



■ 目次

- ◆ 知財ニュース **NEW!**
- ◆ 中国国家知識産権局(SIPO)への特許審査ハイウェイ(PPH)申請に対してよくある質問について
- ◆ リンダからの贈り物

知財ニュース

海外パテントポートフォリオフォーラム、PCT戦略に注目

第5回「中国特許ウイーク」期間中の11月10日に、北京市知的財産権局は、特許ウイークのメイン会場で「北京市企業海外パテントポートフォリオ国際フォーラム」を開催した。海外業務に係る機関や企業の知的財産権責任者及び代理機構の代表など200人余りが参加し、「特許協力条約」(PCT)の最新動向及び運用戦略をめぐって討論を展開した。

フォーラムからの情報によれば、2011年1月～10月において、「特許協力条約」(PCT)のルートによる中国国際出願の件数は13,429件となり、前年同期比で34%増加したということである。

現在、海外市場の開拓にあたって、多くの中国企業が、海外パテントポートフォリオを初歩的に行う段階から国際知的財産権のルールを詳しく知っている段階へ移行している。そのような状況下において、フォーラム参加者は、海外業務に係る企業がPCT戦略をどのようにより合理的に策定するのか、PCT国際特許出願が国内段階に移行した後のプロセスをどのようにコントロールするのかについて、盛んな議論を繰り広げた。

紹介によると、今回「特許ウイーク」のメイン会場としての北京は、近年、「海外に進出する」という戦略を積極的に打ち出し、関連政策の指導のもとに、PCT出願件数が比較的に多い都市になっているということである。去年、北京市の「特許協力条約」(PCT)のルートによる出願の件数は1,271件に達し、前年同期比で83%増加し、全国のPCT国際出願件数全体の10.5%を占め、合理的なPCT戦略は、北京市の戦略性新興産業やハイテク企業の海外市場開拓を大いに推し進める役割を果たしている。

情報ソース: 知識産権報



中国国家知識産権局(SIPO)への特許審査ハイウェイ(PPH) 申請に対してよくある質問について

特許管理部 部長 常 苗苗

2011年11月1日より、日中間の特許審査ハイウェイ(PPH)試行プログラムが正式に開始されました。ご参考までに、SIPOへPPH申請する際によくされる質問について、以下の通りまとめました。

1. PPH申請は日本で登録された特許請求の範囲に基づいて行わなければならないか？

PPH申請は、日本特許庁(JPO)の日本国出願の国内段階審査結果、又はPCT国際段階成果物に基づいて行うことができます。

日本国出願の国内段階審査結果を利用する場合、対応する日本出願が存在し、すでに特許可能と判断された一又は複数の請求項を有するという要件を満たさなければなりません。請求項は、出願が特許査定となっていなくても、最新のオフィスアクションにおいてJPOの審査官が明確に当該請求項を特許可能であると特定した時に「特許可能と判断された」こととなります。

PCT国際段階成果物を利用する場合、当該出願に対応する国際出願の国際段階における成果物、すなわち国際調査機関が作成した見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関が作成した見解書(WO/IPEA)及び国際予備審査報告(IPER)のうち、最新に発行されたものにおいて特許性(新規性・進歩性・産業上利用可能性のいずれも)「有り」と示された請求項が少なくとも1つ存在するという要件を満たさなければなりません。ただし、国際調査報告(ISR)のみに基づいてPCT-PPHを申請することができません。



2. PPH申請の時期は？

PPH申請する際に、当該SIPO出願は次の要件を満たさなければなりません。

- (1) PPHの申請以前に当該SIPO出願が公開されていること。
- (2) 当該出願が実体審査段階に移行していること。
- (3) 当該出願に関しSIPOにおいて、PPH申請時に審査の着手がされていないこと、つまりいかなる拒絶理由通知も発行されていないこと。

したがって、PPH申請要件を満たす出願について、実体審査の請求と同時に、或いはSIPOから当該出願の実体審査移行の通知を受領後、できるだけ早めにPPT申請をすることができます。

