

情報提供制度の効果的な利用方法

自社のビジネス上、障害となる競合他社の特許出願を攻撃する手段として情報提供制度があります（特許法施行規則第13条の2）¹⁾。情報提供制度を利用して提出された情報が、審査において審査官に利用されることにより、権利化を阻止したり、あるいは、権利化が阻止できなくても補正に追い込むことによって特許請求の範囲が削られることにより、特許が成立しても無害化できる可能性があります。

情報提供は、特許付与前のみならず特許付与後も行うことができますが、一般的には特許付与前に行うことが多く、また、自社が情報提供の対象とする特許出願の動向を気にしていることを競合他社に知られないように、匿名で行うのが通常です。

本稿では、最も一般的なケースである特許付与前かつ匿名を前提とした情報提供を行う場合のメリット・デメリット・提出方法・提出のタイミングや、効果的な刊行物等提出書の書き方について説明します。

1. 情報提供のメリット・デメリット

特許無効審判や特許異議申立てと比べた特許付与前の情報提供のメリットとしては、誰でも利用できる、匿名で利用できる、情報提供の対象となる特許出願（以下、「対象出願」と称す）が審査に係属中はいつでも何度でも行うことができる、手続きに庁費用不要、権利化を阻止できる可能性がある、などが挙げられます。一般的に言えば、情報提供は最も気軽に利用できる制度と言えるでしょう。これに加えて、特許査定率についても、情報提供が行われなかった出願を基準にすると、情報提供が行われた出願では5～10%程度低下させることもできます²⁾。そういうわけで、年間の利用件数は、特許無効審判が約100件（令和3年度）、特許異議申立てが約1400件（令和3年度）であるのに対して、情報提供は年間約5000～7000件（2006～2017年度）となっています^{1), 3)}。

また、同一事実・同一証拠に基づいて、攻撃対象となる特許出願あるいは特許に対して攻撃を加える場合、特許成立後に特許異議申立てや特許無効審判により攻撃を加えるよりも、情報提供により攻撃を加える方が有利だと推測されます。特許の有効性判断については特許異議申立ての方が特許権者側に有利な傾向にあることや、特許異議申立時と同一事実・同一証拠に基づく特許無効審判を請求した場合、異議の決定に重大な瑕疵が無ければ、異議の決定の判断が踏襲される可能性が高いためです^{4) - 5)}。そういう訳で、同じ情報であっても、特許異議申立てや特許無効審判と比べると、情報提供により提出する情報の方が審査官に拒絶理由として採用され易い点もメリットと考えられます^{5), 7), 8)}。

一方、デメリットとしては、（1）出願人が対象出願の動向を気にしている第三者（情報提供者）の存在を知ることとなるため、出願人の権利化の意欲を高めてしまい、分割出願や拒絶応答時の粘り強い対応を誘発してしまう、（2）意見書が提出できる特許異議申立てや弁駁書が提出できる特許無効審判と異なり審査官に対して情報提供者が直

接意見を述べる機会が無い、(3) 情報提供により提出した情報が審査官に拒絶理由として採用されなかった場合に不採用の原因が把握できない、などが挙げられます。

これらのデメリットの中でも、特に問題なのは、分割出願を誘発してしまった結果、却って多角的な権利化が図られたり、権利範囲の確定時期が遅くなるなどの事態が生じることにあると考えられます。ちなみに、分割出願については、情報提供が行われていない出願が分割出願を有する割合（分割出願率）を基準（1倍）とすると、情報提供が行われた出願の分割出願率は、技術分野にもよりますが約1.3倍～6倍（全技術分野平均で約3倍）にまで増加してしまいます²⁾。

2. 情報提供を行う場合の提出方法

情報提供を行う場合の提出方法としては、刊行物等提出書および提出物件を印刷した紙の書類を特許庁の受付窓口に直接提出あるいは特許庁に郵送する方法（非オンライン手続）と、刊行物等提出書および提出物件の電子データをインターネット出願ソフトを利用して提出する方法（オンライン手続）とが、あります。

