

国家知識産権局



- n 名称：国際知的財産保護フォーラム
International Intellectual Property Protection Forum “IIPPF”
- n 設立：2002年4月16日
- n 目的：IIPPFは、模倣品・海賊版等の海外における知的財産侵害問題の解決に意欲を有する日本の企業・団体が業種横断的に集まり、産業界の意見を集約するとともに、日本国政府との連携を強化しつつ、国内外の政府機関等に対し、一致協力して行動し知的財産保護の促進に資することを目的として、発足した団体です。
これまで、貴国に対しては、知的財産保護強化のための協力事業を推進すると共に、貴国の知的財産保護強化のための制度・運用の改善に関する建設的な意見交換を2002年から実施しています。
- n ホームページ：www.iipff.jp
- n 事務局：日本貿易振興機構（JETRO）
知的財産保護官民合同訪中代表団に関する連絡先： JETRO 北京センター知的財産権部
TEL：6528-2781
FAX：6528-2782

2007年9月

国家知識産権局 御中

国際知的財産保護フォーラム
座長 宗国 旨英

専利法に関する建議書

拝啓 新春の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。

私ども国際知的財産保護フォーラム（以下、IIPPF）は過去に四回（2002年12月、2004年5月、2005年4月及び6月、2006年4月及び6月）、貴局を訪問させて頂き、専利法に関する建設的な対話をさせて頂きました。まず、このような対話を継続させて頂きましたことに深く感謝を申し上げます。

IIPPFでは、2005年から、「協調と支援」という方針を明確に打ち出し、日中両国が相互に協力して知的財産侵害問題を改善していくという方向に歩み出しております。実際に、昨年度より日本から中国の関係部局との間で、いくつかの協力事業が進行及び実現しております。特に、貴局との間では、特許審査官の特許審査時の技術理解に資するため、2005年は「ハイブリッド自動車及び燃料電池」、「ディスプレイ」の2つの技術分野に対して、2006年は「液晶表示装置及び液晶プロジェクト」の技術分野に対して、技術説明会を開催させて頂きました。

IIPPFは、貴局に対し、今までにいくつかの建議事項を提案して参りましたが、例えば新規性判断における公用に関する世界主義採用など、建議させて頂いた事項について、第3次専利法改正案に盛り込んでいただけたこと、歓迎しております。また、田局長よりご提案いただいた2006年9月の意見交換会では、尹团长より丁寧に第3次専利法改正案の説明があり、有意義な意見交換を行うことが出来、大変感謝しております。第3次専利法改正に伴う実施規則等の運用に関する改正についても、今後このような意見交換会が開催されることを期待しております。

第3次専利法改正案は、国務院 法制弁公室で検討中であると伺っております。是非とも、本建議を基に貴局より国務院 法制弁公室への前向きな支援をお願いいたします。

さて、今回意見交換させて頂きたい建議事項としまして、

1. 中国からの外国出願手続（改正専利法案4条、20条、76条）関連
2. 誤訳訂正手続の改善
3. 意匠権付与の要件（改正専利法案23条）全般に関する解釈
4. 遺伝資源関連規定の明確化、又は規定自体の撤廃

を取り上げさせて頂いており、本建議内容を私どもと貴局にて前向きに対応していきたいと考えております。

貴局が今回のIIPPFの訪問を受け入れて頂いた事に御礼を申し上げますと共に、本建議が貴国の知的財産保護問題の改善に寄与できることを切に願っております。

敬具

目次

第一 意見交換させていただきたい建議事項

1. 中国からの外国出願手続(改正専利法案4条、20条、76条)関連【建議1】
2. 誤訳訂正手続の改善【建議2】
3. 意匠権付与の要件(改正専利法案23条)全般に関する解釈【建議3】
4. 遺伝資源関連規定の明確化、又は規定自体の撤廃【建議4】

第二 今後検討していただきたい建議事項

1. 全体に関する事項
 - (1) 実施細則の改正について【建議5】
 - (2) 時効起算日【建議6】
 - (3) 新規性喪失の例外の拡大【建議7】
 - (4) 優先審査制度の改善【建議8】
 - (5) 間接侵害の新設【建議9】
 - (6) 冒認出願の拒絶理由・無効理由としての明示【建議10】
 - (7) 特許付与後の補正の制限の緩和(訂正審判制度の導入)【建議11】
2. 特許に関する事項
 - (1) プログラム及びビジネス方法の特許としての保護【建議12】
 - (2) 特許期間延長制度の採用【建議13】
 - (3) 分割出願の時期的制限【建議14】
 - (4) 特許の審査手続の改善【建議15】
3. 実用新案に関する事項
 - (1) 実用新案・意匠の権利行使の制限【建議16】
4. 意匠に関する事項
 - (1) 保護期間の長期化、部分意匠の採用、審査主義の導入【建議17】

今回は、日本企業にとって、現段階で特に喫緊の課題である以下の4点を建議事項について意見交換させていただきたいと考えております。

これらの建議事項は、正当に事業を行い、重要な知的財産権を保有している中国企業にとっても有効であり、中国及び中国の産業界の保護・発展に資するものであると考えております。

1. 中国からの外国出願手続(改正専利法案4条、20条、76条)関連
2. 誤訳訂正手続の改善
3. 意匠権付与の要件(改正専利法案23条)全般に関する解釈
4. 遺伝資源関連規定の明確化、又は規定自体の撤廃

第一 意見交換させていただきたい建議事項

1. 中国完成発明の外国出願について(改正専利法案4条、20条、76条)関連

建議1

貴国内で完成した発明創造を外国へ専利出願するにあたって、出願人に大きな負担とならない制度としていただきたい。

改正専利法案第4条第2項では、中国で完成した発明創造を外国に専利出願する場合は、國務院専利行政部門の許可を受ける必要があります。国家知識産権局による法案の説明書によれば、この規定の目的とするところは、「わが国の国家安全或いは重大な利益に係わる、機密保持を要する発明創造が審査許可を経ずに国外に専利出願され、そして秘密が漏洩される結果を招いてしまう可能性」を解決するためとされています。

