

2021 年 9 月 22 日

中華人民共和国 国家知識産権局 条法司 御中

一般社団法人日本知的財産協会

副理事長 松本 宗久

『専利審査指南改正草案(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『専利審査指南改正草案(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

事務局長 志村 勇(担当:古谷真帆)

TEL:81-3-5205-3433

FAX:81-3-5205-3391

Email:furuya@jipa.or.jp

「専利審査指南修正草案(意見募集稿)」要望案

意見1 第一部 第一章 6.3, 6.3.3

学術及び技術の発展に寄与する発表をしたものが保護されるよう、さらに適用範囲を拡大していただけることを要望する。具体的には、「国際組織」だけでなく、「外国組織」も対象となりえるようにしていただけることを要望する。理想的には、「権利者の行為に起因して公開された発明」を対象にさせていただくとともに、期間を6か月から1年へと延長していただけることを要望する。

＜理由＞

第一部 第一章 6.3 には、「新規性を喪失しない公開」が、以下のように説明されている。

「専利法 24 条の規定に基づき、専利出願に係わる発明創造が出願日（優先権を享有する場合には、優先権日を指す）以前の6ヶ月以内に、以下の状況のいずれ1つに該当する場合、新規性を喪失しない。

- (1) 国に緊急事態又は非常事態が起きたとき、公共の利益のために初めて公開された場合；
- (2) 中国政府が主催し又は承認した国際展覧会で初めて展示された場合；
- (3) 指定された学術会議又は技術会議で初めて発表された場合；
- (4) 他人が出願者の許可を得ずに当該内容を漏らした場合」

また、第一部第一章 6.3.3 には、「指定された学術会議又は技術会議」が、以下のように説明されている。

「指定された学術会議又は技術会議とは、国務院の関連主管部門又は全国的な学術団体組織が開催する学術会議又は技術会議及び国務院の専利行政部門が認めた国際組織によって開催された学術会議又は技術会議を指す。」

「指定された学術会議又は技術会議」の範囲が拡大されることを歓迎する。それによって、学術及び技術の発展に寄与する発表をしたものが保護される可能性が高くなるためです。

意見2 第一部 第一章 7.9

企業の正当な事業活動が信義誠実の原則に反する行為であると誤解されることがないように、「専利出願に係る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・条件に一致しないもの」の具体例を示していただけることを要望する。また、そのような疑いを持たれた場合に、どのような理由を説明すればよいのか、具体例を示していただけることを要望する。

＜理由＞

第一部 第一章 7.9 には、以下のように規定されている。

「発明創造の内容が明らかに同じであり、又は異なる発明創造の特徴若しくは要素を簡単に組み合わせて変化を加えた複数の専利出願を同時に又は前後して提出するもの、専利出願において発明創造の内容、実験データ若しくは技術的効果の改竄、偽造若しくは変造、又は先行技術の盗作、単純な置き換え、寄せ集めなどに類似する状況があるもの、専利出願に係る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・条件に一致しないもの、信義誠実の原則に違反し、専利業務の正常な秩序をかき乱すその他の非正常な専利出願行為及び関連の行為である。審査官は理由を説明する審査意見通知書を出し、かつ、定められた期限内に意見を述べるよう出願人に通知しなければならない。出願人が定められた期限内に答弁しなかった場合、審査官は取下げと見なす旨の通知書を出さなければならない。出願人が意見を述べてなおも規定に合致しない場合、審査官は却下決定を出さなければならない。」

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る。このような企業の事業活動は、正当な行為であるとともに、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る。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る。

しかし、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「専利出願に係る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・条件に一致しないもの」となる可能性がある。

また、企業において専利出願を担当する者（あるいは専利出願を担当する部門）は、必ずしも事業活動を説明できるとは限りません。このような場合、説明が上手くできないことを理由として「出願人が意見を述べてなおも規定に合致しない場合」に該当してしまう可能性がある。

意見3 第一部 第二章 11

出願人間においてより公平性が保たれるように、全ての出願を審査対象としていただけることを希望する。

あるいは、審査対象とするかどうかの基準を明確化していただけることを希望する。

＜理由＞

第一部 第二章 11 には、実用新案専利出願に対する 専利法 22 条 2 項、3 項に基づく審査として、以下規定されている。

「審査官は関連の先行技術について知り得た情報に基づき、実用新案専利出願が明らかに進歩性を具備しないかどうかを審査することができる。進歩性の審査に関しては、本指南の第四部第六章第 4 節の規定を参照する。」

この規定によると、審査されるかどうか、審査官に依存する。しかし、ある出願は審査されて、他の出願が審査されるという場合、不公平になる可能性がある。

意見4—① 第一部分第三章 4.2.2

「シャドー線、鎖線などで意匠の形状を表示してはならない。」の部分について、

「鎖線で意匠の形状を表示してはならない。」と修正することを要望する。

＜理由＞

「シャドー線」は意匠の立体的な形状（曲面のふくらみ等）の表示に適しているため、今回削除された他の種類の線と同様にシャドー線による意匠の形状の表示も可能とすることを希望する。

なお、「4.2.2 製図」及び「4.4.2 意匠図面又は写真」からすると、「鎖線」は「意匠の形状の表示」には用いることができないが、部分意匠における「境界線」としては使用可能であると理解することができるが、不明確であるため、「鎖線」の使い分けについて明示していただきたい。

