

ドイツ特許の早期権利化手段

長谷川 寛*

抄録 近年、ドイツのプロパテントな特許制度が知財業界に認知され、訴訟や交渉におけるドイツ特許の存在感が増してきています。これに伴い日本企業によるドイツ出願が増えてきました。他方で、ドイツ特許庁による審査の遅さに悩む企業も増えてきました。ドイツ特許庁による出願審査が10年以上に亘ってしまい、権利化されたころには権利満了が目前ということも稀ではありません。特にPCT出願の場合は国内移行するまでの期間がある分、出願から登録になるまでの期間がさらに長くなってしまいます。そこで本稿ではPCT出願に基づいてドイツ特許を早期に取得する手段を紹介します。

目次

1. はじめに
2. ドイツ特許庁ルートでの早期権利化手段
 2. 1 Early Processing
 2. 2 早期の審査請求
 2. 3 審査促進申請
 2. 4 PPH
3. 欧州特許庁ルートでの早期権利化手段
 3. 1 Early Processing
 3. 2 EPC規則161条の権利の放棄
 3. 3 PACE
 3. 4 その他の早期権利化手段
4. その他の検討事項
 4. 1 非公式の問い合わせ
 4. 2 ドイツ実用新案の分岐
5. おわりに

1. はじめに

PCT出願に基づくドイツ特許取得ルートには、ドイツ特許庁に移行→ドイツ国内特許を取得するドイツ特許庁ルートと、欧州特許庁に移行→欧州特許を取得→欧州特許をドイツで有効化する欧州特許庁ルートとの2つのルートがあります。

近年、高コストの欧州特許庁ルートに代えて

ドイツ特許庁ルートを選択する日本企業が増えました。実際に2011年の日本企業によるドイツ特許出願数は2,957件ありましたが¹⁾ 2018年には8,013件まで上昇しました²⁾。

一方でドイツ特許庁は審査が遅いことで有名です。ドイツ特許庁の審査期間に関する公式なデータは公開されていないのですが、Web上の統計ではドイツ特許庁における審査期間は平均で5年6月とされています³⁾。このためドイツ特許庁ルートではタイムリーな権利化がしにくいといった問題があります。

また欧州特許庁ルートでは審査期間が長期化すると出願維持年金が高額になることから早期権利化を図りたいという需要があります。

そこで本稿ではドイツ特許庁ルートおよび欧州特許庁ルートでのドイツ特許の早期権利化の手段を紹介します。

2. ドイツ特許庁ルートでの早期権利化手段

具体的なドイツ特許庁ルートでの早期権利化手

* Winter Brandl et al. 特許法律事務所
日本弁理士、欧州特許弁理士 Kan HASEGAWA

段を紹介する前に、まずはドイツ特許庁ルートでのドイツ特許取得フローについて図を用いて簡単に説明します。

下記図1に示されるようにドイツ特許庁ルートでは優先日から30月以内に国内移行する必要があります。そしてPCT出願から7年以内に出願審査請求をします。その後何度か審査官とのOAのやり取りを経て出願審査請求から約5年6月で特許査定が得られます。

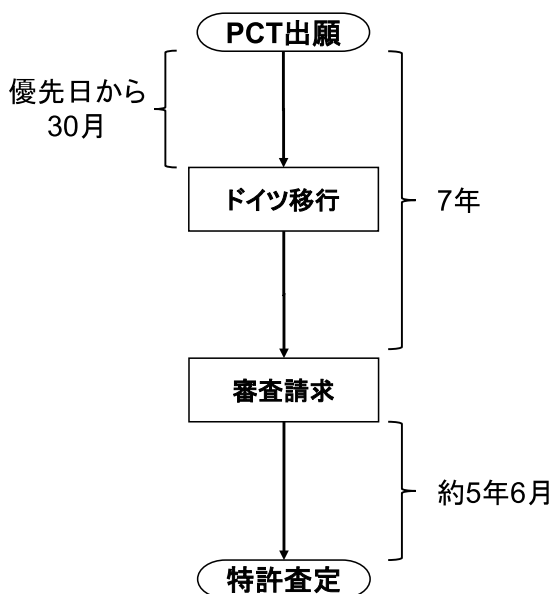


図1 ドイツ特許庁ルートのフロー

ドイツ特許庁ルートで早期権利化を図りたい場合は以下のような手段があります。

2. 1 Early Processing

ドイツ特許庁では、PCT23条の規定により、国内移行期限満了（優先日から30月）前に方式審査を開始することは禁止されています。この禁止は仮に移行と同時に審査請求がなされた場合であっても解除されません。つまり移行期限前に全ての手続きを済ませて審査請求をした場合であっても、ドイツ特許庁は移行期限の満了を待ってから審査を開始します。

