

Newslefter

July 2020

**JAPAN** 









#### TOPIC

- 1. Expansion of Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program between the Japan Patent Office (JPO) and the Egyptian Patent Office (EGYPO) 日本ーエジプト間のPPH試行プログラムの拡大
- 2. Regarding ABJ mark ABJマークについて
- 3. "2019 Knowledge Collection of the Project for Dispatching IP Strategy Designers to Universities" Released 「知財戦略デザイナー派遣事業2019ナレッジ集」発表
- 4. Individual Designation Fee: Mexico (Hague Agreement) メキシコの個別指定手数料の設定(ハーグ協定)
- 5. Information on changes to JPO operations for readers based in Japan (Japanese language only) 新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言解除に伴う特許庁の変化



Expansion of Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program between the Japan Patent Office (JPO) and the Egyptian Patent Office (EGYPO) 日本ーエジプト間のPPH試行プログラムの拡大

The Patent Prosecution Highway (PPH) pilot program between the Japan Patent Office (JPO) and the Egyptian Patent Office (EGYPO) commenced on June 1, 2015, and its pilot period was extended by three years from June 1, 2017.

Until after May 31, 2020, "PPH MOTTAINAI" and "PCT-PPH" were not available between the JPO and the EGYPO.

However, both offices agreed to additionally accept requests for "PPH MOTTAINAI" and "PCT-PPH" from



INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

Newsletter

July 2020

**JAPAN** 

June 1, 2020. This leads to expansion in types of PPHs available between the JPO and the EGYPO.

The pilot period of the renewed PPH pilot program including "PPH MOTTAINAI" and "PCT-PPH" will expire on May 31, 2023, but may be extended as necessary.

It is expected that the commencement of the renewed PPH pilot program will lead to increase in number of patent applications that can be filed under request for PPH, including, for example, patent applications that can be filed with the EGYPO under request for PPH based on JPO's examination results even in a case where their first applications are not filed with the JPO.

It is therefore expected that more Japanese companies will branch out into Saudi Arabia in the future.

\_\_\_\_\_

日本-エジプト間において、PPH試行プログラムが、2015年6月1日から開始され、2017年6月1日にその試行期間が3年間延長された。

一方、日本一エジプト間においては、2020年5月31日までは、「PPH MOTTAINAI」及び「PCT-PPH」は利用することができなかった。

しかしながら、2020年6月1日からは、「PPH MOTTAINAI」及び「PCT-PPH」の受付が追加され、日本-エジプト間におけるPPHの対象が拡大された。

なお、上記「PPH MOTTAINAI」及び「PCT-PPH」を含む新たなPPH試行プログラムの試行期間の終了予定は、2023年5月31日であるが、必要に応じて延長される見込みである。

上記新たなPPH試行プログラムの開始によって、例えば、第1国出願が日本国ではない出願であっても、日本国の審査結果に基づき、エジプトにPPHを申請して出願を行うことができるようになる等、PPHを申請できる案件の数が増加すると考えられる。

よって、今後、サウジアラビアにおける日本企業の進出が拡大する見込みである。

### Regarding ABJ mark ABJマークについて

An ABJ mark is a registered trademark which indicates, to a reader of digital publication obtained via electronic bookstore etc., that the digital publication is an authorized distribution service that gained permission to use content from the copyright holder (see drawing below).





INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

Newsletter

TABAST

**JAPAN** 

Since the revised copyright law has passed the plenary session of the House of Councillors of Japan on June 5, 2020, the countermeasure against bootlegs has begun to be reinforced.

As a part of "Stop! Bootleg" campaign since August, 2018, the Publishing PR Center has started publication of "Stop! Bootleg" manga works with the aid of the Content Overseas Distribution Association (CODA). Specifically, the Publishing PR Center has requested 16 manga artists to newly draw manga works announcing "Stop! Bootleg" and has started publication of four works per week at the special website of CODA (see URL below) from 4 a.m. of June 12, 2020.

The main purpose of this campaign is to show, in an amusing and intelligible manner, the serious situation caused by bootlegs and the importance of the ABJ mark.

The first stage of this campaign is publication of the 16 manga works at the special website of CODA with use of manga viewers for smartphones and PCs as a part of "Manga-Anime Guardians Project" (MAGP). The second stage will start on July 10, 2020, in which all the 16 manga works will be distributed for free via collaborating electronic bookstores and paper pamphlets (68 pages) will be distributed in the manga- or anime-related events in the future.

