

アンデス共同体
商標審査便覧
2023年12月発行

序論（抜粋）

（前略）

このアンデス商標審査便覧は、商標登録手続に直接関与する職員を対象に、一連の実用的な推奨事項とガイドラインを策定し、分析と意思決定プロセスをサポートして促進することにより、アンデス共同体（CAN, Andean Community/Comunidad Andina）加盟国4か国（ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー）の産業財産庁が提供するサービスの品質と効率の継続的な改善に貢献することを目的とする。

（後略）

目次

第1章 識別標識

1. 商標

1.1. 概念

1.2. 商標の種類に関する分類

1.2.1. 伝統的商標

1.2.1.1. 文字商標

1.2.1.2. 図形商標

1.2.1.3. 結合商標

1.2.2. 非伝統的商標

1.2.2.1. 立体商標

1.2.2.2. 色彩の模様

1.2.2.3. 位置商標

1.2.2.4. アニメーション又は動きのある商標

1.2.2.5. 音商標

1.2.2.6. 匂いの商標

1.2.2.7. 触感の商標

1.2.3. 団体商標

1.2.4. 認証商標

2. 識別性を有する外観

3. 広告スローガン

4. 商号

第2章 商標登録手続

1. 方式審査

- 1.1. 提出願書の書式
- 1.2. 出願日の設定
- 1.3. 方式審査の期限
- 1.4. 商標登録出願の要件の検討
 - 1.4.1. 商標登録要件（決議486第139条(a)）
 - 1.4.2. 出願人及びその法定代理人（該当する場合）の身分証明並びに連絡先のデータ（決議486第139条(b) , (c) 及び(d)）
 - 1.4.3. 登録しようとする商標の表示（決議486第139条(e)）
 - 1.4.4. 商標登録を申請する商品又は役務の明示的な表示（決議486第139条(f)）
 - 1.4.4.1. 願書において受理されない商品又は役務の説明。
 - 1.4.4.2. 商品又は役務の説明で受理される単語及びその他の用語
 - 1.4.5. 商品又は役務が対応するクラスの表示（決議486第139条(g)）
 - 1.4.5.1. 一出願一区分制度
 - 1.4.5.2. 一出願多区分制度
 - 1.4.5.3. 一般的な分類基準
- 1.5. 登録出願が満たさなければならない追加要件
 - 1.5.1. 商標が、図形、形状若しくは色彩を有する文字商標である場合又は色彩の有無に拘らず、図形商標、結合商標若しくは立体商標である場合の商標の複製（決議486の第138条(b)）
 - 1.5.2. 必要な権限（決議486の第138条(c)）
 - 1.5.2.1. ボリビアにおける権限文書
 - 1.5.2.2. コロンビアにおける権限文書
 - 1.5.2.3. エクアドルにおける権限文書
 - 1.5.2.4. ペルーにおける権限文書
 - 1.5.3. 規定手数料の納付証明（決議486の第138条(d)）
 - 1.5.4. 不登録事由を回避するために必要な許可（決議486の第138条(e)）
 - 1.5.5. 優先権の承認が要求される場合の必要な書類（決議486の第138条(f)）
 - 1.5.6. その他の必要書類
 - 1.5.6.1. 団体商標を出願するための書類
 - 1.5.6.2. 認証商標を出願するための書類
- 1.6. 出願の補正

2. 出願公告

3. 異議

- 3.1. 異議申立期限
 - 3.1.1. 異議申立人
 - 3.1.2. 出願人
- 3.2. 異議申立人の正当な権利

- 3.3. 異議申立の仮定
- 3.4. 申立が認められない理由
- 3.5. 異議申立に関する庁の決定
- 3.6. 無謀な異議申立
- 3.7. アンデスの異議申立
 - 3.7.1. 先に取得した商標権又は権利を取得する可能性を有していること
 - 3.7.2. 異議申立を表明する加盟国の市場に真に関心を有すること
 - 3.7.3. アンデスの異議申立を表明する際に考慮すべき一般的な事項

4. 実体審査(登録可能性審査)

- 4.1. 絶対的不登録事由
 - 4.1.1. 基本的要素が決議486の第135条(c)に適合しないため、商標として構成することができない標識
 - 4.1.2. 識別性を欠ける標識 (決議486第135条(b))
 - 4.1.3. 商品若しくは包装のありふれた形状、又は、当該商品若しくは役務に特有の本質若しくは機能により決定付けられる形状若しくは特徴のみからなる標識 (決議486第135(c))
 - 4.1.3.1. 商品若しくは包装のありふれた形状のみからなる標識 (決議486第135(c))
 - 4.1.3.2. 識別されるべき商品若しくは役務の性質又は機能によって課される形状若しくは特性のみからなる標識
 - 4.1.4. 商品若しくは役務に機能的若しくは技術的利点を提供する形状又はその他の要素のみからなる標章 (決議486第135条(d))
 - 4.1.5. 専ら記述的な標識 (決議486第135条(e))
 - 4.1.5.1. 識別される商品又は役務の品質を説明する標識
 - 4.1.5.2. 識別される商品又は役務の仕向地又は目的を説明する標識
 - 4.1.5.3. 識別される商品又は役務の価値を説明する標識
 - 4.1.5.4. 識別される商品又は役務の地理的原産地を説明する標識
 - 4.1.5.5. 識別される商品の製造期間を説明する標識
 - 4.1.5.6. 識別される商品又は役務のその他のデータ又は特性を説明する標識
 - 4.1.5.7. 賞賛的な表現のある標識
 - 4.1.6. 当該商品又は役務の一般的又は技術的名称である標識又は表示のみからなる標識(決議486第135条(f))
 - 4.1.7. 当該国の日常言語若しくは用法に関する商品又は役務について一般的でありふれた名称になったもののみからなる標章 (決議486第135条(g))
 - 4.1.8. 特定の形状を与える区切りなしに、分離した色彩からなる標章 (決議486第135条(h))
 - 4.1.9. 欺瞞的な標章 (決議486第135条(i))
 - 4.1.9.1. 商品又は役務の地理上の産地に関する誤解を招くような表示
 - 4.1.9.2. 商品又は役務の性質に関する誤解を招くような表示

- 4.1.9.3. 商品又は役務の製造方法，特性又は品質に関する誤解を招くような表示
- 4.1.10. 保護された原産地名称を複製し，模倣し又は含む標識(決議486第135条(j))
- 4.1.11. ぶどう酒及び蒸留酒の保護された原産地名称を含む標識(決議486第135条(k))
- 4.1.12. 標章が付される対象の商品や役務に関して，混同を生じる虞のある国内又は外国の地理的表示を含む標章(決議486第135条(1))
- 4.1.13. 国の紋章，国旗，紋章，国家の管理及び保証の公式標識，国際的な政府間組織の紋章，略称又は名称を複製又は模倣する標章(決議486第135条(m))
- 4.1.14. 技術基準に適合していることを示す表示を複製又は模倣した標章(決議486第135条(n))
- 4.1.15. 植物品種の名称を複製，模倣，又は包含する標章(決議486第135条(o))
- 4.1.16. 植物の種類の名を複製，模倣，又は包含する標章(決議486第135条(p))
- 4.1.17. CANによって保護されている国家商標と同一又は類似の標識(決議876第15条)
- 4.1.18. 絶対的不登録事由の例外：獲得した識別性(決議486の第135条最終段落)
- 4.2. 相対的不登録事由
 - 4.2.1. 予備的解釈
 - 4.2.1.1. 需要者に混同又は連想を生じる虞
 - 4.2.1.2. 抵触する標識の間の同一性又は類似性，類似性の種類
 - 4.2.1.3. 対立する標識を比較する際の一般規則
 - 4.2.1.4. 抵触する標識の性質に応じた特別な比較規則
 - 4.2.1.5. 商品若しくは役務間の同一性，類似性，関連性又は競争上の関係を判断するための基準。
 - 4.2.2. 混同又は連想を生じさせる虞のある，他の先行商標と同一又は類似の標識(決議486第136条(a))
 - 4.2.3. 保護された商号又は商標と同一又は類似の標識であって，混同又は連想を生じる虞のあるもの(決議486第136条(b))
 - 4.2.4. 混同又は連想を生じる虞がある可能性のある先行の広告スローガンと同一又は類似の標識(決議486第136条(c))
 - 4.2.5. 代表者，流通業者若しくは明示的に権限を与えられた者である加盟国内外の保護された標識の所有者によって出願された標識(決議486第136条(d))
 - 4.2.6. 営利目的の有無に拘らず，法人又は自然人の身元若しくは威信に影響を及ぼす標識(決議486第136条(e))
 - 4.2.6.1. 出願人以外の者の氏名，姓，称号，愛称又は雅号を含む標識
 - 4.2.6.2. 申請者以外の者の署名を含む標識
 - 4.2.6.3. 出願人以外の者の画像，風刺画又は肖像を含む標識

- 4.2.7. 知的所有権に抵触する標識（決議486第136条(f)）
 - 4.2.7.1. 産業財産権に抵触する標識
 - 4.2.7.2. 著作権に抵触する標識
- 4.2.8. 先住民、アフリカ系アメリカ人又は地域のコミュニティの権利を侵害する標識（決議486第136条(f)）
 - 4.2.8.1. 先住民、アフリカ系アメリカ人又は地域コミュニティの名称からなる標識
 - 4.2.8.2. 先住民、アフリカ系アメリカ人又は地域コミュニティの商品、役務又はそれらの処理方法を識別するために使用される名称、単語、文字、書体又は記号からなる標識
 - 4.2.8.3. 先住民、アフリカ系アメリカ人又は地域コミュニティの文化的表現からなる標識
- 4.2.9. 周知な識別標識の全部又は一部を複製、模倣、翻訳、翻字又は複写から構成される標識（決議486第136条(h)）
- 4.3. 不正競争行為を犯し、促し又は強化するために出願される標識（決議486第137条）

略語一覧

参考文献

第1章 識別標識

知的所有権は、それぞれの権利の性質に応じて、3分野から構成されており、アンデスの体制ではそれぞれ独立した規制機関があります。1) 著作権、2) 産業財産権（これは、新しい創作物と**識別標識**という2つの法的区分から構成される）、3) 植物新品種の育成者権の保護である。

産業財産権に関連して、識別標識の定義に近づくために、まず第1に、スペイン王立アカデミー（RAE）が「商標」を「性質又は慣習により、他のものを表わす代用する物体、現象又は物質的行為」と定義している。この意味で、この用語は本質的に、特定の意図を表現又は伝達するために使用できるあらゆる物体又は媒体を指すと理解しなければならない。

一方、「識別力」という用語は、同じRAEによって「区別する能力を有するもの」と定義されている。「識別力」は、「何らかの特殊性、標章、紋章などによって、何かが他の何かと異なること」に相当する。

このような発想の順序で、先に得られた意味に基づいて、「識別標識」の定義として、ある商品、役務、活動又は施設を他のものと区別するために使用される手段と提案をすることができる。

識別標識の定義はいくつかあるが、一般的には、商品、役務、経済活動を他の類似のものとは区別し、需要者が商業上の出所を識別できるようにするための単語、文字、記号、色彩、意匠、図形、その他の要素を指すとされている。

アンデス共同体委員会の産業財産権に関する共通制度（以下「決議486」という）では、識別標識の定義は定められていない。ただし、次の種類の識別標識を特定、規制、保護している。

- 商標 (trademarks)
- 広告スローガン (Commercial slogans)
- 商号 (tradname)
- 広告標章又は旗 (Commercial signs 又は banners)
- 地理的表示/原産地名。 (Geographical indications / Designations of origin.)

その性質と相違を理解するために、この概念に含まれる標章を以下に定義する。

1. 商標

1.1. 概念

一般的に言えば、商標の法律上の定義は、それが市場において商品又は役務を識別するのに適した標章である。これに沿って、決議486第134条は、次のことを規定している。

「**第134条** この制度の目的上、市場において商品又は役務を区別するのに適した標章は商標を構成する。図的表現が可能な標章は商標として登録ができる。商標が付される商品又は役務の本質は、如何なる場合も、その登録の妨げにはならない。(…)」

前述の法的な原則から、第1に、CANの商標には識別力が必要であると理解される。アムステルダム条約司法裁判所（TJCA）に関しては、次のように判示した。

「[a] 識別力は、標章がそれ自体で商品又は役務を識別するために備えなければならない固有の能力であり、また、市場にある商品又は役務を他の商品又は役務と区別するための外在的能力である。標章の識別力により、需要者は購入したい商品又は役務を選択できる。同様に、識別力により、所有者は自らの商品又は役務を市場で提供されている他の類似の商品又は役務と識別することができる」。

さらに、同じ規定では、標章が書面で表現できることを登録の条件としており、TJCAによれば、この要件は、標章が用語、画像、数式又はその他の媒体で説明若しくは再現できること、つまり、需要者が捉えることができるように知覚できるものに表現できることを指す。

たとえば、音商標の場合、メロディーであれば五線譜に指定された音符とスペースによって、他の音の場合はソノグラム又はスペクトログラムの提示によって書面上の表現を実現できるが、各国の官庁がこの種の商標の表現をアナログ又はデジタルの録音で構成することを要求する場合もある。この後の方式審査の章では、この商標と他の種類の商標のグラフィック表現について詳しく説明する。

最後に、法律規定の最後の部分では、商標の登録は、問題となっている商品又は役務の性質には依存しないことが明記されている。登録の可能性は、如何なる場合でも、絶対的な法的要件を遵守しなければならない。つまり、商標は、(…)に規定されている不登録事由の何れも発生しないことに加えて、規定によって確立された要件を充足しなければならない。

さて、商標としての標章の登録要件に関して言えば、知覚可能性についても言及することに意味がある。これは、引用された第134条の条件には明示的には含まれていないが、商標の概念に暗黙的に含まれており、TJCAは知覚可能性について、「感覚によって捉えられ、それらを通じて商標が公衆の心に浸透し、容易に同化される、あらゆる要素、標章又は表示を指す」と述べている。言い換えれば、商標は需要者の感覚によって認識され、需要者がそれを認識できるようにする必要がある。

1.2. 商標の種類に関する分類

第134条では、商標（trademark）として登録されるために標章（sign）が満たさなければならない要件を規定し、商標として認められる標章の非網羅的な一覧を提示している。

「（…）」

とりわけ、下記の標章が、商標の構成要素となる。

- (a) 単語又は単語の組み合わせ
- (b) 画像，肖像，記号，図形，ロゴタイプ，モノグラム，ポートレート，ラベル，紋章及び盾形紋
- (c) 音響及び匂い
- (d) 文字及び数字
- (e) 輪郭の色，又は色の組み合わせ
- (f) 商品の形状，容器又は包装
- (g) 上記副段落に規定された標章又は要素の何れかの組み合わせ」

上記に示したとおり、この非網羅的な一覧には、需要者がさまざまな方法で認識する標章が含まれている。例えば、視覚で認識される文字や、嗅覚で捉えられる匂いで構成される標章などである。

CANで商標として保護できるさまざまな種類の標章を定義するために、伝統的商標と非伝統的商標の分類に従う。

1.2.1. 伝統的商標

このタイプの商標には、単語、文字、数字、図及びそれらの組み合わせで構成される文字商標、図形商標、結合商標があります。

これらの商標は、一方では商品及び役務を識別するために商業上の取引において最も多く使用されている商標であり、他方では産業財産庁によって付与される商標登録の大部分がこのタイプの商標に該当することから、世界中で「伝統的」と学説で呼ばれている。また、以下で説明するように、文字商標、図形商標、結合商標の何れにおいても、図形表現の要件が容易に満たされるという特徴もある。

1.2.1.1. 文字商標

名詞商標又は動詞商標とも呼ばれる文字商標は、第134条の(a)及び(d)にその根拠があり、これらの商標は、(i) 単語若しくは単語の組み合わせ、(ii) 文字、(iii) 数字又は(iv) 前述の要素の組み合わせのみで構成される。

主な特徴として、これらの商標は読みやすく、発音しやすく、需要者が聞いたときに覚えやすく、次の例からもわかるように、おそらく最も表現しやすい商標である。

単語

ナイキ

単語の組み合わせ

HEAD & SHOULDERS

| | |
|-------------|-------------------------|
| 文字 | DHL |
| 数字 | 747 |
| 前述の要素の組み合わせ | 212 BY CAROLINA HERRERA |

概念的な意味の有無に拘らず2つ以上の単語で構成される結合商標も、文字商標とみなされる。例えば：

SANTA ANA (セント アナ)
inca kola (インカ コーラ)

CANの場合、文字商標は通常、加盟国の通常の言語又は標準語で使用される文字に対応するラテン文字を使用した標識であると見なされる。

文字商標の登録によって付与される保護は、一般に、文字要素がグラフィックとしてどのように評価されるかではなく、その読み方、発音方法及びそれが使用される商品又は役務に与える含意、意味又は感覚に関係することに留意すること。

上記により、文字商標のグラフィック表現が満たすべき一般的な基準をいくつか規則化される。

- 願書には、各庁が定める基準に従って文字列を記載する必要がある。
- 文字列には黒の書体を使用し、色、装飾、数字を含めてはならない。
- 商標の称呼の表示は明確でなければならない、消去する部分があってはならない。
- ボリビア、エクアドル、ペルーの産業財産庁は、文字商標の文字と印刷書体 (typography) はラテン文字でなければならない、句読点又は発音区別符号を含めることができ、数字を含む場合はローマ数字又はアラビア数字でなければならない。一方、コロンビア商標庁は、出願人がその内容をラテン文字若しくはアラビア数字に翻字又は翻訳したものを提出することを条件に、全体又は一部に非ラテン文字又は非アラビア数字若しくはローマ数字を含む標識を文字商標として登録することを認めている。

文字商標のグラフィック表現の例：

DOÑA GUSTA
212
AVÍCOLA SOFÍA
GÜITIG
POSTOBÓN

1.2.1.2. 図形商標

図形商標は、画像、図形、象徴、グラフィック、ロゴ、モノグラム、肖像、ラベル、記章、盾のみで構成され、如何なる種類の凡例、単語、数字、アルファベットの要素もない商標である。

図形商標は、図形的特徴、デザイン、図案若しくは装飾的要素を強調する文字、様式化又は特別な配置を有する。

主な特徴として、称呼することも読み下すこともできないが、自然界に既に存在するもの、人間によって創造されたもの又は概念を表すことのない一連の線、曲線、四角形で構成されている。

また、如何なる概念も表さない線、曲線又は落書きで構成されることもある。例えば、ペルー国家競争防衛・知的所有権保護庁（以下、INDECOPI）は次の商標を付与した。



このタイプの商標のグラフィック表現には、図形要素を捉える必要がある。願書の対応する項目に記載されている。

一般的には、写真、図面、似顔絵、アイソタイプ（isotype：視覚言語としての機能を有する図形）などがグラフィック表現として認められる。

エクアドルでは、以下のようなグラフィカルで表される図形商標Diseho de Ondaが登録された。



さらに、出願人が図形商標内で色彩をクレームする場合、その旨を記載しなければならない。例えば、コロンビアでは、Google LLCが、赤、紺、水色、黄、緑の色を主張する以下の図形商標の登録を商工監督庁（SIC）に出願した：

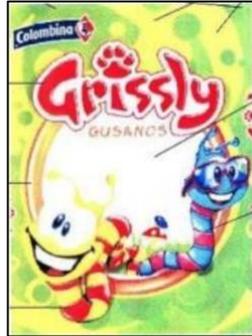


1.2.1.3. 結合商標.

結合商標とは単語と図形要素の組み合わせからなる商標である。結合商標が、色彩、意匠及び／又は図形と主要部とを結合している限り、称呼可能な要素を有する。

TJCAは次のように判示する：「結合商標は、単語要素（1つ以上の単語）と図形要素（1つ以上の画像）から構成される。これらの要素の組み合わせは、全体観察されるとき、需要者に当該商標に関する観念を生じさせ、市場における他の商標との差別化を可能にする。」

例えば、エクアドル知的所有権庁（現在の国家知的所有権サービス庁 - SENADI）によって登録された結合商標「Grissly」（及びデザイン）を示す：



SENADIは結合商標「Netlife」を登録した：



また、結合商標「Alicorpは」ペルー国家競争防衛・知的所有権保護庁（INDECOPI : National Institute for the Defense of Competition and Protection of Intellectual Property）によって更新された。



このタイプの商標において図形表示の要件を如何に充足するかを判断するため、結合商標の登録によって与えられる保護の範囲を考慮することが重要である。

TJCAによれば、「結合商標は、1つのものとして請求された称呼要素と図形要素とが一連一体として登録出願されたものである。結合商標が登録された場合、その商標が全体として保護され、個別の要素は保護されない。」（原文太字）。

この理解では、結合商標の登録出願には、それを構成する文字要素と図形の両方が理解されるように、その複製を添付する必要がある。さらに、図形商標の場合と同様に、出願人が結合商標内で色彩を主張したい場合は、その旨を記載する必要がある。同様に、結合商標の図形要素は、写真、図面、似顔絵又はグラフィック表現としてのアイコンタイプで構成することができる。

例として、SICによって Mercado Libre, INC が望むように登録された次の結合商標を示す。この商標では、出願人は色彩をクレームしていない。



また、ペルーでは、INDECOPIが、出願人が色彩をクレームした結合商標「Mercado Libre」を登録した：



1.2.2. 非伝統的商標

需要者の特定の嗜好やニーズは時間とともに変化するため、商品及び役務の製造業者、販売業者、提供者は、通常とは異なる方法で需要者に注目され、好まれるようにマーケティング戦略、ブランディング、ポジショニングなどを進化させ、このために商標は、提供者と需要者の間のつながりを確立するための必要な手段となっている。

こうして、破壊的で非伝統的な形状を通じて、需要者の注目を集め、需要者の嗜好と永続性と忠誠心とを獲得しようとする、新しい商標の範囲やタイプが出現する。

決議486は、伝統的商標と非伝統的商標の分類を特に想定していないが、第134条は、音と匂いが商標を構成する可能性があることを明示し、「特に、以下の標識の他が商標を構成し得る。とりわけ・・・」と可能性の扉を開いている。これらの点から、CANの保護制度の中には、いわゆる非伝統的商標が存在することは明らかであり、これらの商標は、視覚によって認識することはできないが、他の感覚（匂い、触覚、味覚、聴覚）によって認識することができる。

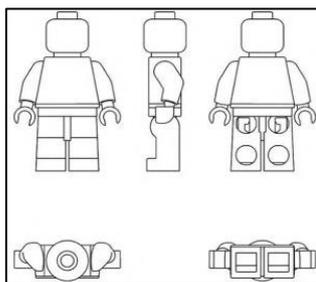
1.2.2.1. 立体商標

決議486第134条(f)は、「商品の形状、容器又は包装」が商標を構成する可能性があることを明示的に規定している。

TJCAは、「立体商標とは、空間の三次元を占める標識、つまり体積を備えた物体である」と定義する。この分類には、商品の形状、容器、包装、浮彫を含む。

立体商標は、文字商標、図形商標、結合商標とは独立したものとして分類するに値する特異な特徴を有する商標の分類を構成する。

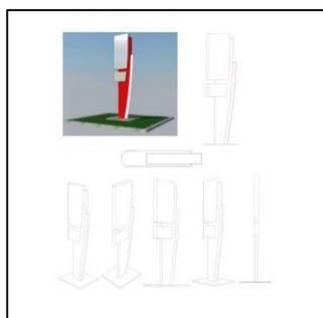
例えば、INDECOPIによって第28類の商品を識別するために登録された次の立体商標がある。



一方、エクアドルのSENADIは、第3類の商品を識別するために次の立体商標を登録した。



また、必ずしも商品又は包装の形状を構成しない立体商標もあります。例えば、メルセデス・ベンツの車の前面に表示されているロゴが挙げられる。また、ピザハットレストランの建物の形状又は役務提供を識別するために使用できるその他の要素で発生させるような商品ではなく役務を識別することを意図した立体商標もある。例えば、以下に示す構造は特定形状であることにより、ガソリンスタンドを識別するとして、第1類及び第4類の商品と、第35類及び第37類の役務においてSICが登録した。



ただし、立体商標に図形要素又は単語要素が標識の不可欠な部分として含まれている場合は、結合立体商標として分類される。これらの場合、保護の根拠となるのは一連一体の商標全体の識別性である。実際、立体形状自体には識別力がなく、それに付随する図形要素及び／又は文字要素が結合商標に識別力を与える可能性がある。例えば、SICによって第30類の商品を識別するとして登録されたこの結合立体商標である：



立体商標は、現在、産業財産庁に多数の出願及び登録があり、市場での使用頻度が高まっているにも拘らず、非伝統的とみなされ続けている理由は、立体商標のグラフィック表現によるものであり、各庁は、その理解に従って、その表現によって商標の特殊性を明確に定義できる方法を確立しているからである。

例えば、庁は、上記例に対応するために、商標の詳細を十分に理解できる図面又は写真による画像の提示を要求する場合がある。また、次の場合のように、出願人は、立体形状のさまざまな立体図又は平面図の画像を提供するよう要求される場合もある：



何れの場合も、商標登録出願の対象となる標識の詳細を知るために、標識について文字による説明及び形状のサンプルの提出を求めることもできる。

1. 2. 2. 2. 色彩の模様

これらは、形状によって区切られた色彩又は色彩の組み合わせで構成された商標である。この意味で、TJCAは次のように規定する。

「共同体の規定、具体的には決議486第134条(e)の文言は、輪郭の色彩又は色彩の組み合わせの登録を規定する。つまり、同じものが輪郭又は線に含まれている場合、それが他の不登録事由に該当しない限り、商標として登録を受けることができる。」

このタイプの標識のグラフィック表現は、正確で明確な形状で区切られた色彩の絵画的表現を通じて実行できる。

さらに、庁は、色彩の説明と、登録出願の対象となる色彩を明確に特定、つまり正確に決定することを可能にする国際的に認められた識別コードを要求する場合もある。

この目的のために、パントン（Pantone）、フォーカルトーン（Focoltone）、RGBなどの分類を使用できる。

さて、登録出願において色彩をどのように限定すべきかに関して、TJCAが認識しているとおりに、これは、色彩商標の出願に従わなければならない特別な追加要件として理解されるべきであり、色彩を限定して提示する方法は特徴的である必要はないことが重要である。これは、この商標の性質上、その登録は正確に1又は複数の特定の色彩に対して申請されており、願書内でこれらの色彩を提示する方法に対して排他的権利が主張されていないためである。

この点に関して、TJCAは次のように指摘した。

「このタイプの商標の特徴は色彩そのものであることを明確にすべきである。立法者は追加要件として色彩そのものが形状によって区切ることを要求しており、識別性の判断は、出願された標識の構成要素に関して独立して実施することはできない。このように、アンデスの規定が想定していない色彩を区切る形状の識別力を要求することになる。なぜなら、上記が要求されると、色彩商標の本質が損なわれるからである。」

具体的には、孤立した色の場合のグラフィック表現の問題に関連して、要求とそれに対応する表現に含めるためには、何らかの方法で区切られていることが必要であることを理解すれば、これは問題にはならない。

以下に、出願において色彩又は色彩の組み合わせをグラフィカルに表現する方法の例をいくつか示す。

以下は、クラス5及び29の商品を識別するためにSICによって登録された色彩商標である。願書には次の説明が含まれていた。

「パントン 136C, LA 点線の目的は色を区切ることである。色彩の表示方法については独占権を主張しておらず、他の方法にも適用される可能性がある。」



この他の例としては、SICによって第9類及び第42類の商品を識別するためにSICによって登録された商標は、曲線の端を有する正方形で区切られており、出願で主張された色のグラデーションの組み合わせで構成されている。C :78; M:67; Y:0; K:0 R:5;G:10;

B:230 # 405de6, - C:75; M:72; Y:0; K:0 R:88;G:81; B:216 #5851d8, -C:61; M:85; Y:0; K:0 R:131;G:58; B:180 #833ab4, - C:23; M:93; Y:14 K:0 R:193;G:53; B:132 # C13584 - C:6; M:95; Y:36; K:0 R:225;G:48; B:108 # E130 - C:1; M:87; Y:69; K:0 R:236;G:72; B:76 # fd1d1d - C:75; M:72; Y:0; K:0 R:88;G:81; B:216 # f56040 - C:0; M:67; Y:86; K:0 R:247;G:119; B:55 # f77737 - C:0; M:36; Y:83; K:0 R:252;G:175; B:69 #fc4f45 -C:1; M:12; Y:59; K:0 R:225;G:220; B:128 #ffdc80.



1. 2. 2. 3. 位置商標

このタイプの商標は第134条の一覧に明示的に含まれていないが、位置商標は、商標が「市場において商品又は役務を区別することができる商標」と規定する同条の一般規定に該当する。

この商標は、商品の同じ位置に一貫して配置される標識によって構成される。WIPO SCTが規定する条件では、「これらの標識は、特定の商品に表示される位置又は貼付される位置によって」定義される。

実際には、このタイプの商標は、衣料品、履物業界、及びバッグ、財布、ベルトなどのアクセサリで主に使用されていることが観察されるが、保護は商品ではなく、商品内の標識の位置に関することを明確にすることは意義がある。

このタイプの非伝統的商標のグラフィック表現に関して、SCTは「位置商標は一般に図形商標として扱われ、標識の単一の画像による表現のみが要求される」と述べている。

一方、欧州連合知的所有権ネットワーク（以下、EUIPN）が発行した「新しいタイプの標章の表示に関する共通認識（Common Communication on the representation of new types of marks）」では、以下のように規定する。位置商標は「標識の位置と、関係する商品との関係における寸法又は割合を適切に特定する複製物を提示すること」に従わなければならない。登録の主題の一部を構成しない要素は、できれば破線又は点線で視覚的に除外しなければならない。この提示には、標識が商品にどのように配置されているかを詳述した説明を添付することができる。

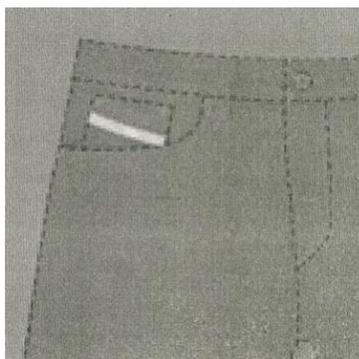
請求される権利範囲について絶対的に明確にするため、画像には、権利が及ばない範囲を点線で示すことが推奨される。画像は、保護対象でない領域を点線で表示し、保

護対象を構成する図形を連続線で表示することが推奨される。
位置商標が図形で表現された例をいくつか示す。



この手続において、出願人から以下の説明が提出された。
当該商標である星印は、下着の前面中央下部に位置することで構成される。点線は商標の特徴ではなく、下着の星の位置を確定するためである。衣服の形状又は星印の色について排他権は主張しない。

さらに最近の別の手続で、SICは、次のグラフィック表現を使用して、第25類の商品の位置商標の登録を認めた。



この目的のために、出願人は次の説明を提示した。
この商標は、ズボンの5番目のポケットの前面に斜めに配置された細い布地の帯の位置で構成されている。

一方、INDECOPIは、以下に説明される次の位置商標の登録を認めた。
履物の靴底の裏側の赤い縞であり、点線は標識の位置を示し、例に定めるように標識の一部ではない。



エクアドルでは、願書に記載された以下の標識の登録が認められた。

商標は、商品に塗布された橙色（RAL 2010）と灰色（RAL 7035）の組み合わせで構成される。橙色は商品外殻の上部に塗布され、灰色は商品外殻の下部に塗布される。橙色は保護具にも塗布される。商品の点線の輪郭は、標識の位置を示すため、標識の一部ではない。：



1.2.2.4. アニメーション又は動きのある商標

WIPO SCTによれば、このタイプの商標は「特定の物体の動き（例えば、物体と視覚的に知覚できる動きとの組み合わせ）」によって構成される。つまり、商品及び役務を区別する記号が、一連の動作に対応している。

マルチメディア商標など、より複雑な動きのある商標もある。マルチメディア商標は、SCTによって「画像と音との組み合わせで構成される又はそれらを含む商標」と定義されており、音がある場合、表現は必ずしも図表である必要はない。

決議486に従ってクレームされるグラフィック表現の要件を満たすために、動きを示す一連の固定された連続画像（写真、図面など）を添付して出願することができる。また、画像の時系列順を指定する必要があるが、画像と音声に番号を付けて、その順番を説明文に記述しなければならない。一部の庁では、提出できるフレームの数を制限している。説明文のその他の要素には、動きの持続時間、方向、傾度などがあってもよい。

アニメーションとして登録されている次の商標を例示する。まず、INDECOPIによって第38類と第41類の役務を識別するために付与された商標Bethel :

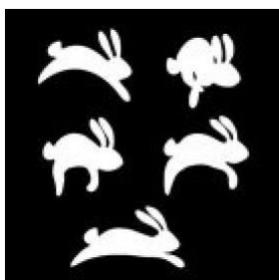


INDECOPI は、第45類の役務を識別するために、商標MERTZの登録も認めた。:



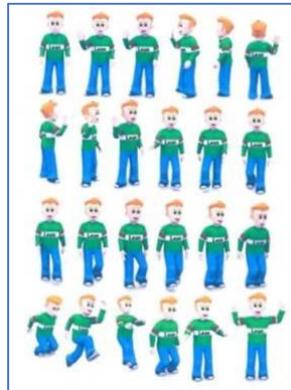
さらに、各庁の要件に従って、願書には動きの順序を詳しい説明を添付することができる。例として、SICによって第9類及び第11類の商品を識別するために付与された次のアニメーション商標の願書の説明には次の内容が含まれていた。

走るウサギの動画で構成されるアニメーション商標。図面には5つの位置を示す。黒い四角は背景及び／又は透明領域を表し、商標の特徴ではない。色彩は商標の特徴としてクレームされていない。



次の説明は、動きの順序をより適切に理解するためにも非常に有用である。「開始：キャラクターは静止位置にある。キャラクターは手を上げて挨拶する。手を上げたまま360度の回転を開始し、回転は継続する。回転は終了し、キャラクターは手を下げ、歩き始める。12歩進むと、カメラは回転を開始してキャラクターを観察し、歩き続け、停止す

る。彼は身をかがめて体を押し上げ、ジャンプのために圧迫される。ジャンプして、着地する。ジャンプ後にまっすぐになり、両腕を上げる。」この説明は、次の画像で図形的に表現されたアニメーション商標に対応する。 :



一方、アニメーション商標は、グラフィック表現に加えて識別性の要件を満たす必要があることを考慮すると、その動きが問題の商品又は役務の分類で一般的でない限り、識別性は獲得されるものであることを指摘する必要がある。習慣的な動きとは、対象とする視聴者が商品の技術的又は機能的特性による動きとして認識する動きと理解される。

ここで注目すべきは、欧州連合商標規則に従い、標識は「管轄当局及び一般大衆がその所有者に付与される保護対象を明確かつ正確に判断できる方法で欧州連合商標登録簿に表示されなければならない」ことである。以上のように、規則はグラフィック表現について言及しておらず、登録で表現される標識のみに言及しており、マルチメディア商標には必ずしもグラフィック表現が必要ではないという意味でのSCTの立場を説明している。

例えば、EUIPOは、ビデオ及びデジタルサポートによる代理の要件は、以下の場合には充足すると判断した。

一方、アニメーション又は動きの商標の分類には、ジェスチャーの商標も含まれており、その結果、前述のグラフィック表現に準拠するための同じ基準が適用される。



上記にも拘らず、SICのような一部の産業財産庁は、ジェスチャー商標をアニメーション商標とは異なるタイプの商標とみなしている。例えば、同庁は、ジェスチャー商標は、商品又は役務及び事業の出所と関連付けることができる特徴的な身体的ジェスチャーから構成され、そのグラフィック表現は、図面又は画像及びジェスチャーの説明から構成することができると述べている。

