

連載

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第43講 訂正の対抗主張

第1 はじめに

前講で取り上げた特許侵害訴訟の被告による特許無効の主張に対して、原告は、訂正の主張で対抗することができる。かかる訂正の対抗主張は、講学上、「特許無効の抗弁」に対する「訂正の再抗弁」と呼ばれている。

しかし、前講で説明したとおり、特許侵害訴訟における特許無効の主張は、立証責任の観点から、これを一律に「抗弁」として捉えるのは妥当ではないので、これに対する対抗主張である訂正の主張も、これを一律に「再抗弁」と捉えることは妥当ではない。

特許侵害訴訟における特許無効の主張が、立証責任に応じて請求原因に関する主張となる場合は、訂正の対抗主張は、予備的請求原因事実に関する主張となり、特許無効の主張が抗弁となる場合には、訂正の対抗主張は再抗弁となる。

第2 実体的要件

特許侵害訴訟において、侵害を主張している特許クレームが $A + B + C$ という構成であるとする。

このクレームが、例えば新規性欠如の無効理由を有している場合、 $A_1 + B + C$ と訂正により減縮すれば、新規性欠如を回避でき、かつ、進歩性を有し、これ以外の無効理由を有しない場合であれば、原告は、仮に無効審判を提起されたとしても、訂正クレームに関しては、無効判断を回避できるので、特許法104条の3の「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」という要件を満たさないと解釈される。したがって、この場合、被告は、特許法104条の3により、訂正クレームに関しては、特許権の行使を阻止することができない。このように、特許侵害訴訟において、原告がクレームを訂正することにより、無効理由を解消できる場合には、訂正クレームに関しては、特許法104条の3の適用はないと理解される。

この場合、被告製品の構成が $a_1 + b + c$ であり、訂正されたクレームを充足する場合 ($A_1 \supset a_1$ 、 $B \supset b$ 、 $C \supset c$) であれば、原告は、被告に対して、訂正クレームに関しては、権利行使することができることになる。