

特許の無効と訂正をめぐる諸問題

高 部 眞規子

はじめに

現在の特許権侵害訴訟における二大争点は、技術的範囲への属否及び無効理由の存否である。後者については、従前、侵害訴訟においては審理できなかつたものの、これが審理できるようになって、被告にとって大きな武器となっている。もっとも、無効審判制度も従前どおり存在することから、特許の有効性については、特許庁における無効審判及びその取消訴訟のルートと侵害訴訟における抗弁というダブルトラックで争うことになり、判断齟齬の問題が現実には生じてきた。これに対し、特許権者側は、訂正という対抗手段を使うことになるが、それに伴う訴訟上の問題点も浮かび上がってきた。

本稿は、ダブルトラック下における特許の無効と訂正をめぐる諸問題を検討するものである。

1 侵害訴訟における特許の無効理由の取扱い

1-1 大審院判例（無効判断否定説）

大審院時代には、大判明治37・9・15刑録10輯1679頁、大判大正6・4・23民録23輯654頁等において、「特許に無効事由が存する場合であっても、いったん登録された以上、その登録を無効とする審決が確定しない限り、当然その効力を失うものではなく、通常裁判所において特許の当否その効力の有無を判断することはできず、特許権を侵害したとして被告となった者は、必ず審決をもって特許を無効ならしめることを要する。」旨繰り返し判示され、特許権侵害訴訟において、当該特許の無効理由について判断

することはできず、無効理由は、専ら無効審判手続によって審理判断されるとされていた。その主たる根拠は、取消訴訟の排他的管轄（行政処分の公定力）にある。

1-2 キルビー事件最高裁判決（権利濫用説）

このような中で、最三小判平成12・4・11民集54巻4号1368頁〔キルビー事件最高裁判決〕は、「特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる。」とした上、「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、特段の事情がない限り、当該特許権に基づく権利行使は、権利の濫用として許されない。」として、大審院判例を変更し、侵害訴訟においても、一定の場合には無効理由の存否について判断できるとの判断を示した。その趣旨とするところは、①衡平の理念、②訴訟経済（紛争の一回的解決）、③特許権侵害訴訟の審理の迅速化の3点にある。

1-3 特許法104条の3（権利行使制限の抗弁）

(1) キルビー判決の法理は、平成16年法律第120号により明文化され、特許法104条の3に、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が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ときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」「前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、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。」との規定が新設された。

(2) 特許法104条の3について、立法担当者は、以下のような説明をしている^(注1)。

無効審決が確定するまでは特許権は有効に存続するという特許法125条を前提にしつつも、仮に無効審判が請求されたとしたら当該特許はその無効審判では無効にされることになる旨の抗弁が侵害訴訟において提出さ

れ、その抗弁に理由があると認められれば、そのような特許権に基づく差止請求や損害賠償請求の行使は認められない。この裁判所の判断の効力は、無効審判とは異なり訴訟当事者限りの相対的なもので、特許の有効無効は無効審判により決定されるという制度趣旨を明らかにしている。特段の事情も当然含んで判断されるべきものである。

無効審判制度も存置するという事になったので、侵害訴訟と無効審判との間の判断齟齬を考慮しなければならず、これを極力防止するという観点から、特許法168条5項、6項を新設した。判断齟齬が生じた場合の具体的な手当てはされていないが、侵害訴訟で特許法104条の3の主張が認められずに、その後無効審判及びこれに続く手続で特許を無効にするという審決が確定した場合は再審事由になる。これと逆のケースは再審事由にならない。

(3) 最一小判平成20・4・24民集62巻5号1262頁〔ナイフの加工装置事件〕は、特許法104条の3の規定の趣旨について、「特許法104条の3第1項の規定が、特許権侵害訴訟において、当該特許が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ことを特許権の行使を妨げる事由と定め、当該特許の無効をいう主張（以下「無効主張」という。）をするのに特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことを要しないものとしているのは、特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で解決すること、しかも迅速に解決することを図ったものと解される。同条2項の規定が、同条1項の規定による攻撃防御方法が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所はこれを却下することができるとしているのは、無効主張について審理、判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためであると解される。」旨判示している。

2 侵害訴訟における訂正の取扱い

2-1 キルビー判決

侵害訴訟における訂正は、キルビー判決においては、「特段の事情」と

して考慮される。

すなわち、例えば、特許権がA+B+Cのクレームにより構成され（AはA1及びA2の上位概念）、A2+B+Cが公知であるという場合においては、A1+B+Cと訂正をすることにより、無効理由が解消される。したがって、無効理由が存在することが明らかであるとの権利濫用の抗弁を提出された特許権者としては、当該無効理由が解消されるような適法な訂正審判請求又は訂正請求をしたこと、被告製品が訂正後の特許発明の技術的範囲にも属することを、「特段の事情」の再抗弁として主張立証することになる。

(1) 訂正により無効理由が解消できる場合で、被告製品が、無効理由に係らない、訂正後のクレームの技術的範囲に属する場合（A+B+Cのクレームで、A2+B+Cが公知であり、被告製品が訂正後のクレームの範囲内であるA1+B+Cという構成を有している場合）には、キルビー判決の下では、抗弁は成立するが、再抗弁としての「特段の事情」が肯定され、結局権利行使が可能である。

(2) 訂正により無効理由が解消できる場合で、被告製品が、無効理由に係るクレーム部分に該当し、訂正後のクレームの範囲に属さない場合（被告製品が訂正後のクレームの範囲外であるA2+B+Cという構成を有している場合）には、キルビー判決の下では、「特段の事情」の再抗弁は成立しないから、権利濫用として権利行使することができない。

