

美肌ローラ事件（損害賠償請求控訴事件）	
事件の表示	平成29年（ネ）第10086号 判決日：平成30年12月18日 知的財産高等裁判所
判決	原判決取消
参照条文	特許法167条、特許法104条の3、民事訴訟法2条
キーワード	一事不再理、特許無効の抗弁、訴訟上の信義則

1. 事案の概要

侵害訴訟の被控訴人が請求した無効審判において無効不成立の審決がなされて、審決取消訴訟が提起されずに審決が確定した後、被控訴人が侵害訴訟において無効審判と同じ理由により無効の抗弁を主張することは認められないとされた事例。

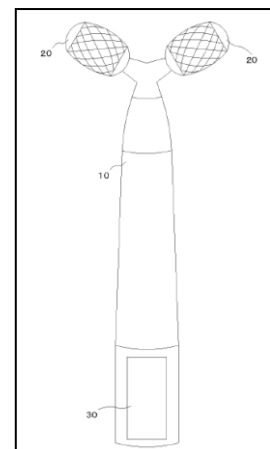
2. 事案の経緯

- ・ 特許権者が損害賠償請求を大阪地裁に提訴
 - ・ 被告が訴訟の対抗手段として、無効審判を請求
- ⇒無効不成立の審決（平成29年4月18日）
- ⇒審決取消訴訟が提起されずに審決が確定（平成29年5月29日）
- ・ 大阪地裁が、無効の抗弁を認めて、損害賠償請求を棄却（平成29年8月31日）
（=同じ無効理由について、特許庁と大阪地裁が逆の判断）
 - ・ 特許権者が、判決を不服として、知財高裁に控訴。
（※争点の1つが、無効の抗弁の可否）
- ⇒知財高裁が、無効の抗弁を認めず、原判決を取り消し。

3. 本件発明

【請求項1】

柄と、
前記柄の一端に導体によって形成された一对のローラと、
生成された電力が前記ローラに通電される太陽電池と、を備え、
前記ローラの回転軸が、前記柄の長軸方向の中心線とそれぞれ鋭角に設けられ、
前記一对のローラの回転軸のなす角が鈍角に設けられた、
美肌ローラ。



4. 関連条文

<特許法167条（抜粋）>

特許無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

<特許法 104 条の 3 第 1 項（抜粋）>

特許権の侵害に係る訴訟において、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は、特許権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

<民事訴訟法第 2 条>

裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を進行しなければならない。

5. 判決（抜粋）

[控訴人（特許権者）の主張]

無効理由 1（※被控訴人が控訴審で主張する無効理由）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し、控訴人の本件特許権の権利行使に対して権利の濫用の抗弁を主張することも許されない。

[被控訴人の主張]

(a) 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。・・・

(b) 無効理由 1 に基づく権利の濫用

特許法 104 条の 3 第 1 項の適用がないとしても、本件特許は 6 無効理由 1 により無効にされるべきものであるから、本件特許権の行使は、無効な特許を実施する者に不当な不利益を与えるもので衡平の理念に反する。いわゆるキルビー判決は、特許権を対世的に無効にする手続から当事者を解放した上で衡平の理念を実現するというものであり、その理念は本件にも妥当するから、控訴人が被控訴人に対し、本件特許権を行使することは権利の濫用として許されない。

※キルビー判決：無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく権利の行使は権利の濫用である旨を判示し、特許法 104 条の 3 第 1 項の契機となった判決。

[裁判所の判断]

ア 無効理由 1 は、本件無効審判請求と同じく・・・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回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 被控訴人は、特許法 104 条の 3 第 1 項の適用がないとしても、本件特許は無効理由 1 により無効にされるべきものであるから、本件特許権の行使は衡平の理念に反するし、いわゆるキルビー判決は、特許権を対世的に無効にする手続から当事者を解放した上で衡平の理念を実現するというものであるから、控訴人が被控訴人に対し、本件特許権を行使することは権利の濫用として許されないと主張する。

しかし、被控訴人は、本件訴訟と同一の当事者間において特許権を対世的に無効にすべく無効理由 1 に基づく無効審判請求を行い、それに対する判断としての本件審決が当事者間で確定し、上記アのとおり、無効理由 1 に基づいて特許法 104 条の 3 第 1 項による特許無効の抗弁を主張することが許されないのであるから、本件において、控訴人が被控訴人に対して本件特許権を行使することが衡平の理念に反するとはいえず、権利の濫用であると解する余地はない。

6. コメント

本事案によると、無効審判の審決が無効不成立である場合、侵害訴訟で無効の抗弁をするためには、審決取消訴訟を提起することが必須になります。審決取消訴訟を提起しても棄却されて審決が確定してしまうと、やはり無効の抗弁はできない可能性が高いように思います。そのため、侵害訴訟が提起されても無効審判を請求しないケースが増えるのではないかと思います。

以上