51—07　ＰＵＤＴ

無効審判の請求書

１．　一般的事項

(1) 無効審判請求に当たり、請求人は、特§131①②（実§38①②、意§52、商§56①）に定める記載要件を満たした請求書を提出しなければならない（特施規§46①、実施規§23⑩、意施規§14①、商施規§14）（→21—00）。

(2) 副本（送付用･審理用）の提出数

請求書及び添付書類については、相手方（参加人を含む。審理が併合された場合、他の事件分も）の数に応じた副本（特施規§4、実施規§23①、意施規§19①、商施規§22①、特施規§50②、実施規§23⑩、意施規§19⑧、商施規§22⑥）及び審理用の副本１通（特施規§50の4、実施規§23⑩、意施規§19⑧、商施規§22⑥）を、それぞれ提出しなければならない。

これは、無効審判に関する全書類（証拠物件、特§134の2の訂正請求書も含む。）について、同様である。

なお、証拠物件が文書の写し等であって、それが電磁的記録で作成されている場合は、それを記録した光ディスク（ＤＶＤ－Ｒ）をもって提出することができる（特施規§50⑥、実施規§23⑫、意施規§19⑧、商施規§22⑥）。この場合、提出する光ディスクは１枚でよい。（具体的な提出方法については、特許庁ウェブサイト（https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shoko_dvd-r.html）を参照。）

２．　請求の趣旨

(1) 請求人の請求の内容（請求人が得ようとする審決の結論）を特定するものであって、そこには、請求の対象が明確に特定されていなければならない。

(2) 通常は、「特許第○○号の特許（実用新案登録第○○号の実用新案登録、意匠登録第○○号の意匠登録、商標登録第○○号の商標登録）を無効とする、審

判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」のように表示される。

２以上の請求項、指定商品・役務に係るものについて、請求項、指定商品・役務ごとに無効審判の請求がされるときは、「特許（実用新案登録）第○○号の特許請求の範囲（実用新案登録請求の範囲）の請求項○に係る発明（考案）についての特許（実用新案登録）を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」、「商標登録第○○号の指定商品（及び指定役務）中、「第○類　○○」についての商標登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。」のように表示される。

特許無効審判においては、請求の趣旨の欄に請求項が特定されていなくても、「請求項ごと」に請求されているものとして取り扱う。商標無効審判においては、請求の趣旨の欄に指定商品及び指定役務が特定されていなくても、「指定商品及び指定役務ごと」に請求されているものとして取り扱う。

(3) 特許無効審判については、訂正審判等によって、請求項の数に変動があり、それに伴い無効審判の請求の趣旨が変更されても、請求書の要旨を変更するものとは扱わない。

３．請求の理由

特許、実用新案、意匠登録無効審判における「請求の理由」は、権利を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載しなければならない（特§131②、実§38②、意§52）。

(1) 「権利を無効にする根拠となる事実を具体的に特定する」

ア 「権利を無効にする根拠となる事実」　－主要事実の網羅性－

「権利を無効にする根拠となる事実」とは、無効理由の根拠となる法条の要件（「要件事実」）を構成する具体的事実（「主要事実」）のことである。

通常は、特定の無効理由の法条は複数の要件から構成されていて、「権利を無効にする根拠となる事実」もそれぞれの要件に対応して複数あるので、その全ての要件について網羅して、対応する「事実」が記載されていなければならない。例えば、以下のとおりである。

(ア) 出願日の繰下げ等の基準日の変動が生じる事実を前提として当該権利を無効にすべきことを主張するときは、その前提となる出願日の繰下げ等に

関する根拠法条（例：特§44②など）の要件が主要事実となる。

（例）分割要件違反（特§44②）、変更出願要件違反（特§46⑤→特§44②）、優先権主張の無効性（特§41②③等）、新規性喪失の例外要件の不適合（特§30①②）等

（イ）周知の事実（周知技術･慣用技術等）であっても、それが無効理由の根拠となる法条の要件を構成する主要事実である限り、「権利を無効にする根拠となる事実」として請求の理由の欄に記載されていなければならない。

（ウ）主要事実を推認させる間接事実や必要な証拠の証明力等を明らかにする補助事実は、主要事実ではないから当初の請求の理由に記載する義務はないが、それらがあるときは必要に応じて記載されていることが望ましい。ただし、事案の性質から主要事実の存在を直接に示せないために、主要事実の記載に代えて主要事実を推認させる間接事実を示すほかないときには、実質的に見てその間接事実は主要事実を主張するものであるから、当初の請求の理由において当該間接事実が記載されていなければならない。

イ　「具体的に特定する」　－主要事実の具体性･特定性－

権利を無効にする根拠となる事実を「具体的に特定する」ことが記載要件とされているから、主要事実は十分に具体化して記載されなければならない。

例えば、新規性違反に基づく無効理由の場合、出願前に頒布された刊行物に特許発明が記載されている事実を主張するときは、その発明の内容を具体的に記載し（発明の特定）、それがいつ（先行の事実の特定）、どこで（頒布場所の特定）発行されたどの刊行物（刊行物の特定）のどの頁のどこにどのような事項が（記載の具体的特定）記載されているのかが具体的に記載されていなければならない。

