



TOPIC

1. Revision of Patent Law Forthcoming
特許法改正に向けて
2. Notice from European Commission regarding Great Britain's Departure from EU
英国のEU離脱に関する欧州委員会(EC)の通知
3. Revision of Fees for International Applications
国際出願関係手数料の改定
4. Worldwide Patent Application Figures (Fiscal 2016)
世界の特許出願件数(2016年度)
5. Japan, China and Korea Patent Office Directors' Meeting
日中韓の特許庁長官会合
6. 3rd Industrial Design 5 (ID5) Forum Held
第3回意匠五庁(ID5)会合が開催される



Revision of Patent Law Forthcoming 特許法改正に向けて

The committee on the Patent System is debating a revision to the Patent Law. Although the matter is still under consideration, it has been possible to discern the direction in which the revisions are heading, which is as follows.

1. Expansion of Scope of INCAMERA Procedures

With a view to strengthening and enriching procedures for gathering evidence after litigation has been initiated, with regard to documents and items for inspection (hereinafter, "documents"), expansion of the scope of applicability and scope of disclosure of so-called INCAMERA procedures (procedures in which only the court views documents) is being considered.

Regarding the scope of applicability, currently a court may only request submission of documents by their holder if the holder has previously refused to submit said documents, and is deemed necessary in order to judge whether or not the holder has a valid reason for refusing to submit them. A revision currently under debate would make it possible for a court to request presentation of documents by their holder regardless of whether or not the holder has refused to submit them, and also in cases where the court is to decide whether or not the submission of said documents is required.

Regarding the scope of disclosure, an expansion to allow in certain cases documents submitted via INCAMERA procedures to be disclosed to experts is under consideration.

2. Extension of Grace Period

With a view to protecting various kinds of inventions, an extension of the period of exception to loss of novelty (the "grace period") from 6 months to 12 months is under consideration.

Currently, time requirements state that it is necessary for a patent application to be made within a period of six months from the date of the loss of novelty. Also, if the PCT route is used without filing an application with the JPO or with filing based on a foreign patent application, the PCT application must be filed within six months from the date of the loss of novelty.

3. System of Uniform 50% Fee Reduction for Small and Medium-sized Enterprises

A major revision is planned to the system of fee reduction regarding requests for examination, patent fees and so on for small and medium-sized enterprises.

A uniform reduction in fees for small and medium-sized enterprises and a simplification of the related procedures is under consideration. In advance of this, a change to the system of filing a request for a reduction in fees each time patent fees are paid is scheduled to be introduced from April 2018, following which submission of a request for fee reduction will only be required the first time fees are paid.

Further, to make up for the expected loss in revenue as a result of this change, a partial increase in fees is also scheduled.

4. Protection of Business Secrets included in JPO's Expert Opinion/Interpretation

Under consideration is a change making it possible to, in certain cases, refuse requests to view documents

related to expert opinion/interpretation at the JPO under the Japanese Patent Law Art. 71, if business secrets are included in said documents.

5. Use of Credit Cards

A change to make it possible to pay patent fees etc. with credit cards is under consideration.

特許制度小委員会において、特許法改正の議論が行われている。審議中ですが、改正内容の方向性が見えてきたため紹介します。

1. インカメラ手続の範囲拡充

訴え提起後の証拠収集手続の強化・充実化の観点から、書類および検証物（以下、「書類」という。）について、いわゆるインカメラ手続（裁判所のみが書類を見ることによる手続）の対象範囲および開示範囲の拡充が検討されている。

対象範囲について、現状では、裁判所が書類の所持者に対して書類の提出を求めることができるのは、所持者が書類提出を拒否した場合に、提出拒否をしたことについて正当理由の有無を判断するために必要がある場合に限られている。今回、提出拒否の有無を問わず、書類提出の必要性の有無を判断する場合にも、裁判所は所持者に書類提示を求めることができる方向で議論されている。

開示範囲について、一定の場合には、インカメラ手続により提出された書類を専門委員にまで拡大することが検討されている。

2. グレースピリオドの拡大

多様な発明を保護する観点から、新規性喪失の例外期間（いわゆるグレースピリオド）を6か月から12か月に延長することが検討されている。

現状では、時期的要件として、新規性を喪失した日から6か月以内に日本特許庁へ特許出願をしなければならない。また、日本特許庁へ特許出願をせずもしくは海外の特許出願に基づいてPCTルートを利用する場合、新規性を喪失した日から6か月以内にPCT出願をしなければならない。

