

情報提供制度のハーモナイゼーションに向けた提言

特許第1委員会
第1小委員会*

抄 録 特許の対世的効力に鑑みて第三者の審査への関与を認め、審査の正確性を高めるための仕組みとして、情報提供制度がある。しかし、情報提供制度は各国毎に設計されており、グローバルに情報提供を行う場合の情報提供者の負担については検討の余地がある。そこで、出願国として選択されることが多い五極特許庁（日本、米国、欧州、中国、韓国）について情報提供者に負担となり得る制度バラツキを調査したところ、申請フォーマット、提出言語、費用、出願人への通知など複数項目で課題が発見された。情報提供制度は、情報提供者だけでなく出願人への影響もあることから、両者の視点を考慮しつつ制度調和に向けた提言をまとめる一方、調和されるまでの現状制度の活用方法について検討を行った。グローバルに審査の質を高め、特許の安定性をグローバルに高めるためには、情報提供制度の国際調和は不可欠であるため、早期の調和の実現に期待する。

目 次

1. はじめに
2. 各国の現状制度の紹介
 2. 1 日 本
 2. 2 米 国
 2. 3 欧 州
 2. 4 中 国
 2. 5 韓 国
 2. 6 PCT国際出願
3. 課題と提言（制度調和の方向性）
 3. 1 申請フォーマット
 3. 2 提出文献の翻訳
 3. 3 費 用
 3. 4 出願人への通知と文献閲覧
 3. 5 情報提供者の匿名性とフィードバック
 3. 6 制度調和に向けた提言のまとめ
4. PCT国際出願の情報提供制度への期待と提言
 4. 1 「3. 課題と提言（制度調和の方向性）」の提言とPCT国際出願の情報提供制度との対比
 4. 2 対比に基づく提言
5. 現状制度の活用
 5. 1 情報提供の対象の出願がパリルートで複数国に出願されている場合

5. 2 情報提供の対象の出願がPCTで複数国に出願されている場合
6. おわりに

1. はじめに

日本の特許法施行規則13条の2による情報の提供（以下、情報提供）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を目的として開始された制度である。

本制度では、情報の提供者（以下、情報提供者）は、特許付与前に情報を特許庁に提出することで、重要な公知情報が十分に考慮されずに特許が成立することを抑制できる。例えば、ライバル企業の出願公開の内容を定期的に監視し、自社のビジネスに影響を与える可能性がある特許出願を発見した場合に、特許性を否定できる文献や事実（以下、公知文献等）がないかを調査し、公知文献等を情報提供の資料として

* 2014年度 The First Subcommittee, The First Patent Committee

提出することで、権利範囲を適正な範囲で形成させ、将来の紛争を未然に防止することができる。その際、匿名で情報提供を行えば、出願人は情報提供者が誰であるかを知り得ないため、情報提供によりライバル企業との関係性が悪化するといった事態を回避することもできる。

一方、本制度は、出願人側にとっても、特許庁で調査された文献だけでなく第三者から提供された文献を踏まえて審査が行われることになるため、権利の安定性が高まるといった点で意味がある。例えば、自身の出願について情報提供がなされた事実を出願人が知ること、提供された公知文献等を確認し、その存在を踏まえて権利範囲を形成できるため、潜在的に無効理由を含む特許を成立させてしまうリスクを低減させることができる。

また、出願人は、自身の出願について情報提供を受けることで、その出願は第三者も注目していることを認識できるため、少なからず自身の出願の価値判断に影響を与える要素として利用することができるメリットがある。

このように、情報提供制度は、情報提供者と特許出願人との双方にメリットがある制度といえる。

ところで、近年の企業のグローバル化に伴い、日本だけでなく、複数国に出願するケースが増加している。日本、米国、欧州、中国、韓国への特許出願が、全世界の8割以上を占めるデータも存在する¹⁾。これらの現状を踏まえれば、情報提供制度の利用も日本だけでなく、グローバルに活用する必要性が増しているといえる。しかし、情報提供制度は、各国それぞれで制度設計されており、情報提供制度を利用する側にとって必ずしも利用しやすい制度となっていない。

そこで本稿では、五極特許庁における情報提供制度の比較を行い、情報提供者、出願人双方の立場から制度調和に向けて情報提供制度のあるべき姿の方向性について検討するとともに、

2012年に開始された国際出願段階における情報提供制度についても併せて検討した。

また、更に、調和が図られるまでの現状制度の活用策についても実務者視点で検討を行った。

本稿は2014年度特許第1委員会第1小委員会のメンバーである、田中 裕紀（小委員長，富士通），安生 剛（小委員長補佐，パナソニック），半澤 崇幸（小委員長補佐，いすゞ自動車），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）が担当した。

