



TOKYO WTC HARAKENZO

50th Anniversary in 2026

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

弁理士法人

DESIGN & TRADEMARK

Newsletter

OCTOBER 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

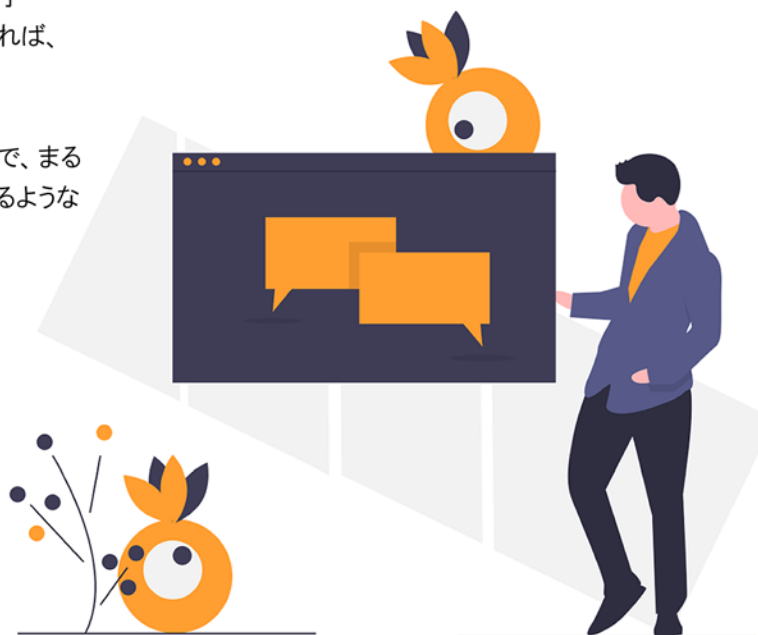
貴社にオンラインを活用した『知的財産部』の備えを!!!

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
- ・サブスクプランを検討中の方
- ・月に1、2回程度利用されたい方

無料体験も実施中!

サブスクプラン

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>

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK
HomePage



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



TOPIC

Revision of Design Examination Guidelines for Relaxation of Application of Exceptions to Lack of Novelty

新規性喪失の例外適用手続緩和に係る意匠審査基準改訂について



Revision of Trademark Examination Guidelines with the Introduction of a Consent System

コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について

Conviction of Video Game Video Distributor for Violation of Guidelines

ガイドライン違反のゲーム動画配信者に有罪判決

Revision of Design Examination Guidelines for Relaxation of Application of Exceptions to Lack of Novelty

新規性喪失の例外適用手続緩和に係る意匠審査基準改訂について

We have reported in our newsletters about the relaxation of application procedures of the exception to lack of novelty of designs, and it seems that the 22nd Working Group on Design Examination Criteria held on August 30 discussed the revision of design examination criteria concerning the relaxation of application procedures of the exception to lack of novelty of designs.

Among the considerations listed in the distributed materials, in particular, the recognition of a published design described in a "proving document" (hereinafter referred to as a "proving document design") is briefly explained below. Other considerations will be introduced in detail in the later issues.

(Excerpted from "Revision of Design Examination Guidelines for Relaxation of Procedures for Applying Exceptions to Lack of Novelty of Designs in Accordance with the 2023 Amendment to the Design Law by the Law for Partial Amendment to the Unfair Competition Prevention Law, etc. (Japan Patent Office)")

(1) Recognition of a published design as described in a "proving document"

(1-1) Separately identifiable parts, etc. in a proving document design

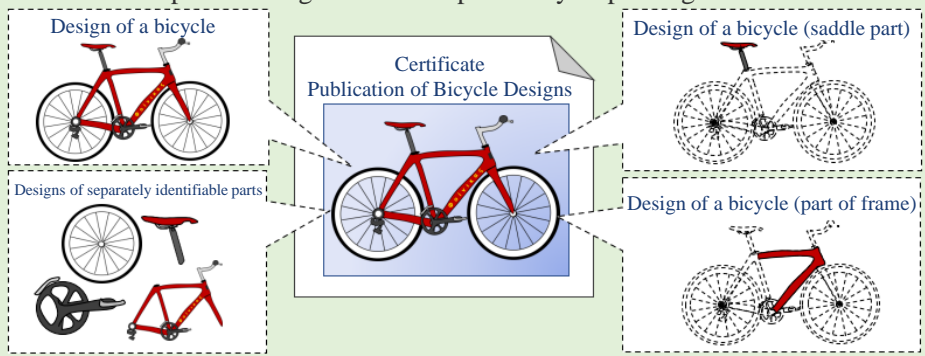
Separately identifiable parts, etc. shall also be treated as being proven.

