

## 付録 2 . 無効審判請求書の「請求の理由」欄の 記載例



# 無効審判請求書の「請求の理由」欄の記載例

## 1. 特許無効審判の請求書の「請求の理由」の記載方法

特許無効審判の請求書の「請求の理由」欄の記載については、特許法第131条第2項にその記載要件が定められており、「請求の理由」には、「請求の趣旨」欄において無効にすることを求めた特許が特許法第123条第1項各号のいずれかに掲げる無効事由に該当することについて、「特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載しなければならない(特§131 )」ものとされている。

したがって、特許無効審判請求書の「請求の理由」は、この記載要件を満たすような方法で記載する必要がある。

なお、以下では特許無効審判の請求書の「請求の理由」の記載方法について説明するが、実用新案登録無効審判(新実用・旧実用)における請求書の「請求の理由」の記載についても同様である。

### 1.1 請求の理由の「項分け記載」

特許庁では、「請求の理由」を特許法第131条第2項の記載要件を満たすように記載するための方法として「項分け記載」をすることを推奨している。

「項分け記載」は、審判請求人が要点整理を行うことを通じて、自己の主張する無効理由を客観的に認識しつつ請求書を作成することにつながり、記載要件を満たすとともに審判官及び相手方当事者に対して自己の主張を適切に伝えることができるような無効審判請求書を作成することができるという点で、有用であるためである。また「項分け記載」は、審判官が審理に必要な箇所を見出しやすく、要点の整理に役立つから、迅速かつ的確な審理に資することになり、結果として両当事者の利益になるものである。

審判請求書の「請求の理由」の欄は、以下の5項目に分けて、無効審判請求人の主張・立証等を順次記載する。(以下に示す例は特許無効審判に関するものであるが、実用新案登録無効審判における請求の理由についても、これに準じて記載する)。

#### (1) 「請求の理由の要約」

特許無効審判の手続においては、無効審判の請求が、いずれの請求項に対し、いずれの根拠条文に基づいて、どのような事実(論理付けを含む)及び証拠で申し立てられているのかが、的確に把握できることが必要である。

したがって、無効理由に係る主張事実及び証拠等が多岐に渡ったり、複雑である場合には、無効理由に係る主張事実及び証拠等の要点を整理した「請求の

理由の要約」を「請求の理由」の最初に掲げることにより、無効審判請求人が主張立証しようとする請求の理由の全体を明確にすることが望ましい。

なお「請求の理由の要約」の記載にあたっては、必要に応じて表形式などを用いて、特許発明の請求項ごとに、主張する無効理由に係る事実・証拠との関係を明確にするとともに、請求理由の要点を記載することが望ましい。

## (2) 「手続の経緯」

無効審判を請求している特許について、その出願から特許権の設定の登録に至るまでの経緯（出願日、公告日、登録日等を含む）を記載する。また、当該特許について、それまでに特許の訂正が認められている場合には、その訂正に関する手続についても経緯を記載する。

## (3) 「無効審判請求の根拠」

特許を無効とすべき法律上の根拠（特許法第123条第1項各号に掲げる無効事由のいずれに該当するか）を証拠の表示とともに記載する。

## (4) 「本件特許を無効にすべきである理由」

以下の小項目に従って、本件特許を無効とすべきである具体的な理由を記載する。その際、「特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載しなければならない（特§131）」旨の請求理由の記載要件に留意する。

### (イ) 進歩性欠如等を理由とする場合

以下、進歩性欠如（特§29）の場合を例にとるが、新規性欠如（特§29）や拡大先願（特§29の2）等の場合も、これに準じる。

#### 「本件特許発明」

無効審判の請求をしている特許発明を、その特許請求の範囲の記載に基づいて特定する。また、通常は、特許発明が進歩性を欠如することを主張立証するためには特許発明の効果について説明する必要があるから、その発明の効果やその効果をもたらす発明の特徴部分について記載する。

#### 「先行技術発明が存在する事実及び証拠の説明」

特許発明が進歩性を欠如する旨の無効理由の根拠となる先行技術発明（特§29 各号の発明）が存在する事実を、その事実を立証する証拠（先行技術文献等）を引用しつつ具体的に記載する。例えば、証拠文献に記載さ

