

## 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)
- 特許法改正について[Japanese] (p.2)
- Amendment to the Design Act of Japan (p.3)
- 意匠法改正について[Japanese] (p.3)
- Amendment to the Trademark Act of Japan (p.3)
- 商標法改正について[Japanese] (p.4)
- Amendment to the Copyright Act of Japan (p.5)
- 著作権法改正について[Japanese] (p.5)

[Japanese IP Topic 2014 No. 1 (English)]

**Amendment to the Patent Act of Japan**

Opposition to granted patents (“Opposition”) was abolished in 2003. However, the Parliament has approved amendments to the Patent Act of Japan, which would result in the Opposition becoming available again.

Under the amendments, any party may file an Opposition within 6 months after issuance of an official gazette for the patent. The grounds for Opposition include (i) lack of novelty or inventive step, (ii) interference with another patent application having earlier priority date, (iii) violation of claim clarity, enablement or written description requirements, and (iv) violation of conditions for an amendment made during prosecution. The grounds for Opposition are the same as the grounds for invalidation trial, with the exception that false inventorship is not a ground for Opposition. The proceedings for multiple Oppositions to the same patent are usually consolidated. There are no oral hearings in Opposition proceedings, and all arguments and evidence need to be filed in writing.

If the appeal examiners find that a patent should be cancelled, a preliminary cancellation notice will be given to the patentee. The patentee is in turn able to rebut the notice and request to make corrections to the claims, specification and/or drawings of the patent. Once the patentee has requested to make corrections, the Opposing party may file its

counterarguments against such corrections, including that new matters are added or claims are substantially enlarged or changed by the corrections, and/or that the grounds for Opposition are applicable even after the corrections are made.

If a patent is cancelled, the patentee may file a lawsuit for revocation of the decision of the Japan Patent Office (JPO) in the IP High Court. However, the patentee may not request corrections to the claims, etc. at this stage. Therefore, in effect, a patentee has only one chance to request to make corrections (as mentioned above). If the patentee files a lawsuit, the defendant should be the Commissioner of the JPO and an Opposing party may assist as an intervener. If an Opposition is dismissed by the JPO, the Opposing party may not file a lawsuit to revoke such a decision. An Opposing party that still wants to invalidate the patent has to file an invalidation trial in the JPO. It is possible to file an invalidation trial based on the same grounds that have been dismissed in the Opposition.

On the other hand, under the amendments to the Patent Act, standing for an invalidation trial is limited to an interested party. For example, a party that knows a strong prior art against a newly granted patent of a competitor has the following options: (i) filing an Opposition in its own name or in the name of a third party to avoid disclosing its own name, (ii) filing an invalidation trial in its own name as an interested party, and/or (iii) holding the prior art as a defense for a possible enforcement of

the patent in the future and letting the patent survive for the time being to put pressure on third parties.

In addition, the amendments to the Patent Act include reliefs for failure to file (i) a request for examination within three years after a relevant patent application was filed provided that there is a justifiable ground for such a failure, (ii) divisional applications and priority documents, etc. within a relevant statutory period provided that there is a ground not attributable to the applicant, and (iii) a notice of a patentee's intention to request for a patent term extension that should be filed at least 6 months prior to expiration of an original term if a relevant marketing approval of a drug or pesticide is not expected to be given until then, provided that there is a ground not attributable to the patentee.



Yasufumi Shiroyama  
城山 康文  
yasufumi.shiroyama@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-1060  
Fax: 81-3-6888-3060

[Japanese IP Topic 2014 No.1 (Japanese)]  
特許法改正について

特許登録に対する異議は、2003年の特許法改正により廃止されましたが、2014年の特許法改正により、復活することとなりました。

異議申立ては、特許公報発行日後6か月間であれば、何人でもなします。異議の理由には、新規性・進歩性要件違反、先願・拡大先願との抵触、記載要件（明確性要件、実施可能要件及びサポート要件）違反及び補正要件違反などが含まれ、冒認出願及び共同発明に関する共同出願義務違反を異議申立て理由とすることはできない点を除き、無効審判請求の理由と異なりません。

同一の特許権に対して複数の異議申立てがあれば、特別の事情がある場合を除いて、それらは併合審理されます。また、審理は書面審理によるものとされ、口頭審理は開かれません。

審判長は、特許を取消すべきと考えるときは、決定に先立って、特許権者に対して取消理由を通知し、意見書提出の機会を与えます。取消理由通知を受けた特許権者は、意見書を提出して反論するとともに、特許請求の範囲、明細書及び図面についての訂正を請求することができます。訂正請求がなされた場合、審判長は、異議申立人に対して、特別の事情がない限り、意