この審査の禁止を解除できる手段がEarly

Processing (Vorzeitige Bearbeitung) になります。

Early Processingは移行時に提出する願書のチェックボックスに印を入れることで申請することができます。このため早期移行を希望する場合は、現地代理人に移行を依頼する際に併せてEarly Processingも依頼したほうが良いです。またEarly Processingの庁費用は無料です。

2. 2 早期の審査請求

上述のようにドイツではPCTの出願日から7年の審査請求期間があります。日本の出願人はこの7年の出願審査請求期間をフルで活用する傾向があります。

しかし移行から4月以内に審査請求をすれば、審査期間を平均で2～2.5年まで短縮できるとされています⁴⁾。このため移行後すぐに出願審査請求をすることで審査を促進することができます。

私の経験上、出願人が日本企業の場合は仮に移行と同時に出願請求をした場合であっても審査期間を平均で2～2.5年となるほどに促進されることはありません。しかし日本企業による出願であっても、移行後直ぐに審査請求したケースと、審査請求期間をフルに活用したケース（出願から7年直前に審査請求をしたケース）とを比較すると後者の方が審査が遅くなる傾向があります。

このため早期権利化を希望するのであれば早期に審査請求をすることをお勧めします。

2. 3 審査促進申請

審査促進申請 (Beschleunigungsantrag) とは日本特許庁における早期審査請求に対応する手段です。出願が審査に継続中であればいつでも申請することができます。

要件としては「審査を促進させなければ申請人が極めて大きな不利益をこうむる恐れがあるという理由が存在すること」が求められるので

すが⁵⁾、実際の運用はかなり緩いです。例えば出願にかかる発明についてライセンス交渉中である旨を述べるだけでこの要件を満たすことができます。実際にライセンス交渉中であることを証明することまでは求められません。庁費用は無料です。

申請が認められると次のOAの発行まで審査が促進されます⁵⁾。個人的な経験から審査促進の申請が認められると申請から3～6月以内に次のOAが得られます。

2. 4 PPH

ドイツ特許庁はグローバル特許審査ハイウェイに参加しているため日本特許庁の成果物を利用したPPH申請が可能です⁶⁾。

公開されているデータによるとPPHを申請することによって最初のOAまでの期間を平均で8.2月とすることができるとされています⁷⁾。これは上述の審査促進申請の効果と比較して優れているものではありません。またPPHによる審査促進効果は原則最初のOAまでのみで、次のOAについては促進効果はありません。またPPH申請によって一発特許査定率が上昇するといったデータもありません。

一方でPPH申請は準備する書面が多く手間や代理人費用がかかります。このためドイツで審査を促進させたい場合はPPHよりも審査促進申請のほうがコストパフォーマンスが良いです。

3. 欧州特許庁ルート of 早期権利化手段

早期権利化を望むのであればドイツ特許庁ルートではなく欧州特許庁ルートを検討するのも一つです。数年前の欧州特許庁の遅い審査の記憶がある方は「欧州特許庁ルートであっても審査が遅いじゃないか」と思われるかもしれませんが、欧州特許庁における審査の速度はここ数年で格段に上がりました。例えば2018年には審査期間は平均で22.3月でした⁸⁾。