(3) 訂正によっても無効理由が解消できない場合は、特許権者の請求は棄却されるほかない。

2-2 特許法104条の3

同様の場合について、特許法104条の3の新設後には、以下のように解される。

(1) 訂正により無効理由が解消できる場合で、被告製品が、無効理由に係らない、訂正後のクレームの技術的範囲に属する場合（A+B+Cのク

クレームで、 A_2+B+C が公知であり、被告製品が訂正後のクレームの範囲内である A_1+B+C という構成を有している場合には、訂正により最終的には当該特許が無効とされるとはいえないから、(訂正後のクレームが)「当該特許が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とき」には当たらない。

(2) 訂正により無効理由が解消できる場合で、被告製品が、無効理由に係るクレーム部分に該当し、訂正後のクレームの範囲に属さない場合(被告製品が訂正後のクレームの範囲外である A_2+B+C という構成を有している場合)は、特許権者の請求を棄却すべきであろう。その場合の特許法104条の3の抗弁に対する判断理由として、訂正が確定せず、口頭弁論終結時に訂正前のクレームのままである以上は、(訂正前のクレームが)「当該特許が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とき」に当たるといふべきであろうか。もっとも、上記(1)の場合に、訂正後のクレームについて検討することとのバランスを考慮すると、特許法104条の3の抗弁というより、むしろ、被告製品は自由技術の抗弁等により製造販売が可能と解することもできよう。

(3) 他方、訂正によっても無効理由が解消できない場合は、特許権者は、被告製品が訂正後のクレームの範囲に属するか属さないかにかかわらず、いずれにせよ、「当該特許が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とき」に当たり、権利行使できない。

3 ダブルトラック下における無効審判手続の結論と侵害訴訟の判断

3-1 判断齟齬を防止するための方法

特許の無効理由について、対世効のある無効審判手続のほか、侵害訴訟の抗弁としてもこれが判断されると、判断の齟齬が生じる可能性がある。ダブルトラックという制度そのものに問題があるとはいえ^(注2)、制度上2つのルートが存在している以上、実際に侵害訴訟で抗弁として主張するほ

か、無効審判を請求する例はかなりあり、キルビー判決のめざした訴訟経済及び紛争の一回的解決に反する状況が出現している。そのため、結果として判断齟齬の可能性を否定することは困難である。

キルビー判決では、「無効理由の存在が明らかであること」を要件としていたが、その意図するところが判断齟齬の防止にあったことはいまでもない^(注3)。

判断齟齬を防止するために、中止の手續が規定されているほか（特許法168条2項）、特許法104条の3の抗弁が法定された現行法では、侵害訴訟係属中の無効審判の審理促進のためとして、裁判所と特許庁間の通知の規定（同法168条3項ないし6項）がおかれたとされている。また、運用上、知財高裁での同一裁判体による審理も行われるようになった。

しかし、同法168条3項ないし6項の規定が直ちに判断齟齬を防止することにはつながらず、中止の規定については、キルビー判決が、「特許法168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手續を中止すべき旨を規定したものと解することはできない」と判示したように、侵害訴訟の迅速化の観点から、現在ではほとんど利用されていない。

他方、侵害訴訟と無効審判が同時に進行すれば、知財高裁での同一裁判体による審理という運用に意味があるが、両者に時期や審級のずれがある場合に、判断齟齬が防止できる保障はない。また、当事者の主張や証拠が完全に一致しない場合があることや、審決取消訴訟の審理範囲が制限されていること^(注4)もあって、上記運用にも限界がある。

そして、特許法167条の場合を除いて何人でも、存続期間満了後もいつまでも、何回でも、無効審判を請求することができるという現行制度の下においては、特許権者は、侵害訴訟で勝訴しても、無効審判が繰り返されることがあるから、その地位は安泰とはいえない。また、審決の取消しによって特許庁と裁判所のキャッチボール現象が起き、1つの特許権の有効無効に関する紛争が決着するのに時間を要することも無視することができない。そして、キャッチボール現象の原因の1つに、訂正という問題がある。

3-2 先に審決が確定した場合

(1) このような事態は少ないが、無効審決が先に確定した場合は、特許法125条により権利が初めから存在しなかったものとみなされるから、その後の侵害訴訟において、当然に特許権者の請求は棄却される(最三小判昭和57・3・30民集36巻3号501頁)。

(2) 請求不成立審決が先に確定した場合は、「無効とされるべきもの」とはいえない場合が多いであろう。もっとも、審決が出訴されることなく確定する場合もあることに照らすと、同一の無効理由で請求不成立審決が確定したとしても、理論的には、特許法167条が適用されない限り、後に同法104条の3の抗弁を容れて特許権者の請求が棄却される事態もあり得る。まして、審判手続で主張された無効理由と別個の無効理由なら、審決と同様の結論になるとは限らない。

3-3 先に侵害訴訟の判決が確定した場合

(1) 侵害訴訟の請求認容判決確定後の無効審決の確定

ア キルビー判決下

侵害訴訟で権利濫用の抗弁が認められず特許権者が勝訴し、差止めや損害賠償を認めた後に、無効審決が確定した場合、キルビー判決の下では、理論的には、民事訴訟法338条1項8号の再審事由に該当する^(注5)。刑事訴訟法435条5号でも、特許権侵害罪により有罪の言渡しをした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があったときを再審事由と法定している。

