

2020年12月9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
常務理事 松本 宗久

「専利審査指南改正草案（第2回意見募集稿）」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971社を含む、1334社（2020年12月4日時点）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（第2回意見募集稿）」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、宜しくお願ひ申し上げます。

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（第2回意見募集稿）」に対する意見

一般社団法人日本知的財産協会
事務局長 志村 勇
連絡担当：古谷 真帆
TEL：81-3-5205-3433
FAX：81-3-5205-3391
Email：furuya@jipa.or.jp

「専利審査指南改正草案（第2回意見募集稿）」に対する意見

1. 第一部分

1-1 第一部分第三章 4.3 簡単な説明

改正案は、汎用部品か非汎用部品かに関らず、応用される製品やその用途を明記しなければならぬと読み取れる。汎用部品について、通常、その用いる物品を明記しなくてもその保護範囲を特定することができるため、汎用部品の場合は汎用部品である旨を明記すればよいことを明確にしていきたい。

具体的には赤字(下線)で示した表現あるいはこれと同内容の表現を追加していきたい。

『……

専利法実施細則第28条によると、簡単な説明には次に掲げる内容を含めるものとする。

……

(2) 意匠に係わる製品の用途。簡単な説明において、製品の区分確定につながるような用途を明記するものとする。非汎用部品については、通常、その応用される製品を明記するものとし、必要に応じてその応用される製品の用途を明記する。汎用部品については、汎用部品である旨を明記する。複数種の用途を持つ製品は、簡単な説明において対象製品の複数種の用途を明記する。……』

2. 第二部分

2-1 第二部分第九章 6.1.3 新規性と進歩性の審査

改正案の説明において、「技術特徴から生まれたユーザー体験向上の効果を、進歩性審査の中で考慮しなければならないことを更に明確にした」とされ、改正案で「進歩性審査に当たって、技術特徴がもたらした若しくは技術特徴から生まれた、又は技術特徴及びそれと機能的にサポートし合い、相互作用の関係にあるアルゴリズム特徴若しくは商業規則及び方法特徴が共同でもたらした若しくはそこから生まれたユーザー体験効果を考量しなければならない」が追加されているが、ユーザー体験向上の効果が心地良いや楽しいなどであれば、審査官の主観に依存しかねないため、何等かの客観的な評価が必要と思われる。

そこで、ユーザーの体験向上の効果について、事例の提示あるいは定義の明確化を要望する。

3. 第四部分

3-1 第四部分第三章 4.4.1、4.4.3(期限について)

無効手続きにおける書類が転送された当事者や、無効宣告請求審査通知書を受領した当事者は、書類の内容を十分に理解したうえで意見を陳述することが望まれる。しかしながら、外国人の当事者は中国代理人を介してこれらの書類を受領し、また翻訳を行うなどのプロセスが必要となる。

そうすると、第4.4.1節における「当該回答期限を通常は1ヶ月に指定する。状況が比較的単純な場合は、より短い期限を示すこともできる。」及び第4.4.3節における「当該指定期限を通常は1ヶ月であり、状況が比較的単純な場合は、より短い期限を示すこともできる。」という

応答期間の改正は非常に厳しい。

そこで、少なくとも外国人の当事者のこれらの期限については、1 ヶ月程度の延長が可能な制度の導入を要望する。

3-2 第四部分第三章 4.4.1、4.4.3(「比較的単純な場合」について)

改正案において、第4.4.1節では「当該回答期限を通常は1ヶ月に指定する。状況が比較的単純な場合は、より短い期限を示すこともできる。」、及び第4.4.3節では「当該指定期限を通常は1ヶ月であり、状況が比較的単純な場合は、より短い期限を示すこともできる。」となっているが、いずれの場合も「比較的単純」が当事者にとって単純でない可能性があるため、「比較的単純な場合」について例示の追加あるいは定義の明確化を要望する。

3-3 第四部分第四章 2. 口頭審理の確定

改正案では、「合議体は口頭審理を行うことに同意しなければならない」を、「合議体はそれに同意しなければならない。但し、合議体が確かに口頭審理の必要がないと判断した場合は除く」に改正しているが、どのような場合が「合議体は確かに口頭審理の必要がないと判断した場合」に該当するのかが当事者にとって重要であるため、「合議体は確かに口頭審理の必要がないと判断した場合」について例示の追加あるいは定義の明確化を要望する。

3-4 第四部分第五章 6. 専利法第23条2項に基づく審査

「組み合わせに用いることのできる現有設計の特徴は、物理的又は視覚的に自然に区別できる設計であり、相対的に独立した視覚効果があるべき」とされているが、「視覚的に自然に区別できる設計」の定義が、審査基準の文言だけでは不明瞭なので、視覚的に自然に区別できる設計の例・視覚的に自然に区別できない設計の例を、ガイドライン等で事例を挙げて補足説明をしていただきたい。

例えば、色彩・模様・光沢・素材等が周囲と異なる領域がある場合、当該領域を「視覚的に自然に区別できる設計」と認定できるか否か、といった事例があると、定義を理解する上で好ましいと考える。

4. 第五部分

4-1 第五部分第七章 8.3 審査の延期(審査延期請求について)

審査延期請求の延期期間は「1年、2年又は3年」とされているが、年単位だと製品の開発実態にあった期間指定ができず、例えば審査の延期期間中に模倣品が市場にでるなどして権利が早急に必要となった際に対応が遅れるといった弊害が生じる。

そこで審査の延期について以下を要望する。

- ① 審査の延期期間を月単位で選べるように変更、または、延期期間中でも途中解除ができるようにして頂きたい。
- ② 併せて、審査遅延期間満了後や途中解除後に、優先して早期に審査を受けられる制度を導入して頂きたい。審査延期期間の満了後や解除後にすぐ審査が始まらなると、模倣

品への対処が遅くなってしまう。

4-2 第五部分第七章 8.3 審査の延期(実用新案と発明の同日出願について)

改正案で「同一出願人が同じ日に(出願日のみを指す)、同様の発明創造について実用新案を出願し、発明も出願する場合は、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について審査の延期を行う。」が追加されている。

実用新案および発明の同日出願後であって、発明の審査が行われるまでに、模倣品が市場に流通した場合には、実用新案を出願権利化していることにより実用新案で権利行使は可能であるため好ましいが、実用新案は実体審査を経していないことにより無効化のリスクや権利乱用の主張をされるリスクがあるので即時権利行使がしにくい。

改正案の通り、発明専利の審査の延期が行われると、出願人にとっては、上述のリスクを有する実用新案でしか権利行使ができない期間が延びてしまうため好ましくはなく、また、第三者にとっても発明の出願について権利確定までの期間が延びてしまい、長期間ウォッチを続けなければならない負担となる。

そこで、同一出願人が同じ日に同様の発明創造について実用新案を出願し、発明も出願する場合であっても、発明専利に対して審査を遅延することなく通常通り行って頂きたいため、この追加部分の削除を要望する

以上