

特許権	判決年月日	令和元年6月27日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	平成31年(ネ)10009号		
○ 侵害訴訟の被告らが無効の抗弁を主張するとともに、一部の被告が無効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請求をした場合において、当該無効審判請求の請求不成立審決が確定したときは、被告らが、上記侵害訴訟において、上記無効の抗弁の主張を維持することは、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されないと判断した事例				

(事件類型) 特許権侵害差止等 (結論) 控訴棄却

(関連条文) 特許法104条の3, 167条, 民事訴訟法2条

(関連する権利番号等) 特許第4194737号

判 決 要 旨

- 1 本件は、被控訴人が、控訴人らによる被告製品の製造、販売が、発明の名称を「薬剤分包用ロールペーパー」とする特許第4194737号の特許権（以下「本件特許権」という。）の間接侵害に当たると主張して、不法行為に基づく損害賠償金の連帯支払を求める事案である。
- 2 原判決（大阪地方裁判所平成28年（ワ）第6494号・平成30年12月18日判決）は、被告製品の製造、販売は本件特許権の間接侵害に当たると判断し、控訴人ら主張に係る無効の抗弁をいずれも排斥して、被控訴人の請求を一部認容した。
- 3 本判決は、本件控訴を棄却した。その理由は次のとおりである。
 - (1) 被告製品の製造、販売は本件特許権の間接侵害に当たり、控訴人ら主張に係る無効の抗弁のうち、補正要件違反、明確性要件違反、サポート要件違反、分割要件違反を前提とする新規性欠如の主張をいずれも理由がないものとして排斥した。
 - (2) 進歩性欠如の無効理由については、侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに、当該無効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請求をした場合において、当該無効審判請求の請求不成立審決が確定したときは、上記侵害訴訟において、上記無効の抗弁の主張を維持することは、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されないと判断した。

また、控訴人らのうち、無効審判請求をしなかった2名についても、控訴人らの中には被告商品についての継続的な取引関係があり、無効審判に関する利害は控訴人ら三者間で一致していること、上記2名の者は、無効審判の内容及び経緯について十分認識し、無効審判を請求した控訴人の無効審判における主張立証活動を事実上容認していたことからすれば、控訴人らのうち、無効審判請求をしなかった2名についても、無効審判を請求した控訴人と同視し得る立場にあり、無効の抗弁の主張が訴訟上の信義則に反し、民事訴訟法2条の趣旨に照らし、許されないと判断した。