

判決年月日	平成 2 6 年 9 月 1 7 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成25年(ネ)10090号		
○ 特許権侵害訴訟において、特許法 1 0 4 条の 3 に基づく権利行使の制限に対する対抗主張としての訂正の再抗弁は、原則として、実際に適法な訂正審判又は訂正請求を行っていることが必要である。 ○ 特許権者による訂正請求等が法律上困難である場合には、公平の観点から、その事情を個別に考察し、適法な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべき特段の事情が認められるときには、当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許される。			

(関連条文) 特許法104条の3第1項、126条2項、平成23年法律第63号による改正前の特許法126条2項

(関連する権利番号等) 特許第3377209号

本件は、名称を「共焦点分光分析」とする発明についての本件特許（特許第3377209号）の譲渡人であるX1及び譲受人であるX2が、Yに対し、Yが製造、販売している分光分析装置が本件特許権を侵害するとして、不法行為等に基づいて、損害賠償金の支払を求めた事案である。

原判決（東京地方裁判所平成22年（ワ）第42637号平成25年8月30日判決）は、Yの特許法104条の3に基づく無効の抗弁を採用し、Xらの請求を棄却した。本件発明の概要、引用発明の概要は、関連審決取消訴訟（知的財産高等裁判所平成25年（行ケ）第10227号平成26年9月17日判決）の要旨を参照されたい。

Xらは、控訴審において、上記無効の抗弁に対する対抗主張として、訂正の再抗弁を提出した。ただし、X2とYとの間には上記関連審決取消訴訟事件が係属中であり、また、平成23年法律第63号による改正後の特許法126条2項により特許無効審判の確定前には訂正審判請求ができないことから、X2は、上記訂正に係る訂正請求も訂正審判請求もしていない。

本判決は、上記無効の抗弁について、原判決とほぼ同旨の認定判断をした。そして、Xらの訂正の再抗弁については、次のとおり判断してこれを排斥して、控訴を棄却した。

「特許権侵害訴訟において（は）、…訂正の再抗弁の主張に際しても、原則として、実際に適法な訂正請求等を行っていることが必要と解される。…特許権者による訂正請求等が法律上困難である場合には、公平の観点から、その事情を個別に考察し、適法な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべき特段の事情が認められるときには、当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許されるものと解すべきである。…しかしながら、X2は、…訂正請求又は訂正審判請求を行うことが可能であったにもかかわらず、…控訴審において新たな訂正の再抗弁を主張するに至ったものと認められる。…適法な訂正請求等を行っているという要件を不要とすべき特段の事情は認められない。」