



WIPO | PCT

The International
Patent System



PCT 国内段階: ユーザーの視点

T. David Reed
WIPO コンサルタント

日本、東京
2013年3月5日

日本、大阪
2013年3月6日



WIPO | PCT

The International
Patent System



The PCT National Phase: One User's Perspective

T. David Reed
Consultant for WIPO

**Tokyo, JP
5 March 2013**

**Osaka, JP
6 March 2013**

国内段階移行

- 誰が? – 出願人
- 何を?
- いつ?
- どこで?
- どのように?

National Phase Entry

- Who? – the applicant
- What?
- When?
- Where?
- How?

何を: 国内段階移行出願の考慮事項

- 保護の種類
- 予備的(自発)補正書及び答弁書
- 審査の請求
 - 移行時の通常審査請求
 - 早期審査(一部の国で)
 - 一部の国では、該当するISA/IPEAを利用する場合に、PCT-PPHパイロットプログラムを利用できる
 - 一部の国は早期審査に関する国内手続を有している
 - EPO (PACE) – 理由を要さない
 - 英国 – 有利なPCT成果物に基づき請求に応じる
 - カナダ – さまざまな理由に基づき請求に応じる
 - 他にも早期審査プログラムを有している国がある – 当該国の機関に確認のこと
 - 繰り延べ審査 (一部の国で)

What:

National Phase Entry Filing Considerations

- Type of protection
- Preliminary amendment and argument
- Requesting examination
 - Regular examination request at entry
 - Accelerated examination (in some countries)
 - PCT-PPH pilot programs are in place in some countries if the appropriate ISA/IPEA is utilized
 - Some states have national procedures for accelerated examination
 - EPO (PACE) – no reason necessary
 - GB – will accept request based on favorable PCT results
 - CA – accepts request based on a variety of reasons
 - Other states have accelerated programs – check local agent
 - Deferred examination (in some countries)

いつ:

早期の国内段階移行

- 出願人は出願後、国内段階移行期限までにいつでも国内段階に移行することができる
- いかなる国も国内段階移行を優先日から30ヶ月より前に行うよう求めることはできない
- 異なる時期に異なる官庁に対して国内段階移行を早期に行うことができる
- 出願人の明確な要請によってのみ国内処理を早期に開始することができる
- 一旦ある国において国内段階に移行した場合、国内段階出願は次のものによる影響を受けない:
 - 国際出願の取下げ
 - 国際出願における優先権主張の取下げ
- 出願人は、公開前に早期の国内段階移行を行う場合、国際出願の写しを早期移行を行う国内官庁への提出用として用意しなければならない

When:

Early National Phase Entry

- Applicant can enter the national phase at any time after filing up to the national deadline
- No country can require national phase entry before 30 months from priority
- Early national phase entry can be made in different Offices at different times
- Early national processing can only begin at the specific request of the applicant
- Once national phase entry has commenced in a country, the national phase application is not affected by:
 - Withdrawal of the international application
 - Withdrawal of priority claim in the international application
- If early national phase entry is made before publication, applicant must arrange for a copy of the international application to be provided to the national Office(s) where early entry is being made

どこで: 移行国の選択

■ 鍵となる4つの要素

- 事業/商業上の独占権の必要性
- 初期及び長期の費用
- 知的財産の保護及びエンフォースメントの質
- 投資の見返り

Where: Selecting countries for entry

- Four key factors
 - Business/commercial need for exclusivity
 - Initial and long-term cost
 - Quality of IP protection and enforcement
 - Return on investment

事業/商業上の独占権の必要性

- どこに出願するかを決断する際の唯一最大の考慮事項は、考慮中の国における事業/商業上の独占権の必要性である
- 留意事項
 - 出願する地域でIP保護に投資した資金を十分回収できること
 - 出願しない地域では独占権を主張できないこと

Business/commercial need for exclusivity

- The single most important consideration in deciding where to file is the business/commercial need for exclusivity in the country under consideration
- Remember
 - Any place you file should provide an adequate return on the money invested in IP protection
 - Any place you don't file, you will have no claim to exclusivity

事業/商業上の独占権の必要性を判断する際に考慮すべき問題 (1)

- あなたの目的は何か – 製造/販売、特許権のライセンス許諾及び販売、防衛？
- 当該発明の市場はどこか – 国内、広域、全世界？ 発明の顧客は誰か？ 競合する企業はどこか？
- クレームされた製品はどこで製造されるのか、あるいは、クレームされた方法はどこで使用されるのか？ 競合企業はどこで当該製品を製造しているのか？
- 当該発明は競合企業にとって興味深い又は利用価値のあるものか？ 競合企業はどのような特許を所有しているか？ 競合企業はどのような開発方針を取っているか？
- 競合企業がクレームされた発明を迂回して設計するのはどの程度容易（又は困難）か？ 迂回設計にはどのくらいの期間と資金が必要か？

Some questions to consider in determining the business/commercial need for exclusivity (1)

- What is your purpose – manufacturing/sales, licensing, selling the patent right, defensive?
- Where is the market for the invention – local, regional, global? Who is the customer for the invention? Who is the competition?
- Where will the claimed product be manufactured or the claimed process used? Where does the competition manufacture its products?
- Is the invention of interest or use to the competition? What patents do your competitors hold? What development direction are they taking?
- How easy (or difficult) would it be for competition to design around the claimed invention? How long and what resources would it take?

事業/商業上の独占権の必要性を判断する際に考慮すべき問題 (2)

- 第三者が当該発明を模倣するのはどの程度容易(又は困難)か?
「保護を受けられない」国で貴社の発明を模倣するインセンティブはあるか?
- 第三者が当該発明を模倣し、かつ、市場で販売するにはどの程度費用がかかるか?
- 当該発明を模倣する第三者が経済的に正当化される最も小さな市場規模とは?
- 貴社の発明の市場は当該国で成長、下降又は停滞しているか?
- 当該発明は貴社のマーケティング戦略上重要か、それとも、防衛的なものか? それは画期的な発明か、それとも軽微な改良か?
- 当該発明が一部/すべての国で模倣された場合、貴社の事業にどのような影響が及ぶか?

Some questions to consider in determining the business/commercial need for exclusivity (2)

- How easy (or difficult) would it be for a third party to copy the invention? Is there an incentive to copy your invention in “unprotected” countries?
- How costly would it be for a third party to copy and market the invention?
- What is the smallest market size that would economically justify a third party copying the invention?
- Is the market for your invention growing, declining or stagnant in the country?
- Is the invention on-point with your marketing strategy or is it defensive? Is it a break-through invention or a minor improvement?
- What are the consequences to your business if the invention is copied in some/all countries?

事業/商業上の独占権の必要性を判断する際に考慮すべき問題 (3)

- 地理的地域ごとに何が重要か？ 権利侵害調査は十分か？ 独占権は実際に必要か？
- 当該国でライセンス許諾/クロスライセンス許諾の価値はあるか？
- 出願/維持を考慮中の国は貴社のすべての市場のうちどの程度の割合を占めるか？
- 独占権が商業上重要となるのはどの時期に、また、どこにおいてであるか？ それらの国での特許取得にはどのくらい時間がかかるか？ 仮保護に関する国内法はどのようになっているか？
- 貴社の特許取得の予算は？ この予算に関して競合する他の開発とは何か？
- 特許の法律、権利化及び権利行使に関する制度の現状はどうなっているか？ それは良い方向に向かっているか？ 悪化しているか？

Some questions to consider in determining the business/commercial need for exclusivity (3)

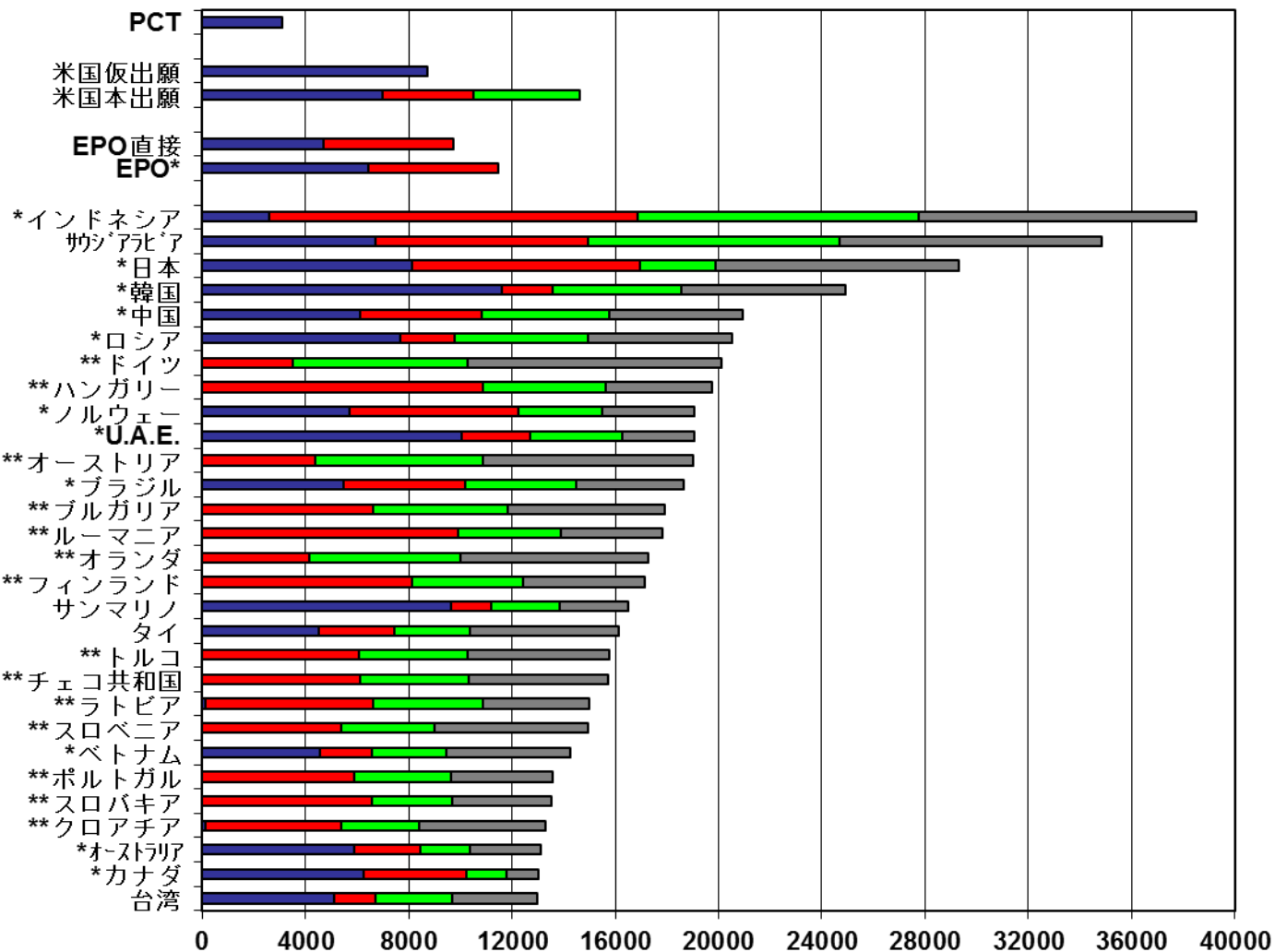
- By geographic area, what is critical? Is freedom-to-practice sufficient? Is exclusivity really needed?
- Is there licensing/cross-licensing value in the country?
- What portion of your total market is represented by the country under consideration for filing/maintenance?
- For what period of time and where is exclusivity commercially important? How long does it take to get a patent in these countries? What is the local law regarding provisional protection?
- What is your patenting budget? What other developments are competing for this budget money?
- What is the current state of the patent law, procurement and enforcement systems? Is it changing for the better? Worse?