IIPPF としましても、貴国の国家安全等、貴国の重大な利益にかかわる発明創造が無制限に他国に専利出願されることにより、貴国の国家機密などが他国に漏洩することを防止する必要性は理解できるものであり、現行専利法の第4条、第20条、第64条等もこの趣旨で設けられた規定であると理解しております。

しかしながら、國務院に提出された専利法案の第4条は、貴国内で完成した全ての発明創造の外国への専利出願を対象とするものであり、第20条との関連において、国際出願も例外ではありません。これら国際出願を含む全てを國務院専利行政部門の許可を必要とすることにつきましては出願人の負担と、迅速な出願の面で懸念を感じております。

すなわち、国家知識産権局に対する国際出願については、国際出願日に指定国に専利出願されたものとみなされるため、このような国際出願を行う場合は事前に改正専利法案第4条第2項の規定により國務院専利行政部門の許可を得る必要があります。一方、法案の説明書によれば、外国出願の許可を求める申請から6ヶ月以内に外国出願の可否を決定することを検討されているとのことですが、大多数の国が先願主義を採用している現状を考慮すると、出願が6ヶ月間遅れることは他国での専利権の取得に甚大な影響を及ぼします。

また、国際出願に限らず、貴国への専利出願をせずに他国に専利出願する場合についても、外国出願のための許可を得るために出願が6ヶ月間遅れることは、国際出願の場合と同様、出願人にとって大きな問題となります。

さらに、意匠出願の場合は優先期間を6ヶ月間としているパリ条約第4条C(1)条の規定から、貴国への意匠出願後に優先権を主張して他国に出願することが困難となります。

尚、貴国で完成された発明創造のうち、他国へ専利出願される件数は国家知識産権局に提出された国際出願だけでも2006年は約4000件に上り、これに貴国への専利出願後にPCTを利用せずに海外に出願された発明創造、及び、専利出願する権利が外国人・外国企業に帰属することにより貴国に専利出願することなく他国に専利出願された発明創造を加えると、第四条第二項の規定による許可申請の件数は膨大な件数になることが予想され、これは出願人に大きな負担となるばかりでなく、申請を審査する國務院専利行政部門にも大きな負担となることが予想されます。

このような事情を鑑み、以下の提案をさせていただきます。

1) 貴国第1国出願義務と外国出願の許可について

今回の改正法案は、現在の法律と比較し、現行専利法第20条で、まず国務院専利行政部門に専利出願をすることが要求されていたものが、改正専利法案第4条では出願の前に許可を求めることが要求されている点で大きく異なります。上述のとおり、許可を求めることが、特に国際出願においては、迅速な出願の妨げになることから、改正案の説明書に記載されていますように、まず貴国の国務院専利行政部門に専利出願をすることにより、許可を求めたものとするを希望します。この場合、国際出願におきましても、貴国を受理官庁として出願すれば、第1国出願したものとすることを合わせて希望します。

2) 許可の必要な対象（発明創造）について

他国への専利出願にあたり国務院専利行政部門の許可を必要とする発明創造を貴国の国家安全或いは重大な利益に係わる、機密保持を要する発明創造に限定する。

上述の通り、第四条第二項は貴国の国家安全等について貴国の重大な利益にかかわる発明創造が無制限に他国に専利出願されることを防止するための規定です。従って、他国への専利出願にあたり許可を要する発明創造を上記の通り限定しても特段の問題は無く、発明創造を上記の通り限定することにより外国出願の許可申請件数が相当少なくなることが予想されます。これに伴い出願人及び国務院専利行政部門の負担が大幅に軽減されるものと考えます。尚、貴国の国家安全等について貴国の重大な利益にかかわる発明創造の範囲につきましても、技術輸出入管理条例などを踏まえて専利法実施細則等で別途規定すればよいかと考えます。

3) 外国出願許可の申請手続きおよび許可までの期間について

国家知識産権局に対する専利出願から一定期間（発明専利および実用新型専利については例えば6ヶ月間、意匠についてはより短期間）内に国家知識産権局から外国出願を禁止するとの決定がない発明創造については、国務院専利行政部門が他国への専利出願を許可したものと看做す。また、国家知識産権局に対する専利出願が無い場合に他国に専利出願することの許可を求める申請については、中国語のみならず事実上の国際共通語となっている英語での申請も認め、申請書に記載すべき内容は発明創造の技術分野程度の簡単なものとし、申請の審査に要する期間も先願主義に重大な影響を与えない程度の短期間とする。

法案の説明書によれば、国家知識産権局に対する専利出願を外国に対する専利出願の許可申請と看做し、申請から6ヶ月以内に許可の可否を決定することを検討されているとのことですが、米国でも採用されているように、国家知識産権局への出願から一定期間内に外国出願を禁止するとの決定のない発明創造については、国務院専利行政部門が他国への専利出願を許可したものと看做す運用を希望します。また、出願人から申請があった場合は上記一定期間よりも短期に他国への専利出願の許可の可否を決定する制度の創設を希望します。例えば米国においては、他国への専利出願の許可申請が出願人からあった場合は、申請から通常2ヶ月以内に外国出願の可否が決定され、別途上申書（petition）を提出した場合は、申請から3週間程度に外国出願の許可の可否が決定されることを申し添えます。

さらに、国家知識産権局に専利出願の無い発明創造であって、他国へ専利出願する許可を申請するものについては、外国人・外国企業の申請の便宜を考慮して申請手続きを簡略化していただくと共に、決定までの期間を先願主義に重大な影響を与えない程度の短期間としていただくことを希望します。

2. 誤訳訂正手続の改善

建議 2

- (1) 国際出願における誤訳訂正時期の制限の緩和
特許協力条約（PCT）により出願された国際出願であって、PCTに基づき国際出願日が認定され、かつ中国を指定国とした国際出願については、原国際出願書類に基づいて誤訳の訂正ができる期間を、出願係属中は何時でも、もしくは、少なくとも、補正をすることができる期間及び権利付与通知を受取った2ヶ月以内の期間としていただきたい。
- (2) 権利付与後の誤訳訂正
国際出願の権利付与後に誤訳が発見された場合にも、権利範囲の拡大または変更にならない限り明細書、請求の範囲及び添付図面中の誤訳訂正を可能にする制度を設けていただきたい。
- (3) 外国語（英語）書面出願制度の導入、さらに当該英語書面出願に基づいた誤訳訂正を認めていただきたい。
- (4)

