

一太郎&花子事件の知的財産高等裁判所判決における 「時機に遅れた攻撃防御方法」の該当性の判断



会員 増田 守

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
3. 時機に遅れた攻撃防御方法（争点 4）
4. 裁判所の判示事項の分説（争点 4）
5. 考察

.....

1. はじめに

株式会社ジャストシステム（控訴人）の日本語ワープロソフト「一太郎」及び統合グラフィックソフト「花子」（以下、両者を「控訴人製品」と総称する。）が松下電器産業株式会社（被控訴人）の特許第 2803236 号の特許権（以下「本件特許権という。」を侵害するか否かについて争われていた、平成 17 年（ネ）第 10040 号特許権侵害差止請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成 16 年（ワ）第 16732 号）は、知的財産高等裁判所特別合議部において平成 17 年 7 月 15 日に口頭弁論が終結し、同年 9 月 30 日に判決がなされた。

平成 8 年に改正された民事訴訟法は攻撃防御方法の提出について、随時提出主義（旧法第 137 条）を廃して適時提出主義（第 156 条）を採用し、所定要件に該当する場合には時機に遅れた攻撃防御方法として却下するものとした（第 157 条）。また、控訴審における攻撃防御方法の提出時期については、規定を新設した（第 301 条）。

本件控訴審判決は、民訴法第 156 条と第 157 条の規定の適用の成否、すなわち、時機に遅れた攻撃防御方法の該当性について、知的財産高等裁判所特別合議部が判断したものであり、これからの知財訴訟の進め方について特許実務家に対して少なからぬ示唆を与えるものである。

2. 事件の概要

(1) 争点

本件控訴審における争点は、以下の通りである。

- ① 控訴人製品をインストールしたパソコン及びその使用の構成要件充足性（争点 1）
- ② 特許法 101 条 2 号及び 4 号所定の間接侵害の成否（争点 2）
- ③ 本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められ、本件特許権の行使は許されないか（争点 3）
- ④ 控訴人の当審における追加的な主張・立証が時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきか（争点 4）

(2) 争点 1 ないし争点 3 についての裁判所の判断（要旨）

① 争点 1 については、控訴審における追加的な主張も含めて被控訴人の主張が全面的に認められた。

② 争点 2 については、本件第 1 発明と本件第 2 発明について被控訴人の主張が認められ、本件第 3 発明については被控訴人の主張が排斥された。

③ 争点 3 については、控訴人は、原審における特開昭 61-281358 号公報記載の引用例発明に基づく容易想到性を理由にした権利濫用の主張を撤回して、特許法第 104 条の 3 第 1 項に基づく特許権の行使の制限の主張に改め、

(ア) 新たに、本件特許出願前に外国において頒布された刊行物に記載された発明に基づく本件発明の新規性の欠如による本件特許の無効の理由として、①乙 12 発明、②乙 13 発明、③乙 14 発明、乙 15 発明及びラブビュー発明と本件発明との同一の主張を追加するとともに、

(イ) 本件発明の進歩性の欠如による本件特許の無効の理由として、①原審と同様の引用例発明に基づく容易想到性のほか、新たに、本件特許出願前に外国において頒布された刊行物に記載された発明に基づく容易想到性として、②引用例発明、乙 13 発明及び乙 17 発

明に基づく容易想到性、③乙18発明及び周知の技術事項に基づく容易想到性、並びに、④乙12発明ないし乙15発明、乙17発明、乙18発明及びラビュー発明に基づく容易想到性を主張したところ、

控訴審は、前記(イ)③の無効理由による本件特許権の行使の制限の主張についてのみ判断した。

すなわち、「本件発明は、乙18発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件発明に係る本件特許は、特許法29条2項に違反してされたものであり、特許無効審判により無効にされるべきものと認められる」と判示した。

ここで、乙18発明の記載された乙18文献が控訴審において新たに提出された証拠であり、乙18発明と周知の技術事項に基づく容易想到性を理由とした特許権行使の制限の主張が、控訴審において新たに提出された主張である。

詳細については裁判所HPで公開されている判決全文を参照願いたい。

(3) 争点4についての裁判所の判断(要旨)

争点4については、構成要件充足性についての追加的な主張及び乙18文献に基づく本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証は、いずれも時機に遅れたものではないとして、被控訴人の主張が排斥された。

