

Support Measures, Law Amendments, etc.

支援施策、法改正等

1 Support Measures

The JPO has adopted a variety of measures from diverse perspectives, such as providing information, consultation services, and fee reduction/exemption, in order to support IP activities by users such as businesses, universities, and local regions, etc. In particular, in July 2018, a new startup Support team was established to strengthen specialized support for startups. For startups aiming for rapid growth through innovative technologies and ideas, IP strategies are an essential requirement for competing on the global stage, and the JPO will be adopting the necessary support measures.

1) Startup Support

In order to promote the IP activities of startups, the JPO is implementing support from multiple perspectives.

(i) IP Acceleration Program for Startups (IPAS)

- Aimed at startups in their initial phases, the JPO dispatches teams of experts to provide support for the development of IP strategies.
- The teams of experts are comprised of IP experts and business experts such as venture capitalists, etc.

[Figure 2-3-1]

(ii) Super-Accelerated Examination/Accelerated Examination Using Interviews

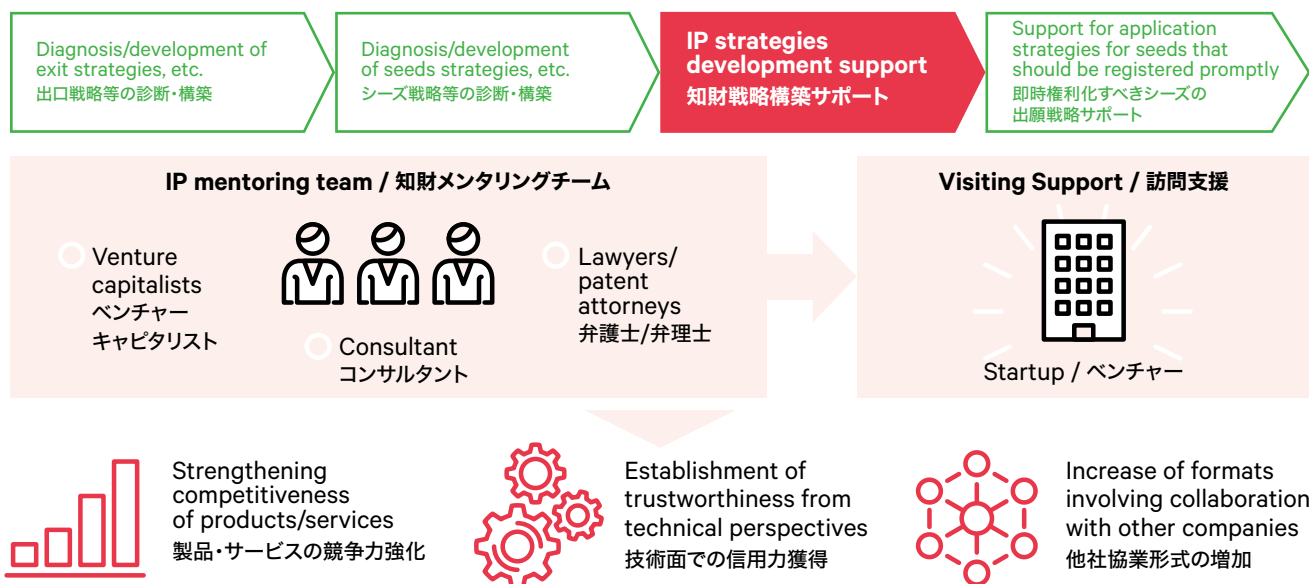
- While the existing super-accelerated examination system was aimed at “working-related applications” and “foreign-related applications”, conditions were eased in July 2018 to include patent applications for startups if they are “working-related applications”.
- For the patent applications of startups utilizing the accelerated examination system, the JPO initiated accelerated examinations using interviews for startups, that will lead to the strategic acquisition of patent rights through interviews conducted prior to first action notification.

(iii) JETRO Innovation Program: JIP

- Aimed at startups and small and medium-sized enterprises utilizing IP to expand overseas, this program provides support for participation in major overseas trade shows, etc. and business matching overseas.
- In 2018, the program was implemented in Silicon Valley, Shenzhen, Berlin and ASEAN.

