



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第16回 情報提供制度の活用

【銀座ケミカル推進事業部】

他 人の特許出願や特許に係る発明が特許性を有しないものであるとき、刊行物等を提出することにより、特許庁にその旨を情報提供することができます。

平成15(2003)年に異議申立制度が廃止されたことに伴い、それに代わり得るものとして情報提供制度の重要度が高まり、その利用件数は年々増加する傾向にあります。さらに平成21(2009)年1月1日からは、オンライン手続による情報提供も可能となりました。

1. 情報提供の対象

他人の特許出願又は特許が、以下のいずれかに該当する場合、その旨を情報提供することができます(特施規13条の2、13条の3参照)。

- (1) 17条の2第3項の補正要件を満たしていない。
- (2) 29条(産業上利用可能性・新規性・進歩性)、29条の2又は39条(先願)に違反している。
- (3) 36条4項又は6項1～3号の記載要件を満たしていない。
- (4) 外国語書面出願や外国語特許出願の場合、翻訳文が原文の範囲内でない(原文新規事項)。
- (5) 126条等の訂正要件を満たしていない。

2. 提出可能な書類

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、以下の書類を提出することが可能です(特許・実用新案 審査ハンドブック11.01参照)。

- (A) 刊行物又はその写し
- (B) 先願の明細書又は図面の写し
- (C) その他の書類
 - ・実験成績証明書(実験報告書)
 - ・インターネットのプリントアウト(ただし掲載日時、アドレス、問合せ先が必要)
 - ・講演用原稿
 - ・適正な翻訳を記した証明書類・技術用語辞典等の写し etc.

なお、必要に応じて、上記書類にアンダーラインを引く、外国語で記載されている書類については関連箇所の翻訳文を併せて提出するなどの対応を行うことが望ましいとされています。

3. 手続

情報提供は、刊行物等提出書(様式20)に上記書類を添付して提出することにより行います。提出する書類が特許電子図書館から入手可能な公報である場合は、【提出する刊行物等】の欄に公報番号を記載すること

により、公報の添付を省略することができます。

【提出の理由】の欄には、対象となる特許出願又は特許が上記1(1)～(5)のいずれかに該当する旨の説明を簡潔に記載します。場合によっては対比表等を示すことも有効です。なお、提供した情報の利用状況に関するフィードバックを希望する場合は、この欄にその旨を記載します。

情報提供は無記名で行うことが可能です。その場合には、【提出者】又は【代理人】の【住所又は居所】及び【氏名又は名称】の欄に「省略」と記載します。なお、提出者のみ無記名とした場合、上記フィードバックは代理人宛に通知されますが、代理人も無記名とした場合、上記フィードバックは受けられませんのでご注意ください。

4. 実験成績証明書による情報提供

他人の特許出願又は特許が、薬化材分野に多く見られる数値限定発明に係るものであり、その発明が新規性・進歩性を有しない旨を情報提供しようとする場合、まずは、その数値範囲内の数値が記載されている先行文献を探します。

しかし、特殊パラメータによる数値限定発明(パラメータ発明)の場合には、先行文献にそのパラメータに関する記載自体がないことも多々あります。

その場合には、先行文献の実施例を追試してそのパラメータに関する測定を行い、測定値がその数値限定発明の数値範囲内に含まれることを証明する実験成績証明書を提出する方法が有効です。

《実験成績証明書の信頼性》

実験成績証明書が特許庁で証拠として採用されるためには、信頼性が十分に高いものでなければなりません。実験成績証明書の信頼性を高めるための方法としては、たとえば、以下のような方法が考えられます。

- (a) 先行文献の実施例に記載されている製造条件等を厳密に再現する。(製造条件等が詳しく書いてある先行文献を選ぶ)
- (b) 実験者・作成者の氏名を明記する。
 - 情報提供は無記名で行うことが可能ですが、実験成績証明書による場合は、信頼性を高めるために記名されることをお勧め致します。
- (c) 第三者の立会いのもので実験を行う。
- (d) 公益法人等の信頼性の高い団体に実験成績証明書の作成を依頼する。 etc.

以上