

特許権侵害訴訟の判決確定後における 無効・訂正審決の確定

才原慶道

1. 議論の状況

設定登録によって、特許権がいったんは発生しても（特許法66条1項）（以下、特許法の条文については、単に条項号のみを示す。）、特許無効審判が請求され、無効審決が確定すれば、一部の無効理由を除き、特許権は初めから存在しなかったとみなされる（125条）。そして、特許権侵害訴訟において、特許権者の請求について認容判決が確定した後に、無効審決が確定すれば、それが民訴法338条1項8号の再審事由に当たることには異論はなかった¹⁾。もっとも、近時、こ

1) 例えば、豊崎光衛『工業所有権法』（新版・増補、有斐閣、1980年）285頁、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』（第13版、有斐閣、1998年）601頁、中山信弘『工業所有権法（上）特許法』（第2版増補版、弘文堂、2000年）250頁。侵害訴訟において権利濫用の抗弁を認めた最判平12.4.11民集54巻4号1368頁〔半導体装置〕の後においても、例えば、田村善之『知的財産法』（第4版、有斐閣、2006年）245、277頁、高林龍『標準特許法』（第3版、有斐閣、2008年）112、228頁、牧野利秋「キルビー最高裁判決その後」ジュリスト1295号（2005年）184頁。

もっとも、高部眞規子「無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利の濫用」『最高裁判所判例解説民事篇 平成12年度（上）』（2003年）443頁も、「特許権侵害訴訟では特許に無効理由が存在することが明らかであるとはいえないとして、又は権利濫用の抗弁が主張されずに差止めや損害賠償請求が認容された後に、無効審決が確定したという場合は、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場合（民訴法三三八条一項八号）に当たり、再審請求が可能であろう。」と述べていたが、高部眞規子「知的財産権訴訟 今後の課題（上）」NBL859号（2007年）19頁注(10)は、「特許法104条の3が立法された後にあっては、制度的に無効の抗弁を主張し得るようになった以上、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ように思われる。」という。また、三村量一「権利範囲の解釈と経済活動の自由」別冊 NBL120

れを否定する見解も現れている²⁾。これに対して、特許に無効理由が存在する

号『知財年報2007』（商事法務，2007年）226頁も，民訴法338条1項但書の類推適用を主張する。そして，同227頁は，再審請求が制限される場合でも，「当該特許の無効事由が事実審口頭弁論終結前から存在したことに照らせば，無効審決の確定が請求異議の事由となると解することは困難であるが，無効審決の確定により特許が対世的に無効となった後において，特許権者が差止判決を執行することは権利濫用に該当し，許されないとすべきである。」という。これについて，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』（青林書院，2008年）147頁は，「仮に，再審請求を制限する見解に立っても，債務名義を解消するための民事執行法上の請求異議の訴え（民執35条）の提起を否定することは困難であろう」と指摘する。

しかし，民訴法338条1項但書を類推するという考え方に対しては，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＝飯村敏明＝三村量一＝末吉互＝大野聖二編『知的財産法の理論と実務 第2巻〔特許法〔II〕〕』（新日本法規出版，2007年）112頁は，「このような考え方が改正の過程で審議された形跡はなく，採用は難しいと思われる。」と述べる。

なお，再審において確定認容判決を取り消した，最近の例として，知財高判平20.7.14平18(ム)10002等〔生海苔異物分離除去装置〕がある。この事件は，前審の控訴審の口頭弁論の終結が前掲最判平12.4.11後であったものの，前審において権利濫用の抗弁として主張された無効理由と，確定した無効審決において理由とされた無効理由が異なっていたというものである。

- 2) 維持審決が侵害訴訟の請求棄却判決に対する再審事由となることのみならず，無効審決が侵害訴訟の請求認容判決に対する再審事由となることも否定する見解として，菱田雄郷「知財高裁設置後における知財訴訟の理論的課題」ジュリスト1293号（2005年）69～70頁がある。同70頁は，後者について，「特許法104条の3によれば，侵害訴訟の受訴裁判所は，無効審判における判断を先取りする形で無効事由を審査することとなる以上，その当否が問題とされている特許査定自体を援用して判決を出すことはできないと考えられる」から，「特許付与処分が事実認定の一資料としても侵害訴訟の判決に影響を与えていない」として，「特許付与処分が侵害訴訟の判決の『基礎となった』ことを否定する」ことができると論じつつ，「当事者は侵害訴訟においても無効について争う機会を十分に保障されている」ことを正当化の理由として挙げる。これは，後掲最判平20.4.24の泉裁判官の意見にも通じる論拠である。

無効審決の確定について，再審事由該当性自体を否定するわけではないが，伊藤眞＝近藤昌昭＝坂口智康＝末吉互＝中山信弘＝中吉徹郎「座談会 司法制度改革における知的財産訴訟の充実・迅速化を図るための法改正について〔下〕」判タ1162号（2004年）29頁（伊藤眞発言）は，「侵害訴訟の中では，確かにもとものの特許を付与した審判，すなわち行政処分はありますが，裁判所はそれをそのまま判決の基礎としたわけではなく，その効力について無効となるべき事由があるかどうかの判断にまで立ち入っているわけですね。したがって，本来再審事由として想定している場面とは若干のずれがある」として，「やや類推適用的な場面」という表現を

として、特許権者の請求について棄却判決が確定した後に、同一の事由を理由とする無効審判請求について不成立審決が確定しても³⁾、それは再審事由には当たらず、特許権者は救済されない、というのが現在でも支配的な見解である⁴⁾⁵⁾。

使う。

無効審決の確定について、再審事由該当性を否定する、前掲菱田70頁に対して、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」民事訴訟雑誌54号(2008年)41~42頁は、「特許権が効力を有しないことと、特許権が有効に存在するけれどもその権利を行使できない(あるいは、キルビー判決がいうようにその行使が権利濫用となる)こととは異なる。」と指摘した上で、「侵害訴訟の請求認容判決は、『①当該特許権は有効に存在し、かつ、②特許法104条の3第1項に当たる抗弁事由も認められない』ことを根拠とするものと分析でき、①の特許権の有効な存在が請求認容判決の『基礎となった』と解すべきこととなる。」と論じ、無効審決の確定について、再審事由該当性を肯定する。そして、同42頁は、104条の3について、「特許無効審判の制度の存在を前提としつつ、当事者間の衡平や紛争解決の実効性を考慮して無効事由の審理を侵害訴訟の裁判所に認めたものであって、そこで同条第一項該当の事由があるとまでは認められないとされたからといって、当該当事者間のみであれ、当該特許権の有効性を無効審決確定によっても覆らない最終的なものとするまでの効力は導かれまいであろう。」という。

- 3) この場合、判断が齟齬しているとして問題とされるべき場面として、前掲注2)笠井45頁は、「侵害訴訟での請求棄却判決の理由となったものと同じ証拠と無効事由(公知技術等)であるにもかかわらず、特許無効審判では無効事由に当たらないとして請求不成立審決がされ、それが確定し、特許法一六七条の一事不再理効により、何人もそれと同じ事実および同じ証拠に基づく審判請求ができなくなった場合」を想定するが、一事不再理効が生じる167条の「同一の事実及び同一の証拠」を極めて限定的に解する見解に立てば、判断が齟齬しているとして問題とされる場面は僅かにすぎない。

