

# 第1章 審査／審判

## Chapter 1 Examination/Trials and Appeals

PART

1

特許

Patents

### 審査処理実績

1

2002年の「知的財産立国宣言」をはじめとする日本の知的財産政策を展開する中で、特許庁では、この10年間、特許審査の迅速化・効率化の課題に取り組んできた。

例えば、審査体制を強化するため、2004年度から490名の任期付審査官を確保する等、特許審査官の増員を図ってきた。また、審査業務の効率化を図るため、先行技術文献調査について、下調査を行う登録調査機関を11機関にまで拡大し、下調査の外注件数を増やすとともに、下調査の報告を審査官と検索者の対話形式で行ってきた。これらを総合的に行うことにより、日本国特許庁の審査官1人あたりの一次審査件数は、米国特許商標庁と比較して2.9倍、欧州特許庁との比較では4.5倍となっている。

さらに、出願人の国際的な出願件数を増やすこと、出願人による審査請求前の調査を充実させて特許とならない出願の審査請求を削減すること等、特許出願についての量から質への転換や知財戦略の深化を出願人に促した。

その結果、2013年度末に、一次審査通知までの期間（「First Action期間」を略して「FA」という。）は10.4か月となり、2004年に掲げた長期目標であるFA11（FAを11か月以内とする）を達成した。

### Performance of Examination

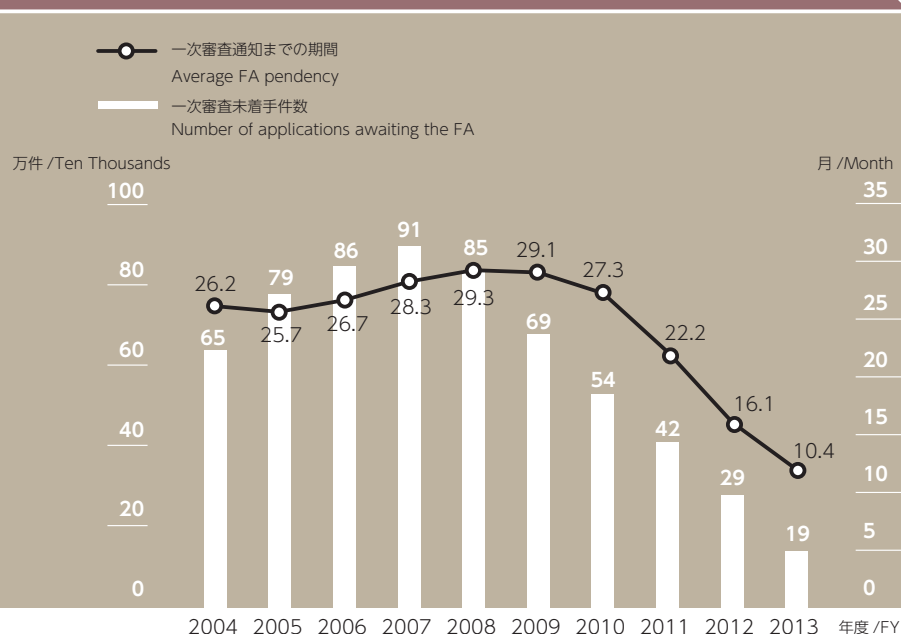
While our IP policies toward “IP-based Nation” formulated in 2002 have been implemented, the Japan Patent Office (JPO) has taken initiatives for these ten years in order to enhance acceleration and efficiency of patent examination as the top priorities.

Specifically, the JPO secured 490 fixed-term patent examiners from FY2004, realizing an increase in the number of patent examiners. Also the JPO promoted the entry of registered search organizations to which preliminary prior art searches are outsourced as the measures for efficient examination procedures. As the result, eleven organization has been registered, and the number of outsourcing preliminary prior art searches has been increased. The results of preliminary searches have been reported in a dialogue style between examiners and searchers. Through the overall measures for efficiency, the number of the first action (FA) conducted in one year by the JPO examiners was 2.9 times higher in comparison with that of the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) and 4.5 times higher in comparison with that of the European Patent Office (EPO).

Furthermore, the JPO encouraged the applicants to convert their emphasis from the quantity to the quality, and to deepening IP strategy. To this end, the JPO encouraged the applicants to increase the number of international applications, and to enrich the prior check by the applicants themselves in order to reduce the ratio of requests-for-examination for the applications for which a patent would not be granted.

As the result, the First Action pendency (hereinafter referred to as “FA pendency”) was shortened to 10.4 months at the end of the FY2013. That is, the JPO achieved the decade goal of FA11 set in 2004, which was to make the FA pendency shortened to 11 months or less by March 2014.

図表1 ◎ 一次審査未着手件数の推移と一次審査通知までの期間の推移  
Chart 1 : Changes in the number of applications awaiting the FA and the average FA pendency



## 2

## 世界最速・最高品質の特許審査の実現に向けて

10年間の長期目標であったFA11を達成した今日、これまでの特許制度を巡る情勢変化や新たな課題を踏まえ、今後は「世界最速・最高品質の特許審査」を目指している。

そして、「世界最速・最高品質の特許審査」を実現するため、「迅速性の堅持」、「質の高い権利の付与」、「海外特許庁との連携・協力」を柱とする種々の取組を実施している。

また、迅速性を堅持すべく、今後10年以内に特許の「権利化までの期間」と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、平均14か月以内、平均10か月以内とする目標を設定した。

さらに、円滑かつグローバルな事業展開に資する国際的に信頼される質の高い権利を付与し、イノベーションの更なる促進を図っていく。

## Towards the World's Fastest and Utmost Quality in Patent Examination

Now the time when the FA11, one of the utmost important issues over these 10 years, was achieved, the JPO is heading towards realization of "the World's Fastest and Utmost Quality in Patent Examination," while considering the changing situation surrounding the patent system in these 10 years and new issues.

In order to realize "the World's Fastest and Utmost Quality in Patent Examination," the JPO has been implementing various measures according to "maintaining speed" "granting high-quality rights," and "cooperation and collaboration with foreign IP offices."

Specifically, the JPO set a goal for reducing "examination total pendency" and the "FA pendency" to 14 months and 10 months or less on average, respectively, within the next 10 years. What is more, the JPO intends to further promote innovation by supporting smooth and global business expansion through utilizing globally reliable patents of high quality.

## 3

## 迅速化に関する取組

## (i) 審査官の確保

2014年度において、任期満了を迎えた任期付審査官の一部を再採用するなど、審査処理能力の維持・向上を図った。2015年度予算においては、14名の通常審査官及び100名の任期付審査官を要求しており、世界最速・最高品質の特許審査に向けて、今後も引き続き、必要な審査官の確保に努める必要がある。

## (ii) 先行技術文献調査の下調査の外注

審査官の行う先行技術文献調査の下調査を登録調査機関に外注し、民間活力の利用による審査迅速化の推進を図っている。下調査を行う登録調査機関の数は、2014年度に新たに1機関が参入し、2014年12月現在で11機関である。2014年度の発注件数は14.9万<sup>\*1</sup>件であり、そのうちの約半分の7.7万件については、外国語の特許文献にまで調査範囲を拡張している。

## Initiatives for Timely Examination

## (i) Ensuring the Necessary Number of Examiners

In the FY2014, the JPO made efforts to maintain and enhance its capabilities of examination, for example, by rehiring some of the examiners whose fixed-term employment contracts expired. For the budget for FY2015, the seats of 14 permanent examiners and 100 fixed-term examiners are requested. The JPO continuously needs to ensure the number of examiners for the World's Fastest and Utmost Quality in Patent Examination.

## (ii) Outsourcing Preliminary Prior Art Search

The JPO has been promoting the speeding up of examination through utilizing private sector vitality. That is, as mentioned above, the JPO outsources prior art searches, which examiners are primarily responsible for, to registered search organizations for preliminary searches. With additional entry of one organization in FY2014, the number of registered search organizations for conducting prior art searches is 11 as of December 2014. 149,000 applications<sup>\*1</sup> were outsourced in the FY2014. Regarding 77,000, nearly half of the total, the coverage of search was expanded even to foreign patent documents.

※1 報告を書面のみにより行う納品型の件数が0.3万件、書面だけではなく審査官と直接面談して報告を行うことで審査官による本願発明や先行技術文献の内容理解の効率化を図る対話型が14.6万件。

\*1 3,000 applications were reported only in paper basis, and 146,000 applications were reported not only in paper basis but also with oral explanations by searchers to improve efficiency and quality.

### (iii) 早期審査

特許庁では、一定の要件の下で、出願人からの申請を受けて審査の着手時期を通常に比べて早める早期審査制度を実施している。早期審査制度では、①既に実施している発明に係る出願、②外国にも出願している出願、③中小企業等の出願を対象としているほか、④環境関連技術に関する出願については試行的に対象としている。2011年8月からは、⑤東日本大震災による被害を受けた企業等の出願も対象とした。

2014年の早期審査の申請は17,086件であり、早期審査制度を利用した出願の2014年の一次審査通知までの期間は、早期審査の申請から平均約2.1か月となっている。

### (iii) Accelerated Examination System

The JPO implements the accelerated examination system, in which an examination can be initiated more quickly than in the regular examination upon the request from the applicant under certain requirements. The accelerated examination system is applicable to (i) applications whose claimed invention has already been put into practice, (ii) applications that were also filed with foreign IP offices, and (iii) applications filed by SMEs and venture businesses. In addition, the system is applicable to (iv) applications involving green technologies, which is currently at a pilot stage. Moreover, the accelerated examination system has been applicable to (v) patent applications filed by all or some of applicants who were affected by the Great East Japan Earthquake since August 2011.

In 2014, the accelerated examination was requested for 17,086 cases, and the average FA pendency under the accelerated examination system was about 2.1 months.

## 4

### 審査の品質向上に向けた取組

#### (i) 品質管理に関する取組

品質管理に関する施策の企画・立案を行う主体として2007年4月に「品質監理室」を設置した。そして、法令や審査基準等の指針に適合していること、各審査官による統一の取れた判断が行われていること、必要かつ十分な先行技術文献調査が実施されていること、出願人との円滑な意思疎通がなされていること等を満たす審査を目指し、以下の取組を行っている。

#### a. 品質ポリシー・品質マニュアルの公表

2014年4月に品質管理の基本原則となる「特許審査に関する品質ポリシー」を公表し、8月には品質管理及びその実施体制からなる品質管理システムを文書化した「特許審査の品質管理に関するマニュアル」を公表した。

#### (i) Measures for Quality Management

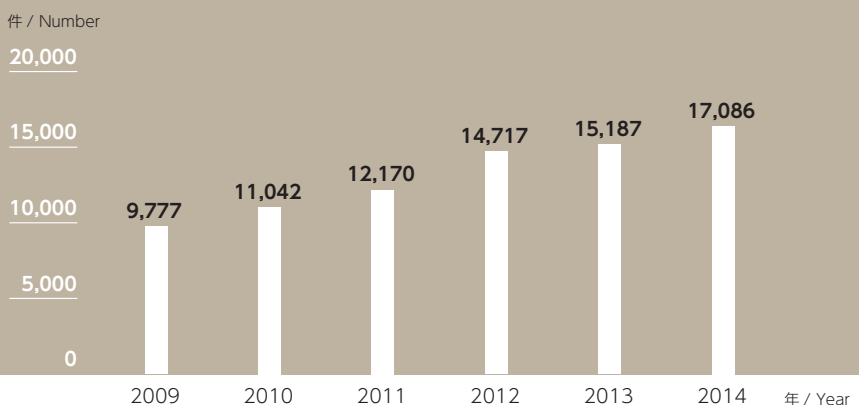
In April 2007, the JPO established the “Quality Management Office” that is responsible for planning and making proposals for measures for quality management. Specifically, the JPO implements measures mentioned below, aiming to achieve examination that comply with relevant laws, regulations and the examination guidelines, make uniform decisions among examiners, conduct necessary and sufficient prior art searches, and conduct smooth communication with applicants.

