



## T O P I C

1. Revision to Patent Dispute Processing System  
知財紛争処理システムの見直しについて
2. Difficulty of Registering Trademarks  
Consisting Only of Colors  
色彩のみからなる商標の登録の困難性
3. Amendments to Stipulations in AIA Patent  
Reviews  
AIA特許レビューにおける規定の改訂について
4. Overview of Draft Revisions to Trademark Examination Guidelines  
～商標審査基準改定案の概要について～
5. Trial PPH to Begin between Japan and India  
日本－インド間の特許審査ハイウェイ試行プログラムの開始



## Revision to Patent Dispute Processing System 知財紛争処理システムの見直しについて

The Patent System Committee of the IP Section of the Industrial Structure Council is carrying out a discussion on revising the Patent Dispute Processing System. Up to November 16, 2018, the Committee collected public opinions on the following six points in connection with revising the system.

- (1) How the current state of the Patent Dispute Processing System should be viewed
- (2) Strengthening of evidence collection procedures
- (3) Protection of business secrets
- (4) Revision of procedures for determining the amount of damages awarded
- (5) Revision of the damages system

(6) Other (allotment of responsibility for payment of legal fees, etc.)

The Committee has raised the following specific points (A)-(C) etc. regarding the state of the current system.

(A) Regarding (2) above, although Article 105 of the Patent Law stipulates an order to submit documents etc., courts do not have procedures for forcibly collecting evidence from concerned parties.

(B) Regarding (3) above, although Article 105-4 of the Patent Law allows for an order to preserve secrecy to be given, there is no system for limiting requests by concerned parties to view the record of legal proceedings.

(C) Regarding (4) above, when requesting the payment of damages in connection with patent infringement, in a single trial, a court decides both whether infringement took place and the amount of damages awarded.

It is likely that following discussions based on the public opinions collected, the system will undergo revisions.

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会により、知財紛争処理システムの見直しについて議論が行われている。同小委員会は、2018年11月16日までに、知財紛争処理システムの見直しに関して、以下の(1)-(6)に示す論点についての意見公募を実施した。

- (1) 日本の知財紛争処理システムの現状をどのように捉えるべきか？
- (2) 証拠収集手続の強化について
- (3) 営業秘密の保護について
- (4) 損害賠償額確定のための手続の見直しについて
- (5) 損害賠償制度の見直しについて
- (6) その他、訴訟にかかる費用の負担配分等について

## Introduction to Our Firm's Service

## 当所のサービス紹介

# Contract Consultation 契約相談室

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](#)

上記小委員会は、現行制度において、(A) (2)に関して、特許法105条に書類等提出命令の規定があるものの、裁判所が当事者から強制的に証拠を収集する手続は存在しない点、(B) (3)に関して、特許法第105条の4の規定により、秘密保持命令をかけることができるものの、当事者からの訴訟記録の閲覧請求を制限する制度がない点、(C) (4)に関して、特許権侵害に対する損害賠償を請求する場合、侵害の存在確認と損害賠償額の確定を一つの裁判で行っている点、などを具体的な論点として挙げている。

よって、上述の公募の結果を受けた議論の結果次第では、今後の制度改正も見込まれる。

## Difficulty of Registering Trademarks Consisting Only of Colors 色彩のみからなる商標の登録の困難性

The convenience store chain Familymart has followed its registration of a sound trademark with registration of a trademark consisting only of the green, white and blue colors that are used in its stores.

This trademark by Familymart was registered with the Japan Patent Office in four classes (35, 36, 39 and 43). It is the first time a retail company has registered a mark consisting only of colors in four classes.

Class 35: retail or wholes sale services (and others)

Class 36: agencies for collecting gas or electric power utility payments etc. (and others)

Class 39: arrangement of courier services (and others)

Class 43: providing food and beverages



Familymart's trademark was applied for in June 2015 and approval took more than three years. Familymart's brand colors have been used since 1992, and the company is widely associated with those three colors throughout Japan. It seems that the mark was granted a registration since the colors were judged to have notable distinctiveness.

