

# Support Measures, Law Amendments, etc.

## 第3章 支援施策、法改正等

### 1 Support Measures

In order to support the IP activities of users, such as companies, universities, and communities, the JPO has implemented various measures from diverse aspects, such as the provision of information, consultation services, and support related to fees. In particular, in July 2018, the JPO newly launched the Startup Support Section, and strengthened support focused on startups. For startups aiming to achieve rapid growth based on innovative technologies and ideas, IP strategy is an essential element for competing internationally. Therefore, the JPO will implement necessary support measures.

#### 1) Startup Support

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

##### (i) Intellectual Property Acceleration program for Startups

- Aimed at startups, the JPO dispatches teams of experts to provide support for the development of IP strategies.

[Figure 2-3-1]

- The teams of experts are comprised of IP experts and business experts such as venture capitalists, etc.
- In FY2020, the JPO provided support to 15 companies.
- The JPO also implemented a knowledge-sharing program for developing mentors who will support startups.

##### (ii) Super-Accelerated Examination/Accelerated Examination Using Interviews for startups

- 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 with examiners, which will lead to the strategic acquisition of patent rights through interviews conducted prior to first action notification.
- In 2020, there were 61 requests for accelerated examinations using interviews for startups.
- In 2020, there were 448 requests for super-accelerated examinations for startups.

### 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。[2-3-1図]
- 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。
- 2020年度は15社を支援。
- スタートアップを支援するメンターを育成するナレッジシェアプログラムも実施。

##### (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。
- 2020年におけるベンチャー企業対応の面接活用早期審査の申請実績は61件。
- 2020年におけるベンチャー企業対応のスーパー早期審査の申請実績は448件。

\*1



日本語  
<https://ipbase.go.jp/>

**(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 2020, the program was implemented in Silicon Valley, San Francisco and Boston, etc.

**(iv) Dissemination of Information**

- The JPO opened "IP BASE,"<sup>\*1</sup> an IP portal site for startups, in December 2018 to provide content such as IP expert search and a Q&A corner where users can ask experts questions. The JPO has also held IP study sessions for IP BASE-registered members only.
- The JPO disseminated information on Twitter "IP BASE".
- The JPO created and published case examples of IPAS outcomes and a guidebook for venture capitalists.
- The JPO held regular IP seminars for startups.

**(v) Fee Reduction and Exemption**

- For startups, examination request fees, patent fees, and international filing fees are reduced to one-third upon request.

**(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。
- 2020年は、シリコンバレー、サンフランシスコ、ボストン等で実施。

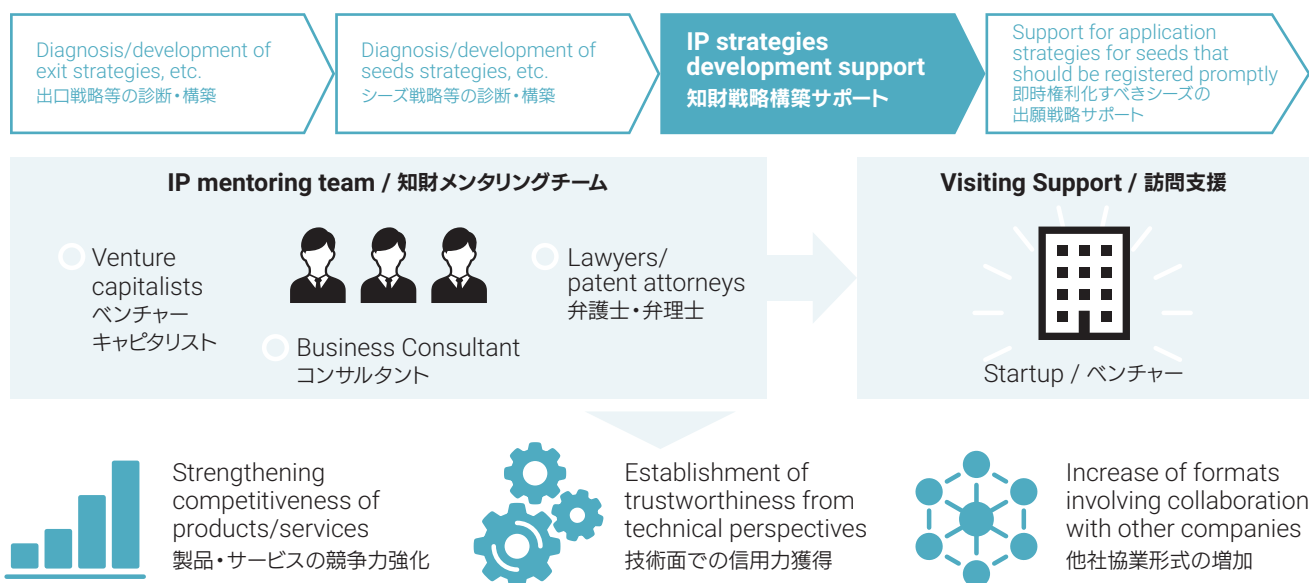
**(iv) 情報発信**

- スタートアップ向け知財ポータルサイト「IP BASE<sup>\*1</sup>」を2018年12月に開設し、知財専門家検索や専門家へ質問できるQ&A等のコンテンツを提供、登録メンバー限定知財勉強会等を実施。
- Twitter「IP BASE」でも随時情報を発信。
- IPAS成果事例集やベンチャー投資家向け手引書を作成し、公表。
- スタートアップ向けの知財セミナーを定期的に開催。

