



TOPIC

1. First Registration of Sound Trademarks Composed Solely of Musical Elements
「音楽的要素のみからなる音商標」について初の登録
2. Special Exceptions Regarding Potential Registrants of Regional Collective Trademarks due to Application of Regional Future Investment Promotion Law
地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の登録主体に関する特例



First Registration of Sound Trademarks Composed Solely of Musical Elements 「音楽的要素のみからなる音商標」について初の登録

Sound trademarks are one of the so-called "new type" trademarks for which the JPO began accepting applications in April 2015. So far, 172 sound trademarks have been registered, of which almost all are sounds that have "distinctive lyrics." On this occasion, three trademarks that are composed solely of musical elements and that do not have lyrics have received decisions to grant trademark registrations. The three trademarks are as follows:



1. Taiko Pharmaceutical Co., Ltd.: Application No. 2015-029809
The *Seirogan* medicine theme.
2. Intel Corporation: Application No. 2015-029981
The "Intel Inside" theme.

3. BMW (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft): International Registration No. 1177675

This Madrid Protocol Application designating Japan was granted a registration.

"Musical elements" comprises melodies, harmonies, rhythms/tempo and timbres, etc. In short, "sound trademarks solely consisting of musical elements" are trademarks formed only of sounds and which do not include lyrics, etc.

Sound trademarks with lyrics, etc. fundamentally include linguistic elements and so their distinctiveness is easier to determine. Sound trademarks without lyrics can easily be interpreted by consumers simply as music or a backing track, and such trademarks will not be judged to have distinctiveness. Therefore, in order to be approved for registration it is necessary for such a sound to gain distinctiveness through large-scale use in TV commercials etc. In general, this is a difficult hurdle to overcome for sound trademarks composed solely of musical elements.

Applicant	Application No.	Trademark
Taiko Pharamceutical Co., Ltd.	2015-029809	 大幸薬品(株)の音商標(MP3:227KB)
Intel Corporation	2015-029981	 インテル・コーポレーションの音商標(MP3:117KB)

(Source: JPO website)

2015年4月から出願受付を開始した、いわゆる「新しいタイプの商標」の一つに「音の商標」がある。これまで「音の商標」について、既に172件の登録がされたが、そのほとんどが「識別力のある歌詞」付きの音商標であった。今回登録査定になったのは、いずれも歌詞の無い音楽的要素だけのもので、以下の3件である。

1. 大幸薬品株式会社：商願2015-029809号
「タッタタタッタ タッタタタッタ タータタタター」という、「正露丸」のテーマ曲
2. インテル・コーポレーション：商願2015-029981号
「インテル入ってる」の「タンッ タタタタンッ」
3. BMW (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft)：国際登録1177675号
日本を指定国とするマドプロ出願からも登録査定がされた。

音楽的要素とは、メロディー、ハーモニー、リズム又はテンポ、音色等をいう。つまり「音楽的要素のみからなる音商標」とは、歌詞等が付いていない音のみで構成された商標のことである。

「歌詞等が付いている」音商標は、基本的に言語的要素が含まれていることから、商標としての識別力が認められやすい。ところが、「歌詞等が付いていない」音商標は、需要者に単なる音楽やBGMと認識されやすく、そういう商標は識別力が認められない。そのため、TVの商業等で、大々的にその音を流す等、使用により識別力を獲得しないと登録が認められない。「音楽的要素のみからなる音商標」の登録のハードルは、とても高いと言える。

出願人	出願番号	商標
大幸薬品株式会社	2015-029809	 <p>大幸薬品(株)の音商標(MP3:227KB)</p>
インテル・コーポレーション	2015-029981	 <p>インテル・コーポレーションの音商標(MP3:117KB)</p>

(特許庁HPより)

Special Exceptions Regarding Potential Registrants of Regional Collective Trademarks due to Application of Regional Future Investment Promotion Law

地域未来投資促進法の適用による地域団体商標の登録主体に関する特例

With the enactment of the Regional Future Investment Promotion Law on July 31, 2017, corporations to which special exception measures apply under Article 22 (1) or (2) of said law will be treated as "associations etc." as stipulated in Article 7-2(1) of the Trademark Law, and as such may become potential registrants of regional collective trademarks.

The Regional Collective Trademark system aims to support the confidence of businesspeople working in connection with regional goods etc., enliven regional economies and strengthen Japan's industrial competitiveness by providing protection for regional brands. As such, the registration requirements for word marks formed from the names of regions and of regional goods (services) etc. that are often used as "regional brands" will be relaxed, and although corporations are not included under "associations etc." as stipulated in Article 7-2(1) of the Trademark Law, if deemed eligible for the above-mentioned special exception measures, such corporations may be potential registrants of regional collective trademarks.