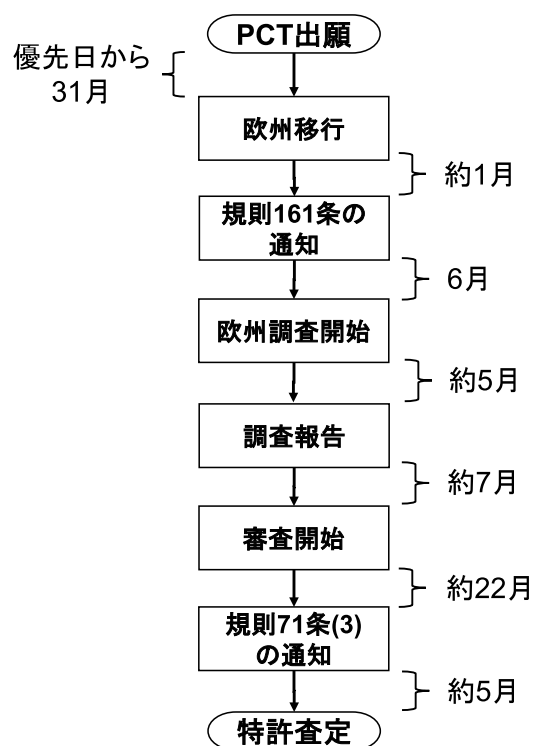


図2 欧州特許庁ルート of フロー

今では図2にも示されるように何ら促進手段を用いずとも移行から4年未満（約1月+6月+約5月+約7月+約22月+約5月=約46月）⁸⁾で欧州特許が取得できます。

図2に示されるように欧州特許庁ルートでは優先日から31月以内に移行する必要があります。そして移行後1月ほどでEPC規則161条/162条の通知が送付され、その6月後に欧州調査が開始されます。欧州調査開始後5月ほどすると拡張欧州調査報告（Extended European Search Report = EESR）が送付され、その調査報告に回答後に審査が開始されます。その後何度か審査官とのOAのやり取りを経て審査開始から約22月後にEPC規則71条(3)の通知（特許付与予定通知）がなされます。そしてその後約5月後に特許査定がなされます。

欧州特許庁ルートでさらなる早期権利化を図りたい場合は以下のような手段が検討できます。

3. 1 Early Processing

ドイツ特許庁と同様に欧州特許庁でもPCT23条の規定により、国内移行期限満了（優先日から31月）前に方式審査を開始することは禁止されています。この禁止は仮に後述するPACE申請がなされた場合であっても、解除されません。

この審査の禁止を解除できる唯一の手段がEarly Processingになります。上述のドイツ特許庁ルートと同様に早期移行を希望する場合は、現地代理人に移行を依頼する際に併せてEarly Processingも依頼すれば良いです。またEarly Processingの庁費用は無料です。

3. 2 EPC規則161条の権利の放棄

PCTルートで欧州特許庁に移行して1月ほど経過した後であって欧州調査の開始前にEPC規則161条/162条の通知が送付されます。EPC規則161条/162条の通知がなされると、通知から6月以内に補正をする機会が与えられます。

そして欧州調査は必ずこの6月の期間の経過を待って開始されます。よって仮に通知後1月後に補正を提出したとしても、移行時に後述するPACEやPPHを申請していたとしても、欧州調査が開始されるのはEPC規則161条/162条の通知の6月の期間の経過後になります⁹⁾。

このEPC規則161条/162条の通知を受ける権利というものは、放棄することができます。これにより欧州調査の開始時期を6月早めることができます。

この規則161条の権利を放棄するには欧州移行時に提出する願書のチェックボックスにチェックを入れることが必要です。このため当該権利の放棄を希望する場合は現地代理人に移行を依頼する際に併せて権利の放棄も依頼しておくことが必要です。庁費用は無料です。

この権利の放棄のデメリットは欧州移行後、調査開始前の補正の機会が失われることです。

しかし欧州では移行時に補正をすることが可能ですので、移行時の補正を活用すれば実質的なデメリットはありません。

3. 3 PACE

PACEとは日本の早期審査請求に対応する制度です。欧州特許庁のガイドライン上ではPACEには調査段階のPACEと審査段階のPACEとがあります。しかし現在は全ての欧州特許出願について調査が自動的に促進されるので調査段階のPACEは効力がありません¹⁰⁾。

PACEを申請するとPACE申請または審査開始から3月以内に1st OAを発行するよう努力してもらえます¹⁰⁾。さらにOAで指定された応答期限内に応答し、指摘された全ての点に応答した場合は2回目以降のOAも前OAの応答が提出されてから3月以内に発行するよう努力してもらえます。一方でPACE申請後に一度でもOAで指定された応答期限を延長した場合はPACEの効果は無くなります。この場合同出願では2度とPACEが申請できなくなるので¹¹⁾、PACEを申請した際には応答期限を順守すべきです。PACE申請の庁費用は無料です。

3. 4 その他の早期権利化手段

(1) EPC規則70条(2)の権利の放棄

欧州特許庁における早期権利化手段としてEPC規則70条(2)の通知を受ける権利の放棄というものが知られています¹²⁾。EPC規則70条(2)の通知とは欧州調査報告後に送付され、出願人に「このような調査結果になりましたけど本当に審査を続行したいですか？」というのを問う通知です。

パリルートの欧州特許出願ではこのEPC規則70条(2)の権利を放棄することで早期権利化を図れる場合がありますが、PCT経由の欧州出願ではこの権利の放棄はほとんど早期権利化効果がありません。一方でこの権利を放棄した場合

には、欧州調査報告受領後に出願を取り下げても返還される庁費用が減る場合があるなどのデメリットがあるのでお勧めしません¹³⁾。

(2) PPH

ドイツ特許庁と同様に欧州特許庁でもPPHを申請することができます。しかし欧州特許庁におけるPPHの取り扱いがPACEと同じで、かつ特許査定率が向上するというデータもありません。このため審査を促進させたいのであればPPHではなくコストパフォーマンスの良いPACEを申請することをお勧めします。

