

特許庁委託

産業財産権国際課題対策推進事業（令和6～7年度）調査研究報告書

知識にアクセスできる時代に文化遺産をより良く保存かつ評価するために、  
商標は著作権に代えて又は著作権に加えてどのように使用されているのか

**How are trademarks used in alternative or on top of copyright to better  
preserve and value cultural heritage in the era of access to knowledge?**

クリスティアーナ・サッパ  
**Cristiana SAPPÀ**

令和8年3月  
**March 2026**

一般財団法人知的財産研究教育財団  
**Foundation for Intellectual Property**  
知的財産研究所  
**Institute of Intellectual Property**

知識にアクセスできる時代に文化遺産をより良く保存かつ評価するために、  
商標は著作権に代えて又は著作権に加えてどのように使用されているのか

**How are trademarks used in alternative or on top of copyright to better preserve and value  
cultural heritage in the era of access to knowledge?**

一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所  
招へい研究者  
クリスティアーナ・サッパ

Cristiana SAPPA  
Invited Researcher  
Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property

## 報告書の構成

はしがき	英語
はしがき	日本語

要約	英語
要約	日本語

目次	英語
本文	英語

目次	日本語
本文	日本語

## The Structure of This Report

Foreword	English
Foreword	Japanese

Summary	English
Summary	Japanese

Table of Contents	English
-------------------	---------

Main Body	English
-----------	---------

Table of Contents	Japanese
-------------------	----------

Main Body	Japanese
-----------	----------

この報告書の原文は英語によるものであり、日本語文はこれを翻訳したものである。翻訳文の表現、記載の誤りについては、全て一般財団法人知的財産研究教育財団 知的財産研究所の責任である。翻訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

This report has been written in English and translated into Japanese. The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property is entirely responsible for any errors in expressions or descriptions of the translation. When any ambiguity is found in the translation, the original text shall be prevailing.

## Foreword

The Foundation for Intellectual Property, Institute of Intellectual Property conducted the Measures Promotion Project on International Industrial-Property Right Issues (FY2024-2025) under a commission from the Japan Patent Office (JPO).

Various medium-to-long term issues need to be addressed to encourage other countries to introduce industrial property right systems helpful to the international expansion of Japanese companies and to harmonize the industrial property right systems of major countries, including Japan. Accordingly, this project provided researchers well-versed in the Japanese industrial property right systems with an opportunity to carry out surveys and collaborative research on these issues with the goal of promoting international harmonization of industrial property right systems through use of the research results and researcher networks.

As part of this project, we invited researchers from abroad to engage in collaborative research on target issues. This report presents the results of the research conducted by Cristiana SAPPÀ, Professor, IESEG School of Management, France as an invited researcher at our Institute.\* We hope that the results of their research will facilitate harmonization of industrial property right systems in the future.

Last but not least, we would like to express our sincere appreciation for the cooperation of all concerned with the project.

Institute of Intellectual Property  
Foundation for Intellectual Property  
March 2026

---

\* Period of research in Japan: From August 25, 2025, to December 20, 2025

## はしがき

当財団では、特許庁から委託を受け、産業財産権国際課題対策推進事業（令和6～7年度）を実施した。

この事業は、我が国企業が海外各国において活動しやすい産業財産権制度の導入を促すため、主に日本を含む複数国間において産業財産権制度に関する制度調和を進める上で抱える中長期的な課題に関し、日本の産業財産権制度に対して深い理解を有する研究者が調査・共同研究を実施し、得られた研究成果及び研究者のネットワークを活用して産業財産権制度に関する制度調和の推進を図ることを目的とするものである。

その一環として、国外の研究者を招へいし、主に日本を含む複数国間において産業財産権に関する制度調和が中期的に必要な課題について当財団において共同研究による調査を行った。

この調査研究報告書は、招へい研究者として研究に従事したフランス IESEG School of Management教授、クリスティアーナ・サッパ氏の研究成果を報告するものである\*。

この研究成果が今後の産業財産権制度調和の一助になれば幸いである。

最後に、この事業の実施に御尽力いただいた関係各位に深く感謝申し上げます。

令和8年3月  
一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

---

\* 招へい期間： 令和7年8月25日～令和7年12月20日

## Summary

*The ability of Cultural Heritage Institutions (CHIs) to register trademarks is crucial for facilitating their preservation and educational missions, as well as contributing to economic growth. In the EU and in Japan CHIs register distinctive signs to leverage these economic assets for self-funding purposes, to increase visitor numbers and signal the attractiveness of the countries where they are located. This is particularly evident in Japan, where mascots are registered as trademarks by museums and municipalities.*

*Questions may arise regarding the registration of signs with cultural value, such as cultural properties, their images or titles, and artists' names. Currently, the registration of these signs is not impeded in the EU or Japan. Several absolute grounds of refusal may deter their registration, though. While Japan offers easier access to protection for CHIs, the EU allows also private market operators meeting the requirements to register such signs, increasing the risk of cultural appropriation and misappropriation. Overall, CHIs may be encouraged to apply for protection of culturally significant signs only when these signs are inherently distinctive or acquired distinctiveness through use, and if they do not conflict with an ongoing open data policy in the same jurisdiction where the application is made. Certainly, the protection of these signs in the EFTA states is not viable, since it is considered against public order and morality.*

### **I. Introduction**

Every country has entities responsible for the custody and management of goods with “historical, artistic or scientific value”, commonly known as cultural property and part of cultural heritage. This report focuses on some of them only: museums, castles and shrines or temples, not primarily as places of worship, but as structures of historical and artistic significance. The term used to refer to these entities will be: Cultural Heritage Institutions (CHIs).

CHIs manage cultural property to ensure its conservation, preservation, and dissemination of related information for educational purposes. These tasks incur significant costs, regularly borne by CHIs, which are supported through various means, such as taxes or donations. Diversifying financial sources is crucial as it reduces dependence and helps boost CHIs’ revenues, allowing reinvestment in preservation and educational missions. In this context, the question arises whether in the EU and in Japan trademarks could introduce self-funding schemes for CHIs that complement income from taxes, donations, and potentially copyright and other national provisions on cultural properties. If the answer is affirmative, two sub-questions emerge: the first concerns the types of signs that may be registered,

and the second addresses alternative reasons for self-funding that would motivate trademark registration.

## **II. Examples and Remarks on CHIs' Registrations\***

### **1. Word and Semi-Figurative Trademarks Registered by CHIs.**

Registering at least one trademark is a common practice among major CHIs in various countries. In Europe, many of these registrations concern the CHI's name, often visually represented. In Japan there are fewer examples of registered CHI names. Apart from the aforementioned signs, it appears that no other signs are regularly registered by European CHIs. In Japan, while some museums have never considered registering a trademark, others have not registered their names, but alternative signs. For instance, the National Institute for Cultural Heritage, managing five national museums, including the Tokyo National Museum (TNM), registered two semi-figurative trademarks for celebrating the first 100 years of the TNM main building, the Honkan.

Trademarks registrations in many renowned museums in Europe and Japan suggest that CHIs may view trademarks as a tool for monetization. Their primary goal is to balance profit against the costs associated with operating a museum or a castle. Monetization can occur through licensing agreements, allowing the owner to earn royalties and potentially reduce costs. Licences are particularly useful for selling merchandise in the CHI's annexed shop or other venues. Income can also be generated through collaboration agreements, often used to optimize visits to the concerned CHI, while accommodating various interests, including advertising or exhibition spaces for companies in different fields.

Smaller CHIs may not register trademarks due to a lack of awareness about the potential benefits of such exclusive right. They may also struggle to assess the return on investment, leading them to adopt a conservative approach, or they might be understaffed, perceiving the management of a registered sign as merely introducing additional costs. Reviewing the Progress Reports of various CHIs provides valuable insights on the positive impact of trademarks. It's therefore reasonable to consider that

---

\* The author of this report wishes to thank the JPO for the generous support and the IIP team for the very kind and most efficient support during her stay in Tokyo. Thanks to the thorough work of the IIP team, the author was able to arrange interviews with Mr. Uchi from the Tokyo National Museum and Mr Yanagisawa from the National Institute for Cultural Heritage (on October 2<sup>nd</sup> 2025), Mr. Nariai from the National Museum of Modern Art, Tokyo (MOMAT, on October 9<sup>th</sup> 2025), Prof. Yoshiyuki Tamura from University of Tokyo (November 9<sup>th</sup> 2025), Mr Yamamoto and Ms Tanaka from the Hikone-city office (November 12<sup>th</sup> 2025), Mr. Aoki from Yuasa & Hara Firm (November 17<sup>th</sup> 2025) and Mr. Niki from Tsuyama City Museum (December 5<sup>th</sup> 2025). To each of them goes the author's deepest appreciation for the meticulous preparation and her sincere thanks for the help received through such interviews.

trademark registrations in smaller CHIs could also generate revenue, with profits potentially outweighing costs, albeit at a lower level.

## **2. The Case of Mascots: a Japanese Peculiarity.**

One of the distinctive aspects of Japanese culture is the affection for “kawaii” visual signs. This fondness is evident in the creation of mascots like Hikonyan and Kumamon. These mascots enjoy trademark protection for both their names and images. More recently, some CHIs have registered figurative and semi-figurative trademarks representing mascots, such as the TNM, which registered Tohaku-kun and Yurinoki-Chan, and the Kyoto National Museum, which registered Torarin.

The main difference between CHI mascots and those registered by municipalities lies in their purpose and use. While CHIs use mascots for monetization purposes, municipalities do not pursue this aim. Instead, municipalities use mascots as marketing and communication tools to promote tourism, offering non-exclusive trademark licences without fees. The primary goal is to maintain the consistency of the mascot’s image and name, with strict use conditions. This illustrates that CHIs may commercially exploit their trademarks on mascots, but they can also use them in a defensive-offensive manner could also benefit smaller CHIs that are more hesitant to register signs.

In addition to these signs, others may be considered for registration, such as the names of exhibited artists, titles of (exhibited) works, sculptures or paintings or their graphical reproduction, or even the graphical reproduction of the building housing the CHI collection. A legal analysis must be conducted concerning the registration of signs that reflect artistic, technical, cultural, and historical significance and values.

## **III. Registrations of Signs Reflecting Cultural Significance and Value, and Related Legal Issues**

In Europe and in Japan, some CHIs have registered signs that reflect cultural significance and value, such as cultural properties, their representations, titles of artworks, and artists' names. Certain cultural properties or titles that CHIs (or other public entities) have registered, or could register, as trademarks may encompass works of art that are still under copyright protection or in the public domain. This results in a potential synchronous or diachronic combination of copyright and trademark protection, raising concerns about free availability versus appropriation through trademarks.

Obtaining trademark protection in addition to copyright, or after a work enters the public domain, can yield greater economic benefits than either regime alone. This may explain why in Europe, companies have actively registered representations of paintings, titles and artists' names.

TRIPS Agreement and the Paris Convention were designed with minimum standards, not binding ceilings. Consequently, IPRs may be used cumulatively unless specifically prohibited. This means that the combination of different protections is generally not problematic. While courts have often recognized cumulation, there are however instances where it becomes dysfunctional, distorting competition or causing one IPR to undermine the rationale and objectives of another. When addressing dysfunctional cumulation, various arguments can be employed to deny trademark protection.

### **(1) (Lack of) Distinctive Character and Descriptive signs.**

Both EU and Japanese rules state that signs can be registered when distinctive and not descriptive. In Europe, a couple of cases involving national applications by private parties across various member states have determined that representations of cultural properties may lack distinctiveness, even when the target products are not merchandising goods<sup>1</sup>. In Japan, two relevant sections of the JPO Trademarks Examination Manual provide insights into how examiners might handle these signs<sup>2</sup>. A sign must be used as an origin identifier. Thus, it should not be possible to register a sign with cultural value, potentially extending expired copyright, unless it indicates the source of the goods. Typically, it is challenging to demonstrate that the depiction or 3D reproduction of a work of art on merchandise is regarded as a source identifier. Consumers usually perceive the motif as part of the product or as a decorative element, not as information about the manufacturer.

The rejection of trademarks due to lack of distinctiveness or descriptive character presents several challenges. Firstly, the assessment of a protectable trademark is fact-sensitive and can only be analyzed on a case-by-case basis. Secondly, examiners may take different positions on very similar cases, which does not contribute to a stable and harmonized set of outputs. Thirdly, the applicant may achieve distinctiveness through the use of a sign, including through advertising or other business-oriented strategies. This reduces legal certainty.

---

<sup>1</sup> German Federal Patent Court, 25 November 1997, case 24 W (pat) 188/96, *Mona Lisa*, GRUR 1998, 1022 ff.; Court of Appeals of the Hague, 29 August 2017, Case 200.205.771/01, *Nigh Watch*.

<sup>2</sup> Section 42.107.07 of the manual addresses signs consisting of famous illustrations and paintings, and section 42.107.05 pertains to cultural products, including shapes and their representations.

## **(2) Bad faith Registration.**

Under EU law, bad faith can be invoked as a ground for invalidation, while in Japan there is no specific and autonomous absolute ground of refusal based on it. The EU Court of Justice (EUCJ) has clarified that bad faith could potentially be present alongside the intent to prevent a third party from using the trademark upon applying for protection, or when there is an intent to harm the interests of third parties in a manner inconsistent with fair practice, that might occur in a trademark application without any intention of using the trademark for the goods or services indicated. However, merely finding that, at the time of filing, the applicant does not engage in an economic activity corresponding to the goods and services indicated in the application is not sufficient to establish bad faith.

Two cases involving the famous graffiti artist Banksy were brought before the cancellation division of the EUIPO. Banksy, whose identity remains anonymous, declared through his representatives that he intended to register his works *The Monkey* and *The Flower Thrower* as EU trademarks merely to prevent commercial use by third parties. The cancellation division ruled that the applications were deemed to be in bad faith. The decision on *The Monkey* was appealed. The Board of Appeal rejected the claim, stating that trademarks may be registered to prevent others from using the signs and this does not immediately constitute bad faith<sup>3</sup>. If the case occurred in Japan, it is possible that the lack of intention to use a sign would be considered contrary to art. 3.1.(main paragraph) since this provision requires that registration is for signs “to be used”, and therefore, the applicant must confirm the use or intention to use the trademark. However, the subjective intent remains difficult to examine. Alternatively, art. 4.1.(xix) or, more likely, art. 4.1.(vii) may apply.

The assessment of bad faith is post-registration and is influenced by subjective elements closely related to specific facts and contexts, which are not always easy to predict. For example, the intention to genuinely use the trademark is necessary for establishing the good faith of the registration, but no process for collecting evidence is established.

## **(3) Non-compliance with public order and morality.**

Art. 7.1 f) of the EUTM Regulation and art. 4.1. f) of the TM Directive prohibit trademarks registration in case of conflict with public order or morality. In addition to offensive and inappropriate signs, these articles prohibit the registration of those with highly positive connotations and symbolic

---

<sup>3</sup> Fifth Board of Appeal EUIPO, 25 October 2022, Case R 1246/2021-5.

value, such as signs referring to religion. Similarly, art. 4.1(vii) of the Japanese Trademark law prevents the registration of signs that conflict with public policy. So, obscene, discriminatory, and offensive signs cannot be registered, as well as signs prohibited from use under other laws, those generally contrary to international good faith, and, more broadly, applications lacking social appropriateness. This means the article covers cases where the trademark's composition is not offensive, but its use on the designated goods or services would be contrary to public interest or violate general moral standards.

A landmark case on this point comes from the Court of the European Free Trade Association (EFTA), that is a non-EU body. The Municipality of Oslo attempted to register trademarks for visual works of art created by the Norwegian sculptor Gustav Vigeland, when his production had just fallen in the public domain. Some of these works are considered part of Norway's cultural heritage. In 2017, the EFTA Court clarified that trademarks can cover artworks and that previous copyright protection does not automatically justify refusing trademark registration. However, for artworks that hold a special status as significant parts of a nation's cultural heritage, a trademark may be seen as misappropriation or desecration of the artist's work. The Court applied Art. 7(1)(f) of the EUTM Regulation to deny protection for works of art of cultural significance. By doing so, it suggested that preserving the public domain may be among a society's fundamental interests. This serves as a clear directive to refuse certain trademark registrations, considering fundamental values and interests within a specific societal context. This approach ensures legal certainty, as culturally significant works remain in the public domain.

Section 42.107.05 of the JPO Trademark Examination Guidelines outlines elements to consider when applying art. 4.1.(vii) to cultural properties, potentially hindering their registration. Among them, if the applicant manages the cultural property and there are campaigns to boost tourism related to the cultural product, the social and public interest reflected in the application should be prioritized. The section also mentions that when the applicant is a public sector body, it is likely that the cultural product will be used for initiatives that promote economic development in the region, increasing the chances of registration approval. Conversely, when an unrelated third party applies for a trademark with cultural significance, identifying the public interest that would justify granting the application is challenging; such applications may be deemed to undermine fair competition and contravene the public interest, leading to potential refusal under art. 4.1.(vii).

The application of the principle of public order and morality, or public policy excludes trademark protection for certain distinctive signs with cultural significance with the aim of promoting the general

interest. The EFTA case uses the object as a benchmark to exclude protection, rather than the subject, thereby ensuring space for the public domain. By applying art. 7(1)(f) EUTMR the EFTA Court has enhanced legal certainty and supported interests related to free competition. The Japanese approach, through the current broad interpretation of art. 4.1.(vii), seeks to prevent a system that incentivizes unfair advantages. It provides a good level of legal certainty, while remaining flexible enough to adapt to specific situations and scenarios.

#### **IV. Recommendations and Conclusions**

In the cultural heritage sector, trademarks prove to be valuable assets. CHIs register their logo or other distinctive signs to protect them and leverage these economic assets for self-funding purposes. Additionally, CHIs use trademarks to increase visitor numbers and signal the attractiveness of the countries where they are located. Thus, trademarks can also serve as communication and marketing tools. This is particularly evident in Japan, where mascots are registered as trademarks by museums and municipalities.

Registering signs such as cultural properties, their images or titles, and artists' names can be more problematic than protecting CHI's name, logo, or mascots.

In the EU, the registration of culturally significant signs is primarily prevented by arguing that they lack distinctive character or are merely descriptive. In Japan, the JPO Trademarks Examination Guidelines detail the use of Article 3.1.(iii) of the Trademark Law to deny protection for non-distinctive famous paintings, cultural products, or titles. These requirements do not create legal certainty, as distinctiveness can be acquired through use, and the descriptive character is fact-sensitive. This approach does not prevent private market operators from gaining protection after investing in advertising their sign, as illustrated by examples in the EU.

Additionally, the post-registration requirement of bad faith could serve as a ground to discontinue applications in the EU, but due to the difficulty in gathering evidence, it does not effectively exclude the registration of signs with cultural value or establish legal certainty.

The exclusion of cultural properties significant to a nation's cultural heritage was justified in the EFTA case by referencing public order and morality. However, it remains to be seen how courts in EFTA countries will apply this doctrine. EU countries remain not obliged to adopt it.

Art. 4.1.(vii) of the Japanese Trademark Law may reject applications for signs considered inherently distinctive or having acquired distinctiveness through use if they contravene public order or morality.

This clause is frequently used to reject applications for signs with cultural meaning, yet it does not exclude their protection entirely. The latter may be granted if it is deemed beneficial to tourism enhancement or the broader public interest. In this line of thoughts, applications from entities with no connection to the sign are often perceived as attempts to capitalize on efforts and privatize social benefits, leading to potential rejection under the soft law principles of the JPO Trademarks Examination Guidelines. This interpretation of art. 4.1.(vii) sets legal boundaries for protection and fosters legal certainty, while allowing CHIs to use distinctive signs for self-funding schemes.

The ability of CHIs to register trademarks is crucial for facilitating their conservation, preservation, and educational missions, as well as contributing to economic growth. Currently, the registration of signs with cultural value is not impeded in the EU or Japan. For these reasons, CHIs may be encouraged to apply for protection of culturally significant signs such as cultural properties, their images, or titles when these signs are inherently distinctive or acquired distinctiveness through use, and if they do not conflict with an ongoing open data policy in the same jurisdiction where the application is made. Certainly, applications for protecting these signs are not viable in the EFTA states.

## 要約

文化遺産機関（CHI）が商標を登録できることは、文化遺産の保存及び教育の使命を促進するとともに、経済成長に寄与する上で極めて重要である。EU 及び日本では、自己資金調達目的からこれらの経済的資産を活用し、訪問客数を増やし、その所在国の魅力を伝えるために CHI が識別性のある標章を登録している。これは、特に日本において顕著であり、マスコットが博物館及び自治体により商標として登録されている。

文化財、その画像又は題名並びに芸術家名など、文化的価値のある標章の登録に関しては迷うところかもしれない。EU 又は日本では現在、これらの標章の登録を妨げていない。それでも、幾つかの絶対的拒絶理由により、登録が阻止される可能性がある。CHI が商標保護を利用する上では日本の方が容易である一方、EU でも要件を満たす市場の民間事業者に対しそのような標章の登録を認めており、これにより文化の盗用及び不正利用のリスクを高めている。全体として、文化的に重要な標章が本質的に識別性を備えているか、使用を通じて識別性を獲得し、かつそれが出願される国の現存するオープン・データ政策と矛盾しない場合に限り、これらの標章の保護に積極的なアプローチを採り、出願することを CHI に対し推奨する。EFTA 諸国ではこれらの標章を保護することが公の秩序及び道徳に反すると考えられているため、そうした国々で出願することは当然現実的ではない。

### I. はじめに

「歴史的、美術的、又は科学的価値」を持つ財（一般に文化財及び文化遺産の一部として知られている）の保管及び管理を担当する機関はどの国にも存在する。本報告書では、博物館、城、そして礼拝の場としてではなく主に歴史的及び美術的に重要な建造物としての神社仏閣など、それらの機関の一部にのみ焦点を当てる。これらの機関を指す用語が文化遺産機関（Cultural Heritage Institution; CHI 以下「CHI」）である。

CHIは、文化財の保全・保存及びその関連情報の教育目的での普及を確保するために文化財を管理する。これらの使命を全うするには多額の費用がかかり、CHIが定期的に負担する一方、税金又は寄付金などさまざまな手段で支援を受けている。資金源を多角化することは、依存度を減らし、CHIの収益を増加させ、保存及び教育という使命への再投資を可能にするために極めて重要である。この点に関連して、EU及び日本において、税金、寄付金、また、可能性のあるものとしては著作権、文化財に関する国によるその他の補助から得られた収入などを補完する形で、商標によってCHIにとっての自己資金調達スキームを導入できるかどうかという命題が生ずる。その答えが是であれば、それに付随して次の二つの問いが生ずる。一つ目は登録できる標識の種類に関する問いであり、二つ目は商標登録を促すような自己資金調達の代替的名目に関する問いである。

## II. CHIの登録事例及びそれに関するコメント\*

### 1. CHIにより登録された文字商標及び半図形商標

様々な国の主要CHIが共通して少なくとも一つの商標を登録している。欧州では、これらの登録の多くがCHIの名称に関するものであり、視覚的表現を対象とする場合が多い。日本におけるCHIの名称の登録事例は欧州よりも少ない。前述の標章以外、欧州のCHIにより登録されている標章は一般に存在しないように思われる。日本では、商標登録を検討したことがない博物館が存在する一方で、名称の代わりに標章のみ登録した博物館も存在する。例えば国立文化財機構は、東京国立博物館（Tokyo National Museum; TNM 以下「TNM」）を含む五つの国立博物館を管理しており、本館の100周年を記念する二つの半図形商標を登録している。

欧州及び日本の多くの有名な博物館が商標を登録していることは、CHIが商標を収益化ツールとみなしていることを示唆する。こうした機関の主たる目標は、利益と博物館及び城の運営に伴う費用との収支の均衡を図ることである。収益化は、ライセンス契約などにより行われ、所有者がロイヤルティを獲得し、費用を削減することを可能にする。ライセンスは、特にCHIの併設ショップその他の場所で商品を販売する際に役立つ。協力契約は、さまざまな分野の企業のための広告・展示スペースなど、さまざまな利益に対応しつつ、そのCHIの集客を最適化するために利用される場合が多い。

小規模なCHIでは、そのような独占的権利の潜在的利点が認識されないため、商標を登録しない場合がある。また、こうした機関では、投資収益率を評価するのが難しいために保守的なアプローチを採用するか、人員不足から、登録した標章の管理に伴い追加コストが発生する点しか認識されない可能性もある。様々なCHIの年次報告書の記載を確認することで、商標のプラス効果に関する貴重な洞察が得られる。したがって、小規模のCHIでも商標登録により収益を生み出すことができ、大規模のCHIほどではないにしても利益がコストを上回る可能性があると考えるのが妥当である。

### 2. マスコットの場合：日本の特異性

日本文化の特徴の一つに「かわいい」視覚的標章への愛着がある。この愛着は、「ひこにゃん」及び「くまモン」などのマスコットキャラクターの誕生からも明らかである。これ

---

\* 本報告書の著者は、本研究において快くインタビューに応じて下さった東京国立博物館の内 誠様 及び 国立文化財機構の柳澤 想様（2025年10月2日）、東京国立近代美術館の成相 肇様（2025年10月9日）、東京大学大学院の田村 善之教授（2025年11月9日）、彦根市役所の山本 恭裕様 及び 田中 知奈美様（2025年11月12日）、ユアサハラ法律特許事務所の青木博通弁理士（2025年11月17日）、津山郷土博物館の仁木康治館長（2025年12月5日）の各位のご協力に深く謝意を表す。

らのマスコットは、名称と画像の両方について商標保護を受けている。最近では、「トーハクくん」及び「ユリノキちゃん」を登録したTNM及び「トラりん」を登録した京都国立博物館（Kyoto National Museum; KNM 以下「KNM」）などの一部のCHIがマスコットを表す図形商標及び半図形商標を登録した例がある。

CHIのマスコットと自治体が登録したマスコットとの主な違いはその目的及び用途にある。CHIでは収益目的でマスコットを利用している一方、自治体ではこうした目的を追求していない。自治体の場合、むしろ、観光を振興するためのマーケティング及びコミュニケーションツールとしてマスコットを利用しており、非独占的な商標ライセンスを無償で提供している。その主なねらいは、厳格な使用条件によりマスコットのイメージと名称との一貫性を維持することにある。これは、CHIがマスコットの商標を商業的に活用できるだけでなく、マスコットの商標を防御的かつ攻撃的に使うこともでき、そうすることで標章の登録に消極的な小規模CHIも利益を得る可能性があることを示している。

これらの標章に加え、展示された作者の氏名、（展示された）作品、立体の彫刻又は絵画又はそのグラフィックな複製品、さらにはCHIのコレクションを収容する建物のグラフィックな複製さえも、その題名を登録することを検討してもよい。芸術的、技術的、文化的、歴史的重要性及び価値が反映された標章の登録に関し法的分析を実施しなければならない。

### Ⅲ. 文化的意義及び価値が反映された標章の登録及び関連する法的問題

欧州及び日本の一部のCHIは、文化財、その表現、芸術作品の題名、芸術家名など、文化的重要性及び価値を反映する標章を登録している。CHI（又は他の公的機関）が商標として登録したか又は登録し得る文化財又は題名には、著作権により現在も保護されているか又はパブリックドメインの芸術作品が含まれ得る。その結果、著作権保護と商標保護とが潜在的に同期的又は通時的に重なる可能性があり、そのため、自由な利用による利益と商標を通じて割り当てる利益との対立が懸念されている。

著作権に加えて、ないしは著作物がパブリックドメインになった後に商標保護を取得することで、いずれかの制度にのみ頼った場合よりも大きな経済的利益が得られる可能性がある。欧州において企業が絵画、題名、芸術家名などの表現を積極的に登録しているのは、こうした理由によるものかもしれない。

TRIPS協定及びパリ条約は最低限の基準を定めたものであり、拘束力ある形で上限を設けるねらいはない。その結果、明示的に禁止されない限り、知的財産権は累積的に利用できる。つまり、複数の保護を組み合わせることは一般に問題ではない。

裁判所がこうした累積を認める場合も多いものの、機能不全を生じさせ、競争を歪め又はある知的財産権が他の知的財産権の存立根拠及び目的を損なうという場合もある。機能不全を引き起こしかねない累積に対処する場合、商標の保護を否認するために様々な論法

が採用されている。

## (1) 識別性（の欠如）及び記述的な標章

EUと日本のいずれのルールでも、識別性があり、記述的ではない場合に標章を登録できると規定する。

欧州では、様々な加盟国の民間による国内出願に関する事件において、対象が販売用の商品ではない場合でも、文化財の表現が識別性を欠くケースが存在すると判断されている<sup>1</sup>。日本では、特許庁の商標審査便覧の関連する二つの項目から、審査官がこれらの標章をどう取り扱うかを見通せる<sup>2</sup>。

標章は、出所の識別子として使用されなければならない。このため、文化的価値のある標章であっても、それが商品の出所を示さない限り、これを登録し、可能性として存続期間の切れた著作権を延長することは許されない。商品に添付された芸術作品の描写又は立体的複製が出所の識別子としてみなされていることを証明するのは通常、困難である。需要者は通常、そのモチーフを製造業者に関する情報としてではなく、製品の一部又は装飾的要素として認識する。

識別性の欠如又は記述性を理由とする商標登録の拒絶は、幾つかの問題を提起する。まず、保護可能な商標の評価は事実関係に左右されるところが大きいため、ケース・バイ・ケースでしか分析できない点である。第二に、極めて類似性の高い事件であっても審査官が異なる立場を取る可能性があり、そうなれば審査結果の安定性及び制度調和に寄与しない。第三に、出願人は、広告その他のビジネス指向の戦略によるものを含む標章の使用を通じて識別性を達成できる。これにより、法的確実性が低下する。

## (2) 悪意による登録

EU法のもとでは悪意を無効事由として主張できるものの、日本には悪意に基づく具体的かつ自律的な絶対的拒絶理由が存在しない。欧州司法裁判所（EUCJ）は、指定された商品又は役務に商標を使用する意図がない商標出願において、保護の出願が第三者による商標の使用を阻止することを意図して行われた場合、又は公正な慣行に反する方法で第三者の利益を害する意図が存在する場合に悪意の存在を認め得ることを明確にした。しかしながら、出願時に出願人が願書に記載された商品及び役務に対応する経済活動を行っていないと認定されたにとどまる場合、悪意を立証するには不十分である。

<sup>1</sup> German Federal Patent Court, 25 November 1997, case 24 W (pat) 188/96, *Mona Lisa*, GRUR 1998, 1022 ff.; Court of Appeals of the Hague, 29 August 2017, Case 200.205.771/01, *Nigh Watch*.

