

判例研究▷

シートカッター事件

事実審口頭弁論終結後に訂正審決が確定した旨の主張と紛争解決の不当遅延

最高裁判所平成29年7月10日第二小法廷判決（平成28年（受）第632号）特許権侵害差止等請求事件民集71巻6号861頁（本誌78号62頁参照）

京都大学教授 愛知靖之

1 事案の概要

X（原告・被控訴人・上告人）は、発明の名称を「シートカッター」とする特許の特許権者である。Xは、平成25年12月に、Y（被告・控訴人・被上告人）に対して、本件特許権に基づき、Yが販売している工具（以下、「Y製品」という）の販売の差止めおよび損害賠償等を求める本件訴訟を提起した。

Yは第1審係属中の平成26年1月6日に、本件特許には上記補正について新規事項の追加禁止の無効理由（特許法123条1項1号）、サポート要件違反・明確性要件違反の無効理由（同項4号）があるとして無効審判を請求した。これに対して、同年7月15日、（Xは訂正を行うことなく）無効審判請求不成立審決（以下、「別件審決」という）が下されている。Yは同年8月22日に別件審決に対して審決取消訴訟を提起した。

本件第1審（東京地判平26・10・30民集71巻6号896頁（本誌67号118頁参照））は、Yが提出した上記無効理由を根拠とする無効の抗弁を斥け、Xの請求を一部認容する判決を下した。これに対して控訴を行ったYは、同年12月26日、控訴理由書において、本件特許には新規性（特許法29条1項3号）・進歩性欠如の無効理由（同法123条1項2号）があるとして、新たな無効の抗弁（以下、「本件無効の抗弁」という）を提出した。控訴審の口頭弁論は、平成27年11月に終結したものの、Xは口頭弁論終結時まで訂正の再抗弁を提出しなかった。原審（知財高判平27・12・16民集71巻6

号909頁）は、本件特許が特許法29条1項3号に違反してされたものであるとして、本件無効の抗弁を認めて、第1審判決中のY敗訴部分を取り消し、Xの請求を棄却した。また、同日、上記別件審決に対する審決取消訴訟において、請求棄却判決が下されており（知財高判平27・12・16（平成26年（行ケ）第10198号））、平成28年1月6日までに別件審決が確定している。

Xは、同年1月6日、上告・上告受理申立てを行うとともに、本件特許につき訂正審判を請求した（訂正2016-390002）。その後、同年10月4日に訂正審決が下され、同年10月18日に審決が確定した。

2 判旨

「原審で本件無効の抗弁が主張された時点では、別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であり、その後も平成28年1月6日まで別件審決が確定しなかったため、Xは、原審の口頭弁論終結時までに、本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は特許無効審判における訂正の請求をすることができなかった（特許法126条2項、134条の2第1項）。

「所論は、本件の上告審係属中に本件訂正審決が確定し、本件特許に係る特許請求の範囲が減縮されたことにより、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旨をいうもの

である。]

「特許権侵害訴訟において、その相手方は、無効の抗弁を主張することができ、これに対して、特許権者は、訂正の再抗弁を主張することができる。特許法104条の3第1項の規定が、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せずに無効の抗弁を主張することができる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迅速に解決することを図ったものであると解される。そして、同条2項の規定が、無効の抗弁が審理を不当に遅延させることを目的として主張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ものとしているのは、無効の抗弁について審理、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。以上の理は、訂正の再抗弁についても異なるものというべきである（最高裁平成18年(受)第1772号同20年4月24日第一小法廷判決・民集62巻5号1262頁参照)。

「また、特許法104条の4の規定が、特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等（以下、単に『訂正審決等』という。）が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は当該終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することができないものとしているのは、上記のとおり、特許権侵害訴訟においては、無効の抗弁に対して訂正の再抗弁を主張することができるものとされていることを前提として、特許権の侵害に係る紛争を一時的に解決することを図ったものであると解される。

そして、特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後訂正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは、終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と同様に、事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえる。

そうすると、特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、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して、特許法104条の3及び104条の4の各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。]

「これを本件についてみると、……Xは、原審の口頭弁論終結時までに、原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張しなかったものである。そして、Xは、その時までに、本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら、それが、原審で新たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったためであるなどの……事情の下では、本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべきであるから、これをもって、Xが原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張することができなかったとはいえず、その他Xにおいて訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない」。

3 研究

(1) 本判決の意義

本判決は、事実審口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、上告審で、その後訂正審決が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、特段の事情のない限り、紛争解決の不当遅延を目的とするものとして許されないとするものである。特許法104条の4追加前の最一小判平20・4・24民集62巻5号1262頁（本誌41号122頁参照）〔ナイフの加工装置事件〕でも同様の判決が下されている。その意味で、特許