(1) 専利法実施細則において、PCTに基づき国際出願日が認定され、かつ中国を指定国とした国際出願は、特許行政部門に提出した特許出願とみなし、当該国際出願日は現行専利法第28条の出願日とみなされます（専利法実施細則100条）。

そして、「出願人は提出した明細書、特許請求の範囲又は図面中の中国語の文字に誤りがあることを発見した場合、以下の規定の期限内に原国際出願書類に基づいて補正を提出できる。

1) 国務院特許行政部門が国家公布の準備作業を完了する前

2) 発明特許出願が実体審査段階に移行した旨の国務院特許行政部門発行の通知書を受領した日より起算して3ヶ月以内」（専利法実施細則110条）と規定されており、一定期間ではありませんが誤訳を訂正することができる制度を有していることを高く評価しております。

しかしながら、出願人が誤訳の存在を認識するのは上記期間だけではなく、寧ろ、拒絶理由通知時や権利付与通知時など補正・分割の要否を考える時が多いと考えられます。かかる状況は日本、米国、欧州等、様々な国でも同様であり、日本（特許法184条の12、2項）、EPC（Case Law T605/93）、米国（特許法363条、WIPO公開の出願人ガイド（米国移行手続版）（page 8））、オーストラリア（特許法88条(3)(4)、Examination Manual 2.20.11 Amendments During Examination）ではこのような誤訳の訂正は出願の係属中何時でもできることとしております。

従いまして、誤訳訂正ができる期間の制限の緩和を希望します。具体的には、上記の国々と同様に、出願係属中は何時でも訂正が可能とさせていただくことを希望しますが、仮に、このことが困難な場合には、専利法実施細則110条の補正が提出できる期間に、

1) 補正をすることができる期間（専利法実施細則51条、60条の期間を含む）

2) 特許権付与の通知を受領した日より2ヶ月以内（分割出願できる期間）

を加えていただきたいと思っております。

(2) 国際出願に対して権利が付与された後であっても、無効審判請求を受けた時など、出願人が誤訳の存在を認識することがあり得ます。誤訳は一種の瑕疵であり、特許権の行使の妨げとなりえます。すなわち特許の一部にのみ瑕疵がある場合でも、その瑕疵を理由に特許全部について無効宣言請求（現行専利法第45条）を請求されるおそれがあり、権利の安定性を無

用に揺るがせるものです。現在の専利法において権利者はかかる攻撃に対してなんら予防することができませんが、このような瑕疵を自発的に事前に取り除くことは、特許権者のみならず、無用の争いを防ぐ意味において第三者にも有意義な制度であります。加えて出願人が自ら誤訳に気付き、特許権の瑕疵を除き有効性を強化する目的で誤訳を訂正したいと考えるのは自然な行為と考えます。

そこで、国際出願の特許権設定後においてもこのような瑕疵を自発的に事前に取り除くことができるよう、権利範囲の拡大または変更にならない限り明細書、請求の範囲及び添付図面中の訂正を可能にする制度を設けることを希望します。同様の理由で、無効審判においても、専利法実施細則 68 条に基づく請求項の補正と同様に権利者に誤訳訂正の機会を与える事を希望します。

因みに日本においては、権利付与後に誤訳を訂正する場合、権利者と第三者との公平の観点から、権利範囲の拡大又は変更にならない範囲で、明細書、請求の範囲及び図面中の誤訳を訂正できることとしております。

(3) 以上は国際出願における誤訳の訂正に関するものでありますが、国際出願に限らず、貴国へ直接出願する案件につきましても、誤訳の問題は小さくありません。従いまして、これらの直接貴国に出願する案件の誤訳問題の解決策として、事実上の国際共通語となっている英語による外国語出願制度を創設し、合わせて当該英語出願に基づいた中国語翻訳文の誤訳訂正を認めていただきたいと考えます。因みに、日本においては英語による外国語書面出願制度があり、日本語への翻訳文における誤訳は英語原文に立ち帰って誤訳訂正を行うことが認められています。

3. 意匠権付与の要件(改正専利法案23条)全般に関する解釈

建議 3

修正された意匠権付与の要件全般について、適正かつ正確な理解を図るために当該条文の解釈を専利法実施細則等で詳細に定めていただきたい。

改正専利法案第 23 条 1 項には、4つの要件が設けられることになるものと思料致します。

- ①現有設計ではないこと
- ②同様の意匠が他人より出願日の前に国务院専利行政部門に出願されたことがなく、かつ出願日以降に公告された専利文書の中に記載されていないものであること。
- ③所属分野の設計者にとっては現有設計と比べて明らかな区別を有するものでなければならないこと。
- ④所属分野の設計者にとっては現有設計の組み合わせと比べて明らかな区別を有するものでなければならないこと。

上記①および②の要件は、新規性の要件(改正専利法案第 22 条に準ずる)に該当いたしますが、

この要件には、現有設計や当該専利文書の中に記載された意匠と同一又は類似していないものであることの要件を有している[t1](具体的には、「現有設計と比べて明らかな区別を有するもの」[t2])ものと理解致します。その場合の判断主体は、現行基準の「一般消費者」ではなく、「所属分野の設計者」に変更されたと解釈できるのですが、その解釈で正しいか否かを確認させていただきます。この点は、侵害時の類否判断にも影響を及ぼすこととなりますので極めて重要なポイントであると考えております。

もし、新規性に関わる類否の判断主体が現行同様、「一般消費者」である、又は、本改正により新規性に関わる類否の判断主体が、「一般消費者」に加えて「所属分野の設計者」も主体となりうるとの解釈である場合には、その旨を専利法実施細則又は審査指南等で明らかにしていただきたくお願い申し上げます。

