

訂正審判・訂正の請求と特許権侵害訴訟との関係について

——訂正による特許権侵害訴訟の審理期間の長期化と、訂正回数の制限について——

特許第2委員会
第5小委員会*

抄 録 特許法は、特許の一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵があることを理由とする無効審判の請求（特許法第123条）及び無効理由の抗弁（特許法第104条の3第1項）を認めている。これに備えるため特許権者には、その瑕疵を取り除く手段として、訂正審判（特許法第126条）及び訂正の請求（特許法第134条の2第1項）が認められている。

近年、特許権侵害訴訟の審理期間は年々短縮化している傾向にある。しかしながら一方では、特許権侵害訴訟の係属中の特許庁への訂正審判・訂正の請求が、審理遅延の原因になっているとの指摘があり、これらを制限すべきとの意見もある。そこで、特許権侵害訴訟の裁判例等を分析することにより、特許権侵害訴訟と訂正審判等との因果関係等を明らかにし、訂正回数の制限の必要性と特許権者の留意点について検討した。

目 次

1. はじめに
2. 特許権侵害訴訟中に訂正手続が行われた場合の問題点
3. 裁判例データ分析
 3. 1 裁判例（対象事件）の抽出方法
 3. 2 裁判例分類
 3. 3 審理期間について
 3. 4 訂正手続が複数回された特許の件数
 3. 5 原告勝訴率に関して
 3. 6 裁判所での訂正の判断と訂正の再抗弁
4. 裁判例紹介
 4. 1 知的財産高等裁判所で一回的解決が成された事案
 4. 2 訂正の再抗弁の要件が示された事案
 4. 3 訂正の主張が認められなかった事案
 4. 4 未確定の訂正クレームで判断した事案
5. まとめ
 5. 1 訂正手続の回数の制限について
 5. 2 審理期間の長期化の要因と訂正
 5. 3 審理期間の長期化を抑止する要因

5. 4 特許権者の留意点
6. 最後に

1. はじめに

近年、特許権侵害訴訟に関する紛争の一回的迅速な解決をはかるため、司法制度や行政制度において様々な改革がなされ、平成12年のいわゆるキルビー判決の後、平成15年特許法改正において、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求時期の制限（特許法第126条第2項）等、次いで平成16年改正において、特許権侵害訴訟における権利行使の制限（特許法第104条の3）等が定められた。

これらによって、特許権関連民事訴訟の審理期間は年々短縮されている傾向にあり、平成9年の地方裁判所（以下、「地裁」と称す）での

* 2007年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

平均審理期間33.2ヶ月に対して、平成17年には16.7ヶ月に、高等裁判所（以下、「高裁」と称す）においても平成9年の20.0ヶ月が11.7ヶ月に短縮されており、いずれもほぼ半分の期間になっている¹⁾。

しかし、これらの法改正等によっても、侵害訴訟係属中に訂正審判（特許法第126条）又は訂正の請求（特許法第134条の2第1項）（以下、訂正審判・訂正の請求を「訂正手続」と称す）がなされることで、特許権侵害訴訟の迅速な審理が妨げられているとの指摘がある。

そこで、本稿は、特許権侵害訴訟の裁判例等を分析することにより、特許権侵害訴訟と訂正審判等との因果関係等を明らかにしたうえで、訂正の制限の必要性と特許権者の留意点について検討を行った。

本稿は、2007年度特許第二委員会第五小委員会の川本英二（テルモ、小委員長）、佐橋哲也（NTTコミュニケーションズ、小委員長補佐）、打木達也（三菱電機）、岡安孝浩（富士ゼロックス）、押川公利（田辺三菱製薬）、加藤元（旭硝子）、高橋宏次（ファイザー）、築島誠（新日本製鐵）、平岡正憲（中国電力）、平山龍太（キヤノン）、山本育央（住友化学）が作成した。

2. 特許権侵害訴訟中に訂正手続が行われた場合の問題点

被告が、特許権侵害訴訟において、特許に無効理由が存在することを主張するいわゆる権利濫用の抗弁（特許法第104条の3）に対して、原告である特許権者が対抗する手段として、訂正手続がある。

一般に、特許権者が特許庁へ訂正手続を行うにあたっては、無効理由を回避した上で、なるべく特許発明の技術的範囲を減縮することなく、できるだけ広い権利を維持したいと考える。

また、現行制度上、訂正手続の回数は制限されていないため、徐々に特許発明の技術的範囲

を減縮するような訂正手続を行うことが可能である。具体的には、無効審決の審決取消訴訟においても、審決取消訴訟提起後90日の期間内に訂正審判請求を行い（特許法第126条第2項）、裁判所による審決取消決定を受けることで（特許法第181条第2項）、特許庁での無効審判とそれに伴う訂正の請求の審理を繰り返すことが可能となっている。

このような場合に、裁判所において特許権者が訂正手続を行ったことの主張（訂正の再抗弁）を行う度に、裁判所は、訂正により特許発明の技術的範囲がどのようなものになるかの再審理や、特許庁の審決を待った上で裁判の審理を行うことが考えられ、その結果として、審理期間が長期化するおそれがある。

そのため、特許権侵害訴訟中の訂正手続が侵害訴訟の審理遅延の要因となっているとして、無効審決後の訂正審判請求の回数を制限するような立法的措置を検討するべきであるとの意見もある²⁾。

しかし、訂正手続による特許権侵害訴訟の審理遅延の程度は必ずしも明らかではない。

具体的には、

- ・特許庁での訂正手続が並行して行われている特許権侵害訴訟のうち、審理期間が長期化している事件の割合はどの程度か。
- ・審理期間が長期化している場合、長期化の程度はどの程度か。長期化の主たる要因は特許権侵害訴訟中の訂正手続か。

は明らかでない。

そこで、まず、裁判例を分析することによって、これらの疑問についての検証を行った。

3. 裁判例データ分析

3.1 裁判例（対象事件）の抽出方法

データベースとして、裁判所HPの裁判例情報判例検索システムの知的財産裁判例を使用

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

し、裁判年月日「H13.01.01～H19.12.31」、権利種別「特許権」、訴訟類型「民事訴訟」、全文「訂正審判」or「訂正請求」の条件で検索を行ったところ、該当する裁判例147件を抽出した。

さらに147件から、特許権侵害訴訟の審理期間中に、特許庁において訂正手続が並行して審理されている事件を選別すると共に、特許権侵害の争いが無いものを除外し、104件の裁判例（以下、「対象事件」と称す）を抽出した。抽出にあたっては、異議申立を無効審判と見なした。また、地裁判例と高裁判例とを独立に抽出し、地裁判例と高裁判例の両方で該当した事件は、夫々1件とした。

