

訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要であるとした知財高裁判決

— 条件付提起不要説から完全提起不要説への移行は成るか —

北海道大学大学院法学研究科教授 吉田 広志



要 約

訂正の再抗弁は、特許無効の主張に対抗する特許権者の重要な手段である。訂正の再抗弁は、従来の裁判実務では、その前提として訂正ないし訂正審判の提起が求められていた。しかし、2011年（平成23年）法改正によって訂正審判が提起できる期間が従来に比べて大幅に制限されたため、特段の事情が存する場合は訂正無しに訂正の再抗弁を主張できる可能性を示唆した知的財産高等裁判所の裁判例が出現するに至った。

その後、別の最高裁判決が、当該「特段の事情」に該当する具体的な場面を示唆したこともあり、裁判実務が変更されるかどうか注目が集まっていた。

本稿は、前記知財高裁判決および最高裁判決を踏まえ、訂正の再抗弁主張にあたって訂正ないし訂正審判の提起を不要とするかのように読める下級審裁判例について紹介する。

目次

1. 訂正の再抗弁の要件としての訂正審判の提起
2. 平成26年知財高判の示唆
3. 提起必要説から提起不要説への遷移
4. 条件付か、完全か
5. 条件付提起不要説を採用した裁判例
6. 実質的に提起不要説を原則に据えた裁判例

- ①訂正によって特許の無効理由が解消すること。
- ②訂正ないし訂正審判が適法に提起されていること。
- ③訂正後の特許発明の技術的範囲に被疑侵害物が含まれること。

1. 訂正の再抗弁の要件としての訂正審判の提起

訂正の再抗弁は、特許法104条の3第1項に規定する特許無効の抗弁⁽¹⁾に対する特許権者の主張である（一連の判決文上は「対抗主張」とも。本稿では訂正の再抗弁で統一する）。同項の基となった最判平成12・4・11民集54巻4号1368頁【半導体装置上告審（キルビー最判）】（金谷裁判長，以下同じ）も、特許無効の抗弁を主張できない特段の事情には訂正が含まれると考えており、実務上も頻繁に使われている⁽²⁾。訂正ないし訂正審判（以下、まとめて「訂正」）は本来、特許無効審判に対抗する特許権者の有力手段であるが、これを特許無効の抗弁に対しても援用しているのである。

細かい点での議論は残るが、訂正の再抗弁を主張するための要件は、裁判例上、一般に以下の3要件と考えられている⁽³⁾（たとえば東京地判平成19・2・27判タ1253号241頁【多関節搬送装置】（設樂））。

このうち、②すなわち訂正ないし訂正審判が適法に提起されていること（以下本稿では、「提起必要説」と呼ぶ。）という要件については特に議論が多い。提起必要説の根拠は大きく2つあり、1つは訂正範囲の明確化、もう一つはいわゆる「食い逃げ」の防止にある。

すなわち前者の理由は、訂正後の特許請求の範囲（以下、「クレーム」）が明確でなければ、その訂正によりクレームが維持できる（＝無効でない）かどうかははっきりせず、審理を進めようがないからである（訂正クレームの明確性）。また後者の理由は、特許権者が侵害訴訟で訂正を主張しておき勝訴（侵害）判決を得ておきながら、実際には訂正をせずに訂正前の広いクレームを維持し、他の第三者に対して威嚇をするといった「いいとこ取り」「食い逃げ」を防止するためである⁽⁴⁾。

また、後者の理由に関連して、訂正審判の提起無しで第一の訴訟で訂正の再抗弁を認め、その後訂正が為されないままに同じ特許権についての第二の訴訟が提

起されると、第一の訴訟と第二の訴訟で、特許権が同じであるにもかかわらず異なるクレームを基に裁判をしなければならない（もちろん、第一の訴訟と第二の訴訟が並行することもあり得る）。これを好ましくないと考える立場もある（クレームの統一性）⁽⁵⁾。

しかし従来から、訂正の再抗弁主張のために訂正審判の提起は必須ではないという、提起不要説も根強く主張されている（代表的見解として、最判平成20・4・24民集62巻5号【ナイフの加工装置上告審】（才口）における泉徳治裁判官の意見）。

前者の理由すなわちクレームの明確性については、訂正範囲の明確化は訴訟指揮次第で何とでもなることであり、また、訂正が確定していないのであればいずれにしろ不明確なことに変わりはない（訂正請求後、訂正拒絶（特許法17条の5）を受けて訂正請求書を補正することがあり得る）⁽⁶⁾。