2. 各国の現状制度の紹介

以下に、現状の五極特許庁、及び、近年情報提供の制度が開始されたPCT国際出願の情報提供制度についての調査結果を紹介する。

2.1 日本

日本の情報提供制度は、特許法施行規則第13条の2に規定されている。

平成21年1月からオンラインでの情報提供も開始され、情報提供件数は年間7千件前後で推移²⁾しており、情報提供を受けた案件の73%において、情報提供された公知文献等を引用した拒絶理由が通知されている（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調査）。

制度の概要は、表1の通りである。

上記した日本の情報提供制度の特徴としては、情報提供者は、匿名としない場合、希望により情報提供の採用有無等につき、フィードバックを受けることができることが挙げられる。

また、特許付与後でも情報提供が可能であることも挙げられる。特許付与後の情報提供の意義は、例えば、出願公開されずに特許査定がなされた場合であっても、情報提供できることにある。特許付与後に情報提供により提出された

表1 日本の情報提供制度の概要

情報提供者	何人でも可能（匿名可）
提出方法	郵送，オンラインが可能
提供期間	出願後であればいつでも可（特許付与後でも可）
提出書類のフォーマット	書誌事項についての規定有り（特許法施行規則 様式第20）
刊行物の翻訳	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（翻訳文の提出は義務ではない）
庁費用	無料
出願人への通知	有り
情報提供者へのフィードバック	情報提供者の希望により可
情報の活用	審査官は，提供された情報については原則その内容を確認し，審査において有効活用される
閲覧	何人も閲覧可能

公知文献等は，異議申し立て（2015年4月1日施行），無効審判を請求しようとする者や，審査官が特許性の判断を行う際に参考にできる点で意味がある。

2.2 米 国

現行の制度（Preissuance Submissions By Third Parties）は，米国特許法122条（e），連邦規則1.290に基づき，2012年9月に施行された。従来の制度と比べると提出期間が長くなり，提出書類のフォーマットも説明文の追加が可能となるなど，より利用しやすい制度となった。

制度の概要は，表2の通りである。

米国の情報提供制度の特徴として，提出する文献数（4文献以上）に応じて庁費用が必要であること，提出書類のフォーマットが明確に規定されており，かつ，その記載内容，提出期間についても制約があること，が挙げられる。

例えば，提出書類の関連性を示す簡潔な説明には，クレームの特許性への言及や拒絶理由の提案を含めることはできない。また，提出期間

表2 米国の情報提供制度の概要

情報提供者	・IDS義務のない第三者に限られる ・情報提供者自身の名称等を記載せず，弁護士などの名義により提出することができる
提出方法	郵送，オンライン提出が可能
提供期間	米国公開後，(a) または (b) のうち早い日より前まで (a) 許可通知の発送日 (b) 公開から6ヶ月以内または最初のオフィスアクション発行日のいずれか遅い方の日
提出書類のフォーマット	以下の①～⑤の提出が必要（①と⑤は定型フォーマットが存在する） ①提出書類を特定したリスト ②各提出書類について関連性を示す簡潔な説明 ③米国特許文献以外の提出書類の明瞭なコピー ④非英語文献を提出する場合，その翻訳 ⑤提出が法や規則に合致しているという提出者の供述
刊行物の翻訳	非英語文献以外の場合，英訳が必要（上記の提出書類④）
庁費用	10文献毎に180ドルが必要 3文献以下の場合免除
出願人への通知	オンラインで通知
情報提供者へのフィードバック	無し
情報の活用	IDSと同様に審査官は審査に活用する
閲覧	オンライン閲覧が可能

についても，許可通知前であっても，米国公開6ヶ月を過ぎると最初のオフィスアクション発行後は提出が認められないため，出来るだけ早期に提出する必要がある。また，実際の情報提供者の名称を提出書類に記載する必要はないが，弁護士などの提出者の署名が必要であり，包袋でそれが公開されるため，弁護士などの選定には注意が必要である。

USPTOのホームページ³⁾では情報提供に関する統計データが公開されており，近年の情報

提供制度の利用件数は1,000件／年程度となっている。2014年のUSPTOの調査では、提出書類に記載された先行技術が拒絶理由で利用されたのは、情報提供された案件の13%程度に留まるようである。

また、情報提供の申請が25%程度の割合で方式的理由により不適切と判断されていることに留意すべきである。不適切と判断されると、提供した公知文献等は審査に活用されず、包袋にも登録されない。更に、庁費用の返還も行われない。方式的理由で不適切となるのは、提出時期の違反のほか、提出する公知文献等の関連性を示す簡潔な説明に関する不備や、提出が法・規則に合致していることの提出者の供述に関する不備によるものである。

2.3 欧州

欧州特許庁では、情報提供制度は、Observations by the third partiesとして、EPC 115条に規定されている。

制度の概要は、表3の通りである。

欧州特許庁への情報提供制度の特徴としては、提出した公知文献が公式言語（英語、独語、仏語）ではない場合、欧州特許庁は期間を指定してその公知文献の翻訳を求めることができ、情報提供を受けた出願人は意見を申し立てる機会が与えられることが挙げられる。更に、2014年のEPOの審査基準の改訂⁴⁾により、第三者により非匿名で証拠に基づく情報提供がなされた場合、審査部は、情報提供の受領から3ヶ月以内にオフィスアクションの発行に努めることとなったため、これも新たな特徴といえるであろう。