<sup>2</sup> 商標審査便覧42.107.07では、著名な絵画及びイラストレーションを取り扱っており、42.107.05は、立体的形状等を含む文化的所産等を表す標章に関するものである。

著名なグラフィティアーティストであるバンクシー氏に関わる2件の訴訟が欧州連合知的財産庁の取消部に持ち込まれた。素性不明のバンクシー氏は、代理人事務所を通じ、第三者による商業利用を防ぐためだけに自身の作品「The Monkey (猿)」及び「The Flower Thrower (花を投げる人)」をEU商標として登録するつもりだと発表した。取消部は、出願が悪意によるものとみなされると判示した。The Monkeyに関する決定に対する審判請求が行われた。審判部は請求を却下したものの、他人が商標を使うのを防ぐために商標を登録することは可能であり、直ちに悪意を構成するものではないと述べた<sup>3</sup>。これが日本で発生した事件であれば、第3条1項柱書の規定により登録される標章の「使用をする」ことが要求されており、したがって出願人が商標の使用又は使用する意思を裏付けなければならぬため、標章を使用する意思がないことで同規定に違反するとみなされた可能性がある。それでも、主観的な意思を調べるのは依然として困難である。その代わりに、第4条1項19号、又はより可能性が高いものとして第4条1項7号を適用できる可能性がある。

悪意の評価は登録後に行われ、その事件の事実及び状況に密接に関連する主観的要素に左右されるため、結果を予測するのは必ずしも容易ではない。例えば、登録の真摯さを証明するためには商標を真正に使用する意思が必要とされるものの、その証拠を収集する手続が確立されていない。

### (3) 公の秩序及び道徳に反する行為

EUTM規則7条1項(f)及びTM指令4条1項(f)は、公の秩序又は道徳に反する場合に商標の登録を禁止している。これらの条項では、不快及び不穏当な標章に加え、宗教に言及する標章など、極めて肯定的な含意及び象徴的な価値を持つ標章の登録を禁止している。同様に日本商標法4条1項7号は公共政策に反する標章の登録を禁止している。すると、わいせつ、差別的、又は不快な標章とともに他の法律で使用が禁じられている標章、一般に国際信義に反する標章、さらに広く社会的妥当性を欠く出願は登録できない。つまり、この条項は、商標の構成が不快ではないとしても、指定された商品又は役務へのその使用が公共の利益に反するか、一般的な道徳基準に反するケースを対象としている。

この点に関する画期的な裁判例が非EU機関である欧州自由貿易連合(EFTA)の裁判所から出されている。オスロ市は、ノルウェーの彫刻家グスタフ・ヴィーゲランの作品がパブリックドメインになったばかりの時期に同氏が制作した視覚芸術作品の商標を登録しようとした。こうした作品の幾つかはノルウェーの文化遺産の一部とみなされていた。2017年、EFTA裁判所は、芸術作品を商標として登録できること及び既に著作権により保護されていても、そのことが商標登録を自動的に拒絶する根拠にはならないことを明確にした。しか

<sup>3</sup> Fifth Board of Appeal EUIPO, 25 October 2022, Case R 1246/2021-5.

しながら、国の文化遺産の重要な一部として特別な地位を占める芸術作品の場合には、その商標を芸術家の作品の不正利用又は冒流行為とみなすことができるという。裁判所は、EUTM規則7条1項(f)を適用し、文化的重要性のある芸術作品への商標保護を否認した。裁判所は、そうすることで、パブリックドメインを保全することが社会の基本的利益にかなう可能性があるとして示唆した。これは、一定の社会的文脈における基本的な価値及び利益を考慮した上で一定の商標については登録を拒絶せよという明確な命令となる。このアプローチにより、文化的に重要な作品がパブリックドメインにとどまるため、法的確実性が確保される。

商標審査便覧42.107.05では、文化財に対する第4条1項7号の該当性判断の際に考慮すべき、登録を妨げる可能性のある七つの事由について概説している。その中でも、出願人が文化財を管理しており、文化的所産に関連して観光を振興するキャンペーンが行われている場合には、出願に反映されている社会的・公共的利益を優先するべきである。42.107.05は、出願人が公的機関である場合、その文化的所産がその地域の経済発展を促進する振興策に使われている可能性が高く、登録が承認される可能性が高くなると述べる。逆に、無関係の第三者が文化的重要性のある商標を出願する場合には出願を登録する根拠となるような公益を認めがたい。そのような出願は公正な競争を阻害し、公共の利益に反するとみなされ、第4条1項7号に基づき拒絶される可能性がある。

公の秩序及び道徳又は公共政策の原則が適用される場合には、公共の利益を促進するため、文化的重要性を有し、識別性のある一定の標章に対する商標保護は排除される。EFTAの事件では、主体ではなく客体を基準に保護を否認することでパブリックドメインへの考慮が介入する余地を確保している。EUTM規則7条1項(f)を適用することにより、EFTA裁判所は、法的確実性を高め、自由競争に伴う利益を擁護してきた。第4条1項7号に対する現在の広範な解釈による日本のアプローチは、不当な利得を助長するような制度を防ごうとしている。また、高水準の法的確実性を実現しつつ、特別な状況及びシナリオに適応できる柔軟性を確保している。

#### IV. 提言及び結論

文化遺産分野において、商標は貴重な資産であることが証明されている。CHIは、そのロゴその他の識別性のある標章を保護し、自己資金調達目的でこれらの経済的資産を活用するためにそうした標章を登録している。さらに、CHIは、訪問客数を増やし、その所在国の魅力を伝えるために商標を利用している。このため、商標は、コミュニケーション及びマーケティング・ツールとしても機能することができる。これは、特に日本において顕著であり、マスコットが博物館及び自治体により商標として登録されている。

文化財、その画像又は題名、芸術家の名称などの標章を登録する行為は、CHIの名称、ロ

ゴ又はマスコットを保護する場合よりも問題が多い可能性がある。

EUでは、文化的に重要な標章の登録は、主に識別性の欠如又は単に記述的であることを根拠に阻止されている。日本では、特許庁の商標審査便覧において、商標法3条1項3号を使って識別性のない著名な絵画、文化的所産、書籍の題名に対する保護を否認する方法が詳述されている。識別性は使用を通じて獲得され得、また記述性は事実関係に左右されるため、これらの要件は法的確実性をもたらすものではない。このアプローチは、EUの例で示されているように、市場の民間事業者がその標章の宣伝広告に投資した後に保護を受けるのを妨げるものではない。さらに、悪意に関する登録後要件も、EUでは出願を取り下げさせる事由となり得るものの、証拠収集の難しさから、文化的に価値のある標章の登録を排除したり、法的確実性を確保したりする効果はない。

EFTAの事件では、公の秩序及び道徳が国の文化遺産として重要な文化財を除外する根拠とされた。しかしながら、EFTA諸国の裁判所がこの原則をどのように適用するかについてはまだ分からない。EU諸国には依然としてこの決定を採用する義務がないからである。

日本商標法4条1項第7号により、商標が公の秩序又は良俗に反する場合には、本来的に識別性を有すると認められる商標又は使用により識別性を獲得したと認められる商標の出願を拒絶することができると規定する。この条項は、文化的意味を持つ標章の出願を拒絶するために使われる場合が多いものの、そうした標章の保護を全面的に排除するものではない。観光の振興又はより広範な公共の利益に有益であると判断されれば保護が認められる場合がある。このような考え方に沿って、標章と関係のない団体による出願は、保全努力につけ込み、社会的利益を私物化する試みとみなされ、日本国特許庁商標審査便覧のソフトローの原則に基づいて拒絶される場合が多い。第4条1項7号のこうした解釈は、保護の法的限界を定め、法的確実性を高めつつ、CHIが識別性のある標章を自己資金調達目的に利用することを可能にする。

商標の登録をCHIに認めることは、保全、保存、教育というCHIの使命を促進するとともに、経済成長に寄与する上で極めて重要である。EU及び日本では現在、文化的価値を有する標章の登録を妨げていない。以上の理由から、文化財、その画像又は題名などの文化的に重要な標章が本質的に識別性を備えているか、使用を通じて識別性を獲得し、かつそれが出願される国の現存するオープン・データ政策と矛盾しない場合には、これらの標章の保護を出願することをCHIに対し推奨する。EFTA諸国でこうした標章への保護を求め出願することは当然現実的ではない。

## Table of Contents

I. Introduction.....	1
1. General Background. ....	1
2. Basic Elements of Trademarks.....	2
3. The Role of Trademarks in the Cultural Heritage Sector.....	2
II. The State of the Art: Examples and Remarks on CHIs' Registrations. ....	3
1. Word and Semi-Figurative Trademarks Registered by CHIs.....	3
(1) Initial Overview.....	3
(2) Preliminary Observations.....	4
2. The Case of Mascots: a Japanese Peculiarity.....	6
III. Registrations of Signs Reflecting Cultural Significance and Value, and Related Legal Issues.	
.....	7
1. Background on Registrations of Culturally Significant Signs.....	7
(1) Defining the Issue.....	7
(2) Outlining the Solution.....	8
2. Absolute Grounds of Refusal of Trademark Registrations that Maintain Flexibility and Create Some Legal Uncertainty.....	11
(1) (Lack of) Distinctive Character and Descriptive signs.....	11
(2) Bad faith Registration.....	16
3. Non-Compliance with Public Policy and Morality.....	19
(1) A European (non-EU) Perspective on Cultural Properties.....	21
(2) Insights into the Japanese Approach to Cultural Properties and Artists' Names.....	23
(3) Conclusion.....	25
IV. Recommendations and Conclusion.....	25
V. Bibliography.....	28

# I. Introduction.

## 1. General Background.

Every country has entities responsible for the custody and management of goods with “historical, artistic or scientific value”, commonly known as cultural property and part of cultural heritage<sup>1</sup>. These entities typically include museums<sup>2</sup>, archives, libraries open to the public, theatres, operas, ballets, organizations that collect audiovisual works, as well as castles, buildings and other sites hosting cultural properties, including archaeological sites. Shrines or temples, not primarily as places of worship, but as structures of historical and artistic significance, can also be included in this list. This report will refer to these entities - whether in the private or public sector - as Cultural Heritage Institutions (CHIs). For brevity, however, this report will focus exclusively on museums, castles and the aforementioned shrines or temples.

CHIs manage cultural property to ensure its conservation, preservation, and dissemination of related information for educational purposes. These tasks incur significant costs, regularly borne by CHIs, which are supported through various means, such as taxes or donations. Diversifying financial sources is crucial as it reduces dependence and helps boost CHIs’ revenues, allowing reinvestment in preservation and educational missions. In this context, the question arises whether Intellectual Property Rights (IPRs) could provide additional revenue for CHIs.

The doctrine has already examined how copyright is used by CHIs on cultural properties or their images to generate revenue for conservation, preservation and educational activities<sup>3</sup>. This report explores whether trademarks could introduce self-funding schemes for CHIs that complement income from taxes, donations, and potentially copyright and other national provisions on cultural properties. If the answer is affirmative, two sub-questions emerge: the first concerns the types of signs that may be registered, and the second addresses alternative reasons for self-funding that would motivate trademark registration. This report will highlight rules and practices in the EU and Japan.

---

<sup>1</sup> Japan protects its cultural properties with the Act on Protection of Cultural Properties (Act No. 214 of 30 May 1950, as amended up to Act No. 7, 30 March 2007). In this report, cultural property refers to paintings, sculptures, and other graphic works, as well as buildings and architectural fragments, including those with religious significance, such as ancient funerary furnishings, representations of deities, temple gates, and items collected in shrines.

<sup>2</sup> On the notion of museum, see the Japanese Museum Act 285/1951, last amended in 2022.

<sup>3</sup> Kenneth Crew (2012), *Museum Policies and Art Images: Conflicting Objectives and Copyright Overreaching*, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 22, 795 ff..

## 2. Basic Elements of Trademarks.

Harmonized at the international level by TRIPs Agreement and the Paris Convention, national trademark laws aim to establish a stable framework for the distribution of signs used as identifiers of commercial sources in trade<sup>4</sup>. This ensures market transparency, reduces consumer search costs, and enhances competition. The exclusive right granted to trademarks makes of them a strategic vehicle for marketing in today's global economy, and a legal tool that provides a competitive advantage in the market<sup>5</sup>.

Art. 15 of the TRIPs Agreement offers a comprehensive definition of trademarks. In the EU, art. 3 of the Trademark Directive 2015/2436 (hereinafter the TM Directive), and art. 4 of the Trademark Regulation 2017/1001 (hereinafter the EUTM Regulation) provide an even broader definition, stating that any sign capable of distinguishing the source of products and services can be protected as a mark. Art 2 of Japanese Act No. 127 of the 13<sup>th</sup> April 1959, as amended (hereinafter Japanese TM law), now defines trademarks more broadly than in the past<sup>6</sup>. In these countries, signs such as words and visual elements, including logos, images and shapes, are covered as protectable subject matter. Therefore, they can access protection as verbal, figurative, and shape trademarks when requirements are met.

The EU, EU member states, and Japan adopt a registration-based system. Consequently, this report will focus on questions, examples and implications related to the ability of CHIs to register signs in these jurisdictions.

## 3. The Role of Trademarks in the Cultural Heritage Sector.

Trademarks serve to identify the origin of products and services, enhance trust and credibility by ensuring consistent quality of products and services over time, prevent confusion, and promote advertising-related investments<sup>7</sup>. They were not introduced to conserve or preserve cultural heritage, nor to disseminate information about it. Trademarks do not aim to protect cultural property (unlike national provisions on cultural heritage do) or works of art for a limited time (as copyright does).

---

<sup>4</sup> The distinctive function is the most fundamental one, as stated by Shoen Ono - Shunji Miyama, *Shin shohyoho gaisetsu (New Overview of the Trademark Act)*, 3rd ed. 2021, Seirin-Shoin, 46 ff.

<sup>5</sup> William Landes and Richard Posner (2003), *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Belknap Press of Harvard University, Cambridge MA, 166 ff.

<sup>6</sup> For the history of trademarks in Japan see Kenneth Port (1998), *Japanese Trademark Jurisprudence*, Kluwer Law International, 10 ff.; and Shoen Ono - Shunji Miyama, *Shin shohyoho gaisetsu*, cit.

<sup>7</sup> See art. 1 of the Japanese TM Law and Kenneth Port (2007), *Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan*, Carolina Academic Press, 35.

However, trademarks are relevant to CHIs because they allow the protection of names, logos and other signs that CHIs may use<sup>8</sup> within offensive or defensive strategies.

In an offensive strategy, CHIs register trademarks primarily to exploit them commercially through licenses and collaboration agreements. Whether trademarks complement copyright or not, they offer CHIs an opportunity to generate revenue that can support conservation, preservation, and educational activities.

In a defensive strategy, CHIs register signs to prevent misuse by third parties<sup>9</sup>. This ensures authenticity and security, protecting the value of products and services connected to cultural property. A strategy may also combine defensive and offensive elements, where revenue generation is not the primary goal. In such cases, trademarks can be used as marketing tools to promote the CHI or the area where it is located, enhancing its attractiveness and boosting tourism.

Starting from these premises, examining the current state of art is a necessary first step in the reasoning.

## **II. The State of the Art: Examples and Remarks on CHIs' Registrations.**

### **1. Word and Semi-Figurative Trademarks Registered by CHIs.**

#### (1) Initial Overview.

Registering at least one trademark is a common practice among major CHIs in various countries. In Europe, many of these registrations concern the CHI's name, as exemplified by the word trademark registered by the Rijksmuseum in the Netherlands<sup>10</sup>. Often, CHI names are visually represented, as shown by the figurative or semi-figurative trademarks of the Louvre Museum in France<sup>11</sup>, the Uffizi

---

<sup>8</sup> Statement made during the interview with the Tokyo National Museum, held on the 2<sup>nd</sup> of October 2025.

<sup>9</sup> Mira Burri, *The protection of cultural heritage by trademarks*, in Irini Stamatoudi (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage*, EE, Cheltenham, 2022, 55 ff., spec. 61. The author refers to communities and traditional cultural expressions, but defensive strategies can also be discussed here.

<sup>10</sup> In 2015, the EU Trademark 014793137 was registered for the first time by the Stichting Het Rijksmuseum for classes 9, 13, 41. In addition this CHI registered the EU word trademark 000738799 (Rijksmuseum Amsterdam) in 1999 for classes 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 41.

<sup>11</sup> The Etablissement Public du Musee du Louvre registered in 2011 the EU figurative trademarks 009856923 for classes 3, 4, 6, 8, 9, 14, 16 - 21, 24, 25, 28, 35, 40 - 42; 011302775 for classes 9, 16, 18, 30 in 2012, and 012067583 for class 12 in 2013.

Galleries in Italy<sup>12</sup>, the Prado Museum in Spain<sup>13</sup>, the Neuschweinstein Castle in Germany<sup>14</sup>, and the Egyptian Museum in Turin (which is managed by a private foundation<sup>15</sup>).

In Japan there are fewer examples of registered CHI names<sup>16</sup>. Among them are the Museum of the Imperial Collections<sup>17</sup> and the privately managed Karuizawa New Art Museum<sup>18</sup>.

When a CHI's name is generic or refers to a geographical area (e.g. National Gallery of Ireland<sup>19</sup>), it is likely that a secondary meaning has developed, or visual elements can easily contribute to providing distinctive character to the sign. This indicates that the name of a CHI, along with its logo, is not only the main "brand" of these institutions, but is also almost systematically eligible for protection due to its distinctive character.

Apart from the aforementioned trademarks, it appears that no other signs are registered by European CHIs. In Japan, while some museums have never considered registering a trademark<sup>20</sup>, others have not registered their names, but alternative signs. For instance, the National Institute for Cultural Heritage manages five national museums, including the Tokyo National Museum (TNM) and the Kyoto National Museum (KNM). The TNM has not registered its name, but it has two semi-figurative trademarks for celebrating the first 100 years of its main building, the Honkan<sup>21</sup>.

## (2) Preliminary Observations.

Trademarks registrations and diversification in many renowned museums in Europe and Japan suggest that CHIs capable of attracting large numbers of tourists view trademarks as a tool for monetization. Their primary goal is to balance profit, which can be reinvested in preservation and

---

<sup>12</sup> The Galleria degli Uffizi registered the EU figurative trademarks 017158114 for classes 3, 4, 6, 14, 16, 18 - 21, 24, 25, 27, 28 - 30, 35 - 37, 39, 41 - 43 in 2017; and 018764358 for class 14 in 2022.

<sup>13</sup> The EU figurative Trademark 003814753 was registered by the Museo Nacional del Prado for classes 9, 16, 38 and 41 in 2004. Interestingly, the word EU trademark 005789061 for classes 9, 16, 41 was registered by Museo Nacional del Prado Difusion, S.A., which is the company that manages the commercialization of the reproductions of the Museo Prado, products, printing and publications based upon the museum exhibits since 2006. Related international registrations are now terminated because of inactivity.

<sup>14</sup> The figurative EU Trademark registration n. 003267945 for classes 3, 14, 18 by Freistaat Bayern dates of 2003.

<sup>15</sup> The EU Trademark 1272402 was registered for classes 16, 25, 28, 41 by Fondazione Museo delle antichita Egizio di Torino (also registered in Egypt and in the US).

<sup>16</sup> After having led a search independently, Mr. Hiromichi Aoki, patent attorney at Yuasa and Hara, confirmed this information during the interview of 17 November 2025

<sup>17</sup> Semi-figurative trademark 6852935 for classes 16, 18 and 41, registered in 2023.

<sup>18</sup> Trademark 6725999 for classes 16, 25 and 41 registered in 2023.

<sup>19</sup> The Trademark 000259507 was registered in 1996 for classes 14, 16, 25 and the trademark 004873477 was registered in 2006 for classes 16, 18, 20, 35, 37, 39 - 41. Both registrations were made by the Governors and Guardians of the National Gallery of Ireland, a Board of up to seventeen members, of which ten are appointed by the Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, five are ex-officio holders, and two are nominated and appointed by the Royal Hibernian Academy pursuant to a power bestowed on them in the 1854 Act. In 2016, the body also registered the figurative trademark 015123871 for classes 14, 16, 18, 20, 25, 35, 37, 39 - 41

<sup>20</sup> Interview with the National Museum of Modern Art, Tokyo (MOMAT), 9 October 2025.

<sup>21</sup> Semi-figurative trademarks 6970011 (in Japanese characters and kanji) and 6970012 (in roman alphabet characters) for classes 9, 14, 16, 24, 28, 35, 41 and figurative trademark 6970010 for the same classes.

educational missions, against the costs associated with operating a museum or a castle. Monetization can occur through licensing agreements, allowing the owner to earn royalties and potentially reduce costs<sup>22</sup>. Licences are particularly useful for selling merchandise in the CHI's annexed shop or other venues. Merchandising products are not grouped in a single class, so various (products and services in several) of them must be selected. The willingness of CHIs to invest in merchandising initiatives is evident in the number and (often) common classes of products and services chosen for registration. With a registered trademark covering different classes, a CHI can conclude framework agreements with third parties managing the museum shop<sup>23</sup>, or trademark licenses with market operators interested in offering products for sales in the museum shop or nearby areas. Income can also be generated through collaboration agreements, often used to optimize visits to the concerned CHI, while accommodating various interests, including advertising or exhibition spaces for companies in different fields<sup>24</sup>.

When a trademark is registered internationally, the ability to generate revenue increases in two ways. First, through the conclusion of licenses or agreements at the international scale. Second, the presence of a trademark abroad can pique the interest of locals to visit the concerned CHIs later. This leads to medium- and long-term effects on the increased number of visits to the CHIs and the development of the tourism economy surrounding them. In this context, regarding Japanese trademarks, it is important to consider a double registration in Japanese and Roman characters, as overseas consumers may not recognize signs in Kanji, Hiragana, or Katakana as source identifiers<sup>25</sup>.

Smaller CHIs may not register trademarks due to a lack of awareness about the potential benefits of such exclusive right. They may also struggle to assess the return on investment, leading them to adopt a conservative approach, or they might be understaffed, perceiving the management of a registered sign as merely introducing additional costs.

Reviewing the Progress Reports of various CHIs provides valuable insights. The Louvre Museum's 2024 report indicates impressively high profits generated from trademark use<sup>26</sup>, while the Egyptian Museum in Turin shows revenue from licences at approximately 65,000 Euros, with concessions nearly doubling between 2023 and 2024<sup>27</sup>. Given these features, it's reasonable to consider that trademark registrations in smaller CHIs could also generate revenue, with profits potentially

---

<sup>22</sup> Among collaborations, see the ones between the Louvre and the Louvre Abu Dhabi.

<sup>23</sup> Like it is the case for the TNM.

<sup>24</sup> See, among others, the collaboration between the Louvre and Lancôme, the Louvre and L'Oreal, the Galleria degli Uffizi and Swatch, and the TNM and Sanrio.

<sup>25</sup> On this see Win Yan Lam (2017), *Chinese Character Marks in the Eyes of the European Public*, in *EIPR* 764, who argues that the lack of distinctiveness does not appear to be an issue when applying for the protection of Chinese kanji before the EUIPO, partly due to the limited knowledge of such characters.

<sup>26</sup> This is due to the long-term license that the Louvre Museum has with Louvre Abu-Dhabi (2007 – 2047). The annual royalty/revenue is of approximately of 20 million of Euros. See Louvre, Progress Report 2024,

<sup>27</sup> See Report of 31 December 2024, B.1.4.

outweighing costs, albeit at a lower level. This is contingent upon prior planning of financial and human resources dedicated to trademark management, alongside a merchandising or collaboration strategy, ensuring genuine use of the registered sign and enabling the deployment of a defensive-offensive strategy.

Regarding trademark management costs, beyond relatively low administrative expenses, policing and enforcement costs must be considered<sup>28</sup>. However, examining the databases reveals that oppositions and other procedures concerning the aforementioned institutions are very limited in number, suggesting that administrative and judicial enforcement costs are not substantial<sup>29</sup>.

## 2. The Case of Mascots: a Japanese Peculiarity.

One of the distinctive aspects of Japanese culture is the affection for “kawaii” visual signs. This fondness is evident in the creation of mascots that promote a wide range of activities, from company services or products to educational initiatives aimed at teaching children about fire or traffic safety. In the early 2000, Japanese municipalities began designing and using yuru-kyara to promote tourism. Among the most famous mascots, Hikonyan<sup>30</sup> and Iinosuke<sup>31</sup> (from Hikone) and Kumamon (from Kumamoto) enjoy trademark protection for both their names and images. More recently, some CHIs have registered figurative and semi-figurative trademarks representing mascots, such as the TNM, which registered Tohaku-kun and Yurinoki-Chan<sup>32</sup>, and the KNM, which registered Torarin<sup>33</sup>.

