

# 目 次

<b>1 .</b>	<b>判定制度のあらまし</b>	<b>1 ~ 10</b>
(1)	判定とは.....	2
(2)	判定の利用 .....	5
(3)	判定を請求できる者及び時期 .....	7
(4)	判定請求手続及び審理の概要 .....	8
<b>2 .</b>	<b>判定請求書の作成</b>	<b>11 ~ 33</b>
(1)	判定請求書の様式 .....	12
(2)	判定請求書作成の際の注意事項 .....	18
	請求の趣旨、請求の理由、証拠方法、添付書類等の書き方.....	21 ~ 23
(3)	「判定請求の理由」の書き方の詳細 .....	24
	特許権・実用新案権の場合.....	24
	均等論.....	28
	意匠の場合.....	30
	商標の場合.....	32
(4)	答弁書.....	33
<b>3 .</b>	<b>参考資料</b>	<b>35 ~</b>
(1)	請求の理由の記載例 .....	36
(2)	判定公報.....	44
(3)	平成11年法律改正（判定関連条文） .....	47

## 御注意

本文中で法律の条文等を略記していますが、例えば次のとおりの意味です。

- |          |                |
|----------|----------------|
| ・特§      | 特許法第 条第 1 項    |
| ・特施令、特施規 | 特許法施行令、特許法施行規則 |
| ・実、意、商   | 実用新案法、意匠法、商標法  |

## 法律等改正

工業所有権四法（特許、実用新案、意匠、商標）について平成 11 年法律改正を行いました。

判定は、その手続きが審判の手続きに準じて行われていましたが、今回の法律改正において、従来明文化されていなかった規定を含めて判定の手続きに関する法律、施行令等の整備を行いました。

基本的な手続きについての変更はありませんが、例えば、従来は事件の事務を総理する審判官を「首席審判官」としていましたが、今回の改正により審判に合わせて「審判長」としました。

判定に関する上記改正事項の施行は平成 12 年 1 月 1 日請求分からとなります。

なお、平成 11 年法律改正において、判定の関連箇所を参考資料として添付しました。

# 1 . 判 定 制 度 の あ ら ま し

## (1) 判定制度とは

特許発明や実用新案の技術的範囲

登録意匠や類似意匠の範囲

商標権の効力の範囲

に対して

特許庁が、判定対象の権利侵害の可能性について、厳正・中立的な立場から判断を示す制度

### 判定の特徴

中立・公平な立場での判断

すばやい結論（最短で3ヶ月）

安価な費用（特許庁への判定請求料は1件4万円）

簡単な手続き（審判手続きと同じ）

行政サービスの一種（法的拘束力なし）

事実上、十分尊重され権威ある判断

## < 解説 >

特許権を持っている人は、営利等を目的として特許発明を独占的に生産、販売、使用等することができますので、権利の行使により、同業者のみならず広く第三者にも影響を及ぼすことになります。

しかも、その影響は、その特許権が存続期間（特許出願から20年、意匠は設定登録の日から15年）満了によって消滅した後においても、存続期間中の他人の侵害行為に対する損害賠償の請求ができるなど、長期間にわたることになります。

そのため、

- (1)特許権者が他人の商品（実施対象物）などについて、それが自分の特許発明の技術的範囲に属する（特許権を侵害する）ものであるかどうかを知りたい、
- (2)特許権者でない者が、開発投資ないし事業の計画中、あるいは現実に実施中のものについて、それが特許権者の発明の技術的範囲に属するかどうかを知りたい（安して実施したい）

等が生じてきます。

そのために、特許権を設定した特許庁に特許発明の技術的範囲（均等関係も含む）について公式な見解を求めることができるという判定制度が設けられています。

そして、この制度により、無駄な特許紛争を防止することが可能となります。特に、裁判費用等の負担が重荷となるベンチャー企業、中小企業にとっては、有効に活用すべき制度です（なお、特許庁への判定請求書の副本は相手に送られ相手を知ることになります）。

また、判定制度は、工業所有権四法（特許、実用新案、意匠、商標）のすべてに設けられています。

特許発明の技術的範囲(特§71、特施令§2、特施規§39様式57)

登録実用新案の技術的範囲(実§26)

登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲(意§25)

商標権の効力(商§28、§68)

なお、判定の結果は、当事者、第三者を法的に拘束するような規定を設けていないため、行政庁の処分その他の公権力の行使に当たる行為には当たりませんが、特許発明の技術的範囲についての権利付与官庁である特許庁の公式見解であって、鑑定書に相当するものとされ、事実上社会的に見て十分尊重され、権威ある判断の一つとされています。

また、最高裁の判決（平成6年（オ）1083号、H10.2.24）は均等論<sup>1</sup>適用のための5つの要件を具体的に示しました。そこで特許庁では、この5つの要件に従ってイ号<sup>2</sup>物件（方法）が特許発明と均等の範囲にあるか否かを判断します。この判定結果は、裁判所における均等の主張に大いに貢献するものです。

\* 1 均等論（及び5つの要件）については、後記「2.(3) 判定請求の理由の書き方の詳細」の項で説明します。

\* 2

特許権等の権利と対応比較させるものを慣行として「イ号」という符号で表示

「イ号」とは、判定請求において、相手方が現に実施し、又は実施していたもの、及び権利者が相手方なしで請求する場合に、自己の権利のものと対応比較させるものを慣行として「イ号」という符号で表示するものです。

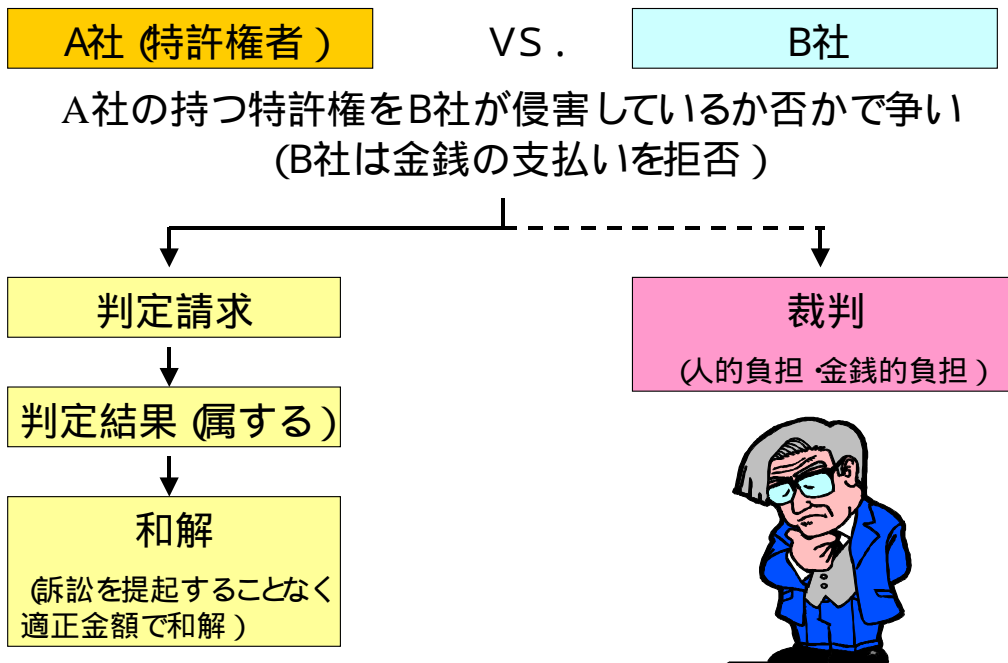
「イ号」は、イ号物件、イ号方法、イ号図面、イ号説明書、イ号意匠、イ号標章というように表示されます。

また、「イ号」が図面の場合は、その図面もしくはそれを文章であらわしたものをあらかじめ当事者間（判定の請求人と被請求人）で確認しておくことと審理がスムーズに進みやすくなります。

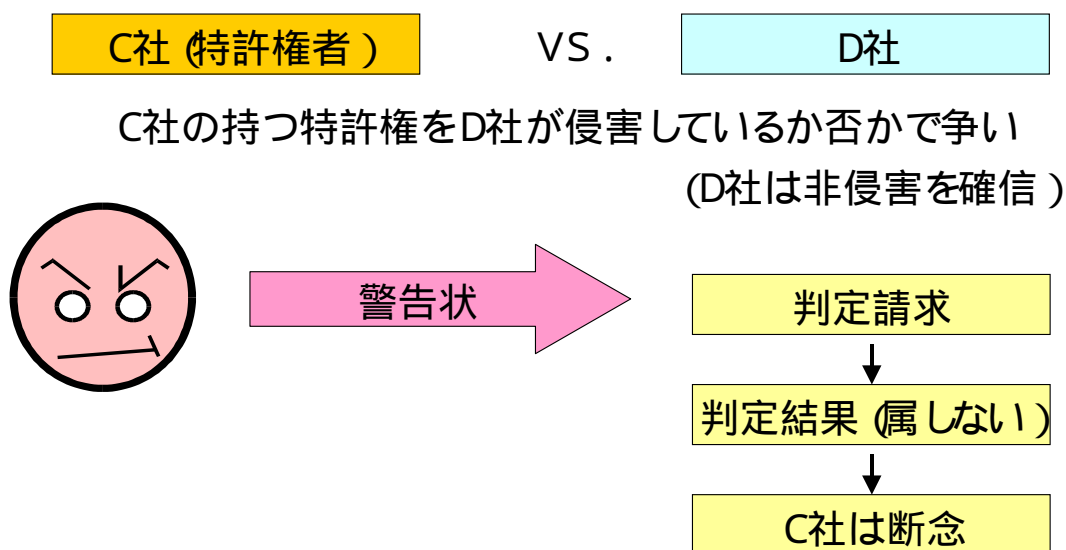
なお、被請求人が、判定請求に対して答弁する際に提出する物件が有る場合は、「ロ号」等の請求人が用いていない符号で表示します。

