

訂正の再抗弁における訂正請求・訂正審判請求の要否

【文献種別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 平成 26 年 9 月 17 日
【事件番号】 平成 25 年（ネ）第 10090 号
【事件名】 特許権侵害差止等請求控訴事件
【裁判結果】 棄却
【参照法令】 特許法 104 条の 3・126 条・134 条の 2
【掲載誌】 判時 2247 号 103 頁

LEX/DB 文献番号 25446639

事実の概要

本件は、名称を「共焦点分光分析」とする発明に係る特許権の譲渡人である X_1 （原告・控訴人）及び特許権の譲受人である X_2 が、 Y （被告・被控訴人）に対し、 Y が製造・販売している分光分析装置が本件発明の技術的範囲に属すると主張して、特許権侵害等に基づく損害賠償請求等を行った事案である。

X_1 ・ X_2 が平成 22 年 11 月 16 日に本訴を提起したところ、 Y は、平成 23 年 12 月 22 日の弁論準備手続期日において、乙 16 発明に基づく進歩性欠如を含む無効の抗弁を主張した。同日付けで X_1 ・ X_2 はこれに反論している。その後、 X_2 は平成 24 年 7 月 3 日に訂正審判請求（訂正 2012 - 390086）をし、同年 9 月 11 日にこの訂正を認める審決が下された。 X_1 ・ X_2 は、平成 24 年 9 月 18 日、原審においてこの訂正に基づく訂正の再抗弁を主張している。これに対して、 Y が平成 24 年 11 月 5 日に無効審判請求（無効 2012 - 800183）を行ったところ、平成 25 年 7 月 2 日、審判請求不成立審決が下されたため、 Y はこの審決に対する審決取消訴訟を提起した。その後、平成 25 年 8 月 30 日、乙 16 発明に基づく進歩性欠如を理由とする無効の抗弁を認めた原判決（東京地判平 25・8・30 平成 22 年（ワ）42637 号）が下され、 X_1 ・ X_2 の請求が棄却された。

これに対し、 X_1 ・ X_2 は、控訴を提起するとともに、新たな訂正の再抗弁を主張した。なお、上記審決取消訴訟は、本判決と同日に判決が下されており（知財高判平 26・9・17 平成 25 年（行ケ）10227 号）、本件控訴審が係属している間、同審決取消訴訟も係属中であった。

判決の要旨

1 特許法 104 条の 3 の抗弁に対し、「訂正請求等により当該無効理由が回避できることが確実に予想されるようなときには、当該抗弁の成立は否定される」。そして、そのためには、前提として、「当事者間において訴訟上の攻撃防御の対象となる訂正後の特許請求の範囲の記載が一義的に明確になることが重要であるから、訂正の再抗弁の主張に際しても、原則として、実際に適法な訂正請求等を行っていることが必要と解される。」

仮に訂正審判等を不要とすれば、「①当該訂正が当該訴訟限りの相対的・個別的なものとなり、訴訟の被告ごとに又は被疑侵害品等ごとに訂正内容を変えることも可能となりかねず、法的関係を複雑化させ、当事者の予測可能性も害する。②訂正審判等が行われずに無効の抗弁に対する再抗弁の成立を認めた場合には、訴訟上主張された訂正内容が将来的に実際になされる制度的保障がないことから、対世的には従前の訂正前の特許請求の範囲の記載のままの特許権が存在することになり、特許権者は、一方では無効事由を有する部分を除外したことによる訴訟上の利益を得ながら、他方では当該無効事由を有する部分を特許請求の範囲内のものとして権利行使が可能な状態が存続する。」

「したがって、訂正の再抗弁の主張に際しては、実際に適法な訂正請求等を行っていることが訴訟上必要であり、訂正請求等が可能であるにもかかわらず、これを実施しない当事者による訂正の再抗弁の主張は、許されない。」

「ただし、特許権者が訂正請求等を行おうとしても、それ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て、訂正請求等の要否を決すべきである。」

平成23年改正特許法下では、裁判所に審決取消訴訟が提起され、「これが係属している間、審理の迅速かつ効率的な運営のために、特許権者が訂正請求等を行うことは困難となった」。

また、「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」。

「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。」

2 「現時点において、知的財産高等裁判所に上記審決取消訴訟が係属中である以上、特許権者であるX₂は、訂正審判請求及び訂正請求をすることはできない（特許法126条2項。同法134条の2第1項参照）。