後者の理由である「食い逃げ」については、「食い逃げ」状態を放置しておけばいずれにせよ無効審判で無効とされる可能性が高いのだから、リスクを負う特許権者の自己責任として気にする必要はないのではないかといった指摘が為されている⁽⁷⁾⁽⁸⁾。訂正の再抗弁を主張した判決は公開されるのだから、第三者も、特許権が無効である可能性が高いことはいずれ知れわたるだろう。さらにクレームの統一性に関しては、民事訴訟の相対効からして、法律上問題視する必要はないように思われる⁽⁹⁾。

もともと提起必要説にしても、訂正の確定までは求

めていないことから⁽¹⁰⁾、訂正審判を提起して訂正の再抗弁を認めてもらい勝訴判決を勝ち取った後に、特許権者が訂正審判を取り下げしてしまうことも可能である⁽¹¹⁾。提起必要説であっても、法律的には、「食い逃げ」を完全に防止することはできないのである。

何より、特許無効の抗弁は無効審判の提起が要件とされていないにもかかわらず、訂正の再抗弁にだけ訂正審判の提起を求めるのは衡平に欠けるという、単純ながら説得的な主張がある⁽¹²⁾。

しかし前述のとおり、従来の裁判所は、一貫して訂正の再抗弁を主張するためには訂正ないし訂正審判の提起が必要と扱ってきた。

2. 平成26年知財高判の示唆

ところが、2011年（平成23年）法改正によって訂正審判が提起できる期間が従来に比べて大幅に制限されたため、状況が変化することになった。改正された特許法126条2項により、特許無効審判が提起されてから確定するまで、訂正審判を提起することができなくなった⁽¹³⁾、すなわち、訂正審判を提起できない期間が従来に比べ長期化したのである⁽¹⁴⁾。

それを受けて知財高判平成26・9・17判時2247号103頁【共焦点分光分析2審】（清水）（以下、平成26年知財高判）は、「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



図1 平成26年知財高判（共焦点分光分析事件）の時系列⁽¹⁶⁾

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。」として、特段の事情が存する場合は訂正無しに訂正の再抗弁を主張できる可能性を示唆した⁽¹⁵⁾(後述する、条件付提起不要説)。

もっとも、当てはめにおいては、特許権者が訂正ないし訂正審判を提起することが困難だった事情は無いとして、訂正の再抗弁の主張は容れられなかった。したがって、上記の説示は傍論となる⁽¹⁷⁾。

より具体的には、平成26年知財高判の事案では、侵害訴訟が無効審判に先行していたところ、無効審判における特許権者の答弁書の提出機会において特許権者が訂正請求をせず一審判決(非侵害・特許権者敗訴)を迎え、その後の二審で(すでに訂正の機会は失われている)新たな訂正の再抗弁を主張しようと試みたところ、前述の説示によってそれが認められなかった。

すなわち判決は、答弁書提出の時に訂正請求を行い、その時に訂正の再抗弁を主張することは可能だったはずだから、後になって訂正請求無しに訂正の再抗弁を主張することはできない、と言いたかったのだろう⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾。

上記判決は大合議判決ではない通常部の判決であり⁽²⁰⁾、且つ、訂正の再抗弁についての説示は傍論であるものの、従来の実務に風穴を開ける可能性を示唆したことで、その行末が注目されていた⁽²¹⁾。

3. 提起必要説から提起不要説への遷移

そして、平成26年知財高判が示す訂正請求を不要とするための要件である「特段の事情」の1つを示唆する判決が、最判平成29・7・10民集71巻6号861頁[シートカッター上告審](山本)(以下、平成29年最判)で示された⁽²²⁾。

平成29年最判は、事実審口頭弁論終結(以下、この時を「基準時」)の後に訂正審判が確定したことを根拠とした訂正の再抗弁を主張したとしても、原審を破棄する理由とはならない旨を判示した(結論としても上告を棄却)。

基準時後の事情は判決の基礎としないのが民事訴訟の原則だということは言うまでもないが、従来の特許訴訟では、基準時後に訂正が確定することによって特許請求の範囲が変動した場合は、原審を破棄することをむしろ原則としていた。それは、対象となった特許権について訂正や無効が確定すると、民事訴訟法338条1項8号の再審事由に該当するため、たとえ確定した訂正や無効を考慮せずに判決しても、再審で取消されてしまう可能性があったためである⁽²³⁾。

ところが2011年改正によって特許法104条の4が導入され、特許無効等を再審事由として主張できないことになったために、たとえ特許権に変動が生じても原則通り、基準時後に生じた事情を判決に考慮する必要がなくなった。平成29年最判は、このことを示した判決である⁽²⁴⁾。

