



TOKYO WTC HARAKENZO
50th Anniversary in 2026

特許業務法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

DESIGN & TRADEMARK
Newsletter

JUNE 2022
JAPAN

あなたのネーミングを驚きのブランドに！

Amazing DX

Amazing! Secure Your Unique Brand

まずはサイトをチェック！ Please check the site!

<https://amazing-dx.com>

Now On Release!

NEW Self Trademark Filing Service

ONLINE IP DEPARTMENT

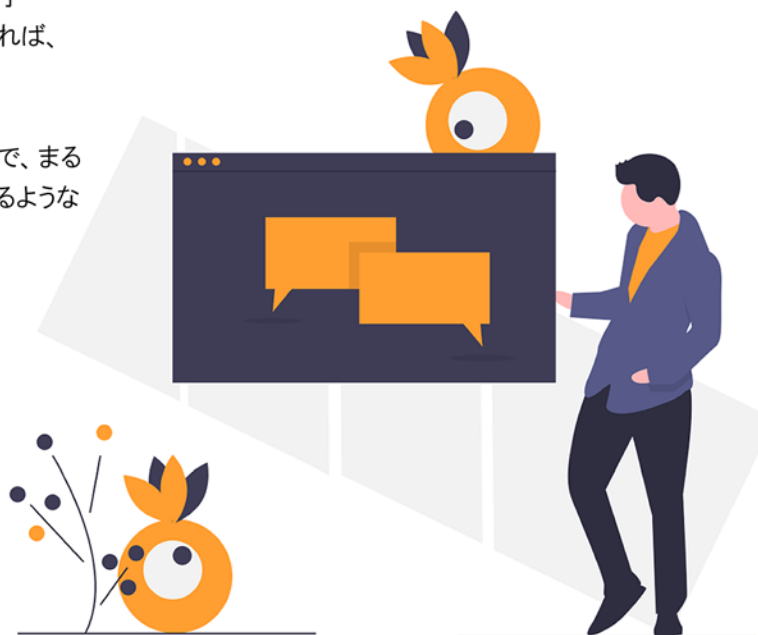
貴社にオンラインを活用した『知的財産部』の備えを!!!

オンライン知財部

オンライン予約システム×WEB会議システムの利用で、まるで**社内の知財部に相談するように**、簡単・手軽に弁理士にご相談頂けるサービスです。オンライン予約システムで、いつでも簡単に面談の予約が可能です。予約完了

メールに記載のURLに接続すれば、WEB会議がスタート!

月30,000円の**圧倒的低コスト**で、まるで社内の知財部と打合せをするような体験が可能です。



ワンタイムプラン

¥5,000/30分
(税込¥5,500)

都度お申込み、お支払いのプランとなります。

こんな方におすすめ

- ・まずはお試して利用されたい方
- ・サブスクリプションを検討中の方
- ・月に1、2回程度利用されたい方

無料体験も実施中!

サブスクリプション

実質 ¥1,500/30分!

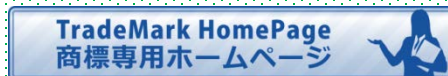
¥30,000/月
(税込¥33,000)

月々定額で10時間まで何度でもご利用頂けるプランとなります(30分単位)。お申込みは初回のみですので、初回お申込み後は毎回スムーズにご予約頂けます。

こんな方におすすめ

- ・月に何度でも利用されたい方
- ・継続的に利用されたい方
- ・お気軽にスムーズに利用されたい方
- ・知財戦略、知財管理、知財コスト削減、知財講習、セカンドオピニオン等、様々な相談されたい方
- ・必要に応じて、連続60分、90分の予約もされたい方
- ・まるで貴社の知財部のように利用されたい方。社内ミーティングにオンラインで参加させて頂くといったことも可能です。

<https://online-chizaibu.com>



TOPIC

Do Trademarks of Namesake Brands Become Registerable? – New Moves Are Afoot at JPO

