

# 特許法104条の3による請求棄却判決と 上告審係属中に当該特許権について確定した 訂正審判との関係ーナイフの加工装置事件ー

(最高裁判所第一小法廷判決平成20年4月24日<sup>1)</sup>)

近 藤 岳

## [目次]

- 1 事案の概要
- 2 判旨
- 3 はじめに
- 4 訂正審決の確定と再審事由の存否
- 5 再審事由の上告審での取扱いと再審の補充性
- 6 判決の射程について
- 7 おわりに

## 1 事案の概要

本件は事案が複雑な経路をたどっているため、やや詳細に事案を敷衍する。

### (1) Xの提訴

本件は、発明の名称を「ナイフの加工装置」とする特許権（特許番号第2139927号。以下、「本件特許権」という。）の特許権者であるXが、自動刃曲加工システム（以下、「本件製品」という。）を製造、販売しているY1、及びこれをY1から購入して販売しているY2に対して、平成13年9月10日、本件特許権に基づき本件製品の製造、販売の差止め及び損害賠償を求めた事案である。

## (2) 1審における経緯

Xは、当初は請求項1に基づく主張をしていた。しかし、Y1らが第2回口頭弁論期日において請求項1にかかる発明(以下、「第1発明」という。)には明らかな無効理由(新規性喪失及び容易推考)があり、本件特許権に基づく差止め及び損害賠償の請求は権利の濫用に当たる旨主張したため、Xは第18回口頭弁論期日になって本件製品は本件特許権の請求項5のうち請求項1を引用する部分に係る発明(以下、「第5発明」という。)の技術的範囲にも属する旨を追加的に主張した。Y1らは、上記主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである旨主張するとともに、同年3月15日の第19回口頭弁論期日において第5発明についても明らかな無効理由(容易推考)がある旨主張した<sup>2</sup>。

これに対し1審(大阪地判平成16・10・21日平成13年(ワ)9403号)は、本件製品が請求項1及び請求項5の技術的範囲に属するか否かについて判断することなく、双方ともに無効理由(前者については29条1項3号、後者については29条2項)が存在することが明らかであり、本件特許権に基づく差止め及び損害賠償の請求は権利の濫用に当たり許されないとしてXの請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。

## (3) 原審における経緯

Xは控訴をするとともに、請求項5について特許請求の範囲の減縮を目的とする第1回目の訂正審判請求をした(訂正2005-39011号)。Y1らは、第1回口頭弁論期日において1審と同様、第1発明及び第5発明には明らかな無効理由が存在する旨主張した<sup>3</sup>。

次いでXは、平成17年4月11日、上記訂正審判請求を取り下げ、同日付け審判請求書により請求項5について、第2回目の訂正審判請求をした(訂正2005-39061号)。その後、第1発明についての特許に係る無効審決が確定したことから、Xは第3回口頭弁論期日において本件製品が第1発明の技術的範囲に属する旨の主張を撤回したため、本件訴訟における審理の対象は第5発明に係る特許権に集約された。ところが、2度目の訂正審判請求について審判官は訂正審判請求は成り立たない旨の審決をしたため、Xは同請求を取り下げ、原審の口頭弁論終結後、さらに第3回目の訂正審判請求をした(訂正2006-39057号)。

そして、原審は1審と同様、本件製品が第5発明の技術的範囲に属するか否か判断することなく第5発明について無効理由の存在を認め(特許法29条2項)、Xの控訴をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した(大阪高判平成18・5・31平成16年(ネ)3586号)。

## (4) 原判決言渡し後の経過

Xは平成18年6月16日、上告及び上告受理の申立てをした。そのうえで同月26日、3度目の訂正審判請求を取り下げ、同日付け審判請求書により第4回目の訂正審判請求をした(訂正2006-39109号)。さらにXは、同年7月7日、上記訂正審判請求を取り下げ、同日付け審判請求書により請求項5について特許請求の範囲の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的として、第5回目の訂正審判請求をした(訂正2006-39113号)。これに対し、審判官は審理の結果、本件明細書を訂正をすべき旨の審決をし、同審決は確定した(以下、「本件訂正審決」という。)<sup>4</sup>。

そこでXは、最高裁の判例(最判平成15・10・31判時1841号143頁[窒化ガリウム])によれば訂正審決の確定によって再審事由(民訴法338条1項8号)が生じているので、原判決を破棄し事件を原審に差し戻すべきと主張した<sup>5</sup>。

## 2 判旨

### (1) 法廷意見(下線は筆者挿入)

#### ア) 再審事由該当性について

「よって検討するに、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29条2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104条の3第1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128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、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。」

#### イ) 特許法104条の3について

「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。」

「特許法104条の3第1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。このような同条2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。」

「上告人は、第1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104条の3の規定の趣旨に照らすと、少なくとも第1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1年以上に及び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、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104条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。」

#### (2) 意見

本件には泉裁判官の意見が付されており、重要なものであると思われるので全文を引用する。

##### 〔裁判官泉徳治の意見〕

#### ア) 再審事由該当性について

「私は、本件上告を棄却するとの多数意見の結論には同調するが、その理由を異にする。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338条1条8号所定の再審事由には該当しないから、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とはできないと考える。」

「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104条の3第1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

できる。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104条の3第1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、最高裁平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368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、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に、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。」

「以上のように、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、再審事由の一つとして、『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はない。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再審事由が存するということはないのである。」

「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こと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ことはできないのである。」

「したがって、本件においても、原審口頭弁論終結後に本件訂正審決が確定したからといって、民訴法338条1項8号所定の再審事由が存するということはできず、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ことはできない。」

#### イ) 請求認容判決との相違

「ちなみに、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。しかし、本件は、特許権侵害訴訟ではあるものの、原審が権利行使制限の抗弁を認めて特許権者の請求を棄却した事案であるから、特許権者の請求を認容した事案とは区別する必要がある。」

#### ウ) 取消訴訟との関係について

「なお、最高裁平成14年(行ヒ)第200号同15年10月31日第二小法廷判決・裁判集民事211号325頁は、特許権者が、特許取消決定の取消しを求めて訴えを提起し、事実審で請求を棄却する旨の判決を受け、事実審口頭弁論終結後に訂正審判を請求し、上記訴訟事件が上告審に係属中に訂正審決が確定したという事案に係るものである。特許取消決定は、対世的に特許権がはじめから存在しなかったものとする決定である。上記第二小法廷判決は、上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合には、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号所定の再審事由がある旨判示した。上記第二小法廷判決は、特許取消決定により取り消された特許査定処分を審理の対象としているのであるから、審理の対象である特許査定処分が訂正審決により変更されたことは民訴法338条1項8号所定の再審事由に該当すると判断したものである。しかし、特許権侵害訴訟は、特許権そのものを審理の対象として特許権の効力を対世的に確

定したり消滅させたりするものではないのであって、特許取消決定の取消しを求める訴訟とは異質のものである。したがって、上記第二小法廷判決の判示を、特許権侵害訴訟において事実審が権利行使制限の抗弁を認めて特許権者の請求を棄却した事案に適用することはできない。」

### 3 はじめに

本件は単純に図式化すれば、特許権に基づく請求が棄却された後に当該特許権のクレームを減縮する訂正審判が確定した場合、民事訴訟法338条1項8号の再審事由に当たるとかという近年問題となっているダブルトラックを巡る問題の一事例ともいえる。もっとも、本件ではそもそも訂正による無効事由の解消という主張について裁判所が判断をしていないため、裁判所と特許庁の判断が齟齬しているわけではない。ただ、最高裁での上告審係属中に特許庁によって当該特許権のクレームに変更がなされたという点を裁判所が取り上げるべきか否かが大きな争点であり、この点で、裁判所の判断を重視すべきか、専門行政庁である特許庁の判断を尊重すべきか、というダブルトラックの問題状況に類似する背後事情が存在することは見逃せないものといえよう。

ダブルトラックの問題については近年盛んに議論されているが、本件のように請求棄却判決後の訂正審決の確定という問題については、本判決前には学説上肯定する見解は存在していなかったようであり、再審を否定する見解がいくつか出ていたにすぎず<sup>6</sup>、学説においては未だ議論が十分なされていたとはいえない。そこで、本稿ではダブルトラックの問題を意識しつつ、訂正審決の確定と再審事由の有無という本件特有の問題を分析・検討していきたいと考える。

