

## 無効抗弁を認めた控訴審判決後の訂正審決確定を再審事由とすることが否定された事例

最高裁平成20年4月24日判決 平成18年(受)1772号  
特許権に基づく製造販売禁止等請求事件 上告棄却  
民集62巻5号1262頁・判例時報2068号142頁

角 田 政 芳\*\*

### 【要 旨】

本件判決は、特許権侵害訴訟の被告が特許法104条の3第1項に基づく権利行使制限の抗弁を主張し、その抗弁が認められて請求を棄却した控訴審判決の後に、特許権者から特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判が請求され、その訂正審決が確定した場合には、上告審は民事訴訟法338条1項8号の再審事由のあることを理由として、原審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある（民事訴訟法325条2項）として事件を原審に差し戻すのではなく、特許法104条の3第2項により「審理を不当に遅延させる」ものとして却下し、上告を棄却した初めての最高裁判所の判決である。

控訴審判決に再審事由がある本件のような場合にも、上告審は、原審に破棄差し戻し、さらに審理させるべきであったと思われる。

<参照条文>特許法104条の3、126条、民事訴訟法338条1項8号

### 【事 実】

#### 1. Xの権利及びYらの行為

X（原告・控訴人・上告人）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、この特許を「本件特許」という。）の特許権者である。本件特許は、平成5年4月21日に特許出願がされ、平成11年1月22日に特許権の設定の登録がされたものである（以下、この特許権を「本件特許権」という。）。

Y<sub>1</sub>（被告・被控訴人・被上告人）は、自動刃曲加工システム（製品番号ABS303及びABS302FA。以下「本件製品」という。）を製造、販売し、Y<sub>2</sub>（被告・被控訴人・被上告人）は、これを被上告人Y<sub>1</sub>から購入して販売している。

そこで、Xは、平成13年9月10日、本件特許権に基づき、Yらに対し、本件製品の製造、販売の差止め及び損害賠償を求める本件訴訟を提起した。

#### 2. 第1審における経緯

第1審において、Xは、当初、本件製品は願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項1（以下「請求項1」という。）に係る発明（以下「第1発明」という。）の技術的範囲に属する旨主張し、これに対してYらは、同年12月7日の第2回口

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 東海大学法科大学院教授 Masayoshi SUMIDA

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

頭弁論期日において、第1発明に係る特許には明らかな無効理由があり、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。なお、Y<sub>1</sub>は、平成15年7月25日に上記特許について無効審判を請求したところ、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とする旨の審決をした。

そこで、Xは、同年2月6日の第18回口頭弁論期日になって、本件製品は本件明細書の特許請求の範囲の請求項5（以下「請求項5」という。）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。これに対してYらは、同年3月15日の第19回口頭弁論期日において、第5発明に係る特許についても明らかな無効理由がある旨主張した。

第1審判決は、同年10月21日、本件製品が第1発明及び第5発明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、最高裁平成12年4月11日判決（平10(オ)364号 民集54巻4号138頁「キルビー判決」）を引用して、第1発明に係る特許及び第5発明に係る特許には特許法123条1項1号（ただし、平成5年法律第26号による改正前のもの。以下同じ。）の無効理由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、Xの請求をいずれも棄却した（大阪地裁平成16年10月21日判決平13(ワ)9403号 民集62巻5号1283頁）。

### 3. 控訴審における経緯

Xは、平成16年11月2日に控訴をした上、平成17年1月21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号事件）。

これに対して、Yらは、同年2月1日の第1回口頭弁論期日において、第1発明に係る特許及び第5発明に係る特許には明らかな無効理由

が存在する旨主張したが、同年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、Yらの上記主張は、同日以降、同条1項の規定に基づく主張として取り扱われた。

Xは、平成17年4月11日、上記第1回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、請求項5について、再度、第2回目の訂正審判請求をした（訂正2005-39061号事件）。

Xは、上記の第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、同年5月31日の第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。これにより、本件訴訟における審理の対象は、第5発明に係る特許のみということになった。

