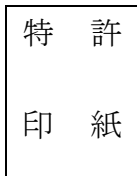


2. 判定請求書等の作成

(1) 判定請求書の様式

(特施規 § 39 様式 57 に準じて記載)



(40,000 円)

「判定請求書」作成見本

判定：特許

弁理士が代理人の場合

判定請求書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁長官 殿

1 判定請求事件の表示

特許第〇〇〇〇〇〇〇号判定請求事件

2 請求人

住所（居所） 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

電話番号 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

ファクシミリ番号 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇

氏名（名称） 〇〇 〇〇

3 代理人

（識別番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）

住所 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

ファクシミリ 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇

氏名（名称） 弁理士 〇〇 〇〇 印

（識別番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）

住所 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号

電話 03-0000-0000
ファクシミリ 03-0000-0000
氏名(名称) 弁理士 〇〇 〇〇 印
連絡先 担当

4 被請求人

住所(居所) 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名(名称) 株式会社〇〇

5 請求の趣旨

イ号図面及びその説明書に示す△△△△⁶は、特許第〇〇〇〇〇〇〇号発明の技術的範囲に属する(属しない)、との判定を求める。

6 請求の理由

(1) 判定請求の必要性

(2) 本件特許発明の経緯

出願 令和〇〇年〇〇月〇〇日

登録 令和〇〇年〇〇月〇〇日

(3) 本件特許発明の説明

(4) イ号物件(イ号方法)⁷の説明

(5) 本件特許発明とイ号物件(イ号方法)との対比

(6) イ号物件(イ号方法)が本件特許発明の技術的範囲に属する(属しない)との説明

(7) むすび

7 証拠方法

甲第1号証 特許第〇〇〇〇〇〇〇号公報

甲第2号証 特開2000-000000号公報

8 添付書類又は添付物件の目録

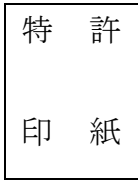
(1) 判定請求書	副本2通
(2) イ号図面及び説明書	正本1通、副本2通
(3) 特許原簿謄本	正本1通、副本2通

⁶ 「△△△△」には、判定の対象となる商品等(イ号)の名称等を記載します。

⁷ 物の発明であれば「イ号物件」、方法の発明であれば「イ号方法」のように記載します。

- (4) 甲第 1 号証
- (5) 甲第 2 号証
- (6) 委任状

正本 1 通、副本 2 通
正本 1 通、副本 2 通
1 通



(40,000円)

「判定請求書」作成見本

判定：意匠

弁理士が代理人の場合

判定請求書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁長官 殿

1 判定請求事件の表示

意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号判定請求事件

2 請求人

住所（居所） 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
電話番号 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
ファクシミリ番号 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
氏名（名称） 〇〇 〇〇

3 代理人

（識別番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）
住所 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
ファクシミリ 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
氏名（名称） 弁理士 〇〇 〇〇 印

（識別番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）
住所 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
ファクシミリ 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
氏名（名称） 弁理士 〇〇 〇〇 印
連絡先 担当

4 被請求人

住所（居所） ○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名（名称） 株式会社○○

5 請求の趣旨

イ号意匠及びその説明書に示す意匠は、登録第○○○○○○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）、との判定を求める。

6 請求の理由

(1) 判定請求の必要性

(2) 本件登録意匠の経緯

出 願 令和○○年○○月○○日

登 録 令和○○年○○月○○日

(3) 本件登録意匠の説明

(4) イ号意匠の説明

(5) 本件登録意匠とイ号意匠との比較説明

(6) イ号意匠が本件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）理由の説明

(7) むすび

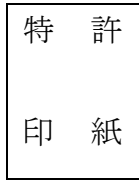
7 証拠方法

甲第1号証 月刊○○○ ○年○月号
(株)○○ 令和○年○月○日発行
第○○頁所載 第○○図

甲第2号証 ○○○○○○○○

8 添付書類又は添付物件の目録

(1) 判定請求書	副本2通
(2) イ号意匠及び説明書	正本1通、副本2通
(3) 意匠登録原簿謄本	正本1通、副本2通
(4) 甲第1号証	正本1通、副本2通
(5) 甲第2号証	正本1通、副本2通
(6) 委任状	1通



(40,000円)

「判定請求書」作成見本
判定：商標
弁理士が代理人の場合

判定請求書

令和〇〇年〇〇月〇〇日

特許庁長官 殿

1 判定請求事件の表示

商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号判定請求事件

2 請求人

住所（居所） 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
ファクシミリ番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
氏名（名称） 〇〇 〇〇