れた先行技術発明を、その証拠中の開示箇所とともに説明することにより、先行技術発明が存在する事実を記載する。

「本件特許発明と先行技術発明との対比」

上記、に基づき、特許発明と先行技術発明とを対比して、一致点と相違点とを明確にする。その際、必要に応じて特許発明の発明特定事項を分説して、一致点と相違点とを明確にする。（必要に応じて、「一致点」

「相違点」等の細項目に展開して記載する。また、特許発明と先行技術発明の作用効果等の相違に関しても、必要に応じて「本件特許発明の作用効果」「先行技術発明の作用効果」等の細項目に展開して記載する。）

本件特許発明が、一致点と相違点とを含め全体として、先行技術発明に基いて、当業者が出願前に容易に発明をすることができたものであるとする主張の根拠となる事実（容易推考性の論理構成を含む）を記載する。

当業者が容易に発明することができた事実を説明する際に、「当業者」（本件特許発明が属する技術分野における通常の知識を有する者）を定義する必要があるれば、その技術分野を特定し、その出願前の時点における当業者の通常の知識レベルについて説明する。

(D) 明細書の記載要件違反を理由とする場合

以下、実施可能要件違反（特§36 一後段）の場合を例にとるが、その他の記載要件違反、例えば特許請求の範囲の記載についての記載要件違反（特§36 一～三）や、明細書の記載についての委任省令要件違反（特§36 一前段）の場合も、これに準じる。

「本件特許発明」

無効審判の請求をしている特許発明を、その特許請求の範囲の記載に基づいて特定する。また、通常は、その特許発明について特許請求の範囲や明細書等の記載が実施可能要件違反であることを主張立証するためには特許発明の効果について説明する必要があるから、その発明の効果やその効果をもたらす発明の特徴部分について記載する。

「明細書等の記載要件違反の理由」

当該特許に係る明細書の発明の詳細な説明の記載が、当業者が特許発明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とする主張の根拠となる事実及びそれを立証する証拠等を記載する。

例えば、発明の詳細な説明及び図面に開示された発明の実施方法の記載

が明確かつ十分でないことにより特許発明を当業者が実施できない旨主張する場合は、その不備の個所を特定し、不備であるとする理由及びそれにより当業者が発明を実施できないとする理由を、証拠等を用いて説明する。特許請求の範囲の記載が不備である結果、明細書中の発明の実施方法の記載では特許発明が実施できない旨主張する場合も、その不備の個所を特定し、不備であるとする理由及びそれにより当業者が発明を実施できないとする理由を、証拠等を用いて説明する。特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明及び図面に開示された発明の実施方法の記載とが整合しない等の理由により、特許発明が当業者に実施できない旨主張する場合は、その不整合等の個所を特定し、不備であるとする理由及びそれにより当業者が発明を実施できないとする理由を、証拠等を用いて説明する。

また、特許発明を実施することができなければならないのは「当業者」（本件特許発明が属する技術分野における通常の知識を有する者）であるから、当業者からみて実施できないとの事実を主張立証する際にはその特許発明に関する「当業者」の定義をする必要がある。その場合は、その技術分野を特定して、その出願前の時点における当業者の通常の知識レベルについて説明する。

#### (5) 「結び」

請求の趣旨を根拠付ける請求の理由の結論として、その特許がされるべきでなかったとする無効事由の根拠法条を示し、特許を無効とすべきものである旨を記載する。

## 1.2 その他の留意点

- (1) 複数の請求項（改善多項制の導入以前である昭和62年12月31日以前にされた特許出願に係る特許についての無効審判においては、複数の発明。以下同様。）について特許の無効の審判を請求する場合であって、請求項・発明ごとに請求の理由が異なるときは、必要な項目（例えば「特許発明と先行技術発明との対比」の項目）において、請求項・発明ごとに分けて個々の請求の理由を記載する。
- (2) 無効審判の請求前に、その特許についての願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正（特§126、特§134の2）をすべき旨の審決等が確定している場合は、「手続の経緯」の項目においてその旨を記載するとともに、必要な項目（例えば「本件特許発明」の項）において、訂正後の特許についての無効事由の主張であることが分かるような記載が必要である。

