

## 有効な情報提供制度のあり方について

特許第1委員会  
第5小委員会\*

**抄 録** 平成15年法改正により特許異議申立制度が廃止となり6年が経過している。その間、従来の特許異議申立制度に代わり情報提供制度の活用が増加しており、2005年（平成17年）以降は7,000件を超えるまでになっている。この情報提供制度は、手続きが容易でかつ匿名で何人も情報提供を行えることから、公衆審査の面において有用な制度と考えられる。

当小委員会では、特許異議申立制度の廃止後、企業がどのような位置付けで情報提供制度を利用しているのか、また、実際にどのような方法により行われているのかなどについて、各企業の実務担当者にアンケートを行った。本稿は、そのアンケート結果ならびにその分析、そして、情報提供制度をより活用しやすくするための改善策について提案する。

### 目 次

1. はじめに
2. 情報提供制度とは
  2. 1 概要および背景
  2. 2 付与前情報提供制度について
  2. 3 付与後情報提供制度について
3. 情報提供制度に関するアンケート
  3. 1 概要と論点
  3. 2 結 果
4. 有効な情報提供制度のあり方
  4. 1 アンケート結果のまとめ
  4. 2 改善策の提案について
5. おわりに

### 1. はじめに

情報提供制度とは、出願後にいつでも何人も特許庁に情報を提供できる制度であり、瑕疵ある特許権が付与されないよう、特許無効審判制度と合わせて公衆審査の役割を担っている。

2005年度の第5小委員会では、特許異議申立制度と旧特許無効審判制度とを統合した新しい特許無効審判制度への平成15年法改正に伴い、

特許権付与前の情報提供制度の再考と企業の他者特許対策の考え方を探るため、当協会会員企業を対象にアンケートを実施した。そのアンケート結果を踏まえて、他者特許対策の問題点を挙げるとともに、特許権付与前の情報提供制度の積極的活用に関する諸施策の提言を行った<sup>1)</sup>。

また、2007年度の第6小委員会では、公衆審査の機会を阻む諸問題の検討を行った。平成15年法改正により、特許異議申立制度が廃止され新しい特許無効審判制度に統合されたが、特許無効審判制度の利用件数はそれほど増加していない。一方、特許異議申立制度の廃止以降、権利付与前の情報提供の利用件数が大幅に増加しているが、出願公開前に特許査定となるケースが増加傾向にあり、公衆審査の役割を担う情報提供の機会が奪われつつある。この点に関し問題提起し、問題解決のための諸施策の提言を行った<sup>2)</sup>。

そこで2009年度は、平成15年法改正による特

\* 2009年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

許異議申立制度の廃止から6年経過した現在、企業がどのような位置付けで情報提供制度を利用しているのか改めて調査するため、アンケートを実施した。そして、そのアンケート結果から、情報提供制度をより活用しやすくするための仕組みについて検討したので、その内容について本稿で説明する。

なお、本稿は2009年度特許第1委員会第5小委員会の構成員である、中村敏夫(小委員長：田辺三菱製薬)、下田憲次(小委員長代理：富士通)、高木豊(副委員長：フジクラ)、阿部隆夫(三菱重工業)、橋尾知容(昭和電線ビジネスソリューション)、小畑浩(サントリーホールディングス)、林田優子(ソニー)、藤井由紀(IHI)、本川治己(神戸製鋼所)、川口顕(住友電気工業)、黒田訓行(大和ハウス工業)、田中克治(パナソニック)、中原宏一郎(塩野義製薬)の執筆による。

## 2. 情報提供制度とは

### 2.1 概要および背景

平成15年法改正により特許付与後の特許異議申立制度(以下、「付与後異議申立制度」)が廃止され、特許無効審判制度(以下、「無効審判制度」)に統合された。それに伴い、平成16年1月1日より、従来からの特許付与前の情報提供制度(以下、「付与前情報提供制度」：特許法施行規則第13条の2)だけでなく、瑕疵ある特許が付与されている事態を簡便に是正するための方策として特許付与後の情報提供制度(以下、「付与後情報提供制度」：特許法施行規則第13条の3)が規定された。

### 2.2 付与前情報提供制度について

付与前情報提供制度は、審査の的確性及び迅速性の向上を目的に、特許出願が特許庁に係属中、何人も特許庁長官に対して刊行物等の書類

を提出することができる制度である。

付与前情報提供は匿名で行うこともできるため、情報提供者にとっては、出願人に誰が提供したかを知られることなく、拒絶理由のある特許出願に対し登録を阻止する手段として利用することができる。また、情報提供をする際の特許庁への手数料は無料であるため、費用面での負担も無い。また、情報提供者の希望により、提供した情報が審査に利用されたか否かのフィードバックを受けることができる(但し、匿名で提供した場合はフィードバックを受けることができない)。

付与前情報提供が行われると、出願人に対しては情報提供があった旨が特許庁から通知される一方、誰でも情報提供があった旨を特許電子図書館(IPDL)で確認することができる。

また、平成21年1月1日より、インターネット出願ソフトからオンラインによる情報提供も可能となっており、利便性が向上している。

### 2.3 付与後情報提供制度について

付与後情報提供制度は、平成15年法改正による無効審判制度への統合に伴い、瑕疵ある特許権が存続しないよう補完的役割で規定されたものであり、特許の設定登録後はいつでも何人も特許庁長官に対して刊行物等の書類を提出することができる制度である。付与後情報提供制度のメリットとして、特許庁ホームページには以下の(1)～(4)のように記載されている。

「(1)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治癒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ます。

(2)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することができるため、より充実した無効理由・証拠を提示することができ、特許付与

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の見直し機能を補完することができます。

(3) 無効審判又は訂正審判が請求された際、情報提供の内容は、無効審判又は訂正審判の審判記録袋に出願記録とともに配付されますので、審判官が確認できるとともに、職権審理の対象とすることもできるため、より迅速・的確な審理が期待できます。

(4) 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権利濫用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査定系の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ます。』<sup>3)</sup>

情報提供者は、特定の無効理由に該当する旨の情報提供を匿名で行うことができる(オンラインによる情報提供も可能)。また、付与前情報提供制度同様、特許庁への手数料は無料である。