#### a. Announcement of Quality Policy and Quality Manual

In April 2014, the JPO announced the “Quality Policy on Patent Examination” as fundamental principles of quality management. In August 2014, the JPO released the “Quality Management Manual for Patent Examination”, in which the quality management system that consists of quality management and its implementation system is documented.

図表 2 ◎ 早期審査の申請件数の推移

Chart 2 : Changes in the number of requests for accelerated examination



**b. 特許審査のばらつき抑制のための取組**

先行技術文献調査や特許性の判断のばらつきを抑制するために、審査官同士が意見交換を行う協議を実施している。2014年度は、審査官が自発的に行う協議に加えて、一定数以上拒絶理由を通知している案件等について、必ず協議を行うこととした。

**c. 品質監査**

2014年4月には、審査の品質監査を行う者として、「品質管理官」を新たに設置し、全ての技術分野ごとに担当する品質管理官を割り当てた。当該品質管理官は、担当する技術分野における高い知識や判断力を有する管理職経験者や審査官から選任された者である。当該品質管理官により、サーチの的確性や拒絶理由の論理構成の的確性等についての監査を行っている。

**d. 品質保証**

審査官が処分等の内容を代理人等に通知するための書面の内容を、管理職が全件について確認することによって品質保証を図っている。

**e. ユーザーニーズの把握**

審査の質に関するユーザーの評価やニーズを把握するために、日本企業、外国企業、代理人を対象に審査の質全般についての調査を行った。また、企業との意見交換会や、個別案件に関する情報提供の受付も行っている。

**b. Measures for Minimizing Discrepancies in Patent Examinations**

In order to eliminate or at least to minimize any discrepancies in prior art searches and judgements on patentability, the examiners conduct consultations to have discussions with other examiners. In addition to the consultations on voluntary basis, examiners need to discuss all the designated cases such as the cases where the reason for refusal are repeatedly notified as obligatory consultations, in FY2014.

**c. Quality Audit**

In April 2014, the JPO set up "Quality Management Officers" and assigned them to each technical field for quality audits on patent examination. The Quality Management Officers are selected from ex-directors and examiners who have a great deal of knowledge and high level of judgements in their respective technical field, and conducts quality audits on the appropriateness of searches and reasoning.

**d. Quality Assurance**

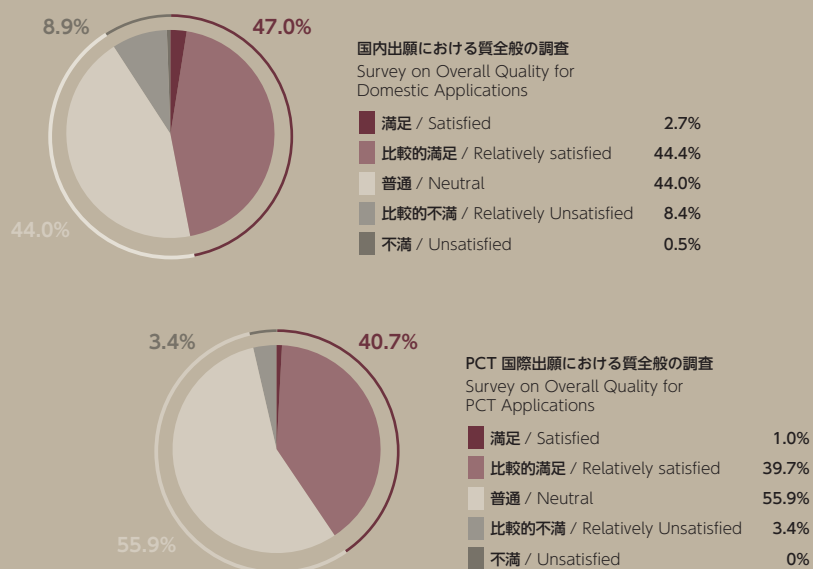
The director checks the documents notifying the contents of disposition etc. by examiners for all the cases, in order to ensure quality assurance of the notices sent to representatives etc. from the JPO.

**e. Understanding of Users' Needs**

In order to understand users' evaluation and users' needs concerning the quality of patent examination, the JPO conducts a survey on the overall quality of examination covering domestic / foreign companies and representatives. Also, the JPO holds meetings for exchanging opinions with companies and accepts provision of information on individual cases.

図表 3 ◎ 2014年度ユーザー評価調査の結果

Chart 3 : Result of User Satisfaction Survey in FY2014



## (ii) 審査品質管理小委員会の設置

特許庁における品質管理の実施状況・実施体制等について外部から客観的な評価を受け、それを審査の品質改善に反映することを目的として、2014年8月に産業構造審議会知的財産分科会の下に審査品質管理小委員会を設置した。2014年度は、品質管理の実施状況・実施体制等の評価項目及び評価基準について検討し、これらに基づく評価を通じた品質管理の実施体制、実施状況等に関する改善点の提言を受けた。

## (iii) 外国語文献調査

近年、世界の特許・実用新案文献において、日本語以外の言語で記載された外国語の特許・実用新案文献の割合が急増している。世界で通用する安定した権利の設定を行うためには、外国語の特許・実用新案文献を含めた的確かつ効率的な先行技術文献調査が必要である。そこで特許庁では、外国特許文献検索システムの開発や、高度検索システムの検討を進めている。

中でも、増加が著しい中国語の特許文献については、英語による要約(英文抄録)はこれまでも提供してきたが、2013年3月からは人手翻訳による日本語の要約(和文抄録)の提供を開始するとともに、2014年3月からは一部技術分野の文献に付与された日本特許分類(FI/Fターム)の情報提供を開始し、庁内外における日本語による先行技術文献調査が可能な環境を構築した。

さらに、2015年1月には、中国語・韓国語の特許・実用新案文献の全文を日本語でテキスト検索可能とした「中韓文献翻訳・検索システム」<sup>\*2</sup>を、審査官及びユーザーに対してリリースした(2014年11月から試行版を提供)。

## (ii) Establishment of the Subcommittee on Examination Quality Management

In August, 2014, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry, for the purpose of receiving objective evaluation from external point of view about the current status and implementation system of quality management for examination conducted in the JPO, and then reflecting the evaluation results to further improve examination quality. In FY2014, the Subcommittee deliberated evaluation items and criteria, and gave the proposal to the JPO on improvement points about the current status and system of the quality management through the evaluation based on the evaluation items and criteria mentioned above.

## (iii) Search for Foreign Documents

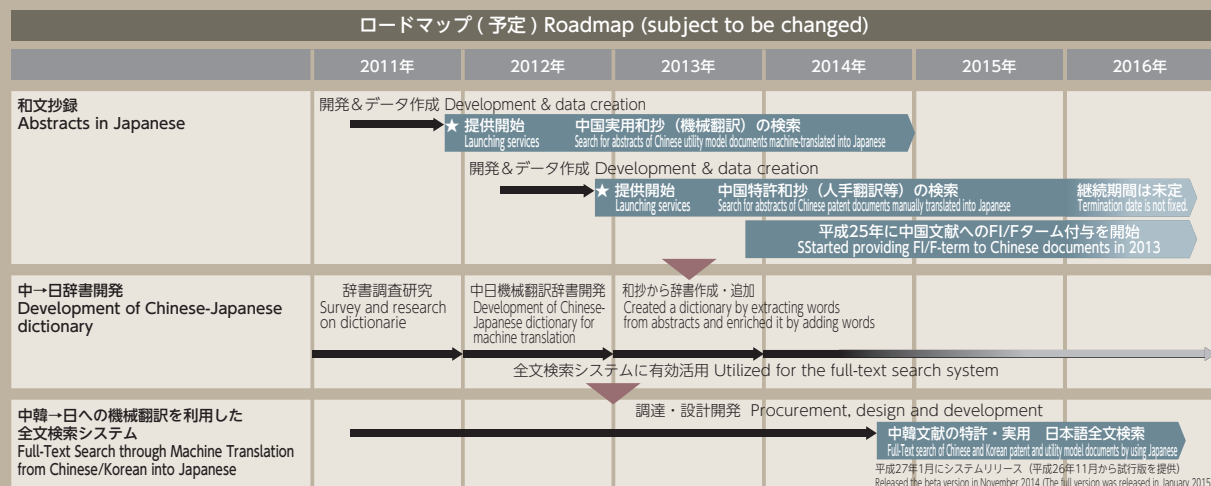
Recently, in the patent and utility model documents in the world, the rate of overseas patent and utility model document written in languages other than Japanese increases rapidly. In order to grant rights that are stable and valid in the world, it is indispensable for examiners to perform prior art searches of foreign patent and utility model documents accurately and efficiently. Therefore, the JPO has developed a search system for the overseas patent and utility model documents and has been considering to introduce more advanced search system.

As for the remarkable increase of Chinese patent documents, the JPO started providing abstracts of Chinese documents manually translated into Japanese in March, 2013 in order to establish a search environment where users can access Chinese documents in Japanese. Also, since March 2014, the JPO has been providing Japanese Classification (FI/F-term) to Chinese

※2 一般向けはウェブサイトで利用可能(サービス提供時間:開庁日の8時から22時まで)  
http://www.ckgs.jpo.go.jp

\*2 Available for general uses on Web-site (from 8AM to 10PM in each service day)  
http://www.ckgs.jpo.go.jp

図表 4 ◎ 中国・韓国の特許・実用新案文献検索システム開発のロードマップ(予定)  
Chart 4 : Roadmap for development of Search system for Chinese and Korean documents





patent documents in some technical fields. Moreover, in January 2015, the JPO released the "Translation and Search System for Chinese and Korean Documents"\*2 to the examiners and general users. This system makes it possible to perform a full text search of the patent and utility model documents of China and the Republic of Korea using Japanese (The beta version of the system was released in November 2014).

