

2019年4月30日

中華人民共和国 国家知識産権局条法司審査政策処 御中

一般社団法人日本知的財産協会
副理事長 木全 政弘

専利審査指南改正案（意見募集稿）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 970 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、標記専利審査指南改正案（意見募集稿）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： 専利審査指南改正案（意見募集稿）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 志村 勇
TEL：81-3-5205-3433
FAX：81-3-5205-3391
Email：shimura@jipa.or.jp

専利審査指南改正案（意見募集稿）に対する意見

1. 第一部分第三章 4.4.2 節（意匠の図面または写真）

第一部分第三章 4.4 節において、グラフィカルユーザインターフェースに係る製品意匠を独立して規定して頂いたことにつきまして、歓迎します。

今回の改正で、第一部分第三章 4.4.2 節（意匠の図面または写真）におきましては、「意匠の要部は単にグラフィカルユーザインターフェースにある場合、グラフィカルユーザインターフェースに係る面の一つの正投影製品図を提出することができる。」と規定され、図面 1 枚でも出願が可能な点は、歓迎します。

一方で、グラフィカルユーザインターフェースに係る製品意匠におきましては、各国で出願に必要な図面枚数や図面方式が異なっているため（例えば、現状日本では六面図が必要）、外国からの出願を基礎とする優先権を、単に図面の枚数が違うことや完全同一の図面ではないことによって、否定しない運用をお願いします。

2. 第一部分第三章 4.4.3 節（簡単な説明）

第一部分第三章 4.4.3 節（簡単な説明）において、「簡単な説明においてグラフィカルユーザインターフェースの用途を明らかに説明し、」と規定されておりますが、専利法第 59 条第 2 款の規定により「簡単な説明」は専利権の保護範囲の解釈にも影響を及ぼすため、出願人としては、「簡単な説明」として“用途”をどの程度説明するかは非常に重要な事項となります。

そこで、用途をどの程度説明する必要があるかについて、審査指南において具体的に例示いただくとともに、状況に応じて柔軟な審査をして頂くことを希望します。

3. 第五部分第七章 8.3 節（遅延審査） 遅延審査の対象

第五部分第七章 8.3 節（遅延審査）は、特許（発明専利）、実用新案（実用新案専利）、意匠（外観設計）のすべてが、対象となっておりますが、対象を意匠のみにして頂き、特許と実用新案を対象から除くことを希望します。

まず、特許については、専利法第 35 条より、実体審査請求期限は 3 年であり、すでに出願人は、実体審査請求の時期を調整することで実体審査の開始時期も調整でき、出願公開の制度もあるため、これ以上に実体審査の開始時期を遅らせるニーズは少ないと認識しています。例えば、韓国においても特許出願に対し出願人は審査猶予申請をすることが可能となっておりますが、これを利用した出願は極めて少ないと承知しています。したがって、特許については、遅延審査の対象から除くことを希望します。

実用新案については、専利法第 2 条の通り、対象は「新たな技術方案」であり、「新たなデザイン」が対象の意匠とは異なり、一度製品に採用されると、設計変更を行うことが困難な場合が多いです。このような状況で、実用新案を遅延審査の対象としてしまうと、実用新案は、出願公開の制度が無いため、出願から 3 年以上経過した後で初めて実用新案公報が発行されるケースがでてきます。その結果、公衆は実用新案公報を利用した他人の権利の調査が難しくなり、実用新案公報が発行された時点においては、もはや設計変更ができない段階になっているケースも想定され、第三者に不測の不利益を与えることが予想されます。また、特許と実用新案は専利法第 2 条の通り、いずれも「新たな技術方案」を対象としており、実用新案で出願可能な技術方案については、特許としても出願可能であり、審査開始を遅らせたいのであれば特許として

出願することで対応できます。さらに、主要国では初歩審査（方式審査）のみで登録になる実用新案について遅延審査を導入している例はありません。したがって、国際ハーモナイゼーションの観点からも実用新案についても、遅延審査の対象から除くことを希望します。

一方で、意匠は、「新たなデザイン」が対象であり、設計変更が比較的容易であるため、遅延審査を導入しても第三者に不測の不利益を与えることは少ないと思われまます。それよりも、設計変更が比較的容易な意匠であるからこそ、遅延審査がないと、意匠が早く公開されることによって、出願人が販売するよりも前に、模倣品が流出するおそれがあり、出願人の不利益の方が大きくなってしまいます。また、意匠では、すでに主要国において種々の公報発行を延期する制度が採用されています。したがって、国際ハーモナイゼーションの観点からも意匠については、遅延審査の対象とすることを希望します。

4. 第五部分第七章 8.3 節（遅延審査） 延長期間

第五部分第七章 8.3 節（遅延審査）において、「遅延期間は遅延審査を申請して発効した日から起算して1年、2年または3年とする。」と遅延審査期間が年単位となっておりますが、革新主体の多様化したニーズを満たすためには、年単位では間隔が広すぎるので、3年の中で月単位で遅延審査の申請が可能として頂くことを希望します。

5. 第五部分第七章 8.3 節（遅延審査） 遅延審査の取下げ

第五部分第七章 8.3 節（遅延審査）では、遅延審査を申請後に、遅延審査を取下る規定が存在しません。出願人としては、遅延審査を申請後に、模倣品被害が生じた場合や事業計画の前倒しが生じた場合などの状況が変化した場合には、審査を開始してほしい場合がございます。そこで、遅延審査期間が満了する前に出願人が遅延審査を取下ることを請求した場合は、遅延審査期間の途中でも審査を開始して頂くことを希望します。

6. 第五部分第七章 8.3 節（遅延審査） 専利局の自発的な審査手続き

第五部分第七章 8.3 節（遅延審査）では、「必要がある場合、専利局は自発的に審査手続きを開始することができる」となっておりますが、「必要がある場合」の範囲が不明確であるため、専利審査指南改正案（意見募集稿）に関する説明に記載されているように、「必要がある場合」を「国家の利益または公共利益に影響がある場合」に限定して頂くことを希望します。また、出願人に審査が開始される旨が通知されずに、審査が開始されると、遅延審査を請求しているにもかかわらず出願人が知らないまま審査が開始されることになり、出願人にとって、不利益となりますので、専利局が自発的に審査を開始する場合は出願人に事前に通知するようにして頂くことを希望します。

以上