3. PPH申請にどのような書類が必要となり、どのような要件があるか？

(1)「特許審査ハイウェイ試行プログラムへの参加の申請」

(2) 対応する日本出願に対してJPOから出されたすべてのオフィスアクションの写し、及びその中国語又は英語によるその翻訳文。

PCT-PPHを利用する場合、特許性有りと判断が記載された最新国際成果物の写しと中国語又は英語によるその翻訳文を提出しなければなりません。

注意: その翻訳文は、一つの言語に統一しなければならない。つまり、オフィスアクション／国際成果物を複数提出する場合、全部中国語或いは英語のどちらかの言語に翻訳しなければならず、中国語による翻訳文と英語による翻訳文を混ぜてはいけません。

(3) 対応する出願の特許可能と判断されたすべての請求項の写し、及びその翻訳文。

注意: 上記3.(2)、3.(3)に言及された翻訳文について、精確な翻訳が要求されておらず、審査官が理解することができれば問題ありません。

(4) 対応する出願を評価するために引用された引用文献の写し。



参考文献として引用されただけで、拒絶理由を構成しない書類については、提出の必要はありません。

引用文献が特許文献であれば、提出を省略できます。また、非特許文献は、提出を省略することができません。引用文献の翻訳文は提出不要です。

(5) 当該SIPO出願のすべての請求項と、特許可能と判断された請求項とが十分に対応していることを示す請求項対応表。

4. PPH申請を補正することができるか？

PPH申請について自発補正する機会がありません。

PPH申請が上記の要件のすべてを満たしていない場合には、出願人はその旨及びその不備について通知されます。出願人は、特定の不備につき、一度だけ補正の機会を与えられ、上記特定の不備とは次の2つの場合に限られています。

① 翻訳文を理解することができない場合。

② SIPOがある引用文献を入手できない場合。

補正後も要件を満たしていない場合には、出願人はその旨について通知され、一度だけ申請の再提出

の機会が与えられます。再提出した申請も認められない場合には、当該出願は通常の順番で審査されることが出願人に通知されます。

5. PPH申請が認められた場合、対応するSIPO出願は直接特許査定、又は早期審査されるか？

SIPOがPPH申請を認めた場合、当該出願はPPHに基づく早期審査の対象案件として特別な地位が与えられます。当該出願は優先的に審査されて拒絶理由通知書などが出されます。ただし、SIPOは中国特許法の規定に基づいて審査し、当該出願を直接特許査定するというわけではありません。

6. PPH申請が認められた場合、請求項を補正することができるか？

PPH申請が承認された後に、請求項を補正することができます。補正又は追加された請求項は、対応する出願において特許可能と判断された請求項と十分に対応している必要はありません。ただし、クレーム対応要件を満たさない補正の扱いは、審査官の裁量に依存します。

7. 通常のルートによる出願に比べてPPH申請のメリットは？

PPH申請が承認された後、早期審査の対象案件として特別に取り扱われます。一般的には、通常のルートによる出願より、少なくとも6ヶ月早くSIPOから拒絶理由通知書を受領することができます。また、その拒絶理由通知書への意見書も優先して審査されます。

リンダからの贈り物

「子供を飛び立たせるのは辛いですが、子供が遠いところで駆け回るのを眺める気持ちは幸せです。しかし、一抹の寂しさだけは禁じえません。」

——劉 新宇

林達劉の誇り—李嘉

李嘉は、2005年7月に林達劉グループの一員になりました。そして、2008年に中国の特許弁理士試験に合格し、2009年にはグループリーダーになりました。2010年、李嘉は所長個人の出資による林達劉ファンドの援助によって米国研修に派遣され、Franklin Pierce Law Centerで1年間知財法律を学び、その間に米国特許弁理士試験にも合格しました。現在、李嘉は、米国の著名な特許及び商標の調査・分析を行うコンサルティング会社であるLandon IPに勤務しています。



共に緊密に仕事をしてきた同僚としても、生活の中でいろいろ付き合ってきた良い友達としても、李嘉と出

会ったその時から、私は、彼女の魅力に引きつけられました。例えば、誠心誠意人と付き合う点、真面目で細心の注意を払う仕事ぶり、苦勞を厭わないところ、自分の損得を考えない点など、李嘉には多くの優れたところがあります。ですから、彼女は、所長及び魏先生を始め、林達劉事務所の全所員から好かれています。

