



■ 目次

- ◆ 知財ニュース **NEW!**
- ◆ キャッチフレーズ、スローガン商標の登録出願及び審査に関して
- ◆ リンダとスタッフのダイアローグ

知財ニュース

新改正の「特許行政執法弁法」が2月1日より施行

中国特許庁が2011年1月12日午前開催した記者会見から得た情報により、2001年に施行された「特許行政執法弁法」は2010年に再改正され、2011年2月1日より正式に施行されることになったという。

「特許行政執法弁法」(以下「執法弁法」と称す)は「中華人民共和国特許法」、「中華人民共和国特許法実施細則」における特許行政執法に関する規定について、具体化し、補足したものである。国内外の知的財産権保護の必要に適應し、特許行政執法の強化や規範化を図るため、中国特許庁は特許行政執法実務から積み上げたこの十年の経験を生かし、2010年に現行の「執法弁法」に対し、改正、又は改善を行った。

今回は主に「執法弁法」の立法主旨、適應範圍と原則、中国特許庁と地方知的財産権管理部門の職責及び特許行政執法の手続きについて、改正をした。全体の枠組みと構造が変わらないことを前提にした上、条文について、それぞれ追加(11条)、削除・合併(4条)、改正(29条)してきた。よって、「特許行政執法弁法」は本来の44条から51条までに増加した。

そのうち、新しく改正された特許行政執法の手続きの面において、地方知的財産権の調査・証拠収集に関する規定が改善されたほか、特許権侵害紛争、又は特許詐称案件の処理期限も明確に規定されていることに注意しなければならない。具体的に言うと、改正後の「執法弁法」において、特許業務を管理する部門が特許権侵害紛争の処理は、案件登録日から4ヶ月以内に終了し、また、特許を詐称する案件の処理は、案件登録日から1ヶ月以内に終了しなければならないと規定されている。この規定は、企業が特許権紛争に対応することに資するという。

情報ソース: 人民網

営利の認定基準の明確化

——「知的財産権侵害処理」新规定の公布により

2011年1月11日に、中国国务院新聞弁公室が記者会見を開き、「知的財産権侵害の刑事事件を扱う時の法律適用の若干問題に関する意見」(以下、「意見」と称す)に関する状況を紹介した。最高裁判所の熊選国副裁判長は、「意見」における「営利を目的とする」の認定などの問題点について説明した。

熊選国氏の紹介により、最高裁判所及び最高人民検察院、公安部は、長期的、かつ深く調査・検討を経て、国家的財産権行政主管部門などの関連機関及び専門家や学者の意見・提案を聴取した上、この「知的財産権侵害の刑事案件を扱う時の法律適用の若干問題に関する意見」を定め、公布したという。

また、この数年間、全国各クラス裁判所は「国家知的財産権戦略綱要」を着実に実施し、知的財産権犯罪の取り締まりを強化し、法により知的財産権犯罪者を厳しく処罰している。統計データによると、2008年から2009年まで、全国裁判所は知的財産権侵害で判決を下した案件は2003件、効力を生じた判決人数は3262人であった。2010年1月から11月まで、知的財産権侵害案件を1175件受理し、判決を下したのは1021件であり、2009年に比べて同22.13%増加し、効力を生じた判決人数は1637人に達した。



「意見」第10条、著作権侵害犯罪の「営利を目的とする」の認定基準について、「過去の司法解釈に一般的な規定はあったが、今回は著作権侵害案件において、一部の犯罪は情報ネットを利用して実施したという特徴から、そのような著作権侵害犯罪を「営利を目的とする」という認定基準でどのように判断するのかを具体的に規定した。例えば、広告の掲載に対する「営利を目的とする」の認定は過去よりもっと明確に、具体化した。」と指摘した。

同時に、今回の「意見」において、商標権侵害未遂に関する新しい規定もある。これは、商標権侵害犯罪案件において、公安機関が行為者によるすでに販売された物の販売金額、又は販売数量を把握できるような一部の案件のほか、まだ販売されていないか、あるいは販売されたが帳簿がないため、販売数量を把握できない案件も相当あることや、在庫品の処理について、過去には明確に規定していなかったなどの現状を考慮した上、追加した規定である。

「こういう場合、販売されてはいませんが、他人の登録商標を詐称する商品、又は違法に製造した登録商標の標識をすでに大量に購入し、販売しようとしているのです。その行為は著しい社会的弊害を有するので、法により厳しく取り締まらないと、このような犯罪を有効的に抑制するには不利だと思います。」と指摘した。