**(v) 料金減免**

- スタートアップは、申請により審査請求料、特許料及び国際出願に係る手数料の料金負担が三分の一に軽減。

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**

## 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 (National Center for Industrial Property Information and Training), 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, the subsidy for filing foreign applications which subsidizes the costs required for foreign applications, and support measures for overseas expansion, such as fee reduction systems for charges related to PCT international applications, etc.<sup>\*2</sup> In addition, the JPO has opened an IP Finance Portal Site<sup>\*3</sup> 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). In addition, targeting companies with high potential for IP utilization, the JPO and INPIT provide hands-on follow-up support up to the stage of business growth, in accordance with the "Second Action Plan for Regional Intellectual Property Revitalization"<sup>\*4</sup> formulated in July 2020.

## 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、知的財産権制度説明会、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、外国出願に要する費用を助成する外国出願補助金、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<sup>\*2</sup>。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<sup>\*3</sup>を公開している。

さらに、特許庁及びINPITは、2020年7月に策定した「第2次地域知財活性化行動計画」<sup>\*4</sup>に基づき、知的財産活用のポテンシャルが高い企業をターゲットに、ハンズオンで事業成長までフォローアップ支援等を実施している。

<sup>\*2</sup>  日本語  
<https://www.jpo.go.jp/support/chusho/index.html>

<sup>\*4</sup>  Regarding "Second Action Plan for Regional Intellectual Property Revitalization"  
「第2次地域知財活性化行動計画」について  
日本語  
<https://www.jpo.go.jp/support/chusho/koudoukeikaku.html>

<sup>\*3</sup>  日本語  
<https://chizai-kinyu.go.jp/>

 Regarding "Hands-on Support"  
「ハンズオン支援」について  
日本語  
<https://www.jpo.go.jp/support/chusho/chitekizaisan/hands-on/index.html>

### 3) Information on Support Measures for Universities, Etc.

The JPO and INPIT 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., which are the source of innovations. For more details, please visit the JPO website.\*5

- The JPO implements the project for dispatching IP strategy designers to universities. In this project, IP strategy designers with expertise in university-industry collaboration and specific technical fields maintain communication with university personnel responsible for supporting research as well as researchers. They help discover research outcomes whose IP rights are not protected, in parallel with mutually sharing knowledge and know-how, and suggest IP strategies that will lead to further development of research that researchers aspire to pursue. In addition, the knowledge gained in this project was released on the JPO website\*6 as a collection of knowledge.
- The JPO and INPIT implement the IP producer dispatch project, which dispatches IP experts to universities and R&D consortiums, etc. that promote publicly-funded R&D projects, and the IP advisor for university-industry collaboration dispatch project, which dispatches IP experts to universities carrying out university-industry collaboration activities directed towards commercialization.

### 3) 大学等向け支援施策情報

特許庁・INPITでは、イノベーションの源泉である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\*5を参照されたい。

- 産学連携や特定技術分野の専門的な知見を有する知財戦略デザイナーが、大学の研究支援担当者や研究者とコミュニケーションを取って、お互いに知見やノウハウを共有しながら、知的財産権の保護が図られていない研究成果の発掘を行い、研究者が目指す更なる研究の発展につなげるための知財戦略策定の支援を行う知財戦略デザイナー派遣事業を実施。また、本事業において得られた知見をナレッジ集として特許庁ウェブサイト\*6で公開。
- 公的資金が投入された研究開発プロジェクトを推進する大学や研究開発コンソーシアム等に知的財産の専門家を派遣する知的財産プロデューサー派遣事業、及び事業化を目指す産学連携活動を展開する大学に知的財産の専門家を派遣する産学連携知的財産アドバイザー派遣事業を実施。

\*5



日本語

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

\*6



日本語

[https://www.jpo.go.jp/support/daigaku/designer\\_haken.html](https://www.jpo.go.jp/support/daigaku/designer_haken.html)

#### 4) User support by the Information System

##### (i) 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”<sup>\*7</sup> formulated in March 2013. In June 2018, actions to be implemented by FY2022 in the plan were incorporated into the “METI Digital Transformation Plan”. In addition, the new plan was revised on March 30, 2020.<sup>\*8</sup> 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 of system development in 2020 are as follows.

- In January 2020, the processing cycle of the registration system was changed from weekly to daily. The JPO also began electronic exchange of design priority documents with overseas IP offices.
- In April 2020, a website for the “notification service for due date of annual fee” was set up, and a service was commenced to send e-mail notifications of the due dates for annual fees of the patents (registrations) selected by users.