氏名ブランドの商標登録可能となるか-特許庁に新たな動き



NDL launches Internet browsing service for users who need out-of-print or otherwise difficult-to-obtain materials

国立国会図書館 絶版等資料のインターネット閲覧サービス開始へ

The Number of Color Trademark Applications Increase, Brand Strategies Become More Diverse

色彩商標の出願数が増加、ブランド戦略の多彩化進む

Do Trademarks of Namesake Brands Become Registerable? – New Moves Are Afoot at JPO

氏名ブランドの商標登録可能となるか-特許庁に新たな動き

The Japan Patent Office (JPO) established a committee of academic experts and lawyers last fall to address an alleged issue of lack of protection for brand names that include names. In April, the JPO has published a report on the committee's investigation regarding the status of overseas registrations, domestic and foreign legal systems, the needs of companies, etc. According to this report, the committee is of the opinion that "we have reached a phase where revision is needed". Discussions about revision of law to make it easier for trademarks of namesake brands to be registered are expected to begin.

This survey was conducted to discuss the necessity of revision of law, considering current circumstances in which trademark registration applications with brand names including designer's names have been refused by the JPO in succession.

According to Article 4(1)(viii) of the Japanese Trademark Act, a trademark containing "the name of another person" shall not be registered without permission from the person concerned. A registration application of a trademark containing a name will be refused when the telephone book includes a person of the same name regardless of whether the person is famous or not. In a case of an alphabetical trademark, such a trademark cannot be registered if it is deemed to be phonetically the same as a name in Kanji (Japanese characters) even though their Kanji are different.

A trademark registration application of "KENKIKUCHI", designer Ken Kikuchi's jewelry brand, has been denied by the Japanese Intellectual Property High Court in 2019, because the trademark contains "the name of another person", and the trademark has not been approved by the person concerned.

On the contrary, the Japanese IP High Court has upheld the plaintiff's claim in a court case in which a major drugstore chain "Matsumoto Kiyoshi" sought to register a phrase used in its commercial jingle as a sound trademark. The issue in the case was "whether the phrase 'Matsumoto Kiyoshi' evokes any other person having the phonetically same name". The court only determined that "Matsumoto Kiyoshi" is *not thought to refer to a person's name in general*, because "Matsumoto Kiyoshi" is well-known nationwide.

The report points out that Article 4(1)(viii) of the Japanese Trademark Act is too strict, compared to other countries, and expresses an opinion that there is a necessity to revise the Act, because even if the operation were to be changed under current law, the change would have limited effects. The report also advances an opinion that whether "a person of the same name" has certain name recognition should be considered when registering a trademark.

If trademarks named after designers were to be allowed to be registered, establishment of brands with such trademarks will be made easier. We will continue to keep an eye on the JPO's future developments in our newsletters.

特許庁は、氏名を含むブランド名の保護に欠けるとの指摘があるため、昨年秋に、学識経験者や弁護士らによる委員会を設置した。特許庁は、4月に、委員会による海外の登録状況、国内外の法制度、企業のニーズ等を調査した報告書を公表した。報告書によると「見直しの検討が必要となる段階に来ている」と

の見解が示されており、今後は、氏名ブランドの商標登録が認められやすくなるよう法改正の議論に入る見通しだ。

この調査は、デザイナーの氏名を含んだブランドの商標登録申請が特許庁に相次いで拒絶される状況が続いていることから、法改正の要否を検討するために行われた。

商標法の4条1項8号には、「他人の氏名」を含む商標は、当該他人の承諾なしに登録を受けることはできない旨が規定されている。当該他人が著名かどうかにかかわらず、電話帳に商標中の氏名と同じ氏名があれば拒絶される。アルファベット表記の商標の場合は、漢字だけでなく読み方が同一と推察されるだけで登録を受けることができない。

デザイナーの菊地健さんのジュエリーブランド「KENKIKUCHI（ケンキクチ）」は、「他人の氏名」を含む商標であって、かつ、他人の承諾を得ていないとして、2019年に、知財高裁により商標登録が認められなかった。

