



TOPIC

1. Situation regarding Applications for AI-Related Inventions
AI関連発明の出願状況
2. Trends in Business-Related Inventions
ビジネス関連発明の動向
3. Malaysia Revises Trademark Law and Joins Madrid Protocol
マレーシア 商標法改正とマドリッド協定議定書加盟へ
4. Collection of Consultation Examples Related to Anti-Monopoly Act
独占禁止法に関する相談事例集ほか
5. Smooth Examination of Trademarks by Using Non-governmental Investigators
民間活用で商標審査を円滑に



Situation regarding Applications for AI-Related Inventions AI関連発明の出願状況

The JPO carried out a survey that reveals the situation concerning AI-related applications in Japan and other countries and reported its results on July 1, 2019.

According to the report, numbers of AI-related inventions have been rapidly increasing since 2014, and there were 3,000 cases filed in 2017. It is thought that the cause of the increase in AI-related inventions is the so-called third AI boom, led by machine learning techniques including neural networks. The percentage of AI-related inventions for which decisions to grant patents are made has been increasing every year since 2004, and in recent years has been around 80%.

Although AI-related inventions have been mostly applied to image processing and search/recommendation

technologies, the report shows a very high growth rate in the fields of control and robotics.

Regarding the situations of AI-related applications in other countries, the U.S. and China have the most prominent numbers of applications, and both countries are the major designated countries for applications from around the world.

The 24-page report, which in addition to the above topic contains information on various kinds of interesting trends, can be downloaded from the JPO's homepage.

特許庁は、国内外におけるAI関連の出願の現況を明らかにするための調査を実施し、2019年7月1日、その結果を報告した。

報告によれば、AI関連発明は2014年以降急激に増加しており、2017年は約3,000件である。2014年以降の出願増は、いわゆる第三次AIブームの影響と考えられ、その主役はニューラルネットを含む機械学習技術とのことである。AI関連発明の特許査定率は、2004年以降年々上昇しており、近年は80%前後とのことである。

AI関連発明の適用先としては、従前から画像処理技術および情報検索・推薦が多いが、制御・ロボティクス関連の分類が非常に高い伸び率を示していることが報告されている。

各国の出願状況に目を向けると、出願件数は米国と中国とが突出しており、両者が世界において主要な出願先となっている。

この他にも興味深い種々の動向を確認できる報告書は、A4で24ページにまとめられており、特許庁のホームページからダウンロードすることができる。

Trends in Business-Related Inventions ビジネス関連発明の動向

The section 'Latest trends in business-related inventions' on the JPO's homepage was updated on July 5, 2019. Business-related inventions have a close affinity with AI (especially machine learning technologies that carry out decisions based on learning from data), and the JPO reports that cases that attempt to solve business problems using AI are increasing. AI usage is especially prominent in the fields of 'management and administration' and 'healthcare', and an analysis indicates that inventions which use AI to carry out prediction, optimization, testing, and detection etc. are on the rise.

Concerning trends in applications in each country, while the number of applications in China is increasing, the

U.S. shows a decrease in the number of applications since 2014. It is pointed out that this trend may be due to the judgement in the case of Alice Corp vs. CLS International in 2014. In addition, the number of applications in the European Patent Office (EPO) is the smallest among the world's five largest patent offices. This may derive from the EPO's strict judgement of inventive step for business-related inventions.

特許庁のホームページにおける「ビジネス関連発明の最近の動向について」が2019年7月5日に更新された。ビジネス関連発明はAI（特に、データの学習に基づいて判断を下す機械学習技術）との親和性が高く、AIを活用してビジネス上の課題の解決を図るケースが増えていることが報告されている。特に、「管理・経営」および「ヘルスケア」の分野において、AIの適用が目立ち、対象の予測、最適化、診断、検知等をAIによって実現する発明が増加しているのではないかと分析が示されている。

各国の出願動向について、中国の出願件数が急増している一方、米国の出願件数は、2014年以降減少傾向にあり、これは、2014年のAlice事件判決の影響があるものと指摘されている。また、欧州特許庁への出願件数は、五大特許庁の中で最少であり、その理由として、欧州特許庁のビジネス関連発明に対する厳しい進歩性の判断が影響しているとの分析が示されている。

Malaysia Revises Trademark Law and Joins Madrid Protocol マレーシア 商標法改正とマドリッド協定議定書加盟へ

In Malaysia, the new law 'Trademark Law 2019', which had been submitted to parliament on April 9, 2019, was approved by the lower house of parliament on July 2, 2019.

Although the previous law (Trademark Law 1976) permitted only traditional items such as 'names', 'labels', 'signatures', 'languages', 'characters', and 'numbers' to be registered as trademarks, the revised law also permits registration of 'odors', 'sounds', 'shapes', and 'colors'.

Moreover, the Malaysian parliament approved joining the Madrid Protocol, which is an agreement concerning international trademark registrations.

