

2021年2月26日

台湾 經濟部智慧財産局 御中

一般社団法人日本知的財産協会  
常務理事 松本 宗久

「専利法部分条文修正草案」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、1332社(2021年2月3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「専利法部分条文修正草案」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、宜しく願い申しあげます。

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:「専利法部分条文修正草案」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

## 添付資料

### 「専利法部分条文修正草案」に対する意見

#### ・専利法第 34 条第 2 項

改正後の「複審」と現行の「再審査」は、どちらも、拒絶査定に対する救済手段であり、現行制度においては「再審査」中に分割出願の機会があるが、改正案においては、「複審」中に分割出願の機会がない。

そこで、分割出願可能期間が短縮されないよう、改正後の制度においても、第 34 条第 2 項第 1 号及び第 2 号について、以下のように「複審」中に分割出願の機会を設定することを要望する。

『1. 原出願の査定前および複審案件における決定前

2. 原出願の登録査定書、前置審査の登録査定書、複審案件における登録査定書の到達日から起算して 3 ヶ月以内。』

また、「複審」中の分割出願が認められない場合であっても、最低限、分割出願可能期間の補償として、第 34 条第 2 項第 2 号について、以下のように、査定書の区別をなくし、拒絶査定後についても、登録査定書を受領した場合と同程度の期間(あるいは、拒絶査定書の場合は第 66 条の 8 第 1 項の複審申請可能期間)に 分割出願の機会を設定いただけることを要望する。

『2. 原出願の査定書の到達日から起算して 3 ヶ月以内。』

#### ・第 66 条の 1

改正案の内容では、特許権存続期間の延長出願について、第 66 条の 1 第 2 項第 2 号及び第 66 条の 12 により、複審で最初の審議を行うことになり、通常の出願のような複審よりも前の段階での審査制度がないために、通常の出願に比べて、審理回数が 1 回少なくなってしまう。

そこで、特許権存続期間の延長出願についても通常の出願と同様に審査制度を新設し、「特許権存続期間の延長出願」の審査が拒絶査定となったら、前記拒絶査定に対してさらに複審を請求する規定を設けるなどにより、通常の出願同様の審理回数を確保することを要望する。

#### ・第 66 条の 8 第 1 項

現行の「再審査」では、再審査請求後、所定期間内は理由補充が認められている(審査基準第一篇第十二章 3)。

改正後の「複審」でも、同程度の検討時間を確保できるよう、複審申請後、所定期間内の理由補充を制度的に認めていただけることを要望する。また、出願人(少なくとも外国出願人)の検討時間の補償として、複審申請可能期間を現行の 2 カ月から少なくとも 3 カ月とすることを要望する。

#### ・第 66 条の 12

「ただし、特許権存続期間満了前の 6 ヶ月以内はこれを提出してはならない」とあるが、こちらについては削除、もしくは特許権存続期間満了前の 6 ヶ月以内にも提出可能となる手続きを導入するなど、特許権存続期間満了前の 6 ヶ月以内であっても特許延長の機会をいただきたい。

以上