

判例研究

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、その後の特許法 104 条の 4 第 3 号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の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の許否<sup>(1)</sup>  
 最高裁判所平成 29 年 7 月 10 日第二小法廷判決 民集 71 卷 6 号 861 頁  
 特許権侵害差止等請求事件 (シートカッター事件最高裁判決)

宮 永 文 雄

【事実の概要】

X は、平成 25 年 12 月 11 日、本件「シートカッター」特許権に基づき、Y が販売している工具の販売差止め・損害賠償請求訴訟を東京地裁に提起した。これに対して、Y は、無効の抗弁を主張した。(特許法 104 条の 3 第 1 項。123 条 1 項 1 号〔補正要件違反〕又は 4 号〔サポート要件違反〕〔明確性要件違反〕該当。36 条)。訴訟と並行して、Y は、別件の特許無効審判を請求するが、これが成り立たない旨の審決(別件審決)があったため、平成 26 年 8 月 22 日、別件審決取消訴訟を提起した。訴訟については、同年 10 月 30 日、無効の抗弁を排斥し、X の請求を一部認容する判決がなされた。Y が控訴。

控訴理由書の中で、Y は新たな無効の抗弁を主張(29 条 1 項 3 号〔新規性欠如〕又は同条 2 項〔進歩性欠如〕該当。123 条 1 項 2 号)したが、これに

---

(1) 本稿は、福岡民事訴訟判例研究会・平成 30 年 5 月例会(2018 年 5 月 11 日)での報告をもとにしている。研究会では、参加者から多くのご意見をいただき、示唆を得ることができた。深くお礼を申し上げたい。

対してXは原審の口頭弁論終結時までに、本件無効の抗弁に対し、訂正により無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁（訂正の再抗弁）を提出しなかった。

原審（知財高裁平成27年12月16日判決）では、Xの請求棄却の判決となり、Xが上告受理を申し立てたが、同日の別件控訴審判決では、Yの請求が棄却されそのまま確定している。Xは、別件判決確定を受けて、特許請求の範囲の減縮を目的として、本件特許にかかる特許請求の範囲の訂正をすることについて、訂正審判を請求。その後上告受理申立理由書を提出した。

Xの上告受理申立理由では「本件の係属中に、訂正認容審決の確定により…（中略）…原判決の確定前に、審理対象である本件特許発明の内容が本件訂正特許発明へと変更されることとなるから、原判決が申立人の請求を棄却した理由はその前提を失うことになる。」と述べ、その後、訂正審決が確定した旨の上申書を提出している。そのうえで、「本件においては、特許法126条2項により申立人は訂正審判の請求が一切できず、その結果、原審においても訂正の再抗弁の要件を満たさないため、訂正の再抗弁の主張ができない結果となった。このような結果を招来する改正特許法126条2項は手続保障の観点から著しく公平を欠くものであるから、本件訂正を認めて、訂正の再抗弁又は訂正審判請求が認められるための法解釈を確立すべきである」と主張した。

## 【判旨】

### 上告棄却

「(1) 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 卷 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と同条 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。」

「(2) これを本件についてみると、前記事実関係等によれば、X（上告人）は、原審の口頭弁論終結時までには、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、その時までには、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つたものである。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つ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つたとはいえず、その他Xにおいて訂正の再抗弁を主張しなかつ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。」

## 【検討】

### 1 はじめに

特許権侵害差止訴訟・審決におけるいわゆるキャッチボール現象によって紛争解決が遅延することを防止するために、平成23年特許法改正により新設された同法104条の4は、特許権の侵害にかかる終局判決が確定した後に特許無効などの決定又は審決が確定した場合には、その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、当該決定又は審決が確定したことを主張することができないと規定した。

この規定によって、再審の訴えにおいては主張の制限がされることとなったが、終局判決確定前の扱いについては、特許法の規定には盛り込まれなかつた。本件は、口頭弁論終結後上告審係属中に特許庁の訂正審決が確定した事例であり、再審の訴えにおける場合と同様に上告審での主張が制限されるか否かが問題となった。関連して、訂正の再抗弁を提出するにあたって訂正審

判の請求等を行っている必要があるかについても論点となる。

## 2 再審事由における行政庁の処分の扱い

### (1) 再審事由(民訴338条1項8号について)

民訴法338条1項は、再審事由の一つとして8号に「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。」を掲げている。

