

新制度化における権利無効の抗弁の判決事例一覧表 （17.4.1～18.7.31）



会員 寒河江 孝允

はじめに

権利無効の抗弁（特許法 104 条の 3-I；実、意、商で準用）の制度化（施行日平成 17 年 4 月 1 日）以来、一年余りを経たが、本稿ではとりあえず筆者が、この間の関係判決事例をチェックし、権利無効の抗弁の認容がされたものを一覧にして紹介する。詳しい各判決事例の分析作業は、読者に譲ることとし、各位の実務活動、研究活動の資料としてお役に立てることを第一義として投稿するものである。

1. (1) 権利無効の抗弁新設後（平成 17 年 4 月 1 日）、平成 18 年 7 月 31 日までに、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の行使に関連して、権利無効の抗弁が認容された件数は 40 件である（件数は、事件単位とし、各事件内で請求項（クレーム）毎に無効と判断されたものは 1 件とする。尚、数え漏れは容赦願いたい）。

(2) これを更に事案ごとに分析すると、特許無効が 34 件、実用新案無効が 2 件、意匠無効が 3 件、商標無効が 1 件と、産業財産権の 4 つの権利のすべてに侵害裁判所としての判断が与えられた。

(3) 裁判所別では、東京地裁 20 件、大阪地裁 9 件、知財高裁 10 件、大阪高裁 1 件となる。知財高裁大合議部にも 1 件【11 事案】ある。

2. (1) 無効事由では、特許権において進歩性欠如（特許 29 条 2 項）を理由とするものが 29 件、新規性（特許 29 条 1 項）が 6 件である（29 条 2 項と 1 項の重複の理由のものが 1 件ある）。

(2) 実用新案権では、進歩性 2 件、新規性 1 件である（1 件は重複理由有り）。

(3) 意匠法では、意匠法 3 条 1 項 1 号、旧意匠法 10 条 1 項の各事案がある。

(4) 商標法では、商標 3 条 1 項 3 号事案である。

(5) その他、無効理由として、冒認出願（【6】事案）、補正要件違反（【30】事案）、実施可能要件違反（【39】事案）が目立つ。

3. 進歩性（特 29 条 2 項、実 3 条 2 項）欠如によるものが、全体事案数 40 件のうち、31 件を占めており、割合が圧倒的に多い（全体数との比でも 77%、特・実のみの事件数比では 82%となる、重複は件数加算とした）。

4. 特 104 の 3 制定後（平成 17 年 4 月 1 日）と制定前（最判 12. 4. 11 キルビー判決時代）とに跨る事案では、キルビー抗弁から特 104 の 3 に切り替える方法として、キルビー抗弁を撤回させ 104 の 3 に主張を変更する（【12】事案）、当然変更する（【14】、【37】事案）などの扱いが見られた。

さいごに

以上のとおり、プロパテント政策に則ったここ数年の知財制度の改革において、立法・行政・司法の中で様々な知財制度の整備や運用の改革がなされたが、権利無効の抗弁を法定化したことがプロパテント政策とどうつながるのか、又プロパテントの考え方も権利者最大保護説から、権利の適格・厳格解釈説まで様々あり、この面からも過去の評価と将来に向けての課題として、大いなる議論が期待される場所である。

追記、脱稿後、知高 18.9.20 実 3-II（原審大阪地）、東地 18.10.18（分割出願要件違反、旧特 44-I）、知高 18.11.6（商標 47-I の除斥期間非考慮）などの無効の抗弁認容判決が出ている。

権利無効の抗弁（特 104 の 3-I 他）の判決事例（H17.4.1～H18.7.31）

		東京地裁・大阪地裁	知財高裁	特記点
1	特	大阪地 17.5.16 29-I-3号 29-II		特 104 の 3-I H17.4.1 制定後初 無効審判・訂正請求あり。
2	商	東地 17.6.21 商 39 (特 104 の 3) 商 3-I-6号		商標権侵害（初）
3	特	東地 17.7.27 29-I-3号		特許（東京地裁，初）
4	特	東地 17.7.29 29-II		
5	特	東地 17.8.30 29-II		
6	特		知高 17.8.30 123-I-6号, 29-II 原審：東地判 17.3.10	知財高裁（初） 冒認出願を認めた。
7	意	東地 17.8.31 意 41 (特 104 の 3) 意 3-I-1		意匠権侵害（初）
8 9	特	大阪地 17.9.5 29-I-3 2件		
10	特	大阪地 17.9.22 29-II		不 2-1-14 の過失あり。
11	特		知高大合議 17.9.30 特 29-II 原審：17.2.1	知財高裁大合議（初）
12	特		知高 17.10.26 29-II 原審：東地 17.6.17 (弁論終結日 17.3.22)	権利濫用の抗弁（キルビー）は撤回する。
13	特	東地 17.11.1 29-II		
14	特		知高 17.11.29 29-II 原審：東地 17.2.17	キルビー抗弁（原審）から 104 の 3 を当然に変更適用した。
15	実	大阪地 17.12.1 実 3-I-3 3-II		実用新案権（法 30 準用（特 104 の 3））
16	意		知高 17.12.22 7 の控訴審判決	
17	意	大阪地 18.1.17 旧意 § 10-1 (H10.12.31) 旧意 § 48-1-1 (§ 3-1)		・類似登録意匠の無効理由あり。 ・本意匠の要部認定から除外する。
18	特	東地 18.1.20 29-II		・訂正請求の内容を考慮しても左右 されない。
19	特		知高 18.1.25 29-I-3 (逆転無効)	・原審東地 15.4.14 は有効・認容 ・新たな公知資料 ・無効審決（知高・棄却）と有効審決あり（取下げ？）。
20	特	東地 18.1.30 29-II		
21	特		知高 18.1.30 29-I-3	・原審東地 17.3.25 はキルビー判決 ・知高で 104 の 3 に主張変更
	特	神戸地判 18.1.19 (H16 行ウ 29) 29-II (旧関定 § 21- I -5)		・関税法上の輸入禁制品としての認定処分が取り消しされた。 ※特 104 の 3-I プロパターではない。
22	特	東地 18.2.28 29-II		
23	特	東地 18.2.28 29-II		
24	実	大地 18.3.2 3-II		
25	特	東地 18.3.22 29-II		
26	特		知高 18.3.27 29-II	(東芝-オルガノ) (平成 17 (ネ) 第 10005 号) (平成 17 (行ケ) 第 10707 号)
27	特	東地 18.3.29 29-II		
28	特		知高 18.3.30 29-II 4 の控訴審判決	
29	特	大地 18.4.13 29-II		
30	特	東地 18.4.13 123-I-1 (17 の 2-III), 29-II		補正要件違反
31	特	東地 18.4.26 29-II		訂正請求後発明でも同じ
32	特	東地 18.4.26 29-II		一部特許無効，他特許は非侵害
33	特	東地 18.4.26 29-II		
34	特	東地 18.5.12 29-II		
35	特	東地 18.5.25 29-II		
36	特	東地 18.5.26 29-II		(権利者は訂正審判請求の意思ない)
37	特		大高 18.5.31 29-II (弁論終結日 18.1.20)	原審は大阪地裁 キルビーの抗弁→自動切換え (知高で扱わなかった事例)
38	特		知高 18.6.26 29-II 20 の控訴審判決	(原審東地 16 (ワ) 12180)
39	特	大阪地 18.7.20 36- IV		実施可能要件
40	特	東地 18.7.26 29-II		

(原稿受領 2006.8.15)