

無効審判における限定的主張と包袋禁反言  
連続壁体の造成工法第2事件

田村善之

[\*176]

東京地判平成13年3月30日判決  
(平成12年(ワ)第8204号特許権侵害差止請求権不存在確認請求事件)  
(判時1753号128頁,判タ1059号195頁)

< 事実の概要 >

本判決は、無効審判における限定的主張について(包袋)禁反言の法理の適用を肯定した判決である。

本件にかかる紛争は、被疑侵害者を異にするが、同一の特許権に関する別件の先行訴訟である東京地裁平成12年9月27日判決(判時1735号122頁(連続壁体の造成工法第1事件)-本書82事件)に端を発している。先行訴訟においては、本件特許の無効審判において、特許権者が、本件特許発明に被告実施にかかる工法に相当する技術が含まれない旨の意見を述べて、本件発明の特徴的部分を強調していたことが問題となった。裁判所は、「本訴訟を提起した後に、右意見を翻して、(被告工法にかかる手段)が……含まれると主張することは、禁反言の法理により許されないというべきである」と判示した。

そこで、敗れた特許権者は、無効審判において上述の限定的主張を撤回した。このような状況のもと、特許権者からの警告を受けた側(先行訴訟の被告と同様の工法を実施していた)Xが原告となって提起した特許権侵害差止請求権不存在確認訴訟が本件である。特許権者Y(被告)は、継続中の無効審判手続においてされた主張や審決において採用されなかった主張については包袋禁反言の法理は適用されるべきでないこと、また、撤回した主張についても同様であることを主張した。

< 判 旨 >

請求認容。

「訴訟の当事者が、訴訟において、無効審判手続中でされた主張と正に矛盾する趣旨の主張を意図的にすることは、特段の事情のない限り、訴訟における信義則の原則ないし禁反言の趣旨に照らして許されないというべきである。無効審判手続は、特許権の生成の手続とは異なる性質を有する面もあるが、手続過程において出願人等がした主張と矛盾する主張を侵害訴訟で行うことが許されないとする信義誠実の原則ないし出願経過禁反言の原則は、同様に妥当するものと解して差し支えない。さらに、訴訟における信義則の原則等の適用に当たって、無効審判手続等でされた当事者の主張が、最終的に、審決等において採用されたか否かにより、左右されると解すべきではない。」

「無効審判手続における意見の撤回……の経緯に照らすと、右撤回は、本件における…Yの主張が……(別件訴訟(第1事件))と同様の理由により排斥されることを免れるためにされたものとするのが自然であり、無効審判手続において当事者に認められた遂行権限を濫用したものであるということもできる(もっとも、撤回が無効審判手続上、効力を有するか否かについて、問題としているわけではない。)。そうすると、Yが無効審判手続において、本件特許権の構成要件の解釈について述べた意見を撤回する旨の書面を提出した後において

も、当裁判所が、右意見を述べたことをも参酌して、本件発明の構成要件を解釈することは許されると解すべきである。」

#### < 解 説 >

1 包袋禁反言の法理は、民事訴訟一般における信義則が特許訴訟において具体化したものとされることが多い。しかし、最高裁昭和 51 年 9 月 30 日判決(民集 30 巻 8 号 799 頁。新堂幸司「訴訟物概念の役割」同・訴訟物と争点効(下)(1991 年)、高橋宏志・重点講義民事訴訟法(新版・2000 年)574~582 頁)が打ち出した一般の民事訴訟における信義則による新主張の制限の原則は、紛争の経緯、蒸し返されるまでの期間、相手方の信頼の有無等、諸般の事情を考慮したうえで発動されるものである(信義則の適用の否定例として、最判昭和 59.1.19 判時 1105 号 48 頁。新堂幸司(判批)同・判例民事手続法(1994 年)、大阪地判平成 14.9.19 平成 11(ワ)10931 最高裁 WP(生理活性物質測定方法(2))。これに対して、特許侵害訴訟における包袋禁反言の法理の特殊性は、類型的判断であるということに求められる。たとえば、拒絶理由通知に対して補正による限定をなしたという事例では、ほとんどカテゴリーカルに包袋禁反言法理が妥当する(裁判例につき、増井和夫=田村善之・特許判例ガイド(第 2 版・2000 年)177~185 頁、吉田広志「最近の裁判例にみる禁反言の研究(その 1)~(その 2・完)」知財管理 52 巻 2 号~3 号(2000 年))。それゆえ、一般に信義則という説明が与えられるのみの包袋禁反言の法理であるが、信義則といっても特許制度に特有のものではないかと考えられる(大野聖二「均等論と 2 つのエストッペル論(1)~(2・完)」パテント 49 巻 2 号~3 号(1996 年)参照)。