一方、2021年8月にドラッグストアの「マツモトキヨシ」が、コマースで使うフレーズを音商標として登録するよう求めた裁判で、知財高裁が原告側の主張を認めた。裁判では「同じ読みの別の人物を連想させるかどうか」が争点になり、判決では「マツモトキヨシ」が全国的に著名であることから「一般に人の氏名を指し示すものと認識されるとはいえない」と判断されるにとどまった。

この報告書には、商標法4条1項8号について、海外と比較しても厳しすぎるという指摘があり、現行法で運用を変えようとしても限定的になるため、法改正が必要との見解が示されている。登録にあたって「同姓同名の他人」に一定の知名度があるかどうかを考慮すべきではとの意見も記載されている。

デザイナーの氏名を冠したブランドの商標登録が認められるようになると、当該ブランドの構築が容易になる。特許庁の今後の動きについて、当所のニューズレターにおいても、引き続き注目していきたい。

NDL launches Internet browsing service for users who need out-of-print or otherwise difficult-to-obtain materials

国立国会図書館 絶版等資料のインターネット閲覧サービス開始へ

On May 19, 2022, the National Diet Library (NDL) of Japan launched a new transmission service whereby out-of-print or otherwise difficult-to-obtain materials are transmitted directly to users. The NDL has been able to transmit library materials to its partner libraries via the Internet only when the library materials are out of print or otherwise usually difficult to obtain. However, users who cannot visit such libraries are difficult to have access itself to the difficult-to-obtain materials.

Further, the COVID-19 pandemic forced the closure of libraries. This made apparent the need for access to library materials via the Internet. Against this backdrop, revisions have been made to the provisions on the restrictions on library-related rights, in the Act Partially Amending the Copyright Act to the Copyright Act of 2021.

From the viewpoint of ensuring information access for the public, the NDL offers out-of-print or otherwise difficult-to-obtain materials, among its collection of digitized materials, in order for pre-registered users to conduct their study and research.

The out-of-print or otherwise usually difficult-to-obtain materials include books no longer published in either a paper or electronic form, books whose reprint or the like in the future has been planned but is not yet realized, and materials which were published in only a few numbers of copies in the first place, such as

university bulletins, regional materials, or the like.

The materials to which this service is applied do not include materials that are difficult to obtain simply for financial reasons or materials that a certain amount of time is required to obtain due to the need for being sent from abroad.

This service is available to "registered individual users" residing in Japan. Prescribed procedure by postal mail or by visiting the NDL is required in advance.

国立国会図書館による絶版等資料を利用者に直接送信するサービスが5月19日より開始する。従来、国立国会図書館は、絶版等の理由により一般に入手困難な図書館資料に限り、他の図書館等へインターネット送信することはできたが、利用者が図書館に赴くことができない場合は、入手困難資料のアクセス自体が困難であるという課題があった。

また、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う図書館等の休館等によってインターネットを通じた図書館資料へのアクセスに係るニーズが顕在化したことを背景に、令和3年著作権法改正で図書館関係の権利制限規定の見直しが図られた。

国民への情報アクセスを確保する観点から、事前登録した利用者の調査研究を目的として、国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難の資料複製物を提供する。

一般に入手することが困難な絶版等資料とは、紙の書籍が絶版で電子出版等もされていない場合や将来的な復刻等の構想があるが、現実化していない場合、最初からごく少数しか発行されていない大学紀要、郷土資料等である。

単に経済的理由で入手が困難であったり、海外から取り寄せる必要があるなど入手までに一定の時間を要する資料等は含まれない。

サービスの利用者は、日本国内に居住している「個人の登録利用者」であらかじめ郵送または来館による手続きが必要である。

The Number of Color Trademark Applications Increase, Brand Strategies Become More Diverse 色彩商標の出願数が増加、ブランド戦略の多彩化進む

The number of applications for "trademarks consisting solely of colors" ("color trademarks"), which consist of colors or combinations of colors, is increasing. According to statistical data published by the Japan Patent Office, the number of applications in major countries around the world was 139 in 2016, which has increased to about 500 in 2020 (an increase of about 3.6 times).