争点4については、次項以下で詳細に検討する。

3. 時機におくれた攻撃防御方法(争点4)

(1) 被控訴人の主張

被控訴人は、控訴人が控訴審において新たに提出した構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証は、いずれも時機に後れたものとして却下されるべきであると主張した。

すなわち、被控訴人は、平成13年2月7日、本件特許権に基づく警告書を控訴人に送付し、話し合いによる解決を図ろうとしたが、拒否されたため、平成14年11月7日、控訴人が製造、譲渡等又は譲渡等の申出をしている別件のソフトウェア(商品名「ジャストホーム2家計簿パック」、以下「別件製品」という。)について侵害行為の差止めを求める仮処分(以下「別件仮処分」という。)の申立てをした。その後、この申立ては取り下げられたが、別件製品の製造、譲渡等

又は譲渡等の申出をめぐり、平成15年8月、控訴人が本件特許権に基づく差止請求権不存在確認等を求める訴えを提起し、同年10月、被控訴人が特許権侵害行為の差止めを求める反訴を提起して係争となり(東京地方裁判所平成15年(ワ)第18830号、第24798号事件、以下「別件訴訟」という。)、平成16年8月31日、本件特許権を侵害しないとの理由で被控訴人敗訴の判決が言い渡され、これが確定した。被控訴人は、その言渡しの直前である同月15日、対象製品を控訴人製品に替えて本件訴えを提起し、同年11月30日、口頭弁論が終結され、平成17年2月1日、被控訴人勝訴の原判決が言い渡された。

以上のような本件訴訟に至る経緯をみれば、別件製品及び控訴人製品の侵害をめぐり、本件特許権に基づく警告から原審の判決に至るまで、約4年が経過し、本件特許権に基づく東京地方裁判所における審理も、別件仮処分の申立時を基準にすると、原審の口頭弁論終結時までに2年以上が経過している。その間、控訴人には、クレーム解釈においても、公知文献等の調査においても、十分な機会が与えられていた。

しかも、本件訴訟に先立つ別件訴訟において、別件製品のほか、控訴人製品の存在をも視野に入れて、裁判所から、控訴人が一定額を支払うことを内容とする和解勧告がされていた。

そうすると、控訴人は、原審で提出された証拠では、防御方法として十分ではないと判断されることを知り、かつ、原審において新たな公知文献等に基づく主張をする機会を与えられながら、自らその機会を放棄して結審に至ったものであり、控訴人には、時機に後れた提出に関して、故意又は少なくとも重大な過失があるといわなければならない。しかも、控訴人が当審において新たに提出した追加的な主張・立証は、訴訟の完結を遅延させるものであることが明らかである。したがって、控訴人の前記主張・立証は、時機に後れたものとして却下されるべきである。

(2) 控訴人の主張

被控訴人は、控訴人が当審において新たに提出した構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証につき、いずれも時機に後れたものとして却下されるべきであると主張するが、本件原審は、第1回口頭弁論期日(平成16年9月17日)か

ら結審（同年11月30日）まで約2か月という極めて短い期間で終了しているところ、控訴人は、当審において追加した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・立証を控訴理由書と共に提出している。そして、構成要件充足性に関する追加主張は、控訴人が従前から主張してきた「アイコン」が「ドラッグ」ないし「移動」できるものであることに関する主張の補充にすぎない。また、本件特許の無効理由に関する追加主張は、控訴人の真摯な努力によっても入手に期間を要した、約16年前の本件特許出願当時の外国語文献に基づく主張である。これらの事情に照らせば、前記追加主張・立証の提出は、時機に後れたものとはいえない。

また、前記追加主張は、書証によって立証されるものであり、審理に長期間を要する性質のものではないから、これらの主張・立証の提出が訴訟の完結を遅延させるとはいえない。

