

Industrial Design HomePage  
意匠専用ホームページ



TradeMark HomePage  
商標専用ホームページ



## T O P I C

1. Bill Partially Revising Design Law  
意匠法の一部を改正する法律案
2. Example of Registered 3D Trademark: "Diamond-cut"  
立体商標登録事例「ダイヤモンド」



### Bill Partially Revising Design Law 意匠法の一部を改正する法律案

On March 1, 2019, a bill regarding partial revisions to the Design Law was decided upon by the cabinet and submitted to the current ordinary session of the National Diet.

#### **1. Expansion of protected items: Designs to be newly subject to protections**

- (1) Images not displayed or recorded on goods.
- (2) Outer views and inner decorations of buildings.

#### **2. Revision of related design system**

- (1) The period for applying for related designs will be changed from "until the publication date of the registration of the principal design" (around 8 months) to "within 10 years from the application date of the principal design".
- (2) Designs similar only to related designs may be registered.

### 3. Change to period of duration of design rights

The period of duration of right will change from "20 years from the date of registration" to "25 years from the date of application".

### 4. Simplification of design application procedures

- (1) A single application may contain multiple designs.
- (2) Classes of goods will be abolished to allow more flexibility when writing the names of goods.

### 5. Indirect infringement

It will be possible to crack down on the import and manufacture etc. of infringing goods that are broken down into their constituent parts in order to avoid restrictions, by stipulating subjective elements such as "the infringing party knows that [good] etc. is used in the implementation of [design]".



Ball part

Handle part

Example 4: Cosmetic roller (registered design)

#### After revision:

Even if the ball part and the handle part of infringing goods are manufactured/imported etc. separately, this **will be deemed infringement of the registered design** based on certain requirements.

From "Outline of bill partially revising Patent Law etc." (Ministry of Economy, Trade and Industry)

---

2019年3月1日に、意匠法の一部改正についての法律案が閣議決定され、現在開会中の通常国会に提出された。

#### 1. 保護対象の拡充 : 新たに保護対象とする意匠

- ① 物品に記録・表示されていない画像
- ② 建築物の外観・内装のデザイン

#### 2. 関連意匠制度の見直し

- ① 関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで（8 か月程度）から、本意匠の出願日から 10 年以内までに延長。
- ② 関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。

#### 3. 意匠権の存続期間の変更

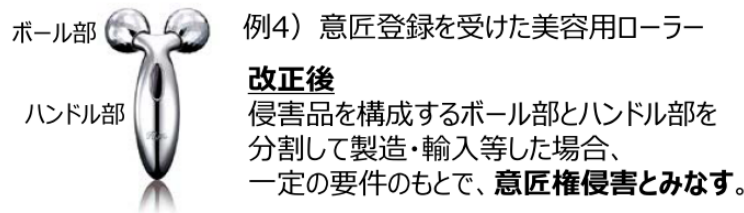
「登録日から 20 年」から「出願日から 25 年」に変更。

#### 4. 意匠登録出願手続の簡素化

- ① 複数の意匠の一括出願を認める。
- ② 物品の名称を柔軟に記載できることとするため、物品の区分を廃止。

#### 5. 間接侵害

「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の 主観的要素を規定することによって、取り締まりを回避する目的で侵害品を 構成部品に分割して、製造・輸入等する行為を取り締まることができるようにする。



特許法等の一部を改正する法律案の概要（経済産業省）より

### Example of Registered 3D Trademark: "Diamond-cut" 立体商標登録事例「ダイヤモンド」

The "diamond-cut" used on the packaging of Kirin Brewery Co., Ltd.'s "Hyoketsu" series has been registered as a 3D trademark.

In order for packaging without words or images to be registered, it must be possible to identify the brand via the shape of the packaging alone. The "diamond-cut" has this high degree of recognition amongst consumers. As a rule, even in cases where characteristic decoration etc. is used, if looking at the shape of the packaging enables users to identify a product, Article 3(1) of the Trademark Law applies. Kirin's application for a 3D trademark for an aluminum can with an indented "diamond-cut" surface received a decision of refusal from the Japan Patent Office.

After receiving the decision of refusal, Kirin carried out a survey in order to acquire evidence of distinctiveness based on use, and argued that the results of said survey indicated recognition by users. Due to Kirin's argument, Article 3(2) of the Trademark Law was applied at the appeal stage, and the decision of refusal was overcome.

The "Hyoketsu" series of drinks is a brand popular with consumers that is associated with "ice", "cold" and

"refreshment" due to the indented surface of its "diamond-cut" packaging. Although it is a challenge to overcome the strict requirements of Article 3(2) of the Trademark Law, 3D trademarks help convey an image of a product strongly to consumers, and using 3D trademarks is an effective brand strategy.