## 5

## 多様なユーザーニーズに対応するための審査施策

## Measures for Examination in Response to Variety of Users' Needs

## (i) 面接審査

特許庁では、審査官と代理人等との間において、円滑に意思疎通を図ることを目的として、面接審査を実施している(2014年実績3,962件)。従来、迅速かつ的確な審査に資しないと判断される場合に面接審査を受諾しないこともあったが、質の高い特許権を設定するためには、審査官と代理人等とのコミュニケーションや相互理解を深め、納得感の高い結論を得ることも重要であり、これまで以上に面接審査を拡充していくことが求められる。そこで、2014年10月に「面接ガイドライン」を改訂し、代理人等からの面接の要請があった場合、原則1回は面接審査を受諾することとした。

## (ii) 事業戦略対応まとめ審査

近年、企業活動のグローバル化や事業形態の多様化に伴い、企業の知的財産戦略も事業を起点としたものに移りつつある。そこで、特許庁では、企業の知的財産戦略に基づく出願に対応するための審査体制について検討を進め、事業で活用される知的財産の包括的な取得を支援するために、国内外の事業に結びつく複数の知的財産(特許・意匠・商標)を対象として、分野横断的に

## (i) Interview Examination

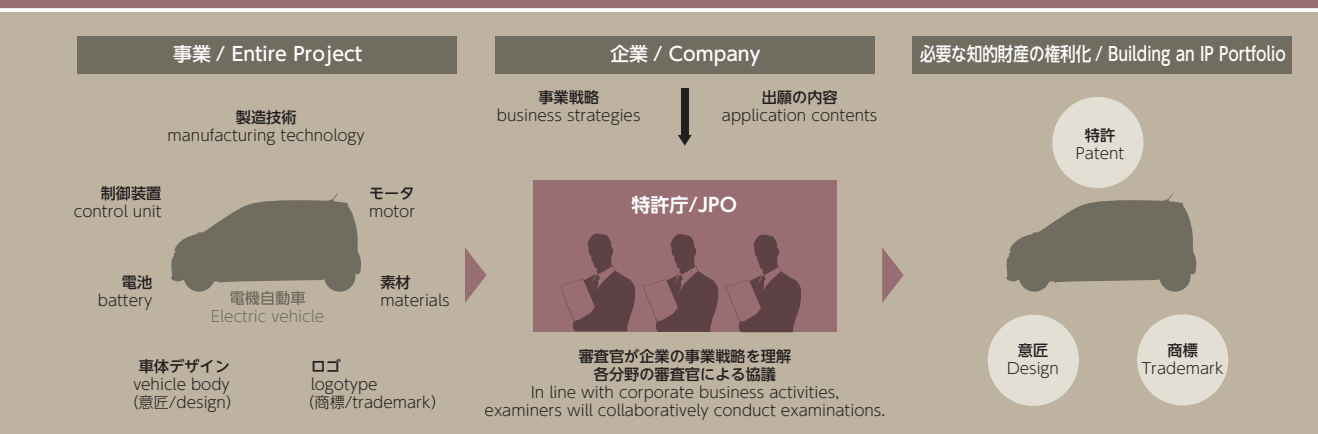
The JPO carries out interview examination for the purpose of good communication between examiners and attorneys, etc. (3,962 cases in 2014). In order to establish a patent right of high quality, it is important to deepen communication and mutual understanding between examiners and attorneys, etc., and to obtain the highly convinced conclusion. In view of the above, the interview examination will be required to be enhanced more and more. In the conventional cases, if it was determined that an application was unworthy of the prompt and accurate examination, the request for interview examination was sometimes not accepted. However, the JPO revised the "Interview Examination Guidelines" in October 2014, to accept the interview examination at least once.

## (ii) Collective Examination for IP portfolio supporting Business Strategy

With the recent globalization of business activities and diversification of business models, the strategy of company for intellectual property is moving to those started from the business. Therefore, the JPO has

図表5 ◎ 事業戦略対応まとめ審査

Chart 5 : Collective Examination for IP portfolio supporting Business Strategy



事業展開の時期に合わせて審査・権利化を行う事業戦略対応  
まとめ審査を2013年4月から開始した(2014年申請実績26件  
(対象となった特許出願件数267件))。また、2014年10月に「事  
業戦略対応まとめ審査ガイドライン」の改訂を行い、一の事業の中  
に位置づけられる出願群については、その出願群に申請者が出  
願人となっていない出願が含まれている場合にも、まとめ審査  
の申請を可能とする等、まとめ審査の対象を拡充した。

advanced deliberation on the examination system for  
handling the application filed based on the strategy for  
intellectual property. In April 2013, in order to support  
comprehensive acquisition of the intellectual property  
which is to be utilized in the business, the JPO started  
the Collective Examination for IP portfolio supporting  
Business Strategy, for implementing examination and  
acquisition of rights along with the timing of cross-  
sectional business deployment targeting at a plurality  
of IP rights (for patent, design, and trademark) useful  
for the businesses in and outside the country (26 cases  
in 2014 (267 patent applications were targeted by this  
examination)). In October, 2014, the JPO revised the  
“Guidelines for Collective Examination for IP portfolio  
supporting Business Strategy”. By this revision, it  
became possible to request the collective examination,  
in so far as a group of applications which are involved  
with business field, even when an application of  
which applicant is not the same person as the person  
requested the collective examination is included in the  
group of applications.

## 6

### 海外との連携・協力

#### (i) 特許審査ハイウェイ

特許審査ハイウェイ (PPH) とは、第一庁 (出願人が最先に特許  
出願をした庁) で特許可能と判断された出願について、出願人の  
申請により、第一庁とこの取組を実施している第二庁において  
簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みである。  
これにより、第二庁の審査において第一庁のサーチ・審査結果の  
利用を可能にし、複数の国・地域での安定した強い特許権の効率  
的な取得を支援している。

2006年に日本国特許庁が提唱して、日米間において世界で  
初めてPPHを開始した。これまでにPPH参加国・地域数は、33か  
国・地域に拡大しており(2014年12月時点)、世界のPPH申請  
件数は累積約74,000件に達した(2014年12月末時点)。

日本国特許庁は、2014年1月にはタイ及びオーストラリアと、  
9月にはコロンビアと、10月にはマレーシアとPPHを開始し、現在  
30の国・地域とPPHを実施している。

また、2014年1月より、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」を17の国・地域で開始し、この枠組みに  
参加した知的財産庁の間では、国によりどのPPHが利用可能  
なのかを区別することなく、すべてのPPH<sup>\*3</sup>が利用可能となる。  
2014年11月には、オーストラリア及びシンガポールが参加し、  
グローバルPPH参加国・地域数は、現在19の国・地域に拡大  
している。将来的にこの枠組みが拡大することで、PPHはより便  
利な制度になると期待される。

### Association and Cooperation with Overseas Offices

#### (i) Patent Prosecution Highway

The Patent Prosecution Highway (PPH) is a framework  
set up to allow an application that was determined to  
be patentable in the Office of First Filing (an office to  
which the applicant first filed the patent application  
earliest) to be given an accelerated examination with  
simple procedures in the Office of Second Filing that  
cooperates with the Office of First Filing upon his/her  
request. This supports efficient acquisition of stable  
and strong patent rights in a plurality of countries and  
regions by enabling use of search and examination  
results of the Office of First Filing in examination in the  
Office of Second Filing.

The PPH was advocated by the JPO in 2006, and was  
started between Japan and the U.S. for the first time in  
the world. The number of PPH participating countries  
and regions is expanding to 33 (as of December  
2014). The accumulative number of requests for PPH  
in the world reached about 74,000 (as of the end of  
December 2014).

The JPO started the PPH with Thailand and Australia  
in January, with Colombia in September, and with  
Malaysia in October, 2014. Currently, the JPO  
implements the PPH in association with 30 countries  
and regions.

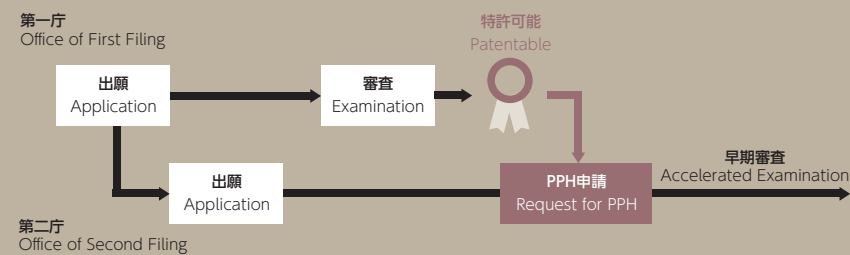
The “Global Patent Prosecution Highway” which is the  
multilateral framework was started among 17 countries  
and regions in January 2014. The all PPHs<sup>\*3</sup> become

※3 PPHには、通常のPPHに加え、  
PPH MOTTAINAI、PCT-PPHが  
ある。PCT-PPHとは、特定の国際  
調査機関又は国際予備審査報告  
で特許になりうると判断された見  
解に基づき、早期審査を申請する  
ことができる制度であり、PPH  
MOTTAINAI (モッタイナイ) とは、  
どの国に先に特許出願をしたかにか  
かわらず、参加国による特許に  
なりうるとの判断に基づきPPHの  
対象とする仕組みである。

\*3 Other than ordinary PPH,  
there are PPH MOTTAINAI  
and PCT-PPH. PCT-PPH allows  
application for accelerated  
examination based on the  
opinion of specific interna-  
tional search organization  
or international preliminary  
examination report that the  
said application is patentable.  
PPH MOTTAINAI is a system  
where the case becomes the  
subject of PPH based on the  
decision of that the case is to  
be patentable by the partici-  
pating country regardless of  
a country to which the patent  
application was filed previ-  
ously.

図表 6 ◎ 特許審査ハイウェイ (PPH) の概要

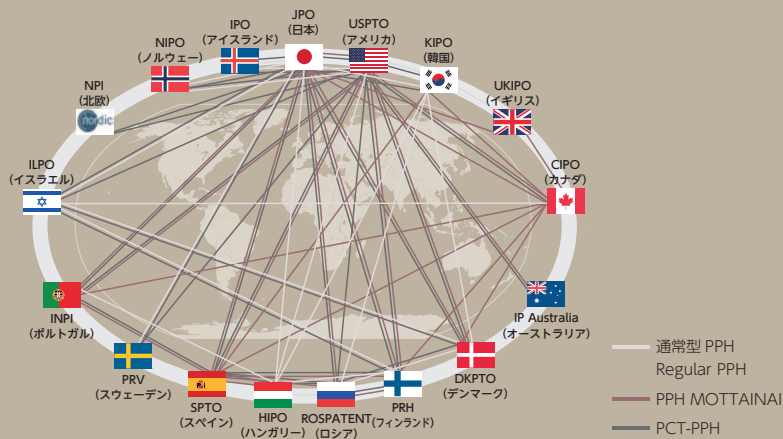
Chart 6 : Outline of Patent Prosecution Highway (PPH)



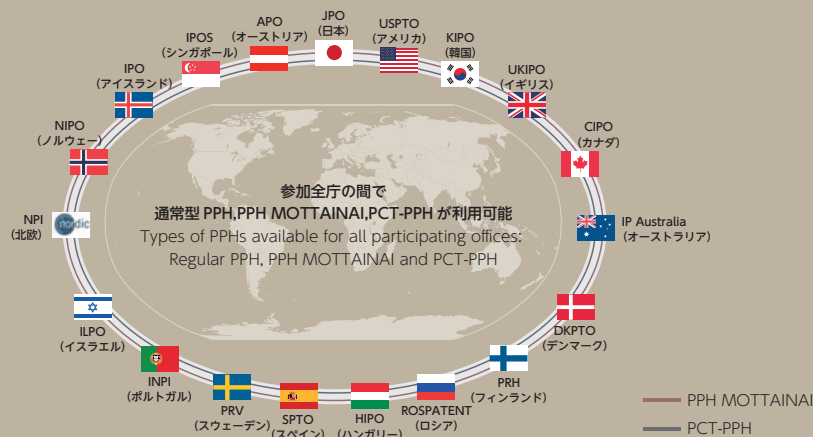
2014 年 12 月時点  
As of December 2014



グローバル PPH 開始前  
Before Launching Global PPH



グローバル PPH (2014 年 1 月 6 日～)  
Global PPH (From January 6, 2014)



available between IP offices which participated in this framework without any distinction in availability of PPH among countries. Austria and Singapore participated in this framework in November 2014. As a result, the number of countries and regions participating in the global PPH is currently expanding to 19 countries and regions. The PPH is expected to become a more convenient system according to the future expanding of this framework.



