

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*

抄 録 情報提供制度は、特許登録前の審査・審判段階で第三者が関与できる唯一の制度である。近年の審査の迅速化に伴い特許登録前の情報提供可能な期間は実質的に短縮されてきており、情報提供者には限られた時間の中で、より効果的な情報提供を行うことが求められている。しかし、どのような情報提供が有効であるかは、情報提供の利用結果のフィードバックが限定的であることや、情報提供の内容確認には閲覧請求が必要であることなどから、これまでほとんど検討されていなかった。そこで、当小委員会は、登録前に情報提供を受け、その後に登録されたが、無効審判請求により権利抹消となった案件を対象として、登録前の情報提供の内容及び無効理由についての分析を行うことにより、情報提供制度の有効な活用方法を検討した。本稿は、その検討結果を報告し、ユーザーに対して情報提供制度の有効な活用方法を提案するとともに、特許庁に対して情報提供制度の有効活用に資する運用方法を提案するものである。

目 次

1. はじめに
2. 調査対象と調査内容
 2. 1 調査対象
 2. 2 一次調査
 2. 3 二次調査
3. 分析結果
 3. 1 不採用要因の分類結果
 3. 2 事例分析
4. まとめ
 4. 1 ユーザーに対する提案
 4. 2 特許庁に対する提案
5. おわりに

1. はじめに

特許権の対世的効力に鑑み、第三者の審査への関与を認め、審査の迅速性及び的確性を高めるための制度として、情報提供制度（特許法施行規則第13条の2および同規則第13条の3）が

存在する。情報提供制度以外に第三者による特許の見直しを求める制度としては、平成26年改正特許法により導入された特許異議申立制度や特許無効審判制度も存在する。情報提供制度は、特許登録前の審査・審判段階で第三者が関与できる唯一の制度であり、情報提供は提出者を省略して匿名で行うことができ、庁費用もかからない点で、他の制度とは異なる利点がある。

情報提供件数は、2005年から2013年まで年間7,000件前後で推移していた¹⁾が、2013年の6,843件に対して2014年は6,176件、2015年は5,730件、2016年は5,132件と、ここ数年間は減少傾向が続いている²⁾。これは、前述の特許異議申立制度が2015年から施行されたことに加え、早期審査対象案件の急増（2016年申請件数は前年比11%増の19,492件²⁾）や、日本国特許庁が平成26

* 2016年度 The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

年3月にFA11（一次審査（FA：First Action）通知期間を11か月以内とする）を達成したことにみられる、近年の審査の迅速化に伴う特許登録前の情報提供可能な期間の実質的な短縮が背景にあると考えられる。そのため、他者の特許出願に対し、権利化阻止を図る情報提供者には、出願公開後から特許査定前といった限られた時間の中で、より効果的な情報提供を行うことが求められている。

しかし、どのような情報提供が有効であるか、すなわち、どのように情報提供を行えば拒絶理由の引用文献等として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いなかった。この理由としては、①情報提供の利用結果のフィードバックを受けられるのは、実名で情報提供を行い、かつフィードバックを希望した場合のみであること、②情報提供の利用結果について、情報提供された後の拒絶理由通知や拒絶査定、特許査定にほとんど記載されないこと、③情報提供の内容を確認するためには閲覧請求が必要であること、などが考えられる。情報提供者は、各々の経験等から有効だと考える方法で、情報提供しようとする刊行物等が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のが実情であろう。

一方、情報提供の有効性について、統計的な観点からみてみると、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¹⁾）。また、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13%も低い（1997年1月から2016年12月まで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）。これらの情報から、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。

ところで、当小委員会は、無効審判請求により権利抹消（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した³⁾。その調査対象の171件（特許法29条または29条の2で全部無効）について、情報提供という観点で調査を行ったところ、そのうち48件（28%）で登録前に情報提供を受けていたことが分かった。審査請求案件全体のうち、情報提供を受けた案件の割合は1～2%程度である（1997年1月から2016年12月まで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）ことから、全部無効となった案件の中には情報提供を受けたものが非常に多く含まれているといえる。

登録前に情報提供を受け、その後全部無効となった案件の中には、本来ならば情報提供された刊行物等を引例として登録前に拒絶されるべきであった案件が含まれている可能性がある。すなわち、そのような案件では、審査時に何らかの理由で情報提供された刊行物等が看過されて登録を受けていたともいえる。

