

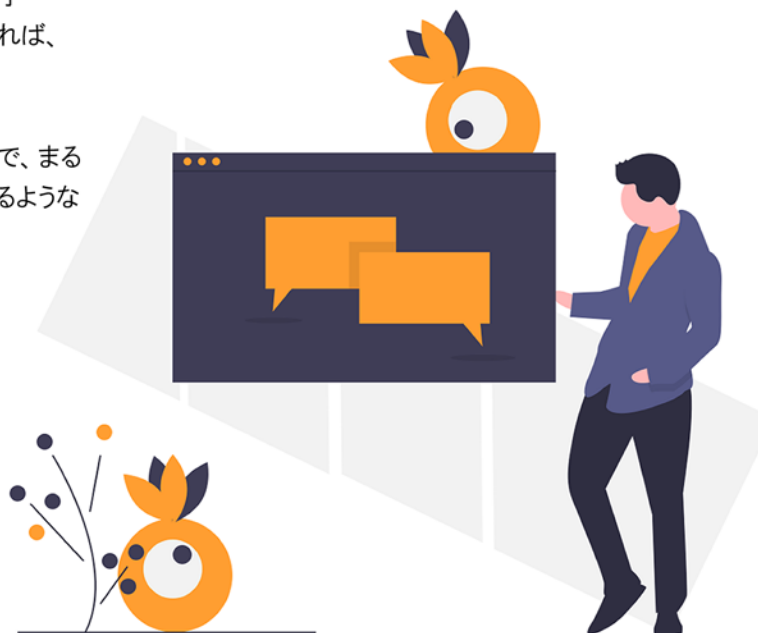
ONLINE IP DEPARTMENT

貴社にオンラインを活用した『知的財産部』の備えを!!!

オンライン知財部

オンライン予約システム×WEB会議システムの利用で、まるで**社内の知財部に相談するように**、簡単・手軽に弁理士にご相談頂けるサービスです。オンライン予約システムで、いつでも簡単に面談の予約が可能です。予約完了メールに記載のURLに接続すれば、WEB会議がスタート!

月30,000円の**圧倒的低コスト**で、まるで社内の知財部と打合せをするような体験が可能です。



ワンタイムプラン

¥5,000/30分
(税込 ¥5,500)

都度お申込み、お支払いのプランとなります。

こんな方におすすめ

- ・まずはお試しで利用されたい方
- ・サブスクリプションを検討中の方
- ・月に1、2回程度利用されたい方

無料体験も実施中!

サブスクリプション

実質 ¥1,500/30分!

¥30,000/月
(税込 ¥33,000)

月々定額で10時間まで何度でもご利用頂けるプランとなります(30分単位)。お申込みは初回のみですので、初回お申込み後は毎回スムーズにご予約頂けます。

こんな方におすすめ

- ・月に何度でも利用されたい方
- ・継続的に利用されたい方
- ・お気軽にスムーズに利用されたい方
- ・知財戦略、知財管理、知財コスト削減、知財講習、セカンドオピニオン等、様々な相談されたい方
- ・必要に応じて、連続60分、90分の予約もされたい方
- ・まるで貴社の知財部のように利用されたい方。社内ミーティングにオンラインで参加させて頂くといったことも可能です。

<https://online-chizaibu.com>



TOKYO WTC HARAKENZO
50th Anniversary in 2026

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

Newsletter

SEPTEMBER 2022
JAPAN



Publication of Patent Administration Annual Report 2022
特許行政年次報告書 2022 の発行

On July 27, the Patent Administration Annual Report 2022 was issued.

1. Current status of domestic and foreign applications, registrations, etc.

The number of patent applications in 2021 was 289,200, a slight increase of about 0.3% from the number in 2020 (288,472). However, the number of applications entered from PCT applications into the domestic phase was 72,782, a significant increase as compared to the number in 2020 (67,634).