（参考）4.4.2 意匠図面又は写真

「必要に応じて、部分意匠における保護を求める部分とその他の部分との境界線を鎖線で表示しなければならない。」

意見4—② 第一部分第三章 4.2.2

削除予定の「図面は意匠を明確に表示していなければならない。」の部分について、削除を取り止めるか、「図面は、意匠登録を受けようとする部分を明確に表示していなければならない」と修正することを要望する。

＜理由＞

意匠における「図面」は権利範囲を示すものであるため、「図面は意匠を明確に表示していなければならない。」は削

除されるべきではないと考える。

この削除が、部分意匠導入による「意匠登録を受けようとする部分ではない破線部分」の表示に起因するものであるならば、本規定は、「図面は、意匠登録を受けようとする部分を明確に表示していなければならない」に修正すべきであると考ええる。

意見5 第一部分第三章 4.4.1

『部分意匠専利を出願する場合、製品名称において保護を求める部分及びそれを含む製品全体を明記しなければならない。例えば、「自動車のドア」、「携帯電話のカメラ」である。』の部分について、『部分意匠専利を出願する場合、製品名称において保護を求める部分を含む製品全体を明記しなければならない。例えば、「自動車」、「携帯電話」である』と修正することを要望する。

<理由>

以下の理由により、部分意匠の製品名称について、保護を求める部分を含む製品全体のみを明記することを希望する。

- ① 製品全体のみで対象意匠の製品の特定は可能であること
- ② 「保護を求める部分」を特定し明記することが難しい部分意匠があること(例示のような独立した部品ではない領域の一部分の場合)
- ③ イノベーションの結果として従来にない製品の部分意匠専利を出願する場合、保護を求める部分を明記したとしても理解することが困難となることが予測されること
- ④ 「保護を求める部分」を明記することで、製品類似の範囲が不明確になる懸念があること(「自動車用のドア」は、「自動車」に限定されず「ドア」との製品類似を構成するのか)
- ⑤ 他国の部分意匠制度では製品名称において「保護を求める部分」を明記することは求められておらず、国際ハーモナイズを損なうことになること

意見6—① 第一部分第三章 4.4.2

「保護を求める部分が立体的な形状を含む場合、提出した図面には当該部分を明確に表示する立体図を含まなければならない。」の部分について、削除を要望する。

<理由>

製品分野によっては、立体図が製造上必要ではなく、意匠出願のために新たに立体図を作成する必要が生じる。

また、立体図について、米国、欧州、日本などにこのような規定はないため、当該規定はハーモナイズの観点からも適切ではない。

よって、当該規定は削除すべきである。

意見6—② 第一部分第三章 4.4.2

「その他の形態で保護を求める内容を表示することもできる。例えば、単色で半透明なブロックで保護を求めない部分を覆うことである。」の部分について、「その他の形態で保護を求める内容を表示することもできる。例えば、コンピュータ・グラフィックス(CG)による図面において保護を求める部分を色分けすること、単色で半透明なブロックで保護を求めない部分を覆うことである。」と修正することを要望する。

<理由>

現状の記載である「単色で半透明なブロックで保護を求めない部分を覆うこと」は他国の部分意匠登録においてあまり類を見ないため、国際ハーモナイズの観点から他国において一般的に用いられている CG に関する例示の追加を希望する。

意見7 第一部分第三章 4.4.3

「(3) 必要に応じて、保護を求める部分意匠の用途を明記し、かつ、製品名称において反映される用途に対応しなければならない。」の部分について、削除を要望する。

代わりに、審査指南の適当な箇所に「必要に応じて、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面によって、保護を求める部分の用途を具体的に表す。」と追記することを要望する。

<理由>

意匠の内容は、願書の記載及び願書に添付した図面の両方が同時に参酌され、両方の内容を総合して理解されるものであることから、保護を求める部分の用途は、出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面を総合的に参酌した上で明らかになればよいと考える。

参考までに、日本の審査基準では『「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能』は「出願当初の願書の記載及び願書に添付した図面等で具体的に表すよう記載されている。

簡単な説明の欄に保護を求める部分の用途を明記させる当該規定を削除し、ハーモナイズの観点から日本の審査基準を参考にした規定の追記をすべきである。

意見8 第一部分第三章 4.5.2.1

『出願人がグラフィカルユーザインターフェースの一部分で意匠専利を出願する場合、製品名称においては、保護を求める部分を明記しなければならない。例えば、「携帯電話における移動決済用のグラフィカルユーザインターフェースの検索バー」である。…簡単な説明においては、保護を求める部分意匠の用途も明記しなければならない。』の部分について、

『出願人がグラフィカルユーザインターフェースの一部分で意匠専利を出願する場合、製品名称においては、グラフィカルユーザインターフェースの主な用途及びそれを用いた製品を明記しなければならない。例えば、「携帯電話における移動決済用のグラフィカルユーザインターフェース」である。…簡単な説明においては、部分意匠の保護を求める部分及びその用途を明記しなければならない。』と修正することを要望する。

<理由>

以下の理由により、グラフィカルユーザインターフェースの部分意匠の製品名称については「グラフィカルユーザインターフェースの主な用途及びそれを用いた製品」までとし、「保護を求める部分」の記載は求めないことを希望する。

- ① グラフィカルユーザインターフェースの主な用途のみで対象意匠の用途の特定は可能であること
- ② 「保護を求める部分」を明記することが難しい部分意匠があること(例示のような独立した部品ではない画面の一部分の場合)
- ③ 他国の部分意匠制度では製品名称にまで「保護を求める部分」を明記することは求められておらず、国際ハーモナイズを損なうことになること”

