

上告審係属中の訂正審決確定と 上告審における審理及び訂正の再抗弁の要件

——シートカッター事件——

最高裁判所 平成29年7月10日判決 平成28年(受)第632号
民集 第71巻6号861頁

平 野 和 宏*

抄 録 本判決は、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（訂正により特許法104条の3第1項の規定に基づく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）を主張しなかったにもかかわらず、その後に同法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、同法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ものであって、訂正の再抗弁を主張するために現実に訂正請求等を行うことの要否や訂正の再抗弁を主張する時期について、一定の指針を示すものとなる。

目 次

- はじめに
- 本件の概要・経緯等
 - 1 事案の概要
 - 2 事実関係・経緯等
- 本判決の判旨
- 検 討
 - 1 訂正審決の確定と上告審における審理
 - 2 訂正の再抗弁と訂正審判請求又は訂正請求との関係
 - 3 本判決(侵害訴訟)の確定後の特許権者の対応(訂正後のクレームに基づく後訴等)について
- 実務的留意点（無効審判請求の機能）
- おわりに

1. はじめに

特許権侵害訴訟における、特許法104条の3第1項の規定に基づく抗弁（以下「無効の抗弁」という。）に対して、特許権者は、訂正により当該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として、訂正の再抗弁を主張することができる。実務上、訂正の再抗弁を主張するためには、訂正が確定していることまでは要求されないが、原則として、現実に訂正請求又は訂正審判請求（以下まとめて「訂正請求等」ということがある。）を行っていることが要求されている。

しかしながら、訂正請求等を行い特許請求の範囲を減縮することは、当該侵害訴訟にとどまらず、当該特許権の権利範囲を狭くすることに

* 弁護士・弁理士 Kazuhiro HIRANO

なる。そのため、特許権者としては、可能な限り訂正請求等を避けたいと考え、訂正の再抗弁を主張すること自体、慎重にならざるを得ない。その一方、無効審判が請求されると、特許権者側は訂正審判請求をすることができなくなり（特許法126条2項）、訂正請求の機会も制限されるため（特許法134条の2第1項、134条1項若しくは2項、134条の3、153条2項又は164条の2第2項）、訂正の再抗弁を主張するために現実に訂正請求等を行っていることが必要であるか否かということや訂正の再抗弁を主張する時期は、実務上大きな問題である。

しかるところ、本判決は、これらの点に関して、一定の指針を示したものであるといえる。

2. 本件の概要・経緯等

2. 1 事案の概要

本件は、発明の名称を「シートカッター」とする特許（特許第5374419号。請求項の数は1である。以下、この特許を「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。）の特許権者である上告人（以下「X」という。）が、被上告人（以下「Y」という。）に対し、Yの製造販売する工具（以下「Y製品」という。）は本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明の技術的範囲に属し、Yによるその製造、譲渡等が本件特許権の侵害に当たると主張して、Yに対し、Y製品の製造等の差止め、Y製品及びその半製品の廃棄並びに損害賠償を求めた事案である。

そして、原審が本件特許は特許法29条1項3号に違反してされたものであるとして、本件無効の抗弁を容れて、第1審判決中、Y敗訴部分を取り消し、Xの請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したため、Xは、原判決に対して上告及び上告受理の申立てをするとともに、訂正審判を請求したところ、当該訂正をすべき旨

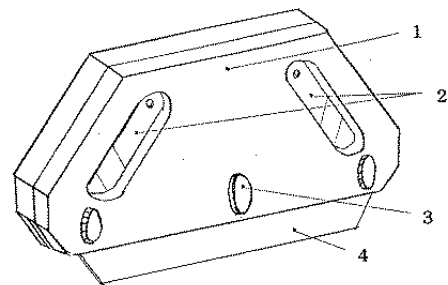
の審決（以下「本件訂正審決」という。）の確定により特許請求の範囲が減縮されたとして、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたことを理由に民事訴訟法338条1項8号に規定する再審事由の存在を主張するとして、上告受理申立てをしたものである。