したがって、控訴人の前記主張・立証は、時機に後れたものとして却下されるべきではない。

(3) 裁判所の判断

① 本件訴訟の経過についてみると、記録上、以下の事実が明らかである。

被控訴人は、平成16年8月5日、本件訴えを提起し、原審において、同年9月17日に第1回口頭弁論期日、同年10月26日に第2回口頭弁論期日、同年11月30日には第3回口頭弁論期日がそれぞれ開かれ、第3回口頭弁論期日において口頭弁論が終結され、平成17年2月1日、被控訴人勝訴の原判決が言い渡された。控訴人は、これを不服として本件控訴を提起し、同年4月25日の当審第1回口頭弁論期日において、控訴状及び控訴理由書を陳述し、構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての新たな主張を追加すると共に、新たな刊行物等を証拠として提出し、その後、同年6月3日の第2回口頭弁論期日及び同年7月15日の第3回口頭弁論期日において、前記主張・立証について若干の補充をし、第3回口頭弁論期日において口頭弁論が終結された。

② 前記事実によれば、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。

そして、前記の追加主張・立証の内容についてみると、まず、構成要件充足性に関する部分は、原審において既に控訴人が主張していた構成要件充足性（「アイコン」の意義）に関する主張を、若干角度を変えて補充するものにすぎないといえることができる。また、本件特許の無効理由に関する部分は、新たに追加された文献に基づくものではあるが、これらはいずれも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を得ないことといえるべきである。

以上の事情を総合考慮すれば、控訴人が当審において新たに提出した構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証が時機に後れたものであるとまではいえることができない。

③ これに対し、被控訴人は、別件製品及び控訴人製品の製造、譲渡等又は譲渡等の申出をめぐり、本件特許権に基づく警告から原審の判決に至るまで約4年が経過し、本件特許権に基づく東京地方裁判所における審理も、別件仮処分申立時を基準にすると、原審の口頭弁論終結時までに2年以上が経過しており、しかも、本件訴訟に先立つ別件訴訟において、別件製品のほか、控訴人製品の存在をも視野に入れて、裁判所から、控訴人が一定額を支払うことを内容とする和解勧告がされていたから、控訴人には、クレーム解釈及び公知文献等の調査の十分な機会が与えられていたとして、前記追加的な主張・立証は時機に後れたものである旨主張する。

しかしながら、攻撃防御方法の提出が時機に後れたものとして民事訴訟法157条により却下すべきであるか否かは、当該訴訟の具体的な進行状況に応じて、その提出時期よりも早く提出すべきことを期待できる客観的な事情があったか否かにより判断すべきものであるところ、控訴人が主張する前記事情は、いずれも、

被控訴人の請求に係る本件訴訟の具体的な進行状況とは関係のない事情をいうものにすぎない。

そればかりでなく、控訴人による別件製品の製造、譲渡等又は譲渡等の申出に関し、被控訴人は、平成14年11月7日と同年12月10日に、本件特許権に基づき、控訴人に対し、前記行為の差止めを求める別件仮処分を申し立てた（甲13の1、28）が、平成15年6月18日にその申立てを取り下げた（甲13の38、39）。また、控訴人の前記行為が被控訴人の本件特許権を侵害するか否かをめぐって争われた別件訴訟（同年8月15日に控訴人が特許権侵害差止請求権不存在確認等を求める本訴を提起〔甲1〕、同年10月29日に被控訴人が特許権侵害行為差止を求める反訴を提起〔甲3〕）において、本件と同一の引用例（本訴甲13の25、別訴甲25）に基づき、本件発明の進歩性の欠如による本件特許の無効理由の存否が争点の一つとなったが、被控訴人による本件訴えの提起後である平成16年8月31日に言い渡された第1審判決（乙1）は、別件製品をインストールしたパソコンのヘルプウインドウに表示される「？」ボタン及び「表示」ボタン等は、デザイン化されていない単なる「記号」や「文字」であって、絵又は絵文字とはいえず、本件発明の構成要件にいう「アイコン」に該当しないから、別件製品をインストールしたパソコン及びその使用は本件発明の技術的範囲に属しないとして、本件特許権の侵害を否定し、前記無効理由についての判断を示すことなく確定した。

以上のような経緯も参酌すると、本件訴訟において、被控訴人主張の事情に基づいて、控訴人が当審において新たに提出した追加的な主張・立証が時機に後れたものであるということとはできないから、被控訴人の前記主張は採用することができない。

④なお、以上の検討に照らすと、控訴人が当審において新たに提出した本件特許の無効理由についての主張・立証は、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものとは認め難いから、特許法104条の3第2項により職権で却下すべきものということもできない（ちなみに、本件訴訟において、計画審理に関する民事訴訟法147条の3第3項又は156条の2の定めるところに従い、本件特許の無効理由についての攻撃防御方法を提出すべき期間が定められていたとの格別の事情も存在しないことは、記録上明らかである。）。