コロンビアでは、有名なサッカー選手であるカルロス・"エル・ピペ"・バルデラマ氏のために、次のような標識がジェスチャー商標として登録された：「承認の印として親指を伸ばした "all good "のジェスチャーからなる」：



一方、エクアドルでは、SENADIは以下のように記述されたマニュアル・ジェスチャー商標を登録した。クレームされた標識は、添付のグラフィックに示されているように、「リング状のクッキーのクリーム状の中心に人差し指を挿入することからなる手動ジェスチャー」で構成されている。



1.2.2.5. 音商標

それらは、作曲家によって作られたものであれ、自然に見られるものであれ、活動及び特定の状況から派生した音であれ、音で構成された商標である。

例として、作曲家が作り出した窓の音、自然から得たライオンの咆哮、車及びエンジンの加速から得たノイズ、雨が窓に当たったときに生じる音などが挙げられる。

「音」の一般的な説明としては、単独の音及びこれらの組み合わせの両方が含まれる。さらに、SCTは、第19回会議で、文書「非伝統的商標の表現と説明、可能な収束領域」の第42項で、音商標として認容される音の種類が示されている。

「音商標は、既存の音楽音又は商標登録の目的で特別に作成された音楽音から構成される。同様に、音商標は、自然界に存在する音楽的な音（動物の鳴き声、気象現象及び地理的現象に対応する音など）又は人間が作成した機械及びその他の装置によって生成された音楽的音から構成される。」

CANの産業財産庁が求める要件を充足するグラフィック表現として、音符付きの五線譜が一般的に認められており、また、音商標を表すオシログラム、スペクトログラム、ソノグラムなどの他の技術的手段も認められる。同様に、庁は音響記録及び録音を要求する場合がある。ただし、メトロゴールドウィンメイヤーのライオンの咆哮の例は知られているが、これは五線譜では表現できない。そのため、CAN以外の一部の管轄区域では、言葉による音の説明が許可されている。

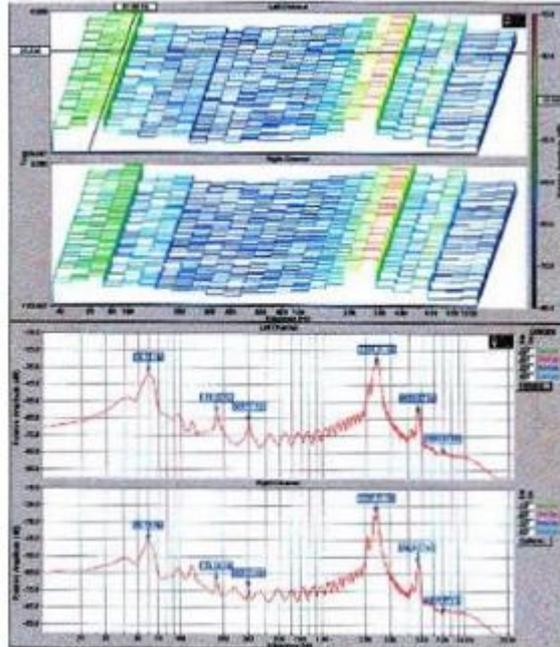
CAN加盟国で登録されている音商標の例は次のとおり。

第1に、第29類、第30類及び第32類の商品を識別するためのSICによる音商標の登録が見いだされる。そのグラフィック表現は、(i)五線譜及び(ii)デジタルオーディオファイルを通じて行われた。

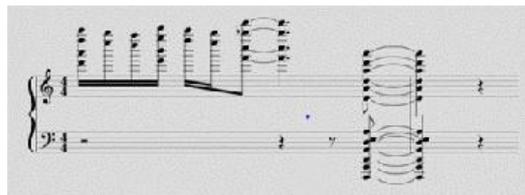
同様に、エクアドルでは、第9類の商品を識別する音商標”NOKIA BOOT-UP TUNE”がSENADIに登録され、そのグラフィック表現は五線譜であった。



一方、SICが第41類の役務を識別するために付与した登録があり、当該出願では、商標をグラフィック表現にするためにソノグラムが使用され、さらに音響再生を含む記録（ファイル）が表示された。



ペルーでは、以下に示すように、音を再現する五線譜と音響が提示された。



1.2.2.6. 匂いの商標

このタイプの目的は、匂いを通じて商品及び役務を識別することである。市場では一般的ではないが、需要者が商品及び役務を識別する最も重要な要素の1つは記憶であり、必ずしも視覚的である必要はないことから、商取引上、存在する。

匂いの商標は、匂いで構成される商標を扱うことが決議486第134条(c)に文言が記載されている。

SCTは、ジュネーブで開催された第19回会議において、文書「非伝統的商標の表現と説明、可能な収束領域」の第48項で、次が定められている。

「一部の国では、匂いの商標が登録することができる。この種の標識の登録は例外的であるが、その表示は匂いの記述で構成される可能性がある。この表示は、商標を適切に識別するために必要な情報が一般の人々に伝わる方法で行われる。」

各国官庁でこのタイプの商標に与えられる扱いは、匂いに関して私たちが有する多様な認識に基づいて、その匂いが本当に特徴的であるか否かとの疑問に加え、商標の表現方法によって異なる場合がある。

要約すると、商標登録のための匂いの商標の表現に関していくつかの官庁で特定された問題を以下の各点に示す。

- ・数式で表現した場合、匂いそのものを表現しているわけではない。
- ・書面による説明が明確かつ正確でない可能性がある。
- ・物理的な試料はそれ自体が表現を構成するものではなく、匂いやエッセンスの安定性が保証されない。

しかし、一部の官庁では、前述の基準の1つ以上が、嗅覚標識を適切に表すのに十分であり、官庁の審査官、当該官庁、一般大衆が、出願人に付与される正確な保護対象を明確かつ正確に判断できる可能性がある。

1.2.2.7. 触感の商標

触感の商標も第134条の一般性に該当し、商品、容器又はその包装の表面の質感又は構造によって構成される。つまり、商標の識別性が、同じ種類か異なる種類かを商品に触れることによって判断する方法である。

決議486は触感の商標について具体的には言及していないが、その保護目的を理解するために、ジュネーブで開催された WIPO SCT 第19回会議で提示された概念を使用できる。この会議では、文書「非伝統的商標の表現と説明、可能な収束領域」の第51項で、次のように規定されている。

「*生地*の商標 (*texture marks*) の場合、例えば、特定の認識可能な構造又は生地のおかげで、標識として認識につなげることができるのは商品の表面である。生地又は触感の商標登録は依然として例外的であるが、これらの標識を表現するいくつかの方法が明らかになっている。」

TJCAは、SICの識別標識局から提出された協議の際に発行された予備的解釈において、次のように指摘した。

「*触感又は質感*の商標とは、需要者が商品、その容器、包装紙又は包装の質感を特定の事業起源と正確に識別することを可能にする新しいタイプの商標である。

いわゆる触感の商標としては、例えば、特定の認識可能な質感であるために、それらの認識及び保護を生じさせる表面が挙げられる。商標登録による保護の対象となるためには、当該質感は、識別されることを意図した商品の事業出所についての情報を提供する役割を果たさなければならない。特定の質感は、それが識別する商品に関して恣意的かつ特定のである場合、非機能性を含む基準である場合、又は市場での継続的な使用を通じて識別性を獲得した場合には、識別標識として保護することができる。」

触感の商標のグラフィック表現に関して、TJCAは、広い解釈によれば、2つの要件が満たされなければならないことを示した。

- 「(i) 立体的な図面又は写真を含む標識の明確、正確かつ完全な説明、及び
- (ii) 触感の商標の物理的なサンプル。

どちらの要件も、本論文で開発した精度の原理を特に考慮して、標識を十分に表現することを目的としている。

従って、管轄国内官庁は、次の基準に従わなければならない。

第1に、立体図面又は写真を含む、生地 of 明確、正確かつ完全な説明がなければならない。

第2に、生地を含む物体の物理的なサンプルを提供しなければならない。管轄国内官庁は、要請があったときは、当該物体へのアクセスを許可しなければならない。」(原文太字)。

このタイプの標識に関しては、世界に存在する事例は明らかに多くない。SICによるTJCAへの前述の協議を生じさせた出願の商標対象は、最初にエクアドルで2024年4月27日付決議第35499-04号により登録タイトル第29597号で付与され、その後コロンビアでもSICの識別標識局が発行した2016年決定第34530号に基づきファイル15-045738で付与された。

コロンビアで登録された登録商標の説明：

「「OLD PARR」の表面生地 (SURFACE TEXTURE)」とは、ひび割れ、亀裂、ひび割れたような外観を有するエンボス・テクスチャー (浮彫生地) のことで、主に五角形、菱形、六角形を含む不規則な幾何学的形状の集合体から作られ、その辺や線分の長さは3~6ミリ、高さは0.08~0.5ミリ、厚さは0.1~1ミリである。側面/線分及び線分に含まれる部分は滑らかである。この生地が使用されている素材は、琥珀色のガラスで、異なるサイズで使用されなければならない。」

さらに、このボトルの物理的なサンプルとして以下が画像を再現された：



1.2.3. 団体商標

決議486第180条は次のように規定されている。

「団体商標とは、商品又は役務の出所や他の一般的な特性を所有権者の管理の下で標章を使用する異なる会社と識別するために供される標章であると理解される。」

通常の商標と団体商標とが同じ機能を果たすが、相違は、団体商標は所有者の管理下でそれを使用するさまざまな企業に属する商品若しくは役務の起源又はその他の共通の特徴を識別することにある。団体商標は、提供する商品又は役務を識別するために機能し、当該団体商標を所有する協会が商品又は役務が規約で確立された基準に準拠していることを保証する責任があり、それを以って、品質と特性を保証する。

このタイプの商標は、伝統的に第三者にライセンス供与することはできず、その使用は商標権を所有する協会の会員に限定される。ただし、アンデス規則では、協会の内部規約に従って商標のライセンス供与が規定されており、権利の譲渡に関しても同様に同じ条件で許可される。第三者に認識させるため、一部の国では管轄当局への登録を必要とする。

団体商標に関する必須要素とは、商品及び役務がどのように使用されるべきかという条件や特徴を示すことであり、これは使用規約として知られ、団体商標を登録するための絶対条件として規定しなければならない。

決議486では禁止されていないため、商品又は役務の団体商標を使用しなければならない条件と方法の表示が別途規定されていない限り、団体商標とともに個別の商標を使用することは許可されていると理解される。

団体商標は、合法的に設立された生産者、製造者、役務提供者、組織又は人々のグループの協会によって登録できる。

決議486に基づく登録に提出する必要がある要件は次のとおり。

「第182条 登録の出願は、それが団体商標の登録出願であることを特定し、下記のものに伴わなければならない。

- (a) 団体商標の登録を申請する組合、組織、又は団体の規則のコピー
- (b) 構成員の一覧
- (c) 団体商標が商品又は役務に関連して使用されるべき条件と形式の陳述

団体商標の登録がなされた後は、組合、組織、又は団体は、本条記載の書類の何れかの内容に変更があった場合は、法的資格を有する国内官庁にその旨の届出をしなければならない。」

まず、INDECOPIによって第30類の以下の商品を識別するために付与された団体商標 Kemito Ene：ココア，焙煎ココア，ココアパウダー，ココアペースト，ココアミルク，ココアベースの飲料，コーヒー，挽いたコーヒー，焙煎及び焙煎されていないコーヒー，コーヒーベースの飲料。この商標には約450家族からなる先住民アシャニンカ族の生産者がおり，フニン県サティポ県に拠点を置くケミト・エネ生産者協会によって管理されている。



一方，コロンビアでは，SICは，ベレス・リコート州のサンドイッチ起業家協会 (ASOVELEÑOS) に対して，第30類の以下の商品を識別するために付与された団体商標：ベレーニョのコンビネーションサンドイッチ，ベレーニョの赤グアバサンドイッチ，アレキペを詰めたトゥメベレーニョ，アレキペと組み合わせた赤グアバの断片，赤グアバ若しくはコンビグアバの市場又はバー，産業用赤グアバの市場。



エクアドルでは，サルセド アイスクリームの生産者及び販売者協会が，第30類の商品を識別するために，エクアドルでの団体商標 Los Helados de Salcedo の登録申請していることが判明した。



ボリビアでは，国家知的所有権サービス庁（以下，SENAPI）を通じて，カラナビ州タイピプラヤ町のタイピプラヤコーヒー生産者協会に，第30類のコーヒーを識別するために団体商標ASOCAFÉ Taipiplayaの登録が認められた：



1.2.4. 認証商標

認証商標は、商品又は役務が一定の品質又はその他の特性を備えている場合に適用される識別標識であり、その管理、検証、認証は商標所有者の責任である。

この法的地位により、当該商標で識別される商品又は役務が所有者によって定められた基準に準拠していること、及びそれらに対応する使用規約に適合していることが保証され、認証商標の使用は、当該商標の所有者によって生み出された名声の利益を合法的に受けることができる。

このタイプの商標では、場合により、技術を通じて又は需要者に提供できる商標所有者の知識を使用することで、生産及び加工工程における技術の確立と自動化を可能にする。

認証商標又は「保証」マークとも呼ばれる商標は、私法若しくは公法，州，地域又は国際組織に基づき，企業又は機関に登録することができる。

認証商標は、商標所有者自らが製造、提供若しくは販売する商品又は役務に関連して使用することはできない。ただし、第三者による使用に関しては、認証商標を使用するライセンスは、商標所有者によって確立された使用規約を使用者が遵守することを条件とし、商標所有者はライセンスされた商標の品質管理及び検証手段を設定し、実行する。

決議486に基づく登録に提出する必要がある要件は次のとおり。

「第187条 認証商標の登録出願は、所有権者の認証によって保護される商品又は役務を特定し、商標の存在によって保証される特徴を定義し、また、商標使用の認可前後において、その特徴に対して管理される態様を説明する、商標の使用規約に適合しなければならない。」

以下にいくつかの認証商標の例を示す。



コロンビア環境・持続可能開発省は、環境への悪影響を軽減できる商品及び役務に適用される認証商標を識別するために、この認証商標を登録した。



ペルーの女性・弱者担当省(MIMP)は、ニース分類の第45類から商品及び役務を識別するために、この認証商標を登録した。この分類は、組織及び周辺コミュニティにおいて、女性に対する非暴力及びジェンダー平等を防止する努力を示す企業及び団体に由来する。



Sinba Sura SAC社は、包括的な固形廃棄物管理プログラムに従事する企業であり、レストラン（食品）及び宿泊の提供サービスを識別するために、ペルーで当該認証商標を登録した。



エクアドルでは、植物動物衛生規制管理局に、第42類の役務を識別するために認証商標「MABIO MATADERO UNDER OFFICIAL INSPECTION AGROCALIDAD」が登録された。



ボリビアのタリハ県自治政府は、当該県で生産された高品質の商品の同一性をその地域の利益のために位置づけることを目的として、第29類の商品を識別するための認証商標を登録した。

2. 識別性を有する外観

エクアドルは、決議486第134条の幅広い解釈に対応して、他国では「トレード ドレス」として知られている、一種の商標である特徴的な外観の図を国内規則で明示的に規定する。エクアドルの「知識、創造及び革新に関する社会経済基本法(COESCCI)」では、この標識について次の定義が示されている。

「第426条 定義

商業組織又は市場における商品の色彩、特徴的かつ特定の形態、体裁、構造及びデザインの組み合わせは、それらが役務の提供又は商品の販売においてそれを識別するのに適していることを条件として、識別性を有する外観とみなされる。」

識別性を有する外観が存在する唯一の条件は、標識がエクアドルで、識別性を有する外観を与える要素を組み合わせであり、当該要素が商標と同等の保護可能かつ排他的な権利を獲得し、生み出すものであること、つまり、COESCCIの第427条に規定されているように、保護及び保全に値するものであることを示していることである。

「第427条 識別性を有する外観の取得及び行使

識別性を有する外観は、それらに対応する規則に従ってエクアドルの市場において識別能力を獲得したか又は本来的に識別性を有することを条件として、商標と同様に取得され、権利を行使する。」

エクアドルは、スーパーマーケットにおいて、標識OKIDOKIが識別性を有する外観を有するとして登録した。



他の外国で知られる識別性を有する外観及び商取引上のイメージは、それぞれに多様な用途と目的があることから、企業イメージ及びコーポレート アイデンティティと混同してはならない。

- ・ 商取引上のイメージは、商品又は施設が一般の人々に提示される外観を構成する一連の要素、つまり、商品又は商業施設の外観に適用される。
- ・ 企業イメージとは、企業が自らについて伝えたいこと、つまり、その個性の表現であり、そのために自らの商品又は商業施設の商業上のイメージを使用することができる。
- ・ コーポレート アイデンティティは、一般の人々が商標を認識する方法、つまり前記2つの概念を利用した到達点である。

トレードドレスを適切に表現するために、写真、図面、画像、アイソタイプなどが受け入れられる場合がある。

3. 広告スローガン

他の法域ではスローガン又は広告掲示として知られている広告スローガンは、決議486第175条から第179条までに法的に言及されている。これらの法律上の規定の最初の条項を次に示す。

「第175条 加盟国は国内法を遵守して広告スローガンを商標として登録することができる。広告スローガンとは、商標を補完するために用いられた単語、フレーズ、又は短い説明文であると理解される。」

前述の法律上の規定は、広告スローガンの概念を法律上で参照するだけでなく、それを定義したと理解されるべきである。つまり、商標を補完するために使用される単語、フレーズ又は伝説であり、この点に関しては、これに関して禁止事項はない。これにより、商標を補完するために使用される限り、モットーとして受け入れられており、さらに、その解釈から、商取引上のモットーは、名目としての標識としてのみ登録できることが推測される。

CANの広告スローガンは、商標を管理する規約によって管理される。また、関連する商標が存在する限り存続することから、自律的かつ独立に存在するものではない。

TJCAは、広告スローガンの性質について表明しており、予備的裁定377-IP-2018において、同裁判所による他の裁定で既に言及されている以下の基準を取り上げている：

「したがって、それ（広告スローガン）は商標の識別力を完成させ、その対象である商品又は役務の商業上の広告を提供するために商標に付加される標識である。当裁判所は、広告スローガンを、需要者が誤解、混乱することなく需要者を保護することを目的とする識別標識と呼ぶ。それは商標の識別性を強化することを目的とした補完物であるため、広告スローガンの登録を意図する場合、それが使用される商標を常に指定しなければならない。」

また、商標に関連する広告スローガンの付属的性質を考慮して、TJCAは次を判示した：

- ・ 広告スローガンの登録を出願する場合、広告される出願商標又は登録商標を明記しなければならない（決議486第176条）。
- ・ 広告スローガンは識別性を有し、市場の需要者を誤解させるようなものであってはならない。したがって、広告スローガンは、保護対象である商品及び関連商品を考慮して、他に保護された識別性を有する標識と完全に区別されなければならない（決議486第177条）。

登録された広告スローガンの例：

- ・ 第32類の商品に対する関連商標「COLOMBIANA, LA NUESTRA」に、広告スローガン「Lo nuestro nos hace latir」（我がものが我を勝利に導く）が、SICにより付与された。
- ・ 商標「LAY'S」に関連した広告スローガン「No Lay's no game」がエクアドルで認可。
- ・ 商標「FERIA INTERNACIONAL DEL PACIFICO」に関連して、見本市開催サービスを識別するために広告スローガン「Te llamo la llama」（意味：炎があなたを呼んでいる）をINDECOPIが認可。
- ・ 主な商標である「D'ONOFRIO」に付属する広告スローガン「el sabor de la navidad」（意味：クリスマスの味）がSENAPIから認可された。

4. 商号

商号の法的根拠は、決議486第190条から第200条までに存在する。これらの法律上の最初の規定は次のように示されている。

「第190条 商号とは、経済活動、事業、又は商取引に関する組織を確定する標章であると理解される。

企業又は組織は、1つ以上の商号を所有することができる。企業又は組織の商号は、とりわけ、法人の名称、ビジネススタイル、業者又は商取引企業の登録された他の名称により構成される。

商号は、法人の名称又はビジネススタイルとは独立しており、両者は共存しえる。」

本質的に、この法的名称と、それが適用される商品又は役務を商取引上で識別するために使用される商標との相違は、商号が商品の製造者若しくは販売者、又は役務の提供者を識別することを目的していることである。

この名称は慣習法では「商号」と呼ばれ、企業の名称を指すために使用される。

「決議486には社章の定義が含まれていないが、この概念は、上記で説明したように、第190条に定義がある商号と密接に関連していることに留意すべきである。

商号は、市場における企業家、企業家の経済活動又は企業家の企業を特定するために

使用されるグローバルな概念である一方、営業標識は、需要者の目に知覚される標識又は看板に含まれる識別性を有する表現を含む施設のみを特定する。」

一部のCAN加盟国では、商号と営業標識との区別が重視される。これら2つの図形の保護対象の相違について、TJCAは次のように明確にしている。

「企業又は同一経済団体が複数の商号を有することは可能であり、個人又は商取引企業の登記簿に登録された企業名、社名又はその他の名称は、企業又は組織の商号を構成することができ、商号は法人の名称又は企業名からも独立しているため、両者は、企業若しくは敷地又は組織の商業管理に影響を与えることなく共存できる。」

ご覧のとおり、具体的な相違は、商号は商取引活動を展開する会社員又は商人そのものを識別し、営業標識は営業施設を識別する点である。

したがって、商標、商号、さらには商標名については称呼が重複する可能性があるため、会社員及び商人は、自分自身を識別するための商号を選択し、別の商標で自分の事業所を識別し、別の商標で販売する商品及び役務を特定することができる。

商号の排他的権利は、商取引において最初に使用された時点から取得され、その商号の使用が中止される又は商号を使用する企業若しくは施設の活動が中止された時点で終了する点に留意しなければならない。

各加盟国の国内法に従い、商号の所有者は、管轄する国内官庁に商号を登録又は寄託することができる。登録又は寄託は宣言的な性質を有する。

第2章 商標登録手続

商標登録手続には、方式審査、公告、異議申立、実体審査、登録の5つの段階がある。

1. 方式審査

この手続段階では、商標審査官は商標登録出願が決議486第138条及び第139条に規定された要件を充足するか否かを確認する。

「第138条

商標登録出願は管轄する国内官庁に提出され、商品又は役務の1分類に関し、また、下記の書類を含まなければならない。

- (a) 申請書
- (b) 図形の要素、形状若しくは色彩を特徴とする文字商標、又は、色彩つき若しくは色彩なしの、造形的な複合若しくは三次元の商標の場合においては、当該商標の複製
- (c) 必要となる場合、委任状
- (d) 規定の手数料納付を証明するもの
- (e) 該当する場合、第135条及び第136条で規定された各事案で必要とされる、権限を示すもの
- (f) 該当する場合、登録の権利を付与した当局が発行した原産地国の登録証明書、及び、出願人がパリ条約の第6条の5に規定された権利行使を希望する際、国内法で定められている場合は、所定の手数料納付を証明するもの

第139条

商標登録出願の一部を形成する申請書は、雛型が設けられ、以下のものを含まなければならない。

- (a) 商標の登録の申請
- (b) 出願人の氏名及び住所
- (c) 出願人の国籍及び居住地。出願人が法人である場合、企業の所在地が特定されるものとする。
- (d) 該当する場合、出願人の法人代表者の氏名及び住所
- (e) 図形の要素、形状、色彩を伴わずに、文字だけによる商標の場合、商標が登録されるべき旨の陳述
- (f) 商標の登録が求められる商品や役務に関する明示の言及
- (g) 商品又は役務が属する分類の言及
- (h) 出願人又は出願人の法人代表者の署名」

非常に重要な点は、出願時に提出された情報及び書類の両方を詳細に審査し、これらの要件並びに該当する場合は国内法で規定されている要件に準拠していることを確認することである。この審査により、当局は要求された権利の範囲を完全に明確に把握することができる。

1.1. 提出願書の書式

商標登録出願は所定の願書を提出しなければならないことを決議486第138条に定められている。

本便覧の適用及び現地の法律に従い、各国官庁は国内の慣行に従って次の表に示す書式を準備する。

| 各国官庁 | 書式名 (スペイン語) | 内容 |
|-----------------|---|---|
| SENAPI ボリビア | PI100. Solicitud de Signo Distintivo | 商品、役務、団体、認証、優先権主張その他の商標登録出願 |
| | PI101. Solicitud de nombre comercial, rotulo comercial o enseñas. | 商号用 |
| | PI102. Solicitud de Registro de lema comercial. | 広告スローガン |
| SENADI エクアドル | Formulario de registro de signos distintivos (識別標識登録書式) | 商品、役務、団体、認証、広告スローガン、商号、ラベル又は記章、識別性を有する標識、地理的表示、原産地名称の登録出願 |
| SIC コロンビア | PI01F01. Registro de marcas y lemas comerciales . | 商品、役務、団体、認証、商業スローガン、優先権に関する商標登録出願 |
| | PI01F02. Solicitud de depósito de enseñas y nombres comerciales. | 商標及び商号の寄託申請 |
| INDECOPI ペルー | Solicitud de registro de marca de producto/servicio y/o multiclase. | 商品・役務及び／又は多区分の商標登録出願 |
| | Solicitud de registro de lema comercial. | 広告スローガンの登録申請 |
| | Solicitud de registro de marca colectiva. | 団体商標登録出願 |
| | Solicitud de registro de marca certificación. | 認証商標登録出願 |
| | Solicitud de registro de nombre comercial. | 商号登録申請 |
| | Solicitud de registro sobre signos distintivos online | 上記の出願・申請はオンラインで提出できる。 |

これまで見てきたように、各識別標識はそれぞれ異なり、審査すべき特定の側面があることから、審査官は出願のタイプが正しく表示されていることを確認しなければならない。

1.2. 出願日の設定

出願日の設定は、商標登録制度の基本的な要素である。出願日の設定は、出願人がその後、同一官庁に提出される他の出願と比較して登録を取得する優先権を有する特定の日付（年、月、日、正確な時刻）に対応し、さらに、他のCAN加盟国又は国際協定に基づいて出願人がその権利を有する他国での商標登録の優先権を主張しなければならない期間の開始日を決定する。

決議486第140条では、出願日を設定するため、願書は以下の最低要件を満たさなければならない。

- (a) 商標の登録が申請される旨の言及
- (b) 出願人若しくは出願を提出した者を特定する、又は、管轄する国内当局がその者と連絡を取れるようにするための詳細事項
- (c) 登録が求められる商標、特定の図形の要素、形状若しくは色彩を伴った文字商標、又は、色彩つき若しくは色彩なしの、造形的な複合の若しくは立体商標の場合においては、商標の複製
- (d) 商標の保護が求められる商品又は役務を明示の陳述
- (e) 規定の手数料納付を証明するもの

本条における項目の何れかが欠落している場合、管轄する国内官庁は、出願が手続上受理されなかったとみなし、出願日は割り当てられない。

現在、CANの決議第689号は、加盟国に対し、以下のように定義されている決議486第140条の最低要件を補正するための期限は内部規則により設定する権限を与えた。

| 各国官庁 | 最低要件を補正する期限。 |
|-------|---|
| ボリビア | 60就業日 |
| コロンビア | 1月 |
| エクアドル | 60就業日 出願人が不備のある回答をした場合、再度申請があれば、10日間の期限延長を与える。 |
| ペルー | 60就業日。 |

したがって、願書が第140条に定められた要件の何れかを満たしていない場合、庁は出願人に該当する期間内にそれらを完了するよう要求する必要がある、応答が受信され、要件が十分に満たされると、応答の日付が願書の提出日とみなされる。出願人が当該庁の要求に対して満足いく回答を期限内に提出しない場合、出願は受理されず、出願日は設定されない。

1.3. 方式審査の期限

事務所は、決議486第144条の規定に従い、願書の提出日から15日以内に正式審査を実施する義務がある。

審査官は、決議486第138条及び第139条、又は該当する場合には国内法令に定められた要件が遵守されているか否かを確認するため、出願人から提供された情報及び書類を十分に審査しなければならない。方式審査の結果、出願が要件を満たしていないと判明した場合、当該官庁は出願人に対し、60就業日以内に前述の方式要件を遵守することを要求しなければならない。

出願人は、願書を完成させ又は明確にするため、提供されなければならない情報及び/又は書類について庁に確信を与えることができるまで、庁によって特定された不一致、不正確又は不遵守を明確に説明しなければならない。

出願人が庁の要求に十分かつ適時に従わない場合、出願は放棄したとみなされ、その結果、優先権は失われる。

1.4. 商標登録出願の要件の検討

商標登録の願書又は申請書に関して、庁は、決議486第139条に示されている以下の点を確認しなければならない。

1.4.1. 商標登録要件（決議486第139条(a)）

前述のように、識別標識はそれぞれ異なり、それぞれに特定の検討事項があるため、審査官は、出願人が商標登録に関する出願であることを正しく言及していることを確認しなければならない。

願書に複数の出願が記載されていることが判明した場合、例えば、出願人が書式上で広告スローガン及び商品商標のボックスを選択した場合、商標局は、保護したい識別標識の種類を明確にするよう要求すべきである。また、明らかに広告スローガンである場合、商品商標の表示の削除を要求する。

1.4.2. 出願人及びその法定代理人（該当する場合）の身分証明並びに連絡先のデータ（決議486第139条(b) , (c) 及び(d)）

この時点で、庁は出願人の身分証明情報と、庁が出願人と連絡を取るための連絡先情報が含まれていることを確認しなければならない。

出願人が自然人である場合、審査官は、手続のこの段階で、出願人が書式に氏名、識別番号、国籍、本籍地、住所を入力したことを確認しなければならない。

出願人が法人である場合、審査官は、その身元証明及び連絡先データに加えて、法人の設立場所と法人の存在及び出願を提出した人物又は第三者に権限を付与した人物（その場合、その法的代理人）を確認しなければならない。さらに、願書には、法人の法定代理人の身分証明と連絡先情報を含めなければならない。

1.4.3. 登録しようとする商標の表示（決議486第139条(e)）

この要件は、出願人が登録を希望する商標の種類を示すことで充足する。したがって、願書では、希望する標識が文字、図形又は色彩のない単語であることを示すことができる。この場合、標識の複製を追加で添付又は詳述する必要はない。また、商標が別のタイプに該当することを示し、標識の複製を願書に添付することができる。（商標の複製については、2.1.5.1を参照してください。）

したがって、出願の対象である標識の性質が、商標の範囲と一致していないと官庁が判断した場合、例えば、書式には結合商標で登録出願をすることが記載されているが、図形表示は立体の図形でありながら寸法がない場合には、拒絶指令を出すべきである。

1.4.4. 商標登録を申請する商品又は役務の明示的な表示（決議486第139条(f)）

商品又は役務の説明は、商標の保護範囲を決定する重要な要素の1つであるため、官庁はこれを明確にする必要がある。したがって、出願人は、曖昧、不明瞭又は不正確な説明を避けなければならない。審査官がこの時点で矛盾又は不一致があると判断した場合、商標出願人に出願内容を明確にする指令を発出しなければならない。

さて、決議486第143条によれば、出願された後は、商品又は役務の増加又は拡張はできないと理解される。

「増加」とは、新しい商品及び役務を追加すること、「拡張」とは、限定的に示された商品及び役務をより一般的にすることである。

1.4.4.1. 願書において受理されない商品又は役務の説明

以下に、申請された商標が指定する商品又は役務について完全に明確にするために、庁により求められる要件について、いくつかの状況を示す。

A. 商品又は役務の説明が曖昧

・商品及び役務を特定しない説明

第11類「プラスチックカバーで構成されたシステム」

この場合、商標が指定しようとする商品が不明であるため、分類する方法がない。

・保護範囲の指定につながらない広範な説明

第9類「本区分に含まれるすべての商品」

第9類は非類似の商品を最も多く含む分類の1つであるため、この説明を受理すると曖昧さが生じる。ニース分類は動的であり、版の変更時に一部の商品又は役務は再分類されるため、特定の区分に含まれるすべての商品又は役務を示すだけでは、保護範囲が明確ではない。

第25類「一般衣類及び保護服」

何れの商品も衣類であるが、用途、素材又は目的に応じて、異なる区分に分類される。衣類全般は第25類に該当するが、防護服は第9類に分類される。

・ 特定されない異なる区分に属する商品の一般的な概念

第16類「保存袋」

以下のような様々なクラスに分類されるものを保管するため、他の多くのバッグがあることから、説明が曖昧である：

第24類の「寝袋用バッグ」。

第11類の「熱湯ボトル」。

第7類の「掃除機用バッグ」。

このような場合は、アルファベット順一覧表を確認して、既に受理された説明及び「紙又はプラスチックの包装袋」などの類推として役立つ説明を探すことを推奨する。

B. 商品又は役務の説明において認められていない単語及びその他の用語

庁は、商品又は役務の説明に第三者の権利を侵害する可能性のある用語を含めることを許可しない。なぜなら、それらを商品又は役務の説明に記載することにより、以下に説明するように、個人的であるか集団的であるかを問わず、権利を取得した可能性のある用語を普通名称化するからである。以下参照：

・ 商標

市場での継続的な使用により、特定の登録商標が、主に特定の種類の商品を識別するために一般的に使用される用語として認識されることがある。

例：

第9類：「音楽及び画像を再生する装置（BLURAY等の映像再生機器を含む。）」

「BLURAY」はすべての効力を有する登録商標であり、各庁がこれを商品説明の用語として受け入れるならば、権利を取得した登録商標の普及を促進することになる。

この場合、商品と関係のない商品名で構成される登録商標は例外である。例えば、第21類の「家具」を識別するためにTAMARINDO（訳注：常緑高木の1種）という商標が存在し、出願人が第31類（樹木）の「未加工のタマリンド」で出願する場合、支障はない。

出願書類において、識別しようとする商品又は役務の説明内に登録商標が含まれている場合、庁は出願人に対し、説明からその用語を削除するよう要求する必要がある。適切な場合には、商品名を記載する必要がある。また、必要に応じて、その記載方法の選択肢を提供することもできる。

・ 地理的表示／原産地名

場合によっては、保護対象をより詳細に指定する目的で、商品又は役務の説明に地理的表示／原産地名を構成する用語が含まれる場合がある。

例

第30類：「ヴィラリカコーヒー，コロンビアコーヒー，焙煎コーヒー全般」

第33類：「アルコール飲料，すなわち，ぶどう酒，ウォッカ，ピスコ，ラム，蒸留酒，テキーラ，シェリー」

第41類：「上記カカオルートでのハイキングに関連するレクリエーションサービス」

カフェ ビジャ リカ，カフェ デ コロンビア，テキーラ，ピスコ，カカオ アリバは，保護された原産地名称呼称である。本項の禁止は，CAN加盟国によって保護されている地理的表示／原産地名称に限定されず，その他の国によって保護されているものも含む。

このような場合，庁は出願人に対し，説明からその用語を削除するよう要求する必要がある。適切な場合には，商品名を記載する必要がある。また，必要に応じて，その表現方法の選択肢を提供することもできる。

コロンビアの場合，官庁は「原産地名称により保護されている商品」という凡例が示されている限り原産地名称を受け入れることができ，それが示されていない場合，請求がなくても庁は説明にその凡例を含めることとする。