オンライン手続のメリット・デメリットとしては、下記(1)～(3)が挙げられ、非オンライン手続のメリット・デメリットとは真逆の関係にあります。

ーオンライン手続のメリット・デメリットー

<メリット>

(1) 情報提供の内容が審査官の手元に直ぐに届く。

<デメリット>

(2) オンラインで提出した電子ファイルのプロパティなどに作成者情報が設定されていると、情報提供者の素性が出願人に露見してしまう可能性がある¹⁾。

(3) 「刊行物等提出書」用のワードデータ中の書式情報（改行、下線、太字、スペース、段落など）が、オンライン提出時に反映されずに、単に文字情報が連続的に羅列されただけの非常に読みづらいテキスト文章に変換されて提出されてしまう⁵⁾。

(1) のメリットとしては、刊行物等提出書が速やかに審査官の手元に届くことで、情報提供により提出した情報を早期に審査官に考慮してもらえることが挙げられます。特に、出願人が提出した拒絶応答書類を参照すると一見しただけで全ての拒絶理由が解消していることが容易に理解でき、直ぐにでも特許査定がなされる可能性が高い場合でも、審査官が特許査定を起案する前に情報提供により提出した情報を審査官に考慮してもらうことで、特許査定を阻止することが容易になります。

一方、(2) のデメリットについては、匿名で情報提供できるという情報提供制度のメリットを相殺するものと言えるでしょう。また、(3) のデメリットについては情報提供された内容の読み手（審査官）の負担を大きくするため、情報提供の効果が減殺されるおそれがあります。但し、(3) のデメリットについては、「刊行物等提出書」の【提出の理由】の欄について、情報提供の対象となる請求項番号や根拠条文などを列挙するだけの形式的な内容に留めた上で、具体的な理由の詳細は、「刊行物等提出書」に添付する提出物件（添付書類）とすれば、大幅に軽減することができます⁹⁾。

よって、後述の3項に説明する情報提供のタイミングを踏まえて、時間的に余裕がある場合において、(2)(3)のデメリットを確実に潰しておきたいのであれば、非オンライン手続が無難だと考えられます。

3. 情報提供のタイミング

特許付与前の情報提供は、手続き上は、対象出願の公開後～特許権の設定登録までの間であればいつでも行うことができます。しかし、1回目の情報提供については、下記(a)または(b)に示す手続き、すなわち出願人による権利取得の意思が反映された手続きがなされたのをJ-platpatの審査記録を確認した後に行うのがよいでしょう⁸⁾。対象出願について出願人が審査請求や拒絶応答せずに権利化断念する予定だったところに1回目の情報提供がなされると、出願人に対象出願の重要性を認識させてしまうことになり、その結果、本来であれば権利化されなかったものが権利化されてしまうことにもなりかねないためです。

(a) 審査請求後

(b) 拒絶理由通知書あるいは拒絶査定(以下、「OA通知」と称す)に対して意見書や審判請求書等の拒絶応答書類が提出された後

一方、1回目の情報提供を行った後においては、出願人は対象出願の権利化を阻止したい第三者の存在を認識して、権利化への意欲を高めている可能性が高いと考えられます。したがって、1回目の情報提供を行う場合と比べて、2回目以降の情報提供を行う場合は、上記(a)(b)に示すタイミングに拘る必要性は相対的に低くなると考えられます。

なお、対象出願が早期審査案件である場合や、意見書等の拒絶応答書類の提出からある程度の時間が経過している場合などのように、対象出願について特許査定がいつ何時なされてもおかしくない状況の場合は、出来る限り早急に情報提供した方がよいでしょう。

また、OA通知に対して拒絶応答書類が提出された後に、審査官が特許査定の判断を下す正確なタイミングは把握することができない上に、実務上は、拒絶応答書類が提出された後から最短約2週間前後で特許査定が出願人に送達されることもあります。このため、OA通知に対する拒絶応答後に情報提供する場合、特許査定が起案・送達される前に確実に情報提供により提供した情報を審査官に考慮してもらうべく、情報提供前に、匿名で対象出願の担当審査官に電話をしていつ頃までに情報提供すればよいのかスケジュールを調整しておくことも極めて有効です。

