



® 平成30年 5月21日(月)

No. 14691 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カ年32,400円
(税込み・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》

審決取消請求事件

(ピリミジン誘導体－訴えの利益、引用発明の認定) [上] (全2回)

－平成28年(行ケ)第10182号、第10184号、平成30年4月13日判決言渡－

事案の概要

本件は、発明の名称を「ピリミジン誘導体」とする特許第2648897号に対する無効審判請求(無効2015-800095号)を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は、①特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益は、特許権消滅後に失われるか否か、②進歩性の有無(引用発明の認定)、及び③サポート要件違反の有無である。

判示事項

M&M
MIYOSHI & MIYOSHI

三好内外国特許事務所

情報社会の魁となるスマート知財を開発します

www.miyoshipat.co.jp

東京 虎ノ門

会長 弁理士 三好 秀和
副会長 知的財産フロンティア研究所 所長
弁理士 高橋 俊一
所長 兼 CEO 弁理士 伊藤 正和
弁理士 高松 俊雄
副所長 弁理士 豊岡 静男
知的財産戦略研究所 理事長
弁理士 澤井 敬史
グローバル知的財産センター センター長
弁理士 原 裕子
所長代理 弁理士 廣瀬 文雄

京都

所員数

約200名

在籍弁理士

52名

弁理士 橋本 浩幸
弁理士 河原 正子
弁理士 工藤 理恵
弁理士 松本 隆芳
弁理士 森 太士
弁理士 渡邊富美子
弁理士 西澤 一生
弁理士 大淵 一志

特別相談役 弁理士 寺山 啓進

顧問 兼 専主 桜井 隆
弁理士 須永 浩子
弁理士 大野 玲恵

弁理士 木村 達哉
弁理士 細川 寛
弁理士 堀 雅
弁理士 池田 清志
(中小企業診断士)
専主 松波 太郎
弁理士 大森 拓
弁理士 山本 光紀
弁理士 加藤 澄恵
弁理士 奥野 貴男
弁理士 高島 信彦
弁理士 垣内 茂晴
弁理士 安藤 直行
弁理士 洞井 美穂

弁理士 望月 重樹
弁理士 古岩 信嗣
弁理士 山本 貴士
弁理士 魚路恵里子
弁理士 加藤 浩二
弁理士 宮崎 智弘
弁理士 山下勝広
弁理士 安立 卓司
専主 安原 二良
専主 洗 理恵
弁理士 山中 裕子
弁理士 橋元 成央
弁理士 厚木 薫

顧問

弁理士 松永 宣行
弁理士 鹿又 弘子
弁理士 大坂 雅浩
弁理士 辻 徹二
弁理士 奥山 雄毅

顧問

弁理士 ババット・ヴィニット

知的財産戦略研究所 所長

顧問

専主 棚橋 祐治

1 本案前の抗弁 (訴えの利益) について

1. 1 本件審判請求 (平成26年法律第36号による改正前の特許法適用) について

本件審判請求が行われたのは平成27年3月31日であるから、審判請求に関しては同日当時の特許法 (平成26年法律第36号による改正前の特許法) が適用される所、当時の特許法123条2項は、「特許無効審判は、何人も請求することができる (以下略)」として、利害関係の存否にかかわらず、特許無効審判請求をすることができる旨を規定していた。 (中略)

そして、特許無効審判請求は、当該特許権の存続期間満了後も行うことができるのであるから (特許法123条3項)、特許権の存続期間が満了したからといって、特許無効審判請求を行う利益、したがって、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益が消滅するものではないことも明らかである。

被告は、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する特許権の存続期間満了後の取消しの訴えについて、東京高裁平成2年12月26日判決 (平成2年 (行ケ) 第77号無体財産権関係民事・行政裁判例集22巻3号864頁) を引用して、訴えの利益が認められるのは当該特許権の存在による審判請求人の法的不利益が具体的なものとして存在すると評価できる場合のみに限られる旨主張する。

しかし、特許権消滅後に特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益が認められる場合が (中略) 当該特許権の存在による審判請求人の法的不利益が具体的なものとして存在すると評価できる場合のみに限られるとすると、訴えの利益は、職権調査事項であることから、裁判所は、特許権消滅後、当該特許の有効・無効が前提問題となる紛争やそのような紛争に発展する可能性の事実関係の有無を調査・判断しなければならない。そして、そのためには、裁判所は、当事者に対して、例えば、自己の製造した製品が特定の特許の侵害品であるか否かにつき、現に紛争が生じていることや、今後そのような紛争に発展する原因となる可能性がある事実関係が存在すること等を主張することを求めることとなるが、このような主張には、自己の製造した製品が当該特許発明の実施品であると評価され得る可能性がある構成を有していること等、自己に不利益になる可能性がある事実の主張が含まれ得る。

このような事実の主張を当事者に強いる結果となるのは、相当ではない。

もっとも、特許権の存続期間が満了し、かつ、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなかったと認められる特段の事情が存する場合、例えば、特許権の存続期間が満了してから既に20年が経過した場合等には、もはや当該特許権の存在によって不利益を受けるおそれがある者が全くなりなくなったことになるから、特許を無効にすることは意味がないものというべきである。

したがって、このような場合には、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益も失われるものと解される。

以上によると、平成26年法律第36号による改正前の特許法の下において、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益は、特許権消滅後であっても、特許権の存続期間中にされた行為について、何人に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなかったと認められる特段の事情がない限り、失われることはない。

以上を踏まえて本件を検討してみると、本件特許権の存続期間は、特許出願の日である平成4年5月28日から25年の経過をもって終了しているが、本件において上記のような特段の事情が存するとは認められないから、本件訴訟の訴えの利益は失われていない。

1. 2 平成26年法律第36号による特許法改正が適用される審判事件について

なお、平成26年法律第36号による改正によって、特許無効審判は、「利害関係人」のみが行うことができるものとされ、代わりに、「何人も」行うことができる所の特許異議申立制度が導入され