また、欧州特許庁は、インターネットを利用したオンラインによる情報提供⁵⁾の受付が進んでいる点が特徴的である。参考までに使い方を含めて簡単に説明する。

オンライン申請の手順としては、「Personal details」、「Facts & evidence」、「Novelty」、

表3 欧州の情報提供制度の概要

情報提供者	何人でも可能（匿名可）
提出方法	郵送, FAX, オンラインが可能
提供期間	公開後審査終了まで可
提出書類のフォーマット	書誌事項についての規定有り
刊行物の翻訳	・不要だが、EPOは翻訳を要求することができる ・要求に従わない場合、無視される可能性がある（Guidelines for Examination V,3）
庁費用	無料
出願人への通知	・有り ・提供された情報は出願人に遅滞なく連絡され、見解を述べる機会が与えられる（規則114（2））
情報提供者へのフィードバック	無し
情報の活用	意見が特許性に関して疑問を生じさせるものである場合は、全ての手続きにおいて考慮される（Guidelines for Examination V,3）
閲覧	何人も包袋閲覧可能

「Inventive step」、「Others」の5項目を順に入力する形式となっている。

① 「Personal details」

出願番号又は公開番号のいずれかを入力して検索実行により案件特定が容易に可能。

情報提供者情報（名前、住所、電話番号、Eメールアドレス（提出の写し受信希望時）は、匿名チェックボックスのチェックで記入不要。

② 「Facts & evidence」

容量が6メガバイトのファイルまで添付可能。証拠として特許文献を提出する場合、公開番号を入力することで検索機能により、タイトル、公開日を自動入力可能。入力された文献は、引例番号が自動採番される。追加ボタンで複数案件の登録を行うこともできる。

証拠として非特許文献を提出する場合は、タイトル、著者、公開日を入力し、ファイルを添付する。非特許文献も同様に、引例番号が自動

採番される。

証拠として先使用の事実を提出する場合は、「何が」、「どこで」、「どのように」とそれぞれの項目に記入する。

なお、証拠として技術常識を記載することもできる。

③「Novelty」

新規性がないことの説明を記入する。独立項についての説明から始め、引例の該当箇所を記載するようにと誘導する形式であり、分かりやすい。なお、本項目の入力をスキップすることもできる。

④「Inventive step」

公知文献から知られた特徴、公知文献から知られていない特徴、新規な特徴による技術的効果及び／又は新規な特徴によって解決される技術的課題、当業者が何故それらの特徴を組み合わせる理由を記入する。いずれも記載の省略が可能。

⑤「Others」

補正違反（分割違反）、開示の十分性、明確性、その他（自由記入）の各種コメントの記入が任意に可能。

以上、①～⑤の項目について必要事項を入力すると、自動的にドキュメント化させることができ、そのまま提出することができる。

総括すると、EPOの情報提供のオンライン申請は、画面遷移に従って入力するだけで定型フォームへの記載を行える点で非常に使い勝手がよい。対象案件を特定し、匿名を選択すれば、文献だけ提出することも、コメントをあわせて提出することもでき、自由度が非常に高く、利用しやすい。更に、文献検索機能により書誌情報の入力の手間も掛からない点で工夫されている。また、EPOのホームページにアクセスできれば、海外（日本）からも情報提供の申請ができ、即時申請も可能である。

ただし、関連性の説明を記載せずに、提出文献の特定だけでも提出できるため、情報提供が行われたものの、関連性の判断が難しいケースが発生する可能性がある。

2.4 中国

中国特許庁では、情報提供制度は公衆意見として中国専利法実施細則第48条及び審査指南第二部分第八章第4.9節に規定されている。

制度の概要は、表4の通りである。

表4 中国の情報提供制度の概要

情報提供者	何人でも可能（匿名可）
提出方法	持参、郵送が可能
提供期間	出願公開日から特許権付与公告日まで
提出書類のフォーマット	様式についての規定無し
刊行物の翻訳	中国語または英語への翻訳を推奨
庁費用	無料
出願人への通知	無し
情報提供者へのフィードバック	無し
情報の活用	審査官の裁量次第
閲覧	・オンラインで情報提供の事実の確認が可能 ・査定後は包袋閲覧も可能

中国の情報提供制度の特徴として、オンラインでの提出ができないため、郵送遅延が避けられないことが挙げられる。

また、情報提供された事実は出願人に知らされないため、第三者としては出願人に気づかれずに情報提供を行えるといったメリットがある一方、審査において考慮すべき重要な公知文献等を情報提供として提出したとしても、その公知文献等を踏まえて出願人が自発的に補正を行うことは期待できない。