Figure 2-3-1 | 2-3-1図

Outline of IP Acceleration Program for Startups (IPAS) 知財アクセラレーションプログラムの概要



1 支援施策

企業、大学、地域等のユーザーによる知的財産活動を支援するため、特許庁では、情報提供、相談業務、料金面に関する支援等、多様な角度から各種施策を講じている。特に、2018年7月には、ベンチャー支援班を新たに立ちあげ、スタートアップに特化した支援を強化している。革新的な技術やアイデアをもとに急成長を目指すスタートアップが世界で戦うためには、知財戦略が不可欠であり、必要な支援施策を講じていく。

1) スタートアップ支援

スタートアップの知財活動を促進するため、多方面からの支援を実施している。

(i) 知財アクセラレーションプログラム(IPAS)

- 創業期のスタートアップを対象として、専門家チームを派遣し、知財戦略構築を支援。
- 専門家チームは、知財の専門家とベンチャーキャピタリスト等のビジネスの専門家で構成。

[2-3-1図]

(ii) ベンチャー企業対応 スーパー早期審査・面接活用早期審査

- 既存のスーパー早期審査制度は、「実施関連出願」かつ「外国関連出願」を対象とするが、スタートアップの特許出願については、2018年7月に要件を緩和し、「実施関連出願」であれば申請可能。
- 早期審査制度を利用したスタートアップの特許出願において、一次審査通知前に行う面接を通じて戦略的な特許権の取得につなげるベンチャー企業対応の面接活用早期審査を開始。

(iii) 日本発知財活用ビジネス化支援(ジェトロ・イノベーション・プログラム:JIP)

- 知財を活用して海外展開を目指すスタートアップ・中小・中堅企業を対象として、海外の大型展示会への出展等、海外でのビジネスマッチングを支援。
- 2018年は、シリコンバレー、深圳、ベルリン、アセアンで実施。

(iv) Dissemination of Information

- The JPO creates and publishes case examples of startup IP strategies and standard operating procedures for IP due diligence.
- The JPO holds regular IP seminars for startups.
- Commissioner Munakata took the stage as a panelist at the “Infinity Ventures Summit (IVS)”, the largest startups conference in Japan. **[Picture 18] [Picture 19]**

(v) Fee Reduction

- In relation to startups, examination fees, patent fees (for years one through ten), and international application fees, are reduced to one third.

2) Information on Support Measures for Small and Medium-Sized Enterprises

The JPO provides small and medium-sized enterprises with easy-to-understand information on the overall support measures implemented by the JPO and INPIT, such as the Intellectual Property Comprehensive Help Desk, the seminar on IP rights systems, reduction and exemption of patent fees, etc., the dispatch of global intellectual property producers, and support measures for overseas expansion, such as fee reduction systems for charges related to PCT international applications, etc. In addition, the JPO has opened an IP Finance Portal Site that evaluates the business potential of small and medium-sized enterprises utilizing IP, and introduces initiatives that will lead to financing and management support from financial institutions (IP finance).

3) Information on Support Measures for Universities and Research Institutions

The JPO and INPIT (National Center for Industrial Property Information and Training) are developing comprehensive support measures, from the creation of inventions to utilization of rights and commercialization, in order to promote IP activities at universities, etc. For more details, please visit the JPO website.

(i) Utilization of Advisors

- The JPO sends experts well-versed in IP to universities, etc. through projects to dispatch IP producers and projects to dispatch IP advisors for university-industry collaboration.

(ii) Support for Patent Applications and Examinations

- The JPO comprehensively supports patent applications by universities, etc. through patent fee and examination fee reduction and exemption, partial refund of international search fees, and the implementation of accelerated examination systems for applications (see Part 2, Chapter 1, 1.3) and interview examinations (see Part 2, Chapter 1, 1.5 (i)).

(iii) Research, Development, and Human Resource Development for IP Rights

- The JPO investigates the status and issues related to IP management by universities, etc. and university-industry collaboration activities through project to investigate on Issues in the Industrial Property Rights System, etc.
- The JPO provides instruction on IP systems to students through the creation of IP-related learning materials, etc. and patent contests/design patent contests.



