

民訴法上の信義則による無効理由の 抗弁主張遮断についての一素描



会員・弁護士 森本 晃生

要 約

紛争の蒸し返しと司法資源の浪費を防ぐため、民訴法第2条の信義則を介し、前訴確定判決の理由中の判断が同一当事者間後訴において拘束力を持つ場合がある。特許権侵害訴訟においては、信義則による無効理由の抗弁遮断という形であらわれる。知財高裁は、前訴確定判決と同視すべき客観的範囲を無効審判の確定審決に拡張するとともに（美肌ローラ事件）、遮断効を受ける主観的範囲を審判請求人以外にも拡張してきた（薬剤分包用ロールペーパー事件）。しかし、侵害訴訟の特許権者と第三者との間の審決取消訴訟の判決が更に確定した場合に、知財高裁は信義則による主張遮断に歯止めをかけた（プラレント事件）。「紛争の画一的解決」と「紛争の一回的解決」という民訴法学の視座、及び行政事件訴訟法第32条に基づく第三者効についての「判決の基準性」という行政法学の概念を切り口として、一連の裁判例とその背後にある思考について統一的理解を試みる。

目次

1. はじめに
2. 訴訟上の権能の失効としての信義則による主張遮断とその適用範囲の拡大
 2. 1 訴訟上の権能の失効の一般則と無効の理由の抗弁への適用
 2. 2 前訴と同視すべき客観的範囲の拡大
 2. 3 前訴当事者と同視すべき主観的範囲の拡大
3. 美肌ローラ事件知財高裁判決の「特段の事情」と確定判決の基準性
4. おわりに

1. はじめに

紛争の蒸し返しを防止し、司法資源を節約するため、裁判所は、民事訴訟一般について、既判力（民事訴訟法第114条）の範囲を超え、前訴確定判決の理由中の判断についても、訴訟上の信義則（民事訴訟法第2条）を介して一定の拘束力を認めてきた。特許権侵害訴訟においては、無効理由の抗弁⁽¹⁾（特許法第104条の3第1項）が特定の無効理由について成立するかの判断について問題となることが多い。筆者は、旧稿⁽²⁾において平成30年時点までの下級審裁判例の状況を整理したことがある。

他方、特許は対世的な侵害処分⁽³⁾であるから、侵害訴訟の特定当事者とは別の者による異議や無効審判請求、さらにそれらを起点とする決定取消訴訟や審決取消訴訟が時系列上前後して、又は並行して生起する。そして、特許庁の決定や審決を取り消す判決は、第三者にも効力を有し（行政事件訴訟法第32条第1項）、かつ、取消後の審理（特許法第181条第2項）において、理由部分も含めて特許庁を拘束する（行政事件訴訟法第33条第1項、第2項）。立法者も、かかる事態を想定して、予め一定の規律を設けてはいる。例えば、確定審決の一事不再理効（特許法第167条）が当事者及び参加人に限定される反面、侵害訴訟の判決確定後は、取消決定又は無効審決の確定を理由とする再審は、異議又は審判請求人の属性にかかわらず、一律に遮断される（特許法第104条の4）。

しかし、これらの規定及びその背後にある利益考量と、判例上蓄積されてきた主張遮断の適用関係については、必ずしも明らかではなく、裁判例の蓄積に委ねられてきた。

本稿は、紛争の画一的解決と一回的解決⁽⁴⁾という視座も参考にしつつ、上記問題を再整理し、理解の一助に資せんとするものである。ここで、「紛争の画一的解決」とは、「ある法律関係につき関係者間で共通の判断を通用させること」をいい、「紛争の一回的解決」とは、「ある法律関係につき一回の訴訟で決着をつけること」をいう⁽⁵⁾。

2. 訴訟上の権能の失効としての信義則による主張遮断とその適用範囲の拡大

2. 1 訴訟上の権能の失効の一般則と無効の理由の抗弁への適用

判例より導かれ、下級審裁判例において定着したとみられる、信義則に基づく訴訟上の権能の失効の準則は、ある法律上の地位を基礎づける事実について、敗訴当事者が前訴で主張立証を尽くしたか、尽くしたと同視すべき場合、勝訴当事者には、敗訴当事者がもはや当該地位を訴訟上主張しないとの信頼が生じ、その結果、敗訴当事者は、後訴での当該地位の主張を、訴訟上の信義則により封じられるというものである⁽⁶⁾。なおリーディングケースである最高裁第一小法廷昭和51年9月30日判決⁽⁷⁾は、「紛争の一回的解決」という言い方はしていないが、前訴勝訴当事者の「地位を不当に長く不安定な状態におくことになることを考慮するときは、信義則に照らして許されない」との文言からすると、「紛争の一回的解決」を志向していることは明らかである。