法104条の4追加後の本判決は同項をも根拠にしつつ、ナイフの加工装置最判を追認したということもできる。

しかし、ナイフの加工装置最判は、第1審判決(大阪地判平16・10・21(平成13年(ワ)第9403号))がすでに無効の抗弁を認めて請求棄却判決を下していた点、および、特許権者が1年以上に及ぶ控訴審(大阪高判平18・5・31(平成16年(ホ)第3586号)(本誌33号79頁参照))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点(控訴審口頭弁論終結後にさらに2度の審判請求取下げと、3度の審判請求を行っている)で本件とは事案を異にする。本件は、ナイフの加工装置最判とは異なり、本件無効の抗弁が提出されそれが認められたのも控訴審段階になって初めてのことであるとともに、事実審において訂正請求・訂正審判請求を行うことが法律上できなかったという事情があったにもかかわらず、訂正審決確定を理由に事実審の判断を争うことはできないとしたことから、ナイフの加工装置最判の論理をさらに推し進めたものと評価することもできよう¹⁾。

また、事実審において訂正請求・訂正審判請求を行うことが法律上できなかったという事情は、訂正の再抗弁提出の可否にも深く関係するところである。本判決は、訂正の再抗弁における訂正審判請求等の要否について一定の立場を示したものでもあり、とりわけ、知財高判平26・9・17判時2247号103頁(本誌66号75頁参照)〔共焦点分光分析事件〕との関係でも重要な意義がある。

なお、そもそも、侵害訴訟における棄却判決確定後に訂正審決が確定したことが再審事由(民事訴訟法338条1項8号)にあたるのかについては否定説も有力であった²⁾。ナイフの加工装置最判は傍論ながら、「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」と述べて

いたものの、本判決においてはこの点の判示はない。したがって、本稿でも紙幅の都合からこの論点は扱わない。

(2) 事実審口頭弁論終結後の再審事由を上告審で斟酌可能か？

(ア) 問題の所在

特許法104条の4は、侵害訴訟の判決確定後に無効審決・訂正審決などが確定した場合、再審請求において審決の確定を主張することができないと定めている。したがって、侵害訴訟の判決確定前に無効審決・訂正審決が確定した場合は同法104条の4の射程外となる。侵害訴訟の判決確定前ではあるが事実審口頭弁論が終結した後に当該事実が生じた旨を主張することは、同条により直ちには否定されないのである。

そこで、次に、「事実審口頭弁論終結後に(訂正)審決が確定したことが、再審事由に該当する」という主張を上告審が斟酌して、原判決を破棄することができるのかが問題になる³⁾。というのも、事実審口頭弁論終結後の事情は原則として上告審で斟酌されないと考えられているからである。

(イ) 旧民事訴訟法下の判例

平成8年改正前の旧民事訴訟法では、上告理由として、憲法違反(旧民事訴訟法394条)、絶対的の上告理由(同法395条)、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背(同法394条)が列举され、これら上告理由がそのまま原判決破棄理由となっていた(同法407条1項)。このような規定の下、最高裁判所は、たとえば最三小判昭46・4・20集民102号491頁〔濾過機事件〕において、専用実施権侵害訴訟で請求を棄却した原判決後に無効審決が確定したという事案で、旧民事訴訟法420条(現行民事訴訟法338条)1項8号の再審事由があるものとして「右事由は適法な上告理由に当たるものというべき」と述べたうえで、破棄自判し、特許

1) 大寄麻代「本件判解」本誌78号67頁。

2) 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29頁(近藤昌昭発言)、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」知財年報2006(別冊NBL116号)221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」民事訴訟雑誌54号48頁～49頁、岩坪哲「判批」NBL888号28頁～30頁など。本判決後の論稿として田村善之「本件判批」WJL判例コラム125号7頁～8頁。

3) 菱田雄郷「判批」特許判例百選(第4版)154頁～155頁。

権侵害に基づく請求を棄却している。この判決では、どの上告理由にあたるかは明示されていない。これに対して、最三小判昭60・5・28集民145号73頁〔電気掃除機事件〕は、実用新案登録無効審決取消訴訟において、請求を棄却した原判決後に訂正審決が下されたという事案で、旧民事訴訟法420条（現行民事訴訟法338条）1項8号の再審事由を認めたとうえで、「原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背があったものとしてこれを破棄し、更に審理を尽くさせるため本件を原審に差し戻すのが相当である」としている⁴⁾。

このように、絶対的上告理由に該当しない再審事由（旧民事訴訟法420条（現行民事訴訟法338条）1項4号から10号まで）も上告理由にあたりとされているところ、どの上告理由にあたるのかを明示しない判決があるのに対し、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背（旧民事訴訟法394条）とするものも多かった。しかし、再審事由に該当することが、いかなる意味・理由で法令違背にあたるのかは必ずしも明確ではなかった。