#### 4) 情報システムによるユーザー支援

##### (i) 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<sup>\*7</sup>」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」に取り込まれた。さらに、当該中長期計画は、2020年3月30日に改定された<sup>\*8</sup>。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。

2020年の開発による主な成果は、以下のとおりである。

- 2020年1月、設定登録のシステム処理周期を週次から日次へ変更。また、海外特許庁との意匠分野における優先権書類の電子的交換を開始。
- 2020年4月、「特許（登録）料支払期限通知サービス」のサイトを開設し、利用申込みのあった特許（登録）について料金支払期限を電子メールにて通知するサービスを開始。

\*7



日本語

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system\\_saitekika\\_2013.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system_saitekika_2013.html)

\*8



日本語

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system\\_tougou.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/sesaku/gyomu/system_tougou.html)

**(ii) Japan Platform for Patent Information (J-PlatPat)**

J-PlatPat is patent information online service with the user-friendly functions to search for official publications of Patents, Utility Models, Designs, Trademarks and to check Legal Status.\*9 In 2020, the JPO enhanced the search/display functions. In 2021, it plans to further improve the functions for increasing user convenience.

## a. Enhancement of the search/display functions (2020)

- New function to collectively download PDF files of official gazettes on the search results screen.
- New function in the trial decision search to narrow down the results based on the appeal or trial decision date/ judgment date.
- Improvement of the quality of Japanese machine translations of Chinese and Korean Gazettes.
- New function to search information on applications for registration of a patent term extension (applicant, patentee, and disposition details) based on keywords.
- Addition of patent documents of German Democratic Republic (DD) to documents subject to document number query.
- New function to display related designs in the form of a diagram.
- New function to search based on new classifications, etc. assigned to designs for graphical user interface, buildings, and interiors.
- New function to search based on new figure classifications assigned to trademarks comprised of three-dimensional shapes of store exteriors and interiors.
- Addition of Taiwan's dossier information to information subject to query.

## b. Function improvements scheduled for 2021

- Addition of PMGS, which is a display format suitable for printing a list of classifications.
- Increase in the number of search results for CSV output from 100 to multiple times larger.
- Addition of the full-text search function for official gazettes of appeal/trial decisions.
- Expansion of cases subject to the RSS feed function\*10 to all applications for patents, utility models, designs, and trademarks.

**(ii) 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\*9。2020年には検索・表示機能が拡充され、2021年には、さらなる利便性向上のための機能改善を予定している。

## a. 検索・表示機能の拡充 (2020年)

- 検索結果一覧画面において公報のPDFファイルを一括ダウンロードする機能を追加
- 審決検索において審決日／判決日で絞り込む機能を追加
- 中国語・韓国語文献の日本語機械翻訳の品質を改善
- 延長登録出願情報 (出願人・特許権者・処分の内容) をキーワードで検索する機能を追加
- 旧東ドイツ (DD) 文献を文献番号照会の対象に追加
- 関連意匠群を系図形式で表示する機能を追加
- 画像・建築物・内装の意匠に付与される新規分類で検索する機能を追加
- 店舗等の外観・内装の立体的形状からなる商標に付与される新規図形分類で検索する機能を追加
- 台湾のドシエ情報を照会対象に追加

## b. 2021年に予定している機能改善

- 分類一覧の印刷に適した表示形態のPMGSを追加
- 検索結果のCSV出力件数を100件から数倍程度に増加
- 審決公報の全文テキスト検索機能を追加
- RSS配信機能\*10の対象となる案件を特許・実用新案・意匠・商標の全出願に拡大

\*9



日本語

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp>

\*10

Function that uses an RSS reader to enable users to automatically receive updated information when documents of a registered case are updated.

RSSリーダーを使用することで、登録した案件の書類が更新されるタイミングで更新情報を自動的に受信できるようにする機能



## 2 Review of IP Systems

### 1) Overview

The spread of COVID-19 accelerated society's shift to a "new normal." Matters such as avoiding contact (accelerating digitization and online procedures) were also discussed at the general assembly of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry\*1 held on June 17, 2020. The government faces a strong call to make its policies respond to the new normal. In particular, a "contactless" lifestyle has taken root due to the COVID-19 pandemic, so it is important to build administrative systems that respond to such social changes.

Moreover, consumer behavior and corporate activities have also started to change, and various issues have begun to surface, such as an influx of counterfeit goods in line with the proliferation of e-commerce, and the development of large-scale and complicated forms of license associated with the use of patent pools in the information and communications field, etc. In order to flexibly deal with these environmental changes surrounding intellectual property, it is necessary to implement measures for further stabilizing the foundation of the JPO and patent attorneys, etc. that support the IP systems.

In addition, the COVID-19 pandemic has caused dramatic changes in lifestyles and the industrial structure, and has made the role of innovation more important than ever. From the viewpoint of examining whether the JPO itself has room for further improvement so as not to stagnate innovation, the JPO established Fundamental Issues Subcommittee\*2 under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry in October 2020 to sort out the current status of cross-sectoral and basic issues, identify issues, and discuss the direction for improvement, including not only response to issues that surfaced in the COVID-19 pandemic, but also desirable improvement of the industrial property right systems for promoting innovation, as well as improvement of the quality of the JPO's procedures and examination work. Fundamental Issues Subcommittee sorted out the current status and issues as well as the future direction to consider the desirable patent, design, and trademark examination systems and future revisions of industrial property right policies and systems, and discussed the fee structure necessary for maintaining and improving the JPO's services. Based on the discussions, it published a report titled "Desirable Industrial Property Right Policy in the Post-Corona/ Under the Corona Pandemic" in February 2021.