2 包袋禁反言の法理の存在意義は、権利成立要件を判断する機関(第 1 次的に特許庁。第 2 次的に裁判所)と権利行使の可否を判断する機関とが分離している特許制度の特殊性(一般の民事訴訟との違い)に求めることができよう。たまたま手続きが分離されているがために、それぞれの手続きで相矛盾する主張がなされることによる不都合を抑制するため、包袋禁反言の法理が存在するのではないかと考えるのである。

ここに述べた不都合は、権利成立要件を判断する機関と、権利行使の可否を判断する機関がともに裁判所である著作権の場合と比較すると、よく理解されよう。著作権侵害訴訟において、裁判所は、原告著作物の創作性が被告著作物において再生されているか否かを判断する(最判平成 13.6.28 民集 55 巻 4 号 837 頁〔江差追分上告審〕(田村善之・著作権法概説(第 2 版・2001 年) [\*177]58~59 頁、同(判批)法学協会雑誌 119 巻 7 号(2002 年))。もし、著作権者が保護範囲(類似性)について、権利成立要件(創作性)について主張したのと異なる点につき創作性を主張すれば、それは基本的に矛盾主張となるといべきである。

これに対して、特許権においては、もし包袋禁反言の法理がないとすると、上に述べたところの矛盾主張が自由にできることになる。しかし、特許制度が、著作権とは違って、権利の成立要件を判断する機関と権利行使の可否を判断する機関を分離したのは、特許成立過程では保護範囲を狭く主張しておきながら権利行使の段階になると範囲を広めるといった矛盾した主張を許すためではない。特許の場合、要件の判断をすべて裁判所がなさなければならぬとなると、裁判所の負担が非常に増大するので、一度専門機関である特許庁のところでスクリーニングをする審査制度を設け、権利の成立要件を判断させることにしたのである。審査制度は特許権者を利するために設けられたわけではない。そこで、一体的に判断する著作権などでは特に問題とならない矛盾主張を封じ込める役割が、包袋禁反言に期待されているのである。それゆえに、先にみた民事訴訟の一般原則と比較するとカテゴリーカル

に適用されることになるのだろう。

3 判断機関分化の調整原理として包袋禁反言の法理を位置づける立場の下では、その適用の有無を決するに当たって、問題の主張が、権利成立前に行われたのか、それとも成立後であったのかということは決め手にはならない。権利成立後の手続きではあるが、特許要件の充足の有無を判断する機関と、権利範囲を判断する機関が分化しているという関係は、無効審判(それに連なる審決取消訴訟を含む)と侵害訴訟の関係も、出願審査手続き(それに連なる審決取消訴訟を含む)と侵害訴訟の関係と変わるところはない。包袋禁反言の法理は、無効審判手続きにおける特許権者の限定的な主張にも妥当すると解すべきである。

ただし、出願審査手続きと侵害訴訟との関係と異なり、無効審判と侵害訴訟は、無効審判のほうが先行するばかりではなく、侵害訴訟が先に終了していたり、あるいは、両手続きが同時並行的に進行することがある点で格別の考慮が必要とされる場面がある。