(If a part is hidden inside an article or building, only the part that appears outside is treated as a publicly known design.)

(1-2) Each part of an article, etc. pertaining to a proving document design

Each part of an article, etc., which is the position, size and extent indicated in the article, etc., shall be treated as being proved.

Examples of designs treated as proven by a "proving document"



意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の緩和について、当所ニューズレターにおいても近況をお伝えしてきたが、8月30日に開催された第22回意匠審査基準ワーキンググループにおいて、意匠の新規性喪失の例外適用手続緩和に係る意匠審査基準改訂について検討されたようだ。

配布資料に記載されている検討内容の中で、特に、「証明する書面」に記載された公開意匠（以降「証明書面意匠」という）の認定について以下に簡単に説明する。その他の検討事項については、次号以降に詳しく紹介する予定だ。

（「令和5年不正競争防止法等の一部を改正する法律による意匠法改正に則した意匠の新規性喪失の例外適用手続緩和に係る意匠審査基準改訂について（特許庁）」から抜粋）

(1) 「証明する書面」に記載された公開意匠の認定

(1-1) 証明書面意匠の中で分離して識別可能な部品等

分離して識別可能な部品等についても証明されているものとして扱う。

（一部が物品又は建築物の内部に隠れている場合は外部に表れた部分のみを公知意匠として扱う）

(1-2) 証明書面意匠に係る物品等の各部分

物品等の中で示された位置、大きさ、範囲となる物品等の部分がそれぞれ証明されているものとして扱う。

「証明する書面」により証明されているものとして扱う意匠の例



Revision of Trademark Examination Guidelines with the Introduction of a Consent System

コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について

On August 31, 2023, the Working Group on Trademark Examination Criteria of the Trademark System Subcommittee of the IP Committee of the Industrial Structure Council held a meeting to discuss the revision of trademark examination standards in connection with the introduction of a consent system.

The consent system is a system that allows a trademark identical or similar to a previously registered trademark of another person to be registered concurrently if the right holder of the previously registered trademark gives his/her consent.

Many foreign countries, including the U.S., have a consent system and global consent (coexistence agreement) contracts are concluded. However, Japan has not introduced such a system, which has been one of the barriers to trademark registration in Japan, especially for foreign applicants. As an alternative to the consent system, the assign-back method is sometimes used, but the risks associated with the temporary transfer of rights, the complexity of negotiations and procedures, and the costs are burdensome, especially for small and medium-sized enterprises. Thus, the introduction of the cheaper and easier consent system has been desired. Based on these circumstances and in light of user (applicant) needs and international harmonization, introducing a consent system also in Japan has been considered.

The Japanese consent system, which is now being considered for introduction, is described as a "consent system with reservation" because, in addition to (1) the

consent of the prior right holder, it also requires that (2) there is no likelihood of confusion as to the source. Therefore, it leaves room for examination by the JPO not only with respect to the right holder's consent but also with respect to (2).

There was discussion in particular on the extent to which "no likelihood of source confusion" of (2) is to be required. This is because it is feared that if the requirement is made too strict, it would lower utility of the system for users (applicants), and ultimately the system itself will not become popular.

As a patent attorney's office, we will continue to pay attention to the timing, method, specific factors to be considered and materials to be submitted to determine that there is no likelihood of confusion of origin, as these will directly affect our practice.

Reference:

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/32-gijiyoushi.html

2023年8月31日、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会、商標審査基準ワーキンググループにおいて、コンセント制度の導入に伴う商標審査基準の改訂について検討会が開催され、審査基準案が示された。

コンセント制度とは、他人の先行登録商標と同一又は類似の商標が出願された場合でも、当該先行登録商標の権利者による同意があれば併存登録を認める制度である。

米国をはじめ多くの諸外国ではコンセント制度が存在し、グローバルなコンセント（併存同意）契約を結ぶことがある中、日本では導入されてこなかったため、特に外国出願人による日本での商標登録の障壁の1つとなっていた。ま

たコンセント制度の代替案として、アサインバックの手法が用いられることがあるが、権利の一時的な移転に伴うリスク、交渉や手続きの煩雑さ、費用面等で特に中小企業にとって負担が大きく、より低廉・簡便なコンセント制度の導入が望まれてきた。このような実情を踏まえ、ユーザー（出願人）のニーズと国際調和の観点から、日本においてもコンセント制度の導入が検討されるに至った。

