

TOPIC

1. 2011 revisions - relief regulations in cases of deadline expiration
2011年度改正一期間徒過の救済規定
2. JPO: Japanese-language Searches of Chinese Utility Models Now Possible
特許庁、中国の実用新案を日本語で検索可能に
3. First Compulsory License of Generic Drugs Effected in India
インド、後発医薬品で初の強制実施権を発効
4. Intellectual Property Promotion Plan 2012
知的財産推進計画2012
5. WIPO: 2011 Had Most Patent Applications on Record
2011年の特許出願件数は過去最高、世界知的所有権機関(WIPO)が公表



2011 revisions - relief regulations in cases of deadline expiration 2011年度改正一期間徒過の救済規定

Due to the revisions to the patent law, etc. new relief regulations have been established and plans have been made to ease requirements for existing relief regulations in cases of deadline expiration.

(1) Newly established regulations

- (a) When the deadline for submitting the Japanese translation of a foreign-language application is not met
- (b) When the deadline for submitting the Japanese translation of a PCT document entering the national phase in Japan is not met

(2) Regulations with plans to ease requirements

- (a) When the deadline for late payment of patent fees/utility model fees/design fees (except registration fee) is not met
- (b) When the deadline for applying for registration of trademark renewal or registration of reclassification is not met
- (c) When the deadline for applying for registration of renewal of duration of right based on defensive mark registration is not met

Requirements

- (A) There must be 'reasonable grounds' for failing to carry out the necessary procedures within the deadline.
- (B) Relief procedures must be carried out within a proscribed period.

About 'reasonable grounds':

According to the JPO guidelines, as foundation for 'reasonable grounds,' it must be found that in spite of the applicant(s) taking the due care required by the circumstances, there were reasons why the deadline was not met.

For example, if the deadline was not met because of an inability to carry out online procedures due to a scheduled blackout, it would be possible to know in advance of the scheduled blackout and thus take appropriate measures. Therefore in this case the requirements for relief would not be met by principle. On the other hand, in the case of an unpredictable event, whether or not the applicant(s) took appropriate measures to avoid said event in advance and appropriate measures to avoid missing the deadline after said event had occurred would be considered.

In cases where there is a representative, as a rule there is will be the additional consideration of whether the representative took due care, and on the part of the applicant, whether appointing the representative was appropriate or not, and also whether the correspondence and handling on the part of the applicant was appropriate.

特許法等の改正により、期間徒過の救済規定が新設又は要件の緩和が図られた。

(1) 新設規定

- (a) 外国語書面出願の日本語翻訳文提出期間を経過した場合
- (b) 日本へのPCT国内移行時に日本語翻訳文提出期間を経過した場合

(2) 要件の緩和が図られた規定

- (a) 特許料・実用新案登録料・意匠登録料の追納期間を経過した場合
- (b) 商標更新登録・書換登録の申請期間を経過した場合
- (c) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願期間を経過した場合

要件

- (A) 期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があること
- (B) 所定の期間内に救済手続を行うこと

「正当な理由」について

特許庁のガイドラインによれば、「正当な理由」を基礎付ける事実として、出願人等が講じていた措置が相応の措置(状況に応じて必要とされるしかるべき措置)であったこと、にもかかわらず何らかの理由により期間徒過した事実が必要である。

例えば、計画停電によるオンライン手続の不能により期限が経過した場合は、事前に計画停電を知ることができ必要な措置をとることができたのだから、原則として救済は認められない。他方、予測可能とはいえない事象の場合、事前に出願人等が当該事象を回避するために講じた措置、事後に期限徒過防止のために講じた措置が相応の措置といえるかどうか等を考慮する。代理人がいる場合は、原則として、代理人が相応の措置を講じていたかどうか加味され、出願人等の相応の措置として、代理人の選任が適当であったかどうか、出願人等の対応が適当であったかどうかを考慮される。

JPO: Japanese-language Searches of Chinese Utility Models Now Possible

特許庁、中国の実用新案を日本語で検索可能に

On March 14, 2012, the JPO announced that it would be offering a service via the Industrial Property Digital Library that enables Japanese-language searches of Chinese Utility Models. The aim of this service is to make it easier for foreign enterprises making inroads into China to avoid unknowingly infringing the registered utility models of Chinese enterprises.

This service was made available from March 19, 2012, with the abstracts of around 50,000 Utility Model cases searchable at the outset. During 2012, this figure will grow to 1,000,000 searchable cases from the last 10 years. In future, there are plans to make Japanese-language searches of Chinese patents available as well.