なお、中国では無効審判過程での請求項の補正が審査過程に比べて厳しい（請求項の削除、

併合、技術案の削除に限られる)ため、有力な文献は情報提供よりも、無効審判請求で利用の方が得策な場合もある。

2.5 韓国

韓国の情報提供制度は、韓国特許法第63条の2に規定されている。具体的な運用については、審査指針書(第5部 第1章 第3節 2. 情報提供)に規定されている。

制度の概要は、表5の通りである。

表5 韓国の情報提供制度の概要

情報提供者	何人でも可能(匿名不可)
提出方法	持参, 郵送, オンラインが可能
提供期間	・特許庁に係属中であればいつでも可 ・出願公開前も可 ・ただし特許権付与後は不可
提出書類のフォーマット	様式についての規定無し
刊行物の翻訳	非韓国語文献は翻訳文の提出が必要
庁費用	無料
出願人への通知	無し
情報提供者へのフィードバック	有り
情報の活用	情報提供者への通知義務有り
閲覧	・情報提供のあった事実確認は可 ・ただし、情報提供者以外の包袋閲覧は不可

韓国の情報提供制度の特徴として、匿名での情報提供は認めないが、情報提供に係る包袋閲覧を情報提供者に制限することで情報提供者に対する配慮がなされていることが挙げられる。

しかし、審査官が拒絶理由等で提出された公知文献等を引用しない限り、出願人だけでなく第三者まで、提出された公知文献等を知ることができない特殊な仕組みとなっている。

また、情報提供があった出願について、拒絶査定、特許査定、その他の理由で審査が終結さ

れる場合、その結果、及び提出された情報の活用の有無を情報提供者に通知するフィードバック義務が審査官にあることが特徴として挙げられる。情報提供者にとっては、自身が提出した公知文献等が実際に審査で利用されたのか否かを容易に把握でき、便利である。

なお、中国と同様に、情報提供された事実の出願人への通知は行われなため、提出された公知文献等を踏まえて出願人が自発的に補正を行うことは期待できない。

2.6 PCT国際出願

2012年7月からPCT国際出願に対する第三者による情報提供制度(Third Party Observation System, PCT実施細則新第8部)が導入された。

制度の概要は、表6の通りである。

表6 PCT国際出願の情報提供制度の概要

情報提供者	第三者(匿名が可能)
提出方法	オンラインが可能
提供期間	国際公開以降であって、優先日から28ヶ月
提出書類のフォーマット	有り(文献毎に5,000文字まで提供理由を記載可能)
刊行物の翻訳	不要
庁費用	無料
出願人への通知	・有り ・なお、出願人は優先日から30ヶ月までにWIPO国際事務局にコメントの提出が可能
情報提供者へのフィードバック	無し
情報の活用	出願人、関係国際機関や指定官庁へ通知される
閲覧	オンラインでの閲覧が可能

PCT国際出願に対する情報提供は、WIPOが提供するePCTシステムでオンラインでの利用が可能である。WIPOのユーザーアカウントを取得すれば、匿名化も可能であり、新規性・進歩性に関する先行技術文献とその先行技術文献

の簡単な説明を提出できる。先行技術文献の簡単な説明はPCTの公開言語（日本語、英語を含む10ヶ国語）を用いることができる。

提供された情報は出願人や関係国際機関へ連絡される。関係国際機関は、作成前であれば、国際調査報告や国際予備調査の作成の際に考慮する。これに対して、出願人は優先日から30ヶ月までの期間に反論を提出することも可能である。優先日から30ヶ月を過ぎると、第三者からの情報提供や出願人の反論は各指定国の官庁にも連絡される。

WIPOのホームページ⁶⁾で国際事務局が2014年に公開した資料において、PCT国際出願に対する情報提供制度の調査や制度上の問題点が指摘されている。制度が導入されてから1年8ヶ月の期間で、情報提供数は346件であり、各国での情報提供と比べると件数は少ない。ただし、各国での審査が始まっている2～3の案件では国際調査の結果の他に情報提供文献も引用されているとの記載がある。

3. 課題と提言（制度調和の方向性）

前述のように特許出願のグローバル化が進む今日において、複数国における特許出願の権利化を阻止しようとする場合、情報提供を行う者は、各国毎に情報提供の申請をする必要がある。何故なら、一国で情報提供を申請したとしても、そこで提供された文献が他国の審査に利用されるとは限らず、情報提供者は各国毎に対応する他ないためである。

このような状況のもと、申請フォーマットの形式、提供された文献の採用可否に関する情報提供者へのフィードバックの有無など制度設計上の差異があると、情報提供者には各国毎に対応を変える必要が生じ、負担となる。また、出願人にとっても情報提供があった旨の通知をする国としない国があると、国毎に管理方法を変える必要が生じ、非効率である。

そこで、本論説では、申請フォーマット、提出書類の言語、費用、出願人への通知と文献閲覧、情報提供者の匿名性とフィードバックの5つの観点で各国制度を対比して課題を抽出するとともに、解決案を検討することとした。

