

判定請求書の作成要領

1. 様式

- (1) 用紙は、日本工業規格 A 列4番(横21cm、縦29.7cm)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、けい線等は使用しないでください。
- (2) 余白は、少なくとも用紙の上に 6 cm、左右及び下に各2cmをとり、原則としてその左右については各々2.3cmを超えないものとしてください。
- (3) 書き方は左横書き、左とじとしてください。
- (4) 文字は、タイプ印書等により、黒色で、明りょう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。

2. 記載上の注意

- (1) 判定請求の手数料は 4 法とも 1 件につき40,000円です(特第 1 9 5 条、手数料令第 1 条)。手数料の納付は、特許印紙によるときは、相当額を消印しないで貼付します。

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。

特許印紙は、全国各地の集配郵便局において販売しています。

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。

特許法第 1 9 5 条 8 項ただし書きの規定により現金による手数料を納付したときは、別の用紙に「納付済証(特許庁提出用)」を貼付してください。

- (2) 特許印紙貼付欄と表題の間は受付印を押印のための余白をとってください。
上下左右の各余白は、訂正印を押す場所並びに左側は綴じ目部分として使用されます。訂正箇所には直接訂正印を押してはなりません。「何字削除」、「何字挿入」といった表示を右側 2 cmの余白に記入し押印してください。
- (3) 表題は「判定請求書」とします。
- (4) 判定請求書の日付は、なるべく記入してください。直接特許庁の窓口へ差し出すときは差出日を、郵送する場合はポスト又は郵便局の窓口へ差し出したその日を記入してください。

なお、期間が指定されたとき等、期日や期限の利益を受けたいときはその他の手続により、発信の日時を証明できるようにする必要があります。特に、料金別納郵便による場合は、発信の日時が通信日付印によっては証明できないので注意

する必要があります（特許庁から差出日を証明する書面の提出を求められることがあります）。

取り集め時間経過後のポストへの差出しは、同様に証明が困難です。特許庁では郵便物の通信日付印を発信の証明として採用しています（特第19条）。

願書又は特許法もしくは特許法に基づく命令により、提出の期間が定められている手続について、郵便により差し出した場合において、差出日時を証明できたときは、その手続の到達の効力はその証明日時に発生します（特第19条）。

(5) 判定請求書のあて名は特許庁長官とします。その後の手続は審判長あてにしなければなりません。

(6) 判定請求事件の表示は特許番号若しくは登録番号を用い、その他の番号（公告番号等）を用いないでください。

(7) 請求人の住所（居所）は、都道府県名から正しく表示してください。大字や小字の表示も略さないでください。

(8) 判定請求人の氏名（名称）を、正確に記載してください。自然人にあつては、戸籍上の氏名、法人にあつては、登記簿上の名称を正確に記載しなければなりません。請求人が法人の場合は、その名称と代表者の氏名を記載してください。また、電話番号、ファクシミリ（FAX）番号をなるべく記載してください。

ただし、代理人により手続を行う場合は代表者名、電話番号、ファクシミリ番号を記載するにはおよびません。氏名（名称）の読み方が難解であるときまたは読み誤りやすい時はなるべくふりがなをつけてください。

なお、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。判定請求が特許・登録権者を当事者の一方としない場合には、その判定請求は却下されます。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。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。

(9) 代理人としては、技術並びに法律上の知識を備え、請求人の利益を保護すると同時に特許庁の円滑な業務の遂行を容易にすることを業とする弁理士がおり、この弁理士に依頼するのが好ましいです（弁理士も代理人になることは可能）。

代理人は委任状（授權を証明する書面）を提出しなければなりません。

2人以上の代理人が手続をする場合には、全員を表示し、かつ、めいめいが印鑑を押さなければ代理人としての効力はありません。「外1名」等の表示には効力はありません。

また、代理人の電話番号、FAX番号を記載してください。

委任状は事件ごとに提出することはもちろん、複数事件分をまとめて1通で提

出すること（包括委任状を援用すること）もできます。包括委任状を援用して代理権を証明するときは、手続に係る書類の「添付書類の目録」の欄に「包括委任状番号」の欄を設け、その番号を記載してください。

(10) 被請求人の表示は、請求人の場合と同様です。

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、請求の理由中に書き加えると、特許庁の事務処理上、有益です。

請求人が法人の場合にはその代表者を表示しなければなりません(代理人による手続の場合を除く)が、被請求人の場合は法人の代表者記載は省略できます。

(11) 「請求の趣旨」は、ある技術思想等(イ号図面又はイ号説明書)が特許発明の技術範囲に属するか属さ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)。