Picture 18 | 写真18
Commissioner Munakata
宗像長官



Picture 19 | 写真19
Infinity Ventures Summit
IVSの様子

(iv) 情報発信

- スタートアップの知財戦略事例集や知的財産デューデリジェンスの標準手順書等を作成し、公表。
- スタートアップ向けの知財セミナーを定期的を開催。
- 国内最大級のベンチャーカンファレンスである「Infinity Ventures Summit (IVS)」に宗像長官がパネリストとして登壇。【写真18】【写真19】

(v) 料金軽減

- 中小ベンチャー企業に対しては、審査請求料、特許料(1～10年分)及び国際出願に係る手数料を三分の一に軽減。

2) 中小企業向け支援施策情報

特許庁では、特許庁又はINPITが実施している知財総合支援窓口、知的財産制度説明会、特許料等の減免制度等の全般の支援策から、海外知的財産プロデューサー派遣、PCT国際出願にかかる手数料の軽減制度等の海外展開支援策の情報を、中小企業向けに分かりやすく紹介している*1。また、中小企業の知的財産を活用した事業性を評価し、金融機関からの融資や経営支援につなげるための取組(知財金融)を紹介する知財金融ポータルサイト*2を公開している。

3) 大学・研究機関向け支援施策情報

特許庁・INPITでは、大学等における知的財産活動を推進するため、発明の創出から権利活用・事業化までの網羅的な支援策を展開している。詳細については、特許庁ウェブサイト を参照されたい。

(i) アドバイザーの活用

- 知的財産プロデューサー派遣事業及び産学連携知的財産アドバイザー派遣事業において、知的財産に精通した専門人材を大学等に派遣。

(ii) 特許出願・審査における支援

- 大学等の特許料・審査請求料の減免、国際調査手数料の一部返還や、出願の早期審査制度(第2部第1章1. 3)参照)、面接審査(第2部第1章1. 5)(i))を実施し、大学等の特許出願を網羅的に支援。

(iii) 知的財産権に関する研究・開発・人材育成

- 産業財産権制度問題調査研究事業等により、大学等における知財マネジメントや産学連携活動の状況及び課題等を調査。
- 知的財産に関する学習用資料等の作成やパテントコンテスト/デザインパテントコンテストをとおして、学生に対して知的財産制度を啓蒙。

*1



日本語

<https://www.jpo.go.jp/support/chusho/index.html>

*2



日本語

<https://chizai-kinyu.go.jp/>

4) Japan Platform for Patent Information (J-PlatPat)

J-PlatPat is an internet based patent information providing service with the user-friendly search functions for official gazette search of Patent, Utility Model, Design, Trademark and for status checking of Legal Status of applications and the like*1. As shown below, Patent and Utility Model related search functions have been improved in March 2018, and further improvements to benefit users are scheduled for FY2019.

(i) Improvements to Patent and Utility Model related search functions (March 2018)

- Addition of English text search function for foreign official gazettes (the U.S., European and international applications).
- Addition of search function that combines Classifications and keywords.
- Expansion of range of years for the text searches of Japanese Publication of Unexamined Applications, etc.
- Increased maximum number of search results displayed.

(ii) Function improvements scheduled for FY2019

- Shortening of the period required for the provision of the information on Examination and Trial and Appeal, and Legal Status of applications, from about three weeks to one day.
- Addition of large amount of Design and Trademark related Examination/Trial and Appeal documents and Patent and Utility Model related Trial and Appeal documents for reference (e.g. notices of reasons for refusal, written opinions, written amendments of procedures, interview records, response records).

*Notes for Design and Trademark related documents from January 2019 onwards will be available for reference. As for Design, only “registered” documents will be available.

- Addition of Chinese and Korean Gazette data provided by the “Chinese/Korean Gazette Translation and Search System” to searchable documents.
- Addition of Dead Trademark (e.g. trademarks for which rights have expired) to searchable data. Also, the status of remaining/dead rights will be displayed on the search results screen.
- The machine translation will be renewed adopting the latest neural machine translation (NMT) to improve the quality of English translations of Japanese documents including JPO’s examination documents and Japanese gazettes.

