



TOKYO WTC HARAKENZO

50th Anniversary in 2026

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

弁理士法人

DESIGN & TRADEMARK

Newsletter

FEBRUARY 2023
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

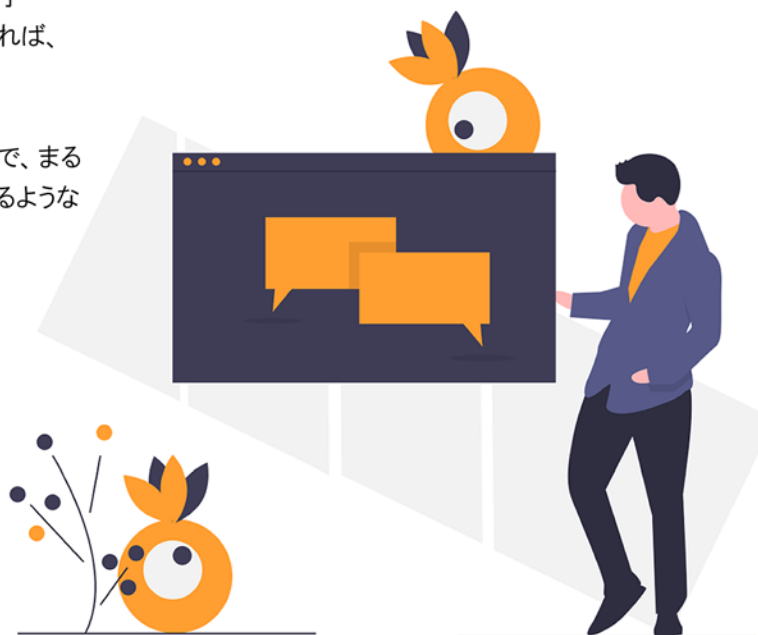
貴社にオンラインを活用した『知的財産部』の備えを!!!

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!

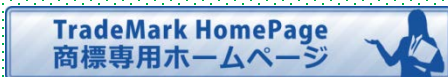
¥30,000/月
(税込 ¥33,000)

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

Belize Accedes to Madrid Cooperation Protocol

ベリーズ、マドリッド協力議定書に加盟

Toho Acquires Part of Copyright on IP Owned by Major U.S. Animation Company

東宝、米国大手アニメ会社の保有IPの著作権の一部を取得

Flower Cake Design Imitation Scandal of French Dairy Producer's Famous Confectionery Shop in Japan

フランス発有名洋菓子店のフラワーケーキデザイン模倣不祥事について

Registration Requirements of Trademark Containing Name of another Person to be Loosened - Expert Panel Report

他人の氏名を含む商標の登録要件緩和 - 有識者会議報告書



Belize Accedes to Madrid Cooperation Protocol

ベリーズ、マドリッド協力議定書に加盟

On November 24, 2022, the Government of Belize deposited its instrument of accession to the Madrid Protocol with the World Intellectual Property Organization (WIPO). The Protocol will enter into force on February 24, 2023, and thereafter it will be possible to file a Madrid Protocol application designating Belize.

Belize's accession brings the total number of members of the Madrid Protocol to 113.

Individual fees and other details will be announced as soon as they become available.

[Reference links].

*Belize Joins the Madrid System (*English only)

https://www.wipo.int/madrid/en/news/2022/news_0038.html

*Japan Patent Office website (*Japanese only)

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madrid_teiyaokoku/madopro_belize_20221227.html

2022年11月24日に、ベリーズ政府はマドリッド議定書への加盟文書を世界的所有権機関（WIPO）に寄託した。議定書は2023年2月24日に発効され、以降はベリーズを指定としたマドプロ出願が可能になる。

ベリーズの加盟により、マドリッド議定書の加盟メンバー数は113となる。

個別費用等については、詳細が分かり次第、通知される見込みだ。

[参照HP]

*Belize Joins the Madrid System (※英語のみ)

https://www.wipo.int/madrid/en/news/2022/news_0038.html

*特許庁HP (※日本語のみ)

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/madrid/madrid_teyakukoku/madopr_o_belize_20221227.html

Toho Acquires Part of Copyright on IP Owned by Major U.S. Animation Company

東宝、米国大手アニメ会社の保有IPの著作権の一部を取得

Toho International, Inc. (hereinafter referred to as "Toho International"), which is a U.S. subsidiary of Toho Co., Ltd. known as a major Japanese film production and distribution company, announced an agreement to acquire part of copyright on works owned by Frederator Networks, Inc. (hereinafter referred to as "Frederator"), which is a major U.S. animation production company.

