



## T O P I C

1. Bill Partially Revising Design Law  
意匠法の一部を改正する法律案
2. PCT Collaborative Search Trial Program  
PCT協働調査試行プログラム
3. Current State of Patent Opposition  
特許異議申立の現状
4. Increase in Examination Fees  
出願審査請求料の引き上げ
5. Example of Registered 3D Trademark: "Diamond-cut"  
立体商標登録事例「ダイヤモンド」
6. Vietnam PPH: Increase in Number of Cases Handled  
特許審査ハイウェイ(PPH)の対象件数拡大 ～ベトナム～



### Bill Partially Revising Design Law 意匠法の一部を改正する法律案

On March 1, 2019, a bill regarding partial revisions to the Design Law was decided upon by the cabinet and submitted to the current ordinary session of the National Diet.

#### **1. Expansion of protected items: Designs to be newly subject to protections**

- (1) Images not displayed or recorded on goods.
- (2) Outer views and inner decorations of buildings.

#### **2. Revision of related design system**

- (1) The period for applying for related designs will be changed from "until the publication date of the

registration of the principal design" (around 8 months) to "within 10 years from the application date of the principal design".

(2) Designs similar only to related designs may be registered.

### 3. Change of period of duration of design rights

The period of duration of right will change from "20 years from the date of registration" to "25 years from the date of application".

### 4. Simplification of design application procedures

(1) A single application may contain multiple designs.

(2) Classes of goods will be abolished to allow more flexibility when writing the names of goods.

### 5. Indirect infringement

It will be possible to crack down on the import and manufacture etc. of infringing goods that are broken down into their constituent parts in order to avoid restrictions, by stipulating subjective elements such as "the infringing party knows that [good] etc. is used in the implementation of [design]".



Example 4: Cosmetic roller (registered design)

**After revision:**

Even if the ball part and the handle part of infringing goods are manufactured/imported etc. separately, this **will be deemed infringement of the registered design** based on certain requirements.

From "Outline of bill partially revising Patent Law etc." (Ministry of Economy, Trade and Industry)

---

2019年3月1日に、意匠法の一部改正についての法律案が閣議決定され、現在開会中の通常国会に提出された。

#### 1. 保護対象の拡充 : 新たに保護対象とする意匠

- ① 物品に記録・表示されていない画像
- ② 建築物の外観・内装のデザイン

#### 2. 関連意匠制度の見直し

- ① 関連意匠の出願可能期間を、本意匠の登録の公表日まで（8 か月程度）から、本意匠の出願日から 10 年以内までに延長。

② 関連意匠にのみ類似する意匠の登録を認める。

### 3. 意匠権の存続期間の変更

「登録日から 20 年」から「出願日から 25 年」に変更。

### 4. 意匠登録出願手続の簡素化

- ① 複数の意匠の一括出願を認める。
- ② 物品の名称を柔軟に記載できることとするため、物品の区分を廃止。

### 5. 間接侵害

「その物品等がその意匠の実施に用いられることを知っていること」等の 主観的要素を規定することによって、取り締まりを回避する目的で侵害品を 構成部品に分割して、製造・輸入等する行為を取り締まることができるようにする。



例4) 意匠登録を受けた美容用ローラー

#### 改正後

侵害品を構成するボール部とハンドル部を分割して製造・輸入等した場合、一定の要件のもとで、**意匠権侵害とみなす**。

特許法等の一部を改正する法律案の概要（経済産業省）より

## PCT Collaborative Search Trial Program PCT協働調査試行プログラム

PCT collaborative searches are carried out for the purpose of producing high-quality results in PCT international applications. A single PCT application will have its patentability judged by a primary patent office and a secondary patent office, which work in collaboration to ultimately produce a single international search report that is provided to the applicant.

A trial program for collaborative international searches regarding PCT international applications was started between the five major patent offices on July 1, 2018, based on an agreement between the directors of said offices at a meeting held in June 2016.

Until now, only English-language PCT international applications have been subject to the trial program.

However, from April 1, 2019, the Japan Patent Office has also begun to carry out collaborative searches under the trial program regarding Japanese-language PCT international applications.