上記第2回目の訂正審判（訂正2005-39061号事件）について、審判官は、同年11月25日、訂正審判請求は成り立たない旨の審決をし、Xは、同年12月22日、同請求を取り下げた。

原審は、平成18年1月20日に口頭弁論を終結したが、Xは、同年4月18日付け審判請求書により、第3回目の訂正審判請求をした（訂正2006-39057号事件）。

原審判決は、同年5月31日、本件製品が第5発明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、第5発明に係る特許は、特許法29条2項に違反してされたものであり、同法123条1項1号の無効理由が存在することが明らかであって、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、XはYらに対して本件特許権を行使できない（特許法104条の3第1項）旨の判決を言い渡した（大阪高裁平成18年5月31日判決平16(ネ)3586号 最高裁HP）。

### 4. 原審判決言渡し後の経緯

Xは、平成18年6月16日、上告及び上告受理

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の申立てをし、同月26日、上記第3回目の訂正審判請求(訂正2006-39057号事件)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号事件)。

Xは、同年7月7日、上記第4回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、請求項5について、特許請求の範囲の減縮及び明りょう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号事件。以下「本件訂正審判請求」という。)。審判官は、審理の結果、同年8月29日、本件明細書の訂正をすべき旨の審決をし、同審決はそのころ確定した(以下、この審決を「本件訂正審決」という。審決公報によれば平成18年9月6日に確定したとされている。)

本件訂正審決は、請求項5のうち請求項1を引用していた部分を訂正するという内容(以下、この訂正を「本件訂正」という。)を含むものであって、本件訂正に関しては特許請求の範囲の減縮に当たる。

そこで、Xは、本件の上告受理申立て理由書の提出期間内に本件訂正審決が確定し、請求項5に係る特許請求の範囲が減縮されたという本件の事実関係の下では、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、民事訴訟法338条1項8号に規定する再審事由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の違反がある(民事訴訟法325条2項)と主張した。

### 【判 旨】

#### (1) 原審判決における再審事由の存否について

「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、Yらの同法104条の3第1項の規定に基づく主張を認め、X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、X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、民事訴訟法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。」

#### (2) 特許法104条の3第2項適用の可否について

「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X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、XとY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。

ア 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。」

イ 判決は、前記の事実関係の概要及び訴訟の経緯等を説明する。

「ウ そうすると、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、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。」として、本件上告を棄却した。

## 【研究】

### 1. 本件判決の判例上の地位

本件判決は、特許権侵害訴訟の被告により特許法104条の3第1項に基づく権利行使制限の抗弁が主張され、その抗弁が認められて請求を棄却した控訴審判決の後において、特許権者から特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判が請求され、その訂正審決が確定した場合には、上告審は民事訴訟法338条1項8号の再審事由のあることを理由として、原審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある（民事訴訟法325条2項）として事件を原審に差し戻すのではなく、特許法104条の3第2項により「審理を不当に遅延させる」ものとして却下し、上告を棄却した初めての最高裁判所の判決である。

本件のようなケースにおいては、上告審の選択肢としては、①民事訴訟法338条1項8号に基づいて、「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」ものとして、原審判決を確定させた上で、再審による解決に委ねる方法と、②同法325条2項に基づいて、原審判決には「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ものとして原審判決を破棄し、事件を原審に差し戻す方法があるとされるが<sup>1)</sup>、②の方法が正しい。なぜなら、そうすることが特許権侵害事件の最終的な解決に直結することとなるし、特許法104条の3において、特許権侵害訴訟における特許権の有効性の問題を含め一つの手続きで迅速に解決することとしている特許法の趣旨にも合致するからである。

もっとも、本件における特許権者は、再審事由があることを理由として、②の解決方法を求めているものと解される。再審事由も絶対的上告理由になると解されており<sup>2)</sup>、判例も、再審事由があるときには、上告審は「原判決を破棄

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

し、右事実を斟酌してさらに審理判断せしめるため、本件を原審に差し戻すことを要する」としている<sup>3)</sup>。

結論から言えば、本件上告審においては、原審判決には再審事由（民事訴訟法338条1項8号）があり、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある」ものとしてこれを破棄し、事件を原審に差し戻すべきであったと思われる。

