



T O P I C

1. EuroClass Services Now Available Via Japanese-Language Page
ユーロクラス日本語版ページのサービス開始
2. 10th Edition of Trademark Examination Criteria Partially Amended
「商標審査基準[改訂第10版]」の一部改正
3. IP High Court Invalidates Nissen's '4-Line' Trademark
知財高裁、ニッセンの4本線商標を無効
4. Wakayama Prefecture Opposition to Chinese Trademark 'Kishu'
和歌山県、中国商標「紀州」に異議
5. Cost Reductions and Expansion of Accelerated Examinations based on Law on Promotion of Asian Consolidation
アジア拠点化推進法に基づく手数料軽減並びに早期審査及び早期審理の対象拡大



EuroClass Services Now Available Via Japanese-Language Page ユーロクラス日本語版ページのサービス開始

At the meeting held on October 2, 2012, between Director Fukano of the JPO and Director Campino of the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), it was announced that the JPO would be joining the EuroClass online tools provided by OHIM. Accordingly, the OHIM homepage has added a Japanese-language page through which it has begun providing its services.

EuroClass is an online tool that allows users to comprehensively search and reference classifications of goods and services accepted by the trademark offices of each EU nation. The lists of goods and services submitted by each trademark office are translated into the 24 languages of the EU by OHIM and are input into a database.

The main functions of EuroClass are: (1) searching the names of goods and services for the purpose of making an application; (2) checking the acceptance or rejection of relevant classifications in the participant countries; (3) checking the way relevant classifications are expressed in each of the languages of the EU; (4) assisting with writing documents by means of the "my list" function (this function allows classifications of goods and services added to the list to be transferred to the electronic application system).



2012年10月2日に行われた日本国特許庁の深野長官と欧州共同体商標意匠庁(OHIM)のキャンピーノ長官との会合において、日本国特許庁がOHIMの提供するオンラインツール「ユーロクラス」に参加することが表明された。これに伴い、OHIMホームページにおいて、ユーロクラス日本語版ページのサービスの提供が開始された。

ユーロクラスとは、EU域内の各商標庁が受け入れ可能な商品・役務表示を一括して検索照会することができるオンラインツールであり、各商標庁より提出された商品・役務リストをEU域内の言語(24言語)にOHIMが翻訳しデータベース化したものである。

ユーロクラスの主な機能は、(1)出願のための商品・役務名称のサーチ、(2)ユーロクラス参加国の当該表示の採否の確認、(3)当該表示のEU域内の各国語表記の確認、(4)マイ・リスト機能による書類作成補助(マイ・リストに集めた商品・役務表示を電子出願システムに転送することができる。)である。

10th Edition of Trademark Examination Criteria Partially Amended 「商標審査基準〔改訂第10版〕」の一部改正

The 10th Edition of the Trademark Examination Criteria has been partially amended, in order to clarify the examination criteria regarding 'the handling of applications for trademark registrations based on geographical names in and outside Japan.'

Following the amendment, the examination criteria that apply to trademarks based on geographical locations in and outside Japan under section 3.1.3 of the regulations is clarified in cases where it is generally recognized that the relevant goods are produced or sold, or the relevant service is provided in the location in question. In addition, in cases where section 3.1.3 of the regulations does not apply, it is clarified that in cases of trademark application based on geographical names where a business has been established in the location in question, or that it is generally recognized that the business was established in the location in question, as a rule, section 3.1.6 of the regulations applies.

The partially amended Trademark Examination Criteria (Amended 10th Edition) applies to examinations conducted on or following the date of November 1, 2012.



商標審査基準〔改訂第10版〕が一部改正され、「国内外の地理的名称からなる商標登録出願の取扱い」に関する審査の基準が明確化された。

一部改正後の審査基準では、「国内外の地理的名称」からなる商標が「商品の産地、販売地」や「役務の提供の場所」を一般に認識される場合には、第3条第1項第3号の規定に該当する審査基準が明記された。また、第3条第1項第3号に該当しない場合であっても事業者の設立地等を表示する地理的名称又は事業者の設立地等として一般に認識される地理的名称からなる商標は、原則として、第3条第1項第6号に該当することが明確化された。

一部改正後の商標審査基準〔改訂第10版一部改正〕は、2012年11月1日以降の審査に適用される。

IP High Court Invalidates Nissen's '4-Line' Trademark 知財高裁、ニッセンの4本線商標を無効

On November 15, 2012, in a case brought against Nissen Holdings by the German sports goods manufacturer Adidas, the Intellectual Property High Court issued a decision that Nissen's mark could be confused with that of Adidas. Subsequently, the court ordered the invalidation of Nissen's 4-line design trademark.

According to the judgment, Adidas began selling sports shoes bearing designs based on three lines in 1949. Conversely, Nissen filed a trademark for a 4-line design, with shoes etc. as the designated goods in 2005, and registered it in the same year.

The judgment concludes that as Adidas' 3-line trademark is extremely well recognized, an observer could interpret the three spaces between the lines on Nissen's design as three lines, and mistake the goods in question for Adidas products.

