

欧州連合商標制度& BREXIT
EUTM System & BREXIT

目次 Index

欧州連合商標制度

- I. 欧州連合商標制度の概要 Features of EUTM system
- II. EUTM の定義と種類 Trademark definition and examples
- III. 出願 Application
 - (1) 商標の特定 Identification of trademarks
 - (2) 指定商品・役務の特定 Identification of designated goods/services
 - (3) 出願人の特定 Identification of Applicant
 - (4) 出願費用 Costs
- IV. 調査
 - (1) EUTM 調査 EU search report
 - (2) 国内調査 National search
- V. 審査 Examination
 - (1) 絶対的拒絶理由 Absolute ground of rejection
 - (i) 商標の定義に該当しないもの Marks not falling under the definition
 - (ii) 識別力を欠く商標 Distinctiveness
 - (iii) 公序良俗に反する商標 Public order and moral
 - (2) 局指令と レスポンス Office action and response
 - (3) ディスクレーム Disclaim
 - (4) コンセント Consent
- VI. 異議申立 Opposition
 - (1) 相対的拒絶理由 Opposition
 - (i) 商標の類似 Similarity of trademarks
 - (ii) 類似と混同のおそれ Likelihood of confusion
 - (iii) 先行商標の名声の範囲(8条(5)) – Pago 事件、OMEL 事件
Scope of reputation of early trademark – Pago Case, OMEL Case
 - (2) 異議申立適格 Opponent
 - (3) 異議申立手続 Opposition procedure
- VII. 登録 Registration
- VIII. 審判・訴訟 Appeal & Litigation

Ⅸ. 商標権 Trademark right

- (1) 登録表示 Registration notice
- (2) ライセンス License
- (3) 商標権侵害－ダイリューション Trademark right infringement dilution
- (4) 商標権の放棄 Abandonment of trademark right

BREXIT

- (1) 合意案 Draft Agreement
- (2) 合意なき離脱 No deal Brexit
- (3) 対応策 Countermeasures

欧州連合商標制度

Q1. EUTM 制度の目的について簡単に説明して下さい。

Q1. Please explain the purpose of EUTM system briefly

A1. By means of an EUTM it is possible to achieve cost-effective trademark protection in all member states of the European Union by only one single trademark. The system is fast and efficient. If no objections are raised and no opposition is filed, it is possible to obtain a trademark in the EU in 4 to 5 months. The protection is the same as that of a national trademark. One has to be aware, however, that the entire trademark can be brought down again by an earlier right in only one member state. Plan B is then the possibility of conversion into one or more national marks. All in all, it is a popular system that offers many advantages.

A1. 欧州連合商標により、一つの商標で欧州連合のすべての国において、費用的に効率の良い保護を獲得することができます。このシステムは、早くて効果的です。もし、拒絶や異議申立がなければ、4～5 か月で商標の保護が獲得できます。保護は、国内商標の保護と同一です。しかし、完全な商標の保護は一つのメンバー国で最先の権利によりもたらされることに留意して下さい。プラン B は、1又は2以上の国内商標に変更することができることです。全体として、多くの長所がある、人気のあるシステムといえます。

Q2. EUTM の加盟国について説明して下さい。

Q2. Please explain the member countries of the EUTM Treaty.

A2. The EUTM is valid in all member states of the European Union. Currently these are the following 28 countries:

Austria	Italy
Belgium	Latvia
Bulgaria	Lithuania
Croatia	Luxembourg
Cyprus	Malta
Czechia	Netherlands
Denmark	Poland
Estonia	Portugal
Finland	Romania
France	Slovakia
Germany	Slovenia
Greece	Spain
Hungary	Sweden
Ireland	United Kingdom

A2. 欧州連合商標は、欧州連合のすべてのメンバー国で有効です。現在は、以下の28か国です。

オーストリア	イタリア
ベルギー	ラトビア
ブルガリア	リトアニア

クロアチア	ルクセンブルグ
キプロス	マルタ
チェコ	オランダ
デンマーク	ポーランド
エストニア	ポルトガル
フィンランド	ルーマニア
フランス	スロバキア
ドイツ	スロベニア
ギリシャ	スペイン
ハンガリー	スウェーデン
アイルランド	英国

II. 商標の定義と種類 Trademark definition and examples

Q3. EUTM について具体例を挙げて説明して下さいー伝統的商標と非伝統的商標

Q3. Please explain the definition of EUTM and exemplify the EUTM– traditional trademarks and non–traditional marks.

A3. A trademark is used to identify products.

The definition of an EUTM can be found in the following article of the REGULATION (EU) 2017/1001 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 June 2017 on the European Union trademark (EUTMR)

Article 4

Signs of which an EU trade mark may consist

An EU trade mark may consist of any signs, in particular words, including personal names, or designs, letters, numerals, colours, the shape of goods or of the packaging of goods, or sounds, provided that such signs are capable of:

- (a) distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings;*
- and*
- (b) being represented on the Register of European Union trade marks (‘the Register’), in a manner which enables the competent authorities and the public to determine the clear and precise subject matter of the protection afforded to its proprietor.*

Regardless of traditional marks such as word marks, figurative marks, word and figurative marks, the Regulation offers room for so-called non-traditional marks.

The only prerequisite is that they can be clearly and precisely represented in the register.

Three dimensional trademarks have been around for a long time now so that these former “non-traditional” have become almost traditional.

With today’s technical possibilities, the EUTMR also allows, for example, motion marks that are represented by a video. Red Bull, for example, has registered a sequence of its flight show. The mark has since been withdrawn. Multimedia marks are also possible, as well as the following

- Position marks
- Pattern marks

- Colour marks
- Sound marks
- Hologram marks

Developments in this respect are still in their infancy, but in terms of technical possibilities a rapid development is foreseeable.

A3. 商標は商品を特定するために使用されます。

欧州連合商標の定義は、欧州連合商標に関する 2017 年 6 月 14 日付の欧州理事会規則 2017/1001 の次の規定に見られます。

第 4 条

EU 商標を構成する標識

EU 商標は、次に掲げることが可能な何らかの標識、特に、個人の名称を含む語又はデザイン、文字、数字、色彩、商品若しくはその包装の形状又は音により構成することができる。

(a) 1 企業の商品又はサービスを他の企業のそれらと識別すること、及び

(b) 権限を有する当局及び公衆が、その所有者に付与される保護の明確、かつ、正確な主題を判断することができる態様で EU 商標登録簿(以下「登録簿」という)に表示されること

文字商標、図形商標、文字と図形の結合商標のような伝統的商標に限らず、規則は、非伝統的商標に余地を残しています。唯一の要件は、原簿においてそれらが明確かつ正確に表現できることです。

3次元商標は、元々長らく「非伝統的商標」でしたが、現在では、ほとんど伝統的商標になっています。

今日の技術の可能性をもってすれば、EU 商標規則は、例えば、ビデオによって表現される動く商標を許容します。例えば、Red Bull は、一連の飛行ショーを登録しました。その商標は取り下げられましたが。マルチメディア商標もまた、以下の商標とともに登録可能です。

- ・位置商標
- ・パターン商標
- ・色彩商標
- ・モノグラム商標

これらの発展は、まだまだ未熟ですが、技術の可能性から急速な発展が予想されます。

(1) 商標の特定 Identification of trademarks

Q4. 立体商標について出願する場合、6 図面を提出する必要がありますか。斜視図も必要ですか？

Q4. For filing applications for three-dimensional marks, is it necessary to submit 6 views drawings? Is a perspective view needed?

A4. It is not necessary. The requirement is that *up to six views may be filed*. A single view of the shape is sufficient if the shape can be ascertained from the view. It means that a

perspective view is not needed.

A4. 必要ではないです。要件としては、6面図まで提出することができます。もしその形状が1面図で特定できる場合には1面図で十分です。これは斜視図が必要でないことを示しています。

Q5. 写真により立体商標を特定して日本出願をし、これを基礎に図面により立体商標を特定してEUTM出願をしたとき、優先権主張は認められますか。

Q5. In the case where a three-dimensional mark is identified by using photographs in filing a basic Japanese application, is it possible to enjoy a priority right in a US trademark application when identifying the same trademark by using drawings, not photographs?

A5. No, this is not possible as this would not be considered the same mark.

A5. いいえ。この場合、同一商標とは考えられないので、優先権主張は認められません。

Q6. 文字商標を標準文字で特定する場合と例えば、ゴシック体の「ABC」の態様で出願する場合とどう違いますか。

Q6. Is there any difference between the standard characters and gothic character of “ABC”?

A6. Not necessarily but in order to be identified as a word mark, the EUIPO requires that the reproduction of the sign is in standard script and layout.

A6. 文字商標として特定されるためには、欧州連合商標庁は標準の書体やレイアウトで標識を表現することを要求しています。

Q7. 標準文字からなる商標 XYZ の日本出願を基礎にして、標準文字でない XYZ についてEUTM出願をする場合、優先権主張は認められますか。

Q7. In the case where a trademark XYZ of the basic Japanese application is represented in a standard characters, is it possible to enjoy a priority right in the EU trademark application when identifying the same trademark XYZ in a non-standard characters?

A7. No, this would not be considered as the same mark.

A7. いいえ。この場合、商標は同一でないと考えられるので、認められません。

Q8. 商標「ABC」の書体や色彩を変えて使用している場合、いかなる態様で出願するのがいいでしょうか。例)「abc」、「ABC」、「ABC(赤色)」、「ABC(青色)」

Q8. In the case that the typeface and color of trademark “ABC” is changed and used, in what form should we apply for registration? (For example: “abc”, “ABC”, “ABC (red)”, “ABC (blue)”, etc.?)

A8. I would recommend applying for a word mark in standard characters. Its use in another typeface and color will still qualify as genuine use of the mark in standard characters.

A8. 標準文字で文字商標の出願をすることをお勧めします。他の書体や色彩でのその使用は、標準文字の商標の真正な使用と認められます。

(2) 商品・役務の特定 Identification of goods/services to be designated

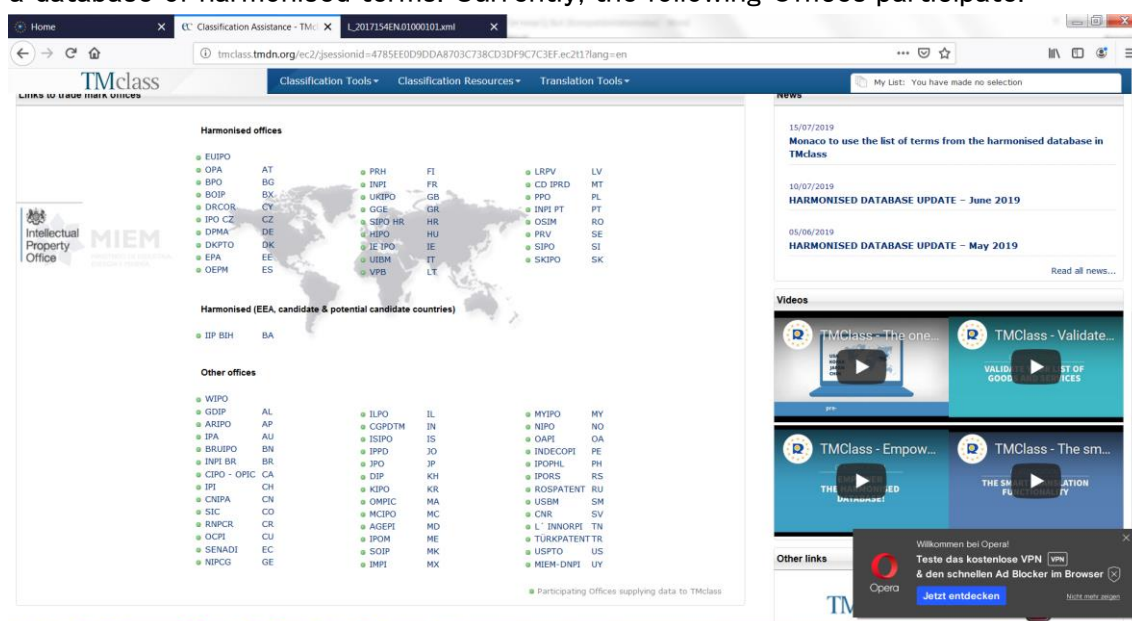
Q9. 商品・役務の特定について留意点を説明して下さい

Q9. Please let us know how to identify the designated goods/services.

A9. For EUTMs the Nice Classification system is applicable. It consists of 45 classes to which the goods and services are officially assigned.

The Nice Classification is regarded as the standard for the classification of goods and services in the context of the trademark registration procedure.

Based on the Nice Classification, the EUIPO together with other offices worldwide works on a database of harmonised terms. Currently, the following Offices participate:



The database and the list of participating offices can be found on <http://tmclass.tmdn.org/ec2/>

The Harmonised Database (HDB) is the EU common list of terms of goods and services. The EUIPO claims that it contains more than 78 000 terms pre-validated by the EU trademark offices. It is an on-going initiative and terms are added or revised on a constant basis. The database can be accessed free of charge.

The list is not binding, it is certainly possible to use own terms and as long as they are deemed not to be too vague, they will be accepted.

An example for goods which are not accepted, are “*electronic and electric apparatus, devices or instruments*”. The EUIPO would require that those are specified.

There exists also an harmonized list of rejected terms which can be found on the website mentioned above.

As an example, the following terms must not be used:

“All goods in the class; All goods included in the class; All other related goods in the class;

All other related goods; Goods of a similar nature; Goods of the like; Goods of the same kind; All other associated goods; And associated goods”

A9. EU商標に対し、ニース分類システムが適用されます。45の分類からなり、商品および役務が公式に区分されています。ニース分類は商標登録手続において商品および役務の分類の標準であると考えられています。ニース分類に基づいて、欧州連合商標庁は、世界の各国商標庁とともに、調和のとれた条件に取り組んでおり、現在次のような事項に取り組んでいます。

同盟国のデータベースやリストは<http://tmclass.tmclass.tmdn.org/ec2/>に見られます。

ハーモナイズドデータベース(HDB)は、商品役務のEUの共通のリストです。これは、EUの各国商標庁で既に登録された78,000項目を含んでいます。それは、現在先導的で、項目は一定期間毎に加えられ修正されています。データベースは無料でアクセス可能です。そのリストは強制的なものではなく、独自の用語を用いることができ、不明確なものでない限り、認められます。商品表示として認められない一例として、electronic and electric apparatus , devices or instrumentsがあります。欧州連合商標庁は、これらをより具体的に記述することを要求するでしょう。

また、上記ウェブサイトには拒絶された表示が統一して掲載されています。

たとえば、次の用語は用いることができません：

「本類の全商品；本類に含まれる全商品；その他本類のすべての関連商品；その他のすべての商品；類似の商品；同様の商品；同種の商品；その他のすべての関連商品；及び関連商品」

Q10. EUを指定してマドプロ出願をする場合の注意点について教えてください。

Q10. Please advise when filing the Madrid Protocol Application designating the EU?

A10. When applying for a Madrid Protocol Application, it is most important that the specifications comply with the basic registration/application. If not satisfactory for the EUIPO, it will issue an office action and provide the possibility for further specification. Of course, if an objection is evident, a specification can already be filed together with the application for the International Registration.

A10. マドプロ出願をする場合、最も大切なことは指定商品・役務の表示が基礎となる登録/出願と一致していることです。欧州連合商標庁の基準に合わない場合、局指令が発せられ、さらに適切な記述にする機会を与えられます。もちろん、拒絶が明らかである場合、商品役務の記述はマドプロ登録出願に一致するように提出できます。

Q11. 日本から EUTM 出願する場合、通常の EUTM 商標出願とマドプロ出願のいずれをした方がよいでしょうか。

Q11. When filing applications from Japan to the EU, which is better, a regular trademark application or a Madrid Protocol application?

