



TOKYO WTC HARAKENZO  
50th Anniversary in 2026

特許業務法人  
**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK  
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

# Newsletter

FEBRUARY 2022  
JAPAN

## TOPICS

### USPTO Launches Pilot Program related to Subject Matter Eligibility Examination

USPTOが特許適格性の審査に関する試行プログラムを開始



### EPO Conducting User Survey Regarding Patent Grace Periods

EPOが特許のグレースピリオドについてユーザー調査中

### Government Considering Introduction of Patent Non-disclosure System

政府が特許非公開制度の導入を検討

### Development of Domestically-produced Vaccines

国産ワクチンの開発



### USPTO Launches Pilot Program related to Subject Matter Eligibility Examination

USPTOが特許適格性の審査に関する試行プログラムを開始

On January 6, the USPTO announced the launch of the Deferred Subject Matter Eligibility Response (DSMER) Pilot Program which allows for delayed responses to rejections based on subject matter eligibility (SME). The USPTO is seeking comments on this notice until March 7.

This pilot program targets applications that meet specific conditions. Applicants can choose for all applications that satisfy the requirements whether or not to participate in the pilot program.

The USPTO will evaluate how the implementation of the pilot program will affect examination efficiency and patent quality, since there are cases in which resolving non-SME rejections may also resolves SME rejections.

The outline of the pilot program is as follows:

- The program will run from February 1 to July 30, with the possibility of extension.

- For patent applications that meet the requirements for the pilot program, applicants will be notified at the time of the first office action, inviting them to participate in the pilot program.
- Applicants who wish to participate will submit a form to request to join the pilot program when they respond to the first office action.
- An applicant may respond first to non-SME rejections and defer responding to SME rejections until final disposition of the application, or withdrawal or elimination of all other rejections, whichever occurs first.
- The Examiner will consider whether the response to non-SME rejections will also resolve the SME rejections, and issue a Notice of Allowance if he concludes that the rejections have been overcome and the application is patentable. If the rejections are not resolved, an additional office action will be issued stating all the reasons for refusal, including SME rejections. The applicant can then again defer responding to SME rejections and respond to all other rejections.

---

USPTOは1月6日、特許適格性に基づく拒絶理由への応答を遅らせることができる試行プログラム(Deferred Subject Matter Eligibility Response (DSMER) Pilot Program)を開始すると通知した。USPTOはこの通知に対する意見を3月7日まで募集している。

試行プログラムは一定の要件を満たす出願を対象としている。要件を満たす出願について、試行プログラムに参加するかどうかは出願人が出願毎に選択できる。

特許適格性以外の拒絶理由の解消により、特許適格性に基づく拒絶理由も

解消される場合があることから、USPTOはこの試行プログラムの実施により、審査の効率性と特許の質にどのような影響があるか評価するとしている。

試行プログラムの概要は以下のとおり。

- 実施期間は2月1日から7月30日で、延長の可能性あり。
- 試行プログラムの対象となる要件を満たす特許出願について、最初のオフィスアクションの際に、出願人に対して試行プログラムへの参加を促す通知を行う。
- 出願人は、参加を希望する場合には、最初のオフィスアクションへの応答時に、試行プログラムへの参加を求める様式を提出する。
- 出願人は、特許適格性以外の拒絶理由から先に応答し、特許適格性に基づく拒絶理由に対しては、最終処分または他の拒絶理由の撤回もしくは解消のいずれか早い方まで応答を先送りすることができる。
- 審査官は、他の拒絶理由に対する応答により特許適格性に基づく拒絶理由も解消されるか否かを検討し、拒絶理由が解消され特許可能だと判断した場合には許可通知を発行する。拒絶理由が解消されなかった場合には、特許適格性を含む全ての拒絶理由を記載した追加のオフィスアクションを出し、これに対して出願人は再度、特許適格性に基づく拒絶理由への応答を遅らせて他の拒絶理由から応答することが可能である。

## EPO Conducting User Survey Regarding Patent Grace Periods EPOが特許のグレースピリオドについてユーザー調査中

On December 20, 2021, the European Patent Office (EPO) announced that it was conducting a survey of users regarding patent grace periods. The main points are summarized below.

This winter, a survey of randomly selected applicants of European patents is being conducted regarding novelty requirements under the European Patent Convention (EPC) and the lack of so-called “grace periods” in the European patent system. This survey will investigate the effect strict novelty requirements have on the applications and business practices of applicants for European patents, and will be complemented by consultations with users and stakeholder groups. The feedback obtained will be analyzed by the EPO, and the results of the survey will be published in spring 2022. The results of the survey will be valuable information for evidence-based discussions.

