

TOPIC

1. Introduction of New Member,
Former JPO Trial Examiner, Toshio Uchida
前特許庁審判長・内田俊生氏の入所紹介
2. Enactment of U.S. Patent Act Reform Bill
米国特許法改正案の制定
3. State of injunctions against products which
infringe intellectual property at the Japan
Customs
税関における知的財産侵害品の差止状況
4. Patent Infringement Lawsuit: Intellectual
Property High Court recognizes Satosyokuhin
Infringement
特許権侵害訴訟: 知財高裁、佐藤食品の侵害を認定
5. Japanese and Korean Governments reinforce collaboration in copyright field,
conclude MOU
日韓政府、著作権分野で協力強化、MOU締結
6. Publication of Guideline on Obtaining Eligibility for Exception to Loss of Novelty
新規性喪失の例外の適用を受けるための手引きの公表



Introduction of New Member, Former JPO Trial Examiner, Toshio Uchida 前特許庁審判長・内田俊生氏の入所紹介

We, HARAKENZO World Patent and Trademark, would like to make an introduction of Mr. Toshio Uchida who has joined our firm. He has been consistently involved in patent examinations and trials about thirty years at Japan Patent Office and possesses rich practical experience.

As you may be aware, Mr. Uchida has held successively the positions of Examiner, Trial Examiner, Examination Management Supervisor and Trial Examiner-in-chief at the JPO, and has been involved in many prosecution cases of examinations and trials. In addition, as Judicial Research Official at the Osaka High Court and Osaka District Court, he has also played active roles in many contentious cases such as infringement litigations. Thus, Mr. Uchida possesses in-depth knowledge of and rich experience in the field of intellectual property right.

With Mr. Uchida's join as a turning point, we, all the staff of our firm, would like to renew our pledge and deal with our daily works such that we can provide our clients with further sophisticated and high-integrity legal service. As such, we would like to ask for your continuous support and direction.

Furthermore, Mr. Uchida works at our Osaka Head Office.



Education and work record

March 1980	Graduated from Kyoto University, Faculty of Engineering with a degree in Synthetic Chemistry
March 1982	Obtained a master's degree in Synthetic Chemistry from Kyoto University, Graduate School of Engineering
April 1982	Joined the Japan Patent Office
April 1986	Examiner
October 1996	Trial examiner
April 2005	Examination Management Supervisor
April 2006	Trial Examiner-in-chief
April 2007	Judicial Research Official at Osaka High Court and Osaka District Court
April 2010	Returned to the Japan Patent Office Trial Examiner-in-chief (in the 22nd trial department - biotechnology)
September 2011	Left the Japan Patent Office
October 2011	Joined HARAKENZO World Patent and Trademark Works at Osaka Head Office

■ At the JPO, he was involved in examinations and trials mainly in the technical fields of medical science (medicine, medicinal compounds, and cosmetics) and biotechnology (biotechnology, foodstuffs).

■ At courts, he was involved in infringement litigations and litigation for demanding consideration for invention by a corporate researcher, in the fields of civil engineering, architecture, and devices as well as the above technical fields.

このたび、私ども特許業務法人原謙三国際特許事務所では、日本国特許庁において永年に亘り一貫して特許審査及び審判に関与してこられた、経験豊富な内田俊生氏を当事務所に迎えましたので、ここにご紹介を申し上げます。

内田俊生氏は、既にご承知のとおり、日本国特許庁において、審査官、審判官、審査監理官、審判長を歴任され、多数の審査・審判事件の権利化業務に携わってこられました。これに加えて、大阪高等裁判所・大阪地方裁判所においては裁判所調査官として数多くの侵害訴訟等の係争系事件にもご活躍され、知的財産権の分野において、深い知識と豊富な経験を有しております。

当事務所では、内田俊生氏の加入を契機として、更なる高度かつ高品質なるリーガル・サービスを提供できるように、所員一同、決意を新たに日々の業務に取り組んで参りますので、皆様方のご支援並びにご指導を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

なお、内田俊生氏は、当事務所の大阪本部に在籍し執務をしております。



経 歴

1980年 3月	京都大学工学部合成化学科卒業
1982年 3月	同大学院工学研究科合成化学専攻修士課程修了
1982年 4月	日本国特許庁入庁
1986年 4月	審査官
1996年10月	審判官
2005年 4月	審査監理官
2006年 4月	審判長
2007年 4月	大阪高等裁判所・大阪地方裁判所の裁判所調査官
2010年 4月	特許庁復帰 審判長(審判部第22部門(生命工学))
2011年 9月	日本国特許庁辞職
2011年10月	特許業務法人原謙三国際特許事務所入所 当事務所の大阪本部に在籍

