

## TOPIC

1. Regarding the law partially amending the Japanese Patent Act, etc.  
特許法等の一部を改正する法律について
2. The JPO to revise design examination criteria  
特許庁、意匠審査基準改定へ
3. Regarding the commencement of Patent Prosecution Highway  
特許審査ハイウェイの開始について



### Regarding the law partially amending the Japanese Patent Act, etc. 特許法等の一部を改正する法律について

On May 31, 2011 a bill partially amending the Japanese Patent Act, etc. was passed and enacted, and it was promulgated as Act 63 on June 8, 2011. The new law is expected to be put into effect at a date determined by a Cabinet order within one year from the date of promulgation. The main revisions are as follows:

#### (1) Reinforcement of the protection of license agreements

If a licensee has not registered the license with the JPO, there exists a risk of receiving an injunction from the assignee of the patent right, etc., resulting in disruption of business. However, in practice, registering a license is difficult. The amendment improves the system so that it becomes possible to be effective against such injunctions even without license registration.

#### (2) Appropriate protection of the inventors' rights in cases of joint research, etc.

As joint research and joint development are becoming common, cases where the patent right is obtained by only part of the joint inventors occur, but the measures for protection of the inventors are limited to invalidation of the patent right, etc. The amendment will provide improvements to the system in order to enable inventors to take back the patent right, etc. in such cases.

(3) Improvement with regard to user convenience

1. In order to enhance user convenience of the intellectual property system, extension of the period of reduction of or exemption from patent fees from three years to ten years with regard to small and medium-sized businesses, revision of the design registration fees (after the eleventh year), etc. will take place.
2. Under the present system, even if the inventor himself/herself has disclosed his/her invention at an academic meeting, etc., there is a possibility that acquisition of patent right, etc. may not be recognized. The amendment will provide overhaul of the system which will allow acquisition of patent right, etc. even after disclosure of the invention in cases where the inventor himself/herself has announced the invention and regardless of how the announcement has been made.

(4) Overhaul of the trial system toward swift and efficient settlements of disputes

1. There are cases of inefficient settlement of disputes, where, for example, after a lawsuit for cancellation of an invalidation decision has been brought to court, a trial for correction of the contents of the patent right is requested and the case is returned to the JPO. Therefore, revisions will be made which will provide the opportunity for correction at the stage of the invalidation trial, thus prohibiting requests for correction trials etc. after a lawsuit has been filed.
2. Concerning some problems of the trial system, such as the fact that regarding final decisions in invalidation trials, even a person other than the one requesting the trial may not dispute the decision based on the same fact and evidence, revisions, etc., which enable persons other than the one requesting the trial to demand trials will be conducted.

---

2011年5月31日、「特許法等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、6月8日に法律第63号として公布された。公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行予定である。主な改正の概要は以下のとおり。

(1) ライセンス契約の保護の強化

ライセンスを受けた者は、ライセンスを特許庁に登録しないと特許権等を譲り受けた者から差止請求等を受け、事業継続が不可能になるおそれがあるが、実務上、登録が困難となっている。そこで、登録をしなくても、このような差止請求等に対抗できるよう制度を整備する。

(2) 共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護

共同研究・共同開発が一般化する中で、共同発明者の一部によって特許権が取得されてしまうケースなどが発生しているが、発明者保護の手段は特許権等を無効とする等に限られている。そこで、このような場合に、発明者が特許権等を取り戻すことができるよう制度を整備する。



### (3) ユーザーの利便性向上

①知的財産制度の利便性を向上させるため、中小企業等に対する特許料減免期間の3年から10年への延長、11年目以降の意匠登録料の見直し等を行う。

②現行制度においては、発明者自身が学会等で発明を公にした場合でも、特許権等の取得が認められなくなる場合がある。そこで、発明者が自ら公表した場合であれば、その公表態様を問わず、発明が公になった後でも特許権等を取得し得るよう制度を整備する。

### (4) 紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直し

①無効審決の取消訴訟の提起後に、争いの対象となった特許権の内容を訂正する審判が請求され、事件が特許庁に差し戻されてしまうなど、紛争解決が非効率となる場合が生じている。そこで、無効審判の段階で訂正の機会を確保することにより、訴訟提起後は訂正審判の請求を禁止する等の見直しを行う。

②無効審判の確定審決については審判請求人以外の者でも同一の事実及び証拠に基づいて争うことが認められない等の審判制度の問題について、審判請求人以外の者による審判請求を認める等の見直しを行う。

## The JPO to revise design examination criteria 特許庁、意匠審査基準改定へ

Following the submission of public comments (deadline: June 20, 2011) the JPO will revise examination criteria for design registration in July, 2011. Specific revisions follow:

### (1) Overhaul of the requirements for submission of drawings of partial designs

Under the present design system, when filing a design application, it is generally necessary to clearly disclose the design by submitting drawings from all six sides.

