平成３０年（ム）第１００００３号　特許権侵害行為差止等請求再審事件
（基本事件・知的財産高等裁判所平成２７年（ネ）第１００４０号）

決　　定

再　審　原　告　　有限会社宝石のエンジェル

同代理人弁護士　　加　藤　　毅
同　　山　谷　彰　宏
同　　山　谷　奈津子

再　審　被　告　　Ｙ

再　審　被　告　　石福ジュエリーパーツ株式会社

主　　文

１　再審原告の請求を棄却する。
２　再審費用は再審原告の負担とする。

理　　由

第１　再審請求の趣旨

１　知的財産高等裁判所が，平成２７年８月６日同庁平成２７年（ネ）第１００４０号特許権侵害行為差止等請求控訴事件について言い渡した判決（以下,「前訴判決」という。）は，これを取り消す。

２　再審被告Ｙ（以下,「再審被告Ｙ」という。）は，別紙物件目録記載の製品（以下,「再審被告製品」という。）を製造又は販売してはならない。

３　再審被告Ｙは，再審被告製品及びその金型を廃棄せよ。

４　再審被告石福ジュエリーパーツ株式会社（以下,「再審被告石福ジュエリー」

という。）は，再審被告製品を販売してはならない。

５　再審被告石福ジュエリーは，再審被告製品を廃棄せよ。

６　再審被告Ｙは，再審原告に対し，１億６２５４万１５９５円及びこれに対する平成２７年２月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

７　再審被告石福ジュエリーは，再審原告に対し，４９２６万１０００円及びこれに対する平成２７年２月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

第２　事案の概要

１　事案の要旨

本件は，特許権侵害訴訟の終局判決である前訴判決が再審被告製品は特許発明の技術的範囲に属しないとして特許権者の請求を認めなかったところ，再審原告が，前訴判決の基礎となった行政処分である特許査定が後の行政処分である訂正認容審決により変更されたから，民訴法３３８条１項８号の再審事由があると主張して，前訴判決の取消しを求める事案である。

２　前提事実

一件記録（基本事件記録を含む。）によると，次の事実が認められる。

⑴ 再審原告は，平成２５年１０月２４日，東京地方裁判所に対し，再審被告Ｙが製造・販売し，再審被告石福ジュエリーが販売する再審被告製品が，別紙特許権目録記載の特許権（以下，「本件特許権」という。）に係る特許（以下，「本件特許」という。）の請求項１記載の発明（以下，「本件発明」という。）の技術的範囲に属すると主張して，①再審被告Ｙに対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，再審被告製品の製造及び販売の差止め，再審被告製品及びその金型の廃棄を求めるとともに，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金１億６２５４万１５９５円及びこれに対する法定利息の支払を求め，②再審被告石福ジュエリーに対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，再審被告製品の販売の差止め及び再審被告製品の廃棄を求めるとともに，特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金４９２６万１０００

円及びこれに対する法定利息の支払を求める訴えを提起した（東京地方裁判所平成２５年（ワ）第２８０８９号特許権侵害行為差止等請求事件)。

⑵ 東京地方裁判所は，平成２７年２月２３日，再審被告製品は本件発明の構成要件Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ（各構成要件の内容は別紙構成要件目録記載のとおり。）を充足しないことを理由として，再審原告の請求をいずれも棄却する旨の判決をした。

⑶ 再審原告は，平成２７年３月５日，前記⑵の判決を不服として，控訴した（知的財産高等裁判所平成２７年（ネ）第１００４０号特許権侵害行為差止等請求控訴事件)。

再審原告は，同月２８日，本件特許権について，本件発明の構成要件Ｄの訂正を含む訂正審判請求の申立てをしたところ（訂正２０１５－３９００２７号)，同年４月２３日，訂正認容審決がされ，同審決は，そのころ確定した（以下，「第一次訂正」という。甲２３，２９)。