そこで、当小委員会では、登録前に情報提供を受け、その後全部無効となった案件を対象として、登録前の情報提供が不採用となった理由の分析を行うことにより、情報提供制度の有効な活用方法を検討することとした。なお、本稿は、2016年度特許第1委員会第4小委員会の構成委員である勝見俊之（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）の執筆による。

2. 調査対象と調査内容

2.1 調査対象

調査対象としたのは、次の条件により抽出された53件である。抽出にはNRIサイバーパテント2を用いた。なお、対象件数が当小委員会の先の報告³⁾での48件から53件に増えた理由は、特許無効審判の審決日を半年分延長したためである。

- ・ 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

2.2 一次調査

抽出された53件について、情報提供の内容確認のため、閲覧請求により審査経過書類を入手した。まず、一次調査として、53件それぞれについて、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の対比を行った。一次調査の結果、審決採用証拠の中に情報提供された刊行物等が含まれていた30件を抽出した。一次調査で抽出された30件について、次の条件に該当する案件数は以下のとおりであった。

[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・電話対応の実施案件：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

2.3 二次調査

次に、一次調査で抽出された30件を対象に、二次調査として、情報提供された刊行物等が採用されなかった理由の分析を行った。二次調査では、早期審査や面接審査等の有無の観点、情報提供された刊行物等の種別の観点、情報提供の時期的観点、情報提供の内容の観点等の要因ごとに不採用要因を分類した上で、有効な対応策の提案を試みた。

しかし、情報提供の不採用には、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した。そのため、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、関係する要因を挙げ、情報提供が不採用となった理由および有効な対応策を検討することとした。

3. 分析結果

3.1 不採用要因の分類結果

情報提供が不採用となった理由および有効な対応策の考察結果について、30件の中から代表的な事例9件を以下に紹介する。9件が関係する不採用要因は、「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」であり、関係をまとめると表1のとおりとなる。

表 1 代表的事例 9 件の情報提供不採用要因の一覧

	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

3. 2 事例分析

(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され、これに対しての出願人の応答から28日後に特許審決が起案された。情報提供（実名）されたのは、特許審決起案日の4日後であった。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であった。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し、情報提供された韓国登録実用新案公報が審決採用証拠の主引例として周知技術との組み合わせで全部無効となった。以上から、審判官合議体の心証形成前に情報提供されていれば特許審決を免れたものと考えられる。

なお、本事例では審査段階で早期審査請求されていた。

<考察>

拒絶理由通知への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ことを考

慮すると、韓国登録実用新案公報の存在をいち早く審判官に知らせることが重要であったと考えられる。①翻訳文の準備には通常、日数を要すること、②本件発明の特徴は化粧品用容器の構造に係るものであり、図面により発明の特徴を理解することができるものであったこと、を考慮すると、まずは韓国登録実用新案公報の原文のみ情報提供し、その後に翻訳文を付して情報提供することや、審判長に電話連絡して事情を説明し、審理を待ってもらうよう依頼することが有効であったと考えられる。

(2) 特許第4352151号「遊技機の回転リールユニット」/ 無効2011-800104

<不採用となった主要因>

「②面接審査・電話対応の実施案件」

<事例の概要>

進歩性欠如により拒絶査定となり、前置審査においても原査定が維持されたが、審尋に対する出願人からの回答があった後に面接審理が行われ、その直後に通知された記載不備の拒絶理由を解消するだけで特許審決となった。

前置報告までに計4回の情報提供が行われ、情報提供された文献等の中には無効審決で主引例として採用された甲第1号証だけでなく、副

引例や周知技術を示す文献として採用された特許文献や非特許文献のほとんどが含まれていた。また、審査官も情報提供された文献等を採用し、無効審決で採用された主引例や副引例、周知技術を示す文献の多くを引用して拒絶査定や前置報告を行っていた。

前置報告から審尋までの期間が約1年半であり、審尋から審尋に対する回答までの期間が約10ヶ月である。しかし、審尋への回答直後に審判官との面接審理が行われ、その後拒絶理由通知が出されるまでが2週間、それから1週間後に応答され、その12日後には特許審決と、面接審理後は非常に短期間のうちに手続きが進められた。

なお、面接記録には、本件の技術説明について理解した旨と、拒絶理由通知書を後日送付する旨のみが記載され、前置報告に係る引用発明との対比や、どのような資料を用いてどのような技術説明がなされたのかについて一切記載されていなかった。

