

58—00 P U D T

判定

1. 判定制度とその趣旨

判定制度とは、特許庁が、請求に応じて、特許発明や登録実用新案の技術的範囲、登録意匠やこれに類似する意匠の範囲、商標権の効力の範囲（以下、[58—00](#)から[58—03](#)において、「特許発明の技術的範囲等」という。）について、中立・公平な立場から公的な見解を表明する制度である（[特 § 71](#)）。その制度の趣旨は、特許庁が、請求に応じて、特許発明の技術的範囲等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等を図り、併せて紛争の未然の防止又は早期の解決に資することである。

特許権を例に説明すると、特許権者は、業として特許発明を実施する権利を専有し（[特 § 68](#)）、その権利の効力は、広く第三者にも影響を及ぼす。しかも、特許権者は、その特許権の存続期間満了による消滅後であっても、存続期間中の第三者の侵害行為に対する損害賠償の請求をすることができる。

そして、特許権を巡っては、例えば、次のようなことが生じる。

- (1) 特許権者が、第三者の特許発明又は第三者が実施している技術などについて、それが自己の特許発明の技術的範囲に属するものであるか否かを知りたい。
- (2) 特許権者でない者が、開発投資又は事業の実施の計画にあるいは現実に実施中の技術について、それが特許権者の特許発明の技術的範囲に属しないものであるか否かを知りたい。

このようなときは、問題となっている特許発明の技術的範囲についての判断が、高度に専門的、技術的知見を有する者によって、中立な立場で迅速にされること、しかもその判断を求める者が、それを容易に利用することができること、それによって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ことが有益である。

このため、請求に応じて、特許権の設定に関与した特許庁が、その高度な専門

的、技術的知見を生かし、その特許発明の技術的範囲について公的な見解を表明する制度が、[特 § 71](#)の規定を根拠法令とする判定制度である。

以上は、特許権に係る判定制度とその趣旨について説明したが、実用新案権、意匠権及び商標権に係る判定制度においても同様である。

2. 判定の性質

判定は特許発明の技術的範囲等についての特許庁の公的な見解の表明であって、鑑定的性質をもつにとどまり、それには、何らの法的拘束力はなく、行政不服審査法における行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為にあたらない（[行政不服審査法 § 1](#)）。

しかし、高度に専門的・技術的な行政官庁である特許庁が行う鑑定であるから、事実上、社会的にみて十分尊重され、権威ある判断の一つであると考えられている（名古屋高金沢支判昭 42.6.14（昭 41（ネ）137 号））。

3. 標準必須性に係る判断のための判定

特許権に係る判定では、特許発明が特定の標準に必須であるかどうかの判定を求めることができる（標準必須性に係る判断のための判定）。標準必須性に係る判断のための判定については、[58—04](#)で説明する。

（改訂 R5.12）

58—01 P U D T

判定の手續

1. 判定請求の対象

判定請求の対象は、特許発明の技術的範囲等（→[58—00](#)の1.）である（[特 § 71①](#)、[実 § 26](#)→[特 § 71①](#)、[意 § 25①](#)、[商 § 28①](#)、[商 § 68③](#)→[商 § 28①](#)）。本節は、特許権に係る判定を中心に説明する。

2. 判定の当事者

(1) 当事者と請求の利益

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。

(2) 請求人と被請求人

判定請求には、制度の趣旨に応じた判定を請求する利益が必要であるから、多くの場合、被請求人が存在し当事者対立構造をとる。ただし、被請求人が存在せず請求人のみを当事者とする場合でも、制度の趣旨に応じた判定を請求する利益があれば判定を請求することは可能である。なお、判定請求において、被請求人とすべき者が存在するにもかかわらず、その者を秘し、又はイ号の実施者でない架空の相手方を表示して判定を受け、その判断を濫用することは、許されない（→[58—03](#)の1. (1)イ（オ）（カ））。

判定請求の態様の例としては、次のものがある。

ア 被請求人が存在し、当事者対立構造をとる例

- (ア) 特許権者が、現に第三者が実施し、又は実施していた技術について、その第三者を被請求人として判定を求める
- (イ) 特許権の利用関係を確認したい特許権者が、他の特許権者の特許発明について、その特許権者などを被請求人として判定を求める
- (ウ) 特許権者以外の者が、自己が実施し、又は実施しようとしている技術について、特許権者を被請求人として判定を求める
- (エ) 専用実施権者が、現に第三者が実施し、又は実施していた技術について、その第三者を被請求人として判定を求める
- (オ) 専用実施権者以外の者が、自己が実施し、又は実施しようとしている技術について、専用実施権者を被請求人として判定を求める

イ 被請求人が存在しない例

- (ア) 特許権者が、自己が実施している技術、あるいは実施しようとしている技術について、判定を求める
- (イ) 特許権者が、実施者が不明な技術について、判定を求める
- (ウ) 専用実施権者が、自己が実施している技術について、判定を求める
- (エ) 専用実施権者が、実施者が不明な技術について、判定を求める

3. 判定請求書

(1) 総論

請求人は、次に掲げる事項を記載した判定請求書を特許庁長官に提出しなければならない（[特 § 71③](#)→[特 § 131①](#)、[特施規 § 39](#)、[実 § 26](#)→[特 § 71③](#)、[実施規 § 23⑨](#)→[特施規 § 39](#)、[意 § 25③](#)→[特 § 71③](#)、[意施規 § 19⑤](#)→[特施規 § 39](#)、[商 § 28③](#)→[特 § 71③](#)、[商 § 68③](#)→[§ 28③](#)→[特 § 71③](#)、[商施規 § 22④](#)→[特施規 § 39](#)）。

一号 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人又は法人でない社団等にあつては代表者の氏名（→(3)）

