



T O P I C

1. Relief Measures etc. for Deadlines Expired due to Kumamoto Earthquake
熊本地震の影響による期限徒過の救済等に関して
2. The FRANCK MULLER trademark case
フランク・ミュラー商標事件
3. Employee Inventions Policy Published
職務発明に関する指針の公表
4. IP Cooperation System between Japan and Vietnam
日本ーベトナム間の知財協力体制
5. The European Trade Mark and Design Network and the national IP offices of all EU states publish a Common Communication for their common practice on the graphical representation of designs
欧州商標意匠ネットワーク、意匠のグラフィック表現に係る共通運用について、EU各国知財庁との共同通知を公表



Relief Measures etc. for Deadlines Expired due to Kumamoto Earthquake

熊本地震の影響による期限徒過の救済等に関して

We would like to express our deepest condolences to all those affected by the Kumamoto earthquake of April 2016, and wish for the speedy recovery of the area and its people. To assist those affected by the earthquake, the JPO has announced relief measures, which are outlined below.

In the case of appointed due dates such as due dates for filing arguments, etc., even if the procedure is carried out after the due date has passed, the JPO may treat the procedure as taking effect, if deemed necessary based on the contents of a written explanation of circumstances regarding the applicant or agent. Also, in the case of legal due dates where it is/was not possible to carry out the required procedures in time, if each procedure is carried out within the specific relief period for that procedure, along with the submission of a written explanation of circumstances, the JPO may treat the procedure(s) as taking effect. However, it is important to note that for both appointed due dates and legal due dates, whether or not relief measures are necessary is at the JPO's discretion.

Further, procedures that are subject to the special measures in the case of designated disasters law, such as amendments to specifications, etc., requests for examination and divisional applications, etc. may be granted an extension of the due date if a request is filed. If so, the due date will be extended to September 30, 2016.

2016年4月に発生した熊本地震により被災された皆様に心よりお見舞い申しあげるとともに早期復興を祈念いたします。この度の震災により手続ができなかった方の救済措置が特許庁により公表されていますので、ここに紹介させていただきます。

意見書提出期間等の指定期間の場合、当該期間後に手続がされた場合でも出願人または代理人の事情説明書の内容を踏まえて、特許庁が必要と認める場合は有効な手続きとして扱われる。また、法定期間の場合、当該期間内に手続ができない場合には、手続ごとに定められた救済期間内に事情説明書を添付して手続をし、必要と認められたら当該手続は有効な手続きとして扱われる。ただし、指定期間、法定期間のいずれも、必要と認めるか否かは特許庁の判断が影響する点に御留意ください。

さらに、明細書等の補正、審査請求、分割等の特定非常災害特別措置法の適用対象となる手続は申し出により期間延長が認められる可能性があり、特許庁に認められた場合は2016年9月30日まで延長される。

The FRANCK MULLER trademark case フランク・ミュラー商標事件

On May 23, 2016 the company managing the rights on the trademark "FRANCK MULLER" filed an objection against a decision of the IP High Court. This has recently become a topic of conversation, has been handed to the Supreme Court, and work on it is about to commence.

This case is a dispute about the invalidation of “フランク三浦” (“FRANK MIURA” in English) (registered trademark), which is a parody of "FRANCK MULLER", the name of a Swiss brand of high-end watches.

It all started when a trial for invalidation against the registered trademark "フランク三浦" ("FRANK MIURA" in English) (hereinafter "plaintiff trademark") was requested. The JPO decided to nullify the plaintiff trademark. When the right holder (plaintiff) of the objected trademark instituted a suit at the IP High Court to cancel the decision of invalidation and the IP High Court decided to cancel its decision of invalidation, the side of FRANCK MULLER filed a final appeal against the IP High Court's decision with the Supreme Court.

The defendant's trademarks "フランク ミュラー" (including "フランク・ミュラー") ("FRANCK MULLER" in English), "FRANCK MULLER" and "FRANCK MULLER REVOLUTION" are the cited trademarks for this case. Amongst the reasons for the cancellation, the High Court passed detailed judgement especially regarding the applicability of Art. 4(1)(11) and Art. 4(1)(15) of the Japanese Trademark law.