ただし、167条に関しては、「無効審判を請求したが不成立とする確定審決を受けた請求人であっても、同一の事実、同一の証拠に基づくものでないかぎり、再度、同一特許について無効審判を請求することができるとする取扱い(……)には、疑問がある。」という指摘がある(増井和夫=田村善之『特許判例ガイド』(第3版、有斐閣、2005年)290頁(田村善之執筆))。

- 4) 前掲注1)高部[判解]444頁は、「特許権侵害訴訟で無効理由が存在することが明らかであると判断され、権利濫用の抗弁が容れられて特許権者の請求が棄却された後に、無効審判及びそれに続く審決取消訴訟により無効であるとは認められないという判断がされた場合は、既判力自体が抵触するわけではないから、民訴法三三八条一項一〇号の再審事由があるとはいえないであろう。……このような判決の内容における矛盾は、それ自体としては救済が困難と思われる。」と述べる。

また、権利行使制限の抗弁を規定した104条の3を新設した平成16年改正法の立案担当者も、「今回の改正法によって特許無効審判において特許が無効にされるべ

きものと認められるとして侵害訴訟の中で第104条の3第1項の規定による主張が認められ、その後に特許無効審判の請求が成り立たない旨の審決が出される事態が仮に生じ得るとしても、それは、(a)前の判決の基礎となった行政処分(特許査定処分)自体には何ら変更は生じておらず、前の判決における理由中の判断は、特定の行政処分(審決等)の公定力に拘束されたものではなく、特許が無効審決の確定により無効とされるまでは有効であることを前提としつつ、特許権の行使を制限するかどうかという法律問題について別の訴訟物に関する判決の帰趨の問題であり、(b)これについて権利者が前訴で敗訴したことは、弁論主義の原則の下における当事者の主張・立証活動の程度に応じた訴訟状態に基づく自由心証による判断の結果である。」と論じ、再審事由該当性を否定する(近藤昌昭=齊藤友嘉『知的財産関係二法/労働審判法』(商事法務, 2004年)62頁)。

もっとも、前掲注2)伊藤ほか29~30頁(伊藤眞発言)は、「特許無効審判で特許が有効とされたときについても、基礎となった行政処分に変化がないからという理由で、再審の可能性を否定しきれぬかどうか、なお議論の余地がありそうです。また、実質判断としてみても、侵害訴訟では、特許は無効であるから請求は棄却だとされて、その後、無効審判でやはり特許は有効とされたときに、再審を否定して、請求棄却判決の既判力を維持するのが妥当かと言うと、そこも考えてみる余地はあるようにも思う」と問題を提起する。

侵害訴訟の判決の確定と無効審判における審決及び訂正審決の確定の関係を分析する、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『知財年報2006』(商事法務, 2006年)221~222頁は、「④請求棄却判決(筆者注:確定)後に無効審判請求不成立審決が確定した場合……(b)当該特許は公知技術そのものである、あるいは特許請求の範囲に公知技術が包含されており、これを減縮する訂正をした場合には対象製品は技術的範囲外になってしまうから、訂正の可否にかかわらず、請求は認められないとする判決をしていた場合に、当該事由により特許は無効にならないとする審決が確定した場合⇒判決と無効審判における判断が齟齬していたことになるが、新たな行政処分は行われていないから再審にはならない。」とするが、請求棄却判決の理由は、ここに挙げられている2つの場合に限られないはずである。例えば、後掲最判平20.4.24の事案のように、特許権者が侵害訴訟において訂正による無効理由の回避を主張しない場合もある。ところで、ここでいう「公知技術」には、公知技術から容易想到な技術も含む趣旨であろう。

なお、用語の用い方ではあろうが、一部公知・全部公知と一部無効・全部無効とは必ずしも一致するものではないと指摘するものとして、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』(判例タイムズ社, 2005年)10頁。

- 5) 注4) のとおり、請求不成立審決の確定について、再審事由該当性は否定するものの、前掲1) 高部[判解]444頁は、それに続けて、「なお、損害賠償請求の判断の基準時が事実審口頭弁論終結時であることからすれば、その後の侵害行為に関しては、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であろう。」とも指摘する。さらに、鈴木将文「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」名古屋大学法政論集227号(名古屋大学大学院法学研究科, 2008年)135頁は、「差止

また、設定登録後であっても、特許発明の技術的範囲の変更を意味する、特許請求の範囲の訂正が、一定の要件の下で認められている（126条、134条の2）⁶⁾。訂正は、特許請求の範囲の減縮等を目的とするものに限られてはいるものの（前各条1項）、訂正の態様は多様であり、その数も決して少なくない⁷⁾。そのため、侵害訴訟の判決が確定した後に、訂正審決が確定した場合まで視野に入れると、話はより複雑になる⁸⁾⁹⁾。

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。」としつつ、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、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。」と問題を提起する。なお、前掲注2）笠井45～46頁は、「前訴である侵害訴訟の事実審口頭弁論終結後の侵害行為を理由として損害賠償請求または差止請求訴訟を新たに提起した場合、それが新たな侵害行為であって前訴の訴訟物とは異なると考えられるときは、前訴の無効事由該当の判断は理由中の判断であって拘束力が生じないことから、請求が認容され得ることとなろう。」と述べ、事実審口頭弁論終結後の侵害行為が新たな侵害行為といえるという条件付きではあるが、差止請求の再訴の可能性に言及する。

特許権侵害差止請求訴訟の訴訟物については、牧野利秋「特許権侵害差止請求訴訟の訴訟物」原増司判事退官記念『工業所有権の基本的課題（上）』（有斐閣、1971年）581頁が、「一個の特許権に対する侵害と評価される事実は、これを包括して一個の紛争事実関係をなすとし、これに基づいて訴訟物は一個であると見るのが正しいと思われる。」としつつ、「侵害態様が区別されれば、……同一訴訟物内の一部請求として特定できる」ことを理由に、「複数の態様の侵害行為の一部についてのみ差止請求訴訟を提起した場合、この判決の既判力は、残部については及ばない。また、被告が訴訟係属中に別の態様の侵害を始めた場合、これの差止を別訴で求めることは許される。」と論じる。

- 6) 訂正審決の確定にも、対世的な遡及効がある（128条）。
- 7) 近年は、減少傾向にあるようではあるが、訂正審判に限っても、2005年は、223件の請求がされ、96件が認められ、2006年は、198件の請求がされ、68件が認められ、2007年は、141件の請求がされ、61件が認められている（特許行政年次報告書2008年版（統計・資料編）<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/nenji/nenpou2008/toukei/01-07.pdf>）。
- 8) 平成16年改正法の立案担当者は、侵害訴訟の理由中の判断で、特許は無効と判断され、その確定後に、特許無効審判中の訂正請求あるいは訂正審判で、訂正のうえ特許有効と判断された場合は、再審事由とならず、侵害訴訟の理由中の判断で、特許は有効と判断され、その確定後に、特許無効審判中の訂正請求あるいは訂正審判で、訂正のうえ特許有効と判断された場合は、再審事由になりうる余地有り、と整理する（前掲注2）伊藤ほか31頁（図））。そして、後者について、前掲注2）伊藤

