

# 「時機に後れた攻撃防御方法の却下と公知文献調査」への意見



会員 角田 朗

「時機に後れた攻撃防御方法の却下と公知文献調査－弁理士に求められる調査能力の検討－」は、ユニークなテーマを採り上げた論文で、大変興味深く拝見いたしました。

ただ、日常的に調査を行っている者として、疑問を感じる箇所もありましたので、以下の2点について、私見を述べさせて頂ければと思います。

## 1. 公知文献の提出時期について

侵害訴訟において無効理由となる公知文献提出が、民事訴訟法157条の時機に後れた攻撃防御に該当するか否かは、文献が日本語か外国語であるか、および付与された特許分類（技術分野）がどのようなものであるかという観点よりも、どういった審理状況で提出したかが、より重要なポイントと考えられます。特許関係訴訟第2版（高部 真規子著）<sup>1)</sup>には、以下の記載があります。

p204「民事訴訟法157条に関しては、時機に後れたかどうかの判断は、単に控訴審における訴訟の経過ではなく、第1審以来の訴訟手続の経過を通観して判断すべきものとされている（最三小判昭和30・4・5民集9巻4号439頁）。」

p205「新たな無効主張が容れられる可能性があるかを勘案するには、結局、特許権者の反論も必要となる上、さらには、訂正の対抗主張の機会を与える必要が出てくるとすると、審理の遅延を招くことは、明らかであろう。新主張の提出の時期や、当該主張をより早期に提出することが可能で、あったか否かのほか、当該主張が的確な無効理由なのか、単に引き延ばしの無効理由なのか等の諸事情を、訴訟の進行状況とともに総合的に考慮して、実体的真実の追求と訴訟の迅速審理のバランス、当事者の衡平を考慮した上、判

断するほかないと考えられる。被告が、特に外国文献を詳細に調査するのに時間がかかるためにそれが困難であったことをどの程度斟酌するかについては、裁判体によって温度差が出てくるものと解されるが、いずれにせよ、無効主張は、小出しにすることなくできるだけ早期に提出すべきである。」

本論文p18以降に掲載された裁判例(3)～(5)については、いずれも知財高裁の裁判例となりますので、判決文のうち、時機に後れた攻撃防御であるか否かを判断した部分に目を通してみました。

(3)では、時機に後れた攻撃防御に該当する理由として、「控訴人らは、505号明細書は米国特許明細書であるから、提出が後れたことはやむを得ないものであった旨主張する。しかしながら、本件主張期限（平成22年6月14日）は本件訴訟の提起から1年6か月以上後である上、505号明細書を主引用例とする無効主張が記載された第25準備書面の提出及び505号明細書の証拠申出がされたのは、更にその10か月以上後の平成23年5月9日であって、米国特許明細書であることを考慮しても、その提出がこの時期に至ったことにやむを得ない事情があったと認めることはできず、控訴人らの主張は理由がない。」と判示されています。

(4)は有名な一太郎事件ですが、時機に後れた攻撃防御に該当しない理由として、「原審においては、第1回口頭弁論期日が開かれてから第3回口頭弁論期日において口頭弁論が終結されるまで2か月余り、訴えの提起から起算しても4か月足らずの期間である。このように、原審の審理は極めて短期間に迅速に行われたものであって、控訴人の当審における新たな構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての主張・立証

は、若干の補充部分を除けば、基本的に、当審の第1回口頭弁論期日において控訴理由書の陳述と共に行われたものであり、当審の審理の当初において提出されたものである。」と判示されています。

(5) では、時機に後れた攻撃防御に該当する理由として、「平成24年5月9日の原審第12回弁論準備手続期日において書証として提出されたものであること（なお、乙39文献は第1審被告の出願に係る公開特許公報である。）からすると、原審裁判所が時機に後れたものとして主張を許さなかった無効の抗弁を当審に至って提出することは、時機に後れたものというほかない。」と判示されています。

すなわち、時機に後れた攻撃防御方法の判断においては、公知文献が日本語か外国語であるか、および付与されている特許分類（技術分野）も考慮される要素になり得ると思いますが、より重要なのは公知文献が提出された時であると考えます。本論文で、この点も考慮したうえで検討されると良かったのではと思います。

## 2. 調査の手法について

それから公知文献調査に関して、本論文のp22には「①特許分類をある程度広げ、キーワードで絞り込みすぎている式を複数立て、さらに、②特許分類検索

で漏れてしまわないようキーワードのみの検索式を併せて用い、③件数も相当見たといえる場合、それでも抽出できないのであれば、それは“やっかいな調査”であると言えるものだと思われる。この場合には、一般的には外国調査の優先的に行うと思われる。」という記載があります。

確かに私の経験上でも、公知文献調査において、国内の特許文献を調査して主引用例に相当する文献を抽出できない場合には、その後、外国特許文献や非特許文献を調査することが多いです。しかし、副引用例や周知技術に相当する文献が見つからない場合には、日本特許公報や各種ハンドブックなど日本語文献を調査したほうが、進歩性の論理付けを行うのに適した証拠が見つかる確率が高いと感じております。

時間、費用のかかる外国特許調査が必ずしも有効とは言えないケースもありますので、クライアントをミスリードしないよう、留意する必要もあると思っております。

### (参考文献)

1) 高部真規子 特許関係訴訟第2版, 204~205頁, 一般財団法人金融財政事情研究会

(原稿受領 2014. 6. 8)