

## 特許異議申立書の「申立ての理由」の記載要領

### 1. 特許異議申立書の「申立ての理由」の記載

#### (1) 特許異議申立書の「申立ての理由」欄の記載

特許法第 115 条第 1 項には、特許異議申立書に記載すべき事項として、特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示が挙げられています。特許異議申立書の「申立ての理由」欄には、特許異議を申立てる請求項に係る特許が特許法第 113 条第 1 項各号のいずれかに該当する理由について、特許異議申立人の主張・立証を具体的かつ明確に記載してください。

#### (2) 「申立ての理由」の項分け記載について

「申立ての理由」欄の記載としては、特許異議申立人が要点整理を行いながら特許異議申立書を作成できる点で有用であることから、項分け記載を推奨しています。

特許異議申立書の「申立ての理由」欄は、以下の 5 項目に分けて、特許異議申立人の主張・立証等を順次記載します（→具体的な記載例は、「2. 「申立ての理由」の記載例」を参照。）。

##### ① 「申立ての理由の要約」

特許異議の申立てについての審理を行うに当たっては、特許異議の申立てがどの請求項に対し、いかなる根拠条文、証拠及び論理付けで行われているかを迅速・的確に把握できることが必要です。そのため、請求項に係る特許発明と証拠及び理由の要点を整理した「申立理由の要約」を「申立ての理由」の冒頭に掲げることにより、特許異議申立人の申立理由の全体を明確にすることが望ましいと考えられます。

この項には、申立ての理由を、例えば本件特許発明と引用発明とをわかりやすく対比でき、証拠の位置づけ（引用発明としての証拠、相違点に関する証拠、周知技術としての証拠等）も明確にできるように、表形式を用いて表の上部に理由の該当条文を請求項に対応させるなどして記載してください。

原則として請求項ごと、かつ理由（条文）ごとに作成してください。

##### ② 「手続の経緯」

出願から特許権の設定の登録に至るまでの経緯（出願日、補正日、登録日等）を記載してください。

##### ③ 「申立ての根拠」

申立ての対象となる請求項、特許を取り消すべき法律上の根拠（特許法第 113 条第 1～5 号のいずれに該当するか）を証拠の表示とともに記載してください。

④「具体的理由（本件特許を取り消すべき理由）」

次の項目に従って本件特許を取り消すべき理由を記載してください。その際、なるべく冗長なものとならないような記載にしてください。

ア 本件特許発明

本件特許発明を、申立てに係る請求項の記載に基づいて説明してください。

イ 引用発明の説明

本件特許発明との関連において、主たる証拠（甲第○号証）を特定し、その証拠の開示箇所とともに、主たる証拠に記載された発明（引用発明）を説明してください。

ウ 本件特許発明と証拠に記載された発明との対比

上記ア、イに基づき、本件特許発明と引用発明とを対比して、一致点と相違点とを明確にし、本件特許発明が引用発明に該当する、又は引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものである理由を明らかにしてください。

エ 記載不備の理由（記載不備がある場合のみ項目を起こしてください）

記載不備の箇所、記載不備の事項を明確に特定し、不備の理由を簡潔に記載してください。

オ 補正が不適法である理由（補正が不適法な場合のみ項目を起こしてください）

補正により追加された新規事項を明確に特定し、当初明細書の記載との対比において新規事項に該当する理由を明確かつ簡潔に記載してください。

⑤むすび

特許異議の申立てを理由づける結論として、本件特許には取消しの理由が存在しこれを取り消すべきものである旨を記載してください。

(3) 証拠に関して

① 証拠が文書の場合、原則として該当箇所（特徴とする構成のみでなく、前提となる部分を含みます）を枠で囲むか、下線を付してください。

② 証拠が外国語文書の場合、該当箇所の翻訳を添付してください（特施規 §61）。

③ 立証事項と証拠との関係を、「申立ての理由」欄、「証拠方法」欄、

又は「証拠説明書」により、明確にしてください。例えば、引用発明としての証拠（主引用例）、相違点〇〇に関する証拠（副引用例）、周知技術××としての証拠等を説明してください。

- ④ 必要以上の証拠を提示しないようにしてください（同一の内容については原則一つの証拠で足りると考えられます。）。
- ⑤ 文書の写しを提出する場合は、鮮明なものとしてください。

