

最近の日本の特許法改正などに関する欧州の見方

Recent Changes of Japanese Patent Law and Practice from a European Point of View

Felix-Reinhard Einsel

Managing Partner, Patent Attorney in Japan
Sonderhoff & Einsel Law and Patent Office

6th October 2015, 14:00-19:00

Delegation of the European Union to Japan(Europa House)



EUからの特許出願件数の推移（日本特許庁） Numbers of Patent Applications from EU Applicants (JPO)

	ドイツ Germany	フランス France	オランダ Netherlands	イギリス England
1999	5509	2664	631	1935
:				
2007	8068	3336	3607	1929
2008	8023	3458	3391	2079
2009	6602	3283	2726	1775
:				
2012	6889	3722	1978	1654
2013	6897	3325	1850	1665
2014	6615	3452	2239	1731

出典：特許行政年次報告書 2000、2008、2009、2010、2013、2014、2015年版（発明協会）

Source: Hatsumeikyokai; Tokkyogyosei Nenjihoukokusho 2000, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015



EUからの特許出願件数の推移（中国特許庁）

Numbers of Patent Applications from EU Applicants (State Intellectual Property Office of the People's Republic of China)

	ドイツ Germany	フランス France	オランダ Netherlands	イギリス England
1999	2201	888	579	569
:				
2007	8066	2991	3481	1628
2008	8686	3170	3261	1795
2009	8264	3011	3089	1624
:				
2012	12659	4315	2629	1874
2013	13712	4143	2546	1849
2014	13597	4575	2924	2050

出典：特許行政年次報告書 2000、2008、2009、2010、2013、2014、2015年版（発明協会）

Source: Hatsumeikyokai; Tokkyogyosei Nenjihoukokusho 2000, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015



EUからの日本・中国特許庁への出願件数対比（2007、2014年）

Comparison of numbers of Patent Applications from EU Applicants at the JPO and SIPO (2007, 2014)

			日本特許庁 JPO	中国特許庁 SIPO
2007	ドイツ	Germany	8068	8066
	フランス	France	3336	2991
	オランダ	Netherlands	3607	3481
	イギリス	England	1929	1628
2014	ドイツ	Germany	6615	13597
	フランス	France	3452	4575
	オランダ	Netherlands	2239	2924
	イギリス	England	1731	2050

出典：特許行政年次報告書 2008、2015年版（発明協会）

中国国家知識産権局（SIPO）ウェブサイト <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/>

Source: Hatsumeikyokai; Tokkyogyosei Nenjihoukokusho 2008, 2015

SIPO website <http://www.sipo.gov.cn/tjxx/>

- EU企業の日本から中国への出願件数のシフトはどのような過程を経てきたか？

- **Why the shift of patent applications from Japan to China happened for EU based companies.**

2003年：アジアにおける日本から中国への出願件数のシフトを予測する企業がEUで出始める

2003 : Some EU based companies started predicting the shift of patent applications from Japan to China.

2008年：EU企業における日本の審査に対する不満（進歩性、記載要件）がピークに達する

2008 : The dissatisfaction of EU based companies towards the Japanese examination procedure (inventive step, enablement requirement, support requirement) mounts to its peak.

2008年：リーマン・ショックをきっかけに、出願件数を減ずる必要性が生じ、その煽りを受けたのは、将来のマーケットとして期待できない日本であった

2008 : Through the economic crisis, companies were forced to reduce the number of patent applications, whereby Japan was for a lot of companies a target for such reduction, since in East Asia, China was considered more important.



- EU企業の日本から中国への出願件数のシフトはどのような過程を経てきたか？

2011年：東日本大震災・福島原発事故をきっかけに、日本がEUのマスコミにネガティブに取り上げられることが多くなり、同時に日本の景気の衰退と関連づけて報じられるようになった

2013年：多くのEU企業が中国の審査・司法に対しても機能し始めていると認識するようになってくる
日本の知財の動向についてEU企業の興味がなくなる

- **Why the shift of patent applications from Japan to China happened for EU based companies.**

2011 : The Great East Japan Earthquake and Fukushima nuclear disaster brought Japan again into the focus of EU media. Unfortunately, the economic depression for the last 20 years became an additional focus.

2013 : The patent examination and enforcement in China started to gain faith by EU companies.
Interest in the Japanese IP system gets lower.