付与後情報提供が行われると、特許権者等に対しては、情報提供があった旨が特許庁から通知される一方、誰でも情報提供の内容や提出書類がオンライン閲覧可能となる。但し、平成2年11月の電子出願制度以前にされた書面手続きによる出願に係る特許、又は、平成11年12月31日以前に国内書面の提出がされたPCT出願に係る特許については、紙書類として閲覧が可能である<sup>3)</sup>。

### 3. 情報提供制度に関するアンケート

#### 3.1 概要と論点

図1<sup>4)、5)</sup>は、情報提供(2004年以降は付与後も含む)、付与後異議申立、無効審判請求件数の推移を示したものである。図1より、付与後異議申立制度の廃止に伴い、情報提供の件数が増加していることがわかる。一方で、平成15年(2003年)法改正前の情報提供件数、付与後

異議申立件数、改正前の無効審判請求件数の合計と、改正後の情報提供件数、現行の無効審判請求件数の合計とを比較すると、改正後の合計の方が改正前の合計に比べ、明らかに減少している。これは、平成15年法改正により付与後異議申立制度は廃止されたが、原則何人も請求できるよう請求人適格者を拡大した現行の無効審判の件数が実質的に増加していないからである。また、改正後に制定された付与後情報提供については、ほとんど利用されていないこともこれまで報告されている。

また、近年の早期審査の増加に伴い図2<sup>6)</sup>のように公開前特許査定の件数が増加している<sup>2)</sup>。

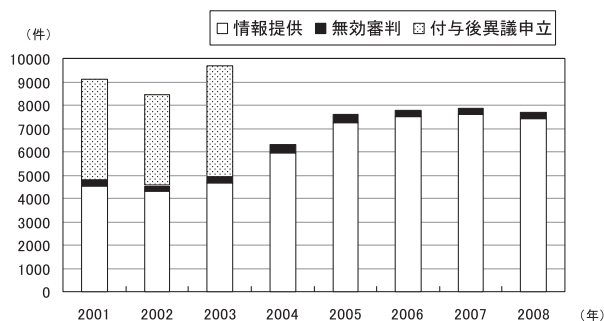


図1 情報提供、付与後異議申立、無効審判請求件数の推移

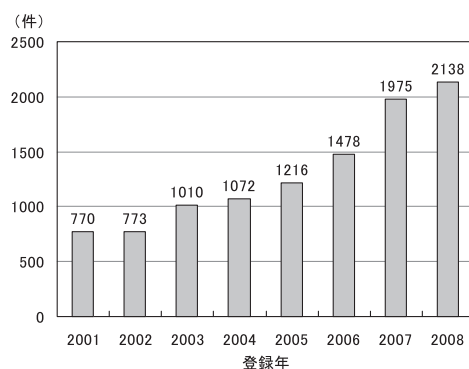


図2 公開前特許査定の件数の推移

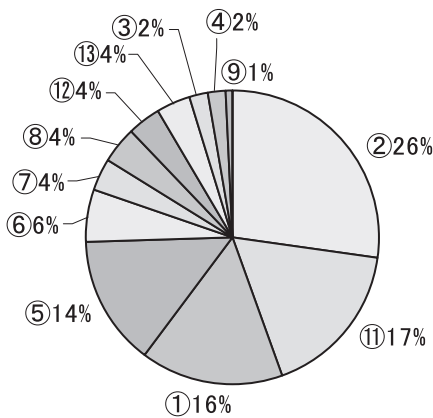
これは、特許付与前に公衆審査の機会が無く特許権が付与されることを意味する。

これらから、特許付与前、付与後に関わらず公衆審査の機会が減り、瑕疵ある特許権が増加することが懸念される。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

そこで、当小委員会では、会員企業がどのように情報提供制度を利用し、どのような制度を望んでいるのか、実態を把握するため、特許第1委員会および特許第2委員会の会員企業67社の実務担当者を対象に2009年10月に情報提供制度に関するアンケートを実施し、106件の回答を得た。

図3に回答者の所属業種を示す。なお、図中にはアンケートの結果と合わせてアンケートの質問内容を示した。



Q1. 貴社の事業に最もあてはまる事業分野を一つ選択してください。

- ①電気, 電機 ②機械, 精密 ③事務機器
- ④情報処理 ⑤化学, 石油, 窯業 ⑥医薬品
- ⑦輸送用機器 ⑧建設 ⑨食品 ⑩繊維, 紙
- ⑪鉄鋼, 非鉄, 金属 ⑫電力, サービス ⑬その他

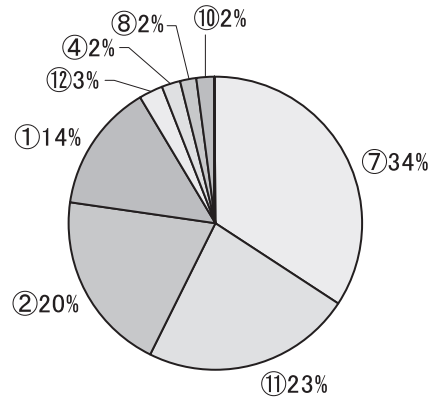
図3 回答者の所属業種

### 3. 2 結 果

#### (1) 他社特許対策における情報提供の位置づけ

図4は、他社特許対策のうち「最も行っていたもの」についての回答結果である(単一回答)。

本結果によると、「最も行っていた対策」としては「無効資料を調査, 温存」が3割を占め最も多かった。「付与前情報提供」と回答した回答者は14%に留まり、「付与後情報提供」は0%であった。図4の結果から、情報提供は他



Q2. 他社特許に対して最も行っていた対策は何ですか?

