



令和元年 11月 11日 (月)
(2019年)

No. 15049 1部377円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会

東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)

郵便番号 104-0061

[電話] 03-3535-3052

[FAX] 03-3567-4671

近畿支部 〒540-0012

大阪市中央区谷町1-7-4

(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

〈知的財産高等裁判所〉

特許権侵害差止等請求事件

〔薬剤分包用ロールペーパー〕事件(控訴審) - 無効不立審決に対する審決取消訴訟を提起しなかった請求人・参加人以外の者が、同一の事実及び同一の証拠に基づく無効の抗弁を制限された事例 [上] (全2回)

—平成31年(ネ)第10009号、令和元年6月27日判決言渡(大鷹裁判長)—
(原審・大阪地判平成28年(ワ)第6494号<特許ニュース平成31年4月1日号掲載>)

【事案の概要】

1. 信義則上の「無効の抗弁」制限について

本件の控訴審においては、上記各論点に加えて、特許庁の無効不立審決に対する審決取消訴訟を提起しなかった請求人・参加人以外の者(本件侵害訴訟の相被告人)も、侵害訴訟における同一の事実及び同一の証拠に基づく無効の抗弁を制限された。

無効不立審決に対する審決取消訴訟を提起しなかった請求人が無効の抗弁を制限された事案としては知財高判平成29年(ネ)第10086号「美肌ローラ」事件が存在したが、本判決は、無効の抗弁が制限



特許業務法人 三枝国際特許事務所

SAEGUSA & PARTNERS

大阪オフィス

〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目7番1号 北浜コシビル
TEL: 06-6203-0941 (代) FAX: 06-6222-1068 e-mail: mail@saegusa-pat.co.jp

社員・副所長 中野 睦子*
社員・副所長 菱田 高弘*

化学・バイオ部

森嶋 正樹 淀谷 幸平*
北野 善基* 東野 匡容*
兼本 伸昭* 宮川 直之
河合 永文* 八木 祥次
難波 泰明 野村 千澄
柴垣 善行 内藤 勝志
岩澤 朋之* 松野 陽介
西橋 毅 竹本 有貴

機械・電気部

鈴木 由充 新田 研太
木村 豊 鶴 寛
植田 慎吾 奥山 美保

商標・意匠部

松本 康伸* 小川 稚加美*
青木 覚史 上嶋 一美

代表社員・所長 林 雅仁*
社員・相談役 三枝 英二*

東京オフィス

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-8-1 虎の門三井ビル9F
TEL: 03-5511-2855 FAX: 03-5511-2857 e-mail: tokyo@saegusa-pat.co.jp

社員・副所長・東京オフィス所長 齋藤 健治
社員・副所長 岩井 智子

化学・バイオ部

藤田 雅史 洗 理恵*
池上 美穂 鴻 宗義

商標・意匠部

田上 英二 吉川 麻美
中村 剛* 羽鳥 慎也



*特定侵害訴訟代理可能

www.saegusa-pat.co.jp

される人的範囲を請求人・参加人以外の者に広げたものである。

このように、一定の関係がある他人が無効審判を請求し、無効不立審決に対する審決取消訴訟を提起しなかった場合には、侵害訴訟における無効の抗弁が制限されることがある。

この論旨は、一定の関係がある他人が無効審判を請求し、無効不立審決に対する審決取消訴訟を提起しなかった場合に限らず、審決取消訴訟を提起したが棄却されて確定した場合も同様であろう。したがって、何れにしても、被疑侵害者同士で共闘して防御する場合には、細心の注意を払う必要がある。

2. 「●●●に用いられる」の充足論について

被告製品は、プラスチック製の筒部に薬剤分包用シートを巻いたものであり、ユーザが、この筒部の軸芯中空部分に、原告製の薬剤分包用ロールペーパーの使用済み中空芯管を輪ゴムを巻いた状態で挿入することにより、両者が一体化される(=「一体化製品」)。本件では、この「一体化製品」が“サブコンビネーションクレーム”発明の技術的範囲に属するかが問題となった。

本控訴審判決は、「●●●に用いられる～」というクレーム文言は、物の発明の構造、機能等を特定する発明特定事項であり、●●●に「用いることが可能」であれば充足すると判示したうえで、●●●に実際に使用されるか否かは充足性判断に影響しないとして、“サブコンビネーションクレーム”特許の(間接)侵害を認めた。(結論は原判決と同じであるが、●●●に「用いることが可能」であれば充足することを明確に判示した。)

その他、一体化は利用者が行うため、特許権者は間接侵害を主張した(「のみ」要件、成立)。また、明確性要件違反、進歩性欠如、損害論が争われた(本稿では省略)。

【<<1>> 無効審判請求人及び参加者以外の者が被る、信義則上の「無効の抗弁」制限について】

本判決(知財高判平成31年(ネ)第10009号<大鷹裁判長>)は、以下のとおり判示して、維持審決に対して審決取消訴訟を提起せずに確定させた無効審判請求人のみならず、無効審判請求人と同視し得る立場にある者も、侵害訴訟において実質的に同一の理由及び同一の事実に基づく無効の抗弁を制限されることを判示した。この論旨は、一定の関係がある他人が無効審判を請求し、無効不立審決に対する審決取消訴訟を提起しなかった場合に限らず、審決取消訴訟を提起したが棄却されて確定した場合も同様であろう。

もっとも、本件事案においては、特許権者である湯山製作所が日進、セイエー、OHUを共同被告として特許権侵害訴訟を提起したものであるから、被告セイエー及び被告OHUはこのような展開から逃れることは出来なかったものである。逆に言えば、特許権者としては、同一の無効理由で攻撃される余地を潰すためにも、被疑侵害者すべてを共同被告として提訴することが望ましいということとなろう。

(判旨抜粋)

「特許法167条…紛争の蒸し返しの防止及び紛争の一回的解決の要請は、無効審判手続においてのみ妥当するものではなく、侵害訴訟の被告が同法104条の3第1項に基づく無効の抗弁を主張すると併せて、無効の抗弁と同一の無効理由による無効審判請求をし、特許の有効性について侵害訴訟手続と無効審判手続のいわゆるダブルトラックで審理される場合においても妥当する…。そうすると、侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに、当該無効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請求をした場合において、当該無効審判請求の請求無効不成立審決が確定したときは、上記侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されない。

…控訴人日進が原審及び当審において主張する乙22を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由は、確定した別件審決で排斥された『無効理由3』と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づくものと認められるから…許されない…。