- EU企業の日本から中国への出願件数のシフトはどのような過程を経てきたか？

2015年：日本の審査に対する信頼回復は一定程度達成されつつある。

- **Why the shift of patent applications from Japan to China happened for EU based companies.**

2015 : The reputation of the Japanese patent examination is becoming more favorable.

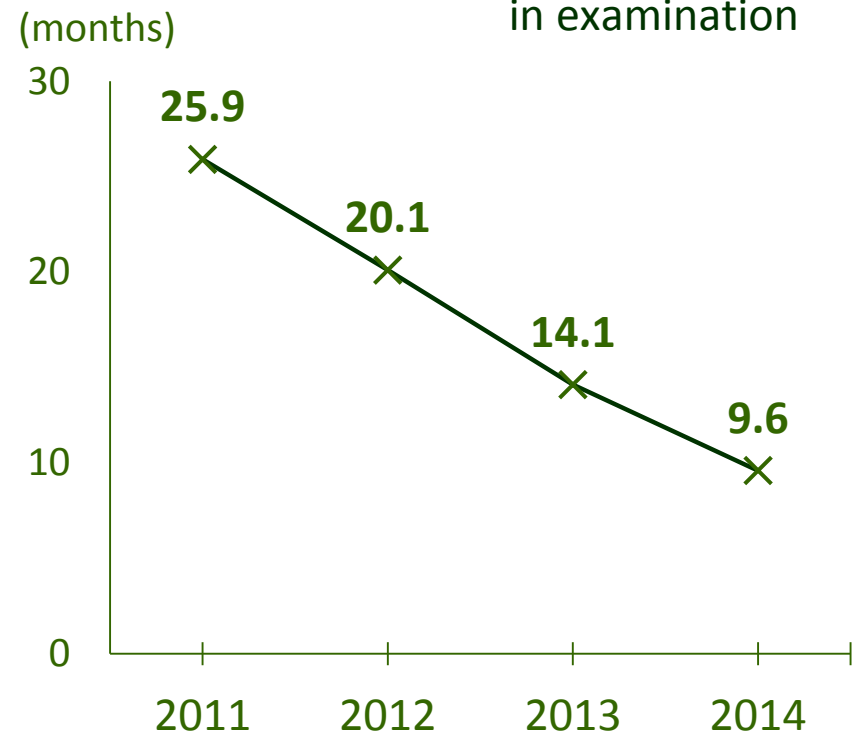
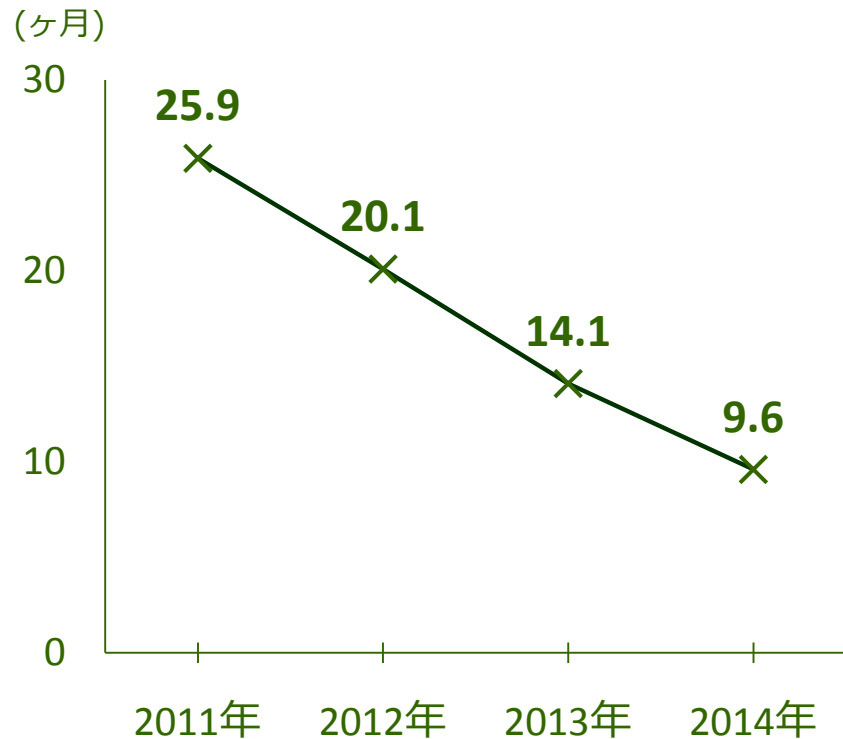


