

特許権侵害訴訟における特許無効理由を巡る攻防

——特許権者による訂正の主張の扱いに焦点を当てて

鈴木 将文

- 一 はじめに
- 二 特許権者による訂正の主張に関する裁判動向
- 三 検討
- 四 結語

一 はじめに⁽¹⁾

特許権は、出願人による特許出願及び審査請求を受けて、特許庁の審査官による特許査定（特許法五一条）に基づき、設定登録がなされることにより発生する（同法六六条一項）。そして、特許の無効に関しては、特許無効審判（同法一二三条）が設けられている一方、特許査定について行政不服審査法による不服申し立てを行うことはできないとされ（同法一九五条の四）、さらに、特許の無効に関して特許無効審判の審決に対するもの以外の訴えを提起することはできないとされている（同法一七八条六項）。したがって、特許法上、一度発生した特許を無効とするためには、特許無効審判において（必要に応じ審決取消訴訟も経て）無効審決がなされ、これが確定する必要がある。

特許制度がこのような仕組みを採ることを踏まえ、かつては、特許侵害訴訟において、特許権の有効性を争うこ

とは許されず、裁判所は特許権が有効であることを前提として判断すべきものとされていた²⁾。しかし、かかる運用は、特許を巡る紛争解決の具体的妥当性及び迅速性・効率性を求める観点から、問題視されることが多くなった³⁾。

そこで、最高裁は、平成一二年のいわゆるキルビー事件の判決⁴⁾(以下「キルビー事件最判」という。)において、特許に無効理由があることが明らかである場合には、特段の事情があるときを除き、特許権者が当該特許権に基づく差止め、損害賠償等を請求することは権利濫用に当たり許されないとした(以下、同判決が認めた抗弁を「キルビー抗弁」という。)。最高裁は、キルビー抗弁を認める理由として、①無効理由が存在することが明らかかな特許に基づく差止め、損害賠償等を認めることは、当事者に不当な利益・不利益を与え、衡平の理念に反するとともに、②対世的無効まで求める意思のない当事者に無効審判手続きを強いることは不合理で、訴訟経済にも反することを挙げている⁵⁾。

さらに、平成一六年の特許法改正(平成一六年法律第一二〇号による改正)により、特許法一〇四条の三第一項において、いわゆる権利行使制限の抗弁が導入された。すなわち、同項は、「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。」と定めている⁶⁾。キルビー抗弁と権利行使制限の抗弁の異同については、議論があるところであるが、前者が認められたことが後者の法定化につながったことについては異論がないと思われ、前述したキルビー事件最判がキルビー抗弁を認めた根拠は、後者の法改正の根拠として踏襲されているとみてよいと思われる⁹⁾。

特許法一〇四条の三の施行後、権利制限行使の抗弁は、侵害訴訟において極めて頻繁に提起されている¹⁰⁾。このように、実務上、権利行使制限の抗弁は定着しているように見えるが、しかし、その運用を巡っては未解決の問題が数多く残されている¹²⁾。

本稿では、それらの問題のうち、特許権者が特許無効を否定し又は覆すためにする、訂正の主張をどう取り扱うべきかに焦点を当てて検討することとしたい。ここで特許権者による訂正の主張とは、特許権者が訂正審判請求

（特許法一二六条）、又は（特許無効審判における）訂正請求（同法一三四条の二）を行い、特許請求の範囲（クレーム）の減縮等の訂正が認められることによって（訂正を認める審決が確定すると、訂正の効果は遡及して生じる。同法一二八条、一三四条の二第五項）、無効理由を回避できることに関する主張である。ただし、後に検討するよう、この主張の侵害訴訟における位置づけや具体的にどのような事実を主張すれば侵害訴訟において有効な主張となるのか等について、実務及び学説において未だ定見がない状況にある。

この問題を取り上げる理由は、第一に、実際に特許権者によってかかる主張がなされた事案を扱った下級審判決がある程度蓄積してきたうえ、近時、この問題に関連する論点を扱った最高裁判決（後掲の最判平成二〇年四月二四日）が出され、実務上強い関心を集めつつあるためである。第二に、この問題は、特許を巡る紛争における侵害訴訟と審判制度（あるいは司法と行政）の役割分担に関わる種々の論点に関係し、理論的にも興味深い、しかし困難な問題であるためである。

この問題が難しいことこの背景には、特許権が私権でありながら、その有効・無効は公的側面を持つという点がある。

特許制度は、発明の保護と利用を通じて発明を奨励し、産業の発達を図るといふ制度目的（特許法一条）のために、発明の利用について人為的に排他的独占権を特定の者に与えるものであり、特許付与の要件及び付与された特許を無効とする要件は、法律上詳細に定められ、かつ、要件該当性の審査は、一次的には専門行政機関である特許庁によって厳格に実施されている。特許の有効性に関しては、前述のとおり、特許無効審判の制度が設けられているところ、同制度は「単に私人の利益にのみ資するものではなく、本来独占権を付与してはならない技術に対して付与された独占権を消滅させる手続」であり、「その効果は、原則として万人の利益になる」¹⁰¹。したがって、特許無効審判は、利害関係人に限らず何人も請求できるのが原則であり（同法一二三条二項）、また職権主義がとられる。特許法一〇四条の三第一項は、このような特許無効審判をはじめとする審判制度を維持しつつ、民事訴訟において、特許の有効性を争点とすることを可能にしたものである。しかし、この規定の導入に当たり、当事者に対する

手続保障とその自己責任に基づき紛争の相対的解決を目指す民事訴訟制度において、上記のように公的側面を持つ特許の有効性の問題をどう取り扱うべきかという根本的な問題について、明確な方針がたてられていたわけではない。審判と侵害訴訟をどのように調整するかについても、多くが解釈・運用に委ねられている。同規定の適用については、根本的な、制度のそもそも論に立ち返って検討を加える必要がある。

さて、以下の検討における基本的視点を予め示せば、次のとおりである。すなわち、特許権侵害訴訟における特許無効理由を巡る攻防は、あくまで民事訴訟の場における当事者の攻防であり、弁論主義等の枠組みの中で行われ、その結果である判決は当事者限りの相対的な効力を持つにすぎないことから、当事者に対する手続保障と自己責任という原則を基本として、処理すべきものである。そこに、上記のような特許の有効・無効の公的側面や審判制度との調整を考慮して、どのような修正を加えるか、ということになる。

以下では、まず、キルビー事件判決以降、特許権者による訂正の主張の扱いに関する裁判例の動向を振り返り、その上で、学説の議論も踏まえつつ、望ましい対応について検討する。

二 特許権者による訂正の主張に関する裁判動向

1 キルビー事件最判における「特段の事情」

キルビー事件最判は、まず、訴えの対象となった特許について、「本件特許に〔特許〕法一三三條一項二号に規定する無効理由が存在することは明らかであり、訂正審判の請求がされているなど特段の事情も認めるに足りないから、無効とされることが確実に予見される」とした上で、一般論として、「特許の無効審決が確定する以前であっても、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」と解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その

特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である」とし、事案へのあてはめとして、「本件特許には無効理由が存在することが明らかであり、訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから、本件特許権に基づく損害賠償請求が権利の濫用に当たり許されないとし〔た〕原審の判断は、正当として是認できる」としていた。⁸⁰⁾

同最終の後に「特段の事情」が問題となった裁判例（いずれも特許権又は実用新案権の侵害訴訟）についてみると、口頭弁論終結前に訂正審決が確定して訂正後の特許に基づき請求が認められた事案を例外として、権利者側からの訂正の主張によって請求認容に至った例はないようである。⁸¹⁾ すなわち、訂正請求の帰すうのいかんに関わらず無効理由は解消しないとの理由により、あるいは、訂正後の特許発明の技術的範囲に被告物件が属さないとの理由により、特段の事情は否定されている。⁸²⁾

学説では、「特段の事情」の主張を再抗弁と位置づけ、具体的には訂正の請求をしていること及びその内容の主張立証が最低限必要であるとし、再抗弁としての意味を持つのは、訂正が要件を満たし、これにより無効理由が解消すると認められ、さらに、対象製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属するような場面であることを要すると主張するものがあつた。⁸³⁾

2 特許法一〇四条の三施行後の動向

特許法一〇四条の三により権利行使制限の抗弁が導入された後に、従来、キルビー抗弁に対して「特段の事情」が認められた場合の扱いはどうなるか。

この点について、特許法一〇四条の三の制定後間もない時期から、学説上、従来「特段の事情」が認められたような場合は、同規定の下では「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」に当たらないと解することができ、実質的には同様の運用（すなわち特許権の行使の容認）が可能であるとする見解が有力であった。⁸⁴⁾

この問題に関連する主要な裁判例としては、次のものがある。

① 東京地判平成一七年七月二七日平成一六年(ワ)二七〇〇八号は、特許権侵害訴訟において、被告から権利行使制限の抗弁がなされたのに対し、原告が特許請求の範囲を減縮する等の(被告が請求した特許無効審判における)訂正請求をしたこと、及び別の訂正に関し訂正審判請求の準備をしていることを主張したところ、いずれの訂正についても、無効理由を解消するものではないとして、請求を棄却している。本判決は、原告が「訂正審判の申し立てを準備している」旨の主張に対して、訂正が仮に認められても無効理由が解消しない旨の判断をしている点で注目される。