The ratio of the number of patent registrations to the number of patent applications (patent registration rate) is on the increase. In addition, out of the number of patents owned in Japan, the total number of so-called active use of patents, i.e., the number of "own use" and "licensing to other companies" was 864,062 in FY2020, a steady increase as compared to FY2019 (839,196) and FY2018 (805,351). It can be seen that applicants are becoming more selective in their patent applications and that a shift from quantity to quality is steadily progressing in the

TOPICS

Publication of Patent Administration Annual Report 2022
特許行政年次報告書 2022 の発行



Noteworthy IP High Court Decision in Japan
注目される知財高裁判決

USPTO Retires Public PAIR, Service Transitions to Patent Center
米国特許商標庁USPTOがPublic PAIRを終了、Patent Centerへサービス移行

European Patent Office (EPO) Introduces Systematic Top-up Searches for National Applications of All Countries
欧州特許庁EPOが各国国内出願に係る体系的補充調査を導入

intellectual property strategies of companies, etc.

The number of patent applications filed by foreigners has been on the increase since 2018. The number of patent applications from the U.S. in 2021 reached a record high of 24,999. In 2021, the number of patent applications from Europe, South Korea, and other countries as well as China also increased as compared to 2020. However, the percentage of foreign applications filed with the JPO in 2021 was 23%, which, although showing a gradual increase, is still low as compared to those of USPTO (United States) and EPO (Europa) where the percentage of applications filed by foreigners is over 50%. The percentage of applications filed by foreigners in Japan is expected to increase in the future.

The number of oppositions to patents in 2021 was a record high of 1,260. The number of decisions to revoke patents in 2021 was 104, a decrease as compared to 139 in 2020. The number of decisions to maintain patents in 2021 was 961, an increase from 874 in 2020.

2. Intellectual property activities in companies, etc.

According to the statistical information on intellectual property activities of companies, the number of patent applications filed by domestic applicants has been on the decrease since the Lehman Shock, regardless of the increase or decrease in total R&D expenditures. On the other hand, the trends in the international balance of payments of royalties for industrial property rights show that since 2000, there has been a surplus (excess receipts), and the amount of surplus has been increasing even after the Lehman Shock.

According to the "Intellectual Property Activities of Small and Medium Enterprises and Regions," the percentage of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the number of patent applications filed by domestic applicants in 2021 was 17%, which is a slight decrease from 17.5% in 2020, but generally speaking, the number of patent applications filed by SMEs has been on the increase in recent years. Similarly, the number of PCT international applications filed by SMEs and the number of patent applications filed abroad by SMEs have also been on the increase in recent years, and the former was 5,115 in 2021.

According to "Intellectual Property Activities of Universities, etc.," the number of patent applications from universities, etc. in 2021 was 7,313, which is a high level, although not as high as the 2019 figure (7,608). The number of workings of patents (the number of patent licenses and patent transfers) by universities, etc., has been steadily increasing, and was at a record high of 21,056 in 2020.

3. Measures taken by the JPO, etc.

In response to the growing need to shorten the time required to obtain a patent right, in addition to the time required to notify the first action, the JPO is working toward the goal of reducing the time to obtain a patent right (standard examination period) and the time required to notify the first action to 14 months or less on average and 10 months or less on average respectively by FY2023. In FY2021, the time to obtain a patent right was 15.2 months on average, and the time to notify the first action was 15.2 months on average. Comparison of the averages of the time to obtain a patent in 2020 among JPO, USPTO, and EPO shows

that the average of JPO (15.0 months) was greatly shorter than those of USPTO (23.3 months) and EPO (23.7 months).

The time from filing a request for accelerated examination to notification of the first action in 2021 was 2.7 months on average, and the time from filing a request for super accelerated examination to notification of the first action in 2011 was 0.8 months on average. In 2021, JPO conducted a total of 1,689 interviews, of which 1,423 were online interviews. There were 13 on-site interviews.

In addition, by outsourcing a part of the prior art literature searches conducted by examiners to a registered search organization, JPO is trying to both improve the quality of prior art literature searches and acceleration of the examination procedure. In FY2021, of the 134,000 prior art literature searches in total, 100,000 were conducted in English, 25,000 were conducted in Chinese and Korean, and 3,300 were conducted in German.

