

職権証拠調べの取扱い違背

【平成28年(行ケ)第10083号 審決取消請求事件】

本件は、審判手続中に、被請求人たる被告：コナミホールディングス株式会社(旧商号 コナミ株式会社)の「マスターズ」の語の使用に関し、インターネット調査に基づく証拠調べ(本件職権証拠調べ)がなされたが、その結果については、請求人である原告に対し何ら通知されず、平成27年11月16日付けで書面審理通知書が、同月17日付けで審理終結通知書が発送され、そのまま本審決がされたものである。

したがって、原告：オーガスタ ナショナル インコーポレイテッドは、これを、商標法56条が準用する特許法150条において、「審判に関しては、…職権で、証拠調べをすることができる。」(1項)、「審判長は、…職権で証拠調べ…をしたときは、その結果を当事者…に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。」(5項)と定める審判手続に明らかに違反してされた違法なものであることとして、審決の取消を求めて本件を提起した。

裁判所も、この手続上の瑕疵について、『相当の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたことをうかがわせる証拠は全くなく、これらの手続は行われなかったことが推認される。』とし、また、『本件職権証拠調べは、(中略)その手法それ自体は必ずしも目新しいものではなく、一般的かつ容易に行われ得るものではある。しかし、原告において、そのような証拠調べが行われることを当然に予期していたとか、予期すべきであったと認めるに足りる証拠はなく、審理中に『被告は原告の主張に対し何ら答弁をしていないこと』等から、『本件職権証拠調べの事実を知らない原告にとっては、何らかの追加主張ないし立証が必要であること自体、全く予期し得なかったと考えられる』こと、『本件職権証拠調べの結果に対する反論、反証の機会が原告に対し実質的に与えられていたものとは評価し得ず、また、原告に対する不意打ちとならないと認めべき事情も見当たらない。』ため、意見を申し立てる機会を与える必要はなかったとする「特段の事情の存在」は認められず、本件職権証拠調べの結果の原告に対する通知等を欠くという手続上の瑕疵は、本件審決の取消事由となると判断した。

本判決は、この手続上の瑕疵のため、その余の点につき論ずるまでもなく、原告の請求を容認するとして、審決を取消す旨、判示された。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・光野 文子



「容易の容易」は容易でない

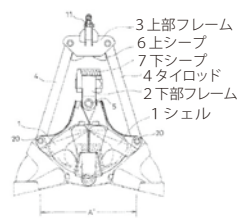
【H28.8.10 知的財産高等裁判所
平成27年(行ケ)10149号 特許権 審決取消請求事件】

本件は、港湾、河川、湖沼等の浚渫時にヘドロや土砂等を掴み取るために用いられるグラブバケットに係る特許(特許第3884028号)の無効審判において、容易想到とした審決の取消を求めた事案である。

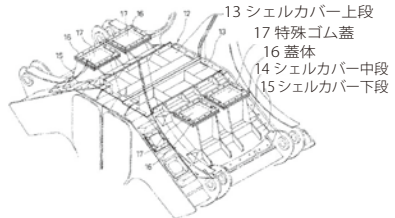
判決では、『…当業者は、引用発明1において、上記課題を解決する手段として、周知例2に開示された「シェルが掴んだヘドロ等の流動物質の流出を防ぐために、相対向するシェル11,11の上部開口部12,12に上部開口カバー13,13をシェル11,11の内幅いっぱい固着するか、又は、取り外し可能に装着することによって、上部開口部12,12を上部開口カバー13,13でふさぎ、シェル11,11を密閉する」構成を適用し、相違点2に係る本件発明の構成のうち、「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」構成については容易に想到し得たものと認められる。』として、引用発明1で不足しているシェル上部のシェルカバーについては、周知例2で埋められるものと認定した。

しかしながら、続いて『シェルの上部に空気抜き孔を形成するという周知技術3は、シェルの上部が密閉されていることを前提として、そのような状態においてはシェル内部にたまった水や空気を排出する必要がある、この課題を解決するための手段である。引用例1には、シェルの上部が密閉されていることは開示されておらず、よって、当業者が引用発明1自体について上記課題を認識することは考え難い。当業者は、前記のとおり引用発明1に周知例2に開示された構成を適用して「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」という構成を想到し、同構成について上記課題を認識し、周知技術3の適用を考えるものということができるが、これはいわゆる「容易の容易」に当たるから、周知技術3の適用をもって相違点2に係る本件発明の構成のうち、「前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成」する構成の容易想到性を認めることはできない。』と判示した。

【図1】



【図3】



本事案では種々の争点について判断されているが、進歩性の論理付けにおいて陥り易い基本的な誤りについて指摘している点で参考になるものである。主引例の相違点を副引例で埋め(容易1)、そこで出てくる問題点を解決するためにさらに副引例を持ってくる(容易2)のは、「ダンゴのダンゴ」とも言うって進歩性が肯定され易い典型例である。

★詳細についての問い合わせ：
弁理士・黒木 義樹