裁判例には、これらの場合と異なり、無効審決取消訴訟等の上告審係属中に、訂正審決が確定したという事案については¹⁰⁾、幾つかある¹¹⁾¹²⁾。しかし、侵

ほか29頁（近藤昌昭発言）は、「侵害訴訟の理由中の判断で特許は有効であるという判断をされて、その確定後に、訂正審判の中で訂正の上特許は有効であるというふうに判断された場合、……この訂正の上特許は有効だという判断をされたというのは、多くの場合減縮されて一部無効があったということを認めているような場面だというふうに思われますので、……減縮されて削られた部分が、それが侵害訴訟で有効だということの前提になっている部分とかかわってくるのであれば、やはり再審事由となり得る余地があるのではないかと説明する。

もちろん、後者の場合にすべて再審事由に当たるわけではない。前掲注1)市川112頁は、「訂正が行われた場合は、……訂正により特許請求の範囲は減縮されたが、被告製品が訂正後のクレームに含まれる場合には、再審事由とはならないが、被告製品が訂正後のクレームに含まれなくなる場合には、再審事由」と論じる。同様に、前掲注2)笠井47頁も、「特許請求の範囲の減縮により被告物件または被告方法が当該特許権の技術的範囲に属しなくなる場合には、特許が一部無効とされて、その無効の部分に被告物件または被告物件が該当していた場合と同視できるので、……再審事由に該当するということになる。」と述べる一方、「特許請求の範囲の減縮にもかかわらず被告物件ないし被告方法が依然として当該特許権の技術的範囲に属する場合についても、……形式的には民訴法三三八条一項八号の再審事由になるのではないかが問題となる」が、「民訴法三三八条一項五号や九号のように明文で判決への影響が要件とされている場合のみならず、……八号についても、……判決の結論が異なり得る可能性があることを要すると解されている。実質的に考えて、この場合は、行政処分のうち判決の基礎となった部分について変更は生じていないということもできるであろう。したがって、同号の再審事由に該当しないと解するのが相当であろう。」と述べる。また、前掲注1)三村227頁も、「対象製品が限縮されたクレームによる技術範囲に属しない場合は、再審請求が認められることとなろう。」としつつ、「再審請求を、民事訴訟法338条1項ただし書の類推適用により、あるいは訴訟上の信義則違反として、許されない」と解することも可能であろう。」という。

- 9) 注8)の前者の場合について、再審事由該当可能性を指摘しつつ、そのような事態が生じることは、『紛争解決の実効的解決』ないし『紛争の一回的解決』という一〇四条の三の立法趣旨に沿うものではなく、また、法的安定性を害するものというほかない（後掲大瀬戸475頁）などとして、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』（発明協会、2006年）457頁以下は、104条の3の新設を批判する。
- 10) 無効審決取消訴訟における訴訟物は、通説的な見解に立てば、無効審決の違法性一般であるということになるが（大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』（有斐閣、2003年）256頁）、無効審決取消訴訟では、差止請求権、損害賠償請求権等の存否を判断する侵害訴訟とは異なり、訂正前の特許請求の範囲を前提とする特許査定又は特許審決自体が審理の対象とされているということが出来る。

害訴訟の判決が確定した後に、又は、侵害訴訟の上告審係属中に、訂正審決が確定した、という事案は、これまでなかった。そこに、最判平20.4.24民集62巻5号1262頁〔ナイフ加工装置〕（以下、「本判決」という。）が現れた。

11) 旧民訴法下の事案としては、実用新案登録無効審決に関する最判昭60.5.28裁判集民事145号73頁〔電気掃除機〕がある。同最判は、訂正審決の確定は、旧民訴法420条1項8号の再審事由に当たり、それが上告理由にも当たるとして、原判決を破棄し、差し戻したものである。

現行民訴法下の事案である最判平15.10.31裁判集民事211号325頁〔窒化ガリウム系化合物半導体発光素子〕（上告については、民訴法312条1、2項の上告理由には当たらないとして、上告棄却決定がされたが、上告受理の申立てについては、受理決定がされた。）は、特許取消決定の取消請求を棄却する原判決に対する上告審の係属中に、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、民訴法338条1項8号の再審事由があり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある（同法325条2項）として、原判決を破棄した上、差し戻したものである。特許無効審決に関する最判平17.10.18判時1914号123頁〔クリーニングファブリック〕も同旨である。

この論点（「特許取消決定取消訴訟あるいは特許無効審決取消訴訟の上告審係属中にクレーム減縮目的の訂正審決が確定した場合に、『原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ものとして、原判決には民訴法338条1項8号に規定する再審の事由がある』こととなるかという論点」と「特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、当該特許につきクレーム減縮目的の訂正が確定した場合に、これが再審事由に該当するかという論点」の関係）を指摘するものとして、大淵哲也＝茶園成樹＝平嶋竜太＝蘆立順美＝横山久芳『知的財産法判例集』（有斐閣、2005年）61～62頁〔大淵哲也執筆〕。

12) 前掲注11) 最判平15.10.31) について、山本弘「上訴審手続の現状と展望—再審事由を理由とする最高裁に対する上告の可否を中心として」ジュリスト1317号（2006年）130頁は、「問題は、民訴法338条1項8号の再審事由が原判決言渡し後に発生したことを理由とするXの上告受理申立てが、いかなる意味で民訴法318条1項の上告受理の要件を充たすとして、最高裁がその受理を決定をしたかにある。最高裁として、現行法の下でも、他に適当な上告理由の主張があるか他に上告受理の理由があるとして受理決定がなされた事件において、主張に係る上告理由がない場合でも、なお民訴法338条1項8号再審事由の存在が民訴法325条2項の定める特別破棄事由であるとの判断を示すことが、法令の解釈に関する重要な事項を含むと判断されるがゆえに、専らこの再審事由の存在だけを理由としたXの上告受理申立てが受理に値すると判断したのだろうか。……それとも、民訴法338条1項8号の再審事由がある場合に、なお上告を斥け原判決を確定させ、改めて再審の訴えによらせるという取扱いが、個別事案における当事者の救済という角度から適切でないと考えたため、それ自体として上告受理の理由となるとし、同時に、民訴法325条2項による破棄事由としたのだろうか。」と指摘する。

2. 最判平20.4.24

(1) 事案の概要

本判決は、発明の名称を「ナイフの加工装置」とする特許権を有するXが、自動刃曲加工システムを製造・販売するY₁、Y₁からこれを購入して販売するY₂に対して、製造・販売の差止め、損害賠償を求めたという事案である。この訴訟において、第一審（大阪地判平16.10.21平13（ワ）9403）は、請求原因としてXが主張する請求項について、無効理由が存在することが明らかであるとして、Yらが主張する権利濫用の抗弁を認め、Xの請求をいずれも棄却した¹³⁾。104条の3が施行された後に口頭弁論を終結した原審（大阪高判平18.5.31平16（ネ）3586）は、同条1項を適用して、Xの控訴を棄却した¹⁴⁾。そこで、Xが上告及び上告受理の申立てをした。Xは、上告及び上告受理の申立て後にした、特許請求の範囲の減縮を目的とする5度目の訂正審判請求が認められ、その審決が確定したことから、訂正審決の確定は、民訴法338条1項8号の再審事由に当たり、原判決には「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」（同法325条2項）があると主張した。Xは、それに先立ち、控訴後に、訂正審判請求及びその取下げを4度繰り返している。なお、第一審も原審も、Y₁製品について、特許発明の技術的範囲に属するか否かは、判断していない¹⁵⁾。

