

1. 判定制度の概要

(1) 判定とは

特許庁が、請求に応じて、

特許発明や登録実用新案の技術的範囲

登録意匠やこれに類似する意匠の範囲

商標権の効力の範囲

について、中立・公平な立場から判断を示します。

こんなときに使うことができます

<権利者の視点>

他人の商品等が、自分の特許発明の技術的範囲に含まれる（自分の権利を侵害する可能性がある）ものであるかどうかを知りたい。

<実施者の視点>

計画中又は実施中の商品等が、他人の特許発明の技術的範囲に含まれる（他人の権利を侵害する可能性がある）ものであるかどうかを知りたい。

判定制度の特徴

- ✧ 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（審判手続と同じ）
- ✧ 行政サービスの一種であり、法的拘束力なし

(2) 判定でできること

判定制度は、産業財産権四法（特許法、実用新案法、意匠法及び商標法）の全てに設けられていますが、ここでは、特許に係る判定を中心に説明します。

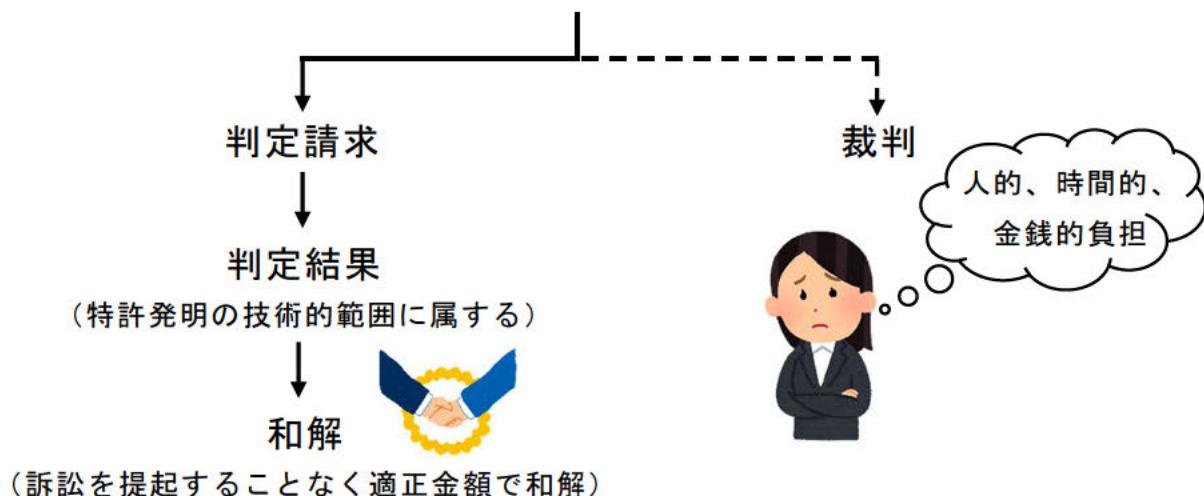
判定の具体例 1

A社（権利者）

V S.

B社

A社は、自社の特許権をB社が侵害していると考えている。



判定の具体例 2

C社（権利者）

V S.

D社

D社は、C社の特許権を侵害していないと考えている。



警告状

判定請求

判定結果

（特許発明の技術的範囲に属しない）

C社は断念

判定の利用例

- ✧ 自らの特許権を他者が侵害しているかどうか又は自分が他者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求めることができます。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ための警告状の根拠資料として用いることが可能です。また、自分の行為を中止せよと警告を受けた際の反論の根拠資料として用いることも可能です。
- ✧ 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を図ることができます（少額紛争には特に有効と思われます）。
- ✧ 侵害裁判等実際の訴訟活動に利用することができます。
 - (ア) 侵害の前提となる充足論（対象商品等が権利範囲に含まれるかどうか）についての証拠方法
 - (イ) 均等物であることの証拠方法
 - (ウ) 差止請求権、損害賠償請求権の不存在確認訴訟の証拠方法
- ✧ 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。
- ✧ 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。
- ✧ 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。
- ✧ 警察への告訴の根拠資料として利用できます。
- ✧ 日本知的財産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ができます。
- ✧ 権利濫用、独占禁止法違反等の主張の証拠方法として利用できます。
- ✧ 仮処分申請された場合の裁判所への意見主張の際の根拠資料とも成り得ます。

