

## 10 - 02

**付与前情報提供**

## 1. 情報提供制度の意義

情報提供制度は、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に資することを目的として、特許法施行規則に規定されたものである。

また、商標についても、平成8年の登録異議申立制度の導入に伴い、審査の的確性及び迅速性の向上を図り、瑕疵ある商標権の発生を未然に防止することを目的として、商標法施行規則に規定された。（特施則 § 13の2、旧特施則 § 38の12、商施規 § 19）

## 2. 運用

## (1) 情報提供者

何人も情報提供をすることができる。

なお、提出者の欄における氏名等の記入を省略することができる。ただし、その場合には「【住所又は居所】」及び「【氏名又は名称】」の欄に「省略」と記載する（特施則様式第20備考4、商施則様式第20備考3参照）。

## (2) 情報提供の対象となる出願

## 1) 特許

情報提供は、特許庁に係属している特許出願についてすることができる（平17改正省令特施則 § 13の2）。特許庁に係属しなくなった特許出願（例えば、拒絶査定確定した特許出願、放棄、取り下げられた特許出願又は却下された特許出願及び既に特許権の設定登録がされたもの）については、情報提供をすることはできない。なお、審査請求の有無は問わない。

## 2) 商標

情報提供は、商標登録出願が特許庁に係属しているものについてのみすることができる。

(3) 提供することができる情報

1) 特許

- a) 対象出願の請求項に係る発明が、第29条第1項各号の規定（新規性）により特許を受けることができない旨の情報（頒布刊行物に係るものに加え、公知発明又は公用発明に基づくものを含む）
- b) 対象出願の請求項に係る発明が、第29条第2項（進歩性）の規定により特許を受けることができない旨の情報
- c) 対象出願の請求項に係る発明が、第29条の2の規定により特許を受けることができない旨の情報
- d) 対象出願の請求項に係る発明が、第39条第1項から第4項までの規定により特許を受けることができない旨の情報
- e) 対象出願の請求項に係る発明が、第29条第1項柱書の発明でない又は産業上利用できる発明でない旨の情報
- f) 対象出願が、第36条第4項又は第6項に規定する記載要件を満たしていない旨の情報。（ただし、第36条第6項第4号に係るものは除かれる。）
- g) 対象出願（外国語書面出願を除く）の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正が、第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない（新規事項）旨の情報。（ただし、外国語書面出願及び外国語特許出願等（特許出願とみなされた国際出願であって外国語でされたものを含む。以下同じ。）における翻訳文新規事項に係るものは含まれない。）
- h) 外国語書面出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でない（原文新規事項）旨の情報。
- i) 外国語特許出願等の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、国際出願日等（みなし国際出願日を含む。以下同じ。）における明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でない（PCT外国語出願における原文新規事項）旨の情報。  
（注）拒絶理由のうち、第25条（権利の享有）、第32条（公序良俗）、第36条第6項第4号（請求項の記載形式）、第37条（単一性）、第38条

(共同出願人)、第49条第3号(条約違反)、第49条第6号(冒認)、並びに外国語書面出願及び外国語特許出願等に係る第17条の2第3項(第184条の12第2項で読み替える場合及び第184条の20第6項で準用する場合を含む)の翻訳文新規事項に関しては、情報提供をすることができない。

## 2) 商標

a) 商標登録出願が次のいずれかの規定により登録することができないものである旨の情報を提供することができる。

商標法第3条、第4条第1項第1号、第6号から第11号まで、第13号、第15号から第19号まで、第8条第2項若しくは第5項

## (4) 提出可能な資料

情報提供者は、提供しようとする情報が正しいものであることを証明するために、「書類」を提出することができる。提出できる「書類」には、刊行物若しくはその写し又は特許出願若しくは実用新案登録出願の明細書、特許請求の範囲若しくは図面の写しのほか、実験成績証明書、商標の使用に係るカタログ等の証明書類が含まれる。「書類」に該当しないもの、例えば装置の動作を撮影したビデオテープ等を提出することはできない。刊行物若しくはその写し又は出願明細書、特許請求の範囲若しくは図面の写し以外の「書類」が提出される場合とは、例えば以下の場合である。