- ①付与前情報提供
- ②設計変更による回避策を検討
- ③ライセンス取得
- ④クロスライセンス
- ⑤付与後情報提供
- ⑥無効審判
- ⑦無効資料を調査, 温存
- ⑧特に対策なし(警告等があったとき対策を検討)
- ⑨事業中止・撤退
- ⑩先使用权主張(証拠集め)
- ⑪審査経過のウォッチング
- ⑫その他

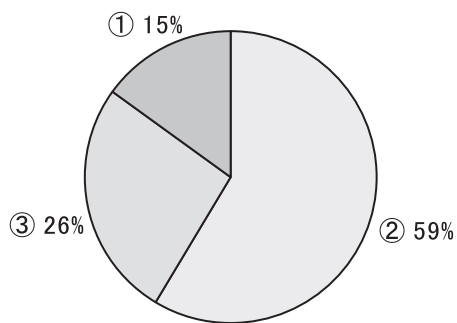
図4 他社特許対策 (単一回答)

社特許対策の選択肢の一つとして各企業から認知されているものの、実際に使用される手段としての優先順位は低いことがわかる。図4の結果を、社外に対して何らかのアクションを施した(付与前情報提供, ライセンス取得, クロスライセンス, 付与後情報提供, 無効審判請求), 社内で対策を行ったもの(設計変更, 無効資料を調査・温存, 先使用权主張, 審査経過のウォッチング)とに分類すると, 社外に何らかのアクションを行ったものは16%, 社内で対策を行ったものは79%あり, 社内での対策を行う場合が多いことがわかる。これは, 情報提供を行う当事者が, 案件が注力されていることを出願人に知られることや, それによって, 情報提供を行った当事者自身が何らかの不利益(回避され権利化される, 注力している点が残って権利化されてしまうなど)を被る可能性がある

ことを懸念しているものと思われる。

## (2) 付与前情報提供制度の利用状況について

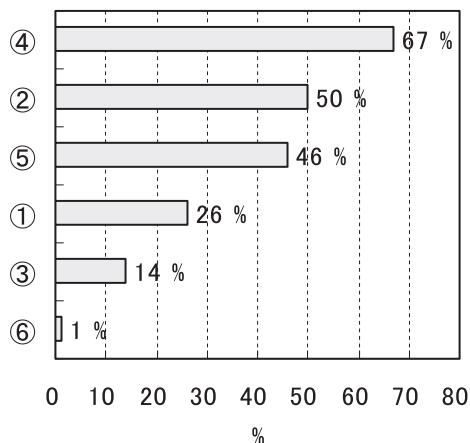
付与前情報提供の利用状況について質問した結果をまとめたものが図5である。「積極的に活用」、「必要に応じて活用」と回答した企業は4分の3であった。それに対し、「全く活用し



Q3. 異議申立制度廃止以降、付与前情報提供制度を活用していますか？

- ①積極的に活用している
- ②必要に応じて活用している
- ③全く活用していない

図5 付与前情報提供の利用状況



(Q3で①または②と回答した方限定)

Q4. 付与前情報提供制度は、どのような理由で使用していますか？(2つ以内で選択)

- ①手続きが容易であるため
- ②特許登録後では、容易に無効にできないため
- ③費用負担が少なくすむため
- ④匿名可で情報提供できるため
- ⑤適切な引例で審査を行ってほしいため
- ⑥その他

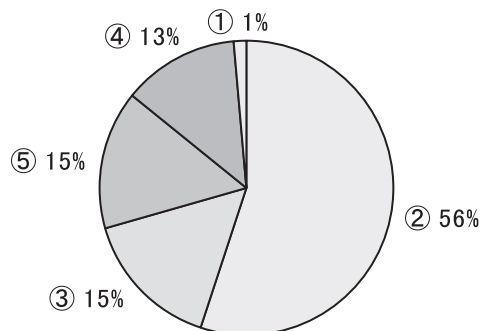
図6 付与前情報提供の使用理由

ていない」と回答した企業は4分の1にも関わった。

図6から図8は、「積極的に活用」「必要に応じて活用」と回答した74%の回答者に対して質問した結果である。

まず図6は、付与前情報提供の使用理由について質問した結果(2つ以内で回答可)である。活用している理由としては、「匿名可で情報提供できるため」という回答が67%と最も多く、次いで「特許登録後では、容易に無効にできないため」、「適切な引例で審査を行ってほしいため」が50%程度でほぼ並んだ。一方、「手続きが容易であるため」、「費用負担が少なくすむため」という回答は少なかった。「匿名可で情報提供できるため」という回答が多いのは、仮に権利化された場合でも、情報提供者側に不利益を発生させたくないという考えによるものと思われる。

図7は、付与前情報提供のタイミングについて質問した結果(単一回答)である。付与前情報提供を活用している企業の56%が「出願審査請求後、早い時期に行う」と回答し、「拒絶応



(Q3で①または②と回答した方限定)

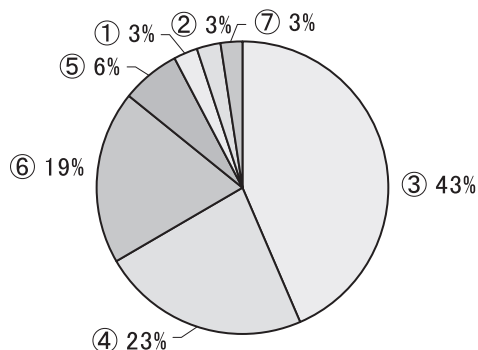
Q5. 情報提供は主にどのタイミングで行いますか？また、その理由はなぜですか？

- ①出願審査請求前に行う
- ②出願審査請求後、早い時期に行う
- ③拒絶応答後
- ④先行技術発見後、タイミングを問わず行う
- ⑤その他

図7 付与前情報提供のタイミング

**本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。**

答後」は15%、「先行技術発見後、タイミングを問わず行う」は13%であった。一方、「出願審査請求前に行う」との回答は1%であった。



(Q3で①または②と回答した方限定)  
Q6. 情報提供の資料は主にどのような形式で行いますか？

- ①先行技術文献などの番号のみ
- ②先行技術文献等の該当箇所に下線等の目印
- ③先行技術文献等に加え、拒絶理由通知程度の論理構成を記載
- ④先行技術文献等に加え、審決程度の論理構成を記載
- ⑤先行技術文献等に加え、請求項と先行技術文献等の対比チャートを作成
- ⑥先行技術文献等に加え、請求項と先行技術文献等の対比チャート並びに論理構成を作成
- ⑦その他