見書提出の機会を与えることとされるので、異議申立人は、訂正が訂正要件を充たしていないことや（たとえば、新規事項の追加がなされていること、特許請求の範囲の実質的な拡張又は変更をもたらすことなど）、仮に訂正が認められたとしても新規性、進歩性又は記載要件の違反があることなどを、主張することができます。

特許取消決定に対しては、特許権者は、知的財産高等裁判所において、特許庁長官を被告として、決定取消請求訴訟を提起することができます。ただし、特許権者は、この段階に至って特許請求の範囲等の訂正を請求することはできず、訂正のチャンスは、上述した一回（取消理由通知に対する反論の際）のみです。特許権者が決定取消請求訴訟を提起した場合、異議申立人は被告（特許庁長官）の側に補助参加をすることができます。異議申立てを却下する決定に対して、異議申立人は決定取消請求訴訟を提起することはできないので、異議申立人に不服があれば、再度、無効審判請求をするほかありません。却下された異議申立ての理由と同じ理由で無効審判請求をすることも妨げられません。

異議の復活に伴い、請求時期に制限のない特許無効審判の請求人適格は、利害関係人に限定されることとなりました。たとえば、新たに登録された特許権に対する有力な先行公知技術を知っている競争業者は、①自己又は第三者（所謂ダミー）の名義で特許公報発行後6か月間に異議申立てをする、②自己の名義で利害関係人として無効審判を請求する、又は③将来侵害訴訟を提起された際の無効抗弁として用いるために当該先行公知技術を温存し当面は他の競争業者への牽制として当該特許を維持させておく、という選択肢を有することとなります。

なお、今回の特許法改正では、その他に、審査請求や国内優先権主張出願をなし得る期間を徒過したことについて正当理由がある場合の救済、分割出願や優先権書類等の提出をなし得る期間を徒過したことについて出願人の責めに帰すべからざる理由がある場合の救済、並びに医薬等の特許の延長登録出願に際して存続期間満了6か月前までに製造販売承認がなされない場合に提出しておかなければならない書面の提出期間徒過について特許権者の責めに帰すべからざる理由がある場合の救済についても、定められました。（城山 康文）

[Japanese IP Topic 2014 No. 2 (English)]

## Amendment to the Design Act of Japan

Japan is now considering acceding to Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs (“Geneva Act”). As a preparation for the accession, the Bill has introduced provisions concerning proceedings for an international application that can be filed with the Commissioner of the Japan Patent Office, and proceedings for protection in Japan based on international design registration. Under the new Design Act, it will be possible to file a design application simultaneously with multiple offices overseas in one procedure, which would reduce the costs incurred by applicants.

As of March 31, 2014, the Republic of Korea has acceded to the Geneva Act and the United States is also preparing introduction of a relevant legislation. In the future, the number of signatory countries is expected to increase.



Ai Nagaoka  
永岡 愛  
ai.nagaoka@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5691  
Fax: 81-3-6888-6691

[Japanese IP Topic 2014 No.2 (Japanese)]

## 意匠法改正について

「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)への加入を見据え、特許庁長官を通じた意匠に係る国際登録出願に関する手続及び国際登録に基づき我が国における保護を求める国際意匠登録出願に関する手続に関する規定が整備されています。これにより、複数国に対して意匠を一括出願することが可能となり、他国において意匠権を低コストで取得できるようになります。

ハーグ協定は1925年に無審査主義を採用する主に欧州諸国が加盟する条約でしたが、1999年に改正された上記改正協定は、我が国のように意匠登録に際して審査を行う国にも配慮した内容になっています。また、上記改正協定には、韓国が2014年3月31日に加盟、また米国も加盟に向けての法整備を進めており、今後、さらに加盟国数が拡大することが予想されます。(永岡 愛)

[Japanese IP Topic 2014 No. 3 (English)]

## Amendment to the Trademark Act of Japan

### 1. Expanding the scope of protection

The Bill has introduced protection for new types of trademarks such as sound marks and color marks, which have not been protected as trademarks in Japan. Under the current Trademark Act, “trademark” means “any character(s), figure(s), sign(s) or three-dimensional shape(s), or any combination thereof, or any combination thereof with colors”. Therefore, only traditional trademarks are currently granted protection.

