

侵害訴訟における請求棄却判決後の 訂正審決の確定と再審事由該当性 に関する検討

—最高裁平成20年4月24日判決を題材として—

弁護士 福市 航介

第1 はじめに

侵害訴訟において無効の抗弁を採用した結果なされた請求棄却判決後に訂正審決が確定した場合、このことをもって再審事由とすることができるかについて、最高裁第1小法廷平成20年4月24日判決(以下「本判決」という。)は、傍論ながら再審事由に該当する可能性を認めつつ、訂正をしたことに基づく対抗主張が特許法104条の3第2項の趣旨に反し許されないとした。私見は、本判決に賛成するものであるが、本判決には、特に再審事由に関する理論的な問題をはじめとする種々の興味深い論点があることから、本稿において、これに対する若干の考察を試みるものである。

第2 事案の経過

本判決の事案の経過は、【別紙】最高裁第1小法廷平成20年4月24日判決事案経過表記載のとおりであり、原告は、その後、上告理由で原判決には民事訴訟法338条1項8号該当事由があるとの主張をした¹。なお、別紙中、Xは原告を、Yは被告を指す。

第3 争点

XのYに対する特許権の侵害を理由とする損害賠償等の請求につき、Yの特許法104条の3第1項に基づく無効主張を採用して請求を棄却すべきものとする控訴審判決がされた後に、上記特許権に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定した場合、Xが同審決が確定したため民事訴訟法338条1項8号の再審事由が存するとして控訴審の判断を争うことができるか。

第4 本判決の判断

本判決の判断については、紙面の都合上、以下に極めて簡単に概略紹介するが、判決文に関しては、原典に当たって確認していただきたい²。

1 法廷意見

(1) 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(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、民事訴訟法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。

(2) しかし、特許法104条の3の趣旨は、特許権侵害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という点にある。同条2項は、その趣旨を攻撃防御の提出に反映させた規定である。そうすると、無効主張のみならず、無効主張を否定又は覆す主張(以下「対抗主張」という。)も同条項の対象となる。

(3) 本件事案の経過をみると、Xは第1審の段階から対抗主張を提出できた。少なくとも、原審の審理においては対抗主張を行うべきであった。ところが、Xは、原審の審理途中で訂正審判請求とその取り下げを繰り返した。

そうすると、Xが対抗主張を原審口頭弁論終結時に提出しなかったことを正当化する理由はない。

(4) X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、特許法104条の3の趣旨に照らして許されない。

2 泉徳治裁判官意見

(1) Xとしては、無効の抗弁に対し、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、Y製品が減縮後のクレーム内に含まれることを主張立証すれば足りる。また、訂正審判請求は、口頭弁論終結時までにすればよく、既に訂正審判請求をしていることや当該請求が確定していることまで主張・立証する必要はない。

(2) 本件では、上記主張立証の基礎事実が口頭弁論終結時までに既に存在し、Xはいつでもこれを主張立証することができた。Xとしては、事実審口頭弁論終結時までに、上記の主張立証を尽くして無効の抗弁を排斥すべきであり、事実審が、当事者双方の主張立証の程度に応じた訴

訟状態に基づく自由心証の結果として、無効の抗弁の成立を認めた以上、事実審口頭弁論終結後になって、Xが訂正審判を請求し訂正審決が確定したとしても、訂正審決によってもたらされる法律効果は事実審口頭弁論終結時までに主張することができたものであるから、訂正審決が確定したことをもって事実審の上記判断を違法とすることはできない。

- (3) 事実審が特許法104条の3第1項の規定に基づく無効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。

第5 考察

私見としては、侵害訴訟において無効の抗弁を容れて請求棄却判決がなされた後に訂正審決が確定した場合に再審事由に該当する可能性を認めつつ、特許法104条の3により、再審事由を主張できないとした本判決に賛成したい。理由は、次のとおりである。

1 再審事由該当性

本判決に関しては、特に後述の再審事由該当性に関して、いくつかの否定的な見解も存在するので、以下、若干の検討を行う。

(1) 前提—民訴法338条1項8号について

民事訴訟法338条1項8号(以下、民事訴訟法を単に「民訴法」という。)は、「判決の基礎となった…行政処分が後の…行政処分によって変更されたこと」を再審事由として掲げる。

その趣旨は、判決の基礎たる資料に異常な欠点がある場合には、裁判の適正の理念に反するし当事者にも酷であり、裁判に対する信頼を損なうことからこれを防止しようとする点にある³。

8号の「基礎となった行政処分」とは、その成立・効力を前提として判決がなされた場合であり、かつ、その取消し・変更が遡及的である場合を指す。取消しは、行政事件訴訟での取り消された場合だけでなく、行政機関による取消しを含むとされている⁴。