(記載例)「イ号図面並びにその説明書に示す 〇〇〇〇 は、特許第 〇〇〇 号の技術的範囲に属する(属しない)との判定を求める。」

特許権の場合、権利が方法の発明である場合で、イ号図面及び、その説明書に示すものが物である場合には、その判定請求は原則却下されます。電気製品に関する物の発明であって、イ号図面及び、その説明書に示すものが、化学製品に関する物の発明である場合のように対象物が異なるときも同様です。それらの逆の場合でも同様です。また対象物が、特許法第32条の規定(公序良俗違反)に該当する場合も同様です。

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。

類似登録意匠についての判定を求める場合は、登録第 〇〇〇 号意匠類似第 〇〇 号の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26条)や先使用による商標の使用をする権利(同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、判定がな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、登録第 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）『 』に使用するイ号標章は、登録第 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。

(12) 「請求の理由」は、（下記「3 .」及び「請求の理由の記載例」参照）

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）、本件技術内容、イ号技術内容、それらの対比、理由等を具体的に記述してください。

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。

(13) 「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てください。例えば、証拠方法（証人、文書等）、証拠調べの都合のよい日、証拠の援用、証拠保全事件の表示があります。なお、証拠の表示については、通常の書証には番号を甲第 号証（物件には検甲第 号証）として表示してください。さらに、証拠の説明も必要により付け加えてください。

鑑定書、実験成績証明書等の提出も可能です。

なお、必要な証拠は、請求時にできるだけすべて提出してください。

(14) 「添付書類又は添付物件の目録」の欄については、実際に添付され、あるいは同時に添付され、あるいは同時に提出されるもの（謄本を含む）を表示し、追って補充するものについては記載しないでください。委任状等の証明書の添付書類を援用する場合は、「平成 年提出の 書に添付したものを援用する」と日付及び援用書類を添付した書類名を正確に記載してください。援用書類の謄本はなるべく添付してください。添付書類がA4判より大きいものは、綴じ目側（左側）と下部をそろえて、上につきだしたように綴じてください。

(15) 添付書類・物件

- ・判定請求書を含め、全ての書類について原本に加え、審理用1通及び被請求人の数を加えた数の副本を提出してください。

また、原本が写真、着色図面の場合は、鮮明であればカラーコピーを副本とできます。

なお、イ号も複数提出可能であれば必要数提出することが望ましいです。

- ・判定の対象となっている特許権の登録原簿の謄本を提出することが望ましいです。
- ・その他の添付書類・物件の例としては、イ号の現物、イ号物件説明書、イ号図面、イ号物件を映したVTR、出願審査時の意見書、警告書、特許公報、包括

委任状番号、相手方と事前交渉があった場合の書類等があります。

3 . 判定請求の理由の書き方の詳細

(1) 特許権、実用新案権（記載例参照）

判定請求が必要な理由

- ・なぜ判定請求するのかを簡単に述べてください。

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、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。

判定請求に係る権利（本件という）の出願等の経緯

- ・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。
- ・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、経緯を記載することが望ましいです。

本件の簡単な説明

- ・特許（実用新案登録）請求の範囲、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（公報の頁行も記載）等を項分けして記載してください。
- ・判定の対象となっている特許権の明細書に複数の請求項（発明）がある場合は、どの請求項（発明）を対象としているのか明確にしてください。
- ・特許請求の範囲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、文章の長いクレームは必須）。
- ・クレーム、対比に必要な部分の詳細な説明（実施例）の抜粋（公報の頁行も記載）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。
- ・図面中の各部材等の番号をクレーム等中に括弧書きで挿入しておくとう分かりやすいです。
- ・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、更に番号を設けこともできます。
- ・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。
- ・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。

イ号の説明（イ号説明書として添付してもよい）

- a . 一般的注意事項

- ・被請求人の製品の技術的な構成を特許発明のクレーム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（イ号の仮想クレームを作成する）。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、本件のクレームと同様に、これを分説し番号を付してください。
- ・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。
- ・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。
- ・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して、その番号に基づいて説明するのが効果的です。
- ・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（現物、カタログ等があれば提出することが望ましい）。
- ・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。
- ・イ号説明書は、現物がある場合は、実物に則して正確に記載してください。

