

# 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—



会員 乾 智彦

## 要 約

昨今の弁理士の業務においては、調査業務は大きな割合を占めるものではなく、弁理士に求められる調査能力というのは必ずしも明確ではない。

本稿では、侵害訴訟での公知文献の提出が時機に後れた攻撃防御方法の提出となるか否かが争われた裁判例をいくつか紹介し、そこから時機に後れた攻撃防御方法となり得る判断基準を検討した。判断基準の一つとしては、証拠として提出された公知文献が、外国公報（外国語で記載された公報）であるか否かがあげられる。また、国内の特許文献であっても、主引例と異なる技術の特許分類のみが付与されているような副引例であれば、その発見が相当困難であると判断され得る場合もある。

さらに、このような侵害訴訟の場において、訴訟代理人である弁理士が迅速に検索すべき文献とはどのようなものかについて考察し、弁理士に求められる調査能力についても検討した。

## 目次

1. はじめに
2. 時機に後れた攻撃防御方法の却下の概説
3. 公知文献の提出が時機に後れた攻撃防御方法の提出となる  
かが争われた裁判例
4. 検討
  - (1) 検討の前に（一般的な調査方法の概説）
  - (2) 裁判例と実際の検索
  - (3) 判断基準の検討
  - (4) 弁理士に求められる調査能力の検討
5. おわりに

## 1. はじめに

最近、特許権侵害訴訟の話題を聞く機会が多い。弁理士にとって身近な話題であり、場合によっては事件に何等か関与されているのかもしれない。

ところで、侵害訴訟では、適時提出主義の下、適切な時機から相当程度後れて提出された攻撃防御方法は、時機に後れた攻撃防御方法として却下される。特許権侵害訴訟においては、無効理由の主張・立証の際に、公報等の証拠を提出することとなり、弁理士が訴訟代理人になった場合、適切な公知文献調査を実施する必要がある。

また、時機に後れた攻撃防御方法であるかが判断さ

れる際、本人の法的知識の程度、攻撃防御方法の性質なども考慮される<sup>1)</sup>。すなわち、本人訴訟と弁理士が訴訟代理人になった訴訟とではその判断結果が異なり、公知文献調査を含む訴訟段階での弁理士の業務は、専門家としてのレベルが求められる。

しかしながら、多くの弁理士の業務は、業務拡大の傾向があるとはいえ、明細書作成業務が大きな割合を占め、調査業務には時間を割いていないものと思われる。また、弁理士が実施すべき一般的な調査レベルを示すものは見受けられず、弁理士に求められる調査能力は必ずしも明確ではない。

そこで、弁理士が行うべき調査レベルの把握を目的として、まず、公知文献等の提出が時機に後れた攻撃防御方法の提出となるかが争われた裁判例を紹介する。訴訟代理人として適切な調査を実施したにもかかわらず、検索の困難性から文献の提出が後れた場合には、時機に後れた攻撃防御方法の提出ではないものと判断されるのである。

そして、時機に後れた攻撃防御方法とならなかった公知文献等とはどのようなものなのかを、実際の検索を交えながら読み取り、その判断基準を検討した。さらに、訴訟代理人である弁理士に求められる調査能力についても検討した。

## 2. 時機に後れた攻撃防御方法の却下の概説

特許権等の侵害訴訟では、適時提出主義（民訴法156条）が採用されている。適時提出主義とは、公知文献等の攻撃防御方法は訴訟の進行状況に応じた適切な時期に提出しなければならないとする原則をいう。そして、適時提出主義の実効性を確保する制度として、時機に後れた攻撃防御方法の却下（民訴法157条1項）がある。攻撃防御方法の提出が以下要件①～③を充たすものと判断された場合には、その攻撃防御方法は却下される。

### （1）要件

#### ①時機に後れたものであること

時機に後れたとは、実際に提出されたよりもっと前に提出できたはずであり、しかも提出する機会があったことである。

#### ②時機に後れたことが当事者の故意または重大な過失に基づくこと

重過失の有無は、本人の法律知識の程度や既に提出している攻撃防御方法との関係も考慮されなければならない。よって、弁理士が訴訟代理人となった訴訟では、公知文献等の提出の際、それ相応の重過失についての判断がなされることになる。

なお、本稿で検討する文献調査の困難性に関しては、検索が困難であったと認められると、重大な過失がなかったものと判断され得る。結果、その公知文献の提出は時機に後れた攻撃防御方法の提出とはならないものとされる。

#### ③当該攻撃防御方法を審理すると訴訟の完結が遅延する場合であること

新しい攻撃防御方法を審理すると訴訟の完結が遅れることであり、これがなければ直ちに弁論を終結できる段階にあることが必要であるとされる。

上記要件は、審理の経過が短時間であったり、提出済みの文献であった等、訴訟の経緯やその追加主張内容等の当該事案における個別事情を総合的に考慮して判断される<sup>2)</sup>。

### （2）本稿の位置づけ

本稿で紹介する裁判例は、個別事情を総合的に考慮し判断している事例である。しかしながら、ここでは、どの程度の検索の困難性だったのかを把握するため、個別事情については割り切って触れないことと

し、時機に後れた攻撃防御方法とならなかった公知文献等がどのようなものかについてのみにフォーカスし検討を行った。

## 3. 公知文献の提出が時機に後れた攻撃防御方法の提出となるかが争われた裁判例

裁判例を5つ紹介し、そこから、対象となった公知文献がどのような文献かを読み取り、個々の裁判例の判断基準がいかなるものかについて記載する。

### （1）平成19年(ワ)第6485号（商品展示用ケース事件）

#### ①事件の概要

考案の名称を「商品展示用ケース」とする実用新案権者である原告が、被告行為は実用新案権を侵害する旨主張して、差止め等を請求した事案である。本事例では、被告の新たな証拠の提出は却下すべきものではないと判断され、当該証拠を副引例として進歩性欠如の無効主張が認められた結果、原告の請求が棄却されている（被告側勝訴）。

#### ②時機に後れた攻撃防御方法とされなかった判決の内容

（被告が）「新たに副引例として追加主張した乙第21号証は、フランス語で記載されたフランス国特許の特許公報であり、検索に際してキーワードを選択するについても言語上の問題があり、我が国の特許・実用新案のようにその検索自体が必ずしも容易に行い得るものではない。…攻撃防御方法の提出について…却下すべきものではないと判断した」とされた。なお、判決文では翻訳の時間にも言及しているが、ここでは取り上げないこととする。

#### ③判断基準

本事例で示された判断基準は、提出された公報が「フランス語で記載されたフランス国特許の特許公報」であったことである。その理由として「キーワードを選択するについても言語上の問題がある」とし、フランス語で記載されているため日本語でのキーワード検索ができないことをあげている。

すなわち、「外国語の特許公報」であれば、言語上の問題により容易に検索し得るものではないと判断されると考えられる。

なお、本公報の他の特許情報を以下記載する。

IPC	B65D85/575, B65D5/00
公開日	1992年7月17日
キーワード	考案の名称(要約・請求項も)に「カバー」「ケース」を意味する「Etui」の文言を含む
出願人	第三者
PatentFamilyの有無	本公報の内容を容易に把握できるPatentFamilyは無い

出願国	日本国
IPC	A24C5/33
公開日	1975年9月1日
キーワード	請求項に「物体」「搬送」の文言がある
出願人	第三者
PatentFamilyの有無	無し

## (2) 平成14年(ワ)第9549号(小物物品検査装置事件)

### ① 事件の概要

「小物物品検査装置」に関する特許発明の特許権者である原告が、被告装置は同発明の技術的範囲に属すると主張して、差止め等を請求した事案である。本事例では、被告製品は原告特許発明の技術的範囲に属しないものとされ、無効理由の存否については判断が示されずに原告の請求が棄却された(被告側勝訴)。ただし、判決文において、無効主張の際の引例となる被告提出の証拠は却下されるべきではない旨、以下のように明記されている。

### ② 時機に後れた攻撃防御方法とされなかった判決の内容

(被告が提出した)「乙45公報は、国際特許分類のサブクラスがA24C(葉巻たばこまたは紙巻たばこの製造機械)とされ、たばこに関する技術に分類されており、乙1-3公報、乙7マイクロフィルム等が分類されているサブクラスB65G(運搬または貯蔵装置)とされており、運搬等に関する技術に分類されていないことが認められる。…乙45公報を発見することは、相当の困難があるものというべきであり、…却下すべきものではない」とされた。

### ③ 判断基準

本事例は、日本語で記載された特許公報でも、主引例の国際特許分類IPCとサブクラスのレベルで異なる技術に分類されているような副引例については、却下されないものと判断され得るという基準を示している(IPC:セクション/クラス/サブクラス/メイングループ/サブグループ)。

本公報の他の特許情報を以下記載する。

## (3) 平成24年(ネ)第10030号(カニューレ挿入装置事件)

### ① 事件の概要

発明の名称を「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」及び「医療器具を挿入しその後保護する安全装置」とする特許の特許権者である被控訴人が、控訴人らの医療器具は特許権を侵害するとして、差止めを求めた事案である。本事例では、控訴人提出の証拠を主引例とする追加無効主張が却下され、被控訴人の請求が棄却されている(控訴人側敗訴)。

### ② 時機に後れた攻撃防御方法とされた判決の内容

(控訴人提出の証拠が)「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よるやむを得ない事情があったと認めることはできず、(提出が後れたことはやむを得ないものであったとの)主張は理由がない」とされた。

### ③ 判断基準

本事例は、時機に後れた攻撃防御方法の提出であるとされた事案であるが、「米国特許明細書であることを考慮しても」との記載から、公報が英語で記載されていることについて一定の配慮がなされていることがわかる。

## (4) 平成17年(ネ)第10040号(一太郎事件)

### ① 事件の概要

控訴人が製品(商品名「一太郎」「花子」)の製造等し、被控訴人が、控訴人の行為が被控訴人の特許権(発明の名称「情報処理装置及び情報処理方法」)を侵害すると主張し、差止め等を求めた事案である。本事例では、控訴人の新たな主張・立証は却下すべきものではないと判断され、無効主張が認められ、被控訴人の請求が棄却されている(控訴人側勝訴)。

## ② 時機に後れた攻撃防御方法とされなかった判決の内容

(控訴人が提出した証拠は)「外国において頒布された英語の文献であり、しかも、本件訴えの提起より15年近くも前の本件特許出願時より前に頒布されたものであるから、このような公知文献を調査検索するためにそれなりの時間を要することはやむ得ないこととすべきで…時機に後れたものであるとまではいうことができない」とされた。

### ③ 判断基準

判断基準として「外国において頒布された英語の文献であり」「本件訴えの提起より15年近くも前の本件特許出願時より前に頒布されたもの」があげられている。ただし、これらの文献は非特許文献であって特許文献ではない点に注意が必要である。

## (5) 平成24年(ネ)第10092号(生海苔の異物分解除去装置控訴事件)

### ① 事件の概要

「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」に関する特許権を有する第1審原告において、第1審被告装置が発明の技術的範囲に属する等と主張して、差止め等を求めた事案である。本事案では、控訴人・非控訴の各控訴がいずれも棄却されており、本件特許は無効にされるべきものではないとされている。

### ② 時機に後れた攻撃防御方法とされた判決の内容

(第1審被告提出の)「…各文献は…書証として(すでに)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、…時機に後れたものというほかない」とされた。

### ③ 判断基準

「被告の出願に係る公開特許公報である」との記載から、公報が自己の出願である場合には、却下されるものと判断され易いと考えられる。

### 【個々の裁判例における各判断基準】

個々の裁判例に示された各判断基準を以下にまとめる。なお、上述したように、以下の基準は、公知文献調査のみにフォーカスしたものであり、その他の個別事情等については考慮していない点に注意されたい。

#### A 言語

非日本語の特許文献の提出であれば却下されない場

合がある。英語で記載された特許文献の場合、一定の考慮はなされるが、却下されるか否かは明確ではない。

#### B 特許分類

日本語で記載された公報であっても、主引例のIPCとサブクラスのレベルで異なる技術にIPCが分類されているような副引例の提出は却下されない場合がある。

#### C 文献の種別

非特許文献については、外国において頒布された英語の文献であり、訴えの提起より15年近く前の本件特許出願時より前に頒布されたものであれば、その提出は却下されない場合がある。

#### D 出願人

公報が自己の出願に基づくものである場合には、その提出は却下され易い。

上記「言語」「特許分類」「文献の種別」「出願人」が裁判例から読み取ることができる判断基準事項である。なお、すべてのケースを網羅してより明確性をもたせるには、裁判例が少なく今後の裁判例の蓄積が待たれる。

## 4. 検討

時機に後れた攻撃防御方法となるか否かの判断基準等について、以下、詳細検討する。

### (1) 検討の前に(一般的な調査方法の概説)

詳細検討の前に、一般的調査手順について簡単に触れたい。本稿の対象は、いわゆる無効資料調査の枠組みに属するが、ここでは、それを含む一般的調査方法について触れたい。

① 予備検索(キーワード検索)によって特許分類を抽出する

その際、同様の技術内容の公報に付与されている特許分類を参考にしたり、検索データベース(以下、「検索DB」という)の分析ツールを使用する。抽出する特許分類が複数ある場合も多い。

② 抽出した特許分類を用いて検索式を立てる

検索漏れを避けるため検索式を複数立てる。

進歩性を否定するときの組み合わせ場合等は、抽出したい構成要件に適した検索式を組むこともある。

③ 検索式により抽出した案件をスクリーニングしていく

スクリーニング途中で修正した方がよい特許分類や

キーワード見つければ、検索式に反映させていく。

なお、検索の対象国としては、特に検索対象国（競合出願人国等）が決まっていなければ、まず検索し易い国内の調査を行い、その後、外国の調査をすることが多いと思われる。ケースバイケースではあるが、国内：JP → 国際機関・最優先の国・英語記載公報等：WO・EP・US（その他競合出願人国）等 → その他主要国：DE・FR・GB・FR → BRICs 等：CN・BR・IN・KR・RU 等の順で広げていくことが多いのではないと思われる。

**(2) 裁判例と実際の検索**

上記裁判例(1)(2)で時機に後れた攻撃防御方法とされなかった特許文献、すなわち検索に相当の時間を要するとされた特許文献について、実際の検索過程を示しながら検討する。

**① 裁判例(1)**

検索対象公報は「FR2971541」である（特許情報：3.(1)③参照）。本事例では検索の際のキーワードが問題となっているが、一般的調査手順にしたがって検索対象公報を検索する。

**i 特許分類**

まず、IPC について検討する。原告特許公報に付与されている IPC には、B65D85/575「記録テープカセット用」がある。この IPC は、検索対象公報に付与されている B65D85/57「記録用ディスク用」に近い IPC である。幅を広げて調査をする無効資料調査では、本 IPC を抽出することは困難ではない。

**ii キーワードと検索対象国**

キーワードと検索対象国について検討する。

検索対象国は、一般的には JP → WO・EP・US…の順に検索していくことが多いと思われる。ここで、検索対象公報はフランス公報であるが、DOCBD にデータ蓄積されている公報であり、EP での調査の過程で検索できる。よって、検索対象国の範囲としては、非常に広い検索範囲というわけではない。

次に、キーワードについて検討する。

本事例では、「フランス語で記載され…検索に際してキーワードを選択するについても言語上の問題」と示され、キーワードが問題となっている。日本語でキーワード検索ができないということからすれば、国内に比べて検索は困難であろう。

ただし、最近では、検索 DB の翻訳機能が充実して

おり、フランス公報であるからといってフランス語で検索しなければならないわけではない。無料の検索 DB の Espacenet でも英語で検索できる。例えば、以下の検索式で検索対象公報を抽出できる。キーワードは本考案の必須構成要件と考えられる「開口」に対応する英語「open」を用いた。

IPC	B65D85/575 or B65D85/57
名称・要約	open ?

? : 前方一致

検案件数：921 件

なお、多くの検索 DB の翻訳は機械翻訳ということもあり、内容を正確に把握することが難しい場合もある。以下に Espacenet の翻訳文を記載する。

名称	Jacket cover for box
要約	The invention relates to the field of jacket covers for boxes which have one side open, in particular video cassette packaging boxes. The cover comprises a first part which can cover, at least partially, the front and back of the box and the side opposite the opening, as well as a second part including means for fastening the first part on the box, the said means being intended to enter inside the box and extend partially or completely over the inner surface of the front and the back of the box.
	カバーは、少なくとも部分的に、フロントとボックスとサイド開口部の反対だけでなく、ボックスの最初の部分を固定するための手段を含む第2の部分の裏、カバーすることができます最初の部分を含み、前記手段は、意図されているボックス内に入力し、前面とボックスの背面の内面に部分的または完全に拡張する。

翻訳文：Espacenet

**② 裁判例(2)**

検索対象公報は「特開昭 50-111299 号」である（特許情報：3.(2)③参照）。本事例では、副引例の IPC が、主引例の IPC とサブクラスのレベルで異なる技術に分類されているため検索が困難であるとされている。

**i 特許分類の検討**

原告特許公報に付与されている IPC は運搬・貯蔵装置関連の B65G が中心であり、検索対象公報（副引例）の A24C（葉巻たばこまたは紙巻たばこの製造機械）は付与されていない。そこで、予備検索によって IPC を抽出してみる。

**・予備検索**

まず、予備検索式①によって検索されたサンプルの公報を見ていくと、B65G や G01N は多いが、A24C が

付与されている公報は出てこない。

予備検索式①

名称・要約・請求項	物品 AND 検査 AND 搬送
-----------	------------------

次に、パテントマップガイダンスのキーワード検索で「物品 \* 搬送」と入力しIPCを見ても B65G 関係は多いが A24C はない。なお、F タームリストを見ても A24C5 に対応する 4B044 はない。

最後に、検索 DB の分析ツールを使用して IPC を詳細検討する。ある検索 DB の分析ツールを使用すると、以下の結果が得られる。

予備検索式②

名称・要約・請求項	(物品 or 小物 or 物体) AND (搬送 or ガイド or 案内 or 移送 or 運搬 or 運送) AND (検査 or 点検)
-----------	---

検索件数 1666 件

順位	IPC		件数
1	G01N21	材料の化学的・物理的性質の決定による材料調査・分析 光学的手段	303
2	G01N23	グループ21/00等に包含されない波動性・粒子性放射線	189
3	G01B11	光学的手段の使用によって特徴づけられた測定装置	179
4	B65G47	運搬・貯蔵装置 コンベヤに関連して物品・物質の取り扱い装置	166
5	B07C5	郵便に関する選別 選別される物品・材料の特性・特色に従った選別	159
6	G06F15	デジタル計算機一般	78
7	H01L21	半導体装置・固体装置・それらの部品の製造・処理に特に適用される 方法・装置	59
8	B65B57	物品・材料を包装するための機械、器具、装置・方法；荷解 (葉巻たばこの結束および圧縮装置 A24C1/44…)	55
9	B65G1	倉庫・マガジン内における、物品の個々に・秩序だった貯蔵	46
10	B65G43	制御、例、安全、警報、調整装置	44
...	...	...	...
17	A24C5	葉巻たばこ・紙巻たばこの製造機械 紙巻たばこの製造・葉巻たばこ・紙巻たばこのチップ材料の製造・葉巻たばこ・紙巻たばこへのフィルタ・マウスピースの装着	29

(表 1：分析ツールの結果)

・特許分類の抽出

ア B65G

G01 関連が上位に多いが、これは検索式にキーワード「検査・点検」も入れているためである。検索対象の公報は副引例であり、後述のように、当該公報を検索するという目的からすれば、「検索・点検」のキーワードによって入り込んだ G01 は不要であろう。

この分析結果と、原告特許公報の IPC (B65G 関連) から、B65G は検索すべき有力な IPC であることがわかる。

イ A24C

イー 1 分析ツール

一方、検索対象公報に付与されている A24C5 は、分析結果の上位でなく、A24 関連の IPC もこれのみである。無効資料調査の観点からは、A24C5 も調査すべきなのかもしれないが、この分析結果をみると優先順位は低いものと通常は考えてしまうように思われる。

イー 2 パテントマップガイダンス

また、パテントマップガイダンスで搬送関係 (B65G 等) を見ていっても、A24C を優先的に付与する等の記載もほとんどない。もし、A24C を優先的に付与している旨の記載があれば、搬送関連装置に A24C も付与されていることが想定されるため、A24C 関連を検索式に用いるべきと考えているだろう。

イー 3 スクリーニングの際の修正

さらに、通常、スクリーニングしている際、追加すべき IPC に気づけば検索式を修正していくが、実際に B65G と A24C が両方付されているものは少ない (「B65G15 and A24C5」29 件)。よって、B65G で検索した結果を見ていっても A24C には気づかないだろう。

イー 4 副引例としての検討

また、本検索対象公報の検索は、副引例を検索するものであるため、副引例として用いられる構成要件のみでの検索式も作成する。例えば、以下のような式を立て (検査関連のキーワード無し)、同様に分析ツールで IPC を分析する。しかしながら、先の分析結果よりさらに B65 関連の IPC が上位を占め、A24C は無くなってしまふ (表なし)。本事例の場合、副引例としての構成要件で検討しても A24C の IPC に辿り着かない。

名称・要約・請求項	(スリット or 穴 or 孔 or 溝) and (排気 or 排出) and (搬送 or ガイド or 移送 or 運搬 or 運送) and (索条 or タイミングベルト) and (吸着 or [吸 and 付] W1 or [貼 and 付] W1 or [張 and 付] W1)
-----------	--

[ ] W：近接演算

こういった特許分類 A24C5 を検索に用いるかは、件数にもよるが、先に外国文献を調査してしまう方が多いと思われる。

本事例の特許分類の抽出の困難性は、特許分類が、一般装置と特殊装置とで相違し、当該一般装置の特許分類から当該特殊装置の特許分類を探知することが難しかった点にあると思われる。

## ii 本事例に関する調査一般論

進歩性を否定するための文献調査は、調査範囲を広げて考えるものの、進歩性を否定する論理づけができないような分野にまで広げる検索では意味がない。あくまでも、論理づけできる組み合わせによって進歩性を否定しうるような文献を調査するための検索なのである。そのあたりの勘所は、専門家たる弁理士の力が発揮される場面の一つではないだろうか。

なお、ここでは判決文にならって特許分類としてIPCをあげているが、国内の検索ではFIを使用することが多い。一方、Fタームは、先行技術調査では有効に使用できるが、付与されていない場合もあるため、無効資料調査では発明のポイントに付されるFIをメイン軸に検索式を立てるとよいと言われている。ただし、発明のポイントとして付与されたFIと、発明の本質的部分とが異なることはままあるので注意されたい。Fタームは、OR検索で併せて用いるとよいと思われる。USやEPでは、今のところ独自の分類も付与されており、それらを用いて検索することになる。

個人的な見解としては、検索の困難性について、①特許分類をある程度広げ、キーワードで絞り込みすぎない式を複数立て、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件数も相当数見たといえる場合、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と思われる。この場合には、一般的には外国調査の方を優先的に行うと思われる。

## iii 本事例公報の抽出方法

なお、本検索対象公報を抽出する方法の一つとして、以下を注意すれば検索できる。

### ア 特許分類

分析ツールで抽出されたIPCについては、進歩性を否定する論理づけができそうなIPCであれば、多少件数が増加しようとも、それを用いた検索式を立てる。本事例で言えば、A23Cは、予備検索で抽出できていたIPCであり、「産業上の利用分野」の記載事項からも多岐の分野に応用し得る技術であることは把握できるので、無効資料調査ということ意識し、検索式に用いるようにする。

## イ キーワード

上記予備検索では「物品関連\*搬送関連\*検査関連」として構成要件に「検査関連」を入れてしまっていたため検索対象公報はヒットしていない。しかし、副引例として用いられる要件（判決文BCDの要件）に絞った式であれば「物品関連\*搬送関連」だけでよい。本公報の請求項には「物体」「搬送」の文言があり、「物品関連\*搬送関連」のキーワード検索式の中には入っている。ただし、このキーワード検索では件数が非常に多いため、これらから抽出するのはやはり時間を要するであろう。

一方、特許分類A23CにAND検索するキーワードとしては、A23C「たばこ」が「物品関連」に対応するため、キーワードは「搬送関連」だけでよい。

## ウ 検索式

上記の注意事項を踏まえて、以下の単純な要素を検索式に入れさえすれば、本検索対象公報は抽出される。なお、IPDLでは蓄積データの問題上抽出できない。

IPC	A24C5/33
名称・要約	搬送

※ A23C5/33の上位分類はA23C5/32「紙巻たばこの…検査」

## (3) 判断基準の検討

上記個々の裁判例における判断基準を掘り下げて検討し整理する。

### ① 裁判例(1)

#### i 時機に後れた攻撃防御方法とされない公知文献

本事例で示された判断基準は、「外国語の特許公報」であれば、言語上の問題があり容易に検索を行い得るものでなく、却下されないというものだった。ここで、言語上の問題のある外国語とは、いかなる外国語を示すのであろうか。

#### ・英語

本事例では英語について言及されていない。この点、裁判例(3)のように、英語で記載されていることは一定の考慮がなされるものと考えられる。一方、公報の内容把握まで含めると、英語で記載された公報と、非英語の言語で記載された公報とでは、抽出も含めた検索の困難性には差があるものと思われる。よって、ここでは、英語公報の提出が時機に後れた攻撃防御方法の提出とされるか否かは、不明確（グレーゾーン）と位置づけておく。

・非英語（日本語以外）

非英語の言語（日本語を除く）について、裁判例では、知的財産分野でよく触れるフランス語でも言語上の問題があるとされていた。よって、それ以外のドイツ語・ロシア語・スペイン語・中国語等の言語についても同様に言語上の問題があるとしてもよいと考えられる。

ii 時機に後れた攻撃防御方法とされる公知文献

一方で、本事例において、日本国の特許・実用新案の検索は「容易に行い得る」ともしている。よって、以下の検索対象公報（乙第 21 号証）と同様の特許情報を有する日本語公報は、容易に行い得る検索であったとしてその攻撃防御方法は却下されることになるだろう。すなわち、訴訟代理人たる弁理士であれば当然に抽出すべき公報であると思われる。

IPC	本件実用新案登録の公報と同一又は近い特許分類
公開日	約 20 年前
キーワード	本考案の名称の要部である文言「ケース」と、必須構成要件の文言「開口」等とが、名称・要約・請求項に記載されている
出願人	第三者

② 裁判例（2）

本事例では、IPC が「サブクラスのレベルで異なる技術に分類されている」公報は、却下されないものと判断され得るとしていた。

しかしながら、そのことのみをもって相当の困難があると判断しているわけではないと思われる。一つの公報に付与されている IPC は、サブクラスのレベルで異なるものが複数付与されていることはよくある。出願に係る発明の内容が複数の技術分野にまたがっている等の場合には複数の IPC が付与されている。それはセクション・クラスのレベルでも同様である。

よって、判決文で示している、主引例に「分類されているサブクラスとされていない」とは、主引例の IPC と「サブクラスのレベルで異なる技術に分類されている」という基準と、さらに、「当該主引例の技術内容（本事例では運搬一般）が通常付与されることのない特許分類（本事例では葉巻たばこの製造機械）のみであった」こともあわせた基準になると考えられる。

さらに、進歩性を否定する論理づけをすることができない文献では意味がないため、実質的には「論理づけが可能な文献」である必要がある。

ただし、主引例の IPC と「サブクラスのレベルで異なる技術に分類されていない」「当該主引例の技術内容が通常付与されることのない特許分類のみ」かつ「論理づけが可能な文献」は、例外的で多くはないと思われる。

例えば、今回のように、主引例が一般的な技術分野（搬送一般）で、副引用例が特殊分野の搬送（たばこの搬送）の場合やその逆の場合、さらに、特許分類のどちらかが優先的に付与され、そのどちらかのみが分類が付与されている等の場合である。

③ 裁判例（3）及び裁判例（4）

特許文献は、専用の検索 DB により検索でき、検索し易いよう特許分類が付与されている等の事情を考えると、非特許文献と特許文献との基準を同列に扱うのは適切ではない。特に、特許文献では 15 年前のもので、検索 DB を使用すれば検索は困難ではない。

よって、非特許文献では、英語である・発行時期が古いという要件で足りるが、特許文献では、英語であることがどの程度考慮されるのか不明確で、また発行時期が古いかはほとんど考慮されないものと考えられる。

【判断基準のまとめ】

以上より判断基準を整理すると、表 2 のようにまとめることができる。

表 2 で上段は判断基準の項目となっている。これら項目は、要素ごとに細分化されており、上方の要素ほど検索が容易で、下方の要素ほど検索が困難となっている。

薄い色の欄（主に上側）は時機に後れた攻撃防御方法とされ易いゾーン、網掛けの欄（主に中段）は裁判例では明確には触れられておらず不明確なゾーン（グレーゾーン）、濃い色の欄（主に下側）は時機に後れた攻撃防御方法とされ難いゾーンである。なお、これら基準項目・要素はそれ一つによって判断されるのではなく、多くは複合的關係（例えば、言語「日本語・全文」特許分類「要検討」対象国「JP」出願人「自己の出願でない」…等）により判断がなされることに注意されたい。

表 2 を参照しながら、整理した判断基準を説明する。

I 文献の種別

「特許文献」と「非特許文献」とで大別している（最上欄）。

特許文献は検索 DB や特許分類の存在から非特許文

特許文献						非特許文献		調査実施者
言語(キーワード)		特許分類	対象国	出願人	件数	言語	発行時期	
日本語	名称要約請求項	記載あり	JP	自己の出願	少ない	日本語	新しい	非弁理士
	全文							弁理士
英語 ★	名称要約請求項	記載なし 要検討	WO・EP・US等	自己の出願でない		英語 ★		
	全文		その他主要国 DE・FR・GB等★					
非英語 ☆	名称要約請求項	記載なし 遠い★	BRICs・KR等		多い	非英語	古い ☆	
	全文							

☆：証拠提出側勝訴/★：証拠提出側敗訴

(表2：時機に後れた攻撃防御方法の判断基準)

献に比べて検索し易く、これらの判断基準は異なると考えられる。

## II 言語

裁判例(1)では、公報が外国語(非英語)で記載されていることのみでも時機に後れた攻撃防御方法になるかの判断に大きな影響を与えていた。表2では、言語の判断を日本語、英語、非英語(日本語除く)の要素で分けており、この順に検索の困難性が増すと考えられる。

英語に関しては、裁判例では明確にされていないことから、その判断は不明確と位置づけた。また、フランス語等の非英語については、時機に後れた攻撃防御方法とされ難いゾーンとしている。

なお、非特許文献では、言語と文献発行時期とを判断基準として設けている。国内特許文献では、発行時期はそれほど問題にはならないと思われる。

### ・キーワード

さらに、言語上の問題は、検索ではキーワード検索の問題でもある。ここで、キーワード検索は、選択したいキーワードが「名称・要約・請求項」にあるのか「全文(詳細な説明等)」にあるのかで抽出される件数が大きく異なり、これらで分けて検索式を考える場合が多いと思われる。

しかしながら、裁判例ではキーワード検索の詳細については示されていない。

実際の検索ではノイズを除くためキーワードで絞る必要があり重要な要素の1つである。また、同じ技術を表す用語でも請求項と詳細な説明とでは用語が異なる場合も多く悩ましい点でもある。特に、判断基準で

グレーゾーンの英語公報の場合、ポイントとなるキーワードが名称・要約・請求項に入っていれば検索が容易になることもある。

これらの状況から、裁判例には示されていないが、キーワード(名称・要約・請求項/全文)を要素としてあげた。一律な基準を設けることは難しいが、ここでは、裁判例(1)による言語の判断基準に準じるものとし、日本語「名称・要約・請求項/全文」については時機に後れた攻撃防御方法とされ易いゾーン、非英語「名称・要約・請求項/全文」は時機に後れた攻撃防御方法とされ難いゾーンとしている。英語「名称・要約・請求項/全文」については不明確と位置づけた。

## III 特許分類

検索に用いる特許分類の抽出困難性の項目である。公報に記載されている特許分類を用いることによって検索対象公報を検索できる場合には、クラス・サブクラスが異なるかどうかに関わりなく、その記載された特許分類がヒントとなり、特許分類の抽出作業は非常に容易となる。よって、大きく「公報記載あり」「公報記載なし」の場合で分けている。

### A 公報記載あり

この場合、特許分類の抽出は容易であり、時機に後れた攻撃防御方法とされ易いゾーンとしている。

### B 公報記載なし

この場合には、特許分類の抽出検討作業が必要となってくる。公報に記載の特許分類と検索対象公報の特許分類とが、その分類上「近い」「要検討(中間)」「遠い」場合で検索の困難性が異なってくる。

るため、これらの要素で分けている。

#### a 近い

「近い」とは、見つけるべき特許分類が、公報に記載された特許分類と近い技術分類で、その特許分類の前後（上位・下位）に位置する特許分類の場合等である。この場合には、パテントマップガイダンスを確認等するだけで適切な特許分類の抽出を行うことができ、特許分類の抽出は容易である。例えば、裁判例(1)の特許分類が該当する。

#### b 要検討

「要検討」とは、分析ツールを使用する等して特許分類を抽出することが必要な場合等である。例えば、付与されている特許分類と異なるサブクラスの特許分類であっても、その構成要件から付与されるだろうと予測でき、分析ツールを使用することにより、その特許分類を抽出できる程度であれば、要検討の項目に属すると考える。この要検討に属する場合については、裁判例では示されていないため、不明確と位置づけた。

#### c 遠い

「遠い」とは、単にクラス・サブクラスが異なる特許分類が付与されていることを示すのではなく、さらに、その技術内容が通常付与されることのない分類のみであったため、抽出が困難であったものを示す。裁判例(2)がその例である。なお、「近い」特許分類も併せて複数の分類が付与されているような場合は、「近い」特許分類によって検索が可能のため、この「遠い」には属さない。

### IV 対象国

項目「言語」と密接な関係にあるが正確には一致しない。例えば、WOでは日本語・英語等、EPでは英語・フランス語・ドイツ語もある。ここでの対象国は、主に検索対象範囲という意味の対象国である。

一般的な調査方法で行うであろう順に、国内：JP、国際機関・最優先の国・英語記載公報：WO・EP・US（その他競合出願人国）等、その他主要国：DE・FR・GB・FR、BRICs等：CN・BR・IN・KR・RUのように4段階で分けている。

JPは却下され易いゾーン、WO・EP・USは不明確と位置づけた。DE・FR・GB・FR以降は却下され難いゾーンとしている（裁判例(1)参照）。

### V 出願人

自らが出願人となっている公報の場合、自ら把握し

ているはずであり検索は容易であると判断され得るため項目としてあげている（裁判例(5)）。

### VI 件数

検索対象の技術分野の件数が多ければ検索時間を要する。裁判例ではこの点には一切触れていない。無効資料調査では、ある程度の量を調査することは当然のことではあろうが、実際問題として検索式自体に影響を与える重要なファクターである。よって、考慮される可能性は低いが項目を設けている。

### VII 調査実施者（訴訟代理人の有無）

本人訴訟と訴訟代理人による訴訟とで判断基準が異なることから、判断基準の前提として記載している。本稿では、弁理士が訴訟代理人である場合を想定している。

#### ・その他考察

なお、商用DBにはFamily検索（無料DBも可）やサイテーション機能等があり、意図的に時機に後れた攻撃防御方法とされない文献とすることも可能かもしれない<sup>3)</sup>。例えば、裁判例(5)の公報の特開平8-140637であれば、サイテーション機能で他人の出願の特開2000-139424を、さらにFamily検索機能で韓国公報2000-0023076を見つけることができる。上記判断基準でいえば、この公報は時機に後れた攻撃防御方法とはされ難いものと判断される。

このような場合も考えられ得るため、非提出者側でFamily・サイテーションによる検索容易性の主張等も必要になるのかもしれない。

#### (4) 弁理士に求められる調査能力の検討

検討の最後として、表2をもとに弁理士に求められる調査能力について検討したい。

##### ① 時機に後れた攻撃防御方法とされ易いゾーン（薄い色のゾーン）

薄い色のゾーンは、弁理士として迅速に検索できることが求められていると考えられる。これらの検索は、4.(1)で記載した一般的調査方法で十分実施し得ると思われる。

##### ② 不明確なゾーン（網掛けのゾーン）

また、網掛けのゾーンは、検索できることが求められると思われる。個人的には、付記弁理士の創設等の流れから、弁理士として迅速に検索できる態勢は必要ではないかと考える。

ここであげた不明確なゾーンは、言語「英語」、特許

特許文献						非特許文献		調査実施者
言語(キーワード)		特許分類	対象国	出願人	件数	言語	発行時期	
日本語	名称要約請求項	記載あり	JP	自己の出願	少ない	日本語	新しい	非弁理士 弁理士
	全文							
英語	名称要約請求項	記載なし	WO・EP・US等 その他主要国 DE・FR・GB等	自己の出願でない	多い	英語	古い	
	全文							
非英語	名称要約請求項	要検討	BRICs・KR等			非英語	古い	
	全文							
		近い						
		遠い						

(表3：将来の予測)



分類「要検討」、対象国「WO・EP・US」である。そうすると、少なくとも以下 A~C のことに留意して検索に望めばよいのではないと思われる。

- A 「英語」で記載されている公報の内容を迅速に把握すること
- B 分析ツール等により「検討」し、特許分類を広めに抽出することで漏れのない検索式を立てること
- C 国内以外の「WO・EP・US」についても通常、検索すべき範囲であるとの認識を持つこと

③ 時機に後れた攻撃防御方法とされ難いゾーン (濃い色のゾーン)

一方、濃い色のゾーンは、迅速な検索までは求められていないと考えられるが、検索できること自体が不要というわけではない。例えば、非英語で記載されている公報でも、英語キーワードで検索可能な範囲であれば、検索できることが必要である。

そのため、分析ツール・翻訳等の機能を備える有料検索 DB も必要な場合があるのかもしれない。また、IPDL のテキスト検索では古い公報を検索できない等の問題もある。

これらから、弁理士に求められる調査能力を備えることは、調査スキルと調査設備環境とを共に備え、クライアントの依頼に的確に応えることができる態勢を維持することをいうのではないと思われる。

・時代とともに

なお、検索 DB の性能向上 (翻訳精度等) や特許分類の世界共通化の動き等によって全体として検索しやすい方向に動いており、時代とともに判断基準も変化し得る。世の中のグローバル化と相俟って、表3のよ

うに変化していく可能性もある (「英語」「要検討」「WO・EP・US」が薄い色のゾーンに変化等)。弁理士としても、これら時代の流れに対応していく必要があると思われる。

また、上記裁判例でもそうであったように、時機に後れた攻撃防御方法とされるか否かが判決内容に直結する場合もある。訴訟代理人が提出する証拠如何で、特許権侵害の判断・対象特許の帰結ひいてはクライアントの事業発展の行く末を大きく左右し得ることをしっかりと認識すべきである。

5. おわりに

弁理士にとって、多くの場合、調査業務はメインではないが、必要な業務の一つであるのは確かであり、知財業務の基礎とも言える。また、弁理士業務の広がりや状況を考えると、調査業務をより有効に活用すべきである。さらに、科学技術の発展の速さは、知財業界の変化の速さでもあり、それらへの弁理士の対応も求められてくると思われる。

本稿では、あまり光のあたらない部分を焦点としたが、いざというときの備えと思って、ここで挙げた例を参考にいただければ幸いである。

(参考文献)

- 1) 新堂幸司, 新民事訴訟法第5版, 427頁, 弘文堂
  - 2) 東京弁護士会民事訴訟問題等特別委員会編, 最新判例からみる民事訴訟の実務, 317~324頁
  - 3) 増田守, パテント, Vol.59, 2006, p.15~22
- (原稿受領 2014. 2. 27)