3. 1 申請フォーマット

表7に、各国における情報提供の申請フォーマットの有無を示す。

表7 申請フォーマットの有無

	日本	米国	欧州	中国	韓国
フォーマットの有無	○	○	○	×	×

表7から明らかなように、中国、韓国については情報提供の申請フォーマットは存在しない。フォーマットが用意されていない場合、情報提供者としては、記載の自由度がある反面、記載の順序、方法、程度が判断しにくく、審査官が考慮するに足る十分な情報が記載されているかどうかの判断が難しいといったデメリットがある。従って、フォーマットが存在しない国があることは、1つの課題として挙げられる。

一方、フォーマットを有する国である米国では、提出書類について関連性を示す簡潔な説明の記載ができるものの、情報提供の対象となる出願の請求項の特許性に関する言及や、拒絶理由の提案は含めてはならず、記載内容に制約があるという課題もある。

次に、情報提供の申請内容についてみると、事件番号の特定、文献リスト、情報提供者の記載、関連箇所の特定、拒絶されるべき理由などの説明など各種項目があるが、必須項目と任意項目などにバラツキがあり、統一されていない。

そこで、情報提供者、出願人の利便性に加え、審査を行う審査官の利便性に鑑み、「書類名」、「情報提供者（匿名の選択ボックス）」、「対象特許出願の識別情報」、「提出文献を特定する情

報]、「引用文献の関連個所の特定」など、審査に利用するか否かの判断に必要な最低限の事項を必須項目とし、「関連性の説明」(拒絶されるべき理由等の説明)などの補足的事項については任意項目として、その記載には自由度を持たせることが望ましいと考える(表8)。

表8 申請フォーマット案

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 ・引用文献の関連箇所の特定
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)

なお、任意項目とすべき関連性の説明については、提出する公知文献毎に関連性を説明することに制限されず、情報提供を行う対象の出願の請求項毎に1又は複数の公知文献に基づく関連性の説明を許容することが望まれる。複数の公知文献をどのように組み合わせて考えれば進歩性(非自明性)を有さないといえるのか、説明しやすいからである。

3.2 提出文献の翻訳

いずれの国においても、母国語の文献については提出が認められているのは当然であるが、翻訳費用を考慮すると、日本ユーザーとしては日本語、英語による公知文献の提出が許容されるか否かが問題となる。表9は、各国における提出文献についての翻訳要否を示した一覧表である。

ここで、韓国が母国語での文献提出しか認めていない点は、韓国以外のユーザーにとっては課題となる。なお、その他の国については英語による文献提出は共通的に認められているため、比較的対応しやすいと考える。

従って、情報提供者の利便性を考慮して、韓

表9 文献の言語による翻訳提出の要否

	日本	米国	欧州	中国	韓国
英語	△1	不要	不要	不要	要
母国語以外 (英語を除く)	△1	要	△2	△1	要

(△1: 翻訳不要であるが、母国語翻訳を推奨,
△2: 翻訳文提出を求められる場合あり)

国においても他国同様に英語文献について翻訳提出を不要とする統一が望まれる。更に、母国語翻訳の提出を「推奨」している国(表9中の△1)、特許庁から母国語翻訳の提出を「要求されることがある」国の存在は、情報提供者にとって、審査への円滑な採用において、翻訳提出をすべきかどうかの判断に窮するといった課題があるため、ガイドライン等により翻訳提出の要否を明確にすることが望まれる。

3.3 費用

費用については、米国を除くいずれの国においても無料とされており、各国特許庁としても、情報提供制度を利用することを広く認めようとしていることが窺える。

一方、米国では、提供する文献数に応じて費用が要求され、文献数が1~3であれば無料、4~10であれば180US\$, 以降10文献単位で180US\$が加算される料金設定がなされている。非自明性などを理由として特許性の否定に必要な文献数は、周知文献などを含めて4以上となることも少なくない。すると、結果的に他国では発生しない費用が米国だけで発生するといった課題が生じる。他国のいずれもが特別な課金なく情報提供を受け付けていることに鑑みると、文献数の多少に拘わらず、情報提供の申請に関する特許庁費用請求は廃止されることが望まれる。

3.4 出願人への通知と文献閲覧

情報提供があった事実をどのように扱うかに

については、特許成立を阻止したい情報提供者と、権利化を目指す出願人との利害が対立し、難しい問題である。

表10に、①情報提供があった旨の出願人への通知、②出願人への通知の際の文献名の記載、③出願人への通知の際の情報提供理由の記載、④情報提供事実に関する閲覧、⑤提供文献の閲覧の可否についての各国制度の対比結果を示す。

表10 出願人への通知と閲覧可否

	日本	米国	欧州	中国	韓国
情報提供があった旨の出願人への通知	○	○	○	×	×
出願人通知の際の文献名記載	×	○	○	×	×
提供事実の閲覧	○	○	○	○	○
提供された文献の閲覧	○ _{*1}	○	○	×	×

(○_{*1}：閲覧可能であるが、閲覧請求料が必要、
×_{*2}：権利付与後に閲覧可能)