先行技術として刊行物名のみを挙げてそれが存在することのみを事実として記載されているだけのときは、権利者が対応することができるように具体的に事実を特定しているとはいえないため、記載要件を満たさない（先行の事実を基礎付ける具体的事実がない点で具体性･特定性を欠く。）。

換言すれば、証拠たる刊行物を精査しなくても、請求の理由の記載だけで、権利を無効にする根拠となる事実が把握できる程度に具体的に、主要事実が特定される必要がある。

請求人が、証拠の提示を後の証拠調べ等で行うことを前提として、当初の審判請求書に証拠の添付をしないときは、被請求人が証拠となる事実の内容を把握できないので、請求の理由の記載のみによって主要事実が十分に把握できるように、具体的に特定される必要がある。

(2) 「立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載する」

請求の理由の記載には「立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載する」ことが求められる（特§131②、実§38②、意§52）。

ア 「立証を要する事実」（「要証事実」）

無効審判における「立証を要する事実」とは、請求人の主張する主要事実（上記(1)にしたがって具体的に特定した「権利を無効にする根拠となる事実」）の全てである。

ただし、合議体に顕著な事実については証明が不要であるから要証事実ではない。また、法律の適用などはそもそも事実問題ではないので要証事実ではない。

職権主義を採る無効審判においては、民事訴訟と異なり、自白の効力を認めていないから（特§151における民訴§179の読替え規定参照）、権利者が争わない主要事実であっても証明することが必要であり、主要事実の全て（合議体に顕著な事実を除く）が要証事実となる。

イ 「（要証）事実ごとに証拠との関係を記載する」

「（要証）事実ごとに証拠との関係を記載する」とされているのは、通常は無効理由の根拠法条は複数の要件から構成されていることから、要証事実（≒主要事実）も複数あることを前提としているためである。

複数の要証事実に対して複数の証拠があるときには、要証事実と証拠との関係が不明確になるおそれがある。そのときは、権利者の対応負担や審理遅延が生じるため、要証事実のそれぞれと証拠のそれぞれがどのように対応しているかが記載されていなければならない。

（例）進歩性違反に基づく無効理由の根拠となる事実を主張しつつ証拠として先行技術文献が提出される場合、その文献が特§29①三に規定される刊行物であるとして、特§29②でいう「前項各号に掲げる発明」の存在を立証しようとしているのか、それとも、その文献が当業者の知識レベルを

示すものであるとして、特§29②でいう「当該発明の属する技術の分野における通常の知識」を立証しようとしているのかが明確にされる必要があることがある。こうしたときには、その証拠によってどの要証事実を証明しようとしているかが特定できるように記載されていなければならない。

また、ある要証事実の立証のために極めて大部の証拠の一部のみを用いるときは、当該大部の証拠全体に付された証拠番号の引用によって要証事実との関係が記載されるだけではなく、より具体的に、その証拠中のいずれの部分が要証事実と対応するかが特定される必要がある。

(3) 「請求の理由」の記載例（特許、実用新案）

特許発明について、進歩性違反に基づく無効理由を主張するときは、「本件発明が、特許出願前に当業者が特許法第 29 条第 1 項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができた」ものであるという特§29②の規定の要件（要件事実）に則した形で、当該無効理由に係る事実関係（主要事実）を具体化して記載する。

ア 請求の対象となる特許発明（本件特許発明）の特定

どの請求項に係る特許発明についての無効理由かを明確にし、当該特許発明に係る特許請求の範囲（請求項）の記載を摘記することにより当該特許発明を特定する。また、進歩性違反に基づく無効理由の主張立証に必要なときは、その特許発明の解決すべき課題や効果などを記載する。

イ 先行技術発明の存在

当該特許発明に係る出願の前に特許法第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当する先行技術発明が存在した事実を具体的に記載する。例えば、特§29①三の刊行物記載発明の存在により先行技術発明の存在を立証しようとするときには「本件発明に係る出願の日である○○年○月○日前の○○年○月○日に○○に頒布された刊行物である△△著、「○○○○」、第□□版、△△社の第○○頁第○行から第○行には○○と記載されている。」のように、刊行物の著者、書名、版数、発行国、発行所、発行年月日、を特定し、かつ関係する記載箇所と記載内容とを具体的に特定するとともに、その記載から把握できると主張する先行技術発明を特定する。

ウ 本件特許発明と先行技術発明の対比

本件特許発明に係る特許請求の範囲の記載に基づいて、必要に応じて特許発明を分説するとともに、先行技術発明との対比を行い、両者の一致点及び相違点を特定する。

エ 相違点についての当業者の容易想到性

両者の相違点が、当業者にとって容易に想到し得るとの主張の根拠となる事実について記載する。特§29②の要件に合致するためには、その特許出願前において当業者が容易に発明をすることができたといえなければならないから、必要に応じ、当該特許出願前における当業者（その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者）を定義する（「その発明の属する技術分野」の特定や「その出願前における」「通常の知識」の特定など）。そして、その当業者が特許発明を容易に発明することができたと主張する根拠となる事実（容易想到性の論理構成を含む）を記載する。

オ 結論

本件特許発明は、その特許出願前に頒布された刊行物である甲○号証に記載された発明及び甲○号証に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものであり、特許法第123条第1項第2号の規定に該当し、特許を無効とすべきである旨の結論を記載する。

（参考）「証拠一般」（→34―01～34―01.1）

（改訂 R5.12）