意見9 第一部分第三章 4.5.2.2

『出願人がグラフィカルユーザインターフェースの一部で意匠専利を出願する場合、製品名称においては、保護を求める部分を明記しなければならない。例えば、「電子機器における移動決済用のグラフィカルユーザインターフェースの検索バー」である。…簡単な説明においては、保護を求める部分意匠の用途を明記しなければならない。』の部分について、

『出願人がグラフィカルユーザインターフェースの一部で意匠専利を出願する場合、製品名称においては、グラフィカルユーザインターフェースの主な用途を明記しなければならない。例えば、「電子機器における移動決済用のグラフィカルユーザインターフェース」である。…簡単な説明においては、部分意匠の保護を求める部分及びその用途を明記しなければならない。』と修正することを要望する。

＜理由＞

以下の理由により、グラフィカルユーザインターフェースの部分意匠の製品名称については「グラフィカルユーザインターフェースの主な用途」までとし、「保護を求める部分」の記載は求めないことを希望する。

- ① グラフィカルユーザインターフェースの主な用途のみで対象意匠の用途の特定は可能であること
- ② 「保護を求める部分」を明記することが難しい部分意匠があること(例示のような独立した部品ではない画面の一部の場合)
- ③ 他国の部分意匠制度では製品名称にまで「保護を求める部分」を明記することは求められておらず、国際ハーモナイズを損なうことになること

意見10—① 第一部分第三章 4.5.3

「動的グラフィカルユーザインターフェースに関しては、出願人はグラフィカルユーザインターフェースの初期状態に係る面についての図面を正面図として提出しなければならない。」の部分について、『動的グラフィカルユーザインターフェースに関しては、出願人はグラフィカルユーザインターフェースの「意匠登録を受けようとする画面の中で、最初に現れる画面」についての図面を正面図として提出しなければならない。』と修正することを要望する。

＜理由＞

「初期状態」なる用語の定義が不明瞭であるため、明確にするよう修正すべきである。

「初期状態」を起動時の画面と解釈した場合、起動時の画面から「意匠登録を受けようとする画面」に辿り着くまでの変化の過程を変化状態図として提出する必要性が生じる。そうすると、「意匠登録を受けようとする画面」とは無関係な変化状態図が多数提出されることとなり、意匠の内容の理解を妨げるおそれがある。

意見10—② 第一部分第三章 4.5.3

「提出される図面は、動的グラフィカルユーザインターフェースの完全な変化過程を唯一に確定するものでなければならない。」の部分について、

「提出される図面は、動的グラフィカルユーザインターフェースの変化過程を確定するものでなければならない。」と修正することを要望する。

＜理由＞ 動的グラフィカルユーザインターフェースについては、必ずしも変化過程が唯一ではない、複数の変化パターンを有するものがあり、そのような場合に、柔軟な変化の保護について、検討することを希望する。

意見10－③ 第一部分第三章 4.5.3

「国务院專利行政部門が必要であると判断した場合は、動的グラフィカルユーザインターフェースの変化の過程を示す動画のファイルの提出を意匠專利出願人に求めることができる。」の部分について、削除を要望する。

＜理由＞

仮に、国务院專利行政部門が、動画ファイルによって変化の過程を理解したとしても、一般の者は動画ファイルを閲覧することができない。意匠登録公報のみを閲覧して意匠の内容を理解できないものは、権利として不適当だと考える。

さらに、米国、欧州、日本などにこのような規定はないため、当該規定はハーモナイズの観点からも適切ではない。よって、当該規定は削除すべきである。

意見11 第一部分第三章 5.2

「意匠專利出願で優先権を主張する場合、先の出願の主題は発明又は実用新案專利出願の添付図面において表示される主題、又は意匠專利出願の主題でなければならない。」の部分について、「意匠專利出願で優先権を主張する場合、先の出願の主題は、先の出願の願書の記載及び願書に添付した図面から当業者が認識できるものでなければならない。なお、意匠專利出願は下記のものであってはならない。

- (1) 全体意匠を部分意匠に変更するもの
- (2) 部分意匠を全体意匠に変更するもの
- (3) 同一製品の全体における特定の部分意匠を別の部分意匠に変更するもの」と修正することを要望する。

＜理由＞

先の出願の願書の記載及び願書に添付した図面において当業者が認識できる内容は、先の出願に含まれる創作であることから、これを優先権主張した意匠專利出願を認めるべきと考える。

よって、意匠專利出願で優先権主張する場合の先の出願の主題は、「先の出願の願書の記載及び願書に添付した図面から当業者が認識できるもの」と修正すべきである。

また、左記(1)～(3)は、意匠の保護を求める部分が異なる別の意匠であるため、優先権主張を認めるべきではないため、明記されるべきであると考えます。

「10.1 出願人の自発的補正」においても左記(1)～(3)が認められないことが明記されているため、本項においても明記されるべきである。

(参考)

10.1 出願人の自発的補正

「出願人の自発的補正について、審査官はまず補正請求の期日が出願日から2ヶ月以内であるか否かを確認しなければならない。2ヶ月を超えた補正について、補正された書類が元の出願書類の欠陥を取り除き、かつ権利付与の見通しがある場合、当該補正書類を認めてもよい。認められなかった補正書類について、審査官は未提出とみなす通知書を発行する。

ただし、下記の変更については、原出願書類に存在する欠陥を取り除いたものと見なされず、2ヶ月の自発的補正期を超えたことを理由に未提出とみなす旨の通知書を出さなければならない。

