

## 10—02 P U T

### 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）。

なお、実用新案法施行規則にも同様の規定がある（実施規 § 22）。

#### 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。

また、情報提供者の氏名（名称）、住所（居所）、押印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 2③④、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 2、商施規 § 19）。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、拒絶査定確定した特許出願、放棄、取り下げられた特許出願又は却下された特許出願）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、§ 2①）、

産業上利用可能性欠如（特 § 29①）、新規性欠如（特 § 29①）、進歩性欠如（特 § 29②）、拡大先願（特 § 29 の 2）、後願（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）、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）、地域団体商標の法人格欠如（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が上記(3)の無効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) 請求人への通知

情報提供があった事実は請求人に通知する。

(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 H27.2）



## 10—04 P U

### 権利付与後の情報提供

#### 1. 意義

特許（実用新案登録）を受けることができない発明（考案）に対して特許（実用新案登録）が付与されている事態は、あるべき姿とはいえない。その点では、権利の有効性についての情報を収集する手段を充実するために、特許（実用新案登録）付与後においても情報提供を認めることは有意義である。

そこで、特許法施行規則及び実用新案法施行規則に特許（実用新案登録）付与後の情報提供制度が規定されている（特施規 § 13 の 3、実施規 § 22 の 2）。

以下、特許についての権利付与後の情報提供制度について詳述し、実用新案登録については条文の参照にとどめる。

(1) 権利付与後の情報提供制度の利点としては、以下の点が挙げられる。

ア 特許権者が、特許の活用の際に提供情報を事前に検討することができるとともに、必要に応じて特許の瑕疵を訂正審判により解消することができるため、不要な紛争を事前に防止することができる。

イ 無効審判を請求しようとする者が、それまでに提供された情報を参考にして無効審判請求をし、より充実した無効理由・証拠を提示することができ、特許の見直し機能を補完することができる。

ウ 無効審判又は訂正審判が請求された際には、合議体が職権審理の裁量権を有するところ、合議体が適切と認めた場合には、提供情報を職権審理の対象とすることもでき、より迅速・的確な審理が期待できる。

エ 侵害訴訟と並行して訂正審判が請求された場合に、侵害被疑者（通常は、訴訟被告）が、当該制度を利用して無効の抗弁に使用した証拠を審判官に提示することができるため、相手方の存在しない訂正審判の審理においても独立特許要件等の訂正要件についての審理を的確に行うことができる。

(2) 無効審判及び特許異議の申立てと権利付与後の情報提供との比較

|                  | 無効審判                           | 特許異議の申立て  | 付与後情報提供                     |
|------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|
| 請求人・申立人・情報提供者    | 利害関係人のみ                        | 何人も（匿名不可）   | 何人も（匿名可）                    |
| 請求期間・申立期間・情報提供期間 | 権利設定後いつでも可                     | 特許掲載公報発行の日から6月  | 権利設定後いつでも可                  |
| 審理の有無            | 有り                             | 有り  | 無し（無効審判において職権審理の対象になる可能性あり） |
| 審理への関与           | 当事者として関与                       | 訂正請求があった場合には意見書提出による関与                                | 関与なし                        |
| 処分に対する不服申立て      | 審決について東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に訴え提起可 | 取消決定については、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に訴え提起可<br>維持決定については訴え提起不可 | 不服申立ての手段なし                  |
| 料金（円）            | 49,500+（請求項の数×5,500）           | 16,500+（請求項の数×2,400）                                  | 無料                          |

## 2. 概要

### (1) 情報提供者

何人も権利付与後の情報提供をすることができる（特施規 § 13 の 3①）。また、情報提供者の氏名（名称）、住所（居所）、押印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 3③、実施規 § 22 の③）。

### (2) 情報提供の対象となる権利

全ての特許及び実用新案登録が対象となる。

(3) 情報提供ができる時期

権利の設定登録後はいつでも情報提供することができる（特施規 § 13 の 3①、実施規 § 22 の 2①）。

(4) 提供できる情報の種類

特 § 123①各号に掲げる無効理由の全てではなく、特定の無効理由に限って、当該特許がその無効理由に該当する旨の情報を提供することができる（特施規 § 13 の 3①各号、実施規 § 22 の 2①各号）。

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）、産業上利用可能性の欠如（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）、後願特許（特 § 39①～④）、明細書の記載要件違反（特 § 36④一）、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）、不適法訂正（特 § 126、§ 134 の 2）に限られる。

これに対し、外国人の権利能力欠如（特 § 25）、公序良俗違反（特 § 32）、共同出願要件違反（特 § 38）、条約違反（特 § 123①三）、冒認出願（特 § 123①六）、後発的無効事由（特 § 123①七）については、提供できる情報とされていない。

(5) 提出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 3①柱書、実施規 § 22 の 2①柱書）。

(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 3②様式 20、実施規 § 22 の 2②様式 15）。

その際、上記エの提出書類により当該特許が上記(4)の無効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」を書面で提出する場合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) 提供情報の格納と閲覧

情報提供の内容は、記録原本（システム）又は包袋に格納されて閲覧可能となる。

(9) 提供情報の合議体への配付

記録原本又は包袋に格納された情報提供の内容は、無効審判、訂正審判等の審判記録袋に出願記録とともに配付される。これにより、合議体が適切と認めた場合は、職権審理の対象とすることができる。

(10) 権利者への通知

特許庁は、権利者に対して、情報提供があった旨を通知する。

(11) 情報提供者の当該情報に関する釈明・面接の機会

情報提供者は、無効審判、訂正審判、及び特許異議申立ての当事者ではないから、当該情報に関する釈明や対象となる権利の登録性に関する説明等のために面接等により合議体と情報提供者とが連絡をとることは認められない。

(改訂 H27. 2)