The main difference between CHI mascots and those registered by municipalities lies in their purpose and use. While CHIs use mascots for monetization purposes, municipalities do not pursue this aim. Instead, municipalities use mascots as marketing and communication tools to promote tourism, offering non-exclusive trademark licences without fees<sup>34</sup>. The primary goal is to maintain the

---

<sup>28</sup> See Mathilde Pavis (2017), *Where Copyright Ends, Trade Mark May Begin: the EFTA Court Allows Relay Races of IPRs over Artworks*, in *JIP&P* 631 ff., who refers to dissuasive costs if compared to copyright.

<sup>29</sup> The darts-ip database (accessed on October 10<sup>th</sup> 2025) indicates two opposition for the trademark of the Louvre (in the US, one of 2023 and one of 2025), one decision on infringement for cybersquatting concerning the trademark Galleria degli Uffizi (in the US in 2020).

<sup>30</sup> Figurative trademark 5104692 for classes 9, 14, 16, 25, 28, registered in 2008; n. 5411684 and 6042695 for the same classes and classes 29 – 32 registered respectively in 2011 and in 2018.

<sup>31</sup> Figurative trademark 6042696 for classes 9, 14, 16, 25, 28 – 32 registered in 2018.

<sup>32</sup> See Registrations of 2012: figurative trademark 5506561 for class 18 (Tohaku-kun), Semi-figurative trademark 5518966 for classes 9, 16, 24, 28, 30, 41 (Tohaku-kun), figurative trademark 5518968 for classes 18 and 24 (Yurinoki-Chan), semi-figurative trademark 5518967 for classes 9, 16, 28, 30, 41 (Yurinoki-Chan).

<sup>33</sup> Semi-figurative trademarks 5967511 for classes 35 and 41, and 5991095 for class 35, both registered in 2017.

<sup>34</sup> A two phases pilot project concerned the Hikonyan trademark. Following its results, a press release of 26 June 2024 declared that the trademark fee for using the registered Hikonyan trademark was cancelled. The observed results of the pilot test confirmed that making trademark usage free of charge revealed highly effective not only for the primary objectives of "further expanding trademark usage and discovering new products," but also from the perspective of branding of the city and Hikonyan itself. Therefore, making trademark usage free of charge offers significant benefits for Hikone city and consequently, the free trademark usage starting from the 1<sup>st</sup> of October 2024 is fully implemented.

consistency of the mascot's image and name<sup>35</sup>, with strict use conditions embedded in a design handbook provided to licensees. This illustrates that CHIs may adopt an offensive strategy based on trademarks (and copyright). However, using trademarks on mascots in a defensive-offensive manner could also benefit smaller CHIs that are more hesitant to register signs.

In addition to these signs, others may be considered for registration, such as the names of exhibited artists, titles of (exhibited) works, 3D sculptures or paintings or their graphical reproduction, or even the graphical reproduction of the building housing the CHI collection<sup>36</sup>. Beyond strategic and operational considerations regarding these registrations, a legal analysis must be conducted concerning the registration of signs that reflect artistic, technical, cultural, and historical significance and values.

### **III. Registrations of Signs Reflecting Cultural Significance and Value, and Related Legal Issues.**

#### **1. Background on Registrations of Culturally Significant Signs.**

##### **(1) Defining the Issue.**

Signs that reflect cultural significance and value, such as cultural properties, their representations, titles of artworks, and artists' names, serve as valuable resources for cultural education. They may also act as regional and tourism assets<sup>37</sup>.

With few exceptions<sup>38</sup>, most Trademark Acts lack explicit provisions regarding the protection or exclusion of these cultural signs. In Europe, some CHIs have registered such signs. Examples include the image of the *Veiled Christ* sculpture<sup>39</sup>, the *Nebra Sky Disk*<sup>40</sup>, and titles of works, like the *Skrik* (The Scream) of Edvard Munch<sup>41</sup>. Similarly, in Japan, municipalities have registered the shapes of

---

<sup>35</sup> In 2011 the municipal government of Hikone took legal action against the mascot's designer, alleging that he had created another fictional character that was esthetically very similar to Hikonyan and had a similar name (Hikone-no-yoi-nyanko). The municipality claimed trademark infringement and sought an injunction of this new character. The case was ultimately settled in court.

<sup>36</sup> Riina Elster Pantalony (2013), *Managing Intellectual Property for Museums*, WIPO Report, WIPO Edition, 20.

<sup>37</sup> See Japanese Patent Office (JPO) Trademark Examination Manual, 42.107.05 on *Handling of Applications for Trademark Registration Filed for Marks with Historical, Cultural or Traditional Value*.

<sup>38</sup> One of the exceptions can be found in art. 19.3 of the Italian Industrial Property Code.

<sup>39</sup> EU figurative trademark n. 018054287 for classes 9, 14, 16, 18, 21, 25, 35, 38, 41, 43 registered by the Italian Museum Chapel (Cappella) Sansevero srl (Limited liability company) in 2019.

<sup>40</sup> EU figurative trademark n. 009763475 for classes 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30 registered by the Land Sachsen-Anhalt, vertreten durch den Ministerpräsidenten, dieser vertreten durch den Direktor des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt in 2011 and not renewed.

<sup>41</sup> EU word trademark n. 1194596 for classes 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 42 by the Oslo Kommune Munchmuseet in 2013.

national treasures and important cultural properties like *Hikone Byobu*<sup>42</sup> and *Edo-hitomezu Byobu*<sup>43</sup> (painted folding screens). Historically, the TNM was registering pieces or reproductions of artworks in its collection for its image rental service<sup>44</sup>.

Certain cultural properties or titles<sup>45</sup> that CHIs (or other public entities) have registered, or could register, as trademarks may encompass works of art that are still under copyright protection or in the public domain. Typically, national treasures, important cultural properties and cultural properties are in the public domain, copyright-wise, as are their titles. However, works in modern or contemporary art museums, some digital reproductions, and mascots may be under copyright protection.

This results in a combination of copyright and trademark protection for artistic works, their images, and titles. Artists' names, while in the public domain from a copyright perspective, may be protected by other regulations outside this study's scope. Nonetheless, these names too are culturally significant, raising concerns about their availability versus appropriation through trademarks.

To design a legal framework that promotes cultural production without hindering economic or cultural growth, questions arise about the appropriation of signs in the public domain, and the potential for multiple, (not only simultaneous but also) diachronic overlapping protections. The answers to these questions affect the free availability of culturally significant signs and have implications for both economic factors and freedom of expression.

## (2) Outlining the Solution.

The overlap between copyright and trademark protection has occurred frequently due to the expansion of their respective subject matters and the broad scope of trademark law<sup>46</sup>. Generally, national laws do not explicitly exclude the registration of signs solely because they are protected by

---

<sup>42</sup> Trademark n. 4385431 of 2000 for classes 3, 4, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24 - 27, 30, 32, 33, 42 by Hikone City. The author thinks it is worth noting that the name in Kanji 彦根屏風 is registered by a third party in the tea sector since 1986.

<sup>43</sup> Trademark n. 5611135 of 2013 for classes 9, 16, 30 by Tsuyama City (Okayama prefecture).

<sup>44</sup> Information gathered during the interview with TNM on October 2nd, 2025, revealed that the management of these trademarks generated substantial revenue for TNM, approximately twenty-five million yen in its fiscal year of 2022. At present, TNM does not register these trademarks in order to focus on the Government's Open Data policy rather than exclusive rights on individual works already in the public domain.

<sup>45</sup> Titles may enjoy copyright protection in different jurisdictions (e.g. France), while they are expressly excluded from copyright protection in others (US).

<sup>46</sup> Trademark law serves multiple functions in particular under EU law.

copyright. However, several laws do mention the inability to register a sign if it would infringe upon a third party's copyright<sup>47</sup>.

From a strategic perspective, diversifying the meanings of signs can enrich their societal value<sup>48</sup>. Operationally, obtaining trademark protection in addition to copyright, or after a work enters the public domain, can yield greater economic benefits than either regime alone. Beyond the ability to collect royalties, the advantage of holding a trademark lies in the reduced transaction costs associated to probatory aspects in a litigation. It is often easier to prove the likelihood of confusion or risk of association with signs (and thus, trademark infringement) than to demonstrate that unauthorized use of a creative work is not covered by exceptions or fair use (and thus, copyright infringement).

This combination of elements may explain why in Europe, companies have actively registered representations of paintings such as *The Milkmaid* by Johannes Vermeer<sup>49</sup>, *Federico da Montefeltro* by Piero della Francesca<sup>50</sup>, *The Duke of Este* by Diego Velazquez<sup>51</sup>, and *Mona Lisa*<sup>52</sup>. Additionally, the *Skrik* by Edvard Munch was registered for alcoholic and non-alcoholic beverages in the EU<sup>53</sup>. Artists' names have also been targeted by private entities: the name *Edvard Munch* has been registered by both the Munch Museum and the company Rosmersholm<sup>54</sup>. Indivision Picasso registered two figurative trademarks reproducing Picasso's name, along with three word trademarks<sup>55</sup>. Furthermore, the Estate of George Orwell's heirs planned to register the famous writer's name, and

---

<sup>47</sup> See para 15.3.4 of Danish Trademark Act, art. 29 of the Japanese law. See Osaka District Court, 24 February 1976, Showa 49 (Wa) No. 393, deciding that the use of the semi-figurative Popeye trademark was not distinctive, but merely decorative. And Supreme Court, 20 July 1990, Showa 60 (O) No. 1576, holding that *Where, at the time of application for registration of a trademark that evokes the concept and pronunciation of a manga protagonist, the name of said protagonist was already widely recognized by the public as inseparably linked to the character image evoked by the manga, and where, under the circumstances stated, a mark consisting solely of the characters of the protagonist's name is affixed to goods with the permission of the copyright holder of the manga, the trademark owner of the registered trademark may not assert infringement of the trademark rights of the registered trademark with respect to said mark, as such assertion constitutes an abuse of rights.* The Popeye trademark 536992 for class 36 registered in 1959 was invalidated approximately thirty years after its registration.

<sup>48</sup> Rochelle Dreyfuss (2021), *Cultural Heritage and the Public Domain: What the US's Myriad and Mayo can Teach Oslo's Angry Boy*, in Niklas Bruun, Graeme Dinwoodie, Marianne Levin, Ansgar Ohly (eds.), *Transition and Coherence in Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, 322 ff.

<sup>49</sup> EU figurative trademark registration n. 002998334 for classes 5, 29 and 30, owned by Nestle, has become a well-known trademark in France. On this see Senfleben, (2017), *Vigeland and the Status of Cultural Concerns in Trade Mark Law – The EFTA Court Develops More Effective Tools for the Preservation of the Public Domain*, 683 ff.

<sup>50</sup> Several Italian trademarks embedding the painting are registered, i.e. 362017000019672 for delicatessen, 362017000019689 for ricotta cheese. These figurative trademarks have slightly different colors. Another representation of Federico da Montefeltro in black and white and with a headset from which music comes out is in registration 362017000044292

<sup>51</sup> EU figurative trademark registrations n. 001446327 for class 30, and n. 011094761 for class 29 by the Italian company Aceto balsamico del duca di Adriano Grosoli srl.

<sup>52</sup> EU figurative trademark registration n. 013491782 for class 31 by Hispalco SA, a Spanish company.

<sup>53</sup> International Registration 1179290 for classes 32 and 33, owned by the Norwegian company Rosmersholm as. The trademark was also registered in the US, but it was cancelled because registrant did not file an acceptable declaration under Section 71.

<sup>54</sup> The EU word trademark n. 009316852 for classes 2, 3, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 23 - 25, 26, 28, 30, 34 - 39, 41, 42, 45 was registered by the Munch Museum in 2013. The EU word trademark n. 0961315 for class 33 was registered by the Norwegian Company in 2008. In this case, no overlap exists as to class 33.

<sup>55</sup> See the EU figurative trademarks n. 010076743 for classes 9, 16, 41 registered in 2011; n. 018666841 for classes 3, 4, 9, 12, 14 - 16, 18, 20, 22, 24 - 26, 28, 34, 35, 36, 38, 41-45 registered in 2022, and the EU word trademarks n. 003926326 for classes 2, 9, 16 of 2005, n. 000614867 for class 12 and n. 000765586 for classes 9, 16, 42 of 1999.

the titles of two of his most renowned works. A decision on the registrability of Orwell's name has just been issued and two decisions on titles of two famous books of this author are currently pending before the Grand Board of the EUIPO, as will be discussed in the next paragraph. This illustrates that when registration is feasible, CHIs must act swiftly, as private market operators may register culturally significant signs first. When private entities register such distinctive signs, CHIs' ability to register the same sign for certain classes is potentially limited<sup>56</sup>, which can negatively impact their monetization and tourism development strategies.

Several authors argue that overlaps in protection from different IP system rules result in unjustified overprotection<sup>57</sup>. However, the TRIPS Agreement and the Paris Convention were designed with minimum standards, not binding ceilings<sup>58</sup>. Consequently, IPRs may be used cumulatively unless specifically prohibited<sup>59</sup>. This means that the combination of different protections is generally not problematic, as the rights may pertain to different intangible subject matters or pursue different objectives.

That being said, preconditions for the proper functioning of IPRs in the domains of culture (copyright) and trade (trademarks) can be seen as inalienable imperatives in configuring their respective protection systems. These imperatives are those of fostering cultural follow-on innovation, which stems from checks and balances in copyright, and the one on market transparency that is inherent in trademark law<sup>60</sup>. To safeguard these imperatives, legislation and case law provide measures against dysfunctional cumulation concerning copyright and trademark overlap. While courts have often recognized cumulation, there are instances where it becomes dysfunctional, distorting competition or causing one IPR to undermine the rationale and objectives of another<sup>61</sup>.

---

<sup>56</sup> Jens Schovsbo, Thomas Riis (2023), *Trade Mark Protection of Works of Art: Or What is the Life Expectancy of a Mermaid*, in *EIPR*, 646 ff., discuss the potential registration of the title of the Danish sculpture *The Little Mermaid* as a trademark once the work enters the public domain in 2029. They note that Disney holds an EU word trademark n. 000414193 for classes 16, 25 and 28 registered in 1996. It is worth noting, however, that some signs co-exist: for instance EU figurative trademark registration n. 1187098 also for class 33 by the Oslo Kommune Munchmuseet and the one by Rosmersholm as in class 33 mentioned above in footnote 52.

<sup>57</sup> See Mark McKenna (2009), *An alternate approach to channeling*, in *William and Mary Law Review* 873 ff.. Gustavo Ghidini (2018), *The protection of (three dimensional) shape trademarks and its implications for the protection of competition*, in Irene Calboli, Martin Senftleben (eds.), *The protection of Non-Traditional Marks: Critical Perspectives*, OUP, 203 ff.; Irene Calboli, *Hands-off "my" colors, patterns and shapes! How non-traditional trademarks promote standardization and may negatively impact creativity in innovation*, in Irene Calboli, Martin Senftleben (eds.), *The protection of Non-Traditional Marks*, loc. cit., 287 ff.

<sup>58</sup> Annette Kur, Henning Grosse Ruse-Khan (2011), *Enough is enough – the notion of binding ceilings in international intellectual property protection*, in Annette Kur – Marianne Levin (eds.), *Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System*, EE 359 ff. See also Thomas Dreier (2001), *Balancing Proprietary and Public Domain Interests: Inside or Outside of Proprietary Rights*, in Rochelle Dreyfuss, Diane Zimmerman, Harry First (eds.), *Expanding Boundaries of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society*, Oxford Academic, 295 ff..

<sup>59</sup> Such as in the case of recital 26 and art. 13.3 and 14.2 of Directive 2024/2823 on the legal protection of design, stating that in order to prevent improper registration and misappropriation, States may provide grounds for non-registrability or invalidity of design containing a total or partial reproduction of elements belonging to cultural heritage that are of national interest.

<sup>60</sup> Martin Senftleben, *The Copyright/Trademark Interface. How the Expansion of Trademark Protection is Stifling Cultural Creativity*, Kluwer Law International, 2021.

<sup>61</sup> Shoen Ono, Shunji Miyama, *Shin shohyoho gaisetsu*, cit., referring to Sōseki Trademark Registration Case, Toshio Suzuki, *Practical Studies and Copyright* (Vol. 1), 99 ff.

This is evident in the numerous applications by private parties rejected by the Japanese Patent Office (JPO)<sup>62</sup>, except for the title *Mona Lisa* in katakana<sup>63</sup>. For example, rejections included the name *Hokusai* (primarily used in the sake industry)<sup>64</sup>, the title *Anne of Green Gables*<sup>65</sup>, and the extension of the figurative trademark *The Skrik* by Rosmersholm, as the JPO found the sign would cause confusion with the Norwegian Collective Management Organization managing rights for visual artists<sup>66</sup>.

When addressing dysfunctional cumulation, various arguments can be employed to deny trademark protection.

Information on the grounds of refusal used to accept or exclude the appropriation of signs with cultural value can be found in case law or in soft law instruments, such as trademark examination guidelines or manuals, when available.

## **2. Absolute Grounds of Refusal of Trademark Registrations that Maintain Flexibility and Create Some Legal Uncertainty.**

### (1) (Lack of) Distinctive Character and Descriptive signs.

Art. 7.1.b) of the EUTM Regulation and 4.1.b) of the TM Directive stipulate that registration cannot occur for trademarks lacking distinctive character. Art. 7.1.c) of the EUTM Regulation and 4.1.c) of the TM Directive address trademarks consisting solely of signs or indications that may be used in trade to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin, or time of production of goods and service, among other characteristics. This provision applies to word trademarks, but also to figurative and shape trademarks. A shape that aligns with the idea or generalized representation the relevant public may have of the goods for which registration is sought

---

<sup>62</sup> See Sun Business Co., *Research on the protection of trademarks related to history and culture*, Report February 2018 (accessed in the English version as translated by DeepL).

<sup>63</sup> JPO Board of Appeal case no. 2020-9377, Gazette issued date: May 28, 2021, reversed the decision of the JPO and accepted the registration by a market operator of 「モナリザ」 for class 31. The Board acknowledged the significant recognition of the world-famous painting *Mona Lisa* among the general public in Japan. Nonetheless, the Board questioned whether the goods in question were closely related to works of art and art exhibitions associated with the term *Mona Lisa*. Additionally, the Board determined that the term was not used to promote or develop specific regions linked to the painting in connection with the goods in question. Consequently, the Board concluded that the registration of the disputed mark is unlikely to pose a sufficiently serious threat to a fundamental interest of society when used with goods in class 31. Therefore, the mark *Mona Lisa* was not refused and art. 4.1(vii) of the Trademark Law did not apply.

<sup>64</sup> Patent Office Administrative Decision, 22 July 2025 on application 2022-95238 and on application 2022-95237 (*Hokusai Assemblage*); *Idem*, 7 March 2013 on application 2007-117902; *contra see Idem*, 9 May 2023 on application 2021-127517, accepting the registration of “re: HOKUSAI”.

<sup>65</sup> The IP High Court Decision, 20 September 2006, Heisei 17 (Gyo-Ke) No. 10349.

<sup>66</sup> The provisional order of refusal of 31 July 2014 also stated “*If the applicant is permitted to obtain this trademark registration by the above organizations, the above reason for refusal will not apply to this application provided that a document proving to that effect is submitted to the Japan Patent Office (JPO) through the intermediary of a representative domiciled in Japan*”. The refusal was confirmed on 23 July 2015 by the First instance Examination Division JPO #jp-wo-1179290.

can be as descriptive as the linguistic or semantic expression describing them in words. This also concerns the graphic representation of three-dimensional shapes. And the rule applies based on the classes of products chosen.

Art. 3.1 of the Japanese TM law outlines requirements a sign must meet to enjoy protection. The first requirement pertains to the sign's ability to act as a source identifier<sup>67</sup>. A sign must be distinctive and not descriptive. This rule explains various instances where signs cannot be registered, such as when they commonly indicate, for goods, the place of origin, place of sale, quality, raw materials, efficacy, intended purpose, shape (including packaging shape), method or features like time of production or use, quantity, or price, or for services, the location of provision, quality, articles used in provision, efficacy, intended purpose, modes, method or features like time, quantity, or price of provision (art. 3.1(iii)); a common surname or name (art. 3.1(iv)); or a sign by which consumers cannot recognize the goods or services as belonging to a particular person's business (art. 3.1(vi)). The same article specifies that consumers may eventually recognize the sign as a source identifier through its use.

#### (i) Distinctiveness, Descriptiveness, Cultural Properties, and Their Representations.

In Europe, cases involving national applications by private parties across various member states have determined that representations of cultural properties may lack distinctiveness, even when the target products are not merchandising goods.

In 1997, a German Court denied protection for the *Mona Lisa* by Leonardo da Vinci because the applicant failed to establish the distinctiveness of the visual sign<sup>68</sup>. The court argued that the painting was commonly used by third parties in advertising, thus becoming part of established trade practices. Consequently, the public would not associate such a sign with an indication of source; they would merely view it as an advertising tool. Subsequent decisions have upheld this stance, specifically concerning the *Mona Lisa*<sup>69</sup>.

In 2017, the Court of Appeal of the Hague in the Netherlands ruled that the painting *Night watch*<sup>70</sup> by Rembrandt could not be registered as a trademark in the Benelux countries due to a lack of distinctive character. This was attributed to the painting's significance and widespread recognition,

---

<sup>67</sup> Tokyo High Court Decision, 25 March 1981, Intangible Property Case Reports Vol. 13, No. 1, 333 / Tokyo District Court Decision, 11 July 1980, Intangible Property Case Reports Vol. 12, No. 2, 304, *TV Manga* Case.

<sup>68</sup> German Federal Patent Court, 25 November 1997, case 24 W (pat) 188/96, *Mona Lisa*, *GRUR* 1998, 1022 ff..

<sup>69</sup> See two examples from Dutch Constituent countries in the Caribbean. First Instance Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, 2 July 2023, rejecting the application of a Chinese Company of the *Mona Lisa* painting on the ground of lack of distinctiveness. And provisional Order of Sint Marteen, 14 June 2023, IRN 1694418 a.

<sup>70</sup> Court of Appeals of the Hague, 29 August 2017, Case 200.205.771/01 decided on the painting actually called *Militia Company of District II under the Command of Captain Frans Banninck Cocq*. The ruling does not address the fact that the National IP office (the BOIP) also rejected the application on the grounds of public policy, on which see *infra* III.3.

which rendered the sign non-distinctive and perceived by the public merely as a painting and decorative element. Interestingly, the EUIPO accepted *Night Watch* as an EU figurative trademark<sup>71</sup>, affecting Dutch territory as well. The reason is that the EUIPO is not obligated to adhere to decisions on distinctiveness made by national courts, such as the Court of Appeals of Brussels within the harmonized Benelux trademark system, because the EU trademark system is an "autonomous system with its own set of objectives and rules peculiar to it; it applies independently of any national system"<sup>72</sup>.

In Japan, two relevant sections of the JPO Trademarks Examination Manual provide insights into how examiners might handle these signs. Section 42.107.07 of the manual addresses signs consisting of famous illustrations and paintings, specifically two-dimensional drawings of objects, including pictures and drawing of works of art. This section does not apply to mascot characters of animation programs, comics, or games, but includes paintings or illustrations created by depicting these characters as objects. A painting or illustration is deemed famous based on the reputation or fame of the work and its author, as well as its presence in books and exhibitions in museums. The second relevant section, 42.107.05, pertains to cultural products, including shapes and their representations. Cultural products on the world heritage list, designated as national treasures or important cultural property are considered widely renowned, along with those published in books, available on the internet, or created by well-known authors. Both sections of the operational document refer to art. 3.1 (iii) and (iv) of the Japanese TM law as relevant rules for assessing the registrability of the concerned sign.

If a sign consisting of a famous painting can be associated with the content of designated goods and services, it should be considered as indicating the quality of these goods and services, thereby falling under art. 3.1.(iii)<sup>73</sup>. Additionally, signs can be used for decorative purposes. In certain industries, such as sake or clothing, it is common to use paintings as designs on goods. Similarly, when paintings are used on mugs and other merchandising material, many people might recognize them as reproductions of famous works, viewing them as decorative elements chosen to enhance attractiveness rather than as identifiers. While assessing this, it is crucial to consider the degree of recognition of the cultural product and the relationship between the cultural product or famous painting and the designated goods or services. The manual also states that using reproductions of

---

<sup>71</sup> See registration 017580101 of 2 August 2017 and also registration 016613903 of 4 May 2018.

<sup>72</sup> EUCJ, 6 September 2018, C-488/16 P, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Entrepreise (Neuschwanstein), para. 72.

<sup>73</sup> The manual refers to goods of class 16 (paintings) and 41 (exhibition of paintings), but others merchandising products can be concerned too.

folding screens for such goods would be perceived by consumers as a decorative design, thus invoking art. 3.1.(iv).

(ii) Distinctiveness, Descriptiveness, Names, and Titles.

(a) Names of CHIs Premises.

Regarding word trademarks, not only names of authors<sup>74</sup>, but also names of CHIs premises have been rejected. The Federal Supreme Court of Germany in 2023 confirmed that the sign “Kölner Dom” for typical souvenir products lacks distinctive character<sup>75</sup>. The Court determined that consumers would perceive the sign, which combines the name of a place and a generic name of a building – also recognized as a World Heritage site by UNESCO - as a decorative element and as an indicator of geographical origin, rather than as an identifier of the manufacturing source.

Section 42.107.05 of the JPO Trademarks Examination Manual states that when a sign consists solely of names and figures of existing public building structures (such as bridges, towers, statues, and other buildings owned or managed by national, local, or other public organizations), under certain conditions<sup>76</sup>, the application is considered to indicate the place of origin or sale of the related goods. Consequently, art. 3.1.(iii) of the TM law applies.

(b) Title of works.

In the EU, two decisions of the Grand Board of the EUIPO are pending. They concern applications for registering the titles of two of George Orwell’ most renowned books, *Animal farm* and *1984*<sup>77</sup>.

---

<sup>74</sup> PbatG, NJOZ 2008, 625, *Leonardo da Vinci* case; Higher Regional Court of Dresden, NJW 2001, 615 f. *Johann Sebastian Bach* case.

<sup>75</sup> Bundesgerichtshof, 12 October 2023, I ZB 28/23 in *GRUR Int.* 2024, 1084.

<sup>76</sup> When consumers recognize a name or figure as representing a sightseeing area, and when they identify the goods as having been produced and sold at that specific location.

<sup>77</sup> Grand Board EUIPO, 19 December 2025, R 2248/2019-G, has stated that the name George Orwell lacks distinctive character. For this case and those concerning the titles *Animal farm* and *1984*, the Grand Board was convened due to conflicting decisions by the EUIPO’s Board of Appeal regarding the protection of famous persons’ names. For example, in 2017, *Museo Gaudi* was deemed descriptive for classes 9, 16, and 41, whereas in 2015, *Janis Joplin*, despite her fame, was considered sufficiently distinctive for classes 9 and 41. Other registered names include *Vincent Van Gogh*, *Picasso*, and *Rembrandt*, as noted by Gordon Humphrey in his presentation, *Trademarking Culture and Tradition: Protecting or Profiteering?*, presented at the *Botticelli v. Wharol: Comparative Perspectives on the Use of Cultural Heritage Images* conference in Florence on 12-13 June 2025. In Japan, the relevant section of the examiner’s manual on the registration of famous persons is 42.107.04. In addition, Examination Standard 3-1-3(3)(2) can provide help in understanding whether the name of an artist to be registered as a trademark may fall under art. 3.1(iii). The IP High Court, 17 December 2013 held that the applied-for trademark *LADYGAGA* used on "records, music files that can be received and stored using the Internet, pre-recorded video discs, and videotapes" was recognized by consumers and traders as indicating the quality (content) of the goods. Therefore, the trademark applied for fell under art. 3.1.(iii). This reasoning may reasonably be extended to authors’ names registered for works or exhibitions of works and it might also extend to merchandising material. The question remains whether an application designating artist production-related goods using the name of the creator before he or she is widely recognized can be refused as indicating the content of the designated goods.