3 代理人

（識別番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）
住所 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
ファクシミリ 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
氏名（名称） 弁理士 〇〇 〇〇 印

（識別番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）
住所 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
電話 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
ファクシミリ 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
氏名（名称） 弁理士 〇〇 〇〇 印
連絡先 担当

4 被請求人

住所（居所） 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号

氏名（名称） 株式会社〇〇

5 請求の趣旨

被請求人が商品（役務）〇〇〇について使用するイ号標章は、商標登録第〇〇〇〇〇〇〇号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。

6 請求の理由

- (1) 判定請求の理由の要約
- (2) 判定請求の必要性
- (3) イ号標章の説明（必要に応じて登録商標の使用状況（商品・役務）の説明）
- (4) イ号標章が商標権の効力の範囲に属する（属しない）との説明
- (5) むすび

7 証拠方法

甲第1号証 令和〇〇年〇月〇日付〇〇新聞朝刊第〇版第〇頁

甲第2号証 〇〇新聞の読者〇〇の証明書

8 添付書類又は添付物件の目録

- | | |
|---------------|---------------|
| (1) 判定請求書 | 副本 2 通 |
| (2) イ号標章及び説明書 | 正本 1 通、副本 2 通 |
| (3) 商標登録原簿謄本 | 正本 1 通、副本 2 通 |
| (4) 甲第 1 号証 | 正本 1 通、副本 2 通 |
| (5) 甲第 2 号証 | 正本 1 通、副本 2 通 |
| (6) 委任状 | 1 通 |

「判定請求書」作成見本

判定：特許、意匠、商標

特許業務法人が代理人の場合

(「3 代理人」のみ以下のとおり書き換える以外は、上記判定請求書のとおり)

3 代理人

(識別番号	○○○○○○○○○○)
住所	東京都○○区○○町○丁目○番○号
電話	03-○○○○-○○○○
ファクシミリ	03-○○○○-○○○○
氏名(名称)	特許業務法人 ○○○○ 印
代表者	弁理士 ○○ ○○
連絡先	担当は 弁理士 ○○ ○○

(2) 判定請求書の作成要領

ア. 様式

- (ア) 用紙は、日本工業規格 A 列 4 番（横 21 cm、縦 29.7 cm）の大きさとし、インキがにじまず、文字が透き通らない白色のものを縦長にして用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、罫線等を記載してはいけません。
- (イ) 余白は、特許及び実用新案については、少なくとも用紙の左右及び上下に各々 2 cm をとり、原則としてその左右については各々 2.3 cm を越えないものとし、意匠及び商標については、少なくとも用紙の左 2 cm、上に 2 cm、右及び下に 3 cm をとってください。
- (ウ) 文字は、10 ポイントから 12 ポイントまでの大きさで、タイプ印書等により、黒色で、明瞭にかつ容易に消すことができないように書いてください。
- (エ) 書き方は左横書、1 行は 36 字詰めとし、各行の間隔は少なくとも 4mm 以上をとり、1 ページは 29 行以内とします。
- (オ) 訂正をしたときは、右の余白に訂正字数を書いて印を押してください。
- (カ) とじ方は左とじとし、容易に離脱しないようにとじてください。

イ. 手数料について

- (ア) 判定請求の手数料は四法とも 1 件につき 40,000 円です(特許法第 195 条、特許法等関連手数料令第 1 条)。
- (イ) 特許印紙を貼るときには、請求書の左上部余白の下に括弧して、請求に係る貼付印紙額を記載してください。
- (注意)
- 特許印紙は割印をしてはいけません。
 - 手数料等は、改訂される場合がありますので、注意してください。
- (ウ) 特許法第 195 条第 8 項ただし書きの規定により、現金により手数料を納付した場合であって、納付書によるときは、歳入徴収官事務規程別紙第 4 号 12 書式の納付済証（特許庁提出用）を別の用紙に貼付し、納付情報によるときは、「○ 請求の理由」の欄の次に「○ 納付番号」の欄を設けて納付番号を記載してください。
- (エ) 過誤納の手数料は、納付した者が納付した日から 1 年以内に請求することにより返還されます。

ウ. 提出日の欄について

- (ア) なるべく提出する日を記載してください。
 - (イ) 特許庁の窓口へ直接提出する場合は、その提出する日付を記載してください。
 - (ウ) 郵送する場合は、郵便局に差し出す日を記載してください。
- (注意) 郵送する場合は、書留等差出日が証明できる方法により郵送してください。