また、現有設計や当該専利文書の中に記載された意匠と同一又は類似していないものであることの要件を含んでいることを明示することによって、改正専利法案第 23 条の理解を助けることになるものと思料致しますので、その旨を専利法実施細則に記載していただくこともご検討いただきたくお願い申し上げます。

上記③および④の要件は、新たに追加された創作非容易性の要件に該当いたしますが、
(1)適用する現有設計は、同種の物品のみか、又は異種の物品も含まれるのか。[t3]
(2)上記④の要件中の「組み合わせ」とは、二つの現有設計を意味するのか、二以上の現有設計を意味するのか。
を専利法実施細則で明示していただきたくお願い申し上げます。

また、新たな付与要件の適正かつ統一感ある運用の実現には、制度の正確な理解が必要不可欠であることから、上記①の要件と上記③の要件との判断方法の違いや、上記④の要件の現有設計の組み合わせとの比較のための判断方法を、審査指南等で例示等を明示しつつ、公表していただくこともあわせてお願いしたいと思います。
最後に、創作非容易性の要件は、権利付与要件のみに適用されるものであって権利侵害には適用される要件ではないことを確認したいと存じます。

4. 遺伝資源関連規定の明確化、又は規定自体の撤廃

— 建議 4 —

- (1)改正専利法案中、特許権取得の可否に影響を及ぼす遺伝資源関連事項について、その内容・範囲を、法律上で明文化するかまたは規則類で明確化していただきたい。
- ・遺伝資源の「利用」(改正専利法案第 25 条、第 26 条)
 - ・「関連の法律・法規の規定」(改正専利法案第 25 条)
 - ・遺伝資源の「出所」(改正専利法案第 26 条)
- (2)このような明確化が行われないのであれば、遺伝資源関連の規定(第 25 条および第 26 条の該当箇所)を撤廃していただきたい。

貴国は生物多様性条約(CBD 条約)に加盟しており、遺伝資源の保全、持続的利用および遺伝資源の利用から生ずる利益の公平な共有を進めるべく、専利法改正案において、特許権取得の可否に影響を及ぼす遺伝資源関連事項を法制化しようとしています。すなわち、改正案では、「発明創造の完成が遺伝資源に依存されるもの」(改正専利法案第 25 条、第 26 条)については、「出願人が明細書においてその遺伝資源の出所を明記しなければならず」(改正専利法案第 26 条)、「遺伝資源の取得、利用が関連の法律・法規の規定に違反した場合には、専利権を付与しない」(改正専利法案第 25 条)ことになっています。

しかしながら、この専利法改正案には専利権取得の可否に影響を及ぼす遺伝資源関連事項において明確でない表現がありますので、これを是正していただきたいと思います。

具体的には、遺伝資源の「利用」(改正専利法案第 25 条、第 26 条)の解釈によっては相当広範

困な発明創造が含まれかねず、出所が不明で明細書に記載できない場合や、出願の対象が当該規定の対象であるか否かが判別できない場合も考えられます。従って、実務上の適切な運用を促すためにも、遺伝資源の「利用」の意味・範囲を法律上または規則類で明確にしていきたいと思えます。

また、「関連の法律・法規の規定」(改正専利法案第 25 条)についても、遺伝資源を取得し利用する者に対して違反行為を明らかにして今後の法律違反行為を防止するためにも、その法律・法規の規定を規則類で明示していただきたいと思えます。

さらに、遺伝資源の「出所」(改正専利法案第 26 条)については、単に入手元を開示すればよいのか、あるいは原産地表示まで記載する必要があるのかが明確ではありませんので、記載すべき「出所」の内容・範囲を法律上または規則類で明確にしていきたいと思えます。

このように、遺伝資源に関連した専利法改正案の規定(改正専利法案第 25 条、第 26 条の上記指摘箇所)は、適切な運用が期待できる程度に明確な条文ではないと思われまます。その一方で、この規定に違反した場合の効果は専利権を付与されないという大きなものです。従って、もし上記のような明確化が行なわれないのであれば、遺伝資源関連の規定(改正専利法案第 25 条および第 26 条の該当箇所)自体を撤廃していただきたいと思えます。

第二. 今後検討していただきたい建議事項

1. 実施細則改正について

建議 5

第三次専利法改正にあわせた専利法実施細則改正に関しての意見交換会の開催を希望します。なお、貴局での検討項目として採用していただきたい主要事項を以下に列記いたします。

(1) 特許を出願する権利等の譲渡について(改正専利法案第 11 条)

改正専利法案第 11 条には「専利を出願する権利、専利出願および専利権を譲渡する場合、当事者は書面により契約書を締結しなければならない。」と規定されております。

しかしながら、発明が生まれた都度、発明ごとに契約書を取り交わすのでは事務手続きが煩雑となるため専利出願人などの負担が大きくなります。

契約書には予約契約や包括契約などを認めることを専利法及び／又は実施細則で明確にし、専利を出願する権利、専利出願および専利権毎に契約書を作成させることを義務付ける制度を採用することがないことを希望します。

また、「中国の単位または個人が外国人、外国企業またはその他の外国の組織に、専利を出願する権利、専利出願または専利権を譲渡する場合、法律と行政法規の規定に従って所定の手続きを行うこと」とありますが、関係法律、行政法規および所定手続きを実施細則において明確にすること、更に、これらの法律法規を施行する行政部門、特に地方の行政部門が法律法規に沿って審査および登録の業務を行うようとの文言も盛り込んでいただくことを希望します。

(2) 新規性判断における公用に関する世界主義採用について(改正専利法案第 22 条第 5 項、第 23 条第 3 項)

インターネット上の公開についても当該条文の適用を受ける旨、審査指南には規定されていますが、審査指南は裁判を拘束するものではありませんので、専利法実施細則への明記すること等によって、運用の明確化を図る方向にてご検討いただくことを希望します。

(3) 意匠権の不登録事由について(改正専利法案第 25 条第 1 項第 6 号)

改正専利法案第 25 条第 1 項第 6 号「平面印刷物の図案、色彩またはその組み合わせが主に

標識の役割だけを有する設計」については専利権を付与しない旨の条文案が盛り込まれておりますが、あらゆる平面印刷物に対して不登録事由の及ぶことがないよう専利法実施細則等で適用類型の例示等を明示していただき、適切な運用が図れるようご対応いただくことを希望します。