これに対し、民事訴訟法学説上⁵⁾は、再審事由に該当するような事実を証拠として採用したことが採証法則違反・経験則違反として法令違背にあたりとする見解⁶⁾や、法令違背ではなく絶対的上告理由に該当すると説く見解⁷⁾のほか、上告理由を規定した旧民事訴訟法394条、395条以外のところに根拠を求める見解も有力だった。たとえば、再審の補充性を定めた旧民事訴訟法420条（現行民事訴訟法338条）1項ただし書に根拠を求める見解⁸⁾や、訴訟経済・当事者救済（権利保護の迅速

性確保）という観点に基づき、訴訟法秩序全体から解釈上導かれる特別な上告理由との位置づけをする見解⁹⁾などである。

ウ) 現行民事訴訟法下の判例

現行民事訴訟法では、上告理由として、憲法違反（民事訴訟法312条1項）、絶対的上告理由（同条2項）があげられている。また、上告受理申立て理由（同法318条1項）として判例違反と重要事項を含むと認められる法令違反が、原判決破棄理由として憲法違反・絶対的上告理由（同法325条1項）と判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反（同条2項）がある。このような規定の下で、最高裁判所は、たとえば、最二小判平15・10・31集民211号325頁〔窒化ガリウム系化合物半導体発光素子事件〕において、特許取消決定取消訴訟で請求を棄却した原判決後に、訂正審決が確定したという事案で、民事訴訟法338条1項8号の再審事由を認めたとうえで、上告事件については、上告理由にあたらぬことは明らかだとして、決定により上告を棄却（民事訴訟法317条2項）し、上告受理申立事件においては、上告受理の決定をしたうえで、「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ったものというべきである」として破棄差戻し（民事訴訟法325条2項）をしている¹⁰⁾。

旧民事訴訟法時代の議論、とりわけ、訴訟経済・当事者救済（権利保護の迅速性確保）の要請は、現行民事訴訟法上も引き続き妥当するため、基本的には同様の処理が行われているといっていよい。ただし、絶対的上告理由に該当しない再審事

4) 最三小判平3・3・19民集45巻3号209頁〔クリップ事件〕は、特許無効審決取消訴訟において、請求を棄却した原判決後に訂正審決が下されたという事案で同様の判示を行っている。そのほか、最一小判平9・7・17民集51巻6号2714号〔ポバイ・ネクタイ事件〕も参照。

5) 以下の民事訴訟法学説の紹介については、現行民事訴訟法下での議論も含め、加波眞一「最高裁判所における再審事由の取扱い」民事手続法研究2号97頁以下に多くを負う。

6) 経験則違反とする見解として、小室直人「再審事由と上告理由の関係」小室直人『民事訴訟法論集(中)』183頁。

7) 菊井維大＝村松俊夫『民事訴訟法Ⅲ〔全訂版〕』371頁。現行民事訴訟法上のものであるが、新堂（旧説）も、新堂幸司『新民事訴訟法〔第4版〕』866頁までは、「実質上、絶対的上告理由になると解するべきである」としていた。

8) 兼子一『民事訴訟法体系』483頁など。

9) 竹下守夫「判批」法學協会雑誌86巻7号813頁以下など。

10) 最三小判平17・10・18集民218号79頁〔包装され、含浸されたクリーニングファブリックおよびその製造方法事件〕は、無効審決取消訴訟で請求を棄却した原判決後に、訂正審決が確定したという事案で、上告受理申立てに対し同様の処理をしている。

由（民事訴訟法338条1項4号から10号）は上告理由には該当しない。現行民事訴訟法は「法令違反」を上告理由から除外しているためである。しかし、上記再審事由は、それが事実審口頭弁論終結後の事情であっても、上告受理の申立て理由（同法318条1項）にはなるとされる¹¹⁾。さらに、上記再審事由は、それが事実審口頭弁論終結後の事情であっても、「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある」という破棄理由（民事訴訟法325条2項）にあたり、最高裁判所は原判決の破棄差戻しを行うことができることになる。

(3) 事実審口頭弁論終結後に訂正審決が確定した旨の主張の可否

(ア) 判決の射程——訂正の再抗弁の提出

本件で問題となったのは、事実審段階での訂正の再抗弁の提出それ自体ではなく、上告審段階で「事実審口頭弁論終結後に訂正審決が確定したことが再審事由に該当するため、原判決を破棄すべき」との主張を行うことである。そこで、本判決は特許法104条の4をもち出すことになった。さらに、「訂正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは、終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と同様に、事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しい」として、いったん終結した事実審のやり直しによる紛争解決の遅延を理由にあげているが、これは事実審段階での訂正の再抗弁には妥当しな

