

特許権	判決年月日	平成30年12月18日	知財高裁第3部
	事件番号	平成29年(ネ)第10086号	

○ 侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を特許法104条の3第1項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、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。

(事件類型) 損害賠償 (結論) 原判決取消

(関連条文) 特許法167条, 民事訴訟法2条

(関連する権利番号等) 特許第5230864号

### 判 決 要 旨

1 本件は、控訴人が、被控訴人が各被告製品を販売する行為は、本件特許権を侵害する行為であると主張して、被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償金の支払を求める事案である。

2 原判決(大阪地方裁判所平成28年(ワ)第4167号・平成29年8月31日判決)は、本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるとして、無効の抗弁を認め、控訴人の請求を棄却した。被控訴人は、本件各発明に係る特許つき無効審判請求をし、特許庁において、本件訴訟の係属中に、「本件審判の請求は成り立たない」旨の審決(本件審決)がされ、審決取消訴訟の提起がないまま確定した。

3 本判決は、各被告製品が本件特許の技術的範囲に属するとした上で、以下のとおり、被控訴人は本件訴訟において無効の抗弁を主張することはできないと判断し、被控訴人の損害賠償責任を認めた。

(1) 被控訴人が本件訴訟で主張する無効理由1は、上記無効審判請求と同じく、乙24公報に記載の主引例と乙25～31の1公報に記載の副引例ないし周知技術に基づいて進歩性欠如の主張をしたものであるから、無効理由1は本件無効審判請求と「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものといえる。そして、本件審決は確定したから、被控訴人は無効理由1に基づいて本件特許の特許無効審判を請求することができない(特許法167条)。

特許法167条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は、同一の当事者間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるところ、その趣旨は、無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものではない。そうすると、侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法104条の3第1項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、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ものと解すべきである。

そして、本件において上記特段の事情があることはいかなるわけでもないので、被控訴人が本件訴訟において特許無効の抗弁として無効理由 1 を主張することは許されない。

- (2) 被控訴人が主張する無効理由 2 は、無効理由 1 と主引例が共通であり、本件審決にいう相違点 1 A 及び相違点 2 A について、「生体に印加する直流電源に太陽電池を用いること」が周知技術である、あるいは、副引例として適用できることを補充するために、新たな証拠（乙 4 4 公報及び乙 4 5 公報）を追加したものといえる。

本件審決は、相違点 1 B 及び相違点 2 B に係る構成の容易想到性を否定し、相違点 1 A 及び相違点 2 A については判断していないのであるから、被控訴人が相違点 1 A 及び相違点 2 A に関する新たな証拠を追加したとしても、相違点 1 B 及び相違点 2 B に関する判断に影響するものではない。そうすると、無効理由 2 は、新たな証拠（乙 4 4 公報及び乙 4 5 公報）が追加されたものであるものの、相違点 1 B 及び相違点 2 B の容易想到性に関する被控訴人の主張を排斥した本件審決の判断に対し、その判断を蒸し返す趣旨のものにはほかならず、実質的に「同一の事実及び同一の証拠」に基づく無効主張であるというべきである。したがって、本件審決が確定した以上、被控訴人は無効理由 2 に基づく特許無効審判を請求することができない。

そうすると、無効理由 2 についても上記(1)において説示したところが妥当するから、被控訴人が本件訴訟において無効理由 2 に基づき特許無効の抗弁を主張することは許されない。