### 1.3 「請求の理由」の記載例

#### 【記載例1】 進歩性欠如の無効理由の場合の「請求の理由」の記載例

(1) 請求の理由の要約

特許法第29条第2項（特許法第123条第1項第2号）

| 請求項   | 本件特許発明  | 証 拠   |
|-------|---|---|
| 1     | <p>A. ~サーマルプリンタにおいて、<br/>           B. シングルストライクリボンカセット(6) か、マルチストライクリボンカセット(7) か、を識別するリボンカセット識別手段(23)と、<br/>           C. サーマルヘッド(4) の駆動エネルギーを制御する駆動エネルギー制御手段(5) とを設け、<br/>           D. 該駆動エネルギー制御手段(5) は、前記リボンカセット識別手段(23)からの電気信号を受けてシングルストライクリボンカセット(6) の場合には、マルチストライクリボンカセット(7) の場合よりも少ないエネルギーにより前記サーマルヘッド(4) を駆動することを特徴とするサーマルプリンタ。</p> <p>(効果)<br/>           印字濃度の均一化</p> | <p>甲第1号証 特開平 - 号公報<br/>           ・第3頁第 欄第・行~第4頁第 欄第・行</p> <p>A. ~サーマルプリンタにおいて、<br/>           B. シングルストライクリボン(12)か、マルチストライクリボン(15)かを識別して、サーマルヘッド(3) の駆動エネルギーを変化させる点<br/>           C. ....制御手段(36)と、<br/>           D. ....した点。</p> <p>(効果)<br/>           印字濃度の均一化</p> <p>甲第2号証 実公平 - 号公報<br/>           ・第4頁第 欄第4~26行</p> <p>B. ....カセット識別手段(16)</p> |
| 2     | <p>E. 駆動エネルギー制御手段(5)は駆動電流を制御するものであることを特徴とする請求項1記載のサーマルプリンタ。</p>   | <p>甲第1号証<br/>           ・第4頁第 欄3~12行</p> <p>E. ....駆動電流を制御する、サーマルヘッド(13)の駆動エネルギー制御手段。</p>   |
| 理由の要点 | <p>(請求項1)<br/>           請求項1に係る発明では、カセットを識別しているのに対し、甲1号証記載の発明ではリボン自体を識別している点で相違するが、カセット自体を識別する点は、同じくサーマルプリンタのサーマルヘッドの技術である甲2号証に記載されており、甲2号証記載のものを甲1号証に適用することは、当業者にとって容易である。</p> <p>(請求項2)<br/>           駆動電流を制御しサーマルヘッドの駆動エネルギーを制御することは、甲1号証に記載されている。</p>   |   |

(2) 手続の経緯

|          |    |   |   |   |
|----------|----|---|---|---|
| 出願       | 平成 | 年 | 月 | 日 |
| 登録       | 平成 | 年 | 月 | 日 |
| 特許掲載公報発行 | 平成 | 年 | 月 | 日 |

(特許第……号公報)

(3) 無効審判請求の根拠

本件の請求項 1 及び 2 に係る各特許発明は、甲第 1 号証及び甲第 2 号証に記載された発明に基いて、出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第 123 条第 1 項第 2 号に該当し、無効とすべきである。

(4) 本件特許を無効にすべきである理由

本件特許発明

本件の請求項 1、2 に係る各特許発明は、本件特許第 号の願書に添付した特許請求の範囲の当該各請求項に記載されたとおりの、

「(請求項 1)

- A . 印字を行うためのサーマルヘッド(4)と、印字のためのリボンを収納するリボンカートリッジ(6)(7)と、サーマルヘッドを駆動する駆動手段(3)を備えたサーマルプリンタにおいて、
- B . シングルストライクリボンカセット(6)かマルチストライクリボンカセット(7)かを識別するリボンカセット識別手段(23)と、
- C . サーマルヘッド(4)の駆動エネルギーを制御する駆動エネルギー制御手段(5)とを設け、
- D . 該駆動エネルギー制御手段(5)は前期リボンカセット識別手段(23)からの電気信号を受けてシングルストライクリボンカセット(6)の場合にはマルチストライクリボンカセット(7)の場合よりも少ないエネルギーにより前記サーマルヘッド(4)を駆動することを特徴とするサーマルプリンタ。

(請求項 2)