#### 【判例1】千葉地判昭和35年1月30日下民集11巻1号176頁

「民事若しくは刑事の判決その他の裁判が判決の基礎となつたとは原判決に対しその裁判が拘束力を持つ場合のみならず、裁判官がその裁判により事実認定をし右事実に基づき原判決を為している場合をも包含するものと解するものが相当である」

### (2) 行政処分が変更された場合の再審事由適合性

判決の基礎となった行政処分が、あとの裁判又は行政処分によって変更された場合は、再審事由となる。後に行われる行政処分の変更は、裁判機関(行政訴訟)による必要はなく、処分行政庁あるいは他の行政庁によってされてもよい。しかし、その変更は、確定的なものでなければならず、かつ遡及的なものでなければならない<sup>(2)</sup>。

逆に、遡及効を伴わない場合には、再審により元の行政行為を取消す必要を欠く。非訟裁判同様、有効に成立した行政処分が存在することを基礎に原判決がされたこと、あるいは行政処分により形成された結果が判決の基礎となっていることが再審の事由を基礎づける<sup>(3)</sup>。

### (3) キルビー判決と特許法104条の3新設

従前の制度の下では、行政行為の公定力などを根拠に、特許権に無効理由

---

(2) 特許庁工業所有権制度改正審議室・編『平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明協会・平成23年)〔以下「平23解説」〕37頁。

(3) 同・38頁。

が存在していたとしても侵害訴訟を審理する裁判所は特許権の有効性を判断できないとされており、無効審決が確定するまでは特許権は有効に存在するものとされていた。（大判明治37年9月15日刑録10輯20巻1679頁など）

**【判例2】** 最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁（キルビー判決）

「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」  
無効理由が存在するのが明らかであるのに差止めや損害賠償を請求するのは権利の濫用であり、紛争の一次的解決に反するという趣旨である。

この判決を受けて、平成16年特許法改正により新設された、104条の3は「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又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録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。」（以下略）と規定する。

(4) 104条の3新設以降の再審事由

特許取消決定の取消訴訟を棄却した原判決につき、その後訂正審決が確定し、特許請求の範囲が減縮された場合は、民訴法上の再審の事由の存在が認められる。

**【判例3】** 最判昭和60年5月28日集民145号73頁（電気掃除機事件）

「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であるから、原判決には民訴法420<現338>条1項8号所定の事由が存するといわなければならないが、このような場合には、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。」

**【判例4】** 最判平成15年10月31日集民211号325頁（窒化ガリウム系化合

物半導体発光素子事件)

「本件のように、特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ、上告審係属中に当該特許について特許出願の願書に添付された明細書を訂正すべき旨の審決が確定し、特許請求の範囲が減縮された場合には、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 号に規定する再審の事由がある。」

以上の判決の後、特許法 104 条の 3 第 1 項が設けられたことから、特許侵害訴訟の裁判所が、

- ①侵害請求を認容する判決をした後、特許無効審決が確定した場合
- ②侵害請求を棄却する判決をした後、特許無効請求不成立審決が確定した場合
- ③侵害請求を認容する判決をした後、訂正審決が確定した場合
- ④侵害請求を棄却する判決をした後、訂正審決が確定した場合

などについて、民訴 338 条 1 項 8 号の再審事由があるか議論があった<sup>(4)</sup>。

①については肯定説が多数説である。特許法 104 条の 3 の趣旨は、特許権が有効に存在することを前提として、侵害訴訟の裁判所がその特許について「特許無効審判により無効にされるべきもの」と判断する場合には特許権者がその「権利を行使することができない」ので棄却すべきであるとしたものであり、多数説である<sup>(5)</sup>。これに対する否定説として、特許法 104 条 3 が設けられ、特許付与処分と異なる判断を裁判所がする余地があるので、判決の「基礎となった」とは言い難い。無効審判を先取りして判断する以上、特許査定を援用して判決を出すことはできないという見解がある<sup>(6)</sup>。

②の場合については、否定説のみであり、判決の基礎となった行政処分自

(4) 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 31 頁 (平成 20 年) 39 - 49 頁, 平 23 解説・前掲注 2・78 - 81 頁。

(5) 笠井・前掲注 4・41 - 44 頁。

体に変更が生じていない<sup>(7)</sup>。

③については、特許請求の範囲の減縮により被告物件等が特許権の技術的範囲に属しなくなる場合のみ肯定する見解がある<sup>(8)</sup>。

④の場合について判例は肯定説を採用している。訂正後の特許請求の範囲を前提とした場合、再審事由が存すると解される余地があるためと考えられる<sup>(9)</sup>。これに対して否定説は、この場合は上記②と同様で判決の基礎についての変更ではないというのがその根拠である。認めた場合、訂正審判請求等により再審の訴えを繰り返すことも懸念された<sup>(10)</sup>。

