

第 5 章 権利付与後の情報提供制度

権利付与後の情報提供制度

第 1 節 制度の趣旨	153
第 2 節 付与後情報提供制度の概要	153
1 . 対象となる法分野	153
2 . 適用対象	154
3 . 付与後の情報提供の開始時期	154
4 . 制度の具体的内容と実務	154

第5章 権利付与後の情報提供制度

第1節 制度の趣旨

発明の特許性等に関する情報の提出を広く第三者に認める制度は、従来から施行規則に規定されていた（特施則 § 13 の 2 ）が、これは特許付与前の情報提供に限られていた。

しかし、特許の付与前であると付与後であるとかかわらず、特許を受けることができない発明に対して特許が付与される（付与されている）事態は、あるべき姿とはいえない。その点では、権利の有効性についての情報を収集する手段を充実するために、特許付与後においても情報提供を認めることは有意義である。

また平成 15 年改正では、特許異議申立制度を廃止し特許無効審判制度に統合する改正を行ったことから、特許を受けることができない発明に対して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を提供するという観点からも有意義なことである。

そこで、平成 15 年の特許法等の改正を契機として、特許法施行規則に特許付与後の情報提供制度を規定することとした（特施則 § 13 の 3 ）。

特許付与後の情報提供制度の具体的メリットとしては、次のような事項が挙げられる。

- （ 1 ）特許権者が、特許の活用の際して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る。
- （ 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、特許付与の見直し機能を補完することができる。
- （ 3 ）無効審判又は訂正審判が請求された際には、審判官が職権審理の裁量権を有するところ、審判官が適切と認めた場合には、提供情報を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る。
- （ 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る。

第2節 付与後情報提供制度の概要

1. 対象となる法分野

異議申立の廃止を契機に導入することから、異議申立が廃止される法分野である

特許法及び旧実用新案法を適用対象とする（特施則 § 13 の 3、旧実施則 § 6 で準用する特施則 § 13 の 3）。なお、新実用新案法については、既に平成 6 年から付与後の刊行物提出制度が存在している（実施則 § 22）。

2．適用対象

異議申立制度が廃止された後になされた特許及び実用新案登録だけでなく、すべての特許及び実用新案登録を対象とする。（ただし、実用新案登録については、旧実用新案法の下で登録されたもの、すなわち平成 5 年 1 2 月 3 1 日前にされた実用新案出願（平成 5 年改正法附則第 5 条の規定により新実用新案登録出願とみなされたものを除く）に係るものに限られる。）

3．付与後の情報提供の開始時期

平成 1 5 年改正法の審判制度関連の改正規定の施行日である平成 1 6 年 1 月 1 日から、情報の提供の受け付けを開始する。

4．制度の具体的内容と実務

情報提供ができる時期

特許の設定登録後はいつでも情報提供することができる（特施則 § 13 の 3）。

情報提供できる者

何人も権利付与後の情報提供をすることができる（特施則 § 13 の 3）。また、情報提供者の氏名（名称）住所（居所）押印などは省略することができるから、匿名での情報提供も可能である（特施則 § 13 の 3 で準用する § 13 の 2）。

提供できる情報の種類

特許法第 123 条第 1 項各号に掲げる無効理由のすべてではなく、特定の無効理由に限って、当該特許がその無効理由に該当する旨の情報を提供することができる（特施則 § 13 の 3 各号）。

具体的には、特許法施行規則第 13 条の 3 第 1 項各号に掲げられている通り、新規事項追加の補正（特 § 17 の 2）、非発明（特 § 29 → § 2）、産業上利用可能性の欠如（特 § 29）、新規性欠如（特 § 29）、進歩性欠如（特 § 29）、拡大先願（特 § 29 の 2）、後願特許（特 § 39 ～）、明細書の記載要件違反（特 § 36 一）、特許請求の範囲の記載要件違反（特 § 36 一～三）、原文新規事項（特 § 36 の 2）、不適法訂正（特 § 126、§ 134 の 2）に限られる。

これに対し、外国人の権利能力欠如（特 § 25）、公序良俗違反（特 § 32）、共同出願要件違反（特 § 38）、条約違反（特 § 123 三）、冒認出願（特 § 123 六）、後発的無効事由（特 § 123 七）については、情報提供の対象とされていない。

提出することができる対象物

情報提供に伴って特許庁に提出することができるものは「書類」に限られ、書類以外の物件を提出することはできない。具体的には、「刊行物」や「特許出願・実用新案登録出願の願書に添付した明細書・特許請求の範囲・図面の写し」が代表例であるが、カタログ、実験成績証明書等の「その他の書類」も提出可能である（特施則 § 13 の 3 柱書き）。

刊行物等提出書の方式

情報提供を行うにあたっては、所定の様式により「刊行物等提出書」を作成する（特施則 § 13 の 3 様式 20）。その際、上記の提出書類により当該特許が上記の無効理由に該当するものであるとする理由を、明確に記載することが必要である。

提供情報の格納と閲覧

情報提供の内容は、原則として電子化した上で記録原本（システム）に格納し、記録原本に格納された情報提供の内容や提出書類は、オンライン閲覧可能とする。ただし、平成 11 年 12 月 31 日以前に国内書面の提出がされた P C T 出願に係る特許、又は、平成 2 年 11 月の電子出願制度の実施以前にされた出願に係る特許については、包袋に格納し閲覧可能とする。

提供情報の審判官への配付

記録原本又は包袋に格納された情報提供の内容は、無効審判、訂正審判等の審判記録袋に出願記録とともに印刷して配付する。これにより、審判官が適切と認めた場合は、審判審理において職権審理の対象とすることもできる。

権利者への通知

特許庁は、特許権者に対し、情報提供があった旨の通知を行う。