**図8 付与前情報提供資料の形式**

図8は、付与前情報提供を行う際の資料の形式について質問した結果である。「先行技術文献等に加え、拒絶理由通知程度の論理構成を記載」とした回答が43%と最も多く、「先行技術文献などの番号のみ」、「先行技術文献等の該当箇所に下線等の目印」とした回答はそれぞれ3%であった。

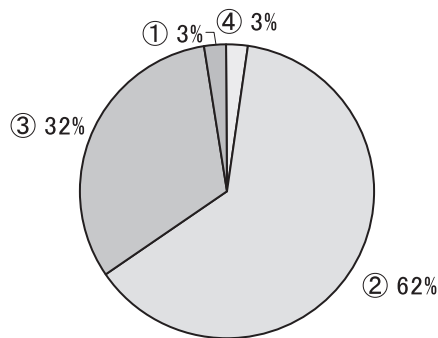
図7の結果から、情報提供は出願審査請求後早い時期に行われることが多いこと、また、図8の結果から、情報提供の形式が単なる文献のみの提示ではなく、何らかの論理構成を添えて行うことが多いことが推察される。これは審査官が案件について心証形成を行う際に、情報提供者側の論理構成を取り入れてもらいたいという考えによるものと思われる。

図6において、手続きが容易、費用負担が少

ないといった回答が少なかったのは、実際に情報提供する際には何らかの論理構成を作成するなどしており、それによる手間や費用負担が生じているためと考えられる。

**(3) 付与前情報提供制度の利用の効果について**

図9は、図5の設問で「積極的に活用」「必要に応じて活用」と回答した74%の回答者に対して付与前情報提供を行った結果の満足度について質問した結果である。「満足とまではいかないが特に不満はない」との回答が60%を超えているものの、「やや不満である」とする回答が30%を超えている。



(Q3で①または②と回答した方限定)  
Q7. 審査官の採用率、採用内容について、どの程度満足していますか？

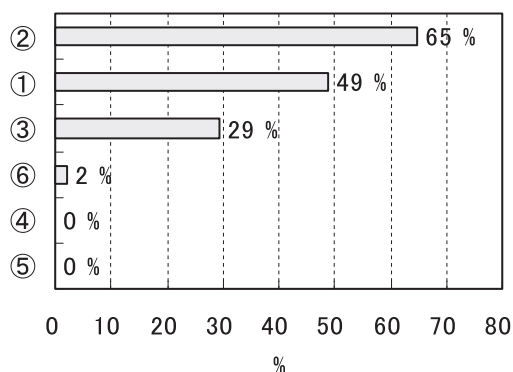
- ①非常に満足である
- ②満足とまではいかないが特に不満はない
- ③やや不満である
- ④非常に不満である

**図9 採用率・採用内容の満足度**

図10は、図9の設問で「非常に満足である」「満足とまではいかないが特に不満はない」と回答した65%の回答者にその理由を質問した結果である。

「審査官が先行技術文献提出の意図を理解してくれた」との回答が65%、「提出した先行技術文献等がほぼ採用された」が49%、「あまり手間をかけないですんだ」が29%であったのに

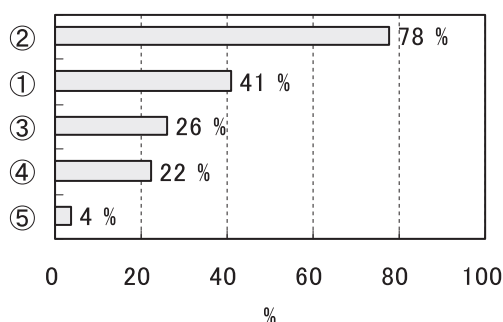
本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



(Q7で①または②と回答した方限定)  
Q8. 付与前情報提供の結果について、満足している理由を2つお答えください。

- ①提出した先行技術文献等がほぼ採用された
- ②審査官が先行技術文献提出の意図を理解してくれた
- ③あまり手間をかけないです
- ④フィードバックにより採用されなかった理由を理解できた
- ⑤結果が比較的早く出た
- ⑥その他

図10 満足している理由



(Q7で③または④と回答した方限定)  
Q9. 付与前情報提供の結果について、満足しなかった理由を2つお答え下さい。

- ①提出した先行技術文献等が採用されず、又は、一部しか採用されず、権利化されてしまった
- ②提出した先行技術文献等が採用されなかった理由が不明である
- ③論理構成や対比チャート作成に時間・費用をかけたわりには、十分な結果が得られなかった
- ④提出した先行技術文献等の意図が審査官に伝わってないと感じた
- ⑤その他

図11 満足しなかった理由

対し、「フィードバックにより採用されなかった理由を理解できた」、「結果が比較的早く出た」とする回答者はいなかった。

一方、図9の設問で「やや不満である」「非

常に不満である」と回答した35%の回答者にその理由を質問した結果が図11である。

「提出した先行技術文献等が採用されなかった理由が不明である」との回答が78%、「提出した先行技術文献等が採用されず、又は、一部しか採用されず、権利化されてしまった」が41%、「論理構成や対比チャート作成に時間・費用をかけたわりには、十分な結果が得られなかった」が26%、「提出した先行技術文献等の意図が審査官に伝わってないと感じた」が22%という結果であった。

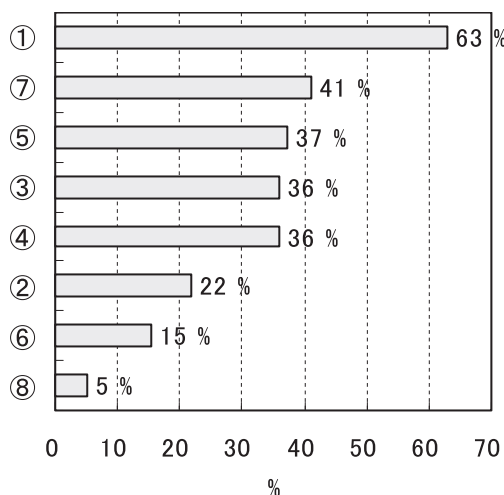
#### (4) 付与前情報提供制度の改善点について

どのような点を改善すれば付与前情報提供制度がより良いものになるかについての回答（複数回答）が図12である。

その結果、「提供された文献については、どのように文献を採用したか、またはどのような理由によって採用されなかったかを明示してほしい」とする回答が63%、「サーチレポート等の発行などによって審査に使われる文献情報を予め知りたい」が41%、「公開前の早期審査件名においても、審査前に情報提供できる機会が欲しい」が37%、「セカンドアクション以降の審査着手予定時期を公表してほしい」が36%、「文献を採用しない理由について、フィードバックを依頼した提供者だけでなく、だれでもわかるように明示してほしい」が36%、「どのような情報提供の方法（形式）が望ましいか、または、理解しやすい情報提供の方法（形式）はどのようなものか明示してほしい」が22%、「情報提供者からの意見を言える場がほしい」が15%という結果であった。