もっとも平成29年最判は、基準時前に訂正の再抗

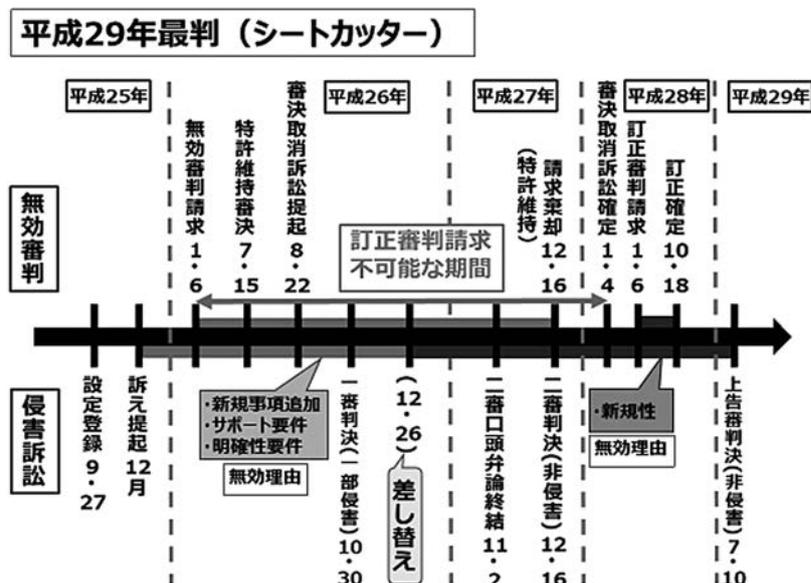


図2 平成29年最判(シートカッター事件)の時系列

弁を主張できなかった「特段の事情」が存する場合は、例外として、原審を破棄する可能性を残している。この「特段の事情」について、平成29年最判は認定事実について具体的に当てはめを行っている。平成29年最判の事案では、基準時前に訂正することができなかった法律上（および事実上）の事情が存していたように見える⁽²⁵⁾のだが、最高裁は、そのような事情は当該「特段の事情」には当たらない、と判断している。その理由は、大要、「基準時前に、訂正審判を提起せずに訂正の再抗弁を主張すればよかったから」としている⁽²⁶⁾。

すなわち平成29年最判は、訂正の再抗弁を主張するにあたって、本稿冒頭に掲げた「訂正ないし訂正審判が適法に提起されていること」という要件は、不要である（提起不要説）という前提に立っている、と理解すべきである。これは、前述したように、改正された特許法126条2項によって、訂正審判が提起できる期間が従来に比べて大幅に制限されたためであろう。

したがって、訂正の再抗弁を主張するための要件論は、従来の提起必要説から提起不要説へ遷移したと言えよう。

4. 条件付か、完全か

もっとも、提起不要説といっても、いついかなる場合であっても訂正審判の提起を不要とする完全提起不要説と、法律上の事情（またはその他の事情）によって提起することが制限された場合に限りて不要とする条件付提起不要説とがあり得る。平成29年最判は、判決文上は後者すなわち条件付提起不要説を採用している（なお、平成26年知財高判も条件付提起不要説である。）が、平成29年最判の特徴は、この事情を具体的に述べている点にある。

すなわち、（まさに平成29年最判の事案そのものなのだが）対象となった特許権に対する特許無効審判が審決取消訴訟に係属し、かつ確定する前に、この無効審判における無効理由とは別の無効理由を根拠に特許無効の抗弁が主張された場合（以下、この類型を「無効理由の差替え」とする）、すでに無効審判に係属していることから、当該別の無効理由に対応する訂正ないし訂正審判は提起できない（特許法126条2項）。この場合は、訂正の再抗弁を主張するために訂正審判の提起は不要である、と述べている（なお、平成26年知財高判の事案は差替え類型ではない）。

したがって平成29年最判は、平成26年知財高判が抽象的に示した「特段の事情」の一類型を具体的に示した事案である⁽²⁷⁾。

もっとも平成29年最判は提起不要な場合について、「など」として、無効理由の差替えが生じた場合に限定していない。したがって今後は、提起不要とする場合の条件がどのような類型か⁽²⁸⁾を検討することが求められるとともに、無効理由の差替え類型においては、差替えの前後で、それぞれの無効理由がどの程度異なっている必要があるのかないのか、ということが一つの注目点となっていた。

たとえば筆者は、平成29年最判が条件付にせよ訂正審判を提起不要とした理由について、特許権者に実質的な防御の機会を保障するためだと捉え、差替えの前後で無効理由が実質的に異なることが条件と考えていた⁽²⁹⁾。

具体的には、（平成29年最判の事案もそうだが）差替え前の無効理由が新規事項追加であり、差替え後のそれが進歩性だったような場合である。また、差替えの前後でともに無効理由が新規性・進歩性欠如の場合は、引用例（進歩性の場合は主引用例）が実質的に異なる場合も同様であろう。

