

## TOPIC

1. Planned Revisions to Patent Examination Standards  
特許法審査基準改定案
2. Japan Patent Office Publishes 'Regional Body Trademarks 2012'  
特許庁、地域団体商標2012を発刊
3. The EPO Publishes Patent Application Numbers for 2012  
欧州特許庁(EPO)、2012年の特許出願件数を発表
4. JASRAC Brings Legal Proceedings Against Illegal Music Uploaders  
日本音楽著作権協会(JASRAC)、音楽ファイルの違法アップロード者を告訴



## Planned Revisions to Patent Examination Standards 特許法審査基準改定案

On March 6, 2013, the Japan Patent Office published the planned revisions to patent examination standards related to 'Requirements for Unity of Invention' and 'Amendments that Change the Special Technical Features of an Invention.'

The current planned revisions to patent examination standards expand the range of inventions that are subject to examination in cases where an application does not meet the requirements for unity of invention. In addition, the requirements under Article 17-2, Section 4 of the Patent Law (known as the 'shift amendment') will be relaxed.

Under the current examination standards, if an application does not meet the requirements for unity of invention, inventions subject to examination will be determined based on 'special technical features.' Under the planned revisions to examination standards, inventions subject to examination will be determined based on both 'special technical features' and 'efficiency of examination.' Also, for inventions linked to amended claims, when a preliminary decision was issued that the invention was described in the scope of the claims prior to amendment, if in view of its special technical features' and 'efficiency of examination,' the invention is determined to be subject to examination, the aforementioned amendment will be seen to fulfill the requirements of Article 17-2, Section 4 of the Patent Law.

Further, inventions determined to be subject to examination based on ‘efficiency of examination,’ are, in concrete terms, (1) inventions related to claims of the same category as that which includes all specific matters of the first invention recorded in the scope of the claim for a patent; or (2) inventions determined to have potential for examination without requiring substantial addition of prior art searches or judgment, based on the results of examination carried by the examiner on inventions determined to be subject to examination based on their ‘special technical features.’

Under the current examination standards, inventions are determined to be subject to examination on the basis of ‘special technical features’ mechanically. Supposing the current planned revisions are adopted, if an invention is determined to be subject to examination based on ‘efficiency of examination,’ it will be considered that more than ever before, the decision is influenced by the discretion of the examiner.

If the current planned revisions to the examination standards are adopted, they will have significant influence on future patent application strategy. The JPO has been collecting public comments on the proposed amendments until April 5, 2013.

---

特許庁は3月6日、「発明の単一性の要件」及び「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に関する審査基準改定案を公開した。

今回の審査基準改定案は、出願が発明の単一性の要件を満たさない場合において審査対象とする発明の範囲を拡張し、また、特許法第17条の2第4項(いわゆるシフト補正)の要件を緩和するものである。

現行の審査基準では、出願が発明の単一性の要件を満たさない場合、「特別な技術的特徴」に基づいて審査対象とする発明が決定される。これに対し、今回の審査基準改訂案では、「特別な技術的特徴」および「審査の効率性」に基づいて審査対象とする発明が決定される。また、補正後の請求項に係る発明が、補正前の特許請求の範囲に記載されていたと仮定したときに、「特別な技術的特徴」および「審査の効率性」に照らして審査対象とされる場合には、当該補正は特許法第17条の2第4項の要件を満たすものとされる。

なお、審査の効率性に基づいて審査対象とする発明とは、具体的には、①特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明、または、②審査官が特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明、である。

現行の審査基準では、「特別な技術的特徴」に基づいて審査対象とする発明が機械的に決定されている。仮に今回の審査基準改訂案が採用され、「審査の効率性」に基づいて審査対象とする発明が決定されることとなった場合、審査対象の決定に際して審査官の裁量がこれまで以上に影響すると考えられる。

今回の審査基準改訂案が採用された場合、今後の特許出願の戦略に少なからず影響を与える。特許庁は、今回の審査基準改訂案に対するパブリックコメントを2013年4月5日まで募集している。

## Japan Patent Office Publishes 'Regional Body Trademarks 2012' 特許庁、地域団体商標2012を発刊

On February 22, 2013, in order to introduce regional body trademarks to a wider audience, the JPO published a pamphlet containing regional body trademarks registered prior to November of last year, along with examples of their use, information on the rights holders and photographs etc. entitled 'Regional Body Trademarks 2012.' In addition to effective examples of usage, the pamphlet provides a Q&A on regional body trademarks and points regarding examination coordination, with the aim of promoting effective use of the regional body trademark system.

The aforementioned system was introduced in April 2006, and between its introduction and November 2012, 519 regional body trademarks were registered. Breaking down these 519 registered trademarks by prefecture, Kyoto has the most trademarks (60), followed by Hyogo (31), Gifu (28), Ishikawa (27) and Hokkaido (20). In addition, categorizing the trademarks by product, foodstuffs – primarily agricultural and marine products – account for 53.6%, whereas non-food items – primarily manufactured goods – account for the remaining 46.4%.

