

判決年月日	平成29年3月14日	担当部	知的財産高等裁判所第4部
事件番号	平成28年(ネ)10100号		
<p>○ 特許に無効理由が存在する場合であっても、①適法な訂正請求（又は訂正審判請求）がされ（訂正請求及び訂正審判請求が制限されるためにこれを行うことができない場合には、訂正請求（又は訂正審判請求）できる時機には、必ずこのような訂正を請求する予定である旨の主張）、②上記訂正により無効理由が解消されるとともに、③訂正後の特許請求の範囲に対象製品が属するときは、特許法104条の3第1項により権利行使が制限される場合に当たらない。</p>			

（関連条文）特許法104条の3第1項

（関連する権利番号等）特許第5641623号，同第5641624号，同第5641625号

#### 判 決 要 旨

本件は、発明の名称を「魚釣用電動リール」とする発明に係る特許権を有する控訴人が、被告製品を販売等する行為は、本件特許権1ないし3を侵害する行為である旨主張して、被控訴人に対し、①特許法100条に基づき、被告製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄、②不法行為による損害賠償請求権に基づき、損害賠償金の支払を求めた事案である。

原判決は、本件特許1ないし3は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして、控訴人の請求をいずれも棄却した。そこで、控訴人が、原判決を不服として控訴を提起したものである。

本判決は、訂正の対抗主張について大要以下のとおり判断し、被告製品は本件各発明の技術的範囲に属するものの、本件特許1ないし3は本件各訂正によっても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から、控訴人は被控訴人に対し本件特許権1ないし3を行使することはできないとして、本件控訴を棄却した。

##### (1) 訂正の対抗主張について

特許に無効理由が存在する場合であっても、①適法な訂正請求（又は訂正審判請求）がされ（訂正請求及び訂正審判請求が制限されるためにこれを行うことができない場合には、訂正請求（又は訂正審判請求）できる時機には、必ずこのような訂正を請求する予定である旨の主張）、②上記訂正により無効理由が解消されるとともに、③訂正後の特許請求の範囲に対象製品が属するときは、特許法104条の3第1項により権利行使が制限される場合に当たらない。

##### (2) 無効理由の解消の有無について

事案に鑑み、まず、本件各訂正により本件各発明の乙18発明に基づく進歩性欠如の無効理由が解消したか否か、すなわち、本件各訂正発明は、乙18発明に基づき容易に発明をすることができたものか否かについて、判断する。

・・・以上のとおり，本件各訂正発明は，乙 18 発明に基づき容易に発明をすることができたものであって，本件各訂正によっても，本件各発明の無効理由（乙 18 発明に基づく進歩性欠如の無効理由）は解消しない。

(3) ・・・よって，控訴人は，被控訴人に対し，本件特許権 1 ないし 3 を行使することはできない（特許法 104 条の 3 第 1 項）。