

侵害訴訟中の権利の訂正に係わる判決例の研究

特許第1委員会
第3小委員会*

抄 録 2003年4月21日までに判決された特許・実用新案に係わる民事訴訟（侵害訴訟）のうち、「権利の訂正」（訂正請求・訂正審判）が何らかの形で関連する侵害訴訟につき、最高裁のホームページで検索し、判決例76件を抽出した。そして該侵害訴訟における裁判所判断につき、「権利の訂正」がどのように影響を与えたかを調査・検討した。また、無効審判等の審決取消訴訟に係わる行政訴訟において、審決日から訂正審判の請求日、行政訴訟の提起日等の関係についても調査し、さらに2003年改正特許法にて予想される影響についてもあわせて調査・検討した。

目 次

- はじめに
- 訂正審判による審理期間への影響と法改の効果
 - 2003年度改正特許法
 - 審決取消等の訴訟と訂正審判の統計的動向調査
- 民事訴訟中の訂正に関する動向調査
 - 全般傾向の調査と結果
 - 注目判決の紹介
- 考 察
- まとめと提言
- おわりに

1. はじめに

近年、知的財産に関して産業界の注目が高まっており、様々な改革がなされている。特に特許法とそれに関連した法体系の改正は目まぐるしく、2003年度には異議申立の廃止、無効審判及び訂正審判に関する法改正がなされたことは記憶に新しい。また、これら権利維持の実態面だけでなく、2004年度には、知的財産訴訟の充実化、迅速化に向けて改正民事訴訟法も施行された。具体的には、地裁・高裁の専属管轄化、5人合議制、専門委員制度等の導入により、特

許権、実用新案権のからむ民事訴訟の充実化を目的とした制度設計が図られた。

こうした動きの中、行政訴訟面では、無効審判等の審決取消訴訟と訂正審判請求に伴う裁判所と特許庁との権利のやりとり、いわゆるキャッチボール現象に関しては、現象そのものなくなっただけではないが、昨年の法改正により審理期間の短縮等が図られ、紛争の長期化防止対策がなされている。一方で、民事訴訟中に権利の訂正（訂正審判及び訂正請求、以下本稿において同じ）がなされた場合、その可否はもとより、対象となる権利の範囲と侵害被疑物件との関係、権利と明白無効法理等との関係が複雑に入り組むこととなる。

このように、現実には行政訴訟と民事訴訟が法的にリンクしておらず、この点での現状を具体的に知ることは、企業に身をおく実務家にとって、必要かつ重要事項である。そこで、行政訴訟でのキャッチボール現象につながる権利の訂正と無効審判の審理期間に関する現状を調査し、改正特許法との関連につき考察するととも

* 2003年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に、民事訴訟中の権利の訂正につき裁判例を研究し、企業の立場から考察・検討を加えたので報告する。

なお、本稿は、2003年度特許第1委員会第3小委員会の、下坂直樹（日本電気）、鈴木一弘（JFEスチール）、高橋俊行（スズキ）、中原健吾（松下電器産業）、中村健一（ティアック）、森村靖男（TDK）、谷口勝美（ライオン）、三ツ川 浩（小委員長補佐；日本触媒）、及び 梶瀬 彰（小委員長：日本化薬）が作成した。

2. 訂正審判による審理期間への影響と法改の効果

2.1 2003年度改正特許法

まず、読者の便宜のために2003年度における特許法の改正のうち、本稿に関連が深いと思われる部分につき抜粋して下記にまとめる¹⁾。

無効審判が請求された場合に、特許権者の有力な防御手段である権利の訂正の機会として、下記の5種類の訂正請求が認められ、かつ、この5種類以外は認められないことが法的に明記された。

- ① 第1回目の答弁書提出時の訂正請求。
- ② 新たな無効理由についての再（再々）答弁書提出時の訂正請求。
- ③ 審決取消訴訟において無効審判の取消しの決定がなされて、特許庁に差戻しとなり、審理再開時の訂正請求。
- ④ 審判官の職権探知による無効理由通知に対する意見書提出時の訂正請求。
- ⑤ 特許維持審決に対しての出訴後審決取消の判決により、特許維持審決が取消され、差戻しとなったときであって、その判決の確定日から1週間以内に訂正請求の申立があったとき。

また、訂正審判の請求は、審決以後は、審決取消訴訟日から90日以内に限り認められるが、この訂正審判は上記の③とリンクしており、

この訂正審判は③の訂正請求と見なされる。

したがって、旧法では無効審判の審決後取消訴訟を提起した場合はいつでも訂正審判請求が可能であり、その結果、「キャッチボール現象」による審判の長期化（特に、大径角形鋼管事件：最高裁H11.3.9平7（行ツ）204の判決以後）が問題視されていたが、その防止策が図られている。

なお、蛇足ながら、上記の最高裁の判決は、クレーム減縮の訂正審判の場合の差戻しを容認した判決であることに留意する必要がある。

一方、攻撃側の審判請求人は、これら5種類の訂正請求と1種類の訂正審判に対して、いずれの場合にも無効理由の補正として、その要旨変更となる先行文献（新たな無効理由）の追加が認められることとなっている。このため無効審判に関係しない訂正審判を除いて、当事者系の無効審判の形態を維持している。

以上のような法整備により、審理の迅速化と攻撃防御両面での十分な論戦とのバランスを保ったものとなっている。

2.2 審決取消等の訴訟と訂正審判の統計的動向調査

前述の訂正審判請求の時期的制限等、審判・取消訴訟関連の大きな法改正が施行され、行政訴訟提起後の訂正審判の問題点を是正し、全体として審判事件の早期解決が図られた。本改正により、どの程度の効果が期待されるか、取消決定取消訴訟や審決取消訴訟（以下、審決等取消訴訟）の提起後に訂正審判がどのように請求され、訴訟等の期間にどのように影響したか等を統計的に調査・考察した。