② 知財高判平成一七年八月三〇日平成一七年(ネ)一〇〇六九号は、原告の特許権について無効理由があることが明らかであるとして被告のキルビー抗弁を認めた原判決(東京地判平成一七年三月一〇日平成一六年(ワ)一一二八九号)に対し原告が控訴した事案において、控訴審で控訴人(一審原告)が特許請求の範囲を「訂正する用意がある」と主張したことを受けて、知財高裁が訂正後の特許請求の範囲についても検討し、特許の無効理由(進歩性の欠如)を回避し得るものではないと判断して権利行使制限の抗弁を認めている(ただし、控訴人のこの主張についての判断は「念のため」なされたものである)。本判決も、特許権者の、特許庁に対して訂正審判請求又は訂正の請求をした旨の主張でなく(判決文を見る限りでは、特許権者が実際に訂正の手続きをとった事実を窺えない)、「訂正する用意がある」旨の主張に基づいて、訂正後の特許発明の無効理由について検討している点で注目される。また、訂正後の特許発明の技術的範囲に被控訴人の装置が属する旨の主張がなされていないことについて「主張自体が不十分」としている点でも、注目すべきものと思われる。

③ 東京地判平成一七年八月三〇日平成一六年(ワ)九五四〇号は、被告から権利行使制限の抗弁が提起されてい

る事案において、口頭弁論終結後に原告から訂正審判請求を行ったことを理由として弁論再開の申し立てがなされたが、同訂正審判請求については、訂正要件が認められないか、あるいは、訂正後の本件発明の進歩性が認められないと判断される蓋然性が高いものと考えられるとして、口頭弁論を再開せずに、被告の抗弁を認めて請求を棄却している。

④ 東京地判平成一七年九月二九日平成一五年（ワ）二五八六七号は、「同無効理由通知（引用者注・特許無効審判における審判長からの通知）に記載された無効理由は、本件訴訟における被告の主張とは異なるものである。当裁判所は、同無効理由通知及び原告による訂正請求について慎重に検討したところ、同訂正請求は認められ、その場合、上記無効理由通知に指摘されている無効理由が解消される蓋然性が高いものと考えられる。そして、訂正後の特許請求の範囲の請求項1を前提としても、イ号物件が本件特許発明4の技術的範囲に属するという結論は左右されない」として、請求を一部認容している。

⑤ 東京地判平成一九年二月二七日判タ一二五三号二四一頁は、被告の権利行使制限の抗弁に対する原告の訂正の主張を再抗弁と位置づけ、その要件事実について一般論を述べている点で、さらには、原告の再抗弁を認めて権利侵害を肯定している点で、注目すべき判決である（以下、本件事案の特許発明の名称に鑑み、本判決を「多関節搬送装置事件東京地裁判決」ということがある。）。

すなわち、本判決は、「特許法一〇四条の三第一項における『当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるとき』とは、当該特許について訂正審判請求あるいは訂正請求がなされたときは、将来その訂正が認められ、訂正の効力が確定したときにおいても、当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるかどうかにより判断すべきである。したがって、原告は、訂正前の特許請求の範囲の請求項について容易想到性の無効理由がある場合においては、① 当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと、② 当該訂正が特

許法一二六条の訂正要件を充たすこと、③当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること（特許法二九条の新規性、容易想到性、同三六条の明細書の記載要件等の無効理由が典型例として考えられる。）、④被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属することを、主張立証すべきである」との一般論を提示した。さらに事案へのあてはめにおいて、訂正前の特許発明1については無効理由が認められるとしつつ、「本件訂正は未だ確定していないものの、訂正要件を満たすものであり、本件訂正特許発明1について被告が主張する無効理由は認められず、かつ、被告各製品は、本件訂正特許発明1の技術的範囲に属するものである。」として、侵害を肯定し、また、本件特許発明2については、被告が主張する進歩性欠如の無効理由は認められないとしつつ、「仮に何らかの理由により乙1発明等から容易に想到し得ると判断されるとしても」上記と同様の理由により、権利行使制限の抗弁は認められなかった。

本判決が示した一般論は、単に本件事案における東京地裁の一ヶ部の判断というにとどまらず、少なくとも東京地裁の知財部（四ヶ部）で基本的な考え方は共有されているようである。

⑥ 東京地判平成一九年五月二二日平成一七年（ワ）二七一九三号は、特許権侵害訴訟において、請求の根拠とされた特許発明1ないし3について、被告が権利行使制限の抗弁を提起したのに対し、原告がそれぞれについて再抗弁を提起（各発明について訂正請求をしたこと、それらが訂正要件を満たすこと、訂正により無効理由が解消すること、訂正後の特許請求の範囲に基づく特許発明の技術的範囲に被告製品が属することを主張）した事案である。判決は、特許発明1及び3については、被告製品が特許発明の構成要件を充足しないことを理由として、また特許発明2については、無効理由が認められ、かつ、この無効理由は本件訂正請求によっても解消しないとして、いずれの請求も棄却した。また、原告は、口頭弁論終結後に特許2の一部の請求項について訂正審判請求を申し立て、近々訂正審決がなされることを理由として弁論の再開を求めたが、裁判所は、この訂正審判の申し立てによっても無効理由は解消しないとして、弁論の再開を認めなかった。上記⑤の多関節搬送装置事件東京地裁判決の示した一

般論に沿いつつ、結論は再抗弁を否定した事例である。

⑦ 東京地判平成一九年九月二一日平成一八年（ワ）一二二三号は、一般論として、訂正の再抗弁について上記⑤の多関節搬送装置事件東京地裁判決と同旨の要件を述べたうえで、さらに、被告（被疑侵害者）側が訂正後の特許について新たな引用例等による無効の主張をなし得るとしている点で、注目される判決である。そして、本件事案へのあてはめとしては、被告が提出した新たな引用例をも考慮し、仮に訂正がなされたとしても、訂正後の特許には無効理由が認められるとして、請求を棄却している。

⑧ 東京地判平成二〇年一月三〇日平成一九年（ワ）二四八七八号は、特許権者を被告として、原告が被告の特許権の無効を主張して、原告製品の生産等に対する差止請求権の不存在確認を求めた事案に関するものである。原告はすでに被告の特許につき無効審判を請求しており、特許庁は請求不成立の審決をしたが、審決取消訴訟において知財高裁は同審決を取り消す判決をし、さらに被告の上告受理の申し立ては最高裁から不受理決定を受けていた。しかし、原告は、被告が最高裁の上記決定後も訂正請求（特許法一三四条の三第一項）を行って特許権の有効性を維持しようとしており、被告から差止請求権を行使されるおそれがあるとして、本訴を提起した。本件は、被疑侵害者側から、特許権者がなそうとしている訂正についての主張がなされたという、特殊な事例である（なお、被告が訂正請求をなそうとしている事実、訂正の内容及び訂正の可否については、当事者間に争いがない）。裁判所は、訂正前及び訂正後のいずれの特許発明についても無効理由が存在すると認めた。判決主文は、原告が請求の趣旨とした「差止請求権を有しないことを確認する。」ではなく、「差止請求権を行使することができないことを確認する。」とされている。これは、被告から、本件特許を無効とする審決は確定しておらず、本件特許権は依然として有効に存続し、それから派生する差止請求権も存続していることは明らかであるから、差止請求権を有しないことの確認を求める本件請求は主張自体失当である旨の主張がなされていたことを踏まえたものである。裁判所は、「請求権

自体は存在するがその行使が制限されている場合の主文の表現（については）、上記のような行使が制限された状態を厳密に表現するためには、主文第一項の表現を採用すべきである」としている。⁸⁵⁾

⑨ 最判平成二〇年四月二四日平成一八年（受）一七二二号は、権利行使制限の抗弁と特許権者による訂正に係る主張との関係を扱った、初めての最高裁判決である。やや詳しく紹介する（以下、本判決を「ナイフ加工装置事件最判」と呼ぶことがある。）。

本件の事案の概要は次のとおりである。

発明の名称を「ナイフの加工装置」とする特許権（特許第二一三九九二七号。平成一一年一月二二日登録）の特許権者である上告人（原告、控訴人）は、平成一三年九月一〇日、被上告人（被告、被控訴人）が同特許権を侵害するとして、被告製品の製造販売の差止め、損害賠償を求めて提訴した。

提訴時の請求の根拠は同特許の請求項1であったが、一審係属中である平成一六年一月三〇日に請求項1に係る特許について無効審決がされたことから、上告人は請求項5を追加的請求原因とする訴えの変更をした。被上告人は、請求項1及び5のそれぞれについてキルビー抗弁を主張した。第一審（大阪地判平成一六年一〇月二一日平成一三年（ワ）九四〇三号）は、請求項1につき新規性欠如、請求項5につき進歩性欠如を理由としてキルビー抗弁を認め、請求を棄却した。上告人は、控訴するとともに、請求項5について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判を請求し、訂正拒絶理由通知に伴う取下げ等を経て第5次訂正審判請求まで行われた（なお、請求項5については特許無効審判は請求されていない）。その間、大阪高判平成一八年五月三一日平成一八年（ワ）三五八六号は、請求項5につき進歩性欠如の無効理由が存在するとして権利行使制限の抗弁を認め、控訴を棄却した（控訴審審理中に、上告人は請求項1に係る主張を撤回している）。上告人は、控訴審判決に対し上告及び上告受理申立をするとともに、訂正審判の請求の取下げ及び請求を繰り返した結果、上告審係属中の平成一八年八月二十九日に、第5次訂正審判において訂正をすべき旨の審決がなされた（訂正の内容は特許請求の範囲の減縮に当たると）。そこ

で、上告人は、訂正審決の確定により本件事実関係の下では再審事由（民事訴訟法三三八条一項八号）があるといえるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反（同法三二五条二項）があると主張した。最高裁は、結論として、上告を棄却した。その理由につき次のとおり述べている（以下の小見出しは筆者が付した。また、算用数字の一部を漢数字に置き換えた。）。

（1）訂正審決の確定と再審事由

「…、原審は、本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて、第5発明に係る特許には特許法二九条二項違反の無効理由が存在する旨の判断をして、被上告人らの同法一〇四条の三第一項の規定に基づく主張を認め、上告人の請求を棄却したものであり、原判決においては、本件訂正後の特許請求の範囲を前提とする本件特許に係る無効理由の存否について具体的な検討がされているわけではない。そして、本件訂正審決が確定したことにより、本件特許は、当初から本件訂正後の特許請求の範囲により特許査定がされたものとみなされるところ（特許法一二八条）、前記のとおり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きも、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と考えられる。そうすると、本件については、民訴法三三八条一項八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。」

