

欧州特許庁及びドイツ特許庁で 権利化を促進する方法

TBK

ユルゲン ファラー
弁理士
TBK



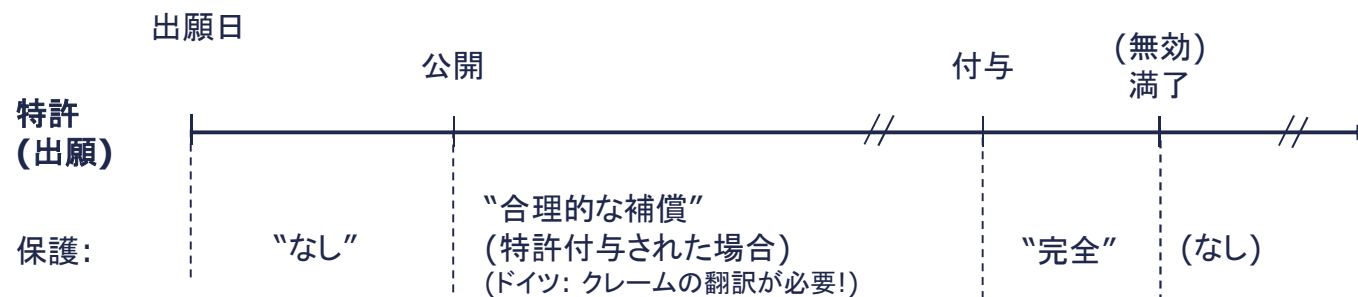
JIPA, 2020年10月

概要

1. **イントロダクション**
2. **EP/DE手続への移行**
3. **EPでの手続の態様**
 - 3.1. PACEの概要
 - 3.2. EP手続での手続促進起点
 - 3.3. サーチを促進するための特別事項:
 - a) EPOに最初の出願をする
 - b) 優先権主張を伴うEP出願
 - c) サーチがEPOの協力で行われる
 - 3.4. 促進された審査での特例
 - 3.5. EP-PCT手続での手続促進起点
 - 3.6. EP-PCT出願での特例
 - 3.7. 特許審査ハイウェイ (PPH)
4. **ドイツでのPACE/PPHリクエストのオプション**
5. **DEでの手続の態様**
 - 5.1. 審査促進の手続 – GPPH
 - 5.2. 必要書面 – GPPH
 - 5.3. 条件 – GPPH
 - 5.4. 審査促進の手続 – GPTOのみ
6. **まとめ**

1. イントロダクション (I)

出願係属中の保護



⇒ 完全な保護が望ましい

⇒ 出来るだけ早く

1. イントロダクション (II)

現状(2018):

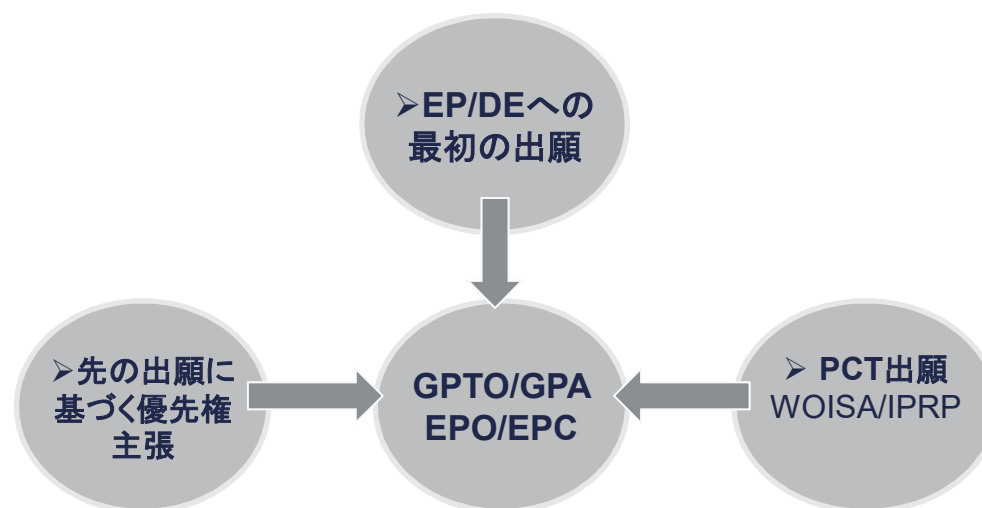
異なる法域での特許出願の平均的な審査期間:

