



2015年2月度東西部会

情報提供制度

～ハーモナイゼーション提言に向けて～

2015/2/24(関東) 貝瀬知香子

2014/2/25(関西) 安生 剛

特許第1委員会 第1小委員会



はじめに

本日の発表は、2014年度特許第1委員会第1小委員会の活動成果の一部を抜粋して発表するものである。

メンバー	田中 裕紀	富士通	*小委員長
	安生 剛	パナソニック	*小委員長補佐
	半澤 崇幸	いすゞ自動車	*小委員長補佐
	稲岡 智子	コベルコ建機	
	貝瀬 知香子	JX日鉱日石エネルギー	
	木村 充	オリンパス	
	白土 和隆	花王	
	杉浦 弘人	TDK	
	角 直人	日東電工	
	竹田 明宏	カシオ計算機	
	中 昭夫	日本触媒	
	間中 知幸	第一三共	



目次

1. 情報提供制度の概要
2. 情報提供制度のグローバル利用
3. 情報提供制度の各国比較
4. 制度の不一致による問題の検討
5. ハーモナイゼーションの方向性
6. 情報提供制度の新しいアプローチ
7. おわりに



1. 情報提供制度の概要

情報提供制度とは、特許庁に係属している特許出願等に対し、当該特許出願に係る発明が新規性・進歩性などの特許性を有していないことについての情報を証拠資料と共に提供するもので、審査の的確性、迅速性を向上させるための制度である。

なお、日本では、法改正にともない付与後異議の申立てが可能となるが(2015年4月1日施行)、公知文献が十分に考慮されずに特許査定が下される可能性を抑制できる情報提供制度の存在価値は、その後も大きいものとする。

**情報提供制度は、公衆審査機能としての役割を有し、
審査の質向上に貢献**



2. 情報提供制度のグローバル利用

競合他社から気になる出願が日本でされたことを発見した場合、第三者は情報提供制度を利用することにより、重要な公知文献が考慮されずに特許が成立してしまうリスクを低減させることができる。

しかし、昨今の企業のグローバル化に伴い、競合他社は日本だけでなく外国にも出願していることが多く、かかる場合に、権利化を抑制したい国は外国を含めた複数国に亘ることとなり、情報提供についても複数国で行う必要がある。

ところが、情報提供制度は各国それぞれに制度設計されており、複数国で情報提供を行うユーザにとって必ずしも利用しやすい制度とはなっていない。

そこで当委員会では、複数国で情報提供を行うユーザの視点を中心として、出願人視点も加味しつつ情報提供制度の検討を行うこととした。

情報提供制度もグローバル活用する場面が増加している



3. 情報提供制度の各国比較

出願国としてよく選択される主要5か国(日、米、欧、中、韓)について情報提供制度の調査を行ったので、以下にその結果を示す。

■ 情報提供制度の手続面に関する項目

① 費用

	JP	US	EP	CN	KR
庁への手続費用	無料	有料*	無料	無料	無料



* 1～3文献は無料、4～10文献\$180、以降\$180/10文献

② 手続方法

	JP	US	EP	CN	KR
郵送	○	○	○	○	○
オンライン	○	○	○	×	○





3. 情報提供制度の各国比較

■ 情報提供制度の手続面に関する項目

③ 提出フォーマット

	JP	US	EP	CN	KR
フォーマットの有無	有	有	有	無	無

相違 (CN, KR)

④ 提出する刊行物の翻訳要否

	JP	US	EP	CN	KR
刊行物が英語	不要 Δ_1	不要	不要	不要	要
刊行物が母国語以外 (英語除く)	不要 Δ_1	要	不要 Δ_2	不要 Δ_1	要

相違 (US, EP, CN, KR)