第一に、侵害訴訟が先行し、判決が確定した場合について。特許権者が侵害訴訟においてはクレームの技術的範囲につきイ号を含むような解釈を主張し、裁判所にそれが容れられて特許権侵害を肯定する判決が下されたとする。その後の無効審判手続きで、特許権者が、公知技術とされたイ号に相当する技術が引例とされることにより新規性等が喪失していると判断されることを避けるために、クレームの技術的範囲にイ号が含まれることはないとする主張をなすことが許されるのか。

問題の主張は「包袋」に基づくものでもなく、また技術的範囲を限定する主張ではなく、むしろそれを拡張する方向の主張なのであるが、かりにこのような主張が認められて特許無効が回避されてしまうとすると、権利成立要件と権利範囲との判断で齟齬が生じることに変わりはない。包袋禁反言の法理はこの場面にも妥当すると考えるべきである(吉田・前掲(その 2・完)329 頁)。判断機関が分化していることに伴う歪みを是正する法理である以上、当該無効審判を請求したのが侵害訴訟における被告であるのか、それとも全く無関係の第三者であるのかということは法理の適用に影響しないと考えるべきである。

この種の特許権者の主張が退けられて特許を無効とする審決が確定すれば、先の侵害訴訟にかかる確定判決は再審事由を内包することになる(民訴 338 条 1 項 8 号)。判断機関分化に伴う相互に矛盾した判断が事実上、通用している状態は、侵害を認めた確定判決が再審訴訟により取り消されることで解消されることになる。

第二に、無効審判と侵害訴訟の手続きが同時並行的に進行している場合について。審決や判決が確定していない以上、本稿のこれまでの議論が念頭に置いていた事例と異なるところがある(この点を気にかけるものに、吉田・前掲(その 2・完)324～326 頁)。しかし、権利成立要件と権利範囲が同一の手続内で判断される場合、たとえば、特許侵害訴訟の中で当然無効の抗弁型の権利濫用の問題(特許要件の充足の有無が判断される)と、技術的範囲の問題が同時に審理される場合を想定してみると、権利の成立要件に関するクレーム解釈と、技術的範囲に関するクレーム解釈とで、特許権者が相互に矛盾する主張をなしている場合、おそらくはいずれかを撤回するように裁判所から釈明されることになるだろうし、いずれにせよ、裁判所が相互に矛盾したクレーム解釈をなして侵害の判断をなすことはないだろう。権利成立要件を判断する機関が分化して無効審判手続きが設けられているのは、専門性、法的な安定性を顧慮した結果であって、別に特許権者の矛盾主張を許すためのものではない。同時並行的に進行している両手続きにおいて、互いに矛盾する主張をなすことは許されないと解すべきだろう。効果としては、相互に矛盾した主張がなされた場合、時期的に早いほうの主張を撤回しないかぎり、時期的に遅いほうの主張が矛盾主張として遮断され

ると取り扱えば足りるだろう。

それでは、いつまで撤回を認めるべきであろうか。本判決は、無効審判手続きのほうの主張を撤回したとしても、権利の濫用ないし信義則により侵害訴訟のほうで矛盾主張をなすことは許されないと考えているようである。しかし、同一手続内で権利成立要件と権利範囲の判断がなされる場合であれば、時期に遅れた攻撃防御方法として却下の対象とならない限り(民訴 157 条 1 項)、撤回をなすことは許されるはずである。判断機関を分化したのは、別に特許権者を不利に取り扱うことを目的としたわけでもない。時期に遅れたということで却下されない限り撤回は可能であり、撤回により主張の矛盾が解消された場合には、包袋禁反言の法理も働かないと解すべきであろう。逆にいえば、審決や判決の確定等により撤回が許されなくなった場合には、もはや矛盾主張を理由とする包袋禁反言の法理を回避することはできないと考える。

< 参考文献 >

田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」知的財産法政策学研究創刊号(2004 年)