<考察>

情報提供者の立場からすれば、計4回の情報提供を行い、適切な引例により拒絶査定や前置報告がなされ、それから実質2年以上も動きがなかったところ、面接審理を契機に突如としてその1ヶ月後に特許審決されたのであるから、取り得る手段はほぼ無かったといえる。

情報提供された出願について、過誤登録された場合には、第三者への影響が大きいことが予想される。そのため、面接審査・審理により出願人との意思疎通が十分に図れた場合であっても、より慎重に審査・審理が進められることが望まれる。

(3) 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」

<事例の概要>

全部で6回の情報提供が行われた。早期審査請求書および補正書の提出後に2回（情報提供1, 2）、最初の拒絶理由通知後であって、出願人の応答前に2回（情報提供3, 4）、出願人の拒絶理由に対する応答後に1回（情報提供5）、最後の拒絶理由通知後、電話応対を経て特許査定されたが、その後さらに1回（情報提供6）提出された。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。また、情報提供では、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は行っていなかった。

2度の拒絶理由通知において、それぞれの拒絶理由通知前に情報提供された文献等の一部が用いられていたが、最終的には特許査定となった。その後の無効審判では、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判断された。

なお、本事例では早期審査請求されていた。

<考察>

情報提供が適切に採用されなかった理由として、まずは情報提供回数の多さと情報提供された文献数の多さが考えられる。回数および文献数が多いと、審査官がどの文献に注目すべきであるかの判断が困難となる。また、情報提供全体として、強い文献が存在しないため多くの文献を提出しているとの印象を与え、却って、特許性を肯定する方向に判断されてしまった可能性もある。さらに、情報提供において、提出した文献等により本件発明が新規性・進歩性を有しないことを、論理立てて整理された形で示していなかったことも、不採用要因の1つであると思われる。

情報提供においては、提出文献の記載箇所を

明記した上で、本件発明と提出文献等との一致点・相違点を明確にし、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ことが重要であると考えられる。また、このように論理的な説明を検討する過程によって、必然的に提出すべき文献の数と内容も整理されるものと思われる。

(4) 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」

＜事例の概要＞

審決採用証拠の副引例である甲第2号証（特開2008-13441号公報）は情報提供に記載されていたが、主引例である甲第1号証（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）は情報提供に記載されていなかった。

無効審判において、出願前に、①新製品発表会を行ったこと、②新聞報道をする可能性が高い記者を含む者に対し新製品発表会で主要配合成分を明らかにしたこと、③新製品発表会に参加していた全ての者が守秘義務を負っていたかどうか不明であったこと、④出願人自身が商品の販売も行っていたこと、⑤出願人自身のホームページでも原材料名及び栄養成分表示等を公表していたこと、が認められた。一方、特許権者は出願時に、自身のホームページでの発表について新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書を提出していたが、甲第1号証の公表は、出願人の意に反して行われたものであるとの特許権者の主張は採用されず、本発明は甲第1号証により新規性を有しないと判断された。

＜考察＞

審決採用証拠の主引例を情報提供できなかつたことが主な要因であったと考えられる。記者

発表やホームページで発明を公表すると、その後記者発表やホームページ内での記載内容がインターネットにより拡散される可能性が高い。出願人自身のホームページでの公表自体については、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができたとしても、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ことから、情報提供者はインターネットにより拡散された情報の活用も検討すべきであったと考えられる。

(5) 特許第5042638号「導電性高分子溶液の製造方法」／無効2013-800073

＜不採用となった主要因＞

「⑥情報提供の内容の問題」

＜事例の概要＞

審査請求の約半年後に情報提供が行われたが、それから約2年半後に拒絶理由通知されることなく特許査定された。特許査定前には検索報告書が作成されていたが、情報提供で提出された刊行物についての記載はなかった。その後、情報提供で提出された刊行物1が審決採用証拠の主引例として採用され、新規性・進歩性欠如により全部無効となった。

審査官が情報提供の内容を認識していなかった可能性も考えられるが、特許査定に記載された参考特許文献3件のうち、1件は検索報告書に記載されていないが情報提供された刊行物3であった。刊行物3に付与されたIPCは、特許査定および検索報告書に記載された調査分野（IPC）の範囲外であることから、審査官は刊行物3を情報提供により認識していた可能性が高い。そのため、審査官は審決採用証拠の主引例となった刊行物1も認識していたと考えられる。