「不要 Δ_1 」: 翻訳不要であるが、母国語への翻訳を推奨
 「不要 Δ_2 」: 翻訳文の提出を求められる場合がある



3. 情報提供制度の各国比較

■ 情報提供制度の開示等に関する項目

① 出願人への通知

	JP	US	EP	CN	KR
提供事実の通知	○	○	○	×	×
提供事実の通知の際の 提供文献情報の有無	×	○	○	×	×

相違

相違

相違

② 情報提供に関する閲覧可否

	JP	US	EP	CN	KR
提供事実の閲覧	○	○	○	○	○
提供文献の閲覧	○*	○	○	×**	×

相違

相違



*…閲覧可能であるが、閲覧請求は有料
 ** …権利付与後は閲覧可能



3. 情報提供制度の各国比較

■ 情報提供制度の開示等に関する項目

③ 情報提供者の匿名性とフィードバックに関する項目

	JP	US	EP	CN	KR
匿名での提供	○	△	○	○	△
審査への採用有無の 事実の通知	○*	×	×	×	○

相違

相違

*…匿名でない場合に希望者に通知

△:匿名ではできないが、実在する個人名による代理
手続可能



4. 制度の不一致による問題の検討

現状制度を比較した結果、複数国で情報提供を行う場合に以下の事項が特に障害となり得る。

手続面	提出フォーマット、提出文献の言語が各国で異なっているため、同一文献・同一内容で複数国に情報提供する場合に負担が大きい。
出願人・第三者の対応	情報提供に関する通知や通知内容が統一されていないため、同一ファミリー案件に同一内容の情報提供があった場合でも、国によって異なる対応が必要となり負担が大きい。
情報提供者の対応	情報提供後の採用状況に関する通知や通知内容が統一されていないため、同一ファミリー案件への情報提供後にとり得る対応も国により異なるものとなり負担が大きい。



以下、各項目について不一致により生ずる問題の検討を行う。



4. 制度の不一致による問題の検討

■ 情報提供制度の手続面に関する項目

① 費用

相違

	JP	US	EP	CN	KR
庁への手続費用	無料	有料*	無料	無料	無料

* 1～3文献は無料、4～10文献\$180、以降\$180/10文献

- 米国のみ文献数に応じて課金される点で相違する。
- 1～3文献以内であれば無料であるが、文献を組み合わせる場合は課金され易い。
- 制度の不一致により問題が生ずるとまでは言えないものの、無償で審査に資する情報を提供する者に課金をするのは酷とも考えられる。



情報提供制度の積極利用による審査の質向上のためには、課金を廃止することが望まれる。



4. 制度の不一致による問題の検討

② 手続方法

	JP	US	EP	CN	KR
郵送	○	○	○	○	○
オンライン	○	○	○	×	○

相違

- 中国のみオンライン手続きができない点で相違する。
- 特許権付与公告の直前に公知文献を発見した場合に、中国についてだけ、郵送手続きが強いられる。



提出が間に合わないといった事態が発生し得ることを回避するためにも、オンラインによる提出の受付が望まれる。



4. 制度の不一致による問題の検討

③ 提出フォーマット

	JP	US	EP	CN	KR
フォーマットの有無	有	有	有	無	無

相違 (CN) 相違 (KR)

- 中国、韓国では、提出フォーマットについて明確な定めがないため、記載自由度は高いものの、逆に、何をどの程度記載すれば十分に審査官に考慮されるのか判断が難しい。



提出すべき定型フォーマットを庁が用意するのが望ましい。
ただし、他国庁との更なるバラツキは回避すべきである。

そこで、既に提出フォーマットが存在する、日、米、欧の分析を行い、5庁で共通する統一フォーマットの方角性の検討を行った。



4. 制度の不一致による問題の検討

③-1 提出フォーマット詳細比較(日、米、欧)

日本(様式20)	米国 Rule1.290(PTO/SB/429)	欧州
書類名	書類名	書類名
提出日	×	×
あて先(特許庁長官殿)		
×	×	提出者 ⇒省略可
事件の表示	出願番号	対象特許
提出者 ⇒省略可	×	×
提出する刊行物等	<ul style="list-style-type: none"> ●米国特許／公開 ●外国特許／公開 ●非特許文献 	<ul style="list-style-type: none"> ●証拠(特許文献) ●証拠(非特許文献) ●先の使用 ●常識
×	提出者の宣言書	記載必須(特有) ×
提出の理由	関連の簡潔な説明	新規性、進歩性、不許可、開示十分性、明確性に関する意見、その他のコメント
	記載必須	記載任意