3. 中小企業の一律半額軽減制度

中小企業に対する審査請求料、特許料等の軽減制度の大幅な見直しが行われる予定である。

中小企業を一律に軽減対象とし、手続を簡素化することが検討されている。これに先駆けて、特許料納付のたびに軽減申請書の提出を求めている運用を変更し、2018年4月からは、初回の納付時に限って軽減申請書を求める運用となる予定である。

なお、減収見込み額を補填するため、一部の料金が引き上げられる予定である。

4. 判定制度における営業秘密の保護

判定に関する書類に営業秘密が記載されている場合は、一定の場合、閲覧請求が認められないことが検討されている。

5. クレジットカードの利用

特許料等の支払手段としてクレジットカードの利用が検討されている。

Notice from European Commission regarding Great Britain's Departure from EU

英国のEU離脱に関する欧州委員会(EC)の通知

According to information we have received from firms overseas, on December 1, 2017 the European Commission, together with the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), issued a notice to rights holders and applicants of EU trademarks (EUTMs) and Registered Community Designs (RCDs) on the situation regarding Great Britain's departure from the EU, which is scheduled to occur on March 30, 2019.

Parts of the notice that we believe to be pertinent to Japan are as follows:

1. EU Trademarks, Registered Community Designs (RCDs) and Unregistered Community Designs (UCDs)

After Great Britain leaves the EU, EUTMs, RCDs and UCDs will remain valid within the remaining 27 member states, but will lose their effectiveness in Great Britain.

2. Applications for EU Trademarks (EUTMs) and Registered Community Designs (RCDs)

All applications for EUTMs and RCDs undergoing examination will not be protected in Great Britain after it leaves the EU. After Great Britain leaves the EU, all rights will be recognized via the EUIPO in the remaining 27 EU member states only.

3. International registrations designating the EU

It is thought that Madrid Protocol trademark rights and Hague Treaty design rights that designate the EU will continue to be valid in the remaining 27 EU member states after Great Britain leaves the EU, but will lose their effectiveness in Great Britain.

Further, although it has not yet been confirmed, it is currently thought that it will be possible to take steps to transfer EUTMs and RCDs to Great Britain. We will continue to pay close attention to the situation as it develops and provide our clients with relevant information as it becomes available.

当所が外国代理人から得た情報によると、2017年12月1日付で、欧州委員会(EC)は欧州連合知的財産庁(EUIPO)とともに、欧州連合商標(EUTM)及び登録共同体意匠(RCD)の権利者及び出願人に対して、2019年3月30日に予定される英国EU離脱に関する状況についての通知が発行されたとのこと。

我国と関連すると思われる当該通知の内容は、以下のとおりである。

1. EU商標、登録共同体意匠(RCD)及び非登録共同体意匠(UCD)

EU商標、登録共同体意匠(RCD)、非登録共同体意匠(UCD)は、英国EU離脱後においても、英国を除いたEU27か国において引き続き有効であるが、英国国内においてはその効力を失う。

2. 欧州連合商標(EUTM)、登録共同体意匠(RCD)の登録出願

審査中の全ての欧州連合商標(EUTM)出願及び登録共同体意匠(RCD)出願は、英国EU離脱後は英国国内において保護されない。英国EU離脱後は、いかなる権利もEUIPOによって英国を除いたEU27か国においてのみ認可される。

3. EUを指定国とする国際登録

EUを指定国とするマドプロによる商標権とハーグによる意匠権については、英国EU離脱後は、英国を除いたEU27か国について引き続き有効であるが、英国についてはその効力を失うと考えられる。

なお、確定はしていないが、現存の欧州連合商標(EUTM)、登録共同体意匠(RCD)から、英国への移行措置が取られると考えられている。当所では引き続き進捗状況に注意を払い、その都度クライアントの皆様への的確な情報を提供して参ります。

Revision of Fees for International Applications
 国際出願関係手数料の改定

Fees in connection with international applications were partially revised on January 1, 2018. The revised fees are as follows.

1. International application fees

	Fees prior to Jan 1, 2018	Fees from Jan 1, 2018
International application filing fee (first 30 pages)	151,800 JPY	153,800 JPY
Fees per page (31st page and thereafter)	1,700 JPY	1,700 JPY (no change)
Fee reduction in cases of online filing	34,200 JPY	34,700 JPY

* The fees that are valid on the date of receipt of the international application will apply.

