



felicite
IP CONSULTING

シンガポール IP ハブ構想 -ASEAN審査協力(ASPEC)の状況-

2014年7月29日

felicite IP Consulting Singapore Pte. Ltd.

弁理士 田辺 哲通

目次

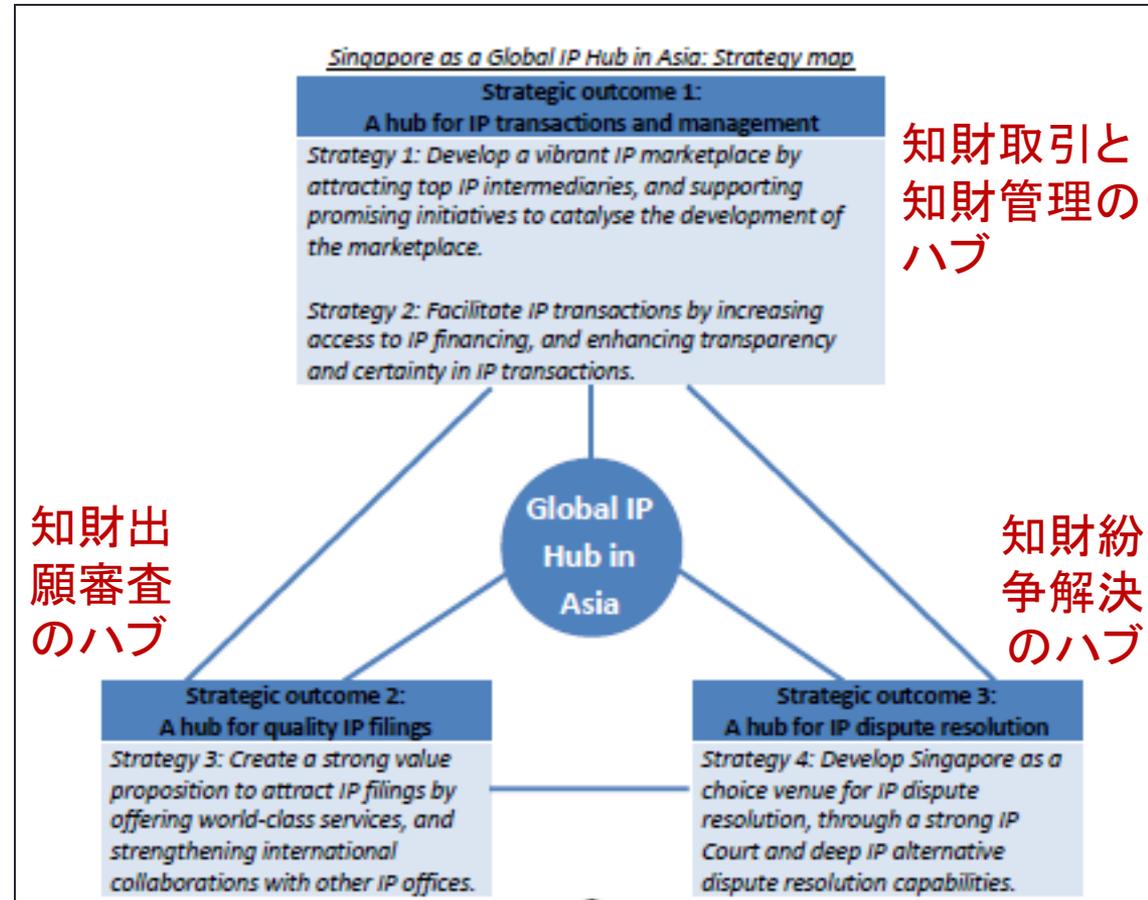
1. シンガポールIP Hub構想について
2. ASPECの動向
3. おわりに

1. シンガポールIP Hub構想について

1. シンガポールIP Hub構想の概要

- 2013年3月にシンガポールIP Hub構想(IP Hub Master Plan)を発表。
- Strategic Outcomeとして、以下の3つを目標としている。

- (1) A hub for IP transactions & Management
- (2) A hub for quality IP filings
- (3) A hub for IP dispute resolution



出典

<http://www.ipos.gov.sg/Portals/0/Press%20Release/IP%20HUB%20MASTER%20PLAN%20REPORT%202%20APR%202013.pdf>

1. IP Hub構想実現に向けた主な取り組み

IP活用等に関する取り組み

ASEAN Working Group on IP Cooperation (AWGIPC) ASEAN IP Portal	2015年の <u>ASEAN経済協力体</u> 発足に向けた知財制度の調和に向けたASEAN内の議論を <u>議長国</u> としてリード。 <u>ポータルサイトも開設</u> 。
IP Financing Scheme	登録特許(シンガポール+外国)を有する企業が <u>融資を受けるのをサポート</u> <u>2014年2Qスタート</u>
IP Dispute Resolution	<u>WIPO仲裁センタ</u> 、 <u>シンガポール国際仲裁センタ</u> を活用した紛争解決
Internationalising Patent Agent Sector	シンガポールで活動する <u>外国弁理士</u> の登録制度の導入

特許審査に関する取り組み

ASPEC	ASEAN域内の審査協力の仕組み。早期審査の効果あり(<u>詳細は後述</u>)。
Positive Grant System	拒絶理由を有さない特許出願のみを登録する制度に移行(2014年2月)。
In-house Patent Search & Examination capabilities	2013年5月から自国での審査開始。約40名の審査官で審査。目標は、2020年に200名体制。
Patent Prosecution Highway	米国、日本、韓国、中国、メキシコと特許審査ハイウェイを締結

2. ASPEC (ASEAN内審査協力)

2. ASPECが期待される背景

ASEAN各国での特許権利化に要する期間

	PCT出願	パリ
インドネシア	4年1カ月	7年11カ月
マレーシア	6年(内訳は不明)	
フィリピン	4年4カ月	5年6カ月
シンガポール	7カ月	-
タイ	-	11年1カ月
ベトナム	7年5カ月	9年7カ月

※出典:「ASEANにおける出願費用・権利化期間について」 TMI総合法律事務所(2014年5月15日)