(4) 意匠の概要説明等の特許文書提出の義務化等について

(改正専利法案第 27 条・第 58 条第 2 項)

改正専利法案第 27 条には、「意匠権の出願には、願書及び当該意匠の図面又は写真、及びその意匠の概要説明などの出願文書を提出しなければならない。」旨の条文案が盛り込まれており、改正専利法案第 58 条第 2 項において、「意匠権の保護範囲は、図面又は写真で示された当該意匠に係る製品を基準とする。概要説明は図面又は写真の説明に利用することができる。」旨の条文案が盛り込まれておりますが、意匠によっては説明不要で特定できるものも数多くあることから、意匠の概要説明は、必要な場合に提出する事とし、その必要な場合に該当することを専利法実施細則にて明記することを希望します。

また、意匠の概要説明に外観設計の特徴を出願人が記載した場合の扱いについて、「概要説明に記載されていないことのみを理由として、未記載の特徴が意匠の主要部認定から除外されることのない」よう柔軟な運用を要望をお願いします。

加えて、当該「意匠の概要説明等」には、複合機能物品や新カテゴリー物品等を正確に理解するための「物品の説明」にも利用できることを併せて要望致します。意匠権の範囲は、物品が同一又は類似であること、かつ外観設計が同一又は類似であることの2つの要素によって決定されるものであります。近年、「物品」の機能については、複合、多角化しており、単機能のみで成立するものが少なくなりつつあることから、「物品の説明」を出願人に記載させ、記載された物品の説明を保護範囲の参酌に利用することによって意匠権の適切な保護範囲を認定することができるものを思料いたしますので、ご検討いただきたく宜しくお願い致します。

(5) 同一の製品に係る二つ以上の類似意匠を一件の出願として提出できる旨の規定について
(改正専利法案第 31 条第 2 項)

改正専利法案第 31 条第 2 項でいう「類似」の判断が、改正専利法案第 40 条の規定に定めたる予備審査にて実施されるのか、特許再審委員会への無効宣告請求時に実施されるのかを専利法実施細則等で明らかにしていただくとともに、「二つ以上の類似意匠が一件の出願でなされていた場合」において、「類似していない」旨の判断がなされた場合の出願又は権利の取り扱いについても、専利法実施細則等で明記していただき、運用の明確化を図っていただきますよう宜しくお願い致します。

(6) 強制実施権について(改正専利法案第 48 条)

改正専利法案第 48 条の第 1 項及び第 2 項では、実施条件を有する単位の申請に基づき国務院専利行政部門が強制許諾を与える条件を規定しています。

第 1 項は、「専利権者が専利権を付与されてから3年を経ち、正当な理由が無く専利を実施していない又はその専利の実施が不十分である場合」と規定されていますが、「正当な理由」及び「実施が不十分」の定義につきましては、専利制度の発足以来20年以上の間にわたって許諾していないという強制実施に関する貴国の慎重な運用を反映するように実施細則などの下部法令で別途規定していただくことを希望いたします。

次に、第 2 項では、「専利権者が専利権を行使する行為が、司法または行政手続により反競争的な行為と認定された場合」と規定されています。ここで、ある専利権行使が「反競争的な行為」に該当するか否かの判断につきましては、現在貴国にて施行を準備されている独占禁止法に

わせて判断されるものと承知しています。しかしながら、貴国の独占禁止法の草案の中にもどのような権利行使が「反競争的な行為」に該当するかについて具体的な規定は不足しているものと危惧いたします。例えば、主要国では技術の標準化を推進する目的で、パテントプール(*1)という形態で専利権のライセンスを行う場合がありますが、貴国においても通信業界などで活発に活用されていると聞いておりますが、適正なパテントプールが「反競争的な行為」に当たらないことを明確にすることは貴国の産業発達のためにも重要であると考えます。

つきましては、改正専利法案第48条第2項中の「反競争的な行為」の定義を実施細則などの下部法令で別途規定していただくことを希望いたします。

(*1)パテントプールとは、特定の技術に関する複数の専利権の権利者が異なる場合に、それぞれの専利権または専利権をライセンスする権限を特定の団体・単位に集中させ、専利権のライセンスを受けようとする者は、当該団体を通じて必要なライセンスを受けるものをいう。

(7) 実用新案権、意匠権に関する「検索報告書」の作成を請求できる制度の導入について(改正専利法案第61条第2項)

現在の専利法実施細則第55条1項の規定は、実用新案権者のみを中国特許行政部門から検索報告書を取得する当事者としてしています。

他方、「最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」第8条は、「実用新案の侵害訴訟の原告は、提訴するときに、特許行政部門が作成した検索報告書を提出しなければならない。」と規定しています。

しかし、改正専利法案第61条第2項によれば、原告として、実用新案権・意匠権侵害訴訟を提起することのできる者は実用新案権・意匠権者以外に、利害関係人も含まれ、この利害関係人には、譲受人、承継人、独占実施権者、排他実施権者、通常実施権者および従属実施権者(サブライセンシー)等が含まれます。そこで、実用新案権・意匠権者のみを中国特許行政部門から検索報告書を取得できるとすれば、この者が訴訟に参加しなければ、利害関係人が原告となっても検索報告書を提出することは困難となります。

この点について、中国では實際上、実用新案権・意匠権者本人でなくても検索報告書を取得できることもあるようですが、その取り扱いを明文化していただきたいと考えます。更に、不確定な権利の存在は開発の自由度を大幅に狭めることになりかねないので、何人であっても検索報告書を請求できることを明示していただくことを希望します。

なお、日本では、実用新案技術評価書は、何人も特許庁長官にいつでも請求することができ、請求があれば、特許庁審査官が評価を行い、技術評価書を作成します(日本実用新案法12条)。

(8) 禁反言について(改正専利法案第73条)