上記の状況に基づいて、「意見」は他の関連司法解釈の規定を参考したそうである。例えば、タバコに関する司法解釈において、商品が販売されていなくても、他人の登録商標を詐称する商品の在庫数量が一定の数に達する場合、法による量刑をし、判決を下すという規定がある。当然、犯罪の種類からすればそれは犯罪未遂であるため、販売されていない、又は一部は販売されたが一部は販売されていない上述のようなことに対し、量刑を決める基準を具体的に規定し、かつ犯罪未遂として処理する。

情報ソース: 人民網

キャッチフレーズ、スローガン商標の登録出願及び審査に関して

商標弁理士 耿 秋

商品を販売又は宣伝する際、包装や商品カタログ又は広告媒体に使用され、人々にすでに知られている商標のほかに、今や特別と思われる文字商標が流行しつつあることをご存知でしょうか。これは、時に子音と母音の整った短い連語になったり(Your Vision, Our Future)、時に覚えやすいスローガンのものとなったり(ONE WORLD, ONE DREAM)、時にすでに世に知られている商標そのものを含んでいたり(HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT)、また時に老若男女に馴染みのある文言であったりする(I'M LOVIN'IT)。これが、キャッチフレーズ、スローガン商標である。

I. キャッチフレーズ、スローガン商標とは

キャッチフレーズ、スローガン商標は、往々にして短い連語又はスローガンと認識されると同時に商標でもある。キャッチフレーズ又はスローガンは、宣伝や広告としての機能を有する一方、商品やサービスの特徴を表し、人々にひとつの目標や理念を伝える働きを有する。また、キャッチフレーズ又はスローガン商標は、商標として、特定の商品生産者又はサービス提供者を他のものと区別するためのツールでもある。

したがって、キャッチフレーズ又はスローガンを商標として登録出願する際、まずその広告宣伝の役割を意識しなければならない。過度に法的側面を追求しすぎると、かえって特色のあるキャッチフレーズ、スローガンが登録できなくなるおそれがある。一方、キャッチフレーズ又はスローガンは商標としての機能をもつことを認識しなければならない。すなわち、そのキャッチフレーズ又はスローガンは業界の共通認識に沿ったものであるか、消費者にその商品又はサービスを識別させる役割を演じているかを審査する必要がある。そうでないと、その商標が登録されることにより、第三者の正当な権利が行使できなくなるおそれが生じ、公平性を損ないかねない。このような特徴から、キャッチフレーズ又はスローガンの商標出願に関する審査は、益々注目されるようになってきている。

II. キャッチフレーズ、スローガン商標登録の審査基準について

1. 「商標法」における規定

周知の如く、商標としての登録出願において、まず考察しなければならない基準の一つは、その商標の有する顕著な特徴、すなわち識別力である。中国『商標法』第11条により、下記の標章は商標として登録することができない。

- (1) 当該商品の一般名称、図形又は規格のみからなるもの；
- (2) 当該商品の品質、主要原料、効能、用途、重量、数量及びその他の特徴を直接表するにすぎないもの；
- (3) 識別力を有しないもの。

ただし、上記の標章が、使用により識別力を有し、かつ容易に識別可能となった場合は、商標として登録することができる。

キャッチフレーズ又はスローガンはそれ自体の特徴により、往々にして商品又はサービスを部分的かつ直接的にしか表現しておらず、識別力を有していないとされがちである。キャッチフレーズ又はスローガンがこの部分的かつ直

接的な表現機能を超えた場合、あるいは、すでに使用された結果、識別力を有するようになった場合は、商標として登録することができる。

次に、キャッチフレーズは、宣伝や広告の目的を有するので、その宣伝の内容は誇張的で消費者に好ましくない効果をもたらすことがある。「商標法」第10条は、標章の使用禁止の規定であり、その(7)号には「誇大に宣伝し、かつ欺瞞性を帯びたもの」、また(8)号には「社会主義の道德、風習を害し、又はその他の悪影響を及ぼすもの」が列挙されており、これに該当する標章は使用が禁止され、登録されない。

最後に、キャッチフレーズ商標であっても、その登録出願の際には、先願商標や先登録商標の問題を考慮しなければならない。すなわち、それ自体が『商標法』第28条「登録出願にかかる商標が、この法律の規定に反するもの又は他人の同一又は類似の商品について既に登録され又は予備的査定を受けた商標と同一又は類似するときは、商標局はその登録出願を拒絶し、公告しない。」の規定に違反していないかを考慮する必要がある。