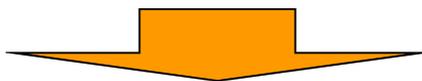


4. 制度の不一致による問題の検討

③-2 提出フォーマットの統一に向けて

- 情報提供の利用の簡便性確保のためにも、情報提供者の記載欄は、匿名との選択式とすることが望ましい。
- 情報提供者、庁、対象特許出願人の全ての利便性に鑑み、必須項目としては「関連箇所」の指摘を求めるにとどめ、関連性の説明は任意項目として、その記載には自由度を持たせることが望ましい。

[提出フォーマットの統一案]



必須項目	<ul style="list-style-type: none">・書類名・情報提供者(匿名選択ボックス)・対象特許出願の識別情報・提出文献を特定する情報・関連箇所
任意項目	<ul style="list-style-type: none">・関連性の説明 請求項ごとの記載を許容、拒絶されるべき論理づけの記載などを許容。



4. 制度の不一致による問題の検討

④ 提出する刊行物の翻訳要否

相違

	JP	US	EP	CN	KR
刊行物が英語	不要 Δ_1	不要	不要	不要	要
刊行物が母国語以外 (英語除く)	不要 Δ_1	要	不要 Δ_2	不要 Δ_1	要

「不要 Δ_1 」: 翻訳不要であるが、母国語への翻訳を推奨

「不要 Δ_2 」: 翻訳文の提出を求められる場合がある

- ・ 英語文献については、情報提供者の利便性からも翻訳提出を不要とする統一が望まれる。
- ・ 母国語以外（英語除く）の文献については、ガイドライン等により翻訳提出の要否を明確化することが望まれる。



4. 制度の不一致による問題の検討

■ 情報提供制度の開示等に関する項目

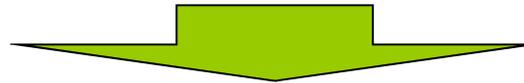
① 出願人への通知

	JP	US	EP	CN	KR
提供事実の通知	○	○	○	×	×
提供事実の通知の際の 提供文献情報の有無	×	○	○	×	×

相違

相違

相違



- ・ 提供事実の通知は、案件に関心があることが出願人に知られてしまうため廃止すべきとの意見もある。しかし、出願人による適正な権利範囲への早期見直しも期待できるため、通知を行うメリットはある。
- ・ なお、提供事実の通知の際には、別途提供文献の取得作業が発生するため、あわせて提供文献の情報を含めることが望ましい。



4. 制度の不一致による問題の検討

②情報提供に関する閲覧可否

	JP	US	EP	CN	KR
提供事実の閲覧	○	○	○	○	○
提供文献の閲覧	○*	○	○	×**	×

相違

相違

*…閲覧可能であるが、閲覧請求は有料
 **…権利付与後は閲覧可能



- 提供文献の閲覧は、その文献内容を出願人自身も吟味し、特許性への影響、また、米国IDSへの対応要否を判断する必要からも認められるべきものである。
- 中国、韓国以外の国では統一して認められていることより、中国、韓国における文献閲覧は早期に許容されることが望まれる。



4. 制度の不一致による問題の検討

③情報提供者の匿名性とフィードバックに関する項目

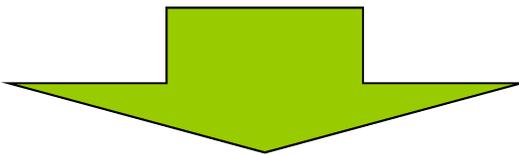
	JP	US	EP	CN	KR
匿名での提供	○	△	○	○	△
審査への採用有無の事実の通知	○*	×	×	×	○

相違

相違

*…匿名でない場合に希望者に通知

△:匿名ではできないが、実在する個人名による代理手続可能



- 提供者を匿名とする選択を受け付けることで統一することが望ましい。
- 審査への採用有無については、その後の拒絶理由を確認することで把握可能であるため、通知を必須とする必要はないと考える。
しかし、特に、情報提供直後に特許査定となった場合などに、提供した情報が考慮されたのか否かが不明のままになるといった問題があるため、特許査定の書面上に考慮した提供文献を示すことが望ましい。



