



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. FRAND is process
FRAND is process
3. 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
4. Confusion Surrounds Cryptocurrencies
仮想通貨を巡る混乱
5. Machine Learning and Copyright
機械学習と著作権



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>Allegretto Trumpet</p> <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>Intel-tan</p> <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)

FRAND is process FRAND is process

Debate is continuing over the use of the Standard Essential Patent (SEP). A presentation given at the 22nd Patent System Subcommittee of the Industrial Structure Council's Intellectual Property Committee introduced the school of thought that "FRAND is process," which has permeated in Europe, and highlighted "designing a system built on arbitration (arbitration and adjudication)" as a possible means for resolving conflicts over SEP.

As well as promoting negotiations through "good faith," such a system would include arbitration based partly on a judgment of whether or not there is "good faith". For example, the presentation showed a method whereby if one party actively attempts to resolve a conflict through use of arbitration, but the other party rejects this, the fact that the first party attempted arbitration will be seen as an element indicating "good faith", which will be evaluated at later legal proceedings.

Although Apple (US) and Samsung (Korea) already settled a series of lawsuits disputing the ability to enact rights to request injunctions and rights to seek damages based on a FRAND declaration of patent rights, it has been indicated that when deciding the appropriateness of SEP actions, the sincerity of each party's activities will be taken into account during the license negotiation process. In other words, as the Special Division of the IP High Court has stated, such as in their judgement of May 16, 2014: "as a result of putting together the various circumstances that appeared throughout the process resulting in a FRAND declaration and the license negotiation process etc.... regarding the existence of exceptional circumstances, such as where it is deemed that it would be grossly unfair to permit a demand for damages falling within the range of a license fee, if the other party has made a statement of evidence to that effect, restrictions must be placed on the demands made on the basis that they would constitute an abuse of rights. "

In disputes related to SEP, "in the license negotiation process etc. prior to arriving at a dispute, the degree to which a party's handling of the matter was sincere" is generally becoming a component of the judgment of the appropriateness of SEP actions, not only in Europe but also in Japan. In addition, when "designing a system built on arbitration (arbitration and adjudication)" as mentioned above, the use of arbitration is positioned as a means of presenting evidence that negotiations etc. were carried out in "good faith," prior to arriving at a dispute.

標準必須特許（SEP、Standard Essential Patent）の行使について、議論が進められている。2017年9月29日に行われた「産業構造審議会 知的財産分科会 第22回特許制度小委員会」における発表の一つは、欧州において「FRAND is process（FRANDは交渉過程）」という考え方が浸透していることを紹介した上で、SEPに係る紛争解決手段の一試案として、「仲裁をベースとした制度設計（仲裁+判定）」を示している。

これは、“Good Faith”による交渉を促進するとともに、“Good Faith”か否かを判断する一要素として仲裁を位置づけるものである。例えば、「一方の当事者が仲裁の活用により積極的な紛争解決を働きかけ、他方の当事者がこれを拒んだ場合、仲裁を申立てたことを、一方の当事者が“Good Faith”であることを推定する一要素として、後の訴訟において評価する」との手法が示されている。

既に、FRAND宣言特許権に基づく差止請求権および損害賠償請求権の行使の可否が争われた米アップル社と韓国サムスン社との一連の訴訟の判決においても、SEP行使の当否を判断する際には、ライセンス交渉過程における当事者の誠意ある行動が考慮されることが示されている。すなわち、「FRAND宣言に至る過程やライセンス交渉過程等で現れた諸般の事情を総合した結果、・・・ライセンス料相当額の範囲内の損害賠償請求を許すことが著しく不公正であると認められるなど特段の事情が存することについて、相手方から主張立証がされた場合には、権利濫用としてかかる請求が制限されることは妨げられないというべきである」と判示されている（知財高裁特別部 2014年5月16日判決等）。

SEPに係る紛争において、「紛争に至る前のライセンス交渉過程等において、当事者がいかに誠意ある対応を取ってきたか」が、SEP行使の当否を判断する材料となることは、欧州だけでなく、日本でも一般的になりつつある。その上で、前述の「仲裁をベースとした制度設計（仲裁+判定）」においては、紛争に至るまでの交渉過程等における“Good Faith”の立証手段として、仲裁の利用を位置付けているようである。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Design Patent Support Station
意匠支援室

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](#)

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。

Confusion Surrounds Cryptocurrencies 仮想通貨を巡る混乱

The debate surrounding cryptocurrencies such as BitCoin is becoming more complex.

According to a report by Reuters, on October 10, 2017, Sergey Shvetsov, First Deputy Governor of the Bank of Russia, stated that access to websites trading in cryptocurrencies such as BitCoin would be blocked, explaining that it was unacceptable that small-scale investors could easily and directly access such "untrustworthy means."

Prior to this, on September 22, 2017, Vítor Constâncio, Vice-President of the European Central Bank (ECB) gave the opinion that BitCoin was not a currency but merely a tool for speculation.

