



無効審判事件分析による

情報提供制度の有効な活用方法の検討

特許第1委員会 第4小委員会

<関西部会 2018年2月23日（金）>

発表者：井崎 孝昌（東レ） ※2017年度小委員長

<関東部会 2018年2月27日（火）>

発表者：佐伯 文佳（ロート製薬） ※2017年度小委員長補佐



第4小委員会の研究テーマ

＜基本テーマ＞

特許出願における諸問題の検討

＜近年の研究テーマ＞

2012年度：シフト補正・単一性（審査基準改訂へ向けての要望書を提出）

2013年度：登録査定後の分割出願に関する考察

2014年度：無効審判事件分析による特許審査の質の検証

2015年度：無効審判事件分析による特許審査の質の検証（継続）

（論説：知財管理2017年1月号）

2016年度：無効審判事件分析による情報提供制度の有効な活用方法の検討

（論説：知財管理2018年1月号）

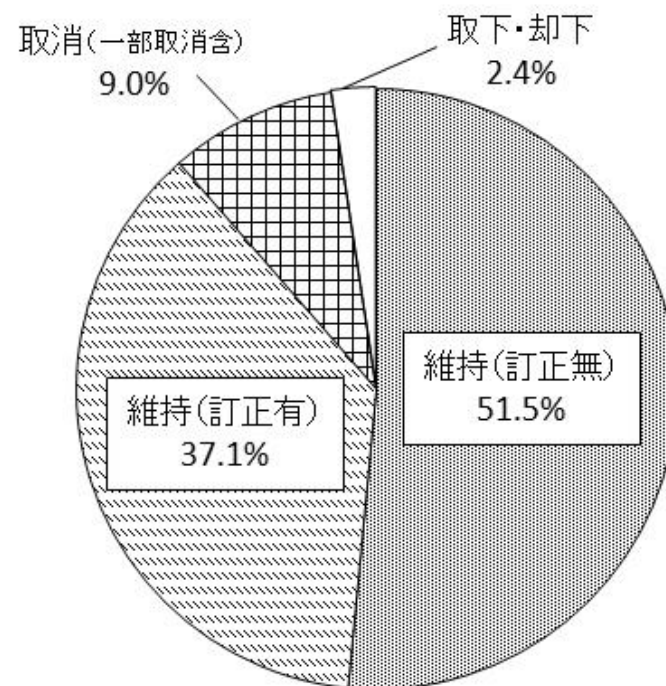
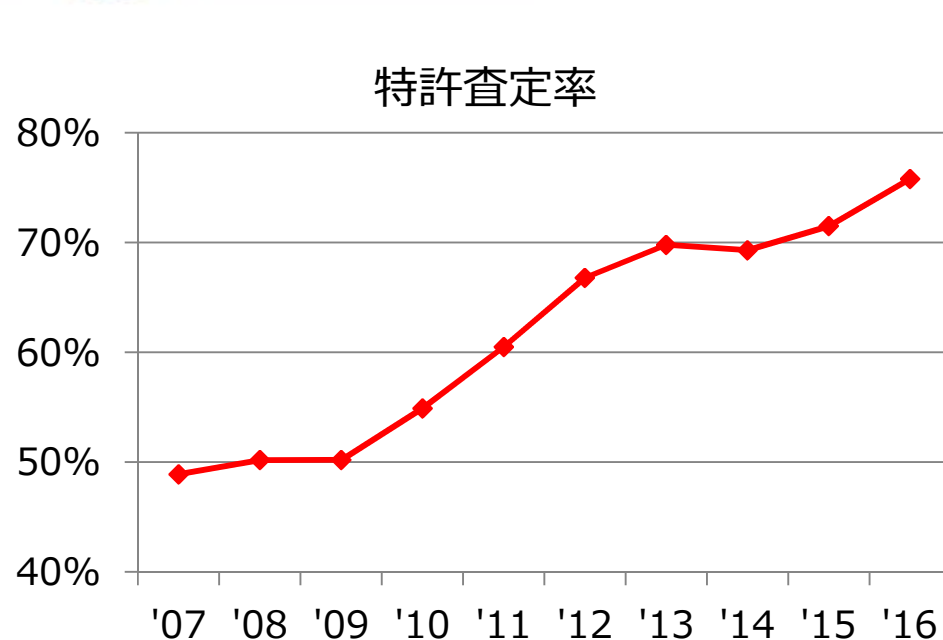
審査情報開示（アンケート結果を特許庁との意見交換会で紹介）

