



## TOPIC

1. University of Tokyo Allows IP to be used for Free in Connection with Tokyo Olympics  
東京大学が、東京五輪関連事業につき、知的財産権を無償開放
2. Philippines: New Requirement to Submit Declaration of Use Within One Year after Trademark Renewal  
更新後1年以内の使用宣誓書の提出義務の新設(フィリピン)
3. Imports Blocked due to IP Infringement in Over 15,000 Cases  
知的財産権侵害による輸入差止件数が15,000件超
4. Line Drawn Under Court Battle over Who Owns Copyright of "Monkey Selfie"  
サルの自撮り写真の著作権者はだれか、法廷闘争に幕
5. Handling of Applications for Trademarks Formed from Famous Pictures, etc.  
著名な絵画等からなる商標登録出願の取扱い



### University of Tokyo Allows IP to be used for Free in Connection with Tokyo Olympics 東京大学が、東京五輪関連事業につき、知的財産権を無償開放

The University of Tokyo has announced that its intellectual property may be used free of charge provided it is used in relation to projects connected to the 2020 Tokyo Olympics and Paralympics.

The period of use will be from the date of finalizing a contract until the end of the 2020 Paralympics (September 6, 2020). Enterprises must apply to and have their cases approved by the University of Tokyo, and agree to submit a report following the event detailing how the IP was used.

According to a University of Tokyo press release, the use of the university's technologies (including pictograms

and close-talking microphones) at the 1964 Tokyo Olympics instigated those technologies permeating worldwide. Also, as the first Olympics televised via satellite, Japanese technical prowess was displayed throughout the world. 56 years later, the 2020 Olympics and Paralympics are another opportunity to show the world the strength of Japanese technology, and so the university has committed to actively supporting the event in order to provide a social contribution.

The University of Tokyo is a comprehensive university, and so its technologies cover a diverse array of fields. For example, the university has introduced a broad range of technologies (1) for direct use by athletes and in events; (2) for use in broadcasting; (3) for use in events such as the opening ceremony; and (4) for use in constructing and installing venues and the Olympic Village, positioned for use in connection with the event free from patent fees, etc.

---

東京大学が、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに関連する事業での利用に限り、同大学が保有する知的財産権を無償で開放すると発表した。

期間は、契約締結日から2020年のパラリンピック終了日（2020年9月6日）までで、企業からの申し込み制で東京大学が承諾した案件に限ること、及び大会終了後に大会での使用報告書提出に同意する企業に限ること、という2つの条件が必要となる。

同大学のプレスリリースによると、1964年の東京大会が、同大会で用いられた技術（ピクトグラムや接話型マイク）を世界中に浸透させるきっかけとなったこと、及び初の衛星中継がなされたテレビオリンピックでもあったことから、日本の技術力を広く世界に発信することができたこと、の2点を挙げ、56年ぶりとなる2020年の東京オリンピック・パラリンピックを日本の技術力、テクノロジーの強みを世界へ再発信する場と位置づけ、大学の社会貢献の試みとして、積極的に大会に貢献することを決定したとある。

東京大学は総合大学であるがゆえに、その技術分野も多岐にわたる。例えば、①選手・競技に直接活用できる用途、②放映・放送に活用できる用途、③開会式等のイベント用途、さらに④会場・選手村等での建設・設備関連技術用途等において、幅広い技術を紹介し、これらの利用も関連利用と位置づけ、特許等を無償開放するということである。

## Philippines: New Requirement to Submit Declaration of Use Within One Year after Trademark Renewal 更新後1年以内の使用宣誓書の提出義務の新設(フィリピン)

On July 7, 2017 the Philippines Intellectual Property Office revised its trademark guidelines, establishing a new requirement to submit a declaration of actual use within one year after renewing a trademark.

As a result, after renewing a trademark in the Philippines, (1) a declaration of actual use must be submitted within one year from the date of renewal; and (2) a declaration of actual use must also be submitted for the 5th-6th years after renewal. The newly established requirement will apply to trademark registrations with renewal periods starting from January 1, 2017 onwards.

Under the Japanese trademark system, there is no requirement to submit a declaration of actual use when renewing a trademark or thereafter, and so a trademark right cannot be extinguished due to failure to submit such a declaration. However, if a trademark has not been used for a certain period, under certain conditions a third party may file an appeal to cancel a trademark on the grounds of non-use, which can lead to a trademark right being extinguished.