## (ii) 国際審査官協議

日本国特許庁は、先行技術文献調査及び審査実務の相互理解に基づく特許審査のワークシェアリングの促進、日本国特許庁の審査実務・審査結果の他庁への普及、審査の質の高いレベルでの調和、特許分類の調和、日本国特許庁の施策の推進等を目的として、審査官同士が直接的な交流を行う取組である国際審査官協議を実施している。2000年4月から2014年12月末までの累積で、短期又は中長期の国際審査官協議を、22の知的財産庁・組織と行っている

2014年は、五大特許庁に加え、ASEANやインドを始めとする新興国を中心に、日本国特許庁の審査官を41名派遣するとともに、各国特許庁審査官42名の受入を行った。

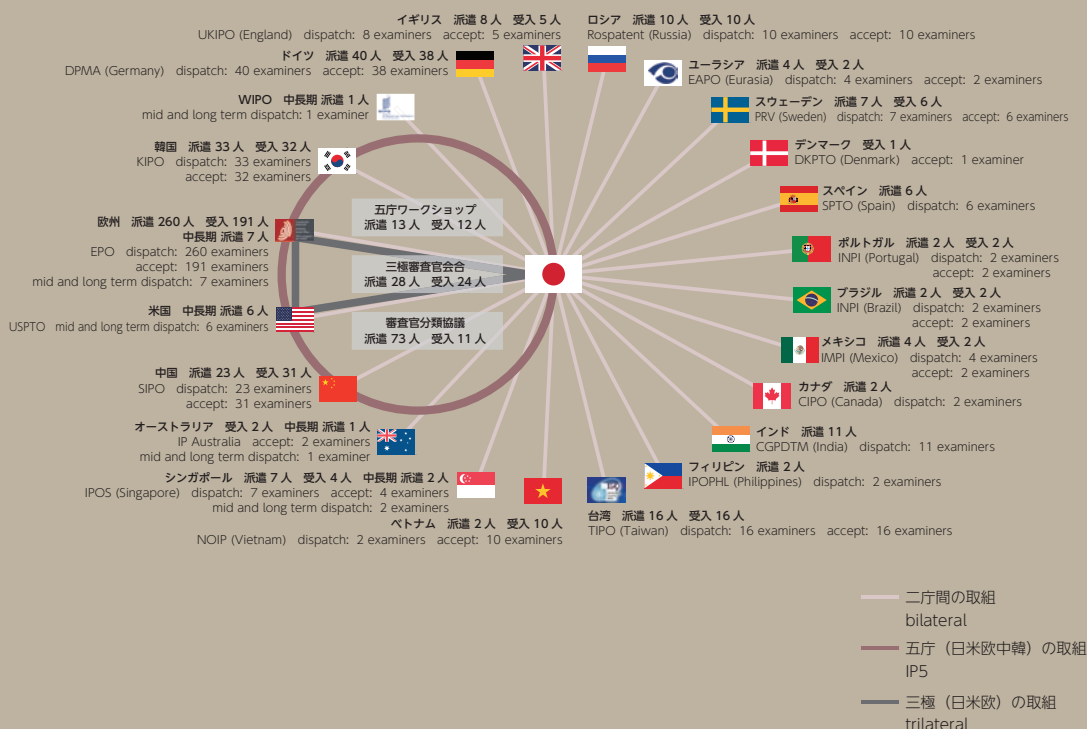
## (ii) International Examiner Exchange Program

For the purpose of promotion of work-sharing of the patent examination based on the mutual understanding of the prior art document search and the examination practice, spreading of the examination practice and the examination result of the JPO to the overseas offices, harmonization of the quality of patent examination at high level, harmonization of the patent classification, promotion of measures of the JPO, etc., the JPO implements the International Examiner Exchange Program for causing the examiners to have a direct relationship. The JPO has implemented a short term or a mid and long term Examiner Exchange Program with cumulative 22 IP offices during the period from April 2000 to the end of December 2014.

In 2014, the JPO dispatched 41 examiners mainly to emerging countries including ASEAN countries and India in addition to the five major offices as well as received 42 examiners from other IP offices.

図表 7 ◎ 国際審査官協議の実績 (2000 年 4 月～ 2014 年 12 月末累積)  
Chart 7 : Actual Records of Examiner Exchange Programs  
(accumulative total from April 2000 to the end of December 2014)

2000 年 4 月から 2014 年 12 月末までの実績 (延べ人数)  
Total number of examiners exchanged from April 2000 to the end of December 2014  
(Total number of exchanged examiners)



**(iii) 他庁との審査協力の推進**

日本国特許庁は、PCT国際出願について、日本以外を受理官庁とする出願に対しても国際調査機関として国際調査報告を作成し提供可能となるよう、ASEAN諸国を中心に積極的に管轄の対象拡大を進めている。

2014年6月には、グローバルに活動する我が国企業の権利取得を支援するべく、米国特許商標庁と特許審査協力に関する以下の点について2015年度から試行を開始することで基本的な合意をした。

- 米国におけるPCT国際出願について、対象案件数及び分野を絞り、その国際調査・国際予備審査を日本国特許庁が行うこと。
- 日米の特許審査官が協働して審査を実施することにより、審査の質の向上を図ること。

**(iii) Promotion of Examination Cooperation with Other Offices**

With respect to the PCT international applications, the JPO is actively expanding its competency as the International Searching Authority, specifically focusing on ASEAN countries, so that the JPO can make up an international search report for the applications received by other offices.

In June 2014, the JPO made a fundamental agreement on the patent examination cooperation with the U.S. Patent and Trademark Office. According to the agreement, the following works will be started on a trial basis from FY2015 in order to support the acquisition of rights for the globally activating Japanese companies.

- For the international patent application via the Patent Cooperation Treaty in the U.S., the JPO is liable to conduct international search and international preliminary examination for a certain number of applications in a certain technical field.
- To improve the quality of examination via cooperation between patent examiners of Japan and the U.S. in conducting the examination.

## 2 意匠

## Designs

### 1

#### 審査処理実績

2014年におけるFA期間は平均6.2か月であり、着実に短縮している。また、2014年の意匠審査における一次審査件数（FA件数）は30,581件であり、出願件数同様、ほぼ横ばいで推移し、登録査定件数は、2010年以降3万件弱で推移している。

#### Performance of Examination

The average period from the filing date to the notice of the first action (FA pendency period) was about 6.2 months on average, and has been shortened steadily. The number of first actions (FAs) in design examination in 2014 was 30,581, and has remained almost unchanged as that of applications. The number of decisions of registration has remained a little less than 30,000 since 2010.

### 2

#### 早期審査

意匠登録出願に関する早期審査制度は、①権利化について緊急性を要する実施関連の意匠登録出願、②外国にも出願している意匠登録出願、を対象としている。また、2011年8月からは、東日本大震災による被害を受けた企業等の意匠登録出願についても早期審査の対象としている。2014年の早期審査は119件の申出があり、申出から一次審査結果の通知を発送するまでの期間は平均1.9か月であった。

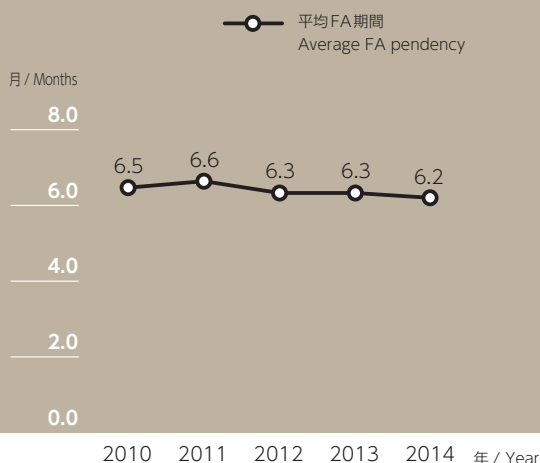
権利化について緊急性を要する実施関連の意匠登録出願（上記

#### Accelerated Examination

Under the accelerated examination system for design applications, (i) working-related applications that urgently need to be registered and (ii) applications that have been filed with both the JPO and at least one of foreign IP Offices can be subject to accelerated examination on request. From August, 2011, the accelerated examination is also available to applications filed by companies, etc. damaged by the Great East Japan Earthquake. In 2014, 119 requests were made for the accelerated examination, and the

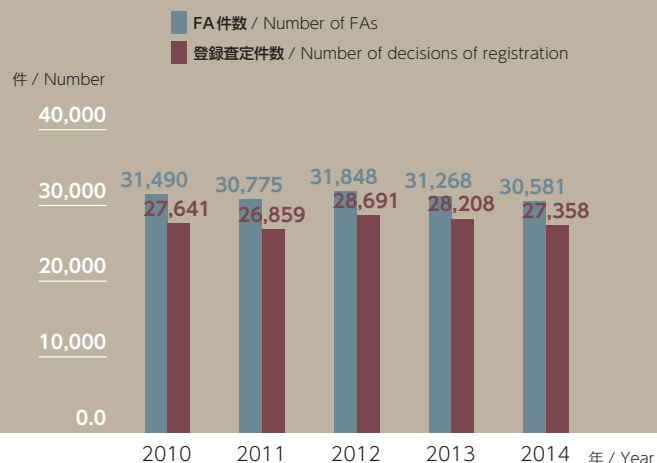
図表 8 ◎ 意匠審査の平均FA期間の推移

Chart 8 : Changes in the average FA pendency for design applications



図表 9 ◎ 意匠審査のFA件数及び登録査定件数の推移

Chart 9 : Changes in the number of first actions and decisions of registration



(①)のうち、現に模倣品が発生したものについては、意匠権による早期対策を図ることができるよう、2005年4月から、早期審査制度の新たな運用を行っている。この運用では、出願手続に不備のない出願であれば、早期審査の申出から1か月以内に一次審査結果を通知することを目標としている。2014年は、模倣品対策に対応した早期審査は9件の申出があり、申出から一次審査結果の通知を発送するまでの期間は平均0.7か月であった。

average period required to notify first action results was about 1.9 months from the time of request for accelerated examination.

In April, 2005, the JPO started a new operation of accelerated examination designed to respond to anti-counterfeiting measures, in order for applicants to combat counterfeiting by using design rights at an early stage. Among working-related applications that urgently need to be registered (i.e., the above mentioned (i)), if counterfeit products are already being in market, such applications can be subject to this accelerated examination on request. Under the new operation, the JPO aims to notify first action results within one month from the time of request for accelerated examination in so far as no problems are found in the application procedure. In 2014, 9 requests were made for accelerated examination, and the average period required to notify first action results was 0.7 months from the time of request.

## 3

## 審査の品質向上に向けた取組

## (i) 品質管理に関する取組

特許庁では、審査の質の維持・向上を図るため、意匠審査部門の管理職による審査内容のチェック(決裁)、意匠審査基準の改訂や検索システムの充実等の取組を行ってきた。審査資料の増大が見込まれる中、安定した審査結果を提供していくため、庁内組織である意匠審査品質管理委員会を設置し、品質管理に関する各種施策の実施及び改善に取り組んでいる。

## Measures towards Improvement in Quality of Examination

## (i) Measures for Quality Management

In order to maintain and improve the quality of examination, the JPO have taken initiatives such as checking (approving) the contents of examination by the managerial personnel of the design examination divisions, revision of the design examination guidelines, development of search system, etc. While increase of the amount of examination material to be searched is expected, in order to provide the examination result at a constant level, the JPO established the Design Examination Quality Management Committee that is an organization in the JPO, and addresses operation and improvement of various initiatives on quality management.

