



TOPIC

1. JPO revises industrially applicable inventions and examination guidelines for medical inventions
産業上利用可能な発明、医薬発明に関する審査基準改訂
2. "Green" applications become eligible for Accelerated examination
グリーン関連出願、早期審査・審理の対象へ
3. ITC to investigate an alleged car patent infringement by Toyota
米貿易委、ハイブリッド特許侵害でトヨタの調査を開始
4. Third revision of Chinese industrial property law on patent, utility model and design
中国専利法(特許・実用新案・意匠)第三次改正—改正法の適用について
5. Supreme Court of Japan orders a ban on the sales of budget Charlie Chaplin DVDs
最高裁判決、チャップリン映画の格安DVD販売を差し止め
6. China remains the world's trademark powerhouse – 2009 filings exceed one million cases
中国は世界一の商標大国、2009年の審査数が100万件超



JPO revises industrially applicable inventions and examination guidelines for medical inventions 産業上利用可能な発明、医薬発明に関する審査基準改訂

The Japan Patent Office (JPO) announced on October 23, 2009 a revision concerning inventions considered as having industrial applicability and the examination guidelines regarding medical inventions. The revision will apply to patent applications examined after November 1, 2009.



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK PATENT LAW FIRM

JAPAN

Regarding inventions having industrial applicability

The present revision adds methods to gather data from the human body (for example by determining the structure and function of the organs) to the list of methods which do not fall under the category “methods to operate, treat or diagnose the human body”. Accordingly, a method to gather data from the human body which will not be considered as a “method of diagnostic practiced on the human body” as long as it contains neither processes to determine, for a medical purpose, the physical or mental condition (for example in terms of diseases) of a human body nor prescriptions or surgical/therapeutic steps based on said condition. Relevant case studies, among others, have also been added.

Regarding medical inventions

Novelty will be recognized in the case that the medical purpose (i.e. the application of a specified method of administration or dosage to a specific disease) is different from that of conventional medicine. Relevant case studies have also been added.

Related information on the website of the JPO (in Japanese)

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/sangyo_ikyaku_shinsakijunkaitei.htm

特許庁は2009年10月23日に産業上利用することができる発明、医薬発明に関する改訂審査基準を公表した。適用は、2009年11月1日以降に審査される出願に適用される。

改訂のポイント

産業上利用することができる発明について

「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないものの類型では、身体の各器官の構造・機能を測定するなどして人体から各種の資料を収集する方法は、医療目的で人間の病状等の身体状態もしくは精神状態について、又は、それらに基づく処方や治療・手術計画について、判断する工程を含まない限り、「人間を診断する方法」に該当しないことが追加された。

また、各種事例が追加されている。

医薬発明について

特定の用法・用量で特定の疾病に適用する医薬用途が、公知の医薬と相違する場合に新規性が認められることとなった。

また、各種事例が追加されている。

特許庁ホームページ

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/sangyo_ikyaku_shinsakijunkaitei.htm



“Green” applications become eligible for Accelerated examination グリーン関連出願、早期審査・審理の対象へ

Green applications will be eligible, on a trial basis, for the Accelerated examination program of the Japan Patent Office (JPO) from November 1, 2009.

The term “green applications” refers to patent applications claiming inventions having a beneficial effect on the environment, for example through low energy consumption or reduction of CO2 emissions.

Along with the addition of green applications to the scope of eligible applications, the JPO also conducted a partial revision of the Accelerated examination guidelines.

Related information on the website of the JPO (in Japanese)

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/greensouki.htm

Guidelines (in Japanese)

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/greensouki_guideline.pdf

現行の早期審査・審理の対象に、グリーン関連出願が新しく追加された。2009年11月1日から試行が開始される。グリーン関連出願とは、省エネ、CO2削減等の効果を有するグリーン発明に係る特許出願をいう。グリーン関連出願の追加に伴い早期審査・審理のガイドラインが一部改訂されている。

特許庁ホームページ

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/greensouki.htm

ガイドライン

http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/pdf/v3souki/greensouki_guideline.pdf



ITC to investigate an alleged car patent infringement by Toyota 米貿易委、ハイブリッド特許侵害でトヨタの調査を開始

The US International Trade Commission (ITC) announced on October 5, 2009 that it was planning to investigate Toyota's hybrid car related technology, following a claim by the US company Paice that the Japanese automaker is infringing on several of its patents. Paice is seeking an injunction over import and sale.