なお、必要に応じて、特許電子図書館（IPDL）の「経過情報検索」を使用し、訴えの対象となっている特許の訂正審判や無効審判等の経過を確認した。

3.2 裁判例分類

対象事件を、審理期間内での訂正手続の種類・進行状況により分類した（表1）。

分類の結果、訂正審判のみが並行して審理されている事件（すなわち、無効審判が並行して審理されていない事件）は10件であり、対象事件の多くは、無効審判が並行して審理されているものであった。

表1 裁判分類表

訂正審判有り	無効審判無し	10件
	無効審判（訂正の請求無し）有り	14件
訂正審判と訂正の請求があった無効審判の両方有り		25件*
訂正の請求があった無効審判有り		55件

*訂正審判全てが審決取消訴訟提起から90日以内に請求され、かつ、取下げられているものは7件。

3.3 審理期間について

(1) 審理期間

対象事件の審理期間別件数と判決が出された年毎の件数変化とを、地裁と高裁とに分けて調べた。

なお、調査にあたり、地裁の審理期間の起算日は、判決文に訴状送達日が記載されていない場合には遅延損害金算定日とし、判決文に手がかりが無い場合には事件番号の年の1月1日とし、高裁の審理期間の起算日は、地裁判決日の翌日とした。

結果を表2（地裁）と表3（高裁）に示す。また、審理期間毎の総計を図1（地裁）と図2（高裁）に示す。

調査の結果、特許庁での訂正手続が並行して行われている特許権侵害訴訟の審理期間は、地裁で「～18月」から「～24月」に、高裁で「～12月」から「～18月」に多く分布していることがわかった。

特許権関係民事事件の全事件での平均審理期間（受理から終了まで）は、地裁で15～23月、高裁で9～14月の範囲である（表4）¹⁾。この平均審理期間（表2及び表3中で該当範囲を太線で囲った）に比べて、特許庁での訂正手続が並行して行われている特許権侵害訴訟の審理期間は、多少、長期化しているようにも見える。

しかし、今回の調査では、地裁の審理期間の

表2 審理期間（地裁）

	件数							
	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	計
～6月								0
～12月	1		1		1		1	4
～18月	3	1	3	3	2	5	3	20
～24月	1	2	5	3	2	2	2	17
～30月	1	4	1	2	2	2	1	13
～36月		2					1	3
36月超	6	1	2	2			3	14

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

始期が受理日ではないこと、および、高裁の審理期間の始期を地裁判決日の翌日としたことにより、実際の審理期間よりも多少長く見積もっていることから、訂正手続が特許庁で並行して審理されている特許権侵害訴訟の審理期間は、平均審理期間と大差はないものと考えられる。

表3 審理期間（高裁）

	件数							
	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	計
～6月								0
～12月		1	1	4	1	3	4	14
～18月		1		4	1		1	7
～24月	3		1	1		1	1	7
～30月								0
～36月						2	1	3
36月超						1	1	2

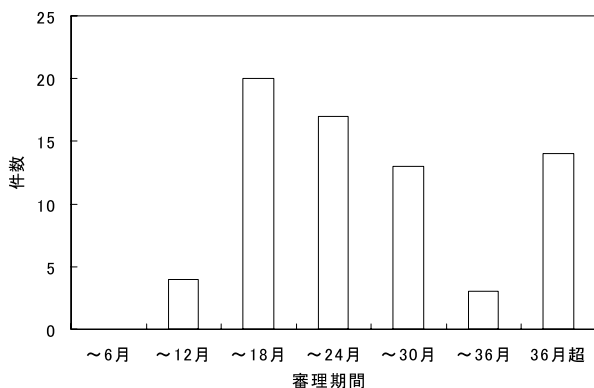


図1 審理期間別合計（地裁）

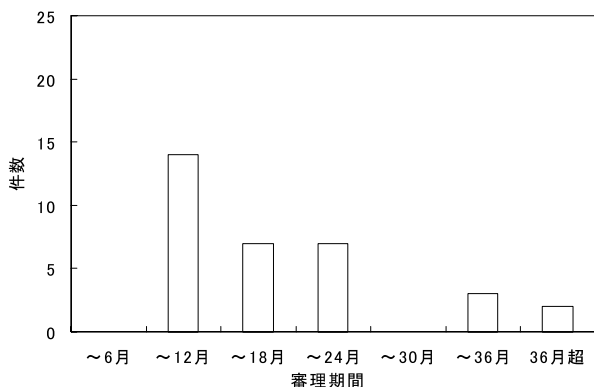


図2 審理期間別合計（高裁）

表4 特許権関係民事事件の平均審理期間

	地裁	高裁
H13	22.9月	13.4月
H14	21.0月	10.4月
H15	17.9月	10.5月
H16	15.0月	9.5月
H17	16.7月	11.7月

(2) 特許件数、訂正件数との関係

特許権侵害訴訟で審理の対象となった訂正手続の件数（訂正件数）が多いほど、争点数が多くなるため、審理期間が長期化する可能性があると考えられる。

そこで、対象事件について、地裁と高裁とに分けて、審理期間と訂正件数との関係を調べた。

ここで、訂正件数は、特許権侵害訴訟の審理期間中に特許庁に対して行われた訂正審判数および訂正の請求数の総和とした。また、特許権侵害訴訟の提起前に特許庁に訂正手続がなされ、その後に特許権侵害訴訟が提起されることにより、その特許権侵害訴訟と並行して特許庁で審理された訂正手続も訂正件数にカウントした。ただし、訂正審判取下げに伴う訂正の請求（特許法第134条の3第2項）については、訂正審判でカウント済みとした。結果を表5（地裁）及び表6（高裁）に示す。

調査の結果、審理期間の長い事件（例えば、審理期間が「～36月」および「36月超」の事件）は、訂正件数の少ない領域にも多く分布していることがわかった。

このことから、訂正件数が少ないほど審理期間が短縮化されるという当初予想した傾向とはならず、訂正件数と審理期間との明確な関係を見出すことはできなかった。

また、訂正手続がある場合、一つの特許に—または複数の訂正手続がなされる以外にも、審理の対象が複数の特許であり、それぞれの特許に—または複数の訂正手続がなされることも考