13) 前掲注1) 最判平12.4.11が認めた権利濫用の抗弁を法定したとされる、権利行使制限の抗弁を規定した104条の3が施行されたのは、平成17年4月1日である。

14) この事案の特徴として、岩坪哲〔判批（本判決に対するもの）〕NBL888号（2008年）26頁は、「請求項……の進歩性欠如を認定した第1審判決後に訂正審判請求の対抗措置が採られながら、侵害訴訟の事実審において訂正後の請求項に基づく対抗主張がされなかった点にある。」と指摘する。なお、本判決の簡潔な評釈として、小島立〔判批〕『平成20年度重要判例解説』ジュリスト1376号（2009年）303頁がある。また、訂正審判における実務の実情を指摘するものとして、村林隆一〔判批（本判決に対するもの）〕知財ぶりずむ69号（2008年）77頁。

15) そのような判断手法について、前掲注3) 増井＝田村178頁（増井和夫執筆）は、「無効理由に基づく請求棄却判決がなされても、特許権者が特許の訂正に成功すれば、控訴審において侵害の判決を得ることができる。……この可能性を考えると、地裁判決において、特許の無効のみを認定する判決が妥当かという疑問が生ずる。

(2) 判 旨

本判決は、訂正審決の確定が民訴法338条1項8号の再審事由に該当するか否かについて¹⁶⁾、「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128条）、……本件訂正は特許請求の範囲の減縮にあたるものであるから、これにより……無効理由が解消されている可能性がないとはいえず、……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」と一応の判断を示した。

もっとも、「上告人は、……少なくとも第1審判決によって……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（筆者注：「無効主張を否定し、又は覆す主張」を指す。）を提出すべきであった」と指摘し、「本件訂正審決の内容や上告人が1年以上に及ぶ原審の審理期間中に2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、……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

控訴審で特許が有効となった場合に、侵害の論点については、地裁の判断がないまま高裁で審理することになり、当事者は地裁—高裁と2段階の審理を受ける機会を失う（理論的には、原判決を破棄し、侵害の審理のため地裁に差し戻すことも考えられるが、我が国の特許訴訟では例がない。）と指摘する。

16) 同号の再審事由のうち、行政処分に関して、高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 下』（補訂版、有斐閣、2006年）524頁は、「行政処分は、その成立・効力を前提として判決がなされた場合であり、かつ、その取消し・変更が遡及的である場合を指す。」と説明する。

ず、……特許法104条の3の規定の趣旨¹⁷⁾に照らしてこれを許すことはできない。」とした。

これに対して、泉裁判官は、その意見において、「一般に、特許権侵害訴訟において、……被告が、特許法104条の3第1項の規定に基づき、……権利行使制限の抗弁を主張した場合には、原告は、……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（……）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¹⁸⁾、及び、被告

17) 104条の3第2項の趣旨について、前掲注4) 近藤=齊藤60, 109頁は、「この規定は、民事訴訟法第157条と異なり、時機に後れたものでなくとも、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る場合には、却下することができることとするものである。」と説明するのみである。同項の趣旨については、特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』（第17版、発明協会、2008年）287頁も参照。

18) これを主張するに当たり、訂正審判請求等をしている必要があるかというのは一つの論点である。泉裁判官は、その必要はないと判示する。同様に、請求を不要とする見解には、例えば、「特許法104条の3第1項は現に特許無効審判が請求されていることが要求されていないこととの均衡上、再抗弁事実として現に訂正請求ないし訂正審判請求をしている事実を要するとは考えない。」という岩坪哲「特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ」A.I.P.P.I.52巻4号（2007年）35頁のほか、高橋元弘〔判批（本判決に対するもの）〕A.I.P.P.I.53巻10号（2008年）21頁注6）、若林諒〔判批（本判決に対するもの）〕Law & Technology43号（2009年）116頁がある。下級審の裁判例では、傍論ではあるが、訂正する用意があるという特許権者の主張を前提に、訂正後の発明の容易想到性を検討したものとして、知財高判平17.8.30平17(ネ)10069〔土木工事レーザ測定器〕がある。

しかし、権利濫用の抗弁を排斥し得る「特段の事情」の典型的な例である、訂正による無効理由の回避について、大淵哲也「特許訴訟・審判制度の現状と今後の課題」ジュリスト1326号（2007年）36頁は、「手続面としては、訂正手続をとる必要があるとされるのが一般的である。」という（また、文脈から、104条の3の権利行使制限の抗弁に関しても同様であると読める。）。また、高部真規子「特許法104条の3を考える」知的財産法政策学研究11号（2006年）128頁も、権利濫用の抗弁に関して、「訂正が確定している必要はないが、いかなるクレームにするかは、特許権者の判断によるのであるから、少なくとも、訂正の請求（訂正審判請求又は訂正請求）がされていることは最低限必要である。」という。下級審の裁判例においても、104条の3の抗弁に関して、東京地判平19.2.27判タ1253号241頁〔多関節搬送装置〕、東京地判平19.9.21平18(ワ)1223〔半導体素子搭載用基板〕（この判決は、さらに、被疑侵害者は、「当該訂正後の特許につき他の無効事由があることを主張立証することができる。」とする。）は、再抗弁の要件の一つとして「訂正審判請求ないし訂

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る。」と再抗弁事実を指摘した上で¹⁹⁾、「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、

正請求をしたこと」を要求する。そして、鈴木將文〔判批（前掲東京地判平19.2.27に対するもの）〕Law & Technology 39号（2008年）47頁は、実際の観点から、これを支持する。すなわち、同47頁は、「第1に、被疑侵害者と特許権者の間のバランス論は妥当しないと思われる。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生じることを、特許権者は甘受すべきであると思われる。また、被疑侵害者側の無効主張に係る主張は、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（たとえば、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および対象物件との対比の認定において重要な意義をもつ。したがって、無効理由に係る主張と訂正に係る主張を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を行っていること（それだけ主張内容が熟していること）を求めることは合理性があると思われる。」と、「第2に、侵害訴訟において、ただでさえ訂正の請求がなされただけでその確定を待たずに侵害の成否を判断することは、侵害の判断をより困難なものとし、判決の法的安定性を害する面がある。まして、訂正の請求が現になされていることを要件とせずに再抗弁を認めるとすれば、将来実際に訂正の請求がなされること、請求されるとしても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法的に保障されるわけではないことから、侵害訴訟の不安定性は一層深刻なものとなろう。」と論じる。請求を必要とする見解の論拠については、清水節「無効の抗弁（特許法104条の3等）の運用と訂正の主張について」判タ1271号（2008年）37～38頁も参照。