4. 効果的な刊行物等提出書(実体的内容)の書き方

情報提供により提出することができる情報としては、新規性、進歩性、29条の2(拡大先願)、39条(先願)、29条1項柱書(発明該当性及び産業上の利用可能性)、記載要件、新規事項追加、原文新規事項追加が挙げられます。これらの情報について刊

行物提出書において具体的にどのように説明すべきかは定められておりません。また、筆者が実際に他人の作成した刊行物等提出書にいくつか接した限りでは、特許異議申立書や審決書を模したようなかなり丁寧なものから拒絶理由通知書に記載されている程度の説明に留めるものなどまで、実に様々です。このように刊行物等提出書の実体的内容の書き方については、特に正解はありません。

しかし、情報提供を行う以上、その効果はできるだけ大きくする必要があります。以下に筆者の実務上の経験を踏まえて、刊行物等提出書の効果的な書き方について説明したいと思います。

4. 1 基本的な考え方

<提出した情報が拒絶理由として採用されない理由（不採用理由）>

通常、情報提供により提出した全ての情報が、審査官によってほぼそのままそっくり拒絶理由として採用されることはありません。その理由としては下記（1）－（4）が考えられます。

（1）重疊的な拒絶理由の通知省略

1回目のOA通知では、審査官は原則として発見された拒絶理由の全てを通知するが、ある拒絶理由を通知するだけで、その拒絶理由のみならず他の拒絶理由も同時に解消するような補正がされる可能性が高い場合においては、必ずしも複数の拒絶理由を重疊的に通知する必要は無いこと¹⁰⁾。

（2）審査の迅速性を損なう情報

審査の迅速性・的確性等¹¹⁾の観点から、2回目以降のOA通知が、審査の迅速性を損なうような再度の“最初の拒絶理由通知書”となる情報は、審査の的確性（瑕疵の無い安定した権利付与）を損なうもので無い限りは好ましくないと考えられること。

（3）審査官の心証に沿わない情報

（特に1回目のOA通知後において）対象出願に係る発明に対する審査官の心証（当該発明に対する見方・捉え方や、拒絶理由の論理構成・審査方針など）が形成された後においては、審査官の心証に沿わない情報は、本来的に拒絶理由として採用し得るポテンシャルがあっても、審査の的確性（瑕疵の無い安定した権利付与）を損なうもので無い限りは心理的に審査官には受け入れられ難くなると考えられること。

（4）拒絶理由として採用に値しない情報

情報提供により提出した情報が、そもそも拒絶理由として採用するに値しないこと。

<不採用理由を踏まえた対応策>

効果的な情報提供を行う上で、理由（4）は全くの論外ですが、理由（1）－（3）については十分に考慮すべき事項だと考えられます。

まず、理由（1）「重疊的な拒絶理由の通知省略」を踏まえると、1回目のOA通知前に情報提供を行う場合には、原則として考えられ得る拒絶理由は、全て情報提供により提出する情報として採用するのが望ましいと考えられます（但し、下記4. 2項にて説明するように特許要件については独立項のみについて情報が提供できれば十分と考えられます）。1回目のOA通知において、審査官が考えられ得る拒絶理由の全てを通

知するのか、一部のみを採用して通知するのかは予測し難いためです。これに加えて、1 回目の OA 通知前であれば審査着手前の審査官の心証は真っ新たな状態ですので、先手を打って情報提供を行うことにより、審査官の心証形成を情報提供者の意図した方向に誘導し易くなることも期待できます。

また、理由 (2) 「審査の迅速性を損なう情報」および理由 (3) 「審査官の心証に沿わない情報」を踏まえると 1 回目の OA 通知以降に情報提供を行う場合には、既に通知済みの OA 通知において指摘された拒絶理由を支持・強化する情報 (以下、「通知済み拒絶理由のサポート情報」と称す) ーたとえば、OA 通知において指摘された拒絶理由が進歩性違反である場合に、論理構成の修正や副引例の追加などより進歩性違反の説得力をより強化する情報などーであれば、拒絶理由として審査官に採用される可能性が高くなると予想されます^{1 2)}。「通知済み拒絶理由のサポート情報」は、審査の迅速化に寄与し、また、審査官がそれまでの審査において形成した心証からも大きく外れるものでは無いためです。

