

## Japan IP Enforcement &amp; Transactions Newsletter

アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
知的財産権プラクティスグループ

## Table of Contents 目次

- Amendment to the Patent Act of Japan. (p. 1)
- 平成 23 年特許法改正(案) [Japanese] (p.2)
- 2011 年日本専利法修訂 (案) [Chinese] (p.4)
- The Supreme Court denied the JPO practice regarding patent term extension for drug inventions. (p.5)
- 特許権の期間延長に関する最高裁平成 23 年 4 月 28 日判決 [Japanese] (p.6)
- 日本最高法院 2011 年 4 月 28 日有关专利权保护期限延长的判决[Chinese] (p.6)
- Amendment to the Trademark Act of Japan. (p.7)
- 平成 23 年商標法改正(案) [Japanese] (p.7)
- 2011 年日本商標法修訂 (案) [Chinese] (p.8)
- Enactment of the rules for international jurisdiction of the Japanese courts. (p.8)
- 国際裁判管轄に関する民事訴訟法改正 [Japanese](p.9)
- 日本民事訴訟法有关国际诉讼管轄的修改[Chinese] (p.10)

[Japanese IP Topic 2011 No. 5 (English)]

**Amendment to the Patent Act of Japan**

The bill (the "Bill") for the amendment to the Patent Act of Japan and other IP laws was submitted to Parliament on April 1, 2011. The Bill has already passed the House of Councilors, and is pending before the House of Representatives as of May 24, 2011. The proposals of the Bill are explained below:

## 1) Protection of a license.

According to the Bill, a licensee of a patent is able to assert its license against a party which subsequently acquires the licensed patent or is subsequently appointed as a bankruptcy trustee of a licensor without registration of the license in the registry of the Japan Patent Office ("JPO"). Under the current Patent Act, it is unable to do so. The Bill intends for this proposal to apply both prospectively and retrospectively to licenses granted prior to the effective date of the amendment.

## 2) Restriction of a new trial.

Under the current Patent Act, even after a court's judgment ordering an alleged infringer to compensate for the damages resulting from a patent infringement becomes final and conclusive, the ordered party may initiate a new trial in the

future to cancel the judgment if the enforced patent is subsequently invalidated through an invalidation trial before the JPO. The Bill prohibits such a new trial.

## 3) Correction of claims, etc.

Currently, a patent holder has two chances to correct claims, specification and/or drawings in order to avoid prior art or to satisfy the description requirement during the period when an invalidation trial is pending. The first chance is the time when an answer is filed by the patent holder, and the other chance is within 90 days after filing a complaint by the patent holder in the IP High Court to revoke the JPO trial decision invalidating the patent. The Bill prohibits a correction to be filed after the JPO decision, i.e., the correction to be filed on the above-mentioned second chance. On the other hand, the Bill requires the JPO trial examiners to issue a preliminary trial decision in writing prior to the issuance of a final trial decision when the JPO trial examiners find that a patent is to be invalidated. Within a designated period after the issuance of the preliminary trial decision, the patent holder is able to file a correction of claims, specification and/or drawings as well as to rebut the examiners' opinion. In addition, the Bill clarifies that dependent claims are subject to a correction made with respect to an independent claim on which they are dependent

unless a correction of a dependent claim to make it into an independent form is made simultaneously. The Bill further clarifies that a correction to a specification and/or drawings is effective with respect to all of the related claims.

4) Effect of a JPO trial decision dismissing a request for invalidation.

Under the current Patent Act, once a JPO trial decision dismissing a request for invalidation becomes final, conclusive, and registered in the JPO, then no one may subsequently file a new request for invalidation based on the same facts and evidence as those dismissed. The Bill narrows the scope of this restriction so that a party which was neither a party nor a participant to the dismissed invalidation request may be able to request another invalidation trial even if the request is based on the same facts and evidence.

5) Remedy for a party whose invention was the subject of a patent application made by another party.

Under the current Patent Act, a party, whose invention was the subject of a patent application made by and registered in the name of another party, cannot request a court to order the registrant to transfer an issued patent. The Bill proposes a remedy where a court may order a registrant of a patent to transfer the patent to a party who legally owned the right to file a patent.

6) Grace period.

The Bill proposes a 6 month grace period for filing a patent after an invention is made public due to the commencement of sales of a product which discloses the invention. However, it should be noted that claiming such a grace period needs to be declared at the time of filing a patent application and that evidence which supports eligibility for the grace period needs to be filed within 30 days of filing the patent application.

8) Restoration of a patent.