Under the new Trademark Act, “trademark” should be recognizable by human perception and is defined as “any character(s), figure(s), sign(s), three-dimensional shape(s) or any color(s), or any combination thereof, sounds or other marks provided by Cabinet Order”. In particular, “motion marks”, “holograms”, “colors without profiles”, “position marks” and “sound marks” are to be protected. However, other types of non-traditional trademarks, such as “scents”, “tastes” and “texture (touch)” are not to be protected (“An Ideal Trademark System to Protect New Types of Trademarks and for Other Measures” compiled by the Trademark System Subcommittee under the Industrial Structure Council). However, it is to be noted that even though the new types of trademarks would be afforded legal protection, it would not be easy to register “position marks”, “motion marks” or “holograms” if they consist merely of non-distinctive marks/motions or a single “color”. It would then be necessary to prove that these marks have acquired a secondary meaning.

Along with the amendment of the definition of “trademark” as mentioned above, the relevant provisions in relation to the definition of “use” of trademarks, application and registrability requirements, limitations of effects of trademark right etc. are also amended.

In the near future, we expect that there will also further amendments to the Ordinance for Enforcement of the Trademark Act and the Trademark Examination Guideline. The specific criteria for examination (e.g. application requirements (how to identify trademarks), registrability requirements (distinctiveness of trademarks etc.), and determination of similarity) will be available then.

## 2. Expanding the scope of eligible entities concerning the regional collective trademarks

Under the current Trademark Act, an "association established by a special Act, including a business cooperative etc." is entitled to obtain a regional collective trademark registration. The Bill has added associations of commerce and industry, chambers of commerce and industry, and specified non-profit corporations as entities that are entitled to register regional collective trademarks. This amendment has been introduced to further accelerate popularization and dissemination of regional brands. (Ai Nagaoka)

[Japanese IP Topic 2014 No.3 (Japanese)]  
 商標法改正について

改正法の概要は以下のとおりです。

### ① 保護対象の拡充

現行法においては、商標の定義を「文字・図形・記号・立体的形状・これらの結合」、又は「これらと色彩の結合」とし、いわゆる伝統的商標のみが保護されていますが、改正法ではこれまで保護されてこなかった色彩や音などの新しいタイプの商標が保護対象として追加されています。

改正法において、商標の定義は、「人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」とされています(第2条)。具体的には、「動き」、「ホログラム」、「輪郭のない色彩」、「位置」、「音」が保護対象となります(参照:「新しいタイプの商標の保護等のための商標制度の在り方について」(産業構造審議会/商標制度小委員会))。ただし、識別力のない文字や図形等からなる「動き」、「ホログラム」、「位置」や単一の「色彩」等は自他商品役務の識別力を有しないと考えられるため、使用による識別力を獲得しない限り、登録は容易ではないことが予想されます。一方、「匂い」や「味覚」、「触覚」といったその他の新しいタイプの商標の保護については、今回の法改正での導入は見送られました。

また、上述の商標の定義の変更に伴い、商標の使用の定義(第2条3項)、登録要件(第3条)、商標権の効力の及ばない範囲(第26条)等の関連規定も変更されています。

なお、具体的な商標の特定方法や記載要件、登録要件(識別力等)、類否の判断基準については、今後、商標法施行規則や商標審査基準が

整備・改正され、より具体的な判断基準が示されていく見通しです。

- ・色彩の商標の登録例:  
 Marks社(欧州での登録)

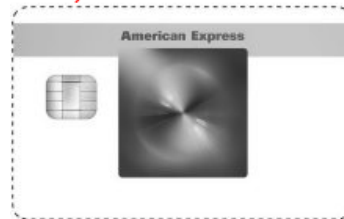


(使用例)

- ・音の商標の登録例:  
 久光製菓(欧州での登録)



- ・ホログラムの商標の登録例:  
 American Express Company(米国での登録)



- ・位置商標の登録例  
 Sanford L.P.(欧州での登録)  
 (筆記用具の特定の位置に付された赤い輪)



- ・動きの商標の登録例  
 The Procter & Gamble Company(欧州での登録)





② 地域団体商標の登録主体の拡充

地域ブランドの更なる普及・展開と地域経済の活性化を目的に、地域団体商標制度の登録主体の要件が緩和されています。現行法においては、法人格を有する事業協同組合等に限定されていますが、改正法においては、上記に加えて、商工会、商工会議所や特定非営利活動法人も地域団体商標制度の登録主体として追加されました（第7条の2）。（永岡 愛）

[Japanese IP Topic 2014 No. 4 (English)]

**Amendment to the Copyright Act of Japan**

A bill to amend Japan Copyright Act was enacted on April 25, 2014. The amended Copyright Act will come into effect in January 2015. The amendments will expand the scope of “Right of Publication” under Copyright Act, which is currently limited to the publication of work on a paper medium, to include the publication of electronic books. It is expected that the amended Act will promote distribution of electronic books.