4. 裁判所の判示事項の分説（争点4）

本件控訴審判決は、「時機に遅れた攻撃防御方法」の該当性に関する実務上の有力な判決例であり、次の(1)から(5)の判示事項を抽出することができる。

- (1) **時機に遅れた攻撃防御方法として却下するか否かの判断に当たっては、当該訴訟の具体的な進行状況に応じて、その提出時期よりも早く提出すべきことを期待できたかどうか（適時提出の期待可能性：筆者による簡略表現）を問えば足り、当該訴訟の提起前における別件製品についての係争関係の存在は、適時提出の期待可能性を判断する際の客観的事情として考慮されないこと**

「提出された攻撃防御方法を時機に遅れたものとして却下すべきであるか否かは、当該訴訟の具体的な進行状況に応じて、その提出時期よりも早く提出すべきことを期待できる客観的な事情があったか否かにより判断すべきであり、当該訴訟の係争製品には該当しない別件製品について、当該訴訟の提起以前に警告書の応答や仮処分申請、本案訴訟が提起される等して、両当事者間に係争関係が存在していたとしても、それは当該訴訟の具体的な進行状況とは関係のない事情に過ぎず、前記客観的事情として考慮する対象とすべきではない。」

- (2) **原審における審理期間の長短と控訴審における提出時期は、適時提出の期待可能性を問うときの客観的事情として考慮されること**

「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ヵ月余り、訴えの提起から起算しても4ヵ月足らずの期間である。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。」

- (3) **攻撃防御方法の性質・種類は、適時提出の期待可能性を問うときの客観的事情として考慮されること**

「新たに追加された文献（乙18文献）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を得ないことである。」

- (4) 当該訴訟の提起後に、係争特許権を同じくする別件製品に係る別件訴訟において判決があり、係争特許権の侵害を否定し、係争特許の無効理由について判断なく確定したという事実は、適時提出の期待可能性を問うときの客観的事情として考慮されること

「控訴人による別件製品の製造・譲渡等に関し被控訴人は平成14年11月と同年12月に本件特許権に基づき、別件仮処分を申し立てたが、平成15年6月にその申立てを取り下げた。また、別件製品の製造・譲渡等が被控訴人の本件特許権を侵害するか否かをめぐって争われた別件訴訟（同年8月に控訴人が特許権侵害差止請求権不存在確認等を求める本訴を提起し、同年10月に被控訴人が特許権侵害行為差止を求める反訴を提起）において、本件と同一の引用例に基づき、本件発明の進歩性の欠如による本件特許の無効理由の存否が争点の一つとなったが、本件控訴審の原審の提起後である平成16年8月にあった前記別件訴訟の第1審判決では、別件製品をインストールしたパソコンのヘルプウインドウに表示される「？」ボタン及び「表示」ボタン等は、デザイン化されていない単なる「記号」や「文字」であって、絵又は絵文字とはいえず、本件発明の構成要件にいう「アイコン」に該当しないから、別件製品をインストールしたパソコン及びその使用は本件発明の技術的範囲に属しないとして、本件特許権の侵害を否定し、前記無効理由についての判断を示すことなく確定した。この経緯も前記客観的事情として参酌される。」

- (5) 計画審理の規定に基づき攻撃防御方法の提出期間が定められていたか否かは、適時提出の期待可能性を問うときの客観的事情として考慮されること

「本件訴訟において、計画審理に関する民事訴訟法第147条の3第3項又は第156条の2の定めるところに従い、本件特許の無効理由についての攻撃防御方法を提出すべき期間が定められていたとの格別の事情も

存在しないことは、記録上明らかである。」

5. 考察

(1) 時機に遅れた攻撃防御方法に関する規定

本件控訴審判決を考察するための予備的知識として、時機に遅れた攻撃防御方法の却下に関する民訴法の規定と、その解釈についての通説を以下に整理して置く。

① 適時提出主義

民訴法第156条は、「攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない」と規定している（適時提出主義）。

いかなる時点が「適切な時期」に当たるか否かについては、明示的に列挙されていない。このような概括的条項は、学説の深化と判決例の積み重ねによって、概念の外延を埋めて行くほかはない。その意味で本件控訴審判決は、重要な判断資料となる。