#### a. 品質ポリシー・品質マニュアルの公表

2014年8月に、質の高い意匠権の設定に向けた品質管理の基本原則となる「意匠審査に関する品質ポリシー」を公表し、2014年12月に、品質管理及びその実施体制からなる品質管理システムを文書化した「意匠審査の品質管理に関するマニュアル」を公表した。

#### b. 意匠審査のばらつき抑制のための取組

案件の処理方針等のばらつきを抑制するため、審査官と決裁者間の協議を行い、必要に応じて審査官へ情報を共有している。

#### c. 品質保証

審査官が行った審査の内容（審査の判断や通知文書の記載等）について、意匠審査部門の管理職が全件チェック（決裁）を行っている。

#### d. 品質監査

決裁が終了した案件からサンプルを抽出し、法令、審査基準等の指針に則った統一のとれた審査が行われているか、出願人・代理人との意思疎通の確保に留意した効率的な審査が行われているか、といった観点から品質監査を行っている。

#### e. ユーザーニーズの把握

意匠審査の質の改善に役立てるため、品質監査の対象となった個別案件について、ユーザーにアンケート調査を行っている。また、企業との意見交換会や個別案件に関する情報提供の受付も行っている。

#### a. Announcement of Quality Policy and Quality Manual

In August 2014, the JPO announced the “Quality Policy on Design Examination”, as the fundamental principles of quality management aiming to grant high-quality design rights. In December 2014, the JPO announced the “Quality Management Manual for Design Examination” in which the quality management system that consists of quality management and its implementation system is documented.

#### b. Measures for Minimizing Discrepancies in Design Examinations

In order to eliminate or at least to minimize any discrepancies in processing policies for individual application etc., the JPO conducts consultations between examiners and approvers, and information sharing among divisions, as required.

#### c. Quality Assurance

The directors of the design examination divisions check (give approvals to) all the contents of examination (judgements of examination, description in notices, etc.) conducted by examiners.

#### d. Quality Audit

Quality audit is conducted to a sample extracted from the applications to which approvals have been given from the following perspective:

- Whether the examination thereof was conducted in a unified manner in accordance with applicable statutes, the examination guidelines, etc.
- Whether the examination thereof was conducted efficiently through good communication with the applicant and/or the representative thereof.

#### e. Understanding of Users' Needs

Questionnaire surveys are conducted by giving the user questionnaires about the individual applications targeted for the quality audit, in order to use the survey result for improvement of design examination quality. Also, the JPO holds meetings for exchanging opinions with companies and accepts provision of information on individual cases.



## (ii) 審査品質管理小委員会の設置

特許庁における品質管理の実施状況・実施体制等について外部から客観的な評価を受け、それを審査の品質改善に反映することを目的として、2014年8月に産業構造審議会知的財産分科会の下に審査品質管理小委員会を設置した。

## (ii) Establishment of the Subcommittee on Examination Quality Management

In August 2014, the JPO established the Subcommittee on Examination Quality Management under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry, for the purpose of receiving objective evaluation from external point of view about the current status and implementation system of quality management for examination conducted in the JPO, and then reflecting the evaluation results to further improve examination quality.

## 4

## ハーグ協定ジュネーブ改正協定加入に関する取組

(i) 産業構造審議会知的財産分科会  
意匠制度小委員会における検討

2014年1月、産業構造審議会知的財産分科会第3回意匠制度小委員会において、報告書「創造的なデザインの権利保護による我が国企業の国際展開支援について」が取りまとめられ、同年2月の第5回知的財産分科会においても了承された。

上記報告書では、簡便な手続による複数国での意匠権の取得及び管理を可能とする「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」(以下、「ジュネーブ改正協定」)への加入に向けた方向性が示された(図表10参照)。

## Initiatives towards Accession to the Geneva Act of the Hague Agreement

## (i) Design System Subcommittee of Intellectual Property Committee of Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry

In the 3rd Design System Subcommittee of the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry, a report on "Support for Japanese Companies to Expand Their Businesses Overseas by Rights on Creative Designs" was concluded in January 2014, and the report was approved at the 5th Intellectual Property Committee in February 2014.

In the above mentioned report, the Subcommittee suggested the direction toward accession to the "Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs" (hereinafter referred to as the "Geneva Act of the Hague Agreement"), which allows applicants to obtain and manage industrial design rights in multiple countries through a simple procedure (see the Chart 10).

図表 10 ◎ ジュネーブ改正協定加入に向けた対応の方向性  
Chart 10 : Directionality of correspondences

検討を行った主な課題 / Challenges	対応の方向性 / Solutions
複数意匠一括出願 / International application containing multiple designs	複数意匠一括出願を受け入れる / Accept
公表の延期 / Deferment of publication	最長30か月の延期を認める / Permit max. 30 months
国際出願への適用 / Applicability to international applications	
新規性喪失例外 / Exception to lack of novelty	適用する / Yes
部分意匠 / Partial design	適用する / Yes
秘密意匠 / Secret design	適用しない / No
公報発行、原簿管理 / Publication of gazettes and administration of the design register	日本国内での公報発行及び原簿管理を行う / Publish design gazettes and maintain the design register in Japan
手数料納付形式 / Payment of fees (Individual designation fee)	一括納付(拒絶の場合は登録料相当分を返還) / One-time payment (Payment in two parts NOT applicable) (In case of refusals, the amount equivalent to the registration fee may be refunded.)
自己指定 / Self designation	許容する / Yes
国内官庁を通じた出願 / Indirect filing through the JPO	受け付ける / Yes
国際公表後の補償金請求権 / Right to compensation after the international publication	導入する / introduce
国際分類と日本意匠分類 / International and domestic design classification	両分類を併用する / Both applicable

#### (ii) 意匠法改正及びジュネーブ改正協定への加入

上記報告書の内容を踏まえた意匠法改正法案が第186回通常国会に提出され、2014年4月に可決・成立した。また、同年5月には、同協定への加入が国会承認された(第5章1③参照)。

これを受け、改正意匠法の実施のために必要な政令及び省令の整備を進め、日本政府は、2015年2月13日に、ジュネーブ改正協定の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託した。

ジュネーブ改正協定は、加入書寄託の3か月後である2015年5月13日に日本について発効し、同時に改正意匠法も施行される。

その日以降、日本国特許庁は、ジュネーブ改正協定締約国の官庁として、国際出願の取扱いを開始することとなる。

#### (iii) 意匠審査基準の改訂

日本国を指定締約国とする国際出願について、ジュネーブ改正協定のルールの下、日本の意匠法の規定による実体審査を適切に行うため、意匠審査基準ワーキンググループにおいて意匠審査基準の改訂について検討を行った。改訂意匠審査基準の内容は、パブリックコメントを経て、2014年12月に了承された。

#### (ii) Amendment to the Design Act and Accession to the Geneva Act of the Hague Agreement

The amendment bill of the Design Act based on the above-mentioned report was submitted to the 186th ordinary session of the Diet, and it was approved in April 2014. Subsequently, the accession to the Geneva Act of the Hague Agreement was approved by the Diet in May 2014 (see CHAPTER 5 1③).

Responding to this, the JPO issued government and ministerial ordinances to enact Amendment to the Design Act, and the government of Japan deposited an instrument of accession to the Geneva Act of the Hague Agreement with the Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) on February 13, 2015.

The Geneva Act will enter into force on May 13, 2015, three months after depositing the instrument. Simultaneously, the revised Design Act will come into force.

From that day on, the JPO will deal with international design applications as an office of a contracting party of the Geneva Act of the Hague Agreement.

#### (iii) Revision of the Design Examination Standards

As for international applications designating Japan, the Working Group on the Design Examination Standards of the Design System Subcommittee deliberated on the revision of the Design Examination Guidelines to promote proper performance of substantive examination according to the provisions of the Design Act under the rules of the Geneva Act of the Hague Agreement. The contents of the revised Design Examination Standards were approved in December 2014 after inviting public comments thereon.

## 5

### ロカルノ協定加入に関する取組

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会での検討を経て、2014年5月、第186回通常国会において「1979年9月28日に修正された1968年10月8日にロカルノで署名された意匠の国際分類を定めるロカルノ協定」(以下「ロカルノ協定」という。)への加入が承認され、同年9月24日に、日本において同協定が発効した。

日本における意匠の国際分類(以下「国際意匠分類」という。)のより適切な付与や整備に向けた取組に関し、意匠審査基準ワーキンググループにおいて検討を行い、パブリックコメントを経て、2014年12月に「ロカルノ協定に基づく国際意匠分類の運用方針」を決定した。

### Initiatives for Accession to the Locarno Agreement

After the deliberation by the Design System Subcommittee of the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, accession to the Locarno Agreement ("Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs Signed at Locarno on October 8, 1968, as amended on September 28, 1979") was approved at the 186th Ordinary Diet Sessions in May, 2014. The Locarno Agreement entered into force with respect to Japan on September 24 of the same year.

The Working Group on the Design Examination Standards deliberated the initiatives towards more appropriate implementation of the International Classification for Industrial Designs based on the Locarno Agreement in Japan, and through the public comment, "operating policy of the Locarno International Classification" was approved in December 2014.

## 3 商標

## Trademarks

## 審査処理実績

## Performance of Examination

1

2014年におけるFA期間は4.3か月となった(図表11参照)。2014年のFA件数及び登録査定件数は、2013年と比べいずれもほぼ横ばいとなった。(図表12参照)。

In 2014, the period from the filing date to the date of issuing the first notice of examination results, i.e., the first action (FA) pendency was 4.3 months (see Chart 11). The numbers of FAs and granting decisions in 2014 have remained almost unchanged compared with those in 2013 (see Chart 12).

2

## 早期審査

## Accelerated Examination

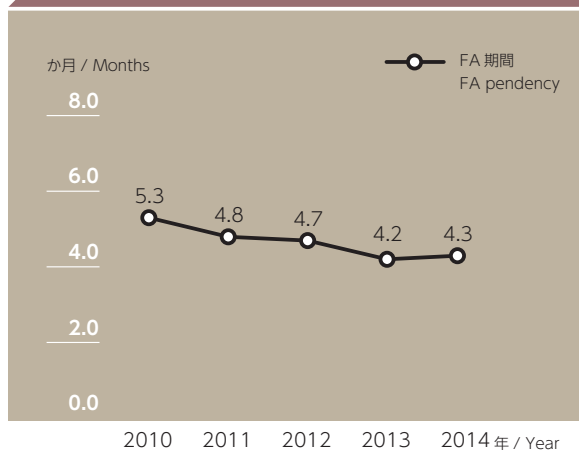
商標の早期審査制度は、①出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している等で、かつ、権利化について緊急性を要する出願、②出願商標を既に使用している商品・役務のみを指定した出願等を対象としている。また、2011年8月から、東日本大震災による被害を受けた企業等の商標登録出願についても早期審査の対象とした。2014年の早期審査は1,781件の申出があり、申出から一次審査結果の通知を発送するまでの期間は平均1.8か月であった。

The accelerated examination system for trademarks is applicable to (i) applications that the filed trademarks have already been used in designated goods and/or services, and requiring urgent need to acquire rights (ii) applications designating only goods and/or services that have already been used with the filed trademark etc. Moreover, from August 2011, the accelerated examination is also available to applications filed by companies, etc. damaged by the Great East Japan Earthquake.

The number of requests filed in 2014 was 1,781, and the average period to notify first action results was 1.8 months from the date of request for accelerated examination.