これを無効理由の抗弁について適用すると、係争特許の無効理由（例えば、特定の公知技術に基づく新規性・進歩性欠如）の存否について、前訴（審決取消訴訟又は侵害訴訟）の敗訴当事者（被疑侵害者又は特許権者）が主張立証を尽くしていたか、尽くしていたと同視すべき場合、後訴において敗訴当事者（被疑侵害者又は特許権者）は、勝訴当事者（特許権者又は被疑侵害者）に対して、当該事実の存否を争うことができない。

2. 2 前訴と同視すべき客観的範囲の拡大

特許「法が、抗告審判の審決に対する取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄とし、事実審を一審級省略しているのも、当該無効原因の存否については、すでに、審判及び抗告審判手続において、当事者らの関与の下に十分な審理がされていると考えたためにほかならない」⁽⁸⁾ことを前提とすると、審決取消訴訟が提起されることなく審決が確定した場合にも、信義則による主張遮断が働くはずである。

確定したのが無効審決（認容審決）の場合には、無効理由の抗弁ではなく、特許権の存在についての積極否認が直截に主張されるだろうから、信義則が働く局面は、維持審決により、被疑侵害者が無効理由の抗弁を主張しえないという形に実質的に限られる。

これを認めたのが美肌ローラ事件知財高裁判決⁽⁹⁾であった。ただし、同判決の特徴は、特許法第167条の一事不再理効の立法趣旨から出発して、民事訴訟法上の信義則に接続した点にある。曰く、

「特許法167条が同一当事者間における同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を許さないものとした趣旨は、同一の当事者間では紛争の一回的解決を実現させる点にあるものと解されるどころ、その趣旨は、無効審判請求手続の内部においてのみ適用されるものではない。そうすると、侵害訴訟の被告が無効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させた場合には、同一当事者間の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由を同法104条の3第1項による特許無効の抗弁として主張することは、特段の事情がない限り、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法2条の趣旨に照らし許されないものと解すべきである。」（傍点は筆者が附加。）

裁判所の上記判旨は、信義則に基づく訴訟上の権能の失効もまた、同一当事者間での紛争の一回的解決の実現を志向するものとの理解を前提としている。特許侵害訴訟において、信義則による無効理由の抗弁遮断の範囲拡張の嚆矢となった美肌ローラ事件知財高裁判決が、同一当事者間の「紛争の一回的解決」を信義則による主張遮断の根底原理に掲げたこと、信義則による主張遮断が「特段の事情」により成立しない余地（「紛争の一回的解決」の要請を後退させる、別の価値判断の介在の余地）を残していることに留意されたい。そして、「紛争の一回的解決」の要請に、「同一の当事者間では」という限定が付いていることが事後の下級審裁判例の展開にとって重要である。

特許法第167条から出発して紛争の一回的解決の要請を理由として審決確定による主張遮断を基礎づけるロジックは、薬剤分包用ロールペーパー事件知財高裁判決⁽¹⁰⁾に踏襲される。

「この規定の趣旨は、先の審判の当事者及び参加人は先の審判で主張立証を尽くすことができたにもかかわらず、審決が確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しができることは不合理であるため、同一の当事者及び参加人による再度の無効審判請求を制限することにより、紛争の蒸し返しを防止し、紛争の一回的解決を実現させることにあるものと解される。このような紛争の蒸し返しの防止及び紛争の一回的解決の要請は、無効審判手続においてのみ妥当するものではなく、侵害訴訟の被告が同法 104 条の 3 第 1 項に基づく無効の抗弁を主張するのと併せて、無効の抗弁と同一の無効理由による無効審判請求をし、特許の有効性について侵害訴訟手続と無効審判手続のいわゆるダブルトラックで審理される場合においても妥当するといふべきである。

そうすると、侵害訴訟の被告が無効の抗弁を主張するとともに、当該無効の抗弁と同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由による無効審判請求をした場合において、当該無効審判請求の請求無効不成立審決が確定したときは、上記侵害訴訟において上記無効の抗弁の主張を維持することは、訴訟上の信義則に反するものであり、民事訴訟法 2 条の趣旨に照らし許されないと解するのが相当である。」(傍点は筆者が附加。)

美肌ローラ事件知財高裁判決の「特段の事情がない限り」という限定は、この判決では附されていない。

2. 3 前訴当事者と同視すべき主観的範囲の拡大

美肌ローラ事件知財高裁判決は、「敗訴当事者が前訴で主張立証を尽くしたと同視すべき場合」の手続面での客観的範囲にかかわるものであったが、薬剤分包用ロールペーパー事件知財高裁判決は、それを踏襲しつつ、主観的範囲、すなわち前訴当事者と同視される者の範囲についても拡大した。曰く、