再審被告両名は，本件訴訟手続において，第一審及び控訴審を通じて，特許法１０４条の３第１項の規定に基づく抗弁（以下，「無効の抗弁」という。）は主張していない。

⑷ 知的財産高等裁判所は，平成２７年８月６日，再審被告製品は，第一次訂正後の本件特許の請求項１記載の発明（以下，「本件訂正発明」という。）の構成要件Ｂ及びＣを充足しないことを理由として，控訴を棄却する旨の前訴判決をした。

⑸ 再審原告は，平成２７年８月２０日，前訴判決を不服として，上告及び上告受理申立てをしたが，最高裁判所は，平成２８年７月１２日，上告を棄却するとともに上告受理申立てを受理しない旨の決定をした（最高裁判所平成２７年（オ）第１６３４号，同平成２７年（受）第２０４３号)。

⑹ 再審原告は，平成２８年１１月１６日，本件特許権について，訂正審判請求の申立てをしたところ（訂正２０１６－３９０１５０号)，平成２９年５月１５日，請求不成立審決がされた（甲３０)。

⑺ 再審原告は，平成２９年５月２９日，本件特許権について，訂正審判請求の

申立てをしたところ（訂正２０１７－３９００３８号），同年８月４日，訂正認容審決がされた（甲３０）。

⑻ 再審原告は，平成３０年２月７日，本件特許権について，訂正審判請求の申立てをしたところ（訂正２０１８－３９００２８号），同年３月１９日，訂正認容審決がされ（以下，「本件訂正認容審決」という。），本件訂正認容審決は，そのころ確定した（甲３０）。

本件訂正認容審決は，本件特許の請求項１の構成要件ＥとＦとの間に，次の記載を挿入するものである。

「かつ，係止部材は，円柱形状又は円筒形状を持っていて，かつ，係止部材は，吸着部材とネック部で構成されていて，かつ，係止部材の先端側には，細径である段差のない円柱形状又は円筒形状のネック部を介して吸着部材を固定していて，かつ，ネック部の直径は，係止状態にある鰐口クリップの一対の止め部と止め部の間以下であり，かつ，係止部材の吸着部材の直径は，係止状態にある鰐口クリップの止め部より後部の一対の顎部材間以下であり，かつ，係止部材の吸着部材の直径は，係止状態にある鰐口クリップの一対の止め部と止め部の間より大きく，かつ，係止部材の吸着部材の先端から後部までの長さは，係止状態にある鰐口クリップの中の吸着部材と止め部の間以下であり，」

３　再審事由に係る再審原告の主張の要旨

本件訂正認容審決により，ホルダー受け（係止部材，吸着部材，ネック部）とホルダー（鰐口クリップ）の構造や形態が明確となり，「噛み合う」とは，凸部とそれに対応する凹部との組合せによるものであることを要しないこととなり，また，噛み合い状態において，噛み合い部分が接触するものとも限られず，明白な隙間がある状態でも，ホルダーに引っ掛かることでホルダー受けがホルダーから抜け出ない状態となっていれば，噛み合い状態に含まれることが明らかとなった。

そうすると，再審被告製品は，前訴判決が充足しないとした本件訂正発明の構成要件Ｂ及びＣを充足することになる。

したがって，前訴判決の基礎となった行政処分である本件特許権に係る特許査定が後の行政処分である本件訂正認容審決により変更されたものであるから，民訴法３３８条１項８号の再審事由がある。

第３　当裁判所の判断

１　特許法１０４条の４は，特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条３号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるもの（以下，「３号訂正審決」という。）が確定したときは，上記訴訟の当事者であった者は終局判決に対する再審の訴えにおいて３号訂正審決が確定したことを主張することができないと規定している。その趣旨は，特許権侵害訴訟の当事者は，同法１０４条の３により，無効の抗弁及びいわゆる訂正の再抗弁（訂正により無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁）を主張することができ，判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき，主張立証する機会と権能を有していることから，そうであるにもかかわらず，上記訴訟の判決が確定した後に，特許の有効性及びその範囲につき判決と異なる内容の審決が確定したことを理由として確定判決を覆すことができるとすることは，紛争の蒸し返しであり，特許権侵害訴訟の紛争解決機能や法的安定性の観点から適切ではないことにあると解される。そして，特許法施行令８条２号は，特許権侵害訴訟の終局判決が特許権者の敗訴判決である場合には，「当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が・・・特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決」が３号訂正審決に当たると規定している。前記第２の２(3)のとおり，再審被告両名は，基本事件において無効の抗弁を主張していないから，本件訂正認容審決は，特許法施行令８条２号所定の「当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が・・・特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決」ではなく，３号訂正審決には当たらない。

