

複数国間の審査順序調整により 有効な特許を取得し 権利化コストを下げる



龍華 明裕

日本弁理士

米国弁護士(カリフォルニア州)

2021年2月15日

権利行使時に特許無効と
判断される場合が多い

問題は何か？

問題：審査官は主に一つの言語で 先行技術を調査する

USPTO：日本語／韓国語の文献をうまく発見できない

JPO：韓国語／中国語の文献をうまく発見できない

このため特許登録後、言語の異なる他の官庁によって
新しい先行技術が見つけられる

後に審査される出願の方が 有効になりやすい

最初に日本で審査された場合

日本語の文献が発見され、補正され、特許される

→ その後に米国で英語文献が発見される。

→ 日本と英語の文献を考慮して米国で補正をできる

→ **有効な米国特許**

しかし英語文献は日本で考慮されていない

→ **無効な日本特許**

逆に先に米国で審査されると米国で無効になりやすい

審査順序は重要

では、どうやって審査順序を決めるか？

例：日本と米国のどちらの特許を有効にすべきか
（日本審査と米国審査のどちらを後にすべきか）

考慮すべき点：

各国特許の有効性の重要性

各国の出願が係属していることの重要性

各国で分割／継続出願を残すかどうか

特許後の訂正の容易さ

日本と欧州では、 特許後のクレーム減縮が容易

	手続き	請求項の限定	期間	代理人+庁 (円)	損害賠償の 遡及日
JP	訂正審判	最後の拒絶理由後より 制限が少ない	3月	10~30万円 *1 + 庁: 約13万	原特許日
E P	Central Limitation	審査中と同様	6~9月	20~50万円 *2 + 庁: 約20万	
K R	訂正審判	明細書中の特徴による限 定がしばしば否定される ∴ 新たな目的	6~12月	10~20万 + 庁: 5万円	原特許日
C N	無効審判中 のみ	他の請求項に記載された 特徴でしか限定できない			
U S	Ex Parte Re-Exam.	審査中と同じ	1年以上	200~800万円 + 庁: 120万円 *1	再発行後の 通知日

*1 想定: 請求項20、庁費用の減免無し 1US\$ = JPY108 (2019年6月現在)

*2 請求項の翻訳とPublicationの費用を含む

日本と欧州の審査を先に行う

日、欧での利益

他国での利益

↓
無効かもしれないが、
広い特許が得られる

↓
有効な権利を得
やすい

↓
限定の為の広いBase

↓
:
:
他国での順序は?
米国は?

↓
侵害品を知ってから、
クレームを限定する
(ただしシフトは不可)

日本出願時に審査請求し、 審査結果を考慮して外国明細書を作る

0月 日本出願 & 審査請求

約10月後 拒絶理由

約12月後 引例を考慮し外国用の明細書に加筆、クレーム作成

⇒ 補正範囲の拡大 ⇒ **放置の削減**

⇒ 拒絶理由減少 ⇒ **コストダウン**

補正・応答(期限間際に行い公開を遅らせる)

約15月後 特許査定

料金納付期間を延長し、公開を遅らせる。

EPOで早期審査を図る方法

	典型的な 代理人費用	庁 費用	庁通知までの 典型的期間
PACE	2万円 (全出願の10-15%のみ可)	0	3月
PPH	10万円(自発補正を含む)		

