

# 特許庁判定制度ガイドブック

～権利の侵害・非侵害でお悩みの方に～



令和4年11月

特許庁審判部

## 目次

1. 判定制度の概要 .....	2
(1) 判定とは .....	2
(2) 判定でできること .....	3
(3) 高度な専門性に基づく公的見解 .....	5
(4) 誰がいつ判定を請求できるか .....	6
(5) 特許発明等と商品等との比較 .....	7
(6) 判定請求手続の流れ .....	8
(7) 営業秘密の申出 .....	9
(8) 標準必須特許であるか否かの判断を求めたい .....	12
(9) 特許等の有効性について .....	13
2. 判定請求書等の作成 .....	14
(1) 判定請求書の様式 .....	14
(2) 判定請求書の作成要領 .....	23
(3) 「請求の理由」の書き方の詳細 .....	30
<特許の場合> .....	30
<意匠の場合> .....	35
<商標の場合> .....	36
(4) 答弁書 .....	37
(5) 営業秘密に関する申出書 .....	40
3. 参考資料 .....	42
(1) 請求の理由の記載例 .....	42
(2) 判定書の例 .....	51

# 1. 判定制度の概要

## (1) 判定とは

特許庁が、請求に応じて、

- ① 特許発明や登録実用新案の技術的範囲
- ② 登録意匠やこれに類似する意匠の範囲
- ③ 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おりますが、ここでは、特許に係る判定を中心に説明します。

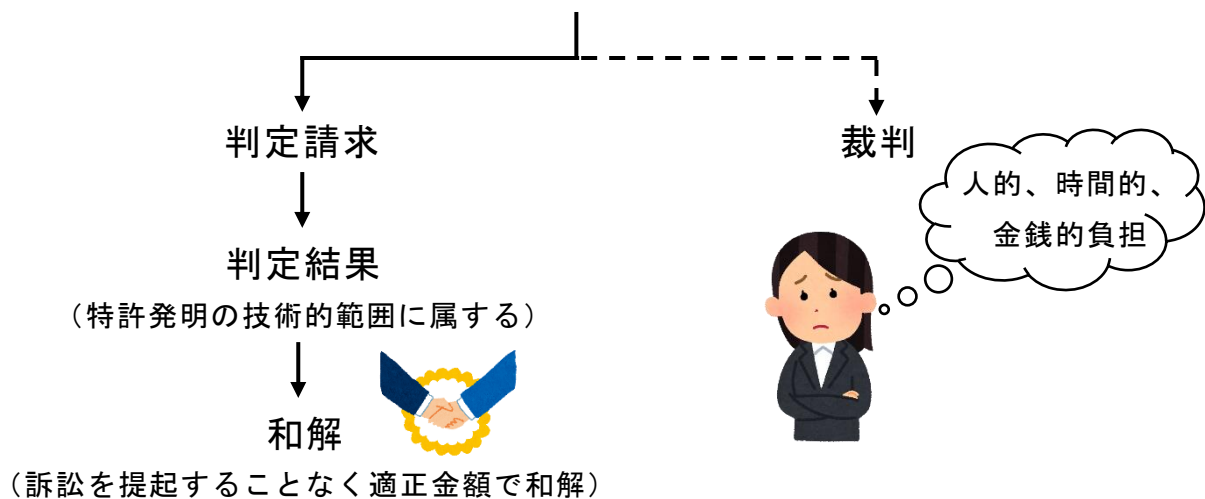
### 判定の具体例 1

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。



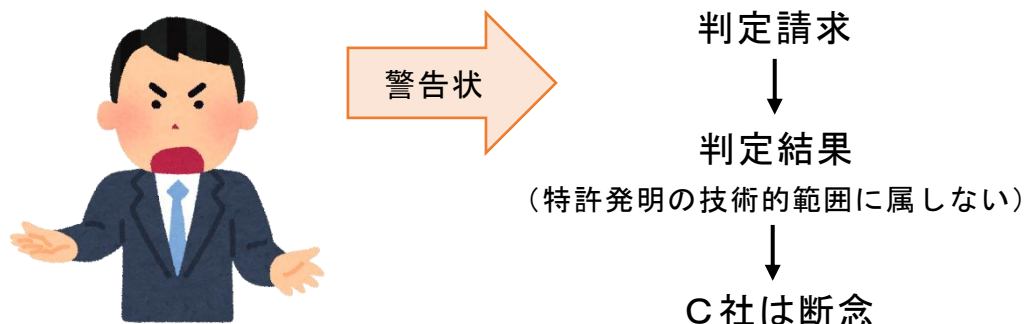
### 判定の具体例 2

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。



## 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が図れます（少額紛争には特に有効と思われれます）。
- ◇ 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で早期解決が可能です。
- ◇ 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おりますので、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<sup>1</sup>。