２　しかし，特許法は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面を訂正するために訂正審判を請求することを認める一方（同法１２６条１項本文），その訂

正は，特許請求の範囲の減縮を含む所定の事項を目的とするものに限って許されるものとし（同項ただし書），さらに，「実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものであってはならない」としている（同条６項）。これは，訂正を認める旨の審決が確定したときは,訂正の効果は特許出願の時点まで遡って生じ(同法１２８条)，しかも，訂正された明細書，特許請求の範囲又は図面に基づく特許権の効力は不特定多数の一般第三者に及ぶものであることに鑑み，特許請求の範囲の記載に対する一般第三者の信頼を保護することを目的とするものであり，特に，同法１２６条６項の規定は，訂正前の特許請求の範囲には含まれない発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなると，第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため，そうした事態が生じないことを担保する趣旨の規定であると解される。このように，特許法は，訂正前の特許発明の技術的範囲に属しない被疑侵害品は，訂正後の特許発明の技術的範囲に属しないことを保障しているのであるから，被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属しないことを理由とする請求棄却判決が確定した後に，特許権者が訂正認容審決を得て，再審の訴えにおいて被疑侵害品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属する旨主張することは，特許法がおよそ予定していないものというべきである。そして，再審原告は，基本事件において，前訴判決の基礎となる本件特許に係る発明（本件発明及び本件訂正発明）の技術的範囲につき，主張立証する機会と権能を有していたのであるから，前訴判決が確定した後に，本件訂正認容審決が確定したという，特許法がおよそ予定していない理由によって，前訴判決を覆すことができるとすることは，紛争の蒸し返しであり，特許権侵害訴訟の紛争解決機能や法的安定性の観点から適切ではなく，特許法１０４条の４の規定の趣旨にかなわないということができる。なお，再審原告は，前記第２の２(3)のとおり，基本事件の係属中に第一次訂正を行っていたのであり，基本事件の係属中に本件訂正認容審決を得ることができなかったというべき事情も認められない。

これらの事情を考慮すると，再審原告が本件訂正認容審決が確定したことを再審事由として主張することは，特許法１０４条の４並びに同法１２６条１項ただし書

及び同条６項の各規定の趣旨に照らし許されないものというべきである。

３　前記２によると，再審原告は，本件訂正認容審決が確定したことを主張することができないから，前訴判決の基礎となった行政処分である本件特許権に係る特許査定が後の行政処分である本件訂正認容審決により変更されたことを理由として民訴法３３８条１項８号の再審事由がある旨の主張は,その前提を欠くものであり,理由がない。

４　よって，再審原告の請求は理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり決定する。

平成３０年９月１８日

知的財産高等裁判所第２部

裁判長裁判官　森　義　之

裁判官　森　岡　礼　子

裁判官　古　庄　研

（別紙）

物件目録

商品名「マグ・キュート」の製品

以　上

（別紙）

特許権目録

特許番号	特許第４０４４５９８号
発明の名称	装飾品鎖状端部の留め具
出願日	平成１７年６月３０日
登録日	平成１９年１１月２２日

以　上

（別紙）

構成要件目録

Ａ　装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと

Ｂ　他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合わせて係止する方式の留め具であって，

Ｃ　前記ホルダーとホルダー受けには，これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に，互いに吸着する磁石の各一方を，あるいは磁石とこれに吸着される金属材を，それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において，

Ｄ　前記ホルダーが１対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり，

Ｅ　前記ホルダー受けが１対の開口状態の顎部材間に嵌入して係止される係止部材であり，

Ｆ　かつ，前記鰐口クリップの内部における１対の顎部材間に一方の吸着部材を設け，

Ｇ　前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設けた装飾品鎖状端部の留め具。

以　上