



TOPIC

1. Patent Office Status Report 2017
特許庁ステータスレポート2017
2. Expansion of Patent Prosecution Highways – South America
特許審査ハイウェイ(PPH)の対象国拡大 ～南米～
3. Tripolar Patent Office Directors' Meeting and
Tripolar Patent Office Directors' Meeting with
Users
三極特許庁長官会合及び三極特許庁長官・ユーザー会合
4. Revision to Trademark Examination
Guidelines
商標審査基準の改定



Patent Office Status Report 2017 特許庁ステータスレポート2017

The Patent Office Status Report 2017, which contains the latest statistics and policy results, has been published by the Japan Patent Office (JPO).

The number of patent applications filed in Japan in 2016 was 318,381, and while this continues the trend of recent years for a gradual decrease in the number of filings, when patent applications are viewed by year filed, a trend for a growing proportion of successful registrations can be seen. From this, a continual shift in IP strategy from volume of applications to quality of applications can be surmised. Also, 30,879 design applications and 161,859 trademark applications were filed in Japan in 2016. Both these figures are a slight increase over the previous year. Meanwhile, the number of international applications made with Japan as the receiving office was the highest ever in 2016, with 44,495 international applications filed.

As the speed of international business is increasing, various enterprises are increasing their competitiveness through progress in selection of and concentration on operations and overseas development. IP strategies are also changing to reflect this state of intensity and globalization.

最新の統計情報及び政策の成果を掲載した「特許庁ステータスレポート2017」が、特許庁より公表された。2016年の日本における特許出願件数は318,381件と、近年漸減傾向である一方、出願年別に見た特許登録率は増加傾向にあり、知的財産戦略において量から質への転換が進んでいることが窺える。また、意匠・商標については、2016年の日本における意匠登録出願件数は30,879件、商標登録出願件数は161,859件であり、いずれも前年より増加する結果となった。一方、国際出願に関しては、2016年に日本国特許庁が受理した国際出願件数は、44,495件と過去最高を更新した。

このように、世界がスピードを上げて変革する中、各企業は、競争力を高めるために、事業の選択と集中、そして海外展開を進めており、知的財産戦略も高度化・グローバル化している状況を反映したものに変わってきている。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Trademark Search
商標調査

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 Patent Prosecution Highways – South America 特許審査ハイウェイ(PPH)の対象国拡大 ～南米～

The JPO has entered agreements to begin Patent Prosecution Highways (PPH) with the Brazil Intellectual Property Office commencing April 1, 2017 and the Chile Intellectual Property Office commencing August 1, 2017. As a result, together with the previously-established PPH with Argentina, the JPO will have begun PPHs with two countries in South America.

The countries of South America have abundant energy and natural resources as well as large populations forming huge markets. In particular, many Japanese enterprises are expanding operations into Brazil, which has the largest population and largest-scale economy in South America, and with this expansion has come a threefold increase in patent applications in the last ten years. Quickly acquiring patent rights in these countries has become an important issue for enterprises expanding into South America.

With these new PPH agreements, applications for which PPH with Brazil or Chile is requested will undergo priority accelerated examination in those intellectual property offices. Brazil in particular has issues with delayed examinations, and using the PPH should make it possible to quickly acquire patent rights, thus contributing to smoother business development.

特許庁は、2017年4月1日よりブラジル産業財産庁と、同年8月1日よりチリ産業財産庁と、特許審査ハイウェイ(PPH)を開始することに合意した。これにより、既に合意しているアルゼンチンとともに、4月1日より新たに南米2か国とのPPHが開始された。

南米諸国は、エネルギーや資源が豊富な地域であるとともに人口的にも巨大なマーケットを形成している。特に、南米最大の経済規模及び人口を誇るブラジルは、多くの日本企業が事業進出しており、それに伴う特許出願件数は、最近10年で3倍以上に増加している。そこで、これらの国における早期の特許権取得は、当該国へ進出している企業にとって重要な課題となっていた。

今回の新たなPPH締結に伴い、ブラジル、チリにPPH申請を行った出願は、各知財庁において、優先的に早期審査が行われる。特に、審査遅延が問題となっているブラジルでは、PPHを利用することで、早期に特許権を取得することが可能となり、円滑な事業展開に寄与することが期待される。

Tripolar Patent Office Directors' Meeting and Tripolar Patent Office Directors' Meeting with Users 三極特許庁長官会合及び三極特許庁長官・ユーザー会合

On March 30, 2017, the Tripolar Patent Office Directors' Meeting and Tripolar Patent Office Directors' Meeting with Users were held in Spain by the JPO, United States Patent and Trademark Office and the European Patent Office.