A total of 143 applications for trademarks consisting only of colors have been filed with the JPO, but to date only six marks (by four companies) have been granted registrations (as of September 28, 2018). There are formidable hurdles to registration for trademarks consisting only of colors, and such applications take a long



time to be registered.

Aside from the color trademark registered by Familymart, trademarks consisting only of colors include the blue, white and black of Tombow erasers; the orange, green, red and white of 7-11 convenience stores; and the green and greenish-yellow of Mitsui Sumitomo Financial Group. All of the marks that have been registered are extremely well-known throughout Japan.

Color only trademarks have been introduced relatively recently in Japan, and it is hoped that further trademarks will be able to clear the examination hurdles and greater numbers of color only trademark registrations will be seen in future.

“あなたと、コンビニ、ファミリーマート”の「音商標」登録に続き、ファミリーマートの店舗で使用されている緑と白と青のブランドカラーが「色彩のみからなる商標」に登録されたことは耳新しい。

ファミリーマートの商標は、4分類（35, 36, 39, 43類）において、特許庁に登録された。4分類において「色彩のみからなる商標」に登録されることは、小売業として初めてのことだ。

- 第35類 小売又は卸売業務において行われる顧客に対する便益の提供 他
- 第36類 ガス料金、電気料金等の徴収の代行 他
- 第39類 宅配便の媒介又は取次ぎ 他
- 第43類 飲食物の提供



ファミリーマートの商標は、2015年6月に特許庁へ出願されたので、出願から登録までに3年以上かかったことになる。ファミリーマートのブランドカラーは1992年から使用されており、ファミマといえばあの3色、というほど全国的な知名度を有し、顕著な識別性があることから登録が認められたと考えられる。

特許庁には「色彩のみからなる商標」への出願が143件なされているが、登録されたのはわずか6件（4社）のみである（9月28日時点）。いかに「色彩のみからなる商標」の審査のハードルが高く、登録までに時間がかかるのかがわかる。

ファミリーマート以外の登録された色商標としては、トンボ消しゴムの青・白・黒、コンビニのセブンイレブンのオレンジ・緑・赤・白、三井住友フィナンシャルグループの緑・黄緑など、いずれも全国的な知名度があるものばかりだ。

せっかく新しい商標として「色彩のみからなる商標」が誕生したのだから、審査の高いハードルを越えて、「色彩のみからなる商標」の登録が、これからも続々と増えていくことを期待する。

## Amendments to Stipulations in AIA Patent Reviews AIA特許レビューにおける規定の改訂について

1. On October 10, 2018, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) published a draft amendment regarding stipulations on claim construction standards in AIA patent reviews (Inter Partes Reviews, Post Grant Reviews and Covered Business Method Reviews carried out under the Leahy-Smith America Invents Act (AIA)). The amendment was enforced on November 13, 2018.

Until now, the claim constructions standard during trials was the Broadest Reasonable Interpretation (BRI). As a result of this amendment, this will change to the Phillips standard (claims given their ordinary meaning and examination history as understood by a person skilled in the art) that is used District Courts and by the International Trade Commission. Previously, as a result of broad interpretation of the scope of patents, it was becoming easier to invalidate patent rights. With this amendment, it thought that it will become easier to uphold patent rights.

2. The USPTO also published a proposed revision to corrections proceedings for patent claims in AIA patent reviews on October 29, 2018. Public opinions on the proposed revision are being collected until December 14, 2018. The USPTO has indicated that it intends to implement the revision on a trial basis for at least a year after it has finished collecting opinions.

Under the current system, as a rule there is only one opportunity for the right holder to make a correction to the claims in an AIA patent review. There must be a valid reason if the applicant wishes to make further corrections to the claims.