「控訴人 Y2 及び控訴人 Y3 は、別件無効審判の請求人又は参加人のいずれでもないが、控訴人 Y1、控訴人 Y3 及び控訴人 Y2 の 3 者間には、被告製品に関し、控訴人 Y2 は控訴人 Y3 に対し、控訴人 Y3 は控訴人 Y1 に対し被告商品をそれぞれ販売するという継続的な取引関係があり、本件特許が別件無効審判で無効とされた場合には、被控訴人の控訴人らに対する請求はいずれも理由がないことに帰するので、別件無効審判に関する利害は、控訴人ら 3 者間で一致していること、②控訴人 Y2 及び控訴人 Y3 は、原審において、控訴人 Y1 の主張する無効の抗弁と同一の無効の抗弁を主張し、また、控訴人 Y1 とともに、別件無効審判の審判請求書(乙 46) 及び被控訴人作成の「口頭審理陳述要領書(2)」(乙 56) を書証として提出していることからすると、控訴人 Y2 及び控訴人 Y3 は、別件無効審判の内容及び経緯について十分に認識し、別件無効審判における被告日進の主張立証活動を事実上容認していたものと認められること、上記①及び②の事実関係の下においては、控訴人 Y2 及び控訴人 Y3 は、別件無効審判の請求人の控訴人 Y1 と同視し得る立場にあるものと認めるのが相当であるから、確定した別件審決で排斥された「無効理由 3」と実質的に同一の事実及び同一の証拠に基づく乙 22 を主引用例とする本件訂正発明の進歩性欠如の無効理由による無効の抗弁の主張をすることを控訴人 Y2 及び控訴人 Y3 に認めることは、紛争の蒸し返しができることにほかならないといふべきである。」(下線部の附加と当事者名の匿名化は筆者による。)

この事件では、引用される原審⁽¹¹⁾の認定を加味すると、共同被告間には、Y1 と Y3 が被疑侵害品を共同開発し、Y1 が Y2 に被疑侵害品を発注し、Y2 が Y3 に被疑侵害品を製造委託し、Y3 は Y1 に直接納品する(商流は Y3 → Y2 → Y1、物流は Y3 → Y1) という取引関係があった。侵害訴訟係属中に共同被告のうち Y1 のみが特許庁に無効審判請求を行い、維持審決が出たが、Y1 がなぜか審決取消訴訟を提起しなかったため、当該審決が確定してしまっていた。Y1 は、その結果、侵害訴訟において、信義則により、同じ無効理由による無効理由の抗弁の主張を遮断されたが、審判の当事者でない他の共同被告も、①継続的取引関係(経済的密接関連性)に基づく、審決に対する同一の利害関係、及び②訴訟上の共同立証活動から認定される、審判における共同被告の主張立証活動に対する認識及び容認を根拠として、審判請求人と同視されたのである。かくして、美肌ローラ事件知財高裁判決が立論の出発点においた「紛争の一回的解決」の要請に付されていた、「同一の当事者間では」という歯止めが、「同視可能性」により突破された。

信義則による主張遮断は既判力に基づくものではないから、民事訴訟法の法文上、前訴当事者及びその承継人に

主観的適用範囲を限られるものではない。しかし、共同被告間には、本来、共同訴訟人独立の原則が働く（民事訴訟法第39条）から、不意打ちを防ぐうえでも、やはりその限界は、「紛争の一回的解決」の要請を優先してもやむを得ない事情により画されるべきである。その点につき、薬剤分包用ロールペーパー事件知財高裁判決は、④事実上の取引関係に基づく訴訟上の利害関係の同一性と⑤実際の訴訟活動上の一体性から推認される審判での活動の認識及び容認とを評価要素とした。

もっとも、共同被告が別件無効審判で提出した審判請求書及び口頭陳述要領書の書証としての共同提出をもって、審判での活動の容認、特に審決取消訴訟の不提起の容認まで認定できるかという疑問である。審判段階で参加人として手続に参加するか、参加申請が拒否されない限り、共同被告には審決取消訴訟の原告適格（特許法178条2項）がない、すなわち審決確定について手続上の機会保障がない以上、審決確定に対する共同被告の帰責性は認められないし、共同被告が特許権の有効性を争わないことについて、特許権者による信頼も形成されていない⁽¹²⁾。さらに、無効審判には、審決の第三者効を拡張するための引き込み制度がなく、紛争の一回的解決の要請が、民事訴訟よりも制度的に後退している。

逆に、薬剤分包用ロールペーパー事件知財高裁判決の判旨は特許法第167条から出発するところ、その論理を敷衍すると、審判に参加しなかった、取引先兼別件侵害訴訟の共同被告は、確定審決の審判請求人と同視されるわけだから、特許法第167条により、同一の無効理由について審判請求適格も喪失することになってしまう。これは、審決前置主義（特許法第178条第6項）の下では、特許の対世的有効性について裁判を受ける権利を奪われるということであり、裁判を受ける権利（憲法第32条）の侵害である⁽¹³⁾。実務上の対応としては、取引先である共同被告は、特許法には明文がないのに、無効審判への参加を事実上強制される法的効果を受けることになる。

