



「ナイフの加工装置」事件 弁護士 近藤祐史
最高裁平成18年(受)第1772号事件(H.20.4.24判決)

特許侵害事件で請求棄却された特許権者が上告受理申立をしている期間中に、当該特許の請求の趣旨を減縮する訂正審決が確定した場合に、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、民事訴訟法第338条第1項第8号に規定する再審事由があるとする上告受理申し立てに対し、最高裁判所多数意見は、一般論としては再審事由になりうることを認めながら、本件では、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、紛争の解決を不当に遅延させるもので、特許法104条の3の規定の趣旨に照らして許されないと判断した。

第1 事案の概要

発明の名称を「ナイフの加工装置」とする特許権(本件特許権)を有する上告人(原告・X)が、被上告人(被告・Y)に対して特許侵害訴訟を提起し、被告製品の製造・販売の差止及び損害賠償を請求した事案。

「特許訂正審決の確定が特許侵害訴訟における再審事由となるか」について、最高裁の判断が示された。

1 事案の経緯

- H5.4.21 特許出願
- H11.1.22 登録(特許番号第2139927号)
- H13.9.10 X 訴訟提起(被告製品が本件特許権の明細書のうち請求項1にかかる発明(第1発明)の技術的範囲に属する旨の主張)
- H15.7.25 Y 無効審判の請求(第1発明)
- H16.1.30 無効審決(第1発明) ⇒ 確定
- H16.2.6 X 主張追加(被告製品が本件特許権の明細書のうち請求項5にかかる発明(第5発明)の技術的範囲に属する旨の主張を追加)
- H16.10.21 一審請求棄却判決(理由: 本件特許権の無効理由の存在)
- H16.11.2 X 控訴
- H17.1.21 X 第1回訂正審判請求(第5発明)

(H17.4.1 平成 16 年特許法改正施行・特許法第 104 条の3適用へ)
H17.4.11 X 第 1 回訂正審判取下げ(第 5 発明)
X 第 2 回訂正審判請求(第 5 発明)
H17.5.31 X 第 1 発明に関する主張を撤回
H17.11.25 第 2 回訂正審判棄却(第 5 発明)
H17.12.22 X 第 3 回訂正審判取下げ(第 5 発明)
H18.1.20 口頭弁論終結
H18.4.18 X 第 3 回訂正審判請求(第 5 発明)
H18.5.31 控訴棄却判決(理由:本件特許権の無効理由の存在)
H18.6.16 X 上告
H18.6.26 X 第 3 回訂正審判取下げ(第 5 発明)
X 第 4 回訂正審判請求(第 5 発明)
H18.7.7 X 第 4 回訂正審判取下げ(第 5 発明)
X 第 5 回訂正審判請求(第 5 発明)
H18.12.22 第 5 回訂正審決認容(第 5 発明)
H20.4.24 本判決(上告棄却)

2 上告人の主張

上告受理申立理由書の提出期間内に訂正認容の審決が確定し、第 5 発明に係る特許請求の範囲が減縮されたという事実関係の下では、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、民事訴訟法第 338 条第 1 項第 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(民事訴訟法第 325 条第 2 項)がある

第2 争点

◎ 特許訂正審決の確定が特許侵害訴訟における再審事由となるか

【特許侵害訴訟と訂正審判(請求)の調整】

クレームについて訂正審判ないし訂正請求がされたことを侵害訴訟における審理の中でどのように位置付けるかについて、現在、東京地裁および大阪地裁知財部では、訂正審判ないし訂正請求がされたのみで未確定なクレームを請求原因とすることはできないことから、侵害訴訟における請求原因に位置づけられるのは訂正前のクレームであり、訂正後のクレームは、無効の抗弁に対する再抗弁として位置づけるものとして扱われている。再抗弁としては、①訂正が訂正要件を満たしており、②訂正後のクレームにより無効理由が解消されること、及び、③対象製品、対象方法が訂正後のクレームの技術的範囲に属することを主張する必要がある。①訂正前のクレームについて無効であり、訂正後のクレームを前提としても無効の結論は変わらないと判断される場合には、無効審判ないしは訂正審判に関する結論を待たずに、訂正前のクレームは無効であり、訂正後のクレームによっても無効理由は解消されないとの判断を示し、請求棄却の判決をするこ