2. 審査基準における関連規定

2005年12月に、国家工商行政管理総局商標局及び商標審判委員会の共同編集による『商標審査基準』において、商標の識別力に関する審査基準が定められている。そのうち、下記の内容はキャッチフレーズ商標の登録審査に関連している。

商品又はサービスの特徴を非独創的に表現した短い連語又はセンテンスは商標登録しない。

一旦拥有，别无所求

(訳:これさえあれば)

指定商品:箱、ケース

(使用対象商品・サービスを誘導するもの) (使用対象商品又はサービスを想起させる効果のあるもの)

让养殖业充满生机

(訳:養殖業に活気満点)

指定商品:飼料

ただし、独創性が認められるもの又は他の要素と組み合わせた場合に識別力を有すると認められるものはこの規定を適用されない。

例:

抓住它

抓住它，
别让它轻飞走

(訳:捕まえて、それを素通りさせないで)

指定商品:錠剤

木匠是朋友

木匠是朋友
woodman is friend

(訳:大工はお友達、woodman is friend)

指定商品:工業用接着剤



(訳: 世紀行き / これさえあれば、心配することない)

指定役務: 保険



(訳: お嬢様は思いやりがある)

指定商品: 漢方薬

3. 登録条件

上記の如く、「商標法」及び商標審査基準における商標登録に関連する規定を考察することにより、キャッチフレーズ又はスローガン商標の登録審査実務において下記の条件が審査のポイントとなることがわかる。以下に具体的な事例を引用して説明する。○マークは登録成功の事例で、×マークは拒絶された事例である。

(1) 識別力を有しているか否か

①キャッチフレーズ又はスローガン商標が、単なる商品の品質、原材料、効能、産地、価格又は使用対象のみを表すものは登録されない。逆に、そうでなく、隠喩や擬人的な表現で表すものは登録される。

×“来自美丽的天山(訳: 美しい天山の贈り物)”(指定商品: 食品等)

×“补血精品(訳: 補血精品)”(指定商品: 非医薬品栄養剂等)

○「enjoy it 乐在其中」(訳: 楽しんで)(指定商品: 睡眠促進用アイマスク; ソックス)

○“你的力量(訳: あなたのパワー)”(指定商品: デジタルカメラ、PC等)

②対象キャッチフレーズが独創性を有しないもの、又はすでに流行しているもの、又はすでに一般大衆に知られている公益性のある広告語句又は宣伝語句は、商標としての顕著性を有しないとみなされ、登録されない。ただし、独創性が認められ、かつ流行中でないものであれば、登録される。

×“让更多的人每天喝杯好奶(訳: もっと多くの方に美味しいミルクを届けたい)”(指定商品: ミルクティー(主要成分: ミルク)、ヨーグルト等)

×“技术以人为本(訳: 技術は人成り)”(指定商品: 電話機等)

×“让方便成为一种享受(訳: 便利を楽しみに)”(指定商品: 水洗トイレ、浴室装置等)

○“YOUR VISION, OUR FUTURE”(指定商品: カメラ、医療用内視鏡等)



○“JUST DO IT”（指定商品：衣料品等）

○“ONE WORLD, ONE GAME, ONE BEER”（指定商品：ビール等）

○“百度一下，你就知道（訳：百度をクリックすると何でもわかる）”（指定役務：ネットサーチエンジン等）

阿凡提你画龙我点睛

○“AFanTiNiHuaLongWoDianJing”「アファンティ 画竜点睛」（指定商品：自動販売機等）

③商標が顕著性を有する部分を含んでいれば、それ以外の部分が顕著性を有していなくても全体としての登録が認められる。その場合、権利として保護されるのは全体であり、顕著性を有しない部分は保護対象とはならない。

○“眼中无他，却有力加（訳：眼中に力加しかない）”（指定商品：ビール等）

○“来自雀巢的爱（訳：ネスカフェーからの愛）”（指定商品：加工された水（水飲料）、天然水（水飲料）、ミネラル・ウォーター（飲料）等）

○“HAVE A BREAK, HAVE A KIT KAT”（指定商品：キャンディ、チョコレート、ケーキ等）

注記：上記事例では必ずしもすべての個々の短い文章は独創性を有していないが、この中には顕著性を有する語句が含まれている（___で表記される部分）。それによって、キャッチフレーズ全体としてその顕著性を認められ権利保護の対象となっている。しかし、その中の顕著性を有しない部分は、保護対象にならず、商標権を主張することはできない。したがって、その商標登録によって第三者によるその顕著性を有していない部分に対する正当な又は善意の使用を阻害することはない。