本稿で取り上げるのは、①訂正審決の確定が果たして再審事由になるのか、②再審事由の上告審での取扱い、③判例の射程、という点である。そもそも、①訂正審決の確定によっても再審事由とならないのであれば再審どころか上告審が原判決を破棄すべき法令違反そのものが存在しないことになるので、まずはこの点について学説・判例を整理したいと考える。そのうえで、②本件は再審そのものでなく、上告審係属中に訂正審決が確定したという事情があり、単純に再審を認めるべきかどうかの問題ではな

く、平成8年民事訴訟法改正も視野に入れた紛争解決のスキームについて民事訴訟法学説ではどのように考えられているのかを明らかにしたい。そのうえで、③本判決の射程を検討したいと考える。

#### 4 訂正審決の確定と再審事由の存否

いわゆるダブルトラック問題としてよく語られるのは、侵害訴訟における判断と確定した無効審決の判断が齟齬した場合の処理である。これは、従来は特許の有効性について裁判所が判断することはできないということが所与の命題であると捉えられ<sup>7</sup>、裁判所と特許庁の判断が齟齬しよくなかったのであるが、いわゆるキルビー判決（最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁[半導体装置]）及び特許法104条の3の新設によって裁判所にも特許権の有効性判断ができるようになったといわれたため、特許の有効性に対する判断機関が裁判所と特許庁の二者になったことに起因する問題である<sup>8</sup>。これが問題視されるのは、判断ルートが二分化したため、特に侵害訴訟で一度結論が出た後に、無効審決や訂正審決を得ることによって、負けた当事者がやり直しを求め紛争の蒸し返しを誘発するという危機による。そこで、学説がどのような場面について問題としているのかにつき、よく挙げられる<sup>9</sup>、特許権侵害訴訟が請求棄却判決で確定した後に無効不成立審決が確定した場合と、特許権侵害訴訟が請求認容判決で確定した後に無効審決が確定した場合を簡潔に整理し、そのうえで侵害訴訟判決後の訂正審決についてもふれ、本判決の位置付けを検討したい。

##### (1) 特許権侵害訴訟が請求棄却判決で確定した後に無効不成立審決が確定した場合

この場合は、形式的に見れば裁判所の判断（特許に無効事由がある）と特許庁の判断（無効事由はない）とが齟齬していることになる。しかし、従来の多数説は再審を否定している。その論拠は、請求棄却判決の基礎となった行政処分自体は後の無効不成立審決と齟齬していないので、民事訴訟法338条1項8号にいう「判決の基礎となった…行政処分が後の裁判又は行政処分により変更された」という場合に当たらないというものである<sup>10</sup>。より詳細に見れば、①「請求棄却判決は『①当該特許権は有効に存在し、

しかし、②特許法104条の3第1項に当たる抗弁事由が認められる』という理由」であるから、無効審判不成立審決における「特許権は有効」という判断と、「やや形式的な議論ではあるが」「判決の基礎に変更は生じていない」とするもの<sup>11</sup>、②請求棄却判決の理由が、単にクレームに属さないというものであった場合は訂正によっても原判決の結論に影響はなく問題もないとし、他の理由<sup>12</sup>であって裁判所と特許庁の判断が齟齬しているとしても新たな行政処分がないとするもの<sup>13</sup>、③端的に民事訴訟法が定める再審事由に当たらないとするもの<sup>14</sup>、などが挙げられよう。詳細な理由付けは若干異なるとはいえ、いずれの学説もこの場合には再審事由該当性を否定するものであり、肯定する見解は見当たらない<sup>15</sup>。もっとも、再審によることは否定しつつも、特許権者が後訴に及んだ場合、本来無効不成立審決の確定によって何人も当該無効事由を主張できなくなる（特許法167条）のであるから、被疑侵害者が前訴で裁判所が無効と判断した事由を後訴で主張することは防御権の濫用として遮断し、差止請求を認めるべきとする見解もある<sup>16</sup>。学説ではこの問題については、ほぼ民事訴訟法の解釈から結論を導いているものといえよう。なお、現段階ではこの論点についての裁判例は見受けられない<sup>17</sup>。

##### (2) 特許権侵害訴訟が請求認容判決で確定した後に無効審決が確定した場合

###### ア) 学説の状況

この点については、従来は再審事由該当性を肯定するものが多数説であった<sup>18</sup>。本判決の泉裁判官の意見もこれを肯定している。

これに対し、近時は再審を否定しようとする見解も現れ始めている。例えば、①請求認容判決が特許査定処分を基礎としたとはいえないとする見解<sup>19</sup>、②民事訴訟法338条1項但書の類推適用によって主張を遮断する見解<sup>20</sup>、③他にも再審事由該当性を肯定しつつ場合によっては民事訴訟法338条1項但書の趣旨に照らし再審請求自体が信義則に反する場合がありますとする見解<sup>21</sup>、などである。これらの否定説につらなる見解のうち、①の見解はそもそも民事訴訟法338条1項8号該当性、つまり再審事由そのものを否定しようとするものであるのに対し、②及び③の見解は民事訴訟法338条1項8号該当性そのものは否定しないが、再審の補充性を定めた

民事訴訟法338条1項但書を活用することによって、結論として再審を否定しようとするものである。

しかし一方で、肯定説も未だ有力である。例えば、前掲最判[半導体装置]や特許法104条の3における特許無効の抗弁は、「特許権が有効に存在することを前提に」「特許権者がその『権利を行使することができない』とするものであるから、請求認容判決の基礎に特許権の有効な存在があるため、後の無効審判で当該特許権が無効とされた場合は判決の基礎に変更があったものとして民事訴訟法338条1項8号該当性を肯定するという見解もある<sup>22</sup>。また、民事訴訟法338条1項8号の再審事由該当性について、行政処分変更性と判決基礎性に分けて検討し、いずれも否定することは容易ではないとする見解もある<sup>23</sup>。

この点については近時学説で争いが盛んであり、再審事由該当性と再審の補充性双方の枠組みが問題となっている。

#### イ) 裁判例

この論点について正面から取り扱った先例としては、最判昭和46・4・20裁判集民事102号491頁[昭和46年最判]<sup>24</sup>が挙げられる。

この事案は、特許権者から専用実施権の設定を受けた原告が被告に対し、差止め及び損害賠償を請求したものであり、1審で被告が敗訴したため仮執行宣言に基づき仮の給付が被告から原告に対してなされたところ、上告審係属中に当該特許を無効とする審決が確定したため(無効1964-1286号)、被告が旧民事訴訟法420条1項8号(現338条1項8号)に該当することを理由として上告を行ったものである。

判旨は、「本件特許権は初めから存在しなかったものとみなされ、被告の専用実施権もまたその当初から効力がなかったものというべく、原判決には、民法420条1項8号所定の再審事由があり、右事由は適法な上告理由に当たるものというべき」として原判決を破棄し自判のうえ、既に支払った給付の支払いを命じている。もっとも、この判例の時代には、いわゆるキルビー抗弁や特許法104条の3など、裁判所が特許の有効性に踏み込んで判断する権限が無かったので、現在では先例としての価値を失っているとする向きもあろう。

しかしながら、近時同様の事例で再審そのものを肯定し、前訴の結論を変更する裁判例が出ている(知財高判平成20・7・14平成18年(ム)10002号

[生海苔の異物除去装置(再審)])。

この事案は再審事件であり、前訴においていわゆる均等論に基づいて差止請求を認容する判決が確定した後、元被告が当該特許権の無効審判(無効2003-35247号及び無効2005-80132号)を申し立て、双方とも無効審決が確定したため、元被告が再審を申し立てたものである。再審被告(元原告)は、前訴が前掲最判[半導体装置]の後になされたものであって無効主張を再審原告(元被告)がなしえ、現に無効審判とは異なる理由ではあるが特許無効の抗弁を提出し排斥されたのであるから再審は蒸し返しであるという反論をした。

これに対し裁判所は、「たとえ同抗弁で主張したものと別個の無効理由であっても、原判決の確定後にこれを主張し、本案に係る訴訟物の存否を争うことができることは、確定判決に求められる紛争解決機能を損ない、法的安定性を害するとともに、確定判決に対する当事者の信頼をも損なうこととなる」として再審被告(元原告)の主張にも配慮してはいる。