となる。これに対し、②訂正前のクレームでは無効であるが、訂正後のクレームでは有効になると判断され、かつ、対象製品・対象方法が訂正後のクレームの技術的範囲に属する場合は、再抗弁が成立し、特許法第104条の3第1項のいう「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ときに該当せず、無効の抗弁は認められないことになり、無効審判ないしは訂正審判の結論を待たずに請求認容の判決をすることが可能となる。③ただし、訂正前のクレームでは無効であるが、訂正後のクレームでは無効理由が解消される場合においても、対象製品・対象方法が訂正後のクレームの技術的範囲に属しない場合には、再抗弁が成立しないから、やはり無効審判ないしは訂正審判の結論を待たずに、請求棄却の判決をすることとなる。

(参照:飯村敏明=設楽隆一編「知的財産関係訴訟」37頁以下)

【関連条文】

民事訴訟法第325条第2項

上告裁判所である最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、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きは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。

民事訴訟法第338条第1項

次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと
(第1号ないし第7号並びに第9号及び第10号は省略)

特許法第104条の3

- 1 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、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ときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
- 2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これ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、裁判所は申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

特許法第128条

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

【参考判例】

① 最高裁平成11年3月9日判決(判例時報1671号133頁)

無効審決の取消しを求める訴訟の係属中に当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合、無効審決を取り消さなければならない。

② 最高裁平成15年10月31日判決(判例時報1841号143頁)

特許を取り消す旨の決定の取消請求を棄却した原判決に係る上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合、民事訴訟法第338条第1項第8号の再審事由に該当し、かかる再審事由が存

在する場合、民事訴訟法第 325 条第 2 項に規定する法令の違反に該当する。

③ 最高裁昭和 60 年 5 月 28 日判決(判例時報 1160 号 143 頁)

無効審判の審決取消訴訟の上告審継続中に当該特許について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合、民事訴訟法第 325 条第 2 項に規定する法令の違反に該当する。

【文献等における記載】

① 菱田雄郷「知財高裁設置後における知的財産訴訟の理論的課題－民事手続法の視点から」(ジュリ 1293 号 62 頁)

侵害訴訟と無効審判…で判断に齟齬が生じる場合は様々な場合が考えられるが、…①侵害訴訟で認容判決が確定した後に無効審判手続において無効審決が出される場合と、②侵害訴訟が無効の抗弁によって棄却され、確定した後に無効審判手続において維持審決が出される場合であろう。…立法担当者は、①については無効審決が侵害訴訟の認容判決に対する再審事由になるのに対し、②の場合の審決は侵害訴訟の棄却判決の再審事由にならない、という立場に立っている。…この議論は法律家にとっては説得的だと思われるが、…常識に反するようと思われる…そこで、常識との摺り合わせを行おうとすれば①②いずれにおいても再審を認めるか、認めないかの二者択一となるだろうが、筆者は再審を全面的に否定するのが正当なのではないか、と考えている。…特許法 104 条の 3 によれば、侵害訴訟の受訴裁判所は、無効審判における判断を先取る形で無効審判における判断を先取る形で無効事由を審査することになる以上、その当否が問題とされている特許査定自体を援用して判決を出すことはできないと考えられるからである。…再審は、当事者に十分な手続保障が与えられなかった場合に認められる手段であると考えられているところ、…当事者は侵害訴訟においても無効について争う機会を十分に保障されている…からである。

② 三村量一「特許関係訴訟における知財高裁の機能」(国際シンポジウム「ドイツと日本における特許訴訟」講演録)