どのように文献を採用したか、または不採用理由の明示という回答が多かったのは、文献の採用有無の理由を知ることによって新たな引例を準備したい、審査官の判断の是非を検証することによって無効審判請求に備えたい、設計変

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



Q10. どんな点が改善・改良されると付与前情報提供がより良いものになると思いますか。(複数回答可)

- ①提供された文献については、どのように文献を採用したか、またはどのような理由によって採用されなかったかを明示してほしい
- ②どのような情報提供の方法(形式)が望ましいか、または、理解しやすい情報提供の方法(形式)はどのようなものか明示してほしい
- ③セカンドアクション以降の審査着手予定時期を公表してほしい
- ④文献を採用しない理由について、フィードバックを依頼した提供者だけでなく、だれでもわかるように明示してほしい
- ⑤公開前の早期審査件名においても、審査前に情報提供できる機会が欲しい
- ⑥情報提供者からの意見を言える場がほしい
- ⑦サーチレポート等の発行などによって審査に使われる文献情報を予め知りたい
- ⑧その他

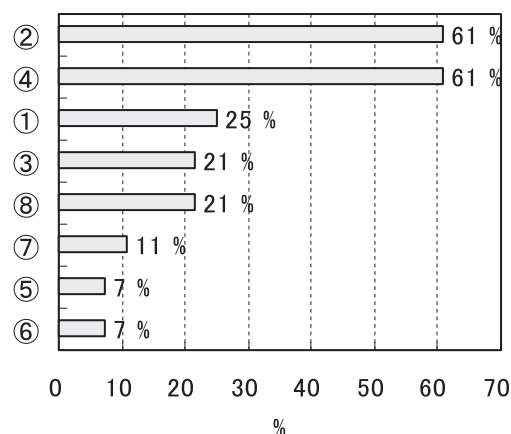
図12 付与前情報提供の改善・改良すべき点(複数回答)

更などを行うための情報として役立てたいなどの考えによるものと思われる。また、サーチレポートの発行という回答も多かった。サーチレポートがあらかじめ発行されることによって審査に使われる文献を知ることができるので、情報提供の必要性の有無が容易に判断できる。その結果、情報提供者側のサーチ負担を軽減できるとともに、適切な文献を提供できるからと考えられる。

一方、図5の設問で、付与前情報提供制度を「全く活用していない」という26%の回答者に対して理由を質問した結果が図13である。

「関心があることを知られてしまうため、出願人側が権利化に固執するといった弊害が出る」、「情報提供を行うことによって、情報提供者側が気にしている点を示唆することになり、逆に情報提供者側に不利になる可能性がある(無効主張の際に弊害となり得る)」との回答がそれぞれ61%という結果であった。

これらのことから、情報提供を活用しないのは「自身にとって弊害になる可能性があることは、なるべく行わない」という考えによるものと思われる。



(Q3で③と回答した方限定)

Q11. 付与前情報提供制度を全く活用していない理由は何ですか。(複数回答可)

- ①権利範囲が定まらないため、適切な資料を提供できない
- ②関心があることを知られてしまうため、出願人側が権利化に固執するといった弊害が出る
- ③対象になる件数が多く、監視できない(監視負担が大きい)
- ④情報提供を行うことによって、情報提供者側が気にしている点を示唆することになり、逆に情報提供者側に不利になる可能性がある(無効主張の際に弊害となり得る)
- ⑤情報提供を提出した意図が理解されずに権利化されてしまったことがあった
- ⑥情報提供制度自体、あまりよく知らない
- ⑦書類の準備に時間・コストがかかるわりに成果が得られないことが多い
- ⑧その他

図13 付与前情報提供を活用しない理由(複数回答)

### (5) 付与後情報提供制度の問題点について

図4の設問で他社特許に対し最も行っていた対策として「付与後情報提供」とした回答者は

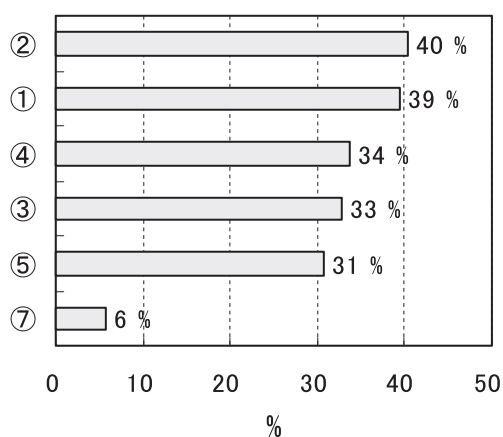


いなかった。

一方、付与後情報提供を利用していない回答者にその理由を質問した結果が図14である。

「情報提供を行っても権利は存続するため情報提供を行う意味はない」との回答が40%、「必要であれば無効審判を行えばよいため、情報提供を行うメリットがない」との回答が39%と多く、付与後情報提供制度の意義そのものに疑問を感じている企業が多いと思われる。

また、「情報提供を行うことにより、付与された権利に関心があることを悟られてしまうため」が34%、「先行技術文献などは、侵害警告されるまで温存しておく」が33%、「情報提供を行うことにより、無効主張する際の作戦を悟られてしまうため」が31%とほぼ同値で続いていることから、付与後情報提供を積極的に活用



(付与後情報提供制度を利用していないと回答した方限定)

