

8 . 判定請求

「判定請求書」作成見本

判定：特許

特 許

印 紙

(40,000 円)

判 定 請 求 書

平成 年 月 日

特許庁長官 殿

1 判定請求事件の表示

特許第○○○○○○○号判定請求事件

2 請求人

住所（居所） 神奈川県横浜市港南区東三丁目4番5号

電話番号 045 - 123 - 1234

ファクシミリ番号 045 - 123 - 1235

氏名（名称） 神奈川 一 二 印

3 被請求人

住所（居所） 〒280-0001 千葉県千葉市千葉町三丁目4番5号

氏名（名称） 株式会社 千葉商会

4 請求の趣旨

イ号図面ならびにその説明書に示す は、特許第
○○○○○○○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。

5 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 平成 年 月 日

登録 平成 年 月 日

(3) 本件特許発明の説明

(4) イ号発明の説明

(5) 本件特許発明と、イ号発明との技術的対比

- (6) イ号発明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

6 証拠方法
（記載省略）

7 添付書類又は添付物件の目録

- | | |
|-----------------|--------|
| (1) 判定請求書 | 副本 2 通 |
| (2) イ号図面ならびに説明書 | 正本 1 通 |
| | 副本 2 通 |
| (3) 特許登録原簿謄本 | 正本 1 通 |
| | 副本 1 通 |

「判定請求書」作成見本

判定：実用

特 許

印 紙

(40,000 円)

判 定 請 求 書

平成 年 月 日

特許庁長官 殿

1 判定請求事件の表示

実用新案登録第○○○○○○号判定請求事件

2 請求人

住所（居所） 神奈川県横浜市港南区東三丁目 4 番 5 号
電話番号 0 4 5 - 1 2 3 - 1 2 3 4
ファクシミリ番号 0 4 5 - 1 2 3 - 1 2 3 5
氏名（名称） 神奈川 一 二 印

3 被請求人

住所（居所） 〒280-0001 千葉県千葉市千葉町三丁目 4 番 5 号
氏名（名称） 株式会社 千葉商会

4 請求の趣旨

イ号図面ならびにその説明書に示す は、登録実用新案第号考案の技術的範囲に属する（属しない）との判定を求める。

5 請求の理由

(1) 判定請求の必要性

(2) 本件登録実用新案の経緯

出願 平成 年 月 日

公告 平成 年 月 日

登録 平成 年 月 日

- (3) 本件登録実用新案の説明
- (4) 本件登録実用新案とイ号考案との技術的対比
- (5) イ号考案が本件登録実用新案の技術的範囲に属する（属しない）との説明
- (6) むすび

- 6 証拠方法
（記載省略）

- 7 添付書類又は添付物件の目録
 - (1) 判定請求書
副本 2 通
 - (2) イ号図面ならびに説明書
正本 1 通
副本 2 通
 - (3) 実用新案登録原簿謄本
正本 1 通
副本 1 通

「判定請求書」作成見本

判定：意匠

特 許

印 紙

(40,000 円)

判 定 請 求 書

平成 年 月 日

特許庁長官 殿

1 判定請求事件の表示

意匠登録第○○○○○○○号判定請求事件

2 請求人

住所（居所） 神奈川県横浜市港南区東三丁目 4 番 5 号
電話番号 0 4 5 - 1 2 3 - 1 2 3 4
ファクシミリ番号 0 4 5 - 1 2 3 - 1 2 3 5
氏名（名称） 神奈川 一 二 印

3 被請求人

住所（居所） 〒280-0001 千葉県千葉市千葉町三丁目 4 番 5 号
氏名（名称） 株式会社 千葉商会

4 請求の趣旨

イ号意匠ならびに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。

5 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 平成 年 月 日

登録 平成 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

6 証拠方法

- (1) イ号意匠が、被請求人の実施に係るものである、との証明に関するもの
- (2) 本件登録意匠の先行周辺意匠に関するもの

7 添付書類又は添付物件の目録

- | | | |
|-------------------|----|-----|
| (1) 判定請求書 | 副本 | 2 通 |
| (2) イ号意匠ならびに説明書 | 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) 先行周辺意匠（甲第○号証） | 正本 | 1 通 |
| | 副本 | 2 通 |

特 許

印 紙

(40,000 円)