5. 条件付提起不要説を採用した裁判例

そして、平成29年最判が採用するところの条件付提起不要説を採用した下級審裁判例が、知財高判平成30・6・19【光配向用偏光光照射装置2審】（鶴岡）である。

この事案においても、平成29年最判と同様、特許無効の審決に対する審決取消訴訟が提起されている状態（すなわち特許無効審判の確定前）で、侵害訴訟において新たな無効理由に基づく特許無効の抗弁（無効理由の差替え）が主張されたが、裁判所は、平成29年最判を引用しつつ、この場合は訂正審判の提起がなくとも訂正の再抗弁を主張することができる、と説いた。

すなわち、「(Y：被疑侵害者)は、平成29年8月7日、…(略)…新たな組合せに基づく無効の抗弁を主張し、(X：特許権者)は、これを踏まえて、同年10月11日…(略)…、本件再訂正に係る訂正の再抗弁の主張をした…(略)…。そして、本件審決に係る審決取消訴訟は当裁判所に係属しており、控訴人は、当審の口頭弁論終結時まで、本件再訂正に係る訂正審

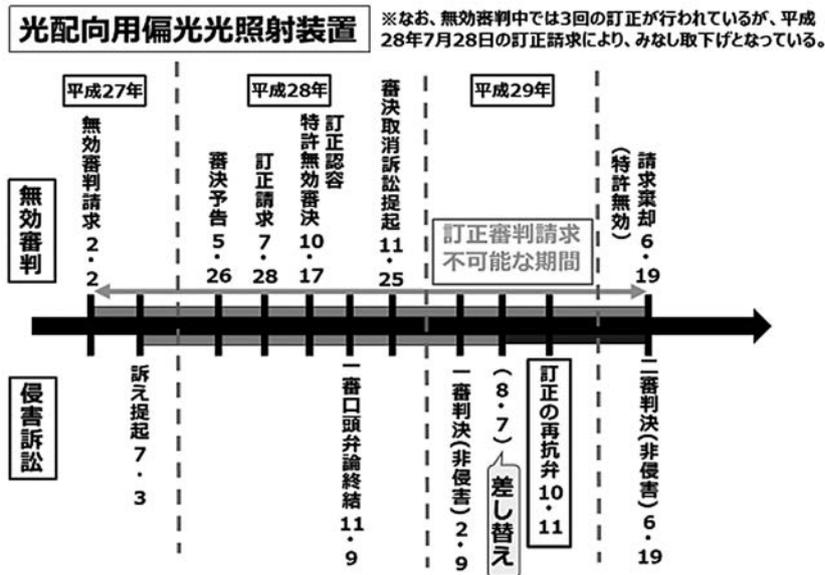


図3 光配向用偏光光照射装置事件の時系列

判請求等を法律上することができなかった…(略)…。

そうすると、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續内で迅速にかつ一時的に解決することを図るといふ特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らすと、本件の事実関係及び審理経過の下では、Yによる新たな無効の抗弁に対する本件再訂正に係る訂正の再抗弁を主張するために、(筆者注：Xは)現に本件再訂正に係る訂正審判請求等をしている必要はないというべきである。」

もっとも事案としては、訂正の再抗弁にかかる新たな訂正を考慮したとしても、当該発明の無効理由は解消できないとして、結論として特許無効の抗弁を認めて非侵害の結論を導いた。なお、同日付で上記審決取消訴訟も、審決維持(特許無効)判決に至っている。したがって、この事案は、当てはめにおいて条件付提起不要説が機能したわけではない。

しかし、細かい点を見てみると、平成29年最判と前掲[光配向用偏光光照射装置2審]とでは、異なる点もある。それは、差替え前後の無効理由である。

平成29年最判の事案では、無効理由は新規事項追加、実施可能要件違反およびサポート要件違反から、新規性・進歩性欠如に差替えられていた。他方、前掲[光配向用偏光光照射装置2審]における無効理由は、差替えの前後を通じて進歩性欠如と変わりが無く、しかも主引用例も同じであって、副引用例が異なっていたに過ぎない。この事案は、差替えの前後で無効理由の実質的な内容がそれほど大きく変わっていない可能性が高い。

差替えの前後で無効理由がそれほど大きく変わらないのであれば、判決に至るためにはそれまでの主張を考慮すれば十分であって、わざわざ訂正の再抗弁を検討する必要性は低いと考えることも可能であろう。