#### ABJ mark



Retrieved from the website of Association for E-publishing Business Solution (https://aebs.or.jp/ABJ\_mark.html)

ABJマークとは、電子書店等を利用して電子出版物を楽しんでいる読者に対し、そのサービスが、クリエイターより許諾を得て配信している正規サービスである事を示す登録商標である。 (下記図参照)

改正著作権法案が2020年6月5日の参議院本会議にて成立・可決されたことにより、海賊版対策が強化される。



#### TOKYO WITC HARAKIENZO 50th Anniversary in 2026



July 2020

**JAPAN** 

#### WORLD PATENT & TRADEMARK INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

出版広報センターは、2018年8月より開始しているキャンペーン「STOP!海賊版」の一環として、一般社団 法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)の協力の下、「STOP!海賊版」漫画描き下ろし16作品を制作し、6 月12日の16時よりCODA特設サイト(下記URL参照)にて毎週4作品ずつ公開していくとのことだ。

キャンペーンの主旨は、海賊版の深刻な状況や、ABJマークの重要性を改めて、面白く、わかりやすく示す とのことだ。

同キャンペーン第一弾はCODA特設サイトにて「Manga-Anime Guardians Project」(通称: MAGP)の一環で スマホ・PC向けに漫画ビュワーで公開。第二弾は7月10日にスタート予定で、協力電子書店で全16作品を無料 配信し、紙の小冊子(68P)を、今後の漫画やアニメ関連のイベント等で配布予定とのことだ。

【図:ABJマーク】



※電子出版制作・流通協議会HP(<u>https://aebs.or.jp/ABJ\_mark.html</u>)より抽出

#### 【参照URL】

http://coda-cj.jp/enlightenment/manga.html

#### 当所のサービス紹介 Introduction to Our Firm's Service Technology Transfer & Licensing Service Consultation We provide services of the highest standard by combining expert knowledge cultivated through decades of experience—with unique analytical Click here for details capabilities that only a large-scale international IP firm can offer.

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





Newsletter
July 2020

**JAPAN** 

## "2019 Knowledge Collection of the Project for Dispatching IP Strategy Designers to Universities" Released 「知財戦略デザイナー派遣事業2019ナレッジ集」発表

On May 26, 2020, the Japan Patent Office (JPO) released "2019 Knowledge Collection of the Project for Dispatching IP Strategy Designers to Universities", which explains the project for dispatching IP strategy designers to Japanese universities in FY2019 by categorizing details of the project into three parts: (i) problems and challenges that the target universities were facing before accepting IP strategy designers dispatched from the JPO; (ii) activities by IP strategy designers and (iii) results that the universities gained from the activities.

In the project for dispatching IP strategy designers commenced in FY2019, the JPO has been dispatching "IP strategy designers" to Japanese universities. This project aims to support universities in creating innovations as a source of their research outcomes by collaborating with personnel in charge of internal measures for supporting research or industry-academia collaboration.

The knowledge collection includes 16 case examples and knowledge (findings) gained from the case examples.

The case examples show the cases where the IP strategy designers dispatched to the target universities handled the following problems and challenges (a) through (f) that the target universities were facing:

- (a) Since management of information on researchers belonging to universities or departments of universities has not been centralized, there is no way to discover inventions.
- (b) Since inventions made by researchers are not grasped until the researchers submit invention disclosure forms, it is impossible to discover inventions and provide IP support measures to researchers from early stages of their researches.
- (c) Researchers focus their efforts on their research papers but have little interest in intellectual properties. Personnel in charge of intellectual properties in universities/companies need to be able to give an explanation that resonates with researchers about the significance of acquiring intellectual property rights.
- (d) Since researchers are not familiar with corporate needs, it is difficult for researchers to map out a concrete exit strategy for social implementation.
- (e) There is a need to learn the strategy for obtaining a patent with a strong and wide scope of patent





Newsletter

July 2020

**JAPAN** 



rights.

(f) There is a need to establish IP strategies that lead to social implementation.

In the future, it is expected that other Japanese universities to which IP strategy designers have not been dispatched will be able to handle the problems and challenges (a) through (f) with the knowledge collection as a guide, and as a result, the number of patent applications based on researches achieved by Japanese universities will increase.