改正専利法案73条の規定が、いわゆる「敵を泳がせる」戦術に対する牽制を狙っており、権利不行使の意思表示があった場合に特許権の行使を制限するものであることは理解できますが、改正専利法案第73条に規定される「関連行為」もあいまいながら、特に「沈黙」に関してはどの程度の沈黙が、被疑侵害者に対して権利を主張することがないと信じさせるに足りるのかが不明瞭であります。さらに、改正専利法案第71条の時効に関する規定とも関連しますが、『知り得た日』より沈黙の期間がカウントされる可能性も考えられ、この場合は知ることが実質大変困難な場合、権利者の知らないうちに、改正専利法案第73条の規定の適応を受ける結果となることが懸念されます。

この規定を権利者にとって厳しく運用するならば、特許権者の保護を著しく弱める結果となります。従いまして、少なくとも権利を主張することがないと信じさせる条件を例えば「明確な意思表示」の場合に限る等より、より限定的にさせていただくことを希望いたします。

(9) ポーラ一条項について(改正専利法案第74条(5))

改正専利法案第74条(5)の「専利薬品」には、農薬や動物薬が含まれるのか、また、改正専利法案第74条(5)によって侵害とならない専利権には、物質の専利権のみならず、用途に関する専利権や製法に関する専利権も含まれるのかなど、条文上は必ずしも明確ではない用語の定義や規定の内容を、専利法実施細則を改正することによって明確化させていただくことを希望いたします。

2. 時効起算日

建議 6

専利権侵害訴訟の時効起算日として、「知り得た日」を削除し、権利侵害行為を「知った日」から2年としていただきたい。

現行の専利法第62条に『特許権侵害の訴訟時効は2年とし、特許権者又は利害関係者が権利侵害行為を知った又は知り得た日より起算するものとする。』と規定されております。

しかしながら、侵害行為の存在を知らなかったにもかかわらず時効が進行することは、特許権者にとって不利であることは言うまでもありません。「知るべきであった」場合とは、「権利者が一般人として侵害者と侵害行為の存在を知るべき」状況を指すとされていますが、いつが知るべきであった日であるかは、個別事案によるところが大きく、権利行使の判断が不安定になるという問題点が存在します。また、広大な中国のどこか一部の市場において侵害品が出回った場合であっても、その日が、特許権者が権利侵害行為を「知るべきであった日」であると解されるならば、特許権者に著しい負担を強いることとなります。

従いまして、曖昧さを排除し運用を統一させるため、専利権侵害訴訟の時効起算日として、「知るべきであった日」との規定を削除し、侵害行為を知った日から2年とすることを希望します。

3. 新規性喪失の例外の拡大

建議 7

新規性喪失の例外規定に試験及び刊行物公知を加えていただきたい。また、新規性判断に世界主義を採用する場合は、新規性喪失の例外規定にインターネットでの公開及びパリ条約上の博覧会も加えていただきたい。

知的財産権局が、改正専利法案で「現有技術」や「現有設計」のコンセプトを導入し、新規性が喪失しない場合をこれらのコンセプトから規定し、一定の公開行為により新規性だけでなく進歩性も影響を受けないと規定した(改正専利法案第24条)ことは大変素晴らしいと思料します。

しかるに、改正専利法案でも、新規性喪失の例外の適用される対象は、現行法と同じで、欧米や諸外国(米国: § 102(b), 欧州: 欧州特許条約 § 55、日本: 特許法第30条、意匠法4条等)と比較し、狭い範囲に限られています。

新規性喪失の例外の対象は国際的に協調する必要性の高い事項です。

特許等を出願する権利を有する者による試験や刊行物への発表等の場合を例外対象から除外する理由はありませんので、これらを通規性喪失の除外対象に加えていただきたいと思料します。

さらにパリ条約第11条の国際博覧会での展示公表を新規性喪失の除外事由に加えていただきたいと考えます。

4. 優先審査制度の改善

建議 8

(1) 優先審査制度を以下に示すような規定を設けるように改善していただきたい。

① 次のような出願も対象とするような優先審査の適用対象の拡大

(i) 実際に出願された発明等を出願人やそのライセンサー(「出願人等」)が実施し、又は第三者が違法に実施している場合の出願

(ii) 外国関連の出願

② 上記①の場合、

(i) 出願人等から直接、知識産権局に優先審査を請求できること

(ii) 出願人等から優先審査の請求があった場合、知識産権局は、優先審査を行うか否かの決定の結果を出願人等に通知すること

特定の出願を優先的に早期に審査する制度や、侵害訴訟が提起されている場合の無効審判の促進に関する制度の改善を建議します。

(1) 現在、知識産権局では、審査指南で、国家或いは公共の利益に重大な意義を有する出願や知識産権局が自ら実体審査を開始した出願については優先的に審査を行うことができるとしています(審査指南第二部分第8章3.4.2)。知識産権局が特定の出願について優先的に審査する必要性を認め、審査指南に指針を設けているのは大変好ましいことです。

しかし、欧米や日本等ではそれぞれ多少の違いはありますが、出願された発明が既に実施されている場合や優先権を伴う場合等、より広範な出願が早期審査の対象となります(欧州特許条約:PACE制度、米国:Make Special制度、韓国:優先審査制度、日本:優先審査制度、早期審査・早期審理制度等)。

知識産権局でも上記建議に記載した出願を含むより広範な出願について優先審査の対象とし、また優先審査決定したか否かについて出願人に通知する規定を設けていただくことを希望します。

5. 間接侵害の新設

建議 9

間接侵害について明文で規定していただきたい。

間接侵害の規定を設け、改正専利法案第1条に規定した立法主旨を更に前進させることを建議します。

間接侵害の規定は現行専利法第56条に記載される直接侵害には該当しないがこれを放置すれば直接侵害が生じるおそれが高い行為等は侵害とみなされるとする規定です。これにより専利権を有効に保護することができます。

中国でも法院で間接侵害行為も侵害として扱う場合もあるようですが、専利法に間接侵害の規定を設け、間接侵害行為は侵害となることを明確にしていきたい。欧米等諸外国でのかかる規定を設けて特許権を有効に保護しています。(米国§271、欧州特許条約:§26、日本:特許法第101条等)。かかる規定により中国における知的財産の保護が一層前進し無用な権利侵害の争いの増加の防止、紛争の迅速な処理が期待できます。

