



IP

Accession to the Patent Law Treaty and the Singapore Treaty on the Law of Trademarks

On March 11, 2016, the Japanese government submitted instruments of accession to the Patent Law Treaty ("PLT") and the Singapore Treaty on the Law of Trademarks ("STLT," and together with PLT, "Treaties") to the Director General of the World Intellectual Property Organization ("WIPO"). The Treaties will come into force for Japan on June 11, 2016.

The PLT and the STLT aim at the standardization and simplification of the procedures for local patent and trademark applications, which vary among countries, in order to improve user-friendliness and reduce the burden on applicants.

The Japanese government decided to accede to the Treaties in light of the rapid advance of international harmonization of such procedures in recent years, given the increasing accession by countries in Europe and the United States. As of the end of February 2016, 36 countries, including the U.S., the UK, France, and Australia, are contracting parties to the PLT, and 39 countries, including the four countries described above and two intergovernmental organizations, are contracting parties to the STLT.

Specifically, the PLT provides for (i) requirements for obtaining a filing date, (ii) simplified application procedures, (iii) relaxed time limits, and (iv) corrections or additions to priority claims and restoration of priority rights. The STLT, based on the provisions of the Trademark Law Treaty (to which Japan acceded in April 1997), provides for (i) expansion of the types of marks to which the treaty applies, (ii) availability of electronic filing, and (iii) relaxed time limits.

The Act for the Partial Amendment of the Patent Act, Etc., related cabinet orders, and related ministerial ordinances, including relevant provisions to implement the new procedures that were introduced along with Japan's accession to the Treaties, came into force as of April 1, 2016. The application procedures in accordance with the provisions of

the Treaties were already in operation prior to the entry into force of the Treaties. Companies are advised to confirm whether any changes should be made to their current practice of applying for patents and trademarks in light of the newly introduced procedures.

Corp.

Submission of Bill to Amend the Act on Specified Commercial Transactions and Bill to Amend the Consumer Contract Act

On March 4, 2016, in order to address changes in the socioeconomic climate, including the progressively aging population, and to protect the interest of consumers, the Bill to Amend the Act on Specified Commercial Transactions ("Commercial Transactions Bill") and the Bill to Amend the Consumer Contract Act ("Consumer Contract Bill") were submitted to the ordinary session of the Diet.

The Commercial Transactions Bill would primarily enable the Consumer Affairs Agency or other agencies to increase the effectiveness of business suspension orders by prohibiting corporate executives from incorporating new companies or taking other actions that may allow them otherwise to proceed with the suspended business. The Commercial Transactions Bill also would introduce a system allowing consumers to withdraw an offer to purchase excessive quantities when made in the context of telemarketing sales.

In addition, the Consumer Contract Bill would expand the scope of rescindable contracts (introducing a right to rescind contracts for the purchase of excessive quantities and an expansion of substantial matters related to misrepresentation), extend the period when the right to rescind may be exercised, and expand the scope of contractual terms and conditions considered to be invalid (invalidating any clause that waives termination in the event that the business operator defaults).

It is recommended that businesses that conduct specified commercial transactions or engage in consumer business review their practice from a compliance perspective in light of the content of the Commercial Transactions Bill and the Consumer Contract Bill.

Tax

Amendment of Income Tax Act, Etc.: The Act to Amend the Income Tax Act, Etc. was enacted on March 29, 2016 and came into force generally on April 1, 2016. The Act implements the 2016 Tax Reform Proposal as described in the December 2015/January 2016 issue of this newsletter.

IP

Extensive Revisions to the Trademark Examination Guidelines:

On March 22, 2016, the Japan Patent Office published an updated version of the Trademark Examination Guidelines, which includes the most extensive revisions in 45 years. For example, with respect to the distinctiveness of a trademark acquired through usage, the revised Trademark Examination Guidelines provide for matters such as the identification of the trademark and the designated goods or services, in light of recent judicial precedents. The revised Trademark Examination Guidelines are applicable to trademark examinations conducted on or after April 1, 2016.



