



TOPIC

1. Scope of Effectiveness of Extended Duration Patent Rights
存続期間が延長された特許権の効力の及ぶ範囲
2. Damage Compensation Claim against Online Sales of Cracking Software Approved
クラックプログラムのネット販売に対する損害賠償請求の認容
3. Necessity of Registering New Plant Varieties Overseas
海外での新品種登録の必要性
4. Expansion of Cyber Attacks
サイバー攻撃の拡大
5. Expansion of Applicability of Accelerated Examinations and Accelerated Appeal Examinations for Trademark Applications
商標登録出願の早期審査・早期審理の対象拡大



Scope of Effectiveness of Extended Duration Patent Rights 存続期間が延長された特許権の効力の及ぶ範囲

On January 20, 2017, the IP High Court issued a major judgment regarding a case seeking to block the production and sale, etc. of pharmaceutical products based on patent rights that have had their duration extended.

The judgment issued by the IP High Court indicates (1) a point regarding the scope of effectiveness of patented inventions for which the duration of right has been extended and (2) a point regarding adjudication standards for substantial similarity. With respect to (1), it is indicated that the effectiveness of a patented invention for which the patent right has been extended is not limited to a “thing” (pharmaceutical product) specified by its ingredients, amount, method of use, dosage, effect and effectiveness as determined by government ordinance, but also extends to pharmaceutical products that are substantially similar. With respect to (2), it is indicated that

based on the content of the patented invention (including whether said patented invention is only distinguished by the active ingredients of a pharmaceutical product; whether, assuming the existence of a pharmaceutical product's active ingredients, it is an invention regarding stability and dosage form etc.; or what kind of special technical features or active effects it has. The same is true below), the similarity of the special technical features and active effects of the "thing" (as specified by its ingredients, amount, method of use, dosage, effect and effectiveness as determined by government ordinance) and the target product will be compared and considered, and a decision will be made based on the common general technical knowledge of a person skilled in the art.

Also, it is essential to note that in this judgment it is clearly indicated that when the scope of similarity is determined by Patent Law Article 68bis, it is not possible to apply or analogously apply the five requirements of the doctrine of equivalent determined by the Supreme Court decision of October 24, 1998 (the Ball Spline Case). It is not possibly to apply or analogously apply these requirements as the system for extending the duration of a patent right is a relief system for right holders who have been unable to substantially exercise their patent right, and not a system for expanding the technical scope of a patented invention.

It is thought that this judgment will provide suggestions when considering the relationship between extended patent rights held by original makers of pharmaceutical products and strategies for future product development and sales periods for makers of generic pharmaceuticals.

存続期間が延長された特許権に基づく製剤の製造販売等の差止請求訴訟に対する、知財高裁の大合議判決が、2017年1月20日に出された。

本判決において、存続期間が延長された特許権に係る特許発明の効力の範囲と実質同一性の判断基準の2点が示されている。すなわち、①「存続期間が延長された特許権に係る特許発明の効力は、政令処分で定められた『成分、分量、用法、用量、効能及び効果』によって特定された『物』（医薬品）のみならず、これと医薬品として実質同一なものにも及ぶ」点が示されている。そして、②実質同一と言えるかは、「特許発明の内容（当該特許発明が、医薬品の有効成分のみを特徴とする発明であるのか、医薬品の有効成分の存在を前提として、その安定性ないし剤型等に関する発明であるのか、あるいは、その技術的特徴及び作用効果はどのような内容であるのかなどを含む。以下同じ。）に基づき、その内容との関連で、政令処分において定められた『成分、分量、用法、用量、効能及び効果』によって特定された『物』と対象製品との技術的特徴及び作用効果の同一性を比較検討して、当業者の技術常識を踏まえて判断すべき」点が示されている。

また、本判決においては、特許法68条の2の実質同一の範囲を定める場合には、1998年10月24日の最高裁判決（ボールスプライン事件）が定める均等の五要件を適用ないし類推適用することはできない旨が明示されている点にも注意しておく必要がある。適用なしし類推適用することができないのは、存続期間の延長制度が特許権を実質的に行使できなかつた特許権者を救済する制度であり、特許発明の技術的範囲を拡張する制度では

ないからである。

本判決は、後発医薬品（ジェネリック）メーカーに対し、今後の製品開発や発売時期に係る戦略について、先行メーカーの保有する「延長登録された特許権」との関係について検討する際の示唆を与えるものと思料される。

Damage Compensation Claim against Online Sales of Cracking Software Approved

クラックプログラムのネット販売に対する損害賠償請求の認容

Osaka District Court accepted for the first time on December 26, 2016 a claim for damage compensation under article 4 of the Unfair Competition Prevention Law, against a seller of cracking software, which is used to circumvent license authentication systems.

In the criminal case that preceded this civil case, in September 2015 the defendant (an individual) was found guilty and given a two-year prison sentence (with five years' probation), and a fine of two million yen. However, the civil case was also significant in that it elucidated a path towards civil relief against sales of cracking software.

In its decision, the civil court states that “due to the action of the defendant, the claimant is deemed to have lost an opportunities for sales of its product equivalent to the number of sales (downloads) of the software sold by the defendant.”

大阪地方裁判所は、2016年12月26日、ライセンス認証システムを回避するためのクラックプログラム販売に対して、不正競争防止法4条に基づく損害賠償請求を初めて認めた。

この民事事件に先行する刑事事件では、2015年9月に、本件被告（個人）に対して懲役2年（執行猶予5年）、罰金200万円を併科する有罪判決が出されているものの、クラックプログラム販売に対する民事的救済の途が明示された意義は大きい。

上記民事判決においては、「原告は、被告の行為によって、被告プログラムの販売数量（ダウンロード数）に相当する数量の原告製品を販売する機会を失ったと認められる」との判断が示されている。

Necessity of Registering New Plant Varieties Overseas 海外での新品種登録の必要性

A suspicion has emerged that “Beni Hoppe”, a registered plant variety protected in Japan, is being cultivated on a large scale in China along with other branded fruits.