The applications for the books' titles and for the author's name are for the same classes: 9, 16 and 41. The pending cases involve assessing whether the title of a famous and well-known book will merely be perceived as indicating the content or subject matter of books, films, games or entertainment services, thus being descriptive and lacking distinctive character, or whether additional factors must be present to reach this conclusion. The decisions, already expected by the end of 2025, will be evaluated based on the descriptive element and distinctive character under arts. 7.1 b), 7.1 c) and art. 165.3 b) of the EUTM Regulation.

Under Japanese TM law, book titles indicate both the source of goods and the content of the work. Registering a title as a trademark to designate a specific type of book (and "a certain type of goods in general") and granting exclusive rights to a single individual would restrict the full utilization of many works. Examination criteria state that for goods such as "books", if a trademark is recognized by consumers as a title and that title is deemed to convey specific content, it is judged to indicate the "quality" of the goods by conveying their content.<sup>78</sup> In other words, titles are generally not inherently distinctive. Secondary meaning might assist in having them registered<sup>79</sup>.

### (iii) Conclusion.

The traditional distinctive function of a trademark sets boundaries on the scope of this form of protection. A sign must be used as an origin identifier, rather than for its expressive and creative value. This suggests that it should not be possible to register a sign with cultural value, potentially extending expired copyright, unless the sign indicates the source of the goods. The average consumer in a territory must perceive the verbal, visual or shape sign with cultural significance as an indication of the commercial origin for categories of goods, such as merchandising material. Typically, it is challenging to demonstrate that the depiction or 3D reproduction of a work of art on merchandise is regarded as a source identifier. Consumers usually perceive the motif as part of the product or as a decorative element, not as information about the manufacturer. The requirement of distinctiveness means that if a work of art is unlikely to be perceived as a mark, it should not be protected. This explains why examples of rejection on this ground can be found at both the national and EU levels, and why the Japanese trademark manual aligns with this reasoning. A similar approach applies to the titles of works.

---

<sup>78</sup> Tokyo District Court Decision, November 12, 2009, *Morning Banana Diet* Case. The court denied infringement of "Morning Banana", stating it was merely displayed as part of the title indicating the book's content.

<sup>79</sup> Marks with a character strongly indicative of origin rather than content are exceptionally registered. See Examination Standard 3-1-3(3)(1)(e). Tokyo High Court Decision, 12 April 1978, *Mutai Shū* Vol. 10 No. 1, 144, *Art Yearbook* Case. For example, the *Gakushū Hyakka Daijiten* (Learning Encyclopedia Encyclopedia) was once registered.

The rejection of trademarks due to lack of distinctiveness or descriptive character presents several challenges. Firstly, the assessment of a protectable trademark is fact-sensitive and can only be analyzed on a case-by-case basis. Additionally, the descriptive nature of photographic or 3D reproductions of cultural properties or titles of works would bar registration only if sought for goods and services that the average consumer associates with the cultural sector<sup>80</sup>, not other sectors. This implies that the area of granted protection (or public domain) varies depending on the applicant's strategy<sup>81</sup>. Secondly, examiners may take different positions on very similar cases, which does not contribute to a stable and harmonized set of outputs. Thirdly, the applicant may achieve distinctiveness through the use of a sign<sup>82</sup>, including through advertising or other business-oriented strategies. For instance, authors have argued that aggressive copyright enforcement while protection is still available could impact the distinctive character of a sign, as consumers may perceive the manufacturing as under the control of a single entrepreneurial entity<sup>83</sup>.

These variables confirm the system's flexibility and introduce opportunities for companies and entities wanting to proactively engage in the market, as well as for CHIs seeking additional revenues to reinvest in preservation, education initiatives, or marketing tools for promotional purposes. Conversely, these variables create uncertainty regarding the status of signs, introduce schemes that reduce the public domain's scope, and potentially facilitate the pooling of exclusive rights protection in the hands of certain operators.

## (2) Bad faith Registration.

Under art. 59.1.(b) of the EUTM Regulation and art. 4.2 of the TM Directive, bad faith can be invoked as a ground for invalidation. The EU Court of Justice (EUCJ) has clarified the ambiguous boundaries of this notion across various decisions. In the *Lindt*<sup>84</sup> case, the EUCJ determined that bad faith could potentially be present alongside relevant objective factors, such as awareness of a third-party's use of a sign, intent to prevent a third party from using the trademark upon applying for protection, and the degree of legal protection enjoyed by the sign. In the *Koton*<sup>85</sup> case, the EUCJ held that bad faith exists when substantial and consistent evidence shows the applicant did not file the application to participate fairly in competition. Instead, there is an intent to harm the interests of third parties in a

---

<sup>80</sup> European Copyright Society (2017), *Opinion, Trade Mark Protection of Public Domain Works*, cit.

<sup>81</sup> And incidentally this explains why some private market operators could easily register some signs with cultural significance.

<sup>82</sup> See art. 7.3 of the EUTM Regulation, and 4.4 of the TM Directive. In Japan see art. 3.2 of the TM law.

<sup>83</sup> In this way constant copyright enforcement can be a trick to overcome the hurdle of distinctiveness and enable leveraging protection from one IP system to another according to Jens Schovsbo, Thomas Riis, *Trade Mark Protection of Works of Art*, cit.

<sup>84</sup> EUCJ, 11 June 2009, C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt and Sprungli AG v. Franz Hauswirth GmbH*.

<sup>85</sup> EUCJ, 12 September 2019, C-104/18 P, *Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS v. EUIPO*.

manner inconsistent with fair practice or to obtain an exclusive right for purposes other than those covered by the functions of a trademark. In *Sky v. Skylick*<sup>86</sup>, the EUCJ considered that bad faith subsists if the applicant intends to harm the interests of third parties in a manner inconsistent with honest practices. This might occur in a trademark application without any intention of using the trademark for the goods or services indicated. However, merely finding that, at the time of filing, the applicant does not engage in an economic activity corresponding to the goods and services indicated in the application is not sufficient to establish bad faith. This multi-step definition does not make it less challenging to identify dishonest intention in the party accused of bad faith<sup>87</sup>.

In Japan, there is no specific absolute ground of refusal based on bad faith. However, the notion is implicitly referenced in art. 4.1.(xix), which can be used to justify rejections of applications made for unfair purposes, provided that several conditions are met in the concerned case<sup>88</sup>.

#### (i) Representations of Cultural Property.

Two cases involving the famous graffiti artist Banksy, whose works are also featured in museums, were brought before the cancellation division of the EUIPO. Banksy, whose identity remains anonymous, declared through his representatives Pest Control that he intended to register his works *The Monkey* and *The Flower Thrower* as EU trademarks to prevent commercial use by third parties<sup>89</sup>. The cancellation division ruled that securing rights in this situation is not part of the trademark function, and found the owner's actions inconsistent with honest practices, as the signs were registered without the intention to use them. Consequently, the applications were deemed to be in bad faith<sup>90</sup>. A year later, in June 2021, four other registered trademarks owned by Pest Control were declared invalid, also due to bad faith. While the decisions regarding *The Flower Thrower* and the trademarks cancelled in 2021 became final, the decision on *The Monkey* was appealed. The Board of Appeal rejected the bad faith claim, stating that trademarks may be registered to prevent others from using the signs, which is the normal purpose of a trademark registration and does not immediately

---

<sup>86</sup> EUCJ, 29 January 2020, C-371/18, *Sky plc and Others v. Skykick UK Limited and Skykick Inc.*

<sup>87</sup> Jennifer Davis, Łukasz Zelechowski (2023), *Bad Faith, Public Policy and Morality' How Open Concept Shape Trade Mark Protection*, IIC 859 ff.

<sup>88</sup> The sign for which an application is submitted must be: i. identical or similar to a trademark that is well-known among consumers in Japan or internationally, ii. used for gaining unfair profits, causing harm to others, or serving any other unfair purpose. Notably, in the Anne of Green Gables case, Heisei 17 (Gyo-Ke) No. 10349, 20 September 2006, cit., the court rejected the trademark based on art. 4.1.(vii) rather than art. 4.1.(xix). This indicates that the presence of the latter article does not preclude a broad interpretation and application of the former (see below III.3(1)).

<sup>89</sup> Banksy intends to remain anonymous, which hinders his ability to exercise copyright. To do so, he would need to disclose the transfer or licensing of protection to his representatives, compromising his anonymity. Consequently, he opted for trademark protection instead of copyright.

<sup>90</sup> EUIPO, 14 September 2020, Full Colour Black Ltd v. Pest Control Office Ltd (*The Flower Thrower*) Cancellation 33843 C (invalidity) 2020 ETMR 58. EUIPO, 18 May 2021 Full Color Black Ltd v. Pest Control Office Ltd (*The Monkey*), Cancellation 39873 C (invalidity).

constitute bad faith, provided the applicant is the rightful owner<sup>91</sup>. The fact that the five-year period of non-use had not yet elapsed weighed in favour of the applicant, as the Board considered it could not be assumed there would have never been an intention to use the marks or allow third parties to use them as licensees<sup>92</sup>.

If the case occurred in Japan, it is possible that the lack of intention to use a sign would be considered contrary to art. 3.1.(main paragraph) <sup>93</sup>. This provision requires that registration is for signs “to be used”, interpreted as “trademarks that are being used or those for which there is a genuine and sincere intention to use”<sup>94</sup>. Therefore, the applicant must confirm the use or intention to use the trademark. However, while the JPO does not regularly scrutinize such use, a mere declaration of intention could be considered insufficient for this purpose, necessitating a likelihood of future use. The subjective intent remains difficult to examine, though.

Alternatively, to protect cultural properties, relevant provisions may be applied to prevent individuals from monopolizing marks related to history and culture. This can be achieved through art. 4.1.(xix) or, more likely, art. 4.1.(vii)<sup>95</sup>, as will be discussed in the next paragraph III.3(1).

## (ii) Conclusion.

The assessment of bad faith is influenced by subjective elements closely related to specific facts and contexts, which are not always easy to predict.

For example, the intention to genuinely use the trademark is a requirement for establishing the good faith of the registration. The *raison d'être* of this requirement is not to evaluate the commercial success or review the economic strategy of a trademark proprietor, but to ensure that the use does not solely aim to preserve the rights conferred by the trademark<sup>96</sup>. From this perspective, bad faith may be the argument used by third parties to invalidate a trademark registered by CHIs, if it is part of a merely defensive strategy without any planned use. The main challenge arises from the fact that, in the EU (and Japan), applicants are not required to lodge evidence of use, nor are they routinely

---

<sup>91</sup> Fifth Board of Appeal EUIPO, 25 October 2022, Case R 1246/2021-5.

<sup>92</sup> As reported in Enrico Bonadio, Siri-Helen Egeland, Olivia Jean-Baptiste (2023), *From the Flower Thrower to the Monkey and Beyond: Banksy's Trade Marks' Battle Continues*, *EIPR*, 487 ff., actions have also been taken against the UK registered word and figurative trademarks BANSKY on the ground of lack of genuine use.

<sup>93</sup> The IP High Court Decision, 31 May 2012, Hanrei Jiho No. 2170, 107, *RC TAVERN* Case.

<sup>94</sup> *Report of the current law revision Council Explanation* 70, as mentioned by Shoen Ono, Shunji Miyama, *Shin shohyoho gaisetsu*, 106

<sup>95</sup> See above footnote 88.

<sup>96</sup> EUCJ, C-40/01, 11 March 2003, *Minimax* case. See also Stefan Martin, *Genuine Use of a mark without a single sale. Possible? Yes, says the General Court*, in *JIP&P* 2021, 11 ff., commenting on T-677/19, SYRENA.

required to file a declaration of intent to use their trademarks<sup>97</sup>. This makes proving bad faith more difficult and may deter claims of it.

A second example of the complexity associated with bad faith is illustrated in *Bundesverband Souvenir v. EUIPO*<sup>98</sup>. The EUCJ ruled that the registration of the cultural heritage site name *Neuschwanstein* for goods in various classes, aimed at preventing third-party use of the sign, was justified. This decision was based on the potential to prevent third parties from appropriating the name and unfairly exploiting its renown<sup>99</sup>. In this case, the applicant being a public sector body focused on the conservation and preservation of the site, coupled with its intention to commercially exploit the trademark, influenced the EUCJ's decision. This suggests that CHIs might use bad faith to invalidate a third party's trademark on a culturally significant sign, allowing them to claim the sign once freed to enhance self-funding schemes and reinvest revenue in preservation and educational activities<sup>100</sup>. Simultaneously, the decision indicates that bad faith is not an absolute barrier to the appropriation of culturally significant signs, even though such privatization impacts competition conditions.

Furthermore, it's important to note that bad faith is a post-registration requirement, which reduces its presence in application proceedings and the early life of registered trademarks. This aspect contributes to the vagueness surrounding the judicial trend on bad faith and does not aid in preventing trademark depletion or congestion. While these factors lead to legal uncertainty, bad faith helps shape a flexible system that adapts to the peculiarities of various cases and the evolving needs of society.

### **3. Non-Compliance with Public Policy and Morality.**

Art. 7.1 f) of the EUTM Regulation and art. 4.1. f) of the TM Directive prohibit trademarks registration in case of conflict with public policy or morality.

Public policy specifically refers to the universal values of the EU, such as human dignity, freedom, equality, solidarity, and the principles of democracy and the rule of law<sup>101</sup>, as proclaimed in the Charter of Fundamental Rights of the European Union (CFREU). This principle is enforced in a top-

---

<sup>97</sup> Robert Burrell, Michael Handler (2021), *(Re)claiming trade mark protection*, in Graeme Dinwoodie and Mark Janis (eds.), *Research Handbook on Trademark Law Reform*, EE 51 ff.

<sup>98</sup> EUCJ, 6 September 2018, C-488/16 P, *Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV v. EUIPO*, Freistaat Bayern.

<sup>99</sup> As a side note, the registration of *Neuschwanstein* had earlier been refused for lack of distinctiveness by German Federal Patent Court, 8 March 2012, Case I ZB 13/11.

<sup>100</sup> The approach is reminiscent of the one used in Japan, where applicants lacking a connection to a culturally significant sign they wish to register face restrictions. The key difference is that Japanese courts and the trademark examiners manual cite art. 4.1.(vii) to prevent the registration of such signs, aiming to stop private market operators from gaining unfair profits that could negatively impact market development. See above footnote 64 for decisions on *Hokusai*.

<sup>101</sup> Opinion of AG Bobek, 27 February 2019, C-240/18 P, *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO*, para 76.

down manner by public authorities and requires evaluation using objective criteria. Public policy typically applies to signs considered shocking due to discrimination, links to terrorism, illegal products like drugs, counterfeiting, etc.

Morality pertains to fundamental standards to which a community adheres at a given time and requires assessment based on bottom-up subjective values, which must still be applied as objectively as possible by an examiner<sup>102</sup>. Typical examples of signs lacking conformity with morality include those referring to sexually suggestive content, religious symbols, historical figures, and insults<sup>103</sup>. These two independent but partially overlapping principles differ from one country to another, from one region to another (sometimes in the same country), from a timeframe to another<sup>104</sup>.

In addition to offensive and inappropriate signs, the aforementioned articles of the EU texts prohibit the registration of those with highly positive connotations and symbolic value, such as signs referring to religion<sup>105</sup> (knowing that signs with a religious value can sometimes be part of cultural heritage). Non-religious signs may also bear cultural or historical significance for a community and an entire nation. These signs have gained cultural significance prior to any trademark registration attempts, if any, due to the meaning and understanding they hold for a group. Some national courts in the European region have used this criterion to reject protection under the requirement of public order and morality<sup>106</sup>.

Art. 4.1 of the Japanese TM law addresses obstacles to registration from a public interest perspective, aiming to prevent confusion with another's goods or services and misrepresentation regarding the quality or nature of goods or services. Among these absolute grounds for refusal is Article 4.1(vii), which prevents the registration of signs that conflict with "public policy." Literature<sup>107</sup> explains that this clause encompasses both public order and morality, whose boundaries are shaped by prevailing social norms that change with time and social conditions. Similar to the EU approach, obscene, discriminatory, and offensive signs violate public order or morality. It also applies to trademarks prohibited from use under other laws, those insulting specific countries or their nationals, trademarks generally contrary to international good faith, and, more broadly, applications lacking social

---

<sup>102</sup> The examination shall be based on the perception of a reasonable person with average thresholds of sensitivity and tolerance, according to EUCJ, 27 February 2020, C-240/18 P, *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO*, para 42.

<sup>103</sup> Examples on different approaches to offensive trademarks denigrating minorities are in Rochelle Dreyfuss, Susy Frankel (2020), *Trademarks and Cultural Identity*, in Graeme Austin, Andrew Christie, Andrew Kenyon, Megan Richardson (eds.), *Across Intellectual Property*, Cambridge, 227 ff.

<sup>104</sup> Annette Kur, Martin Senftleben (2017), *European Trademark Law: a Commentary*, OUP, Oxford, 4207.

<sup>105</sup> See German Federal Patent Court, Case 27 W (pat) 85/92, 1994, concerning a symbol of the Messiah; EUIPO, 510/2013-1 concerning the Christian roman cross.

<sup>106</sup> Dutch Supreme Court, 28 October 1948, *Bureau I.E. v. Churchill's Cigars*, rejected the registration of Winston Churchill's name and portrait as a trademark for cigars due to the association between the well-known personality and the specific product.

<sup>107</sup> Shoen Ono - Shunji Miyama, *Shin shohyoho gaisetsu*, cit., 148 ff.; Kenneth Port (2007), *Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan*, cit..

appropriateness<sup>108</sup>. This means the article covers cases where the trademark's composition is not offensive, but its use on the designated goods or services would be contrary to public interest or violate general moral standards<sup>109</sup>. Art. 4.1.(vii.) is a flexible tool that courts sometimes interpret broadly.

#### (1) A European (non-EU) Perspective on Cultural Properties.

A landmark case on this point comes from the Court of the European Free Trade Association (EFTA), that is a non-EU body. Through the European Economic Area (EEA) Agreement, EU provisions can be extended to the EEA and, consequently, to part of the EFTA area<sup>110</sup>. Under this Agreement, the EEA can adopt decisions to incorporate EU Acts into the EEA (and thus part of the EFTA) space. This has been the case for the EUTM Regulation and for the TM Directive, as indicated in their titles. When binding instruments are adopted by EEA-EFTA members, the EFTA Court serves as the judicial body that interprets the EEA Agreement and determines its application in EFTA states. The interpretation or application of EEA law within the EU is the responsibility of the EUCJ. Decisions of the EFTA Court are not binding on the EUCJ or the courts of EU member states<sup>111</sup>. However, the EFTA Court may influence the development of the EU case law, as the EUCJ considers its jurisprudence explicitly and implicitly when interpreting EU law.

The Municipality of Oslo, in Norway, an EFTA member state, attempted to register approximately ninety trademarks for visual works of art created by the Norwegian sculptor Gustav Vigeland, when his production had just fallen in the public domain. Some of these works were exhibited in a public park and considered part of Norway's cultural heritage. The case originated in the Norwegian Intellectual Property Office and, upon appeal, reached the Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights. In 2017, the Board referred several prejudicial questions to the EFTA Court to clarify whether trademarks can cover artworks in the public domain. The Court stated that an artwork can be registered as a trademark and that previous copyright protection does not automatically justify refusing trademark registration<sup>112</sup>. However, for artworks that hold a special status as significant parts

---

<sup>108</sup> Trademarks Examination Guidelines 4-1-7.1; Anne of Green Gables case, Heisei 17 (Gyo-Ke) No. 10349, 20 September 2006, cit.; IP High Court Decision, 17 March 2011, Hanrei Jiho No. 2123, 126, N-S.P.C. Wall Construction Method Case (denied the applicability of art. 4.1.(vii.).

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Norway, Liechtenstein, Iceland and Switzerland are members of the EFTA area, while Norway, Liechtenstein and Iceland are members of the EEA area together with the twenty-seven members of the EU.

<sup>111</sup> The legal instruments adopted by EFTA institutions are not binding for the EU, even though EFTA States participate to the shaping of decisions in the EU.

<sup>112</sup> EFTA Court, 6 April 2017, E-5/16, *Municipality of Oslo*, para 88 and 102

of a nation's cultural heritage, a trademark may be seen as misappropriation or desecration of the artist's work.

The Court applied Art. 7(1)(f) of the EUTM Regulation to deny protection for works of art of cultural significance. While Vigeland's works were not inherently offensive, the Court ruled that registering artworks considered part of a nation's cultural heritage may be perceived as offensive by the relevant public and average consumer<sup>113</sup>. The Court did not cite mere commercialization of an artwork as diluting its value, but it emphasized that the assessment under the EUTM Regulation must consider the status or perception of the work within a given state, as some works may hold special status as key elements of a nation's cultural heritage or values. Consequently, registration of signs containing offensive elements or for products or services conflicting with the author's values or the artwork's message may lead to desecration. Monopolizing a piece or representation of cultural heritage artwork through trademark registration may lead to misappropriation without needing to demonstrate a degrading effect from associating the sign with specific products and services, particularly when it impacts fundamental values, societal interests, or concerns of the State and society. In such cases, the registration of the mark is deemed a genuine and serious threat to society's fundamental interests. In this way, the Court suggested that preserving the public domain may be among a society's fundamental interests<sup>114</sup>, applicable only when other grounds for refusing trademark registration are absent<sup>115</sup>. This serves as a clear directive to refuse certain trademark registrations, considering fundamental values and interests within a specific societal context.

The case has been extensively discussed by scholars<sup>116</sup>, raising concerns about potential overreach due to the broad interpretation of the provision. Art. 7(1)(f) EUTMR does not explicitly refer to registration itself<sup>117</sup>, and the interpretation in the Vigeland case extends the provision's scope to include signs with a highly positive connotation beyond the religious context, which is traditionally covered by the article. Critics argue that such a broad interpretation risks encroaching on freedom of commercial expression, which the European Court of Human Rights protects for specific purposes,

---

<sup>113</sup> Jennifer Davis, Łukasz Zelechowski (2023), *Bad Faith, Public Policy and Morality' How Open Concept Shape Trade Mark Protection*, *IIC* 2023, 879 ff., note that case law on signs against morality refers to the average reasonable person, with the average threshold of sensitivity and tolerance. This does not overlap with the characteristic of the average consumer, who is well informed, circumspect and observant.

<sup>114</sup> EFTA Court, 6 April 2017, cit., para 100.

<sup>115</sup> EFTA Court, 6 April 2017, cit., para 99.

<sup>116</sup> Mathilde Pavis (2017), *Where Copyright Ends, Trade Mark May Begin*, cit. Yann Basire (2018), *Public Domain versus Trade Mark Protection: the Vigeland Case*, in *JPL&P* 2018, 434 ff.; Rochelle Dreyfuss, *Cultural Heritage and the Public Domain: What the US's Myriad and Mayo can Teach Oslo's Angry Boy*, in Niklas Bruun, Graeme Dinwoodie, Marianne Levin, Ansgar Ohly (eds.), *Transition and Coherence in Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, 2021, 322 ff.. For very in-depth arguments supporting the EFTA Court decision, see the rich production of Martin Senftleben, and in particular his book, *The Copyright/Trademark Interface*, cit..

<sup>117</sup> This appears to take a different direction from EUCJ, 29 January 2020, C-371/18, *Sky plc and Others v. Skylick UK Limited and Skylick Inc.*, para 66.

namely to prevent disorder and protect morals. However, while refusing a sign entry into the register does not breach freedom of expression, as the sign can still be used in trade<sup>118</sup>, having it registered may potentially affect freedom of expression. Additionally, it is challenging to define what constitutes an artwork of exceptional cultural value to a nation, as the *Vigeland* decision applies only to these artworks. In this context, national provisions on cultural heritage may be helpful. For instance, a distinction in national law on cultural heritage similar to the one mentioned by the Japanese Act, which differentiates between cultural property, important cultural property, and national treasures, could be beneficial. However, questions remain regarding cultural property of minority groups, which may not be perceived as affecting the entire nation.

On the other hand, some authors support the interpretation provided in the decision, highlighting its benefits, including preserving public domain material, allowing examiners to consider cultural dimensions of trademark applications, balancing the interface between copyright and trademark law, and promoting intergenerational cultural sustainability<sup>119</sup>. A refusal based on public policy or morality has a broad exclusionary effect, as it cannot be overcome through trade use nor confined to specific goods or services. This ensures legal certainty, as culturally significant works remain in the public domain, granting the public freedom to enjoy and use them without requiring permission from the creator and without the risk of trademark infringement.

## (2) Insights into the Japanese Approach to Cultural Properties and Artists' Names.

Section 42.107.05 of the Trademark Examination Guidelines outlines seven elements to consider when applying art. 4.1.(vii) to cultural properties, potentially hindering their registration. Key among these is the ability to assess the fame of cultural products, which is presumed in case they are included in lists of national treasures, world heritage, or memory of the world. If a property is presumed famous, the applicant must be aware of this. It is also crucial to consider how cultural property is perceived by citizens or local residents as either common property or a nationally protected asset. Additionally, the use of cultural properties by business operators and the relationship between this use and the designated goods or services must be evaluated. Finally, the social reasonableness of

---

<sup>118</sup> Restrictions on the freedom to conduct a business are permissible when an economic operator is not prevented from engaging in business activities or granting contractual rights, as noted by Georgios Anagnostaras (2014), *Balancing conflicting fundamental rights: the Sky Oesterreich Paradigm*, in *European Law Review* 115 ff. While denial of registration may affect economic activities, operators can still conduct business and use the sign in question, subject to national law, publicity law, etc. Furthermore, other forms of protection, such as those against unfair competition, remain applicable to promote fair trade.

<sup>119</sup> Martin Senftleben, *The Copyright/Trademark Interface*, cit..

filing an application<sup>120</sup> and the relationship between the cultural property and the applicant should be considered.

If the applicant manages the cultural property and there are campaigns to boost tourism related to the cultural product, the social and public interest reflected in the application should be prioritized. According to some opinions, this may suggest that prioritizing the absence of protection is a suitable option<sup>121</sup>. However, section 42.107.05 mentions that when the applicant is a public sector body, it is likely that the cultural product will be used for initiatives that promote economic development in the region, increasing the chances of registration approval.

Conversely, when an unrelated third party applies for a trademark with cultural significance, identifying the public interest that would justify granting the application is challenging. Such applications may be deemed to undermine fair competition and contravene the public interest, leading to potential refusal under Article 4.1.(vii).

An application for trademark protection of a famous painting by a third party with no connection to the artwork could easily be rejected under art. 4.1.(vii) for various reasons. Firstly, it would likely enable the applicant to unfairly capitalize on the reputation and consumer appeal of the work<sup>122</sup>, which contradicts the principle of maintaining fair business practices for goods and services, and would thus be deemed inappropriate. Secondly, people in Japan or the region may view the painting as common property belonging to the community. As such, granting a monopoly over it would be offensive, irrespective of any existing copyright on the work<sup>123</sup>.