Q12. 権利付与後の情報提供制度を利用していない理由は何ですか。2つ以内でご回答ください。

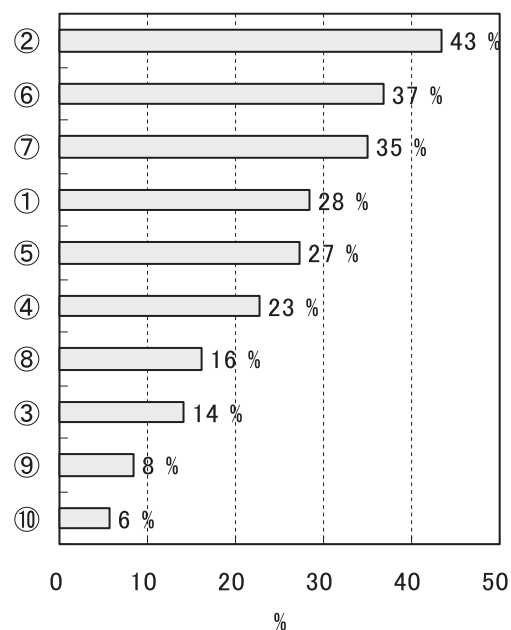
- ①必要であれば無効審判を行えばよいため、情報提供を行うメリットがない
- ②情報提供を行っても権利は存続するため情報提供を行う意味はない
- ③先行技術文献などは、侵害警告されるまで温存しておく
- ④情報提供を行うことにより、付与された権利に関心があることを悟られてしまうため
- ⑤情報提供を行うことにより、無効主張する際の作戦を悟られてしまうため
- ⑥権利付与後の情報提供制度自体を知らなかった
- ⑦その他

図14 権利付与後の情報提供制度を利用しない理由 (複数回答)

する意義についても疑問を感じる回答者が多いものと思われる。付与後情報提供は、情報提供を行っても再度審査されることはなく、特許の有効性について何も結果が出ないので、情報提供者側にあまりメリットがないという印象が強いことがうかがえる。

## (6) 有効な情報提供制度について

現状を踏まえて、どのような情報提供制度が



Q13. 特許の質を良くするという観点から、どのような情報提供などの制度があると望ましいと考えますか。(複数回答可)

- ①短期間(月毎など)での審査着手時期の公開(必要な時期に、最適な情報提供を行うことができる)
- ②出願審査請求後のサーチレポート発行(情報提供の要否の判断が出来るので、不要な情報提供を行わずに済む。適切な情報提供を行うことができる)
- ③付与前異議申し立て制度の復活
- ④米国の再審査制度の導入(誤って権利化されたものを容易に再審査してもらえる)
- ⑤情報提供の不採用時における理由開示制度の導入(開示により、情報提供者側の意図が伝わっているかの判断が出来る。第三者も内容を把握することができる)
- ⑥早期審査において、特許査定前に情報提供の機会を確保する制度(早期審査請求時の早期公開の義務)
- ⑦付与後異議申し立て制度の復活
- ⑧付与後情報提供制度に基づき、審査官が裁量により再審査を行う制度
- ⑨現状のままでよい
- ⑩その他

図15 望ましい情報提供制度など (複数回答)

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

望ましいか質問した結果が図15である。

「出願審査請求後のサーチレポート発行」との回答が43%であり、「早期審査において、特許査定前に情報提供の機会を確保する制度」が37%、「付与後異議申し立て制度の復活」が35%、「短期間(月毎など)での審査着手時期の公開(必要な時期に、最適な情報提供を行うことができる)」が28%、「情報提供の不採用時における理由開示制度の導入(開示により、情報提供側の意図が伝わっているかの判断ができる。第三者も内容を把握することができる)」が27%、「米国の再審査制度の導入(誤って権利化されたものを容易に再審査してもらえる)」が23%であった。また、本アンケート結果で、付与前、付与後異議申立制度の復活、または、米国の再審査制度など、瑕疵ある特許を簡易に見直せる制度のいずれかを選択した回答者は全体の60%近くあった。

### 4. 有効な情報提供制度のあり方

#### 4.1 アンケート結果のまとめ

以上のアンケート結果をまとめると、付与前情報提供を評価する理由として、①情報提供者の匿名性の確保、②確実な権利化阻止、が挙げられている。一方で、付与前情報提供を評価しない理由としては、①情報提供した刊行物が採用されなかった理由が不明、②情報提供した刊行物が採用されず権利化されてしまった、③対象案件が公開される前に特許査定となってしまう、付与前情報提供する機会を逸した、ということが挙げられている。また、付与後情報提供はその効果が見込めずほとんど利用されていない。

情報提供者は、付与前情報提供を利用して、目的を達成できなかった場合に、不満感が残ると考えられる。その理由は、①情報提供した刊行物が採用されなかった理由が分からないと、

権利化阻止のための方向性が依然として見えてこない、②無効審判では匿名性を確保できない、③付与後情報提供では無効化できない、等次の対策の選択肢が減るからと考えられる。匿名性の確保を重視する点は、無効審判請求件数が、付与後異議申立制度の廃止前後においてほぼ変わらないことから分かる。また、情報提供者は、その案件のみにおいて出願人(特許権者)と関係しているわけではなく、ある事業においては競合しているが、別の事業では協同している等、事業上多岐に渡る関係を築いている場合が多い。そのため匿名性を軽視できないと考えられる。結局、審査経過のウォッチングを行いながら無効資料の温存を図る、という手段を採らざるを得ないことがアンケート結果から推察できる。もちろん、情報提供者は、審査官に意見を言えるわけではないので、意図した特許請求の範囲となるか否かは分からず、この不確実性を嫌うことも無効資料の温存を図る理由と考えられる。

対象案件に対し、先行技術調査を行い、かつ、何らかの論理構成等を作成し情報提供を行うことは、情報提供者側にとって負担が大きい。さらに対象案件が多くなると、実質的に審査経過のウォッチングは困難である。情報提供制度は、瑕疵ある特許の成立を抑制する上でも有用な制度ではあるが、実際に上記のような理由から使用しにくい面もある。

公衆審査の観点で情報提供制度を考えると、提供された情報が審査において適切に使用される必要があるが、情報提供者側は前述のように現状の情報提供制度に対し少なからず不満に思っており、今後の改善が望まれる。