- (1) 全体意匠を部分意匠に変更するもの

(2) 部分意匠を全体意匠に変更するもの

(3) 同一製品の全体における特定の部分意匠を別の部分意匠に変更するもの…」

意見12—① 第一部分第三章 7.4

「(10) 製品において、相対的に分割可能で独立した領域又は相対的に構成が完全な設計ユニットを形成できない部分意匠。例えば、コップ取っ手の屈折した輪郭線、メガネレンズの任意の不規則な部分である。」の部分について、削除を要望する。

＜理由＞

意匠専利権を付与しない状況に該当するとして(10)が例示されている。

しかし、新規な創作が、相対的に分割可能で独立した領域又は相対的に構成が完全な設計ユニットの単位で必ずしも行われていない実体がある。従って、創作を保護するために、創作し保護したい部分を出願人が定めることが適当だと考える。

また、相対的に分割可能で独立した領域又は相対的に構成が完全な設計ユニットの単位ではない創作が、製品の誤認混同の防止に寄与するケースもあり、その観点からしても(10)に例示の創作は保護が必要である。加えて、(10)の例示に対して権利付与されないと、正規品の分割可能な単位よりさらに細かく分割した単位で模倣品が流通された場合に、正規品の意匠専利権が及ばない可能性があると考えられる。

さらに、米国、欧州、日本などにこのような規定はないため、当該規定はハーモナイズの観点からも適切ではない。

よって、以上の理由に基づき、当該規定は削除すべきである。

意見12—② 第一部分第三章 7.4

「(11) 専利保護を求める部分意匠が製品の表面の図案又は図案と色彩の組合せの設計だけであるもの。例えば、バイクの表面の図案である」の部分について、削除を要望する。

＜理由＞

意匠専利権を付与しない状況に該当するとして(11)が例示されている。新規な創作部分が製品のラベルやパッケージの図案である場合もあるため、そうした部分の創作も尊重されるべきである。さらには、そうした部分の創作が製品の誤認混同の防止に寄与するケースもあるため、その観点からしても保護が必要である。

さらに、米国、欧州、日本などでもこのような規定はないため、当該規定はハーモナイズの観点からも適切ではない。よって、当該規定は削除すべきである。”

意見13 第二部分第九章 5.2

専利法第2条第2項の「技術方案」に該当するか否かに関し、技術的課題や技術的效果を持ち合わせているかについて、他国と調和がとれる方向に検討して頂きたい。特に、技術的課題を持ち合わせているか否かは基準が不明確であるので、ユーザー側の予測可能性を高めるためにさらに明確にして頂きたい。

＜理由＞

2021年8月に公表された特許審査指南の改正案(3回目の意見募集稿)において、専利法第2条第2項の「技術方案」に該当するか否かについて、2回目までの提案と異なり、判断手法を従来通りの手法に戻すものとされ、技術方案に該当すると主張するためには、技術的課題/技術的手段/技術的效果の3つを満たしていることが必須要件とされている。この改正提案について、発明の特許保護適格性を判断する上で、技術的課題や技術的效果まで求めるこ

とは、他国の特許審査基準よりも厳しい要件になるのではないか。特に、技術的課題の判断については、挙げられている事例の中で、「自然法則に符合する内在関連関係」があるか否かで該当性の判断がことなっている(6.2 における例 6, 例10)が、その境界は不明確であり、技術的課題を持ち合わせているか否かの判断が困難ではないかとの懸念がある。

意見14 第三部分第一章 7.2.1

出願費の免除要件から「専利局が国際検索を行うこと」が削除されることを希望する。

＜理由＞

第三部分 第一章 7.2.1 には、以下のように規定されている。

「7.2.1 出願費の免除

専利局が受理官庁として受理し、かつ、国際検索を行う国際出願の国内段階移行時には、出願費と出願付加費を免除する。」

「専利局が国際検索を行う」ことで専利局に利点があるのは実態審査段階であり、国内移行時の出願費(移行を受け付ける工数)には影響がほとんどないと考えられる。

意見15 第三部分第一章 7.2.2

削除された条文の削除取消を希望する。つまり、従前どおり、欧州特許庁、日本特許庁、スウェーデン特許庁の 3 国際調査機関が国際調査報告を作成する国際出願についても、国内段階移行となり、かつ実体審査請求が提出された場合は、実体審査費が減免されることを希望する。

＜理由＞

第三部分 第一章 7.2.2 には、以下のように規定されている。

「7.2.2 実体審査費の減免

中国が国際調査報告及び専利性に関する国際予備審査報告を作成する国際出願は、国内段階移行となり、かつ実体審査請求が提出された場合、実体審査費を免除する。

五大特許庁の調査レベルもハーモナイズされてきており、中国特許庁も他国特許庁による国際調査報告を参照する場合も少なくないとする。他国特許庁による国際調査報告が中国での実体審査の効率化に少なからず寄与する以上、実体審査費の減免はあって然るべきと考える。

意見16 第四部分第三章 8

第四部分第三章 8. 薬品専利紛争早期解決メカニズムに係わる無効案件審査の特別規定における、8.2 審査順序において、「同一専利権の複数の医薬品専利紛争早期解決メカニズムに係る無効宣告請求については、無効宣告請求提出日の順番とする。」と規定されている。

ただし、複数の無効宣告請求が生じた場合には特許権者側の希望に応じて審理併合を可能とすること、先行する無効宣告請求と同一の無効理由(先行文献同一など)で請求された後続の無効宣告請求には最先の審理結果が適用される旨の明記をすること、を要望する。

