



TOPIC

1. Revision to Geographical Indication Law
地理的表示法の改正
2. Comparison of Prior User Rights Systems in Japan, China and Korea
日中韓における先使用権制度の比較表
3. Trademark Examination Handbook Revised
商標審査便覧の改定
4. 2016 Top 100 Global Innovators
トップ100グローバル・イノベーター2016



Revision to Geographical Indication Law 地理的表示法の改正

A partial revision to the Act on Protection of the Names of Specific Agricultural, Forestry and Fishery Products and Foodstuffs (the “geographical indication law”) was brought into effect from December 26, 2016. This revision originated from the establishment of common rules regarding the mutual protection of geographical indication under the TPP. The main content of the revision is as follows:

Firstly, in certain circumstances, foreign geographical indication will also be eligible for protection in Japan. Specifically, by means of establishing individual international treaties, geographical indication can be mutually protected in Japan and in countries with the same kind of system for the protection of geographical indication as Japan.

Secondly, regulations have been put in place against importers, which fundamentally ban the transfer etc. of imported goods bearing unlawful indication.

The system for the protection of geographical indication, as defined by the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, is a system under which names of agricultural products/foodstuffs etc. linked to geographical locations that are the source of related traditions, and which thereby connote special features such as high quality, etc., can be protected as intellectual property. Use of this system began in Japan in June 2015 and as such it is not considered very well-known, but 24 products including Kobe beef have so far been registered.

特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（いわゆる地理的表示法）の一部が改正され、2016年12月26日から施行されている。今回の改正は、TPP協定において、地理的表示の相互保護について共通ルールが確立されたことに由来するものである。主な改正事項は次の二点である。

第一に、一定の場合に外国の地理的表示が日本でも保護されることとなった。具体的には、日本と同等の地理的表示保護制度を有する外国との間で、個別の国際協定を締結することにより、地理的表示の相互保護が認められる。

第二に、輸入業者に対し、輸入された不正表示製品の譲り渡し行為等を原則禁止とする規制が設けられた。

地理的表示保護制度とは「地域で育まれた伝統を有し、その高い品質等の特性が生産地と結び付いている農林水産物・食品等の名称を知的財産として保護するもの」（農林水産省定義）をいう。日本では2015年6月から運用が開始されたため知名度は低いと史料されるが、すでに神戸ビーフ等の24製品が登録されている。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Patent Opposition
(新) 異議申立て

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](#)

Comparison of Prior User Rights Systems in Japan, China and Korea 日中韓における先使用権制度の比較表

Prior user rights are used as a method of protection in cases where patent rights holders exercise said patent rights. Useful information comparing the prior user rights systems of Japan, China and Korea has been published by the patent offices.

The following requirements for granting a prior user right are shared between each system: (1) the subject inventions must be invented independently (not derived from filed inventions); (2) the criterial date by which the person who intends to be granted prior user rights must exercise the invention is the filing date (or priority date if applicable). An example of the differences between the systems can be illustrating with the case of the termination of preparations to exercise the invention following the filing date (or priority date if applicable). In Japan, there is no clear method laid out for dealing with cases in which the exercising of an invention is suspended; however, in cases in which preparations to exercise an invention are suspended, there is a risk that the prior user right might be lost. In Korea and China, meanwhile, it is not clear whether or not there is any risk of the prior user right being lost.

The expansion of manufacturing/distribution following grant of prior user rights is permitted in Japan, but not in Korea, and in China whether or not it is permitted is unclear. Also, in Japan prior user rights may cover changes of exercise of inventions, within the scope that the exercise remains identical to the materialized invention. In Korea, the rights are limited to the original scope generally, and in China it is unclear whether or not prior user rights may cover changes of exercise of inventions.

As differences in the requirements and scope of prior user rights exist, it is essential to consider such differences carefully when invoking prior user rights as a defense.

特許権者による権利行使を受けた場合の防御手段として用いられる先使用権、その先使用権制度について、日中韓の三国を比較した有用な情報が特許庁により公表されている。

先使用権の成立要件のうち、出願に係る発明に由来しない独自発明である点、先使用者の発明の実施基準日が出願日（又は優先日）である点は共通する。相違点としては、例えば、出願日（又は優先日）以降に準備が中断された場合が挙げられる。日本では、実施の中断については明らかではないが、準備が中断された場合は先使用権を失うおそれがあるとされている。韓国・中国では先使用権を失うおそれがあるかどうか自体が不明である。

先使用权成立後の生産や譲渡の拡大については、日本では認められるのに対し、韓国では認められず、中国では不明である。また、先使用者の実施形態の変更は、日本では具現された発明と同一性を失わない範囲で認められる。韓国では原則として元の範囲に限定され、中国は不明である。

このように先使用权の成立要件や範囲等に差異があるため、先使用权を抗弁として主張する際は、慎重に検討する必要がある。

Trademark Examination Handbook Revised 商標審査便覧の改定

The following two revisions were made to the Trademark Examination Handbook on January 4, 2017.