Through the acquisition of the copyright this time, Toho Co., Ltd. and Toho International will license the IP in connection with films and consumer products in Japan and other Asian countries and co-produce new films for the IP with Frederator.

In "TOHO VISION 2032 TOHO Group Management Corporate Strategy" published in April 2022, Toho Co., Ltd. has set "Planning & IP" and "Overseas" as keywords for its growth strategy. This agreement with Frederator is an indication of new business directions of Toho Co., Ltd. in terms of expanding overseas productions to Japan and other Asian countries.

Toho Co., Ltd., which has so far focused on exporting Japanese productions overseas, has begun to look at internationalization. Attention will be focused on future moves of Toho Co., Ltd.

News release from Toho Co., Ltd. on January 4, 2023 (*Japanese only):

<https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS05040/9b055be1/f9c6/40d5/8026/8cb5bc938bda/20221215165831212s.pdf>

映画大手の東宝(株)の米国現地法人TOHO INTERNATIONAL, INC. (以下、国際東宝) が、米国のアニメーション制作大手Frederator Networks 社 (以下、Frederator社) が保有する作品の著作権の一部を取得する事を合意したことを明らかにした。

今回の著作権取得を通じて、東宝(株)及び国際東宝は、当該IPに関して、日本を含めたアジア地域での映像及び商品化ライセンス展開や新作映像の共同制作を行うとのことだ。

東宝(株)は2022年4月に発表した「TOHO VISION 2032 東宝グループ経営戦略」にて、成長戦略のキーワードに「企画&IP」と「海外」を掲げている。今回のFrederator社との合意は、海外作品を日本及びアジア地域に広げる、という点で、東宝(株)の新しいビジネスの方向性が伺えると言えよう。

これまでの国内作品を海外輸出することが中心であった東宝(株)が、国際化を視野に入れ始めた。今後の動向に注目したい。

※2023. 01. 04付の東宝(株)ニュースリリース (※日本語のみ)

<https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS05040/9b055be1/f9c6/40d5/8026/8cb5bc938bda/20221215165831212s.pdf>

Flower Cake Design Imitation Scandal of French Dairy Producer's Famous Confectionery Shop in Japan フランス発有名洋菓子店のフラワーケーキデザイン模倣不祥事について

A French dairy producer's famous confectionery shop in Japan, Beillevaire, which has its main shop in Azabu-juban, Tokyo, on December 25, 2022 posted on their website an apology for causing a scandal and announced actions to be taken in the future, regarding an incident in which the designs and shapes of flower cakes (cakes featuring "flowers" made of cream) produced and sold by the shop were very similar to the flower cakes created by a flower cake designer, Ms. Yuki Yoshiyama. The shop explained the background to the incident and admitted to almost imitating the designer's flower cakes. The shop immediately stopped selling flower cakes, recalled and discarded all cakes concerned, stopped posting related information on their website, and removed relevant posts on social networks. The shop then apologized in writing to the designer.

The flower cakes in question are found to involve creativity in terms of flower shapes, the coordination flower colors, and ideas for flower arrangements, and are likely to constitute a copyright infringement.

As an example of the intellectual property rights lawsuit regarding cakes, there was a case in which a confectionery shop "Mon cher" made a claim in a court of law against another shop "Dojima Premium" about an infringement of their trademark "堂島ロール" (Dojima roll) and the court approved the plaintiff's claim for an injunction against the use of the defendant's "プレミアムロール" (premium roll) and the claim for damages.