- i) 対象出願の請求項に係る発明が公然知られた発明である旨の情報を提供し、当該発明が出願前に行われた講演・説明会等において説明されたことを示す講演用原稿等を提出する場合。
- ii) 対象出願の請求項に係る発明が公然実施された発明である旨の情報を提供し、出願前に公然知られる状況又は公然知られるおそれがある状況において実施された当該発明に係る機械装置、システムなどについて記載した書類を提出する場合。
- iii) 対象出願の請求項に係る発明について当業者が実施できるように発明の詳細な説明が記載されていない旨の情報を提供し、それを説明するための実験成績証明書等を提出する場合。
- iv) 対象出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は一図面に記載した

事項が外国語書面に記載した事項の範囲内のものでない（原文新規事項）旨の情報を提供し、それを説明するために、該当箇所の適正な翻訳を記した証明書類及び必要に応じて明細書等の記載が誤訳であることを明らかにするための技術用語辞典等の写し等を提供する場合。

）対象出願の請求項が作用、機能、性質又は特性で物を特定しようとする記載を含む場合において、その作用・性質等が当業者に慣用されておらず、しかもその定義や試験・測定方法が当業者に理解できないものであるために第36条第6項第2号違反である旨や、請求項に係る発明が出願前に頒布された刊行物に記載された発明である旨の情報を提供し、それを説明するために実験成績証明書等を提出する場合。

(5) 提供された情報に基づいて拒絶理由があるか否か決定するために、証拠調べを行う必要がある場合の取扱い

無効審判制度や異議制度の趣旨を踏まえ、その提供された情報の採用により、事件に係る出願の発明の特許性（商標の登録性）が否定される蓋然性が高い場合に限り、職権探知主義に基づき証拠調べを行うこととする。

(6) 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2 様式20）。提出する刊行物等は必要に応じて引用箇所をアンダーライン等で指摘することが望ましい。

(7) 刊行物提出書の提出方法

情報提供は、書面、あるいはインターネット出願ソフトを用いたオンライン手続によって提出可能（注）であり、書面及びオンライン手続いずれの方法で情報提供をしても手数料は必要ない。なお、「刊行物提出書」を書面で提出する場合には以下の宛先に郵送する。

〒100-8915 東京都千代田区霞が関3-4-3 特許庁長官宛

（注）情報提供者の匿名性を担保するために、刊行物提出書の様式における【提出者】及び【代理人】の【識別番号】、【氏名又は名称】、【住所又は

居所】を「省略」と記載して提出することが可能である。

(8) 情報提供者へのフィードバック

情報の利用状況については、提供者の希望によりフィードバックを行う。

その内容は、

- a. 提供された情報が情報提供前の拒絶理由通知に既に利用されていたか、
- b. 情報提供後の第1回目の拒絶理由通知に利用されたかどうか、  
である（情報提供後の第2回目以降の拒絶理由通知に利用されたかどうか、及び最終的審理の結果についてはフィードバックする必要はない。）。

(9) 審判請求人への通知

情報提供があった事実は拒絶査定不服審判請求人に通知される。

(10) 提供された情報の閲覧

提供された情報は閲覧に供する、なお、電子出願案件に対して提供された情報のうち、電子化に適したものは電子化書類として閲覧に供する。

(11) 提供された情報についての審理での利用状況の記録の作成

上記のフィードバックの内容以外の状況についても、出願書類の閲覧によって調べることが可能であるので、作成しない。

(12) 情報提供者の当該情報に関する釈明・面接等の機会

情報提供者は特許出願の審判における当事者ではないので、当該情報に関する釈明や対象出願の特許（登録）の可否についての説明等のために面接等により審判官と情報提供者とが連絡をとることは認められない。また、特許法第134条第4項（商標法第56条第1項で準用する場合を含む）により審判長が書類等の提出を求める対象者となることはしない。

（改訂 ~~H21-4~~）

## 18 01

**審 査 前 置**

特許出願の拒絶査定に対する審判請求があった場合において、その請求に係る出願の明細書、特許請求の範囲又は図面について、審判請求と同時に補正（特§17の2 四）があったときは、その審判請求が不適法で却下されるものを除き、審査前置における審査（前置審査）に付する（特§162）。

（改訂中~~H21.4~~）