

TOPIC

1. Abandonment Orders Issued by the Indian Trade Marks Registry
インド商標局によるAbandonment orderの発行
2. Entry into Patent Law Treaty and Singapore Treaty on the Law of Trademarks and accompanying preparation of national legal stipulations
特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の加入並びに加入に伴う国内法規定の整備
3. Searching English-language Goods and Services Using Japanese Similarity Group Codes
日本の類似群コードを活用した英語商品・役務名の検索
4. 2015 Status of Blocked Goods Infringing IP and Enactment of Bill Partially Revising Customs Tariff Law
2015年の知的財産侵害物品の差止状況並びに関税率法等の一部を改正する法律案の施行
5. OHIM becomes EUIPO
OHIM(欧州共同体商標意匠庁)からEUIPO(欧州連合知的財産庁)へ



Abandonment Orders Issued by the Indian Trade Marks Registry インド商標局によるAbandonment orderの発行

We have been informed that recently, the Indian Trade Marks Registry was improperly issuing abandonment orders regarding trademark applications. We would like to provide detailed information on this issue below:

Circumstances of the Issue

The Indian Trade Marks Registry began issuing abandonment orders regarding pending trademark applications without providing the applicant with an opportunity to be heard.

According to information from local representatives in India, in March 2016 around 200,000 trademark applications received abandonment orders.

Restoration measures

It is thought that the Indian Trade Marks Registry began issuing these abandonment orders in an attempt to clear a large backlog of unprocessed cases.

On April 4, 2016, the Controller General of Patents, Designs and Trade Marks (CGPDTM), the superior office in the Indian Trade Marks Registry, issued a statement announcing restoration measures for cases in which an improper abandonment order has been issued.

According to this statement, if sufficient documentary evidence is provided to CGPDTM substantiating the case that an abandonment order was issued erroneously, appropriate measures will be taken to restore the case.

Further, the deadline for submitting said evidence is **April 30, 2016. If this deadline is not met, the relevant case will not be subject to restoration measures.**

Most recent update: April 7, 2016 (morning)

On April 6, 2016, a writ petition was filed before the Delhi High Court regarding the improper abandonment orders. In addition to imposing a stay all improper abandonment orders made since March 20, 2016, the High Court also issued an order to not issue any further improper abandonment orders. A hearing is scheduled for May 12, 2016 as an *ex post facto* response regarding this case.

However, according to local representatives in India, in spite of the stay imposed on abandonment orders, it is still advisable to carry out the necessary procedures in order to receive restoration measures.

Please feel free to consult with us

Our firm continues to actively collect up-to-date information through a number of Indian agents. If you have any questions regarding these abandonment orders, please do not hesitate to contact us.

Further, please feel free to consult with us on any issues you may encounter regarding your trademark applications.

この度、インド商標局が商標出願に対し不当にAbandonment orderを発行したとの情報を入手しました。この問題について詳細な情報を以下のとおりお知らせ致しますので、ご参考に頂けますと幸いです。

◆問題の経緯

インド商標局により、係属中の商標出願に対し、出願人に応答の機会が与えられることなくAbandonment orderが発行されました。

インド代理人から得た情報によりますと、2016年3月に、およそ200,000件の出願に対してAbandonment orderが発行された模様です。

◆回復措置

インド商標局では大量の未処理案件を抱えており、それらの処理を目的としてAbandonment orderを発行したとみられています。

そこで、2016年4月4日付で、The Controller General of Patents, Designs and Trade Marks（以下、CGPDTM。インド商標局の上級機関）は、かかる不当なAbandonment orderが発行された案件に対し、回復措置を実施すると発表しました。

当該発表によりますと、CGPDTMに対してAbandonment orderが発行された件を実証する詳細な証拠書類を提出すれば、適切な回復措置が取られるとのことです。

なお、証拠提出期限は2016年4月30日迄であり、当該期限を過ぎた場合には、回復措置は適用されないとのことです。

◆最新情報（2016年4月7日AM時点）

デリー高等裁判所には、2016年4月6日付で、不当なAbandonment orderに関する嘆願書が提出されました。同裁判所では、2016年3月20日以降に発行された不当なAbandonment orderについて猶予を付すとともに、これ以上の不当なAbandonment orderを発行しないよう指示しました。本件については、事後的な回答として、2016年5月12日にヒアリングがリストされる予定とのことです。

但し、インド代理人によりますと、猶予に関わらず、回復措置を受けるための証拠提出手続を行っておくことが望ましいとのことです。

◆お気軽にご相談ください

当所では、複数のインド代理人を通じ、引き続き最新情報の収集に努めております。今般のAbandonment orderについてご質問がございましたら、ご遠慮なく当所までお問合せ下さい。

また、貴社ご所有の商標出願に関し、お困りのことがありましたら、何なりとご相談ください。

Entry into Patent Law Treaty and Singapore Treaty on the Law of Trademarks and accompanying preparation of national legal stipulations 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の加入並びに加入に伴う国内法規定の整備

Under statutes pertaining to the patent law, etc. enacted on April 1, 2016, preparation has been carried out of stipulations necessary for entry into the Patent Law Treaty (PLT) and Singapore Treaty on the Law of Trademarks (PTLT). After both treaties were approved by the Diet on June 17, 2015, Japan's signature was deposited on March 11, 2016, and on June 11, 2016 the treaties will come into effect.