PCT経由の場合

Early Examinationを請求する。

EP Rule 161/162(補正の機会)を放棄する。

AIA/IPR制度の下では, 米国(継続)出願は 後で審査されるべき

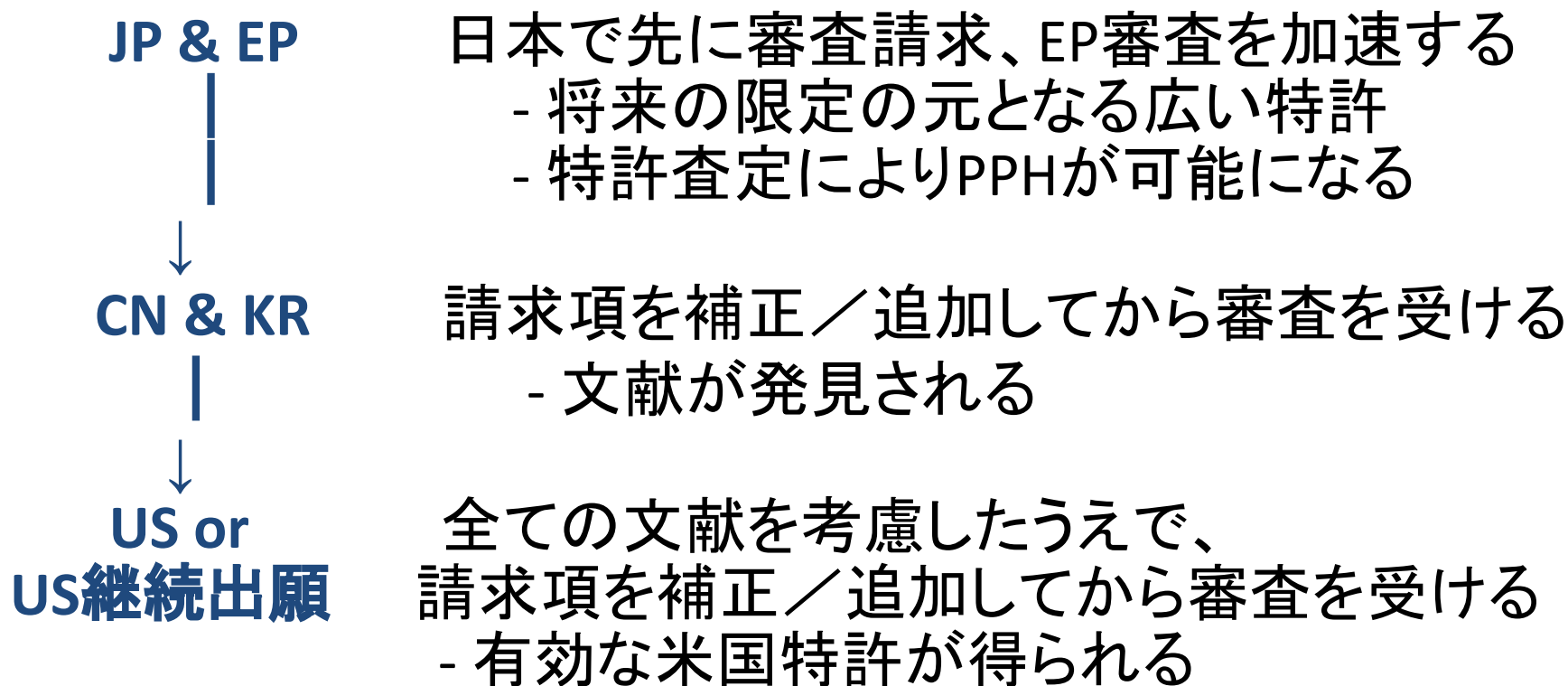
無効の主張方法	AIA前: Re-Examination	AIA: IPR
期間	長い ⇒ 裁判所は待たない	短い ⇒ 裁判所が判断を待つ
無効判断の基準	裁判所: 高い ⇒ 特許を有効と想定して侵害を認めた	特許庁: 低い ⇒ 1/3以上の特許で全クレームが無効*
価値ある特許	広い特許: 後に発見される文献が重要でなかった	有効な特許: 後に発見される文献が重要
米国(継続)出願は:	他国(IP5)より先に 審査されるべき	他国(IP5)より後で 審査されるべき

Sep. 16, 2012 - Sep. 30, 2018

Including those dismissed, denied, decided, and adverse judgement was requested

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_20180930a.pdf

米国(継続)出願を IP5の最後に審査させる



JP,EP → CN,KR → US と審査を受けるには？ (日本の1年後に他へ出願した場合)

JP	出願と同時に審査請求:	特許査定: 平均 14月後 ^{*1}
----	-------------	------------------------------------

⇓ 1年後

EP	Rule 162 をWaiveし、 PACE請求	
CN	2月 (JP特許査定) + 1月 (PPH請求 期間) + 12月 (審査期間) ^{*2} 平均 15月後	
KR	通常の審査請求:	特許査定: 平均 16月後 ^{*2}