A similar reasoning applies to artists' names and those of historically significant figures. While some artists' names have been registered in the EU (e.g., Picasso, Dali), the JPO has rejected several applications from market operators for the name Hokusai<sup>124</sup>, the world-wide renowned artist of the Edo period. It is believed that historical figures have a strong ability to attract customers, not only when closely associated with a product, but also when the connection is weak, such as names

---

<sup>120</sup> IP High Court Decision, 30 October 2012, *Fuji-Sanroku-Shiraito-Fujisan World Cultural Heritage Center Case*, on the rejection of *Fuji-San-Kōgen World Heritage Center* because allowing a private individual to register could impede the implementation of "World Heritage"-related policies by the state or local governments concerning "Mount Fuji", thereby acting against the public interest.

<sup>121</sup> It has also been stated that for cultural properties closely linked to Japanese tourist destinations, preventing individual monopolization through trademarks is essential to preserve and enhance the value of the "Japan brand". See experts' opinions in Sun Business Co., *Research on the protection of trademarks related to history and culture*, cit., which also highlights the need to discuss overseas cultural properties.

<sup>122</sup> Undue and unfair profits would impede to maintain the reputation of the painting under the principle of international good faith.

<sup>123</sup> See Sun Business Co., *Research on the protection of trademarks related to history and culture*, cit..

<sup>124</sup> The only sign accepted for registration is recorded in the decision of the JPO, 9 May 2020 on application No. 2021-127517. The acceptance of the registration of *about Hokusai* depends on the fact that the sign contains western characters, it does not represent the name of a person, and therefore it cannot be immediately said that the application is contrary to the public interest or to the general moral concept of society.

displayed on souvenirs<sup>125</sup>. However, the JPO concluded that exclusive use of the trademark containing "HOKUSAI" as a protected sign for designated goods could offend admirers of Katsushika Hokusai and hinder public policies like tourism promotion, thus contravening the public interest. Therefore, Article 4.1.(vii) applies<sup>126</sup>.

### (3) Conclusion.

The application of art. 7(1)(f) EUTMR in the EFTA case and art. 4.1.(vii.) of the Japanese Trademark Law, as outlined in the Trademark Examination Guidelines and referenced in the Hokusai decisions, excludes trademark protection for certain distinctive signs with cultural significance. The primary aim is to promote the general interest in maintaining free and open access to the public domain.

The key difference is that in the EFTA case, the applicant is a municipality, whereas in the Hokusai cases, the applicants are private market operators. According to the relevant section of the JPO Trademark Examination Guidelines, applications from bodies managing the cultural goods are more likely to be approved for registration. The EFTA case uses the object as a benchmark to exclude protection, rather than the subject, thereby ensuring space for the public domain.

By applying art. 7(1)(f) EUTMR the EFTA Court (and subsequent Courts<sup>127</sup>) have enhanced legal certainty and supported interests related to free competition. The Japanese approach, through the current broad interpretation of art. 4.1.(vii), seeks to prevent a system that incentivizes unfair advantages. It provides a good level of legal certainty, while remaining flexible enough to adapt to specific situations and scenarios.

## IV. Recommendations and Conclusion.

In the cultural heritage sector, trademarks prove to be valuable assets. CHIs that attract many tourists often register their logo or other distinctive signs to leverage these economic assets for self-funding purposes. Additionally, CHIs use trademarks to increase visitor numbers and signal the attractiveness of the countries where they are located. Thus, trademarks can also serve as communication and marketing tools, with expected positive impacts on economic growth in the tourism sector and related

---

<sup>125</sup> This may be a reason to apply art. 3.1.(iii).

<sup>126</sup> IP High Court Case 2005 (Gyo-Ke) No. 10349 held that the provision encompasses situations where the use of a historical figure is deemed contrary to the expected order and thus entirely unacceptable. Additionally, registering the abbreviation of a renowned painter's name may also be considered against public order or morality. On this see Tokyo High Court, 31 July 31 2002, Hanji No. 1802, 139, which confirmed the applicability of art. 4.1.(vii) for the trademark 'DARI' (two-tiered design with 'せつけん類' etc. as designated goods). In this case, the issue arose from the absence of consent from the painter.

<sup>127</sup> Harriet Deacon (2020), *Ethics, Intellectual Property and Commercialization of Cultural Heritage*, *Pravovedenie* 93 ff. reports the misappropriation of the Sami sun symbol on a 1693 drum that was registered as a trademark by a Norwegian company in 2009 and then invalidated in 2020.

infrastructures. This is particularly evident in Japan, where mascots are registered as trademarks by museums and municipalities. Such registrations are effective for these purposes, partly because there is no specific provision preventing the overlap of trademark and copyright protection. Trademark enforcement strategies may vary based on effectiveness, with open-license models often being more efficient when the goal is to use the trademark as a marketing tool.

Questions may arise regarding the registration of additional signs beyond the CHI's name, logo, or mascot. Signs shall serve as origin identifiers rather than being registered for expressive or cultural value, or to extend copyright beyond its limits. Therefore, registering signs such as cultural properties, their images or titles, and artists' names may be more problematic than registering the aforementioned signs.

Various absolute grounds for refusal act as gatekeepers to limit the protection of signs with cultural value that do not fulfill the distinctive function of trademarks and whose registration could deter other general interests.

In the EU, the registration of culturally significant signs is primarily prevented by arguing that they lack distinctive character or are merely descriptive. In Japan, the JPO Trademarks Examination Guidelines detail the use of Article 3.1.(iii) of the Trademark Law to deny protection for non-distinctive famous paintings, cultural products, or (book) titles. These requirements do not create legal certainty, as distinctiveness can be acquired through use, and the descriptive character is fact-sensitive. This approach does not prevent private market operators from gaining protection after investing in advertising their sign, as illustrated by examples in the EU. Additionally, the post-registration requirement of bad faith could serve as a ground to discontinue applications in the EU, but due to the difficulty in gathering evidence, it does not effectively exclude the registration of signs with cultural value or establish legal certainty, as seen in the *Neuschwanstein* and *The Monkey* cases.

Arguments of public policy and morality are also invoked when a trademark blurs the genuine cultural meaning of the sign, diminishes its value in cultural contexts, prevents free availability, communication, adaptation, and new uses, or grants the applicant an unfair competitive advantage by leveraging positive connotations and associations due to the sign's cultural value.

The exclusion of cultural properties significant to a nation's cultural heritage was justified in the EFTA case by referencing public order and morality. The decision aims to enhance the general interest in maintaining free and open access to the public domain and prevent registrations from both public and private sectors. However, it remains to be seen how courts in EFTA countries will apply this doctrine. EU countries remain not obliged to adopt it.

Art. 4.1.(vii) of the Japanese Trademark Law may reject applications for signs considered inherently distinctive or having acquired distinctiveness through use if they contravene public order or morality. Given its flexible and broad interpretation<sup>128</sup>, the requirements imposed on applicants can be quite stringent, as illustrated by the *Popeye*, *Anne of Green Gable*, and *Hokusai* decisions. This clause is frequently used to reject applications for signs with cultural meaning, yet it does not exclude their protection entirely. Protection may be granted if it is deemed beneficial to tourism enhancement or the broader public interest. Generally, this is the case when applicants have a connection to the concerned sign, such as CHIs. Conversely, applications from entities with no connection to the sign—such as market operators—are often perceived as attempts to capitalize on efforts and privatize social benefits, leading to potential rejection under the soft law principles of the JPO Trademarks Examination Guidelines. This interpretation of art. 4.1.(vii) sets legal boundaries for protection, fostering legal certainty while allowing CHIs to use distinctive signs for self-funding schemes. This reasoning partly resembles the *Neuschwanstein* case, although the latter was based on bad faith, an independent absolute ground of refusal in the EU.

To conclude, the ability of CHIs to register trademarks is crucial for facilitating their conservation, preservation, and educational missions, as well as contributing to economic growth. Currently, the registration of signs with cultural value is not impeded in the EU or Japan. While Japan offers easier access to protection for CHIs, the EU allows also private market operators meeting the requirements to register such signs, increasing the risk of cultural appropriation and misappropriation.

Broadly speaking, implementing robust trademark law gatekeepers is essential to maintaining the public domain, offering a reservoir of unprotected signs for political, artistic, and commercial expression, and ensuring equal access to communication tools for traders to inform consumers and compete for market share. Furthermore, the public domain can balance copyright and trademark law, ensuring culturally significant works remain publicly accessible while maintaining competition. For all these reasons, CHIs may be encouraged to adopt a proactive approach and applying for protection of culturally significant signs such as cultural properties, their images, or titles, only when these signs are inherently distinctive or acquired distinctiveness through use, and if they do not conflict with an ongoing open data policy in the same jurisdiction where the application is made. Certainly, applications for protecting these signs are not viable in the EFTA states.

---

<sup>128</sup> After a trend showing a broader application of the rule, through filters like violations of general social morality or international good faith, as explained by Shigeki Ishii, *The Bloated Concept of 'Public Order and Morals'*, Matsuda Koki, 275, IP High Court, 26 June 2008, Hanji No. 2038, 97, *CONMAR Case*, clearly adopts a restrictive application stance.

## V. Bibliography.

Georgios Anagnostaras, Balancing conflicting fundamental rights: the Sky Oesterreich Paradigm, in *European Law Review* 2014, 115 ff.

Yann Basire, Public Domain versus Trade Mark Protection: the Vigeland Case, in *JIP&P* 2018, 434 ff..

Barton Beebe and Jeanne Fromer, The problems of trademark depletion and congestion: some possible reforms, in Graeme Dinwoodie and Mark Janis (eds.), *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Edward Elgar 2021, 17 ff..

Robert Burrell, Michael Handler, *(Re)claiming trade mark protection*, in Graeme Dinwoodie and Mark Janis (eds.), *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Edward Elgar 2021, 51 ff.

Rachel Claire Brady, Trademarks contrary to public policy or to accepted principles of morality – a critical analysis of CP14, in *EIPR* 2023, 472 ff.

Enrico Bonadio, Siri-Helen Egeland, Olivia Jean-Baptiste, From the Flower Thrower to the Monkey and Beyond: Banský's Trade Marks' Battle Continues, in *EIPR* 2023, 487 ff.

Robert Burrell and Michael Handler, *(Re)claiming trade mark protection*, in Graeme Dinwoodie and Mark Janis (eds.), *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Edward Elgar 2021, 51 ff..

Mira Burri, The protection of cultural heritage by trademarks, in Irini Stamatoudi (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage*, EE, Cheltenham, 2022, 55

Irene Calboli, Overlapping Trademark and Copyright Protection: A Call for Concern and Action, in *U. Ill. L. Rev. Slip Opinions* 2014, 25 ff..

Irene Calboli, Hands-off “my” colors, patterns and shapes! How non-traditional trademarks promote standardization and may negatively impact creativity in innovation, in Irene Calboli, Martin Senftleben *The protection of Non-Traditional Marks: Critical Perspectives*, OUP, 287 ff..

Kenneth Crew, Museum Policies and Art Images: Conflicting Objectives and Copyright Overreaching, in *Fordham Intellectual Property, Vol. 22, Media & Entertainment Law Journal*, 2012, 795 ff.

Alexandre Cruquenaire and Severine Dusollier (eds.), *Le cumul des droits intellectuels*, Brussels, Larcier, 2009.

Teresa Da Silva Lopez, Paul Duguid (eds.), *Trademarks, Brands and Competitiveness*, Routledge, London, 2010.

Jennifer Davis and Łukasz Zelechowski, Bad Faith, Public Policy and Morality' How Open Concept Shape Trade Mark Protection, IIC 2023, 859 ff.

Harriet Deacon, Ethics, Intellectual Property and Commercialization of Cultural Heritage, in *Pravovedenie* 2020, 93 ff.

Estelle Derclaye, Ng-Loy Wee Loon, Relationship between Trademark Law and Copyright/Design Law, in Jane Ginsburg – Irene Calboli, *International and Comparative Trademark Law*, Cambridge, 2020, 421 ff.

Graeme Dinwoodie, *Overlap and Redundancies in the Intellectual Property System. Trade Mark always loses*, in Graeme Austin, Andrew Christie, Andrew Kenyon, Megan Richardson (eds.), *Across Intellectual Property*, Cambridge, 2020, 26 ff.

Thomas Dreier, Balancing Proprietary and Public Domain Interests: Inside or Outside of Proprietary Rights, in Rochelle Dreyfuss, Diane Zimmerman, Harry First (eds.), *Expanding Boundaries of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society*, Oxford Academic, 2001, 295 ff.,

Rochelle Dreyfuss, Expressive Genericity: Trademarks as Language in the Pepsi Generation, *Notre Dame Law Review* 2014, 397 ff.

Rochelle Dreyfuss, Cultural Heritage and the Public Domain: What the US's Myriad and Mayo can Teach Oslo's Angry Boy, in Niklas Bruun, Graeme Dinwoodie, Marianne Levin, Ansgar Ohly (eds.), *Transition and Coherence in Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, 2021, 322 ff.

Rochelle Dreyfuss, Susy Frankel, *Trademarks and Cultural Identity*, in Graeme Austin, Andrew Christie, Andrew Kenyon, Megan Richardson (eds.), *Across Intellectual Property*, Cambridge, 2020, 227 ff.

European Copyright Society, Opinion, Trade Mark Protection of Public Domain Works: A Comment on the Request for an Advisory Opinion of the EFTA Court: Case E-05/16' Norwegian Board of Appeal for Industrial Property Rights-Appeal from the Municipality of Oslo, in EIPR 2017, 535 ff.

Christophe Geiger, Leonardo Machado Pontes, Trade Mark Registration, Public Policy, Morality and Fundamental Rights, in 20 years of the Boards of Appeal at EUIPO, Anniversary Book, Celebrating the Past, Looking Forward to the Future, EUIPO, 2017, 96 ff. 2017.

Gustavo Ghidini (2018), The protection of (three dimensional) shape trademarks and its implications for the protection of competition, in Irene Calboli, Martin Senftleben (eds.), *The protection of Non-Traditional Marks: Critical Perspectives*, OUP, 203 ff.

Jane Ginsburg, Intellectual Property As Seen by Barbie and Mickey: The Reciprocal Relationship of Copyright and Trademark Law, in *J. Copyright Soc'y U.S.A.* 2018, 245 ff.,

Jane Ginsburg – Irene Calboli, Overlapping Copyright and Trademark Protection in the United States. More Protection or More Fair Use?, in Jane Ginsburg – Irene Calboli, *International and Comparative Trademark Law*, Cambridge, 2020, 436 ff.

Carina Gommers, Eva De Pauw, Ine Letten, “Thou shalt not pass” – trade mark and design offices and courts as guardians of public policy and morality, in *JIP&P* 2021, 21 ff..

Laura Heymann, *What is the meaning of a trademark*, in Graeme Dinwoodie and Mark Janis (eds.), *Research Handbook on Trademark Law Reform*, Edward Elgar 2021, 250 ff..

Gordon Humphrey, Trademarking Culture and Tradition: Protecting or Profiteering?, presented at the Botticelli v. Wharol: Comparative Perspectives on the Use of Cultural Heritage Images Conference, Florence 12 and 13 June 2025.

Elnur Karimov, Are Non-Traditional Trademarks a Danger to the Artistic Domain in the European Union and Japan?, in Kamil Zeidler, Joanna Kamien (eds.), *Aesthetic of Law. From Methodology to Manifestations*, Springer, 2024, 407 ff.

Annette Kur, Gemeinfreiheit und Marketchutz – Bemerkungen zur Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs im Vigeland-Fall, GRUR 2017, 1082 ff.

Annette Kur, Henning Grosse Ruse-Khan, Enough is enough – the notion of binding ceilings in international intellectual property protection, in Annette Kur – Marianne Levin (eds.), *Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System*, EE, 2011, 359 ff.

Annette Kur, Martin Senftleben, *European Trademark Law: a Commentary*, OUP, Oxford, 2017, 4207.

Win Yan Lam, Chinese Character Marks in the Eyes of the European Public, in EIPR 2017, 764,

William Landes and Richard Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Belknap Press of Harvard University, Cambridge MA, 2003, 166 ff.

Stefan Martin, Genuine Use of a mark without a single sale. Possible? Yes, says the General Court, in JIPL&P 2021, 11 ff..

Mark McKenna, An alternate approach to channeling, in William and Mary Law Review 2009, 873 ff..

Mark McKenna, *The Normative Foundation of Trademark Law*, Notre Dame Law Review 2007, 1839 ff.

Craig Mende, Belinda Isaac, *When Copyright and Trademark Rights Overlap*, in Neil Wilkof, Shaminad Basheer (eds.), *Overlapping Intellectual Property Rights*, Oxford, 2012.

Frederick Mostert, Gloria Wu, The importance of the element of bad faith in international trade mark law and its relevance under the new Chinese trade mark provisions, in JIPL&P 2017, 650 ff.

Shoen Ono, Shunji Miyama, *Shin shohyoho gaisetsu (New Overview of the Trademark Act)*, 3rd ed. 2021, Seirin-Shoin.

Riina Elster Pantalony, *Managing Intellectual Property for Museums*, WIPO Report, WIPO Edition, 2013, 20.

Mathilde Pavis, *Where Copyright Ends, Trade Mark May Begin: the EFTA Court Allows Relay Races of IPRs over Artworks*, in *JIP&P* 2017, 631 ff.

Kenneth Porth, *Japanese Trademark Jurisprudence*, Kluwer Law International, 1998.

Kenneth Port, *Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan*, Carolina Academic Press, 2007.

Kenneth Port, Yoshiyuki Tamura, Mary LaFrance, Japan, in Daniel Bereskin (ed.), *Trademark Dilution and Free Riding*, EE, 2023, 263 ff.

Lisa Ramsey, *Reconciling Trademark Rights and free expressions locally and globally*, in Daniel Gervais (ed.), *International Intellectual Property. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar 2015, 341 ff.

Eli Salzberger, *Economic Analysis of the Public Domain*, in Lucie Guibault, Bernt Hugenholtz (eds.), *The Future of the Public Domain – Identifying the Commons in Information Law*, Kluwer Law International 2006, 27 ff.

Sari Sharoni, *The Mark of a Culture” The Efficacy and Propriety of Using Trade Mark Law to Deter Cultural Appropriation: Part 1: Social Science Theories of Cultural Appropriation*, in *EIPR* 2017, 421 ff.

Sari Sharoni, *The Mark of a Culture” The Efficacy and Propriety of Using Trade Mark Law to Deter Cultural Appropriation: Part 2: Practical Consequences and Legal Hurdles*, in *EIPR* 2017, 467 ff.

Jens Schovsbo, Thomas Riis, *Trade Mark Protection of Works of Art: Or What is the Life Expectancy of a Mermaid*, in *EIPR* 2023, 646 ff..

Martin Senftleben, *Free Signs and Free Use: How to Offer Room for Freedom of Expression Within the Trademark System*, in Christophe Geiger (ed.), *Research Handbook on Human Rights and Intellectual Property*, EE, 2015, 354 ff.

Martin Senftleben, *Vigeland and the Status of Cultural Concerns in Trade Mark Law – The EFTA Court Develops More Effective Tools for the Preservation of the Public Domain*, IIC 2017, 683 ff.

Martin Senftleben, *The Copyright/Trademark Interface. How the Expansion of Trademark Protection is Stifling Cultural Creativity*, Kluwer Law International, 2021.

Martin Senftleben, *Cultural Heritage Branding: Societal Costs and Benefits*, in Glynn Lunney (ed.), *Research Handbook on the Law and Economics of Trademark Law*, EE, 2023, 178 ff.

Iiris Tuohimaa, *Public Policy and Morality as a Bar to Obtaining Trademark Protection: Status of Cultural Signs in the Assessment of Article 7(1)(f) of the EU Trademark Regulation*, Master Thesis, University of Helsinki, 2023.

## 目次

I. はじめに .....	1
1. 一般的な背景.....	1
2. 商標の基本要素 .....	1
3. 文化遺産分野に商標が果たす役割 .....	2
II. 現状把握：CHI の登録事例及びそれに関するコメント .....	3
1. CHI により登録された文字商標及び半図形商標 .....	3
(1) 当初時点での概要 .....	3
(2) 予備的所見 .....	4
2. マスコットの場合：日本の特異性 .....	6
III. 文化的意義及び価値が反映された標章の登録及び関連する法的問題 .....	7
1. 文化的に重要な標章の登録に関する背景 .....	7
(1) 問題点の明確化 .....	7
(2) 回答の概要説明 .....	8
2. 商標登録の絶対的拒絶理由（柔軟性を持たせたが故の法的不確実性の発生） .....	11
(1) 識別性（の欠如）及び記述的な標章 .....	11
(2) 悪意による登録 .....	15
3. 公共政策及び道徳に反する行為 .....	18
(1) 文化財に関する欧州機関（EU 以外）の視点 .....	20
(2) 文化財及び芸術家の名称に対する日本のアプローチに関する洞察 .....	22
(3) 結論.....	24
IV. 提言及び結論 .....	24

# I. はじめに

## 1. 一般的な背景

「歴史的、美術的、又は科学的価値」を持つ財（一般に文化財及び文化遺産の一部として知られている）の保管及び管理を担当する機関はどの国にも存在する<sup>1</sup>。これらの機関には通常、博物館<sup>2</sup>、文書館、誰でも利用できる図書館、劇場、歌劇団、バレエ団、視聴覚著作物を収集する組織、さらには城、考古学的遺跡などの文化財を収容する建物その他の場所が含まれる。礼拝の場としてではなく、主に歴史的及び美術的に重要な建造物としての神社仏閣もこのリストに含めることができる。本報告書では、これらの機関（民間機関であるか、公共機関であるかを問わない）を文化遺産機関（Cultural Heritage Institution; CHI）と呼ぶ。しかしながら、簡潔にするため、本報告書では博物館、城、及び前述の神社仏閣にのみ焦点を当てる。

CHIは、文化財の保全・保存及びその関連情報の教育目的での普及を確保するために文化財を管理する。これらの使命を全うするには多額の費用がかかり、CHIが定期的に負担する一方、税金又は寄付金など様々な手段で支援を受けている。資金源を多角化することは、依存度を減らし、CHIの収益を増加させ、保存及び教育という使命への再投資を可能にするので極めて重要である。この点に関連して、知的財産権（IPR）がCHIに追加的収入をもたらすかどうかの問題になる。

CHIが文化遺産又はその画像に対し著作権をどのように利用し、その保全、保存及び教育活動のための収益を生み出しているかに関しては既に理論的に考察されている<sup>3</sup>。本報告書では、税金、寄付金、また、可能性のあるものとしては著作権、文化財に関する国によるその他の補助から得られた収入を補完する形で、商標によりCHIにとっての自己資金調達スキームを導入できるかどうかを検討する。その結果が是であれば、それに付随して次の二つの問いが生ずる。一つ目は登録できる標章の種類に関する問いであり、二つ目は商標登録を促すような自己資金調達の代替的名目に関する問いである。本報告書では、EU及び日本における法規及び実務に焦点を当てる。

## 2. 商標の基本要素

TRIPS協定及びパリ条約により制度調和が国際的に進められてきた各国の商標法は、取

<sup>1</sup> 日本は、文化財保護法（昭和25年5月30日法律第214号、平成19年3月30日法律第7号改正）により、文化財を保護している。本報告書において、文化財とは絵画、彫刻、その他のグラフィック作品、及び古代の副葬品、神像、寺の門、神社に収蔵されている品々などとともに、宗教的重要性を持つものをも含む建物及び建築物の一部を指す。

<sup>2</sup> 博物館の概念については、日本の博物館法（昭和26年法律第285号、令和4年改正）を参照のこと。

<sup>3</sup> Kenneth Crew (2012), *Museum Policies and Art Images: Conflicting Objectives and Copyright Overreaching*, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, Vol. 22, 795 ff..

引において商業上の出所を識別するために使われる標章を普及させるための安定した枠組みを確立することをそのねらいとする<sup>4</sup>。これにより、市場の透明性が確保され、消費者の調査コストが削減され、競争が促進される。商標に付与される独占権により、商標は今日のグローバル経済における戦略的なマーケティング手段となり、市場において競争上の優位性をもたらす法的ツールとなっている<sup>5</sup>。

TRIPS協定15条は、商標の包括的定義を示している。EUの商標指令2015/2436（以下、TM指令）第3条及び商標規則2017/1001（以下、EUTM規則）第4条では商標の定義をさらに広げ、商品及び役務の出所を識別できるあらゆる標章が商標として保護されると述べる。日本の昭和34年法律第127号（その後の改正を含む）（以下、「日本国商標法」という）第2条では、商標をこれまでよりも広く定義している<sup>6</sup>。これらの国では、文字並びにロゴ、画像及び形状を含む視覚的要素などの標章が特許を受けることができる対象として扱われる。したがって、要件が満たされれば、これらの標章は文字商標、図形商標、及び形状の商標として保護を受けることができる。

EU、EU加盟国、日本は登録制を採用している。そこで、本報告書では、CHIがこうした標章をこれらの裁判管轄で登録できる可能性に関連する疑問点、事例、及び影響に焦点を当てる。

### 3. 文化遺産分野に商標が果たす役割

商標は、商品及び役務の出所を識別し、商品及び役務の品質について長期にわたる一貫性を確保することで信頼及び信用を高め、混同を防ぎ、広告関連の投資を促進することに役立つ<sup>7</sup>。商標は、文化遺産を保全・保存する目的又はそれに関する情報を広める目的で導入されたものではなかった。商標は、文化遺産に対して各国の規定が与えている保護とは異なり文化財保護を目的とするものでも、著作権のように美術の著作物を一定期間保護することを目的とするものでもない。しかしながら、CHIが攻撃的又は防御的な戦略として利用し得る名称、ロゴ、その他の標章を商標により保護できるため、商標はCHIにとって重要性を持つ<sup>8</sup>。

CHIは、攻撃的な戦略として、主にライセンス及び協力契約を通じて商標を商業的に利用する目的で商標を登録している。商標が著作権を補完するものであるかどうかにかかわ

<sup>4</sup> 識別性は、小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』46頁以下（青林書院、第3版、2021年）で述べているように商標の最も基本的な機能である。

<sup>5</sup> William Landes and Richard Posner (2003), *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, Belknap Press of Harvard University, Cambridge MA, 166 ff.