ここで、再審事由を規定する民事訴訟法338条1項8号の趣旨は、確定判決の基礎となった裁判や行政処分が後に変更された結果、当該確定判決における判断に影響が及び、当該確定判決の結論も異なり得る可能性が生じた場合は、審判をし直して同一の紛争についてできる限り統一的に公正な解決を図る必要があることにありとされている^(注6)。

遂に、実際に、知財高判平成20・7・14(最高裁ホームページ)〔生海苔

の異物分離除去装置]では、侵害訴訟の請求認容判決確定後、無効審決の確定という事態が生じた。

その事案は、次のようなものである。すなわち、侵害訴訟は、キルビー判決後に控訴審判決が言い渡され、上告不受理決定によって確定したものであるが、特許権者の差止請求を認容したものである。被告側は、控訴審において特許法36条4項・6項違反を理由とする権利濫用の主張をしたが、排斥されている。その後、同一の無効理由による無効審判請求について請求不成立審決がされたが、出訴されて同審決は取り消され、再度の審判手続で、進歩性の欠如を理由とする無効審決がされ、その審決取消請求が棄却されて、結局無効審決が確定したという事案である。

無効審決の確定により特許権が遡及的に存在しなかったものとみなされたとして(特許法125条)、侵害訴訟の被告側は、再審を請求した。

知財高裁は、再審開始決定をした上、「キルビー判決の法理に基づく権利濫用の抗弁と無効審決の確定による権利消滅の抗弁とは別個の法的主張であるから、権利濫用の抗弁を判断したからといって特許の有効性について判断したものとはいえず、特許の有効無効問題が決着済みとなったとはいえないし、蒸し返したものともいえない。」「無効審判制度の趣旨に照らし、無効審判請求を繰り返したとの一事をもって直ちに特許の有効無効問題に決着がついたと扱う理由はないし、再審請求が濫用的なものであって制限しなければならぬ事情はうかがわれない。」などと述べて、侵害訴訟の被告が請求したとおり、確定判決を取り消した。

イ 特許法104条の3の立法後

上記判決は、キルビー判決後特許法104条の3の新設前にされた確定判決に関するものであるが、同条新設後に同じ事態が生じた場合の取扱いについては、見解が分かれる。

① 特許法104条の3の立法後も、再審事由に当たるとする見解^(注7)

侵害訴訟の認容判決は、当該特許が有効に存在し、かつ特許法104条の3に当たる抗弁事由もないことを根拠にするから、判決が前提としていた特許権の効力が無効にされた場合は、民事訴訟法338条1項8号の再審事由に当たる。特許権が効力を有しないことと、有効でも権利を行使できない

こととは異なる。

- ② 特許法104条の3の立法後においては、再審事由を規定する民事訴訟法338条1項8号の「判決の基礎となった行政処分」に当たらないとして再審は許されないとする見解^(注8)

特許法104条の3が特許付与処分が侵害訴訟の受訴裁判所と当事者を法的に拘束するわけではなくなったことにより、特許付与処分は侵害訴訟の請求認容判決の基礎となったとはいえない。再審の機会を与えることは紛争の解決を遅延させるものでしかなく、請求棄却判決後の請求不成立審決の確定後の場合とのバランスからも、再審を否定することが実質的にも正当である。

- ③ 特許法104条の3の立法後においては、民事訴訟法338条1項ただし書を類推適用して、再審を否定する見解^(注9)

侵害訴訟において、被疑侵害者が実際に特許の無効理由を抗弁として主張し、又は無効事由を主張することができたのにこれをしなかった場合には、民事訴訟法338条1項ただし書を類推適用して、再審を否定すべきである。

- ④ 再審事由には当たるが信義則に反する場合もあるとする見解^(注10)

民事訴訟法338条1項8号所定の「判決の基礎となった行政処分が後の裁判又は行政処分により変更された」とは、行政処分の成立・効力を前提として判決がされた場合であり、かつその取消し変更が遡及的である場合を指す。侵害訴訟の請求認容判決は特許権の成立・効力を前提にして侵害行為があったことを認定しているから、形式的には、民事訴訟法338条1項8号所定の場合に当たるといわざるを得ないと思われるが、特許法104条の3が立法された後には、制度的に無効の抗弁を主張し得るようになった以上、「当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったとき」という民事訴訟法338条1項ただし書の趣旨に照らし、再審請求自体が訴訟上の信義則に反する場合もあると思われる。

ことに、特許法104条の3第2項で審理を不当に遅延させるとして、抗

弁を却下された場合に、仮に後の無効審判で無効にされたからといって再審請求が可能であるとする、同条2項の意味がなくなってしまうし、侵害訴訟における審理の充実は無意味に帰するであろう。そして、再審を認めると、特許権者は侵害訴訟の勝訴判決を得ても、いつまでもそれが覆される可能性があり、法的に安定しないし、被告側に無効審判請求を際限なく繰り返すことを誘発しかねない。

再審開始となれば、無効審決によってもたらされる法律効果により、請求棄却との結論を導くことになるが、被告側は、それと同様の結論を導き得る特許法104条の3の抗弁を、事実審口頭弁論終結時まで主張することができたはずのものである。そのような手段を有している被告が、判決確定後に無効審決が確定したことをもって、攻撃防御を尽くした上で言渡された侵害訴訟の結果を覆すことは、信義則に反するものと解される。

