

特許権	決定年月日	平成30年9月18日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	平成30年(ム)第10003号		
○ 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特許権者敗訴の特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に、訂正認容審決が確定した場合において、特許権者である再審原告が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。				

(事件類型) 特許権侵害行為差止等請求再審 (結論) 再審請求棄却

(関連条文) 民訴法338条1項8号, 特許法104条の4, 126条1項・6項

(関連する権利番号等) 知財高裁平成27年(ネ)第10040号, 特許第4044598号

決 定 要 旨

1 本件は、再審原告が、民訴法338条1項8号の再審事由があると主張して、特許権侵害訴訟の終局判決である前訴判決の取消しを求める事案である。

前訴判決(知財高裁平成27年(ネ)第10040号同年8月6日判決)は、再審被告製品が本件訂正発明の技術的範囲に属しないことを理由として、再審原告の請求を棄却した一審判決に対する控訴を棄却した。

前訴判決が確定した後に、再審原告は、訂正審判請求を申し立て、本件訂正認容審決が確定した。

再審原告は、前訴判決の基礎となった行政処分である本件特許権(特許第4044598号)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から、民訴法338条1項8号の再審事由があると主張した。

2 本決定は、以下のとおり判断して、再審請求を棄却した。

(1) 特許法は、訂正審判請求による訂正は、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(同法126条1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、訂正が遡及効と対世効を有することから、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いうことは、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えることができる。なお、再審原告は、基本事件の係属中に訂正審判請求の申立てをして訂正認容審決を得ていた（第一次訂正）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つ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。

（２）前記（１）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。