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

えられる。この場合、更に争点数が多くなるため、審理期間が長期化する可能性があると考えられる。

そこで、同様に、審理期間と特許件数・訂正件数との関係を調べた。結果を表7（地裁）及び表8（高裁）に示す。

調査の結果、訂正件数のみの場合と同様な傾向が見られ、特許件数・訂正件数と審理期間と

の明確な関係を見出すことはできなかった。

(3) 最初の訂正時期との関係

特許権侵害訴訟の審理が熟してから特許庁へ最初の訂正手続がなされ、裁判所で訂正後の特許請求の範囲に基づいて審理が行われた場合、審理が実質的にやり直しとなり、審理期間が長期化する可能性があると考えられる。

そこで、対象事件について、地裁と高裁とに分けて、審理期間と最初の訂正時期との関係を調査した。結果を表9（地裁）及び表10（高裁）に示す。

調査の結果、地裁においては、最初の訂正時期は全体的に「～6月」から「～24月」に多く分布し、高裁においては、最初の訂正時期は、ほとんどが「提起前」「～6月」に分布していることがわかった。

この結果からは、いろいろなことが推察される。まず、地裁の場合、審理期間が「～36月」の場合は最初の訂正時期が「～24月」に、審理期間が「36月超」の場合は最初の訂正時期が「～36月」に多く見られることから、訂正手続がなされると審理期間が1年程度遅延すると考えられる。なお、「最初」か否かにかかわらず、特許権侵害訴訟の審理が熟してから訂正手続を行うと、審理期間は延びるであろうと当然に予想されるものであろう。

しかし、地裁において、審理期間が「～24月」の場合は最初の訂正時期は「～6月」「～12月」「～24月」にほぼ均等にばらつき、審理期間が

表5 審理期間と訂正件数との関係（地裁）

審理期間	訂正件数 件数				
	1	2	3	4	5以上
～12月	4				
～24月	21	11	4		1
～36月	7	4	2	1	2
36月超	8	1	3	1	1

表6 審理期間と訂正件数との関係（高裁）

審理期間	訂正件数 件数				
	1	2	3	4	5以上
～12月	9	3	2		
～24月	5	4	5		
～36月	2	1			
36月超	1				1

表7 審理期間と特許件数・訂正件数との関係（地裁）

審理期間	特許件数+訂正件数 件数				
	2	3	4	5	6以上
～12月	4				
～24月	20	8	6	2	1
～36月	5	5	1	2	3
36月超	8	1	2	1	2

表8 審理期間と特許件数・訂正件数との関係（高裁）

審理期間	特許件数+訂正件数 件数				
	2	3	4	5	6以上
～12月	8	4	1	1	
～24月	4	5	5		
～36月	2	1			
36月超	1				1

表9 審理期間と最初の訂正時期との関係（地裁）

審理期間	最初の訂正時期 件数				
	提起前	～6月	～12月	～24月	～36月
～12月		1	3	—	—
～24月	1	13	12	11	—
～36月	1	1	4	9	1
36月超	3	2	1	2	6

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

「36月超」の場合は、最初の訂正時期の「提起前」「～6月」及び「～12月」の合計件数と「～36月」の件数とが同数であることから、早期に最初の訂正手続を行っても審理期間が遅延する可能性が高いとも考えられる。

したがって、最初の訂正時期と審理期間と明確な関係を見出すことはできなかった。

表10 審理期間と最初の訂正時期との関係（高裁）

審理期間	最初の訂正時期 件数				
	提起前	～6月	～12月	～24月	～36月
～12月	12	2		—	—
～24月	7	6	1		—
～36月	1	1		1	
36月超	1		1		

3. 4 訂正手続が複数回された特許の件数

対象事件で審理の対象となった特許のうち、特許権侵害訴訟の係属中に複数回の訂正手続（訂正審判取下げに伴う訂正の請求は、訂正審判でカウント済みとした）がなされた特許は43件（地裁判例28件、高裁判例15件）であった（地裁判例と高裁判例とを独立に抽出し、地裁判例と高裁判例の両方で対象となった特許権は、夫々1件とした）。

図3及び図4に、上記43件の特許が審理の対

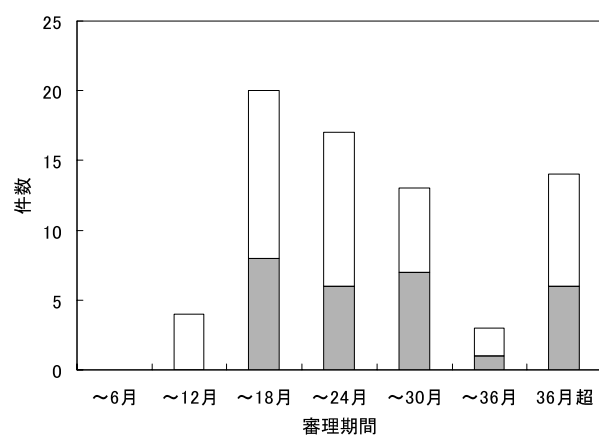


図3 複数回訂正手続がされた特許が審理の対象となった事件（斜線部分）の審理期間（地裁）

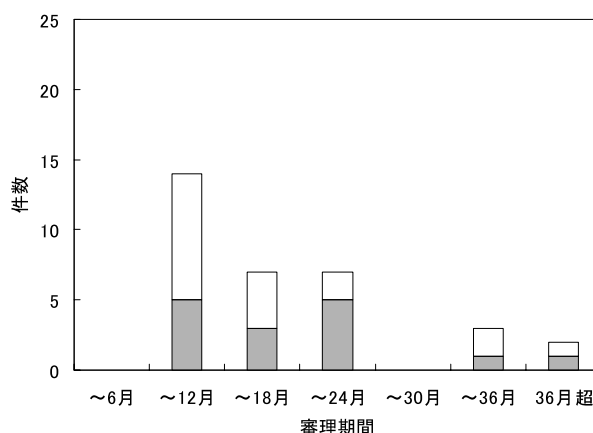


図4 複数回訂正手続がされた特許が審理の対象となった事件（斜線部分）の審理期間（高裁）

象となった事件の審理期間を審理期間別に示す。なお、図3は、図1に、対象となる事件数を斜線部で示し、図4は、図2に、対象となる事件数を斜線部で示したものである。

この結果、特許権侵害訴訟の係属中に複数回の訂正手続が行われた特許が、審理の対象となった事件に、集中して審理期間が長くなる傾向は見られなかった。

さらに、上記43件の特許のうち、無効審判が請求され、同一の無効審判（審決取消訴訟を含む）の手続きの中で訂正手続が複数回されている特許は15件であった。

3. 5 原告勝訴率に関して

特許後に訂正手続を行うことの理由として、特許請求の範囲にある瑕疵を取り除くために行われることが通常だと考えられる。そうすると、そもそも瑕疵がある権利に基づいて権利行使を行った際に、どの程度の勝率が得られているのかという疑問が生じる。そこで、訂正手続をしたもので特許権者が勝訴した事件がどの程度あるかを分析した。その結果を表11に示す。なお、