⇓

US	最初のOAに応答する	最初のOA: 平均16月後 ^{*3}
----	------------	------------------------------------

*1: <https://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>

*2: <http://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2016edition/chapter4.pdf> Table 4.3

*3: id Note 46: Period to enter substantial examination (= 6m. in our experiences in 2018)

PCT経由で出願する場合は？

国際調査と早期移行により
審査順序を調整できる

EPOへ移行予定の場合は、国際段階で 予めEPOの国際(補充)調査を受ける ⇒ 合計費用も下がる

(円)

国際調査機関 (ISA)	受理官庁	PCT 調査 費用 (A)	節減			ISAの国に 移行する場合の 合計費用 A-(B+C+D)
			国内段階 ^{*1} (B)	年金＋ 代理費用 (C)	米国 IDS (E)	
EPO	EP, JP, US	24万	- 21万 in EP	- 10万 ^{*3}	- 5万	- 12万 移行後の 拒絶理由も減る
EPO補充国 際調査	任意		(内、代理 費用-5万 ^{*2})			
JP	JP, US	7万	- 7万 in JP	0	0	0

想定: *1 請求項15項、中小企業の費用減免なし

*2 国際補充調査への応答書類を弊所が完成させてEPO移行と同時に指示すると現地費用が下がります

*3 欧州で6年次年金(€1,050)が避けられ、独仏英で権利化して年金(€130, 76, £90)が開始
(国際出願の5年後(EPO移行の約3.5年後)まで出願が継続している場合に納付が必要)

2019年6月現在

EPO国際(補充)調査による他のメリット

ドイツ移行等に変更できる

EPOは、ソフトウェア発明の特許性判断と、補正の制限が厳しい。そこで、EPOでの権利化が困難と判断した場合に、EPOへの移行を中止し、ドイツ移行等へ変更する

他国審査への影響

EPOは調査能力が高いので、日本とEPOで発見された先行技術を考慮して各国移行時に自発補正をすると、他国でも拒絶理由が減り権利化費用が下がる。また無効になりにくい特許が得られる。

※ 国際補充調査の請求期限：優先日から22月
明細書の英訳が必要

中国へ10月前に移行することで、 米国の最初のOA前に審査を終える

JP	移行と同時に審査請求 査定: $30 + 14^{*1} = 44$ 月(平均)
EP	(補充) 国際調査を請求する 肯定的でなければ, a. 早期に国内移行しPACEを請求する or b. ISA=EPOなら国際予備審査を請求する



CN	10月前(優先日の20月後)に移行 査定: $20 + 6^{*3} + 22^{*2} = 48$ 月(平均)
KR	移行と同時に審査請求 査定: $30 + 16^{*2} = 46$ 月(平均)



US	1st OA: $30 + 16^{*2} = 46$ 月(平均)
----	--

*1, *2, *3: Same as slide 11

米国特許が先に許可されたら、
どうすべきか？

もしUS出願が先に許可されたら?

US 許可(--> PPHが可能になる)



JP,EP,CN,KR 審査を加速する



US 支払いを遅らせる (最大3月まで)



JP,EP,CN,KR OAが発行される (1~3月)
米国特許発行より早い



US IDS提出 (& RCE or Continuation)