## (2) 判 定 の 利 用

### 判定の具体例 1



### 判定の具体例 2



## 判定の利用形態

侵害事件で、相手に警告する際の資料

警告を受けた際に、反論するための資料

侵害訴訟において、侵害または非侵害を主張するための資料

侵害品の輸入を差し止める際に、申立書に添付する資料

警察への告訴の根拠となる資料

- (a) 特許権を相手が侵害しているかどうか又は自分が相手の特許権を侵害していないかどうかの根拠資料として特許庁に判定書を作成することを請求します。そして、この判定書を、相手が実施している行為を中止させる為の警告状の参考資料として用いることが可能です。また、自分が実施している行為を中止せよと警告を受けた際の反論の参考資料として用いることも可能です。
- (b) 当事者間で判定結果に従うとの契約を行うことで、この判定結果に従った、速やかで安価な紛争解決がはかれます。(少額紛争には特に有効と思われます)
- (c) 侵害裁判等実際の訴訟活動に利用することができます。
  - 侵害であることの証拠資料
  - 均等物であることの証明
  - 差止請求権、損害賠償請求権の不存在確認訴訟の証拠資料
- (d) 商品の模倣を防止するために、自己の商品に特許番号等を表示することがありますが、その際、実際に自己の商品が自己の取得した特許権の技術的な範囲に入っていることを確認する場合にも利用できます。
- (e) ライセンス交渉、実施契約、権利譲渡契約交渉で利用することができます。
- (f) 税関への申立書、情報提供書(侵害品の輸入の水際取締り依頼)への添付資料として利用できます。
- (g) 警察への告訴の根拠資料として利用できます。
- (h) 工業所有権仲裁センター等の仲裁機関へ依頼する際の参考資料とすることで早期解決が可能です。
- (i) 権利濫用、独占禁止法違反等の主張の根拠資料として利用できます。
- (j) 仮処分申請された場合の裁判所への意見主張の機会を得るための上申理由根拠とも成り得ます。



### (3) 判定を請求できる者及び時期

判定を請求できる者

#### 原則、法律上の利害関係は必要なし

判定を求める者は、原則的には、判定結果について法律上の利害関係がある必要はありません。

しかし、制度の趣旨からみて、判定を求める必要性を判定請求書の理由の欄に簡単に記載するようにしてください。

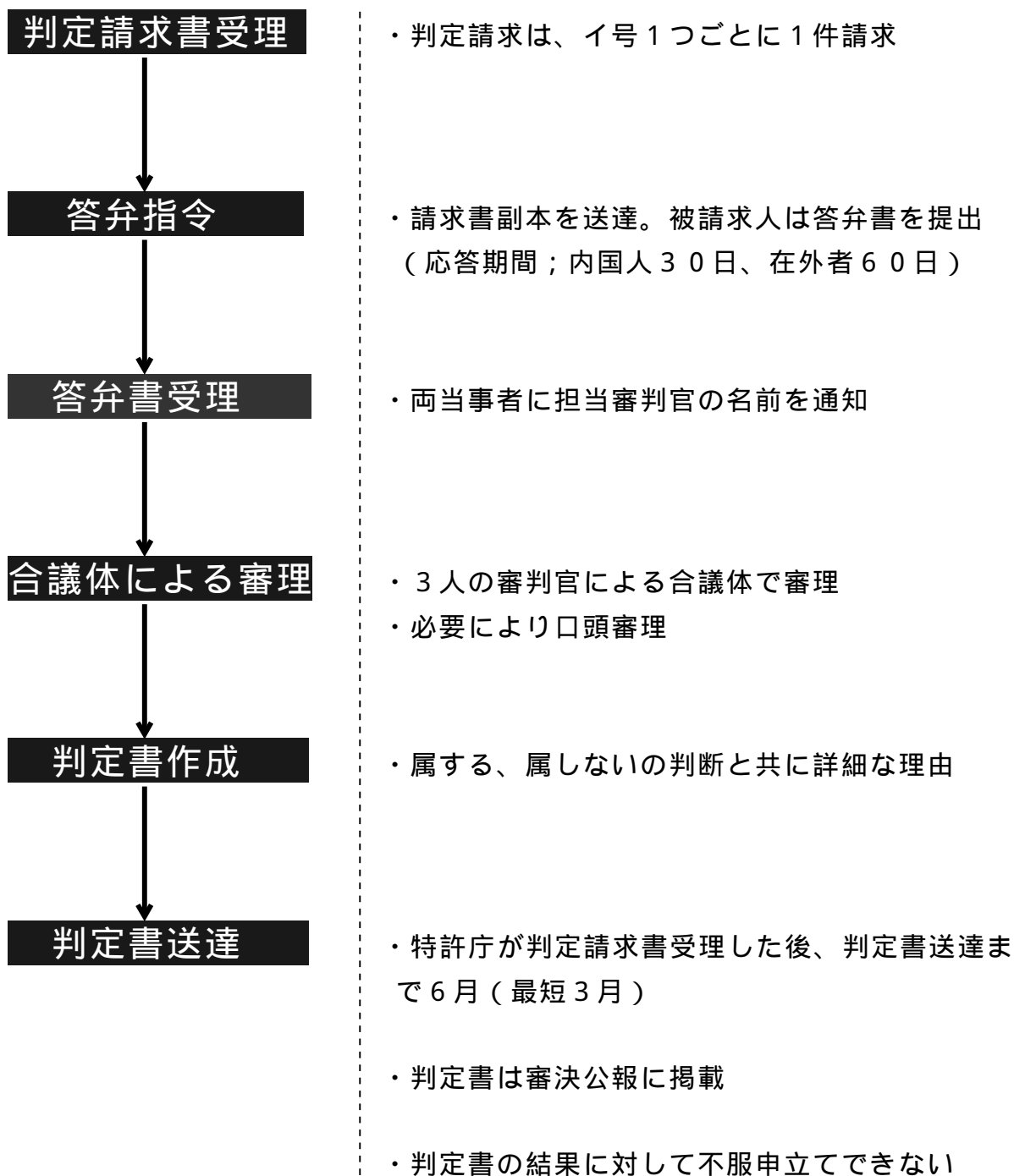
判定請求可能時期

#### 権利の設定登録後から

判定の請求は、特許、実用新案、意匠及び商標の四法共に、その権利の設定登録後から可能となります。

また、権利消滅後であっても、権利期間中の侵害の事実を争うようなこともありますので、権利消滅後であっても判定請求をすることが可能です。

## (4) 判定請求手続及び審理の概要



< 解説 >

- 1) 判定請求の手続は、適正な審理手続に裏付けられた公正かつ迅速な審理・判断を担保するため、すべて審判の規定が準用されています(特§71)。
- 2) 判定請求は、イ号1つごとに1件請求し、判定請求書にはイ号をできるかぎり詳しく説明してください。また、特許の出願時においてイ号にもっとも近い公知技術(文献)を可能な限り記載してください。
- 3) 特許庁に判定の請求があり(判定請求書が提出され)、相手方がある場合には、判定請求書の副本が被請求人(=相手方)に送付され(相手方がいない場合、或いは答弁を実質的に行ったに等しい場合は送付されないことがある)、指定された期間(原則、内国人30日、在外者60日(請求による延長は不可))内に答弁書を提出する機会が与えられます(特§71で準用する特§134)。
- 4) 答弁書の副本は、判定請求人に送達されます(特§71で準用する特§134)。
- 5) 判定請求があったときは、特許庁長官に指定された3名の審判官によって審理されます(特§71)。判定の公正を期するため、審判官の指定に際しては、その判定事件に特殊な関係(除斥、忌避理由)のある審判官は指定されません。また、指定した審判官に支障があるときは、その指定をはずして他の審判官が補充されます(特§71で準用する特§137、§139~§144)。  
指定された審判官のうち1名が審判長となります。審判長は、その判定事件に関する事務を総理します(特§71で準用する特§138)。
- 6) その後、審理に入り、判定書が作成されます。  
判定の審理は、原則として書面審理によりますが、審判長は、当事者の申立てがあった場合、または職権で口頭審理、証拠調べ・現場検証をすることがあります(特§71で準用する特§145~§147)。特に、イ号の特定に時間を要すると思われる時に両当事者同席のもとイ号特定を行います。
- 7) 審判官の合議体は当事者が申し立てない理由についても審理することができますが、この場合には、審判長は、審理の結果を当事者に通知し、相当の期間を指定して意見を述べる機会が与えられます(特§71で準用する特§153)。