(2) 訂正審決確定による再審事由該当性

ア そこで検討すると、侵害訴訟において請求棄却判決がなされた後に特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合、請求棄却判決の基礎となった特許査定により発生している特許の内容と訂正審決により変更された特許の内容とは明らかに異なる。そして、訂正により無効理由が解消され、かつ、請求棄却判決の基礎となった特許査定により発生している特許のクレームと訂正審決により訂正された特許のクレームとが重なり合う部分にイ号製品が含まれる可能性が生じる。

そうすると、当該判決は、裁判の適正の理念や裁判に対する信頼を損なうものとなっているといえることができると考えられる⁵。

イ 実質的にも、訂正により無効理由が存在しなくなり、訂正後の特許請求の範囲にイ号製品が属している可能性があるにもかかわらず、たとえ侵害訴訟の当事者間においてのみであったとしても、無効を理由とした判決が維持されるということ肯定することは特許権者にとって酷であるように思われる。

ウ したがって、侵害訴訟において無効の抗弁を容れて請求棄却判決がなされた後に訂正審決が確定した場合には、これが再審事由に該当すると考えるのが正当である。

その意味で、本判決が「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、原告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」とするのは正当な指摘である。

(3) 再審事由該当性否定説について

これに対して、侵害訴訟において無効の抗弁

が認められたことにより請求棄却判決がなされた後に特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合であっても再審事由該当性を否定する見解があるので、これについて検討を行う。

ア 菱田説について⁶

この見解は、その論拠として、理論的には、特許法104条の3により特許付与処分が侵害訴訟の受訴裁判所と当事者を法的に拘束するわけではなくなったことから、特許付与処分が侵害訴訟の「判決の基礎となった」とはいえないことを挙げ、実質論としては、十分に争う機会が与えられた者に再審の機会を与えることは、紛争の解決を遅延させるものでしかないことを挙げる。

確かに、この見解が指摘するとおり、十分に争う機会が与えられた者に再審の機会を与えることは、紛争の解決を遅延させるものでしかないといえ、この点は十分に考慮する必要がある⁷。しかしながら、この点は後記のとおり、別途対応することは可能である。

また、特許法104条の3は、特許権の効力がないことを直接の理由に侵害訴訟の裁判所が請求を棄却することを認めたのではなく、特許権が有効に存在することを前提として(すなわち、特許査定処分の取消訴訟の排他的管轄を前提として)、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」ので請求を棄却すべきであるとしたものである⁸。そうすると、侵害訴訟における請求棄却判決を分析すると、当該判決は、①当該特許権は有効に存在するが、②特許法104条の3第1項にあたる抗弁事由があるので、特許権者がその「権利を行使することができない」ことを根拠とするものと考えられる。菱田説は、特許付与処分が侵害訴訟の受訴裁判所と当事者を法的に拘束するわけではなくなったというが、上記①のとおり、特許査定処分の取消訴訟の排他的管轄の尊重を前提とし、侵害訴訟の受訴裁判所と当事者は前になされた特許付与処分が有効であることを前提としなければならないのだから、正当とはいえないように思われる⁹。

イ 笠井説について¹⁰

この見解は、その論拠として、侵害訴訟の確定判決が訂正の可否について判断した上で特許が無効とされるべきものと判断していたのであれば、審判で当該訂正が認められて訂正審決がなされ、その限りで特許が有効とされたとしても、侵害訴訟の裁判所の104条の3第1項該当性の判断が覆ることはないこと等を挙げる。

確かに、侵害訴訟の確定判決が訂正の可否について判断した上で特許が無効とされるべきものと判断していたのであれば、判決の基礎たる資料に異常な欠点があるとまではいえないように考えられ、そうだとすれば、このような場合に再審事由該当性を否定するとの考え方もあり得る。しかしながら、専門庁たる特許庁が訂正により特許が有効とされるべきであるとした判断については無視できないものがある。訂正後のクレーム内にイ号製品が属している可能性を考えると、判決の基礎たる資料に異常な欠点はないとして、再審事由該当性を否定しきることには若干の躊躇を覚える。

この見解は、前記菱田説と同様に、原告が訂正審判請求等を行うことによって再審の訴えを繰り返す余地を生むという弊害を危惧するが、後記のように、これに対する別途の規制を設けることができる以上、あえて再審事由を否定する必要まではないのではないかと考えられるところである。

ウ 岩坪説について¹¹

この見解の論拠は、審決取消訴訟において訂正審決がされたことが訴訟物である審決の適法性そのものに影響を及ぼすのに対し、侵害訴訟の請求棄却判決に対する訂正審決は一抗弁事由の成否にのみ影響を及ぼす事由にすぎず、審決取消訴訟の場合とはこの点で根本的に異なること、請求棄却判決後の無効審判不成立審決が再審事由とされないことと均衡がとれないことを挙げる。

