

# Strategic Enforcement of Patent Rights in Japan and Its Merit

日本における戦略的な特許権の行使とその利点

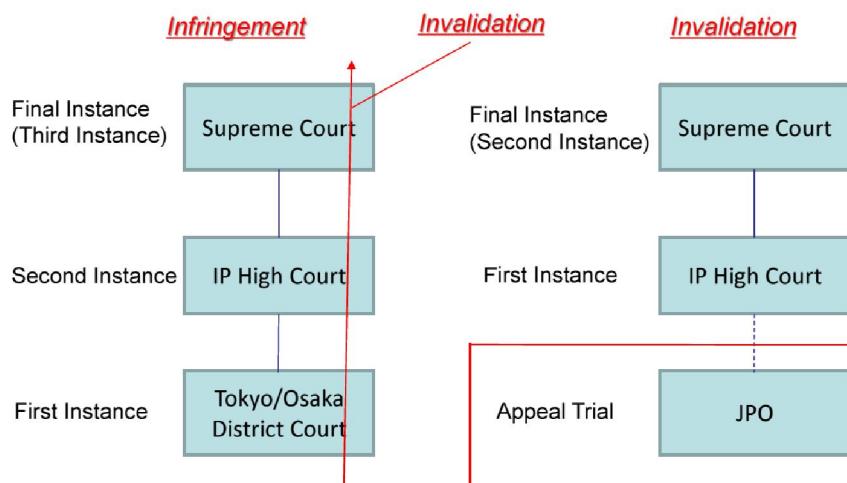
国際活動センター 松井孝夫

## 1. Purpose

日本における権利行使について、日本特許制度にない無い米国実務家に対し、米国制度と比較における顕著な差違点に焦点を当てて、日本における権利行使の利点を挙げる。

## 2. Overview of Japanese Judicial System

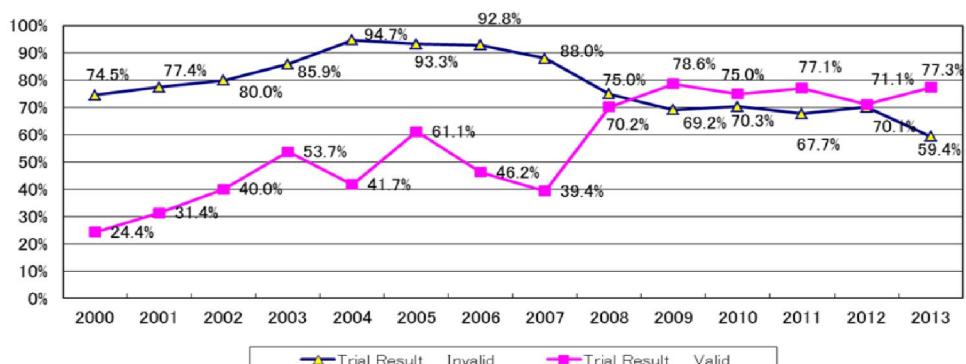
### Overview of Japanese Judicial System



日本は3審制をとっており、連邦と州との2元制はない。特許の侵害事件は、管轄は東京地裁と大阪地裁に事件が専属となり、その控訴審は知財高裁が担当する。その上告審は最高裁で法律審として審理される。

### Overview of Japanese Judicial System

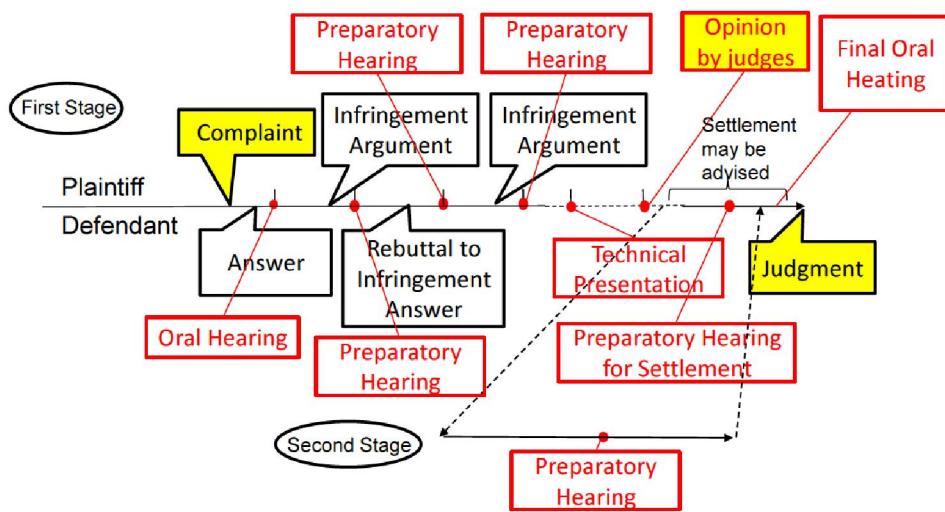
Upholding rate by the IP High Court regarding Invalidation Trial Decisions by JPO.