#### **(4) 主張等に関して**

- ① 申立ての根拠は、明確かつ具体的に記載してください。
- ② 請求項が複数ある場合、共通する部分は必要に応じてまとめて記載してください。また、特許異議の申立ての対象とする請求項に関する記載（請求項番号、条文等）が、各記載個所において矛盾しないよう十分注意してください。
- ③ 項分け記載の項目、及び要約中の項目は、事案に応じて適宜増減することができます。
- ④ 本件特許発明、証拠に記載された発明の記載において、当該発明を理解するために有用な場合は、図面において使用された符号を括弧を付して用いてください。

## 2. 「申立ての理由」の記載例

### (1) 申立ての理由の要約

特許法第29条第2項 (請求項1-3)

(同法第113条第2号)

特許法第36条第4項第1号 (請求項1-3)

(同法第113条第4号)

請求項	本件特許発明	証拠
1	A . . . . . 手段 (3) 、 B . . . . . 手段 (7) C . . . . . 手段 (9) を備え、 D . . . . . する現像装置	甲第1号証 (特開平〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報) A . . . . . 手段 (11、15) 、 B . . . . . する点 (16) 、 C . . . . . 手段 (32) を備え、 D . . . . . する現像装置 〇〇〇の点は設計的事項
2	E . . . . . 請求項1記載の現像装置	甲第2号証 (〇〇〇, 〇〇, 〇年〇月, 第〇巻, 第〇号, p. 〇-〇, 〇) E . . . . . した点について
3	F . . . . . 請求項1又は2記載の現像装置	甲第3号証 (米国特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書) 甲第4号証 (〇〇〇, (米), 〇〇, 〇年〇月, Vol. 〇, No. 〇, p. 〇-〇, 〇) F . . . . . したことにより . . . . . を防止することの周知例
理由の要点	①特許法第29条第2項 ・請求項1 甲第1号証記載の発明から容易想到。〇〇〇の点は設計的事項。 ・請求項2 甲第1号証記載の発明、甲第2号証記載事項から容易想到。 ・請求項3 甲第1号証記載の発明、甲第2号証記載事項及び周知技術 (甲3、甲4) から容易想到。 ②特許法第36条第4項第1号 発明の詳細な説明において、「〇〇手段」は、その具体的構成が何ら記載されておらず、かつ周知のものでもないから、いわゆる当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない。	

### (2) 手続の経緯

出願日 令和〇〇年〇〇月〇〇日  
(特願〇〇〇〇-〇〇〇〇〇〇〇号)  
補正日 令和〇〇年〇〇月〇〇日  
登録日 令和〇〇年〇〇月〇〇日  
公報発行日 令和〇〇年〇〇月〇〇日  
(特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号公報)

(3) 申立ての根拠

請求項 1-3  
条文 特許法第29条第2項(同法第113条第2号)  
証拠 甲第1号証ないし甲第4号証  
請求項 1-3  
条文 特許法第36条第4項第1号(同法第113条第4号)

(4) 具体的理由

ア 本件特許発明

本件の請求項1ないし3に係る特許発明(以下、それぞれ、「本件特許発明1」などという。)は、特許査定時の明細書、特許請求の範囲及び図面の記載からみて、それぞれ、その請求項1ないし3に記載された次の事項によって特定されるとおりのものである。

「【請求項1】

A . . . . .  
B . . . . .  
C . . . . .  
D . . . . .

【請求項2】

E . . . . . 請求項1記載の現像装置。

【請求項3】

F . . . . . 請求項1又は2に記載の現像装置。」

である。

そして、本件特許発明は、. . . . .という作用・効果を奏するとされているものである。

イ 引用発明の説明

(ア) 甲第1号証

甲第1号証(特開平〇〇-〇〇〇〇〇〇〇号公報)には、以下の記載がある。

「. . . . .」(段落〇〇〇〇)

「. . . . .」(段落〇〇〇〇)

第12図から、「. . . . .」である点が看取できる。

これらの記載によれば、甲第1号証には以下の発明（以下、「甲1発明」という。）が記載されている。

「A . . . . .  
B . . . . .  
C . . . . .  
D . . . . .」

(イ) 甲第2号証

甲第2号証（〇〇〇、〇〇、〇年〇月、第〇巻、第〇号、p. 〇-〇、〇）には、以下の記載がある。

「. . . . .」(第500頁第3行～第501頁第18行)

