

## 知的財産権判例ニュース

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

## 侵害訴訟の被告が審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決が確定した場合には、同一当事者間の侵害訴訟において、同一事実・同一証拠の無効の抗弁が主張できないとされた事例

[知的財産高等裁判所 平成30年12月18日判決 平成29年(ネ)第10086号]

### 1. 事件の概要

本件は、侵害訴訟の控訴審判決です。原審では、特許無効の抗弁が認められ、請求が棄却されました。原審係属中に被控訴人（原審被告）は無効審判（本件無効審判）を請求していましたが、当該無効審判は無効不成立の審決がなされ、当該審決に対して審決取消訴訟を提起せずに確定しました。

原審と無効審判の時系列は次のとおりです。

H28.5.10	原審の提起
H28.7.4	本件無効審判の請求
H29.4.18	無効不成立の審決
H29.5.29	上記審決の確定
H29.6.30	原審口頭弁論の終結

### 2. 争点

本件における争点は、以下の4点となります。

1. 技術的範囲の属否
2. 無効理由の存否および本件において無効理由を主張することの可否
3. 損害額
4. 被告各製品の販売についての被控訴人の責任の有無

このうち、本稿では争点2および争点4について説明します。

### 3. 当事者の主張等

#### (1) 争点2について

ア. 無効理由1（原審での無効理由）  
本件発明は、特開2005-66304号公報に記載された発明（乙24発明）に、乙25～31公報に記載された技術的事項や発明・考案・意匠の構成のいずれかを適用することにより、当業者が容易に発明できたか否か。

#### (a) 控訴人の主張

「無効理由1は本件無効審判請求において無効不成立となった無効理由と同一であるところ、本件審決が確定したため、被控訴人は、同無効理由を主張して無効審判請求をすることはできなくなった（特許法167条）。したがって、本件は、『当該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるとき』（特許法104条の3第1項）に当たらず、被控訴人は本件訴訟において無効理由1を主張することはできない」

#### (b) 被控訴人の主張

「本件審決の確定により被控訴人が改めて無効理由1に基づく無効審判請求をすることはできないとしても、被控訴人以外の第三者は無効理由1による無効審判請求をすることが可能である。

そして、このような場合も『当該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるとき』（特許法104条の3第1項）に当たると解すべきであるから、被控訴人が無効理由1を主張することは許される」

#### イ. 無効理由2（本件で追加の無効理由）

本件発明は、乙24発明に、乙44もしくは乙45公報に記載された技術的事項等のいずれかを適用することにより、当業者が容易に発明できたか否か。

#### (2) 争点4について

##### ア. 被控訴人の主張

「被告各製品の輸入販売を行っていたのは補助参加人である。したがって、被控訴人が損害賠償責任を負うことはない」

##### イ. 控訴人の主張

「被控訴人は、補助参加人が被告各製品を販売していたと主張するところ、①被控訴人と補助参加人は本店所在地が同一であり、両社の役員は被控訴人代表者の親族で占められていること、②被告各製品の取扱説明書の輸入販売元

欄には被控訴人の名称が記載されていること、③ 被告各製品の販売名には被控訴人の名称の一部である『ベノア』が付されていること、④ 被告各製品はインターネットモール上で『ベノア・ジャパン正規品』、『メーカー名:ベノア・ジャパン株式会社』と表示して販売されていたこと、……からすれば、被控訴人と補助参加人は人的・物的資材及び経済的資材を共用しているといえる。被控訴人と補助参加人の被告各製品の販売に関する行為は、客観的に密接な関連共同性が認められ、被控訴人にも共同不法行為責任が認められる」

#### 4. 裁判所の判断

##### (1) 争点4について

裁判所は、事案に鑑み、まず争点4について検討しました。

「……③ 被告各製品の取扱説明書には被控訴人が輸入販売元であるとしてその住所が表示されており、被告各製品やその包装等に補助参加人が輸入者や販売者であることを示す記載があったことはうかがわれないこと、④ 被告各製品の取扱説明書の保証書には被控訴人が無償修理依頼に対応する旨記載され、消費者からの商品に関する問い合わせや無償修理の依頼には被控訴人として何らかの対応を行っていたことがうかがわれること、⑤ 被告各製品の商品名の冒頭には被控訴人の名称の一部(ベノア)が付され、複数のネットショップで被告各製品が『ベノアジャパン』の正規品や純正品であることを示して販売されていたことが認められ、これらの事実は、被控訴人が、被告各製品の販売に関わっていたことをうかがわせ

る事実であるといえる。さらに、⑥ 被控訴人代表者は補助参加人の会長として補助参加人の経営に関与し、また、被控訴人の役員は被控訴人代表者のみであったこと、⑦ 被控訴人は、補助参加人と同様、美容機器の販売をも目的とする株式会社であったことからすれば、被控訴人と補助参加人は、同一人物の支配下にあり、密接な関係を有する会社であって、両者が共同して事業等を行うことも十分に考え得る関係にあったといえる。そして、これらの事実を併せ考えると、少なくとも、両社が意思を通じて被告各製品の販売(卸売り及び小売り)を行ったことは、十分にあり得る事柄であったと認められる。

以上のとおり、本件特許権の侵害について主観的な関連共同性が認められるから、補助参加人による被告各製品の販売について被控訴人と補助参加人の共同不法行為が成立するというべきである」