Conventionally, trademarks have mainly consisted of letters and logos, but since 2015, color trademarks have been allowed in response to the diversification of companies' branding strategies.

As of May 16, 2022, 544 applications for color trademarks have been filed in Japan, but only nine applications, including one for the packaging of Nissin Foods Holdings' popular "Chicken Ramen" product registered in March 2022, have been registered. The main reason seems to be that the hurdles to registration are unusually high, and especially that it takes a considerable amount of time to present the evidence necessary for proving publicity.

New types of trademarks such as color trademarks will have an impact on companies' branding strategies. The considerable time required for examination is an issue for the future.

We hope that the examination process will be expedited to keep up with time.

色や色の組み合わせから成る「色彩のみからなる商標」（以下、色彩商標）の出願が増加しているとのことだ。特許庁が発行している統計資料によると、世界各国の主要国での出願数が2016年は139件だったものの、2020年には500件ほどまで増加（約3.6倍増）しているようだ。

従来の商標は文字やロゴがメインであったが、各企業がブランディング戦略の多様化を受け、2015年には日本でも出願できるようになった。

2022年5月16日現在では、544件の国内出願があり、2022年3月に登録になった日清食品ホールディングスの人気商品「チキンラーメン」のパッケージの色彩商標を含めて9件しかない。登録までのハードルが異常に高いのと、中でも周知性の証明に必要な証拠の提示にかなりの時間を要するのが主要な原因のようだ。

色彩商標のような「新しいタイプの商標」は、企業のブランディング戦略に影響を与えると思うが、審査にかなりの時間を要するのが今後の課題といえよう。

時代の流れに合わせた審査の迅速化に期待したい。



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.

Below are links to further IP information.

BIO IP Information バイオ知財情報	DX, IT IP Information DX, IT知財情報	IoT × AI Support Station IoT×AI支援室
Food & Medical Business Support Station 食品×医療支援室	Major & Emerging Economic Powers 諸外国知財情報	TPP IP Chapter TPP知財情報

Please visit our facebook pages and our twitter account below.

Official Facebook Page 公式フェイスブックページ

We have an official Facebook page where we post helpful information gathered from our offices in Osaka, Tokyo, Hiroshima, and Nagoya. On this page, we publish a variety of information, such as the latest developments in IP law and practice in various countries around the world, exciting IP-related news, and what's going on with us and around us. Please find us on Facebook!

大阪・東京・広島・名古屋に拠点を持つ国際特許事務所のFacebookページです。知財制度等の最新情勢や、知財ニュース、また、所内の雰囲気や、複数拠点近辺の近況などを発信していきます!ぜひご覧ください。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

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

Our Twitter Account 弊所公式Twitter

To help you become familiar with our activities and projects, we post a variety of information in addition to IP-related news on Twitter. If you have a Twitter account, please follow us! Your "likes" and "re-tweets" are also appreciated!

弊所の活動や取組みをより身近に感じて頂けるよう、知財情報に限らず様々な情報を発信しております。Twitterアカウントをお持ちの方は、お気軽にフォローください。いいねやRTも大歓迎です。



@HarakenzoT #HARAKENZO



TOKYO HEAD OFFICE

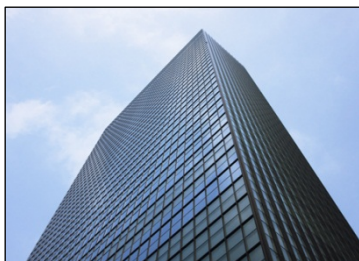
ADDRESS:
WORLD TRADE CENTER BLDG.
SOUTH TOWER 29F,
2-4-1, HAMAMATSU-CHO,
MINATO-KU, TOKYO 105-5129,
JAPAN

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-tyk@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-nyg@harakenzo.com