---

2017年7月7日にフィリピン知的財産庁は商標規則の改正をし、更新後1年以内の使用宣誓書提出義務が新設された。

これにより、フィリピンでは更新後においては①更新後1年以内に使用宣誓書を提出し、②更新後5～6年目の使用宣誓書を提出する義務がある。新設された宣誓書提出義務は2017年1月1日以降に更新期限となっている登録商標に適用される。

なお、日本の商標制度においては更新時およびそれ以降において使用宣誓書の提出義務がないため使用宣誓書の不提出によって商標権の消滅になることはないが、一定期間登録商標を使用していない場合は一定要件の下で第三者からの不使用取消審判の請求により商標権が消滅することになる。



## Imports Blocked due to IP Infringement in Over 15,000 Cases 知的財産権侵害による輸入差止件数が15,000件超

On September 8, 2017, the Ministry of Finance announced that in the first half of 2017 (Jan-Jun), there was a rise of approximately 11% in the number of cases in which imports were blocked due to IP infringement compared to the same period in 2016. The number of cases was 15,393, making 2017 the year with the third-highest number of cases in the first half, after 2015 (16,367 cases) and 2014 (16,335 cases). It is the eleventh year running that the number of cases has been above 10,000.

Divided by type of IP, trademarks accounted for 57.2%, designs for 27.9%, and patents for 7.7% of blocked imports, with goods infringing design rights in particular increasing 18-fold to 77,000 items. Specifically, the increase in the number of electronic goods such as earphones is notable, and imitations of Apple's "iPhone" increasingly account for a large proportion of the goods. Also, care must be taken as infringing goods include health foods and training equipment that do not have guarantees of safety.

Further, divided by origin, the highest proportion of blocked goods came from China, with over 93% originating there.

財務省は、2017年9月8日、2017年度上半期（1～6月）の知的財産権侵害を理由とする輸入差止件数が前年同期比で約11%の増加になったと発表した。件数としては、15,393件であり、上半期としては、2015年（16,367件）、2014年（16,335件）に次ぐ過去3番目の水準で、11年連続で10,000件を超えたとのことである。

知的財産権ごとの分類としては、商標権が57.2%、意匠権が27.9%、特許権が7.7%であり、特に意匠権侵害品が18倍の77,000点と大幅に増加した。具体的には、意匠権についてはイヤホン等の電化製品の増加が目立ち、さらにはアップル社製の「iPhone」の模倣品も多数を占める。また、中には安全性の担保されていない健康食品やトレーニング機器等も存在するとのことであり、注意が必要である。

さらに、地域別では、中国からの輸入差止品が最多で、全体の約93%を占めるとのことである。

## Line Drawn Under Court Battle over Who Owns Copyright of "Monkey Selfie"

### サルの自撮り写真の著作権者はだれか、法廷闘争に幕

The long-running legal battle over who owns the copyright on a "selfie" taken by a monkey has reached a settlement. Although a US court did not find that a monkey could be recognized as the owner of a copyright, wildlife photographer David Slater, the owner of the camera used, reached an agreement with the animal rights group PETA, which acted as the representative of the black ape "Naruto" that took the photograph, in which he promised to donate one quarter of the proceeds from the photograph to a charity for the conservation of black apes.

Both parties issued a joint statement saying that "the case had raised an important and progressive debate on the expansion of legal rights to cover animals as well as humans". However, according to guidance issued in 2014 by the United States Copyright Office, it is stipulated that copyright can only be owned by humans.

長年にわたり争われてきた「サルの自撮り写真」の著作権に関する法廷闘争に決着がついた。米国の裁判所はサルを著作権の享有主体とは認めなかったものの、問題のカメラの持ち主で動物写真家のデイビッド・スレーター氏が、写真を撮影したとされる黒ザル「ナルト」の代理人となった「動物の倫理的扱いを求める団体」であるPETAに対し、写真からもたらされる利益の4分の1を黒ザルの保護を目的とする慈善団体に寄付することを約束し、和解に至ったものである。

両者は、共同声明にて「法的権利を人間だけでなく動物に拡大することについて、重大かつ先進的な議論を巻き起こした」と発表した。しかし、米国の著作権局は2014年に発行したガイダンスにて著作権を享有できるのは人間のみと規定している。

## Handling of Applications for Trademarks Formed from Famous Pictures, etc.

### 著名な絵画等からなる商標登録出願の取扱い

In August 2017, as well as the section on the handling of applications for trademarks formed from family crests, which was introduced our newsletter in August, a section on "handling of applications for trademarks formed from famous pictures, etc." was added to the Trademark Examination Handbook. Specific working principles regarding trademarks formed from famous pictures, etc. are below (extracts from the Trademark Examination Handbook).

#### (1) Current problems

As famous pictures etc. have a high cultural value and can command a strong power to draw customers, it is inappropriate for an unconnected party to be able to register trademarks formed from said famous pictures, etc., since they would then be able to use said famous pictures' renown and power to draw customers free of charge.

Also, there are situations in which famous pictures etc. are used as designs on products (mugs, clothing etc.), on product wrappings or on items provided as part of a service (wrapping paper, paper bags etc.). In such situations, it will be recognized that these are merely designs used on products etc. and said designs will not have the function of distinguishing goods or services from those of another party.

#### (2) Working principles for examinations

##### (i) Subject "famous pictures etc."

"Pictures etc." refers to pictures and illustrations, wherein "pictures" includes frescos, oil paintings, mosaics, stained glass, watercolor paintings, rough sketches, woodblock prints, ink paintings, collages etc., and "illustrations" includes illustrations included in picture books, or children's books etc. Further, arrangements comprising extracts of parts of pictures etc. are included.