The main outcomes of the meetings were as follows:

(1) Harmonization of patent systems

Regarding patent system harmonization, the results of discussions continued from last year between users of the tripolar offices were reported to the directors of the tripolar patent offices (the Tripolar Patent Office Directors' Meeting with Users (below, "meeting with users")). The directors received the report, and shared their ideas on continuing with discussions while carrying out collaboration between the tripolar offices ahead of the User Symposium to be held in Europe in June (the Tripolar Patent Office Directors' Meeting (below, "directors' meeting")).

(2) Improvement of priority document exchange service

Regarding the electronic exchange of priority documents, due to improvements to the Digital Access Service (DAS) for priority document exchange provided by the World Intellectual Property Organization (WIPO), an increase in the usefulness of the system etc. has been advertised to users of the tripolar offices. Meanwhile, the users pointed out their expectations for engagement with these matters by the offices in future (meeting with users).

(3) Five Offices Project

On the occasion of the 10th anniversary of cooperation between the "big five" patent offices, discussion took place on progressing with a future revision of the Five Offices Project, and an agreement was largely reached (directors' meeting).

(4) Other matters

Discussions took place of the future direction of IP systems based on changes to the environment surrounding IP, such as the "fourth industrial revolution" of recent years, exemplified by the Internet of

Things (IoT), big data and AI technology (directors' meeting).

Receiving the results of these meetings, the JPO, through cooperation with the tripolar offices, intends to progress with adjustments towards a global patent system that allows users in Japan and abroad to acquire rights with great foresight at low cost.

2017年3月30日、スペインにて、日本国特許庁、米国特許商標庁および欧州特許庁による三極特許庁長官会合及び三極特許庁長官・ユーザー会合が開催された。

本会合における主な成果は、以下のとおりである。

(1) 特許制度調和

特許制度調和に関して、昨年来、三極ユーザーが議論を続けてきた成果について、三極特許庁長官に報告された（三極特許庁長官・ユーザー会合（以下、「長官・ユーザー会合」という））。その報告を受けて、6月に欧州で開催予定のユーザーシンポジウムに向けて、三極特許庁でも協調しつつ議論を進めていく考えを共有した（三極特許庁長官会合（以下、「長官会合」という））。

(2) 優先権書類交換に係るサービスの向上

優先権書類の電子的交換に関し、世界的知的所有権機関（WIPO）が提供する優先権書類の交換システムであるデジタルアクセスサービス（DAS）の改善により、ユーザーにとっての利便性が格段に向上したこと等を特許庁が三極ユーザーにPRした。一方、ユーザー側からは、今後の各庁の取り組みにつき、期待が示された（長官・ユーザー会合）。

(3) 五庁プロジェクトについて

五大特許庁協力の開始から10周年となることを一つの契機として、五庁プロジェクトの見直しを今後進めていくことにつき議論を行い、概ね合意した（長官会合）。

(4) その他

近年のIoT、ビッグデータやAI技術に代表される第四次産業革命など、知財を取り巻く環境変化を踏まえた今後の知財制度のあるべき方向性について議論を行った（長官会合）。

この会合の結果を受けて、特許庁は、三極協力を通じ、我が国を始めとする特許制度のユーザーにとって、国内外において低コストで予見性の高い権利取得を可能とするグローバルな特許制度の整備を進めていくとしている。

Revision to Trademark Examination Guidelines 商標審査基準の改定

The trademark examination guidelines have undergone a major revision in terms of both structure and content. The examination guidelines (13th revised edition) have been applied from April 1, 2017.

In terms of structure, headings have been added for each item, and the vocabulary has been standardized. In terms of content, the following revisions specifically have been carried out:

Public agencies etc. (Trademark Law Article 4 Section 1 Items 1-5), plant variety registrations (Trademark Law Article 4 Section 1 Item 14), and places of origin of wines etc. (Trademark Law Article 4 Section 1 Item 17)

For public agencies etc. (Trademark Law Article 4 Section 1 Items 1-5), standards of judgment regarding the “identical or similar trademarks” stated in the law have been established. Each will be judged according to “whether or not a trademark in its entirety would be confused with a public agency etc. from the point of view of the public preservation that is to maintain the dignity of the public agency etc.” Also, regarding Article 4 Section 1 Item 5, there is also the point of view of “prevention of misleading as to the quality of goods or services”.

Regarding plant variety registrations (Trademark Law Article 4 Section 1 Item 14), judgment guidelines have been established with respect to “similar trademarks”. When making judgment, “from the point of view of not allowing monopolization by specific individuals of the name of a registered plant variety, the relative judgment elements of the appearance, pronunciation and notion of the trademark will be considered comprehensively.” Regarding places of origin of wines etc. (Trademark Law Article 4 Section 1 Item 17), concrete examples of marks that are subject to this item are given. Also, the term “which is” stated in the law will be judged by the standard of “whether or not it is included in a formal framework.”