それゆえ、1 回目の OA 通知以降に情報提供を行う場合、下記条件 < i > を満たす情報が提供できるようであれば、これらの情報を主として提出し、その上で、下記条件 < i i > を満たす情報を必要に応じて提出するのが望ましいと考えられます。

< i > 審査の迅速性に寄与しかつ審査官の心証にも沿う情報、すなわち、拒絶理由として採用した場合に再度の“最初の拒絶理由通知”の通知とならず、既に通知された OA 通知において指摘された拒絶理由を維持・強化できる情報

< i i > 上記理由 (2) 「審査の迅速性を損なう情報」および/または理由 (3) 「審査官の心証に沿わない情報」に該当する情報

この場合、条件 < i > を満たす情報との比較で、条件 < i i > を満たす情報は、次の OA 通知では正式な拒絶理由として不採用となる可能性は高くなります。しかしながら、(A) 次の OA 通知 (拒絶査定など) において条件 < i > を満たす情報が正式な拒絶理由として採用・通知された上で、“付記”として条件 < i i > を満たす情報が指摘されたり、(B) その後の幾度かの拒絶応答により条件 < i > を満たす情報に基づく拒絶理由が最終的に覆された後に、条件 < i i > を満たす情報が新たな拒絶理由として審査官に採用され得ることもあります。それゆえ、短期的目線では拒絶理由として不採用となる可能性が高くとも、条件 < i i > を満たす情報も提出しておくメリットはあると考えられます。

一方、条件 < i > を満たす情報に、拒絶理由として採用できる程の十分な説得力が乏しい場合や、拒絶理由として採用されたとしても出願人側の拒絶応答で容易に覆すことができる予想される場合 (特に、拒絶応答後にそのまま特許査定となった際に、当該特許が情報提供者にとって障害となることが予想される場合) には、条件 < i i > を満たす情報を主として積極的に提出すべきだと考えられます。

< 論理構成 v s 証拠事実・・・いずれが提出すべき情報としてより重要なのか? >

また、情報提供により提出すべき情報を構成する論理構成とそれを支える証拠事実 (たとえば、引例中の拒絶の根拠とすべき記載箇所、本願明細書中の記載箇所、引例発

明と本発明との対比結果など)については、論理構成それ自体よりも、拒絶理由を構築する上で役に立ちそうな証拠事実に関してより重点を置いて拒絶理由通知書で説明されているレベルよりもより丁寧かつ詳細に説明すべきであると筆者は考えます(とは言え、論理構成をおざなりにしても良いという意味ではありません)。論理構成については、情報提供者側の構築した論理構成が必ずしも審査官の抱く心証に沿うとは限らず、その結果、情報提供者側が構築・提出した論理構成が審査官からは不採用とされ得ることも多々あり得るのに対して、証拠事実については、仮に情報提供者側の構築した論理構成と審査官が検討する論理構成とが大なり小なり異なる場合であっても、審査官が検討する論理構成を支えるために情報提供者が意図しない形で審査官により採用され得ることも多いためです。言い換えれば、審査官と情報提供者とで見解の相違が生じやすい論理構成に力を入れて情報提供するよりも、審査官の検討・構築する論理構成が如何なるものであってもこれを支持・強化する上で役立つ可能性のある多様な素材(多様な証拠事実)の提供に力を入れて情報提供するのが望ましいと考えられます。

なお、情報提供者が構築した論理構成が、審査基準に示される具体例や類型等にぴったりと合致する場合は、当該論理構成の妥当性を裏付ける根拠として審査基準の該当箇所を引用することは有効だと考えられます。これにより情報提供者が構築した論理構成の妥当性を審査官に強くアピールできるためです。