特許法104条の3の規定は、最高裁平成12年4月11日判決の「キルビー判決」により認められた、いわゆる明らかな無効理由を有する特許権行使の権利濫用の抗弁を法制化したものといわれる。

しかしながら、キルビー判決が、この抗弁については、いわゆる「明白性の要件」と「特段の事由のないとき」に認められるものとしていたのに対して、本条は、両者ともに要件として規定していない<sup>4)</sup>。このため、特許権侵害訴訟の被告は特許法123条に定められているすべての無効理由の存在を主張することができることとなったこともあり、本条制定後の特許権侵害訴訟における被告のほとんどがこの抗弁を主張することとなり、これに対応すべきこととなった特許権者、とくに資金力の乏しい中小企業やベンチャーの負担が増大した<sup>5)</sup>。

さらには、特許権侵害訴訟における無効理由の存否に関する判断と、特許庁における無効審判の判断に齟齬が生じるようになり、いわゆるダブルトラックの問題が浮上した。

そのために、平成22年度の産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会においては、この問題が取り上げられており<sup>6)</sup>、特許権侵害訴訟の中止制度（特許法168条2項）の活用により判断齟齬を最小限にとどめる案や、キルビー判決の「明白性」要件を付加する案、侵害訴訟係属後における被告による無効審判請求と特許権者による訂正審判請求を制限する案<sup>7)</sup>など

が提案されている。

### 2. 判旨の検討

#### (1) 判旨第1点（原審判決における再審事由の存否）について

判旨第1点は、原審判決に再審事由が存するかどうかに関する。

判旨は、特許権侵害訴訟の上告審係属中に訂正審決が確定した場合には、原審判決には再審事由が存することを認めている。判旨がいうように、本件訂正が特許請求の範囲の減縮に当たることからすれば、「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、Xの請求を容れることができる」こととなる。

このようなケースにおいては、上告審は、原審判決をいったん確定させて、事件の解決を再審に委ねることもできるが（民事訴訟法338条1項8号）、再審事由が存するときには上告理由ありとされ、原審判決の確定した事実だけで原審判決に代わる裁判ができる場合には該当しないから自判はできず、原審判決を破棄し、原審に差し戻すべきことになる（民事訴訟法325条2項）。

本件判決は、判旨第2点において検討するように、原審判決が再審事由を有することを理由として原審に破棄差し戻して、事件を直接的かつ迅速に解決する途を避けたこととなる。これでは、本件の解決を原告の再審請求に委ねることとなり、直接的な解決を目指したとは到底いうことはできない。

この点については、本件判決には、泉裁判官による少数意見が表明されており、その意見によれば、結論においては多数意見と同様であるが、多数意見とは異なり原審判決には再審事由は存せず、特許法104条の3第2項に基づく判断だけで充分であるというものである。

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

泉裁判官が原審判決に再審事由は存しないとされる根拠は、原審の判断には、すでに原告が主張立証しようとするべきであったはずの訂正審判の請求および訂正の可能性まで含まれていたはずであり、原告が原審である事実審の口頭弁論終結時までにはその主張立証をしないで、その口頭弁論終結後においてその主張立証をすることは、特許法104条の3第2項の「審理を不当に遅延させる目的で提出されたものと認められる」というにある。

しかしながら、本件のように、事実審の口頭弁論終結時以降に訂正審判が請求され審決が確定した場合に、その事実をどのように評価すべきかを検討するべきである場面で、原審の判断には、すでに原告が主張立証しようとするべきであったはずの訂正審判の請求および訂正の可能性まで含まれていたはずであるということは困難ではないかと思われる。

### (2) 判旨第2点（特許法104条の3第2項適用の可否）について

判旨第2点は、判旨第1点で、仮に原審判決に再審事由が存するとしても、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いる。

判旨第1点に関して述べたように、原審判決に再審事由があるというのであれば、破棄差し戻しにより、訂正審決により特許請求の範囲が減縮された特許発明の技術的範囲に被告製品が属するかどうかの審理をさせるべきこととなる。