- 8) 必要により、弁駁書（答弁書等に対する反論）、再答弁書、審尋に対する回答書等の提出が求められます。また、判定書作成のために判定請求書等の記載内容が記録された電子データをフロッピーディスク（FD）又はメールで提出することが求められることもあります。なお、書式が不適切な場合は却下処分となることがありますので注意が必要です。
- 9) 判定の審理が終わったときは、一定の事項（判定請求の番号、判定請求事件の表示、当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所、判定の結論及び理由、審理終結の年月日）を記載した文書を作成し、審判官が記名押印し、特許庁長官はその文書の謄本を当事者に送達することになっています（特§71 で準用する§157）。
- 10) 判定請求から判定書の送付まで6月（両当事者が内国人で、方式等に不備が無い場合、最短で3月）です。当事者が在外者の場合は指定期間の長い分、また方式不備があった場合は所要の期間がさらに必要になります。
- 11) 判定の結果に不服があっても、裁判所等へ不服を申し立てることはできません（裁判例による）。

## 2 . 判 定 請 求 書 の 作 成

## (1) 判定請求書の様式

判定請求書には、以下の事項を記載

**事件の表示**

**請求人、被請求人、代理人の住所・氏名**

**請求の趣旨**

**請求の理由**

**証拠方法**

**添付書類の目録**

原本 1 通、審理用副本 1 通、  
被請求人の数の副本を提出

A . 特 許 ( 特 § 71 、 特 施 令 § 2、 特 施 規 § 39様式57 )

特許印紙  
(消印しないこと)  
(40,000円)

判 定 請 求 書

(平成 年 月 日)

特許庁長官殿

1 判定請求事件の表示

特許第〇〇〇〇〇号判定請求事件

2 請求人

住 所 〒233-0001 神奈川県横浜市港南区東三丁目4番5号  
氏 名 神 川 一 二

3 代理人

住 所 〒100-0001 東京都千代田区丸の内一丁目2番3号  
電話番号 03 - -  
ファクス番号 03 - -  
氏 名 弁理士 <sup>ユウ</sup> 甲 <sup>ノ</sup> 野 <sup>ジ</sup> 次 <sup>ロウ</sup> 郎 (印)

4 被請求人

住 所 〒280-0001 千葉県千葉市千葉本町三丁目4番5号  
名 称 株式会社千葉商会

5 請求の趣旨 イ号図面並びにその説明書に示す は、  
特許第 号の技術的範囲に属しない、  
との判定を求める。

6 請求の理由

判定請求の必要性

本件特許発明の手續の経緯

出 願 平成 年 月 日

登 録 平成 年 月 日

本件特許発明の説明

イ号物品の説明

本件特許発明と、イ号物品との技術的対比

イ号物品が本件特許発明の技術的範囲に属しないとの説明  
むすび

7 証拠方法

8 添付書類の目録

イ号図面並びに説明書	正本各1通 副本各2通
特許登録原簿謄本	1通 副本 2通
判定請求書副本	2通
委任状	1通

B . 意 匠

特許印紙  
(消印しないこと)  
(40,000円)

判 定 請 求 書

(平成 年 月 日)

特許庁長官殿

1 判定請求事件の表示

意匠登録第

号判定請求事件

2 請求人

住 所 〒233-0001 神奈川県横浜市港南区東三丁目4番5号  
名 称 株式会社 神 商  
(代表者 神 川 一 二)

3 代理人

住 所 〒100-0001 東京都千代田区丸の内一丁目2番3号  
電話番号 03 - × × × × -  
〒番号 03 - -  
氏 名 弁理士 コウ ノ シ ヲウ 甲 野 次 郎 (印)



- 4 被請求人  
住 所 〒280-0001 千葉県千葉市千葉本町三丁目4番5号  
千 葉 一 郎
- 5 請求の趣旨 イ号図面並びにその説明書に示す意匠は  
登録第 号意匠及びこれに類似  
する意匠の範囲に属する、との判定を求  
める。
- 6 請求の理由  
判定請求の必要性  
本件登録意匠の経緯  
本件登録意匠の説明  
イ号意匠の説明  
本件登録意匠とイ号意匠との比較説明  
イ号意匠が本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に  
属する理由の説明  
むすび
- 7 証拠方法  
イ号意匠が、被請求人の実施に係るものである、との証明  
に関するもの  
本件登録意匠の先行周辺意匠に関するもの
- 8 添付書類の目録
- |               |    |     |
|---------------|----|-----|
| イ号図面並びに説明書    | 正本 | 各1通 |
|               | 副本 | 2通  |
| 意匠登録原簿謄本      |    | 1通  |
|               | 副本 | 2通  |
| 先行周辺意匠（甲第 号証） | 正本 | 1通  |
|               | 副本 | 2通  |
| 判定請求書副本       |    | 2通  |
| 委任状           |    | 1通  |

特許印紙  
(消印しないこと)  
(40,000円)

判 定 請 求 書

(平成 年 月 日)

特許庁長官殿

1 判定請求事件の表示

第 号商標登録判定請求事件

2 請求人

住 所 〒233-0001 神奈川県横浜市港南区東三丁目4番5号  
氏 名 神 川 一 二

3 代理人

住 所 〒100-0001 東京都千代田区丸の内一丁目2番3号  
電話番号 03 - × × × × -  
ファクス番号 03 - -  
氏 名 弁理士 甲 野 次 郎 (印)

4 被請求人

住 所 〒280-0001 千葉県千葉市千葉町三丁目4番5号  
名 称 株式会社 千葉商会

5 請求の趣旨 商品(役務)について使用するイ号標章は、  
商標登録第 号の商標権の効力の範  
囲に属する、との判定を求める。

6 請求の理由

判定請求の理由の要約

判定請求の必要性

イ号標章の説明

イ号標章が商標権の効力の範囲に属する(属しない)との説明  
むすび

7 証拠方法

被請求人が使用した広告(標章、商品)を証  
明するために甲第1号証の1ないし第2号証  
の2を提出する。

甲第1号証の1

平成10年12月1日付何某新聞朝刊第10版

第1頁

甲第1号証の2

同上第10頁(全頁広告)

甲第2号証の1

何某新聞の読者何某の証明書

甲第2号証の2

何某新聞社の広告掲載の証明書

8 添付書類の目録

甲第1号証の1

正本 1通

副本 2通

甲第1号証の2

正本 1通

副本 2通

甲第2号証の1

正本 1通

副本 2通

甲第2号証の2

正本 1通

副本 2通

判定請求書 副本

2通

委任状

1通

## (2) 判定請求書作成の際の注意事項

### A．様式

- (a) 用紙は、日本工業規格A列4番(横21cm、縦29.7cm)の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らないものを縦長にして用いて下さい。
- (b) 余白は、少なくとも用紙の左右及び上下に各2cmをとって下さい。
- (c) 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りょうかつ容易に消すことができないように書いて下さい。
- (d) 横書き、左綴じにして下さい。

### B．記載上の注意

- (a) 相手方のある判定請求書は、なるべくその用紙の右縁上方約2cmを各ページに赤色で塗って下さい。  
判定請求答弁書にあつては同様右縁上方に青色で塗って下さい。
- (b) 判定請求の手数料は4法とも1件につき40,000円である(特§195、手数料令§1)手数料の納付は、特許印紙を用い、消印しないで下さい。  
なお、所定の手続を行うことにより、金融機関からの現金による納付も可能です。
- (c) 特許印紙貼付欄と表題の間は受付印を押印のための余白をとって下さい。  
上下左右の各余白は、訂正印を押す場所並びに左側は綴じ目部分として使用されます。訂正箇所には直接訂正印を押さないで下さい。
- (d) 表題は「判定請求書」として下さい。

(e) 判定請求書の日付は、なるべく記入して下さい。直接特許庁の窓口へ差し出すときは当日、郵送する場合はポスト又は郵便局の窓口へ差し出したその日を記入して下さい。

なお、期間が指定されたとき等、期日や期限の利益を受けたいときはその他の手続により、発信の日時を証明できるようにする必要があります。特に、料金別納郵便による場合は、発信の日時が通信日付印によっては証明できないので注意する必要があります（特許庁から差出日を証明する書面の提出を求められることがあります）。

取り集め時間経過後のポストへの差出しは、同様に証明が困難です。特許庁では郵便物の通信日付印を発信の証明として採用しています（特§19）。

願書又は特許法もしくは特許法に基づく命令により、提出の期間が定められている手続について、郵便により差出した場合において、差出日時を証明できたときは、その手続の到達の効力はその証明日時に発生します（特§19）。

(f) 判定請求書のあて名は特許庁長官として下さい。その後の手続は特許庁首席審判官あてにして下さい。

(g) 判定請求事件の表示は特許番号若しくは登録番号を用い、その他の番号（公告番号等）を用いないで下さい。

(h) 請求人の住所（居所）は、都道府県名から正しく表示して下さい。大字や小字の表示も略さない下さい。地番が無いときは（番地なし）と表示して下さい。無番地という地番表示のときは無番地と表示して下さい。

(i) 判定請求人の氏名（名称）を、正確に記載して下さい。自然人にあつては、戸籍上の氏名、法人にあつては、登記簿上の名称を正確に記載する事が必要です。請求人が法人の場合は、その名称と代表者の氏名を記載して下さい。また、電話番号、ファクシミリ（FAX）番号はなるべく記載して下さい。

ただし、代理人により手続を行う場合は判定請求人の代表者名、電話番号、ファクシミリ番号は不要です。氏名（名称）の読み方が難解であるときまたは読み誤りやすい時はなるべくふりがなをつけて下さい。