まず、大径角形鋼管事件の最高裁判決の出た平成11年から平成15年5月にかけて、最高裁判所判例データベースで統計調査を行った。検索式は、特実の行政訴訟のみに絞り、フリーキーワードを用いて「(訂正審決+訂正の審決)×

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

（取消決定取消＋審決取消）」とした。事件の名称と、判決中の文言を考慮すると、この検索式で、訂正審判の審決の関係で庁に差し戻された審決等取消訴訟は、ほぼヒットすると考えられる。

検索後、ノイズ等を排除した結果、訂正審判が関係する無効審判等の行政訴訟で判決まで至った案件は131件となった。さらに棄却判決や判決後の審判請求取下げ等が無く、取消しの判決後に庁に差戻しとなり再び審決の出た案件は98件となった。この結果を基に各特許等の審査経過を各々調べ、特に訂正審判の請求時期を中心に考察した。

まず、行政訴訟の提起日から訂正審判の請求日まで期間を調査した。本調査過程で明らかとなったのは、訂正審判の請求を複数回行っている、つまり訂正の内容が不十分である等の理由で、この訂正審判を取下げ、再び訂正審判を請求している案件が予想以上に多いことである。そこで、まずは、その後の取下げの有無に関係なく最初に請求された訂正審判の請求日と訴訟提起日の関係を整理した。

図1は、審決等取消訴訟の提起日から最初に請求された訂正審判の請求日までの期間の統計と、そのうちの何件が取下げられ再請求されたかの統計を示す。

訴訟提起後、最初の訂正審判の請求期間が、

改正後の請求期間である90日以内である案件は、全131件中83件であり、残り48件が90日を超えて請求されている。つまり、3分の2の案件は、90日以内に訂正審判が請求されている。しかし、前述のように訂正審判が再請求された案件は、上記90日以内に最初の訂正審判が請求された83件中24件であり、上記90日を超えて請求された48件中14件あった。比率にすると双方とも29%と高い数値を示す。この訴訟の提起日から訂正審判請求日までの期間と訂正審判を請求し直すか否かについて、因果関係は見られなかった。これより、改正前では、無効審判の係属が特許庁から離れた後、訂正審判の請求期間に縛りがないため、十分な検討がなされない訂正審判の請求が多いことが伺える。これが後述のように、無効審判の長期化につながっている。

上述のように行政訴訟がらみの訂正審判の3割弱が取下げられて請求し直されている。したがって、実際に審決に至る訂正審判の請求日の統計は、図1とは異なる。図2に行政訴訟提起日から実際に審決に至った訂正審判の請求日までの期間を示す。この場合には、訴訟提起日から訂正審判請求日が90日以内に請求された案件が131件中63件で、残り68件が90日を超えて請求された結果となった。実際に審決に至る訂正審判の半数以上が、改正後の請求期間である90日を超えて請求されている結果となった。

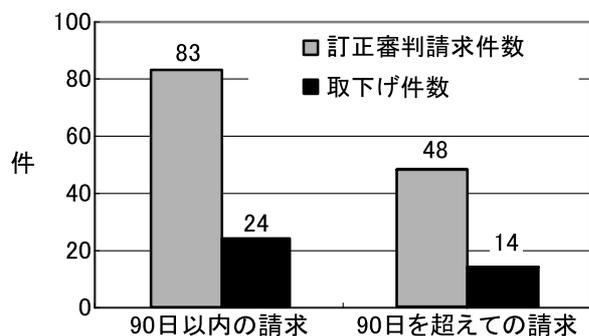


図1 訴訟提起日から最初の訂正審判請求日までの期間

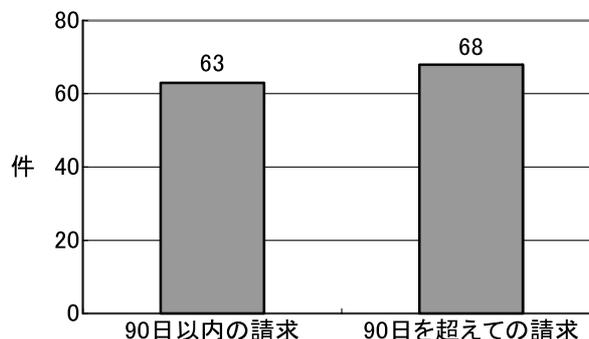


図2 訴訟提起日から審決に至った訂正審判の請求日までの期間

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

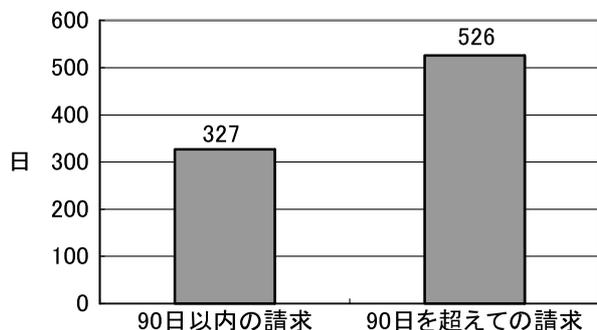


図3 訴訟提起日～審決日までの期間の訂正審判の請求時期による区分け

この訂正審判の請求時期は、無効審判等の審理期間にかなりの影響がある。図3は、取消訴訟提起から判決を経て再び審決が出るまでの期間の平均を調べたものである。対象は棄却判決や判決後の審判請求取下げ等が無く、審決等の取消訴訟を経て再び審決に至った無効審判98件で、この平均期間は、訴訟提起日から訂正審判（審決に至ったものに限る）の請求日が90日以内の案件では平均327日であり、90日を超える案件では平均526日となった。