(2) 請求棄却判決確定後の請求不成立審決の確定

無効の抗弁を認めて請求棄却をされて確定した後、同一の無効理由につき無効不成立の審決が確定した場合、このようなケースでは、キルビー判決の下では、前の判決の基礎となった行政処分に変更が生じておらず、新たな処分が行われたわけではなく、民事訴訟法338条1項8号所定の「判決の基礎となった行政処分が後の裁判又は行政処分により変更された」とはいえない。

特許法104条の3新設後も、同様にこの場合は、前の判決の基礎となった行政処分に変更が生じておらず、新たな処分が行われたわけではなく、民事訴訟法338条1項8号所定の「判決の基礎となった行政処分が後の裁判又は行政処分により変更された」とはいえないと解されている^(注11)。

(3) 侵害訴訟の認容判決後の無効審決の確定は、解釈論としては、形式的には、民事訴訟法338条1項8号所定の場合に当たるといわざるを得ないと思われ、それゆえ信義則違反に当たる場合があるなどとして、再審を否定する法律構成を考えざるを得ないものであるが、それは、特許権侵害訴訟も民事訴訟であり、通常の民事訴訟では、事実審口頭弁論終結時まで主張することができたはずの主張を、後に主張して確定判決を覆すこ

とは許されておらず、それゆえに事実審の口頭弁論終結時まで、当事者が攻撃防御方法の主張立証を尽くすべきものとされているからだと思われる。

特許権侵害訴訟とは別のルートで特許の無効審決がされるのであるが、その結果、双方当事者が主張立証を尽くし裁判所が下した判決の結論が簡単に覆されてしまうのは問題である。特許法104条の3が立法された後には、制度的に侵害訴訟の中で無効の抗弁を主張し得るようになったものであり、本来は、認容判決後の無効審決の確定の場合の立法的手当てがされてしかるべきであったと思われる。ダブルトラックを制度として正面から肯定する特許法104条の3を立法するとき、判断齟齬が生じた場合についての調整ないし帰結についても、立法すべきであったのではなからうか。他の分野で民事訴訟法338条1項8号に規定する事態が頻繁に発生するとは思えないが、特許法104条の3の立法により、そのような事態が法律上出現する頻度が高くなった上、紛争の一回的解決をめざすのであれば、ダブルトラック下における調整規定を当然に置くべきであった。

仮に、今後その立法的手当てをするのであれば、無効審決確定が、直ちに再審事由に該当し遡及的にすべて侵害訴訟の結果が覆るというのではなく、例えば、過去の差止め・損害賠償についての影響をなくし、将来についてのみの影響にとどめるなどの方法が考えられる^(注12)。そうすることにより、侵害訴訟での審理を無駄にする事態を招くことなく、当事者が無効の抗弁の主張立証に集中し審理の充実を図ることになると思われる。また、これにより、法的安定性を確保することができる。

3-4 侵害訴訟の判決の上告審係属中の無効審判の審決確定

(1) 請求認容判決の上告審係属中の無効審決の確定

特許権者の差止請求又は損害賠償請求を認容する判決の上告審において、無効審決が確定した場合、無効審決確定により特許は初めからなかったものとみなされるから(特許法125条)、請求を認容した原判決は、民事訴訟法325条2項の法令違反として破棄を免れない(最三小判昭和46・4・20裁判集民事102号491頁)。第1審が請求認容ならさらに第1審判決を取り消して請求棄却の自判をすべきであり、第1審が請求棄却なら控訴棄却

の自判をすべきことになる。

(2) 特許法104条の3の抗弁を認める請求棄却判決の上告審係属中の請求不成立審決の確定

次に、特許法104条の3の抗弁を認めて特許権者の請求を棄却する判決の上告審において、同一の無効理由による請求不成立審決が確定した場合であるが、同一の無効理由による特許法104条の3の抗弁を認めて特許権者の請求を棄却するのは、落ち着きが悪いことは否めない。このような事態は、知財高裁における同一裁判体での審理を行う運用を前提とすると、余り出現しないとは思われるが、抗弁の判断についての法令違反を理由として原判決破棄の可能性はあり得る。もっとも、審決の確定にも、取消訴訟を提起して裁判所における攻防を尽くした結果である場合と出訴することなく確定する場合があることにかんがみると、一律には論じ得ず、他の上告理由がない限り、それのみによる救済の必要性が低い場合もあるものと思われる。

4 無効審判と訂正

4-1 無効審判と訂正審判の先後関係

(1) 訂正の制度について

まず、訂正の制度について整理しておくとして、平成5年改正前は、無効審判請求中でも別途訂正審判を請求することができ、さらに訂正無効の審判が存在した。平成5年改正後は、訂正無効審判がなくなり、訂正の要件違反については、訂正された特許の無効理由と位置づけて、無効審判で争うことになった（特許法123条1項8号）。

平成15年改正後は、無効審判手続中の訂正審判請求を認めず、無効審判手続において訂正の許否を審理することになった（同法126条1項、2項）。また、無効審判請求に対する答弁書提出期間、無効審判の請求不成立審決の取消訴訟において審決が取り消された場合、特許法181条2項による取

消決定がされた場合、職権による無効理由通知があった場合等には、訂正請求をすることができる(同法134条の2第1項)。そして、訂正審判の請求時期が、審決取消訴訟の提起日から起算して90日の期間内に制限され(同法126条2項)、訂正審判請求された場合の審決取消決定(同法181条2項)の制度が新設された。