にもかかわらず、前掲[光配向用偏光光照射装置2審]は、主引用例が同じ場合であっても、訂正審判の提起を不要とした。この判決が条件付提起不要説を採用したのは、訂正審判を提起不要とするための条件は、それほど厳しく求める必要はないと考えたのかもしれない。この裁判所は、平成29年最判をそう理解したのだということになる。

もちろん、差替えの前後で、進歩性のいわゆる「論理付け」がどの程度異なっていたのかという細かい点は判決文上からは伺えない。さらに前掲[光配向用偏光光照射装置2審]は、いずれにしても裁判所は(主張されたところの)訂正後発明の特許性を否定して結論として訂正の再抗弁を認めなかったため、差替えの前後での無効理由の相違をさほど気にしなかった可能性もある。

もっとも、表面的には差替えの前後で主引用例を同じくする進歩性欠如に対する訂正の再抗弁だったのだから、今後、特許権者が有利に使える裁判例の一つと評価されるかもしれない。逆に被疑侵害者としては、無効審判で主張している無効理由と全く同じように特許無効の抗弁を主張しないと、たとえば無効審判提起後に発見した新たな先行技術などを途中で追加しようものなら、特許権者に訂正の再抗弁を主張するチャンスを与えてしまうことにもなりかねない。

6. 実質的に提起不要説を原則に据えた裁判例

さらに進んで、実質的に提起不要説を採ったかのように見える2件の別の判決を検討しよう。知財高判平成30・9・26（平成30（ネ）10015）[光学情報読取装置Ⅰ（カシオ）2審]（大鷹）および平成30・9・26（平成30（ネ）10044）[光学情報読取装置Ⅱ（ゼブラ）2審]（大鷹）（特許権者および控訴審の判決日が同じため、被告の略名を表記した）である。

この両事件は、結論としては訂正の再抗弁を認めずに非侵害とした判決であるが、傍論において、無効理由の差替えが生じていないにもかかわらず訂正審判の提起無しに訂正の再抗弁を主張すべきだった、と述べた事案である。

両事件の経緯の相違は微妙な点にしかないため、主に前掲[光学情報読取装置Ⅰ（カシオ）2審]に沿って経緯を説明する。

特許権者Xは、カシオ社（Y）に対して平成28年内に一審訴えを提起した。他方、請求原因となった特許権に対しては、訴外A社が2件の特許無効審判を提起した。第一の無効審判（無効2017-800019号）は平成29年2月7日に提起され、主張された無効理由は記載要件不充足（特許法36条）に関するものであった。また第二の無効審判（無効2017-800103号）は平成29年8月3日に提起され、こちらで主張された無効理由は進歩性欠如（特許法29条2項）であった。

Xは、二つの無効審判の答弁書提出機会において、いったんは訂正の手続を取ったがすぐに取下げ

ている。

平成30年1月30日、東京地裁において、進歩性欠如によって特許が無効だとして、特許権者の請求は棄却された。Xは知財高裁に控訴した。

その後、第一の無効審判は平成30年1月31日に特許維持の審決が為され、審決取消訴訟に移行した。次いで、平成30年6月11日に侵害訴訟2審の口頭弁論が終結したが、平成30年7月9日、第二の無効審判において審決予告が為された。

審決予告は、2011年改正によって新たに設けられた制度であり、審判官の合議体が、特許無効と認めるときに為されるものであり（特許法164条の2第1項）、これは特許権者に再度の訂正の機会を与えるためである（同条2項）。ここでXは訂正を行った。

ここに至りXは、すでに口頭弁論が終結している侵害訴訟2審において、訂正の再抗弁を主張するために弁論の再開を求めたのが本件である。

判決は平成29年最判を引用しつつ、「（特許権者X）において、当審口頭弁論終結時までに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。もっとも、（X）は、別件無効審判において、…（略）…無効理由に対する答弁書を提出した後、…（略）…審決の予告を受けるまでは、特許法126条2項、134条の2第1項の規定により、本件無効の抗弁と同じ無効理由を解消するための訂正審判の請求又は別件無効審判における訂正の請求をすること