5) System Development for Improvement of Convenience for Users

The JPO has undertaken system development in line with the “Plan for Optimization of Operations and Systems of the JPO” formulated in March 2013. In June 2018, actions to be implemented by FY2022 in the plan were incorporated into the “METI Digital Transformation Plan”. And at present, in line with the new plan, the JPO is advancing system development to improve convenience for users along with sweeping reviews of system structures.

The major achievements in 2018 were as shown below, and function improvements of J-PlatPat (see also the above “4) Japan Platform for Patent Information”), etc.

- Renovation of the database on the search system for patents and utility models to allow public users and examiners to search in the unified database in February 2018.
- Realizing fee payment through credit card settlements in April 2019.

*1



English
<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopEnglishPage>

4) 特許情報プラットフォーム (J-PlatPat)

J-PlatPatは、特許、実用新案、意匠、商標の公報の検索や経過情報の照会等の機能を有する、特許情報提供サービスである*3。下記のとおり、2018年3月には、特許・実用新案検索機能の改善を行い、2019年度には、さらなる利便性向上のための機能改善を予定している*4。

(i) 特許・実用新案検索機能の改善(2018年3月)

- 外国公報(米国・欧州・国際出願)の英語テキスト検索機能の追加。
- 分類とキーワードを掛け合わせた検索機能の追加。
- 国内の公開公報等のテキスト検索可能な年範囲の拡大。
- 検索結果表示件数の上限拡大。

(ii) 2019年度に予定している機能改善

- 審査・審判経過情報の提供までに要する期間を約3週間から1日に短縮。
- 意匠・商標の審査・審判段階、及び、特許・実用新案の審判段階における多くの書類を照会対象に追加(例えば、拒絶理由通知書、意見書、手続補正書、面接記録、応対記録)。
※意匠・商標については、平成31年1月以降の書類が照会対象。また、意匠については、登録になった案件の書類が照会対象。

- 「中韓文献翻訳・検索システム」により提供されていた中韓文献データを検索対象に追加。
- 権利が消滅した商標を検索対象に追加。検索結果画面に権利の存続状況もあわせて表示。
- 機械翻訳エンジンをニューラル機械翻訳等に刷新し、日本語書類の英語翻訳の品質を向上。

5) ユーザーの利便性向上のためのシステム開発

特許庁は、2013年3月に策定された「特許庁業務・システム最適化計画*5」に沿って開発を進めてきた。そして、2018年6月、当該最適化計画にて定められていた2022年度までの開発項目は「経済産業省デジタル・ガバメント中長期計画」に取り込まれ*6、現在は、当該中長期計画に沿って、システム構造の抜本的見直しと共に、ユーザーの利便性向上のためのシステム開発を進めている。

2018年のシステム開発による主な成果は、以下のとおりであり、上記4) J-PlatPatにおける情報提供の迅速化等に向けた対応も行っている。

- 2018年2月、特許・実用新案の検索システムにおいて、一般利用者と審査官とが一元化されたデータベースで検索できる環境を実現。
- 2019年4月、クレジットカード決済を利用した料金納付を実現予定。

*3  日本語
<https://www.j-platpat.inpit.go.jp>

*4  日本語
https://www.jpo.go.jp/support/j_platpat/kaizen.html

*5  日本語
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system_saitekika_2013.html

*6  日本語
https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system_tougou.html

2 Amendments

< Patent Act >

While Japan has implemented successive initiatives to improve IP litigation systems in order to facilitate sufficient exercise of IP rights, in comparison to standards in Europe and the United States, the effectiveness of Japan's evidence collection procedures is insufficient, and the litigation hurdle remains high for SMEs, venture companies, etc. In recent years, other countries have strengthened their litigation systems to further improve effective rights protection, and Japan must engage in persistent reviews of IP litigation systems while keeping an eye on overseas trends. For this, the JPO has engaged in discussions in meetings of the Patent System Subcommittee under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, Minister of Economy, Trade and Industry since October 2018. In February 2019, the JPO presented a report entitled, "An Intellectual Property Dispute Settlement System for Effective Rights Protection", which includes the following content.

