

# 無効の抗弁と訂正の再抗弁の審理 及び問題点について

知的財産高等裁判所第 2 部部総括判事 清水 節



## 要 約

本講演録は、平成 27 年 9 月 8 日、東京弁護士会知的財産権法部において「知財高裁 10 年の回顧と今後の知財高裁の使命」と題して、同部部員が問題を提起し、知的財産高等裁判所の判事に（飽くまで）私見を御披露いただくという形式でなされた 3 回にわたる御講演の第 2 回のものである。

第 2 回は、知的財産高等裁判所第 2 部部総括の清水節判事により、当部部員飯塚卓也弁護士の問題提起を受けて、無効の抗弁と訂正の再抗弁の審理及び問題点と題する御講演がされた。すなわち、①特許庁に無効審判が係属し、訂正の請求をすることができる機会が限られている状況において、侵害訴訟における無効の抗弁と訂正の再抗弁の主張もまた制約を受けるのか、②特に控訴審において、時機に後れた攻撃防御方法の制限との関係も含めて、第一審とは異なる扱いがされるのかなどの点について、私見をお示しいただいた。

これらの問題は特許係争に直接又は間接に関係する者の全てに共通の課題でもあるので、本誌において紹介する。

## 目次

- 1 はじめに
- 2 無効の抗弁（特許法 104 条の 3）をめぐる問題点
  - (1) 無効の抗弁に関する無効理由の主張・立証責任の分配
  - (2) 無効審判が制限される状況下における無効の抗弁の可否
  - (3) 無効の抗弁と民訴法 157 条（時機に後れた攻撃防御方法の却下）
  - (4) 特許法 104 条の 3 第 2 項関連
- 3 訂正の再抗弁をめぐる問題点
  - (1) 訂正の再抗弁の訴訟法的位置付け及び要件
  - (2) 訂正の再抗弁と民訴法 157 条の適用
  - (3) 判決確定後のクレーム訂正と信義則違反
- 4 質疑応答

## 1 はじめに

【東弁知的財産権部部長 櫻井彰人弁護士】

本日は、知財高裁第 2 部部総括判事の清水節判事をお招きし、「知財高裁 10 年の回顧と今後の知財高裁の使命—無効の抗弁と訂正の再抗弁の審理及び問題点について」と題し、御講演をお願いしています。

清水判事は昭和 54 年に任官され、横浜地裁判事補、徳島地家裁等で経験を積まれた後、平成 8 年から 12 年まで東京高裁民事第 13 部において知財訴訟を担当されました。那覇地裁部総括判事を経て、平成 15 年

から東京高裁第 3 民事部（知財部）、平成 16 年 12 月から東京地裁民事第 29 部部総括判事、知財高裁第 2 部判事、徳島地家裁所長を経て、平成 25 年から知財高裁第 2 部において、多数の知的財産事件に関わるとともに、知的財産権に関する多くの分野で御活躍されています。清水判事におかれでは、多くの事件を抱え大変な激務の中、当部の定例部会の講師を御快諾いただき、心から感謝しています。

本日は、当部副部長の飯塚卓也弁護士から問題提起を行い、清水判事からそれに対して御回答をいただく形で進めさせていただきます。

【東弁知的財産権部副部長 飯塚卓也弁護士】

特許権侵害訴訟をしていますと、ほぼ全件で無効の抗弁が提出され、それに対して多くの事件で訂正の再抗弁が提出されるのが現在の実務です。

しかし、これらの主張については、いまだ理論的な面について不明瞭なところも多くあります。また、裁判においても、適時提出主義との関係で、果たしてどの段階まで無効の抗弁又は訂正の再抗弁を出すべきか悩むことがあります。

そこで、裁判所はどのようなお考えをもって、これらの抗弁や再抗弁に対応しているのか、お尋ねすることにしました。

**【知的財産高等裁判所第2部部総括 清水節判事】**

詳細かつ具体的に、裁判の運用、審理方法についてお尋ねいただいているが、全て回答すると裁判官としてのノウハウがなくなるかもしれません。どこまで明確に答えられるか自信がありませんが、問題提起に対する回答はできるだけ回答したいと思います。ただし、実際に裁判に来られたとき、そのとおりにするかというと、違うことも当然あろうかと思います。その辺りは御容赦ください。

## 2 無効の抗弁（特許法104条の3）をめぐる問題点

### （1）無効の抗弁に関する無効理由の主張・立証責任の分配

**【飯塚弁護士の問題提起】**

- ① 現在の特許侵害訴訟実務において、無効の抗弁のうち、記載要件違反の有無や、冒認の有無に関する事実の主張立証責任は、新規性・進歩性要件違反と同様に被疑侵害者が負うと考えるべきか。
- ② 特許法123条1項4号（記載要件）、6号（冒認）について、無効審判と審決取消訴訟においては、その規定ぶりにもかかわらず、記載要件を満たすこと、または正当な権利者が出願したことにつき権利者が主張立証責任を負うと解されている。そうであれば特許法104条の3の場合も同様に主張立証責任を分配すべきと思うが、どうか。
- ③ ある無効理由を主張したい場合、経済的理由から無効審判を行うべきか迷う場面もある。裁判所としては、無効審判請求が申し立てられていない場合には無効の抗弁を認めることには謙抑的であるといった傾向はあるか。また、無効理由によって判断の傾向に違いが生じることはあるか（例えば、記載要件違反の無効の抗弁は認め難いというような傾向）。

**【清水判事の御回答】**

#### ア 質問①及び②—記載要件・冒認出願に係る無効理由の主張・立証責任

審決取消訴訟での無効理由と侵害訴訟での無効の抗弁に分けて考えます。まず、新規性、進歩性の無効理由については、審決取消訴訟において無効を主張する請求人（被疑侵害者）が立証すべきであり、無効の抗弁の場合も同じであるという点については、ほぼ異論がないと思います。

次に、特許法36条の記載要件又は特許法123条1項6号の冒認出願の無効理由ですが、審決取消訴訟については、現在の実務では、裁判例も含めて、出願人や特許権者側が主張立証すべきとする立場が多数だと思います。

ただ、冒認出願の無効理由については、権利者が、自らの発明の事実をどこまで主張立証しなければならないかという点に関して、特許公報に発明者として記載されていることを主張立証すればよい、すなわち、実質的には、発明者でないことを冒認を主張する側が立証すべきであるという見解と、権利者が実際の発明の経過を立証すべきだという見解とがあります。

前者の見解は、一回、特許権者になっているのだから、そこで特許権者に高い立証責任を課すことはいかがなものかという考えが背景にあります。しかし、実務的には後者の見解、すなわち、権利者が実際の発明の経過を立証すべきであるという見解が多数ではないかと思います。

なお、共同出願違反の場合も問題がありますが、今回は省きます。

一番問題なのが、侵害訴訟における無効の抗弁で、特許法36条の実施可能要件、サポート要件、明確性要件や、冒認出願について主張する場合です。抗弁として位置付けられているのだから無効を主張する側が主張立証すべきだという見解と、審決取消訴訟と同じように特許権者が主張立証責任を負うべきだという見解とがあります。

今の段階で、どちらが多数ということではなく、難しい未解決の実務上の問題だと思います。

この点に関して、東京地裁の東海林部長の論文<sup>(1)</sup>は、結論として、無効の抗弁でも、審決取消訴訟と同様に主張立証責任を負うべきだという意見を述べており、かなり説得的であると思います。その文理的理由としては、「特許無効審判により無効とされるべきもの」という104条の3の文言から、審決取消訴訟等と同様に考えるべきであろうという意見を述べています。実質的理由としては、審決取消訴訟と立証責任が異なると、最悪、結論が齟齬する所以であるので、そのような実体的な不一致はできるだけ避けるべきだということです。この二つが論拠になると思います。

私自身が5年前にお話しをしたときは、どちらかというと、抗弁なのだから全て被告が立証すべきだと述べましたが<sup>(2)</sup>、現在は、審決取消訴訟と同じように扱

