

特許無効審判の有効審決確定後の 特許法104条の3の抗弁の可否

裁判例 知財高判平成30年12月18日決定（平成29年（ネ）第10086号）
（最高裁ホームページ知的財産裁判例 美肌ローラ事件）

レクシア特許法律事務所
知的財産法研究会
弁護士・弁理士 山田 威一郎

第1. はじめに

本件は、特許無効審判の有効審決確定後の特許法104条の3の抗弁の可否が争われた事件の知財高裁判決である。

特許権侵害訴訟の被告が、原告の特許が無効であると主張する場合の方法としては、侵害訴訟の中での抗弁（特許法104条の3の抗弁）として特許の無効を主張する方法と特許庁の無効審判を請求する方法があるが、実務上は、侵害訴訟の中での無効の抗弁のみが主張される場合と、別途、無効審判請求も行われ、特許の有効性の判断が侵害訴訟と無効審判のダブルトラックで争われる場合がある。

この点、本件の被控訴人（一審被告）は、侵害訴訟の中での無効の抗弁と無効審判請求をあわせて行っていたが、一審の大阪地裁と特許庁とで判断が割れ、大阪地裁は特許無効、特許庁は有効との判断を下した。

このような場合、通常は、無効審判の審決に対する審決取消訴訟の提起と、侵害訴訟の控訴が共になされ、2つの事件が知財高裁の同一部で審理されることになる場合が多いが、本件では、無効審判の請求不成立審決（有効審決）に対する審決取消訴訟が提起されずに審決が確定してしまったため、特許無効審判の審決の一事不再理効（特許法167条）との関係で、侵害訴訟の控訴審における無効の抗弁の可否が問題となったものである。

以下では、無効の抗弁の可否を論じた本判決の判示内容を確認した上で、無効審判の一事不再理効と無効の抗弁の関係性に関し、若干の考察を行う。

第2. 本判決の概要

1. 事案の概要

本件は、名称を「美肌ローラ」とする発明に係る特許権（特許第5230864号）を有する控訴人（一審原告）が、被控訴人（一審被告）が販売する被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属すると主張し、被告製品の販売に対する損害賠償金の支払を求めた事案である。

本件特許の特許請求の範囲

【請求項1】（本件発明1）

- 1 A 柄（10）と、
- 1 B 前記柄（10）の一端に導体によって形成された一对のローラ（20）と、
- 1 C 生成された電力が前記ローラ（20）に通電される太陽電池（30）と、を備え、
- 1 D 前記ローラ（20）の回転軸が、前記柄（10）の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ、
- 1 E 前記一对のローラ（20）の回転軸のなす角が鈍角に設けられた、
- 1 F 美肌ローラ。

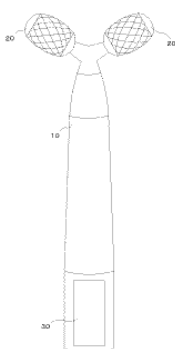
【請求項2】（本件発明2）

- 2 A 導体によって形成された一对のローラ（40）と、
- 2 B 前記一对のローラ（40）を支持する把持部（41）と、
- 2 C 生成された電力が前記ローラ（40）に通電される太陽電池（42）と、を備え、
- 2 D 前記ローラ（40）の回転軸が、前記把持部（41）の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ、
- 2 E 前記一对のローラ（40）の回転軸のなす角が鈍角に設けられた、
- 2 F 美肌ローラ。

【請求項3】（本件発明3）

- 3 A 前記ローラ（20、40）が金属によって形成されていることを特徴とする、
- 3 B 請求項1又は2に記載の美肌ローラ。

【図1】



原審の大阪地裁では、侵害論として、技術的範囲の属否のほか、乙24発明（特開2005-66304号公報に掲載の発明）に基づく進歩性欠如を理由とする特許無効の抗弁の成否が争われたが、一審被告は、侵害訴訟と並行して、本件特許に対し、特許無効審判（無効2016-800085号）の請求を行い、特許庁は、平成29年4月18日に請求不成立審決（有効審決）をし、当該審決は、同年5月29日に確定した。