なお、侵害訴訟の事実審の口頭弁論終結時までに訂正審決が確定していなければ、無効の抗弁が認められるという見解として、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』（第2版、有斐閣、2006年）248頁がある。

- 19) 104条の3に関する主張・立証責任については、森義之「訂正を前提にした侵害訴訟判決」平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書『審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書』（知的財産研究所、2007年）86頁は、「訂正前の特許について『当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められる』ことは抗弁であり、特許無効審判請求における訂正の請求又は訂正審判請求をしたこと、訂正の要件があり、訂正後の特許については『当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められる』ものではないこと、被告物件（方法）が訂正後においても当該特許発明の技術的範囲に属することは再抗弁であると考えられる」と論じる。権利濫用の抗弁について、高部真規子〔判批（東京地裁平12.12.19平11(ワ)10959〔平滑回路〕に対するもの）〕中山信弘＝相澤英孝＝大淵哲也編『特許判例百選』（第3版、2004年）173頁も、「『特段の事情』の有無が問題となるのは、訂正が請求されているが未だ確定していない場合（……）である。……当該訂正が訂正の要件を満たし、かつこれにより無効理由を解消すると認定される場合は、特

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。」ことを理由に、「訂正審決が確定したことをもって事実審の……判断を違法とすることはできない」とする。そして、再審事由該当性については、「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……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は、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、その後に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（筆者注：民訴法338条1項8号の）再審事由

許に無効理由が存在することが明らかで将来無効となることが予見できるということとはできず、この場合に、対象製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属する場合には、『特段の事情』の再抗弁が認められることになる。」としていた。104条の3に関する訂正の主張の位置付けについては、和久田道雄〔重要判例解説（本判決に対するもの）〕Law & Technology41号（2008年）126頁注(2)は、予備的請求原因と解する余地があることを指摘し、また、前掲注18)若林115～116頁は、「予備的請求原因説と再抗弁説ないし間接反証説とのいずれが妥当であるかは微妙である」というものの、現時点では、予備的請求原因説に立つように読める。そして、同115頁は、同説を前提とすれば、対抗主張が認められる場合には、「訂正の確定を条件とする将来請求の範囲での認容となろう。」とし、執行の段階において、「認容判決で認定された訂正内容」と訂正審判請求ないし訂正請求での審決で認定された訂正内容との同一性が判断されることがなるが、「訂正審決未確定の状況における権利者原告にとっての認容の結論は、理論的にも実際的にも、審決確定を条件とする認容判決および……民事執行の段階による措置で必要かつ十分であると思われる。」という。しかし、前掲注1)清水134頁注34)は、「(予備的)請求原因として扱うよりも、対世的には有効でありながら相対的な無効を抗弁として主張することが立法上認められたことに対して、再抗弁として主張できるものと解するのが相当であろう。」と述べる。なお、東京地裁及び大阪地裁の専門部では、「訂正審判ないし訂正請求されたのみで未確定なクレームを請求原因とすることはできないことから、……訂正後のクレームは、無効の抗弁に対する再抗弁と位置づけ」ているという（設楽隆一＝間史恵＝鈴木千帆「知的財産関係訴訟の手続の一般的な概要」前掲注1)飯村＝設楽編38頁）。本稿も、再抗弁説に立って論を進めることにする。

が存するということはできない」として、これを否定した²⁰⁾。

(3) 評 価

本判決は、訂正審決の確定によって、原判決には民訴法338条1項8号の再審事由が存することになる可能性があることは認めたものの²¹⁾、Xの5度目

- 20) 紛争の一回的解決を指向する泉裁判官の意見に対しては、これに賛意を示しつつ、「請求項ごとに訴訟物が異なるとの請求項独立の原則を貫徹し、当初の請求項とは異なる請求項に基づく権利行使は遮断されず、その際に新たな訴訟物の請求項に訂正をすることも可能であるから、泉個別意見による遮断論も紛争の一回的解決に必ずしも結びつくわけではない。」(前掲注14) 岩坪30頁注(15) という指摘もある。
- 21) 侵害訴訟の判決の確定と無効審判における審決及び訂正審決の確定の関係を分析する、前掲注4) 高林221頁は、「⑤請求認容判決確定後に訂正審決が確定した場合。この場合の請求認容の理由としては、単純に技術的範囲に属すると判断した場合と、特許請求の範囲に公知技術が包含されているが、これを減縮する訂正をすれば対象製品は技術的範囲に属するとして請求認容判決をした場合があるが、この場合に、(a)対象製品をも技術的範囲から除外する訂正審決が確定した⇒再審 (b)対象製品と関係ない部分で特許を減縮する訂正審決が確定した場合⇒影響なく、問題もない。」とする。また、「⑥請求棄却判決確定後に訂正審決が確定した場合。この場合の請求棄却の理由としては、単純に技術的範囲に属しないと判断した場合、当該特許は公知技術そのものである、あるいは特許請求の範囲に公知技術が包含されており、これを減縮する訂正をした場合には対象製品は技術的範囲外になってしまうから、訂正の可否にかかわらず、請求は認められないとする判決をしていた場合があるが(筆者注：前掲注4) 高林220頁注(34)では、「訂正不可であるとして請求棄却判決をして確定後に、当該訂正が認められた場合には、権利者が請求棄却確定判決の取消しを求める余地はない」と述べるが、ここではそのような場合分けが見当たらない。)、この場合に、(a)対象製品を技術的範囲から除外する訂正審決が確定した場合⇒影響なく、問題もない。(b)対象とは関係ない部分で特許を減縮する訂正審決が確定した場合⇒影響なく、問題もない。」とする。その理由として、「請求棄却判決後にさらに特許請求の範囲を減縮する訂正が認められたにすぎないから、再審事由に該当しないか、あるいは当事者には再審の訴えを提起する利益はないと解することができる。」という。しかし、⑥(b)の場合に、対象とは関係ない部分で減縮したということは、対象製品が技術的範囲に属しつつ、無効理由が回避されたことを意味し得るのであるから(126条5項、134条の2第5項参照。)、例えば、判決が訂正の要件を満たさないという理由で請求を棄却していた場合には、訂正の可否という特許の有効性に直結する、侵害裁判所の判断と特許庁(及び訂正審判請求不成立審決等取消訴訟を担当した裁判所)の判断に食い違いが生じているわけであるが、そのような場合に、特許請求の範囲がさらに狭くなったという理由のみで、再審事由該当性又は再審の利益を否定することができるのかは、疑問である。なお、請求棄却の理由は、ここに挙げられている3つの場合に限られないはずである。

の訂正審判請求までの経過から、Xが訂正審決の確定を主張して原判決の取消しを求めることは、104条の3の趣旨に照らして許されないと述べるのみである²²⁾。

しかし、104条の3の趣旨からXが訂正審決の確定を主張することは許されないと判断する前提として問われるべきは、本件において、訂正審決の確定が民訴法325条2項の「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」に当たるか否かということである。そもそも「判決に影響を及ぼすことが明らかな法