With the revision in question, in the case of application for registration of a partial design, submission of certain drawings that show parts other than the one seeking registration may be omitted.

### (2) Clarification of the registration requirements for display designs

People expect that by clearly stating the requirements for protection in the criteria for design examinations concerning images designated in the Design Act, Art. 2., Par. 2 (used for operations to exercise the functions of the product), as well as displayed images that are recognized by Art. 2, Par. 1., the content of said criteria will become clearer.

In addition, when images fulfill certain requirements before and after undergoing an alteration, multiple displays may be regarded as one design.

---

特許庁は、パブリックコメント(意見提出期限:2011年6月20日)を経て7月にも意匠登録の審査基準を改定する。具体的な改定案は以下のとおり。

#### (1) 部分意匠の図面提出要件の見直しについて

現行意匠制度の下では、意匠登録出願の際には、原則的に六面図によって意匠を明確に開示する必要がある。

今回の改訂では、部分意匠の意匠登録出願について、意匠登録を受けようとする部分以外の部分のみを表す図のうち、一部の図について提出の省略を可能とする。

#### (2) 画面デザインの登録要件の明確化について

意匠法第2条第2項に規定されている物品の機能を発揮するための操作の用に供される画像のみならず、意匠法第2条第1項に基づいて認められている表示画像についても保護要件を意匠審査基準中に明記することにより、審査基準の内容の明確化を図る。

また、変化前の画像と変化後の画像が一定の要件を満たす場合には、複数の画像を含んだ状態で一意匠と認定する。

Regarding the commencement of Patent Prosecution Highway  
特許審査ハイウェイの開始について

The JPO has agreed to the commencement of Patent Prosecution Highway (PPH) trials with Sweden in June and Mexico in July. PPH makes accelerated examination possible by sharing examination information. With the commencement of these trial programs, the countries and organizations which have signed PPH agreements with Japan, following U.S.A., Germany, etc., rises to fifteen.

特許庁は、特許の審査情報を共有し早期審査を可能にする「特許審査ハイウェイ(PPH)」の試行を、2011年6月からスウェーデンと、7月からメキシコと開始することで合意した。これで、日本がPPHを結んだのは米国、ドイツなどに続き15カ国・機関目となる。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Design Patent Support Station  
意匠支援室

We offer high-quality service, combining know-how cultivated in a long years of experience and analyzes competence unique to international patent firms.

[Click here for details](#)

長年の経験で培ったノウハウと、国際特許事務所ならではの能力を組み合わせた質の高いサービスを提供致します。

[詳細はこちらへ](#)



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

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

**OSAKA HEAD OFFICE**

ADDRESS: DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,  
 2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI,  
 KITA-KU, OSAKA 530-0041, JAPAN  
 E-MAIL: [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com) (※updated on December 2010)  
 WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>  
<http://www.intellelution.com>  
<http://ip-kenzo.com>  
 TELEPHONE: +81-6-6351-4384 (Main Number)  
 FACSIMILE: +81-6-6351-5664 (Main Number)



**OSAKA 2nd OFFICE**

ADDRESS: MITSUI SUMITOMO BANK  
 MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29,  
 2-CHOME, MINAMIMORIMACHI,  
 KITA-KU, OSAKA 530-0054, JAPAN  
 E-MAIL: [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com) (※updated on December 2010)  
 WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>  
<http://www.intellelution.com>  
<http://ip-kenzo.com>  
 TELEPHONE: +81-6-6351-4384 (Main Number)  
 FACSIMILE: +81-6-6351-5664 (Main Number)



**TOKYO HEAD OFFICE**

ADDRESS: WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F  
 2-4-1, HAMAMATSU-CHO, MINATO-KU,  
 TOKYO 105-6121, JAPAN  
 E-MAIL: [iplaw-ky@harakenzo.com](mailto:iplaw-ky@harakenzo.com) (※updated on December 2010)  
 WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>  
<http://www.intellelution.com>  
<http://ip-kenzo.com>  
 TELEPHONE: +81-3-3433-5810 (Main Number)  
 FACSIMILE: +81-3-3433-5281 (Main Number)