（注意）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おそれが増大することになりかねません。

技術分野別の注意事項

- ・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。
- ・医薬品の場合は、薬事法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。
- ・バイオ系発明では、原則、DNA配列を特定してください、分析値、原料限定、製法限定の場合は、塩基配列との関係で説明してください。
- ・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。
- ・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拠能力は高いと考えられます)

- ・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。
- ・作動が複雑な装置等の場合は、作動図、VTR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。

なお、上記の点は一般論を記載しましたが、すべて上記のごとくする必要があるわけではなく、両者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。

本件とイ号との対比

- ・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、請求項ごとに項分けし、更にその中を項分けして記載する)
- ・本件とイ号の対比表(クレームの構成要件ごと、部材、動作、作用、効果)を作って説明することが望ましいです。
- ・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。
- ・表現が異なっているが実質は同一である場合、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。
- ・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。
- ・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する)
- ・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。
- ・仮想クレーム、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。

さらに、判定請求書の案をあらかじめ被請求人に示しておいて、判定請求書中に被請求人の主張も十分対比表等を用いて説明している場合は被請求人の合意のもと、答弁書は不要である旨記載することができます(審理促進につながる)

イ号が本件の技術範囲に属すると思われる説明

- ・イ号が本件技術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d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、先行技術文献を示した上で（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る）、イ号物件の仮想クレームが先行技術と同一性、容易推考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。）。

（注意）登録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）閲覧、PATOLISの引用文献照会で調査可能です。（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有り）

結論

例えば、「イ号は 第 号の技術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。

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。

(2) 意匠権

判定請求の必要性

- ・ 判定請求する必要性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。

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。

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。

イ号意匠の説明

イ号意匠の内容については、それが被請求人の実施物である場合には、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。

本件登録意匠とイ号意匠との比較説明

本件登録意匠の説明及びイ号意匠の説明に基づき、両意匠の共通点及び差異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。

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との説明

本件登録意匠又はイ号意匠の説明に基づき、抽出した両意匠の共通点及び差異点について、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理由を明確にすべく、両意匠の類否についての主張を、例えば、下記のように分けて記載してください。

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。

(3) 商標権

「請求の理由」の記載方式は、請求人に任されていて自由に記載することができますが、記載内容が整理され明快であることが必要です。

判定請求の理由の要約

判定請求の要約は、判定請求にかか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、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ます。

判定請求の必要性

なぜ判定請求をするのかを説明します。

イ号標章の説明

イ号標章について、その態様、使用商品、商品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、詳細に説明します。

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。

イ号標章が商標権の効力の範囲に属する（属さない）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ます。

また、指定商品とイ号標章の使用商品との類否についても説明します。

結び

請求の趣旨のとおり判定を求める旨を記載します。

4. 証拠方法の欄について

「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。例えば、証拠方法（承認、文書等）証拠調べの都合のよい日、証拠の援用、証拠保全事件の表示があります。なお、証拠の表示については、通常の書証には番号を甲第 号証として表示します。さらに証拠の説明も必要により付け加えます。鑑定書、実験成績証明書等の提出も可能です。なお、必要な証拠は、請求時にできるだけ全て提出することが必要です。

5. 添付書類および添付物件の目録の欄について

「添付書類および添付物件の目録」の欄には実際に添付するものを記載します。判定を請求する場合、請求書の審理用副本 1 通及び相手方（被請求人）の数に応じた副本を提出する必要があります。証明書の提出を省略して他の事件に提出したものを援用する場合には、援用書類を添付した書類名およびその日付を正確に記載し、その謄本を添付してください。

検証物その他の証拠を提出した時に、後日その返還を受けたい時は、その提出の時に、提出書類のその表示の項並びに当該物件に、「返還請求あり」といった表示をすることが必要です。

6. 答弁内容

- ・ 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無意味です（必要あれば、無効審判を別途請求してください）。
- ・ 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 号証等と表示）及び理由を示してください（無効理由、異議申立理由と同様に記載、対比表も添付してください）。
- ・ 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あるから、イ号が権利範囲に属するか否かの判定が示されます。

7. その他

- (1) 訂正箇所に直接訂正印を押してはなりません。「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。
- (2) 判定請求書の提出先及び提出方法
 - A. 判定請求書は特許庁長官に提出します。
 - I. 提出方法は、次のいずれかによります。
 - a. 郵便により提出する方法
(宛先)
〒100 - 8915
東京都千代田区霞が関3 - 4 - 3
特許庁長官
特許庁の「審査業務部出願支援課」の窓口に出す方法
- (3) 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、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、あて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、あて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。