④キャッチフレーズが一定の顕著性を有し、かつ使用されることによりその顕著性が増強され、指定商品又は役務を識別する機能を有するようになったものは、登録を認められる。

○「我就喜欢（訳：私が好き）」（指定商品：サンドイッチ等）



Anything is Possible（指定役務：広告、ビジネスリサーチ、輸出輸入代理等）

(2)過度な誇張表現又は欺瞞的表現、又はその他の好ましくない影響をもたらすキャッチフレーズ等は登録されない。ただし、第三者による善意の使用を妨げることがなく、又は消費者を意図的に誤認させることがなければ、その登録は認められる可能性もある。

×“金钱万能（訳：金銭万能）”（指定商品：宝石等）

○“钻石恒久远，一颗永流传（訳：永遠のダイヤモンド、代々のつなぎ）”（指定商品：宝石、リンク等）

(3)他人の同一又は類似の商品について既に登録され又は予備的査定を受けた商標と同一又は類似でなく、かつ「商標法」の他の規定に違反しないものであれば、登録される。

III. キャッチフレーズ、スローガン商標の典型的判例

以上の議論を踏まえ、キャッチフレーズ又はスローガン商標登録に関するいくつかの典型的判例を分析してみよう。これらの判例を考察することにより、出願人はいかにして拒絶される逆境から抜けられたか、またそのような逆境を克服したときの喜びをおわかりいただけるであろう。下記の二つの判例は、いずれも審査段階で顕著性の欠如を理由に登録を拒絶されていた。しかし、審判段階において、判例1は、出願人が商標の意味を再説明し独創性を強調した答弁を行うことにより、最終的に登録を成功させた。判例2は、そのキャッチフレーズが業界における非流行性を強く主張して登録を認められた。現在、キャッチフレーズ、スローガン商標の登録に関する商標局の審査基準は依然として厳しいが、これらの成功事例を研究することにより、登録を成功させるためのヒントを見出すことができるのではないかと考える。



1. “WHAT REALLY MATTERS IS INSIDE”による商標登録

出願人米国薩澳公司(Sauer, Inc.)は、2000年9月14日に国際分類第12類の「陸地用車両用油圧バルブ等」を指定商品として、商標局に“WHAT REALLY MATTERS IS INSIDE”の全英文字商標(以下当該商標という)を登録出願した。商標局は当該商標の意味を「中には確かに重要な関連性が存在する」と理解し、広告宣伝用語に過ぎず商標として有すべき顕著性を有さず、識別力が欠けるとの意見を示した。商標局は、「2001年10月27日改定前の「中華人民共和国商標法」第7条及び第17条の規定に基づき、(2001)標審(二)駁字第3055号商標拒絶通知書により当該商標の登録・公告を拒絶した。

出願人は商標局の審査決定を不服として、2001年7月27日に商標審判委員会に審判を請求した。出願人は、商標局は当該商標の文章の意味を理解しておらず、「中には確かに重要な関連性が存在する」は重大な誤訳であると主張した。出願人の答弁では、第1に、文章の正確な意味は、「本当に重要なのは中身である」であり、この意味では商品の内部成分や内部構成を言及しておらず、商品の宣伝のための広告用語ではない。第2に、当該商標はセンテンスのデザイン方式を採用しており、このような方式は商標デザインにおいても独創性があり、消費者は当該商標の文章の独創性に印象づけられることは確実である。第3に、当該商標はすでオーストラリアや米国等において登録されており、その中国での登録は中国におけるセンテンス形式のキャッチフレーズ登録においてよき先例となりうる。したがって、当該商標の登録は「中華人民共和国商標法」に違反するものではなく、登録を求められるべきであると主張した。

上記出願人の審判請求に対し、商標審判委員会は「商標評審規則」(商標審査規定)第30条の規定に基づき、2003年11月に審理し、まず、当該商標の意味は、商標局の理解する「中には確かに重要な関連性が存在する」ではなく、出願人の出張する「本当に重要なのは中身である」とされるべき、と指摘した。第2に、当該商標の指定商品は「第12類陸地用車両用油圧バルブ等」であるが、当該商標は直接的に指定商品の内部構成又は当該産業界です