Public order and morality (Trademark Law Article 4 Section 1 Item 7)

The newly-established pattern for cases corresponding to this item is “if the particulars of said trademark application are not socially appropriate etc., and to approve registration would be intolerable as it would be counter to the intentions of public order of the trademark law.”

It appears this pattern has been specified in the examination guidelines as it has been used increasingly in examples of trial decisions and court judgments in recent years to judge if the item on public order and morality is applicable.

The name of another person etc. (Trademark Law Article 4 Section 1 Item 8)

The judgment standard regarding “contains the name etc. of another person” of this item has been specified as “whether or not the relevant section is objectively understood as the name etc. of another person, and reminds or provokes association with said person”.

When judging whether or not “famous abbreviation thereof” of this item is applicable, it has been specified that “from the viewpoint of protection of personal rights, the consumers of the designated products or services of the trademark must not be the only standard”.

Judgment of whether or not “famous abbreviation thereof” of this item is applicable, the judicial example of the *Kokusai Jiyū Gakuen* case (2004 (enacted) 343 case of request for cancellation of trial decision) is well-known as the first case in which this judgement was indicated.

Judgment of trademark similarity (Trademark Law Article 4 Section 1 Item 11)

Regarding the method for judging similarity of trademarks, standards for (1) comprehensive observation in similarity judgment; (2) method of trademark observation; and (3) attentiveness in similarity judgment have been clearly stipulated. By clearly establishing these standards, which are based on expressions used in trial/court judgment examples, it will be easier for users to understand them.

Controlling relationship/acknowledgment of another person (Trademark Law Article 4 Section 1 Item 11)

Regarding “a case where the cited trademark right holder is under the control of the applicant” or “a case where the applicant is under the control of the cited trademark right holder”, it has been newly stipulated that if evidence indicating that “the trademark right holder acknowledges the that the registration of the trademark applied for will be received” is submitted, the reason for refusal of this item will not apply.

This item stipulates that a trademark application which has a conflicting relationship with a previously-filed

registered trademark of another person will be excluded from registration, but until now this kind of system has not been in place, and “assign back” (trademark applications are assigned to cited trademark right holders, and after registration reassigned to their original applicants) has been carried out. However, as registration procedures must be carried out twice using the assign back method, the complexity of the procedure has been pointed out as a problem.

With the latest revision, for example in the case of a group company comprising parent company A and subsidiary B, there is no need to carry out an assign back regarding a conflicting trademark, and instead the reason for refusal of this item can be avoided or overcome with a simple procedure.

When the same person applies for the same trademark with the same designated goods or services (Trademark Law Article 3)

Regarding an application for the same trademark by the same person (including cases which differ solely in scale), if the designated goods or services are deemed identical to those of an identical trademark, it is specified that as a rule, the later application will be issued “a notification of reasons for refusal due to contravention of Patent Law Article 3”.

With the latest revision, the application of this Article is restricted to the following examples:

1. Cases where all specified goods and/or services of the subject application are identical to those of a previously filed application or registered trademark:

(Example)

Goods/services of present application:	Cited goods/services
▪ A, B, C	▪ A, B, C
▪ A, b, c	▪ A, b, c
▪ a, b, c	▪ a, b, c

(Capital letters are general indications; small letters are individual indications)

2. Cases where the specified goods and/or services of the subject application are included in the specified goods and/or services of a previously filed application or registered trademark (except for cases of conceptual inclusion):

(Example)

Goods/services of present application: <ul style="list-style-type: none"> ▪ A, B ▪ A, b ▪ c 	Cited goods/services <ul style="list-style-type: none"> ▪ A, B, C ▪ A, b, c ▪ a, b, c
---	---

(Non-applicable example)

Goods/services of present application: <ul style="list-style-type: none"> ▪ a 	Cited goods/services <ul style="list-style-type: none"> ▪ A (example of conceptual inclusion)
---	---

Also, previously it was stipulated that an application would be issued “a notification of reason for refusal due to contravention of the matters set out in the Trademark Law.” This has now been amended to “a notification of reasons for refusal due to contravention of Patent Law Article 3”.