最近の日本の審査の 改善点及び課題

Recent improvements and challenges of Japanese examination

改善点：審査期間の短縮

Improvements : Reduction of time
in examination



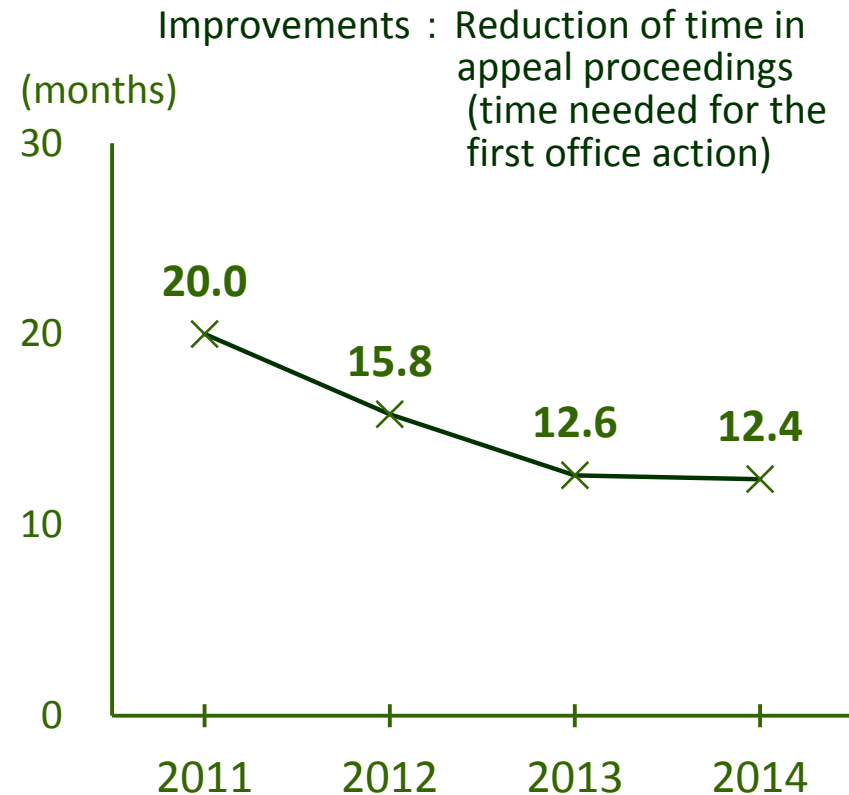
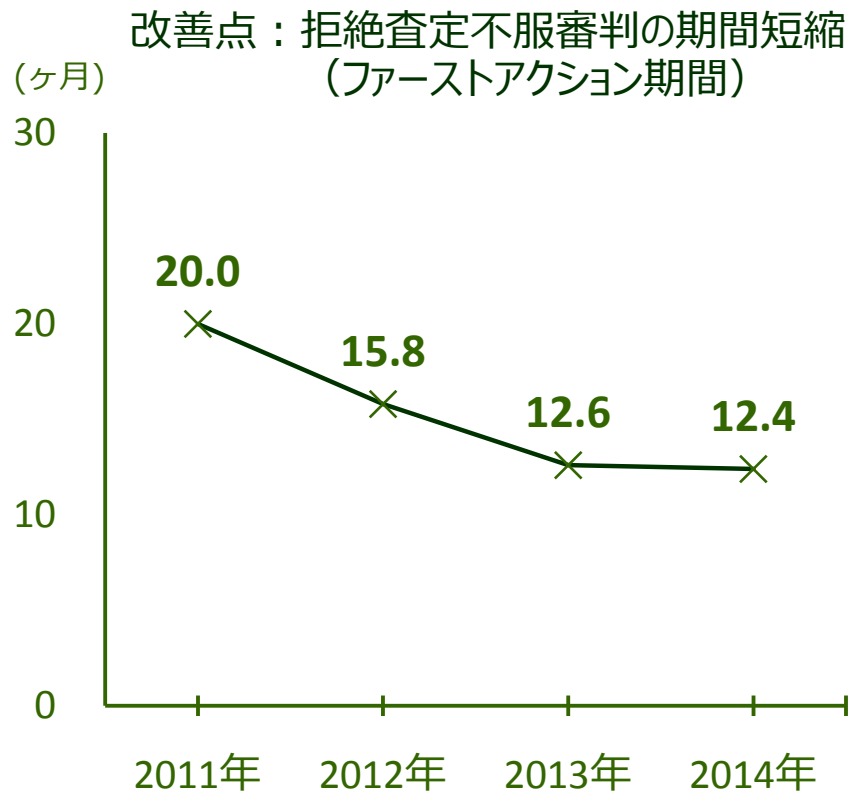
出典：特許行政年次報告書 2014、2015年版

