

## 58—03 P U D T

### 判定の審理

#### 1. 請求の手續と審理

##### (1) 当事者の一般的事項

ア 特 § 71③で準用する特 § 134①では、「請求書の副本を被請求人に送達し、」となっているので相手方を必要とするようにも解されるが、これは、当事者に関し、単に相手方があるときについての規定にすぎない。

イ 判定を求める特許発明が共有に係るものであるのに請求書の当事者の表示にその一部を欠いているとき（特 § 71③、 § 132②）

本来、当事者の変更は補正できない請求書の不備であって、その請求書の要旨を変更するものであるが、判定が法律的拘束力を有しない以上、必ずしも特許権者全員を共同被請求人とする必要はなく、その補正を命じることなく適法なものとして処理する。

しかし、判定においては参加が認められないから、切実な利害関係を有する者が存在するときを考慮し、共有権者の一部を被請求人とする請求については、審判官は、必要と認めるときには、他の権利者に副本を送付し、職権でその意見を求めるものとする。専用実施権者のときについても同様とする。

ウ 特 § 71③は特 § 132③を準用していないので、判定を求める特許発明が共有に係るものであるときに、特許権者全員を共同請求人とする必要はない。

エ 判定請求事件の係属中に当該権利について異動があったとき、権利の承継人に対し、手續を続行することができる。

オ 当事者が死亡したとき

手續の中断の規定（特 § 22～ § 24、民訴 § 124 以下）は、判定の手續については適用がないものと解して扱う。

(ア) 死亡した当事者が権利者であるとき

権利の承継人に対して手續を続行させることができる。

(イ)死亡した当事者が権利者でないとき

a 被請求人のとき

相手方のない判定請求を認めざるを得ないこともあるから、そのまま被請求人のない判定として審理する。

b 請求人のとき

法理的には判定を請求できる者を制限できない以上、判定請求権というものを認めることができないし、したがって、これを承継することも考えられないから、請求人の死亡とともに請求がなくなったとして措置すべきであるが、権利侵害など現実に係争がある場合にイ号の技術内容を実施する事業を承継した者が改めて判定を請求するわずらわしさを避けるため、手続を承継する旨の申出があったときに限りその者に対し続行し、承継の申出がないときは請求がなくなったとして事件は終了する。被請求人がいるときは、その旨を通知する。

なお、法人の解散のときも上記に準じて扱う。

カ 判定の請求は、必ずしも相手方を必要としないが、相手方があるにもかかわらず、相手方を秘し、又はイ号の実施者でない架空の相手方を表示して判定を受け、その判断を濫用したときは、業界に無用な摩擦を生じさせるなどの弊害が予想される。また、このような相手方の答弁を経ない請求人の一方的主張に基づいてされた判定は、公平適正な手続でされたものではなく、極力避けるべきである。そのために、被請求人の表示がない「属する」を求める判定（積極的判定）に対しては、被請求人が表示されていない理由が明らかでないときは、審尋を行い、被請求人となるべき者があるときは、それを表示させる。

キ 第三者が特許発明の技術的範囲に「属しない」を求める判定（消極的判定）の請求において、被請求人を表示していないときには、登録原簿に登録された権利者（特許権者・専用実施権者）を被請求人として表示すべき旨及びそれに応じないときには権利者を被請求人として取扱う旨を通知する。

この場合、表示してこないときは、登録原簿上の権利者を被請求人として審理（注）を進める。

(注) 登録原簿上の権利者に、判定請求書副本を送る。判定書には権利者名を記載する。

ク 答弁書等提出の指定期間は、内国人 30 日、在外者 60 日とする（→25—01 のⅡ）。

ケ 被請求人がイ号の内容を実施していない旨、かつ、将来も実施する意思がないことを答弁書で明らかにしているときには、答弁書を請求人に送付し、請求人の弁駁を待つて判断する。

コ 第三者が、通常実施権者を被請求人としてした判定請求につき、通常実施権者が独占排他的な権利を有するものでないのに、判定を求めることはできないとして却下した事例がある（昭 41 判定 98 号）。