＜考察＞

事例5は、当小委員会の先の報告³⁾において、分類1「サーチ範囲外」（そのうち、関連分野の調査漏れ）に分類した案件である。具体的に

は、審査官が本件発明「導電性樹脂の合成方法」の「導電性」という機能のみに囚われすぎたことで、発明を構成する物質の物性や構造による分類についてのサーチが欠落したと推定したものであるが、情報提供で提出された刊行物1についても、同様の理由で適切な認定がなされなかった可能性が考えられる。

ここで、情報提供における刊行物1に関する記載内容を確認すると、本件発明と刊行物1との一致点・相違点を明確にした形で整理・対比がなされていなかった。指摘箇所や内容自体は妥当なものであったが、刊行物1を正しく認定してもらうための記載としては不十分であった可能性がある。従って、事例3と同様に、情報提供においては、提出文献の記載箇所を明記した上で、本件発明と提出文献等との一致点・相違点を明確にし、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ことが重要であると考えられる。

(6) 特許第4743676号「断熱材」／無効2011-800153

<不採用となった主要因>

「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」

<事例の概要>

刊行物1～3の3件に基づく進歩性欠如を理由として個人名で情報提供され、そのうち刊行物1、2の2件が1回目の拒絶理由通知の新規性欠如の引例として採用された。なお、同拒絶理由通知では、審査官が独自に調査した引例(刊行物4)に基づく進歩性欠如も指摘されていた。

拒絶理由通知に対し出願人は補正を行ったが、さらに同じ個人によって、1回目の拒絶理由通知で引用された刊行物4のみに基づく進歩性欠如を理由として2回目の情報提供がされた。情報提供者の主張の骨子は、「両発明は、刊行物4が吸音材であるのに対し、本願発明は

断熱材であるという点においてのみ相違する。しかし、吸音材に断熱性が求められることは、1回目の拒絶理由通知書で指摘されているように、本願出願前に周知の事項である」というものであった。

当該情報提供を受けて、審査官は、刊行物4を主引例とし、進歩性欠如を理由に2回目の最初の拒絶理由通知をしたところ、出願人は、「マトリックス繊維のうち少なくとも1種類がサイドバイサイド型の中空構造を有」する旨限定し、特許査定となった。

一方、無効審判では、2回目に情報提供された吸音材に関する刊行物4が主引例とされ、かつ、1回目に情報提供された刊行物1などに「サイドバイサイド型の中空構造」の開示があると認定され、さらに、刊行物4における吸音材を断熱材として用いることは、周知技術を前提とすれば当業者が容易に想到できたことであるとして、進歩性なしと判断された。

<考察>

2回目の拒絶理由通知に対する補正の限定事項(サイドバイサイド型の中空構造)が、1回目の拒絶理由通知の引例(刊行物1)に開示されていたにも拘らず、それが看過されて特許査定となったといえる。審査官は、特許査定時に、2回目の拒絶理由通知時の引例についてのみ検討を行い、1回目の拒絶理由通知時の引例についての再検討を失念してしまったのではないかと考えられる。

情報提供者は、特許査定となったクレームに対しても2回の情報提供を通じて十分な刊行物を提出できていたといえる。しかし、たとえ新たに追加する刊行物がなくても、2回目の拒絶理由通知後の補正クレームに対して改めて論点を整理して情報提供を行っていたならば、特許査定されなかった可能性もあったと考えられる。

(7) 特許第5176209号「温風床暖房システムおよびその設置方法」／無効2013-800115, 800148

<不採用となった主要因>

「①早期審査案件」, 「⑤情報提供時期の問題」
<事例の概要>

早期審査請求され、最初の拒絶理由通知に対して補正書・意見書が提出された後、約2ヶ月後に情報提供された。情報提供日は、特許査定起案日の前日であった。情報提供された刊行物1は特許文献、刊行物2～4は非特許文献であったが、対比説明は補正後クレームではなく出願当初のクレームに対して行われていた。無効審判では、情報提供された刊行物1が主引例となり、主引例との相違点は情報提供された刊行物2, 3から周知技術であるとして、進歩性なしと判断された。

<考察>

情報提供が採用されなかった理由は、情報提供が特許査定起案日の前日にされたことが大きい。特に、事例7のように早期審査対象出願である場合には、早期審査請求後または拒絶理由通知応答後2ヶ月以内（スーパー早期審査の場合1ヶ月以内）にオフィス・アクションがされることも念頭に置いて、審査官の心証が形成される前に、迅速に情報提供を行う必要がある。そのため、いち早く刊行物の存在を審査官に知らせることが重要であり、例えば刊行物の文献名（特許番号）と該当する段落番号のみを記載した情報提供を速やかに行うことも一策であったと考えられる。