なお、昨年9月の貴国専利法改正調査団との意見交換会におきまして、貴国側より、民法通則第130条の共同権利侵害の規定により、間接侵害行為の一部について損害賠償請求できること

を示唆されました。しかし、本条文にかかる規定がどこまで適用できるかについて明らかでなく、是非とも明文にて間接侵害を規定していただくことを希望します。

6. 冒認出願の拒絶理由・無効理由としての明示

— 建議 10 —

冒認出願が拒絶理由・無効理由に該当することを明示していただきたい。

現行専利法第5条は、「国家の法律、社会の公德に違反し、又は公共の利益を害する発明創造に対して、特許権は付与しない。」とされておりますので、冒認出願はこの現行専利法第5条にあたりと解される余地があるかもしれません。

しかし、この現行専利法第5条は抽象的・包括的な規定であり、確実に冒認出願を含むか否かは明確ではありません。

日本では日本特許法第123条において冒認出願は無効理由であり、日本特許法第49条においても拒絶理由として明示されております。また、日本実用新案法第37条、日本意匠法第17条、第48条も同様の規定であります。

従いまして、中国においても、冒認出願が拒絶理由・無効理由に該当することを明示していただくことを希望します。

7. 特許付与後の補正の制限の緩和(訂正審判制度の導入)

— 建議 11 —

特許付与後においても、明細書の記載に基づき、権利範囲の拡大にならない範囲で補正が可能な制度としていただきたい。

貴国専利法実施細則第 68 条には、無効審判の審査において、請求項を補正できるとありますが、審査指南の第 4 部分第 3 章 4. 6. 2には、請求項の補正として一般的に認められるのは、請求項の削除、併合、技術手段の削除となっております。このような規定では、特許権者としては、無効審判の請求があった場合、請求項の記載の範囲内でしか争うことができず、例えば、明細書の記載から新たな特許性のある限定要素を見つけ出し、特許権を維持することができません。

審査の過程において、全ての公知資料を考慮して、特許権を付与することは実質的に不可能であることを鑑みると、無効審判を考慮して、審査引例よりもより特許権に近い先行資料を想定して、下位の請求項をあらかじめ設けておくことが権利者には要求されますが、このような対応にはおのずと限界があります。

従いまして、無効審判におきまして、権利範囲の拡大にならない範囲で、明細書の記載に基づく請求項の補正を認めていただくことを希望します。

また、合わせて、無用な争いを避ける意味で、無効審判時に限らず、特許権利者が、特許付与後に自ら見つけた先行資料等を考慮して、自発的に補正が可能なよう、訂正審判制度の導入を希望します。

なお、特許付与後における明細書中の誤訳訂正につきましては、建議2をご参照下さい。

二. 特許関係の改善

1. プログラム及びビジネス方法の特許としての保護

建議 12

- (1) コンピュータプログラムを特許できる発明と明示していただきたい。
(2) コンピュータを用いたビジネス方法を特許できる発明と明示していただきたい。

(1) コンピュータプログラムについては、審査指南第二部分第9章において「技術的問題を解決するために、技術的手段を用いて技術的效果が得られるようなコンピュータプログラムを含む発明創造は、特許保護の主題となる」として特許対象が拡大された結果、保護が強化されています。貴国におけるこのようなプログラムに対する保護の強化拡大の傾向は世界の趨勢にも適うものであり、貴国の努力を高く評価します。

しかし、プログラムは知的活動の法則と方法に属するものであり、現行専利法第25条により特許権の保護対象にならないと解釈する余地も残されています。

したがって、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体、又は記憶されたデータの構造によりコンピュータが行う処理内容が特定される、「構造を有するデータを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」は「物の発明」として保護すべきと考えます。

さらに、コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」は、物の発明として保護すべきと考えます。「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」及び「プログラム」を特許可能として保護していただきたく、特許可能な範囲について貴国で検討していただきたいと思えます。

日本においては、プログラムが「物の発明」として規定されています（日本特許法第2条第3項第1号）。また、^[t4]「プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」及び「プログラム」が特許を受けることができる旨、審査基準に規定されています。

(2) また、同様に日本においては、コンピュータを用いたビジネスの方法についても、その方法が自然法則を利用するものであれば、特許を受けることが、審査基準に規定されています。

コンピュータを用いたビジネスの方法についても、特許可能な範囲について貴国で検討していただくことを希望いたします。

2. 特許期間延長制度の採用

建議 13

- 新薬の承認申請に要する長期間の臨床試験及び新薬承認のために失われる特許存続期間の回復のために、特許存続期間延長制度を採用していただきたい。

新薬の承認申請に要する長期間の臨床試験及び新薬承認のために失われる特許存続期間の回復のために、特許存続期間延長制度を採用していただきたい。

中国における医薬品開発の奨励及び医療環境と患者の利益のために、特許存続期間延長制度の導入は重要と考えられます。すなわち、臨床試験及び新薬承認には、長期間でかつ高額な開発費用を要します。長期間の臨床試験及び新薬承認による特許期間の損失は、高額な開発費用を回収するための十分な独占期間が得られないことにつながります。このことは、中国の医療環境と患者の利益をもたらすことが期待される新薬の研究開発が断念される可能性があることを意味しています。加えて中国の薬品産業の育成に対しても必ずしも有効とは言えないと考えられます。昨今の貴国の薬品産業の発展は著しいものであり、中国企業が自ら新薬を開発しその利益を享受する時代が到来しております。中国企業による医薬品開発の奨励のためにも、特許存

続期間延長制度は有用であると考えます。

また、農薬についても医薬品と同様の承認制度があり、特許存続期間の損失が問題となっています。中国の農薬開発の奨励、もって農業の発展及び消費者の利益に資するため、特許存続期間延長制度は好ましく働くと考えます。