## 2 制度の検討

### 1) 総論

新型コロナウイルス感染症の影響により「新たな日常（ニューノーマル）」への移行が加速した。2020年6月17日に開催された産業構造審議会総会\*1において、接触回避（デジタル化・オンライン化の加速）等について議論がなされたが、政策のニューノーマルへの対応が強く求められている。

特に、コロナ禍により、「非接触」の生活様式が浸透しており、社会変容に対応した行政システムを構築することが重要である。

さらに、消費行動や企業活動も変化し始めており、例えば、電子商取引の急伸に伴う模倣品の流入や、情報通信分野等のパテントプール活用に伴う大規模かつ複雑なライセンスの態様の進展など、様々な課題が顕在化し始めている。

これらの知的財産を取り巻く環境変化に柔軟に対応するべく、知的財産制度を支える特許庁及び弁理士等の基盤を一層安定化させるための施策を講じる必要がある。

また、新型コロナウイルスの感染拡大は、ライフスタイルや産業構造を大きく変化させ、イノベーションの役割をより重要なものとした。イノベーションを停滞させないため、特許庁自身のあり方として、更に改善できるところがあるのではないかという観点から、コロナ禍で顕在化した課題への対応はもちろんのこと、イノベーション促進に向けた産業財産権制度の改善のあり方、また、特許庁の事務や審査業務の品質向上など、横断的・基本的な問題について現状を整理した上で課題を抽出し、改善すべき方向性を議論するため、2020年10月に産業構造審議会知的財産分科会の下に基本問題小委員会\*2を設置した。

基本問題小委員会では、これからの特許・意匠・商標審査体制のあり方、今後の産業財産権政策・制度改正の方向性について現状と課題及び今後の方向性について整理するとともに、特許庁サービスの維持・向上に必要な料金体系のあり方について検討を行い、2021年2月に「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方」を公表した。

\*1



日本語

<https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sokai/026.html>

\*2



日本語

[https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kihonmondai\\_shoi/index.html](https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kihonmondai_shoi/index.html)

## 2) Revision of the Patent Act

Since September 2019, the JPO had deliberated on further review of the patent system based on the discussions held so far at the Patent System Subcommittee under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry. In July 2020, the subcommittee published an interim report titled "Desirable Patent System for the new era of AI/IoT Technologies", and in February 2021, the subcommittee proposed a revision of the patent system to the JPO, with a report titled, "Desirable Patent System in the Post-Corona/ Under the Corona Pandemic", which includes the contents (i) to (v) below. In addition, and in February 2021, Fundamental Issues Subcommittee proposed a revision of the fee structure to the JPO, with a report titled "Desirable Industrial Property Right Policy in the Post-Corona/ Under the Corona Pandemic", which includes the contents of (vi) below.

### (i) Allowing Parties, etc. to Appear Online on the Date of the Oral Proceedings

- Parties etc. should be able to participate in oral proceedings of a trial or an appeal through a web conference system, etc. without having to appear before the Trial Court in person.

### (ii) Review of the Requirement of the Consent of a Non-exclusive Licensee in a Trial for Correction, etc.

- The requirement of the consent of a non-exclusive licensee should be abolished when filing a request for correction of patent claims during a trial for patent invalidation etc.

### (iii) Introduction of a System for Seeking Comments from Third Parties in Patent Infringement Litigation, etc.

- In patent infringement litigation, etc., if the court, at the motion of a party, finds it to be necessary, the court should be able to seek comments from third parties regarding necessary matters such as the application of the Patent Act to the case.

### (iv) Exemption from Payment of a Surcharge in the Event of a Disaster, etc.

- A right holder should be exempted from payment of a patent surcharge (registration surcharge) when the right holder fails to pay the patent fee (registration fee) within the prescribed period due to a disaster, etc.

### (v) Review of the System for Restoration of Right

- The criteria for reinstatement of rights which are lost due to the failure to comply with time limits should be relaxed.

### (vi) Revision of the Patent Fee, etc.

- With regard to patent fees, etc., for which the specific amount had been specified by law, the maximum amount should be specified by law and the specific amount should be specified by Cabinet Order within that range. At the same time, the maximum amounts should be raised from the current fee.

## 2) 特許法改正

2019年9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、これまでの議論を踏まえた特許制度の更なる見直しについて審議を行ってきた。2020年7月には中間報告書として「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方」を公表し、2021年2月に以下の（i）～（v）の内容を含む報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方」を公表した。

また、2021年2月には以下の（vi）の内容を含む報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方」を公表した。

### （i）口頭審理期日における当事者等の出頭のオンライン化

- 審判の口頭審理において、当事者等が物理的に審判廷に出頭することなく、ウェブ会議システム等により参加することを可能にする。

### （ii）訂正審判等における通常実施権者の承諾の要件の見直し

- 訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手段の中で行う訂正の請求等において、通常実施権者の承諾を不要とする。

### （iii）特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入

- 特許権侵害訴訟等において、裁判所は、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、当該事件に関する特許法の適用等の必要な事項について第三者の意見を求めることができることとする。

### （iv）災害等の発生時における割増手数料の免除

- 災害等を理由に特許料（登録料）の納付期間を徒過した場合に割増特許料（割増登録料）の納付を免除する。

### （v）権利回復制度の見直し

- 特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、当該特許権等を回復するための要件を緩和する。

### （vi）特許料等の料金改定

- 法定されていた特許料等について、上限額を法定しその範囲内で具体的金額を政令で定める体系とするとともに、法定上限額を現行料金より引き上げる。



### 3) Revision of the Design Act

In January 2021, the JPO deliberated on further review of the design system based on the discussions held at the Design System Subcommittee under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry. The subcommittee recommended a revision of the design system to the JPO, which includes;

#### (i) Addition of Methods for Submission of the Proving Document for Exception to the Lack of Novelty and Priority Certificate for an International Application for Design Registration

- With regard to an international application for design registration, applicants should be able to submit a document proving that the design is applicable for the exception to the lack of novelty or a document of priority certificate to WIPO at the time of the filing.