なお、本件については、上告もなされていたが、上告受理申立事件のみ上告受理の決定をした上で、上告棄却判決がなされている。

2. 2 事実関係・経緯等

2. 2. 1 第1審における経緯

Xは、平成25年12月、Y製品を販売しているYに対し、本件特許権に基づき、その販売の差止め及び損害賠償等を求める本件訴訟を提起した。



本件特許のシートカッター（特許公報の図1）

Yは、本件特許には特許法123条1項1号又は4号の無効理由が存在するとして、同法104条の3第1項の規定に基づく抗弁（以下「無効の抗弁」という。）を主張したが、第1審は、平成26年10月、Yの上記の理由による無効の抗弁を排斥して、Xの請求を一部認容する旨の判決を言い渡した。

2. 2. 2 原審における経緯

Yは、第1審判決に対して控訴をした上、平成26年12月26日付けの控訴理由書において、本件特許は、特許法29条1項3号又は同条2項に違反してされたものであり、本件特許には同法

123条1項2号の無効理由が存在するとして、新たな無効の抗弁（以下、この理由による抗弁を「本件無効の抗弁」という。）を主張した。

原審は、合計4回の弁論準備手続期日を経て、平成27年11月の第1回口頭弁論期日において口頭弁論を終結した。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（以下「訂正の再抗弁」という。）を主張しなかった。

原審は、平成27年12月16日、本件特許は特許法29条1項3号に違反してされたものであるとして、本件無効の抗弁を容れて、第1審判決中、Y敗訴部分を取り消し、Xの請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡した。

2. 2. 3 原判決言渡し後の経緯

Xは、原判決に対して上告及び上告受理の申立てをするとともに、平成28年1月6日、特許請求の範囲の減縮を目的として、本件特許に係る特許請求の範囲の訂正をすることについての訂正審判を請求したところ（訂正2016-390002号事件）、特許庁において、同年10月、上記訂正をすべき旨の審決（以下「本件訂正審決」という。）がされ、本件訂正審決は、その頃確定した。

なお、以下、特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等を単に「訂正審決等」という。

2. 2. 4 特許無効審判における経緯等

Yは、本件の第1審係属中、本件特許につき特許法123条1項1号又は4号の無効理由が存在することを理由として、特許無効審判を請求したところ（無効2014-800004号事件）、特許庁において、平成26年7月、同請求は成り立たない旨の審決（以下「別件審決」という。）がされた。Yは、同年8月、別件審決の取消しを求める審決取消訴訟を提起したが、知的財産高等

裁判所は、平成27年12月16日、Yの請求を棄却する旨の判決を言い渡し、同判決は、平成28年1月6日までに確定した。

以上のとおり、原審で本件無効の抗弁が主張された時点では、別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であり、その後も平成28年1月6日まで別件審決が確定しなかったため、上告人は、原審の口頭弁論終結時までに、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特許無効審判における訂正の請求をすることができなかった。

時系列表

日付	侵害訴訟	審判・審取訴訟
H25.12.11	侵害訴訟提起	
H26.1.6		無効審判請求
H26.1.21	無効の抗弁主張	
H26.3.25	同上	
H26.7.15		別件審決
H26.8.22		審決取消訴訟提起
H26.10.30	第1審判決	
H26.12.26	本件無効の抗弁主張 (控訴理由書)	
H27.3.3	同上(第1準備書面)	
H27.3.5	第1回弁論準備手続期日	
H27.9.2	第4回弁論準備手続期日	
H27.11.2	第1回口頭弁論期日 口頭弁論終結	
H27.12.16	控訴審判決	審決取消訴訟判決
H . . .	上告兼上告受理申立て	
H28.1.4		別件審決確定
H28.1.6		訂正審判請求
H28.10.4		本件訂正審決
H28.10.18		本件訂正審決確定
H29.6.16	上告棄却決定	
H29.7.10	本判決	