（2）一〇四条の三の解釈

「しかしながら、仮に再審事由が存するとしても、以下に述べるとおり、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、特許法一〇四条の三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。」

ア 特許法一〇四条の三第一項の規定が、特許権の侵害に係る訴訟（以下「特許権侵害訴訟」という。）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。そして、同条二項の規定が、同条一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。このような同条二項の規定の趣旨に照らすと、無効主張のみならず、無効主張を否定し、又は覆す主張（以下「対抗主張」という。）も却下の対象となり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張も、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れば、却下されることになるというべきである。」

（3）本件事案の経緯

「イ そして、前記1の事実関係の概要等によると、①被上告人らは、既に第一審において、第5発明に係る特許について無効主張をしており、平成一六年一〇月二一日に言い渡された第一審判決は、特許法に同法一〇四条の三の規定を新設した平成一六年法律第一二〇号の施行前であったが、前掲最高裁平成一二年四月一一日第三小法廷判決に従い、上記無効主張を採用して上告人の請求をいずれも棄却したこと、②上告人は、平成一六年一二月二日に上記第一審判決に対して控訴を提起し、平成一七年一月二二日に請求項5について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判請求をしたが、同年四月一一日にこれを取り下げ、同日再度請求項5について訂正審判請求をしたこと、③上記再度の訂正審判請求については、同年一月二五日に同請求は成り立たない旨の審決がされ、上告人は同年一二月二二日に同請求を取り下げたこと、④そこで、原審は平成一八年一月二〇日に口頭弁論を終結したが、

上告人は同年四月一八日に三度目の訂正審判請求をしたこと、⑤原審は同年五月三一日に上告人の控訴をいずれも棄却したが、その理由は、第一審判決と同じく被上告人らの上記無効主張を採用するものであったこと、⑥上告人は、同年六月一六日に上告及び上告受理の申立てをしたが、その後三度目の訂正審判請求を取り下げて四度目の訂正審判請求をし、さらに四度目の訂正審判請求を取り下げて五度目の訂正審判請求をしたのが本件訂正審判請求であること、以上の事実が明らかである。」

（４）本件事案へのあてはめ

「ウ そうすると、上告人は、第一審においても、被上告人らの無効主張に対して対抗主張を提出することができたのであり、上記特許法一〇四条の三の規定の趣旨に照らすと、少なくとも第一審判決によって上記無効主張が採用された後の原審の審理においては、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とするものを含めて早期に対抗主張を提出すべきであったと解される。そして、本件訂正審決の内容や上告人が一年以上に及ぶ原審の審理期間中に二度にわたって訂正審判請求とその取下げを繰り返したことにかんがみると、上告人が本件訂正審判請求に係る対抗主張を原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由は何ら見いだすことができない。したがって、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、原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を原判決言渡し後に提出するに等しく、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といわざるを得ず、上記特許法一〇四条の三の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。」

本判決には泉徳治裁判官の意見が付されている。泉裁判官は、本件訂正審決が確定し、特許請求の範囲が減縮されたことにより、特許査定が当初から減縮後の特許請求の範囲によりされたものとみなされるに至ったとしても、民訴法三三八条一項八号の再審事由に該当する余地はないとする。その理由につき、以下のように述べている。

「一般に、特許権侵害訴訟において、原告の特許権を侵害したと訴えられた被告が、特許法一〇四条の三第一項の規定に基づき、当該特許は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、原告においてその権利を行使することができないという権利行使制限の抗弁を主張した場合には、原告は、当該特許に係る特許請求の範囲のうち被告主張の無効理由が存在する部分（以下『無効部分』という。）が、訂正審判を請求して特許請求の範囲を減縮することにより排除することができるものであること、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を主張立証して、権利行使制限の抗弁の成立を妨げることができない。訂正審判の請求により無効部分を排除することができる場合には、特許法一〇四条の三第一項にいう『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』ことにはならないのである（ちなみに、最高裁判成一〇年（オ）第三六四号同一二年四月一日第三小法廷判決・民集五四卷四号一三六八頁も、『訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから』特許権に基づく損害賠償請求が権利の濫用に当たり許されない旨判示している）。そして、被告において、権利行使制限の抗弁を成立させるためには、既に特許無効審判が請求されているまでの必要はなく、特許無効審判の請求がされた場合には当該特許が無効にされるべきものと認められることを主張立証すれば足りるのと同様に、原告において、同抗弁の成立を妨げるためには、既に訂正審判を請求しているまでの必要はなく、まして訂正審決が確定しているまでの必要はないのであり、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が、かつ、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すれば足りる。すなわち、原告は、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を主張立証することにより、訂正審決が現実に確定した場合と同様の法律効果を防御方法として主張することができるのである。原告は、現実にも、事実審口頭弁論終結時まで、訂正審判の請求を行うことが可能であり、請求が理由のあるものである限り、通常、訂正審決の確定を得ることも可能であるが、被告の権利行使制限の抗弁の成立を妨げるためには、現実に訂正審判を請求し、訂正審決を確定させておくまでの必要はないのである。」

⑩ 以上、特許法一〇四条の三の施行後の裁判例に現れた見解は、次のようにまとめることができるであろう。

(1) 権利行使制限の抗弁（厳密には無効理由の存在の主張が攻撃方法としてなされる場合も含む。）に対して、特許権者が無効を否定又は覆すために訂正の主張をなし得ることが、複数の下級審判決で認められ、最高裁もこれを確認した。

(2) 特許権者による前記主張の訴訟上の位置づけについては、東京地裁の複数の判決が権利行使制限の抗弁に対する再抗弁と捉えていたが、ナイフ加工装置事件最判も、「無効主張」に対する「対抗主張」とし、かつ、特許権者である上告人が「対抗主張を提出することができた」としていることから、これを再抗弁と捉えているとみるのが素直であろう。この点について、後に触れるように、泉裁判官意見は、より具体的に主張・立証責任について述べている。

(3) 再抗弁の要件事実については、多関節搬送装置事件東京地裁が上に見たように四点に整理しており、これに沿った判決もその後出ている。他方、ナイフ加工装置事件最判は、要件事実については具体的な言及をしていない。ただし、泉裁判官意見は要件事実を大きく二点に整理して提示している。同意見と東京地裁が示した立場との異同については、後に検討する。

三 検討

上に見たように、裁判実務においては、権利行使制限の抗弁に対する特許権者の訂正の主張がなされる例が蓄積しつつある。しかし、その要件や効果等については、未だ明らかでない部分が多い。以下検討を加える。

1 訂正の主張の可否

まず、そもそも特許権者による訂正の主張を認めるべきかについては、その具体的要件につき議論の余地があるものの、基本的にはこれを認めるべきである。

その理由として、第一に、特許法一〇四条の三第一項の規定上も、「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」に当たるか否かを判断する過程において、訂正による無効理由回避の可能性（どの程度の確実性を要するかは議論の余地があるものの）に関する主張がなされることは、排除されないと解される。

第二に、特許権者と被疑侵害者にそれぞれ攻撃防御を尽くさせ、実効性ある紛争解決を実現するためには、無効理由に関する主張が認められることに対抗して、訂正による無効理由の回避の可能性に関する主張も認められるべきである。

2 訂正の主張の訴訟上の位置づけ

特許権者による訂正の主張の訴訟上の位置づけについては、侵害訴訟において被告から権利行使制限の抗弁が提起されている場合を想定すると、どのような事実を主張することを求めるかにもよるが、少なくとも無効理由の解消という法的効果に直接関係する事実の主張については、再抗弁、又は権利行使制限の抗弁に対する積極否認（理由付否認）とする考え方があり得よう。この点については、訂正をすれば無効理由が回避できるといふ事実は訂正前の特許が無効理由を持つという抗弁事実と両立し、かつ、その法律効果の否定につながるものであるから、再抗弁事実と捉えるべきと思われる⁸³。また、制度上特許権者のイニシアティブで行われる訂正について、無効理由を解消できる（かつ、被疑侵害物品をカバーする技術的範囲を持つ発明に係る）訂正が不可能であることの立証責任を被疑侵害者側に負わせることは、公平を欠くであろう⁸⁴。したがって、再抗弁説が妥当である。

3 要件論

訂正の主張を再抗弁と捉える前提に立った場合、特許権者としてどのような事実を主張・立証すべきか。換言すれば、再抗弁の要件事実は何であろうか。

この点については、上記のように、多関節搬送装置事件東京地裁が再抗弁事実（要件事実）を次の四点に整理している。すなわち、① 当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと、② 当該訂正が特許法一二六条の訂正要件を充たすこと、③ 当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること、④ 被告製成品が訂正後の請求項の技術的範囲に属すること、である。以下、これらについて、異なる考え方に触れつつ、検討する。

① 訂正に関する事情

この①については、すでに種々の議論がある。

すなわち、一方には、訂正審判の請求又は無効審判における訂正請求（以下、「訂正の請求」という。）がなされているだけでは不十分であり、訂正が確定していることを要するとの見解（以下、「訂正確定必要説」という。）がある。

他方で、原告（特許権者）が訂正の請求を現に行っていることまで求めるべきではないとの見解がある（以下、「訂正請求不要説」という。）。ナイフ加工装置事件最判の泉裁判官意見はこの立場である。先に挙げた知財高判平成一七年八月三〇日も、特許権者の「訂正の用意がある」旨の主張に対して、主張自体失当とせず、訂正後の発明に係る特許の無効理由の存否について審理をしていることから、訂正の請求を現に行うことは不要との立場をとっているように読める（ただし、同判決は結論として権利行使制限の抗弁を認めており、これを否定するためにいかなる事実を主張立証すべきかを明確に提示しているわけではない。）。

