

# 弁護士・高石秀樹の 「特許」チャンネル



## 【特許】

控訴審における新たな  
主張と、時機後れ却下  
(均等論、無効の抗弁、訂正の再抗弁)

# 控訴審における新たな 主張と、時機後れ却下 (均等論、無効の抗弁、訂正の再抗弁)



**【特許】【意匠】【知財全般】**  
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士  
米国PA試験合格 **高石秀樹**

時機後れの判断基準（一般論）～具体的な進行状況に応じて…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

知財高裁 (大合議) 平成17年 (ネ)10040	情報処理装置及び 情報処理方法 一太郎事件(大合議) ⇒時機後れの判断基準	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。 <a href="http://www.csgj.hcpj/PAC9F8FD1D8C57492570303B2CFpf">http://www.csgj.hcpj/PAC9F8FD1D8C57492570303B2CFpf</a>	○
------------------------------------	--	---	---

控訴審における「均等論」の主張と、時機後れ却下～控訴理由書と同時であれば、時機後れ却下されなかった

平成27年 (ネ) 第10076号 <高部>	円テーブル装置 *控訴審の初回期日で 均等主張が時機後れと して却下されなかった (第1回で控訴棄却= 特許権者負けだから)	控訴人の前記主張は、控訴理由を記載した…準備書面に記載されており、被控訴人も認否反論を行い、既に提出済みの証拠に基づいて判断可能なものであった。そして、当裁判所は…当審第1回口頭弁論期日において口頭弁論を終結した。以上によれば、控訴人の前記主張が、「訴訟の完結を遅延させる」（民訴法157条1項）ものとは認められず、したがって、時機に後れたものとして却下すべきものとはいえない。 <a href="http://www.csgj.hcpj/460846.htm">http://www.csgj.hcpj/460846.htm</a>	負 有 △
---------------------------------	---	--	-------------

平成26年 (ネ) 第10111号 <高部>	粉粒体の混合及び微粉 除去方法 *控訴審の初回期日で 均等主張が時機後れ とされた⇒判断した	第1審における争点は、専ら構成要件2E及び1Bの充足性であったこと、控訴状には控訴理由の記載がなく、控訴理由書に…均等侵害に係る主張を記載せず、主張の予告もなかったこと、控訴人の第1準備書面が提出されたのは…当審第1回口頭弁論期日のわずか5日前であったことなど、本件審理の経過に照らせば、控訴人の均等侵害に係る主張は、時機に後れたものといわざるを得ない。しかしながら、被控訴人も上記主張に対する認否、反論をしたことに鑑み、均等侵害の成否について以下において判断する。 <a href="http://www.csgj.hcpj/260836.htm">http://www.csgj.hcpj/260836.htm</a>	負 不 △
---------------------------------	--	--	-------------

平成29年 (ネ) 第10072号 <鶴岡>	人脈関係登録システム *控訴審の初回期日で 均等主張が時機後れ として却下された  Cf. H29(ネ)10029 は、 却下しなかった。	当裁判所は、当審の第1回口頭弁論期日において、…均等侵害の主張を時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下した。その理由は次のとおりである。…に関するクレーム解釈や被控訴人サーバの内部処理の態様如何によって構成要件充足、非充足の結論が変わり得ることは、控訴人としても当初から当然予想できたというべきであり、そうである以上、控訴人は、原審の争点整理段階で予備的にでも均等侵害の主張をするかどうか検討し、必要に応じてその主張を行うことは十分可能であったといえる（特許権侵害訴訟において計画審理が実施されている実情を踏まえれば、そのように考えるのが相当であるし、少なくとも控訴人についてその主張の妨げとなるような客観的な事情があったとは認められない。）。ところが、控訴人は、 <b>原審の争点整理段階でその主張をせず、…「侵害論については他に主張・立証なし」と陳述し、そのまま争点整理手続を終了させたものである。</b> しかるところ、控訴人が、上記のとおり当審に至り均等侵害の主張を追加することは、たとえ第1回口頭弁論期日前であっても、時機に後れていることは明らかであるし、そのことに関し控訴人に故意又は重大な過失が認められる…。 <a href="http://www.csgj.hcpj/290829.htm">http://www.csgj.hcpj/290829.htm</a>	負 不 △
---------------------------------	---	--	-------------