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にしてください<sup>2</sup>。

### <いつ>

判定の請求は、特許、実用新案、意匠及び商標の四法ともに、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ような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.）。

---

<sup>1</sup> 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。）。

<sup>2</sup> 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いたします。

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<sup>3</sup>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。

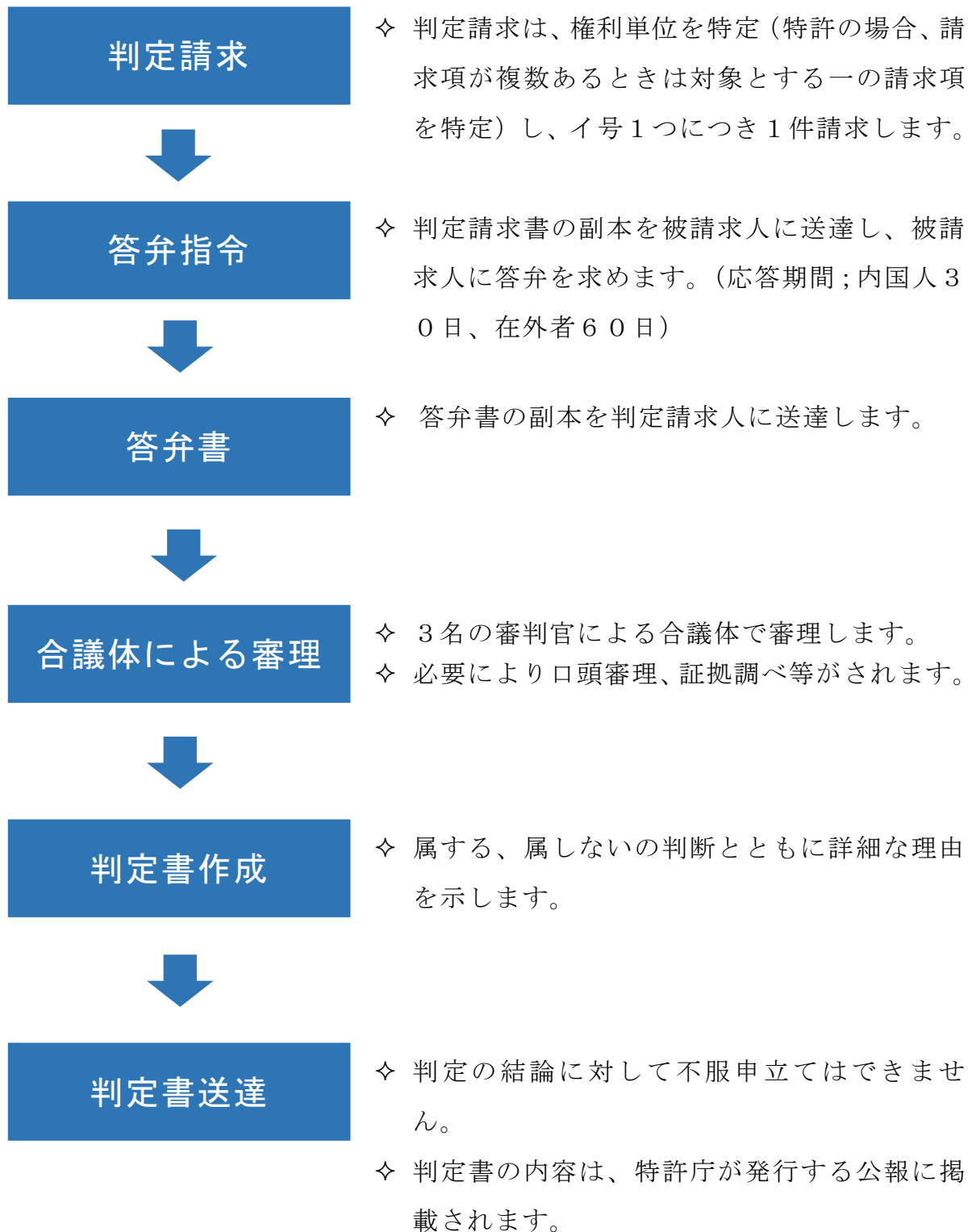
「イ号」は、イ号物件、イ号方法、イ号図面、イ号説明書、イ号意匠、イ号標章というように表示されます。

---

<sup>3</sup> 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。判定においては、商標を除き、先使用による通常実施権の有無等については判断されません。



## (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を含む企業情報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含む企業情報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.）、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。