PPH(EPOはPACE)からOAまで

JP	EP	CN	KR	
2.4	3	2.7	2.5	月

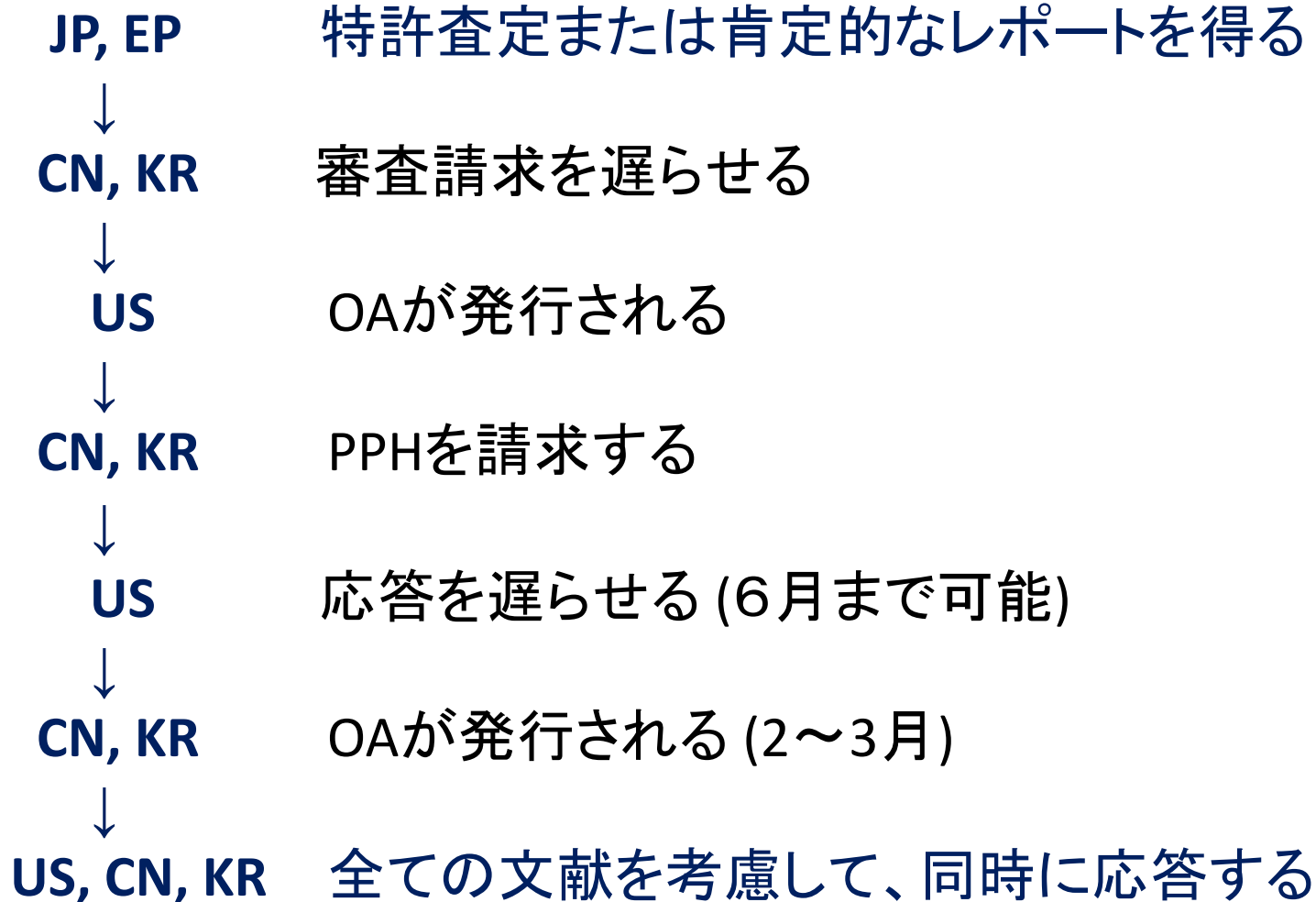
<http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>

Includes PCT-PPH

Average from July 2017 to December 2017

米国、中国、韓国の全てで
有効な特許を得ることは不可能？

US, CN, KR で有効な特許を得るには？ ⇒「同期審査」



同期審査の効果

- 無効になりにくい強い特許
- 時間と費用の節約
 - ∵ 1回の検討で複数の応答をできるから
- クレームと応答の国間の相違が小さくなる

IP5 (KR, US, CN, EP, JP)以外の国では?

