

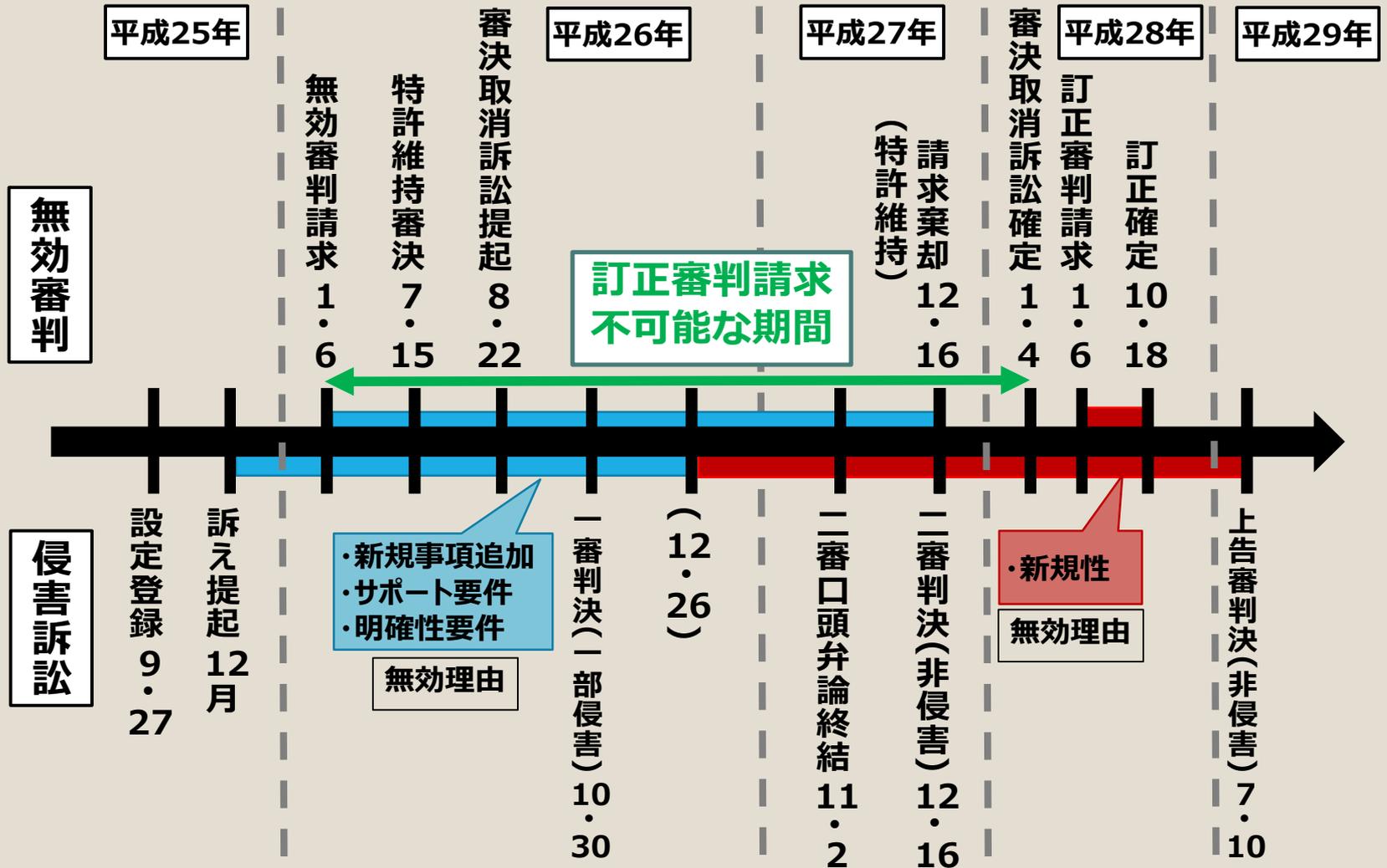


# 特許の補正・訂正 に関する実務上の 問題

北海道大学大学院法学研究科 吉田広志

- 1.題材（シートカッター最判）**
- 2.104条の4と再審**
- 3.126条2項**
- 4.訂正の再抗弁の要件論**
- 5.シートカッター最判**
- 6.今後の実務と課題**

# 1. 題材（シートカッター最判）



	侵害訴訟	無効審判（審決取消訴訟）・ 訂正審判
平成25年12月	Xが訴え提起	
平成26年 1月 6日		Yが無効審判請求（新規事項追加の補正、サポート要件・明確性要件違反）
7月15日		特許維持審決
8月22日		Yが審決取消訴訟提起
10月30日	1審判決（Yの無効の抗弁を排斥、Xの請求を一部認容）	
	Yが控訴	
12月26日	Yが新たな無効の抗弁（新規性・進歩性要件違反）を提出	
平成27年11月 2日	控訴審口頭弁論終結	
12月16日	新たな無効の抗弁を認めて、Yの1審敗訴部分を取消し、Xの請求を棄却	請求棄却判決（特許維持）
平成28年 1月 4日		審決取消訴訟確定
1月 6日		Xが訂正審判請求
	Xが上告受理申立において訂正の再抗弁を主張	
10月 4日		訂正審決
10月18日		訂正審決確定
平成29年 7月10日	上告審判決（Xの上告を棄却）	

# 1.題材（シートカッター最判）

## 関係する条文

- ・ 104条の3第1項（訂正の再抗弁）  
→ 訂正の再抗弁の要件論
- ・ 104条の4  
→ 再審との関係
- ・ 126条2項  
→ 大径角形鋼管最判との関係