## (2) 請求書など

### ア 一般的事項

請求書の必要的記載事項（→58—01 の 1.(1)）。

方式不備の請求書などの取扱い（→21—00）。

### イ 答弁書の提出機会

審判長は、判定の請求があったときは、判定請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない（特 § 71③、134①、実 § 26、意 § 25③、商 § 28③、§ 68③）。

答弁書は、様式第 63 により作成される（特施規 § 40、§ 47①、実施規 § 23⑨、意施規 § 19⑤、商施規 § 22④）。

審判長は、答弁書を受理（注）したときは、その副本を判定請求人に送達しなければならない（特 § 71③、§ 134③、実 § 26、意 § 25③、商 § 28③、§ 68③）。

(注) 適式にされない答弁書は、手続却下処分とすることがある。

### ウ 請求の趣旨・理由

(ア) 請求の趣旨・理由を変更する補正は、判定請求書の要旨を変更するものであるから認められない（特 § 71③、§ 131 の 2①柱書本文）。

例えば、対象であるイ号を同一でないものに変更することは、判定の対象の特定を害するものであるから、請求の趣旨を変更するものである

(→30—01)。

(イ) 請求の趣旨・理由が整合しないときは、請求の趣旨に合わせて理由を補正させる。

(ウ) イ号が実質的に複数あると認められる場合（請求の趣旨等に複数記載されているときを含む）、請求人に審尋等を行い、回答書等を提出させて、一つのイ号に特定させる（回答書の他、ファクシミリ、電話による回答でも可、その場合対応記録を作成する）。その際、他のイ号については別途の判定請求を促す。

### (3) 請求の時期

判定は、原則として権利の設定の登録後であれば、権利の消滅後も求めることができる。

ただし、権利の消滅後 20 年を経過し、その時点でこの特許権にかかる損害賠償請求権や告訴権などがすべて時効により消滅したとき、又は審判事件が係属していないときには、この限りでない（特登施規 § 5）（→51—06 の 1.(3)）。

### (4) 請求の認諾・取下げ・放棄

#### ア 認諾

被請求人が請求の趣旨を認諾する場合がある。

しかし、判定は、特許発明の技術的範囲を、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて、事実問題として定めるものであって、請求に対する判定の結論を当事者の主張のみでなく職権によって確定するものであり、請求の認諾には、そもそもなじむ性質のものではないから、認諾は認められないと考えられる（昭 40 判定 69 号）。

#### イ 取下げ

請求の取下げがあったときは、特許庁長官は、その旨を相手方に通知しなければならない（特施規 § 40→ § 50 の 5、実施規 § 23⑨、意施規 § 19⑤、商施規 § 22④）。

#### ウ 放棄

請求人が請求を放棄したときは、取下げに準じて扱う。放棄があったときは、相手方にその旨を通知する。

## (5) 審理

### ア 技術的範囲確定の原則

特許発明の技術的範囲の確定は、特許請求の範囲に基づく。

特許請求の範囲に記載された構成中にイ号と異なる部分が存するときには、特許発明の技術的範囲に属するということとはできない。

### イ イ号の特定

イ号を文章で表した技術的特徴は、イ号が特許発明の技術的範囲に属するか否かの判断の前提となるから、特許請求の範囲の記載と対比が可能なように行う。

請求人が、請求書の中で提示した、イ号が「物（装置）」で、特許発明が「方法」のようにカテゴリーが相違するときは、審尋によりイ号のカテゴリーが一致するよう請求人にイ号を特定させる。

イ号自体が不明瞭でかつ、図面・説明資料等からもイ号が特定できないときは、審尋を行う。審尋を行ってもイ号が明確に特定できず、審理ができないときには、決定をもって却下する（特 § 71③→特 § 133③）。

### ウ 均等成立の要件

特許請求の範囲に記載された構成中に、対象製品と異なる部分（この節 58—03 において「相違部分」という。）が存するときであっても、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解する。

