

TOPIC

1. The commencement of PPH MOTTAINAI trial program
PPH MOTTAINAI試行プログラム開始
2. The revision of examination request fees
出願審査請求料の改正
3. Regarding the U.S. Patent Act Reform Bill
米国特許法改正法案について
4. The JPO collects public comments—applicant's draft manual for eligibility for regulations concerning exception to loss of novelty
特許庁意見募集—新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(案)



The commencement of PPH MOTTAINAI trial program PPH MOTTAINAI試行プログラム開始

The JPO announced that the PPH MOTTAINAI trial program, which relaxes the application requirements for Patent Prosecution Highway (PPH) and expands the eligibility scope, commenced on July 15, 2011 in eight countries including Japan (Japan, U.S.A., U.K., Canada, Australia, Finland, Russia, Spain).

In the past, PPH applications were only possible based on the examination result by the country in which the applicant had first filed the patent application (first patent office), but the current trial program makes it possible to use the PPH as long as the examination result in any of the participating countries shows that the invention is patentable, regardless of whether the application is first examined in U.S.A., U.K., Canada, Finland, Russia or Spain (since Japan has not partnered with Australia, the latter is not included).

In addition, the trial period is set for one year.

特許庁は、日本を含む8か国(日本、米国、英国、カナダ、オーストラリア、フィンランド、ロシア、スペイン)において、特許審査ハイウェイ(PPH)申請の要件を緩和し、対象案件を拡大した「PPH MOTTAINAI」試行プログラムを2011年7月15日から開始することを発表した。

これまでのPPHの申請は、出願人が最初に特許出願をした国(第一庁)の審査結果に基づいてのみ可能であったが、今回の試行プログラムでは、米国、英国、カナダ、フィンランド、ロシア、スペインとの間では、どの国に先に特許出願をしたかにかかわらず、参加国による特許可能との審査結果があれば、PPHの利用が可能となる(日本はオーストラリアと提携していないためオーストラリアは含まれていない)。

なお、試行期間は1年間である。

The revision of examination request fees 出願審査請求料の改正

Regarding the fees for filing a request for examination, the revised Official fee will apply from August 1, 2011. As a result of the last revision, the basic examination request fee was decreased by approx. 50,000 Japanese yen. According to the JPO, an examination request fee of approx. 200,000 Japanese yen will be reduced to approx. 150,000 Japanese yen (a reduction of twenty-five percent for an average patent application). In addition, there will be no change in the charge per claim.

Also, in cases where the system of deferred payment has been used for requests for examination filed on or before July 31, 2011 and the fees are paid by filing an amendment on or after August 1, 2011, the fees prior to said revision will apply.

2011年8月1日以降に行う審査請求手続について新料金(印紙代)が適用されている。今回の改正により、審査請求基本料が約5万円減額された。特許庁によると、審査請求料が約20万円から約15万円(平均的な特許出願の場合で25%)へ引き下げられることになる。なお、クレーム数に応じて加算される額に変更はない。

また、2011年7月31日以前に行った審査請求手続において納付繰延べを利用し、同年8月1日以降に手数料欄の補正を行う場合等は改正前の料金が適用される。

Regarding the U.S. Patent Act Reform Bill 米国特許法改正法案について

On June 23, 2011, a U.S. Patent Act reform bill (Congress draft) was approved by a vote of 304 to 117.

The bill that was passed in a Senate meeting on March 8 this year and the bill passed on June 23 in the Congress meeting have partial similarities, as well as several differences. Revisions such as (1) transition from first-to-invent rule to first-to-file rule, (2) introduction of a system of post-grant opposition, and (3) elimination of invalidity for failure to disclose the best mode of the specification, are common to both Houses.

米国特許法改正法案(下院法案)が2011年6月23日、304対117で可決された。

同年3月8日に上院の本会議を通過した法案と、6月23日に下院の本会議を通過した法案とは、大部分において同様であるが、いくつかの相違がある。(1)先発明主義から先願主義への移行、(2)特許付与後の異議申立て制度導入、(3)明細書ベストモード開示条件の無効理由からの除外、などの改正内容は、両院の改正法案に共通している。

当所ホームページにも随時情報を掲載しています。

http://www.harakenzo.com/jpn/usa_uk/usa_109.html

The JPO collects public comments—applicant's draft manual for eligibility for regulations concerning exception to loss of novelty
特許庁意見募集—新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き(案)

In view of the expansion of the scope of eligibility for exception to loss of novelty as a result of the Japanese Patent Act amendment, the JPO is gathering public comments on an applicant's draft manual (the amended Patent Act has not come into effect at present).

For example, since inventions disclosed at academic meetings, seminars, television and radio interviews and press conferences, etc. may now become eligible, proposals are featured with regard to how to prepare the documentation concerning the state of disclosure in order to become eligible. Also, this draft reviews the way of thinking regarding certifying documents, acknowledging a certain probative value of the certifying documents in cases where they were prepared based on a certificate by the applicant (document A) following a certain format, even if a so-called document B featuring objective evidentiary materials and certificates by third parties has not been submitted. Also, if it is within the scope of the items featured in document A, document B may be submitted at a later date through a written opinion, etc.

特許法の改正により、新規性喪失の例外の適用対象が拡大されたことに鑑み、特許庁は、出願人の手引き(案)のパブリックコメントを募集している(改正特許法は現時点において施行されていません)。

例えば、学会、セミナー、テレビ・ラジオ・記者会見等で公開された発明も適用対象となるため、主な公開態様について、例外の適用を受けるための書面の記載要領等の案が記載されている。また、同案では、証明する書面の考え方を見直し、一定の書式に則った出願人による証明書(A書面)に基づいて作成された場合には、客観的証拠資料や第三者による証明書を記載したいいわゆるB書面を提出しなかったとしても、証明事項について一定の証明力が認められることとする。また、A書面に記載された事項の範囲内であれば、後日、上申書等を通じてB書面を提出できる。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Translation for Languages
各国語翻訳

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](#)



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 (※updated on December 2010)
 WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>
<http://www.intellelution.com>
<http://ip-kenzo.com>
 TELEPHONE: +81-6-6351-4384 (Main Number)
 FACSIMILE: +81-6-6351-5664 (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 (※updated on December 2010)
 WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>
<http://www.intellelution.com>
<http://ip-kenzo.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 (※updated on December 2010)
 WEBSITE: <http://www.harakenzo.com>
<http://www.intellelution.com>
<http://ip-kenzo.com>
 TELEPHONE: +81-3-3433-5810 (Main Number)
 FACSIMILE: +81-3-3433-5281 (Main Number)