• ビジネス的に重要な地域であるが、事業活動上、意義のある期間内に権利を取得することが難しい

• 特にライフサイクルの短い製品では、市場で流通している期間内に権利を取得することが困難な場合がある

• 特に重要な市場であるタイ／インドネシアでの権利化期間が長い

2. ASPECの概要

ASPEC= ASEAN Patent Examination Co-operation

- ・ ミャンマーを除くASEAN加盟国の審査協力の仕組み

目的

- ・ 権利化までの期間の短縮
- ・ 手続きの簡素化
- ・ サーチと審査の品質向上



経緯

- ・ 2009年6月よりスタート、2012年4月に制度改正。
- ・ 発足当初は、審査結果の情報提供程度。
- ・ 改正後は、ASPECの対象案件については、各国で早期審査扱いとすることになった(OA発行期間の目標有り)。また、ASPECに関する手続きは全て『英語』で対応可能となった。
- ・ 加盟国間で定期的に会議を開催し、運用について継続的に議論。

2. ASPECの主な特徴

- 出願人は、ASEAN加盟国の審査で1クレームでも許可可能と判断された場合は、他のアセアン加盟国にASPECの申請をすることができる。
- ASPEC申請案件については、許可まで優先的に扱われる(早期審査扱い)。
- ASPECの申請に係わる書面は英語。翻訳は不要。各国で共通のフォーマット。

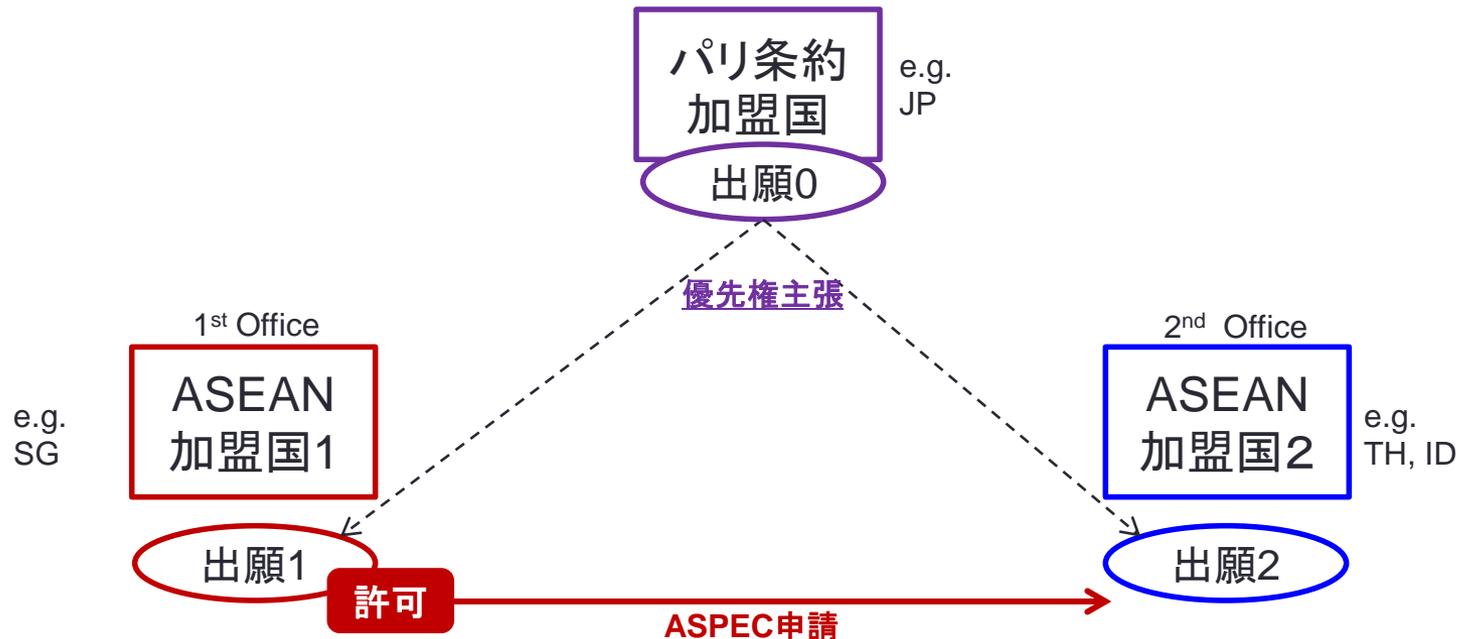
ASEAN加盟国で権利化をする出願人にとって、時間と費用の削減が可能

2. ASPEC適用例 1/2

Case1: ASEAN発の発明や、日本に特許が不要な場合(e.g. ASEANローカル製品)

