



TOKYO WTC HARAKENZO

50th Anniversary in 2026

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

Newsletter

AUGUST 2022  
JAPAN

## TOPICS

**Cabinet approves cabinet order based on revisions of patent act and other related acts**

特許法等の改正に基づく政令の閣議決定



**Revisions to PCT regulations**

PCT規則の改正

**Revision of Fees Related to International Applications**

国際出願関係の手数料の改定

**Selection of the universities to which IP Strategy Designers are dispatched in FY2022**

知財戦略デザイナーの2022年度の派遣先大学の決定



### Cabinet approves cabinet order based on revisions of patent act and other related acts

特許法等の改正に基づく政令の閣議決定

On July 15, 2022, the Cabinet of Japan approved the "Cabinet Order Stipulating Dates of Entry into Force of Certain Provisions of the Act Partially Revising the Patent Act and Other Related Acts" and the "Cabinet Order Partially Revising the Cabinet Order for Fees related to the Patent Act and Other Related Acts" that are based on the "Act Partially Revising the Patent Act and Other Related Acts" (hereinafter, referred to as "Revised Act") enacted in the 204th ordinary Diet session.

The following (1) and (2) are the details of the above revisions based on the Revised Act.

(1) A revision whereby to stipulate that an activity of bringing goods or the like into Japan via mail, etc. by a person resident in a foreign country shall be included in the "import" activity under the Trademark Act and the Design Act of Japan, and thereby clarify that such an activity is subject to control when the activity is carried out by a business operator without authorization (Article 1, item (iv) of the Supplementary Provisions of the Revised Act).

(2) A revision whereby to relaxing the requirements for restoration of a patent right or the like that has been forfeited because of a failure to meet a procedural period, by change a requirement from "having a legitimate reason" to "being unintentional", and collect a fee for restoration from a person who applies for the restoration of right, and furthermore, abolish the two-step payment and allow a lump sum payment in regard to the individual fee for an application for international trademark registration based on the Madrid Protocol (Article 1, item (v) of the Supplementary Provisions of the Revised Act).

Under the Cabinet Order, it has been determined that the revision based on Article 1, item (iv) of the Supplementary Provisions of the Revised Act will come into force on October 1, 2022 and the revision based on Article 1, item (v) of the Supplementary Provisions of the Revised Act will come into force on April 1, 2023.

In regard to a patent right and a patent application, the following periods are subject to the revision of (2).

- Period for submitting a Japanese translation for a patent application in foreign language
- Period of priority for an application that claims priority
- Period of a request for examination
- Period of late payment of annual fees
- Period of submitting a notification of appointment of a patent administrator for an international patent application

In a case where a failure to meet the period as mentioned above is

unintentional, an applicant is eligible for the above restoration of right in regard to any one of the periods. It should be noted that in order to gain the eligibility, the applicant needs to pay the fee.

The provision based on the revision of (2) is therefore a remedial provision, and applicants are not supposed to willingly use the provision. It is considered preferable to complete the procedures within the above periods.

-----  
2022年7月15日に、第204回通常国会において成立した「特許法等の一部を改正する法律」(以下、「改正法」と称する)に基づく、「特許法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定された。

上記改正法による改正の内容を以下の(1)および(2)に示す。

- (1) 外国にある者が、郵送等により、商品等を国内に持ち込む行為を商標法及び意匠法における「輸入」行為に含むものと規定することにより、当該行為が事業者により権原なく行われた場合に規制対象となることを明確化する改正(改正法附則第1条第4号)。
- (2) 手続期間の徒過により消滅した特許権等についての回復要件を「正当な理由があること」から「故意によるものではないこと」に緩和するとともに、権利の回復規定の適用を受けようとする者から回復手数料を徴収することとするほか、マドリッド議定書に基づく国際商標登録出願の個別手数料について、二段階納付を廃止し一括納付を可能とする(改正法附則第1条第5号)。

上記政令により、改正法附則第1条第4号に基づく改正の施行日が、2022年10月1日、改正法附則第1条第5号に基づく改正の施行日が、2023年4月1日に決定した。

なお、特許権および特許出願に関して、(2)の改正の対象は、以下のとおりである。

- 外国語特許出願における翻訳文提出期間。
- 優先権主張出願における優先期間。
- 審査請求期間。
- 特許料の追納期間。
- 国際特許出願における特許管理人の選任の届出において、当該届出の提出期間。

上述の期間の超過が故意ではない場合、一点の期間内において、上記回復規定の適用を受けることができる。但し、上記回復規定の適用を受けるためには、手数料の納付が必要な点には注意が必要である。

よって、(2)の改正による規定は、救済規定であって、積極的に利用する規定ではなく、上述の期限内に手続を行うことが望ましいと考えられる。

## Revisions to PCT regulations PCT規則の改正

As of July 1, 2022, the following revisions (1) and (2) in the Regulations under the Patent Cooperation Treaty (PCT regulations) are in force:

- (1) The revision for submitting a sequence listing compliant with new WIPO Standard ST.26 in an application that is/has been filed on or after July 1, 2022 and that contains nucleotide or amino acid sequences in the description (Rule 5, Rule 12, Rule 13ter, Rule 19, and Rule 49).
- (2) The following revisions regarding time limits that expire on or after July 1, 2022 as fixed in the PCT regulations: the revision for allowing the use of an "epidemic" as one of the excusable reasons for missing a time limit; the revision for allowing an Office to waive the submission of normally-required evidence relevant to missing of a time limit and for applying relief measures only by submission of a statement; and the revision for allowing an Office whose operation is interfered with by an emergency situation to extend a time limit for a period fixed in the regulations (Rule 82quater).

The following cautions need to be exercised in regard to the revision (1) above:

- It is internationally agreed that the transition to ST.26 takes place simultaneously for international applications and domestic applications. Therefore, the submission of a sequence listing compliant with ST.26 is likewise necessary in domestic applications filed on or after July 1, 2022 (including a divisional application, a

converted application, an application based on utility model registration, and an application involving priority claim, which are filed on or after July 1, 2022).

- In international applications whose international filing date is before July 1, 2022, entry into a national phase on or after July 1, 2022 requires the submission of a sequence listing compliant with former WIPO Standard ST.25.

The revision (2) above was made in view of the recent COVID-19 pandemic. Thus, the above "emergency situation" of course includes the COVID-19 pandemic. In addition, the extension of a time limit in the revision (2) can be made up to two months from the start of the extension.

In the revision (2), the relief measures such as "waiving the submission of evidence relevant to missing of a time limit" and "extension of a time limit" are to be applied at the discretion of a receiving Office, the Authority (such as International Searching Authority or the International Preliminary Examining Authority), or International Bureau before which an action is to be performed. It should therefore be noted that there may be cases where the above relief measures will not be taken.

-----  
2022年7月1日から、以下の(1)および(2)に示す、特許協力条約に基づく規則(PCT規則)の改正の効力が発効している。

- (1) 出願日が2022年7月1日以降であり、かつ、塩基配列又はアミノ酸配列を明細書等を含む出願において、新たに策定されたWIPO標準ST.26に準

拠した配列表の提出を実施するための規則改正(第5規則、第12規則、第13規則の3、第19規則及び第49規則)。

- (2) 満了日が2022年7月1日以降である、PCT規則に定める期間について、期限超過の救済規定を適用できる期限超過の理由の1つとして、「感染症の拡大」を明記する規則改正、通常は要求する関連証拠を官庁の判断で免除し、陳述のみにより期限超過の救済を可能とする規則改正、及び、緊急事態により業務に支障を来した官庁の判断で規則に定める期間を延長可能とするための規則改正(第82規則の4)。

(1)の改正に関しては、以下の点に注意が必要である。

- ST.26への移行は、国際出願のみならず、国内出願についても同時に行うことが国際的に合意されている。したがって、2022年7月1日以後にする国内出願(実際の出願日が2022年7月1日以後である、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく出願及び優先権主張を伴う出願を含む)についても、同様にST.26に準拠した配列表の提出が必要となる。
- 国際出願日が2022年7月1日より前の国際出願について、2022年7月1日以降に国内段階移行する場合には、従前のとおり、WIPO標準ST.25に準拠した配列表の提出が必要である。