初期及び長期の費用

- 特許の出願、手続、付与及び維持に関する費用は国によって大きく異なる
- 特許出願からの年数別・国別の費用に関する比較は、この違いの広さを示している

Initial and long-term cost

- The cost to file, prosecute, grant and maintain a patent varies widely by country
- Comparing the costs across different countries during various periods of time in a patent's life show the breadth of this variation

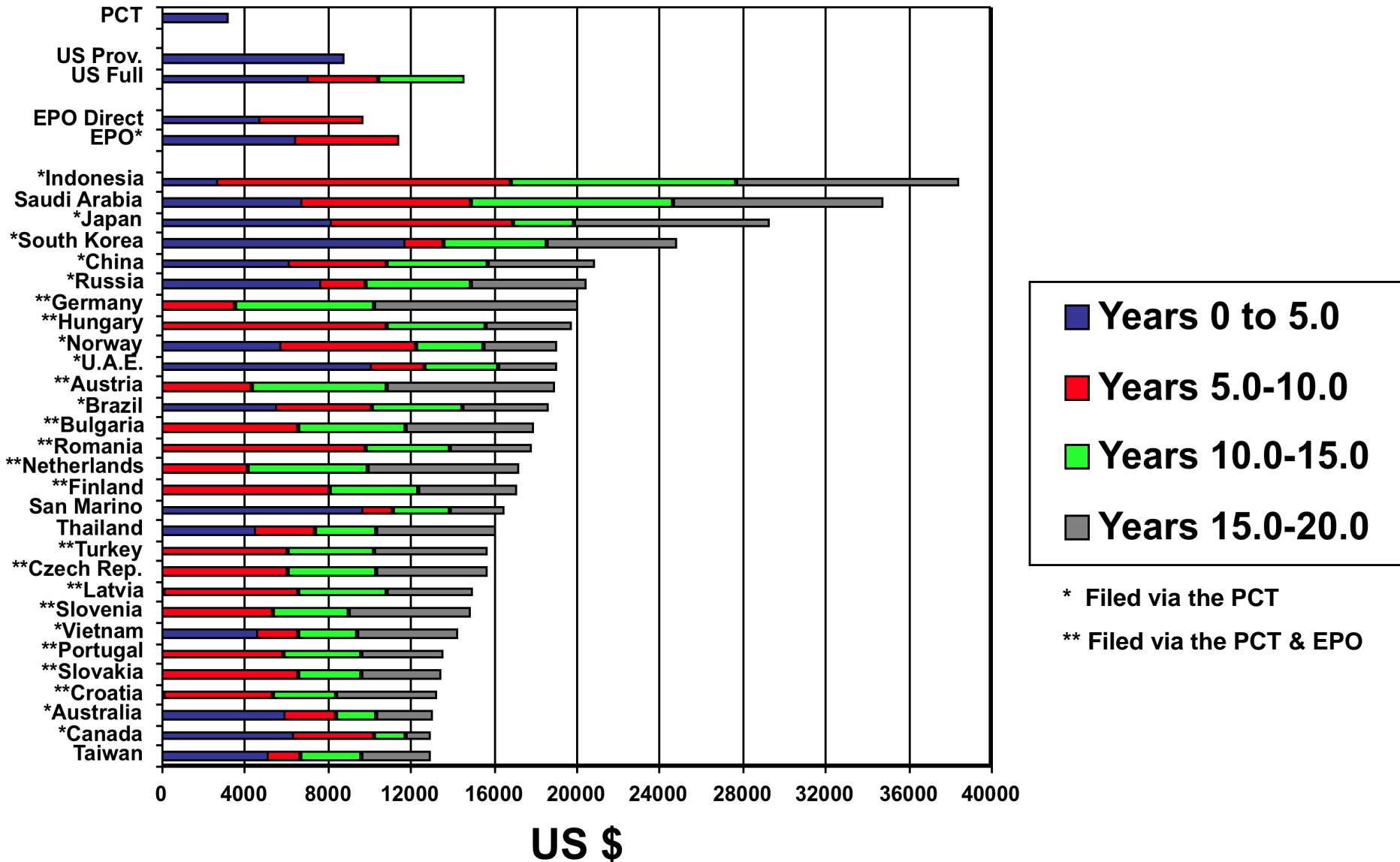


*PCT経由の出願
** PCT 及びEPO経由の出願

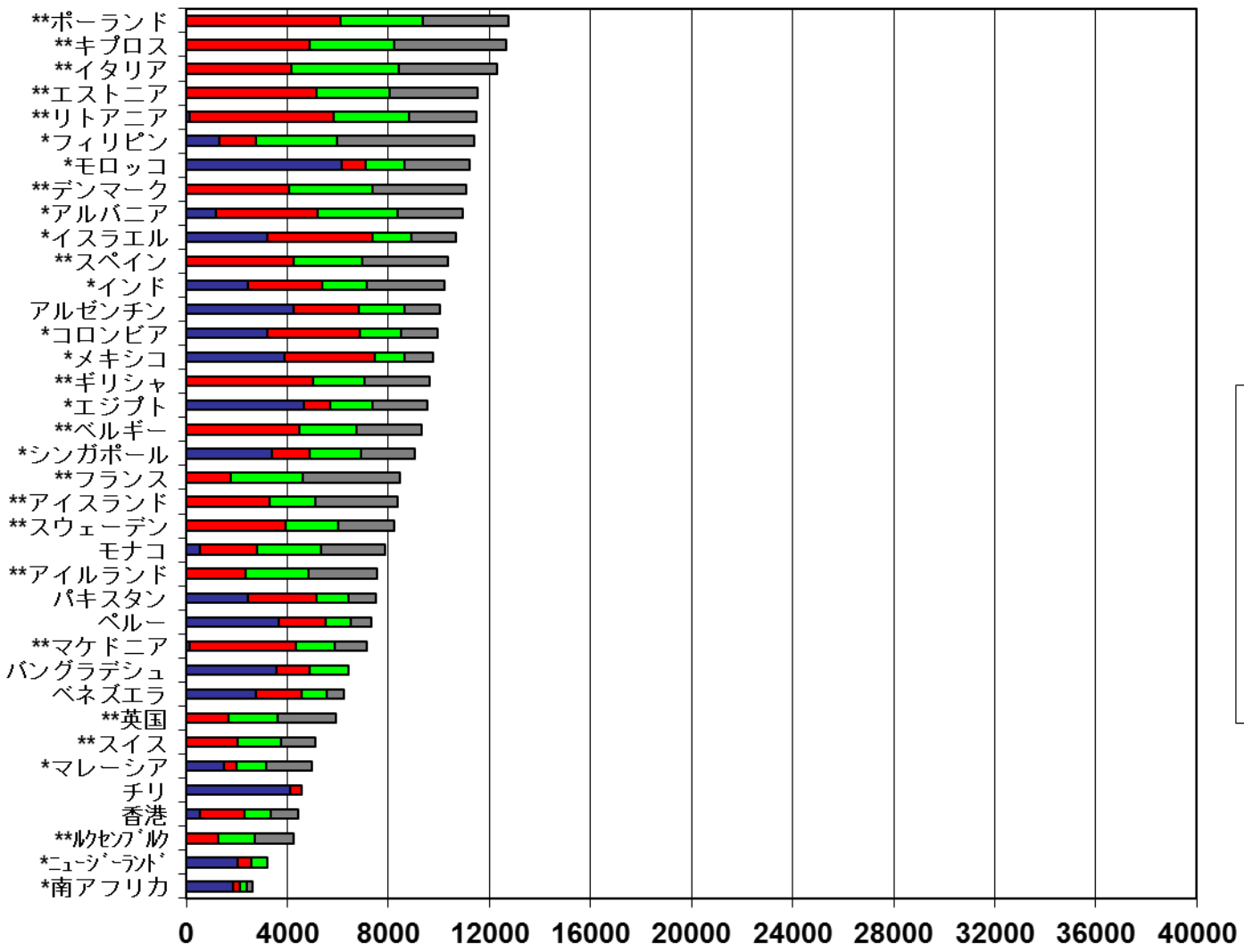
米ドル

Relative Cost to Obtain and Maintain A Patent

(Data from 2008/2009)



