



TOKYO WTC HARAKENZO

50th Anniversary in 2026

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

弁理士法人

DESIGN & TRADEMARK

Newsletter

JANUARY 2023
JAPAN

あなたのネーミングを驚きのブランドに！

Amazing DX

Amazing! Secure Your Unique Brand

まずはサイトをチェック！ Please check the site!

<https://amazing-dx.com>

Now On Release!

NEW Self Trademark Filing Service

HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK
HomePage



Industrial Design HomePage
意匠専用ホームページ

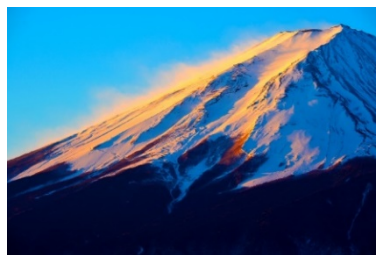


TradeMark HomePage
商標専用ホームページ



TOPIC

弊所「法人名称」変更のお知らせ



Relaxation of Procedures for Applying Exceptions to Lack of Novelty of Designs Discussed

意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の緩和について検討される

500 Million Yen in Damages Awarded as Requested in Trial against YouTube Posters of "Fast Movies"

ファスト映画のYouTube投稿者に請求どおり5億円の賠償請求判決

MAFF to Establish Organization to Prevent Unauthorized Cultivation of Brand Varieties Overseas

農林水産省、ブランド品種の海外での無断栽培防止の組織の設立へ

弊所「法人名称」変更のお知らせ

あけましておめでとうございます。

2023年（令和5年）の新年を迎え、謹んで新春のお慶びを申し上げます。旧年中は格別のご厚情を賜り、心から厚く御礼を申し上げます。

本年につきましても、変わらぬご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

さて、先般よりお伝えしておりますとおり、弊所は、2023（令和5年）年1月1日をもって、法人名称を「特許業務法人」から「弁理士法人」に変更いたしました。これは、令和3年の法改正において法人名称を変更することが定められたことによります。

よって、弊所の正式名称は、次のとおりとなっております。

弁理士法人
HARAKENZO
WORLD PATENT & TRADEMARK

なお、英語名称「HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK」の変更はございません。また、各拠点の住所・電話番号・FAX番号・メールアドレス・弊所のURLにつきましても、変更はございません。

私どもは、1976年の設立以来、『顧客の皆様へ最大限の満足と利益を提供する。』という基本理念のもと、皆様の知的財産活動をより広く、より手厚くサポートすることを目指して参りました。お陰様で、皆様のご支援を賜りつつ順調に成長し、「東京本部」・「名古屋事務所」・「大阪本部」・「広島事務所」という日本の大動脈をなす中核都市にそれぞれ拠点事務所を構え、

総勢約270名の充実した専門人材を擁する『国際・総合・知的財産事務所』として発展を遂げるに至りました。これも、ひとえに皆様のご愛顧の賜物と深く心から感謝いたしております。

このたびの法人名称の変更を契機として、すべてのお客様に、弊所の知的財産サービスについて一層充実したご満足をいただけますよう、従前にも増して誠心誠意を尽くして参ります。

今後とも、皆様のご期待とご信頼に応えていく所存でございますので、ご厚誼のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

2023年（令和5年）1月1日

会長 弁理士 原 謙三
所長 弁理士 福井 清

Relaxation of Procedures for Applying Exceptions to Lack of Novelty of Designs Discussed

意匠の新規性喪失の例外規定の適用手続の緩和について検討される

On December 9, 2022, a handout from the 15th meeting of the Design System Subcommittee, "Review of the Design System Concerning Procedures for Applying Exceptions to Lack of Novelty (Draft)," was published on the JPO website. It appears that the committee discussed relaxation of the procedures for applying exceptions to lack of novelty.

The following is a brief explanation of the contents of the study in the handout. (Excerpts from "Review of the Design System Concerning Procedures for Applying Exceptions to Lack of Novelty (Draft)")

(1) Issues with the current system

In order to apply the exception to lack of novelty, it is necessary to take procedures for all published designs. However, it is difficult to manage and grasp all published facts for the following reasons.

- (i) In design development, many variations of a design are created at the same time from a single concept.
- (ii) Since a design is the appearance of an article, many similar designs are published in marketing and product PR before the application is filed.
- (iii) In recent years, the way of publishing products has become more diverse and complex. For example, sales and advertisement of products have been widely conducted through multiple e-commerce sites and SNS, and, there have appeared advertisements which publish fragmentary information about products before their release to attract viewers' interest.

(iv) Small and medium-sized enterprises (SMEs) have been employing the way of publicly disclosing designs and soliciting investments e.g. via crowdfunding before deciding on the commercialization of products, and contract manufacturing/joint development to complete products in collaboration with outside partners and consumers, increasing opportunities for public disclosure of the products during their developments.

For the above reasons, it is a heavy burden for applicants to prepare a certificate for exception to lack of novelty covering all published designs within 30 days of filing an application, and there are many cases where the decision of refusal is issued for lack of novelty etc. based on a published design that was not covered by the certificate. In fact, out of approximately 30,000 design registration applications filed in 2021, 158 applications were rejected because the published designs were not covered by the certificate for exception to lack of novelty, although the document and certificate for exception to lack of novelty had been submitted at the time of filing.