Since the inauguration of the ASEAN Economic Community in 2015, its member nations were required to join the Madrid Protocol, but Malaysia has not yet joined. If Malaysia joins 'Madrid Protocol', it will become possible for applicants to choose Malaysia as a designated country for international trademark applications.

We will provide information regarding Malaysia's joining date and more details via our newsletter once they become available.

マレーシアにおいて、2019年4月9日に国会に提出された商標に関する新法「2019年商標法」が、7月2日、下院議会で可決された。

旧法（1976年商標法）では、「名称」、「ラベル」、「署名」、「言葉」、「文字」、「番号」等の伝統的なものしか登録が認められなかったが、今回の改正により、新たに「臭い」、「音」、「形状」、「色」も商標登録できるようになる。

また、マレーシアにおいて、国際商標登録に関する協定である「マドリッド協定議定書」への加盟が、国会で承認された。

2015年にASEAN経済共同体が発足した当初から、加盟国のマドプロ加盟は義務付けられていたが、加盟国であるマレーシアは、未だマドプロに加盟していなかった。マレーシアが「マドリッド協定議定書」への加盟が実現すると、それ以降、マレーシアを指定国とする国際商標出願が可能となる。

マレーシアのマドリッド協定議定書への加盟日や詳細に関しては、わかり次第ニュースレターでお伝えする予定である。

Collection of Consultation Examples Related to Anti-Monopoly Act 独占禁止法に関する相談事例集ほか

The Japan Fair Trade Commission collected major consultation examples related to entrepreneurs' activities in 2018 (from April 2018 to March 2019) and published them under the title 'Collection of Consultation Examples Related to Anti-Monopoly Act (30th year of Heisei period)' on June 26, 2019.

This collection shows an example regarding 'the distribution of digital content and business practices' in which it was stated that refusing to do business with competitors from investing companies can cause problems under the Anti-Monopoly Act.

Regarding 'technology transactions' the collection also shows an example where it is not regarded as a legal issue under the Anti-Monopoly Law for licensors, after negotiation with licensees, to prohibit the manufacturing of competing products or charge high license fees in connection with the manufacturing of

competing products when licensing manufacturing patents etc..

In addition to publishing this collection, Japan Fair Trade Commission announced that following July 2019 they will hold events explaining ways to prevent the illegal siphoning of intellectual property in business dealings. In appropriate business activities, it is increasingly important to pay attention not only to intellectual property but also the Anti-Monopoly Act and Subcontracting Act etc.

公正取引委員会は、2018（同年4月から2019年3月までの間）における事業者等の活動に関する主要な相談事例を取りまとめ、「独占禁止法に関する相談事例集（平成30年度）」として、2019年6月26日に公表した。

本事例集には、「デジタルコンテンツの流通・取引慣行」に関して、出資会社の競争者に対する取引拒絶が独占禁止法上問題となるおそれがあると回答した事例が紹介されている。

また、「技術取引」に関して、製造特許等のライセンスを行うに当たって、ライセンスの相手方との交渉を踏まえて、競合品の製造を禁止すること、または、競合品の製造に係るライセンス料率を高額にすることについて、独占禁止法上問題になるものではないと回答した事例が紹介されている。

この事例集とは別に、公正取引委員会は、2019年7月以降、企業や業界団体向けに、企業間取引における知的財産の不当な吸い上げを防ぐための説明会を順次開催していくことを発表している。適切な事業活動には、知財だけでなく、独占禁止法、下請法等への注視がますます重要になるものと思われる。

Smooth Examination of Trademarks by Using Non-governmental Investigators

民間活用で商標審査を円滑に

A case in which the JPO issued decisions of refusal against trademark applications made by multiple corporations in Hokkaido for the word 'sodanee' (that's right) is still fresh in the memory. The word 'sodanee' became famous since it was used by Japanese curling players of Loco Solare Kitami who won a bronze medal in Women's Curling at the Pyeongchang Olympics. As trademarks are intended to distinguish one's products and/or services from those of others, applicants are required to file applications in an appropriate manner.

Although the number of trademark applications in Japan was around 110,000 cases per year until 2013, it since increased each year to reach more than 190,000 cases in 2017: an increase of 80,000 in 4 years. Such an increase of trademark applications implies that examination duration may become longer, as it is unlikely to be

possible to rapidly increase the number of examiners.

Accordingly, in order to improve efficiency of examination, the JPO plans 'a project to demonstrate the potential use of non-governmental trademark investigators'. The Japan Patent Information Organization (JAPIO) has been entrusted with the project for three years.

The JAPIO investigates the registration requirements and reasons for non-registration of trademark applications, and summarizes its results in a survey report. The JPO has recruited around 50 investigators who are qualified attorneys or who have experience working on trademark surveys at firms, who are placed in charge of the work. Investigators approved by the JPO were officially employed in August 2019 and will carry out work entrusted to them by the JPO.