で知られている具体的な商品の名称を指すものではない。第3に、当該商標はすでに指定商品業界の一般的な用語又は常用の広告用語になっていることを示す証拠は見出せないため、当該商標は識別力を有し顕著性を有すると認めるべき。したがって、当該商標は予備審査及び審査公告を認められるべき。商標審判委員会は2004年3月17日付け《“WHAT REALLY MATTERS IS INSIDE”商標拒絶査定不服審判審決書》(商評字[2004]第0634号)をもって、「出願人による第12類陸地用車両用油圧バルブ等を指定商品とする“WHAT REALLY MATTERS IS INSIDE”の商標登録出願を予備審査承認する」と審判決定を下した(詳しくは「商標公告」第2019224号参照)。

2. “MAKES PEOPLE LISTEN”による商標登録

出願人スウェーデンLLW of Sweden AB社は、2001年6月1日に、国際分類第9類「録音機器、音声転送装置機器等」を指定商品として商標局に“MAKES PEOPLE LISTEN”の全英文字商標(以下当該商標という)を登録出願した。当該出願に関し、商標局は当該商標の意味「聞かせる」は独創性を欠く広告宣伝用語に過ぎず、商標としての顕著性に欠けるとし、「中華人民共和国商標法」第7条及び第17条規定に基づき2001年10月27日付け(2001)標審(二)駁字第6572号拒絶通知書をもって当該商標の登録出願・公告を拒絶した。

出願人は商標局の審査決定を不服として、2001年11月20日に商標審判委員会に審判を請求した。出願人の審判請求書によれば、当該商標英文字“MAKES PEOPLE LISTEN”は、文章が短く覚えやすく識別しやすいという特徴があり、かつ指定商品及びその内容について特別な記述もないので、当該商標の登録を認めるべきであるというものであった。

商標審判委員会は「商標評審規則」第30条の規定に基づき、2004年2月に審理し、審判決定を出した。この審判決定によれば、当該商標“MAKES PEOPLE LISTEN”の意味は「聞かせる」になるが、指定商品第9類録音機器等の商品機能、用途又はその他の商品の特徴をあらわす表現を越えており、かつこの文は業界で一般に使用される広告宣伝用語になっていないので、商品を識別させる商標としての顕著性を有すると認定し、予備審査を認めた(詳しくは商評字[2004]第3365号参照)。この審判決定に基づき、商標局は2004年12月14日付けで当該商標の登録を公告した(詳しくは「商標公告」第2023411号参照)。

IV. おわりに



現在、中国ではキャッチフレーズ、スローガンは商標として商標権を獲得し権利保護されることが可能となり、また著作権としても権利保護される。しかし、キャッチフレーズ、スローガンはその文章が短く表現しきれない自身の特徴から著作権の認定や保護は当面、困難であろう。そのため、キャッチフレーズ著作権に関する判例も数少ない。商標出願の実務においては、多くの企業はキャッチフレーズを商標として登録させ商標権を得ようと努力を続けている。現状はキャッチフレーズに

関する審査基準は十分に整備されているとはいいがたい。したがって、登録出願をする以前の段階における内容の選別と改善が重要な作業となってくる。また、実際に出願する段階においても同じキャッチフレーズに対してもその指定商品の違いによって、また審査を行う審査員によって審査結果に違いが出てくる。すなわち、実際にキャッチフレーズの商標登録審査における基準の把握や内容の理解はそれぞれ異なる現実にある。このような現状の中、少しでも登録の成功率を高めるために、以下の点を参考意見として述べる。

(1) 独創性が極めて高く、かつ企業の商品を広告・宣伝する上で重要な意味を有するキャッチフレーズ、スローガンは商標として登録出願する意義がある。

(2) ある程度の独創性を有するが、その顕著性を増加するために、他の識別性の強い要素(たとえば、商号や図形等)を加えたうえ、全体でキャッチフレーズの商標として登録出願する意義がある。

(3) 独創性があり、かつすでに流行しているものでないキャッチフレーズについて、その登録出願が商標局に拒絶された場合、審判請求の手続きにより再度独創性と非流行性を主張した方が良い。また、すでに中国で使用している場合は、その使用の事実を証明する証拠及びその商標として使用されることにより識別力が増強される証拠をできるだけ多く収集し、当局に提出した方が良いと思う。