係属期間 月単位	最初の 通知	最後の 通知	
JPO	9.3	14.1	(例: 審査請求 → 特許付与)
USPTO	15.6	23.8	(出願日 → 特許付与)
EPO	4.4	25.1	(EESRの6か月後 → 特許付与)

出典: www.fiveipooffices.org ; IP5 Statistics Report 2018

➤ 欧州でも審査のスピードアップが強く求められる。

2. EP/DE手続への移行



3. 手続の態様

3.1. PACEの概要

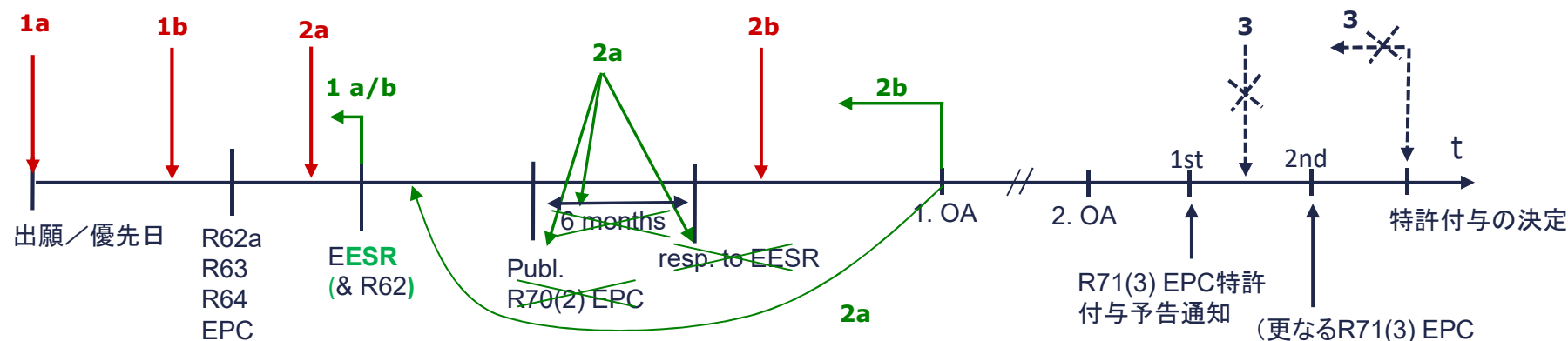
- 請求により、PACEとして扱われ、早くなる。
- PACEのための庁費用は不要。
- サーチ、審査又は両方について可能（請求は個別にすべき）。
- PACE請求は、各段階（サーチ、審査）で1度のみすることができる。
- （以下のように）一度、その請求が取り下げられると、出願をPACEプログラムに戻すことはできない。
 - PACE請求が取り下げられたり、
 - 期間の延長が請求されたり、
 - 出願が拒絶／取り下げ／取り下げ擬制された場合（法的救済に関係なく）。
- EPOによるPACE請求の公開はない（別途請求された場合）。
- PACE請求のために、特定のEPOフォーム（EPO Form 1005）を使用することが義務。
- 促進されるかは、サーチ／審査部の仕事量や、実務上可能である場合に限られる（促進のための法的請求ではない）。
- 出願人の「全て」の出願にPACE請求を適用することはできない。特定の出願について請求すべき。

3. 手続の態様

3.2. EP手続での手続促進起点

「標準的」なEP手続(最初の又は優先権主張を伴う出願)