なお判定請求人が特許等・登録権者の場合には、判定請求書の請求人は

登録原簿上の権利者と一致している必要があります。判定請求が特許等・登録権者を当事者の一方としない場合には、その判定請求は却下されます。専用実施権者については特許等・登録権者に準じて現行の取扱いでは認めています。なお、判定請求日(特許庁到達の日)に同時に登録原簿上の権利者に関する事項の変更を申請したときは、その旨を説明して新事項を表記して下さい。専用実施権者の場合も同様です。

- (j) 代理人としては、技術並びに法律上に知識を備え、請求人の利益を保護すると同時に特許庁の円滑な業務の遂行を容易にすることを業とする弁理士がおり、この弁理士に依頼するのが好ましいでしょう(弁護士も代理人になることは可能です)。

代理人は委任状(授權を証明する書面)を提出しなければなりません。

2人以上の代理人が手続をする場合には、全員を表示し、かつ、めいめいが印鑑を押さなければ代理人としての効力はありません。「外1名」等の表示には効力はありません。

また、代理人の電話番号、FAX番号も記載して下さい。

委任状は事件ごとに提出することはもちろん、複数事件分をまとめて1通で提出すること(包括委任状を援用すること)もできます。包括委任状を援用して代理権を証明するときは、手続に係る書類の「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設け、その番号を記載します。

- (k) 被請求人の表示は、請求人の場合と同様です。

被請求人が、特許等登録権者又は専用実施権者の場合には、その表示は登録原簿上の権利者と一致していることが必要です。

被請求人が、権利者の場合で、判定請求時において、原簿上の権利者に関する表示につき、現実と相違している事実が請求人が気付いた場合には、その旨を、請求の理由欄中に書き加えると、特許庁の事務処理上、請求人にとって有益です。

請求人が法人の場合にはその代表者を表示する事が必要です(代理人による手続の場合を除く)が、被請求人の場合は法人の代表者記載は省略できます。

## 請求の趣旨の書き方

(例)

「イ号図面並びにその説明書に示す照明装置は、特許第 号の技術的範囲に属する(属しない)との判定を求める。」

特許庁に対して、「イ号が特許発明の技術的範囲に入る(「属する」)のか、入らない(「属しない」)のかどっちなのか決めてほしい」という請求はできません。

「請求の趣旨」は、ある技術思想等(イ号図面又はイ号説明書)が特許発明の技術範囲に属するか属しないかのどちらか一方の判定を請求するものです(特許庁にどちらかに決めて欲しいとの判定請求はできません)。

### < 特許権、実用新案権の場合 >

権利が方法の発明である場合で、イ号図面及び、その説明書に示すものが物である場合には、その判定請求は原則、却下されます。電気製品に関する物の発明であって、イ号図面及び、その説明書に示すものが、化学製品に関する物の発明である場合のように対象物が異なる時も同様です。それらの逆の場合でも同様です。また対象物が、特許法第32条の規定(公序良俗違反)に該当する場合も同様です。

### < 意匠権の場合 >

意匠の場合は、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するか否かになります。

類似登録意匠がある場合は、登録第 号意匠類似第 号の意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するか否かになります。

### < 商標権の場合 >

商標の場合、判定の対象は、「商標権の効力」とされています(商標法28条、68条第3項)。商標の判定の「請求の趣旨」は、通常、商標権者が判定を請求する場合には「被請求人が商品(役務)『 』に使用するイ号標章は、登録第 号商標の商標権の効力の範囲に属する。」と記載され、商標権者から商標権侵害の警告を受けた者が判定を請求する

場合には「請求人が商品（役務）『 』に使用するイ号標章は、登録第 号商標の商標権の効力の範囲に属しない。」と記載されます。

## **請求の理由の書き方**（詳細は次項参照）

判定請求の必要性

経緯

本件の内容

イ号の内容

対比・理由

「請求の理由」は、判定請求する必要性、出願から設定登録までの経緯（関連する審判請求、訴訟があればその事件番号等）、本件技術内容、イ号技術内容、それらの対比、理由等を具体的に記述します。

なお、判定請求はいつでも請求可能ですから、請求時には、証拠を十分そろえ、理由をできるだけすべて記載しておくことが必要です。

## **証拠方法の書き方**

証拠の表示（証拠方法；証人、文書）

立証の趣旨

証拠の説明

「証拠方法」の欄には、証拠の表示・立証の趣旨・証拠の説明などを記



載します。例えば、証拠方法（証人、文書等）、証拠調べの都合のよい日、証拠の援用、証拠保全事件の表示があります。なお、証拠の表示については、通常の書証には番号を甲第 号証（物件には検甲第 号証）として表示します。さらに、証拠の説明も必要により付け加えます。鑑定書、実験成績証明書等の提出も可能です。なお、必要な証拠は、請求時にできるだけすべて提出することが必要です。

## 添付書類、目録等の書き方

実際に添付される書類或いは同時に提出される物件等を表示  
各添付書類；正本 1 通、審理用 1 通及び被請求人の数の副本

(o) 「添付書類の目録」の欄については、実際に添付され、あるいは同時に添付され、あるいは同時に提出されるもの（謄本を含む）を表示し、追って補充するものについては記載しないで下さい。委任状等の証明書の添付書類を援用する場合は、「平成 年提出の 書に添付したものを援用する」と日付及び援用書類を添付した書類名を正確に記載して下さい。援用書類の謄本はなるべく添付して下さい。添付書類が A 4 判より大きいものは、綴じ目側（左側）と下部をそろえて、上につきだしたように綴じて下さい。

(p) 添付書類・物件

・ 判定請求書を含め、全ての書類について原本に加え、審理用 1 通及び被請求人の数を加えた数の副本を提出する必要があります。

また、原本が写真、着色図面の場合は、鮮明であればカラーコピーを副本としても結構です。

なお、イ号も複数提出可能であれば必要数提出して下さい。

・ 判定の対象となっている特許権の登録原簿の謄本を提出することが望ましい。

・ その他の添付書類・物件の例としては、イ号の現物、イ号物件説明書、イ号図面、イ号物件を映した V T R、出願審査時の意見書、警告書、特許公報、包括委任状番号、相手方と事前交渉があった場合の書類等があります。

### (3) 「判定請求の理由」の書き方の詳細

**特許権、実用新案権の場合の請求の理由** (参考資料の記載例参照)

判定請求の理由には、以下の内容を記載

(a) 判定請求が必要な理由

- ・イ号と請求人(被請求人)との関係
- ・請求人と被請求人との関係
- ・イ号を巡る現在の状況等

(b) 判定請求に係る権利(本件という)の出願等の経緯

- ・出願～登録、過去または現時点の異議申立て、無効審判、侵害訴訟等

(c) 本件の簡単な説明；＜分説して記載＞

- ・特許請求の範囲を項分け記載(複数請求項；判定請求している請求項を明示)
- ・詳細な説明の抜粋；引用箇所等を赤枠囲い、下線引き
- ・出願前の技術水準の説明も必要に応じて記載

(d) イ号の説明(イ号説明書として添付してもよい)

- ・イ号の技術的構成を特許発明の請求項の記載と対応させて、文章で特定
- ・イ号の内容を正確に記載し、自分に都合の良い説明をしない

(e) 本件とイ号との対比

- ・構成要素ごとに、項分けして対比表で説明
- ・一致点、相違点；イ号のどの部分が特許発明のどの部分を充足するのか明示

(f) イ号が本件の技術範囲に属すると思われる説明

- ・均等物であることを主張する際は、均等の要件を満足することを示す

(g) むすび

- ・「イ号は特許第 号の技術的範囲に属するので、請求の趣旨とおりの判定を求める。」

< 解説 >

(a) 判定請求が必要な理由

なぜ判定請求するのかを簡単に述べます。

イ号と請求人（被請求人）との関係、請求人と被請求人との関係、イ号を巡って現在どのような状況にあるのか等を記載します。

(b) 判定請求に係る権利（本件という）の出願等の経緯

出願から特許登録になるまでの経緯を箇条書きで記載します。

過去にあったもしくは現在進行中の異議申立、無効審判、訂正審判、侵害訴訟等もあれば記載します。なお、種別（訴訟、審判）、審判種別（無効、訂正、特許異議等）、事件番号（出訴番号、審判番号）、さらに現状、経緯をできる限り記載して下さい。

(c) 本件の簡単な説明

特許（実用新案登録）請求の範囲、対比に必要な部分の詳細な説明（産業上の利用分野、効果、実施例等）の抜粋（公報の頁行も記載）等を項分けして記載して下さい。

判定の対象となっている特許権の明細書に複数の請求項（発明）がある場合は、どの請求項（発明）を対象としているのか明確にして下さい。

特許請求の範囲を構成要件ごとにイ号と対比しやすいように番号等を振って（分説して）おくと効果的です（特に、文章の長いクレームは必須）。

クレーム、対比に必要な部分の詳細な説明（実施例）の抜粋（公報の頁行も記載）、必要な図面等、添付された公報に引用箇所を赤枠で囲んで下さい。更に強調したい箇所があれば下線を引いて下さい。