（3）高度な専門性に基づく公的見解

高度な専門性を有する審判官による審理

判定の審理は、高度な専門性を有する3名の審判官からなる合議体により行われます。

審理の結果は、特許庁の公的な見解として判定書に記載されます。

職権主義

判定では、職権主義を採用していますので、当事者の主張にのみ基づくのではなく、当事者の主張が十分でない又は適切でない場合や相手方当事者から何ら反論がない場合等であっても、職権により審判官の専門知識を反映した審理を行うことができるため、より真実に近い結果が得られることが期待されます。

（4）誰がいつ判定を請求できるか

＜誰が＞

判定を請求する者は、判定を求める事項との法律上の利害関係を有する者である必要はありません¹。

しかし、制度の趣旨からみて、判定を請求する必要性（「自社の権利を他社が侵害している可能性がある」といった背景事情等）を判定請求書の理由の欄に簡単に記載するようしてください²。

＜いつ＞

判定の請求は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法の四法とともに、その権利の設定登録後から可能となります。

また、権利消滅後に、権利存続中の侵害の事実を争う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（審判便覧 58-01 の 4.）。

¹ ただし、標準必須性に係る判断のための判定を求める場合には、ライセンス交渉等において、特許発明の標準必須性に関して見解の相違があることが判明している当事者同士が請求人及び被請求人となる必要があります（→1.（8）を参照。）。

² 審判便覧 58-01 の 2. (1) では、「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」とされています。