<sup>6</sup> 日本における商標の歴史については、Kenneth Port (1998), *Japanese Trademark Jurisprudence*, Kluwer Law International, 10 ff. 及び小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』（前掲）を参照のこと。

<sup>7</sup> 日本国商標法1条及びKenneth Port (2007), *Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan*, Carolina Academic Press, 35を参照のこと。

<sup>8</sup> 2025年10月2日に東京国立博物館を対象に行ったインタビューにおける発言。

らず、CHIにとって、保全、保存、教育活動を支える収益機会となる。

防御戦略として、CHIは第三者による悪用を防ぐために標章を登録する<sup>9</sup>。これにより、真正性及び安全性が確保され、文化財に関連する商品及び役務の価値が保護される。

また、収益が主目的でない場合には、戦略として防御的要素と攻撃的要素を組み合わせる方法もある。そのような場合、CHIの魅力を高め、観光を振興する目的でCHI又はその周辺地域を宣伝するためのマーケティング・ツールとして商標を利用できる。

推論の第一歩として、こうした前提から出発し、現状を把握する必要がある。

## II. 現状把握：CHIの登録事例及びそれに関するコメント

### 1. CHIにより登録された文字商標及び半図形商標

#### (1) 当初時点での概要

様々な国の主要CHIは一般に少なくとも一つの商標を登録している。オランダのアムステルダム国立美術館が登録した文字商標に代表されるように、欧州では、これらの登録の多くがCHIの名称に関するものである<sup>10</sup>。フランスのルーブル美術館<sup>11</sup>、イタリアのウフィツィ美術館<sup>12</sup>、スペインのプラド美術館<sup>13</sup>、ドイツのノイシュヴァンシュタイン城<sup>14</sup>、トリノのエジプト博物館（民間財団により管理されている）<sup>15</sup>の図形商標又は半図形商標に示されているようにCHIの名称が視覚的に表現される場合は多い。

日本におけるCHIの名称の登録事例は欧州よりも少ない<sup>16</sup>。その中の数例が皇居三の丸尚蔵館<sup>17</sup>及び私営の軽井沢ニューアートミュージアム<sup>18</sup>などである。

<sup>9</sup> Mira Burri, *The protection of cultural heritage by trademarks*, in Irini Stamatoudi (ed.), *Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage*, EE, Cheltenham, 2022, 55 ff., spec. 61. 著者は主にコミュニティ及び従来の文化的表現に言及しているものの、防御戦略についても論じている。

<sup>10</sup> Stichting Het Rijksmuseumにより2015年に分類9、13、41についてEU商標014793137号が初登録された。さらに、このCHIは、1999年に分類9、14、16、18、20、21、24、25、28、34、41についてEU文字商標000738799号（アムステルダム国立博物館）を登録した。

<sup>11</sup> ルーブル美術館公共企業体は、2011年に分類3、4、6、8、9、14、16～21、24、25、28、35、40～42についてEU図形商標009856923号、2012年に分類9、16、18、30について011302775号、2013年に分類12について012067583号を登録した。

<sup>12</sup> ウフィツィ美術館は、2017年に分類3、4、6、14、16、18～21、24、25、27、28～30、35～37、39、41～43についてEU図形商標017158114号、2022年に分類14について018764358号を登録した。

<sup>13</sup> プラド美術館は2004年に分類9、16、38、41についてEU図形商標003814753号を登録した。2006年以来プラド美術館の展示品に基づくプラド博物館の複製、商品、印刷物、出版物の商業化を担当している企業Musco Nacional del Prado Difusion, SAが分類9、16、41についてEU商標005789061号を登録した点が興味深い。ただし、関連する国際登録は非活動のために現在終了している。

<sup>14</sup> バイエレン自由州が2003年に分類3、14、18について登録したEU図形商標003267945号。

<sup>15</sup> EU商標1272402号は、トリノエジプト博物館により分類16、25、28、41について登録された（エジプト及び米国でも登録されている）。

<sup>16</sup> 調査を実施して得ていたこの傾向を、2025年11月17日に行ったユアサハラ法律事務所の青木博通弁理士へのインタビューの中で確認しご同意いただいた。

<sup>17</sup> 2023年に分類16、18、41について登録された半図形商標6852935号。

<sup>18</sup> 2023年に分類16、25、41について登録された商標6725999号。

CHIの名称が普通名称であるか、特定の地域に言及するものである場合（例えばアイルランド国立美術館<sup>19</sup>）、後発的識別性（secondary meaning）が形成されているか、視覚的な要素により標章の識別性が大きく高められている可能性が高い。これは、CHIの名称とそのロゴとが併せてこれらの機関の主要「ブランド」であるだけでなく、その識別性によりほぼ自動的に保護適格を有することを示している。

前述の商標以外、欧州のCHIにより登録されている標章は他には存在しないように思われる。日本では、商標登録を検討したことがない博物館<sup>20</sup>が存在する一方、名称の代わりに記号のみ登録している博物館も存在する。例えば国立文化財機構は、東京国立博物館（TNM）及び京都国立博物館（KNM）を含む五つの国立博物館を管理している。TNMは名称を登録していないものの、本館の100周年を記念する二つの半図形商標を所有する<sup>21</sup>。

## （2）予備的所見

欧州及び日本の多くの有名な博物館が商標を登録し、収入源を多角化していることは、多数の観光客を集客できるCHIが商標を収益化ツールとみなしていることを示唆する。こうした機関にとっての主たる目標は、保存及び教育という使命に再投資され得る利益と、博物館及び城の運営に伴う費用との収支の均衡を図ることである。収益化は、ライセンス契約などにより行われ、所有者がロイヤルティを獲得し、費用を削減することを可能にする<sup>22</sup>。ライセンスは、特にCHIの併設ショップその他の場所で商品を販売する際に役立つ。マーチャンダイジングによる商品は単一の分類にグループ化されていないため、様々な商品（複数の分類の商品及び役務）を選択しなければならない。登録対象として選択される商品及び役務の点数及び（多くの場合に）共通するその分類から、CHIが販売活動に投資する意欲を有することは明らかである。登録商標が複数の分類にまたがることで、CHIは、ミュージアムショップを管理する第三者との枠組契約<sup>23</sup>又はミュージアムショップ又は近隣地域で商品を販売することに関心のある市場の事業者との商標ライセンスを締結することができる。また、協力契約を通じて収入を得ることもできる。協力契約は、様々な分野の企業のための広告・展示スペースなど、様々な利益に対応しつつ、そのCHIの集客を最

<sup>19</sup> 1996年に分類14、16、25について商標000259507号が登録され、2006年に分類16、18、20、35、37、39～41類について商標004873477号が登録された。いずれの登録も、アイルランド国立美術館の管理委員会（Governors and Guardians）により行われている。この委員会は最大17名で構成され、そのうちの10名が観光・文化・美術・ゲールタハト・スポーツ・メディア大臣により任命され、5名が職権委員であり、2名が1854年法により授権された権限に従ってRoyal Hibernian Academyにより指名及び任命される。委員会は2016年に分類14、16、18、20、25、35、37、39～41について図形商標015123871号も登録した。

<sup>20</sup> 2025年10月9日に行った東京国立近代美術館（MOMAT）へのインタビュー。

<sup>21</sup> 分類9、14、16、24、28、35、41について登録された半図形商標6970011号（ひらがな、カタカナ及び漢字）及び6970012号（ローマ字）並びに同分類について登録された図形商標6970010号。

<sup>22</sup> 中でも、ルーブル美術館とルーブル・アブダビ美術館との連携。

<sup>23</sup> TNMの場合も同様である。

適化するために利用される場合が多い<sup>24</sup>。

商標が国際的に登録されれば、収益を生み出す力が二つの面から拡大する。第一に、国際規模でのライセンス及び契約の締結によるものである。第二に、その商標の海外でのプレゼンスが高まることで、国内居住者の興味をそそり、そのCHIを後日訪問するインセンティブになる可能性がある。これは、中長期的効果として、CHIへの訪問客数の増加と、CHI周辺の観光経済の発展につながる。この点に関連して、漢字、ひらがな、カタカナの記号が海外の消費者には出所の識別子として認識されない可能性があるため、日本の商標については日本語とローマ字との二重登録を検討することが重要である<sup>25</sup>。

小規模なCHIでは、そのような独占的権利の潜在的利点が認識されないため、商標を登録しない場合がある。また、こうした機関では、投資収益率を評価するのが難しいために保守的なアプローチを採用するか、人員不足から、登録した標章の管理に伴い追加コストが発生する点しか認識されない可能性もある。

様々なCHIの年次報告書の記載を確認することで、貴重な洞察が得られる。ルーブル美術館の2024年報告書が商標の使用から驚くほど高い利益を得ていることを示す<sup>26</sup>一方、トリノのエジプト博物館の報告書はライセンス収入がおよそ6万5,000ユーロに達し、営業権収入が2023年から2024年にかけてほぼ倍増したことを示している<sup>27</sup>。こうした実態を考慮すると、小規模のCHIでも商標登録により収益を生み出すことができ、大規模のCHIほどではないにしても利益がコストを上回る可能性があると考えるのが妥当である。ただし、販売又は提携戦略と並行して専ら商標の管理に割り当てる財務及び人的資源を事前に計画し、登録された標章の正当な使用を確保し、防御的かつ攻撃的な戦略の展開を可能にすることがそのための条件となる。

商標の管理コストに関しては、管理費（比較的少額で済む）に加え、監視及び執行コストを考慮しなければならない<sup>28</sup>。しかしながら、データベースを調べると、前述の機関に係る異議申立その他の手続は件数が極めて限られており、行政及び司法的執行コストがそれほど大きくはないことが分かる<sup>29</sup>。

---

<sup>24</sup> 中でもルーブル美術館とランコム、ルーブル美術館とロリアル、ウフィツィ美術館とスウォッチ、TNMと株式会社サンリオの連携。

<sup>25</sup> この点に関し、Win Yan Lam (2017), *Chinese Character Marks in the Eyes of the European Public*, in *EIPR* 764を参照のこと。同論文は、中国語の漢字に関する知識が限定されていることもあり、そうした漢字の保護を求め欧州連合知的財産庁に出願する際には識別性の欠如が問題にされないように見えると論ずる。

<sup>26</sup> これは、ルーブル博物館がルーブル・アブダビと結んでいる長期ライセンス（2007～2047年）によるものである。ロイヤリティ／収益の金額は年間におよそ2,000万ユーロである。ルーブル美術館年次報告書2024を参照のこと。

<sup>27</sup> 2024年12月31日付報告書B.I.4を参照のこと。

<sup>28</sup> Mathilde Pavis (2017), *Where Copyright Ends, Trade Mark May Begin: the EFTA Court Allows Relay Races of IPRs over Artworks*, in *JIPLP* & P 631 ff. (著作権と比べた場合、登録を躊躇させる額のコストに言及)を参照のこと。

<sup>29</sup> Darts-ipデータベース（2025年10月10日に最終アクセス）は、ルーブル美術館の商標に対する2件の異議申立（いずれも米国で2023年に1件、2025年にもう1件）、ウフィツィ美術館の商標に関するサイバー・スクワッティングによる侵害決定が1件（2020年に米国で）存在することを示している。

## 2. マスコットの場合：日本の特異性

日本文化の特徴の一つに「かわいい」視覚的標章への愛着がある。この愛着は、企業のサービス又は商品から、子供たちに火災又は交通安全について教えるための教育活動までの幅広い活動を促進するためにマスコットが生み出されている点に明確に表れている。2000年代初頭、日本の自治体が観光を振興するためにゆるキャラをデザインし、使い始めた。最も有名なマスコットキャラクターである「ひこにゃん」<sup>30</sup>と「いいのすけ」<sup>31</sup>（彦根市）と「くまモン」（熊本市）は、名称と画像の両方が商標により保護されている。最近では、「トーハクくん」及び「ユリノキちゃん」を登録したTNM<sup>32</sup>及び「トラりん」を登録したKNMなどの一部のCHIがマスコットを表す図形商標及び半図形商標を登録した例がある<sup>33</sup>。

CHIのマスコットと自治体が登録したマスコットとの主な違いはその目的及び用途にある。CHIでは収益目的でマスコットを利用している一方、自治体ではこうした目的を追求していない。自治体の場合、むしろ、観光を振興するためのマーケティング及びコミュニケーションツールとしてマスコットを利用しており、非独占的な商標ライセンスを無償で提供している<sup>34</sup>。その主なねらいは、ライセンシーに提供されるデザインに関する手引に厳格な使用条件を組み込むことでマスコットのイメージと名称との一貫性<sup>35</sup>を維持することにある。こうした点は、CHIが商標（及び著作権）に基づき攻撃的な戦略を採り得ることを示している。しかしながら、標章の登録に消極的な小規模なCHIもマスコットの商標を防御的かつ攻撃的に使うことで利益を得る可能性がある。

これらの標章に加え、展示された作者の氏名、（展示された）作品、立体の彫刻又は絵画又はそのグラフィックな複製品、さらにはCHIのコレクションを収容する建物のグラフィックな複製さえも、その題名を登録することを検討してもよい<sup>36</sup>。これらの登録に関する戦略的及び運用上の考慮を超えて、芸術的、技術的、文化的、歴史的重要性及び価値が反映された標章の登録に関し法的分析を実施しなければならない。

<sup>30</sup> 2008年に分類9、14、16、25、28について登録された図形商標5104692号、2011年及び2018年にそれぞれ同分類及び分類29～32について登録された5411684号及び6042695号。

<sup>31</sup> 2018年に分類9、14、16、25、28～32について登録された図形商標6042696号。

<sup>32</sup> 2012年に登録された次の商標を参照のこと。分類18について登録された図形商標5506561号（トーハクくん）、分類9、16、24、28、30、41について登録された半図形商標5518966号（トーハクくん）、分類18及び24について登録された図形商標5518968号（ユリノキちゃん）、分類9、16、28、30、41について登録された半図形商標5518967号（ユリノキちゃん）。

<sup>33</sup> いずれも2017年に登録された半図形商標5967511号（分類35及び41）及び5991095号（分類35）。

<sup>34</sup> 「ひこにゃん」商標に関する2段階の実証試験プロジェクト。その結果を受け、2024年6月26日の報道発表で登録商標「ひこにゃん」の使用料の支払を免除することが発表された。これは、実証試験の結果から、商標使用料を無償化することが「商標使用のさらなる拡大及び新商品の発掘」という主目的だけでなく、彦根市及び「ひこにゃん」自体のブランディングという観点からも極めて効果的であることが確認できたためである。したがって、商標使用料の無償化は彦根市にとって大きな利点があるため、2024年10月1日から商標使用料の無償化が全面的に実施された。

<sup>35</sup> 2011年、彦根市は、マスコットのデザイナーが「ひこにゃん」と見た目が極めて似ていて、名称も似た（ひこねのよいにゃんこ）キャラクターグッズの製造・販売の差止め等を求めた。この事件は最終的に和解が成立した。

<sup>36</sup> Riina Elster Pantalony (2013), *Managing Intellectual Property for Museums*, WIPO Report, WIPO Edition, 20.

### Ⅲ. 文化的意義及び価値が反映された標章の登録及び関連する法的問題

#### 1. 文化的に重要な標章の登録に関する背景

##### (1) 問題点の明確化

文化財及びその表現、作品の題名、作者名など文化的重要性及び価値が反映された標章は、文化教育のための貴重な資源となる。それらは地域及び観光の資産として機能することもある<sup>37</sup>。

幾つかの例外<sup>38</sup>はあるものの、ほとんどの商標法には、これらの文化的標章の保護又は除外に関する明示の規定がない。欧州では、幾つかのCHIがそのような標章を登録している。例としては、ヴェールに包まれたキリスト彫刻像<sup>39</sup>、ネブラ・ディスク<sup>40</sup>の画像、エドヴァルド・ムンクの「叫び」などの作品の題名が挙げられる<sup>41</sup>。同様に日本でも、彦根屏風<sup>42</sup>及び江戸一目図屏風<sup>43</sup>などの国宝や重要文化財の屏風絵を自治体が登録している。TNMはかつてコレクションに含まれる作品画像の貸出サービスのため、画像の商標を登録していた<sup>44</sup>。

CHI(又は他の公的機関)が商標として登録したか又は登録し得る文化財又は題名<sup>45</sup>には、著作権により現在も保護されているか又はパブリックドメインの芸術作品が含まれ得る。国宝、重要文化財、文化財などは通常、著作権法上はその題名とともにパブリックドメインである。ただし、近代美術館又はモダンアート博物館の作品、そのデジタル複製物の一部、マスコットは著作権保護の対象となる場合がある。

これにより、著作権と商標との組合せにより芸術作品、その画像、題名が保護されることになる。作者名が著作権の観点からはパブリックドメインであっても、本調査研究の範

<sup>37</sup> 日本国特許庁商標審査便覧の歴史的・文化的・伝統的価値のある標章からなる商標登録出願の取扱いに関する42.107.05を参照のこと。

<sup>38</sup> イタリア産業財産権法19条3項はこうした例外の一例である。

<sup>39</sup> 2019年にItalian Museum Chapel (Cappella) Sansevero srl (有限責任会社)により分類9、14、16、18、21、25、35、38、41、43について登録されたEU図形商標018054287号。

<sup>40</sup> 2011年にザクセン・アンハルト州(州首相が州を代表し、ザクセン・アンハルト州記念物保護及び考古学遺跡庁長官がこれを代理)によって分類14、16、18、21、25、28、30について登録され、更新されていないEU図形商標009763475号。

<sup>41</sup> 2013年にオスロ国立ムンク美術館により分類9、14、16、18、21、24、25、28、42について登録されたEU文字商標1194596号。

<sup>42</sup> 2000年に彦根市により分類3、4、11、14、16、18、20、21、24~27、30、32、33、42について登録された商標4385431号。筆者は、漢字の「彦根屏風」という名称が1986年以来、製茶業界の第三者により登録されていることに注目する。

<sup>43</sup> 2013年に津山市(岡山県)により分類9、16、30について登録された商標5611135号。

<sup>44</sup> 2025年10月2日に行ったTNMへのインタビューで収集された情報から、これらの商標を管理することでTNMが過去(2022年度)におよそ2,500万円の収益を得ていたことが判明した。現在では、すでにパブリックドメインにある個々の作品に対する独占的権利よりも、政府のオープン・データ政策を重視して商標登録はなされていない。

<sup>45</sup> 題名は様々な国(例えばフランス)において著作権保護を受けることができる一方、著作権保護の対象から明示的に除外されている国(米国)も存在する。

圏外にある他の規制により保護される可能性はある。とはいえ、これらの名称も文化的に重要であるため、普及による利益と商標により割り当てた場合の利益との対立が懸念されている。

経済又は文化の発展を妨げることなく文化の生産を促進する法的枠組みを設計する場合、パブリックドメインにある標章の利用、及び複数の（同時的であるだけでなく）通時的に保護が重複する可能性をめぐって疑問が生ずる。これらの問いに対する回答は、文化的に重要な標章の自由な利用可能性に影響を及ぼし、また、経済的要因と表現の自由の両方に影響を及ぼす。

## （２）回答の概要説明

著作権保護と商標保護のそれぞれの保護対象が拡大され、また商標法の適用範囲が広いため、この二つの保護が重複する事例が頻繁に生じている<sup>46</sup>。一般に国内法では、標章が著作権により保護されていることのみを理由にその登録を明示的に排除することはない。しかしながら、一部には標章が第三者の著作権を侵害する場合にその標章を登録できないと規定する法律も存在する<sup>47</sup>。

戦略的な観点から見ると、標章の意義を多様化させることで、その社会的価値を高めることができる<sup>48</sup>。運用上、著作権に加えて、ないしは著作物がパブリックドメインになった後に商標保護を取得することで、いずれかの制度にのみ頼った場合よりも大きな経済的利益が得られる可能性がある。商標権を取得する利点は、ロイヤルティを徴収できることに加え、訴訟において証明に要する取引コストを削減できる点にある。創作物の無断使用が例外又は公正使用に該当しない（したがって著作権侵害となる）ことを実証するよりも、混同の虞があること又は他の標章と関連付けられてしまうリスクがあること（このため商標権侵害となること）を証明する方が容易な場合が多い。

欧州において企業がヨハネス・フェルメールの「牛乳を注ぐ女」<sup>49</sup>、ピエロ・デッラ・フ

<sup>46</sup> 商標法は、特にEU法において複数の機能を果たしている。

<sup>47</sup> デンマーク商標法15条3項4号及び日本国商標法29条を参照のこと。半図形商標である「ポパイ」の使用に識別性がなく、装飾要素にすぎないと判断した大阪地判昭和51年2月24日、昭和49年（ワ）第393号〔ポパイTシャツ事件〕を参照のこと。そして、最二小判平成2年7月20日、昭和60年（オ）第1576号〔「ポパイ」商標侵害事件・上告審〕は、漫画の主人公の概念や称呼を想起させる商標の登録出願当時、当該主人公の名称が、当該漫画が想起させるキャラクターイメージと一体となって既に広く公衆に認識されていた場合において、当該漫画の著作権者の許諾を得て、主人公の名称の文字のみからなる標章が商品に付されているときは、登録商標の商標権者は、当該標章について登録商標の商標権侵害を主張することはできない。これは、権利の濫用となるからだと判示した。商標登録第536992号（1959年登録、第36類、「POPEYE」）は、登録からおおよそ30年後に無効とされた。

<sup>48</sup> Rochelle Dreyfuss (2021), *Cultural Heritage and the Public Domain: What the US's Myriad and Mayo can Teach Oslo's Angry Boy*, in Niklas Bruun, Graeme Dinwoodie, Marianne Levin, Ansgar Ohly (eds.), *Transition and Coherence in Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, 322 ff.

<sup>49</sup> 分類5、29、30について登録されたネスレが所有するEU図形商標002998334号は、フランスにおいて周知商標となっている。これについては、Senftleben, (2017), *Vigeland and the Status of Cultural Concerns in Trade Mark Law – The EFTA Court Develops More Effective Tools for the Preservation of the Public Domain*, 683 ff.を参照のこと。

ランチェスカの「フェデリコ・ダ・モンテフェルトロ」<sup>50</sup>、ディエゴ・ベラスケスの「フランチェスコ1世の肖像」<sup>51</sup>、モナリザなどの絵画の表現を積極的に登録しているのは、これらの要素を組み合わせた理由によるものかもしれない<sup>52</sup>。さらに、エドヴァルド・ムクの「叫び」は、EUでアルコール飲料及びノンアルコール飲料に関して登録されている<sup>53</sup>。また、作者名も民間団体によりねらわれている。例えばエドヴァルド・ムクという名称は、ムク美術館とRosmersholm社の両方により登録されている<sup>54</sup>。Indivision Picassoは、ピカソの名称を再現した二つの図形商標と三つの文字商標を登録した<sup>55</sup>。さらに、ジョージ・オーウェルの遺産財団は、この著名な作家の名前と、その最も有名な作品のうち二つの題名を登録することを計画していた。オーウェルの名前の登録可能性に関する決定が最近下され、この作者による二つの著名作品の題名の登録可能性については、現在、欧州連合知的財産庁の拡大審判部で審理中である。これについては次の段落で論ずる。文化的に重要な標章が市場の民間事業者によって先に登録されてしまう危険性が常に存在するため、こうした事例は、そうした標章が登録可能であればCHIが速やかに行動しなければならないことを示している。このような識別性のある標章が民間団体により登録されてしまった場合、CHIが一定の分類について同じ標章を登録するのが制限されるおそれがあり<sup>56</sup>、そうなった場合にCHIによる収益化及び観光開発戦略が妨げられるおそれがある。

複数の知的財産制度による保護が重複すると不当な過剰保護が発生すると論ずる学者たちも存在する<sup>57</sup>。もっとも、TRIPS協定及びパリ条約は最低限の基準を定めたものであり、

<sup>50</sup> デリカテッセンについて登録された362017000019672号、リコッタチーズについて登録された362017000019689号など、この絵画を組み込んだイタリアの商標が複数登録されている。これらの図形商標はそれぞれ色が若干異なる。また、音楽用ヘッドセットを装着した白黒のフェデリコ・ダ・モンテフェルトロの別な描写が362017000044292号として登録されている。

<sup>51</sup> イタリア企業Aceto balsamico del duca di Adriano Grosoli srlにより分類30について登録されたEU図形商標001446327号、分類29について登録されたEU図形商標011094761号。

<sup>52</sup> スペイン企業Hispalco SAにより分類31について登録されたEU図形商標013491782号。

<sup>53</sup> 分類32及び33について登録されたノルウェー企業Rosmersholm が所有する国際登録1179290号。この商標は米国でも登録されていたが、登録人が第71条に基づく適切な宣言を提出しなかったために取り消された。

<sup>54</sup> 2013年にムク美術館により分類2、3、6、8、9、14、16、18、20、21、23～25、26、28、30、34～39、41、42、45についてEU文字商標009316852号が登録された。2008年にノルウェー企業により分類33についてEU文字商標0961315号が登録された。この事例では、分類33に関して登録の重複が存在しない。

<sup>55</sup> いずれもEU図形商標である2011年に分類9、16、41について登録された010076743号、2022年に3、4、9、12、14～16、18、20、22、24～26、28、34、35、36、38、41～45について登録された018666841号、及び2005年に分類2、9、16について登録されたEU文字商標003926326号及び分類12について登録された000614867号、1999年に分類9、16、42について登録された000765586号を参照のこと。

<sup>56</sup> Jens Schovsbo, Thomas Riis (2023), *Trade Mark Protection of Works of Art: Or What is the Life Expectancy of a Mermaid*, in *EIPR*, 646 ff. (デンマークの「人魚姫」像の題名が2029年にパブリック・ドメインになった際にこの作品を商標として登録する可能性について論ずる)。著者らは、1996年に分類16、25、28について登録されたEU文字商標000414193号をディズニーが保有している点を指摘している。しかしながら、幾つかの標章が共存している点に注意したい。例えば、オスロ市にあるムク美術館によりやはり分類33について登録されているEU図形商標1187098号と、上記脚注52のRosmersholmにより分類33について登録されている商標である。

<sup>57</sup> Mark McKenna (2009), *An alternate approach to channeling*, in *William and Mary Law Review* 873 ff.を参照のこと。Gustavo Ghidini (2018), *The protection of (three dimensional) shape trademarks and its implications for the protection of competition*, in Irene Calboli, Martin Senftleben (eds.), *The protection of Non-Traditional Marks: Critical Perspectives*, OUP, 203 ff.; Irene Calboli, *Hands-off "my" colors, patterns and shapes! How non-traditional trademarks promote standardization and may negatively impact creativity in innovation*, in Irene Calboli, Martin Senftleben (eds.), *The protection of Non-Traditional Marks*, loc. cit., 287 ff.

拘束力ある形で上限を設けるねらいはない<sup>58</sup>。その結果、明示的に禁止されない限り、知的財産権は累積的に利用できる<sup>59</sup>。つまり、それぞれの権利が対象とする無形財産は異なっているか、異なる目的を追求している可能性があるため、複数の保護を組み合わせることは一般に問題ではない。

そうは言っても、文化（著作権）と通商（商標）のそれぞれの保護制度を構成する上で、両者がそれぞれの領域において適切に機能することが必須の前提条件だとみなせる。こうした要請はその後の文化的イノベーションを促進するための必須要件であり、著作権では抑制均衡から生じ、商標では商標法に内在する市場における透明性確保に根ざしたものである<sup>60</sup>。こうした要請に確実に応えるため、法律及び裁判例では、著作権と商標の重複による機能不全の累積を防ぐための対策を講じている。裁判所がこうした累積を認める場合も多いものの、機能不全を生じさせ、競争を歪め又はある知的財産権が他の知的財産権の存立根拠及び目的を損なうという場合もある<sup>61</sup>。

このことは、日本国特許庁がカタカナでの題名「モナリザ」以外、民間による多数の出願を拒絶してきた事例<sup>62</sup>からも明らかである<sup>63</sup>。拒絶例には、例えば「北斎」という名称（主に酒造業界で使われている）<sup>64</sup>、「Anne of Green Gables」という題名<sup>65</sup>、また、標章が視覚芸術家の権利を管理するノルウェー集中管理機構との混同を生ずるおそれがあると判断したことによるRosmersholm社による図形商標「叫び」の延長に対する日本国特許庁による拒

<sup>58</sup> Annette Kur, Henning Grosse Ruse-Khan (2011), *Enough is enough – the notion of binding ceilings in international intellectual property protection*, in Annette Kur – Marianne Levin (eds.), *Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System*, EE 359 ff. また、Thomas Dreier (2001), *Balancing Proprietary and Public Domain Interests: Inside or Outside of Proprietary Rights*, in Rochelle Dreyfuss, Diane Zimmerman, Harry First (eds.), *Expanding Boundaries of Intellectual Property: Innovation Policy for the Knowledge Society*, Oxford Academic, 295 ff.も参照のこと。

<sup>59</sup> 意匠の法的保護に関する指令2024/2823の前文26及び第13条3項及び第14条2項において、不適切な登録及び不正利用を防ぐために、各国が国家的関心事であるような文化遺産に属する要素の全部又は一部の複製を含む意匠について登録不能又は無効とする根拠を規定できると述べているのがその例である。

<sup>60</sup> Martin Senftleben, *The Copyright/Trademark Interface. How the Expansion of Trademark Protection is Stifling Cultural Creativity*, Kluwer Law International, 2021.

