



® 平成 29 年 12 月 25 日 (月)

No. 14597 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

経済産業調査会ホームページ <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

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

《知的財産高等裁判所》

請求却下審決取消請求事件

(発明の名称を「パンツ型使い捨ておむつ」とする特許の無効審判の
請求却下審決取消訴訟) [上] (全2回)

—平成28年(行ケ)第10185号、平成29年10月23日判決言渡—

事案の概要

平成26年改正特許法等(平成26年5月14日法律第36号)により、特許無効審判、延長登録無効審判及び商標登録無効審判は、この法律の施行後は「利害関係人に限り」請求することができることとされた。もともと、商標登録無効審判は、これまでも判例上、請求人適格は「利害関係人に限る」とされてきた。特許無効審判についても、平成15年改正前は、判例上、請求人適格は「利害関係人に限る」とされていたが、平成15年改正法により特許異議申立て制度が廃止されたことに伴い、「何人も」無効審判を請求できるとされた。その後、平成26年改正法により特許異議申立て制度が復活したことから、「利害関係人に限り」

SANKYO PATENT ATTORNEYS OFFICE

三協国際特許事務所

〒530-0005 大阪市北区中之島2丁目2番2号 大阪中之島ビル2階
TEL: 06-6233-1456 (代表) FAX: 06-6233-1471 (代表)
E-mail: sokei@sankyo-pat.gr.jp
URL: <http://www.sankyo-pat.gr.jp>

会長 小谷悦司 (機械・意匠・商標・不正競争)
弁理士 川村幹夫 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 瀬松敏洋 (電気・電子)
弁理士 平田晴鉄 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 並川隆興 (機械)
弁理士 佐藤千晶 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 西藤高弘 (電気・電子)
弁理士 林渡邊 弘平 (電気・電子)
弁理士 貴成 秀介 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 福成 勉 (機械)
弁理士 荒上 秀知 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 上田 幸恵 (機械・電気)
弁理士 吉永 元貴 (機械)

所長 小谷昌崇 (機械)
弁理士 大月伸介 (電気・電子)
弁理士 櫻井 介久 (電気・電子)
弁理士 玉串 幸浩 (機械)
弁理士 西谷 久治 (電気・電子)
弁理士 脇坂 祐成 (意匠・商標・不正競争)
弁理士 脇坂 大彦 (電気・電子)
弁理士 福山 正成 (化学・材料)
弁理士 佐山 敦志 (化学・材料)
弁理士 山下 正志 (化学・材料)
弁理士 治行 孝平 (機械・化学・材料)
弁理士 山西 康直 (機械・化学・材料)
弁理士 出井 康博 (化学・材料・機械)

特許無効審判が請求できることとされたものである。

本事案は、平成26年改正法後、特許無効審判の請求人適格について争われた初めてのケースであり、実務上参考になると思われる。

被告は、発明の名称を「パンツ型使い捨ておむつ」とする特許第5225248号の特許権者であるところ、原告は無効審判を請求した。特許庁は、これを無効2015-800170号事件として審理し、平成28年6月24日、無効審判の請求人適格を有しないという理由で「本件審判の請求を却下する。」との審決をした。これに対し、裁判所は、改めて本人尋問をしたうえで、利害関係の存在を肯定し、審決を取り消した。

判決要旨

以上のとおり、原告は、単なる思い付きで本件無効審判請求を行っているわけではなく、現実には本件特許発明と同じ技術分野に属する原告発明について特許出願を行い、かつ、後に出願審査の請求をも行っているところ、原告としては、将来的にライセンスや製造委託による原告発明の実施（事業化）を考えており、そのためには、あらかじめ被告の本件特許に抵触する可能性（特許権侵害の可能性）を解消しておく必要があると考えて、本件無効審判請求を行ったというのであり、その動機や経緯について、あえて虚偽の主張や陳述を行っていることを疑わせるに足る証拠や事情は存しない。

以上によれば、原告は、製造委託等の方法により、原告発明の実施を計画しているものであって、その事業化に向けて特許出願（出願審査の請求を含む。）をしたり、試作品（サンプル）を製作したり、インターネットを通じて業者と接触をするなど計画の実現に向けた行為を行っているものであると認められるところ、原告発明の実施に当たって本件特許との抵触があり得るというのであるから、本件特許の無効を求めることについて十分な利害関係を有するものというべきである。

被告は、「請求人（原告）が、本件特許発明について、実施の準備をしている者と評価されるためには、例えば、紙おむつを製造販売する事業（物の発明の生産、譲渡等を伴う事業）に必要となる製造設備や資金、販売ルート等を備えた企業等が、本件特許発明の実施に該当する事業の準備（事業の計画）を行うとともに、請求人が、その事業の少なくとも一部において主体的に関与していること」が必要であるとした審決の判断は相当であるから、そのような事情の認められない本件においては、利害関係の存在を肯定することはできないと主張する。しかし、上記のような要求をするということは、原告が製造委託先の企業等を求めようとしても、相手方となるべき企業等が、本件特許との抵触のおそれを理由に交渉を渋るというような場合には、直ちに本件特許の無効審判を請求することはできず、まずは、原告が自ら製造設備の導入等の準備行為を行わなければならないという帰結をもたらすことになりかねないが、このように、経済的リスクを回避するための無効審判請求を認めず、原告（審判請求人）が経済的なリスクを負担した後でなければ無効審判請求はできないとするのは不合理というべきである。

また、被告は、原告発明と本件特許発明とは何ら関係がない等として、原告による原告発明の実施が本件特許に抵触することはあり得ないという趣旨の主張をする。しかし、原告発明は、主として折り畳み部を有する外層シートに関する発明であるから、それだけで紙おむつを製作することができるわけではなく、他に様々な技術を利用する必要があることは明らかであるところ、そういった、他に利用すべき技術の一つとして、本件特許が無効なのであれば、それに係る技術を利用しようとすることも考え得るところである（原告本人の陳述は、そのような趣旨であると理解できる。）。被告は、本件特許発明以外の技術によっても代替可能であるという趣旨の主張をするものと思われるが、本件特許が無効なのであるとすれば、それにもかかわらず、原告が、本件特許発明の利用を回避しなければならない理由はないというべきであり、被告の上記主張も失当である。

(参考)