

TOPIC

1. For revision of examination guidelines relating to application for registration of extension of term of patent right - Supreme Court decision on November 17, 2015
特許権の存続期間延長登録出願に関する審査基準の改訂に向けてー2015年11月17日最高裁判決
2. Japanese Trademark Information Added to "TMview" Trademark Database
商標データベース「TMview」への日本の商標情報の掲載
3. Published referential example of asserting/proving "impossible or impractical circumstances"
「不可能・非実際の事情」の主張・立証の参考例の公開
4. TRIPO (Trilateral IP Offices) Website Established in IP Collaboration between Japan, China and Korea
日中韓知財協カウェブサイト「TRIPO (Trilateral IP Offices)」の開設



For revision of examination guidelines relating to application for registration of extension of term of patent right - Supreme Court decision on November 17, 2015
特許権の存続期間延長登録出願に関する審査基準の改訂に向けてー
2015年11月17日最高裁判決

After the Supreme Court decision on November 17, 2015 relating to an application for registration of extension of term of patent right, the Japan Patent Office (JPO) announced that revised examination guidelines will be published around the spring of 2016 and examinations on applications for registration of extension of term would not be made in principle until then. This measure is taken because the Supreme Court did not accept the concept employed in the examination guidelines relating to an application for registration of extension of term, as detailed below:

[Case]

Production and distribution of a patented invention were approved under the Pharmaceutical Affairs Law (title at that time) (hereinafter, referred to as "prior disposition"), and then the same disposition (hereinafter, referred to as "later disposition") was made in regard to the same patented invention that is different only in usage and dosage. The patentee filed an application for registration of extension of term based on the circumstance that the patented invention could not be worked for a period of time because it was necessary to obtain the later disposition, but a decision of refusal was issued to the application. The patentee filed a request for an appeal against examiner's decision of refusal, but the request was decided to be in failure in the trial. Then, the patentee filed an action for cancel of trial decision with the Intellectual Property High Court, and the Intellectual Property High Court gave a decision to accept the cancel. In turn, against the decision by the Intellectual Property High Court, the JPO filed a petition for acceptance of final appeal.

[Disputed Issue]

The disputed issue was whether or not the case where the later disposition is made with respect to the same patented invention that is different only in usage and dosage from the patented invention to which the prior disposition was made falls under "Where the disposition designated by the Cabinet Order is not deemed to have been necessary to obtain for the working of the patented invention" (hereinafter, referred to as "requirement for refusal") that is provided for in the Japanese Patent Law as one of requirements for refusal of an application for registration of extension of term.

[Summary of Judgment]

The Supreme Court made judgment as follows: that is, as a result of comparing the prior disposition with the later disposition, in a case where production and distribution of a medical product subjected to the prior disposition encompass production and distribution of a medical product subjected to the later disposition, such a case meets the requirement for refusal. Further, the Supreme Court indicated that decision as to whether or not the later disposition needed to be obtained for working the patented invention should be made by comparing the two dispositions in terms of examined matters that directly relate to substantive identity as a medical product. Thus, the Supreme Court denied the concept of the examination guidelines that the decision is made based on all matters that fall under subject matters of the patented invention.

In this case, the Supreme Court acknowledged that the examined matters which are for the two dispositions and directly relate to substantive identity as a medical product are component, quantity, usage, dosage, efficacy, and effect, and thus supported the Intellectual Property High Court which deems it illegal to decide that the case

meets the requirement for refusal.

2015年11月17日に言い渡された特許権の存続期間延長登録出願に関する最高裁判決を受け、特許庁は2016年春を目途に改訂審査基準を公表し、その間は原則として延長登録出願の審査の着手を行わないという立場を明らかにした。本措置は、下記のとおり延長登録出願に関する審査基準が採用する考え方を最高裁が認めなかったことに起因するものである。

【事案】薬事法（当時の題名）上の製造販売の承認（以下「先行処分」という。）がされた特許発明と用法及び用量のみ異なる同一の特許発明について別途同処分（以下「後行処分」という。）がされた。特許権者は、後行処分を受ける必要があったために特許発明を実施できない期間があったとして延長登録出願をしたが拒絶査定となった。特許権者は拒絶査定不服審判請求をしたものの請求不成立との審決がされたことから審決の取り消しを求めて知財高裁へ出訴したところ、知財高裁が取消認容判決を下したため、今度はこれを不服とする特許庁が上告受理申立てを行った。