- E . 駆動エネルギー制御手段(5)は駆動電流を制御するものであることを特徴とする請求項 1 記載のサーマルプリンタ。」

である。

そして、本件の各発明は、この構成によりシングルストライクリボンカセット又はマルチストライクリボンカセットのいずれを使用しても、印字濃度

を均一にするという作用・効果を奏するとされているものである。

#### 先行技術発明が存在する事実及び証拠の説明

本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第1号証（特開平 - 号公報、×年×月×日発行）の第3頁 欄第・行～第頁第 欄第・行には、本件請求項1及び2に係る各特許発明の構成中、A、C、D及びEに相当する構成、及びB なる点、また、請求項2に係る発明の構成中、Eに相当する構成が記載されている。

すなわち、同号証はサーマルプリンタに関するものであり、その第 頁 欄第8～28行には、「……………」と記載され、第4頁左欄第22～右欄第5行には「……………」と記載され、本件請求項1のうち、A、C、Dに相当する構成及びBではなくB である点が記載されている。また、第4頁右欄第12～25行には、「……………」と記載されており、請求項2に係る発明の構成のEに相当する構成が記載されている。そして甲第1号証に記載された発明は、上記の構成により、いずれのリボンを用いてもプリント濃度を均一にすることができる、という効果を有するものである。

さらに、本件特許の出願日前に頒布された刊行物である甲第2号証（実公平 - 号公報、 年 月 日発行）の第4頁第 欄、第4～26行には、本件請求項2中、Bに相当する構成が記載されている。

すなわち、同号証第4頁第 欄第4～26行には、「……………」と記載されている。

#### 本件特許発明と先行技術発明との対比

##### （請求項1）

本件請求項1に係る特許発明と甲第1号証に記載された発明とを対比すると、両者は、シングルストライクリボンかマルチストライクリボンかの識別信号に応じて、ヘッドの駆動エネルギーを制御するものである点で共通し、請求項1に係る特許発明は、……（B）……であるのに対し、甲第1号証に記載された発明は、……（B ）……である点で、両者は相違する。

しかしながら、甲第2号証には……………した点が記載されており、しかも甲第2号証に記載されたものはサーマルプリンタのリボンカセットの識別に関する技術であり、本件特許発明及び甲第1号証に記載された発明と技術分野を同一にするものであるから、甲第2号証に記載された上記の点の構成を甲第1号証に記載されたものに適用することはその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に推考し得るものである。

また、本件特許発明の効果も、甲第1号証及び甲第2号証記載のものから予

測できる効果以上のものはない。

(請求項 2)

本件請求項 2 に係る特許発明と甲第 1 号証に記載された発明とを対比すると、甲第 1 号証には、請求項 2 に記載の「E . . . . .」についても記載されていることから、請求項 2 に係る特許発明も、甲第 1 号証に記載された発明に、甲第 2 号証に記載された発明を適用したものに相当するが、この点はその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者にとって容易である点は、請求項 1 について述べたとおりである。

(5) 結び

以上のとおり、本件請求項 1、2 に係る各特許発明は、甲第 1 号証、甲第 2 号証に記載された発明に基いて、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が特許出願前に容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができないものであり、特許法第 123 条第 1 項第 2 号に該当し、本件特許は無効とすべきものである。

## 【記載例 2】 進歩性についての請求の理由の記載例

### (1) 請求の理由の要約

特許法第29条第2項（特許法第123条第1項第2号）

| 請求項   | 本件特許発明                                       | 証拠  |
|-------|--|---|
| 1     | A .....<br>B .....<br>C .....<br>.<br>.<br>. | 甲第1号証(.....)<br>・ 第 頁第 行 .....<br>A .....<br>B .....<br>甲第2号証(.....)<br>.<br>.<br>. |
| 理由の要点 | (請求項1)<br>本件発明は.....                         |   |

### (2) 手続の経緯

出 願 平成 年 月 日  
 登 録 平成 年 月 日  
 特許掲載公報発行 平成 年 月 日  
 (特許第.....号公報)

### (3) 無効審判請求の根拠

本件特許発明は、甲第1号証及び甲第2号証に記載された発明並びに甲第3号証乃至甲第5号証に記載された周知技術に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきである。