情報提供があった旨の出願人への通知については、対象案件について第三者が関心を持っていることを出願人に知られてしまうため好ましくないとの情報提供者視点の意見もある。しかし、出願人への通知は、出願人にとっては適正な権利範囲への早期見直しを行い、拒絶を事前に回避して早期権利化を図ることができるため好ましく、早期見直しにより抵触可能性が早い段階で払拭されれば、情報提供者だけでなく、第三者にとってもメリットがあると考えられる。

双方の立場を踏まえつつ、総合考慮すれば、特許の対世的効力に鑑みて、出願人への通知は行うことが望ましいと考える。

また、提供事実の通知があれば、多くの出願人は提供された情報を検証すべく、提供文献へのアクセスを試みることになると考えられる。出願人が提供文献にアクセスする負担を考慮すれば、情報提供があった旨の通知には、情報提供された文献名の記載（更には、情報提供の理由の記載）を含めることが好ましい。

これによれば、中国、韓国のように、情報提供により提出された公知文献等の閲覧が認められないがために、出願人が提出された公知文献等の内容を確認して権利範囲を早期に見直すことができず、審査結果が得られるまでなす術がないといった事態も解消されるものとする。

また、提供文献の閲覧についても、第三者による重複文献の情報提供の回避などの観点から、当然に認められるべきものとする。

3. 5 情報提供者の匿名性とフィードバック

表11は、情報提供者の匿名手続きの可否、及び審査において情報提供理由を採用したか否かの事実の通知が情報提供者にフィードバックされるか否かをまとめた表である。

表11 匿名提供の可否、採用有無の通知

	日本	米国	欧州	中国	韓国
匿名での提供	○	×	○	○	×
審査採用有無の事実通知	○ _*	×	×	×	○

(○_{*}：匿名非選択時に希望者に通知)

情報提供者名を匿名で行えるか否かについても国によって異なっており、米国、韓国では認められていない。実在する個人名による代理手続により、本来の情報提供者の特定できない形で申請することはできるものの、審査の迅速化が叫ばれる昨今においては、このような代理人による代行申請では、情報提供者本人による迅速な情報提供の妨げとなるため、匿名手続きを選択可能とすることが望まれる。但し、米国においては、「2. 2 米国」で述べたように、情報提供者がIDS提出義務者でないことの宣誓が求められるので、その点への配慮が必要と考える。

一方、情報提供された公知文献等を審査において採用したか否かについては、情報提供者が、その後の審査経過をウォッチ（拒絶理由の発行などを確認）することで把握できるため、情報

提供者への個別通知は不要とも考えられる。しかし、情報提供された文献が実際に審査で考慮されたのか否か不明のままでは、それを確認するために不要な異議申し立て、無効審判などが提起されるなどの問題が生じ得るため、拒絶理由通知時、特許査定時などにおいて、提供された公知文献等が考慮されたか否かを明記すべきと考える。

3. 6 制度調和に向けた提言のまとめ

「3. 1」～「3. 5」において、項目毎に、課題の抽出、解決策の検討を行ったが、ここで改めて、制度調和の方向性として提言したい内容を整理する。

(1) 手続面における制度調和

- ・申請フォーマットは、必須項目と任意項目を定め、必須項目については共通化を図る。
- ・英語文献の提出については、翻訳不要とする。
- ・情報提供者への課金は廃止する。

これらの制度調和が実現されれば、いずれか1か国に対して準備をした情報提供の申請資料がそのまま他国についても転用できるため、複数国への情報提供を行う場合、申請手続の負担を著しく軽減させることができる。

(2) 出願人観点での制度調和

- ・出願人への通知は各国統一して行う。
- ・提供文献の閲覧を許容する。

少なくとも出願人への通知を各国統一して行うこととすれば、複数国へ出願した出願人は、国毎の対応をしなくとも、各国における情報提供の状況を把握することができるため、情報提供に応じた請求項の見直し等の対策をとりやすくなる。更に、出願人への通知の際に、単に情報提供があった事実のみならず、提供された公知文献などの情報の通知、情報提供の理由を拒絶理由に採用したかも含めて出願人に通知され

ると、出願人が自ら包袋閲覧をする必要がなくなるため、手続対応が容易かつ迅速になるため望ましい。

(3) 情報提供者観点での制度調和

- ・情報提供者名の匿名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。
- ・拒絶理由通知、特許査定などで提供された文献について考慮したか否かを明記すべきである。

先に述べた(1)の項目に加えて、情報提供者観点での制度調和が実現されると、より利便性が増すため、情報提供の利用の後押しとなると考える。

以上、項目毎に各国の制度バラツキが解消されることにより、情報提供者、出願人の双方向視点において利便性が高く、使い勝手の良い制度設計になると言えよう。

更に、究極的には、1件の情報提供の申請により、対応出願がなされた複数国について情報提供の効果が得られることが理想的であるが、上記制度バラツキの解消を図らずに、そのような仕組みにしたとしても、各国で情報提供された公知文献等が本当に審査で考慮されたのか確認できないままとなり、その効果も不十分なものになってしまう。