しかし、再審被告(元原告)の反論は「結局、確定判決に認められる既判力に基づく遮断効を主張するものに過ぎないのであって、再審開始決定が確定した後の本案の審理においては、判決の確定力自体が失われているのであるから、再審被告の…主張は、その前提を欠くものといわざるを得ない」という民事訴訟法上の法理<sup>25</sup>及び、「特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、キルビー判決後においても、特許が有効であることを前提とした上で、権利濫用の抗弁となる無効理由の存在の明白性を判断するのであり、特許の有効無効それ自体を判断するものではない」として、再審被告(元原告)の主張は既に失われている既判力によりかかるものであること、及び特許無効の抗弁に対する裁判所の判断は特許の有効性を判断するものではないことを指摘する。続けて、「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と理解すべきものである」として、「原判決が再審原告の主張した権利濫用の抗弁について判断したからといって、本件特許の有効性について判断したもとはいえず」として再審被告(元原告)の反論を排斥し、前訴で認容されていた再審被告(元原告)の差止請求認容判決を請求棄却判決に変更している。

この判決は、特許権侵害訴訟において請求認容判決が確定した後に当該特許権を無効とする審決が確定した場合という典型的な事例において再審事由を認め、請求認容判決を棄却に変更するという従来の通説に立った裁判例といえよう。

特に注目に値するのは、この事案が前掲最判[半導体装置]の後の事案であって具体的に被疑侵害者が同最判[半導体装置]に基づく抗弁を提出し排斥されていたにもかかわらず、なお再審事由を認め原判決を変更した点であり、権利濫用の抗弁と権利消滅の抗弁を区別し、特許庁の確定判断である後者を重く見ることによって、否定説をことごとく排斥した点にある。この事案を仔細に見れば、再審原告(元被告)は原判決確定後に無効審判請求を繰り返しており<sup>26</sup>、さらに原判決確定後に提起された損害賠償請求訴訟の控訴審係属中に両当事者が、「仮に将来本件特許について無効審決が確定した場合でも、再審被告は再審原告に対し、上記和解金を返還する義務がないことを確認する」という和解が成立していた<sup>27</sup>、という非常に複雑な経過をたどっており、再審原告(元被告)の主張を紛争の蒸し返しと評価する余地は十分あったと思われる。にもかかわらず、再審原告(元被告)の請求を認めたのは、恐らく特許権が無効とされているにもかかわらず、再審被告(元原告)の差止請求権を認容した判決を残存させることに抵抗があったものと推測される。つまり、[昭和46年最判]の時代とは特許の無効に関する裁判所の判断権が異なっているにもかかわらず、無効審決が確定している以上、差止判決を残すことに相当な抵抗感があることに変わりはないものといえよう。

### (3) 訂正審判が絡む場合

侵害訴訟と無効審判の判断齟齬における学説・判例を踏まえたうえで、次に侵害訴訟と訂正審判の関係を見ていくこととする。この問題についても、理論上は、①特許無効の抗弁を認め請求棄却判決が確定した後にクレームの訂正があった場合、②特許無効の抗弁を認めず請求認容判決が確定した後にクレームの訂正があった場合の二つに整理できる<sup>28</sup>。以下順に議論を整理する。

#### ア) 特許無効の抗弁を認め請求棄却判決が確定した後にクレームの訂正があった場合

この場合、侵害訴訟裁判所の判断としては、

(ア) 訂正による対抗主張が提出されず、そのまま当該特許権に無効事由が存在するというもの(本件)

(イ) 訂正による対抗主張が提出されたがこれを考慮しても無効事由が解消されない<sup>29</sup>

(ウ) 訂正による対抗主張を考慮すると対象製品がクレーム外となる<sup>30</sup>

(エ) 訂正要件の成立を欠く<sup>31</sup>

というものが想定される。

このような裁判所の判断が出された後に特許庁が訂正を認めた場合、クレームの減縮による無効事由の解消可能性が出てくるので審理をやり直すべきではないかが問題となる。この場合おおまかには、再審とならないとする見解<sup>32</sup>、原則として肯定しつつ事案に応じて制限する見解<sup>33</sup>に分けられる<sup>34</sup>。

#### (ア) 再審を否定する見解

否定説のなかでその論拠を示しているものを整理すれば、請求棄却判決の理由について、①単純にクレームに属さないという場合と、②当該特許は公知技術そのものである、あるいはクレームに公知技術が含まれていてクレームを減縮する訂正がなされた場合は対象製品がクレーム外となるという場合に分けるという見解がある。この見解は後の訂正審決の内容について、訂正により対象製品がクレームから除外される場合と、対象製品とは関係ない部分で訂正がされた場合に分けて考えたうえで、どの場合であっても結局は「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」とする<sup>35</sup>。

次に、特許権者は前訴で訂正により対抗することが可能であったのであるから再審で救済すべき理由がないこと、仮に再審を認めると再審手続きにおいて再度の請求棄却に対して再度の訂正に基づく再度の再審の繰り返しを考えられること、再審において訂正の抗弁が成立した場合でもその後の無効審判で無効が確定するとさらに再審となる、という事態が考えられ法的に極めて不安定な事態が生じる恐れがあることを懸念する見解も



ある<sup>36</sup>。

また、侵害訴訟において訂正の可否について判断がなされている場合は請求棄却判決確定後における無効不成立審決が下された場合と同様、侵害訴訟裁判所の特許法104条の3についての判断が覆るものではないので再審事由には当たらないとし、侵害訴訟において訂正の可否について考慮されていない場合でも、①訂正前の特許権が有効に存在し、しかも②その訂正前の特許権について特許法104条の3の抗弁が認められる、という請求棄却判決の基礎となった根拠が覆るものではないとするともに、このような再審を認めると訂正と再審の繰り返しの余地が出てくるという見解に同調し、同様に再審を否定する見解もある<sup>37 38</sup>。

#### (イ) 再審を事案に応じて制限する見解

これに対し、訂正は常に行えるものでもなく、訂正後のクレームを具体的に示さなければならないため、特許法104条の3に比べて特許権者の負担としては大きい。そこで、事案に応じて再審の余地を認めるべきという見解も唱えられている。

例えば、①訂正審決の確定による遡及的効力(特許法128条)からすればクレームの減縮によって無効理由が解消されている可能性があるので、「基礎となった…行政処分」の変更を否定することは困難であること、②1審で特許無効の抗弁を排斥して特許権者の請求が認容された後の2審で無効の抗弁が認められたような場合は特許権者に訂正を求めることは酷であるから、一般論として再審事由該当性を否定すべきでなく事案に応じて制限する方が妥当という見解がある<sup>39</sup>。

また、否定説に対して「訂正に係る主張は被疑侵害者側の無効の主張とは異なり、訂正後のクレームの記載内容を具体的表現により確定する必要がある」ために、「このような困難を伴う主張を迅速に行わなければならないとすれば、権利者側にとって大きな負担」であるから、「訂正による無効の解消可能性は、必ずしも権利者側が『いつでも主張立証することができたもの』と評価することはできない」と批判し、侵害訴訟で訂正が考慮されなかった場合には、「請求棄却判決はクレームによって特定された発明に対する特許査定を前提としている」ので、訂正の遡及効からすれば形式論理的には再審事由に該当するとする見解もある<sup>40</sup>。

さらに、再審事由該当性を否定することは容易ではないとしつつ、無効

審判と訂正審判では判決の結論に対する影響が異なることを指摘し、場合によっては信義則などによって再審を否定しやすとする見解もある<sup>41</sup>。

#### (ウ) 対立点

再審を否定しようとする見解は、大まかに言えば前訴の審理において特許権者は被疑侵害者の特許法104条の3に基づく無効の抗弁に対して訂正による対抗主張によって対抗することができた、あるいは出したうえで請求棄却判決が下されたのであるから既に手続保障は及んでいたにもかかわらず再審を認める必要はない、という考慮の下に紛争の迅速な解決を図るものと思われる<sup>42</sup>。

これに対し制限説は、特許権者が訂正による対抗主張を提出できることは前提としつつも、訂正の遡及効は無視できないこと、特許権者に常に訂正による対抗主張を提出することを要求することが場合によっては酷な場合があるので単純に手続保障が果たされていたとまではいえないことから一律に再審を制限することに憂慮を示すものである。この点について、本判決の前には同様の事例が争われたものは公開された裁判例を見る限りでは存在していない。