5. ハーモナイゼーションの方向性

ここまでに検討した問題点に対するハーモナイゼーションの方向性について整理すると、以下の通りである。

手続面

- 情報提供制度への課金は廃止することが望まれる。
- オンラインによる情報提供の受付が望まれる。
- 情報提供のフォーマットについては、必須項目と任意項目を定め、必須項目については各国における調和が望まれる。また、提供者情報の匿名選択が望まれる。
- 英語文献は翻訳不要との明確な規定が望まれる。

出願人への対応

- 出願人への通知は、統一して行われることが望まれる。
- 提供文献の閲覧は、許容されるべきである。

情報提供者への対応

- 匿名の選択は許容されるべきである。
- 審査への採用有無の通知は不要と考える。
- 特許査定に考慮された提供文献を記載すべきことが望まれる。



6. 情報提供の新しいアプローチ

2012年7月にWOの情報提供制度が開始された。この制度は、国際段階にあるPCT出願に対して情報提供を行うと、移行国にも提供情報が共有される点に特長がある。庁間で提供情報が展開されるため、ユーザの利便性が高い制度として期待されるが、我々のハーモ方向性に照らすといくつか問題がある。

主要項目	情報提供制度(WO)	ハーモナイゼーションの方向性との相違
提出費用	無料	○
提出方法	オンライン提出可能	○
フォーマット	あり	△
提出文献の言語	どの言語でも提出可能	○
出願人への通知	事実・提供文献の通知あり	△
提供者へのフィードバック	事実・採用理由共になし	△
匿名での情報提供	可能	○
提出文献数の上限	あり(10文献まで)	△





6. 情報提供の新しいアプローチ

WOの情報提供の利便性に関する問題例

TEST APPLICANT CORPORATION (+3)		
Third party observation submitted by Anonymous	Observation submitted on behalf of	
Date of submission(day/month/year) 02 May 2014 (02/05/2014)	Language of observation English	
Basis and contents of observation 1. The observation is made on the basis of the claims in the international application as filed. 2. The observation comprises: <u>4 references to documents.</u> <u>5 uploaded copies of documents.</u>		
Citation # 1 (Patent/utility model) (# uploaded documents: 1):		
Country code: GB	Publication number: 2000001	Document kind code: A

・文献毎に関連性の説明を行う必要があり、複数文献の組み合わせの説明の記載に適合していない。

Most relevant passages or drawings: Page 3 lines 1-12; Figures 3 and 4	Relevant to Claims: 1, 4-6, 12
Brief explanation of relevance: Figures 3 and 4 show the arrangement of tines required by claims 1, 4 and 5. Furthermore, page 3 lines 1-12 suggest the use of a variety of lightweight metallic materials; the specific alloy required by claim 6 is well known in the field for a variety of purposes (see citation 3) and it would be obvious to use it in both the drive shaft and the tines. The ranges required by claim 12 would be specifically treated to avoid this.	

・関連性の説明の記載の文字数制限が厳しい。(500文字)



6. 情報提供の新しいアプローチ

5極で検討したハーモナイゼーションの方向性の検討を踏まえて、WOの情報提供制度の全ての問題点を以下に整理する。

手続き面

- 拒絶されるべき理由を請求項毎に記載できるフォーマット(任意項目の追加)が求められる。
- 提供理由の字数制限の撤廃／字数制限の緩和が求められる。
- 提出文献数の上限撤廃／緩和が求められる。

出願人への通知

- 特になし

その他

- 移行国での利用実績など情報提供の実績の透明性向上が求められる。



7. おわりに

論説掲載
2015年度末頃を予定



ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～





付録1

提出フォーマット(日本)

【書類名】 刊行物等提出書
【提出日】 平成 年 月 日
【あて先】 特許庁長官 殿
【事件の表示】
【出願番号】
【提出者】
【識別番号】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】
(【代表者】) (押印は不要です。)
【提出する刊行物等】
【提出の理由】

- (注1) 特許権の設定登録後に情報提供するときは、【出願番号】は【特許番号】とし、特許番号を記載します。
- (注2) 提出者の匿名を希望される場合は、【住所又は居所】又は【氏名又は名称】の欄に「省略」と記載します。
- (注3) 情報の利用状況についてフィードバックを希望する場合は、【提出の理由】の欄にその旨を明記してください。(匿名を希望された方にはフィードバックされません。)