他方、確定審決の審判請求人との同視はあくまで民事訴訟法上のものであり、特許法の実体規定に影響を及ぼすものでないとして、審判不参加の取引先兼別件侵害訴訟の共同被告に特許法第167条の適用がないとすると、薬剤分包用ロールペーパー事件知財高裁判決のロジックが特許法第167条に基礎を置く以上は、かかる共同被告は、無効審判請求を新たに申し立てることで、特許権者の信頼を破り、もって信義則による主張遮断を封じることができるはずである。しかし、無効審判請求を現に申立てれば信義則による主張遮断を免れ、申立てなければ信義則による主張遮断を受けるというのもすわりの悪い帰結である。

実務上は、無効審判請求を新たに申し立てた事実の共同被告による主張を、時機に後れた攻撃防御方法（民事訴訟法第157条）として却下する訴訟指揮も考えられるが、却下要件のうち、共同被告の故意又は重過失、訴訟完了の遅延とも、充足するか極めて疑わしい。

薬剤分包用ロールペーパー事件知財高裁判決は、信義則による遮断の主観的拡張について、他にも論理及び帰結に多々問題があり⁽¹⁴⁾、その先例的価値には疑問符がつくが、実務上は、かかる判決が現に出たことに留意して立ち回らねばならない。

ところで、薬剤分包用ロールペーパー事件知財高裁判決における信義則による遮断の主観的拡張は、「紛争の一回的解決」のための論理を、強引に「紛争の画一的解決」のために転用し、それにより誤った結論に至ったと評することもできる。無効審判に参加しなかった共同被告 Y2 及び Y3 についてのみ無効理由の抗弁の主張を認め、その結果、無効理由の存在が認定できる場合には、Y1 について特許権侵害を認定して請求認容、Y2 及び Y3 に対しては特許権行使不能を認定して請求棄却との判決内容となるが、特許権侵害訴訟は、既判力が共同被告相互に及ぶ関係にはないから、合一的確定の要請はない。他方で、そのような結果は、各共同被告と原告の関係において、「紛争の一回的解決」はそれぞれ実現している。

かつて対世的一事不再理効を定めていた特許法第167条が、平成23年改正により対世効が削除された⁽¹⁵⁾ことに鑑みると、審決の確定を理由とする信義則による主張遮断において、「紛争の画一的解決」の要請は現行法では後退しており、「紛争の一回的解決」の要請の限度でのみ適用されると解するべきといえよう。

もっとも、確定審決の審判請求人と同視しうる第三者が存在しえないではない。一つは、単なる取引関係ではなく、総会議決権付き発行済株式や経営陣選任権の過半数についての支配関係（共同支配に服する場合を含む。）にあり、一体として事業を遂行しているとみられる者である。このような者については、法人格否認法理の適用があ

る場合には無論のこと、法人格の形骸化や濫用まで至らない程度であっても、信義則による主張遮断を及ぼしても不意打ちにはならないであろう。むしろ「紛争の一回的解決」の要請が及ぶ存在といえる。企業グループとしては裁判を受ける権利も侵されていないし、逆に、子会社の設立により特許法第167条の一事不再効を潜脱できるとするのは妥当ではない（もっとも、濫用類型の法人格否認法理で対処可能ではある）。

ただし、支配関係は、確定審決の審理終結時点と信義則による主張遮断が問題となる当該訴訟の事実審口頭弁論終結時点の双方で満たされるべきであろう。まず、無効審判の審理終結後に買収や合併により支配関係が生じた訴訟当事者には、訴訟に先行する無効審判において攻撃防御を尽くすことができたと同視すべき基礎がないし、このような当事者が支配関係発生前に有していた無効理由の抗弁を主張できる地位は奪われるべきではない。他方、無効審判の審理終結後の支配関係の喪失については、異論もありうるところだが、基準日後の事情として、社会経済上一帯の事業体として審判請求人と同視すべき基礎を失わせると考えられる。このような当事者に信義則による主張遮断リスクを生じさせるのはM&Aに不測のリスクをもたらし、買収者のデューデリジェンス負担を増大させるため、妥当とは思われない。

確定審決の審判請求人と同視しうる今一つの類型は、旧稿⁽¹⁶⁾でも言及したが、被疑侵害品の製造者と譲受人の間に、製造者が防御費用を負担する代わりに防御活動を全面的にコントロールする権利を得ているような場合であって、訴訟の防御活動の一環として無効審判請求を行った場合である。このような当事者には任意的訴訟担当に準じる関係があると考えられるから、同視の基礎がある。

3. 美肌ローラ事件知財高裁判決の「特段の事情」と確定判決の基準性

上記のとおり、美肌ローラ事件知財高裁判決は、信義則による無効理由の抗弁の主張遮断につき、「特段の事情」による例外の余地を残したが、その具体的内容に触れるところはない。薬剤分包用ロールペーパー事件知財高裁判決では、例外の余地への言及もない。この点に一石を投じたのが、プラレント事件の東京地裁判決⁽¹⁷⁾及び知財高裁判決⁽¹⁸⁾である。