う方がよいのではないかと考えています。しかし、実際の事件で問題となったことはないですし、取扱いが確定しているわけではありません。

冒認出願が問題となる場合でも、発明の権利譲渡がない事案の場合（発明者自らが出願人の場合）は、真偽不明（non liquet）になるといつても、発明者側から発明の経過に関わる証拠を提出できるか否かというだけなので、通常、立証責任をどちらに負わせるかにより余り判断は分かれないと私は思います。これに対し、発明の権利譲渡がされ、その譲渡の効力が争われる事案だと、発明者が訴訟当事者となっていない場合も考えられ、土地の譲渡がなされたかどうかといった通常の民事訴訟と同じように、いろいろな証拠が出てきて真偽不明になり、どちらが立証責任を負うかにより結論が分かれることがあると思います。

次は、実施可能要件違反の場合です。実際に無効審判又は無効の抗弁で争われる場合、双方が実験をして、権利者は「実施できた」というし、相手方は「できない」というわけですが、実務上、いずれの実験も正確に明細書のとおりに行われていない事案が多いように感じます。

裁判官により多少考えが違うかもしれません、結局、権利者が明細書にどれだけ近い実験をして、きちんと「やれた」といえるかどうかに尽きると思います。明細書どおりの実験ができないなら、実施できないのではないかと裁判所は考えます。また、被告がいくつも失敗した例を出して、「なかなか実施できない」と言っても、権利者が1個正確な実験を出して「できました」と言うと、通常は権利者が実施できたという方を重視し、実施可能要件が達成されていると考える方が多いかと思います。被告としては、権利者の実験の不備（明細書の記載に基づかないこと）を指摘するという程度に落ち着かざるを得ないのでないかと感じています。

#### イ 質問③—無効審判請求の有無が無効の抗弁に与える影響

次に、無効審判が請求されていることが、無効の抗弁の心証に何か影響があるかという点ですが、これは、私に限らず裁判官としては「関係ありません」ということになります。無効審判請求の有無で影響されることはないと思います。

また、裁判官から「無効審判請求を起こしてください。」ということはありません。ただ、無効審判を

請求する以上は、無効審判の理由と無効の抗弁の理由を一致させてほしいと、地裁においてました当時から言っていました。無効理由が微妙にズレると非常にやりにくいわけです。たまにあるのですが、主引例と副引例を入れ替えたり、違う副引例を使うなどです。無効審判請求をするのであれば、無効理由は無効の抗弁と一致させることを強くお願いします。

そして、自己の主張に沿う審決を得た当事者は、侵害訴訟でも事実上有利な立場となります。ただし、無効審決自体の訴訟での取消率が、年により変動しますが少なくとも3割程度ありますから、いったん無効審決を得ても審決取消訴訟では手を抜けないと思います。

なお、私自身は、いったん成立した特許について特許法36条6項1号又は2号の明確性、サポート要件違反により無効と判断することは、例外的と考えています。特に明確性要件について、査定系はともかく、無効審判においては、当業者に準ずる特許庁の審査官が不明確でないとし、多少の文言上の不一致や、技術的にやや不明なところがあっても一応理解できて特許にしたのだから、無効にしなければならないということは、例外的だろうと思います。重箱の隅をつければ、明細書に不備な記載は見つかるかもしれません、そのようなことで、一度特許にしたものを作ることは余りよいことではないと思います。ただし、個人的な意見なので、必ずしも裁判官に共通するものではありません。

実際にも36条違反のみで無効の抗弁が成立した事例は余りないと思います。進歩性もない事例について、36条についても、この際判断しておこうという場合はありますが、やはり無効の抗弁は、進歩性、新規性で勝負するのが本筋だと思います。また、個人的には、36条違反を余りたくさん主張すると争点が拡散しますので、なるべく無駄な論点は増やさないでいただきたいと思います。知財事件に限らず、一般に民事系の裁判官は、根拠の薄い論点で争点を拡散させないでほしいと考えています。

ただ、同じ特許法36条でも、実施可能要件（特許法36条4項1号）はやや別です。なぜなら、特許庁の審査で、実施可能要件だけを欠いているとして出願を拒絶することは余りないと思いますので、いったん特許されたとしても、36条6項のように、「一度特許されたから救済しよう」という程には特許庁の審査への強

い信頼はないと思います。

## (2) 無効審判が制限される状況下における無効の抗弁の可否

### 【飯塚弁護士の問題提起】

- ① 特許法 104 条の 3 第 1 項の「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」の文言からすると、無効審判請求で主張することが手続法的理由により制限されている無効理由を根拠とする無効の抗弁を主張することはできないと理解されるが、そのような理解でよいか。
- ② 一事不再理効が生じている無効理由であるが、要旨認定のルールや無効の判断基準などが判例の変更などで従前から変わり、かつ現在の基準で判断すると無効理由となり得るという場合はどうか（最近であれば、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについての明確性要件に関する最高裁判例等がある）。
- ③ 平成 23 年改正前の特許法 167 条で一事不再理効が生じた無効審決が存在する場合、それが審決取消訴訟を経ずに確定した場合と、審決取消訴訟を経て確定した場合とで、審判に関与していなかった第三者から提出される無効の抗弁の可否判断に影響するか。

### 【清水判事の御回答】

#### ア 質問①—（特許法 167 条等により）無効審判請求が手続的に制限されている無効理由による無効の抗弁の可否

難しい問題ですが、無効審判請求が困難な場合は、無効の抗弁は主張できないと考えています。裁判例では異なる見解のものもありますが、現在では、このような立場が実務上は多いように思います（ただし、どちらかに決まっているわけではありません。）。

そのような考えを前提として、平成 23 年改正前の特許法 167 条により一事不再理に明確に該当する場合は、無効の抗弁としても主張ができないのではないかと考えていました。

ただ、改正前の特許法 167 条自体は、第三者に対する主張制限効です。大正 10 年特許法よりも前からある条文ですが、問題が指摘され続けてきた条文です。だからこそ、平成 23 年法で改正されました、実務上もなるべく制限的に運用してきたと思います。請求不成立審決の確定の時期と第三者による審判請求との時期的関係について、請求時説、審決時説という時間的

な制限の問題も、最高裁判決<sup>(3)</sup>により請求時説が採用され、かなり第三者に対し緩やかになっています。また、証拠の同一性の判定の問題も、緩やかに取り扱われてきましたと思います。

例えば、少しぐらい証拠を追加しても同一と解するという高裁の裁判例もありますが、実務では、ある程度証拠が追加されれば、同一証拠とは考えない立場が有力です。

そして、無効の抗弁が立法化されても、特許法 167 条を根拠に当事者でない者による無効の抗弁を制限した判決は、ほとんどなかったと思います。基本的な姿勢は、審決取消訴訟で主張できないものは主張できないということですが、そもそもこの条文を制限的に運用してきたので、この条文を根拠に無効の抗弁を主張させないという事例がないわけです。

そのような状況もあり、特許法 167 条は、私自身も制限的に運用すべきと解し、平成 23 年改正までは、無効審判請求のみで終わり、審決取消訴訟を提起していないときは「確定」してはいないと考えて、第三者による同一理由による無効の抗弁の主張を許してもよいのではないかと、やや強引な意見も述べていました<sup>(4)</sup>。

しかし、現行法では一事不再理効は同一人による場合だけですので、そのようなことは考えていません。同一人である場合は、平成 23 年改正前においても、それほど制限的に運用する必要はないと思っていましたので、実質的な証拠が同一であれば、無効の抗弁が制限されても仕方がないし、再度の無効審判請求自体も制限されると思います。