PCT collaborative searches provide many advantages for applicants. For example, since PCT collaborative searches can be expected to produce high-quality examination results at the international stage, applicants can acquire materials that are helpful when judging the necessity of entering the national phase in each country and selecting countries in which to enter the national phase, etc. Thus, the expansion of the program to include Japanese-language PCT international applications will make it easier for many Japanese enterprises and groups etc. that usually file PCT international applications in Japanese to take advantage of the program. It is expected that the addition of Japanese language will increase the opportunities for applicants to enjoy the benefits of PCT collaborative searches.

---

PCT協働調査は、PCT国際出願における質の高い成果物の作成を目的として、一つのPCT出願について、主担当の特許庁が副担当の特許庁と協働して、特許可能性に関する判断を行い、最終的に一つの国際調査報告を作成し、出願人に提供するものである。

五大特許庁は、2016年6月に行われた五大特許庁長官会合における合意に基づき、2018年7月1日より、PCT国際出願の国際調査を試験的に協働で行う試行プログラムを開始した。

これまで、本試行プログラムの対象は英語PCT国際出願に限られていたが、日本国特許庁は、2019年4月1日より、日本語によるPCT国際出願についても本試行プログラムの対象として受入を開始している。

PCT協働調査は、出願人にとって多くの利点を有する。例えば、PCT協働調査では、国際段階で、品質の高い審査結果を得ることが期待できるため、各国移行の要否や、移行国の選定などにおける有用な判断材料を得ることができる。よって、今回の日本語PCT国際出願の受入開始に伴い、PCT国際出願を通常日本語で行うことが多い日本国内の企業・団体等が、本試行プログラムへ参加することが容易となり、本試行プログラムの利益を享受できる機会が増えることが予想される。

## Current State of Patent Opposition 特許異議申立の現状

The previous patent opposition system was abolished and patent oppositions were unified with patent invalidation trials by a 2003 revision to the patent law. A further revision to the patent law in 2014 introduced a new patent opposition system (below: the patent opposition system), with the purpose of making it possible to rapidly secure very stable rights.

Since the patent opposition system began in April 2015, 3,903 patent oppositions have been filed in total. Of these, 3,049 (approx. 78.1%) have been concluded.

The Japan Patent Office has reported the trial results (as of the end of December 2018) for 2,512 patent oppositions that were filed between April 2015 and September 2017.

According to the report, the results were as follows.

- (1) Patents upheld without correction: 879 (35.0%)
- (2) Patents upheld with corrections to the scope of claims, etc.: 1,269 (50.5%)
- (3) Patents with all or some of the objected claims cancelled: 284 (11.3%)
- (4) Oppositions dismissed as all objected claims of patent deleted: 23 (0.9%)

Although the proportion of objections that resulted in (3) above (objected claims cancelled) or (4) above (objected claims deleted) is relatively small, more than half of objections (50.5%) resulted in (2) above (corrections made to upheld patent). From this, it can be seen that even if a patent opposition does not result in totally overcoming an objected patent, it may result in a reduction of the scope of the right.

Depending on the objective, skilled use of the patent opposition system, together with offer of information and invalidation trials, is an effective way of attacking patents.

---

2003年の特許法改正により、従前の特許異議申立制度は特許無効審判に一本化される形で廃止されたが、2014年の特許法改正により、強く安定した権利を早期に確保することを実現することを目的として、新たな特許異議申立制度（以下、単に「特許異議申立制度」と称する。）が導入された。

特許異議申立の件数は、2015年4月に特許異議申立制度が開始されて以降、累計で3903件となり、そのうち3049件（約78.1%）が最終処分に至っている。

今回、特許庁より、2015年4月～2017年9月末に特許異議申立てがされた2512件の、2018年12月末時点における審理結果が報告された。

その報告によると、①登録された特許がそのままの形で維持されたもの（維持（訂正無））が879件（35.0%）、②登録された特許が特許請求の範囲等の訂正を経て維持されたもの（維持（訂正有））が1269件（50.5%）、③異議申立の対象請求項の全て又は一部が取り消されたもの（取消）が284件（11.3%）、④異議申立の対象請求項が全て削除されたことにより異議申立が却下されたもの（却下（訂正有））が23件（0.9%）であった。

異議申立の対象請求項が取り消される（上記③）、または削除される（上記④）割合は少ない一方で、何らかの訂正を経て維持される（上記②）割合が約半数（50.5%）にも登る。このことから、対象特許の権利を完

全に潰すまでには至らないが、権利範囲の減縮を目的とした特許異議申立は、一定の効果があることが示された。

情報提供、無効審判と併せて、特許異議申立制度をうまく利用することで、目的に応じて、対象特許を効果的に攻撃することができると思う。

## Increase in Examination Fees 出願審査請求料の引き上げ

A new system of reduced examination fees and patent fees for small and medium-sized enterprises etc. will be introduced from April 1, 2019. Also, no supporting evidence will be required when filing requests for reduction in communication fees/search fees/preliminary examination fees regarding Japanese-language international applications received in the Japan Patent Office (JPO) on or after April 1, 2019 (however, it will be necessary to file requests for fee reduction by a certain date).