If JPO's decision is "valid", then the IP High court is very likely to uphold such decision !!

上記のグラフは、知財高裁が特許庁の審決を維持した率を表したグラフである。2000年から2008年にかけて、特許無効審決は高い維持率であったものの、特許維持審決の維持率は低かった（審決が覆るケースが多くあった）。しかし、2008年以降は、特許維持審決も特許無効審決も均衡し、約70%から80%で安定している。さらに、2013年以降は、特許無効審決の維持率が、特許維持審決の維持率より低下し、特許維持の傾向が高まっていることがわかる。

## Overview of Japanese Judicial System



日本の訴訟では、口頭弁論の機会とともに、技術説明会が開かれる場合も多く、客観的な真実追求の制度が整っている。また、損害賠償請求の場合には、実質的には審理が侵害論と損害論とに分離される。

### 3. Remarkable Differences

すなわち、損害賠償請求の場合における損害論の実質的な審理は、侵害の認否と特許の有効無効の審理が終わった後に行われ、この点は米国と異なっている。

#### Remarkable Differences

- First Stage
  - Focus on **Infringement** and **Validity**
- ↓ (only both are admitted)
- Second Stage
  - Focus on **Damage Calculation**

## Remarkable Differences

- **Settlements on litigations**

*Most of the cases ends by settlements on litigations. The panel frequently advises a settlement at the second stage, based on the judges' opinion revealed at the first stage in a litigation .*

また、日本における訴訟の終了は和解の形態が多く、侵害論における心証に基づいて、裁判官が和解の勧告を行うことがある。

## Remarkable Differences

- **No jury system in civil procedure**

*A panel consisting of professional judges are responsible for all procedures including fact finding and applications of a law. A high reliability of a judgment can be expected.*

*Documentary evidences are important in a litigation in Japan. Examination of a witness is not common in litigations in Japan.*

日本では陪審制度がなく、原告被告の双方から提出される書面が重視されている。その点で、日本における審理の信頼性が高いと考えている。また、日本ではディスカバリーの制度が無く、証拠の収集は原則当事者が自己において行わなくてはならない。

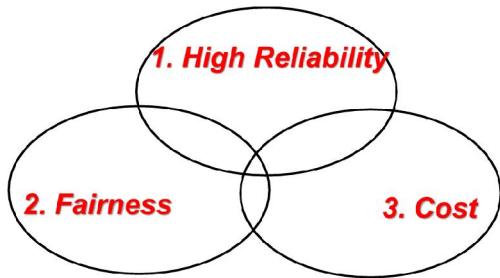
## 4 . Three Keywords

### Three Keywords

- Is not a litigation in Japan reliable ? The invalidity rate of patent seems to be high.
- Does a foreign company have a disadvantage in a litigation in Japan ?
- Is a cost of a litigation in Japan high ?

日本における訴訟では、特許が無効とされる率が高く信頼性があるのか、外国企業に対しては不利益がおいかないのではないか、日本における訴訟のコストが高いのではないかとの疑問があると思われる、そこで、日本の訴訟についての三つのキーワードを紹介する。

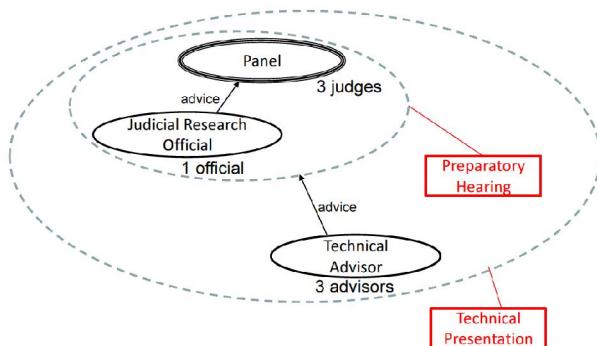
### Three Keywords



- (1) 高信頼性
- (2) 高い公平性
- (3) 低コスト

日本では、裁判所の調査官制度と、専門委員制度が、日本の特許訴訟の高信頼性を支えている。まず、裁判所常勤の調査官が、裁判官の必要に応じて、合議体に対して技術的な観点からアドバイスを行うことができる。また、さらに必要に応じて、当事者双方が、裁判官合議体と調査官に対して、当事者双方の立場から技術説明を行う機会が与えられることがある。裁判官および調査官は、提出された書類およびこの技術説明会の内容から、事件の真相究明の機会が多く、高い信頼性があると考えている。