#### (ii) Review of the Means for Sending a Certified Copy of a Decision of Registration for an International Application for Design Registration

- With regard to an international application for design registration, a certified copy of a decision of registration should be sent electronically instead of by international mail, together with the electronic notice of the statement of grant of protection sent via WIPO.

### 3) 意匠法改正

2021年1月に、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、これまでの議論を踏まえた意匠制度の更なる見直しについて、以下の内容を含む審議を行った。

#### (i) 国際意匠登録出願における新規性喪失の

##### 例外適用証明書及び優先権証明書の提出方法の拡充

- 意匠の国際出願に関し、意匠の新規性喪失の例外の規定の適用を受けるための証明書及び優先権の証明書について、出願時に世界知的所有権機関（WIPO）に提出することを認める。

#### (ii) 国際意匠登録出願における登録査定の謄本の

##### 送達方法の見直し

- 意匠の国際出願に関し、登録査定の謄本の送達を、国際郵便の代わりに世界知的所有権機関（WIPO）を経由した保護付与声明による電子的通知に添付することを可能とする。

#### 4) Revision of the Trademark Act

Since November 2020, the JPO had deliberated on further review of the trademark system based on the discussions held at the Trademark System Subcommittee under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry. In February 2021, the subcommittee proposed a revision of the trademark system to the JPO, with a report titled "Desirable Trademark System in the Post-Corona/ Under the Corona Pandemic", which includes;

##### (i) Regulating Cross-border Transactions of Counterfeit Goods under the Trademark Act, etc.

- An overseas vender's commercial act of sending counterfeit goods directly to customers in Japan should be newly specified as infringement of a trademark right and a design right, at the time when those goods enter the territory of Japan.

##### (ii) Review of the Method for Paying an Individual Fee and the Method for Sending a Certified Copy of a Decision to Register the Trademark for an International Application under the Madrid Protocol.

- The method for paying an individual fee for an international application under the Madrid Protocol should be changed from two-part payment (first payment at the time of filing the international application and second payment at the time of registration of the trademark right in Japan) to a lump-sum payment (paid in full at the time of filing the international application). At the same time, it should be made possible to send a certified copy of a decision to register the trademark electronically together with the statement of grant of protection sent via WIPO.

#### 4) 商標法改正

2020年11月以降、特許庁は、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会において、これまでの議論を踏まえた商標制度の更なる見直しについて審議を行ってきた。2021年2月には、以下の内容を含む報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における商標制度の在り方について」を公表した。

##### (i) 模倣品の越境取引に関する商標法等における規制の必要性について

- 海外の事業者が日本国内の者に模倣品を直接送付する場合について、日本国内に到達する時を捉えて、新たに商標権及び意匠権の侵害と位置づける。

##### (ii) 国際商標登録出願に係る個別手数料の納付方法及び登録査定の際の送達方法の見直し

- 国際商標登録出願について、個別手数料の納付方法を、二段階納付（国際出願時及び日本国内での設定登録時に分けて納付）から一括納付（国際出願時に全額納付）に変更する。併せて、登録査定の際の送達を、世界知的所有権機関（WIPO）を経由した保護認容声明による電子的通知に一本化することを可能とする。

## 5) Revision of the Act on Special Provisions for Procedures related to Industrial Property Right

Fundamental Issues Subcommittee under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry, launched in October 2020, proposed a revision of the fee structure to the JPO, with a report titled "Desirable Industrial Property Right Policy in the Post-Corona/ Under the Corona Pandemic", which includes;

### (i) Simplification of the Deposit System

#### (Abolition of Deposit of Patent Revenue Stamps and Introduction of Cash Deposit)

- With regard to the method for paying patent fees, etc., Simplifying the procedure by abolishing deposit of patent revenue stamps and introducing cash deposit.

## 5) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正

2020年10月に立ち上げた産業構造審議会知的財産分科会基本問題小委員会では、2021年2月に以下の内容を含む報告書「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における産業財産権政策の在り方」を公表した。

### (i) 予納制度の簡素化

(特許印紙予納の廃止及び現金予納に係る規定整備)

- 特許料等の予納方法について、印紙予納を廃止し現金予納とすることで手続を簡素化する。

## 6) Revision of the Patent Attorneys Act

Since October 2020, the JPO had deliberated on further review of the patent attorney system based on the discussions held at the Patent Attorney System Subcommittee under the Intellectual Property Committee of the Industrial Structure Council of the Ministry of Economy, Trade and Industry. In February 2021, the subcommittee proposed a revision of the patent attorney system to the JPO, with a report titled "Direction of the Revision of the Patent Attorney System", which includes;

### (i) Addition of Business of Agriculture,

#### Forestry and Fishery IP

#### (New Plant Varieties/Geographical Indications)

- Consultation services and support for filing foreign applications with regard to IP rights related to agriculture, forestry and fisheries (new plant varieties/geographical indications) should be added as business that can be undertaken by patent attorneys.