「アクション/起点」
「結果/効果」



1a: EPに最初に出願した場合サーチが早くなる、請求不要。

1b: PACE請求でサーチが早くなる。

2a: PACE 請求及びEPC規則R70(2)のコミュニケーションの放棄で審査が促進される。

2b: PACE請求により審査が早くなる。

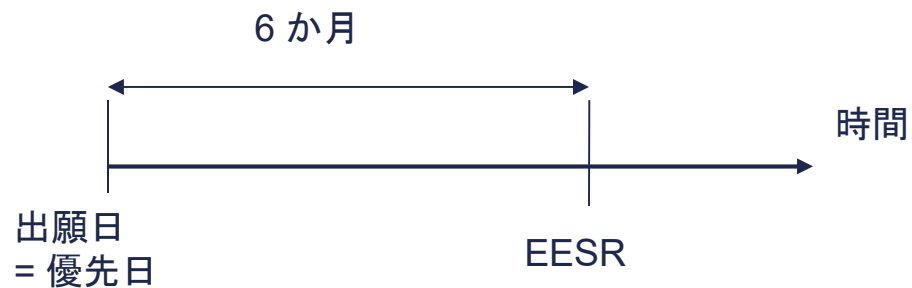
3: 特許付与の決定(早くすることができなくなった)。

3. 手続の態様

3.3. サーチを促進するための特別事項 (I):

a) EPOに最初の出願をする場合

- EPOが自発的にサーチを早くする。
- PACE請求をする必要はない。
- 前提条件:
 - ✓ サーチが行われるくらい十分に、出願書類が完全であること。
- 結果: 出願／優先日から(通常)6か月以内にEESRが作成される。



3. 手続の態様

3.3. サーチを促進するための特別事項 (II):

b) 優先権主張を伴うEP出願

- PACE請求があるときのみ、サーチが促進される。
- 請求は「いつでも」できるが、出願と同時にするのが好ましい。
- 前提条件:
 - ✓ サーチが行われるくらい十分に、出願書類が完全であること。
- 結果: PACE請求の後、(通常)「なるべく早く」EESRが作成される。



3. 手続の態様

3.3. サーチを促進するための特別事項 (III):

c) サーチがEPOの協力で行われる場合

i) 以下の場合には、PACEでサーチを促進できない

- 先の出願を参照して出願をする場合
- 明細書／図面の一部を更に提出する場合
- クレームを更に提出する場合

ii) 以下の場合には、PACEでのサーチが遅れる

- 以下のコミュニケーションを発行する必要がある場合
 - R62a (「複数の独立クレームの制限」)
 - R63 (「有意義なサーチをすることができない」)
 - R64 (「発明の単一性を欠いている場合／追加のサーチ手数料支払い通知」)

出願人の応答を受け取るまで又は、
設定された期限(通常2か月)が切れるまで遅れる。

3. 手続の態様

3.4. 促進された審査での特例 (I):

- PACE請求がされた場合のみ(EPO Form 1005での請求が義務)
- 審査のためのPACE請求は、以下の場合にできる。
 - 「その欧州特許出願の審査について、審査部が管轄し始めたら、いつでも可能(EPC規則10)。」

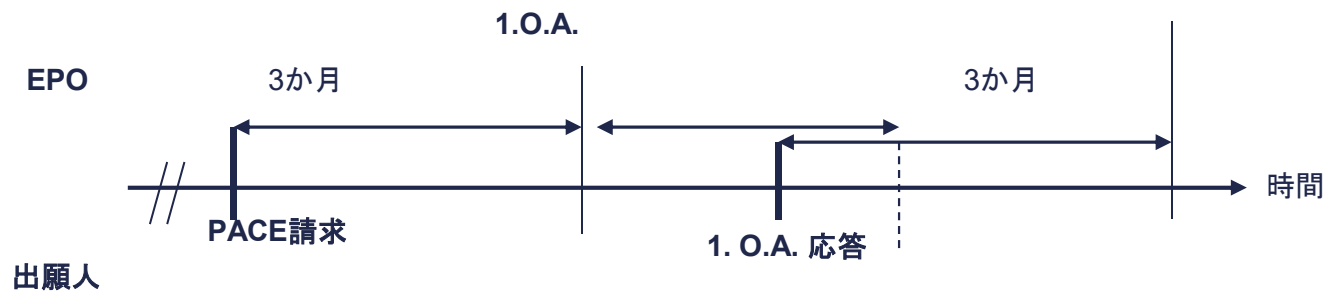
しかし、以下の際にすることが好ましい。

- EESRへの応答の際

3. 手続の態様

3.4. 促進された審査での特例 (II):

