

11. 01

特許出願に対する情報提供

[特許法施行規則第13条の2](#)に規定する特許出願に対する情報提供制度は、特許庁に係属している特許出願に対して、当該特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していないことなどについての情報を提供することができる制度である。以下、[特許法施行規則第13条の2](#)に規定する特許出願に対する情報提供の具体的運用について記載する。

なお、特許付与後においては、[特許法施行規則第13条の3](#)の規定に基づく情報提供が可能となっている。また、実用新案登録出願及び実用新案登録に対しても、[実用新案法施行規則第22条](#)、[実用新案法施行規則第22条の2](#)の規定に基づく情報提供が可能となっている。

(参考)特許庁ホームページ「情報提供制度について」

http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm

1. 情報提供者

何人も情報提供をすることができる。

なお、【提出者】の欄における氏名等の記入を省略してもよい。ただし、その場合には【住所又は居所】及び【氏名又は名称】の欄に「省略」と記載する（様式第20備考4参照）。

2. 情報提供の対象

[特許法施行規則第13条の2](#)の規定に基づく情報提供は、特許出願であって特許庁に係属しているものについてのみすることができる。特許庁に係属しなくなった特許出願（例えば、拒絶査定が確定した特許出願、放棄され、取り下げられ、若しくは却下された特許出願又は既に特許権の設定登録がされた特許出願）については、[特許法施行規則第13条の2](#)の規定に基づく情報提供をすることはできない。なお、審査請求の有無は問わない。

3. 提出することができる情報

- (1) 対象出願の請求項に係る発明が、[第29条第1項各号](#)の規定（新規性）により特許を受けることができない旨の情報（頒布刊行物又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった情報に係るものに加え、公知発明又は公用発明に基づくものを含む）
- (2) 対象出願の請求項に係る発明が、[第29条第2項](#)（進歩性）の規定により特許を受けることができない旨の情報
- (3) 対象出願の請求項に係る発明が、[第29条の2](#)の規定により特許を受けることができない旨の情報

- (4) 対象出願の請求項に係る発明が、[第 39 条第 1 項](#)から[第 4 項](#)までの規定により特許を受けることができない旨の情報
- (5) 対象出願の請求項に係る発明が、[第 29 条第 1 項柱書](#)の発明でない又は産業上利用できる発明でない旨の情報
- (6) 対象出願が、[第 36 条第 4 項](#)又は[第 6 項](#)に規定する記載要件を満たしていない旨の情報（ただし、[第 36 条第 6 項第 4 号](#)に係るものは除かれる）
- (7) 対象出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正が、[第 17 条の 2 第 3 項](#)に規定する要件を満たしていない（新規事項）旨の情報（ただし、外国語書面出願及び外国語特許出願等（特許出願とみなされた国際出願であって外国語でされたものを含む。以下同じ。）における翻訳文新規事項に係るものは含まれない）
- (8) 外国語書面出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にない（原文新規事項）旨の情報
- (9) 外国語特許出願等の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、国際出願日等（みなし国際出願日を含む。）における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない（外国語特許出願等における原文新規事項）旨の情報

(注) 拒絶理由のうち、[第 17 条の 2 第 4 項](#)（発明の特別な技術的特徴を変更する補正）、[第 25 条](#)（権利の享有）、[第 32 条](#)（公序良俗）、[第 36 条第 6 項第 4 号](#)（請求項の記載形式）、[第 37 条](#)（単一性）、[第 38 条](#)（共同出願人）、[第 49 条第 3 号](#)（条約違反）、[第 49 条第 7 号](#)（冒認）並びに外国語書面出願及び外国語特許出願等に係る[第 17 条の 2 第 3 項](#)（[第 184 条の 12 第 2 項](#)で読み替える場合及び[184 条の 20 第 6 項](#)で準用する場合を含む）の翻訳文新規事項に関しては、情報提供をすることができない。

4. 提出可能な資料

情報提供者は、提供しようとする情報が正しいものであることを証明するために、「書類」を提出することができる。提出できる「書類」には、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しのほか、実験報告書等の証明書類等が含まれる。「書類」に該当しないもの、例えば装置の動作を撮影したビデオテープ等を提出することはできない。

刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写し以外の「書類」が提出される場合とは、例えば以下の場合である。

- (1) 対象出願の請求項に係る発明が電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である旨の情報を提供し、当該発明が出願前に電気通信回線を通じて公衆に利用可能となったことを示す、インター

ネット等の電子的技術情報の内容をプリントアウトして提出する場合

この場合において、提出された情報のプリントアウトには、その情報の内容、その情報の掲載日時
の表示とともに、その情報を取得したアドレス、その情報に関する問い合わせ先を含む必要がある。
その際、その情報に関して掲載、保全等に権限又は責任を有する者による証明書類を添付することが
望ましい。(「[特許・実用新案 審査基準](#)」[第Ⅱ部第5章3.](#)参照)

- (2) 対象出願の請求項に係る発明が公然知られた発明である旨の情報を提供し、当該発明が出願前に行
われた講演・説明会等において説明されたことを示す講演用原稿等を提出する場合
- (3) 対象出願の請求項に係る発明が公然実施された発明である旨の情報を提供し、出願前に公然知られ
る状況又は公然知られるおそれがある状況において実施された当該発明に係る機械装置、システムな
どについて記載した書類を提出する場合
- (4) 対象出願の請求項に係る発明について当業者が実施できるように発明の詳細な説明が記載されてい
ない旨の情報を提供し、それを説明するための実験報告書等を提出する場合
- (5) 対象出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載し
た事項の範囲内のものでない(原文新規事項)旨の情報を提供し、それを説明するために、該当箇所
の適正な翻訳を記した証明書類及び必要に応じて明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が誤訳であ
ることを明らかにするための技術用語辞典等の写し等を提出する場合
- (6) 対象出願の請求項が作用、機能、性質又は特性で物を特定しようとする記載を含む場合において、
その作用・性質等が当業者に慣用されておらず、しかもその定義や試験・測定方法が当業者に理解で
きないものであるために[第36条第6項第2号](#)違反である旨や、請求項に係る発明が出願前に頒布さ
れた刊行物に記載された発明である旨の情報を提供し、それを説明するために実験報告書等を提出す
る場合

