

2021年1月11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

「専利法実施細則（改正草案）」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非営利、非政府のユーザー団体で、日本の主要企業970社を含む、1332社（2021年1月7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「専利法実勢細則」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：「専利法実施細則（改正草案）」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

「専利法実施細則（改正草案）」に対する意見

【第十四条】

（意見）

第14条第2項において、「契約発効の日より起算して3か月以内に、」が削除され、新たに「届け出ていない場合、善意の第三者に対抗することができない。」が加わっております。

しかし、包括的な実施許諾が行われる場合も多く、この場合、相当数の特許について実施許諾を行うため、すべての特許について届出をすることは多大な手間や費用が掛かってしまいます。また、実情としては、実施許諾契約について届出が不要な国もあり、そのような国の出願人が契約相手の場合、届出をすることは現実的に困難です。

そこで、届出がなくても当然に対抗ができる制度を採用している国もあることに鑑みて、第14条2項については削除を要望します。さらに、届出がなくても当然に対抗ができる規定を導入することを要望致します。

【第十六条】

（意見）

第16条において「発明、実用新案又は意匠の専利出願の願書に以下の事項を明記しなければならない。」とあり、(三)において、「発明者又は考案者の真実の身分情報」が要求されています。

「真実の身分情報」とは中国国籍の場合には統一身分証明カードの情報を記載することが要求されていると思われま。

この場合、外国人発明者についても何かしらの公的な身分証明を要求される懸念があります。

そこで、少なくとも外国人発明者について公的な身分証明が必要ないように、現状の「(三)発明者又は考案者の氏名」のままとするか、少なくとも外国人発明者の場合、当該規定が適用されないとの内容を追加して頂くことを要望致します。

【第二十七条】

（意見）

第27条において、「部分意匠専利を出願する場合、製品全体の正投影図を提出したうえ、破線と実線の組み合わせ又はその他の方法で保護を求める内容を明確に表さなければならない。」とあります。

部分意匠制度を利用する場合、出願人はどのように保護部分を示せばよいか正確に把握する必要があるため、部分意匠として保護を求める部分の表し方を、専利審査指南等において具体例を示しながらより明確にさせていただくことを要望します。

また、「その他の方法」により部分意匠として保護を求める内容を表す場合の具体例（例

例えば、色の着色によって保護を求める部分を表す例など)を示していただくことを要望致します。

【第二十八条】

(意見)

第 28 条において、「部分意匠専利を出願する場合、必要に応じて簡単な説明の中で、保護を求める部分を明記する。」とあります。

ここで「必要に応じて」とありますが、具体的にどのような場合に簡単な説明の中で保護を求める部分を明記する必要があるのか、専利審査指南等において、具体例を示しながらより明確に示していただくことを要望致します。併せてその具体例とともに「簡単な説明」に記載する文章の例を示していただくことを要望致します。

【第三十二条】

(意見)

第 32 条において、「意匠専利出願の出願人は国内優先権を主張する場合、先願が発明又は実用新案専利出願であれば、添付図面に表示される同一の主題について意匠専利を出願することができる。」とあります。

これは、先願の発明又は実用新案専利の添付図面に表示される意匠だけなのか、またはこれに類似する意匠についても追加が可能なのか、明確にすることを要望致します。

また、国内優先権の主張をして意匠出願をした際に、その出願に係る意匠が先願の添付図面に表れていなかった新規なデザイン部分を含む場合、その意匠の新規性等の判断は実際の出願日になることを明記して頂きたい。

【第三十九条】

(意見)

第 39 条 (三) について現状の「細則 121 条 1 項を満たさない場合」から改正案では「規定に則って記載または作図されていない場合」へと変更されています。

こちらは、細則 121 条の削除に伴う、改正内容だとは思われますが、「規定」が何を指すのかが不明確となっています。

第 39 条は、出願の不受理に関する内容であり、出願人にとっては非常に重要な内容であるため、「規定」について明確にして頂くとともに、「規定」では、少なくとも現細則よりも出願人にとって厳しい内容としないことを要望致します。

【第三十九条の一】

(意見)

第 40 条は専利請求の範囲、明細書の一部の内容が欠けている場合の追加提出について規

定しており、第 39 条の 1 は、専利請求の範囲又は明細書のどちらか一方が欠けている場合の追加提出について規定しておりますが、そうであれば、第 39 条の 1 においても、第 40 条と同様に、「元の出願日は保留する。」との文言を追加して頂くことを要望致します。

【第四十三条の一】

(意見)

第 43 条の 1 では、「専利法第二十条第一項に合致しない状況には、捏造、偽造、踏襲、寄せ集め又はその他の明らかに不当な行為が含まれる。」となっておりますが、「捏造、偽造、踏襲、寄せ集め」との文言のみではどこまでが含まれるかが不明確だと考えおります。

通常の発明であっても、前例の踏襲、組合せも存在するため、「踏襲、寄せ集め」にこれらの内容まで含まれると、権利者にとって非常に不利益となります。

そこで、少なくとも「捏造、偽造、踏襲、寄せ集め」についての例示を専利審査指南等において明記して頂くとともに、権利者にとって不利益にならない内容として頂くことを要望致します。