表11 訂正した場合の原告勝率

総件数	勝訴数	敗訴数	勝率
104件	18件	86件	17%

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

分析したデータは判決の出たものに限られているため、和解、取下等により訴訟が終結したものは含まれていない。

特許権者が勝訴した割合は17%であった。特許権関係民事事件の全体（地裁）の勝率は28%（特許権関係民事事件の終局区分別既済件数（地裁）¹⁾の平成13年次から平成17年次までのデータを用いて計算）からすると勝率はやや低い水準と考えられる。

さらに、原告が敗訴した86件の事件について、特許の有効性と技術的範囲の観点から分析した結果を表12に示す。

表12 原告敗訴の原因

	有効・技術的範囲外	無効
件数	33件	53件
割合	38%	62%

特許が有効であったが技術的範囲外にあたるものが38%、特許が無効と判断されたものが62%の割合であった。

3.6 裁判所での訂正の判断と訂正の再抗弁

対象事件で、裁判所において特許法第126条の訂正要件の充足性の判断（以下、「訂正の判断」と称す）を行う割合を調べた。結果を表13に示す。全体の40%で訂正の判断がなされており、またその数は年々増加する傾向にある。

表13 裁判所での訂正の判断

判決年	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	計
事件数 (訂正判断有)	1	3	5	8	8	7	10	42
全事件数	15	12	14	19	9	16	19	104
訂正判断率 (%)	7	25	36	42	89	44	53	40

ただし、訂正の判断を行っているケースのうち、訂正独立特許要件（特許法第126条5項）

の充足性を判断するに留めているもの、すなわち、訂正の要件を具備するとの前提のもと独立特許要件（特許法第126条5項）のみを判断する場合（例えば、判決文中「このような訂正が仮に認められたとしても、…本件特許権が無効であるとの結論に変わりはない。」³⁾）が大半で、訂正要件総てについて充足性を判断しているケースは少ない。独立特許要件以外の訂正要件（特許法第126条1, 3～4項）まで踏み込んで判断しているケースは42件中僅か5件（12%）に過ぎなかった。

このように現状では、特許法第126条の訂正要件の総ての充足性を判断しているケースは少ないが、①審理期間の短縮がトレンドになっていること、②対象事件中、権利行使の制限（特許法第104条の3）に対する対抗手段として、特許権者が訂正の再抗弁を行うケースが増加しつつあること（表14）、および③裁判所において訂正の再抗弁の成立条件が示されたこと（第4章4.2節）を鑑みれば、今後、裁判所において訂正要件総ての充足性を判断するケースが増加することも考えられる。

表14 訂正の再抗弁があった事件数

判決年	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	計
事件数 (訂正再抗弁有)	1	3	3	6	3	7	9	32
全事件数	15	12	14	19	9	16	19	104
訂正再抗弁率 (%)	7	25	21	32	33	44	47	31

4. 裁判例紹介

対象事件の中から、実務的に重要だと思われる4件の裁判例を紹介する。

4.1 知的財産高等裁判所で一回的解決が成された事案

東京地裁 平成14年(ワ)第2473号

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

知財高裁 平成17年(ネ)第10005号

【概要】

本件は、特許権を有する原告が、被告による装置の実施が原告の特許権を侵害するとして損害賠償請求を求めた事案である。(図5参照)

本事案において、訂正後の特許発明(図5中、訂正審判①)に無効理由が存在するか否かが主な争点となった。東京地裁は、本件発明には、29条2項の無効理由が存在することが明らかであり、原告の請求は権利の濫用として許されないとし、原告の請求を棄却した。

なお、東京地裁の審理の口頭弁論終結後、判決言渡日前に、特許庁における無効審判において特許は有効の審決がされた。これを受けて原告から口頭弁論再開の申立てが成されたが、裁判所は両当事者から事実上の主張を確認した上で判決言渡日を一ヶ月延長した。東京地裁は「本件のような事案において、特許権侵害事件を審理する裁判所が、権利濫用の抗弁を肯定して、本件請求を棄却すべきか、無効審判事件における審決が確定するまで中止すべきかは、事

件の性質及び審理の進行状況によって異なる対応が考えられ、一様ではないというべきである。本件においては、当裁判所の本件特許の有効性に関する判断を示した上で、控訴審において、審決と本件判決の両者を一回的に審理し、結論を出すのが、最も、紛争の迅速な解決に資するものと解したため、本判決を言渡すことにした。」と判示した。

その後、その無効審判について被告による審決取消訴訟が提起されたが、訂正認容審決(図5中、訂正審判②)をうけ、無効審判の審決を取り消す判決が成された。訂正後の特許発明につき特許庁において再び無効審判の審理がされ、請求棄却審決が成されたが、再び審決取消訴訟が提起され、最終的には知的財産高等裁判所(以下、知財高裁と称す)において一回的解決が成された。

【考察】

侵害訴訟と特許無効審判とが同時に進行している場合、知財高裁において侵害訴訟の控訴審と審判の審決取消訴訟とが同一裁判体で審理され、一回的に解決されることは、審理の重複を