【判例5】最判平成20年4月24日民集62巻5号1262頁（ナイフの加工装置事件）

上告受理申立理由書の提出期間内に本件訂正審決が確定し、特許請求の範囲が減縮されたという事実関係の下では、再審事由が存するものと解される余地があるとしたうえで、「仮に再審事由が存するとしても、……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<sup>(11)</sup>」と判示した。

法廷意見は、紛争の一回的解決を念頭に置きつつも、再審事由に該当する余地には含みを持たせた。しかし、再三にわたる訂正審決の申立てと取下げといった経緯から、上告人の主張に正当性はないと結論付けた。なお、再審事由に該当しないという泉徳治裁判官の意見がある<sup>(12)</sup>。

---

(6) 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」ジュリスト1293号62頁（平成17年）69 - 70頁。

(7) 笠井・前掲注4・44 - 46頁。

(8) 同・47頁。

(9) 平23解説・前掲注2・80 - 81頁。

(10) 笠井・前掲注4・48 - 49頁。



### 3 特許法平成23年改正

#### (1) 特許法104条の3の問題点

一般に、行政処分は仮に違法であっても取消権限のある者によって取り消されるまでは、何人もその効果を否定できないとされているが<sup>(13)</sup>、特許権侵害訴訟においては、当事者は、特許法104条の3の規定により、特許の有効性及びその範囲について互いに攻撃防御を尽くす十分な機会と権能が与えら

(11) 法廷意見は「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。」と再審事由が存するものと解される余地があるとしたうえで、「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。」と述べている。

(12) 泉裁判官意見は「事実審が特許法104条の3第1項の規定に基づく権利行使制限の抗弁の成否について行う判断は、当初の特許査定処分を所与のものとして行うものではなく、上記のとおり、訂正審判の請求がされた場合にはそれが認められるべきものであるか否かも考慮の上、換言すると、訂正審決によってもたらされる法律効果も考慮の上で行うものであるから、その後に訂正審決が確定したからといって、上記判断の基礎となった行政処分が変更されたということとはできない。仮に、原告が、事実審口頭弁論終結時までに、訂正審判の請求をした場合にはそれが認められるべきものであることを主張しなかったため、事実審がその点の判断をしなかったとしても、その後に原告が上記主張を行うことは許されないから、訂正審決が確定したから上記の再審事由が存するということができないのである。」と述べている。

(13) 塩野宏『行政法I』〔第5版〕(有斐閣・平成20年)145頁など。

れているため、行政処分の効力を特許権侵害訴訟等において争うことができ<sup>(14)</sup>、再審事由を理由づけることとなる当事者の保護の必要性が一般の行政処分の場合とは異なっていると解している。そのうえで、改正前の規定は特許権侵害訴訟等の紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点から問題があるとの指摘を紹介している<sup>(15)</sup>。

すなわち、特許権侵害訴訟の判決が確定した後で、特許法に基づく訂正審決が確定すると、民訴法 338 条 1 項 8 号に該当するから再審事由となり、前訴判決を覆すことが可能となることから、終局的な紛争解決の妨げとなりかねない状況が想定される<sup>(16)</sup>。実際に平成 20 年最判（ナイフの加工装置事件）では、上告人側の訂正審判申立てと取り下げが繰り返されており、事実審段階で訂正の再抗弁（判決では「対抗主張」）を提出する余地はあったと考えられる。

## (2) 特許法平成 23 年改正

特許法平成 23 年改正は、104 条の 4 で審決確定の事実を再審の訴えにおいて主張させない旨の規定を設けて、問題の立法的な解決を図った<sup>(17)</sup>。この改

---

(14) 平 23 解説・前掲注 2・78 - 79 頁。

(15) 同・79 頁。

(16) 同・79 - 81 頁参照。

(17) 特許法 104 条の 4 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第 65 条第 1 項若しくは第 184 条の 10 第 1 項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。）において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。

一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の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決定又は審決であつて政令で定めるもの