### Three Keywords



この結果、近年の無効率は諸外国に対して低い値を示している。

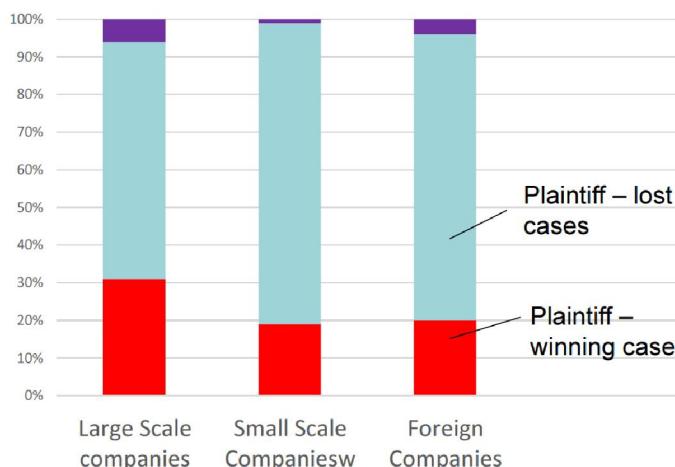
## Three Keywords

**The invalidity rate of patents** is NOT high in comparison with other countries.

- U.K.: **59 %** (from 2009 to 2014 before the patent court)
- Germany: **78 %** (from 2009 to 2012 before the patent court, excluding cases withdrawn or settled)
- U.S. (IPR proceeding): **83 %** (until January, 2015)
- Japan : **36 %** (from 2004 to 2013 in patent infringement litigation)

また、外国に対して、厳しい判決がでている事情も見られてない。以下のとおり中小企業の勝訴率とほぼ変わらず、外国企業を不利に扱うような不公平さはみられない。

## Three Key words



## Three Keywords

| Plaintiff              | VS | Defendant              | Winning rate of Plaintiff |
|------------------------|----|------------------------|---------------------------|
| Japanese Large Company |    | Japanese Large Company | 36 %                      |
| Japanese Large Company |    | Japanese Small Company | 25 %                      |
| Japanese Large Company |    | Foreign Company        | 25 %                      |
| Japanese Small Company |    | Japanese Large Company | 7 %                       |
| Japanese Small Company |    | Japanese Small Company | 28 %                      |
| Japanese Small Company |    | Foreign Company        | None                      |
| Foreign Company        |    | Japanese Large Company | 18 %                      |
| Foreign Company        |    | Japanese Small Company | 29 %                      |

また、公開されている統計によれば、原告勝訴率が低い(10%から 20%)という傾向も見られるが、原告勝訴ともいるべき和解の内容を加味すると、原告勝訴率は 50%を超えている。

- Actual winning rate of plaintiff (That is, patentee (Cases handled by 29<sup>th</sup> division of the Tokyo District Court) )

| Year | Judgment (a) |                          | Settlement (c) |                          | Patentee's winning rate<br>(b)+(d)/(a)+(c) |
|------|--------------|--------------------------|----------------|--------------------------|--|
|      |              | In favor of patentee (b) |                | In favor of patentee (d) |  |
| 2006 | 27           | 5                        | 50             | 27                       | 42%  |
| 2007 | 33           | 13                       | 39             | 23                       | 50%  |
| 2008 | 25           | 13                       | 49             | 29                       | 57%  |
| 2009 | 20           | 8                        | 50             | 37                       | 64%  |

Source: Misao Shimizu "Current Status of IP divisions of the Tokyo District Court Based on Statistics" Hanrei Times No. 1301-84p

コストの観点からは、日本の訴訟のほうが米国訴訟よりあきらかに低コストであることがわかる。

## Three Keywords

### JAPAN

Cost for a small to medium-scale patent litigation in the 1<sup>st</sup> instance  
**\$80,000 to \$ 250,000**

### US

Cost before end of discovery  
**\$350,000 to \$1,000,000**  
All costs.  
**\$700,000 to \$2,000,000**

以上