Although previous revisions to the Patent Law, etc. included the introduction of relief stipulations and easing of requirements, in reality the system was not considered altogether user-friendly. Also, in the current climate of increasingly rapid globalization, there is a strong demand for harmonization of systems and procedures. In view of the fact that emerging nations etc. are not proceeding with entry into the PLT and PTLT, the JPO intends to, by entering into these treaties, draw other countries into doing the same, as well as increasing convenience for applicants in Japan. Together with encouraging non-signatory countries to enter into the treaties, the JPO is actively engaged in establishing a base for Japanese enterprises to make gains in the markets of emerging nations.

On this occasion, with the preparations made for entry into the treaties, multiple stipulations have been introduced or altered regarding various elements of the law. These include:

- Changes to the handling of established periods such as periods for responding to Office Actions (except following Appeals)
- Notifications of failure to submit certified priority documents for patent applications under the Paris Convention
- System for certifying patent application dates
- Applications by the method of asserting reference to prior patent applications
- System for supplementing missing specifications/drawings
- Relief measures regarding period for payment of fee for establishing registration of trademark right

2016年4月1日に施行された特許法等の関係法令では、特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約への加入のために必要となる所要の規定が整備された。そして、両条約は、2015年6月17日の国会の承認を経て、2016年3月11日に加入書が寄託され、同年6月11日に効力を生ずることとなった。

これまでの特許法等の改正においても救済規定の導入や要件の緩和が施されてきたところではあるが、必ずしもユーザーにとって利便性の高い制度といえなかったのが実情であると思料される。また、グローバル化が急速に進む現代では、制度や手続の調和が強く求められるところである。特許庁も、新興国等では両条約の加入が進んでいない現状に鑑み「今後、これら条約への加入に向けて、各国を牽引し、我が国出願人の利便性向上等を図」とし、非加盟国への加入を促すとともに、日本企業が新興国等での市場を獲得できるよう基盤整備に積極的に取り組んでいる。

この度の条約加入に向けた整備に伴い、国内法では、特許出願における拒絶理由（審判以降を除く）に対する応答期間等の指定期間の運用変更、パリ条約に基づく特許出願に係る優先権証明書未提出の通知、特許出願日の認定制度、先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による出願、明細書・図面の欠落補完制度、商標権の設定登録料納付期間の救済等、様々な関係規定が導入・変更された。

Searching English-language Goods and Services Using Japanese Similarity Group Codes

日本の類似群コードを活用した英語商品・役務名の検索

When making an international trademark application, it is now possible to use Japanese Similarity Group Codes to search lists of English goods and services approved by WIPO and Madrid Protocol member countries. This is because the codes supplied by the JPO have been added to the searchable and referable Madrid Goods & Services Manager (MGS) database provided by WIPO.

According to the JPO, Japanese translations have been added to around 40,000 goods and services, with adoption/rejection information from up to 26 trademark offices available for reference. The database is therefore a valuable tool that can be used by Japanese enterprises planning to acquire rights abroad.

商標の国際出願をする際に、日本の類似群コードを使用してWIPOやマドリッド・プロトコル加盟国で認められる英語の商品・役務名の調査が可能になった。これは、MGS (Madrid Goods & Services Manager) と呼ばれるWIPOが提供する商品・役務名の検索及び照会を行うことができるデータベースに、特許庁が提供する類似群コードが掲載されたためだ。

特許庁によれば、約4万件もの日本語訳が付された商品・役務名が掲載されており、最大で26の商標庁の採否情報などが確認できるとのことで、国内企業等が海外での権利化を図るために出願時に有効活用できるツールのひとつになる。

2015 Status of Blocked Goods Infringing IP and Enactment of Bill Partially Revising Customs Tariff Law 2015年の知的財産侵害物品の差止状況並びに関稅定率法等の一部を改正する法律案の 施行

The Ministry of Finance (MOF) has published the 2015 status of goods infringing IP blocked by Japanese Customs. According to the MOF, in 2015 imports were blocked in 29,274 cases, the second highest annual figure on record after 2014 (32,060 cases). Despite the slight reduction, the figure of 29,274 means that there was an average of 80 cases each day, which is still a high level. Many of the exporters were from Asian countries, and since 2011 China has continued to account for over 90% of blocked goods. 98% of blocked goods involve trademark infringement, such as fake brands, with around 1% involving copyright infringement such as fake character-based goods.