<刊行物等提出書の説明スタイルおよび言葉使い>

一方、刊行物等提出書(実体的内容)の書き方には特に制限が無い場合、たとえば、(a) 特許異議申立書や審決書等を模した精緻かつ丁寧な説明スタイル、(b) 拒絶理由通知書を模した説明スタイル、(c) (b) よりもさらに簡略化した説明スタイル、などのいずれでもよく、また、提供する情報の説明に使う言葉使いも、(i) 審査基準や、拒絶理由通知書、審決書などで使われる表現でもよく、(i i) これよりも砕けたより素人っぽい表現でもよいと言えます。これに加えて、刊行物等提出書は弁理士(専門家)以外の者でも提出することができます。それゆえ、匿名で提出された刊行物等提出書の書誌情報(特に【提出者】の欄)を参照しても、審査官目線では、弁理士(専門家)により行われた手続きなのか素人により行われたものなのかは全く判別できません。

これらの点を踏まえると、審査官は、刊行物等提出書の説明の仕方や説明に用いる文言表現を手掛かりに、匿名で提出された刊行物等提出書の作成者が弁理士(専門家)なのか素人なのかを判断する/感じ取ると考えられます。これに加えて、多数の出願の審査業務を抱えている審査官としては、意識的にせよ無意識的にせよ、自己の業務の効率化のために提出された刊行物等提出書についてきちんと読み込んで考慮・検討すべきものなのか否かを初見で判断する可能性が高いと推測されます。素人が作成した刊行物等提出書を真面目に読み込んでも得るところが少なく、時間の無駄になる可能性が高いためです。

そうすると、匿名で提出された刊行物等提出書の説明内容について審査官に初見で熟読に値するという信頼を勝ち得易くするためには、如何にも審査基準や法律を理解していない素人が刊行物等提出書を作成したと推測させる上記(c)および/または(i i)の書き方や言葉使いは避けた方が無難であると考えられます。

4. 2 特許要件（新規性、進歩性、拡大先願、先願）に関する情報について

<独立項について>

特許要件に関する情報に関しては、基本的に独立項に係る発明についてのみ重点的に行い、審査の初期段階（たとえば、1回目のOA通知前後）では従属項に係る発明については省略してもよいと考えられます。その理由としては下記（1）（2）が挙げられます。

（1）独立項に係る発明について特許要件違反の拒絶理由が存在するのであれば、仮に少なくともいずれかの従属項に係る発明について審査官により拒絶理由が発見されなくても、情報提供後に必ずOA通知がなされることになる（言い換えれば、目先の特許査定は必ず阻止できる）。

（2）情報提供者は、通常、出願人の権利化方針（独立項に係る発明をどのような発明特定事項により限定する補正を行ない権利化を試みるのか）を正確に把握・予想できるわけでは無い¹³⁾。したがって、全ての従属項に係る発明について、独立項と同様に労力を投入して特許要件違反を検討して情報提供を行っても、独立項に対する情報提供を行う場合と比べて労力対効果は著しく低い。

独立項に係る発明について特許要件違反の情報提供を行う場合、独立項を発明特定事項毎に分節した上で、発明特定事項毎に主引用発明との一致点・相違点に関する丁寧かつ精緻な対比説明を行うのが望ましいと考えられます。上記4.1項にて説明したように、情報提供者側が構築・提出した論理構成（たとえば新規性違反）が審査官からは不採用とされ得ることも十分あり得るのに対して、証拠事実（対比説明）については、仮に情報提供者側の構築・提出した論理構成（たとえば新規性違反）と審査官が検討する論理構成（たとえば進歩性違反）とが異なる場合であっても、審査官が検討する論理構成（たとえば進歩性違反）を支えるために情報提供者が意図しない形で審査官により採用され得ることも多いためです。

<従属項について>

一方、仮に、従属項に対しても特許要件違反の情報を提供するのであれば、原則として、幾度か拒絶応答を繰り返す過程で補正により特許請求の範囲がかなり絞られてきた段階（出願人側の立場で言えば補正の選択肢がかなり限定された段階）で行うのが労力対効果の点で望ましいと考えられます¹³⁾。

また、対象出願の権利化が阻止できなくても、独立項が特定の従属項により限定される補正が行われることで、対象出願やその特許が情報提供者にとって無害化される場合には、当該特定の従属項により独立項が補正されるように出願人を誘導すべく従属項について情報提供を行うことも考えられます。たとえば、独立項に組み込まれる補正が行われて権利化されても情報提供者にとって無害な従属項に対しては、a) 特段の情報提供を行わないが、他の従属項については可能な限り情報提供を行う、あるいは、b) 情報提供者の情報提供の意図をカモフラージュする目的で他の従属項と同様に何某かの情報提供を行うものの、手抜きの情報提供（審査官からは拒絶理由として採用されない情報提供）を行う、などです。