Under the EPC, patents are only granted for inventions that were not published prior to the earliest filing date. Some patent systems have partially relaxed this strict requirement for novelty, and provide a grace period of, for example, six or twelve months prior to the filing date, in which inventors may disclose their inventions without losing patentability.

The EPO has entrusted this survey to the international investigative agency BERENT Deutschland GmbH, and participants are being randomly selected from applicants for European patents, from both

Europe and other countries/regions, in various industries, and including universities and small-sized enterprises. Also, the representative user groups from EPO member countries will also be consulted, and some of the results of those consultations will be reported in a section of the survey.

-----  
欧州特許庁(EPO)は、2021年12月20日、特許のグレースピリオドに関するユーザー調査を実施している旨公表した。

概要は以下のとおり:

この冬、無作為に選ばれた欧州特許出願人を対象に、欧州特許条約(EPC)の下での新規性要件と、欧州特許制度におけるいわゆる「グレースピリオド」の欠如に関するアンケート調査を実施している。この調査は、厳格な新規性要件が欧州特許出願人の出願やビジネス慣行に与える影響を探るもので、ユーザーや利害関係者(ステークホルダー)団体との協議によって補完される。その結果として得られたフィードバックはEPOによって分析され、2022年春に調査結果として発表される。そして、その調査結果は、エビデンスベースの議論のための重要な情報となるであろう。

EPCの下では、特許は最も早い出願日以前に公開されていない発明に対してのみ付与される。一部の特許制度では、この厳格な新規性要件を一部緩和し、発明者が特許出願前の6か月または12か月などの「グレースピリオド」中に、発明の特許性を損なうことなく発明を開示することを認めている。

EPOは、この調査を、国際的な調査機関であるBERENT Deutschland GmbHに委託しており、様々な産業分野から、かつ、大学や中小企業を含む欧州内外の中から無作為に選ばれた欧州特許出願人を対象に行う。また、EPO加盟国の代表的なユーザー団体にも協議され、その結果は本調査の一部のセクションで報告される。

## Government Considering Introduction of Patent Non-disclosure System

### 政府が特許非公開制度の導入を検討

In Japan, patent applications are supposed to be made published after one year and six months from the filing date, unless they are withdrawn. However, in Europe, the U.S., and China, there is a "secret patent system" that keeps patents on technologies related to military affairs, etc. unpublished.

Therefore, Japan is also required to take measures to prevent overseas outflow of advanced technologies related to patents and patent applications. At the first expert meeting on economic security legislation held last year, it was decided to establish a study group on nondisclosure of patents.

In response to the results of the meeting, the Japanese government has decided to introduce a system in which a patent application will not be published if the content of the patent application is judged to be important for national security.

Under this system, the Japan Patent Office will conduct a primary examination of a patent application, and a newly established organization led by the Cabinet Office and the Ministry of Defense will conduct a secondary examination to determine the "sensitivity" of the patent application. If the patent application is judged to be important to national security, it will not be published. If a patent application is determined as unpublished, filing of a counterpart foreign application

will be restricted. Furthermore, in order to prevent information leaks, penalties are being considered for those who violate the law.

On the other hand, since applicants will not be able to earn the income they would have earned if their patent applications were published, a system will be established in which the government will contribute compensation so that applicants will not be disadvantaged.

In addition, for products that are important for economic security, such as semiconductors, storage batteries, and pharmaceuticals, the government plans to investigate the supply chain of raw materials and provide subsidies to improve the supply chain if it is too dependent on a particular country.

日本では、特許出願は、取り下げられた場合を除き、出願日から1年6か月を経過すると公開されることになっている。しかし、欧米や中国では、軍事などに関わる技術の特許を非公開にする「秘密特許制度」がある。

そのため、日本でも出願された特許に係る先端技術の海外流出を防ぐ対応が求められており、昨年開催された経済安全保障法制に関する第1回有識者会議において、特許非公開に関する検討会合の設置が決定された。

この会合での検討結果を受けて政府は、特許出願の内容が安全保障上重要だと判断した場合は非公開とする制度を導入する方針を固めた。

この制度は、出願された特許について特許庁が1次審査を行い、2次審査として内閣府と防衛省を中心とする新設組織が「機微性」を判断するもので、安全保障上重要だと判断された場合は、その特許を非公開とする。非公開とされた特許は海外での特許出願も制限される。さらに、情報漏洩を防止するため、違反者には罰則を課すことも検討されている。



一方で、出願人は非公開となることで得られたはずの収入が得られなくなることから、補償金を国が拠出することで出願人が不利益にならないようにする制度も設ける。

また半導体や蓄電池、医薬品など経済安全保障上重要な製品については国が原材料の供給網(サプライチェーン)について調査し、特定の国に依存しすぎている場合には改善に向けて補助金などを出す制度も作る予定である。

## Development of Domestically-produced Vaccines 国産ワクチンの開発

A joint research group comprising four universities (Shimane University, Kyoto University, Mie University, and Nagasaki University, in no particular order) and a manufacturer (Asahi Kasei Corporation) have announced that they filed a patent on December 16, 2021 for a new novel coronavirus vaccine that uses a nanogel of biologically-derived hyaluronic acid.