##### (2) 争点2について

###### ア. 無効理由1について

「無効理由1は、本件無効審判請求と同じく、乙24公報に記載の主引例と乙25～31の1公報に記載の副引例ないし周知技術に基づいて進歩性欠如の主張をしたものであるから、無効理由1は本件無効審判請求と『同一の事実及び同一の証拠』に基づくものといえる。そして、本件審決は確定したから、被控訴人は無効理由1に基づいて本件特許の特許無効審判を請求することができない(特許法167条)。

特許法167条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さないものとし

た趣旨は、同一の当事者間では紛争の一次的解決を実現させる点にあるものと解されるところ、その趣旨は、無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものではない。そうすると、侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法104条の3第1項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、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ものと解すべきである。

そして、本件において上記特段の事情があることはうかがわれないから、被控訴人が本件訴訟において特許無効の抗弁として無効理由1を主張することは許されない」

###### イ. 無効理由2について

「無効理由2は、無効理由1と主引例が共通であり、本件審決にいう相違点1A及び相違点2Aについて、『生体に印加する直流電源に太陽電池を用いること』が周知技術である、あるいは、副引例として適用できることを補充するために、新たな証拠(乙44公報及び乙45公報)を追加したものといえる。

本件審決は、相違点1B及び相違点2Bに係る構成の容易想到性を否定し、相違点1A及び相違点2Aについては判断していないのであるから、被控訴人が相違点1A及び相違点2Aに関する新たな証拠を追加したとしても、相違点1B及び相違点2Bに関する判断に影響するものではない。そうすると、

無効理由2は、新たな証拠（乙44公報及び乙45公報）が追加されたものであるものの、相違点1B及び相違点2Bの容易想到性に関する被控訴人の主張を排斥した本件審決の判断に対し、その判断を蒸し返す趣旨のものにほかならず、実質的に『同一の事実及び同一の証拠』に基づく無効主張であるというべきである。したがって、本件審決が確定した以上、被控訴人は無効理由2に基づく特許無効審判を請求することができない。

……被控訴人が本件訴訟において無効理由2に基づき特許無効の抗弁を主張することは許されないものというべきである」

## 5. 考察

### (1) 無効審判の一事不再理について

特許法167条には、特許無効審判の確定審決の登録があった後は、同一の事実および同一の証拠に基づいてその審判を請求できない旨の規定があります。

平成23年特許法改正の前は、同条は「何人も」と規定されており、他人が行った無効審判の審決が確定した場合でも、「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて審判請求ができませんでした。

このため、他人が不適切な審判手続きを遂行した際に第三者に不利益が及ぶことを防ぐため、「同一の事実及び同一の証拠」を狭く解釈すべきであると考えられていました。

平成23年法改正後、同条は「当事者及び参加人」に限定されたことで、他人が不適切な審判手続きを行った場合でも第三者に不利益が及ぶことがなくなり、「同一の事実及び同一の証拠」を狭

く解釈する必要性はなくなりました。

この点に関し、知財高裁平成28年9月28日判決・平成27年(行ケ)第10260号審決取消請求事件では、同条の趣旨を「特許権……の有効性について複数の異なる判断が下されるという事態及び紛争の蒸し返しが生じないように特許無効審判の一時的紛争解決を図るために、当事者及び参加人に対して一事不再理効を及ぼすものと解される」と述べ、確定した審決と主引例が同一で副引例の多数が共通して、一部の副引例が追加されただけの無効理由について「同一の事実及び同一の証拠」と判断しました。

本件の無効理由2は、無効理由1と主引例（乙24発明）が同一で、副引例の多数（乙25～31）が共通しており、一部の副引例（乙44、45）を追加しただけの無効理由であり、かつ、追加の副引例は確定審決の判断理由に影響を与えないものですから、上記の判断は妥当でしょう。

### (2) 侵害訴訟と無効審判の関係

平成23年法改正後は、無効不成立の審決が確定した後でも、当事者および参加人以外の者であれば、同一の事実および同一の証拠に基づいて無効審判を請求することができます。他方で、特許法104条の3には「当該特許が特許無効審判により……無効にされるべきものと認められるとき」と規定されてい

ます。確定審決の当事者および参加人以外の者が無効審判を請求した場合に「特許無効審判により……無効にされるべきもの」に該当するから、特許法104条の3の文言上は無効審決確定後でも特許無効の抗弁を主張できると解する余地があります。

この点、本件では、特許法104条の3の文言から特許無効の抗弁を排斥するのではなく、紛争の一時的解決を実現させるという法趣旨から、被控訴人の審判および訴訟での活動を訴訟上の信義則に反するものとして、特許無効の抗弁を排斥しました。

本判決の結論は妥当と思われるが、その判断理由は「訴訟上の信義則」を根拠としており、「信義則」という価値判断が含まれていますので、他の事案に当てはめる際には注意が必要です。

### (3) ダブルトラックについて

いわゆるダブルトラックについて、「原告（特許権者）は侵害訴訟の特許無効の抗弁と無効審判の両方で勝たなければならないのに、被告（被疑侵害者）はどちらか一方で勝てばよいから不公平ではないか」との意見があります。

しかし、被告が無効審判を請求して負けた場合（無効不成立）は、侵害訴訟で無効の抗弁を主張できなくなるおそれがあるので、被告も一方で勝てばよいということにはならないでしょう。

#### いくたてつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

#### さのたつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所に在籍。