二号 判定請求事件の表示（→(2)）

三号 請求の趣旨及びその理由（→(4)、(6)）

(2) 判定請求事件の表示

特許（登録）番号を用い、「特許第〇〇号判定請求事件」のように記載する（[特](#)

[施規 § 39](#)、様式 57、備考 1)。

(3) 当事者の表示

ア 被請求人が存在するときは、必ず記載する。

ただし、被請求人が存在しないとき（→2.(2)イ）は、被請求人を記載する必要はない。（→被請求人が表示されていない理由が明らかでないとき、被請求人となるべき者を秘している疑いが強いときの取扱いについて、[58—03](#)の1.(1)イ（オ））

被請求人が権利者であるときは、判定請求書における被請求人の住所（居所）、氏名（名称）と登録原簿に記載された権利者の住所（居所）、氏名（名称）とが一致していることが必要である。

イ 請求人が権利者であるときも同様に、判定請求書における請求人の住所（居所）、氏名（名称）と登録原簿に記載された権利者の住所（居所）、氏名（名称）とが一致していることが必要である。

(4) 請求の趣旨の欄

特許権に係る判定では、請求の趣旨の欄は、一定の技術内容（これを通常イ号図面又はイ号説明書によって特定する。）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を特定して記載する。

これは、登録実用新案についても同様である。

登録意匠及びこれに類似する意匠に関しては、通常、イ号図面及びその説明書に示す意匠は、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）との判定を求める旨記載される。

登録商標に関しては、通常、商品「〇〇〇」に使用するイ号標章は、登録第〇〇号商標の商標権の効力の範囲に属する（属しない）との判定を求める旨記載される。

(5) イ号とその特定

ア イ号について

イ号とは、判定請求において、権利者の相手方があるときにはその相手方の実施する技術、及び権利者が相手方なしで判定を請求するときには権利者の特許発明と対比される技術をいう。

イ号は、イ号図面、イ号説明書、イ号標章というように表示される。

判定請求一件につき、イ号は一つである。

イ イ号の特定

判定請求書においては、イ号を審判官が審理できる程度に十分に特定する必要がある。

イ号の実物が存在するときは、商品名、型番等により特定される。

また、イ号の技術的構成は、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される必要がある。その際、イ号と特許発明のカテゴリー（物又は方法）は一致させるようにする。

(6) 請求の理由の欄

「請求の理由」の欄には、判定を請求する必要性（→2.(1)）、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）、本件特許発明、イ号の技術的構成、それらの対比、イ号が本件の技術的範囲に属する（属しない）とする説明等を具体的に記述する。

(7) 証拠方法の欄

「証拠方法」の欄には、立証事項等、証拠方法に応じた事項を記載するとともに、立証事項と証拠との関係を具体的に明示して~~証拠の表示、立証の趣旨、証拠の説明などを~~記載する。また、文書の記載又は電磁的記録に記録された情報の内容から明らかな場合を除き、文書又は電磁的記録の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を提出する。

判定請求書、答弁書その他判定に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときはこれを添付し、証拠となるべき電磁的記録があるときは当該電磁的記録を記録した光ディスク（CD-R又はDVD-R）を添付しなければならない（特施規 § 40→ § 50①、実施規 § 23⑨、意施規 § 19⑤、商施規 § 22④）。電磁的記録の具体的な提出方法については、特許庁ウェブサイト掲載の「電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて」を参照。

文書の写し等が電磁的記録で作成されている場合は、それを記録した光ディスク（CD-R又はDVD-R）をもって提出することができる（特施規 § 40→ § 50⑦、実施規 § 23⑨、意施規 § 19⑤、商施規 § 22④）。この場合、提出する光ディスクは1枚でよい。（具体的な提出方法については、特許庁ウェブサ

イト掲載の「審判手続の証拠の写し等のDVD-R等による提出について」を参照。)

証拠として提出する文書又は電磁的記録が外国語で作成されたものであるとき記載されている場合は、取調べを求める部分について関連部分の訳文を添付しなければならない~~する必要はある。~~

なお、必要な証拠は、請求時に全て提出することが望ましい。~~なお、必要な証拠は、請求時に全て提出することが望ましい。~~

~~また、文書の写し等が電磁的記録で作成されている場合は、それを記録した光ディスク（DVD-R）をもって提出することができる（特施規 § 40→§ 50⑥、実施規 § 23⑨ § 23⑫、意施規 § 19⑧⑤、商施規 § 22④⑥）。この場合、提出する光ディスクは1枚でよい。（具体的な提出方法については、特許庁ウェブサイト（https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shoko_dvd=r.html）を参照。） § 40→⑨⑤④~~

4. 判定を請求できる時期

判定は、原則として、権利の設定登録後であれば請求することができる。

判定は、権利の消滅後も請求することができる。ただし、権利の消滅後20年を経過し、その時点でこの特許権に係る損害賠償請求権や告訴権などがすべて時効により消滅したとき又は審判事件が係属していないときには、この限りでない（[特登施規 § 5](#)）。

5. 登録原簿への記載など

判定請求があったときは、登録原簿の欄外にその旨が記載される。

(改訂 R85. ●12)

~~—(訂正 R7.3)—~~

58—02 P U D T

判定機関・審理方式

1. 判定機関

(1) 判定機関

判定は、[特 § 71②](#)（[実 § 26](#)→[特 § 71②](#)、[意 § 25②](#)、[商 § 28②](#)、[商 § 68③](#)→[商 § 28②](#)）の規定により指定された審判官の合議体が行う。