Meanwhile, in connection with Japanese Customs' border control, the Japanese government is considering measures against leaks of trade secrets, since leaks of such confidential information have also in Japan become a much more important matter in recent years. Therefore, a bill partially revising the customs tariff law has been submitted before the Diet, with the aim of making goods produced based on illegal leaks of technology (goods infringing on trade secrets) subject to a new coastal crackdown. According to the MOF, the sections of the bill concerning regulations regarding goods infringing on trade secrets will come into effect on June 1, 2016.

2015年の税関における知的財産物品の差止状況が財務省により公表されている。同省によれば、輸入差止件数は29,274件と、過去最多であった2014年の32,060件に次ぐ件数となった。多少減少したものの、この29,274件という数字は、1日あたりで見れば約80件にもなり、依然高水準であることに変わりはない。仕出国はアジア諸国が多く、中でも中国が2011年から継続して全体の約90%以上を占めている。物品は偽ブランド品等の商標権侵害物品が約98%、偽キャラクターグッズ等の著作権侵害物品が1%程度を占めている。

ところで、税関における水際規制に関連し、近年、日本においても機密情報の流出防止対策がより一層重要視され、その一環として税関での規制について検討がされてきた。そして、今般、「関稅定率法等の一部を改正する法律案」が国会へ提出され、企業から不正に流出した技術により生産された物（営業秘密侵害物品）が新たに水際取締の対象となる予定である。財務省によれば、営業秘密侵害物品の規制に係る部分は、2016年6月1日から施行されるとのことである。

OHIM becomes EUIPO

OHIM(欧州共同体商標意匠庁)からEUIPO(欧州連合知的財産庁)へ

Wide-ranging changes in Europe as a result of amendments to the Community Trademark Regulations effectuated on March 23, 2016 have become a key topic of conversation in Europe and around the world.

On March 23, 2016, the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) was renamed the European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Further, Community Trade Marks (CTMs) have become European Union Trade Marks (EUTMs). In addition to the above, other major changes include trademark registration and renewal fees calculated based on each class, instead of fixed fees for up to three classes, and a requirement for member states to introduce administrative procedures for the cancelation and invalidation of trademark rights. Also, in previous trademark applications where class headings were used to designate a wide range of goods/services (for example, a case in which “machines” (class 7) was designated, thereby designating the wide range of goods/services contained in class 7), any class headings will now be interpreted as written and will not automatically include all the goods/services under that heading. Therefore, if it seems the intended goods/services are not included in an application, a written oath clarifying the intended goods/services must be submitted to the EUIPO by September 24, 2016.

Related countries are quickly responding in accordance with these changes. On March 21, 2016, the German Patent and Trademark Office announced on its website that its website content and published materials would soon be updated to reflect the changes. Countries in which courts previously had jurisdiction in trials for cancelation or invalidation of trademark rights must introduce administrative procedures within a fixed period.

ヨーロッパにおいて大幅な改正がなされ、ヨーロッパを中心に世界中で話題を集めている。2016年3月23日に発効された欧州共同体商標規則の改正事項である。

2016年3月23日、OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) がEUIPO (the European Union Intellectual Property Office) へ改称され、また、CTMs (欧州共同体商標、Community trade marks) として知られてきた呼び名はEUTMs (欧州連合商標、European Union trade mark) へ変更された。上記以外にも、これまで3区分まで同一料金であった出願・更新費用が区分ごとの費用へと体系が変わる点、商標権の取消又は無効のための行政手続きの導入が加盟国に義務付けられる等、大きく変更されている。また、これまでに出願した商標についてクラスヘディングにより商品・役務を指定している案件 (例えば、第7類 machinesを指定することで当該区分に属する商品・役務が幅広く指定される) について、クラスヘディングの指定でも当該記載が意味する文字通りの商品・役務を指定したものとみなされることになる。そこで、意図した商品・役務が含まれてないと考えられる場合は、2016年9月24日までに、意図していた商品・役務を明示し

た宣誓書をEUIPOに提出する必要がある。

この度の改正に伴い、関係国では対応が迫られている。2016年3月21日のドイツ特許商標庁のウェブサイトでは、同庁のウェブサイト上の記載や出版物も早急に反映させていくと公表している。これまで商標権の取消又は無効の審理を裁判所の管轄としていた国では、一定期間内に、行政上の手続きを導入する必要がある。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Small and Medium Enterprises Consultation
中小企業相談室

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](#)



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-tky@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)