「判定請求書」作成見本
判定：商標

判 定 請 求 書

平成 年 月 日

特許庁長官殿

1 判定請求事件の表示

商標登録第○○○○○○○号判定請求事件

2 請求人

住所（居所） 神奈川県横浜市港南区東三丁目 4 番 5 号

電話番号 0 4 5 - 1 2 3 - 1 2 3 4

ファクシミリ番号 0 4 5 - 1 2 3 - 1 2 3 5

氏名（名称） 神奈川 一 二 印

3 被請求人

住所（居所） 〒280-0001 千葉県千葉市千葉町三丁目 4 番 5 号

氏名（名称） 株式会社 千葉商会

4 請求の趣旨

被請求人が商品(役務)○○○について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
(属しない) との判定を求める。

5 請求の理由

判定請求の理由の要約

判定請求の必要性

イ号標章の説明

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

むすび

6 証拠方法 被請求人が使用した広告(標章、商品)を証明するために甲第 1 号

証の 1 ないし第 2 号証の 2 を提出する。

甲第 1 号証の 1

平成 10 年 12 月 1 日付 ○ ○ 新聞朝刊第 10 版
第 1 頁

甲第 1 号証の 2

同上第 10 頁(全頁広告)

甲第 2 号証の 1

○ ○ 新聞の読者 ○ ○ の証明書

甲第 2 号証の 2

○ ○ 新聞社の広告掲載の証明書

7 添付書類又は添付物件の目録

甲第 1 号証の 1

正本 1 通

副本 2 通

甲第 1 号証の 2

正本 1 通

副本 2 通

甲第 2 号証の 1

正本 1 通

副本 2 通

甲第 2 号証の 2

正本 1 通

副本 2 通

判定請求書

副本 2 通

判定請求書の作成要領

1．様式

第1部 3．無効審判請求書の作成要領1．様式と同じです。同記載を参照してください。

2．手数料について

- (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§195、手数料令§1)。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。
- (2) その他は、第1部 3．無効審判請求書の作成要領2．手数料についてと同じです。同記載を参照してください。

3．提出日の欄について

第1部 3．無効審判請求書の作成要領3．提出日の欄についてと同じです。同記載を参照してください。

4．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○○○○○○○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。

5．請求人の欄について

- (1) 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。
- (2) その他は、第1部 3．無効審判請求書の作成要領6．請求人の欄についてと同じです。同記載を参照してください。

6．代理人の欄について

第1部 3．無効審判請求書の作成要領7．代理人の欄についてと同じです。同記載を参照してください。

7．「印鑑の押印」について

第1部 3.無効審判請求書の作成要領 8.「印鑑の押印」についてと同じです。同記載を参照してください。

8.被請求人の欄について

- (1) 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ると、特許庁の事務処理上、有益です。

- (2) 権利者が相手方のない判定請求をする場合には、被請求人の欄を設ける必要はありません。

- (3) その他は、3.無効審判請求書の作成要領 9.被請求人の欄についてと同じです。同記載を参照してください。

9.請求の趣旨の欄について

「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。)

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。

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○号意匠類似第○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(商標法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。

10．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。

（参考）判定請求の理由の書き方の詳細

（1）特許権、実用新案権

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、侵害訴訟等が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。

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字で囲んでください。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、更に番号を設けて記入してください。
- ・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）

一般的注意事項

- ・イ号製品の技術的な構成の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します）。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。
- ・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）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の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る）

- ・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、V T R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、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します）。
- ・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。
- ・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。

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してください（審理促進につながります）。

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ます。）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）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があります）。
- ・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。

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。

（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。

その他の説明については、(c)を参照してください。

本件登録意匠とイ号意匠との比較説明

上記(c)本件登録意匠の説明及び(d)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(e)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、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さ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。

(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・觀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。

11. 証拠方法の欄について

- (1) 証拠方法として、鑑定書、実験成績証明書等の提出も可能です。
- (2) 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。
- (3) その他は、第1部 3．無効審判請求書の作成要領 12．証拠方法の欄についてと同じです。同記載を参照してください。

12. 添付書類および添付物件の目録の欄について

- (1) 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。
- (2) その他は、第1部 3．無効審判請求書の作成要領 13．添付書類又は添付物件の目録の欄についてと同じです。同記載を参照してください。

13. その他

第1部 3．無効審判請求書の作成要領 14．その他と同じです。同記載を参照してください。