正により侵害訴訟の確定後に再審の訴えで訂正審決等の事実を主張することはできなくなった。

#### 4 再審事由に関する規定の上告審段階での適用について

平成 23 年改正で新設された特許法 104 条の 4 は、再審事由について規定しているが、訴訟係属中の扱いに関しては規定しなかった。特に問題となるのは、事実審口頭弁論終結後の上告審において、民訴法 338 条 1 項 8 号の事由を主張することの可否である。

【判例 5】最判平成 20 年 4 月 24 日民集 62 卷 5 号 1262 頁 ナイフの加工装置事件（上述）

基本的には平成 20 年最判の判断は維持されると考えられるが、平成 23 年特許法改正で、訂正審決の要件が狭まった（後述・126 条）こともあり、この解釈が問題となる。学説は再審事由でなくなったことを重視する上告理由否定説<sup>(18)</sup>と、訴訟係属中であることに着目する上告理由肯定説<sup>(19)</sup>があり、後者が多数説とされる<sup>(20)</sup>。

本判決では、訂正審決の確定が再審事由に該当するか否かについては直接判断していないが、「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」と述べたうえで、「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

---

(18) 飯村敏明「平成 23 年度特許法等改正が民事訴訟実務に与える影響について—再審制限を中心として—」民事訴訟雑誌 59 号 89 頁（平成 25 年）105 頁など。

(19) 茶園成樹『特許法』〔第 2 版〕（有斐閣・平成 29 年）270 頁など。具体的には幅がある。

(20) 大寄麻代「本件解説」Law and Technology 78 号 62 頁（平成 30 年）68 - 69 頁。

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」と判示した。

これは、判決確定後の訂正審決の確定を再審事由とできないとした特許法104条の4の趣旨は、判決確定前の上告審においても適用されるとする一方で、特段の事情がある場合にはそれが適用されない余地を残したものであり、一律に上告理由となることを否定したのではなく、限定的とはいえ上告理由肯定説を採用したものと解釈される<sup>(21)</sup>。

本件では「特段の事由」についての具体的内容については判示されていないが、後述の訂正請求等の必要性の扱いも考慮すると、極めて例外的な場合に限定されるものと考えられる<sup>(22)</sup>。

## 5 訂正の再抗弁に際しての事前の訂正請求等の要否

### (1) 本件の経緯と判例・126条

X側は、上告受理申立て理由書の中で、特許法104条の4の規定は、「無効審判の中で訂正の請求ができる機会が事実上一切ないまま、その後の特許権侵害訴訟の控訴審において新たな無効理由が追加主張された場合、特許権者は訂正審判が一切請求できず、新たな無効理由に対する攻撃防御の手續保障が担保されない結果となる。侵害訴訟においては、訂正の再抗弁の主張ができるものの、訂正審判を請求していることが要件である」と主張しており、判例・実務は事前の訂正審判請求を要件として動いてきた。

### 【判例6】東京地判平成19年2月27日判例タイムズ1253号241頁

「原告は、訂正前の特許請求の範囲の請求項について容易想到性の無効理由がある場合においては、〔1〕当該請求項について訂正審判請求ないし訂正

---

(21) 大審・同・66頁、小泉直樹「本件解説」ジュリスト1512号8頁（平成29年）9頁参照。

(22) 事実審での訴訟指揮の誤りにより訂正請求が不要な場面にも関わらず訂正の再抗弁が排斥された場合などが想定されている。大審・前掲注20・68頁・注7参照。

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を, 主張立証すべきである。」

本件では, Y は控訴審において初めて特許法 29 条 1 項 3 号・同条 2 項違反を主張し, 本件侵害訴訟提起後, 無効審判を請求した中ではこれらの主張はなかった。このため, 126 条 2 項<sup>(23)</sup>の規定により X は審決確定まで訂正審判の請求ができなくなり, 無効審判の中でも無効理由に対して訂正の請求をすることができなかった。従来判例実務にのっとりた場合, 事実審口頭弁論終結前には, 再抗弁の主張ができなかったことになる。

平成 23 年改正でこのような規定が設けられた趣旨は, 異議申立て又は無効審判が特許庁に係属しているときは, その手続の中でのみ訂正を可能とすることで, 異議申立て又は無効審判の中で攻撃防御が行われ, 迅速・的確な審理が行われるようにするためであるとされる<sup>(24)</sup>。

この点については, 特許権者が訂正請求等を行っていることが必要とされるが, 行おうとしても法律上困難である場合には, 公平の観点から, この事情<sup>(25)</sup>を個別に考察して, 訂正請求等の要否を決すべきであると論じられてきた<sup>(26)</sup>。