しかしながら、Xらが、当審において新たな訂正の再抗弁を行って無効理由を解消しようとする、乙16発明に基づく進歩性欠如を理由とする無効理由は、既に原審係属中の平成23年12月22日に行われたものであり、その後、X₂は、平成24年7月3日に本件訂正審判請求を行ってその認容審決を受けている。また、Yが平成24年11月5日に乙16発明に基づく進歩性欠如を無効理由とする無効審判請求を行っていることから、X₂は、その審判手続内で訂正請求を行うことが可能であった。さらに、新たな訂正の再抗弁の訂正内容を検討すると、本件発明である共焦点分光分析装置として通常有する機能の一部を更に具体的に記載したものであって、控訴審に至るまで当該訂正をすることが困難であったような事情はうかがわれない。

すなわち、X₂は、乙16発明に基づく無効理

由に対抗する訂正の再抗弁を主張するに際し、これに対応した訂正請求又は訂正審判請求を行うことが可能であったにもかかわらず、この機会を自ら利用せず、控訴審において新たな訂正の再抗弁を主張するに至ったものと認められる。」

判例の解説

一 訂正請求・訂正審判請求の要否

特許法104条3の権利行使制限の抗弁（無効の抗弁）に対しては、特許権者側で訂正により無効理由が解消される可能性がある旨を立証すれば、同条1項の「無効にされるべき」という要件を充足しないこととなるため、抗弁が覆り特許権の行使が認められる（「訂正の再抗弁」）。

従来裁判例では、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¹⁾。適法な訂正請求等が要求されるのは、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るためである。このように、訂正の再抗弁では、訂正後のクレームの具体的な記載それ自体が重要となる点で、権利行使制限の抗弁と同列に扱うことはできず、後者の抗弁において現実の無効審判請求が求められていないことは矛盾しない。また、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、侵害訴訟も不安定となる²⁾。さらに、権利行使制限の抗弁を覆すには、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証が必要であるという論拠も提示されていた³⁾。

もっとも、訂正請求等の存在を要求する立場に立つと、本判決も指摘するように、平成23年改正により、無効審判係属中は訂正審判請求ができなくなるとともに、訂正請求も審決取消訴訟提起後は行うことができなくなり、訂正請求等の機会が制限されたため、訂正の再抗弁が退けられる可

能性が大きくなったことが問題となる⁴⁾。さらに、特許権の共有者全員による請求（132条3項、134条の2第9項）や、実施権者の承諾（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という問題が以前から指摘されていた⁵⁾。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。そうすると、結局、本判決も挙げるような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。現行特許法がダブルトラックを許容している以上は、「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⁶⁾」という評価もあながち不当ではない。したがって、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も有力に主張されていた⁷⁾。

本判決も、特段の事情がある場合については訂正請求等を不要としており、上記の理由から、この点は、基本的に妥当な判断だと思われる。

ただし、本判決が例示する「法改正経緯及び例外的事情」の判示内容や、「訂正請求等が法律上困難である場合には」という判示からも窺われるように、「特段の事情」に当たるか否かを判断するに当たっては、訂正の機会が法律上保障されていたか否かが重要な要素とされている。訂正機会が法律上保障されていたにもかかわらずそれを利用しなかったのは特許権者の自己責任であるとの思想も垣間見え、やや厳格な判断が志向されている印象を受ける⁸⁾。前述したような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も、もちろんケース・バイ・ケースの判断が行われることにはなるのだろうが、訂正の機会自体は法律上保障されていたことから、たとえ訂正請求等が事実上困難であったとしても「特段の事情」には当たらないと判断されるケースがかなりの程度出てくるのではないかと思われる。

二 本件における「特段の事情」の具体的判断

「特段の事情」を厳格に解しているのではない

かという本判決の評価は、本件における具体的な当てはめからも窺われる。

本判決は、Xらが訂正の再抗弁により無効理由の解消を図った乙16発明に基づく進歩性欠如は、原審段階においてX₂による訂正審判請求及びYによる無効審判請求以前から既に主張されていた以上、訂正の再抗弁が新たに提出された控訴審に至るまでに訂正を行う機会は保障されていたとして、「特段の事情」を認めなかった。確かに、訂正の再抗弁を提出した時点では、審決取消訴訟の係属により訂正請求等を行うことができなくなっていたものの、実際に無効の抗弁が提出されてから訂正請求等ができなくなるまでの期間が長かった点が重視されているようである⁹⁾。長期間にわたり訂正の機会が存在していた以上、その機会を活用しなかったのはXらの自己責任によるものすぎないというわけである。