(2) 先後関係

無効審判と訂正審判が手続として並行する場合が考えられるが、その先後関係について、最二小判昭和48・6・15裁判集民事109号379頁は、「無効審判事件の係属中に訂正審判請求がされた場合その審決の先後関係をいかにすべきかは、審判を行う特許庁の裁量に委ねられ、訂正審判事件の審決をした後でなければ無効審決をしてはならないというものではない。」と判示し、無効審判請求に係る審決の取消訴訟と訂正審決の先後についても、訂正審決を待たなければならぬものではないとされていた。

(3) 訂正審判が請求された場合

無効審判請求に係る審決の取消訴訟の係属中に訂正審判請求がされたとしても、「訂正審判請求をしたというだけで、訂正審決がなされたわけではなく、訂正が認められるか否かすら不明な段階では、再審事由は未だ存在せず、仮に、訂正審決により特許請求の範囲が変更される可能性があるとしても、上告理由となるものではない。」とされていた(最一小判昭和58・3・3裁判集民事138号249頁)。

なお、平成15年改正により新設された特許法181条2項によれば、無効審決取消訴訟の提起の日から起算して90日以内に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理することが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、審決取消決定をすることができる。

(4) 無効審決が先に確定した場合

訂正審判係属中に無効審決が確定すれば、訂正審判請求は不適法となる(特許法126条6項。最三小判昭和59・4・24民集38巻6号653頁)。

この場合は、特許権は、無効とされ初めから存在しなかったものとみなされるから(特許法125条)、訂正審判に係る審決取消訴訟の上告審では、原判決を破棄し、訴えの利益を欠くとして訴え却下の自判をすべきである。

4-2 無効審決取消訴訟の係属中の訂正審判請求

無効審決の取消訴訟の係属中に訂正審決がされた場合においては、「無効審決取消訴訟の係属中に当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には、無効審決は取り消されなければならない」(最三小判平成11・3・9民集53巻3号303頁)。このため、無効審決がされると、特許権者は、その取消訴訟を提起するとともに、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判を請求し、その結果、特許庁と裁判所において、頻繁にキャッチボール現象が生じた。

そこで、平成15年法律第47号により、訂正審判が請求できる時期を制限し(特許法126条2項)、特許無効審判の審決の取消訴訟の提起があった場合において、特許権者が訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって当該審決を取り消すことができる旨の規定(同法181条2項)が新設された。同規定の新設後は、取消決定により、無効審判がさらに審理されるという事案も相当数見られるところである。しかも、訂正の回数に制限がないため、訂正を認めないとされた場合や、訂正を認めた上で当該特許を無効とする旨の審決がされた場合に、2度目、3度目の訂正(審判)を請求する例も見られ、1つの権利の有効無効の争いが中々結着せず、そのクレームの範囲も結着しないという事態が生じている。

なお、訂正により無効審判の対象に変更が生じた場合には、従前行われた無効理由に関する攻撃防御について修正補充を必要としないことが明白な格別の事情があるときを除き、審判官は、変更された後の審判の対象

について当事者双方に弁論の機会を与えなければならないとされている(最一小判昭和51・5・6裁判集民事117号549頁)。

4-3 無効審決取消訴訟の上告審係属中の訂正

- (1) 無効審決の取消請求の棄却判決の上告審係属中に訂正審決がされた場合

無効審決の取消請求の棄却判決の上告審係属中に訂正審決がされた場合は、民事訴訟法338条1項8号に規定する再審事由があり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として破棄を免れない。ただし、再審事由が上告理由とされていた旧民事訴訟法下では、原判決破棄の上、原審に差戻しをした判例があるのに対し(最三小判昭和60・5・28裁判集民事145号73頁)、現行民事訴訟法下においては、審決取消しの自判をしている(最三小判平成17・10・18判タ1197号114頁)。

- (2) 特許取消決定の取消請求の棄却判決の上告審係属中に訂正審決がされた場合

特許取消決定の取消請求の棄却判決の上告審係属中に訂正審決がされた場合も、同様に民事訴訟法338条1項8号に規定する再審事由があり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として破棄を免れない(最二小判平成15・10・31判タ1138号76頁は、現行民事訴訟法下で、上告を受理し、破棄差戻ししたものである)。

- (3) 無効審決の取消判決又は請求不成立審決の棄却判決の上告審係属中に訂正審決がされた場合

無効審決の取消し又は請求不成立審決の棄却判決の上告審係属中に訂正審決がされた場合は、仮に民事訴訟法338条1項8号の事由に当たるとしても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反とはいえないであろう。

5 侵害訴訟の帰趨と訂正

5-1 侵害訴訟の請求棄却判決の上告審係属中の訂正審決の確定

最一小判平成20・4・24民集62巻5号1262頁〔ナイフの加工装置〕は、以下のようなものであった。

(1) 事案の概要

特許権者（原告・控訴人・上告人）は、ナイフの加工装置に係る特許の請求項1及び5に基づき差止め及び損害賠償請求をしたところ、請求項1の無効審決がされ、第1審では、被告のキルビー判決に基づく権利濫用の抗弁を認めて請求棄却の判決が言い渡された。特許権者は、控訴審において請求項1に基づく請求を撤回し、請求項5につき訂正審判請求を2回行ったが、2度目の訂正審判請求について不成立審決がされ、控訴審においては、特許法104条の3の抗弁を認めて控訴棄却の判決が言い渡された。特許権者は、上告するとともに、その後も3回にわたり訂正審判請求を行ったところ、5度目の訂正審判請求について、上告審判決の前に、特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明に当たるとして訂正を認める審決がされた。