(i) Strengthening of evidence collection procedures

- Establishing an examination and verification system that enables on-site examination by neutral technical experts

(ii) Review of damages calculation methods

- Determining damages in relation to aspects that exceed the patentee's production/sales capabilities, etc.
- Approval for increases in amounts corresponding to licensing fees

< Design Act >

With the permeation of AI and IoT in recent years, strategies focused on design are becoming ever more important to the survival of Japanese companies. In view of such circumstances, the government drafted the "Intellectual Property Strategic Program 2018" in June 2018, approved the "Future Investment Strategy 2018 – Changes toward 'Society 5.0' and the 'Data-Driven Society'" by Cabinet Decision, and announced the intent to conduct reviews of the design system from the perspective of protecting innovations that utilize new technologies and designs that contribute to brand development, etc. For the steady implementation of such reviews, the JPO has engaged in discussions in meetings of the Design System Subcommittee under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council since August 2018. In February 2019, the JPO presented a report entitled, "Reviews of Design Systems that Contribute to the Strengthening of Industrial Competitiveness", which includes the following content.

(i) Protection of Graphic image designs

- Inclusion of operation and display images within the scope of protection, regardless of whether such images are recorded or displayed on goods

(ii) Protection of spatial designs

- Including buildings (real property) within the scope of design protection, in addition to goods (movables)
- Allowing registration as one design in cases where an interior produces an overall uniform aesthetic impression

(iii) Expansion of related design systems

- Extending the application period for related designs
- Allowing registration of designs that are similar only to related designs

2 法改正

<特許法>

日本では、知財権を十分に行使できるよう、知財訴訟制度の充実に向けた取組みが累次にわたって行われてきたが、証拠収集手続の実効性は欧米の水準に比べて十分とは言えず、中小ベンチャー企業等にとって訴訟のハードルは依然高い現状にある。近年、諸外国では、更なる実効的な権利保護に向け、訴訟制度の強化が行われており、日本としても、諸外国の動向を見据えつつ、知財訴訟制度の不断の見直しを行う必要がある。

このため、2018年10月以降、特許庁は、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会において審議を行ってきた。2019年2月に以下の内容を含む報告書「実効的な権利保護に向けた知財紛争処理システムの在り方」をとりまとめた。

(i) 証拠収集手続の強化

- 中立な技術専門家による現地調査を可能とする、査証制度を創設する。

(ii) 損害賠償額算定方法の見直し

- 権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害を認定する。
- ライセンス料相当額の増額を認める。

<意匠法>

近年、AIやIoTといった技術が浸透する中、日本企業が生き残っていくためには、デザインを中心に据えた戦略の重要性が益々高まっている。このような状況を踏まえ、政府は、平成30年6月に「知的財産推進計画2018」を策定するとともに、「未来投資戦略2018－「Society5.0」「データ駆動型社会」への変革－」を閣議決定し、新技術を活用したイノベーション及びブランド構築に資するデザインの保護等の観点から、意匠制度の在り方について検討していくことを表明した。これらの着実な実行のため、2018年8月以降、特許庁は、産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会において審議を行ってきた。2019年2月に以下の内容を含む報告書「産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて」をとりまとめた。

(i) 画像デザインの保護

- 操作画像や表示画像について、物品に記録・表示されているかどうかにかかわらず保護対象とする。

(ii) 空間デザインの保護

- 物品(動産)に加え、建築物(不動産)を意匠の保護対象とする。
- 内装が、全体として統一的な美感を起こさせる場合は、一意匠として意匠登録することを認める。

(iii) 関連意匠制度の拡充

- 関連意匠の出願可能期間を延長する。
- 関連意匠にのみ類似する意匠を登録可能とする。

3 Initiatives on Standard Essential Patents

The spread of the IoT (Internet of Things) is causing major changes in licensing negotiations for Standard Essential Patents (SEP), which are the patents essential in implementing standards in the field of wireless telecommunications and the like. SEP licensing negotiations in the Information and Communication Technology (“ICT”) field, which traditionally took place chiefly among ICT companies, now often take place between ICT companies and companies in other industries, and it is becoming harder to resolve disputes through cross-licensing. In addition, divergent perspectives on essentiality and licensing rates are fostering unease over SEP-related negotiations and disputes. In these circumstances, the JPO is advancing initiatives to enhance transparency and predictability of SEP licensing negotiations, and to facilitate negotiations between rights holders and implementers.

1) Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents^{*1}

SEP disputes occur globally, and there are a wide range of associated legal and practical issues. In addition, with companies from a broad spectrum of industries now involved in SEP licensing negotiations, it would be beneficial to provide appropriate information that would help parties without experience in this field to engage in licensing negotiations more effectively and efficiently, forestall disputes, and achieve early dispute resolution. Therefore, the JPO analyzed international situations and created the “Guide to Licensing Negotiations Involving Standard Essential Patents” (published June 2018), to present factors to be considered when engaging in negotiations.



Picture 20 | 写真20

International Symposium towards the Resolution of Disputes Concerning SEPs
標準必須特許を巡る紛争解決に向けた国際シンポジウム

- The guide is intended to summarize issues concerning licensing negotiations as objectively as possible based on the current state of court rulings, the judgment of competition authorities, and licensing practices, etc.
- The guide describes what actions parties can take to be recognized as “negotiating in good faith”, how to engage in negotiations efficiently, and factors to be considered in determining a reasonable royalty, etc.
- The guide will be updated continuously as a “living” guide.

2) Implementation of the New Operation of Advisory Opinion System to Determine Standard Essentiality

From April 1, 2018, the JPO commenced operation of the Hantei (advisory opinion) system, which utilizes JPO’s technical expertise to determine whether a specific patented invention qualifies as a standard essential patent (SEP), with the aim of facilitating licensing negotiations involving SEPs and speeding up dispute resolution.

3) International Symposium towards Solving Disputes over SEPs (March 2018, Japan)

The JPO and the Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI) jointly hosted an international symposium to discuss issues concerning SEP licensing negotiations. Debates of the major issues by experts from a variety of backgrounds stimulated global discussion. **[Picture 20]**

- Prominent IP experts, legal professionals, and corporate IP practitioners from various nations were on stage.
- Panel discussions were conducted as to how to approach SEP licensing negotiations, royalty calculation methods and utilization of international arbitration etc.
- Discussions were broadcast via online video^{*2} (more than 27,000 views).

*1



English
<https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/seps-tebiki/guide-seps-en.pdf>

*2



<https://live.nicovideo.jp/gate/lv311499997>

3 標準必須特許に関する取組

IoT (Internet of Things) の浸透により、通信規格等の標準規格の実施に不可欠な特許である標準必須特許 (standard essential patent、SEP) を巡るライセンス交渉に変化が生じている。SEP のライセンス交渉に多様な業種の企業が関わるようになり、これまで通信業界同士で行われていたライセンス交渉は、異業種間で行われるようになり、クロスライセンスによる解決は困難となっている。特許の必須性やライセンス料率の相場観にも見解の乖離が生じている。このような状況を踏まえ、特許庁では、SEP のライセンス交渉に関する透明性・予見可能性を高め、特許権者と実施者との間の交渉を円滑化するための取組を進めている。

1) 標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き^{*1}

SEP を巡る紛争はグローバルに発生し、また、その法的な論点や実務上の問題は多岐にわたる。また、幅広い業種の企業が SEP を巡るライセンス交渉に関わりを持つようになっていたため、交渉に慣れていない企業が交渉を効果的・効率的に進め、紛争を未然に防ぎ、早期に解決するにあたって役に立つような、適切な情報の提供が有益である。そこで、特許庁は、国際的な状況を分析し、交渉にあたって踏まえるべき考慮要素を整理して示すべく、「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」を策定した (2018年6月公表)。【写真20】

- 国内外の裁判例や実務等の動向を踏まえ、ライセンス交渉を巡る論点を客観的に整理。

- どう行動すれば「誠実に交渉している」と認められるか、効率的な交渉の在り方、合理的なロイヤルティを決定するための考慮要素などについて記載。
- 「生きた」手引きとして、今後もアップデート。

