



TOPIC

1. Regulations of Patent Cooperation Treaty (PCT Regulations) Revised
 特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の改正
2. Patent Administration Annual Report 2017 Published
 特許行政年次報告書2017年度版の公表
3. Patent Prosecution Highway Started Between Japan and New Zealand
 日本ーニュージーランド間の特許審査ハイウェイの開始
4. Examination of Trademark Applications that are Later Applications of Procedurally Flawed Applications
 手続上の瑕疵ある出願の後願となる商標登録出願の審査
5. New "Madrid Monitor" Service
 新サービス「マドリッドモニター」について



Regulations of Patent Cooperation Treaty (PCT Regulations) Revised 特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の改正

Regulations of the Patent Cooperation Treaty (PCT regulations) have been revised, and the revised regulations were brought into effect from July 1, 2017. Also, together with the revision of said PCT regulations, the enforcement regulations of the law connected with international applications under the PCT, etc. have been partially revised.

The main four points that have been revised are as follows:

(1) Extension of the period for requesting supplementary international searches (PCT regulation 45(2))

After the issuance of the International Search Report (ISR), the period in which further requests for international searches can be made to other international searching authorities (i.e. the period for requesting supplementary international searches) has been extended from up to 19 months from the priority date to up to 22 months from the priority date.

(2) Sending of primary search results etc. from receiving office to international searching authority (PCT regulations 12(2), 23(2) and 41)

When producing the ISR, the primary search results of the application will be sent from the receiving office to the international searching authority regardless of whether or not a request is made by the applicant.

(3) Obligation to notify WIPO of information on national phase applications (PCT regulations 86 and 95)

It has been made obligatory to notify WIPO of information on international applications during the national phase, specifically (i) the date of national phase entry, (ii) the date of application publication and publication number, and (iii) if a patent is granted, the date of grant, the date of patent publication and registration number.

(4) Deletion of incompatibility stipulations (PCT regulations 4 and 51(2))

Due to the revisions made to the PCT regulations, stipulations in the PCT regulations regarding incompatibility with local ordinances have been deleted where they no longer apply to any PCT member states.

特許協力条約に基づく規則（PCT規則）が改正され、当該改正されたPCT規則が2017年7月1日に発効した。また、上記PCT規則の改正に合わせて、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則も一部改正された。

主な改正点は、以下の（１）～（４）に示す点である。

（１） 補充国際調査の請求期間の延長（PCT規則：第45規則の2）

国際調査報告の後、別の国際調査機関に国際調査を請求することができる期間（補充国際調査の請求期間）が、優先日から19カ月から、優先日から22カ月以内に延長された。

（２） 先の調査結果等の受理官庁から国際調査機関への送付（PCT規則：第12規則の2、第23規則の2及び第41規則）

国際調査報告の作成にあたり、先の出願の調査結果の受理官庁から国際調査機関への送付が、出願人の請求の有無にかかわらず、行われることとなった。

（３） 国内段階情報の通知義務（PCT規則：第86規則及び第95規則）

国際出願の国内段階の情報に関して、各指定官庁が、定められた項目：（i）国内移行日、（ii）国内公開日、公開番号、（iii）特許権が付与された場合、特許付与日、特許公報の発行日、番号の情報をWIPOに通知することが義務化された。

（４） 不適合規定の削除（PCT規則：第4規則及び第51規則の2）

今回の改正によって、PCT規則における国内法令との不適合に関する規定が、適用を受ける加盟国がなくなったことにより削除された。

Patent Administration Annual Report 2017 Published 特許行政年次報告書2017年度版の公表

The Japan Patent Office (JPO) published its Patent Administration Annual Report 2017 on June 29, 2017. The Report is available for download on the JPO website (Japanese only):

https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2017_index.htm

The lead article in the Patent Administration Annual Report 2017 contains information on the JPO's handling of the "fourth industrial revolution", including (i) a collection of opinions from experts provided at a meeting on the state of IP systems that encompass the fourth industrial revolution; (ii) an agreement between the Japanese, US, European, Chinese and Korean patent offices aimed at cooperation regarding new technologies such as IoT and AI; (iii) the establishment of a broad-faceted classification mark (ZIT) and the launch of an IoT committee and IoT examination team; (iv) the addition of examples of fourth industrial revolution technologies to the Patent/Utility Model Examination Handbook; (v) a seminar on business-related inventions; and (vi) an investigation into trends in patent technologies focused on technologies related to the fourth industrial revolution.