以上に対し、多関節搬送装置事件東京地裁判決は、訂正が確定していることは要しないが、訂正の請求を行っていること(その旨の主張をすること)は要するとしている(以下、この立場を「訂正請求必要説」という)。

因みに、ナイフ加工装置事件最判は、この論点について、訂正確定必要説に立たないことは明らかであるが、訂正請求不用説と訂正請求必要説のどちらをとるかは不明である⁸⁰。

さて、どのように考えるべきであろうか。

まず、訂正確定必要説は、次の理由から、妥当でないと思われる。

第一に、特許法一〇四条の三の条文は同説を採用すべき根拠にならないであろう。「特許無効審判により無効にされるべきもの」とは、無効審判の請求がなされていること、ましてや無効審決が確定したことを要さず、侵害裁判所として、仮に無効審判が請求されれば最終的に無効理由を認める審決が確定するに至ると認められるという趣旨と解されるところ、仮に訂正によって無効理由が解消することが認められる場合には、訂正が確定していなくとも、「無効にされるべきもの」に当たらないと解する余地は十分にあると考えられる。

第二に、訂正確定必要説の実質的根拠として、特にクレームの減縮のような訂正は、そもそも特許発明は何かという侵害事件における本質的な問題に関わる事項であり、そのような事項について、単に訂正の請求がなされているだけの不安定な段階における情報を前提として判断を下すことは適切でないという考慮があると思われる。具体的には、訂正の請求はなされたが、結果的に、訂正要件の不充足などにより訂正が実現しなかったり、異なる内容の訂正が行われる場合、あるいは(無効審判における訂正請求について)訂正は認められるが無効理由が解消しないとの判断が下される場合等もあり得るところ、そのような判断が確定する前に侵害裁判所が判決をなしても、上訴で取り消されたり、場合によっては再審の対象となったりして、法的安定性を欠くのではないか、また、判決自体は維持されても、紛争の真の実態とはズレのある程度のある紛争解決策を提供することになるのではないか、といった考慮である。このような考慮には、ある程度の説得力があるが、結論的には、訂正確定必要説の根拠とすることはできないと思われる。なぜならば、訂正確定説の下でも、訂正確定後の特許についてなお無効審判が請求される(又は

継続される）可能性を否定できず、結局、訂正が確定したからといって、当該特許がそのクレーム等の内容で絶対的に有効となるものではなく、真に法的安定性が実現するわけではないからである。また、訂正により無効理由が解消されることが高い可能性で見込まれるにもかかわらず、訂正が確定していないことを理由として権利行使を否定することは、法的安定性及び実効性ある紛争解決の実現という観点からはかえって問題が大きいと思われる。

したがって、訂正の請求がなされているにとどまる場合についても、原告に訂正の主張を認めるべきである。⁸³⁾では、訂正請求不要説はどうか。学説にも、この見解を主張するものが見られ、その理由としては、被疑侵害者側が特許無効審判を現に請求することなく権利行使制限の抗弁を提起できることとのバランス、特許権者として訂正を請求することのデメリットの存在等が挙げられている。

確かに、特許法一〇四条の三第一項は、侵害訴訟を扱う裁判所が、特許庁における無効審判請求等の手続きを前提とせずに特許の無効理由の存否を認定し、この認定に基づいて当該事件限りで特許権の行使を制限し得るとした規定であり、理論上は、特許権者の再抗弁についても、特許庁に対する訂正の請求（訂正審判請求、無効審判における訂正請求）が必須とまでは言えないと思われる。

しかし、実質的な観点からは、訂正請求不要説には次のような問題があると思われる。

第一に、被疑侵害者と特許権者とのバランス論は妥当しないであろう。すなわち、そもそも侵害訴訟は特許権者による権利行使に起因するものであるから、被疑侵害者から無効理由の存在を主張されるのに対して訂正を請求する必要があることを、特許権者は甘受すべきではなからうか。また、被疑侵害者側の無効理由に係る主張は、その実質的内容が問題であって、主張の具体的表現の一字一句が重要というわけでは必ずしもないのに対し、訂正に係る主張は、その具体的表現（例えば、訂正された特許請求の範囲の記載内容）の一字一句が、無効理由の解消の可能性及び対象物件との対比の認定において重要な意義を持つ。したがって、無効理由に係る主張と同列に扱う必然性はなく、訂正については特許庁に対する手続きを行っていること（それだけ主張内容が熟して具体化していること）を求めることは不合理でないと思われる。

第二に、そもそも侵害訴訟の審理と並行して特許権者が特許請求の範囲を訂正することが可能であること、及び訂正の可否の確定までに長期間を要する場合があることにより、侵害訴訟における権利行使制限の抗弁の成否はもとより、特許発明の技術的範囲の属否までも、裁判所が安定的判断を行うことを妨げる結果となっていることが指摘されている³⁵⁾。まして、訂正請求不要説に立った場合には、実際に訂正の請求がなされること、請求されるとして侵害訴訟で主張されたものと同一内容の訂正が請求されることが何ら保障されないことから、侵害訴訟の不安定性は一層深刻化すると思われる。

もっとも、訂正請求必要説に立っても、再抗弁で主張された訂正の請求がそのまま維持されることが確実視できるわけではない。例えば、侵害訴訟の口頭弁論終結後に訂正の請求が取り下げられる可能性もある。結局、特許法一〇四条の三の下では、特許の有効性の判断のみならず、特許発明の特定についても、当該侵害訴訟限りの判断として行うということが前提とされていると解するほかない。

なお、訂正請求必要説については、訂正の請求することに一定の制約がある点をどう考えるかが問題となり得る。すなわち、訂正の請求に関しては、時期的制限³⁶⁾、共有に係る特許権の場合の共同請求の要件³⁷⁾、専用実施権者や通常実施権者等が存在する場合にその承諾を要すること等³⁸⁾をどう考えるかである。このような制約との関係で、特許権者が訂正の請求をなし得ない場合に、権利行使制限の抗弁に対する再抗弁を提起できないとしてよいであろうか。實際上、上記のような制約によって訂正の請求ができないという事例は少ないと思われるし³⁹⁾、訂正の請求をできないことは特許権者の自己責任による面も大きいと思われる。さらに、訂正の請求を実際に行えない以上再抗弁は認めるべきではないとする割り切った考え方も、十分あり得るであろう⁴⁰⁾。しかし、訂正の請求をできない特許権者について例外なく再抗弁を否定してよいのか、事案によってはそのような特許権者に再抗弁を認めないと公平を欠く場合もあるのではないかという疑問もある⁴¹⁾。

以上の検討を踏まえると、基本的には、訂正請求必要説が妥当であると考えられるが、第一に、訂正の請求を求めることが制度上必須とまではいえないこと、第二に特許権者が訂正の請求をできないことについて汲むべき事情

がある場合も皆無とは思われなことから、何らかの対応を検討する必要があると思われる¹⁰⁾。具体的には、要件事実の第一に、一種の安全弁を設けることが考えられる（例えば、要件事実の第一を「訂正の請求をしていること、又は訂正の請求をできない正当な理由があること」とすることになるか）。また、後述するように、訂正の再抗弁が審理を不当に遅延する目的のものであるか否かの判断や、後の別訴の可否の判断等においても、訂正の請求が制度上の制約を受けた事情は考慮されるべきであろう。

② 訂正要件の充足

訂正の請求をしても特許法一二六条（無効審判における訂正請求については同法一三四条の二第五項で一部準用）の要件を満たさなければ訂正が認められないのであるから、再抗弁においても、同規定の要件充足性を主張立証すべきであろう。ただし、厳密には、独立特許要件（同法一二六条五項）については、すべての特許要件の充足性について特許権者が主張立証責任を負うのではなく、通常の審決取消訴訟等における特許要件の主張立証責任の分配と同様に扱うべきでないかという問題がある。これは、そもそも権利行使制限の抗弁に関する主張立証責任の分配と関係する問題であるが、検討は別の機会に譲りたい¹¹⁾。

なお、ナイフ加工装置事件最判の泉裁判官意見は、この要件を明示していないが、訂正要件を欠く場合は、次の③で触れる「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」という要件を満たさなくなることから、その要件の前提として訂正要件の充足についての主張立証も求められていると解してよいのではなからうか。

③ 無効理由の解消

③については、権利行使制限の抗弁の効果を覆すために、訂正によって無効理由が解消すると認められることが必要であることは明らかであろう。泉裁判官意見も「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」を挙げている。ただし、②で触れたように、具体的な無効理由に係る主張立証責任の分配については、検討の余地がある。

なお、②において独立特許要件の充足性が主張立証される場合（特許権者が訂正審判請求を行っている場合、及び、無効審判手続きにおいて、無効審判を請求されていない請求項について訂正請求を行っている場合。特許法一二六条五項、一三四条の二第五項）は、③の主張立証と重なることになる⁴⁴⁾。

④ 被告製品（方法）の訂正後の特許発明の技術的範囲への帰属

④については、泉裁判官意見も、「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」を挙げているところである。

仮に訂正による無効理由の解消が予想される場合であっても、対象物件・方法が訂正後の特許発明の技術的範囲に属さなくなるときは、請求を棄却すべきであるから、何らかの形で、訂正後の特許発明の技術的範囲と対象物件・方法との対比に関する主張立証を求める必要があることは明らかである。

この主張立証をどのように位置づけるべきかについては、要件事実論の観点から議論があるが、④のように再抗弁の要件事実として位置づければよいと思われる⁴⁵⁾。

4 再抗弁を踏まえた裁判所の対応

訂正によって無効理由が解消すると認められない場合、及び、訂正後の特許発明の特許請求の範囲に対象物件が属さない場合については、請求を棄却することになる。ただし、事案に応じて、訴訟手続きの中止（特許法一六八条二項）を含む柔軟な対応が望まれよう。