付録2

提出フォーマット(米国)

Doc Code: IDS.3P PTO/SB/429 (03-13)
 Document Description: Information Disclosure Statement Filed Approved for use through 07/31/2015. OMB 0651-0052
 U.S. Patent and Trademark Office, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number

THIRD-PARTY SUBMISSION UNDER 37 CFR 1.290	Application Number (required):
<small>(Do not submit this form electronically via EFS-Web)</small>	

U.S. PATENTS AND U.S. PATENT APPLICATION PUBLICATIONS			
Cite No.	Document Number	Issue Date or Publication Date	First Named Inventor
	Number-Kind Code ¹	MMDD/YYYY	
	US-		

FOREIGN PATENTS AND PUBLISHED FOREIGN PATENT APPLICATIONS				
Cite No.	Country or Patent Office and Document Number	Publication Date	Applicant, Patentee or First Named Inventor	Translation Attached
	Country Code ¹ -Number ² -Kind Code ³	MMDD/YYYY		
				<input type="checkbox"/>

1. If known, enter kind of document by the appropriate symbols indicated on the document under WIPO Standard ST.16. See MPEP 901.04(a). 2. Enter the country or patent office that issued the document by two-letter country code under WIPO Standard ST.3. See MPEP 1851.3. For Japanese patent documents, the indication of the year of the reign of the Emperor must precede the serial number of the patent document. 4. If known, enter kind of document by the appropriate symbols indicated on the document under WIPO Standard ST.16. See MPEP 901.04(a).

This collection of information is required by 35 U.S.C. 122(e) and 37 CFR 1.290. The information is required to obtain or retain a benefit by the public, which is to update (and by the USPTO to process) the file of a patent or reexamination proceeding. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This collection is estimated to take 10 hours to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.



Doc Code: IDS.3P PTO/SB/429 (03-13)
 Document Description: Information Disclosure Statement Filed Approved for use through 07/31/2015. OMB 0651-0052
 U.S. Patent and Trademark Office, U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995 no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number

THIRD-PARTY SUBMISSION UNDER 37 CFR 1.290	Application Number (required):
<small>(Page 2 of 2)</small>	

NON-PATENT PUBLICATIONS (e.g., journal article, Office action)			
Cite No.	Author (if any), title of the publication, page(s) being submitted, publication date, publisher (where available), and place of publication (where available)	Translation Attached	Evidence of Publication Attached
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

STATEMENTS			
The party making the submission is not an individual who has a duty to disclose information with respect to the above-identified application under 37 CFR 1.56.			
This submission complies with the requirements of 35 U.S.C. 122(e) and 37 CFR 1.290.			
<input type="checkbox"/> The following fee set forth in 37 CFR 1.290(f) is submitted herewith: <input type="checkbox"/> regular undiscounted <input type="checkbox"/> small entity*			
<input type="checkbox"/> The fee set forth in 37 CFR 1.290(f) is not required because this submission lists three or fewer total items and, to the knowledge of the person signing the statement after making reasonable inquiry, this submission is the first and only submission under 35 U.S.C. 122(e) filed in the above-identified application by the party making the submission or by a party in privity with the party.			
Signature		Date	
Name (Printed/Typed)		Reg. No., if applicable	
Examiner Signature**		Date Considered	

*SUBMITTER: By selecting the "small entity" box and paying the applicable small entity fee, the party making the submission asserts that the party qualifies as a small entity. A third party is not eligible for the micro entity discount.

**EXAMINER: Signature indicates all items listed have been considered, except for citations through which a line is drawn. Draw line through citation if not considered. Include a copy of this form with next communication to applicant.



付録3

提出フォーマット(欧州:Web)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

English Deutsch Français
Contact

Third-party observations

← About Third Party Observations Other EPO Online Services ▾

Third-party observations

Enter either the application number or the publication number of the patent / patent application concerned

Application number

Publication number

Personal details Facts & evidence Novelty Inventive step Others (e.g. clarity)

You do not have to provide your personal details. However, if you do not provide them, it will not be possible for us to send you an invitation to correct formal deficiencies.