【争点】先行処分がされた特許発明と用法及び用量のみ異なる同一の特許発明に後行処分がされた場合、特許法が延長登録出願の拒絶要件の一つとして規定する「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き」（以下「拒絶要件」という。）に該当するか否かが争点となった。

【判旨の概要】最高裁は、先行処分と後行処分を比較した結果、先行処分の対象となった医薬品の製造販売が、後行処分の対象となった医薬品の製造販売をも包含するときには拒絶要件に該当すると判事した。そして、後行処分を受けることが特許発明の実施に必要であったか否かの判断は、医薬品としての実質的同一性に直接関わることとなる審査事項について両処分を比較して判断すべきであるとの規範を示し、特許発明の発明特定事項に該当する全ての事項によって判断するという審査基準の考えを否定した。

本件では、医薬品としての実質的同一性に直接関わることとなる両処分の審査事項は、医薬品の成分、分量、用法、用量、効能及び効果であると認定し、拒絶要件に該当するとした審決を違法とする知財高裁の判断を支持した。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Domain Name Registration Consultation ドメイン名登録相談室

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](#)

Japanese Trademark Information Added to "TMview" Trademark Database

商標データベース「TMview」への日本の商標情報の掲載

From November 23, 2015, trademark information held by the JPO has been made available via "TMview," the world's largest free trademark database, which is operated by the Office for Harmonization of the Internal Market (OHIM). Accordingly, preparations are being made to add a Japanese-language search screen to "TMview."

It is now therefore possible to collectively search the trademark applications and registrations of 43 countries and institutions, including Japan, for free via "TMview." As a result, the usefulness of the service has increased and it can be expected to play an effective role in the formulation of brand strategies worldwide.

2015年11月23日からOHIM（欧州共同体商標意匠庁）が提供する世界最大規模の無料の商標データベース「TMview」に、日本国特許庁が保有する商標情報が掲載されている。これに伴い、「TMview」において日本語の検索画面が準備された。

これにより、「TMview」において、日本を含む43の国・機関の商標出願・登録情報を、無料で一括検索できるようになるため、当該データベースを利用する利便性がさらに向上し、世界におけるブランド戦略を策定する上で有効に活用されることが期待される。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Assistance for Reattempt 再チャレ支援

For trademark registration, trademark experts of our firm support "strategic refiling of application" after receiving Reasons for Refusal/Decision of Refusal from the JPO.

[Click here for details](#)

商標について、日本国特許庁（JPO）から拒絶理由通知・拒絶査定を受領した後の『戦略的な再出願』を、商標専門家がサポート致します。

[詳細はこちらへ](#)

Published referential example of asserting/proving "impossible or impractical circumstances"

「不可能・非実際的事情」の主張・立証の参考例の公開

Currently, in the examination of product-by-process claims ("PBP claims"), a rejection for lack of clarity is notified in a case where the existence of "circumstances under which directly defining the product by its structure or properties at the time of filing of the application is impossible or utterly impractical (such circumstances are hereinafter referred to as "impossible or impractical circumstances")" is not acknowledged.

On November 25, 2015, the JPO published, on the website, immediate referential examples of assertion/proof based on which the existence of "impossible or impractical circumstances" may be acknowledged in examination of PBP claims.

It should be noted that the referential examples published this time are merely referential examples, and do not comprehensively indicate types of assertion/proof based on which the existence of "impossible or impractical circumstances" may be acknowledged.

The followings are summaries of the referential examples indicated this time:

Example (a):

A written argument, etc. concretely describes the existence of "impossible or impractical circumstances" by indicating the fact that the structure or properties which are different from conventional techniques cannot be unambiguously defined by use of particular wordings and also cannot be defined by analysis carried out based on measurement.

In Example (a), the followings are concretely insisted in the written argument: that is, a subject matter A is recited in claim in order to define a characteristic feature which is of the present invention and is different from conventional techniques, and it is difficult to completely define the characteristic feature by particular wordings and there is no wordings for clearly defining the characteristic feature. Therefore, it is impossible to directly define the characteristic feature of the present invention by the structure or properties of the product.

Example (b):

A written argument, etc. concretely describes that the product cannot be directly and unambiguously defined by its structure, etc. because a structure or properties of the product obtained by the production method recited in claims variously change depending on various kinds of specific aspects of the production method, and it is therefore impossible to comprehensively express the structure and the like which variously change.

Example (c):

A written argument, etc. concretely describes that the product and its components recited in claims are derived from a natural product, and directly defining the product by its structure or properties is impossible or impractical.