- ・ 架空の商品又は役務

架空の商品又は役務とは，辞書に定義がないため，出願人が特定の架空の商品又は役務を識別するために考案した名前であると理解される。

例：

第15類：「チュルコ・デ・ディオス」管楽器

Churuco de dios は辞書に意味はなく，出願人が楽器に付けた単純な名称である。

このような場合，官庁は出願人に対し，その用語の意味を明確にするよう要求し，それによって架空の商品又は役務が適切に分類されているか否かを判断する。

- ・ 曖昧さを生み出す言い回し

商品又は役務の説明をより明確に特定しようとするが，実際には曖昧さを生み出す言い回しは，説明を尽くさずに特定の商品又は役務のみを示すため，許可されない。

例：

「ただし，これに限定されるわけではない」

「含むがこれらに限定されない」

以下のものも受理されない。

「なかでも」 「など」

「その他」

「以前のものと同等」

上記の説明は，説明の置き換え又は継続を目的としており，商品又は役務を指定又は特定するものではない。

1.4.4.2. 商品又は役務の説明で受理される単語及びその他の用語

官庁は、ニース分類には記載されていないが、日常のビジネス慣行では使用されている以下の用語を受理する。

A. 地域主義

CAN共同体又は一部の加盟国でのみ知られている商品又は役務の用語がある。ニース分類のアルファベット順一覧には含まれないが、商品又は役務の説明では許容される例：第31類：「未加工のアボカド」
パルタはニース分類では「アボカド」として知られる。

B. 外国語

スペイン語以外の言語に由来する商品又は役務でも、商取引上での使用や慣習により、既に知られている同等の共通の意味を有する現地の言語で、正式に受理されている用語がある。

例：「ラップトップ」
「マウス」
「コーチング」

C. 商品若しくは役務を含む又は指定する用語。

以下の用語は、出願に表示されているもの以外の区分との混同を生じさせない商品又は役務の説明を常に付した上で認められ、かつ、前記の一般性に加えて、当該標識が特定の商品又は役務を識別し、その説明が当該商品又は役務を含むことを明確にするものとして理解される。

「たいてい (mostly)」

「特に (particularly)」

「特に (especially)」

「のような (such as)」

「含む (including)」「すなわち (namely)」

「すなわち」という表現が使用される場合、識別すべきものが限定的に説明されていると理解される。

これらの用語の許容される使用例は次のとおり：

第4類：ガソリンを含む燃料。

第25類：衣類、特にズボン。

第35類：広告サービス、すなわち、ソーシャルネットワークを通じた広告キャンペーンの企画。

第42類：建築サービス、特に景観建築。

第41類：フランス語の授業などの教育サービス。

第9類：会計ソフトウェアを含むソフトウェア

第7類：：工作機械、すなわちフライス盤。

1. 4. 5. 商品又は役務が対応する区分の表示（決議486第139条(g)）

商標は専門性の原則によって規定される。つまり、これら識別性のある標識は特定の商品又は役務に関連して登録されるため、所有者が有する排他権は、原則として、登録された商品又は役務に限定される。

決議486は、商品及び役務を分類するための管理ツールは、商標登録のための商品及び役務の国際分類（ニース分類）であると規定する。ニース協定第151条に規定されているとおり、

「第151条

商標が適用される商品及び役務を分類するために、加盟国は、1957年6月15日のニース協定で定められた商標登録のための商品及び役務のニース分類を、現在の修正を加えて使用する。」

前項で言及したニース分類の区分が、明示的に示された商品又は役務の類似性又は相違性を決定するものではない。

分類は、45区分に分かれており、1から34は商品用、35から45は役務用である。商標で区別したい商品又は役務を分類するには、次の概念を承知しなければならない。

- ・商品とは、衣類、化粧品、コンピュータなど、商標によって識別される商品又は品目である。
- ・役務とは、不動産賃貸サービス、広告サービス、教育サービスなど、誰かの利益のために提供される便益である。

ニース分類は以下のように構成されている。

- ・各区分には、商品又は役務が適切に分類されているか否かを判断するのに有益な類見出し及び注釈がある。
- ・「固有番号」によって識別される商品及び役務をアルファベット順にて非排他的／包括的な一覧表を含み、出願人と審査官の両方が正しく分類可能な当該一覧表として管理するのに有益である。
- ・商品又は役務が、アルファベット順一覧表、類見出し又は各分類の注釈に明記又は参照されていない場合、分類者が商品及び役務を分類するための解釈指針として機能する一般的注釈を有している。
- ・また、特定のツール（角括弧（[]）、丸括弧、*（アスタリスク））を使用して効果的に分類するための特定の凡例を含むユーザーガイド（凡例）もある。

ニース分類は分類のための義務的な情報源であるが、庁は、ニース分類に含まれていないが当該分類に従っている商品又は役務の他の記載を協議の上、受理する。

コロンビアの場合、SICは「Madrid goods and Services Manager (MGS)」及び太平洋同盟の商品及び役務の統一用語並びに地域主義の一覧表（以下「太平洋同盟一覧表」という）に記載されている商品及び役務の説明も受け入れている。

ペルーの場合、INDECOPIには商品及び役務のペルー分類（「PeruaNizado」）と呼ばれる国家一覧表があり、この一覧表は、同庁が以前に承認した商品及び役務の説明を収載している。さらに、太平洋同盟一覧表に含まれる説明も承認する。

新しい商品及び役務が絶えず進化していることから、多くの庁はニース分類の適用から派生した独自の商品及び役務の基礎を開発しており、場合によっては、以前に統一された用語を受け入れるために相互に協力している。産業財産庁が使用する分類一覧表のほとんどは、ニース分類によって規定された一般原則に基づいていることに留意しなければならない。

以下にいくつかの分類一覧表を示す。

| 一覧表名 | 出所 | URL | 対象国 |
|-----------|--------------------|---|----------------|
| ニース分類 | WIPO | https://www.wipo.int/classifications/nice | BO, CO, EC, PE |
| MGS | WIPO | https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es | CO, PE (説明のみ) |
| 太平洋同盟一覧表 | CL, CO, MX, PE | https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files | CO, PE |
| ペルー分類 | PE | https://servicio.indecopi.gob.pe/appNIZAWeb/ | PE |
| TM class | EU | https://euipo.europa.eu/ec2/ | 説明のみ |
| Manual ID | US | https://idmtmng.uspto.gov | 説明のみ |
| Clasniza | MX | https://clasniza.impi.gob.mx/ | 説明のみ |
| TM5 | CN, KR, JP, US, EU | http://euipo.europa.eu/ec2/tm5/?lang=en | 説明のみ |

商標登録出願の適切な分類のために、審査官は商品及び役務の説明を確認し、分類が正しいか否かを判断しなければならない。曖昧な用語のために又は確立された基準に従わないため、分類が正しくない場合、審査官は、出願人に対して正確さ又は説明を要求する。

審査官は、ニース分類は静的なものではなく、一般的には5年ごとに版が変更され、毎年版が変更されることを念頭に置かなければならない。したがって、決議486第151条が「最新版」を使用することを定めていることを考慮し、庁は更新された版を適用する義務がある。

以下に、商標が出願される商品又は役務の種類について完全な明確さを得るために、庁による要求を生じさせる可能性のあるいくつかの状況を示す。

- ・編集上の変更のために区分が不正確である場合、庁は出願人に補正を要求することができる。例：第25類「電熱式被服，シャツ，靴下」
ニース第10版の電熱指揮靴下は第25類であったが、第11版では第11類に変更された。

- ・商品又は役務が、その目的又はその他の理由により複数の区分に属する場合、庁では、正確性又は明確性が要求されることがある。

ニース分類では、商品又は役務が、その目的又はその他の特徴により複数の類に分類される場合、アスタリスクで表示する。

1.4.5.1. 一出願一区分制度

決議486第138条の規定に従い、

「第138条

商標登録出願は管轄する国内官庁に提出され、商品又は役務の1区分に関し、下記の書類を含まなければならない。・・・」

上記は、出願人が願書に1区分の商品又は役務のみを表示しなければならないこと、すなわち、商標が同一であっても、1区分につき1出願であることが要求されることを意味する。

ボリビア及びエクアドルは、一出願一区分制度を採用しており、出願人が複数の区分を表示した出願を提出する場合、庁は出願人に対して追加の区分を除外するよう要求しなければならない。また、出願人がそれを選択した場合、各区分について別々に出願し、それぞれの手数料を納付しなければならない。

コロンビア及びペルーは、一出願多区分制度を採用しているが、出願人が希望する場合、区分別に商標出願を受理する。

一出願一区分制度を適用する場合、審査官は、審査中の出願がどの区分に該当しているかを明確にするために、出願人に対して要求する必要がある次の要件に留意しなければならない。

A. 分類番号の表示要件

出願人が願書において、様々な分類に属する商品又は役務を含む2つの区分を示している場合、庁はその明確化を要求し、如何なる場合にも1区分を削除して別々に指令を発しなければならない。例：

第37類：「不動産の維持管理」

第42類：「インテリア・デザイン・サービス」

対応する役務で定義する区分は1つだけであり、2番目の区分は別の独立した区分とする旨の指令を発しなければならない。

B. 様々な分類に属する商品又は役務を使用する出願

様々な分類に属する商品又は役務をとともに出願が提出される場合。次に例を示す。

第3類「化粧品，香水，化粧ブラシ」

化粧ブラシは第21類に分類される。

第41類：「教育サービス，学校の制服，教育資料又はダウンロード可能な資料の提供」
衣類である制服は，第25類に分類される。

これらの場合，出願人は，明細書から当該商品を削除するよう指令しなければならない。なぜなら，一出願一区分制度であり，異なる区分に属する商品又は役務は同一出願内に存在することができないからである。ペルーの場合は，表示された区分に対応しない商品又は役務は，職権により削除される。

C. 紛らわしい記述又は具体性に欠ける記述

商品の説明が混乱しており，その分析から別の分類に進む可能性があると思われる場合，より複雑な別のケースが存在する可能性がある。確実性がないので，出願人は，識別すべき商品又は役務を明確にすることが要求される。

第9類：「音楽を含む電子ファイル，当該ファイルは『音楽制作，デジタル音楽を奏する』装置」

この場合の明確化とは，それが如何なる型式の装置であるかを特定しなければならない。なぜなら，例えば，ギターは音楽楽器の別の区分(第15類)で，第9類は音楽用機械器具の「プレーヤー」である。

場合によっては，明確化のために，庁は，商品又は役務をより良く表現する方法を提案することができる。出願人の応答に応じて，1区分に留まる意図をもって，削除又は特定することが決定される。

1.4.5.2. 一出願多区分制度

両国が締約国となっている商標法条約(TLT)に従って，コロンビアとペルーでのみ適用される。

この制度により，ニース分類のさまざまな区分に属する可能性のある商品及び役務を個別に識別して商標を出願できる。

多区分制度を適用する大きな利点は，記録付与における行政手続の実用性及び効率性並びに出願人が単一の出願を監視でき，商標の更新手続を単一で実行できる可能性があるのと同時に，庁は単一の行政行為を発行することができる。

商標局は，出願された区分で商標が登録可能であると判断した場合，登録証明書のみを発行する。特定の商品又は役務に関して登録に支障がある場合，出願人は出願を分割す

る選択肢があり、支障のない商品又は役務に対する商標登録の遅延を回避することができる。(次のセクション A. 複数区分出願の分割を参照。)

一方、商標が識別しようとする商品及び役務の一部について多区分商標登録の出願が行われ、出願人が庁の要求に応じない又は不十分に応じる場合、その出願は、庁が指令した区分に関してのみ放棄されたものとみなす。ペルーの場合、一部の商品及び／又は役務に関する要件が満たされない場合、当局は職権でそれらを削除するか又は該当する場合は適合させる手続をとる。

コロンビアの場合、多区分制度を通じてSICに広告スローガンを出願する場合、出願に含まれる区分及び商品又は役務は、関連する商標の区分及び商品又は役務と一致しなければならない。広告スローガンには、より少ない区分又は特定の区分内の商品又は役務が含まれる場合があるが、関連する商標によって指定されていない区分、商品又は役務を追加してはならない。

最後に、出願の審査を容易にするために、商品及び／又は役務はニース分類の区分の順に表示する必要がある。

ペルーの場合、審査官が、一部の商品又は役務が正しい区分に属していないが、他の商品又は役務は正しい区分がクレームされていると認めた場合、無条件に、商品又は役務を正しい区分に移動することができる。

例：

元の分類：

第29類：「肉類，乳製品，ケーキ」，第30類：「コーヒー，紅茶」。

職権で補正した分類：

第29類：「肉類，乳製品」，第30類：「コーヒー，紅茶，ケーキ。」

商品又は役務を誤った区分から正しい区分への移行することは、正式な審査で発生する可能性があれば、また、公開後の実質的な審査でも発生する可能性がある。

A. 多区分の分割要求

コロンビア及びペルーでは、多区分制度で商標を出願する場合、出願人は商品及び／又は役務の場合にのみ出願の分割を選択できる。

TLTに従い、出願が分割される場合、提出日を尊重しなければならない。つまり、最初の出願から派生した新しいファイルは、第三者に対して優先権を保持する。その条件の1つは、独立する商品及び／又は役務は、最初に出願されたもののみでなければならない。

分割を申請する最も一般的な理由の1つは、一部の商品及び／又は役務についてのみ登録に支障が見つかった場合若しくは異議があり出願人がその決定に疑問を呈したい、又

は異議申立人の主張に反論して他の商品及び／又は役務の登録に支障となることを避けたい場合である。

出願人は、手続中、最終決定前までいつでも出願を分割することができる。分割を受理するための官庁の主な要件は次のとおり。

- ・ 請願。
- ・ 分割する区分に応じて、該当する料金を納付すること。
- ・ 分割要求の対象となる区分並びに商品及び／又は役務を具体的に示すこと。

分割出願が受理されると、庁は各出願に新しい出願番号を割り当てる必要がある。独立した出願の各々には、最初の出願の写しが含まれる。

分割出願の商品及び／又は役務が、当初の出願又は他の分割出願に依然として含まれている商品及び／又は役務と一致する場合、庁は分割出願人に対して補正指令を発しなければならない。

分割の特定の要件に加えて、出願人は別の出願としてのすべての要件を満たす必要がある。

出願人が本手続における不備に関する庁の指令に応じない場合、分割出願は提出されなかったものとみなされ、商品及び／又は役務は最初の出願のままとなる。

1. 4. 5. 3. 一般的な分類基準

ニース分類は、商品又は役務の一覧表に関して広範かつ詳細である。しかし、貿易の活力は止められず、常に新しい商品及び役務が市場に提供されているため、ニース分類には多くの用語が見出されない可能性が高い。それらが新規であるためにどの区分に分類されるべきかを決定することは必ずしも容易ではないので、ニース分類には、まだ一覧表に含まれていない商品及び役務を分類するために使用される基準が確立されている。

以下に示す基準は、一般的な性質を有する。なぜなら、個々の特定の事項は、適切な分類を行うために詳細な審査を行わなければならないからであるが、審査官が適切に分類することができる箇所を明らかにすることには有益である。

A. 類見出しの一般性

ニース分類は、商品又は役務の性質に従って分類するための指針を与えることを目的とした類見出しを含む。

類見出しは、当該類に含まれる商品及び役務の種類を記述した「一般的な名称」から構成されている。多くの商品又は役務は、一般的な名称であるからこそ、その区分に含まれるが、必ずしもその類見出しに含まれるとは限らない。商標登録が類見出しの名称を

含むという事実は、その名称を商品又は役務を記述するために使用する場合、必ずしもその区分に分類され得るすべての商品又は役務を対象とすることを意味しない。上記は極めて重要である。

例えば、出願人は、商品の明細書に類見出し「車両；陸上、空中又は水上の移動のための装置」である第12類を商標に提示し、出願人は「陸上車両用タイヤ」を対象とすることを意図した場合、意図した商品は第12類の類見出しに含まれないため、保護されない。

他方、商品又は役務がニース分類の同一の区分に含まれるとの事実のみでは、必ずしもそれらを類似とはならないことに言及することは重要である。同様に、商品又は役務が異なる区分に属するという理由だけで異なるとはみなされない。

B. ニース分類の一般的注釈

出願人によって表示された商品又は役務がアルファベット順一覧表に見当たらない又は類見出し若しくはその注釈によっても分類することができない場合、一般的注釈は商標審査官がニース分類を正しく適用することを可能にする基準でもある。

・機能又は目的による商品の分類

完成品は、原則として、その機能又は目的によって分類される。商品の説明が、ニース分類のアルファベット順一覧表又は庁が代替手段として使用している一覧表（MGS、ペルー分類等）に見当たらない場合、その機能又は目的が何であるかを分析し、正しい区分を決定することが重要である。

例えば

“オーブングリル”

ニース分類にはこの商品の項目はない。アルファベット順一覧表第11類は「網焼き器（加熱調理用機械器具）」を含み、第21類は「焼き網（調理器具）」を含む。分類のためには、商品の機能又は目的に特別な注意が払われなければならない。

グリルは、焼いたり焙ったりする、火にかけるための格子状の鉄製の器具であることを考えると、その機能は調理設備の一部となる器具であるため、第11類に分類される。

類推は、機能又は目的が区分の類見出し又は注釈に記載されていない場合に分類するために使用される。次に例を示す。

第9類には、次の商品の説明が記載されている。

「スポーツウェアの形をした非代替性トークン(NFT)。 」

ニース分類では、以下の項目が第9類に記載されている：「ダウンロード可能な画像ファイル」、「ダウンロード可能な音楽ファイル」、NFTの記載は、商品として電子ファイルであるため、類推により第9類に分類されなければならない。

・複数の用途を有する完成品の分類

複数の用途を有する完成品は、機能又は目的のそれぞれに対応するすべての区分に分類することができる。それがどの特定の区分に分類されるかは、定義するための説明が如何に書かれているかに依存する。実際には、説明で指定された最初（訳注：和訳されると末尾）の機能、目的地又は商品に基づいて分類する。例：

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 第9類 携帯電話の充電器と時計とを内蔵した目覚ましラジオ。 | 第14類 目覚ましラジオと携帯電話の充電器とを内蔵した時計。 |
|----------------------------------|-----------------------------------|

・商品を原材料又は素材として分類する

原材料又は半製品は、主に素材の原料によって分類される。つまり、原材料として識別される商品は、収穫又は採取のみの場合、加工工程を経てはならない。例：

| | |
|----------------|--------------|
| 第21類 半加工ガラス | 第9類 光学ガラス |
|----------------|--------------|

未加工のガラスは半製品とみなす。加工済又は反射防止液があれば、第9類の完成品になる。

上記は、商品の適切な表現を正しく使用することが、適切な分類に役立つことを裏付けている。

・他の商品の一部となることを意図した商品の分類

ある商品が別の商品の一部として組み込まれる場合、原則として後者と同じ区分に分類されることはない。この型式の商品が通常、他の用途に使用できない場合にのみ、同一区分に分類される。例：

| | | |
|---------------|--------------|--------------------|
| 第12類 トラクター | 第7類 鋤（すき） | 第12類 トラクターのシャーシ |
|---------------|--------------|--------------------|

トラクターのシャーシ（車台）は、他の物体ではなくトラクターで動作するように特別に製造及び適合された商品であるため、トラクターで使用できるものの他の種類の車両でも使用できるためトラクターが位置する区分とは異なる第7類に分類される鋤とは異なり、第12類に分類される。

・主材料による商品の分類

完成品か否かに拘らず、商品を材料に応じて分類する必要がある。複数の材料で構成されている場合には、主な材料に従って分類される。

| | |
|---------------------|--------------------|
| 第29類 パンを用いないバーガー | 第30類 パンを用いるバーガー |
|---------------------|--------------------|

この例では、バーガーは肉なので第29類に分類されると理解される。ただし、ハンバーガー料理、つまりひき肉、パン及び場合によっては他の食品を含む調理品を指す場合は、第30類に分類される。

より複雑な例として「プラスチックカバー付きのフレキシブル鋼管」を挙げる。第6類には「鋼管」があるが、第17類には「非金属フレキシブルパイプ」が含まれる。この商品はさまざまな用途に使用できるため、機能に応じて分類することはできない。他の商品の一部ではない完成品の場合は、説明の形式で識別される主な材料によって分類しなければならない。しかし、次に示すように、材料はまったく同種である。

この場合、分類は商品の材質の優位性によって決定される。この場合は、チューブが金属製で、プラスチック製のカバーのみが付いているため、第6類になる。

この例は商品を表示する場合には有効だが、商標出願には主に画像ではなく説明が含まれているため、審査官は説明で主に使用されている材料に基づいて判断しなければならない。

・事例を商品として分類する

ケースは、その中に収納される商品と同じ区分に分類される。例：

| | | |
|---------------|--------------------------|--------------|
| 第16類 ペンケース | 第8類 ペディキュア（足の手入れ用）ケース | 第9類 充電ケース |
|---------------|--------------------------|--------------|

バッグ、ブリーフケース、トイレタリーバッグなど、さまざまな商品を収納できる商品があり、これらの商品の目的は「何か」を収納することであるため、分類が混乱する。ただし、相違は、特別な適応性を備えている場合であり、バッグ、ブリーフケース、トイレタリーバッグ及び何かを収納するその他の商品には、同じ形式の商品が1つ以上あることだけが唯一の理由である。

上記例では、ペンケースは単純な第18類のブリーフケースであると理解されるが、鉛筆が動かないようにするために鉛筆専用のゴムが付いていると第16類に属する。他の2つの例でも同じことが言える。つまり、特定の商品に特別に適合しているため、その分類はその中に入っている商品の区分と同じになる。

・活動分野に応じた役務の分類

正しい分類を決定するには、役務の説明が特定の、より具体的な規則に従わなければならない。ニース分類の一般的注釈によって確立されたこれらの規則の1つは、類見出し又は注釈に示されている活動分野によって決定される。

例えば、第37類の類見出しには、「建設サービス、設置及び修理サービス；鉱業の採掘、ガス及び石油の掘削」と記載されている。

願書に役務が「鉱山設備洗浄サービス」と記載されている場合、その役務は鉱業抽出部門の一部であるため、明らかに第37類に分類される。

この基準は、一部の役務は性質によって分類されるため、当該役務には適用されない。例えば、第36類の「金融サービス」産業では、アルファベット順一覧表に「通関代理金融サービス」がある。ただし、「輸出入代理サービス」は、通関サービスに類似しているかもしれないが、管理サービスであるため、第35類に分類される。

・レンタルサービスの分類

この基準の適用上、レンタルサービスは、レンタル品を利用して提供されるサービスと同じ区分に分類される。例：

| | | |
|----------------|----------------|---------------------------|
| 第39類 自動車の貸与 | 第37類 道具レンタル | 第43類 皿，テーブルクロス，椅子のレンタル |
|----------------|----------------|---------------------------|

ただし、「監視カメラのレンタル」など、分類のための説明から、さらに分析が必要な役務がある。通常、当該役務は電気通信サービスを提供するために使用されるデバイスであるため、第38類に分類されると考えられるが、当該役務は監視であるため、第45類に分類されなければならない。

・助言又はコンサルティングサービスの分類

この基準では、助言、情報又は相談が関連する役務と同じ区分が適用される。例：

| | | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 第42類 技術情報サービス | 第44類 顔面美容トリートメントに関するコンサルティングサービス | 第43類 宴会コンサルティングサービス | 第41類 ボディビルトレーニングコンサルタントサービス |
|------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|

審査官は、例えば「人材採用システムを実施するための電子プラットフォームの使用に関する助言サービス」のように、情報、コンサルティング又は助言の内容について二重の解釈が生じる可能性がある説明は詳細に検討しなければならない。

この場合、目的は人材を採用することであるから、第35類に分類できると考えられる。ただし、助言が技術サービスに関するものであるため、第42類に分類しなければならない。

上記の場合、助言が人材採用手続に関するものでもある場合、例えば「電子プラットフォームを通じた人材採用手続に関するアドバイスサービス」のように、第35類に分類できるように異なる方法で説明しなければならない。

・フランチャイズサービスの分類

フランチャイズの概念は、異なる区分に分類できるさまざまなサービスを想定しており、それらを分類する論理は、フランチャイザーが提供するサービスに基づく。例：

| | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 第45類 フランチャイズ契約書の作成 | 第35類 フランチャイズ施設に関する商業情報 | 第36類 フランチャイズの財務モデルの作成 |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------|

C. ニース分類の解説

区分に対応する注釈は、当該区分に含まれる商品又は役務の種類をより詳細に説明する。つまり、区分の類見出しに基づいてどの商品又は役務を分類でき、またどの商品又は役務を分類できないか、についての指針を提供することを目的とする。例：

第32類 類見出し

「ビール；アルコール分を含まない飲料；ミネラルウォーター及び炭酸水；果実飲料；シロップ及びその他のアルコール分を含まない飲料製造用調製品。」

第32類の注釈には以下が記載されている。

「第32類には、主として、アルコール分を含まない飲料及びビールを含む。

この類には、特に、次の商品を含む：

アルコールを除去した飲料；

清涼飲料；

米を主原料とする清涼飲料及び大豆を主原料とする飲料（代用牛乳を除く。）；

エナジードリンク，アイソトニック飲料，プロテインを強化したスポーツ用清涼飲料；

飲料製造用エッセンス及び果実エキス（アルコール分を含まないもの）。

この類には、特に、次の商品を含まない：

精油のみから成る飲料用香料（第3類）又は香味料（精油のみから成るものを除く。）（第30類）；

食餌療法用飲料（第5類）；

乳飲料，ミルクセーキ（第29類）；

代用牛乳，例えば，アーモンドミルク，ココナッツミルク，ピーナッツミルク，ライスマルク，豆乳（第29類）；

調理用レモン搾汁，調理用トマト搾汁（第29類）；

コーヒー飲料，ココア飲料，チョコレート飲料又は茶飲料（第30類）；

ペット用飲料（第31類）

アルコール飲料（ビールを除く。）（第33類）。

上記のように、第32類の類見出しには「ノンアルコール飲料」が含まれるが、すべてのノンアルコール飲料がこの区分に含まれるわけではなく、どのタイプの飲料がこの区分に含まれ、どの飲料が除外されるかを分析するには、注釈に従わなければならない。

例えば、第32類の注釈「コーヒーベースの飲料」には、第30類に含まれるコーヒー、ココア、チョコレート又は紅茶をベースとする飲料は当該クラスに含まれないことが明確に記載されている。

1.5. 登録出願が満たさなければならない追加要件

上記のように、決議486第139条に示された要件に準拠しなければならない商標登録出願を徹底的に分析することに加え、審査官は、正式な要件として決議486第138条に定められた情報及び書類が出願に添付されていることを確認しなければならない。

1.5.1. 商標が、図形、形状若しくは色彩を有する文字商標である場合又は色彩の有無に拘らず、図形商標、結合商標若しくは立体商標である場合の商標の複製（決議486第138条(b)）

本便覧第2章 § 1.4.3に記載されているように、商標登録出願の方式要件の1つは、登録を請求する商標の種類を表示することである。種類が図形、形状又は色彩のない文字商標である場合は、標識の複製は必要ない。他の種類の商標である場合は、出願の範囲について審査官に完全な明確さを与えるような方法で、商標の複製を提供することが不可

欠である。

上記要件についての審査は、審査官にとって極めて重要である。なぜなら、審査官は、出願の主題である商標の種類を表示と、提供された複製とを対比させ、出願に一貫性があり、その範囲が明確に理解されているか否かを判断しなければならない。その際に、逆に不一致が認められる場合は、出願人に出願を明確にするよう補正指令を発しなければならない。

本審査で確認される可能性のある不一致の例を以下に示す。

- ・書式には「文字」商標を希望する旨が記載され、図形的要素と文字的要素を合わせた複製が添付されていた。
- ・書式には「図形」商標を希望する旨が記載され、図形的要素に文字的要素を付随させた複製が提供された、又は複製が提供されなかった。
- ・書式には「結合」商標又は「立体」商標を希望する旨が記載されたが、商標の複製は提供されなかった。
- ・出願人は、非伝統的商標（例えば、音商標や位置商標）の登録を出願すると述べたが、図形的表現の要件を満たしていることを証明する十分な要素が提供されなかった。

本審査を行う際に審査官によって指摘された不一致がある場合、出願人に対して、その請求の範囲を明確にするために、それぞれのそれぞれの指令が発行される。

1.5.2. 必要な権限（決議486第138条(c)）

決議486では、法定代理人が選任される場合、それぞれの委任状又は代理権を証明する文書を提示しなければならないと規定されている。

上記に影響を与えることなく、決議486は、産業財産権の登録出願を提出する目的で、国内官庁に対して代理人又は弁護士を通じて行動する義務を規定していないことに留意しなければならない。現在、出願人（自然人又は法人）が代理人を通じて行動することを決定した場合、付与された権限は、国内基準の規定に従い、当該権限文書に適用される手続に従って願書に添付しなければならない。

出願人が法人であり、直接、すなわち代理人を通さず代表者を通じて行動することを決定した場合、本便覧の第2章 § 1.4.2. に示されているように、出願法人の識別情報及び連絡先、並びにその設立地を願書に記載しなければならない。

後者の場合、審査官は、法人を代表して願書を提出する者が当該法人の法定代理人であることを確認しなければならない。

1.5.2.1. ポリビアにおける権限文書

SENAPIの産業財産権内部手続規則第42条の規定によれば、代表者又は代理人を通じて行

動する自然人又は法人は、民法、公証法及び法律の規定に従って委任状又は権限契約書を提示しなければならない。

正式な審査を担当する審査官は、委任状が公証人によって付与され、原本又は公証謄本で提出されていることを確認しなければならない。さらに、権限は、手続又は行動に対して明確な権限を与えなければならない。

国外で付与される権限である場合、それが適切であり完全な法的有効性を有するべく、外務省の関連部局により適法に承認されていることを確認しなければならない。

前述の規則第43条の規定に従い、識別標識の登録の最初の出願時に、出願人は、SENAPIデータベースに入力できるように、認証原本又は該当する場合は公証謄本を預託することを明示的に求めることができる。SENAPIは職権で権限を預託することはないことに留意しなければならない。

委任状の預託を利用する出願人は、その後の登録出願において、委任状の簡単な写しを添付しなければならない。審査官は、出願人が以下の事項を記載していることを確認しなければならない。

- ・ 預託された委任状の番号。
- ・ 預託された証明が保管されている手続コード。

1.5.2.2. コロンビアにおける権限文書

権原又は公証化の第1章の§1.2.1.3の規定に従うこと。さらに、1又は2以上の現行又は将来の手続に対して権限を付与することができる。この時点で、審査官は、代表者がコロンビアで正式に登録された資格のある弁護士であることを確認しなければならない。

ただし、請求を取り下げる又は権利を放棄する権限は、委任状に明示的に記載されていなければならない。この目的のために、権利放棄書又は出願取下書には、SIC又は公証人の面前で本人が提出する旨を記載しなければならない。

一方、出願人がコロンビアに住所を有しない自然人又は法人である場合、出願はコロンビアで正式に登録された代理人を通じて提出されなければならない。したがって、この場合、審査官は対応する権限が付与されていることを確認しなければならない。手続に関して、辞表又は取下書が海外で作成されたものである場合、審査官は、状況に応じて、アポステューユによって、又は場合によりコロンビア領事若しくは友好国の領事の面前で合法化されていることを確認するための手続を進める。

1.5.2.3. エクアドルにおける権限文書

COESCCIの第98条では、エクアドルに住所を有していない出願人は必ず代理人を通じて代理権を得なければならないと規定されている。

国内出願人の場合は、自然人及び法人に拘らず、代理人を通じて商標登録出願を提出す

ることは任意である。この場合、審査官は、公正証書に昇格された委任状の原本が、それを委任状集に登録するためにSENADIに提示されたことを確認しなければならず、そうでない場合は、署名手続の登録出願とともに、出願人の請求により確認しなければならない。

外国出願人の場合は、出願人が自然人及び法人に拘らず、審査官は、委任状書類の提出の有無、適法に公証化されていること又は場合によりアポストイーユを有することを確認する。

1.5.2.4. ペルーにおける権限文書

法律第1075号第15条の規定に従い、INDECOPIに対して手続するために商標登録出願人によって付与された権限は、公証化を必要としない私的証書に記録することができる。国内法人の場合は、表示が記録されている登録番号を表示すれば十分である。外国法人の場合、委任状は、本人が手続する性質のみを表示する私的証書が要求される。

登録放棄の場合、本人の署名は公証人によって認証されなければならない。さらに、委任状が国外で付与されている場合、審査官は、それがペルーの領事官による認証又はハーグ条約に従うアポストイーユを有することを確認しなければならない。

委任状は、願書の提出後に付与及び提出されることもあるが、その場合については、以前の行為が明示的に追認されていなければならない。

1.5.3. 規定手数料の納付証明（決議486第138条(d)）

産業財産権に関する事項の何れかに対応する手数料の納付は、加盟各国がその国内規則又は法律において決定する。

決議486第138条(d)の規定に従い、商標出願の場合、特に、出願及び付属文書が物理的な形式で提出されなければならないシステムの場合、又は庁が手数料の電子決済システムを有していない場合、出願人は、各庁の国内法令に規定された料金を納付済であることを証明する納付証明を添付しなければならない、ただし、ペルーの場合は、業務番号及び納付日を表示することも可能である。納付プラットフォームを組み込んだ電子出願システムの場合は、納付及びその検証は電子手続の一部であり、実際には、納付が検証されるまで、システムは出願日及び提出番号を割り当てることができないことから、出願人が納付を証明する別個の書類を添付する必要はない。

決議486第140条に従って、手数料の納付証明は、出願日を割り当てるために庁が確認しなければならない最低要件の1つであることに留意することが重要である。

手数料の納付が証明されない場合、庁は、出願人に対し当該要件の補正指令を発する。

特に、商標登録に多区分制度を採用している庁の場合、審査官は出願に含まれる各区分

に対して手数料が納付されていることを確認しなければならない。この制度を採用している庁では、2区分目以降の出願手数料に割引を提供することができる。

出願手数料の価値に影響を及ぼすもう一つの側面は、例えば中小零細企業、若い起業家、職人など、特定の出願人分類に有利となるように庁が設定できる割引である。庁が提供する割引の利益を享受すべく、出願人が出願するとき、出願人がその利益を享受する資格があることを証明する書類を提供したこと及び出願人がその料率に対して正しい金額を納付したことを証明したことを確認しなければならない。

1.5.4. 不登録事由を回避するために必要な許可（決議486第138条(e)）

商標出願に際し、特定の権利所有者から許可が必要な場合、出願人は対応する許可を示さなければならない。

1.5.5. 優先権の承認が要求される場合の必要な書類（決議486第138条(f)）

出願人がパリ条約の締約国において商標登録出願をしたとき、当該出願人は、当該国際条約の締約国である何れかの商標官庁にその後に行われる出願について同一の出願日が認められ、かつ、適用されるよう主張することができる。この特権は優先権と呼ばれる。

CANを構成する国々はパリ条約に加盟しているため、以下の条件を満たす限り、出願人が主張する権利を認める義務がある。

- ・新たな出願は、最初の出願日から6月以内に提出しなければならない。
- ・標識は同一でなければならない。
- ・商品及び／又は役務は同一でなければならない。
- ・所有者は同一でなければならない。
- ・各国の法律に従って各国官庁が設定する手数料を納付しなければならない。

決議486第9条及び第10条の規定に従って、出願人が優先権を主張しようとする場合は、他のCAN加盟国において又は決議486優先権と類似の優先権を設定する条約によって拘束される他の国内的、地域的若しくは国際的に先に提出された出願に関して、提出日、その出願を提出した先の国内官庁及び出願番号を表示して、優先権を主張する宣言書を提出しなければならない。

審査官は、宣言書が存在すること、及び宣言書に決議486が要求する書類が添付されていることを確認しなければならない。すなわち

- ・優先権を主張する出願の写し（出願が提出された国内官庁によって証明されたもの）。
- ・対応する国内官庁が発行した願書の提出日の証明書。
- ・優先権を主張するための手数料の納付証明（当該官庁がこれを定めている場合）。

決議486で認められているように、優先権は、商標登録出願と同時に又は出願後に、前記の書類によって主張し、認定することができる。ただし、如何なる場合にも、優先権

が援用される出願の提出日から起算して最長9月の期間内に認定することができる。

優先権は、以前の出願又は優先権主張出願に含まれる商品若しくは役務の全部又は一部に適用される場合がある。

1.5.6. その他の必要書類

決議486第138条及び第139条に規定されている要件に加えて、団体商標及び証明商標の登録出願の場合、出願人は、当該商標の性質及び目的を証明する書類を提出しなければならない。