参考文献:

1. 「商標法」
2. 「商標審査及び審査受理基準」
3. 「キャッチフレーズの商標審査事例」
4. 「商標公告」
5. <http://sbcx.saic.gov.cn/trade/index.jsp>

リンダとスタッフのダイアローグ

——今回のスタッフ: 特許法律部事務担当 左 婧

リンダ: 時間がたつのは早いもので、上海万博と広州アジア運動会が開催された2010年も終わりました。世界経済の回復にともない、林達劉グループは皆様のご支持のもと、依頼件数が継続して増えた一方で、新しいクライアントにも出会いました。新年の初めに、謹んで新年のお祝いを申し上げますとともに、今年も皆様と助け合って共に前進させていただきたいと思っております。

弊所は設立以来、特許出願案件のほかに、特許の無効審判、権利鑑定、特許調査、情報提供などを一貫して取り扱ってまいりました。所内では、これらの案件は「特許法務案件」と呼ばれており、略称は「LP(Law Patent)案件」となっております。2011年の1月1日から、林達劉グループは正式に特許法律部(所内では「LP部」と略称しております)を設立いたしました。この機会を借りまして、私とLP案件の事務担当である左 婧(サ セイ)との対話を通じ、その特許法律部を皆様にご紹介させていただきます。

左 靖は、2008年に大学を卒業しましてから特許管理部に入り、LP案件の事務担当として本日までやってまいりました。入所以来、最も基本的な案件ファイルの作成や案件情報の管理システムへの記録から学び始め、これまで2年間勤めてまいりました。今後、案件処理において、左 靖と皆様が直接交流する機会も多いかと思えます。彼女の対応に不行き届きのところもあるかもしれませんが、その際はご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

さて、早速本題に入りましょう。

(Q & A 1)

リンダ:皆様ご存知のとおり、中国において知的産権代理業は新興のサービス業です。外部の人々のこの業界に対する理解はあまり深くありません。左さんも右も左もわからない状態で入所し、知的財産権に関わる仕事に従事始めました。まず、左さんのこの仕事に対する考え方をお聞きしたいと思います。

左 靖:私が覚えているのは、事務所の面接の時に面接官が「知的財産権とはどういったものだと理解していますか」と私に質問しました。私は当時、大学時代に知的財産権に関する文章を幾つか読んだことしかなかったため、「知的財産権とは人間の知恵の結晶を保護するものだと理解しております。」と答えました。その時は、確かに、知的財産権や特許権代理とはどういったものかについてあまりよく知りませんでした。

卒業してから今まで企業で働いたことがないので、初めのころは、知的財産権が企業にとってどういった意義があるかについては理解しておりませんでした。しかし、クライアントからの無効審判、権利鑑定及びその他に関するお問い合わせを通じ、次第に知的財産権の企業に対する重要性を知り、知的財産権を保護することが、企業発展における重要な戦略となることを理解してまいりました。特許代理事務所として、クライアントからさまざまな案件を委託されますが、事務所を経営する以外に、まずは得なければならないのはクライアントからの信頼だと思います。クライアントからは製品が市場で販売される前のクリアランス調査(侵害防止調査)、侵害或いは被侵害時の権利鑑定及び無効審判などをご依頼いただいておりますが、これはすなわち自社の利益に密接に係っている重大な任務を我々に任せていただいているということです。



以前、特許権代理とはただ特許出願を代理するという意味だと理解していました。しかし、さまざまなLP案件を取り扱った後で、実は特許出願の代理は、特許権代理の一部分しかではなく、本当の代理とは、クライアントの利益に基づき、製品開発、特許出願、製品の販売から権利の処置にいたるまでの全ての方面から、クライアントが中国市場における事業展開に対して協力することだと考えております。従って、案件を取り扱う際には、クライアントの意図をよく理解し、クライアントの立場に立った上で、全面的にクライアントのことを考えることで、案件によく対応できるのではないかと考えております。このようにしてはじめてクライアントの中国における知財戦略の強力なパートナーとなるのです。

所長や知的財産権業界の各先輩と比べ、私が理解している部分はまだまだではありますが、LP部での事務担当

の仕事を通じ、今後も引き続き勉強し、クライアントと多く交流し、クライアントの利益のために、各部門の弁理士と協力して案件に対応していきたいと考えております。

(Q&A 2)