<sup>61</sup> いわゆる「漱石商標登録事件」鈴木敏夫『実学・著作権』（上巻）99頁以下（小野昌延＝三山俊司『新・商標法概説』128頁脚注96）。

<sup>62</sup> 株式会社サンビジネス「歴史・文化に係る商標の保護に関する調査研究報告書」（平成29年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業、平成30年2月）を参照のこと。

<sup>63</sup> 日本国特許庁審判部不服2020-9377号（商標審決公報発行日：令和3年5月28日）は、原査定を取り消し、市場の事業者による商標登録「モナリザ」（第31類）を認めた。審判部は、世界的に有名な絵画「モナリザ」が日本の一般大衆の間で高い認知度を得ていることを認識した。とはいえ、審判部は、問題の商品が「モナリザ」という用語に関連付けられた芸術作品及び美術展と密接に関連しているかどうかを疑問視した。さらに、審判部は、この用語が、問題の商品に関連して、絵画に係る地域の振興又は開発目的で使われていないと判断した。その結果、審判部は、係争商標の登録が、第31類の商品について使われた場合に、社会の基本的な利益にとっての十分に深刻な脅威となる可能性が低いと結論付けた。したがって、「モナリザ」という商標は拒絶されず、商標法4条1項7項は適用されなかった。

<sup>64</sup> 2025年7月22日の商標出願2022-95238及び商標出願2022-95237（Hokusai Assemblage）に対する特許庁審決。また、2013年3月7日の商標出願2007-117902に対する特許庁審決。逆に2023年5月9日の商標出願2021-127517に対する特許庁審決では、「re:HOKUSAI」の登録を認めている。

<sup>65</sup> 知財高判平成18年9月20日、平成17年（行ケ）第10349号〔Anne of Green Gables事件〕。

絶が含まれる<sup>66</sup>。

機能不全を引き起こしかねない累積に対処する場合、商標の保護を否認するために様々な論法が採用されている。

文化的価値のある標章の利用を認容又は排除するために使われる拒絶理由に関する情報は裁判例又は商標審査基準若しくは便覧などの準法律文書に記載されていることがある。

## 2. 商標登録の絶対的拒絶理由（柔軟性を持たせたが故の法的不確実性の発生）

### （1）識別性（の欠如）及び記述的な標章

EUTM規則7条1項(b)及びTM指令4条1項(b)では、識別性を欠く商標は登録されないと規定する。EUTM規則7条1項(c)及びTM指令4条1項(c)は、商標であって、取引上、商品又は役務の種類、品質、数量、用途、価格、原産地又は商品の生産時期若しくは役務の提供時期又は商品又は役務のその他の特徴を指定するために使用する標章又は表示のみで構成されるものを扱っている。この規定は、文字商標だけでなく、図形商標及び形状の商標にも適用される。登録を求める財について関連する公衆が抱く概念又は一般的な表現と一致するような形状は、言葉で商品を説明する言語的又は意味的表現と同様に記述的とされ得る。立体のグラフィックな表示もこの例に該当する。そして、このルールは選択された商品の分類に基づいて適用される。

日本の商標法3条1項は、保護を受けるために標章が満たさなければならない要件を概説する。一つ目は、標章が出所の識別子として機能しなければならないという要件である<sup>67</sup>。標章には識別性がなければならず、記述的なものであってはならない。この規定は、商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状（包装の形状を含む）、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する場合など、標章が登録を受けられない場合について説明している（第3条1項3号）。ありふれた氏又は名称（第3条1項4号）又は需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない標章（第3条1号6号）。同条では、使用をされた結果、その標章が出所の識別子であることを需要者が認識するに至る場合もあり得ると規定する。

<sup>66</sup> 平成26年7月31日の拒絶の仮処分には、「出願人がこの商標登録を受けることを上記機関から許可されている場合には、その旨を証明する書類を日本国内に住所を有する代理人を通じて日本国特許庁に提出することを条件に上記拒絶理由はこの出願に適用されない」とも述べた。この拒絶査定は、平成27年7月23日特許庁審決#jp-wo-1179290によって維持された。

<sup>67</sup> 東京高判昭和56年3月25日無体集13巻1号333頁／東京地判昭和55年7月11日無体集12巻2号304頁〔テレビマンガ事件〕。

(i) 識別性、記述性、文化財、及びその表現

欧州では、様々な加盟国の民間による国内出願に関する事件において、対象が販売用の商品ではない場合でも、文化財の表現が識別性を欠くケースが存在すると判断されている。

1997年、ドイツの裁判所は、出願人が視覚的標章の識別性を証明していないとして、レオナルド・ダ・ヴィンチの「モナリザ」に対する保護を否認した<sup>68</sup>。その裁判所は、この絵画が第三者によりよく広告に使われており、それが確立された商慣行の一部となっていると論じた。その結果、公衆はそのような標章を出所の表示と関連付けず、広告手段としか認識しない。その後の判決でも、特にモナリザに関してはこの立場が支持された<sup>69</sup>。

2017年、オランダのハーグ控訴裁判所は、レンブラントの絵画「夜警」<sup>70</sup>が識別性を欠くため、ベネルクス諸国において商標として登録できないと判示した。これは、絵画の重要性と幅広い認知度により、その標章が識別性を失い、公衆により絵画及び装飾的要素としか認識されなくなったためである。興味深いことに、欧州連合知的財産庁は「夜警」をEUの図形商標として認知し<sup>71</sup>、その影響はオランダ領にも及ぶ。EU商標制度が「独自の目的及び特有の規則を備えた自律的な制度」であり、「いかなる国内制度からも独立して適用される」<sup>72</sup>ため、欧州連合知的財産庁が制度調和されたベネルクス商標制度の枠内にあるブリュッセル控訴裁判所などの国内裁判所が下した識別性判断に準拠する義務がないことをその理由とした。

日本では、特許庁の商標審査便覧の関連する二つの項目から、審査官がこれらの標章をどう取り扱うかを見通せる。便覧の42.107.07では、著名なイラスト及び絵画、特に、芸術作品としての絵、画を含む物体の形象を平面に描きだした標章を取り扱っている。この項目は、アニメーション・漫画・ゲーム等に登場する人物及びマスコットキャラクターには適用されないものの、これらのキャラクター等を客体として描いた絵画又はイラストレーションが含まれる。絵画又はイラストの著名性は、その作品及び作者の名声、評価及び美術館における掲載・展示の有無に基づいて判断する。関連する二つ目の項目である42.107.05は、形状とその表現を含む文化的所産に関するものである。世界遺産登録、国宝指定、重要文化財指定がなされているもの、及び書籍に掲載されているか、インターネットにより紹介されているか、著名な作者により創作されている文化的所産は、広く一般に

<sup>68</sup> German Federal Patent Court, 25 November 1997, case 24 W (pat) 188/96, *Mona Lisa*, GRUR 1998, 1022 ff..

<sup>69</sup> カリブ海のオランダ王国構成国からの次の二つの事例を参照のこと。2023年7月2日、キュラソー第一審裁判所は、識別性の欠如を理由に中国企業によるモナリザの絵画の出願を拒絶した。そして2023年6月14日のSint Marteenの仮処分命令、IRN 1694418 a.

<sup>70</sup> ハーグ控訴裁判所、2017年8月29日、事件200.205.771/01号は、実際には「フランス・バニング・コック隊長とウィレム・ファン・ライテンブルフ副隊長の市民隊」という題名の絵画に関する判決を下した。この判決は、ベネルクス知的財産庁（BOIP）も公共政策を理由にこの出願を拒絶していた事実に触れていない。この点については下記III.3を参照のこと。

<sup>71</sup> 2017年8月2日の登録017580101号及び2018年5月4日の登録016613903号も参照のこと。

<sup>72</sup> EUCJ, 6 September 2018, C-488/16 P, *Bundesverband Souvenir – Geschenke – Entrepreise (Neuschwanstein)*, para. 72.

知られているとみなされる。便覧のいずれの項目も、関係する標章の登録可能性を判断するための運用規則として、日本の商標法3条1項3号及び4号に言及している。

著名な絵画からなる標章が指定商品及び指定役務の内容と結びつけられる場合、当該標章は当該商品及び役務の品質を表示し、3条1項3号に該当するとみなされるべきである<sup>73</sup>。さらに、標章は装飾目的にも利用できる。酒造又は衣料などの業界では、商品のデザインに絵画が使われることが一般的である。同様に、マグカップその他の販売品に絵画が使われる場合、多くの人々がそれを著名な作品の複製として認識し、識別子としてではなく、商品の魅力を高めるために選ばれた装飾的要素とみなす可能性がある。こうした点を評価する際、その文化的所産の認知度、及び文化的所産又は著名な絵画と指定商品・役務との関係を考慮することが重要である。また、便覧には、このような商品に屏風の複製を使うことが、需要者により装飾的なデザインとして認識され、第3条1項4号が適用されるとも記載されている。

## (ii) 識別性、記述性、名称、題名

### (a) CHI の施設名

文字商標に関しては著者名<sup>74</sup>だけでなくCHIの施設名も拒絶されている。2023年、ドイツ連邦最高裁判所は、典型的な土産物商品に付けられる「Kölner Dom」という標章が識別性を欠いていることを確認した<sup>75</sup>。同裁判所は、地名と、ユネスコの世界遺産にも認定されている建物の一般名を組み合わせた標章を製造元の識別子としてではなく、装飾的な要素及び地理的出所の表示として需要者が認識すると判断した。

日本国特許庁の商標審査便覧42.107.05は、標章が現存する公共建築物（国、地方公共団体その他の公共団体が所有又は管理する橋梁、塔、彫像その他の建築物等）の名称及び図形のみから構成される場合、一定の条件の下<sup>76</sup>、当該出願が関連商品の原産地又は販売地を表示するとみなされると述べる。したがって、商標法3条1項3号が適用される。

### (b) 作品の題名

EUでは、欧州連合知的財産庁の拡大審判部による二つの審決が係属中である。それらは、ジョージ・オーウェルの最も有名な2作品「動物農場」及び「1984年」の題名の登録出願に

<sup>73</sup> この便覧では、分類16（絵画）及び分類41（絵画の展示）の商品に言及しているが、その他の商品も対象となり得る。

<sup>74</sup> PbatG, NJOZ 2008, 625, *Leonardo da Vinci case*; Higher Regional Court of Dresden, NJW 2001, 615 f. *Johann Sebastian Bach case*.

<sup>75</sup> Bundesgerichtshof, 12 October 2023, I ZB 28/23 in GRUR Int. 2024, 1084.

<sup>76</sup> 需要者が、ある名称又は図形について観光地を表すと認識し、また、その商品がその観光地で生産・販売されたものであると認識する場合。

関するものである<sup>77</sup>。これらの書籍の題名や著者名の出願は同じ分類9、16及び41についてである。これらの事件では、著名な書籍の題名が、書籍、映画、ゲーム、又は娯楽サービスの内容又は主題を示すものとしてのみ認識され、このため記述的であり、識別性を欠くと認識されるのか、それともこの結論に到達するにはさらに追加的要素が存在しなければならないのかを評価する。2025年末までに予定されていた審決は、EUTM規則7条1項(b)、7条1項(c)及び165条3項(b)に基づく記述的要素及び識別性に基づいて評価される。

日本の商標法のもとで、書籍の題名は商品の出所と作品の内容の両方を示す。一定の種類（及び「ある種の商品全般」）を指定するために題名を商標として登録し、一個人に独占権を付与した場合、多くの作品の十分な利用が制限される。審査基準は、「書籍」などの商品に関し、商標が需要者により題名として認識され、かつ、その題名が特定の内容を伝えるものであると認識される場合には、その商標がその内容を伝えることにより商品の「品質」を表示するものと判断されると述べる<sup>78</sup>。言い換えれば、題名は一般に、本質的に識別性を備える対象ではない。後発的識別性を獲得した場合には、その標章を登録する上で有利になる可能性がある<sup>79</sup>。

### (iii) 結論

商標の従来からの識別機能は、この形式による保護範囲の限界を定める。標章は、その表現上の価値及び創造的価値のために使用されるのではなく、出所の識別子として用いられなければならない。これは、文化的価値のある標章であっても、その標章が商品の出所を示さない限り、これを登録し、存続期間の切れた著作権を延長することが許されないことを示唆する。また、標章は、ある領域の平均的需要者により、文化的重要性のある文字の標

<sup>77</sup> 欧州連合知的財産庁拡大審判部は、2025年12月19日、事件番号R 2248/2019-Gにおいて、George Orwell は識別性を欠くものと判断した。この事件及び“Animal Farm”と“1984”の題目をめぐっては、欧州連合知的財産庁審判部の相反する決定が存在するため、拡大審判部が招集された。例えば、2017年にガウディ美術館が分類9、16、41について記述的だと判断された一方、2015年にJanis Joplinが、その著名性にもかかわらず、分類9及び41について十分に識別性があると判断された。Gordon Humphrey氏がそのプレゼンテーション「商標の文化及び伝統：保護か不当利得か」（2025年6月12日～13日にフィレンツェで開催されたポッティチェリ対ウォーロール：文化遺産画像の利用に関する比較視点に関する会議で行われた）で指摘しているように、登録されている他の名称には、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ、ピカソ、レンブラントなどがある。日本では、著名人の登録に関する商標審査便覧の該当箇所が42.107.04である。さらに、商標審査基準第1の五 3.(2)も、商標登録をしようとする芸術家の名称が第3条1項第3号に該当するかどうかを判断する助けになる。知財高裁平成25年12月17日判決は、「レコード、インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル、録画済みビデオディスク及びビデオテープ」に使われる出願商標LADYGAGAが取引者・需要者により商品の品質（内容）を示すものとして認識されていると判示した。したがって、出願された商標は、3条1項3号に該当するとされた。この論理は、作品又は作品展について登録された作者名にまで合理的に拡張でき、また商品化用資料にも拡張できる可能性がある。作者が広く知られるようになる前に作者名を使い、芸術家の作品に関連する商品を指定していた出願を指定商品の内容を示すものとして拒絶できるのかどうかは依然としてはっきりしない。

<sup>78</sup> 東京地判平成21年11月12日〔朝バナナ事件〕裁判所は「朝バナナ」が書籍の内容を示す題号の一部として付されただけであるとして、商標権侵害を否認した。

<sup>79</sup> 内容よりも出所を強く示唆する特徴を有する商標は例外的に登録される。商標審査基準第1の五 3.(1)(オ)を参照のこと。東京高判昭和53年4月12日無体集10巻1号144頁〔美術年鑑事件〕。例えば、かつては「学習百科大辞典」が登録されていた。

章、視覚的標章、又は形状の標章を販売品など財の一定の分類の原産地を示すものとして認識されなければならない。商品に添付された芸術作品の描写又は立体的複製が出所の識別子としてみなされていることを証明するのは通常、困難である。需要者は通常、そのモチーフを製造業者に関する情報としてではなく、製品の一部又は装飾的要素として認識する。識別性要件により、芸術作品が商標として認識される可能性が低い場合、その芸術作品が保護されないことを意味する。これは、識別性の欠如を理由とする拒絶事例が国内とEUの両方のレベルで見られる理由、及び日本の商標審査便覧がこの論理に沿っている理由の説明になる。作品の題名にも同様のアプローチが適用される。

識別性の欠如又は記述性を理由とする商標登録の拒絶は、幾つかの問題を提起する。まず、保護可能な商標の評価は事実関係に左右されるところが大きいと、ケース・バイ・ケースでしか分析できない点である。さらに、文化財又は作品の題名の写真又は立体的複製が記述的性格を有する場合であっても、それが登録の拒絶理由となるのは平均的な需要者が他の産業分野ではなくその文化分野に関連付ける商品及び役務について登録を求めた場合に限られる<sup>80</sup>。これは、保護（又はパブリックドメインとして）認定される分野が出願人の戦略に左右されることを意味する<sup>81</sup>。第二に、極めて類似性の高い事件であっても審査官が異なる立場を取る可能性があり、そうなれば審査結果の安定性及び制度調和に寄与しない。第三に、出願人は、広告その他のビジネス指向の戦略によるものを含む標章の使用を通じて識別性を達成できる<sup>82</sup>。例えば、保護がまだ有効な期間中に著作権を積極的に行使した場合、製造が単一の企業体の管理下にあると需要者が認識する可能性があるため、標章の識別性に影響を及ぼす可能性がある<sup>83</sup>と論ずる学者が存在する。

これらの変数は、制度の柔軟性を裏付け、市場に積極的に参入したい企業及び団体、並びに保存、教育事業、又は販売促進目的でのマーケティング・ツールに再投資する目的で追加収益を求めているCHIにとってのチャンスとなる。逆に、これらの変数により、標章の位置づけに関する不確実性を生み出し、パブリックドメインの範囲を縮小させる仕組みを導入し、独占権による保護を一部の事業者の手にますます集中させかねない。

## （２）悪意による登録

EUTM規則59条1項(b)及びTM指令4条2項に基づき、悪意を無効理由として主張できる。欧州司法裁判所（EUCJ）は、様々な判決を通じてこの概念の曖昧な境界線を明確にしてき

<sup>80</sup> European Copyright Society (2017), *Opinion, Trade Mark Protection of Public Domain Works*, cit.

<sup>81</sup> なお、これは、市場の一部の民間事業者が文化的に重要な一定の標章を容易に登録できた理由の説明になる。

<sup>82</sup> EUTM規則7条3項及びTM指令4条4項を参照のこと。日本では商標法3条2項を参照のこと。

<sup>83</sup> Jens Schovsbo, Thomas Riis, *Trade Mark Protection of Works of Art*, cit.によれば、このような著作権の不断の行使は、識別性の敷居を乗り越え、ある知財制度のもとでの保護を他の制度のもとで保護を得るために利用するための秘訣となり得る。

た。Lindt<sup>84</sup>事件において、EUCJは、第三者による標章の使用への認識、保護を出願した際における第三者による標章の使用を阻止する意図、及びその標章が享受していた法に基づく保護の程度など、関連する客観的要素が存在する場合に悪意の存在を認め得ると判断した。Koton<sup>85</sup>事件において、EUCJは、出願人が競争に公正に参加する目的で出願していなかったことを示す実質的かつ一貫性のある証拠が存在する場合には悪意が存在し、むしろ、公正な慣行に反する形で第三者の利益を害する意図又は商標の機能によりカバーされる以外の目的で排他的権利を取得する意図が見られると判示した。Sky v. Skylick<sup>86</sup>事件において、EUCJは、出願人が誠実な慣行に反する方法で第三者の利益を害する意思を有する場合に悪意が存在すると判断した。こうしたことは、指定した商品又は役務に商標を使用する意思がないような商標出願で発生する可能性がある。しかしながら、出願時に出願人が願書に記載された商品及び役務に対応する経済活動を行っていないと認定されたにとどまる場合、悪意を立証するには不十分である。この多段階の定義をもってしても、悪意に問われた当事者の不実な意図を特定することが容易になるわけではない<sup>87</sup>。

日本には悪意に基づく絶対的拒絶理由が特に存在しない。しかしながら、第4条1項19号ではこの概念に黙示的に言及しており、該当する事件で幾つかの条件が満たされている場合に不正な目的で行われた出願を拒絶する根拠として使われている<sup>88</sup>。

#### (i) 文化財の表現

作品が美術館にも展示されている著名なグラフィティアーティストであるバンクシー氏に関わる2件の訴訟が欧州連合知的財産庁の取消部に持ち込まれた。素性不明のバンクシー氏は、代理人事務所のPest Controlを通じ、第三者による商業利用を防ぐために自身の作品「The Monkey (猿)」及び「The Flower Thrower (花を投げる人)」をEU商標として登録するつもりだと発表した<sup>89</sup>。取消部は、商標の機能にはこのような状況のもとで権利を保全することが含まれないと判示し、使用の意思なく標章が登録されているため、所有者の行

<sup>84</sup> EUCJ, 11 June 2009, C-529/07 *Chocoladefabriken Lindt and Sprungli AG v. Franz Hauswirth GmbH*.

<sup>85</sup> EUCJ, 12 September 2019, C-104/18 P, *Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AS v. EUIPO*.

<sup>86</sup> EUCJ, 29 January 2020, C-371/18, *Sky plc and Others v. Skykick UK Limited and Skykick Inc.*

<sup>87</sup> Jennifer Davis, Łukasz Zelechowski (2023), *Bad Faith, Public Policy and Morality' How Open Concept Shape Trade Mark Protection*, IIC 859 ff.

<sup>88</sup> 出願対象となる標章は、次の条件を満たさなければならない。i) 日本国内の又は国際的な需要者の間で周知の商標と同一又は類似であること。ii) 不当利得を得るため使われ、他の者に危害を加えるか又はその他の不正な役割を果たしていること。特に、知財高判平成18年9月20日、平成17年（行ケ）第10349号〔Anne of Green Gables事件〕（前掲）において、裁判所は、4条1項19号ではなく4条1項7号に基づいて商標を拒絶した。これは、4条1項19号の存在が4条1項7号の広範な解釈及び適用を妨げないことを示している（下記Ⅲ. 3（1）を参照のこと）。

<sup>89</sup> バンクシーは匿名性を維持するつもりであり、その点が著作権を行使する同氏の能力を妨げている。著作権を行使するためには保護の移転又はライセンス供与について代理人に開示する必要があり、そうすると匿名性が損なわれるからである。その結果、バンクシーは著作権保護ではなく商標保護を選択した。

為が誠実な慣行に反すると認定した。その結果、悪意による出願であると判断された<sup>90</sup>。1年後の2021年6月、Pest Controlが所有する他の四つの登録商標も悪意による無効を宣言された。「The Flower Thrower」及び2021年に取り消された商標に関する決定は確定したものの、「The Monkey」に関する決定に対する審判請求が行われた。審判部は、他人による商標の使用を防ぐために商標登録を行うことは可能であり、それが商標登録の通常目的であり、出願人が正当な所有者である限り直ちに悪意を構成するものではないと述べ、悪意の主張を却下した<sup>91</sup>。5年間の不使用期間がまだ経過していなかったことも出願人に有利に働いた。なぜなら、標章を使用する意思又は第三者にライセンスとして標章の使用を許可する意図が全くなかったとは推定できないと審判部が判断したからである<sup>92</sup>。

これが日本で発生した事件であれば、標章を使用する意思がないことで第3条1項柱書に違反するとみなされた可能性がある<sup>93</sup>。この規定は、「使用をする」標章について登録することを要件としており、これは「現に自己の業務に係る商品又は役務に使用をしている商標、あるいは将来自己の業務に係る商品又は役務に使用する意思のある商標」<sup>94</sup>と解釈される。したがって、出願人が商標を使用していること又は使用する意思があることが確認されなければならない。日本国特許庁はそのような使用を通常は審査していないものの、単なる意思表示だけではこの目的には不十分とみなされる可能性があり、将来的な使用の蓋然性が必要となる。それでも、主観的な意図を調べるのは依然として困難である。

文化財を保護するため、歴史及び文化に係る商標が個人により独占されることを防ぐ目的で前記規定の代わりに関連する他の規定を適用する場合もある。これは、次のⅢ. 3. (1) で論ずるように、第4条1項19号、あるいは、より高い可能性として第4条1項7号<sup>95</sup>を通じて達成することができる。

## (ii) 結論

悪意の評価は、事件の事実及び状況に密接に関連する主観的要素に左右されるため、結果を予測するのは必ずしも容易ではない。

例えば、商標を真正に使用する意思は、登録の誠実性を証明するための要件である。この要件の存在理由は、商標所有者の商業的成功を評価したり、経済戦略を検討したりする

<sup>90</sup> EUIPO, 14 September 2020, Full Colour Black Ltd v. Pest Control Office Ltd (*The Flower Thrower*) Cancellation 33843 C (invalidity) 2020 ETMR 58. EUIPO, 18 May 2021 Full Color Black Ltd v. Pest Control Office Ltd (*The Monkey*), Cancellation 39873 C (invalidity).

<sup>91</sup> Fifth Board of Appeal EUIPO, 25 October 2022, Case R 1246/2021-5.

<sup>92</sup> Enrico Bonadio, Siri-Helen Egeland, Olivia Jean-Baptiste (2023), *From the Flower Thrower to the Monkey and Beyond: Banksy's Trade Marks' Battle Continues*, EIPR, 487 ff.において報告されているように英国でも真正な使用の欠如を理由に登録された文字及び図形商標BANKSYに対する訴訟が提起されている。

<sup>93</sup> 知財高判平成24年5月31日判例時報2170号107頁〔アールシータバーン事件〕

<sup>94</sup> 現行法改正審議会答申説明書70頁（小野昌延＝三山峻司『新・商標法概説』（前掲）106頁脚注4）

<sup>95</sup> 上記脚注88を参照のこと。

ためではなく、商標により付与される権利の保存のみを目的にその商標の使用が行われることがないよう確保するためである<sup>96</sup>。この観点からすると、CHIによる商標の登録が使用計画を伴わず、単なる防御戦略の一環にとどまる場合、第三者が悪意による商標の無効を主張できる可能性がある。ただし、EU（及び日本）では、出願人は使用の証拠を提出する必要がなく、通常は商標を使用する意思の宣言書を提出する必要さえないため、それが防壁になる<sup>97</sup>。その分悪意を証明することがより困難になり、悪意の主張を抑止できる可能性があるからである。

**Bundesverband Souvenir v. EUIPO**は悪意に関連する問題の二つ目の事例を示している<sup>98</sup>。欧州連合司法裁判所は、第三者による標章の使用を防ぐことを目的として様々な分類の商品について文化遺産の遺跡の名称Neuschwansteinを登録することが正当だと判示した。この決定は、第三者による名称の不正使用及び知名度の不当な利用を防ぐ行為は許されるという考えに基づく<sup>99</sup>。この事件では、出願人が遺跡の保全及び保存に重点を置く公的機関であることに加え、商標を商業的に利用する意思を有することがEUCJの決定に影響した。このことは、CHIであれば、悪意を理由に文化的に重要な標章に関する第三者の商標を無効にし、標章が解放された後にその権利を主張し、自己資金調達を強化し、その収益を保存及び教育活動に再投資できる可能性があることを示唆している<sup>100</sup>。それと同時に、この判決は、文化的に重要な標章の利用が競争条件に悪影響を及ぼす場合でさえ、悪意の存在がそのような私有化を阻む絶対的障壁とはならないことを示している。

さらに、悪意が登録後の要件であり、出願手続及び登録商標の初期段階ではそれほど重要ではない点に留意することが重要である。この側面は、悪意に関する司法動向に曖昧さが潜む一因となっており、また、商標の枯渇又は混雑（trademark depletion or congestion）を防ぐ目的では役に立っていない。これらの要因は法的不確実性につながる一方、悪意は、様々な事件の特殊性及び変化する社会のニーズに適応できる柔軟なシステムを形成する助けになっている。

### 3. 公共政策及び道徳に反する行為

<sup>96</sup> EUCJ, C-40/01, 11 March 2003, *Minimax* case. また、T-677/19, SYRENAについてコメントしているStefan Martin, *Genuine Use of a mark without a single sale. Possible? Yes, says the General Court*, in *JIP&P* 2021, 11 ff., commenting on T-677/19, SYRENAも参照のこと。

<sup>97</sup> Robert Burrell, Michael Handler (2021), *(Re)claiming trade mark protection*, in Graeme Dinwoodie and Mark Janis (eds.), *Research Handbook on Trademark Law Reform*, EE 51 ff.

<sup>98</sup> EUCJ, 6 September 2018, C-488/16 P, *Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise eV v. EUIPO, Freistaat Bayern*.