1.5.6.1. 団体商標を出願するための書類

A. 団体商標を出願する法的利益を証明する書類

本書類は、組織の対応する規約を通じて、団体で文書化されたものから構成されている。

庁が方式審査を行うときは、出願を審査し、本書類が団体商標出願に添付されていることを確認する。

本書類が、願書に添付されていない場合、出願人に指令が発せられる。

B. 構成員一覧

本書類は、団体商標の所有者となる組織を構成する自然人及び／又は法人の各識別情報で構成される。

方式審査を行う際、各官庁は願書を審査し、本書類が団体商標出願に添付されていることを確認する。

願書に添付されていない場合は、出願人に指令が発せられる。

C. 使用に関する規則

本書類は、品質、均質性、安定性又は商標が需要者又は顧客に包含又は公表することを意図したその他の特定の特性の要素に基づいて、該当する商品又は役務に関連して、団体又は構成員による商標の使用の統一又は標準化することを目的とした一連の規約(内部規約)で構成されており、規約による管理メカニズムとして機能する。

庁は、方式審査を行う際に、出願を審査し、本書類が団体商標出願に添付されていることを確認する。

提供されない場合は、出願人に指令が発せられる。

1.5.6.2. 証明商標を出願するための書類

証明商標の性質上、商品又は役務が何をどのように証明されるかについての規約が確立され、周知されることが必要である。そのためには、決議486が使用規約と呼ぶ書類が必要である。

庁は、方式審査を行う際に、出願を審査し、本書類が証明商標の出願に添付されていることを確認する。

提供されない場合は、出願人に指令が発せられる。

同様に、如何なる規約変更も国内官庁に登録申請されなければならない。

1.6. 出願の補正

決議486第143条の規定に従い、商標登録出願は、登録手続中いつでも補正することができる。ただし、出願当初に商標の実体的側面を変更又は記載された商品及び役務を拡大は認められない。

出願人は、重大な誤記の補正を要求することもできる。出願人の住所の詳細が誤っている場合が含まれるが、これに限定されない。

2. 出願公告

決議486第145条では、登録出願が方式要件を満たしている場合、管轄する国内官庁は公告を命じると規定されている。

したがって、方式審査段階が重要である。この段階では、審査官が願書と添付書類を徹底的に審査し、方式要件が完全であるか否かを確認し、完全でない場合は、出願人が誤記、欠落、不一致を補正するべく指令を発して、放棄の宣言を回避し、登録手続を続行できるようにする必要がある。

庁は、決議486で規定されたすべての方式要件が満たされていることを確認した後、必要に応じて、国内法で規定された手順で、出願の公告を命じなければならない。

この段階では、特定の商標の登録を取得する出願人の意図を第三者に公表することが目的であり、第三者は当該出願を認知することができ、正当な利益を有すると判断した場合は、当該標識が商標として登録されるのを阻止する目的で異議申立をすることができる。

3. 異議

正当な利害関係を有する自然人又は法人は、標識が商標として登録されることを阻止する目的で、1回に限り、理由を付して異議を申し立てることができる。異議申立を提出する可能性は、当局が個人の権利を擁護し、第三者がそれらを侵害することを防止する点で有益である。

異議申立書と出願人による応答の提示により、商標登録の付与又は拒絶に関する審査官の主張を強化することを目的とした更なる情報が得られる。

異議申立の法的根拠は、決議486第146条にあり、次のことが定められている。

「第146条 公告日から30日以内に、正当な利害関係を有する者は誰でも、商標の登録に疑念があることにつき、理由を添えて異議を申し立てることができる。

当事者の要求に応じて、法的資格を有する国内官庁は、異議申立てを支持する証拠の提出のために更に30日の期間延長を認めなければならない。根拠のない異議申立ては、国

内法によっては、罰せられる場合がある。

第153条に記載の猶予期間経過後6月以内に申し立てられた出願に対する異議は、出願された登録と同時に存在する商標に基づいてなされている場合、受理されないものとみなす。」

本条に記載されているように、異議申立に関心を有する者が考慮しなければならない2つの重要な要素がある。すなわち、正当な利益を有すること及びその理由が正当に実証されていることであり、これは、登録可能性審査を遅延させるような根拠のない異議申立を回避するためである。

異議申立人が異議申立を提出する際に満たさなければならない要件は、次のとおり。

- ・ 異議申立の対象となる出願の特定。
- ・ 異議申立人の識別情報及び連絡先データ、特に名称及び住所。
- ・ 各国官庁に応じて、対応する手数料を納付する。
- ・ 代理人が申し立てる場合、代理人の権限を証明する文書。この場合、委任状は第三者の登録に異議を申し立てる権限を有していなければならない。
- ・ 異議申立の根拠を立証する文書。
- ・ 異議申立人の主張を裏付ける証拠(該当する場合)。
- ・ アンデスの異議申立の場合、現在の登録商標の登録証明書の写し又は申立人の正当な利益の基礎となる加盟国で係属中の登録出願の写し、及び異議申立が提出された国における登録出願又は登録商標の証拠を通じて真の利益を証明するもの。
- ・ その他、各国施行規則で定められた事項

異議の申立、応答又は判断する際に考慮すべき一般的考慮事項

- ・ 異議申立は独立した手続ではなく、商標登録手続の一部である。ただし、コロンビア及びペルーの場合は、複数区分の出願に関して異議申立が行われたときは、出願人は、異議申立が作成されていない区分に対応する出願を独立した手続に分離して出願を分割することができ、これにより、それらの区分についての登録可能性審査を継続することができる。
- ・ 多区分制度を有するコロンビア及びペルーの場合、異議申立人は異議を申し立てる区分を提示し、それぞれの区分に対応する手数料を納付しなければならない。
- ・ 出願人は、それが適切であると考えられる場合、抗弁の手段として、異議申立人が異議申立の基礎とする商標登録について、不使用による取消を提示することができる。
- ・ ペルーでは、異議申立の根拠となった主張は、後に登録取消訴訟において使用することができないため、異議申立の理由を明確に定義することが重要である。なぜなら、商標登録手続の最終的な解決が異議申立人にとって有利でない場合、異議申立人は同じ理由で取消訴訟を開始することができないからである。
- ・ 決議486は、登録手続における異議申立人と出願人との間の合意又は和解の段階を考慮していない。ただし、コロンビアでは、簡易審理と呼ばれる手続が考慮されている。ペルーでは手続の如何なる段階においても、当事者は調停審理に召喚されることがある。

3.1. 異議申立期限

異議申立の期限は、次のとおりである。

3.1.1. 異議申立人

出願が各加盟国の公報に公告されると、異議申立人は、公告の翌日から起算して30就業日以内に異議申立を正式に提出することができる。

この場合において、異議申立人が自己の主張を証明するために必要な証拠を提出しなかったときは、異議申立人の請求により、国内官庁は、関連すると認める書類を提出するための30就業日の期間を1回限り付与する。重要なことは、当該期限が、異議申立を提出し又は主張を拡大する期間が延長されることを意味するものではなく、証拠の提出のためのみであることを明記する。

3.1.2. 出願人

出願された標識の登録に対して異議申立が提出されたことを庁が出願人に通知する場合、出願人には、庁からの通知の翌日から起算して30就業日の期間が与えられ、当該期間内に異議申立人の主張に応答し、必要な場合は、証拠を提出することができる。

出願人が自己の主張を証明するために必要な証拠を提出しなかった場合、庁は、出願人の請求に基づいて、提出された内容を証明するのに適切と考える書類を提出するために30就業日の追加期間を1回限りで付与する。

出願人が30日の期間内に異議申立に対する応答書を提出しなかった場合は、登録手続は継続され、庁は、異議申立人の主張及び職権により対応する主張を考慮して、通常の手続に従って登録可能性審査を行う。

3.2. 異議申立人の正当な権利

自然人又は法人は異議申立をすることができるが、正当な権利を有するという本質的な要件を満たさなければならない。

異議申立人が正当な権利を有することが実際に証明された場合、庁は、審査において評価又は認定しなければならないので、異議申立人は正当な権利を証明するために、異議申立の対象の登録を認めることになれば、最終的に異議申立人の権利に生じる損害を立証し、その証明に関連があると考えらるすべての証拠を提示しなければならない。

法律上の権利、すなわち、先の商標登録又は出願を有する者は、正当な権利を有する。例えば、ある企業が、信用供与サービスを識別するための登録商標TOBAの所有者であり、混乱又は関連のリスクがあると考えたため、金融サービスを識別するための商標TOBATOBAに異議申立する場合を挙げる。この仮定の場合、異議申立人は正当な利益を有する。なぜなら、出願が認められれば、需要者が混乱する可能性があるため、明らかな損害を有するからである。この場合、正当な権利を証明する方法は、登録番号又は証明書によるものとなる。

正当な権利を有する者は、必ずしも法律上の権利を有するとは限らない。例えば、酪農産業に専念する実業家の団体は、牛乳を識別するための商標PASTEURIZADA TWICE（低温殺菌2回）の登録出願に異議を申し立てる。なぜなら、排他性が認められれば、出願人は他の競争者がそれを市場で使用することを防止することができるからである。これは明らかに記述的であり、その産業に専念するすべての者がその商標の情報要素として使用すべきで標識であるからである。

3.3. 異議申立の仮定

決議486は、異議申立事件が具体的に何であるかは規定されていない。しかし、TJCAは、原則として、決議486第135条、第136条及び第137条に規定されている不登録事由に含まれる事件、すなわち、絶対的拒絶であるため、又はその登録が第三者の先行権利を侵害するため、付与されるべきでない商標を登録しようとする場合、及び登録が不正競争行為を実行し、助長し又は強化するために登録が出願されたと国内官庁が推論することを可能にする合理的な兆候がある場合を異議申立事件とみなす。

他方、委員会の決議876「国のブランドに関する共通制度」の第15条に規定されている場合にも、異議申立をすることができる。

アンデス共同体の（「決議876」）によれば、このアンデス規則に従って保護されている国の商標と同一又は類似の標識は、商標として登録することができない。

この理解には、以下を含む様々な仮定があり得る。

- ・典型的な事例は、混同の危険又は他の登録商標若しくは先の商標出願との関連で危険を生じさせる虞のある商標に対する異議申立である（不登録事由は第136条(a)に規定）。
- ・先住民族、アフリカ系アメリカ人又は地域社会の名称を、その同意なしに含む標章（不登録事由は第135条(g)に規定）。
- ・保護された原産地名称を模倣又は含む商標（不登録事由は第136条(j)に規定）。

異議申立は、絶対的拒絶及び/又は相対的拒絶、決議486第137条の仮定又は決議876の第15条に想定されている仮定など、様々な仮定を根拠として援用する可能性がある。例えば、花卉栽培の会社は、2つの語から構成される商標に対して異議を申し立てる。その理由は、それらの語の1つが植物性品種の複製であること（第135条(o)に示される不登録事由）、及び商標を構成する他の要素が、異議申立人を商標権者とする商標権との混同又は関連の危険を生じさせる可能性があること（第136条(a)に示される不登録事由）である。

また、出願が、同一又は異なる主張の何れかに対して、異なる人々によって提示された複数の異議申立の対象となる場合もある。例えば、コロンビアでは、BIMBO商標が衣類を識別するよう出願され、3件の異議申立が提示された。第25類の商標BOMBIの所有者及び第25類の商標BIMBIの所有者は、登録を提案された商標がそれぞれの商標と混同を生じる虞があることを理由として援用された。さらに、商標BIMBOの所有者は、その商標

の周知性を認めるよう請求することによって異議申立の根拠とした。本件において、国内官庁は、最初の2件に関して次のように決議した：
混同の虞があり、また、BIMBO商標の悪名を認識したため、当該商標を拒絶した。

結論として、異議申立の仮定は、異議申立人が証明できる正当な利益に基づく。

3.4. 申立が認められない理由

異議申立が認められない理由は、次のとおりである。

- ・ 異議申立人及び/又は異議申立の対象となる登録出願を特定するための必要かつ十分なデータを提示しないこと。
必要なデータは、異議申立人についての名称及び住所であり、案件についての書誌事項、出願番号である。
- ・ 期限後に提出すること。
異議申立人は、出願公告後30就業日の期間を超えて異議申立を提出してはならない。
- ・ 未納のため
異議申立人は、国内官庁が定める手数料の納付を負担しなければならない。
- ・ 異議申立人が、異議申立の論点を明示するために与えられた法定期間が満了したにも拘らず、異議申立人の主張を明示することに従わなかったこと。
- ・ ボリビア、コロンビア、ペルーの場合、権限文書が不足する場合。
- ・ ボリビアの場合、異議申立は、異議申立の提出日にボリビアにおいて効力を有していない協定又は条約に基づいていなければならない。

3.5. 異議申立に関する庁の決定

庁は、申立の対象となっている商標の登録可能性の審査を進め、異議申立人の主張及び該当する場合は出願人の主張に基づいて判断し、登録の有効性を決定する。

商標に関して複数の異議申立がある場合は、それらはすべて1つとして解決される。

3.6. 無謀な異議申立

法律又は事実に基づく主張を行うことなく、悪意を有して商標登録手続を妨げ、商標出願人に損害を与えること以外の目的を有しない異議申立を防止するために、決議486は、各国官庁が無謀な異議申立を行った異議申立人を制裁することを認めている。

TJCAは、無謀な異議申立があると判断すると考えられる行為をいくつか挙げている。

「明確に、無謀な異議申立とされる。

- a) 異議申立が法的根拠を欠いていることが明白である場合；
- b) 異議申立が法的根拠を欠いていることを知って提起された場合、すなわち、それが悪意又は意図を有して提起された場合。
- c) 権利の濫用的な行使において異議が生じた場合。

d) 異議申立が違法又は不正な目的で提起された場合。」

無謀な異議申立とみなされる例としては、異議申立が、異議申立を提出する前に取り消された商標登録に基づいている場合であり、その登録がもはや有効でないことを知っていたので、庁は、当該異議申立が商標登録出願人に不必要な支障を生じさせるべく敵されたことを示唆している。

ペルーは、この点に関して制裁を規定した唯一の加盟国であり、法律第1075号第23条に次のように規定されている：

「第23条無謀な異議申立(法令第1075号)産業財産権のあらゆる要素の出願に対して行われた無謀な異議を申し立てた場合、50 UIT以下の罰金に処することができる。」

3.7. アンデスの異議申立

アンデスの異議申立は、登録商標又は加盟国によって処理された先の出願の所有者が、他の加盟国の何れかで出願された商標の登録を妨げる可能性を有することを認めている。

この法形態は、商標権がその領土外にも効力を有するという領土主義の原則を限定するものであるため、非常に特殊である。したがって、例えば、エクアドルにおける商標登録の所有者は、ボリビアで当該所有者の商標と同一又は類似の商標に対して異議を申し立てることで、ボリビアの商標が当該所有者の先の権利を侵害すると考える場合には、その排他性を行使することができる。

この異議申立を認める法的根拠は、決議486第147条に記載されている。

「第147条 前条の規定の適用において、商標の使用が公衆に誤解を与える虞のあるものに関する商品又は役務について同一の又は類似の商標の権利者と、何れかの加盟国において当該商標の登録を最初に出願した者の両者が、他の加盟国において異議申立を行うことに関して正当な利害関係を有すると理解される。両者において、異議申立人は、異議申立が行われた加盟国の市場で真に利害関係を有することを証明しなければならない。異議申立時に登録の申請をしなければならない。

本条の規定に基づき加盟国のうちの何れかにおいて先に登録された商標に基づく異議申立が行われた場合、管轄する国内官庁には、第2の商標の登録を拒絶する権限が与えられる。

本条の規定に基づき加盟国のうちの何れかにおいて先に登録された商標の登録出願に基づく異議申立が行われた場合、第1の商標が登録されるまでは第2の商標の登録が延期される。この場合、上段の規定が適用される。」

このように、ある加盟国の商標所有者が他の加盟国における別の商標の登録に異議を申し立てたい場合には、第146条に規定されていることに加えて、次の2つの必須要件を遵守しなければならない：

3.7.1. 先に取得した商標権又は権利を取得する可能性を有していること

異議申立人は、その使用が公衆を誤認させる虞のある商品又は役務についての同一又は類似の商標の所有者又は出願人であることを証明しなければならない。

異議申立の提出時に、異議申立人が登録証又は先の登録出願を提示しない場合は、国内官庁は、異議申立人にその提出を求めることができ要求することができる。

3.7.2. 異議申立を表明する加盟国の市場に真に関心を有すること

異議申立人は、異議申立が提出された加盟国の市場に真に利害関係を有することを証明しなければならない。決議486第147条に従い、異議申立の提出と同時に異議申立商標の登録出願することがこの方法である。

ただし、出願される標識は、異議申立人が商標登録したもの又は他の加盟国において登録手続中のものと必ずしも同一である必要はない。

その本質的かつ顕著な特徴を含むこみ、他方、真の利益は、異議申立人が出願する(又は先に登録した)商標が特定しようとする商品又は役務であって、他方の加盟国において登録されているか又は登録手続中の商標が表示するものと同一のものに関してのみ認められる。

3.7.3. アンデスの異議申立を表明する際に考慮すべき一般的な事項

- ・ 異議申立人の商標が加盟国において登録されとしても、異議申立が提出された加盟国において登録することができることを意味するものではない。国内官庁は、対応する登録可能性審査を実施する義務を負う。
- ・ 同様に、市場における真の利益を証明するために異議申立人によって提出された商標出願は、当該加盟国において提出された他の出願と同じ運命をたどる。すなわち、登録可能性審査が適用され、商標比較が行われた場合、異議申立人が異議を申し立てた商標とは異なる商標については、決議486第135条、第136条及び第137条に規定された他の拒絶理由又は仮定に該当する場合又は決議876の第15条の規定に該当する場合、拒絶される可能性がある。
- ・ アンデス異議申立の根拠が先の商標出願である場合、異議申立が提出された商標の登録手続は、加盟国の国内官庁が当該先の出願の付与又は拒絶を明確に解決しない限り停止される。
先の出願が拒絶された場合、異議申立が提出された登録手続は、登録可能性審査を継続し、庁は、提示された主張を考慮することなく、アンデス異議申立は根拠がないか又は認められないと宣言し、最後に、庁は、請求された標識が登録可能であるか否かについての決定を下す。
- ・ アンデス異議申立は、加盟国の国内官庁への登録を防止するための手段であるが、市場での標識の使用を許可するものではない。そのため、この目的のために他のCAN加盟国においてアンデス異議申立の根拠として商標の保護を得なければならない。

4. 実体審査(登録可能性審査)

方式審査が行われ、異議申立の提出期限が満了した場合、登録可能性審査が行われる。この審査は、出願標識が法的に支障を生じるか否かを審査し、登録できるか否かを判断する。

決議486は、特定の標識に対する様々な登録拒絶事項を規定しており、それらは絶対的拒絶(決議486第135条)、相対的拒絶(同第136条)及び決議486第137条に規定された禁止事項について説明する。

4.1. 絶対的不登録事由

Thamy Márquezは、絶対的拒絶理由を次のように定義している。

「絶対的又は本質的な禁止とは、標識自体に基づくものであって、その特性により、標識が商標として機能することが全くできない、又は標識が意図された商品若しくは役務に関連して機能することができないものと理解される。これらの禁止は、常に標識の商標としての登録を拒絶する。」

決議486は絶対的禁止の定義を規定していないが、これらは、競争社会を保護すること、すなわち、市場に参加するすべての者が引き続き利用できないなければならない標識の排他性の付与を防止することを目的とするものとして知られている。

以下はそれぞれの分析である。

4.1.1. 基本的要素が決議486第135条(c)に適合しないため、商標として構成することができない標識

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。
(a) 前条の第1段落に基づいて商標の構成要素となることができない標章；」

TJCAは、決議486第134条、第135条((a)及び(b))、第136条(a)及び第150条が明確な行為を構成すると宣言した予備的解釈の裁定において、絶対的不登録事由に関して以下のことを繰り返した。

「商標として登録される標識は、決議486第134条の規定に従って、識別性があり、かつ、視覚的に表現することができなければならない。同様に、前述のように、この要件は商標の概念に暗黙的に含まれているため、知覚可能でなければならない。」

決議486第135条(a)は、同規則の第134条から生じる要件の何れかの欠如を、絶対的な不登録事由に引き上げることに留意することが重要である。すなわち、標識は、識別性、図形的表現の可能性又は知覚可能性を欠く場合には、絶対に登録することができない。」

識別性に関しては、標識が商標を構成するための基本的要件として、TJCAは以下のことを指摘した。

「[a]識別性とは、標識がそれ自体で商品又は役務を識別するために備えなければならない固有の能力であり、また、市場にある商品又は役務を他の商品又は役務から識別する外在的能力である。標識の識別性は、需要者が購入したい商品及び役務を選択することを可能にする。「同様に、所有者が自らの商品及び役務を市場で提供されている他の類似の商品及び役務から識別することを可能にする。」

決議486第134条に明示的に規定されているように、商標として登録されるために標識が満たさなければならない第2の要件は、図形表現である。この要件に関して、TJCAは以下のように述べている。

「[b]図形的表現の可能性とは、商標としての登録を申請された標識が、その構成要素が何人も認識されるような方法で、言葉、図形、記号、色彩、数字などで表現される可能性である。この特徴は、登録出願を公式媒体に公表するために重要である。

さて、当裁判所は、図形表現とは何を意味するかを広く解釈してきた。図形表現は、明確で、正確で、それ自体が完全に理解可能で、永続的で、客観的でなければならない。図形的表示は、商標所有者、需要者、競争者が、登録を通じて商標に付与された保護の範囲、又は当該登録公告を通じて要求された保護の範囲を確認することができる方法で、標識の正確な定義を可能にする。」

方式審査の項で述べたように、決議486は、出願人がその商標の図形表現に加えて他の種類の表示を添付することを禁止していない。従って、他の表示を有する図形表現が、商標の登録公告によって付与される法的確実性及び宣伝性を提供する目的を満たすか否かを検討する必要がある。

上記は、保護の目的を明確にするのに役立つ多様な表示によって達成することができる。保護の目的を明確にするためには、立体の図面又は写真及び物理的な見本（例えば、触感商標の場合など）を含む標識の明確、正確かつ完全な説明など、特定の非伝統的商標を識別するためのより適切な表示を可能にするために、図形的表現基準を適応させることが必要である。

最後に、知覚可能性に関して、これは決議486第134条の条件に明示的に含まれていないが、商標の概念に暗黙的に含まれていることを繰り返し述べるのが重要である。この問題に関して、TJCAは以下のことを想起した。

「知覚可能性とは、正確には、感覚によって捉えることができるあらゆる要素、標識又は表示を指し、それを通じて、商標が需要者の心に大きな影響を与え、需要者は容易にそれを理解する。視覚は一般に標識の感覚的又は外部的知覚に使用されるので、名称、

単語の集合，図形，図面又は図面の集合に関連する要素が特徴付けられることが好ましい。」

4.1.2. 識別性を欠ける標識（決議486第135条(b)）

決議486第135条(b)：

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(b) 識別性に欠ける標章

(…)

アンデス体制では，識別性の欠如は絶対的な不登録事由として独立して確立されている。ここで，識別性には次のような二重の側面があることを覚えておくことが重要である。

「(a) **本質的又は抽象的な識別性**。これにより，市場において商品又は役務を識別するために標識が備えていなければならない能力が決定される。」

「(b) **外在的又は具体的な識別性**。これにより，市場における他の標識との差別化能力が決定される。」

(b)の原因は，登録出願の対象である標識によって提示される本質的な識別性が欠けることに対応する。

この点に関して，カルロス フェルナンデス ノボアは，「対応する商品又は役務に関して識別性を欠く標識は，商標の基本的機能，すなわち，業務上の出所を示す機能を果たすことができない」と指摘している。

標識を商品又は役務に関連付けることによって，標識が識別しようとするものであり，その結果，ある商品又は役務を他のものから識別するための標識の識別能力の有無が明らかになる。

参考まで以下に，加盟国の国内官庁が当該不登録事由を適用して商標登録を拒絶した例を示す。

ボリビアの場合，SENAPIは，出願された標識が識別性を与える要素を有しておらず，第32類（「ビール；アルコール分を含まない飲料；ミネラルウォーター及び炭酸水；果実飲料；シロップ及びその他のアルコール分を含まない飲料製造用調製品」）を意図した「飲料」商品を識別するのに十分な能力を有していないことを理由として，商標 Drink's の登録を拒絶した。この特定の場合において，当局は，出願された標識が決議486第135条(b)に規定された不登録事由に該当すると判断した。

一方、コロンビアでは、SICは、第3類の商品を指定する以下の出願標識の登録可能性を審査した際、当該標識に遭遇した需要者が特定の商品又は役務を識別せず、特定の出所とも関連付けることができないことから、本質的の識別力を欠くと判断した：



エクアドルのSENADIは、第5類の商品を指定する出願商標 SUPER CALCIO TRIPLE FÓRMULA（下記参照）を拒絶した。

「ビタミン剤」について、SUPER CALCIO TRIPLE FÓRMULAという名称が如何なる種類の識別性も有しておらず、さらに、出願人がこれを専有することができない理由は、当該標識の登録は、単一の者に分類別を暗示する一連の語の排他的使用を許し、他の多くの者から当該標識の使用を奪うことになるから、指摘した。



ペルーにおいて、INDECOPIは、化粧品、せっけん類及び歯磨き（医療用のものを除く。）；歯磨き（医療用のものを除く。）；香料、薫料及び香水類、精油；洗濯用漂白剤その他の洗濯用剤；洗浄剤（製造工程用及び医療用のものを除く。）、つや出し剤及び研磨剤等の第3類の商品を指定する以下の図形商標の登録を拒絶した。当局は、円筒形の表示及び基部に平行な線について、当該図形要素は、指定商品を特定する目的に関連する特殊性を有していないことから、それ自体が需要者に特定の出所に関する連想を暗示させる可能性のある特定の特徴を表していないと判断した。



4.1.3. 商品若しくは包装のありふれた形状，又は，当該商品若しくは役務に特有の本質若しくは機能により決定付けられる形状若しくは特徴のみからなる標識（決議486第135(c)）

決議486第135(c)は以下のように規定されている：

「第135条 以下の標識は，商標として登録することはできない。

(…)

商品若しくは包装のありふれた形状，又は，当該商品若しくは役務に特有の本質若しくは機能により決定付けられる形状若しくは特徴のみからなる標識。」

この拒絶は，登録不可な2つの場合を想定している。

- ・ 商標の対象となる商品を特定するために通常又は広く使用されている方法，及び
- ・ 商品の性質又は機能によって課される形状

4.1.3.1. 商品若しくは包装のありふれた形状のみからなる標識（決議486第135(c)）

一般的に使用されている形状，すなわち，既存の競争者の一部によって使用されている商品又はその包装の形状のみからなる標識は，登録することができない。

この点に関して，TJCAは以下のように指摘している。

「1.6.1. 一般的な使用形態を特定し，審査する必要がある。一般的な使用形態は，既存の競争者の一部によって使用されている商品又はその包装の形状として理解されなければならない。すべての競争者が一般的に使用されている必要はないが，競争者のグループ又は一部が一般的に使用していれば十分である。したがって，例えば，ビール製造競争者のグループがボトルの形状を使用して商品を包装している場合，当該形状は，既に市場で使用している競争者が存在し，一般的な使用形態となっているため，当該形状は立体商標とみなすことはできない。

1.6.2. 商品又はその包装に関連して必須又は必要な形状も特定し，除外する必要がある。これらは，商品又はその包装に関連する機能を有する形状である。したがって，例えば，ビール瓶の場合，内容物を保護するため，蓋又はプレートを有しなければならない。」

例えば，次の立体形状は，第30類に含まれる商品である菓子及びキャンディーを指定して登録することができない。

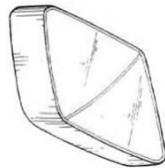


この場合，インターネット上の任意の検索エンジンで「キャンディー」という単語を検

索すれば、キャンディーが杖のような形をしていることが普通又は一般的であることを示すのに十分である。

これは、立体形状が市場で使用されている方法であるため、商品から分離できないことを意味する。

同様に、以下の医薬品の識別する方法(第5類)は商標として登録できなかった。



一見して、上記は医薬品の錠剤として通常の形状であると判断することができる。したがって、これは不登録事由に該当する。

最後に、前述のように、商標登録の拒絶は、出願された標章を識別することを目的とした商品の包装の通常の形状にも適用される。例えば、以下の商品包装の形状が、第3類(化粧品、洗浄剤、リフレッシュローション)を含み、このタイプの商品の通常の包装形状に相当する。



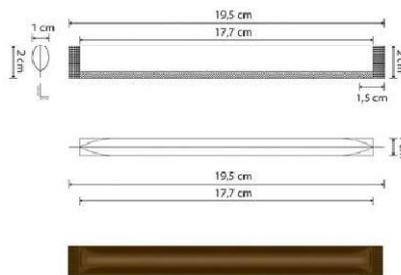
上記商標が登録されれば、市場の様々な競争者によって使用されている形状に対して排他性が付与されることになる。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・商品の立体形状は、様々な競争者が商取引上、一般的に使用している形状か？
- ・容器又は包装紙の立体形状は、様々な競争者が商取引上、一般的に使用している形状か？
- ・インターネット検索から、当該標識は指定商品を識別するための通常の方法であるか？
- ・通常の形状は厳密に商品の形状であるか？ここで重要なのは、通常の形状は区別される商品と厳密に関連していることを示す必要がある。例えば、リンゴの形状は工具の包装を指定する登録を提案される場合、本不登録事由は適用されない。

以下は、本不登録事由に関連して、加盟国の国内官庁によって採択された決定のいくつかの例である。

ボリビアのSENAPIは、第30類の商品(チョコレート、チョコレートベースのスプレッド、チョコレートムース)を指定する出願商標を立体商標として登録することを拒絶した。：



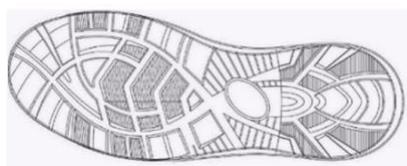
拒絶の根拠として、特許庁は、チョコレートや第30類に含まれるその他の商品など、長さの異なる長方形の容器は商取引上、一般的かつ普通に使用されていると主張した。そのように理解すれば、当該形状が、登録を求める商品区分において、意図的又は特別な特徴及び／又は常識を逸脱し、当該区分に既に存在する商品と識別すると考えられる要素を有していないことから、登録を得るための「本質的な」識別力を当該立体意匠は有していないことになる。実際、需要者は、立体形状を市場に出回る一般的な商品と連想し、それを事業上の出所と差別化することはできないであろう。

コロンビアのSICは、自動車を含む第12類の商品を指定するために出願された以下の立体標識の登録を拒絶した。



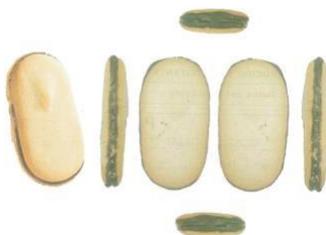
SICが述べたところによれば、当該立体表現は、市場に出回っている商品のタイプを通常の提示方法で構成されていることを示しており、需要者の心の中では、当該商標は識別された一種ではなく、商品の種類という概念を想起することから、需要者は審査対象の商標を特定の競争者の商品と関連付けること、又は特定の事業の出所と関連付けることができない。

一方、SENADIは、この理由により、第25類の商品(靴底、履物)を指定する出願商標DESIGN(SOLE)の登録を拒絶した。



SENADIは、DISENOO (DE SUELA)の登録出願を審査した結果、当該標識が指定する商品の一般的な形状から構成され、また、識別性を提供する付加的要素も含まれていないことは明らかであり、他の事業者が必然的に必要とするものであるため、出願人のみが排他的に利用することはできないと判断した。

ペルーにおいて、INDECOPIは、不登録事由に基づき、第30類に含まれる商品であるクッキー、ビスケット及びビスケットを指定する次の立体商標の登録を拒絶した。



この点に関して、INDECOPIは、立体形状(色彩の主張を伴う)で構成された出願標識は、識別しようとするいくつかの商品(ビスケット)の通常形状を表しており、ビスケットの上部に突起を含めるだけでは十分ではなく、それらの中央にチョコレートを充填しても識別性を与えることはできないと指摘した。

4.1.3.2. 識別されるべき商品若しくは役務の性質又は機能によって課される形状若しくは特性のみからなる標識

TJCAは、掲題タイプの形式に関連して、次のように述べた。

「商品、その容器又は包装について異なる種類の形状を必要とする。すなわち、当該形状は市場で使用されることを必要とする。当該必要性は、商品の性質によって課せられる場合又は商品の機能によって別の形状をとることができない場合に生じる。アンデスの規則により、形状は、1) 自ずと課せられる形状及び 2) 商品の機能によって課される形状に分類される。

自ずと課せられる形状とは、商品の本質的な要素から生じる形状であり、その形状及び本質により、商品、当該容器又は包装に必然的に関連付けられる形状である。農産物の形状について考えてみる。果物及び野菜がこれら形状を有するのは、当該性質そのものが当該形状を決定するからである。グアバがその形状を有するのは、グアバの構造要素がグアバの形状を課すからである。形状の変更は、特定の突然変異又は外部操作以外にはあり得ない。

商品の機能によって課される形状は、商品の目的によって決定される。商品の用途は何であるかを問い、その機能的な形状を特定しなければならない。

車輪のリム、衣服のハンガー、ペンチ、鉛筆の形状を考えてみる。このような商品の普通の形は、その機能と関連している。鉛筆は、主に手書きを目的としており、その細く、長く、円筒形で特徴的な形状を有することなく想像することはできない。」

実際、市場には、特定の機能を果たすため又は形状が商品の存在を自ずと与えるため、

その形状を商標として登録できない商品も存在する。

例えば、金属ナット（第6類）を識別するためのナットの形状の登録は、内部の溝がネジを挟み込み、大きな部品をしっかりと結合する役割を果たすことから、六角形がレンチを嵌め込んでネジをナットに合わせる機能を有するのと同様、拒絶されるべきである。このように、機能的な性質を有する形状は商標として登録できない。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・当該形状は何のために使用されるか？
- ・通常のインターネット検索から、当該標識は実用的な形状又は商品の自然な形状ではないか？

4.1.4. 商品若しくは役務に機能的若しくは技術的利点を提供する形状又はその他の要素のみからなる標章（決議486第135条(d)）

決議486第135条(d)は、以下を規定している。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(d) 商品若しくは役務に機能的若しくは技術的利点を提供する形状又はその他の要素のみからなる標章」

本不登録事由に関して、TJCAは以下のことを指摘した。

「商品に盛り込まれた技術的又は機能的な利点は、実用新案の図によって規制される。この意味で、商標の取引者が、商品に技術的又は機能的な利点をもたらす形状又は要素を流用することは、前述の図形が同じ対象に提供する保護と一致しない。」

実用新案は、既存の物品に、従来なかった利点、利益、又は有用性を提供する。決議486第81条は、実用新案を次のように定義している。

「機器、道具、器具、装置、若しくはその他の対象物、若しくはそれらの部品の新しい形状、形態若しくは構成要素の配列であり、それを包含した物の作用、使用若しくは製造にとって改良された若しくは異なったものをもたらす、又は、それに利便性、利点若しくは以前になかった技術的効果を与えるものは実用新案とみなされる。」

実用新案とは、人工物、工具、器具、機構若しくはその他の物体又はそれらの一部の要素の新しい形態、構成又は配置であって、当該物体のより良い又は異なる機能、使用又は製造を可能にするものであって、当該物体がこれまで有していなかった何らかの有用性、利点又は技術的効果を組み込んでいるか又は提供しているものとみなす。」