それに関連し、特許法 167 条は無効審判請求自体を却下するので、請求不成立審決の審決取消訴訟で権利者が同条違反を主張したとき、実体的な判断を審決がしてそれが正当な場合に、167 条違反を理由に審決を取り消すことには若干抵抗があります<sup>(5)</sup>。この点に触れた論文は余りありませんが、厳密に言えば 167 条に違反しているかもしれないが、審決が無効理由を取り上げて判断し、その判断が正当であるのに、167 条に違反しているので取り消さなければいけないとすると、本当に権利者に有利なのか分からぬと思います。167 条の立法趣旨である、同一の無効理由による審判の煩雑さから権利者を解放するという点を考えますと、もう 1 回審判に差し戻して同じ主張を封ずることには余り意味がないと思います。

それとは反対に、最近、知財高裁第1部でも判断していたように<sup>(6)</sup>、167条違反で審決が却下の判断をした場合に、裁判所が、一事不再理には当たらないので判断しなさいとして審決を取り消すときには、上記のような問題はありません。

#### イ 質問②—特許法167条により無効審判請求が手続的に制限された後に無効理由の認定基準が変更されたことによる影響

新しく無効理由の認定ルールが変更された場合は、ケース・バイ・ケースですが、例えば、最近話題となつたプラバスタチンナトリウムのプロダクト・バイ・プロセス・クレームの最高裁判決<sup>(7)</sup>に基づいて新たに特許法36条6項2号の不明確性の主張がされた場合には、仮に不明確でないとして無効審判請求を不成立とした確定審決があるとしても、改めて無効の抗弁を許すことになるのだろうと思います。

プラバスタチンナトリウムの事件では、プロダクト・バイ・プロセス・クレームが不明確であるとの主張は被告もしていませんでしたし、その点について触れた論文も余りありません<sup>(8)</sup>。実務上採り上げられていなかった主張を最高裁で認めたわけですから、新たな観点から不明確要件を主張することを否定するわけにもいきません。特許庁もこれからは訂正をかなり緩やかに認めるでしょうし、最高裁判所自体が判示したことですから、既に確定審決があるとしても、不明確を理由とする無効の抗弁を主張できるように扱わないといけないのではないかと考えています。

#### ウ 質問③—審決取消訴訟の不提起による審決の確定は特許法167条の「確定」に当たるか

先ほど述べたとおり、平成23年改正前は一事不再理の条文を制限的に運用したいため、訴訟提起をしないで確定させた審決があるとしても、第三者による同一証拠の無効の抗弁も可能という見解をやや強引ですが示していました<sup>(9)</sup>。

しかし、現行法ではそのような制限的な運用の必要はないので、同一人による再度の主張は難しいと思います。

### (3) 無効の抗弁と民訴法157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下)

#### 【飯塚弁護士の問題提起】

民事訴訟法に関する最高裁判例<sup>(10)</sup>によると、いわゆる攻

撃防御方法が時機に後れるかどうかは、第一審から控訴審までの全体の審理経過を見るといわれている。控訴審で提出された無効の抗弁を時機に後れたものとして却下するかどうかについて、裁判所は、以下の各場面においてどのように考えるか。

- ① 訂正の再抗弁が提出されたのを受けて、被疑侵害者が更に無効理由を補充する場合（無効審判がされていない場合には、更に訂正が繰り返される可能性もある。）
- ② 第一審で審理されていなかったが無効審決で無効理由として認められた理由を控訴審で新たに提出すること（高裁の同一部で侵害訴訟と取消訴訟が係属すれば、いずれにせよ同一の無効理由を審理することになるが、そういった事情は考慮するか。）
- ③ 平成23年改正により、無効審決が確定した事実が再審理由とはならないとされたが、この改正は、侵害訴訟の審理の終盤で提出された無効の理由の許否判断のあり方に影響したか。

#### 【清水判事の御回答】

#### ア 質問①—訂正の再抗弁の提出に対する新たな無効の抗弁の提出

訂正の再抗弁の提出に対して新しい無効の抗弁を提出する場合は、157条の問題はないだろうと思います。そもそも、訂正の再抗弁自体が許される前提であれば、訂正後のクレームについて無効理由を補充することは、一般的には許さなければいけないでしょう。問題があるとすれば、むしろ訂正の再抗弁が控訴審で許されるかという点に收れんするように思います。

#### イ 質問②—無効審決の根拠とされた無効理由に基づく新たな無効の抗弁の提出

第一審で審理されていなかったが、無効審決の根拠とされた無効理由を、控訴審で提出することは許されるかという問題は、実務上難しく、裁判官により考え方も異なると思います。

私見ですが、原判決後に発見した引用例に基づく主張でも、第一審で訴訟の経過により却下された主張でも、控訴審の第一回期日までにきちんと主張していれば、原則として、時機に後れたとはいえないのではないでしょうか。私の部で必ずそうなるかは分かりませんし、まして他の部ではどうなるか分かりませんが、私自身はそのように思います。そのようにしないと、統審としての意味がほとんどなくなりかねません。知財訴訟について、そのようなゆっくりした運用をする

必要はないという意見もあると思いますので、私自身の考えが多数説だというつもりもありません。

ただ、第一審で時機に後れたものとして却下した主張を控訴審が取り上げたとしても、決して第一審が却下すべきではなかったと判断したわけではありません。一審裁判所はその訴訟の経過の中で、高裁がどのように扱うかということを懸念することなく、却下すべきかを判断すべき筋合いだと思います。一審裁判所が、高裁で救われることを考えて却下しないことは、むしろ良くないでしょう。第一審だけで完結的に考え、民訴法157条の要件に該当するものはやはり却下すべきだと思います。

ただし、第一審の審理において、被告が、審級を超えて「新たな無効の抗弁を主張しない」と述べて、それが調書上明確であれば、民訴法157条違反か訴訟上の信義則違反かはともかく、控訴審での主張は許さないことになろうと思います。余程のことではないと、このような調書記載はなさそうに思いますが、例えば、第一審で却下してよいような新たな主張を例外的に認める際、「第一審では今回の主張を157条で却下しませんが、控訴審で新たな無効主張することはないですね」と裁判所が確認し、当事者も「控訴審では新たな主張しません。」と述べたことを前提に、第1審での当該主張も踏まえて判決をする場合もないわけではありません。その後、控訴審で当事者が別な無効理由を新たに主張したいと述べたとすると、第一審の弁論調書に記載があれば、その記載を根拠に157条違反として、(相手方の対応も見ながら決めることですが)通常は主張を認めないことになると思います。

#### ウ 質問③—再審制限と控訴審の終盤で提出された無効の抗弁の許否

3年ほど前、この東弁知的財産権法部の定例部会で話をしたときも、この問題が出ていました<sup>(11)</sup>。当時、平成23年改正の頃は、再審で主張できない以上、控訴審で却下することはやや消極的に運用して、再審ではもう主張できないのだから、控訴審の終局に近いときでも、救済していくべきではないかと考えました。

その会合で、私の方から皆さんに意見を伺いましたが、ある弁護士の先生が、法改正の趣旨は、紛争の解決の迅速性、一回的解決の重要性にあり、そのことを考えて、再審での主張制限がされ、迅速性を重視していることだから、再審制限に伴う救済を余り気にする必要はないと言ふ発言されたのを聞いて、そうかと思いま

した。

その後、現在では、再審の制限があることを考慮して通常よりも157条の運用を緩めて主張を救うことは、本来の法が予定するところではないと思い、そのような主張は取り上げなくてよいのではないかと考えております。

#### (4) 特許法104条の3第2項関連

##### 【飯塚弁護士の問題提起】

余り使われていないといわれているが、特許法104条の3第2項の規定が適用されるケースはあるのか。実務上は、訴訟の早期段階で、2、3個以内の無効理由を、順位をつけて主張することが求められていると理解しているが、その他にこの規定が適用されないように、当事者側で注意すべき点はあるか。

##### 【清水判事の御回答】

特許法104条の3第2項について、問題提起者からは、実務上、訴訟の早期の段階で、2、3個程度の無効理由を、優先順位をつけて主張するという運用が定着していると指摘がありました。特に進歩性の主張などについては、優先度を考慮して、3個程度までに絞り主張していただけだと、大変ありがたいと思います。これは、私に限らず、どの部でもそのように考えていくと思います。是非、お願ひします。

