＜独国＞

ユーロ圏とイタリアでの国際特許の意味

Grünecker 特許法律事務所
欧州弁理士

Dr. Anton Pfau &
Dr. Stefano Marchini

国際的に特許を取得する場合、製品が適切に特許され、市場で最大限の牽引力を獲得するために、企業、発明者、または特許法コミュニティで採用できる多くの戦略があります。コスト抑制戦略と商業マーケティングの機会を比較する手順は、ビジネス戦略家にとっては微妙な問題です。特許法がユーロ圏で変化するにつれて、特にヨーロッパ内での適切な戦略的特許決定を行うことは、今後数か月以内に異なる意味を持つようになります。

国内特許出願、たとえば日本での特許出願を提出した後、出願人は海外で特許保護を取得するための二つの選択肢があります。一つの戦略は、パリ条約に従って最初の出願の優先権を主張することにより、対象国で国内出願を提出することです。ただし、優先権を主張する期限は、第一国出願の出願日から 12 か月後に期限が切れます。したがって、出願人は、この日までに各外国出願の全費用を負担しなければなりません。

あるいは、出願人は PCT 出願を行うことができます。特許協力条約 (PCT) に基づいて提出された国際特許出願は、出願人がすぐに多額の出願料を支払う必要性を軽減し、出願人にマーケティングおよび流通戦略を検討する時間を与えるなど、いくつかの利点を提供します。

出費の大部分は、PCT 出願を使用することにより先延ばしすることができます。出願は第一国出願の出願日から 12 か月以内に提出する必要がありますが、PCT 出願に由来する国内出願は、この日付の 30 か月または 31 か月以内に提出できます。したがって、出願人は、特許保護を求めることを希望する国を選択するために、少なくとも 18 か月の猶予を獲得します。その結果、関連する市場をよりよく評価し、対応する国内特許出願にかかる出費を先延ばしする機会が生じます。そのため、ビジネスまたは個人は、適切なコスト抑制戦略を採用するために時間

をかけることができます。

さらに、PCT 出願は関連する先行技術の調査を受け、必要に応じて実質的な審査を受けます。したがって、出願人には、戦略的な特許取得の意思決定を行うための強力な基盤が提供されます。PCT 出願を選択したことにより得られた 18 か月間で、出願人は関心のある市場をよりよく評価し、発明の特許性に関し信頼できるフィードバックを得ることができます。

PCT 出願は、方式要件に関して有利です。PCT 第 27 条 (1) によれば、国内法は、PCT 条約および規則の規定とは異なる、またはこれらに追加する、国際出願の様式または内容に関する要件の遵守を要求できません。このため、保護を求める多くの国における多種多様な方式要件を順守する必要はありません。

それにもかかわらず、PCT 出願の欠点の一つは、一部の PCT 加盟国が、対応する国内段階への直接移行を許可せず、代わりに地域段階への移行を必要とすることです。たとえば、欧州特許条約（EPC）の 38 の加盟国のグループに属する 13 国：ベルギー、キプロス、フランス、ギリシャ、アイルランド、リトアニア、ラトビア、モナコ、マルタ、オランダ、スロベニア、サンマリノ、そしてあと数か月間はイタリア、は、直接的な国内段階への移行を許可しておらず、欧州地域段階への移行を通じてのみ制度利用が可能です。これらの国の特許保護を PCT 出願から直接取得することはできませんが、PCT 出願がこれらの国のいずれかでさらに追求される場合、関連する国で検証される欧州特許を取得することが必須となります。

この要件は、2020 年 7 月 1 日にイタリアで変更されます。この日付以降に提出された PCT 出願は、最初にヨーロッパ地域段階に移行することなく、イタリア特許を取得するために直接イタリア国内段階に移行することができます。イタリア国内段階への移行は、国際出願の出願日、または主張されている場合は優先日から 30 ヶ月以内に行わなければなりません。国内段階への移行時、または移行日から 2 か月の延長不可能な期限内に、公開された国際出願のイタリア語訳と、PCT 第 19 条、34 条、または 41 条に従って PCT 段階で作成されたさらなる補正のイタリア語訳を提出する必要があります。

イタリア出願の実質的な審査は、30 か月の期限が切れる前には開始されず、国際調査報告書、国際調査機関の書面による意見、および特定の出願に関連する特許性に関する国際予備報告書に完全に基づいてなされます。これらの報告への異議申立がない場合、イタリア特許が付与されます。異議申立があった場合には、イタリア特許商標庁は、審査手続の開始について出願人に連絡し、異議に対する

回答を提出する期限を設定します。

この措置により、イタリアは、PCT出願の直接国内移行を許可する他の25の欧州特許条約加盟国と歩調を合わせます。この措置は、特にイタリアおよび/または限られた数の欧州特許条約加盟国で特許保護を希望する出願人に関連しています