As to Art. 4(1)(11), the High Court acknowledged that the defendant trademarks were well-known in Japan as a foreign luxury brand which represents the defendant merchandise at the time when the plaintiff trademark application was filed and when it was granted registration. The High Court judged that even if both the plaintiff trademark and "フランク ミュラー" ("FRANCK MULLER" in English) were to be used for the same or similar goods, it would not result in a risk of confusion about the origins of the two trademarks, since (a) the plaintiff trademark and "フランク ミュラー" ("FRANCK MULLER" in English) can be distinguished by their looks, (b) the trademarks differ in that the plaintiff trademark brings to mind a person which is related to Japan, while "フランク ミュラー" ("FRANCK MULLER" in English) brings to mind the foreign luxury brand's goods, and c) it is not the case that their origins can be discerned by the appellation alone. Therefore, Art. 4(1)(11) does not apply. The same holds true for "FRANCK MULLER" and "FRANCK MULLER REVOLUTION".

As to Art. 4(1)(15), the High Court judged based on the acknowledged facts, that the article does not apply, since there is no risk that goods such as watches for which the plaintiff trademark is used would be mistaken for goods related to the business of a salesperson who is in a business relation with the defendant.

2016年5月23日、フランク・ミュラーの商標権管理会社が知財高裁判決に対して不服を申し立てた。最近話題となっている事件のひとつであり、事件は最高裁へ持ち込まれ、決着を迎えようとしている。

本件は、スイスの高級時計FRANCK MULLERのパロディー商品名である「フランク三浦」（登録商標）を無効にすることについて争われている事件である。

経緯は、「フランク三浦」の登録商標（以下、「原告商標」という。）に対し無効審判が請求され、特許庁は原告商標を無効と判断した。これを不服とした商標権者（原告）が知財高裁に対して無効審決の取消訴訟を提起したところ、知財高裁は無効審決を取り消すとの判断をしたため、フランク・ミュラー側が最高裁へ不服を申し立てた。

本件では、被告の「フランク ミュラー」（「フランク・ミュラー」を含む）、「FRANCK MULLER」「FRANCK MULLER REVOLUTION」が引用商標となった。取消事由のうち、特に商標法4条1項11号、15号の該当性について、知財高裁による詳細な判断がされた。

11号について、知財高裁は、原告商標に係る商標の出願時及び登録査定時には、被告商標は被告商品を表示する外国の高級ブランドとして日本でも周知となっていたと認定。原告商標と「フランク ミュラー」は外観上

区別できること、日本と関係する人物を觀念させる原告商標と外国の高級ブランド商品を觀念させる「フランク ミュラー」は異なること、称呼のみで出所が識別できる事情はないことから、両商標が同一又は類似の商品に使用されたとしても出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるとはいえないとし、11号に該当しないと判断した。「FRANCK MULLER」、「FRANCK MULLER REVOLUTION」も同様である。

15号について、知財高裁は、認定した事実からすれば、原告商標を時計等に使用しても当該商品が被告と営業関係にある営業主の業務に係る商品であると誤認されるおそれはないとして、15号に該当しないと判断した。

Employee Inventions Policy Published 職務発明に関する指針の公表

On April 22, 2016, the policy was published regarding procedures for determining “appropriate compensation” for employee inventions, which was one of the changes to the Patent Law that came into effect on April 1, 2016.

According to the Patent Law, in cases where the employer etc. (below: the employer) acquires the right to obtain a patent from the outset, or in cases where the right reverts to the employer from the employee(s) etc. (below: the employee(s)), appropriate compensation must be provided. The “appropriate compensation” provided cannot be unreasonable. Whether or not it is unreasonable is decided comprehensively based on: (1) discussion of the formulation of a standard by which to determine the substance of the appropriate compensation; (2) disclosure of the standard; and (3) consideration based on hearing the opinions of the employee.

If appropriate compensation is not determined, or if it is deemed to be unreasonable, the conditions raised in Article 35(7) of the Patent Law will be considered, based on which the substance of appropriate compensation will be determined.

Further, appropriate compensation can be in a form other than monetary compensation, such as stock options.

The policy regarding stages (1) (2) and (3) above is outlined below.

I. Determining whether or not compensation is unreasonable

It is decided whether or not stages (1), (2) and (3) of the process to determine appropriate compensation were carried out correctly. If it is deemed that they were carried out correctly, then as a rule, the contract etc. established between the employer and the employee(s) will be respected.