この事案では、前訴（差止請求事件）並びに被告親会社による無効審判及び審決取消訴訟において認められなかった無効理由の抗弁（サポート要件違反）の後訴（前訴係属中に提起された損害賠償請求事件）における主張が、同じ無効理由について、第三者の申し立てた無効審判請求事件の維持審決を取り消す旨の審決取消訴訟判決の確定という事情の下で、訴訟上の信義則に反しないとされた。

手続の経過は複雑であるが、概要以下のとおりである（先行各手続の表記は知財高裁判決中の表記に準じる）。

平成 28 年 1 月 18 日	Y の親会社 A の請求による第一次無効審判請求（無効 2016-800004、無効 2016-800066）
平成 29 年	特許権者 X が Y に対し、特許権侵害差止訴訟（前訴）提起
平成 29 年 8 月 2 日	第一次無効審判請求事件において、特許庁が請求不成立審決
平成 30 年 12 月 27 日	Y の親会社 A による第 1 回審決取消訴訟 判決（請求棄却）
平成 31 年 1 月 17 日	前訴第一審判決（差止請求認容）
令和元年 10 月 30 日	前訴控訴審判決（控訴棄却）
令和 2 年 2 月 12 日	第三者 Z による第二次無効審判請求（無効 2020-800011、無効 2020-800012）
令和 2 年 3 月 31 日	特許権者 X が Y に対し、損害賠償請求訴訟（後訴）提起
令和 2 年 4 月 24 日	第 1 回審決取消訴訟 上告不受理決定（知財高裁判決確定）
令和 2 年 4 月 24 日	前訴 上告不受理決定（東京地裁判決確定）
令和 3 年 4 月 7 日	第二次無効審判請求事件において、特許庁が請求不成立審決
令和 3 年 8 月 13 日	Z による第二回審決取消訴訟提起
令和 4 年 11 月 7 日	第 2 回審決取消訴訟 判決（審決取消）
令和 5 年 9 月 14 日	第 2 回審決取消訴訟 上告棄却及び上告不受理決定（知財高裁判決確定→第二次無効審判手続再開）
令和 5 年 9 月 28 日	後訴 第一審判決（請求棄却）～信義則違反の主張不採用
令和 5 年 10 月 23 日	X が第二次無効審判手続において訂正請求（後訴における訂正の再抗弁と同一内容）
令和 7 年 4 月 16 日	後訴 控訴審判決（控訴棄却）～信義則違反の主張不採用

第一審の東京地裁は、次のように判示した。

「本件において、被告は、EGFa ミミック抗体に係るサポート要件及び実施可能要件違反の無効理由の主張に当たり、前訴及び別件審決取消訴訟では提出されなかった本件メール及び本件プレゼンテーション資料に主に依拠している。被告又はA社において、これらの証拠を前訴又は別件審決取消訴訟の事実審の口頭弁論終結日以前に提出できたことをうかがわせる具体的な事情はないことに鑑みると、この点に関する被告の主張をもって信義則に反して許されないとまではいえない。」（下線部の附加と当事者名の匿名化は筆者による。）

東京地裁は、当該主張にかかる新証拠を前訴又は親会社による審決取消訴訟の事実審最終口頭弁論終結前に提出できたかどうかという、主張当事者及び親会社の主観的事情のみを考量要素として、信義則による主張遮断が働くかどうかを決している。これは、「紛争の一回的解決」の要請の枠内での、例外的処理という形である。結論もまた、「信義則に反して許されないとまではいえない」という、やや消極的な表現となっている。

これに対し、知財高裁は、まず信義則による無効理由の抗弁の主張遮断について、先行する前記各知財高裁判決と同様の一般論を展開しつつ、美肌ローラ事件知財高裁判決の「特段の事情がない限り」という原則一例外的構文よりも更に含みを持たせた表現とした。これは、信義則による主張遮断を認めた最高裁の各判決が、事案の個別具体事情を踏まえた総合判断であり、単純な定式に還元できないものであったことに立ち返ったといえる。

「特許法 167 条は、特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができないことを定める規定であり、特許無効審判等の当事者が、侵害訴訟において同法 104 条の 3 第 1 項の無効の抗弁を主張することができないことを規定したのではない。しかし、特許法 167 条の趣旨は、先の審判の当事者及び参加人は、先の審判で主張立証を尽くすことができたにもかかわらず、審決が確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しをできるとすることが不合理であるため、同一の当事者及び参加人による再度の無効審判請求を制限することにより、紛争の蒸し返しを防止し、紛争の一回的解決を実現させることにありと解される。そして、このような紛争の蒸し返しの防止及び紛争の一回的解決の要請は、無効審判手続においてのみ妥当するものではないから、無効審判請求の請求不成立の審決が確定した場合に、この審判請求をしたのと同じ当事者が、侵害訴訟において、同一の事実及び同一の証拠に基づいて、無効の抗弁を主張することが、特許法 167 条の趣旨に照らし、訴訟上の信義則に反して許されない場合はあり得ると解される。」（傍点及び下線部は筆者が附加。）