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。

### エ 申出の時期

申出ができる時期に制限はありませんが、提出直後に第三者への閲覧に供される可能性がありますので、なるべく書類の提出時に併せて申出をしてください。

### 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<sup>4</sup>。

<sup>4</sup> 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

「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があります<sup>5</sup>。

## カ 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、秘密を保持する必要があると認められる箇所には黒塗りがされます。

---

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。

<sup>5</sup> 「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たい**

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できます。

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断の利用の手引き」をご参照ください。

## (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可能です。

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。

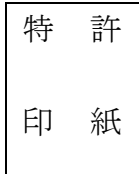
判定と無効審判等とが同時に係属した場合、特許等が無効になる可能性又は訂正により特許発明の技術的範囲が減縮される可能性があります。したがって、これらの可能性を考慮して権利関係を明確化してから判定の判断を示すことが望ましいと合議体が判断したときには、原則として、無効審判等の審理が優先されます。

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があります。

## 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

- 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
- 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  
氏名（名称） 〇〇 〇〇  
（代表者 〇〇 〇〇）
- 代理人  
（識別番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）  
住所（居所） 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号  
電話番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  
氏名（名称） 弁理士 〇〇 〇〇  
  
（識別番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）  
住所（居所） 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号  
電話番号 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇  
氏名（名称） 弁理士 〇〇 〇〇  
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

イ号図面及びその説明書に示す△△△△<sup>6</sup>は、特許第○○○○○○○○号の特許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) 本件特許発明の手續の経緯

出 願 令和○○年○○月○○日

登 録 令和○○年○○月○○日

(3) 本件特許発明の説明

(4) イ号物件（イ号方法）<sup>7</sup>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○○○○○○○○号公報

甲第2号証 特開20○○-○○○○○○号公報

甲第3号証 イ号図面及び説明書

甲第4号証 特許登録原簿謄本

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) 甲第1号証写し	正本1通、副本2通
(3) 甲第2号証写し	正本1通、副本2通
(4) 甲第3号証写し	正本1通、副本2通
(5) 甲第4号証写し	正本1通、副本2通
(6) 委任状	1通

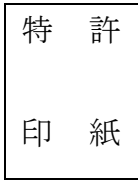
<sup>6</sup> 「△△△△」には、判定の対象となる商品等（イ号）の名称等を記載します。

<sup>7</sup> 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。



証拠をDVD-Rで提出する場合、「添付書類又は添付物件の目録」は、以下のよう  
に記載してください。

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| (1) 判定請求書                 | 副本 2 通 |
| (2) 甲第 1 ～ 4 号証写し (DVD-R) | 正本 1 枚 |
| (3) 委任状                   | 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

- 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
- 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  
氏名（名称） 〇〇 〇〇  
（代表者 〇〇 〇〇）
- 代理人  
（識別番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）  
住所（居所） 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号  
電話番号 03－〇〇〇〇－〇〇〇〇  
氏名（名称） 弁理士 〇〇 〇〇  
  
（識別番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）  
住所（居所） 東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号  
電話番号 03－〇〇〇〇－〇〇〇〇  
氏名（名称） 弁理士 〇〇 〇〇  
連絡先 担当
- 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

イ号意匠及びその説明書に示す意匠は、意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号の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。

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 月刊〇〇〇 〇年〇月号  
(株)〇〇 令和〇年〇月〇日発行  
第〇〇頁所載 第〇〇図

甲第2号証 〇〇〇〇〇〇〇

甲第3号証 イ号意匠及び説明書

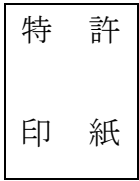
甲第4号証 意匠登録原簿謄本

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) 甲第1号証写し	正本1通、副本2通
(3) 甲第2号証写し	正本1通、副本2通
(4) 甲第3号証写し	正本1通、副本2通
(5) 甲第4号証写し	正本1通、副本2通
(6) 委任状	1通

証拠をDVD-Rで提出する場合、「添付書類又は添付物件の目録」は、以下のよう  
に記載してください。

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| (1) 判定請求書                 | 副本 2 通 |
| (2) 甲第 1 ～ 4 号証写し (DVD-R) | 正本 1 枚 |
| (3) 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
  - 氏名（名称）              〇〇 〇〇
  - （代表者                    〇〇 〇〇）
  
- 3 代理人
  - （識別番号                〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）
  - 住所（居所）              東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
  - 電話番号                    03－〇〇〇〇－〇〇〇〇
  - 氏名（名称）              弁理士 〇〇 〇〇
  
  - （識別番号                〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇）
  - 住所（居所）              東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
  - 電話番号                    03－〇〇〇〇－〇〇〇〇
  - 氏名（名称）              弁理士 〇〇 〇〇
  - 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  
甲第3号証 イ号標章及び説明書  
甲第4号証 商標登録原簿謄本

## 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) 甲第1号証写し | 正本1通、副本2通 |
| (3) 甲第2号証写し | 正本1通、副本2通 |
| (4) 甲第3号証写し | 正本1通、副本2通 |
| (5) 甲第4号証写し | 正本1通、副本2通 |
| (6) 委任状     | 1通        |