麻布十番に本店を構えるフランス発有名洋菓子店のbeillevaire（ベイユヴェール）が製作・販売したフラワーケーキのデザインや形状が、フラワーケーキデザイナーゆき氏の制作したケーキに酷似していた件について、ベイユヴェールは2022年12月25日に、自身のホームページに不祥事発生のお詫びと今後の対応について謝罪文書を掲載した。事件の経緯を説明し、ほぼ模倣するような形になってしまったとし、ただちに販売を停止しすべての商品を回収して廃棄し、ウェブサイト上の掲載の即時掲載中止およびSNS上の投稿を削除して、ゆき氏に対し文書にて謝罪をした。

問題のフラワーケーキは花の形や色合いや配置の工夫に創造性が認められ、著作権侵害に該当する可能性が高い。

ケーキに関する知的財産権訴訟としては「モンシェール」が自身の登録商標「堂島ロール」を侵害されたとして「堂島プレミアム」の「プレミアムロール」に対する使用差止と損害賠償請求が認められた事件等がある。

Registration Requirements of Trademark Containing Name of another Person to be Loosened - Expert Panel Report

他人の氏名を含む商標の登録要件緩和 - 有識者会議報告書

On December 23 of last year, the Japan Patent Office's panel of experts released a report stating that trademarks that contain names of persons should be allowed to be registered. Thus, a bill to revise the Japanese Trademark Act is expected to be submitted to the ordinary Diet session of this year. Until now, from the viewpoint of protection of moral interests, registration of a trademark that contains, in its composition, the name of another person or the like has not been permitted in principle (Article 4 (1)(viii) of the Japanese Trademark Act). The revision to the Act will allow, for example, brand names and store names that contain names of persons having been recognized to a certain degree, to be registered as trademarks.

The panel of experts also stated that, in addition to imposing a certain level of name recognition on "name of another person," they are thinking the need to consider "the applicant's circumstances (e.g., whether there are justifiable reasons for filing the application)" for each application of a trademark containing "another person's name." The "applicant's circumstances" include, for example, the following.

The relationship between the applicant and the name contained in the trademark

In a case in which the name of another person contained in the trademark of the registration application is the applicant's own name, the name of the founder or representative, the name of the store that has been already in use, etc.

・Purpose and intent of the applicant

Whether or not the purpose is to harass others, whether or not the purpose is to proactively register a trademark to force others who have used it to but the registered trademark, etc.

In recent examinations, this provision has been interpreted strictly and registration applications of trademarks containing names in the composition have tended to be rejected. The business community has pointed out that, for example, "strictly applying the provision has caused problems in business".

We will continue to keep an eye on the Japan Patent Office's future developments in our newsletters.

昨年の12月23日に、特許庁の有識者会議において、氏名を含む商標の登録を認めるべきだとする報告書が発表された。これにより、本年の通常国会において、商標法の改正案が提出される見込みだ。これまで、人格的利益の保護の観点から、原則として、構成中に他人の氏名等を含む商標の登録は認められなかったが（商標法第4条第1項第8号）、法改正により、一定の知名度がある氏名を含んだブランド名や店舗名などは、商標登録できるようになる。

有識者会議において、「他人の氏名」に一定の知名度の要件を課すことに加え、「他人の氏名」を含む出願について「出願人側の事情（例えば、出願することに正当な理由があるか等）」を考慮する必要があるとの考えも示された。「出願人側の事情」としては、例えば、以下のような場合があげられる。

・出願人と商標に含まれる氏名との関連性

出願商標中に含まれる他人の氏名が、出願人の自己氏名、創業者や代表者の氏名、既に使用している店名である場合等。

・出願人の目的・意図

他人への嫌がらせの目的の有無、先取りして商標を買い取らせる目的の有無等。

近頃の審査等においては、本規定が厳格に解釈され、構成中に氏名を含む商標の出願が拒絶される傾向にあるところ、経済界からは「厳格に運用しすぎるあまり、ビジネスに支障が生じている」などの指摘が上がっていた。

特許庁の今後の動きについて、当所のニュースレターにおいても、引き続き注目していきたい。



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](#)

HARA KENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
弁理士法人 HARA KENZO 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也大歓迎です。



@HarakenzoT #HARA KENZO



TOKYO HEAD OFFICE

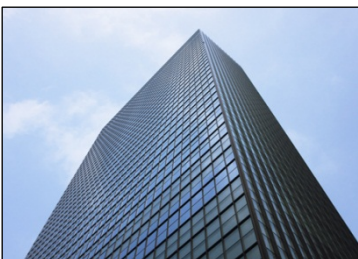
ADDRESS:
WORLD TRADE CENTER BLDG.
SOUTH TOWER 29F,
2-4-1, HAMAMATSU-CHO,
MINATO-KU, TOKYO 105-5129,
JAPAN

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-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