Also, following this lead article, Section 1 presents trends surrounding Japanese IP based on statistical data, Section 2 presents various support and measures etc. for the promotion of energetic IP activity and innovation, and Section 3 presents the JPO's activities aimed at developing a global IP environment, along with trends etc. in the IP systems of various countries.

日本国特許庁から、「特許行政年次報告書2017年度版」が2017年6月29日に公表された。なお、「特許行政年次報告書2017年度版」（日本語のみ）は、日本国特許庁のHPからダウンロードが可能である。

https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2017_index.htm

「特許行政年次報告書2017年度版」の冒頭特集には、特許庁の「第四次産業革命」への対応に関する情報として、(i) 「第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会」における、有識者からの提言を取りまとめ、(ii) 日米欧中韓の五庁間で、IoTやAI等の新技術対応のため協力を図ることに合意、(iii) 広域ファセット分類記号「ZIT」を新設、IoT委員会及びIoT審査チームを発足、(iv) 「特許・実用新案審査ハンドブック」へ第四次産業革命関連技術の事例を追加、(v) ビジネス関連発明に関するセミナーを実施、(vi) 第四次産業革命に関連する技術テーマについて、特許出願技術動向調査を実施、等の情報が開示されている。

また、上記冒頭特集の後、「第1部」にて、統計情報を基に日本の知的財産をめぐる動向、「第2部」にて、知的財産活動の活発化・イノベーション促進のための各種支援・施策等、「第3部」で、グローバルな知的財産環境の整備に向けた特許庁の取組、世界各国の知的財産制度の動向等が紹介されている。

Patent Prosecution Highway Started Between Japan and New Zealand 日本－ニュージーランド間の特許審査ハイウェイの開始

A Patent Prosecution Highway (PPH) was started between the JPO and the New Zealand Intellectual Property Office (IPONZ) on July 6, 2017.

The PPH was established because on July 6, 2017 IPONZ joined the Global Patent Prosecution Highway (GPPH) scheme that the JPO has established with multiple countries. For some time the JPO has been encouraging foreign patent offices to participate in the scheme.

As a result of the PPH, patents applications that are judged likely to be granted a patent in Japan may, on the request of the applicant, undergo accelerated examination in New Zealand with a simple procedure. It is expected that this will aid Japanese enterprises to smoothly expand their businesses in New Zealand.

日本国特許庁（JPO）とニュージーランド知的財産局（IPONZ）との間において、2017年7月6日から特許審査ハイウェイ（PPH）が開始された。

これは、以前からJPOが海外の特許庁に対して参加を促してきた、多数国間の枠組みであるグローバル特許審査ハイウェイ（GPPH）に、IPONZが2017年7月6日から参加したことによるものである。

これにより、日本で特許になりうると判断された出願については、出願人の申請により、ニュージーラ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、日本企業のニュージーランドにおける事業展開がより円滑になることは期待される。

Examination of Trademark Applications that are Later Applications of Procedurally Flawed Applications

手続上の瑕疵ある出願の後願となる商標登録出願の審査

Some applicants have filed a large number of trademark applications with the JPO for which the applications fees have not been paid (below referred to as "procedurally flawed applications"). The JPO generally dismisses these kinds of procedurally flawed applications between four and six months after the date of application.

The JPO will proceed with substantive examination of a trademark application that is the later application of a procedurally flawed application without waiting for the prior application to be dismissed, provided that it can determine that there are no flaws in the later application. During said substantive examination, there are cases where a notification of reasons for refusal may be provisionally issued until the prior application is dismissed, but upon checking that the prior application has been dismissed, the examiner will issue a decision of grant (unless there are other reasons for refusal). The JPO's handling of such cases is changing so that in future, when such a notification of reasons for refusal is issued, it will be clearly indicated that the prior application that is the reason for refusal has procedural flaws, and therefore when it is dismissed, a decision of grant will be issued.

As it will be written in a notification of reasons for refusal issued based on the existence of a procedurally flawed prior application that a decision of grant will be issued upon dismissal of the prior application, simply by checking the content of the notification, it is possible to judge any steps need to be taken to file a response, or if all that is required is to wait. Further, if the applications fees are paid for a prior application with procedural flaws, a substantive examination of the prior application will be carried out in accordance with the Trademark Law.