2) 標準必須性に係る判断のための判定の運用開始^{*2}

2018年4月1日から、標準必須特許のライセンス交渉の円滑化や紛争解決の迅速化を図るため、特許庁の技術的専門性を生かし、特定の特許発明が標準必須特許であるかどうか (標準必須性) の判断のための判定の運用を開始した。

3) 標準必須特許を巡る紛争解決に向けた国際シンポジウム (2018年3月、日本)

特許庁は、経済産業研究所 (RIETI) と共催で、SEP のライセンス交渉における課題について議論をするための国際シンポジウムを開催した。様々な立場の有識者が一同に会し、主要な論点について議論をすることで、グローバルな議論を喚起した。

- 国内外の著名な知財有識者、司法関係者、企業の知財責任者が登壇。
- 望ましいライセンス交渉のあり方、ライセンス料算定の考え方、紛争を解決する手段としての国際仲裁の可能性などについて、パネルディスカッションを実施。
- 議論の様子はインターネット動画にて生配信^{*3} (アクセス数は延べ27,000回以上)。

*1  日本語
<https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/document/seps-tebiki/guide-seps-ja.pdf>

*2  日本語
https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/hantei_hyojun.html

*3  日本語
<https://live.nicovideo.jp/gate/lv311499997>

4) "Mock International Arbitration - Toward Early Dispute Resolution of Standard Essential Patents (SEPs) in the 5G Era -" (June 2018, Japan)

In Alternative Dispute Resolution (ADR), disputes over multiple rights in multiple countries can be settled as a package, and especially arbitration can be enforced internationally under the New York Convention. For the purpose of demonstrating the possibilities for resolving disputes over Standard Essential Patents (SEPs) through international arbitration in Tokyo, Japan, mock arbitration exercise was held by the Japan Patent Office. **[Picture 21]**

- Arbitration experts from various nations, including former Chief Judge at the United States Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC), Randall R. Rader, were invited to the mock arbitration exercise as arbitrators.

- Opening statement, oral hearing regarding infringement theory and damage theory, summation, and arbitral award were demonstrated based on a hypothetical case premised on the coming 5G (the fifth-generation mobile communications system) era.
- Around 650 attendees working in the field of intellectual property (IP), such as lawyers, patent attorneys, the industry, etc. were present. The mock trial was shown live online.
- Subsequently, former Chief Judge Rader, who acted as a mock arbitrator, and other experts established the International Arbitration Center in Tokyo (IACT)*³ in September as an alternative dispute resolution institution.

* 3  English
<https://www.iactokyo.com/>

4) 模擬国際仲裁－5G時代のSEP紛争の早期解決に向けて－(2018年6月、日本)

裁判外紛争解決手続は、各国における多数の権利を巡る紛争を一括的に解決可能であり、特に仲裁は、ニューヨーク条約によって国際的な強制執行が可能である。そこで、SEPを巡る紛争を解決する手段として、国際仲裁を東京で行うことの可能性を具体的に示すことを目的として、模擬国際仲裁を開催した。【写真21】

- 仲裁人として、Randall R. Rader元連邦巡回控訴裁判所(CAFC)首席判事をはじめとする各国の知財紛争解決の第一人者を招へい。

- 5G（第5世代移动通信システム）時代を想定した仮想事例に基づき、冒頭陳述、侵害論及び損害論についての口頭審問、最終弁論及び仲裁判断を実演。
- 弁護士・弁理士・産業界等の知財関係者のべ約650人が参加。また、インターネットでの動画配信を実施。
- その後、模擬仲裁人であるRader元判事らが中心となり、裁判外紛争解決機関として、東京国際知的財産仲裁センター(International Arbitration Center in Tokyo: IACT)^{*4}を9月に設立。



Picture 21 | 写真21

Mock International Arbitration — Towards Early Dispute Resolution of SEPs in the 5G Era —
 模擬国際仲裁 —5G時代のSEP紛争の早期解決に向けて—

* 4 <https://www.iactokyo.com/>



4 Initiatives for Operational Improvements at JPO

1) Utilization of AI Technologies at the JPO

The JPO published the “Action Plan towards Utilization of Artificial Intelligence (AI) at the JPO” in April 2017, and verified the feasibility of utilizing AI technologies in JPO operations. In FY2018, based upon the results of verifications conducted in FY2017, the action plan was revised, and initiatives were implemented in line with the revised version. The specific contents of these initiatives are as shown below.