Hence, in the future, it is expected that, with increase in number of annually released knowledge collections year by year, the number of patent applications based on research achieved by Japanese universities will increase, including patent applications filed by Japanese universities and patent applications based on joint researches achieved through collaboration between Japanese universities and companies.

2019年度の大学を対象とした知財戦略デザイナー派遣事業の内容を、①知財戦略デザイナー派遣前の各大学が抱える問題や課題、②知財戦略デザイナーの活動、③活動により得られた成果、の3つのパートに分けて紹介する、「知財戦略デザイナー派遣事業2019ナレッジ集」が、2020年5月26日に公表された。

上記知財戦略デザイナー派遣事業は、2019年度から開始された、「知財戦略デザイナー」を大学に派遣し、 学内の研究支援担当・産学連携担当の方々と協働し、大学の「知」を源泉とするイノベーション創出を支援する事業である。

上記ナレッジ集には、16の事例およびその事例から得られるナレッジ(知見)が記載されている。

上記事例は、知財戦略デザイナーが派遣された大学が抱えていた以下の(a)~(f)に示す問題・課題に対して、当該知財戦略デザイナーが対応した事例である。

- (a) 大学/研究科単位の研究者情報が一元管理できておらず、発明発掘の手段がない。
- (b) 研究者からの発明届があって初めて発明を把握しており、研究の初期から発明発掘・知財支援ができていない。
- (c)研究者は、論文重視で、知財への関心が低い。知財担当者が、研究者に知財の権利取得の意義が響く説明ができるようにする。
- (d) 研究者は、企業ニーズに詳しくなく、社会実装の具体的な出口を描くことが難しい。
- (e) 強く、広い権利範囲を取得する戦略を身につける。
- (f) 社会実装につなげるための知財戦略を構築する。

今後は、知財戦略デザイナーが派遣されていない大学においても、上記ナレッジ集を参考として、上記 (a)  $\sim$  (f) に示す問題・課題に対応できるようになっていき、その結果、大学における研究に基づく特許 出願の件数が増加していくと考えられる。





INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

Newsletter
July 2020

JAPAN

よって、将来的には、各年度のナレッジ集が毎年公表されていくことによって、大学を出願人とする特許出願、および、大学と企業の共同研究による特許出願等、大学における研究に基づく特許出願の件数が増加していくと考えられる。

## Individual Designation Fee: Mexico (Hague Agreement) メキシコの個別指定手数料の設定(ハーグ協定)

The Government of Mexico has made a declaration that in connection with any international application in which Mexico is designated, the prescribed designation fee shall be replaced by an individual designation fee. This declaration has entered into force on June 6, 2020. The declaration specified that the individual designation fee for an international application comprises two parts.

World Intellectual Property Organization (WIPO) has established, after consultation with the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI), the amounts of the individual designation fee payable in connection with an international application in which Mexico is designated and in connection with the renewal of an international registration designating Mexico.

	Individual Designation Fee	Amounts (in Swiss francs)
International Application	First part :  – default amount for first design	116
	- default amount for each additional design	4
	- reduced amount for one design	58
	- reduced amount for each additional design	2
	Second part :  — default amount	334
	- reduced amount	167
Renewal	– default amount for first design	343
	- reduced amount for each additional design	171

The first part of the individual designation fee is to be paid at the time of filing of the international application. The second part is to be paid upon IMPI's issuance of a Notice of Allowance. Therefore, the payment of the second part will be required after the notification.





July 2020

**JAPAN** 



The holder of the international registration can pay the amount specified in a Notice of Allowance and Invitation for Payment either directly to IMPI in Mexican pesos or through the International Bureau of WIPO in Swiss francs. If the second part of the individual designation fee is not paid by the deadline, the international registration may be cancelled with respect to Mexico.

The declaration also specified that the fee for an international application or the renewal of an international registration is reduced if the applicant of the international application or the holder of the international registration is:

- (a) a natural person;
- (b) a micro or small entity;
- (c) a public or private higher education institution; or
- (d) a public scientific or technological research institute.