##### (ii) Regarding "Fame"

"Fame" is judged based on a comprehensive consideration of (a) inclusion in publications etc., (b) holding of exhibitions, (c) publication of books of pictures etc., (d) broad introduction of the work to the public via television, internet etc., (e) the degree to which the creator is famous/well-known, etc. (regardless of whether or not the creator is living).

(3) Usage Provisions

(i) Article 4(1-7)

If registration by an unrelated party is recognized, said party will be able to use the renown and power to draw customers of a famous picture, etc. free of charge, which is against the upholding of the order of fair trade. Also, as the valuation/reputation of a famous picture etc. may be harmed, this section will be judged to apply. This is regardless of whether or not copyright has already expired.

(ii) Article 4(1-10, 15 and 19)

In cases where well-known/famous trademarks in use are famous trademarks that are used in actual trade (section 10), there is a risk of confusion with goods or services in connection with the business of the copyright holder or picture administrating group etc. (section 15), or trademarks applied for are used for an unlawful purpose (section 19), the relevant section will be judged to apply.

(iii) Article 3(1-3)

In cases where a trademark applied for merely expresses the content of goods etc. in connection with the designated goods and/or services (e.g. class 16 (pictures), class 41 (exhibitions of pictures) etc.), this section will be judged to apply.

(iv) Article 3 (1-6)

In cases where consumers will judge a mark to be merely a design and not a mark distinguishing goods or services from those of another, this section will be judged to apply.

\* Regarding (iii) and (iv) above

These shall exclude composite trademark with distinctiveness formed from characters or figures that have distinctiveness or trademarks that have distinctiveness as a result of use.

---



2017年8月、商標審査便覧に、先月号でご紹介した「家紋からなる商標登録出願の取扱い」とともに、「著名な絵画等からなる商標登録出願の取扱い」についての項目も、併せて新設された。著名な絵画等からなる商標登録出願の審査における具体的な運用方針が、以下のように記載されている。

(商標審査便覧より抜粋)

#### (1) 現状の問題点

著名な絵画等は高い文化的価値を有しており強い顧客吸引力を発揮するため、何ら関係のない者が、当該絵画等からなる商標について登録を受けると、当該絵画等の名声や顧客吸引力を無償で利用することになり不適切である。

また、著名な絵画等は、商品（「マグカップ」、「被服」等）、商品の包装又は役務の提供の用に供する物（「包装紙」、「紙袋」等）に係るデザインとして利用されている場合がある。このような場合、単に商品等のデザインであると認識するとどまり、自他商品役務の識別標識として機能しない。

#### (2) 審査の運用方針

##### ① 対象となる「著名な絵画等」

「絵画等」とは、絵画及びイラストレーションを指し、「絵画」とは、フレスコ、油彩、モザイク、ステンドグラス、水彩、素描、版画、水墨画、コラージュ等、「イラストレーション」とは、絵本や児童書の挿絵の一場面等が該当する。なお、絵画等の一部を抽出した構成からなるものも含まれる。

##### ② 著名性について

著名性については、①書籍等に掲載されているか、②展覧会が開催されているか、③画集等が出版されているか、④テレビやインターネット等により広く紹介されているか、⑤作者の周知・著名性等を、総合勘案して判断する。（作者が現存するか否かは問わない）

#### (3) 適用条文

##### ① 4条1項7号

何ら関係のない者に登録を認めると、著名な絵画等の名声、顧客吸引力を無償で利用することになり、公正な取引秩序の維持に反する。また、著名な絵画等の評価・名声等が害されるおそれがあるため、本号に該当するものと判断する。なお、既に著作権が消滅しているか否かは問わない。

##### ② 4条1項10号、15号及び19号

使用されている周知・著名商標が、実際の商取引に使用されている著名商標である場合（10号）、著作権者や絵画の管理団体の業務に係る商品又は役務と混同するおそれがある場合（15号）、出願された商標を不正の目的をもって使用する場合（19号）各号に該当するものと判断する。



③ 3条1項3号

出願された商標が、指定商品又は指定役務（第16類「絵画」、第41類「絵画の展示」等）との関係において、商品等の内容を表示するにすぎない場合、本号に該当するものと判断する。

④ 3条1項6号

需要者が、単にデザインとして認識するにとどまり、自他商品役務の識別標識としては認識しない場合、本号に該当するものと判断する。

\* 上記③及び④について

識別力のある文字・図形を組み合わせた識別力のある結合商標、使用された結果識別力のある商標については、この限りではない。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

**Plant Registration Consultation**

**植物品種登録相談室**

We offer high-quality service, combining know-how cultivated in a long years of experience and analyzes competence unique to international patent firms.

[Click here for details](#)

長年の経験で培ったノウハウと、国際特許事務所ならではの能力を組み合わせた質の高いサービスを提供致します。

[詳細はこちらへ](#)



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-ky@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)