The JPO is continuing to consider ways to ease the registration requirements in order to allow easier use of this system.

特許庁は2月22日、地域団体商標を広く紹介するため、昨年11月までに登録されている地域団体商標とともに活用事例、権利者情報、写真等を掲載した冊子「地域団体商標2012」を発刊した。冊子には、成功した活用事例に加え、地域団体商標に関するQ&Aや審査対応のポイントが盛り込まれており、地域団体商標制度の活用を促す狙いがあるとみられる。

同制度は、2006年4月に導入され、登録件数は2012年11月までに519件となっている。登録件数519件の都道府県別内訳は、60件の京都府が最多で、兵庫県(31件)、岐阜県(28件)、石川県(27件)、北海道(20件)が続いている。また、産品別内訳では、農水産一次品を始めとする食品関連が53.6%、工業製品をはじめとする食品関連以外が46.4%となっている。

特許庁は、同制度をより利用しやすい制度とすべく、登録要件を緩和することについても検討を進めている。

## The EPO Publishes Patent Application Numbers for 2012 欧州特許庁(EPO)、2012年の特許出願件数を発表

On March 6, 2013, the European Patent Office published the numbers of patent applications it received in 2012.

According to its announcement, the EPO received 257,744 patent applications in 2012, the highest number to date. This is an increase of 5.2% over the number of applications received in 2011.

Breaking down the applications by country, the most applications were from the US (63,504), followed by Japan (51,693) and Germany (34,167). Applications by Japanese enterprises accounted for 20.1% of all patent applications to the EPO, an increase of 9.1% over the previous year.

Also, breaking down the figures by enterprise, the most applications came for the first time from an Asian company, Samsung of Korea, with 2,289 applications. The second highest number of applications was Siemens of Germany, which had made the most applications in 2011. The third highest number of applications was from BASF of Germany.

Among the top 15 applicants, three were Japanese enterprises, with Mitsubishi Electronics at 8<sup>th</sup> position, Panasonic at 11<sup>th</sup> and Sony at 13<sup>th</sup>.

---

EPOは3月6日、2012年のEPOへの特許出願件数を発表した。

EPOの発表によると、2012年のEPOへの特許出願件数は、過去最高の257,744件であり、2011年の出願件数から5.2%の増加となった。

国別の出願件数では、1位は米国の63,504件、2位は日本の51,693件、3位はドイツの34,167件となった。日本企業によるEPOへの出願件数は全体の20.1%を占めており、前年から9.1%の増加となった。

また、企業別では、1位はアジア企業として初めてトップとなった韓国のSamsungで2,289件、2位は前年の出願件数がトップであったドイツのSiemens、3位はドイツのBASFとなった。

日本企業は、企業別出願件数のトップ15に、三菱電機(8位)、パナソニック(11位)、ソニー(13位)が入った。

## JASRAC Brings Legal Proceedings Against Illegal Music Uploaders 日本音楽著作権協会(JASRAC)、音楽ファイルの違法アップロード者を告訴

The Japan Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC) has announced it is bringing legal proceedings against a woman in Wakayama prefecture who made music files etc. available illegally online using the file-sharing program LimeWire, and a man in Kagoshima prefecture who made music files etc. available illegally online using the file-sharing program Cabos.

According to JASRAC's announcement, the defendants uploaded music files of pop songs, cartoon theme songs etc. as well as video files of recorded TV programs etc. administrated by JASRAC without permission, making them available to an unspecified number of users and thus infringing copyright (public broadcast rights).

In a statement, JASRAC said that, "using file-sharing software to illegally broadcast media to the public not only causes great harm to copyright holders, but is directly linked to the degradation of music culture. We are carrying out public information activities to increase awareness and understanding of copyright with the aim of stamping out this kind of infringement."

JASRACは、ファイル共有ソフト「LimeWire」を使用してインターネット上に音楽ファイル等を公開していた和歌山県在住の女性と、ファイル共有ソフト「Cabos」を使用してインターネット上に音楽ファイル等を公開していた鹿児島県在住の男性とを告訴したことを発表した。

JASRACの発表によると、両名は、JASRACの管理楽曲である歌謡曲やアニメの主題歌等の音楽ファイルやテレビ番組を録画した動画ファイル等を無断でインターネット上に公開し、不特定多数のユーザに対して送信できるようにして著作権(公衆送信権)を侵害した。

JASRACは、「ファイル共有ソフトを用いた違法な公衆送信は、著作権者に多大な損害を与えるばかりか、音楽文化を衰退させることに直結することから、侵害行為の撲滅に向け、広報活動等を通じて著作権の啓発に努める」と述べた。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

## Technology Transfer & Licensing Service Support Station 技術移転支援室

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  
INTELLECTUAL PROPERTY 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

**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

**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-tky@harakenzo.com

**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)



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

**TELEPHONE:**

+81-82-545-3680 (Main Number)

**FACSIMILE:**

+81-82-243-4130 (Main Number)