この合議体の合議は、過半数により決する（[特 § 71③](#)→[特 § 136②](#)、[実 § 26](#)→[特 § 71③](#)→[特 § 136②](#)、[意 § 25③](#)→[特 § 71③](#)→[特 § 136②](#)、[商 § 28③](#)→[特 § 71③](#)→[特 § 136②](#)、[商 § 68③](#)→[商 § 28③](#)→[特 § 71③](#)→[特 § 136②](#)）。

(2) 審判長・審判官の指定等

特許庁長官は、判定が請求されたときは、3名の審判官を指定する。うち1名は、審判長として指定される。審判長は、判定請求事件に関する事務を総理する。

審判官の指定にあたっては、[特 § 139](#) 及び [特 § 141](#) の規定による審判官の除斥、忌避の制約がある（[特 § 71③](#)）（→[59—01](#)）。

2. 審理方式

(1) 書面審理

判定の審理は、原則として、書面審理による（[特 § 71③](#)→[特 § 145②](#)、[実 § 26](#)→[特 § 71③](#)→[特 § 145②](#)、[意 § 25③](#)→[特 § 71③](#)→[特 § 145②](#)、[商 § 28③](#)→[特 § 71③](#)→[特 § 145②](#)、[商 § 68③](#)→[商 § 28③](#)→[特 § 71③](#)→[特 § 145②](#)）。

これは、判定の対象（イ号）を特定するためには書面（図面等）によらなければならないこと、判定事件は当事者対立構造になるとは限らないこと、及び手続の簡易・迅速性が要求されることなどによる。

(2) 口頭審理（→[33—00](#)）

判定の審理は、書面審理が原則であるが、審判長は、当事者の申立てにより、

又は職権で、口頭審理（→[33—00](#)）によるものとすることができる（[特 § 71③](#)→[特 § 145②](#)、[実 § 26](#)→[特 § 71③](#)→[特 § 145②](#)、[意 § 25③](#)→[特 § 71③](#)→[特 § 145②](#)、[商 § 28③](#)→[特 § 71③](#)→[特 § 145②](#)、[商 § 68③](#)→[商 § 28③](#)→[特 § 71③](#)→[特 § 145②](#)）。判定の審理を口頭審理によるものとするときは、口頭審理通知を当事者に送付する。

これは、判定の審理においても、事実の真相を把握するためには口頭審理によることがより適切なきがあると考えられることによる。

(3) 職権審理

ア 判定においては、職権主義（→[36—01](#)）が採られている（[特 § 71③](#)→[特 § 152](#)、[§ 153](#)）。これは、判定は高度に専門的・技術的な行政官庁である特許庁が行う鑑定であるところ、その結果が公表され、広く第三者にその内容が知らしめられるからである。

したがって、審理に必要な範囲・内容につき、当事者が申し立てない理由についての審理（[特 § 71③](#)→[特 § 153①](#)）、あるいは書面審理から口頭審理への審理の方式の切替えが職権でできる（[特 § 71③](#)→[特 § 145②](#)）。

イ しかし、請求人が申し立てない請求の趣旨については審理することができない（[特 § 71③](#)→[特 § 153③](#)）。

これは、請求の趣旨は請求人によって画定されるものであること、申し立てない請求の趣旨についての審理を許すことは請求人の意思に反して請求の趣旨を変更することになることなどによる。

(4) 併合審理

合議体は、複数の判定事件を勘案して、これらの審理を併合した方が、事案を迅速・的確に審理できると判断したときは、判定制度の趣旨に反しない限り、かつ当事者の特段の意思表示がない限り、併合して判定の手続を進めることができる（[特 § 71③](#)→[特 § 154](#)）。

(5) 着手順序と迅速な審理

ア 着手は、請求日順に行うのが原則である。

しかし、判定事件が、無効審判事件・訂正審判事件、侵害事件などに関連している場合には、相互に関連する複数の事件を総合的に勘案して、請求日順によらずに着手を行うときがある。例えば、判定事件の審理については、

特許法における中断又は中止の適用はない（→[58—03](#) の 1. (5)）が、必要があると認めるときは、侵害事件の訴訟手続が完結するまで当該侵害事件に関連する判定事件の審理の進行を止めて、他の判定事件を先に審理してもよい。

イ ただし、判定請求自体、当該特許発明の技術的範囲等について現存する争い又はその予防、あるいは事業の実施などがからみ早期に解決を要することが多いので、できる限り迅速に審理することが望ましい。

（改訂 R5. 12）

58—03 P U D T

判定の審理

1. 判定請求の審理

本節では、特許権に係る判定を中心に説明する。

(1) 判定請求書

ア 一般的事項

請求書の必要的記載事項（→[58—01](#)の3.(1)）。

方式不備の請求書などの取扱い（→[21—00](#)）。

イ 当事者について

（ア）特許権が共有に係るものであるのに請求書の被請求人の表示にその一部を欠いているとき等（[特 § 71③](#)→[§ 132②](#)）

判定は、法的拘束力を有しないものであるから、必ずしも特許権者全員を被請求人とする必要はない。したがって、被請求人欄に共有特許権者の一部が表示されていない場合でも、その補正を命じずに手続を進める。

しかし、特許権者の中に切実な利害関係を有する者が存在する場合もあるから、共有者の一部を被請求人とする請求については、審判官は、必要と認めるときには、他の共有者に副本を送付し、職権でその意見を求めるものとする。

専用実施権者が存在する特許権について、特許権者を被請求人として判定が請求された場合も、審判官は、必要と認めるときには、専用実施権者に副本を送付し、職権でその意見を求めるものとする。

（イ）[特 § 71③](#)は[特 § 132③](#)を準用していないので、判定を求める特許発明が共有に係るものであるときに、特許権者全員を共同請求人とする必要はない。