### (ii) Addition of Consultation Services Relating to

#### Preparation of Opinions under the System for Seeking Comments from Third Parties in Patent Infringement Litigation, etc.

- Consultation services relating to the system for seeking comments from third parties in patent infringement litigation, etc. should be added as business that can be undertaken by patent attorneys.

### (iii) Change of the Name of Professional Corporations

#### (Change from *Tokkyo Gyōmu Hōjin* to *Benrishi Hōjin*)

- The Japanese name of corporations to which patent attorneys belong should be changed from *tokkyo gyōmu hōjin* to *benrishi hōjin*.

### (iv) Introduction of Professional Corporation in the Form of One-Person Corporation

- The number of patent attorney members required for incorporation and survival of a corporation to which patent attorneys belong should be changed from "two or more" to "one or more."

## 6) 弁理士法改正

2020年10月以降、特許庁は、産業構造審議会知的財産分科会弁理士制度小委員会において、これまでの議論を踏まえた弁理士制度の更なる見直しについて審議を行ってきた。2021年2月には以下の内容を含む報告書「弁理士制度の見直しの方向性について」を公表した。

### (i) 農水知財（植物の新品種・地理的表示）業務の追加

- 農林水産関連の知的財産権（植物の新品種・地理的表示）に関する相談業務及び外国出願支援業務について、弁理士が行うことのできる業務として追加する。

### (ii) 特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度での意見作成に関する相談業務の追加

- 特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度に関する相談業務について、弁理士が行うことのできる業務として追加する。

### (iii) 法人名称の変更（特許業務法人から弁理士法人への変更）

- 弁理士の所属する法人の名称について、特許業務法人から弁理士法人に変更する。

### (iv) 特許業務法人の一人法人制度の導入

- 弁理士の所属する法人の設立・存続要件について、弁理士社員2名以上から1名以上に変更する。

## 3

## Initiatives for Operational Improvements at JPO

## 1) JPO Design-Driven Management Practice

The "Design-Driven Management"<sup>\*1</sup> compiled at the "Study Group on Competitiveness and Design"<sup>\*2</sup>, 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 the "Design-Driven Management Project Team" was formed, in order to improve the quality of administrative services. In March 2020, the JPO compiled the "Handbook on Design-Driven Management"<sup>\*3</sup> and the "Collection of Challenges in and Solutions for Design-Driven Management"<sup>\*4</sup> (a collection of case examples of leading companies engaging in design-driven management) as compilations for providing answers to questions from business persons intending to take on design-driven management as well as providing references for putting such management into practice.

In FY2020, the JPO newly launched "Work and Work Style Reform Team" and "SME Design-Driven Management Support Team" in addition to the existing "PR Team" and "Vision Team" (former "Osaka-Kansai Expo Team").

In addition, members including the JPO Commissioner and the CDO are reviewing the JPO's vision and mission to ensure that all JPO officials will work to tackle challenges toward one goal.

- The "Work and Work Style Reform Team" discusses the desirable work style, including operational and environmental improvements in the "new normal" so that individual JPO officials can perform their tasks by fully demonstrating their motivation and abilities while increasing productivity.
- The "SME Design-Driven Management Support Team," which aims to promote SMEs' initiatives for design-driven management, identifies key elements of design-driven management through interviews with SMEs and analysis of case examples, and considers proposed models for the introduction of design-driven management according to the challenges facing individual SMEs.

## 3

## 特許庁における業務改善の取組

## 1) 特許庁におけるデザイン経営の実践

2017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<sup>\*2</sup>」において取りまとめた「『デザイン経営』宣言」<sup>\*1</sup>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、デザイン経営を実践している。

2020年3月に、これからデザイン経営にチャレンジしたいと考えるビジネスパーソンの皆様の疑問を解消し、実践する際の参考にしていただくため、「デザイン経営ハンドブック」<sup>\*3</sup>と、デザイン経営に取り組んでいる企業の事例を紹介する「『デザイン経営』の課題と解決事例」<sup>\*4</sup>を取りまとめた。2020年度は「広報チーム」、「ビジョンチーム（旧大阪・関西万博チーム）」に加え、新たに「業務・働き方改革チーム」、「中小企業のデザイン経営支援チーム」を立ち上げた。

その他、今後職員全員が一つの目標に向かって課題に取り組んでいくために、長官やCDOも含めたメンバーで特許庁のビジョン・ミッションを検討している。

- 「業務・働き方改革チーム」では、生産性を向上させながら各自が意欲・能力を存分に発揮して業務を遂行するため、新たな日常における業務改善や環境整備を含めた働き方のあり方を検討。
- 「中小企業のデザイン経営支援チーム」では、中小企業のデザイン経営の取組を推進するため、中小企業へのヒアリングや事例の分析を通して、デザイン経営の要素の洗い出しを行うことで、中小企業の課題に応じたデザイン経営導入のモデルの提案を検討。

