



## TOPIC

1. 2017 IP Advancement Plan Decided  
知的財産推進計画2017が決定される
2. Sudden change to handling of Copyright  
著作権管理の急変
3. Data Monopolization and Revisions to the Antimonopoly Law  
データの独占と独禁法改正
4. Examples of "Bad Faith Trademark Applications" in Japan, the US, Europe, China and Korea  
(Extract from Ministry of Economy, Trade and Industry website)  
日米欧中韓における「悪意の商標出願」の事例集  
(経済産業省HPより抜粋)
5. India Publishes Guideline on Applications for Recognition of Prominent Trademarks  
インド、著名商標の認定申請に関するガイドラインが公表



### 2017 IP Advancement Plan Decided 知的財産推進計画2017が決定される

The IP Strategy Headquarters set up by the cabinet decided the 2017 IP Advancement Plan on May 16, 2017. The plan makes clear current issues and future policies to be addressed, focused on the three pillars of: (1) "constructing an IP system based on the 4th industrial revolution (Society5.0)"; (2) "creation of areas that utilize untapped IP potential and advancement of innovation"; and (iii) "increasing the potential for content boosting Japan's reputation in 2020 and beyond."

The formulation of contract guidelines on data usage, amendments to the unfair competition prevention law (prohibition of the misappropriation of data, strengthening of protection of technical limitation methods such as encryption, etc.) and the copyright law (especially amendment of flexible stipulations on rights limitations), and the integrated advancement of IP and standardization strategies have been taken up regarding (1) above.

Also, "use of and strengthening of IP supporting agriculture, forestry and fishery industries and food industries, etc." and "advancement of use of IP by localities and small and medium business, and industry-academic/inter-industry links" have been taken up as (2) above.

内閣に設置されている知的財産戦略本部は、2017年5月16日に「知的財産推進計画2017」を決定した。同計画は、「第4次産業革命 (Society5.0) の基盤となる知財システムの構築」、「知財の潜在力を活用した地方創生とイノベーション推進」、及び、「2020年とその先の日本を輝かせるコンテンツ力の強化」の3つの柱について、現状と課題、そして、今後取り組むべき施策を明らかにしている。

「第4次産業革命 (Society5.0) の基盤となる知財システムの構築」については、データ利用に関する契約ガイドラインの策定、不正競争防止法改正 (データの不正取得の禁止や暗号化など技術的な制限手段の保護強化など)、著作権法改正 (特に、柔軟性のある権利制限規定の改正)、および、知財・標準化戦略の一体的推進などが取り上げられている。

また、「知財の潜在力を活用した地方創生とイノベーション推進」として、「農林水産業・食料産業等を支える知財活用・強化」および「地方・中小企業による知財活用と産学・産産連携の推進」が取り上げられている。

## Sudden change to handling of Copyright 著作権管理の急変

Though the strengthening of copyright fee collection by groups handling copyright has recently given rise to public criticism, the handling of copyright in Japan is set to undergo another sudden change.

On June 6, 2017, Reuters reported on a method of IP protection utilizing blockchain technology. The possibility has been introduced of individuals using blockchain technology to directly earn compensation from the publication or use of their personal knowledge.

Under the current copyright law, regarding the right to receive secondary use fees from commercial phonograms, where there is an association (including a federation of associations) "which is composed of a considerable number of professional performers" (copyright law 95(5)) or "which is composed of a considerable number of producers of phonograms" (copyright law 97(3)), "practicing in this country and which is so designated, with its consent, by the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs, the right to secondary use fees mentioned in paragraph (1) shall be exercised exclusively through the intermediary of such association." Regarding partial copyright, the handling thereof by copyright handling groups is stipulated.

There is much consideration of what sort of effect blockchain technology, which allows individuals to administrate use of their personal knowledge or understanding, will have compared to the current copyright law stipulating the administration of copyright by copyright handling groups.

Also, regarding fair use stipulations, which have been a major factor in the rapid growth of digital technology firms such as Google in the US, there is now serious discussion of "flexible rights limitation stipulations" as a Japanese version that would mean that fair use under certain criteria would not constitute infringement of copyright.

Regarding amendment of the current Japanese copyright law, the introduction of rights limitation stipulations based on a comprehensive consideration model, such as is the case with US fair use stipulations, is likely to be deferred for the reason that the US fair use stipulations fail in terms of clarity and legality cannot be sufficiently determined in advance. Instead, although the copyright law is due to be amended to allow flexible rights limitation stipulations to be adjusted depending on each type of use, it is thought that the way in which flexible rights limitation stipulations are implemented will have a major effect on the data use environment in Japan in the age of big data.

