



2024.夏号

No. 16

知的 財産 Newsletter

判例

Y製品が請求項1に係る発明の技術的範囲に属することを請求原因としていた侵害訴訟において、Xが、Y製品が請求項3に係る発明の技術的範囲に属するとして請求原因を追加主張したことについて、原審は訴えの追加的変更当たると判断したが、知財高裁は、これを攻撃防御方法の提出であると判断した事例

判例の解説ポイント

本ニュースレターの発行元は弁護士法人大江橋法律事務所です。弁護士法人大江橋法律事務所は、1981年に設立された日本の総合法律事務所です。東京、大阪、名古屋、海外は上海にオフィスを構えており、主に企業法務を中心とした法的サービスを提供しております。本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供に止まるものであり、個別具体的なケースに関する法的アドバイスを想定したものではありません。本ニュースレターの内容につきましては、一切の責任を負わないものとさせていただきます。法律・裁判例に関する情報及びその対応等については本ニュースレターのみによつてはならず、必要に応じて別途弁護士のアドバイスをお受け頂ければと存じます。

大江橋法律事務所

OH-EBASHI

判例

Y製品が請求項1に係る発明の技術的範囲に属することを請求原因としていた侵害訴訟において、Xが、Y製品が請求項3に係る発明の技術的範囲に属するとして請求原因を追加主張したことについて、原審は訴えの追加的変更当たると判断したが、知財高裁は、これを攻撃防御方法の提出であると判断した事例



平野 恵稔

Shigetoshi Hirano

PROFILEはこちら

知財高裁(4部)令和6年2月21日判決(令和5年(ネ)第10071号)裁判所ウェブサイト〔チップ型ヒューズ特許侵害訴訟事件〕

裁判例はこちら [▶](#)

1. 本件は、発明の名称を「チップ型ヒューズ」とする特許(特許第5737664号。以下「本件特許」といいます。)の特許権者であるXが、YによるY製品の譲渡等が特許権の侵害に当たると主張して、Yに対し、その差止め、損害賠償等を求めた事案の控訴審判決です。

Xは、Y製品が本件特許の請求項1に係る発明(以下、「本件発明1」といいます。)の技術的範囲に属するとして大阪地裁に訴訟提起しました。Y製品が本件発明1の構成要件の一つを充足しないことに当事者間で争いがなかったため文言侵害の主張はなく、均等侵害¹が争点となりました。

原審では、裁判所が当事者に対し非侵害であるとの心証開示をし、これを前提に和解協議をし、和解協議が決裂した後、Xは、Y製品が請求項1の従属項である請求項3に係る発明(以下、「本件発明2」といいます。)の技術的範囲に属するという主張を追加しました(以下、「本件追加」といいます。)

原審は、Y製品は出願時点の公知技術から容易に推考できるとして、第4要件に該当しないと、均等侵害を否定しました。また、Xは、本件発明2の一部と本件発明1の構成要件は一致していること、公知技術からの容易推考性の判断についての新たな争点は追加されないことから、本件追加によって訴訟手続きが遅滞することはないと主張しましたが、大阪地裁は、本件追加は、訴えの追加的変更該当するとして、民訴法143条1項により、「これにより著しく訴訟手続きを遅滞させることになる」として、本件追加を許さないとの決定をしました(同143条4項)。

控訴審も、本件は、第4要件に該当しないと、均等侵害を否定しました。そして、本件追加は、訴えの追加的変更ではなく、時機に遅れた攻撃防御方法の追加であるとして、同157条を適用し、「故意又は重大な過失により時機に遅れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させ

ることになる」と認めて、本件追加を却下する決定をしました。

2. 現行の特許法では、特許は、一つだけの発明ではなく、2以上の発明でも、「発明の単一性を満たす一群の発明に該当するとき」は、一の願書で出願して(多項制。特許法37条)、特許を受けることができます。特許発明の技術的範囲は、特許請求の趣旨の記載に基づいて定められ(同70条)、特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載することになります(同36条5項)。特許権侵害とは、業として特許権者の承諾なく特許発明を実施することなので(同68条)、特許権侵害を理由とする差止めや損害賠償は、各請求項ごとに特定された発明に基づいて、すなわち、請求項ごとに、行われます。また、特許異議(同113条)、無効審判(同123条)、訂正審判(同126条)、訂正請求(同134条の2)など、権利生成に関わる手続きもすべて請求項ごとに行われることになっています。

特許権侵害訴訟が請求項ごとに行われ、その他の権利の生成に関する手続きも請求項ごとに扱われていることから、特許権は一つの権利ではなく請求項ごとに別々の権利であるかのようにも考えられます²。このような事情から、特許については、一つの特許の一の請求項に係る特許発明を理由として侵害訴訟を提起し、その中で別の請求項に係る特許発明を理由とする請求を追加する場合、これを本件の原審の判断のように訴えの追加的変更とする学説もあります。しかし、裁判例の中では、この判断は特異で、一つの出願による特許については一つの特許権があるとの原則を踏まえ、訴訟物を、特許権に基づく差止め、損害賠償、と考えて、本件の知財高裁のように、一つの特許の別の請求項に係る特許発明に基づく請求については、攻撃防御方法の追加であるとするのが通常です。2以上の発明については、