アンケート結果から、これらの不満に対する改善策として、匿名性を確保しつつ権利化を阻止できるような制度であり、かつ、公衆審査の観点で情報提供制度を利用するにあたっては、適切な情報が審査で用いられるような制度であ

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る必要があると考える。今後の改善策について、以下に、具体案をいくつか提案する。

### 4. 2 改善策の提案について

#### (1) 情報提供のフィードバック制度の充実

図11及び図12の設問の回答結果から、情報提供の文献が不採用であった場合にその理由が知りたいという情報提供者側のニーズは大きいことがうかがえる。

現状では、情報提供で提出された刊行物の採用可否は、審査官の裁量に任されている。ここで、情報提供者は審査官に対し、刊行物を審査に利用したか否かについてのフィードバックを求めることが可能である。

フィードバックのフォームは図16のとおりである<sup>7)</sup>。提供された情報を「採用した」、「採用しなかった」、「既に利用していた」、の中から選択するものとなっている。また、「備考」欄があるが、特に理由を書くことが義務付けられてはいないようである。このような現状のフォームであると、情報提供者がフィードバックを

希望したとしても、文献不採用であった場合にその理由を知ることが必ずしもできるとは限らない。

そこで、本フィードバックを文献不採用の理由を知るための手段として活用できるものに変えることを提案する。例えば、フィードバックのフォームに、備考欄だけでなく不採用の場合の理由を列挙し、チェック形式で回答する内容を追加することが考えられる。不採用の場合の理由としては、「サーチにより適切な先行文献が見つかった」「提出された刊行物と本願発明との関係が明確でない」「引例適格がない」「提供された論理構成を採用できない」などが挙げられる。また、本フィードバックを包袋の閲覧対象とすれば、匿名の情報提供者にとっても文献不採用の理由を知る手段となる。

このようにフィードバック制度を充実させることにより、情報提供者側は、匿名で情報提供を行った場合でも審査官の文献採用可否の意図を知ることができ、それを踏まえて再度の先行技術調査を実施する等のアクションを起こすことができる。また、必要であれば再度の情報提供を行うなどの対応が可能となる。

#### (2) サーチレポートの採用

PCT出願では、以前より全ての出願において、サーチレポートを発行している。このサーチレポートには、その発明が新規性、進歩性など特許取得に必要な要件を備えているか否かについて先行技術文献と共に審査官の見解も示されるため、その発明の特許性の判断材料として用いることができる。

そこで、このようなサーチレポートを国内出願にも採用することを提案する。これにより、情報提供を有効に活用することができ、適切な先行技術文献によって審査が行える。つまり、案件についての簡易なレポート・見解書があることによって、情報提供者側は権利化の可能性

図16 情報提供のフィードバックのフォーム

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

がわかるとともに、必要に応じて適切な情報提供を行うことができるため、このサーチレポートの採用は、付与前情報提供を活用し易くするのに有用な手段であると考えられる。このような制度を取り入れた際のフローとしては、例えば、図17のような制度が挙げられる。審査請求された案件は、サーチレポートおよび特許性に関する見解書が発行される。そして、一定期間経過後、情報提供があった場合はその情報を加味した審査が開始される。この一定期間を利用して、情報提供者は、サーチレポートを分析し、必要な場合は新たな先行技術文献等の収集準備を行うことができる。

また、この一定期間を6月程度にすることによって、必要以上に権利化の時期を遅延させることなく、審査前に情報提供の機会を確実に確保することができ、公衆審査の役割の一端を担うことができる。なお、一定期間経過前または一定期間経過後の情報提供も現在と同様に可能である。

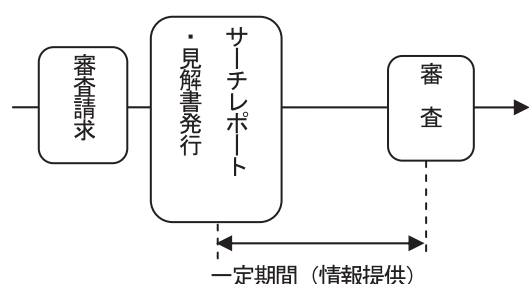


図17 サーチレポートを制度に取り入れた例

### (3) 公開前特許査定案件に対する簡易な特許性の見直し制度

早期審査制度は、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度であり、早期の権利化が必要な場合に有効な制度の一つである。しかし、本制度では公開前に特許査定になる場合があり、付与前情報提供の機会が失われることが問題点として挙げられている。そのため、早期審査において、特許査定前

に情報提供の機会を設けること、例えば、早期公開の義務付けが考えられる。しかし、単に早期公開が義務付けられてしまうと、公知時期が早くなり、それによる自身の後の特許出願に不利益を及ぼす恐れがあり、必ずしも好ましいとはいえない。一方、瑕疵ある特許権に対しては、簡易に無効化させることができる制度も望まれているが、すべての案件に対し安易にこのような制度を取り入れると、権利の不安定性を招く恐れがある。

上記の点を考慮すると、ある特定の場合のみ、再度特許性の有無が判断されるような制度が望ましいと考えられる。つまり、早期審査が請求され、公開前に特許査定又は登録になった案件については、簡易な手段で特許性を見直すことができる制度が有用と考えられる。その1つとして、特許査定後、登録前に情報提供を行うための一定期間を確保し、その間に特許性を否定するような情報提供があった場合には再度審査を行うといった制度が考えられるが、この場合、登録が遅れることになり早期審査制度の主旨に反することになるため、あまり好ましいとはいえない。

そこで、より好ましい制度として、登録後に見直しを行う以下の2つの制度を提案する。

#### 提案1) 現行の付与後情報提供制度の改善

公開前に特許査定になった案件については、登録後、情報提供を行うための一定期間を確保し、その間に特許性を否定するような情報提供があった場合には再度審査を行う、という制度である。この場合、匿名性が確保され、情報提供文献が有効に活用されるとともに、登録の遅延が発生しないというメリットがある。