According to the Bill, even if a patent holder fails to pay the annual fee and late payment fee within the prescribed period for late payment (within 6 months of the payable deadline), as long as there is a justifiable reason for such failure, a patent can be restored by payment of the annual fee and late payment fee within (i) one year from the lapse of the late payment period and (ii) within two months of disappearance of the reason. (Yasufumi Shiroyama)

[Japanese IP Topic 2011 No. 5 (Japanese)]

平成 23 年特許法改正案について

震災当日（3月11日）朝に経済産業省HPにて公表された特許法等改正案は、4月1日に国会提出され、同月15日に先ず参議院を通過しました。5月24日現在、衆議院にて審議中です。本稿では、特許法に関する主な改正項目を簡潔に説明します。

1 ライセンスの当然対抗（99条、34条の5）

通常実施権（及び仮通常実施権）の登録制度が廃止され、ライセンシーは、登録なくして、実施権許諾後に特許権（又は特許出願）を譲り受けた第三者に対して、通常実施権の効力を主張できるようになります。経過措置は設けられませんので、既存の通常実施権者も同様の保護を受けられます。ライセンサーの破産管財人等の契約解除権も制限されます。産活法の包括通常実施権登録制度も廃止されます。

ただし、改正法によって定められるのは、特許権の譲受人がライセンシーに対して差止・損害賠償請求をした場合に当該請求が棄却されること、すなわち、通常実施権に基づく適法な実施である旨の抗弁が認められることだけです。ライセンス契約（ロイヤリティ及びその他の付随的事項に関する権利義務）が特許権の譲渡に伴って譲受人に当然に承継されるとは定められてはいません。したがって、不測の損害を被らないようにするためには、これまで通り、ライセンス契約や特許権譲渡契約の作成に際して、特許権の譲渡に伴う既存のライセンス契約の承継に関する定めを置くことが重要です。

2 再審の制限（104条の4）

特許侵害訴訟において損害賠償を命ずる判決が確定した後に特許無効審決が確定すると、損害賠償を命じた確定判決は再審により取消され、支払義務は消滅し、支払受領済みの賠償金は返還しなければなりません。しかし、これについては、紛争の蒸し返しとの批判が強くありました。そこで、改正法は、改正法施行日以降のそのような再審を否定しました。すなわち、損害賠償を命じた確定判決は、その後に特許無効審決が確定しても強制執行可能であり、支払受領済みの賠償金を返還する必要もありません。もっとも、差止命令に関しては、特許無効審決確定後は、強制力を失うでしょう。

侵害訴訟係属中に、被告側が請求した第一の無効審判が不成立とされても、その後さらに第二の無効審判を請求することがあります。しかし、改正法では、侵害訴訟の判決確定が第二審決の確定よりも先になると見込まれる場合、もはやそのような第二の無効審判請求は無意味となる可能性があります。そのため、侵害警告を受けた側の当事者としては、前倒しして、第一の無効審判を早期に請求すべき場面が生ずるでしょう。また、注意すべきは、提訴又は審判請求時の先後関係ではなく、確定時の先後関係が重要だということです。そのため、これまで以上に、侵害訴訟の一审・控訴審並びに無効審判・審決取消訴訟の各審理期間が、両当事者の利害に著しい影響を及ぼします。

### 3 訂正の機会制限(126条2項、164条の2、134条の2)と訂正の単位(126条、134条の2、167条の2)

特許無効審決が下された場合、特許権者は、審決取消訴訟を提起し、その日から90日の期間内に、訂正審判請求が可能でした。しかし、改正法では、この途が閉ざされます。すなわち、無効審決が出されてしまえば、最早訂正審判請求も訂正請求も不可となり、いわゆるキャッチボール現象がなくなります。他方、特許権者に訂正の機会を確保するために、審決予告という制度が導入されます。審判官が、特許無効との心証を抱いたときに、結論と理由と記載した書面により審決予告が発せられ、指定期間内の特許権者による訂正が認められます。すなわち、特許権者には、答弁書提出時と併せて、最低でも2回、訂正の機会が与えられます。

訂正を認めるものの依然として特許無効との心証を審判官が抱いたとき、再度、審決予告が発せられて再び特許権者に訂正の機会が与えられるのかどうか、気になるところです。条文は不明瞭ですが、その土台となった産業構造審議会報告書(本年2月)では、原則として再度の審決予告は出されないものと記載しています。審決予告が発せられるタイミングについては、経済産業省令に委任されていますので、そこで明瞭にされるのかもしれませんが。

また、改正法では、訂正審判請求も訂正請求も請求項ごとに請求でき、審決は請求項ごとに確定します。ただし、新たに「一群の請求項」という概念(記載上の主従関係その他経済産業

省令で定める関係にある複数の請求項)が導入され、「一群の請求項」については一括して訂正の効果が生じます(ただし、主従関係の解消を目的とする訂正も可能となります)。また、明細書又は図面の訂正がされると、関係する請求項の全てについて訂正がなされたこととなります。

具体的な運用に注目する必要がありますが、特許請求の範囲は、今後は、なるべく当初から従属項の形式をとらずに独立項の形式で記載するほうが簡明かもしれません。また、将来の訂正の可能性を考えたときに、当初明細書において各請求項と明細書・図面との関係を明瞭にするほうがよいのか、それとも曖昧にとどめるほうが得策なのか、考えてみる必要があります。

### 4 無効不成立確定審決の第三者効(167条)

無効審判請求を不成立とする審決の一事不再理効が及ぶ人的範囲が、現行法の「何人」から、改正法では「当事者及び参加人」に限定されます。

### 5 冒認出願に関する救済(74条、79条の2、123条1項2号・6号、123条2項)

冒認出願に関し、特許出願中であれば、真の権利者は特許を受ける権利を有することを確認する確定判決を取得し、特許庁において出願人名義変更を求めることができます。しかし、現行法では、特許権設定登録後は、真の権利者は移転登録請求をすることができません。そのため、真の権利者の救済として不十分であると批判されていました。そこで、改正法では、真の権利者に移転登録請求権を付与します。共同発明につき共同出願義務違反(38条)があった場合も同様です。それに伴い、移転登録完了により無効理由は治癒されることとなり、また、無効審判請求の請求適格が真の権利者のみに限定されます。もっとも、侵害訴訟の被告が侵害訴訟の抗弁として主張することは妨げられません(104条の3第3項)。

これまでは、特許権の設定登録がなされてしまえば移転登録請求ができないという時間的制約があったため、早期に特許を受ける権利を有することの確認を求める裁判を提起し、その係属中は特許出願の審査を進めないように特許庁に情報提供・上申する、ということが必要

でした。しかし、改正法で、特許権の移転登録請求も可能となりますので、交渉及び法的手続を焦らずに進めることが可能となります。

#### 6 グレースピリオド (30 条)

新規性喪失の例外が大きく広がり、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」公知・公用・刊行物記載とされた場合は、その日から 6 ヶ月以内に特許出願をすれば、新規性を喪失していないものとみなされます。ただし、出願と同時に例外適用を求める書面を特許庁長官に提出し、かつ出願日から 30 日以内に証明書を提出しなければなりません。

これにより、製品の発表・発売後であっても、市場の反応・反響をみて特許出願をなし、特許権を取得することが可能となります。

#### 7 特許権の回復(112 条の 2)

特許料の通常の追納期間(納付期限の経過後 6 ヶ月)を徒過した場合でも、納付できなかったことに正当な理由があれば、その理由がなくなった日から二月以内に追納期間経過後 1 年以内に限り、特許料及び割増特許料を追納することで、特許権を回復できることとなります。(城山康文)

### [Japanese IP Topic 2011 No. 5 (Chinese)] 2011 年日本专利法修订 (案)

专利法等一系列法律修订案(日本经济产业省网站 3 月 11 日公布)于 4 月 1 日提交国会审议, 4 月 15 日已由参议院表决通过, 目前正由众议院审理中。以下本文将对专利法的主要修改内容进行简要说明。

#### 1 使用许可的当然对抗 (99 条、34 条之 5)

修订案废除了通常实施权(及临时通常实施权)的登记制度。实施权许可后, 被许可人可以不经登记而向受让利权(或专利申请权)的第三人主张通常实施权的效力。修订案没有规定过渡条款, 因既存的被许可人亦可获得同样的保护。同时, 修订案限制了专利权人的破产管理人等的合同解除权, 还废除了产业再生法规定的通常实施权一并登记制度。

值得注意的是, 修订案仅规定专利权的受让人对被许可人提起停止侵权或损害赔偿请求的应予以驳回, 即肯定了以基于通常实施权的合法

实施为内容的抗辩权, 而未规定实施许可合同(有关许可费及其他附属事项的权利义务)随专利权的转让而当然地由受让人继承。因此, 为防止发生意外损失, 在制作专利实施许可协议及专利转让协议时就专利权转让时既存使用许可协议的继承事宜进行事先约定十分重要。

#### 2 对再审理的限制 (104 条之 4)

专利侵权诉讼案件中, 损害赔偿判决确立后专利被宣告无效的, 该判令赔偿损失的判决将通过再审被撤销, 相关支付义务随之消灭, 已支付的赔偿金也必须返还。该规定因纠纷的反复受到了强烈的批判, 因此本次修订自施行日起否定了上述再审, 即判令赔偿损失的判决一旦确立, 即使专利被宣告无效, 也可强制执行, 已支付的赔偿金也无需返还。但就停止侵权的命令而言, 应该会在专利无效审查确立后丧失强制力。

在以往实践中, 专利诉讼进行过程中, 被告方第一次无效宣告请求不成立时, 可进行第二次无效宣告请求。但本次修改后, 如果预计第二次无效审查的审结日期晚于侵权诉讼的判决日期的, 则第二次无效申请将可能失去意义。因此, 接到侵权警告通知书的当事人应该尽早地进行第一次无效宣告请求。需要注意的是, 重要的不是起诉和无效宣告申请的先后关系, 而是审理结果确定的先后关系。因此, 侵权诉讼的一审、二审和无效审理、无效宣告撤销诉讼的审理期间对于双方当事人的利益相比于此前有着更为显著的影响。

#### 3 对更正的限制等 (126 条第 2 款, 164 条之 2, 134 条之 2, 126 条, 134 条之 2, 167 条之 2)

现行法中, 专利被宣告无效时, 专利权人可以提起无效宣告撤销诉讼, 在自该日起 90 日之内申请修改审理。本次修订取消了这一制度。即专利一旦被宣告无效, 专利权人便不能再进行最早申请日更正审查请求及专利更正请求。同时, 为了确保专利权人的更正机会, 本次修订案引进了决定预告制度。审查员如认为专利可能被宣告无效, 会以书面载明结果和理由作出决定预告, 允许专利权人在规定的期间内更正。即专利权人连同提交答辩状, 被赋予了最少两次更正机会。

经过更正专利审查员仍认为应宣告无效的, 是否应该再次预告决定并给予专利权人更正机会, 相关条文中没有明确规定, 但作为修改法案的基础文献, 今年 2 月的产业构造审议会报告中规定原则上不再进行决定预告。因决定预告的通

知时间由经济产业省规定，或许由此得出明确结论。

本次修订案中还规定，在进行更正审查请求和更正请求时都可以以权利要求为单位提出请求，审查决定也依权利要求为单位确定，但新引进了“一组权利要求”的概念（两个以上具有记载上的主从关系及其他经济产业省规定关系的权利要求），就“一组权利要求”可以一并产生更正效力（也可以进行旨在消除主从关系的更正）。更正详细说明或图示的，需要更正所有相关权利要求。

今后的具体运用还有待关注，但就专利申请的范围而言，尽量从一开始就采用独立权利要求的形式而不是从属权利要求的形式将会更加简单明了。此外，联系到将来更正的可能性，是否应该在最初的详细说明中明确各项权利要求与详细说明及图示之间的对应关系也需要慎重考虑。

#### 4 专利无效不成立决定对第三人的效力（167条）

有关专利无效宣告请求不成立决定的一事不再理效力的适用范围，现行法中为“任何人”，而本次修订案限定为“当事人及参加人”。

#### 5 对冒认申请的救济（74条，79条之2，123条1款2项、6项，123条2款）

冒认申请的情况下，如果在专利申请过程中，真正权利人可以通过取得专利申请权人确认诉讼的确定判决，要求专利局变更申请人名义。但是现行法中专专利权设定登记后，真正权利人无法申请转移登记，真正权利人的救济被批判为不够充分，因而本次修订案规定了真正权利人的转移登记请求权。就共同发明违反共同申请义务（38条）的，也同样适用该规定。随着这一系列修改，专利转移登记之后相关无效理由也将随之消失。同时，无效宣告请求的申请权人将限于真正权利人，但不妨碍侵权诉讼的被告作为侵权诉讼的抗辩进行主张（104条之3第3款）。

#### 6 不丧失新颖性的公开（30条）

新颖性丧失的例外范围被大幅扩展。“因专利申请权人的行为”而公知、公用及在刊物上刊登的，如果自该日起6个月之内申请专利，则视为不丧失新颖性。但权利人在申请时应该向专利局提交适用此例外的申请，并在申请之日起30日内提交证明。

此项修改使企业可以在公布/发行产品后，视市场的反应来申请专利并取得专利权。

#### 7 专利权的恢复（112条之2）

超过专利费的一般补缴期限（缴纳期限届满后6个月）的，专利权人如果有无法缴付的正当理由，可以在该理由消除之日起2个月内及补缴期限届满后1年之内，补缴专利费及增额专利费，并由此重新获得专利权。（城山康文）

[Japanese IP Topic 2011 No. 6 (English)]

#### **The Supreme Court denied the JPO practice regarding patent term extension for drug inventions**

Under the JPO practice of granting patent term extensions, an application for a patent term extension based on the later approval of a medical product ("later product") with an active ingredient and an effect, which are the same as those specified in a precedent approval of another medical product ("precedent product"), is rejected since it is not acknowledged that "obtaining the approval as designated by the Cabinet Order was necessary for the working of the patented invention" as prescribed in Article. 67<sup>ter</sup> (1)(i) of the Patent Act.

In the subject case, the patentee of a patent directed to the "release control composition" (the "Patent") filed an application for a patent term extension (the "Application") based on a governmental approval (the "Approval") of the medical product "PACIF CUPSULES 30mg" (the "Medical Product") under Article 14(1) of the Pharmaceutical Affairs Act. The Examiner rejected the Application on the ground that there was a previous approval (the "Preceding Approval") of another medical product which had the same active ingredient and /effect as the Medical Product. The Board of Appeals of the JPO decided to uphold this rejection. However, the decision by the JPO was revoked on appeal before the IP High Court. The JPO filed an appeal against the IP High Court's decision before the Supreme Court.

The Supreme Court made a notable judgment in which it found that even where there exists a previous approval as aforementioned, if the precedent product does not fall within the scope of

a patent to be extended based on a later approval, it cannot be said that obtaining the later approval was unnecessary for the working of the patented invention on the ground that there is a previous approval. Then, for the subject case, since the other medical product does not fall within the scope of any of the claims of the Patent, the Supreme Court applied the above standard, and affirmed the IP High Court decision which revoked the decision of the JPO.

This Supreme Court's decision has clearly denied the current JPO practice of granting patent term extensions, and where, for instance,, there exists a first approval for a drug in the form of an injection, a patent directed to a drug in a form of tablet may be extended based on a second approval for the tablet despite it having the same active ingredient and effect as those of the first approved injection drug.



Masakata Kanayama  
金山賢教  
masakata.kanayama@amt-  
law.com  
Tel: 81-3-6888-5696  
Fax: 81-3-6888-6695

[Japanese IP Topic 2011 No. 6 (Japanese)]

#### 特許権の期間延長に関する最高裁平成 23 年 4 月 28 日判決

特許権の存続期間の延長登録出願についての特許庁の審査実務では、延長登録出願の理由となった薬事法 14 条 1 項による製造販売の承認（「後行処分」）に先行して、後行処分の対象となった医薬品と有効成分並びに効能及び効果が同じである医薬品（「先行医薬品」）について同項による製造販売の承認（「先行処分」）がされている場合には、特許法 67 条の 3 第 1 項第 1 号に定める「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」とは認められないとして、当該特許権の存続期間の延長は認められません。

本事件では、発明の名称を「放出制御組成物」とする特許について、特許権者が「パシーフカプセル 30mg」なる医薬品を対象とする薬事法 14 条 1 項に基づく承認（「本件処分」）を基にして存続期間延長登録出願をしましたが、本

件処分よりも前に、「オプソ内服液 5mg・10mg」なる有効成分並びに効能及び効果を本件医薬品と同じくする医薬品（「本件先行医薬品」）につき同項による製造販売の承認（「本件先行処分」）がされていました。特許庁は、上記基準に則り、本件先行処分の存在を理由に、拒絶査定・拒絶審決をしたところ、原審である審決取消訴訟では審決が取り消され話題になりました（知財高判平成 21 年 5 月 29 日）。これに対して特許庁が上告したため、最高裁でどのような判断がされるか注目されていました。

最高裁（第一小法廷）は、冒頭記載のような先行処分がされている場合であっても、先行医薬品が延長登録出願に係る特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないときは、先行処分がされていることを根拠として、当該特許権の特許発明の実施に後行処分を受けることが必要であったとは認められないということとはできない、との注目すべき判断基準を示しました。

そして、本事件について、最高裁は、本件先行医薬品は、本件特許権のいずれの請求項に係る特許発明の技術的範囲にも属しないことから、上記基準を当てはめて、審決を取り消した原審の判断を結論において支持しました。

最高裁の判断により、有効成分並びに効能及び効果が同じ先行処分がある場合でも、剤型等が相違する後行処分に基づく存続期間の延長登録が認められ得ることになり、大きな意義があると思われます。（金山賢教）

[Japanese IP Topic 2011 No. 6 (Chinese)]

#### 日本最高法院 2011 年 4 月 28 日有关专利权保护期限延长的判决

关于专利权保护期限延长登记申请，根据专利局的审理实务，如果在构成延长登记申请原因的日本药事法 14 条第 1 款规定的制造销售许可（“在后处分”）之前，已就与在后处分的对象医药产品有效成分、功能、药效相同的医药产品（“在先医药产品”）基于该款作出制造销售许可（“在先处分”）的，则不适用专利法 67 条之 3 第 1 款第 1 项规定的“专利发明的实施需要接受政令规定的行政处分”的情况，该专利权保护期限的延长也不会被批准。

本件中、专利权人就一项针对名为“释放控制混合物”的发明专利，以医药产品“パシーフカプセル 30mg”获得药事法 14 条第 1 款规定的许可（“本案处分”）为由提出了专利权保护期限延长的申请。但在本案处分之前，与本案医药品具有相同有效成分、功能及药效的名为“オプソ内服液 5mg・10mg”的医药产品（本案在先医药产品）已经获得了该款规定的制造销售许可（本案在先处分）。专利局根据上述标准，以村在本案再现处分为由，做出了拒绝审定和拒绝决定。决定撤销诉讼的原审法院撤销了该决定（知识产权高等法院 2009 年 5 月 29 日判决）从而引发关注，专利局就该判决向最高法院提起了上诉。

对此，最高法院（第一小法庭）表示，即使存在前述在先处分，如果在先医药产品不属于申请延长登记的专利权的任何一项权利要求所涉及的专利发明的技术范围，就不能以存在在先处分为由认定该专利权所涉及的专利发明的实施不需要获得在后处分。对于该判断标准，应当予以重视。

最高法院随之认为，本案中的在先医药产品不属于本案专利权的任何一项权利要求涉及的专利发明的技术范围，因此符合上述标准，结果维持了撤销专利局决定的一审判决。

根据最高法院的判断，即使存在有效成分、功能及药效相同的在先处分，仍有可能基于药物型号等不同的在后处分获得专利权保护期限的延长，该判断意义深远。（金山贤教）

[Japanese IP Topic 2011 No. 7 (English)]

### Amendment to the Trademark Act of Japan

The Bill also proposes a minor amendment to the Trademark Act of Japan. Under the current Trademark Act, no one may register a trademark identical or similar to a prior registered trademark of another person even if such a prior registration has already been extinguished unless one year has passed since the extinguishment. During a trademark prosecution, when an applicant receives a notice of refusal from the JPO citing a prior trademark, the applicant may seek a rescission, invalidation or abandonment of the prior trademark in order to overcome the refusal. However, due to the existence of this rule, the subsequent applicant's trademark can not be registered for a period of one year from the date of the extinguishment of the prior trademark registration

even when the prior trademark is successfully invalidated by a trial or abandoned through negotiation.

The Bill proposes to abolish this rule. It means that a subsequent applicant's trademark can be registered without waiting for a period of one year when a prior trademark is successfully rescinded or invalidated by opposition or trial, or abandoned.

As an exception, however, when a prior trademark is extinguished because of the expiration of the duration, the registrability of a trademark will be judged one year after the date of expiration. This is because an expired trademark registration has an opportunity to recover its right for up to one year from the date of expiration.



Ai Nagaoka

永岡 愛

ai.nagaoka@amt-law.com

Tel: 81-3-6888-5691

Fax: 81-3-6888-6691

[Japanese IP Topic 2011 No.7 (Japanese)]

### 平成 23 年商標法改正案について

上掲した特許法等改正案は、商標法の改正も含んでいます。

現行法では、先行商標と同一又は類似の他人の商標は、先行商標の商標権が消滅した日から 1 年を経過しないと登録を受けることができません（商標法第 4 条第 1 項第 1 3 号）。しかし、今回の改正法では本規定を見直し、全文を削除しています。

例えば、商標登録出願において、先行商標を引例とする拒絶理由（商標法第 4 条第 1 項第 1 号）の通知を受けた出願人は、当該拒絶理由を解消するため、先の登録商標の取消し、無効、放棄等を求めます。しかしながら、無効審決等の確定や協議による放棄により先行商標が消滅したとしても、本規定により、権利が消滅した日から 1 年間は登録を受けることができません。また、実際の審査の運用上でも、本規定によって拒絶査定を行うことは多くなく、出願人の申し出により、当該期間の経過を待って、登録査定が出されるという実情があります。

そこで、今回の改正法では本規定を廃止し、異議申立ての決定や、無効審判若しくは取消審判の審決の確定又は放棄によって先行商標の商標権が消滅した場合には、後に出願された同一又は類似の商標は、1年の期間を待たずして登録できるようになります。

ただし、引用商標の商標権が存続期間満了により消滅した場合は、従来通り存続期間満了後1年の期間を待った上で、出願の登録可否が判断されます。これは、存続期間が満了した商標権について、最大1年は権利回復の機会が与えられており、この期間を待たずに登録してしまうと同一・類似商標が併存登録される可能性があるためです。（永岡 愛）

[Japanese IP Topic 2011 No. 7 (Chinese)]

#### 2011年商标法修订草案（案）

根据现行商标法，与在先商标相同或类似的商标，自在先商标的商标权消灭之日起1年内不得进行商标登记（商标法第4条第1款第13项），此次修订案对本规定进行了重新研究，全文删除了本规定。

例如，在进行商标登记申请时，申请人收到列举在先商标的拒绝理由（商标法第4条第1款第1项）的通知时，为消除该拒绝理由，需主张在先注册商标的撤销、无效或放弃。但即使通过宣告无效等确定其无效或通过协商使权利人放弃商标权，根据本规定自权利消灭之日起1年之内申请人仍然无法进行商标登记。在实际操作中，基于本规定拒绝登记的情况并不多见，往往根据申请人的请求在该期限届满后进行登记审定。

对此，本次修订案删除了本规定，规定在先商标的商标权由于异议申请决定、宣告无效决定、商标权撤销决定或放弃而消灭时，在后申请的相同或类似商标无需等待一年即可获得登记。

但如果被引用商标的商标权因权利期结束而消灭，则还是与此前一样，待权利期届满并经过1年以后再判断是否可以申请。这是由于权利期届满的商标权在最长1年之内享有恢复权利的机会，而如果其他商标不满1年登记的，可能会出现相同/类似商标同时登记的情况。（永冈爱）

[Japanese IP Topic 2011 No. 8 (English)]

#### Enactment of the rules for international jurisdiction of the Japanese courts

A Bill for the amendment to the Code of Civil Procedure and the Civil Provisional Remedies Act was promulgated on May 2, 2011. The amendment will become effective in accordance with a cabinet order by May 2, 2012.

The purpose of the amendment is to introduce provisions regarding the international jurisdiction of the Japanese courts into the Code of Civil Procedure, which lacked any such provisions. The provisions introduced by the amendment will apply to civil cases which will become pending after the effective date of the amendment.

1) Exclusive jurisdiction over litigation in relation to validity and/or enforcement of assignment regarding patents and trademarks, etc., in Japan.

Following the amendment, Japanese courts will have exclusive jurisdiction over actions relating to the presence/absence or the validity of an intellectual property which requires registration in Japan as a condition to be effective, i.e., a patent, utility model right, design, and trademark.

For example, any party which wants to invalidate a Japanese patent must file an invalidation trial with the JPO. If it wants to challenge the JPO's decision rendered for the trial, it is necessary to file a cancellation suit with the IP High Court. Even if a foreign court issues a judgment which invalidates a Japanese patent and it is final and binding, Japanese courts will not approve it and such a foreign judgment will not be enforceable in Japan.

This rule does not apply to a copyright.

In addition, any action relating to a registration of intellectual property in Japan will be subject to the exclusive jurisdiction of Japanese courts. For example, an action claiming for the transfer of registration of a Japanese patent will be subject to the exclusive jurisdiction of Japanese courts, and any judgment of a foreign court ordering such a transfer will not be enforceable in Japan even if a dispute arises from a contract where a governing law is stipulated as a foreign law and an exclusive

jurisdiction is stipulated to be the said foreign court.

2) International jurisdiction over infringement litigation relating to an intellectual property in Japan.

The amendment does not introduce specific provisions on infringement litigation relating to intellectual property. In light of the precedents of the Supreme Court of Japan on jurisdiction, IP infringement litigation falls under the category of an action relating to a tort. Following the amendment, Japanese Courts will have jurisdiction over an action relating to a tort if the place where the tort is committed is located in Japan. The term "the place where the tort is committed" includes both the place where the action of tort takes place and the place where the result of the action of tort occurs. However, if it is not reasonably foreseeable that the result of the action of tort occurs in Japan, Japanese courts will not have jurisdiction over the action.



Masayuki Yamanouchi  
masayuki.yamanouchi@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5669  
Fax: 81-3-6888-6669

[Japanese IP Topic 2011 No.8 (Japanese)]

国際裁判管轄に関する民事訴訟法改正について

民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律案は、平成 23 年 4 月 20 日に参議院本会議にて可決、同月 28 日に衆議院本会議にて可決され、同年 5 月 2 日に公布されました。

この改正案は、国際的な要素を有する財産権上の訴え及び保全命令事件に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合について定めることを目的として提出されたものです。

施行日は、平成 23 年 5 月 2 日から起算して 1 年を超えない範囲内において政令で定める日とされますが、施行の際現に係属している訴訟の日本の裁判所の管轄権及び管轄に関しては、適用しません。

本稿では、同法案による改正後の民事訴訟法中、知的財産訴訟に関連する規定について簡潔に説明します。

1 第 3 条の 5 第 3 項は、知的財産権のうち設定の登録により発生するものの存否又は効力に関する訴えの管轄権について、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する、と定めます。

例えば特許権については、日本において、すなわち日本の特許庁において設定登録されることにより発生する特許権の存否(知的財産権の存在・不存在)や効力(知的財産権の有効性)については、日本の裁判所に専属することとなります。

外国判決の承認執行が問題になる場面では、例えば、外国の裁判所が、日本において設定登録されることにより発生する特許権の効力について判決をしても、日本では間接管轄が認められないので、承認しないという結論になります。この場合、改めて日本の裁判所に対し、日本特許権の存否について裁判を提起する必要があります。具体的には、無効審判を特許庁に対して請求し、なされた審決に不服がある場合には、知的財産高等裁判所に取消訴訟を提起する必要があります。

この規定の対象は、設定の登録により発生する知的財産権ですので、特許権、実用新案権、植物育成者権、意匠権、商標権は対象となりますが、著作権は対象に含まれません。

また、知的財産権の侵害訴訟(損害賠償請求訴訟及び差止請求訴訟)は、権利の存否又は効力に関する訴えには含まれず、この規定の定める専属管轄の対象にはなりません。

さらに、本規定の対象には、権利の帰属に関する訴えは含まれません。ただし、後述する通り、第 3 条の 5 第 2 項により、日本特許権の移転登録手続請求訴訟は、日本の裁判所に専属すると考えられます。

2 第 3 条の 5 第 2 項は、登記又は登録(以下「登記等」といいます。)に関する訴えについて、登記等をすべき地が日本にあるときは、日本の裁判所に専属する、と定めます。知的財産権の登録に関する訴えも、登記等に関する訴えに含まれます。

登記等に関する訴えとしては、義務者に対して登記等の手続きをすべきことの意味表示を求める訴えが含まれます。従って、日本特許権の移転登録手続請求訴訟は、本規定により、日本の裁判所に専属すると考えられます。

3 知的財産侵害訴訟(損害賠償請求訴訟及び侵害差止・廃棄請求訴訟)の国際裁判管轄については、特別な規定は設けられませんでした。

しかし、知的財産侵害訴訟は、管轄の観点からは「不法行為に関する訴え」に該当すると解されます(最決平成16・4・8民集58巻4号825頁)。そして、第3条の3第8号は、不法行為に関する訴えについて、不法行為があった地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に提起することができる、と定めます。

ここで、不法行為があった地とは、加害行為が行われた地(加害行為地)と加害行為の結果が発生した地(結果発生地)の双方を意味します。ただし、結果発生地が日本国内にある場合であっても、日本国内におけるその結果の発生が通常予見することができないものであったときには、本規定に基づいて日本の裁判所に訴えを提起することはできません。(山内真之)

[Japanese IP Topic 2011 No. 8 (Chinese)]  
**日本民事诉讼法有关国际诉讼管辖的修改**

民事诉讼法及民事保全法部分修订法的法案于2011年4月20日由参议院审议通过,4月28日由众议院审议通过,并已于同年5月2日公布。

该修订案的提出旨在对日本法院就具有国际因素的财产权诉讼及保全命令案件具有管辖权的情况作出规定。实施日为2011年5月2日起1年以内政令规定之日,对日本法院就实施时尚未审结的诉讼的管辖权及管辖不予适用。

本文将简要介绍根据该修订案修订后的民事诉讼法中有关知识产权诉讼的相关规定。

1 第3条之5第3款规定,关于依登记而产生的知识产权的有无及效力的诉讼管辖权,如其登记在日本进行,则由日本法院专属管辖。

以专利权为例,关于在日本,即日本专利局登记而产生的专利权的有无(知识产权的存在或不存在)及其效力(知识产权的有效性),由日本法院专属管辖。

在外国判决的承认执行问题上,由于日本不承认间接管辖,即使外国法院对在日本登记产生的专利权的效力做出判决,日本对该判决也将不予承认。在此情况下,需要就专利权的有无向日本法院重新提起诉讼请求。具体而言,需要向专利局申请无效审查,如果对审查结果不服,向知识产权高等法院提起撤销诉讼。

由于该规定的对象是依登记而产生的知识产权,因此适用于发明专利权、实用新型权、植物培育权、外观设计权、商标权,但不适用于著作权。

此外,知识产权的侵权诉讼(损害赔偿请求诉讼及停止侵害请求诉讼)不属于有关权利有无或效力的诉讼,因此不在本规定专属管辖范围之内。

本规定也不包括与权利归属有关的诉讼。但如后所述,根据第3条之5第2款的规定,日本专利权的转移登记手续请求诉讼应由日本法院专属管辖。

2 第3条之5第2款规定,有关登记或注册(“登记等”)的诉讼中,如果应当登记等的地点在日本,则管辖权专属于日本法院。有关知识产权注册的诉讼也属于有关登记等的诉讼。

由于登记等的诉讼中包括要求登记义务人做出进行登记手续的意思表示的诉讼,日本专利权的转移登记手续请求诉讼的管辖权也根据本规定专属于日本法院。

3 有关知识产权侵权诉讼(损害赔偿诉讼及请求停止侵权行为,销毁侵权产品诉讼)的国际诉讼管辖权,该修订案没有做出专门规定。

但是,从管辖的角度而言,知识产权侵权诉讼属于“有关侵权行为的诉讼”(最决平成16.4.8民集58巻4号825頁)。而民事诉讼法第3条之3第8项规定,有关侵权行为的诉讼,如果侵权行为地在日本国内,可以向日本法院提起诉讼。

此处所称侵权行为地,既包括加害行为地,也包括结果发生地。但即使结果发生地在日本,如果通常情况下无法预见其结果发生在日本的,也不能基于本规定向日本法院提起诉讼。

(山内真之)

-----  
**Editors**



Yasufumi Shiroyama  
城山康文  
yasufumi.shiroyama@amt-law.com  
Phone: +81-3-6888-1060



Yoshikazu Iwase  
岩瀬吉和  
yoshikazu.iwase@amt-law.com  
Phone: +81-3-6888-1069



Naoki Iguchi  
井口直樹  
naoki.iguchi@amt-law.com  
Phone: +81-3-6888-1089

**ANDERSON MŌRI & TOMOTSUNE**

Izumi Garden Tower  
6-1 Roppongi 1 chome  
Minato-ku, Tokyo 106-6036 Japan  
<http://www.amt-law.com/>  
ip-newsletter@amt-law.com

本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供であり、具体的な法的アドバイスではありません。  
This newsletter is published as a general service to clients and friends and does not constitute legal advice.