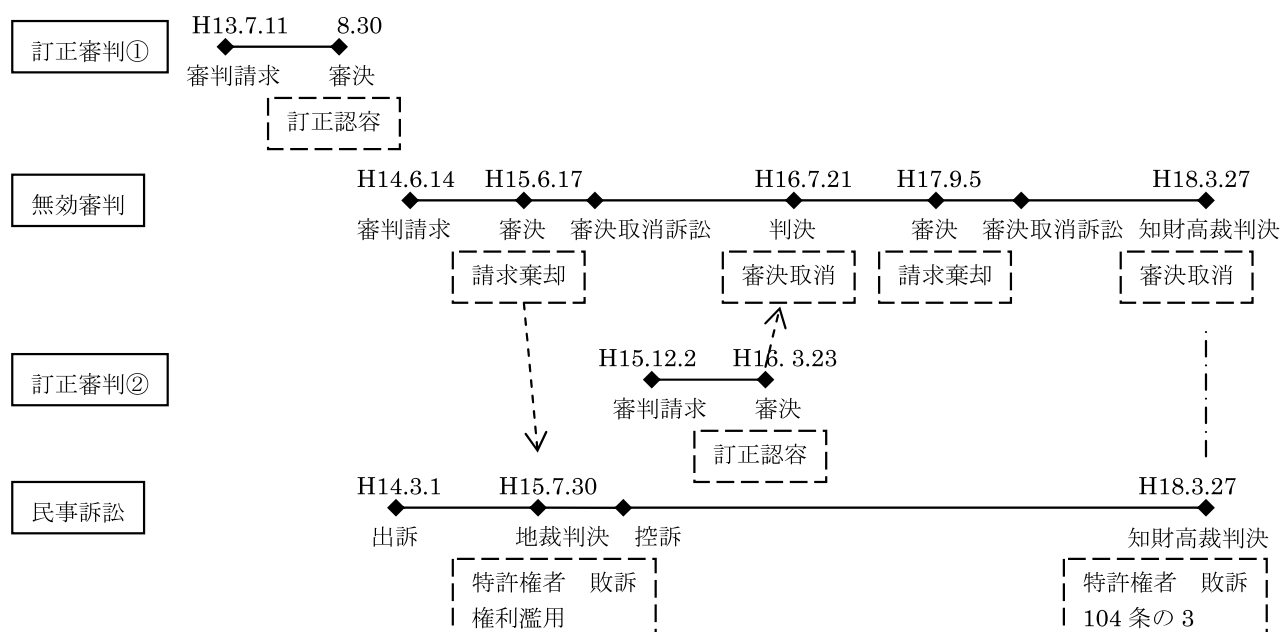


図5 「4.1 知的財産高等裁判所で一回的解決が成された事案」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

避けることができ、訴訟経済上好ましい。また、審判が決着していなくても、第一審において早期に判決がなされることにつながっていると考えられる。このような一回的解決の運用は、2002年に策定された知的財産戦略大綱の中で示された知的財産保護強化のための行動計画に合致する。

しかし、一方で早期の解決は、判決前に十分な議論が尽くされたかどうか疑問が残ることもありうる。すなわち、当事者の一方（敗訴者）に納得感が得られないという問題がある。また、控訴審で一回的に解決することで、そのような問題を解消できるとも思われるが、第一審において控訴審で審理することを前提とした判断がなされることがあるとすれば、それは当事者双方にとって必ずしも利益にならないと考えられる。

4. 2 訂正の再抗弁の要件が示された事案

東京地裁 平成15年(ワ)第16924号

【概要】

本件は、特許権を有する原告が、被告が製造

販売する装置が特許発明の技術的範囲に属するとして、その製造等の差止め、損害賠償金の支払い等を求めた事案である。(図6参照)

本事案において、本件特許発明に係る特許が特許無効審判により無効とされるべきものといえるか否かが争点として挙がると共に、本件特許発明の無効理由が本件訂正により解消されるかという点も争われた。

東京地裁は、二度目の審決取消訴訟が提起され、訂正の内容が未だ確定していない時点において、「特許法104条の3第1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。」とした上で原告による以下の4つの主張立証を条件に訂正の再抗弁について判断した。

- 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。

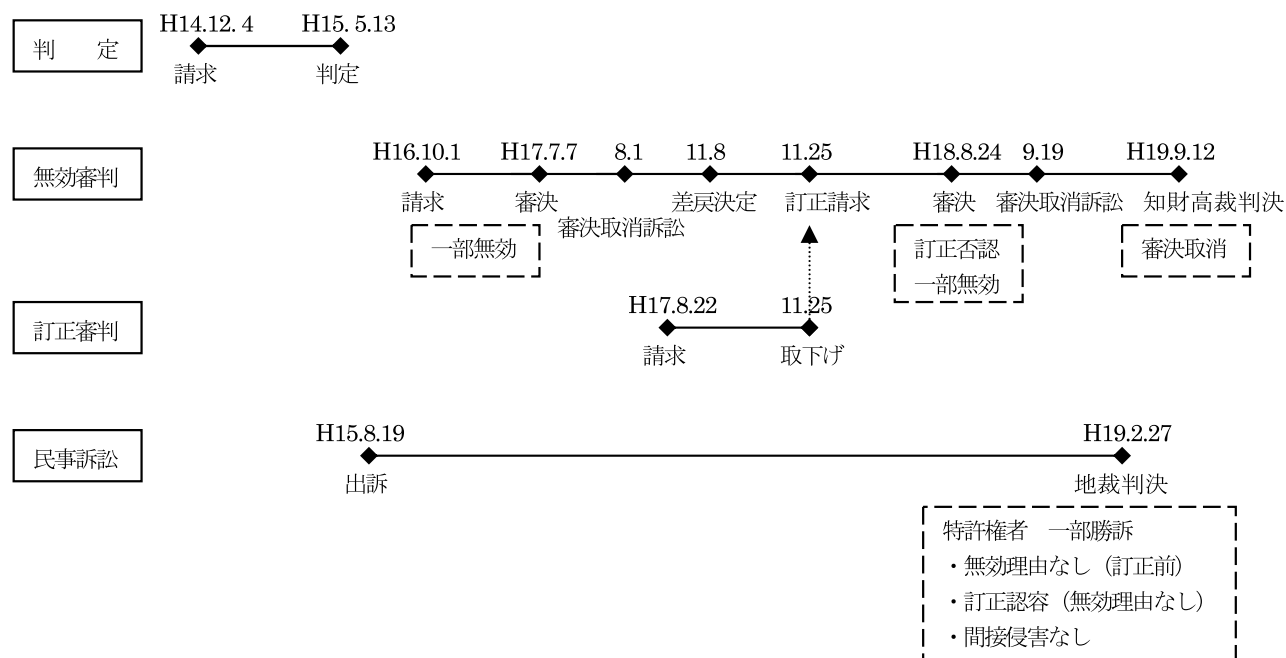


図6 「4. 2 訂正の再抗弁の要件が示された事案」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ② 当該訂正が特許法126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29条の新規性、容易想到性、同36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。

なお、本件は、事件全体としては約4年半の審理期間を要しているが、二度目の審決取消訴訟が提起された後は、約5ヶ月で審理が終了している。

【考察】

本件は、特許法104条の3が立法化され、被告からのいわゆる「特許無効の抗弁」が通例となっている近時の裁判事情において、初めて、無効の抗弁に対する特許権者側の対抗手段である「訂正の再抗弁」の要件を示した重要な裁判例である。

特許法104条の3が立法化される以前は、キルビー最高裁判例に倣い、裁判所においては「権利濫用の抗弁」が認められていたが、被告からの権利濫用の抗弁を認める場合には「訂正審判等の特段の事情も認められないこと」（つまり、訂正審判等がある場合に特許無効の抗弁は認められない）が要件の一つとあがっており、本判決における訂正の再抗弁の4つの主張立証要件は、権利濫用の抗弁の判断基準を、一部踏襲したものとも考えられる。

