

2020年8月14日

中華人民共和国 全国人大常委 法制工作委员会御中

一般社団法人日本知的財産協会
常務理事 松本 宗久

「専利法改正案（草案二次審議稿）」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ー団体で、日本の主要企業960社を含む、1326社（2020年7月27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「専利法改正案（草案二次審議稿）」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、宜しくお願ひ申し上げます。

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：「専利法改正案（草案二次審議稿）」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

「専利法改正案（草案二次審議稿）」に対する意見

専利法修正案（草案）（二次審議稿）に対する意見

● 第二条 意匠の定義（部分意匠制度の導入）

部分意匠の導入を歓迎いたします。

中国出願人の部分意匠の登録件数は、日本や米国等の部分意匠制度を採用している国で増加傾向にあり、中国企業にとってもニーズがあるものと考えます。

一方で、部分意匠制度の導入により、有効性のない部分意匠が多数登録され、各企業にとっては、不当な権利行使を受けるリスクや他社意匠権調査の負担の増大が懸念される所です。

そのため、初歩審査において、先行公知意匠を考慮の上、登録要件を満たしているかどうか審査を行うプロセスの充実を希望します。あわせて専利審査指南等において、部分意匠の登録要件について、基準を示していただくことを望みます。

● 第十五条 職務発明に対する奨励

本草案で追加されている内容は、機関と発明者（や考案者）との収益の分配に関して、国が一定の方向性を示すものと理解します。但し、職務発明に関する収益の配分や奨励は、様々な形態が想定されるため、機関と従業員との間の約定等で取り決めることが有効であると思慮いたしますが、こういった約定に基づいて奨励することは記載されておりません。

また第十五条には、発明者又は考案者への報酬などについて「経済効果に応じて」支払うよう規定していますが、製品が如何に市場で売れるかは、当該製品に内在する職務発明創造以外の要因（品質、価格、販売チャネル等）の影響も強く受けます。職務発明創造がもたらした経済効果を所属機関が正確に算定することは困難であり、その負担が大きい上、当該算定の適切性を争点とした（報酬額を争点とした）訴訟リスクを所属機関が負うこととなります。1製品に複数の職務発明創造が内在する場合は、更にこの傾向が強くなります。

草案第十五条で追加されている内容は、機関と従業員との間で取り決めた約定に基づいて与えることを原則として、これを国が奨励するように規定することを希望します。また、「その普及・応用の範囲及び獲得した経済効果に応じて」を削除することを希望します。

● 第二十四条 新規性喪失の例外

草案第二十四条で追加されている内容は、緊急事態や非常事態が発生した場合に、公共の利益を目的として公開された発明創造は新規性を喪失しないものと規定しています。但し、この追加された内容を開示する主体が、国家を意図しているのか、出願人を意図しているのかが不明確で分かりません。

国家が主体的に開示した場合には、国家における緊急事態や非常事態に該当することになりこの規定に該当することが分かりますが、出願人が主体的に開示する場合、緊急事態や非常事態を具体的に明記して頂かないと、出願人としては、緊急事態や非常事態に該当する

と考え公共の利益のために公開したい場合であっても、新規性喪失の例外の適用が受けられるかわからないため、公開を諦める可能性があります。

そこで、草案第二十四条で追加されている内容の主体者を記すことで明確にして頂きたく、また、仮に出願人が主体として公開することも想定されているのであれば、緊急事態や非常事態を具体的に明記されるか、公開前出願人の求めに応じて、出願人による公開行為が本条の緊急事態や非常事態に該当するの可否を確認できる制度にして頂くことを希望します。

なお、日本や米国等においては、出願人自らの行為に起因して公開になった発明創造について、新規性喪失の例外の適用を認めています。そのため、国際ハーモナイゼーションの観点から、第二十四条の適用範囲をさらに拡大して頂き、出願人自らの行為に起因して公開になった発明創造全体にまで適用される規定として頂くことを望みます。