伝統的なコスト削減戦略

特許庁	影響力のある特許庁
東南アジア各国	日本, EPO シンガポール (ASPEC利用時)
インド	日本, EPO
カナダ、メキシコ、 オーストラリア、フィリピン	US、EPO
ブラジル	EPO

影響力のある特許庁で許可されたクレームと同じく補正し、
その旨を伝えると、

⇒ **進歩性の拒絶理由を受けることは非常に少なかった**

Global Dossier は、特許取得を困難にした

例)

① 台湾クレームを、日本の許可クレームと同じに補正

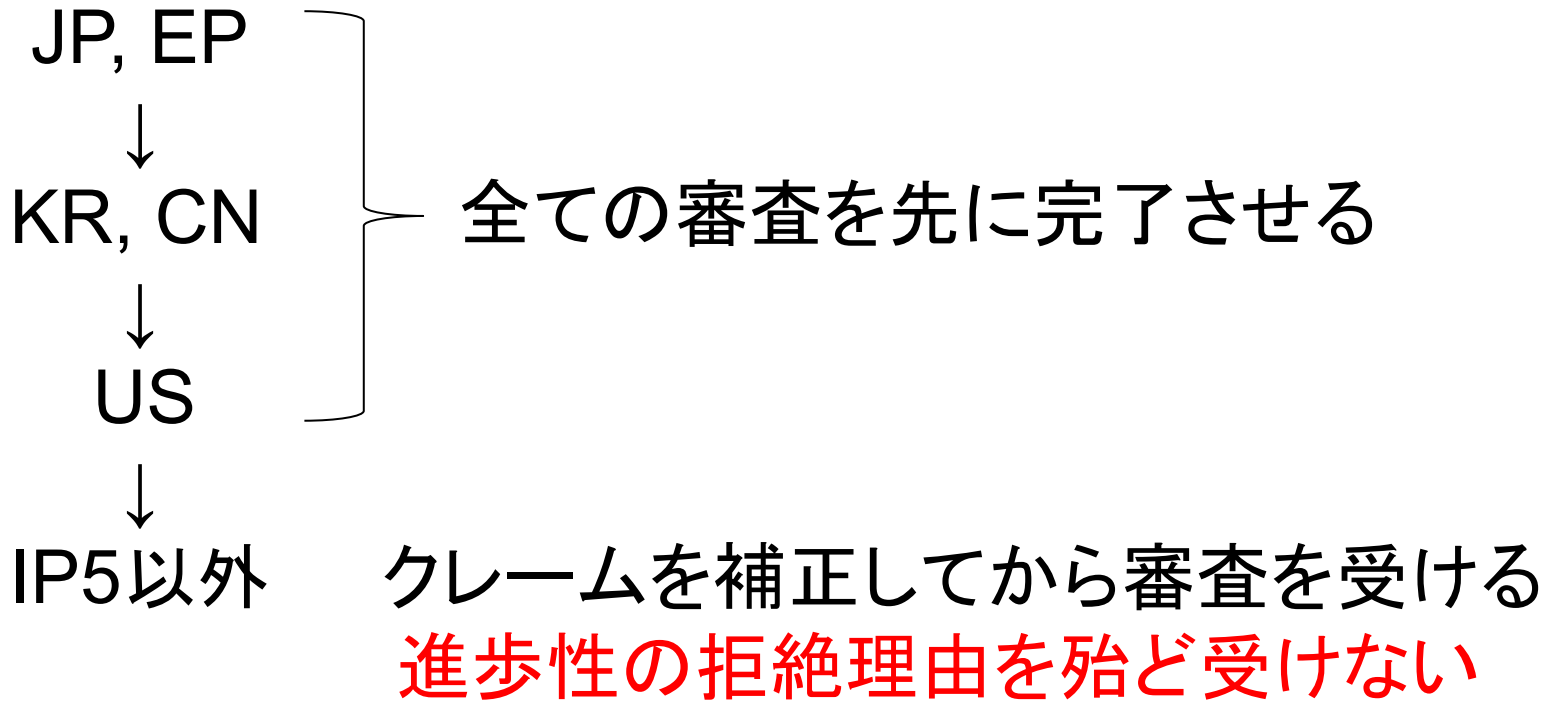


② USPTOが新たな文献を発見し、クレームを更に減縮

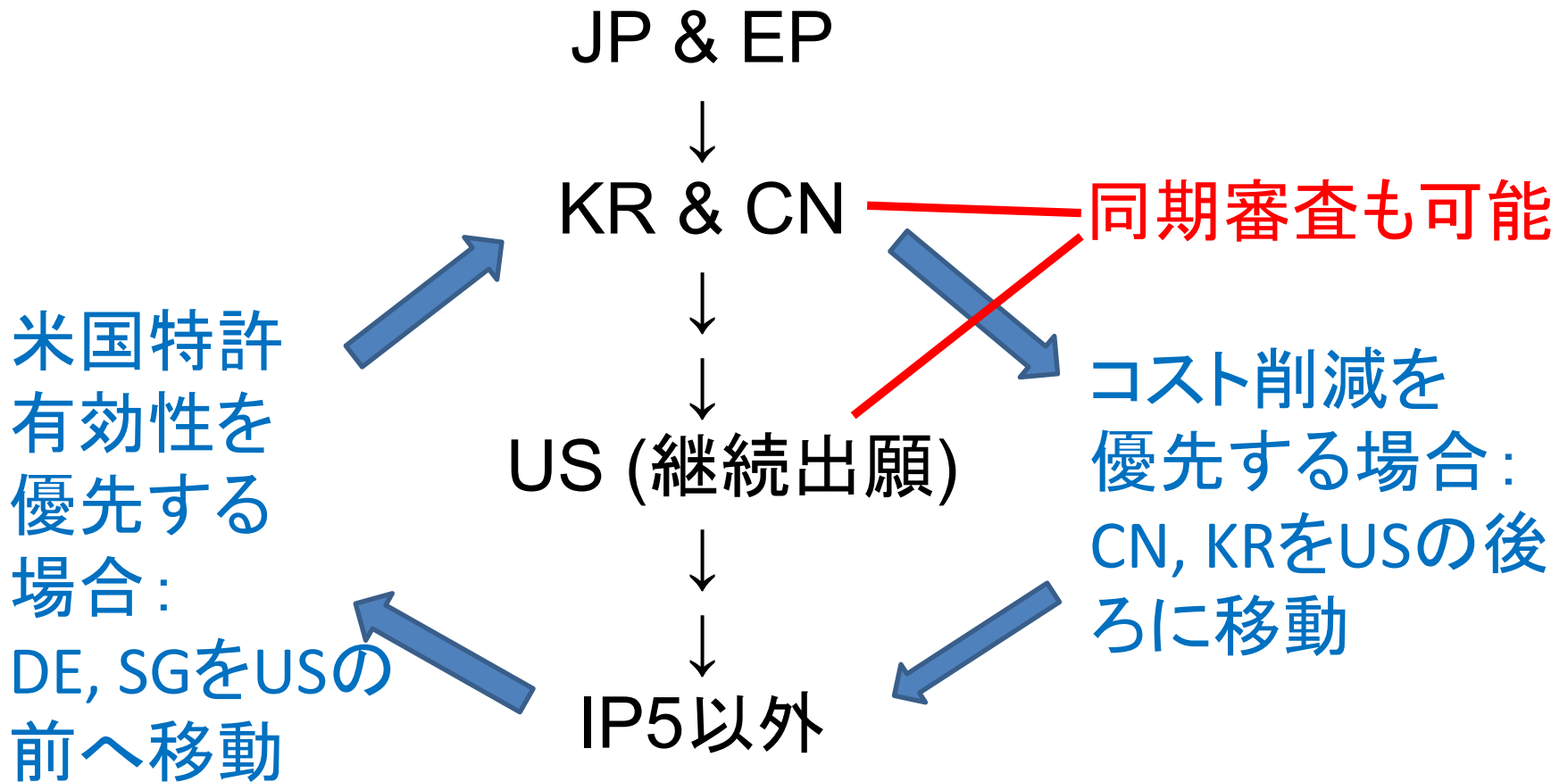


③ 台湾特許庁が米国の引用文献を用いて拒絶！

Global Dossier を活用する「Sequential 審査」



費用削減と米国特許有効性のバランス



手続き簡素化のご提案

貴社工数と弊所費用を下げるために

手続の簡素化(1)