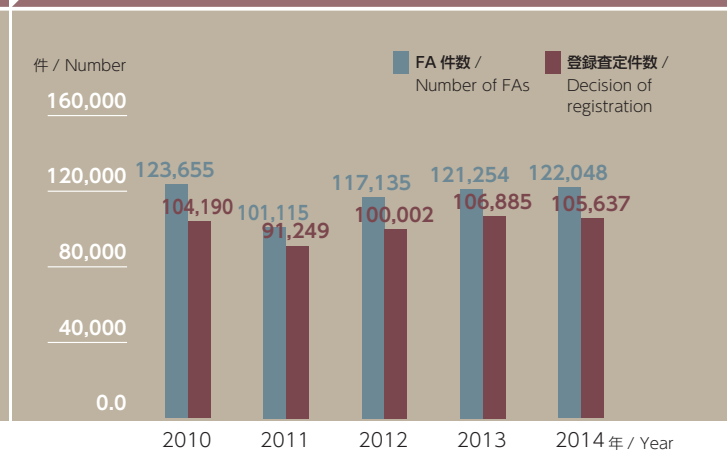
図表 11 ◎ 商標審査のFA期間の推移

Chart 11 : Changes in the Average FA Pendency in Trademark Examination



図表 12 ◎ 商標審査のFA件数及び登録査定件数の推移

Chart 12 : Changes in the Number of FAs and the Number of Decisions to Register Trademark



## 品質管理に関する取組

商標審査では、質の維持・向上を図るために、従来から管理職による審査の内容のチェック(決裁)、商標審査基準の改訂及び検索システムの充実等の全体的な品質の向上のための取組を行ってきた。これに加え、品質関連施策の企画・立案・実施や、審査の質に関する各種データ収集等を組織的に行うために、商標課に品質管理官を2014年4月に設置した。また、庁内組織である商標審査品質管理委員会が、品質管理官が企画・立案する各種施策について助言を行い、方針を決定している。

### (i) 品質ポリシー・品質マニュアルの公表

2014年8月に、品質管理の基本原則となる「商標審査に関する品質ポリシー」を公表し、2014年12月に商標審査に関する品質管理及びその実施体制からなる品質管理システムを文書化した「商標審査の品質管理に関するマニュアル」を公表した。

### (ii) 商標審査のばらつき抑制のための取組

調査手法及び知識等を共有し、審査官相互の知見を結集して、迅速・的確な判断を行うため、審査官・管理職間で意見交換を行う協議を実施している。

### (iii) 品質保証

審査官が行った審査の内容(審査の判断や通知文書の記載等)について、管理職が全件チェック(決裁)を行っている。

### (iv) 品質監査

決裁が終了した案件からサンプルを抽出し、審査の内容について品質管理官が監査を行っている。

## Measures towards Improvement in Quality of Examination

In order to maintain and improve the quality of trademark examination, the JPO has been taking initiatives, such as, checking the contents of trademark examination by approvers, revision of the Trademark Examination Guidelines, development of the search system, etc. In addition, in order to systematically plan and implement the quality related measures and collect various data related to the quality of trademark examination, etc., Quality Management Officers were established in the Trademark Division in April 2014. The Examination Quality Management Committee for Trademarks as an organization in the JPO provides advices and determines the policy about the measures which the Quality Management Officers planned.

### (i) Publication of “Quality Policy” and “Quality Manual”

In August 2014, the JPO published the “Quality Policy on Trademark Examination” (Quality Policy) as the fundamental principles of quality management. In December 2014, the JPO published the “Quality Management Manual for Trademark Examination” which documented the quality management system for trademark examination that consists of both quality management itself and the system for implementing it.

### (ii) Measures for Minimizing Discrepancies in Trademark Examination

In order to conduct a prompt and accurate decision by sharing examiners' expertise and knowledge, etc. with each other, consultations are held among the examiners and the directors to exchange opinions.

### (iii) Quality Assurance

The approvers check all the results of the trademark examinations (decisions of examinations, descriptions in drafted notification, etc.) performed by examiners.

### (iv) Quality Audit

The Quality Management Officers conduct sample checks of drafted documents after final approvals and checks have been made.

**(v) ユーザーニーズの把握**

特定の案件の審査内容及び商標審査の質全般について、ユーザーからの問題点の指摘を通じて、改善すべき点を明らかにし、審査の質の維持・向上のための施策に反映するべく、アンケートを実施し、ユーザーからの評価の収集・分析を行っている。また、企業との意見交換会や個別案件に関する情報提供の受付も行っている。

**(vi) 審査品質管理小委員会の設置**

特許庁における品質管理の実施状況・実施体制等について外部から客観的な評価を受け、それを審査の品質改善に反映することを目的として、2014年8月に産業構造審議会知的財産分科会の下に審査品質管理小委員会を設置した。

**(v) Understanding of Users' Needs**

With respect to the quality of overall trademark examination procedures and the quality of examination procedures on specific trademark applications, a questionnaire for trademark examination quality is conducted in order to clarify points to be improved based on issues pointed out by the users and reflects the result to the measures taken for maintaining and improving the quality of trademark examination. The questionnaire is used for collection and analysis of the evaluations from the users. Also, the JPO holds meetings for exchanging opinions with companies and accepts provision of information on individual cases.

**(vi) Establishment of the Subcommittee on Examination Quality Management**

In August 2014, The JPO established the "Subcommittee on Examination Quality Management" under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council, the Ministry of Economy, Trade and Industry for the purpose of receiving objective evaluation from external point of view about the current status and system of quality management for examination conducted in the JPO, and then reflecting the evaluation results to further improve examination quality.

## 4

**地域団体商標に関する取組****(i) 地域団体商標制度の概要**

地域団体商標制度は、地域ブランドをより適切に保護し、産業競争力の強化と地域経済の活性化を支援するため、2006年4月に導入された。「地域名+商品(サービス)名」から構成される商標について、これまでは全国的な知名度が無ければ登録が認められなかったが、一定範囲の需要者に認識されていれば登録を可能としたことで、これらの商標がより早い段階で登録を受けられるようになった。

なお、その登録主体は事業協同組合等に限られていたが、2014年の商標法改正により商工会、商工会議所及び特定非営利活動法人(NPO法人)にまで拡充した(第5章1④参照)。

**Initiatives for Regional Collective Trademarks****(i) Outline of Regional Collective Trademark System**

The Regional Collective Trademark System was introduced in April 2006 in order to provide proper protection for regional brands, to enhance industrial competitiveness, and to revitalize local economies. The trademarks composed of "regional name + goods (services) name" could not be registered without gaining nationwide public recognition. However, it has become able to register trademarks even before being widely throughout the nation recognized as long as they are recognized by users within a certain range of area.

The subject to the registration used to be limited to business cooperative associations, etc. However, it has been expanded to include commercial and industry associations, chambers of commerce and industry, and specified nonprofit organizations (NPO) due to the amendments to the Trademark Act in 2014 (see Chapter 5 1 ④).



## (ii) 地域団体商標の出願・登録状況

これまで地域団体商標は、1,080件が出願され、そのうち570件が登録されている(2014年12月末現在)。

なお、登録件数を地域別に見ると、北海道26件、東北40件、関東・甲信越85件、北陸52件、東海77件、近畿139件、中国36件、四国26件、九州73件、沖縄15件に加えて、外国からの出願も3件登録されている(複数都道府県にまたがるものはそれぞれカウント)。

## (iii) 地域団体商標の周知活動

地域団体商標について紹介した冊子を作成し、地域団体商標制度説明会等の参加者等に配布するとともに、2014年6月には、地域団体商標として登録された地域ブランドの海外展開を支援する等のため、日本の地域団体商標を紹介する英語版の冊子を作成し、国内外を含め広く普及活動を行っている。

さらに、2014年の商標法改正にあわせて、パンフレットを作成・頒布した。

## (ii) Filing/Registration Status of Regional Collective Trademarks

As of the end of December 2014, 1,080 regional collective trademark applications have been filed and 570 of them were registered.

When the registration number is viewed for each region, 26 applications in Hokkaido, 40 in Tohoku, 85 in Kanto and Koshin-etsu, 52 in Hokuriku, 77 in Tokai, 139 in Kinki, 36 in Chugoku, 26 in Shikoku, 73 in Kyushu, and 15 in Okinawa have been registered as well as 3 foreign applications have been registered (applications filed in a plurality of regions are counted in each region).

## (iii) Publicity Activities for Regional Collective Trademarks

The JPO created a booklet to introduce the Regional Collective Trademark system and has been distributing them to users such as participants, of seminars. In June 2014, the JPO created an English edition to introduce registered Regional Collective Trademarks in Japan in order to support businesses on the international expansion of their regional brands, etc., widely disseminating them inside and outside the country.

In accordance with amendment to the Trademark Act in 2014, a new pamphlet was created and now under the distribution.

### ◎ 冊子

「地域団体商標 2013」及び「Regional Brands in JAPAN」

Booklets of "Regionally Based Collective Trademarks in 2013" and "Regional Brands in JAPAN"



### ◎ パンフレット

「地域団体商標制度をご存じですか」

Pamphlet of "Do You Know Regional Collective Trademark System?"



## 5

## 商標五庁 (TM5) 間の連携・協力

Association and Cooperation  
between TM5

## (i) 商標五庁 (TM5) 間のこれまでの取組

商標分野においては、これまで日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州共同体商標意匠庁三庁における協力(商標三極)を2001年から推進してきたが、2011年12月、韓国特許庁、中国国家工商行政管理総局を加えた商標五庁による新たな協力枠組として商標五庁(以下TM5)会合が創設された。TM5では、各庁の最近の施策や互いの審査運用等の情報交換を行っているほか、実務レベルでの協力についてプロジェクト化して取組を進めており、2014年12月に以下を内容とする第3回会合を東京で開催した。

a. 悪意の商標出願<sup>\*4</sup>対策プロジェクト

日本国特許庁が取りまとめた「悪意の商標出願に関するTM5の制度・運用」報告書が、各国及び地域の制度・運用に関する情報の共有と提供を図るものとして高く評価された。また、悪意の商標出願セミナーを定期的に開催し、今後も悪意の商標出願について研究を深め、対応策を検討していくことについて合意した。

## b. 図形商標のイメージサーチプロジェクト

図形商標をイメージ検索する場合の課題及びその解決策、イメージサーチシステムを導入する場合の利用方法等、これまでの共同研究の成果を日本国特許庁が報告書に取りまとめ、本会合にて発表し、今後の図形商標検索システムの発展に資するものとして高く評価された。

また、この共同研究を今後も行っていくことを合意した。

## (i) Past Initiatives for TM5

In the field of trademark, international cooperation had been promoted among three offices (Three Trademark Offices), the Japan Patent Office (JPO), the U.S. Patent and Trademark Office (USPTO), and the Office for Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs) (OHIM) since 2001. In December 2011, a new cooperation framework, Five Trademark Offices (hereinafter referred to as TM5), was founded by the five trademark offices newly including the Korean Intellectual Property Office (KIPO) and the State Administration for Industry & Commerce (SAIC). TM5 exchanges information on the latest measures taken by each office and examination operation, etc. at each office, and has been working on projects of working-level cooperation. At the latest, the 3rd Meeting was held in Tokyo in December 2014 and the followings were discussed or presented.

a. Continuation/Expansion of Bad Faith Project (Bad Faith Trademark Filing<sup>\*4</sup> Project)

A report, titled “Laws and Examination Guidelines/Practices of the TM5 Offices against Bad Faith Trademark Filings,” which was compiled by the JPO, was highly appraised because of the report’s potential contribution to information sharing and provision among and with the offices concerning the worldwide trademark systems and practices.