<主引例候補として提出する刊行物の数>

特に審査の初期段階（たとえば、1回目のOA通知前後）においては、対象出願に係る発明の範囲が先行技術との関係で広すぎるために、多数の主引例候補を容易に見つけることができる場合があります。しかしながら、このような場合でも、情報提供で提出する刊行物（主引例候補）は、3～4つ程度に絞るのが望ましいと考えられます。審査官が通知する拒絶理由通知書を参照する限り、拒絶理由通知書において挙げられる引用文献（主引例）は通常、多くても3～4つ程度であるためです。

<刊行物（主引例）の選択基準>

進歩性違反等の主引例として選択すべき刊行物としては、当該刊行物に記載された発明と独立項に係る発明との発明特定事項の一致・類似度合いができるだけ高いことが望ましいのは言うまでもありませんが、この他に、当該主引例に基づく進歩性違反等が拒絶理由として採用されて出願人に通知された場合に、出願人目線で検討して出願人であれば容易に思いつくであろう補正や反論を予め簡単に検討しておくことも有用です。容易に予想され得る反論や補正を検討することで、当該主引例が提出すべき刊行物として適切なのか否かを評価でき、この結果に基づき提出すべき刊行物（主引例）を取捨選択することにより情報提供をより効果的なものとする事ができるためです。

たとえば、補正することなく反論のみで容易に拒絶理由を覆せたり、補正で容易に拒絶理由が覆せる場合において補正後の発明が依然として情報提供者にとって障害となることが予想される場合は、当該主引例は提出すべき刊行物としては不適切と判断することができます。一方、拒絶理由を覆す有効な反論・補正が困難であったり、補正で容易に拒絶理由が覆せる場合において補正後の発明が情報提供者にとってより無害化されたものとなる事が予想される場合は、当該主引例は提出すべき刊行物として適切と判断することができます。

4. 3 記載要件等のその他の情報について

記載要件等のその他の情報については、可能な限り提出しておくのが望ましいと考えられます。但し、審査の初期段階（特に1回目のOA通知前）では、先行技術や明細書の開示内容に対して独立項に係る発明の範囲が広すぎる上に曖昧であるために、進歩性違反等の特許要件違反と、記載不備とが重疊的に指摘可能と容易に理解できる場合も多々あります。このような場合は、上記理由（1）「重疊的な拒絶理由の通知省略」と、労力対効果とを踏まえて、いずれか一方に絞って情報提供を行うことも考えられます。但し、重疊的な拒絶理由の通知が可能なケースにおいて、実際の審査において筆者が経験した範囲では、審査官は、記載不備よりも特許要件違反を好んで通知する傾向があるようです。この点を踏まえると、特許要件違反と、記載不備とが重疊的に指摘可能な場合において、いずれか一方を選択して情報提供する場合には、特許要件違反に関する情報の提供を優先するのが望ましいと考えられます。

注記

1) 情報提供制度の概要

<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/index.html>

2) 特許第1委員会 第3小委員会、「情報提供からみた特許審査の質の向上に関する調査・研究」、知財管理、V o l . 7 3、N o . 3、p p 3 1 2 - 3 2 7 (2 0 2 3)

3) 特許出願等統計速報 (令和4年2月22日作成)

https://www.jpo.go.jp/resources/statistics/syutugan_toukei_sokuho/document/index/202112_sokuho.pdf

4) 平成29年度特許委員会第1部会第2グループ、「日本の異議申立制度の検討」、パテント、V o l . 7 2、N o . 2、p p 9 9 ~ 1 0 8 (2 0 1 9)

5) 松縄正登、「他社特許対応における特許制度の比較」、知財管理 V o l . 7 0、N o . 7、p p 1 0 2 8 ~ 1 0 3 3 (2 0 2 0)

