



T O P I C

1. Supreme Court Decision on 'Product by Process' Claims
プロダクト・バイ・プロセスクレームに関する最高裁判決
2. 2015 Annual Patent Administration Report
特許行政年次報告書2015年度版
3. Results of JPO Investigations into Trends in Patent Applications in Highly-Scrutinized Technical Fields Published
特許庁による注目技術分野における特許の出願動向調査結果のまとめ
4. Patent Prosecution Highway Commences Between Japan and Egypt
日本とエジプトとの特許審査ハイウェイの開始
5. Expansion of Cooperative Links between Japan and China During Patent Trials
日中間の特許審判における協力関係の拡大



Supreme Court Decision on 'Product by Process' Claims プロダクト・バイ・プロセスクレームに関する最高裁判決

On June 5, 2015, the Supreme Court issued a decision in a case disputing the scope of rights regarding 'Product by Process' (PBP) claims.

The IP High Court had previously issued a decision regarding the interpretation of the scope of rights in cases where products are specified by the production process, stating that as a rule the scope should be limited to products produced using said process. Conversely, the Supreme Court's decision states that the scope should not be limited by the production process, but should include products with the same structure or properties, etc. as those produced using the specified production method. Furthermore, the decision states that the specification of products by production process is limited to circumstances whereby the structure or properties of said products do not allow them to be specified directly, etc. Therefore, in order to examine whether or not this particular patent is valid, including determining whether or not the aforementioned circumstances are present, the case has been remanded to the IP High Court.



HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

JAPAN

The Supreme Court's decision may have numerous repercussions in the areas of examination procedures and litigation, etc. concerning PBP claims. The JPO is currently carrying out a review of its handling of PBP claims in examinations and trials and plans to make an announcement of the outcome at a later date.

最高裁は、2015年6月5日、プロダクト・バイ・プロセスクレーム（以下、「PBPクレーム」という。）の権利範囲について争われていた事件について判決を下した。

製造方法（以下、「製法」という。）で物を特定した場合の権利範囲の解釈に関して、「原則として、その製法で製造した物に限定される」とした知財高裁の判断に対して、最高裁は、「製法に限定されることなく、その製法で製造された物と構造、物性等が同一である物を含む」との判断を示した。その上で、「物を製法で特定できるのは、物をその構造又は特性により直接特定することが不可能等の事情が存在するときに限られる」とし、当該事情の有無を含めた特許の有効性を審理させるため、知財高裁に差し戻した。

今回の判決を受け、PBPクレームに関する審査実務や訴訟等の場面において、様々な影響が出てくることが懸念される。特許庁は、PBPクレームの審査・審判における取扱いの検討結果を後日公表予定であるとしている。

Introduction to Our Firm's Service

当所のサービス紹介

PCT Support Station PCT支援室

We offer high-quality service, combining know-how cultivated in a long years of experience and analyzes competence unique to international patent firms.

[Click here for details](#)

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。

[詳細はこちらへ](#)



2015 Annual Patent Administration Report 特許行政年次報告書2015年度版

JPO has published its Annual Patent Administration Report for 2015.

According to the report, in fiscal 2014, 325,989 patent applications (compared to 328,436 in 2013), 7,095 utility model applications (compared to 7,622 in 2013) and 29,738 design registration applications (compared to 31,125 in 2013) were filed, showing a slight decrease in these three areas. Conversely, there was an increase in trademark applications, with 124,442 applications filed (compared with 117,674 in 2013). In addition there was a slight decrease in the number of PCT applications made with the JPO as the receiving office, with 41,292 PCT applications filed (compared to 43,075 in 2013). However, despite this slight decrease the number of applications remains at a similarly high level to previous years.

Regarding patent applications, the length of time taken between a request for examination and the first examination notification being issued is on average 9.6 months, a large decrease from the average of 14.1 months in 2013. This marks the success of a long-term goal set in 2004. The JPO aims for the length of time between application and right grant to be within 14 months on average, and the length of time taken between a request for examination and the first examination notification being issued to be within 10 months on average by 2023.

特許行政年次報告書2015年度版が特許庁より公表された。

同報告書によれば、2014年度の特許出願件数は325,989件（2013年度328,436件）、実用新案登録出願7,095件（2013年度7,622件）、意匠登録出願29,738件（2013年度31,125件）と減少傾向にある一方、商標登録出願は、124,442件（2013年度117,674件）と増加した。また、日本特許庁が受理官庁として受け付けたPCT出願件数は、2014年は41,292件（2013年度43,075件）と減少となったものの、依然高い水準を維持している。

特許出願についてみると、審査請求から一次審査通知までの期間は9.6か月（2013年度14.1か月）と大きく短縮化される結果となり、2004年に掲げた長期目標を達成した。特許庁は、今後2023年までに特許の権利化までの期間を平均14か月以内、一次審査通知までの期間を平均10か月以内にするという目標を設定している。



Results of JPO Investigations into Trends in Patent Applications in Highly-Scrutinized Technical Fields Published

特許庁による注目技術分野における特許の出願動向調査結果のまとめ

The JPO has published the results of an investigation carried out into trends in patent applications in highly-scrutinized technical fields.