その上で、知財高裁は、主張当事者又は親会社の立証の（期待）可能性や同一事実同一証拠該否の検討に先んじる別個の判断として、反対当事者側の事情、及び前訴事実審口頭弁論終結後の第 2 回審決取消訴訟における新証拠確定の判決確定という客観的事実に基づき、直截明快に「訴訟上の信義則に反するとは解されないし、特許法第 167 条の趣旨に反するとも解されない」と断じている。曰く、

「控訴人は、その意向により、同じ特許権に基づき、侵害訴訟として差止め等を求める訴訟（差止訴訟）と損害賠償を求める訴訟（本件訴訟）を分けて提起し、被控訴人は本件訴訟において二度目の防御のための主張立証活動が必要となったものであるところ、本件訴訟の事実審口頭弁論終結時（令和 7 年 1 月 29 日）までには、差止訴訟の事実審口頭弁論終結時（令和元年 7 月 3 日）までには生じていなかった事情、すなわち、Z による第二次各無効審判請求（令和 2 年 2 月 12 日）とそれに対する請求不成立審決、第 2 回各審決取消訴訟の提起（令和 3 年 8 月 13 日）、第 2 回各審決取消訴訟における新証拠の提出と、上記請求不成立審決を取り消す知財高裁の判決の言渡し（令和 5 年 1 月 26 日）、最高裁による上告棄却及び上告不受理決定による同判決の確定（令和 5 年 9 月 14 日）、第二次各無効審判の再開という事情が生じたものである。これらの事実を総合すれば、被控訴人が差止訴訟において理由 1（前記第 2 の 6(2)）に相当するサポート要件違反の理由の主張をしたが、この理由が採用されず、差止訴訟においてサポート要件違反が認められなかったとしても、本件訴訟において、被控訴人が、理由 1 を含め、本件特許に係る発明がサポート要件違反であると主張することは、何ら蒸し返しに当たらず、この主張をすることが訴訟上の信義則に反するとは解されないし、特許法 167 条の趣旨に反するとも解されない。」（下線部の附加と当事者名の匿名化は筆者による。）

反対当事者側の事情として、差止請求訴訟と損害賠償請求訴訟を、訴えの追加的変更によらず、あえて時期をず

らして別訴提起するという、自ら「紛争の一回的解決」に反した行動は、信義則の考量上、「紛争の一回的解決」の要請を後退させると考えられる。信義則の基本をなすクリーンハンズの原則の発動局面である。

また、既判力の場合には、前訴事実審口頭弁論終結後に生じた事情には既判力は及ばないこと、及び信義則による主張遮断が前訴で攻撃防御を尽くしたとの信頼に依拠することに鑑みても、信義則による主張遮断もまた、当事者の衡平の観点から、前訴事実審口頭弁論終結後に生じた事情には及ばない。一旦は権利がもはや行使されないことへの信頼（又は紛争の一回的解決の期待）が生じたとしても、その信頼（又は期待）の正当性が事後的に失われることがありうる。

ここで、前訴事実審口頭弁論終結後の、無効理由を認定して当該特許の維持審決を取り消す XZ 間の判決の確定は、第三者である Y にも効力を有するところ（行政事件訴訟法第 32 条第 1 項）、Y については、直接には Z による第二次無効審判の維持審決の取消とその結果としての審判再開の効果しかないが、再開後の審理（特許法第 181 条第 2 項）において、理由部分も含めて特許庁を拘束する（行政事件訴訟法第 33 条第 1 項、第 2 項）。これにより、訂正により無効理由が解消しない限りは、当該特許は無効にされるべきとの効果が対世的に生じているのと実質的に同じことになる。異准教授の用語を借りれば、その範囲で判決の「基準性」⁽¹⁹⁾が働くといえる。

そうすると、第三者との競争上の公平の観点からも、第 2 回審決取消訴訟の請求認容判決確定により、「紛争の画一的解決」の要請が生じており、「紛争の一回的解決」に優先すると考えられる。前訴の基礎となった特許に対する無効審決が確定した場合でも、特許法第 104 条の 4 は、「紛争の一回的解決」のために確定判決に対する再審請求を遮断し、民事訴訟法第 338 条第 1 項第 8 号に対する特則となっているが、裁判を受ける権利（憲法第 32 条）の制限である以上は、あくまで前訴の主文についてのみ適用され、係属中の裁判に対する、前訴の理由中の判断の拘束力に類推適用されるべくもない。むしろ、特許法第 104 条の 4 は「紛争の画一的解決」に対する例外と解すべきである。

また、特許法第 167 条が、第三者による前審判と同一の事実及び同一の証拠による無効審判請求とその結果としての無効審決確定を許容し、かつ、特許法第 104 条の 4 の適用を除き、特許権の遡及的不発生（特許法第 125 条）の対世的効果を阻まない形で規定されていることは、特許法の構造が、基本的には紛争の画一的解決と一元的競争秩序を志向するものであることを示す。これらの条文構造に鑑みても、特許法第 167 条の趣旨に基づく、信義則による無効理由の抗弁主張遮断は、第三者による、後訴主張と同一の事実及び同一の証拠による無効審判請求がなされ、特許庁が裁判所による無効理由ありとの判断に拘束される局面では、根拠を失う。