しかしながら、前者について検討すると、再審事由該当性において問題なのは、訂正にもかかわらず、当初の特許査定という行政処分が判決の基礎となっているという点であって、訴訟物へ影響するかどうかという問

題とは異なるように思われる。また、後者についても、判決の基礎となった特許査定処分については全く同じである以上、判決の基礎資料自体には全く誤りはないのであるから、判決の基礎資料の妥当性の観点から裁判の適正を確保しようとした民訴法338条1項8号の再審事由該当性を否定することは、必ずしもバランスが悪いとまではいえず、再審事由を否定しきりだけの実質的な理由となりうるとまではいえないように思われる。

エ 泉徳治裁判官意見について

本判決における泉徳治裁判官意見は、「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、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はできないのである。」として、再審事由該当性を否定する。

しかしながら、前記のとおり、特許法104条の3は、侵害訴訟の裁判所は「特許無効審判により無効にされるべきもの」かどうかを判断するのであって、当初の特許査定取消訴訟の排他的管轄が前提とされている以上¹²、直接的に特許が無効であると判断するのではない。特許権者は、単に「権利を行使できない」にすぎないのであるから、同意見のいうように、事実審が特許法104条の3第1項の規定に基づく無効の抗弁の成否について行う判断が、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いといえるかどうか疑問である。また、同意見は、原告が、事実審口頭弁論終結時まで、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はできない等とし、手続保障充足の観点から再審事由を否定しようともしている。しかし、民訴法338条1項8号は、原告に手続保障が与えられて判決がされたにもかかわらず、判決の基礎に重大な誤りが存在する場合には、主として裁判の適正や裁判に対する信頼の維持という客観的な利益の保護を必要があるとして定められたものであるから、原告に手続保障が与えられていたという点から直ちに8号該当性を否定することには違和感を感じる。

(4) 小括

結局、侵害訴訟において無効の抗弁を容れて請求棄却判決がなされた後に訂正審決が確定した場合には、再審事由を肯定することが妥当であると考えられる。再審事由該当性を肯定する可能性を示唆した本判決は妥当である。ただし、再審事由該当性否定説が危惧する再審の繰り返しによる一回的紛争解決ができないことについては、別途配慮が必要である。

2 特許法104条の3による修正

本判決は、再審手続による紛争の一回的解決の遷延を防止するために、特許法104条の3による修正を行っている。

本判決は、特許法104条の3第2項が無効の抗弁の濫用による訴訟遅延を防止しようとするものであること、無効の抗弁に対する特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とする再抗弁(以下「対抗主張」という。)に対しても同条項の趣旨が及ぼさなければ同条項の趣旨を達成できないことを論拠として、対抗主張にも同条項による却下の対象となるとする。

同条項の趣旨が本判決がいうようなものであることは異論がないところであり¹³、問題なのは同条項が対抗主張にも適用されるかであるが、同条第1項にいう「特許無効審判により無効にされるべきもの」には、当該特許が訂正審決によって無効事由を回避することができるかどうかも含めて判断されるべきものと解されていることからすれば

¹⁴、対抗主張の再抗弁もこの要件で判断されることになるものと思われる。そうすると、同条第2項にいう「前項の規定による攻撃又は防御の方法」に対抗主張が含まれると考えられるから、本判決の判断は妥当なものというべきであろう。

ただし、既述のとおり、民訴法338条1項8号の趣旨が重要なものであることからすれば、審理の遅延防止という特許法104条の3第2項の趣旨との利益衡量は適切に行うべきと考えられる。

3 本判決の結論について

本判決の法廷意見は、「Xは、第1審においても、Y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X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、X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時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。」(筆者注：上告人をX、被上告人をYとしている。)として、Xの対抗主張を却下している。本判決が述べるとおり、Xには対抗主張を行う機会が第1審段階から存在し、控訴審段階からは自らが訂正審判請求をしているのであるから、控訴審においても対抗主張を行うことは容易であったといえるにもかかわらず、Xが訂正審判請求とその取下げを繰り返した後、控訴審判決後になってはじめて対抗主張をおこなったというのであるから、やはりXによる対抗主張を正当化する理由はないと言わざるを得ない。

したがって、Xによる対抗主張を却下した本判決の結論は正当である。

第6 結びに代えて—今後の課題

1 本判決は、侵害訴訟において無効の抗弁が認められたことにより請求棄却判決がされた後に訂正審決が確定したことを再審事由に当たりうるとしながらも、特許法104条の3の趣旨に鑑み、原審判決後の対抗主張を却下したものであり、その理論的枠組み及び結論自体は既述のとおり妥当であるといえる。

2 そこで、今後の課題は、同条の機能範囲がどこ

まであるかという点にあると考えられる。この点については、筆者の能力及び紙面の都合もあることから、結びに代えて、解決の基本的な方向性を簡単に示すにとどめることとする。