(2) 最高裁判所判決（法廷意見）

上告審では、以下のとおり判示して、特許権者の上告が棄却された。
「本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当たるものであるから、これにより上記無効理由が解消されている可能性がないとはいえず、上記無効理由が解消されるとともに、本件訂正後の特許請求の範囲を前提として本件製品がその技術的範囲に属すると認められるときは、上告人の請求を容れることができるものと考えられる。そうすると、本件については、民訴法338条1項8号所定の再審事由が存するものと解される余地があるというべきである。

しかしながら、仮に再審事由が存するとしても、…本件において上告人

が本件訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、上告人と被上告人らとの間の本件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であり、特許法104条の3の規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。」

(3) 泉徳治裁判官の意見

上記判決には、泉徳治裁判官の意見が付されている。

「訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができること、及び、被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することは、被告の権利行使制限の抗弁が成立するか否かを判断するための要素であって、その基礎事実が事実審口頭弁論終結時までに既に存在し、原告においてその時までいつでも主張立証することができたものである。原告としては、事実審口頭弁論終結時までに、上記の主張立証を尽くして権利行使制限の抗弁を排斥すべきであり、事実審が、当事者双方の主張立証の程度に応じた訴訟状態に基づく自由心証の結果として、権利行使制限の抗弁の成立を認めた以上、事実審口頭弁論終結後になって、原告が訂正審判を請求し訂正審決が確定したとしても、訂正審決によってもたらされる法律効果は事実審口頭弁論終結時までに主張することができたものであるから、訂正審決が確定したことをもって事実審の上記判断を違法とすることはできないのである（なお、最高裁昭和55年(オ)第589号同年10月23日第一小法廷判決・民集34巻5号747頁、最高裁昭和54年(オ)第110号同57年3月30日第三小法廷判決・民集36巻3号501頁参照）。

民訴法338条1項8号は、再審事由の1つとして、『判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと』を掲げている。事実審が特許法104条の3第1項の規定に基づく権利行使制限の抗弁の成否について行う判断は、当初の特許査定処分を所与のものとして行うものではなく、上記のとおり、訂正審判の請求がされた場合にはそれが認められるべきものであるか否かも考慮の上、換言すると、訂正審決によってもたらされる法律効果も考慮の上で行うものであるから、その後に訂正審決が確定したからといって、上記判断の基礎となった行政処分が変更されたということとはできない。仮に、原告が、事実審口頭弁論終結時までに、訂正審判の請

求をした場合にはそれが認められるべきものであることを主張しなかったため、事実審がその点の判断をしなかったとしても、その後原告が上記主張を行うことは許されないから、訂正審決が確定したから上記の再審事由が存するという事はできないのである。

更に付言すると、事実審口頭弁論終結後に訂正審決が確定したから再審事由が存し、原判決を破棄すべきであるというためには、訂正審決が確定したことにより、原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるということがいえなければならない。しかし、訂正審決が確定しても、原告において、被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することを主張立証しない限り、権利行使制限の抗弁の成立を認めた原判決に誤りがあるということにはならない。また、被告においても、減縮後の特許請求の範囲による特許がなおも特許無効審判により無効とされるべきものであることを主張立証することができ、この主張立証に成功したときは、権利行使制限の抗弁の成立を認めた原判決に誤りがあるということにはならない。すなわち、これらの原被告の主張立証を待たなければ、原判決に法令違反があるということができないところ、法律審である上告審ではこのような原被告の主張立証を審理することができない。そうすると、訂正審決の確定により特許請求の範囲が減縮されたとしても、原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとする事はできないのであるから、この点からしても、訂正審決が確定したから再審事由が存するという事はできないのである。」

5-2 侵害訴訟の請求棄却判決確定後の訂正審決の確定

(1) ナイフの加工装置事件最高裁判決は、侵害訴訟の請求棄却判決が上告審係属中に訂正審決が確定した場合についての事案であったが、侵害訴訟の請求棄却判決の確定後に訂正審決が確定した場合が再審事由に該当するか否かについては、見解が分かれる。

① 肯定説

最一小判平成20・4・24民集62巻5号1262頁（法廷意見）の考え方によれば、侵害訴訟の請求棄却判決の確定後に訂正審決が確定した場合も、「再

審事由に該当すると解される余地がある」ことになる。

② 否定説

他方、請求棄却判決の場合には、再審事由に当たらないとする見解もある。それにも複数の考え方がある。

ア ナイフの加工装置事件最高裁判決に付された泉裁判官意見は、請求棄却判決の場合は「判決の基礎となった行政処分の変更」とはいえないとされる。

その理由として、(a)権利行使制限の抗弁に対抗する主張は、訂正審判を請求するまでの必要はなく、訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができること、及び、被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することは、被告の権利行使制限の抗弁が成立するか否かを判断するための要素であって、その基礎事実が事実審口頭弁論終結時まで既に存在し、原告においてその時までいつでも主張立証することができたものであること、(b)事実審が特許法104条の3第1項の規定に基づく権利行使制限の抗弁の成否について行う判断は、当初の特許査定処分を所与のものとして行うものではなく、訂正審決によってもたらされる法律効果も考慮の上で行うものであるから、その後に訂正審決が確定したからといって、上記判断の基礎となった行政処分が変更されたということはできないこと、等を挙げている。