(3) EPC規則71条(3)の権利の放棄

EPC規則71条(3)の通知に対する応答で補正をした場合は、通常EPC規則71条(3)の通知が再送付されます。このEPC規則71条(3)の通知の再送付を受ける権利を放棄することも可能です¹⁴⁾。これによりEPC規則71条(3)の通知の再送付およびそれに対する応答にかかる期間(約5月)を短縮することができます。

4. その他の検討事項

4.1 非公式の問い合わせ

ドイツ特許庁でも欧州特許庁でも審査官に電話などを通して非公式に次のOAの発行時期を問い合わせることもできます。当該問い合わせによって審査が促進されるという法律的根拠はありませんが、実際は問い合わせによって審査が早くなる傾向があります。

また上述した審査促進申請やPACEを申請した後に審査官に非公式に連絡をし、審査の優先順位を上げてもらうことも審査官の協力次第で可能です。特に権利化を急ぐケースではこのように審査官に電話でお願いしておくことが効果的です。

4.2 ドイツ実用新案の分岐

日本では特許出願を実用新案出願に変更することが可能です(実用新案法第10条)。ただし特許出願を実用新案出願に変更した場合はもとの特許出願は取り下げ擬制されてしまいます(実用新案法第10条5項)。

ドイツには日本の特許から実用新案への変更出願と似た実用新案出願の分岐(Abzweigung)という制度があります。しかしドイツでは実用新案出願を分岐したとしても元の特許出願が取り下げ擬制されないという点で日本の変更制度とは異なります。

ドイツ実用新案出願の分岐は、ドイツ特許庁ルートの出願からも欧州特許庁ルートの出願からもすることができます。分岐後は無審査で登録になりますので早期に発明の保護をすることができます。

ドイツの実用新案は日本の実用新案と比較して保護対象が広がったり、権利行使がしやすかったりと権利者にとってかなり有利な権利です¹⁵⁾。

5. おわりに

以上、ドイツ特許庁ルートそして欧州特許庁ルートでのドイツ特許の早期権利化について説明しました。

個人的にはドイツ特許庁ルートで早期権利化を図りたい場合は、早期の審査請求そして審査促進申請が費用も安価で大きなデメリットもないのでお勧めです。

また欧州特許庁ルートで早期権利化を図りたい場合は、EPC規則161条の権利の放棄そしてPACEをお勧めします。

一方で、ドイツ特許庁ルートでの審査促進申請および欧州特許庁ルートのPACEは乱用するとその効果が希釈されるといわれています。このためこれらの手段を全ての出願で利用することはお勧めできません。

いずれのルートであっても、本当に審査を促進したいのであれば上記手段を利用した上でさらに審査官に非公式に連絡し、審査を早くしたい旨を伝えることが効果的です。

本稿が皆様のお役に立てることが出来れば幸いです。

注 記

- 1) German Patent and Trade Mark Office, Annual Report 2011, p. 5
- 2) German Patent and Trade Mark Office, Annual Report 2018, p. 5
- 3) InvnTree, How Long Does it Take to Get a Patent?,
<https://www.invntree.com/blogs/how-long-does-it-take-get-patent>
- 4) German Patent and Trade Mark Office,
<https://www.dpma.de/english/patents/faq/index.html>
- 5) German Patent and Trade Mark Office, Guidelines, Richtlinien für die Prüfung von Patentanmeldungen, 2.3.2
- 6) German Patent and Trade Mark Office, Guidelines, Verfahren zur Einreichung eines Antrags

- beim DPMA auf Teilnahme am Pilotprojekt zum Globalen Patent Prosecution Highway
- 7) 日本特許庁, Patent Prosecution Highway Portal Site,
<https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pph-portal/statistics.html>
 - 8) European Patent Office, Annual Report 2018, Quality indicators
 - 9) European Patent Office, Euro-PCT Guide 12th edition, para. 496
 - 10) European Patent Office, Guideliens, November 2019, E-VIII
 - 11) European Patent Office, Official Journal November 2015
 - 12) European Patent Office, Guideliens, November 2019, C-VI
 - 13) European Patent Office, Guideliens, November 2019, A-VI
 - 14) European Patent Office, Guideliens, November 2019, C-V
 - 15) 山本信平, 各国の実用新案制度の特徴と今後の動向, Japio YEAR BOOK 2012, pp.70~77 (2012)
(URL参照日は全て2019年10月28日)

(原稿受領日 2019年10月29日)