（ウ）判定請求事件の係属中に当該権利について承継があったときは、権利の承継人に対し、手続を続行することができる。

（エ）当事者が死亡したとき

手続の中断及び中止の規定（[特 § 22](#)～[§ 24](#)、[民訴 § 124](#)以下）は、判定の手続には適用がないものと解して扱う。

a 死亡した当事者が権利者であるとき

権利の承継人に対して手続を続行することができる。

b 死亡した当事者が権利者でないとき

(a)被請求人のとき

被請求人のない判定請求を認めざるを得ないこともあるから、そのまま被請求人のない判定として審理する。

(b)請求人のとき

法律上、判定請求権というものは存在せず、これを承継することも考えられない。したがって、承継の申出がないときは、請求人の死亡とともに請求がなくなったとして事件は終了する。ただし、権利侵害など現実に係争がある場合にイ号の技術内容を実施する事業を承継した者が改めて判定を請求するわずらわしさを避けるため、その者から手続を承継する旨の申出があったときに限りその者に対して続行する。被請求人がいるときは、被請求人に対して、その旨を通知する。

なお、法人の解散のときも、上記に準じて扱う。

(オ)被請求人の表示がない「属する」を求める判定（積極的判定）に対しては、被請求人が表示されていない理由が明らかでないときは、審尋を行い、被請求人となるべき者があるときは、それを表示させる。また、被請求人となるべき者を秘している疑いが強いときは、補正を命じ、請求書に被請求人を表示させる。

判定請求において、被請求人とすべき者が存在するにもかかわらず、その者を秘し、又はイ号の実施者でない架空の相手方を表示して判定を受け、その判断を濫用したときは、業界に無用な摩擦を生じさせるなどの弊害が予想される。また、このような相手方の答弁を経ない請求人の一方的主張に基づいてされた判定は、公平適正な手続でされたものではなく、極力避けるべきであるからである。

(カ)第三者が特許発明の技術的範囲等に「属しない」を求める判定（消極的判定）の請求において、被請求人を表示していないときには、登録原簿に

登録された権利者（特許権者・専用実施権者）を被請求人として表示すべき旨及びそれに応じないときには権利者を被請求人として取扱う旨を通知する。

この場合、請求人が権利者を被請求人として表示してこないときは、登録原簿に登録された権利者を被請求人として審理（注）を進める。

（注）登録原簿上の権利者に、判定請求書副本を送る。判定書には権利者名を記載する。

（キ）制度の趣旨に応じた判定を請求する利益

制度の趣旨に応じた判定を請求する利益がない判定請求は却下する（[特 § 71③](#)→[§ 135](#)）。

ウ 請求の趣旨及び理由

（ア）請求の趣旨・理由を変更する補正は、判定請求書の要旨を変更するものであるから認められない（[特 § 71③](#)→[§ 131 の 2①](#)柱書本文）。例えば、対象であるイ号を同一でないものに変更することは、判定の対象を変更するものであるから、請求の趣旨を変更するものである（→[30—01](#)）。

（イ）請求の趣旨・理由が整合しないときは、請求の趣旨に合わせて理由を補正させる。

（ウ）イ号が実質的に複数あると認められる場合（請求の趣旨等に複数記載されているときを含む）、請求人に審尋等を行い、回答書等を提出させて、一つのイ号に特定させる（回答書その他、電子メール、電話等による回答でも可、その場合対応記録を作成する）。その際、他のイ号については別途の判定請求を促す。

（2）副本の送達と答弁書の提出

ア 審判長は、判定請求があったときは、判定請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない（[特 § 71③](#)→[§ 134①](#)、[実 § 26](#)、[意 § 25③](#)、[商 § 28③](#)、[§ 68③](#)）。答弁書等提出の指定期間は、国内居住者 30 日、在外者 60 日とする（→[25—01](#)のⅡ）。

答弁書は、様式第 63 により作成される（[特施規 § 40](#)、[§ 47①](#)、[実施規 § 23⑨](#)、[意施規 § 19⑤](#)、[商施規 § 22④](#)）。

審判長は、答弁書を受理（注）したときは、その副本を判定請求人に送達しなければならない（[特 § 71③](#)→[§ 134③](#)、[実 § 26](#)、[意 § 25③](#)、[商 § 28③](#)、[§ 68③](#)）。

(注) 適式にされない答弁書は、手続却下処分とすることがある。

イ 被請求人がイ号の内容を実施していない旨、かつ、将来も実施する意思がないことを答弁書で明らかにしているときには、答弁書を請求人に送付し、請求人の弁駁を待つて判断する。

(3) 請求の認諾・取下げ・放棄

ア 請求の認諾

被請求人が請求を認諾することは認められない。

判定は、特許発明の技術的範囲を、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて、事実問題として定めるものであって、請求に対する判定の結論を当事者の主張のみでなく職権によって確定するものであり、請求の認諾になじむ性質のものではないからである。

イ 請求の取下げ

請求の取下げがあったときは、特許庁長官は、被請求人にその旨を通知しなければならない([特施規 § 40](#)→[特施規 § 50 の 5](#)、[実施規 § 23](#)⑨、[意施規 § 19](#)⑤、[商施規 § 22](#)④)。

ウ 請求の放棄

請求の放棄があったときは、請求の取下げに準じて扱うこととし、特許庁長官は、被請求人にその旨を通知する。

(4) 審理

ここでは、特許権に係る判定を例にして説明する。

ア 特許発明の認定

特許発明の認定は、特段の事情の無い限り、特許請求の範囲の文言どおり行う。

特許請求の範囲に記載された構成中に、イ号と異なる部分が存するときには、原則として特許発明の技術的範囲に属するということとはできない。(例外として、ウ 均等成立の要件を参照。)