イ 侵害訴訟で訂正の可否を判断した上で無効にされるべきものと判断した場合は、訂正が確定しても、侵害訴訟の判断は覆らないから再審事由には該当しない。侵害訴訟で考慮されなかった訂正が審判で認められても、請求棄却判決の基礎となった根拠を覆すものではないから、再審事由に当たらない。肯定すると、際限なく訂正が繰り返される^(注13)。

ウ 侵害訴訟の請求棄却判決に対する訂正は、一抗弁事実の成否についてのみ影響を及ぼす事由にすぎず、再審事由に当たらない。請求棄却判決後の無効審判請求不成立審決の場合すら再審事由に当たらないのに、クレームを減縮してどうにか得られた有効判断による再審の途を開くのはバ

ランスが悪い^(注14)。

(2) 侵害訴訟の請求棄却判決の確定後に訂正審決が確定したというケースは、特許権が有効であることを前提に侵害訴訟で特許権者の請求を認容したのに、その後無効審判により無効にされたという、従来再審事由に当たるとされてきた場面とは異なる。また、従来再審事由に該当しないとしてきた、無効を前提に棄却したのに有効であった、というレベルより小さい減縮という場面であるから、再審事由に該当しないとする否定説に共感を覚える。それは、泉裁判官の意見にもあるように、権利行使制限の抗弁に対抗する主張としての訂正は、事実審口頭弁論終結時までいつでも主張立証することができたものであり、当事者双方が主張立証を尽くした上でいったん侵害訴訟の結論を得ながら、その確定後に訂正が認められたという事実をもって再審を請求することが、再度紛争を蒸し返すとの印象を与えるからかもしれない。

特許法104条の3の新設により制度的に特許の無効を主張できるようになり、それに伴い、主張された無効理由を解消するための訂正も、対抗主張として主張可能であることからすると、このような場合における再審請求も、訴訟上の信義則に反するものと解する余地があるのではなからうか。

5-3 侵害訴訟の請求認容判決上告審係属中の訂正審決の確定

それでは、侵害訴訟の結論が特許権者の請求を認容するものであった場合、その上告審係属中に訂正審決が確定したときは、いかに考えるべきであろうか。

この点について、ナイフの加工装置事件最高裁判所判決に付された泉裁判官の意見は、「特許権侵害訴訟においても、事実審が特許権者の請求を認容した場合は、当該特許権の成立、効力を前提として、その侵害行為があったことを認定するものであるから、事実審口頭弁論終結後に訂正審決があり、当該特許権に係る特許査定処分が変更されたときは、民訴法338条1項8号にいう『判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと』に該当する。」というものであり、再審事由に該当するという見解である。

ところで、無効審判と訂正審判の関係においては、前記のとおり、複数の最高裁判所判決において、訂正審決の確定は、民事訴訟法338条1項8号にいう「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと」に該当するとされている。泉裁判官は、上記意見において、両者は異質のものである旨述べておられるが、侵害訴訟についても、少なくとも認容判決においては同様と解される。すなわち、侵害訴訟の認容判決は、特許発明の技術的範囲を確定し（クレーム解釈）、被告製品がその技術的範囲に属するとした上、主張された当該特許の無効理由によっても、当該特許が無効にされるべきものとはいえない旨判断して初めて、特許権者の請求が認容されるものである。

しかし、特許請求の範囲を減縮する訂正が認められた場合に、再度訂正後のクレームに属するか否かの判断を、法律審である最高裁が行うのは無理である。職権破棄事由たる法令違反（民事訴訟法325条2項）は、判決に影響を及ぼすことが明らかであることが必要であり、判決の結論（主文）が変わる蓋然性を要するから、民事訴訟法325条2項にいう「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ということにはならず、結局、上記の場合に破棄される可能性は乏しいのではなかろうか。

5-4 侵害訴訟の請求認容判決確定後の訂正審決の確定

(1) 他方、侵害訴訟の請求認容判決が確定した後に訂正審決が確定したという場面では、どうなるであろうか。特許権者としては、請求が認容されているから、あえて訂正審判を請求する必要はないであろうが、当該被告以外の者との争訟における必要性等から、このような事態が発生することも理論的にはあり得よう。この場面についても、見解は分かれる。

① 肯定説

最一小判平成20・4・24民集62巻5号1262頁（泉裁判官意見）によれば、再審事由があることになる。

② 2分説

特許請求の範囲の減縮により被告製品が特許請求の範囲に属さなくな

る場合は再審事由に該当する。減縮によっても技術的範囲に属する場合は、判決の結論に影響を及ぼすものではなく、民事訴訟法338条1項8号についても判決の結論への影響が要件となるから、再審事由には該当しない^(注15)。

(2) まず、2分説は、再審事由の存否を検討し再審開始決定をするか否かの際に、被告製品が訂正後の特許請求の範囲に属するか否かの本案の実体的判断をする点で、問題がある。

前記のとおり、本稿では、特許権者の請求認容判決確定後の無効審決の確定の場合ですら、形式的には再審事由に該当することを前提にしつつも、訴訟上の信義則等によって制限しようと試みた。しかし、訂正審決の確定という場面では、再審請求をすれば被告が行うことになるところ、訂正審決は、無効審判請求をした前者の場合と異なり、被告側に申立て等の行為があったわけではないから、これを信義則で制限することは不可能である。また、ナイフの加工装置事件最高裁判決が示したような、特許法104条の3第2項の趣旨を用いるのも困難である。