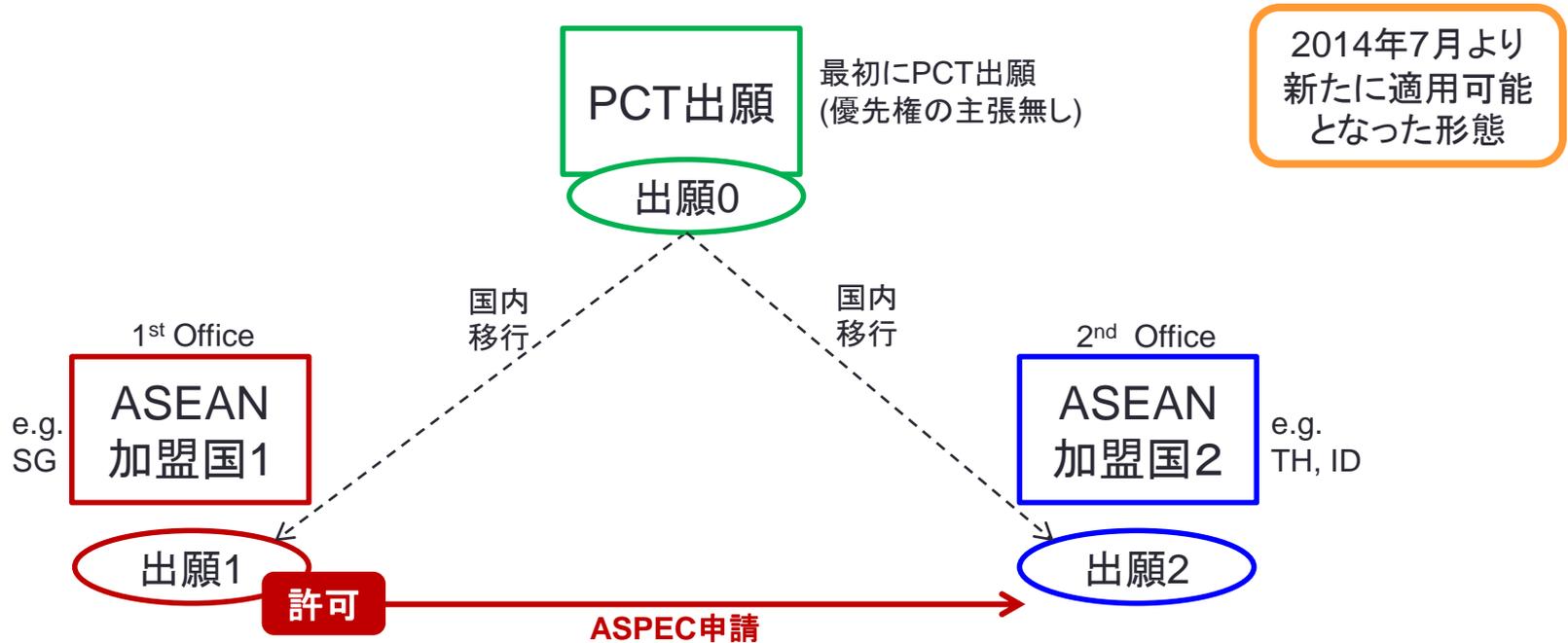


Case2: 日本出願へのASPECの適用



2. ASPEC適用例 2/2

Case3: 最初にPCT出願をした出願が、ASEAN各国に移行した場合もASPEC適用可



2. ASPECの手続き 1/2

- 出願人は、以下の書類を提出。ASPECに関する提出書面は全て英語で、かつ必要最小限
 - ASPEC Request Form、Search & Examination Reportを提出
 - 引用文献の提出はASPEC申請時には不要(審査中に要求があった場合のみ提出)
- Official Feeは**無料**
- 出願から登録までASPEC申請を可能(2014年1月~)

Search & Examination Reportの発行言語

ASEAN第1国	英語でのSearch & Examination Reportの発行可否	英訳サービスの提供可否
ブルネイ	可	NA
カンボジア	可(英語とカンボジア語)	NA
インドネシア	不可	不可
ラオス	不可	不可
マレーシア	可	NA
フィリピン	可	NA
シンガポール	可	NA
タイ	不可	可
ベトナム	不可	可(要求時に対応)



ほぼ全ての国で英語
のSearch Reportと
Examination Report
の発行可

2. ASPECの手続き 2/2

- 必要書面は、以下の3つのみ

- ASPEC REQUEST FORM
- 1st OfficeのSearch & Examination結果
- 1st Officeに許可されたクレームのコピー

- 追加の書面を求められるケースもあり。追加書面は以下の通り

- 1st Office の出願と2nd Office の出願のクレーム対応表
- Written Opinion
- 引例のリスト

ASPEC REQUEST FORM

ASEAN PATENT EXAMINATION COOPERATION (ASPEC) REQUEST FORM FORM 1

1. Name of Applicant(s) (Further applicants are to be indicated on an additional sheet)

出願人名

2. Utilisation of ASPEC

Participating ASEAN Member State (AMS)	ASPEC Documents From 1 st AMS IP Office			ASPEC Documents To 2 nd AMS IP Office			
	Documents ¹ From	Corresponding Patent Application ² Number of the 1 st AMS IP Office	Priority Patent Application Number ³ (where applicable)	Documents ¹ To Be Used In	Patent Application Number of the 2 nd AMS IP Office (where ASPEC is requested)		
Brunei Darussalam	<input type="checkbox"/>	Check the boxes in this column if you have the search and examination documents from any AMIS(es). Enter the respective AMS patent application number for which you are utilizing the search and examination documents for the purposes of ASPEC. Enter the patent application number of the priority application which shows how the application from the selected 1 st AMS IP Office is linked to the selected 2 nd AMS IP Office.	Enter the patent application number of the priority application which shows how the application from the selected 1 st AMS IP Office is linked to the selected 2 nd AMS IP Office.	<input type="checkbox"/>	Check the respective boxes of the AMIS(es) for which you are requesting ASPEC in. Enter the patent application number(s) of the AMIS(es) which you are requesting ASPEC in.		
Cambodia	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
Indonesia	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		W00200900001	
Lao PDR	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			
Malaysia	<input checked="" type="checkbox"/>			PI2012000001		US 10/123,456	<input type="checkbox"/>
The Philippines	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Singapore	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Thailand	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Viet Nam	<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

1st Officeの指定、出願番号、基礎出願番号を記入

ASPEC Requestをずる2nd Officeの指定、出願番号を記入

3. Remarks

特記事項があれば記載

Insert additional remarks, if applicable, for the selected 2nd AMS IP Office(s)