その他、私が最も感心した点は、李嘉のチャレンジ精神旺盛な勇氣ある態度と一生懸命な向学心です。李嘉は、林達劉事務所での勤務時代、入所当初の2年間で、特許代理部の仕事はもちろん、特許管理部及び商標部で実習したこともあり、また英語が上手のため、企画部と法務部の二部門にも協力するなど、多くの部門を経験していました。李嘉は、どの部門においても、様々な挑戦に挑み、一生懸命な努力でその部門の仕事に速やかに適応し、自分の役割を発揮していました。Franklin Pierce Law CenterやLandon IPの選択も、チャレンジしたり新しいものを学んだりする彼女の勇氣の証です。

最後になりますが、林達劉で活躍していたときのように、私たちの李嘉がLandon IPにおいても楽しく有意義な日々を送れることを願っています。

機械部副部長 岳 紅傑



私と林達劉

私は2009年、幸運にも林達劉基金の恩恵を受けられることになり、Franklin Pierce Law Centerで知財法律の研鑽を積むために、アメリカに留学することになりました。その時、私の心にはまだ明確な計画はありませんでした。それは、2005年に清華大学を卒業して、自分がこれから入る業界について全然知らないまま、その当時大学東門にあった林達劉事務所に入所するときのような漠然としたものでした。

何もないところから出発した私は、賢明で先見の明のある上司と誠実な同僚に出会い、さまざまな仕事のチャンスに恵まれ、熱心な指導をしていただいたお陰で、悩んだりすることもありましたが、ほぼ楽しみながら、模索しながらも成長することができました。初めて所長に会った時のことを今でも鮮明に覚えています。「このようにいろいろ勉強できる環境が好きです。しかも、授業料を支払う必要もなく、最高です。」と言った私を、所長は微笑みながら見ていました。それ以来、私は尊敬すべき多くの師に出会い、確かに沢山のことを学んできました。それと同時に、私は、初めの小さいけれど品格だけは備えた事務所から名実相伴う現在の大手事務所になるまで、事務所の発展をこの目でずっと見守ってきました。この間に、勤務環境、人員、制度などは変化し

てきましたが、勉強を奨励する気風と、個人の意思を尊重するポリシーは変わっていません。様々な講座や学習グループ、部署を跨いだ業務実践から、人材を育成するための林達劉基金の物惜しみしない援助によって、私の視野は、本職から事務所の外へ、ひいては国外まで広がりました。私の海外での学習による収穫は、計り知れません(見た目はそのように見えないかもしれませんが)。そして、私



UNH School of Law (Franklin Pierce)
Master in Intellectual Property

JIA LI
Chinese Patent Attorney

Mechanical background, practiced
in LINDA LIU & PARTNERS in
Beijing, China for 5 years

E-mail: alicessz@126.com

は今、さらに新しい経験をする機会に恵まれました。所長及び事務所が私をずっとサポートし激励してくれたおかげです。その中には、言葉を尽くしても言い表せない貴重なものもあります。私は、幸運だと実感し、感激の気持ちでいっぱいです。林達劉事務所に育てていただいたものとして、誇りに思っています。

アメリカでの仕事や生活は、私にとって、特許業界そして自分自身をも改めて認識するチャンスになっています。以前は当たり前だと思っていた物事を、今はかなり特別なことだと考えるようになりました。以前は特に面白みがないと思っていた仕事について、今はたくさんの道理が含まれていると思うようになりました。例えば、パテントアナリストのトレーニングにおいて、講師が、「分析とは、複雑なものを分解して簡略化することである。良いパテントアナリストになるには、①クライアントの目標と自分の目標が何なのか、②この目標をどのように達成させるか、③自分の行動がどのような結果につながるかという3点をしっかりと覚えておかななくてはなりませんよ」と教えてくれました。この心得は、仕事だけではなく、人生にも適用するということを、私に悟らせ、多くのヒントを与えてくれました。これからも、きっともっと多くの新しい体験や知識と出会うことができ、それが私の人生に彩りを与えてくれるでしょう。とても楽しみです。

