



## <独国>

### 強力なパテントファミリーの育て方

CANZLER & BERGMEIER

Partner, Patent Attorney

**Thomas Schlieff**

今日、パテントファミリーの多様なメンバーは、互いに独立して扱われることがまだまだ多くなっています。ポートフォリオを扱う主任弁理士は、個別の出願から生じる特定の拒絶理由（従来技術、明瞭性など）を重視して、しばしば事例ごとの対応を行います。

こうしたアプローチはますます怪しくなっています。インターネットのおかげで、出願に関して各国特許庁が提供する情報は、いつでも、どこからでも入手することがほぼ可能になりました。各国特許庁もまた、そのような情報を直接交換しています。さらに、グローバルな権利行使の促進にも役立つ、統一されたパテントポートフォリオを要望する声は、次第に高まっています。こうした傾向は、さまざまな特許付与ハイウェイにも反映されています。

したがって、できれば当初から、ファミリーメンバーを積極的に近づけておくことが賢明です。最も重要な国別パラメータ（費用、製造国、販売市場、競合他社の状況、グローバル戦略、権利行使可能性など）を含むマトリックスは、ファミリーをどの程度まで大きくすべきか判断するのに役立ちます。

出願過程で、主任弁理士は各国の事例を担う同僚に対し、当該出願の重要性、中心的な戦略、想定される分割出願、関連するパテントファミリーと当該ファミリーとの関係などについての情報を提供します。こうした情報は、究極的には、同僚が個別の出願をより適切に処理し、ファミリーのすべての子孫を可能な限り強く育てるのに役立ちます。

(邦訳：星睦研究員)

### How to Raise a Strong Patent Family

CANZLER & BERGMEIER

Partner, Patent Attorney

**Thomas Schlieff**

Still today, the various members of a patent family are often treated quite separately from each other. The lead attorney handling the portfolio frequently reacts case-based, mainly focusing on the specific objections (prior art, clarity, etc.) arising for each individual application.

This approach becomes more and more questionable. Due to the Internet, the information available from the various patent offices regarding the applications is almost ubiquitous. Patent offices directly exchange such information, too. In addition, the desire for a more uniform patent portfolio, which also helps to streamline global enforcement, grows bigger. The various Patent Prosecution Highways show and support this trend.

Thus, it is wise to proactively bring the family members closer together – at best right from the beginning. A matrix with the most important country parameters (costs, manufacturing country or sales market, competitors' situation, global strategy, enforceability, etc.) helps to decide how big the family should become.

During prosecution, the lead attorney might inform his colleagues handling the individual national cases about the specific importance of the present application, the central strategy, potentially envisaged divisional applications, related patent families and their focus in relation to the present family, etc. This information will ultimately enable the colleagues to better prosecute the individual applications such that all children of the family will grow as strong as possible.