Under the current Act, Right of Publication is essentially an exclusive right, to be established by a copyright holder for a publisher, to reproduce, for the purpose of distribution, the original work on paper media, such as novels, comics and magazines. The current scope of Right of Publication is limited to work on paper media. The selling of the work on electromagnetic media such as CD-ROMs or over the internet does not fall within the current scope of Right of Publication. Therefore, the holder of a Right of Publication has not been able to take actions against digital piracy of books such as unauthorized upload of digital copies of books. Currently, only a copyright holder is able to file suits over pirated electronic books.

The amendments will cause the Right of Publication to include (i) an exclusive right to reproduce, for the purpose of distribution, the original work on paper and electromagnetic media, and (ii) an exclusive right to distribute digital data of the work over the internet (“Right of Electronic Publication”). A copyright holder can establish both rights (i.e. (i) and (ii)) for the same publisher. Alternatively each of the rights can be established for different publishers, in which case only the holder of the latter right (i.e. Right of Electronic Publication) will have the exclusive right to sell electronic books over the internet and take actions against digital piracy of the books on the internet. Therefore, it is important to clarify the scope and

extent of the Right of Publication when new agreements relating to Right of Publication are concluded. If a publisher intends to take actions against digital piracy on the internet, the publisher needs to obtain not only the Right of Publication to distribute printed books or books on electromagnetic media, but also the Right of Electronic Publication.

It is also to be noted that under the amended Act, the holder of a Right of Publication can sublicense its right with the permission of the copyright holder, which was understood to be impossible under the current Act. Accordingly, under the amended Act, it would be possible for a publisher who holds the Right of Electronic Publication to sublicense its right to affiliate e-publishers, and to allow the affiliates to sell the electronic books over the internet.



Hiroki Oka  
岡 浩喜  
hiroki.oka@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-1104  
Fax: 81-3-6888-3104

[Japanese IP Topic 2014 No.4 (Japanese)]

**著作権法改正について**

2014年4月25日、著作権法の改正案が国会で可決・成立しました。改正法は、2015年1月から施行されます。改正により、これまで紙媒体の書籍を対象としていた出版権が、電子書籍にまで拡大されます。これによって、電子書籍の販売の促進が期待されています。

出版権は、小説や漫画、雑誌といった書籍の出版を独占的に行うことを内容として、著作権者により設定される権利です。現行法では、紙媒体による出版のみが想定されており、書籍データを記録した記録媒体（CD-ROMなど）を販売したり、書籍のデータをインターネットで販売したりする行為は出版権の対象ではありません。出版権者であっても、書籍のデータを無断でウェブにアップロードする行為などのいわゆるデジタル海賊版への対策をすることはできず、著作権者が自らデジタル海賊版対策をする必要がありました。

改正により、出版権は、①紙媒体または記録媒体を頒布目的で複製する行為についての出版権と、②書籍のデータをインターネット等で

配信する行為についての著作権（以下、「電子著作権」といいます）とを含むこととなります。著作権者は、①と②の両方の著作権を単一の出版者に設定することもできますし、①と②をそれぞれ別の出版者に設定することもできます。電子書籍をインターネット配信したり、インターネット上のデジタル海賊版対策をしたりすることができるのは、②（電子著作権）を有している者です。そのため、著作者と出版者との間で新たに著作権設定契約を締結する場合には、そのいずれを対象としているのかを明確にする必要があります。紙媒体での出版に加えて、デジタル海賊版対策をも出版社が引き受けるのであれば、紙媒体や記録媒体についての著作権（①）のみならず、電子著作権（②）をも設定しなければなりません。

なお、現行法では著作権者はサブライセンスをすることができないと解されていますが、改正法においては、著作権者の承諾があれば出版権者はサブライセンスをすることができることになりました。したがって、電子著作権の設定を受けた出版者は、関連の電子出版会社にサブライセンスをして電子出版をさせること等ができるようになります。（岡 浩喜）

---

Editor



Miki Goto  
後藤 未来  
miki.goto@amt-law.com  
Tel: 81-3-6888-5667  
Fax: 81-3-6888-6667

ANDERSON MÖRI & TOMOTSUNE

Akasaka K-Tower, 2-7  
Motoakasaka 1-chome  
Minato-ku, Tokyo 107-0051 Japan  
[http://www.amt-law.com/  
ip-newsletter@amt-law.com](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.

過去に発行されたニュースレターは、当事務所のウェブサイトに掲載されております。  
<http://www.amt-law.com/bulletins6.html>

Previous issues of our newsletters are available on the website of Anderson Mori & Tomotsune.  
<http://www.amt-law.com/en/bulletins6.html>