

国家知識産権局「専利法実施細則改正建議（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
第十四条	<p>改正提案が含まれる第 2 項目を、以下の通り、全面的に削除することを希望する。</p> <p>専利法第十条の規定に基づいて専利権を譲渡する場合を除き、専利権がその他の事由によって移転する場合は、当事者は関係証明書類又は法律文書をもって、国務院専利行政部門で専利権移転手続きを取らなければならない。</p> <p>専利権者が他者と締結した専利実施許諾契約は国務院専利行政部門に届け出なければならない。届け出していない場合、善意の第三者に對抗してはならない。</p> <p>専利権をもって抵当する場合、質入れ人と抵当権者は共同で、国務院専利行政部門で抵当登記手続きを取らなければならない。</p> <p>※取消し線の部分が削除した箇所</p>	<p>企業間では、例えばエレクトロニクス業界等、非常に多くの実施許諾契約を締結しており、このような契約の中には膨大な数の専利権を網羅的に許諾対象とする包括的契約も少なくない。このような状況において、実施許諾している専利権の全てを届出なければならないのは非常に煩雑な作業であり、労力とコストの浪費になるため企業利益を阻害するものである。</p> <p>また、専利実施許諾契約の届出が第三者対抗のための要件となることについて、次の理由により認め難い。</p> <p>(1) 多くの国では、第三者対抗のための登録対抗制度が採用されていないため、特に国際的な実施許諾契約を締結する際に、相手企業が登録の必要性を理解を示さないことが多く、届出の協力を得られない場合がある。特に、中国以外の企業同士の実施許諾契約では、中国専利権の第三者対抗のための届出が手間とコストを発生させるため、届出の合意を得るのに苦労する。</p> <p>(2) 登録対抗制度を採用しない国が多いため、特許権を譲り受けようとする者は、事前確認（デューデリジェンス等）として、通常実施権の有無及び内容について、特許権者等に直接確認をすることが慣行となっている。このような国際的な慣行があれば登録対抗制度は不要である。実施許諾契約及び譲渡がグローバルに行われる現在において、第三者への対抗制度として登録対抗制度が採用されている国は稀であり、諸外国との制度的な調和が図られていない。中国では商標権について登録対抗制度が採用されているが、商標権</p>

		<p>に比べ専利権は譲渡や実施許諾契約の契約が格段に多いことから、商標権と専利権を同様な制度とすべきではない。なお、登録対抗制度は国際調和していないため、今後、国際的な専利権取引の増加が見込まれる中国産業界にとっても好ましくない制度と思われる。</p> <p>なお、日本国における第三者対抗は、2011年に特許法を改正し、登録要件を不要とする当然対抗制度に変更されている。法改正にかかる審議資料が公開されているので、次の URL の資料 1 を参照いただきたい。</p> <p>https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/seisakubukai-26-shiryu.html.</p>
<p>第十六条</p>	<p>第三項を、以下のように現行規定に戻すことを希望する。</p> <p>(三) 発明者又は考案者の氏名<u>真実の身分情報</u></p> <p>※取消し線の部分が削除した箇所、下線の部分が追記した箇所</p>	<p>現状、中国人の発明者又は考案者には身分証番号の提出が求められているが、これは願書に記載した氏名が真実の身分情報であることを担保するための運用であると思われる。しかし、改正提案において、発明者又は考案者は中国人に限定されていないため、上記の運用が外国人にも適用されると、個人番号の提出を求められる恐れがあり、これは個人情報保護の観点から極めて問題である。</p>
<p>第二十七条</p>	<p>本条に追加された以下の項目において、下線で示した箇所の「その他の方法」とは、どのようなものが該当するのか不明であるため、明確にして欲しい。更に、審査指南において図面を用いた事例を列挙して説明してもらうことを要望する。</p> <p>「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<u>その他の方法</u>で保護を求める内容をはっきりと表さなければならない。」</p>	<p>部分意匠制度の導入にあたり、出願人としてはどのように保護部分を示せばよいか把握する必要があるため、実施細則及び審査指南で保護部分の示し方を明らかにすべきである。また、意匠においては、文章による説明では把握が難しいため、審査指南において図面を用いた事例によって補足説明を行って欲しい。</p>