7月27日、特許行政年次報告書2022が発行された。

1. 国内外の出願・登録などの現状

2021年の特許出願件数は、289,200件で、2020年(288,472件)比約0.3%の微増であるが、そのうちPCT出願から国内移行された出願件数が72,782であり、2020年(67,634件)に比して大きく増加している。

特許出願件数に対する特許登録件数の割合(特許登録率)は増加傾向にある。また、国内における特許権所有権数のうち、「自社実施件数」及び、「他社への実施許諾件数」のいわゆる積極的な利用件数の合計が、2020年度には、

864,062件となっており、2019年度(839,196)、2018年度(805,351)と比較して着実に増えている。出願人による特許出願の厳選が進んでいることや、企業等における知的財産戦略において量から質への転換が着実に進んでいることが窺える。

外国人による特許出願件数は、2018年から増加傾向にあり、2021年の米国からの出願件数は、24,999件となり、過去最高となっている。また、2021年は、中国だけでなく、欧州、韓国、その他の国からの出願件数も、2020年対比増加している。ただ、2021年の日本国特許庁の外国出願の比率は23%であり、徐々に増えつつあるものの、外国人による出願の比率が50%を超えるUSPTO(米国)、EPO(欧州)と比較するとまだ低く、今後のさらなる増加が期待される。

また、2021年の特許異議申立件数は、1,260件となり、過去最高となっている。2021の取り消し決定は、104件で2020年(139件)対比減少しており、2021の維持決定は、961件で2020年(874)対比増加している。

2. 企業などにおける知的財産活動

企業等における知的財産活動についての統計情報によれば、リーマンショック以後、総研究開発費の増減に係らず、内国出願人による特許出願件数が減少傾向にあることが分かる。一方、産業財産権等使用料の国際収支の推移をみると、2000年以後は、黒字(受取超過)状態が続いており、リーマンショック以降も黒字額が増加傾向にあることが分かる。

また、「中小企業・地域における知的財産活動」によれば、2021年の内国人による特許出願件数に占める中小企業の割合は、17%であり、2020年(17.5%)対比微減となっているが、概して近年では増加傾向にあるといえる。同様に、中小企業のPCT国際出願件数、中小企業の海外への特許出願件数も近年増加傾向にあり、2021年のPCT国際出願件数は、5,115件であった。

「大学等における知的財産活動」によれば、2021年の大学等からの特許出

願件数は7,313件であり、2019年(7,608)には及ばないものの、高い水準を記録している。大学等の特許権実施等件数(実施許諾及び譲渡の件数)は、順調に増加しており、2020年は21,056件で過去最高となっている。

3. 特許庁の施策など

特許庁は、一次審査通知までの期間に加え、権利化までの期間の短縮を求めるニーズの高まりを受け、2023年度までに特許の「権利化までの期間」(標準審査期間)と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、平均14か月以内、平均10か月以内とするという目標に取り組んでいる。2021年度は、それぞれ、15.2か月、10.1か月であった。2020年の最終処分期間の平均値を比較した場合、日本国特許庁(15.0か月)は、米国特許庁(23.3か月)、欧州特許庁(23.7か月)と比較して大幅に短い。

2021年の早期審査の申請から一次審査通知までの期間は平均2.7か月であり、2021年のスーパー早期審査の申請から一次審査通知までの期間は平均0.8か月であった。また、特許庁は、2021年に、全1,689件の面接を実施し、そのうち、オンライン面接が1,423件であった。出張面接は13件とのことである。

さらに、審査官が行う先行技術文献調査の一部を登録調査機関へ外注することで、先行技術文献調査の質の向上と審査の迅速化の両立を図っているとされており、2021年度は、先行技術文献調査の総件数13.4万件のうち、10.0万件で英語特許文献検索、2.5万件で中韓語特許文献検索、3.3千件で独語特許文献検索を実施したとのことである。

Noteworthy IP High Court Decision in Japan 注目される知財高裁判決

On July 20, 2022, the Intellectual Property High Court of Japan rendered a decision in an appeal case in which Dwango Co., Ltd. has sued FC2 Inc., a foreign corporation, and one other company, seeking an injunction and damages for infringement on Dwango's patent regarding a comment display function. As of mid-August, the text of the Decision has not yet been made public.

