



® 平成 29 年 11 月 27 日 (月)

No. 14577 1部370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

近畿本部 〒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

☆訂正の再抗弁…………… (1)

☆フラッシュ(特許庁人事異動)…………… (7)

☆知財裁判開廷一覧…………… (7)

訂正の再抗弁

(最高裁平成29年7月10日小法廷判決(平成28年(受)第632号))

溝田・関法律事務所

弁護士・弁理士 溝田 宗司

第1 はじめに

被疑侵害者は、侵害訴訟において、無効の抗弁を主張するとともに、特許庁に対して無効審判を申し立てることがままあるが、よりよい別の無効資料が見つければ、まずは訴訟において別の無効の抗弁を主張するといったことがある。

特許権者としては、そういった場合に、訂正の再抗弁を主張するタイミングについて、頭を悩ませる

事が多いのではないだろうか。

この点に関して、今年の7月10日に、訂正の再抗弁に関する最高裁判例(最高裁平成29年7月10日小法廷判決(平成28年(受)第632号))。以下「本判例」という。)が出たので、本稿にて取り上げたいと思う。

第2 最高裁平成29年7月10日小法廷判決
(平成28年(受)第632号)



特許検索競技大会 2016
団体の部：2連覇達成！
個人の部：最優秀賞 受賞



情報を推進力に



知的財産権の調査・解析・外国出願および技術翻訳
企業実務に精通したプロ集団

トヨタテクノビルディングシステム株式会社

お問合せ先 IP 事業本部 矢野 Tel 0565-43-2931 Fax 0565-43-2980

上告代理人・・・の上告受理申立て理由について

1 原審の適法に確定した事実関係の概要及び記録によって認められる本件訴訟の経緯等は、次のとおりである。

(1) 本件特許権

上告人は、発明の名称を「シートカッター」とする特許(特許第5374419号。請求項の数は1である。以下、この特許を「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)の特許権者である。

(2) 第1審における経緯

上告人は、平成25年12月、第1審判決別紙物件目録記載の工具を販売している被上告人に対し、本件特許権に基づき、そ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。

被上告人は、本件特許には特許法123条1項1号又は4号の無効理由が存在するとして、同法104条の3第1項の規定に基づく抗弁(以下「無効の抗弁」という。)を主張したが、第1審は、平成26年10月、被上告人の上記の理由による

無効の抗弁を排斥して、上告人の請求を一部認容する旨の判決を言い渡した。

(3) 原審における経緯

被上告人は、第1審判決に対して控訴をした上、平成26年12月26日付けの控訴理由書において、本件特許は、特許法29条1項3号又は同条2項に違反してされたものであり、本件特許には同法123条1項2号の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」という。)を主張した。

原審は、合計4回の弁論準備手続期日を経て、平成27年11月の第1回口頭弁論期日において口頭弁論を終結した。上告人は、原審の口頭弁論終結時までに、本件無効の抗弁に対し、訂正により無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁(以下「訂正の再抗弁」という。)を主

張しなかった。

原審は、平成27年12月16日、本件特許は特許法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、第1審判決中、被上告人敗訴部分を取り消し、上告人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。

(4) 原判決言渡し後の経緯

上告人は、原判決に対して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(訂正2016-390002号事件)、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」という。)がされ、本件訂正審決は、その頃確定した。

(5) 特許無効審判における経緯等

被上告人は、本件の第1審係属中、本件特許につき上記(2)の無効理由が存在することを理由として、特許無効審判を請求したところ(無効2014-800004号事件)、特許庁において、平成26年7月、同請求は成り立たない旨の審決(以下「別件審決」という。)がされた。被上告人は、同年8月、別件審決の取消しを求める審決取消訴訟を提起したが、知的財産高等裁判所は、平成27年12月16日、被上告人の請求を棄却する旨の判決を言い渡し、同判決は、平成28年1月6日までに確定した。

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り、その後も平成28年1月6日まで別件審決が確定しなかったため、上告人は、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できなかった(特許法126条2項、134条の2第1項)。

2 所論は、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