控訴審における「無効の抗弁、訂正の再抗弁」の主張 ～ 控訴理由書提出期限後は、時機後れ却下された

平成30年 (ネ) 第10044号 <大鷹>	光学情報読取装置 *控訴審の第一回期日 4日前の訂正の再抗弁 が時機後れとされた	無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の主張は、本来、原審において適時に行うべきものであり、しかも、控訴人は、当審において、遅くとも控訴理由書の提出期限までに訂正の再抗弁の主張をすることができたにもかかわらず、これを行わず、第1回口頭弁論期日の4日前になって初めて、本件訂正の再抗弁の主張を記載した準備書面を提出したのであるから、本件訂正の再抗弁の主張は、控訴人の少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべきである。 <a href="#">http://www.cipj.go.jp/kyougi/2018/04/kyougi/20180401.html</a>	勝 有 △
平成30年 (ネ) 第0031号 <高部>	下肢用衣料 *控訴理由書提出期限を 1カ月以上経過して 提出した無効の抗弁 ⇒時機後れとして却下	…1審被告らは、…控訴理由書提出期限…を1か月以上経過した後で…「控訴理由書(3)」を提出した。…無効の抗弁及び公知技術の抗弁の主張の追加については、民訴法157条1項に基づき時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきである。…上記事情に加え、…当審において追加しようとする無効理由は、…少なくとも6項目に及ぶ。控訴審におけるこれほど多数の無効理由による無効の抗弁の追加は、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いわざるを得ない。したがって、無効の抗弁の追加主張については、特許法104条の3第2項によっても、却下されるべきものである。 <a href="#">http://www.cipj.go.jp/kyougi/2018/04/kyougi/20180401.html</a>	勝 有 △

控訴審における「無効の抗弁、訂正の再抗弁」の主張 ～ 控訴理由書と同時にあれば、時機後れ却下されなかった

平成29年 (ネ) 第0055号 <森>	連続貝係止具 *時機後れであるが、 次回期日が指定され 訴訟の完結を遅延さ せない⇒却下せず ⇒新規性×	控訴人らは、無効理由3（新規性欠如）に係る抗弁を、遅くとも平成29年1月26日までに提出することは可能であったといえるから、これは「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」（民訴法157条1項）に該当することが認められる。しかし、控訴人らは、本件の控訴審の第1回口頭弁論期日…において、控訴人シソワは、本件特許が出願されたとみなされる日より前に、本件各発明の構成要件を充足する製品を販売したので、本件特許は新規性を欠く旨の主張をしたものであって、上記期日において、次回期日が指定され、更なる主張、立証が予定されたことからすると、この時点における上記主張により、訴訟の完結を遅延させることとなると認めるに足りる事情があったとは認められない。 <a href="#">http://www.cipj.go.jp/kyougi/2018/04/kyougi/20180401.html</a>	負 不 ○
平成30年 (ネ) 第0033号 <大鷹>	スプレー缶製品 *原審で却下された 無効理由と同じだが 控訴理由書で主張 ⇒却下せず	…原審の受命裁判官は、被控訴人の上記申立てを容れて、控訴人の上記無効の抗弁に係る主張及び証拠を却下した。特許庁は、…サポート要件違反…及び本件無効の抗弁に係る無効理由が存在するとして、上記特許を無効とする別件審決をした。…控訴人の当審における本件無効の抗弁の主張は、原審において侵害論の審理を終了し、損害論の審理に入った段階で提出されたため、時機に後れた攻撃防御方法として却下された主張と同旨のものであるが、控訴人は、原審口頭弁論終結前に本件無効の抗弁に係る無効理由の存在等を認めて本件特許を無効とする旨の別件審決がされたのを受けて、当審において再度提出したものであること、控訴人は、控訴理由書に本件無効の抗弁を記載し、当審の審理の当初から本件無効の抗弁を主張していたことが認められるから、当審における控訴人による本件無効の抗弁の主張の提出が時機に後れたものということではできない。また、当審の審理の経過に照らすと、控訴人による本件無効の抗弁の主張の提出により、訴訟の完結を遅延させることとなると認められない。したがって、…時機に後れた攻撃防御方法として却下することはしない。 <a href="#">http://www.cipj.go.jp/kyougi/2018/04/kyougi/20180401.html</a>	負 不 ○
令和元年 (ネ) 第0066号 <森>	情報管理プログラム *原審で却下された 無効理由と同じ ⇒却下せず	原審において、乙14発明に基づく新規性欠如の無効の抗弁が時機に後れたとして却下されていた。⇒一審被告は、控訴審においては、乙14発明を主引例とする新規性欠如の無効の抗弁について、時機に後れたとの主張せず。⇒新規性欠如で、特許権者逆転負け。（★3か月前に同じ知財大裁2部で審決取消訴訟の判決<令和元年(行ケ)10109>があり、新規性欠如の無効審決が維持されていた。） <a href="#">http://www.cipj.go.jp/kyougi/2018/04/kyougi/20180401.html</a>	負 不 △