したがって、特定の欧州諸国で知的財産保護を確保するために、日本企業は、特にイタリアが欧州連合で3番目に大きい経済となるブレグジットに向けて、PCTの直接的イタリア国内移行をお勧めします。

（邦訳：当研究所）

＜ Germany ＞

The Implications of International Patenting in the Eurozone and Italy

Grünecker Patent und‑ Rechtsanwalte
European Patent Attorney
Dr. Anton Pfau & Dr. Stefano Marchini

When patenting internationally, there are many strategies that can be employed by a business, inventor, or in the patent law community to ensure products are patented appropriately and gain the most traction possible on the market. The procedure of evaluating cost containment strategies versus commercial marketing opportunities is a delicate one for any business strategists. Making sound strategic patenting decisions, particularly within Europe, will have different implications within the next few months as patent laws change within the Eurozone.

After filing a national patent application, for instance a patent application in Japan, the applicant has two options for obtaining patent protection abroad. One strategy is filing national applications in the countries of interest by claiming the priority of the first filing according to the Paris Convention. However, the deadline for claiming priority expires 12 months after the filing date of the initial application. Accordingly, the applicant has to bear the entire cost for each foreign application by this date.

Alternatively, the applicant could file a PCT application. International patent applications filed under the Patent Cooperation Treaty {PCT) provide applicants with several advantages including alleviating the need to immediately pay large filing fees and allowing an applicant more time to consider their marketing and distribution strategies.

The majority of costs can be postponed using a PCT application. Although the application must be filed within 12 months of the filing date of the first filing, national applications deriving from PCT applications can be filed within 30 or 31 months of this date. Accordingly, the applicant gains at least 18 months to choose the countries where they would prefer to seek patent protection. Consequently, the opportunity arises to better assess the relevant markets and to postpone the costs for the corresponding national patent applications. As such, the business or individual can take the time to employ appropriate cost containment strategies.

Moreover, PCT applications undergo a search of the relevant prior art and, optionally,

a substantive examination. Accordingly, the applicant is provided with a strong basis for making strategic patenting decisions. The 18 months gained thanks to the PCT application allows the applicant to better assess the markets of interest and to also obtain reliable feedback as to the patentability of their invention.

PCT applications are advantageous with respect to formal requirements. According to Article 27(1) PCT, no national law shall require compliance with requirements relating to the form or contents of the international application different from, or in addition to, those which are provided for in the PCT Treaty and the regulations. For this reason, there is no need to comply with a great variety of widely differing formal requirements in the many countries in which protection may be sought.

Nevertheless, one of the drawbacks of PCT applications is that some of the PCT member states do not allow direct access to the corresponding national phase, but instead require entry into a regional phase. For example, the following 13 states belonging to the group of 38 member states of the European Patent Convention (EPC), do not allow for direct national phase entry, but are accessible only via entry into the European Regional Phase : Belgium, Cyprus, France, Greece, Ireland, Lithuania, Latvia, Monaco, Malta, The Netherlands, Slovenia, San Marino and, for a few more months, Italy. It is not possible to obtain patent protection in these states directly from the PCT application, but it is mandatory to obtain a European patent that will be then validated in the relevant countries, if the PCT application shall be pursued further in any of these countries.

This requirement changes for Italy as of July 1, 2020. PCT applications filed on or after this date will be able to directly enter the Italian national phase for obtaining an Italian patent without entering into the European regional phase first. Entry into the Italian national phase must be made within 30 months of the filing date of the international application or from its priority date, if claimed. Upon entry into the national phase, or within the non-extendable deadline of two months from the date of entry, a translation into Italian of the international application as published must be provided, together with the translation into Italian of any further amendment(s) made during the PCT phase pursuant to Articles 19, 34 or 41 PCT.

Substantial examination of the Italian application will not begin before the expiry of the 30 month deadline and will be entirely based on the International Search Report, the written opinion of the International Searching Authority and the International Preliminary Report on Patentability related to that particular application. If no objections are raised in these reports, the Italian patent will be granted. If objections are raised, the Italian Patent and Trademark Office will communicate to the applicant regarding the beginning of the examination proceedings and will set a deadline for submitting a response to the objections.

This measure aligns Italy to the other 25 member States of the European Patent Convention who allow direct national filing of PCT applications and is particularly relevant for applicants who desire patent protection in Italy and/or in a limited number of member states of the European Patent Convention.

Therefore, for securing IP protection in selected European countries, Japanese businesses would be well advised to file direct PCT nationalizations in Italy, particularly in the lead up to Brexit as Italy becomes the third largest economy in the European Union.