#### イ) 特許無効の抗弁を認めず請求認容判決が確定した後にクレームの訂正があった場合

この場合、侵害訴訟裁判所の判断としては、

(ア) そもそも無効事由が存在しないとして単純に被告側の無効の抗弁を認めなかった

(イ) 無効事由は存在するが訂正によって解消され、かつ訂正後のクレームの範囲に対象製品が含まれるとして再抗弁の成立を認めた<sup>43</sup>

という事態が想定できる。

このような裁判所の判断に対し、当該特許権のクレームが後の訂正審判で減縮された場合、クレーム減縮によって対象製品がクレーム外となっただけではないかが問題となろう。

この問題について学説では、訂正によって対象製品がクレームから外れた場合は再審を認めつつ、訂正によっても対象製品がクレームに含まれる場合は再審を否定する見解が多い<sup>44</sup>。

もっとも、訂正後のクレームに未だ対象製品が含まれる場合は再審事由

とならないとしつつも、訂正により対象製品がクレーム外となった場合であっても侵害訴訟で適切な無効の抗弁が出されていれば「侵害訴訟係属中に特許権者において当該クレームの訂正を行わざるを得ない状況となっていたはず」であるから、被告側の再審請求を民事訴訟法338条1項但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遮断すると解することも可能とする見解もある<sup>45</sup>。この見解は要するに、被疑侵害者は、特許権者が対象製品がクレーム外にならざるを得ないほどクレームを減縮した訂正をしなければ特許の有効性が維持できないという程度まで追い込むことができ、しかもその機会も与えられていたのにそれを行わなかったことをもって再審を否定しようとするものと思われる。なお、立法担当者は、訂正によって切り離されて無効となった部分が侵害訴訟で請求認容の前提として有効として扱われていたのであれば、再審事由になる余地を認めるという見解を示唆している<sup>46</sup>。

これらの見解のうち明らかに温度差があるのは、訂正によって対象製品がクレーム外となった場合についても再審を否定しようとする見解であろう。この見解の言うところは、侵害訴訟で特許権者が正しい訂正審判を請求せざるを得ないほどの特許無効の抗弁を被告側が提出すべきであった、ということを中心として紛争の早期解決を図るものといえる。

#### (4) 本判決の立場

最高裁の法廷意見は、「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）、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、原告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。」として、再審事由該当性の余地を認めている。したがって、そもそも再審事由該当性を認めないという近時の有力な学説の立場に与しているものではない。

一方で、最終的には再審事由該当性を特許権者が主張することは特許法

104条の3の趣旨に反するとして、主張制限という形で上告を棄却している。これは一見、再審事由該当性の判断は形式的に行い、具体的な訴訟の経過から紛争の不当な蒸し返しになるかどうかは再審事由該当性とは別の枠組みで処理しているように思える。しかし、法廷意見では前提として、「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。」という審理の具体的な経過も再審事由該当性判断の一つの要素とされており、仮に原審で訂正も考慮した判断がなされていればそもそも再審事由にも当たらない、という解釈の余地も残るものといえよう。

## 5 再審事由の上告審での取扱いと再審の補充性

本件では結局特許権者の訂正審決の確定という再審事由の主張は、最高裁に容れられなかった。しかし、最高裁の立場では再審事由そのものを明確に否定しているわけではない。では、果たして今後再審を特許権者が主張することはできるのだろうか。結論から言えば、本件では再審事由について特許権者が上告受理申立てを行ったが、その主張は排斥され再審事由の存否について判断が示されていないので、理論的には再審の補充性の適用はないと考えられようが、本件判旨を見る限り果たして再審が認められるかは疑問の余地もある。以下、理由を述べる。

### (1) 再審事由の上告審での取扱い

そもそも、最高裁は法律審であるとされるので、事実審理が必要となる再審事由を最高裁でどこまで取り扱うべきかがこの問題の大きな争点である。本判決の泉裁判官の意見は、法律審であることを重視し、訂正後の無効事由の解消の有無や訂正後のクレーム判断について当事者の新たな主張が必要となることも再審事由該当性を否定する理由としている。もともと、最高裁が法律審であるという建前は必ずしも貫徹されているものではない。そこで、この建前をどこまで貫徹させるかということから生じるのが、再審事由の上告審での取扱いである。

従前の学説及び判例は、再審事由は上告理由でもあるとしていた<sup>47</sup>（しかも絶対的上告事由に準じるとするのが通説であった<sup>48</sup> 49）。この立場から

の帰結としては、再審事由が最高裁への上告権を基礎付けていたので、その主張が認められず、または主張できたのに主張しなかった場合は再審の補充性(民事訴訟法338条1項但書)が働くこととなり再審をすることはできないものとなる<sup>50</sup>。ために、仮に平成8年改正前の民事訴訟法を適用すれば、本件では特許権者が民事訴訟法338条1項8号の事由を最高裁に主張しているのであるから、もはや再審は許されないということになる。

しかしながら、平成8年民事訴訟法改正によって最高裁への上告制度が大きく変容し、従前判例が再審事由を上告理由として主張することの根拠としていた「判決ニ影響ヲ及ボスコト明ナル法令ノ違背(以下、「法令違反」とする。)(旧民事訴訟法395条)が上告理由からはずれ、原判決の破棄事由のみとして存在することになった。これにより、改正法の下でも再審事由を絶対的上告理由に準じて取り扱うべきとする見解<sup>51</sup>によれば、改正前と同じく本件では再審の補充性が働き再審をすることができないこととなるが<sup>52</sup>、もはや再審事由は上告権を基礎付けないとする見解によれば<sup>53</sup>、そもそも再審事由の存在を上告審に主張することは制度としてできないため、再審の補充性が働かず再審が許されることとなる<sup>54</sup>。したがって、平成8年改正後民事訴訟法において上告審における再審事由の取扱い如何が、今後の再審に影響を及ぼすこととなるが、この点については未だ学説上争われているところでもある<sup>55</sup>。

これに対し、新設された上告受理制度については、その目的が法令解釈の統一を図るものであり、当事者の救済はあくまでも二次的機能に止まるとされる<sup>56</sup>。そして、単に再審事由を主張しても最高裁は当事者の救済という観点から再審事由の有無を判断するのではなく、事案として法令の統一上重要であると判断した場合に事件が受理される<sup>57</sup>。要するに、再審事由との関係で上告受理制度を説明すれば、上告受理制度は再審事由があることそのものを理由とする不服申立てではない、というものとなる<sup>58</sup>。したがって、再審事由を上告理由と同じく扱う見解は別段、最高裁の法律審としての立場を強化しようとする平成8年改正の趣旨を重く見る見解からは、最高裁に対して再審事由そのものを理由とする不服申立ては現行法上は認められていないという解釈となると思われる。

では、最高裁はどのように考えているのであろうか。この点を直接扱った判例は未だ存在しない。しかし、平成8年改正後における最高裁の取扱

いを見ると、再審事由の存在について上告理由として扱ってはいないといえるのではなかろうか<sup>59</sup>。本件では、訂正審決の確定に基づく主張は、上告後に上告受理事由として申し立てられており、元々の上告理由は「特許法104条の3第1項の解釈の誤り」という憲法違反及び審理不尽を理由とするものである<sup>60</sup>。ために、本件では上告審係属中の訂正審決の確定という一事が適法な上告理由として認められない、という判断が示されたわけではないが、従前の最高裁の考え方に照らせば、仮に上告理由として主張していても上告理由に当たらないとして排斥されたのではないかと思われる。

## (2) 再審の補充性との関係

平成8年改正前民事訴訟法420条1項但書は、「但シ当事者カ上訴ニ依リ其ノ事由ヲ主張シタルトキ又ハ之ヲ知りテ主張セザリントキハ此ノ限ニ在ラス」と規定しており、「上訴」には上告が含まれるとするのが通説であった<sup>61</sup>。ために、再審事由を上告理由とする根拠をどのように解そうとも、当事者には再審事由の発生を理由として最高裁に不服申立てをすることができたので、その裏返しとして再審の補充性が働く。

これに対し、平成8年改正後民事訴訟法338条1項但書では、「ただし、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は、この限りでない。」と規定が変更され、「上訴」が「控訴若しくは上告」に変わった。これは、再審事由を理由とする上告のみに再審の補充性を適用する趣旨であると説明される<sup>62</sup>。つまり、ここにいう「上告」には憲法違反及び絶対的上告理由のみが当てはまり、上告受理申立ては当たらない、という解釈となり上告受理申立てを再審の補充性から排除する趣旨といえよう。ために、有力な見解は再審の補充性が働くことを否定する<sup>63</sup>。この見解は、民事訴訟法338条1項9号について、「そもそも、権利上告が許されない事由であるので、旧法下とは異なり、上訴によっては主張できなかった」として、再審の補充性にはかからないとする<sup>64</sup>。