これらの論点について、シートカッター最判の枠にとどまらず議論する。

# 2.104条の4と再審

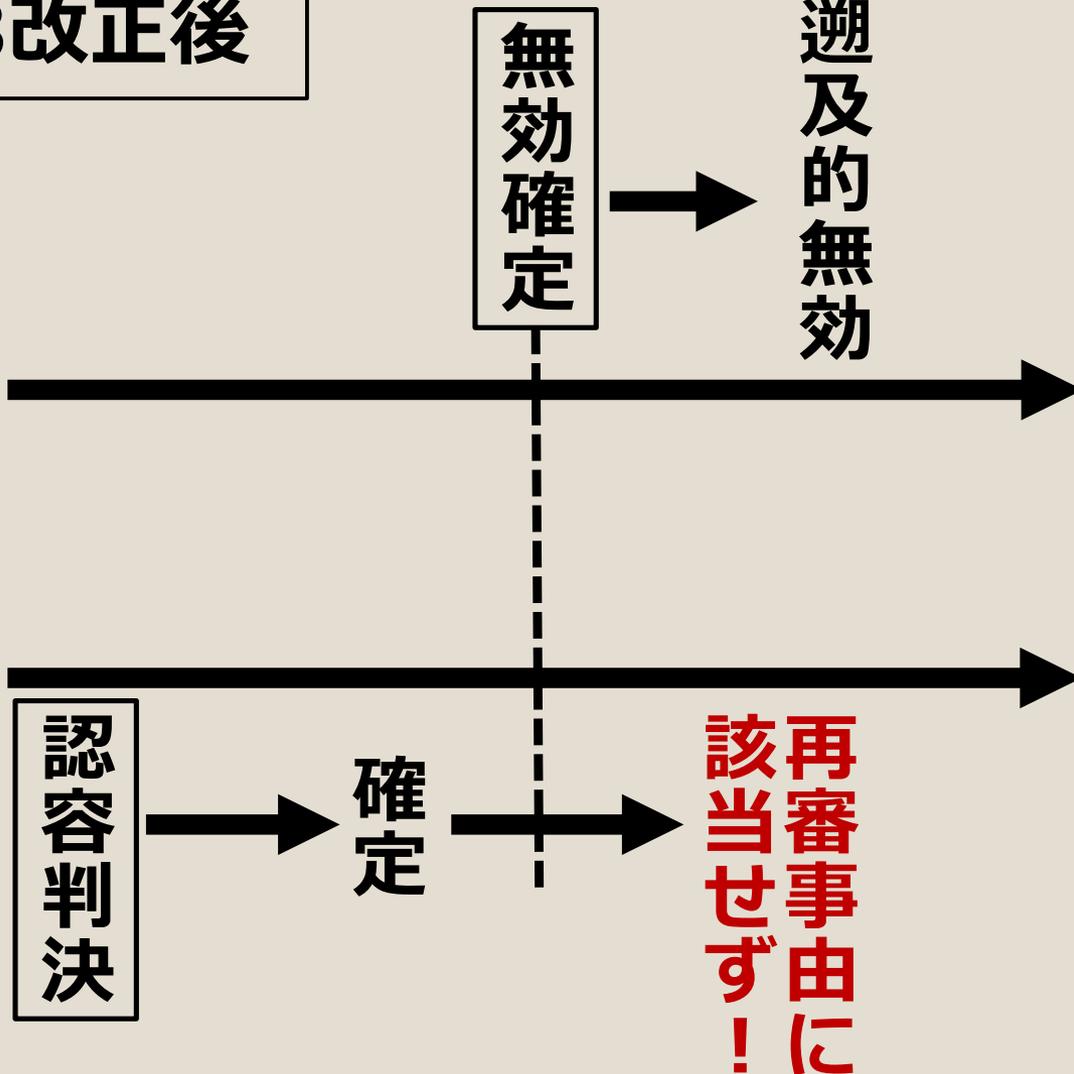
H23改正後

無効審判

侵害訴訟

無効確定

遡及的無効



## 2.104条の4と再審

民事訴訟上の原則・・・

**基準時（事実審口頭弁論終結時）後の事情は判決の基礎と出来ない。**

**したがって、基準時後に特許権が無効等になっても、判決には影響ないはず。**

しかし・・・

**特許権の無効等は、再審事由（民訴§338 I ⑧）の「判決の基礎となった・・・行政処分が後の裁判または行政処分により変更されたこと」に該当。**

## 2.104条の4と再審

では、（認容）判決確定前、すなわち上告審段階で特許が無効になった場合は？

→ 仮に民訴上の原則を貫徹しても、特許が無効となっていればいずれにしろ再審で覆される。

特許権の無効等が基準時後に生じ、かつ、侵害訴訟がまだ継続している（上告された）ならば・・・

（再審事由であれば上告受理申立理由（§318 I）に該当する。）

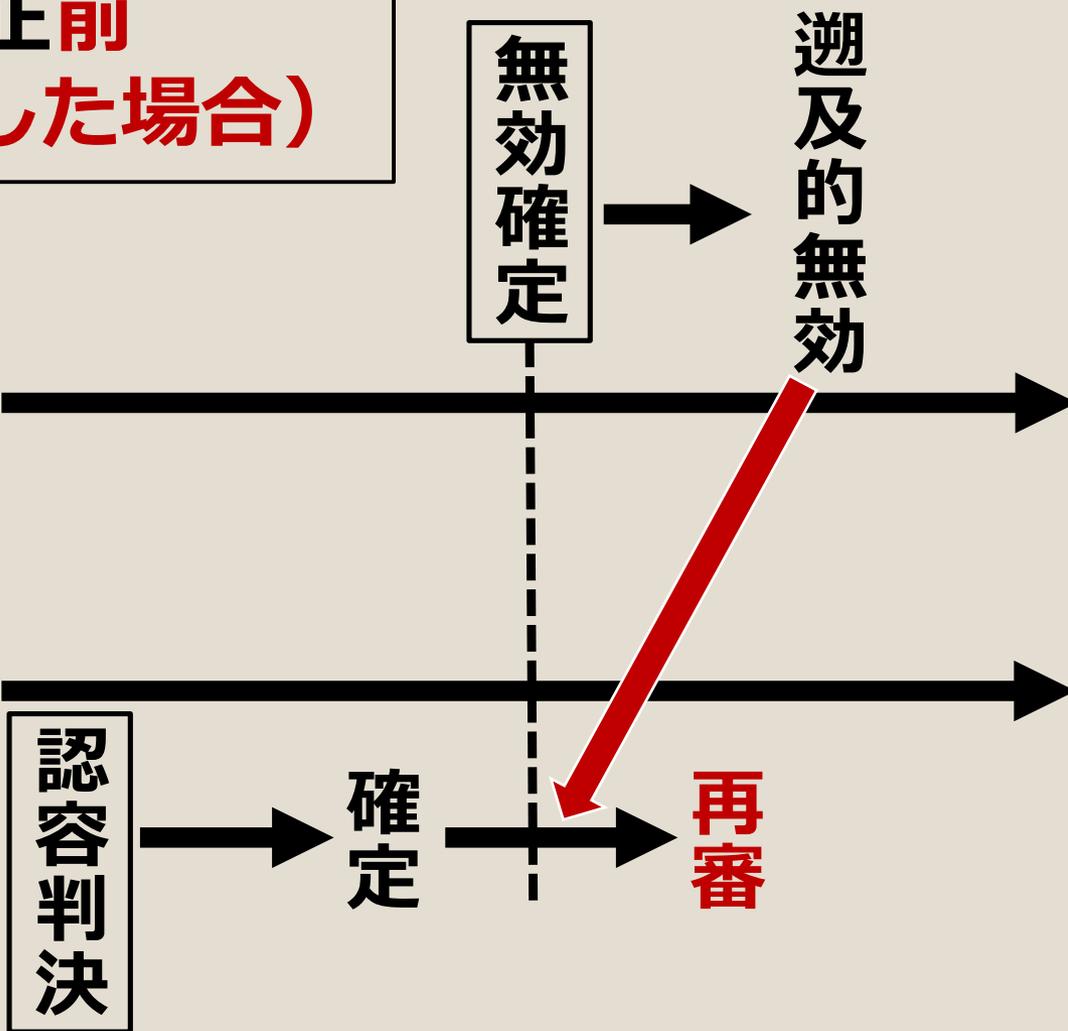
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある（§325 II）として原審（知財高裁・認容判決）を破棄するのが従来の取扱い。

# 2.104条の4と再審

H23改正前  
(確定した場合)

無効審判

侵害訴訟



# 2.104条の4と再審

H23改正前  
(上告した場合)

無効審判

侵害訴訟

無効確定

溯及的無効

窒素ガリウム系化合物半導体発光素子上告審

認容判決

上告

破棄判決  
(必要的)

## 2.104条の4と再審

なお従来・・・

- ・ 特許権の無効だけではなく訂正でも原審判決は破棄されていた（最判平成15・10・31 [窒素ガリウム系化合物半導体発光素子上告審]）。

もともと、訂正では破棄する必要はない（再審事由には該当しない）という説も有力だった。

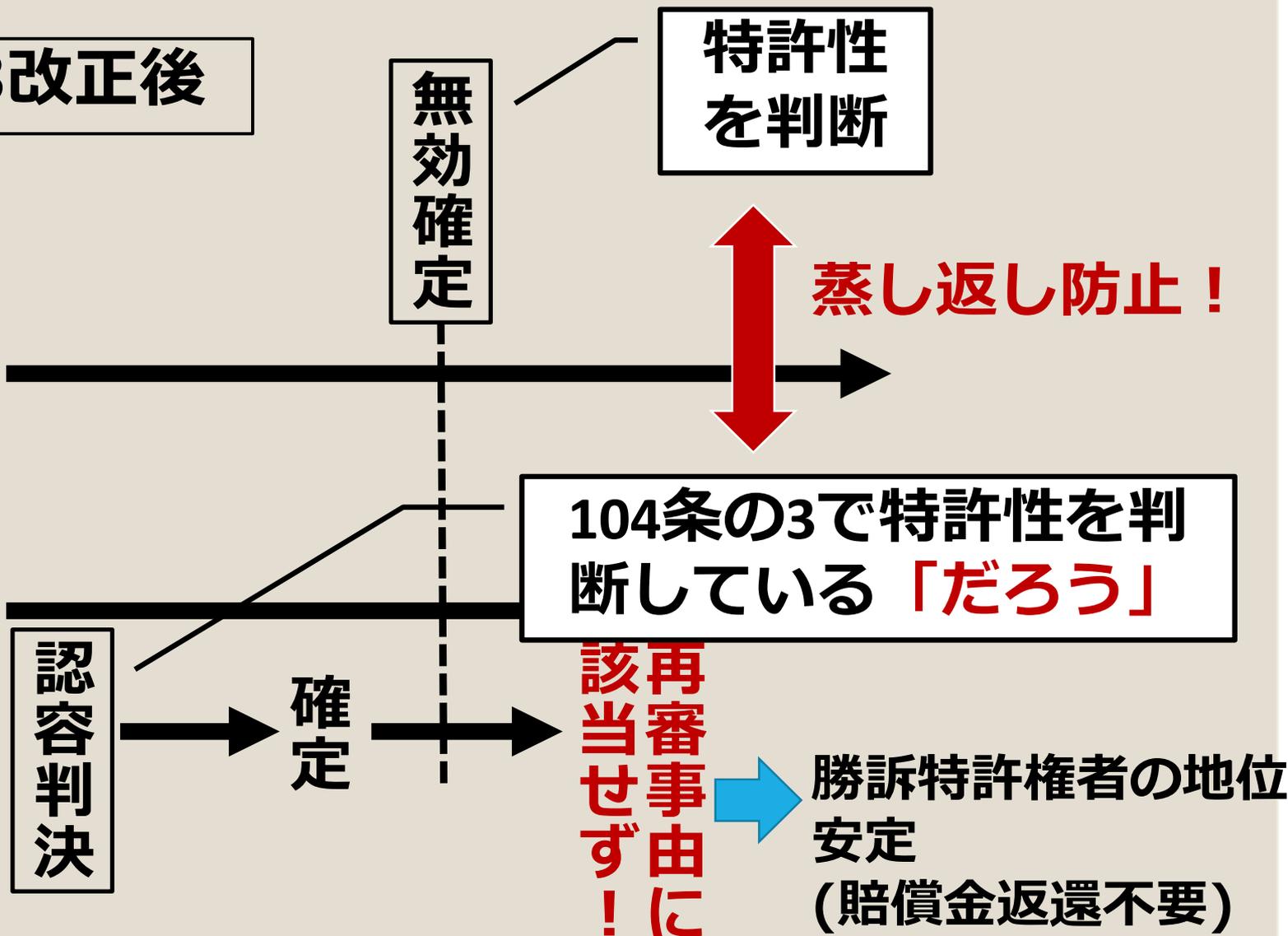
- ・ 特許権の無効等は再審事由であるが、一般に再審事由であれば常に上告受理申立理由となるかについては、異論もあるようだ。

