

## 知財判例速報

□ 慶應義塾大学教授

小泉直樹

□ 最二小判平成 29 年 7 月 10 日

平成 28 年(受)第 632 号, X 対 Y, 特許権侵害差止等請求事件, 裁判所 HP

## ▶ 事実

X (原告・被控訴人・上告人) は、発明の名称を「シートカッター」とする特許 (以下「本件特許」、本件特許に係る特許権を「本件特許権」) の特許権者である。X は、Y (被告・控訴人・被上告人) に対し、本件特許権に基づき、Y 製品の販売の差止め及び損害賠償等を求める本件訴訟を提起した。Y は、本件特許には特許法 (以下「法」) 123 条 1 項 1 号 (法 17 条の 2 第 3 項 [補正要件] 違反) 又は法 123 条 1 項 4 号 (法 36 条 6 項 1 号 [サポート要件] 違反又は法 36 条 6 項 2 号 [明確性要件] 違反) による無効理由が存在するとして、無効の抗弁を主張したが、1 審 (東京地判平成 26・10・30 裁判所 HP [平成 25 年(ワ) 32665 号]) は、右抗弁を排斥して、X の請求を一部認容した。原審 (知財高判平成 27・12・16 裁判所 HP [平成 26 年(ネ)10124 号]) において、Y は、本件特許には、法 123 条 1 項 2 号 (法 29 条 1 項 3 号違反又は法 29 条 2 項違反) による無効理由が存在するとして、新たな無効の抗弁 (以下、この理由による抗弁を「本件無効の抗弁」) を主張したが、X は、原審の口頭弁論終結時である平成 27 年 11 月 2 日までに、本件無効の抗弁に対し、訂正の再抗弁を主張せず、原審は、本件特許は法 29 条 1 項 3 号に違反してされたものであるとして、本件無効の抗弁を容れて、X の請求を棄却した。原審に対し、X は、上告及び上告受理の申立てをするとともに、平成 28 年 1 月 6 日、特許請求の範囲の減縮を目的として、本件特許に係る特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判を請求したところ、特許庁において、同年 10 月、上記訂正をすべき旨の審決 (以下「本件訂正審決」) がされ、本件訂正審決は、その頃確定した。一方、Y は、1 審係属中、本件特許につき法 123 条 1 項 1 号又は法 123 条 1 項 4 号の無効理由が存在することを理由として無効審判を請求したところ、右請求は成り立たない旨の審決 (以下「別件審決」) がされたため、Y は、審決取消訴訟を提起したが、請求は棄却され (知財高判平成 27・12・16 裁判所 HP [平成 26 年(行ケ)10198 号])、平成 28 年 1 月 6 日までに、右判決は確定した。以上のとおり、原審で本件無効の抗弁が主

張された時点では、別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であったため、X は、原審の口頭弁論終結時までに、本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は特許無効審判における訂正の請求をすることが法律上でできなかった (法 126 条 2 項・134 条の 2 第 1 項)。X は、本件の上告審係属中に本件訂正審決が確定し、本件特許に係る特許請求の範囲が減縮されたことにより、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして、民訴法 338 条 1 項 8 号に規定する再審事由があるといえるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして争った。

## ▶ 判旨

上告棄却。

「特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後訂正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは、終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と同様に、事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえる。」「そうすると、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、法 104 条の 3 及び 104 条の 4 の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。」「X は、原審の口頭弁論終結時までに、原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張しなかったものである。そして、X は、その時までに、本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請求をすることが法律上でできなかったものである。しかしながら、それが、原審で新たに主張された本件無効の抗弁に係る