#### (4) 本件特許を無効にすべきである理由

##### 本件特許発明

本件特許発明は、本件特許第 号の願書に添付された特許請求の範囲に記載されたとおりの「……」であり、その構成のうち、……するようにしたことを特徴とするものであって、このような構成を採用することにより、……という効果を奏するものである。

##### 先行技術発明が存在する事実及び証拠の説明

本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第 1 号証（……著「……」……出版社……年……月……日第 頁第 行～第 頁第 行目）には、……が記載されている。

同じく本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第 2 号証（特開平 - 号公報、×年×月×日発行）の特許請求の範囲第 1 項には、「……」が記載されており、また、第 頁第 行～第 頁 行目には、「……」が記載されている。

さらに、本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第 3 号証（特開平 - 号公報、年 月 日発行）の第 頁第 行から第 頁第 行には、「……」が、本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第 4 号証（実願平 - 号（実開平 - 号公報）の CD-ROM、年 月 日発行）の第 頁第 行から 行までには、「……」が、本件特許の出願前に頒布された刊行物である甲第 5 号証（特開昭 - 号公報、年 月 日発行）の第 頁 行から第 頁 行には、「……」がそれぞれ記載されている。

##### 本件特許発明と先行技術発明との対比

本件特許発明と甲第 1 号証に記載された発明を対比すると、両者は……の点で一致し、(イ)……の点、(ロ)……の点で相違する。

以下、上記相違点について検討する。

まず(イ)の点についてみると、甲第 2 号証には、……として……と記載されており（第 頁 行から 行参照）、甲第 1 号証の……と甲第 2 号証の……は「……」という作用のために設けられているものである点で共通するから、当業者にとってみれば、甲第 1 号証の……に代えて、甲第 2 号証の……を転用することに格別の困難性はないので、当業者が容易に想到することができるものにすぎない。

また、(ロ)の点についてみると、甲第 3 号証の第 頁第 行から第 頁

第 行の「……」、甲第4号証の第 頁第 行から 行の「……」、甲第5号証の第 頁 行から第 頁 行の「……」の記載に見られるように、……として……と……とはともに周知の手段であり、このいずれの手段を採用するかは……に応じて当業者が任意に定めることができる単なる設計上の選択事項にすぎない。そして、本件特許発明の効果としている……についても、上記甲第1号証及び甲第2号証に記載された効果並びに甲第3号証乃至甲第5号証に記載されている周知技術の効果以上の効果は有していない。

(5) 結び

したがって、本件特許発明は、甲第1号証及び第2号証に記載された発明並びに甲第3号証乃至甲第5号証に記載されている周知技術に基いて、特許出願前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきである。

**【記載例 3】 証人尋問等の申請がある場合の記載例**

(1) 請求の理由の要約

特許法第29条第1項第2号（特許法第123条第1項第2号）

| 請求項   | 本件特許発明                                       | 証 拠   |
|-------|--|---|
| 1     | A .....<br>B .....<br>C .....<br>.<br>.<br>. | 甲第1号証(.....)<br>・ 第 頁第 行.....<br>A .....<br>B .....<br>甲第2号証(.....)<br>.<br>証人<br>. |
| 理由の要点 | (請求項1)<br>本件発明は.....                         |   |

(2) 手続の経緯

出 願 平成 年 月 日  
 登 録 平成 年 月 日  
 特許掲載公報発行 平成 年 月 日  
 (特許第.....号公報)

(3) 無効審判請求の根拠

本件特許の請求項1に記載された発明はその出願前に日本国内で販売された  
 ×株式会社のYZ2001型の 装置に係る発明であるから、特許法第29条  
 第1項第1号に規定する特許出願前に日本国内で公然実施された発明であるので、  
 本件特許は同法第123条第1項第2号に該当し、無効とすべきものである。

(4) 本件特許を無効にすべきである理由

## 本件特許発明

本件特許の請求項 1 に係る発明は、本件特許第 号の願書に添付した特許請求の範囲の請求項 1 に記載されたとおりの「……」であり、……という作用効果を奏するものである。

## 先行技術発明が存在する事実及び証拠の説明

甲第 1 号証は、× 株式会社が出願前の 年 月に作成した Y Z 2 0 0 1 型装置の設計図及びその説明書であり、当該設計図の上図には、××手段（図番 13）、××手段に対して するための（図番 10）を設けた装置が記載されている。