い理由づけである。したがって、厳密には、事実審段階での訂正の再抗弁の提出には、本判決の射程は及ばないといえよう。

ただし、特許法104条の4新設前の事案であり、同法104条の3第2項のみに依拠せざるを得なかったナイフの加工装置最判では、事実審段階での訂正の再抗弁も却下の対象となりうることを認めるかのような判示を行い¹²⁾、また、本判決もこの判決を引用している。同項の趣旨が、審理の不当遅延を防止し、紛争の迅速な解決を図るところにあることに鑑みると、一般論としては、上告審における上記主張のみならず、事実審における訂正の再抗弁の提出についても、紛争解決の不当遅延にあたることを理由に却下の対象になりうるということ自体は是認できる¹³⁾。

なお、「事実審で訂正の再抗弁を提出できたのであるから、上告審で訂正審決確定の事実を主張するのは紛争解決の不当遅延に当たる」という最高裁判所の判断は、事実審における訂正の再抗弁と上告審における訂正審決確定を理由とする主張との間に同質性があることを前提にしている¹⁴⁾。訂正の再抗弁提出にあたっては、後述するように適法な訂正請求・訂正審判請求が行われていることは要求されているものの、訂正審決の確定までは不要である¹⁵⁾ため、両主張が完全に同質であるとはいえないものの、訂正により無効理由が解消すること、被疑侵害物件が訂正後の特許発明の技術的範囲に属することという要件が必要となる点

11) 新堂幸司『新民事訴訟法〔第5版〕』913頁。ただし、再審事由であれば常に上告受理申立て理由になるとの立場（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1317号127頁、129頁～130頁）と、再審事由を特別視するべきではなく、それが「重要事項を含むと認められる法令違反」にあたるか否かを個別に判断し、これにあたりと評価された場合に限って上告受理申立て理由になるとする立場がある（加波・前掲〈注5〉147頁～150頁）。

12) 特許法104条の3第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」。

13) 知財高判平20・8・28（平成20年(知)第10019号）（本誌42号109頁参照）〔不定型耐火物の吹付け施工方法事件〕は、「付言」として、事実審口頭弁論終結後に行われた訂正審判請求に基づく訂正審決確定を理由に、弁論を再開して、訂正の再抗弁の提出を認めるべきかを検討している。その結果、ナイフの加工装置最判を引用しつつ、本件事案の下で再抗弁提出を認めることは紛争解決を著しく遅延させることになる」と断じている。

14) 近藤岳「判批」知的財産法政策学研究27号208頁～209頁も参照。

15) 本判決もナイフの加工装置最判も、訂正審決確定前の時点で訂正の再抗弁が提出できることを前提にした判示を行っており、審決確定を不要とする立場であることがわかる。他方、訂正による対抗主張を、訂正の確定を条件とする予備的請求原因ととらえる理解もあり得ると説くものもある（若林諒「判批」本誌43号114頁～116頁）。

は同様であり、主張の実質的内実は共通している
とみてよい。したがって、最高裁判決の射程が直
接及ぶかはともかく、上告審における訂正審決確
定の主張に関する判決の一般論は、事実審におけ
る訂正の再抗弁にもあてはまると考えてよい。

しかし、無効の抗弁の提出とは異なり、訂正の
再抗弁を行うにあたっては、後述するように無効
の抗弁以上に多くの要件が必要とされる点、訂正
はクレームの減縮という重大な結果をもたらすた
め、これを行うにも慎重な検討を要する点、訂正
後のクレームの記載内容を具体的表現により確定
しなければならないという点など、迅速に手続を
行うにもそれなりの困難を伴う。このことに鑑み
ると、たとえ訂正の再抗弁提出に時間を要したと
しても、安易に紛争解決の遅延目的を認めるべき
ではなく、再抗弁や上告審における主張を斥ける
際には慎重な姿勢が求められる¹⁶⁾。

(イ) 本判決に対する評価

本件は、別件審決取消訴訟の係属により、訂正
審判を請求することができなかった事案である。
平成23年改正により、無効審判が係属したときか
ら審決確定までの間は訂正審判請求ができなくな
る(特許法126条2項)とともに、訂正請求も審
決取消訴訟提起後は行うことができず(同法134条
の2)、訂正請求等の機会が制限された。本判決
は、このような事情の下では、「本件無効の抗弁に
対する訂正の再抗弁を主張するために現にこれら
の請求をしている必要はないというべきであるか
ら」、原審において訂正の再抗弁を主張すること
ができなかったとはいえないとして、紛争解決の

不当遅延を肯定し、上告審での訂正に係る主張を
排斥したのである。

しかし、これまで、訂正の再抗弁の要件として
適法な訂正請求・訂正審判請求が行われているこ
とを求めるのが通説であり、実務上も定着してい
た。「本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主
張するために現にこれらの請求をしている必要は
ない」という点を述べた最高裁判決は本判決以前
には存在しておらず、このことを初めて明確に述
べた知財高判平26・9・17〔共焦点分光分析事件〕
が出たのも本件控訴審係属中であり、いまだ判決
に対する評価が固まっていない状況にあった。