(2) Consideration of specific way to address the issue

The way to address the issue proposed by the Subcommittee is that, based on a certificate for the earliest publication which was submitted within the statutory period (30 days from the filing of the application), the exception to lack of novelty would apply to identical or similar designs published thereafter as a result of an act of a person entitled to obtain a design registration, etc., provided that the following conditions are met.

(i) The design must have become publicly known as a result of the acts of the person entitled to obtain a design registration (publication in the Gazette is

excluded as before).

(ii) The design must have been published on or after the date of publication of the design proved by the certificate submitted within the statutory period.

(iii) The design must be identical or similar to the design proved by the certificate submitted within the statutory period (separate proof is required for dissimilar designs: to avoid reasons for refusal such as creative difficulty).

Thus, the submission of a certificate for the earliest published design will allow the exception to lack of novelty to be applied to a published design other than the design described in the submitted certificate if the prescribed conditions are met, to the extent that the foreseeability etc. of a third party is not impaired. We are going to pay attention to how the revision proposed by the Subcommittee will proceed.

令和4年12月9日、第15回意匠制度小委員会の配布資料「新規性喪失の例外適用手続に関する意匠制度の見直しについて（案）」が特許庁ホームページに公開された。同委員会において、新規性喪失の例外適用手続の緩和について検討されたようだ。

配布資料に記載されている検討内容について、以下に簡単に説明する。
（「新規性喪失の例外適用手続に関する意匠制度の見直しについて（案）」から抜粋）

(1) 現行制度の課題

新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、公開した意匠すべてについて手続きする必要があるところ、以下の理由から、全ての公開事実を管理・把握することは困難である。

①デザイン開発においては、一つのコンセプトから、多数のバリエーションの意匠が同時期に創作される。

②意匠は物品等の外観であるので、マーケティングや製品PRにおいて、類似する多くの意匠が出願前に公開される。

③近年、複数のECサイトやSNSを活用した製品の販売・宣伝が広く行われ、発売前の製品に関する断片的な情報を公開し、閲覧者の興味を引くことを意図した広告手法も現れるなど、公開態様が多様化・複雑化している。

④中小企業等では、クラウドファンディングのように意匠を公開して投資を募ってから製品化を決定する手法や、外部の協力企業や消費者と協働して製品を完成させる製造委託や共同開発が行われており、開発過程における公開の機会も増えている。

以上の理由から、出願から30日以内に全ての公開意匠を網羅した例外適用証明書を作成することは、出願人にとっては大きな負担となっており、例外適用証明書に漏れていた公開意匠に基づいて新規性等の理由により拒絶査定となってしまうケースも少なくない。実際、2021年には、年間約30,000件の意匠登録出願のうち158件が、出願の際に例外適用書面及び例外適用証明書を提出していたにもかかわらず、公開意匠が例外適用証明書に漏れていたため拒絶理由が通知されている。

(2) 具体的な対応案の検討

対応案は、法定期間（出願から30日）内に提出した最先の公開についての証明書に基づき、それ以後に意匠登録を受ける権利を有する者等の行為に起因して公開された同一又は類似の意匠についても、以下の条件を満たす場合に、新規性喪失の例外規定の適用を受けられるとする。

①意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して公知となった意匠であること（公報掲載は従来と同様に除外される）

②法定期間内に提出した証明書により証明した意匠の公開日以後に公開された意匠であること

③法定期間内に提出した証明書により証明した意匠と同一又は類似する意匠であること（非類似の意匠は別個の証明が必要：創作非容易性等の拒絶理由回避

のため)

これにより、最先の公開意匠についての証明書を提出することにより、第三者の予見可能性等を損なわない範囲で、提出した証明書に記載した意匠以外の公開意匠についても、所定の要件を満たせば、新規性喪失の例外規定を適用させることができる。以後、改正案の経過について注目していきたい。

500 Million Yen in Damages Awarded as Requested in Trial against YouTube Posters of "Fast Movies" ファスト映画のYouTube投稿者に請求どおり5億円の賠償請求判決

On November 17, the Tokyo District Court finalized a judgment in a lawsuit seeking compensation for damages filed by 13 companies, including film production and distribution companies, against a man and a woman who uploaded "fast movies" to YouTube. The defendants were ordered to pay 500 million yen as claimed for copyright infringement (adaptation rights and right to transmit to the public) as they colluded in the creation of 10 to 15-minute videos which reveal the story of 54 works of the plaintiffs, including "Shin Godzilla" and "DEATH NOTE", and posting them on YouTube without permission.

This is the first judicial decision on a claim for damages from "fast movies". Considering that the defendants gained only about 7 million yen in advertising revenue from YouTube as a result of their infringement, this judgement is likely to serve as a sufficient deterrent in the future.