■特許庁では、主に医療(医薬・医薬化合物・化粧品)、生命工学(バイオテクノロジー・食品)分野の審査・審判に従事。

■裁判所では、化学分野・バイオ分野のみならず、土木・建築・装置分野の侵害訴訟・職務発明対価請求訴訟に携わる。

Enactment of U.S. Patent Act Reform Bill 米国特許法改正案の制定

On September 8, 2011, a U.S. Patent Act reform bill was passed by the U.S. Senate, and through the President's signature on September 16, the Patent Reform Act was enacted.

The most significant revision of this bill is the change from the first-to-invent rule to the first-to-file rule. That is, after March 16, 2013, eighteen months after the establishment of the reform, the person who first files an application will be eligible for patent grant.

Other areas of revision include a change of the definition of prior art, submission of prior art information at the stage of examination, and establishment of procedures regarding post-grant opposition, opposition by inter parties, and supplementary examination. In addition, on September 26, 2011, ten days after the President had signed the bill, a fee of 15% was added to official fees such as filing, examination, search, disclaimer, and maintenance costs.

2011年9月8日、米国特許改正法案が上院議会で可決され、9月16日の大統領の署名により、米国改正特許法が制定された。

本法案の最大の改正点は、先発明主義から先願主義に変更される点である。すなわち、改正法成立後18ヵ月後の2013年3月16日から、最先の出願をした者が特許付与の対象となる。

そのほかの改正点としては、先行技術の定義の変更、審査段階における先行技術情報の提供、特許付与後異議申立手続・当事者系異議申立手続・補充審査手続の新設等である。また、大統領が署名した日から10日後の9月26日より、出願費用、審査費用、サーチ費用、ディスクレーム費用、メンテナンス費用等、オフィシャルフィーに15%の料金が追加されている。

State of injunctions against products which infringe intellectual property at the Japan Customs 税関における知的財産侵害品の差止状況

On September 2, 2011, Japan's Ministry of Finance made an announcement concerning the state of injunctions against intellectual property infringing products at the Japan Customs from January to June.

The number of injunctions was 11,459, exceeding 10,000 cases for the half year and remaining at the high level of the previous year. In addition, the number of items whose import was suspended was 340,383, increasing by 8.7% compared with the same period of the previous year.

As regards trends in the suspended products, while trademark-infringing electronic products have decreased, injunctions against products that take advantage of hit products such as Japanese footwear popular in recent years are continuing.

Furthermore, concerning source countries, infringing products coming from China constitute 90% of the injunction share, and one might say that polarization toward China as the source of infringing products advances even further.

2011年9月2日、財務省は、1月から6月までの税関における知的財産侵害品の差止状況を発表した。

差止件数は11,459件と、半年で1万件を超えており、前年に引き続き高い水準となっている。また、輸入差止点数は、340,383点で前年同期比8.7%の増加となった。

差止される商品の傾向としては、商標権を侵害する電気製品が減少する一方、ここ数年来国内で人気となっている靴類等、ヒット商品に便乗した商品の差止めが相次いでいる。

なお、仕出国別では、中国来の知的財産侵害品が差止シェアの90%を占めており、中国来の一極化が進んでいるといえる。

Patent Infringement Lawsuit: Intellectual Property High Court
recognizes Satosyokuhin Infringement
特許権侵害訴訟: 知財高裁、佐藤食品の侵害を認定

Regarding the lawsuit in which Japanese company Echigoseika Co. Ltd. demanded an injunction and indemnification for damages from Japanese company Satosyokuhin on the grounds that the latter infringed its patent for cuts in mochi (glutinous rice cake) enabling kiri-mochi (mochi cut into a prescribed size and shape) to be grilled and puff up in a round, attractive shape, on September 7, 2011, the Intellectual Property High Court issued an interlocutory decision recognizing Satosyokuhin's patent infringement.

Echigoseika developed a mochi that is devised so that its surface does not break at the time it puffs up when baked by inserting cuts around its sides, and obtained a patent in 2008. On the other hand, in addition to inserting cuts in the sides of the mochi, Satosyokuhin inserted cross-shaped cuts in the top and bottom surfaces.