- ①相違部分が特許発明の本質的な部分でない。
- ②相違部分を置換しても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。
- ③対象製品等の製造等の時点において、相違部分を置換することを、当事者が容易に想到できる。
- ④対象製品等が、出願時における公知技術と同一又は当業者が出願時に容易に推考することができたものではない。

⑤対象製品等が特許発明の出願手続き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。

(参考) 最三小判平 10.2.24 (平 6 (オ) 1083 号) 均等論を認容したポールスプライン事件

均等の法理の適用の成否については、原則として、当事者から均等の法理の適用の主張があったときのみ判断する。均等との文言を使用していなくても実質的に均等を主張していると推認できるときは、明らかに均等の要件を判断するまでもないときを除き、均等の要件を判断する。

エ 特許発明が無効であるとの主張がされたとき

請求の趣旨自体が「本件特許発明は無効であるから、イ号は本件特許発明の技術的範囲に属しない」という判定の請求がされたものにとどまる場合は、無効審判の請求を促すとともに、本件判定の請求は取り下げるよう要請する。これに応じないときは本件特許発明の無効等については考慮せず審理を進める。

オ 間接侵害の主張がされたとき

特 § 101 の規定に基づいて、例えば、特 § 101 四から、「方法の発明に対して、その発明の実施にのみ使用する物自体がイ号物件であるから、本件特許権を侵害しているので、本件特許発明の技術的範囲に属する」との間接侵害の主張がされたとしても、判定の審理対象は特許発明の技術的範囲であり、間接侵害を審理対象とはしていないことから、当該主張は採用しない。

(6) 一事不再理・結審通知・中断・中止 (特 § 167、§ 156①、§ 22～24 参照)  
判定には適用がない。

(7) 判定請求の反覆

同一の判定請求が繰り返されるときには、被請求人の業務が妨害されたり、また当庁における事件処理を混乱させ、正当な判定請求の審理を遅滞させる結果となるから、適切な行政措置によってこのような請求を防止することが望ましい。

(8) 証拠調べ (→35—00)

判定の手續においては、証拠調べを行うことができる（特 § 71③、 § 150①、実 § 26、意 § 25③、商 § 28③、 § 68③）。

(9) 費用の負担

納付並びに必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律（昭和 46 年法律第 40 号）中これらに関する規定（第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。）の例による（特 § 71③、 § 169⑥）。

(10) 除斥・忌避と回避 (→59—01)

## 2. 判定書

(1) 判定書は審判官が記名押印しなければならない（特施規 § 40、 § 50 の 10、実施規 § 23⑨、意施規 § 19⑤、商施規 § 22④）（押印代替措置→00—02 の 2.）。

(2) 結論の記載要領 (→45—04 の 7.)

ア 以下に判定の結論の文例を示す。

(例 1)

イ号図面及びその説明書に示す「……」は、本件発明の技術的範囲に（本件考案の技術的範囲に）属する（属しない）。

(例 2)

イ号図面及びその説明書に示す「……」の意匠は、登録第〇〇号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する（属しない）。

イ 却下の場合

本件判定の請求を却下する。

## 3. 判定の終了

(1) 判定は、判定の謄本の当事者に対する送達（特 § 71③、 § 157③）、判定請求の取下げ、又は決定（却下）の謄本の送達（これに対する不服の申立ての期間の経過）とともに終了する。放棄は、取下げに準じて取り扱う（→ 1.(4)ウ）。

(2) 判定の審理が終わっても結審通知を行わない（→ 1.(6)）。

(3) 判定の終了に伴う手続

ア 判定の審理が終わったときは、特許庁長官は、判定の謄本を当事者に送達しなければならない（特 § 71③、 § 157③）。

イ 判定の請求を決定をもって却下したときは、アと同様にする（→ 1.(5)イ）。

(4) 判定などに対する不服の申立て

ア 判定は行政処分ではなく、行政不服審査法による不服の申立てをすることはできない（→58—00 の 2.）。

イ 判定請求につき、手続上の不備があり、決定をもって却下されたようなときには、行政不服審査法及び行政事件訴訟法の適用が認められる。

(改訂 H27. 10)