4. Name and Signature of Applicant or Agent/Attorney

代理人の署名

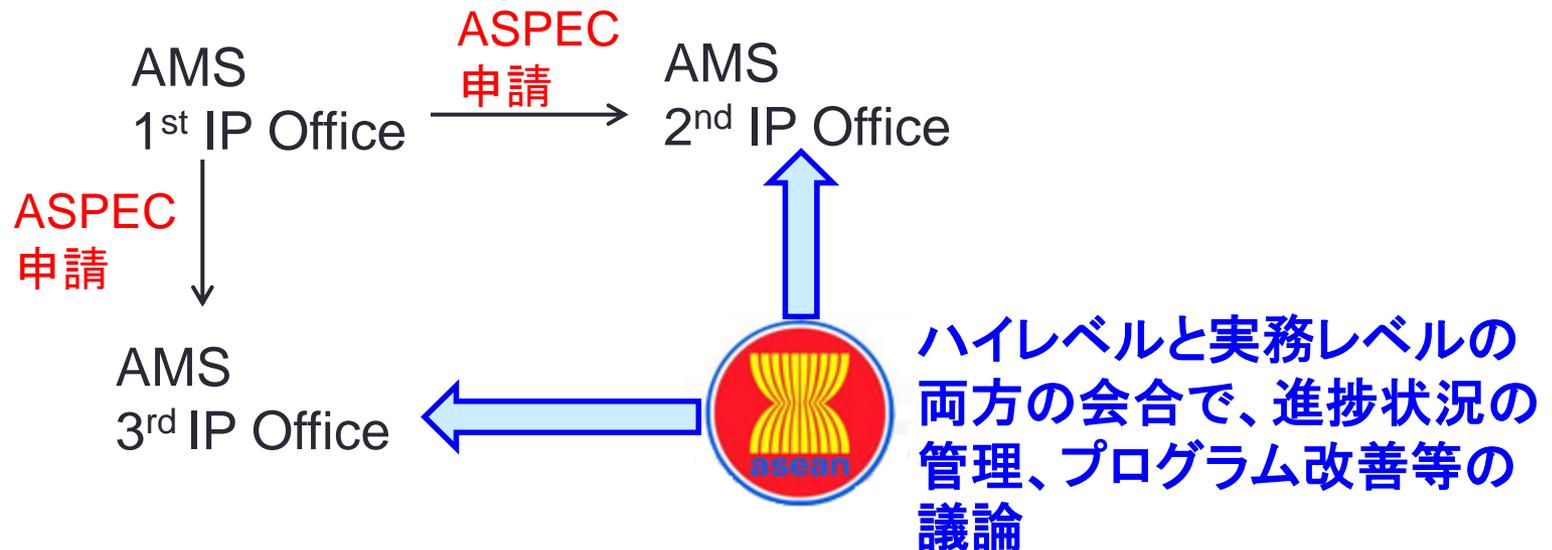
Name and Signature Date

¹ Documents submitted should include a copy of (i) a search report, (ii) an examination report, and (iii) claims referred to in the examination report. A claim correspondence table is optional.
² A patent application from another ASPEC participating ASEAN country is a corresponding patent application if it is linked by a Paris Convention priority claim to the patent application of which ASPEC is requested for, and vice versa, or it shares the same priority claim with the patent application of which ASPEC is requested for, from another patent application of a Paris Convention member country.
³ Please indicate the patent application number which the corresponding application claims priority from, where applicable.

Version: 12 Feb 2014

2. ASPEC申請の管理

- ASPEC 申請を受けた出願の処理が適切に進むようASEAN各国のハイレベル会合、実務レベル会合で状況を管理。また、審査官レベルで審査実務に関する課題を定期的に議論。
 - ハイレベル：
 - ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC)
 - 実務レベル：
 - ASPEC Task Force
 - 審査官レベル：
 - ASEAN Community of Practice for Patent Examiners (CoP)



2. ASPECの実績 1/2

シンガポール知的財産庁のPress Releaseより抜粋

ASEAN Intellectual Property Enhanced with New Initiatives
Singapore, 2 July 2014

4 All IP Heads discussed and reviewed the progress of the customised ASEAN Patent Examination Co-operation (ASPEC) programme which reduces the cost and time to obtain a patent in ASEAN. **Thus far, all ASPEC requests succeeded to receive an office action within six months of filing.** Strong collaborative relationships between the ASEAN IP Offices made this possible, as examiners are now able to access and make use of each other's reports for similar patent applications To further promote patent work-sharing and exchange of best practices in ASEAN, a ASEAN Community of Practice for Patent Examiners has also been formed in August 2013.



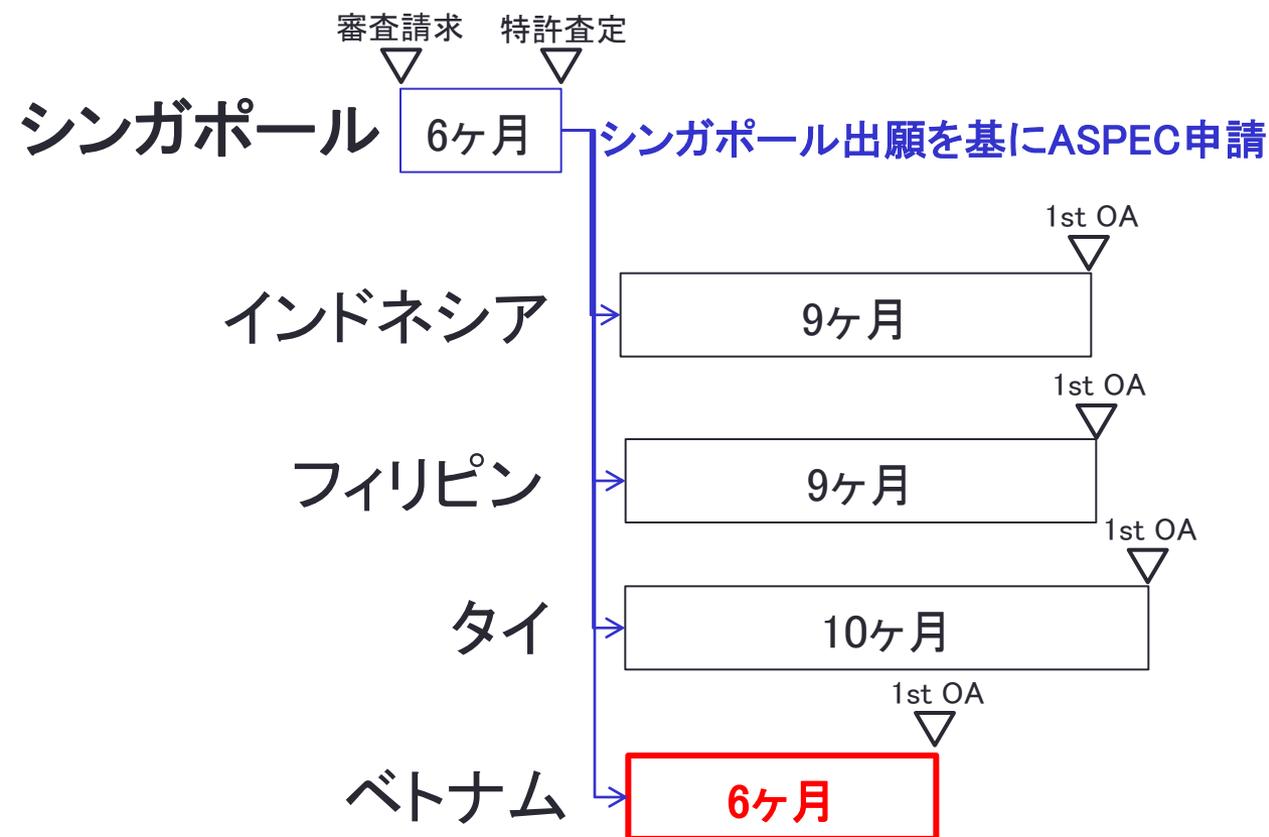
全てのASPEC Requestについては、6カ月以内にOffice Actionを受領することができた