**証拠をDVD-Rで提出する場合、「添付書類又は添付物件の目録」は、以下のよう  
に記載してください。**

- |                      |      |
|----------------------|------|
| (1) 判定請求書            | 副本2通 |
| (2) 甲第1～4号証写し（DVD-D） | 正本1枚 |
| (3) 委任状              | 1通   |

「判定請求書」作成見本

判定：特許、意匠、商標

弁理士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	〇〇〇〇〇〇〇〇〇)
住所(居所)	東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
電話番号	03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
氏名(名称)	弁理士法人 〇〇 〇〇
代表者	弁理士 〇〇 〇〇
連絡先	担当は 弁理士 〇〇 〇〇

## (2) 判定請求書の作成要領

### ア. 様式

- (ア) 用紙は、日本産業規格 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、「6 請求の理由」の欄の次に「7 納付番号」の欄を設けて納付番号を記載してください。
- (エ) 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 40 条第 6 項の規定により、同条第 5 項の指定立替納付者による納付の申出（特許庁窓口におけるクレジットカード納付）を行うときは、「7 証拠方法」の欄の次に「8 指定立替納付」の欄を設け、納付にあてる手数料の額を記載してください。



(オ) 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。

2 請求人

住所（居所）

電話番号

氏名（名称）

（代表者）

（国籍・地域）

住所（居所）

電話番号

氏名（名称）

（代表者）

（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。

弁理士法人又は弁護士法人が代理人として手続するときは、「氏名（名称）」の欄の次に「代表者」の欄を設けて代表者の氏名を記載してください。

弁護士・外国法事務弁護士共同法人が代理人として手続するときは、「氏名（名称）」の欄の次に「代表者」の欄を設けて代表者の氏名を記載し、かつ、「代理関係の特記事項」欄を設けて「業務を執行する社員は弁護士 ○○ ○○」のよ

うに記載してください。

(ウ) また、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（代理人が弁理士法人の場合は、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。

(エ) 「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。

#### キ. 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) )。

#### ク. 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○○○○○○○○号の特許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）『○○○』に使用するイ号標章は、商標登録第○○○○○○○号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）『○○○』に使用するイ号標章は、商標登録第○○○○○○○○号の商標権の効力の範囲に属しない。」と記載されます。

#### ケ. 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。

#### コ. 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、通常の手紙には番号を甲第○号証（物件には検甲第○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。

#### サ. 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。

(オ) 特許法施行規則第50条第6項の規定により、証拠の写し、証拠説明書をDVD-Rで提出する場合は、「甲第1号証写し及び証拠説明書（DVD-R） 正本1枚」のように記載してください。

※証拠の写し等は、号証ごとに1つのPDFファイルとして、1枚のDVD-Rに格納してください。なお、DVD-Rで提出する場合は、証拠の写し・証拠説明書等の副本は不要です。

#### シ. その他

(ア) 訂正をする場合、「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）特許庁宛として送付してください（「〒100-8915」の郵便番号を記載すれば、住所の記載は不要です）。送付する場合は、郵便又は信書便で提出していただく必要があります。

(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」と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。

## ＜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 事 件 答 弁 書	
	(令和 年 月 日)
特許庁審判長	〇〇〇〇殿
1 事件の番号	判定〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇 (特許〇〇〇〇〇〇〇〇)
2 被請求人	
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
氏名（名称）	〇〇 〇〇
(代表者	〇〇 〇〇)
3 被請求人代理人	
(識別番号	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇)
住所（居所）	東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
電話番号	03－〇〇〇〇－〇〇〇〇
氏名（名称）	弁理士 〇〇 〇〇
4 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 請求人代理人	
住所（居所）	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 〇〇〇〇〇号の特許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 号証写し	正本 1 通、副本 2 通
(3) 乙第 2 号証写し	正本 1 通、副本 2 通
(4) 乙第 3 号証写し	正本 1 通、副本 2 通
(5) 委任状	1 通

**証拠をDVD-Rで提出する場合、「添付書類の目録」は、以下のように記載してください。**

(1) 判定答弁書	副本 2 通
(2) 乙第 1～3 号証写し (DVD-D)	正本 1 枚
(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	特許第〇〇〇〇〇〇〇号判定請求事件 (判定〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇)
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
(代表者)	〇〇 〇〇)
3 代理人	
(識別番号)	〇〇〇〇〇〇〇〇〇)
住所(居所)	東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
電話番号	03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
氏名(名称)	弁理士 〇〇 〇〇
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。