<sup>99</sup> なお、ノイシュヴァンシュタイン城の登録は、ドイツ連邦特許裁判所（2012年3月8日、事件IZB 13/11）により識別性の欠如を理由に拒絶されていた。

<sup>100</sup> これは、登録を希望する文化的に重要な標章とのつながりのない出願人に制限が課されるという日本で採用されているアプローチを想起させる。日本の裁判所及び商標審査便覧では、市場の民間事業者が市場の発展に悪影響を及ぼしかねない不当利得を得るのを阻止することをねらい、そのような標章の登録を防ぐために4条1項7号を引用している点が主な違いである。北斎に関する判決については前掲注64を参照のこと。

EUTM規則7条1項(f)及びTM指令4条1項(f)は、公共政策又は道徳に反する場合に商標の登録を禁止している。

公共政策とは、具体的には、欧州連合基本権憲章（CFREU）に謳われている、人間の尊厳、自由、平等、連帯、民主主義及び法の支配<sup>101</sup>の原則など、EUの普遍的価値を指す。この原則は、公的機関によりトップダウン方式で施行され、客観的な基準を用いて評価する必要がある。公共政策は通常、差別、テロ、麻薬などの違法商品、模倣活動などに関与しているために衝撃的だとみなされる標章に適用される。

道徳は、ある時点でコミュニティにおいて遵守されている基本的な基準に関係し、ボトムアップの主観的価値に基づき評価される必要があるものの、やはり評価者により可能な限り客観的に適用されなければならない<sup>102</sup>。性的意味合いのある内容、宗教的なシンボル、歴史上の人物への言及、侮辱的言及などが道徳に反する標章の典型例である<sup>103</sup>。

この二つの原則は、独立しているものの部分的に重複しており、国により、また地域により異なり（同一国内でさえ異なる場合がある）、時間枠にも左右される<sup>104</sup>。

EUの法律文書であるEUTM規則及びTM指令の前述の条項では、不快及び不穏当な標章に加え、(宗教的価値を持つ標章が文化遺産の一部となる場合があることを認識して) 宗教に言及する標章<sup>105</sup>など、極めて肯定的な含意及び象徴的な価値を持つ標章の登録を禁止している。また、非宗教的な標章であってもコミュニティ及び国全体にとって文化的又は歴史的重要性を持つ場合がある。そうした標章は、仮に商標登録が企てられたとしても、その集団にとっての意味及び理解により出願前から文化的重要性を獲得していた。欧州地域の一部の国内裁判所は、この基準を用い、公の秩序及び道徳に関する要件に基づいて保護を否認した<sup>106</sup>。

日本の商標法4条1項は、他人の商品又は役務との混同及び商品又は役務の品質又は性質に関する虚偽表示を防ぐ目的で公共の利益の観点から登録できない標章を掲げている。これらの絶対的拒絶理由には「公の秩序」を害する標章の登録を禁止する第4条1項7号が含まれる。学術書<sup>107</sup>の説明によれば、この条項には公の秩序と道徳の両方が含まれ、その境界は時間及び社会状況に応じて変化するその時点の社会規範により形成される。EUのアプローチと同様に、わいせつ、差別的、又は不快な標章が公の秩序又は良俗に反する。また、

<sup>101</sup> Opinion of AG Bobek, 27 February 2019, C-240/18 P, *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO*, para 76.

<sup>102</sup> EUCJ, 27 February 2020, C-240/18 P, *Constantin Film Produktion GmbH v. EUIPO*, para 42によれば、審査は、平均的な閾値の感性及び寛容性を備えた合理的な人物の認識に基づいて行う。

<sup>103</sup> Rochelle Dreyfuss, Susy Frankel (2020), *Trademarks and Cultural Identity*, in Graeme Austin, Andrew Christie, Andrew Kenyon, Megan Richardson (eds.), *Across Intellectual Property*, Cambridge, 227 ff.では、社会的少数派を侮辱する不快な商標に対する多様なアプローチの例を示している。

<sup>104</sup> Annette Kur, Martin Senftleben (2017), *European Trademark Law: a Commentary*, OUP, Oxford, 4207.

<sup>105</sup> メシアのシンボルに関するGerman Federal Patent Court, Case 27 W (pat) 85/92, 1994、欧州連合知的財産庁、キリスト教のローマ十字架に関する510/2013年-1を参照のこと。

<sup>106</sup> Dutch Supreme Court, 28 October 1948, *Bureau I.E. v. Churchill's Cigars*は、著名な人物とタバコとの関連性を理由にウィンストン・チャーチルの名称及び肖像を葉巻の商標として登録することを拒絶した。

<sup>107</sup> 小野昌延・三山峻司編著『新・商標法概説』（前掲）148頁以下。Kenneth Port (2007), *Trademark and Unfair Competition Law and Policy in Japan*, cit.

公序良俗要件は、他の法律により使用が禁じられている商標、特定の国又はその国民を侮辱する商標、一般に国際信義に反する商標、さらに広く社会的妥当性を欠く出願にも適用される<sup>108</sup>。つまり、この条項は、商標の構成が不快ではないとしても、指定された商品又は役務へのその使用が公共の利益に反するか、一般的な道徳基準に反するケースを対象としている<sup>109</sup>。第4条1項7号は柔軟なツールであり、裁判所がこれを広く解釈する場合がある。

#### (1) 文化財に関する欧州機関（EU 以外）の視点

この点に関する画期的な裁判例が非EU機関である欧州自由貿易連合（EFTA）の裁判所から出されている。EUの規定は、欧州経済地域（EEA）協定を通じてEEAに拡張でき、その結果としてEFTA地域の一部に拡張することができる<sup>110</sup>。この協定に基づき、EEAは、EEA（このためEFTAの一部）の地域にEU法を組み込む決定を採択することができる。それぞれ題名が示しているようにEUTM規則及びTM指令がその例である。EEA-EFTA加盟国が拘束力のある法律文書を採択した場合、EFTA裁判所がEEA協定を解釈し、EFTA諸国におけるその適用について判断する司法機関として機能する。EU内におけるEEA法の解釈又は適用はEUCJが担当する。EFTA裁判所の決定は、EUCJ又はEU加盟国の裁判所を拘束しない<sup>111</sup>。もっとも、EUCJがEU法を解釈する際はEFTA裁判所の裁判例も明示及び黙示的に考慮するため、EFTA裁判所がEUの裁判例の発展に影響を及ぼしてきた可能性がある。

EFTA加盟国であるノルウェーのオスロ市は、ノルウェーの彫刻家グスタフ・ヴィーゲランの作品がパブリックドメインになったばかりの時期に同氏が制作した視覚芸術作品約90点の商標を登録しようとした。これらの作品の一部は公立公園に展示され、ノルウェーの文化遺産の一部とみなされていた。この事件はノルウェー産業財産庁で提起され、審判請求によりノルウェー産業財産権審判部に持ち込まれた。2017年、審判部は、商標がパブリックドメインの芸術作品をカバーできるかどうかを明確にするために幾つかの前司法的問題をEFTA裁判所に付託した。EFTA裁判所は、芸術作品を商標として登録でき、既に著作権により保護されていても、そのことが商標登録を自動的に拒絶する根拠にはならないと述べた<sup>112</sup>。しかしながら、国の文化遺産の重要な一部として特別な地位を占める芸術作品の場合には、その商標を芸術家の作品の不正利用又は冒濫行為とみなすことができるという。

<sup>108</sup> 商標審査基準4条1項7号；知財高判平成18年9月20日、平成17年（行ケ）第10349号〔Anne of Green Gables事件〕（前掲）、知財高判平成23年3月17日判例時報2123号126頁〔N-S.P.C.ウォール工法事件〕（商標法4条1項7号の適用を否認）。

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> ノルウェー、リヒテシュタイン、アイスランド及びスイスはEFTA加盟国であり、ノルウェー、リヒテシュタイン及びアイスランドは、EU加盟27カ国とともにEEA加盟国である。

<sup>111</sup> EFTA諸国はEUにおける決定の形成に参加しているものの、EFTA機関が採択した法律文書はEUに対して拘束力を持たない。

<sup>112</sup> EFTA Court, 6 April 2017, E-5/16, Municipality of Oslo, para 88 and 102

裁判所は、EUTM規則7条1項(f)を適用し、文化的重要性のある芸術作品への商標保護を否認した。ヴィーゲランの作品自体は不快なものではないものの、国の文化遺産の一部とみなされる芸術作品を登録する行為は、関係する公衆及び一般需要者から不快だと認識される可能性があるとして裁判所は判示した<sup>113</sup>。裁判所は、芸術作品の単なる商業化がその価値を希釈化させるとは述べていないものの、一部の作品が国の文化遺産の重要な要素としての特別な地位又は価値を持つ場合があるため、EUTM規則に基づいて評価する際にその国における作品の地位又は認識のされ方を考慮しなければならないと強調した。その結果、不快な要素を含む標章又は作者の価値観若しくは作品のメッセージと矛盾する商品又は役務について標章を登録する行為は冒濫的だと認定される可能性がある。商標登録を通じて文化遺産の芸術作品又はその表現を独占する行為は、特にそれが国家及び社会の基本的な価値観、社会的利益、又は懸念に関わる場合には、その標章を特定の商品及び役務と関連付けることによる品位の低下を立証するまでもなく不正利用だとみなされかねない。そのような場合、その商標を登録する行為は社会の基本的利益に対する真正かつ深刻な脅威とみなされる。したがって、裁判所は、パブリックドメインの保全を社会の基本的利益の一つと認める<sup>114</sup>一方、商標登録を拒絶する他の根拠が存在しない場合にのみ適用できる<sup>115</sup>と示唆した。これは、一定の社会的文脈における基本的な価値及び利益を考慮した上で一定の商標については登録を拒絶せよという明確な命令となる。

この事件は学識者たちにより広く議論され<sup>116</sup>、条項の広範な解釈により過剰な介入を招く危険性が懸念されている。EUTM規則7条1項(f)では登録行為それ自体に明示的に言及しておらず<sup>117</sup>、また、ヴィーゲラン事件の解釈は、この条項による保護範囲を、この条項により従来カバーされてきた宗教上の関連性を超える極めて肯定的な含意を有する標章までも含めるような形で広げた。これに批判的な有識者は、このような広範な解釈により、欧州人権裁判所が公の秩序の乱れを防ぎ、道徳を保護するという特定の観点から保護している商業上の表現の自由が侵害されかねないと論ずる。登録が拒絶されてもその標章をなお

---

<sup>113</sup> Jennifer Davis, Łukasz Zelechowski (2023), *Bad Faith, Public Policy and Morality' How Open Concept Shape Trade Mark Protection*, IIC 2023, 879 ff.は、道徳に反する標章に関する裁判例で平均的な閾値の感性及び寛容性を備えた合理的な人物に言及している点を指摘している。これは、十分な情報を持ち、用心深く観察力のある平均的な需要者の特徴とは重ならない。

<sup>114</sup> EFTA Court, 6 April 2017, cit., para 100.

<sup>115</sup> EFTA Court, 6 April 2017, cit., para 99.

<sup>116</sup> Mathilde Pavis (2017), *Where Copyright Ends, Trade Mark May Begin*, cit. Yann Basire (2018), *Public Domain versus Trade Mark Protection: the Vigeland Case*, in JIPL&P 2018, 434 ff.; Rochelle Dreyfuss, *Cultural Heritage and the Public Domain: What the US's Myriad and Mayo can Teach Oslo's Angry Boy*, in Niklas Bruun, Graeme Dinwoodie, Marianne Levin, Ansgar Ohly (eds.), *Transition and Coherence in Intellectual Property Law*, Cambridge University Press, 2021, 322 ff. EFTA裁判所の判決を支持する極めて詳細な議論については、Martin Senftlebenの豊富な著作、特にその著書*The Copyright/Trademark Interface*を参照のこと。

<sup>117</sup> これは、EUCJ, 29 January 2020, C-371/18, *Sky plc and Others v. Skylick UK Limited and Skylick Inc.*, para 66とは異なる方向性を示しているように思われる。

取引に使用できる<sup>118</sup>ため、登録の拒絶は表現の自由を侵害しない一方、むしろその標章を登録した場合の方が表現の自由を損ないかねないという。さらに、ヴィーゲラン判決は国家にとって例外的な文化的価値を持つ芸術作品にのみ適用されるため、国家にとって何がそうした芸術作品を構成するのかを定義するのは困難である。この点に関し、文化遺産に関する国内規定が参考になるかもしれない。例えば、文化財、重要文化財、国宝を区別している日本の文化財保護法と同様の区分を文化遺産に関する国内法に設けることが有益な可能性がある。しかしながら、少数民族の文化財など、国全体に影響を及ぼすとは考えにくい文化財の取扱方法が依然としてはっきりしない。

他方で、パブリックドメインの資料の保存、商標出願の文化的側面に配慮することを審査官に認める、著作権法と商標法とのインターフェースの均衡を図る、世代を超えた文化の持続可能性を促進するなど判決の持つ利点を強調し、判決で示された解釈を支持する論文も存在する<sup>119</sup>。公共政策又は道徳に基づく拒絶は、商取引における使用により克服できず、また特定の商品及び役務に限定することもできないため広範な排除効果を持つ。他方で、文化的に重要な作品がパブリックドメインにとどまり、創作者の許可を必要とせず、また、商標権侵害となるリスクを負うことなく公衆が作品を自由に鑑賞及び使用できるようになるため、法的確実性が確保される。

## (2) 文化財及び芸術家の名称に対する日本のアプローチに関する洞察

商標審査便覧42.107.05では、文化財に対する第4条1項7号の該当性判断の際に考慮すべき、登録を妨げる可能性のある七つの事由について概説している。中でも鍵となるのが文化財の知名度が認識されていたかどうかであり、国宝、世界遺産、世界の記憶等に登録されている場合には認識されていたと推定される。つまり、文化財に知名度があると推定される場合、出願人は、その点について認識していたはずだとされる。また、文化財が国民又は地域住民からどのように認識されているか、例えば共有財産として、あるいは国が保護する所産として認識されているかどうかを勘案することも極めて重要である。また、事業者による文化財の利用状況及びそうした利用と指定商品又は指定役務との関係も評価しなければならない。最後に、出願の社会的相当性<sup>120</sup>及び文化財と出願人との関係も勘案すべきである。

<sup>118</sup> Georgios Anagnostaras (2014), *Balancing conflicting fundamental rights: the Sky Oesterreich Paradigm*, in *European Law Review* 115 ff.で指摘されているように、事業活動に従事し又は契約上の権利を付与する経済事業者の行為を妨げないのであれば、その事業活動の自由を制限することが許容される。登録を拒絶することは経済活動に悪影響を及ぼしかねないものの、それでも事業者はなお国内法、パブリシティ法などに従って引き続き事業を営み、問題の標章を使うことができるからである。さらに、公正な取引を促進するための不正競争防止などの他の形態の保護も引き続き適用される。

<sup>119</sup> Martin Senfleben, *The Copyright/Trademark Interface*, cit.

<sup>120</sup> 知財高判平成24年10月30日〔富士山世界文化遺産センター事件〕。一私人の登録を認めることは、国又は地方公共団体等の公的機関による、富士山の「世界遺産」に関連する施策の遂行を阻害するおそれがあり、社会公共の利益に反することを理由に富士山世界文化遺産センターの登録が拒絶された。

出願人が文化財を管理しており、文化的所産に関連して観光を振興するキャンペーンが行われている場合には、出願に反映されている社会的・公共的利益を優先するべきである。これでは保護しないことを認めることこそ適切な選択だと示唆しかねないとする意見も一部に存在する<sup>121</sup>。しかしながら、42.107.05は、出願人が公的機関である場合、その文化的所産がその地域の経済発展を促進する振興策に使われている可能性が高く、登録が承認される可能性が高くなると述べる。

逆に、無関係の第三者が文化的重要性のある商標を出願する場合には出願を登録する根拠となるような公益を認めがたい。そのような出願は公正な競争を阻害し、公共の利益に反するとみなされ、第4条1項7号に基づき拒絶される可能性がある。

有名な絵画とは何ら関係のない第三者がその芸術作品の商標保護を求める出願を行った場合、様々な理由により、第4条1項7号に基づき容易に拒絶され得る。まず、登録した場合には作品の評判及び需要者にとっての魅力を不当に利用することを出願人に許す<sup>122</sup>危険性があり、商品及び役務に関する公正な商慣行を維持するという原則に反するため不適切だとみなされる。第二に、日本国民及び地域住民が、その絵画をコミュニティに属する共有財産とみなしている可能性がある。したがって、その作品に既存の著作権が存在するかどうかにかかわらず、独占権を与えることは不当である<sup>123</sup>。

芸術家及び歴史的に重要な人物の名称にも同様の論理が当てはまる。EUではピカソ、ダリなど一部の芸術家の名称が登録されているものの、日本国特許庁は、世界的に有名な江戸期の芸術家である葛飾北斎<sup>124</sup>の名称に関する市場の事業者からの複数の出願を拒絶した。歴史上の人物には、商品との結びつきが強い場合だけでなく、単に土産物に名称が表示されている場合など結びつきが弱い場合も強い顧客誘引力を持つと考えられている<sup>125</sup>。しかしながら、日本国特許庁は、「北斎」を含む商標を指定商品の保護標章として独占的に使用することを認めることが、葛飾北斎の愛好者の反感を招き、観光振興などの公共政策を阻害しかねず、このため公共の利益に反すると判断した。したがって、第4条1項7号が適用される<sup>126</sup>。

<sup>121</sup> また、日本の観光地などと強く結びついている文化財等については、「日本ブランド」の価値を維持拡大するためにも、できるだけ商標による個人の独占を防ぐ必要があるとされた。株式会社サンビジネス「歴史・文化に係る商標の保護に関する調査研究報告書」（前掲）の専門家の意見（海外の文化財について議論する必要性も指摘している）を参照のこと。

<sup>122</sup> 不当かつ不公平な利益は、国際信義の原則に反し、絵画の評判を維持することを妨げる。

<sup>123</sup> 株式会社サンビジネス「歴史・文化に係る商標の保護に関する調査研究報告書」（前掲）を参照のこと。

<sup>124</sup> 商標出願第2021-127517号に関する日本国特許庁の2020年5月9日の決定には登録が認められた唯一の標章が記録されている。本願商標は、英語風の語を表してなるものであり、人物の名称そのものを表してなるものではなく、それを登録することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものとは直ちにいえぬ。

<sup>125</sup> これは3条1項3号を適用する理由となり得る。

<sup>126</sup> 知財高判平成18年9月20日、平成17年（行ケ）第10349号〔Anne of Green Gables事件〕は、商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ないような場合などが商標法4条1項7号に含まれると判示した。また、著名な画家の名称の略称を登録することも公序良俗に反するおそれがある。これについては、東京高判平成14年7月31日判例時報1802号139頁を参照のこと。この事件では、商標「ダリ・DARI」（片仮名文字「ダリ」と欧文文字「DARI」を上下二段に配してなる、第3類せつけん類等を指定商品とする）が商標法4条1項7号に該当することが確認された。また、画家の同意を得ていないことも問題になった。

### (3) 結論

EFTAの事件におけるEUTM規則7条1項(f)、及び商標審査便覧に概説され、北斎判決で参照されている日本商標法4条1項7号が適用されると、文化的重要性を有する一定の識別性のある標章に対する商標保護が排除される。パブリックドメインへの自由かつオープンなアクセスを維持することによる一般的な利益を促進することがその場合の主な目的である。

ただし、EFTAの事件では出願人は地方自治体であるのに対し、北斎事件の出願人が市場の民間事業者であるという点が両者の主な違いである。日本国特許庁の商標審査基準の該当部分によれば、文化財を管理する団体からの出願はその分登録が認められる可能性が高くなる。EFTAの事件では、主体ではなく客体を基準に保護を否認することでパブリックドメインへの考慮が介入する余地を確保している。

EUTM規則7条1項(f)を適用することにより、EFTA裁判所（及びその後続裁判所<sup>127</sup>）は、法的確実性を高め、自由競争に伴う利益を擁護してきた。第4条1項7号に対する現在の広範な解釈による日本のアプローチは、不当利得を助長するような制度を防ごうとしている。また、高水準の法的確実性を実現しつつ、特別な状況及びシナリオに適応できる柔軟性を確保している。

## IV. 提言及び結論

文化遺産分野において、商標は貴重な資産であることが証明されている。多くの観光客を集客するCHIは、自己資金調達目的でこれらの経済的資産を活用するためにロゴその他の識別性のある標章を登録している場合が多い。さらに、CHIは、訪問客数を増やし、その所在国の魅力を伝えるために商標を利用している。このため、商標は、コミュニケーション及びマーケティング・ツールとしても機能し、観光セクターの経済成長及び関連インフラへのプラス効果が見込める。これは、特に日本において顕著であり、マスコットが博物館及び自治体により商標として登録されている。一面では商標保護と著作権保護との重複を禁止する具体的規定が存在しないため、上記目的にとってはマスコット等の登録は効果的である。商標権の権利行使戦略はその有効性により異なるが、商標をマーケティング・ツールとして使用することが目的であれば、オープンライセンス・モデルの方が効率的である場合が多い。

CHIの名称、ロゴ、マスコット以外の追加的な標章の登録に関しては少々迷うかもしれない。商標は、出所の識別子であり、表現的価値又は文化的価値のために登録されるもの

---

<sup>127</sup> Harriet Deacon (2020), *Ethics, Intellectual Property and Commercialization of Cultural Heritage*, *Pravovedenie* 93 ff.は、1693年のドラマに描かれ、2009年にノルウェー企業により商標として登録された後、2020年に無効とされたサーミ人の太陽のシンボルの不正利用を報告している。

でも、また著作権の存続期間を超えて保護を延長するために使用して良いものでもない。したがって、文化財、その画像又は題名、芸術家の名称などの標章を登録する行為は、前述の標章を登録する場合よりも問題が多い可能性がある。

様々な絶対的拒絶理由は、文化的価値を有するものの、商標の識別機能を担わず、その登録により他の一般的利益が阻害されかねない標章に対する保護を制限する監視役として機能している。

EUでは、文化的に重要な標章の登録は、主に識別性の欠如又は単に記述的であることを根拠に阻止されている。日本では、特許庁の商標審査便覧において、商標法3条1項3号を使って識別性のない著名な絵画、文化的所産、書籍の題名に対する保護を否認する方法が詳述されている。識別性は使用を通じて獲得され得、また記述性は事実関係に左右されるため、これらの要件は法的確実性をもたらすものではない。このアプローチは、EUの例で示されているように、市場の民間事業者がその標章の宣伝広告に投資した後に保護を受けるのを妨げるものではない。さらに、悪意に関する登録後要件も、EUでは出願を取り下げさせる事由となり得るものの、証拠収集の難しさから、ノイシュヴァンシュタイン城事件及びThe Monkey事件に見られるように、文化的に価値のある標章の登録を排除したり、法的確実性を確保したりする効果はない。

商標が標章本来の文化的意味を曖昧にするものであったり、文化的背景に由来するその価値を低下させたり、その自由な利用、伝達、翻案、新たな用途を妨げたり、標章の文化的価値による肯定的な含意及び連想を利用する形で出願人に不当な競争上の優位性を与えたりする場合には公共政策及び道徳との関係も問題になる。

EFTAの事件では、公の秩序及び道徳が国の文化遺産として重要な文化財を除外する根拠とされた。この決定は、パブリックドメインへの自由かつオープンなアクセスを維持するという一般的利益を高め、公的部門と民間部門の両方からの登録を防ぐことを目的としている。しかしながら、EFTA諸国の裁判所がこの原則をどのように適用するかについてはまだ分からない。EU諸国には依然としてこの決定を採用する義務がないからである。

日本商標法4条1項第7号により、商標が公の秩序又は良俗に反する場合には、本来的に識別性を有すると認められる商標又は使用により識別性を獲得したと認められる商標の出願を拒絶することができると規定する。同規定が柔軟かつ幅広く解釈されている<sup>128</sup>点を考慮すると、ポパイ判決、Anne of Green Gable判決、北斎審決が示しているように、出願人にはかなり厳格な要件が課されている可能性がある。この条項は、文化的意味を持つ標章の出願を拒絶するために使われる場合が多いものの、そうした標章の保護を全面的に排除するものではない。観光の振興又はより広範な公共の利益に有益であると判断されれば保護が

---

<sup>128</sup> 石井茂樹「肥大化した『公序良俗』概念」松田治躬先生古稀記念論文集275頁で説明されているように一般的な社会道徳及び国際信義に対する違反などのフィルターを通じ、この規則をより広く適用する傾向が見られた後、知財高判平成20年6月26日判例時報2038号97頁〔CONMAR事件〕は制限的に適用する立場を明らかに採用した。

認められる場合がある。一般に、出願人がCHIであるなど、その標章との関係が深い場合がこれに該当する。逆に、市場の事業者など、標章と関係のない団体による出願は、保全努力につけ込み、社会的利益を私物化するための試みとみなされ、日本国特許庁商標審査便覧のソフトローの原則に基づいて拒絶される場合が多い。第4条1項7号のこうした解釈は、保護の法的限界を定め、法的確実性を高めつつ、CHIが識別性のある標章を自己資金調達目的に利用することを可能にする。この理由づけは、ノイシュヴァンシュタイン城事件の理由とも部分的に似ているものの、ノイシュヴァンシュタイン城事件の判断は、EUにおいて独立して絶対的拒絶理由となっている悪意に基づいたものだった。

結論として、商標の登録をCHIに認めることは、保全、保存、教育というCHIの使命を促進するとともに、経済成長に寄与する上で極めて重要である。EU及び日本では現在、文化的価値を有する標章の登録を妨げていない。CHIが商標保護を利用する上では日本の方が容易である一方、EUでも要件を満たす市場の民間事業者に対しそのような標章の登録を認めており、これにより文化の盗用及び不正利用のリスクを高めている。

概括すると、パブリックドメインを維持し、政治的、美術的、商業的表現を保護するために保護対象外の標章のプールを提供し、需要者に情報を伝え、市場シェアをめぐって競うためのコミュニケーションツールへの平等なアクセスを市場の事業者のために確保するには、商標法に強固な監視機能を導入することが不可欠である。さらに、パブリックドメインの標章により、著作権法と商標法のバランスをとり、競争を維持しつつ、文化的に重要な作品への公衆のアクセスを引き続き保持することができる。以上の理由から、文化財やその画像又は題名などの文化的に重要な標章が、本質的に識別性を備えているか、あるいは使用を通じて識別性を獲得し、かつそれが出願される国の現存するオープン・データ政策と矛盾しない場合に限り、これらの標章の保護に積極的なアプローチを採り、出願することをCHIに対し推奨する。EFTA諸国でこうした標章への保護を求め出願することは当然ながら現実的ではない。

禁無断転載

特許庁委託  
産業財産権国際課題対策推進事業（令和6～7年度）  
調査研究報告書

知識にアクセスできる時代に文化遺産をより良く保存かつ評価するために、商標は著作権に代えて又は著作権に加えてどのように使用されているのか

クリスティアーナ・サッパ

令和8年3月

一般財団法人知的財産研究教育財団  
知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地  
精興竹橋共同ビル5階

電話 03-5281-5671  
FAX 03-5281-5676  
<https://www.iip.or.jp>

All rights reserved.

Report of the Measures Promotion Project on International  
Industrial-Property Right Issues (FY2024–2025)  
Entrusted by the Japan Patent Office

How are trademarks used in alternative or on top of  
copyright to better preserve and value cultural  
heritage in the era of access to knowledge?

Cristiana SAPPA

March 2026

Foundation for Intellectual Property  
Institute of Intellectual Property

Seiko Takebashi Kyodo BLDG 5F, 3-11 Kanda-  
Nishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0054, Japan

TEL +81-3-5281-5671  
FAX +81-3-5281-5676  
<https://www.iip.or.jp>