**【判例 7】** 知財高判平成 26 年 9 月 17 日判例時報 2247 号 103 頁 (共焦点分光

(23) 特許法 126 条 2 項 訂正審判は, 特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決 (請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては, その全ての決定又は審決) が確定するまでの間は, 請求することができない。

(24) 茶園・前掲注 19・184 頁。

(25) 他に, 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, 共有にかかる特許権者の一部の者が請求の手続に関与しない場合等が, 検討の余地のあるものとして指摘されている。高部眞規子『実務詳説特許関係訴訟』[第 3 版] (きんざい・平成 28 年) 210 頁。

分析事件)

「(平成 23 年特許) 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。」

その上で、関連する無効審判請求の中で訂正請求ができたとして、特段の事情は認められないとした。

今回、最高裁は、訂正審判の請求等が法律上できない状態であったことは認めつつ「(本件の) 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」として、訂正の再抗弁ができなかったとは言えないと判示した。近時の判例・学説の流れに沿ったものと言えよう<sup>(27)</sup>。

## 6 まとめと結論

本判決は、特許権侵害訴訟の判決確定後の訂正審決の確定が民訴法 338 条 1 項 8 号の再審事由に該当するか否かについては判示しなかったものの、特許法 104 条 4 項の再審の訴えにおける主張制限の趣旨は、特許権侵害訴訟の

---

(26) 小泉・前掲注 21・9 頁。訂正審判請求を必須とする要件の緩和の方法として、時期に遅れない段階でまず、「訂正請求できる時期には、必ずこのような訂正を請求する」という形で具体的なクレームを主張させ、事実審口頭弁論終結時までには訂正（審判）を請求していれば足りると解する方法も提示されていた。高部・前掲注 25・211 頁、同「平成 23 年特許法改正後の特許関係訴訟の実務」Law & Technology 53 号 20 頁（平成 23 年）。関連判例として、知財高判平成 29 年 3 月 14 日<平成 28 年（ネ）第 10100 号>（魚釣用電動リール事件）。

(27) 逆に、訂正審判請求又は訂正請求をしたことという要件は不要であり、本件特許権者が訂正の再抗弁を主張しなかったのはやむを得ないと論じるものもある。例として、平井佑希「本件判批」A.I.P.P.I. 63 卷 4 号 11 頁（平成 30 年）。

事実審口頭弁論終結後、上告審の段階でも尊重されることを初めて明らかにしたものである。「特段の事情」がある場合の扱いに含みを持たせたものの、事前の訂正請求等の扱いについての判示も含めると、104条4項と異なる扱いが認められる場合は、かなり限定されるものと想定される。

判例・実務では、訂正の再抗弁を提出するにあたって、適法な訂正請求等を行っている必要があるとされてきたが、平成23年特許法改正に伴い法律上その機会が与えられない場合がある。その場合は訂正請求なしに訂正の再抗弁を提出すべきとし、訂正の再抗弁を提出しなかったことに特段の事情を認めることはできないと判示された。

特許審決制度、再審の訴えでの主張制限等の法改正の趣旨、当事者の手続保障を考慮すれば、結論自体は妥当なものといえる。他方、訂正の再抗弁にあたって事前に訂正請求を必要とする実務が続いたこともあり、事前の訂正請求なしに訂正の再抗弁を提出できたと判示されるのは、Xには酷なようにも思われる。ただし、【判例7】知財高裁平成26年判決など、事案によっては事前の訂正請求を不要とする裁判例などもあり、ある程度Xも対応できた可能性はある。いずれにせよ「特段の事情」が限定されたことによる実務への影響は少なくないと考えられる。

#### 参考文献（本文中に引用・参照したものほか）

- ・上田竹志「本件解説」〈最新判例演習室／民事訴訟法〉法学セミナー 762号 120頁（平成30年）
- ・菊井維大＝村松俊夫原著・秋山幹男ほか著『コンメンタール民事訴訟法Ⅶ』（平成28年）
- ・鈴木將文「本件解説」ジュリスト 1518号（平成29年重要判例解説）274頁（平成30年）
- ・平野和宏「本件判批」〈判例と実務シリーズ481〉知財管理 68巻5号 638頁（平成30年）

55 - シートカッター事件最高裁判決（宮永）

・ 吉田広志「本件判批」民商法雑誌 154 卷 3 号 486 頁（平成 30 年）