営業秘密を含む証拠の写し等を書面で提出する場合は、営業秘密の箇所を墨塗りしていないものとともに、営業秘密の箇所に墨塗処理をした書面を提出してください。

営業秘密を含む証拠の写し等をDVD-Rに記録して提出する場合は、営業秘密の箇所を墨塗りしていないPDFファイルをDVD-Rに記録するとともに、営業秘密の箇所に墨塗処理をしたPDFファイルをDVD-Rの「営業秘密（墨塗データ）」のフォルダに入れて提出してください。合わせて営業秘密の申立書も書面（紙）で提出してください。

## 3. 参考資料

---

### (1) 請求の理由の記載例

#### <記載例：特許の場合>

##### (1) 判定請求の必要性

本件判定請求に係る特許発明「タイヤ」（甲第1号証）の特許権者（判定請求人〇〇〇〇）は、△△△△（株）（被請求人）がイ号説明書及びイ号写真で示す型式番号123のタイヤ（イ号物件）を製造していることを確認した。

本件判定請求人は、イ号物件が特許発明の技術的範囲に属するものであると考えており、被請求人と交渉する際の根拠資料として用いるために、高度な専門的技術的知識を有する特許庁による、厳正中立的な立場からの判定を求めた次第である。

##### (2) 本件特許発明の手続の経緯

出願	令和〇〇年〇月〇日	（特願20**－000001号）
出願公開	令和〇〇年〇月〇日	（特開20**－150001号）
拒絶理由通知	令和〇〇年〇月〇日	
意見書	令和〇〇年〇月〇日	
特許設定登録	令和〇〇年〇月〇日	（特許第*****号） （甲第2号証の登録原簿参照）
訂正審判請求	令和〇〇年〇月〇日	（訂正20**-390001号）
審決	令和〇〇年〇月〇日	（訂正認容、確定）

##### (3) 本件特許発明の説明

本件特許発明の「タイヤ」は、特許明細書、図面の記載からみて、特許請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。

- 「(1) A A Aゴムで成形された外周表面部を有し、  
(2) 前記外周表面部にB Bと鋭角状に交差する断面U字形状の溝が形成された  
(3) 車両用タイヤ。」

そして、本件特許発明は、雪道で滑りにくいという有利な効果を奏するもの

である。

#### (4) イ号の説明

以下の説明に示すとおりイ号は、本件特許発明に即して記載すると、次のとおりのものである。

- 「a. A B C ゴムで成形された外周表面部(10)を有し、
- b. 前記外周表面部(10)に B B (12)と鋭角状に交差する断面半円形状の溝(20)が形成された
- c. 車両用タイヤ。」

##### a. の説明

甲第1号証(イ号が掲載されている被請求人発行の広告パンフレット)に型式番号123のタイヤの特徴として「表面ゴムをA B Cとしたため耐久性に優れ、雪道でも滑りにくい。」という記載がある。

また、甲第2号証(請求人がイ号の外周表面ゴムの成分分析を〇〇〇に依頼した結果)でも「A B C」であるという結果が示されている。

##### b. の説明

甲第3号証の1から甲第3号証の5(イ号タイヤを各種角度で撮影した写真)の符号○で示した部分、・・・より、B Bと鋭角状に交差する断面半円形状の溝であることは明らかである。

##### c. の説明

上記甲第1号証に、当該イ号タイヤではないが、タイヤが車両に用いられている写真があるとともに、イ号タイヤに関して「雪道でも滑りにくい。」という記載がある。したがって、イ号タイヤは、車両用タイヤであると解される。

さらに、甲第4号証(イ号タイヤの全体形状写真)で示されるとおり、かかる全体形状のものは、車両用でないとする特段の根拠がない限り、車両用と解することが社会通念上妥当である。

#### (5) 本件特許発明とイ号との対比

本件特許発明	イ号	一致
1) A A A ゴム・・・	a. A B C ゴム・・・	○

2) B Bと鋭角状に交差 ・・・ 断面U字形状の溝	b. B B (12)と鋭角状に 交差 ・・・ 断面半円形状の溝(20)	△
3) 車両用タイヤ	c. 車両用タイヤ	◎
雪道で滑りにくい	雪道で滑りにくい	◎

(注) 完全一致を◎、部分一致を○、解釈を加えたもの△、相違点×で表現した。

#### 一致点・相違点の解釈

##### 1) と a の点

甲第5号証に示されるとおり、ABCゴムは、AAAゴムの下位概念である。したがって、1)の構成はaの構成と一致する。

##### 2) と b の点

半円形状は、U字形状の一態様であり、かかる点に実質的な差異はない。仮に、差異があるとしても、均等の範囲に含まれる。したがって、2)の構成はbの構成と一致する。

##### 3) と c の点

両者とも、「車両用タイヤ」であり、差異はない。したがって、3)の構成はcの構成と一致する。

#### (6) イ号が本件特許発明の技術的範囲に属するとの説明

前項(5)において2)とbの点に関して、予備的に主張した溝形状が均等である点について説明する。

##### ・非本質的部分

本件特許発明は、雪道で滑りにくいものとするために、BBと鋭角状に交差させて溝を形成したことが、最大の特徴である。甲第6号証(審査段階で提出した意見書)記載のとおり、「BBと鋭角状に交差させた溝」が、滑り防止に対して大きく貢献している。