Even if a plant variety is registered in Japan, if it is not registered in China, the right holder cannot claim infringement of rights due to unauthorized cultivation activities in China. Therefore, if protection overseas of a plant variety developed in Japan is desired, it is necessary to acquire rights overseas. Specifically, it is possible to receive protection for a new plant variety in various countries by registering said plant variety for protection in countries with equivalent legislation to the Japanese Plant Variety Protection Law. Also, there is an international treaty for the protection of new plant varieties, L’Union International pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV), which establishes international rules regarding standards, etc. for protection of plant varieties.

Compared to patents, cultivation rights are relatively unknown, and understanding of how necessary it is to acquire cultivation rights overseas has not yet become widespread. However, considerable attention must be paid to the acquisition of plant variety rights overseas in order to facilitate the expansion of agricultural exports and the protection of brand value abroad.

日本で保護されている登録品種「紅ほっぺ」等のブランドフルーツが、中国で大規模に栽培されている疑いのあることが判明した。

日本で品種登録されていても、中国で品種登録されていない場合には、育成者権者は中国での栽培行為について権利侵害を主張することはできない。そこで、日本で開発した新品種を海外でも保護したい場合は、海外で権利を取得する必要がある。具体的には、日本の種苗法に相当する各国の法律に基づいて、保護を求める新品種について品種登録を受けることにより、各国で新品種の保護を受けることが可能となる。また、植物の新品種の保護に関する国際条約としてUPOV条約があり、植物新品種の保護の水準等について国際的なルールが定められている。

特許権に比べれば育成者権の知名度はまだ低く、海外での育成者権の取得の必要性についても、認識が十分に浸透しているとは言い難い。しかしながら、農産物の輸出を拡大し、海外でブランド価値を保護していくためには、海外での品種登録についても配慮が必要となる。

Expansion of Cyber Attacks サイバー攻撃の拡大

According to newspaper reports etc., there is a current spate of cyber attacks against enterprises and financial institutions in South-East Asia. Meanwhile, in Japan there are reports of a sharp increase in cyber attacks targeting home electronics such as security cameras and televisions.

In developed nations, due to the spread of the Internet of Things (IoT), the battleground for cyber attacks and data security is shifting from enterprises and financial institutions, etc. to the home. In developing nations in South-East Asia and elsewhere, rapid expansion of the data security market in the field of home electronics is expected in the near future.

新聞報道等によれば、東南アジアでは企業や金融機関を対象とするサイバー攻撃が猛威を振るっているとのこと。一方、日本では、防犯カメラやテレビなどの家電製品を対象とするサイバー攻撃が急増しているとの報道がなされている。

いわゆる先進国では、「IoT」の普及によって、サイバー攻撃と情報セキュリティとの主戦場は、企業や金融機関等から家庭へと移行しつつある。東南アジア等の発展途上国においても、近い将来において、家電製品分野における情報セキュリティ市場の急速な拡大が見込まれると考える。

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](#)

Expansion of Applicability of Accelerated Examinations and Accelerated Appeal Examinations for Trademark Applications 商標登録出願の早期審査・早期審理の対象拡大

The applicability of accelerated examinations and accelerated appeal examinations (below: accelerated examinations) in trademark application cases has been expanded.

Previously, when filing an international trademark application under the Madrid Protocol using an application filed with the Japan Patent Office (JPO) as the basic application, it was necessary to have already filed the international application before accelerated examination could be requested for the basic application. Now, due to the expansion of the applicability of accelerated examination, it is possible to request accelerated examination for a basic application when an international application is ‘scheduled’ but is yet to be made. However, the trademark must either be in use regarding at least one of the goods or services specified for the application, or preparations to put it into use regarding a least one of the goods and services must have progressed to a reasonable extent.

Also, previously if an application specified only goods or services listed in the Trademark Law Enforcement Regulations Annex, the Examination Guidelines regarding Similar Goods and Services and the Table of International Classifications of Goods and Services, there had to be an urgent need to establish a right, or the trademark had to either be in use or preparations to put it into use needed to be taking place regarding all goods and services designated in the application. Now, due to the expansion of scope, a trademark application may be eligible for accelerated examination even if these former conditions are not met. However, the trademark must either be in use regarding at least one of the goods or services specified for the application, or preparations to put it into use regarding a least one of the goods and services must have progressed to a reasonable extent.

商標登録出願の早期審査及び早期審理（以下「早期審査」という。）の対象が拡大された。

日本特許庁への出願を基礎（以下「基礎出願」という。）としてマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願をする場合、基礎出願について早期審査を請求するためには国際登録出願をしていることが必要であった。しかし、今回の拡大により、国際出願「予定」の場合でも、基礎出願について早期審査を請求することが可能となった。ただし、指定商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている必要がある。

また、「商標法施行規則別表」、「類似商品・役務審査基準」又は「商品・サービス国際分類表」において例示されている商品・役務のみを指定している出願の場合、権利化の緊急性、又は、全ての指定商品・役務について使用若しくは使用準備をしていることが必要であった。しかし、今回の拡大により、これらの要件がなくても早期審査の対象となった。ただし、指定商品・役務のうち少なくとも一つの商品・役務に出願商標を使用している又は使用の準備を相当程度進めている必要がある。



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>

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

TELEPHONE:
 +81-3-3433-5810 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-3-3433-5281 (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>

TELEPHONE:
 +81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-6-6351-5664 (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>

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

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