In this case, the Tokyo District Court originally dismissed the plaintiff's complaint in September, 2018. However, the plaintiff's claims for damages and an injunction were upheld this time, according to Dwango's announcement on July 29, 2022. In the Decision, the IP High Court stated that "even if not all of the elements were to be formally completed inside the territory of Japan, Japanese patent right shall be effective when the elements are evaluated to be completed inside the Japan territory practically and totally", which receives attention because it is a judgement of the IP High Court about extraterritoriality. Note that, in the first instance, the Tokyo District Court concluded that the configuration of the defendant's system was not within the scope of the plaintiff's patent right, and no judgement was made about extraterritoriality.

There is a judicial precedent for this kind of case in the US, which is so-called *the BlackBerry Case*, in which the defendant was found to have infringed the plaintiff's patent right even though the server of the

defendant's system was located abroad. In another case in Germany, which is the so-called *the Prepaid Telephone Card Case*, the defendant's system was found to have infringed the plaintiff's patent right even though the defendant's system carried out a part of the entire process of the plaintiff's claimed method on a server located outside of the country.

株式会社ドワンゴが、外国法人のFC2等を被告等として提起した、コメント表示機能に関する特許権侵害差止等請求事件の控訴審で、知的財産高等裁判所による判決が2022年7月20日に下された。判決文は、8月中旬時点で、まだ公開されていない。

この事件は、2018年9月に原審の東京地裁判決において、原告の請求が棄却されていたが、ドワンゴの7月29日付の発表によれば、今回は、原告の損害賠償請求、差止請求などが認容されたとのことである。そして、判決の中で「形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、日本の特許権の効力を及ぼし得る」との判断が示されたとのこと、域外適用についての知財高裁の判断として注目されている。なお、原審では、被告のシステムの構成が原告の特許権の技術的範囲に属さないという結論が出たため、域外適用についての判断はなされていない。

米国では、いわゆるブラックベリー事件において、被告のシステムのサーバが海外にあるにもかかわらず、原告の特許権を侵害したと認められた判例がある。また、ドイツでは、いわゆるプリペイドテレフォンカード事件において、被告のシステムが、原告の方法の発明の全工程のうちの一部を、国外のサーバ上で実行しているにもかかわらず、原告の特許権を侵害したと認められた判例がある。

USPTO Retires Public PAIR, Service Transitions to Patent Center 米国特許商標庁USPTOがPublic PAIRを終了、 Patent Centerへサービス移行

On July 31, 2022, the United States Patent and Trademark Office (USPTO) retired Public PAIR and transitioned to using Patent Center. Patent Center provides all the features of Public PAIR, including access to published patent documents based on application number, patent number, Patent Cooperation Treaty (PCT) number, publication number, and international design registration number. Patent Center features an enhanced user experience, incorporating filing, application and administration in a single user interface. Below are some of the advantages of the system.

- Existing USPTO.gov accounts and sponsorships used with EFS-Web and PAIR may be used.
- A case's description, claims, abstract, and drawings can be submitted in a single DOCX document, with no need to separate the sections by hand.
- Applicants can upload multiple files simultaneously using a drag and drop interface.
- Since filed documents and payment receipts are separated, users can clearly check the status of filed documents and confirm that payments have been made.
- Training mode provides an interactive simulation where users can safely practice filing DOCX and PDF documents.