On the other hand, together with adjustment of the system for fee reductions, the basic fees for requesting examination are being increased. The new rates apply to applications filed on or after April 1, 2019 (in the case of divisional applications or converted applications, the date of filing that of the divisional or conversion, and does not revert to the filing date of the original application. In the case of PCT national phase applications, the date of filing is that of the international application). Enterprises etc. that do not qualify as small or medium-sized enterprises etc. or applicants who do not wish to request fee reduction will have to pay higher fees than before this change.

	Old fees	New fees
Standard patent application	118,000 JPY + No. of claims x 4,000 JPY	138,000 JPY + No. of claims x 4,000 JPY
PCT national phase entry (JPO produces international search report)	71,000 JPY + No. of claims x 2,400 JPY	83,000 JPY + No. of claims x 2,400 JPY
PCT national phase entry (another office produces international search report)	106,000 JPY + No. of claims x 3,600 JPY	124,000 JPY + No. of claims x 3,600 JPY
Patent applications indicating a search report issued by a specified registered searching body*1	94,000 JPY + No. of claims x 3,200 JPY	110,000 JPY + No. of claims x 3,200 JPY

\*1 A "specified registered searching body" is a registered searching body that has received special registration from the director of the JPO.

中小企業等に対する審査請求料および特許料の新減免制度が2019年4月1日から開始されている。また、同日以降に日本特許庁(JPO)が受理する日本語の国際出願に係る送付手数料・調査手数料・予備審査手数料の軽減申請についても証明書類の提出は求められない(ただし、所定の時期までに軽減申請書の提出は必要である)。

一方、軽減分の調整として、審査請求料の基本手数料が引き上げられた。特許出願日(分割・変更は当該分割・当該変更出願をした日をいい、原出願日に遡及しない。PCT出願は国際出願日。)が2019年4月1日以降のものについては、以下の新料金が適用される。中小企業等の要件を満たさない企業等または軽減申請を望まない出願人との関係では従前より負担が重くなる。

	旧料金	新料金
通常の特許出願	118,000円+請求項数×4,000円	138,000円+請求項数×4,000円
PCT国内移行出願 (JPOが国際調査報告を作成)	71,000円+請求項数×2,400円	83,000円+請求項数×2,400円
PCT国内移行出願 (JPO以外が国際調査報告を作成)	106,000円+請求項数×3,600円	124,000円+請求項数×3,600円
特定登録調査機関*1が交付した調査報告書を提示した特許出願	94,000円+請求項数×3,200円	110,000円+請求項数×3,200円

\*1「特定登録調査機関」とは、登録調査機関のうち特に特許庁長官の登録を受けた者をいう。

## Example of Registered 3D Trademark: "Diamond-cut" 立体商標登録事例「ダイヤモンドカット」

The "diamond-cut" used on the packaging of Kirin Brewery Co., Ltd.'s "Hyoketsu" series has been registered as a 3D trademark.

In order for packaging without words or images to be registered, it must be possible to identify the brand via the shape of the packaging alone. The "diamond-cut" has this high degree of recognition amongst consumers. As a rule, even in cases where characteristic decoration etc. is used, if looking at the shape of the packaging enables users to identify a product, Article 3(1) of the Trademark Law applies. Kirin's application for a 3D trademark for an aluminum can with an indented "diamond-cut" surface received a decision of refusal from the Japan Patent Office.

After receiving the decision of refusal, Kirin carried out a survey in order to acquire evidence of distinctiveness

based on use, and argued that the results of said survey indicated recognition by users. Due to Kirin's argument, Article 3(2) of the Trademark Law was applied at the appeal stage, and the decision of refusal was overcome.

