（３）「請求の理由」の書き方の詳細

＜特許の場合＞

ア．判定請求が必要な理由

（ア）なぜ判定請求するのか（自社の特許権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）を簡単に述べてください。

（イ）イ号と請求人（被請求人）との関係、請求人と被請求人との関係、相手方のない場合はその理由、イ号を巡って現在どのような状況にあるのか等を記載してください。

イ．判定請求に係る権利（以下「本件」という。）の出願等の経緯

（ア）出願から特許登録になるまでの経緯を箇条書きで記載してください。

（イ）過去にあったもしくは現在進行中の異議申立て、無効審判、訂正審判、侵害訴訟等もあれば記載してください。なお、種別（訴訟、審判）、審判種別（無効、訂正、特許異議等）、事件番号（出訴番号、審判番号）、さらに現状、経緯を記載してください。

ウ．本件特許発明の説明

（ア）判定の対象となっている特許権の特許請求の範囲に複数の請求項（発明）がある場合は、対象とする一の請求項（発明）を明確にしてください。

（イ）対象とする請求項、対比に必要な部分の詳細な説明（産業上の利用分野、効果、実施例等）の抜粋（段落番号も記載）等を項分けして記載してください。

（ウ）対象とする請求項を構成要件ごとにイ号と対比しやすいように番号等を振って（分説して）おくのも効果的です（特に、文章の長い請求項について）。

（エ）請求項、対比に必要な部分の詳細な説明（実施例）の抜粋、必要な図面等、添付された公報に引用箇所を赤枠で囲んでください。更に強調したい箇所があれば下線を引いてください。

（オ）図面中の各部材等の番号を請求項等の中に括弧書きで挿入しておくと分かりやすいです。

（カ）図面中に説明に必要な番号がない場合は、その旨断った上で、更に番号を設けて記入してください。

（キ）公報を用いて説明するときは、公報のページ、行、段落番号等を特定して記載してください。

（ク）当業者が用いる技術用語の解説、出願前の技術水準の説明も必要により加えてください。また、解釈等が必要な場合は、どのように解釈したのか理由

とともに記載してください。

エ．イ号の説明（説明書として添付してもよい）

（ア）イ号物件１つを、実物が存在するときは、商品名、型番等により特定してください。実物は存在しないが実施しようとしているものであるときは、その旨説明してください。その際、製品名、製品番号、製造番号等明らかにすることは有効です。また、製品カタログ等やイ号の実物を提出することもできます。なお、合議体がイ号の実物を用いてイ号の認定を行うためには当該実物について検証することが必要となりますので、イ号の実物をイ号認定の証拠として提出する場合は、検証の申出を行うようにしてください。

（イ）イ号物件の技術的な構成を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してください（イ号の仮想請求項を作成します）。その際、イ号物件と特許発明のカテゴリー（物又は方法）を一致させるようにしてください。本件特許請求の範囲の構成と対応する部分の技術的特徴は、特許請求の範囲と同程度にもれなく記載してください。特に、争点になりそうな部分については製品等の特徴をより具体的に記載してください。その際、本件の請求項と同様に、これを分説し番号を付してください。

（ウ）必要により、写真、図面等を用いて説明してください。その際、写真、図面等中の各部材に記号を付け、記号にはその名称を併記することも効果的です。

（エ）写真、図面等は、全体、外観のみならず発明の構成に係る部分についてのものも必要です。

（オ）構成、作用、動作、効果等の項目に分けて説明するのが好ましいです。

（カ）説明書は、実物が存在する場合は、実物に則して正確に記載してください。

（注）自分だけに都合のよいように解釈してイ号を説明することは、かえって相手からの反論を招き審理遅延につながるばかりでなく、判定による紛争解決にならないことになりかねません。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場合であって、審尋の結果、イ号が明確に特定できない場合には、決定をもって却下されます（特§71③で準用する特§135）ので留意してください。

オ．技術分野別の注意事項

（ア）複雑な構造をもつ物質はできるだけ化学式で示してください。

（イ）医薬品の場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく製造承認を受けた商品名称（構造式、適用疾病）で特定してください。