同様に訴訟提起日から再び審決がされるまでの期間は、訂正審判が取下げられて再請求されるか否かによっても影響が現れている。訂正審判の再請求があった案件の、訴訟提起日から無効審判の審決日までの平均が519日となった。これに比較して訂正審判が1回だけの平均は396日となり、当然ながら回数が少ない方が無効審判の継続期間は短いことがわかる。

このように訂正審判の請求がいつなされるか、複数回請求されるかにより、審判全体としての期間に大きく影響する結果となった。

今回の改正では、訂正審判請求を訴訟提起日から90日以内として、早期の訂正審判請求を促すとともに、審決取消判決や決定があった場合にも訂正の機会を与える等して、上記のような結果を防止することを狙っており、全体として事件の短縮化が期待される。

3. 民事訴訟中の訂正に関する動向調査

3.1 全般傾向の調査と結果

民事訴訟中の権利の訂正につき、最高裁判所のホームページより検索した。検索は、「訂正審判」、「訂正請求」、「訂正の請求」をキーワードに、権利を特許権又は実用新案権として行い、判決日を本ワーキングが始まった2003年4月21日以前のものとした。その結果、判決例92件（複数の権利で提起した訴訟も1件でカウント、権利ベースで特許権90件、実用新案権16件）を抽出した。さらに、これら裁判例を詳細に読み込むことで民事訴訟中の権利の訂正に係わる判決例76件（以下、訂正判決例；特許権69件、実用新案権14件）を抽出して、全体的な傾向を調べた。

まず、全国の地裁及び高裁別に、近年の暦年毎の新受け民事訴訟数（特実関連のみ）と訂正判決例数の関係について調べた。その結果、全国の地裁における特実関連の訴訟新受け数は、毎年二百数十件程度（平成10～12年）である²⁾のに対し、訂正判決例数は同期間で毎年十数件であり、新受け数に対し5%前後であることがわかった。また、全国の高裁では同様に七十数件～九十数件の新受け数に対し、多くて6%程度の訂正判決例数であることがわかった。

このようにもともと少ない権利の訂正に関し、今後、特許庁での審理期間が短くなることや、民事訴訟における審理の充実化が図られることを考慮すれば、権利範囲が未確定のまま判決が出されるような民事訴訟は、稀になると考えられる。したがって今後必要とされることは、民事訴訟中に提起され、無効審判とは無関係に提起された訂正審判も当事者系に近づける努力であると考ええる。

また、地裁別の訂正判決例数についてである

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が、調べた中では東京地裁が33件、大阪地裁が26件、名古屋地裁が4件と、東京、大阪の両地裁が占める割合が約94%という高い割合であった。これは特実関連の民事訴訟の約89%（平成14年度）が両地裁である結果とも合致する。したがって、特実関連の民事訴訟が両地裁の専属管轄化とされることによる影響は、訂正判決例に関しても少ないものと考えられる。

ちなみに東京高裁での訂正判決例は5件、大阪高裁では8件であった。

なお、今回の民事訴訟法や特許法の改正には直接関係ないが、参考までに訂正判決例が属する技術分野について調べた結果は、化学分野が10件、医薬分野が5件、機械分野が48件、電気分野が2件、システム分野が6件、その他が5件となり、機械分野が突出していた。

3. 2 注目判決の紹介

本項では、前項で検討した訂正判決例につきさらに詳細な読み込みを行い、民事訴訟において、どの段階のクレームで侵害被疑物件の属否を判断したかにつき、いくつかの類型に分類し、それぞれについて検討を加えた。以下にその詳細について紹介する。なお、紹介するケースは、全て判決文及び公開データベースから読み取れる範囲でまとめたものである。また、いくつかのケースにつき、無効審判等と民事訴訟の時系

列的關係について図で示したので、案件の理解に参照されたい。

3. 2. 1 原クレームで判断し、かつ特許庁に係属中の未確定訂正クレームでの判断もしている事例

本項では、民事訴訟提起前のクレームで属否を判断し、かつ訴訟中の訂正（審判）におけるクレームにつき当該クレームが未確定ではあるが判断を加えたケースを紹介する。

(1) 東京地裁H12(ワ)26626（ケース①）

「エンドグルカナーゼ酵素を含んでなるセルラーゼ調製物」事件

判決では、原クレームに基づき、イ号物件は特許発明の技術的範囲に属しないと判断され、さらに「仮に・・・訂正が認められたとしても、被告製品が、・・・特許請求の範囲に含まれないということに変わりはない。」と判示された（図4参照）。

イ号物件が原クレームの技術的範囲に含まれないと判断した以上、原クレームの拡張・変更とはなっていないことが予定される訂正クレームについて判断する必要はないはずである。本判決で、イ号物件と訂正クレームの該否判断を行ったのは、認定にあまり困難を感じなかったこと、及び「念のため」といった動機が働いた