訂正審判請求不可期間

3. 本判決の判旨

本判決では、訂正の再抗弁を主張する時期および訂正の再抗弁を主張するために現実に訂正請求等を行うことの要否について、以下のとおり判示している。

①「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「Xは、原審の口頭弁論終結時までに、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、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ったためであるなど…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、上告人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はうかがわれない。」

4. 検 討

4. 1 訂正審決の確定と上告審における審理

4. 1. 1 上告審係属中に訂正審決等が確定した場合の上告審における審理について

(1) 現行民事訴訟法下の判例

旧民事訴訟法下では、再審事由があることは上告理由にもあたると解されていたが、現行民事訴訟法の下では、再審事由があっても当然には上告理由にはあたらず、民訴法325条2項による原判決破棄の理由となり得ると解されている。

そこで、本件では、上告審係属中に訂正審決等が確定し、特許請求の範囲が減縮されたことにより、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、民訴法338条1項8号に規定する再審事由があるため、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるといえるか否かが問題となる。

この点、上告審係属中に訂正審決等や無効審決が確定した事案に関して、現行民事訴訟法下の取消決定又は審決に対する取消訴訟（以下、単に「審決取消訴訟」という。）に関する判例として次のものがある¹⁾。

① 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〕は、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請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合には、原判決には、民訴法325条2項に規定する法令の違反があると判示したものである。

② 最判平成17年10月18日集民218号79頁〔包装され、含浸されたクリーニングファブリックおよびその製造方法事件〕は、特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した原判決に対して上告受理の申立てがされ、その後、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って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り、この場合には、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったものというべきであると判示したうえで、原判決を破棄自判したものである。

③ 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]は、現行民事訴訟法下の特許権侵害訴訟において、特許法104条の3第2項の規定の趣旨に照らすと、無効主張のみならず、無効主張を否定し、又は覆す主張（以下「対抗主張」という。）も却下の対象となり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張も、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められれば、却下されることになることと判示したものである。同最高裁判決は、そのうえで、特許権者が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して、特許権者が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、原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を原判決言渡し後に提出するに等しく、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いわざるを得ず、特許法104条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできないと判示して、訂正の対抗主張を排斥して上告棄却判決をしたものである。

上記のとおり、審決取消訴訟と侵害訴訟とでは訂正審決等の取扱いに差異があるが、それは「審決取消訴訟では、対世的無効が最終的に判断されるものである上、訂正が確定するまでは訂正の確定が審決の取消事由をいう主張として成り立たないのに対し、訂正が確定しなくても

訂正の対抗主張自体は再抗弁として成り立つものである。そうすると、審決取消訴訟とは異なり、侵害訴訟については、当事者が訂正の対抗主張につき攻撃防御を尽くした上、裁判所が同主張を踏まえて無効の成否を判断するというのであるから、再審事由が存するという主張を制限して裁判所による上記判断に不服を申し立てることができないとしても、その当事者の裁判を受ける権利を損なうことにはならず、司法に対する国民の信頼を害することにもならないと考えられる。」とする見解がある²⁾。

なお、本件は平成23年法律第63号による特許法改正後の事案であり、特許法104条の4の規定のことも考慮する必要があるのに対し、ナイフの加工装置事件最高裁判決は、同特許法改正前の事案であり、同条の規定は考慮されないものであった。

(2) 特許法104条の4との関係

侵害訴訟で特許権者敗訴判決（請求棄却判決）が確定した後に、当該侵害訴訟で主張された無効理由を回避するための訂正審決等が確定した場合、特許法104条の4第3号（特許法施行令8条2号）により再審事由として主張することができない。ここで、特許権者の請求を棄却した高裁判決に対する上告ないし上告受理申立てが最高裁に係属中に訂正審決等が確定した場合について、どのように解すべきかは、特許法104条の4の規定上は明らかではない³⁾。

しかるところ、上告ないし上告受理申立てが最高裁に係属中に訂正請求が確定した場合、訂正請求の確定は再審事由ではないことから、訂正請求の確定は事実審口頭弁論終結時までに主張されることを要し、上告理由、上告受理申立ての理由とならないと解すべきであるとする見解⁴⁾がある。