確かに、共焦点分光分析事件では、平成23年特
許法改正による訂正機会の限定のほか、「旧特許
法下においても、例えば、特許権侵害訴訟におい
て被告が無効の抗弁を主張するとともに、同内容
の無効審判請求を行った後に、被告が、新たな無
効理由に基づく無効の抗弁を当該侵害訴訟で主張
することが許され、その無効理由については無効
審判請求を提起しないような例外的な場合は、既
存の無効審判請求について訂正請求が許されない
期間内であれば、特許権者において、新たな無効
理由に対応した訂正請求等を行う余地はないこと
になる」としているところ、本件は後者の例外的
事情にも該当する¹⁷⁾。このように本件事案にも直
接あてはまる事情を明示しつつ、「以上のような
法改正経緯及び例外的事情を考慮すると、特許権
者による訂正請求等が法律上困難である場合には、
公平の観点から、その事情を個別に考察し、適法
な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべ

16) ナイフの加工装置最判は、訂正要件を満たす適法な訂正請求・訂正審判請求を行うのに、4回にわたる審判請求取下げを要した事案であるが、このような事案の下でも、紛争解決の不当遅延目的との評価を行うには、もう少し慎重な判断が必要ではなかったかとする評価が多い(高橋元弘「判批」AIPP153巻10号19頁～21頁、岩坪・前掲〔注2〕30頁～31頁、吉田和彦「判批」法律のひろば62巻2号66頁～68頁、愛知靖之「判批」速報判例解説4号188頁、重富貴光「特許権侵害争訟におけるダブル・トラック現象と判決効」判タ1292号53頁、小島立「判批」平成20年度重判解304頁、鈴木将文「判批」民商法雑誌140巻3号340頁～342頁、角田政芳「判批」知財管理61巻2号224頁～225頁など)。反対、大野聖二「判批」別冊判タ32号(平成22年度主判解)299頁。

17) 本件においてYは、新規事項追加禁止・サポート要件・明確性要件違反の無効理由については、無効の抗弁を主張するとともに、同内容の無効審判を請求していた。Yはその後、新規性・進歩性欠如という新たな無効理由に基づく無効の抗弁を提出したものの、この無効理由については無効審判請求を行っていない。そして、この新たな無効の抗弁が提出されたのは、別件無効審判請求不成立審決取消訴訟提起後であり、既存の無効審判請求について訂正請求が許されない期間内であった。

なお、新たな無効の抗弁が提出された平成26年12月26日は、別件無効審判請求不成立審決取消訴訟が提起された同年8月22日から90日が経過しており、平成23年改正前であっても、訂正審判請求をすることはできなかった。

き特段の事情が認められるときには、当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許されるものと解すべきである」と述べていた。このような判示を前提とする限り、本件でも、共焦点分光分析事件に従い再抗弁の提出をしておくべきであったと要求しても必ずしも不当とはいえないかもしれない¹⁸⁾。

しかし、訂正請求・訂正審判請求なしでの訂正の再抗弁を是認する基準が、「事情を個別に考察」という必ずしも明確なものではなく、また、実際に共焦点分光分析事件では訂正請求等を不要とするまでの事情はなかったとして、訂正の再抗弁を否定している。このことからすると、共焦点分光分析事件直後でその評価も定まらない時点で、この判決に依拠して控訴審段階で訂正の再抗弁を提出しておくべきであり、それを怠ったことは紛争解決の不当遅延にあたるものとの評価を下すには、やはりもう少し慎重な判断が必要ではなかっただろうか¹⁹⁾ 20)。

本件のような事案ですら、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がないと評価されると、実際には「特段の事情」が認められるケースはほとんどないということになる²¹⁾。というのも、次の(4)でみるように、訂正請求等なしに訂正の再抗弁を提出することが許されるのは、訂正請求等を行うことができなかつたことにつき、特許権者に手続遅滞

など帰責性が認められない場合に限られる。このようなケースでは、訂正の再抗弁を提出することができる以上、「訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない」と評価される。他方、訂正請求等を行うことができなかつたことにつき、特許権者に手続遅滞など帰責性が認められる場合には、訂正請求等なしに訂正の再抗弁を提出することは認められない。しかし、このような事態に至ったのはまさに特許権者の不手際によるものであるから、やはり、「訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない」と評価されることになるからである²²⁾。

(4) 訂正の再抗弁における訂正請求・訂正審判請求の要否

(ア) 問題の所在

従来の裁判例では、訂正の再抗弁を認めるための要件として、①適法な訂正請求・訂正審判請求が行われていること、②訂正により無効理由が解消すること、③被疑侵害物件が、訂正後の特許発明の技術的範囲に属することを要求するものが有力であった²³⁾。