Source: Tokkyogyosei Nenjihoukokusho
2014, 2015



最近の日本の審査の 改善点及び課題

Recent improvements and challenges of Japanese examination



出典：特許行政年次報告書 2014、2015年版

Source: Tokkyogyosei Nenjihoukokusho
2014, 2015

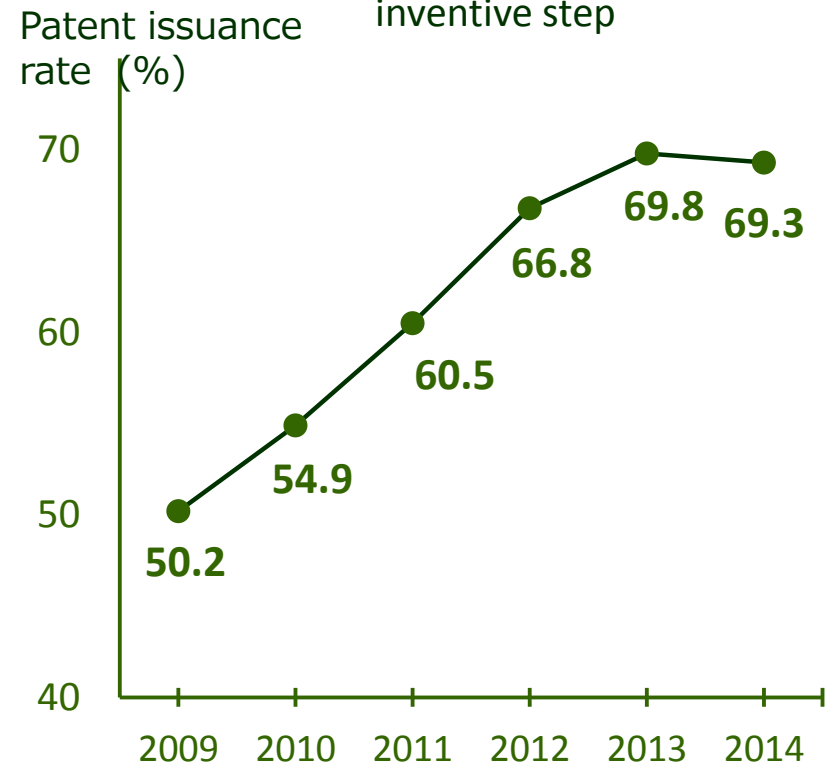
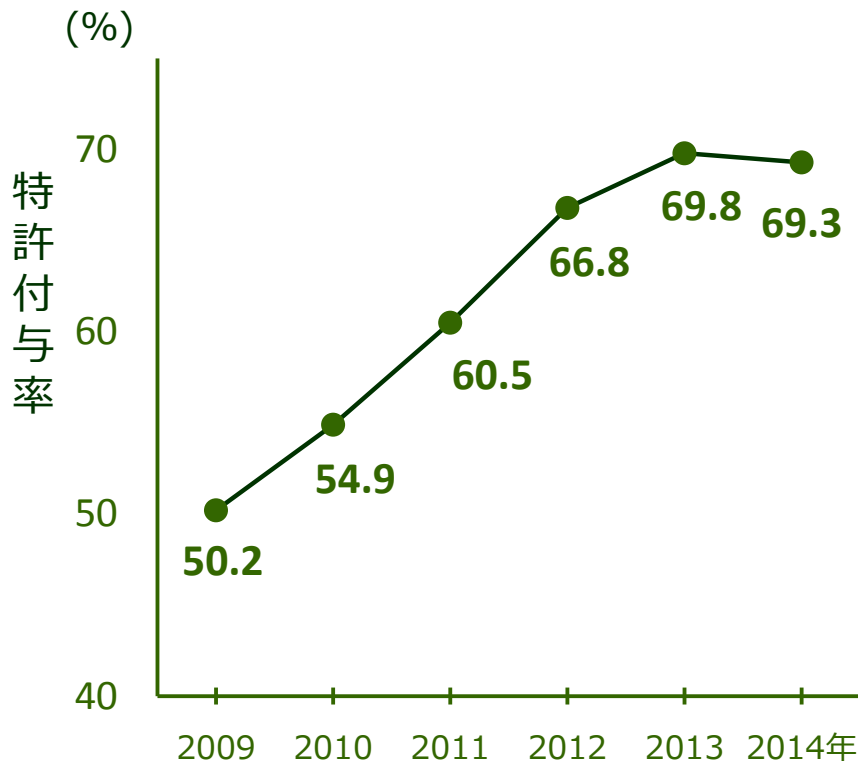