以上のことから、主張当事者又は親会社の立証の（期待）可能性や前訴等との同一事実同一証拠該否を検討するまでもなく、信義則による主張遮断は排斥された。

これは、美肌ローラ事件知財高裁判決が、「紛争の一回的解決」の要請について、「同一の当事者間では」という限定を行っていた点について、原点に立ち返った判断をしたとも評価できる。無効理由の抗弁がもはや主張されないことへの信頼が仮に生じていたとしても、その信頼の正当性は、第 2 回審決取消訴訟の取消判決の確定により失われたのである。

なお、知財高裁は、当該証拠が前訴及び親会社 A による第 1 回審決取消訴訟の各事実審口頭弁論終結時より後の作成日付のものであって各事実審口頭弁論終結時以前の提出可能性がないこと、及び内容上新証拠としての重要性を持つことから、「本件訴訟における被控訴人のサポート要件違反の主張は、差止訴訟と同一証拠に基づく主張であるとはいえず、この点においても、本件訴訟における被控訴人のサポート要件違反の主張が、特許法 167 条の趣旨に反するとか、訴訟上の信義則に反すると解することはできない」とした。

主張当事者の主観的事情を考量要素とする信義則違反の判断について、東京地裁と知財高裁はほぼ同様の判断をしているが、特段の一般論の判示なく、無効理由の抗弁の主張当事者の親会社による審決取消訴訟が、当該当事者自身の訴訟と同様に扱われている点は注目される。

プラレント事件の事案の結論は、すわりの良いものとして大方の異論のないものと思われるが、知財高裁判決が、各種事情の総合考量というアドホックな形ではなく、完全には徹底していないものの、基準時後の客観的事情（本件では反対当事者の主観的事情も加えられた。）と当事者の主観的事情（本件では主張当事者の主観的事情）に

つき、別個に信義則判断を左右するものとして検討したことは、立論を精緻化して説得力に富むものとしたと同時に、今後の実務上の予見可能性を向上させるものである。プラレント事件知財高裁判決は、美肌ローラ事件知財高裁判決にいう「特段の事情」を区分するとともに、その独立した1類型として、別件審決取消訴訟の確定判決の基準性を切り出したものとも評価できよう。

4. おわりに

アレクサンドロス^{アレクサンドロス}の師によれば、「理論知識^{エビステメー}がなくとも、経験から、各々の事象より生起する事柄を正確に観察する者ならば、学識者同様に上手く、ある個人の世話をするのに支障はない。丁度、他の者には何の役にも立たないが自身にとっては最良の医者であるように思われる者の如くである。されど、少なくとも、まこと専門技芸^{テクネー}を極め、普遍一般則^{テオレオー}を観想すべき境地に至るを望む者にあつては、かかる境地に向けて歩むべきであり、できる限り己の知とすべきであろうと思われる。先述のとおり、それら普遍一般則にかかわるのが理論知識だからだ。」⁽²⁰⁾

民事訴訟法関係の判例・下級審裁判例は、ほとんどが裁判官又は当事者のイレギュラーな行動により生じる病理事例との世評がある。知的財産権の侵害訴訟においても、通常は侵害訴訟と無効審判／審決取消訴訟が並行して行われ、差止請求と損害賠償請求は同一事件でなされるために、本稿で取り上げた諸事件のような事態は稀だと思われる。しかし、訴訟費用を軽減するために仮処分手続のみがなされ、これと無効審判請求が並行して、損害賠償請求が遅れてなされるという事態はそれなりにありうるだろう。第三者による無効審判請求が介在する可能性も、業種によっては大いに想定されるところである。

かような場合に、本稿で検討した諸判決をアドホックに覚えておくだけでも、クライアントに不利益を被らせないそれなりのリーガルサービスは可能だろうが、切株を見守る宋人⁽²¹⁾になるおそれもないではない。未知の事案に対する応用力という点では、やはり一定の理論的理解と見通しを持っていた方が、プロとしての専門技芸^{τέχνη}と実践知^{φρόνησις}を磨くことになる。さすれば、鵬の高みに及ぶべくもないとしても、学鳩もなお鴻鵠に伍して飛ぶことが能うのではないか。

本稿はそうした作業の過程のラフ・デッサンというべきものである。*λέγωμεν οὖν ἀρχάμενοι.*⁽²²⁾ (さあ、原点に立ち返って議論をしよう)。

(注)