The ITC will look into hybrid vehicles such as Prius, Lexus HS250h and Lexus RX450h. The investigation will concern the Japanese parent company Toyota Motor Corporation and its US affiliates Toyota Motor North America and Toyota Motor Sales America.

Within 45 days, the ITC will set the date of issue of its ruling on whether or not Paice's patents are being infringed. Depending on its outcome, the ruling may well affect the business strategy of Toyota.

"Toyota itself has many patents on the hybrid technology and believes that it has strong defenses against all of Paice's claims", stated the Japanese automaker regarding the dispute.

米国際貿易委員会(ITC)は2009年10月5日、トヨタ自動車のハイブリッド車関連の技術について、自社特許を侵害しているとして輸入および販売差し止めを求めた米ペイス社の訴えを受け、トヨタ自動車に対する調査を開始すると発表した。

今回の特許侵害訴訟では、「プリウス」、「レクサスHS250h」、「レクサスRX450h」などのハイブリッド車が調査対象となっており、日本のトヨタ本社、米国法人の北米トヨタ、米国トヨタ自動車販売が調査される。

ITCは、今後45日以内に、特許侵害の有無について判断する期日を定める。ITCの判断によって、トヨタ自動車の事業戦略に影響が出る可能性もある。

トヨタ自動車は「ハイブリッド技術について多くの特許を有しており、ペイス社の申し立てには対抗できる」と発表している。

Third revision of Chinese industrial property law on patent, utility model and design

中国専利法(特許・実用新案・意匠)第三次改正一改正法の適用について

In connection with the third revision of Chinese industrial property law, the State Intellectual Property Office (SIPO) of China published on September 30, 2009 a series of documents describing provisional measures and providing guidelines on the enforcement of the law. The revision concerns patent, utility model and design.



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK
PATENT LAW FIRM

JAPAN

The former law will apply to applications filed on or before September 30, 2009 and to the patents, utility models or designs granted based on these applications (with exceptions in the cases stated below), as well as to the international applications (both applications under the Paris Convention and PCT applications) whose priority date falls on or before September 30, 2009.

The revised law will apply to applications filed on or after October 1, 2009 and to the patents, utility models or designs granted based on these applications.

In the following cases, however, the revised law will exceptionally apply even to applications filed on or before September 30, 2009 and to the patents, utility models or designs granted based on these applications:

1. A request for compulsory licensing was requested after October 1, 2009;
2. An infringement that began after October 1, 2009 has been regulated;
3. An indication that a patent, utility model or design has been granted is displayed after October 1, 2009; and
4. In the case of a foreign individual/company/organization having no address nor place of business in China, a representative has been appointed or a change of representative has taken place after October 1, 2009.

An outline of the revision is available from our website at the address below (in Japanese):

<http://www.harakenzo.com/jpn/support/syutugan.html#1>

2009年9月30日、国家知識産権局より「改正専利法を施行するための経過措置」及び「改正法の施行に関する注意事項」が公表された。

出願日が2009年10月1日より前(当日を含まない)の出願又は当該出願に基づいて付与された専利には、下記の例外を除いて、旧法が適用され、出願日が2009年10月1日以降(当日を含む)の出願又は当該出願に基づいて付与された専利には改正法が適用される。また、優先日が2009年10月1日より前(当日を含まない)の国際出願(パリ条約に基づく出願・PCT出願)についても旧法が適用される。

但し、2009年10月1日より前(当日を含まない)の出願又は当該出願に基づいて付与された専利であっても、下記の場合は例外的に改正法が適用される。

- ① 2009年10月1日以降に強制許諾を請求した場合
- ② 2009年10月1日以降に発生した侵害行為等を取締まる場合
- ③ 2009年10月1日以降に行った専利表示
- ④ 2009年10月1日以降に中国に住所、営業所等がない外国人/外国企業/外国団体が専利代理機構に委任又は変更する場合

改正の概要は下記からご参照いただけます(日本語)。

<http://www.harakenzo.com/jpn/support/syutugan.html#1>



Supreme Court of Japan orders a ban on the sales of budget Charlie Chaplin DVDs

最高裁判決、チャップリン映画の格安DVD販売を差し止め

The Supreme Court of Japan dismissed on October 8, 2009 an appeal filed in connection with a copyright infringement lawsuit involving a Japanese DVD maker and the foreign corporation managing the copyrights to Charlie Chaplin's films. Following the dismissal by the Supreme Court of the DVD maker's appeal, the original ruling, ordering the DVD maker to halt the sale of the infringing DVDs and to pay 10.5 million yen in damages, became final and conclusive. The foreign corporation, claiming that the Japanese company was manufacturing and selling its budget DVDs without authorization, was seeking an injunction.