Recent
improvements and challenges
of Japanese examination

最近の日本の審査の
改善点及び課題

改善点：進歩性の判断基準
の国際的調和

Improvements: Internationalization of
standards in judging
inventive step



出典：特許行政年次報告書 2015年版

Source: Tokkyogyosei Nenjihoukokusho 10
2015

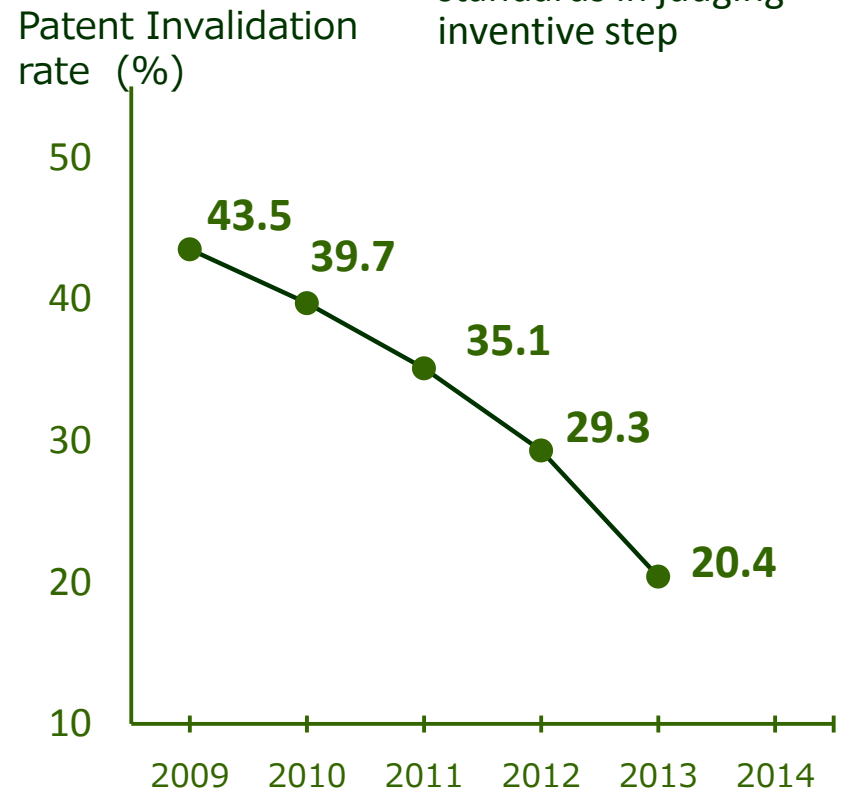
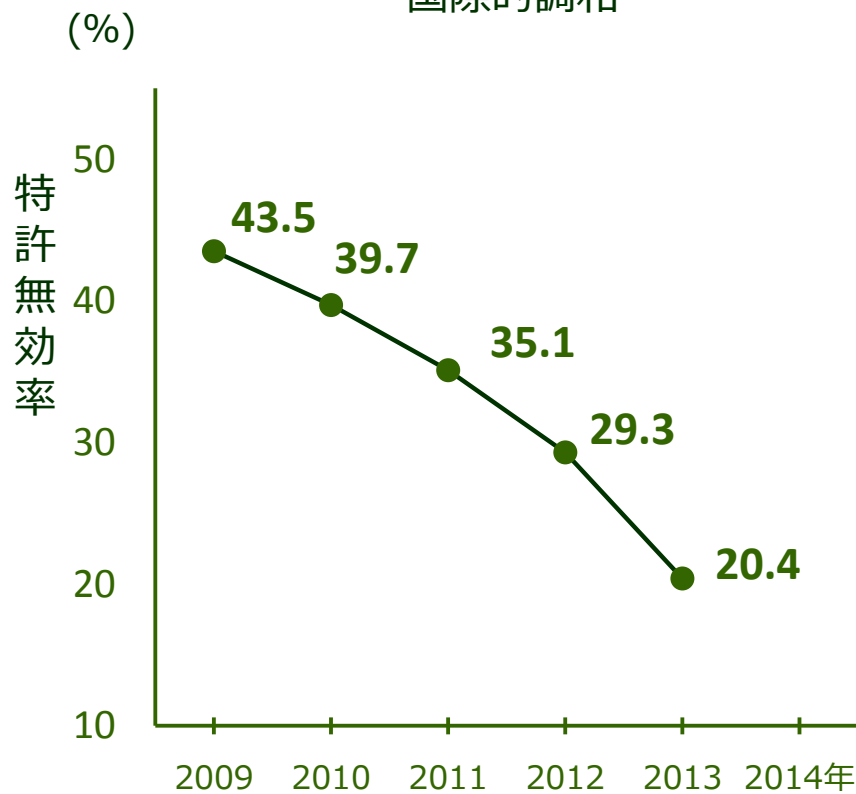