# 2.104条の4と再審

H23改正後

無効審判

侵害訴訟



## 2.104条の4と再審

104条の4は、紛争の蒸し返し防止と（専ら）勝訴特許権者の地位安定を狙っている。

そうであれば・・・

（1）無効審判等と侵害訴訟とで、争われた無効理由が異なる場合は、蒸し返しとはならないはず（シートカッター）。

（2）無効審判等と侵害訴訟とで、特許権者の相手方（無効審判請求人、被疑侵害者）が異なる場合は？

からして、**104条の4の例外となる（再審事由、原審破棄理由）可能性はあるのではないか？**

したがって、前掲〔窒素ガリウム系化合物半導体発光素子上告審〕で論じられた、「訂正が破棄理由となるかどうか」という論点も、死んではいけないかもしれない。

# 2.104条の4と再審

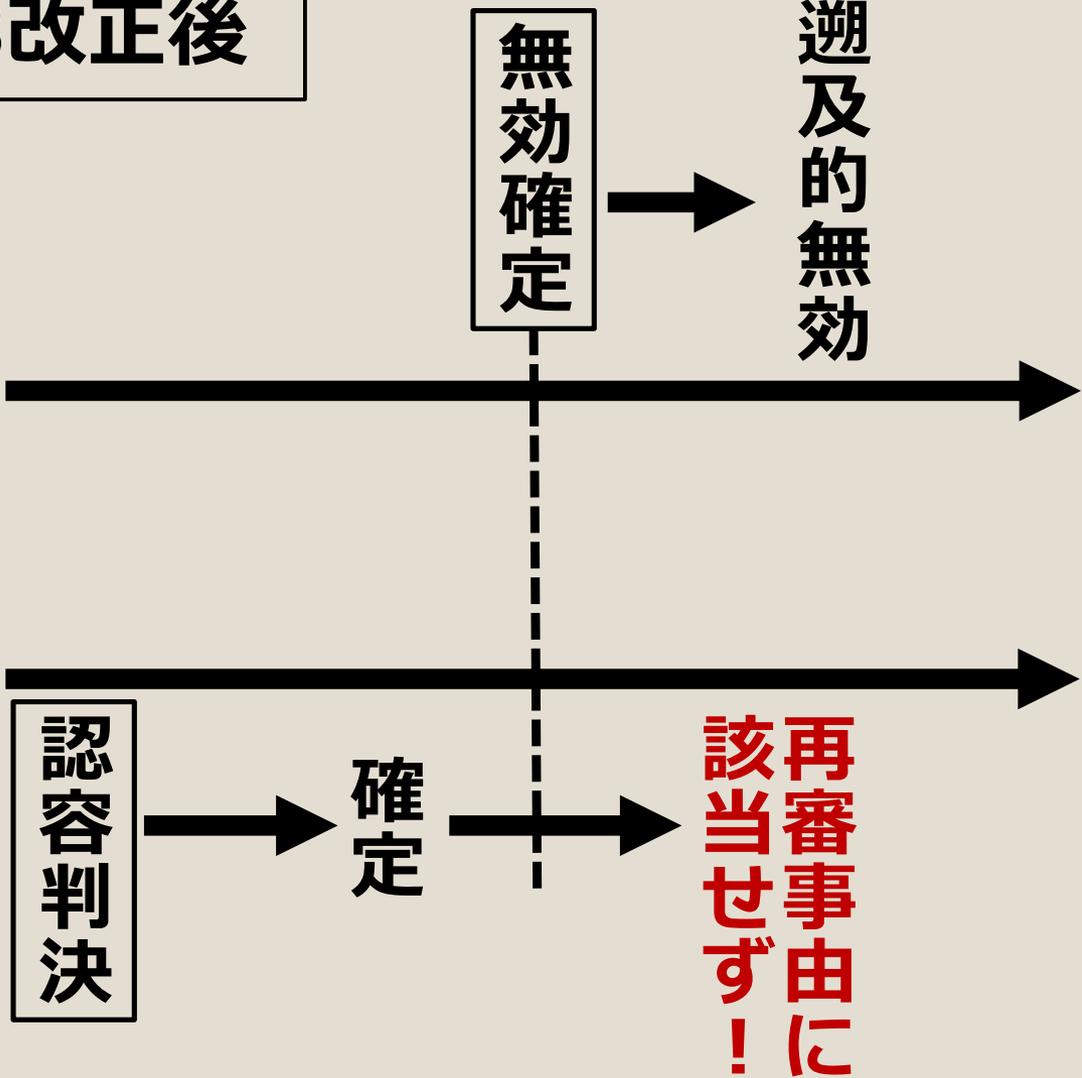
H23改正後

無効審判

侵害訴訟

無効確定

遡及的無効



# 2.104条の4と再審

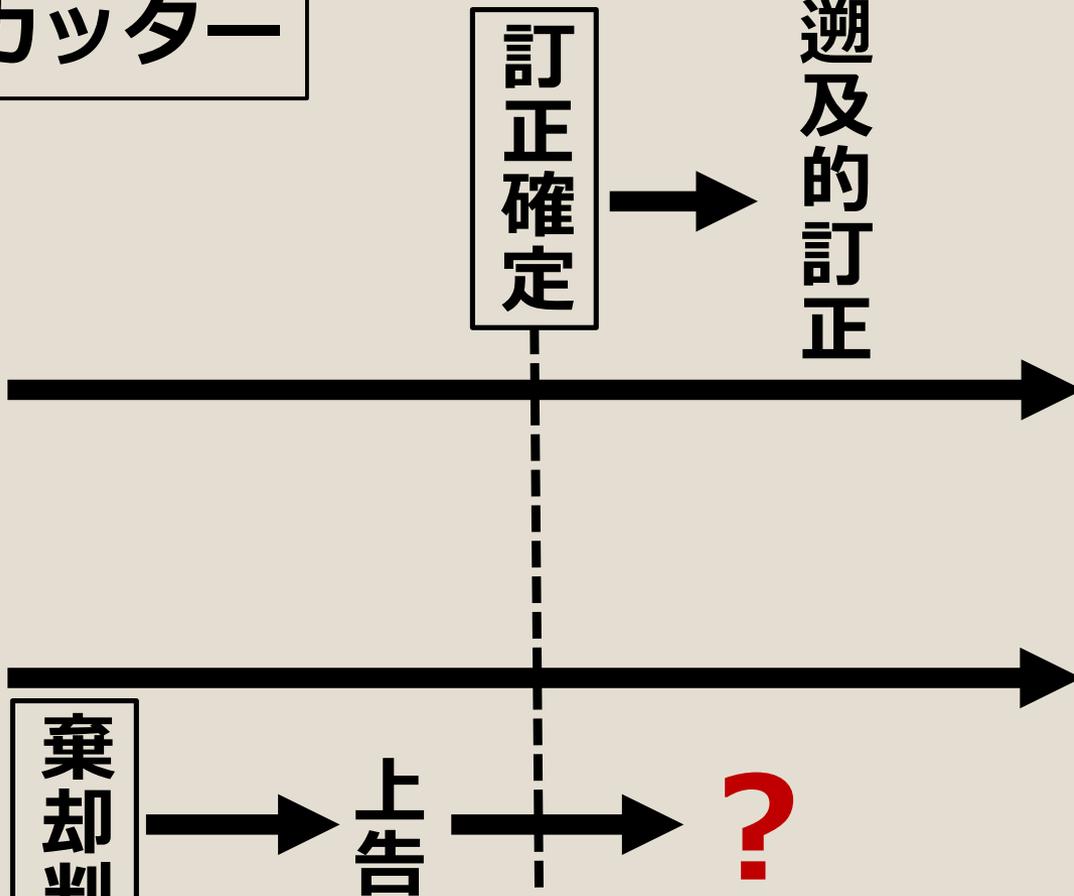
シートカッター

無効審判

侵害訴訟

訂正確定

遡及的訂正



棄却判決

上告

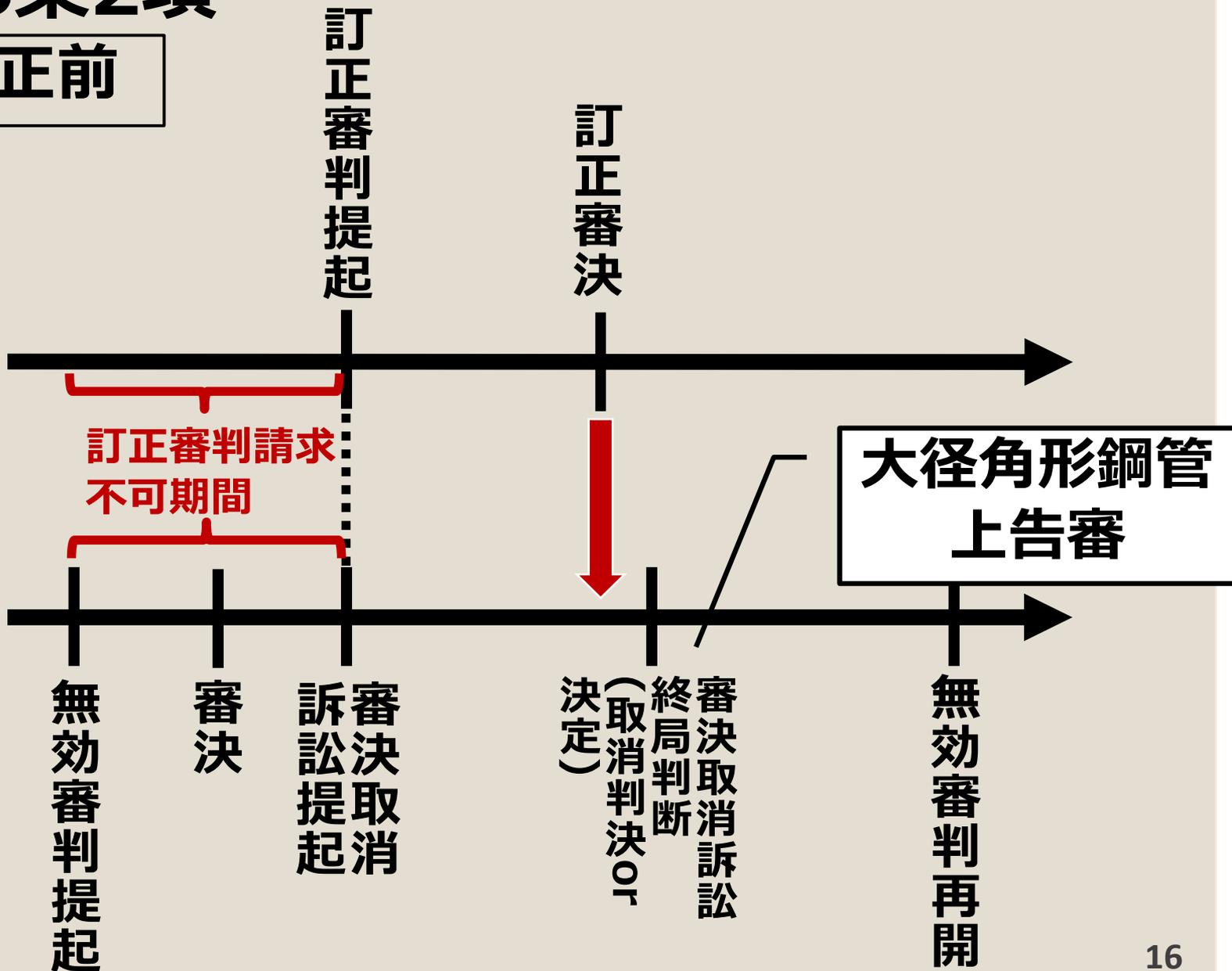
?