イ イ号の認定

イ号を文章で表した技術的特徴は、イ号が特許発明の技術的範囲に属するかどうかの判断の前提となるから、特許請求の範囲の記載と対比が可能なように認定する。

当事者が自己に都合の良いようにイ号の構成を主張するなど、当事者が主張するイ号の構成が不適切なものであるときは、合議体が、職権によりイ号を認定することができる。

イ号自体が不明瞭でかつ、図面・説明資料等からもイ号が認定できないときは、審尋を行う。審尋を行ってもイ号が明確に認定できず、審理ができないときには、決定をもって却下する（[特 § 71](#)③→[特 § 135](#)）。

ウ 均等成立の要件

特許請求の範囲に記載された構成中に、対象製品（イ号）と異なる部分（本節 [58—03](#) において「相違部分」という。）が存するときであっても、以下の①～⑤の全ての要件を満たせば、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解する。

- ①相違部分が特許発明の本質的な部分でない。
- ②相違部分を置換し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。
- ③対象製品等の製造等の時点において、相違部分を置換することを、当事者が容易に想到できる。
- ④対象製品等が、出願時における公知技術と同一又は当業者が出願時に容易に推考することができたものではない。
- ⑤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。

（参考）[最三小判平 10. 2. 24（平 6（オ） 1083 号）](#) 均等論を認容したボールスプライン事件

均等の法理の適用の成否については、原則として、当事者から均等の法理の適用の主張があったときのみ判断する。均等との文言を使用していなくても実質的に均等を主張していると推認できるときは、明らかに均等の要件を判断するまでもないときを除き、均等の要件を判断する。

エ 特許発明が無効であるとの主張がされたとき

「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」という趣旨の判定が請求されたにとどまる場合は、無効審判の請求を促すとともに、本件判定請求は取り下げるよう要請する。これに応じないときは

本件特許発明の無効等については考慮せず審理を進める。

オ 間接侵害の主張がされたとき等

特許権に係る判定では、審理の対象は特許発明の技術的範囲である（[特 § 71 ①](#)）。したがって、[特 § 101](#)の規定に基づいて間接侵害の主張がされたとしても、当該主張は考慮しない。[特 § 69](#)の規定に基づいて特許権の効力が及ばないとの主張がされた場合や、[特 § 79](#)の規定に基づいて先使用による通常実施権の主張がされた場合も、それらの主張は考慮しない。

(5) 結審通知・中断・中止（[特 § 156 ①](#)、[§ 22](#)～[§ 24](#)）

判定には適用がない。

(6) 一事不再理（[特 § 167](#)）と判定請求の反復

判定には一事不再理の適用がないが、同一の判定請求が繰り返されるときには同じ結論となる可能性が高い。

(7) 証拠調べ（→[35—00](#)）

判定の手続においては、証拠調べを行うことができる（[特 § 71 ③](#)→[§ 150 ①](#)、[実 § 26](#)、[意 § 25 ③](#)、[商 § 28 ③](#)、[§ 68 ③](#)）。

(8) 費用の負担

納付並びに必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律（昭和 46 年法律第 40 号）中これらに関する規定（第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。）の例による（[特 § 71 ③](#)→[§ 169 ⑥](#)）。

(9) 除斥・忌避と回避（→[59—01](#)）

(10) 提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供の求め

審判官は、判定書の作成に用いるときその他必要があると認める場合において、当事者が提出した書面又は提出しようとする書面に記載した情報の内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を有しているときは、その当事者に対し、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により提供することを求めることができる（[特施規 § 40](#)→[特施規 § 50 の 11](#)）。（具体的な提出方法については、[特許庁ウェブサイト](#)（https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/kami_form/index.html）を参照。）

2. 判定書

(1) 判定書には、審判官が記名押印しなければならない（[特施規 § 40](#)→[§ 50 の 10](#)、[実施規 § 23](#)⑨、[意施規 § 19](#)⑤、[商施規 § 22](#)④）（押印代替措置→[00—02](#) の 2.）。

(2) 結論の記載要領（→[45—04](#) の 7.）

ア 以下に判定の結論の文例を示す。

（例 1）

イ号図面及びその説明書に示す「……」は、本件発明の技術的範囲に（本件考案の技術的範囲に）属する（属しない）。

（例 2）

イ号図面及びその説明書に示す「……」の意匠は、登録第〇〇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）。

（例 3）

商品〇〇〇に使用するイ号標章は、登録第〇〇号商標の商標権の効力の範囲に属する（属しない）。

イ 却下の場合

本件判定の請求を却下する。

3. 判定の終了

(1) 判定は、判定の謄本の当事者に対する送達（[特 § 71](#)③→[§ 157](#)③）、判定請求の取下げ、判定請求の却下の決定（[特 § 71](#)③→[特 § 135](#)）の謄本の当事者に対する送達（[特 § 71](#)③→[§ 157](#)③）、又は判定請求書の却下の決定（[特 § 71](#)③→[特 § 133](#)③）に対する不服の申立ての期間の経過により、終了する。請求の放棄は、請求の取下げに準じて取り扱う（→1. (3)ウ）。

(2) 判定の審理が終わっても結審通知を行わない（→1. (5)）。

(3) 判定の終了に伴う手続

ア 判定の審理が終わったときは、特許庁長官は、判定の謄本を当事者に送達しなければならない（[特 § 71](#)③→[§ 157](#)③）。

イ 判定請求を、決定をもって却下したとき（[特 § 71](#)③→[特 § 135](#)）は、アと同

様にする。

ウ 判定請求書を、決定をもって却下したとき（[特 § 71③](#)→[特 § 133③](#)）は、特許庁長官は、決定の謄本を当事者に送達しなければならない（[特 § 189](#)、[特施規 § 16②](#)）。