特許の取得・維持に関する相対費用 (2008/2009年のデータ)



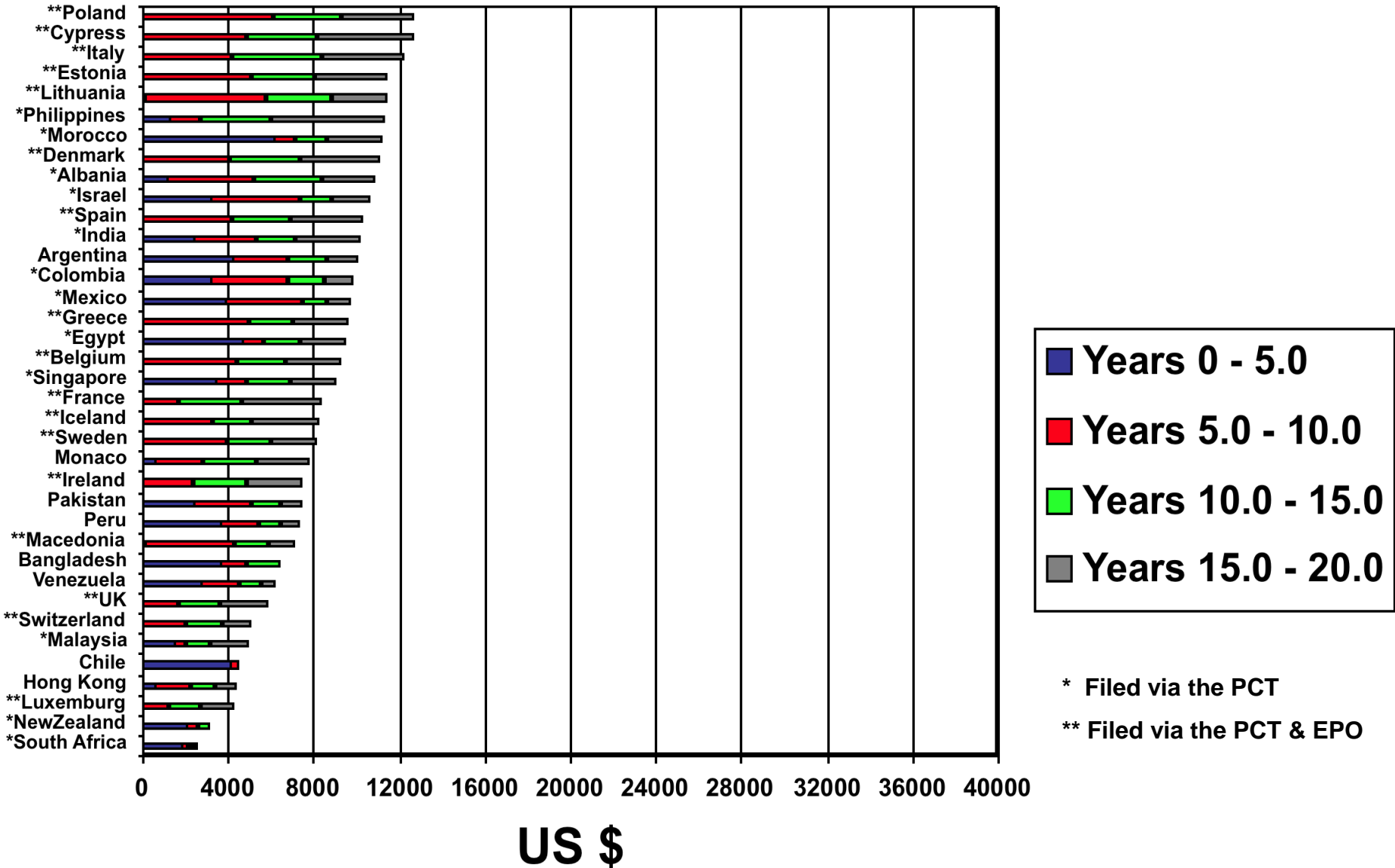
- 0 - 5.0年
- 5.0 - 10.0年
- 10.0 - 15.0年
- 15.0 - 20.0年

* PCT経由の出願
 ** PCT及びEPO経由の出願

米ドル

Relative Cost to Obtain and Maintain A Patent

(Data from 2008/2009)



費用データ表に関する重要情報

- 費用データは当時公開されていた維持年金のデータに加えて企業が数年に渡って請求された実際の料金を編集したものである
- 企業弁護士及び代理人の費用は数値に含まれていない (欧州、米国及びPCT費用は、企業がかかる手続に関して企業自身の代理人として機能していることから他国とは状況が異なる。それゆえ、他のすべての国においても本来必要となる現地代理人費用は含まれていない。)
- データは2008/2009年当時のものである; 特許庁費用、為替レート及び専門職費用は経時変化する
- データは英語でなされた出願に基づいている。データに含まれる翻訳費用は必要となった非英語言語への翻訳を目的としたものである
- 費用は料金が受領された時点で適用される為替レートを用いて米ドル換算したものである
- データは費用に関する各国の「数量」比較のためにのみ利用されなければならない。数値は過去のものであり、新規出願の実費を見積るだけの十分な正確さを有していない

Important information regarding cost data charts

- Cost data is a compilation of actual charges billed to a company over a period of years coupled with current published annuity data
- The costs of company attorneys and agents are NOT included in the figures (EP, US and PCT costs are separated from the other data since the company acts as their own agents for those proceedings and consequently there are no local agent fees included in the listed costs as there are for all other countries)
- Data is current as of 2008/2009; official fees, exchange rates and professional costs change over time
- Data is based on applications filed in English. Translation costs included in the data are for required translations into non-English languages
- Costs are in US\$ using exchange rates applicable at the time the charges were received
- Data should be used for “order of magnitude” cross-country cost comparisons ONLY. Figures are historic and are not sufficiently accurate to project actual cost of a new filing.

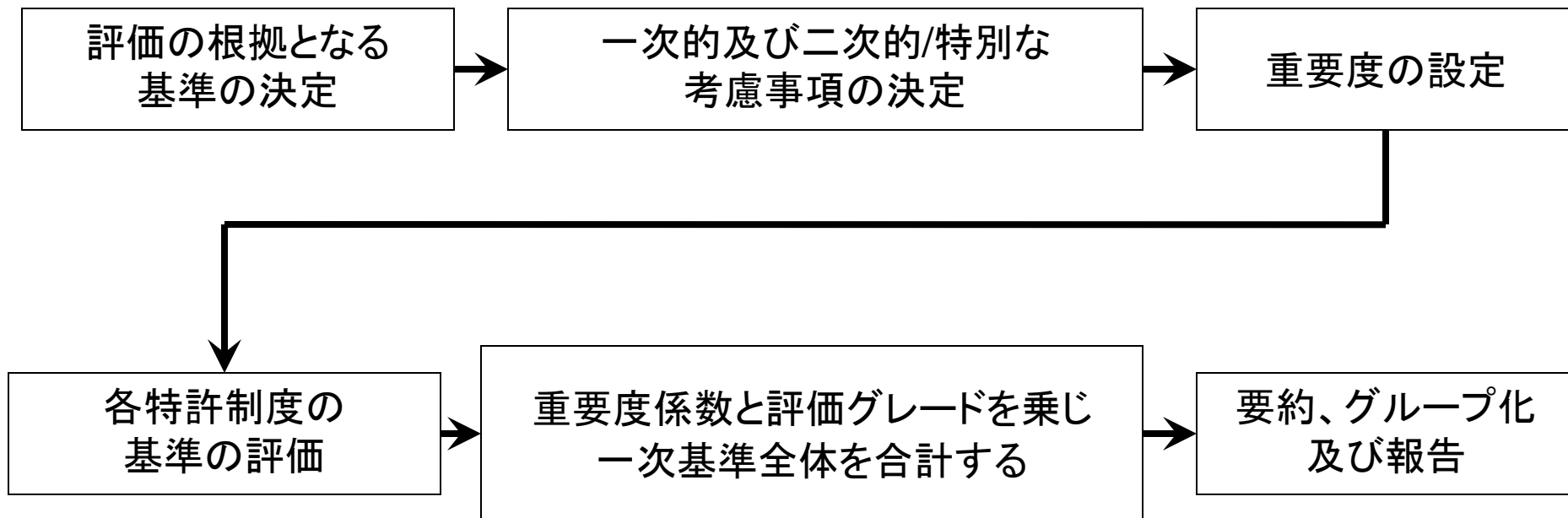
特許の質及び権利行使の可能性

- 次のものを含む特許制度及び法制度の「妥当性」が、特許制度の質及び特許権行使の成功可能性を判断する鍵となる
 - 費用、時期、緊急的救済措置、長期救済措置、損害賠償裁定の利用可能性/賠償額等を含む特許権の行使に係る考慮事項
 - 特許法の現状及び予想される将来の状態
 - 費用、時期、審査の質等を含む権利行使可能な特許の取得に係る考慮事項