また、先ほどの繰り返しになりますが、記載要件違反などについては、本当に必要なときだけ主張していただきたいと思います。

最初から多数の無効理由が主張されると、私は「こんなに必要ですか。どれが大事ですか。」とお聞きすることが多いです。それに対し、大抵は、きちんと対応していただけるのですが、「全部重要です。」という代理人もいます。そのときは、一番理由のなさそうな無効理由を考えます。たくさん無効理由があれば、一番理由のなさそうな無効理由は、割とすぐに見つかります。全部重要ということになりますから、「このようなものが重要なのですか?」と尋ねるなどして、何とか無駄な無効理由を削ってもらうようにしています。

実務上、後から無効理由を追加する場合、大した無効理由ではないが追加したという代理人はいません。大抵、よく調べたらとても良い引例が見つかりました

といわれます。そうであれば、従前の無効理由の重要性は相対的に低下することになるので、そのうち一番大したことがなさそうな無効理由と交換してくださいとお願いし、一番良い無効理由を追加させながら、従前から主張していた最も重要でない無効理由を取り下げてもらうという運用をしたこともあります。

### 3 訂正の再抗弁をめぐる問題点

#### (1) 訂正の再抗弁の訴訟法的な位置付け及び要件

##### 【飯塚弁護士の問題提起】

訂正の再抗弁の要件事実は、次のように理解している。

要件事実1 訂正により特許の無効理由が解消されること。

要件事実2 被告の製品、方法が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること。

要件事実3 特許庁に対し適法に訂正請求等を行っていること

① まず、一般論として、訂正の再抗弁の訴訟法的な位置付けは、予備的請求原因（訂正審決の確定を停止条件とする予備的請求原因事実とする考え方）か、再抗弁（訂正審決の確定を条件とせず、無効の抗弁を回避する再抗弁とする考え方）か。

② 要件事実1の「訂正により特許の無効理由が解消されること」について、例えば、進歩性要件の違反の主張立証責任は被疑侵害者が負うというのが一般的な理解と考える。これに対し、権利者が訂正の再抗弁を提出する場合、「訂正により無効理由が解消される」について、どのようなことを主張・立証すべきか。立証責任を転換し、進歩性があることを権利者が主張立証しなければならないのか。それとも権利者はもう少しレベルの低い事実を主張・立証すれば足りるのか。

③ 要件事実2の「被告の製品、方法が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること」について、理論的になぜ、この要件が必要とされるのか。

④ 要件事実3の「特許庁に対し適法に訂正請求等を行っていること」については、次の点をおうかがいする。

i) この要件の要否及び根拠についての、裁判所の現在の傾向をどう考えるか（この要件を不要とする最高裁判決<sup>(12)</sup>において泉徳治補足意見も存在するところである。）

ii) 特許権の共有者や実施権者が訂正に同意していない場合や、一体訂正の要件を満たさない訂正手続がとられたために訂正が却下された結果、適法な手続がとれない場合に

は、訂正の再抗弁が認められる余地はないのか。

iii) 訂正手続必要説に立つ場合でも、訂正手続を要しない例外の場合の存在を認めるべきか。この点について「共焦点分光分析装置事件」<sup>(13)</sup>では、訂正手続をとらなくても訂正の再抗弁を出せる例外の余地が示唆されているが、どのような事情を考慮すべきか。

iv) 例外は具体的にどのような場合に認められるか、無効審判請求や審決取消訴訟が係属しているために訂正ができる場合（共焦点分光分析装置事件の例）はどうか。また、無効審判請求等が係属中であるため訂正ができない状況下で、侵害訴訟においては別の無効理由が主張されたが、訂正すればその別の無効理由については無効を回避できる場合はどうか。

##### 【清水判事の御回答】

#### ア 質問①—訂正の再抗弁の訴訟法的な位置付け

訂正の再抗弁の訴訟法的な位置付けについては、いろいろな論文<sup>(14)</sup>に整理されていますので、今日は深入りしません。実務上は再抗弁説という扱いでほぼ統一されており、判決の記載箇所として再抗弁的な位置付けがほぼ通説化していると思います。

今日はそのような前提で進めます。ただ、この点は、将来の議論の進化によって変わることがあるかもしれません。

#### イ 質問②—「訂正により特許の無効理由が解消されること」について具体的に立証すべきこと

「訂正により特許の無効理由が解消されること」について、どのような事実を立証すればよいのかと点ですが、特許権者としては、訂正後のクレームと、従前の無効の抗弁の根拠とされた公知例との間に実質的な相違点があることを主張立証すれば足ります。

被告が相違点を認めれば、次に再々抗弁の問題になります。つまり、その争いのない相違点について、再々抗弁として、周知技術、公知技術などに開示されているか、開示されている場合には組合せが容易かという、普通の進歩性の議論になります。

ただし、相違点が設計事項等であるという主張の場合、少し微妙なところがあります。周知技術、公知技術として開示されているという主張は再々抗弁としてよいと思いますが、設計事項になると、特許権者の主張する相違点が実質的な相違点ではないという積極否認として主張している場合もあると思います。この辺

りはケース・バイ・ケースです。

また、被告としては、新たに生じた相違点に対する限定的な主張とは別に、それまで無効理由の基礎としていた引用例とは異なる、減縮された訂正後のクレームとぴったり合う新たな引用例に基づく進歩性欠如の主張をすることも、再々抗弁として可能ではないかと思います。

#### ウ 質問③—「被告の製品方法が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること」は要件事実か

「被告の製品方法が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること」を要件事実と解する必要性があるのかという点は、従来、訂正を再抗弁とする扱いがされている頃から、指摘を受けています。

特許の無効・有効が問題とされているはずなのに、なぜ技術的範囲に属するかどうかの侵害の問題が出てくるのかという疑問だと思います。

しかし、特許法 104 条の 3 は、「無効の抗弁」と呼ばれてはいますが、権利が無効か有効かだけを判断する抗弁ではなく、法律上は、権利行使が制限される抗弁ですので、権利行使が制限される抗弁を更に打ち破り、再抗弁として権利行使ができると主張する以上、権利行使ができるという観点から、改めて訂正後のクレームを侵害しているということを特許権者側が立証しなければいけないのではないかと考えています。

#### エ 質問④ i) —「特許庁に対し適法に訂正請求等を行っていること」との要件の要否及び根拠並びに裁判所の現在の傾向

「特許庁に対し適法に訂正請求等を行っていること」という要件ですが、まず、訂正請求等を求める実質的理由は「その訴訟限りのいい加減な再抗弁の主張を許さないため」であって、裁判実務上、訂正請求等が法的に可能であるのに、これを不要とする見解は少数であると思います。泉判事の補足意見<sup>(15)</sup>は訂正手続不要説ですが、裁判実務上、訂正請求等ができるのにしなくていいという裁判官はほとんどいないと思います。

ただし、法律上訂正請求等ができないときなどについて、高部判事<sup>(16)</sup>や八木判事<sup>(17)</sup>は、そのような場合には改めて手続の必要性を考えるとされています。これは当然のことではないかと思います。法改正により訂正請求等ができる時期が制限されているのに、訂正請求等ができない場合の扱いについて、従来と同じ立場でいいということはありません。実務家は大体そのよ

うに考えていると思います。

まとめますと、法律が変わったとしても、訂正請求等ができる場合であっても実際に訂正することを求めず、訂正の再抗弁の要件から落とすという考えは少数であり、請求できる以上はしてくださいという裁判所の立場は変わらないと思います。

ただ、訂正請求等ができない場合にどうするかという点について、議論が精緻にされているというのが現状の認識だと思います。

#### オ 質問④ ii) —実施権者の訂正不承諾などにより訂正が却下された場合の扱い

「共有権者や実施権者が訂正に同意していない場合や一体訂正の要件を満たさない訂正手続がとられたため訂正が却下された場合」は、非常に難しい問題です。共有権者や実施権者が同意しない場合は、従来、やむを得ないから実際に訂正請求等をしていなくても仕方がないと思っていました。

