

Industrial Design HomePage
意匠専用ホームページ



TradeMark HomePage
商標専用ホームページ



T O P I C

1. "Kinoko-no-yama" Registered as 3D Trademark
「きのこの山」が立体商標として登録される
2. Explanatory Materials Regarding Use of Trademarks in Accelerated Examinations
早期審査における商標の使用に関する説明書類について



"Kinoko-no-yama" Registered as 3D Trademark 「きのこの山」が立体商標として登録される

On May 10, 2018, Meiji announced that its 3D trademark for "Kinoko-no-yama" was registered on March 30, 2018. Meiji's "Kinoko-no-yama" is a mushroom-shaped confectionary that is familiar to most Japanese people. The mushroom shape of the confectionary by itself was approved as a 3D trademark.

An application for "Kinoko-no-yama" was first filed in August 2015, and although it was initially rejected in May 2017, Meiji re-applied in June 2017. The second application was granted in March 2018. It seems that perhaps the application this time was accompanied by sufficient evidence (production and sales figures, volume of advertising, research on the level of public recognition etc.) proving distinctiveness as a result of the use of the trademark (Trademark Law Article 3-2).

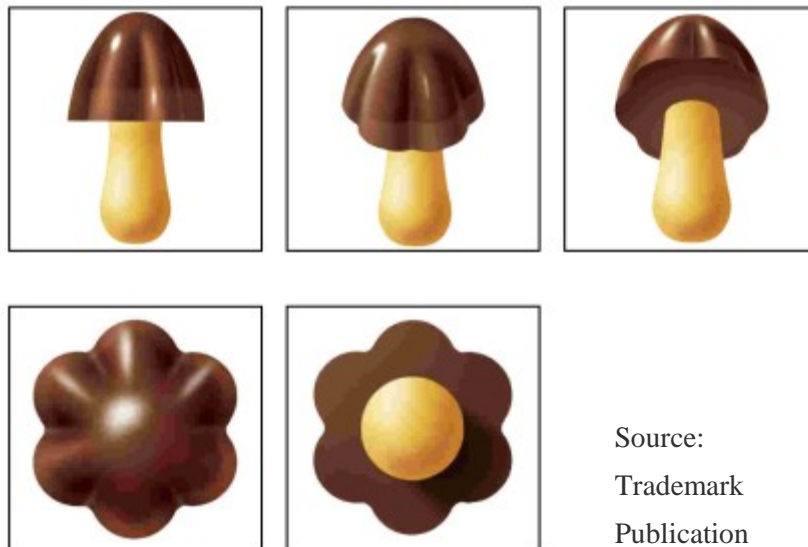
The 3D trademark system allows for the protection of the 3D shapes of containers for products or products themselves by registering said 3D shapes as trademarks. However, if a 3D trademark does not include characters or logos etc., it is difficult to have a registration approved. If a 3D trademark includes characters or logos etc. that have distinctiveness, it is relatively easy to register, but if it does not include characters or logos

etc., it is necessary to provide evidence that the 3D shape alone has sufficient distinctiveness as a result of the use of the trademark. In other words, in this particular case, it was necessary for Meiji to prove the distinctiveness of the trademark by providing evidence that many consumers would recognize the product as "Kinoko-no-yama" simply based on seeing the 3D shape of the confectionary.

There are still only a few past examples of trademarks consisting solely of 3D shapes, such as the Coca-Cola bottle, the Yakult plastic packaging, and recently the Kikkoman tabletop soy sauce bottle.

Unlike patents or designs, trademark rights can be renewed almost indefinitely, and so as a result of this registration, the "Kinoko-no-yama" brand can be robustly protected against similar products for a long time to come.

With the registration of "Kinoko-no-yama", attention has been drawn to another well-known Meiji product, "Takenoko-no-sato" (a bamboo shoot-shaped confectionary). However, according to Meiji's PR department, the company currently has no plans to register "Takenoko-no-sato" as a 3D trademark.