14 technical fields undergoing a high degree of public scrutiny were selected as themes (hereafter: standard themes) for the investigation, in order to show the direction of research and development that Japan should aim for. Also, to support Japanese enterprises entering the Chinese market, the JPO conducted a further investigation into trends in patent applications with six technical fields that are seeing a high level of activity in China, such as railway vehicles, selected as technical themes (hereafter: China themes).

(i) Standard Themes

Artificial intelligence technologies, biomimetics, automobile engine combustion technologies, farming technologies, disaster prevention/relief technologies, endoscopes, exercise machines, devices for minimally-invasive medical treatment (circulatory system catheters and related devices), next-generation ocean industries, antibody pharmaceuticals, superabsorbent polymers, non-contact electrical supply technologies, next-generation wireless LAN transmission technologies, rare metal technologies.

(ii) China Themes

Railway vehicles, harvesting/exuviation machines, air conditioning, steel materials (coverings for steel plates, etc.), steel materials (rolled, alloy, heat-treated), power semiconductor devices.

An outline of the results of the investigations related to artificial intelligence technologies, biomimetics and railway vehicles follows:

Artificial intelligence technologies

- Artificial intelligence technologies have improved in effectiveness in recent years owing to the study of big data. A large number of patent applications related to big data analysis technologies have been made in Japan, but applications for artificial intelligence technologies are few in number.
- In order to encourage the advancement of artificial intelligence technologies in Japan, it is important to create an environment where big data can be effectively used in the study of artificial intelligence.



Biomimetics

- There are many biomimetics patent applications related to hydrophilic and hydrophobic materials, and in Japan there are many related to optical materials and structural color development materials.
- The main area in which biomimetics will be used in future is likely to remain materials, so it is important to further develop technologies related to the production of fine structures.

Railway vehicles

- The market for railway vehicle bodies in China is essentially an oligopoly split between CSR Corporation Ltd. and China CNR Corporation Ltd.
- Many patent applications for traction motor propulsion systems and carriage-form electrical drives are held by Japanese applicants.
- It is advisable for Japan to continue to conduct research and development in areas in which it already has predominance.

特許庁により、注目技術分野における特許の出願動向調査結果が公表された。

技術テーマは、日本が目指すべき研究開発の方向性を示すため、社会的に注目を集めている技術分野として下記の14テーマが選定された（以下、「通常型テーマ」という。）。また、日本企業が中国市場へ進出することを支援するため、鉄道車両等の中国で出願が活発に行われている技術分野として下記の6テーマが選定された（以下、「中国特化型テーマ」という。）。

(i) 通常型テーマ：

人工知能技術、バイオミメティクス、自動車エンジンの燃焼技術、農業関連技術、防災・減災関連技術、内視鏡、トレーニングマシン、低侵襲医療機器（循環器系カテーテル及び関連機器）、次世代海洋産業、抗体医薬、高吸水性樹脂、非接触給電関連技術、次世代無線LAN伝送技術、レアメタル関連技術

(ii) 中国特化型テーマ：

鉄道車両、収穫・脱穀機、空気調和機（エアコン）、鉄鋼材料（鋼板等の被覆）、鉄鋼材料（圧延、合金、熱処理）、パワー半導体デバイス

人工知能技術、バイオミメティクス、鉄道車両に関する調査結果の概要は下記のとおりである。

人工知能技術

- 人工知能技術はビッグデータを学習することにより近年性能が向上しており、ビッグデータ分析技術の日本への出願件数は多いが、人工知能技術は少ない。
- 日本における人工知能技術の進展を促すため、ビッグデータを人工知能の学習のために活用することができる環境を整えることが重要。



バイオミメティクス

- ・バイオミメティクスでは親水性・疎水性材料に関する特許出願が多く、日本は光学材料、構造発色材料に関する特許出願が多い。
- ・バイオミメティクスの応用先は今後も材料分野が主流であると考えられ、微細構造の製造技術の更なる技術開発が重要。

鉄道車両

- ・中国における鉄道車両車体シェアは南車、北車による寡占状態。
- ・推進装置の主電動機や車両方式の電気駆動において、日本国籍の出願が多い。
- ・日本が優位性を有する技術分野については今後も研究開発を継続していくことが望ましい。

Patent Prosecution Highway Commences Between Japan and Egypt 日本とエジプトとの特許審査ハイウェイの開始

The JPO and the Egypt Patent Office began trial operation of a Patent Prosecution Highway (PPH) between the two offices on June 1, 2015.

As a result, a total of 32 countries and territories have begun PPHs with the JPO. The trial of this PPH with Egypt means that applications that are judged likely to be granted patents in Japan may easily undergo accelerated examination in Egypt at the request of the applicant.