シートカッター事件は「上告後、確定前」  
104条の4は「確定後」  
(基準時後という点では同じ)

# 3.126条2項

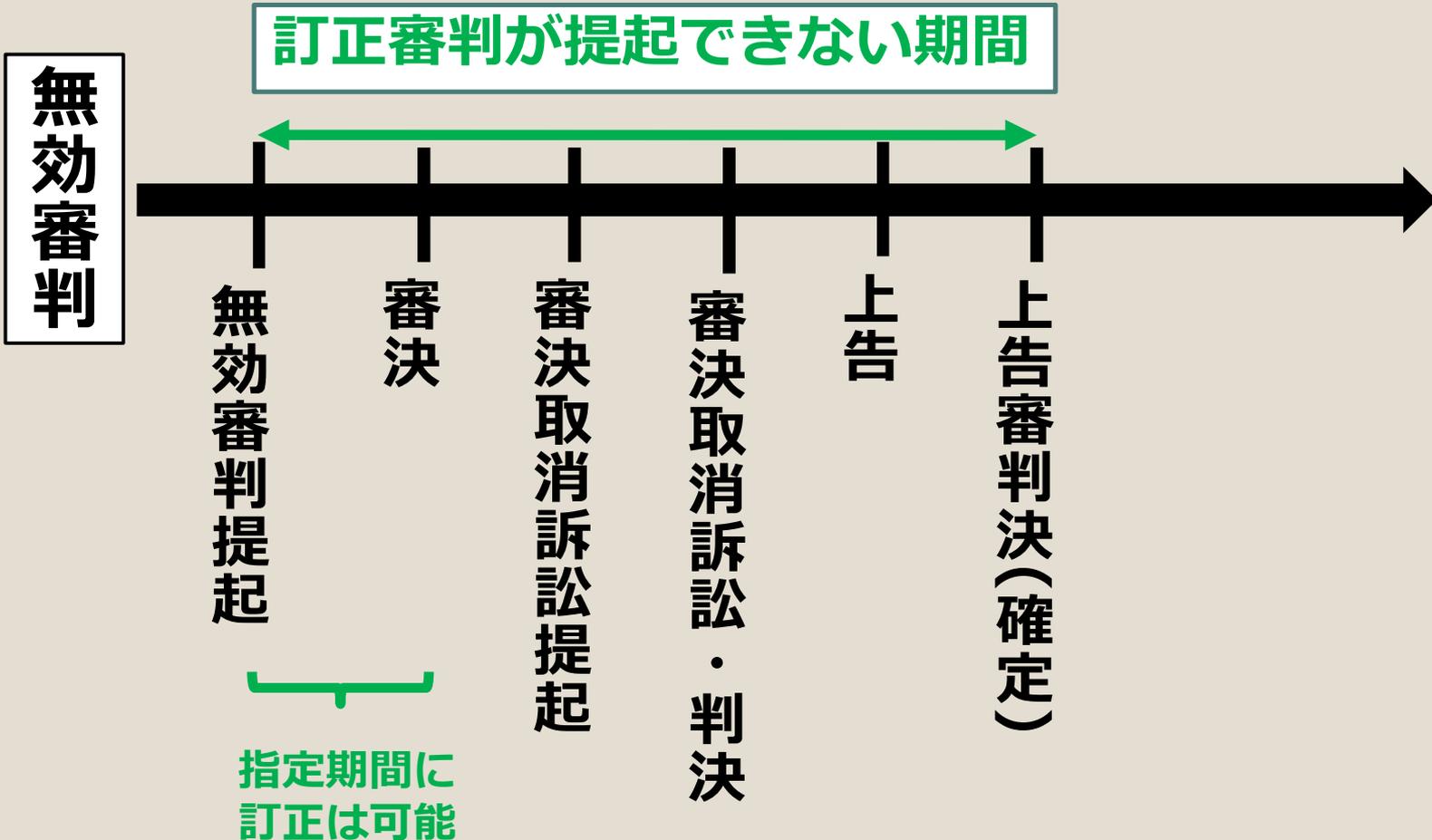
H23改正前

訂正審判  
無効審判



# 3.126条2項

H23改正法



## 3.126条2項

126条2項は、訂正審判が提起できない期間を延長することで無効審判の審決取消訴訟が早期に確定することを狙った。

（代替手段として、無効審判において訂正できる機会を増加させた）

ただし、無効審判内の訂正は禁止されていないため、無効審判が複数、並行して提起された場合、一方の訂正請求～訂正認容によって、もう一方の審決取消訴訟（無効審判経由）が取消される可能性は残っている。

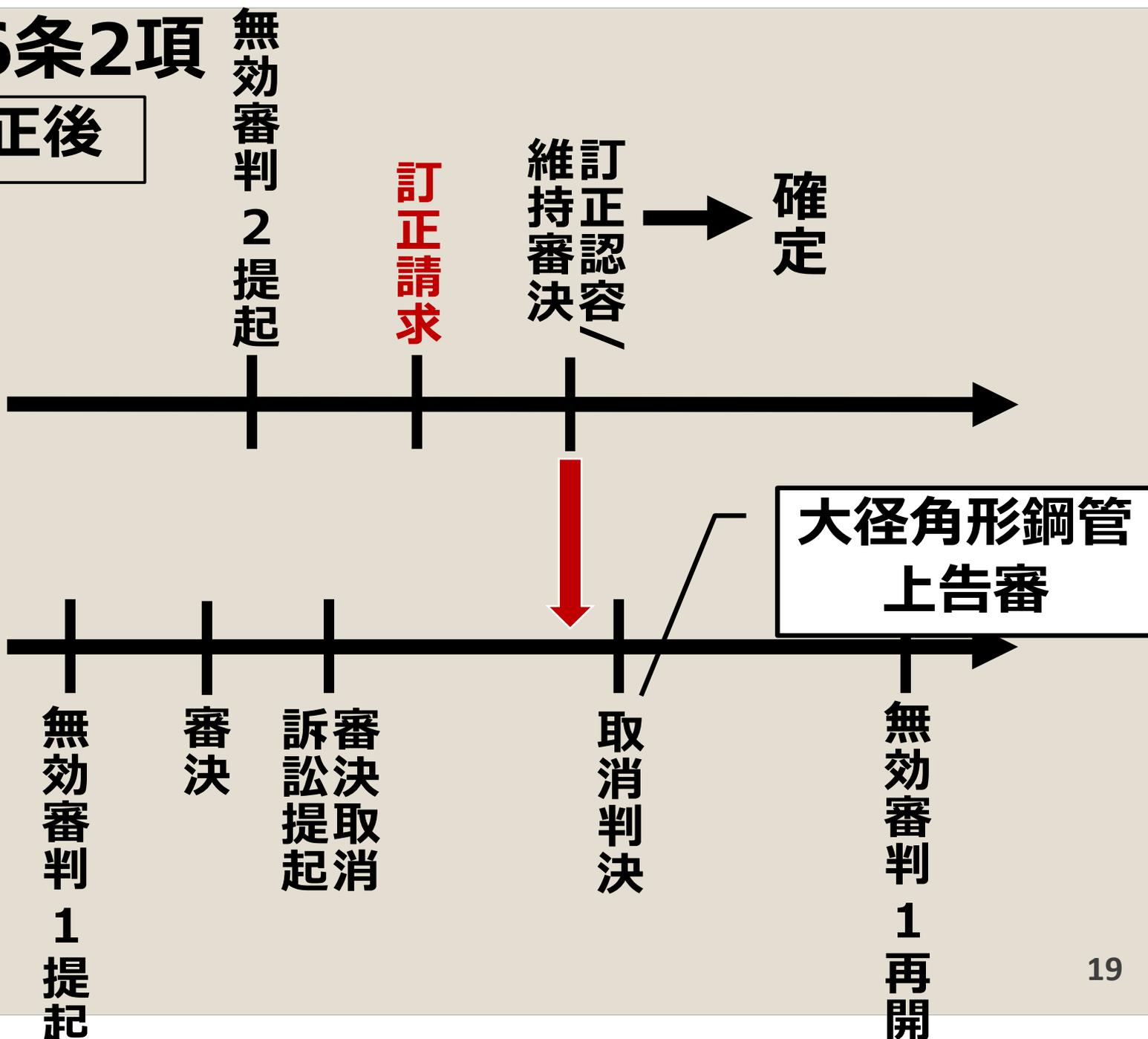
したがって、「**キャッチボール現象**」は**完全には解消されていない**。大径角形鋼管上告審は、先例として生きている。