A11. Both enjoy the same protection. Therefore, the reason might only be strategically. For example, the EUIPO may accept broader specifications of goods or services as can be filed for the basic trademark.

A11. 同様の保護が享受できます。したがって、その理由は単に戦略によるものです。例えば、欧州連合商標庁は基礎の商品や役務よりも広い記述を受け入れることができます。

(3) 出願人の特定 Identification of Applicant

Q12. EUTMの出願人となることができるものについて説明して下さい。

Q12. Please explain who can file an EUTM application.

A12. Any natural or legal person, including authorities established under public law (e.g. a university), may file an application for a EUTM. The EUIPO also accepts filings in the name of a legal entity in the process of foundation.

A12. パブリック法に基づく団体(例えば大学)を含むすべての自然人または法人は、EU商標出願をすることができます。欧州連合商標庁は、設立の過程での法人の名義の出願を認めます。

Q13. 日本の会社 A は使用する意思がなくライセンスに使用させる予定ですが、会社 A は出願人になることができますか。

Q13. Can Japanese company A become an applicant without an intention to use, but with a plan to have a licensee use?

A13. Since the intention to use requirement does not apply to EUTMs, a Japanese company can indeed become an applicant.

A13. 使用意思の要件は EU 商標には当てはまりません。日本企業も出願人になることができます。

(4) 出願費用

Q14. EUTM 出願から登録まで費用はいくら位かかりますか。

Q14. Please explain the costs for filing an EUTM application and obtain its registration.

A14. The official application fees are

- EUR 850 (one class)
- EUR 50 (second class)
- EUR 150 (each further class)

In addition, fees of a local representative may apply.

A14. 政府出願費用は

- 850 ユーロ (1 類)

- 50 ユーロ(2 番目の類)
 - 150 ユーロ(それ以降の各類)
- 加えて、現地の代理人費用がかかるかもしれません。

IV 調査

Q15. 欧州商標調査について説明して下さい。

Q15. Please explain about EUTM Search Report.

A15.The EU search report covers the following earlier rights:

1. EUTM applications with a filing date or priority date earlier than that of the application in question;
2. EUTM marks already registered; and
3. prior international registrations (IR) designating the EU.

It does not cover national marks.

The EUIPO prepares a search report for each new EUTM application or International Registrations designating the EU. However, it will only send it, if it is requested by the applicant (free of charge).

The EU search report refers to the filing date, the verbal elements of the trademark, the figurative elements of the mark according to the Vienna Classification and the classes of goods and services according. It is a computerised report which does not take into account the actual goods or services.

The search shall identify similar earlier marks filed for the same classes or for classes that are considered to contain similar goods and/or services by the Office.

As soon as the new application is published, the EUIPO will send a surveillance letter to the proprietors cited in the search unless they have opted (in writing) not to receive such letters.

A15. EU調査報告は、次の先行権利をカバーします。

1. EU商標出願(本件商標より前の出願日、優先日を有するもの)
2. 登録EU商標
3. EUを指定した国際登録(IR)

それは、国内登録をカバーしません。

欧州連合商標庁は、それぞれの新しいEU商標出願やEUを指定した国際登録に関する調査報告書を準備します。しかし、それは出願人が要求した場合にのみ、送られます(無料)。

EU調査報告書は、出願日、ビエンナ分類に基づく商標の音声要素や図形要素、商品及び役務の分類に言及します。これは、コンピュータ化された報告書で実際の商品や役務を考慮には入れません。

EU調査報告書は、同一の分類又は欧州連合商標庁が類似の商品及び/又は役務を含むと判断する分類において出願された類似商標を特定します。

新出願が公告されると、出願人がその書面を受け取らないことを(書面で)選択しない限り、調査で引用された商標の所有者に調査レターを送付します。

Q16. 国内調査について説明して下さい。

Q16. Please explain about a national search.

A16. Also, reports of national marks can be requested by paying a corresponding search fee.

The national offices for which a request has been received will be informed by the EUIPO and are responsible for the content of those searches.

At the moment, only Czech Republic, Denmark, Lithuania, Hungary, Romania and Slovakia participate in the search system. The official fee is EUR 12 per office but it cannot be chosen to file the request for single countries. The search will automatically be performed by all countries.

A16. また、国内商標の調査報告は対応の調査費用を支払うことにより請求することができます。調査を受け取るための官庁費用は、欧州連合商標庁によって知らされ、その調査内容について責任を負います。

現在、チェコスロバキア、デンマーク、リトアニア、ハンガリー、ルーマニア、及びスロバキアのみが調査システムに参画しています。各官庁ごとの官庁費用は、12ユーロですが、1国のみを指定する調査請求はできません。調査は、これらすべての国により自動的に行われます。

V. 審査 Examination

(1) 絶対的拒絶理由

Q17. 絶対的拒絶理由(第7条)について説明して下さい。

Q17. Please explain the absolute ground of rejection.

A17. The EUTMR lists the following absolute grounds for refusal in Art. 7:
Article 7

Absolute grounds for refusal

1. The following shall not be registered:

- (a) signs which do not conform to the requirements of Article 4;
- (b) trade marks which are devoid of any distinctive character;
- (c) trade marks which consist exclusively of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or the

- time of production of the goods or of rendering of the service, or other characteristics of the goods or service;
- (d) trade marks which consist exclusively of signs or indications which have become customary in the current language or in the bona fide and established practices of the trade;
 - (e) signs which consist exclusively of:
 - (i) the shape, or another characteristic, which results from the nature of the goods themselves;
 - (ii) the shape, or another characteristic, of goods which is necessary to obtain a technical result;
 - (iii) the shape, or another characteristic, which gives substantial value to the goods;
 - (f) trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality;
 - (g) trade marks which are of such a nature as to deceive the public, for instance as to the nature, quality or geographical origin of the goods or service;
 - (h) trade marks which have not been authorised by the competent authorities and are to be refused pursuant to Article 6ter of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (‘Paris Convention’);
 - (i) trade marks which include badges, emblems or escutcheons other than those covered by Article 6ter of the Paris Convention and which are of particular public interest, unless the consent of the competent authority to their registration has been given;
 - (j) trade marks which are excluded from registration, pursuant to Union legislation or national law or to international agreements to which the Union or the Member State concerned is party, providing for protection of designations of origin and geographical indications;
 - (k) trade marks which are excluded from registration pursuant to Union legislation or international agreements to which the Union is party, providing for protection of traditional terms for wine;
 - (l) trade marks which are excluded from registration pursuant to Union legislation or international agreements to which the Union is party, providing for protection of traditional specialities guaranteed;
 - (m) trade marks which consist of, or reproduce in their essential elements, an earlier plant variety denomination registered in accordance with Union legislation or national law, or international agreements to which the Union or the Member State concerned is a party, providing for protection of plant variety rights, and which are in respect of plant varieties of the same or closely related species.
2. Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Union.
3. Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested as a consequence of the use which has been made of it.

Most refusals are made because a mark is allegedly devoid of distinctive character or descriptive. It is also important to note Art. 7 (2) EUTMR. An application will also be rejected if the absolute grounds apply only in part of the Union, for example because of a language spoken and understood in only one member state.

A17. EU 商標規則は、第 7 条において、絶対的拒絶理由を列挙しています。

7 条 絶対的拒絶理由

1. 次のものは、登録することができない。

- (a) 第 4 条の要件に適合していない記号
 - (b) 識別性を欠く商標
 - (c) 商標であって、商品の種類、品質、数量、用途、価格、原産地、生産時期、サービスの提供時期又は商品又はサービスのその他の特徴を示すために取引上使用することができる記号又は表示のみによって構成されているもの
 - (d) 商標であって、通用語において、又は公正であり、かつ、確立した商慣習において、常用されるようになっている記号又は表示のみによって構成されているもの
 - (e) 次に記載する事項のみを構成要素としている記号
 - (i) 商品そのものの性質から生じる形状又はその他の特徴
 - (ii) 技術的成果を得るために必要な、商品の形状又はその他の特徴
 - (iii) 商品に本質的価値を与える形状又はその他の特徴
 - (f) 商標であって、公共の秩序又は一般に是認された道德規範に反するもの
 - (g) 商標であって、商品又はサービスの性質、品質又は原産地について欺瞞を生じるような性質のもの
 - (h) 商標であって、権限を有する当局によって許可されておらず、かつ、工業所有権の保護に関するパリ条約(「パリ条約」)第 6 条の 3 の規定に従って拒絶されるべきもの (i) 商標であって、パリ条約第 6 条の 3 に規定するもの以外の記章、紋章又は紋章入りの盾を含んでおり、かつ、特定の公共の利益のためのもの。ただし、その登録について権限を有する当局の同意がある場合は、この限りでない。
 - (j) 商標であって、原産地名称又は地理的表示の保護について定めている欧州連合法制若しくは国内法又は欧州連合若しくはその加盟国を当事者とする国際条約の規定により登録から 19 排除されるもの
 - (k) 商標であって、ぶどう酒に関する伝統的用語の保護について定めている欧州連合法制又は欧州連合を当事者としている国際条約の規定により登録から排除されるもの
 - (l) 商標であって、伝統的特産品保証の保護を定めている欧州連合法制又は欧州連合を当事者としている国際条約によって登録から排除されるもの
 - (m) 商標であって、植物品種権の保護について定めている欧州連合法制若しくは国内法又は欧州連合若しくは関連する連合加盟国が当事者である条約に従って登録されている、先の植物品種名称によって構成されているか、又はその主要部を複製するものであり、かつ、同一又は近似の種に係わる植物品種に関するもの
2. パラグラフ 1 は、不登録事由が欧州連合の一部に限って存在する場合にも、適用する。
3. パラグラフ 1(1)(b)、(c)及び(d)は、その商標が、登録を求める商品又はサービスに関し、それを使用した結果、識別性を取得している場合には適用しない。

ほとんどの拒絶理由は、識別力を有しておらず、つまり記述的であるという理由からなっています。また EU 商標規則第 7 条(2)に留意する必要があります。出願は、絶対的拒絶理由が EU の一部においてのみ該当する場合に、つまり、例えば、ただ一つのメンバー国で話され理解されていることを理由として、拒絶されるでしょう。

(2) 識別力

Q18. スローガン/キャッチフレーズは識別力がありますか。具体例を多く挙げて説明して下さい。

Q18. Is a slogan/ catch phrase distinctive enough to be registered? Please explain them by raising many examples.

[EU]


A18. An advertising slogan is likely to be distinctive whenever it is seen as more than a mere advertising message extolling the qualities of the goods or services in question because it:

- constitutes a play on words and/or
- introduces elements of conceptual intrigue or surprise, so that it may be perceived as imaginative, surprising or unexpected, and/or
- has some particular originality or resonance and/or
- triggers in the minds of the relevant public a cognitive process or requires an interpretative effort.

In addition to the above, the following characteristics of a slogan may contribute towards a finding of distinctiveness:

- unusual syntactic structures;
- the use of linguistic and stylistic devices, such as alliteration, metaphors, rhyme, paradox, etc.

It is difficult to get a slogan registered without an additional distinctive element, as can be seen below, especially with regard to the application for “Simply. Connected.”.

Accepted	Not accepted
Wet dust can't fly General Court, 22.1.2015 – T-133/13	 General Court, 28.03.2019 – T-252/17
Love to lounge General Court, 15.09.2017 – T-305/16	upgrade your personality General Court, 13.12.2018 – T-102/18
	WE KNOW ABRASIVES. General Court, 24.4.2018 – T-297/17
	TO CREATE REALITY General Court, 30.11.2017 – T-50/17
	STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. General Court 24.1.2017 – T-96/16

A18. 広告的スローガンは、当該商品又は役務の質を伝える単なる広告メッセージを超えるものであるときはいつでも識別力がありそうです。なぜなら、それは、

- 言葉遊びを構成し、及び/又は
- 想像的、驚愕的、反予測的に感じられるように、概念的に意外性や驚きがある要素をもたらし、及び/又は
- 特別なオリジナリティ又は意外性を有し、及び/又は
- 関連の公衆の心に認識的な過程を引き起こし、または説明的な努力を要求する、からです。

登録	拒絶
Wet dust can't fly 一般裁判所, 22.1.2015 – T-133/13	 一般裁判所, 28.03.2019 – T-252/17
Love to lounge 一般裁判所, 15.09.2017 – T-305/16	upgrade your personality 一般裁判所 13.12.2018 – T-102/18

	WE KNOW ABRASIVES. 一般裁判所, 24.4.2018 – T-297/17
	TO CREATE REALITY 一般裁判所, 30.11.2017 – T-50/17
	STRONG BONDS. TRUSTED SOLUTIONS. 一般裁判所 24.1.2017 – T-96/16

上記に加えて、次のようなスローガンの特質が、識別力の認定に役立ちます

- 通常でない語呂;
- 語韻、比喩、押韻、逆説などの言語的及び修辭的技法

スローガンについては、以下に示すように「Simply. Connected.」の出願については、識別力のある要素が付加されなければ、登録することは難しいです。

Q19. 数字のみからなる商標は識別力がありますか？

Q19. Is a trademark consisting of numerals only distinctive enough to be registered?

[EU]

A19. Numerals cannot be rejected as being non-distinctive *per se*. The General Court has stated in a few cases that a trade mark containing a single letter or a single numeral may be inherently distinctive (08.05.2012, T-101/11, 06.10.2011, T-176/10, Seven for all mankind). They must not be treated different from ordinary word marks. However, in practice, the EUIPO is strict when assessing if such a mark is distinctive and not descriptive for the claimed goods and services. The more digits are included the more it is likely that the mark will be accepted. At least, a one digit EUTM registration does not exist. An application for the single digit “5” has been pending since 2017. Otherwise, an acceptance might be achieved through acquired distinctiveness.

A19. 数字は、それ自体識別力がないとして拒絶されるものではありません。一般裁判所は、2, 3 の事件において、一つの文字または数字を含む商標が本来的に識別力を有していると判示しました(08.05.2012, T-101/11, ; 06.10.2011, T-176/10, Seven for all mankind)。それらは決して通常の文字商標と異なる取り扱いを受けるべきではありません。しかしながら、実務上、欧州連合商標庁は、商標が識別力があり指定商品や役務について記述的でないかどうかを判断する場合、厳しい態度をとります。数字が多く含まれていればいるほど、その商標は登録される傾向にあります。少なくとも、一つの数字については、EU 商標登録は存在していません。「5」という一つの数字からなる商標出願が、2017 年からペンディングの状態にあります。

[日本]

A19. 数字の1桁、2桁、3桁他数字の羅列は原則として識別力がありません。1桁又は2桁の数字から生じる音を、例えば「ワンツウ」、「トウエルブ」、「じゅうに」と表示したとき、又はこれらに数字を併記したものは原則として識別力がありません。3桁以上の数字から生じる音を仮名文字で表示したとき、「ファイブハンドレッドアンドテン」は通常生ずる音であるから識別力がなく、「ファイブテン」は識別力があります。

A19. Numerals such as one digit, two digits and three digits are considered descriptive, in principle. Transliteration of numerals such as “one two”, “twelve” and “jyuuni”, with/without the relevant numerals “12”, are not distinctive as a matter of rule. “ファイブハンドレッドアンドテン” is not distinctive because of ordinary description, while “ファイブテン” could be distinctive.

Q20. 欧文字1文字、2文字、3文字は識別力がありますか。

Q20. Is a trademarks consisting of one Roman letter, two letters or three letters considered distinctive?

