

国家知識産権局「専利審査指南の改正草案（第二次意見募集稿）」

意見募集表

会社名： 日本国ビジネス機械・情報システム産業協会

意見項目	修正提案	修正理由
第一部 第一章 6.7.2.3 発明者の 変更 (2)	<p>以下のように修正することを提案する。</p> <p>(2) 発明者の氏名の誤記のために、変更請求を提出する場合、本人が署名又は捺印した声明及び本人の身分証明書類を提出しなければならない。<u>身分証明書類とは、例えば、・・・等であり、外国の発明者の場合は・・・等である。</u></p> <p>※下線部分が追記した箇所</p>	<p>提出が必要な「身分証明書類」とは具体的にどのような書類を指すのか明示して欲しい。特に、発明者が外国人の場合、中国国内で発行される書類とは異なる場合があるため、「・・・が記載された公的発行書類」というように書類の内容を示すのが適切であると考え。</p>
第一部 第三章 4.3 簡単な説明 (2)	<p>以下のように修正することを提案する。</p> <p>(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。<u>非汎用部品</u>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。<u>汎用部品</u>については、<u>汎用部品である旨を明記する</u>。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。</p> <p>※下線部分が追記した箇所</p>	<p>草案は、部品に関して、汎用部品か非汎用部品かにかかわらず、応用される製品やその用途を明記しなければならないと記載されている。しかし、非汎用部品の場合は、それが何の製品に用いられるのかを特定する必要があると理解できるが、汎用部品の場合は、様々な製品に用いられる訳であり、製品の特定が困難であると共に、製品を特定せずともその汎用部品の用途を認識できると考える。</p>
第二部 第三章 2.1.2.1 出版物による公開 (2)	<p>以下のように修正することを提案する。</p> <p>(2) インターネット又はその他のオンラインデータベース内に存在する資料 (中略) インターネット又はその他のオンラインデータベース内に存在する資料の公開日は、一般的には発表日を基準とするが、その公開日を証明するその</p>	<p>インターネット又はその他のオンラインデータベース内に存在する資料を、新規性の判断基準である現有技術として用いるのであれば、公開日の特定は必須である。発表日を明確にしていない、または発表日に疑義のある資料については、例示されたいずれかの日時情報により発表日を確認し、公開日を特定しなければならないと考える。</p>

	<p>他の証拠がある場合はその限りではない。インターネット方式で出版された書籍、定期刊行物、学位論文などの出版物については、その公開日はウェブページ上に記載のインターネット上での発表日又は公開日とする。前述の出版物に内容の同じ紙媒体の出版物が同時に存在する場合には、紙媒体の出版物の印刷日を公開日と確認しても良く、一般的には確認可能な最も早い公開日を基準とする。ウェブページ上で発表日を明確にしておらず、又は発表日に疑義のある資料については、ログファイルに記載の発表日時及び修正日時、検索エンジンの示す検索日時、インターネットアーカイブサービスの示す日時、タイムスタンプの情報又はミラーサイト上で示されるコピー情報の発表日などの<u>いずれかの情報を参考にして公開日を確認しても良い</u>とする。</p> <p>(以下省略)</p> <p>※取消し線の部分が削除した箇所、下線部分が追記した箇所</p>	
<p>第二部 第九章 5.2 権利要求書の書き方</p>	<p>以下のように修正することを提案する。</p> <p>コンピュータプログラムに係わる発明専利出願の権利要求書は、方法クレームに書いても、当該方法を実現させる装置、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体、或いはコンピュータプログラム製品である製品クレームに書いてもかまわない。</p> <p>(中略)</p> <p>コンピュータプログラム製品とは、主にコンピュータプログラムを通じて当該解決方案を実現するソフトウェアを使用した製品だと理解して良い。</p> <p>(以下省略)</p> <p>※下線部分が追記した箇所</p>	<p>コンピュータプログラムに係わる発明専利のクレーム記載の仕方として、製品クレームの一種であるコンピュータプログラム製品のクレームにおいて、 A 「…のステップを有するソフトウェア。」、 B 「…のステップを有するソフトウェアを含むコンピュータプログラム製品。」、 の2つのクレームがあったとき、Aは不適切で、Bは適切であると理解する。</p> <p>しかしながら、草案の左記修正箇所の文章は、Aのクレームも認めるかのような表現になっているため、修正するのが好ましいと考える。</p>
<p>第四部 第三章</p>	<p>(1) 以下のように修正することを提案する。 (現行規定と同じ内容を希望する)</p>	<p>(1) 「状況が比較的簡単な場合」という曖昧な定義により専利復審委員会の一存で回答期限</p>