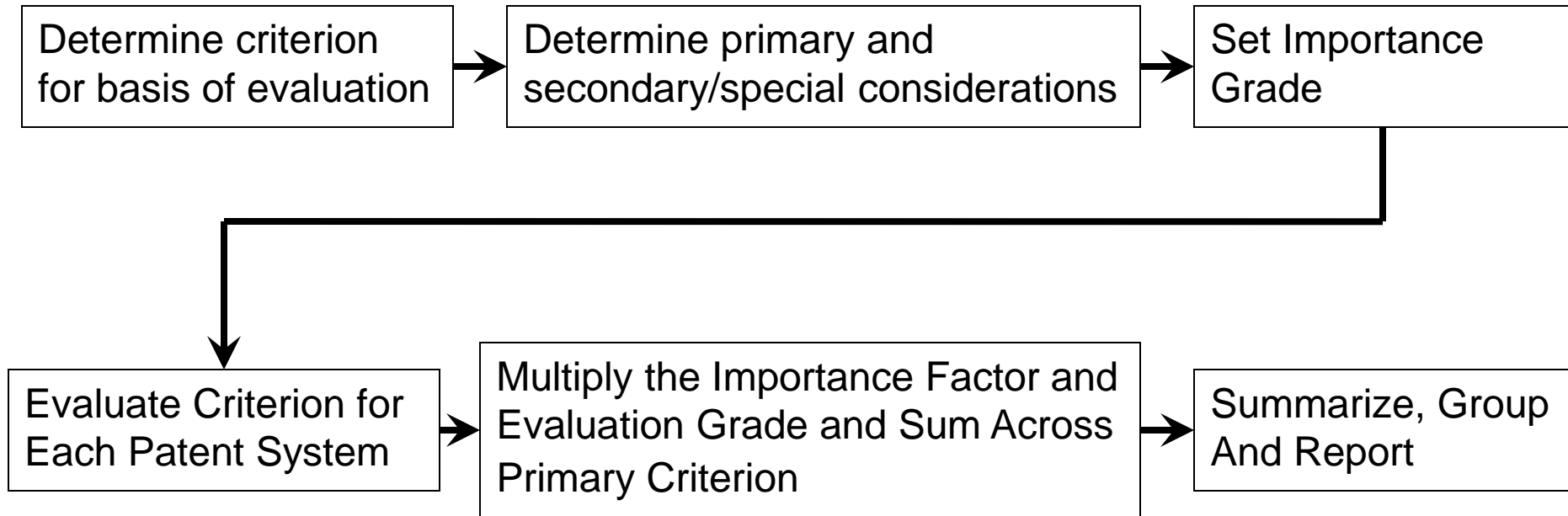
Quality of patent and ability to enforce

- The “adequacy” of the patent and legal systems including:
 - Considerations relating to enforcing the patent right, including costs, timing, immediate remedies, long-term remedies, availability/size of damage awards, etc.
 - The current and expected future state of the patent law
 - Considerations relating to obtaining an enforceable patent including costs, timing, quality of examination, etc.
- are key to judging the quality of any patent system and the ability to successfully enforce a patent

特許及びその権利行使に関する制度の質の評価プロセス



A process for evaluating the quality of a patent and enforcement system



特許取得に係る想定される主な基準 (1)

- 出願及び審査手続の費用及び容易さ
- 審査官の能力及び適性
- 審査期間
- 審査の質
- 審判の種類、期間、費用及び妥当性
- 異議申立の種類、期間及び費用
- 特許庁の業務において発表された/予想される/検討されている変更

Possible key criteria relating to obtaining a patent (1)

- Cost and ease of filing and prosecution
- Competence and reasonableness of examiners
- Duration of examination
- Quality of examination
- Type, duration, cost and reasonableness of appeals
- Type, duration and cost of oppositions
- Announced/expected/contemplated changes in patent office operations

特許取得に係る想定される主な基準(2)

- 特許を受けられる及び受けられない主題事項
 - 医薬品、二次使用、ビジネス方法、ソフトウェア
 - 治療方法、化合物等
- 新規性の基準 (公開及び実施に関して)
- 公開後の「グレース」ピリオド
- WTO/TRIPSの遵守; パリ条約/WTOへの加盟
- PCT及び/又は広域官庁への加盟
- 公開後の仮保護

Possible key criteria relating to obtaining a patent (2)

- Patentable and non-patentable subject matter
 - Pharmaceuticals, secondary uses, business methods, software,
 - Methods of medical treatment, chemical compounds, etc.
- Novelty standards (for both publication and use)
- “Grace” periods following public exposure
- WTO/TRIPS compliance; Paris Convention/WTO membership
- PCT and/or regional office membership
- Provisional protection following publication

特許権の行使に係る想定される主な基準 (1)

- 実施要件/不実施によって生じる影響
- 並行輸入
- 先使用権
- 水際取締り
- 技術移転の要件/制限
- その他の法律及び行政上の要件/法令
- 発表された/予想される/検討されている法改正
- 国内法に基づき利用可能な侵害救済措置
 - 予備的/終局的差止命令、差押処置、水際措置、損害賠償裁定の利用可能性及び賠償額とその上限、刑事/民事処分等

Possible key criteria relating to enforcing a patent (1)

- Working requirements/Consequences of non-working
- Parallel imports
- Prior user rights
- Border protection
- Technology transfer requirements/restrictions
- Other legal and regulatory requirements/laws
- Announced/expected/contemplated changes in the law
- Available remedies for infringement under local law
 - Preliminary/permanent injunctions, seizure actions, border actions, availability of and amounts of/limits on damage awards, criminal/civil penalties, etc.

特許権の行使に係る想定される主な基準 (2)

- 紛争処理のための制度
 - 民事裁判、特許裁判、特許庁に対する手続、刑事裁判、有効性及び侵害に関する個々の訴訟、調停、仲裁等
- 処理にかかる期間は？ 費用はどの程度必要か？
- 証拠開示手続の利用可能性及び同手続に関する規則
- 裁判所の専門的な能力
- 裁判所の偏向についての過去の程度と方向性
- 政治/司法の風潮：
 - 特許に関して中立的か、あるいはプロパテント若しくはアンチパテントか
 - 外国の特許権者に対して、中立的か、あるいは好意的若しくは反対的か
- 権利行使に関する手続/制度/時期/費用における発表された/予想される/検討されている変更
- 特許に対する政治/司法の姿勢の変化

Possible key criteria relating to enforcing a patent (2)

- System(s) for dispute resolution
 - Civil courts, patent courts, patent office proceedings, criminal courts, separate validity and infringement proceedings, mediation, arbitration, etc.
- How long for resolution? How expensive?
- Availability of and rules of discovery
- Technical competence of courts
- Historical level and direction of any court bias
- Political/judicial climate:
 - neutral or pro- or anti- patent
 - neutral or pro- or anti- foreign patentee
- Announced/Expected/Contemplated changes in enforcement procedures/systems/timing/costs
- Changes in political/judicial attitudes towards patents

一次基準の選定例

- 取得に係るもの:
 - 特許取得の時期
 - 審査の質
- 費用に係るもの:
 - 取得費用
 - 権利行使費用
- 国内のIP文化:
 - 外国人のIP権に対する国内の姿勢
- 権利行使に係るもの:
 - 裁判所の特許に関する知識
 - 暫定的な救済措置の利用可能性
 - 水際取締りの十分性
 - 恒久的な救済措置の十分性及び/又は損害賠償の利用可能性
 - 判決を執行する能力
 - 執行措置の適時性

Example of selected primary criteria

■ Related to obtaining:

- Time to get a patent
- Quality of examination

■ Related to costs:

- Cost to obtain
- Cost to enforce

■ National IP culture:

- National posture toward IP rights of foreigners

■ Related to enforcement:

- Patent experience of courts
- Availability of preliminary relief
- Adequacy of border protection
- Adequacy of permanent relief and/or availability of damages
- Ability to enforce court judgments
- Timeliness of enforcement actions

二次/特別な基準の選定例

■ 特許性のある主題事項に係るもの:

- 治療方法は特許を受けることができるか?
- 二次(医療的)使用は特許を受けることができるか?
- ビジネス方法は特許を受けることができるか?
- ソフトウェアは特許を受けることができるか?

■ 外部評価に係るもの:

- 米国通商代表部(USTR)の報告書におけるステータス
- 経済自由度指数
- 腐敗認識指数

■ その他:

- データ保護、例えば、医薬品の臨床試験のデータ
- 他国で特許付与されるようにクレームを適合させることにより承認を得られる可能性
- 裁判外紛争処理の容認性/利用可能性

Example of selected secondary/special criteria

■ Related to patentable subject matter:

- Methods of treatment patentable?
- Secondary (medical) uses patentable?
- Business methods patentable?
- Software patentable?