[EU]

[日本]

A20. 欧文字1文字は識別力なし。2文字は原則として識別力がないが、使用による識別力を獲得できる場合があります(例「PS」(第28類)「DS」(第28類)。欧文字2文字を「&」で連結すると識別力があります。

A20. One Roman letter does not have distinctiveness. Two letters, as a basis, do not have distinctiveness but there are cases in which distinctiveness can be obtained through extensive use (for instance, “PS”(Class 28), “DS”(Class 28). When two Roman letters are concatenated with “&”, it has distinctiveness. Words consisting of three Roman letters have distinctiveness.

The same criteria applied with regard to numerals, also apply with regard to Roman letters.

Q21. PREMIUM や MILLENNIUM は識別力がありますか。

Q21. Does PREMIUM and MILLENNIUM have distinctiveness ?

[EU]

A21. The term PREMIUM is understood as a descriptive reference to “high quality”. Through the years, applicants have attempted to register PREMIUM for a range of products. The mark was always rejected.

The term MILLENNIUM has been accepted for several registrations, the most recent is an International Registration designating the EU for goods in class 9 (1432739).

A21. PREMIUMという語は、「高品質」を記述する語として理解されています。数年来、出願人は、各種商品についてPREMIUMを登録しようとしたが、いつも拒絶されました。

MILLENNIUMという語は、いくつかの登録で許容されています。最近のものでは、EUを指定した9類の国際登録です(1432739)。

[日本] 識別力があり、登録例が多数あります(商標登録2665521号、他)。

[Japan] These are considered distinctive. There are lots of registration examples (Trademark registration No. 2665521, etc.)

Q22. 音楽レコードについて商標「LADY GAGA」は識別力がありますか。

Q22. Is Trademark, “LADY GAGA” considered distinctive with respect to music records?

[EU]

A22. Yes, the corresponding EUTM registration is EUTM 009568247:

- 9 Sound and video recordings; series of musical sound recordings; audio-visual recordings featuring music and musical-based entertainment; downloadable musical sound recordings and audio-visual recordings featuring music and musical-based entertainment; downloadable ringtones via a global computer network and wireless devices; computer application software for mobile phones; vinyl covers specially adapted for cell phones, MP3 players, laptops, and gaming devices; sound recording apparatus and accessories; downloadable sound and video recordings; musical sound recordings; downloadable music; downloadable graphics; computer software and programs; downloadable computer software containing sound and/or video recordings or telephone ring tones; downloadable ringtones and graphics for mobile phones; downloadable wallpapers, widgets, icons and photographs; downloadable banners; downloadable electronic publications and downloadable posters and photographs; downloadable podcasts in the field of music; downloadable electronic publications in the nature of books, magazines, newsletters, pamphlets, booklets and brochures in the field of music and entertainment; audiovisual recordings featuring music and entertainment; motion picture films featuring music and entertainment; digital video discs; video games; electronic game programs; storage cases for CDs and DVDs; mobile telephone and personal electronic device cases and covers; accessories for mobile telephones and personal electronic devices; computer mouse pads; headphones; earphones; eyewear and sunglasses; eyewear accessories, namely straps, neck cords and head straps for eyewear.
- 16 Printed materials, namely, posters and songbooks; printed publications; booklets; books; catalogues; folders; posters; calendars; magazines; periodicals; stationery; greeting cards; postcards; school supplies; paper party supplies; notebooks; paper doll books; pens and writing instruments; decalcomanias; stickers; printed music; music scores; music books; instruction guides and manuals; music in sheet form; souvenir programs concerning musical events; magazines and brochures in the area of music.
- 18 Luggage, backpacks, bags and wallets; trunks and travelling bags; carrying cases for audio equipment; leather goods included in this class; umbrellas, parasols and walking sticks.
- 25 Clothing, footwear, headgear; clothing, namely, tank tops, t-shirts, jackets and hooded sweatshirts; headwear.
- 41 Entertainment and education services; entertainment services, namely, live musical performances; providing a website featuring entertainment information on a recording artist and her tours, performances, non-downloadable audio and

audiovisual recordings featuring music and musical-based entertainment, news, appearances, photographs, biographies and other entertainment information; online journals, namely, blogs featuring information on recording artists; fan clubs; webcasts featuring music and musical-based entertainment.

A22. はい。対応のEU商標登録は、EUTM 009568247です。

9 類:音響及びビデオの記録物,一連の音楽録音物;音楽と音楽ベースのエンターテイメントを特徴とするオーディオビジュアル録音,音楽および音楽ベースのエンターテイメントを特徴とするダウンロード可能な音楽サウンドレコーディングおよびオーディオビジュアルレコーディング,グローバルコンピュータネットワークおよびワイヤレスデバイスを介したダウンロード可能な着信音,携帯電話用のコンピューターアプリケーションソフトウェア,携帯電話,MP3プレーヤー,ラップトップ,およびゲームデバイスに特に適したビニールカバー,録音装置および付属品;ダウンロード可能なサウンドとビデオの録音;音楽録音ダウンロード可能な音楽;ダウンロード可能なグラフィックス,コンピュータソフトウェアおよびプログラム;音声および/またはビデオの録音または電話の着信音を含むダウンロード可能なコンピュータソフトウェア,携帯電話用のダウンロード可能な着信音とグラフィックス,ダウンロード可能な壁紙,ウィジェット,アイコン,写真,ダウンロード可能なバナー,ダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能なポスターおよび写真,音楽の分野でダウンロード可能なポッドキャスト,音楽,娯楽分野の書籍,雑誌,ニュースレター,パンフレット,小冊子,パンフレットの性質のダウンロード可能な電子出版物,音楽とエンターテイメントを特徴とする視聴覚録音,音楽とエンターテイメントをフィーチャーした映画フィルム,デジタルビデオディスク;ビデオゲーム;電子ゲームプログラム;CD および DVD の収納ケース,携帯電話および個人用電子機器のケースおよびカバー,携帯電話および個人用電子機器のアクセサリー,コンピューターのマウスパッド,ヘッドフォン;イヤホン;眼鏡とサングラス;眼鏡アクセサリー,すなわち、眼鏡用のストラップ,ネックコード,およびヘッドストラップ;

16 類:印刷物,すなわちポスターと歌集,印刷物;小冊子;本;カタログ;フォルダー;ポスター;カレンダー;雑誌;定期刊行物;文房具;グリーティングカード;はがき;学用品;紙のパーティー用品。ノートブック;紙人形の本;ペンと筆記具;デカルコマニア;ステッカー;印刷された音楽;楽譜;音楽本;取扱説明書とマニュアル,シート形式の音楽,音楽イベントに関するお土産プログラム,音楽の分野の雑誌やパンフレット。

18 類:靴,バックパック,バッグ,財布,トランクと旅行用バッグ;オーディオ機器用キャリングケース;このクラスに含まれる革製品,傘,日傘,杖;

25 類:衣類,履物,帽子,衣類,すなわちタンクトップ,Tシャツ,ジャケット,フード付きスウェットシャツ,帽子;

41 類:エンターテイメントおよび教育サービス,エンターテインメントサービス,すなわちライブミュージックパフォーマンス,レコーディングアーティストのエンターテインメント情報と彼女のツアー,パフォーマンス,音楽と音楽ベースのエンターテインメント,ニュース,出演,写真,伝記,その他のエンターテインメント情報を含むダウンロード不可のオーディオおよびオーディオビジュアルレコーディングを含むWebサイトを提供するオンラインジャーナル,すなわちレコーディングアーティストに関する情報を特集したブログ,ファンクラブ;音楽と音楽ベースのエンターテイメントを特徴とするウェブキャスト

[日本]

A22. 日本では識別力なしとされました。「本願商標を、その指定商品中、本件商品である「レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱する者、又は映像に出演し歌唱している者を表示したもの、すなわち、その商品の品質(内容)を表示したものと認識するから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法3条1項3号に該当する。」(H25. 12. 17知財高裁平成25年(行ケ)第101 58号事件)

「商標が、人名等を表示する場合については、例えば次のとおりとする。(ア) 商品「録音済みの磁気テープ」、「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」について、商標が、需要者に歌手名又は音楽グループ名として広く認識されている場合には、その商品の「品質」を表示するものと判断する。(商標審査基準)」

A22. In Japan, it was found as not having distinctiveness by the IP High Court in December 17, 2013 which states as follows; “In cases where the present trademark is used on the designated goods, music files, recorded video discs and video tapes”, which can be obtained through the Internet, the trademark does not have function as a distinctive mark, because the dealers and consumers of those goods would recognize the mark as description of singers of music recorded on the goods or singers depicted on the video recorded on the goods, that is, the mark as mere indication of the nature(quality) of the designated goods. Therefore, the present trademark falls under Article 3 (1) (iii) of the Japan Trademark law”. (2013. 12.17 IP High Court 2013(Gyo-ke)10158)

“Trademarks depicting peoples’ names etc.shall be treated as follows: A. In the case where a mark is well known as a name of singers or group artists in relation to the goods, “sound recorded magnetic tapes”, “sound recorded compact discs” and “records”, the mark shall be considered as indication of nature of those goods.”(Examination Guidelines for Trademarks))

Q23. 書籍の題号は識別力がありますか。

Q23. Do titles of books have distinctiveness?

[EU]

A.23. A book title may be non-distinctive in relation to goods and services that could have that story as their subject matter.

This also applies to book titles that have become famous and are well-known. The EUIPO lists as examples “Peter Pan” and “Cinderella”. If applied for merchandising goods, they might be found distinctive but not for “books” in class 16.

This criteria would also apply to films, shows, etc. An interesting fact is that where copyright is still in place, the EUIPO might still register the mark. It will not examine whether not the copyright is valid. The actual proprietor of the copyright would have to initiate a cancellation action.

A23. 本の題号は、その物語を内容とする可能性のある商品・役務に関連して、識別力を有さない可能性があります。

これは、著名又は周知になった本の題号にも当てはまります。このような例として「ピーターパン」と「シンデレラ」をEUIPOは挙げています。マーチャンダイジング商品に使用される場合、それらは識別力があると判断されるかもしれませんが、それは第16類の「本」についてではありません。この基準は映画やショーなどにも適用されます。興味深い事実は、著作権がまだ存在する場合、EUIPOは商標を登録する可能性があることです。著作権が有効かどうかは調べません。著作権の実際の所有者は取消審判を請求する必要があります。

[日本]

A23.「商標が、需要者に題号として認識され、かつ、当該題号が特定の内容を認識させるものと認められる場合には、商品等の内容を認識させるものとして、商品の「品質」又は役務の「質」を表示するものと判断して識別力なし。題号等として認識されるかは、需要者に題号等として広く認識されているかにより判断し、題号等が特定の内容を認識させるかは、取引の実情を考慮して判断する」(商標 審査基準)。

A23. “In the case that the trademark is identified by the consumer as the title, and, the title at hand is identified as something that identifies specific contents, it shall be construed as descriptive indication of nature of the goods. Whether or not the mark is recognized as “title” shall be judged by considering whether the mark is well known and whether or not the mark is recognized as indication of the content of the goods shall be judged by considering the transaction circumstances of those goods. (Examination Guidelines for Trademarks)

Q24. コンピュータ(第9類)について「FUJISAN」は識別力がありますか。

Q24. Is “FUJISAN” distinctive with respect to the goods, “computers” in Class 9 ?

[EU]

A24. Indeed, it would be registrable.

A24. 確かに、それは登録可能です。

[日本]

A24. 識別力があります。「商標が、国内外の地理的名称(国家、旧国家、首都、地方、行政区画(都道府県、市町村、特別区等)、州、州都、郡、省、省都、旧国、旧地域、繁華街、観光地(その所在地又は周辺地域を含む。)、湖沼、山岳、河川、公園等を表す名称又はそれらを表す地図)からなる場合、取引者又は需要者が、その地理的名称の表示する土地において、指定商品が生産され若しくは販売され又は指定役務が提供されているであろうと一般に認識するときは、商品の「産地」若しくは「販売地」又は役務の「提供の場所」に該当すると判断する」(商標審査基準)→富士山でコンピュータを生産・販売しているとは認識しないから識別力があります。

A24. It does have distinctiveness. “In the case that a trademark consists of geographical indications inside and outside of the country (state, ancient nation, capital, region, administrative district (prefectures, cities and towns, special ward), state, state capital, county, ministry, provincial capital, ancient nation, former territory, downtown area, tourist site (including the surrounding country and surrounding area) the terms that describing such

as, lake, mountain, river, parks, etc., and maps depicting these terms, the sellers and the consumers, the trademark shall be considered as descriptive indication of “origin” of goods or “location of sale” or “place of offering” of the services, provided that dealers and consumers recognize that the designated goods are being produced or sold, or designated service is being provided at the geographical location corresponding to the trademark. (Examination Guidelines for Trademarks) “FUJISAN” would be distinctive because nobody recognize that computers are manufactured or sold at Mt. Fuji.

Q25.「第 6 類「金属製管継ぎ手」他について下記の商標は識別力がありますか。」

Q25. Do the trademark below have distinctiveness with respect to the goods, “metal tube manufacturing joints” etc. in Class 7 ? “



[EU]

A25. Since the term “TV” would only be perceived as an acronym for “television”, the mark should have distinctiveness for the mentioned goods in class 7.

A25.「TV」という用語は「テレビ」の頭字語としてしか認識されないため、第 7 類の商品については識別力があるでしょう。

[日本]

A25. 審判において本来的に識別力があるとして登録されました(不服 2016-17458)

A25. The term was found inherently distinctive at the Board of Appeal (Appeal.2016-17458)

Q26. 「KP-140」(第 1 類化学品)、「DO-OV」(第 25 類被服等)、「PA-X」(第 17 類「プラスチック製ホース、ゴム製ホース」)、「AA-2G」(第 1 類化学品等、第 5 類薬剤等)はそれぞれ識別力がありますか。」

Q26. Are trademarks, “KP-140”(Chemicals in Class 1), “DO-OV”(plastic hoses, rubber hoses in Class 17) and “AA-2G”(chemicals etc.in Class 1 and pharmaceuticals etc.in Class 5) distinctive ? “

[EU]

A26. Provided that the marks do not describe the content of the goods, e.g. a certain material of the goods in class 7, etc., they are registrable.

A26. 例えば第 7 類の商品の特定の材料など、商標が商品の内容表示でなければ、登録可能です。

[日本]

A26. 審判でいずれも識別力なしの審決がされました。

(平 9-19951 号、平 11-13607 号、平 11-16529 号、不服 2000-3029 号)

A26. All of these marks were found not distinctive at the Board of Appeal(Hei9-19951, Hei11-13607. Fufuku2000-3029)

Q27. GREEN や BLUE など色を欧文字で表したとき識別力がありますか。

Q27. Are such words as “GREEN” and “BLUE” indicating a color distinctive enough to be registered?

[EU]

A27. The EUIPO Guidelines stipulate:

“A sign consisting exclusively of the name of a colour must be objected to under Article 7(1)(c) EUTMR when the application claims any goods and services for which the colour can reasonably be perceived by the public as a description of one of its characteristics.” Thus, the EUIPO rather considers it an issue of descriptiveness.

For example, BROWN can describe colour and nature of “sugar”. With regard to GREEN, an additional argument for refusal is that it describes that the goods/services are environmentally friendly.