Moreover, the offices agreed to hold regular seminars concerning bad faith trademark filings so as to develop the research for such filings and study the measures for addressing them.

## b. Image Search (Joint Research on Figurative Trademark Search) Project

The JPO compiled the results of the joint project, including the challenges in retrieving images of trademarks with similar features and the measures for overcoming the challenges, an approach to introducing an image-search system, and other achievements, into a report.

Furthermore, the offices agreed to continue the joint research project.

※ 4 他人の商標が当該国で登録されていないことを奇貨として、不正な目的で第三者が当該商標を出願すること。いわゆる「悪意の商標出願」の問題が、近年、世界共通の問題として発生している。

\*4 This means that taking advantage of non-registration of other’s trademark, the third party files an application for such trademark for an unlawful purpose. This is called “bad-faith trademark filing” and it has become major issues shared among the countries.

### C. 国際商標出願の利便性向上プロジェクト(新規)

国際商標出願制度の利用を促進するために、日本国特許庁主導で、世界知的所有権機関(WIPO)と協同して、各指定国(出願先)における制度や手続に関する情報を分かりやすいフォーマットで提供していくことを合意した。

#### (ii) その他

本会合中、一般ユーザーを対象とした、商標ユーザーセッションを初めて開催した。

各国及び地域の最新の商標施策が報告されたほか、音商標や動き商標等の「非伝統的商標」についての各国及び地域の知的財産庁のプレゼンテーション等が行われ、多数のユーザーが参加した。



### C. Project to Improve Convenience of Madrid Protocol Applicants by Enriching Information Provision (New)

Aiming to encourage applicants to use the Madrid System, the offices agreed that the JPO, in cooperation with the WIPO, will lead an initiative to provide the offices with information, in a user-friendly format, on such domestic systems and procedures adopted by designated countries with which applicants file an application.

#### (ii) Others

On December 5, 2014, during the period of the meeting, a trademark user session was held for public users.

At the session, TM5 offices reported measures conducted in the trademark field in a variety of countries. They also made a presentation concerning non-traditional trademarks such as sound marks and motion marks, and many users attended it.

## 4 審判

## Trials and Appeals

※5 平均審理期間は、審判請求日から審決発送日、取下・放棄の確定日、却下の発送日までの平均の期間。ただし、特許の場合、前置審査に係る事件は、審理可能となった日からの期間。

\*5 The average processing period is an average period from the request for appeal/trial to the day when the appeal/trial decision is dispatched, the conclusive day of the withdrawal/abandonment, or the day when the notice of dismissal is dispatched. However, in the case of patents, the average period of the cases in the course of reconsiderations by examiners before appeal proceedings is calculated from the day when the case is placed in a state capable of being subjected to proceeding.

### 審判処理実績

審判においては、拒絶査定不服審判の迅速な審理に取り組んでおり、2014年における平均審理期間<sup>\*5</sup>は、特許が12.4月、意匠が8.5月、商標が7.9月であった(図表13参照)。

### Performance of Trial/Appeal

In trials and appeals, the JPO addresses smooth proceedings in appeals against an examiner's decision of refusal. In 2014, an average period for the proceedings<sup>\*5</sup> was 12.4 months for patent, 8.5 months for design, and 7.9 months for trademark, respectively (see Chart 13).

## 2

## 審理内容の充実化に関する取組

## Initiatives for Enhancing Contents of Proceedings

## (i) 当事者との積極的な意思疎通

無効審判<sup>\*6</sup>や取消審判<sup>\*7</sup>等の当事者系審判事件においては、的確な争点の把握・整理と当事者の納得感の向上のため、口頭審理を積極的に活用している。口頭審理は、合議体と当事者が口頭でやりとりをすることで、書面では言い尽くせない当事者の主張を引き出すとともに、対立する争点の把握や整理に役立っている。なお、特実、意匠部門においては、無効審判事件のうち、当事者のすべてが書面審理を申し立てている場合等を除いて、原則として全件口頭審理を実施しており、商標部門においては、取消審判事件のうち、答弁書及び弁駁書が提出されたものについては、当事者のすべてが書面審理を申し立てている場合等を除いて、原則として全件口頭審理を実施している。

また、口頭審理をより円滑に実施するため、審判廷にモニター等のIT 機器を導入した。これにより、当事者が持参した技術説明等のための資料や証拠物品、審判書記官が作成した調書案等の内容を、参加者全員が迅速かつ確に把握でき、当事者がお互いの主張をより尽くせるようになっている。

さらに、地域の企業及び大学等が審判の当事者である場合に、当該審理をより円滑に実施するため、合議体が全国各地に出向き、無効審判の口頭審理を行う巡回審判や、拒絶査定不服審判の審理に関して意思疎通を図る地方面接審理を行っている。

加えて、請求人等の当事者自身のPCを通じ、テレビ会議システムを用いて合議体とコミュニケーションを図るテレビ面接も推進している。

## (i) Positive Communication with Party Concerned

In an inter-parties trial case such as an trial for invalidation<sup>\*6</sup> and a trial for rescission,<sup>\*7</sup> in order to improve grasp and arrangement of the exact points at issue and the feeling of conviction of the party concerned, oral proceeding is positively utilized. In the oral proceeding, the party concerned communicates with a panel orally, and thus it is useful for pulling out the opinion of the party concerned which being indescribable by letter as well as for grasping and arranging the opposing point at issue. As for patent, utility model and industrial design, a trial for invalidation, in principle, is conducted through an oral proceeding as long as all parties concerned did not file a request for a documentary proceeding. As for trademark, a trial for invalidation for which a written response and a counter-statement have been submitted is, in principle, conducted through an oral proceeding as long as all parties concerned did not file a request for a documentary proceeding.

In order to carry out the oral proceeding more smoothly, the appeal court was equipped with IT apparatuses. With the IT apparatuses, materials and evidence articles for the technical explanation etc. which the party concerned brought, and contents of draft statement, which the trial clerk made, etc. can be grasped promptly and exactly by all the participants. This enables parties concerned to make points more thoroughly.

In order to support companies, universities, etc. of the region, the panel visits every place nationwide and performs circuit trial in which the oral proceeding of the trial for invalidation is conducted and district

図表 13 ◎ 2014 年 審理の状況

Chart 13 : States of Proceedings in 2014

	拒絶査定不服審判 / Appeals against an examiner's decision of refusal		無効審判 / Invalidation trial		訂正審判 / Trial for correction		異議申立て / Opposition		取消審判 / Trial for rescission	
	処理件数 <sup>*1</sup> / Number of disposition <sup>*1</sup>	平均審理期間 <sup>*2</sup> / Average processing period <sup>*2</sup>	処理件数 <sup>*1</sup> / Number of disposition <sup>*1</sup>	平均審理期間 <sup>*2</sup> / Average processing period <sup>*2</sup>	処理件数 <sup>*1</sup> / Number of disposition <sup>*1</sup>	平均審理期間 <sup>*2</sup> / Average processing period <sup>*2</sup>	処理件数 <sup>*1</sup> / Number of disposition <sup>*1</sup>	平均審理期間 <sup>*2</sup> / Average processing period <sup>*2</sup>	処理件数 <sup>*1</sup> / Number of disposition <sup>*1</sup>	平均審理期間 <sup>*2</sup> / Average processing period <sup>*2</sup>
特許・実用 / Patents and utility models	10,017	12.4か月 / 12.4 months	192	9.2か月 / 9.2 months	228	2.2か月 / 2.2 months				
意匠 / Designs	296	8.5か月 / 8.5 months	18	15.4か月 / 15.4 months						
商標 / Trademarks	917	7.9か月 / 7.9 months	85	8.4か月 / 8.4 months			408	7.7か月 / 7.7 months	1,056	5.6か月 / 5.6 months

(備考) ※1: 取下げを含む。

※2: 請求日から最終処分(審決・決定)までの期間の平均(ただし、特許の無効審判について、審決の予告を行うものは、審決の予告までの期間)。

(Notes)※1: Including withdrawal

※2: An average period from the request to the final decision (decision or ruling) (Among them, for the cases to which an advance notice of a trial decision is notified in the trial for patent invalidation, the average period is from the request to the advance notice.)

#### (ii) 裁判所の動向の把握・分析

的確な審理の遂行のため、審決取消訴訟判決や、侵害訴訟判決における権利の有効性に関する判示内容を分析・共有している。また、無効審判等においては、裁判所との情報交換や当事者への確認を通じ、侵害訴訟で提出された、無効の抗弁の主張に関する証拠資料を入手し、それを審理に活用している。

#### (iii) 審理指揮経験の共有

無効審判事件の審理や口頭審理の経験が豊富な審判長の審理指揮経験を活用するため、審判長による分野を越えた合議体への参加や、特殊事例等の困難な事件に関する審理の進め方の知見の共有によって、審理の充実化を図っている。

#### (iv) 審査の品質の維持・向上への貢献

審理結果の審査官へのフィードバック及び審査官と審判官との意見交換会等により、審査官との情報交換を行っている。これにより、審判は審査の上級審として、審査の品質の維持・向上へ貢献している。

interview processing which facilitates communication about processing of the appeal against an examiner's decision of refusal.

In addition, the JPO promotes television interview for making communication with the panel in a manner that a demandant, etc. participates in interview processing through its own PC.

#### (ii) Understanding and Analyzing the Trends in Court Decision

For the sake of exact proceeding, the holding of the suit against appeal/trial decision and the holding about the validity of right in the infringement suit are analyzed and shared. In the trial for invalidation etc., the corroborative materials about the opinion of an argument against decision of invalidity, which was presented in the infringement suit, were obtained through exchange of information with the court and confirmation to the parties concerned, and thus obtained corroborative materials are utilized in the proceeding.

#### (iii) Sharing of Instruction Experience in Proceeding

In order to utilize instruction experiences in proceeding of the chief administrative judges who have many experiences in proceeding of invalidation trial cases and proceeding in oral interviews, the chief administrative judges participate in panels beyond the field and share knowledge of how to advance difficult cases including particular cases. The experiences will contribute to improvement of the proceeding.

#### (iv) Contribution for Keeping and Improving Quality of Examination

The Trial and Appeal Department performs information exchange with the Examination Department by feeding back results of proceeding to the Examination Department, through meeting with the Examination Department, etc. Thereby, the Trial and Appeal Department contributes to the maintenance and improvement of quality of examination from the position as an upper instance in the Examination Department.