II. (1) Circumstances of the discussion to determine a draft standard

- At the stage of formulating the standard, the employer must carry out discussion with the employee(s) to whom said standards will apply. There are no limits on the method of discussion, and discussion may include correspondence carried out by letter or email, etc.
- Formulation of a standard is not requisite. Depending on the field of research, etc., it is also acceptable to formulate several standards. Standards may also be set by contract or workplace regulations, etc.
- The employee(s) may select a representative, and the discussion may be carried out between said representative and the employer.
- During the discussion, if the employer does not carry out adequate consultation, or does not seriously respond to the opinions of the employee(s), this will act in the direction of the circumstances of the discussion being deemed to be unreasonable.

(2) Circumstances of the disclosure of the standard(s)

- The standards must be disclosed to the employee(s) to whom they will apply. There are no limits on the method of disclosure, and if the circumstances of the disclosure allow the employee(s) can view the standard(s), this will act in the direction of the conditions of the disclosure being deemed to be reasonable.
- The substance of the appropriate compensation, the terms of conferment etc. must be disclosed in concrete terms.

(3) Circumstances of hearing opinions

- This indicates hearing the opinions (including questions, complaints etc.) of the employee(s) who produced the designated employee invention when determining the substance of appropriate compensation for that invention. There are no limits on the method of hearing opinions.
- It can be recognized that hearing opinions was carried out if, for a determined period, a system of receiving opinions existed and was known to the employee(s), and the employer substantially sought the opinions of the employee(s).
- If employees working for the same employer produced a joint invention, reasonableness will be determined individually for each of the joint inventors.
- The employer must seriously respond to the opinions of the employee(s).
- It is not required that hearing opinions be carried out until consensus is reached on the substance of the appropriate compensation. The circumstances of hearing opinions will not be automatically deemed unreasonable if no consensus is reached.
- Multiple opinions with the same content may be replied to collectively. However, it is necessary that each employee receives a substantial reply.

2016年4月1日に施行された特許法改正事項のひとつである職務発明に関し、「相当の利益」を決定する手続等についての指針が2016年4月22日に公表された。

特許法によれば、使用者等（以下「使用者」という。）がはじめから特許を受ける権利を取得する場合、又は従業者等（以下「従業者」という。）から使用者への承継により帰属する場合には相当の利益を付与する必要がある。その際、相当の利益の付与が不合理なものであってはならない。不合理であるか否かは、①相当の利益の内容を決定するための基準の策定に関する協議、②基準の開示、③従業者からの意見聴取等の状況を考慮して総合的に判断される。公表された指針ではこれらの考慮要素が具体化されている。

相当の利益について定めがない場合や不合理と判断される場合は、特許法35条7項に挙げられた事情を考慮して、相当の利益の内容が定められる。

なお、「相当の利益」は、ストックオプションのような金銭以外のものでもよい。

上記①②③に関する指針の概要は下記のとおりである。

(1) 不合理であるか否かの判断について

相当の利益を決定する手続経過（上記①②③）の適正が判断され、当該手続が適正であると認められる限りは、原則として、使用者等と従業者等との間で成立した契約等が尊重される。

(2) ①基準案の協議の状況

- 使用者は、基準を策定する段階で、基準が適用され得る従業者と協議をする必要がある。書面や電子メール等による話し合いも含まれ、協議の方法に制約はない。
- 基準の策定は必須ではない。また、研究分野等に応じて複数の基準を策定してもよい。契約や就業規則で基準を定めてもよい。
- 従業者が代表者を選任し、当該代表者と使用者との間で協議してもよい。
- 協議中、使用者が十分じゃ話し合いを行わない場合や、従業者の意見に対して真摯に対応しない場合は、協議の状況が不合理であると肯定される方向に働く。

②の基準の開示の状況

- 基準が適用され得る従業者への開示が必要である。開示方法に制約はなく、従業者が基準を閲覧できる状態におけば不合理性は否定される方向に働く。
- 相当の利益の内容、付与条件等が具体的に開示されている必要がある。

③意見聴取の状況

- 特定の職務発明に係る相当の利益の内容を決定する際に、当該職務発明をした従業者から意見（質問・不服等を含む）を聞くことをいう。聴取方法に制約はない。
- 一定期間、意見を受け付ける制度が存在し、従業者へ周知され、使用者が従業者に実質的に意見を求めたといえれば意見聴取がされたと評価できる。
- 同一使用者の下で働く従業者が共同発明をした場合、共同発明者ごとに不合理性が判断される。
- 使用者は従業者の意見に対して真摯に対応する必要がある。
- 意見聴取の結果、相当の利益の内容について合意まで求めているわけではない。合意がないという理由で意見聴取の状況がただちに不合理と判断されるわけではない。
- 同内容の意見に対して一括回答することも可能。ただし、実質的に各従業者へ回答したといえる状況が必要である。