（5）特許発明等と商品等との比較

判定においては、特許発明等と商品等（イ号）とを比較することにより、当該商品等が特許発明の技術的範囲等に属するか否かを判断します。

仮に、ある商品が特許発明の技術的範囲に属すると判断されれば、当該商品は特許権を侵害している可能性³があるといえます。

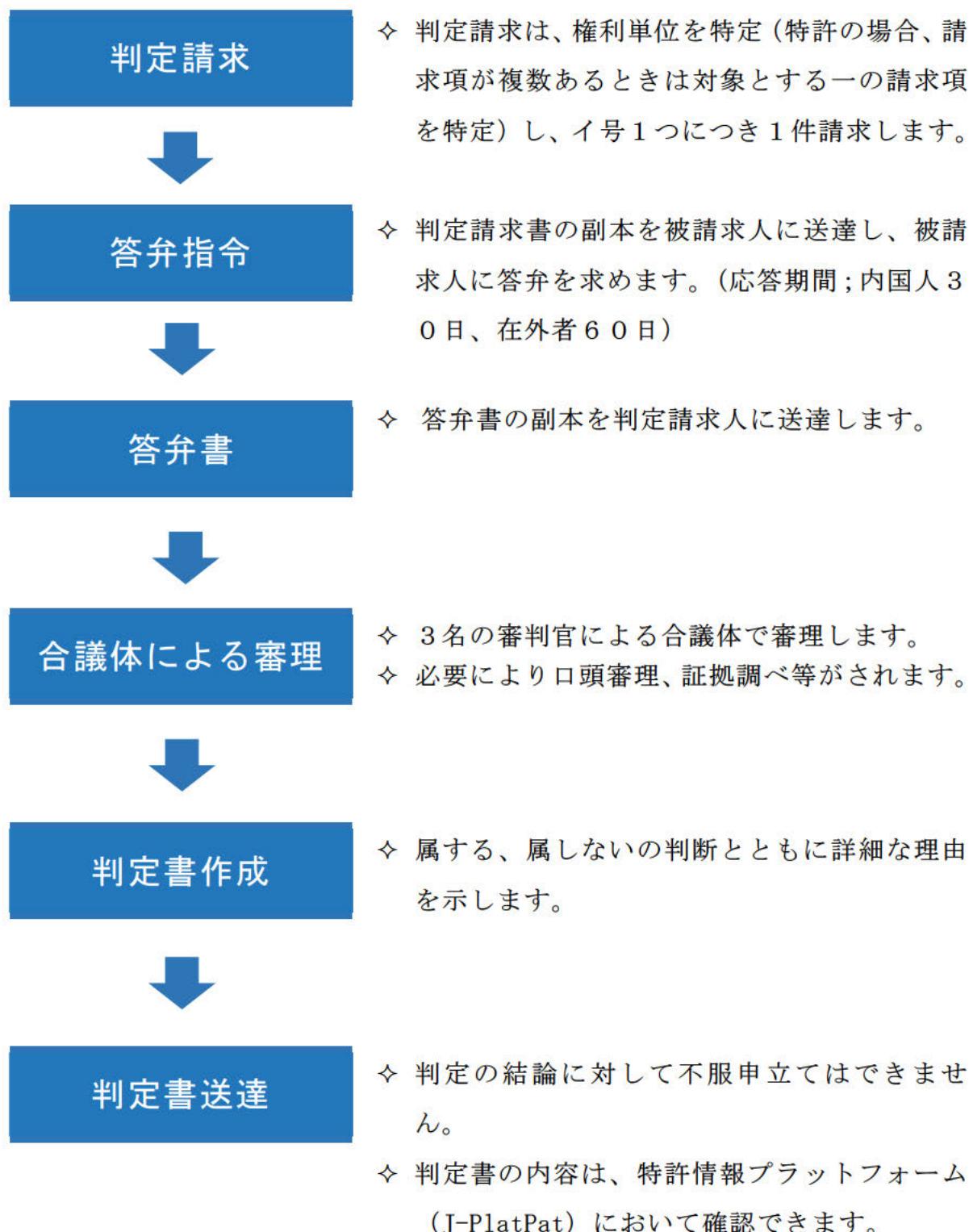
「イ号」とは

判定では、特許発明等と比較される対象となる商品等を慣行としてイ号と呼んでいます。

「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。

³ 一般に、侵害・非侵害の判断は、商品が特許発明の技術的範囲に属するか否かに加え、実施者が先使用による通常実施権を有するか否か等に基づいて行われますが、特許法、実用新案法及び意匠法に基づく判定においては、先使用による通常実施権の有無等について判断されません。ただし、商標権に係る判定においては、判定請求書の「請求の理由」の欄や答弁書等において当事者から主張があった場合に、先使用による商標の使用をする権利の有無等について判断されます。

(6) 判定請求手続の流れ



（7）営業秘密の申出

ア. 書類の閲覧と営業秘密の申出

何人も、特許庁長官に対し、判定事件の書類の閲覧を請求することができますが、判定事件の書類に当事者の保有する営業秘密が記載されている場合、営業秘密に関する申出書を特許庁に対して提出することにより、営業秘密が記載された書類の閲覧を制限することができます。

判定事件の書類に営業秘密が記載される場合として想定される例

- ✧ ソフトウェア関連発明に関する紛争を解決するために判定制度を利用する場合において、ソフトウェア製品自体からは得られないソースコード等の営業秘密が判定事件の書類に記載されている場合。
- ✧ 標準必須特許についてのライセンス交渉をしている当事者が判定制度を利用する場合において、当事者が特許庁に提出したクレームチャート（対象特許の請求項と引用された標準規格文書の記載箇所との対応関係を示すもの。）に営業秘密が記載されている場合。
- ✧ 製造方法に係る特許発明について侵害の警告を受けた当事者が当該特許発明の技術的範囲に属しない旨の判定を請求する場合において、属しない旨を立証するために製造ノウハウ等の営業秘密を記載した書類を提出した場合。

イ. 営業秘密の申出の対象書類

判定に係る書類は全て申出の対象となります。例えば、以下のものがあります。

- ・ 請求人が提出した判定請求書
- ・ 被請求人が提出した答弁書
- ・ 上記のほか、当事者が提出したクレームチャート等の書類

営業秘密が記載された書類を特許庁に提出する際の留意点

特許庁に提出した書類に営業秘密が記載されている場合、営業秘密の申出をすることにより、特許庁が保有する書類の原本が第三者により閲覧されることが制限されます。

一方、特許庁に提出された書類については、その副本が判定における相手方当事者に対して送付され、また、判定の当事者による書類の閲覧は制限されませんので（方式審査便覧 58.20 2.）⁴、営業秘密が記載された書類を特許庁に提出する際には、当該書類の内容が判定の相手方当事者には開示されることに留意してください。

ウ. 申出の方法

申出は、特許法施行規則様式第 65 の 8 に定められた様式（→2.（5）営業秘密に関する申出書を参照。）により行ってください。

申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いた書類（営業秘密が記載された箇所を墨塗した書類）を提出する必要があります。ただし、営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りではありません。