しかしながら、4つの主張立証要件のうちの①の「訂正審判請求ないし訂正請求の事実を主張立証要件とすること」について検討すると、訂正審判・訂正の請求を行うことができる時期が限られているため（特許法第126条、同134条の3）、必ずしも原告である特許権者の再抗弁時に、訂正審判や訂正の請求を行えないことも考えられ、また被告による特許法第104条の3

の無効の抗弁の主張立証に訴訟経済の観点から「無効審判を請求したこと」（特許庁への手続き）が要件として課せられていないのに、原告（特許権者）の訂正の再抗弁には特許庁への手続きが必要なのか疑問が生じる。

特許無効審判と、侵害訴訟中の無効理由の抗弁とは、その目的が対世効と当事者効との違いはあれども、両者とも一つの特許の有効・無効について判断を伴うものであり、侵害訴訟中において無効審判手続きの進行状況により時期的に訂正審判・訂正の請求ができないという理由で、訂正の再抗弁を認めないような厳格な運用では、原告の納得感に欠け、更にはダブルトラックによる判断の齟齬を生じかねない。したがって、訂正審判・訂正の請求の時期が制限されるのは無効審判が特許庁に係属している場合のみであるので、裁判所においては、訂正審判の請求または無効審判における訂正の請求ができる時期まで待つてから訂正の再抗弁を認めるか、あるいは要件を「訂正審判・訂正請求をすること」とするような弾力的な運用が望まれる。

なお、次節4.3節で紹介する事案の最高裁判所判決（以下、「最高裁判決」と称す）で、一人の裁判官の意見として「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、」と述べられている。

したがって、今後も訂正の再抗弁時の訂正手続の要否については、注目していく必要がある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. 3 訂正の主張が認められなかった事案

大阪高裁 平成16年(ネ)第3586号

最高裁 平成18(受)1772号

【概要】

本件は、被控訴人らが製造販売するシステムが、控訴人の有する特許権（特許第2139927号）の第1発明（請求項1）および第5発明（請求項5）の特許発明の技術的範囲に属するとして、控訴人である特許権者が被控訴人らに対して損害賠償請求を求めた事案である。（図7参照）

地裁においては、控訴人の請求は権利の濫用に当たるとして棄却された。これに対し、控訴

人が本件控訴を提起し、高裁において第1発明についての訴えを取り下げ、被控訴人らはこれに同意した。

本事案である控訴審において、主に第5発明に関する明白な無効理由の在否が争点として争われた。当裁判所は「第5発明に無効理由が存在することが明らか」と判断し、控訴人の控訴を退けた。

なお、「控訴人は、同（平成17）年12月22日、上記訂正審判請求（図7中、訂正審判②）を取り下げ、平成18年1月20日の当審口頭弁論終結日（平成17年12月28日付け控訴人第3準備書面の陳述）において、本件明細書の特許請求の範囲の請求項5について、新たな訂正審判の請求

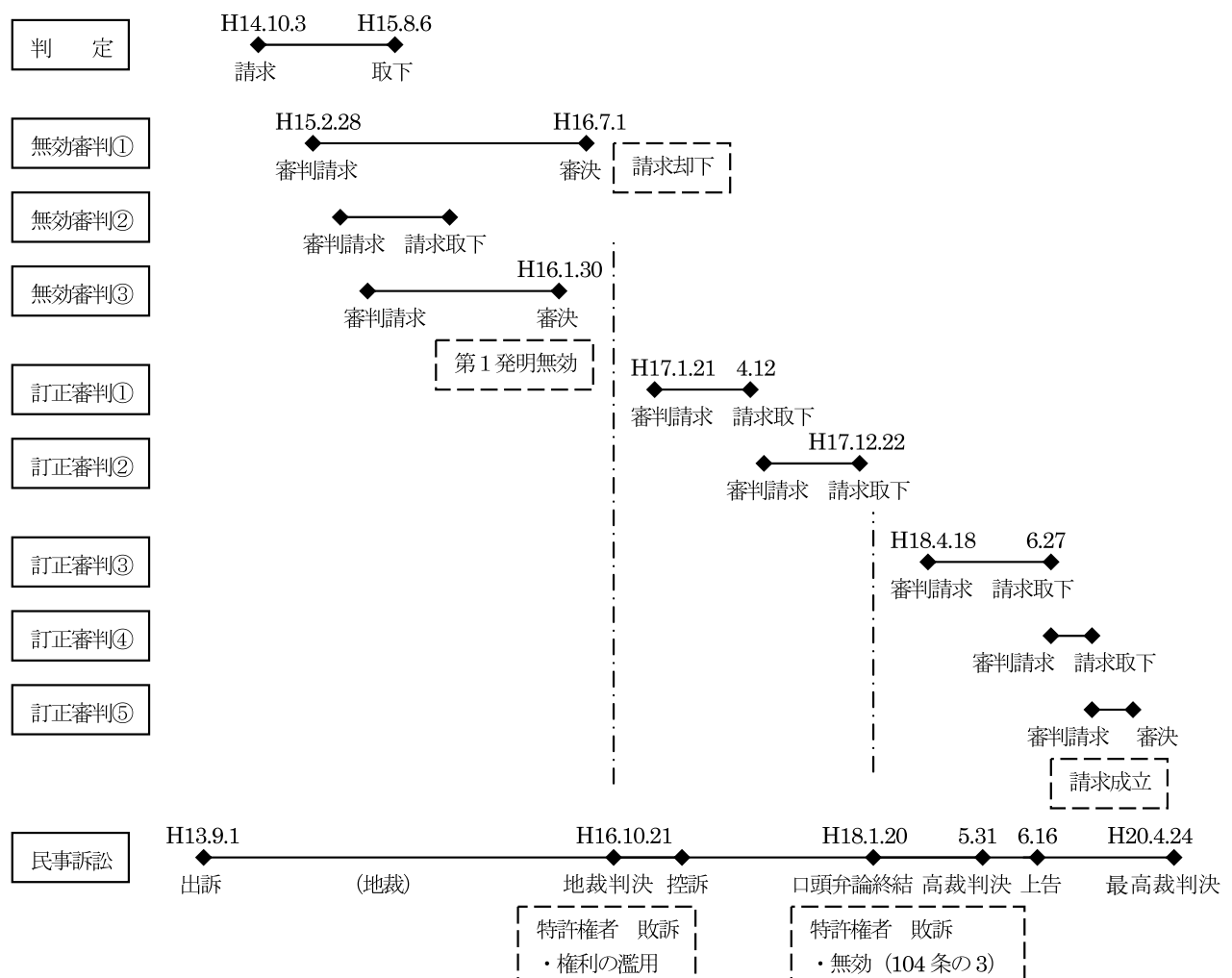


図7 「4. 3 訂正の主張が認められなかった事案」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を行う予定であると主張している」が、裁判所は「原審及び当審で提出、援用された全証拠を改めて精査しても、前記認定判断を覆すほどのものはない。」と控訴人の主張を退け、判決に至った。