日本国特許庁においては、一部の出願人から、出願手数料の支払いのない商標登録出願（以下「**手続上の瑕疵のある出願**」）が大量に行われている。特許庁はこのような手続上の瑕疵のある出願については出願の日から概ね4か月～6か月で出願を却下している。

特許庁では運用として「**手続上の瑕疵のある出願**」の後願となる商標登録出願について当該後願となる商標登録出願に手続上の瑕疵がないことが確認できれば、先願の「**手続上の瑕疵のある出願**」が却下されるのを待たず、実体審査を開始する運用を行っている。その実体審査においては先願の「**手続上の瑕疵のある出願**」が却下されるまでの間にいったん拒絶理由を通知する場合があるが、審査官が当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う（他の拒絶理由等がない場合に限り）。また、今後、当該拒絶理由を通知する場合には、『拒絶理由となる先願が手続上の瑕疵のある出願に該当し、当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う』旨を、拒絶理由通知に明示的に記載するよう、運用を変更する。

手続上の瑕疵のある先願に基づく拒絶理由が通知されても『当該先願となる出願の却下を確認次第、登録査定を行う』旨が今後の運用により拒絶理由通知に記載されることから、当該通知書の記載を確認するだけで、当該拒絶理由通知に対する応答をすることなく登録査定を待てばいいと判断できることになる。なお、「**手続上の瑕疵のある出願**」について出願手数料の支払いがあった場合には、当該先願について商標法に基づく実体審査が行われる。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Copyright Support Station
著作権支援室

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](#)

New "Madrid Monitor" Service 新サービス「マドリッドモニター」について

An article introducing the trademark search tool "Madrid Monitor" provided by the World Intellectual Property Organization (WIPO) has appeared on the JPO website.

The Madrid Monitor is a tool that integrates the functions and databases of the ROMARIN, Madrid E-Alert, Madrid Real-Time Status and WIPO Gazette services (in future, the ROMARIN, Madrid E-Alert and Madrid Real-Time Status services will be discontinued).

Madrid Monitor Functions

(1) Search

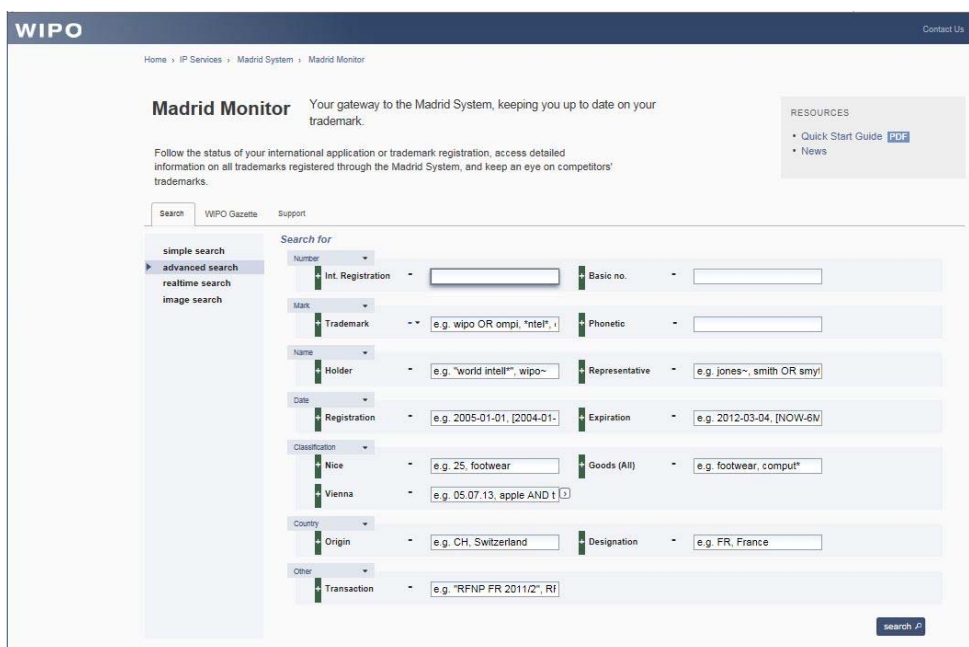
The procedural status and registration status of international applications made under the Madrid system can be efficiently searched. The service offers a "basic search" function as well as an "advanced search" function.

(2) Saving and sharing

Search criteria and search results can be saved and easily shared.

(3) Monitoring and email alerts

Specific trademark can be monitored and email alerts received in case of changes in status.