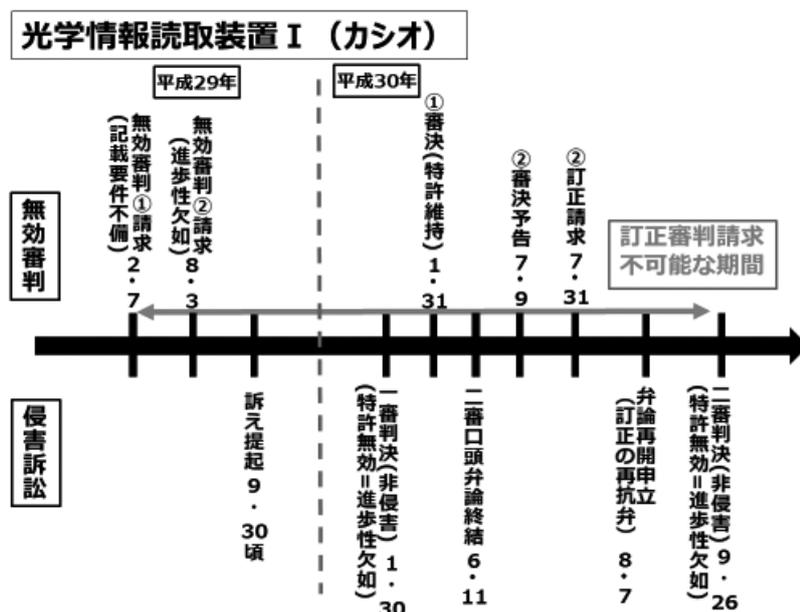


図4 光学情報読取装置Ⅰ（カシオ）事件の時系列

が法律上できなかったものである。しかしながら、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」と述べた。

他方、事案としては、「(X)による本件訂正の再抗弁の主張は、時機に後れて提出されたものであるものと認められ、また、当審において、口頭弁論を再開して(X)に本件訂正の再抗弁を主張することを許すことは、(Y)に対し、訂正の再抗弁に対する更なる反論の機会を与える必要が生じ、これに対する控訴人の再反論等も想定し得ることから、これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。」として弁論の再開を認めず、特許無効によって特許権者の控訴を棄却している（結論として非侵害⁽³⁰⁾）。

このように、前掲【光学情報読取装置 I（カシオ）2 審】は、平成 29 年最判を引用しつつも、無効審判が提起されており、かつ、答弁書提出期間内に訂正が行われなかった場合でも、侵害訴訟中で適時に訂正の再抗弁を主張することはできたはずだと述べているのである。

平成 29 年最判が「法律上訂正をできない」とした場合は、無効審判が審決取消訴訟に移行している場合であったが、本件において「法律上（訂正が）できなかった」期間は、無効審判中であって訂正ができない期間、すなわち、答弁書提出期間経過後、審決予告通知または審決までの期間を指している。これは、「無効審判中はいつでも訂正の再抗弁を主張することができる。ただし、訂正できる期間に主張する場合は訂正を提起すること。」と言っているに等しい。無効審判が審決取消訴訟に移行しているが故に訂正ができなかった平成 29 年最判の事案とは大きく異なる。

この事案は、答弁書提出期間経過後、審決予告通知または審決までの期間に訂正の再抗弁を主張したが、答弁書提出期間内に訂正請求を行いその時に訂正の再抗弁を主張すべきだったとして主張を認めなかった平成 26 年知財高判とほぼ同じ類型であるから、訂正

の再抗弁主張のために訂正が不要な場合の判断において、同じ知財高裁の中でまったく反対の立場を採ったということになる。

すなわち、前掲【光学情報読取装置 I（カシオ）2 審】は、無効理由の差替えのように、差替え後の無効理由について訂正による対応が不可能な場合に限りて訂正審判の提起無しで訂正の再抗弁を認める条件付提起不要説ではなく、この事案は、判決理由ではないものの、実質的には完全提起不要説に限りなく近づいている。

ここまでくると、平成 29 年最判や平成 26 年知財高判のような条件付提起不要説から大きく踏み出しているようにも見え、かえって平成 29 年最判との整合性が気になってくる。もっとも前述したように、平成 29 年最判は、訂正審判の提起を不要とする条件を無効理由の差替えに限定していない（判決文上は、「など」としている）。したがって、前掲【光学情報読取装置 I（カシオ）2 審】は、なお平成 29 年最判の枠内ということも不可能ではない。これは知財高裁が、平成 26 年知財高判で示された「特段の事情」を押し広げ、これまで例外だった提起不要説を原則に入れ替える動きと理解したい。

ただし、事案としては結局訂正の再抗弁の主張を許さなかったことから、裁判所から見れば、条件付提起不要説でも完全提起不要説でもどちらでも結論は変わらない。どちらの説かによって結論が左右されるようなクリティカルな事案を知財高裁が前にした時に結論がどうなるのかは、なお見極めが必要であろう。

完全提起不要説が実務上の原則となったというためには、それを判決理由とする裁判例が待たれるが、それまで実務家は不安定な審理を強いられる。訂正の再抗弁のように、侵害訴訟と無効審判、訂正審判が複雑に絡み合うこの論点は、特許事件を原則的に専属管轄とする知財高裁のもっとも得意とするところである。この点については、早い時期に知財高裁大合議判決が待たれる。