実用新案特許の有効期間は10年間である。この期間が徒過すると、保護対象はパブリック・ドメインになり、何人もそれに対する排他的権利を与えることはできない。

規格が商品の技術的又は機能的な利点について言及する場合，それは単に美的要素を指しているのではなく，「人間のニーズ」を満たす対象物の能力という観点から，実用的改善又は有益な効果につながる技術的改善を指している。

一見すると他の形状とは異なる立体形状の標識であり，同種の商品を識別するために使用されるが，その形状は使用時に特定の機能を有し，機能的な利点をもたらす。

第3類の商品である消毒用洗剤を識別する方法で，次の例を見てみよう。



上記容器は，首部が湾曲しており，原理的には，消毒用洗剤を示す他の容器とは異なると考えられる。しかし，この湾曲により，消毒剤をトイレの内側の縁に塗布することを可能にするので，機能的利点を有し，商標として登録することができない。

どの標識が機能的利点を有するかを分析するためには，商品の目的が何であるかを尋ねなければならず，その答えによって，形状が機能的利点を有するか否かを特定することができる。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ この形状の目的は何か？
- ・ 通常のインターネット検索から，標識は機能的な利点を提供する形状か？
- ・ 機能的な優位性がある場合，その優位性は，差別化したい商品又は役務に関連しているか？

以下は，加盟国の国内官庁が決議486第135条(d)に含まれる不登録事由を適用することが適切であると判断した立体商標登録出願の拒絶決定の例である。

SICは，第18類の商品，特に皮革及び模造皮革であって，他の区分に含まれない次の材料の商品；動物の皮；トランク及びスーツケース；傘及びパラソル；杖，乗馬鞭及び馬具：に含まれる商品を指定動き商標として出願された以下の標識の登録を拒絶した。



上記標識はそれ自体が機能的利益をもたらすと考えられる。なぜなら、この動きは、多数のポケット型のコンパートメントを含む表面の折り目に変換され、最終的には有用な物体(スーツケース)になるからである。正確にはスーツケース(第18類)を識別するために、効果的な登録のために標識を有さなければならない文字とは異なる。

一方、SENADIは、出願人が「睡眠時に好みの位置に適応する不規則な形状の枕であって、そのデザインが顔の摩擦を防止するので、跡及び皺から顔を保護することを主な機能とするもの」と記載した以下の立体商標は、そのデザインが商品に機能的及び/又は技術的利点をもたらすので、不登録事由を生じさせると分析された。



ペルーのINDECOPIは、石鹼の取り出し容器の立体形状で構成され、第3類の商品を指定する、以下の登録出願商標を、機能性を与える特性を有するとの理由で拒絶した。



4.1.5. 専ら記述的な標識（決議486第135条(e)）

決議486第135条(e)は、以下を規定している。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(e) 商取引において、質、量、目的、価値、原産地、若しくは製造時期を記載する目的、又は、記号若しくは記述が用いられる商品又は役務に関して、商品又は役務を称える表現を含めて、他のデータ、特徴、又は情報を開示する目的を果たす、記号又は記述のみからなる標章」

TJCAによると：

「**記述的標識**とは、商品の品質、数量、機能、成分、サイズ、価値、仕向地など、商品の特性又は特性についてのみ情報を提供するものである。記述的名称は、問い合わせの対象となる商品又は役務に関連して、「それが如何なるものか？」という定まった問いに対応し、当該問いに該当する場合、その特性、品質又は特性に適した表現で回答される。」

記述的標識は、識別されるべき商品又は役務を指定することが、当該商品又は役務に本質的に関連する標識を使用する競争者の権利に影響を及ぼすため、登録の対象とはならない。

不登録事由が記述的標識のみに適用されることを考慮しなければならない。この点に関して、TJCAは以下のことを指摘している。

「…名称又は記述的表示のみからなる標識は、登録することができない。ただし、1又は2以上の記述的単語からなる結合標識は、十分に識別性のあるグループを形成する限り、登録される可能性がある。これらの特徴を有する標識の所有者は、記述的要素の使用を妨げることができず、したがって、その商標は弱いとみなされる。」

上記は、標識が記述的な用語で構成されていても、他の識別要素を伴っている場合、当該標識は登録可能であることを意味する。

一方、記述的標章と暗示的標章との間には微妙な境界線がある。暗示的標章は、商品又は役務に何らかの品質又は特徴を示唆したり、アイデアを与えたりするものの、それが直接、標識に含まれていないため、登録することができる。暗示的標識に関して、TJCAは次のことを指摘している。

「標識が暗示性を有するとは、それが対象とする商品又は役務との特定の関係を、明白な方法ではなく間接的に需要者に示唆する能力がある場合である。すなわち、暗示的商標は、商品又は役務の特別な特性又は品質に直接、言及するものではない。なぜなら、需要者は、演繹的プロセスを通じてそれらに関連付けるために想像力を用いる必要があるからである。

暗示的標識は、商標の識別機能を果たすため、登録可能である。ただし、暗示的標識が登録を意図する商品又は役務に近接しているほど、それは著しく弱い標識とみなされる可能性があり、その結果、その所有者は、その特有の標識にある程度類似した標識の登録を許容しなければならない。これは、一般的、記述的又は一般的に使用される要素を含む暗示的標識の場合に生じる。当該所有者は、第三者が当該要素を使用することを阻止できないためである。」

例えば、テレビのニュース番組(第41類)を提供するための役務を識別する標識「FIRST HAND」がある。ニュース番組は、ニュースを最初に発信した人から情報を入手し、直接の情報源から情報を入手することで、より質の高い情報を提供すると考えることができるが、上記標識はそのような役務を表しているわけではない。

最後に、審査官は、外国語の名称で構成される標識の登録出願に頻繁に直面することに留意すべきである。審査官及び国内官庁がその登録可能性に関して実施しなければならない審査に関連して、TJCAは次のことを指摘している。

「2.2. 一般常識に属さない用語は、空想的な標識とみなされ、その結果、商標として登録される可能性がある。

2.3. 他方、外国語の用語の概念的な意味が、需要者又は使用する公衆の大多数に知られており、さらに、それらが識別することを意図する商品又は役務に関連して一般的に使用されている用語のみである場合、かかる標識は登録することはできない。

2.4. 商標を構成する名称が、スペイン語と同等の語源として機能する外国語で表現されている場合、慣用の程度は、それが現地の名称であるかのように測定されなければならない。従って、外国語に属しているにも拘らず、アンデス共同体諸国において一般的に使用されている、又はその共通の語源若しくは対応するスペイン語への翻訳の音声的類似性のために商標が出願された国の平均的な需要者にとって理解可能な名称として登録を受けることはできない。

2.5. スペイン語話者が頻繁に使用する他の言語の単語(外国語)があり、明らかに彼らスペイン語話者に理解されているため、混同分析ではイデオロギー的又は概念的要素を考慮する必要がある。さらに、かつて外国語であった特定の単語が、後にこの言語固有の規則に従ってRAEによって収集されると、スペイン語の一部になる。

2.6. 産業財産法は市場で実際に何が起きているかを考慮しているので、いわゆる現実優先の原則がこの法律規律に適用されることに留意することが重要である。その意味で、外国語の用語の場合、管轄する国内当局は、意図された商品又は役務の平均的な需要者、受領者が、それらの用語が含まれているか否かに拘らず、出願された標識によって区別されるか否かを検討しなければならない。上記需要者がかかる意味を十分に理解している場合、すなわち、スペイン語と同様の扱いとなる。」(原文は外側に下線)

4.1.5.1. 識別される商品又は役務の品質を説明する標識

標識を識別する商品又は役務の何らかの特性を示す標識は、他の競争者に対して商取引上の優位性を与えることになるため、登録することができない。例：

ハンドメイド織物フェア

第35類 工芸品の商業的展示

この名称が商標として登録された場合、ある個人が役務の区分全体に適用される品質の告知を排他的に使用できることを認めることになる。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・商品及び役務が如何なるものか?

出願された標識を回答が直接示す場合、当該標識は商品又は役務を記述している。もしその回答が、直接、当該標識を示すことなく、間接的に「かもしれない」と思わせるように導くのであれば、当該標識は暗示的である。

- ・ 標識が記述的な用語で構成されているが、他の特徴的な要素が伴っている場合、当該標識は登録可能である可能性がある。

例えば、INDECOPIは、固体表面を粘着させるための工業用又は商業用の粘着テープの第17類を指定する商標 FLEX TAPE の登録を拒絶した。同庁は、「FLEX TAPE」という語句の翻訳は、「フレキシブルテープ」として、商取引上、広く使用され、我々の環境において英語で基本的な訓練を受けていることから、需要者には知られているであろうと判断した。その意味で、当該語句は、本件商品に関しては、粘着テープの特徴であるフレキシブルテープを直接参照していると解されるので、本件表現は記述的なものであり、排他的に採用することはできない。

4.1.5.2. 識別される商品又は役務の仕向地又は目的を説明する標識

掲題の不登録事由が適用される標識は、識別することを意図した商品をいつ、どこで使用し若しくは役務を契約するか、又は商品若しくは役務の目的が何であるかを需要者に直接知らせる標識である。例えば

メタバース

第36類 金融サービス

メタバースとは、アバターを介して人が社会的、経済的に交流する仮想空間のことであり、具体的には、金融サービスを指定する商標 METAVERSO は、当該サービスが仮想環境で提供されることを直接的に通知するものであるから、保護を意図する役務の提供先を記述したものであって、特定の所有者に限定して上記を表現することはできない。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ 商品又は役務はどこで使用できるか？
- ・ 商品は如何なる目的で使用され、役務は如何なる目的で提供されるか？

回答が出願標識を直接示す場合、当該標識は商品又は役務を記述している。

その回答によって、当該標識が特定の場所に、特定の時間に又は特定の目的のために「存在するかもしれない」と想起させるようになった場合、その標識は暗示的であり、従って、この不登録事由の対象とはならない。

- ・ 追加の特徴的な要素がある場合は、登録可能な場合があります。

例えば、ペルーでは、INDECOPIは、当該不登録事由の適用において、ビール；アルコール分を含まない飲料；ミネラルウォーター及び炭酸水；果実飲料；シロップ及びその他の第32類の飲料製造用調製品を識別するための商標 SÍ TE ENERGIZA (YES ENERGIZE YOU, 元気がでる) の登録を拒絶した。前記の名称が、需要者には、識別しようとする商品の目的の1つ、すなわち、商品を消費すると、需要者にエネルギーを供給する効果

をもたらすとの商品の商取引分野で見受けられる一般的な特徴を単に強調する名称として需要者に理解され、したがって、当該名称は特定の出所の指標として認識されないとの理由で、登録を拒絶した。

4.1.5.3. 識別される商品又は役務の価値を説明する標識

識別されるべき商品又は役務の価値を表示する標識に関しては、それらが市場のすべての関係者によって自由に使用されなければならない商品又は役務の特性を記述しているときはいつでも、登録は拒絶される。例えば：

\$99バーガー

第29類：食肉加工食品

当該標識はハンバーガーの価値を示すものであるため、登録できない。

例えば、サンドイッチを識別するための「安価な食品」又はぶどう酒を識別するための「高価なアルコール」については、商品又は役務の価値を、より一般的な方法で表現する標識であり、当該商標は記述的として登録が拒絶される。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ 標識は全体として、識別される商品又は役務の費用を示しているか？
- ・ 当該標識は、識別すべき商品又は役務の具体的な方法で価値を表現しているか？
- ・ 追加の特徴的な要素がある場合は、登録可能な場合がある。

例えば、当該不登録事由の適用について、ボリビアのSENAPIは、第35類の役務を識別する出願商標TODO BARATO（英訳：ALL CHEAP）の登録を拒絶した。当該標識は、卸売及び小売サービスを通じて販売される商品の特徴を記述しており、需要者に提供される商品の価値が競争者よりも優れた価格であることを示していると考えられるので、当該用語を広告目的及び競争者に対する優位性として使用されると、不正となる。

4.1.5.4. 識別される商品又は役務の地理的原産地を説明する標識

これらの標識は、識別されるべき商品又は役務の原産地を直接表示し又は通知するものである。例えば

EL COCHABAMBINO LOCO（コチャバンバ豆）

第29類：豆類缶詰

この標識は、原産地を示すものであり、したがって、識別されるべき商品の地理的原産地を記述するものであるため、商標として登録することができない。

商品が地理的地域に由来することを示唆する標識があるが、それらを明確に記載していない。例えば、上記事例において、豆類を識別するために、「EL COCHABAMBINO LOCO」は、原産地を示唆する表現であるが、それを直接示すものではない。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・商品又は役務の提供元はどこか？
- ・回答が標識に含まれている場合、記述的である。
- ・回答が直接的ではなく、ある場所からのものかもしれないと想起するだけであれば、当該商標は暗示的である。
- ・十分に特徴的な追加要素を有する場合は、登録することができる。

4.1.5.5. 識別される商品の製造期間を説明する標識

商品の製造期間に関する情報は、需要者が商品を購入するか否かの決定要因となる可能性があるため、個人に排他性を与えることは自由競争のルールに反することになる。

さて、標識に日付を推測できる要素を含むことを理由に、必ずしも拒絶すべきではない。なぜなら、その情報は商品及びその生産期間に必ずしも関連しているわけではなく、また、需要者が購入を決定するために不可欠な情報でもないからである。例えば、コロンビアのSICは、第9類の商品（光学用機器、レンズ及びフレームのケース、コンタクトレンズ、眼鏡、フレーム、眼鏡レンズ、拡大鏡、光学製品）を識別するために、結合商標1925eyewear(1925眼鏡)を登録した。

ここでは、数字が年であると推測できるものの、記述的であり得る商品固有の特性ではないことが明らかであり、したがって、この商標は登録可能である。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・商標が第1印象で期間を参照していると判断することは可能か？
- ・もし上記判断が可能であれば、当該記号が指定商品に関連していると推測できるか？
- ・追加の特徴的な要素がある場合、登録可能な場合がある。通常、「desde (…)」若しくは英語で「since(…)」又は「Est(…)」(「It is(…)」)と同等の表現で表示される、出願人の活動開始年を単語要素内に含む標識に対して出願が提出されることは非常に一般的である。これらの要素は商標の一部とすることができるが、十分に識別可能な要素を伴わなければならない。

例えば、コロンビアでは、SICは、第25類に含まれる商品である衣類、履物及び帽子を指定する文字商標 COLLECTION 2000 の登録を拒絶した。その理由は、以下のとおりである。

「登録される標識は、名称-COLLECTION-及び-2000-を通じて商品の性質及び特徴を表示している。なぜなら、例えば、季節のある国では1999年夏のコレクション、季節のない国では1999年のコレクションのように、年別のコレクションで提示される衣類のような第25類の商品に適しているからである。従って、出願商標を登録することは、取引者が2000年のような特定の年の衣類のコレクションを参照するために必要な表現になり排他性を付与することになる。」

4.1.5.6. 識別される商品又は役務のその他のデータ又は特性を説明する標識

決議486は、識別されるべき商品又は役務の如何なる「データ、特性又は情報」も記述的であり得ると解釈する可能性を残している。

商品又は役務のデータ、特性又は情報は、例えば、次のような構成とすることができる。

ハロゲンランプ

第11類：照明装置

この標識は、ランプがハロゲンで構成されており、したがって照明装置を記述していることを説明している。この意味において、製造する材料の1つを意図した商品を保護する商標の場合、当該商標の構成を需要者に知らせることになる。

HOLLOW COTTON（和訳：中空綿）

第24類：寝具

「HOLLOW COTTON」は、当該（英語）標識の翻訳からすると、寝具織物に一般的に使用されている材料であり、そのため、当該商標は商品の構成の特徴であり、登録できない。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ 標識を読むことによって商品又は役務の固有の特性が明らかになった場合、拒絶されなければならない。
- ・ 追加の特徴的な要素がある場合は、登録可能な場合がある。

例えば、SENAPIは、第33類の商品（ブドウ蒸留酒、蒸留飲料などのアルコール飲料）を指定する出願商標CHUFLAY SITOの登録を拒絶した。その理由は以下のとおり。「標識は保護を意図した商品(CHUFLAYタイプのアルコール飲料の調製)を記述しており、SITOという用語は、市場に出回っている他の商品と比較してそれを識別するものではない。なぜなら、それは同じ商品を表示しているが、小さなものであり、従って識別性を欠いており、決議486第135条(e)の不登録事由に該当する。」

エクアドルのSENADIは、第43類の商標「SOPHISTICATED COFFEE（洗練されたコーヒー）」の登録を拒絶した。その理由は次のとおり。「要求された標識は、英語であるにも拘らず、利用者がその意味を理解し、役務の性質と特徴を直接参照し、それが何に関するもので何を意図しているかについての情報を提供するため、コーヒーショップサービスを識別するためとしては記述的なものであると判断したからである。」

INDECOPIは、本不登録事由の適用として、電気通信サービス(第38類)及び娯楽(第41類)を識別する出願商標RADIO SUPER FOLKの登録を拒絶した。その理由は次のとおり。

「RADIO SUPER FOLKという名称には英語(FOLK)の要素が含まれているが、これは利用者

に理解されるであろう。この意味で、出願商標は、識別されることを意図した役務が、民族音楽展示を卓越したラジオ形式の下で提供されることを直接通知する。」

4.1.5.7. 賞賛的な表現のある標識

RAEによれば、laudatoriaという用語は「賞賛すること、又は賞賛を含むこと」を意味する。商標分野において、特に本不登録事由に関連して、識別しようとする商品又は役務の特徴又は品質を褒め称え、賞賛し、又は賞揚する表現を含む標識は登録できないことを意味する。

TJCAは、当該標識が、競争者に明示的に言及することなく、商品又は役務の優れた特性を賞賛することによって、広告分野においても関連していると指摘する。

したがって、この種の表現に排他性を与えることは、競争者がその商品又は役務を宣伝するために、かかる表現を使用することを妨げることが理解される。例えば：

バーガーに最適な肉

第29類：肉

前の表現は賞賛的であり、肉が最高であると宣言しているので、識別したい商品を賞賛しており、拒絶理由を有している。当該標識が識別性を与える追加要素を有していた場合、登録可能であり、その場合、所有者は第三者による賞賛的要素の使用を妨げることができないことに留意することが重要である。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・賞賛の表現は、識別される商品又は役務に直接関連していなければならない。
- ・賞賛の表現は如何なる特徴又は性質を高めるか？
- ・賞賛の表現には、追加の特徴的な要素が含まれるか？含まれる場合、その標識は登録可能性がある。

4.1.6. 当該商品又は役務の一般的又は技術的名称である標識又は表示のみからなる標識(決議486第135条(f))

決議486第135条(f)は、以下を規定している。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(f) 当該商品若しくは役務の総称的な又は技術的な名称である記号又は記述のみからなる標章」

TJCAが示す条件では：

「[3.2] 一般名は、それが識別する対象の分類別を決定し、技術名は、芸術、科学又は工芸の用語としてのみ使用される表現を指す。他の事業主に対して不当な優位性を生み出すことになるため、何人もその用語を使用する排他的権利を与えられない。標識の一般的な側面は、問題の商品又は役務と直接的な関係において評価されなければならない

い。

[3.3] 一般的な表現は、「それが何であるか」と質したときに、指定された商品又は役務に関して、一般的な用語を使用して回答が与えられ、識別することができる。商標の観点からは、保護したい商品若しくは役務を示すために何らかの方法で使用する必要な場合、又はその表現自体が識別するのに役立つ場合、当該表現は一般的である。

[3.4] しかしながら、商品又は役務に関する一般的な用語は、その本来の意味又は適切な意味とは異なる意味で使用することができるので、使用されている用語と直接的な関係のない特定の商品又は役務を識別するために使用された場合には、その結果は新規なものとなる。」

したがって、当該事由に照らして登録することができない標識は、専ら技術用語を含むもの又は識別しようとする商品若しくは役務の種類を特定するものである。例：

アセトアミノフェン

第5類：医薬品

リップスティック

第3類：化粧品

ただし、一般的要素とその他の付加的な識別性のある要素とを含む標識の登録は、図形であるか文字であるかに拘らず認められ、ACETAMINOPHEN SAMUEL及びLIPSTICK PINCSSは、それぞれ医薬品及び化粧品について登録することができる。

前述のように、審査官は、該当する一般的な用語が、当該商標を識別する商品又は役務に直接関係していることを確認しなければならない。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ 標識に含まれる一般的な用語又は技術用語は、識別される商品又は役務に直接言及しなければならない。
- ・ 商品若しくは役務の一般名又は技術名を構成する名称には、識別性を与える他の要素が含まれているか?そうである場合、当該標識は登録することができる。

例えば、コロンビアのSICは、第1類の商品、すなわち、浴室や床を消毒するための商品である塩素ゲルを指定する商標 CLOROGEL の登録を拒絶した。庁は、十分に識別力のない2つの商品名の結合であるCLOROGELという用語から出願は構成されていると判断した。

一方、INDECOPIは、第32類の茶風味のノンアルコール飲料を指定する出願商標KOMBUCHAの登録を、「茶風味のノンアルコール飲料」を正確に指定するための一般的要素を構成するとして、拒絶した。

4. 1. 7. 当該国の日常言語若しくは用法に関する商品又は役務について一般的でありふれた名称になったもののみからなる標章（決議486第135条(g)）

決議486第135条(g)に規定されている拒絶理由は、以下のとおり。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(g) 当該国の日常言語若しくは用法に関する商品又は役務について一般的でありふれた名称になったもののみからなる標章」

この点に関して、TJCAは次のように述べている。

「[3.5] 共通又は通常の標識とは、問題となっている商品又は役務を特定するためにその国の共通言語又は商業的使用において使用されている1つ以上の語又は表示のみで構成されているものと理解される。

[3.6] 現在の言語又はその国の慣習において、問題となっている商品若しくは役務の一般的又は通常の呼称となっている標章を登録可能な商標として認めることはできない。認めない標識とは、当該標識が表示する商品又は役務に関して、一般的な言い回し又は取引慣行において慣習となっている標識、すなわち、問題となっている商品又は役務を指定するために、一般的な言い回し又は取引慣行において慣習となっている標識のことである」。(原文強調)

商品又は役務が、一般的な用語又は技術用語ではないが同一であると理解される用語が市場で知られている場合は、当該用語は一般的又は通常用語であるとされ、従って、何人もその排他権を有することができない。例えば、次の標識に対して商標登録を付与することはできない。

ビーチサンダル

第25類：被服及び履物

「ビーチサンダル」という用語は、サンダルを識別するために通常使用される方法であり、出願標識は縮小体で書かれているが、履物を明確に識別することできないことから登録されるべきではない。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ 標識について「それは何か?」と質問しなければならない。また、その回答が出願対象となる商品又は役務の何れかを識別する方法である場合は、拒絶しなければならない。
- ・ インターネット検索から、登録のために提案された標識が商品又は役務の1つを明確に識別する場合、拒絶しなければならない。
- ・ 商品又は役務の一般的又は通常名称には、標識に識別性を与える他の要素が含まれているか?含まれている場合、その標識は登録可能性がある。

例えば、コロンビアのSICは、バーサービス、カクテルサービス、ナイトクラブサービ

ス、レストランサービス、ケータリング及びケータリングサービス、ビストロサービスを
含む第43類の役務を指定する商標 SKY BAR の標識の登録を拒絶した。序の述べたところ
によれば、SKY BAR という用語は、コロンビア及びその他の国において、パノラマ
ビューを有する野外バーを指す一般的な名称であり、バーサービス、カクテルサー
ビス、ナイトクラブサービス及びレストランサービスを指すその範囲を考慮すると、登録
に必要な識別力を欠いていることが示唆され、とりわけ、口語で「スカイバー」と呼ば
れる施設が見られるジャンルである。

一方、SENADIは、第33類の商品であるアルコール飲料を指定する商標 PIQUETE の登録
を拒絶した。なぜなら、この用語はアルコール飲料を識別するために一般的に使用され
るエクアドルの慣用句に言及しているからである。

INDECOPIは、絶対的不登録事由に基づき、洗浄、研磨、脱脂のための製剤及び研磨材
(研磨剤製剤)の第3類の商品を指定する商標 PULITON の登録を拒絶した。INDECOPIの
意見では、出願標識は、共通言語及び関連部門の商業メディアで研磨剤製剤を指すため
に使用される用語を構成する。

4.1.8. 特定の形状を与える区切りなしに、分離した色彩からなる標章（決議486第 135条(h)）

決議486第135条(h)は以下のとおり規定されている。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(h) 特定の形状を与える区切りなしに、分離した色彩からなる標章」

色彩商標の登録に関しては、第1に、決議486は、第134条(e)において、商標を「輪郭の
色彩又は色彩の組合せ」で構成する可能性を明確に意図していたことに留意すべきで
ある。もちろん、これは、出願標識が登録不可の理由を生じさせないことを条件とする。

したがって、まず、基本的な色又は純粋な色は登録できない。なぜなら、所有者に色の
排他性を与えると、少数の者のみ標識に色を使用できなくなるからである。

この点に関して、TJCAは以下のように述べている。

「137. これに反して、決議486第135条(h)項において、単独で考慮される色の登録を禁
止している。この点に関して、裁判所は、決議486第135条(h)項において企図されてい
る拒絶は、第1に、虹の7つの基本的な色に言及していることを指摘した。この禁止は、
基本的な色と純粋な色の数が確かに非常に限られているという状況によって裏付けられ
ている。すなわち、基本的な色と純粋な色の顕著な希少性は、非常に豊富な名称及び図
形要素と明らかに対照的である。その結果、商標によって企業が基本的又は純粋な色を
利用することができれば、企業は不当な競争優位を得ると同時に、競争者は市場への自
由なアクセスを妨げる深刻な障害に直面することになる。

138. 基本的又は純粋な色に関する商標登録から生ずる妨害効果は、その色が必然的にあるジャンル若しくは一連の商品又はその包装若しくは包装に共通であるという場合において特に明白であろう。」

TJCAはまた、以下のことを示した。

「前述の禁止はまた、色度によって容易に識別可能な純色だけでなく、如何なる場合にも無制限の組み合わせの結果である二次色も対象とする。

しかしながら、審査中の禁止は絶対的なものではないことを考慮しなければならない。なぜなら、色が「特定の形状で区切られていない」場合、すなわち、色がシルエット又は輪郭に含まれている場合にのみ商標として登録することができ、また、色が立体標識の不可欠な部分である場合にも、明らかに他の不登録事由に該当しない限り、商標として登録することができるからである。なぜなら、例えば、「商標の通常形状が、その登録可能性を確認することができる当該色を画定するものであるからではない」からであり、商品の通常形状が当該色を画定するものであるという事実によって、その登録可能性を確認することができるからではない。」

さて、色彩は、特定の様式により区切られたときに登録を受けることができると考えるべきである。なぜなら、当該要件が満たされれば、第三者による当該色彩の使用が無制限に制限されることはないからである。当該要件について、TJCAは次のように指摘している。

「(…)審査中の禁止は絶対的なものではないことを考慮しなければならない。なぜなら、それは色が「特定の形状によって区切られ」ていない場合にのみ作用するからである。すなわち、前述のように、特定の形式によって区切られている色の登録は正当に許可されている。」

さて、登録出願された色彩を区切らなければならない「特定の形状」に関連して、TJCAが認めたことに従って、もし当該出願を特定なものにしたいのであれば、追加要件として理解しなければならないことに留意する。色彩商標の出願はこの要件に従わなければならない。また、分けられた色彩の表示方法は識別性を有する必要はない。なぜなら、色彩商標の性質上、その登録は、出願内での特定の色彩の表示方法について排他的権利を主張することなく、1つ以上の特定の色彩について正確にクレームされるからである。

この点に関して、TJCAは次のように述べている。

「立法者は追加要件として、色彩商標が形状によって区切ることを要求したが、識別性審査は、出願標識の不可欠な要素に関して独立して行うことができず、従って、色彩を区切る形状の識別性から成る、アンデス規則では意図されていない要件を要求する。なぜなら、上記が要求された場合、色彩商標の本質が歪められるからである。」

最後に、審査官は、単に色が特定の形状によって区切られているからといって、必ずしも登録可能であるとは限らないことを考慮しなければならない。なぜなら、審査官は、出願された色彩商標に適用され得る他の原因があるか否かを評価しなければならないからである。例えば、区切られた色彩は、識別されるべき商品又は役務に関して識別性を有していなければならない。従って、オレンジは、その色が識別されるべき商品の特徴であることを考慮すると、オレンジジュースを識別するために登録することはできない。これらの場合、分析は、決議486第135条(b)又は(e)に規定されているような、適宜、不登録事由の適用に対応することに留意すべきである。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・色彩は願書に記載された特定の形状によって区切られていたか？

例えば、INDECOPIは、緑色で構成された標識の登録を拒絶した。色彩コードPANTONE 361(形状はクレームされない)であり、指定商品は第30類(カカオ並びにカカオから製造した調製品及び飲料並びに麦芽抽出物及びカカオを原料としたインスタント飲料)：



INDECOPIは、出願された標識は特定の形状によって区切られていない孤立した色であり、それに識別性を与える追加要素を有していないと判断した。

4.1.9. 欺瞞的な標章 (決議486第135条(i))

決議486第135条(i)は以下のとおり規定されている。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(i) 特に、当該の商品又は役務の出所、本質、製造方法、特徴、若しくは品質、又はそれらの目的の適合性について、業界又は公衆を欺く虞のある標章」

TJCAは、決議486第135条(i)、第136条(h)、第228条及び第230条が明文化された行為を構成すると宣言した予備的解釈の裁定において、いわゆる誤解を招く標識に適用される絶対的不登録事由に関して、以下を繰り返した。

「[1.3]これは、標識が誤解を実際に発生する必要はなく、誤解を招く可能性があるように構成された一般的な禁止である。当該禁止は、登録を阻む共通の理由を有する非網羅的な一覧を通じて公開される。すなわち、誤解を招く標識は、言及する商品又は役務の出所及びその品質レベルを示す代わりに、商業メディア又は需要者若しくは使用者の公衆にこれらの状況について誤解を与え、従って市場を混乱させるため、識別標識の機能を果たさないということである。」

上記に従って、標識が、意図的であるか否かに拘らず、識別する商品又は役務について需要者に誤って伝える場合は、登録することができない。

TJCAの意見では、欺瞞は次のように発生する。

「欺瞞は、ある標識が、商品又は役務の性質、特徴、出所、製造方法、使用の適合性及び公衆に誤解を生じさせるその他の情報についての現実を需要者の心に歪曲させる場合に生ずる。誤解を招く標識の登録の禁止は、本裁判所が裁定したように、一般的又は公の利益、すなわち需要者を保護することを目的としている。欺瞞的性質は相対的なものであり、すなわち、それ自体に欺瞞的標識は存在しない。それらは、それらが区別しようとする商品又は役務に依存してそうなることがある。」

これらの場合、記述的及び一般的な標識とは異なり、標識に識別性を付与する他の要素が付随している場合であっても、需要者を誤認又は欺かせる要素を含む場合には、その登録は拒否されなければならない。

引用された(i)項は、誤解を招く可能性のあるさまざまな側面を明らかにしている。

4.1.9.1. 商品又は役務の地理上の産地に関する誤解を招くような表示

標識が商品又は役務の地理上の産地に関して欺瞞し、又は誤解若しくは欺瞞を誘発するためには、TJCAは、以下の仮定が満たされる必要があると規定した。

- 「・標識が、特定の地理上の場所を間接的に指定する産地表示又は記号で構成されること。
- ・直接又は間接的に指定された地理上の場所が、それぞれの商品の製造によって特徴付けられること、すなわち、地理上の場所と商品との間に密接な関係があること。
- ・登録出願の商品が、当該標識により言及される地理上の産地又は出所を有していないこと。」

これは、商品及び役務の地理上の産地に関して誤解を招くような標識が特定された場合には、従前の規則が適用されなければならないことを意味する。ペルーの官庁の慣行に従い、欺瞞があるか否かを立証するために、INDECOPIの審査官は、標識の表示自体が伝達する内容を厳格に遵守しなければならない。以上のことから、ペルーにおいては、特定の地理上の場所に関連する産地表示又は記号を含む標識は、単に登録出願人が異なる地理上の場所を宣言しているという理由のみでは、誤解を招くものとはみなされないということになる。なぜなら、当該標識と区別されるべき商品は、実際にはその中で言及されている場所に由来する可能性があるからである。

一方、ボリビア及びコロンビアにおいては、次の場合には、特定の地理上の場所に関連する産地表示又は記号からなる標章は、この不登録事由の対象となると庁は判断する。出願人が当該標識によって言及された場所以外の場所に居住しており、かつ、識別される商品が当該標識によって需要者に示唆される地域に由来することを証明する証拠が提供されていない場合。

例えば、SENAPIは、第32類の商品、すなわちビールを識別する以下の結合標識の登録を拒絶した。

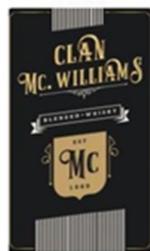


Bayern Weisse

庁は検討した結果：

「意図された商品であるBAYERN WEISSEという名称とデザインは、それが「ビール」であり、デザインの中に明らかにドイツにある都市の紋章が含まれていることから誤解を招くものであり、したがって需要者は明らかにそのビールがその国から来たものだと考えるであろうと誤解するであろう。方式審査から、出願人がボリビア国サンタクルス市のB/Cataluña Km 8 Norte Segundo Pasillo SNに居住していることが判明しており、出願商標は、ドイツ由来のものと同様、人に思わせるものであり、法律、法理、教義上の原則に厳密に従い、社会の保護に従って、誤解を招く識別標識を登録することを不可能とする。」

同様に、SICは結合標識CLAN MC. WILLIAMSの登録を拒絶し、第33類(アルコール飲料)の商品を区別するよう指令した。



SICは以下のように述べている。

「本行政手続において出願標識は、識別力を与え、かつ、需要者が特定の事業を出所と関連付けることができる要素を含んでいるが、当該出願の一連の表現は、需要者に購入を促す能力を有する商品の可能性にある出所と関連付けており、指定商品がかかる出所を有しない限り、誤解を招き又は潜在的に混乱を引き起こす可能性がある。(…)

標識を全体として見ると、当該商品の製造は、世界的に有名な地方(英国)を原産地とする特定の酒(ウイスキー)との連想を生じさせる。まず、CLAN Mc. WILLIAMSという語の組み合わせは、Scotland又はIrelandを出身地とするいくつかの家族に関連すると一般的には理解される。Mac又はMcという接頭語が、これらの国を出身地とするいくつかの父称の姓の構成要素として大衆文化においてほとんど認識されていることを考慮しなければならない。このように、古代に両地域で姓が発達し始めたとき、父親の名前に息子を意味するゲール語の表現mac(後にmcと略される)が加えられたことが知られている。これに加えて、スコットランド領の文化及び歴史が氏族への組織化と結びついているこ

とが広く知られている。最後に、*BLENDED WHISKEY* という表現は、標識(アルコール飲料)によって識別される商品が、商取引上、通常、英国文化と関連する飲料のウイスキーを含むことを特定することを可能にする。これらすべての要素が組み合わせれば、需要者の心は、英国産の商品を見ているという誤解を植え付ける。

繰り返しになるが、個々に*CLAN, MC, Mc. WILLIAMS*という表現がスコットランド文化に限定されたものではなく、いわゆる *BLENDED WHISKEY* が英国に特有ではないウイスキーの表現であるとは知られていない。しかし、当該商標はすべてが組み合わせられている。

これらの用語は、出願人がパナマ市(パナマ)に居住していることが真実である場合、公衆に英国産のウイスキーを見ているとの期待を生じさせる可能性がある。さらに、識別される商品が、標識が需要者に示唆する地域に由来することを証明する証拠は提供されなかった。公衆に誤った期待を生じさせる可能性が登録拒絶につながる。」