なお改正専利法案第 74 条(5)において、医薬品の申請に必要な行為(主に後発品の臨床試験)を先発品特許の効力範囲から除外することにより後発品を早期に販売できるようにする、「医薬品等の承認のための実施の例外規定」というべき規定が設けられています。この規定は米国を起源とするものですが、この制度は米国では、先発品の保護と後発品の開発促進のバランスを取る為に、特許権の存続期間延長制度とともに導入されたものです。その後、諸外国でも導入されていますが、この規定を採用する主要な国は特許存続期間延長制度が存在するか、または同時に導入されている国であります。したがって、本規定の導入とのバランスからも、特許権の存続期間延長制度を合わせて導入されるよう希望します。

3. 分割出願の時期的制限

建議 14

親出願から分割出願された子出願が国家知識産権局に継続している期間中は子出願から孫出願を分割出願することを可能とする制度の復活をしていただきたい。

審査官による最終判断(査定)やそれに付随する先行技術調査結果が提示される前の段階において、どの範囲まで広く権利化できるかについて出願人自らが見通しを立てることには限界があり、特許査定時の特許請求の範囲が十分実効的なものでない場合があります。

このような状態は特許出願が最先の親出願であるか、親出願から分割出願された子出願であるかに係わらず生じる可能性があります。

一方、2006 年 7 月施行の審査指南では、最先の親出願が登録、放棄、拒絶確定などの状態になると、分割出願された子出願が国家知識産権局に継続していても、子出願から孫出願を分割出願することが、子出願に対して単一性欠如を指摘された場合を除きできなくなりました。

しかしながら、上述した事情を考慮すると、このような分割出願の制限は、出願人の権利を著しく損ねるものと考えます。

従って、最先の親出願が登録、放棄、拒絶確定などの状態であっても、親出願から分割出願された子出願が国家知識産権局に継続している期間中は子出願から孫出願を分割出願することを可能とする制度の復活を希望します。

4. 特許の審査手続の改善

建議 15

関連の薄い引例による拒絶、不適切な限定要求、不必要と考えられる図面の提出要求といった、不適切な拒絶理由通知がなされないようにしていただきたい。

不適切な拒絶理由について、2005年11月に実施したアンケート調査の結果では、発明の技術的特徴と全く異なる引例で拒絶された事例や、先行技術として出願時の明細書に記載した文献によって拒絶された事例など関連の薄い引例によって拒絶された事例が報告されています。

また、実施例レベルにまで限定せよというような不適切な限定要求の事例も報告されています。具体的には、化学分野では、lower alkylを具体例まで限定されるという事例です。また、機械分

野でも同様に、実施例の部品レベルにまで限定されるという事例です。

その結果、全58件中50件(86%)が改善を要望しております。不適切な拒絶理由の是正は、日本企業のみならず中国企業にとっても、適正な権利取得のために必要であります。是非ともこれら不適切な拒絶理由の是正をお願いします。

三. 実用新案関係の改善

1. 実用新案権・意匠権の権利行使の制限

建議 16

(1) 実用新案権・意匠権の裁判外での権利主張及び訴え提起段階において、検索報告書の提示を必要とするよう明示していただきたい。

(1) 改正専利法案第61条第2項において、「特許権利侵害紛争が実用新案権又は意匠権に係る場合、権利者又は利害関係者が人民法院又は専利行政管理部門に対して、國務院特許行政部門が作成した検索報告を提出しなければならない。」旨の条文案が盛り込まれております。

「検索報告書」制度の導入により、権利者が実用新案権・意匠権の有効性を主張する根拠として活用することによって人民法院や特許行政管理部門による迅速な判断が期待できると同時に、権利濫用行為を未然に抑止する効果も期待できるものと考えます。

しかし、相手方への警告、裁判所への提訴、特許管理局への請求の段階では、この検索報告書は必須とは明示されておらず、安易な権利行使の横行が想定されます[t5]。

日本法でも実用新案権は無審査登録制を採用していますが、権利の濫用を防止するため、権利行使の前に特許庁の作成した技術評価書を提示しなければならないとしています(日本実用新案法29条の2)。実用新案権で権利行使した場合や警告をした場合、相手方に損害が生じ、その後当該権利が無効であったときは、権利者だった者は賠償責任を負うことになっていますが、技術評価書に基づきなした場合には免責されることがあるとされています(日本実用新案法29条3)。

改正専利法案にはそのような明文が無いので、実用新案権・意匠権実用新案権の権利行使の濫用を防止するため検索報告書の提示を必要とするように明文化していただきたいと思えます。

また、検索報告書の有効性を広く確保するために、検索範囲が中国国外の公知資料にも及ぶように検索システムを構築していただきますようお願いいたします。

四. 意匠関係の改善

1. 保護期間の長期化、部分意匠の採用、審査主義の導入

建議 17

- (1) 権利保護期間をより長期化していただきたい
- (2) 部分意匠制度を導入していただきたい
- (3) 中期的な視点で審査主義の導入を検討していただきたい

(1) 改正専利法案第42条において、「意匠特許権の期限は10年とし、出願日から計算するものとする。」旨が規定されており、改正の対象条文とはなっておりませんが、権利期間を延長して頂くようお願い致します。

日本におきましても、意匠法改正により設定登録から20年の権利期間が付与されることとなります。また、欧州においては出願から25年、米国でも登録から14年の権利期間が現在でも設定されております。

このように、意匠権の権利期間は国際的にみても長期化の方向になりつつあることから、現行の「出願日から10年」の権利期間について、国際調和の観点からご検討いただきますようお願い致します。

(2)(3)

改正専利法案において検索報告制度を導入するにあたって貴局では意匠に関する検索用データベースの構築を進められていると伺いましたが、データベースの構築により実体審査も可能になると思料致しますので、権利の安定性を図るために、中期的な視点で審査主義の導入を検討して頂くようお願い致します。また、審査主義の導入とあわせて、一般消費者の注意を惹く意匠権の主要部分を保護する仕組みである部分意匠制度の導入についてご検討いただきますようお願い致します。

当該制度を導入することにより、他人のデザイン上の特徴を適確に把握できることになるとともに、他人の権利を尊重することによって貴国の製造者によるデザイン創作のオリジナリティ向上にも大きく貢献できるものになると思料致します。

以上