したがって、溝形状については、本質的部分ではない。

##### ・同一目的・作用効果

U字溝と半円溝の差異は、溝入口部に形成される直線部の有無にすぎず、しかも、溝の入口接線角度はいずれも表面部に対して直角である。したがって、かかる形状の差異により、作用効果に格別の差異が生じるものではない。

さらに、上記甲第1号証に、「雪道で滑りにくい」という本件特許発明と同様の目的・作用効果が記載されている。

よって、イ号は、本件特許発明と同一目的・作用効果である。

- ・置換容易性

したがって、当業者が置換することは容易である。

- ・イ号の容易想到性

本件特許発明の審査経緯より明らかなおり、本件特許発明の特徴は「Bと鋭角状に交差させた溝」である。しかも、本件特許発明出願前には、「半円形状の溝をBと鋭角状に交差させる」ことが記載ないし示唆されている文献等は存在しない。

したがって、イ号は、公知文献等より容易に想到しえたものではない。

- ・経緯の参酌

本件特許発明の審査及び審判の経緯において、半円形状の溝を除外する旨の記載はない。

以上のおり、イ号は、本件特許請求の範囲に記載の構成と同一か少なくとも均等であることから、本件特許発明の技術的範囲に属する。

## (7) むすび

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。

## <記載例：意匠の場合>

### (1) 判定請求の必要性

本件判定請求人（〇〇〇〇（株））は、本件判定請求に係る登録意匠「ドライバー」（甲第1号証、以下「本件登録意匠」という。）の意匠権者である。

本件判定被請求人（△△△△（株））が現在販売しているイ号意匠（甲第2号証）のドライバーは、本件登録意匠の意匠権を侵害するものであるので、本件判定請求人は、〇年〇月〇日付でその旨の警告状（甲第3号証）を本件判定被請求人に送付した。

これに対して、本件判定被請求人は、「イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しない」旨主張するので、専門的知識を有する特許庁による厳正中立的な立場からの判定を求める。

### (2) 本件登録意匠の経緯

出願 令和〇〇年〇月〇日（意願20〇〇-000001号）

登録 令和〇〇年〇月〇日（意匠登録第1500000号）

### (3) 本件登録意匠の説明

本件登録意匠は、意匠に係る物品を「ドライバー」とし、その形態の要旨を、次のとおりとする（甲第1号証参照）。

すなわち、

ア．基本的な構成態様は、全体が略ねじ廻し用軸部（以下、軸部）と柄部からなり、軸部は、細長棒状で、その後端部を柄部の前端部に埋設して固着し、柄部は、前端部付近が細くなる細長円錐台形状の中間部後方寄り付近を絞って前後に膨出部を形成して、全体を略ひょうたん形状とし、それぞれの膨出部の略中央部付近の周囲に環状体を配している。

イ．具体的な構成態様は、軸部の先端をプラスねじ用の刃先とし、柄部はその前端部分に先細管状の絶縁体を被覆して後部膨出部を略球形状とし、各環状体は、稍広幅状として、それぞれの膨出部の大径部付近に設けられ、前端側環状体は、前後の縁部を若干残してその余の略全面に菱形ローレット模様を現し、後端側環状体は、その幅を後部膨出部の半径と略同寸法とし、前後の縁部を若干残してその余の略全面に菱形ローレット模様を現し、その幅より稍小さい径の滑り止め用の小真円形皿状凹部（以下、皿状凹部）を後端側環状体の対向する位置に各一つ現している。

### (4) イ号意匠の説明

省略（上記(3)に準じて記載）

## (5) 本件登録意匠とイ号意匠との比較説明

### ア. 両意匠の共通点

(ア) 両意匠は、意匠に係る物品が「ドライバー」で一致している。

(イ) 基本的な構成態様において、軸部は細長丸棒状をなし、柄部は、先端部が細くなる細長円錐台形状の中間部後方寄り付近を絞って前後に膨出部を形成して、全体を略ひょうたん形状とし、後部膨出部の略中央部付近の周囲に環状体を配している。

(ウ) 具体的な構成態様において、軸部の先端をプラスねじ用の刃先とし、柄部は、前端部分に先細管状の絶縁体を被覆して後部膨出部を略球形状とし、後端環状体は、後部膨出部の大径部付近に設けられ、その幅を後部膨出部の半径と略同寸法としている。