特許権者による訂正の主張（再抗弁）について、裁判所の判断としてあり得るパターンを整理してみよう。大きく、無効理由の存否と特許発明の技術的範囲への帰属の有無という観点で分ければ、次のとおりである。

(1) 訂正の前後を通じて、無効理由は認められない場合。この場合はさらに、以下に分かれる。

(1)―1 被告製品（方法）は、訂正前と訂正後の特許発明のいずれの技術的範囲にも属すると解されるケース。

(1)―2 訂正前の特許発明の技術的範囲には属するが、訂正後のそれには属しないと解されるケース。

(1)―3 訂正前と訂正後の特許発明の技術的範囲のいずれにも属しないと解されるケース。

次に、(2) 訂正前の特許は無効理由を有するが、訂正により無効理由が解消すると認められる場合がある。この場合もさらに三つのケースに分かれる。

(2)―1 被告製品（方法）は、訂正前と訂正後の特許発明のいずれの技術的範囲にも属すると解されるケース。

(2)―2 訂正前の特許発明の技術的範囲には属するが、訂正後のそれには属しないと解されるケース。

(2)―3 訂正前と訂正後の特許発明の技術的範囲のいずれにも属しないと解されるケース。

最後に、(3) 訂正の前後を通じて無効理由が存在する（訂正によっても無効理由は解消しない）と認められる場合がある。

以上のほか、理論上は、訂正前は無効理由が認められないが、訂正後はこれが認められる場合や、被告製品（方法）が訂正前の特許発明の技術的範囲には属さないが、訂正後のそれには属すると認められる場合もあり得る。しかし、訂正は通常特許権者が無効理由を解消するために求めるものであり、その目的は特許請求の範囲の減縮や誤記又は誤訳の訂正等に限られ（特許法一二六条一項、一三四条の二第一項）、新規事項の追加は許されない（同法一二六条三項、一三四条の二第五項）ことから、そのような場合は現実には稀と思われる。したがって先に列挙した各ケースについて検討すればよいであろう。

さて、上記のケースのうち、(1)―1及び(2)―1については、裁判所は請求を認容することができ、(1)―3、(2)―3、及び(3)については、請求を棄却することができることに、特に問題はないと思われる。なお、既に指摘されているように、無効審判や訂正審判の動向に留意した訴訟運営が望まれよう。¹⁰⁶⁾

(1)―2については、訂正確定前に請求を棄却することはできず、請求を認容することも相当でないことから、

訴訟手続きを中止する（特許法一六八条二項）ほかないと論じられている。⁴⁰⁾ このような事例には少ないであろうが、扱いとしてはこの説のとおりであろう。

(2) 12は、特許請求の減縮によって被告製品（方法）が特許発明の技術的範囲から外れる場合である。このケースの処理については、特許法一〇四条の三をそのまま適用することはできず、キルビー抗弁と「特段の事情」という考え方を用いる判例理論の方が柔軟な解釈が可能であったとの評もある。⁴¹⁾ 確かに同条の文言との関係で議論の余地があるが、先に(三)の④で触れたように、被告製品（方法）を特許発明の技術的範囲でカバーできないような訂正は、権利行使制限の抗弁に対する再抗弁の根拠としては意味のないものであって、権利行使制限の抗弁が成立する（すなわち、無効審判により無効とされるべきもの）と認められる場合に当たると解してよいと思われる。⁴²⁾

また、被告製品（方法）が特許出願時の公知技術そのもの、又はそれから容易に推考できるものであった場合には（特許権者が、公知技術を避けるために特許請求の範囲を減縮する訂正を請求している場合において、訂正後の発明の技術的範囲から被告製品（方法）が外れるときは、このようなケースに該当することが多いと思われる。）、公知技術の抗弁（自由技術の抗弁）も提起されている可能性があるところ、裁判所は、権利行使制限の抗弁ではなく、公知技術の抗弁を認めることによって請求を棄却することもできると解される。⁴³⁾

他方、このようなケースにおいてクレームの限定解釈による対応も提案されているが、キルビー抗弁、さらには権利行使制限の抗弁が認められるに至った今日においては、特許請求の範囲に記載のない要件を解釈上読み込んで限定解釈を行う手法（公知部分除外説）がとられるべきでないことには留意すべきである。⁴⁴⁾

5 訂正の主張と特許法一〇四条の三第二項

ナイフ加工装置事件最判は、特許権者による「対抗主張」も、被疑侵害者による無効主張と同様に、特許法一〇四条の三第二項の規律に服し、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た。

一般論としては、権利行使制限の抗弁について上記規定が適用されることとの衡平上、訂正の再抗弁についても同規定の趣旨を及ぼす（文言上、直接の適用は困難であることから、上記最判も「一〇四条の三第二項の趣旨に照らして」主張が許されないとしている。）³³ことには、異論の余地がないと考えられる。

しかしながら、権利行使制限の抗弁と訂正の再抗弁とを全く同様に扱うことには問題があると思われる。

第一に、被疑侵害者は想定できる無効理由をできるだけ多数提出することに何ら抵抗はないであろうが、特許権者による訂正については、そもそも訂正を行うこと自体に消極的であるのが通例であろうし、予想される無効理由との関係や特許の実効性との関係で慎重な判断を要するものである。

第二に、前述のとおり、訂正の再抗弁を提出するためには、実際に特許庁に対して訂正の請求をしていることが（原則として）必要と解するべきであり、その点において、特許無効審判を請求する必要がない権利行使制限の抗弁の場合と異なっている。

したがって、訂正の再抗弁について、特許法一〇四条の三第二項の趣旨を及ぼすことについては、権利行使制限の抗弁の場合よりも抑制的にすること（すなわち、主張自体を却下することにつき、より慎重な姿勢をとること）が適切と考える。例えば、3の①で言及した、時間的・手続的制限によって訂正の請求をなし得ない事情が認められる場合は、裁判所は、訂正の再抗弁を却下すべきかの判断においてそのことを十分勘案すべきであろう。

6 判断の齟齬、判決の効力

侵害訴訟における特許の無効に関する判断と、審決取消訴訟におけるそれが食い違った場合の対応については、すでに種々論じられている³⁴。本稿では、ナイフ加工装置事件最判と関連する論点に絞って、簡単に触れることとする。具体的には、同事件のように、侵害訴訟の請求棄却判決が出された後に、訂正が確定したケースの扱いである。ナイフ加工装置事件では、控訴審の判決の後に訂正審決が確定し、その後一審から上告審までの各判決が確定している。しかし、同事件最判の判旨に照らせば、侵害訴訟において権利行使制限の抗弁を認めて請求を棄却する

判決が確定した後に、その根拠となった特許につき訂正審決が確定した場合についても、再審で請求が認められることはないということになる。⁶⁴⁾ もしも再審で請求が認められる可能性があるのであれば、同最判のように訂正の再抗弁（對抗主張）を封じて上告を棄却することは不合理であるからである。

このように、特許に無効理由が認められるとする請求棄却判決が確定した後に、訂正審決が確定した場合について、再審事由が認められないとする考え方は、既に有力に唱えられてきている。⁶⁵⁾ その根拠としては、当該場合が民事訴訟法三一八条一項八号の「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」という再審事由を含まないという点が主に挙げられている。⁶⁶⁾

それでは、当該請求棄却判決はどのような効力を持つか。この点は、民事訴訟における判決効に関する一般論に従うべきことは当然であるが、特許に係る訂正をどう捉えるかという特許制度特有の問題も絡む。

特許権侵害訴訟（差止め及び損害賠償を請求の趣旨とするものを想定する。）の訴訟物は、差止請求については、特定の行為に対する特許権に基づく差止請求権、損害賠償請求権については、特定の行為の特許権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権である。

そして、差止請求においては当事者、特許権及び対象製品が同一である限り、また損害賠償請求においてはこれらに加えて損害発生の間が同一である限り、訴訟物は同一と解される。したがって、特許権者が提起した前訴で請求棄却判決が確定した場合、同一特許権に基づく、同一の製品の製造販売行為に対する差止請求は、前訴確定判決の基準時に生じた新たな事由によって当該差止請求に理由があると認められない限り、前訴確定判決の既判力によって遮断される。他方、損害賠償請求については、前訴の基準時に発生した損害についての賠償請求は、前訴確定判決の既判力によって遮断されることはないが、これが前訴の請求・主張の蒸し返しに過ぎない場合、訴訟上の信義則（民事訴訟法二条）に照らして許されない。

以上の一般論を前提として、前訴で権利行使制限の抗弁を認める請求棄却判決を受けた特許権者が、前訴の基準時に訂正審決（特許請求の範囲を減縮する訂正を想定する。）が確定した特許権に基づいて、同一被告の同一被

疑侵害物件について差止請求等の訴えを提起した場合は、どうなるか。

この場合、特許権は訂正の前後を通じて同一と解される⁸⁵⁾。したがって、差止請求は、前訴判決の既判力により遮断（棄却）されると、一応解される。他方、前訴の基準時以降に発生した損害に係る賠償請求については、訴訟上の信義則に照らした判断がなされることになるが、訂正審決確定という新たな事情をどう評価すべきかが重要なポイントになる。この点につき、ナイフ加工装置事件最判は、当該事案における特許権者の訂正審決に関する主張が審理を不当に遅延させると認めており、その延長線で考えれば、後訴における損害賠償請求も前訴の蒸し返しとして信義則に反するとの判断がなされることになろう。しかし、第一に訴訟上の信義則に照らした判断は、事案ごとに種々の事情を考慮してなされるべきものであること、第二に上記最判もあくまで当該事案についての判断であると解するべきであることから、常に損害賠償が否定されるわけではなく、事案によってはこれを認めるべき場合もあると解するべきである⁸⁶⁾。例えば、3①で触れた、前訴の係属中は、制度上の制約を受けて特許庁に対する訂正の請求をなし得ず、したがって訂正の再抗弁も認められなかったが、その後、訂正の請求が可能となり、訂正が認められたという場合については、後訴の提起が信義則に反しないとすべきことが多いであろう。