通説では「適切な時期」は、単に時間的遅速だけではなく、「訴訟の進行状況に応じ」個別具体的に定まるとしている。

いずれも特別な事情が認められない限り、原告がある期日において新たな主張をした場合には、次回期日が当該主張に対して被告が認否・反論をすべき「適切な時期」となり、裁判長がある事項に関する主張を記載した準備書面を原告が提出すべき期間を定めた場合には（民訴法第162条）、当該期間内がその準備書面を提出すべき「適切な時期」となる。

以上は裁判所の訴訟指揮に基づいて提出される攻撃防御方法についての「適切な時期」の判断問題であるが、当事者が自己の発意に従って提出する攻撃防御方法については、「適切な時期」が何時であるか、すなわち、その提出が後記した「時機に遅れた」要件に該当するかどうかの判断基準は、法文上明示されていないのである。

② 時機に遅れた攻撃防御方法の却下

民訴法第157条第1項は、「当事者が故意又は重大な過失により時機に遅れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることになると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる」と規定している。却下決定の要件は次の三つに分説される。

③ 第1の要件（時機に遅れたこと）

時機に遅れたかどうかは、その攻撃防御方法が提出されるまでの審理の進行状況を考慮して、現実の提出時点よりも早い時点でその提出が期待できたか否か（前記した適時提出の期待可能性）を基準として、また、その攻撃防御方法の性質・種類に応じて、裁判所が最終的に判断する。

典型的には、弁論準備手続などの争点整理手続がなされた場合、争点整理手続において提出されなかった攻撃防御方法は、特段の事情が認められない限り、時機に遅れたものと判断される可能性がある。

また、訴状や答弁書において記載を求められる重要な間接事実や証拠について、その記載がなされないままに、後で提出される場合には、時機に遅れたものと判断される可能性がある。

さらにまた、ある事項に関する主張を記載した準備書面について裁判長が提出期間を定めた場合には（民訴法第162条）、その期間経過後の提出は時機に遅れたものと判断される可能性がある。

控訴審において新たな攻撃防御方法が提出された場合には、控訴審について続審主義が採用されている関係上、第1審における審理経過を考慮して、時機に遅れたかどうか判断される。

計画審理に関する民訴法第147条の3第3項、同第156条の2の規定により、ある攻撃防御方法について提出すべき期間が定められていた場合、その期間経過後の提出は時機に遅れたとして判断される可能性がある。

また、控訴審において裁判長が当事者の意見を聴いて攻撃防御方法を提出すべき期間を定めた場合には（民訴法第301条）、その期間後の提出は時機に遅れたものと判断される可能性がある。

④ 第2の要件（故意又は重大な過失）

時機に遅れたことについて当事者の故意又は重過失が必要である。重過失の有無は、学説は、攻撃防御方法の性質・種類、従前に提出してある攻撃防御方法との関連等を考慮して判断されるとしており、遅れて提出したことについて合理的理由が認められなければ、重過失が推定される。

⑤ 第3の要件（訴訟完結の遅延）

その攻撃防御方法の提出が訴訟の完結を遅延させるかどうかは、その攻撃防御方法について審理を行った

場合において予想される訴訟完結の時点と、その攻撃防御方法を却下した場合に予想される訴訟完結の時点とを比較して判断される。

そのため、既に弁論が終了している場合、あるいは、その攻撃防御方法を却下すれば直ちに弁論を終結できる状況にある場合には、原則として却下の判断がなされる。

学説では、新たな証拠調べを必要としない主張の追加や直ちに証拠調べが可能な証拠の申出は、訴訟の完結を遅延させるものではないとされる。

(2) 判示事項についての考察

① 判示事項(1)について

当該訴訟の具体的な進行状況に応じて、その提出時期よりも早く提出すべきことを期待できる客観的な事情があったか否かにより判断するとした点は、通説と同じである。

判示事項(1)は、別件製品に関する係争関係が当該訴訟の提起前に存在していた場合についての判断であって、当該訴訟の係争製品と同じ製品に関して両当事者間に当該訴訟提起以前に係争関係があった場合については、裁判所は判断しておらず、また、本事案の具体的事実関係から言って、裁判所はそこまで判断する必要はない。