しかし、最近の一連の議論を見ますと、特許権を共有にしたことや、実施契約を締結したことは、特許権者が自ら望んで、それなりにメリットがあつたことなので、それにより訂正請求等ができなくなったからといって、特許権者を救済することには再考の余地があるかなと思います。

「再考の余地がある」というのは、結論を変えたというわけではなく、従前は救済すべきと考えていた点について、現在では、特許権者が自ら結んだ契約により自己が窮地に陥ったことを前提として、もう少し事例ごとに考えてみるべきではないかと思います。

一方、「一体訂正の要件を満たさずに、却下になってしまった。」という場合は、要するにきちんと適法な訂正すればよかったものを失敗したから救ってくださいということで、これはだめではないかと考えています。

#### カ 質問④ iii) —訂正手続必要説において手続を要しない例外の可否

「訂正手続必要説に立つ場合において、手続を要しない例外を認めるべきか」という点については、具体的な事件としては、「共焦点分光分析装置事件」<sup>(18)</sup>があります。この判決では、無効審判係属中の訂正請求の場面が更に制限された平成 23 年の特許法改正の経緯と、無効審判係属中の訂正請求の制限等の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

に考察して、適法な訂正請求等をしていることとの要件を不要とすべき特段の事情が認められるときは、その要件を欠く訂正の再抗弁も許されると判示しました。

そのような訂正の再抗弁が許される特段の事情の判断は、訂正請求等を行うことが困難であるという事情について、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いうことになると思います。

先ほどの例のうち、一体訂正の手続を間違えてしまった例については、きちんと訂正しようと思えばできたのだから、それは自己責任になると思います。

実施契約等があり実施権者の同意が得られない例については、実施契約を締結したことをどのように捉えるのかという、難しい問題になってくると思います。

この辺りはまだ新しい論点で、判決の中では、私たちが考えていることを一般論として示しましたが、今後の課題だと思います。

#### キ 質問④iv) —訂正手続必要説において手続を要しない例外の具体例

無効審判係属中に侵害訴訟で別の無効理由を主張された場合、審判請求から期日が経過した段階では訂正請求等ができないので、原則として訂正請求等をしていなくても仕方がないだろうと思います。平成26年改正前であれば、理論的には、ダミーに無効審判を請求してもらい、その手続の中で訂正請求をすることはできなくませんでしたが、通常、そのような潜脱的なことまですべきではないでしょうから、このような場合は、訂正請求をしなくとも仕方がないと思います。

ただ、どうして訂正請求ができなかったのかについては、いろいろな事情を見て総合的に判断しないといけないと思います。その一つの材料として、「共焦点分光分析装置事件」判決を提示しました。具体的な当てはめについては、賛成・反対両論あろうかと思いますので、皆さん考えてみてください。

それでは、一般論としては訂正請求等をしなくとも訂正の再抗弁を認めることもあり得るとしながら、具体的な事案としては認めなかった理由を、判決の事実認定に則して紹介します。

まず、侵害訴訟の第一審で被告が無効の抗弁を提出してから無効審判請求をするまで、11か月程度の期間がありました。その間、特許権者は別の内容の訂正審判を請求し、訂正をしました。その後、この無効の抗

弁で主張した無効理由に則した無効審判請求がされた段階でも、特許権者は訂正請求をしませんでした。さらに、訂正の内容を見ると、共焦点分光分析装置として通常有する機能を具体的に記載しただけで、実施例に特化したような特殊な技術事項を追加したことではありません。

このような事実を認定した上で、侵害訴訟における被告の無効の抗弁の主張から無効審判請求の答弁書提出期間まで1年2か月くらいの期間がありながら訂正をしていないことを重視して、訂正請求等をしていくとの要件を不要とする特段の事情は認められないとしています。

判決のこの判断に対して、一般論はともかく、このような事情で訂正の再抗弁を認めないのは厳しすぎるのではないかという意見<sup>(19)</sup>もあります。一般論については反対はしないが、具体的な当てはめは厳しすぎるという意見がほかの判例評釈<sup>(20)</sup>でもされています。これは評価の問題ですので、そのようなこともあります。

ただ、知財高裁の当該部には、侵害訴訟の控訴審と同時に、審決取消訴訟も係属していました。それぞれの内容は、侵害訴訟の第一審は無効の抗弁を認めて請求を棄却しましたが、無効審判では請求人の主張を排斥し特許を維持していました。つまり、侵害訴訟の無効の抗弁と、特許庁における無効審判の結論が分かれた事例になります。それが両方とも知財高裁に係属し、結論としては、侵害訴訟での無効の判断を適正と認め、無効審判の請求を不成立とした審決を取り消し、特許庁に差し戻すという判断をしているわけです。

そして、侵害訴訟では無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を認めませんでしたが、審決取消訴訟の方は特許維持審決を取り消していますので、審決取消判決に対し上告しなければ、特許庁に差し戻され、審判手続で訂正請求ができたはずでした(特許法134条の3)。しかし、実際には、特許権者がいずれの事件も上告せず、確定させています。この点に関して、侵害事件の控訴審判決について上告しつつ、審決取消訴訟の取消判決を確定させれば、無効審判請求事件は特許庁に戻り、比較的すぐに訂正請求が可能ですので、その旨を最高裁に上申すれば、場合によっては特許請求の範囲が訂正されたという理由により侵害事件も差戻しということもあります。

つまり、知財高裁としては訂正の再抗弁を認めませんでしたが、審決取消請求事件が差し戻された特許庁で訂正請求が可能になり、訂正の再抗弁の足りない要件が充足されれば、それに沿い、もう一度やり直す余地もあったのではないかでしょうか。

ただ、それでは特許権者側としては遅いということもあったかもしれません。

この点に関し、第一審の段階では、無効審判で特許が維持されていたので、特許権者は自発的に訂正の再抗弁や訂正請求をする余地がなかったのではないかという質問をいただいています。それはそうかもしれません。しかし、この判決においては、無効審判請求に対する審決よりももっと前に、無効の抗弁が主張されてから実際に訂正請求等ができなくなるまでの期間が大分あった点を重視しています。そこを重視した点が疑問だという評価はあろうかと思いますし、厳しい言いわれれば、そうかもしれません。

## (2) 訂正の再抗弁と民訴法 157 条の適用

### 【飯塚弁護士の問題提起】

訂正是技術的範囲の減縮を伴うので、できれば避けたいし、有害な結果をもたらすかもしれない訂正是したくないというのが権利者のマインドである。特許権者として、訂正の再抗弁をいつまでに出すべきなのか（いつまで提出を待ってもらえるのか）。

- ① 特許無効の心証開示がされた後に提出された訂正の再抗弁を、この段階でも主張を許すのが一般的か。侵害論の最終段階でも訂正の機会を与えるか。
- ② 無効を理由として請求棄却判決を受けた後、控訴審で新たに提出された訂正の再抗弁も許容されるのか。
- ③ 控訴審で被告から新たな無効理由が提出された場合、無効理由の提出自体を時機に後れたものとして却下されることを期待して、訂正の再抗弁をしない選択は妥当か。それとも訂正の再抗弁を積極的に行うべきか。
- ④ 控訴審係属中に特許庁で審決の予告がなされたため訂正請求を行う場合、すなわち、無効審判の係属により訂正ができない状況だったが、控訴審に至り、無効審判で審決の予告がされ、訂正の機会が得られたので訂正し、訂正の再抗弁を出すことは可能か。
- ⑤ 控訴審で無効の判断がされるとともに、特許維持審決が取り消され、訂正機会が与えられた場合（共焦点分光分析装置事件で想定された展開）はどうか。すなわち、特許維