PACEのもとでのEPの審査

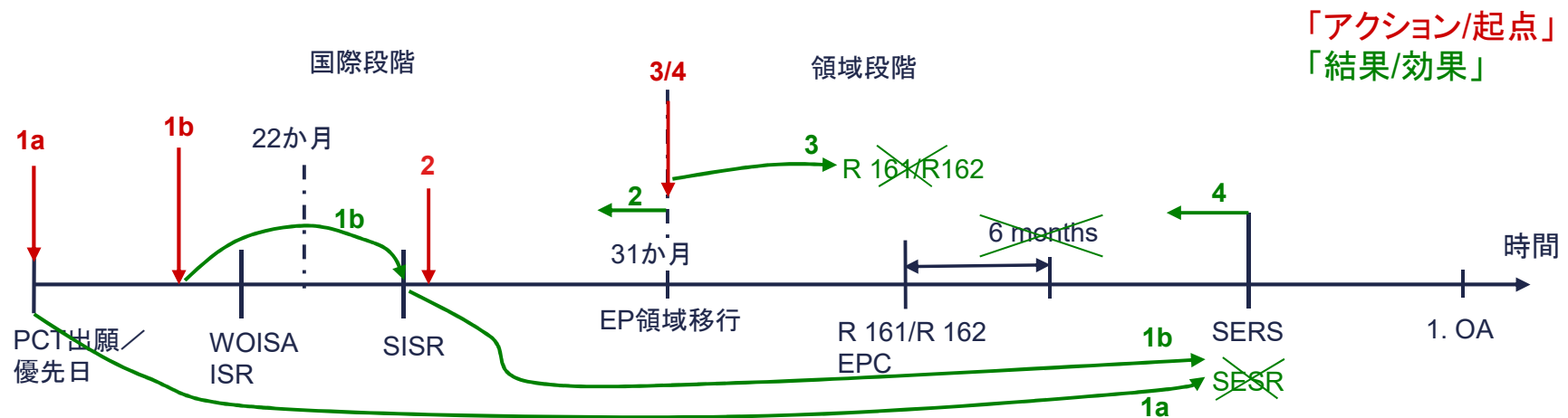


- 最初のO.A.は、PACE請求が個別にされ又は、出願と同時にされ又は、EESRの応答と共にされて、審査部の受領から、通常3か月以内に発行される。
- 最初のO.A.への応答は、期限内にする必要がある。
- 期間延長は不可、そうでないとPACEでの扱いでなくなる(復活も不可)。
- O.A.への応答は、挙げられた理由全てに対応する必要がある。
- 後続のO.A.は通常、O.A.応答の受領から3か月以内に発行される。

3. 手続の態様

3.5. EP-PCT手続での手続促進起点

「標準的」な EP-PCT手続



- (1) 補充欧州サーチレポート (SESR) の発行を避ける。
- (2) EPへの移行を促進する。
- (3) EP移行の際、R161/162のコミュニケーションを放棄する。
- (4) EP移行の際にPACE請求をする。

3. 手続の態様

3.6. EP-PCT出願での特例 (I):

(1) SESRの発行を避ける

a) 出願の際

- 受理官庁に出願 = EPO => EPO = ISA

又は

- EPOが国際調査機関としての管轄権を有する、受理官庁に出願する。

- 英語で出願された場合、受理官庁としてのJPOは、EPOが国際調査機関となることを認めている。

b) 出願後:

優先日から22か月以内に、国際事務局(IB)に、EPOがSISRを作成するよう請求する。

(補充国際調査(SIS)の範囲は、EPOの国際調査の範囲と同じ)

✓ IBに国際調査及びSIS手数料を支払う。

✓ 国際出願を英語、フランス語又はドイツ語で出願(又は翻訳)する必要あり。SISRもその言語で作成される。

✓ EPOは年間、決められた数のSIS請求しか受けない！

✓ EP移行の際、SESRの費用は不要となる。

3. 手続の態様

3.6. EP-PCT出願での特例 (II):

(2) EP移行の促進

- early processingを明確に請求する(PCT23条(2)/40条(2)を参照することが望ましい)。
- EPOへ請求する。
- 優先日から31か月の期限が切れる前ならいつでも請求できる。
- EP移行の要件を全て満たしている必要がある(EPC規則159(1))。

3. 手続の態様

3.6. EP-PCT出願での特例 (III):

EPC規則159(1)のEP移行の要求事項

必要事項:

- ✓ 出願費用 + 追加ページ費用(35ページを超える際)の支払い
- ✓ EPOの公用語の翻訳文の提出
- ✓ 作成される場合には、SESRのサーチ手数料の支払い

➤すべきこと／準備すべきこと:

(early processingの請求の日に基づく)

- | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------|
| ✓ 指定国手数料の支払い | } | ISR公開から6か月以内 | |
| ✓ 審査請求料の支払い | | PCT出願から2年以内 | |
| ✓ 更新手数料の支払い | | } | 優先日から31か月以内 |
| ✓ クレーム料金 | | | |

➤しないこと:

- ✓ Automatic debit order での支払いはしないこと!(31か月期限の際の支払いになってしまうため)。

3. 手続の態様

3.6. EP-PCT出願での特例 (IV):

(3) 規則161/162のコミュニケーションの放棄

- 放棄を明確に宣言する。
 - ✓ 別箇の一つ及び署名の書面にて、又は
 - ✓ 移行のためのEPO Form 1200 (Box 6.4) 内でする。
- 規則161/162の要求を満たす。
 - ✓ クレーム料金の支払い(クレーム数が15を超える場合)
 - ✓ WOISA、IPER、SISRに対する応答提出
- Automatic debit orderでは支払わない。

(4) PACE請求

- 領域移行の際又は、
- 規則161のもと(放棄されていない場合)、WOISA、IPER、SISRへの応答と共にする。

3. 手続の態様

3.7. 特許審査ハイウェイ(PPH) (I)

EP手続における、EPOとJPOとの間のPPH

- 手続促進のために、各国の審査を有効に利用する。
(国際段階の審査を有効に利用する => PCT-PPH)

前提条件:

- ✓ EP及びJP出願が同じ優先日／出願日を有すること。
- ✓ JP出願の少なくとも一つのクレームに、特許性／許可性があること。
- ✓ EPクレームが十分にJPクレームと同じであるか、JPクレームと十分に同じになるように補正されること。
- ✓ PPH請求されたEP出願の審査が、始まっていないこと。

3. 手続の態様

3.7. 特許審査ハイウェイ(PPH) (II)

「EP & JP 出願が同じ優先日／出願日を有する」

- ✓ EP出願が、JP出願に基づいて優先権を主張する。
- ✓ EP出願が、JP出願の優先権主張の基礎となる。
- ✓ EP & JP出願が共通の優先権を共有する。
- ✓ EP & JP出願が、優先権主張を伴わずに、PCT出願から派生する。

3. 手続の態様

3.7. 特許審査ハイウェイ(PPH) (III)

「EP/JPクレームが十分に対応する」

もし

- EPクレームが同じ／同様の範囲
- EPクレームがより狭い範囲
例: 明細書及び／又はクレーム内でサポートされる
技術的特徴によって制限される場合
- 異なるクレーム様式の規定では、影響を受けない。

