

「平成23年改正法対応 発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための  
出願人の手引き（案）」に関する意見

平成23年8月12日  
社団法人日本国際知的財産保護協会  
理事長 熊倉 禎男

社団法人日本国際知的財産保護協会(AIPPI Japan)は、今般の特許法の改正並びにそれに関連する規則等の改訂に関する特許庁の努力に敬意を表するとともに、これに関するコメントを提供する機会に感謝申し上げます。標記の手引き（案）について担当委員会が意見をとりまとめましたので以下の通り意見・要望を申し述べます。

1. 「3.2 『証明する書面』として提出する書面の概要」について

3.2項（6頁）によりますと「証明する書面」は出願人が捺印することになっておりますが、これが在外者である場合には、印の代わりに出願人（法人である場合）の代表権限のある者の署名を得る必要があるものと理解しております。これは、30日の期限内に必要な証拠書類を取り寄せ、「証明する書面」の外国語訳を作成した上で、外国代理人を通して出願人の署名を得ることとなり、現実的に大変な困難を伴うものと考えます。また、改正法の法文の条理を考えても、「証明する書面」に出願人の署名が必要であるということはないように考えられます。

従いまして、3.2項（6頁）の吹き出し部分の第2項は、例えば、「出願人による証明が原則必要ですが、それが困難である場合には、その旨を付して、代理人の印でも受け付けるものと致します。」として頂きたいです。それが不可能であれば、期限内に代理人の印がある「証明する書面」を受け付けた上で、出願人の署名のある「証明する書面」とその翻訳の期限後の提出を認めて頂きたいとお願いいたします。

また、上記吹き出しの第3項の「特許庁に届け出がなされている印である必要はありません。」のあとに、記載をより具体的にするために、「例えば、登録された社名印又は代表者の印で構いません（ただし、代表者の印の場合は、代表者名の記載が必要となります。）」という一文を付加くださいますようお願い申し上げます。

2. 「3.3.6 販売、配布により公開された場合」について

「3.3.6 販売、配布により公開された場合」（8頁）に関連しては、記載例8（23頁）があるだけとなっております。この記載例8は試験販売をした場合のみであって、一般的に製品を上梓した場合の説明がありません。

会社が特許を受ける権利を有しているとすると、その会社の工場あるいはその会社の管

理下にある倉庫から一般的な問屋あるいは小売店に出荷した時点で、新規性が失われるものと考えられます。さらに、このような販売は同一製品について継続的に行われるのが通常であり、そうであるならば、6ヶ月の期間を規定する意味から考えても最先の出荷日と出荷先（複数あればそれぞれ）が特定されていけばいいように考えられます。従って、このような場合の記載例を追加して頂きたいです。おそらくは、①（最先の）出荷日、②出荷先、③公開者（出荷した者）、④製品番号などで特定する販売した物の内容（複数の製品があれば、それらの製品の全ての製品番号など）、となるように思料いたします。

### 3. 案文14頁の「5.1 優先権主張を伴う出願の場合」について

今回公表される文書は「出願人の手引き」と題されているため、この手引書だけを読んで新規性喪失の適用を受けようとする者もいると思われるので、その点への考慮をお願いいたします。

まず、(2)において、パリ条約の優先権主張を伴う出願について、新規性喪失の例外の適用を受ける場合の説明がされていますが、「パリ条約の優先権の主張を伴う後の出願であっても、最も早い発明の公開日から6ヶ月以内に出願する必要がある」という説明がなされていないため、当該項目のみを参照した場合誤解が生ずる恐れがあります。この点について注記を加えるべきであろうと思料します。

また、国際出願について、新規性喪失の例外の適用を受ける場合の説明がされていますが、優先権主張を伴わないで国際出願する場合と、優先権を主張して国際出願する場合とを分けて説明をする方が新規性喪失の例外の適用を受けられない場合があることについて誤解がないと思われます。

以上