	提起不要の前提となる「法律上訂正請求が困難な期間」
平成 26 年知財高判	「答弁書提出後審決までの期間」はこれに当たらない
平成 29 年最判	「審決取消訴訟に移行後の期間」がこれに当たる
光配向用偏光照射装置	「審決取消訴訟の口頭弁論終結までの期間」がこれに当たる
光学情報読取装置	「答弁書提出後審決予告までの期間」がこれに当たる

※結論は、いずれも主張を認めなかった。

(注)

(1) 特許法 104 条の 3 第 1 項は「特許無効の抗弁」と呼ばれることが多いが、同項が果たして正確な意味での「抗弁」なのかについては異論もある。

一般に抗弁とは被疑侵害者側に証明責任が課せられるが(新堂幸治『新民事訴訟法』[第 5 版](2011 年・弘文堂)465~466 頁)、例えば、特許無効の「抗弁」の理由として実施可能要件違反が挙げられた場合、同要件の証明責任は一般に被疑侵害者側ではなく特許権者側にあると考えられているからである(参考、時井真「冒認出願及び記載要件に関する証明責任をめぐる諸問題」知的財産法政策学 38 号 133~143 頁(2012 年))。

したがって、「特許無効の抗弁」に対抗する「訂正の再抗弁」も、正確な意味での再抗弁と言えるかどうかは議論のあるところであろう。本稿はあくまで便宜的に「特許無効の抗弁」「訂正の再抗弁」と用いている。

この点については、岩坪哲「特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ」AIPPI52 巻 4 号 201~202 頁(2007 年)、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意見交換会の協議事項に関連する諸問題について」判例タイムズ 1301 号 89~92, 95~98 頁(2009 年)、若林諒「ナイフの加工装置上告審判批」Law&Technology43 号 114~116 頁(2009 年)(なお、判例批評を判批と略記する)、鈴木将文「特許権者による訂正の主張を巡る問題」特許 63 巻 2 号(別冊特許 2 号)154~155 頁(2010 年)、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」特許 69 巻 3 号 86 頁(2016 年)、高林龍「本件判批」『年報知的財産法 2017-2018』(2017 年・日本評論社)27 頁も参照。

(2) 田村善之『知的財産法』[第 5 版](2010 年・有斐閣)275~277 頁、平井昭光「判批」中山信弘/大淵哲也/小泉直樹/田村善之『特許判例百選』[第 4 版](2012 年・有斐閣・75 事件)152~153 頁。

(3) 前掲注 1 高林『年報知的財産法 2017-2018』27 頁。同頁の注 4 にも指摘があるように、ここに掲げた 3 要件が、正確な意味で「再抗弁の」要件なのかについては、なお争いがある。例えば筆者は、③の要件は再抗弁自体の要件ではなく元々の請求原因なのではないかと考えている。この点について、前掲注 1 清水・特許 87 頁、2011 年改正前のものであるが、前掲注 1 鈴木・別冊特許 154~159 頁、前掲注 1 岩坪・AIPPI202~203 頁も参照。

(4) 三村量一「平成 23 年改正特許法の下における特許関係訴訟のあり方」日本工業所有権法学会年報 35 号 219~220 頁(2012 年)。ここでは、訂正審判の請求時期が大きく制限されるようになった 2011 年改正後も、提起必要説は原則として維持されるべきもの、と論じられている。

(5) いずれも、後述する平成 26 年知財高判の説示に表れている。

(6) 田村善之「シートカッター上告審判批」Westlaw JAPAN (WLJ) 判例コラム 125 号 13 頁(2018 年)(頁は PDF ファイルのもの)、辻本良知「特許法 104 条の 3 の抗弁に対する

訂正主張の要件事実~訂正請求等の要否について~」知財ぶりずむ 150 号 5 頁(2015 年)。

(7) 前掲注 6 田村・WLJ13~14 頁、拙稿「シートカッター上告審判批」民商法雑誌 154 巻 3 号 508 頁(2018 年)、同旨東崎賢治/中野智仁「共焦点分光分析 2 審・判批」知財研フォーラム 100 号 35 頁(2015 年)。

(8) もっとも、特許法 104 条の 4 が導入された現行法の下では、特許権者勝訴確定後に「食い逃げ」が生じ、それに対して敗訴侵害者が改めて無効審判によって特許を無効に追い込んだとしても、確定した特許権者勝訴の判決は再審によって覆すことができない。