■ Related to outside evaluations:

- USTR report status
- Index of economic freedom
- Corruption perception index

■ Others:

- Data protection eg. clinical trial pharma. data
- Ability to get acceptance by conforming claims to grant in another country
- Acceptability/availability of alternative dispute resolution

重要度の設定:

- 評価に用いられる各基準には、各基準の最終評価における影響力を示す重要度が割当てられる:

4 = 非常に重要

3 = 重要

2 = ある程度重要

1 = 重要性は低い

Setting the importance grade:

- Each criterion used for evaluation is assigned an importance grade indicating the weight each criterion will receive in the final evaluation:

4 = very important

3 = important

2 = moderate importance

1 = low importance

利用するデータソース例

- 外国代理人による調査
- 多国籍機関による調査
- 個人的経験
- USTRの報告書
- 他人の経験
- 経済自由度指数
- 公開されている報告書
- IP問題の管理データ
- WTO貿易政策レビュー

Example data sources utilized

- Surveys of foreign agents
- Surveys of multi-national agencies
- Personal experience
- USTR reports
- Experience of others
- Index of economic freedom
- Published reports
- IP matter management data
- WTO trade policy reviews

各特許制度の基準の評価

- 利害関係のある各特許制度を、一次及び二次/特別な各基準に関して次に示す段階を用いて評価する：

4 = 非常に良い

3 = 良い

2 = 普通

1 = 悪い

0 = 不可/存在しない

Evaluate criterion for each patent system

- Each patent system of interest is evaluated against each of the primary and secondary/special criteria selected using a scale like:

4 = excellent

3 = good

2 = fair

1 = poor

0 = unsatisfactory/non-existent

Patent System Overall Value Rating: JAPAN				
	Importance	Grade	Quality Points	Comments
	4 (high) to 1 (low)	4 (high) to 0	(Importance & Grade)	
Filing & Prosecution				
Time to Get a Patent (Shorter is Better)	1	2	2	8.83 years
Quality of Examination of Local System	2	4	8	
Enforcement				
Patent Experience of Forum/Courts	4	4	16	average of 500-600 per year; have specialized court;
Availability of Preliminary Relief (Injunctions/Seizures)	3	4	12	available, easy to obtain, enforce
Adequacy/Availability of Border Protection	3	4	12	***
Availability/Adequacy of Permanent Relief (Injunctions/Damages)	4	4	16	max award 80MM; no obstacles to enforcement - smoothly executed;
Speed of Enforcement Actions	3	4	12	possible, including prelim injunction; no special procedure for speedy trial; ave 13 mo
Ability to Enforce Court/Forum Decisions	4	4	16	relatively easy;
Costs				
Cost to Obtain (Filing/Prosecution/Maintenance)	2	1	2	23M
Cost to Enforce (Cost of Litigation/Arbitration)	1	3	3	~250M
National Attitude				
National/Governmental Posture Toward IP Rights Owned by Foreigner	2	1	2	
TOTAL POINTS (Maximum 110)			101	
Special Considerations				
Are treatments for humans allowed?	1	0	0	
Are secondary uses allowed? (backup if no treatments allowed)	1	0	0	
Are business methods allowed?	1	2	2	
On USTR Watch List	1	0	0	
Restricted Re-Use of Rx data (springboarding)	1	0	0	
Economic Freedom Category (2007 Index of Economic Freedom*)	1	1	1	Japan's economy is 73.6 percent free, according to our 2007 assessment, which makes it the world's 18th freest economy. Its overall score is 1 percentage point lower than last year, partially reflecting new methodological detail. Japan is ranked 5th out of 30 countries in the Asia-Pacific region, and its overall score is much higher than the regional average. Japan enjoys high levels of trade freedom, property rights, business freedom, freedom from corruption, fiscal freedom, labor freedom, and monetary freedom. The average tariff rate is low, and business regulation is efficient. Virtually all commercial operations are simple and transparent. A very modest, stable deflation in prices has been occurring. Taxes are fairly high, and overall tax revenue is moderate as a percentage of GDP. Contracts in Japan are often imprecise, which can impede smooth judicial handling of commercial disputes. Despite the confusion, contract agreements are highly respected by the judiciary. There is very little corruption in the civil service. Japan is weaker in freedom from government and financial freedom. T
Property Rights (2006 Index of Economic Freedom*)	1	4	4	70% free - Property rights are generally secure in Japan. The courts do not discriminate against foreign investors but are not well suited to litigation of investment and business disputes. Japanese businesses tend to write their contracts in general terms, but despite this lack of precision, contracts are highly respected.
Does the PTO officially allow conformance to EPO or US?	1	0	0	
Corruption Perceptions Index 2006 (www.transparency.org)	1	1	1	7.6
A global settlement may not be honored in countries where there is no				
Ability for P&G to get a successful outcome in an infringement dispute				
SubTotal Special Considerations			8	
Grand Total			109	

Patent System Overall Value Rating: JAPAN

	Importance	Grade	Quality Points	Comments
	4 (high) to 1 (low)	4 (high) to 0	(Importance & Grade)	
Filing & Prosecution				
Time to Get a Patent (Shorter is Better)	1	2	2	8.83 years
Quality of Examination of Local System	2	4	8	
Enforcement				
Patent Experience of Forum/Courts	4	4	16	average of 500-600 per year; have specialized court;
Availability of Preliminary Relief (Injunctions/Seizures)	3	4	12	available, easy to obtain, enforce
Adequacy/Availability of Border Protection	3	4	12	***
Availability/Adequacy of Permanent Relief (Injunctions/Damages)	4	4	16	max award 80MM; no obstacles to enforcement - smoothly executed;
Speed of Enforcement Actions	3	4	12	possible, including prelim injunction; no special procedure for speedy trial; ave 13 mo
Ability to Enforce Court/Forum Decisions	4	4	16	relatively easy;
Costs				
Cost to Obtain (Filing/Prosecution/Maintenance)	2	1	2	23M
Cost to Enforce (Cost of Litigation/Arbitration)	1	3	3	~250M
National Attitude				
National Governmental Posture Toward IP Rights (scored by 1-4)	2	1	2	
TOTAL POINTS (Maximum 110)			101	
Special Considerations				
Are treatments for humans allowed?	1	0	0	
Are secondary uses allowed? (backup if no treatments allowed)	1	0	0	
Are business methods allowed?	1	2	2	
On USTR Watch List	1	0	0	
Restricted Re-Use of Rx data (springboarding)	1	0	0	
Economic Freedom Category (2007 Index of Economic Freedom*)	1	1	1	Japan's economy is 73.6 percent free, according to our 2007 assessment, which makes it the world's 18th freest economy. Its overall score is 1 percentage point lower than last year, partially reflecting new methodological detail. Japan is ranked 5th out of 30 countries in the Asia-Pacific region, and its overall score is much higher than the regional average. Japan enjoys high levels of trade freedom, property rights, business freedom, freedom from corruption, fiscal freedom, labor freedom, and monetary freedom. The average tariff rate is low, and business regulation is efficient. Virtually all commercial operations are simple and transparent. A very modest, stable deflation in prices has been occurring. Taxes are fairly high, and overall tax revenue is moderate as a percentage of GDP. Contracts in Japan are often imprecise, which can impede smooth judicial handling of commercial disputes. Despite the confusion, contract agreements are highly respected by the judiciary. There is very little corruption in the civil service. Japan is weaker in freedom from government and financial freedom. T
Property Rights (2006 Index of Economic Freedom*)	1	4	4	70% free - Property rights are generally secure in Japan. The courts do not discriminate against foreign investors but are not well suited to litigation of investment and business disputes. Japanese businesses tend to write their contracts in general terms, but despite this lack of precision, contracts are highly respected.
Does the PTO officially allow conformance to EPO or US?	1	0	0	
Corruption Perceptions Index 2006 (www.transparency.org)	1	1	1	7.6
A global settlement may not be honored in countries where there is no				
Ability for P&G to get a successful outcome in an infringement dispute				
SubTotal Special Considerations			8	
Grand Total			109	

細かいので英語のみ1ページで表現する

特許及びその権利行使に関する制度についての最終的な考察

- 特許の存続期間は出願から20年である
- 特許及びその権利行使に関する制度の評価は、この20年の期間が開始される前に行う
- 特許の法律及び裁判制度は時間とともに変化する可能性があり、また実際に変化する。現在不十分な制度も恐らく将来的には良い制度になるであろう
- すべての出願人及び実務家は、現在の傾向及び特許制度の将来的に予想される改善を考慮しつつ、特許及びその権利行使に関する制度の最新情報を常に入手しておくべきである

Final thoughts regarding patent and enforcement systems

- The life of a patent is 20 years from filing
- The evaluation of the patent and enforcement systems is made before this 20 year period begins
- Patent laws and court systems can and do change with time. Today's poor system may well be tomorrow's good system
- Every applicant and practitioner should keep up-to-date on the patent and enforcement systems of interest factoring current trends and expected future patent system improvements

投資に対する見返り (1)

- 特許に関して、幅広い国々でその保護を求めることは非常に費用がかかると証明されていることは驚くに当たらない
- 幅広く出願された特許の20年の存続期間における費用は、75万米ドル又は100万米ドル以上となる可能性がある
- 特許の出願、取得及び維持における投資に対して十分な見返りを得ることは貴社の事業にとって重要である
- 特許はビジネスツールであり、「それ自体で利益を生む」必要がある。そうでない場合、特許は事業資産の流出となり、出願又は維持されるべきでなかった (可能性が非常に高い)ということになる

Return on investment (1)

- Considering patents, it should not be a surprise that seeking protection in a broad range of countries can prove to be very expensive
- The cost over the 20-year life of a broadly filed patent can be USD 750,000 or USD 1,000,000 or more
- Obtaining an adequate return on the investment made in filing, obtaining and maintaining patent applications is important to your business
- A patent is a business tool and must “pay its own way.” If it does not, the patent is a drain on business assets and (most likely) should either not have been filed or maintained

投資に対する見返り (2)

- 自己の特許の使用許諾又は販売を行う出願人に関しては、投資と特許の販売又は使用許諾による収益から実際の投資に対する見返り (ROI) を判断することができる
- 製品の製造及び/又は販売を行っている出願人に関しては、実際のROIを見極めることは不可能である。出願される特許が存在しない場合に商業上の成功に影響を及ぼすかどうかは、実際に分からないであろうし、その逆も然りである
- 特許 (又は出願) から十分な投資に対する見返りがもはや得られない場合は、これを断念すべきである
- 投資に対する適正な見返りを確保するためには、厳格なポートフォリオ管理プログラムが必要である

Return on investment (2)

- For applicants who license or sell their patents, an actual ROI can be determined from the investment and the revenue from the patent sale or license
- For applicants manufacturing and/or selling a product, learning the actual ROI may be impossible – you will never really know if the absence of a filed patent would have affected your commercial success, or *vice versa*
- When a patent (or application) no longer provides an adequate return on investment, it should be dropped
- To help insure a proper return on investment, a rigorous program of portfolio management needed