# 3.126条2項

H23改正後

無効審判 2

無効審判 1



# 3.126条2項

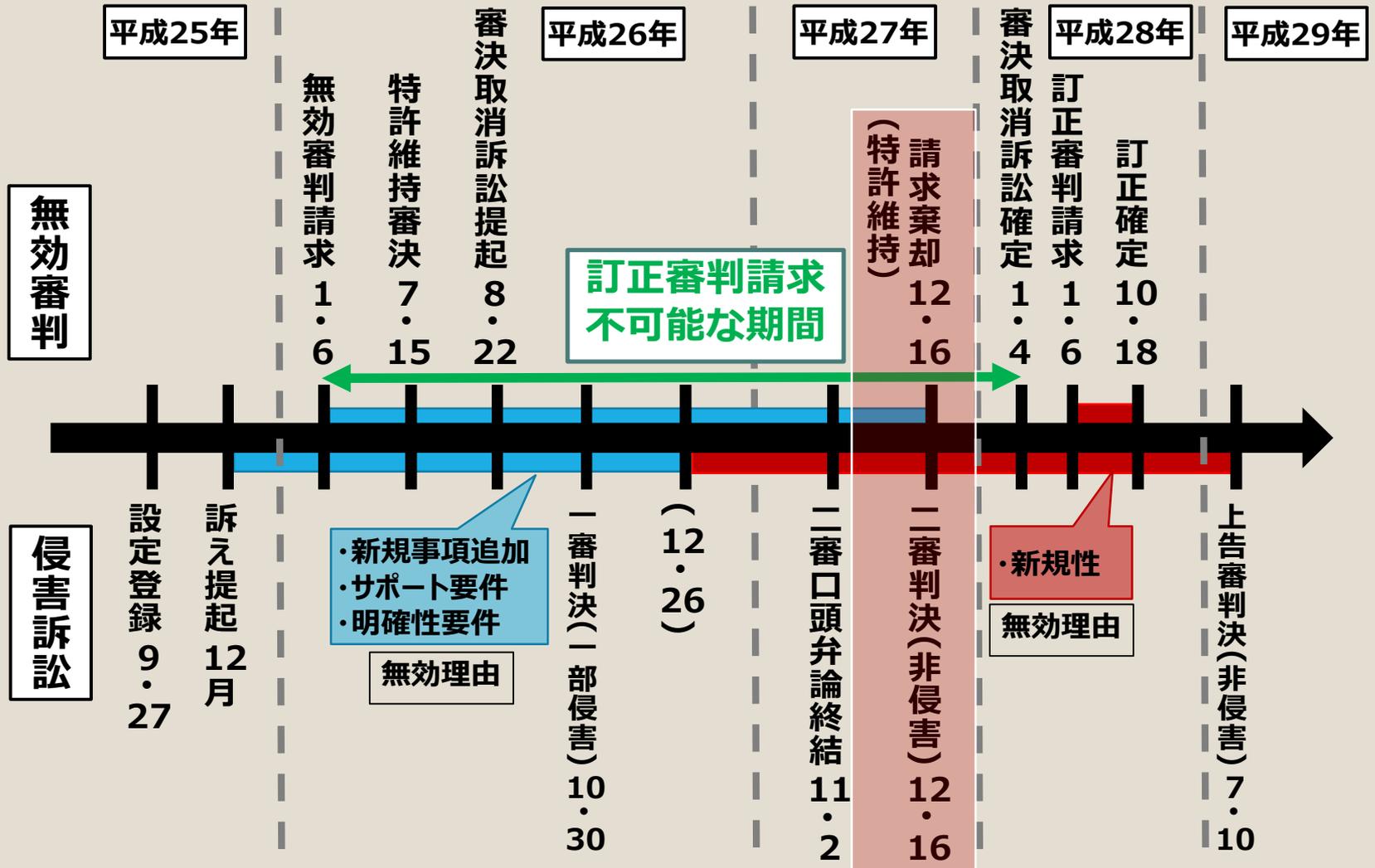
## 同日判決問題

**1つの特許権について、侵害訴訟（2審）と審決取消訴訟が同時に知財高裁に係属すると、同日に判決が出されることが多い。**

**たしかに、侵害訴訟で104条の3が審理されている場合は、結論を同じくする場合は同日に判決することが「自然」ではある。**

**しかし・・・改正法の下では、同日判決は不都合も生じる。**

# 1. 題材（シートカッター最判）

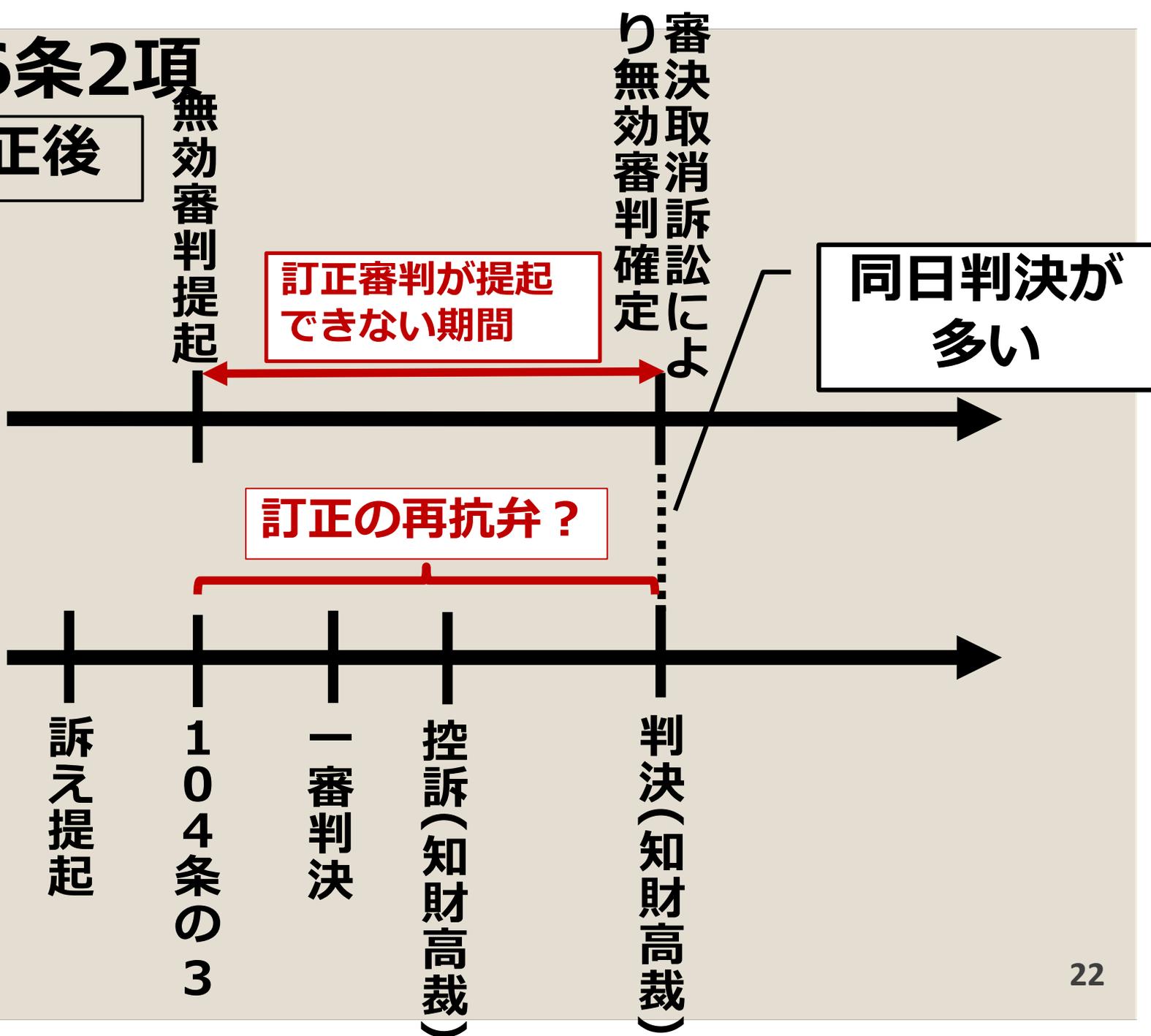


# 3.126条2項

H23改正後

無効審判

侵害訴訟



## 3.126条2項

### 同日判決の弊害

**同日判決が常態化すると、134条の3の訂正の機会（無効審判再開時の訂正）が形骸化する恐れ。**

**134条の3は平成15年改正で入ったが、当時は無効審判の審決取消訴訟と訂正審判が並行してできたため、それほど注目されていなかった。**

**訂正審判が大幅に制限された改正法下では、貴重な訂正の機会であるとともに、訂正の再抗弁主張の機会ともなる。同日判決では、それが与えられないことになる。**

# 3.126条2項

H23改正後

無効審判

無効審判提起

特許維持審決

審決取消訴訟

審決取消判決  
(無効?)

確定

無効審判再開

同日判決の弊害

訂正審判が提起  
できない期間

1週間以内に申立れば、  
訂正可 (相当の期間)

侵害訴訟

判決  
(知財高裁)

訂正に基づく訂正  
の再抗弁主張不可

## 4.訂正の再抗弁の要件論

訂正の再抗弁の要件は、

- (1) 訂正によって無効理由が解消されること
  - (2) 訂正後のクレームが被疑侵害物を含んでいること
  - (3) 特許庁に対して訂正審判の提起or訂正請求をしていること
- と理解するのが一般的。  
ここでは(3)に限って議論する。