特許紛争における紛争解決の一回性及びその合理性は、つとに主張されてきたところであり、そうだとすると、基本的には特許法104条の3第2項の機能範囲を拡大させることが妥当であると思われる。

もっとも、このように侵害訴訟において特許紛争の一回的解決を促進すると、侵害訴訟の場面では特許権者が特許権を行使できなくなる範囲は拡大し、特許権者保護という観点からは問題があるとも考えられる。

しかし、特許権者は、侵害訴訟を提起する前段階に、自らの特許権に付着する無効理由を精査し、これを取り除く機会が与えられている。また、仮に、特許権者の対抗主張が却下され、無効の抗弁が認められた判決が維持されたとしても、侵害訴訟では当該特許権自体を無効にすることはなく、しかも、判決の効果は侵害訴訟の当事者間に及ぶに過ぎないから、当該訴訟における当事者の自己責任を問うことは難しくない¹⁵。無効の抗弁が容れられた判決が維持されたとしても、特許権者としては、依然として対世効を有する特許権を保持しており、その有効・無効については、別途、訂正審判や無効審判で争う機会が残されている¹⁶。

そのように考えると、特許法104条の3第2項の機能範囲を基本的に拡大する方向で考えることは、特許権者保護の観点からしても必ずしも不当ではないように思われる。

- 1 再審は前訴訟中に、上訴による不服申立ての機会がなかった場合に限り認められるものであり(民訴法338条1項但書)、また、訴訟経済の観点からも338条1項4号以下の再審事由も法令違反として、上告理由となる(最判昭和38年4月12日民集17巻3号468頁以下)。なお、再審事由該当事實は職権調査事項であるから、上告審でも事実の審理ができる(上田徹一郎『民事訴訟法〔第4版〕』(法学書院・2004.2.15)590頁参照)。
- 2 最高裁ホームページ<http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080501151210.pdf>参照。
- 3 高橋宏志『重点講義 民事訴訟法 下』(有斐閣・2004年7月20日)509～510頁参照。
- 4 高橋・前掲3 519頁参照。
- 5 当事者に酷であるとの点についても、異常な資料に基づいた判決を当事者に押しつけることはやはり当事者に酷であると思われる。
- 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69頁以下参照。な

お、侵害訴訟の請求認容判決確定後に特許無効審決が確定した場合には、基本的には侵害訴訟の判決の基礎となった特許の内容と無効審決後の特許の内容が変更されたことは明らかであるから、本件の題材と同一の議論がなされると考えられる。

- 7 財団法人知的財産研究所『審判制度に関する今後の諸課題の調査報告書』(2007)88頁(森義之)は、このような再審が認められるとすると、再審の手続において、訂正してもやはり特許は無効であったとして請求が棄却されることがあり得るが、その場合でも原告が再度の訂正をすることによって再度再審査請求をすることが考えられ、他方、再審の手続において、訂正をすることによって特許が無効でないとして請求が認容されることもあり得るが、その場合でも、その後に特許無効審判請求で特許が無効になると再び再審となることが考えられ、このように再審が際限なく繰り返されるという法的には極めて不安定な事態が生ずるおそれがあることを挙げる。
- 8 知的財産関係二法／労働審判法』(商事法務・2004.10.22)59頁、特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第17版]』(発明協会・2008.5.30)287頁参照。
- 9 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」民事訴訟雑誌第54巻41頁以下を参考としている。
- 10 笠井・前掲9 48頁参照。
- 11 岩坪哲「訂正許可審決と侵害訴訟における再審事由の成否—最判平成20・4・24—」NBL888号29頁参照。
- 12 近藤昌明＝齋藤友嘉・前掲8 59頁、特許庁編・前掲8 287頁参照。
- 13 近藤昌明＝齋藤友嘉・前掲8 59頁、特許庁編・前掲8 287頁参照。
- 14 牧野利秋他・座談会「知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正する法律について」知財管理55巻4号471号(飯村敏明、牧野利秋)参照。
- 15 ただし、そのことから直ちに再審事由該当性を否定することは、裁判の適正や裁判に対する信頼確保の点から必ずしも妥当とはいえないことは既述のとおりである。審理遅延防止及び一回的紛争解決の要請と裁判の適正や裁判に対する信頼確保の要請との間の適切な衡量は、やはり、特許法104条の3第2項条の「不当に審理を遅延させる」という要件で行うことが妥当であろう。
- 16 もっとも、特許権者は、自己の特許権に無効となりうるレッテルを貼られることとなり、判決の証明効との関係で事実上の不利益を被ることとなる。しかし、このことは、通常の民事訴訟も同様であって、それが特許権者に対する不当な影響とまではいえないであろう。