However, you may still find registrations in the register as for example EUTM 012911673 GREEN for

- 18 Clothing for animals; clothing for domestic pets; dog and cat apparel; dog and cat clothing; garments for pets; out-door wear for animals, out-door wear for dogs and cats; pet clothing; headwear for pets; pet harnesses; pouches for holding pet treats Leash Harness.
- 21 Feeding bowls for animals; dog and cat feeding bowls made of plastic, ceramic, porcelain and steel; feeders for animals Combs, grooms and brushes for animals.
- 28 Toys for domestic pets; sporting goods for dogs and cats, included in this class; toys for dogs and cats in the form of interactive feeding bowls for activating, teaching, motivating and educating the animal in relation to eating and feeding; training toys for animals; toys of plastic for pets; electronic toys; electronic toys for motivating and activating the pets.

A27. EUIPO ガイドラインにおいて次のとおり規定されています。

「色の名称のみで構成される標識は、色が特徴の1つとして公衆が合理的に知覚できる商品および役務を出願において指定する場合、EUTMR 第7条(1)(c)に基づいて拒絶されなければなりません。したがって、EUIPO はむしろそれを記述性の問題と考えます。

たとえば、BROWN(茶)は「砂糖」の色と性質を記述することができます。GREEN(緑)については、拒絶に対する追加の理由としては、商品/役務が環境にやさしいということです。

しかしながら、たとえば下記の商品について、EUTM 012911673「GREEN」が登録されていることが分かるでしょう。

第18類 「Clothing for animals; clothing for domestic pets; dog and cat apparel; dog and cat clothing; garments for pets; out-door wear for animals, out-door wear for dogs and cats; pet clothing; headwear for pets; pet harnesses; pouches for holding pet treats Leash Harness」

第21類 「Feeding bowls for animals; dog and cat feeding bowls made of plastic, ceramic, porcelain and steel; feeders for animals Combs, grooms and brushes for animals」

第28類 「Toys for domestic pets; sporting goods for dogs and cats, included in this class; toys for dogs and cats in the form of interactive feeding bowls for activating,

teaching, motivating and educating the animal in relation to eating and feeding; training toys for animals; toys of plastic for pets; electronic toys; electronic toys for motivating and activating the pets」

[日本]

A27. 原則として識別力がないが、指定商品等により例外的に登録されています。「WHITE」は第35類「広告,ビジネスコンサルティング他」及び第42類「ウェブサイトの作成・設計及び保守他」について登録されました。(不服 2016-1868))

A27. As a general principle, it does not have distinctiveness. However, depending on the designated goods, there are exceptions for registering. (“WHITE” was registered with respect to the services” (Class 35; advertisement, business consulting etc.” in Class 35 and “creating, designing, and maintaining a website etc.” in Class 42 (Appeal 2016-1868))

Q28. HYBRID は識別力がありますか。

Q28. Does “HYBRID” have distinctiveness?

[EU]

A28. Depending on the goods, it may have distinctiveness.

Recently, it has been rejected, though, for the following goods (International Registration 1415314):

- 3 Toiletries; body cleaning and beauty care preparations; hair preparations and treatments; hair cosmetics; shampoo; hair dyes; hair lotions; hair tonic; preparations for the protection of the hair from the sun; preparations for protecting the scalp from the sun.
- 5 Medical and veterinary preparations; dietetic preparations and dietary supplements; pharmaceuticals and natural remedies; medicated hair care preparations; capillary lotions (medicated-); medicated hair lotions; medicinal hair growth preparations.

The argument of the Examiner was:

“In light of this guidance, the office refers the holder to the provisional refusal where, based on the semantic content of the word applied for, it was established that the sign “HYBRID”, would simply be perceived by the relevant public as sign describing a quality of the toiletries, preparations and supplements applied for, namely that these are composed of different elements.” The decision is under appeal.

A28. 商品によっては、識別力が認められることもあるでしょう。

最近、下記の商品については拒絶されました(国際登録1415314)。

第3類 「Toiletries; body cleaning and beauty care preparations; hair preparations and treatments; hair cosmetics; shampoo; hair dyes; hair lotions; hair tonic; preparations for the protection of the hair from the sun; preparations for protecting the scalp from the sun」

第5類 「Medical and veterinary preparations; dietetic preparations and dietary supplements; pharmaceuticals and natural remedies; medicated hair care preparations; capillary lotions (medicated-); medicated hair lotions; medicinal hair growth preparations」

審査官の主張は以下のとおりである。

「ガイドンス(審査基準)に照らすと、庁は出願人に暫定拒絶通知を発し、その中で、出願された用語の意味的内容に基づいて、標章『HYBRID』が出願されました『toiletries, preparations and supplements』の品質、つまり、これらの商品が異なる要素で構成されていることを単に記述する標章であると関連する公衆によって認識されることが示されたと述べられている。」この決定に対して不服申立がなされています。

[日本]

A28. 指定商品によっては識別力があります(例.登録第1748118号)「HYBRID」(第25類)

A28. Depending on designated goods, it does have distinctiveness (For example, “HYBRID” was registered with respect to Class 25 goods under Reg No. 1748118)

Q29. 日本人の姓である、「KUBOTA」(第33類清酒)、TACHIKAWA(第7類、第20類、第24類)は識別力がありますか。

Q29. Do the Japanese family names “KUBOTA” (Class 33 rice wine), “TACHIKAWA” (Classes 7,20 and Class 24) have distinctiveness?

[EU]

A29. Yes, family names can be registered. They have the required distinctiveness unless they are also descriptive for the goods.

For “KUBOTA” there are several registrations, e.g. EUTM 015607419 KUBOTA for

- 5 Ophthalmic preparations, excluding non-ophthalmic anti-infective and antiviral preparations pharmaceuticals and therapeutic agents for treating ophthalmic diseases; excluding non-ophthalmic infectious and viral diseases.
- 10 medical devices for treating ophthalmic diseases.
- 42 pharmaceutical drug development services; pharmaceutical drug development services in the field of ophthalmic diseases.

For TACHIKAWA, there exists e.g. EUTM 010507473 for

- 6 Common metals and their alloys; metal building materials; transportable buildings of metal; materials of metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and tubes of metal; safes; goods of common metal not included in other classes; ores; partitions of metal; fittings of metal, namely for furniture and building; small metal tools; runners of metal for sliding doors; rails of metal.
- 7 Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); agricultural implements other than hand-operated; incubators for eggs; electrical blind and shade openers and closers devices; electrical partitions openers and closers devices; curtain drawing devices, electrically operated; hangers [parts of machines].
- 19 Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings; monuments, not of metal; partitions, not of metal; blinds and shades [outdoor], not of metal and not of textile.
- 20 Furniture, mirrors, picture frames; goods (not included in other classes) of wood,

cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerscham and substitutes for all these materials, or of plastics; curtain hooks; curtain rings; curtain rails; curtain rollers; curtain rods; curtain fittings; curtain tie-backs; curtain holders, not of textile material; pulleys of plastics for blinds and shades; bamboo curtains; indoor window blinds and shades; slatted indoor blinds and shades.

- 22 Ropes, string, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks and bags (not included in other classes); padding and stuffing materials (except of rubber or plastics); raw fibrous textile materials; awnings; awnings of textile; awnings of synthetic materials; window awnings.
- 24 Textiles and textile goods, not included in other classes; bed and table covers; curtains; curtain holders of textile material.

A29. はい、姓を登録できます。商品を説明するものでない限り、それらには識別力があります。

「KUBOTA」については、いくつかの登録(EUTM 015607419)があります。

第5類(略)

第10類(略)

第42類(略)

「TACHIKAWA」については、EUTM 010507473が存在します。

第6類(略)

第7類(略)

第19類(略)

第20類(略)

第22類(略)

第24類(略)

[日本]

A29.「KUBOTA」は、本来的識別力がなく、3条2項の使用による識別力もなしとの審決があります(不服2014-13469号)。「TACHIKAWA」は、3条2項により識別力獲得とされた審決があります(不服2013-589号)。商標審査基準は、『ありふれた氏又は名称』とは、原則として、同種の氏又は名称が多数存在するものをいう。』としています。

A29. Appeal Board found that “KUBOTA” is not inherently distinctive and has never obtained distinctiveness through extensive use thereof under Article 3(2) of the Japan Trademark Law (Appeal No.2014-13469). “TACHIKAWA” was found to have acquired distinctiveness through its extensive use under Article 3 (2) of the Japan Trademark Law (Appeal No. 2013-589). Examination Guidelines for Trademarks provides “common surnames or names”, as a general principle, are the ones that exist in large numbers.

Q30. 「Leading Innovation」(第9類電気通信機械器具等)は識別力がありますか。

A30. Is “Leading Innovation” considered distinctive with respect to the goods, “electronic communication machines and equipment” in Class 9?

[EU]

A30. No, such a mark would be considered as being descriptive and non-distinctive.

A30. いいえ、そのような商標は、記述的かつ識別力に欠けると考えられます。

[日本]

A29. あります。登録第5091483号(株式会社東芝)として登録があります。

A29. Yes. There is Registration No.5091483 for the mark owned by K.K.Toshiba.

Q31. 下記の図形は第9類、第35類、第36類、第42類及び第43類について識別力がありますか。

Q31. Does the below shape have distinctiveness with respect to Classes 9, 35, 36, 42, and 43 goods and services?



[EU]

A31. I consider that this would be doubtful without having proof that it has acquired distinctiveness.

In general, simple geometric forms will not be registered even if it is colored, see e.g



General Court in Decision T-282/09 (09.12.2010): "The sign consists of merely a simple geometric figure in green. The specific color is commonly and widely used in advertising and in the marketing of goods and services for the power to attract without giving any precise message."

A31. 私は、これが(使用により)獲得した識別力を有しているという証拠がなければ、この(登録)は疑わしいと思います。

一般に、単純な幾何学的形式は、たとえ色があっても登録されません。



一般裁判所の判決 T-282 / 09 の(2010年12月9日): 「標章は、単に緑色の単純な幾何学図形で構成されている。特定の色は、広告や商品や役務のマーケティングで一般的に広く使用されており、正確なメッセージを与えることなく引き付ける力を発揮する。」

[日本]

A31. あります。審決で使用による識別力がありとして登録されました。(不服2015-6576号)

A31. Yes. It was registered by the appeal Board finding that it has acquired distinctiveness depending on usage (Appeal No.2015-6576).

Q32. ギリアンのチョコレートの立体商標は識別力がありますか。

Q32. Does the three-dimensional mark of Gillian's chocolate have distinctiveness?

[EU]

A32. The criteria that applies to three-dimensional marks is the following:

“To be distinctive, the shape must depart significantly from the shape that is expected by the consumer, and it must depart significantly from the norm or customs of the sector. The more closely the shape resembles the shape that is most likely to be taken by the product in question, the greater the likelihood that it is not distinctive” (ECJ, C-136/02 P, § 31 – Torches).

The European Court of Justice, e.g. rejected an application for the following chocolate bar as being not distinctive (ECJ, C-96/11 P – Milchmäuse). The figurative elements on the bar were not sufficient.



Q32. 立体商標に適用される基準は次のとおりです。

「識別力を有するためには、形状は、消費者が期待する形状から大きく逸脱する必要があり、セクターの標準または習慣から大きく逸脱する必要があります。形状は問題の製品がとる可能性が最も高い形状に似ていれば似ているほど、それが識別力がないとされる可能性が高くなる。」(ECJ、C-136 / 02 P、§ 31-トーチ)

欧州司法裁判所は、例えば次のチョコレートバーの出願は、識別力に欠けるとして拒絶しました。(ECJ、C-96 / 11 P –Milchmäuse)バー上の図形的な要素が十分ではありませんでした。

[日本]

A32. 日本では知財高裁で本来的識別力ありと判断されました。(平20. 6. 30判決・平19(行ケ)10293号)

A32. The IP High Court of Japan decided on June 30, 2008 that it has inherent distinctiveness. (2007 (Gyo-ke) No. 10293)



Q33. 商品「自転車」について商標「Jitensha」は識別力がありますか。つまり、外国語(特に韓国語、タイ語、日本語のような外国語)で記述的な文字は、貴国で識別力があると判断されますか。—「外国語対応の原則」が採用されていますか。

Q33. Does the trademark “Jitensha” have distinctiveness with respect to the goods, “bicycles”? (Please note that “Jitensha” means “bicycles” in Japanese.)

Are descriptive words in foreign languages such as Korean, Thailand or Japanese found descriptive by the EUIPO – as “Foreign Language Equivalency Theory”?

[EU]

A33. The following EUTM is registered under EUTM 016729981



for

- 12 Bicycles.
- 25 Clothes.

There needs to be convincing evidence that a descriptive term has a meaning in a language other than the official languages of the Union and is understood by a significant portion of the relevant public in at least a part of the European Union. Then this term must also be refused based on absolute grounds. Thus, a mark will not only be rejected because it has a meaning in a non-EU language.

A33. 次の商標がEUTM 016729981の下で登録されています。



第12類「自転車」

第25類「被服」

記述用語がEUの公用語以外の言語で意味を持ち、少なくともEUの一部では関連する大部分の人々が理解しているという説得力のある証拠が必要です。そして、この用語は絶対的拒絶理由に基づいて拒絶されなければなりません。したがって、商標はEU以外の言語で意味を持つため、単に拒絶されるだけではありません。

[日本]

A33. 日本では「外国語対応の原則」は採用されていません。

A33. “Foreign language equivalent theory” is not adopted in Japan.

Q.34 商標のディスクレーム制度はありますか。

Q34. Is a disclaimer system available?

[EU]

A34. NO, the EUIPO abolished the disclaimer system.

A34. いいえ、EUIPOはディスクレーム制度を廃止しました。

[日本]

A34. ありません。

A34. None.

(3)局指令と レスポンス Office action and response

Q35. 同一人が商品X及びYについて商標ABCの商標権を有する場合において、さらに商品X,Y及びZについて商標Aの登録を受けることができますか。

Q35. In the case where a person has an EUTM trademark registration for mark "ABC" with respect to the goods X and Y, can the same person obtain another EUTM trademark registration for ABC with respect to the goods, X,Y and Z ?

[EU]

A35. Yes, the EUTM system does not put any restrictions in this regard. A trademark owner can have multiple of identical trademarks with the same list of goods and services.

A35. はい、EUTMシステムはこの点に関して制限を設けていません。商標権者は、同じ商品と役務について、複数の同一の商標を所有できます。

[日本]

A35. 同一人が同一商標及び同一商品・役務について登録することは許されません。しかし、商標または商品・役務が少しでも違っていれば登録されます。例えば商品が「被服」又は「Tシャツ」の場合、「被服について商標A」と「Tシャツについて商標A」の登録が可能であり、商品「Tシャツ」について商標Aと商標 A(書体が異なる)」の登録が可能です。

Q36. 局指令の応答期限を実務上審査官と交渉することにより延長してもらうことはできますか。

Q36. Depending on negotiations with the practicing examiner, is it possible to extend the deadline of an office action response?

[EU]

A36. Upon request, the deadline will be extended by two months and no reason must be given. Another extension will usually not be granted unless there are exceptional circumstances.

A36. 請求により、期限は2か月延長され、理由を示す必要はありません。通常、例外的な状況がない限り、さらなる延長申請は許可されません。

Q37. 拒絶理由通知が2回以上発せられることはありますか

Q37. Are there cases in which a notice of rejection is issued more than twice?

[EU]

A37. I am not aware of any.

A37. 私は何も知りません。

[日本]

A37. ほとんどありません。

A37. There is very little.

Q38. コンセント制度について説明して下さい

Q38. Please explain about the consent system.

[EU]

A38. We do not have a letter of consent system since the applications are not examined with regards to potentially conflicting earlier rights.