6) 注記1)によれば、統計上、情報提供した文献等が拒絶理由通知書で採用される確率は73%である。

7) 筆者の実務経験上も、特許異議申立てにおいて提出する情報(申立ての理由)よりも、情報提供により提出する情報の方が、審査官に採用され易いと実感しています。

筆者の実感を裏付ける理由は特許庁の提供する各種の資料には見当たりませんが、以下のような理由によるものではないかと個人的に推測しています。

まず、拒絶理由通知書にはよく「・・・“蓋然性”がある」といった表現を使って拒絶理由が指摘されていることから、情報提供により提出する情報が拒絶理由として採用されるには審査官が“確証(数値で言えばたとえば90%以上の確度)”にまで至らなくても“蓋然性(数値で言えばたとえば70-90%弱ぐらいの確度)”を認識できれば十分ではないかと考えられます(“確証”に至らずとも“蓋然性”があれば拒絶理由として採用され得るのは、審査を経て成立する特許の安定性をより高める目的もあると思いますが・・・)。

これに対して、特許異議申立ては一旦成立した特許の瑕疵を是正して特許の早期安定化を図ることを目的としており、制度上は、顕著な瑕疵があれば特許を取り消すことも可能です。しかし、不安定な特許は特許制度がイノベーションを促進する効果を弱めることになりかねないため、特許異議申立てにより一旦成立した特許が容易に取り消されることとなる事態は特許制度の根幹的な目的(特許法第1条)に照らして好ましいとは言えません。それゆえ、特許制度の根幹的な目的(最上位の目的)と特許異議申立て制度の目的(下位の目的)との整合・調和を図るべく、異議申立ての審査を担当する審判官の合議体が取消理由として採用し得る情報(申立ての理由)には、審査段階と比較して、“蓋然性”よりも一段高いレベルの“確証”が求められるのではないかと考えられます(あるいは、単に、合議体が、身内(審査段階の担当審査官)の下した特許査定判断に顕著なミスがなければ闇雲に身内の判断を否定しづらいという特許庁内部の政治的事情があるのかもしれませんが・・・)。

8) 特許異議申立てにおいて申立人の実質勝利とも言える可能性の高い結果(異議申立の対象請求項の全て又は一部が取消あるいは削除訂正)が得られる確率は12.7%です(下記URL参照)。注記6)、7)もさらに踏まえると、自社のビジネスにとって、対象出願/特許が邪魔な存在ならば、審査段階で何もせずに特許が成立してから特許異議申立により攻撃を開始するよりも、審査段階から情報提供により攻撃を開始した方が、対象出願/特許をより確実に無害化できる可能性が高いのではないかと筆者は考えま

す。

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-tokkyo-igi/igi_moushitate_tokei.html

9) 具体的な理由の詳細については、たとえば、物件名を「提出の理由詳細」と題する提出物件（添付書類）として提出することができます。

10) 審査基準 第I部 第2章 第3節 3. 1 (2) 項

11) 審査基準 第I部 第1章 (1) 項

12) 注記2) には、審査段階で一度も検討されていない文献（新規文献）を情報提供により提出した場合と比べて、審査段階で審査官が一度でも有用性を評価した文献（流用文献）を情報提供により提出した方が、約3倍の確率で審査官により採用されることが報告されています。

13) 但し、電気系・機械系など発明の構成それ自体から発明の効果が把握できる発明（理論系発明）に対して、化学系などの実験データによって発明の効果が裏付けられる発明（実証系発明）では、審査において、明細書に開示された複数の実施例の中でもベストモードに相当する実施例を中心軸として囲うように補正されることがよくあります。

したがって、実証系発明に関する対象出願の明細書中に明かにベストモードと言える実施例が開示されている場合には、独立項に係る発明の一実施形態であるベストモードに相当する実施例を実質的なターゲットとして新規性・進歩性等を否定し得る情報が提出できないか検討することも有効と考えられます。このような情報が一旦拒絶理由として採用されれば、その後の審査において、出願人が、ベストモードに相当する実施例を中心軸として囲うように如何に補正しようと試みても、拒絶理由が維持され続けることになる可能性が高いためです。