4.1.9.2. 商品又は役務の性質に関する誤解を招くような表示

この禁止に該当する標識とは、保護されるべき商品又は役務の性質について誤解を招く情報を提供する標識であって、需要者が自発的又は非自発的に誤りに陥り、必ずしも意図したものではない当該商標によって特定される商品を購入してしまう標識である。次に例を示す。

ハッピーミルク
第5類：乳製品

市場では、ミルクは天然乳製品と乳製品調合物とで混同されることが一般的であるが、同じではない。上記例では、出願標識が牛乳を特定していると需要者に思わせるが、それは正しくない。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ 標識に指定商品が含まれている場合、当該標識が指定商品の説明の一部であるか否かを分析しなければならない。
- ・ 色彩標識の場合、当該色彩によって標識が欺瞞的になるか？

例えば、*SENAPI*は、文字商標*CAFÉ ONKEL*の登録を拒絶し、第30類に含まれる以下の商品を指定するよう指令した：小麦粉、メリケン粉、全粒粉、パン生地、パン用混合物及びペースト、ペストリー又はビスケット用製品。

庁の見解では、*COFFEE*という用語は、標識が識別しようとする商品に関しては恣意的であるが、需要者の一般的利益を保護し、需要者が誤認しないようにすることが重要であり、このため、出願標識は拒絶されなければならない。なぜなら、*COFFEE*という用語は、需要者の心の中で商品の性質に関する現実を歪める原因となるからである。また、

商標CAFÉ ONKELLで指定される商品「小麦粉，メリケン粉，全粒粉，パン生地，パン用混合物及びペースト，ペストリー又はビスケット用製品」を購入する際に，需要者が誤認する可能性があるからである。

一方，ペルーのINDECOPIは，第29類の牛乳及び乳製品を識別するために出願された標識NOT MILKは登録できないと判断した。つまり，当該概念としては，「名称は『not milk』又は『it is not milk』と理解され，誤った特性を識別しようとするいくつかの商品(乳製品)に帰するため，誤解を招く。出願標識にはグラフィック要素が含まれているが，これらは名称の誤解を解く性質のものではない。」

4.1.9.3. 商品又は役務の製造方法，特性又は品質に関する誤解を招くような表示

標識は，需要者の心の中で商品又は役務に関する現実を誤って表示し，かつ，この誤解が商品又は役務を購入する理由となる可能性がある場合，商品又は役務の製造方法，特性又は品質について誤解を生じさせるものとみなされる。例えば

シードラン織物

第24類：プリント生地のみ

当該標識は，プリント生地は織られていないにも拘らず，第1印象で誤った考えを生み出すため，誤解を招く。

おいしいコーヒー

第30類：コーヒー及びコーヒー代用品

当該商標は，90%のチコリー（訳注：植物の名称。根の粉末がコーヒーの代用品）と10%のコーヒーで構成される飲料を特定することを意図している場合，誤解を招く。

壊れない

第21類：調理用ガラス器具

ガラスが一撃で割れやすい材料であることは明らかであり，登録のために提案された標識で識別される商品が割れないものであると言うことは，その製造から生じる商品の品質について誤解を招く。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・商品又は役務の製造方法，特性又は品質が現実と異なることを需要者に理解させる可能性があるか。

4.1.10. 保護された原産地名称を複製し，模倣し又は含む標識(決議486第135条(j))

決議486第135条(j)は以下のとおり規定されている。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(j) 保護された原産地名称を複製，模倣，又は包含し，その使用が，前記名称との混同，若しくは前記名称を連想させる危険性，又は，評判を悪用する虞のある標章」

TJCAの規定によれば、

「前記の不登録事由を援用するためには、当該原産地名称が事前に保護されていることが要求され、これは、当該原産地名称が当該加盟国又はアンデス共同体の何れかの加盟国の管轄当局によって明示的に宣言又は承認されていなければならないことを意味する」。

したがって、この絶対的不登録事由を適用するためには、以下の条件が満たされなければならない。

- ・ 標識が原産地名称を複製し、模倣し、又は含んでいること。
- ・ 原産地名称が保護されていること。
- ・ 出願が登録により、商品の原産地、出所、品質若しくは特性に関して、又は原産地名称の知名度の不正使用に関して、混乱又は連想のリスクを引き起こす可能性があること。

CAN内で認められている原産地名称には、例えば、コロンビアコーヒーがある。CAN外の原産地名称は、他の国又は貿易相手国との二国間協定若しくは国際条約を通じて、加盟国において直接保護を受けることができる。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ 原産地名称は、登録出願が審査されている加盟国において正当に保護されているか？
- ・ 当該標識は、加盟国の管轄当局によって保護された原産地名称を複製、模倣又は含むか？
- ・ 標識が指定する商品は、原産地名称を識別する商品と同一か又は異なるか？
- ・ 混乱を生じるリスクがあるか？
- ・ 関連するリスクはあるか？
- ・ 標識の使用が、保護された原産地名称の知名度の不正使用につながる可能性はあるか？

ボリビアのSENAPIは、第31類の商品(農業、園芸、林業及び穀物製品であって他の類に含まれないもの、生きている動物、新鮮な果実及び野菜、種子、植物及び天然の花、動物の飼料、麦芽)を指定するために出願された次の結合標識の登録を拒絶した、出願標識の指定商品に含まれる商品であるキヌアは、ボリビアの原産地名称QUINOA REAL DEL ALTIPLANO SURと類似しているとして拒絶した。



エクアドルのSENADIは、第30類の商品(コーヒー等)を指定する名称 DIVINO CAFE DE LOJA の登録を拒絶した。これは、当該標識が「コーヒー」を識別する原産地名称CAFE DE LOJAを含むと判断したものである。

INDECOPIは、その一部として、コーヒー、紅茶、ココア及びコーヒー代替品を含む第30類の商品を指定する結合商標 MACPICHU の登録を拒絶した。

MACPICHU

COFFEE MACHU PICCHU-HUADQUIñaは、ペルー国を所有者とする第30類のグリーンコーヒー豆を特徴とし、片は出願標識が部分的に原産地名称を含むと判断した。

コロンビアでは、SICは、第43類の役務(レストラン、個人向け料理、ケータリング等)を指定する文字商標 PARMESSANO の登録を、「出願標識は、「PARMESSANO」という表現を商標内に含む。この表現は、原産地名称「PARMIGIANO REGGIANO」の記載と同一ではないが、イタリア語からの翻訳が正確には「PARMESAN CHEESE」であることは明らかであるから、当該原産地名称の概念を疑いなく想起させるため、当該原産地名称に関して市場に混乱を生じさせる可能性がある。」という理由で、拒絶した。

4.1.11. **ぶどう酒及び蒸留酒の保護された原産地名称を含む標識(決議486第135条(k))**
決議486第135条(k)は以下のとおり規定されている。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(k) **ぶどう酒及び蒸留酒の保護された原産地名称を含む標章**」

ご覧のとおり、本不登録事由は、第135条(j)の場合のような条件分析を有しない。すなわち、登録のために提案された標識が、単にぶどう酒及び蒸留酒の保護された原産地名称を含むという理由で拒絶することができる。

この種の原産地名称は、専門分野の原則の例外となる強化された保護を享受する。ただし、当該原産地名称が加盟国の各国において直接又は二国間若しくは多数国間の条約により保護されることを条件とする。

事実上、この不登録事由は、ぶどう酒及び蒸留酒に適用される原産地名称に対してより強力な保護を与えるものである。その意味では、例えば、RIOJA POR SIEMPRE (永遠のリオハ) という表現は、第41類に対応するテレビ番組制作サービスを識別するとしても登録することはできない。

上記の理由から、RIOJA (リオハ) がぶどう酒を識別する原産地名称を保護するため、出願標識が保護された原産地名称に関連しない役務を識別することを意図している場合であっても、登録のために提案された標識を拒絶するのに十分である。

同様に、第25類の商品(衣類)に対するHAPPY PISCOという名称は、この絶対的不登録事由の対象となる。なぜなら、この名称には、加盟国によって保護されている周知の原産地名称 PISCOを含み、登録することができないからである。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・当該商標は、ぶどう酒及び蒸留酒の原産地名称を複製又は含むか？
- ・ぶどう酒及び蒸留酒の原産地名称は、登録出願が審査されている加盟国において正当に保護されているか？

ボリビアのSENAPIは、第33類(アルコール飲料)の商品を指定する名称 SINGANI DEL CARAJO の登録を拒絶した。その理由は以下のとおりである。「ボリビアにおける1992年5月4日付けの原産地名称に関する法律第1334号によって宣言された国内原産地名称に言及しており、従って、要求された標識は、CANの決議486第135条(p)に含まれる事由に該当する追加用語を含むことに加えて、保護された原産地名称を示唆するために付与することはできない。」

INDECOPIは、この絶対的不登録事由に基づいて、手元用照明装置及び電気懐中電灯を指定するために出願された結合標識(第11類)の登録を拒絶した。



庁の見解では、出願標識の関連要素には、TOKAIという原産地名称が含む。TOKAIとTOKAIは最後の文字(I/Y)が異なるが、発音すると同一の音を発する。

4.1.12. 標章が付される対象の商品や役務に関して、混同を生じる虞のある国内又は外国の地理的表示を含む標章(決議486第135条(1))

決議486第135条(1)は以下のとおりである。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(1) 標章が付される対象の商品や役務に関して、混同を生じる虞のある国内又は外国の地理的表示を含む標章」

決議486は地理的表示の定義を定めていないことに留意することが重要であり、本不登録事由を理解するためには、地理的表示を次のように定義しているTRIPS第22条を参照する必要がある。

「「地理的表示」とは、ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、当該商品が加盟国の領

域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。」

この定義から出発して、(j) (原産地名称) 及び(k) (蒸留酒の原産地名称) に定められた不登録事由は、原産地名称に限られるが、本件は、TRIPSによって定められた概念に適合するすべての地理的表示に適用される。

従って、標識が、国内であるか外国であるかを問わず、地理的表示から成り、かつ、それが適用される商品又は役務に関して混同の虞がある場合、登録されてはならない。

例えば

トスカーナ

第29類：食用油

この標識は、オリーブオイルを識別するイタリアの地理的表示で構成されている。当該表示がその保護を援用する加盟国において保護する限り、出願を拒絶しなければならない場合である。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ 出願標識は、登録出願を審査する加盟国において正式に保護された国内又は外国の地理的表示で構成されているか？
- ・ 出願標識の登録により需要者に混乱が生じる可能性があるか？

4. 1. 13. 国の紋章，国旗，紋章，国家の管理及び保証の公式標識，国際的な政府間組織の紋章，略称又は名称を複製又は模倣する標章(決議486第135条(m))

決議486第135条(m)は以下のとおりである。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(1) 管轄する当局の許可なしに、商標又は商標の要素として、紋章，旗，記章，又は国家に採択された支配や権限を示す公式な記号やマーク，及び紋章としてのそれらの模倣，及び、国際機関の紋章，旗，他の記章，国際機関の名称，又はその短縮された名称を複製，又は模倣した標章」

本法律規定は、CAN加盟国のすべてが締約国であるパリ条約第6条の3を遵守しなければならないことに由来する。

第6条の3の目的は、管轄当局の許可なしに、次のものを商標又は商標の要素として登録又は使用することを禁止することである。国が採用する紋章，旗，公的標識又は管理及び保証の刻印，並びにパリ条約の締約国が加盟している国際的な政府間機関の旗，記章，名称及び頭文字。第6条の3は、この規定の対象となる標識に商標権又はその他の種類の知的所有権を創出してはならない、としている。

公的な管理及び保証の標識又は刻印に与えられる保護は、国の記章に与えられる保護よりも限定されている。第6条の3の(2)項は、管理及び保証の公的な標識の場合には、この規定は「それらを含むブランドが同一又は類似の種類の商品に使用されることが意図されている場合にのみ適用される」と規定している。

第6条の3の適用に当たっては、第6条の3の規定の適用を要請する締約国は、WIPOの国際事務局を通じて、同条の規定を適用する義務を負う締約国（すなわち、パリ条約の締約国及び同条約の締約国でない世界貿易機関(WTO)の加盟国）に対し、当該標識を通報しなければならない。これは、国際事務局に送付される通報の要請により行われ、国際事務局は、WIPOのウェブサイトの「第6条の3の通牒」データベースにおける半年ごとの電子出版物の形で当該標識を通報する。国の旗章の通報は、強制ではないが、国は、希望する場合には、これを要請することができる。

CANの加盟国は、パリ条約第6条の3に基づき、とりわけ以下の標識を伝達した。



ペルーの公式刻印



エクアドルの国章

TJCAは、この禁止の理由は、「・・・当該国又は組織による後援を装ったり、商品の原産地を主張する意図で、かかる公式標識を悪用することを避けるため」と指摘している。

その意味で、TJCAはまた、本不登録事由は完全に絶対的なものではないと指摘した。なぜなら、対応する認可が得られれば、出願人は商標登録を得ることができるからである。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ 紋章，旗章，記章，標識及び公的な管理・保証の標識が国又は国際的な政府間機関を特定する場合にのみ適用される。
- ・ 国又は国際的な政府間機関に対応する標識を模倣又は複製するという単純な事実により，標識は拒絶される。
- ・ 出願人が国の管轄当局又は国際的な政府間機関の許可を得ている場合，その標識は登録可能である。

例えば，コロンビアのSICは結合標識LA TORTA ITALIANA1990の登録を拒絶した：



SICは，本件において，「出願された図形が，イタリアの旗であると思わせる3つの色調の任意の組合せを含むことは明らかで，需要者を混乱させる。上記にも拘らず，当局が，当該出願の識別要素には言及しなかったが，図形要素は，許可なく事業者が使用することができない保護された旗の複製を構成する。参照ファイル内の書類を確認したところ，イタリア国が商標内で当該公式記号を使用する許可を与えた権原が見つからなかった。これは，出願の拒絶を意味する。」と指摘した。

次に，INDECOPIは，出願標識がスイスの紋章の画像を含むこと，及び本件においてはスイスの管轄当局の同意を得られていないとして，第18類の商品を指定する結合標識SWISSDESIGNの登録を拒絶した：



4.1.14. 技術基準に適合していることを示す表示を複製又は模倣した標章（決議486第135条(n)）

決議486第135条(n)は以下のとおりである。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(n) 技術基準に適合していることを示す表示を複製又は模倣した標章。ただし，加盟国において基準及び質の要件を決定する国内の団体によって申請された場合を除く。」

技術基準とは，製品，プロセス又はサービスが意図された用途に供するために満たすべ

き基準又は最低条件を定めるために、公認機関の承認を得て、専門家によるコンセンサスによって作成された規則及び基準である。

基準は、自らを識別するために、活動を行う業界又は業種に応じて認識される特定の記号で構成される。次に国際技術規格の例をいくつか挙げる。

ISO(国際標準化機構)

ISBN(国際標準図書番号)

MPEG2(Moving Picture Expert Group)(動画エキスパートグループ)

本不登録事由は、登録出願された標識が、識別されることを意図した商品又は役務に関連している必要があるか否かで決定されない。すなわち、何らかの種類の商品又は役務の技術基準に関連する標識を模倣又は模倣する商標が提示された場合、出願人が技術基準を管理する機関でないときは、当該標識は拒絶されなければならない。

ここで、アンデス規則の規定に従い、本不登録事由は、登録の出願者が加盟国の基準及び品質を管轄する国家機関である場合には適用されないことを考慮しなければならない。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ 出願標識は、技術基準に従って標識を複製又は模倣しているか?
- ・ 本不登録事由は、出願標識が識別することを意図している商品又は役務に拘らず適用される。

4.1.15. 植物品種の名称を複製、模倣、又は包含する標章（決議486第135条(o)）

決議486第135条(o)は以下のとおりである。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(o) 加盟国内外で保護されている植物品種の名称を複製、模倣、又は包含する標章。ただし、標章がその植物の種類に関連した商品や役務に用いられるよう意図されている場合、又は、」

植物品種は、決議345「植物新品種の育成者の権利の保護のための共通制度」の第3条に従って、次のように定義される。

「第3条 本決議の適用上、次の定義を採用する。

(…)

品種：形態学的、生理学的、細胞学的、化学的特性によって、種が区別され、生殖、増殖又は繁殖によって永続的に栽培される植物個体の一群。」

さて、植物品種を識別するため、植物新品種は言語的に受け入れられる一般名を有していなければならない。他の要件として、植物新品種の名称は、他の類似の品種の名称及び既存の登録商標とは異なる名称でなければならない。

植物品種を識別し、かつ、保護しなければならない名称は、前記(o)に規定する商標として登録することができない。

当該法律規定から明らかなように、植物新品種の一般名と同一の名称は登録できないだけでなく、当該登録のために提案された標識によって識別されるべき商品又は役務が植物品種に関連するか又は混同を生じさせる可能性があることを条件として、当該名称の模倣、包含又は複製は拒絶されなければならないことも示している。例えば、ECU-01という表現は、第31類(未加工の果物及び野菜)の商品を識別する商標として登録することができない。上記登録提案は、確立された次の2つの理由を遵守するため、拒絶される。(i) サトウキビの品種を識別するためにエクアドルにおいて保護されている名称を複製していること、及び(ii) 識別しようとする商品は、サトウキビが農業果実であることから、植物新品種の名称によって識別される同一の商品を対象とすることを意図していること。

本不登録事由は、何れかの加盟国で保護されている植物品種の名称に限定されるだけでなく、国外で保護されている名称にも及ぶため、本不登録事由はアンデスの領域を超えていることに留意することが重要である。つまり、(アンデ共同体非加盟の)アルゼンチンでのみ保護されている植物新品種の名称が商標として登録されることを意図する場合、商標登録可能性調査が実施される加盟国で保護されていることを確認するまでもなく、十分に拒絶可能を意味する。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ 当該標識は、植物品種の名称を複製、模倣又は含むか？
- ・ 植物新品種の名称は、標識が識別することを意図した商品と密接に関連しているか？
- ・ 植物新品種の名称は何れの加盟国でも保護されているか？
- ・ 植物新品種の名称は海外で保護されているか？
- ・ PLUTOデータベースを確認し、認識されている植物新品種の名称であるか否かを確認することを推奨する。

本絶対的不登録事由の例を挙げると、INDECOPIは、出願標識が植物品種の名称 MISSILE を当該標識の構成に含むとして、第31類の農業及び園芸産品を識別する商標 MISIL の登録を拒絶した。

4.1.16. 植物の種類の名を複製、模倣、又は包含する標章（決議486第135条(p)）

決議486第135条(p)は以下のとおりである。

「第135条 下記の標章は商標とはみなされない。

(…)

(p) 法律， 道德， 公序良俗の秩序， 又は適切な慣例に反する標章」

どの標識が法律， 道德， 公の秩序又は善良な慣習に反するかを理解するためには， これら4つの概念を定義することが重要である。

第1に， 法律に関して， TJCAは次の述べている：「法律の概念は， 一般の利益によって支持され， 社会の基本的な価値を保護するものに限定される。このため， 法律は命令的な性質を獲得し， 私的意思の自主性に基づく合意によって無視することはできない。」

一方， 道德とは， RAEの辞書によれば， 「善悪に関連した人々の行動の観点から， 及び人々の個人並びに何よりも集団生活の観点から， 人々の行動に関連する又は関係すること」を意味する。

公の秩序の概念に関して， 作家フェルナンデス・ノボアは， それは「町と特定の時間における社会秩序の保全のために絶対的に義務付けられている一連の法的， 政治的， 道德的， 経済的原則の集合」であると考えている。

作家フェルナンデス・ノボアは， 公の秩序について以下のように述べた：「特定の時期における町の社会秩序の維持に絶対的に義務付けられている法的， 政治的， 道德的， 経済的原則の集合。」



例えば：

第25類：衣服

言うまでもなく， この図形標識は， ナチスの象徴としてすぐに認識されるため， 登録の対象にはならない。ナチズム以前の起源に由来する肯定的な意味を有する場合もあるが， 現時点では， 少なくとも暴力の弁解を生み出し， 公の秩序を乱すため， 一般の利益に耐えられないイメージとして集団は理解している。

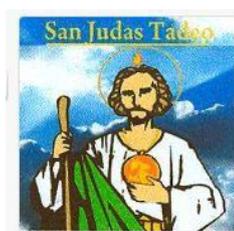
その意味において， 大多数の人々を， 中傷し又は軽蔑的若しくは侮蔑的な一部の標識は， 道德及び善良な慣習に反する。例えば， 「HIJO DE PUTA（泣き虫野郎）」は， ある地域では一般的に平均的に使用されている単語かもしれないが， それでも攻撃的で高飛車な響きがある。

標識が本不登録事由を克服しているか否かを判断するための考慮事項：

- ・ 標識には， 軽蔑的， 中傷的又は攻撃的な意味合いがあるか？

- ・ 標識は、一見したところ、暴力及び犯罪に対する弁解と考えられるか?
- ・ 審査時点での標識が、法律、道徳、公の秩序又は善良の風俗に反する意味合いを有するか否かを考慮しなければならない。
- ・ 本不登録事由には主観的な意味があるが、登録可能性を判断するための審査は客観的で、一般的な利益に基づかなければならない。

本不登録事由に基づいて、例えば、SENAPIは、娯楽サービス（第41類）を識別するための次の結合標識の登録を拒絶した：



SENAPIの見解では、「「SAN JUDAS TADEO」の登録を求めることは、不登録事由に該当する(…)。なぜなら、カトリック教会内で意味を有する名称を商標として登録することは不可能である。当該登録は、特に、その意味によって保護されることが意図する役務が娯楽サービスであり、また、楽しませたり遊ばせたりすることを意図した役務である場合、各時代の宗教の流れの中で公衆道徳に影響を及ぼすからである。

したがって、登録出願された標識は、登録を取得するための十分な「固有の」識別性を有しておらず、したがって、出願標識は「カトリックの宗教」典型的なものであるため、自然人は上記名称に対する排他権を取得することができない。」

一方、SICは、本不登録事由を適用して、結合標章 LA MIERDA DE VACA.COM CON AGUA Y MIERDA NO HAY COSECHA QUE SE PIERDA, (牛と糞.comは水と糞で、失われる収穫はない。)の登録を拒否した。

これは、第44類に含まれる医療サービス、獣医サービス、農業サービスを識別することを意図していた：



SICの見解では、「ご覧のように、MIERDA（糞）という表現はあまりにも強く、攻撃的で、粗野で、平凡である。そのため、通常の語彙の中でこの表現を使用することは、対話者に対する無礼を意味するので、好ましくない。実際、本庁は、当該審査対象が、我が国に普及している善良な慣習と道徳に反すると考える。」

SENADIは、第41類の役務を識別する出願商標 PORN NARCO MUSICA+ロゴの登録を拒絶した。庁の検討では、「登録可能性の審査が行われた後、出願された名称は、決議486第135条(p)に規定された本不登録事由の対象となると結論付けられる。この決定には、「法律、道徳、公の秩序又は善良の慣習に反する標識は、知識、創造性及び発明の社会経済の基本法」第(r)条により、商標として登録することができない」と記載されている。



一方、INDECOPIは、出願において第5類（医薬品、殺菌剤、除草剤、殺虫剤、殺虫剤）の商品を指定する結合商標CRACKの登録を拒絶した：



庁の見解によれば、出願標識はコカイン系薬物に言及しているため、審査により不登録事由に該当するとした。

4.1.17. CANによって保護されている国家商標と同一又は類似の標識（決議876第15条）

決議876では、国家商標を次のように定義する。

「第3条 国家商標とは、加盟国が国内及び国外において自国のイメージを促進し、並びに特に観光、文化、美食、国内生産、輸出又は加盟国の投資を促進するために識別し又は使用する標識をいう。」

同じアンデス規則において、それに従って保護されている国家商標と同一又は類似の標識は商標として登録することができないことが定められた。この点に関して、規定は次のように述べている。

「第15条 管轄する国内官庁は、職権により又は当事者の要請により、本決議に従って保護されている国家商標と同一又は類似する識別標識の登録を拒絶する。

各加盟国は、管轄する国内官庁が、その内部手続に従って、本決議の枠組みの中で伝達された国の標章を協議し、かつ、識別標識の登録に関する決定を行う際にそれらを考慮するよう手配するものとする。この規定は、識別標識の登録が所有者自身若しくは国家商標の権利を行使する者又は明示的に権限を与えられた者によって出願される場合には、適用されない。」

この意味で、決議876に従って国家商標を保護する義務がある。

CAN 加盟国には次の国家商標がある。



4. 1. 18. 絶対的不登録事由の例外：獲得した識別性(決議486第135条最終段落)

標識が識別性を欠いている場合、記述的である場合、一般的な用語又は技術用語である場合、識別されるべき商品又は役務の通常の名称を構成する場合又は特定の形状によって限定されない単独で考慮される色彩から構成される場合であっても、決議486は、第135条の最終段落において、使用を通じて商取引上で識別性を獲得していることを条件として、商標として登録することができるかと定めている。

TJCAは、決議486第135条、特に(b)、(e)、(f)、(g)及び(h)の絶対的不登録事由を有する範囲内にある標識は、商取引において恒常的、現実的かつ効果的な使用により、それが適用される商品又は役務に関して識別性を獲得した場合、商標として登録を受けることができることを認めた。「言い換えれば、当初は商品又は役務を個別化する能力を有していなかった標識が、商標としての使用により獲得した識別性によって、後に保護することができる」。

出願人は、標識を一定期間継続して実際に有効に使用していること及び需要者が当該標識を商標として記憶しており、当該商標を同一の出所に帰属させていることを証拠により証明できた場合に限り、獲得した識別性を主張することができる。

獲得された識別性を認識するための考慮事項：

- ・決議486は、出願人が取得した識別性を証明するための証明手段を提示する期間を定めていないことから、出願人は商標登録手続の如何なる段階においてもそれを行うことができるかと理解される。
- ・出願人は、商標の使用が需要者に当該商標の記憶を形成されもたらしたことを証明しなければならない。
- ・証拠を提示する時期を、使用を証明する事実の周期性と混同しないことが重要である。なぜなら、これらは出願日より前でなければならないからである。
- ・審査のための分析は、当該商品又役務の性質に従って需要者が利用できるようになった商品又は役務の量を検討しなければならない。例えば、標識が衣類を指定する場合、当該商品は自然に大量販売されるので、A倉庫にある数個の衣類により使用を証明することは十分でないといえる。
- ・他方、例えば、航空機エンジンの販売は自動車の販売と比較することができな。すな

わち、市場に出回っているエンジンの量は少ないが、これらの商品の販売機構は大規模な販売を必要とすることなく実際の効果的な使用を認定することができるので、市場に出回っている商品又は役務の量も、商品又は役務の商慣行に従って考慮されなければならない。

獲得された識別性の審査に関連して、TJCAは次のように指摘している：

「保護しようとする商品に関する標識の識別性の程度、関連する市場、平均的な需要者の出所識別能力、対応する商品の事業又は該当する場合には関連する需要者大衆の注目度などの側面を考慮しなければならない。」

例えば、INDECOPI識別標識局は当初、以下の立体商標の登録を否定した：



当局は、上記標識は決議486第135条(b)に規定された不登録事由に該当すると考えたが、審判請求を通じて、出願人は、前記の標識が識別性を獲得したと主張する証拠を提示した。

加盟国官庁により、出願標識が識別性を獲得したと宣言する出願を拒絶した事例としては、以下がある。

SENAPIは、第30類の商品（穀物、トウモロコシを主とするスナック）を指定する結合標識SUPER NACHOSの登録無効を決定する際に、獲得された識別性に関して次のように述べた。「示された内容によれば、獲得された識別性は、CANの決議486第135条(b)、(e)、(f)、(g)及び(h)の例外であることは明らかである。標識の本質的な識別性、すなわち、標識が商品又は商品に関連するその固有の特性や特徴と混同されることなく商品を識別し、個別化する能力を指していることは明らかである。なぜなら、標識の本質的な識別性、すなわち、決議486第135条に定められた絶対的不登録事由の範囲内で識別されるべき商品に関して、標識又はその本質的な特性若しくは特徴と混同することなく商品を識別し、個別化する標識の適性に正確に言及しているが、標章の外因的な識別性には言及していない。この趣旨で、国際分類第30類の「穀物を主成分とするスナック（トウモロコシ）」を保護する商標「SUPER NACHOS」は、「SUPER」という用語が商品を賞賛して商品の質的な救済を潜在的な需要者に与えるという事実のために賞賛的な表現によって構成されており、「NACHOS」は保護された商品の一般的な用語であるため、獲得された識別性を考慮するために必要な要件に適合していないので、当該領域の如何なる企業もこれを利用することができないことに留意すべきである。」

他方、SICは、第39類の一部である、国内及び国際輸送；商品の輸送及び流通；商品の

輸送、包装及び保管；商品の輸送及び流通[流通]の役務を指定する出願標識
COMERCIALIZADORA LA MEJOR について「出願人によって提出された意見書の付属書によ
ると、特定の2年間のいくつかの販売請求書の証明に限られており、COMERCIALIZADORA
LA MEJORという表現と相互作用する需要者が市場内で十分な識別性を与えることを証明
するのに当該証明は効果的でないと推測することが可能である。

その考え方では、控訴人は、国内又はアンデス共同体の加盟国における当該標識を第2
の意味の決定において不可避免的に関連させるべき認識である、事業活動の役務商標に関
する需要者の知識の程度を証明することができず、当該商標の上記認識が認められない
ことを裏付ける理由となっている。」

4.2. 相対的不登録事由

決議486第136条は、第三者の権利の影響を回避することに焦点を当てた相対的不登録事
由を意図している。

前述の基準で確立された相対的不登録事由は、出願標識と、第三者の商標又はその他の
識別標識との間において、同一性又は類似性、及び需要者間において混同又は連想を生
じる虞があるとの事実に基づく。

したがって、相対的不登録事由のそれぞれに対処する前に、次の事項を予備的な方法で
提示する必要がある。(i) 混同及び連想を生じる虞、(ii) 対立する標識間の類似性を
判断する基準、(iii) 比較又は対照の一般規則、(iv) 本審査便覧の最初の部分で提示
された各種の識別標識を考慮に入れた、対立する標識間の比較を実行するための特定の
規則、及び(v) 問題の標識を識別する商品及び役務の間における関連性が存在するか否
かを判断するための基準。

4.2.1. 予備的解釈

4.2.1.1. 需要者に混同又は連想を生じる虞

TJCAは、2023年3月13日付のプロセス145-IP2022、350-IP-2022及び391-IP-2022におい
て発出された予備的解釈の裁定において、決議486第136条(a)に含まれる規則は明確
な行為を構成すると宣言し、混乱及び連想を生じる虞に関して以下を繰り返した。

「(a) 混同を生じる虞は、直接的又は間接的である可能性がある：
混同を生じる直接的な虞は、需要者が特定の商品及び役務を購入する際に、別の商品や
役務を購入していると可能性があることによって特徴づけられる。

混同を生じる間接的な虞は、需要者が、事実の現実と反して、商品又は役務が実際にあ
る事業出所とは異なる事業出所があるとみなす場合に生じる。

(b) 連想を生じる虞とは、需要者が商品又は役務についての対立の兆候と商品又は役務

についての事業出所とを区別しているにも拘らず、それを購入する際に、当該商品の生産者又は当該役務の提供者が生産者又は提供者と関係がある又はそのように考える可能性から成る。(原文の外側に下線と太字)。」

上記によれば、需要者が、真正と信じて購入若しくは契約している商品若しくは役務とは異なる商品若しくは役務を購入又は購入しているため、又は需要者が、購入したい商品若しくは役務を特定の事業出所であると誤信するために、商品又は役務の選択において誤解する可能性がある場合、混乱が生じる虞がある。

他方、連想を生じる虞は、競合する標識を特定する商品及び/又は役務の間に関連性又は競争的な関係がないにも拘らず、需要者が標識の所有者との間に商取引上又は経済的な何らかの種類の関係が存在すると考える場合に生じ、如何なる形においても、競争者に帰する品質、名声又は品質の認識に基づいて商品又は役務を誤って選択することにつながる。

上記は、以前に取得された権利所有者に不利益をもたらす。なぜなら、提携している競争相手の品質が自らの商品若しくは役務又は顧客サービスにおいて同じ基準を提供しない場合、当該所有者は何らかの形で顧客又はその名声を失うからであり、この提携の可能性は、当局が回避しようとする事実であり、従って、先の権利の所有者及び需要者大衆の双方に配慮する。

ただし、混同又は連想を生じる虞があるか否かを判断するためには、審査官は、競合する標識の間に同一性又は類似性があるか否か、及び当該標識が特定する商品又は役務の間に競争関係があるか否かを立証しなければならない。決議486は特定の順序に従ってこれら2つの分析を実施する義務を示していないので、国内官庁は、登録可能性審査においてこれら2つの分析が実施される順序を自律的に立証することができることに留意する必要がある。

4.2.1.2. 抵触する標識の間の同一性又は類似性、類似性の種類

抵触する標識間に同一性問題は、両標識を構成する要素が完全に一致する場合に生じる。

以下に例を示す。

| | |
|--------|-------|
| 登録 | 願書 |
| 牛 | 牛 |
| 第29類 | 第29類 |
| チーズ | ヨーグルト |
| 登録 | 願書 |
| DOVE | DOVE |
| 第03類 | 第30類 |
| チョコレート | シャンプー |

上記は、それらが単なる文字商標であるか、図形商標であるか、結合商標であるか、非伝統的商標であるかを問わず適用される。一般に、同一性は同一の要素を提示する商標であり、上記要件の1つのみが異なることで十分である。1つでも異なる要件があると標識の問題は同一性ではなく類似性を扱うことになると考えることができる。その場合、類似性判断の目的のために提供された指針に従って審査される。

類似性に関しては、参照された予備的解釈におけるTJCAによって示された内容に従って、明確化された行為を構成する解釈上の法的基準は、抵触する標識間の類似性が以下のようになり得ることを示している。

「(a) 綴り：抵触する標識の表記の類似性を、その構成の観点から参照する。つまり、文字の順序、特に母音、単語の長さ、音節数、抵触する標識の共通の語源や語尾を考慮する。これにより、混同を生じる虞をより明白又は程度の大小を明白にする可能性がある。

(b) 音声学：抵触する標識を構成する文字、数字、音節又は単語の音の類似性を指す。かかる類似性の判断は、他の要素の中でも、強調された音節における同一性又は単語の語源若しくは語尾の一致に依存する。ただし、特に音声学的側面に基づいて、抵触する標識間に混乱を生じる虞の真の可能性があるか否かを判断するためには、各事例の特殊性も考慮されなければならない。

(c) 概念的又はイデオロギー的：同一及び／又は類似の概念並びに若しくは価値観を想起する記号間に構成される。

(d) 図形又は図面：図面の線、それらが表す対象又はそれらが想起させる概念を考慮して、抵触する標識の図形要素の類似性を指す。

4.2.1.3. 対立する標識を比較する際の一般規則

- ・ 抵触する標識の比較は、商標を構成する要素を分解することなく、音声、綴字、比喩、概念の各要素の統一性を考慮した総合分析に従って実行する必要がある。
- ・ 比較は、商標自体に対してではなく、比較する商標に関する記憶に対して行われなければならないため、連続的(一方と他方)でなければならず、同時に行われてはならない。
- ・ 分析は比較でなければならず、相違点ではなく類似点を強調し、類似点が混同及び／又は連想を生じさせる可能性があるか否かを判断しなければならない。
- ・ 審査官は、問題となっている商品又は役務の種類に応じて、需要者の立場及び認識の程度を自らに置かなければならない。
- ・ 出願標識の対象及び／又は比較が行われる標識は、場合に応じて、より大きな又はより小さな識別力を有する分類の1つに対応する可能性があることを考慮すること。従って、**暗示的又は示唆的な標識**に言及することができる。前章で述べたように、標識が言及する商品又は役務の性質、並びにそれらを識別する商品又は役務の特定の

特性を暗示することができ、それが登録可能である理由であるからである。しかし、暗示的又は示唆的な標識の識別性は弱く、それらの所有者は他の登録商標より高い程度の類似性を許容しなければならない。例えば、マットレスを識別するためのDORMIUNDO（スペイン語のDORMIRMUNDOが睡眠）。

- ・また、創造的商標及び恣意的商標もありますが、これらの商標は識別性が高く、混同及び／又は連想を生じさせる可能性が高いため、より厳密に分析しなければならない。
- ・**創造的商標**とは、所有者によって創造された言葉であり、彼らの想像力の産物であり、独自の意味を有さないものである。例えば、検索エンジンを識別するためのGOOGLEや、作成者であるアドルフ・ダスラーの名と姓のいくつかの要素を組み合わせた結果であるADIDASなどである。

創造的商標に関して、TJCAは以下のように述べている。

「5.3. 創造的商標は、一般に高度の識別性を有しており、したがって、それらが登録されている場合、同一又は類似の商標に関してより大きな対抗力を有する。」

- ・一方、**恣意的商標**は、既知の意味を有するものであるが、その意味と、当該商標が識別を意図する商品又は役務の性質、品質及び機能との間には何の関係もないものである。例えば、コンピュータを区別するためのAPPLEという言葉(その意味は需要者に理解されている)である。

- ・比較において、対立する商標の一部は、同一の所有者の他の商標に共通する主要な要素を含んでいるため、**商標ファミリー**に属する可能性がある。この場合、審査官は、出願人によって援用された商標ファミリーが実際に構成されているか否かを判断し、その後、一般的、記述的又は常用的に使用されていない共通の特徴の存在が、混同又は第三者の所有権の識別標識との連想の虞を排除するのに十分であるか否かを審査する。

同様に、出願標識と比較される先に登録された標識が商標のファミリーに属する場合、審査官は、「共通の支配的要素が商標の商標ファミリーへの帰属の指標として作用することを考慮すると、それは「平均的な需要者は、前記の共通の要素が現れる商品又は役務が、ある商標ファミリーに属する商標の権原を構成すると考える可能性が高いので、出願商標の登録は、それと異なる所有者に対応する場合、混同をもたらす可能性がある」と判断する。

例えば、MCDONALD'S, MCPOLLO, MCFLURY, MCCOMBO, MCMUFFIN, MCNIFICA, MCCAFFEEの標識は、商標の所有者に排他的である限り、MCを主要な共通要素とする商標群を構成する。

- ・まず、**派生商標**と商標ファミリーとを区別することが重要である。派生商標とは、主に既に登録されている識別性のある商標から構成される標識が、他の要素を付加するものであり、識別性及び二次的な要素はほとんどなく、主商標から派生したであるという考えであり、例えば、PARMALAT（主商標）、PARMALAT NUTRE+, PARMALAT ZYMIL,

PARMALAT LATTE INTERO（派生商標）が挙げられる。

出願商標が派生商標である場合、審査官は、構成する新たな要素、すなわち、登録商標に由来する識別性のある要素の付加的要素を審査する。TJCAは以下を指摘している。

「商標登録保有者が派生商標の登録を出願する事実は、その者が当該商法を登録させるための不可侵な権利を有することを意味するものではない。なぜなら、管轄する官庁は、新たに出願商標がすべての登録可能性要件を満たしているか否か、さらに、共同体規則に示されている不登録事由に該当するか否かを立証しなければならないからである。」

4.2.1.4. 抵触する標識の性質に応じた特別な比較規則

次に、同一又は相違する性質の標識間の比較基準について詳しく説明する。

A. 排他的な文字標識の比較

審査官は、文字標識が他の文字標識との類似性を生じさせるか否かを判断するために、次の事項を考慮しなければならない。

- ・文字、数字、音節又は識別する単語を考慮して、標識の綴り又は音声単位を分解することなく、全体として包括的な分析を実施する。
- ・標識が市場でどのように認識されるかを示すため、関連する要素を決定する。
- ・語彙素(単語内で変化せず、その意味が辞書に載る語幹及び要素)を共有するか否かを検討する

例：deporte / deportivo / deportista / deportólogo. の語彙素deport.

