



® 平成30年 8 月 13 日 (月)
No. 14750 1部370円 (税込み)

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)。

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/>

目次

☆ 審決取消訴訟の訴えの利益、引用発明の
認定等に関する大合議判決…………… (1)

☆ [春宵一刻] グラウバー塩とエプソム塩 (8)

審決取消訴訟の訴えの利益、引用発明の 認定等に関する大合議判決

— 知財高裁平成28年(行ケ)第10182号・第10184号、
平成30年4月13日大合議判決 —

青木・関根・田中法律事務所
弁護士・弁理士 森 修一郎

第1 はじめに

本件は、11件目の知財高裁の大合議判決である¹。
争点は、訴えの利益の有無、進歩性の有無及びサ
ポート要件違反の有無である。特に、特許権が期間
満了で消滅した後の無効不成立審決に対する審決取
消訴訟の訴えの利益及び進歩性の判断における特許

法29条1項3号の「刊行物に記載された発明」にお
ける開示の程度と進歩性の判断枠組みについて判断
が示された。なお、サポート要件については先行す
る大合議判決を参照し判断が示された。

第2 事案の概要

21世紀は 知力・英知 の時代

創立 1922 年

特許業務法人 英知国際特許事務所

所長弁理士 岩崎 孝治 所長代理弁理士 七條 耕司 副所長弁理士 小橋 立昌 弁理士 鈴木 康裕
意匠部長弁理士 関口 剛 弁理士 樋口 正樹 弁理士 紀田 馨 国際部長弁理士 田口 滋子
商標部長弁理士 岩崎 良子 特別顧問弁理士 細井 貞行 管理部長 菅野 公則 特別顧問 岡本 清秀

【東京本部】 〒112-0011 東京都文京区千石4-45-13 TEL: 03-3946-0531(代)
【虎ノ門サテライト】 TEL: 03-6206-6479 【帯広支部】 TEL: 080-6516-4160
【仙台支部】 TEL: 022-266-5580 【山形支部】 TEL: 023-651-6102
【神奈川支部】 TEL: 045-532-3827 【浜松支部】 TEL: 080-2077-6544
【名古屋支部】 TEL: 090-4227-5957 【大阪支部】 TEL: 090-6269-0885

URL : <http://www.eichi-patent.jp>

本件は、特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟であり、本件の手続は、概ね、以下のとおりである。

第1・2事件被告は、平成4年5月28日を出願日とし、名称を「ピリミジン誘導体」とする発明について特許出願をし、平成9年5月16日、設定登録がされた(特許第2648897号)。

第2事件原告は、平成27年3月31日、当時の本件特許の請求項1～5及び7～12について、特許無効審判を請求した。

第1・2事件被告補助参加人は、審判に、補助参加を申請し、その許可を受けた。また、第1事件原告は、審判に、請求人として参加を申請し、その許可を受けた。

特許庁は、平成28年7月5日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

そこで、原告らは、審決取消訴訟を提起した。

なお、本件特許権は、平成29年5月28日の経過をもって存続期間満了により消滅した。

第3 判旨

請求棄却

1 訴えの利益

「ア 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)が適用されるところ、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…。

このような規定が置かれた趣旨は、特許権が独占権であり、何人に対しても特許権者の許諾なく特許権に係る技術を使用することを禁ずるものであるところから、誤って登録された特許を無効にすることは、全ての人の利益となる公益的な行為であるという性格を有することに鑑み、その請求権者を、当該特許を無効にすることについて私的な利害関係を有している者に限定せず、広く一般人に広げたところにあると解される。

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。

イ 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、特許権の存続期間が経過したとしても、特許権者と審判請求人との間に、当該特許の有効か無効かが前提問題となる損害賠償請求等の紛争が生じていたり、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あることが認められ、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。

ウ 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