**(3) 特許庁に対して訂正審判の請求or訂正請求をしていること**

→ 請求さえしていればよく、訂正が確定している必要はないというのが一般的な理解。

## 4.訂正の再抗弁の要件論

**(3) 特許庁に対して訂正審判の請求or訂正請求をしていること**

**かなり厳格な運用？（実務的にいかがでしょうか）**

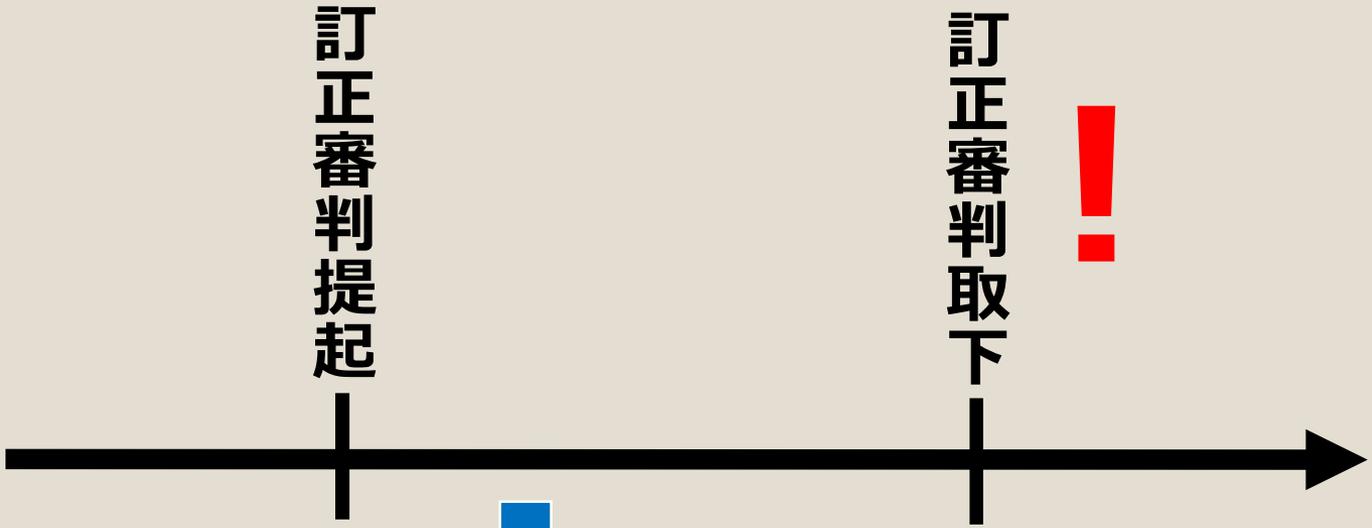
**理由1) 訂正の範囲が明確となる。**

**理由2) 「食い逃げ」「おいしいところ取り」の防止**

**もっとも、訂正の確定までは要求していないことから、「食い逃げ」を防止することはできないはず。  
→ 結局、「裁判官の心理的な衡平感」を満足させるためだけの要件？**

訂正審判

侵害訴訟



訂正の再抗弁



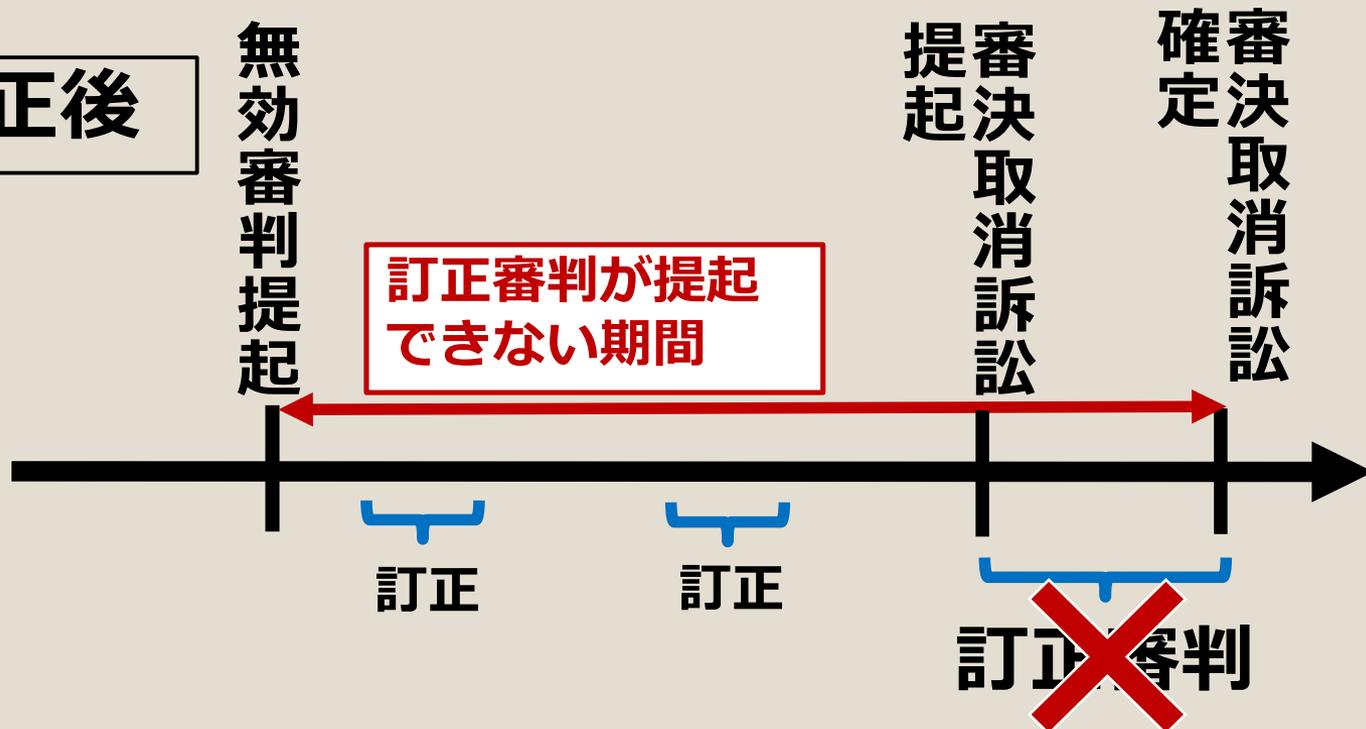
「食い逃げ」の成功例

# 4.訂正の再抗弁の要件論

しかし、平成23年改正によって訂正可能な時期が大きく制限されたことで、「訂正請求していること」を満たすことが困難となった。

H23改正後

無効審判



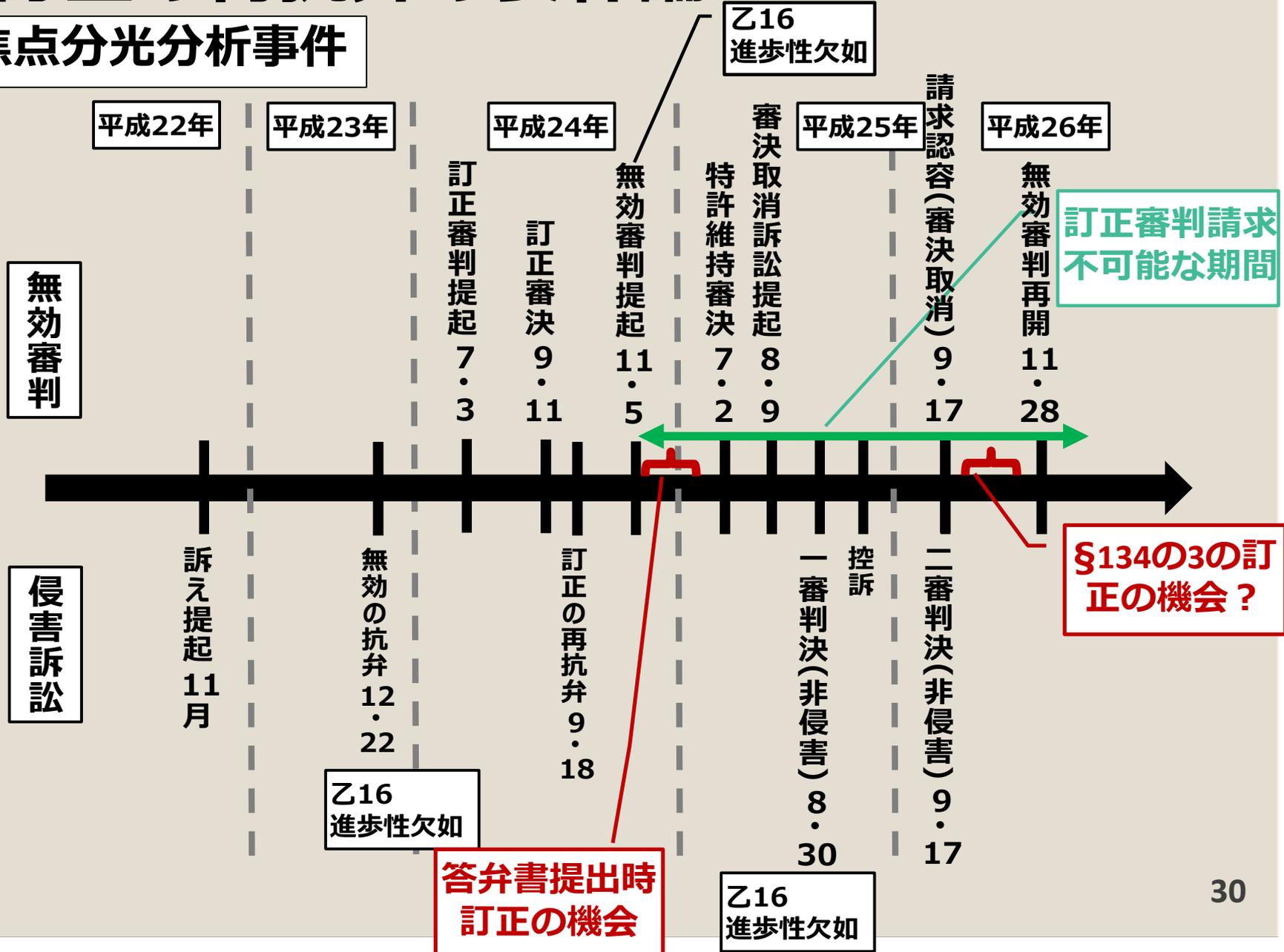
## 4.訂正の再抗弁の要件論

逆に言えば、被疑侵害者からすると、無効審判を提起しておけば、特許権者が訂正の再抗弁を主張することを大きく制限することができる。

実際には、無効審判で挙げられた無効理由と、無効の抗弁で根拠とされた無効理由とが異なることもあり、訂正請求の時期と訂正審判の時期がずれることは十分にあり得る。

# 4.訂正の再抗弁の要件論

## 共焦点分光分析事件



# 4.訂正の再抗弁の要件論

## 共焦点分光分析事件の説示

「法改正経緯及び例外的事情を考慮すると、特許権者による訂正請求等が法律上困難である場合には、公平の観点から、その事情を個別に考察し、**適法な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべき特段の事情が認められるときには**、当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許されるものと解すべきである。」

ただし、本件では訂正の再抗弁を認めなかった。

# 4.訂正の再抗弁の要件論

## 共焦点分光分析事件の読み方

「訂正審判請求及び訂正請求をすることができないとしても、これは**自らの責任に基づくものといわざるを得ず**、訂正の再抗弁を主張するに際し、適法な訂正請求等を行っているという要件を不要とすべき特段の事情は認められない。」

特段の事情が認められる場合は訂正請求せずに訂正の再抗弁を主張できるが、**本件の事情では、特段の事情に当たらない**と読むべき。

## 4.訂正の再抗弁の要件論

無効審判では特許維持審決が出されたので、特許権者には、§164の2 I の「審決の予告」は出されていない（審決前訂正の機会は与えられなかった）。

※無効審判中でも訂正請求はされなかった。

唯一のチャンスは、無効審判の冒頭、答弁書提出の際の訂正請求だが、それは行っていない。事前に訂正審判を行って済ませた、との認識があったのだろう。

二審・知財高裁では、すでに審決取消訴訟に突入しており、訂正は不可能。

## 4.訂正の再抗弁の要件論

2審・知財高裁において、訂正請求を伴った訂正の再抗弁を主張するためには、審決取消訴訟が侵害訴訟よりも先に確定していればよい。

（取消判決のため、確定から1週間以内に申立てにより訂正が可能（§164 I））

しかし、本件はいわゆる同日判決のため、その機会とは与えられなかった。

**同日判決は弊害が大きいのではないか？**

## 4.訂正の再抗弁の要件論

なお、

侵害訴訟を上告した上で、再開無効審判内で訂正請求を行い、その旨を最高裁に上申すべきだった（清水裁判長の論文内コメント）

??