語彙素を共有している場合、一般に、語彙素は需要者の心に最も大きな影響を与える要素であり、その一致は観念的混同を生じる可能性があることを考慮に入れるべきであるが、混同又は連想を生じる虞を決定するためには、観念的基準を他の基準で補完しなければならない。

- ・意味及び定義を修正し、提供する形態素（意味を有する最小言語単位）について考えてみる。

例：deporte / deportivo / deportista

- ・標識の強調された音節を見つける。音節が同じ位置を占め、同一であれば、類似性の語調を設定できるからである。
- ・母音の順序を考慮する。母音が同じ順序を示す場合、母音は称呼に関連するからである。

「…結合標識の商標登録を出願する場合において、その登録可能性を判断しなければならないとき、結合標識を構成する語の関連性及び識別性を特に審査しなければならない。標識に十分な意味的負荷を与え、事業出所を特定することにつながる特定化効果を可能にする語がある。(…)」

結合標識に関しては、この型式の標識の類似性を判断するため、結合標識を構成する各単語と、標識における各単語の関連性の程度を考慮することが重要である。

混同又は連想を生じる虞の審査を実施するための基準は以下のとおりである。

- ・文字標識において、最も多くの連想を生じる最初の単語の位置。
- ・単語の長さに応じて需要者の心に影響を与える。短い単語ほど大きな影響を与える。
- ・単語の称呼による影響。称呼が強いほど、需要者の心に与える影響が大きい。
- ・当該単語が暗示的であるか否か、また、当該単語が言及する商品及び役務との近接性の強さを分析する。
- ・単語が、一般的、記述的、又は常用的に使用されているか否かを分析する。これに該当すれば、比較から除外される。
- ・既に登録されている他の標識と比較して、単語の識別性の程度を分析する。TJCAは、「標識を構成する単語が著名商標であれば、当該標識はより大きな関連性を有することになる。標識を構成する単語が派生商標の安定した要素であるか、商標ファミリーを構成する要素であれば、当該標識はより大きな関連性を有することになる。より大きな識別性を与える他の如何なる状況も、このようにして全体における関連性を決定するために分析されなければならない」と指摘している。

B. 結合標識間の比較

結合標識間の審査に関連して、どの要素が需要者の心に最も深く浸透するか(関連要素)を決定しなければならず、それは単語、比喩又はその両方であってもよい。

結合商標の保護に関して、TJCAは次の事項も指摘した。

「結合商標は、構成するすべての語及び図形要素を含む、登録出願されている単位であることを強調することが重要である。結合商標の登録が付与された場合、その要素は個別に保護されるのではなく、包括的に保護される。」

(a) 標識要素が関連するものである結合標識

この場合、審査官は、単語標識の比較に関して、上記Aに示した規則を適用しなければならない。

次に例を示す。

例：

| 出願標識 | 登録標識 |
|---|--|
|  |  |

上記は、単語要素が最も関連性があり、異なる綴りを含み、登録された標識が図形要素を追加しているが、対立する標識間に類似性があることが明らかな例である。

(b) 図形要素が関連する結合標識

第1に、TJCAが指摘したように、グラフ又は画像において3つの要素を区別することができることに留意すべきである。

- ・レイアウトは、標識を形成する図面の線である。
- ・概念とは、図形要素がそれを観察する人の心の中に浮かび上がる考えである。
- ・出願においてクレームされている色彩は、標識に対してより大きな識別能力を生み出す可能性がある。

審査官が、対立した結合標識において、表示要素と比較して図形要素が最も関連性があることに気付いた場合、次の考慮事項を適用する。

- ・線が類似しているだけでなく、需要者の心の中で浮かぶアイデア又は概念も類似している可能性があるため、概念的な比較だけでなく図形と概念も比較する。
- ・色彩がクレームされる場合、色彩の機能によって差別化を図る可能性があるため、色彩の組み合わせと色彩を含む図形を考慮しなければならない。

(c) 言語的要素と図形要素の両方に関連する結合標識

例えば、ボリビアでは、SENAPIは、以下に示す先の登録標識に基づいて、第30類の商品を指定する結合商標 FIESTA の登録を拒絶した。

| 出願標識 | 登録標識 |
|---|--|
|  |  |

一方、INDECOPIは、以下の結合商標の登録を拒絶した。引用商標が、図形的観点から見ると、たとえ異なる名称を有していても、類似の線を有する図形表示を含むことによって類似していると判断したからである。

| 出願標識 | 登録標識 |
|---|--|
|  |  |

C. 結合標識と図形標識との間の比較

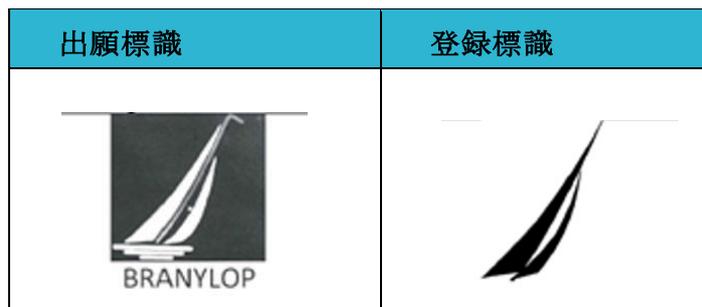
掲題の場合、審査官は、文字、図形又はその両方の何れであるかに拘らず、結合標識における関連要素が何れであるかを決定しなければならない。予備的解釈においてTJCAの引用からも明らかなように、「名称がより大きな影響を与える場合、その顕著性が集中

する1又は複数の文字の中にあり、比喩的な標識は混同を生じさせることはできない。なぜなら、最初の文字の顕著性は称呼可能な集合の中にあり、他方の文字の顕著性は比喩的な標識が表現する画像及び概念の中にあるからである。ただし、それらが同じ考え又は概念を生じさせることができ、その場合に混同の虞を生じさせる可能性がある場合はこの限りでない。」

識別力が図形要素に及ぶ場合、審査官は、図形要素を構成する3つの要素、すなわち、配置、概念及びクレームされている色彩を考慮に入れなければならない。また、図形標識について次の比較規則を適用しなければならない。

- ・ 図形と概念を比較する。つまり、比喩的な標識が観察している人の心の中に浮かび上がる考えも考慮に入れる。
- ・ 対立した比喩的な標識の概念的な部分は、通常、優勢である。特徴に相違があるにも拘らず、一緒になって同じ考え又は概念を生み出す可能性がある。
- ・ 色彩をクレームする場合、色彩の組み合わせとそれを含む図形を考慮しなければならない。当該特徴が差別化する可能性があるためである。

例：



前述の要因を考慮すると、右に曲がった標識の線、帆船又は船の帆を識別し、白黒で見られる図の概念化を考慮して、類似性を確立することができる。

D. 結合標識と単語標識との間の比較

結合標識は単語と図形要素との間の単位として形成され、異なる概念を生成する可能性があり、そうであれば、両方の標識が同じ要素を有していても類似性が存在しないことから、標識の完全性を考慮することが重要である。

ほとんどの場合、単語要素が標識において最も関連性があり、重要であるかもしれないが、標識における図形要素が際立って主要な要素となる可能性もある。

したがって、比較を行う際には、審査官は、各標識においてどちらの要素が優勢であり、需要者の心に対してより大きな影響を与えるかを特定しなければならない。図形要素の場合には、両者が同一の考え又は概念を提起し、混同が生じる虞の可能性がない限り、標識間に混同が生じないと推定される。

E. 伝統的商標と非伝統的商標との間の比較

非伝統的商標に関して既に指摘したように、視覚では認識できないものもあるが、他の感覚(嗅覚、触覚、味覚、聴覚)では知覚できるものもあり、識別及び相違に影響を受けやすい。したがって、伝統的商標と非伝統的商標を比較する際の比較規則を確立するために、審査官は、比較に含まれる非伝統的商標の種類を判断しなければならない。

例えば、立体、色彩又は位置商標の場合、視認性を考慮すると、従来の標識に関する章で説明したのと同じ規則を適用することができる。すなわち、商標は、全体の重要性を見失うことなく、商標を構成するすべての要素のうちどれが標識の中で優勢であるかを特定し、これに基づいて、他の商標と対比して、同一性又は類似性があるか否かを判断し、最終的に混同及び連想を生じる虞の有無を判断する。

例えば、対立する標識が結合標識対立体標識に対応する場合、TJCAは、以下の比較規則に従わなければならないことを示している。

「(a) 混同及び/又は連想を生じる虞の可能性は、図面の線の同一性又は体積のある物体の形状のみならず、結合標識又は立体標識がそれを観察する者の心の中で浮かび上がる考え又は概念においても生じ得るので、図形的及び概念を比較しなければならない。

(b) 標識の要素の中では、通常、概念的又は観念的な部分が優勢であるため、特徴、筆跡又は色彩に相違があるかもしれないが、全体としてそれらは同じ考え又は概念を生じさせ、混同及び/又は連想を生じる虞を招く可能性がある。

(c) 結合標識の単語としての側面が考え又は概念を浮かび上がらせることができることを考慮すると、立体標識の考え又は概念が、結合標識の単語の部分によって浮かび上がる考え又は概念と類似しているか否かを検証しなければならない。

(d) 出願標識が図形構成要素の一部として特定の色彩をクレームしている場合、色彩要素が、出願標識を識別する能力を生み出す可能性があることから、登録可能性分析を行う際に、色彩の組み合わせ及び色彩を含む図形を考慮しなければならない。

(e) 競合する立体標識の商品又は役務に関連して必要とされる共通の使用形態は、比較から除外されなければならない。ただし、当該要素の除外が、比較を無効にするような方法で立体標識を減縮させる場合、比較は、商標出願を分解することなく行われなければならない。」

立体標章と結合標章との間の比較は、係争中の標識が混同を生じさせるか否かを確定し、かつ、需要者大衆における誤認並びに混同及び/又は連想を生じる虞を回避するために、特に、形状、浮彫、角度、それらを構成する語の要素など、各事例において識別性を提供する要素に基づいて行われなければならない。

一方、アニメーションや動き商標の場合には、競合する標識を含む単語要素と図形要素との両方を分析する視覚的な比較を行うことが可能である。この目的のために、伝統的商標に関する前節で提示した比較ルールを適用することができる。

同様に、審査官は、対立する標識の両方又は一方が、単語要素を含むアニメーション又は動き商標である場合、それらの標識の称呼比較を行うことができる。

第3に、動き商標に関して、審査官は、対立する標識から概念を特定することができる場合、概念の比較を行うこともできる。

さて、抵触する商標又はそのうちの少なくとも1つが、視覚的に認識することができない非伝統的商標に該当する場合、原則として、視覚的な比較を行うことはできないので、比較は称呼的及び概念的側面に焦点を当てるべきである。

上記によれば、例えば、音響記号の場合、審査官は、引用標識の音響効果に注目し、次いで、称呼的類似性があるか否かを判断することができる。

これらの目的のために、審査官は、比較される要素の種類を考慮することができる。例えば、文字を有する、自然界の音（例えば、ライオンの咆哮）に対応する、又は特定の活動若しくは状況に由来する音（例えば、2つの発泡性錠剤が液体に落ちる音）に対応する音商標である場合、同一又は類似の音であれば、音声的類似性が生じる。しかしながら、音商標が音楽要素を含む場合、すなわち、作曲家によって作成された場合、比較は、メロディーの類似性を分析しなければならず、標識が有する他の発音可能な要素間の類似性は、それほど重要でない可能性がある。

音の比較に加えて、対立する標章の両方又は一方が音声である場合に、審査官は、当該音商標の要素から概念を特定することができるとき、概念的側面も比較することができる。

最後に、係争中の標章又はそれらの少なくとも1つが触覚商標に対応する場合、審査官は、標識の概念的側面を比較することができる。この目的のために、商品又はその包装若しくは包装の表面に触れることによって知覚したときに公衆の心の中で浮かび上がる概念が何であるかを確立することができ、これに基づいて、この考え又は概念が他の標識との類似性があると考えるように導くか否かを判断することができる。

4.2.1.5. 商品若しくは役務間の同一性、類似性、関連性又は競争上の関係を判断するための基準。

上述のように、対立する標識間に同一性又は類似性があるか否かを判断することに加えて、出願の対象である標章が、同一性又は類似性がある創造的標識によって識別されるものと同一又は類似の商品又は役務を識別するか否かを判断することが必要である。

上記の理由は、類似又は同一の標識間には、商品又は役務の間において同一性があってはならず、また、同一の商標であるか、又は所有者間に何らかの商取引上の関係があると公衆に誤って想定させるような関連性又は競争関係があってはならず、そのことは、先の商標所有者と需要者公衆との双方にとって損害となるからである。

TJCAはこの問題に関して裁定を下し、以下のように述べている。

「…この原則は、「標識が同一又は非常に類似している場合、適用される商品又は役務の間に必要な差別化は大きくなければならない。そして逆に、商品又は役務が同一若しくは非常に類似している場合、対立する標識の間において必要な差別化は大きくなければならない[….]」と警告している。

したがって、商標が登録を受ける可能性があるか否かを判断するための一般原則として、満たされなければならない前提は、以前に登録された又は登録出願された他人の以前の商標と比較して同一性又は類似性があるか否か、同一又は同一のものと比較して、商品若しくは役務が同一である場合、又は混同若しくは連想を生じる虞がある可能性に關係があるか否かを判断することである。

TJCAによって決定された以下の基準は、問題となっている兆候を特定する商品又は役務の間に關係又は競争關係があるか否かを判断することを可能にする。

A. 実質的基準

一般的に、実質的基準は、商標が対象とする商品及び役務に関して、競争的關係及び関連性が存在するか否かを判断するための根拠を確立することを可能にし、実質的基準の何れかに適合すれば、競争的關係及び関連性を判断するのに十分であることに留意することが重要である。

本基準は定義されており、TJCAが発行する不利な解釈に含まれる。

(a) 代替可能性

代替可能性とは、互換性の概念とも呼ばれ、商品又は役務が需要者にとって合理的な代替物であり、需要者が問題なく何れかを選択することができる事実をいう。通常、代替可能性を判断する基準は、特性、流通又は販売経路及び特に目的を考慮に入れる。これらの要素は、公衆が同一の目的又は結果を達成するために何れかを選択することを可能にするからである。

次に例を示します。

- ・砂糖と人工甘味料。
- ・電気カミソリと手動髭剃り具。

(b) 相補性

商品又は役務を取得する際に、それを補完する別のものを取得する必要性が生じる可能性がある場合、すなわち、一方の使用が他方の使用を意味する又は必要とする可能性がある場合、関連性を想定することを可能にする。

次に例を示します。

- ・歯ブラシ並びにデンタルフロス(第21類)及び歯磨き粉(第3類)。
- ・プリンター用及びコピー機用のトナー又はインキ(第2類)並びにオフィスプリンター(第16類)。
- ・電気コーヒー用機械器具(第11類)及びカプセル入りコーヒー(第30類)。

- ・教育サービス(第41類)及び教材(第16条)。
- ・コンピュータ(第9類)及びコンピュータ用キーボード(第9類)。

相補性は「共同使用」と同義語ではないことを明確にすることが重要である。
次に例を示す。

・服装を構成する一連の商品は、必ずしもそれらがすべて相補的であることを意味しないので、ズボン(第25類)はサングラス(第9類)と相補的ではない。

(c) 合理性

審査対象の商品又は役務が同一の所有者からのものであるか又は同一の事業出所を有すると合理的に考慮する可能性である。この関連性は、市場の現実、すなわち、商取引上の拡大と、ますますグローバル化する市場において競争する必要性の一環として、同一事業者が、所定の時期に商慣行に基づいて関係が生じる又は生じた商品を提供することができることを合理的である状況を考慮するときに生じる。

次に例を示す。

- ・建設工事(第37類)及び不動産業務(第36条)。

B. 補助基準

これらの基準だけでは、商品と役務の間に競争的關係が存在することを証明することはできない。補助基準は、本質的であると考えられてきた基準と共に、又は実質的な基準がない場合には他の補助的な基準と共に審査されたとき、合理的かつより大きな論理的要素をもって到達するための補助的なものからなる手段として構成される。商品又は役務の間に関連又は関係が存在するという結論に対して合法であること。

したがって、商品又は役務間の関連性の判断は、補助基準のみに基づいて動機付けられるものではない。商品又は役務の種類が非常に専門的であるために、基本的な必要性又は広く消費されている商品に伴う分析よりも専門的又はより適切な技術的知識を必要とする場合には、調査を実施しなければならない。

(a) ニース分類の同一区分に属すること

TJCAは、決議486第151条第2段落に規定に、審査中の商品又は役務の間に競争的關係があるか否かを判断する目的では、商品又は役務を同一区分に含まれることが決定的ではなく、異なる区分に商品が分類されることが、競争的關係とは異なるを証明することにはならないと考える。

ニース分類は、商標登録の目的で商品及び役務を分類し、世界中の産業財産庁の管理業務を容易にするために使用される国際的なシステムであることは事実であり、この目的のために、通常、異なる商品及び役務をその種又は種類に基づいてグループ化するが、商品の分類又はグループ化は、商取引上の目的のために、商取引の実務上の現実において提示される論理的かつ実際的な関係を決定するものではない。

次に例を示す。

- ・眼鏡用レンズ及び電子タバコ用バッテリーは何れも第9類に属する。ただし、それ自体が競争的關係にあることを示すものではないとの基準である。また、2つの商品が同一の事業出所を有すると推定できる代替性、相補性又は合理性は2つの商品の間に存在しない。

(b) 供給、流通又は販売経路（マーケティングチャンネル）

供給、流通又は販売経路とは何かを理解するには、RAE が提供する次の用語の定義が有益である。

- ・供給：供給の作用と効果、すなわち供給。
- ・流通：商品が販売されるべき施設への商品の流通。
- ・販売経路：販売経路の作用と効果、すなわち、販売のための商品条件と流通経路を提供すること。

以上のことから、これらの経路には、現在、物理的なものからデジタル的なものまで、複数かつ多様である様々な販売時点情報管理が含まれていることが理解できる。

この点の重要性は、一般に、競合する商品又は役務が同じ販売場所で提供され、同じ棚やゴンドラに置かれることさえあるという事実にある。

しかし、同じ倉庫や店舗には性質及び機能の異なる商品があり、同じ販売場所を通じて一般に提供されたからといって、それらが関連商品とみなされるわけではないとの事実を見失ってはならない。例えば、スーパーマーケット及びコンビニエンスストアは、防臭剤、ソフトドリンク、コーヒー、洗剤、石鹼などを提供しているが、必ずしも関連商品ではない。

(c) 広告媒体

広告は、起業家、生産者、商人及び供給者が、ますます競争が激化する環境において、商品を販売し又は役務を提供するための基本的な手段である。

今日、ほとんどすべての商業部門が激しい競争を行っていることを考えると、広告は、少なくとも一般の人々が、商品又は役務と別の商品又は役務との間の選択を含む可能性の中から、購入又は選択を検討できることを保証する。

媒体が、関係を確立する要素とみなす可能性に関しては、今日、商品又は役務を広告する手段が、当該商品又は役務の経済的能力、技術的知識及び種類によって大きく異なることを考慮すると、問題を生じる。したがって、商品又は役務が一致した経路を通じて広告される場合があるとしても、それ自体が商品又は役務の間の関係を証明することを必ずしも意味するものではなく、したがって、常に実質的基準とともに分析されなければならない。

次に例を示す。

・自動車(第12類)とスーツケース(第18類)は、自動車に特化した雑誌の広告で宣伝することができるが、この事実自体から、両商品の間に競争関係があると結論づけることはできない。

(d) 使用される技術

商品及び役務には、その製造に用いる技術を通じて関連付けることができるものがある。例えば、電子アプリケーションなどの仮想商品は、目的は異なるが、同じ技術で動作する。

しかし、同じ技術を使用している場合、その目的があまりにも異なるため関連付けることができない商品及び役務もある。例えば、コンサートのためのスタジアム照明サービスに使用される照明サービスと、建物建設のために特殊な照明が使用される照明サービスとは、両方とも広い空間の照明サービスであるが、一方は照明が特殊であるため、使用される技術が一致しても役務が一致することにはならない。

使用される技術を競争的関係の確立を可能にする基準として採用するために、当該技術が疑いなく複雑な媒体から構成されており、それ自体ではそのような関係又は関連性を証明することができないのと同様に、使用される技術は常に実質的基準に照らして審査する必要があると断言することができる。

(e) 目的又は機能

審査対象の商品又は役務が同一の目的又は仕向地を有する場合、原則として、関係があることのみならず、それらが同一の販売地点において提供されていること、従って、疑いなく、これらは競合する商品又は役務であるか、又は少なくとも密接に関連した商品又は役務であることを示唆すると考えるのが論理的である。しかしながら、同一の目的を有するすべての商品が同一の工程を用いて生産又は製造されるとは限られず、また、同一のインフラ又は流通若しくは販売経路を必要とするとは限られず、また、必ずしも同一の販売地点において提供されるとは限られず、また、同一の需要者大衆に向けられているとは限られない。

いくつかの食品の場合、すべての食品が食事のニーズを満たすことを目的としていることは事実であるが、すべてが同時に同じ目的を果たしているわけではない。例えば、一方では、種子や穀物からなる食品、果物や野菜からなる食品、動物由来の食品、既に調理され消費の準備ができていない食品、アイスクリーム、一般的なデザート、ベーカリー製品などの食品を見つけることができる。このように、それらはすべて栄養上のニーズを満たすことを目的としていることは事実であるが、それら食品はすべて異なる販売場所で提供されている。スーパーマーケット内といえども、すべて異なる商品分類に対応しており、何よりも原則として互いに明確に区別することができる。しかし、審査において実質的基準が適用されるとの結論が得られれば、ある商品と別の商品との間に関連性を確立することは可能である。

(f) 同種の商品又は役務

原則として、商品及び役務は、その属、種類又は種によって識別することができるグループに分類されるので、このグループ化は一定の関係を意味する。

ただし、分類とは何を意味するのかを定義することが重要である。RAE辞書には、次の定義されている：人又は物が属する区分又はタイプ；商取引の商品。

この分類は、異なる目的及び目標に役立つため、同じ属に属していても、必ずしも商品又は役務の間に関連しているとは限らない。したがって、例えば、「光学機器」の属の中で、顕微鏡、眼鏡及び望遠鏡は異なる目的に使用され、異なる販売場所で提供されると考えることができる。

また、洗浄・消毒製品の 카테고리内では、用途や目的、その他の特性に関して実質的な相違があり、例えば、布地の汚れ落とし用品と液体食器用石鹼は類似しない。

(g) 商品又は役務の性質

商品又は役務の性質とは、物事の美德、品質又は特性と定義される。ただし、要素の同一性だけでは、対立する兆候を識別する商品又は役務の間に関連又は競争的關係があるか否かをそれ自体で判断されるものではない。そのため、結論に達するためには他の要素又は基準の一致が必要とされる。

食品の例に戻ると、花も果実も野菜も何れも種子から生まれたものであり、同じ性質を有すると断言できる。とはいえ、タマネギは花やスイカと同じ目的を意図したものではないので、同じ性質を有するとはいえない。審査は常に他の基準と一緒に、相関させて行われるべきである。

4.2.2. 混同又は連想を生じさせる虞のある、他の先行商標と同一又は類似の標識（決議486第136条(a)）

本不登録事由を適切に分析するため、それ明示的に意図する法律規定を再録する。

「第136条 事業においてその使用が、特に下記に該当するような、第三者の権利を不当に害する標章は商標として登録できない。

(a) 標章が、同一の商品若しくは役務に関して、又は、その使用が混同若しくは連想を生じさせる虞がある商品若しくは役務について、第三者によって先に登録出願された又は登録された商標と同一又は類似している場合」

上記要件が特定の事件に適用されるか否かを判断するため、審査官は、対立する標識、すなわち、登録出願されたものと先に登録又は出願された商標とが同一又は類似であるか否かを確定するために、前項に示した規定を適用しなければならない。この目的のために、審査官は、対立する標章の種類を確定し、対応する比較規則を適用しなければならない。

更に、競争的關係が存在するか否かを判断するため、審査官は、例えば、第2章 § 4.2.1.5. に提示された代替性、商品及び役務間の相補性、並びに商品又は役務が本審査便覧の同一の事業者から提供されているものとみなす可能性など、内在的基準のいくつかは審査中の事案に適用されるか否かを分析しなければならない。

相対的不登録事由を適用するために、両方の状況が発生しなければならないこと、すなわち、標識が同一又は類似していなければならない、さらに、出願標識が識別する商品又は役務と、先行の登録商標又は出願商標が識別する商品又は役務との間に同一性又は関連性がなければならないことが必要であることに意味がある。。

上記に従って、原因の分析は2段階で行われ、そのうちの1つでは、審査官は、対立する標識の間に同一性又は類似性があることを判断しなければならない、他の1つでは、互いに指定する商品又は役務の間に同一性又は競争的關係があるか否かが評価される。

最後に、国内官庁は相対的不登録事由についての原因を非公式に分析しなければならないことに留意すべきである。すなわち、先行の登録商標又は出願商標の所有者が、審査中の登録出願商標に異議申立することは、要求されていない。

4.2.3. 保護された商号又は商標と同一又は類似の標識であって、混同又は連想を生じる虞のあるもの（決議486第136条(b)）

決議486第136条(b)は、次のように規定している。

「第136条 事業においてその使用が、特に下記に該当するような、第三者の権利を不当に害する標章は商標として登録できない。

(…)

(b) その使用が、特定の状況下で、混同又は連想を生じさせる虞のある限りにおいて、保護された商号、ラベル、又は事業標識と同一又は類似している場合」

本審査基準第1章第4節で述べたように、商号は商人を識別する特徴的な標識であり、商業用の垂れ幕又は標識は商業施設を識別するものである。アンデスの法制度の規定に従い、これらの特徴的な標識の排他的使用の権利は、商取引における最初の使用によってのみ取得され、実際的かつ効果的な使用が停止したときに当該権利は終了することを覚えておくことが重要である。この点に関して、TJCAは以下のことを指摘している。

「決議486第191条、第192条及び第193条は、商号保護制度を確立している。第191条は、商号の最初の使用から排他的に使用する権利を付与しており、当該使用は証明されなければならない、その結果、当該排他的使用は、商号の実際の有効な使用が停止したときに終了する。一方、決議486第193条は、商号の管轄国内官庁への登録又は寄託は宣言的性質を有すると規定している。ただし、排他的使用権は、その商号の継続的、実際の、かつ効果的な使用を証明する場合によってのみ取得される。」

決議486第136条(b)に定められた法律規定が、保護された商号又はロゴと同一又は類似の標識は商標として登録することができないことを示していることを考慮すると、商号の保護は、継続的、実際的かつ効果的な使用に従うものであることを理解しなければならない。この点に関して、TJCAは次のように指摘している。

「商号の以前の使用を主張する者は、行政段階又は管轄区域の何れかにおいて、国内司法が利用できる手続的手段によって、「当該名称が以前に使用されたこと。」を証明しなければならない。(中略)単に使用されたという主張だけでは、商号の所有者は権利を主張できない。使用の判断を容易にするのは、保護に必須ではないが、使用者に有利な証明の原則を提供する登録又は寄託制度によれば、少なくとも可能性はある。」

異議申立の根拠となる商号又は標識が実際に保護を享受していることが立証された場合、審査官は、本審査便覧第2章 § 4. 2. 1. 2, 4. 2. 1. 3及び4. 2. 1. 4に示された規則を適用して、まず、抵触する標識である出願商標と商号又はロゴとが、同一又は類似であるか否かを判断しなければならず、この目的のために、審査官は、対応する比較規則を適用しなければならない。

さらに、審査官は、出願商標が特定しようとする商品又は役務と、名称又は商号を特定する商業活動との間に競争的關係があるか否かを評価しなければならない。なぜなら、調査中の根拠は、出願商標が「状況を考慮すると、その使用が混同又は連想を生じる虞がある可能性があるときはいつでも」拒絶されなければならないことを示しているからである。この目的のために、特定の場合において、商品及び役務について間で代替性、相補性及び合理性のような、本審査便覧の第2章 § 4. 2. 1. 5に提示された固有の基準のいくつかが適用されるか否かを判断しなければならない。

4. 2. 4. 混同又は連想を生じる虞がある可能性のある先行の広告スローガンと同一又は類似の標識 (決議486第136条(c))

決議486第136条(c)は、次のように規定している。

「第136条 事業においてその使用が、特に下記に該当するような、第三者の権利を不当に害する標章は商標として登録できない。

(…)

(c) その使用が、特定の状況下で、混同又は連想を生じさせる虞のある、出願された又は登録された広告スローガンと同一又は類似している場合」

定義上、広告スローガンは、商標のような特徴的な標識を補完する形態であり、関連づけられる商品又は役務の商業広告に付随し、その影響を強化するものであるため、登録を取得するためには、特徴的で図形的に表現できるため、何れの商標で使用されるかを示すという条件が常に必要である。

TJCAは次のように述べている。

「商標に関する広告スローガンの付随的性質に対応して、裁判所は以下を指摘した：

- ・ 広告スローガンの登録を出願する場合、広告される出願又は登録商標を表示しなければならない（決議486第176条）。
- ・ 広告スローガンは特徴的でなければならず、それゆえに、市場の需要者を誤解させることはできない。したがって、広告スローガンは、対象商品及び関連商品を考慮して、他の保護された特徴的な標識と完全に区別されなければならない（決議86の第177条）。」

TJCAはまた、商標登録を規定する規則が広告スローガンの登録に適用されることを示すことにより、決議486第179条の規定を取り上げている。その意味で、同一性又は類似性の存在及び対象とする商品又は役務間の関連性の確立を判断するためには、特定される事例に応じて、スローガンは文字又は図形の結合標章に対比又は分析されるか否かに特に注意を払って、以前に開発されたのと同じ基準を適用する。

4.2.5. 代表者、流通業者若しくは明示的に権限を与えられた者である加盟国内外の保護された標識の所有者によって出願された標識（決議486第136条(d)）

決議486第136条(d)は、次のように規定している。

「第136条 事業においてその使用が、特に下記に該当するような、第三者の権利を不当に害する標章は商標として登録できない。

(…)

(d) 出願人が、加盟国内外で保護された標章の所有者の、代表者若しくは販売者、又は明示的に認可を得た者である場合、状況によって、混同又は連想を生じさせる虞のある、識別性を有する第三者の標章と同一又は類似している場合」

本不登録事由は、標識が加盟国の1つ又は外国において保護されており、かつ、登録された標識の所有者の代理人若しくは流通業者又は所有者により保護された標識を使用することを明示的に授権された者により、同一又は類似の標識の登録が自己の名義で出願された場合に適用される。

本相対的不登録事由は、商標所有者に損害を与えることを回避することを目的としており、商標所有者が自らの権利を擁護することを可能にする手段を提供するものである。すなわち、異議申立を通じて、この状況を通じて付与された登録の無効を常に主張することができ、又は主張しないことができる。

国内官庁にとって、何者が権利を実際に所有しているかを明確にすることは困難であり、官庁は、単に標識が法律の要件に適合し、規定された不登録事由を生じさせないことを保証するだけなので、管理するのは権利の所有者次第である。したがって、出願標識と自らの標識との間の同一性又は類似性を主張することは権利所有者の責任であり、既に対処されているのと同じ混同を生じる虞を分析する必要がある。そのためには、対

応する法的手段を通じて、(i) 商標出願人との商取引上の存在、(ii) 商標の所有権、を事前に証明しなければならない。

TJCAが提供する以下の定義を用いて、代表者、販売業者又は権限のある者を区別しなければならない：

- ・代表者：商品の販売を促進し、手配する者
- ・販売業者：会社が製造した商品の販売を担当し、商品又は役務の販売対象となる特定の組織又は人々に販売する者
- ・認可された者：使用又はフランチャイズのライセンスを付与された者であって、登録を受ける権利を付与されていない者