IP Cooperation System between Japan and Vietnam 日本－ベトナム間の知財協力体制

The IP cooperation system between Japan and Vietnam is being strengthened. Based on a 2015 agreement between the JPO and the National Office of Intellectual Property (NOIP) of Vietnam, on April 1, 2016 a trial patent prosecution highway (PPH) was opened between the two offices. From February 26, 2016 the JPO began adding patent data from the NOIP to its foreign patent information service, FOPISE, and from May 10, 2016 began adding Vietnamese trademark data as well. Also, in January 2016, as part of Vietnam's Project for Strengthening the Enforcement of Intellectual Property Rights, a training group visited the JPO. In these ways, IP cooperation between Japan and Vietnam has advanced greatly in the first half of 2016, and a large boost is expected for users' convenience as a result.

日本とベトナムとの知財協力体制が強化されている。2015年の特許庁とベトナム国家知的財産庁との合意に基づき、2016年4月1日に両庁との間で特許審査ハイウェイ（PPH）の試行が開始された。2016年2月26日から日本国特許庁の「外国特許情報サービス（FOPISE）」にベトナム特許の情報が追加され、同年5月10日からはベトナム商標の情報が追加された。また、同年1月にはベトナム知財保護強化プロジェクトの一環として研修団が日本国特許庁に来庁した。このように2016年前半はベトナムとの知財協力体制が大きく前進し、ユーザーへの利便性も飛躍的に向上した時期と考えられる。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

IP Management Consulting 知財経営コンサルティング

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](#)

The European Trade Mark and Design Network and the national IP offices of all EU states publish a Common Communication for their common practice on the graphical representation of designs
欧州商標意匠ネットワーク、意匠のグラフィック表現に係る共通運用について、
EU各国知財庁との共同通知を公表

On April 15, 2016 the European Trade Mark and Design Network (ETMDN) and the national IP offices of all EU states published a Common Communication for their common practice on the graphical representation of designs

This Common Communication is the first to address the common practice of all EU states on the graphical representation of designs. According the ETMDN, this announcement is the first milestone in the harmonization of the design practice between all EU states and marks the start of the continuous cooperation between all IP offices of the EU in the field of designs.

As to the content of this announcement, it sets forth, for example, the common practices indicated below:

- (1) As a method for using appropriate disclaimers (the presentation of parts which are not included in the scope of protection) for designs it is recommended to use dotted lines for their notation. If dotted lines cannot be used, it is possible to use (i) shadings of contrasting tones of color for claimed and disclaimed part, (ii) enclosing boundary lines to clarify the boundaries between claimed and disclaimed parts, as well as (iii) blurring.
 - (2) Of all the views at the time of filing an application at least one view which shows the entirety of the design has to be submitted. Enlarged views, views which are necessary to understand the operation of an article, etc. can be submitted if necessary.
 - (3) With regard to the representation of the background of designs it is specified that in order to make them clearly understandable, attention has to be paid to their color scheme, for example, through the use of different colors for the article of the design and for the background.
-

欧州商標意匠ネットワーク（ETMDN）は、意匠のグラフィック表現に係る共通運用について、各国知財庁との共同通知を2016年4月15日付けで公表した。

今回の共同通知は、意匠のグラフィック表現に係るEU各国間の共通運用について初めてなされる共同通知である。ETMDNによれば、EU各国間での意匠の運用調和における最初のマイルストーン（節目）であり、意匠分野におけるEU各国知財庁間での継続的な協力の始まりと位置付けている。

今回の共同通知の内容としては、例えば、以下に示す共通運用を示している。

(1) 意匠における適切なディスクレマー（権利範囲に含まれない部分の表現）の方法として、破線を使用して表記することを推奨する。破線が使用できない場合には、クレーム部分とディスクレマー部分との色を変える色むら、クレーム部分とディスクレマー部分との境界が明確に分かるように線で囲む境界線、ぼかしを使用できる。

(2) 出願時の図面は、意匠全体が記載された図面を少なくとも1つ提出する。必要に応じて拡大図や、物品の動作を理解するために必要な図面等を提出することができる。

(3) 意匠の背景表現に関して、意匠に関する物品と背景の色を異なる物とする等、意匠を明確に把握できるように、その配色に注意することが明記されている。



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)