運動靴のデザインが酷似しているとして、ドイツのスポーツ用品メーカー「アディダス」が、「ニッセンホールディングス」の商標登録の無効を求めた訴訟において、知財高裁は2012年11月15日、「混同の恐れがある」と判断し、ニッセンホールディングスの4本線の商標登録を無効とする判決を言い渡した。

判決によると、アディダスは1949年、3本線を基調とするデザインを採用した運動靴の販売を開始。一方、ニッセン側は2005年、履物等を指定商品として4本線からなる商標を出願し、登録された。

判決はアディダスの3本線からなる商標の著名性を認めたとうえで、「4本ラインの間にある三つの空白部分を見て、3本のストライプだと認識し、アディダス製品と混同するおそれがある」と結論づけた。

Wakayama Prefecture Opposition to Chinese Trademark 'Kishu'
和歌山県、中国商標「紀州」に異議

On November 13, 2012, Wakayama Prefecture announced that on November 5, 2012, it had lodged an opposition to the registration of the trademark "Kishu" in China ("Kishu" is an old name for Wakayama Prefecture).

The trademark applicant is an enterprise based in Hong Kong, and the trademark is designated for use with 'playground equipment, toys and sporting goods etc.' Wakayama Prefecture has been monitoring trademark applications using the words "Kishu" and "Wakayama" in China and Taiwan since January 2010, and therefore became aware of the application in question when it was publicly announced on August 6, 2012.

As a result of the opposition, the Chinese Trademark Office will now begin a trial, which is expected to require two or three years to complete.

和歌山県は2012年11月13日、中国で出願された「紀州」の商標登録に対し、2012年11月5日に異議申し立てを行ったことを発表した。

出願したのは香港の企業であり、「遊具用具・玩具・運動用具など」を指定して出願された。県は2010年1月から、中国・台湾での「紀州」「和歌山」に関する商標出願を監視しており、同出願が2012年8月6日付で公告されているのを発見した。

今後、中国商標局での審理が開始されることになり、審理の終結には2、3年程度を要するとみられている。

Cost Reductions and Expansion of Accelerated Examinations based on Law on Promotion of Asian Consolidation

アジア拠点化推進法に基づく手数料軽減並びに早期審査及び早期審理の対象拡大

On November 1, 2012, the Law on Promotion of Asian Consolidation was enacted. The aim of this law is to encourage the creation of new projects and to increase employment opportunities by introducing special measures to boost the activity of designated multinational companies.

Under Article 10 of the law (Special Cases of Patent Fees etc.), small and medium sized enterprises meeting the following requirements are eligible for a 50% reduction in examination fees and the first ten years of patent fees.

1. The invention is the result of a research and development project conducted in accordance with an approved research and development project plan, and less than two years have passed between the completion of said project and the date of application.
2. The invention in question is a service invention, and under contract, etc. the employers, etc. have been assigned the rights to obtain a patent for said invention.
3. The payer of the patent fee/examination fee must be the "small or medium-sized enterprise" that carried out the research and development project.

The term "small or medium-sized enterprise" above refers to enterprises that have within the prescribed amount of capital or investment capital set for each prescribed industry, or have a prescribed number of regular employees, and that operate within the aforementioned prescribed industries as their main activities (Article 2.5 of the Law on Promotion of Asian Consolidation).

In addition, when patent applications for inventions that were the result of projects acknowledged under said law are submitted to the JPO, as a trial they will be eligible for examination under the accelerated examination system.



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

JAPAN

特定多国籍企業の活動を促進するための特別の措置を講ずることにより、新たな事業の創出を図り、就業機会の増大に寄与することを目的とするアジア拠点化推進法が2012年11月1日に施行された。

同法10条(特許料等の特例)において、下記の要件を満たす中小企業は、審査請求料、特許料(1~10年分)の半額軽減が受けられる。

- ①認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る発明であり、同事業の実施期間の終了日から二年以内に出願されたものであること
- ②当該発明が職務発明であり、契約等により同発明に係る特許を受ける権利を使用者等に譲渡する旨が定められていること
- ③特許料を納付すべき者/審査請求をする者が、当該研究開発事業を行う「中小企業者」であること

「中小企業者」とは、所定業種ごとに定められた所定の資本金の額又は出資総額の範囲内である会社又は所定の常勤従業員を有する会社であって、当該業種に属する事業を主たる事業として営む会社をいう(アジア拠点化推進法2条5項)。

また、同法に基づく認定を受けた研究開発事業の成果に係る発明を日本特許庁へ出願した場合は、試行的に早期審査・早期審理の対象となる。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

IP Management Consulting 知財経営コンサルティング

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](#)



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

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

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-tky@harakenzo.com

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)



HIROSHIMA OFFICE

ADDRESS:

NOMURA REAL ESTATE
HIROSHIMA BLDG. 4F
2-23, TATEMACHI, NAKA-KU,
HIROSHIMA 730-0032, JAPAN

E-MAIL:

iplaw-hsm@harakenzo.com
(※updated on June 2012)

WEBSITE:

<http://www.harakenzo.com>
<http://www.intellelution.com>
<http://ip-kenzo.com>

TELEPHONE:

+81-82-545-3680 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-82-243-4130 (Main Number)