参照元:

<http://www.ipos.gov.sg/MediaEvents/Readnews/tabid/873/articleid/282/category/Press%20Releases/parentId/80/year/2014/Default.aspx>

2. ASPECの実績 2/2

ASPECを適用したケースの実績



参考：
権利化までにかかる期間

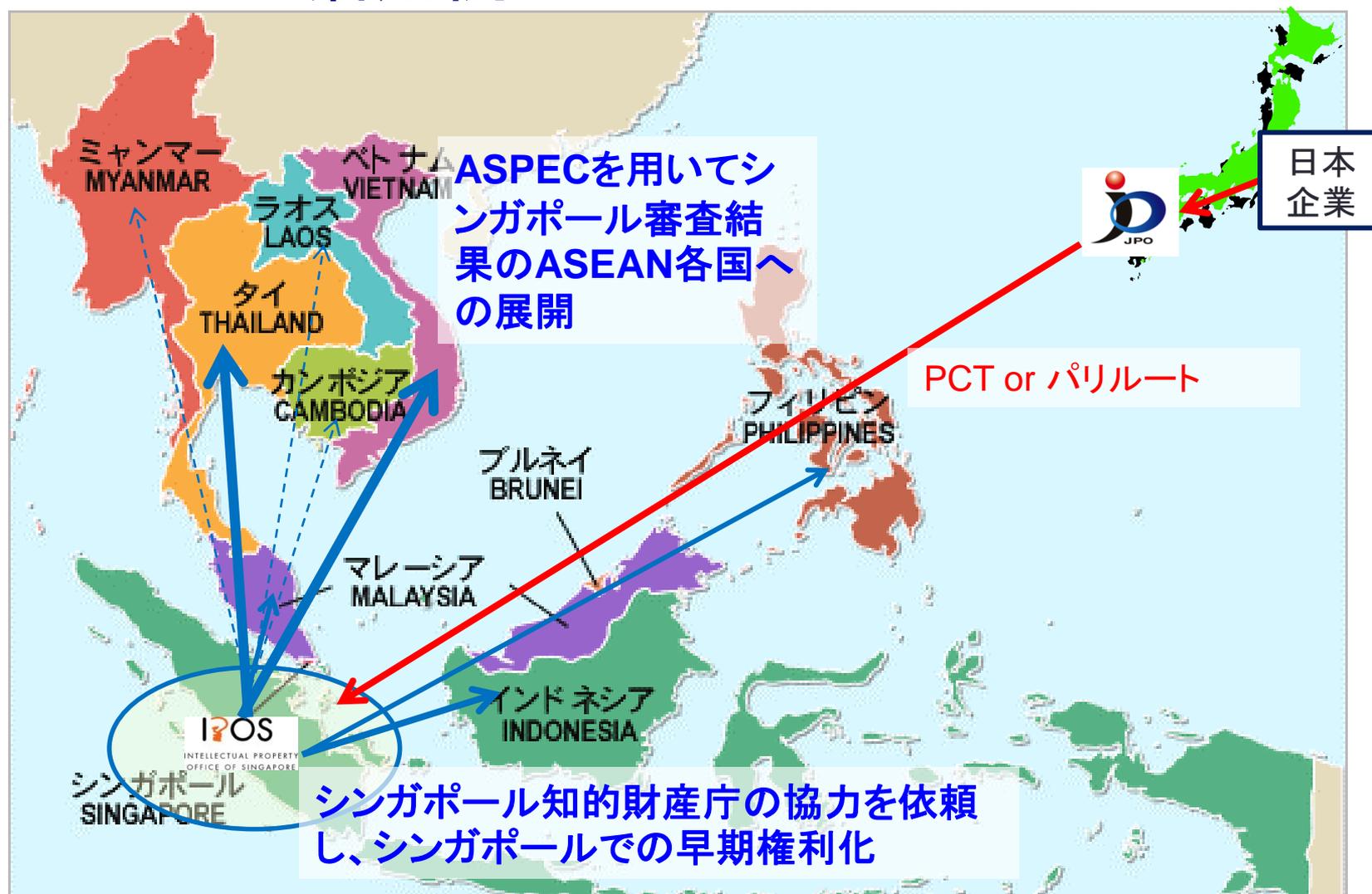
PCT	パリ
4年1カ月	7年11カ月
4年4カ月	5年6カ月
-	11年1カ月
7年5カ月	9年7カ月

- ASPECを利用して**早期権利化**が図れることが確認できた。
- インドネシア/フィリピン/タイについては、ASPECの申請時期に関する要件がなくなったため、今後は**1st OA発行までの期間が短縮されると思われる**。
- シンガポール知的財産庁にASPEC申請を予定している旨を伝えると、**シンガポールで早期審査**対応可能。