持審決が高裁で取り消され、特許庁に手続が戻され、特許法 134 条の 3 により訂正の機会が与えられたので、その段階で訂正を行い、訂正の再抗弁を、例えば、最高裁で上告受理理由として主張すれば、訂正の再抗弁を受け入れてもらえるか。

### 【清水判事の御回答】

#### ア 質問①—特許無効の心証開示後の訂正の再抗弁の主張

訂正の再抗弁についても、先ほどの無効の抗弁と同じように、民訴法 157 条が問題になります。

第一審での特許無効の心証の開示後に、訂正の再抗弁の主張を許すかという点は、裁判官にもよると思いますが、どのような心証開示をしたのかということが、まず、問題になると思います。

心証開示の前に、訂正の意思も含め、「ほかに主張立証はありませんね」と聞くことが多いかと思います。それに対して「ありません」と応えたような場合は、その後に訂正の再抗弁は認めないと思います。

そのようなことは特に聞かず、「それでは、特許の有効・無効と、侵害・非侵害の心証を言います。」とだけ告げて、心証開示をした場合であれば、その後の訂正の再抗弁を許すかもしれません。ただし、その場合でも、心証開示から大分期間がたってから訂正したいと主張すると、時機に後れたものとされやすいうふります。

#### イ 質問②—無効の抗弁により請求棄却後の控訴審における新たな訂正の再抗弁

第一審で無効を理由として棄却判決を受けた後、控訴審で訂正の再抗弁を主張することは、時機に後れたと解する余地はありますが、これは先ほどの無効の抗弁と同じように、訂正の再抗弁を控訴審の第 1 回までに迅速にするのであれば、民訴法 157 条の問題としては却下しなくてよいのではないかと考えています。

しかし、共焦点分光分析装置事件でもそうですが、私自身は、民訴法 157 条とは別に、訂正請求等を行うことが困難かどうかを考えます。そこは注意してください。

つまり、当該引用例に基づく無効の抗弁が具体的に主張された時期との関係で、訂正の再抗弁の段階で訂正請求が困難である場合、その困難である事情に関して、特許権者に帰責事由があるかどうかを判断します。そのような意味では、民訴法 157 条の問題ではあ

りませんが、訂正請求等が可能であったのにしなかった事例では似たような面が出てきますので、注意してください。

**ウ 質問③—控訴審における新たな無効理由の提出を時機に後れたものとして却下されることを期待して訂正の再抗弁をしない選択の妥当性**

控訴審で新たに無効の抗弁が主張された場合、訂正の再抗弁が許されることが通常です。これは先ほどからお話ししているとおり、無効の抗弁が新たに許されるのであれば、通常、それに応じて訂正の再抗弁を許すことになります。

この場合、無効の抗弁自体が時機に後れたものとして却下されることを期待して、訂正の再抗弁をしないという対応は余り賛成できません。主張するのであれば、早めにきちんと主張した方がよいと思います。

**エ 質問④—控訴審係属中の審決の予告に基づく訂正の再抗弁**

特許庁で審決の予告がされたことを契機として、控訴審で訂正の再抗弁が主張できるかどうかは、民訴法157条の問題としては、更に具体的に考えないといけません。それまでに、訂正の再抗弁を主張しなかったことについて故意又は重大な過失がなく、訴訟が遅延しないという民訴法157条の要件そのものが問題になります。無効審判が係属しているために訂正請求等ができなかったとしても、一応それ以外の要件を備えた訂正の再抗弁を提出することは可能ですので、それをどれだけタイムリーにしたか、又はすることができなかつたことについてやむを得ない理由があるのかどうかを見て、訂正の再抗弁が許されるかどうかを考えなければならないと思います。

したがって、特許庁で審決の予告がされ、ようやく訂正ができることになったので、訂正の再抗弁が簡単に認められることにはならないと思います。なぜ訂正請求等をすることという要件以外の要件を備えた訂正の再抗弁の主張をしなかったのか、それについて相手方がどのような意見なのかという点も含め、総合的に民訴法157条に該当するかどうかを判断することになると思います。

そして、第一審で無効の抗弁が主張されていれば、訂正の再抗弁は、少なくとも控訴審の冒頭程度から提出しないとなかなか認められないことは、先ほどお話ししたとおりです。ただし、現実に審決の予告がされて、控訴審の途中から訂正の再抗弁を提出したいと主

張し始める場合というのは、第一審では無効の抗弁が認められなかつたが、控訴審の段階で裁判所が特許権者に不利に心証を変えているケースが多いのではないかと思います。

そこで、更に審決の予告もされたということになると、特許権者に救済の機会を与えるということで、訂正の再抗弁を許す余地もあるのではないかと考えます。この辺りはケース・バイ・ケースだと思いますが、裁判所が心証を変えたことに応じて、反論の機会は一応設けた方がいいのではないかという気がします。つまり、一般論としては、民訴法157条の問題は、それほど簡単にクリアできないと考えますが、事案により再抗弁を認めることもあるうかと思います。

**オ 質問⑤—控訴審で無効の判断がされるとともに特許維持審決が取り消されて与えられた訂正の機会に基づく訂正の再抗弁を上告理由とすること**

先ほどからお話ししているとおり、共焦点分光分析装置事件については、実際の判決及び運用とは異なり、まず、特許維持審決を取り消して特許庁に差し戻し、その上で訂正請求をする余地を与え、それを見た上で侵害訴訟の控訴審で訂正の再抗弁を含めて審理するということもあります。

しかし、そのような運用をすると時間がかかります。実際には、同時に判決をし、審決取消訴訟を特許庁に差し戻したわけですが、その審判の中で訂正請求をすることも考えられます。その場合、侵害事件について上告審がどうするかは、憶測となります。事例により、訂正の再抗弁を充足したから、もう1回審理するように控訴審に差し戻す余地もあったのではないかと思います。

### (3) 判決確定後のクレーム訂正と信義則違反

#### 【飯塚弁護士の問題提起】

訂正の再抗弁の問題ではないが、関連する問題として、前訴の特許侵害訴訟で、無効の抗弁が認められて請求棄却が確定した後、特許権者が訂正審判請求を行い、無効理由が解消したとする。

この状況で、同一当事者間で後訴として、被告の同一製品に関し、前訴基準日後の損害について賠償請求を行うことによる問題はあるか。特に、後訴において訂正後の特許権の侵害を主張して賠償請求することが信義則に反し許されないことが

あるか。差止請求はどうか。

#### 【清水判事の御回答】

前訴の特許侵害訴訟で無効の抗弁が認められ、請求棄却が確定した後に、特許権者が訂正審判請求を行い、無効理由を解消したという事例について考えると、まず、理論的には訂正後のクレームに基づき、基準日以降の新たな損害賠償請求や差止請求を行うことは基本的には可能だと思います。前訴の棄却判決の既判力の問題はないでしょう。

ただし、前訴で訂正の再抗弁を主張しなかったことについて、帰責事由があると解した上で、訴訟上の信義則違反を認め、後訴の請求を棄却したり、却下するという考え方もあるうかとは思います。前訴で訂正の再抗弁を提出できたのだから、それを今さら後訴で蒸し返すことは許されないとする考え方も十分根拠があります。

しかし、私見としては、同じ訴訟手続内での蒸し返しや別訴でも同一主張を繰り返す場合については、訴訟上の信義則違反を認めやすいのですが、前訴で主張できた主張を後訴で許さないということについては、主張の一括提示を強く求めることであって、一般論としては厳しすぎるのではないかと考えています。

すなわち、紛争の一回的解決のために主張できることは一つの訴訟の中で全部主張するのが望ましいとしても、前訴で一括して主張しなければ、後訴では全て排斥するというドラスティックな考えにはやや疑問があります。したがって、設問のような場合は、後訴での訂正後の特許請求の範囲に基づく主張を認めてよいのではないかと個人的には思います。この辺りの問題については、最近、知財高裁の大審判事が判例を整理しながら解説していますので<sup>(21)</sup>、関心のある方は参照ください。

