



<独国>

国際調査機関の適切な選定

Patent and Law Firm Daub
Patent Attorney

Thomas Daub

PCT 出願では、12 カ国以上の特許庁を国際調査機関や国際予備審査機関に選ぶことができる。そのため、国際調査機関や国際予備審査機関の選択が、審査過程や出願のコストにどう影響するかを考える必要がある。

案件に応じて、適切に国際調査機関を選ぶことで、審査過程と合理化しコストを削減することが可能である。多くの特許庁において費用が異なるが、例えば以下の例に示すように、欧州特許庁を国際調査機関に選ぶだけで、日本国特許庁や米国特許商標庁を選ぶよりも 25% 以上費用を削減できる。国際調査機関を選定する基準の一つとして、その出願がどこの市場を主要なターゲットとするかが挙げられる。日本の特許出願が PCT の国際段階に移行され、その主要なターゲットとなる市場がヨーロッパの場合、欧州特許庁を国際調査機関に選ぶのが有利である。そのためには、日本国特許庁に英文で出願するのがよい。そうすることで、出願人は国際調査機関を自由に選ぶことができるようになり、この場合には、欧州特許庁を国際調査機関として指定することができるようになる。こうすると、一般に欧州特許庁の同じ審査官がその出願の国際調査・国際予備審査・そして国内段階に関わることになるので、審査過程を合理化できる。したがって、ヨーロッパでの国内移行時に、調査費用はかからず、審査費用は 50% 削減できる。さらに、特許審査ハイウェイなどの早期審査手続きも、審査過程を合理化し PCT 出願全体にかかる費用を減らすのに有効である。

この方法により、クライアントのリソースを有効活用し、特許出願を確実に合理化することができる。

(邦訳：当研究所)

< Germany >

How to Benefit when Choosing the ISA

Patent and Law Firm Daub
Patent Attorney

Thomas Daub

Agreements with the International Bureau of WIPO allow more than a dozen of different Patent Offices as International Searching (ISA) and International Preliminary Examining Authorities (IPEA). This raises the question how the choice of ISA and IPEA may affect the procedure and the costs of a patent application.

Depending on the respective case, it is possible to streamline the procedure and reduce costs by choosing the "right" ISA. Most Patent Offices differ in cost, e.g. choosing the EPO as ISA rather than the JPO or the USPTO will already reduce costs by more than 25 %, as shown in the following example. One parameter which should determine the choice of the ISA is the principal target market of the patent application. If a Japanese patent application is to be transferred into an international PCT patent application and the principal target market is Europe, it is beneficial to choose the EPO as ISA. In order to achieve this, the patent application can be filed with the JPO in English. This will enable the applicant to freely choose the ISA and to define, in this case, the EPO as ISA. Doing so will streamline the procedure as, in general, the same examiner of the EPO attends to the patent application for the ISA, IPEA and for the regional phase. Therefore, on entering the regional phase in Europe, there will be no search fee and the examination fee may be reduced by 50 %. Additionally, accelerated proceedings such as the Patent Prosecution Highway may be used to streamline the procedure and to cut costs of the PCT application overall.

This approach can help to utilize the clients' resources effectively and ensures a streamlined course of a patent application.