最近の日本の審査の 改善点及び課題

Recent improvements and challenges of Japanese examination

改善点：進歩性の判断基準の
国際的調和

Improvements: Internationalization of
standards in judging
inventive step



出典：特許行政年次報告書 2015年版

Source: Tokkyogyosei Nenjihoukokusho 11
2015



最近の日本の審査の 改善点及び課題

Recent improvements and challenges of Japanese examination

他の改善点：

- ① 審査官が面談やインタビューに以前より応じるようになった。
- ② 拒絶理由通知の内容が把握し易く記載されるようになった。
- ③ 出願の単一性要件が緩和された。
- ④ 特許異議申立制度の復活

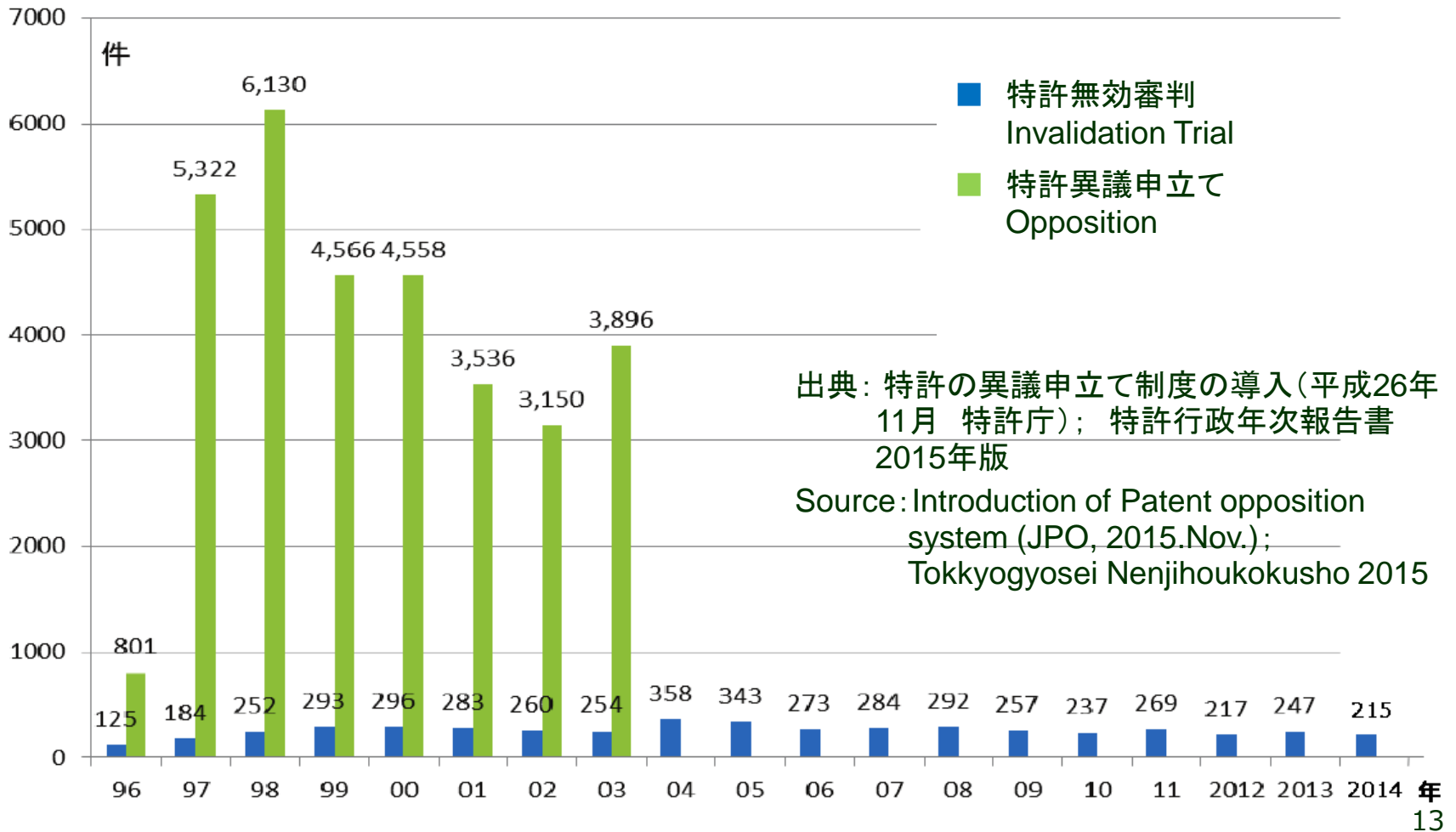
Other improvements：

- ① Oral hearings and unofficial interviews at the JPO have become commonplace.
- ② Reasons for refusal in office actions are more understandable and provide extra details.
- ③ Sharp decline of office actions due to lack of unity of invention complaints
- ④ Resumption of the post grant opposition



最近の日本の審査の 改善点及び課題

Recent improvements and challenges of Japanese examination





最近の日本の審査の 改善点及び課題

課題：

- 審査官と面談することを出願人の権利とすること
 - － 審査官による発明の把握などに重要
- 補正における主位的請求・予備的請求の導入
 - － 権利化できる最大の範囲について権利を請求できる手段を設けること
- 補正の内容的制限の緩和（限定的減縮制限の撤廃）
 - － 審査の結果や市場動向に応じて出願人がフレキシブルに対応できるようにするため

Recent improvements and challenges of Japanese examination

Challenges：

- Making a face to face meeting with the examiner a statutory right of the applicant
 - － Often helps the examiner to understand the invention
- Implementation of the main request / auxiliary request