A38. 競合する可能性のある先願の権利との関係で審査されないため、コンセント制度はありません。

[日本]

A38. コンセント制度はありません。

A38. There is no letter of consent system.

Q39. 先行権について説明して下さい。

Q39. Please explain seniority.

[EU]

A39. The concept of seniority is codified in Art. 39 EUTMR.

The owner of a national earlier trade mark registered in a EU Member State, or an International Registration having effect in a Member State, who applies for an identical trade mark for registration as an EUTM in respect of goods or services that are identical to or contained within those for which the earlier trade mark has been registered, may claim for the EUTM application the seniority of the earlier trade mark in respect of the Member State in or for which it is registered.

The earlier trade mark for which seniority has been claimed can then lapse (e.g. not being renewed), and the owner of the earlier mark will be deemed to continue to have the same rights as he/she would have had if the earlier trade mark had continued to be registered. Seniority must be claimed with the application or within 2 months of the filing date of the EUTM application. Otherwise, it can be claimed after the registration of EUTM.

A39. 先行権はEUTMR39条で体系化されています。

EU加盟国で登録された先行の国内商標または加盟国で有効な国際登録の所有者であつて、先行の登録商標において指定されている商品・役務と同一または含まれる商品・役務についてEUTMとして登録するために同一の商標を出願した者は、EUTM出願において先行権を主張することができます。

先行権が主張されている(各国の)商標は(更新しないなどの方法により)失効させることが

でき、先行する商標の所有者は、先行する商標が持っていたのと同じ権利を引き続き有するとみなされます。

先行権は、出願とともに、またはEUTM出願の出願日から2か月以内に主張する必要があります。それ以外の場合は、EUTMの登録後に主張できます。

VI 異議申立

Q40. 異議申立制度について説明して下さい

Q40. Please explain about the opposition system.

[EU]

A40. Filing an opposition allows the owner of an earlier opposition right to prevent an EUTM application or the EM designation of an International Registration to proceed to registration.

It is an *inter partes* proceeding, which means that the EUIPO will only start examining if an earlier right and thus a *relative ground for refusal* does exist. The EUIPO will examine relative grounds not *ex officio*.

The opposition period against an EUTM application is three months and starts on its publication date.

A40. 異議申立を行うことにより、異議申立の根拠としている商標の所有者は、EUTM出願または国際登録のEM指定が登録に進むのを防ぐことができます。

これは当事者間の手続きであり、これはEUIPOでは、先願の権利者が異議申立をした場合にのみ、相対的拒絶理由がについて審査を開始することを意味し、EUIPOは職権ではなく相対的拒絶理由を審査します。

EUTM出願に対する異議申立期間は3か月で、公告日から起算されます。

Q41. 相対的拒絶理由(8条(1))について説明して下さい。

Q41. Please explain the relative ground of rejection under Article 8(1).

[EU]

A41. There is a long list of earlier rights that may apply as relative grounds.

The most common earlier rights that are invoked are earlier trademarks. They can form a basis for an opposition against an EUTM application or for a cancellation of a registered EUTM:

Article 8

Relative grounds for refusal

1. Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

(a) if it is identical with the earlier trade mark and the goods or services for which

registration is applied for are identical with the goods or services for which the earlier

- trade mark is protected;*
- (b) if, because of its identity with, or similarity to, the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.*
2. *For the purposes of paragraph 1, ‘earlier trade mark’ means:*
- (a) trade marks of the following kinds with a date of application for registration which is earlier than the date of application for registration of the EU trade mark, taking account, where appropriate, of the priorities claimed in respect of those trade marks:*
- (i) EU trade marks;*
 - (ii) trade marks registered in a Member State, or, in the case of Belgium, the Netherlands or Luxembourg, at the Benelux Office for Intellectual Property;*
 - (iii) trade marks registered under international arrangements which have effect in a Member State;*
 - (iv) trade marks registered under international arrangements which have effect in the Union;*
- (b) applications for the trade marks referred to in point (a), subject to their registration;*
- (c) trade marks which, on the date of application for registration of the EU trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the EU trade mark, are well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention.*
3. *Upon opposition by the proprietor of the trade mark, a trade mark shall not be registered where an agent or representative of the proprietor of the trade mark applies for registration thereof in his own name without the proprietor’s consent, unless the agent or representative justifies his action.*
4. *Upon opposition by the proprietor of a non-registered trade mark or of another sign used in the course of trade of more than mere local significance, the trade mark applied for shall not be registered where and to the extent that, pursuant to Union legislation or the law of the Member State governing that sign:*
- (a) rights to that sign were acquired prior to the date of application for registration of the EU trade mark, or the date of the priority claimed for the application for registration of the EU trade mark;*
 - (b) that sign confers on its proprietor the right to prohibit the use of a subsequent trade mark.*
5. *Upon opposition by the proprietor of a registered earlier trade mark within the meaning of paragraph 2, the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with, or similar to, an earlier trade mark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with, similar to or not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where, in the case of an earlier EU trade mark, the trade mark has a reputation in the Union or, in the case of an earlier national trade mark, the trade mark has a reputation in the Member State concerned, and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.*
6. *Upon opposition by any person authorised under the relevant law to exercise the rights arising from a designation of origin or a geographical indication, the trade mark applied for shall not be registered where and to the extent that, pursuant to the Union legislation or national law providing for the protection of designations of origin or geographical indications:*

- (i) *an application for a designation of origin or a geographical indication had already been submitted, in accordance with Union legislation or national law, prior to the date of application for registration of the EU trade mark or the date of the priority claimed for the application, subject to its subsequent registration;*
- (ii) *that designation of origin or geographical indication confers the right to prohibit the use of a subsequent trade mark.*

A41. 相対的拒絶理由として適用される先行の権利の長いリストがあります。

最も一般的な先行権利は、先願の商標です。それらは、EUTM出願に対する異議申立の根拠、または登録されたEUTMの取消の理由とすることができます。

(以下、以下特許庁参考訳)

第8条

相対的拒絶理由

- (1) 先の商標の所有者による異議申立があった場合には、出願されている商標は、それが次の条件に該当しているときは、登録されない。
- (a) それが先の商標と同一であり、登録を出願している商品又はサービスが、保護されている先の商標に係る商品又はサービスと同一であること
- (b) 先の商標との同一性又はそれとの類似性及び両商標の対象とされている商品又はサービスの同一性又は類似性を理由として、先の商標が保護されていた地域において、公衆の側に混同の虞がある場合。混同の虞には、先の商標との連想の虞を含む。
- (2) (1)の適用上、「先の商標」とは、次のものを意味する。
- (a) 次の種類の商標であって、そのEU商標の登録出願日より先である登録出願日を有するもの。この場合、該当するときは、それらの商標に関して主張される優先権を考慮する。
- (i) EU商標
- (ii) 加盟国又はベルギー、オランダ若しくはルクセンブルクの場合には、ベネルクス知的財産庁において登録されている商標
- (iii) 加盟国において効力を有する国際的取り決めに基づいて登録されている商標
- (iv) 欧州連合において効力を有する国際的取り決めに基づいて登録されている商標
- (b) 登録されることを条件として、(a)にいう商標出願
- (c) 商標であって、EU商標の登録出願日に、又は該当する場合には、EU商標の登録出願に関して主張されている優先日に、パリ条約第6条の2において用いられている「周知の」用語の意味で加盟国において周知されているもの
- (3) 商標所有者による異議申立があった場合において、商標所有者の代理人又は代表者が所有者の承諾を得ないで、その商標について同人の名義による登録の出願をしているときは、その商標を登録しない。ただし、その代理人又は代表者がその行為を正当化するときには、この限りでない。
- (4) 単なる1地方を超えて業として使用されている無登録の商標又は他の記号の所有者による異議申立があったときは、出願された商標は、登録されない。ただし、その記号を規制する欧州連合立法又は加盟国の法律によって、次の条件が満たされていることを条件とする。
- (a) EU商標の登録出願日又はEU商標の登録出願に関して主張される優先日より前にその記号についての権利が取得されていること

- (b) その記号がその所有者に、後続の商標の使用を禁止する権利を与えること
- (5) (2)の意味における先の登録商標の所有者からの異議申立があった場合において、出願された商標が先の商標と同一であるか又は類似しているときには、その商標は登録されないものとし、それが使用される商品又はサービスが先の商標の登録対象であるものと同一である、類似している、類似していないに拘わらず、同様とする。ただし、先のEU商標の場合には、欧州連合内において名声を有していること又は先の国内商標の場合には、その当事国において名声を有しており、かつ、出願商標の正当な理由のない使用は、先の商標の識別性又は名声を不正に利用するか、又はそれを害する場合とする。
- (6) 原産地名称又は地理的表示から生じる権利の行使に係る関連法に基づいて権利を有する者からの異議申立があった場合において、出願された商標に関して次の事情があるときには、原産地名称又は地理的表示の保護を定めた欧州連合立法又は国内法の規定により、その商標は登録されない。
- (i) 原産地名称又は地理的表示についての出願が既に、欧州連合立法又は国内法に従って、そのEU商標の登録出願日又はその出願に関して主張される優先日より前に行われていること(ただし、その後の登録を条件とする。)
- (ii) その原産地名称又は地理的表示が、それに続く商標の使用を禁止する権利を与えること

Q42. 「単なる1地方以上の取引において使用されている未登録商標」を異議申立の理由とすることができますが(8条(4))これについて説明して下さい。

Q42. Please explain the terms, “a non-registered trade mark or of another sign used in the course of trade of more than mere local significance” as one of the grounds of opposition under Article 8(4) of the EUTM Regulation.

[EU]

A42. Article 8(4) EUTMR means that not only registered marks but also non-registered trade marks and other signs protected at EU or Member State level used in the course of trade of more than mere local significance can be invoked in an opposition provided that such rights confer on their proprietors the right to prohibit the use of a subsequent trade mark.

Since a non-registered EUTM does not exist, this provision mostly applies to signs which are protected on national level. For example, in Germany, it is possible to obtain a non-registered mark for a distinctive sign provided that the trademark owner can prove that it achieves a great degree of recognition as a trademark in the market (approx. 25-30%). Also, company name rights which are acquired through mere use are protected in Germany and can thus be invoked under Art. 8 (4) EUTMR.

The EUIPO must apply both the relevant provisions of the EUTMR and the national law governing the earlier opposing right when assessing a right under Art. 8 (4) EUTMR.

A42. EUTMR第8条(4)とは、登録商標だけでなく、未登録商標およびその他のEU加盟国レベルで単なる地方の重要性以上の取引において使用され、保護されている他の標識も、そのような権利がその所有者に引き続く商標の使用を禁止する権利を与えることを条件に、異議申立を行うことができることを意味します。

登録されていないEUTMは存在しないため、この規定は主に国レベルで保護されている標識に適用されます。たとえば、ドイツでは、商標権者が市場で商標としてかなりの程度の認識を達成していることを証明できる場合(約25~30%)、識別力を有する標識の非登録商標を取得することができます。また、単に使用することによって取得される会社名の権利はドイツで保護されているため、EUTMR 8(4)により異議申立をすることができます。

EUIPOは、EUTMR8(4)のもとで権利を評価する際に、異議申立の根拠とする先行する権利を規律するEUTMRの関連規定及び国内法の両方を適用する必要があります。

Q43. 先行商標が国内において名声を得ている場合、その先行商標と同一又は類似する商標で非類似の商品又は役務をしているとき、異議申立の理由とすることができますが、「国内において名声」について説明して下さい。

Q43. In the case where an earlier trademark has a reputation in the Union, the owner can file an opposition against the junior identical or similar trademark, irrespective of whether the goods or services for which it is applied are identical with under Article 8(5) of EUTMR. Please explain the term, “reputation in the Union”.

A43. Neither the EUTMR nor the Trademark Directive provide a definition for the term “reputation” in the sense of Art. 8 (5) EUTMR.

The ECJ stipulated that reputation is a knowledge threshold requirement, implying that it must be principally assessed on the basis of quantitative criteria. The earlier mark must be known by a significant part of the public in the EU concerned by the goods or services covered by that trademark (ECJ, C-375/97, § 22-23 – Chevy).

The ECJ also held that all the relevant facts must be considered when assessing the reputation of the earlier mark, “in particular the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of investment made by the undertaking in promoting it”(see above, § 25, § 27). As regards the territorial coverage, the owner of the trademark may benefit from a territorial “spill-over” of reputation, e.g. when there is extensive cross-border shopping but the TM owner must show evidence of it.

Means of evidence (non-exhaustive list) can be

1. sworn or affirmed statements
2. decisions of courts or administrative authorities
3. decisions of the Office
4. opinion polls and market surveys
5. audits and inspections
6. certification and awards
7. articles in the press or in specialised publications
8. annual reports on economic results and company profiles
9. invoices and other commercial documents
10. advertising and promotional material.

A43. EU 商標規則だけでなく、商標指令でも、EU 商標規則第 8 条の意味での「名声」という語の定義を規定していません。

欧州司法裁判所は、「名声」は知識の認知度要件であると規定しており、これは主に定量的基準に基づいて評価する必要があることを意味します。先行商標は、その商標の対象となる

商品又は役務に係る EU の大部分の公衆に知られている必要があります(欧州司法裁判所、C-375 / 97、§ 22-23 – Chevy)。

欧州司法裁判所はまた、先行商標の名声の評価については“特に商標が有する市場占有率、その使用頻度、地域的範囲、使用期間、及び広告への投資規模”といった関連する全ての事情を考慮する必要があると判決で示しました(上記、§ 25、§ 27 を参照)。地域的範囲に関して、商標権者は、商標の名声が他の地域に「波及」することによる恩恵を受けることもあります。この場合、広範囲に国境を越えた購入があり、商標権者はその証拠を示さなければなりません。

証拠の方法(完全に網羅的したリストではありませんが)としては

- 1.宣誓書又は肯定的な陳述書
- 2.裁判所又は行政当局の決定
- 3.商標庁の決定
- 4.世論調査と市場調査
- 5.監査と検査
- 6.証明と賞
- 7.マスコミ又は専門誌の記事
- 8.経済効果と会社概要についての年次報告
- 9.請求書及びその他の商業文書
- 10.広告及び販促資料。

Q44. 異議申立の費用は概算でどれぐらい費用がかかりますか

Q44. What are the calculated costs for proceeding with the objections?

A44. That very much depends on the specific circumstances of the case.

A44. それは個別事情に大きく依存します。

Q45. 第三者の意見提出(40条(1))について説明して下さい。

Q45. Please explain a third party's observation under Article 40(1).

A45. Art. 45 EUTMR provides for the possibility that a third party files observations to the EUIPO. It can be submitted that absolute grounds apply according to which an EUTM application shall not be registered.

They must be filed before the end of the opposition period or, if an opposition has been filed, before the final opposition decision.

The applicant will be granted the opportunity to file comments.

A45. EU 商標規則第 45 条は、第三者が欧州連合商標庁に意見を提出することができる旨規定しています。絶対的拒絶理由が該当するため EU 商標出願の登録がされるべきでないとする意見を提出できます。

この意見は異議申立期間の終了前、又は異議申立が行われている場合は、最終的な異議申立の決定前に、意見を提出する必要があります。

申立人には意見書提出の機会が与えられます。

Q46. 異議申し立ての基礎となる先行商標は使用されていなければなりませんか。

Q46. Does a prior trademark on the basis of which an opposition was filed need to be used?

A46. Not necessarily but if on the filing date (or priority date) of the contested EUTM application, the earlier mark has been registered for more than five years, the owner of the EUTM application can request that the opposer shows and provides proof of use.