---

著作権管理団体による著作権料徴収の強化が物議を醸しているが、日本における著作権の管理については、さらに急激な変化が予想される。

ロイター通信は、2017年6月6日にブロックチェーンを用いた知的財産の保護方法を報道している。個人が、自らの知識・知見の公開や利用の対価を直接得るための技術として、ブロックチェーンの可能性が紹介されている。

現行の著作権法は、商業用レコードの二次使用料を受ける権利について、「国内において実演（著作権法第95条5項）・商業用レコードの製作（同第97条3項）を業とする者の相当数を構成員とする団体（その連合体を含む。）でその同意を得て文化庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によってのみ行使することができる」とし、著作権の一部については、著作権管理団体による管理を規定としている。著作権管理団体による管理を規定している現行の著作権法に対し、個人が自らの知識・知見を自ら管理することを可能とし得るブロックチェーン技術が、どのような影響を与えるのかを注視したい。

また、米国においてグーグルなどデジタル情報産業の急成長をもたらした要因の一つとされるフェアユース規定の日本版として、「一定の基準に基づく公正な利用は著作権侵害にあたらない」とする「柔軟性ある権利制限規定」についての議論も本格化している。

日本の現行著作権法の改正について、米国のフェアユース規定のような総合考慮型の権利制限規定の導入については、「米国のフェアユース規定は明確性に欠け、事前に行為の適法性の有無を十分判断できない」との理由から見送られる見込みである。代わりに、「柔軟性ある権利制限規定」が利用行為の類型ごとに整備される形で、著作権法改正が行われる予定であるが、「柔軟性ある権利制限規定」がどのように整備されるのかは、

ビッグデータ時代の日本のデータ利用環境に大きな影響を与え得ると考える。

## Data Monopolization and Revisions to the Antimonopoly Law データの独占と独禁法改正

The competition policy research center of the Fair Trade Commission of Japan (JFTC) published a report on "Examination of Data and Competition Policy" on June 6, 2017. Regarding "Big Data", the so-called "oil of the 21st century", the report collects discussions on competition policy and antimonopoly law in connection with the collection and use of data, from the viewpoint of "avoiding a situation where competition is obstructed due to the unfair collection or corraling of valuable data from third parties."

In Japan, as in other countries, there are serious discussions ongoing regarding the adverse effects the monopolization of data might have on market competition.

公正取引委員会の競争政策研究センターは、2017年6月6日に「データと競争政策に関する検討会」報告書を発表した。「21世紀の石油」ともいわれるデータ（ビッグデータ）について、「価値のあるデータが第三者から不当に収集されたり、又はデータが不当に囲い込まれたりすることによって、競争が妨げられるような事態を避け」との観点から、データの収集および利活用に関連する競争政策および独占禁止法に関する議論がまとめられている。

日本においても、データの独占が市場競争に与え得る悪影響の議論が本格化し出している。

### Introduction to Our Firm's Service

### 当所のサービス紹介

## Computer Program Registration Consultation コンピュータプログラム登録相談室

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](#)

Examples of "Bad Faith Trademark Applications" in Japan, the US,  
Europe, China and Korea  
(Extract from Ministry of Economy, Trade and Industry website)  
日米欧中韓における「悪意の商標出願」の事例集  
(経済産業省HPより抜粋)
















The five trademark offices of Japan, the US, Europe, China and Korea (the "TM5") have produced, under the guidance of the Japan Patent Office (JPO), a "Collection of Examples of Bad Faith Trademark Applications" containing examples from the TM5.

The collection includes ten examples from each office of "bad faith trademark applications" that were actually contested in court or at appeal, for a total of 50 examples. As well as summaries of the court or appeal decision in each example, tables comparing the methods and practices of each office are included.

In recent years, there have been many cases around the world of prominent trademarks being applied for or registered by third parties without permission - so called "bad faith trademark applications." This collection has been published as part of a "Bad Faith Trademark Application Project" that aims to prevent bad faith trademark applications by carrying out exchanges of information on the systems and practices of the TM5 and providing users with related information.

From May 20 to 24, 2017, at the INTA annual meeting in Barcelona, Spain, the JPO held a joint workshop with INTA at which this collection was presented. Also, the collection is available on the TM5 website.