The "Hyoketsu" series of drinks is a brand popular with consumers that is associated with "ice", "cold" and "refreshment" due to the indented surface of its "diamond-cut" packaging. Although it is a challenge to overcome the strict requirements of Article 3(2) of the Trademark Law, 3D trademarks help convey an image of a product strongly to consumers, and using 3D trademarks is an effective brand strategy.

キリンビール株式会社が販売している「氷結」シリーズで使用している「ダイヤモンド」の立体商標が登録されることになった。

文字や図形などが表示されていない容器が登録されるためには、容器の形状だけで商品が認識できるように、「ダイヤモンド」が、消費者に高く認知されている必要がある。原則として、特徴的な装飾等が施されている場合であっても、需要者から見てその商品の形状であると認識できるものは商標法3条1項に該当する。キリン株式会社は、表面にダイヤモンド形の凹凸が施されたアルミ缶を立体商標として出願したが、特許庁から拒絶査定を受けている。

そこでキリン株式会社は、使用による識別力獲得の立証手段として「アンケート調査」を採用し、「ダイヤモンド」が需要者に認知されているとの調査結果を主張した。その結果、拒絶査定不服審判において、商標法3条2項が適用され、拒絶査定を覆すことができた。

「氷結」シリーズは、「ダイヤモンド」加工により、表面の凹凸が「氷」や「冷たさ」、「爽快感」を連想させ、消費者に支持されるブランドとなっている。商標法3条2項が適用のハードルの高さの問題もあるが、立体商標は商品の印象を消費者により強く与えることができ、有効なブランド戦略の1つであると考えられる。

## Vietnam PPH: Increase in Number of Cases Handled 特許審査ハイウェイ(PPH)の対象件数拡大 ～ベトナム～

The Japan Patent Office has announced that from April 1, 2019, the number of cases handled by the current patent prosecution highway (PPH) with IP Viet Nam will increase.

In recent years, the business environment in Vietnam has developed and many enterprises in various business fields have emerged. In order for these enterprises to do business smoothly, it has become necessary for them to be able to rapidly acquire and utilize patent rights. Therefore, a PPH was started between the JPO and IP Viet Nam on April 1, 2016.



However, until now the number of PPH requests accepted by IP Viet Nam has been limited to 100 per year, and there have been strong requests from users for this limit to be raised.

The JPO and IP Viet Nam have agreed to continue the trial PPH for another three years starting in April 1, 2019, with IP Viet Nam accepting up to 200 PPH requests each year.

As a result, it will be possible for users to rapidly acquire patent rights via the PPH even in Vietnam, where patent examinations usually take a long time, and make effective use of those patents in their business.

特許庁は、2019年4月1日より、日本国特許庁とベトナム国家知的財産庁（IP Viet Nam）との間で実施中の特許審査ハイウェイ（PPH）の対象件数を倍増させることを公表した。

ベトナムでは、近年、ビジネス環境の整備が進み、各種業界において多くの企業が進出している。このような企業が円滑にビジネスを行うには、特許権の早期権利化および活用が必要となるため、日本国特許庁は、2016年4月1日からIP Viet Namとの間でPPHの試行を開始していた。

しかし、これまでに、IP Viet Namが受け付けるPPH申請の件数は、年間100件に限られており、ユーザーからは上限の引き上げが強く求められていた。

今回、日本国特許庁とIP Viet Namは、2019年4月1日から、IP Viet Namが受け付ける申請の上限を年間200件に倍増させて、PPHの試行をさらに3年間実施することに合意した。

これにより、特許審査に長い時間がかかるベトナムでも、PPHを利用することで早期に特許を取得し、ビジネスにおいて特許を有効に活用することが可能となる。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Anti-Counterfeiting Consultation  
模倣品被害対策相談室

We provide services of the highest standard by combining expert knowledge —cultivated through decades of experience— with unique analytical capabilities that only a large-scale international IP firm can offer.

[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、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.

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

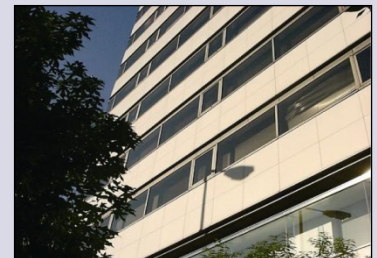
**ADDRESS:**  
 MITSUI SUMITOMO BANK  
 MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29,  
 2-CHOME, MINAMIMORIMACHI, KITA-KU,  
 OSAKA 530-0054, JAPAN

**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)