● 第二十九条二項 意匠の国内優先制度の導入

草案第二十九条二項で、意匠について6か月の国内優先制度が導入されております。

制度設計として、今後実施細則、審査指南（下部規則）等で具体的な運用内容が規定されると思いますが、特に、どの範囲に優先が認められるの判断基準については、不明確であると第三者にとって大きな影響を及ぼすため、明確かつ具体的に規定して頂くことを希望します。

● 意匠の公告延期制度の導入（新設）

意匠は出願後に早期に登録されることから、製品販売以前に当該意匠が公開される場合があります。発表前あるいは発売前の製品に関する意匠が公に知られた場合、製品発売以前に当該意匠が模倣行為にさらされる等の弊害も考えられる他、消費者が次期機種発売を待って現行機種を買い控える等、企業の製品販売戦略に影響を及ぼすこともあります。

そのため、出願人側で公開時期を機密情報の保護期間に合わせて調整できる仕組みが必要です。よって、出願人の意思で法律に定められた特定の期間内において公告を延期できる仕組みを設けることを希望します。

昨年度の専利審査指南の改訂にともなう審査遅延制度の導入により、結果的に登録意匠の公開のタイミングを遅らせることは可能にはなりましたが、一方で権利化の遅延の問題があります。意匠出願に期待されることのひとつは、権利化が早いことであることから、審査完了に至っていない審査繰り延べは、権利化されるまでの期間が長くなり、製品の戦略に沿わない可能性があります。このため、審査が完了した後に公開を遅らせる公告延期制度がユーザービリティの観点からも望ましいと考えます。

● 第四十二条一項 意匠の権利期間を15年に拡張

意匠権の存続期間を15年に延長することを歓迎いたします。

また、ハーグ協定ジュネーブアクト加盟要件の一つを満たすことで、貴国がより速やかに加盟手続きに進まれることを期待します。さらに権利化された意匠権の類似の範囲で、次世

代、次々世代製品へ継承されたデザインを保護するものが多くの製品分野で多数あるため、より長い存続期間が望まれております。

諸外国と比較した場合に、欧州、日本等において最長 25 年の存続期間が認められていることを踏まえれば、貴国においても存続期間の更なる延長を希望します。

● 特許付与後に専利権者が自発的に明細書・請求範囲等を訂正可能とする（訂正審判）制度の導入（新設）

専利法実施細則第 69 条には、無効審判の審査において、専利権者は請求項を補正できる規定がありますが、これは無効審判がなされていることが条件であり、特許付与後に専利権者が自発的に補正できる規定はありません。これにより、専利権者が特許権の瑕疵を発見しても、自発的に補正できないことになり、第三者にとっても、瑕疵を含む権利の存在により、無効審判の請求等、無用な争いを招くことになります。

ただし、権利の安定性という観点では、補正の範囲を制限しないと権利範囲の拡大の恐れもあるため、補正の範囲は制限される必要があります。

そこでこういった事情も考慮して、特許付与後においても、専利権者が自発的に明細書・請求範囲等を補正可能とする制度の新設を希望いたします。この際の補正の範囲としては、明細書の記載に基づき、権利範囲の拡大・変更にならない範囲を希望します。

● 第五十～五十二条 専利開放許諾制度の導入

草案第五十条では、専利開放許諾制度を新たに導入しています。このような制度を導入することで専利権の利活用が促進されることが期待されます。しかしながら現在の草案では、第五十一条に従って実施する意思のある者が通知し、その者が許諾実施料を支払う前に第五十条にて専利権者が開放的許諾声明を撤回した場合、実施する意思のある者の意思が知られることで事業方針が専利権者へ知られてしまい、その後の交渉などで不利な立場になることが想定されます。そのため、実施する意思のある者が通知した場合には、専利権者が開放的許諾声明を撤回できないような制度として頂くことを希望いたします。

また、他国のいわゆるライセンス・オブ・ライト（License of Right）制度では、専利維持年金が半額に減免されるなど、専利権者に対するインセンティブを与えております。