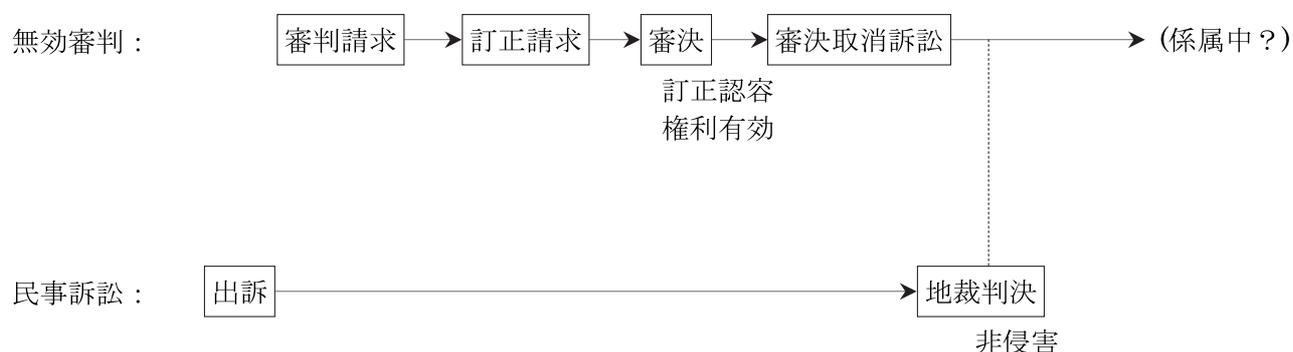


図4 ケース①

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

結果であろうか。あるいは、原クレームの拡張・変更に当たる訂正が認容される可能性を慮ったのであろうか。

後者に関して言えば、無効理由を内包する訂正クレームに基づく権利行使を未然に防ぐ、ということに意義が見出せるかも知れない。

いずれにせよ、原クレーム、未確定訂正クレーム双方の審理は、裁判所、当事者双方に負担を強いる虞がある。原クレームについて「属さず」の心証に至った場合には直ちに棄却判決を行う、といった運用が望ましい。

上記と同様の判示がされた事例として、H14.3.28判決大阪地裁H12(ワ)11523実用新案権民事訴訟事件がある。

(2) 大阪地裁H11(ワ)13512 (ケース②)

「プラスチックフィルム層のヒートシール方法」事件

判決では、原クレームに基づき、イ号物件は本件考案の技術的範囲に属すると判断された一方、ロ号物件は属さずと認定された。さらに「この訂正審判請求が容れられたとしても、・・・判示の結論に影響を及ぼすものではない。」と判示された。

なお、上記訂正審判は不明瞭記載の釈明を目的としたものだが、「不明瞭な点はない」との訂正拒絶理由を請求人が受け入れ、判決後に訂正不許審決が確定している(図5参照)。

本事例のように2つの侵害被疑物件について

異なる該否判断をする以上、通常は、訂正クレームについても自ら異なった取り扱いが望まれる事案である。

しかしながら、本事例では、口頭弁論終結時点で訂正クレームが確定していなかったということもあるが、訂正内容自体が、技術的範囲に変動を及ぼさない不明瞭記載の釈明のみが目的だったことが注目される。技術的範囲に影響が無いことが明らかな訂正であれば、本事例のような扱いも是認できる。

(3) 大阪地裁H12(ワ)8883 (ケース③)

「単一誤り訂正および多重誤り検出BCH符号の復号装置」事件

判決では、まず原クレームに基づき、イ号物件は本件特許の技術的範囲に属しないと判断された。属否の判断に際し、原クレームの実施可能要件違反が指摘され、この無効原因を回避するために、「仮に(原告主張の技術的事項)を含むものであるとすれば、・・・訂正自体が許されないことになる。本件訂正が許されるためには、その趣旨が、(被告主張の技術的事項)に限るものであったと解さなければならない。」とクレームが限定解釈され、さらに出願経過をも斟酌した上で「属さず」と判断された(図6参照)。