このうち、①の要件が必要とされる理由について、②の無効理由解消の有無、③の技術的範囲の属否を判断する前提として、訂正後のクレームの記載内容を一義的に確定することが特に必要とな

18) 鈴木博文「本件判批」平成29年度重判解275頁。

19) 田村・前掲〈注2〉12頁～13頁。吉田広志「本件判批」民商法雑誌154巻3号掲載予定も参照。

20) なお、知財高判平29・3・14(平成28年(知)第10100号)(本誌76号105頁参照)[魚釣用電動リール事件]では、「控訴人は、平成28年9月8日に原判決が言い渡されると、同月21日控訴を提起した。他方、同月30日には、本件特許1ないし3に係る各特許無効審判において、審決の予告がされた。そこで、控訴人は、同年11月10日提出に係る控訴理由書において、訂正の対抗主張を記載した。」「上記の原審及び当審における審理の経過に照らすと、より早期に訂正の対抗主張を行うことが望ましかったといえるものの、控訴人が原判決や審決の予告がされたのを受けて、控訴理由書において訂正の対抗主張を詳細に記載し、当審において速やかに上記主張を提出していることに照らすと、控訴人による訂正の対抗主張の提出が、時機に後れたものであるとまでいうことはできない。また、本件における訂正の対抗主張の内容に照らすと、訂正の対抗主張の提出により訴訟の完結を遅延させることになるとも認められない」と判断している。

21) 田村・前掲〈注2〉14頁～15頁、吉田・前掲〈注19〉。大寄・前掲〈注1〉68頁注7があげる例も現実的なものとはいいがたい。原悠介「本件判批」知財ふりむず15巻180号114頁～115頁も参照。

22) 以上、平井佑希「本件判批」AIPPI63巻4号28頁～29頁。

23) 東京地判平19・2・27判タ1253号241頁(本誌36号127頁参照)[多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置事件]、東京地判平20・11・28(平成18年(ワ)第20790号)[現象ブレードの製造方法及び現象ブレード用金型事件]、東京地判平21・2・27判時2082号128頁(本誌45号99頁参照)[筆記具のクリップ取付装置事件]、知財高判平21・8・25判時2059号125頁(本誌46号80頁参照)[半導体ウェーハ事件]、東京地判平22・6・24(平成21年(ワ)第3527号等)[液体収納容器事件]、東京地判平23・7・28民集69巻4号941頁[アラバスタチンナトリウム事件]、東京地判平26・6・6(平成23年(ワ)第29178号)(本誌65号110頁参照)[ネットワークゲーム用サーバ装置事件]など。

るといふ点があげられることがあった²⁴⁾。しかし、訂正内容を明確に提示し、訂正後のクレームを一義的に確定する必要があることに異論はないだろうが、このことを必ずしも現実の訂正請求等を要求することによって実現する必然性はない。再抗弁提出にあたって、訂正後のクレーム内容を具体的に明示することを、端的に要求すれば足りる²⁵⁾。あるいは、訂正手続なしに再抗弁を認めた場合、侵害訴訟内で主張された訂正後のクレームと、侵害訴訟外の訂正されないままの従前のクレーム、あるいは、侵害訴訟内での主張内容とは異なる形で訂正されたクレームとの関係が複雑になり、侵害訴訟も不安定になるという理由があげられることもある²⁶⁾。さらに、無効の抗弁を覆すには、将来的に訂正が認められ、無効審判によって有効性が脅かされることのないような特許発明となる一定の保障が必要と論じるものもある²⁷⁾。

しかし、①の要件を厳格に要求すると、本件のように、無効審判の審決確定までは訂正審判請求ができず、訂正請求も審決取消訴訟係属後は不可能とされていることが大きな問題となる²⁸⁾。さらに、特許権の共有者全員による請求（特許法132条3項・134条の2第9項）や、実施権者の承諾（同法127条・134条の2第9項）がないがゆえに、訂正請求等が行えない場合もある²⁹⁾。

そもそも、訂正請求等を要求したところで、この請求が侵害訴訟の口頭弁論終結後に取り下げられる可能性は残る。さらに、訂正審判における特

許庁とのやりとりを経て、侵害訴訟と審判で異なる訂正が行われる可能性もある。そうすると、結局、侵害訴訟内外でのクレームの一致が常に実現するわけではない。そこで、①の要件を不要とする見解³⁰⁾や原則として訂正請求等は必要としながらも、訂正請求等ができない正当な理由、あるいは、訂正請求等を実際に行えない特段の事情があれば、請求なしに再抗弁の提出を認めるべきという見解³¹⁾もある。ダブル・トラックを許容する現行特許法の下では、「結局、特許法104条の3の下では、特許の有効性の判断のみならず、特許発明の特定についても、当該侵害訴訟限りの判断として行うということが前提とされていると解するほかない」という評価もあったところである³²⁾。