2017年度：面接等の有効な活用方法の検討



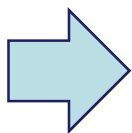


今なぜ情報提供制度に注目するのか(1)



特許異議申立事件の最終処分状況
(2017年3月末時点)

- 近年、**特許査定率は右肩上がり**で上昇中。
- **特許異議申立制度**が創設 (2015年4月～) されるも、**取消・訂正率は低水準**。



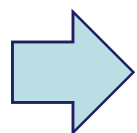
**他人の特許出願に対し、権利化前に手を打たなければ
事業実施にとっての障害が発生してしまう！！**





今なぜ情報提供制度に注目するのか(2)

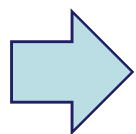
他人の特許出願を権利化前に阻止し得る手段は？



情報提供制度のみ！！

- × 特許無効審判制度（∵登録後のみ）
- × 特許異議申立制度（∵登録後のみ）

- ・ 情報提供制度の有効性は？
- ・ 情報提供制度を有効に機能させるための活用方法は？



その検討結果を、本日発表！！





情報提供制度の特長

情報提供制度は、以下のメリットを有する。

- ・特許登録前の審査・審判段階で関与可能
- ・提出者を省略して匿名で提出可能
- ・庁費用が不要
- ・オンラインで提出可能



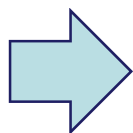
情報提供の有効性

(1) 情報提供を受けた案件の73%において、情報提供された文献等が拒絶理由通知中で引用文献等として利用されている。

※平成25年12月に拒絶理由通知書が起案された案件についての特許庁の調査結果

(2) 情報提供を受けた案件の特許査定率は、情報提供を受けていない案件の特許査定率よりも13%低い。

※1997年1月～2016年12月に審査請求された出願についての当小委員会の調査結果



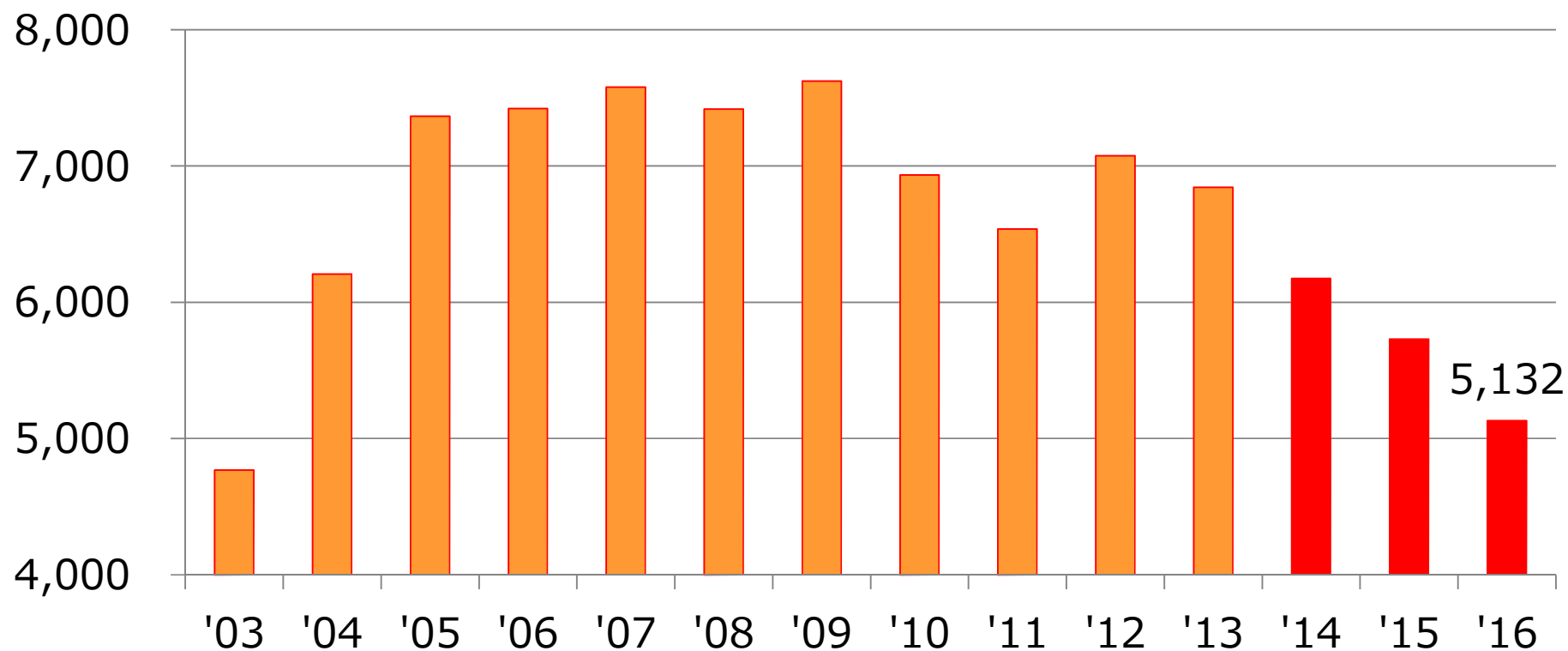
統計的には、情報提供制度は公衆審査として有効に機能しているといえる。





情報提供制度の現状・動向（1）

情報提供件数



情報提供件数は、2014年以降、急激な減少傾向！！





情報提供制度の現状・動向（2）

近年の情報提供件数急減の原因は・・・

1) 特許異議申立制度の創設（2015年4月～）

※申立件数 2015年：364件 2016年：1,214件

2) 審査の迅速化・権利化までの期間の短縮化