＜理由＞

審理の併合を可能とすることにより、重複請求、重複審理を避けて審理手続を簡素化するとともに、審決相互の矛盾抵触を防ぐことが期待される。

意見17 第五部分第六章 2.3.1

送達方法に寄らず、送達される通知または決定の送達日を「発行日から 15 日間経過した日を、当事者が通知と決定を受け取った日として推定」されるよう希望する。

すなわち、電子的方式による送達についても、第五部分 第七章 2.1 に規定される「推定受取日」を、専利局が書類を出した日から 15 日間経過した日とされることを希望する。

＜理由＞

第五部分 第六章 2.3.1 は、以下のように規定されている。

「2.3.1 郵送、直接送付と電子的方式による送達

郵送、直接送付される通知と決定については、発行日から 15 日間経過した日を、当事者が通知と決定を受け取った日として推定する。郵送された通知と決定について、当事者が証拠を提供することにより、実際の受取日が推定受取日以降であることを証明している場合、実際の受取日を送達日とする。

電子的方式により送達される通知と決定については、発行日を送達日とする。」

なお、今回の改正箇所には含まれていませんが、第五部分 第七章 2.1 には、以下のように規定されている。

「(2)通知と決定の推定受取日から計算する

すべての指定期限及び一部の法定期限は通知と決定の推定受取日から計算される。例えば、審査官が専利法 37 条の規定に基づいて、出願人による意見陳述又は出願補正について指定している期限(指定期限)は、出願人の審査意見通知書の推定受取日から計算される。また、専利法実施細則 54 条 1 項に規定された出願人による登記手続の実行期限(法定期限)は出願人の専利権付与通知の推定受取日から計算される。

推定受取日は、専利局が書類を出した日(当該日付は通知と決定に記載される)から 15 日間経過した日である。例えば、専利局が 2001 年 7 月 4 日に出した通知書の推定受取日は 2001 年 7 月 19 日になる。」

電子的方法による送達では、実質的に郵送期間が発生しないことに異論はありません。しかし、もしも送達される手段によって法定期限が変わるとすれば、庁期限管理の複雑化を招くおそれがある。

意見18 第五部分第七章 8.1

合併審査がされるか否かを出願人が予測可能とするため、「互いに関連する」ものが出願人や発明者の場合は、全員一致であるのか部分一致で良いのかを明確にすることを希望する。

同様に、「互いに関連する」ものが技術内容である場合も、どの程度の関連性を要するのか明確にすることを希望する。

＜理由＞

第五部分 第七章 8.1 は、以下のように規定されている。

「技術内容、出願人又は発明者が互いに関連する専利出願については、必要に応じて、合併審査できる。」

関連する専利出願が合併審査されることによりそれら複数の出願の早期権利化が期待されたため、今回の修正案を歓迎する。しかし、「互いに関連する」および「必要に応じて」がどの程度の関連性や必要性を要するのか明確でなければ、合併審査がされるか否かを出願人が予測することが困難である。

たとえば「互いに関連する」ものが出願人や発明者の場合、全員一致であるのか部分一致で良いのかが明確でないため、合併審査がされるか否かを出願人が予測することが困難である。

意見19 第五部分 第七章 8.3

同日に実用新案専利と発明専利とを出願する手続の利便性を向上させるために、このような手続における発明専利出願について4年間の遅延審査をするという規定を、削除していただけることを希望する。

あるいは、このような手続における発明専利出願について、遅延審査の撤回を申請することを認めていただけることを希望する。

＜理由＞

第五部分 第七章 8.3 には、以下のように規定されている。

「同一出願人が同日(出願日のみを指す)に同様の発明創造について実用新案を出願し、さらに専利を出願した場合、通常、すでに専利権を取得している実用新案に対応する発明専利出願について遅延審査し、遅延期間は通常4年間とする。」 専利法9条には、同日に実用新案専利と発明専利とを出願する手続が規定されている。上記の規定によると、このような手続における発明専利出願については4年間の遅延審査がなされる。

しかし、このような手続は、一般に、重要な発明創造について専利権を取得しようとするときに使用される。この場合、出願人は、早期に実用新案専利権を取得した場合であっても、発明専利権についても早期に取得することを希望する。

また、第五部分 第九章 2 に規定されているように、同日に実用新案専利と発明専利とを出願する手続においては、発明専利に対する専利権付与期間の補償はなされない。

重要な発明創造に対する発明専利出願において、選択の余地なく遅延審査が適用され、なおかつ、専利権付与期間の補償もなされないというのは、出願人にとって酷になる。

意見20 第五部分第九章 2

専利権付与期間の補償制度は、特許庁での不合理な審査の遅延期間を専利権者に補償する制度であり、出願人の不合理な遅延期間は除外されている。従って、その制度趣旨からすると、出願人に手数料負担を求めるべきではない、と考える。

また、米国の Patent Term Adjustment (PTA) 制度と同様に、出願人が申請するのではなく、特許庁側で補償期間を計算した上で、通知する制度を採用することを期待する。

＜理由＞

第五部分 第九章 2 には、以下のように規定されている。

「 専利法第 42 条第 2 項の規定に基づき、発明専利出願日から起算して満 4 年、かつ実体審査請求日から起算して満 3 年後に発明専利権を付与する場合、専利局は専利権者の請求に応じ、発明専利の権利付与過程における不合理な遅延について専利権存続期間の補償を与える。ただし、出願人による不合理な遅延は除く。