エ. 判定請求事件の表示の欄について

判定請求事件の表示の欄には、例えば特許の場合、「特許第〇〇〇〇〇〇〇号判定請求事件」のように特許番号又は登録番号を用いて記載してください。その他の番号（出願番号や公告番号等）は用いないでください。

オ. 請求人の欄について

- (ア) 判定請求人が特許・登録権者の場合には、判定請求書の請求人は登録原簿上の権利者と一致しなければなりません。専用実施権者については特許・登録権者に準じて現行の取扱いでは認めています（審判便覧 58-01 の 2. (2)）。なお、判定請求日（特許庁到達の日）に同時に登録原簿上の権利者に関する事項の変更を申請したときは、その旨を説明して新事項を表記してください。専用実施権者の場合も同様です。

- (イ) 住所（居所）の欄について

「住所（居所）」の欄には、〇〇県、〇〇郡、〇〇村、大字〇〇、字〇〇、〇〇番地、〇〇号のように詳しく記載し、番地がないときは、住所の末尾に「（番地なし）」と記載してください。

- (ウ) 氏名（名称）の欄について

「氏名（名称）」の欄には、請求人が法人にあってはその名称を記載し、「氏名（名称）」の次に「代表者」の欄を設けて、その代表者の氏名を記載してください。

また、「氏名又は名称」の読み方が難解であるとき又は読み誤りやすいものであるときは、カタカナで振り仮名を記載してください。

日本に営業所を有する外国法人であって、日本における代表者が手続を行うときは、「氏名（名称）」の次に「日本における営業所」の欄を設けて、営業所の所在地を記載し、その次に「代表者」の欄を設けてください。

代理人による手続のときは、代表者の欄の記載は不要です。

- (エ) 「国籍・地域」の欄について

請求人が外国人の場合は、「国籍・地域」の欄を設け、「国籍・地域」を記載してください。ただし、その国籍・地域が「住所（居所）」の欄に記載した国・

地域（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第2条第3項の規定によりその記載を省略した場合にあっては、省略した国・地域）と同一であるときは、「国籍・地域」の欄を設ける必要はありません。

(オ)「請求人」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載してください。

請求人

住所（居所）

電話番号

ファクシミリ番号

氏名（名称）

（代表者） 印

（国籍・地域）

住所（居所）

電話番号

ファクシミリ番号

氏名（名称）

（代表者） 印

（国籍・地域）

カ．代理人の欄について

(ア) 代理人による手続をするときは、「請求人」の欄の次に「代理人」の欄を設けて、オ．請求人の欄についてと同様に「住所（居所）」、「氏名（名称）」の欄を設けて記載してください。

(イ) 弁理士又は弁護士が代理人として手続をするときは、「氏名（名称）」の欄には「弁理士（弁護士） ○○ ○○」のように資格を記載し、併せて、識別番号を記載するようお願いいたします。

(ウ) 「代理人」の欄に記載すべき者が2人以上あるときは、オ．請求人の欄についての(オ)と同様に記載してください。

担当弁理士の代理人欄の中に連絡先の欄を設けて、「担当」と記載（代理人が特許業務法人の場合は、担当弁理士が所属する代理人の連絡先の欄に、「担当は弁理士 ○○○○」のように記載。また、指定社員制度を利用した事件の場合は「担当は指定社員○○○○」のように記載。）し、かつ、電話番号の欄を設けて、電話番号を記載するようにしてください。

手続の途中で担当弁理士が変更になった場合は、中間書類等において新たな担

当弁理士を表示するか、その旨を記載した上申書等を提出してください。

キ. 「印鑑の押印」について

(ア) 請求人の氏名（法人にあっては代表者）の後に、朱肉を用いて鮮明に印を押してください。

(イ) 代理人手続によるときは、請求人本人の印は不要です。

(ウ) 代理人手続によるときは、代理人の氏名（特許業務法人にあっては代表者）の後に、朱肉を用いて鮮明に印を押してください。その場合、請求人本人の印は不要です。

特許庁においては、代印を認めておりません。したがって、代理人本人の印鑑を押印するようお願い致します。

ク. 被請求人の欄について

(ア) 被請求人が、特許・登録権者又は専用実施権者の場合には、その表示は登録原簿上の権利者と一致しなければなりません。

被請求人が、権利者の場合で、判定請求時において、原簿上の権利者に関する表示につき、現実と相違している事実が請求人が気付いた場合には、その旨を、請求の理由欄中に書き加えてください。