<p>4.4.1 書類の転送</p>	<p>専利復審委員会は、案件審査上の必要に応じ関連の書類を該当の当事者に転送する。回答期限の指定が必要な場合は、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。期限が満了になっても当事者が回答しない場合には、当事者が転送された書類で係わっている事実や理由、証拠をすでに了承し、反対意見を提出していないものと見なす。</p> <p>※取消し線の部分が削除した箇所</p> <p>(2) 上記の削除が認められない場合には、「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。」とは、どのようなケースで、どの程度期限が短くなるのか例示して欲しい。</p> <p>(3) 在外者に対して、回答期限に更なる猶予を与えて欲しい。</p>	<p>が短くなった場合、反対意見の提出が間に合わない可能性もあり、出願人が不利益を被る恐れがある。</p> <p>(2) もし草案の通り「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。」とするならば、具体的にどのようなケースで、どのような期限が設定されるのか例示すべきであると考え。それによって、事前に対応策を検討することができる。</p> <p>(3) 在外者にとっては、内国民よりも対応に時間を要するため、猶予期間を設定し、国際的なハーモナイズを図って欲しい。</p> <p>【参考情報】 日本の審判便覧 25-01.2 2.(1)(2)(4)において、在外者に対しては以下の通り回答期間に猶予を与えることとなっている。 権利者の最初の回答期限：+30日 権利者の2回目以降の回答期限：+20日 無効審判請求人の回答期限：+20日</p>
<p>第四部分 第三章 4.4.3 無効宣告請求審査通知書</p>	<p>(1) 以下のように修正することを提案する。 (現行規定と同じ内容を希望する)</p> <p>無効宣告手続において以下に挙げる状況の何れか1つに該当する場合、専利復審委員会は当事者双方に対して、無効宣告請求審査通知書を発行することができる。</p> <p>(中略)</p> <p>審査通知書の内容の対象者である該当の当事者は、<u>当該通知書を受け取った日から起算する1ヶ月指定する期限以内に回答しなければなら</u>ない。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。期限が満了になっても回答しない場合には、当事者が転送された書類で係わっている事実や理由、証拠をすでに了承し、反対意見を提出していないものと見なす。</p>	<p>(1) 「状況が比較的簡単な場合」という曖昧な定義により専利復審委員会の一存で回答期限が短くなった場合、反対意見の提出が間に合わない可能性もあり、出願人が不利益を被る恐れがある。</p> <p>(2) もし草案の通り「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。」とするならば、具体的にどのようなケースで、どのような期限が設定されるのか例示すべきであると考え。それによって、事前に対応策を検討することができる。</p> <p>(3) 在外者にとっては、内国民よりも対応に時間を要するため、猶予期間を設定し、国際的なハーモナイズを図って欲しい。</p> <p>【参考情報】 日本の審判便覧 25-01.2 2.(6)</p>

	<p>※取消し線の部分が削除した箇所、下線部分が追記した箇所</p> <p>(2) 上記の削除が認められない場合には、「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。」とは、どのようなケースで、どの程度期限が短くなるのか例示して欲しい。</p> <p>(3) 在外者に対して、回答期限に更なる猶予を与えて欲しい。</p>	<p>において、在外者に対しては以下の通り回答期間に猶予を与えることとなっている。</p> <p>審尋に対する回答期限：+10日</p>
<p>第四部 第五章 6. 専利法第23条2項に基づく審査</p>	<p>本草案で本項の最後に追加された下記文章の下線部分に関して、意味が不明瞭であるため明確にして欲しい。</p> <p>(中略)</p> <p>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である。随意に区別される点、線及び面は、組み合わせに用いることのできる現有設計の特徴に属さない。</p> <p>※「視覚的に自然に区別できる設計」とはどのようなものを指すのか、視覚的に区別できる意匠の例及び区別できない意匠の例を挙げて、補足説明を行うことを要望する。</p>	<p>本項では、専利権を付与する意匠は、現有設計又は現有設計の特徴の組み合わせと比べて明らかな相違があるべきと規定した上で、審査の組み合わせに用いることのできる現有設計の特徴について規定しようとしている。しかし、意匠においては、文章による説明では正確に把握することが難しいため、事例を用いた説明を行うべきと考える。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、この定義を理解する上で好ましい。</p>
<p>第五部 第七章 8.3 審査の延期</p>	<p>(1) 本草案で現行規定に追加された下記の文章を削除して欲しい。</p> <p>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。</p>	<p>(1) 出願人があえて発明専利と実用新案を同日出願する意図は、その発明創造が重要なものであり、早期の権利化と権利の安定性の両立を望むためであることが多い。しかし、本草案によれば、発明専利の審査が延期されることにより、権利の安定性の担保が遅れるため、出願人にとって不利益となる。</p> <p>また、審査を延期する手続きが別途存在していることから、出願人自身が発明専利の審査延期</p>

	<p>(2) 上記の文章を削除できない場合は、審査が延期される期間を明記して欲しい。</p>	<p>を希望するのであれば、その制度を利用すればよい。</p> <p>なお、発明専利の審査延期を避けるために、出願人が、例えば、同様の発明創造を、実用新案は通常の国内出願、発明専利は PCT 出願を用いて、見かけ上別出願にするような小細工を用いる可能性もあり、このような行為は「審査資源を合理的に配置する」という本規定の訂正意図に反する結果をもたらすものと思われる。</p> <p>(2) もし発明専利の審査延期を行うのであれば、どの程度延期されるのか分からないのは出願人にとって不利益となるため、延期される期間を明記すべきであると考えます。</p>
--	--	---

(紙幅が足りない場合は、適宜様式を変更してご記入ください。)