

T O P I C

1. Bill Partially Revising Patent Law, etc. Promulgated,
Enactment Dates Set
特許法等の一部を改正する法律の公布による施行日の決定
2. Results of Seventh 'Big Five' Patent Office Directors'
Conference
第7回日米欧中韓五大特許庁長官会合の結果について
3. IP High Court Approves Extension of Patent Duration
based on Further Approval of Pharmaceutical Product
in Reversal of JPO Decision
知財高裁、医薬品の追加承認による特許期間の延長で、特許庁の審決
を取り消す判決
4. Honda's "Supercub" 3D Trademark Registration Approved
ホンダの「スーパーカブ」、立体商標として登録を認めるとの審決



Bill Partially Revising Patent Law, etc. Promulgated, Enactment Dates Set 特許法等の一部を改正する法律の公布による施行日の決定

The draft bill partially revising Patent Law, etc., which was decided upon by the cabinet on March 11, 2014, was approved on April 25 and promulgated on May 14, 2014. As a result, the enactment dates for different parts of the bill have been determined as follows.

•Broadening of Registration Subjects for Regional Collective Trademarks

To be enacted on August 1, 2014

•Parts related to Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs

To be enacted on the date the Geneva Act comes into effect in Japan

•Others parts of the Bill

To be enacted within a period of one year from the date of promulgation on a date set by government ordinance.

2014年3月11日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律案」が、4月25日に可決・成立し、5月14日に公布された。これにより、改正法の施行日が以下のとおり設定された。

・ 地域団体商標の登録主体の拡充

2014年8月1日

・ 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定

「ジュネーブ改正協定」が日本国について効力を生ずる日

・ その他の事項

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

Results of Seventh 'Big Five' Patent Office Directors' Conference 第7回日米欧中韓五大特許庁長官会合の結果について

On June 6, 2014, the seventh conference of the directors of the JPO, USPTO, EPO, SIPO and KIPO was held. At this year's conference, it was agreed that the discussion aimed at prioritizing the harmonization of the five patent offices' frameworks should be conducted regarding the three following areas: written requirements, duty of disclosure of prior art by applicants, and unity of invention. Going forward, points of discussion regarding each of these areas will be set, and comparative analysis will be carried out.

Further, the JPO proposed a policy of collecting shared knowledge in order to provide users with examination results in a more timely fashion, which was agreed upon by the five offices. This agreement reiterated the importance of timely conduct of examinations up to the point where rights are acquired. With this policy as a guiding principle, in future the five patent offices are expected to construct a new framework that will contribute to work sharing.

特許庁と米国特許商標庁、欧州特許庁、中国国家知識産権局、韓国特許庁は2014年6月6日、第7回五大特許庁長官会合を開催した。今回の会合においては、特許制度調和に向けて産業界から出ていた要望をもとに、「記載要件」、「出願人による先行技術の開示義務」、「発明の単一性」の3項目が五庁の枠組みにおいて優先的に調和に向けた議論を行う項目として合意された。今後、各項目についての論点整理、比較研究がなされる。

また、特許庁から、ユーザーが審査結果を適時に得られるようにすることについての共通認識をとりまとめたポリシーを提案し、五庁で合意した。これにより、権利取得まで適時に審査が行われることの重要性が確認され、今後はこのポリシーを指針として、五庁がワークシェアリングに資する新たな枠組みの構築に取り組んでいくことが期待される。

IP High Court Approves Extension of Patent Duration based on Further Approval of Pharmaceutical Product in Reversal of JPO Decision
知財高裁、医薬品の追加承認による特許期間の延長で、特許庁の審決を取り消す判決

On May 30, 2014, in a case brought by American pharmaceutical manufacturer Genentech Inc., the IP High Court overturned a previous decision by the JPO declining Genentech an extension of patent rights.

Genentech's manufacture and sale of its patented drugs for treatment of colonic and rectal cancer was approved in 2007 under the Pharmaceutical Affairs Law, but in 2009 it gained further approval for changes to the administration interval, single administration dosage etc.

Genentech's application to register an extension of duration of the patent right based on the date of the further approval in 2009 had been rejected by the JPO.

However in court, it was judged a different administration method or dosage under the further approval could define the usage of the product, and in the case that a new administration method/dosage were approved it would constitute a reason for extension of the patent right. Therefore the JPO's decision was overturned.

Further, under Japanese Patent Law, when patents in the field of pharmaceuticals cannot be worked for a period due to the need to gain approval for manufacture and sale under the Pharmaceutical Affairs Law, the duration of patent right can be extended (with a limit of five years).

米国の製薬会社ジュネンテックが特許権の存続期間の延長を認めなかったことを不服として特許庁の審決取り消しを求めた裁判で、知財高裁は2014年5月30日、延長を認めなかった特許庁の審決を取り消す判決を下した。

ジュネンテックが特許を保有する結腸・直腸がん治療薬は、2007年に薬事法に基づく製造販売の承認を受けたが、その後2009年に投与間隔や一回に投与する用量等を変更して追加承認を得ている。ジュネンテックは2009年の追加承認について延長登録の出願を行ったが特許庁においては当該出願を拒絶されていた。

裁判所では、追加承認によって別の用法・用量によって特定される医薬品の使用行為が可能となったとし、新たな用法・用量で製造販売の承認を得た場合も特許権の存続期間の延長の理由になると判断し、特許庁の審決を取り消す判決をした。

なお、我が国の特許法では、医薬品の分野の特許において、薬事法に基づく製造販売承認を得るために特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として、延長登録の出願により特許権の存続期間を延長することができる。

Honda's "Supercub" 3D Trademark Registration Approved ホンダの「スーパーカブ」、立体商標として登録を認めるとの審決

The shape of Honda's "Supercub" motorbike is due to be registered as a 3D trademark.

Honda applied for the trademark on February 18, 2011, but during examination it was rejected due to a lack of distinctiveness. However, at appeal it was judged that due to its usage, the shape had gained distinctiveness, and on May 12, 2014 the appeal was approved. Further, in Japan the trademark "Ferrari" (No. 5103270) has been registered regarding vehicles.

'Supercub' has been a hit brand in Japan and abroad, selling a total of 87,000,000 units in Japan and abroad as of March 2014. In addition, the basic design has not changed for over 50 years.

When viewed as a whole, for 3D trademarks to be judged to have distinctiveness, based on the market they must ultimately have a shape that does not exceed the boundarie of the product, its packaging or the services provided. The handling of 3D trademarks is therefore very strict, leading to calls for a report at the Industrial Property Advisory Council.

ホンダの二輪自動車「スーパーカブ」の形状が立体商標として登録される予定となる。

ホンダは二輪自動車「スーパーカブ」について立体商標の出願を2011年2月18日にしたところ、審査においては識別力が認められないとして拒絶査定がなされたが、審判においてはその形状自体が使用による識別力を獲得したとして2014年5月12日に請求を認めるとした。なお、国内において乗り物については「フェラーリ」が商標登録されている（登録第5103270号）。

「スーパーカブ」は2014年3月までの販売台数が世界で累積8700万台に達するヒット商品で国内外において広く使われている。また、基本デザインについては50年以上変えていない。

なお、立体商標については、全体観察した場合に、需要者によって、結局、商品の形状、商品の包装の形状又は役務の提供の用に供する物の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎないものは識別力が認められないとされ、厳格な運用を行うことが工業所有権審議会の答申でも求められている。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Anti-Counterfeiting Consultation
模倣品被害対策相談室

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](#)



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

WEBSITE:

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

TELEPHONE:

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

FACSIMILE:

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