どのように: 意思決定プロセス

- 最初の出願についての決定は、厳格な特許ポートフォリオ管理に不可欠なプログラムにおける第一段階である
- ポートフォリオ管理に関する1つのスキームを以下のスライドで詳細に説明する

最初の出願のための最初の決定の後、次なる論理的な決定期は優先権の主張の期限にある。次に示すフローチャートにおいて、案件は、意思決定者のために中心的グループ(グローバル特許部)によって作成され、意思決定チームに送られる。このチームは、複数のシニアマネージャーとそのスタッフからなり、自身の技術分野に関して各案件の出願地域の決定を担当する。同チームは当該発明に関する情報をいくつかの部門—技術、マーケティング、使用許諾等—から収集する。12ヶ月の決定期には、すべてのPCT加盟国を指定したPCT出願についての決定を、PCT非加盟国に関する個別の決定とともに行う。これらの指示は、出願を遂行する中心的グループに返される。

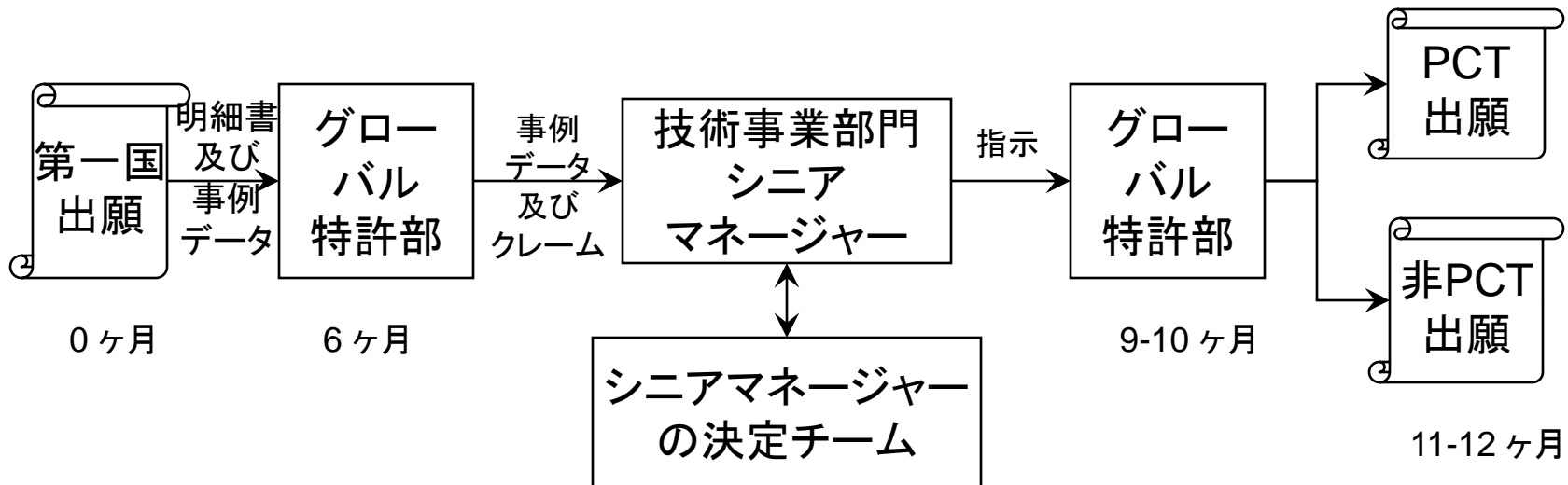
How:

A decision making process

- The initial filing decision is just the first step in a necessary program of rigorous patent portfolio management
- One scheme for portfolio management is detailed in the following slides

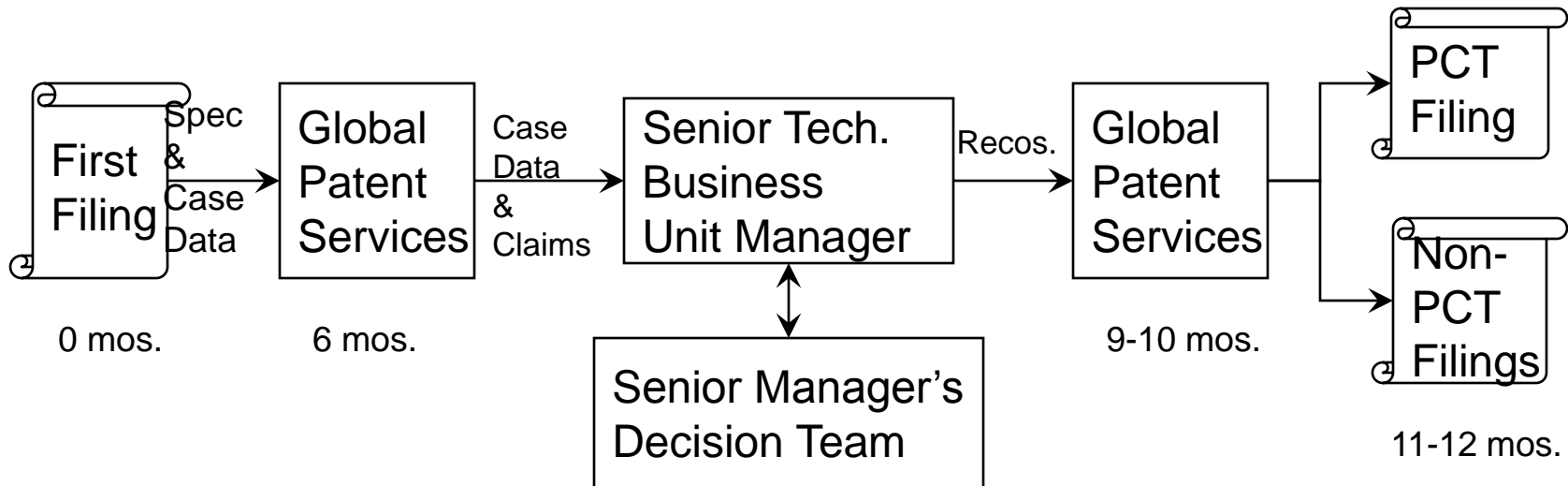
Following the initial decision to file the first application, the next decision logical decision point is toward the end of the priority year. In the following flow chart, the case is prepared for the decision makers by a central group (Global Patent Services) and is forwarded to the decision making team. This team is comprised of senior managers and their staff and is responsible in their area of technology for making the decisions where each case should be filed. The team gathers input on the invention from several sectors – technical, marketing, licensing, etc. At the 12 month decision point, a decision to file a PCT application designating all PCT member states as well as individual decisions on non-PCT states is made. These instructions are passed back to the central group who executes the filings.

意思決定プロセス



- 出願の決定の際には、各意思決定者が入手可能な技術、商業及び費用に関する十分な情報を持つ
- 優先権の主張の期限までに、一般に「PCT出願を行うか否か」に加えて、PCT非加盟国に関する決定を行う
- 意思決定者は出願国の選定の際に十分な柔軟性を持つ
- 大抵の意思決定者は、国の選定を行う際に技術分野別の「レベル」又は「カテゴリー」システムを利用する

A decision making process



- Each decision-maker has full technical, commercial and cost information available when making the filing decisions.
- At the end of the priority year, the filing decision is generally, “PCT – yes or no” plus decisions on non-PCT countries.
- Decision-maker has full flexibility when selecting countries for filing
- Most decision-makers utilize a system of technology-specific “tiers” or “categories” when making the country selections.

レベル別構成の例

レベル▶	レベル 1			レベル 2			レベル 3		
<u>商業的 利益*</u> ▶	高い			普通			低い		
<u>出願予定国</u> (PCT加盟国は 太字斜体)	<i>AU</i>	<i>JP</i>	<i>US</i>	<i>AU</i>	<i>MX</i>		<i>CA</i>		
	<i>BR</i>	<i>KR</i>	<i>VN</i>	<i>BR</i>	<i>RU</i>		<i>CN</i>		
	<i>CA</i>	<i>MR</i>	<i>ZA</i>	<i>CA</i>	<i>SG</i>		<i>EP</i>		
	<i>CN</i>	<i>MX</i>		<i>CN</i>	<i>US</i>		<i>JP</i>		
	<i>CO</i>	<i>NZ</i>		<i>EP</i>	<i>VN</i>		<i>MX</i>		
	<i>CZ</i>	<i>PH</i>	AR	<i>FI</i>			<i>US</i>		
	<i>EG</i>	<i>PL</i>	SA	<i>ID</i>	AR				
	<i>EP</i>	<i>RU</i>	TW	<i>IN</i>	TW				
	<i>FI</i>	<i>SG</i>		<i>JP</i>					
	<i>IN</i>	<i>SK</i>		<i>KR</i>					

- レベルの定義は、頻繁に見直され、また、必要に応じて現在のニーズ及び長期事業計画を反映させる形で変更される

Sample Tier Structure

<u>Tier Level</u> ▶	Tier 1			Tier 2			Tier 3		
<u>Commercial Interest*</u> ▶	High			Moderate			Low		
<u>Countries To be Filed</u> (PCT Member States shown in <i>Bold Italics</i>)	<i>AU</i>	<i>JP</i>	<i>US</i>	<i>AU</i>	<i>MX</i>		<i>CA</i>		
	<i>BR</i>	<i>KR</i>	<i>VN</i>	<i>BR</i>	<i>RU</i>		<i>CN</i>		
	<i>CA</i>	<i>MR</i>	<i>ZA</i>	<i>CA</i>	<i>SG</i>		<i>EP</i>		
	<i>CN</i>	<i>MX</i>		<i>CN</i>	<i>US</i>		<i>JP</i>		
	<i>CO</i>	<i>NZ</i>		<i>EP</i>	<i>VN</i>		<i>MX</i>		
	<i>CZ</i>	<i>PH</i>	AR	<i>FI</i>			<i>US</i>		
	<i>EG</i>	<i>PL</i>	SA	<i>ID</i>	AR				
	<i>EP</i>	<i>RU</i>	TW	<i>IN</i>	TW				
	<i>FI</i>	<i>SG</i>		<i>JP</i>					
	<i>IN</i>	<i>SK</i>		<i>KR</i>					

- Tier definitions are reviewed frequently and modified as needed to reflect the current needs and long-term business plans.