しかしながら、X₂が原審係属中の平成24年7月3日に請求した訂正審判（訂正2012-390086）は、裁判所により別の公知文献に基づき29条の2違反で無効という心証開示がなされたことへの対応であったという事情が存在するようではある¹⁰⁾が、同審判では、X₂自身が29条の2の判断に係る引用文献に加え乙16も提出し、訂正後のクレームに係る独立特許要件の判断（当該29条の2違反の有無と共に、乙16発明に基づく進歩性欠如の有無）を受けている。その結果、29条の2違反も乙16発明に基づく進歩性欠如もいずれも認められず、独立特許要件を充足するとの判断が下されたのである。その後、Yが無効審判を請求したわけであるが、確かに審判請求が行われた際に特許法134条1項に基づく答弁書提出機会が与えられ、その機会に訂正請求を行うことは可能である（134条の2第1項柱書）。しかし、既に前記訂正審判で乙16発明に基づく進歩性欠如なしとの判断を受けている以上、X₂にとって、無効審判のこの段階で訂正をあえて行う理由は見いだせない。もちろん、無効審判で訂正審判における判断が覆され無効審決が下されることはあり得ないではないが、その場合には審決予告が出されるため、その機会に訂正請求をすれば足りるとの対応も不合理なものとはいえない¹¹⁾。むしろ審決予告とこれに対する訂正請求を認めた特許法自体が、このような事態を前提とする制度設計になっていると評価することもできよう。そして、当該

無効審判で、特許庁は訂正審決において行った有効性の判断を違えることなく、無効審判請求不成立審決を下している。もちろん、審決予告は出されていない。この段階までは、確かに訂正請求を行う機会が法律上保障されていたとはいえ、特許庁からの無効判断を受けていない以上、クレームの減縮という重大な結果をもたらす訂正請求を特許権者に現実を求めることは過度の負担を課すものではなからうか¹²⁾。

その後、原審において、特許庁の判断とは異なり、乙16発明に基づく進歩性欠如を理由とする無効の抗弁が認められ、Xらの請求を棄却する判決が下された。上記訂正審判で認められた訂正後のクレームについて、ここで初めて無効との判断が示されたわけであり、X₂がその控訴審において訂正の再抗弁による対応をとろうとするにも合理性が認められる。このタイミングで訂正の主張を行ったことは、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と思われる。他方、この時点では既に審決取消訴訟が提起されていたため、訂正請求等を行うことはできなくなっている。このような状況をX₂が不必要かつ恣意的に作出したと評価するのは困難である以上、本件事案の下では、訂正請求等なしに訂正の再抗弁を認める「特段の事情」があったと認定することも十分許されるのではないだろうか。控訴審段階での訂正の再抗弁が、「通常有する機能の一部を更に具体的に記載したもの」であり、訂正を行うことが困難な内容ではなかったとしても、無効の主張や判断（あるいは無効判断の心証開示）がある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いだすのは妥当ではないと思われる¹³⁾。

前述のように、そもそも、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になどにより、本判決が挙げる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。104条の3の適用に当たって、このような事態がもともと前提とされている以上、「訂正請求等が法律上困難である場合」に限って「特段の事情」が認められるとすることで訂正請求等を要しない例外的なケースを過度に限定する必要性はさほど大きくはなく、訂正請求等が事実上困難であり、かつ、それを行わ

なかったについて特許権者に帰責性を見いだせないという場合であれば足りるといえよう。

●—注

- 1) 本判決前の事例として、東京地判平19・2・27判タ1253号241頁[多関節搬送装置、その制御方法及び半導体製造装置]、東京地判平20・11・28平成18年(ワ)20790号[現像ブレードの製造方法及び現像ブレード用金型]、東京地判平21・2・27判時2082号128頁[筆記具のクリップ取付装置]、知財高判平21・8・25判時2059号125頁[切削方法]、東京地判平22・6・24平成21年(ワ)3527号等[液体収納容器]、東京地判平23・7・28民集69巻4号941頁[プラスチックナトリウム]、東京地判平26・6・6平成23年(ワ)29178号[ネットワークゲーム用サーバ装置]など。
- 2) 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』（青林書院、2008年）135頁。
- 3) 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（2009年）96頁。
- 4) 高部真規子「平成23年特許法改正後の裁判実務」L&T53号（2011年）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（2013年）13頁など。
- 5) たとえば、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」名法227号（2008年）128頁。
- 6) 鈴木・前掲注5）128頁。
- 7) 鈴木・前掲注5）128頁以下、清水＝國分・前掲注3）96頁。
- 8) ただし、本件控訴審の裁判長であった清水節判事は、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（2016年）88頁において、「特段の事情」は「特許権者に帰責事由があるかどうかという観点で考える」と述べられており、より緩やかな基準に立つかのようにも読める。
- 9) 清水・前掲注8）89頁。
- 10) 前田健「本件判批」平成26年度重判解（2015年）275頁、清水・前掲注8）88頁。
- 11) 三村淳一「本件判批」判評683号（判時2274号）（2016年）173頁。
- 12) 東崎賢治＝中野智仁「本件判批」知財研フォーラム100号（2015年）39頁も参照。
- 13) 以上は、東崎＝中野・前掲注12）38～40頁、三村・前掲注11）173頁の指摘に多くを負う。