On the other hand, under the proposed revision to procedures for correcting patent claims (see below), the Patent Trial and Appeal Board (PTAB) will issue a non-binding preliminary decision after the patent right holder has put forward a correction to the claims. Based on this preliminary decision, the right holder will be able to put forward a further correction to the claims. Thus, as a result of this amendment to the procedures, the right holder will be able to increase the level of predictability regarding corrections to the claims, making it easier to uphold their patent right.

<Overview of proposed amendments to corrections procedures>

•Patent right holders that wish to correct patent claims must put forward claim corrections within six weeks

from the date of the decision to start an AIA patent review trial.

- The person requesting an AIA patent review must provide their response within six weeks from the date that the patent right holder puts forward corrections to the claims.
- Within one month from the date of the response by the person requesting the review, the PTAB will provide a non-binding preliminary decision on the trial decision to come that includes whether or not the corrected claims proposed by the right holder have patentability.
- Patent right holders who wish to make a further correction to claims based on the PTAB's preliminary decision may put forward a further correction to the claims within one month from the date of the issuance of the preliminary decision. The persons requesting the review may provide their response to the right holder's proposed further correction within one month.
- In addition, regarding the response provided by the person requesting the review, the patent right holder may submit a written refutation within one month. In response to this written refutation, the person requesting the review may submit a further written refutation of their own within one month.
- After the above steps have been carried out, oral proceedings will be held, following which a trial decision will be issued.

1. 米国特許商標庁 (USPTO) は、リーヒー・スミス・米国発明法 (AIA : America Invents Act) による当業者系レビュー (IPR : Inter Partes Review) 、付与後レビュー (PGR : Post Grant Review) 、ビジネス方法レビュー (CBMR : Covered Business Method Review) といった A I A 特許レビューにおけるクレーム解釈基準の規則について、改訂案を 2018 年 10 月 10 日付官報にて公表し、2018 年 11 月 13 日に当該改訂案を施行した。

本改訂によって、審理の際のクレーム解釈の基準が、「明細書に照らして最も広い合理的解釈 (Broadest Reasonable Interpretation (BRI) ) 」との従来の基準から、連邦地方裁判所および国際貿易委員会 (ITC) での手続と同様の「当業者が理解するクレームの通常かつ慣用的な意味、及び審査経過」に基づいてクレームを解釈する基準、すなわち Phillips 基準に変更される。従来は、特許権の範囲が広く解釈されることによって、特許権が無効になり易い傾向があったが、今回の改訂によって、特許権が維持し易くなると考えられる。

2. また、USPTO は、A I A 特許レビューにおける特許クレーム訂正手続の改訂案を 2018 年 10 月 29 日に公表し、当該改訂案についての意見を 2018 年 12 月 14 日までに公募すると発表した。USPTO は、公募の終了直後から試行的に少なくとも 1 年間、改訂案を実施する意向を表明している。

現行の制度においては、A I A 特許レビューにおいて、特許権者がクレームの訂正を申立てられる機会は原則として一度だけであり、追加の特許クレーム訂正申立てが認められるのは、正当な理由がある場合等に限定されている。

一方、特許クレーム訂正手続の改訂案においては、以下に示すとおり、特許権者がクレームの訂正申立てを

行った後に、特許審判部（PTAB）が拘束力を持たない予備的見解（preliminary decision）を提示し、特許権者はそれを踏まえて再度クレームの訂正を申立てることができる。よって、上記改訂によって、特許権者は、クレームの訂正に関する予見性を向上させることができ、特許権を維持し易くできると予測される。