そのような中、共焦点分光分析事件は、原則として訂正審判請求等を必要としながらも、「特許権者による訂正請求等が法律上困難である場合には、公平の観点から、その事情を個別に考察し、適法な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべき特段の事情が認められるときには、当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許されるものと解すべきである」と判示した点には大きな意義がある（しかし、結論としては、特段の事情は認められなかった）。

ただし、同事件では、「訂正請求等が法律上困難である場合」にも、それのみで常に訂正請求等なしに訂正の再抗弁が提出可能となるわけではなく、「特許権者による訂正請求等が法律上困難である

24) 清水節＝國分隆文『東京地方裁判所知的財産専門部と日本弁護士連合会知的財産制度委員会との交換会』の協議事項に関連する諸問題について」判タ1301号95頁。

25) 愛知靖之『特許権行使の制限法理』29頁。

26) 清水節「無効の抗弁」飯村敏明＝設楽隆一編著『知的財産関係訴訟』135頁。

27) 清水＝國分・前掲〈注24〉96頁。

28) 高部眞規子「平成23年特許法改正後の裁判実務」本誌53号27頁、吉田広志「104条の3時代のクレーム解釈——ポストキルビー時代におけるリパーゼ判決の意義——」知財研フォーラム94号13頁なども参照。

29) 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128頁。

30) ナイフの加工装置最判における泉徳治裁判官の意見のほか、岩坪哲「特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ——東京地裁平成15年(ワ)第25867号平成17年9月29日判決」ΔIPP152巻4号35頁、若林・前掲〈注15〉116頁、本判決後のものであるが、高林龍「本件判批」年報知的財産法2017-2018 33頁、田村・前掲〈注2〉14頁（ただし、後掲〈注42〉を参照）、平井・前掲〈注22〉21頁～26頁など。

31) 鈴木・前掲〈注29〉128頁以下、清水＝國分・前掲〈注24〉96頁。

32) 鈴木・前掲〈注29〉128頁。

場合には、公平の観点から、その事情を個別に考察し、適法な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべき特段の事情が認められるときには、当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許される」とされている。すなわち、訂正請求等が法律上困難であったというだけでは不十分であって、そのような事態に至った事情を個別に考察した結果、そのような事態に陥ったことについて特許権者自身に手続遅滞などの帰責性が認められる場合には、訂正の再抗弁は許されないことになる。具体的なあてはめにおいては、この「特段の事情」は非常に厳格にとらえられているといえよう³³⁾。

(イ) 本判決に対する評価

これに対し、本判決は、「Xは、その時まで、本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請求をすることが法律上できなかったものである。しかしながら、それが、原審で新たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったためであるなどの……事情の下では、本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するために現にこれらの請求をしている必要はないというべき」と述べるにとどまっている。「別の無効理由に係る別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中である……などの……事情」が認められさえすれば、そのような事情に至ったのが特許権者の手続遅滞等によるものであったとしても、訂正請求等を不要とする趣旨であるかについては少なくとも明言はされていない。

とはいえ、本件では、別件審決取消訴訟係属中に、侵害訴訟の控訴審段階で、それまで主張されていなかった新たな無効理由に基づく無効の抗弁

が提出されたというケースである。ここではじめて無効主張が行われたわけであり、Xがこのタイミングではじめて訂正による対応をとろうとすることにも合理性が認められる³⁴⁾。訂正がクレームの減縮という重要な帰結をもたらすことに鑑みれば、少なくとも、相手方が無効の主張を行うまでは不必要なクレームの減縮を避けようという特許権者の判断に帰責性を見出すのは妥当ではない。Xの対応はあえて主張をぎりぎりまで遅らせるという恣意的な行動によるものではなく、訴訟運営上特に問題とされるべきものではない。

このように、審決取消判決に基づく別件審決確定まで訂正審判請求を行うことができなかったという事情に至ったことにつき、特許権者Xに帰責性を認めることはできないと思われる。本判決は、このような事実関係を前提に、上記判示を行っているという評価できる³⁵⁾。したがって、本最高裁判決の下でも、訂正請求等が行えないタイミングで訂正の再抗弁を提出しなければならなくなったことにつき、特許権者の手続遅滞など帰責性が認められる場合には、再抗弁が否定される可能性は残る³⁶⁾。

結果として、現時点から振り返ってみれば、本件では、控訴審口頭弁論終結前に、「適法な訂正請求・訂正審判請求を行うこと」なしに訂正の再抗弁を提出すること自体は可能であったとの評価は妥当である。しかし、(3)(イ)で検討したように、共焦点分光分析事件の判決が出た直後でその評価も定まらない時点で、この判決に依拠して控訴審段階で訂正の再抗弁を提出することを怠ったのが紛争解決の不当遅延にあたるとの評価を下すには、やはりもう少し慎重な判断が必要ではなかったかと思われる。