(イ) 共有に係る特許権等については共有者の全員を被請求人として記載してください。この場合は、オ. 請求人の欄についての(オ)と同様に記載してください。

(ウ) 被請求人が法人の場合は、法人の代表者記載は省略できます。

(エ) 権利者が、被請求人が存在しない判定を請求する場合(審判便覧 58-01 の 2. (2)イ)には、被請求人の欄を設ける必要はありません。この場合、「請求の理由」の欄において、被請求人が存在しない理由を明らかにしてください(審判便覧 58-03 の 1. (1)イ(オ))。

ケ. 請求の趣旨の欄について

「請求の趣旨」は、イ号図面又はイ号説明書等を用いて説明される物又は方法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の判定を請求するものです(特許庁にどちらかに決めて欲しいとの判定請求はできません。)

特許権の場合、「イ号図面並びにその説明書に示す△△△△は、特許第〇〇〇〇〇〇〇号発明の技術的範囲に属する(属しない)との判定を求める。」のように記載します。「△△△△」には、商品等(イ号)の名称等を記載します。イ号1つごとに1件請求できます。複数のイ号をまとめて1件として請求することはできません。

意匠の場合は、登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するか否かになります。

商標の場合、判定の対象は、特許、実用新案及び意匠と異なり、「商標権の効力」とされています（商標法第 28 条）。これは、判定の対象を単に商標の類否や商品（役務）の類否判断に限定すると、商標権をめぐる紛争解決に判定の実効性があがらないため、商標権の効力が及ばない範囲（同法第 26 条）や先使用による商標の使用をする権利（同法第 32 条）等も判定の対象とするための措置と解されます。その結果、請求人又は被請求人が商標の具体的使用態様を主張すれば、判定の理由においてその判断が示され、結論が示されることとなります。

商標の判定の「請求の趣旨」は、通常、商標権者が判定を請求する場合には「被請求人が商品（役務）『〇〇〇』に使用するイ号標章は、登録第〇〇〇〇〇〇〇号商標の商標権の効力の範囲に属する。」と記載され、商標権者から商標権侵害の警告を受けた者が判定を請求する場合には「請求人が商品（役務）『〇〇〇』に使用するイ号標章は、登録第〇〇〇〇〇〇〇号商標の商標権の効力の範囲に属しない。」と記載されます。

コ. 請求の理由の欄について

「請求の理由」の欄には、判定請求する必要性、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）、本件の技術内容、イ号の技術内容、それらの対比、理由等を具体的に記述してください（詳細は 2. (3) 「請求の理由」の書き方の詳細を参照）。

なお、判定請求はいつでも請求可能ですから、請求時には、証拠を十分そろえ、理由をできるだけすべて記載してください。

サ. 証拠方法の欄について

(ア) 証拠方法として、製品カタログ、パンフレット、鑑定書、実験成績証明書、標準規格文書等の提出も可能です。

(イ) 必要な証拠は、請求時にできるだけ全て提出することが好ましいです。

(ウ) 「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します。なお、証拠の表示については、通常の手続には番号を甲第〇号証（物件には検甲第〇号証）として表示します。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してください（特施規 § 50、様式 65 の 3）。証拠説明書は必須ではありませんが、証拠が多数ある場合等、事案によっては、証拠説明書の提出が求められることがあります。

(エ) 多数の刊行物を合わせて一つの事実を立証しようとする場合には、部分と全体の関係を明白にする必要があります。原本が特許庁にあるものについては謄本（正副）を提出して原本について特許庁のものを援用することが取扱上許されています。その他のもので原本を提出できないものについては基本的に証拠になり得ませんが、謄本でも相手方が成立を認めれば証拠となり得ます。他人の所有に係るものは、提出命令や検証により証拠とすることができます。

証人尋問の申出には、立証する事柄と証人に尋問する事項をあらかじめ明らかにしてください。

シ. 添付書類および添付物件の目録の欄について

(ア) 判定を請求する場合、相手方（被請求人）の数に応じた副本及び審理用副本1通を提出する必要があります。なお、正本だけでなく、副本にも押印する必要があるため、注意してください。