### イ. 両意匠の相違点

(ア) 環状体が、本件登録意匠は、前後の膨出部に設けられているのに対して、イ号意匠は、後端側環状体にのみ現され、本件登録意匠の前端側環状体の現されている部位には、稍間隔をあけた細溝が2本現されている。

(イ) 滑り止めを目的として、後端側環状体の周囲に、本件登録意匠は、皿状凹部を対向する位置に各一つ現しているのに対して、イ号意匠は、軸方向に細長い若干の隆起部を等間隔に6個現している。

## (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理由の説明

### ア. 本件登録意匠に関する先行周辺意匠

甲第4号証 刊行物名「月刊〇〇〇 〇年〇月号」  
(株)〇〇 令和〇年〇月〇日発行  
第〇〇頁所載 第〇〇図

甲第5号証 (上記に準じて記載)

甲第6号証 (上記に準じて記載)

### イ. 本件登録意匠の要部

上記先行周辺意匠をもとに、本件登録意匠の創作の要点について述べればこの種物品における意匠上の創作の主たる対象は、柄部の構成態様にあることは明らかで、本件登録意匠については、他に全く見られない柄部の全体形状及び使用時に握られるという機能上も重要な部分である後部膨出部の態様が相俟って、本件登録意匠全体の基調を表出している。



ウ． 本件登録意匠とイ号意匠との類否の考察

そこで、本件登録意匠とイ号意匠の共通点及び相違点を比較検討するに、

(ア) 両意匠の共通点は、基本的な構成態様に係るものであり、特に、本件登録意匠の要部である柄部のひょうたん形の全体形状、及び後部膨出部の略球形状とその大径部付近に設けられた略広幅環状体の態様が共通しており、両意匠の類否判断に大きな影響を与えるものである。

(イ) 両意匠の相違点の(5)イ(ア)については、イ号意匠の2本の細溝が稍間隔をあけて現されていることから、見方を変えれば一本の環状体と認識されることから、特段顕著な相違といえず、類否の判断に与える影響は微弱であり、相違点(5)イ(イ)については、滑り止めを目的として、当該部位に凹凸部を設けることは、この種物品において常套的な手法であって、本件登録意匠の要部ではないことから、この点においても特段顕著な相違といえず、類否判断に与える影響は微弱である。

(ウ) 以上の認定、判断を前提として両意匠を全体的に考察すると、両意匠の相違点は、類否の判断に与える影響はいずれも微弱なものであって、共通点を凌駕しているものとはいえず、それらが纏まっても両意匠の類否判断に及ぼす影響は、その結論を左右するまでには至らないものである。

(7) むすび

したがって、イ号意匠は、本件登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属するので、請求の趣旨どおりの判定を求める。

## <記載例：商標の場合>

### (1) 判定請求の理由の要約

	本件商標 商標登録第〇〇〇号	イ号標章
態 様	〇〇〇	××× (図)  (注) 文字と図形の結合標章
商 品	指定商品・区分 第〇〇類 〇〇〇, 〇〇〇, 〇〇〇 第〇〇類 〇〇〇, 〇〇〇	使用商品 〇〇〇
経 緯	出願日 令和〇年〇月〇日 登録日 令和〇年〇月〇日 公報発行日 令和〇年〇月〇日	使用開始日 令和〇年〇月〇日 現在使用中
理 由 要 点	<p>本件商標は、「〇〇〇」文字よりなるものであるから、「〇〇〇」の          称呼、「△△△」の観念を生ずる。これに対し、イ号標章は「×××」          の文字部分より「〇〇〇」の称呼、「△△△」の観念を生ずるものであ          る。両標章は、「〇〇〇」の称呼「△△△」の観念を共通にする類似の          標章である。</p> <p>また、本件商標に係る指定商品中第〇類「〇〇〇, 〇〇〇」とイ号          標章の使用商品「〇〇〇」とは、類似の商品である。</p>	

### (2) 判定請求の必要性

請求人は、本件請求に係る商標登録第〇〇〇号の登録商標（以下「本件商標」という。の商標権者であるが、被請求人が商品「〇〇〇」に標章「〇〇〇」（以下「イ号標章」という。）の使用をしていること（甲第〇号証）について、令和〇〇年〇〇月〇〇日、被請求人に対し、本件商標の商標権を侵害するものである旨の警告を発した（甲第〇号証）。

その後、請求人と被請求人とは、交渉の結果、本件商標の商標権の効力の範囲について専門的知識をもって中立的立場から判断される判定を特許庁に求め、その判定に基づいてこの問題を解決することを合意した。

よって、本件判定を求める次第である。

### (3) イ号標章の説明

被請求人は、令和〇〇年〇〇月頃より、「×××」の文字と・・・の図形からなるイ号標章を付した商品「〇〇〇」を製造し、東京都内の・・・店で販売している（甲第〇号証）。