(4) 判定などに対する不服の申立て

ア 判定は行政処分ではなく、行政不服審査法による不服の申立て及び行政事件訴訟法による地方裁判所への訴えの提起をすることはできない（→[58—00](#)の2.）。

イ 判定請求が、決定をもって却下されたとき（[特 § 71③](#)→[特 § 135](#)）は、行政不服審査法による不服の申立て及び行政事件訴訟法による地方裁判所への訴えの提起をすることができない（[特 § 71④](#)）。

ウ 判定請求書が、決定をもって却下されたとき（[特 § 71③](#)→[特 § 133③](#)）は、行政不服審査法による不服の申立て及び行政事件訴訟法による地方裁判所への訴えの提起をすることができる。

（改訂 R5.12）

58—04 P

標準必須性に係る判断のための判定**1. 標準必須性に係る判断のための判定の概要**

標準必須性に係る判断のための判定とは、ある特許発明がある標準に必須の発明であるかどうかを判断するために、当該特許発明の技術的範囲に関して、通常の判定におけるイ号（→[58—01](#) の3.(5)）に代えて標準規格文書から特定された仮想対象製品等（仮想イ号）について判定を求めるものである。

標準必須性に係る判断のための判定においても、通常の判定と同様に、制度の趣旨に応じた利益は必要であるから、標準必須性に係る判断のための判定を請求する利益がない請求は、決定により却下される（[特 § 71](#)③→[§ 135](#)）。

標準必須性に係る判断のための判定では、判定書の結論部で、仮想イ号が本件特許発明の技術的範囲に属するか否かが示される。そして、例えば、請求の趣旨どおり、仮想イ号が本件特許発明の技術的範囲に属するとの結論が得られた場合は、判定書の理由中で、本件特許発明が当該標準規格にとって必須のものと考えられる旨の標準必須性に係る判断を含む付言がされる。

（手続の詳細については、特許庁ウェブサイトで公開している「[標準必須性に係る判断のための判定の利用の手引き](#)」（https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-hantei/document/index/01.pdf）を参照）

（改訂 R5.12）

58—10 P U D T

裁判所からの鑑定の嘱託

1. 制度の概要

裁判所から特許庁に特許発明の技術的範囲等について鑑定の嘱託があったときは、特許庁長官は、3名の審判官を指定してその鑑定をさせなければならない（[特 § 71 の 2](#)、[実 § 26](#)、[意 § 25 の 2](#)、[商 § 28 の 2](#)）。

2. 鑑定内容

鑑定を行う内容は、基本的には、[特 § 71 の 2](#)、[実 § 26](#)、[意 § 25 の 2](#)、[商 § 28 の 2](#)に規定された以下の(1)～(3)についてである。

- (1) 特許発明・登録実用新案の技術的範囲についての鑑定（[特 § 71 の 2](#)（[実 § 26](#)））
- (2) 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲についての鑑定（[意 § 25 の 2](#)）
- (3) 商標権の効力についての鑑定（[商 § 28 の 2](#)）

いずれの場合も、3名の審判官により合議を行い、審判長が事務を総理する。

3. 鑑定料及び鑑定の説明のための旅費について

(1) 基本的考え方

鑑定は、裁判の立証過程において必要があるとき、民事訴訟法の規定に基づいて行われていることであり、その鑑定に必要な費用は、当事者が支払うこととされている。

参考：民事訴訟費用等に関する法律

納付義務（[民訴費法 § 11](#)）、証人の旅費の請求等（[民訴費法 § 18](#)）、説明者の旅費の請求等（[民訴費法 § 19](#)）、調査の嘱託をした場合の報酬の支給等（[民訴費法 § 20](#)）

したがって、特許庁が行う鑑定に関しても、鑑定料及び鑑定に対する説明の際の旅費は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従って支払いを受けるもの

とする。

なお、裁判官が職権で鑑定を嘱託するときには、裁判所が定める者（当事者）が費用を支払うことになっている。

(2) 具体的運用

ア 鑑定料については、判定の料金（40,000 円／1 件）と同様とする（※）。

（※） 料金の計算にあたっては、特許権 1 件に対するイ号 1 件の鑑定を鑑定事項 1 件とし、鑑定事項 1 件の料金を 40,000 円とする。したがって、例えば、2 つの特許権に対して、イ号、ロ号、ハ号の 3 つの全ての組合せについて鑑定を求める場合は、鑑定事項は 6（2×3）件となるので、料金は以下の計算となる。

$$40,000 \text{ 円} \times 6 = 240,000 \text{ 円}$$

イ 鑑定の説明を求められたときの旅費は、「民事訴訟費用等に関する法律」に従って裁判所から支払われる費用を使用することとする。したがって、特許庁からの旅費の支給は受けない。

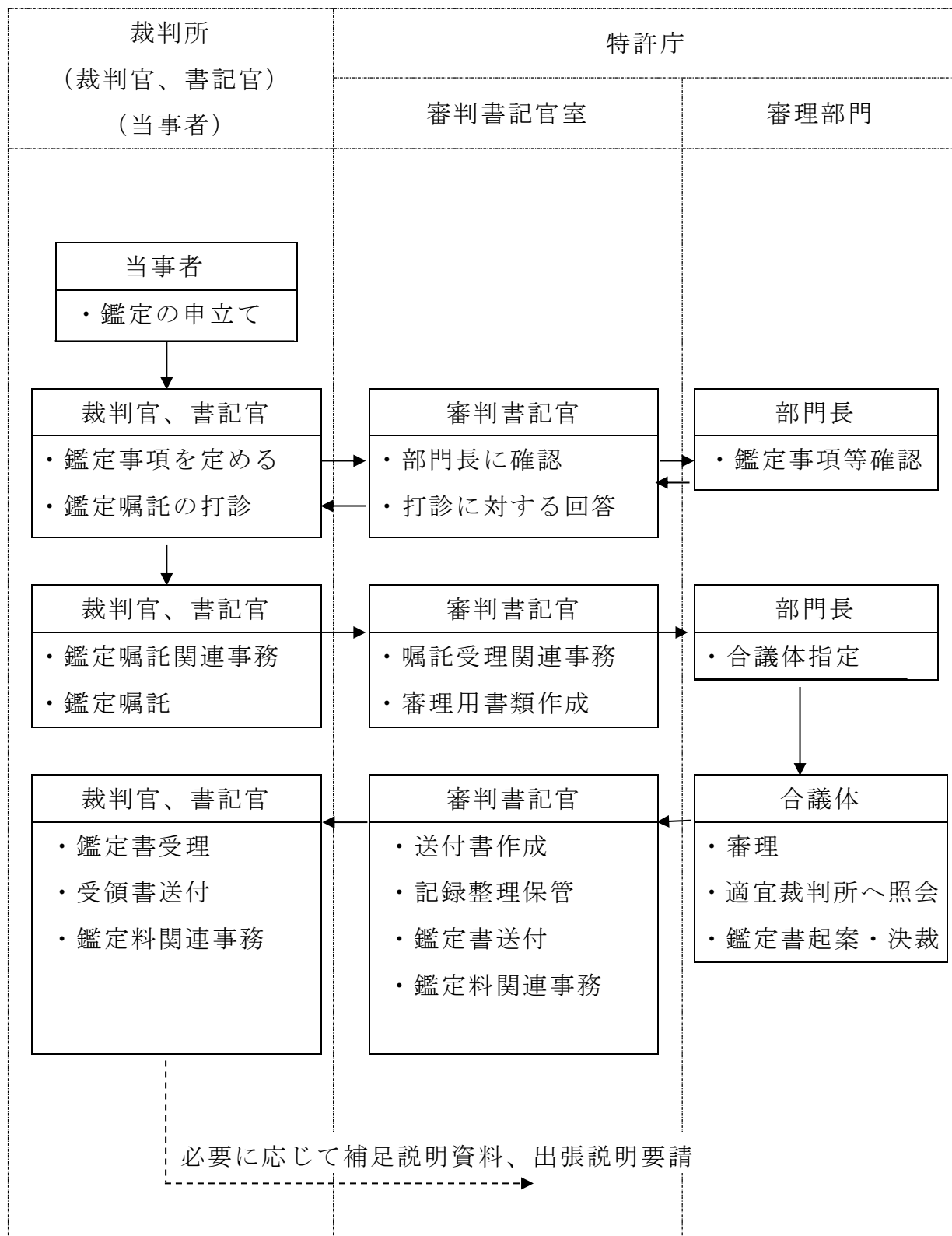
4. 鑑定嘱託書の管理について

鑑定嘱託書は、審理番号を付して管理する。

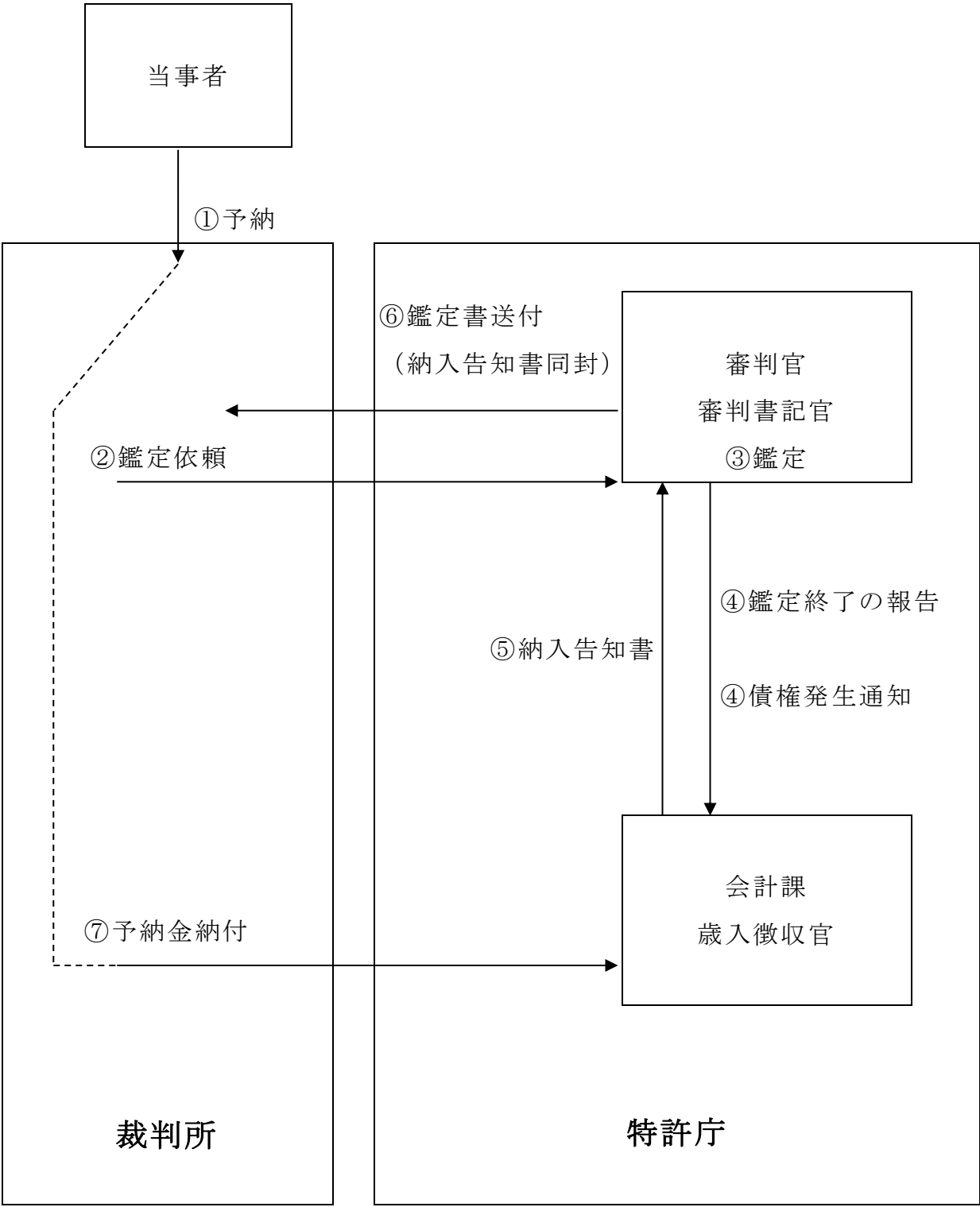
（鑑定〇〇〇〇－99〇〇〇〇号）
 └───┬───┘

西暦 年ごとの通番

鑑定に係る業務フロー概略



鑑定料に係るフロー図



(注) ①～⑦は、手続の流れの順番であり、同じ番号は、同時に行うものである。

(改訂 R5. 12)

(訂正 R7. 11)

58—12 P U D

税関長からの意見照会

1. 意見照会制度の概要

特許権、実用新案権又は意匠権について、税関の認定手続（注）が開始された場合、権利者または輸出者若しくは輸入者は、一定期間内であれば、税関長に対し、特許発明・実用新案の技術的範囲又は登録意匠及びこれに類似する意匠に属するか否かに関して、特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる（[関税法 § 69 の 7①](#)、[§ 69 の 17①](#)）。

また、税関長は、権利者又は輸出者若しくは輸入者の求めがなくても、必要と認めるときは技術的範囲等に関して、特許庁長官に意見を求めることができる（[関税法 § 69 の 7⑨](#)、[§ 69 の 17⑨](#)）。

税関長は、特許庁長官の意見の内容を申立人及び輸出・輸入者に通知するとともに、当該意見及びその他の資料を参酌して貨物が侵害物品であるか否かを認定する。

（注）「認定手続」とは、知的財産権侵害物品に該当すると思料される貨物（「侵害疑義物品」）について、侵害物品に該当するか否かを認定するための手続きをいう（[関税法 § 69 の 3①](#)、[§ 69 の 12①](#)）。

2. 意見照会請求の要件

- | | |
|------------|--|
| (1) 対象 | 特許権、実用新案権又は意匠権に係る認定手続中の貨物 |
| (2) 請求者 | 特許権者、実用新案権者若しくは意匠権者又は輸出者若しくは輸入者 |
| (3) 請求可能期間 | 認定手続開始通知を受けた日から起算して 10 日（行政機関の休日を含まない）を経過する日（10 日経過日）まで、期限が延長された場合には 20 日（行政機関の休日を含まない）を経過する日（20 日経過日）まで |

- (4) 意見照会内容 認定手続中の貨物の権利に係る技術的範囲等
- (5) 必要な資料 権利侵害を組成したもの又はしていないものとして認める物又は方法の具体的態様を明らかにする資料

3. 手続の概要

(1) 税関長からの照会

税関長は、以下の書面等を添えて、特許発明若しくは登録実用新案の技術的範囲又は登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲について特許庁長官に意見を求める。

ア 特許庁長官意見照会書

税関長が特定した、意見照会に係る貨物の具体的態様

イ 特許庁長官意見照会請求書及び添付資料

意見照会請求のために申立人が提出する書面及び添付資料

ウ その他参考になるべき資料

(2) 特許庁長官の回答

特許庁長官は、意見照会の日から起算して 30 日以内に書面により意見を述べる（[関税法 § 69 の 7](#)④、[§ 69 の 17](#)④）。なお、特許庁長官は、特許発明若しくは登録実用新案の技術的範囲又は登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲に関する意見照会事務を審判課に行わせる。

審判課は、部門長の選任に基づいて、3 名の審判官を指定する。

(改訂 R1. 6)

58—14 P U D T

求意見・意見陳述

1. 求意見制度及び意見陳述制度の概要

無効審判、延長登録無効審判、不使用取消審判、不正使用取消審判（以下本節 [58—14](#) において無効審判等という。）の審決取消訴訟において、裁判所は、特許庁長官に対し、当該事件に関する特許法等の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる（求意見制度）（[特 § 180 の 2](#)①、③）。

また、無効審判等の審決取消訴訟において、特許庁長官は、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関する特許法等の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる（意見陳述制度）（[特 § 180 の 2](#)②、③）。

2. 求意見制度及び意見陳述制度が設けられた趣旨

無効審判等の審決取消訴訟においては、特許庁は、当事者としてその審理に関与することはできない。しかしながら、無効審判等において、特許庁の法令解釈や運用基準が争点となり、裁判所が、特許庁の法令解釈や運用基準とは異なる法令解釈等に基づいて審決を取り消す判決をしたときには、その法令解釈や運用基準に大きな影響を与える可能性がある。そのため、無効審判等の審決取消訴訟においては、専門官庁である特許庁の考え方が裁判所の訴訟審理に反映され、それを踏まえた判断がなされることが望ましい。

そこで、無効審判等の審決取消訴訟において、裁判所が特許庁に意見を求める求意見制度、及び、特許庁からの申立てにより裁判所が許可を与えて特許庁が裁判所に意見を述べる意見陳述制度が設けられている。

（改訂 R5. 12）