キリンビール株式会社が販売している「氷結」シリーズで使用している「ダイヤモンド」の立体商標が登録されることになった。

文字や図形などが表示されていない容器が登録されるためには、容器の形状だけで商品が認識できるように、「ダイヤモンド」が、消費者に高く認知されている必要がある。原則として、特徴的な装飾等が施されている場合であっても、需要者から見てその商品の形状であると認識できるものは商標法3条1項に該当する。キリン株式会社は、表面にダイヤモンド形の凹凸が施されたアルミ缶を立体商標として出願したが、特許庁から拒絶査定を受けている。

そこでキリン株式会社は、使用による識別力獲得の立証手段として「アンケート調査」を採用し、「ダイヤモンド」が需要者に認知されているとの調査結果を主張した。その結果、拒絶査定不服審判において、商標法3条2項が適用され、拒絶査定を覆すことができた。

「氷結」シリーズは、「ダイヤモンド」加工により、表面の凹凸が「氷」や「冷たさ」、「爽快感」を連想させ、消費者に支持されるブランドとなっている。商標法3条2項が適用のハードルの高さの問題もあるが、立体商標は商品の印象を消費者により強く与えることができ、有効なブランド戦略の1つであると考えられる。



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.

Please visit our facebook pages below.

**Our Legal Department on Facebook**  
**法務部Facebook**

Our legal departments based in Osaka and Tokyo provide information on trademark applications, design applications, combating counterfeit goods etc. via Facebook. Please view our Facebook page for more details.

大阪・東京に拠点を置く法務部のFacebookにて、商標出願・模倣品対策・意匠出願などの知財に関する情報を発信しております。ぜひ高覧ください。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK  
 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

**Our Hiroshima Office on Facebook**  
**広島事務所Facebook**

Our Hiroshima Office's Facebook page provides useful services for Hiroshima prefecture and the rest of the Chugoku and Shikoku regions, with constant IP information updates. Please find us on Facebook.

広島事務所のFacebookにて、広島県を含む、中四国地域の皆様に有用と思われる知財情報を随時発信しております。ぜひ高覧ください。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK HIROSHIMA OFFICE  
 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 広島事務所

Below are links to further IP information.

<p><b>BIO IP Information</b></p> <hr/> <p>バイオ知財情報</p>	<p><b>IT IP Information</b></p> <hr/> <p>IT知財情報</p>	<p><b>IoT × AI Support Station</b></p> <hr/> <p>IoT×AI支援室</p>
<p><b>Food &amp; Medical Business Support Station</b></p> <hr/> <p>食品×医療支援室</p>	<p><b>Major &amp; Emerging Economic Powers</b></p> <hr/> <p>諸外国知財情報</p>	<p><b>TPP I.P. Chapter</b></p> <hr/> <p>TPP知財情報</p>

### TOKYO HEAD OFFICE

**ADDRESS:**  
 WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F  
 2-4-1, HAMAMATSU-CHO, MINATO-KU,  
 TOKYO 105-6121, JAPAN

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

**FACSIMILE:**  
 +81-3-3433-5281 (Main Number)

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

**E-MAIL:**  
[iplaw-tky@harakenzo.com](mailto:iplaw-tky@harakenzo.com)



### OSAKA HEAD OFFICE

**ADDRESS:**  
 DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,  
 2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI, KITA-KU,  
 OSAKA 530-0041, JAPAN

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

**FACSIMILE:**  
 +81-6-6351-5664 (Main Number)

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

**E-MAIL:**  
[iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)



### OSAKA 2nd OFFICE

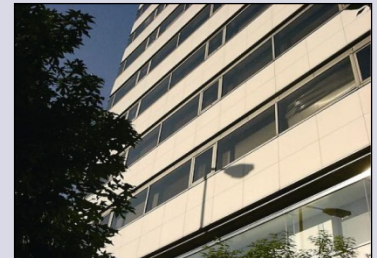
**ADDRESS:**  
 MITSUI SUMITOMO BANK  
 MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29,  
 2-CHOME, MINAMIMORIMACHI, KITA-KU,  
 OSAKA 530-0054, JAPAN

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

**FACSIMILE:**  
 +81-6-6351-5664 (Main Number)

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

**E-MAIL:**  
[iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)



### HIROSHIMA OFFICE

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

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

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

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

**E-MAIL:**  
[iplaw-hsm@harakenzo.com](mailto:iplaw-hsm@harakenzo.com)



### NAGOYA OFFICE

**ADDRESS:**  
 GLOBAL GATE 9F, 4-60-12 HIRAIKE-CHO,  
 NAKAMURA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI  
 453-6109, JAPAN

**TELEPHONE:**  
 +81-52-589-2581 (Main Number)

**FACSIMILE:**  
 +81-52-589-2582 (Main Number)

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

**E-MAIL:**  
[iplaw-ngy@harakenzo.com](mailto:iplaw-ngy@harakenzo.com)