本事例では、原クレームについて「属さず」と判断されたので、訂正クレームについての属否判断は通常不要と考えられる。本事例での訂

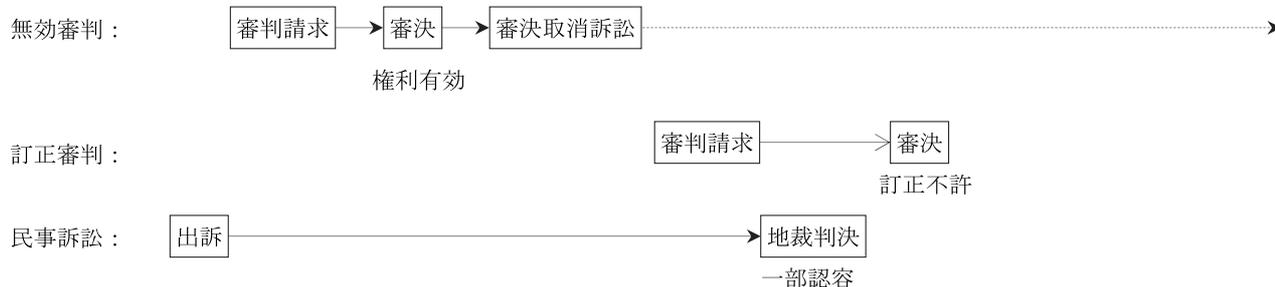


図5 ケース②

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

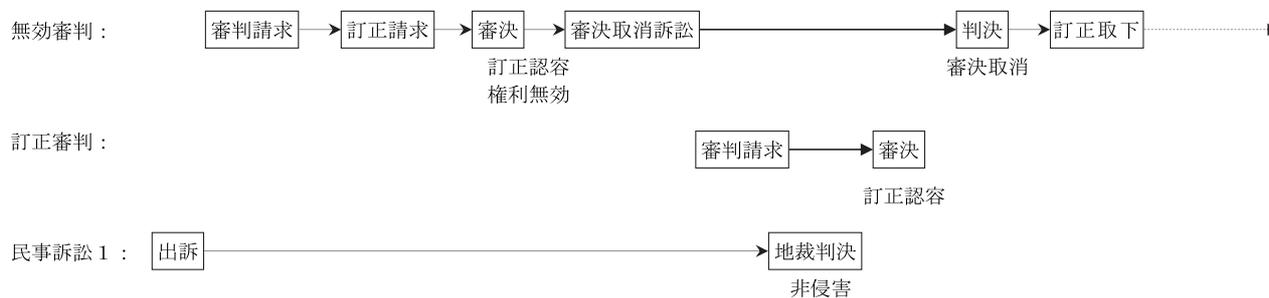


図6 ケース③

正は、特許請求の範囲の減縮、不明瞭記載の釈明を目的とし、判決では、このうち不明瞭記載の釈明を目的とする訂正事項のみに着目している。不明瞭なクレームの解釈の一助としたものだが、このような特別な理由がなければ、未確定訂正クレームの斟酌には慎重であるべきかも知れない。上記3件の事件と同様に、現クレーム及び未確定訂正クレームで判断された事例として、「植物栽培容器への用土充填装置事件」(大阪地裁H12(ワ)14191特許権民事訴訟事件)がある。

裁判所は、現クレームが、無効審判時の証拠により特許性が無く、現クレームにおいて権利行使することは権利の濫用として許されないと判断し、さらに、訂正後の技術的範囲に属しないとの判断をも行った。なお、判決の数日前に、無効審判の全部無効の最終処分がなされている。

判決文から明確に読み取ることができないが、無効審判の判断動向、時期が裁判の判決に影響したことは明らかである。審理の迅速化のためには、裁判所は先行して特許権の有効性を判断することも必要ではないだろうか。

3. 2. 2 原クレームで判断し、特許庁に係属中の未確定訂正クレームでは判断をしていない事例

本項では、前項と異なり原クレームでの属否判断のみであったケースを紹介する。

(1) 東京地裁H11(ワ)6807 (ケース④)

「ウエストバッグ」事件

この事件では侵害訴訟係属中に無効審判が請求され、その手続の中で訂正請求がされた。そして、その審決が出る前に、原クレームに基づき、イ号物件は本件考案の技術的範囲に属すると判決された。さらに、「被告は、本件実用新案登録の訂正請求がされているので、本件考案の技術的範囲への被告製品の属否は判断できないと主張するが、訂正請求に対する判断が確定していない以上、現在の実用新案登録請求の範囲の記載に基づき判断すべきであり、被告の主張は失当である。」と判示された。

イ号が、原クレームの技術的範囲に属すると判断される場合であっても、訂正によりクレームが限縮されると技術的範囲から外れる可能性がある。しかし、訂正の審決の確定を待っていたのでは、紛争の迅速な解決は図れない。

本件の場合、訂正請求の結果を待たず、原クレームに基づいて判断することにより、紛争の迅速な解決が図られている。しかし、第一審の侵害認容判決確定後にクレーム限縮が確定した場合には、却って紛争が蒸し返される虞がある。そのような事態を未然に防止し紛争の一次的解決を図るため、訂正の適法性ないし訂正後クレームに基づく属否判断を判決文中に示す必要があるのではないかと思われる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 大阪高裁H3(ネ)911 (ケース⑤)

「自動車用タイヤの滑り止め具製造方法」 事件

特許権者である控訴人は、一審のイ号は技術的範囲に入らないとする判決を不服として控訴をした事件であるが、判決は、控訴棄却（技術的範囲に属さない）であった。

一方、被控訴人は本特許の無効審判請求を別途行っているが、請求不成立の審決を不服として高裁へ取消しの出訴を行い、その取消しが認められた。そこで、特許権者はこの取消し判決を不服として最高裁へ上告したが、上告棄却となり、結局、特許庁へ差戻しとなった。特許権者はこの上告棄却後に訂正審判請求を行っているが、本控訴事件の裁判所は、この訂正審判の決着を待つことなく、上記のごとく本控訴の棄却判決を行っている。

その理由として、イ号が原クレームの技術的範囲に入らないので、そのクレームの減縮をした訂正審判の決着を待つ必要はないことを挙げている。至極妥当な判断であろう。

なお、上記の無効審判は、審判請求（昭和63年）から審決確定（結局請求不成立：平成6年）迄、実に、6年以上の年月を要している。

3. 2. 3 原クレームで判断せず、訴訟係属中に請求された訂正（審判）の確定訂正クレームで判断した事例

本項で紹介するのは、民事訴訟中に権利の訂正が請求され、口頭弁論終結日又は判決日までには審判合議体の審決・決定が出たクレームで属否を判断したケースである。したがって、審決が「法的」に確定していないものと、確定したものを含む。

(1) 東京地裁H10(ワ)15083他 (ケース⑥)

「月の投影器」事件

本件では、提訴後になされた異議申立の審理

中に認められた訂正クレームに基づき、イ号物件は特許発明の技術的範囲に属しないと判断されている。訂正クレームの技術的範囲の解釈について、「特許出願を行った出願人の合理的意思を考慮し、できる限り無効事由が生ずることのないように解釈するのが相当である・・・このように解さないと、本件発明は右公知技術と実質的に同一なものというほかはなく、その特許には明白な無効事由が存するという結果が導かれるが、このような結果は、本件特許権の出願人である原告の合理的意思に反するものといわざるを得ない。」と判示されている。

裁判所は、特許庁が認めた訂正クレームに対し、異議申立で提出された公知資料に開示されている技術と実質的に同一であると認めながらも、敢えて明白無効という結論を避け、訂正クレームをさらに限定解釈することによってイ号物件の属否を判断していることから、特許庁の判断を尊重していることが伺える。

本件の場合、イ号物件の属否を判断する上で、裁判所が訂正クレームの技術的範囲を実質的に確定したと見ることができることから、属否判断の手法としては、新たな火種を作らせない理想的な手法であると思われる（図7参照）。

