

2021年6月4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 松本 宗久

**『専利出願行為の規範化に関する若干の規定の改正草案（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『専利出願行為の規範化に関する若干の規定の改正草案（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：

『専利出願行為の規範化に関する若干の規定の改正草案（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

志村 勇（担当：古谷真帆）

TEL：81-3-5205-3433

FAX：81-3-5205-3391

Email：[furuya@jipa.or.jp](mailto:furuya@jipa.or.jp)

『専利出願行為の規範化に関する若干の規定の改正草案（意見募集稿）』に対する意見

件名	第三条 第二項 第一号
現状／問題点	<p>第三条第二項第一号には、以下のように規定されています。</p> <p>「以下の各行為は、本規定にいう非正常専利出願行為に当たる。            (一) 提出された複数の専利出願の発明創造内容が明らかに同じであるか、又は実質的に異なる発明創造の特徴又は要素の単純な組み合わせや変化によって形成されている場合。」</p> <p>通常の場合において、企業が、発明創造内容が同じである複数の専利出願をすることは想定しづらいです。 したがって、発明創造内容が明らかに同じである複数の専利出願を非正常専利出願行為に当たると判断することについては、懸念はありません。</p> <p>一方で、異なる発明創造の特徴又は要素を組み合わせたり変化させたりすることにより、新しい発明創造がなされる場合があります。 このような場合のことを考えると、異なる発明創造の特徴又は要素の「単純な」組み合わせや変化によって形成されている複数の専利出願を非正常専利出願行為に当たると判断することについては、企業が正当な理由によってした複数の専利出願が包含されてしまう可能性があるため、懸念があります。</p> <p>出願人にとって、ある発明創造が、異なる発明創造の特徴又は要素の「単純な」組み合わせや変化によって形成されているかどうかを判断することは、実務上、難しいです。</p>
改善希望	<p>正当な理由によってなされた複数の専利出願が第三条第二項第一号の非正常専利出願行為に当たると判断されてしまうことを回避できるように、第三条第二項第一号における「単純な（組み合わせや変化）」の判断基準や判断例を示していただけることを希望します。</p>

件名	(第三条 第二項 第五号)
現状／問題点	<p>第三条第二項第五号には、以下のように規定されています。</p> <p>「以下の各行為は、本規定にいう非正常専利出願行為に当たる。 ～ (五) 提出された専利出願の発明創造が、明らかに出願人、発明者の実際の研究開発能力及び資源的条件と一致しない場合。」</p> <p>企業は、経営上の理由から、事業範囲を拡大したり変更したりすることがあります。このような企業の事業活動は、経済社会の発展という観点から、好ましいものであると考えられます。そして、企業が新しい分野へ事業を拡大しようとするときには、当該分野において専利出願をする必要があります。</p> <p>企業が正当な事業活動として新しい分野に進出しようとしており、それに伴って専利出願をするとき、その専利出願は「出願人、発明者の実際の研究開発能力及び資源的条件と一致しない」ものとなる可能性があります。</p> <p>一方で、第三条第二項第五号の記載によると、上記のような企業の正当な事業活動までも非正常専利出願行為に当たると判断されてしまう可能性があります。また、企業が、第三条第二項第五号の規定を恐れて事業分野の拡大や変更を控えることになるとすれば、経済社会の発展という観点から好ましくありません。</p>
改善希望	<p>企業が安心して事業分野の拡大や変更をすることができるよう、第三条第二項第五号の規定を削除していただけることを希望します。</p> <p>また、削除することが難しい場合、企業の事業拡大意欲を損なわないよう、第三条第二項第五号に該当するか否かについて、判断基準や判断例を示していただけることを希望します。</p>