この Y Z 2 0 0 1 型装置が上記の設計図と同じ構造を有していたものであることについては、当時の製造責任者であった鈴木 の証言により立証する。

甲第 2 号証は、Y Z 2 0 0 1 型装置のカタログであって、当該カタログの第 3 頁には Y Z 2 0 0 1 型装置が記載されている。また、当該カタログの第 6 頁には 年に発行されたものであることが記載されており、Y Z 2 0 0 1 型装置は 年 月頃から製造、販売されていた事実を示している。

甲第 3 号証は、 株式会社の平成 3 年度の仕入れ帳の写しであり、当該仕入れ帳の第 頁には、本件発明の出願前の 年 月 日、第 × 頁には、 年 月 ×× 日に、 株式会社が Y Z 2 0 0 1 型装置を仕入れ、販売していた記録が記載されている。

そして、この仕入れ帳に記載の 年 月 日及び 年 月 ×× 日に、 株式会社が Y Z 2 0 0 1 型装置を仕入れ、販売していた事実について、証人高橋 の証言により立証する。

## 本件特許発明と先行技術発明との対比

Y Z 2 0 0 1 型装置の構成は、甲第 1 号証及び甲第 2 号証によると「××手段、…… を設けた装置」である。

Y Z 2 0 0 1 型装置と本件特許の請求項 1 に係る発明とを対比すると、Y Z 2 0 0 1 型装置の ××手段は、本件特許の請求項 1 に係る発明の 手段に、Y Z 2 0 0 1 型装置の ××手段は本件特許の請求項 1 に係る発明の 手段… …に、各々相当するから、Y Z 2 0 0 1 型装置は、本件特許の請求項 1 に係る発明と実質的に同一の構成を有している。

そして、当該 Y Z 2 0 0 1 型装置は、甲第 2 号証及び甲第 3 号証に記載された事実によると、本件特許の出願前に公然と販売されていたものである。

## (5) 結び

したがって、本件特許の請求項 1 に係る発明は、その出願前に公然実施された発明であるので、特許法第 29 条第 1 項第 1 号に規定する発明に該当し特許を受けることができないものであり、その特許は同法第 123 条第 1 項第 2 号に該当し、無効とすべきである。

## 【記載例 4】明細書の記載不備に関するもの

### (1) 手続の経緯

|          |    |   |   |   |
|----------|----|---|---|---|
| 出願       | 平成 | 年 | 月 | 日 |
| 登録       | 平成 | 年 | 月 | 日 |
| 特許掲載公報発行 | 平成 | 年 | 月 | 日 |

(特許第……号公報)

### (2) 無効審判請求の根拠

本件特許の特許請求の範囲の請求項 1 に記載の発明特定事項のうち「樹脂」については、発明の詳細な説明には、その製造方法、入手先が記載されておらず、発明の詳細な説明には、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていないから、特許法第 36 条第 4 項第 1 号に規定する要件を満たしておらず、本件特許は、特許法第 123 条第 1 項第 4 号に該当し、無効とすべきものである。

### (3) 本件特許を無効とすべきである理由

#### 本件特許発明

本件特許発明は、本件特許第 号の特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項 1 に記載されたとおりの「 が × × × の数値範囲である樹脂を用いて、……した 」であり、その発明特定事項のうち、「 が × × × の数値範囲である樹脂」を採用したことを特徴とするものであって、このような樹脂を採用することにより、……という作用効果を奏するとされているものである。

#### 明細書等の記載要件違反の理由

特許請求の範囲の請求項 1 に記載の発明特定事項のうち、「 が × × × ……の数値範囲である樹脂」については、明細書の発明の詳細な説明の第 頁において「樹脂」について「 が × × × の数値範囲である」とのみ記載されているだけであり、本件発明に用いる「 が × × × の数値範囲である樹脂」の製造方法又はこれに代わるものとしての入手先等が記載されていない。

そして、甲第 × 号証（ 著、「……」、 出版社、 月 月 日発行、第 頁第 行から第 頁第 行）に記載されているように、本件発明の出願時において通常に入手できる一般に市販されている「樹脂」の