ご報告する	ご報告しない(現地にも報告させない)
出願番号 拒絶理由 調査報告	出願公開番号、公開日、公開公報 方式要件の許可通知(CN) 書誌事項(DE: Bibliographical Data) 自発補正の機会(EP R161/162, CN:審査開始通知) 出願維持年金の期限(自動納付する)(EP, EP各国) 香港への権利拡張の機会(CN,UK,EP) 指定国拡張の機会(EP→ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ)
分割可の特許査定	分割不可の特許査定(登録料を自動納付する)
特許番号	特許証(年に一度まとめて送る)
料金支払	発行費用受領報告、年金受領報告(CN,TWなど)

手続の簡素化(2)

以下のご報告をしない

PCTにおける官庁間の書類送受通知		
PCT/IB/301	受理官庁⇒国際事務局	記録原本送付および受理通知
PCT/IB/304	受理官庁⇒国際事務局	優先権書類の受理通知
PCT/IB/308	国際事務局⇒指定官庁	20条送達に関する通知
PCT/IB/326	国際事務局⇒選択官庁	国際予備報告書の送付通知
PCT/ISA/202	受理官庁⇒国際調査機関	調査用写しの受理通知

US
委任状受理通知(Notice of Acceptance of Power of Attorney)
出願番号通知書(Official Filing Receipt)
発行通知書(Issue Notification)
放棄通知書(Notice of Abandonment)

庁手続の簡素化(3)

下記へは貴社指示を待たずに対応する

- ①方式違反
- ②明瞭性違反の拒絶理由
- ③他国で補正されたクレームと同じクレームへ補正する、拒絶理由応答

拒絶理由(OA)受領時

- ①OAを翻訳しない(グローバルドシエ英訳へのリンクを記載する)
- ②最初にご提案する補正案を一つのみとする

米国IDS: 下記を貴社指示を待たずに提出する

- ①拒絶理由で引用された全文献と、その機械翻訳または対応英語出願
(引用されていない、単なる参考文献は提出しない)
- ②拒絶理由と、その機械翻訳

審査官との電話面談: 事前承認を要さない

弊所費用: 現地への指示を終えた時点でご請求する

Back Up Data:

PCT Search Substantial Fees

(Local Currencies)

ISA	PCT Search Fees in English (A)	National Search & Exam Fees via Same PTO as ISA (NS)	National Search & Exam Fees via other four ISA (NO)	Reduction in National Phase (B = NO – NS)	PCT Search Substantial Fee, if entering the ISA country (A – B(- C))
JP	JPY 156K	107K (71,000 + 2,400/claim)	160K (106,000 + 3,600/claim)	53K in JP 9,677 in CN	JPY 87K
EP	EUR 1,775	EUR 1,825 (0 search + 1825 exam)	EUR 2,935 (1,300 search + 1,635 exam)	1110 in EP 68 in KR 75 in CN	EUR -305
EP-SISA	CHF 2059 + 200 (EUR 1955)				EUR -125 (saves fees)

As of June 2018 (Gray portions are as of August, 2015)
Assuming:
15 claims (3 ind.), Large Entity

Sources: www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf, pg. 4-5
pct/guide/en/gdvol2/annexes/ep.pdf pg.4-5
pct/guide/en/gdvol2/annexes/jp.pdf pg.3 & AnnexJP.I.pg.1

	Average Period for disposition	Additional Period in PCT Stage	Total Period	5th Annuity	Typical Agent Fee for Annuity	Total for 5 th Year (C)
EP	3 years	1.5 years	4.5 years (5th Year)	820	150	970

Assuming 30 month entry waiving Rule 161/162 EPC Source: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/article2.html#2>

JP & KR Office Fees in the PCT Stage

Patent Offices	Language	Transmittal Fee (A)	International Search Fee (B)	Preliminary Examination Fee (C)
KR	Korean	KRW 45,000	USD 386	KRW 677,000
	English		USD 1,114	
KR (Filing) / JP (Search)	Japanese	JPY 10,000	USD 616	JPY 46,900
JP	English		USD 1,372	JPY 78,900

Same in International Filing Fee USD 1367
 Assuming 1USD = JPY110 = KRW1150

Source: <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf>