

「時機に後れた攻撃防御方法の却下と公知文献調査」へのご意見に対する回答及び補足説明



会員 乾 智彦

目次

1. 意見「公知文献の提出時期について」
 - (1) 回答
 - (2) 補足説明
 - ① 注意事項の記載箇所
 - ② 研究手法
2. 意見「調査の手法について」
 - (1) 回答
 - ① 日本特許公報
 - ② 各種ハンドブックなど
 - (2) 補足説明
 - ① 非特許文献
 - ② 外国語文献
3. 最後に

まず、投稿論文「時機に後れた攻撃防御方法の却下と公知文献調査」（以下、「本論文」という。）をお読みいただきまして感謝申し上げます。また、貴重なご意見（以下、「本意見」という。）をいただきありがとうございます。

本論文は限られた紙面での投稿論文であったため、内容について誤った認識をされていること及び伝えられていない内容があったことから本意見をいただいているものだと思います。

本意見に対する回答及び補足説明を以下記載いたします。

1. 意見「公知文献の提出時期について」

(1) 回答

本論文では、時機に後れた攻撃防御方法の却下が争点となっている裁判例の中から、検索の困難性が判断に考慮されている箇所を抽出し、その内容と基準を検討しております。

本論文以前は、そもそも、却下の判断に影響を与え得る文献がどのような文献（特に、特許文献）である

のかですら不明確な（正確には整理されていない）状況でした。

そこで、本論文において、当該文献がどのような内容であるのかについて検討することに主眼を置き、そこから、専門家たる弁理士として、どのような文献であれば検索・抽出できるべきであるのかについて検討することを目的としています（本論文1. 「はじめに」(P.16)）。

意見「1. 公知文献の提出時期について」（以下、「本意見1」という。）の内容については重々承知しております。しかしながら、文字数制限がある限られた紙面の中で本意見1を検討・記載すると焦点がぼやけてしまい、また検討対象となり得る裁判例も多くはないため、本論文では判断要素（判断に考慮された要素）を吸い上げることに的を絞り、意図して本意見1を記載していません（本論文「(2) 本稿の位置づけ」(P.17)等参照）。

また、本意見1の内容を記載せずとも、判決文に検索の困難性等が記載されている以上、判断する上で検索の困難性等が考慮されていることは明白であるので、判断基準として用いるに十分値する事項であると考え、発表しております。

なお、本論文では、お読みいただくときの注意事項として、「個別事情を総合的に考慮して判断される」点などを記載しておりますが（本論文「2. (1) 要件」最終段落、「2. (2) 本稿の位置づけ」、「3. 【個々の裁判例における各判断基準】」第1段落）、本意見1の内容も含めお気づきいただきたいとの思いで当該注意事項を記載しております。

(2) 補足説明

① 注意事項の記載箇所

上述の本論文における注意事項を以下ア～エに記載します。

ア 本論文 2. (1)「要件」(P.17)

ここでは本論文の目的の妨げにならない程度に、簡単ではありますが、時機に後れた攻撃防御方法の却下(民訴法 157 条)の概説を記載しております(諸先生方に民訴法についての説明を記載するのは釈迦に説法ですが、本論文の内容について誤った認識を持たれないよう導入部分で記載しました)。

本論文 2. では、適時提出主義(民訴法 156 条)から入り、民訴法 157 条 1 項(時機に後れた攻撃防御方法の却下)の要件を 3 つ列挙し、そのうち①「時機に後れたものであること」の要件について「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」と記載しております。

ここで、承知のこととは存じますが、要件の判断は、判例・学説ともに、一審二審を通じて判断するべきであると解されています。これは現行法の審級構造が統審制をとっていることによるものです(文字数制限があるため当該内容についてまでは本論文で記載しませんが、多数の書籍・文献等に記載されている内容です)。

そして、本論文 2. (1)「要件」の最後に、その後の理解と注意のため「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」と記載しております。

なお、当該箇所にて参考文献として挙げている「最新判例からみる民事訴訟の実務」⁽¹⁾には、知財関連の判例のみならず、知財以外の分野の民訴法 157 条の適用についてもコンパクトにまとめられているので、比較としてお読みいただくとよいかもしれません。

※ 参考文献「最新判例からみる民事訴訟の実務」に紹介されている裁判例

- ・少年犯罪に関する記事についての名誉棄損等に基づく損害賠償訴訟
：名古屋高判平 16・5・12 判時 1870 号 29 頁
- ・アニメ声優による出演作品のビデオ化使用料の請求訴訟：東京高判平 18・9・29 判時 1976 号 65 頁
- ・過払金返還請求訴訟

：札幌高判平 17・6・29 判タ 1226 号 333 頁

・株主代表訴訟

：大阪高判平 18・6・9 判時 1979 号 115 頁

・外国人に対する法人税決定処分等の取消しを求めた訴訟

：東京高判平 19・6・28 判時 1985 号 23 頁

・医療訴訟

：名古屋高判平 20・9・5 判時 2031 号 23 頁

イ 本論文 2. (2)「本稿の位置づけ」(P.17)

また、本論文の検討方法(=時機に後れた攻撃防御方法の却下が争点となっている裁判例の中から、検索の困難性が判断に考慮されている個所を抽出し、その内容と基準を検討する)をより明確にするため、本論文 2. (1)「要件」の直後に、本論文 2. (2)「本稿の位置づけ」を記載しております。

※ 本論文 2. (2)「本稿の位置づけ」の内容

「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であ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なのかについてのみにフォーカスし分析を行った。」

ウ 本論文 3. 【個々の裁判例における各判断基準】(P.19)

さらに、念のため、誤った認識を防止すべく、本論文 3. (1)～(5)の裁判例の紹介の直後、【個々の裁判例における各判断基準】の冒頭でも、「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」として注意事項を記載しております。

エ 本論文 3. (1) (P.17)

なお、本論文で判断基準としては挙げておりませんが、参考となる事項として、判決文で翻訳時間について言及している旨なども記載しております(本論文 3. (1) (P.17))。

「なお、判決文では翻訳の時間についても言及しているが、ここでは(検索に関連する事項についてのみ)目を向け、翻訳の時間等の他の事情については)取り上げ

ないこととする。」

このように、本論文で再三にわたり注意事項を記載したのは、本論文の位置づけを明確にし、不足部分があることをご理解いただき、誤解を生じさせないためではありました。

② 研究手法

本論文の内容については、今後、多くの裁判例の蓄積がなされれば、より深く広く明確な判断基準を検討することができるであろうと考えております（本論文P.19）。

しかしながら、多くの裁判例の蓄積がなれるまでの間でも検討することができる事項も少なからずあります。そして、一般に、論文は、現状わかる範囲内で検討・考察し、少しでも有意義な結論を導くことにも存在価値があるという面もあるかと思えます。

そのために、例えば、抽出条件を単純化・モデル化し、何等かの結論を見つけ出すということも有効な研究手法の一つだと考えております（単純化は物理・シミュレーション等の分野でもよく用いられますが、裁判例の分析においても裁判の性質やその内容等を理解してさえいれば用いても問題ないと思えます）。ただし、裁判例は個別具体的な種々の事情のもとに様々な判断がなされているため、全ての裁判例の分析に用いることができるというわけではないことは言うまでもありません。

ここで、具体的に本意見1でご指摘いただいた裁判例(3)(5)を見たいと思います。

・本意見1

「…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。」

・裁判例(3)

「(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。」

ご指摘いただいた判決文の内容からでは、本論文の目的である「その公知文献がどのようなものか」と本意見1ご指摘の「公知文献が提出された時」とを同時に検討しても、何等かの有意義な結論を得ることはできません。

※単に○月○日提出の文献「×××」は却下されるという判決文内容からでは、何時から何時提出のどのような文献であれば却下されず、何時から何時提出のどのような文献では却下されるのかは不明です。本判決文で言うと、米国特許明細書であれば正確にいつ提出されていけば却下されない又は却下されるのかは、この裁判例だけからはわかりません。さらに、「その公知文献がどのようなものか」と「公知文献が提出された時」のみが却下の判断事由になるとは限らず、その他の要因がある場合も多くあります。

そこで、抽出条件を単純化して、提出時を含むその他の個別事情を抽出条件から排除し、文献の種類と当該文献が却下の方向に働くものか又は逆なのか(却下まででなくとも、考慮されたのか否か)のみを抽出することになると、本論文の判断基準程度の結論を得ることができます。

・裁判例(5)

「(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。」

これについても、上記裁判例(3)と同様に、「その公知文献がどのようなものか」と「公知文献が提出された時」とを同時に検討しても何等の結果を得ることはできません。しかしながら、抽出条件を単純化する

ことにより、本論文の判断基準程度の結論（自らが出願人の場合には検索は容易であると判断され得る）を得ることができます。

なお、将来的には、本論文を発展させ、多変量解析による分析方法を用いて、時機に後れた攻撃防御方法の却下の数量化基準（例えば、「死刑・無期懲役の数量化基準」⁽²⁾等を参照）を検討することができるのかもしれませんが。数量化基準の観点からは言えば、本論文における判断基準の抽出は、数量化基準の因子の抽出（却下の方向に働くものか又は逆なのかは、プラスの因子かマイナスの因子か）ということになります。しかしながら、現時点では、やはり裁判例が少ないため、数量化基準を検討するには至りません。

ただし、仮に、相当数の裁判例が蓄積されたとしても、数量化基準を検討すること自体はそれほど重要ではなく、弁理士に求められる調査能力を検討し得るだけの基準を示すことに意義があるものと現時点では考えております。