- ・2014年にFA11を達成（FA期間 2012年:20.1か月 2016年:9.5か月）
- ・早期審査案件の急増（2016年の申請件数は前年比11%増の19,492件）

情報提供者には、出願公開後から特許査定前の限られた時間の中で、より効率的な情報提供を行うことが求められる。

しかし、どのような情報提供が有効であるか（情報提供が採用されやすいか）については、これまでほとんど検討されてこなかった。

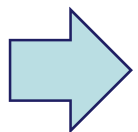




本研究テーマの背景と目的（1）

なぜ情報提供の検討がされてこなかったのか・・・

- 1) 情報提供の利用結果のフィードバックが限定的
→ 実名で情報提供し、フィードバックを希望した場合のみ
- 2) 情報提供の利用結果が拒絶理由通知書等に記載されない
- 3) 情報提供の内容確認には閲覧請求が必要



情報提供者は、各々の経験を頼りに、
審査官に採用されることを期待して情報提供するしかなかった。





本研究テーマの背景と目的（2）

2015年度の第4小委員会の研究テーマ：

「無効審判事件分析による特許審査の質の検証」（知財管理2017年1月号）

→ 無効審判により全部無効となった特許を対象として、審査時の先行技術調査の適切性という視点から、過誤登録理由の調査結果を報告

調査対象171件中、48件（**28%**）で**登録前に情報提供受け**

→ **審査請求案件全体での情報提供受け案件の割合（1～2%）**
と比べると非常に高い！！

「登録前に情報提供を受け、その後全部無効となった案件」

→ 本来なら情報提供された刊行物等により拒絶されるべきであったが、**審査段階で刊行物等が看過されて登録された**案件が含まれている可能性がある。



本研究テーマの背景と目的（3）

本研究テーマは、以下の手順で行った。

一次調査（対象案件の抽出）

「登録前に情報提供を受け、その後全部無効となった案件」について、

無効審決における審決採用証拠 と **情報提供された刊行物等** とを対比し、

「審決採用証拠に情報提供された刊行物等が含まれる案件」を抽出

→ この中に、情報提供が看過された案件が含まれている可能性が高い。

二次調査（不採用理由の分析）

一次調査で抽出された案件について、情報提供の内容、情報提供された刊行物等、審査・審判経過、無効審決を調査し、

- ・**情報提供が不採用となった理由の分析**
- ・**情報提供制度の有効な活用方法の検討** を行う。



一次調査（1）：調査対象

[調査対象]