The JPO plans to further expand the range of countries with which it operates PPHs, together with standardizing and simplifying the application procedures necessary between the JPO and foreign patent offices. This highlights the JPO's policy of supporting Japanese enterprises, etc. to allow for rapid acquisition of rights overseas.

日本特許庁とエジプト特許庁との特許審査ハイウェイ（PPH）の試行が、2015年6月1日から開始された。

これにより、日本特許庁とPPHを締結した国・地域は32となる。本PPHの試行により、日本で特許になりうると判断された出願については、出願人の申請により、エジプトにおいて簡易な手続で早期審査を受けることができる。

日本国特許庁は、今後もPPHの対象国拡大を図るとともに、海外の特許庁との間で申請手続の共通化・簡素化に努めることによって、我が国企業等の海外における迅速な権利取得を支援していく方針を示している。



Expansion of Cooperative Links between Japan and China During Patent Trials

日中間の特許審判における協力関係の拡大

On June 9, 2015, the Japan-China Patent Attorneys Exchange Meeting was held in Tokyo for the first time since 2011. Following this meeting, the Japan-China Trial Examination Specialists Meeting was also held on June 24 and 25, 2015, with the aim of promoting mutual understanding and information exchange between China and Japan. Further, the Japan-China-Korea International Trial Examiners Conference is scheduled to be held in fall 2015.

(i) Japan-China Trial Examination Specialists Meeting

This meeting of trial examination specialists from both countries was held in Japan. A group of representatives headed by the top members of the SIPO trial examination division came to Japan. At the meeting, the framework was laid for future information exchange, and the latest amendments to systems, the state of revisions and the mutual dispatch of trial examiners between both offices was discussed.

(ii) Japan-China-Korea International Trial Examiners Conference

In fall 2015, the Japan-China-Korea Trial Examination Specialists Meeting will be held in China, together with seminars on trial examination systems, etc. aimed variously at local enterprises, people in IP-related fields etc. The Japan-China-Korea International Trial Examiners Conference will also be held for the first time this year in Korea. At the conference, trial examiners from each country will be able to discuss directly trial examination practice and operations.

2015年6月9日、日中の弁理士の交流会が2011年以来4年ぶりに東京で行われた。日中間の審判制度に関する情報交換や相互理解の促進のため、本交流会の開催に続いて、2015年6月24日及び25日に日中審判専門家会合が開催され、また、秋に日中韓国際審判官協議が予定されている。

(i) 日中審判専門家会合

日中両国の審判専門家による会合が日本で開催された。本会合では、SIPO審判部門のトップを筆頭とする代表団が来日し、今後の情報交換の枠組み、直近の制度改正や制度見直しの状況、日中間での審判官の相互派遣等について協議等が行われた。

(ii) 日中韓国際審判官協議

2015年秋には、中国で日中韓審判専門家会合が開催される予定であり、現地企業や知財関係者等に対してそれぞれの審判制度等のセミナーも実施されるとのことである。また、本年中には、日中韓の審判官同士が審判実務や運用について直接議論を行う国際審判官協議が韓国で初めて実施される予定である。



INTELLECTUAL PROPERTY LAW

HARAKENZO

WORLD PATENT & TRADEMARK
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

JAPAN



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.

OSAKA HEAD OFFICE

ADDRESS:

DAIWA MINAMIMORIMACHI BLDG.,
2-6, 2-CHOME-KITA, TENJINBASHI,
KITA-KU, OSAKA 530-0041, JAPAN

E-MAIL:

iplaw-osk@harakenzo.com

WEBSITE:

<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:

+81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-6-6351-5664 (Main Number)



OSAKA 2nd OFFICE

ADDRESS:

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

E-MAIL:

iplaw-osk@harakenzo.com

WEBSITE:

<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:

+81-6-6351-4384 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-6-6351-5664 (Main Number)



TOKYO HEAD OFFICE

ADDRESS:

WORLD TRADE CENTER BLDG. 21F
2-4-1, HAMAMATSU-CHO,
MINATO-KU, TOKYO 105-6121,
JAPAN

E-MAIL:

iplaw-tyk@harakenzo.com

WEBSITE:

<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:

+81-3-3433-5810 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-3-3433-5281 (Main Number)



HIROSHIMA OFFICE

ADDRESS:

NOMURA REAL ESTATE
HIROSHIMA BLDG. 4F
2-23, TATEMACHI, NAKA-KU,
HIROSHIMA 730-0032, JAPAN

E-MAIL:

iplaw-hsm@harakenzo.com
(※updated on June 2012)

WEBSITE:

<http://www.harakenzo.com>
<http://trademark.ip-kenzo.com>
<http://www.intellelution.com>

TELEPHONE:

+81-82-545-3680 (Main Number)

FACSIMILE:

+81-82-243-4130 (Main Number)