また、本件で問題とされた特許法126条2項、

33) その評価も含めて、詳細は、前田健「判批」平成26年度重判解275頁、東崎賢治＝中野智仁「判批」知財研フォーラム100号39頁、三村淳一「判批」判評683号27頁（判時2274号173頁）、清水節「無効の抗弁と訂正の再抗弁の審理及び問題点について」パテント69巻3号88頁、愛知靖之「判批」新・判例解説Watch 20号273頁～276頁などを参照。

34) 田村・前掲〈注2〉12頁。

35) 大寄・前掲〈注1〉69頁も、「Xは、自らに帰責性がない、Y側の行動に起因する事情により、……訂正審判請求等を行うことが法律上全くできなかったものである」と説く。

36) 平野和宏「本件判批」知財管理68巻5号646頁。田村・前掲〈注2〉16頁も参照。

134条の2第1項のような時期的制限以外のケースには判旨の射程は及ばずblankとされている。すなわち、訂正請求等に他の共有者が応じない、あるいは、実施権者の承諾が得られないという事案については、訂正請求等なしに訂正の再抗弁が提出できるかは、本判決では必ずしも明確にされていないのである^{37) 38)}。時期的制限により訂正請求等を行うことができなかつた場合については、法定の制限が解除されればいつかは訂正請求等を行うことができるのに対し、実施権者や共有者の許諾等に関しては、事実上いつまで経っても訂正請求等ができないことがあり得る点で相違するとの指摘もある³⁹⁾。確かに、時期的制限のケースについて特段の事情を認め、訂正の再抗弁を許容したとしても、法定の制限が解除された後に訂正請求等が行われることにより、侵害訴訟内外でのクレームの一致が達成される可能性は、実施権者や共有者の許諾等のケースよりは高いとはいえる⁴⁰⁾。しかし、繰り返し述べるとおり、現実の訂正請求等を要求したところで、この請求が侵害訴訟の口頭弁論終結後に取り下げられることなどにより、侵害訴訟内外でのクレームの一致は常に貫徹されるわけではない。特許法104条の3の適用にあたって、このような事態がもともと前提とされている以上、訂正請求等を要しない例外的なケースを限定的に理解する必要性はさほど大きくはないとはいえないだろうか。もっとも、侵害訴訟において特許権者の請求が認容された場合、その判決

確定後に無効審決が確定しても、同法104条の4により再審事由にあたらなことは前述したとおりであり、侵害訴訟において訂正の再抗弁を認めて特許権者の請求を認容してしまうと、実施権者の許諾を得られないなどの理由で無効審決が確定したとしても、被疑侵害者は侵害判決を再審で覆すことはできず、被疑侵害者は実質的に救済されないことになる⁴¹⁾。しかし、このような懸念から訂正請求等を要求したとしても、やはり訂正請求等が侵害訴訟の口頭弁論終結後に取り下げられる場合などには対処できない。具体的にどのような事情がこの「特段の事情」に該当するかについては、さらなる検討を要しよう^{42) 43)}。

37) 大寄・前掲〈注1〉69頁。

38) 東京地判平28・7・13(平成25年(ワ)第19418号)(本誌74号105頁参照)[累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ事件]は、実施権者の承諾を得られなかつた事案において、訂正の再抗弁を否定している。

39) 高林・前掲〈注30〉32頁。

40) 魚釣用電動リール事件・前掲〈注20〉では、訂正の再抗弁の要件として、「①適法な訂正請求(又は訂正審判請求)がされ(訂正請求及び訂正審判請求が制限されるためにこれを行うことができない場合には、訂正請求(又は訂正審判請求)できる時機には、必ずこのような訂正を請求する予定である旨の主張)、②上記訂正により無効理由が解消されるとともに、③訂正後の特許請求の範囲に対象製品が属するとき」という興味深い判示をしている(下線執筆)。法定の制限が解除されれば必ず訂正請求等を行う予定である旨の主張を要求するものではあるが、侵害訴訟の事実審口頭弁論終結時までに実際に訂正請求等が可能な時機になったにもかかわらず、特許権者がこれを行わない場合、いったん認めた訂正の再抗弁を否定することになるのであろうか。

41) 吉田広志「判批」新・判例解説 Watch 参照。

42) なお、田村・前掲〈注2〉22頁注53は、「訂正の再抗弁を主張するのに訂正請求等をなしておく必要がないという立場をとっているが、そのこととは無関係に、つまり訂正請求等をなしておく必要があるか否かとは無関係に、この場面では、これらの者の協力や承諾がない以上、訂正を認めるべき利益を特許権者が欠くことを理由に訂正の再抗弁は退けられるべきである」と説く。

43) 筆者の立場については、愛知・前掲〈注33〉276頁参照。訂正請求等を行うことができなかつたことに対する特許権者の帰責性の有無を基準にしている。