2. Handling fee

	Fee prior to Jan 1, 2018	Fee from Jan 1, 2018
Handling fee	22,800 JPY	23,100 JPY

* The fee that is valid on the date of payment will apply.

3. Search fees if international search is carried out by an international searching authority other than the JPO

	Fees prior to Jan 1, 2018	Fees from Jan 1, 2018
Search fee (EP)	244,500 JPY	248,000 JPY
Search fee (SG)	181,200 JPY	185,300 JPY

* The fees that are valid on the date of receipt of the international application will apply.

2018年1月1日より、国際出願関係手数料が一部改訂されている。改訂内容は以下の通りである。

1. 国際出願手数料

	2017年12月31日以前	2018年1月1日以降
国際出願手数料（最初の30枚まで）	151,800円	153,800円
30枚を超える用紙1枚につき	1,700円	1,700円（変更なし）
オンライン出願した場合における減額	34,200円	34,700円

※国際出願が受理された日に有効な手数料が適用されます。

2. 取扱手数料

	2017年12月31日以前	2018年1月1日以降
取扱手数料	22,800円	23,100円

※納付日に有効な手数料が適用されます。

3. 日本国特許庁以外の国際調査機関が国際調査を行う場合の調査手数料

	2017年12月31日以前	2018年1月1日以降
調査手数料（EP）	244,500円	248,000円
調査手数料（SG）	181,200円	185,300円

※国際出願が受理された日に有効な手数料が適用されます。

Worldwide Patent Application Figures (Fiscal 2016) 世界の特許出願件数(2016年度)

On December 6, 2017, the World Intellectual Property Organization (WIPO) published its annual World Intellectual Property Indicators report.

According to the report, 2016 saw the number of patent applications filed worldwide rise to 3,127,900 cases, marking an 8.3% increase over 2015 and the seventh year in a row the total has increased. Examined by country, China increased its number of cases by 21.5% over the previous year with 1,340,000 applications, placing it in the number one position for application volume for the sixth year running. The US had the second highest number of applications with 610,000 (a 2.7% increase over 2015), and Japan was in third position with 320,000 (a 0.1% decrease from 2015). South Korea was fourth, with 210,000 applications (a 2.3% decrease from 2015).

The number of Chinese applications has continued to rise year on year, with the results showing China's recent momentum with regards to IP.

2017年12月6日、世界知的所有権機関（WIPO）は、知的財産に関する年度報告書「世界知的所有権指標」を発表した。

同報告書によると、2016年に世界各国で出願された特許出願の件数は312万7,900件に上り、7年連続で増加した（前年比8.3%増加）。国別で見ると、中国が前年比21.5%増の134万件となり、6年連続の首位となった。2位は米国で2.7%増の61万件、日本は0.1%減の32万件で3位。韓国が2.3%減の21万件で続いた。

中国での特許の出願件数は年々増加しており、知的財産に関する昨今の中国の勢いを感じさせる結果となっている。

Japan, China and Korea Patent Office Directors' Meeting 日中韓の特許庁長官会合

From December 6-7, 2017, three related events were held in Cheju-do, Korea: (i) the 29th meeting of the directors of the Japan Patent Office (JPO) and Korea Intellectual Property Office (KIPO), (ii) the 17th meeting of the directors of the JPO, KIPO and Chinese State Intellectual Property Office (SIPO), and (iii) the Japan-China-Korea Patent Office Symposium.

At the Japan-Korea Patent Office Directors' Meeting, information sharing at the JPO and KIPO regarding the handling of '4th industrial revolution' matters (such as the application of AI in the workplace) was discussed, and an agreement was reached.

Also, at the Japan-China-Korea Patent Office Directors' Meeting, discussions were held and agreements were reached regarding (1) publication of the results of comparative studies of administrative systems for resolving disputes regarding the scope of patent rights (cooperation on appeal fields), and (2) revision of the framework for concentrating resources and advancing cooperation in important fields (Japan-China-Korea cooperative framework).

In addition, a panel discussion featuring talks from experts from various countries on IP strategies for the 4th industrial revolution was held at the Japan-China-Korea Patent Office Symposium.

Going forward, the JPO will work to strengthen its cooperative ties with countries around the world by means of various frameworks, and build an environment that enables Japanese companies to smoothly and adequately protect and utilize their intellectual property globally.