以下の条件を満たす53件（閲覧請求により審査経過書類を入手）

- ・審査請求日：2004年1月1日以降
- ・無効審判の審決日：2016年5月31日まで
- ・29条または29条の2を理由とする無効審決の確定により権利抹消
- ・刊行物等提出書の提出（情報提供）1回以上

無効審決における審決採用証拠 と **情報提供された刊行物等** とを対比し、
「審決採用証拠に情報提供された刊行物等が含まれる案件」：30件を抽出

→ 抽出された30件の分類は次スライドのとおり





一次調査（２）：対象30件の分類

【審査部門に関する分類】

- ・第一部：9件、第二部：10件、第三部：10件、第四部：1件

【情報提供に関する分類】

- ・審査引例にも含まれる刊行物等あり：16件
- ・FA起案前に情報提供：17件
- ・非特許文献を情報提供：17件
- ・外国特許文献を情報提供：4件

【情報提供された出願に関する分類】

- ・早期審査案件：9件
- ・面接審査・電話応対の実施案件：10件
- ・外国語書面出願（PCT含む）：0件
- ・外国ファミリーあり：7件

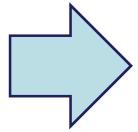




二次調査：不採用理由の分析

一次調査で抽出された30件について、情報提供が不採用となった理由の分析を実施

→ **1つの案件に対して複数の要因が複合的に関与**していることが判明



不採用要因を類型ごとに整理して対応策を検討する方法は採らず、
個々の案件ごとに、関係する要因を全て挙げつつ有効な対応策を検討。

	事例1	事例2	事例3	事例4	事例5	事例6	事例7	事例8	事例9
①早期審査案件	○		○				◎	◎	
②面接審査・電話対応の実施案件		◎	○					◎	○
③非特許文献の情報提供		○	○	◎	○		○	◎	◎
④外国特許文献の情報提供	◎								
⑤情報提供時期の問題	◎						◎		
⑥情報提供の内容の問題			◎	◎	◎				
⑦補正後クレームに対する情報提供不足						◎	○	◎	
⑧複数回の情報提供	○	○	◎	○		◎			

◎: 不採用となった主要因

○: 該当するが不採用への影響は小さい要因

→ **本発表では、事例1、3、4、8のみ紹介**





事例紹介：事例1（1）

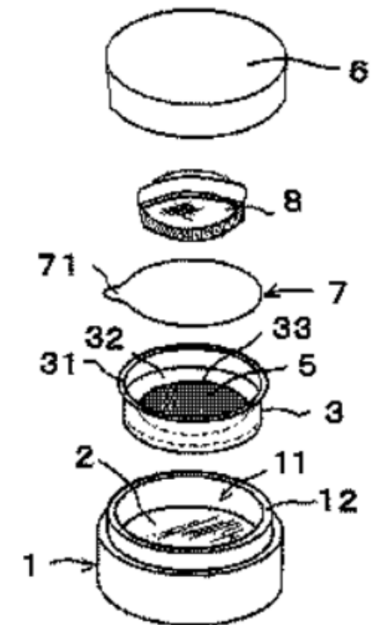
■特許第5041585号「化粧品用容器」無効2012-800125

<不採用となった主要因>

④外国特許文献の情報提供、⑤情報提供時期の問題

<事例1の概要>

- ・拒絶査定不服審判において、進歩性欠如の拒絶理由が通知
→ 出願人の応答から28日後に特許審決が起案
- ・**情報提供（実名）されたのは、特許審決起案日の4日後であり、間に合わず**
- ・特許登録から1か月後に、情報提供者と同一人が無効審判を請求
- ・無効審決では、情報提供された**韓国登録実用新案公報**が主引例として採用
→ 審決起案前に情報提供されていれば、特許審決を免れた可能性あり



<代表図>



事例紹介：事例1（2）

＜事例1のポイント＞

- ・情報提供された文献等は韓国登録実用新案公報および**その翻訳文**
- ・発明内容は化粧品用容器の構造。韓国実用新案にも当該**構造を示す図面**あり。

＜不採用理由と対策についての考察＞

- (i) 翻訳文の準備には日数を要する
- (ii) 本件発明の特徴は構造に係るもの（原文でも図面により理解が容易）
- (iii) OA応答後には比較的早く特許査定（特許審決）がされる場合がある
を考慮すると、