 - － Ensures the applicant to have granted the widest possible claims
- Reduce restrictions in amending contents of claims (Abolish the restriction: Generic terms to specific terms)
 - － Giving flexibility to applicant, in considering the examination results or the circumstances on the market



最近の日本の審査の 改善点及び課題

課題：

- 補正・分割出願の時期的制限の緩和（出願が係属している限り補正・分割出願を可能とする）
 - － 審査の結果や市場動向に応じて出願人がフレキシブルに対応できるようにするため
- 特許異議申立制度において特許維持決定に対しても不服申立を可能にする
 - － 安易な維持決定を防止するため

Recent improvements and challenges of Japanese examination

Challenges：

- Reduce restrictions in time, when amendments and divisional applications can be filed (Amendments and divisional applications should be possible, as long as the patent application is pending.)
 - － Giving flexibility to applicant, in considering the examination results or the circumstances on the market
- Even if a patent is upheld in an opposition, the opposing party should be able to appeal the judgement
 - － For preventing the easy way to uphold patents

最近の日本の審査の 改善点及び課題

これらの課題はすべて特許庁の負担が大きくなるものであるが、審査期間の短縮という最大の課題が達成できた現在、是非取り組んでほしいものである。

Recent improvements and challenges of Japanese examination

Implementing the above changes would without exception increase the load of the JPO, but after successfully shortening the time for examination, we hope that the JPO prioritizes and tackles these challenges.