特許庁は2012年3月14日、中国実用新案の内容を「特許電子図書館」で日本語検索できるサービスを始めると発表した。中国に進出した外国企業が、知らないうちに中国企業の実用新案を侵害して訴訟を起こされるリスクを避けることが目的だ。

2012年3月19日から本サービスを開始し、開始時点で約5万件の実用新案の要約を検索できる。2012年度中には100万件以上(過去10年分)を検索可能にし、将来は中国の特許も日本語で検索できるようにする方針だ。

First Compulsory License of Generic Drugs Effected in India
インド、後発医薬品で初の強制実施権を発効

On March 12, 2012, the Indian Patent Office effected the country's first compulsory license of generic drugs. As a result of this, Natco Pharma Ltd, an Indian manufacturer of generic drugs is now able to produce drugs made of tosylic acid sorafenib for kidney and liver treatment. A condition of manufacturing these generic drugs is that Natco Pharma Ltd must pay German pharmaceutical company Bayer Corporation, the owner of the patent until 2020, a 6% licensing fee for the remaining eight years that Bayer Corporation holds the patent.

This move is expected to lead to a large reduction in the cost of medicines.

2012年3月12日、インド特許庁は同国で初となる強制実施権を発効した。これにより、インドの後発医薬品(ジェネリック医薬品)製造会社であるナトコは、トシル酸ソラフェニブ製剤による腎臓・肝臓がん治療薬を製造できるようになった。本ジェネリック医薬品の製造条件として、ナトコはドイツの製薬企業バイエルに対し、特許保護期間が満了する2020年までの8年間、6%の特許権実施料を支払う。

これにより、大幅な医薬品の値下げが期待される。

Intellectual Property Promotion Plan 2012 知的財産推進計画2012

On March 13, 2012, the government's Intellectual Property Strategy HQ Content Strengthening Specialist Board of Investigation put together the framework of its "Intellectual Property Promotion Plan 2012."

The main measures of the plan are as follows. Regarding the basic development of digital network society, there are proposals for "developing an environment for copyright" and "advancing the full-scale distribution of electronic books." Regarding the promotion of "Cool Japan," there are proposals for "creating successful examples of overseas exhibitions" and "promoting visits to Japan."

The "Intellectual Property Promotion Plan 2012" will undergo examination by the Intellectual Property HQ and is scheduled to be finalized in May or June 2012.

政府の知的財産戦略本部 コンテンツ強化専門調査会は2012年3月13日、「知的財産推進計画2012」の骨子を取りまとめた。

主要施策としては、デジタル・ネットワーク社会の基盤整備について「著作権に関する環境整備」と「電子書籍の本格的な流通促進」を、クールジャパンの推進に関しては「海外展開の成功事例の創出」と「インバウンドの推進」を挙げた。

知的財産推進計画2012は、知財本部での調整を経て、2012年5月から6月ごろに取りまとめられる予定である。

WIPO: 2011 Had Most Patent Applications on Record 2011年の特許出願件数は過去最高、世界知的所有権機関(WIPO)が公表

On March 5, 2012, the World Intellectual Property Organization (WIPO) announced that 2011 saw a 10% increase in international patent applications over the previous year, to around 181,900 cases. 2011 therefore had the highest number of international patent applications of any year on record.

In terms of patent applications per country, the U.S. was in first place with 48,596 patents, an 8% increase over 2010. Japan was in second place with 38,888 patents, an increase of 21%. China meanwhile stood out with a 33.4% increase in patents.

For individual enterprises, the Chinese communications device manufacturer ZTE took first place with 2,826 patents, ousting 2010's top company Panasonic, which registered 2,463. In third position with 1,831 patents was another Chinese communications device manufacturer, Huawei.

WIPO's analysis of the results stated that "the earthquake in Japan had no effect on patent applications. Japan is changing its main approach from internal patent registration to international registration" and that "work on technological innovations has shifted from the Europe and U.S. to Asia."

世界知的所有権機関(WIPO)は2012年3月5日、2011年の国際特許出願件数が前年比10%増の18万1900件で、過去最高を記録したと発表した。

国別では米国が同8%増の4万8596件で首位、日本は同21%増の3万8888件で2位だった。また、中国が同33.4%増と伸びが目立った。

企業別では、中国の通信機器メーカーの中興通迅股份有限公司(ZTE)が2826件で、2010年にトップだったパナソニックの2463件を抑えて首位に立った。3位は1831件で、中国の通信機器大手の華為技術有限公司(Huawei)が入った。

WIPOは「東日本大震災の影響はない。日本は国内での特許登録から国際登録に軸足を移している」、「技術革新の活動が欧米からアジアへと地理的にシフトした」と分析した。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Research/Analysis/Patent Map 調査・分析・パテントマップ

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

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

[Click here for details](#)

[詳細はこちらへ](#)



HARAKENZO

JAPAN

WORLD PATENT & TRADEMARK
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM



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 (※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 (※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 (※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)