(2)の改正は、近年の新型コロナウイルス蔓延への対処の経験を踏まえた改正である。よって、上記緊急事態には、無論、新型コロナウイルスの蔓延との事態が含まれる。また、(2)の改正における延長期間は、延長開始日から最長2か月である。

なお、(2)の改正にて追加された、「期限超過の関連証拠の提出免除」および「期間延長」の規定は、手続きの対象となる、官庁、機関(国際調査機関、国際予備審査機関等)または国際事務局の判断によって適用される規定である。よって、上記規定が適用されない場合もある点には注意が必要である。

## Revision of Fees Related to International Applications

### 国際出願関係の手数料の改定

For international applications filed on or after August 1, 2022, the search fee in cases where the European Patent Office (EPO) is the International Searching Authority has been revised from JPY 229,300 to JPY 245,500.

The following table shows international application-related fees which have been recently revised.

Types of fees		International applications filed on or before June 31, 2022	International applications filed on or after July 1, 2022
International filing fees	Up to 30 sheets of international application	JPY 159,500	JPY 179,000
	Fee per sheet in excess of 30	JPY 1,800	JPY 2,000
	Reduction for online filing	JPY 36,000	JPY 40,400
Search fee in cases where the Intellectual Property Office of Singapore is the International Searching Authority		JPY 183,300	JPY 206,300
Search fee in cases where the Indian Patent Office is the International Searching Authority		(for cases of filing by legal entity) JPY 14,900	(for cases of filing by legal entity) JPY 16,600
		(for cases of filing by individual) JPY 3,700	(for cases of filing by individual) JPY 4,200
Search fee (per request for international preliminary examination)		JPY 24,000	JPY 26,900

Further, in this year (2022), revision of various fees (for example, increase in the search fee in cases where the Japanese Patent Office is the International Searching Authority) has been also made for international applications filed on or after April 1, 2022.

As described above, international application-related fees have even successively increased this year. Therefore, attention should be paid to future revision of fees.

国際出願日が2022年8月1日以降の国際出願について、欧州特許庁を国際調査機関とする場合の調査手数料が、229,300円→245,500円に改定された。

なお、最近の国際出願関係の手数料の改定としては、以下の表に示す改定を挙げることができる。

手数料の種類		国際出願日が2022年6月31日以前の国際出願	国際出願日が2022年7月1日以降の国際出願
国際出願手数料	国際出願の用紙30枚まで	159,500円	179,000円
	30枚を超える1枚につき	1,800円	2,000円
	オンライン出願した場合の減額	36,000円	40,400円
国際調査機関がシンガポール知的財産庁の場合の調査手数料		183,300円	206,300円
国際調査機関がインド特許庁の場合の調査手数料		(法人の場合) 14,900円	(法人の場合) 16,600円
		(個人の場合) 3,700円	(個人の場合) 4,200円
調査手数料 (国際予備審査請求1件につき)		24,000円	26,900円

また、本年度(2022年)においては、国際出願日が2022年4月1日以降の国際出願について、日本国特許庁を国際調査機関とする場合の調査手数料の値上げ等の各種の手数料の改定も実施された。

上に示すとおり、本年度は、国際出願関係の手数料の値上げが続いている。よって、今後も、上記手数料の改定の有無について、注意していくことは必要であると考えられる。

## Selection of the universities to which IP Strategy Designers are dispatched in FY2022

### 知財戦略デザイナーの2022年度の派遣先大学の決定

Each year, starting in 2019, the Japan Patent Office (JPO) dispatches IP Strategy Designers to specific universities for the purpose of identifying outstanding university research results and designing IP strategies from the perspective of a researcher.

These universities are selected through a screening of those that applied for the program.

In FY2022, IP strategy designers will be dispatched to the following 18 universities:

Osaka University, Osaka Institute of Technology, Osaka Metropolitan University, Kitasato University, Gifu University, Kyushu University, Kyoto University, Shinshu University, The University of Tokyo, Tokyo University of Marine Science and Technology, Tokyo Institute of Technology, Tokyo University of Agriculture, Tohoku University, Nara Institute of Science and Technology, Nippon Medical School, Hokkaido University, Mie University, and Ritsumeikan University

The IP Strategy Designer will carry out the activities listed in (a) through (c) below at the universities to which he/she is dispatched.

(a) Team up with research administrators (URAs) and other research support personnel to share knowledge and know-how, and to discover research results for which protection by intellectual property rights has not been planned yet.

<b>Introduction to Our Firm's Service</b>	<b>当所のサービス紹介</b>
<b>(New) International Design Application</b> <b>(新) 国際意匠出願</b>	
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た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>	

- (b) Propose future prospects to the researcher that will enable the research results to flourish, such as the development into large-scale joint research or commercialization.
- (c) Design IP strategies regarding research results that should be protected, the timing of IP acquisition, etc. from the researchers' perspective in order to realize the future they wish to achieve, and support the creation of social and economic value through the utilization of intellectual property rights.

Therefore, it is expected that at the 18 universities listed above the discovery of research results etc. will continue, and that the number of patent applications with the 18 universities as applicants and the number of patent cases with the 18 universities as patentees will increase. Thus, the IP industry should keep an eye on the above 18 universities in the future.

2019年度より毎年、特許庁は、大学の優れた研究成果を発掘し、研究者目線で知財戦略をデザインする目的にて、特定の大学に知財戦略デザイナーを派遣している。

上記派遣先の大学は、応募された中から審査により採択される。

2022年度にて、知財戦略デザイナーが派遣される大学は、以下の18大学である。

・大阪大学、大阪工業大学、大阪公立大学、北里大学、岐阜大学、九州大学、京都大学、信州大学、東京大学、東京海洋大学、東京工業大学、東京農業大学、東北大学、奈良先端科学技術大学院大学、日本医科大学、北海道大学、三重大学、立命館大学

知財戦略デザイナーは、派遣先の大学において、以下の(a)～(c)に示す活動を行う。

(a)リサーチ・アドミニストレーター(URA)をはじめとする研究支援担当者と

チームを組み、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う。

(b)研究者に、その研究成果が大きく花開く、例えば大型共同研究への発展や事業化などの未来展望を提案する。

(c)研究者が目指したい未来を実現するため、保護すべき研究成果や知財取得のタイミングなどの知財戦略を研究者目線でデザインし、知的財産権の活用を通じた社会的価値・経済的価値の創出を支援する。

よって、今後、上に挙げた18大学において、研究結果の発掘等が進み、当該18大学を出願人とする出願件数および当該18大学の特許権者とする特許件の件数等が増加していくと考えられる。従って、今後の知財業界において、上記18大学について着目することが望ましいと考えられる。



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

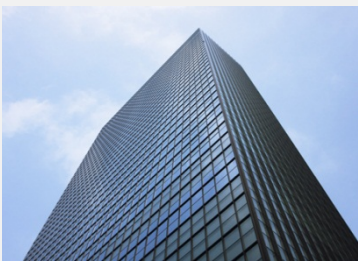
**ADDRESS:**  
WORLD TRADE CENTER BLDG.  
SOUTH TOWER 29F,  
2-4-1, HAMAMATSU-CHO,  
MINATO-KU, TOKYO 105-5129,  
JAPAN

**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

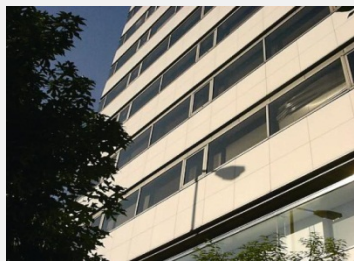
**ADDRESS:**  
MITSUI SUMITOMO BANK  
MINAMIMORIMACHI BLDG.,  
1-29,  
2-CHOME, MINAMIMORIMACHI,  
KITA-KU, OSAKA 530-0054,  
JAPAN

**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-ngy@harakenzo.com