もともと、上告受理申立てが受理されたうえで、当該再審事由について判断された場合にまでさらに再審を認めるのは、まさに再審の補充性が否定しようとする二重の審理であることは否定できない。そもそも、再審の

補充性の趣旨は、再審に至るまでの手続で主張はしたが再審事由はないと判断されて認められなかった場合に働くことにあり<sup>65</sup>、たとえ再審事由そのものを理由とする最高裁に対する不服申立てが現行法上認められていないとしても、上告受理によって最高裁が判断した場合にまで再審をすべき理由はなからう。

したがって、再審の補充性との関係で上告受理制度における再審事由の扱いをまとめれば、原則として再審事由の存在を理由とした上告受理申立てについては、最高裁が当該再審事由の存否について判断を示した場合は同じ事由を根拠とした再審は認められず、そうでない場合は再審の補充性は働かない、というものになると考えられる<sup>66</sup>。

### (3) 本件との関係

このように考えていくと、特許権者の上告受理申立てが受理され、しかし再審事由の存在について判断をしていない本件では、この後に再審をすることが許されるということになるはずである。もっとも、再審によるのであれば紛争の終局的解決が遅延することは否めない。本件判旨も、「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」としており、原審の判断を争うことは許されないという趣旨は再審においても当てはまるものといえ、何らかの理由で再審を認めない立場である可能性が高い。

この点について着目すべきは、抗弁の性質を区別するか否かではないかと思われる。つまり、前掲知財高判[生海苔の異物除去装置(再審)]では、再審を認めるべき根拠の一つとして、前掲最判[半導体装置]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を区別すべきことが挙げられているが、本件判旨では、訂正による対抗主張と訂正審決の確定に基づく主張とをほとんど区別していない<sup>67</sup> <sup>68</sup>。そうであれば、上告審係属中の訂正審決の確定という再審事由そのものについてはそもそも上告で不服を申し立てることはできないのであるが、ほぼ同じ性質を有する訂正による対抗主張についても、本件に即していえば1審で無効事由を認めたことに対して控訴によりほぼ同じ主張ができたのであるから、「当事

者が…これを知りながら主張しなかったとき」に該当し、再審の補充性が働くという解釈もあり得よう。つまり、訂正審決の確定という事実とほぼ同じ訂正による対抗主張を控訴審に主張できたのにしなかった場合に当たるといふ理屈である(実質的には民事訴訟法338条1項但書の類推適用になるのか)。このような解釈を行って、再審を否定する方が、上告審でもはや考慮すべきでないとした最高裁の立場に沿うものと思われる<sup>69</sup>。

したがって、今後の再審が認められるか否かは、理論的には訂正による対抗主張と、訂正審決の確定に基づく主張を区別すべきか否か(より具体的には訂正による対抗主張の要件論になるのか)、ということが問題となっていくものと思われる。

## 6 判決の射程について

### (1) 審決取消訴訟との関係

最判平成15・10・31判時1841号143頁[半導体発光素子]、最判平成17・10・18判時1914号123頁[クリーニングファブリック]などの判例では、最高裁係属中に訂正審決が確定したことをもって当然に民事訴訟法338条1項8号の再審事由が存在するというを理由に原判決を破棄しているとも読める。そうであれば、審決取消訴訟において特許権者が訂正に関する主張を行っていなかった場合、これをもって紛争の解決を遅延するものといえる余地もありうる。しかも、本件の判旨を見る限り、最高裁は再審事由該当性の判断枠組みに具体的な訴訟経過を考慮することも含む判示をしているので、審決取消訴訟においても審理の具体的経過次第ではそもそも再審事由に該当しないという判断の余地もないではない。ために、上記最判の扱いにも変更が生じうるとも思える。しかしながら、まさに主題として争われている特許付与処分に訂正の効果が及ぶものであるという審決取消訴訟と、特許付与処分を前提とした請求権の存否を判断するという侵害訴訟との、訴訟対象の違いという側面は大きい。しかも効果から見ても、本件は請求棄却判決が確定したにすぎず判決の効力は相対効であるのに対し(民事訴訟法115条1項)、審決取消訴訟が確定した場合は対世効をもって特許権が無効とされる(特許法167条)。相対的効果しかもたない請求棄却判決を確定させた場合に特許権者に生じる不利益に比べて、特許

を無効とする審決取消訴訟が確定した場合に特許権者に生じる不利益は格段に大きいといえよう。また、特許法104条の3は特許権侵害訴訟を念頭においているので、審決取消訴訟において用いることは想定されていない。本件で最高裁が主張制限の手法として民事訴訟法157条を用いずに特許法104条の3の趣旨を用いたのも、審決取消訴訟にまで影響を及ぼすことを差し控えたためではなかろうか<sup>70</sup>。したがって、訴訟対象の違い及び実質的妥当性からして本判決の射程は査定系の手続には及ばないものと解される。

## (2) 無効の抗弁との関係

本判決は、審理の具体的経過からして特許権者が訂正審決の確定をもって原審の判断を争うことは許されないとしたものであり、その理論的前提として訂正による対抗主張が特許法104条の3第2項の規律に拘束されることを肯定している。そうであれば、元々特許法104条の3第2項に拘束されている権利行使制限の抗弁についても、場合によっては主張が遮断される場合もあろう。例えば、特許権侵害訴訟の事実審で被告が一度も権利行使制限の抗弁を主張せず、上告審係属中に突然無効審決の成立を再審事由として主張した場合、本件最判のように特許法104条の3の趣旨を活用するのであれば、特許権が無効とされているにもかかわらず、請求認容判決が残る可能性もある<sup>71</sup>。

## (3) 「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」と評価される場合

理論的には再審が認められようとも、紛争の蒸し返しといえるような異常な事態が生じた場合、訴権自体が制限される場合もあるのであるから<sup>72</sup>、上告審における主張や再審そのものが制限される場合もありうる。そのような例外的な場合に当たる事態を、本件判旨は「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」と指摘していると考えられる。

しかしながら、特許権者は自己の特許権について無効事由がないからこそ登録されたのであるという前提意識を有しているのが通常といえる。訂正は、一度登録査定された自己の権利範囲を自ら制限しようとするものであるから、特許権者としてはできる限り避けたいと思うはずである。そう

であれば、特許権者の重い腰を上げるにはそれ相応の事態が必要となるし、第三者にライセンスを与えていたような場合は軽々に訂正を行えるものでもない(特許法127条・134条の2第5項)<sup>73</sup>。

ところが、本判決は審理の具体的経過に鑑みて原判決を確定させたものであるが、訂正による対抗主張を出せたにもかかわらず出さなかったことを重視して特許権者の主張を排斥している。そうであれば今後特許権者としては被疑侵害者から特許法104条の3の抗弁が提出された場合、一刻も早く訂正による対抗主張を出さなければならないとも考えられる。

この点について本件判旨が、「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」と評価している事情を見ると、①第1審の段階で一度当該特許権の無効が裁判所によって判断されていること、②本件訂正審決の内容、③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、に分解できる。

これらは、①既に一度無効の判断が出されている以上、特許権者の重い腰を上げるに十分なものであるし、②訂正審判の内容が不明瞭な記載の明確化だけではなく、クレームの範囲を減縮するものでもあったためより対象物件が外れる可能性が高くなったにすぎない、というものではないかと思われる。もっとも、③の評価は難しい。というのも、訂正審判の請求に対して特許庁から拒絶理由が通知された場合は、意見書を提出して争うのではなく、拒絶理由の趣旨に従って再度訂正審判を請求することが実務の実情とされ、複数回の訂正審判の申立てのみをもって特許権者の行為を悪質と評価するのは若干酷ではないかと思われるからである<sup>74</sup>。この点について本件の事案を見ると、特許権者は複数回の訂正審判を行っているのだからライセンシーなどとのすり合わせなどの訂正を妨げる事情がないにもかかわらず、訂正による対抗主張を出さなかったというかなり特殊な事案であることが指摘できよう<sup>75</sup>。本判決はそのような特殊な事案の下での限定的な判断と解すべきではなかろうか。とかく、本判決からいえることは、裁判所または特許庁という判断権者によって一度は無効の判断が下された場合は、特許権者は何らかの正当化できる事情がない限り、内容のある訂正による対抗主張を出さなければならないというものといえ<sup>76</sup>、逆にいかなる場合に訂正による対抗主張を出さないことが正当化されるのかが今後問題となると思われる。