	※下線の部分が明瞭な記載を要求する箇所	
第二十八 条	<p>本条に追加された次の項目において、下線で示した箇所の「必要に応じて」とは、どのような場合が該当するのか不明であるため、明確にして欲しい。更に、審査指南において、保護を求める部分の記載が必要な場合と不要な場合のそれぞれについて、図面を用いた事例を列挙して補足説明してもらうことを要望する。その際に、記載が必要な場合の事例では「簡単な説明」に記載する文例も併せて挙げてもらうことを要望する。</p> <p>「<u>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。</u>」</p> <p>※下線の部分が明瞭な記載を要求する箇所</p>	<p>「簡単な説明」において保護を求める部分の記載の可否は、審査官によって判断にばらつきが生じる可能性があるため、記載が必要な場合を明らかにすべきである。また、意匠においては、文章による説明では把握が難しいため、審査指南において図面を用いた事例によって補足説明を行って欲しい。更に、出願人としては、保護を求める部分の記載をどのような文章とすべきか把握する必要があるため、上記事例の中で「簡単な説明」に記載する文例も挙げて欲しい。</p>
第五十六 条	<p>本条の第 2 項目の次の文章を以下のように修正することを提案する。</p> <p><u>実用新案又は意匠専利権の付与決定が公告された後、</u>専利権評価報告書の作成を請求する場合は、専利権評価報告請求書を提出し、専利出願番号又は専利番号を明記しなければならない。一つの請求は一つの専利出願又は専利権に限るものとする。</p> <p>※下線の部分が追記した箇所</p>	<p>左記の本条第 2 項目において、改正提案により「<u>専利出願番号又は</u>」が追記されたため、「一つの請求は一つの専利出願又は専利権に限るものとする」の記載が、出願段階と権利段階とで 2 回請求可能とも解釈でき曖昧である。そのため、本条第 1 項目と同様に、「<u>実用新案又は意匠専利権の付与決定が公告された後、</u>」を追記し、請求できるタイミングを明確にすることが好ましい。</p>
新設 第 七十六 条の一	<p>本条を以下のように修正することを提案する。</p> <p>別途約定がある場合を除き、職務発明創造が完成した時に発明者、考案者が属している機関は専利法第十五条の規定に従って奨励と報酬を</p>	<p>発明者、考案者の所属機関が第三者に職務発明創造を譲渡した場合、当該所属機関が、職務発明創造の譲渡後も第三者による専利権取得や実施等の状況について調査することは、不可能又は著しく困難である。このような場合に、職務発</p>

	<p>支払う。但し、<u>職務発明創造に係る専利権が当該機関から第三者に譲渡された場合、別途約定がある場合を除き、当該機関は当該機関が得た利益に基づき奨励と報酬を支払う。</u></p> <p>※下線の部分が追記した箇所</p>	<p>明創造を譲渡した所属機関は、それ以降もはや専利法第十五条の「専利権を付与された機関」には該当しなくなったと考えるべきである。また、職務発明創造の譲渡等を受けた第三者は、発明者等との間で労働契約関係が無いため、そもそも当該発明者等の「所属機関」には該当せず、奨励や報酬を与える義務はないと考える。</p>
第七十九条	<p>本条を以下のように修正し、現行規定を維持する（改正を行わない）ことを希望する。</p> <p><u>専利法と本細則にいう専利業務を管理する部門とは、省、自治区、直轄市人民政府及び専利管理作業の量が多く、処理能力を有する、区が設けられる市の人民政府区が設けられる市級以上の地方人民政府及び法律法規から授権された県級人民政府が設立した専利業務を管理する部門を指す。</u></p> <p>※取消し線の部分が削除した箇所、下線の部分が追記した箇所</p>	<p>事件の内容が明確で判断も比較的容易な商標事件や専利権詐称事件の場合と違い、専利侵害紛争の処理にあたっては高度且つ微妙な判断を求められることが多く非常に専門的な知識及び経験が必要であるため、国の管轄下にある専門の部門のみが取り扱うべきである。徒に専利業務を管理する部門を増やし且つ地方政府の管轄でも対処できてしまうと、経験や知識の浅さ故に不適切な判断がなされる恐れが増し、かえって専利侵害紛争の安定性や予見性を損ないかねない。</p> <p>また、先に成立した専利法第六十九条第二項によれば、この「専利業務を管理する部門」は、専利権者等の請求に応じて専利侵害紛争を処理するにあたって当事者の尋問、立入調査、製品検査等することができる権限を有している。もし専利権者が他社の情報を取得しようとの意図をもってこの制度を悪用した場合、経験の浅い部門では適切に判断をできる保証はない。よって、このような強い権限を有する機関の設立は、やはり国の責任において厳格になされるべきである。</p>
新設 第八十条の 一	<p>(1) 本条の第 1 項目から、以下の通り、第二号を削除することを希望する。</p> <p>次の状況のいずれかに該当する場合、専利法第七十条にいう重大な影響を及ぼす専利侵害紛争に当たる。</p> <p>(一) 公共利益に係る場合 (二) 業界の発展に影響を及ぼす場合</p>	<p>「業界の発展に影響を及ぼす場合」とは、業界の発展に関係する案件においては、どのようにでも解釈できるため、混乱を招く恐れがある。記載するのであれば、どのような影響をどの程度及ぼす場合がこれに該当するのか明記すべきであると考え。</p>

