

## 58—01 P U D T

### 判定の手續

#### 1. 判定請求の対象

判定請求の対象は、特許発明の技術的範囲等（→58—00の1.）である（特§71①、実§26→特§71①、意§25①、商§28①、商§68③→商§28①）。本節は、特許権に係る判定を中心に説明する。

#### 2. 判定の当事者

##### (1) 当事者と請求の利益

判定の結果は当事者に法的拘束力を及ぼすものではないから、判定請求においては、法律上の利害関係は必要でない。他方、判定請求においては、特許庁が、請求に応じて、特許発明の技術的範囲について公的な見解を表明することにより、法の目的に適合した発明の保護及び利用を図り、併せて紛争の未然の防止又は早期の解決に資するという判定制度の趣旨に応じた判定を請求する利益は必要である。したがって、判定請求書の請求の理由の欄においては、判定を請求する必要性を記載することにより、制度の趣旨に応じた判定を請求する利益があることが明らかにされることが望ましい。

##### (2) 請求人と被請求人

判定請求には、制度の趣旨に応じた判定を請求する利益が必要であるから、多くの場合、被請求人が存在し当事者対立構造をとる。ただし、被請求人が存在せず請求人のみを当事者とする場合でも、制度の趣旨に応じた判定を請求する利益があれば判定を請求することは可能である。なお、判定請求において、被請求人とすべき者が存在するにもかかわらず、その者を秘し、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、その判断を濫用することは、許されない（→58—03の1.（1）イ（オ）（カ））。

判定請求の態様の例としては、次のものがある。

ア 被請求人が存在し、当事者対立構造をとる例

- (ア) 特許権者が、現に第三者が実施し、又は実施していた技術について、その第三者を被請求人として判定を求める
- (イ) 特許権の利用関係を確認したい特許権者が、他の特許権者の特許発明について、その特許権者などを被請求人として判定を求める
- (ウ) 特許権者以外の者が、自己が実施し、又は実施しようとしている技術について、特許権者を被請求人として判定を求める
- (エ) 専用実施権者が、現に第三者が実施し、又は実施していた技術について、その第三者を被請求人として判定を求める
- (オ) 専用実施権者以外の者が、自己が実施し、又は実施しようとしている技術について、専用実施権者を被請求人として判定を求める

イ 被請求人が存在しない例

- (ア) 特許権者が、自己が実施している技術、あるいは実施しようとしている技術について、判定を求める
- (イ) 特許権者が、実施者が不明な技術について、判定を求める
- (ウ) 専用実施権者が、自己が実施している技術について、判定を求める
- (エ) 専用実施権者が、実施者が不明な技術について、判定を求める

### 3. 判定請求書

#### (1) 総論

請求人は、次に掲げる事項を記載した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない（特 § 71③、特施規 § 39、実 § 26→特 § 71③、実施規 § 23⑦→特施規則 § 39、意 § 25③→特 § 71③、意施規 § 19⑤→特施規 § 39、商 § 28③→特 § 71③、商 § 68③→ § 28③→特 § 71③、商施規 § 22④→特施規 § 39）。

一号 判定請求事件の表示（→(2)）

二号 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人又は法人でない社団等にあつては代表者の氏名（→(3)）

三号 請求の趣旨及びその理由（→(4)、(6)）

#### (2) 判定請求事件の表示

特許（登録）番号を用い、「特許第〇〇号判定請求事件」のように記載する（特施規 § 39、様式 57、備考 1）。

### (3) 当事者の表示

ア 被請求人が存在するときは、必ず記載する。

ただし、被請求人が存在しないとき（→ 2. (2)イ）は、被請求人を記載する必要はない。（→被請求人が表示されていない理由が明らかでないとき、被請求人となるべき者を秘している疑いが強いときの取扱いについて、58—03 の 1. (1)イ（オ））

被請求人が権利者であるときは、判定請求書における被請求人の住所（居所）、氏名（名称）と登録原簿に記載された権利者の住所（居所）、氏名（名称）とが一致していることが必要である。

イ 請求人が権利者であるときも同様に、判定請求書における請求人の住所（居所）、氏名（名称）と登録原簿に記載された権利者の住所（居所）、氏名（名称）とが一致していることが必要である。

### (4) 請求の趣旨の欄

特許権に係る判定では、請求の趣旨の欄は、一定の技術内容（これを通常イ号図面又はイ号説明書によって特定する。）が特許発明の技術的範囲に属するか属しないかのどちらか一方を特定して記載する。

これは、登録実用新案についても同様である。

登録意匠及びこれに類似する意匠に関しては、通常、イ号図面及びその説明書に示す意匠は、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する（属しない）との判定を求める旨記載される。

登録商標に関しては、通常、商品「〇〇〇」に使用するイ号標章は、登録第〇〇号商標の商標権の効力の範囲に属する（属しない）との判定を求める旨記載される。

### (5) イ号とその特定

ア イ号について

イ号とは、判定請求において、権利者の相手方があるときにはその相手方の実施する技術、及び権利者が相手方なしで判定を請求するときには権利者の特許発明と対比される技術をいう。

イ号は、イ号図面、イ号説明書、イ号標章というように表示される。

判定請求一件につき、イ号は一つである。

#### イ イ号の特定

判定請求書においては、イ号を審判官が審理できる程度に十分に特定する必要がある。

イ号の実物が存在するときは、商品名、型番等により特定される。

また、イ号の技術的構成は、特許発明の請求項の記載と対応することが可能な程度に文章で特定される必要がある。その際、イ号と特許発明のカテゴリー（物又は方法）は一致させるようにする。

#### (6) 請求の理由の欄

「請求の理由」の欄には、判定を請求する必要性（→2.(1)）、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）、本件特許発明、イ号の技術的構成、それらの対比、イ号が本件の技術的範囲に属する（属しない）とする説明等を具体的に記述する。

#### (7) 証拠方法の欄

「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する。また、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を提出する。

証拠として提出する文書が外国語で記載されている場合は、関連部分の訳文を添付する必要がある。

なお、必要な証拠は、請求時に全て提出することが望ましい。

### 4. 判定を請求できる時期

判定は、原則として、権利の設定登録後であれば請求することができる。

判定は、権利の消滅後も請求することができる。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係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）。

### 5. 登録原簿への記載など

判定請求があったときは、登録原簿の欄外にその旨が記載される。また特許公報にもその旨が公示される。

(改訂 R1.6)