2. 意見「調査の手法について」

(1) 回答

「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、留意する必要があると思っております。」とのご指摘をいただいております。

文献が見つからない場合には①「日本特許公報」や②「各種ハンドブックなど」日本語文献を調査したほうがよいとのことですが、以下①と②とに分けて回答いたします。

① 日本特許公報

本論文の該当記載箇所（本論文 P.22）につきましては、副引用例も含めて国内の特許文献の調査をひと通り終えた段階を想定しており（本論文 4. (2) イ-4「副引用例としての検討」参照）、通常、実施し得るであろう国内調査を行ってもまだ文献抽出できないものを“やっかいな調査”と表現しております。

従いまして、意見「2. 調査の手法について」（以下、

「本意見 2」という。）に記載のように、「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…を調査したほうが」ということになり、通常、通常の調査範囲よりさらに範囲を広げて（例えば、関連性の非常に低い技術分野等まで調査対象を広げて）国内の特許文献調査を行うこととなります。その場合、結果として文献を見つけることができない可能性が高くなります。あくまでも、ひと通りの国内調査を終えた後の状況であることをご理解いただきたいと思っております。

② 各種ハンドブックなど

また、本意見 2「各種ハンドブックなど」は、本論文における「非特許文献」に含まれるものなので、この点については、本論文と本意見 2 とは同じ流れになっていると思っております。本論文と重複説明になりますので、詳細な説明は割愛させていただきます。

(2) 補足説明

① 非特許文献

「副引用例や周知技術に相当する文献」については、日本国特許文献の調査範囲を拡張したり、非特許文献用の検索データベースを使用する方法等があります。

非特許文献、特に周知技術に関しては、クライアントである発明者側の方が状況に詳しい場合も多く、ハンドブックのような内容であれば発明者側が把握していることも多々あるかと思っております。また、企業によっては、ハンドブックのみならず、当該技術分野の文献・当該企業発行の文献・同業他社発行の文献等の多くの情報を過去から収集・蓄積している場合もあり、大企業であれば社内データベースを有していることもあります。

そういった場合には、代理人側が調査を実施するよりも、クライアント側で文献を探した方がかえって効率的で時間面も費用面でも望ましい結果が得られるのではと思っております。そして、そのような結果を導くためには、クライアントとのコミュニケーションがより重要になってくるのではないかと個人的には思っております。

② 外国語文献

ひと通りの調査が終わって、さらに国内の調査を掘り下げるかそれとも外国の調査を行うかという場面において、外国調査を実施した方が良いと思われるケー

スとしては、(技術分野にもよりますが)例えば、ライバル企業や主要メーカーが外国企業(US・EP等の主要国)である場合には、当該国の文献を調査すると良いように思われます。場合によっては、国内調査で抽出した主引用例よりも適切な文献を抽出することができる場合もあると思います(日本国内の出願件数が減りつつあるのに対し、外国の出願件数が増加しているような現状下では、今後そのような場合も多くなるのかもしれませんが)。

そして、本論文でお伝えしたかったことの一つに、「世の中のグローバル化…に弁理士としても…対応していく必要がある(本論文「時代とともに」(P.26))」という事項があります。今後は、国内と外国との垣根が低くなり、出願でも調査であっても「外国」は常に採り得る重要な選択肢のうちの一つとなりつつあります。費用面に関しては、事務所の方針等によるところもありますので一概に良し悪しは言えません。しかしながら、少なくとも、(作業)時間に関しては、今後の弁理士のあるべき姿として、国内と外国との間の溝を少なくなるようにしていくべきではないかと個人的に考えております。

また、本論文のケースでは、いわゆる無効資料調査を例に挙げております。その場合には、調査費用がどのくらいかかるかよりも、相手方の特許を無効にすることができるか否かが重要である場合がほとんどではないかと思っております。そのための手段として、外国調査

も積極的に実施してもよいのではと思います。ただ、その場合も費用等についての事前説明は必要であり、ここでも重要なのはクライアントとのコミュニケーションだと思います。

3. 最後に

以上、ご意見に対する回答及び補足説明を述べさせていただきました。個人的な考えを記載している箇所が多く、有益な情報であるとは言い切れませんが、諸先生方の日々の業務に少しでもお役に立てていただければ幸いです。

その他、本論文及び回答・補足説明に関するご意見・ご質問等ございましたら、遠慮なくご連絡いただければと思います。

最後になりましたが、回答の機会を設けていただきました日本弁理士会広報センター編集部の皆様に御礼申し上げます。

(参考文献)

- (1)最新判例からみる民事訴訟の実務, 317~324頁, 東京弁護士会
- (2)死刑・無期懲役の数量化基準 - 永山判決以降の判例分析, 専修大学法学研究所専修大学法学研究所紀要『刑事法の諸問題VI』, 2003

(原稿受領 2014. 6. 30)