＜特許クレーム訂正手続の改訂案の概要＞

- ・特許権者は、特許クレームの訂正を希望する場合、A I A特許レビューの審理開始決定から6週間以内にクレーム訂正を申立てる。
- ・A I A特許レビュー申請人は、特許権者による訂正申立てから6週間以内に応答する。
- ・PTABは、レビュー申請人による応答から1月以内に、特許権者が提案した訂正クレームが特許可能性を有しているか否かといった点などについて、その後の審決に対する拘束力を持たない予備的見解を提示する。
- ・PTABの予備的見解を踏まえて再度のクレーム訂正を希望する特許権者は、予備的見解の提示から1月以内にクレームの再訂正を申立てることができる。また、レビュー申請人は特許権者による再訂正の申立てに対して1月以内に応答することができる。
- ・さらに、レビュー申請人による応答に対して、特許権者は1月以内に弁駁書を提出することができ、それに対してレビュー申請人は、1月以内に再弁駁書を提出することができる。
- ・以上のやり取りの後、口頭弁論が行われ、最終審決が下される。

## Overview of Draft Revisions to Trademark Examination Guidelines ～商標審査基準改定案の概要について～

The Japan Patent Office's Trademark Examination Guideline Department has submitted a set of draft revisions to be made to the Trademark Examination Guidelines. The draft revisions that seem most significant to trademark practice are as follows.

### 1. Trademark Law Article 3(1)(iii)

It is clearly stated that the applicability of this section is judged based on recognition by general consumers. It is also clearly stated that the mark applied for does not need to be in use for it to be deemed "generally recognized".

### 2. Trademark Law Article 3(1)(vi)

This section will apply to trademarks that indicate the names of Japanese Imperial eras if said names would only be recognized as referring to Imperial eras.

In previous versions of the Trademark Examination Guidelines, this section only applied to marks that indicated



the current Japanese Imperial era, and did not extend to marks that indicated past Imperial eras.

### 3. Trademark Law Article 4(1)(vii)

A new example has been given regarding cases of bad-faith trademark applications for the names of plant varieties with pending applications for plant variety registration. These conform to cases where it is not possible for the trademark to be accepted due to the socially inappropriate nature etc. of the trademark application particulars, approving registration would be counter to the policy aims of the Trademark Law.

---

特許庁の商標審査基準室にて、商標審査基準改定案が提出された。実務上、重要だと思われる改訂案は下記のとおりである。

#### 1. 商標法第3条第1項第3号

本号の該当性は、一般の需要者の認識を基準に判断される旨を明記した。併せて、同号の「一般に認識する」場合とは、出願された商標が現実に用いられていることを要するものではない旨を明記した。

#### 2. 商標法第3条第1項第6号

元号を表示する商標について、その元号が元号として認識されるにすぎないものである場合には本号に該当するものとした。

従来の商標審査基準では、「現元号を表示する商標」が本号の対象となっていたため、旧元号を表示する商標は含まれていなかった。

#### 3. 商標法第4条第1項第7号

品種登録出願中の品種の名称に対する悪意の商標登録出願について、本号の商標審査基準の「当該商標の出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがある等、登録を認めることが商標法の予定する秩序に反するものとして到底容認し得ない場合」に該当するものとして、新たに例示した。

## Trial PPH to Begin between Japan and India 日本-インド間の特許審査ハイウェイ試行プログラムの開始

At the leaders' conference held between Japan and India on October 29, 2018, it was agreed that between April and June, 2019, a trial Patent Prosecution Highway (PPH) program would begin between Japan and India in certain specific fields of invention.



Once the Japan-India trial PPH program begins, it will be possible for applicants to use the results of Japanese examinations in order to easily accelerate examinations in India.

With the start of the Japan-India trial PPH program, Japan will have established PPHs with 43 countries or regions. This will be the first time India has entered into a PPH.

2018年10月29日の日印首脳会談において、日本-インド間の特許審査ハイウェイ（日印PPH）試行プログラムを特定の規定された発明分野において、2019年4月～6月の間に開始することで一致した。

日印PPH試行プログラム開始後は、PPHを利用することによって、日本の審査結果に基づき、インドにおいて簡易な手続で早期審査を受けることができる。

日印PPH試行プログラムの開始によって、日本がPPHを締結した国・地域は43となる。一方、インドにおいては、初めてのPPHの制度の導入となる。



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.

Please visit our facebook pages below.