The first revision is the inclusion of a list of newly-designated standard characters. The written form of trademarks can be determined by the Patent Office Commissioner using standard characters. Previously, the designated characters conformed to the 1983 JIS standard. However, with the spread of characters conforming to the new JIS standard, requests have been made to allow trademark applications to be made using those characters, and therefore this revision has designated new standard characters. The newly designated standard characters have applied from January 1, 2017, and it should be noted that any trademark applications filed since this date using the old standard characters will not be accepted. Further, in cases where the shape or font of the characters is fixed, it is not advisable to use standard characters. Instead, the trademark should be filed in the form for which a registration is sought.

The second revision is the inclusion of examination precedents regarding methods of implementing “lotteries” in complex competitive relationships under Article 8.5 of the Trademark Law. According to Article 8.5, regarding certain trademark applications, an order will be issued to carry out consultation to determine the primary applicant that will receive the trademark registration. In a case where such a consultation is not established, the primary applicant will be decided by means of a “lottery.” Also in cases where competitive relationships become complicated due to multiple trademark applications, as orders to carry out consultations will be issued in connection with the relationships with each trademark application, if consultations are not established, individual “lotteries” will be held regarding the relationships to the applications concerned. However, in cases where competitive relationships become complicated over multiple trademark applications, it is not necessarily appropriate to simply select one of two applications, and therefore it is likely that it will not

be possible to decide upon a primary applicant. Therefore, in the case of applications in competitive relationships, “lotteries” will not be carried out individually, but once for all applications involved in the competition to decide the order of the applicants and the primary applicant. Further, the JPO will issue a notice in advance of carrying out such “lotteries.”

商標審査便覧が2017年1月4日付で改訂された。改訂内容は下記の二点である。

一点目は、新しく指定された標準文字の一覧が掲載された点である。標準文字による商標の文字書体は特許庁長官により定められている。これまでは1983年のJIS規格に準拠した文字が指定されていた。しかし、新しいJIS規格に準拠した文字の普及が進み、出願に係る商標に当該文字を使用したいとの要望もあって今回の指定が行われた。今回指定された標準文字は2017年1月1日から適用され、以後の商標出願においては従前の標準文字が認められない点に注意を要する。なお、使用する文字書体が決まっている場合は、標準文字でなく、使用する文字書体で商標出願することが勧められる。

二点目は、複雑な競合関係にある商標法8条5項に係る「くじ」の実施方法について審査事例が盛り込まれた点である。同項によれば、所定の商標出願に対し、登録を受ける一の出願人を決定するよう協議命令がされ、協議が成立しなかった場合は「くじ」により出願人が決定される。複数の商標出願との間で競合関係が錯綜する場合も、それぞれの商標出願との関係で個別に協議命令が出されるため、協議不成立となると、「くじ」も協議対象となる出願との関係で個別に実施されることになる。しかし、複数の商標出願との間で競合関係が錯綜する場合には、二出願のうち一を決定するような単純な方法が必ずしも妥当せず、一の出願人を決定できない場面が生じる。そこで、競合関係にある出願の場合は、個別の実施ではなく、全ての出願について1回の「くじ」により全体の順位を決定し、競合する出願間における一の出願人の順番を決定することとなった。なお、当該「くじ」の実施が行われる場合は特許庁から事前通知がされる。

2016 Top 100 Global Innovators トップ100グローバル・イノベーター2016

Clarivate Analytics has published its 2016 Top 100 Global Innovators list, which lists the 100 most innovative enterprises and research institutions. Those enterprises and institutions featured on the list are global business leaders, and display a shift in patent strategy away from quantity and towards quality.

Japanese enterprises account for approximately one third of those featured in the top 100 list, second only to enterprises from the United States. In total there are 34 Japanese enterprises featured, including Canon, NTT and Sony. From their appearance in this list, it can be understood that these many Japanese enterprises are at the forefront of business development.

Clarivate Analytics' analysis shows that there is a trend among the 100 selected enterprises etc. for filing fewer patent applications but acquiring more patent registrations overall. Also, from their focus on research and development, these enterprises have a strong position regarding technological innovation. Further, the analysis shows that many of the top innovators are increasing the diversity of the fields in which they innovate: for example, Canon and others are investing in medical devices, Google in self-driving cars, and Amazon in drone technology.

クラリベイト アナリティクスは、「トップ100グローバル・イノベーター2016」において、最も革新的な企業・研究機関トップ100を公表した。トップ100に選出された企業・機関は、量から質への転換を図り、世界のビジネスをリードする革新的な企業・機関である。

日本を見てみると、日本企業が全体の約3分の1を占め、米国に次ぐ二位であった。選出された企業は、キャノン、NTT、ソニー等の34社であった。これら多数の日本企業が最前線でビジネスを展開されている様子をうかがい知ることができる。

クラリベイト アナリティクスは、選出された100の企業等は、特許出願件数が減少する中で登録率が増加傾向にあること、また、研究開発を重視していることから、技術革新に対する強い姿勢が伺えると分析している。さらに、キャノン等が医療機器、グーグルが自動運転車、アマゾンが無人機技術へ投資するなど、イノベーションは多様な分野への応用が活発になりつつあると分析している。



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-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)