従って、まず、ここに提言した各項目についての調和を進めることが最優先であると考え。

4. PCT国際出願の情報提供制度への期待と提言

情報提供の理想に向けた1つの仕組みとして、WIPOへの情報提供により複数国への情報提供を可能とする、PCT国際出願の情報提供制度は注目に値する。「3. 課題と提言(制度調和の方向性)」でまとめた制度調和の方向性に照らして、PCT国際出願の情報提供制度の望ましい方向性について検討した結果を以下に述べる。

4. 1 「3. 課題と提言（制度調和の方向性）」の提言とPCT国際出願の情報提供制度との対比

表12は、PCT国際出願の情報提供制度の主要項目の内容と、「3. 課題と提言（制度調和の方向性）」でまとめた制度調和の方向性との相違を示した一覧である。

表12 「3. 課題と提言」の提言とPCT国際出願の情報提供制度との相違の一覧

主要項目	PCT国際出願の情報提供	「3. 課題と提言」の提言との相違
提出費用	無料	同じ
提出方法	オンライン	同じ
フォーマット	有り	相違有り
提出文献の翻訳	いずれの言語でも可能	同じ
出願人への通知	事実・提供文献の通知有り	同じ
匿名での情報提供	可能	同じ
提出文献数の上限	有り（トータル10文献まで）	相違有り

表中の「同じ」と示した項目については、ほぼ、五極特許庁の情報提供制度の調和を図る提言の方向性と一致しているため、特筆すべき課題はない。

一方で、表中の「相違有り」と示した項目については、「3. 課題と提言（制度調和の方向性）」とPCT国際出願の情報提供制度との間でずれがある。そこで、以下に、「相違有り」とした項目について調和の必要性及び調和の方向性について順に検討する。

4. 2 対比に基づく提言

PCT国際出願の情報提供制度でもフォーマットが用意されているが、情報提出できる理由が新規性及び進歩性に関するものに限られており、これ以外の指摘が重要になるケースにおい

ては、PCT国際出願に対して情報提供を行うことができず、各国での情報提供制度を利用せざるを得ない状況となっている。そこで、他国同様、特許性に関する理由については幅広く情報提供できる制度とすべきである。

また、関連性の説明などが必須記入事項となっており、更に、提出する文献毎に関連性の記載をしなければならず、進歩性に関する説明のように、請求項毎に文献を組み合わせた説明を行うことができないため、利便性が高いとはいえない。

そこで、関連性の説明については、必須項目ではなく、任意項目とするとともに、請求項毎であっても関連性の説明ができるようにすることが望まれる。

また、提供できる文献数について、1つの国際出願に対する情報提供数は最大10文献と上限がある。更に、1回の情報提供で提出できる文献数も最大10文献に制限されている。1つの国際出願に対し、複数人から情報提供があり、既に提供されている文献数が10文献に達している場合、情報提供者が更に重要な公知文献等を発見しても、情報提供できないこととなる。1つの出願に対しての提供文献数の上限の緩和または撤廃が望まれる。

5. 現状制度の活用

上述したように、各国の情報提供制度の調和が望まれるものの、制度の調和が実現されるまでは、現行制度の制約の中で対応することが求められる。

そこで、各国の現行制度についての調査結果を踏まえた上で、複数国に出願された特許出願に対して情報提供を効率的に行う方法について、以下に検討する。

5. 1 情報提供の対象の出願がパリルートで複数国に出願されている場合

複数国に出願するグローバル出願が増加する中、PPH (Patent Prosecution Highway) 制度等を活用して、第1国の審査結果を利用して他国での権利化を円滑かつ迅速に進めるユーザーも少なくない。特に、重要な技術に関わる発明であれば、グローバルで統一した権利化を急ぐ傾向が強いと考えられる。

そのような事情を踏まえると、公開公報の定期的監視により、審査の帰趨について関心のある特許出願を発見した場合、まずは、その基礎となる出願(第1国出願)の出願国に対して情報提供を行うことが効果的と考える。

例えば、日本出願に基づいてパリ優先権を主張して各国に出願されているような場合は、まず、日本特許庁に対して情報提供を申請するのがよいと考える。出願人は、情報提供された公知文献等が十分に考慮された日本特許庁の審査結果を第1国の審査結果として取得することとなるため、他国での早期権利化を図る有効なツールであるPPHなどを、情報提供された文献の考慮なく利用することは難しくなり、情報提供者にしてみれば、あたかも、1つの情報提供により複数国への情報提供を行ったことと同様の効果を得ることができるため効率的である。

先にも述べたように、特に、日本出願において情報提供を受けた案件の73%が情報提供された文献等が採用された拒絶理由が通知されている状況を踏まえれば、日本が第1国である場合、この手法の有効性は高いものと推察される。但し、日本では、審査請求制度を採用しているため、審査請求がなされたことを確認してから情報提供を申請することが望ましい。審査が行われない場合にまで、情報提供を行うことは経済的でないからである。