請求棄却判決確定後の訂正審決の確定について、前掲注4) 高林221頁と同様の結論を採るものとして、前掲注2) 笠井48頁がある。同48頁は、侵害訴訟の請求棄却判決が訂正の可否について判断していた場合も判断していなかった場合もともに、再審事由該当性を否定する。すなわち、前者については、「侵害訴訟の確定判決が訂正の可否について判断した上で特許が無効とされるべきものと判断していたのであれば、審判で当該訂正が認められて訂正審決がされ、その限りで特許が有効とされたとしても、……侵害訴訟の裁判所の一〇四条の三第一項該当性の判断が覆るものではないと解される」ことを理由に、後者については、「侵害訴訟の請求棄却確定判決で考慮されなかった訂正が審判で認められて訂正審決がされた場合には、侵害訴訟で無効とされるべきだと判断されたものとは特許の内容が異なることとな」るが、「このような特許の内容の変更は、これによって特許が有効とされても、請求棄却判決の基礎となった根拠 (①訂正前の特許権が有効に存在し、しかし、②その特許権について特許法一〇四条の三第一項に当たる抗弁事由が認められる) を覆えずものではないと見るべきであり、判決の基礎についての変更とはいえない」ことを理由とする。

また、前掲注19) 森88～89頁は、特許が無効であることを理由とする特許権侵害訴訟の棄却判決が確定した後に、訂正が認められた場合に、再審請求を否定する理由の一つとして、「このような再審が認められるとすると、再審の手続において、訂正をしてもやはり特許は無効であったなどとして請求が棄却されることがあり得るが、その場合でも、原告は再度の訂正をすることによって、再度再審請求をすることが考えられ、他方、再審の手続において、訂正をすることによって特許は無効でないとして請求が認容されることがあり得るが、その場合でも、その後の特許無効審判請求で特許が無効になると、再び再審となることが考えられ、このように再審が際限なく繰り返されるといふ、法的に極めて不安定な事態が生ずるおそれがある」ことを指摘する。

22) これは、「再審や訴訟上の信義則という民事訴訟法一般の解釈で解決しようというのであれば、特許権侵害訴訟以外の場面をも想定したうえで議論をすることが必要であり、そのような観点からの議論が十分に尽くされていないのではないかという批判」(前掲注19) 和久田125頁) を考慮した結果であるようではあるが、実質的には、信義則に基づく判断であると評価してよいように思われる。

令の違反」に当たらないのであれば、104条の3の趣旨を持ち出す必要はない。そのような判断を経ることなく、Xの主張を排斥したのは、妥当であったであろうか。もちろん、民事訴訟は、個別の紛争の解決を目的としている。しかし、最高裁には、それにとどまらない、実務における今後の指針を示すという役割も期待されているはずである。最高裁の機能が強化された現行民訴法の下ではなおさらであろう。「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……無効理由が解消されている可能性がないとはいえ、……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。」という判示に、民訴法338条1項8号の再審事由該当性についての最高裁の考え方を垣間見ることができないわけではないが、訂正審決の確定によってどのような場合に再審事由に当たるのかは、依然として明らかにはなっていない。最高裁は、再審事由該当性について、そして、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反」の有無について、正面から判断するべきであった²³⁾。

また、民訴法338条1項8号のような、絶対的上告理由として列挙されていない再審事由が上告理由に当たるかについて、旧民訴法下では、肯定されていたが²⁴⁾、現行民訴法下では、これを肯定する有力な見解があるものの²⁵⁾、最

23) このような観点から、前掲注14) 岩坪29頁は、「法廷意見が訂正許可審決の再審該当性を肯定しつつ、さらに104条の3第2項を持ち出すのなら、該訂正事由を知りながら控訴等によりこれを主張しなかったとの再審排除のさらなる理由付け(民訴法338条1項ただし書)が必要であったと思われる。」と批判する。

24) 例えば、前掲注11) 最判昭60.5.28。菊井維大=村松俊夫『全訂 民事訴訟法 Ⅲ』(第2版、日本評論社、1986年)239頁は、「再審の訴が特別の不服の訴で上告が通常の不服の訴であることを考えると、瑕疵を有する判決が再審の訴では取消を求められるのに、上告では取消を求めることができないことは権衡を失するし、判決が取り消されるかどうかは早く確定することが望ましいから……、本条(筆者注：旧民訴法395条)に規定されていないが再審事由となっている……各事由は、絶対的上告理由に該当すると解する」と説明していた。

25) 新堂幸司『新民事訴訟法』(第4版、2008年)866頁、伊藤眞『民事訴訟法』(第3版再訂版、有斐閣、2006年)664～665頁。前掲伊藤664～665頁は、民訴法338条1項但書の趣旨を理由として挙げる。

高裁は、これを否定する²⁶⁾。もちろん、本判決は、この点には触れていないが、否定説を前提としているのであろう。そして、本件は、上告受理事件として取り扱われているが、前掲注12) 山本が前掲注11) 最判平15.10.31について指摘するのと同様に、どのような理由から受理決定がされたのであろうか。上告受理の申立てには、「法令の解釈に関する重要な事項」が要求されている(民訴法318条1項)。受理決定がされたのは、上告審係属中に訂正審決が確定した場合に、それが再審事由に該当するか否かを判断することが「重要」とであると判断されたからなのであろうか。そうであるとすれば、本判決はその判断を回避してしまっただが、そのうち、いずれかの事件において、それが判断されれば、以後は受理しないということなのであろうか。それとも、事実審口頭弁論終結後に訂正審決が確定した場合には、個別の事案ごとに救済するべきであると考えられる限りは、今後も受理するということなのであろうか²⁷⁾。仮に、後者の立場であるとしても、請求棄却判決の確定後に再審の訴えを提起するのはともかく、事実審の口頭弁論終結後に訂正審決が確定したとしても、上告審においてこれを取り上げるか否かは、最高裁の裁量ということになってしまうが、それでよいのであろうか²⁸⁾。

26) 現行民訴法下における再審事由と上告理由の関係について、長谷川浩二〔重要判例解説(前掲注11) 最判平15.10.31に対するもの〕Law & Technology 23号(2004年)71頁は、「絶対的上告理由として限定列挙されたもの以外の法令違反に関しては、当事者が上告受理申立ての理由として主張したものを最高裁が受理した場合、または上告事件において最高裁が職権により取り上げた場合に限って、最高裁の判断が示されるものとされた(同法(筆者注:民訴法)318条・325条2項。原判決に法令違反があるとしても、これを取り上げて原判決を破棄するかどうかは最高裁の裁量に委ねられたわけである)。再審事由は、違法の程度が重大であるにせよ、法令違反であることに変わりはない。」という認識を示している。

27) そして、最高裁が、訂正の結果を踏まえて、あらためて特許権者の請求の可否を判断するというのであれば、Y₁製品について、特許発明の技術的範囲の属否を判断しない、本件の第一審判決及び原判決のような手法は、最高裁に過度の負担をかけかねない。そのような手法は、再考を迫られよう。