リンダ: 左さんのように入所してからあまり時間がたっていない新人の方が、案件の処理を通じてクライアントを全面的に理解し、かつ積極的な考えを持っていることを聞き、私も嬉しく思っております。LP案件の種類は多いですが、左さんが入所してからの2年間で、クライアントが依頼してきたLP案件の種類と件数に関して、何か新しい発見はありましたでしょうか。

左 靖: 私が事務所に入ったばかりの2008年後半から2010年前半までちょうど中国の特許法、審査基準、実施細則が改正されましたため、クライアントからは法改正に関する問合せがたくさん来ました。その際も入所したばかりで、いろいろなことを学んでいたところで、このようにクライアントのお問い合わせを通じて、法律に関する知識を学びました。法改正に関わるお問い合わせが収束した後、特に2010年の後半からは、権利処置、侵害対策等に関わるお問い合わせ及び無効審判、権利鑑定が大幅に増加しました。各案件の状況はそれぞれ異なりましたが、全体から見れば、クライアントの皆様においては中国での権利行使や対応策などに対して、やはり分からないところや悩んでいるところが多少なりともあると思っております。ですから、クライアントの中国における特許実務に対する疑問点は、法律からだけでなくもっと深い段階での権利処置や対応策に変化してきたのではないかと考えております。私が勤めているLP部には、中国の特許実務に熟知している弁理士がおり、出願案件だけでなく、権利行使及び侵権対策の方面にもとても長けております。したがって、クライアントの皆様からご質問がありましたら、ぜひご遠慮なくご連絡ください。

また、最近のクライアントからの依頼やアンケートを見たところ、中国における特許権侵害調査が増加する傾向があります。しかし、外国のクライアントは中国語が分からないのと、中国国内のデータベースにも精通していないので、クライアント自身が調査を行っても、或いは弊所に調査を依頼しても、クライアントはさまざまな問題に遭遇すると思います。LP部には、調査専門の弁理士もおります。クライアントから依頼された調査については、調査経験が豊富な各技術分野の弁理士が担当いたします。ただし、皆様ご存知のとおり、いかなる調査においても、調査漏れは避けられないことです。この2年間、侵害調査を多く取り扱っている際に、クライアントからのクレームを受けたこともありました。その中でさまざまな経験を積み重ねてきました。調査作業においては、クライアントと密接な交流を通じ、クライアントの意図を把握し、検索式や調査方法の調整し抽出基準を設定することで、漏れを最大限避けております。

更に、情報提供を依頼するクライアントもだんだん多くなってまいりました。特定の特許出願者人に対する案件や特定の技術に対する案件もあります。情報提供に関する案件では、クライアントが引用文献を提供し、引用文献に基づき意見書を作成することを指示するといった場合やクライアントが既に作成した外国語の意見書を直接提供して、我々が翻訳した後提出することを要求したりする場合もあり、また引用文献の検索から委託する場合があります。したがって、情報提供の案件に対しては、豊富な経験を積んでおり、案件にきちんと対応できると思います。

(Q & A 3)

リンダ: LP案件が多様化し、かつクライアントの委託傾向から、我々はクライアントのニーズをきちんと把握できていると思っております。左さんも案件処理の過程から多くを学び、所内の皆さんやクライアントに対して有用な情報を提供してください。また、普段のクライアントとのやり取りや先ほどのお話から考えると、クライアントが委託した案件に関するコミュニケーションにおいて、中国の特許実務や弊所の作業等に対して各クライアントは異なった程度の問題点を抱えていると思います。左さんが事務担当として案件を取り扱った際に、クライアントとの交流において、問題等があったでしょうか。



左 靖: もちろんありました。一部の問題は私の経験不足からくるもので、クライアントのことをあまり理解していなかったことによるものです。このような場合、通常、私は上司に助けを求めます。しかし、一部の問題は、クライアントと連絡することによってしか答えが得られないものです。所長のお話によれば、もし会えない場合は、クライアントに電話を掛けて連絡したほうが一番いいとのことですが、母語ではない日本語を使ってクライアント側のベテランの担当者は弁理士に電話する

