

2016年11月25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
アジア戦略プロジェクト
常務理事 別宮 智徳

専利審査指南修改草案（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団体で、日本の主要企業約940社を会員としており、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、標記専利審査指南修改草案（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： 専利審査指南修改草案（意見募集稿）に対する意見

お問い合わせ先：

一般社団法人日本知的財産協会
事務局長 西尾 信彦
TEL：81-3-5205-3433
FAX：81-3-5205-3391
Email：nishio@jipa.or.jp

専利審査指南修改草案（意見募集稿）に対する意見

1. 思想活動の規則及び方法（第二部分第一章 第4.2節）について

本改正草案に賛同いたします。

当協会ではこれまでもビジネスモデルに関する発明について、広く権利化できるよう希望してきました。現代においてはインターネットを中心としたインフラの整備により新たなビジネス形態が次々に生まれており、市場の活性化に大きく貢献しています。このような新たなビジネスを実現するに際し技術的特徴を備え、技術的な効果を得られるのであれば専利権を認めるべきと考えます。

2. 計算機プログラムに関する発明（第二部分第九章 第2節）について

本改正草案に賛同いたします。

なお、改正草案の説明によれば「媒体+コンピュータプログラムフロー（介质+計算機程序流程）」の方式での請求項記載を認めるとの解説がなされていますが、この記載形式については具体的な事例説明がなく、解りづらいものとなっています。特に、第二部分第九章第2節（1）の最終段落に説明されている媒体の物理的特性の有無との関係が不明確であると感じます。「媒体+コンピュータプログラムフロー」の方式での請求項を審査指南に例示することを希望します。

また、コンピュータプログラムは現在媒体での流通よりもむしろネットワークを介して提供されることが多く、例えばスマートフォンなどは、ユーザ自身がプログラムをダウンロードし、自らインストールして使用する形態が多くを占めます。この場合、プログラムが記録された媒体は提供されないため、プログラムを提供する側は侵害行為に相当せず、ダウンロードして使用する者が個人ユーザであると、これも侵害行為にはなりません。

このような背景もありますので「コンピュータプログラム」自体も専利権で保護されるよう、検討頂くことを希望します。

3. 計算機プログラムに関する発明の権利請求書（第二部分第九章 第5.2節）について

第二部分第九章第2節において「媒体+コンピュータプログラムフロー」の方式で請求項を記載することが可能と説明されていますが、第二部分第九章第5.2節では、このことが不明確であると思います。具体的には、「媒体+コンピュータプログラムフロー」が方法クレームなのか、方法を実現させる装置等の製品クレームなのか解りません。

第二部分第九章第5.2節では、方法クレーム或いは製品クレームの記載について説明している部分であるため、「媒体+コンピュータプログラムフロー」についての記載方法も明示頂くことを希望します。

また、「構成部には、ハードウェア以外に、プログラムも含むことができる。」と説明されていますが、こちらについても具体的な請求項の記載例を明示頂くことを希望します。

4. 実験データの補足（第二部分第十章 第3.4節）について

本改正草案に賛同いたします。

化学分野のサポート要件の判断において、出願後の補充実験結果が審査官によって考慮され、発明の理解が深まると期待されます。

5. 無効審判における補正範囲（第四部分第三章 第4.6.2節）について

本改正草案に賛同いたします。

無効審判において、請求項の明らかな誤記の修正を行うことは社会公衆の利害を損ねるものではなく、むしろ権利範囲を明確にするものです。また、請求項にその他の請求項に記載する技術特徴を補足することは、権利範囲を減縮するものであり、これもやはり社会公衆の利害を損ねるものではないと考えます。従いまして今回の改正草案を導入することで、保護範囲を明確にできるとともに出願人が望む権利範囲を特定することができるようになると思います。

なお、改正草案では請求項の記載範囲内での補正を柔軟に行えるようにするものですが、更に出願明細書に記載の範囲内で請求項の補正を行うことも検討することを希望します。出願当初明細書に記載の無い技術特徴を補正で追加することを認めてしまうと第三者に不測の損害を与える可能性があります。出願当初明細書に記載された範囲内であればそのような懸念もありません。

6. 閲覧と複製を許可する内容（第五部分 第四章 第5.2節）について

改正草案では、「公開済みで、まだ専利権の査定公告が成されていない発明専利出願の包袋」の閲覧・複製範囲に「通知書に対する出願人の回答意見の正文」が含まれていません。一方、意見募集稿の説明によれば、今回の改正の目的として「公衆の早期な専利審査過程の情報入手、専利審査活動に対する監督に影響を及ぼすため、公衆の閲覧と複製を認める内容を追加する」を挙げられています。この目的を考慮すると、「公開済みで、まだ専利権の査定公告が成されていない発明専利出願の包袋」の「通知書に対する出願人の回答意見の正文」も閲覧・複製範囲に含めるべきと考えます。尚、諸外国においても、公開済みの出願における出願人の回答意見の正文は公衆に提供されていると理解しています。

以上