それでは仮に、当該訴訟の係争製品と同じ製品に関して両当事者間に当該訴訟提起以前に係争関係があった場合、裁判所は、そのような訴訟提起前にあった係争関係を考慮せずに、あくまでも当該訴訟の具体的な進行状況に応じて適時提出の期待可能性を判断するのであろうか。これに対する答えとしては、

(a) 当該訴訟それ自体の具体的な進行状況に応じて判断するというに主眼を置けば、当該訴訟の提起前の事情は考慮に入れる必要はなく、当該訴訟の係争製品について当事者間に係争関係あってもなくても、適時提出の期待可能性の判断には何らの影響もない、となるのであろうが、

(b) 当該訴訟提起以前に当該訴訟の係争製品について警告書等が送付されて来たのにもかかわらず、必要十分な時間を費やして無効理由の調査検索を行える機会を自ら放棄したのであり、それなのに、当該訴訟が提起された後、攻撃防御方法の性質・種類によって認められるであろう一定の調査検索期間が経過した後に

なってから、提出されて来た攻撃防御方法は、紛争を迅速に解決するために当事者が守るべき信義則に反するものとして、却下されるべきである、と考えることもできる。

前記 (b) のように考えるのは、通常の特許実務では、権利侵害の通告書や警告書が送付された時点から、特許明細書の分析、特許発明の技術的範囲に属するか否かの分析、特許無効理由の存否の調査検索に着手し、この分析や調査結果に基づいて相手方と交渉するのが一般だからである。

前記のように即時に着手された分析や調査結果に基づいて所要の対応処理をとることは、特許管理者（企業の知財担当部門といった狭い意味での特許管理者だけでなく、特許権の公正かつ妥当な行使を要請されている特許保有者も含めた意味において）として通有の職責上の義務ともいえるから、これに依拠して、当該訴訟の係争製品それ自体に係る係争関係が当該訴訟の提起前に存在した事実を、適時提出の期待可能性を問うときの客観的事実として考慮することは、あながち不当ではないと考える。

侵害者として訴えられた被告（控訴人）の立場や利益だけでなく、侵害行為を早期に差し止めて被害の拡大を阻止し、損害の回復を一刻も早く受けたい原告（被控訴人）の立場・利益も比較考量されるべきであり、内外の公知文献の調査検索のために常識的に認められる必要十分な期間を原告に担保した上で、上記の一般企業で行なわれている特許管理の実態を踏まえて、前記 (b) の結論となるような総合的判断はできないのであろうかと考える。

② 判示事項 (2) について

判示事項 (2) では、原審の審理期間が極端に短かった点、新たな攻撃防御方法の提出が実質的に控訴審の当初段階でなされたことを理由の1つとして、時機に遅れた攻撃防御方法としての却下をしなかったのであるが、それでは原審の審理期間がどの位まで短ければ却下決定を免れるのであろうか。

当然のことながら、判決理由は判決主文をサポートするに必要十分な範囲内において判示すれば足り、これを越えて却下決定を免れ得る審理期間の目安基準を、積極的に判示する必要はないのであるから、この控訴審判決を手掛かりとして類推するほかはない。

計画審理によって争点・証拠整理手続と集中証拠調

べが普通に行なわれ、審理期間が短縮化傾向にある現在、重要と思われる証拠の調査検索が間に合わなくて、本件事案のように第1審で被告が簡単に敗訴してしまい、費用と時間をかけて被告が控訴しなければ救済されない、という事態が増えてくるのではないかと危惧される。

このような危惧を払拭するには、第1審における争点・証拠手続では外国語非特許文献の調査検索には通常必要と認められる必要十分な期間が指定されるように、これまで以上に裁判所と当事者との意思疎通が図られるべきであろう。

第1審の審理期間が5ヵ月、6ヵ月といった1年以内の比較的短期間であった場合はどうなるのか、これからの判決例の積み重ねが待たれる。

③ 判示事項 (3) について

判示事項 (3) では、攻撃防御方法の性質・種類は、適時提出の期待可能性を問うときの客観的事実として考慮されるのであるが、これが適用された文献は、外国頒布の英語文献であって訴えの提起より15年近くも前に頒布されたものである。