2017年12月6日～7日、日本国特許庁（JPO）、中国国家知識産権局（SIPO）、及び韓国特許庁（KIPO）は、韓国済州島において、第29回日韓特許庁長官会合、第17回日中韓特許庁長官会合、及び日中韓特許庁シンポジウムを開催した。

日韓特許庁長官会合では、JPO及びKIPOにおける人工知能（AI）の業務適用等、第4次産業革命に対応するための取組に関する情報共有に関して議論が行われ、合意に達した。

また、日中韓特許庁長官会合では、①特許権の範囲に関する紛争解決のための行政システムに関する比較研究およびその結果の公表（審判分野の協力）、②重要分野によりリソースを集中させて協力を進めるための枠組みの見直し（日中韓協力枠組）について議論が行われ、合意に達した。

さらに、日中韓特許庁シンポジウムでは、第4次産業革命に対応した知財戦略について、各国有識者による講演とパネルディスカッションが行われた。

特許庁は、今後、世界各国との様々な枠組みにおいて協力関係を強化し、我が国企業の知的財産がグローバルに円滑かつ適切に保護・活用されるよう、制度環境の構築に努めるとしている。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Trademark Support Station 商標支援室

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](#)

3rd Industrial Design 5 (ID5) Forum Held 第3回意匠五庁(ID5)会合が開催される

The Industrial Design 5 (ID5) is a framework for international cooperation in the field of designs that exists between the Japan Patent Office (JPO), the United States Patent and Trademark Office (USPTO), the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), the Chinese State Intellectual Property Office (SIPO), and the Korea Intellectual Property Office (KIPO). It was established in 2015 with the aim of strengthening bonds of international cooperation and deepening mutual understanding.

This year, the 3rd Industrial Design 5 Forum was held.

Main Forum Content

1. Collation of comparative studies of the five offices' systems, based on the cooperation project

(i) It was agreed to collate and publish the results of comparative studies of the systems of the five offices, looking at scope of protection for designs, image disclosure requirements, foreign priorities, design classes, and statistics on design applications and examinations.

(ii) It was confirmed to progress with research into protection of designs for new technologies (new designs originating in digital technologies, such as GUI etc.), and the handling of grace periods and partial designs, etc.

2. Setting up official ID5 website

It was agreed to set up an official ID5 website in order to share information on the ID5 with users.

3. Formal participation in 'DesignView'

The JPO has announced its participation in 'DesignView', which allows searching of registered design data held by 54 intellectual property offices around the world. Through the JPO's participation in 'DesignView', Japanese users will be able to search in Japanese a worldwide database with information on over 13,000,000 registered designs, and users from around the world will be able to search for Japanese registered design information in 36 languages (including Japanese).

Also, from December 2018, a search service using the unique Japanese design classes is scheduled to be launched.

意匠五庁（ID5）とは、日本国特許庁（JP0）、米国特許商標庁（USPTO）、欧州連合知的財産庁（EUIPO）、中国国家知識産権局（SIPO）、韓国特許庁（KIPO）の5か国による、意匠分野の国際的な協力の枠組である。相互理解を深め国際的な協力関係を強化していくことを目的として、2015年に創設された。

今回、意匠五庁（ID5）第3回年次会合が開催された。

■会合の主な内容

1. 協力プロジェクトに基づく五庁の制度比較調査の取りまとめ

- ① 意匠の保護対象の範囲、図面開示要件、外国優先権、意匠分類、意匠出願・審査の統計について、五庁の制度比較調査の結果をまとめ、公表することに合意。
- ② 新技術意匠（GUI等デジタル技術由来の新しいデザイン）の保護、部分意匠やグレースピリオドの取扱いについての研究を進めていくことを確認。

2. ID5公式ウェブサイトの設置

ID5の情報をユーザーと共有するために、ID5公式ウェブサイトを設置することに合意。

3. 「DesignView」への正式参加

日本国特許庁は、世界54の知財庁が保有する世界の登録意匠情報を検索できる「DesignView」に参加することを発表した。「DesignView」への参加により、日本のユーザーは、1,300万件以上の世界の登録意匠情報を日本語で検索することができるとともに、世界各国のユーザーは、日本の登録意匠情報を、日本語を含む36の言語で検索することが可能となる。

また、2018年12月から、我が国固有の日本意匠分類を用いた検索サービスの開始が予定されている。



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.

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-tky@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)