Source:
Trademark
Publication

明治は2018年5月10日に、同年3月30日付で「きのこの山」が立体商標として登録されたと発表した。明治の「きのこの山」は、ほとんどの日本人が知っている、きのこの形をしたおなじみのお菓子である。そのお菓子の持つ「きのこの形状」そのものが、立体商標として認められた。

2015年8月に出願された「きのこの山」は、2017年5月に一度拒絶されたものの、2017年6月に再度出願し、2018年3月に登録されたという経緯がある。今回の出願は、おそらく「使用による識別性（商標法第3条第2

項)」を立証する証拠書類（生産数、販売数、広告宣伝量、認知度調査等）を十分に準備して出願されたものと推測される。

立体商標は、商品の容器・商品自体の立体的な形状を、商標登録して保護する制度であって、文字やロゴが付されていない場合は、登録が認められるには相当な困難が伴う。立体商標であっても文字やロゴが付されている場合は、文字やロゴに識別性があれば登録は比較的容易だが、文字やロゴが付されていない場合は、商品等の形状自体に十分な「使用による識別性」があることを立証する必要がある。つまり、今回の場合だと、お菓子の形状をただで、多くの消費者が「きのこの山」だとわかるほどの識別性を有することを立証する必要があった。

過去に、立体のみで商標登録された例はまだ少なく「コカ・コーラ」のびん、「ヤクルト」のプラスチック容器、最近では「キッコーマン」のしょうゆ卓上びん等がある。

商標権は、特許権・意匠権とは異なり、半永久的に更新可能であるため、今回の登録により、きのこの山ブランドを類似品から長期にわたって強力に守ることができる。

なお、きのこの山と並ぶ明治の看板商品「たけのこの里」についても気になるところだが、明治の広報部によると、現在はたけのこの里の立体商標登録の予定はないそうだ。



商標公報より

Explanatory Materials Regarding Use of Trademarks in Accelerated Examinations

早期審査における商標の使用に関する説明書類について

In order to request accelerated examination of a trademark application in Japan, it is necessary to submit an "explanation of circumstances regarding accelerated examination". Together with this document, it is also necessary to submit an "explanation of trademark use".

An applicant's use of a trademark will be assessed based on the relevant "explanation of trademark use". The following three points are important for the purpose of this assessment.

1. It should be possible to confirm from the documents submitted that a trademark identical to the trademark applied for is in use.
2. It should be possible to confirm from the documents submitted that the trademark is in use in connection with the same goods and services designated in the application document.
3. It should be possible to confirm from the documentation submitted that the person using the trademark is the same person as the applicant (or licensee).

On May 7, 2018, examples of appropriate and inappropriate explanations of trademark use were published on the JPO website. It is hoped that these examples will help users of the accelerated examination system to submit more appropriate explanations of trademark use.

For example, in the case of an application with the following content, the following examples are given. (A) is an example of an appropriate explanation, and (B) is an example of an inappropriate explanation.

Designated goods: bags

Mark: 

Applicant: X Co., Ltd.

(A) Appropriate explanation

説明書類として、商標と商品が表示されたカタログを提出。

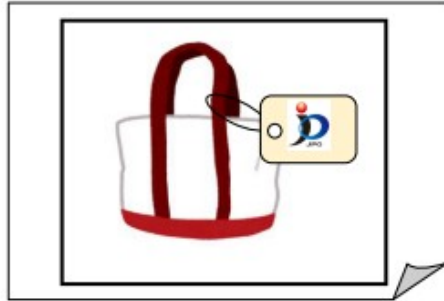


The above is an appropriate explanation as it shows a page from a catalogue, from which it can be confirmed that (1) a mark identical to the mark applied for is in use; (2) the mark is in use in connection with the same goods as designated in the application document; and (3) the person using the mark is the same person as the

applicant.

(B) Inappropriate explanation

説明書類として商品写真のみを提出。



The above is an inappropriate explanation as although it shows a photo from which it is possible to confirm that (1) a mark identical to the mark applied for is in use; and (2) the mark is in use in connection with the same goods as designated in the application document, it is not possible to confirm that (3) the person using the mark is the same person as the applicant (or licensee).