① **韓国実用新案の原文のみを一旦情報提供し、その後翻訳文を情報提供する**

② **審判長に電話連絡して審理を待ってもらうよう依頼する**

などの対応が有効であったと考えられる。



事例紹介：事例3（1）

■特許第4601685号「焙煎ごま油配合油脂組成物及びこれを用いた食品」 無効2011-800064

<不採用となった主要因>

⑥情報提供の内容の問題、⑧複数回の情報提供

<事例3の概要>

- ・**全部で6回の情報提供**（1stOA前に情報提供1・2、1stOAの応答前に情報提供3・4、1stOAの応答後に情報提供5、2ndOAの応答後で特許査定後に情報提供6）
- ・1stOA、2ndOAそれぞれで、**情報提供文献の一部は採用**されていた
- ・無効審決では、**情報提供5で提出された文献を主引例、情報提供1で提出された文献を副引例**として、その他周知技術から進歩性なしとの判断



事例紹介：事例3（2）

＜事例3のポイント＞

- ・6回の情報提供で、それぞれ**3件、8件、14件、1件、15件、17件の文献**が提出されていた。
- ・それぞれの情報提供で、提出した文献の全てを「周知事項や技術常識を示す文献」としており、**本件発明と提出文献との対比なし**。

＜不採用理由と対策についての考察＞

- ・情報提供回数および文献数が多すぎた。さらに、本件発明と提出文献との対比も不十分だった。そのため、審査官は、どの文献に注目して拒絶の論旨を構築すればよいか、判断が困難と考えた可能性がある。
 - ①**提出文献の記載箇所を明記**する、②**本件発明と提出文献との一致点・相違点を明確にする**、③**審査基準に則った形で**本件発明が新規性・進歩性を有しないことを**論理的に説明**する、などの対応が有効であったと考えられる。
 - そうすれば、必然的に提出すべき文献の数と内容も整理されたはず



事例紹介：事例4（1）

■特許第5449730号「更年期障害改善剤及び栄養補助食品」 無効2014-800104

<不採用となった主要因>

③非特許文献の情報提供、⑥情報提供の内容の問題

<事例4の概要>

- ・**情報提供は刊行物のみ**（特許文献と非特許文献）
→ 特許文献が無効審決での副引例
- ・出願時に、対象製品に関する**自社HP上での発表**について、**新規性喪失の例外規定適用**の証明書を提出
- ・無効審決での主引例は、**インターネット通販サイト**（特許権者とは異なる）における商品紹介ページ（情報提供されず）





事例紹介：事例4（2）

<事例4のポイント>

- ・無効審判では、出願前に、①新製品発表会を行い、②新聞報道する可能性が高い記者（守秘義務を負わない）に対し、③主要配合成分を明らかにし、④出願人自身も商品販売を行っていた、と認定された。
- ・通販サイトによる公表は、出願人の意に反したものと主張は認められず

<不採用理由と対策についての考察>

- ・出願人自身のHPでの公表は、新規性喪失の例外規定の適用を受けられたとしても、**その後他者により拡散された場合には新規性を否定する材料となり得る。**
 - 出願人HPでの公表後、**インターネットにより拡散された情報の活用**を検討すべきであったと考えられる。



事例紹介：事例 8 (1)

■ 特許第5203432号「アンテナポール」 無効2013-800084

<不採用となった主要因>

- ① 早期審査案件、② 面接審査・電話対応の実施案件、
- ③ 非特許文献の情報提供、⑦ 補正後クレームに対する情報提供不足

<事例 8 の概要>

- ・早期審査請求から約 1 か月半後に情報提供
→ **情報提供の前日に1stOAが起案されており、間に合わず**
- ・情報提供は、無効審決で採用された主引例（特許文献）、副引例（金属製品カタログ）とも含む
- ・**1stOA後、審査官面接** → 応答（補正あり） → 特許査定
- ・面接記録には、情報提供に関する記述は一切なし