メキシコ政府は、メキシコを指定する意匠の国際出願について、所定の指定手数料を個別指定手数料に置き換える旨の宣言をしました。この宣言は、2020年6月6日に発効しました。この宣言には個別指定手数料が二つの部分からなる旨を明記されています。

世界知的所有権機関 (WIPO) は、メキシコ産業財産庁 (IMPI) との協議の結果、メキシコを指定する国際出願、及びメキシコが指定された国際登録の更新の際に支払われる個別指定手数料の額を設定しました。

個別指定手数料		金額 (スイスフラン)
国際出願	第一の部分: - 1意匠目(定額)	116
	- 2意匠目以降、意匠ごとに	4
	-滅額後の額 1意匠目	58
	-減額後の額 2意匠目以降、意匠ごとに	2
	第二の部分: - 定額	334
	- 減額	167
更新	- 1意匠目(定額)	343
	- 2意匠目以降、意匠ごとに	171

は、IMPIが保護認可通知をしたときに支払う手数料となります。したがって、第二の部分の支払いは、保護認可通知後に求められます。

名義人は、保護認可通知に記載された額を、直接IMPIに対してメキシコペソ建て、又は、国際事務局を通じ



Newsletter

July 2020

**JAPAN** 

# HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

て、スイスフラン建てで、支払うことができます。第二の部分が期間内に支払われなかった場合は、当該国際 登録はメキシコに関して取り消されることとなります。

また、当該宣言には以下のいずれかの場合、国際出願、国際登録更新料金が減額されることを規定しています。

- (1) 出願人が自然人であること
- (2) 出願人が極小規模の事業体、又は小規模の事業体であること
- (3) 出願人が公/私的高等教育機関であること
- (4) 出願人が公的科学もしくは技術研究機関であること

## Information on changes to JPO operations for readers based in Japan (Japanese language only)

新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言解除に伴う特許庁の変化

2020年5月25日、日本において、「新型コロナウィルス感染症による緊急事態宣言」は解除された。 上記緊急事態宣言解除を受けて、以下に示す特許庁の業務および施設の稼働が再開された。

- (a) 2020年4月13日から閉鎖されていた特許庁の正門が、2020年6月1日から開門された。
- (b) 出願・閲覧等の窓口の受付が再開された。但し、特許庁は、人との接触を避けるために、引き続き、電子出願・郵送による出願等を推奨している。また、出願・閲覧等を窓口にて申請する件数には制限が掛けられている。さらに、窓口での相談業務は、引き続き、停止したままである。加えて、窓口にパーテーションを設置し、来訪者に対して、マスクの着用・手指の消毒等を推奨している。
- (c) 緊急事態宣言を受けて開始が延期されていた口頭審理は再開されるが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、以下に示すような取り組みが実施される予定である。
  - ・審判合議体及び審判書記官は、マスク及び手袋の着用、手洗いの徹底等の措置を行う。
  - ・出頭者及び傍聴人にマスクの着用を推奨。
  - ・出頭者及び傍聴人を対象とする検温の実施。
  - ・傍聴人は、傍聴席の間隔を空けて指定された座席に着席する。また、傍聴席が満席に達した場合は、 傍聴できない。
  - ・請求人及び被請求人席には、それぞれ最大3名までしか着席できない。



#### TOKYO WTC HARAKIENZO 50th Anniversary in 2026

Newsletter

July 2020

**JAPAN** 



(d) 閉館されていた特許庁図書館が、2020年6月1日から開館された。特許庁図書館は、特許庁図書館では、 産業財産権に関する唯一の専門図書館として内外国の産業財産権関係の資料を収集し、更に科学技術関 係資料、一般行政資料およびその他の図書・雑誌類を収集している。

但し、当面の間は、原則として、特許庁図書館を利用するためには、事前の予約が必要である。 また、以前は開館していた昼休みの時間は休館となる。

#### <まとめ>

上述の通り、上記緊急事態宣言によって停止していた特許庁の業務の再開が開始している。

但し、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための業務の自粛はまだ実施されており、今後の状況によっては、再度業務を停止することもあり得ると考えられる。

よって、今後も特許庁の発表等に十分注意していく必要がある。



Newsletter

July 2020

**JAPAN** 





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.





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

Food & Medical Business Support Station 食品×医療支援室 IT IP Information IT知財情報

Major & Emerging Economic Powers 諸外国知財情報 IoT × Al Support Station IoT×AI支援室

TPP I.P. Chapter
TPP知財情報



50th Anniversary in 2026

HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

July 2020

Newsletter

**JAPAN** 

#### **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:**

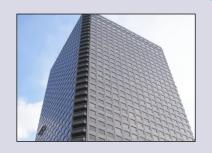
+81-3-3433-5281 (Main Number)

#### **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