また、情報提供において、補正後クレームではなく出願当初のクレームと刊行物を対比していたことも適切ではなかったと考えられる。情報提供者は、最新の審査経過情報を把握しておく必要がある。

(8) 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」

<事例の概要>

2012年9月10日に早期審査請求され、拒絶理由通知の起案日（2012年10月22日。発送日は同月30日。）の翌日である2012年10月23日に匿名で情報提供された。情報提供された刊行物は特許文献2件、非特許文献2件であった。拒絶理由通知に対し、出願人は補正案を予め提示した上で2012年12月25日に審査官面接を行い、その後同月29日に補正書・意見書を提出し、2013年2月5日に特許査定となった。面接記録では、当該補正案について検討された記録は残っているが、情報提供された刊行物については触れられていなかった。

一方、無効審判では、情報提供された刊行物1（特許文献）が主引例となり、主引例との相違点である「アンテナポールの鋼管柱のテーパ形状」については刊行物2（金属製品カタログ）の技術を適用可能であるとして、進歩性なしと判断された。

<考察>

拒絶理由通知の起案日の翌日に情報提供されており、審査官が拒絶理由通知で情報提供を採用しなかったのはやむを得ない。しかし、情報提供されてから面接審査まで約2ヶ月、特許査定まで約3.5ヶ月の期間があり、早期審査対象出願といえども、その後の審査において情報提供が採用されなかった点には疑問が残る。

また、情報提供された非特許文献の内容も英語論文のような難解なものではなく、国内で発行されたカタログや便覧であり理解が比較的容易であること、さらに、本件発明もアンテナポールのテーパ形状や鋼管柱との取り付け方法

に関する比較的理解しやすい構造系の発明であることを踏まえれば、審査官が情報提供を検討、採用する余地はあったと思われる。

なお、情報提供者側の対応について考察を加えると、事例8の情報提供者は早期審査対象出願であることを把握していたが（刊行物等提出書で言及）、情報提供は拒絶理由通知の起案日に間に合わなかった。事例7と同様、早期審査対象出願に対しては、審査官の心証が形成される前に、迅速に情報提供を行う必要があったといえる。また、本件発明は構造系の発明であるため、情報提供の際に非特許文献との対比を図示するなどの工夫を加える余地があったといえる。さらに、情報提供の成果を確実なものとするために、情報提供のフィードバックを受けたり、補正後クレームに対して追加の情報提供を行ったりするなどの対応も検討すべきであったと考えられる。

(9) 特許第3802196号「害虫防除装置」／ 無効2006-80144

<不採用となった主要因>

「③非特許文献の情報提供」

<事例の概要>

出願当初の請求項1では、害虫防除装置の各構成（モータを含む）が規定され、さらにモータの消費電力量を特定の数値範囲とする（以下、「要件A」という）ことが規定されている。

審査請求後にされた情報提供では、「モータの品番」が記載された害虫防除装置に関する刊行物1（特許文献）に加え、刊行物2として「モータの品番」に関する要件Aを含む仕様が掲載されたカタログが提出された。

その後、2度の拒絶理由通知がされ、刊行物1が主引例として採用されたものの、刊行物2は引例として採用されなかった。出願人は、2度の拒絶理由通知に対し、いずれも審査官面接を実施した後に応答し、最終的に特許査定を受

けた。

一方、無効審判では、情報提供の内容が採用された形となり、「刊行物1に記載のモータの品番は刊行物2の仕様を有しているものであり、要件Aは刊行物1に実質的に記載されている。」との判断により特許無効となった。

<考察>

刊行物2（非特許文献）の刊行物1（特許文献）への適用について、カタログに記載された数値を単に用いるだけであり、その旨が情報提供にも記載されていたことから、刊行物2が採用されなかった点には疑問が残る。

しかし、審査官にとって非特許文献は特許文献よりも理解が難しい場合が多いこと、また、出願人が拒絶理由通知後に審査官面接を実施していることに鑑みれば、たとえ実質的に同じ内容の情報提供を繰り返す形になったとしても、拒絶理由通知後の補正クレームに対して改めて情報提供を行っていたならば、特許査定されなかった可能性もあっただろうと考えられる。

4. まとめ

情報提供制度の有効な活用方法の提案を目的として、登録前に情報提供を受け、その後全部無効となった案件を対象に、登録前の情報提供が不採用となった理由の分析を行った。

今回行った調査・事例分析を通じて見出された、ユーザーに対して提案する情報提供制度の有効な活用方法、特許庁に対して提案する情報提供制度の有効活用にあ資する運用方法は、それぞれ以下のとおりである。

