

2014年11月28日

中国国家知識産権局条法司条法二処 御中

一般社団法人日本知的財産協会
常務理事 森田 拓

国家知識産権局「専利手続に用いる生物材料保存弁法（草案）」に対する意見

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

私ども日本知的財産協会は、1938年に日本において設立されました知的財産権に関する民間のユーザー団体で、日本の主要企業約900社を会員としており、世界における知的財産制度、その運用の改善について、意見などを関係先に提出いたしておりますが、今般、標記専利手続に用いる生物材料保存弁法（草案）について精査させていただきました。

つきましては、添付のとおり、私どもの意見を取り纏めましたので、ご検討の程、宜しくお願い申し上げます。

また、今回提出いたします意見の背景、理由などについてご説明するのに吝かではございませんので、その必要がありましたら遠慮なくご連絡いただければ幸いです。

敬具

添付資料：国家知識産権局「専利手続に用いる生物材料保存弁法（草案）」に対する意見

お問い合わせ先：

一般社団法人日本知的財産協会
事務局長 西尾 信彦
TEL：81-3-5205-3433
FAX：81-3-5205-3391
Email：nishio@jipa.or.jp

国家知識産権局「専利手続に用いる生物材料保存弁法（草案）」に対する意見

1. 意見

今回の草案は、生物材料の寄託請求者と専利出願人が同一であることを前提に作成されていると理解できます。草案においては、「寄託を請求する者」「請求者」「寄託請求者」などの名称は、生物材料の寄託手続において「専利出願人」に、生物材料の試料の提供手続において「専利出願人又は専利権者」に名称が統一されています。

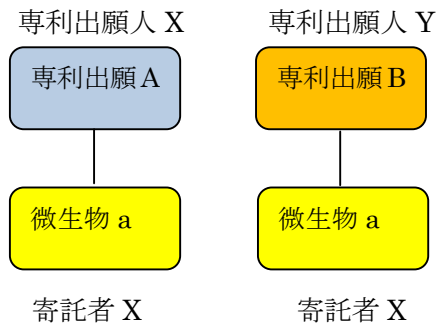
そのため、生物材料の寄託請求者と専利出願人が一致しない場合および同一の生物材料を用いる同一専利出願人による複数の専利出願のうち1つの専利出願のみが譲渡された場合の権利や手続が不明確であると考えます。そこで、上記の場合の権利や手続を当協会に対してご教示いただきたく存じます。

2. 理由：

(1) 寄託された生物材料が複数の専利出願に用いられ、専利出願人が異なる場合の取り扱いについて：

寄託された生物材料は複数の専利出願に用いられる場合があります、それぞれの専利出願人が異なることがあります。すなわち、下図1の通り、生物材料の寄託請求者と専利出願人が一致しない場合が想定されます。

〔図1〕生物材料の寄託請求者と専利出願人が一致しない場合



このような場合、以下の点が不明確であると考えます。

(i) 第四条

第四条では、「寄託物を提出するにあたって、専利出願人は寄託機関に生物材料を提出するとともに、下記事項を明記した寄託請求書を添付しなければならない。」と規定されています。

図1のケースの場合、専利出願Bの出願人Yは微生物aを改めて寄託する必要があるか否か不明確です。

(ii) 第十二条第一文

第十二条第一文では、「寄託期間内において、寄託生物材料の専利出願人又は専利権者又はその許可を受けたあらゆる機関又は個人の請求に基づき、寄託機関はそれに当該生物材

料の試料を提供しなければならない。」と規定されています。

図1のケースの場合、微生物 a の提供を求める者は、専利出願 A の出願人 X または専利出願 B の出願人 Y のいずれの許可を受ける必要があるのか不明確です。

(iii) 第十四条

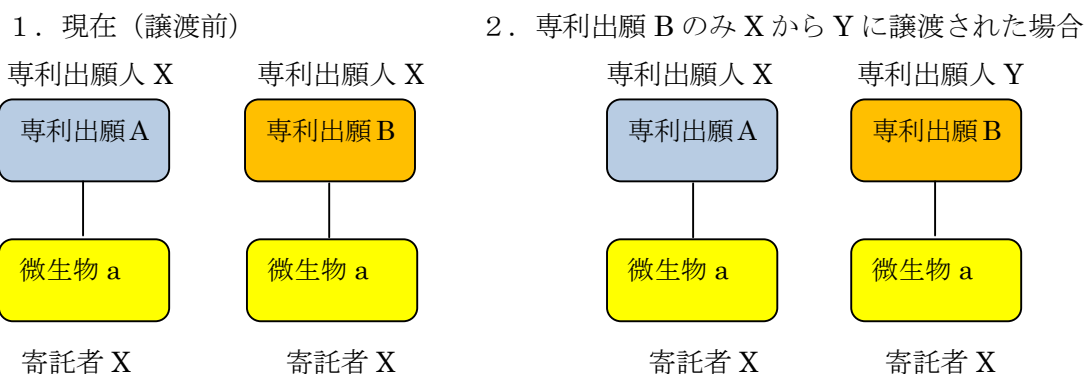
第十四条では、「国家知識産権局はさらに当該請求と関連文書の副本を専利出願人又は専利権者に転送し、請求者への試料の提供を同意するかどうかにつき指定期限までに意見を提出するよう要求しなければならない。」と規定されています。

図1のケースの場合、専利出願人 X (寄託者 X) または専利出願人 Y のいずれに当該副本が転送されるのか不明確です。

(2) 寄託された生物材料が複数の専利出願に用いられ、かつ専利出願人が同一の場合に、一方の専利出願が譲渡された場合の取り扱いについて：

下図2の通り、同一の寄託された生物材料を用いる同一専利出願人による複数の専利出願がある場合、1つの専利出願のみが譲渡されることがあります。

〔図2〕同一の寄託生物材料を用いる同一専利出願人による複数の専利出願がある場合に、1つの専利出願のみが譲渡される場合



このような場合、以下の点が不明確であると考えます。

(i) 第十二条第二文

第十二条第二文では、「専利出願権又は専利権が譲渡された場合、生物材料の試料の提供請求権及び他人に生物材料の試料の取得を許可する権利も同時に譲渡される。」と規定されています。

図2のケースの場合、専利出願 B のみが X から Y に譲渡された場合、他人に生物材料の試料の取得を許可する権利が専利出願人 X (寄託者 X) に残るのか否か不明確です。

(ii) 第十四条

第十四条では、「国家知識産権局はさらに当該請求と関連文書の副本を専利出願人又は専利権者に転送し、請求者への試料の提供を同意するかどうかにつき指定期限までに意見を提出するよう要求しなければならない。」と規定されています。

図2のケースの場合、専利出願 B のみが X から Y に譲渡された後、専利出願人 X (寄託者 X) または専利出願人 Y のいずれに当該副本が転送されるのか不明確です。

以上の理由から、生物材料の寄託請求者と専利出願人が一致しない場合および同一の生物材料を用いる同一専利出願人による複数の専利出願のうち1つの専利出願のみが譲渡された場合の権利や手続きをご教示いただきたく存じます。

以上