2. ASPEC活用例 1/4

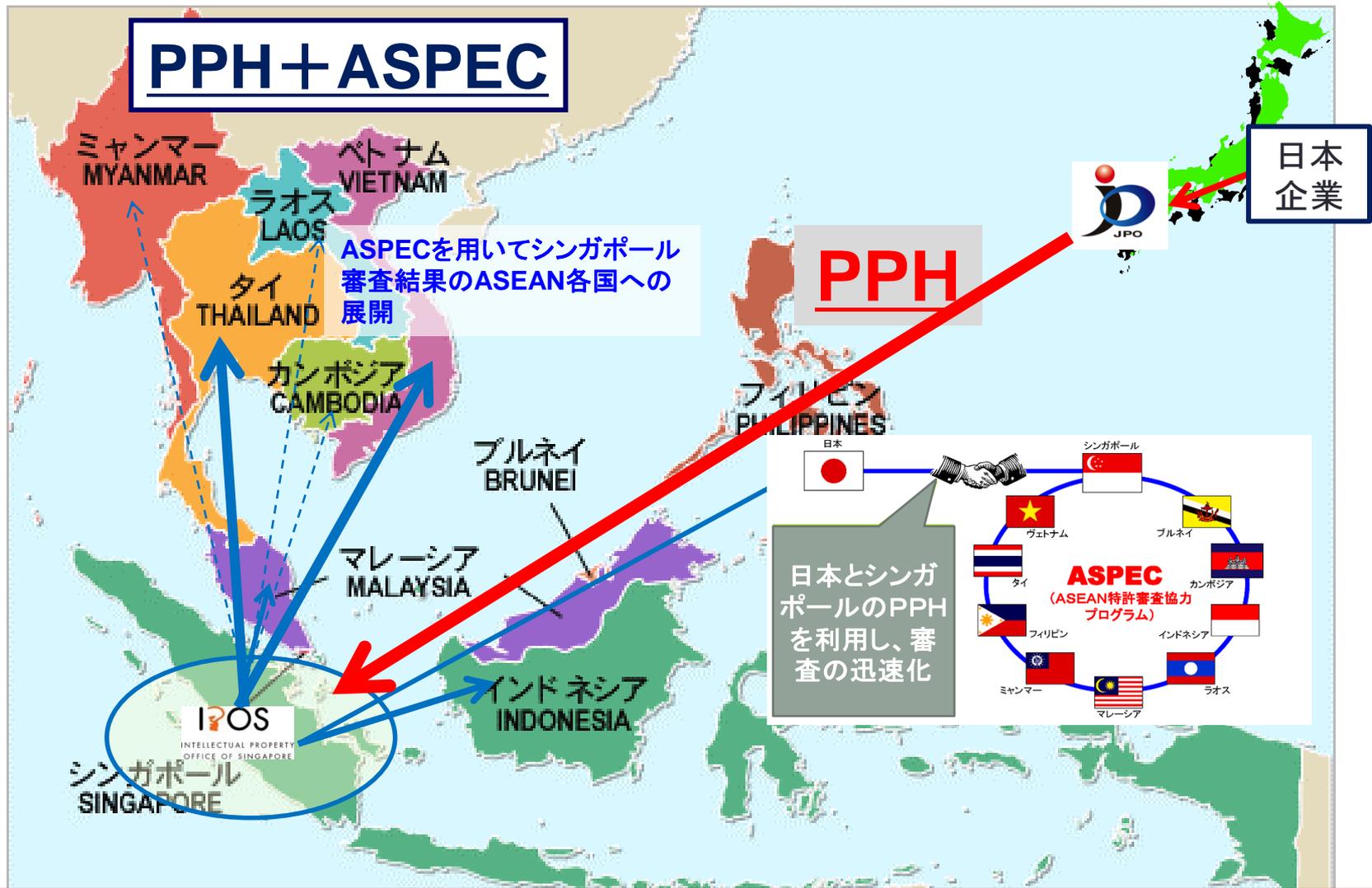
- **ASEAN内で審査の早いシンガポールをハブとしてASPECを活用するのが有望**
 - 基礎となる日本出願有り
 - 審査の早いシンガポールの特許を基に、ASPECを利用
 - PPHを利用し、シンガポールの権利化期間をさらに短縮
 - 基礎となる日本出願無し
 - シンガポール第一国出願でシンガポール出願の早期権利化
 - ASEAN内はASPECを利用して早期権利化

2. ASPEC活用例 2/4



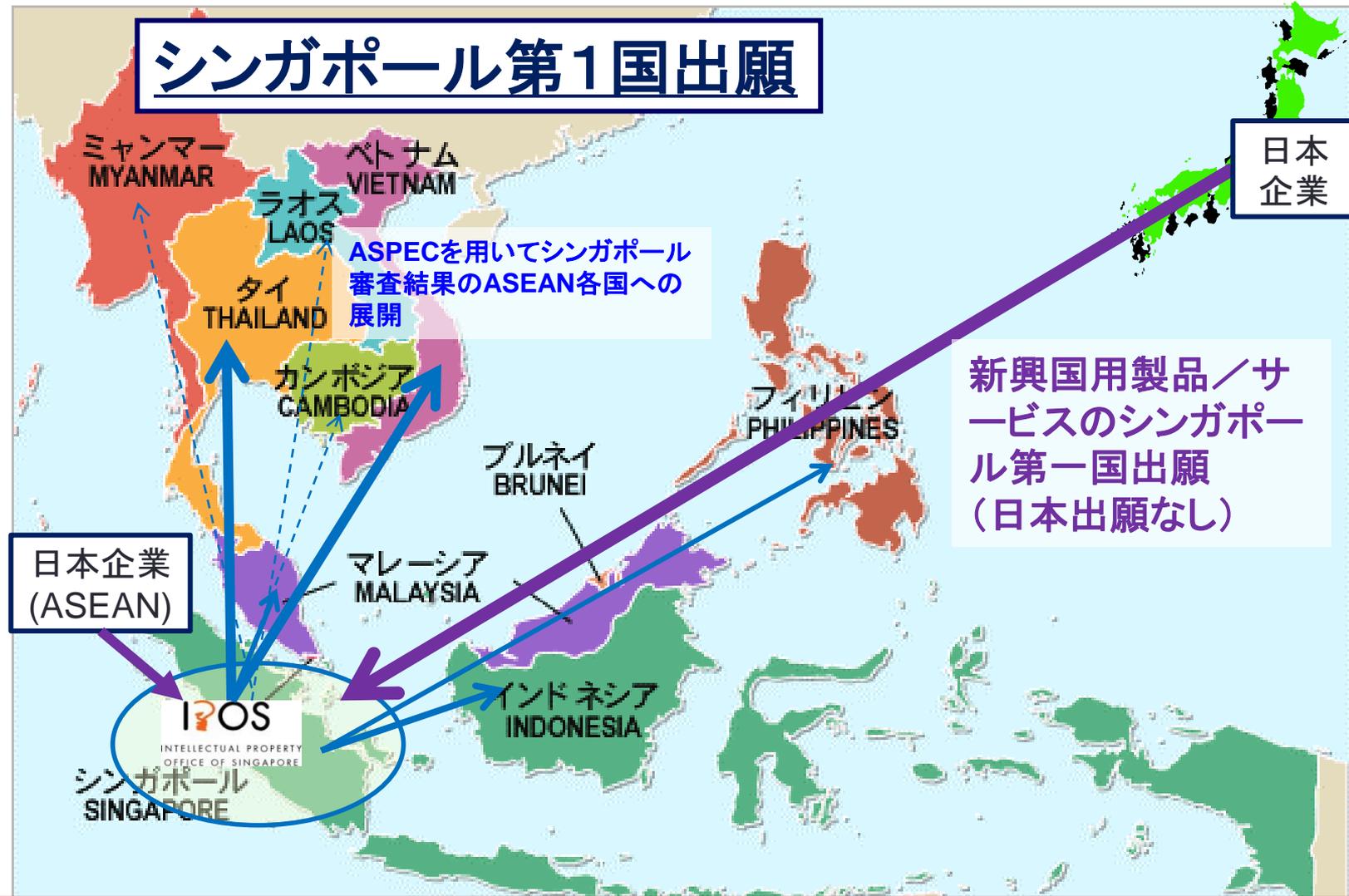
シンガポールをASEANのHubとし、ASPECを用いた効率的かつ迅速な権利化の実現