4.1 ユーザーに対する提案

情報提供が不採用となった事例の中には、最新の補正後クレームに対して情報提供されていなかったものや、刊行物を挙げるのみで、本件発明との対比が十分にされていなかったものも散見された。審査において、情報提供が採用さ

れる可能性を高めるためには、最新の審査経過情報を把握して補正後クレームに対して情報提供すること、そして、提出文献の記載箇所を明記した上で、本件発明と提出文献との一致点・相違点を明確にし、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ことを確実に実践することが重要と考えられる。

その他、事例分析を通じて見出された、ユーザーに対する情報提供制度の有効な活用方法として、以下のものが挙げられる。

[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、その後に翻訳文を付して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に、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は、審査官の心証が形成される前に、迅速に情報提供を行うことに留意する。

4. 2 特許庁に対する提案

情報提供が不採用となった事例の中には、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について、過誤登録された場合には、第三者への影響が大きいことが予想されるため、より慎重な審査をお願いしたい。

また、情報提供が不採用となった事例に共通

してみられた不採用要因として、「早期審査対象案件」、「面接審査の実施案件」、「非特許文献の情報提供」、「複数回の情報提供」の4点が挙げられる。これら4点について、情報提供制度の有効活用に資する運用方法を、特許庁に対して以下のとおり提案する。

[早期審査対象案件]

早期審査請求され、さらに情報提供もされている出願は、出願人、第三者がともに注目する出願であるといえる。そのため、審査官には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。

[面接審査の実施案件]

面接審査の実施が、面接実施前に提出された情報提供の不採用に繋がったと直接的に結論付けられた事例はなかったものの、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は散見された。質の高い審査の実現および審査の透明性確保の観点からも、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や特許査定へ記載すること、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、いわゆる当業者にあたる出願人の競合会社によって行われることが多いと考えられる。非特許文献のサーチ能力は、審査官よりも当業者の方が勝っている場合も少なくないと思われるため、非特許文献を含む情報提供がされた場合には、特に慎重な審査・審理を行うことが望まれる。

[複数回の情報提供]

過去に情報提供された出願については、その後の審査・審理の過程において更なる情報提供がされることが十分に想定される。そのため、より慎重な審査・審理を行うことはもちろん、拒絶理由通知に対する応答後、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に

より改善に繋がると考えられる。

5. おわりに

情報提供件数は、平成26年改正特許法により特許異議申立制度が導入されたことや、近年の審査の迅速化に伴う特許登録前の情報提供可能な期間の実質的な短縮を背景にここ数年間は減少傾向が続いている。しかし、情報提供制度は、特許登録前の審査・審判段階で第三者が関与できる唯一の制度であり、匿名で行うことができ、費用がかからないという利点も有するため、他者の特許出願に対し、登録前の権利化阻止を図る第三者にとっては依然として利用意義の大きい制度であるといえる。

その情報提供制度が最大限に活用されるためには、情報提供者の立場からは、最新の補正後クレームに対して情報提供する、審査基準に則った論理的な説明をする、といった基本的な事項を押さえた上で、情報提供を受ける審査官の気持ちに立つことが重要だと考える。すなわち、前述したように、審査官の理解を助けるために、情報提供文献と特許出願の発明内容との対比を図示することや、早期審査対象出願であるため早急なオフィス・アクションをすることが求められる審査官のために、迅速に情報提供を行う

ことが重要であると考ええる。

また、特許庁の立場からは、情報提供者の多大なる労力により提出された情報提供を尊重し、情報提供された出願についてはより慎重な審査・審理を行うことが望まれる。さらに、前述したように、情報提供の利用結果のフィードバックが限定的であるという現行運用が情報提供制度の活用を阻害している可能性があるため、この運用の変更も改善に繋がると考えられる。

情報提供制度が最大限に活用され、審査の迅速性・的確性が更に高まることで、特許庁が主要施策として掲げる「世界最速・最高品質の知財システムの実現」が早期に達成されることを願ってやまない。

注 記

- 1) 特許庁「情報提供制度について」
https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm (URL参照日：2017年7月15日)
- 2) 特許行政年次報告書2017年版
- 3) 特許第1委員会第4小委員会「無効審判事件分析による特許審査の質の検証」知財管理 Vol.67 No.1 pp.40-50 (2017)

(原稿受領日 2017年9月5日)