（ウ）ＤＮＡ配列に特徴のある発明の場合は、原則、配列で特定してください。

分析値、原料限定、製法限定の場合は、当該ＤＮＡ配列との関係で説明してください。

（エ）組成物の場合は、含有成分、含有量を明確にしてください、機能的な表現がされた化合物は具体的化合物同士、機能同士で対比してください。

（オ）高分子化合物等のパラメーターで表現されたものは、どのような条件で測定、分析されたものかの詳細（測定機器、分析条件）を明確にした上で、パラメーターで表現されたものの範囲内に入ることの実験結果を示してください（一般的には、公立試験場の試験結果が証明力は高いと考えられます）。

（カ）製造方法の発明の場合は、原料の同一性、同一性を分析した方法等を明示してください。

（キ）作動が複雑な装置等の場合は、作動図、動画媒体等を添付することができます。複雑な構造を有する装置・回路図等の図面には部品・素子ごとに色分けして説明することが効果的です。

（注）なお、上記の点は一般論を記載しましたが、請求人と被請求人があらかじめ合意していれば、合意点は特に詳細に特定する必要がないこともあります。

カ．本件とイ号との対比

（ア）できるだけ項分けして記載してください（一致点、相違点、相違点の解釈、対象とする請求項を構成要件ごとに項分けして記載します）。

（イ）本件とイ号の対比表（請求項の構成要件ごと、部材、動作、作用、効果）を作って説明することが好ましいです。

（ウ）各部材ごとに本件発明のどの部分がイ号のどの部分に相当（充足）するのか（どの番号の部材がどの番号の部材に相当するのか）を説明してください。

（エ）表現が異なっているが実質は同一であるとき、上位下位概念の関係にあるときは、その旨記載してください。

（オ）各部材等で解釈が必要な点があれば、さらに説明を加えてください。

（カ）相違点の解釈については、できるだけ詳細に、必要により証拠を用いて説明してください（例えば、単なる設計事項とする場合は、なぜそのように言えるのか従来例、課題、効果の共通性等で説明します）。

（キ）作用・効果の比較も分説された構成の結合に関する重要な間接事実となることもあります。

（ク）イ号の項分け説明文章、一致点、相違点等であらかじめ被請求人と合意している事項があれば合意点、争点等の項目をおこしその旨を記載してください。判定請求に先立って交渉において提示した書類等あれば添付することもできます。

キ．イ号が本件の技術的範囲に属すると思われる説明

（ア）イ号が本件の技術的範囲と均等であることを示す場合は、後述の（参考）のａからｅの要件を満足することを、項分けして順番に示してください。その際、イ号が、出願時における公知技術と同一又は当業者が容易に推考することができたものではないことを示すために、先行技術文献（本件の審査、審判の過程で用いられた文献は有力と思われます。）を示した上で、イ号の技術内容の項分け説明文章が先行技術と同一性、容易想到性を持たないことを説明してください（例えば、構成、用いられる産業分野、用途、効果等の相違点について説明してください。）。

（注）特許掲載公報のフロントページの引用文献欄、出願関係書類（包袋ともいう）の閲覧、特許情報プラットフォーム（Ｊ－ＰｌａｔＰａｔ）の経過情報検索で調査可能です（包袋を閲覧することによって過去の経緯を知ることは有効な場合があります）。

（イ）判定を行う上で有益な資料があれば、その写しを添付資料及びそれの説明を加えて提出することは差し支えありません。

（ウ）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なされたとしても、当該主張は考慮されません。

（エ）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」いった主張にとどまる場合は判定では考慮されません。別途無効審判を請求してください。

ク．結論

例えば、「イ号は特許第○○○○○○○号の特許発明の技術的範囲に属するので請求の趣旨どおりの判定を求める」旨等記載してください。

（参考）均等の判断の要件（最高裁、平成６年（オ）第１０８３号判決、判決日：平成 10 年２月 24 日、参照）

特許請求の範囲に記載された構成中に、対象商品と異なる部分が存する場合であっても、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するものとするのが相当です。

ａ　相違部分が特許発明の本質的部分でない。

ｂ　相違部分を対象製品の対応部分と置き換え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。

c　対象製品等の製造時に、異なる部分を置換することを、当業者が容易に想到できる。

d　対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が公知技術から出願時に容易に推考できたものではない。

e　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。