図面中の各部材等の番号をクレーム等中に括弧書きで挿入しておくと分かりやすくなりますので記入をお願いします。

図面中に説明に必要な番号がない場合は、その旨断った上で、更に番号を設けて記入して下さい。

公報を用いて説明するときは、公報のページ、行、段落番号等を特定して記載して下さい。

当業者が用いる技術用語の解説、出願前の技術水準の説明も必要により加えて下さい。また、解釈等が必要な場合は、どのように解釈したのか理由とともに記載して下さい。

(d) イ号の説明（イ号説明書として添付してもよい）

a . 一般的注意事項

被請求人の製品の技術的な構成を特許発明のクレームの記載と対応することが可能な程度に文章で特定して下さい。本件特許請求の範囲の構成と対応する部分の技術的特徴は、特許請求の範囲と同程度にもれなく記載して下さい。特に、争点になりそうな部分については製品等の特徴をより具体的に記載して下さい。その際、本件のクレームと同様に、これを分説して番号を付すと対比が明確になります。

必要により、写真、図面等を用いて説明して下さい。その際、写真、図面等中の各部材に記号を付け、記号にはその名称を併記することも効果的です。

構成、作用、動作、効果等の項目に分けて説明するのが好ましい。

写真、図面等を用いて説明する場合、写真、図面等中の各部材に記号を付して、その番号に基づいて説明するのが効果的です。

製品名、製品番号、製造番号等可能な限り明らかにして下さい（現物、カタログ等があれば提出することが望ましい）。

写真、図面等は、全体、外観のみならず発明の構成に係る部分が見えるような部位についても提出することが必要です。

イ号説明書は、現物がある場合は、実物に則して正確に記載して下さい。

自分だけに都合のよいように解釈してイ号を説明することは、かえって相手からの反論を招き審理遅延につながるばかりでなく、判定による紛争解決にならないおそれが増大します。（なお、特許庁合議体による審理過程においても、適切な解釈かどうかの検討がなされます。）

b . 技術分野別の注意事項

複雑な構造をもつ物質はできるだけ化学式で示して下さい。

医薬品の場合は、薬事法に基づく製造承認を受けた商品名称（構造式、適用疾病）で特定して下さい。

バイオ系発明では、原則、DNA配列を特定すること、また、分析値、原料限定、製法限定の場合は、塩基配列との関係で説明することが必要です。

組成物の場合は、含有成分、含有量を明確にすること、また、機能的な表現がされた化合物は具体的化合物同士、機能同士で対比することが必要です。

高分子化合物等のパラメーターで表現されたものは、どのような条件で測定、分析されたものかの詳細（測定機器、分析条件）を明確にした上で、パラメーターで表現されたものの範囲内に入ることを実験結果を示すことが必要です。

（一般的には、公立試験場の試験結果が証拠能力は高いと考えられます）

製造方法の発明の場合は、原料の同一性、同一性を分析した方法等を明示することが必要です。

作動が複雑な装置等の場合は、作動図、VTR等を添付し、その内容を文書で説明する事も可能です。複雑な構造を有する装置・回路図等の図面には部品・素子ごとに色分けして説明すると効果的です。

なお、上記の点は一般論を記載しましたが、必ず上記のごとくする必要のあるわけではなく、両者があらかじめ合意していれば、合意点は特に詳細に特定する必要がないこともあります、その場合は必要に応じてその合意点内容を記載して下さい。

(e) 本件とイ号との対比

できるだけ項分けして記載して下さい（一致点、相違点、相違点の解釈、請求項ごとに項分けし、更にその中を項分けして記載します）。

本件とイ号の対比表（クレームの構成要件ごと、部材、動作、作用、効果）を作って説明すると相違点・一致点の判断が明確になります。

各部材ごとに本件発明のどの部分がイ号のどの部分に相当（充足）するのか（どの番号の部材がどの番号の部材に相当するのか）を説明します。

表現が異なっているが実質は同一である場合、上位下位概念の関係にあるときは、その旨記載して下さい。

各部材等で解釈が必要な点があれば、さらに説明を加えて下さい。

相違点の解釈については、できるだけ詳細に、必要により証拠を用いて説明して下さい（例えば、単なる設計事項とする場合は、なぜそのように言えるのか従来例、課題、効果の共通性等で説明すると効果的です）。

作用・効果の比較も分説された構成の結合に関する重要な間接事実となる場合があります。

イ号の項分け説明文章、一致点、相違点等であらかじめ被請求人と合意している事項があれば合意点、争点等の項目をおこしその旨を記載して下さい。判定請求に先立って、既に交渉において提示した書類等があれば添付それを添付することは可能です。

さらに、判定請求書の案をあらかじめ被請求人に示しておいて、判定請求書中に被請求人の主張も十分対比表等を用いて説明している場合は、被請求人の合意のもと、答弁書は不要である旨記載して下さい（審理促進につながります）。

(f) イ号が本件の技術範囲に属すると思われる説明

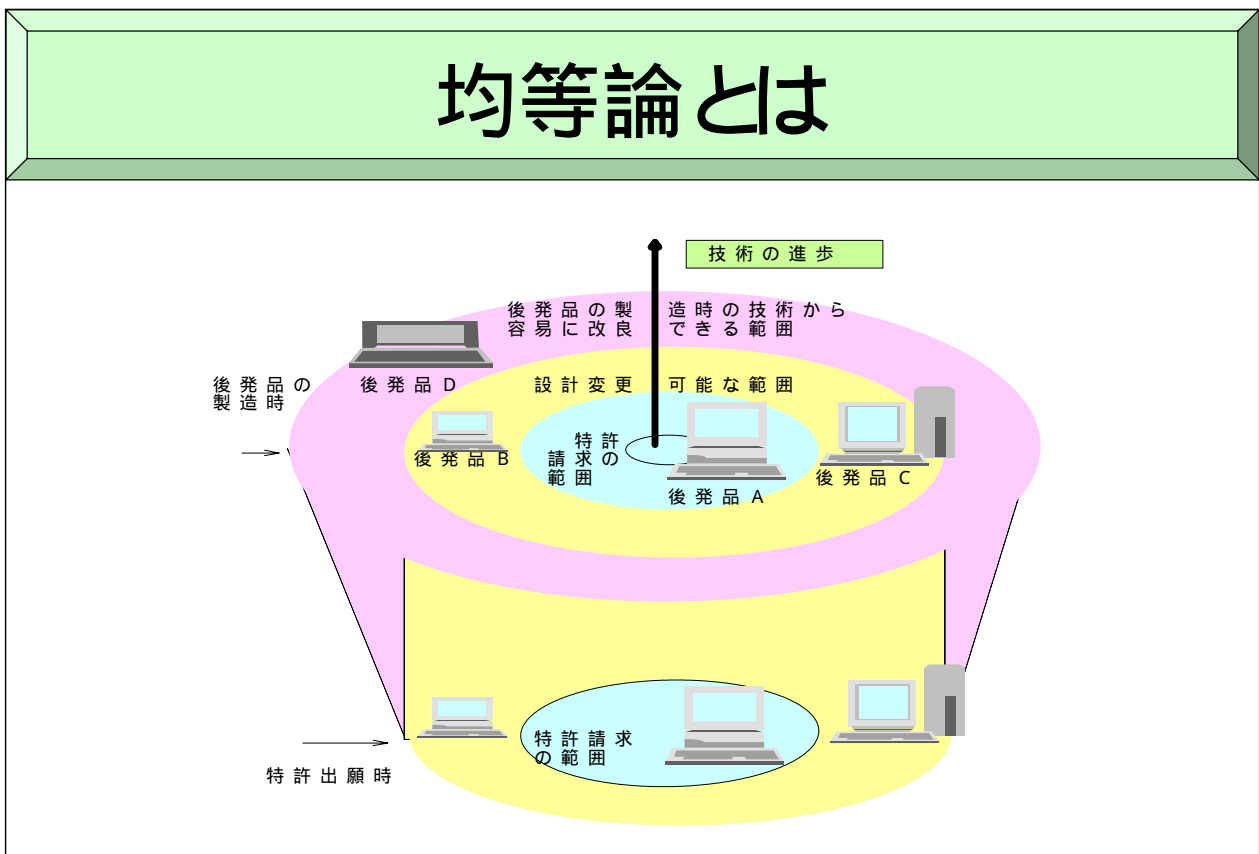
イ号が本件技術範囲と均等であることを示す場合は、下記の要件を満足することを、項分けして順番に示すことが必要です。その際、イ号が、出願時における公知技術と同一又は当業者が容易に推考することができたものではないことを示すために、先行技術文献を示した上で（本件の審査、審判の過程で用いられた文献<sup>\*1</sup>は有力と思われます）、イ号の技術内容の項分け説明文章が先行技術と同一性、容易推考性を持たないことを説明して下さい（例えば、構成、用いられる産業分野、用途、効果等の相違点について説明して下さい）。

<sup>\*1</sup>登録公報のフロントページの引用文献欄、出願関係書類（包袋ともいう）の閲覧、PATOLISの引用文献照会で調査可能。（包袋を閲覧することによって過去の経緯を知ることは、上記の主張をする際に有効な場合が有ります）  
判定を行う上で有益な資料があれば、その写しを添付資料及びその説明を加えて提出することは差し支えありません。

(g) む す び

例えば、「イ号は 第 号の技術範囲に属するので請求の趣旨どおりの判定を求める」旨等記載する。

< 参考 >



## 均等の判断の要件

最高裁の判決（平成6年（オ）第1083号判決、判決日：平成10年2月24日）において、以下のような均等論についての判断要件が判示されました。

これは、特許請求の範囲に記載された構成中に、対象商品と異なる部分が存する場合であっても、以下の対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものとするものが相当であるというものです。