商標審査基準が構成面・内容面の観点で大幅に改定された。当該審査基準〔改訂第1 3版〕は2017年4月1日以降の審査において適用される。

構成面の観点からは、各項目に係る見出しの追加、用語の統一等がされた。内容面の観点からは、具体的に以下の改定等が行われた。

公益的な機関等（商標法第4条第1項第1号～第5号）、登録品種（商標法第4条第1項第14号）、ぶどう酒等の産地（商標法第4条第1項第17号）について

公益的な機関等（商標法第4条第1項第1号～第5号）については、条文の「同一又は類似する商標」についての判断基準が設けられた。いずれも『公益的な機関等の尊厳を保持するという公益保護の観点から商標全体が公益的な機関等と紛らわしいか否か』により判断される。なお、商標法第4条第1項第5号については『商品の品質又は役務の質の誤認防止』という観点も併せ持つ。

登録品種（商標法第4条第1項第14号）については条文の「類似の商標」についての判断基準が設けられた。『品種登録を受けた品種の名称を特定人に独占させないという観点から、商標の有する外観、称呼及び觀念のそれぞれの判断要素を総合的に考察』して判断される。ぶどう酒等の産地（商標法第4条第1項第17号）について本号は対象となる標章の具体例が示された。また、条文の「有する」という文言についての判断基準を『形式的に構成中に含むか否か』により判断されるものとしている。

公序良俗（商標法第4条第1項第7号）について

本号に該当する場合の類型として『当該商標の出願の経緯に社会的相当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合』という類型が新たに設けられた。

近年の審決例・裁判例において当該類型によって公序良俗の該当性が判断されるものが増えていることから、

当該類型を審査基準上に明記したものと考えられる。

他人の氏名又は名称等（商標法第4条第1項8号）について

本号の「他人の名称等を含む」についての判断基準が、『当該部分が他人の名称等として客観的に把握され、当該他人を想起・連想させるものであるか否かにより判断する』と明記された。

本号の「著名な略称」に該当するか否かの判断にあたっては、『人格権保護の見地から、必ずしも、当該商標の指定商品又は指定役務の需要者のみを基準とすることは要しない。』と明記された。

本号の「著名な略称」に該当するか否かの判断は、国際自由学園事件の裁判例（平成16(行ヒ)343 審決取消請求事件）で初めて判断が示されたものが有名である。

商標の類否判断（商標法第4条第1項第11号）について

商標類否判断方法について①類否判断における総合的観察、②商標の観察方法、③類否判断における注意力の基準が明確に規定された。当該基準はこれまでの審決・裁判例において用いられてきた表現を審査基準に明確に設けたことでユーザーにとってわかりやすいものとなっている。

支配関係・他人の了承（商標法第4条第1項第11号）について

『引用商標権者が出願人の支配下にある場合』又は『出願人が引用商標権者の支配下にある場合』については『出願に係る商標が登録を受けることについて引用商標権者が了承している旨』の証拠の提出がされれば、本号の拒絶理由に該当しなくなる旨の規定が新設された。

本号は先に出願された他人の登録商標と抵触関係にある商標の商標出願についての登録を排除する規定であるところ、これまではこのような制度はなく、アサインバック（商標出願を引用商標権者に譲渡し、商標出願が登録された後、再度当初の出願人に譲渡）が実務的に行われていた。しかし、アサインバックでは二度の譲渡手続が必要となり、手続が煩雑である等の問題点が指摘されていた。

今回の改定により、例えば親会社と子会社のようなグループ会社間にあつては、抵触関係にある商標の商標出願についてアサインバックによることなく本号の拒絶理由を回避・解消でき手続が簡素化される。

同一人が、同一の指定商品又は指定役務に係る同一の商標を出願した場合（商標法第3条）について

同一人が同一の商標（縮尺のみ異なるものを含む。）について、その指定する商品又は役務がすべて同一の商標登録出願をしたと認められるときは、原則として、後願について『商標法第3条の趣旨に反するとの拒絶の理由を通知するものとする』と明記された。

今回の改定により、本条が適用される事例は下記の場合に限定されることとなる。

1. 本願に係る指定商品又は指定役務と引用した先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務とがすべて同一である場合

- | | |
|----------------|------------|
| (例) 本願の指定商品・役務 | 引用の指定商品・役務 |
| ・ A, B, C | ・ A, B, C |
| ・ A, b, c | ・ A, b, c |
| ・ a, b, c | ・ a, b, c |

※アルファベットの大きい文字は包括表示を、小さい文字は個別表示を表す

2. 本願に係る指定商品又は指定役務が引用した先願又は既登録商標に係る指定商品又は指定役務に含まれている場合（概念的に含まれている場合は除く）。

- | | |
|----------------|------------|
| (例) 本願の指定商品・役務 | 引用の指定商品・役務 |
| ・ A, B | ・ A, B, C |
| ・ A, b | ・ A, b, c |
| ・ c | ・ a, b, c |

(該当しない例)

- | | |
|------------|---------------------|
| 本願の指定商品・役務 | 引用の指定商品・役務 |
| ・ a | ・ A ←概念的に含まれている場合の例 |

また、これまでは『商標法制定の趣旨に反するとの拒絶の理由を通知するものとする』と規定されていたが、『商標法第3第の趣旨に反するとの拒絶の理由を通知するものとする』と修正された。



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)