A46. 必ずしもそうではありませんが、EU商標出願の出願人は、当該EU商標申請の出願日（又は優先日）に、先行商標が5年以上前に登録されている場合、異議申立人に対し使用証拠の提出を要求できます。

Q47. Cooling off について説明して下さい。

Q47. Please explain cooling off during the opposition procedure.

A47. The “cooling-off” period is two months before the start of the controversial stage of the opposition proceedings. If an amicable settlement is found during this period, the proceedings will be concluded and no decision costs will be issued. The idea is that the parties should have some time to settle the matter. If the parties wish to have more time, they can mutually apply for an extension which will automatically be granted for 22 months.

A47.「クーリングオフ」期間は、異議申立手続の審理開始前の2ヶ月です。この期間中に友好的な和解があれば、手続は終了し、決定に係る費用は生じません。その趣旨は、当事者は問題解決にある程度、時間をかけるべきだということです。より多くの時間が必要な場合は、当事者は相互に自動的に与えられる22か月間の延長期間の申請をすることができます。

Q48. 先の権利の所有者は、後の商標が使用されているのを知りながら、継続して5年間黙認していた場合、後の商標の使用を排除することができますか。

Q48. Can a prior trademark owner stop third party from using the trademark even in the case where the trademark owner acquiesces the third party's use for 5 years?

A48. No, Art. 61 EUTMR provides for a limitation in consequence of acquiescence.

A48. いいえ、EU商標規則第61条は、黙認の結果としての制限を規定しています。

Q49. 異議決定に対し不服がある場合、どのように対処できますか。

Q49. Please tell us how to cope with the opposition decision?

A49. The losing party can file an appeal against the decision within two months upon receipt. Grounds to the appeal must be filed within four months upon receipt of the opposition decision.

A49. 敗者は、受領後2か月以内に決定に対して不服を申し立てることができます。異議決定の受領後、4か月以内に不服申立の理由を提出する必要があります。

VII 審判・訴訟 Appeal・Litigation

Q50. 不使用取消審判について説明して下さい。

Q50. Please explain about a non-use cancellation action.

A50. In case of a EUTM being registered for more than five years, a third party may file for a non-use cancellation action.

Filing such an application is simple and the burden of proof will then lie with trademark owner to provide evidence that the mark has been genuinely used in the European Union. The EUIPO is not allowed to refer to evidence outside of the proceedings, thus is not allowed to collect evidence even if they are aware of any use. The evidence needs to refer to

- place,
- time,
- extent and
- nature of use

The EUIPO will take all evidence into account and make an assessment on a case-by-case basis. In general, the EUIPO is rather strict and will make a thorough assessment taking in particular into account which goods are involved and to which consumer circles (e.g. everyday consumers or professionals) the goods and services are addressed.

The applicant will have the possibility to comment on the evidence and the EUIPO may then invite both parties for another round of evidence and arguments. The losing party can appeal the decision.

A50. EU 商標が登録から 5 年以上経過している場合、第三者は不使用取消を請求することができます。

不使用取消の請求は容易にでき、その商標が欧州連合内で真正に使用されたことの証拠を提供する立証責任は商標権者にあります。欧州連合商標庁は、手続外で証拠を参照することは許されていないため、使用を認識していても証拠収集を許されていません。

証拠は以下を示す必要があります

- ・場所、
- ・時間、
- ・範囲と
- ・使用の性質

欧州連合商標庁は全ての証拠を考慮に入れ、事案毎に評価します。一般に、欧州連合商標庁はかなり厳格であり、特にどの商品が関係しており、どの消費者サークル(例: 日常の消費者や専門家)が対象の商品やサービスに取り組んでいるかを考慮して全体的な評価を行います。

請求人は証拠についてコメントする可能性があり、欧州連合商標庁はその後、両当事者を別のラウンドつまり証拠と議論に許容することができます。敗者は、決定に対して上訴することができます。

Q51. 無効審判について説明して下さい。

Q51. Please explain about an invalidation action.

A51. An invalidation action can take place after the registration of a EUTM.

There exists absolute grounds for invalidation actions such as non-distinctiveness, descriptiveness, also bad faith as well as relative grounds for invalidation actions. The proceedings, like all proceedings at the EUIPO, are usually in writing only. The losing party can appeal the decision.

A51. EU商標の登録後に無効審判請求ができます。

識別力欠如、記述的であること、悪意などの絶対的拒絶理由による無効審判に加えて、相対的拒絶理由による無効審判もあります。欧州連合商標庁での全ての手続と同様に、手続は通常書面のみで行われます。敗者は、決定に対して控訴することができます。

Q52. EUTM出願・登録の国内出願・登録への変更についての留意点について説明して下さい。

Q52. Please explain points of attention as to the transfer of EUTM application/registration into national application/registration.

A52. It should be noted that a few points preclude a EUTM from being subject to a conversion into national marks:

- It cannot be converted if it has been revoked on the grounds of non-use unless the EUTM has been put to use that would be considered genuine use under the laws of the Member State for which conversion is requested. It should be noted that if the decision does not state this fact, the conversion request will be rejected;
- It cannot be converted in respect of the member state to which the grounds for refusal, invalidity or revocation apply;

A52. EU商標が国内商標への変更の対象となることを防げる幾つかの点に留意する必要があります。

- 不使用を理由として取り消された場合、そのEU商標が国内商標出願・登録への変更を求める加盟国の法律の下で真正な使用と判断されないとき、変更はできません。審決にこの事実が記載されていない場合、変更要求は拒否されますのでご注意ください。
- 拒絶、無効又は取消の理由が適用される加盟国に関しては変更できません。

Q53. EU商標裁判所の組織について簡単に説明して下さい。

Q53. Please explain briefly EU Court system.

A53. A decision issued by the Board of Appeals can be further appealed to the General Court in Luxemburg. A decision issued by the General Court may be subject to appeal to the European Court of Justice in Luxembourg but only on a point of law.

Apart from that, for infringement matters based on an EUTM, national courts have jurisdiction. The Member States had to designate in their territories a number of national courts and tribunals of first and second instance, which deal with those matters.

A53. 審判部の決定は、更にルクセンブルクの一般裁判所に上訴することができます。一般裁判所の決定は、ルクセンブルクの欧州司法裁判所への控訴の対象となる場合がありますが、それは法律上の点のみです。

それとは別に、EU商標に基づく侵害問題については、国内裁判所が管轄権を有します。加盟国は、それらの問題に対処するいくつかの国内裁判所を第一審と第二審の裁判所として指定しなければなりません。

Q54. EU裁判手続の流れについて説明して下さい。

Q54. Please explain the flow of the court procedure.

A54. Different from the proceedings before the Boards of Appeal, the proceeding before the General Court and the ECJ consist of a written proceeding and an oral hearing in Luxembourg which follow strict rules and deadlines.

A few interesting and peculiar points are:

In *inter partes* proceedings, the opponent is not the other party but the EUIPO. The other party can but does not need to join as an intervening party. As such, they are also invited to make submissions and appear in Court.

The judges at the ECJ are assisted by Advocate Generals who provide a legal opinion on the cases assign to them. They also appear in the oral hearing any ask questions to the parties if required. The opinion is published before the Court renders the decision. In most cases, the ECJ follows the opinion of the Advocate General.

A54. 審判部の手続とは異なり、一般裁判所及び欧州司法裁判所での手続は、厳密な規則と期限を順守する、書面手続及びルクセンブルクでの口頭審理で構成されます。

以下のとおり、いくつかの興味深い特異な点があります。

当事者系訴訟では、相手方は当事者の一方ではなく欧州連合商標庁です。相手側は、参加人として参加できますが、参加する必要はありません。相手方は意見を求められた場合も、裁判所に出頭します。

欧州司法裁判所の裁判官は、割り当てられた事件について法的な意見を述べる法務官によって支援されています。また、口頭審理では、必要に応じて当事者に質問することもあります。この見解は、裁判所が決定を下す前に公表されます。ほとんどの場合、欧州司法裁判所は法務官の意見に従います。

Q55. 加盟国の裁判所は、訴訟手続中において、CJEUに予備判決の照会ができますが、この照会制度について説明して下さい。

Q55. When Court or tribunal of a Member State raise a question, it can request CJEU (Court of Justice of the European Union) to give a preliminary ruling on the matter of question. Please

explain this “preliminary ruling”.

A55. If in a case, a Court or tribunal of a Member State is of the opinion that a certain provision of European Union law, required interpretation, it can bring the matter to the attention of the ECJ. The preliminary ruling then is a final determination of that provision. This ruling cannot be appeal. Once the ECJ has handed down its decision, the national Court or tribunal is obliged to apply the interpretation and implement the ruling. A preliminary ruling is a final determinations of EU law, with no scope for appeal.

A55. ある事案では、加盟国の裁判所が、欧州連合法のある規定について解釈が必要と考える場合、欧州司法裁判所の注意を喚起することができます。その場合の“予備判決”は、その規定の最終決定です。この決定には不服を申立てることはできません。欧州司法裁判所が決定を下した後、国内裁判所はその解釈を適用し、判決をする義務があります。“予備判決”は、EU法の最終決定であり、控訴の余地はありません。

VII 登録

Q56. EUにおける「商標の使用」の内容について説明して下さい。

Q56. Please explain the content of “Use of Trademark” under the EU Trademark Law.

A56. Genuine use of a trademark under the EUTMR must be shown only if so requested by a third party.

A56. EU商標規則に基づく商標の真正な使用は、第三者から要求された場合にのみ示す必要があります。

Q57. 日本からインターネット上で商標を付して商品を広告・販売している場合、欧州での使用になりますか。

Q57. In the case where trademarked goods are advertised to be sold from Japan into the US through the Internet, is such acts considered to be “use of trademark” in the EU?

A57. Unless it can be shown that the advertising reaches consumers in the EU and is addressed to consumers in the EU (e.g.: the currency for a purchase is EURO), this will not be sufficient show that the mark has been genuinely used.

A57. 広告がEUの消費者に届き、EUの消費者に向けであることを示すことができない限り（例：購入通貨がユーロである場合）、商標が真正に使用されていることを示す十分なものではありません。

Q58. ドイツの展示会で、パネル等に商標を表示又は現物の商品に商標を表示している場合、商標の使用として認められるでしょうか

Q58. Is it accepted as “trademark use” in the case where a trademark is indicated on panels and other actual merchandise at EU exhibitions?

A58. Yes, would be considered as trademark use but only such use will not be sufficient to qualify as genuine use.

A58. はい、商標の使用と見なされますが、そのような使用だけでは、真正の使用と見なされるには不十分です。

Q59. 例えば、繊維メーカーでは、第 23 類の糸や第 24 類の生地をアパレルメーカー等へ提供するため、自社の素材が表示されたラベル(素材のラベル)をアパレルメーカー等の第 25 類の商品に貼付することがあるため、商標出願の際は、多くの場合、第 23 類、第 24 類に加え被服の第 25 類についても登録 するようにしています。この場合、25 類の商品は、出願時点では、商品 を具体的に特定できないため、商品を網羅的に指定せざるを得ません。このような商品の指定は実務上妥当でしょうか？

Q59. Generally, fabrics manufacturing companies are selling their threads (Class23) and cloths (Class 24) under their own trademarks to apparel manufacturing companies. Bearing this in mind, fabrics manufacturing companies are often applying for Clothing (Class 25) in addition to Classes 23 and 24. At the time of filing, however, fabric manufacturing companies can not specify clothing and thus are obliged to enumerate many kinds of specific goods (Class25) which may be made of thread or cloth. Is the above designation manner appropriate?

A59. This makes sense for five years, as it is not necessary to prove that the mark has been used during this period. Thereafter it will not be possible to prove the use, as the trademark is not used for clothing.

A59. これは、5 年間は商標の使用の証明が不要であるため、いい考えです。その後は、商標は衣服に使用されないため、使用を証明することはできません。

Q60. 商標が「STAR」の場合、下記の結合商標の使用を証明すれば、商標「STAR」の使用証明として認められますか



Q60. In the case that the following combined trademark is being used, can evidence of use of the combined trademark be accepted as proof of use of the trademark“STAR”?

A60. If the addition is non-distinctive or weak and/or not dominant, it is considered that it does not alter the distinctive character of the registered trademark. The question therefore is whether or not the term “LAB” and the graphical addition is not distinctive or weak and/or not dominant. This could be true in the case of “laboratory equipment” but probably not with regard to “cars” or other goods. Even more important, “STAR” is already weak and rather forms a unitary expression with “LAB”, namely “STAR LAB” conveying the meaning of a “lab of high quality”. I am therefore of the opinion, that the combined trademark would not be considered as being use of “STAR”.

A60. 追加部分に識別力がない、又は弱く、且つ/又は支配的でない場合、登録商標の特徴的な特性を変更していないと考えられます。したがって、問題は、「LAB」という用語と図形的な追加部分が区別されないか、弱く、及び/又は支配的でないかどうかです。これは「実験装置」の場合に当てはまりますが、おそらく「車」やその他の商品に関しては当てはまりません。更に重要なことは、「STAR」は既に弱く、「LAB」との一体としての意味、つまり「高品質のラボ」の意味を伝える「STAR LAB」を形成していることです。したがって、私は、結合商標が「STAR」の使用と判断されることはないと考えています。

Q61. 日本で登録されている商標に®を付して、ご登録されていないEUに輸入した場合、EUでは商標登録の虚偽表示になりますか。

Q61. In the case where a trademark registered in Japan is applied on the goods together with ® and those goods are imported into the EU, where the trademark is not registered in the EU, will this become misrepresentation of trademark registration in the EU?

A61. Yes. The assessment will be done under national practices but it is common understanding that the ® indicates that there exists a registration in at least one EU Member State.

A61. はい。評価は国内慣行の下で行われますが、少なくとも1つのEU加盟国に登録があることを®が示しているというのが一般的な理解です。

Q62. 日本において登録されているがEUにおいて登録されていない商標について®を付してEUに輸出した場合、虚偽表示の罪になりますか。虚偽表示の罪として罰せられる可能性は何%ぐらいありますか。

Q62. For trademarks filed only in Japan and not in the EU, when ® is applied and exported to the EU, will it become a crime of falsehood indication? What is the percentage of likelihood that this would get a crime of falsehood indication?

A62. In general, yes. However, the assessment will be done under national law. In Germany, for example, this would not be a crime but (only) a violation of the Unfair Competition Act which can only be enforced by a competitor. There are not many cases in that regard.

A62. 一般には、その通りです。ただし、評価は国内法に基づいて行われます。例えば、ドイツでは、これは犯罪ではなく、(単に)競業他者のみが実施できる不公正競争法の違反になるだけです。このような事例は多くありません。

Q63. ®を付して、虚偽表示と認定された場合の罰則はどの程度ですか。

Q63. What degree of punishment is given for cases where ® is used and is identified as misrepresentation?

A63. In Germany, it would justify a claim for cease and desist followed by a claim for information and damages. I am not aware of a case where high damages had to be paid.

A63. ドイツでは、警告書送付に続いて、情報と損害賠償の主張がされます。私は高額な損害賠償金を支払わなければならなかったというような事例は知りません。

Q64. スポーツ事業、タイヤ事業を自社の主要な事業としている会社が、自社の著名な商標を化粧品や キーホルダー等の商品について、ドイツでライセンスをする場合、サンプルのチェック以外に、具体的に どのような管理をすれば、クオリティコントロールの義務を果たしている(Naked license とはされない)と 認定されますか。

Q64. In the case where a company having sports business, tire business or automobile business, grant a license to use their famous trademarks on cosmetics, key holders, etc. what kind of specific management can be done that will qualify as fulfilling quality control (not naked license), besides a sample check,?

