

専利法（均等論における先行技術による抗弁）

【書誌事項】

当事者：A 社（原告、特許権者） vs B 社及び責任者 C（被告、被疑侵害者）。

注：双方ともに原審判決を不服とし、控訴を提起した。

判断主体：智慧財産法院

事件番号：108 年民専上字第 3 号

言渡し日：2019 年 10 月 31 日

事件の経過：侵害と認定した原審を棄却する。

訴訟費用は 1 審も 2 審も原告が負担すること。

【判決概要】

権利侵害の被疑者が提出した証拠に基づいて均等論における先行技術による抗弁を適用するか否かを判断する場合、係争製品の特許権の権利範囲に含まれる全ての技術的特徴は、単一の先行技術と同じであれば、当然先行技術による抗弁を適用する。もし係争製品が単一の先行技術と完全に同じでない場合であっても、特許権者と公衆の利益の衡平を期すために、均等論による特許権の特許範囲を制限する。係争製品は、単一の先行技術と特許出願当時の当該発明が属する技術分野の通常知識の簡単な組み合わせたものであり、先行技術による抗弁を適用するべきである。先行技術は（先行技術の範囲は特許されるべき範囲ではないため）係争特許の請求項 2 の均等論の範囲を制限し、係争製品は権利侵害を構成しない。

【事実関係】

A 社は所有する実用新案に基づき、係争製品を製造販売した B 社及び代表者 C に対し、損害賠償を求める訴訟を提起した。智慧財産法院第一審は A 社の請求を認めたが、第二審は B 社の先行技術の抗弁の主張を採用し、非侵害と認定する逆転判決を下した。

【判決内容】

1. B 社らは第一審で提出された攻撃防御に対する補足説明として第二審の審理中に上証 3～5 の証拠を新たに提出したが、A 社は時機に後れた攻撃防御であり審理すべきではないと抗弁した。しかし、B 社らは、第一審ですでに係争特許は進歩性を有さず特許要件を満たさないうえ、B 社製品は係争特許の権利範囲に含まれないなどと主張した。B 社らが提出した上証 3～5 は、第一審ですでに提出した進歩性

欠如の攻撃防御方法に対する補足の攻撃防御方法であるという主張には理由がある。

2. 当事者の主要な争点の整理につき、まず係争特許の技術特徴と係争製品の技術を分析しなければならない。係争製品が係争特許の請求項 2、5 の文言または均等の範囲に含まれると認定した場合、係争特許の請求項 2、5 の進歩性の有無を探求する。続いて、請求項 2、5 の侵害における B 社の故意・過失の有無、B 社が負うべき賠償金額、連帯責任の有無、そして A 社の侵害排除請求権の主張の理由の有無を判断する。
3. 権利侵害の被疑者が提出した証拠に基づいて先行技術による抗弁を適用するか否かを判断する場合、係争製品の特許権の権利範囲に含まれる全ての技術的特徴が、単一の先行技術と同じであれば、当然先行技術による抗弁を適用する。もし係争製品が単一の先行技術と完全に同じでない場合、特許権者と公衆の利益の衡平を期すために、均等論による特許権の特許範囲を制限する。係争製品は単一の先行技術と全く同じではないものの、単一の先行技術と特許出願当時の当該発明が属する技術分野の通常知識の簡単な組み合わせたものであり、先行技術による抗弁を適用するべきである。先行技術は、係争特許の請求項 2 の均等論の範囲を制限するので、係争製品は権利侵害を構成しない。

【専門家からのアドバイス】

1. 本件第一審では、B 社は特許無効抗弁を主張したものの、第一審が中間裁判をもって係争製品は係争特許を侵害すると認定し、さらに損害賠償の判決を下した。それに対し、本件 2 審では、B 社はアメリカの先行技術資料を追加提出し、先行技術の抗弁が成立するので、均等論の適用を阻却し、非侵害の逆転判決を下した。
2. 判決から、均等論における先行技術の抗弁の適用は、1) 単一の先行技術と同じ、又は 2) 単一の先行技術と完全に同じでない場合、特許出願時、当該発明が属する技術分野の通常知識の簡単な組み合わせであれば、先行技術による抗弁を適用するべきである、という明白な説示を展開した。
3. 智慧財産法院は民事訴訟法 196 条の攻撃弁論の提出期限を一般の裁判所と比べて厳しく適用する傾向が伺える。一方、第一審では準備期日を過ぎてからの追加引例の提出が許可されなくても、第二審で追加提出することが可能である。本件は被疑侵害者側が特許無効の引例としてアメリカの先行技術を提出したことにより、先行技術による抗弁が成立して逆転の判決が下された例である。また、2015 年 4 月の第 1 回法廷長連合会議により、無効審判請求が不成立であれば、行政訴訟に

て引例を追加提出して係争特許の無効の主張が可能であるので（特許権者も請求項を訂正できる）、侵害を主張された場合の対策の参考例として紹介する。