古い外国語文献であって調査検索に多大の時日を要するものが対象ということであるが、その頒布時期としてどの位古いものであれば良いのか、その時間的範囲は示されていないので、この判決から類推するほかはない。

また、外国頒布の外国語文献でなくても、日本語文献であっても入手に多大の困難性を伴うものもあると推測されるが、日本語文献には適用されないのか不明であり、これからの判決例の積み重ねが待たれる。

さらにまた、日本語文献の存在を秘してその日本語文献の外国語版を提出して来たらどうするのか、そして、その事実関係が判明した場合、提出者の故意又は重過失が認められるものと考えられるが、これからの判決例の積み重ねが待たれる。

④ 判示事項 (4) について

判示事項 (4) では、当該訴訟の提起後に、係争特許権を同じくする別件製品に係る別件訴訟において判決があり、係争特許権の侵害を否定し、係争特許の無効理由について判断なく確定したという事実をも考慮して、適時提出の期待可能性を判断しているが、上記判断基準 (1) での「別件製品についての当該訴訟提起以前の係争関係は考慮しない」としたこととの整合

性において少し釈然としない向きもあるが、これについては次のように考える。

すなわち、別件製品についての別件訴訟における判決言渡しと判決確定であっても、それらは当該訴訟の提起後に起きた事柄であり、これによって控訴人がある程度の安堵感をもった結果、証拠収集の切迫感に鈍りが生じるのは無理からぬことと、裁判所が判断したのではないかと推測される。

別件製品についての別件訴訟における判決が、当該訴訟における具体的な進行状況に直接リンクしないことは明らかなことであるから、本件事案の特殊性を考慮した、いわゆる「総合的判断」によるものと考えられない。

⑤ 判示事項(5)について

上記判断基準(5)によれば、計画審理の規定に基づき攻撃防御方法の提出期間が定められていた場合には、提出期間経過後の提出は、特段の事情がない限り、時機に遅れた攻撃防御方法として却下される可能性が高い。

計画審理に付される訴訟が多くなることによって、時機に遅れた攻撃防御方法の却下問題は必然的によりクリアに処理されるものとなるが、提出すべき期間の設定に当たっては、当事者の攻撃防御権の不当な制約又は喪失を招くことがないように、これまで以上に当事者の意見を聴いて、実態的に無理のないように行うことが望まれる。

⑥ 書証を理由とする訴訟完結の非遅延性の主張について

通説に従って、控訴人が「前記追加主張は、書証によって立証されるものであり、審理に長期間を要する性質のものではないから、これらの主張・立証の提出が訴訟の完結を遅延させるとはいえない」と主張した点については、裁判所は真正面から判断することを避

けているように思われる。

おそらくは、新たな証拠が書証であり、かつ、新たな主張が当該書証によって立証されるものである場合において、「書証は本来的に容易かつ迅速に証拠調べできるものであるから訴訟の完結を遅延するものではない」ことを理由として、その攻撃防御方法を受理していくならば、なし崩し的に随時提出主義的扱いに戻ってしまうのではないかと、危惧したものと推測される。特に特許訴訟事件では、証拠の多くが書証として提出されるので、真正面から判断することによって、「書証だから却下されない」と誤信されるのを、回避したように考えられる。

(3) 却下規定の弾力的運用について

本件控訴審判決では特に触れられていないが、特許法第104条の3第1項に基づく特許権の行使の制限に係る攻撃防御方法の提出については、まさしく当該特許の無効理由の存在を主張・立証するものであるから、仮にその攻撃防御方法が特許権侵害訴訟において時機に遅れたものとして却下されても、遅かれ早かれ、侵害訴訟の被告は、却下された攻撃防御方法を無効理由の証拠として、特許無効審判を請求することになり、その無効審決の確定後、特許権者に対して係争製品の製造・譲渡等の差止めによって発生した損害賠償請求や不当利得返還請求して来ることは必定であると思われるので、無効審判を経由して訴訟に戻って来るといふ、この訴訟経済に合わない事態を避けるためには、少なくとも、提出された攻撃防御方法が無効理由を構成することが明白な事例においては、時機に遅れた攻撃防御方法の却下規定を弾力的に運用することも検討すべきである。このように取り扱うことは、特許無効審判を経ずに「特許権の行使の制限」を認めた特許法改正の趣旨にも合致するものと考えられる。

(原稿受領 2005.10.1)