#### 4 質疑応答

##### 質問者（川田篤弁護士）

無効審判と無効の抗弁とで主張内容を一致させるべきだとの話がありました。ただ、実態として両者で内容がずれることははあるように思います。

例えば、公然実施に係る無効理由を特許庁の審判官は余り好まないので、そのような無効理由を裁判所では主張しても、特許庁では主張しないこともあります。特許庁でいったん主張したもの、審判官の要請

を受けて取り下げることもあります。そうしますと、裁判所と特許庁とでは公然実施の無効理由の有無が異なることになります。また、特許庁の方は一回的解決を重視してなのか、無効審判において新たな無効理由を通知することが少なからずあります。その結果、裁判所とは無効理由が食い違うこともあります。このように考えると、食い違いもやむを得ない面があるのではないでしょうか。

それから、公然実施の例のように特許庁では主張されていない無効理由に対し訂正の再抗弁をするときは、訂正請求もできない状況にあります。これはやむを得ない事情に当たると考えてよいでしょうか。

##### 講演者（清水節判事）

説明不足ですが、申し上げたかったのは、同一と思われる無効理由について若干内容の違う主張はやりにくいということです。ご質問のように、公然実施による無効理由を特許庁では主張せず、無効の抗弁でのみ主張されることを問題にしているわけではありません。

例えば、公然実施の無効理由について、特許庁で10月1日に公然実施されたと主張しながら、訴訟では11月1日に公然実施されたと主張したとします（両者は要件事実として異なると考えて下さい。）。そして、特許庁は10月1日に公然実施がされたと認定した場合、裁判所としては、11月1日に公然実施したという主張しかないとなると、10月1日に公然実施されたとの認定をすることが困難となり、公然実施の無効理由を排斥せざるを得ないようなことを一番懸念しています。

本来的に異なる主張であればよいのですが、微妙な点が若干ずれる主張については、よく点検をされてできるだけ主張を一致させてくださいということです。

次に、訂正請求についての質問ですが、もう一度繰り返しますと、侵害訴訟で、公然実施の無効の抗弁を主張された時期から一体どのぐらい期間が経過して、訂正請求等ができない状況にあるのかということを見た上で考えるということです。

確かに、特許庁では公然実施の主張がなく、別の理由により無効審判が係属している場合に訂正請求ができないというのはご質問のとおりです。しかし、例えば、公然実施の無効理由が訴え当初から主張され、それ以外の理由による無効審判が第一審の最後の段階で請求されたときは、その請求まで訂正審判は請求できたことになります。そのような場合にどう考えるか

を、「共焦点分光分析装置事件」判決で一つの事例として提示したわけです。

つまり、無効の抗弁の主張の時期との関係で、訂正の再抗弁が適時になされたものか、その段階で訂正請求等ができないのはやむを得ないことなのかを考えていくわけです。したがって、無効審判が請求されている場合に、別の理由により無効の抗弁が新たに主張されれば、訂正請求が困難であっても訂正の再抗弁が許されるという事例も十分あるわけです。

#### 問題提起者（飯塚卓也弁護士）

訂正請求等をしていることという要件の例外を認めかかるかの基準として、権利者側の帰責性という概念をおっしゃいました。

「共焦点分光分析装置事件」の判決では、「帰責性がないこと」について権利者に立証責任を負わせているような書きぶりになっている気がします。司法研修所の教育を受けた者からしますと、帰責性があることについて、被疑侵害者に立証責任を負わせると、多少結論が違ってくるような気もします。そのようなことを考慮する余地はないのでしょうか。

#### 講演者

大変鋭いご質問です。そうかもしれません。訂正の再抗弁について、権利者側で法律上困難であることを主張立証した場合、相手方にその反証を求めるべきだとも考えられます。

その立場ですと、実際の訴訟では、被告から具体的な事情に基づいて訂正請求等ができたはずだと指摘してもらい、裁判所の方で、例外的な事情に該当するかどうかを判断していくのがあるべき姿かもしれません。

どちらに帰責事由の立証責任を負わせるのが妥当かなど、今後検討していくべきだと思います。

#### 質問者（高見憲弁護士）

実施可能要件違反の場合の実験合戦に関し、権利者が明細書の記載に沿った実験を行い、それで実施できるということであれば、原則として実施可能と認めるという話でした。

被告の実験も、明細書記載の条件には完全に沿っているが、原告のものとは結果が分かれ、実施できなかつたとします。それが明細書には記載がない微妙な条件の違いから生じているような場合、実施可能要件の立証責任が権利者側にあるとすれば、原告の立証が足りないことになるのでしょうか。

#### 講演者

権利者が明細書に即して実施できたのであれば、被告が実施できない事例を出しても、それは実験のやり方がうまくないとか問題があることになり、反証としては弱いのではないかと思います。

ただし、権利者が「うちのやり方を見てください」と実験をし、被告がその実験に立ち会ったような場合には、仮に実施できたとしても、更に被告が、「大事な点についての開示がなく明細書だけでは実施できない」ということを発見すれば、次の争点として「実施のための大事なところが明細書に書いてない」と主張して、被告側が有利に進める余地もあるのではないかでしょうか。

#### 質問者（川田篤弁護士）

立証責任の所在が審決取消訴訟と侵害訴訟と分かれることは問題ではないかとのお話をしました。ただ、審決取消訴訟には、査定系と当事者系の2種類があり、当事者系は権利成立後の話です。権利の有効性の推定規定を立法化してはどうかという意見も見られますが、そのような規定が主張立証責任に影響しないのでしょうか。例えば、権利成立後は権利の有効性の推定がされることにより当事者系の審決取消訴訟では立証責任が転換され、結果として、無効の抗弁においても、当事者系の審決取消訴訟においても、常に被告側が主張立証責任を負うとすれば不一致はなくなり、問題はなくなるのではないかでしょうか。

#### 講演者

権利の有効性の推定規定を設けることに、訴訟上どのような意味があるのか、よく分かりません。特許無効審判請求であっても、当然、特許有効を前提に物ごとが動いているので、どのような条項で、どのような法的効果があるのか、よく分からないです。

#### 質問者（川田篤弁護士）

そのような見解も少なくありませんが、権利の有効性が本来的に推定されるのであれば、記載要件違反についても、真偽不明のとき、どちらに立証責任を負わせるか、査定系と当事者系とで変わることはあり得ないのでしょうか。それとも、条文は同じだから統一的に扱うべきことになるのでしょうか。

#### 講演者

権利の有効性の推定規定の提案は、要するに裁判所が特許を取り消しすぎていないかと考える方たちが主張していることが多いと思いますが、もし本当に取り

消されることを避けたいのなら、やはり条文を考えないといけないと思います。例えば、36条系の立証責任について、不明確であったり実施できないことの立証を無効審判請求人に負わせるという条文を作れば、訴訟法的に意味があるかもしれません（査定系の時はどうするのか検討の必要がありますが）。また、123条の規定自体は、無効事由を列記しただけで、立証責任を決めたものではないというのが通説の考え方だと思います。例えば、竹田先生の見解のような<sup>(22)</sup>、無効審判と査定系の審判の立証責任を別にする立場であれば別ですが、そうでない立場では、個別の条文でそれぞれの立証責任を反映させないと現状を変更しにくいのではないかと思います。

#### 質問者（井上裕史弁護士）

無効審判がされ、現在、審決取消訴訟に係属し、訂正ができない状況にある場合において、訂正の再抗弁に対し相手から反論がされたので再度の訂正が必要であるとき、再度の訂正の再抗弁ができるのか、それをどんどん繰り返すことができるのでしょうか。