(2) 大阪地裁H6(ワ)7116 (ケース⑦)

「筆記具のインキ筒」事件

この事件は、クレームが訂正されていないにもかかわらず、判決まで約7年もかかっている。

本件の争点は、本件考案の構成である「ポリブテン」に、イ号の「ゲル化したポリブテン」が含まれるかにある。

前記した様にクレームの訂正は無く、権利範囲の解釈に関係する考案の詳細な説明部分の補正が問題となった。問題の補正は、「ポリブテン」→「ポリブテン（これをゲル化してもよい）」であり、その結果出願公告された。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

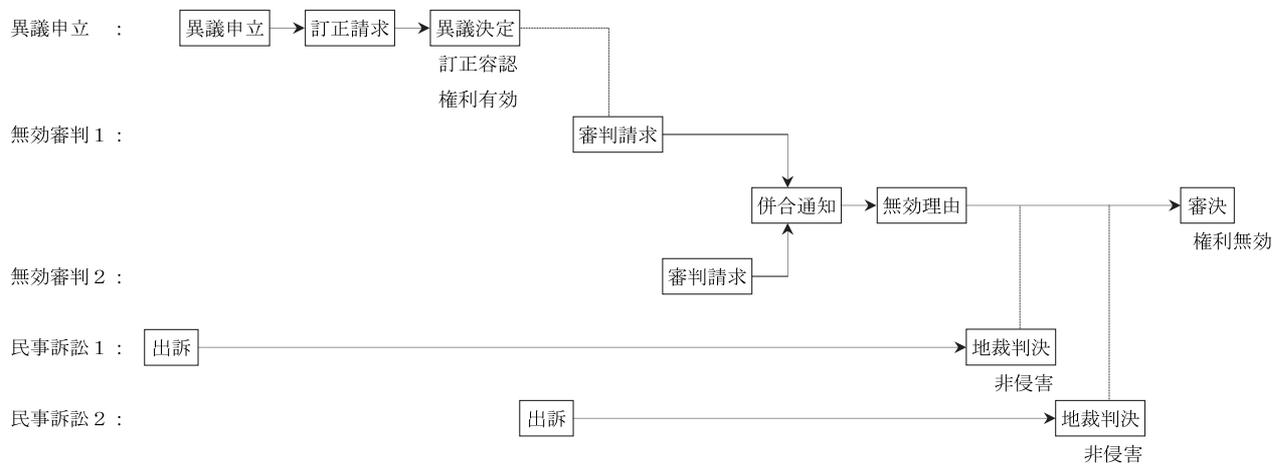


図7 ケース⑥

無効審判にて、被告は問題の補正が要旨変更になると主張したが、特許庁は認めず権利有効の審決をした。被告は審決取消訴訟を提起し、東京高裁は当初明細書に記載された範囲内との審決を取消す判決をした。権利者は上告申立をしたが上告不受理決定がなされた。その後、特許庁は要旨変更を認め、本件考案の公開公報を公知技術として、権利無効の審決をした。権利者は再度の審決取消訴訟を提起するとともに、問題の補正部分を「ポリブテン」に訂正する訂正審判請求をし、これが認められている。

民事訴訟は、この訂正により意識的に除外されたとしてイ号は属さずとの判決がなされている。無効審判の争点がイ号の属否そのものといえる内容であったため、判決は無効審判の結果

を待ったものと考えられる。この事例の場合、訂正審判の請求時期があまりに遅かったことが、判決まで7年を要した大きな原因と思われる。このような事例でも、裁判所は紛争の迅速解決を視野に入れて権利範囲の解釈を適宜行いうる。無効審判の判断動向を参酌して、権利範囲を判断する選択もありえよう（図8参照）。

3. 2. 4 原クレームで判断せず、未確定訂正クレームのみで判断した事例

本項では、訴訟中に請求された権利の訂正が、口頭弁論終結時に特許庁に係属しているが、当該訂正クレームで属否を判断したケースを紹介する。

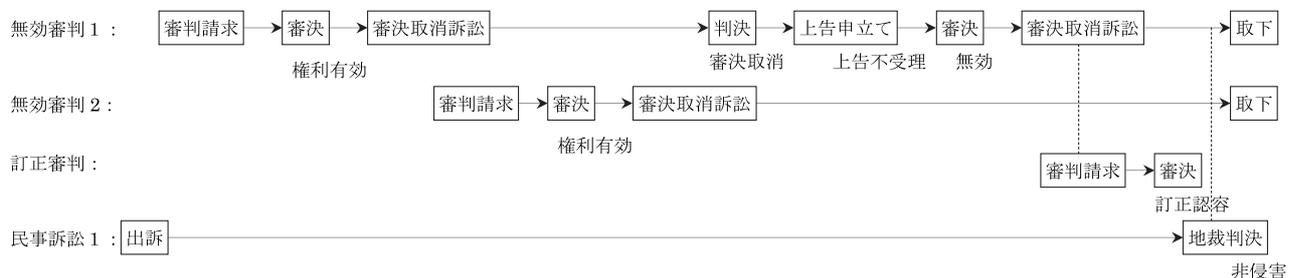


図8 ケース⑦

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(1) 大阪地裁H12(ワ)5352 (ケース⑧)

「育苗ポット用樹脂成形体及びその製造方法」事件

判決では、「訂正請求に係る特許請求の範囲記載のとおりに解釈することについては、当事者間に争いが無い。」として、特許権に関し口頭弁論終結時点で特許庁の審決が出ていない訂正クレームに基づき、イ号物件は特許発明の技術的範囲に属しないと判断された。

