

平成 23 年 8 月 12 日

特許庁特許審査第一部  
調整課審査基準室 御中

日本知的財産協会  
特許第 1 委員会  
委員長 荘林 啓

「平成 23 年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き（案）」に対する意見

平成 23 年 7 月 13 日付で意見募集に付された表題の件につきまして、当委員会の意見を下記のとおり申し述べます。

今回の法改正により新たに本制度適用対象とされる行為についての手続を想定するとき、出願人の立場として、手続要領の理解や簡素化等の観点から配慮していただきたい点がございませう。以下、詳細に申し述べます。

記

**1．証明する書面の新しい考え方に対する意見**

- (1) 3.1 節に示された「証明する書面」の新しい考え方について、賛同いたします。
- (2) 一方、同節の欄外にあるように、出願人が事実を裏付けるような資料の提出を推奨されていることから、資料・証明書提示の要領例のさらなる充実が必要と考えます。例えば、少なくとも、現行の手引き集にて書面 B の要領として示されている記載内容は盛り込んでいただきたいと考えます。

**2．新たな公開態様に対応した諸記載に対する意見**

- (1) “販売”による公開の場合の手続について、記載要領および記載例の充実を要望いたします。今回の改正で加わった態様の代表例でもあり、出願人にとっては記載の要領を得ないと思われるからです。
- (2) 例えば、販売の態様には、市販品の公衆への直接販売、流通経路におくことによる市場への販売、また、特注品の特定人への販売などがあります。各態様における記載要領や記載例の追加を要望いたします。

**3．発明が複数回公開された場合の取扱に対する意見**

- (1) 4.1 節において、権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合の考え方が示されましたが、出願人の手続負担・証明負担が過大となります。すなわち、法改正により適用対象が権利者すべての公開行為になったとき、その公開行為は、企業のビジネスシーンにおいて関連する様々な(サブ)公開行為を伴います。それら各々すべてについて証明を求めることは、出願人にとって酷であり、かえって法改正の趣旨に沿わないこととなります。

したがって、後の公開による「証明する書面」の提出を省略できる場合の考え方を広げるべきと考えます。具体的には、“複数なされた公開の一方から密接不可分性”があれば、仮に発明内容が同一という関係になくても、後の公開による「証明する書面」の提出は省略できるべきです。その場合であっても、第三者、および審査官にとって

も不利や不便は生じないと考えます。また、そのような考え方のもとに、例の記載の充実を要望いたします。具体的には、例えば、以下のような公開です。

テレビ/ラジオ公開に関し

- 3.3.8 節の留意事項に記載されている、“放送予定のウェブ サイト掲載”
- “再放送”、および、番組放映前後の、“予告版/ダイジェスト版の放映”
- 放映後の“番組のビデオオンデマンド”や“番組の DVD 販売”

販売に関し

- 販売中止後の再開、地域限定先行販売とその後の全国販売
- (流通過程においたことに関し)複数社に卸したこと、転々流通
- 販売商品の広告、販売の申し出(カタログ・通販ウェブ サイト掲載を含む)、商品見本の頒布

記者会見に関し

- 記者会見内容の自社ウェブ サイトへの掲載(全文、または、抄録)

- (2) 上記および 2.(2)に関連して、販売行為において、直接公衆に販売するのではなく市場の流通経路におくとき、公開先は、卸先(一次卸)と整理できる場合があると考えます。その場合、卸先が複数あるときには、各卸先ごとに証明をさせる、または、一証明書において卸先のすべてを書かせることなく、“市場”という場に公開したとみなして、最先に卸した日を公開日として、市場向けの流通においた旨のみ記載することで十分とすべきと考えます。

#### 4. その他の意見

##### [1. 節に関して]

- (1) “留意すべき事項”欄の海外での例において、欧州の場合には 6 ヶ月期限の出願日が日本出願日でなく欧州出願日であることを明記したほうが良いと考えます。

##### [2.1 節に関して]

- (1) 願書の【特記事項】に記載すべき“第 2 項”を、誤って(法改正前の)“第 1 項”または“第 3 項”と記載してしまう例が出てくると思われます。この場合、後で補正できること、または、“第 2 項”と正しく記載されていたとみなす運用をすることで、30 条の適用を受けられることを要望いたします。

##### [3.1 節に関して]

- (1) 書面 A,B の考え方が示された現行手引きが発行される前から実務として定着し、現在でも認められている証明方法(刊行物のコピーの提出等)が今後も認められることを記載、または、QA 集に記載することを要望いたします。

##### [6. 節に関して]

- (1) 公衆への販売において、(市場での流通過程においては発明が公知にならないことを前提として、)販売日を公開日として 30 条適用の手続を行ったにもかかわらず、一部販売店が販売予定日前に販売を開始してしまう例が生じることが予想されます。この場合には、「意に反する公知」とみなされると考えるのですが、出願人の理解のため、これを記載例に加えていただくよう、要望いたします。

以上