この後、控訴人は上告し、訂正審判⑤（訂正2006-39109号事件）において訂正審決が確定したが、最高裁は、「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（控訴人）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も許されないものというべきである。」と判断し、上告を棄却した。

【考察】

控訴審において、控訴人である特許権者は二度訂正審判を行い取り下げている。結果論であるが、控訴人は3件の無効審判（図7中、①～

③）の間に、第1発明のみならず、第5発明についても訂正することができた可能性があり、そのようにした場合、控訴審で、異なる判断が得られたとも考えられる。

今後も、裁判所において、原告・被告の弁論の機会が適正に与えられ、裁判官が心証形成できるほどに当事者間での主張・反論が行われたのであれば、本件のように特許庁における訂正審判・訂正の請求の判断を待たずとも判決をするケースが増えることが考えられる。

4. 4 未確定の訂正クレームで判断した事案

大阪地裁 平成12年(ワ)第8545号

【概要】

本件は、特許権を有する原告が、被告の製造販売行為が間接侵害、侵害の教唆にあたるとして製造等の差止めと損害賠償を請求した事案である。（図8参照）

本件は、特許権侵害訴訟提起後に、無効審判

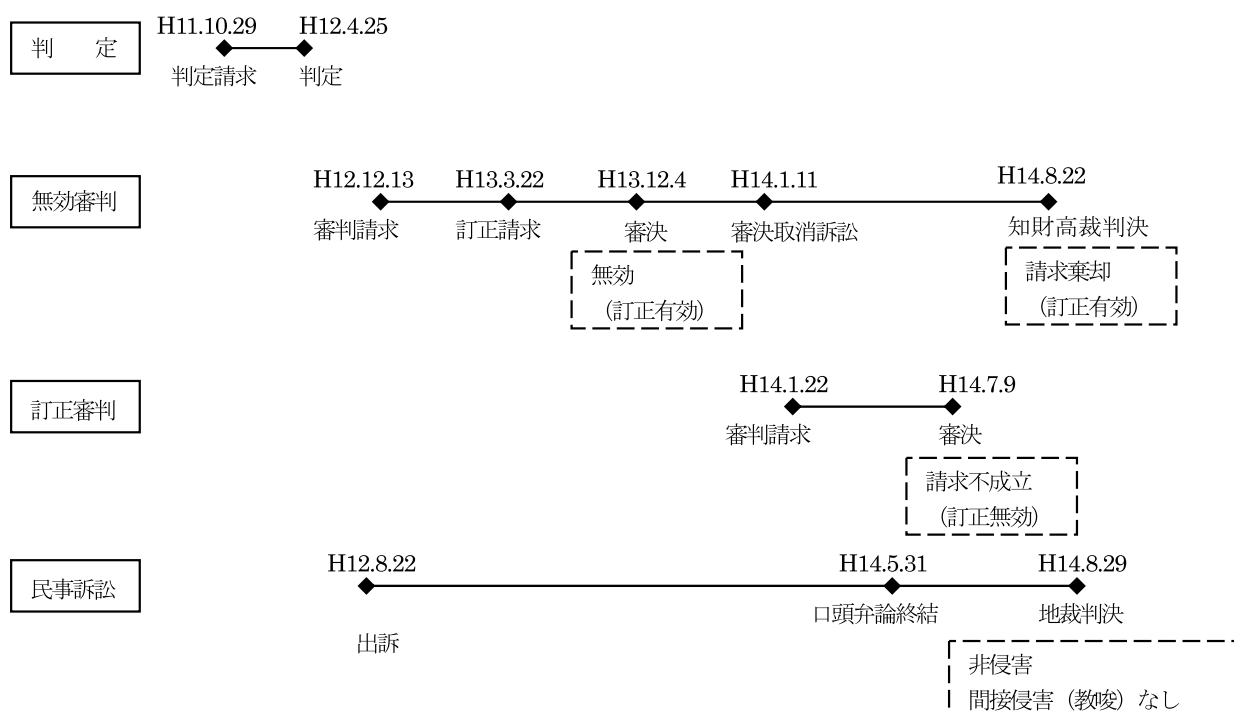


図8 「4. 4 未確定の訂正クレームで判断した事案」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が請求され、その無効審判の審理において訂正の請求がなされた結果、訂正は容認されたが特許無効の審決を受けた。

原告はこれに対して審決取消訴訟をすると同時に訂正審判を請求した（本件の訂正審判での訂正は、無効審判での訂正の請求と同じ訂正であった）。

裁判所は、「（無効審判の）審決が未だ確定していない以上、本件発明の技術的範囲は、本件訂正請求以前の明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて判断されるべきものである」とした上で、弁論準備手続において、原告が「本件訂正審判による訂正事項のほかは、今後、変更するつもりはない。」と述べていることから、「このような原告の陳述及び弁論の全趣旨によれば、原告は、本件訂正後発明の特許請求の範囲の記載に基づいて定められる技術的範囲に基づいて、被告…行為が、間接侵害ないし不法行為に当たると主張するものと解される。」とし、訂正後のクレームについて、訂正要件を充たすと認定した上で、「本件訂正請求の訂正事項を前提として権利侵害の有無を判断すれば足りるというべきである」として、訂正後のクレームで判断を行った。

【考察】

特許権侵害訴訟の提起とほぼ同時の無効審判においてなされた最初の訂正の請求であれば、本件のようにその訂正が確定していなくても特許権侵害訴訟において、その訂正内容が考慮される可能性が高くなると考えられる。

したがって、特許権侵害訴訟において、原告は、訂正した特許請求の範囲での判決を得たいならば、特許権侵害訴訟提起後の訂正審判・訂正の請求ができる早い時期に、訂正後の特許の内容を十分検討した上で訂正をするべきであると考えられる。

また本件の場合、原告が以後訂正事項を変更しないと主張したことを、裁判所は訂正後の特

許請求の範囲で判断したことの理由の一つに挙げている。このことから、特許権侵害訴訟がある程度進んだところで、再度の訂正審判・訂正の請求をすることは、かえって裁判における訂正の再抗弁の認否に影響するおそれがあると思われる。

