



# 特許制度活用便利帳

## 第10回

### 「他社の出願への対策③」

弁理士 石田 悟

<Q> 他社の出願の権利化阻止に  
使えそうな文献を見つけました。

<A> 権利化前に情報提供を行う  
のか、あるいは権利化後に対  
応するのが良いかを十分に検  
討しましょう。

**特** 許法施行規則第13条の2に規  
定されている特許庁への情報  
提供制度は、権利化前の審査段階で  
出願の権利化を阻止する場合に有効  
な制度です。しかしながら、前回の  
便利帳にてコメントしたように、こ  
の情報提供制度を利用することには  
デメリットもあることに注意が必要  
です。

**自** 社の戦略上で問題となる他社  
の出願が見つかった場合、権  
利化前での対応策としては、上記し  
た情報提供制度の利用があります。  
一方、権利化後での対応策としては、  
施行規則第13条の3の特許付与後の  
情報提供制度の利用、あるいは無効  
審判制度の利用があります。

権利化前に情報提供を行うか、あ  
るいは、権利化後に無効審判を行う  
か、これらの対応策には、それぞれ  
メリットとデメリットがあります。  
したがって、例えば、他社の特許出  
願の情報をチェックして問題となる  
出願を発見し、かつ、その出願につ  
いて行った先行技術調査の結果、権  
利化阻止に使えるような文献を見つけ  
ることができた場合でも、権利化前

に情報提供を行うことが最善の対応  
策であるとは限りません。

**ま** ず、権利化前に情報提供を行  
う場合について考えます。こ  
の場合、情報提供によって出願拒絶  
に持ち込むことができれば、そもそ  
も特許権が発生しないので、他社と  
の紛争の発生を未然に防ぐことがで  
きるという利点があります。

一方、この情報提供制度では、情  
報提供者は出願の当事者ではなくあく  
までも第三者の立場にあります。  
したがって、文献を特許庁に提出し  
た後は、情報提供者は、例えば出願  
人が提出した意見書への反論を行う  
など、出願の審査過程に直接的に関  
与することはできません。このため  
場合によっては、提供した文献につ  
いての主張を十分に尽くせず、出願  
拒絶に持ち込むことができずに終わ  
ってしまう可能性があります。

また、提供した文献を引用して拒  
絶理由通知が出され、それに対して  
出願人が補正を行って特許査定とな  
る可能性についても考慮する必要が  
あります。この場合、権利化前に情  
報提供を行ったことで、逆に、出願  
人が補正前の状態よりも狭い範囲で  
はあるもののより強い形の権利、す  
なわち、権利化後につぶされにくい  
権利を取得することになります。そ  
して、この補正後の権利範囲が依然  
として自社の戦略上で問題となるも  
のであった場合、既に情報提供を行  
っていることで次に打つ手が限られ  
てくるといった問題があります。

**次** に、先行技術調査で見つけた  
文献について情報提供を行わ  
ず、権利化後に無効審判を行って争  
う場合について考えます。この場合、  
権利範囲は広いが弱い形で出願を権  
利化させ、その後に無効審判の場で  
文献を提出して、権利化された特許  
の無効化を目指すということになり  
ます。ここで、無効審判は当事者対  
立構造ですから、提出した文献につ  
いての主張を審理の過程で十分に尽  
くし、納得がいく形で特許の無効性  
について争うことが可能です。

一方、情報提供を行わずに無効審  
判の機会を待つ場合のデメリットと  
しては、まず、出願が特許になるこ  
とによって一旦は権利が発生してし  
まうことがあります。当事者対立構  
造に持ち込むこと自体を避けたい場  
合もあるでしょう。また、それぞれ  
の場合での手間、時間、費用などの  
問題もあります。

**ま** た、状況によっては、特許の  
無効化が可能であることを確  
認するのみに止めておき、情報提供  
や無効審判などの対応策については、  
その必要が生じるまで行わない、と  
いう選択肢も有り得ます。このよう  
に、他社の出願に対し、どの段階で  
どのような対応を行うことが最も有  
効なのかについては、ケースバイケ  
ースで慎重に判断することが大切です。

以上