

特許無効の主張が時機に後れた攻撃防御方法として 却下された事案

知的財産事例研究会
弁護士・弁理士 谷口 よしのり 由記

【概要】

本件裁判例事案は、特許権侵害差止等請求事件で、第1審（東京地裁）の弁論準備（第8回）手続で、無効理由の追加は原則として認められないとされ、同（第11回）手続で当事者双方より技術説明が実施され、原審裁判所から侵害論の主張立証の追加は認めないとされたものの、被告らが新たな特許無効の主張を追加したところ、裁判所は口頭弁論（第2回）期日において、追加された新たな無効主張及び立証を時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下し、弁論を終結した。被告は、第1審の期間中に、本件2件の特許権について、特許庁に対して合計7件の無効審判を請求し、それらの無効理由（11個）を侵害訴訟で主張した（期限までに8個を主張し、追加主張は4個）。

第1審判決は、追加前の無効主張について判断し、特許権の一部を無効とし、無効主張を排斥した一部の特許権についての侵害を認容し、損害賠償請求を一部認容したので、被告らが控訴した。

控訴審（知財高裁）で、控訴人らは、第1審で却下された無効理由に加えて、新たな無効主張（1件）を追加したが、被控訴人はこれらの無効主張はいずれも時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下されるべきであると主張した。

知財高裁は、原審が時機に後れた攻撃防御方法であるとして無効主張を却下した判断に誤りはないとし、また、控訴人らの控訴審での新たな無効主張（1個）の追加も、時機に後れたことについてやむをえない事情があるとは認められず、かつ、これにより訴訟の完結を遅延させるものであることも明らかであるとして、追加の無効主張を却下し、控訴人の控訴を棄却した。

争点は、裁判所が、被告の特許無効の主張が、時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下した判断が違法か否かという点である。

1. 【裁判例】 知財高裁平成25年1月30日判決 判例時報2190号84頁

1. 〔事案の概要〕

- (1) 原告Xは、発明の名称「安全後退用針を備えたカニューレ挿入装置」の特許権（以下「特許1」といい、発明を「本件発明1」という）をAから譲り受け、また、発明の名称「医療器具