5. 提供された情報の取扱い

審査官は、提供された情報については、原則、その内容を確認し、審査において有効活用を図ることとする。

6. 提出資料が、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しや刊行物以外の書類である場合の取扱い

提供された情報及び当該提出資料についての証拠調べ(証人尋問、検証、当事者尋問、鑑定及び書証)をすることなく、その提出書類により証明しようとしている事実の存在について確信を得ることができる場合に限り、その書類を採用し、拒絶理由の有無を審査する。そして、拒絶の理由があると認められた場合には、拒絶の理由を通知する。

ただし、出願人が拒絶理由通知に対する意見書等によりその事実の存在について反論し、当該提出書

類に基づき認定される事実を根拠とした拒絶理由により拒絶査定を行うことが正当であると判断するためには証拠調べを要すると認められることとなった場合は、当該拒絶理由を根拠とした拒絶査定を行わないこととする。

(説明)

特許法では、特許出願の審査において証拠調べの規定を置いていないので、特許出願の審査においては証拠調べを行うことができないと解される。したがって、情報提供制度において提供された情報及び提出資料に基づいて特許出願の審査を行う場合においても、証拠調べは行わない。そのため、提出資料について証拠調べを行わなければその提出資料により証明しようとしている事実の存在についての心証形成が行えず、したがって拒絶理由がある旨の心証形成ができない場合には、その提出資料を採用して拒絶理由の通知をすることはできない。

他方、出願の審査は職権探知主義を採っており、拒絶理由の存否は職権調査事項であるから、情報提供がなされた場合も、特許出願の審査において通常行っている職権探知の範囲内で審査を行うことが必要である。したがって、提供された情報及び提出資料に基づいて、証拠調べを行うことなく、拒絶の理由がある旨の心証形成をすることができる場合には、それに基づく拒絶理由の通知をすることが安定な権利付与の観点から適切である。

ただし、情報提供に基づく拒絶理由通知をした場合においても、通常の拒絶理由通知の場合と同様にその後の出願人の反論をも考慮し、その拒絶理由に基づいて拒絶査定をすることが適正といえるか否かを再度検討する必要がある。そして、出願人の反論等を考慮した結果、適正な拒絶査定をするためには証拠調べによる心証形成が必要であると認められることとなった場合には、証拠調べなしに拒絶査定を行うことは適切でない。ところが、特許出願の審査においては証拠調べができないから、結局のところ上記の場合においては拒絶査定をすることはできない。

なお、刊行物の受入日についての国会図書館への問い合わせや、公文書の真否についての官公庁への問い合わせ等、特許出願の審査において通常行われる職権探知の範囲内で証拠調べと同様の審査を行うことが可能であることは言うまでもない。

6. 情報提供者へのフィードバック

提供された情報の利用状況については、情報提供者の希望によりフィードバックを行う（フィードバック希望の旨は刊行物等提出書の【提出の理由】の欄に記載されている）。

審査官は、下記の情報提供フィードバック作成フォームに必要事項を記入し、審査官名を自署した後、調整課に提出する。調整課は、庁内書類としてイメージ取り込みをした後、封書で郵送する。

(記入時の留意点)

- (1) あて先欄には情報提供者（代理人がいる場合には代理人）の住所・氏名を記入する。
- (2) 刊行物提出書に、住所・氏名が省略されていて、識別番号が記載されている場合、識別番号から住所・氏名を調べて記入する。この場合、住所・氏名は、「業務共通メニュー」→「照会業務」→「申請人登録照会」から、識別番号を入力することで確認できる。

情報提供フィードバック作成フォーム

-
様

情報提供に対するお知らせ

作成日 平成 年 月 日

特許庁審査官 _____ ()
[署名] 情報提供

特願 号 (特開 号公報) に対して情報提供をしていただきありがとうございました。検討の結果、いただきました情報を、審査に利用しました。

[備考]

(※) 「審査に利用」とは、審査官が拒絶理由通知・補正却下の決定・前置報告などを作成する際にその情報を利用したことを言います。

7. 出願人への通知

情報提供があった事実は特許出願人に通知される。

8. 提供された情報の閲覧

提供された情報は閲覧に供する。なお、電子出願案件に対して提供された情報のうち、電子化に適したものは電子化書類として閲覧に供する。

9. 情報提供者の当該情報に関する釈明・面接等の機会

情報提供者は特許出願の審査における当事者ではないので、当該情報に関する釈明や対象出願の特許の可否についての説明等のために面接等により審査官と情報提供者とが連絡をとることは認められない。また、[特許法第194条第1項](#)により審査官が書類等の提出を求める対象者となることもできない。

10. 査定がされた後に審査官に利用可能となった情報の取扱い

特許権の設定登録前に提出された情報であっても、特許査定後に審査官に利用可能となった情報については、審査官はこれを考慮しない。また、拒絶査定確定前に提出された情報であっても、拒絶査定後に審査官に利用可能となった情報提供については、審査官はこれを考慮しない（ただし、当該情報が審査官に利用可能となった後に前置審査に係属した場合はこの限りでない。）。