しかし: 以下の場合には対応性が否定される。

- EPクレームで新しい／異なるカテゴリを導入した場合
 - 例: (EPで) 物のための物クレーム
(JPで許可) 製造プロセスで特定される物クレーム

3. 手続の態様

3.7. 特許審査ハイウェイ(PPH) (IV)

取るべき手続:

- ✓ 適用のため請求を提出、庁費用は無料。
- ✓ クレーム対応の宣言を提出する。
- ✓ JPOのO.A.で挙げられた引例の特許文献以外、全て(従来技術)の文献のコピーを提出する。
- ✓ 対応JP出願の許可クレームを特定するJPOのO.A.の全てのコピー、及びそれらの翻訳(EPO 公用語)を提出し、
- ✓ JP出願の特許性／許可性があると思われるクレームのコピー、及びそれらの翻訳を提出し、
又は
- ✓ 前もって提出された文書を参照し、又はAIPN(JPOの electronic Dossier Access System)で
検索できる文書のリストを提供する。

3. 手続の態様

3.7. 特許審査ハイウェイ(PPH) (V)

PPH請求の際の不備:

- 出願人には修正の機会(1度)が与えられる。

PPH請求が認められる場合:

- 出願人に通知される。
- 出願がPACEとして扱われる。

4. ドイツでのPACE/PPHリクエストのオプション (I)

権利化促進の手續において存在し得る制限

- 手續によっては、そもそも促進できない場合がある。
- PACEとして扱われていても、例えば、EPOの仕事量のため。
- 最初のO.A.=EPC規則71(3)の通知でも、EPOの内部の手續により、特許付与の決定の告示まで、数か月ほど遅れる場合がある。

4. ドイツでのPACE/PPHリクエストのオプション (II)

解決手段:

- ドイツ実用新案で併せて保護する。
- ドイツで有効な特許出願に基づいて、実用新案の「分岐出願」をすることが可能。

4. ドイツでのPACE/PPHリクエストのオプション (III)