The decision points out that "while the contents of the patent concern cuts on the sides, this does not exclude cuts on the top and bottom surfaces". It recognized that Satosyokuhin's products belong to the scope of Echigoseika's patent rights.

The Intellectual Property High Court will hereafter conduct a hearing regarding the indemnification amount and scope of the injunction.

切り餅をふっくらきれいに焼き上げるための「切り込み」に関する特許権を侵害されたとして、越後製菓が、佐藤食品工業に対し、商品の差止め・損害賠償を請求していた事件において、2011年9月7日、知財高裁は、佐藤食品工業側の特許侵害を認める中間判決を言い渡した。

越後製菓は、餅の側面に切れ込みを入れ、焼いて膨らんだ時に餅の表面が破れないように工夫した切り餅を開発、2008年に特許を取得した。これに対し、佐藤食品工業は、切り餅の側面に切り込みを入れるとともに、上下面に十字の切り込みを入れていた。

判決では、「側面の切り込みが特許の内容だが、上下面の切り込みを排除したわけではない」と指摘。佐藤食品工業の製品は越後製菓の特許権の範囲内に属すると認定した。

知財高裁は、今後損害額や差止の範囲について審理する。

Japanese and Korean Governments reinforce collaboration in copyright field, conclude MOU

日韓政府、著作権分野で協力強化、MOU締結

On September 6, 2011, the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology concluded a Memorandum of Understanding for strengthened cooperation in the field of copyright and its related rights (MOU) with the South Korean Ministry of Culture, Sports and Tourism.

The conclusion of this agreement enables the two countries to collaborate for the improvement of the copyright situation in the Asia-Pacific region and, including China, to promote joint projects for exchange and reinforcement of cooperation among the three countries. Furthermore, there are also plans of joint research, etc. by copyright experts of the two countries.

The governments of the two countries have so far held a Japan-South Korea Copyright Convention and a Japan-South Korea Copyright Forum, but hereafter, not only government-level talks, but also exchange, etc. between related organizations, are expected to advance.

2011年9月6日、文部科学省は、韓国文化体育観光部と「著作権および著作隣接権分野の協力強化のための覚書(MOU)」を締結した。

今回の締結により、両国は、アジア太平洋地域の著作権環境の改善に向けて相互に協力するとともに、中国を含めた3カ国の交流と協力強化のための共同事業を推進することとなった。さらに、両国の著作権専門人材の合同研修等も実施する予定である。

両国政府はこれまで、「日韓著作権協議会」や「日韓著作権フォーラム」を開催してきたが、今後は政府レベルの協議だけでなく、関連団体間の交流なども促進していく予定である。

Publication of Guideline on Obtaining Eligibility for Exception to Loss of Novelty

新規性喪失の例外の適用を受けるための手引きの公表

On September 20, 2011, in order to keep pace with the revised Patent Act, the Japan Patent Office (JPO) published the results of the public comments regarding an applicant's guideline on obtaining eligibility for exception to loss of novelty as well as the guideline and a compilation of Q&A. An English version of the guideline is expected to be published at a later date. Also, the revision has not come into effect at the present moment.

A description method, etc. for obtaining eligibility for exception to loss of novelty in cases of disclosure through sale and television, etc. has been added to the guideline. In addition, if the applicant submits a certificate within thirty days after the filing date, certain probative force is acknowledged, and it will be possible to supplement objective evidence materials within the scope of the items indicated in said certificate.

2011年9月20日、特許庁は、改正特許法に対応するため、新規性喪失の例外の適用を受けるための出願人の手引きに関するパブリックコメントの結果の公表とともに、同手引き及びQ&A集を公表した。同手引きの英語版は後日公表される予定である。なお、改正法は現時点において施行されていない。

同手引きには、販売やテレビ等により公開された場合に例外の適用を受けるための記載方法等が追加されている。また、出願日から30日以内に出願人による証明書を提出すれば一定の証明力が認められ、客観的証拠資料は、同証明書に記載された事項の範囲内で補充することが可能となる。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Design Patent Support Station 意匠支援室

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](#)



HARAKENZO

JAPAN

WORLD PATENT & TRADEMARK
PATENT LAW FIRM



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 (※updated on December 2010)

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

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

FACSIMILE: +81-6-6351-5664 (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 (※updated on December 2010)

WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>
<http://www.intellelution.com>
<http://ip-kenzo.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-ky@harakenzo.com (※updated on December 2010)

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

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

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