28) そのような問題点を指摘するものとして、前掲注18) 高橋18頁。

3. 私 見

(1) 請求認容判決確定後の無効審決の確定

請求認容判決の確定後に、無効審決が確定した場合は、侵害訴訟において、権利濫用の抗弁又は権利行使制限の抗弁（以下、まとめて「権利行使制限の抗弁等」という。）の成否が審理されていたか否かにかかわらず、無効審決の確定は、民訴法338条1項8号の再審事由に当たると解するべきである。なぜなら、権利行使制限の抗弁等によって特許の有効性を侵害裁判所が判断し得るようになったといっても、特許権の命運を左右することができるのは、あくまでも無効審判及びその審決取消訴訟であることに変わりはなく、そこにおいて、本来は特許を付与するべきではなかったとして、特許権を遡及的に消滅させることが決定された以上は、無効審判請求に期間の制限がない（123条3項参照。）ことを考慮しても、特許が付与されなかったという本来のあるべき姿に則した状態に戻す必要があると考えられるからである。そして、いったん無効審決が確定すれば、再審によってその確定審決が取り消されるという極めて例外的な事態を除けば、特許権が復活することはないから、判決が認容と棄却を繰り返すような事態が生じる心配はない。この場合、無効審決の確定によって、「基礎となった……行政処分が後の……行政処分によって変更された」とも十分にいえるであろう。

(2) 請求認容判決確定後の訂正審決の確定

また、請求認容判決の確定後に、訂正審決が確定した場合は、侵害訴訟において、権利行使制限の抗弁等の成否が審理されていたか否かを問わず、いったんは侵害と判断された製品・方法が訂正後の特許請求の範囲に属しないと判断されるときは、そして、そのときに限り、民訴法338条1項8号の再審事由に当たると解するべきである。訂正によって切り落とされた部分は、注8）において前掲注2）伊藤ほか29頁（近藤昌昭発言）及び前掲注2）笠井が指摘するように、一部無効ともいえるべき部分であるか、又は、やむなくではあろうが、

特許権者が権利の一部として維持することをあきらめた部分であるといえるから、このときも、請求認容判決を維持する必要はないといえる。そして、(1)と同様に、確定した訂正審決が再審によって取り消されるという極めて例外的な事態を除けば、訂正審決の確定によっていったん減縮した特許請求の範囲が再度の訂正によって再び拡張することはない(126条4項, 134条の2第5項)。この場合、訂正審決の確定によって、いったんは侵害と判断された製品・方法が訂正後の特許請求の範囲に属さなくなったのであれば、「基礎となった……行政処分が後の……行政処分によって変更された」ということに抵抗はないであろう。なお、この場合、再審を開始するか否かを決定するに当たって、裁判所は、侵害と判断された製品・方法が訂正後の特許請求の範囲に属さないか否かを判断することになる。

(3) 請求棄却判決確定後の請求不成立審決の確定

これに対して、訂正による無効理由の回避の再抗弁(以下、「訂正の再抗弁」という。)が主張されなかったとき、又は、その主張が104条の3第2項等によって却下されたとき²⁹⁾、訂正の再抗弁が認められなかったときなど、権利行使制限の抗弁等が認められた結果、請求が棄却され、その判決が確定した後に、同一の事由について、無効審判請求不成立審決が確定した場合は、再審事由に当たらないと解するべきである。確かに、侵害裁判所は「無効」と判断したのに対し、特許庁は「維持」と判断したのであるから、両者の判断は食い違っている。本判決において泉裁判官が述べるように、「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

29) 工藤敏隆「特許侵害訴訟における特許の有効性判断に関する諸問題」法学政治学論究69号(慶應義塾大学大学院法学研究科, 2006年)14頁参照。却下の根拠には、民訴法157条も挙げることはできる。もっとも、これらの規定が使われることはあまりないであろう。

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」というのは、「外国において……頒布された刊行物に記載された発明」(29条1項3号)であっても新規性を喪失させる法制を前提とすると、特許権者には酷でありすぎるかもしれない。特に、本件のXのように、訂正審判を請求していながら、事実審においてそれを主張しないような場合はともかく、例えば、侵害訴訟の第一審では、権利行使制限の抗弁等が主張されなかったとか、無効理由があるとはいえないと判断されたとか、権利行使制限の抗弁等が認められず、その結果、請求が認容されたのに、控訴審では、無効理由があると判断され、権利行使制限の抗弁等が認められた結果、請求が棄却されたような場合には³⁰⁾、特許権者にあらためて訂正の機会を与え、請求棄却判決の取消しを求めて、上告審又は再審において訂正審決の確定を主張させた方がよいようにも思われる。しかし、特許権侵害訴訟においても、特許権者は、攻撃する側として、いつ、どのような訴えを提起するかを比較的自由に決められるという点で、訴えを提起されれば応訴せざるをえない被疑侵害者よりも有利な立場にあるといえないであろうか。被疑侵害者が特許権者に対して差止請求権等不存確認訴訟を提起する場合もあるが、これとても、特許権者が何らの行動もとっていないにもかかわらず、被疑侵害者がいきなり提訴するような事態はほとんど考えがたく、特許権侵害を主張する警告書を送付するなどの特許権者の行動が先行している場合がほとんどであろう。このように特許権者が被疑侵害者よりも有利な立場にあるといえるのであれば、その有利な立場を生かしきれずに、その特許権について、侵害裁判所から「無効」と判断され、侵害訴訟の決着がいったん付いてしまった以上は、その後、同一の事由について、たとえ特許庁から「維持」という判断を得たといっても、被疑侵害者は、侵害訴訟における結論を甘受するべきではないであろうか。また、この場合、特許権自体は有効に存続しているのであり、当該被疑侵害者以外の者に対して特許権を行使することは法的には何ら妨げられない。さらには、前訴における損害

30) 前掲注18) 高橋19頁参照。

賠償請求について棄却判決が確定していても、その既判力の範囲は、基準時である事実審の口頭弁論終結時において、請求に係る期間に対応する損害賠償請求権が存在しないということであり、たとえ被疑侵害者による侵害の態様に変更がなかったとしても、少なくとも、前訴の事実審の口頭弁論終結後の期間に対応する損害賠償請求権については、既判力が及ばないことから、注5)において前掲注1)高部[判解]が指摘するように、当該被疑侵害者に対してであっても、その期間に対応する損害賠償については、再訴によって請求することができるはずである。そして、請求不成立審決が確定しても、もちろん、特許査定又は特許審決自体には何ら変更がないのであるから、再審事由該当性を否定するのに、条文上の障害もない。

(4) 請求棄却判決確定後の訂正審決の確定

そして、最後に、特許に無効理由が存在すると判断された上で、訂正の再抗弁が主張されなかったとき、又は、その主張が104条の3第2項等によって却下されたとき³¹⁾、特許権者が主張するような訂正はその要件³²⁾を満たさないと判断された³³⁾とか、そのような訂正によってはその無効理由は解消されないと判断された³⁴⁾とか、そのような訂正によって被疑侵害者の製品・方法が