## 7 おわりに

以上で本判決の分析と学説の整理を終える。結局本判決から明らかにしたことは、訂正による対抗主張が特許法104条の3の趣旨によって審理を不当に遅延させる場合は却下されることのみである。そして、①いかなる場合に訂正審決が確定しても再審事由の「余地」がなくなるのか、そしてそれは審決取消訴訟とは別の理論になるのか、②上告受理事件について再審の補充性が働くのか、③訴訟上の抗弁と審決確定の抗弁とを区別するのか同視するのか、④いかなる事情をもって訂正による対抗主張が出されないことが正当化されるのか、などの様々な問題が残されたといえる。ダブルトラックの問題については近年議論が盛んであることからすれば、法律審たる最高裁がもう少し立場を明らかにしてもよかったのではないと思われる。その点で物足りなさを感じる判例といえようが、最高裁が踏み込まなかったのはダブルトラック問題については立法的解決を待つというメッセージを込めているものかもしれない。

そこで、若干の立法化に当たっての視座を指摘すると、ダブルトラック問題の所在は、訂正も含めた特許の有効性の判断機関が特許庁と裁判所に二分化していることに起因していることは周知の通りである。この点について近時の学説では、紛争の迅速な解決を至上命題とし、相互の判断が抵触した場合にはできる限り裁判所の判断を重視しようとする立場が台頭し始めているといえる。それはそれで、紛争解決の一つの方法であろう。しかし、学説のアプローチの多くは、民事訴訟法338条の解釈といういわばミクロな視点から問題解決を図ろうとする見解が多いが、結局それは適及効や対世的な一事不再理効といった重い効果の生じる特許庁の判断よりも、既判力すら生じない裁判所の判断理由を重視するものといえようが、果たして説得的な理由付けとして成功しているのかは疑問なしとしない。この問題について立法化を検討するのであれば、無効や訂正について裁判所と特許庁のいずれの機関が判断適格を有しているのかという観点からの制度設計が不可欠ではないと思われる<sup>77</sup>。

また、訂正という制度からもダブルトラックの問題を検討する必要もあるのではないと思われるが、判例評釈という本稿の性質上、議論を指摘するに止めたい<sup>78</sup>。

[付記] 本稿は、平成21年10月17日の北海道大学知的財産法研究会での発表を踏まえ、加筆修正のうえ論考の発表に至ったものである。論考発表の機会をいただいたうえ、多忙の中多くの示唆をいただいた田村善之教授や、研究会での発表や校正に尽力いただいた西本聡子さんや高橋直子さんにも、この場をお借りして感謝の意を述べさせていただきたい。

<sup>1</sup> 本判決の評釈としては、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」NBL 888号(2008年)22頁、和久田道雄[判批]L&T 41号(2008年)22頁、高橋元弘[判批]AIPPI 53巻10号(2008年)12頁、愛知靖之[判批]速報判例解説(2008年・TKC ローライブラリー) 文献番号28140999、若林諒「最高裁判所平成20年4月24日判決に基づく訂正の主張と特許法104条の3及び再審事由」L&T 43号(2009年)109頁、小島立[判批]『平成20年度重要判例解説』(2009年・有斐閣)303～304頁、鈴木將文[判批]民商法雑誌140巻3号(2009年)326頁、などがある。

<sup>2</sup> なお、Y1は平成15年7月25日付け審判請求書により、上記特許について無効審判を請求しており(無効2003-35311号)、審判官は、平成16年1月30日、第1発明についての特許を無効(特許法29条1項3号)とする旨の審決をし確定している(原審の事実認定)。

<sup>3</sup> なお、平成16年4月1日に裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)が施行され、特許法104条の3の規定が本件に適用されるようになったことに伴い、Y1らの上記主張は、同日以降、同条の規定に基づく主張として取り扱われた。

<sup>4</sup> 本件訂正審決は、特許請求の範囲の減縮に当たることが最高裁により認定されている。

<sup>5</sup> 上告代理人の引用する、渋谷達紀『知的財産法講義Ⅰ』(第2版・2006年・有斐閣)248頁

<sup>6</sup> 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」渋谷達紀=竹中俊子=高林龍編『I.P. Annual Report 知財年報2006』(2006年・商事法務)221頁、森義之「特許権侵害訴訟と特許の訂正」『審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書』(2007年・知的財産研究所)89頁

<sup>7</sup> 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

<sup>8</sup> しかしこの命題は必ずしも当を得たものではない。既に裁判所が、様々な手法で実質的に特許権の無効事由について判断していたことにつき、田村善之「特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁—特許要件の再審査に関する特許庁と裁判所の役割分担(1)—」同『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)62～78頁参照。

<sup>9</sup> 近藤昌昭＝齊藤友嘉『知的財産関係二法・労働審判法』(2004年・商事法務)62頁、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・迅速化を図るための法改正について(下)」判タ1162号(2004年)31頁、高林/前掲注(6)220-221頁、森/前掲注(6)86-89頁、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(2005年)62頁、三村量一「権利範囲の解釈と経済活動の自由」渋谷達紀＝竹中俊子＝高林龍編『I.P. Annual Report 知財年報2007』(2007年・商事法務)225頁、大淵哲也ほか「座談会 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)37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54号(2008年)32頁、李京瑋「韓国の特許侵害訴訟における無効判断の運用」知的財産法政策学研究23号(2009年)183頁、高部眞規子「特許の無効と訂正をめぐる諸問題」知的財産法政策学研究24号(2009年)7～11頁

<sup>10</sup> 伊藤ほか/前掲注(9)23頁[坂口発言]、菱田/前掲注(9)70頁、高部/前掲注(9)6頁・10頁、大淵ほか/前掲注(9)37頁、笠井/前掲注(9)45頁、三村/前掲注(9)226頁、森/前掲注(6)87頁、高林/前掲注(6)220頁、李/前掲注(9)202頁

<sup>11</sup> 笠井/前掲注(9)45頁

<sup>12</sup> 高林/前掲注(6)220頁によれば、当該特許権が公知技術そのものである、クレイムに公知技術が含まれておりこれを減縮する訂正をした場合には対象製品がクレイム外になる場合を挙げている。

<sup>13</sup> 高林/前掲注(6)220頁

<sup>14</sup> 伊藤ほか/前掲注(9)23頁[坂口発言]、森/前掲注(6)87頁、高部/前掲注(9)6頁、岩坪/前掲注(1)28頁、三村/前掲注(9)226頁、大淵哲也「特許権侵害訴訟と特許無効(3・完)」法学教室347号(2009年)105頁

<sup>15</sup> これに対し、請求認容後の無効審決確定につき、この場面は元々民事訴訟法338条1項8号が想定している場面とはズレがあるため再審を肯定することは類推適用的な場面になることを指摘したうえで、請求棄却後の無効不成立審決であっても完全に再審の可能性を否定し切れるかは議論の余地があることを指摘する見解もある(伊藤ほか/前掲注(9)29～30頁[伊藤発言])。

<sup>16</sup> 重富貴光「特許権侵害訴訟におけるダブルトラック現象と判決効」判タ1292号(2009年)55頁。理論的には、そもそも特許権者が前訴の既判力に拘束されるという主張を被疑侵害者の防御権の濫用と評価する。

<sup>17</sup> 近時の知財高裁の裁判例として、前訴における債務不履行に基づく損害賠償請求について請求棄却判決確定後、特許権についての無効審決が確定したとして、原告が再審を求めた事案(知財高決平成19・6・20平成18年(ム)10001号[3ドラム装置])がある。知財高裁は、被告の特許は「判断を導く上での認定資料の一つとして引用したものすぎない」ので、前訴判決は特許の有効性を基礎としたものではない、

としている。この事案は厳密には特許権に基づく請求ではなく、あくまでも債務不履行に基づく請求であり、当事者の契約で禁止されている対象に被告製品が含まれるか否かという契約の解釈について、明細書などが斟酌されたものであったので、特許が有効か否かは問題ではなかったといえよう。

<sup>18</sup> 田村善之[判批]『平成12年度重要判例解説』(2001年・有斐閣)272頁、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(第3版・2005年・有斐閣)287頁、中山信弘『工業所有権法(上)』(第2版増補版・2006年・弘文堂)250頁、近藤＝齊藤・前掲注(9)62頁、伊藤ほか/前掲注(9)29頁、高林龍『標準特許法』(第2版・2006年・有斐閣)220頁、笠井/前掲注(9)41頁、岩坪/前掲注(1)28頁