日本において、商標出願の早期審査を請求するためには、「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要がある。そして、併せて「商標の使用に関する説明書類」の提出が必要となる。


出願人による商標の使用は「商標の使用に関する説明書類」に基づいて判断されることとなり、商標の使用を判断するうえで次の３点が重要となる。

- ① 出願商標と同一の商標が使用されていることが提出書類から確認できること
- ② 願書に記載した指定商品・役務と 同一の商品・役務に使用していることが提出書類から確認できること
- ③ 出願人（又はライセンシー）と同一人が商標を使用していることが提出書類から確認できること

今回、２０１８年５月７日付の特許庁ＨＰにて、商標の使用に関する適切な説明書類と不適切な説明書類についての例示が公表された。早期審査を利用するユーザーにとって、商標の使用に関する適切な説明書類の収集につながると期待される。

例えば、下記の出願内容の場合、商標の使用に関する証拠書類として良い例と悪い例が紹介されている。

・指定商品：バッグ

・商標：

・出願人：株式会社〇〇

■ 良い例

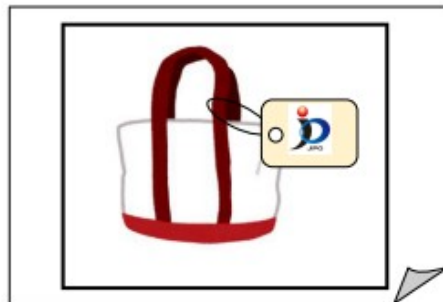
説明書類として、商標と商品が表示されたカタログを提出。



良い例である理由→カタログから①出願商標と同一の商標が使用されていること、②願書に記載した指定商品と同一の商品に使用していること、③出願人と同一人が商標を使用していることが確認できる

■悪い例

説明書類として商品写真のみを提出。



悪い例である理由→写真から、①出願商標と同一の商標を使用していること、②願書に記載した指定商品と同一の商品に使用していることは確認できる。しかし、③出願人（又はライセンシー）と同一人が商標を使用していることが確認できない。



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.

Please visit our facebook pages below.

Our Legal Department on Facebook
法務部Facebook

Our legal departments based in Osaka and Tokyo provide information on trademark applications, design applications, combating counterfeit goods etc. via Facebook. Please view our Facebook page for more details.

大阪・東京に拠点を置く法務部のFacebookにて、商標出願・模倣品対策・意匠出願などの知財に関する情報を発信しております。ぜひご覧下さい。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

Our Hiroshima Office on Facebook
広島事務所Facebook

Our Hiroshima Office's Facebook page provides useful services for Hiroshima prefecture and the rest of the Chugoku and Shikoku regions, with constant IP information updates. Please find us on Facebook.

広島事務所のFacebookにて、広島県を含む、中四国地域の皆様に有用と思われる知財情報を随時発信しております。ぜひご覧下さい。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK HIROSHIMA OFFICE
特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 広島事務所

Below are links to further IP information.

BIO IP Information <hr/> バイオ知財情報	IT IP Information <hr/> IT知財情報	IoT × AI Support Station <hr/> IoT×AI支援室
Food & Medical Business Support Station <hr/> 食品×医療支援室	Major & Emerging Economic Powers <hr/> 諸外国知財情報	TPP I.P. Chapter <hr/> TPP知財情報

TOKYO HEAD OFFICE

ADDRESS:

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

TELEPHONE:

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

FACSIMILE:

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

WEBSITE:

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

E-MAIL:

iplaw-tky@harakenzo.com



OSAKA HEAD OFFICE

ADDRESS:

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

TELEPHONE:

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

FACSIMILE:

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

WEBSITE:

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

E-MAIL:

iplaw-osk@harakenzo.com



OSAKA 2nd OFFICE

ADDRESS:

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

TELEPHONE:

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

FACSIMILE:

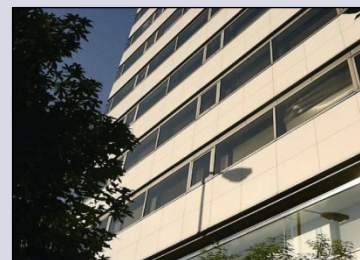
+81-6-6351-5664 (Main Number)

WEBSITE:

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

E-MAIL:

iplaw-osk@harakenzo.com



HIROSHIMA OFFICE

ADDRESS:

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

TELEPHONE:

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

FACSIMILE:

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

WEBSITE:

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

E-MAIL:

iplaw-hsm@harakenzo.com



NAGOYA OFFICE

ADDRESS:

GLOBAL GATE 9F, 4-60-12 HIRAIKE-CHO,
 NAKAMURA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI
 453-6109, JAPAN

TELEPHONE:

+81-52-589-2581 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-52-589-2582 (Main Number)

WEBSITE:

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

E-MAIL:

iplaw-ngy@harakenzo.com