2. ASPEC活用例 3/4



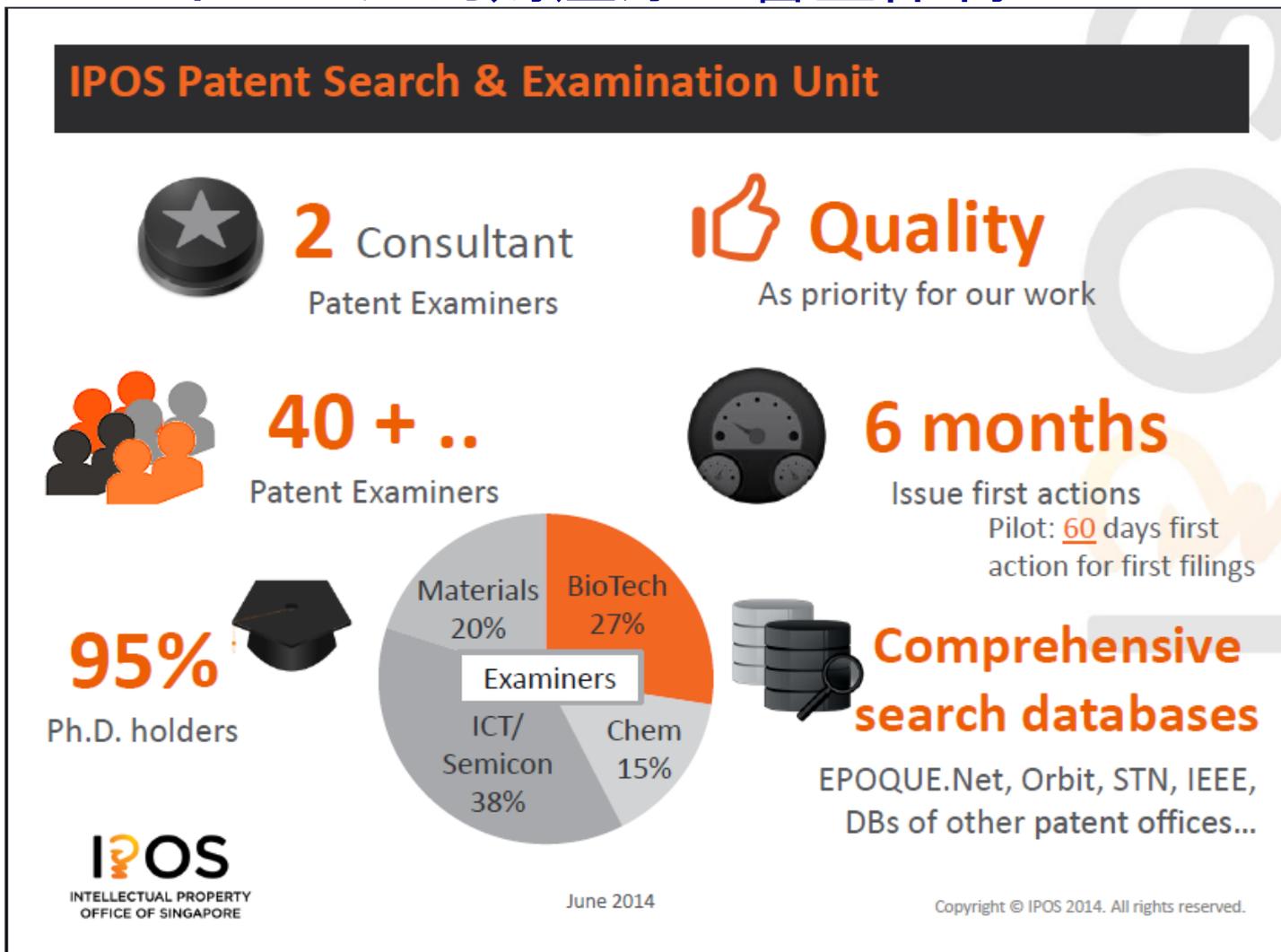
日本とシンガポール間はPPHを利用し、ASEAN内はシンガポールをHubとしたASPECにより迅速な権利化の実現