また、無効の抗弁がされたが、無効審判が請求されていないので、訂正審判請求をしました。このとき、新規事項の追加に当たるということで、特許庁は訂正拒絶審決をしたとすれば、当然、侵害訴訟でも訂正の再抗弁は認められないことになると思います。しかし、その後、特許庁に訂正審判を請求すれば訂正の再抗弁を繰り返すことは可能です。訂正審判の請求から審決が出るまでの期間は2か月から3か月と短いので、侵害訴訟の準備書面を一往復する間に新たな訂正がされるだけの期間が過ぎてしまいます。このような繰返しについては、どのようにお考えでしょうか。

#### 講演者

訂正の再抗弁の繰り返しは、基本的には民訴法157条の時機に後れた攻撃防御方法の扱いの問題だと思います。

確かに、訂正請求等を適法に行えないことが増えたことによる弊害が、ある程度出ていると思います。例えば、訂正の再抗弁を出しても、被告の反論を受けて問題がありそうな事例では、すぐに新たな訂正をすることが可能となっています。

従前、もっと制約なく訂正請求等が行える時代であれば、いったん訂正請求等を起こした後に、すぐには訂正の再抗弁の内容を変え難かったのでしょうか、現在では、訂正請求等ができない状態で訂正の再抗弁を

出している場合、相手方から有効な反論がされたときは、すぐに新たな訂正の再抗弁をすることが可能であり、直ちに対応した場合に時機に後れているとも言い難いですから、権利者にとりやや有利な運用となりそうです。ただ、民訴法157条があるので相手方の反論後余り時間が経過すればだめでしょうが、1回ぐらいタイムリーに変えることは許されるでしょうから、訂正が困難な時期が増えたことに伴って、かえって権利者に有利な面ではないかと思います。

訂正審判請求の繰り返しだけが、限られた訂正審判請求の期間において、迅速に請求され、訂正の再抗弁自体が民訴法157条に抵触しないのであれば、複数回行われてもよいのではないかと思います。改正前と現行法とで事情は変わりません。

#### 質問者（日野真美弁理士）

時機に後れた質問で恐縮ですが、先ほど、無効審判と無効の抗弁とで主張が似ながら少し違うというものはやめてほしいというお話をありました。実務上、後からぼろぼろと無効理由が見つかり、無効の抗弁が、第1弾に続いて、第2弾となることもあります。第2弾の無効の抗弁と併せて無効審判を請求すると、権利者に訂正の機会を与えててしまうので、無効審判を請求しない方がよいように考えていました。しかし実際には、第2弾の無効の抗弁の際、無効審判を請求しようがしまいが、無効の抗弁に対して、タイミングよく権利者が訂正の再抗弁をすることは、特許庁に対して訂正の請求をしているかどうかとは関係なく許されるということでおろしいでしょうか。

#### 講演者

そうですね。第2弾の無効の抗弁を訂正請求等ができるときに提出した場合には、訂正請求等が行われなくとも訂正の再抗弁を許すことになると思います。意図的に第1弾の無効審判で訂正ができないようにしておき、第2弾の無効の抗弁でより良い無効理由を主張するというのは、個人的にはどうかなと思います。

【後記】 本講演は、東京弁護士会知的財産権法部において、平成27年9月8日に開催された清水判事の御講演を録音し、当部部員平井佑希弁護士及び西脇怜史弁護士の協力により反訳を校正した上で、清水判事に御講演の箇所を飯塚弁護士先生に問題提起の箇所をそれぞれ加除訂正いただいたものです。なお、注は、当部及び講演者において、読者の参考までに付させてい

ただきました。

注

- (1) 東海林保「冒認出願・共同出願違反の主張立証責任に関する実務的考察」設樂隆一ほか6名編『現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念』(発明協会, 平成27年) 421頁。
- (2) 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意見交換会』の協議事項に関する諸問題について」判例タイムズ1301号(平成21年)84頁(93頁以下)。
- (3) 最一小判平成12年1月27日(平成7年(行ツ)第105号)民集54卷1号69頁〔クロム酸鉛顔料およびその製法事件〕。
- (4) 清水節「無効の抗弁」飯村敏明=設樂隆一編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ 知的財産関係訴訟』(青林書院, 平成20年)132頁では、「当該審決について審決取消訴訟が提起されずに確定しているような場合には、観念的には審決取消訴訟において審決が取り消されることが想定されていたわけであるから、『無効とすべき』ものとして無効の抗弁を認容する余地があるものと解したい」とされる。
- (5) 知財高判(2部)平成26年2月5日(平成25年(行ケ)第10127号)〔Meiji事件〕参照。同事件は商標権の無効不成立審決の取消訴訟であり、権利者である被告が、不成立審決を取り消され無効理由が支持される場合に備えて、審決が特許法167条に違反する旨を主張していた。
- (6) 知財高判(1部)平成27年8月26日(平成26年(行ケ)第10235号)〔洗浄剤組成物事件〕は、主引用発明が異なれば、一事不再理効には反しないとする。
- (7) 最二小判平成27年6月5日(平成24年(受)第1204号)民集69卷4号700頁〔プラバスタチナトリウム事件〕。
- (8) 高林龍「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの技術的範囲と発明の要旨」中山信弘ほか2名編『知的財産権 法理と提言 牧野利秋先生傘寿記念論文集』(青林書院, 平成25年)302頁は、明確性要件違反の問題を指摘している。
- (9) 清水・前掲注(4)132頁。
- (10) 最三小判昭和30年4月5日(昭和28年(オ)第759号)民集9卷4号439頁〔家屋取去土地明渡請求事件〕。
- (11) 清水節「ダブルトラック問題について」パテント65卷1号(平成24年)111頁(124頁)において、平成23年改正との関係において、「認容判決確定後の審決は再審事由として主張することができないという条文が入ったことで、特に高

裁の審理がどうなるのかというのは、私自身も少し迷っております。」「侵害訴訟の判決確定後に審決が考慮されなくなつたのだから、審決の結果を気にしないで、思い切って判断できるという意見が多いとは思いますが、控訴審の審理の後半の方で出された無効主張は、切ってしまうと、それは再審事由としても使えないことになります。」との発言がある。

- (12) 最一小判平成20年4月24日(平成18年(受)第1772号)民集62卷5号1262頁〔ナイフの加工装置事件〕。
- (13) 知財高判(2部)平成26年9月17日(平成25年(ネ)第10090号)判例時報2247号103頁〔共焦点分光分析装置事件〕。
- (14) 清水=國分・前掲注(2)91頁、辻本良知「特許法104条の3の抗弁に対する訂正主張の要件事実～訂正請求等の要否について～」知財ぶりずむ150号(平成27年)1頁。
- (15) 前掲注(10)・最一小判平成20年4月24日〔ナイフの加工装置事件〕の泉判事補足意見。
- (16) 高部眞規子「平成23年特許法改正後の裁判実務」L&T53号(平成23年)20頁(27頁)。
- (17) 「裁判所と日弁連知財センターとの意見交換会」判例タイムズ1390号(平成25年)19頁(36頁)の八木貴美子判事の報告。
- (18) 前掲・注(13)知財高判(2部)平成26年9月17日〔共焦点分光分析装置事件〕。
- (19) 東崎賢治=中野智仁「訂正の再抗弁を主張するに当たっての訂正審判請求又は訂正請求の要否」知財研フォーラム100号(平成27年)30頁。
- (20) 前田健「訂正の再抗弁における適法な訂正請求等の要否」ジユリスト1479号(平成26年重要判例解説)(平成27年)274頁(275頁)。
- (21) 大寄麻代「知的財産権訴訟における同一当事者間の確定した前訴判決が後訴の主張等に及ぼす制限について」設樂隆一ほか6名編・前掲注(1)49頁。
- (22) 竹田稔編著『特許審決等の取消訴訟の実務』(発明協会, 昭和63年)59頁は、類型A(拒絶査定不服審判の請求不成立審決に係る審決取消訴訟)については出願人に、類型B(無効審判の請求不成立審決に係る審決取消訴訟)及び類型C(無効審判の無効審決に係る審決取消訴訟)については審判請求人に、それぞれ審決の違法性についての主張及び立証責任があるとする。

(原稿受領 2015.12.1)