・ 侵害訴訟の審理中にクレームの訂正が行われるという場合…一つは侵害訴訟の審理中に被告から無効審判請求が起こされ…で、無効審判手続の中で訂正請求が行われる場合(特許法第 134 条の 2) …もう一つは、被告から無効審判を起こされる前に、原告である特許権者側から訂正審判請求を起こす場合…の 2 つの場合が考えられます。訂正審判請求の場合には、通常は 2、3 ヶ月程度で訂正審判を認める場合にはその旨の審決が出ますし、訂正を認める審決に対しては不服申立方法がありませんから、早めにクレームが確定するというので、侵害訴訟の審理としては、多くの場合、訂正審判請求に対する特許庁の判断をちょっと待ちましようということになると思います(もっとも、訂正拒絶審決がされた場合には、通常、特許権者から取消訴訟が提起されて決着が長引くこととなりますが、侵害裁判所としては、取消訴訟の結論までは待たないのが普通です。)。無効審判手続中で行われる訂正請求…の場合には、特許庁が訂正を認める判断をしたとしても、無効審判の審決が確定するまで訂正の効力が生じません。無効審判の審決に対しては、通常、取消訴訟が提起されますから、訂正されたクレームの確定は非常に遅くなります。…この場合には、訂正後のクレームと被告製品を比べて、構成要件充足性の判断をすることを含めて、無効審判における審決の最終的な確定を待たずに侵害訴訟の結論を出すということも、地裁ではよく行われていることです。侵害訴訟が控訴審にきたような場合には、無効審判手続での訂正請求との関係も踏まえた上で、知財高裁で和解の試みをするようになるかと思えます。

・ 侵害訴訟の判決の確定後の無効審判の帰趨と侵害訴訟の再審の問題について、お話しします。…侵害訴訟において裁判所が無効の抗弁を認めて、特許権者の請求を棄却した後で、同じ無効理由に基づいて請求された無効審判において…特許有効と判断する審決がされて…その審決が確定した…場合は、民事訴訟法の定める再審事由のどれにも当たらないということで、侵害訴訟の再審はできないというのが伝統的な解釈で、現在でも一般的にそのように解されています。これに対して、…無効の抗弁を…排斥されて特許権者の差止請求や損害賠償請求を認容する判決がされ、確定した後に、無効審判において当該特許権を無効とする審決が確定した場合…には、侵害訴訟の再審事由に当たる…とい

うのが伝統的な民事訴訟法の理解です。これは…キルビー事件最高裁判決以前の状況です。これに対して、キルビー事件最高裁判決後においては、特許権に無効理由のあることを被告から抗弁として主張できることになりましたし、平成16年の特許法改正により特許法第104条の3が設けられ…ました。このように判例法あるいは実定法上、特許無効の抗弁を提出することが可能となった後において、少なくとも実際に侵害訴訟で…無効理由を主張して侵害裁判所の判断を受けて負けておきながら、無効審判手続きにおいて…無効審決がされ、それが確定したからといって、既に確定した侵害訴訟の蒸し返しをすることが許されるのかどうかということが問題となります。この点については、民事訴訟法第338条第1項但書による再審の制限を類推適用すべきであろうと考えます。

③ 飯村敏明＝設案隆一編「知的財産関係訴訟」37頁以下

訂正審判ないし無効審判における訂正請求がされた場合には、必ず侵害訴訟の審理が中止されるわけではないが、少なくとも訂正後のクレームに基づく原告の再抗弁の主張と被告のこれに対する反論を待つて判断をせざるをえず、特に訂正審判ないし無効審判における訂正請求が無効成立審決がなされた後に行われ、これが一審の審理の終盤で行われる結果となることにより、侵害訴訟の迅速な進行が妨げられることになる。さらに、無効成立審決後の第1次訂正審判の申立て後に、審決が取り消され(特許法第181条第2項)、無効審判において、再度、無効審決がなされ、再度の審決取消訴訟の中で第2次訂正審判の申立てがなされるようなケース、あるいは、第3次無効審決後の第3次訂正審判の申立てまでなされた場合などは、確実に訴訟遅延を招くことになる。特許法は、審理が相当進んでいた無効審決が取り消される事態を回避するため、審決取消訴訟係属中の訂正審判請求は当該訴訟提起から90日以内にすべきものとしており(特許法第126条第2項)、裁判所は、この場合、前記のとおり、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって審決を取り消すことができる(特許法第181条第2項)のであるが、無効審決後に提起しうる訂正審判の回数に制限がないため、これでは訴訟遅延を防ぐに十分ではないといえよう。無効成立審決後における訂正審判の回数を1回に制限するなど何らかの立法的措置を採ることも検討されるべきであろう。