ことは、入所2年目の私のような新人にとっては、多少自信不足の面があります。そこで、一般的には、メールとFAXを通じてクライアントと連絡することが多いです。

例えば、権利侵害及び無効鑑定の案件において、双方が鑑定書の内容を確認した後、通常、鑑定書を綴じて、表紙に弊所の印鑑を押してから、クライアントに郵送しております。しかし、案件毎に状況も異なることから、綴じ方や印鑑のような細かいところでも、クライアントの満足をいただくためにはどのようにしたらいいのかが分からない場合もあります。中には鑑定書に作成者のサインと事務所の印鑑が必要であることを明確にご指示いただけるクライアントもあり、そうした場合はクライアントのご指示に従い鑑定書を作成いたします。しかし、多くの場合、鑑定書の用途が明確にわからず、さらに紙ベースの鑑定書が必要であるか否かもわからないことがあります。ですから、これまでの統一な処理方法としては、クライアントから特別のご指示がない場合、鑑定書を綴じ、表紙に弊所の印鑑を押してからクライアントに郵送しております。

しかし、ある日、熱心なクライアントの一人から、提出した鑑定書の捺印及び装丁に対してアドバイスをいただき、そこで初めてクライアントの考え方を知りました。私はそのクライアントに本当に感謝しております。なぜなら、このクライアントからのアドバイスにより、ずっと悩んでいた問題を解決できたからです。たとえ細かい問題であっても、自分一人で悩むよりは、クライアントに率直に意見を聞いたほうが早いですし、クライアントもいやがらないのではないかと思います。したがって、今後はクライアントとより多くコミュニケーションをとろうと考えております。

リンダ: そうですね。クライアントとの付き合いも、やはり人と人との間のことですからコミュニケーションが一番大切だと思います。そうでしょうか？ 案件に対応している過程においては、お互いに要望や作業方法等を十分に理解して初めて案件を正確な方向へ進められます。もちろん、コミュニケーションもコツがあります。コミュニケーショ

ンについては勉強し、練習を積み重ね、悟る必要があります。

左 婧: はい、そういたします。業務や語学、ひいてはコミュニケーションまでも、クライアントや上司、同僚から学んでいきたいと思っております。私は、この業界が大好きで、現在やっていることも好きです。各案件から多くのことを学ぶことができ、弁理士の方と一緒に各案件を取り扱うことができれば、毎日満足感を持って過せます。

ある日、所長が私に「日本人は終始一貫した民族的特質を持っており、もし将来のある日、あなたがクライアントに対し、「私はここで事務担当を25年間やっております」、と話した場合、クライアントはきっとあなたのことを信じてくれ、安心して案件を依頼してくれるでしょう。」と話してくれました。私も数年後には、所長がおしゃったような人に成長し、クライアントと弁理士に信頼してもらえるような事務担当になりたいと考えております。

卒業直後に就いた初めての日本語のcall centerの仕事は私の意にそぐわなかつたため20日を待たずに離職しました。したがって、このこともあり、事務所に入らせていただいたこと、かつ今日まで勤めさせていただいたことに対し、ずっと感謝の気持ちを持って仕事をしております。特に、所長、魏先生、上司の李茂家先生と常苗苗さん、企画室の張芬芳さん、特許管理部の郭建榮さん等のご指導に感謝の意を表したいと思っております。私のわがママを許していただいただけでなく、多くのことをご教示いただき本当に感謝しております。このまま努力を続けていきたいと考えております。

リンダ: 感謝の気持ちがあるこそ、左さんは強い責任感を持って仕事をするのできるのかもしれませんが。左さんの経験はまだ少ないですが、態度と責任感から、必ず優秀な事務担当になれると私は考えております。左さんの故郷は、中国の西南にあり、年間1回しか実家に戻れないのですから、北京で仕事をしている日は事務所が左さんの家だと思ってください。また、一人の女性としては、毎日綺麗に着飾って、仕事を楽しくしてくれればと思います。そして、この事務所が左さんの夢を実現できる場所であればいいと思っております。



(このIPニュースに掲載された写真は劉 新宇個人の撮影作品です。)

責任者: 代表取締役 弁護士 弁理士 魏 啓学 (Chixue WEI)
 社長 弁理士 劉 新宇 (Linda LIU)
 担当者: 所員 張 輝 (Ashley ZHANG) 葉 晶晶 (Naomi YE)

林達劉グループ 企画室 (Business Development Department, LINDA LIU GROUP)

〒100013 中国北京市東城区北三環東路36号 北京環球貿易中心C座16階

Tel: 86-10-5825-6596 (WEI) 86-10-5825-6089 (LIU) 86-10-5825-6366 (代表)

Fax: 86-10-5957-5201(代表)

E-mail: ipnews@lindapatent.com linda@lindapatent.com

Website: <http://www.lindaliugroup.com>