A64. A sample check will be the best way to perform a quality control.

A64. 品質管理を行うには、サンプルチェックが最適な方法です。

Q65. 商標登録の更新について留意すべき点について説明して下さい。

Q65. Please let us know the check points for the renewal of EUTM registration.

A65. The term of registration of a European Union trade mark (EUTM) is 10 years from the filing date of the application.

6 months before the expiry of the registration, the EUIPO will inform:

- the registered owner of the EUTM, and
- any person having a registered right in respect of the EUTM (holders of a registered license, the proprietors of a registered right *in rem*, the creditors of a registered levy of execution or the authority competent to act on behalf of the owner in insolvency procedures)

that the registration is approaching expiry.

A65. 欧州連合の商標(EU 商標)の存続期間は、出願日から 10 年です。

登録の存続期間満了の 6 か月前に、欧州連合商標庁は以下を通知します。

・EU 商標の登録所有者、及び

・EU 商標に関して登録された権利を有する者(登録されたライセンスの所有者、登録された権利の所有者、登録された執行税の債権者、又は破産手続において所有者を代表して行動する権限を有する者))であって

登録が存続期間満了に近づいているもの。

VIII 商標権と侵害

Q66. 共同体商標権の排他的権利(9条(1))について説明して下さい。

Q66. Please explain the scope of EUTM right under Article 9.

A66. Art. 9 EUTMR stipulates the rights conferred by an EUTM and clarifies what constitutes and infringement of an EUTM.

Article 9

Rights conferred by an EU trade mark

1. The registration of an EU trade mark shall confer on the proprietor exclusive rights therein.
2. Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the EU trade mark, the proprietor of that EU trade mark shall be entitled to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade, in relation to goods or services, any sign where:
 - (a) the sign is identical with the EU trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with those for which the EU trade mark is registered;
 - (b) the sign is identical with, or similar to, the EU trade mark and is used in relation to goods or services which are identical with, or similar to, the goods or services for which the EU trade mark is registered, if there exists a likelihood of confusion on the part of the public; the likelihood of confusion includes the likelihood of association between the sign and the trade mark;
 - (c) the sign is identical with, or similar to, the EU trade mark irrespective of whether it is used in relation to goods or services which are identical with, similar to or not similar to those for which the EU trade mark is registered, where the latter has a reputation in the Union and where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the EU trade mark.
3. The following, in particular, may be prohibited under paragraph 2:
 - (a) affixing the sign to the goods or to the packaging of those goods;
 - (b) offering the goods, putting them on the market, or stocking them for those purposes under the sign, or offering or supplying services thereunder;
 - (c) importing or exporting the goods under the sign;
 - (d) using the sign as a trade or company name or part of a trade or company name;
 - (e) using the sign on business papers and in advertising;
 - (f) using the sign in comparative advertising in a manner that is contrary to Directive 2006/114/EC.
4. Without prejudice to the rights of proprietors acquired before the filing date or the priority date of the EU trade mark, the proprietor of that EU trade mark shall also be entitled to prevent all third parties from bringing goods, in the course of trade, into the Union without being released for free circulation there, where such goods, including packaging, come from third countries and bear without authorisation a trade mark which is identical with the EU trade mark registered in respect of such goods, or which cannot be distinguished in its essential aspects from that trade mark.

The entitlement of the proprietor of an EU trade mark pursuant to the first subparagraph shall lapse if, during the proceedings to determine whether the EU trade mark has been infringed, initiated in accordance with Regulation (EU) No 608/2013, evidence is provided by the declarant or the holder of the goods that the proprietor of the EU trade mark is not entitled to prohibit the placing of the goods on the market in the country of final destination.

A66. EU 商標規則 9 条は、EU 商標によって付与される権利を規定し、EU 商標を構成及び侵害するものを明確にします。

(以下、特許庁参考訳)

第9条 EU商標によって与えられる権利

- (1) EU商標の登録はその所有者に対し、その商標についての排他的権利を与える。
- (2) EU商標の出願日又は優先日より前に取得された所有者の権利に不利な影響を与えることなく、EU商標の所有者は、次の条件に該当する記号を、その同意を得ていない全ての第三者が商品又はサービスに関して業として使用することを防止する権利を有する。
 - (a) 記号であって、EU商標と同一であり、かつ、EU商標の登録対象である商品又はサービスに関して使用されるもの
 - (b) 記号であって、EU商標と同一であるか、又は類似しており、かつ、EU商標の登録対象である商品又はサービスと同一であるか、類似しているものに使用されるもの。ただし、公衆の側に混同が生じる虞があることを条件とし、その混同の虞には、それらの記号と商標の間における連想の虞を含む。
 - (c) 記号であって、それがEU商標の登録対象である商品又はサービスと同一である、類似している、又は類似していない商品又はサービスに関して使用されるか否かに係わりなく、EU商標と同一であるか又は類似しているもの。ただし、後者が欧州連合において名声を有していること、かつ、正当な理由のない、その記号の使用がEU商標の識別力又は名声の不当な利用になるか、又はそれを害することが条件となる。
- (3) 次の事項は、特に、(1)に基づいて禁止することができる。
 - (a) 当該記号を商品又はその包装に付すること
 - (b) 当該記号の下に、商品を提供すること、商品を市販すること若しくはそれらの目的のために所持すること又はサービスを提供若しくは供給すること
 - (c) 当該記号の下に、商品を輸入又は輸出すること
 - (d) 当該記号をトレード・ネーム若しくはカンパニー・ネーム又はそれらの一部として使用すること
 - (e) 当該記号を営業用紙及び広告に使用すること
 - (f) 当該記号を指令 2006/114/ECに反する方式で比較広告に使用すること
- (4) EU商標に係る出願日又は優先日より前に獲得された、所有者の権利は損なわれないものとするが、当該EU商標の所有者はまた、包装を含む商品が、第三国から来たものであり、また、その商品が、商標であって、その商品に関して登録されているものと同様であるか、又はその要部において当該商標と識別できないものを、許可を得ずして付している場合には、全ての第三者に対し、その商品を取引の過程において欧州連合に、そこでは自由放出がされないことを条件として、持ち込むことを防止する権利を有する。

(1)の規定による、EU商標の所有者の権利は、次の場合には消滅する。すなわち、規則(EU)No.608/213に基づいて開始される、EU商標が侵害されたか否かを決定する手続において、その貨物の申告人又は所有者によって、当該EU商標の所有者は仕向け国の市場においてその商品を市販することを禁止する権利を有していない旨の証拠が提供された場合で

ある。

Q67. 商標権者は、第三者が商号や会社名の一部として登録商標を使用する場合において、それが商標としての使用となるとき、その使用を排除することができますか。

Q67. Can the trademark owner exclude third parties from using the trademark as a part of its trade name or cooperate name?

A67. Yes. This is now codified in Art. 9 (3) (d).

A67. はい。これは現在第9条(3)(d)に規定されています。

Q68. 比較広告における商標の使用は商標権侵害となりますか。

Q68. Does the use of a trademark in a comparative advertisement constitute a trademark infringement?

A68. Yes. This is now codified in Art. 9 (3) (f).

A68. はい。これは現在第9条(3)(f)に規定されています。

Q69. EU商標の所有者により又はその同意を得てEU市場に出した商品について、EU商標の使用を禁止する権利は消尽します(13条)が、これについて説明して下さい。

Q69. Please explain Exhaustion of a trademark right by which, once branded products placed on a particular market, with the consent of the brand owner, the later distribution and sale of those items cannot be prohibited by the brand owner, the rights have been *exhausted*.

A69. The owner of a EUTM cannot prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the European Economic Area under that trademark by the trademark owner or with his consent (Art. 15 EUTMR).

This shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialisation of the goods, especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

A69. EU商標権者は、商標権者によって、又はその者の同意を得て、その商標の下、欧州経済地域で市場に出された商品に関してその使用を禁止することはできません(EU商標規則第15条)。

これは、商標権者が商品の更なる商業化に反する正当な理由がある場合、特に商品が市場に出された後に商品の状態が変更又は損なわれている場合には適用されません。

Q70. 商品を輸送のためにEUを通過させる場合にも商標権侵害が成立しますか。

Q70. Do the acts for transporting the trademarked goods through the EU market constitute an EU trademark infringement?

A70. As a general rule, yes, it constitutes an infringement as codified in Art. 9 (4) EUTMR. There is an exception, namely when evidence by the declarant or holder of the goods is

provided that the placement of the goods on the market of the final destination does not constitute an infringement.

A70. 一般的なルールとして、その通りです。それはEU商標規則第9条(4)で規定された侵害を構成します。例外があります。つまり、最終目的地の市場への商品の配置が侵害を構成しないという商品の申告者又は所有者によって証拠が提供された場合です。

Q71. 真正商品の並行輸入の場合、商標権の侵害を構成しますか。

Q71. For the parallel import of genuine goods, do you constitute infringement of trademark rights?

A71. Yes, if they enter the European market without the consent of the trademark owner.

A71. はい、商標権者の同意なしに欧州市場に参入する場合です。

Q72. 商標権者 X が指定商品が A, B 及びCの場合において、A についてのみ登録商標を使用しているとき、他人 Y が登録商標を A 及び B について使用するのを排除することができますか。

Q72. In the case where a trademark owner X is using the registered trademark on goods A only, among the designated goods A, B and C, can the trademark owner X exclude third parties such as Y from using the registered trademark with respect to the goods A and B ?

A72. X is using its mark only for goods A. In general, he can only prevent others from using the mark for goods A but not from using the mark for goods B. This may be different if the goods A and B are similar.

In this case, the protection for goods A will extend to the similar goods B and Y will also be prevented from using the mark for goods B.

A72. Xは、商品Aにのみマークを使用しています。一般的に、他の人が商品Aにそのマークを使用することのみを禁止することができますが、商品Bにそのマークを使用することは禁止できません。

この場合、商品Aの保護は類似する商品Bに拡張され、Yは商品Bのそのマークを使用できないでしょう。

Q73. Xは、商標Aについて、2016年に使用開始し、2017年にEUTM出願をし、2018年にEUTM登録を取得した。Yは、商標Aについて、2017年に使用開始し、同年にEUTM出願をし、2019年にEUTM登録をし、Zに対しライセンスを付与した。この場合、XはZが後願権利者であることを理由に、YやZの使用を排除できますか。

Q73. X started using Trademark A in 2016, filed its trademark application in 2017 and registered it in 2018. Y started using Trademark A in 2017, filed its trademark application in 2017 and registered the same in 2019 and grant a license to Z. In this case, can X stop Y and Z from using Trademark A on the ground that Y is a junior trademark owner?

A73. X and Y both filed for the application in 2017. Provided that X filed before Y, X can stop Y and Z.

A73. XとYの両方が2017年に出願されました。XがYの前に出願された場合、XはYとZを排除できます。

Q74. 商標の類似」と「商標の混同」について説明して下さい。

Q74. Please explain difference between the definition of “similarity” and “likelihood of confusion” of trademarks.

A74. The question of similarity relates initially only to the comparison between signs and between goods/services.

The likelihood of confusion is determined by weighing all factors. In addition to the similarity of the goods and services and the signs, the distinctiveness of the earlier mark is also taken into account.

All these criteria are related to each other and weighed up. For example, there may be a likelihood of confusion for slightly similar goods if the signs are identical.

A74. 類似性の問題は、最初は標識間の比較と商品/役務間の比較にのみ関係します。

混同の可能性は、全ての要因を考慮して決定されます。商品と役務と標識の類似性に加えて、先行商標の特徴も考慮されます。

これらの基準は全て互いに関連しており、比較検討されています。例えば、標識が同一の場合、わずかに類似する商品について混同が生じる可能性があります。

Q75. 下記の両商標は混同を生じるほどに類似しますか。

Q75. Are the two trademarks below confusingly similar to each other?

LOVE,
Chloé

LOVE

第3類 香水 第3類 香水 Class 3 perfume Class 3 perfume

[EU]

A75. It seems as if the same case has not been decided by the EUIPO. However, LOVE vs. LOVE THE RING as well as LOVE and LOVE MARK had been found similar.

A75. 同じ事案が欧州連合商標庁によって審決されていないように思います。ただし、LOVEとLOVE THE RING、及びLOVEとLOVE MARKとが類似であるとされました。

[日本] 日本では審判において、「本願商標は、その構成全体から「ラブクロエ」の称呼を生じ、「クロエから愛を」程の意味合いを想起するか、あるいは、「Chloe」の文字部分に相応して、「クロエ」の称呼を生じ、「ファッションブランドとしてのクロエ」の観念を生じるとみるのが自然といえるものであり、「LOVE」の文字部分に相応した称呼、観念をもって取引に資するということはない。」として、非類似と判断されました。

In Japan, the Trademark Board decided that both marks are not similar on the ground that

the subject trademark gives rise to the sound of “love Chloe” and the meaning of “love from Chloe” or “Chloe as a fashion brand” and that therefore, the subject trademark will not give rise to the pronunciation of “love” only.

II. BREXIT と英国商標制度

(BREXIT)

Q76. BREXIT に関し何が起きたのか、現状はどうなのかについて説明して下さい。

Q76. Please explain what happened and the current status of BREXIT?

A76. On Thursday 23 June 2016, the UK held a referendum on whether it wanted to leave the European Union. The outcome of the referendum was the UK had voted to leave the European Union. Nearly 52% of voters had voted to leave the European Union. On 29 March 2017, the UK Government gave notice to the European Union under Article 50 of the Lisbon Treaty of its intention to leave the European Union. This notice triggered a two year negotiation period between the UK and European Union which 'technically' ended on 29 March 2019. Negotiations between the UK and European Union have resulted in a draft withdrawal agreement. However, the draft withdrawal agreement has been rejected several times by the UK Parliament and the UK now has until 31 October 2019 to ratify it. If the draft withdrawal agreement is ratified, the UK will leave the European Union with a deal. If not, we will leave without a deal (Hard Brexit). As you are aware, Theresa May resigned as leader of the Conservative Party and Prime Minister. Our new Prime Minister is Boris Johnson. Mr. Johnson has said that he plans to re-negotiate a BREXIT deal and says he is also committed to leaving the European Union on 31 October 2019 regardless of whether a new agreement can be negotiated.

A76. 2016年6月23日の木曜日に、英国は欧州連合を離脱するか否かについて国民投票をしました。国民投票の結果は、英国は欧州連合を離脱することに可決しました。有権者のほぼ52%が欧州連合を離脱することに投票しました。2017年3月29日に、英国政府は、リスボン条約第50条に基づいて、EUを離脱する意思があることを欧州連合に通知しました。この通知は、2019年3月29日に「技術的に」終了した英国と欧州連合の間の2年の交渉期間を引き起こしました。英国と欧州連合の間の交渉は、離脱合意案をもたらしました。しかし、離脱合意案は英国議会によって何度か拒否されており、英国は2019年10月31日までに批准する必要があります。離脱合意案が批准された場合、英国は合意をもって欧州連合を離脱します。そうでなければ、私たちは合意なき離脱をします(ハード・ブレグジット)。ご承知のとおり、テレサ・メイは保守党のリーダーと首相を辞任しました。私たちの新しい首相はボリス・ジョンソンです。ジョンソン氏は、BREXIT合意の再交渉を計画していると述べており、新しい合意について交渉できるかどうかにかかわらず、2019年10月31日に欧州連合を離脱することに注力すると述べています。

Q77. BREXIT に関し、次に何が起きるのか、について説明して下さい

Q77. Please explain what might happen next regarding BREXIT?