意思決定プロセス

- 第二の出願についての決定期は優先日から 30 ヶ月であり、そこでPCT出願は国内段階に移行する

30 ヶ月時のプロセスは、基本的に前述の12 ヶ月の決定期と同様である。但し、意思決定者は、発明の商業的価値に関してより多くの情報、すなわち、発明が製品全体及びマーケティング戦略にどのように適合するかといった情報を持っており、また、PCT国際段階を通じて得られた情報に基づく有意義な特許保護を取得する機会の理解が向上している

本スキームの1つの重要な特徴は、どの国に関して国内段階への移行を行うかの決定だけでなく、12 ヶ月時点で行ったPCT非加盟国への出願の再検討も行うことである。商業的な状況が変化し、これらの出願のいずれかがもはや利益のないものと判断された場合は、今後利益をもたらさない出願に関して出費が続くことを避けるためにかかる出願は放棄される

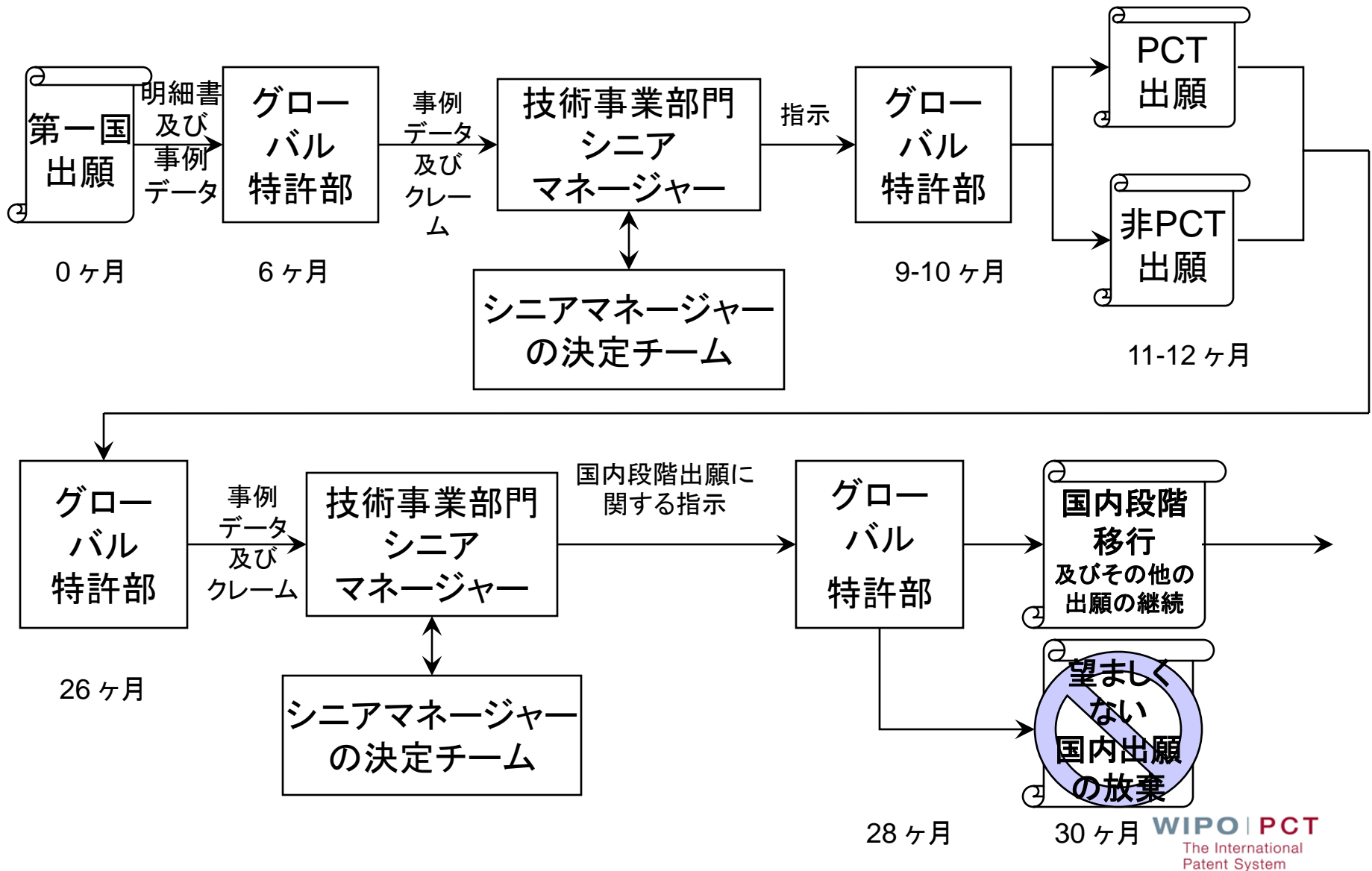
A decision making process

- The second filing decision point occurs at 30 months from priority when the PCT filing will be entering the national phase

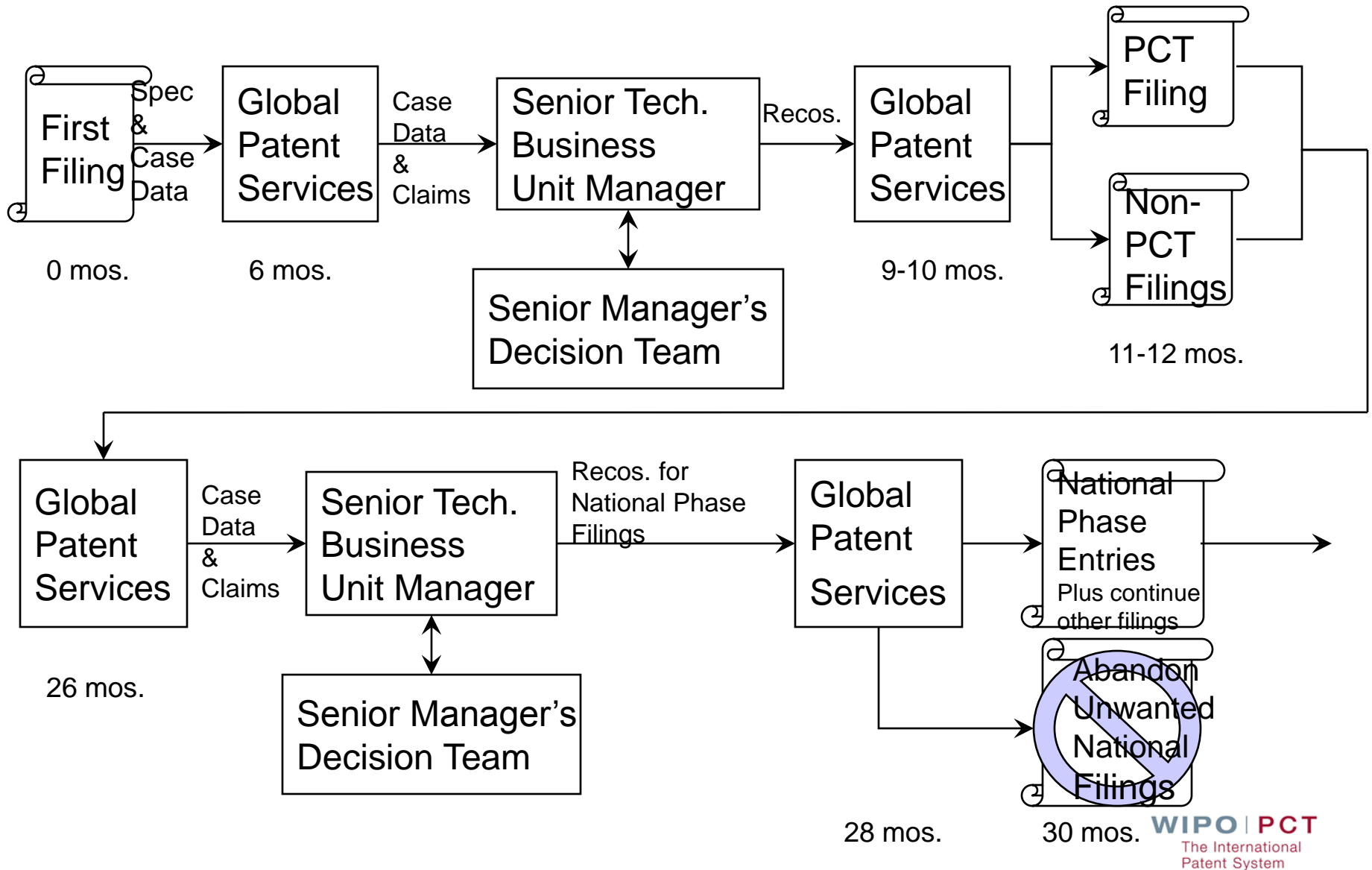
At 30 months the process is essentially the same as at the 12 month decision point *except* the decision makers have a lot more information about the commercial value of the invention, how it fits into the overall product and marketing strategy and a better grasp on the chances of obtaining meaningful patent protection based on the information gained through the PCT international phase

One key feature of this scheme is that a decision is not only made on where to enter the national phase, but the filings in the non-PCT states made at 12 months are also reviewed. If the commercial situation has changed and any of these filings are judged to be no longer of interest, they are abandoned to avoid continued spending on applications of no further interest.