「. . . . .」(第505頁第18行～第506頁第2行)

すなわち、甲第2号証には、「. . . . .」の点が記載されている。

(ウ) 甲第3号証

甲第3号証（米国特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書）には、以下の記載がある。

「. . . . .」(第5頁右下欄第7行～第6頁左上欄第19行(抄訳文〇～〇))

図面11から、「. . . . .」である点が看取できる。

(エ) 甲第4号証

甲第4号証（〇〇〇、(米)、〇〇、〇年〇月、Vol. 〇、No. 〇、p. 〇-〇、〇）には、以下の記載がある。

「. . . . .」(第341頁第7行～第19行(訳文〇～〇))

ウ 本件特許発明と証拠に記載された発明との対比

(ア) 本件特許発明1と甲1発明とを対比する。

甲1発明における「〇〇」は、本件特許発明1における「〇〇」に相当し、同様に「〇〇」は「〇〇」に、「〇〇」は「〇〇」に、相当する。また、甲1発明における「〇〇」と、本件特許発明1における「〇〇」とは、「〇〇」の点で、共通する。

したがって、両者は、以下の点で一致する。

「A . . . . .  
B . . . . .  
C . . . . .  
D . . . . .」

そして、以下の点で相違する。

相違点1: 「〇〇」について、本件特許発明1は「〇〇」であるが、甲1発明は「〇〇」である点。

そこで、相違点1について検討するに、. . . であるから、「〇〇」は設計的事項にすぎない。

(イ) 本件特許発明 2 と甲 1 発明とを対比すると、相違点 1 に加え、さらに以下の点で相違する。

相違点 2 : 「○○○」について、本件特許発明 2 は「○○」であるが、甲 1 発明は明らかでない点。

そこで、相違点 2 について検討する。

○○○のために○○○とする点は甲第 2 号証に記載されている(以下、「甲 2 記載事項」という。)。そして、甲第 2 号証に記載されたものは○○○装置に用いられるものであり、甲 1 発明と技術分野を一にし、・・・するものであることから、甲 2 記載事項を甲 1 発明に適用することは、容易に想到し得るものである。

(ウ) 本件特許発明 3 と甲 1 発明とを対比すると、相違点 1、2 に加え、さらに以下の点で相違する。

相違点 3 : 「○○」について、本件請求項 3 に係る発明は「○○」であるが、甲 1 発明は「○○」である点。

そこで、相違点 3 について検討する。

当該技術分野において、○○○することは従来周知であり(例えば、甲第 3 号証や甲第 4 号証に○○○することが記載されている)、・・・であるから、従来周知の技術事項を甲 1 発明に適用することは、適宜なし得ることにすぎない。

(エ) また、これら本件特許発明 1 ないし 3 により得られる作用効果も、甲 1 発明、甲 2 記載事項、従来周知の技術事項から予測し得る範囲のものであり、格別な作用効果を奏するものとはいえない。

## エ 記載不備の理由

本件の特許明細書段落○～○に、「○○手段」なる記載があるが、かかる手段の具体的構成は何ら記載されておらず、かかる手段は周知のものでもない。したがって、本件特許明細書の発明の詳細な説明は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとはいえない。

## (5) むすび

ア 特許法第 29 条第 2 項について(同法第 113 条第 2 号)

・請求項 1 について

本件特許発明 1 は、甲 1 発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項 2 について

本件特許発明 2 は、甲 1 発明及び甲 2 記載事項に基づいて、

当業者が容易に発明をすることができたものである。

・請求項 3 について

本件特許発明 3 は、甲 1 発明、甲 2 記載事項及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

イ 特許法第 36 条第 4 項第 1 号について（同法第 113 条第 4 号）

本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載には不備があり、本件特許発明 1 ないし 3 は、特許法第 36 条第 4 項第 1 号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。

特許異議申立書については、特許異議申立期間の経過時又は取消理由通知時のいずれか早い時以降は、要旨変更となる補正はできなくなります。

当初から、適切な特許異議の申立ての理由を記載するよう、作成には十分注意してください。