Select the checkbox if you wish to make an anonymous submission

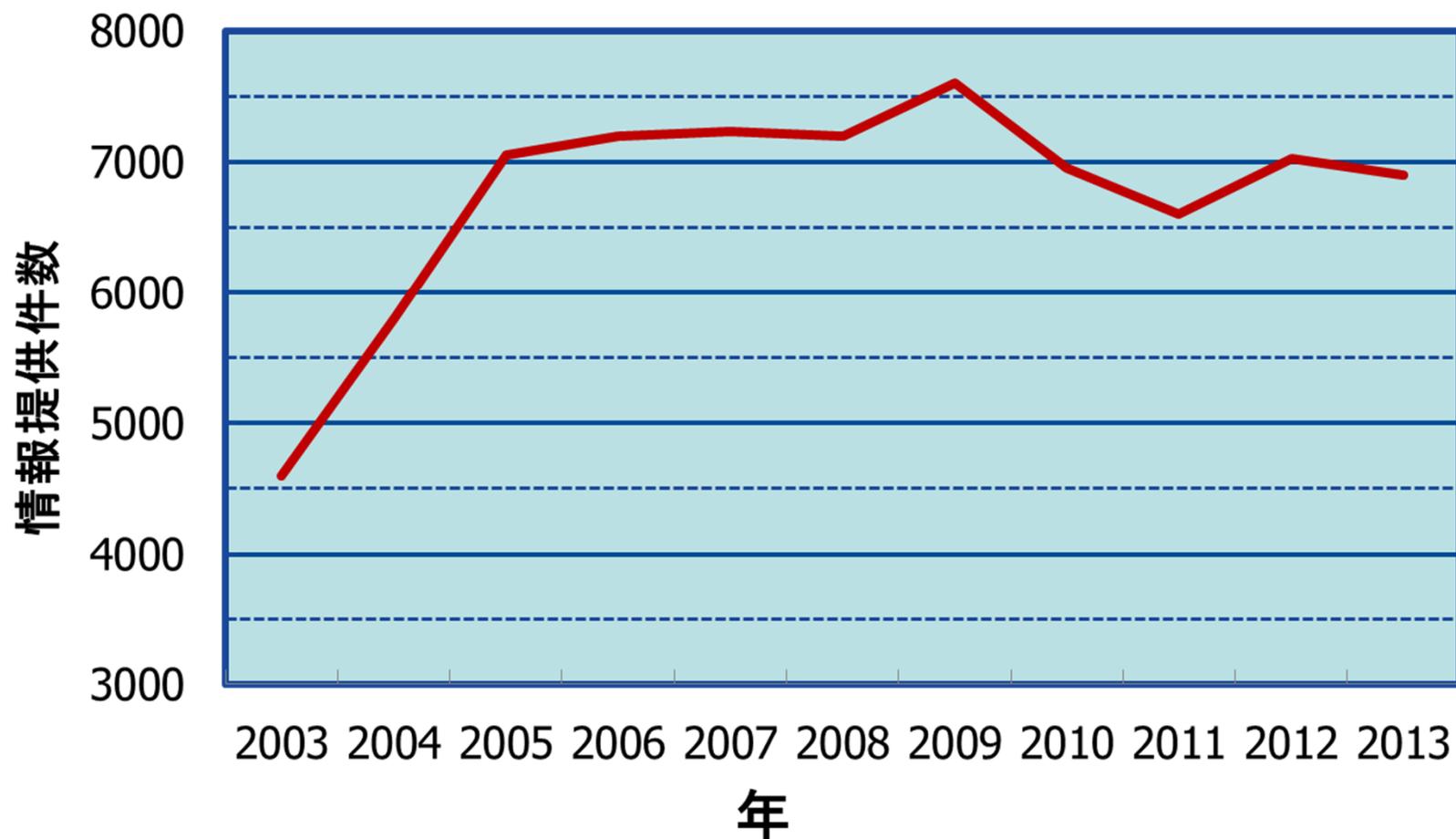
Otherwise please provide your personal details as indicated below:

Name

Address



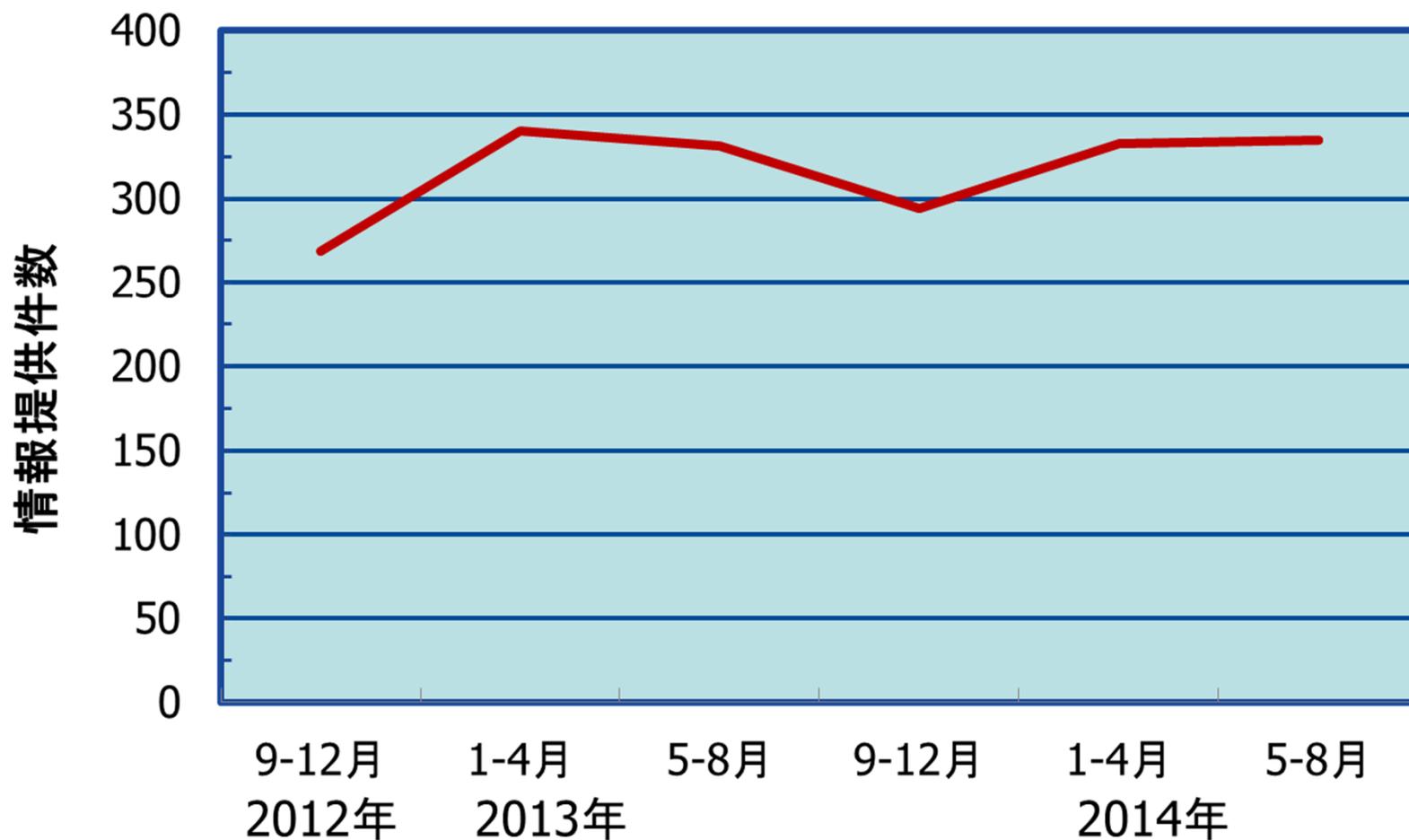
(参考) 日本の情報提供件数の推移



**近年の情報提供件数は7000件／年前後で推移
2009年よりオンライン受付開始（全件数の約40%）**



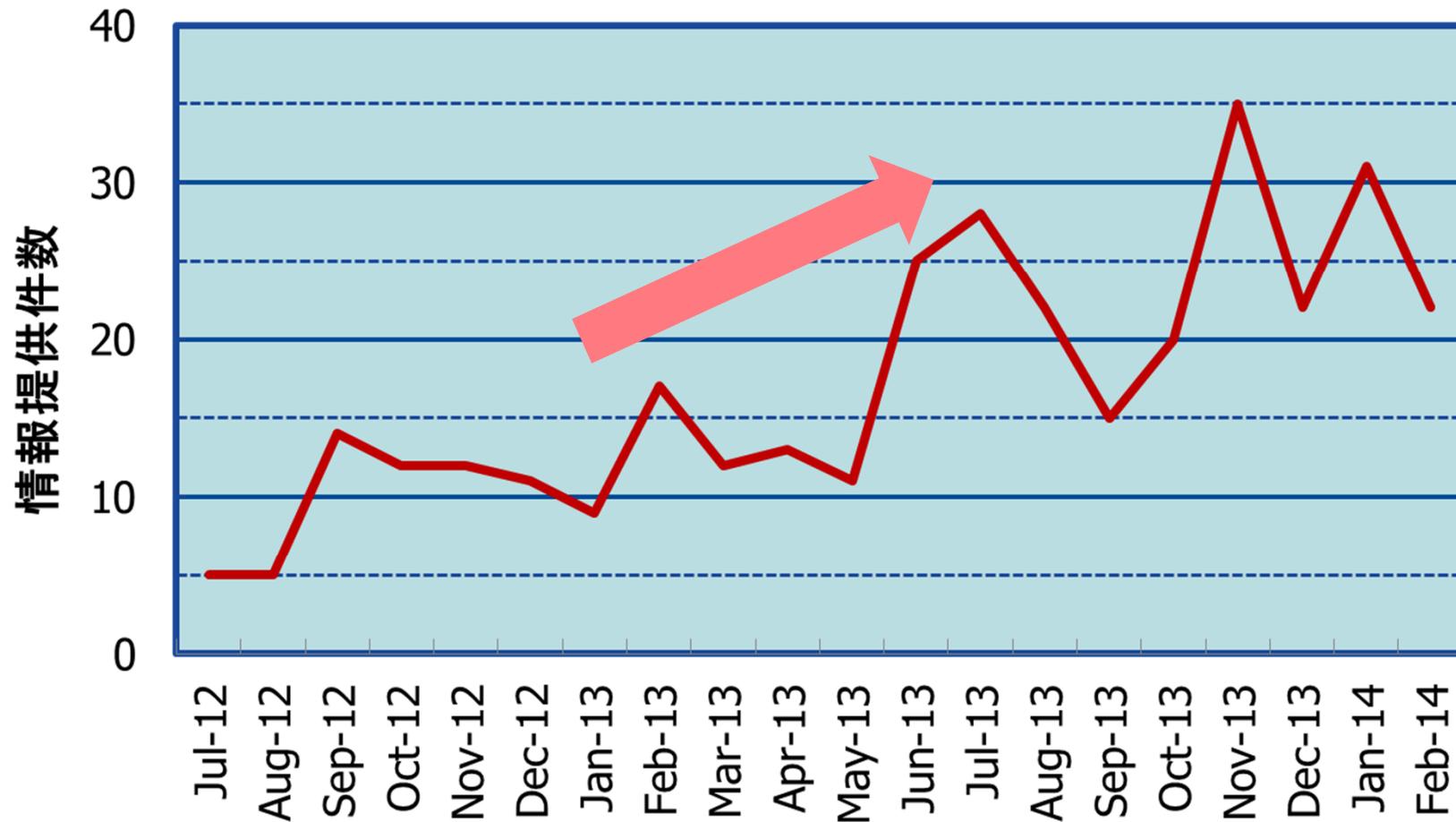
(参考) 米国の情報提供件数の推移



2012年9月16日施行以来、
月平均80件程度、情報提供がなされている。



(参考)WOの情報提供件数の推移



2012年7月施行以来、情報提供件数は増加傾向
2014年2月段階で
累計346件。約80%は匿名。約92%は英語。