- ・シートカッター事件で否定された考え。
- 特段の事情が無い限り、上告審では原審を破棄しない。

## 4.訂正の再抗弁の要件論

共焦点分光分析事件は、抽象論では例外を認めるが・・・

事案との関係では「ほとんど風穴など空いていないのではないか」（高林教授）のように見える。

実際、特許権者は一審判決直前までは有利と思っていたはず（特許維持審決）。ところが、一審判決で負けてしまった。訂正の必要性を感じるのはこの時点からのはず。

→ すでに審決取消訴訟に移行し、訂正は不可。

## 4.訂正の再抗弁の要件論

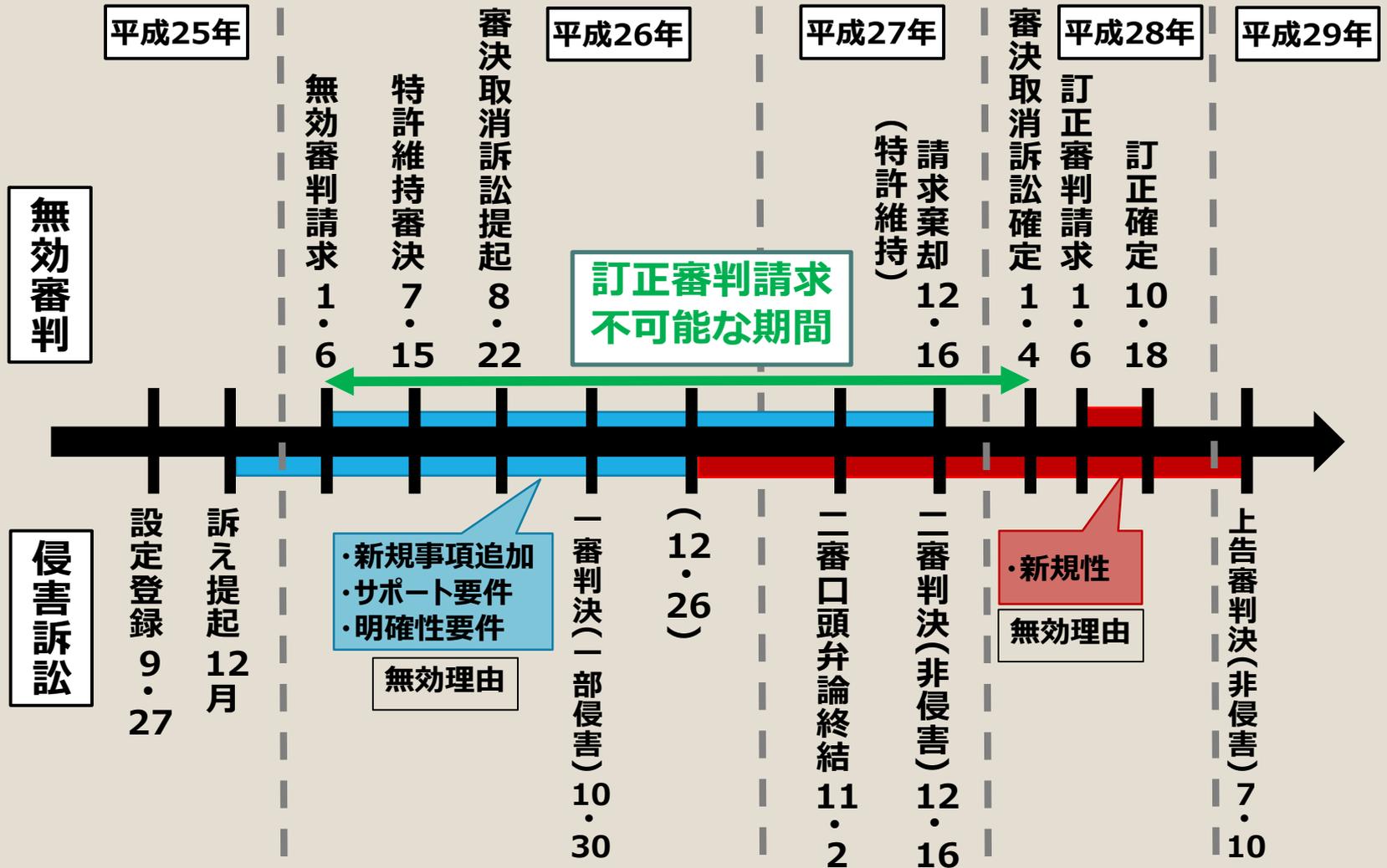
共焦点分光分析事件は、抽象論では例外を認めるが・・・

いったいどうしろというのか？

知財高裁の立場は、神の視点・後知恵であり、特許権者に無理を強いるものと言わざるを得ない。

(ただし、2回目の訂正の再抗弁が(すでに斥けられた)1回目と実質的に同じであるとか、実効性を伴っていない、具体的でない等の事情を汲んだ可能性はあるが。)

# 1.題材（シートカッター最判）



# 5.シートカッター最判

シートカッター  
上告審

基準時後の訂正は破棄  
理由とならない

特段の事情 1  
あり

破棄されるかも？

なし

基準時までには訂正の再  
抗弁を主張すべき

特段の事情 2  
あり

訂正審判を提起せ  
ずに訂正の再抗弁  
を主張できる

なし

訂正審判提起した上で  
訂正の再抗弁主張せよ

共焦点分光分析  
2 審

# 1. 題材（シートカッター最判）



# 5.シートカッター最判

## 判示事項 1

傍論

「特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までには訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、**訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして、特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されない**」

判決理由

## 5.シートカッター最判

本件は104条の4適用場面ではないが、従来、上告審が破棄していたのは特許の無効等が再審事由に該当していたため。

再審事由から外れた改正法下では、原則に戻って、基準時後の事由を参酌する必要はない。

ただし、「特段の事情」が存在する場合は例外と述べているので、厳密には「破棄肯定説」である。もっとも、破棄肯定は判決理由 (*ratio decidendi*) ではなく、どれだけ実質があるかは、後述の通り疑わしい。

# 5.シートカッター最判

## 判示事項2（傍論）

「原審で新たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったためであるなどの.....事情の下では、**本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するために現にこれら（筆者注：訂正審判）の請求をしている必要はない**というべきであるから、これをもって、上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張することができなかつたとはいえず、」

## 5.シートカッター最判

一言でまとめると、

「事実審で訂正審判請求せずに訂正の再抗弁を主張すればよかったのだから、いまさら原審は破棄しない。」

どの口が言うのか？と、特許権者は言いたいところであろう。これまで頑なに「訂正の再抗弁には訂正審判が必要」と言いながら、**急に梯子を外された。**

もっとも、特許権者の訴訟追行がやや消極的だったきらいはある。

## 5.シートカッター最判

**特段の事情 1・・・シートカッター最判の特段の事情**

→ 上告審において、基準時後の事情（特許無効、訂正）を汲んで原審を破棄する条件。

**特段の事情 2・・・共焦点分光分析2審の特段の事情**

→ 訂正審判or訂正請求せずに訂正の再抗弁を主張できる条件。

**最高裁**

「特段の事情2があったのだから、特段の事情1は認めない」

# 5.シートカッター最判

## 特段の事情 2 = 共焦点分光分析

他の裁判例の特段の事情を理由に用いることは、特許権者に対して不意打ちとならないか？

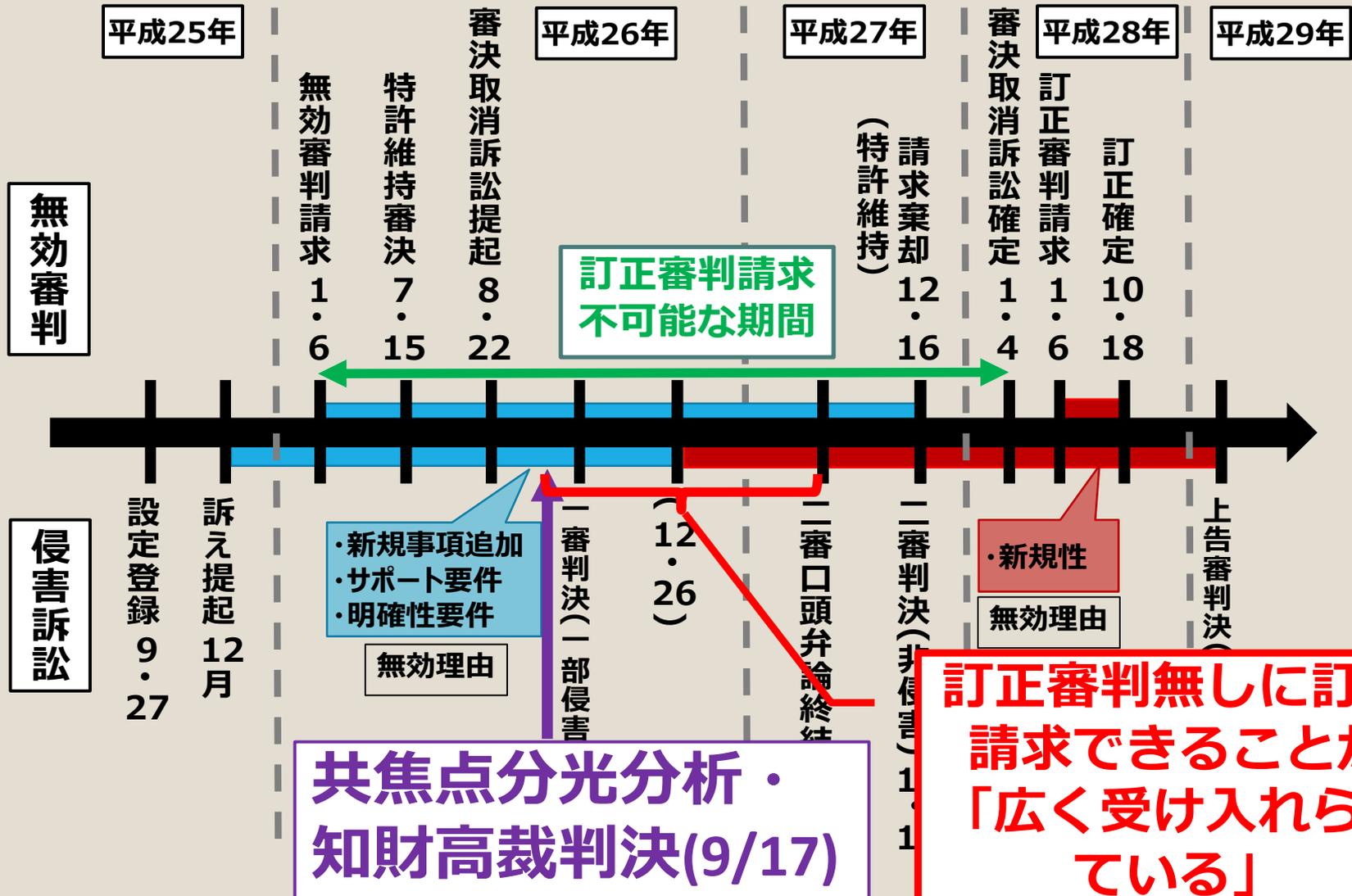
・ 共焦点分光分析判決は注目はされたものの、最高裁判決でもなく、知財高裁大合議判決でもない。1審判決の1カ月強前に出された一判決に過ぎない。

## 最高裁調査官

「**広く受け入れられている状況にあった**」

(調査官解説)

# 1. 題材（シートカッター最判）



# 5.シートカッター最判

## 特段の事情 1

… いわゆる「からっぽの特段の事情」  
→ 手がかりの指摘が無い特段の事情。

**「本件程度の事情は特段の事情とは言わない」という点が、本判決のポイント（＝判決理由＝先例拘束性ある判示部分）。**

- ・ 新たに提示された無効理由について法律上訂正ができない状態である（法律上の障害）
- ・ 従来の実務上、訂正の再抗弁は訂正審判or訂正請求を伴わないと主張できず、例外も認められていなかった（実務上の障害）