事例紹介：事例 8（2）

＜事例 8 のポイント＞

- ・**情報提供者は、早期審査案件のことを認識**（刊行物等提出書で言及）
- ・情報提供から面接審査まで約 2 か月、特許査定まで約 3.5 か月
→ **情報提供は 1stOA 付近でされた 1 回のみ**

＜不採用理由と対策についての考察＞

審査官が情報提供を不採用とした点には疑問が残るが、情報提供者としても、

- ① **早期審査案件であれば、可能な限り迅速に情報提供を行う**
- ② **補正後クレームに対して追加の情報提供を行う**
- ③ **情報提供のフィードバックを受ける**

などの対応を検討すべきであったと考えられる。



まとめ：ユーザーに対する提案（1）

■ 情報提供不採用事例の中に散見された不採用要因に対する提案

【総論】

1) 最新の補正後クレームに対する情報提供でない

→ 審査経過情報を把握し、補正後クレームに対して情報提供する。

2) 刊行物を挙げるのみで、本件発明との対比が不十分

→ {
① 提出文献の記載箇所を明記する
② 本件発明と提出文献との一致点・相違点を明確にする
③ 審査基準に則った形で本件発明が新規性・進歩性を有しないことを
論理的に説明



まとめ：ユーザーに対する提案（２）

■ **情報提供制度の有効な活用方法**に関するユーザーへの提案

[情報提供の提出の仕方について]

- ・ **外国語文献を提出する場合**：まず原文を情報提供し、その後に翻訳文を情報提供することで、外国語文献の概要を迅速に審査官に認知させることができる。
- ・ **構造系の発明の場合**：情報提供文献との対比を図示するなどの工夫を加えることで、審査官の理解を助けることができる。

[刊行物等の探し方について]

- ・ **出願人がホームページで発明を公表した場合**：その後インターネットにより拡散された情報が新規性を否定する材料として活用できる場合がある。

[情報提供の時期について]

- ・ **早期審査対象出願に対して**：審査官の心証が形成される前に、迅速に情報提供を行う。





まとめ：特許庁に対する提案（１）

■ 情報提供不採用事例の中に散見された不採用要因に対する提案

【総論】

特許査定・審決の日よりも十分に早い時点で情報提供され、情報提供された刊行物等がその後の無効審決で採用されたものも少なくなかった。

→ 情報提供された出願が過誤登録された場合、第三者への影響が大きいため、より慎重な審査をお願いしたい。

■ **情報提供制度の有効活用に資する運用方法**に関する特許庁への提案

【早期審査対象案件】

・早期審査請求 & 情報提供 → 出願人、第三者がともに注目する出願。早期審査の迅速性も考慮しつつ、慎重な審査を期待したい。



まとめ：特許庁に対する提案（２）

■ **情報提供制度の有効活用に資する運用方法**に関する特許庁への提案（続き）

面接審査の実施案件

- ・第三者、特に情報提供者にとって、審査の透明性・的確性に疑念を抱かせるに十分な事例が散見された。
- ① **面接記録の記載の充実化**、② **情報提供（実名・匿名問わず）の利用結果を拒絶理由通知等へ記載**すること、により改善に繋がると考えられる。

非特許文献の情報提供

- ・通常、情報提供は、当業者である出願人の競合会社によって行われることが多い。
- **非特許文献に関する当業者の高いサーチ能力を活用**頂きたい。

複数回の情報提供

- ・過去に情報提供された出願 → その後の更なる情報提供が想定される。より慎重な審査・審理を行うことはもちろん、**OA応答後、特許査定・審決までに情報提供のための期間を確保する運用**を検討頂きたい。





ご清聴、ありがとうございました。

本テーマの検討メンバー： 2016年度 特許第1委員会 第4小委員会（12名）

勝見俊之（小委員長：日鉄住金総研）、井崎孝昌（小委員長補佐：東レ）
岡田修二（小委員長補佐：JFEスチール）、臼井悟士（KDDI）、
神野洋平（ソニー）、桐村重則（日本触媒）、
佐伯文佳（ロート製薬）、田川晃代（ポリプラスチックス）、
辰巳公一（日本特殊陶業）、田村隆（住友金属鉱山）、
吉田健太郎（住友電気工業）、米谷光司（いすゞ自動車）