…(以下略)…」

上記の規定により専利審査の遅延に伴う専利権付与期間の補償が認められました。一方、その手続きに関して、以下の定めがなされている。

「2.1 請求の提出

専利権付与期間補償請求は専利権者が提出しなければならない。専利権者が専利権付与期間補償を請求する場合、専利権付与公告日から三ヶ月以内に専利局に請求を提出し、対応する費用を納付しなければならない。」

すなわち、専利権付与期間補償請求は専利権者が行わなければならない、その請求に際して、手数料の納付を義務付けている。

意見21 第五部分第九章 2.2.1

「実体審査請求日とは、実体審査請求がなされた日を指す。」として、専利権付与期間の補償期間の起算日を、出願人が自発的に調整できるものにしていただけることを希望する。

<理由>

第五部分 第九章 2.2.1 には、以下のように規定されている。

「実体審査請求日とは、実体審査請求の効力発生日を指し、実体審査請求の効力発生日は、発明専利出願が実体審査段階に入る旨の通知書の発行日とする。」

実体審査請求日は出願人が自発的に早くすることができる。しかし、発明専利出願が実体審査段階に入る旨の通知書の発行日は、出願人が自発的に早くすることができない。

改正草案の内容では、実体審査が請求されてから、たとえ発明専利出願が実体審査段階に入る旨の通知書の発行が遅れたとしても、出願人に責任が無いにもかかわらず、専利権付与期間が補償されない。

意見22 第五部分 第九章 2.3、第五部分第九章 3.7

専利権付与期間補償請求の審査・承認、及び、第五部分第九章 3.7 医薬品専利存続期間補償請求の審査・承認において、「審査後、専利権付与期間補償請求が期間補償条件に適合していないと判断した場合、専利局は請求者に少なくとも一回の意見陳述及び/又は書類補正の機会を与えなければならない。その後も依然として期間補償条件に適合しない場合、期間補償を与えない決定をしなければならない。」とあるが、請求者が期間補償を与えない決定に不服がある場合、不服を訴える機会が与えられることを専利審査指南で明確にしていきたい。

<理由>

専利法第41条には、特許出願拒絶査定不服審判手続きについて、中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、審判部(に対して、審判請求をすることができると規定されている。従って、専利権付与期間補償請求の審査・承認、及び、医薬品専利存続期間補償請求の審査・承認においても、同様の立法趣旨に基づき、請求者が期間補償を与えない決定に不服がある場合、中国特許庁審判部に不服を訴える機会が与えられることを専利審査指南で明確にしていきたい。

意見23—① 第五部分第九章 3.1

第五部分第九章 3.1 補償条件において、「(5)一つの医薬品に同時に複数の専利が存在する場合、その中の一つの専利にのみ医薬品専利存続期間補償を与えるように請求できること」は削除していきたい。

<理由>

「新薬の発売審査、評価、承認にかかった時間を補償する」との専利法 42 条 3 項の立法趣旨に照らして、対象となる複数の権利に対してそれぞれ補償を請求することができるとすべきである。

意見23—② 第五部分第九章 3.1

第五部分第九章 3.1 補償条件において、「(4)市販許可を取得した新薬関連の技術的解決手段が、補償を請求する専利の請求項の保護範囲内に入っていること」が規定されている。許可された新薬の有効成分が化合物の特定の塩や水和物、光学活性体、結晶形である場合に、専利の請求項に当該特定の塩等が明記されていなくとも、専利の請求項の保護範囲に含まれることを専利審査指南で明確にしていきたい。

<理由>

許可された新薬の有効成分が化合物の特定の塩や水和物、光学活性体、結晶形である場合に、専利の請求項に当該特定の塩等が明記されていなくとも、専利の請求項の保護範囲に含まれると解釈されるべきである。

意見24 第五部分第九章 3.4

第五部分第九章 3.4 適用範囲において、「製品専利」に物質特許のみならず、製剤特許、組成物特許等も含むことを明確にしていきたい。

<理由>

専利法第 42 条には「新薬の上市の評価承認審査に占用された期間を補償するために、中国での上市の承認を得た新薬に関連する発明専利に対して、国務院行政管理部門は、専利権者の請求により、専利権の存続期間の補償を与えるものとする。」と規定されているが、「中国での上市の承認を得た新薬」は物質特許だけで保護されるだけではなく、物質特許での保護が困難な新薬の場合には、製剤特許、組成物特許等で保護されることになる。従って、中国での上市の承認を得た新薬に関連する発明専利には、物質特許のみならず、製剤特許、組成物特許等も含むことを明確にしていきたい。

意見25 第五部分第九章 3.5

第五部分第九章 3.5 保護範囲に入るかの審査において、中国での初回の販売許可であれば医薬品専利存続期間の補償の対象となり、中国での初回の販売許可であるか否かは有効成分と用途から判断される(すなわち、同一の有効成分の異なる用途について取得した複数の許可は、いずれも初回の許可とみなされる)ようにしていきたい。

<理由>

医薬品専利存続期間の補償期間は、専利法第 42 条第 3 項及び専利法実施細則第 81 条から第 85 条までの規定に基づき、国務院薬品監督管理部門が市販を承認した画期的な新薬と規定を満たす改良型新薬に対して、専利権存続期間内の当該新薬の市販審査承認に用いられる時間を補填するため、条件を満たす専利に与えられる。また、医薬用途請求項の保護範囲は市販の新薬製品の承認された適応症に限られると規定されていることから、同一の有効成分の異なる医薬用途について取得した複数の許可は、いずれも初回の許可とみなされるようにしなければ医薬品専利存続期間の補償の対象とならないこととなり、立法趣旨に反することとなる。従って、中国での初回の販売許可であるか否かは有効成分と用途から判断される(すなわち、同一の有効成分の異なる用途について取得した複数の許可は、いずれも初回の許可とみなされる)ようにしていきたい。