	<p>(三) 地域横断的な重大な事件である場合 (四) 国務院専利行政部門は同部門が行政裁決を行うべきと認めるその他の場合</p> <p>※取消し線の部分が削除した箇所</p> <p>(2) 上記の第二号を削除できない場合は、「業界の発展に影響を及ぼす」の記載が曖昧であり、如何様にも解釈できるため、どのような影響をどの程度及ぼす場合か明記して欲しい。</p>	
<p>新設 第八十五条の三</p>	<p>(1) 本条の第2項目の以下の文章において、第三号の削除を希望する。</p> <p>専利法第四十二条第二項に規定する出願人による不合理な遅延には、次のような状況が含まれる。</p> <p>(一) 指定された期限内に国務院専利行政部門から出された通知に回答しなかった場合 (二) 繰延審査を申請した場合 (三) 引用による補充である場合 (四) その他の場合</p> <p>※取消し線の部分が削除した箇所</p> <p>(2) 本条の第2項目の上記の文章において、第四号を「その他」とするのならば、これに該当する何らかの条件を記載すべきである。</p>	<p>(1) 引用による補充があった場合、つまり、出願人が、例えば拒絶理由通知への対応として、明細書に記載の公知材料の物性、公知の理論等について他の文献を用いて説明したとしても、それが全て審査の遅延に繋がるとは考えられない。審査の遅延が審査官側に起因するものであった場合に、「引用による補充」を行ったことで出願人側に責任転換されるのを避けたい。また、「引用による補充」は、第一号（指定された期限内に国務院専利行政部門から出された通知に回答しなかった場合）や第二号（繰延審査を申請した場合）のように明らかに審査の遅延に繋がる行為ではないため、本条に記載するのは不適切であると考える。</p> <p>(2) 「その他の場合」とは、言い換えれば、「他のどのような場合でも」となってしまうため、具体的に明示しないと、出願人の如何なる行為も不合理な遅延と捉えられる恐れがある。</p>
<p>新設 ハーグ協定に係る章の五</p>	<p>本条を以下のように修正することを希望する。</p> <p>意匠国際出願の国際事務局による公布に一項又は複数項の優先権が含まれる場合、既に専利法第三十条の規定に従って書面声明を提出したとみなされる。</p> <p>意匠国際出願の出願人が優先権を主張する場</p>	<p>現行の実施細則第三十一条では、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おり、本条でも同様の方法での提出を可能とすべきである。そうすることで、ハーグ協定に基づく出願を推進することに繋がる。</p> <p>(参考) 中国専利法実施細則</p>

	<p>合、国際出願公布日から2ヶ月以内に初回に提出した専利出願の副本を提出しなければならない。<u>国務院専利行政部門が受理機構と結んだ協議に基づいて、国務院専利行政部門は電子交換等のルートで先願の書類副本を取得した場合、出願人が当該受理機構による証明を受けた先願の書類副本を提出したものとみなす。</u>先願書類の副本に記載する出願人が後願の出願人と一致しない場合、出願人は関連する証明書類を提出しなければならない。出願人は期限が過ぎても提出しなかった場合、優先権を主張しなかったものとみなされる。</p> <p>※下線の部分が追記した箇所</p>	<p>第三十一条（第1項目を抜粋） 出願人が専利法第三十条の規定に基づいて外国優先権を主張する場合、出願人が提出する先願の書類副本は元の受理機構の証明を受けなければならない。国務院専利行政部門が当該受理機構と結んだ協議に基づいて、国務院専利行政部門は電子交換等のルートで先願の書類副本を取得した場合、出願人が当該受理機構による証明を受けた先願の書類副本を提出したものとみなされる。</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。)