The ruling covers nine films released between 1919 and 1952, including "Modern Times" and "The Great Dictator".

In the present ruling, the Supreme Court used the former Copyright Act of Japan as basis for the concept of "author of a film". According to the former Copyright Act of Japan, the author of a film is a person who contributed creatively to the making of the film in its entirety. The Court also set a precedent by applying a clause stating that copyright, in the case that the work is presented under the real name of the author, is valid for 38 years following the death of the original author, even if the work is also presented under the name of an organization.

最高裁は、2009年10月8日、チャーリー・チャップリンの映画の著作権を管理する海外法人が提起した、廉価版DVDを無断で製造・販売した映像製作会社に対する販売差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決で、映像製作会社の上告を棄却した。これにより、同社に販売差し止め及び約1050万円の賠償を命じた1、2審判決が確定した。

今回問題となった映画9作品は、1919～52年に公表された「モダン・タイムス」、「独裁者」など。

最高裁は、旧著作権法における映画の著作者について、「全体の形成に創作的に寄与した者」という基準を示すとともに、「著作者の実名が表示されていれば、団体の著作名義の表示があっても、著作権は著作者の死後38年間」という規定が適用されるとの判断を初めて示した。



China remains the world's trademark powerhouse – 2009 filings exceed one million cases

中国は世界一の商標大国、2009年の審査数が100万件超

The Chinese State Administration for Industry and Commerce (SAIC) announced on September 16, 2009 that the number of trademark applications filed in China in 2009 had reached one million on September 15, 2009.

China has been number one in terms of filed trademark applications since 2002, and is currently topping world rankings not only in number of filed trademark applications but also for examined cases and registered trademarks – making the country the world's undisputed trademark powerhouse.

中国国家工商行政管理総局は、2009年9月16日、中国の2009年の商標登録申請審査数が、2009年9月15日までに100万件を超えたと発表した。

現在のところ、中国の商標登録の申請数、審査数、有効登録商標数は、いずれも世界一であり、中国は世界一の商標大国となっている。

なお、2002年から2008年の間、中国の商標登録申請数は連続して世界一を占めている。



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK PATENT LAW FIRM

JAPAN

Please contact us if you have any comments or require any information.

Please acknowledge that the purpose of our column is to provide general information on the field of intellectual property, and that the description here does not represent our legal opinion on a specific theme.

OSAKA HEAD OFFICE

ADDRESS: DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,
2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI,
KITA-KU, OSAKA 530-0041, JAPAN

E-MAIL: kenzopat@mars.dti.ne.jp

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>

TELEPHONE: +81-6-6351-4384 (Key Number)
+81-6-6351-4397 / +81-6-6351-4374
+81-6-6351-4630 / +81-6-6351-4670

FACSIMILE: (GII, GIII)
+81-6-6351-5664 (Key Number)
+81-6-6351-2682 / +81-6-6351-5611
+81-6-6355-0986



OSAKA 2ND OFFICE

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

E-MAIL: kenzopat@mars.dti.ne.jp

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>

TELEPHONE: +81-6-6351-4384 (Key Number)
+81-6-6351-4397 / +81-6-6351-4374
+81-6-6351-4630 / +81-6-6351-4670

FACSIMILE: (GII, GIII)
+81-6-6351-5664 (Key Number)
+81-6-6351-2682 / +81-6-6351-5611
+81-6-6355-0986



TOKYO HEAD OFFICE

ADDRESS: WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F
2-4-1, HAMAMATSU-CHO, MINATO-KU,
TOKYO 105-6121, JAPAN

E-MAIL: hara-tyk@muse.dti.ne.jp

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>

TELEPHONE: +81-3-3433-5810 (Key Number)
+81-3-3433-5811 / +81-3-3433-5812

FACSIMILE: +81-3-3433-5281 (Key Number)
+81-3-3433-5286