しかしながら、本件判決は、特許権者の再抗弁が特許法104条の3第2項の「審理を不当に遅延させる目的で提出されたもの」として、却下し、原審判決を確定させ、その終局的な解決は再審に委ねる方法を採用した。

ここで、判旨が、特許権者の再抗弁の提出が、いわゆる時期に遅れた攻撃防御方法であるとした理由は、5回にわたる訂正審判の繰り返しで

あり、その主張が事実審判決の言渡しの後であるという点にある。

そこで、検討すべきことは、本件において、特許権者により行われた5回にわたる訂正審判の繰り返しであり、その主張が事実審判決の言渡しの後であるという事実がその理由となるかどうかである。

特許権侵害訴訟において、被告が特許法104条の3第1項に基づく権利制限の抗弁を主張した場合において、特許権者がその抗弁の成立を排斥するために主張立証すべき事項としては、判例は、一般に「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」の4点としている<sup>8)</sup>。

しかしながら、被告による権利制限の抗弁は、いわゆる「明白性」が要求されていないため、特許法123条1項に定められるすべての無効理由を理由として主張されるものである。例えば、冒認を理由とする無効理由（特許法123条1項6号）においては、通常訂正審決がその解消事由となるわけではない<sup>9)</sup>。

また、本件においては、特殊な事情があるというべきである。つまり、本件においては、その控訴審の途中において平成16年特許法改正により本条が新設され、また本件訂正の対象となっている請求項5は、既に確定した無効審決により無効とされた請求項1を引用する請求項であり、訂正審判の請求を継続していなければ、被告の権利濫用の抗弁ないし権利行使制限の抗弁に対抗することができないという状況下において、控訴審係属中に2回、控訴審判決後に3回の訂正審判を繰り返したことは、特許権者と



## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しては慎重な対応をせざるを得なかった事情があるとも思われる。本件判決が、再審により請求認容の可能性のある原告の請求を棄却してまで、上記特許法104条の3第2項の手續上の理由で否定する必要があったのか疑問である。

### 注 記

- 1) 渋谷達紀『知的財産法Ⅰ（第2版）』248頁。
- 2) 新堂幸司『新民事訴訟法』782頁等。
- 3) 最高裁昭和38年4月12日判決 民集17巻3号468頁「約束手形金請求事件上告審」
- 4) 渋谷達紀・前掲注1) 書248頁は、この点について「特許権者は、名目的に訂正審判を請求したり、その意思を表明したりすることによって、簡単に権利濫用の抗弁を免れることもできないわけではなく、そのことも不当である。特段の事情の不存在を特許無効の抗弁の条件としなかった現行規定は、その意味において妥当である。」とされている。
- 5) 中山信弘『特許法』2010年320頁
- 6) 平成22年6月11日産業構造審議会知的財産政策部会第28回特許制度小委員会議事録より。
- 7) 大淵哲也「ダブルトラック問題を中心とする特

許法の喫緊の諸問題」ジュリスト1405号57頁（2010年8月1-15日号）は、これを「逆シングルトラック」と称されている。

- 8) 東京地裁平成19年2月27日判決 判例タイムズ1253号241頁「多関節搬送装置事件」など。
- 9) 例えば、知財高裁平成17年8月30日判決平成17(ネ)10069号「土木工用レーザ測定器事件控訴審」は、特許法104条の3が新設される前の事例ではあるが、特許権者の冒認出願により特許されたものであるから、特許法123条1項6号の無効理由を有することが明らかであるとされ、原告はそれを解消するための主張立証をすることができなかった。

以上のほかに、本件判決に関する研究として、岩坪哲・NBL888号22頁、高橋元弘・AIPPI53巻10号12頁、吉田和彦・法律のひろば62巻2号56頁、重富貴光・判例タイムズ1292号36頁、若林諒・L&T 43号109頁、小島立・ジュリスト臨時増刊『平成20年度重要判例解説』1376号109頁、鈴木將文・民商法雑誌140巻3号326頁、近藤岳・北海道大学知的財産法政策学研究27号187頁、愛知靖之・法学セミナー増刊『速報判例解説』4号185頁などがある。

（原稿受領日 2010年11月15日）