



# 特許制度活用便利帳

## 第9回

### 「他社の出願への対策②」

弁理士 石田 悟

<Q> 他社の出願の権利化を阻止したいのですが。

<A> 権利化前の段階で取り得る対策として、情報提供制度の利用を検討しましょう。

**自** 社の特許戦略上、あるいは製品戦略上等で問題となる他社の出願が見つかった場合、その対策については、具体的な状況に応じて、権利化前の段階で対策を実行する方法、あるいは審査の動向を見て権利化された後に対策を実行する方法が考えられます。権利化前の段階で手を打つ場合、その具体的な方法として、情報提供制度の利用が挙げられます。

情報提供制度は、審査の的確性及び迅速性の向上を目的として設けられている制度で、特許法施行規則第13条の2に規定されています。この情報提供制度では、審査請求の有無を問わず、審査が終了していない特許出願が対象とされています。なお、施行規則第13条の3には特許付与後の情報提供制度について規定されていますが、これについては、今回は触れません。

他社の出願対策では、特許出願の公開公報等の情報をチェックし、問題となる出願が見つかった段階で、その対策について検討します。このときの検討事項としては、権利化を阻止するための対策を行う必要があ

るかどうか、また、対策の必要がある場合に、それが可能かどうかなどがあります。

権利化阻止の可能性については、まず、対象となっている他社出願に対して先行技術調査を行う必要があります。そして、先行技術調査の結果、出願の権利化を阻止する上で有力な文献が発見されれば、さらに、自社及び対象他社についての種々の状況や、対象出願の内容、発見された文献の内容等を考慮して、権利化前後のどちらの段階で対策を実行すべきかを検討します。

それらの検討の結果、権利化前の審査段階で権利化を阻止するのが良いと判断された場合には、情報提供制度を利用することが有効です。

情報提供制度では、情報提供者には特に制限はなく、何人も情報提供をすることができます。また、提出者についての記載を省略して、匿名で情報提供を行うことも可能です。

この制度を利用して特許庁に対して提供できる情報としては、対象出願が新規性、進歩性を有しない等の旨の情報があります。また、情報提供のために提出可能な資料は、刊行物などの「書類」に限られており、例えば、ビデオテープ等の資料は提出することができません。

この書類としては、具体的には、公報や論文、書籍などの他、例えば実験報告書などの証明書類、あるいはインターネット等の電子的技術情報の内容をプリントアウトしたもの

等についても提出が可能です。提供可能な情報、及び提出可能な資料の詳細については、特許庁ホームページにある「特許・実用新案 審査ハンドブック」での情報提供についての記載を参照して下さい。

**情** 報提供の手続きは、「刊行物等提出書」を提出（特許法施行規則の様式第20）することで行います。提出書には、提出の理由を記載しますが、これは、例えば無効審判の請求書の記載内容等を参考にしつつ、審査官の読みやすさ、わかりやすさも考えて、適切な形で記載します。また、提出する刊行物についても、引用箇所を赤線で囲む等の方法で明示するなど、適切な形で提出します。

情報提供があった場合、その事実には出願人に通知されます。また、情報提供者は、希望により、情報の利用状況についてのフィードバックを受けることができます。ただし、匿名で情報提供を行った場合には、当然ながらフィードバックを受けることはできません。

以上、情報提供制度について概説しましたが、次回以降、さらに説明するように、本制度を利用することにはデメリットもあります。あらゆる可能性を考慮して慎重に検討することが重要でしょう。

以上