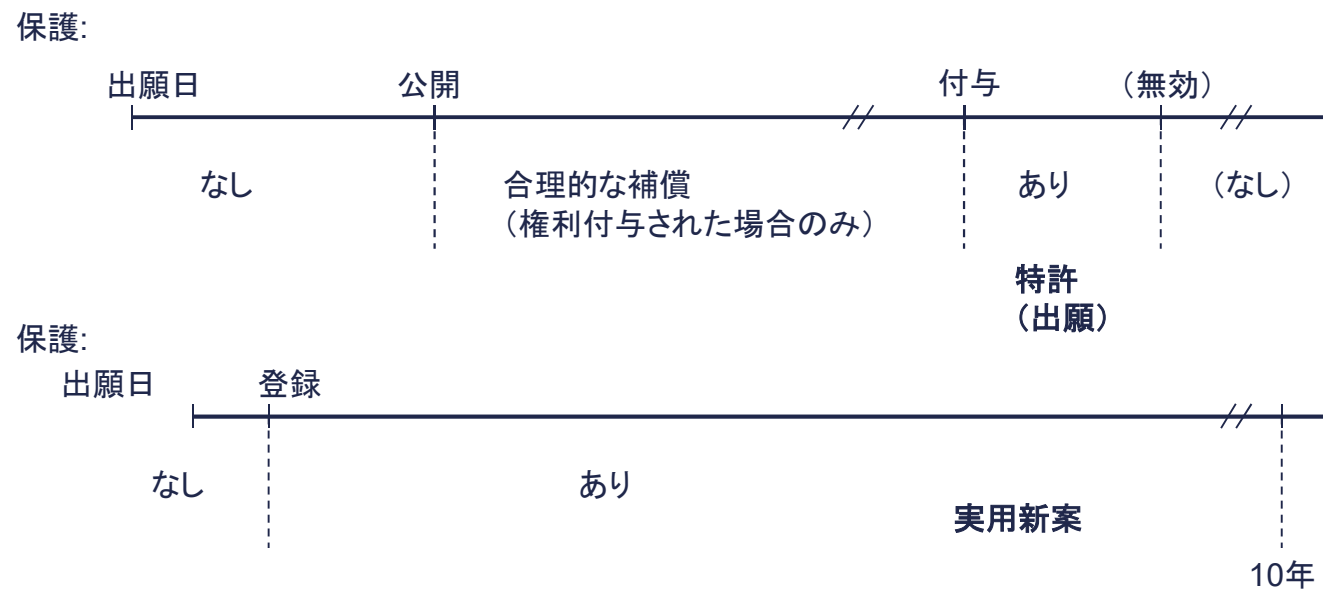
分岐出願

- 原則: 係属している特許(出願)に基づいて実用新案出願をする。分割出願と同様に、優先期間が過ぎても可能。
- 分岐出願は、同じ発明について、ドイツで有効な特許出願(DE、EP、PCT)と同じ出願日、優先日の利益を得る。
(注意: 物クレームのみ。方法クレームは不可。)
- 特許出願又は異議申立の手續が終了する月の末日から2か月以内に、分岐出願をすることができる。
- 特許出願の出願日から10年以内にすることができる。
- 実用新案の分岐出願と併せて、特許出願の出願日の宣言書を提出する。
- 特許出願番号を特定し、特許出願のコピーを提出する。

4. ドイツでのPACE/PPHリクエストのオプション (IV)

補足としての実用新案

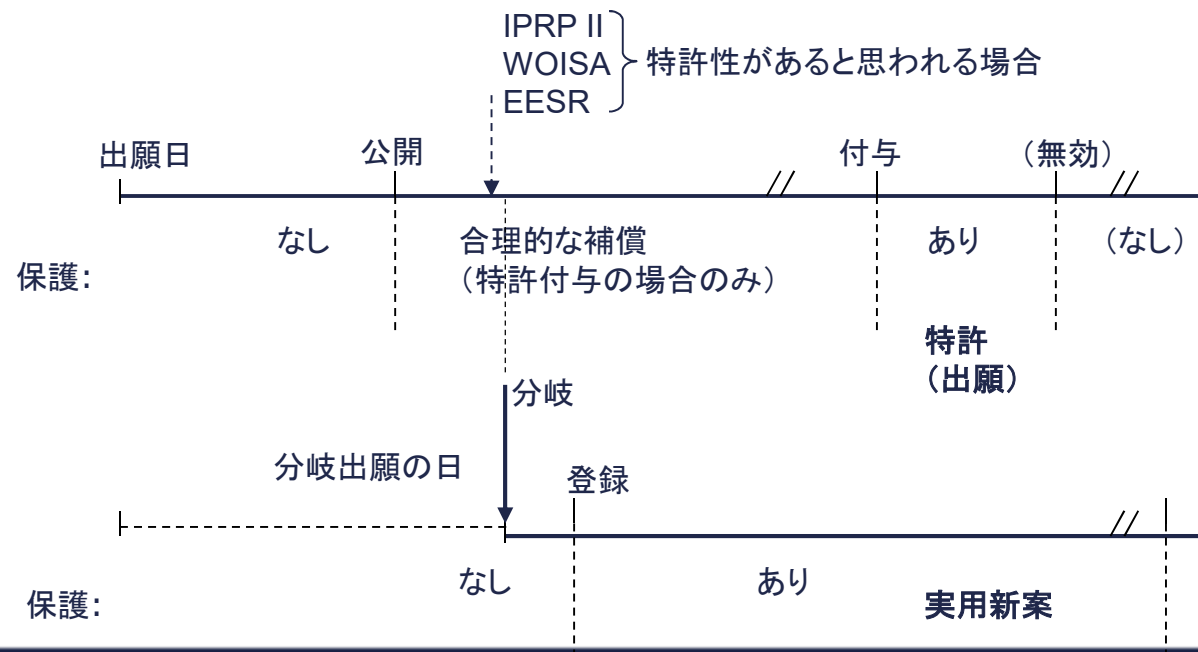
(I) 平行して実用新案出願をし、早くに保護を受ける。



4. ドイツでのPACE/PPHリクエストのオプション (V)