<sup>19</sup> 菱田/前掲注(9)70頁、岡田洋一「ダブルトラック制度に起因する特許侵害訴訟の再審事由」岡山商科大学法学論叢17号(2009年)39頁

<sup>20</sup> 三村/前掲注(9)226頁、森/前掲注(6)86頁

<sup>21</sup> 高部/前掲注(9)10頁

<sup>22</sup> 笠井/前掲注(9)42頁

<sup>23</sup> 大淵/前掲注(14)102～103頁。また、あくまでも特許権の命運を左右できるのは無効審判及び審決取消訴訟である以上、無効が遡及的に確定したのであれば「本来のあるべき姿に即した状態に戻す必要がある」として再審を認める見解として、才原慶道「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」小樽商科大学商学討究60巻1号(2009年)105頁。

<sup>24</sup> 本判決は裁判集民事以外では非公開とされているようであり、具体的な特許権の内容が不明であるため、[昭和46年最判]とする。

<sup>25</sup> 再審開始決定により、既判力による拘束が解除される(伊藤眞『民事訴訟法』(補訂第2版・2003年・有斐閣)667頁)。

<sup>26</sup> 請求項1については3回、請求項2については2回、いずれも審決取消訴訟まで経過したうえ、無効が認められる前の審決はいずれも不成立で確定している。

<sup>27</sup> 裁判所は、本件和解が再審原告が無効審判を提起中になされたこと、将来の無効審判請求を禁止する条項もなかったことから「本件和解においては、原判決の認められた侵害行為の差止め等に関して何らの合意も成立しておらず、また、前提とされていなかったものと認めるのが相当である」として「将来本件特許を無効とする審決が確定しても、原判決の認めた侵害行為の差止め自体はそのまま維持することが本件和解の内容であるとの再審被告の上記主張は理由がない。」として、「本件再審請求が本件和解の趣旨に反するとは認められない」と判断した。

<sup>28</sup> 伊藤ほか/前掲注(9)31頁

<sup>29</sup> 知財高判平成17・8・30平成17年(ネ)10069号[土木工用レーザ測定器]

<sup>30</sup> 大阪地判平成14・9・3平成12年(ワ)14191号[植物栽培用容器]、大阪地判平成16・11・18平成14年(ワ)12523号[食品蒸機1審]、大阪高判平成17・5・31平成16年

(ネ)3810号[食品蒸機2審]

<sup>31</sup> このように判断した裁判例はないようであるが、例えば原告の訂正が新規事項の追加に該当する場合などが考えられる。なお、独立特許要件はほぼ上記(イ)の判断と重なる。

<sup>32</sup> 伊藤ほか/前掲注(9)29頁[近藤発言]、高林/前掲注(6)221頁、森/前掲注(6)89頁、岩坪/前掲注(1)29頁、笠井/前掲注(9)48頁、高部/前掲注(9)20頁

<sup>33</sup> 高橋/前掲注(1)19頁、愛知/前掲注(1)

<sup>34</sup> 重富/前掲注(16)49・55頁では、再審事由も後訴も原則として肯定する。

<sup>35</sup> 高林/前掲注(6)221頁。この見解は要するに、いずれの場合も対象製品がクレームに属さないことを前提にしているものである。例えば本件のように対象製品がクレームに属するか否かが判断されておらず不明の場合にはあまり有用性はない。これに対し、クレームがさらに狭くなったという理由だけで再審事由が当然性または再審の利益が否定できるかについて疑問を呈するものとして、才原/前掲注(23)101頁注釈(21)参照。

<sup>36</sup> 森/前掲注(6)89頁

<sup>37</sup> 笠井/前掲注(9)48頁。また、訂正審判に被疑侵害者が関与できないことや、提訴についてイニシアティブを持つ特許権者はそもそも有利な立場にあることからすれば、このような帰結もやむを得ないとする見解として、才原/前掲注(23)111頁。ただ、論者は理論的説明について技巧的にならざるを得ないことを認めている。

<sup>38</sup> さらに、「侵害訴訟の請求棄却判決に対する訂正許可審決は一抗弁事由の成否についてのみ影響を及ぼす事由にすぎない」という形式的理由及び請求棄却判決後の無効不成立審決の場合に再審とならないこととのバランスを図るとい実質的理理由から、『判決の基礎』には該『請求項の記載』にまで及ばず、この場合の『判決の基礎となる行政処分』は特許登録番号により特定される特許登録を指す、として訂正が認められたとしても登録番号により特定される特許登録処分には変更がない、という「技巧的解釈」をあえて採用しようとする見解もある。岩坪/前掲注(1)29頁参照。

<sup>39</sup> 高橋/前掲注(1)19頁

<sup>40</sup> 愛知/前掲注(1)4頁

<sup>41</sup> 大淵/前掲注(14)107頁。論者は、無効審判の場合は必然的に判決の結論が変わるのに対し、訂正の場合は、①訂正による無効の回避、及び②クレームの対比、という二つの作業が必要となるので、無効の場合よりも再審を認めるべき要請が強くないとする。

<sup>42</sup> 岡田/前掲注(19)43頁

<sup>43</sup> 東京地判平成19・2・27判タ1253号241頁[多関節搬送装置]

<sup>44</sup> 笠井/前掲注(9)47頁、高林/前掲注(6)221頁、才原/前掲注(23)105頁

<sup>45</sup> 三村/前掲注(9)227頁。高部/前掲注(9)22頁では、信義則による遮断の余地を肯定しつつも、訂正により対象製品がクレーム外になったと考える被疑侵害者には、請求異議訴訟もしくは差止請求権不存在確認などの手段が残されているとする。もっとも、このように考えると、結局は再び別訴での争いが生じるわけであるから紛争の迅速な解決は後退するものといえよう。

<sup>46</sup> 伊藤ほか/前掲注(9)29頁[近藤発言]

<sup>47</sup> 判例として、大判昭和9・9・1民集13巻1768頁、最判昭和38・4・12民集17巻3号468頁、最判昭和43・5・2民集22巻5号1110頁、最判昭和53・12・21民集32巻9号1740頁、などが挙げられる。学説としては、山本戸克己『民事訴訟法講義』(改訂版・1954年・三和書房)263頁、兼子一『民事訴訟法体系』(新版・1956年・酒井書店)483頁、竹下守夫[判批]法協86巻7号(1969年)819頁、小室直人「再審事由と上告理由の関係」小山昇＝中島一郎編『裁判法の諸問題(下)』(初版・1970年・有斐閣)180頁、菊井維大＝村松俊夫『全訂民事訴訟法』(第2版・1978年・日本評論社)244頁、石川明＝小島武司『民事訴訟法』(初版・1987年・青林書院)327頁、新堂幸司『民事訴訟法』(第2版補正版・1990年・弘文堂)566頁、上田徹一郎『民事訴訟法』(第2版・1997年・法学書院)570頁。

<sup>48</sup> 鈴木正裕＝鈴木重勝編『注釈民事訴訟法(8)上訴』(初版・1998年・有斐閣)254頁[松本博之執筆]

<sup>49</sup> 再審事由が上告理由となるとする根拠にはいくつかの見解がある。①旧394条の「法令違反」に当たるとする見解(中村宗雄[判批]民商1巻4号(1935年)695頁、小室/前掲注(47)182頁)、②再審の補充性を根拠とする見解(斎藤秀夫『民事訴訟法概論』(新版・1982年・有斐閣)613頁、新堂幸司『新民事訴訟法』(第4版・2008年・弘文堂)866頁、伊藤・前掲注(25)640頁)、③訴訟法秩序から解釈上導き出されるとする見解(竹下/前掲注(47)813～816頁、飯塚重雄「再審事由と上告理由」小山昇＝中野貞一郎＝松浦馨＝竹下守夫編『演習民事訴訟法』(新版・1987年・青林書院)789頁)などに大別できる(松本/前掲注(48)254頁参照)。

<sup>50</sup> 旧法下では、再審の補充性を定める旧420条1項但書が、上訴における再審事由の主張が可能であることを論理的前提としていとされることが多かった(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)120～121頁)。つまり、再審事由の存在を上告理由として主張することができるという解釈が取られていたため、逆に補充性が働き再審が否定されることとなる。これに対する異論については、三谷忠之『民事再審の法理』(1998年・法律文化社)168頁参照。