7月31日、米国特許商標庁はPublic PAIRのサービスを終了し、Patent

Centerに移行した。Patent Centerは、出願番号、特許番号、特許協力条約 (PCT) 番号、公開番号、国際意匠登録番号で公開された特許文書にアクセスできるなど、Public PAIRの全機能を提供する。Patent Centerでは、出願と申請管理が単一のユーザーインターフェースに組み込まれ、ユーザーエクスペリエンスが向上した。下記のような利点が挙げられる。

- EFS-WebやPAIRで使用している既存のUSPTO.govアカウントやスポンサーシップを利用可能
- 明細書、クレーム、要約書、図面を1つのDOCX文書として提出できるため、セクションを手動で分ける必要がない
- ドラッグ&ドロップのインターフェースにより、出願人は複数のファイルを一度にアップロード可能
- 提出書類と支払い領収書の分離により、提出書類の状況や支払い完了を明確に確認することが可能
- トレーニングモードでは、DOCX文書やPDF文書のファイリングを安全に練習できるインタラクティブなシミュレーションが可能

European Patent Office (EPO) Introduces Systematic Top-up Searches for National Applications of All Countries

欧州特許庁EPOが各国国内出願に係る体系的補充調査を導入

Starting September 1, the EPO will conduct systematic top-up searches for national applications of all countries. This service will be available to all applicants free of charge.

In addition to the top-up searches for European and PCT applications as prior art under Articles 54(3) and 153(5) EPC (provision for lack of novelty due to prior applications disclosed after filing), which are conducted regularly at the end of examination, the EPO is planning to offer a new service regarding prior art that does not required to be examined and evaluated under the EPC.

Unlike European patent applications and PCT applications, national applications and national patents of all countries that are published after filing are not considered prior art for the substantive examination for patentability (Article 54 of the EPC). These national applications or national patents can only be asserted as grounds for revocation in national proceedings after a European patent has been granted (Art. 139(2) EPC). Where a national application or national patent under Article 139(2) exists, the European patent application or European patent may be made to include claims in one or more countries that are different from those of other designated countries (Rule 138).

Under the soon-to-be operational Unitary Patent, only European patents granted with the same set of claims to all participating EU member

Introduction to Our Firm's Service	当所のサービス紹介
<h2 style="color: #0056b3; margin: 0;">Research/Analysis/Patent Map</h2> <h3 style="color: #0056b3; margin: 0;">調査・分析・パテントマップ</h3>	
<p style="font-size: small;">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.</p>	
Click here for details	
<p style="font-size: x-small;">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。</p>	
詳細はこちらへ	

states will be entitled to unitary protection (Article 3(1) of Regulation (EU) No 1257/2012). These top-up searches are likely to become increasingly important in the future.

9月1日よりEPOは、各国国内出願に係る体系的補充調査を実施する。このサービスは、全ての出願人が無料で利用できる。

EPC54条3項および153条5項(出願後に開示された先出願による新規性欠如を規定)に基づく先行技術として欧州出願およびPCT出願を審査終了時に定期的に行う補充調査(top-up search)に加え、EPOは、EPCの規定では調査・評価する必要のない先行技術に関する新しいサービスを提供する予定。

欧州特許出願やPCT出願とは異なり、出願後に公開された各国の国内出願や国内特許は、特許性のための実体審査(EPC第54条)では先行技術とはみなされない。これらの国内出願や国内特許は、欧州特許が付与された後に、国内手続においてのみ、取り消しの理由として主張することができる(EPC第139条2項)。第139条2項の国内出願や国内特許が存在する場合、欧州特許出願又は欧州特許は、1又は2以上の国に対して、他の指定国に対するものとは異なるクレームを含むようにすることができる(規則138)。

まもなく運用が開始される予定の単一効特許では、参加するすべてのEU加盟国に対して同じ請求項のセットで付与された欧州特許のみが統一的保護(unitary protection)を受けることができる(規則(EU)第1257/2012の第3条(1))。このような補充調査は今後重要性が高まるものと考えられる。



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

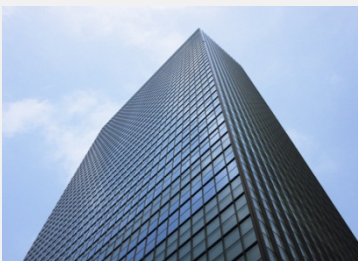
ADDRESS:
WORLD TRADE CENTER BLDG.
SOUTH TOWER 29F,
2-4-1, HAMAMATSU-CHO,
MINATO-KU, TOKYO 105-5129,
JAPAN

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-nyg@harakenzo.com