In addition, on December 5 the Agency for Cultural Affairs presented a draft proposal for amending the Copyright Act to an expert committee which allows the addition of an amount equivalent to the license fee based on copyright infringement to the amount of damages claimed. The move to an increase in the amounts of damages due to copyright infringement is gaining speed and the final draft is expected to be compiled by the end of the fiscal year.

映画製作配給会社など全13社がファスト映画のYouTube投稿者男女2名を被告に損害賠償を求めた訴訟の判決が11月17日東京地裁で確定した。被告らは共謀し原告らの著作物である「シン・ゴジラ」「DEATH NOTE」等54作品について内

容を把握できる10分～15分程度の動画を作成し動画投稿サイトYouTube上に無断で投稿したとして著作権（翻案権および公衆送信権）侵害により請求どおり5億円の賠償が命じられた。

ファスト映画の損害賠償請求について今回初めて司法の判断が下されたが、被告らが侵害行為によって得たYouTubeの広告収益が700万円程度であったことを考慮しても今後十分な抑止力となりそうだ。

また、文化庁は、損害賠償を請求する額に加え著作権侵害を前提としたライセンス料に相当する額を上乗せして請求できるような著作権法改正の素案を12月5日の有識者会議で示しており、著作権侵害による損害賠償額請求で増額の流れが加速している。最終的な素案の取りまとめは年度内をめどに行われる方針だ。

MAFF to Establish Organization to Prevent Unauthorized Cultivation of Brand Varieties Overseas

農林水産省、ブランド品種の海外での無断栽培防止の組織の設立へ

There is an ongoing series of cases in which brand varieties of agricultural products developed in Japan have been cultivated overseas without permission.

The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF), in cooperation with others such as the National Agriculture and Food Research Organization (NARO), a national research institute, will establish an organization that will centrally handle matters to prevent such cultivation.

The Plant Variety Protection and Seed Act, which was revised in 2021, regulates the unauthorized export of seeds and seedlings overseas. However, registration of plant varieties in other countries, in order to prevent the unauthorized cultivation of varieties overseas, places a heavy burden on prefectures and enterprises that have developed those brands, and it has been difficult to establish a system to deal with this matter.

In order to solve this problem, MAFF will establish an organization in cooperation with NARO and prefectures, etc. that will centrally handle matters such as collecting usage fees from authorized cultivators overseas.

Work is expected to begin regarding some varieties in FY 2023, and we will watch the progress of the project closely.

日本国内で開発された農産物のブランド品種が海外にて無断で栽培されるケースが相次いでいる。

農林水産省は、当該栽培を防ぐための対応等を一元的に行う組織を国の研究機関である国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下、農研機構）などと連携して設立するとのことだ。

2021年に改正された種苗法にて、無断で種や苗を海外に持ち出すことなどは規制されている。しかしながら、海外にて無断で栽培されることを防ぐために、諸外国にて品種登録を行うことは、ブランドを開発した都道府県や企業などには負担が大きく、体制の整備が課題となっていたようだ。

この課題を解消するべく、農林水産省は、海外での栽培を認めたくえで利用料を取る等の対応を一元的に行う組織を国の研究機関である農研機構や都道府県などと連携して設立するとのことだ。

2023年度より一部の品種を対象に取り組みが開始されるとのことであり、進捗を注目するところである。



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.

Below are links to further IP information.

BIO IP Information バイオ知財情報	DX, IT IP Information DX, 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 IP Chapter TPP知財情報

Please visit our facebook pages and our twitter account below.

Official Facebook Page 公式フェイスブックページ

We have an official Facebook page where we post helpful information gathered from our offices in Osaka, Tokyo, Hiroshima, and Nagoya. On this page, we publish a variety of information, such as the latest developments in IP law and practice in various countries around the world, exciting IP-related news, and what's going on with us and around us. Please find us on Facebook!

大阪・東京・広島・名古屋に拠点を持つ国際特許事務所のFacebookページです。知財制度等の最新情勢や、知財ニュース、また、所内の雰囲気や、複数拠点近辺の近況などを発信していきます!ぜひ高覧ください。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

Our Twitter Account 弊所公式Twitter

To help you become familiar with our activities and projects, we post a variety of information in addition to IP-related news on Twitter. If you have a Twitter account, please follow us! Your "likes" and "re-tweets" are also appreciated!

弊所の活動や取組みをより身近に感じて頂けるよう、知財情報に限らず様々な情報を発信しております。Twitterアカウントをお持ちの方は、お気軽にフォローください。いいねやRT也大歓迎です。



@HarakenzoT #HARAKENZO



TOKYO HEAD OFFICE

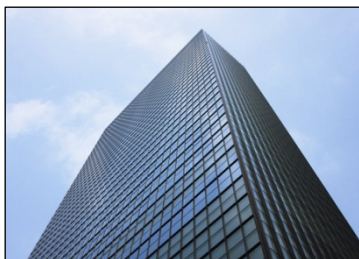
ADDRESS:
WORLD TRADE CENTER BLDG.
SOUTH TOWER 29F,
2-4-1, HAMAMATSU-CHO,
MINATO-KU, TOKYO 105-5129,
JAPAN

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-tyk@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



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



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



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-nyg@harakenzo.com