クレームが確定していないことを理由に判決が遅れることよりも、権利者が主張するクレームにて属しないとの判断が確実であれば、被告はそのクレームにて判断を希望するであろう。判断をする請求項を当事者と調整することは、紛争の早期解決につながるものと思われる。

(2) 東京地裁H7(ワ)1400, 東京地裁H7(ワ)2708 (ケース⑨)

「複合プラスチック製品の製造方法」事件

この特許権の無効審判は、訂正を認めて有効である旨の審決がなされたが、審決取消訴訟において審決は取消された。訂正を認めても、依然として進歩性がなく、無効理由を有するというものである。その後、差戻しによる再度の審判や2度目の審決取消訴訟等を経て、結局、本権利は無効となったものである。

この特許権で、被告、対象物件ともに異なる2つの民事訴訟が起きている。図9は本件に関

する審判と民事訴訟のタイムチャートである。

両民事訴訟の地裁判決は、最初の審決取消訴訟中に下され、審決が確定したことを示す証拠は存在しないが、公知文献を参酌すると、訂正後の権利範囲で解釈すべきであるとされた。民事訴訟1は、訂正により付加された構成要件で非侵害とされた。民事訴訟2は、地裁で侵害とされたが、最初の審決取消訴訟後の審判中に高裁において同様の理由で非侵害とされた。

ところで、特許権者は、訂正が未確定な状態で、さらに訂正する場合、先の訂正がされた状態で、さらに構成要件を限定するか、あるいは全く異なる構成要件の付加等をして、権利を限縮するように別途訂正審判等を請求することがある。さらに先の訂正が未確定ゆえ、既に行った訂正で付加した構成要件を外して、これと全く異なる構成要件を付加し訂正することがある。事実、本件では、審決取消訴訟後における審決は無効審決であり、2度目の審決取消訴訟がなされたため、再度の訂正審判の機会があった。

本民事訴訟の判決では、未確定な状態の権利範囲で、しかも訂正により付加された構成要件をもって非侵害の判断をしている。これは、訂正が確定していないものの、訂正をしていたことに当事者間に争いが無かったためであろうか。または、他に付加する構成要件が無く、訂正によって付加された構成要件を外しての権利維持はできないと判断したためかもしれない。

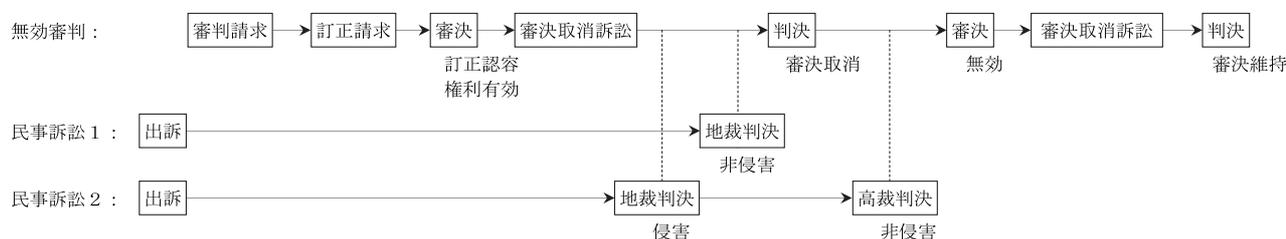


図9 ケース⑨

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、このようなことが考慮されず、無効審判の確定を待たずして、訂正後の権利内容で侵害の可否を判断すれば、民事判決後の審判如何では侵害の判断を誤る可能性もある。

4. 考 察

侵害裁判所では審理の迅速化が求められている。無効審判中にその防御手段として訂正請求が求められ、それが肯定されると見込まれる場合に侵害訴訟の手続きを中止すると、その結論が遅延する事態となる。一方いわゆるキルビー最高裁判決では、訂正審判の請求が権利の濫用の抗弁が適用されない「特段の事情」の例として挙げられた。しかし訂正後のクレームにおいて技術的範囲に属し、特許侵害が成立する場合に限って「特段の事情」に該当するという説もある。実際「平滑回路」事件（東京地裁H11(ワ)10959）では、訂正請求がされた場合であっても、その未確定訂正クレームに対しても無効理由が解消されないで結果として明白無効による権利濫用と判断されている。

したがって審理の迅速化のためには侵害裁判所では、訂正の内容、可否の見込み等を考慮し、訂正請求の内容を前提とした侵害の有無を審理対象とするべきか否かを裁量した上で、訂正請求を肯定しうる場合には、審理、判決する方向である。事実、先に紹介した「単一誤り訂正および多重誤り検出BCH符号の複合装置」事件（大阪地裁H12(ワ)8883（ケース③））では訂正請求の見込みについても一部触れられている。

しかし、ことからの性質上、訂正前後の特許権に基づく請求は同じ結論、同じ主文となることが必要であると大阪高裁H13(ネ)3840では判示する。審理の迅速化が要求される一方で、判決の結論、主文はひとつに決定しなければならないからこのようにならざるを得ないと考ええる。

今まで紹介してきた判決例で見ると、訂正ク

レームが未確定の時機において判断を示したものは、

- ① 原クレームで既に技術的範囲外の場合
 - ② 原クレームでは技術的範囲内であるが、無効理由を内包し、訂正クレームでは技術的範囲外（又は無効理由が解消されない）である場合
 - ③ 原クレーム、訂正クレームのいずれも技術的範囲内である場合
 - ④ 訂正クレームで判断することに当事者間に争いが無い場合
- である。①～③は確かに訂正前後で結論は相違しないものである。ただし例外として④の場合があった。これは当事者間に争いが無いので審理迅速を優先したものと考ええる。