の数値範囲は 程度のものであるのに対し、本件特許発明の数値範囲は特殊であることからみて、「 が×××…の数値範囲である樹脂」を出願時に当業者が入手できたということもできない。また、樹脂の の数値範囲がどのような条件により変化するのは、出願時の分野における当業者の技術常識から明らかともいえないので、本件特許発明の製造方法については出願時の技術常識から明らかであるということもできない。

したがって、発明の詳細な説明には、本件発明に使用する「 が×××…の数値範囲である樹脂」の製造方法又は入手方法が記載されておらず、当該樹脂をどのように製造するかについて当業者が理解できないため、発明の詳細な説明は、本件特許発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているとはいえないので、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。

#### (4) むすび

したがって、特許請求の範囲の請求項1に記載された「 が×××…の数値範囲である樹脂」について、発明の詳細な説明には当業者が実施できる程度に十分かつ明確に記載されていないので、本件特許の願書に添付した明細書は、特許法第36条第4項第1号に規定する要件を満たさないものであるため、本件特許は同法第123条第1項第4号の規定に該当し、無効とすべきである。

## 2. 意匠の無効審判請求書の「請求の理由」の書き方

意匠登録無効審判の請求書の「請求の理由」欄の記載については、意匠法第52条において準用する特許法131条第2項にその記載要件が定められている。したがって、「請求の理由」には、「請求の趣旨」欄において無効にすることを求めた意匠登録が意匠法第48条第1項各号のいずれかに掲げる無効事由に該当することについて、「意匠登録を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載しなければならない」。

したがって、意匠登録無効審判の請求書の「請求の理由」は、この記載要件を満たすような方法で記載する必要がある。

このように、意匠登録無効審判の手續に関する事項は、特許無効審判の場合にほぼ準じるものであるが、意匠独自の部分もあることから、新規性（意匠法第3条第1項第3号・公知意匠に類似する意匠）について、以下説明する。

### 2.1 「請求の理由」の項分け記載について

意匠登録無効審判の請求の理由の記載についても、特許法と同様の理由から「項分け記載」を推奨している。無効審判請求書の「請求の理由」欄には、以下の項目に分けて無効審判請求人の主張・立証等を順次記載する。

#### (1) 「本件登録意匠」

本件登録意匠の特定を行う。本件登録意匠は、意匠公報に記載のとおりであるが、この項目において、登録番号、意匠に係る物品を記載し、本件登録意匠の内容については、本件登録意匠が掲載された意匠公報（写し）を別紙に参考資料として添付し、その旨を記載するとよい。

#### (2) 「手續の経緯」

無効審判を請求している意匠登録について、その出願から意匠権の設定の登録に至るまでの手續の経緯（出願日、登録日、登録意匠公報の発行日）を記載する。

#### (3) 「無効理由の要点」

本件意匠登録を無効にすべき法律上の根拠（意匠法第48条第1項各号に掲げる無効事由のいずれに該当するか）を証拠の表示とともに簡潔に記載する。

#### (4) 「本件意匠登録を無効とすべき理由」

以下の小項目に従って、本件意匠登録を無効とすべき理由を述べる。

### 本件登録意匠の要旨

本件登録意匠と証拠に記載された意匠との対比及び相互の類否に関する請求人の主張をするに必要な程度に、特に、下記 及び の記載を明確にするために、本件登録意匠を構成する要素又はその態様を具体的に記載する。

その際、本件登録意匠の構成態様を示す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す図面を別紙として添付する。また、その図面を適宜文章中に挿入して記載しても良い。

なお、事案によって、本件登録意匠の構成態様を具体的に文章によって記述することなく、下記 又は の記載を明確にすることができる場合には、本件登録意匠を表す図面等、あるいはその各部に名称等を付したのものによって、本件登録意匠の要旨の記載に代えてもよい。

### 先行意匠が存在する事実及び証拠の説明

登録意匠が新規性を欠如する旨の無効理由の根拠となる先行意匠が存在する事実を、その事実を立証する証拠（先行意匠が記載された文献等）を引用しつつ具体的に記載する。その際、本件登録意匠との関連において、証拠文献等に記載された先行意匠の要旨を と同様に記載する。

### 先行周辺意匠の摘示

ここでいう「先行周辺意匠の摘示」は、請求人が、本件登録意匠と先行意匠とを対比し両意匠の類否に関する主張を行うに際して、それを根拠付けるために、関連の公知意匠等を提示して説明することである。その場合、その先行周辺意匠が存在する事実を示すために、その周辺意匠の書誌的事項等を記載し、提示された意匠の内容の確認の便のため、その写し又は概要を別紙に参考資料として添付する。