The number of trademark applications in each country tends to be on the rise, and a brand strategy is a must for the growth of an enterprise. As it is highly possible that the number of applications will continue to steadily increase in Japan as well, this project to make trademark examinations smoother can be expected to result in greater numbers of trademark right acquisitions.

平昌五輪のカーリング女子で銅メダルを獲得したロコ・ソラーレ北見の選手らで話題となった「そだねー」をめぐる、北海道の複数の法人が商標登録を出願し、特許庁が拒絶通知を送ったことは記憶に新しい。商標は自社の商品やサービスを他社と区別する目印な為、適切な形で出願することが求められる。

さて、日本国内の商標登録出願件数は、2013年までは年間約11万件前後で推移していたが、その後は

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

Computer Program Registration Consultation
コンピュータプログラム登録相談室

We provide services of the highest standard by combining expert knowledge —cultivated through decades of experience— with unique analytical capabilities that only a large-scale international IP firm can offer.

[Click here for details](#)

長年の経験で培ったノウハウと、国際特許事務所ならではの能力を組み合わせた質の高いサービスを提供致します。

[詳細はこちらへ](#)

年々増加し、2017年には19万件以上にも達し、4年間で約8万件もの増加になっている。一方で、商標出願がこれだけ増加するとなると、特許庁の審査官を急遽増員するには無理がある為、審査期間が長期に亘るおそれがある。

そこで、特許庁は審査効率を向上させるため「商標における民間調査者の活用可能実証事業」を計画し、3年間このプロジェクトを日本特許情報機構（以下、JAPIO）が受託した。

JAPIOは、商標登録出願に必要な登録要件と不登録事由に関する調査を行い、その結果を調査報告書にまとめる役割を担っている。そこで弁理士資格を有する者や事務所等での商標調査の実務経験があるなどの応募条件を基に、業務を担当する調査員を50人ほど募集した。そして、特許庁が認めた調査員を8月に正式採用し、特許庁からの受託業務に着手するとのことだ。

商標登録出願件数は、各国ともに増加傾向にあり、ブランド戦略が企業成長に欠かせない時代となっている。日本でも出願数が右肩上がりに増加していく可能性は十分あるので、本プロジェクトにより商標審査が円滑になり、より多くの商標の権利化が増加することを期待したい。



Please contact us if you have any comments or require any information.

Please acknowledge that the purpose of our column is to provide general information on the field of intellectual property, and that the description here does not represent our legal opinion on a specific theme.

Please visit our facebook pages below.

Our Legal Department on Facebook
法務部Facebook

Our legal departments based in Osaka and Tokyo provide information on trademark applications, design applications, combating counterfeit goods etc. via Facebook. Please view our Facebook page for more details.

大阪・東京に拠点を置く法務部のFacebookにて、商標出願・模倣品対策・意匠出願などの知財に関する情報を発信しております。ぜひご覧下さい。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

Our Hiroshima Office on Facebook
広島事務所Facebook

Our Hiroshima Office's Facebook page provides useful services for Hiroshima prefecture and the rest of the Chugoku and Shikoku regions, with constant IP information updates. Please find us on Facebook.

広島事務所のFacebookにて、広島県を含む、中四国地域の皆様に有用と思われる知財情報を随時発信しております。ぜひご覧下さい。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK HIROSHIMA OFFICE
 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 広島事務所

Below are links to further IP information.

BIO IP Information

バイオ知財情報

IT IP Information

IT知財情報

IoT × AI Support Station

IoT×AI支援室

Food & Medical Business Support Station

食品×医療支援室

Major & Emerging Economic Powers

諸外国知財情報

TPP I.P. Chapter

TPP知財情報

TOKYO HEAD OFFICE

ADDRESS:
 WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F
 2-4-1, HAMAMATSU-CHO, MINATO-KU,
 TOKYO 105-6121, JAPAN

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

FACSIMILE:
 +81-3-3433-5281 (Main Number)

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

E-MAIL:
iplaw-tky@harakenzo.com



OSAKA HEAD OFFICE

ADDRESS:
 DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,
 2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI, KITA-KU,
 OSAKA 530-0041, JAPAN

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

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

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

E-MAIL:
iplaw-osk@harakenzo.com



OSAKA 2nd OFFICE

ADDRESS:
 MITSUI SUMITOMO BANK
 MINAMIMORIMACHI BLDG., 1-29,
 2-CHOME, MINAMIMORIMACHI, KITA-KU,
 OSAKA 530-0054, JAPAN

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

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

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

E-MAIL:
iplaw-osk@harakenzo.com



HIROSHIMA OFFICE

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

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

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

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

E-MAIL:
iplaw-hsm@harakenzo.com



NAGOYA OFFICE

ADDRESS:
 GLOBAL GATE 9F, 4-60-12 HIRAIKE-CHO,
 NAKAMURA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI
 453-6109, JAPAN

TELEPHONE:
 +81-52-589-2581 (Main Number)

FACSIMILE:
 +81-52-589-2582 (Main Number)

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

E-MAIL:
iplaw-ngy@harakenzo.com