このように、損害賠償請求については、後訴で請求を認めるべき場合もあり得るとすると、差止請求を一律に否定してよいかが問題となる。少なくとも、損害賠償請求を可能とすべき場合については、前訴判決の既判力の否定する解釈上の工夫が必要ではなからうか。この問題は、民事訴訟法における判決効を巡る理論上の争点につながり、本稿のテーマを超えるので、ここでは問題提起にとどめたい。

四 結語

近年、特許権侵害訴訟において、権利行使制限の抗弁のみならず、特許権者による訂正の主張がなされる事例が

徐々に蓄積し、下級審レベルでは訂正の主張に関する運用が明らかになりつつあったところ、さらにナイフ加工装置最判によって、訂正の主張が可能であることが最高裁によって確認されたことから、今後は従来にも増して、侵害訴訟における特許無効理由を巡る攻防が本格的に行われることが予想される。

本稿では、そのような特許無効理由を巡る攻防に関し、訂正の主張に焦点を当てて、解釈上の問題の一端について検討した。今後の実務及び理論の発展に少しでも資するところがあれば幸いである。

ところで、侵害訴訟の場で特許無効理由を巡る争点が本格的に争われる傾向にあることは、一見、特許法一〇四条の三が目指した、紛争の迅速かつ一回的解決が実現されつつあることを示すようにみえる。しかし、本稿で主張したように、特許権者の訂正の主張は、特許庁に対して訂正の請求をしていることを（少なくとも原則として）要件とすべきであり、現に最近の下級審の運用はそうなっている。また、被疑侵害者側が権利行使制限の抗弁を提起するに当たって、特許無効審判を請求することは制度上不要と解されるが、実際上は並行して審判請求がなされることが多い。結局、侵害訴訟と審判のいわゆるダブル・トラックの手続きが履行されているのが実態である。

かかるダブル・トラックは、当事者にかんがりの負担を与えている恐れがある。さらに、かねてから指摘されている判断の齟齬の可能性のほか、特許権者による訂正の主張による侵害訴訟の遅延の可能性（訂正審判請求を繰り返すことが可能であることが背景にある。）や侵害訴訟判決の不安定化といった問題も指摘されている。

本稿の検討は解釈論の枠内で行ったものであるが、以上の点を踏まえると、特許無効理由を巡る紛争の在り方についての制度論・立法論も喫緊の課題となっているというべきであろう。

注

- (1) 本稿のテーマについて、筆者は後掲の東京地判平成一九年二月二七日を扱った鈴木将文「判批」L&T三九号三九頁（二〇〇八年）において論じたことがあり、本稿には同判批と重複する部分がある。また、筆者は、「特許法第一〇四条の三に関する研究」を課題とする、日本弁理士会中央知的財産研究所の研究部会に参加しており、同研究会における議論から多くの示唆

- を受けている。ただし、本稿の内容については筆者のみが責任を負うべきことはいうまでもない。
- (2) 大判明治三七年九月一五日刑録一〇輯一六七九頁、大判大正一一年一二月四日民集一卷一〇九六七頁をはじめ多くの判例がある。中山信弘『工業所有権法（上・特許法）（第2版増補版）』四〇九頁（弘文堂、二〇〇〇年）参照。
- (3) 紛争解決の具体的妥当性の観点からの問題とは、侵害事件において根拠とされている特許の新規性、進歩性等の要件を満たさないと認められる場合には侵害を否定するべきではないかという問題である。特許の有効性を前提としつつ侵害を否定する結論を導くために、種々のクレーム解釈手法等が提案、適用されてきたが、解釈レベルの対応では限界があるとの認識が強まった。また、紛争解決の迅速性・効率性の観点からの問題とは、特許権侵害を巡る紛争において、特許の無効理由に係る論点を正面から提起するためには無効審判を請求せざるを得ず、侵害訴訟による迅速かつ一回的な解決が困難であるという問題である。なお、侵害訴訟及び審判手続が、かつては現在よりも長期間を要したということも問題を深刻化させていた。
- (4) 最判平成一二年四月一日民集五四巻四号一三六八頁。
- (5) さらに最高裁は、キルビー抗弁を認める消極的理由として、特許法一六八条二項の趣旨にも触れている。
- (6) 特許法一〇四条の三第一項に基づく主張（侵害訴訟において抗弁として提起されることを想定した場合の呼称）としては、「特許無効の抗弁」等も用いられるが、本稿では引用部分を除き、「権利行使制限の抗弁」とする。呼称については、清水節「無効の抗弁」飯村敏明『設楽隆一編『知的財産関係訴訟』一一九頁（青林書院、二〇〇八年）参照。なお、同項に基づく主張は、第二項で「攻撃又は防御の方法」とされていることから明らかなとおり、抗弁としてだけでなく、差止請求権不存在確認訴訟等における請求原因事実としても主張可能である。そのような事例も見られる（例えば、後掲する東京地判平成二〇年一月三〇日平成一九年（ワ）二四八七八号。因みに、キルビー抗弁についても、キルビー事件自体が差止請求権不存在確認訴訟であった）。本稿においては、同項に基づく主張が特許権侵害訴訟において権利制限行使の抗弁としてなされる場合を前提として検討する。
- (7) 特許法一〇四条の三は、実用新案法三〇条、意匠法四一条及び商標法三九条により他の産業財産権について準用されている。なお、本稿で焦点を当てる、権利者による訂正の主張に関しては、意匠法及び商標法においてはそもそも訂正（訂正審判）の制度を欠くことから、意匠権と商標権については問題とならない。他方、実用新案権については特許権と同様の問題が生じ、本稿の議論は実用新案権に関する紛争についても基本的に妥当する（本稿で取り上げる裁判例は実用新案権に関するものも含んでいる）。

- (8) 清水・前掲注(6)・一二〇頁が述べるように、特許法一〇四条の三がキルビー抗弁を「発展的に明文化」したものであるとするのが一般的な見解と思われるが、「明らか」要件が定められなかったことや「特許無効審判により無効とされるべきもの」という文言が置かれたことの意義について、種々の見解がある。例えば、高部貞規子「特許法一〇四条の三を考える」知的財産法政策学研究一〇号一二三頁(二〇〇六年)、大瀬戸豪志「特許権者等の『権利行使制限の抗弁』について」紋谷暢男教授古稀記念『知的財産権法と競争法の現代的展開』四五七頁(発明協会、二〇〇六年)参照。
- (9) 特許法一〇四条の三の立法趣旨につき、法案作成に関与した者による、近藤昌昭・齋藤友嘉『知的財産関係二法・労働審判法』五四頁以下(商事法務、二〇〇四年)参照。その他、高部・前掲注(8)・二二九頁以下、大瀬戸・前掲注(8)・四五九頁以下、大瀬戸也「特許法等の解釈論・立法論における転機」中山信弘先生還暦記念『知的財産法の理論と現代的課題』二頁(弘文堂、二〇〇五年)、清水・前掲注(6)・一二四頁等参照。
- (10) 特許法一〇四条の三の施行日は平成一七年四月一日であるが、同日以降に口頭弁論を終結した事件等には適用されない(平成一六年法律一二〇号附則一条、三条一号)。
- (11) 清水・前掲注(6)・一三九頁は、同判事が所属する東京地裁民事二九部に係属中の特許権侵害訴訟の約八割で権利行使制限の抗弁が主張されているとする。また、筆者が参加する日本弁理士会中央研究所関西支部研究会(注(1)参照)における調査では、平成一七年四月一日以降平成二〇年三月末までに出され、公開されている特許権又は実用新案権の侵害に係る民事事件における東京地裁及び大阪地裁の判決一四〇件中一一〇件(八割弱)で、無効理由に係る主張(差止請求権不存在確認訴訟における請求原因事実としての主張を含む)が提起されている。
- (12) 本稿で焦点を当てる問題のほか、例えば以下のものがあり、一部については、本稿でも触れる。①抗弁の提起可能性に関する論点(無効審判の請求人が「利害関係人」に限定されている無効理由の種類(冒認出願及び共同出願違反、特許法一二三条二項ただし書き参照)について、利害関係人でない者が権利行使制限の抗弁を提起できるか、特許法一六七条により無効審判請求が不可とされるのと同一の事実及び証拠に基づき、同抗弁を提起できるか、商標法四七条の定める除斥期間経過後に同抗弁を提起できるか等)、②クレーム解釈手法に関する論点(侵害の成否判断の局面(特許発明の技術的範囲の認定)と、無効理由の存否判断の局面(発明の要旨認定)と)におけるクレーム解釈手法が異なるとすれば、権利行使制限の抗弁が主張される侵害事件においては、同一クレームについて異なる解釈がなされる可能性があるのではないか)、③判断の齟齬の問題(侵害訴訟ルートと審判・審決取消訴訟ルートの判断が食い違った場合の扱いいかん)、④主張立証責任の問題(無効理由の存在や