相違部分が特許発明の本質的部分でない。

特許発明の目的を達することができ、同一の作用・効果を奏する。

対象製品等の製造時に、上記異なる部分を置換することを、当業者が容易に想到できる。

対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が公知技術から出願時に容易に推考できたものではない。

対象製品等が特許発明の出願手続において、特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たる等の特段の事情がない。

## 意匠権の場合の請求の理由

(参考資料の記載例参照)

### (a) 判定請求の必要性

判定請求する必要性を簡単に述べて下さい。

イ号意匠と請求人（被請求人）との関係、請求人と被請求人との関係、イ号意匠を巡って現在どのような状況にあるのか等を記載して下さい。

### (b) 本件登録意匠の手続の経緯

出願日、出願番号、登録日、登録番号等を記載して下さい。

### (c) 本件登録意匠の説明

意匠の内容については、願書及び添付図面等の写し（又は意匠公報の写し）を別紙として添付し、その旨を記載して下さい。

また、本件登録意匠を構成する上で欠くことのできない要素（形状、模様、色彩）又はその結合態様を具体的に記述することが必要です。

その際、本件登録意匠の構成各部に名称等を付して記述するときは、その部分と名称等の対応を示した図面を別紙に添付するとともにその旨を記載して下さい。

### (d) イ号意匠の説明

イ号意匠の内容については、それが被請求人の実施物である場合には、出願の際の図面代用写真の作成要領に従い、写真を別紙として添付して下さい。

なお、それを図面に描き起こす場合には、実施物の意匠を正確に表すことが必要です。

その他の説明については、(c)を参照して下さい。



#### (e) 本件登録意匠とイ号意匠との比較説明

上記(c)本件登録意匠の説明及び(d)イ号意匠の説明に基づき、両意匠の共通点及び差異点について説明して下さい。

この場合、意匠を構成する各部分の形態を示す各図面を対比したものを挿入して、説明することも可能です。

#### (f) イ号意匠が本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するとの説明

本件登録意匠又はイ号意匠の説明に基づき、上記(e)で抽出した両意匠の共通点及び差異点について、より深く検討して、イ号意匠が本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する理由を明確にすべく、両意匠の類否についての主張を、例えば、下記のように分けて記載して下さい。

その際、その主張を根拠付けるための先行周辺公知意匠等があれば、それらの書誌的事項（雑誌名、発行日、掲載ページ等）を記載し、その先行周辺意匠を記載した刊行物等の原本を参考資料として添付して下さい。その写しでも可能です。

必要があれば、意匠マップ等にして、その趣旨を明確にするとより効果的です。

## 商標権の場合の請求の理由

(参考資料の記載例参照)

「請求の理由」の記載方式は、請求人に任されていて自由に記載することができますが、記載内容が整理され明快であることが必要です。

### (a) 判定請求の理由の要約

判定請求の要約は、判定請求にかかる商標権の登録商標・指定商品(役務)、判定の対象となっている商標(以下「イ号標章」という。)・使用商品、請求の趣旨が導き出される理由及び証拠等を整理して、表形式にまとめ、容易に請求の理由全体が把握できるよう記載して下さい。

### (b) 判定請求の必要性

なぜ判定請求をするのかを説明して下さい。

### (c) イ号標章の説明

イ号標章について、その態様、使用商品、商品又は商品の包装に標章を付する行為等の使用態様、使用期間、使用地域等、証拠をもって、詳細に説明して下さい。なお、事案によっては、登録商標とイ号標章との類否判断のため、登録商標の使用状況の説明を必要とする場合があります。

### (d) イ号標章が商標権の効力の範囲に属する(属しない)との説明

登録商標とイ号標章とを対比させ、外観・称呼・觀念の判断要素等により、その類否について説明します。また、指定商品とイ号標章の使用商品との類否についても説明します。

### (e) むすび

請求の趣旨のとおり判定を求める旨を記載します。

## (4) 答 弁 書

### (a) 様式

審判手続きの様式に準じて記載して下さい。

< 例 >

判 定 請 求 答 弁 書		(平成 年 月 日)
特許庁審判長	殿	
1 事件の表示	平成 年判定請求第 号 特許第 号判定請求事件	
2 判定被請求人	住 所 〒280-0001 千葉県千葉市千葉本町三丁目4番5号 名 称 株式会社千葉商会	
3 判定被請求人代理人	住 所 〒100-0001 東京都千代田区丸の内一丁目0番0号 電話番号 03 - - ファクス番号 03 - - 氏 名 弁理士 (印)	
4 判定請求人	住 所 〒233-0001 神奈川県横浜市港南区東三丁目4番5号 氏 名 神 川 一 二	
5 判定請求人代理人	住 所 〒100-0001 東京都千代田区丸の内一丁目2番3号 電話番号 03 - - ファクス番号 03 - - 氏 名 弁理士 <small>コウ</small> 甲 <small>ノ</small> 野 <small>ジ</small> 次 <small>ロウ</small> 郎 (印)	

6 答弁の趣旨

イ号図面並びにその説明書に示す  
号発明の技術に属する、  
との判定を求める。

は、特許第

7 答弁の理由

8 証拠方法

9 添付書類の目録

判定答弁書	副本	2通
乙第1号証	正本	1通
	副本	2通
委任状		1通

(b) 答弁書作成時の注意事項

権利自体の無効等を主張しない

判定請求の途中で、登録された権利が無効・取消事由を有するとの主張は無意味です（必要あれば、無効審判、取消審判を別途請求して下さい）。

証拠と理由を示して主張

特許について均等を主張している場合において、イ号物件が、均等物でないことを示すために、出願時における公知技術と同一又は当業者が容易に推考することができたものであることを主張する際は、その証拠（書証には乙第 号証等と表示）及び理由を示すこと（無効理由、異議申立理由と同様に記載、対比表も添付）が必要です。

判定対象は、提示されているイ号そのもの

被請求人が、判定の対象となっている権利が、イ号物件と関連がないと主張する場合であっても、判定請求はそれを理由としては却下されません。すなわち、判定の対象物はあくまでもイ号であるから、イ号が権利範囲に属するか否かの判定が示されます。

### 3 . 参 考 资 料

## (1) 請求の理由の記載例

### \*\*記載例1 (特許: タイヤ)

#### 判定請求の必要性

本件判定請求に係る特許発明「タイヤ」(甲第1号証)の特許権者(判定請求人 )は、 (株)(被請求人)がイ号説明書及びイ号写真で示す型式番号123のタイヤ(イ号物件)を製造していることを確認した。

そこで、本件判定請求人は、侵害訴訟中であり、裁判所に証拠として提出するために、高度な専門的技術的知識を有する特許庁による、厳正中立的な立場からの判定を求めた次第である。

#### 本件特許発明の経緯

出願	平成2年1月1日	(特願平2 - 000001号)
出願公開	平成3年7月1日	(特開平3 - 150001号)
拒絶理由通知	平成3年9月1日	
出願公告	平成4年1月1日	(特公平4 - 000001号)
特許登録	平成4年7月1日	(特許登録第1234567号) (甲第2号証の登録原簿参照)
訂正審判請求	平成5年1月1日	(平成5年審判00001号)
審決	平成6年1月1日	(訂正認容、確定)

#### 本件特許発明の説明

本件特許発明の「タイヤ」は、特許明細書、図面の記載からみて、特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。

- 「(1) A A A ゴムで成形された外周表面部を有し、  
(2) 前記外周表面部に B B と鋭角状に交差する断面 U 字形状の溝が形成された  
(3) 車両用タイヤ。」

そして、本件特許発明は、雪道で滑りにくいという有利な効果を生じるものである。

#### イ号の説明

以下の説明に示すとおりイ号は、本件特許発明に即して記載すると、次の

とおりのものである。

- 「 a . A B C ゴムで成形された外周表面部(10)を有し、
- b . 前記外周表面部(10)に B B (12)と鋭角状に交差する断面半円形状の溝(20)が形成された
- c . 車両用タイヤ。」

なお、ここで(10)の「外周表面部」とは、明細書第3ページ第4行から6行目(特許公報(甲第 号証)第2ページ第5行から6行)の記載からみて、\*\*\*を意味するものである。

#### a の説明

甲第 号証(イ号が掲載されている被請求人発行の広告パンフレット)に型式番号123のタイヤの特徴として「表面ゴムを A B C としたため耐久性に優れ、雪道でも滑りにくい。」という記載がある。

また、甲第 号証(請求人がイ号の外周表面ゴムの成分分析を に依頼した結果)でも「 A B C 」であるという結果が示されている。

#### b . の説明

甲第 号証の1から甲第 号証の5(イ号タイヤを各種角度で撮影した写真)の符号 で示した部分、・・・より、 B B と鋭角状に交差する断面半円形状の溝であることは明らかである。

#### c . の説明

甲第 号証(イ号が掲載されている被請求人発行の広告パンフレット)に、当該イ号タイヤではないが、タイヤが車両に用いられている写真があるとともに、イ号タイヤに関して「雪道でも滑りにくい。」という記載がある。したがって、イ号タイヤは、車両用タイヤであると解される。