請求人は、令和〇〇年〇〇月頃より、商品「〇〇〇，〇〇〇」について本件商標の使用を開始し（甲第〇号証）、その後も継続して使用し、現在に至っている。同商品の生産数量、売上数量、販売地域等は甲第〇号証から甲第〇号証に示すとおりである。本件商標は、請求人が永年使用した結果、遅くとも被請求人に対し前記警告を発した令和〇〇年〇〇月〇〇日頃までには、東京、・・・の各都県において、請求人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されるに至ったものである。

### (4) イ号標章が商標権の効力の範囲に属するとの説明

本件商標は、「〇〇〇」の文字を書してなるものであるから、これより「〇〇〇」の称呼及び「△△△」の観念を生ずるものである。

他方、イ号標章は、「×××」の文字と・・・の図形からなるものであるが・・・であるから、「×××」の文字部分より「〇〇〇」の称呼及び「△△△」の観念をも生ずるものである。

したがって、本件商標とイ号標章とは、外観が相違するとしても、「〇〇〇」の称呼、「△△△」の観念を共通にし、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、類似の標章というべきである。

そして、本件商標に係る指定商品中第〇類「〇〇〇，〇〇〇」とイ号標章の使用商品「〇〇〇」とは、・・・であるから、類似の商品である。

以上のとおり、イ号標章は本件商標と類似する標章であり、その使用商品と指定商品も類似する商品であるから、被請求人が商品「〇〇〇」に使用するイ号標章は、商標登録第〇〇〇号の商標権の効力の範囲に属するものである。

### (5) むすび

よって、請求の趣旨のとおり判定を求める。

## (2) 判定書の例

判定〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇

請求人 〇〇

被請求人 〇〇

上記当事者間の実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号の判定請求事件について、次のとおり判定する。

### 結 論

イ号図面及びその説明書に示す「どこでもシャワー」は、実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号の登録実用新案の技術的範囲に属する。

### 理 由

#### 1. 請求の趣旨

本件判定請求の趣旨は、イ号写真及びその説明に記載の「どこでもシャワー」（以下、「イ号物件」という。）が実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号の登録実用新案の技術的範囲に属する、との判定を求めたものである。

#### 2. 本件登録実用新案の手続の経緯

本件登録実用新案の出願経過等の概略を示すと、次のとおりである。

- (1) 出願 令和〇〇年〇〇月〇〇日
- (2) 実用新案の設定登録 令和〇〇年〇〇月〇〇日

#### 3. 本件登録実用新案

本件登録実用新案は、実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号の願書に添付された実用新案登録請求の範囲の請求項1に記載された次のとおりのものである。

「【請求項1】給水用ポリエチレン製タンク内の水を足踏ポンプであるフィゴにて空気を圧縮させ放水することを特徴とする移動式足踏シャワー。」

(以下、「本件考案1」という。)

なお、請求項1に記載の「フィ」は「フィゴ」の誤記であるので、上記のとおり認定した。

#### 4. イ号物件

判定請求書に添付されたイ号写真、イ号説明書の記載及び令和〇〇年〇月〇日付けの答弁書において、判定被請求人が「イ号製品は、本件考案の構成をなす給水用ポリエチレン製タンクと、足踏ポンプとを備えている」（２頁１５～１６行）ことを認めていることを参酌すれば、イ号物件は次のとおりの構成からなるものと認められる。

（イ号物件）

「給水用ポリエチレン製タンク内の水を足踏ポンプにて空気を圧縮させて放水するどこでもシャワー。」

#### 5. 対比・判断

本件考案１とイ号物件を対比すると、イ号物件の「給水用ポリエチレン製タンク」、「足踏ポンプ」は、本願考案１の「給水用ポリエチレン製タンク」、「足踏ポンプであるフイゴ」にそれぞれ相当する。

そして、イ号物件が「どこでもシャワー」という名称の製品であることから「どこでも」使えるような「シャワー」であること、また、その「給水用ポリエチレン製タンク」は、イ号写真を参酌すると、上端部に取っ手を有して、その内部に水が満たされた状態でも十分に持ち運び可能な２０リットルの容量のものであることから、イ号物件も本件考案１と同様に移動式（もしくは移動可能）に構成されたものであることは明らかである。

そうすると、イ号物件は、本件考案１の構成要件をすべて充足することが明らかである。

#### 6. むすび

以上のとおりであるから、イ号物件は、実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇〇号の登録実用新案の技術的範囲に属するものである。

よって、結論のとおり判定する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

審判長	特許庁審判官	〇〇	〇〇
	特許庁審判官	〇〇	〇〇
	特許庁審判官	〇〇	〇〇