補足としての実用新案

(II) 実用新案出願の分岐出願で、早くに保護を受ける



4. ドイツでのPACE/PPHリクエストのオプション (VI)

補足としての実用新案

実用新案(出願)の戦略的使用

- 特許出願の代替として使用する(安く、従来技術の適用が異なる)。
- 分岐出願によって保護を早く受ける。
- 競合相手の製品に、クレーム／保護の範囲を合わせる(文言「侵害」がより明確になる)&分岐出願。
- 単一性がない場合に、保護費用を抑える(分割出願の代わりに実用新案)。
- 分割出願ができなくなっている場合に、(EP出願内の)発明の態様を「救済する」。

5. DEでの手続の態様

5.1. 審査促進の手続 - GPPH

GPTOへGPPHの請求を提出する。

方法

- GPTOへ、GPPHパイロットプログラムでの審査促進の請求フォームを提出する(関連するサポート書面と共に)。
- 要件が満たされれば、GPTOは審査を促進する。
- GPPHパイロットプログラムへの参加が認められない場合 ...
 - 出願人にはその旨が伝えられる。
 - その出願は、促進されることなく、通常のGPTOの審査手続のもと、審査が行われる。

5. DEでの手続の態様

5.2. 必要書面 - GPPH

GPTOへのGPPHの請求提出の手続

以下が必要になる ...

- OEE出願(複数可)に関連する全てのオフィスアクションのコピー
- 必要に応じて、OEEによって特許性があるとされたクレームのコピー
- GPPHのもとで審査促進の対象となるGPTO出願のクレームと、OEEによって特許性有りとされたOEE出願のクレームとの間の関係を示す、完全なクレーム対応テーブル
- OEEの審査官によって引用された文献(複数可)のコピー

5. DEでの手続の態様

5.3. 条件 - GPPH

以下の点も考慮する必要がある ...

- 以下の両方、つまり ...
 - ... PPHが請求されたGPTO出願及び ...
 - ... PPH請求の基礎となる先の特許庁(OEE = Office of Earlier Examination)の出願(複数可)
- ... が、同じ先の日を有する。
- 少なくとも1つの対応するOEE出願が、OEEによって特許性有りとされた1つ又は複数のクレームを有すること。
 - GPPHで審査されるGPTOの出願の全てのクレームが、OEEによって許可された(特許性あり)クレームの1つ又は複数のクレームと十分に対応すること。
 - GPTOが、その出願についてまだ実体的審査を開始していないこと。

5. DEでの態様

5.4. 審査促進の手続 - GPTOのみ

GPTO – 審査手続のガイドライン

3.3.2. 手続促進の請求

- 以下の場合に、請求が認められる ...
- ... 予想される手続期間が、請求者にとって、多大な不利益をもたらすと考えられる場合。
- 典型的な理由:
 - 潜在的な侵害を見つけた場合。
 - 現在進行中のライセンス交渉がある場合。
- 次回の手続ステップ(次のオフィスアクション)のみに適用可能。
- 請求者から更なる合理的な理由が得られた場合に、更なる手続も促進される。

まとめ

付与／保護を早くする:

- 様々なオプション
- 柔軟な組み合わせが可能
- ときどき“巧妙”
- 例えば既に出願前に、手続促進の戦略を予め良く練っておくことで、ベストな結果を得られる。

ご質問をお待ちしています!

TBK

Bavariaring 4-6, 80336 Munich, Germany

Telephone: + 49. 89. 54 46 90

Telefax: + 49. 89. 54 46 92 90

E-Mail: tbkpost@tbk.com

7. 添付

http://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_aii.html

<https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/06/a73.html>

https://www.dpma.de/docs/english/formulare/patent_eng/pph1029_1.pdf

https://www.dpma.de/docs/english/formulare/patent_eng/p2796_1.pdf

www.fiveipooffices.org ; IP5 Statistics Report 2018