A77. It is not clear what might happen next. The options include i) The UK will leave with the current draft agreement ratified ii) negotiate a new agreement with the EU iii) UK may leave with no agreement (hard BREXIT) iv) hold another referendum.

A77. 次に何が起きるかわからない状況です。次のいずれかの可能性があります。i)英国が現在の合意に基づいて離脱、ii) 英国がEUと新しい合意の交渉、iii)英国が合意なしに離脱(厳しいBREXIT)、(iv)もう一度国民投票をする。

(合意案 Draft Agreement)

Q78. BREXIT後のEUTMにおける 未審査の商標出願は、英国ではどのように取り扱われるでしょうか。

Q78. Please explain how the non-examined pending EUTM trademark applications will be handled in UK after BREXIT.

A78. Under the current draft withdrawal agreement any EU trademark applications which are pending on exit day will not automatically be cloned into UK trademarks. However, if a UK trademark application is filed within 9 months of the exit date, the new UK application will maintain the filing date, priority date and seniority date from the EU trademark. The new UK trademark will be subject to the usual examination before the UK IPO. The UK IPO has confirmed that the current official filing fees will apply and that is £170 for a trademark in one class and £50 per additional class.

A78. 現在の離脱協定案によれば、離脱の日にペンディング中のすべてのEU商標出願は、自動的に英国商標になるものではありません。しかしながら、英国商標出願が離脱の日から9か月以内になされれば、その新しい英国出願はEU商標の出願日、優先日及び先行日を保有します。その新しい英国商標は、英国知財庁において通常の審査を受けるでしょう。英国知財庁は、現在の官庁費用が該当し、さらに、1区分について170ユーロ、追加区分について50ユーロがかかります。

Q79. BREXIT後のEUTMにおける OAが発せられた商標出願は、英国ではどのように取り扱われるでしょうか。

Q79. Please explain how the already examined pending EUTM applications will be handled in UK after BREXIT.

A79. Exactly as above. All pending applications (examined or non-examined) will be treated the same.

A79. 上述のとおりです。すべてのペンディング中の出願(審査済み及び未審査)は同様に扱われるでしょう。

Q80. BREXIT後のEUTMとして係属中の異議申立・審判・訴訟は、英国ではどのように取り扱われるかについて説明して下さい。

Q80. Please explain how the pending Opposition, Appeal and litigation cases will be handled in UK after BREXIT.

A80. Oppositions and Appeals before the EUIPO that have already been filed against a pending EU application will continue. However, if earlier UK rights are the only basis of the opposition and proceedings are not decided by exit date, the opposition will be unsuccessful.

In contrast, the UKIPO will ensure that all actions before it which rely on EU trade marks which are pending on exit day will continue to be heard and decided on the basis of the law as it stood prior to exit day.

Litigation – on exit day there are likely to be a small number of ongoing cases relating to EUTMs before the UK courts. These cases will continue to be heard as if the UK was still an EU member state. However, the UK courts will not be able to grant EU injunctions (or other pan-EU relief). Similarly, courts in member states of the EU will not be able to grant injunctions and/or other relief that extends to the UK.

A80. 欧州連合商標庁において EU 出願に対する異議申立及び審判はそのまま続行します。しかしながら、先行の英国登録のみが異議申立の理由であり、離脱日に決定されていない場合には、その異議申立は不成功に終わります。

これに対して、欧州連合商標庁は、離脱日に係属している EU 商標に係るすべての行為は離脱日前まで依拠していた法律に基づいて聴取され決定されたものとして継続します。訴訟は、EU 商標に関し、離脱の日に英国の裁判所に係属している事件は少ないと思われず。これらの事件は、未だ英国がメンバー国であるかのように聴取されます。しかしながら、英国裁判所は EU の差止(つまり、全 EU における救済)を認めることができません。同様に、EU のメンバー国の裁判所は、英国に拡張する差止及び/又は他の救済を認めることはできません。

Q81. BREXIT後のEUTMにおける商標登録及びその更新は、英国ではどのように取り扱われるかについて説明して下さい。

Q81. Please explain how the EUTM trademark registrations and its renewals will be handled in UK after BREXIT.

A81. All EUTM registrations will be ‘cloned’ into new UK trademark registrations. The new registered trademarks will be referred to as a ‘comparable trademark (EU)’ and will be created automatically and at no cost to the registered owner. The registration will retain the filing date recorded against the corresponding EUTM and will also inherit any priority and/or seniority dates. The registration will retain its existing EUTM registration number but will be prefixed with UK0009... so it is easily identifiable as a comparable trademark ‘EU’.

No Certificate of Registration will be issued but owners of this right will be able to access the information online.

A81. すべてのEU商標登録は、英国登録商標と同一とみなされます。すべての新しい登録商標は、「比較可能な商標(EU)」といい、自動的に無料で登録権者として設定されます。登録

は、EU商標に対応する出願日を維持し、優先日及び/又は先行日を受け継ぎます。登録は、現存のEU商標の登録番号を維持しますが、UK0009が語頭に付加され、それが「比較可能なEU商標」と容易に分かるようになります。

Q82. BREXIT後のEUTMを指定した国際登録は、英国ではどのように取り扱われるかについて説明して下さい。

Q82. Please explain how the International Registrations designating EU will be handled in UK after BREXIT.

A82. To identify UK rights in respect of international registrations which designated the EU, the number allocated to comparable trademarks will be the last 8 characters of the international trademark (EU) prefixed with UK008...'. These rights will now be the equivalent to a UK national registration and will not be treated as a trademark designated under the Madrid Protocol System.

No Certificate of Registration will be issued but owners of this right will be able to access the information online.

A82. EUを指定した国際登録における英国商標権を特定するためには、比較可能な商標に付される番号は、国際的な(EU)商標の最後の8文字であり、それにはUK008が付加されることとなります。この権利は、英国の国内登録と同等であり、マドプロシステムで指定された商標としては取り扱われません。登録証は発行されませんが、商標権者はオンライン情報にアクセス可能です。

Q83. BREXIT後の商標権のライセンスや共存契約は、英国においてどのような影響があるでしょうか。

Q83. Please explain how the licenses and co-existence agreement will be handled in UK after BREXIT.

A83. EUTMs which are the subject of a licence or security interest which authorise actions in the UK will continue to have effect in the UK. The licence or security interest will be treated as if it applies to the “comparable trade mark (EU)”. However, the recording of these rights will not be automatic. Where a licence or security interest is already registered at the EUIPO before exit day the UKIPO will extend the period within which such transactions must be recorded on the UK Register for a “comparable trade mark (EU)” to 12 months from exit day.

Any licensee should be notified of the new “comparable trade mark (EU)” and checks should be made to ensure the creation of the new “comparable trade mark (EU)” does not breach any existing agreement.

A83. ライセンスや質権の対象となっている EU 商標は英国においてもその権限が付与されその効果が継続します。ライセンスや質権は、それがあたかも「比較可能な EU 商標」にも該当するかのように取り扱われます。しかしながら、これらの権利の登録は自動的ではありません

ん。ライセンスや質権が、離脱日前に登録されていた場合、欧州連合商標庁は、離脱日から12か月の一定期間内に、その取引が英国の登録簿に登録されなければならない。

ライセンシーは、「比較可能な EU 商標」であることが通知され、新しい「比較可能な EU 商標」の設立が現存の契約を破棄するものではないことを確認する必要があります。

Q84. BREXIT後のEUTMの商標権の行使に関する訴訟上の効果は、英国においてどのようになりますか。

Q84. Please explain how the court decisions on EUTM right will be handled in UK after BREXIT.

A84. Pan-EU injunctions granted by UK courts on the basis of EUTMs prior to BREXIT will remain in place and be effective in the UK and remaining EU member states.

A84. BREXITの前にEU商標に基づき英国の裁判所が認めた全EUに対する差止は、英国及び残りのEU諸国において存在し有効であります。

Q85. BREXIT後のEUTMの商標権の行使に関する訴訟上の効果はどのようになりますか。

Q85. Please explain how the court decisions on EUTM right will be handled after BREXIT.

A85. The UK courts will not be able hear cases that relate to EUTMs. Similarly, courts in member states of the EU will not be able to hear cases which involve UK trademarks.

A85. 英国裁判所は、EUTM に関し事件のヒアリングをすることができなくなるでしょう。同様に、EU のメンバー国における裁判所は英国の商標に関する事件について事件のヒアリングをすることができなくなるでしょう。

Q86. BREXIT後のEUTMに係る商標権の消尽に対する英国の取り扱いに説明して下さい。

Q86. Please explain how to handle exhaustion of EUTM rights in UK after BREXIT.

A86. Currently, IP rights are considered ‘exhausted’ once goods have been placed on the market by the IP owner or with the owner’s consent anywhere within the European Economic Area (EEA), namely the member states of the European Union plus Iceland, Lichtenstein and Norway.

In a no deal scenario, the UK will unilaterally continue to recognize EEA regional exhaustion from exit day. Accordingly, IP rights in relation to goods which are being imported into the UK from an EEA country will continue to be considered as exhausted, at least for a temporary period. The UK Government is also considering options for what exhaustion regime should apply at the end of such temporary period. However, the position relating to exports from the UK may well be different, if the UK and EU fail to reach an agreement. Therefore, there could be restrictions from exit day on parallel imports of goods from the UK into the EEA.

A86. 現在のところ、知的財産権は、欧州経済地域 (EEA) つまり、EU及びアイルランド、リヒテンシュタイン及びノルウエーにおける知的財産の所有者又はその同意を得て、一旦市場に置かれた場合、「消尽」と考えられています。

合意なきシナリオの場合、英国は、離脱の日からのEEA地域の消尽を一方向的に認めます。したがって、EEAから英国に輸入される商品についての知的財産権は、少なくとも一時的には消尽したとみなされます。英国政府はまた、そのような一時的な期間終了時にいかなる消尽体制を適用するかを選択肢を検討しています。ただし、英国とEUが合意に達しなかった場合、英国からの輸出に関連する立場は異なる可能性があります。したがって、英国からEEAへの商品の並行輸入については、離脱日から制限される可能性があります。

Q87. BREXIT 後の英国における並行輸入の取り扱いについて説明して下さい。

Q87. Please explain how to handle parallel importation in UK after BREXIT.

A87. At present, it is thought that the UK will continue to recognize EEA-wide exhaustion of IP rights. However, because there is no reciprocal provision in the draft withdrawal agreement and the UK Government has rejected the idea of the UK joining the EEA, this means that the provisions on exhaustion are asymmetrical. Therefore, although owners of UK IP rights will not be able to prevent parallel imports from the EEA (as the UK will no longer be a member state) owners of rights in the EEA will be able to prevent parallel imports from the UK. Current recommendation would be for owners of UK rights to check with the EU right holder to see if permission is needed.

A87. 現在、英国は EEA 全体の知的財産権の消尽を引き続き認識していると考えられています。しかし、離脱契約案には相互規定がなく、英国政府は英国が EEA に参加する考えを拒否しているため、消尽の規定が非対称であることを意味します。したがって、英国における知的財産権の所有者は EEA からの並行輸入を阻止することはできませんが(英国はもはや加盟国ではないため)、EEA における権利の所有者は英国からの並行輸入を防ぐことができます。現在の推奨事項は、英国の権利の所有者が、EU の権利保有者に許可が必要かどうかを確認することです

(合意なき離脱“No Deal” Brexit)

Q88. 合意なき離脱とは、どのような場合ですか。

Q88. What would “No Deal” Brexit look like?

A88. The no deal Brexit would look exactly the same as a deal Brexit (for TMs). The only difference is the date on which Brexit comes into effect. If we have a deal, it is likely that there will be a transitional period in place which will expire on 31 December 2020. If we do not reach an agreement, i.e. if there is no deal (hard Brexit), this will move forward until 31 October 2019.

A88. 合意なき離脱は、(商標については)合意ある離脱と全く同じに見えます。唯一の違いは、Brexit が発効する日付です。合意がある場合、2020年12月31日に期限満了となる移行期間が設けられる可能性があります。合意に達しなかった場合、つまり合意なき場合(ハードブレグジット)、2019年10月31日に前倒しされるでしょう。

Q89. 合意なき離脱の場合、EUTM はどのように取り扱われますか。

Q89. Please explain how to handle EUTMs in case of “No Deal” BREXIT.

A89. All registered EUTMs will be automatically cloned before the UKIPO. There is nothing additional for registered proprietors to do.

For any current pending EU trademarks, there will not be sufficient time to obtain registration prior to the 31 October 2019 deadline. In this instance, if the UK is an important market, you should consider filing a new UK application.

A89. 登録されているすべての欧州連合商標は、英国知財庁において自動的にクローン化されます。登録所有者が行うべき追加的なものではありません

現在係属中の EU 商標については、2019 年 10 月 31 日の期限までに登録を取得する十分な時間はありません。この場合、英国が重要な市場である場合、新しい英国出願を提出することを検討する必要があります

Q90. BREXIT に備えて何をお勧めしますか。

Q90. Please tell us your recommendations in preparation for BREXIT.

A90. Budget – ensure you have made provision for impact of Brexit and filing in UK as well as EU.

New trademarks:

- conduct searches of relevant countries including UK
- file new applications in UK & EU

New comparable trademarks (EU):

- ensure these are promptly and accurately entered onto your records
- new comparable trademark (EU) will be prefixed UK0009...
- International trademarks prefixed UK008...
- No certificate will be issued new TMs can be viewed online

Renewals:

- Check renewal dates
- The comparable trademark (EU) will have the same renewal date as the corresponding EUTM. Where the comparable trademark (EU) is due for renewal within six months after exit day, a renewal reminder will be sent to holder on the renewal date (or as soon as possible thereafter). Holders will be given a further six months (running from the date of the reminder letter) to be renewed in the UK. Standard fees will apply and no late fees will be charged. Standard fees are £200 for one class £50 for each extra class.
- It should be noted that if the EUTM is due after exit day, early payment of the fee with the EUIPO will not count as payment in the UK and the renewal fees will still be payable at the UKIPO.
- Re-record any licenses against comparable trademark (EU)
- Review license and co-existence agreements to ensure they are still valid and enforceable in the UK post Brexit. Check geographical scope, payment clauses and the rights of the licensor/licensee to handle litigation.

A90. 予算—英国及び EU における Brexit に対する施策と出願の確認

新商標

- 英国を含む関連国での調査をする
- 英国および EU における新出願をする

新しい同等の商標(欧州連合)

- ・これらが迅速かつ正確に記録に入力されるようにする。
- ・新しい同等の商標(EU)の接頭辞を UK0009 とする。
- ・国際商標には、UK008 ...の接頭辞をつける。
- ・証明書は新商標には発行されず、オンラインで見ることができます。

更新

- ・更新日を確認する

- ・同等の商標(EU)は、対応する EUTM と同じ更新日を持つこととなります。同等の商標(EU)について、離脱日から 6 か月以内に更新期限が到来する場合、更新のリマインダーが更新期限の日(又はその後できるだけ早く)に所有者に送信されます。保有者には、英国で更新されるために、さらに6か月(リマインダーレターの日付から)が与えられます。標準料金が適用され、延滞料は請求されません。標準料金は、1クラスにつき200ポンド、追加クラスごとに50ポンドです。
- ・離脱日後に EUTM が更新期限を迎える場合、EUIPO での料金の早期支払いは英国での支払いとしてカウントされず、更新料金は英国知財庁で未だ支払われることに注意してください
- ・比較可能な商標(EU)に対するライセンスを再登録する
- ・英国の Brexit 後もライセンスと共存契約が有効であり実行可能であることを確認します。訴訟をするためには、地理的範囲、支払条項、およびライセンサー/ライセンシーの権利を確認します。

[END]