\*1



日本語

<http://www.meti.go.jp/press/2018/05/20180523002/20180523002-1.pdf>

\*2



日本語

[http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/economy.html#sangyo\\_design](http://www.meti.go.jp/committee/kenkyukai/economy.html#sangyo_design)

\*3



日本語

<https://www.meti.go.jp/press/2019/03/20200323002/20200323002-1.pdf>



Figure 2-3-2 | 2-3-2 図

# [Handbook on Design-Driven Management] 【デザイン経営ハンドブック】

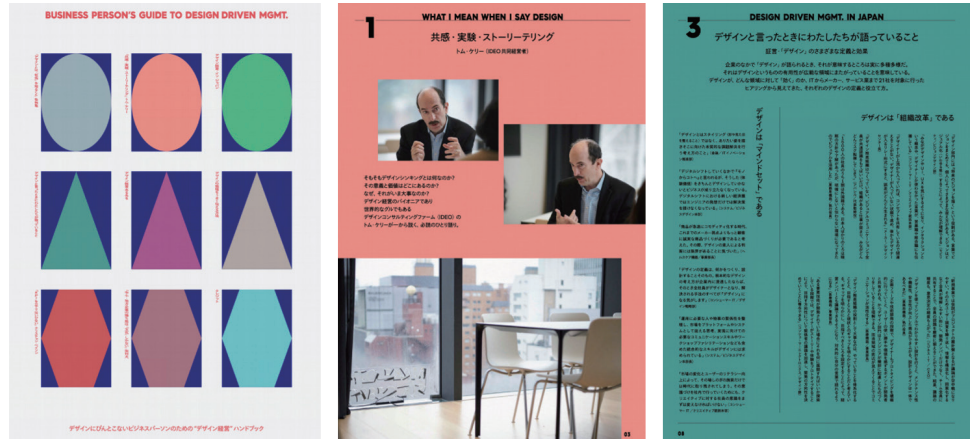
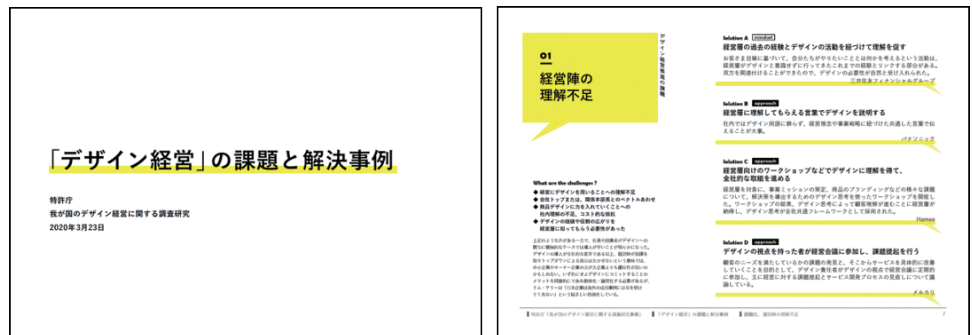


Figure 2-3-3 | 2-3-3 図

# [Collection of Challenges in and Solutions for Design-Driven Management] 【「デザイン経営」の課題と解決事例】



4

## Response to the COVID-19 Pandemic, etc.

### 1) Relief Measures for Procedures, etc.

The JPO published on its website<sup>\*1</sup> information on relief measures on procedural periods for applicants that were unable to follow procedures within the prescribed time limits due to the impact of COVID-19.

The JPO also implemented the following initiatives in response to the declaration of a state of emergency (April 7, 2020).

- The JPO takes flexible approaches, such as not requiring submission of documentary evidence, for the time being with regard to relief measures on procedural periods involving statutory time limits (periods specified by laws and regulations). For details, please see the JPO website<sup>\*2</sup>.
- The JPO published "Q and A Concerning Handling of Procedures Affected by COVID-19."
- As it has become difficult to submit a proving document with a name and seal or a signature affixed thereto in receiving application of the provisions on exception to the lack of novelty of an invention, the JPO made it permissible to submit a proving document with a name and seal or a signature affixed thereto on a later date. After further consideration, the JPO abolished the requirement to use a seal or signature to the proving document in December.<sup>\*3</sup>

These relief measures are also announced on the JPO's English website<sup>\*4</sup> mainly for informing overseas applicants.

In addition, the COVID-19 IP Policy Tracker<sup>\*5</sup> of the World Intellectual Property Organization (WIPO) gathers and provides information on relief measures adopted by IP offices in response to the COVID-19 pandemic, and the JPO has also actively been providing information on its relief measures. The JPO will continue to make efforts to provide prompt and accurate information to users, including overseas applicants, so as to increase the transparency and predictability of its relief measures.