¹ 構成要件と異なる部分が特許発明の本質的部分でないこと、2 置換可能性、3 置換容易性、4 対象製品が出願時点の公知技術と同一または容易推考できるものでないこと、5 対象製品が特許請求の範囲から意識的に除外されたものでないこと、の5要件が必要です(最判平10・2・24民集52巻1号113頁(ボルスブライン軸受事件))。

² 2以上の請求項に係る特許又は特許権について、請求項ごとに特許がされ、特許権があるものとみなされる場合の特例があります(特許法185条)。これは特例ですので、原則は、一つの出願に一つの特許がされ、一つの特許権があることとなります。

次ページへ続く [▶](#)

経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときに一の願書で出願でき(特許法37条)、省令では、技術的関係とは、2以上の発明が同一又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいうとされ(特許法施行規則25条の8第1項)、同一特許の中の各請求項も相互に技術的関係を有する単一の発明といえることができることが理由とされています³。また、攻撃防御方法の追加とすることで、紛争の一回的解決が促進されるという理由があげられることもあります。

したがって、裁判例に従う限りは、一つの特許の中の、一部の請求項で訴訟提起して、それが確定した場合には、既判力によって、その特許の他の請求項に基づく発明による差止め、同じ期間の損害賠償の訴訟提起はできないこととなりますので注意が必要です。

³ 例えば知高判平28・12・8(平成28年(ネ)第10031号)裁判所ウェブサイト、東地判令2・11・25(令和元年(ワ)第29883号)裁判所ウェブサイト

判例の解説ポイント

－異なる請求項に基づく権利行使と訴訟物－



長谷部 陽平

Yohei Hasebe

PROFILEはこちら

本判決は、原告(特許権者)が、原審の審理過程において、新たな請求項に基づく損害賠償請求等を追加したこと(「本件請求原因の追加」)が、「訴えの追加的変更」と「攻撃方法の追加」のいずれに該当するかについて、原判決と本判決(控訴審判決)の理解が分かれた事案です。

「訴えの追加的変更」が適時適切に行われない場合、民事訴訟法143条1項(「原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。」)により変更が制限されます。他方、「攻撃方法の追加」が適時適切に行われない場合、民事訴訟法157条1項(「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」)により追加が制限されます。両者は制限の要件・考慮要素が異なりますが、それだけでなく、前者(訴えの追加的変更)は請求項ごとに訴訟物が異なるとの理解に親和的であるのに対し、後者(攻撃方法の追加)は各請求項を包括して一つの訴訟物とする理解に親和的です。その結果、前者(訴えの追加的変更)の見解に基づく、特許権者は、ある請求項に基づく権利行使が退けられたとしても、同じ特許の別の請求項に基づく権利行使を別訴により行うことが可能と理解されます。他方、後者(攻撃方法の追加)の見解に基づく、特許権は、ある請求項に基づく権利行使が退けられた場合、同じ特許の別の請求項に基づく権利行使も既判力により遮断されるものと理解されます。

本判決は「特許法は、一つの特許出願に対し一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一

つの特許が付与され、一つの特許権が発生するという基本構造を前提としており、請求項ごとに個別に特許が付与されるものではない。そうすると、ある特許権の侵害を理由とする請求を法的に構成するに当たり、いずれの請求項を選択して請求原因とするかということは、特定の特許(訴訟物)に係る攻撃方法の選択の問題と理解するのが相当である。請求項ごとに別の請求(訴訟物)を観念した場合、請求項ごとに次々と別訴を提起される応訴負担を相手方に負わせることになりかねず不合理である。当裁判所の上記解釈は、特許権の侵害を巡る紛争の一回的解決に資するものであり、このように解しても、特許権者としては、最初から全ての請求項を攻撃方法とする選択肢を与えられているのだから、その権利行使が不当に制約されることにはならない。」「以上によれば、控訴人による本件請求原因の追加は、訴えの追加的変更に当たるものではなく、新たな攻撃方法としての請求原因を追加するものととまる…。」として、新たな請求項に基づく損害賠償請求等追加を「攻撃方法の追加」と判断しました。

訴訟提起の時点では被告がどのような無効理由を主張するのか予想できないことも多く、また、訴訟とは別の手続(無効審判手続等)で特許の有効性が争われる場合もあるところ(その結果訂正等が必要となるときもあるところ)、特許権者がかような特許無効リスクを考慮して常に従属項も含め得る限り多くの請求項に基づき損害賠償請求等を行うことになれば、訴訟の審理が複雑化・長期化するデメリットもあり得ます。もともと、本判決が指摘する特許法の「基本構造」は正しく、「攻撃方法の追加」とする見解は理論的にも正当なものと言えそうです。特許権者が、迅速な審理による紛争の一回的解決を目指すためには、訴訟提起前に十分な調査・検討を行い、適切な請求項に基づき権利行使を行うことが重要となります。