- これを否定する事情についての主張立証責任いかん。⑤その他（権利行使制限の抗弁が主張されている事件における和解の独占禁止法上の評価、水際措置及び同措置に係る処分の取消訴訟における無効理由の扱い等）。
- (13) 例えば、特許請求の範囲が構成要件A、B及びCからなる特許について、A、B及びC1（C1はCの低位概念）という構成からなる発明が公知であったことを根拠として、同特許には無効理由が存在するという主張が提起された場合、特許権者は、特許請求の範囲をA、B及びC2（C2はCの低位概念）に減縮する訂正を請求し、これが認められることによって上記無効理由を回避できる可能性がある。実際に、訂正審判請求や訂正請求は、主として、他者から特許に無効理由が存在する旨の主張をされ又はその可能性が生じた場合に、特許権者が特許の有効性を維持するためになされる。
- (14) 中山・前掲注②・二四一頁。
- (15) 具体的には、職権による審理（特許法一五二条等）、職権探知主義（同法一五〇条、一五三条等）。ただし、審判の請求、審理の対象（同法一五三条三項参照）、請求の取下げ等は当事者の意思による。
- (16) その趣旨について、最高裁判所調査官解説は、「『特段の事情』については、技術的範囲確定不能説（保護範囲不存在説）の指摘に鑑み、無効理由が存在しても、訂正審判請求（特許法一二六条）又は訂正請求（同法一三四条二項）により、訂正が認められて当該特許が無効とはいえなくなる場所があること等を念頭においたものである。」としている（高部真規子「判解」最高裁判所判例解説（民事篇）平成二二年度（一八事件）四四二頁）。
- (17) 東京高判平成一六年四月二七日平成一四年（ネ）四四四八号。福井宏司「判批」知財管理五五巻二号二二一頁（二〇〇五年）参照。
- (18) 裁判例については、特許第一委員会第三小委員会「侵害訴訟中の権利の訂正に係る判決例の研究」知財管理五四巻一一号一六三九頁（二〇〇四年）、藤井兼太郎「侵害訴訟における訂正判断の状況について」知的財産研究所『審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書』九〇頁（二〇〇七年）、鈴木・前掲注①・四五頁参照。
- (19) この理由により請求を棄却した例として、東京地判平成一二年二月一九日平成一一年（ワ）一〇九五九号（高部真規子「判批」別冊ジュリ一七〇号（特許判例百選（第3版））一七二頁（二〇〇四年）参照）、東京地判平成一五年九月三〇日平成一四年（ワ）二六三九九号。
- (20) この理由により請求を棄却した例として、大阪地判平成一四年九月三日平成一二年（ワ）一四一九一号、大阪地判平成一六年一月一八日平成一四年（ワ）一二五二三号（ただし、仮に原告の訂正請求に係る訂正が認められるとしても、被告物件が

- 訂正後の本件考案の技術的範囲に属しないと判断されるから、結局、特段の事情を認めることはできないとしている。)
- (21) 高部・前掲注(9)・一七三頁。牧野利秋「特許権侵害訴訟における差止請求及び損害賠償請求の要件事実」牧野利秋『飯村敏明編『新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法』五二頁、八二頁(青林書院、二〇〇一年)は、「訂正審判の請求がされていること」は再抗弁事実に当たるとし、キルビー事件最判がこれを例示した趣旨は、訂正審判の請求がされることによって特許無効理由が解消されることが確実に予測される場合を指しているものと解すべきであった。
- (22) 牧野利秋「キルビー最高裁判決その後」ジュリスト一二九五号一八〇頁、一八三頁(二〇〇五年)。「訂正審判により無効理由が解消されると確実に予想される場合には、『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』との要件に該当しないと考えるべきであろう。』とする。)、大淵哲也「クレーム解釈と特許無効に関する一考察—公知部分除外説についての検討」日本弁理士会中央知的財産研究所編『クレーム解釈論』二頁、四一頁(判例タイムズ社、二〇〇五年)。「新法の下でも、…キルビー抗弁の下での議論が基本的にそのままではまるものと考えられ、実際上の帰結としても、基本的に差異はないものと解される。よって、キルビー抗弁の場合と同様に、クレームの一部のみ無効理由が存在する場合の処理についても、無効・訂正手続での最終的な帰結に則した妥当な解決が図られることとなる。』とする。)、近藤恵嗣「特許法第一〇四条の三をめぐる解釈上の問題点」知財ふりずむ三六号七三頁、七六頁(二〇〇五年)、高部・前掲注(8)・一三八頁、塩月秀平「侵害訴訟と無効審判請求の関係—推移と展望」金融・商事判例一二三六号八六頁、九一頁(二〇〇六年)、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NBL一六号(知財年報二〇〇六)二〇九頁、二一九頁(二〇〇六年)、市川正巳「特許権侵害訴訟における無効理由の判断」牧野利秋ほか編著『知的財産法の理論と実務?・特許法Ⅱ』一〇七頁、一一〇頁(新日本法規、二〇〇七年)等参照。
- (23) 判批として、岩坪哲「特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ」AIPPI五二巻四号二八頁(二〇〇七年)参照。
- (24) 判批として、岩坪哲「判批」知財管理五八巻二二頁(二〇〇八年)、鈴木・前掲注(1)参照。
- (25) 篠原勝美ほか「知財高裁・東京地裁知財部と日弁連知的財産制度委員会との意見交換会(平成一八年度)」判タ一二四〇号一四頁(設楽隆一発言)(二〇〇七年)。本判決の裁判長を務めた設楽判事が、「東京地裁知財部四ヶ部は、大体今述べられた考え方と同じ考え方で訴訟指揮をしているはずです。」と述べている。また、設楽隆一「現代産業と知的財産侵害訴訟—判例を中心に—」知財ふりずむ六二号四五頁(二〇〇七年)も参照。
- (26) 本判決は、2⑤の事件の担当部と同じ東京地裁民事第四六部(合議体を構成する裁判官も同一)によるものである。

②7 権利行使制限の抗弁の法的性格については、権利行使阻止事由というよりも権利不発生事由（権利発生障害事由）と捉えた方が理論的整合性があると説かれているが（牧野・前掲注②・一八三頁。牧野利秋監修『座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって』一一六頁〔飯村敏明発言〕（発明協会、二〇〇三年）も参照）、本判決は権利行使阻止事由と捉えているのである。この点に関し、キルビー抗弁については権利濫用の法理に基づくものであることから権利行使阻止事由と解するほかないと思われるところ、キルビー事件では「損害賠償請求権を有しないことを確認する」旨の一審判決がそのまま維持されており、仮に権利行使制限の抗弁も権利行使阻止事由と捉えるとしても、本判決のような本文にする必要があったのかは議論の余地があると思われる。

②8 この問題は、そもそも何をもちて抗弁事実（抗弁における主要事実）と見るかによって結論が異なる。本稿では深く立ち入る余裕がないが、権利行使制限の抗弁における主要事実、何らかの無効理由の存在という抽象的な命題ではなく、個別具体的な無効理由を根拠づける具体的事実であると捉えるべきであろう。清水節「無効の抗弁（特許法一〇四条の三等）の運用と訂正の主張について」判タ一二七一号三二頁、三五頁以下（二〇〇八年）参照（本文献は、本稿脱稿後に接したため、本稿で十分検討できなかったが、裁判実務家によるナイフ加工装置事件最判をも踏まえた意見が示されており、本稿のテーマに関しては是非参照されるべきものである。）。

②9 岩坪・前掲注②・三四頁参照。

③0 渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ（第2版）』二四八頁（有斐閣、二〇〇七年）は、特許法一〇四条の三が「特段の事情の存在の不存在を特許無効の抗弁の条件としなかった」として、口頭弁論終結時までに訂正審決が確定していなければ同抗弁が認められるとする。また、司法制度改革審議会知的財産訴訟検討会第一五回会合での意見集約の文書「侵害訴訟と特許無効審判の関係等について」（平成一五年二月一五日）は、「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要件として規定する場合には、そもそも訂正審判の請求という事情は、『特段の事情』として考慮すべき事情に当たらない」としているところ、必ずしも趣旨が明確でないが、訂正が確定しない限り抗弁が可能であるとの見解であるようにも読める。なお、近藤・齋藤・前掲注⑨では、権利行使制限の抗弁に対抗するために、特許権者が訂正審判又は訂正の請求を行うことができ、それらは早期に審理する対象とされる予定である旨の記述があるが（六〇頁注三）、侵害訴訟における訂正の主張については特段言及がない。また、森義之「特許権侵害訴訟の係属中に明細書又は図面を訂正する手続がされた場合の実務上の問題」永井紀昭ほか編『知的財産権 その形成と保護』二六七頁、二七四頁（新日本法規、二〇〇二年）も訂正が確定していることを

要するとの立場であった。ただし、森義之「訂正を前提にした侵害訴訟判決」知的財産研究所『審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書』（以下、「森『侵害訴訟判決』という。」）八五頁（知的財産研究所、二〇〇七年）は、前説を改説して、訂正が未確定でも請求を認容することができるとする。

(31) ナイフ加工装置事件最判の法廷意見は、同事件の第一審係属中には特許権者は訂正の請求をしていなかったにもかかわらず、「上告人は、第一審においても、被上告人らの無効主張に対して対抗主張を提出することができたのであり」としており（理由の「3（2）ウ」）、訂正請求不要説に立つようにも読める。しかし、この判示は、特許権者が訂正の請求をしたうえで対抗主張をすることもできたという趣旨にも解することができ、泉裁判官意見が明示的にこの論点について述べていることとの対比においても、法廷意見の立場は明らかでないといえるのが素直であるように思われる。

(32) 裁判所として、訂正に関する審決の確定を待つという対応も当然選択肢としてあるが、それまでに長時間を要する可能性があることから、この対応を原則とすることはできない。

(33) 福井⇨木村・前掲注(7)・二二四頁、岩坪・前掲注(3)・三五頁は、ともにこの趣旨の主張をしている。

(34) 広義の特許権侵害訴訟のうち、被疑侵害者が特許に無効理由が存在することを理由として提起する差止請求権等不存在確認訴訟についても、確認の必要性が認められる前提として、特許権者側の権利行使の意思を示す何らかの行為が見られるのが通常であろう。ただし、差止請求権等不存在確認訴訟の場合は、訴訟の運営上、特許権者が訂正の請求を実際に行った上で、訂正に係る主張（この訴訟類型の場合は抗弁）を行う機会を確保するための配慮が特に望まれよう。