## 3

### 外部知見を活用した審理の一層の適正化

#### (i) 審判実務者研究会

2006年度から、審判官と共に、企業の知的財産部員、弁理士、弁護士等の特許実務関係者をメンバーとして「進歩性検討会」を毎年開催し、新規性及び進歩性が争われた事件の審決・判決の判断手法について個別事例を題材にして検討を行ってきた。そして、得られた検討結果を報告書としてまとめたほか、特許庁ウェブサイトへの掲載により広く公表し、その周知を図っている。

### Better Rationalization of Proceeding Utilizing External Knowledge

#### (i) Trial and Appeal Practitioner Study Group

The "Case Study on the Inventive Step" has been held every year from FY2006 by patent practitioners as members, e.g., members of IP section of companies, patent attorneys, lawyers, and administrative judges. In the "Case Study on the Inventive Step", deliberation has been made on how to make decisions and holdings on individual cases in which novelty and/or inventive step



この取組の更なる充実を図るべく、2011年度には、「審判実務者研究会」と名称を改め、研究対象を特許及び実用新案のみならず意匠及び商標に拡大し、口頭審理の充実化を目的とした分科会（審判実務分科会）を設置した。2014年度は、審判実務の向上のため重要な審決について分析を行いその結果を20以上公表する、という「特許庁が達成すべき目標」のもと、「審判実務者研究会」を開催し、20 事例（特実14 事例、意匠2 事例、商標4 事例）について、進歩性の判断や引用発明の認定等の論点について検討を行った。

#### (ii) 審判参与

2007年度末から、知的財産分野における経験が豊富な元裁判官や学識経験者を「審判参与」として採用し、高度な法律問題に対する助言を得るとともに、研修等の講師として活用している。

また、審判参与による審判参与会を開催して審判における制度及び運用の在り方について提言を受け、審判部における運用の一層の適正化等を図っている。

#### (iii) 審判決調査員

当事者の納得感と審理の透明性の一層の向上に資するべく、法曹資格等を有する者を「審判決調査員」として採用し、口頭審理や審理事項通知書及び調書の内容について外部的視点を組み込んだ参考意見を作成し、口頭審理を審理指揮した審判長にフィードバックしている。また、民事法的側面からの相談等、審判決調査員を積極的に活用して審理に取り組んでいる。

was at issue. The deliberation result was summarized into a report, which is publicly announced via the web site of the JPO in order to spread it to the public.

In order to ensure step up of this initiative, the “Case Study on the Inventive Step” was renamed to the “Trial and Appeal Practitioner Study Group” in FY2011. The target to be studied was expanded to also designs and trademarks in addition to patents (policy committee in each field), and also a policy committee (Trial and Appeal Practitioner Policy Committee) was established aiming at improvement of oral proceedings. In FY2014, it was a target of the JPO as the practicing office to analyze important trial decisions for the sake of improvement of trial and appeal practice and announce at least 20 analysis results thereof. To this end, the “Trial and Appeal Practitioner Study Group” was held, and points at issue of, for example, determination of inventive step, admission of cited invention, etc. were deliberated for 20 cases (composed of 14 patent and utility model cases, 2 design cases and 4 trademark cases).

#### (ii) Executive Legal Advisor on Trials and Appeals

From the end of FY2007, former judges and academic experts who have sufficient experiences in the IP field have been invited as executive legal advisers on trials and appeals in order to obtain advices on advanced legal issues from them as well as request them for lectures at training sessions.

The Meeting of Executive Legal Advisors on Trials and Appeals is held by the legal advisors in order to receive proposals about the desirable system and its operation in trials and appeals, which facilitates further rationalization of the operation in Trial and Appeal Department.

#### (iii) Consultant on Trials and Appeals

In order to contribute to improvement of satisfactory feeling of conviction of the party concerned and more improvement in transparency of proceeding, a consultant on trials and appeals who has a judicial officer qualification, etc. is utilized to create a reference opinion on the contents of the oral proceeding and notice/record about proceeded matters from the external viewpoint. The reference opinion is fed back to the chief administrative judge who instructed the oral proceeding. The consultant on trials and appeals is positively utilized in their proceedings, for example, the consultation from an aspect of a civil law, etc.

## 審理の迅速化に関する取組

### (i) 紛争の早期解決 ～権利付与後の審判～

無効審判等の権利付与後にその権利の有効性を争う審判事件については、優先的に審理を実施し、紛争の早期解決を図っている。

### (ii) 権利の早期取得 ～権利付与前の審判～

早期の判断を求めるニーズに対しては、特定の要件を満たす<sup>\*8</sup> 拒絶査定不服審判事件について、申出によりその事件の審理を優先的に行う早期審理制度を実施している。2014年の早期審理の申出件数は、特許が156件、意匠が0件、商標が8件であった。

※8 特許については、次のいずれかの要件を備えた特許出願に係る拒絶査定不服審判事件が対象となる。①審判請求人がその発明を既に実施している実施関連出願、②外国にも出願している外国関連出願、③審判請求人が中小企業、個人、大学、TLO、公的研究機関のいずれかであるもの、④審判請求人でない者(第三者)が、その審判事件の特許出願の出願公開後にその発明を業として実施していること、⑤グリーン発明(省エネ、CO<sub>2</sub>削減等の効果を有する発明)について特許を受けようとする特許出願、⑥審判請求人が、震災に起因する被害等を受けた者等である出願、⑦アジア拠点化推進法関連出願また、意匠、商標については早期審査と同様の要件を備えた出願に係る拒絶査定不服審判事件が対象となる。

\*8 With respect to patents, cases of appeals against an examiner's decision of refusal that satisfies any of the following requirements are targeted: 1) an application relating to use, i.e., the invention of the application has already been used by the demandant; 2) an overseas-related application having a counterpart in a foreign country; 3) an application of which demandant is any one of a small and medium-sized company, a private person, an university, a TLO, or a public institution; 4) an application of which invention is carried out in a course of trade by the one who is not the demandant (third party) after the publication of the patent application of the appeal case; 5) a patent right to which a patent right is sought on a green invention (an invention effective in saving energy, reduction of CO<sub>2</sub>, etc.); 6) an application whose demandant is the one, etc. suffered from the damage, etc. due to the Earthquake; and 7) an application relating to the Asian Industrial Center Promotion Law. Further, in the cases of designs and trademarks, cases of appeals against an examiner's decision of refusal that satisfies the requirement similar to those of the accelerated examination are also targeted.

## Initiatives for Speeding-Up of Proceeding

### (i) Accelerated Resolution of Dispute -Post-grant Trial-

With respect to the trial case in which validity of right is put in issue after the grant thereof, e.g., trial for invalidation, etc., proceeding thereof will be preferentially carried out aiming at accelerated resolution of the dispute.

### (ii) Accelerated Acquisition of Right -Pre-grant Appeal-

In response to the needs for accelerated decision, the accelerated appeal examination system where proceeding of a case will be preferentially conducted upon request is applied to the case of appeal against an examiner's decision of refusal in so far as the case satisfies a specific requirement. <sup>\*8</sup> In 2014, the accelerated appeal examination was requested in 156 patent cases, 0 design cases, and 8 trademark cases.

## 国際的な連携強化に向けた取組

### (i) 審判専門家会合

審判分野に関する情報交換等のため、3か国の審判部門(韓国特許庁の特許審判院、中国国家知識産権局の専利復審委員会、日本国特許庁の審判部)の実務者間の議論を活性化させるべく、審判専門家会合を開催している。

#### a. 日韓審判専門家会合

2013年8月に第1回日韓審判専門家会合を東京で開催し、2014年9月には第2回日韓審判専門家会合が韓国で開催された。第2回会合では、3か国の拒絶査定不服審判の手続について比較研究を行うと共に、第2回会合まで日本と韓国間で行われていた国際審判官協議については、2015年度以降は中国も含めた3か国の枠組みに広げて行うこと等に合意した。

#### b. 日韓審判専門家会合

2010年12月に第1回日韓審判専門家会合が開催されて以来、毎年継続開催している。

第5回日韓審判専門家会合を2014年7月に韓国で開催し、日本国特許庁の審判官によるセミナーを実施して、日本の審判制度の具体的な制度及び運用について、韓国の特許審判官への理解を促進すると共に、国際審判官協議の継続的な実施等に合意した。

## Initiatives towards Strengthening of International Association

### (i) Trial and Appeal Expert Meeting

In order to exchange information of the trial/appeal field, etc., the Trial and Appeal Expert Meeting is held to activate the argument between the practitioners of the Trial and Appeal Department of each country (Intellectual Property Trial and Appeal Board in KIPO, the Patent Reexamination Board of SIPO, the Trial and Appeal Department in the JPO).

#### a. JPO-SIPO-KIPO Trial and Appeal Expert Meeting

In August 2013, the 1st JPO-SIPO-KIPO Trial and Appeal Expert Meeting was held in Tokyo. In September 2014, the 2nd JPO-SIPO-KIPO Trial and Appeal Expert Meeting was held in the Republic of Korea. In the 2nd Meeting, procedures taken in the appeals against an examiner's decision of refusal were studied and compared with each other between the three offices. Further, an agreement was made to expand the administrative judge Exchange program to the framework of three countries including China after the following fiscal year.

#### b. JPO-KIPO Trial and Appeal Expert Meeting

The 1st JPO-KIPO Trial and Appeal Expert Meeting was held in December 2010. Since then, the meeting is continuously held every year.

**C. 日中審判専門家会合**

2013年11月に中国の専利復審委員会(日本国特許庁の審判部に相当)を訪問し、両国の審判分野における協力や審判制度等についての情報収集を行った。その後開催した日中特許庁長官会合において、審判分野においては、日中審判専門家会合を定期会合化し、交流を深めることに合意した。

**(ii) 国際審判官協議****a. 日韓国際審判官協議**

2013年11月に日本から韓国の特許審判院(日本国特許庁の審判部に相当)へ審判官を派遣し、初の国際審判官協議が実施された。また、2014年11月の第2回日韓国際審判官協議では、韓国審判官を日本国特許庁の審判部へ受入れ、日本の口頭審理の傍聴に基づく協議や、審判の審理実務の調査を行った。

**b. 日台国際審判官協議**

2014年6月に日本国特許庁から台湾の經濟部智慧財産局専利三組(再審査、無効の審査等を担当)へ審判官を派遣し、日台国際審判官協議が実施された。日本の審判審理及び台湾の再審査・無効の審査に関する組織、制度に関する基本的な情報交換と相互理解を進め、審判分野の協力について意見交換を行った。

The 5th JPO-KIPO Trial and Appeal Experts Meeting was held in the Republic of Korea in July 2014. In the 5th Meeting, a seminar was given by administrative judges of the JPO on the specific system and operation of the Trial and Appeal system of the JPO in order to promote understanding of the system for the authorized personnel of KIPO, and an agreement was made on the continuous implementation of the Administrative judge program.

**C. JPO-SIPO Trial and Appeal Expert Meeting**

In November 2013, administrative judges of the JPO visited the Patent Reexamination Board of SIPO (counterpart to the Trial and Appeal Department of the JPO) in China to collect information on possible cooperation between both countries in the trial and appeal field, trial and appeal system, etc. In the following Meeting by the Commissioners of the JPO and the SIPO, agreement was made on regular-base holding of the JPO-SIPO Trial and Appeal Expert Meeting in the field of trial and appeal to strengthen exchange between them.

**(ii) Administrative judge exchange program****a. JPO-KIPO Administrative judge exchange program**

In November 2013, the JPO dispatched administrative judges to Intellectual Property Trial and Appeal Board of the KIPO (counterpart to the Trial and Appeal Department of the JPO), for the first Administrative judge exchange program. In the 2nd JPO-KIPO administrative judge exchange program in November 2014, the Trial and Appeal Department of the JPO accepted the administrative judges of the KIPO, and conducted a meeting based on hearing of an oral proceeding of the JPO and investigation of processing practices of Trials and Appeals.

**b. JPO-TIPO Administrative judge exchange program**

In June 2014 the JPO dispatched administrative judges to the Intellectual Property Section, the Economic Department of the Taiwan Intellectual Property Office (TIPO) (in charge of reexamination, an invalidation examination, etc.), and the JPO-TIPO Administrative judges exchange program was held. At the JPO-TIPO administrative judges exchange program, exchange of the fundamental information and mutual understanding of organizations and systems of trial and appeal proceeding of the JPO and the reexamination and invalidity examination of the TIPO were advanced, and opinions were exchanged about possible cooperation in the field of trial and appeal.