JAPAN LEGAL UPDATE

IP

「特許法条約」及び「商標法に関するシンガポール条約」への加入

平成 28 年 3 月 11 日、政府は、「特許法条約 (Patent Law Treaty)」（以下「PLT」といいます。）及び「商標法に関するシンガポール条約 (Singapore Treaty on the Law of Trademarks)」（以下「STLT」といいます。）の加入書を、世界知的所有権機関 (WIPO) 事務局長に提出しました。これらの条約は、日本に対して平成 28 年 6 月 11 日に発効します。

PLT 及び STLT は、それぞれ、各国で異なる特許出願、商標登録出願に関する手続の統一化・簡素化を目的とし、出願人の利便性向上及び負担軽減を図る条約です。近年、欧米諸国によるこれらの条約への加入が進み、国際的な手続調和が進展している状況において（平成 28 年 2 月末日時点において、PLT の締約国は米国、英国、フランス、オーストラリアを含む 36 カ国、STLT の締約国はこれら 4 カ国を含む 39 カ国及び 2 政府機関）、日本も加入することになったものです。

具体的には、PLT は、①出願日の認定要件、②簡素な出願手続、③手続期間に関する救済、④優先権主張の訂正・追加及び優先権の回復などを、STLT は、商標法条約（日本は 1997 年 4 月に加入済み）の定めを基礎として、①適用される商標の種類拡大、②電子手続への対応、③手続期間に関する救済などを、それぞれ規定しています。

これらの条約の発効に先立ち、条約への加入に伴い新たに導入される手続を実施するための関係規定を含む、特許法等の一部を改正する法律並びに関係政令及び省令が同年 4 月 1 日から施行されており、既に両条約の規定に準拠した出願手続が実施されています。各企業は、新たに導入された手続に照らし、特許出願及び商標登録出願の実務に見直すべき点がないか確認する必要があります。

Corp.

特定商取引法改正法案及び消費者契約法改正法案の提出

平成 28 年 3 月 4 日、高齢化の進展をはじめとする社会経済情勢の変化等に対応して消費者等の利益の保護等を図るため、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案（以下「特定商取引法改正法案」といいます。）及び消費者契約法の一部を改正する法律案（以下「消費者契約法改正法案」といいます。）が、通常国会に提出されました。

特定商取引法改正法案は、主に、消費者庁等が業務停止を命ずる場合において、当該命令の実効性を確保するために、法人の役員等が新たな法人を設立すること等により当該業務停止命令に係る業務を行うことを禁止できること、及び、電話勧誘販売における過量販売契約の申込みの撤回等の制度の導入等を内容とするものです。

また、消費者契約法改正法案は、取消しができる契約範囲の拡張（過量な内容の契約の取消しの追加、不実告知にかかる重要事項の範囲の拡大）及び取消権行使期間の延長、並びに、無効となる契約条項の範囲の拡張（事業者の債務不履行の場合の解除権放棄条項の無効）を内容とするものです。

特定商取引を行う企業又は消費者取引を行う企業は、特定商取引改正法案及び消費者契約法改正法案の内容を踏まえ、この機会に改めて自社の対応に問題がないかをコンプライアンスの観点から確認することが望ましいといえます。

Tax

所得税法等改正案の成立・施行 平成 28 年 3 月 29 日、所得税法等の改正案が参議院本会議で可決され、法律として成立しました。同改正案は、2015 年 12 月・2016 年 1 月合併号でも取り上げた平成 28 年度税制改正大綱に沿うもので、原則として平成 28 年 4 月 1 日から施行されています。

IP

商標審査基準の大幅改訂 平成 28 年 3 月 22 日、特許庁は、45 年ぶりに大幅に改訂した商標審査基準を公表しました。改訂審査基準には、例えば、使用による識別力に関し、近時の裁判例等を踏まえ商標や商品又は役務の同一性等について明記されています。改訂審査基準は、平成 28 年 4 月 1 日以降の審査に適用されます。