(イ) 特許法施行規則第10条の規定により証明書の提出を省略するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に当該証明書の書類名を記載し、その次に「援用の表示」の欄を設けて、援用される当該証明書が提出された手続に係る事件の表示（権利に係るものにあつては、権利番号、書類名及びその提出日）を記載し、その謄本を添付してください。

(ウ) 包括委任状を援用するときは、「添付書類又は添付物件の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設けて、包括委任状の番号を記載してください。

(エ) 検証物その他の証拠を提出し、後日その返還を受けたいときは、その提出の時に、提出書類のその表示の項及び当該物件に、「返還請求あり」といった表示をすることが必要です。

ス. その他

(ア) 訂正箇所直接訂正印を押さずに、「何字削除」、「何字挿入」といった表示を右側2cmの余白に記入し押印してください。

(イ) 判定請求書の提出方法

a. 特許庁へ直接持参して提出する方法

受付業務は、特許庁庁舎1階で行っていますので、窓口で提出してください。

b. 郵送にて提出する方法

宛先は、〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官宛として郵送してください。郵送する場合は、書留等差出日が証明できる方法で

行ってください。

(ウ) 判定番号の通知書が送付されるのに、相当の日時を要しておりますので、郵送にて提出する場合特許庁に請求書が接受されたことを早く確認したい方は、ハガキに手続内容がわかるような記載と、宛先を記載して同封するか、手続書面の控えを作成し、必要額の切手を貼付し、宛先を記載した返信用封筒を同封していただければ、受領印を押した後に送付します。

(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うりやすいです。

(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を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-P l a t P a t）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、「イ号は特許第〇〇〇〇〇〇〇号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。

＜意匠の場合＞

ア. 判定請求の必要性

判定請求する必要性（自社の意匠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。

イ号意匠と請求人（被請求人）との関係、請求人と被請求人との関係、イ号意匠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. 本件登録意匠の手続の経緯

出願日、出願番号、登録日、登録番号等を記載してください。

ウ. 本件登録意匠の説明

意匠の内容については、願書及び添付図面等の写し（又は意匠公報の写し）を別紙として添付し、その旨を記載してください。

また、本件登録意匠を構成する上で欠くことのできない要素（形状、模様、色彩）又はその結合態様を具体的に記述することが必要です。

その際、本件登録意匠の構成各部に名称等を付して記述するときは、その部分と名称等の対応を示した図面を別紙に添付するとともにその旨を記載してください。

エ. イ号意匠の説明

イ号意匠の内容については、それを被請求人が実施している場合には、出願の際の図面代用写真の作成要領に従い、写真を別紙として添付してください。なお、それを図面に描き起こす場合には、実施物の意匠を正確に表すことが必要です。

その他の説明については、ウ. を参照してください。

オ. 本件登録意匠とイ号意匠との比較説明

上記「ウ. 本件登録意匠の説明」及び「エ. イ号意匠の説明」に基づき、両意匠の共通点及び相違点について説明してください。

この場合、意匠を構成する各部分の形態を示す各図面を対比したものを挿入して、説明するのもよいです。

カ. イ号意匠が本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するか否かの説明

本件登録意匠又はイ号意匠の説明に基づき、上記オ. で抽出した両意匠の共通点及び相違点について、より深く検討して、イ号意匠が本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属する又は属しない理由を明確にすべく、両意匠の類否についての主張を記載してください。

その際、その主張を根拠付けるための先行周辺公知意匠等があれば、それらの書誌的事項（雑誌名、発行日、掲載ページ等）を記載し、その先行周辺意匠を記載した刊行物等の原本または写しを参考資料として添付してください。

必要があれば、意匠マップ等にして、その趣旨を明確にしてください。

＜商標の場合＞

ア. 判定請求の理由の要約

判定請求の要約は、判定請求に係る商標権の登録商標・指定商品（役務）、判定の対象となっている商標（以下「イ号標章」という。）・使用商品（役務）、請求の趣旨が導き出される理由及び証拠等を整理して、表形式にまとめ、容易に請求の理由全体が把握できるよう記載してください。

イ. 判定請求の必要性

なぜ判定請求をするのか（自社の商標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。

ウ. イ号標章の説明

イ号標章について、その態様、使用商品（役務）、商品（役務）又は商品の包装に標章を付する行為等の使用態様、使用期間、使用地域等、証拠をもって、詳細に説明してください。