2. ASPEC活用例 4/4



新興国に特化した製品／サービスについてはシンガポール第一国出願とし、ASPECでASEAN内に展開

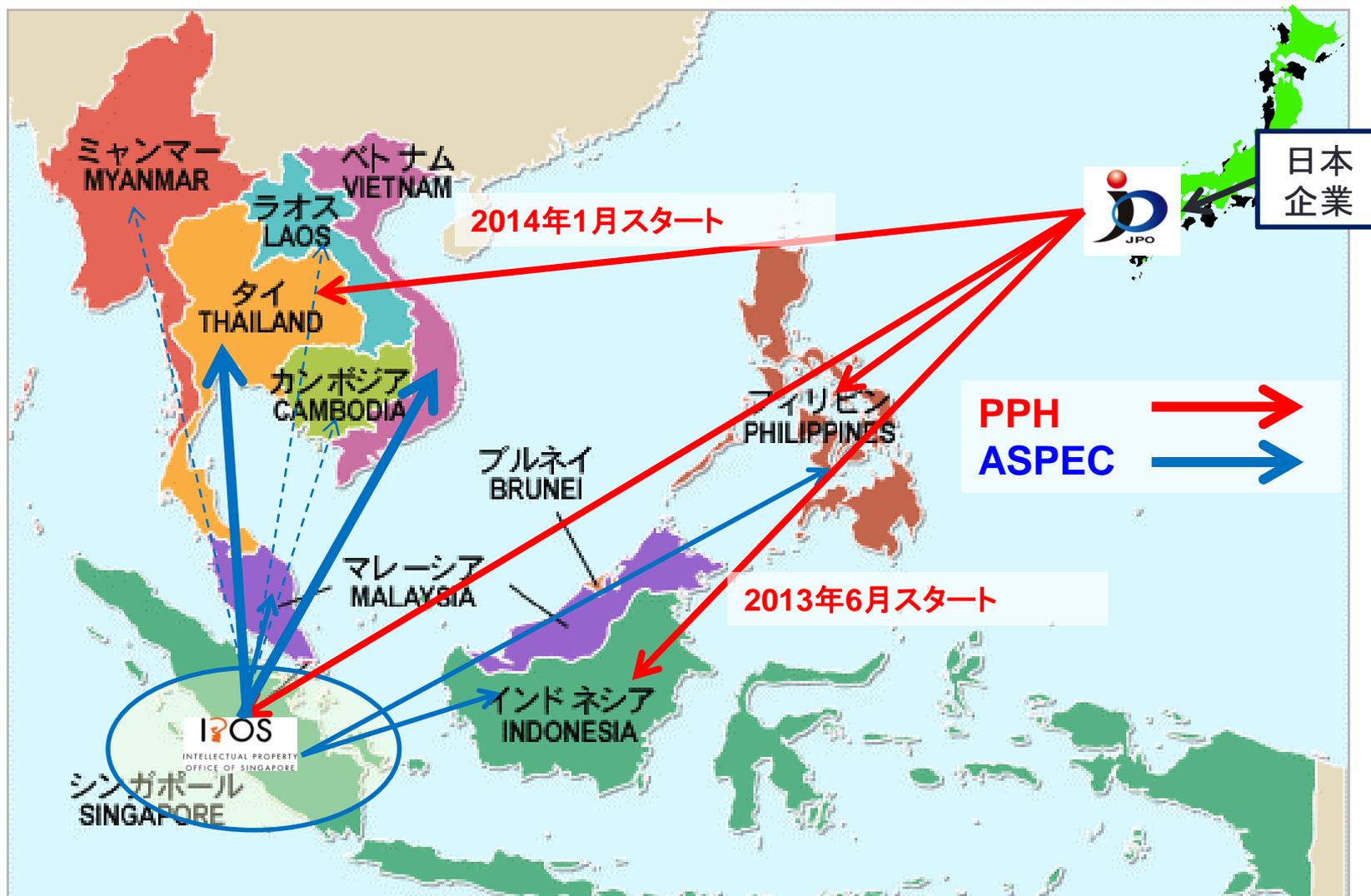
2. シンガポール知的財産庁の審査体制



※シンガポール
知的財産庁
(IPOS)資料

- ・2013年に審査をスタート。技術的に高い専門性を有する審査官が多い。
- ・シンガポールに最初に出願した場合に60日以内に1st OAを受領できる点も出願人にとって魅力的。
- ・中国語に堪能な審査官も多く中国語の文献調査も得意(中国語文献サーチに関するサービスも検討中)。

2. ASPECとPPH



早期権利化を主目的とする場合、PPHとASPECの実効性を考慮して出願戦略を検討する必要あり

3. まとめ

- シンガポールではIP Hub Master Planを策定し、実現に向けた施策を推進中。
- ASPECは、ASEANの審査遅延に悩まされている日本企業にとっては魅力的なプログラム。
 - ASPEC申請により早期審査扱いになる。
 - シンガポールをハブにASPECを適用する方法が有望。

ご質問等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

felicite IP Consulting

東京オフィス: 東京都港区愛宕二丁目5番1号愛宕グリーンヒルズMORIタワー21F

シンガポールオフィス: 80 Robinson Road #10-01A Singapore, Pte. Ltd.

連絡先: 03-6402-2185

弁理士 田辺 哲通(たなべ あきみち) a-tanabe@felicite-ip.com

参考:フェリシテIPコンサルティンググループ

元三好内外国特許事務所のメンバーを中心に設立

[国内拠点]

➤フェリシテ特許業務法人

(所在地:東京都港区愛宕)

国内及び外国の特許出願/商標出願業務、鑑定業務等

[海外拠点(現地法人)]

➤felicite IP Consulting ASIA Pte. Ltd.

(所在地:シンガポール)

ASEANにおける特許出願、商標出願のサポート

現地R&D発明の明細書作成サポート(日/英)

➤felicite IP Consulting India Private Limited

(所在地:グルガオン(インド、デリー近郊))

インドにおける特許出願、商標出願のサポート、調査/コンサル業務

現地R&D発明の明細書作成サポート(日/英)

※バンコク(タイ)オフィス設立準備中(2014年10月設立予定)