# 5.シートカッター最判

## 特段の事情 1 について

実際に機能する場面はほとんどないのではないか？

調査官は、事実審の裁判官が誤った訴訟指揮を行ったために訂正の再抗弁主張の機会すら与えられなかった例を挙げるが、非現実的と言わざるを得ない。

調査官解説 L&T78号64頁（2018年）

**特段の事情 1 に期待することは避けるべき。**

**→ 上告審段階では、特許の無効・訂正によって原審が破棄されることはほぼなくなるのではないか。**

## 5.シートカッター最判

本件の特許権者は相当に悔しかったことだろう。

特段の事情2、すなわち、訂正審判or訂正請求無しに訂正の再抗弁を主張できる場合を裁判所に明示させるための尊い犠牲となった。

少なくとも、本件のように、侵害訴訟で主張された無効理由と、無効審判で主張された無効理由が異なっており、かつ、すでに訂正が不可能な場合は、訂正せずに訂正の再抗弁を主張できることが明らかとなった。

## 6. 今後の実務と課題

今後は、特許権者側に立った場合は、訂正を伴わなくとも、とにかくこれまで以上に積極的に訂正の再抗弁を主張すべき。

裁判所がどこまで「特段の事情」と判断するか、不透明な部分が残る。

(特に、共焦点分光分析とシートカッターでは温度差を感じる。)

特許権者の死屍累々の上に特段の事情を明らかにしていくほかないが、そもそもそこまでして、「訂正の再抗弁には訂正を伴わなくてはならない」を固守する必要があるのだろうか。

## 6. 今後の実務と課題

### 共焦点分光分析事件

・・・無効理由が同じなので、判決で、「前の訂正の機会と同時期に訂正の再抗弁を主張すべきだった」と言われてしまう。

シートカッター事件と共焦点分光分析事件を統合的に解釈すると、**無効審判と無効の抗弁で、無効理由が実質的に異なることは必須のように思われる。**

### ex) 進歩性と記載要件

ダメかもしれないex) 新規性と進歩性（証拠同じ）、  
実施可能要件とサポート要件

## 6. 今後の実務と課題

その他の例としては、**請求項Aについてのみ無効審判が提起された後、別の請求項Bについて侵害訴訟が生じ、その請求項Bに対して104条の3が主張された場合。**

無効審判は請求項ごとに請求され（§123 I 柱書）、それ以外の請求項については審理できない（§153 III）。その場合でも、全請求項に対して訂正審判が提起できなくなる（§126 II 括弧書）。

→ これは、特段の事情2にあたるのではないか。

## 6. 今後の実務と課題

今後の焦点は、特段の事情2を如何に活用するか。

法改正によって訂正の機会が減少したために、**訂正の再抗弁主張の機会も時期的に制限されることになった。**

訂正の機会・・・

答弁書提出時に最低1回、無効審決が出されそうな場合は、予告後にもう1回訂正の機会があるが、維持審決の場合は1回に限られる。その状況で審決取消訴訟に移行されるともう訂正ができない。

したがって、**訂正の再抗弁主張の機会は、実質的に1回しかない**と覚悟して訴訟に臨むべき。

## 6. 今後の実務と課題

したがって、訂正の再抗弁主張の機会は、実質的に1回しかないと覚悟して訴訟に臨むべき。

なぜか？

同日判決の弊害

・・・侵害訴訟の二審判決と審決取消訴訟は同日判決となることが多い

→ §134の3の訂正（特許維持審決→審決取消パターン）は、実質的に訂正の再抗弁主張の機会とはならない！

（上告しても破棄理由にならないから）

# 3.126条2項

H23改正後

無効審判

無効審判提起

特許維持審決

審決取消訴訟

審決取消判決  
(無効?)

確定

無効審判再開

同日判決の弊害

訂正審判が提起できない期間

1週間以内に申立れば、訂正可 (相当の期間)

侵害訴訟

判決  
(知財高裁)

訂正に基づく訂正の再抗弁主張不可

## 6. 今後の実務と課題

逆に被疑侵害者となった場合は、無効審判で特許維持審決が出されても、審決取消訴訟でひっくり返せば、侵害訴訟も同時に勝訴できることになる。

→ 同日判決ゆえ、再度訂正の再抗弁で粘られることが無い。

つまり、被疑侵害者は、如何に特許権者に訂正の機会を与えないかが勝負のポイントとなる。

たとえば、無効審判は同時に複数走らせない方がよい。また、無効理由も請求時にすべて主張する方がよい。

(小出しにすると、その度に訂正される。)

## 6. 今後の実務と課題

また、侵害訴訟の途中で無効の抗弁の理由を差し替えると、特許権者に訂正審判請求せずに訂正の再抗弁主張の機会を与えることになる。

このように考えると、**被疑侵害者は、訴訟追行中に新たな無効理由を発見してもそれを持ち出すことが必ずしも得になるとは限らない。**

→ 当事者をして訴訟準備を万端にする必要があるが、硬直的な訴訟運営とも言い得る。

## 6. 今後の実務と課題

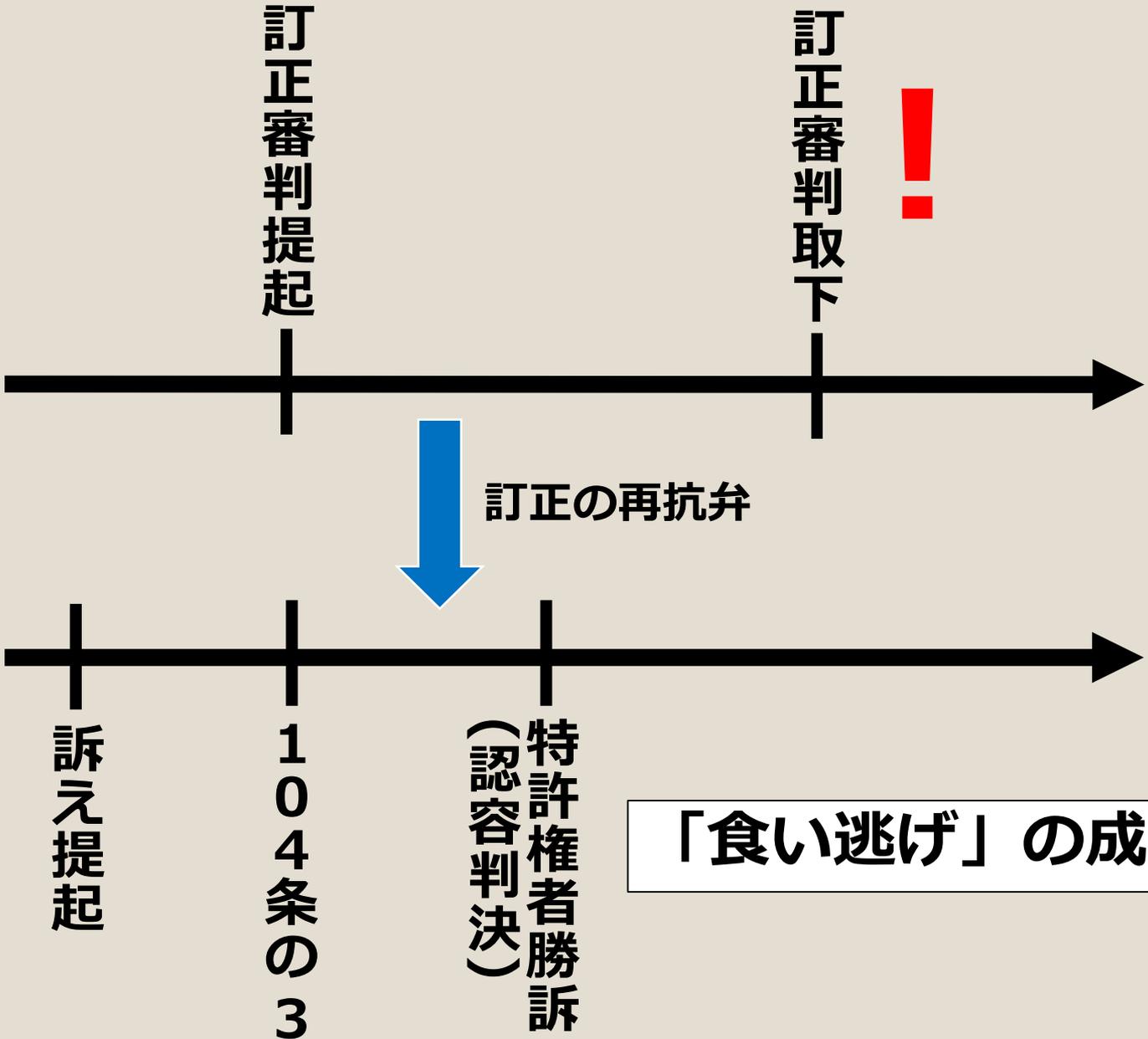
そもそも、そこまでして「訂正の再抗弁主張には訂正審判or訂正請求が必要」という要件や、「侵害訴訟の二審と審決取消訴訟は同日」という慣例に拘る必要があるのか??

法改正によって、これらの運用の欠点が目立ち始めた。

訂正の再抗弁による「食い逃げ」をどう考えるか?

訂正審判

侵害訴訟



「食い逃げ」の成功例

## 6. 今後の実務と課題

訂正の再抗弁による「食い逃げ」をどう考えるか？

知財高裁は、「食い逃げ」を嫌うあまり訴訟運営が硬直的になっている。しかし、論理的に言えば「食い逃げ」は防止できていない。

裁判官の衡平感 = 精神衛生上の問題？

「食い逃げ」は本当に悪か？

そもそも、判決の相対的効力とはそういうものではないか？

## 6. 今後の実務と課題

そもそも、訂正の再抗弁をめぐる硬直的な運営は、「食い逃げ」に対する裁判官の嫌悪感が原因。  
(訂正の範囲の不明確性は、「明確であること」を要件とすれば解消可)

これを取り除くには、**訂正の再抗弁と特許権の変動をリンクさせる法改正をすればよい。**

たとえば、訂正の再抗弁を認める判決には判決理由中の判断に既判力を与える（民訴法）とか、訂正が為されたものとみなす、または**訂正審判が請求されたものとみなす（特許法）、**という改正が一案。

## 6. 今後の実務と課題

- ・ 訂正が為されたものとみなす
  - ・ 訂正審判が請求されたものとみなす
- という特許法改正が一案。

### キャッチボール現象の復活？

- ・ 訂正の再抗弁の事例は少ない。
- ・ 法改正によっても、キャッチボール現象は撲滅できていない。

### キャッチボール現象のごくわずかな増加

VS

### 訂正の再抗弁をめぐる「不毛な」争い

ありがとうございました。