On the other hand, there is major anticipation for the markets of cryptocurrencies such as BitCoin. When Chinese media reported that trading of cryptocurrencies would be shut down in the country, there was a sharp drop in trading on September 8, 2017, but on the trading platform Bitstamp, BitCoin (BTC=BTSP) had reached its highest value to date on September 2, 2017, at almost 5,000 USD.

BitCoin was originally developed during the start of the global financial crisis as a low-cost financial transaction method that circumvented use of banks and government institutions. As a result, the central banks of various countries as well as major banks have naturally put forth harsh criticism of cryptocurrencies, which they cannot administrate themselves.

As pointed out in a recent report by Reuters on "the blind spots of cryptocurrency: fraud, hacking and illegal trading", BitCoin and other cryptocurrencies are traded on the internet, on sites compared to Wild West towns without sheriffs. As cryptocurrencies lack administrators (in particular, issuers and administrators like central banks), circulation is easy, efficient and very free, making cryptocurrencies both appealing and high-risk.

On this point, David I. McKay, CEO of the Royal Bank of Canada (RBC) (RY.TO) said on September 28, 2017 that trading in cryptocurrencies such as BitCoin was not "fraud" but that it required monitoring, and that RBC was researching ways of using the Blockchain technology behind BitCoin.

ビットコインなどの仮想通貨を巡る議論が錯綜している。

ロイター通信によれば、ロシア中央銀行のセルゲイ・シュベツォフ第1副総裁が2017年10月10日に、ビットコインなど仮想通貨を扱う取引所のウェブサイトへのアクセスを遮断すると述べ、「われわれはそうしたいかわがわしい手段に小口投資家が直接かつ安易にアクセスするのを認めることはできない」と説明したとのことである。

これに先立ち、9月22日には、欧州中央銀行（ECB）のコンスタンシオ副総裁が、仮想通貨ビットコインについて、通貨ではなく、投機の道具にすぎないとの見解を示した。

一方、ビットコインなどの仮想通貨に対して、市場の期待は大きい。中国が国内の仮想通貨取引所を閉鎖するとの同国メディアの報道を受けて、9月8日の取引では急落したものの、取引プラットフォーム「ビットスタンプ」において、ビットコインBTC=BTS Pは、9月2日には5000ドル近辺まで上昇し、過去最高値を付けていた。

元々、ビットコインは、グローバル金融危機の発生時に、銀行や政府を回避して低コストで金融取引が行なうために発展してきたものである。そのため、各国の中央銀行および主要銀行が、自分たちでは管理不可能なこれらの仮想通貨に対して厳しい評価を下すのは当然ともいえる。

ロイター通信による最近の「特別レポート：仮想通貨の死角、詐欺とハッカーと法なき取引所」にもある通り、ビットコインをはじめとする仮想通貨取引は、インターネットという、保安官がほぼ不在の「ワイルド・ウエスト」で行われている。仮想通貨は、管理者（特に発行管理者である中央銀行）が存在せず、簡易で効率的、かつ、自由度の高い流通が可能であるのが、魅力であると同時に、危険でもある。

この点について、カナダの銀行大手ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（RBC）（RY.TO）のデーブ・マッケイ最高経営責任者（CEO）は、9月28日、「仮想通貨ビットコインは『詐欺』には当たらない。ただ、監視の必要がある」と発言し、ビットコインを支えるブロックチェーン（分散型台帳）技術については活用法を研究中であるとしている。

Machine Learning and Copyright 機械学習と著作権

ITmedia NEWS published information on a seminar held by lawyer Mr. Taichi Kakinuma on "AI Business Law and IP."

In machine learning, it is known that it is necessary for programs to analyze and learn vast quantities of data, but there is a debate over whether in Japan, according to Article 47-7 of the Copyright Law, the reproduction of copyrighted data for the purpose of machine learning can be deemed legal.

In other words, Article 47-7 determines that: "to the extent that it is considered to be necessary, it is permissible to record a work onto a recording medium or to make an adaptation of a work if the purpose of doing so is data analysis by means of a computer." If machine learning is considered to be included in the "data analysis" specified by Article 47-7, Article 47-7 can be interpreted as permitting the reproduction of data for the purpose of machine learning.

It is thought that machine learning and deep learning will require greater revisions to the copyright law etc. than to the patent law and patent and utility model examination guidelines.

2017年10月10日のITmedia NEWSは、弁護士・柿沼太一氏による「AIビジネス法務・知財セミナー」の内容を紹介している。

機械学習には、プログラムに膨大な量のデータを解析・学習させる必要があることが知られているが、著作権法47条の7の規定によって、日本では、「機械学習のため」であれば、データなどの著作物のコピーが合法とされ得るとの議論が紹介されている。

すなわち、著作権法47条の7は、「著作物は、電子計算機による情報解析を行うことを目的とする場合には、必要と認められる限度において、記録媒体への記録又は翻案を行うことができる。」旨を定めている。著作権法47条の7の「情報解析」に機械学習が含まれると考えれば、著作権法47条の7は、「機械学習のため」のデータのコピーを許可していると解釈することができる。

機械学習や深層学習について、特許法や特許・実用新案の審査基準の改定以上に、著作権法等の検討が必要と考える。



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)