必要があれば、意匠マップ（相互関係を図示したもの）等にしてその趣旨を明確にする。

### 本件登録意匠と先行意匠との対比

上記 本件登録意匠の要旨及び で特定された先行意匠の要旨に基づき、両意匠の共通点及び差異点について説明する。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、説明するのも良い。

### 本件登録意匠と先行意匠との類否

本件登録意匠及び先行意匠、並びに先行周辺意匠等についての記載に基づき、上記 で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、本

件登録意匠が先行意匠に類似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記載する。

(5) むすび

請求の趣旨を理由付ける結論として、本件意匠登録は、無効の理由が存在しこれを無効とすべきものである旨を記載する。

## 2.2 その他の留意点

(1) 図面等の添付

先行周辺意匠等、審判請求の理由中に記載された意匠については、当該意匠の図面又はその概要を表した図面等を参考資料又は証拠として提出する。（なお、意匠法施行規則14条の様式第13における備考を参照する。）

## 2.3 請求の理由の記載例

### 【記載例】先行意匠と類似する登録意匠についての請求の理由の記載例

請求の理由

(1) 本件意匠登録

意匠登録第 号  
意匠に係る物品「 」 (別紙参照)

(2) 手続の経緯

出 願 平成 年 月 日  
登 録 平成 年 月 日  
掲載公報発行 平成 年 月 日  
(意匠登録第……号公報)

(3) 無効理由の要点

本件登録意匠は、本件意匠の出願前に頒布された刊行物である甲第 号証に記載された意匠に類似する意匠であり、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであるので、本件意匠登録は同法第48条第1項第1号に該当し、無効とすべきである。

(4) 本件意匠登録を無効とすべき理由

本件登録意匠の要旨

本件登録意匠は、意匠登録第 号の意匠公報に記載のとおり、意匠に係る物品を「 」とし、その形態は、基本的構成態様が、 をとし、 を としたものである。

そして、各部の具体的態様は、××部について、 とし、 部について、 としたものである。

先行意匠が存在する事実及び証拠の説明

甲第 号証は、本件登録意匠の出願前、・・年・・月・・日に頒布された刊行物、 社発行の「・・・」・・年・・月・・日号第 頁に記載された「 」の意匠であって、その形態は、基本的構成態様が、 をとし、 を としたものである。

そして、各部の具体的態様は、××部について、 とし、 部について、 としたものである。

#### 先行周辺意匠の摘示

××部について、本願登録意匠と同様に としてものは、以下の例が存在し、本願登録意匠の出願前から公然知られている。

- イ． 株式会社が、 年 月 日に発行したカタログ「 」、第 頁に所載の「 」の意匠 (甲第 号証参照)
- ロ．意匠登録第 号 意匠に係る物品「 」 (甲第 号証参照)

#### 本件登録意匠と先行意匠との対比

意匠に係る物品は、両意匠ともに「 」に関するものであり、同一の物品である。

その形態については、以下の共通点と差異点が認められる。

すなわち、(1) を とし、(2) を とした基本的構成態様、及び各部の具体的態様につき、(3) ××部について、 とし、(4) 部について、 とした点が共通する。

一方、各部の具体的態様につき、(イ) 部について、本件登録意匠は、 としているのに対して、甲第 号証に記載の意匠は、 としている点、(ロ) ×××部について、本件登録意匠は、 としているのに対して、甲第 号証に記載の意匠は、 としている点が相違する。

#### 本件登録意匠と先行意匠との類否

両意匠の類否を検討すると、共通する基本的構成態様は、具体的態様の共通点と共に、両意匠の基調を形成しているのに対して、(イ)の 部の差異点については、 であり、(ロ)の×××部の差異については、 であるから、いずれも類否判断に与える影響は微弱である。

また、これらの差異点を総合しても、両意匠の共通感を凌駕するものではないので、本件登録意匠は、甲第 号証に記載の意匠に類似するものである。

#### (5) むすび

したがって、本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、その意匠登録は同法第48条第1項第1号の規定に該当し、無効とすべきである。

