

58—03 P U D T

判定の審理

1. 判定請求の審理

本節では、特許権に係る判定を中心に説明する。

(1) 判定請求書

ア 一般的事項

請求書の必要的記載事項（→58—01の3.(1)）。

方式不備の請求書などの取扱い（→21—00）。

イ 当事者について

(ア) 特許権が共有に係るものであるのに請求書の被請求人の表示にその一部を欠いているとき等（特§71③、§132②）

判定は、法的拘束力を有しないものであるから、必ずしも特許権者全員を被請求人とする必要はない。したがって、被請求人欄に共有特許権者の一部が表示されていない場合でも、その補正を命じずに手続を進める。

しかし、特許権者の中に切実な利害関係を有する者が存在する場合もあるから、共有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、他の共有者に副本を送付し、職権でその意見を求めるものとする。

専用実施権者が存在する特許権について、特許権者を被請求人として判定が請求された場合も、審判官は、必要と認めるときには、専用実施権者に副本を送付し、職権でその意見を求めるものとする。

(イ) 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。

(ウ) 判定請求事件の係属中に当該権利について承継があったときは、権利の承継人に対し、手続を続行することができる。

(エ) 当事者が死亡したとき

手続の中断及び中止の規定（特 § 22～ § 24、民訴 § 124 以下）は、判定の手続には適用がないものと解して扱う。

a 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続を続行することができる。

b 死亡した当事者が権利者でないとき

(a) 被請求人のとき

被請求人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

法律上、判定請求権というものは存在せず、これを承継することも考えられない。したがって、承継の申出がないときは、請求人の死亡とともに請求がなくなったとして事件は終了する。ただし、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、その者から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て続行する。被請求人がいるときは、被請求人に対して、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。

(オ) 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。また、被請求人となるべき者を秘している疑いが強いときは、補正を命じ、請求書に被請求人を表示させる。

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からである。

(カ) 第三者が特許発明の技術的範囲等に「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、請求人が権利者を被請求人として表示してこないときは、登録原簿に登録された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。

（キ）制度の趣旨に応じた判定を請求する利益

制度の趣旨に応じた判定を請求する利益がない判定請求は却下する（特 § 71③→ § 135）。

ウ 請求の趣旨及び理由

（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、判定の対象を変更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、電子メール、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。

(2) 副本の送達と答弁書の提出

ア 審判長は、判定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）。答弁書等提出の指定期間は、国内居住者 30 日、在外者 60 日とする（→25—01 の II）。

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。

イ 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。

(3) 請求の認諾・取下げ・放棄

ア 請求の認諾

被請求人が請求を認諾することは認められない。

判定は、特許発明の技術的範囲を、願書に添付した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、請求の認諾になじむ性質のものではないからである。

イ 請求の取下げ

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

ウ 請求の放棄

請求の放棄があったときは、請求の取下げに準じて扱うこととし、特許庁長官は、被請求人にその旨を通知する。

(4) 審理

ここでは、特許権に係る判定を例にして説明する。

ア 特許発明の認定

特許発明の認定は、特段の事情の無い限り、特許請求の範囲の文言どおり行う。

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、原則として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。(例外として、ウ 均等成立の要件を参照。)

イ イ号の認定

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どう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認定する。

当事者が自己に都合の良いようにイ号の構成を主張するなど、当事者が主張するイ号の構成が不適切なものであるときは、合議体が、職権によりイ号を認定することができる。

イ号自体が不明瞭でかつ、図面・説明資料等からもイ号が認定できないときは、審尋を行う。審尋を行ってもイ号が明確に認定できず、審理ができないときには、決定をもって却下する（特 § 71③→特 § 135）。

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（イ号）と異なる部分（本節 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①～⑤の全ての要件を満たせば、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）均等論を認容したボ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

「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」という趣旨の判定が請求されたにとどまる場合は、無効審判の請求を促すとともに、本件判定請求は取り下げよう要請する。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等

特許権に係る判定では、審理の対象は特許発明の技術的範囲である（特 § 71 ①）。したがって、特 § 101 の規定に基づいて間接侵害の主張がされたとしても、当該主張は考慮しない。特 § 69 の規定に基づいて特許権の効力が及ばないとの主張がされた場合や、特 § 79 の規定に基づいて先使用による通常実施権の主張がされた場合も、それらの主張は考慮しない。

(5) 結審通知・中断・中止（特 § 156①、 § 22～24）

判定には適用がない。

(6) 一事不再理（特 § 167）と判定請求の反復

判定には一事不再理の適用がないが、同一の判定請求が繰り返されるときには同じ結論となる可能性が高い。

(7) 証拠調べ（→35—00）

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

(8) 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）。

(9) 除斥・忌避と回避（→59—01）

(10) 提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供の求め

審判官は、判定書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を有しているときは、その当事者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる（特施規 § 40→特施規 § 50 の 11）。（具体的な提出方法については、特許庁ウェブサイトを参照。）

2. 判定書

(1) 判定書には、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）。

（例 3）

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）。

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、判定請求の却下の決定（特 § 71③→特 § 135）の謄本の当事者に対する送達（特 § 71③、§ 157③）、又は判定請求書の却下の決定（特 § 71③→特 § 133③）に対する不服の申立ての期間の経過により、終了する。請求の放棄は、請求の取下げに準じて取り扱う（→1. (3)ウ）。

(2) 判定の審理が終わっても結審通知を行わない（→1. (5)）。

(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 判定請求を、決定をもって却下したとき（特 § 71③→特 § 135）は、アと同様にする。

ウ 判定請求書を、決定をもって却下したとき（特 § 71③→特 § 133③）は、特許庁長官は、決定の謄本を当事者に送達しなければならない（特 § 189、特施規 § 16②）。

(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及び行政事件訴訟法による地方裁判所への訴えの提起をすることはできない（→58—00の2.）。

イ 判定請求が、決定をもって却下されたとき（特 § 71③→特 § 135）は、行政不服審査法による不服の申立て及び行政事件訴訟法による地方裁判所への訴えの提起をすることができない（特 § 71④）。

ウ 判定請求書が、決定をもって却下されたとき（特 § 71③→特 § 133③）は、行政不服審査法による不服の申立て及び行政事件訴訟法による地方裁判所への訴えの提起をすることができる。

(改訂 R2. 12)