The screenshot shows the WIPO Madrid Monitor interface. At the top, it says 'WIPO' and 'Home > IP Services > Madrid System > Madrid Monitor'. Below this is the 'Madrid Monitor' title and a description: 'Your gateway to the Madrid System, keeping you up to date on your trademark.' There are links for 'Search', 'WIPO Gazette', and 'Support'. A 'RESOURCES' box contains links for 'Quick Start Guide PDF' and 'News'. The main search area is titled 'Search for' and includes a sidebar with options: 'simple search', 'advanced search' (selected), 'realtime search', and 'image search'. The search form has several fields: 'Number' (Int. Registration), 'Mark' (Trademark), 'Name' (Holder, Representative), 'Date' (Registration, Expiration), 'Classification' (Nice, Vienna), 'Country' (Origin, Designation), and 'Other' (Transaction). Each field has a dropdown menu and a text input box with example values. A 'search' button is located at the bottom right of the form.

Advanced Search Screen

世界知的所有権機関（WIPO）提供の、商標検索用ツール「マドリッドモニター（Madrid Monitor）」についての紹介記事が、特許庁HPに掲載された。

マドリッドモニターは、「ROMARIN」、「Madrid E-Alert」、「Madrid Real-Time Status」及び「WIPO Gazette」の機能・情報を一つに統合させたツールである（「ROMARIN」、「Madrid E-Alert」、「Madrid Real-Time Status」は、今後、提供が廃止される予定）。

マドリッドモニターの機能

(1) 検索

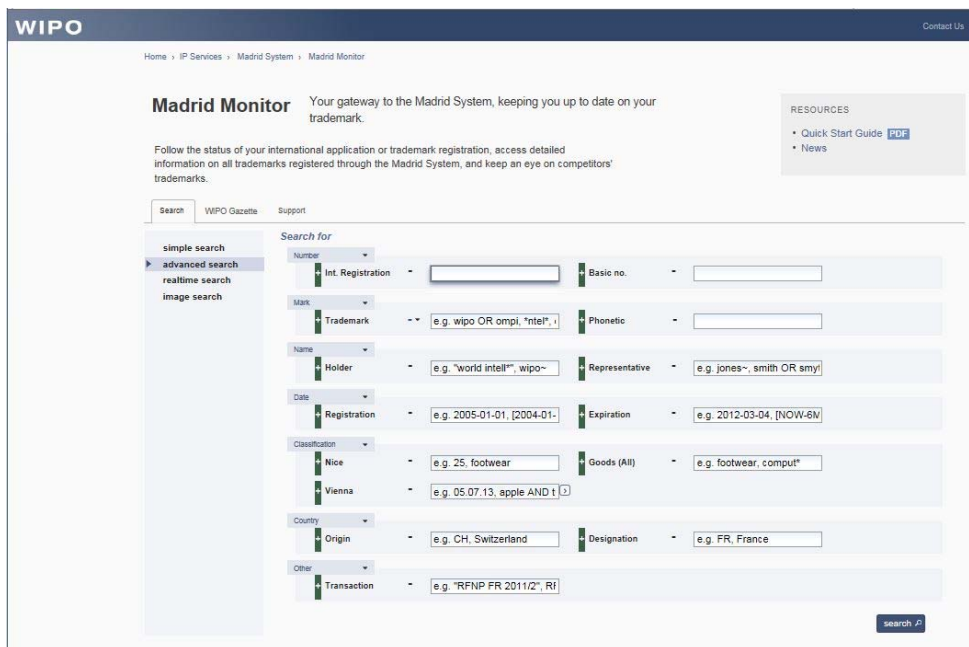
マドリッド制度による国際登録出願の申請状況・登録状況を、効率的に検索して確認することができる。「基本検索」機能と、より詳細な検索ができる「詳細検索」機能がある。

(2) 保存と共有

検索条件や検索結果の保存、共有が簡単にできる。

(3) 監視機能—通知メール

特定の商標の状況に変化があった場合、通知メールを受信することにより特定商標の監視が簡易にできる。



「詳細検索画面」



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

WEBSITE:

<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.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-ky@harakenzo.com

WEBSITE:

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

TELEPHONE:

+81-3-3433-5810 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-3-3433-5281 (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

WEBSITE:

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

TELEPHONE:

+81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-6-6351-5664 (Main Number)



HIROSHIMA OFFICE

ADDRESS:

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

E-MAIL:

iplaw-hsm@harakenzo.com
 (※updated on June 2012)

WEBSITE:

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

TELEPHONE:

+81-82-545-3680 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-82-243-4130 (Main Number)