意見26 第五部分第九章 3.6

第五部分第九章 3.6 補償期間の確定において、医薬品専利存続補償期間は 5 年を超えず、かつ当該医薬品市販許可申請承認後の総専利権存続期間は 14 年を超えないとあるが、専利権付与期間補償期間と合算した場合は、「医薬品市販許可申請承認後 14 年を超えない」ではなく、「医薬品市販許可申請承認後 14 年＋専利権付与期間補償期間を超えない」となることを確認したい。

<理由>

専利権付与期間の補償期間は、審査遅延による存続期間調整を規定している専利法 42 条 2 項の規定に基づき、発明専利の権利付与過程における不合理な遅延について専利権存続期間の補償をとして与えられる。一方、医薬品専利存続期間の補償期間は、専利法第 42 条第 3 項及び専利法実施細則第 81 条から第 85 条までの規定に基づき、国務院薬品監督管理部門が市販を承認した画期的な新薬と規定を満たす改良型新薬に対して、専利権存続期間内

の当該新薬の市販審査承認に用いられる時間を補填するため、条件を満たす專利に与えられる。すなわち、專利権付与期間の補償期間と医薬品專利存続期間の補償期間は独立した立法趣旨に基づき与えられるものであるが、3.7 医薬品專利存続期間補償請求の審査・承認において專利権付与期間の補償期間と医薬品專利存続期間の補償期間が合算できる旨が明確には示されていない。従って、專利権付与期間の補償期間と医薬品專利存続期間の補償期間は合算できること、また、專利権付与期間補償期間と合算した場合は、「医薬品市販許可申請承認後 14 年を超えない」ではなく、「医薬品市販許可申請承認後 14 年＋專利権付与期間補償期間を超えない」となることを確認したい。

意見27 第五部分第九章 3.7

第五部分第九章 3.7 医薬品專利存続期間補償請求の審査・承認において、医薬品專利存続期間の補償は、專利権付与期間の補償期間とは別に与えられる、つまり、專利権付与期間の補償期間と医薬品專利存続期間の補償期間は合算できる、と読めるが、これを專利審査指南で明確にしていきたい。

<理由>

專利権付与期間の補償期間は、審査遅延による存続期間調整を規定している專利法 42 条 2 項の規定に基づき、発明專利的權利付与過程における不合理な遅延について專利権存続期間の補償をとして与えられる。一方、医薬品專利存続期間の補償期間は、專利法第 42 条第 3 項及び專利法実施細則第 81 条から第 85 条の規定に基づき、國務院藥品監督管理部門が市販を承認した画期的な新薬と規定を満たす改良型新薬に対して、專利権存続期間内の当該新薬の市販審査承認に用いられる時間を補填するため、条件を満たす專利に与えられる。すなわち、專利権付与期間の補償期間と医薬品專利存続期間の補償期間は独立した立法趣旨に基づき与えられるものであるが、3.7 医薬品專利存続期間補償請求の審査・承認において專利権付与期間の補償期間と医薬品專利存続期間の補償期間が合算できる旨が明確には示されていない。従って、專利権付与期間の補償期間と医薬品專利存続期間の補償期間は合算できることを專利審査指南で明確にしていきたい。

意見28 第五部分第十章 2

專利権評価報告請求の主体は、「何人でも」請求できるようにしていただけることを希望する。

<理由>

第五部分第十章 2.1 には、以下のように規定されている。

「2.1 專利権評価報告請求の主体及び時期

実用新案又は意匠專利権を付与する決定の公告後、專利権者、利害關係人又は潜在的被疑侵害者は国家知識產權局に專利権評価報告の作成を請求することができる。出願人も專利権登録手続時に国家知識產權局に專利権評価報告の作成を請求できる。

…(略)…

潜在的被疑侵害者とは、被疑侵害者になりうるあらゆる団体又は個人を指す。」

すなわち、国家知識產權局に対する專利権評価報告請求の請求人は、專利権者、利害關係人の紛争当事者だけでなく、潜在的被疑侵害者にも拡大されている。

かかる潜在的被疑侵害者とは、「被疑侵害者になりうるあらゆる団体又は個人を指す。」と規定されており、将来、被疑侵害者となる可能性のある者であれば、誰でも請求できると解釈する事も出来る。しかし、潜在的被疑侵害者と条文で規定されると、請求者が潜在的被疑侵害者であることを自認するとして、将来の侵害訴訟において不利にあつか

われることになりかねない。

意見29 第五部分第十章 4.2

「請求者が専利権者ではない場合、国家知識産権局は専利権評価報告の作成状況を専利権者に告知しなければならない。」の部分について、「作成状況」とは如何なる告知であるか不明確であるので、告知される「作成状況」の内容を明記すべきである。

「作成状況」の内容としては、「専利権評価報告請求書」の写し又は副本を含むことを要望する。

＜理由＞

専利権評価報告請求について、請求者が専利権者ではない場合、国家知識産権局は専利権評価報告の作成状況を専利権者に告知するとあるが、「作成状況」の内容が不明確である。