【第五十条】

(意見)

第 50 条において、「出願人は、発明または意匠専利出願について審査延期申請を提出することができる。」とあります。

ここに「出願人の申請により、審査遅延の解除を申請することができる。」ことを追加することを要望します。また、審査延期の期間は「1 年、2 年又は 3 年」の年単位で申請できるとされていますが（専利審査指南第五部分第七章 8.3）、このように年単位ではなく月単位で申請が出来ることが望ましいと考えます。年単位の申請だと、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ためです。

同時に、早期に審査が受けられるよう早期審査制度の導入を要望します。これは審査遅延期間満了後や途中解除後すぐに審査が始まらないと模倣品への対処が遅くなるためです。

【第五十六条】

(意見)

第 56 条において、出願人は所定の期間内に国務院専利行政部門に専利権評価報告書の作成を請求することができる旨規定されております。

かかる専利権評価報告書については、専利審査指南（第五部分第十章 6）において、評価報告書の訂正を請求することができる旨規定されています。

しかしながら、この訂正請求は実質的な内容の訂正を求められるようにはなっていません。そこで意見書および答弁書の機会をいただき、評価について再考する機会、実質的な内容

について訂正できるようにすることを要望致します。これは、無効審判請求および裁判においての証拠資料にしかならないとされている「評価報告書」の内容に、無効審判請求および裁判に全く影響しないとは言い切れないからです。

【第七十二条の二】

(意見)

72 条の 2 において、開放許諾制度の規定が追加されております。ただ、専利法 51 条には、開放許諾の宣言をした後特許料の減免について規定されておりますが、本実施細則において減免の内容について規定されておられません。

減免についても実施細則などで詳細に規定して頂くことを要望します。減免額については、他国と同様に、最低限年金の 50% を減免して頂くことを希望します。

なお、現在すでに民間では特許流通市場等を通じて、特許の開放宣言を行っている事例もあります。このような民間の特許の開放宣言まで本規定に含まれることはないと思料いたしますので、本規定においては「専利権者は専利法 50 条に基づく開放許諾を実施する場合・・・」のように対象を明確にして頂くことを希望します。

【第八十五条の四】

第 85 条の 4 では、薬品専利期限補償が与えられる特許の対象としては「上場許可を得た化学薬品、生物製品及び漢方新薬製品の特許、調製方法特許或いは医薬用途に関する特許」となっていますが、これに加えて、『製剤特許』も対象として頂くことを要望します。

【第八十五条の六】

第 85 条の 6 の、当該特許の保護範囲については、今回規定されている内容に加え、『実質的に同一の範囲（例えば、添加剤の違いなど）』等も含まれるべきと考えます。したがって、この内容が明確になるように規定して頂くことを要望します。

【第八十五条の七】

第 85 条の 7 の (四) において、「薬品専利期限補償を請求する専利の残余保護期間は 6 ヶ月を下回らない。」とありますが、例えば事前の申請を行う等第三者への不利益を最小とする手当を行いつつ、この規定を削除して、6 か月の制限をなくして頂くことを要望します。

また、複数の特許について、延長できることを規定して頂くことを要望します。

さらに、延長された特許権の効力の及ぶ範囲とのバランスを考え、一つの特許について複数の製品で延長できるように規定して頂くことを要望します。

【ハーグ協定に係る章の五】

(意見)

現行の実施細則第 31 条において、優先権書類の”電子交換等のルート”での提出が可能とされているが、ハーグ協定に係る章の五ではその旨が記載されておらず、意匠国際出願については、優先権を主張する場合に”電子交換等のルート”を利用できないように読める。

仮に意匠国際出願について優先権主張をする場合に”電子交換等のルート”が利用できないとなると、意匠国際出願については先願の書類の副本を提出しなければならず優先権主張の手続が煩雑となる。

ハーグ出願の利用を推進するためにも、実施細則第 31 条と同様に意匠国際出願について優先権主張をする際に”電子交換等のルート”を利用できるようにしていただきたい。

【ハーグ協定に係る章の七】

(意見)

ハーグ協定に係る章の七において、「1 つの意匠国際出願に 2 つ以上の意匠が含まれる場合、出願人は当該国際出願を国際局が公開した日から 2 か月以内に、国务院専利行政部門に分割出願を提出することができる。」とあります。

1 つの意匠国際出願に 2 つ以上の意匠が含まれる場合であって、分割出願を提出しなかった場合の規定が不明確であるため、例えば、補正指令を発行されるなどそのような場合にいかなる処理がされるかを明確にしていきたい。

【ハーグ協定に係る章の十一】

(意見)

ハーグ協定に係る章の十一においては、「国際局で権利変更手続きを処理した場合、出願人は国务院専利行政部門に関連証明資料を提供しなければならない。」とあります。

しかしながら、日本においては、「国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅（存続期間の満了によるものを除く。）は、国際登録簿に登録されたところによる。」（日本意匠法第 60 条の 19 第 2 項）と規定されており、特許庁への手続は不要とされています。

国際登録においては、手続緩和がメリットの 1 つであることから、中国においても国際登録原簿の変更をもって権利変更の手続きがされたものとみなし、関連証明資料の提出は不要とされることを要望致します。

以上