なお、事案によっては、登録商標とイ号標章との類否判断のため、登録商標の使用状況の説明を必要とする場合があります。

エ. イ号標章が商標権の効力の範囲に属する（属しない）との説明

登録商標とイ号標章とを対比させ、外観・称呼・観念の判断要素等により、その類否について説明してください。

また、登録商標の指定商品（役務）とイ号標章の使用商品（役務）との類否についても説明してください。

オ. むすび

請求の趣旨のとおり判定を求める旨を記載してください。

(4) 答弁書

ア. 様式

審判手続の様式に準じて記載してください（特施規 § 47①様式 63）。

<例>

判 定 請 求 答 弁 書		(令和 年 月 日)
特許庁審判長 ○○○○殿		
1	事件の番号	令和○○年判定請求第○○○○○○号 特許第○○○○○○号判定請求事件
2	被請求人	
	住所（居所）	○○県○○市○○町○丁目○番○号
	電話番号	○○○-○○○-○○○○
	ファクシミリ番号	○○○-○○○-○○○○
	氏名（名称）	○○ ○○
3	被請求人代理人	
	（識別番号	○○○○○○○○○○○）
	住所	東京都○○区○○町○丁目○番○号
	電話	03-○○○○-○○○○
	ファクシミリ	03-○○○○-○○○○
	氏名（名称）	弁理士 ○○ ○○ 印
4	請求人	
	住所（居所）	○○県○○市○○町○丁目○番○号
	氏名（名称）	株式会社○○
5	請求人代理人	

住所 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名（名称） 弁理士 〇〇 〇〇

6 答弁の趣旨

イ号図面並びにその説明書に示す△△△△は、特許第〇〇〇〇〇〇号発明の技術的範囲に属する（属しない）、との判定を求める。

7 答弁の理由

8 証拠方法

9 添付書類の目録

- | | |
|-----------|------------------|
| ① 判定答弁書 | 副本 2 通 |
| ② 乙第 1 号証 | 正本 1 通
副本 2 通 |
| ③ 委任状 | 1 通 |

イ. 答弁書作成時の注意事項

（ア）答弁の理由

「答弁の理由」欄には、「属する（属しない）」と主張する根拠、請求人の主張に対する反論を記載します。請求人のそれぞれの主張に対する反論がないときは、その主張を認めたとされることがあります。

（イ）権利自体の無効等を主張しない

判定請求の途中で、登録された権利が無効・取消事由を有するとの主張は判断されません。必要であれば、無効審判、取消審判を別途請求してください。

（ウ）証拠と理由を示して主張

請求人が特許について均等を主張している場合において、イ号物件が、均等物でないことを示すために、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あることを主張する際は、その証拠（書証には乙第〇号証等と表示）及び理由を示すこと（無効理由、異議申立理由と同様に記載、対比表も添付）が必要です。

（エ）判定対象は、提示されているイ号そのもの

被請求人が、判定の対象となっている権利が、イ号物件と関連がないと主

張する場合であっても、判定請求はそれを理由としては却下されません。すなわち、判定の対象物はいくまでもイ号ですから、イ号物件が権利範囲に属するか否かの判定が示されます。

(5) 営業秘密に関する申出書

ア. 様式

審判手続の様式に準じて記載してください（特施規 § 50 の 14①様式 65 の 8）。

<例>

営業秘密に関する申出書		(令和 年 月 日)
特許庁長官	〇〇〇〇殿	
(特許庁審判長	〇〇〇〇殿)	
1 事件の番号	令和〇〇年判定請求第〇〇〇〇〇〇号 特許第〇〇〇〇〇〇〇号判定請求事件	
2 申出人		
住所 (居所)	〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号	
氏名 (名称)	〇〇 〇〇	
3 代理人		
(識別番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇)	
住所	東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号	
電話	03-〇〇〇〇-〇〇〇〇	
ファクシミリ	03-〇〇〇〇-〇〇〇〇	
氏名 (名称)	弁理士 〇〇 〇〇 印	
4 申出の内容		
	令和〇〇年〇〇月〇〇日提出の〇〇書の〇ページ〇行から〇ページ〇行までに記載された内容は、申出人が営業秘密として管理するものですので、営業秘密が記載された旨の申出をします。	

イ. 営業秘密に関する申出書作成時の注意事項

営業秘密を適切に保護するため、申出書には、営業秘密が記載されている書類名及び営業秘密が記載されている箇所を具体的かつ明確に記載してください。

提出する書類それ自体が営業秘密に該当する場合（例えば特許権者が営業秘密として管理しているクレームチャートを判定に係る書類として提出する場合。）には、その旨を申し出てください。