さらに、甲第 号証(イ号タイヤの全体形状写真)で示されるとおり、かかる全体形状のものは、車両用でないとする特段の根拠がない限り、車両用と解することが社会通念上妥当である。

#### 本件特許発明とイ号物件の技術的対比

本件特許発明	イ 号	一 致
1) A A A ゴム・・・	a . A B C ゴム・・・	
2) B B と鋭角状に交差 ・・・ 断面 U 字形状の溝	b . B B (12)と鋭角状に 交差 ・・・ 断面半円形状の溝(20)	
3) 車両用タイヤ	c . 車両用タイヤ	

雪道で滑りにくい

雪道で滑りにくい

(注) 完全一致を 、部分一致を 、解釈を加えたもの 、相違点(均等点) xで表現した。

#### 一致点・相違点の解釈

##### 1) とaの点

甲第 号証に示されるとおり、A B Cゴムは、A A Aゴムの下位概念である。したがって、この点は相違点ではない。

##### 2) とbの点

半円形状は、U字形状の一態様であり、かかる点に実質的な差はない。仮に、差違があるとしても、均等の範囲に含まれる。

##### 3) とcの点

両者とも、「車両用タイヤ」であり、差違はない。

#### イ号物件が本件特許発明の技術的範囲に属するとの説明

前項 において2)とbの点に関して、予備的に主張した溝形状が均等である点について説明する。

##### ・非本質的部分

本発明は、雪道で滑りにくいものとするために、B Bと鋭角状に公差させて溝を形成したことが、最大の特徴である。甲第 号証(審査段階で提出した意見書)記載のとおり、「B Bと鋭角状に公差させた溝」が、滑り防止に対して大きく貢献している。

したがって、溝形状については、本質的部分ではない。

##### ・同一目的・作用効果

U字溝と半円溝の差違は、溝入口部に形成される直線部の有無にすぎず、しかも、溝の入口接線角度はいずれも表面部に対して直角である。したがって、かかる形状の差違により、作用効果に格別の差違が生じるものではない。

さらに、甲第 号証(イ号が掲載されている被請求人発行の広告パンフレット)に、「雪道で滑りにくい」という本件特許発明と同様の目的・作用効果が記載されている。

よって、イ号は、本件特許発明と同一目的・作用効果である。

##### ・置換容易性

したがって、当業者が置換することは容易である。

##### ・イ号の容易推考性



本件特許発明の審査経緯より明らかなおり、本件特許発明の特徴は「B Bと鋭角状に公差させた溝」である。しかも、本件特許発明出願前には、「半円形状の溝をB Bと鋭角状に公差させる」ことが記載ないし示唆されている文献等は存在しない。

したがって、イ号は、公知文献等より容易に推考しえたものではない（審査部で引用した文献を甲第 号証としています）。

・経緯の参酌

本件特許発明の審査経緯において、半円形状の溝を除外する旨の記載はない。

以上のとおり、イ号は、本件特許請求の範囲に記載の構成と同一か少なくとも均等であることから、本件特許発明の技術的範囲に属する。

む す び

イ号は、特許第1234567号の技術的範囲に属するので、請求の趣旨どおりの判定を求める。

＊ ＊ 記載例 2（意匠）

判定請求の必要性

本件判定請求人（ ）（株）は、本件判定請求に係る登録意匠「ドライバー」（甲第1号証、以下「本件登録意匠」という。）の意匠権者である。本件判定被請求人（ ）（株）が現在販売しているイ号意匠（甲第2号証）のドライバー（イ号物件）は、本件登録意匠の意匠権を侵害するものであるため、本件判定請求人は、 年 月 日付でその旨の警告状（甲第3号証）を本件判定被請求人に送付した。

これに対して、本件判定被請求人は、「イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属さない」旨主張するので、特許庁による判定を求める。

本件登録意匠の手続きの経緯

出 願 平成8年4月1日（意願平8 - 000001号）

登 録 平成9年4月1日（登録第1500000号）

本件登録意匠の説明

本件登録意匠は、意匠に係る物品を「ドライバー」とし、その形態の要旨

を、次のとおりとする（資料 1 参照）。

すなわち、

- i) 基本的な構成態様は、全体が略ねじ廻し用軸部（以下、軸部）と柄部からなり、軸部は、細長棒状で、その後端部を柄部の前端部に埋設して固着し、柄部は、前端部付近が細くなる細長円錐台形状の中間部後方寄り付近を絞って前後に膨出部を形成して、全体を略ひょうたん形状とし、それぞれの膨出部の略中央部付近の周囲に環状体を配している。
- ii) 具体的な構成態様は、軸部の先端をプラスねじ用の刃先とし、柄部はその前端部分に先細管状の絶縁体を被覆して後部膨出部を略球形状とし、各環状体は、稍広幅状として、それぞれの膨出部の大径部付近に設けられ、前端側環状体は、前後の縁部を若干残してその余の略全面に菱形ローレット模様を現し、後端側環状体は、その幅を後部膨出部の半径と略同寸法とし、前後の縁部を若干残してその余の略全面に菱形ローレット模様を現し、その幅より稍小さい径の滑り止め用の小真円形皿状凹部（以下、皿状凹部）を後端側環状体の対向する位置に各一つ現している。

イ号意匠の説明

省略（上記 に準じて記載）

本件登録意匠とイ号意匠との比較説明

- i) 両意匠の共通点
  - a) 両意匠は、意匠に係る物品が「ドライバー」で一致している。
  - b) 基本的な構成態様において、軸部は細長丸棒状をなし、柄部は、先端部が細くなる細長円錐台形状の中間部後方寄り付近を絞って前後に膨出部を形成して、全体を略ひょうたん形状とし、後部膨出部の略中央部付近の周囲に環状体を配している。
  - c) 具体的な構成態様において、軸部の先端をプラスねじ用の刃先とし、柄部は、前端部分に先細管状の絶縁体を被覆して後部膨出部を略球形状とし、後端環状体は、後部膨出部の大径部付近に設けられ、その幅を後部膨出部の半径と略同寸法としている。
- ii) 両意匠の差異点
  - a) 環状体が、本件登録意匠は、前後の膨出部に設けられているのに対して、イ号意匠は、後端側環状体にのみ現され、本件登録意匠の前端側環状体の現されている部位には、稍間隔をあけた細溝が 2 本現されている。
  - b) 滑り止めを目的として、後端側環状体の周囲に、本件登録意匠は、皿

状凹部を対向する位置に各一つ現しているのに対して、イ号意匠は、軸方向に細長い若干の隆起部を等間隔に6個現している。

イ号意匠が本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する理由の説明

i) 本件登録意匠に関する先行周辺意匠

公知資料1 刊行物名「月刊 年 月号」  
(株) 平成 年 月 日発行  
第 頁所載 第 図 (資料2)

公知資料2 (上記に準じて記載)

公知資料3 (上記に準じて記載)

ii) 本件登録意匠の要部

上記先行周辺意匠をもとに、本件登録意匠の創作の要点について述べればこの種物品における意匠上の創作の主たる対象は、柄部の構成態様にあることは明らかで、本件登録意匠については、他に全く見られない柄部の全体形状及び使用時に握られるという機能上も重要な部分である後部膨出部の態様が相俟って、本件登録意匠全体の基調を表出している。

iii) 本件登録意匠とイ号意匠との類否の考察

そこで、本件登録意匠とイ号意匠の共通点及び差異点を比較検討するに、

a) 両意匠の共通点は、基本的な構成態様に係るものであり、特に、本件登録意匠の要部である柄部のひょうたん形の全体形状、及び後部膨出部の略球形状とその大径部付近に設けられた略広幅環状体の態様が共通しており、両意匠の類否の判断に大きな影響を与えるものである。

b) 両意匠の差異点のa)については、イ号意匠の2本の細溝が稍間隔をあけて現されていることから、見方を変えれば一本の環状体と認識されることから、特段顕著な相違といえず、類否の判断に与える影響は微弱であり、差異点b)については、滑り止めを目的として、当該部位に凹凸部を設けることは、この種物品において常套的な手法であって、本件登録意匠の要部ではないことから、この点においても特段顕著な相違といえず、類否の判断に与える影響は微弱である。

c) 以上の認定、判断を前提として両意匠を全体的に考察すると、両意匠の差異点は、類否の判断に与える影響はいずれも微弱なものであって、共通点を凌駕しているものとはいえず、それらが纏まっても両意匠の類

否の判断に及ぼす影響は、  
その結論を左右するまでには至らないものである。

む す び

したがって、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するので、請求の趣旨どおりの判定を求める。

＊ ＊ 記載例 3 ( 商 標 )

判定請求の理由の要約

	本件商標 商標登録第 号	イ号標章
態 様		× × × ( 図 )  ( 注 ) 文字と図形の結合標章
商 品	指定商品・区分 第 類 , 第 類 ,	使用商品
経 緯	出願日 平成 年 月 日 登録日 平成 年 月 日 公報発行日 平成 年 月 日	使用開始日 平成 年 月 日 現在使用中
理 由 要 点	<p>本件商標は、「 」文字よりなるものであるから、「 」の          称呼、「 」の観念を生ずる。これに対し、イ号標章は「 × × × 」          の文字部分より「 」の称呼、「 」の観念を生ずるものであ          る。両標章は、「 」の称呼「 」の観念を共通にする類似の          標章である。</p> <p>また、本件商標にかかる指定商品中第 類「 , 」とイ号          標章の使用商品「 」とは、類似の商品である。</p>	