私のこれまでの人生の道のりを振り返ると、林達劉事務所と出会わなければ、今の私はなかったと実感しています。私は、まだまだ未熟かもしれませんが、様々な助けによって自ら翼を広げて風に向かって飛んでいます。林達劉との出会いに、心から感謝するとともに、自分にますます磨きをかけ輝き、林達劉の本当の誇りになれることを望んでいます。

林達劉の明日がますます輝くことをお祈りします。

李 嘉



親愛なる李嘉へ

李 嘉さん

メールありがとうございます。

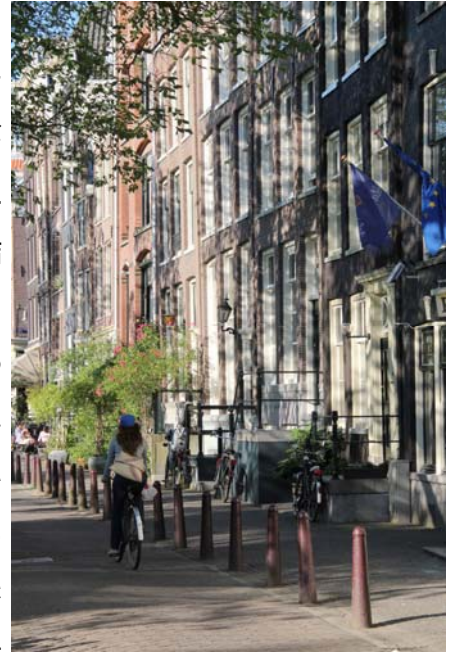
前回お別れの時はお別れの挨拶もできませんでした。今回もすぐ北京を離れる嘉ちゃんと今度は一体いつ会えるのでしょうか。

事務所が学研ビルにあったとき、私たちは一緒に通勤したり、おしゃべりをしたり、たまには食事と一緒にしたりしましたね。また、一緒に事務所の旅行や忘年会に参加したときのこと覚えていますよ。嘉ちゃんの澄みきったぱっちりした目はいつも輝き、しとやかな微笑みをいつもたたえていました。そのような嘉ちゃんが羨ましかったし、とても好きでした。今回帰国した嘉ちゃんの変わっていない目と微笑みを見て、ほっとしました。所長は、嘉ちゃんはとても純粋な人、純粋な人だからこそ、あんな澄みきった目をしていると、言っていました。

私は、嘉ちゃんと真の友人になりたいとずっと前から思っていました。「純粋」な嘉ちゃんが大好きだからで

す。一生涯の友として、将来年を重ねても、私たちは、純粋な心のままで、純粋にお互いの存在に感謝しあえたら、そんな嬉しいことはありません。

アメリカに行くと、また新たな出発になりますね。頑張れ！頑張ったらそれだけきっと得るところも多いと信じています。アメリカで所長に会う機会があったら、本音を打ち明けゆっくり語り合ってください。そうすれば、所長にとっていい慰めになるでしょう。所長は、アメリカで努力すれば必ずいい結果が出るというも嘉ちゃんを励ましたね。でも、所長がその励ましの言葉話すために、心の中でどれほど勇気を振り絞っていたのか、魏先生や事務所の人々そして所長自らをどれほど工夫して説得していたのか、嘉ちゃんが知らないかもしれません。誰でも自分の子が自分から離れるのを望まないでしょう。ただ、「押し付けた縁は続かぬ」ように、嘉ちゃんが自らの選択で人生を歩むことを望んだのです。嘉ちゃんが人生をより一層充実させ、より多くの知識を身につけ、視野をより広げることができれば、それも所長にとっても、とても誇るべきことになるはずです。将来帰国したら、事務所がやはり嘉ちゃんにとって帰る場所だと思い、みんなと一緒に仕事をしたいと思ったら、帰っておいで。みんな待ってるよ。一度しかない人生、また一緒に苦楽をともにできることを願っています。



知り合えることは幸運で、頼り合えることは幸せです。今の時代、離れていても頼り合える方法はいろいろありますよ。電話とかメールとか、私たちをつなげるものがいっぱいあります。いつまでも友達でありますように願っています。

では、良い旅を。いつでもハッピーな気持ちでね！

耿 秋

(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) 蔣 煜欣 (Yuxin JIANG)

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>