

国家知識産権局「専利審査指南改正草案」意見募集表

会社名： AIPPI JAPAN

担当者： 会長 長澤長澤健一

条項番号	修正提案	修正理由
第二部分 第十章 3.5	第二部分 第十章 3.4 実施例について 化学分野は実験性を持つ学科に該当するため、実験により証明する必要のある発明が多数ある。そのため、通常説明書の中には、製品の製造と応用の実施例などのような実施例を含むべきである。 説明書における実施例の数は、請求項の技術的特徴の概括の程度により決定される。例えば、並列選択要素の概括の程度及びデータの値の取得範囲など。 化学発明において、発明の性質や具体的な技術分野により、実施例数に対する要求は完全に同一であるわけでもない。一般原則として、発明が如何に実施されるかを理解するのに十分で、かつ請求項により限定される範囲内で実施できること、そして該効果が達成できることを判断するのに十分であるべきである。 <b>3.5 補足提出された実験データについて</b> <u>請求項に係る発明が 説明書で十分に公開されているか否か (例えば、発明が如何に実施されるのかを理解するのに十分であるか否か、請求項により限定される範囲内で実施できるか否か、及び技術効果が達成できるか否かを含む)</u> を判断する場合は、元説明書及び特許請求の範囲に記載された内容を基準とする。 出願日以降に <u>実験データが補足提出された場合においては、当該</u> 補足提出された実験データについて <del>審査官は審査を実施も考慮</del> しなければならない。補足提出され	①3.5 の「説明書で十分に公開されているか否か」に何が含まれるか不明確であるため、その点（「(例えば・・・)」)を明確にして欲しい。 ②3.5 の「実験データ」を出願人が補足提出しようとするのは、3.4 の「…発明が如何に実施されるかを理解するのに十分で、かつ請求項により限定される範囲内で実施できること、そして該効果が達成できることを判断する」にあたり当該「実験データ」が有用であると出願人が考える場合であるから、それを認めるように明記して欲しい。 ③3.5 の「補足提出された実験データ」は、あくまで「専利出願で開示された技術効果をより具体的に説明する」ものでなければならないので、その点を明確にして欲しい。 なお、「補足提出された実験データ」により、「専利出願に明示された事項を超えた技術効果を追加する」ことは、その技術効果が上位概念か下位概念かに関わらず、認めるべきではない。これを認めると、専利出願の出願時の開示の不足を出願後に補充することを認めることになり、先願主義に悖ることになる。

	<p><del>た実験データにより証明される技術効果は、当業者が専利出願の開示内容から得られるもの</del> <u>専利出願で開示された技術効果をより具体的に説明するもの</u> でなければならず、<del>補足提出された実験データにより証明される技術効果は、専利出願で開示された事項を超えるようなものであってはならない。</del></p>	
<p>第五部分 第四章 5.2</p>	<p>第五部分 第四章 5.2 閲覧と複製を許可する内容</p> <p>(1) 公開前の発明専利出願、査定公告前の実用新案・意匠専利出願について、同案件の出願人又は代理人は、出願書類、出願と直接に関連している手続上の書類、及び方式審査手続において出願人に発行した通知書と決定書、通知書に対する出願人の回答意見の正文を含め、当該専利出願包袋の関連内容を閲覧、複製してよい。</p> <p>(2) 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については、出願書類、出願と直接に関連している手続上の書類、公開書類、方式審査手続において出願人に発行した通知書と決定書、通知書に対する出願人の回答意見の正文及び実体審査において出願人に発行した通知書、調査報告と決定書、<u>通知書に対する出願人の回答意見の正文</u>を含め、当該専利出願包袋における関連内容を閲覧、複製してよい。</p> <p>(3) 専利権の査定公告が成された専利出願の包袋について閲覧、複製できる内容に、出願書類、出願と直接に関連している手続上の書類、発明専利出願単行本、発明専利、実用新案専利、意匠専利の単行本、専利登記簿、専利権評価報告、及び結審されている各審査手続（方式審査、実体審査、復審と無効宣告などを含む）において専利局、専利復審委員会が、出願人又は関連当</p>	<p>5.2 (2) において、今回の改正案で追加された実体審査における閲覧・複製が可能な書類の中に「通知書に対する出願人の回答意見の正文」が含まれておらず、実体審査における意見書や補正書が閲覧・複製ができないように読み取れる。</p> <p>そのため、実体審査において閲覧・複製できる書類として、「通知書に対する出願人の回答意見の正文」を追加することを希望する。</p>

	<p>事者に発行した通知書、調査報告と決定書や、出願人やいは関連当事者の通知書に対する回答意見の正文が含まれる。</p> <p>(4) 復審手続、無効宣告手続にあり、まだ終結していない専利出願の包袋について、特別な事情により閲覧、複製する必要がある場合、関係者から同意を得た後に、前述第(1)と(2)号の関連規定を参照して、専利出願包袋の中で現下の審査手続に移行された前の内容物を閲覧、複製するものとする。</p>	
--	---	--

(紙幅が足りない場合は、適宜様式を変更してご記入ください。)