一方、「再審事由が存在する場合には、上告受理事由（民訴318条）に該当する可能性があ

るところ、差止請求や損害賠償請求を認容する判決が出され、上告審に係属中に無効審決等が確定した場合も、特許法104条の4が規定するものではない。この場合、事実審の審理は終結しているとしても、上告審に係属中は未だ判決は確定しておらず、既判力も生じていないことからすると、当事者が確定判決を信頼するという状況は生じておらず、控訴審の判決が破棄されても、必ずしも紛争の蒸し返しであるとか、法的安定性を害するとはいえないこと、さらに、同条の定める主張制限が認められなかったとしても、侵害訴訟等の解決を不当に遅延させるものと認められる場合には、特許法104条の3等の趣旨から、無効審決等の確定を主張して原審の判決を争うことは認められないとすることも可能であることからすると、原則として、上告審においては無効審決等の確定につき主張制限はなく、事案によって、特許法104条の3や104条の4の趣旨から上告審においてこれを主張することは許されないとするのが妥当である」とする見解⁵⁾もある。

(3) 本判決

本判決は、前記3. 本判決の判旨①のとおり判示した。

これは、侵害訴訟の判決確定前に無効審決等(訂正審決等を含む。)が確定した場合は特許法104条の4の射程外であって、原則として、上告審において無効審決等の確定につき同条の定める主張制限はないが、事案によって、特許法104条の3や104条の4の趣旨から上告審においてこれを主張することは許されないとするのが妥当であるとする見解と親和的であるといえる。

ただ、本判決がいう「特段の事情」とは、「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…ことについてやむを得ないといえるだけの」ものでなければならない。

しかるところ、大寄麻代最高裁判所調査官によれば、「上告審において主張を制限しても当事者の手続保障に欠けるといえないのは、特許権者には、同主張と実質的に同等の攻撃防御方法とみることができ訂正の再抗弁を主張する権能が付与されており、事実審口頭弁論終結時までに、これを主張する機会があるのが通常であるという点にあることから、個別的な事案において、特許権者側に帰責性のない何らかの事情により、その前提を欠いたと評価できるような例外的な事態が生じたために、訂正の再抗弁を主張しなかったという場合のみが、『特段の事情』として想定されたためと解される。」とされている⁶⁾。

4. 1. 2 事実審の口頭弁論終結前に訂正の再抗弁を主張していた場合について

本件は、特許権者が事実審の口頭弁論終結前に訂正の再抗弁を主張していなかった事案について判示したものであり、特許権者が事実審の口頭弁論終結前に訂正の再抗弁を主張していたにもかかわらず、これが排斥された事案については、本判決の射程外である。

この点、大寄最高裁判所調査官は、私見としてではあるが、原審が訂正後の特許請求の範囲に被疑侵害品が含まれないとの理由により無効の抗弁を容れて、請求棄却判決をした場合も、原審が、訂正後の特許請求の範囲を検討したうえ、当該訂正が訂正要件を欠き、もしくはこれによっても無効理由が解消されないとの理由を容れて、請求棄却判決をした場合、いずれも判決の結論に影響を及ぼすことが明らか(民訴法325条2項)とはいえないのではないかとされている⁷⁾。

もちろん、原審において訂正の再抗弁が認められなかった理由が、被疑侵害物件が訂正後の特許発明の技術的範囲に属しないと判断された場合は、上告審係属中に訂正審決等が確定した

としても、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとはいえないが、原審において訂正の再抗弁が認められなかった理由が、訂正請求等が訂正要件を欠くことや、訂正によって無効理由が解消されないということであった場合には、特許権者側に帰責性はなく、必ずしも紛争の不当な蒸し返しであるとか、法的安定性を害するとはいえないことからすると、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄することも許されるべきであると思料される。このように解さなければ、結局、上告審係属中に訂正審決等が確定した場合に、一律に主張制限を認める見解と同様の結果となり、事案に応じた柔軟な解決を否定することになると思料される。