(35) 三村量一「権利範囲の解釈と経済活動の自由」別冊NBL二一〇号（知財年報二〇〇七）二二七頁（二〇〇七年）参照。

(36) 訂正審判の請求は、特許権設定登録後、原則としていつでも可能（特許権消滅後も可能であることにつき特許法一二六条六項）であるが、特許無効審判が係属中は、その審決の取消訴訟の提起日から九〇日間を除き、訂正審判請求は認められず（同法一二六条二項）、訂正の請求をなすべきこととなる（同法一三四条の二）。訂正の請求については、答弁書提出期間等の一定の期間に制限されている（同条一項）。

(37) 特許法一三二条二項（無効審判における訂正請求については一三四条の二第五項が準用）。

(38) 特許法一二七条（無効審判における訂正請求については一三四条の二第五項が準用）。

(39) 特に、時的制限により訂正の請求をできない場合については、裁判所において、訴訟手続きの中止（特許法一六八条二項）等により、特許権者に主張を尽くさせる訴訟運営が望まれよう。同旨、高林・前掲注(2)・二二〇頁。また、東京地判平成一八

年五月二六日平成一七年（ワ）二二七四号は、訂正によらずクレーム解釈によって無効理由を回避することの問題点として、「訂正の时期的制限や内容的制限のために訂正による無効の回避ができず、全体として無効になるべき特許についてまで権利行使を肯定する結果を招くことになる」と述べるが、同様のことが訂正の再抗弁に關してもいえそうである。

(40) 大淵・前掲注②・二二頁は、キルビー抗弁の理解として、訂正の請求が时期的制限や内容的制限のために不可能である場合は、特段の事情が否定され、権利行使が封じられることになるとする。また、東京地判平成一八年五月二六日平成一七年（ワ）二二七四号は、訂正によらずにクレーム解釈によって無効理由を回避することの問題点として、「訂正の时期的制限や内容的制限のために訂正による無効の回避ができず、全体として無効になるべき特許についてまで権利行使を肯定する結果を招くことになる」と述べるが、同様のことが訂正の再抗弁に關してもいえそうである。

(41) 例えば、訂正審判請求に關する実施権者の承諾については、一般論としては実施権者に承諾義務はないと解されるが（東京高判平成一六年一〇月二七日平成一六年（ネ）一九九五号）、個別の事案によっては、承諾しないことが契約や信義則に反すると認められることもあり得る。そこで、特許権者が、実施権者に承諾を求める訴訟と、被疑侵害者に対する侵害訴訟とを別々に提起している場合に、特許権者が訂正審判請求をしていないから（できないから）再抗弁は成り立たないとして、侵害訴訟において権利行使を単純に否定してしまつてよいかは、検討の余地があるように思われる。

(42) この点は、鈴木・前掲注(1)・四七頁の検討で触れていなかった。

(43) 審決取消訴訟における主張立証責任については、定説はないが、拒絶理由又は無効理由により責任を分配する（例えば、新規性及び進歩性の要件に關しては特許庁又は無効審判請求人に、発明成立性や手続的要件に關しては出願人又は特許権者に、それぞれ責任を課す）説が有力である。松野嘉貞「審決取消訴訟における主張立証責任」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』五〇五頁（発明協会、一九八六年）、石原直樹「特許審決取消訴訟における立証責任」牧野利秋判事退官記念『知的財産法と現代社会』五五五頁（信山社、一九九九年）参照。このような主張立証責任の分配を民事訴訟である侵害訴訟にそのまま持ち込んでよいかが問題となる。同一の特許を巡る侵害訴訟と審決取消訴訟において、主張立証責任の分配の違いによって特許の有効性に關する判断が食い違うことは、できるだけ避けることが望ましいとはいえるであろう（侵害訴訟についての控訴審と審決取消訴訟が並行して進行する場合は、知財高裁の同一部が扱うのが通例であり、同一判断主体が主張立証責任の分配の違いによって異なる結論を出す可能性は、現実には存在する）。岩坪・前掲注③・三五頁は、両訴訟における主張立証責任につき同一に扱うべしとの立場をとるようである。

- (44) 清水・前掲注(6)・一三五頁。
- (45) 詳しくは、鈴木・前掲注(1)・四七頁以下を参照。
- (46) 森「侵害訴訟判決」前掲注(30)・八四頁以下参照。特許法一〇四条の三の導入に併せて設けられた、同法一六八条五項及び六項も活用して、裁判所と特許庁の円滑な情報交換と手続きの進行調整が望まれるところである。この点に関する特許庁の方針について、特許庁長官「平成一六年法改正(平成一七・四・一施行)後における侵害訴訟係属中の無効審判・訂正審判の取扱い」(平成一七年四月一日)参照(本文書については、松田一弘京都大学大学院法学研究科教授から教示を受けた)。また、最近の侵害訴訟の運営の現状については、設樂隆一「問史恵」鈴木千帆「知的財産関係訴訟の手続の一般的な概要」飯村敏明「設樂隆一編『知的財産関係訴訟』三頁、三六頁以下(青林書院、二〇〇八年)参照。
- (47) 森「侵害訴訟判決」前掲注(30)・八五頁。
- (48) 高部・前掲注(8)・一三八頁。
- (49) 同旨、森「侵害訴訟判決」前掲注(30)・八六頁。
- (50) 古城春実「特許侵害訴訟と公知技術」日本工業所有権法学会年報二九号四七頁(二〇〇五年)。本文において「公知技術の抗弁(自由技術の抗弁)」としたのは、同論文における「自由技術の抗弁」に相応する。
- (51) 高部・前掲注(8)・一三八頁、森「侵害訴訟判決」前掲注(30)・八六頁。
- (52) 大淵・前掲注(22)・一三頁以下。
- (53) 森「侵害訴訟判決」前掲注(30)・八六頁以下、清水・前掲注(6)・一四六頁以下参照。
- (54) 同最判は、訂正の確定に伴う事情により、本件には「再審事由が存するものと解される余地がある」としつつ、「仮に再審事由が存するとしても」と論旨を進めており、再審の可否の問題と対抗主張(訂正の再抗弁)の提出可能性の問題との関係はどう捉えているのかが、必ずしも明らかではない。判旨を素直に解すると、特許権者からの訂正に関する主張によって再審事由が認められ、再審手続が開始される場合もあり得るが、その場合も、特許権者は再審手続において対抗主張を提出することが許されないことから、結局原判決が正当と判断され、再審の請求は棄却されることになる、という趣旨であろうか。
- (55) 伊藤眞ほか「座談会 司法制度改革における知的財産訴訟の充実・迅速を図るための法改正について(下)」判タ一六二二号四頁、二九頁(近藤昌昭発言)、森「侵害訴訟判決」前掲注(30)・八六頁、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」民訴雑誌五四号三一頁、四八頁(二〇〇八年)参照。

- (56) ただし、伊藤ほか・前掲注(55)・二九頁（伊藤真発言）参照。
- (57) 本文の一般論は、東京地判平成一七年一月一日判時一九二二号二六頁にしたがっている。現在の実務の支配的な考え方といつてよいと思われる。
- (58) 侵害訴訟の訴訟物との関係における特許権の同一性については、特許単位と請求項単位のいずれで捉えるべきかという問題があるが、特許単位と解すべきであろう。そして、訂正は、すでに発生している特許権について、その特許請求の範囲や明細書等の内容を変更するものであって、別の特許権を新たに生じさせるものではない。ただし、実質的にみると、「訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有する」（最判平成二〇年七月一〇日平成一九年（行ヒ）三一八号は、特許法一二六条五項及び一二八条を引きつつ、このように述べている。）という点にも留意すべきである。
- (59) 前掲注(57)で引いた東京地判は、最判昭和五一年九月三〇日民集三〇巻八号七九九頁等を引きつつ、前訴及び後訴の各内容、前訴における当事者の訴訟活動、後訴の経緯、当事者の目的、当事者の利害状況等の考慮すべき諸事情を列挙している。
- (60) キルビー事件最判の判例解説も、「訴訟上の信義則によって制限される場合は格別、再訴の提起が不可能とまではいえない」としていた（高部・前掲注(6)・四四四頁）。
- (61) 例えば、既判力について、前訴で主張することに期待可能性がなかった場合は遮断効を否定する考え方（新堂幸司「新民事訴訟法（第三版）」六二六頁（弘文堂、二〇〇四年）、高橋宏志『重点講義 民事訴訟法（上）』五三六頁（有斐閣、二〇〇五年）等）を適用する案や、訂正審決確定の事実を前訴判決の基準時後の新事由と捉える案があり得ようか。ただし、前者については、そもそも「期待可能性による調整」が認められるのか、後者については、同種の事実が基準時後の新事由に当たるか否かを、個別事案の諸事情に照らしてケースバイケースで判断してよいのかという問題がある。
- (62) 特許権侵害訴訟で権利行使制限の抗弁が提出され、特許の無効理由が争点となる場合に、特許無効審判も並行して進行していることが望ましいと考えるか否かについては、侵害訴訟を担当する裁判官の間でも意見が分かれるようである。飯村敏明ほか「知的財産権訴訟の最近の実務の動向（4）」東京地裁知的財産権部との意見交換会（平成一五年度）判タ一六〇号二五頁、三八頁以下（高部真規子発言、三村量一発言）（二〇〇四年）（キルビー抗弁の運用に関する議論であるが、裁判官により意見が異なることが窺える。）、設樂Ⅱ間（鈴木・前掲注(4)・三六頁参照。いずれにしろ、実際上は、無効審判も併せて請求されることが多いようである）。
- (63) 設樂隆一「最近の特許権侵害訴訟について」判タ一二四〇号三七頁（二〇〇七年）、三村・前掲注(35)・二二七頁参照。