専利権者ではない第三者による専利権評価報告請求は専利権に係る紛争に関係する場合があります。紛争に対して適切な準備をするためには、専利権者は自らの専利権に対して評価報告請求があった事実関係を知る権利があるものとする。そのために、被請求のあった専利権番号について専利者に告知されるべきであり、専利権評価報告書の写し又は副本が専利権者に告知内容として送付されることが望ましいと考える。

意見30 第五部分第十一章 3.3,4.2

開放許諾声明が撤回されるかどうかについて予測可能性を高めるために、関連規定をさらに明確にしていただけることを希望する。より具体的には、第五部分 第十一章 3.3 の（3）及び（6）をさらに明確にしていただけることを希望する。

それに加えて、第五部分 第十一章 4.2 において、「公告された開放許諾声明が、関連規定に適合していないことを理由として撤回された場合であっても、専利権者は、撤回が公告される前に第三者によって出された専利実施許諾契約の申込みを拒否できない」旨の規定を追記するなどして、第三者による開放許諾声明への信頼を保護していただけることを希望する。

＜理由＞

第五部分 第十一章 3.3 には、以下のように規定されている。

「専利開放許諾声明には以下の事項を明記しなければならない。

～

（3）専利実施料の支払方式と基準

～

（6）その他明確にすべき事項。」

また、第五部分 第十一章 4.2 には、以下のように規定されている。

「専利局は公告した開放許諾声明が関連規定に適合していないことを発見した場合、速やかに撤回すると公告し、同時に専利権者及び届け出た被許諾人に通知しなければならない。」

専利権者は、開放許諾声明を提出することによって、専利実施許諾契約を締結するかどうかの選択権を失う代わりに、専利年費の減免が得られる。しかし、専利実施許諾契約を締結するかどうかの選択権を放棄するというリスクを負ったにもかかわらず、形式的な不備を理由として事後的に撤回されて、専利年費の減免が得られなくなるとすれば、酷になる。

また、第三者にとっては、開放許諾声明が公告されている場合、専利権者の意思に左右されることがなく専利実施許

諾契約を締結できる。しかし、開放許諾声明を信頼して専利権者に専利実施許諾契約を申し込んだにもかかわらず、形式的な不備を理由として事後的に専利実施許諾契約を締結できなくなるとすれば、酷になる。

意見31 第五部分第十一章 4.1

第三者が開放許諾声明を信頼して、安心して専利権者に専利実施許諾契約を申し込むことができるように、開放許諾声明の撤回の効力が生じる日を「公告日」ではなく「公告日の翌日」にしていただけることを希望する。

＜理由＞

第五部分 第十一章 4.1 には、以下のように規定されている。

「開放許諾声明の撤回は、公告日より効力が生じる。」

一般に、第三者にとって、専利権者に専利実施許諾契約を申し込むことは、リスクがある。専利実施許諾契約を締結できるかどうか、及び、事業を実施できるかどうか、専利権者の選択に委ねられてしまう。開放許諾声明が公告されることにより、第三者はそれを信頼して、安心して専利権者に専利実施許諾契約を申し込むことができるようになる。

ここで、専利権者は、開放許諾声明撤回請求を提出することにより、開放許諾声明を撤回することができる。上記の規定によると、開放許諾声明の撤回は、専利局が開放許諾声明の撤回を公告する日に効力が発生する。

この場合、例えば、ある日の午前に第三者が専利権者に専利実施許諾契約を申し込み、同日の午後に専利局が開放許諾声明の撤回を公告した場合、第三者は、専利実施許諾契約を希望する意図を専利権者に知られる一方で、専利実施許諾契約を締結されることが保障されなくなる。

これは、専利権者に専利実施許諾契約を申し込もうとする第三者にとって酷であり、これによって、専利実施許諾契約を申し込む意欲が減退することは、専利権の活用という観点から好ましくない。

意見32 第五部分第十一章 8

特許権者の開放許諾制度の利用促進のため、費用減免の適用開始を開放許諾声明の効力発生日からとしていただけることを希望する。

また、費用減免を受けるための条件として、実施許諾契約の締結の実績は不要としていただけることを希望する。

＜理由＞

第五部分 第十一章 8 には、以下のように規定されている。

「専利開放許諾実施契約の効力が発生し、許諾期間が満了するまでを開放許諾実施期間とする。」

類似の制度である欧州の LOR (License of Right) 制度は、特許権者が当該特許について第三者への実施許諾を拒否しないことを宣言することによって、特許維持年金を半額にすることができ、費用減免において実施許諾契約の締結の実績は考慮しない制度となっている。

一方、今回の意見募集稿では、費用減免を受けるためには実施許諾契約の提出が必要であり、実施許諾契約の締結が前提となっているため、権利者は実際に契約を締結するまでの間は減免措置を受けることはできない。

意見33 第六部分第二章 5.6 専利法 31 条 2 項に基づく審査

「1 件の意匠国際出願が 2 つ以上の意匠を含む場合、出願人は自発的に又は審査官の審査意見に基づいて分割出願を行うことができる。分割出願は国内出願とみなされる。」の部分について、

「1 件の意匠国際出願が 2 つ以上の意匠を含む場合、国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願として

取り扱う。なお、類似意匠出願については、基本意匠と同じ出願に含めるものとして扱う。」と修正することを要望する。

＜理由＞

ハーグ協定の加盟国には、多意匠1出願を認めている国も多く、また、日本のように、認めていなくても国内移行時に便宜的に1意匠1出願として取り扱う国もある。2以上の意匠を含む場合に分割出願をする必要が生じることは、出願人の負担が大きいため、便宜的に1意匠1出願として取り扱う運用とすることを希望する。

以上