従いまして、この制度を導入される場合、実施する意思のある者が実施の意思を通知した場合には、専利権者が開放的許諾声明を撤回できないような制度として頂き、また、同制度を利用した場合には専利維持年金が半額に減免されるなど専利権者に対するインセンティブも併せて導入頂くことを希望します。

● 間接侵害制度の導入（新設）

現行専利法では間接侵害規定はなく、2015 年 12 月 2 日に公表された専利法改正草案（送審稿）では、第六十二条においていわゆる間接侵害の規定が設けられておりました。しかし、2019 年 1 月 4 日に公表された修正案草案においては、間接侵害規定は削除され、今回の専利法改正案（草案二次審議稿）においても、間接侵害規定はありません。

しかし間接侵害規定がないと、専利権者は、専利権の侵害に用いられる専用部品（データも含む）の供給など一定の予備的・幫助的行為を特定できたとしても、直接侵害には該当しないため、このような行為に対して、何も主張することができません。

一定の予備的・幫助的行為は、その後、直接侵害を引き起こす可能性が極めて高く、さらに、昨今の第4次産業革命における IOT や AI 等の発展に伴い、単独の者の行為ではなく、複数の者の行為が合わさることで、侵害行為となることが増えてきており、間接侵害の重要性は高まってきています。

このような場合に、直接侵害を引き起こす可能性の高い一定の予備的・幫助的行為について、侵害を問えないとなると、専利権の効力の実効性を失わせることになり、専利権者の保護に欠けることとなります。

間接侵害規定を設けることで、専利権者は直接侵害を引き起こす可能性の高い一定の予備的・幫助的行為について、間接侵害として訴えることができます。これにより、直接侵害を未然に防止することが可能になり、専利権の効力の実効性を確保することが可能になります。また、

そこで、間接侵害規定の導入を希望します。または次善の案として、中国商標法 57 条(六)のような幫助・教唆の規定を専利法でも導入し、専用部品（データも含む）の供給をしている者などに対しても、侵害を問えるようにして頂くことを希望します。

● 第六十六条 専利権侵害紛争における専利権評価報告書の自発的提出

草案第六十六条では、専利権侵害紛争時における専利権評価報告書の提出について規定されています。特に双方当事者が専利権評価報告書を提出することができるようになることは、紛争解決の効率化だけでなく、不要な紛争の発生自体を減らす効果があると思われ、歓迎いたします。

なお専利法実施細則五十六条は、現行の専利法六十一条の規定に合致するように、特許権者又は利害関係者が専利権評価報告書の作成を請求できるようになっておりますが、こちらについても草案第六十六条に合致するように特許権者又は利害関係者だけでなく、少なくとも被疑侵害者も専利権評価報告書の作成を請求できるように改正をお願いいたします。

● 第七十一条 損害賠償

草案第七十一条では、故意に専利権を侵害し、情状が深刻な場合に賠償金額を5倍以下の範囲で増額できる、いわゆる懲罰的損害賠償の規定が導入されました。

この懲罰的損害賠償の規定の適用要件である「故意」や「情状が深刻」について、どのような場合に「故意」要件や「情状が深刻」要件を満たすのかが明確ではありません。

安易に「故意」、「情状が深刻」と認定され懲罰的損害賠償が適用されてしまうと、事業活動を委縮させてしまい、産業の発展を阻害することになります。

したがって、懲罰的賠償の制度が適切に運用されるよう、「故意」、「情状が深刻な場合」という要件を明確化し、慎重に適用して頂くことを希望します。

●. 第七十五条二項、三項

「薬品の販売許可申請を公布した日から 30日以内に人民法院に訴訟を提起」、「専利権者又は利害関係者の請求が受理された日から9カ月」とありますが、在外の特許権者には短すぎですので、例えばアメリカの制度と同様、それぞれ45日、30カ月といった形で期間を延ばしていただくことを強く希望いたします。

また、薬品の販売許可申請を交付した日を起算日とされておりますが、こちらも他国と同様、権利者への通知も併せて行っていただくことを強く希望します。

以上