また、PPHなどを利用せずに他国審査が進め

られる場合も当然に想定されるため、第1国(先の例では日本特許庁)への情報提供を行った後、情報提供の申請ができる期間の制約が厳しい米国特許庁を次なる情報提供先として優先的に検討することが望ましい。日本出願について情報提供を受けた出願人が、対応する米国出願に対して自発的にIDSを提出する可能性もあるが、IDSとして単に文献番号のみ又は文献番号と要約書だけを提出し、情報提供の申請書に記載された提出理由等の情報を明示しないことにより、公知文献等が十分に考慮されずに米国で審査が進められるリスクがある。そこで、情報提供者自身が、公知文献等について関連箇所の詳細な説明を記載した情報提供を、先に指摘した方式要件に留意しつつ、米国特許庁に提出することが望ましい。

また、日本、米国以外の国については、審査請求がなされたか否かを確認の上、審査請求がなされた後に、情報提供を行うことが望ましい。その際、日本、米国のうち、より自由な記載が認められている日本に提出した情報提供の申請書をベースとして、各国に提出する申請書を作成するのが効果的である。米国特許庁に提出した申請書では、特許性に関する説明を記載できないなど制約が厳しく、それをベースとしてしまうと他国での情報提供の内容の充実性を低下させる要因となってしまうからである。

なお、欧州出願への情報提供も視野に入っている場合には、日本特許庁に提出する情報提供の申請書の作成段階から、フォーマットが規定されている欧州の情報提供の申請書を意識し、それに整合するような形式で申請書を作成すべきである。事後的に別途形式を見直して欧州向けの情報提供の申請書を作成するのは非効率であるからである。なお、先に述べたように、欧州では非匿名で情報提供を第三者が行った場合、オフィスアクションの発行を早める効果もあるため、欧州において早期決着を希望するの

であれば、非匿名で情報提供を行うことも1案である。

ところで、各国の情報提供制度の説明において、中国では無効審判過程でのクレームの変更が審査過程に比べて厳しいといった事情があるため、中国については情報提供の申請を控えておくといった戦略もとりに得る点に留意すべきである。

5. 2 情報提供の対象の出願がPCTで複数国に出願されている場合

早期のPCT国内移行、及び移行国における早期の審査着手により早期に権利化される可能性があることを考慮すると、国際段階でPCT国際出願の情報提供を行うことも1案と考える。これによれば、移行国毎に情報提供の手続きを行わなくてもよいため、費用面でも効果的である。

ただし、PCT国際出願の情報提供では、新規性、進歩性に関する理由に限られるため、これらとは異なる理由で情報提供を行う場合には、「5. 1 情報提供の対象の出願がパリルートで複数国に出願されている場合」で記載した手順で情報提供を行えばよい。

6. おわりに

以上のように、各国の情報提供制度は、基本的な枠組みは共通するものの、申請書類の詳細な記載内容や、提出書面の翻訳要否等において相違がある。

これらの相違は、グローバルな出願に対応する必要がある情報提供者に負担を与えることは明らかであるが、権利の安定性の側面で、出願人にも影響を与えるものである。

本稿で示した制度調和の方向性は、情報提供者と出願人の双方の利益を考慮して、あるべき制度の方向性を検討したものであり、その提言は、例えば、「拒絶理由通知、特許査定

において、情報提供された文献について考慮したか否かを明記する」など、制度の運用変更で対応可能な事項が大半を占めており、各国に対して特別な法改正を強いるものではないことは明らかである。

従って、是非とも、各国特許庁における迅速かつ積極的な調和に向けた対応に期待したい。

なお、日本国においては、平成26年法改正により付与後異議申立制度が復活したところであるが、情報提供制度は出願係属中の審査に第三者が関与でき、権利化を阻止することのできる唯一の手段である点に変わりはなく、その存在意義は大きい。本稿が実務者の情報提供の利用の一助ともなれば、幸いである。

注 記

- 1) 特許行政年次報告書2014年版 第1部「国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状」1-1-11図 世界の特許出願件数、及び1-1-17図 五大特許庁における特許出願件数の推移
- 2) 特許行政年次報告書2014年版 第2部第1章「特許における取組」2-1-6図 情報提供件数の推移のデータを参考とした。
- 3) USPTOの情報提供の利用状況
http://www.uspto.gov/blog/aia/entry/message_from_janet_gongola_patent8
(Web参照日2015年6月12日)
- 4) EPOの審査基準の改訂
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e_v_3.htm
(Web参照日2015年6月23日)
- 5) EPOのオンラインによる情報提供について
<http://tpo.epo.org/tpo/app/form/>
(Web参照日2015年6月12日)
- 6) WIPOの情報提供の利用状況
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/pct/en/pct_wg_7/pct_wg_7_11.pdf
(Web参照日2015年6月12日)

(原稿受領日 2015年6月26日)