5. まとめ

5.1 訂正手続の回数の制限について

立法的措置による特許権侵害訴訟係属中の訂正手続の回数の制限を行うべきとの意見があるが、当小委員会ではその必要はないとの結論に至った。その理由は以下のとおりである。

- ① 当初懸念していたよりも、審理期間は長期化していなかった（第3章3.3節（1））。
- ② 立法的措置によらなくても、事実上、訂正審判・訂正の請求を制限する訴訟指揮も取られている（第4章4.2節，同4.3節，同4.4節）。
- ③ 訴訟当事者から無効審判請求に対して訂正手続を行った後に、訴訟当事者以外からの無効審判請求がなされる場合もある。その場合に、かかる訂正手続によって、後の無効審判請求に対する訂正手続の機会が失われることも考えられ、妥当ではない。
- ④ 無効審判が請求され、同一の無効審判（審決取消訴訟を含む）の手続きの中で訂正手続が複数回されている特許が少なかった（第3章3.4節）。

しかし、特許権者は、後節5.4節で述べる留意点を考慮する必要がある。

5.2 審理期間の長期化の要因と訂正

「訂正件数」「訂正件数と特許件数」と審理期間との関係に、因果関係が見られなかった（第3章3.3節（2））。また、特許権侵害訴訟の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

係属中に複数回の訂正手続を行った特許が審理の対象となった事件に集中して審理期間が長くなる傾向も見られない(第3章3.4節)。

このことから、訂正手続のみが審理期間の長期化の要因となっているとは考え難い。

5.3 審理期間の長期化を抑止する要因

(1) 裁判所における訂正内容の判断

近年は、裁判所で特許権侵害訴訟中に訂正内容を判断するケースが増加する傾向にある(第3.6章)。これが、特許庁での訂正手続が並行して行われている特許権侵害訴訟の審理期間が予想以上に長期化していなかったことの要因の一つであると考えられる。

しかしながら、裁判所が訂正内容の判断に時間を要してしまうと、このことが審理期間の長期化の要因となることも考えられるため、裁判所の適切な裁判運用が望まれる。

また、裁判例のデータ分析の結果、裁判所における訂正の判断を大別すると、訂正の要件(特126条各項等)まで踏み込んで判断する場合と、訂正の要件を具備するとの前提のもと独立特許要件(特126条5項)のみを判断する場合との2通りに分けられるが(第3章3.6節)、全ての事件において一様に訂正の要件まで踏み込んで判断することを望むべきではなく、各事件において早期決着に資するような判断を個別に行うことが望まれる。

(2) 判例に見る裁判所の訴訟指揮

第4章で紹介した裁判例のように、第一審の進行中に、特許庁に訂正手続を行ったことを主張しても、その審決と第一審判決を控訴審で一時的に判断するような訴訟指揮(第4章4.1節)、裁判所での訂正の再抗弁の要件を示し、特許庁へ訂正審判・訂正の請求のタイミングを制限するような訴訟指揮(第4章4.2節)、あるいは訂正の再抗弁の制限を行うことで、事

実上、特許庁への訂正審判・訂正の請求を制限するような訴訟指揮(第4章4.3節,同4.4節)が取られていることも、長期化を抑止する要因として考えられる。

5.4 特許権者の留意点

訂正のトリガーは相手方の無効理由の抗弁・無効審判となるのが通常であるため、どのような訂正を行うか事前に検討することは困難である場合が多い。

しかしながら、前節5.3(2)の裁判所の訴訟指揮を考慮すると、特許権者としては、訂正手続は、相手方の無効理由の抗弁を受けた後に、適時にかつ適切な範囲までの訂正を行うことが、訂正制度を適切に使いながら、訴訟を有利に進めるためのポイントになると思われる(例えば、判決日を先延ばしするような目的の訂正審判は有利とはならない可能性がある)。

更に、審決と第一審判決を控訴審で一時的に判断するような訴訟指揮(第4章4.1節)や、裁判所での訂正の再抗弁の要件として特許庁への訂正手続を要する訴訟指揮(第4章4.2節)を考慮すると、控訴審までを見据えて、訂正手続を含めた訴訟計画を立てることも必要であると思われる。

一方、裁判所HPの裁判例情報判例検索システムの知的財産裁判例から抽出した訂正手続が関連すると思われる特許権侵害訴訟147件中(第3章3.1節)、訴訟提起前に訂正審判を請求し、審決を得てから権利行使した特許が13件あり、当小委員会の当初の予想よりも多かった。このように、特許権侵害訴訟中の訂正手続の制限を回避するため、特許権者は、必要に応じて、訴訟提起前に訂正審判することも検討すべきであろう。

なお、特許権侵害訴訟中、特許に訂正手続を行った場合、原告の勝率がやや低くなること(第3章3.5節)を考慮すると、将来的に訂

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

正手続が予想される特許に係る特許権での権利行使については、その訴えの要否につき、より慎重な判断が必要になるであろう。

6. 最後に

今回、裁判例からデータを抽出・整理した上で、当小委員会において議論を行い、訂正審判・訂正の請求と特許権侵害訴訟との関係についての現状等について纏めた。本稿が、訴訟担当者の参考として役立てば幸いである。

なお、当小委員会は、裁判所HPで公表された裁判例の判決文及び数値情報から把握できる範囲での情報によって本稿を纏めたが、実際の事件ではかかる情報からは推測できない事実があり、そのような複雑な状況下で、裁判所は特許権侵害訴訟の審理を指揮していることを考慮することも必要であろう。

また、本稿において紹介した裁判例や最近の

審決を部分確定すべきとの裁判例⁴⁾、⁵⁾が、今後の訂正審判・無効審判（訂正の請求）が同時に係属する特許権侵害訴訟事件に与える影響を考えると、より複雑な問題が生じることが予想されるため、このような事件を注視する必要があると思われる。

注 記

- 1) 田中昌利「実務 特許権侵害訴訟入門（1）」、L&T, No.34, pp.27-31（2007/1）
- 2) 設樂隆一「最近の特許権侵害訴訟について」、判例タイムズ, No.1240, pp.33-38（2007.8.1）
- 3) 平成16年(ワ)27008（判決日：平成17年07月27日）東京地方裁判所
- 4) 平成19年(行ケ)10081（判決日：平成19年06月20日）知的財産高等裁判所
- 5) 平成19年(行ケ)10099（判決日：平成19年07月23日）知的財産高等裁判所

（原稿受領日 2008年6月3日）

