10—02　ＰＵＴ

権利付与前の情報提供

１．意義

情報提供制度は、昭和 45 年の出願公開制度の導入に伴い、審査の的確性及び迅速性の向上に資することを目的として、特許法施行規則に規定された（特施規§13 の 2）。

また、商標についても、平成 8 年の登録異議申立制度の導入に伴い、審査の的確性及び迅速性の向上を図り、瑕疵ある商標権の発生を未然に防止することを目的として、商標法施行規則に規定された（商施規§19）。

２．概要

(1) 情報提供者

何人も情報提供をすることができる（特施規§13 の 2①、商施規§19①）。

また、情報提供者の氏名（名称）、住所（居所）などは省略することができるので、匿名での情報提供も可能である（特施規§13 の 2③、商施規§19③）。

(2) 情報提供の対象となる出願

情報提供は、特許庁に係属している特許出願及び商標登録出願についてすることができる（特施規§13 の 2①、商施規§19①）。特許庁に係属しなくなった特許出願及び商標登録出願（例えば、拒絶査定の確定した特許（商標）出願、放棄、取り下げられた特許（商標）出願、却下された特許（商標）出願又は既に特許権（商標権）の設定登録がされた特許（商標）出願）については、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。既に特許権の設定登録がされたものに対する情報提供については、権利付与後の情報提供制度（→10—04）を参照。

(3) 提供することができる情報の種類

特定の拒絶理由に限って情報を提供することができる（特施規§13 の 2①、商施規§19①）。

ア 特許

具体的には、新規事項追加の補正（特§17の2③）、非発明（特§29①柱書）、産業上利用可能性欠如（特§29①柱書）、新規性欠如（特§29①）、進歩性欠如（特§29②）、拡大先願（特§29の2）、先願（特§39①～④）、明細書の記載要件違反（特§36④）、特許請求の範囲の記載要件違反（特§36⑥一～三）、原文新規事項（特§36の2②）に限られる。

イ 商標

具体的には、商標登録の要件（商§3）、商標登録を受けることができない商標（商§4①一、六～十一、十五～十九）、地域団体商標の登録要件（商§7の2①）、先願（商§8②、⑤）に限られる。

(4) 提供することができる資料

情報提供に伴って特許庁に提出することができるものは「書類」に限られ、書類以外の物件（例えば、装置の動作を撮影したＤＶＤ）を提出することはできない。具体的には、「刊行物」や「特許出願･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･図面の写し」が代表例であるが、カタログ、実験成績証明書等の「その他の書類」も提出可能である（特施規§13の2①柱書、商施規§19①柱書）。

(5) 提供された情報に基づいて拒絶理由があるか否か決定するために、証拠調べを行う必要があるときの取扱い

無効審判制度や特許（商標登録）異議申立制度の趣旨を踏まえ、その提供された情報の採用により、事件に係る出願の発明の特許性（商標の登録性）が否定される蓋然性が高いときに限り、職権探知主義に基づき証拠調べを行う。

(6) 刊行物等提出書の方式

情報を提供するにあたっては、所定の様式により「刊行物等提出書」を作成する（特施規§13の2②様式20、商施規§19②様式20）。

その際、上記(4)の提出書類により当該特許（商標）が上記(3)の拒絶理由に該当するものであるとする理由を、明確に記載することが必要である。

匿名で提出するときは、刊行物等提出書の【提出者】及び【代理人】の【識別番号】、【住所又は居所】、【氏名又は名称】を「省略」と記載する。提出する刊行物等は引用箇所を下線、枠囲み等で指摘することが望ましい。

(7) 刊行物等提出書の提出方法

情報提供は、書面、あるいはインターネット出願ソフトを用いたオンライン手続によって提出可能であり、書面及びオンライン手続いずれの方法で情報提供をしても手数料は必要ない。なお、「刊行物等提出書」を書面で提出するときには以下の宛先に郵送する。

〒100-8915　東京都千代田区霞が関 3-4-3　特許庁長官

(8) 情報提供者へのフィードバック

情報の利用状況については、提供者の希望によりフィードバックを行う。

その内容は、

ア 提供された情報が情報提供前の拒絶理由通知に既に利用されていたか、

イ 情報提供後の第 1 回目の拒絶理由通知に利用されたかどうか、

である（情報提供後の第 2 回目以降の拒絶理由通知に利用されたかどうか、及び最終的な審理の結果についてはフィードバックする必要はない。）。

(9) 審判請求人への通知

情報提供があった事実は審判請求人に通知する。

(10) 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、電子出願事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。

(11) 提供された情報についての審理での利用状況の記録の作成

出願書類の閲覧によって調べることが可能であるので、作成しない。

(12) 情報提供者の当該情報に関する釈明・面接等の機会

情報提供者は審判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（商標登録）の登録性についての説明等のために面接等により審判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§134④（商§56①で準用するときを含む）により審判長が書類等の提出を求める対象者とはしない。

（改訂 R5.12）