特許権が関係する民事訴訟の裁判は、侵害論の判断に加え、権利の有効性を専門的な知識をもって判断する場面が益々増えてくる。裁判所が、訂正の可否も含めて属否の判断を積極的に行う時代になっているとも考えられよう。なお本調査範囲においては、訂正審判請求が上述した「特段の事情」に該当して、いわゆる明白無効による権利濫用に該当しない旨明示された例は見当たらなかった。

5. まとめと提言

第2章で述べたように、2003年の特許法改正により、無効審判に係る審決取消訴訟の迅速化には一定の手当てがなされた。しかしながら、民事訴訟である特許権等侵害訴訟と、行政事件である無効審判／訂正審判の間の調整は未だ手付かずの状況にある。今後、権利侵害に対する救済をさらに迅速化するためには、行政系手続（無効／訂正審判、及び審決取消訴訟）と民事系手続（侵害訴訟）の相互の手続の進行の適正化、及び、未確定訂正クレームの扱いのさらなる適切化、が必要と考える。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(1) 未確定訂正クレームの扱い

第3章で述べたように、訴訟係属中にクレームの訂正が請求された場合には、侵害裁判所は審理促進に向けた取り組みを行っている。この際、特に問題となるのは、侵害論の審理の時点で訂正クレームが確定していない場合である。

原則としては、確定していない以上まずは原クレームで判断すべきである。ただし、大阪地裁H12(ワ)5352号(ケース⑧)にあるように当事者間に争いが無ければ、訂正クレームで判断することで審理の迅速化が期待できるので、受訴裁判所でまず当事者の意向を確認することが望ましい。

このような当事者間の合意が形成されない場合、イ号と権利範囲(原クレーム、訂正クレーム)との包含関係を調査した上、その結果に応じて下記のように審理を進めることが望ましい。

1) イ号が原クレームの技術的範囲に属さない場合

「属さず」との判断は訂正の許否に左右されないため、直ちに請求棄却の判決をする。

2) イ号が原クレームの技術的範囲に属する場合

① 訂正クレームの技術的範囲には属さない場合
訂正の許否により属否の結論が変わるため、訴訟手続を中止して訂正許否の確定を待つべきと思われる。ただし、口頭弁論終結前に特許庁の審決がある等により、訂正許否の蓋然性が明らかとなった場合は、例外的に、予測される結論に基づいて判断できる。

② 訂正クレームの技術的範囲に属する場合
訂正の許否にかかわらず、「属する」との結論が導かれるため、直ちに被告側の抗弁(権利濫用等)の審理に進むべきである。ただし、訂正が不許に確定し、しかも原クレームが無効となった場合は非侵害の結論となる。このため、原クレームについての無効審判が同時係属している場合、(明白無効による権利濫用の抗弁を

認める場合以外は)その帰趨も見極める必要がある。

(2) 侵害訴訟と権利の訂正の時期的関係

侵害訴訟提起から口頭弁論終結に至るどの時点まで訂正を認めるべきか。権利の訂正の必要がある場合は、審理促進の観点からは早期に権利の訂正が請求されることが望ましい。このため、裁判所には、以下のような訴訟指揮を期待したい。すなわち、訴訟提起後早い段階で権利の訂正が請求された場合、訴訟手続中止の要否を裁判所で判断する。これに対し、口頭弁論終結間近で請求された場合は、時機に後れた攻防方法として却下し、控訴審でも訂正に基づく主張を認めない。

なお、今後は改正民訴法で導入された計画審理の活用も検討に値する(例えば、訂正請求時期もスケジュールに織り込んでおく運用が考えられる)。

第3章で見てきたように、迅速化に向け、あるいは訂正クレームの判断の適正化に向けた取り組みが進められており、各裁判所が事件ごとに最適化した処理を行っていると思われる。しかしながら、訴訟当事者としては、自らの事件に対しどのような処理がなされるか予め予測できることが好ましい。今後設置される予定の知財高裁には、各地裁でのこれまでの取り組みに統一的な判断を示し、当事者の予測可能性を高めることを期待したい。

その一方、今回の法改正によって、行政手続きの迅速化が実現したが、行政系手続/民事系手続が一体として改善されなければ、さらなる迅速化に向けた改善効果は期待できない。侵害裁判所の訴訟指揮のみでは改善に限界があるため、両者の調整に向けた抜本的な法的手当てが図られることが残された課題と考える。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

6. おわりに

本稿は、民事訴訟中における裁判所の判断に対し、特許権者が行う訂正がどのように影響しているかを検討し、さらに特徴的な事例紹介も行った。今後、知財訴訟における技術的専門性の向上、知財高裁の設置、さらなる法改正等の知財環境の改善によって、一層の知財侵害訴訟の迅速化が期待されている。本稿の分析、検討が、激しい知財環境の変化にも対応すべき企業知財部門の方々のお役に立つことを願う。

注 記

- 1) 平成15年特許法等の一部改正「産業財産権法の解説」, 特許庁総務部総務課制度改正審議室編

- 2) NBL, No.765, pp.21~32(2003)

参考文献

- (1) 審判の現状と運用, 平成15年度特許庁審判部発行
- (2) 田中成志, パテント, Vol.54, No.6, p.50
- (3) NBL, No.769, pp.7~39(2003)
- (4) ジュリスト, No.1248, pp.52~61(2003)
- (5) ジュリスト, No.1227, pp.33~39(2002)
- (6) 司法研修所編, 特許侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究, 法曹会
- (7) 光石俊郎「侵害訴訟における特許無効判断と無効審判の関係について」, 自由と正義, Vol.54, No.9(2003)
- (8) 竹田稔, 知的財産権侵害要論(特許, 意匠, 商標編)第4版, 発明協会

(原稿受領日 2004年5月25日)