Examples from each of the TM5

	<p>Example of a trademark taking a "free ride" on a well-known mark: registration cancelled (left mark)</p>  <b>VS.</b> 
	<p>Example of a trademark known in another country being registered by a third party: registration cancelled (left mark)</p>  <b>VS.</b> 
	<p>Example of a trademark taking a "free ride" on a well-known mark: registration cancelled (right mark)</p>  <b>VS.</b> 
	<p>Example of a business contact's mark being applied for by an agent: registration cancelled (left mark)</p>  <b>VS.</b> 
	<p>Example of a trademark taking a "free ride" on a well-known mark: opposition rejected (lack of intent to use) (left mark)</p>  <b>VS.</b> 

日米欧中韓の商標五庁（TM5）によって、日本国特許庁主導の下、TM5における事例を掲載した「悪意の商標出願事例集」が作成された。

本事例集は、裁判や審判等で実際に争われた「悪意の商標出願」の事例が、各庁10件ずつ、合計50件挙げられている。事例ごとの判決・審決等の要約以外にも、各庁の制度・運用の比較表も掲載されている。

本事例集は、近年、著名商標が第三者によって無断で商標出願・登録されるという、いわゆる「悪意の商標出願」が、世界各国で多数発生している実情に鑑み、TM5各庁の制度・運用に関する情報交換を行うとともに、ユーザーに対して情報発信を行い、「悪意の商標出願」を防止するために、「悪意の商標出願プロジェクト」の一環として、発行された。

日本国特許庁は、2017年5月20日から24日にかけてスペイン・バルセロナで開催されたINTA年次総会において、INTAとジョイント・ワークショップを共催し、本事例集を公表した。また、TM5ウェブサイトにも本事例集が掲載されている。

TM5各庁の事例

	周知商標にフリーライドした出願の事例：登録無効(左)		VS.	
	他国で知られた商標を第三者が出願した事例：登録無効(左)		VS.	
	周知商標にフリーライドした出願の事例：登録無効(右)		VS.	
	取引先の商標を代理店が出願した事例：登録無効(左)		VS.	
	周知商標にフリーライドした出願の事例：異議拒絶(使用意思の欠如) (左)		VS.	

## India Publishes Guideline on Applications for Recognition of Prominent Trademarks

### インド、著名商標の認定申請に関するガイドラインが公表

In our April newsletter we reported that due to amended trademark regulations that came into effect in India on March 6, 2017, a system for recognizing prominent trademarks had been newly established. In relation to this, a guideline on applications for recognition of prominent trademarks was published on the trademark office website on May 22, 2017. The guideline covers the various procedures from applying for recognition of a prominent trademark to inclusion on the trademark office's list of prominent trademarks.

Applications can only be filed online. Applicants must provide proof attesting that they are the owner of the trademark and proof attesting that the trademark is a prominent trademark that qualifies for an application. Also, it is necessary to submit documentation of a decision by a court or the trademark office that the trademark is a prominent trademark. After application, the details of the trademark will be published, and any person may file

objections to the trademark's inclusion on the list of prominent trademarks.

Further, at the time of writing (June 19, 2017), there are 81 trademarks on the list of prominent trademarks on the trademark office website, suggesting that there is a high bar to inclusion on the list in terms of prominence. However, it seems that the low number of trademarks is due to the need for a court to recognize that a trademark is prominent. It is now possible to request that the registering authority recognize that a trademark is prominent, and so future inclusions on the list may be recognized as prominent by the registering authority instead.

---

ニューズレター4月号にてインドにおいて2017年3月6日に改正商標規則により著名商標認定制度が新設されたことについて紹介した。それに関連して、このたび2017年5月22日に著名商標の認定申請に関するガイドラインが商標局HPにおいて公表された。このガイドラインでは著名商標の認定申請から商標局の著名商標リストに掲載されるまでの各種手続について記載されている。

申請にあたってはオンラインのみ可能となる。申請人は、『商標の所有者であること』および『申請対象の商標について著名商標であること』についてそれぞれ証拠をもって主張しなければならない。また、裁判所又は商標局において著名商標であると判断された書類の提出も必要となる。申請後、商標の詳細については公告され、これに対して何人も当該商標を著名商標リストに掲載することに対する異議を申し立てることができる。

なお、2017年6月19日現在の商標局HPに掲載されている著名商標リストには81商標のみ掲載されており、著名性のハードルは高いとも考えられる。しかし、これは著名商標とされるためには裁判所に著名性の認定をしてもらう必要があったためだと思われる。著名性の認定を登録官にも求めることになったことから登録官によって著名商標と認定されたものについても当該リストに掲載されることになる。





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)