他方、訂正前に対象製品が技術的範囲に属するとされた判断が、訂正により範囲外になったといえるか否かは、無効審決の確定の場合と異なり、必ずしも明らかとはいえず、審理を試みなければ分からない場合もある。

もっとも、訂正の前後で特許請求の範囲は異なるとはいえ、訂正審決確定の前後を問わず、訴訟物を基礎付けるところの、特許番号で特定される特許権そのものは有効に存続しているものである。認容判決確定後の無効審決確定の場合ですら、再審が制限されるのであれば、それとのバランスで、この場合も制限してもよい場合があるように思われる。なお、訂正により特許請求の範囲外となったと考える被告の側では、むしろ、別訴により、将来の差止めに関し、請求異議の訴えや差止請求権不存在確認等による救済を検討することも考えられる。もっとも、このケースが生じる場面は余りないとはいえ、この場合についても、立法により確定判決に影響を及ぼさない方策が明らかにされることが望まれる。

6 終わりに

特許権侵害訴訟における104条の3の抗弁と無効審判請求というダブル

トラックは、訴訟における審理のあり方や、結論における判断齟齬等さまざまな問題を生起しており、現に生じた再審事件を検討すると、制度のあり方について議論が必要であることを痛感する。また、ダブルトラック下の無効審判手続の制度設計、例えば、存続期間満了後まで無効審判請求をすることができるとする特許法123条3項の必要性、何人も、何度でも、無効審判請求をすることができるという問題点、審決取消訴訟の審理範囲が制限されているために、当該特許に関わる紛争を一時的に解決することが困難であるという問題点等についても、議論が尽くされるべきである。

他方、訂正については、特許査定後に特許の有効性が争われた場合に、特許が無効とされるのを回避する防禦手段として使われ、特許権者の立場からいえば、訂正の機会が多いに越したことはないであろうし、保護すべき特許を維持するという意味においても、制度自体の必要性は高い。しかしながら、その効果は、遡及し、特許請求の範囲自体が訂正されることによって、訴訟の観点からみると、無効審判の審決取消訴訟や侵害訴訟の審理を遅延させ、審理のやり直しを余儀なくされるという弊害も生じる。ナイフの加工装置事件の検討を通じて、今後は、ダブルトラックのみならず、訂正制度の設計についても、真剣に議論する時期にきていると感じる。例えば、特許法104条の3に対する対抗主張として許される訂正の時期や回数を、法定するのも1つの考え方である。

そして、特許権侵害訴訟後における、遡及効を有する無効審決や訂正審決の確定といった事態は、民事訴訟法の一般理論と必ずしも整合し難く、ダブルトラック下においては、是非、判断齟齬の場合の効力として、民事訴訟法の特則を設ける必要がある。それにより、侵害訴訟確定後にもなお無効審判請求や訂正審判請求を繰り返したりする事態を避け、判断齟齬により揺るがされる法的安定性の確保にもつながり、ひいては紛争の早期・一時的解決につながるものとする。

(注1) 近藤昌昭＝斎藤友嘉『知的財産関係二法・労働審判法』(2004年・商事法務) 62頁

(注2) ダブルトラックにおいて、特に、存続期間満了等特許権の消滅後も無効審判請求ができるとする特許法123条3項の規定は、損害賠償請求に対抗するただけ

にあるものと解され、その必要性に疑問がある（高部眞規子「知的財産権訴訟 今後の課題」NBL859号14頁）。

（注3）高部眞規子「判解」最高裁判所判例解説（民事篇）平成12年度〔18事件〕442頁

（注4）最大判昭和51・3・10民集30巻2号79頁〔メリヤス編機〕は、審決取消訴訟において、審判手続で審理判断されなかった公知技術との対比における無効原因は、審決を違法とし又はこれを適法とする理由として主張することはできないなどと判示した。

（注5）牧野利秋「キルビー最高裁判決その後」ジュリスト1295号185頁、高部・前掲注(3)443頁

（注6）石川明＝高橋宏志『注釈民事訴訟法(9)』（1996年・有斐閣）50頁〔上村明広〕

（注7）牧野利秋ほか「座談会 知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正する法律について」知財管理55巻4号466頁〔滝口尚良発言〕、笠井正俊「特許無効審判の結果と特許権侵害訴訟の再審事由」民訴雑誌54号31頁、重富貴光「特許権侵害争訟におけるダブル・トラック現象と判決効—特許法104条の3及び最判平成20年4月24日を踏まえて」判タ1292号36頁

（注8）菱田雄郷「知財高裁設置後における知的財産訴訟の理論的課題—民事手続法の視点から」ジュリスト1293号62頁

（注9）三村量一「権利範囲の解釈と経済活動の自由」『知財年報2007』（2007年・商事法務）226頁

（注10）高部・前掲注(2)14頁

（注11）近藤＝斎藤・前掲注(1)62頁、高林龍「無効判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果たすべき役割」別冊NBL116号220頁

（注12）オランダ特許法75条6項、イタリア特許法59条の2、スペイン特許法114条2項、ベルギー特許法50条2項等には、裁判所による特許無効の判断は溯及的な対世効を有するが、既に執行された侵害訴訟の確定判決等に対してはその溯及効が及ばないと規定されているという。

（注13）笠井・前掲注(7)48頁、知的財産研究所「審判制度に関する今後の諸問題の調査研究報告書」89頁〔森義之〕

（注14）岩坪哲「訂正許可審決と侵害訴訟における再審事由の成否」NBL888号22頁

（注15）笠井・前掲注(7)46頁