代理人、販売業者又は加盟国内若しくは国外において保護された標識の所有者により明示的に許可された者であるか又はあった出願人の以前の関係を証明するためには、通常、使用され、受け入れられる証拠は、契約書、電子メール、第三者からの陳述書、商標所有者と出願人との間の書簡又は通信、税務書類、広告（他の国からのものであってもよい）、他の国における商標登録証、商標出願人が許可された代理人又は販売業者であることが分かるウェブページの印刷、及び一般に、関係を証明することができるすべてのものである。

4.2.6. 営利目的の有無に拘らず、法人又は自然人の身元若しくは威信に影響を及ぼす標識（決議486第136条(e)）

決議486第136条(e)は、次のように規定している。

「第136条 事業においてその使用が、特に下記に該当するような、第三者の権利を不当に害する標章は商標として登録できない。

(…)

(e) 出願人以外の者、又は出願人以外の者として関連ある公共の部門によって確認されている者の名前、苗字、署名、肩書き、愛称、雅号、肖像画、似顔絵、風刺画などといった、営利若しくは非営利の法人格を有する団体、又は自然人の同一性若しくは名声に影響を与える標章からなる場合。ただし、その者の同意(その者が死亡しているときは相続人の同意)が証明されている場合を除く。」

アンデス人権促進・保護憲章は、その一般原則の中で、アンデス共同体の加盟国は、人権がすべての人間に備わった本質と尊厳に固有のものであること、すべての人権は執行可能でなければならないことを認識し、国際文書と国内法に規定された人権と基本的自由を尊重し、その尊重を確保するとのコミットメントを再確認し、人権侵害を構成する可能性のある事象を防止し調査し、憲法上及び司法上の救済措置の有効性を確保し、これらの責任者を訴追し処罰し、被害者に対して法律に従って完全に補償するために必要なすべての法的及び行政的措置を採用することを定めている。

この考え方では、人々は、名前、姓、署名、称号を有する権利、軽蔑や非難を受けるこ

となく自分のイメージ、肖像又は似顔絵を尊重し保護される権利など、固有の権利を有することが認められる。

したがって、識別標識の保護に関しては、これらの権利が考慮され、自然人又は法人のアイデンティティ又は威信に影響を及ぼす標識を商標として登録することが不可能であることが予見されており、その結果、その名称又は会社名を付した会社を通じても保護が提供されることになる。

4.2.6.1. 出願人以外の者の氏名、姓、称号、愛称又は雅号を含む標識

名前、姓及び雅号は、会社における自然人を定義するものであり、第三者は、その者のアイデンティティ又は威信に影響を及ぼすような方法で、それを商標権として利用することはできない。

RAEは、審査対象の原因分析に有益な次の定義を提供する。

- ・ 名前：生物又は無生物を指定又は識別する単語。
- ・ 姓：人を区別するための家族を意味する。
- ・ 称号：ある人物の資質や行動で知られる名声や独自性を意味する。
- ・ 愛称：名前について言われる：短縮形若しくは幼児称号の形で、愛情表現、親しい呼び方又は婉曲表現として使われる。
- ・ 雅号：アーティストが自身の名前ではなく、活動の中で使用する名前。

同一の情報源によって定義された画像に対する権利の概念を、個人又は団体を特徴づける一連の特徴として導入することが必要である。憲章の考え方では、前記の特徴は尊重されなければならない、問題となっている者又はそれらの特徴が取り上げられた者のアイデンティティ又は威信に影響を及ぼす程度まで嘲笑されたり、ユーモラスに利用されたりしてはならない。これらの特徴は、登録することができないとみなされるためには、画像を登録しようとする者又はその相続人の明示的な同意がない限り、何者を指すのか又は代表するのか、について疑義の余地を残してはならない。

同様に、人の個人名、姓、愛称及び雅号は、商標として登録することができる。これを行うには、TJCAに示されているように、特定の基本要因に準拠する必要がある。

- ・ 特徴的なものとする。
- ・ 市場での使用が必要者に混同及び連想を生じる虞を生じさせないこと、並びに
- ・ 当該者又はその相続人の同意がない限り、所有者以外の自然人の身元又は威信に影響を及ぼさないこと。

官庁は、官庁に提示された名前、愛称又は雅号を知ることができないと考えるのが論理的である。

この場合において、自己の権利が商標出願によって侵害されたと信ずる者は、異議を申し立てることができる。ただし、認知度又は名声を享受する者の名称又は雅号の場合、

当該名称又は雅号を有する者又はその相続人の同意が得られないとき、当局は、職権により、本不登録事由を援用し、登録を拒絶することができる。

官庁は、官庁に提示された名前、愛称又は雅号を知ることができず、かつ、出願人と一致するか否かを判断することができないと考えるのが論理的である。この場合において、商標出願により自己の権利が侵害されていると信ずる者は、異議を申し立てることができる。ただし、認知又は名声を享受する者の名称又は変名の場合は、当局は、職権により、当該障害の原因を援用し、当該名称又は変名を有する者又はその相続人の同意が得られないときは、登録を拒絶することができる。

例：



第25類：被服，長靴，靴

この商標は、シャキータという芸名の歌手以外の者によって提出されたものであり、対応する許可が表示されなかったため、SICによって登録が拒絶された。

同様に、SICは、商標「GABO」の登録を拒絶した。なぜなら、出願人は「(…)作家でジャーナリストのガブリエル・ガルセラ・マルケスの相続人であると宣言する者によって付与された、雅号GABOを商標として出願する権限を証明する書類を提出しなかった」からである。

ただし、許可が得られたとき、例えば、商標「PELÉ」は、第41類の次の役務を指定する出願商標の場合、登録することができる：教育及び娯楽サービス、スポーツ及び文化活動、スポーツイベント及び競技会の組織、スポーツ訓練及びスポーツ分野サービス。

4.2.6.2. 申請者以外の者の署名を含む標識

掲題標識は前節で示したのと同じ基準が人々の署名にも適用されると理解され、RAEの掲題標識の定義は次のとおりである。

「ある者が署名の有無に拘らず、文書に自らの手で記載した氏名及び姓であって、それに真正性を与え、又はその内容の承認を示すためのもの。」

署名が個人の意思の表明であり、本人の手によるもの又は本人が自らの手段を使って自らの意志を表現するものであり、署名は本人のアイデンティティの延長として、また本人の人格の属性の一部として認識される。

4.2.6.3. 出願人以外の者の画像、風刺画又は肖像を含む標識

RAEは、風刺画及び肖像という用語を次のように定義する。

「風刺画。1. 人物の特徴や外見を変形させた風刺画。2. モデルとなる人物を嘲笑した

り、からかったりする芸術作品。

「肖像。1. 主に人物を描いた絵画又は彫像。2. 人物の写真。」

この法律規定は、画像に対する権利が媒介されるため、出願人以外の他人の画像、肖像又は風刺画を商標として登録することができないことを定めている。したがって、登録が権利者によって許可されていない第三者によって出願される場合はいつでも、保護を否認することが適切である。

これまでのすべての不登録事例と同様に、（肖像画、風刺画又は画像の使用により）自己の権利が商標出願によって侵害されていると考える者は、法的に定められた手段及び期限を用いて異議を申し立てることができる。

次に例を示す。



第43類： 厳選された食品を提供するレストラン：レストランで提供される食品及び飲料サービス。

本登録商標は、画家フリーダ・カーロの画像の権利所有者により出願されておらず、対応する許可が提示されていなかったため、SICによって拒絶された。

4.2.7. 知的所有権に抵触する標識（決議486第136条(f)）

決議486第136条(f)は、次のように規定している。

「第136条 事業においてその使用が、特に下記に該当するような、第三者の権利を不当に害する標章は商標として登録できない。

(…)

(f) 第三者の産業財産権又は著作権を侵害する標章からなる場合。ただし、同意書が得られている場合を除く。」

本不登録事由は、識別標識に適用されるもの以外の、特に、著作権及び産業財産権を侵害する標識を商標として登録することができないことに言及している。

4.2.7.1. 産業財産権に抵触する標識

本事由は、工業意匠を再現する意匠又は図形要素を商標登録によって保護しようとする場合に適用される。

本不登録事例は、必ずしも混同の虞及び/又は先行標章を連想する虞の存在及び検討を必要とするものではなく、登録及び第三者の産業財産権が同意なく抵触する可能性があるかと判断されれば、登録を拒絶することが適切であるとみなされる。

例：

| 登録商標 | 保護された登録工業意匠 |
|---|---|
|  |  |

INDECOPI は、工業意匠として保護されている形態の産業財産権に影響を及ぼすと判断し、登録商標を無効にした。

4.2.7.2. 著作権に抵触する標識

本件は、ある出願人が、その構成及び特徴が、他の自然人又は法人が以前に取得した著作権に抵触する標識について商標登録を求め、さらに、当該自然人又は法人は、建築、絵画、文学、音楽又はその他のものであるかを問わず、著作物の表現となり得るものについて、出願人がその商標登録により利益を得ることに同意を与えていない。

著作権は、人間の創意工夫によって生み出された独創的な知的創作物であり、それが感覚によって知覚され、如何なる手段によっても複製することができるものであれば、保護する対象であることを忘れてはならない。

産業財産権の場合、大多数において、登録に基づく権利の構成が必要であるのに対し、著作権は、著作物が創作された時点から生じ、その保護のために、如何なる当局による登録又は承認を得ることは必要ない。

本不登録事由は、保護された著作物又はその要素の何れかを、所有者の著作権侵害が生じるような方法で複製し、表示し又は組み込んだ標識について商標登録が出願される場合に適用される。

同様に、不登録事由が確立されるためには、出願人が著作者又は著作物の経済的権利を有する者と異なる者でなければならず、かつ、当該標識に商標を登録するための后者の明示的な許可を有していないことが必要である。

以下に例を示す。



ボリビアのSENAPIは、第32類（クラフトビール）の商品を指定する以下の結合商標の登録を拒絶した。

庁が提示した考察によれば、「DUF Beerという用語に関して、著作物の処理時に著作権局が作成した報告書は、テレビ番組「ザ・シンプソンズ」のさまざまな章で述べられている作品（図面及び書体）の一部として、芸術作品「DUFF Beer」の芸術が含まれていることが世界的に知られていることを明確に示す。

(…) 原告会社 (TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION) が、作品名「THE SIMPSONS: STYLE GUIDE 1998」の作品名の下に、米国で発行されたREGISTRATION CERTIFICATE TX 4-860-023を有しており、そのような登録は、ボリビア国家知的所有権庁の著作権及び関連権利局に対して必要はなく、申し立てられた著作権を行使する要件でもない。

アンデス共同体決議486第136条(f)の不登録事由を有する登録標識は、その出願の時点で著作権を侵害していると結論付けられる。なぜなら、テレビシリーズLOS SIMPSONの芸術作品（DUFF Beerの図面及びその名称）の使用を全体的及び/又は部分的に進めるための不可欠な要件である、許可された譲渡、ライセンス又はその他の同等の契約が存在しないからである。」

| 出願商標 | 著作権で保護されたデザイン |
|---|--|
|  |  |

INDECOPIは、保護された作品に独創性を与える要素の1つを構成するサッカーボールの形をした星のデザインを複製しているため、既存の著作権に影響を及ぼすと判断し、第41類の賭博、賭博サービス又は賭博組織を指定するために出願された結合標識の登録を拒絶した。

一方、エクアドルのSENADIは、出願標識が視聴覚作品のタイトルを文字通り再現しており、複製すること及び識別標識として登録して使用することはできないとの理由で、第9類の商品を指定する結合商標 MACGYVER の登録をした。



決議486に規定により、これらの権利を保護することは各国官庁の義務であるが、状況が各国官庁にとって明らかでない場合、権利保護の責任は利害関係者にある。

4.2.8. 先住民、アフリカ系アメリカ人又は地域のコミュニティの権利を侵害する標識 (決議486第136条(f))

決議486第136条(f)は、次のように規定している。

「第136条 事業においてその使用が、特に下記に該当するような、第三者の権利を不当に害する標章は商標として登録できない。

(…)

(g) 先住民のアフロアメリカ又は地域のコミュニティの名前、或いは、商品、役務、又はその手続上の形態を識別するために用いられる、若しくは、それらの文化又は慣習の表現を構成する名前、単語、文字、書体、又は記号からなる場合。ただし、出願がコミュニティ自体によって、又は明示の同意を得てなされた場合を除く。」

TJCAによれば、本不登録事由の目的は、先住民、アフリカ系アメリカ人又は地域のコミュニティに属する象徴又は標識の商標としての使用が、商品又は役務とその地域コミュニティとの間の誤った関係を示唆しないためである。なぜなら、需要者は、示唆された先住民、地域コミュニティのイメージに固有の商品又は役務の品質及び/又は特性に帰する傾向があり、たとえそうでなくても、需要者は、商品又は役務の製造及び生産が地域コミュニティに属するか又は如何なる場合にも商品又は役務が生産地域社会に関連していると誤って信じて、商品又は役務を地域社会自体に関連付けるからである。

上記に基づき、審査中の法律規定は、先住民、アフリカ系アメリカ人又は地元の人々の民族、文化及び伝統的知識に従って彼らの権利を保護するとともに、商品又は役務が、登録を意図する標識によって関係付けられた又は暗示された文化と関連することを防止すること、を目的としている。

審査中の法律規定は、特に以下の3つの可能性のある事例に対する保護を提供する：

- ・先住民、アフリカ系アメリカ人又は地域コミュニティの名前を商標として登録
- ・商品、役務又はそれらを処理する方法を当該コミュニティから識別するために使用される名称、単語、文字、書体又は記号を商標として登録
- ・当該コミュニティの文化又は慣習の表現からなる標識を商標として登録

登録がコミュニティ自体によって出願されるか、又はコミュニティからの明示的な同意若しくは許可がある限り、商標登録を取得することが可能であるため、この保護の例外が考慮される。

これに関連して、次のことを質問する価値がある：この承認又は同意は如何にして何者と管理されているのか?登録を得るためには、コミュニティの明確な書面による意思が必要であることが理解されている。

産業財産権に関してアンデス共同体に適用される規則は、これまでの不登録事由で指摘

されてきたように、人権の保護に関する合意と調和を必要としている。この意味で、TJCAは以下のことを指摘している。

「…知的所有権に関するアンデス共同体の基準は、特に統合プロセスの基本的な主体が小地域の住民自身である場合、上記の保護とは別に理解することができなかった(カルタヘナ協定第1条第3項)。これに基づいて、アンデス共同体委員会の決議486第3条が発行された。その目的は、産業財産権と先住民及び共同体の権利とのバランスをとることである。」

法律規定は以下を参照。

「第3条 加盟国は、先住のアフロアメリカ又は地域コミュニティの生物学的及び遺伝子に関する伝統、並びに伝統的知識を保護して尊重するような方法で、産業財産権の様々な形態で享受される保護が受けられることを保証する。前述の目的で、その伝統又は知識から得られたものに基づいて発展した発明に関する特許権の付与は、国家間の、地域の、及び国内の法律規定に従って取得されたものに従う。」

加盟国は、先住民、アフリカ系アメリカ人又は地域コミュニティがその集団的知識を決定する権利及び権限を認める。

本決議の規定は、現在の修正を加えた決議391によって確立された規定に違反しない方法で適用され、解釈される。

上記は、先住民、アフリカ系アメリカ人及び地域コミュニティ、その利用及び慣習並びにその信念、儀式及び組織形態を尊重するための保護の枠組を意味する。

この意味で、決議486第136条(g)で言及されている同意は、先住民の基本的権利の尊重の枠組の中で、先住民の保護に関する地域的、米州間及び普遍的なシナリオに基づいて、この目的のために最も効果的なメカニズムを通じて得ることを求めている。

4.2.8.1. 先住民、アフリカ系アメリカ人又は地域コミュニティの名称からなる標識

本不登録事由は、これらコミュニティの何れかの名称を含む標識は、当該コミュニティ外の第三者によって登録することができないとの事実と言及しており、その目的は、標識によって識別される商品又は役務が、需要者によって、当該コミュニティに由来する又は当該コミュニティで生産されたものとみなされないためであり、結果として、当該コミュニティの特定の品質又は特性が商品又は役務と関連付けられることを防止することである。

商標として登録される名称又は識別標識として複製され若しくは統合される名称を有するコミュニティは、その代表者を通じて、この登録に異議を申し立てることができる。国内官庁は、職権により、標識の登録を拒絶することができる。

例えば、INDECOPIは、第18類（ハンドバッグ、袋、筆箱、がま口財布、財布）の商品を指定するために登録された結合商標 Yanesha Perú の登録を取り消した。



庁によると、「YANESHA」という言葉は、彼ら自身の言語で「我が人民」を意味し、ペルーの先住民コミュニティの名前である。現在、ヤネシャ先住民コミュニティは主にワヌコ県、パスコ県、フニン県のアマゾン地域に位置しており、ペルー文化省が入手したデータによると、ヤネシャコミュニティの人口は16,178人と推定されている。

4.2.8.2. 先住民、アフリカ系アメリカ人又は地域コミュニティの商品、役務又はそれらの処理方法を識別するために使用される名称、単語、文字、書体又は記号からなる標識

この場合、保護の対象は、コミュニティが、その商品、役務又はそれらの加工方法を識別するために使用する単語、文字、書体又は標識であって、コミュニティ自体の名称ではなく、コミュニティの構成員が商品若しくは役務又はそれらの処理方法を如何に識別するかに関するものである。

単語、文字、文字又は記号と商品若しくは役務又はそれらの処理方法との関係は、コミュニティがその商品若しくは役務又はそれらの処理方法を識別するための名称又は手段の専有を回避するために確立されなければならない。もちろん、これは、アンデス共同体領域内に存在する各コミュニティの母国語のすべての言語を広範に適用することはできない。なぜなら、周知のように、それが識別する商品又は役務に全く関係のない対象を指定する言語は、その識別標識を構成することができるからである。

先住民、アフリカ系アメリカ人又は地域コミュニティの言語の一部である標識を登録する場合、出願人が商品又は役務を指定する当該標識を登録出願し、かつ、当該地域コミュニティが当該標識を同一の目的で使用しているとき、当該標識は、コミュニティの代理人を通じて、当該登録出願に異議を申し立てることができ、また、その要素の一つが表示された地域コミュニティに関連する商品又は役務であることが当該標識から明らかである場合、職権により、当該登録出願商標を拒絶することができる。

例えば、SICは、第30類（ビスケット、コーヒー、紅茶、ココア、砂糖、米、タピオカ、サゴ、コーヒー代用品、穀物、パン、ペストリー及び菓子から製造された粉並びにその調製品、食用アイスクリーム、蜂蜜、糖蜜シロップ、酵母、ベーキングパウダー、塩、マスタード、酢、ソース(調味料)、香辛料並びに氷)を指定するべく出願された結

合標識 MAMACOCA の登録を拒絶した。

MAMACOCA

MAMACOCA

庁は、MAMACOCAという名称はアンデス共同体の先住民の構成員によって文化的表現として使用されている用語であり、これらの先住民以外の第三者が、販売しようとする商品を識別するために取引において排他権を得ることは、当該先住民の権利に影響を及ぼすと考えた。

一方、SENADIは、この表現が田舎で行われるコミュニティの食事を表していることから、決議486第136条(g)の不登録事由に該当すると考えて、標識 PAMBALMESA の登録を拒絶した。そのため、Bambalmesaはすべての人のための食事として関連付けられるようになった。このBambalmesaの伝統は、Kichwa語の一部であり、その意味は「すべての人のための食物」又は「パンパの食物」であり、アンデス地方のすべての町で類似している。

4.2.8.3. 先住民、アフリカ系アメリカ人又は地域コミュニティの文化的表現からなる標識

掲題不登録事由は、審査中の法律規定が想定している第3の事例であり、その目的は、商品や役務は、それらが同じものの文化的表現を使用しているために、需要者によって先住民コミュニティに関連している、又は先住民コミュニティに由来するとはみなされないということである。

この点に関しては、先の2つの事例で先に述べた内容が適用される。この意味で、参照文化的表現を使用するコミュニティは、その代表者を通じて、商標としての登録に異議を申し立てることができるとともに、合意があれば商標登録を承認することもできることを強調する価値がある。先の2つの事例と同様に、国家事務所は公式標識の登録を拒否することができる。

TJCAは、文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約に含まれる「文化的表現」の定義を取り上げ、第4条(定義)第3項の「文化的表現」を、文化的内容を有する人、集団及び社会の創造性の結果として生じる表現と定義している。この点に関して、次のように指摘している。

「(…)「民間伝承の表現」という概念は、伝統的な芸術的期待を反映した、一般的に集団的な芸術的創造を指す。それらは、言語的、音楽的、身体的又は具体的なものであり得る。したがって、先住民の歴史的な性格に触発された物語(言語的表現)、歌(音楽的表現)、舞踊(身体的表現)又は陶芸(有形的表現)は、文化的内容を有する個人又は集団の創造性から生じる伝統的な芸術的遺産の要素によって統合された作品とみなすことができ(文化的表現の多様性の保護及び促進に関する条約)、これも伝統的な芸術的期待を反映している。」

以上のことから、文化的表現は、その性質を考慮すると、伝統的又は非伝統的、文字標章、結合、立体、音、動き等の何れの様式においても、商標の図に基づく保護の対象とすることができ、コミュニティ自体による場合又は許可若しくは明示的同意を得るための適切な手続及び手段を通じた場合を除き、登録することができず、また、登録すべきではないということになる。

SENADIは、この理由に基づき、第41類の役務を指定する出願標識 NATIONAL DAY OF THE BOMBA DEL CHOTA の登録を拒絶した。「La Bomba del Chotaは、アフリカ系の子孫の文化を特定する音楽ジャンルであり、エクアドルのチョタ溪谷を起源とする」というものであった。

コロンビアでは、SICは、第41類の役務を指定する結合商標 MINGA の登録を拒絶した。



庁によると、MINGAという表現は、「直接的には、国際基準によって保護されたコミュニティ又は少数民族の文化及び慣行の表明を指す。(…)MINGAという用語は、その国の先住民族によって、その社会的動員や集会を指すために特に使用されている用語で構成されており、そのため、標識が審査中に付与された場合、先住民族によるその自由な使用は制限されると考えられる。」

一方、INDECOPIは次の標識の登録を拒絶した。

| 出願標識 | 地域コミュニティの文化的表現を構成する祝祭の名称 |
|---|-------------------------------|
|  | RAYMILLAQTA DE LOS CHACHAPOYA |

庁は、「RAYMILLAQTA DE LOS CHACHAPOYA」という表現が、1997年に創設されたチャチャポヤス観光週間の一部であり、また、法律27425の第2条(e)に記載されていることにより法的に認められている地域的な祭りを指定していることを以前に確認しており、それによれば、当該祝祭は国家アイデンティティ儀式の一部として公式化されている。上記に従って、INDECOPIは、使用者が出願標識で識別されることを意図した役務を評価するとき、アマゾナス地方のチャチャポヤス州の文化的表現の活動に対応すると考えると判断した。

4.2.9. 周知な識別標識の全部又は一部を複製、模倣、翻訳、翻字又は複写から構成される標識（決議486第136条(h)）

決議486第136条(h)は、次のように規定している。

「第136条 事業においてその使用が、特に下記に該当するような、第三者の権利を不当に害する標章は商標として登録できない。

(…)

(h) 標章が付される対象が商品か役務かに拘らず、第三者が所有者である著名で識別性のある標章のすべて若しくは一部の複製、模倣、翻訳、翻字、又は複写を構成し、その使用が、第三者又は第三者の商品或いは役務との混同やそれらを連想させることを生じる虞、若しくは、標章の名声の悪用、若しくは独特の権限若しくは商業価値や宣伝価値の希釈を招く虞がある場合。」

周知商標は決議486で規制されており、その分析と保護の詳細に関する特別な条項が組み込まれており、第224条から第236条までが法律規定であり、その中で以下のことが定められている。

- ・周知とみなされるためには、標識が、それによって識別される商品又は役務を通常取得又は販売する関連部門において、知られていなければならない。
- ・何れかの加盟国で周知性を取得されたものでなければならない。
- ・手段に拘らず周知性を獲得した可能性があること。

この意味で、周知商標は、所有者が国内か外国かに拘らず、アンデス共同体の如何なる加盟国においてもこの条件を有するものであり、その周知性が何れかの国に存在すれば十分に認められるものであると断言することができる。アンデス共同体の領域全体にわたって保護されている、すなわち、4カ国において特別な保護を受けることになり、属地主義の原則を破っている。

前記の規定は、この不登録事由の適用上、周知の商標に基づいて異議申立がされた場合、国内官庁は、他の国の産業財産庁が発出した周知宣言を承認することを意味する。ただし、異議申立人が周知宣言を有していない場合、異議申立人は、他のアンデス共同体加盟国の何れかにおいてこの地位を有していることを、異議申立とともに証明する証拠を提示しなければならない。

証拠に関しては、CANの加盟国の何れかにおいて、関連する分野における標章の知識又は認識の程度を審査官が判断することを可能にしなければならない。

したがって、審査官は、他の証拠要素とともに、アンデス共同体領域内における標章の知識を推測することが可能である限り、他の国からの証拠を考慮することさえできる。

法律規定は、周知の顕著な標識の全部又は一部の複製、模倣、翻訳、翻字又は複写を構

成する標識は、次の何れかの虞が生じる可能性があるため、登録することができないと定めている。

- ・混同の虞。商標比較の結果、登録出願した標識が周知の商標との直ちに想起されることが判明した場合に発生する。
- ・連想の虞。需要者が、対立する商標とその事業出所を区別しているにも拘らず、これらの事業者及び所有者が関連又は経済的関係を有すると考える場合に発生する。
- ・標識の識別力又はその商業的若しくは広告的価値の希薄化の虞。他の同一若しくは類似の標識の使用又は存在が、特定の標識（この場合、市場で評判が高まっている標識）が享受する識別能力を弱める可能性、又は市場で知名度を得た標識又はその商業的若しくは広告的観点から商標が有する価値を低下させる可能性である。後者は、識別力を失ったという事実又は需要者が標識をよく知られた商標によって識別されたものとは異なる他の商品又は役務と関連付けることにより、商標の品位が低下又は需要者の評判に影響が生じる可能性である。
- ・名声の寄生的使用又は不正な使用の虞。競争者が、周知の標識の名声を不当に利用して商品を市場に投入し、その商品又は役務が周知の標識の対象となる商品又は役務の品質及び特性に関連していると人々に推測させる方法を提案又は探求することにより、需要者の注意を喚起する場合である。

それらのすべて又は一部が商業的現実存在する可能性があるが、審査中の法律規定で言及されている不登録事由は、これらの条件の何れかが発生することを条件とし、審査中の商標が周知の標識の複製、模倣、翻訳、翻字又は複写であることが判明し、記載されたリスクの何れかを招くことを検証すれば、当該拒絶は適切なものとして判断するには十分である。

上記の理由から、標識の知名度の証明は非常に重要であり、当該地位を有すると主張する者によって提出されなければならない。この目的のために、決議486は第228条において以下を規定している。

「第228条 識別性を有する標章の知名度の高さを決定するためには、とりわけ、下記の要因が適切に考慮されなければならない。

- (a) 何れかの加盟国の関連分野の構成員にどれだけ知られているか。
- (b) 何れかの加盟国の内外での使用の期間、程度及び地理的範囲
- (c) 商品若しくは役務の宣伝及び展示、又は、見本市、展示会、その他のイベントでそれが適用される組織若しくは活動を含む、何れかの加盟国の内外で与えられた公開の期間、程度及び地理的範囲
- (d) それを推進するため、又は、それが付される組織、活動、商品若しくは役務を推進するためになされた投資額
- (e) 国際的水準及び保護が求められている加盟国の水準の両方において、知名度の高さが主張されている標章に関連する限りにおいてそれを有する商取引の売上及び収入の金額

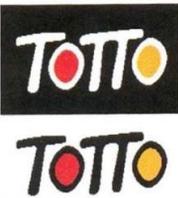
- (f) 標章の固有の又は後に取得された識別性の程度
- (g) 法人資産としての標章の会計価値
- (h) 特有の領域において、標章のフランチャイズ又はライセンスに関心のある者からの問い合わせの件数
- (i) 保護が求められる加盟国における標章の所有者側の重大な製造、購入、在庫に関連する活動の存在
- (j) 国際的な貿易の状況
- (k) 加盟国内外において付与又は出願された識別性を有する標章の登録の存在及び登録年数」

知名度の条件は時間の経過とともに変化する可能性があるため、既に述べたように、この条件を保護し、権限のある国内官庁による承認を求めることは利害関係者の責任であり、そのためには、権利を侵害する商標の登録に異議を申し立てることができる法的手段がある。

商標の周知性が確立された後は、周知商標の全部又は一部の複製、模倣、翻訳、翻字又は複写を構成する他の識別性のある標識の登録は許可されなくなり、共同体領域の何れか一つの国で十分に周知性があれば、当該保護は他の加盟国に及ぶ。

周知商標は、類似しているために、混同又は連想の虞、希釈化及び当該標識の名声の寄生的使用又は不公正な使用の対象となる可能性をもたらす標識の登録を回避し、十分かつ公正な保護を受けるに値する。なぜなら、その特徴及び条件により需要者の間で想起する程度が高いために、他の標識へのリスクがより大きいからである。

例えば、ボリビアでは、SENAPIは、第3、9、14、18及び25類並びに第35類の商品並びに役務を識別するために登録された周知商標TOTTOに基づいて、第12類の商品を指定する出願商標 TOTTO の登録を拒絶した。

| 出願商標 | 周知商標 |
|-------|--|
| TOTTO |  |

庁によれば、出願人のTOTTO商標と周知商標TOTTOとの比較に基づいて、混同及び連想を生じる虞の存在が判断されるためには2つの要素が存在することが明らかである。また、周知商標の名声の不公正な使用(寄生的使用)の虞があることも明らかであるので、出願商標は、CANの決議486第136条(h)の不登録事由となる。

一方、INDECOPIは、周知商標Coca-Colaに基づいて、第32類の商品(ビール、ミネラルウォーター、ソフトドリンク及びその他のノンアルコール飲料、フルーツベースの飲料、

フルーツジュース、シロップ及びその他の飲料製造用製剤)を指定する結合商標Cola Simiónの登録を拒絶した。

| 出願商標 | 周知商標 |
|---|--|
|  |  |

4.3. 不正競争行為を犯し、促し又は強化するために出願される標識（決議486第137条）

「第137条 管轄する国内官庁は、登録が、不正競争行為を犯し、促し、強化することを目的として申請されたと判断するのに正当な根拠を有する場合、登録を拒絶することができる。」

本不登録事由を適用するためには、まず不正競争行為を定義しなければならない。この点に関して、工業所有権の保護に関するパリ条約は、第10条の2において、「工業上又は商業上の公正な慣習に反するすべての競争行為は、不正競争行為を構成する」と規定している。

一方、決議486第258条は次のように規定している。

「第258条 商取引環境において、適切な用法及び慣習に反した、産業財産権に関する行為は何れも不正行為であるとみなされる。」

TJCAは以下のように宣言した。「不正競争行為は、市場における経済活動の正常な発展を攻撃するものであり、したがって、競争者、需要者及び一般的な利益（実際の損害又は潜在的な損害）に影響を及ぼす。不正競争は、市場の正常な発展に影響を及ぼし、信義誠実の原則に影響を及ぼす。」

さて、ある行為者が市場のかなりの部分を独占する正当な理由は、例えば、経済効率、需要者にとってより魅力的な商業的イメージを実現する広告、又は単により良い価格など数多くある。上記の実現は競争者から顧客を失うことを意味するが、その提案は疑いなくより魅力的であると理解されているので、許容される。問題は、顧客を引きつけるために、商取引上の信義に反し、商業活動の健全な発展を侵害する行為を通じて競争相手に損害を与えようとする場合に生じる。当該行為には、例えば、以下の行為が挙げられる。

- ・如何なる手段によっても、競争者の施設、商品、産業活動又は商業活動に関して混乱を生じさせる可能性のある行為。

- ・商業活動において、競争者の施設、商品、産業活動又は商業活動の信用を失墜させる可能性のある虚偽の主張。
- ・商業活動において、商品の性質、製造方法、特徴、使用への適合性又は数量に関して一般大衆を誤解させる可能性のある表示又は記述。

一方、国内官庁が本理由を非公式に適用できること、すなわち、審査官が、不正競争行為を犯し、促し又は強化することを意図していると判断する合理的な根拠があることを見出した場合、商標登録出願を拒絶できることを明記することが重要である。

しかしながら、本理由が異議申立において主張されることは通常であり、TJCAが述べているように、この範囲では、「決議486第137条の不登録事由を主張する者は何人も、不正競争行為を犯し、促し又は強化するために登録が出願されたことを証明しなければならない。」

ここで、審査官は、証拠を評価し、不正競争行為に直面していると判断できる合理的な兆候が実際に提示されているか否かを確定しなければならず、その結果、決議486第137条の理由を適用しなければならず、その結果、登録可能性審査の担当者としての役割の行使するにあたり、不正競争行為の発生を宣言することは当該担当者の職務ではない。TJCAによれば、「合理的な兆候」とは、「商標が伴う商品及び役務の市場浸透及び品質の経済的負担全体を利用することを目的として登録が出願された可能性が高いと推測される事実、行為又は不作為」と理解されなければならない。

略語一覧

ADPIC

知的所有権の貿易関連の側面に関するTRIPS協定（WTO）。

COA

行政基本法典（エクアドル）。

COESCCI

知識，創造及び革新に関する社会経済基本法（エクアドル）。

CPACA

行政手続及び行政訴訟法（コロンビア）。

EUIPN

欧州連合知的所有権ネットワーク。

IEPI

エクアドル産業財産権庁。

INDECOPI

ペルー国家競争防衛・知的所有権保護庁。

INPI

国立産業財産権機関（アルゼンチン）。

MGS

マドリッド商品及び役務マネージャー。

WIPO

世界知的所有権機関。

WTO

世界貿易機関。

RAE

スペイン王立アカデミー。

SCT

商標，意匠及び地理的表示の法律に関する常設委員会（WIPO）。

SENADI

エクアドル国家知的所有権サービス庁。

SENAPI

ボリビア国家知的所有権機関。

SGCAN

アンデス共同体事務局。

SIC

コロンビア商工監督庁。

SIPI

無体産業財産庁（コロンビア）。

TJCA

アンデス共同体司法裁判所。

TLT

商標法条約。

参考文献

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Treaty on Trademark Law. Marcial Pons Legal and Social Editions SA, 2nd. Edition. Madrid, 2004.

MARQUEZ, Thaimy. Manual for the Examination of Trademarks in the Industrial Property Offices of the Andean Countries. Cartagena Agreement, Board. - Lima, 1996.

SEGURA GARCÍA, María José. Criminal Law and Industrial Property, Study of the protection of industrial property rights. Civitas Ediciones, Madrid, 1995.

世界知的所有権機関，商標，意匠，地理的表示に関する法律についての常設委員会。SCT/16/2 「New types of brands」 (ジュネーブ，2006年)。

世界知的所有権機関，商標，意匠，地理的表示に関する法律についての常設委員会。SCT/17/3 「Relationship between existing trademark principles and new types of trademarks」 (ジュネーブ，2007年)。

世界知的所有権機関，商標，意匠，地理的表示に関する法律についての常設委員会。SCT/19/2 「The representation and description of non-traditional brands, possible areas of convergence」 (ジュネーブ，2008年)。

欧州連合知的所有権ネットワーク。「Common communication on the representation of new types of brands」 2020年。

欧州連合知的所有権ネットワーク，「Common communication New types of trademarks: examination of formal requirements and grounds for refusal」 2021年。