In Example (c), it is concretely insisted in the written argument as follows: that is, with regard to the invention of an oil-in-water type emulsified composition which (i) is produced by a method including a particular step, (ii) has foam stability superior to conventional techniques, and (iii) is to be used in creamy foods, the value of foam stability changes as a microscopic dispersion state in the composition varies, and the microscopic dispersion state in the composition cannot be distinguished by indicators that are generally used. Moreover, directly measuring the foam stability requires the impractical number of times of experiments, and the results cannot be comprehensively expressed.

Example (d):

A written argument, etc. concretely describes that the product recited in claims is a polymer having complicated and various structures, and directly defining the product by its structure or properties is impossible or impractical.

現在のプロダクトバイプロセスクレーム（「PBPクレーム」）の審査において、出願時に当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能、又は、およそ実際的ではないという「不可能・非実際の事情」の存在が認められない場合は、明確性要件違反の拒絶理由が通知される。

特許庁は、2015年11月25日に、HP上にて、PBPクレームの審査において「不可能・非実際の事情」の存在が認められ得る主張・立証の当面の参考例を公表した。

今回公表された参考例は、あくまで参考例であって、「不可能・非実際の事情」の存在が認められ得る主張・立証の類型を包括的に示すものではないことに留意する必要がある。

今回示された参考例の概要は以下のとおりである。

(a) 従来技術との相違点に係る構造または特性を、特定の文言を用いて一義的に特定することができず、測定に基づき解析することによっても特定できないことに関して、「不可能・非実際の事情」があることが意見書等に具体的に記載されていた例。

上記例(a)において、意見書にて、従来技術にはない本願発明の特徴を特定するために請求項にはAという発明特定事項を記載したが、その特徴を一定の文言により一概に特定することが困難であり、又、特徴を明確に特定する文言も存在しないため、本願発明の特徴を物の構造又は特性により直接特定することは不可能である等、具体的に主張していることが記載されている。

(b) 請求項に記載された製造方法によって得られる物の構造、または特性が、上記製造方法の種々の具体的な態様によって多様に変化し、その多様に変化する構造等を包括的に表現することができないため、当該製造された物を、その構造等によって直接一義的に特定することができないことが意見書等に具体的に記載されていた例。

(c) 請求項に記載の生成物およびその成分が、天然物由来のものであり、その物を構造又は特性により直接特定することが不可能又は非実際的であることが意見書等に具体的に記載されていた例。

上記例(c)において、意見書にて、一定の工程を含む方法によって製造される、従来技術より優れた気泡安定性が認められるクリーム状の食品用水中油型乳化組成物の発明において、当該組成物中の微視的な分散状態が異なれば気泡安定性の値も変化し、当該組成物中の微視的な分散状態は通常使用される指標によっては区別することができず、また、気泡安定性を直接測定することも現実的ではない回数の実験を余儀なくされ、また結果を包括的に表現することもできない、という趣旨の内容を具体的に主張していることが記載されている。

(d) 請求項に記載の生成物が複雑で多種多様な構造を有するポリマーであり、その物を構造又は特性により直接特定することが不可能又は非実際的であることが、意見書等に具体的に記載されていた例。

TRIPO (Trilateral IP Offices) Website Established in IP Collaboration between Japan, China and Korea 日中韓知財協力ウェブサイト「TRIPO (Trilateral IP Offices)」の開設

The JPO has announced that at the 15th Japan-China-Korea Patent Office Directors' Conference held in China on November 17, 2015, it agreed to establish a new website, TRIPO (Trilateral IP Offices) in collaboration with the Chinese and Korean Patent Offices.

TRIPO (Trilateral IP Offices) has been launched and is available in Japanese, Chinese, Korean and English. It can be found at <http://www.tripo.org/>, and contains links to information on each patent office's website detailing the laws of the three countries, studies of precedents, comparisons of systems, statistics and so on.

特許庁は、2015年11月17日に中国で開催された第15回日中韓特許庁長官会合にて、日本語、中国語、韓国語、英語で提供される新たな日中韓知財協力ウェブサイト「TRIPO (Trilateral IP Offices)」を開設することについて合意したことを公表した。

上記合意を受けて、「TRIPO (Trilateral IP Offices)」が開設されており (<http://www.tripo.org/>)、三国の法令、事例研究・制度比較、統計等に関する各特許庁へのリンクが設けられている。



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.

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

WEBSITE:

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

TELEPHONE:

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

FACSIMILE:

+81-3-3433-5281 (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://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:

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

FACSIMILE:

+81-6-6351-5664 (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://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:

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

FACSIMILE:

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

