＜独国＞

イノベーションの速さ vs 特許制度の速さ vs 戦略的考慮

CANZLER & BERGMEIER
Partner, Patent Attorney
Dr. Thomas Schlief

数時間以内に明細書を書いて特許出願しなければならない場合がある。しかしながら、特許の手続きは、しばしば数年がかりである。もっとも、例えば EPO には、請求により加速審査をする制度がある（PACE 制度）。また一定の条件下で、様々な PPH 制度によって、国際的により速く特許査定を得ることができる。

しかしながあ、出願人がいつでも早い手続きを求めるわけでもないことを忘れてはならない。むしろ、特許出願を維持することが、潜在的な特許侵害者に対抗するようクレームを適合させる代替手段とも考えることができる。この戦略は、分割出願や、少なくともドイツにおいては、無審査ですぐに登録できる実用新案への分岐出願によって強化することも可能である。

もしかすると、我々は別の手段や改善案を考えずに、こうした戦略に慣れすぎているかもしれない。次のようなことを考えることもできる。すなわち、特許の手続きのスピードを、保護される製品の平均的なライフサイクルや、製品の発売のスピードに合わせることが検討されてよい。例えば、日用品の特許は、一般的な生産手段よりも速く審査を進めるようにする、といった具合である。IPC 分類をそういうアプローチに用いることは検討に値しよう。

早期審査に特許関係手数料を振り向けることも考えられる。これは知財予算を多く持つ大企業に有利になり、あまり公平なアイデアには見えないかもしれない。しかし、この不公平は、米国の中小企業のように、企業規模に応じて手数料を変えることで緩和されよう。

特許庁が、新たな特許出願に対して、「4 ヶ月以内にサーチレポートを出します」といったように、次にいつ返答するか示し、「2、3 ヶ月以内に次の OA が出ます」といったことを知らせるのもよいであろう。異議申立にも同じことが考えられる。こうした施策によって、ユーザーフレンドリーで、透明で公正な制度を作れる。

特許制度は新たな展開によって、より良いものに改善していくことができるのである。

（邦訳：当研究所）

＜ Germany ＞

Speed of Innovation vs. Speed of Patent Systems vs. Strategical Considerations

CANZLER & BERGMEIER
Partner, Patent Attorney

Dr. Thomas Schlief

Sometimes, patent professionals have to draft and file a patent application within hours. The patent prosecution, however, often takes years. On the good side, it has to be noted that the EPO, for example, provides an accelerated examination upon request (PACE program). The various PPH programs, under certain conditions, allow for faster international granting processes.

It should, however, not be forgotten that applicants often do not want a fast prosecution. Rather, the pending patent application is considered to be an option for later adaptation of the claims to go for potential infringers. This strategy might be supplemented by divisional applications and/or – at least in Germany – the branching-off of unexamined and quickly registered utility models.

Maybe, we are just (too much) used to these strategies without looking for alternatives or improvements. Here are some respective thoughts :

What about relating the speed of patent prosecution to the average life cycle of the product to be patented and/or to the speed of launching the product? For example, patents on daily products may be examined faster than, e.g., general production methods. It might be worth to take the IPC classes for such an approach.

An official fee for a faster examination might be introduced. This does not sound too fair as large corporations with higher patent budgets would be better off. However, this imbalance might be levelled out by introducing different fees for corporations with different sizes (similar to small and micro entities in the USA).

The patent offices might specify a timeframe for its next reaction to the filing of a new patent application (“you will receive the search report within 4 months”), or to a response to an office action (“you will receive the next office action within 2-3 months”)? The same might be possible for opposition proceedings. Such procedures would be user-friendly, transparent and fair.

Overall, patent systems should always be open to improvement and adaptation to new developments.