

「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・要望

平成 23 年 8 月 4 日

日本弁理士会

バイオ・ライフサイエンス委員会 大澤 健一

今般の特許法第 30 条の適用対象の拡大を受けて出されました、「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）」に対する意見募集に感謝申し上げますとともに、以下に意見及び要望を述べさせていただきます。

・「補充資料」について

手引き（案）第 5 頁によると、第 30 条第 3 項に記載された「証明する書面」の考え方が変更されたことに伴い、従前の書面 B（書面 A で記載した「公開の事実」に関する客観的証拠資料や第三者による証明書）が、「証明する書面」から外され、『補充資料』（先に提出した自らによる証明者に記載した事項の範囲内で、それらが事実であることを裏付けるためのもの）となっております。

従前においては、従前のガイドラインに示されるように、証拠資料等は「証明する書面」の一部であるため書面として提出されることが必要とされていましたが、手引き（案）においては「証明する書面」から外され『補充資料』とされたことにより、書面以外での提出（マルチメディアデータでの提出）が可能であるとの解釈が成り立ちます。この点を明確にして頂きたい。

以上

「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4日

日本弁理士会

ソフトウェア委員会 岩本 康隆

本手引き（案）について日本弁理士会特許第1及び第2委員会より意見・要望がすでに提出されているところではありますが、コンピュータや情報処理に関連すると思われる点について、当委員会からも以下の通り意見・要望を申し述べます。

1 「3.3.6 販売、配布により公開された場合」について

発明に係るコンピュータプログラムをオンラインで配布する場合には、「販売場所又は配布場所」としてインターネットにおけるアドレスを記載することも許容されることを明記していただきたい。さらに、発明に係るセキュリティ関連のコンピュータプログラムを自動オンラインアップデートにより提供する等、配布元となるサーバのアドレスを秘匿した場合も多いと考えられる。また、ネットワークトラフィック、保守性、セキュリティ性等を考慮して、配布元となるサーバのアドレスが多数存在したり、次々と変化したりすることも考えられ、この場合、配布元となるサーバのアドレスを特定することが困難なこともある。したがって、コンピュータプログラムのオンラインでの販売・配布に関しては、「販売場所又は配布場所」に代えて、「販売方法又は配布方法」（例えばオンラインによるダウンロード販売、オンラインによる自動アップデート等）の記載でも認められるようにしていただきたい。

2 「4.1 権利者の行為に起因して公開された発明が複数存在する場合」について

コンピュータプログラムが機能A及び機能Bを備えるものであり、特許出願に係る発明が機能Aのみに関するものであるとする。当該コンピュータプログラムのオンラインアップデートを行う場合には、機能Aに関するアップデートや、機能Bに関するアップデートが、次々に行われることが考えられるが、機能Aに関するオンラインアップデートのみについて「証明する書面」を提出すれば足りるのか、機能Bに関するオンラインアップデートについても「証明する書面」を提出しなければならないのか、明記していただきたい。

以上