<sup>51</sup> 新堂・前掲注(49)866頁、伊藤・前掲注(25)640頁

<sup>52</sup> 若林/前掲注(1)114頁

<sup>53</sup> 上野泰男「上告—上告理由について」法学教室208号(1998年)37頁、山本/前掲注



(50)120頁

<sup>54</sup> 上野/前掲注(53)37頁、高見進[判批]判例評論497号(2000年)218～219頁

<sup>55</sup> 再審事由を上告理由とすべきか否かにつき詳細な検討をしているものとして、加波眞一「最高裁判所における再審事由の取扱い」松本博之＝徳田和幸編『民事手続法研究第2号』(2006年・信山社)97～135頁を参照されたい。

<sup>56</sup> 加波/前掲注(55)116～117頁

<sup>57</sup> 加波/前掲注(55)147頁

<sup>58</sup> 山本/前掲注(50)126頁注釈(17)

<sup>59</sup> 例えば、前掲最判[窒化ガリウム]は、特許取消決定の取消訴訟の上告審係属中に当該特許権につき訂正審決が確定したことを特許権者が上告及び上告受理申立てによって主張したところ、最高裁は上告については適法な上告理由に当たらないことを理由に棄却し、上告受理として原判決を破棄差戻ししている。また、前掲最判[クリーニングファブリック]も本判決も、上告審係属中の訂正審決の確定についていずれも上告受理申立てとして扱っている。ただし、加波/前掲注(55)143～145頁も参照。

<sup>60</sup> 民集62巻5号1278頁に記載の目次による。ただし、上告は排除されているため、上告人がどのような主張をしたのかは不明であるが、上告の時点では訂正審決が確定していなかったため、この点の主張は含まれていないといえよう。

<sup>61</sup> 谷口安平＝井上治典『新・判例コンメンタール民事訴訟法6』(1995年・三省堂)380頁[三谷忠之執筆]

<sup>62</sup> 山本/前掲注(50)126頁注釈(17)。つまり、旧法のまま「上訴」とだけすれば上告受理まで再審の補充性にひっかかることを除外するものである。ただ、この見解は再審事由が絶対的上告理由に当たることを前提にした見解であることには注意が必要といえよう。

<sup>63</sup> 高見/前掲注(54)219頁、上野/前掲注(53)37頁

<sup>64</sup> ただし、これらの見解が再審事由を上告受理理由とすることまで否定し、再審へ流すことを貫徹するのは定かではない。安達栄司[判批]NBL 805号(2005年)89頁参照。

<sup>65</sup> 加波/前掲注(55)114頁注釈(27)

<sup>66</sup> 加波/前掲注(55)147～148頁

<sup>67</sup> 判旨では、「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」とされており、両者をほぼ同列に見ているものといえよう。

<sup>68</sup> 抗弁の性質に着目するのであれば、本件最判と前掲知財高判[生海苔の異物除去装置(再審)]では抗弁の性質に対する考えが異なるものといえ、整合性を肯定しがたい。もっとも、両者で問題となったのは、本件最判では訂正が絡むものであった

のに対し、前掲知財高判[生海苔の異物除去装置(再審)]では無効が絡むものであったという違いがある。無効審決の確定は直ちに判決の結論に影響を与えるものであるのに対し、訂正審決が確定しても直ちに判決の結論が異なるのではなく、訂正による無効事由の解消とクレームの範囲を考慮しなければならない。そのような違いが、再審を認めるべきか否か(本件最判では原判決を破棄すべきかであるが)という結論に影響を与えている可能性も高く、そうであれば直ちに両者に整合性がなるとまではいえないと考えられる。

<sup>69</sup> この点については、訂正による対抗主張の要件論が重要である。つまり、訂正による対抗主張の要件として、訂正審判の請求をしていることもしくは訂正審決が確定していることを要するか否かである。仮に、訂正審決が確定していることを要するとする立場に立てば、本件のように訂正審決の確定を待たなければならなかった事案ではそもそも対抗主張を出すことができなかったのであるから上告もしくは再審による救済を図る必要性は高く、逆にまったく必要ないとする立場に立てば、そもそも1審から対抗主張を出すことができたのであるから、さらに救済を図る必要はない、というものとなろう。訂正による対抗主張の要件論については、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(2008年)124～129頁を参照されたい。

<sup>70</sup> 当事者の主張を遮断するためには、民事訴訟法157条を用いることもできる。しかしながら、そのためには当該主張が「時機に後れたもの」であることが必要などころ、本件では原告が主張した訂正審決の確定という一事は、原審の口頭弁論終了後に生じているため、時機に後れたというには無理がある。もっとも、訂正による対抗主張と訂正審決確定の抗弁を同じものと見るのであれば時機に後れたものと評価することも可能であろうが、そうなると審決取消訴訟との関係にも影響を及ぼしうる。

<sup>71</sup> 若林/前掲注(1)114頁。この場合、請求認容判決が残っていることとの関係から、再審による救済の可否が問題となろう。

<sup>72</sup> 最判昭和53・7・10民集32巻5号888頁(有限会社の社員総会議決不存在確認を求める訴えの提起が訴権の濫用に当たるとされた事例)、最判平成6・4・19判時1504号119頁(請求を棄却した原判決の言渡し後に自ら現出させた状態に基づき訴えの利益を失ったことを理由として当該請求に係る訴えの却下を求めてした上告が上訴権の濫用に当たり不適法であるとされた事例)

<sup>73</sup> 高橋/前掲注(1)21頁、鈴木/前掲注(1)341頁も参照。

<sup>74</sup> 高橋/前掲注(1)21頁

<sup>75</sup> そのような意味では、本件の原告側の対応は理解し難いものであり、最高裁が主張を取り上げなかったのもある意味妥当な判断といえようか。

<sup>76</sup> したがって、逆に言えば、1審で無効の抗弁が却下されたにもかかわらず2審で無効の判断が出された場合は、訂正による対抗主張を出すことが期待できない以上、本判決の射程は及ばないものと考えられる。

<sup>77</sup> 専門的技術的事項の判断主体の適格性については、従来は審決取消訴訟における審理範囲制限の問題として、最大判昭和51・3・10民集30巻2号79頁[メリヤス編機]の指摘する「専門的知識経験を有する審判官による審判」を経るべきことが求められているという審判前置の利益を巡った議論がなされていたともいえる。その趣旨は、技術的事項について専門行政庁である特許庁の判断を1回は示させることで正確な判断を可能とするとともに、裁判所の負担を軽減することにある(田村善之「特許無効審判と審決取消訴訟の関係について」同・前掲注(8)144~145頁)。つまり、特許法は特許の有効性という技術的事項については専門行政庁である特許庁に判断適格があることを前提とし、その判断を経るべきことを要求するとともに、前掲最大判[メリヤス編機]もこれを認めたと解されるが、これに対しては、裁判所の充実した判断体制の拡充を指摘する有力な批判もあるところである(大淵哲也『審決取消訴訟基本構造論』(2003年・有斐閣)354~355頁)。

<sup>78</sup> あくまでも議論の方向性としての指摘であるが、例えば、訂正制度の趣旨を瑕疵ある特許権の特許権者を救済する制度という捉え方をすれば、侵害訴訟において「後出し」的と評価されやすい訂正による対抗主張で救済すべき必要性は、提出時期が遅れるほど低くなるという立場もありえよう。このような立場に立てば本判決のように控訴審まで提出しなかった訂正による対抗主張を救済すべき理由を見出すことは困難であろうし、ましてや再審によってまで訂正の結果を反映した救済を与えるべき必要性は低いといえよう。このような発想の背景には、そもそも出願者は出願の時から適正なクレームアップをすべきであるから、あくまでも訂正は事後的救済措置にすぎないという考えがあるかもしれない。近年、ダブルトラック問題に対して訂正の回数を制限しようとする発想の背景にもこのような考えがあるのではなかろうか。しかし、訂正制度の存在は単に瑕疵ある特許権者を救済するだけでなく、そもそも出願の段階からあらゆる侵害態様を想定して完璧なクレームドラフティングを行うことが社会的に無駄であることから(田村善之『特許法の理論』(初版・2009年・有斐閣)111~112頁)、一定の範囲の瑕疵が特許権に存在することを許容しているともいえるのではなかろうか。そのような制度設計から生じる紛争解決の遅延に対する責任を、一人特許権者に負わせるべきか否かも今後検討されて然るべき問題ではなかろうか。