エ. 申出の時期

申出は、営業秘密が記載された書類を提出する際にしてください。書類を提出した直後に第三者への閲覧等に供される可能性があります。

オ. 閲覧等が制限されないもの

「明らかに秘密を保持する必要がないと認められるもの」は、閲覧等の制限の対象とはなりません⁴。

⁴ 方式審査便覧 58.20 では、「判定に係る書類であって、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があったものは、明らかに秘密を保持する必要がないと認められるものを除き、当事者及び参加人並びに提出者の同意を得た者でなければ当該書類（書類の一

「明らかに秘密を保持する必要がないと認められるもの」としては、以下の例が挙げられます。秘密を保持する必要性は事案ごとに判断されることであり、以下の例で挙げられていないものが全て閲覧制限の対象となるわけではないことにご留意ください。

- ・ 製品カタログ等の広く頒布されている資料に記載されている内容、インターネットにおいて公開されている内容のように、営業秘密として管理されていないことが明らかであるもの。
- ・ 上記のような営業秘密として管理されていないことが明らかであるものに基づいて合議体が認定したイ号の構成自体。

標準必須性に係る判断のための判定（→1.（8）を参照。）においては、当事者が提出したクレームチャートに営業秘密が含まれる場合は、閲覧制限の対象となり得ますが、仮想イ号の構成自体は、判定における判断の前提となるものであり、かつ、一般的には公知の標準規格文書から特定されるものですので、通常、閲覧制限の対象とはなりません。

なお、公知の情報を組み合わせたものであっても、どの情報をどう組み合わせるかといったこと自体に価値がある場合は、営業秘密に該当する場合もあります⁵。

力. 閲覧等の制限の方法

営業秘密の申出のあった書類について、第三者から閲覧等の請求があった場合、申出人により提出された営業秘密が記載された箇所を墨塗した書類によって閲覧等されます。

部にその旨の記載又は添付書類がある場合は当該箇所又は当該添付書類）の閲覧等を請求することができない。」とされています。

⁵ 「営業秘密管理指針」（経済産業省、最終改訂平成31年1月23日）では、「「営業秘密」とは、様々な知見を組み合わせて一つの情報を構成していることが通常であるが、ある情報の断片が様々な刊行物に掲載されており、その断片を集めてきた場合、当該営業秘密たる情報に近い情報が再構成され得るからといって、そのことをもって直ちに非公知性が否定されるわけではない。なぜなら、その断片に反する情報等も複数あり得る中、どの情報をどう組み合わせるかといったこと自体に価値がある場合は、営業秘密たり得るからである。複数の情報の総体としての情報については、組み合わせの容易性、取得に要する時間や資金等のコスト等を考慮し、保有者の管理下以外で一般的に入手できるかどうかによって判断することになる。」（18ページ）とされている。

(8) 標準必須特許であるか否かの判断を求める

当事者間に特許発明の標準必須性に関して争いがある場合に、標準必須性に係る判断のため、標準規格文書から特定される仮想対象物品等（仮想イ号）が特許発明の技術的範囲に属するかどうかについて、特許庁に判断を求めることが出来ます。

手続の詳細は、特許庁HPに掲載されている「標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き（改訂版）」をご参考ください。

（9）特許等の有効性について

特許等の有効性については、判定において判断されませんが、別途無効審判、異議申立て又は取消審判（以下「無効審判等」という。）を請求することにより、特許等の有効性についての判断を取得することができます。

判定と無効審判等とが同時に係属した場合には、無効審判等における有効性についての審理の状況を踏まえつつ、判定の結果が適時に示されます。

判定と無効審判等とが同時係属した場合における審理の調整

判定と無効審判等とが同時に係属した場合には、事件間の審理進行の調整を容易にするとともに判断の齟齬を回避するため、原則として同一の審判官からなる合議体により審理が進められます。

判定と無効審判等とが同時に係属した場合、特許等が無効になる可能性又は訂正により特許発明の技術的範囲が減縮される可能性があります。したがって、これらの可能性を考慮して権利関係を明確化してから判定の判断を示すことが望ましいと合議体が判断したときには、原則として、無効審判等の審理が優先されます。

一方、当事者から判定の結論を急ぐ特段の事情が示された場合、無効審判等の結論に関係なく判定の結論が得られる場合、無効審判等の審決等に対して訴えが提起された場合であって当該審決等の確定を待つと判定の審理が著しく遅延するおそれがある場合等には、判定の審理を先行する場合もあります。