また、同じ敗訴侵害者に対してさらに別の被疑侵害物を対象に二次訴訟を提起することも、既判力によって遮断されることはない。もっともこの時は、二次訴訟の被疑侵害物が、一次訴訟の訂正の再抗弁によってクレームから切り落とされた部分に含まれる場合は、訴訟上の信義則によって特許権者に訂正前クレームの主張を許すべきでない、という見解がある(前掲注 1 岩坪・AIPPI204 頁)。理に適った見解である。

(9) 福井宏司/木村達矢「権利濫用の抗弁と訂正審判の確定」知財管理 55 巻 2 号 225 頁(2005 年)。

(10) 前掲注 1 鈴木・別冊特許 156~157 頁、前掲注 1 高林『年報知的財産法 2017-2018』27 頁。

(11) 前掲注 1 鈴木・別冊特許 158 頁、前掲注 6 田村・WLJ13~14 頁、愛知靖之「シートカッター上告審判批」Law&Technology80 号 75~76 頁(2018 年)。

(12) 前掲注 1 岩坪・AIPPI203 頁、同旨前掲注 6 辻本・知財ぶりずむ 3 頁。当事者間の衡平を強調するものとして、竹下明男「特許法 104 条の 3 に関する攻撃防御について」特許 63 巻 2 号(別冊特許 2 号)50~53 頁(2010 年)。

(13) 無効審判中の訂正請求は、従来通り可能。

(14) 2011 年改正と訂正の問題は、前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 491~494 頁に簡単にまとめた。

(15) 前掲注 1 清水・特許 87 頁(平成 26 年知財高判後のもの)。もっとも、2011 年改正時にこの点はすでに意識されていた(高部真規子「平成 23 年特許法改正後の裁判実務」Law&Technology53 号 27 頁(2011 年)、同『実務詳説 特許関係訴訟』(2011 年・金融財政事情研究会)186 頁)。

(16) なお、時系列を示す図における日付は、判決認定のそれに従った。

(17) 前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 499 頁。

(18) 前掲注 1 清水・特許 88 頁、前掲注 7 東崎/中野・知財研フォーラム 38 頁。批判的考察について、前掲注 6 田村・WLJ11 頁、前掲注 6 辻本・知財ぶりずむ 5~6 頁。反対に擁護する見解として、前田健「本件判批」ジュリスト臨時増刊・平成 26 年度重要判例解説 274~275 頁(2015 年)。その他、三村淳一「本件判批」小泉直樹/田村善之編『特許判例百選』[第 5 版](別冊ジュリスト 244 号)38~39 頁(2019 年)。

(19) なおこの事案では、無効審判に先行して訂正審判が確定しており、特許権者はかかる訂正を基に、無効審判の提起前に第一の訂正の再抗弁を主張している。従って判決が言う「訂正の再抗弁」は第一のそれではなく、別の訂正の再抗弁で

ある。

- (20)平成 26 年知財高判は、大合議で扱われるべき事案だったことについて、前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 506～507 頁。
- (21)前掲注 1 清水・パテント 88 頁、前掲注 7 東崎／中野・知財研フォーラム 35 頁。もっとも、前掲注 1 高林『年報知的財産法 2017-2018』30 頁はかなり悲観的であった。
- (22)前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 486～509 頁、前掲注 6 田村・WLJ1～22 頁、鈴木將文〔本件判批〕平成 29 年度重要判例解説（ジュリスト臨時増刊 1518 号）274～275 頁（2018 年）、東崎賢治〔本件判批〕前掲注 2『特許判例百選』（20 事件）42～43 頁、前掲注 1 高林『年報知的財産法 2017-2018』、前掲注 11 愛知・L&T69～78 頁。
- (23)前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 491～493 頁。
- (24)前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 500～502 頁。
- (25)前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 495～497 頁。

- (26)前掲注 1 高林『年報知的財産法 2017-2018』31 頁、前掲注 11 愛知・L&T73～74 頁。
- (27)前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 502～503 頁。
- (28)例えば、前掲注 15 高部『実務詳説 特許関係訴訟』は、特許権の実施権者が訂正に同意しない場合（特許法 127 条）や、共有者の一部が訂正に協力しない場合を挙げている。もっとも、前掲注 6 田村・WLJ16 頁は悲観的な見解を提示しつつ、提起不要説を主張する。
- (29)前掲注 7 拙稿・民商法雑誌 503 頁。
- (30)なお、第 2 の無効審判は無効審決を経て審決取消訴訟においても特許無効の判断が下されている（知財高判平成 31・1・24（平成 30（行ケ）10080）〔光学情報読取装置〕（大鷹））。

（原稿受領 2019.11.25）

パンフレット「弁理士info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。
（送料は当会で負担します。）

問い合わせ/申込先

日本弁理士会 広報室
e-mail: panf@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
電話: (03) 3519-2361(直)
FAX: (03) 3519-2706