4

## 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応等について

### 1) 手続などの救済措置について

新型コロナウイルス感染症の影響により所定の期間内に手続ができなくなった出願人等に対して、手続期間の救済を特許庁ウェブサイト<sup>\*1</sup>に掲載。

また、緊急事態宣言（令和2年4月7日）が発出されたことも受け、以下の取組を実施。

- 法定期間（法令によりその長さが定められている期間）の手続期間救済について、当面の間は、証拠書類の提出を必須としない等、柔軟な対応を実施。詳細については、特許庁ウェブサイト<sup>\*2</sup>を参照されたい。
- 「新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続の取り扱いに関するQ & A」を掲載。
- 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるにあたって、記名押印又は署名のある証明書の提出が困難な状況が生じたことから、記名押印又は署名のある証明書を追って提出することを可能とする対応を実施。さらなる検討を進め、12月には証明書の押印及び署名自体を不要とした。<sup>\*3</sup>

当該救済措置については、主に海外出願人向けに特許庁英語ウェブサイト<sup>\*4</sup>でも周知している。

また、世界的知的所有権機関（WIPO）のCOVID-19 IP Policy Tracker<sup>\*5</sup>では、各国の新型コロナ関連救済措置についての情報を集約しており、当庁も救済措置情報を積極的に提供している。引き続き、海外出願人を含むユーザーに対し、迅速かつ正確な情報提供を行い、制度の透明性・予見性向上に努めていく。

\*1



日本語

[https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19\\_tetsuzuki\\_eikyo.html](https://www.jpo.go.jp/news/koho/info/covid19_tetsuzuki_eikyo.html)

\*2



English

[https://www.jpo.go.jp/e/news/koho/saigai/covid19\\_legitimate\\_reasons.html](https://www.jpo.go.jp/e/news/koho/saigai/covid19_legitimate_reasons.html)

\*3



English

[https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/other/patent/hatumei\\_reigai.html](https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/other/patent/hatumei_reigai.html)



日本語

[https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/covid19\\_tetsuzuki\\_kyusai.html](https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/covid19_tetsuzuki_kyusai.html)



日本語

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei\\_reigai.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html)

## 2) Promotion of Online Interviews

Interviews have played an important role in facilitating communication on examination or appeals/trials between examiners or administrative judges and applicants, etc. Conventionally, such interviews were mostly held in person at the JPO's building, etc. However, in line with the spread of COVID-19, the JPO has actively held online interviews from the viewpoint of preventing infection, and has worked to develop an environment for smoothly holding interviews online.

- As online interviews, the JPO has held interviews using a web application, in addition to the conventional video conference interviews.
- The JPO made it unnecessary for participants to sign the interview records manually unless they desired to do so, and has promoted digitization in the preparation of interview records.
- The JPO has used emails for sending and receiving interview records, etc.

## 2) オンライン面接の推進

面接は、審査官・審判官と出願人等とが、審査・審理に関わる意思疎通を図る上で重要な役割を果たしており、これまでの特許庁庁舎等で面会して実施する形式が大半だった。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、感染予防の観点からオンライン面接を積極的に実施するとともに、オンラインでも面接を円滑に実施できるよう環境の整備を行っている。

- オンラインで実施する面接として、従来実施しているテレビ面接に加え、Webアプリケーションを利用した面接も実施。
- 参加者が希望しない限り面接記録における自署を不要とし、面接記録作成の電子化を推進。
- 面接記録等の送受信における電子メールの活用。

\*4



English  
[https://www.jpo.go.jp/e/news/koho/saigai/covid19\\_procedures.html](https://www.jpo.go.jp/e/news/koho/saigai/covid19_procedures.html)

\*5



English  
<https://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/#/covid19-policy-tracker/ipo-operations>

5

## Dissemination of Information on JPO's Measures to Overseas Users

In 2020, the JPO started to regularly disseminate information to overseas users regarding matters such as JPO's measures that are available to overseas users and latest statistics.\*1 Through such dissemination of information, the JPO supports overseas users in filing applications with the JPO and smoothly obtaining rights in Japan, and it promotes their understanding of JPO's activities.

- In 2020, the JPO launched "The JPO Quick Reads" on the JPO's English website in order to disseminate information on a regular basis.
- In 2020, the JPO disseminated information 13 times, with a focus on information on measures that are available to foreign users, such as the accelerated examination system, AI/IoT-related initiatives, and international cooperation that contributes to global acquisition of rights.
- The JPO also disseminated information through its official Twitter account\*2 in order to bring information to an extensive range of overseas users.

5

## 海外ユーザーに対する 日本国特許庁施策の情報発信

2020年、日本国特許庁は、海外ユーザー向けに、海外ユーザーが利用可能な日本国特許庁の施策情報・最新統計情報等の定期的な情報発信を開始した\*1。本情報発信によって、海外ユーザーによる日本国特許庁への出願・円滑な権利化を支援するとともに、日本国特許庁の活動への理解を促している。

- 2020年、特許庁ホームページ英語サイトにおいて定期的発信「The JPO Quick Reads」を開始。
- 2020年には、13回にわたり、早期審査制度、AI・IoT関連の取組、グローバルな権利化に資する国際協力の取組など、外国ユーザーが利用可能な施策情報を中心に情報を発信。
- 特許庁公式Twitter\*2による発信を併用し、海外ユーザーに広く周知。

\*1



English  
<https://www.jpo.go.jp/e/news/quickreads/index.html>

\*2



English  
[https://twitter.com/JPO\\_JPN/](https://twitter.com/JPO_JPN/)

Figure 2-3-4 | 2-3-4 図

[The JPO Quick Reads banner]

【The JPO Quick Reads  
イメージ】