#### 提案2) 付与後異議申立制度またはそれに類する制度の提案

公開前に特許査定になった案件については、登録後、異議申立の一定期間を確保し、その間に異議申立があった場合には再度特許庁が特許

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

性の判断を行う、という制度である。この特許庁の特許性の判断については、再度審査官による審査、または従来付与後異議申立制度のように審査官の合議体での審理等が考えられる。この場合には、提案1のメリットに加え、公開前に特許査定と判断した審査に対し意見を言える場が提供されることになる。

提案1、又は2の制度は、公開前に特許査定になった案件について情報提供の機会を与えることが可能であるため、公衆審査の観点から有用な制度であると思われる。

### (4) 簡易な情報提供の手続き

前述のアンケート結果からわかるように、情報提供者は、刊行物等の提出形式として拒絶理由や審決程度の論理構成を記載し、更には、請求項と提出資料の記載箇所との対比チャートなども作成し、コストや工数をかけて情報提供を行っている。そのため、提出した刊行物等が採用されずに権利化された場合には不満感が残り、その不採用理由を知りたいというニーズが見受けられた。

そこで、現行制度下でも簡易な手続きで情報提供を有効活用できる方法について提案する。

まず、特許庁は情報提供の形式について、以下の点を情報提供者に対して求めている。

- ・特許法施行規則の様式第20に従って書類を作成してください。
- ・必要に応じて引用箇所を下線などで指摘することが望ましいです。
- ・提出する情報が特許電子図書館（IPDL）に蓄積されている公報である場合は、刊行物等提出書の【提出する刊行物等】の欄に公報番号を記載し、公報の添付を省略することができます。
- ・外国語で記載された情報を提出する場合には、関連する箇所の翻訳文をあわせて提出することが望ましいです（翻訳文の提出は義務

ではありません）<sup>7)</sup>。

上記によると、多くの情報提供者が準備している、何らかの論理構成等の詳細な提出形式は求められていない。このため、情報提供者側の論理構成等の作成による提出準備負担により、情報提供の機会が失われていることも多いと考える。そこで、刊行物等の文献番号のみ表示、あるいは参照箇所のマーキングのみで、論理構成の記載や対比チャートの提出を行わなくても良い、簡易な情報提供の手続きで提出する方法を提案する。アンケート結果（図8）から、現状そのような簡易な形式で回答したのは6%であり、情報提供者は、審査官に意図を汲み取ってほしいと考える一方で、詳細な論理構成等を記載して提出しないと審査官に採用されないのではという懸念があるとも考えられる。よって、現行制度下でも、実際に採用するか否かは別として、上記のような簡易な手続きで行った情報提供であっても、必ず審査官は提供された文献を考慮する旨を特許庁からアナウンスし周知されることで、上記懸念が解消するものとする。

このような簡易な情報提供の手続きにより、審査協力の観点から、審査官にとっては、情報提供された文献が先行技術として適切であれば十分役に立ち、特に特許文献と比較して審査官がサーチしづらい文献、例えば、論文やパンフレット、マニュアル等の提出が役立つと考えられる。また、情報提供者にとっては、論理構成の記載や対比チャートの提出を行わなくても、簡易な手続きにより、提出準備の負担が低減され、その分更に情報提供の件数を増やすことも可能と考えられる。

## 5. おわりに

本稿では、平成15年法改正による特許異議申立制度の廃止から6年経過した現在、他社特許対策として企業がどのような位置付けで情報提

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

供制度を利用しているのかを改めて調査し、情報提供制度をより活用しやすくするための仕組みについて検討した。

今回のアンケート調査結果を見ると、2005年度、2007年度の当委員会からの提言時と問題意識に大きな変化は無いことがわかった。しかしながら、付与前情報提供の件数、無効審判請求件数がここ数年変化がない一方、公開前の特許査定件数は増加の一途をたどっており、情報提供者側としては権利化阻止をしにくい状況になりつつあり、問題意識は更に深まったと理解する。

このような状況を踏まえて、次の4つの提案を行った。(1) 情報提供のフィードバック制度の充実、(2) サーチレポートの採用、(3) 公開前特許査定案件に対する簡易な特許性の見直し制度、(4) 簡易な情報提供の手続きである。最低限(1)の対応が取れば、情報提供者側の不満感はかなり軽減されるものと考えられる。(2)、(3)は制度改正が必要であり直ぐに対応できるものではないが、サーチレポートの発行は、PCT出願制度や欧州特許出願制度において、日本の出願人にとって馴染みのある制度である。また、付与後異議申立制度も、平成15年まで使われていた制度であり出願人にとって馴染みがある。よって、サーチレポートが発行されたり、異議申立制度が復活した場合でも、出願人側に混乱を招く可能性は低いと考えられる。何らかの制度見直しが望まれていると

はいえ、全く新規の制度というものではなく、現行制度の改善、流用、復活というように出願人にとって馴染みのある制度の範囲での要望であることがわかる。

(4)の情報提供の形式を変えることは、直ぐに対応できるものであり、情報提供者にとって負担軽減を図る場合に、今一度検討してみるべき手法と考える。情報提供者側の作業負担と効果とのバランスで考えるならば、情報提供を行う必要がある案件毎に対応の軽重を付けることは非常に意味があるだろう。

### 注 記

- 1) 特許第1委員会第5小委員会「権利付与前情報提供制度を積極的に活用するための検討－特許異議申立制度の廃止を補う施策の提言－」知財管理 Vol.56, No.11, pp.1697-1709 (2006)
- 2) 特許第1委員会第6小委員会「公衆審査の機会を阻む諸問題についての研究－出願公開前に特許査定となる場合の諸問題の検討－」知財管理 Vol.58, No.9, pp.1139-1145 (2008)
- 3) 特許庁ホームページ 特許付与後の情報提供制度について (平成16年10月20日)  
[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t\\_torikumi/20041020.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/20041020.htm)
- 4) 特許行政年次報告書2009年版
- 5) 特許行政年次報告書2007年版
- 6) 登録日が公開日より早いものを算出した。
- 7) 特許庁ホームページ 2. 情報提供を行う際の手続  
[http://www.jpo.go.jp/seido/s\\_tokkyo/jyouhou\\_02.htm](http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/jyouhou_02.htm)

(原稿受領日 2010年9月15日)