**Our Legal Department on Facebook**  
**法務部Facebook**

Our legal departments based in Osaka and Tokyo provide information on trademark applications, design applications, combating counterfeit goods etc. via Facebook. Please view our Facebook page for more details.

大阪・東京に拠点を置く法務部のFacebookにて、商標出願・模倣品対策・意匠出願などの知財に関する情報を発信しております。ぜひご覧下さい。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK  
 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

**Our Hiroshima Office on Facebook**  
**広島事務所Facebook**

Our Hiroshima Office's Facebook page provides useful services for Hiroshima prefecture and the rest of the Chugoku and Shikoku regions, with constant IP information updates. Please find us on Facebook.

広島事務所のFacebookにて、広島県を含む、中四国地域の皆様に有用と思われる知財情報を随時発信しております。ぜひご覧下さい。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK HIROSHIMA OFFICE  
 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 広島事務所

Below are links to further IP information.

**BIO IP Information**

---

バイオ知財情報

**IT IP Information**

---

IT知財情報

**IoT × AI Support Station**

---

IoT×AI支援室

**Food & Medical Business Support Station**

---

食品×医療支援室

**Major & Emerging Economic Powers**

---

諸外国知財情報

**TPP I.P. Chapter**

---

TPP知財情報



### TOKYO HEAD OFFICE

**ADDRESS:**  
 WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F  
 2-4-1, HAMAMATSU-CHO, MINATO-KU,  
 TOKYO 105-6121, JAPAN

**TELEPHONE:**  
 +81-3-3433-5810 (Main Number)

**FACSIMILE:**  
 +81-3-3433-5281 (Main Number)

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

**E-MAIL:**  
[iplaw-tky@harakenzo.com](mailto:iplaw-tky@harakenzo.com)



### OSAKA HEAD OFFICE

**ADDRESS:**  
 DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,  
 2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI, KITA-KU,  
 OSAKA 530-0041, JAPAN

**TELEPHONE:**  
 +81-6-6351-4384 (Main Number)

**FACSIMILE:**  
 +81-6-6351-5664 (Main Number)

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

**E-MAIL:**  
[iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)



### OSAKA 2nd OFFICE

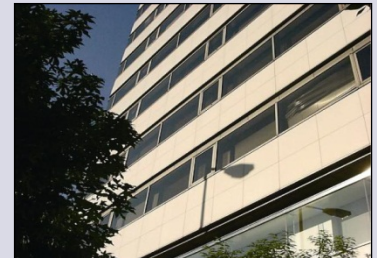
**ADDRESS:**  
 MITSUI SUMITOMO BANK  
 MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29,  
 2-CHOME, MINAMIMORIMACHI, KITA-KU,  
 OSAKA 530-0054, JAPAN

**TELEPHONE:**  
 +81-6-6351-4384 (Main Number)

**FACSIMILE:**  
 +81-6-6351-5664 (Main Number)

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

**E-MAIL:**  
[iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)



### HIROSHIMA OFFICE

**ADDRESS:**  
 NOMURA REAL ESTATE  
 HIROSHIMA BLDG. 4F  
 2-23, TATEMACHI, NAKA-KU, HIROSHIMA  
 730-0032, JAPAN

**TELEPHONE:**  
 +81-82-545-3680 (Main Number)

**FACSIMILE:**  
 +81-82-243-4130 (Main Number)

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

**E-MAIL:**  
[iplaw-hsm@harakenzo.com](mailto:iplaw-hsm@harakenzo.com)



### NAGOYA OFFICE

**ADDRESS:**  
 GLOBAL GATE 9F, 4-60-12 HIRAIKE-CHO,  
 NAKAMURA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI  
 453-6109, JAPAN

**TELEPHONE:**  
 +81-52-589-2581 (Main Number)

**FACSIMILE:**  
 +81-52-589-2582 (Main Number)

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

**E-MAIL:**  
[iplaw-ngy@harakenzo.com](mailto:iplaw-ngy@harakenzo.com)