そして、今般導入が検討されている日本のコンセント制度は、①先行権利者の承諾に加えて、②出所混同のおそれがないことも要件としており、権利者の同意だけでなく、②について特許庁の審査の余地も残すことから、「留保型コンセント制度」と説明される。

ここで、②の「出所混同のおそれがない」という要件について、どこまで要求されるかについて特に議論が交わされた。なぜなら、要件を厳格にしすぎるとユーザー（出願人）にとって使い勝手が悪くなり、結局のところ制度自体が普及しないことが危惧されるからである。

弁理士事務所としても、出所混同のおそれがないことの判断時期、判断方法、具体的な考慮要素と提出資料について、実務に直接影響を与えるので、引き続き注目していきたい。

[参照]

https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/32-gijiyoushi.html

Conviction of Video Game Video Distributor for Violation of Guidelines

ガイドライン違反のゲーム動画配信者に有罪判決

A web creator who edited copyrighted game and animation works by 10 companies including KADOKAWA Corp. without permission of the right holders, added subtitles and narrations, and published them on the video-sharing website YouTube to earn approximately 220,000 yen in advertising revenue over a 3-year period from July 2019 to May 2022 was convicted and sentenced by Sendai District Court on September 7, 2023 to two years in prison, suspended for five years, and fined 1 million yen.

A sentence of two years in prison and a fine of 2 million yen in 2021 for a violation of the Copyright Act is still fresh in memory. In said case, advertising revenue of 7 million yen was earned through so-called "fast movies" which were published on YouTube and in which movies were edited without permission and narration was added, despite warnings from the movie copyright holders.

If you wish to use these kinds of works in your creative activities, you need to check the guidelines of each production company and, if necessary, pay appropriate compensation to obtain permission.

2019年7月～2022年5月の約3年間で、株式会社KADOKAWAなど計10社が著作権を有するゲーム作品やアニメ作品を権利者に無断で編集し、字幕やナレーションをつけて動画投稿サイト“YouTube”に公開し広告収入約22万円を得たウェブクリエイターに対して、仙台地方裁判所は9月7日に懲役2年、執行猶予5年、罰金100万円の有罪判決を言い渡しました。

2021年に映画著作権者から警告を受けていたにもかかわらず、映画を短く無

断編集、ナレーションなどをいれたいわゆるファスト動画を“YouTube”に公開して700万円の広告収入を得、懲役2年罰金200万円を求刑された著作権法違反罪の記憶も新しい。

これらの作品を使用して造形活動を行う場合は、各制作会社のガイドラインを確認し、必要に応じて適切な対価を支払って許諾を受ける必要がある。



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.

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!ぜひ高覧ください。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
弁理士法人 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

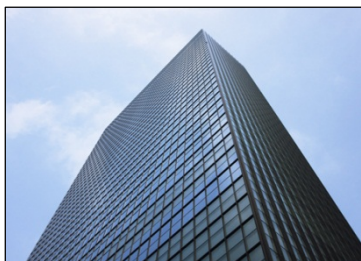
ADDRESS:
WORLD TRADE CENTER BLDG.
SOUTH TOWER 29F,
2-4-1, HAMAMATSU-CHO,
MINATO-KU, TOKYO 105-5129,
JAPAN

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

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

WEBSITE:
<https://www.harakenzo.com>
<https://trademark.ip-kenzo.com/>
<https://design.ip-kenzo.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:
<https://www.harakenzo.com>
<https://trademark.ip-kenzo.com/>
<https://design.ip-kenzo.com/>

E-MAIL:
iplaw-osk@harakenzo.com



OSAKA 2nd OFFICE

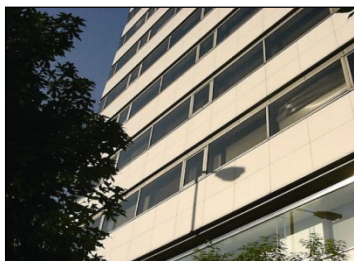
ADDRESS:
MITSUI SUMITOMO BANK
MINAMIMORIMACHI BLDG.,
1-29,
2-CHOME, MINAMIMORIMACHI,
KITA-KU, OSAKA 530-0054,
JAPAN

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

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

WEBSITE:
<https://www.harakenzo.com>
<https://trademark.ip-kenzo.com/>
<https://design.ip-kenzo.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:
<https://www.harakenzo.com>
<https://trademark.ip-kenzo.com/>
<https://design.ip-kenzo.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:
<https://www.harakenzo.com>
<https://trademark.ip-kenzo.com/>
<https://design.ip-kenzo.com/>

E-MAIL:
iplaw-nyg@harakenzo.com