- (1) 実務上、「無効の抗弁」の俗称が流布しているが、国語的に不正確な表現のため、筆者は使用しない。
- (2) 特許業務法人志賀国際特許事務所・東京ステーション法律事務所『特許訴訟・審判の論点と留意点』[拙稿] (発明推進協会、2022) 441~447頁。
- (3) 塩野宏『行政法Ⅰ』第6版(有斐閣、2024) 128頁。
- (4) 高田裕茂「多数当事者紛争の『画一的解決』と『一回的解決』」民事訴訟雑誌 35号(1989) 187頁、191~192頁、巽智彦『第三者効の研究－第三者規律の基層』(有斐閣、2017) 4頁、270~273頁。
- (5) 前掲注4 高田 186頁、前掲注4 巽 4頁。
- (6) 伊藤眞『民事訴訟法』第8版(有斐閣、2023) 603~604頁。なお、元来は、同書 378頁記載のとおり、長期間不行使による訴権・申立権の失効についていわれ、権利がもはや行使されないことへの正当な信頼の保護という趣旨で、前訴判決での理由中の判断への信頼に拡張されたものである。学説の動向につき、兼子一ほか『条解民事訴訟法』第2版[竹下守夫](弘文堂、2011) 541~543頁(「権利失効の法理の趣旨による拘束力」として説明する。)、秋山ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ』第3版(日本評論社、2022) 513~517頁。
- (7) 最一小判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁。
- (8) 最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁(メリヤス編機事件)。抗告審判は現行法では廃止されている。
- (9) 知財高判平成30年12月18日判時2431・2432号合併号206頁。評釈として、山田威一郎「判批」知財ぶりずむ198号42頁(2019)など。
- (10) 知財高判令和元年6月27日平成31年(ネ)第10009号。
- (11) 大阪地判平成30年12月18日平成28年(ワ)第6494号。
- (12) 前掲注2 拙稿 444頁。
- (13) この点、薬剤分包用ロールペーパー事件知財高裁判決の被告Y2及びY3は憲法違反の上告理由(民事訴訟法第312条第1項)を主

張できたと思われるが、判例秘書のデータを見る限り、上告も上告受理申立ても行われていないようである。

- (14) 詳細は前掲注 2 拙稿 443～446 頁に譲る。
- (15) かかる法改正自体、「民事訴訟において判決の効果が第三者にも拡張される場合との対比によっても、その妥当性が認められないこと」を改正理由に挙げていた（特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』第 22 版（発明推進協会、2022）561 頁）。
- (16) 前掲注 2 拙稿 445 頁。
- (17) 東京地判令和 5 年 9 月 28 日令和 2 年（ワ）第 8642 号。
- (18) 知財高判令和 7 年 4 月 16 日令和 5 年（ネ）第 10107 号。
- (19) 前掲注 4 頁 181 頁。「判決により形成、確認された法律関係が、後に第三者により覆滅されるまで、当事者以外の第三者との関係でも実体法上の通用力を持ち、その結果何人もその関係を前提にして自己の法律関係を定めなければならないこと」をいう。
- (20) 原文は、οὐ μὴν ἀλλ' ἐνός τινος οὐδέν ἴσως κωλύει καλῶς ἐπιμεληθῆναι καὶ ἀνεπισημόνα ὄντα, τεθεαμένον δ' ἀκριβῶς τὰ συμβαινόντα ἐφ' ἐκάστῳ δι' ἐμπειρίαν, καθάπερ καὶ ἰατροὶ ἐνιοὶ δοκοῦσιν ἑαυτῶν ἄριστοι εἶναι, ἐτέρῳ οὐδὲν ἂν δυνάμενοι ἐπαρκέσαι. οὐδὲν δ' ἦντιον ἴσως τῷ γε βουλομένῳ τεχνικῶ γενέσθαι καὶ θεωρητικῶ ἐπὶ τὸ καθόλου βαδιστέον εἶναι δόξειεν ἂν, κἀκεῖνο γνωριστέον ὡς ἐνδέχεται· εἴρηται γὰρ ὅτι περὶ τοῦθ' αἱ ἐπισημῆται.（アリストテレス『ニコマコス倫理学』10 卷 1180b 節 16～22 行）。テキストはタフツ大学の Perseus プロジェクト中の Aristotle, Nicomachean Ethics (J. Bywater, Ed.) に拠り、訳出に当たり渡辺邦夫・立花幸司訳『ニコマコス倫理学（下）』（光文社、2016）を参照した。
- (21) 韓非子五蠹篇。原文は「宋人有耕田者、田中有株。兔走、觸株折頸而死。因釋其耒而守株、冀復得兔。兔不可復得、而身爲宋國笑。」で、読み下しは「宋人に田を耕す者あり。田中に株あり。兔走り、株に触れ頸を折りて死す。よってその耒（すき）をすて、株を守り、また兔を得んと冀（こいねが）う。兔また得べからずして、身は宋国の笑いとなれり。」。
- (22) アリストテレス『ニコマコス倫理学』10 卷 1181b 節末行。『ニコマコス倫理学』の結びの言葉である。底本と参照和訳書は前掲注 20 のとおり。

（原稿受領 2025.10.21）