The vaccine contains fine particles of hyaluronic acid that encapsulate the spike proteins on the surface of the virus. Because the hyaluronic acid used is biologically-derived, the vaccine can effectively reach the lymph nodes of the immune system, and is safe, with low adverse reactions.

In addition, the vaccine can be freeze-dried and still retain effectiveness, and is easy to handle, since, when dried, it can be stored at room temperature in a powdered state.

Although not directly related to this vaccine, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) is planning to include in its budget for the next fiscal year approximately 6.5 billion yen for developing universities as bases for strengthening domestic vaccine development and production systems, and for providing funding support for starting new projects over the next ten years. It is expected that this will boost development and implementation of domestically-

Introduction to Our Firm's Service		当所のサービス紹介	
<b>Design Patent Support Station</b> 意匠支援室			
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.		<a href="#">Click here for details</a>	
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、質の高いサービスを提供致します。		<a href="#">詳細はこちらへ</a>	

produced vaccines.

---

4つの大学(島根大学、京都大学、三重大学、長崎大学、以上順不同)とメーカー1社(旭化成(株))の共同研究グループは、生体由来のヒアルロン酸ナノゲルを用いた新型コロナウイルスに対する新ワクチンに関する特許を令和3年12月16日に出願したことを発表した。

このワクチンは、ヒアルロン酸を微小な粒子にし、その中にウイルス表面のスパイクタンパク質を封じ込めたもので、生体由来のヒアルロン酸を用いることから、免疫組織であるリンパ節に効率よく届き、また副反応が低いという安全性も備えている。

また、ワクチンを凍結乾燥させても効果を維持できるとともに、乾燥して粉末状になったワクチンを室温で保存することも可能という取り扱いの容易さも備えている。

なお、上記のワクチンとは直接関係はないが、文部科学省は、国内のワクチン開発や生産体制を強化するために拠点となる大学を整備し、今後10年間にわたって研究費を支援する新たな事業を開始するため、来年度予算案の概算要求に65億円余りを盛り込む予定である。これにより、国産ワクチンの開発と実用化が促進されることが期待される。



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.

### Below are links to further IP information.

BIO IP Information バイオ知財情報	DX, IT IP Information DX, 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 IP Chapter TPP知財情報

Please visit our facebook pages and our twitter account below.

## Official Facebook Page 公式フェイスブックページ

We have an official Facebook page where we post helpful information gathered from our offices in Osaka, Tokyo, Hiroshima, and Nagoya. On this page, we publish a variety of information, such as the latest developments in IP law and practice in various countries around the world, exciting IP-related news, and what's going on with us and around us. Please find us on Facebook!

大阪・東京・広島・名古屋に拠点を持つ国際特許事務所のFacebookページです。知財制度等の最新情勢や、知財ニュース、また、所内の雰囲気や、複数拠点近辺の近況などを発信していきます!ぜひご覧ください。

[More information](#) [詳細はこちらへ](#)

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

## Our Twitter Account 弊所公式Twitter

To help you become familiar with our activities and projects, we post a variety of information in addition to IP-related news on Twitter. If you have a Twitter account, please follow us! Your "likes" and "re-tweets" are also appreciated!

弊所の活動や取組みをより身近に感じて頂けるよう、知財情報に限らず様々な情報を発信しております。Twitterアカウントを持ちの方は、お気軽にフォローください。いいねやRTも大歓迎です。



@HarakenzoT #HARAKENZO





## TOKYO HEAD OFFICE

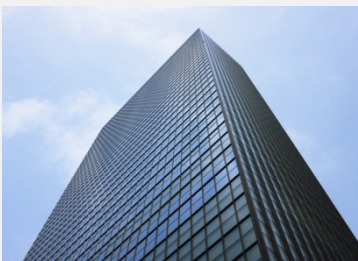
**ADDRESS:**  
WORLD TRADE CENTER BLDG.  
SOUTH TOWER 29F,  
2-4-1, HAMAMATSU-CHO,  
MINATO-KU, TOKYO 105-5129,  
JAPAN

**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-tyk@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-nty@harakenzo.com