判定請求の必要性

請求人は、本件請求にかかる登録第 号商標（以下「本件商標」とい  
 う。の商標権者であるが、被請求人が商品「 」に標章「 」(以  
 下「イ号標章」という。)の使用をしていること(甲第 号証)について、  
 平成 年 月 日、被請求人に対し、前記商標登録の商標権を侵害す

るものである旨の警告を発した（甲第 号証）。

その後、請求人と被請求人とは、交渉の結果、前記商標登録の商標権の効力の範囲について専門的知識をもって中立的立場から判断される判定を特許庁に求め、その判定に基づいてこの問題を解決することを合意した。

よって、本件判定を求める次第である。

#### イ号標章の説明

被請求人は、平成 年 月頃より、「×××」の文字と・・・の図形からなるイ号標章を付した商品「 」を製造し、東京都内の・・・店で販売している（甲第 号証）。

請求人は、昭和 年 月頃より、商品「 , 」について本件商標の使用を開始し（甲第 号証）、その後も継続して使用し、現在に至っている。同商品の生産数量、売上数量、販売地域等は甲第 号証から甲第 号証に示すとおりである。本件商標は、請求人が永年使用した結果、遅くとも被請求人に対し前記警告を発した平成 年 月 日頃までには、東京、・・・の各都県において、請求人の業務にかかる商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至ったものである。

#### イ号標章が商標権の効力の範囲に属するとの説明

本件商標は、「 」の文字を書してなるものであるから、これより「 」の称呼及び「 」の観念を生ずるものである。

他方、イ号標章は、「×××」の文字と・・・の図形からなるものであるが・・・であるから、「×××」の文字部分より「 」の称呼及び「 」の観念をも生ずるものである。

したがって、本件商標とイ号標章とは、外観が相違するとしても、「 」の称呼、「 」の観念を共通にし、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、類似の標章というべきである。

そして、本件商標にかかる指定商品中第 類「 , 」とイ号標章の使用商品「 」とは、・・・であるから、類似の商品である。

以上のとおり、イ号標章は本件商標と類似する標章であり、その使用商品と指定商品も類似する商品であるから、被請求人が商品「 」に使用するイ号標章は、登録第 号商標の商標権の効力の範囲に属するものである。

#### 結 び

よって、請求の趣旨のとおり判定を求める。

## ( 2 ) 判 定 公 報

### (2) 判 定 公 報

判定結果は、審決公報に全文掲載されます。

( 判定例イメージ )

## 判 定

請 求 人  
代 理 人  
被 請 求 人

上記当事者間の特許第1111111号発明「温風暖房機」判定請求事件について、次のとおり判定する。

## 結 論

イ号図面及びその説明書に示す「温風暖房機」は、特許第1111111号発明の技術的範囲に属する。

## 理 由

## 請求の趣旨

本件判定の請求の趣旨は、イ号図面及びその説明書に示す温風暖房機が請求人所有の特許第1111111号発明(以下本件発明という)の技術的範囲に属する、との判定を求めたものである。

## 本件発明の要旨

本件発明の要旨は、平成3年4月26日付けの補正書により補正された明細書及び図面の記載からみて次のとおりのもを認め、

なお、特許請求の範囲には「水平面に対し下向きケース外へ吹き出す」と記載されているが、ケースが下向きとは認められず、その明細書には「水平面に対し下向きに送風される。」(特公平1-11111号公報第2頁第3欄第12~13行)と説明されているから、「下向きケース外へ」は「下向きにケース外へ」の誤記と認め、本件発明の要旨を次のとおり認定した。

「液体燃料を気化させる気化器と、液体燃料の気化ガスと空気との混合気を燃焼させるバーナーと、燃焼ガスと空気を混合させた温風を送風ファンにより水平面に対し下向きにケース外へ吹き出す通路を形成する熱遮蔽板及びダクトとを備えた温風暖房機において、上記バーナーを垂直面に対し後向きに傾斜させるとともに上記気化器を前方に設けたことを特徴とする温風暖房機。」

## イ号物件

イ号図面及びイ号図面の説明書に記載された温風暖房機(以下、イ号物件という)は、次のとおりのものである。「灯油を気化させる気化器5(イ号図面及びイ号図面の説明書における符号。以下同じ)と、灯油の気化ガスと空気との混合気を燃焼させるバーナー6と、バーナー6の炎口の周囲を取り囲み前面部が後向きに傾斜している熱遮蔽板7と、熱連蔽板7を取り囲み前面部が後向きに傾斜しているダクト8と、ダクト8の入口部に位置してケース11の後部に設けた送風ファン9と、ケース11の前面下方に位置するダクト出口とを備え、バーナー6を垂直面

に対し後向きに傾斜させるとともに、気化器5をカートリッジタンク1の前方にバーナー6と直線上に並べて配置された温風暖房機。」

## 対比判断

本件発明とイ号物件を対比すると、両者は次の3点で相違しその余の点で軌を一にする。

- 1 前者が液体燃料を燃焼させるものであるのに対し、後者は灯油を燃焼させるものである点。
- 2 前者が、燃焼ガスと空気を混合させた温風を送風ファンにより水平面に対し下向きケース外へ吹き出す通路を形成する熱遮蔽板及びダクトとを備えたものであるのに対し、後者は、バーナー6の炎口の周囲を取り囲み前面部が後向きに傾斜している熱遮蔽板7と、熱遮蔽板7を取り囲み前面部が後向きに傾斜しているダクト8と、ダクト8の入口部に位置してケース11の後部に設けた送風ファン9と、ケース11の前面下方に位置するダクト出口とを備えたものである点。及び
- 3 前者が、(バーナーを垂直面に対し後向きに傾斜させるとともに)気化器を前方に設けたものであるのに対し、後者は、(バーナー6を垂直面に対し後向きに傾斜させるとともに)気化器5をカートリッジタンク1の前方にバーナー6と直線上に並べて配置されたものである点。

そこで、これらの相違点について検討する。

まず、相違点1)についてみると、イ号物件でいう灯油は、本件発明でいう温風暖房機の液体燃料の代表的なものを具体的に明記したものに相当する。

次に、相違点2)についてみると、

- ・本件発明は、その熱遮蔽板及びダクトを「温風を送風ファンにより水平面に対し下向きにケース外へ吹き出す通路を形成する」とその機能で特定しているところ、
- ・イ号物件は、バーナー6の炎口の周囲を取り囲み前面部が後向きに傾斜している熱遮蔽板7と、熱遮蔽板7を取り囲み前面部が後向きに傾斜しているダクト8と、ダクト8の入口部に位置してケース11の後部に設けた送風ファン9と、ケース11の前面下方に位置するダクト出口とを備えているから、温風が送風ファン9によりダクト8内を斜め下方に流れてケース11の前面下方

に位置するダクト出口からケース11に排出されること、即ち、温風を送風ファンにより水平面に対し下向きにケース外へ吹き出す通路を形成する熱遮蔽板及びダクトとを備えたものであることは明らかなから、この点で両者の技術的内容に差はない。

最後に、相違点3)についてみると、本件発明が気化器の位置に関していう「前方」は、その明細書の「カートリッジタンク1の前方に気化器5とバーナー6が設置されているとともに」(特公平1-11111号公報第2頁第3欄第16~18行)という記載、及び、カートリッジタンク1の前方であれば、「バーナーを後向きに傾斜させたことで、バーナーの炎口をケースの後側にずらすと共に、火炎も傾斜することで、温風暖房機の間口を広くすることもな

く、奥行を短くして小型化を図る」(特公平1-11111号公報第2頁第3欄第33~37行)という効果を奏することができる点を合わせ参酌すれば、「カートリッジタンク1の前方に」と解されるから、この点で両者の構成に差はない。

むすび

以上の通りであるから、後者は前者の構成要件を全て備えたものであるから、後者、即ち、イ号図面及びイ号図面の説明書に記載された温風暖房機は、前者、即ち、本件発明の技術的範囲に属するものと認める。

よって、結論のとおり判定する。

平成 年 月 日 首席審判官 特許庁審判官  
特許庁審判官  
特許庁審判官



### ( 3 ) 平成 1 1 年法律改正 ( 判定関連条文 )

#### 特許法第 7 1 条

特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

3 第百三十一条第一項及び第二項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三條、第百三十三條の二、第百三十四條第一項、第三項及び第四項、第百三十五條、第百三十六條第一項及び第二項、第百三十七條第二項、第百三十八條、第百三十九條（第六号を除く。）、第百四十條から第百四十四條まで、第百四十四條の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五條第二項から第五項まで、第百四十六條、第百四十七條第一項及び第二項、第百五十條第一項から第五項まで、第百五十一條から第百五十四條まで、第百五十五條第一項、第百五十七條並びに第百六十九條第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定に準用する。この場合において、第百三十五條中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五條第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同條第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一條中「第百四十七條」とあるのは「第百四十七條第一項及び第二項」と、第百五十五條第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。

4 前項において読み替えて準用する第百三十五條の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。

なお、実用新案法は第 2 6 条、意匠法は第 2 5 条第 3 項、商標法は第 2 8 条第 3 項において、それぞれ、上記特許法第 7 1 条第 3 項及び第 4 項を準用している。