日本の裁判所の課題

日本は知財立国をめざす過程で、知財高裁を設置し（平成17年4月1日）、特許侵害訴訟の第一審を東京・大阪の両地裁に集中させることによりその専門化を図ったが、日本における特許侵害訴訟の数は引き続き少ない（平成25年の提訴件数187件）。



EUの企業も含め、なぜ日本の司法制度は利用されないのだろうか？

Challenges of Japanese Courts

Although Japan intended to become an IP valuing nation through specialized courts, establishing an IP High Court (April 1st, 2005) and concentrating patent infringement cases to the Tokyo/ Osaka District Courts, the number of patent infringement cases are still low (In 2013, 187 patent infringement cases have been filed.).



Including EU corporations, why is the Japanese Judicial System being kept unused?

日本の裁判所の課題

課題：

- 侵害品を特定する（裁判提起前）ための検証制度の導入
 - － 方法、ソフトウェアなど、侵害する側の工場内にしか存在しないイ号の特定
- 早期に仮処分決定できる実務の導入
 - － 市場に出回る前に侵害品を止める

Challenges of Japanese Courts

Challenges：

- Introduction of an inspection system (before filing an infringement case) of the infringing items
 - － Processes, software etc., which are in the domain of the infringing party, are hard to specify.
- Introduction of a faster working preliminary injunction
 - － Need of stopping the infringing items before being sold on the market

日本の裁判所の課題

課題：

- 判決確定前の強制執行を可能にする
 - － 侵害品が販売し続けられることによる損害の拡大化防止
- 経済的側面から訴訟を提起することが企業にとって不利益とならないようにする
 - － 損害賠償額を増大させる；敗訴者負担の原則；情報提供請求権；裁判官の教育

Challenges of Japanese Courts

Challenges:

- Making a compulsory execution possible before a decision becomes final
 - － The fact that the infringing product continues to be sold throughout the time of the proceeding imposes an irreparable harm to the patent owner.
- Making it worth filing the case from an economic point of view
 - － More damages awarded ; Costs should be borne by losing party ; Right to information ; Education of judges

今後、EUから安定的な投資 を呼び込むための提案

- 特許庁、裁判所において
プロ・パテント政策に適合
する運用をしてもらう。

Suggestions for calling for future investments from the EU

- JPO and Courts should strictly
implement the Pro Patent
Policy decided by the
Japanese government.



今後、EUから安定的な投資 を呼び込むための提案

- 特許事務所、法律事務所を外国人が日本の弁理士、弁護士資格を持たなくとも経営できるようにする。
 - 日本の制度をEUに売り込んでもらう
- ↓
- 日本への投資につながる
- EUの企業のニーズに合ったサービスの提供
 - 日本の資格者の領分を奪うと思われがちだが、全く逆。
- ↓
- パイは大きくなる

Suggestions for calling for future investments from the EU

- Opening the market for foreign attorneys at law and patent attorneys to own Japanese law and patent law firms
 - They are the best sales people for the Japanese IP system.
 - They understand the needs of the EU industry.
 - A lot of people believe that this will take away work from Japanese lawyers but in my opinion, it will just let the legal market grow.

今後、EUから安定的な投資を呼び込むための提案

- 明治維新以降続いてきた、様々な国の法律の組合せで法律を作ってきた結果、日本の特許法は原理原則の存在しない法律になってしまっている。その中での様々な法改正は単なるパッチワークになってしまっている。原理原則を重視した上での根本的な改正が必要。
 - 侵害訴訟における無効理由の判断は行政処分の公定力という原則に反する
 - 法改正の議論は企業にとってどのような法改正が必要かという議論と同時に原理原則からみてどのような法改正が可能かという議論が同時に行われるべき（原理原則が、司法、行政を拘束する）
 - そのために学者の地位を向上させ、知財教育の質を高める
 - 法的安定性・予見可能性を高める

Suggestions for calling for future investment from the EU

SONDERHOFF
EINSEL

- After the Meiji restoration, Japan has combined legal systems from various countries, which led to a patent law without principles. Recent amendments constitute a mere additional patchwork. A basic change of the patent law implementing principles is needed.
 - Judgement about the validity of a patent in an infringement case violates the principle of the tentative validity of an administrative act.
 - Discussion about amendments should not only focus on what kind of amendments are needed, but what kind of amendments are possible in light of the existing principles (Principles bind the judiciary and the JPO)
 - The status of academics has to improve for a better IP education
 - Legal certainty and foreseeability has to improve.



**Thank you
for
your attention**

www.SE1910.com