31) 前掲注29) 工藤14頁参照。却下の根拠には、民訴法157条も挙げることはできる。もっとも、これらの規定が使われることはあまりないであろう。

32) 126条1項但書、3～5項、134条の2第1項但書、5項

33) 侵害訴訟において特許権者が主張した訂正の内容と確定した訂正審決における訂正の内容が同じであれば、訂正の可否について、侵害裁判所の判断と特許庁(及び訂正審判請求不成立審決等取消訴訟を担当した裁判所)の判断が食い違っていることになる。もっとも、訂正の要件に違反した訂正は、平成5年改正以後、無効理由になっている(123条1項8号)から、訂正の可否について、訂正審決における判断が最終的なものでは必ずしもない。

確定した訂正審決における訂正の内容が、侵害訴訟において特許権者が主張した訂正の内容と異なっていれば、その場合は、侵害訴訟において訂正の再抗弁が主張されなかったときと同様の状況であるといえよう。

また、被疑侵害者の主張を再々抗弁と位置付けるかはともかくとして、これには、特許権者が主張した訂正を前提とすれば、新たな無効理由が存在することになるという被疑侵害者の主張が認められた場合を含む。

特許発明の技術的範囲に属さなくなると判断されたとか、訂正の再抗弁が認められなかったときなど、権利行使制限の抗弁等が認められた結果、請求が棄却され、その判決が確定した後に、その無効理由について、それを解消する訂正審決が確定した場合も、被疑侵害者の製品・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もちろん、依然としてこれに属するときであっても、以下に述べる理由から、再審事由には当たらないと解するべきである³⁵⁾。

侵害訴訟における請求棄却判決の理由として現実に考えられるのは、①特許に無効理由が存在すると判断されたが、訂正の再抗弁が主張されなかったとき、特許に無効理由が存在すると判断された上で、②訂正の要件を満たさないと判断され、③訂正によってはその無効理由は解消されないと判断され、④訂正によって被疑侵害者の製品・方法が特許発明の技術的範囲に属さなくなると判断され、訂正の再抗弁が認められなかったとき、の4つの場面であろう。

これらのうち、①の場合は、訂正審決の確定に遡及効はあるものの、侵害訴訟においては、訂正後の特許請求の範囲が審理の俎上にはのぼっていなかったのであるから、侵害訴訟における判断と訂正審決における判断が必ずしも矛盾

34) 侵害訴訟において特許権者が主張した訂正の内容と同じであるにもかかわらず、後に訂正審決が確定したということは、特許庁等が、独立特許要件(126条5項、134条の2第5項。ただし、無効審判が請求されている請求項に係る訂正請求については、訂正の可否を判断する場面では、適用されない。)を満たすと判断したことを意味するから、この場合は、侵害裁判所の判断と特許庁等の判断が齟齬している蓋然性が高いといえることができる。

なお、訂正によって無効理由が解消されないということは、その訂正が独立特許要件を満たさないということの意味するから、無効審判が請求されている請求項に係る訂正請求を別とすれば、訂正がその要件を満たさない場合の一つということになる。これに関しては、前掲注1)清水135頁注36)も参照。

35) 侵害者に有利な訂正審決以外の訂正審決が確定した場合には、再審事由には当たらないとする見解として、近藤恵嗣「特許法第104条の3をめぐり解釈上の問題点」知財ぶりずむ36号(2005年)77～78頁。また、請求棄却判決確定後に請求不成立審決が確定した場合と訂正審決が確定した場合を比較し、前掲注14)岩坪29頁は、「104条の3による請求棄却判決確定後の無効審判請求不成立審決が再審事由とされず、クレームを減縮しなくても再審の途を開かないのに、クレームを減縮することでどうにか得られた有効判断に基づき再審の途が開かれるとすることにバランスの悪さを感じる。」と述べる。

しているわけではない。また、④の場合は、その後に訂正審決が確定したとしても、当然、訂正審決では、被疑侵害者の製品・方法が訂正後の特許発明の技術的範囲に属するか否かを判断するわけではないから、両者の判断が齟齬しているわけではない。①～④の中で、侵害訴訟における判断と訂正審決における判断が実質的に齟齬しているのは、②及び③ということになる。②及び③の場合は、独立特許要件を含め、まさに、訂正の可否について、両者の判断が分かれていることになる³⁶⁾。

となれば、少なくとも、②及び③の場合には、訂正審決の確定は再審事由に当たると解さざるをえないであろうか。確かに、訂正の可否については、訂正審判及びその審決取消訴訟等において判断することが制度として予定されているのであるから、そこにおいて、訂正は認められないという侵害裁判所の判断が覆されれば、それに従って、侵害裁判所の判断を是正するというのが筋であるようにも思われる。しかし、当事者系審判である無効審判の中で判断される訂正請求は別として、少なくとも審判段階では被疑侵害者が関与しえない、査定系審判である訂正審判において、訂正が認められれば、訂正は認められないという侵害訴訟における結論が直ちに覆るというのは、被疑侵害者に対する手続保障として十分ではないと言わざるをえないであろう。特許が無効にならない限りは、訂正審判請求に期間の制限はなく（126条6項参照）、そのうえ、再審の訴えは、再審事由が判決確定後に生じた場合には、それから5年を経過するまで提起することができる（民訴法342条2項）ことから、この場合に、訂正審決の確定が再審事由に当たると解すると、被疑侵害者の製品・方法が特許発明の技術的範囲に属するような訂正である必要があるとはいえ、特許権者は訂正審決を得さえすれば、確定した請求棄却判決に対して、いつまでも再審の訴えを提起することができるということになりかねない。やはり、②及び③の場合であっても、訂正審決の確定は再審事由に当たらないと解するべきである。

36) 訂正の可否というようなことを侵害裁判所が判断するのが相応しいのか、検討の必要を指摘するものとして、前掲注4) 高林220頁。

また、①の場合は、両者の判断が必ずしも矛盾しているわけではないとはいえ、例えば、第一審では、無効理由があるとはいえないと判断されたことから、控訴審でも、特許権者は、訂正の再抗弁を主張しなかったところ、その予想に反して、無効理由があると判断されたような場合に、その後に訂正審決を得たとしても、特許権者にはその請求棄却判決の取消しを求める途がないということになれば、特許権者に酷ではないかという批判もありえよう。しかし、訂正審決を得さえすれば、いつまでも再審の訴えを提起することができるのであれば、紛争はいつまでも解決しないことにもなりかねない。また、たとえ、結果として、再審開始決定がされなかったとしても、再審の訴えが提起されれば、被疑侵害者もこれに付き合わされかねない（民訴法346条2項参照。）。(3)で述べたように、侵害訴訟において特許権者が被疑侵害者よりも有利な立場にあるといえるのであれば、特許権者は、そのような有利な立場を生かしきれなかったのであるから、特許権者にとって、このような帰結もやむをえないといえるのではないであろうか。

そして、当初の特許査定又は特許審決の内容が訂正審決の確定によって変更されているという点については、多少技巧的ではあるかもしれないが、注21)において前掲注2)笠井が論じるように、訂正審決が確定したとしても、それは、訂正前の特許権が有効に存在するが、その特許権について104条の3第1項に当たる抗弁事由が認められる、という請求棄却判決の基礎となった根拠そのものを覆すものではないから、民訴法338条1項8号の再審事由には当たらないと解することができるのではないであろうか。