第3 裁判所の判断

1 結論

上告棄却(全員一致)

2 多数意見

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、被上告人らの同法104条の3第1項の規定に基づく主張を認め、上告人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、上告人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

があるというべきである。

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許されないものというべきである。

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。(中略)

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。

2 泉裁判官の補足意見

本件訂正審決が確定し、特許請求の範囲が減縮されたことにより、特許査定が当初から減縮後の特許請求の範囲によりされたものとみなされるに至ったとしても、民訴法338条1項8号所定の再審事由には該当しないから、原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることはできない(中略)

一般に、特許権侵害訴訟において、原告の特許権を侵害したと訴えられた被告が、特許法104条の3第1項の規定に基づき、当該特許は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、原告においてその権利を行使することができないという権利行使制限の抗弁を主張した場合には、原告は、当該特許に係る特許請求の範囲のうち被告主張の無効理由が存在する部分(以下「無効部分」という。)が、訂正審判を請求して特許請求の範囲を減縮することにより排除することができるものであること、及び、被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することを主張立証して、権利行使制限の抗弁の成立を妨げることができる。訂正審判の請求により無効部分を排除することができる場合には、特許法104条の3第1項にいう「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」ことにはならないのである(ちなみに、最高裁平成10年(オ)第364号同12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁も、「訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから」特許権に基づく損害賠償請求が権利の濫用に当たり許されない旨判示している。)。そして、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、まして訂正審判が確定しているまでの必要はないのであり、訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができ、かつ、被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属することを主張立証すれば足りる。すなわち、原告は、訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができることを主張立証することにより、訂正審判が現実にも確定した場合と同様の法律効果を防御方法として主張することができるのである。原告は、現実にも、事実審口頭弁論終結時までに、訂正審判の請求を行うことが可能であり、請求が理由のあるものである限り、通常、訂正審判の確定を得ることも可能であるが、被告の権利行使制限の抗弁の成立を妨げるためには、現実にも訂正審判を請求し、訂正審判を確定させておくまでの必要はないのである。(中略)

なお、最高裁平成14年(行ヒ)第200号同15年10月31日第二小法廷判決・裁判集民事211号325頁は、特許権者が、特許取消決定の取消しを求めて訴えを提起し、事実審で請求を棄却する旨の判決を受け、事実審口頭弁論終結後に訂正審判を請求し、上記訴訟事件が上告審に係属中に訂正審判が確定したという事案に係るものである。特許取消決定は、対世的に特許権がはじめから存在しなかったものとする決定である。上記第二小法廷判決は、上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審判が確定した場合には、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、原判決には民訴法338条1項8号所定の再審事由がある旨判示した。上記第二小法廷判決は、特許取消決定により取り消された特許査定処分を審理の対象としているのであるから、審理の対象である特許査定処分が訂正審判により変更されたことは民訴法338条1項8号所定の再審事由に該当すると判断したものである。しかし、特許権侵害訴訟は、特許権そのものを審理の対象として特許権の効力を対世的に確定したり消滅させたりするものではないのであって、特許取消決定の取消しを求める訴訟とは異質のものである。したがって、上記第二小法廷判決の判示を、特許権侵害訴訟において事実審が権利行使制限の抗弁を認めて特許権者の請求を棄却した事案に適用することはできない。

以上