意思決定プロセス



A decision making process



意思決定プロセス

- 第三の出願についての決定期は優先日から約4.5年の時点であり、そこでは EPO出願が承認された場合に、EPの各指定国においてこれを有効化する必要がある

EPO特許の有効化は、決定を下さなければならないもう1つのポイントとなっているが、用いられるプロセスは12ヶ月及び30ヶ月の決定期と基本的に同様である

欧州において当該特許を有効にする国を決めるための今回の事例の再検討は、30ヶ月時点で行ったように、これまでの事例を再検討するもう1つの良い機会も提供している。もう一度、当該事例の手続期間中になされた各出願及び国内移行を検討し、過去の決定期においてなされた出願がもはや価値を失っている場合は、これを放棄する

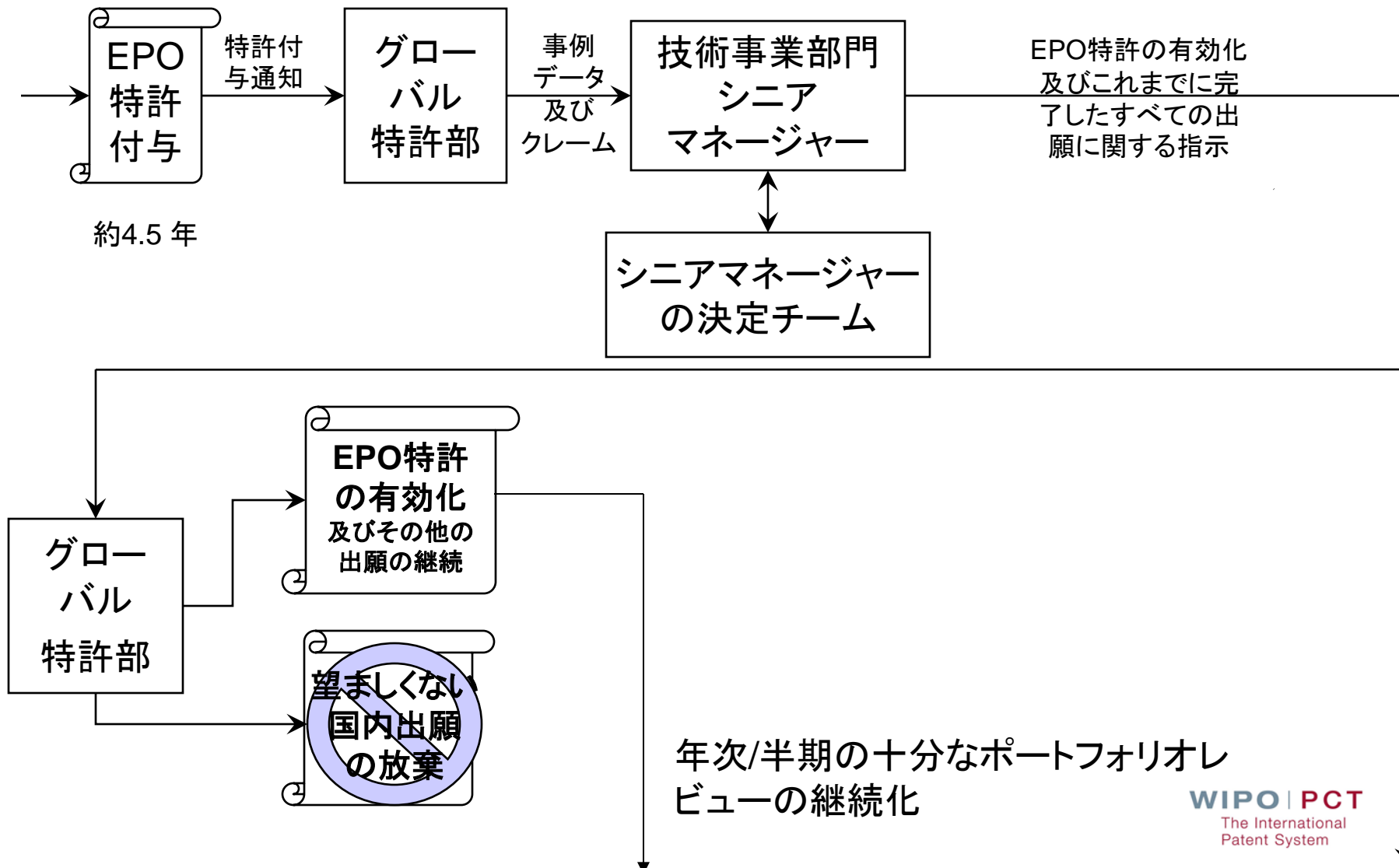
A decision making process

- The third filing decision point occurs about 4.5 years from priority when any EPO filing is accepted and must be validated in the designated EP states of interest

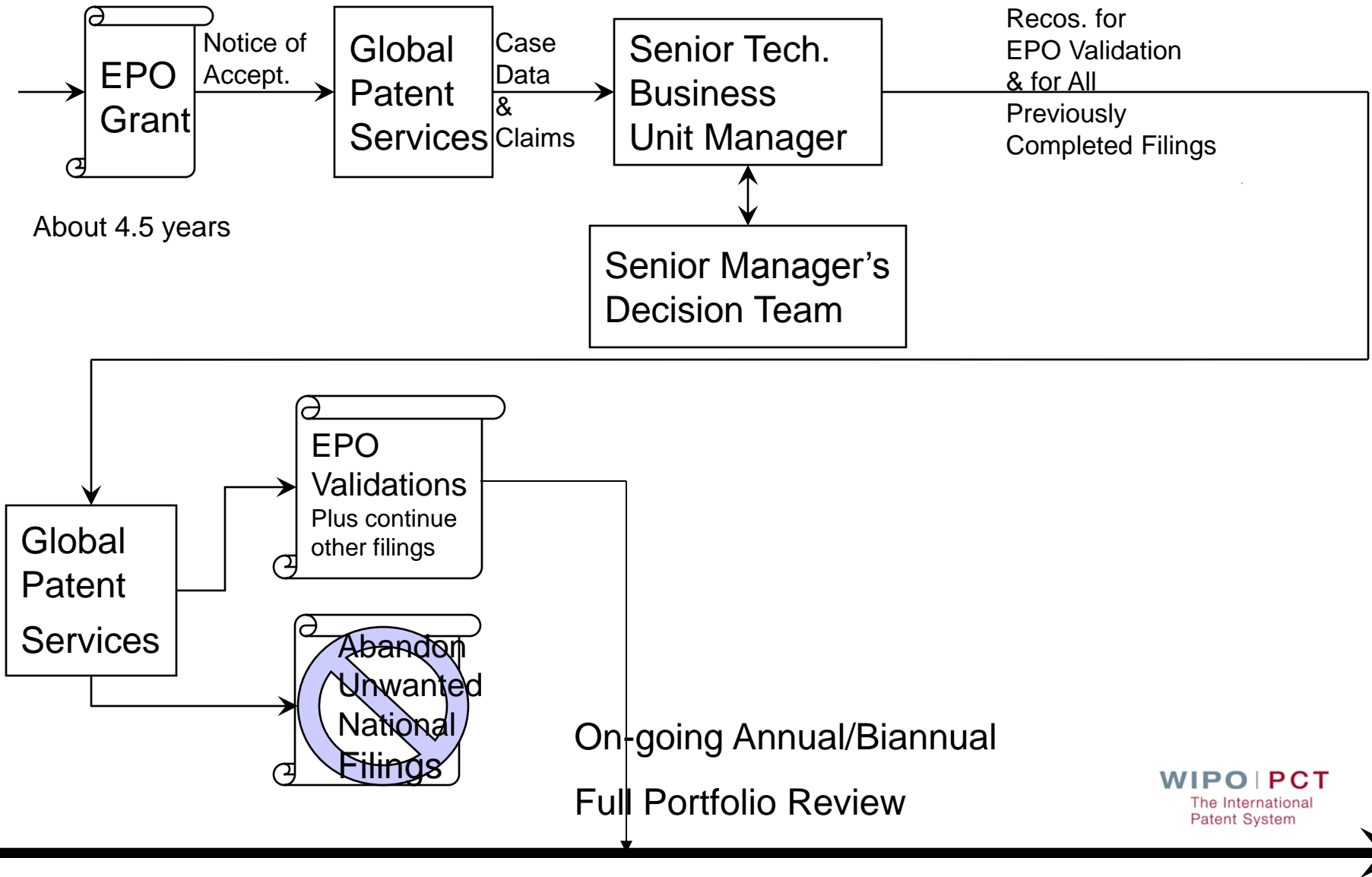
EPO validation provides another point when decisions must be made and the used process is essentially the same as at the 12 and 30 month decision points.

As at the 30 month point, this review of the case to decide where to validate in Europe also provides another good opportunity to review what has gone before. Once again, each filing and national entry made during the life of the case is examined and if the filings made at past decision points are no longer of value, they are abandoned.

意思決定プロセス



A decision making process



意思決定プロセス

- 年次/半期の十分なポートフォリオレビューの継続化により、持続的な商業的価値を持つ出願及び付与後特許のみが維持されることを保証するプロセスを完成させる

定期的なポートフォリオレビューは、本システムの効率性の維持を保証するとともに、先に詳述したプロセスを通過している出願及び特許がその後において必要となった手続費用及び/又は維持費に関して引き続きその正当性を証明することを保証する

A decision making process

- On-going yearly/biannual full portfolio reviews round out the process to insure only applications and granted patents of continued commercial value are maintained.

The periodic portfolio reviews help insure that the system remains efficient and helps insure the applications and patents that have passed through the process detailed above continue to justify further prosecution costs and/or and maintenance fees.



ご清聴ありがとうございました



Thank You