- Two operations (Patent classifications, Prior art searches) were moved on to the implementation phase ahead of schedule.
- Proofs of concept for three operations (Response to inquiries, Trademark image searches, Classification of goods and services) were continued for preparation.
- New proofs of concept have commenced for two operations: Patent image searches (patent drawings); Design image searches (planer designs).

2) JPO Design-Driven Management Practice

The “Design-Driven Management” summarized in the “Study Group on Competitiveness and Design”, hosted by the METI and the JPO in FY2017, proposes that there is also a need for design-driven management to be put into practice in government. Consequently, in August 2018, the JPO put design-driven management into practice by establishing the position of “Chief Design Officer (CDO)”, under whom a “Design-Driven Management Project Team” was formed, in order to improve the quality of administrative services.

- The JPO established the position of CDO as a role which unifies JPO design-driven management activities such as the formulation of policies that utilize design at the JPO, improving the quality of administrative services, and putting policies related to the strengthening of IP into practice, etc. and the deputy commissioner (also serving as JPO Chief Information Officer), assumed the position of CDO.
- The Design-Driven Management Project Team was established as an implementation organization to undertake reviews of policies that utilize design at the JPO. The organization is comprised of four teams (PR, Domestic User Support, Overseas User Support, and UI Improvement), which review specific measures for improvements to administrative services from the users’ perspective.
- JPO personnel, from junior staff to executive officers, have attended design-thinking training courses, and the JPO is promoting the penetration of design-driven management throughout the organization.

4 特許庁における業務改善の取組

1) 特許庁における人工知能技術の活用

特許庁では、2017年4月に「特許庁における人工知能(AI)技術の活用に向けたアクション・プラン」を公表し^{*1}、業務へのAI技術の活用可能性について検討を行ってきた。2018年度は、2017年度の検討結果を踏まえ、アクション・プランの内容を見直して改定版を策定し^{*2}、本改定版に沿って取組を行った。具体的な取組の内容は以下のとおり。

- 2業務(特許分類付与(テキストに基づく付与)、先行技術調査(検索式作成支援))について、前倒しで導入フェーズに移行。
- 3業務(電話等の質問対応、先行図形商標の調査、指定商品・役務調査)については、導入準備に向け、実証事業を継続。
- 2業務(先行技術調査(画像検索技術の特許図面への適用)、先行意匠調査(平面的意匠の調査))について、新たに実証事業を開始。

2) 特許庁におけるデザイン経営の実践

平成29年度に経済産業省・特許庁が開催した「産業競争力とデザインを考える研究会」において取りまとめた『「デザイン経営」宣言』において、行政においても「デザイン経営」を実践していくことの必要性が提言された。これを受け、特許庁では、行政サービスの品質の向上を図るため、2018年8月に「デザイン統括責任者(CDO)」を設置し、その下に「デザイン経営プロジェクトチーム」を立ち上げ、デザイン経営の実践を開始した。

- 特許庁におけるデザインを活用した政策の企画立案や行政サービスの質の向上、知財強化に関わる政策の実践等、特許庁のデザイン経営を統括する役職として、デザイン統括責任者(CDO)を設置し、特許技監(兼特許庁CIO)がCDOに就任。
- 特許庁においてデザインを活用した施策の検討を行う実行組織として、デザイン経営プロジェクトチームを設置。広報、国内ユーザー対応、海外ユーザー対応、UI改善の4つのチームに分かれて、ユーザーの視点での行政サービスの具体的な改善策を検討。
- 若手職員から幹部まで、幅広い特許庁職員がデザイン思考研修を受講し、組織全体へのデザイン経営の浸透を推進。

*1



日本語

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/ai_action_plan.htm

*2



日本語

https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/ai_action_plan-fy30.html