When carrying out an examination to determine whether or not special exception measures should apply, a "Petition for Approval of Economic Traction Business Plan based on the Regional Future Investment Promotion Law" and "Statement of Evidence of Approval of Business Plan by Prefectural Governor etc." will be checked for the following matters.

- (1) Whether or not the business plan had received the approval of a prefectural governor etc. at the time of application.
- (2) Whether or not a decision was made within the planned period of the business plan.
- (3) Whether or not the applicant and the corporation written in the business plan are the same.
- (4) Whether or not fundamental freedom of participation is stipulated in the established articles of association regarding the qualifications of members of the corporation written in the business plan at the time of application.
- (5) Whether or not the designated goods and/or services written in the application document are consistent with those written in the business plan (consistency is judged based on whether or not the goods/services written in the application document are fundamentally included within the scope of the goods/services written in the

business plan).

Further, if a corporation is entitled to become a registrant and files a trademark application for a regional collective trademark, there is merit in that their application can be registered with lower hurdles regarding scope or level of notoriety than for a standard trademark or collective trademark.

地域未来投資促進法が2017年7月31日に施行されたことに伴い、「同法第22条第1項又は2項の特例措置が適用される一般社団法人」が商標法第7条の2第1項に規定する「組合等」とみなされ、地域団体商標の登録主体となることが可能となった。

地域団体商標制度は、地域の産品等についての事業者の信用の維持を図り、地域ブランドの保護による我が国の産業競争力の強化と地域経済の活性化を目的として、いわゆる「地域ブランド」として用いられることが多い地域の名称及び商品（役務）の名称等からなる文字商標について登録要件を緩和するものであり、「一般社団法人」は商標法第7条の2第1項に規定する「組合等」に含まれないこととなっているが、上記特例措置が認められる場合に限り地域団体商標の登録主体となることができるようになった。

特例措置の適用の審査においては、出願の際に提出された「地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認申請書」、および「当該事業計画が都道府県知事等に承認された旨を証する書面」において以下の事項が確認される。

- ①出願時において、都道府県知事等に承認された事業計画であること。
- ②査定時において、事業計画の計画期間内であること。
- ③出願人と事業計画に記載された一般社団法人とが同一であること。
- ④出願時において、事業計画に記載された当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定めに参加自由の原則が規定されていること。
- ⑤願書に記載された指定商品又は指定役務と事業計画に記載された商品又は役務とが一致すること（※一致するか否かは、願書に記載された指定商品又は指定役務が事業計画に記載された商品又は役務の範囲に実質的に含まれているか否かで判断）

なお、地域団体商標の登録主体となり域団体商標の商標登録出願を行えば、周知性の範囲・程度についてのハードルが通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願を行った場合より低くても商標登録できるメリットがある。



Please contact us if you have any comments or require any information.

Please acknowledge that the purpose of our column is to provide general information on the field of intellectual property, and that the description here does not represent our legal opinion on a specific theme.

OSAKA HEAD OFFICE

ADDRESS:
 DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,
 2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI,
 KITA-KU, OSAKA 530-0041, JAPAN

E-MAIL:
 iplaw-osk@harakenzo.com

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:
 +81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-6-6351-5664 (Main Number)



TOKYO HEAD OFFICE

ADDRESS:
 WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F
 2-4-1, HAMAMATSU-CHO,
 MINATO-KU, TOKYO 105-6121,
 JAPAN

E-MAIL:
 iplaw-tky@harakenzo.com

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:
 +81-3-3433-5810 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-3-3433-5281 (Main Number)



OSAKA 2nd OFFICE

ADDRESS:
 MITSUI SUMITOMO BANK
 MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29,
 2-CHOME, MINAMIMORIMACHI,
 KITA-KU, OSAKA 530-0054, JAPAN

E-MAIL:
 iplaw-osk@harakenzo.com

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:
 +81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-6-6351-5664 (Main Number)



HIROSHIMA OFFICE

ADDRESS:
 NOMURA REAL ESTATE
 HIROSHIMA BLDG. 4F
 2-23, TATEMACHI, NAKA-KU,
 HIROSHIMA 730-0032, JAPAN

E-MAIL:
 iplaw-hsm@harakenzo.com
 (※updated on June 2012)

WEBSITE:
<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:
 +81-82-545-3680 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-82-243-4130 (Main Number)