4. 1. 3 上告審係属中に無効審決が確定した場合について

本件は、特許権者の請求を棄却した判決に対する上告審係属中に訂正審決等が確定した事案について判示したものであり、特許権者の請求を認容した判決に対する上告審係属中に無効審決が確定した場合については本判決の射程外である。

このような場合、大寄最高裁判所調査官は、訂正の再抗弁と訂正審決等との関係についての考え方は、無効の抗弁と無効審決の確定との関係についても同様にあてはまり、訂正の再抗弁を主張する特許権者側と無効の抗弁を主張する被疑侵害者側との衡平という観点からしても、無効審決が確定した場合について、訂正審決の場合以上にその主張を許容すべきではないとされる⁸⁾。

無効審決が確定した場合について、訂正審決等が確定した場合と同様に取り扱うことは是認できるが、原審において無効理由がないと判断したことにつき、特許権者側に帰責性はなく、必ずしも不当な紛争の蒸し返しであるとか、法

的安定性を害するとはいえない場合には、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄することも許されるべきであると思料される。

なお、侵害訴訟において主張されていない無効理由に係る無効審決が上告審係属中に確定するという事態は、原審において無効の抗弁を主張していなかったが、第三者が請求していた無効審判により無効審決がなされた場合（なお、無効の抗弁は、訂正の再抗弁と異なり、無効審判を請求しなくとも主張し得るので、第三者が無効審判請求しているが、被疑侵害者が無効審判請求せずに無効の抗弁を主張することはあり得る。）が考えられるが、このような場合には、被疑侵害者が上告審係属中に無効審決が確定したことを主張することは、時機に後れた攻撃防御方法に当たると解される場合もあり得ると思料される。

4. 2 訂正の再抗弁と訂正審判請求又は訂正請求との関係

4. 2. 1 訂正の再抗弁における訂正審判請求又は訂正請求の要否

(1) 訂正の再抗弁の要件事実に関する裁判例
従来の裁判例では、訂正の再抗弁を認めるための要件として、

- ア. 適法な訂正審判請求又は訂正請求を行っていること
 - イ. その訂正によって、被告が主張している無効理由が解消されること
 - ウ. 対象製品等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る⁹⁾。

訂正の再抗弁の要件事実に関する判例としては次のものがある。

- ①知財高判平成26年9月17日判時2247号103頁
[共焦点分光分析事件]

「特許権侵害訴訟において、特許法104条の3に基づく権利行使の制限に対する対抗主張としての訂正の再抗弁は、原則として、実際に適法な訂正審判又は訂正請求を行っていることが必要である。」、「法改正経緯（筆者注：平成23年改正特許法下では、裁判所に審決取消訴訟が提訴され、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こと。）及び例外的事情（筆者注：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こと。）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。」と判示したが、「特許権者は、無効審判手続内で訂正請求を行うことが可能であったこと、新たな訂正の再抗弁の訂正内容からすると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ものであり、特許権者は、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ことから、特許権者が現時点において訂正審判請求及び訂正請求をすることができないとしても、これは自らの責任に基づくものといわざるを得ず、訂正の再抗弁

を主張するに際し、適法な訂正請求等を行っているという要件を不要とすべき特段の事情は認められない。」として当該事案においては訂正の再抗弁を排斥した。

②東京地判平成28年7月13日平成25年(ワ)第19418号 [累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ事件]

実施権者の承諾を得られなかった事案において、「特許法127条には、通常実施権者の承諾を得る必要がない場合について特段の除外規定はない。そして、同法の趣旨は、特許権者が誤解に基づいて不必要な訂正を請求したり、瑕疵の部分のみを減縮すれば十分であるのにその範囲を超えて訂正したりすると、実施許諾を受けた範囲が不当に狭められるなど、通常実施権者等が不測の損害を被ることがあるので、訂正審判を請求する場合に上記のような利害関係を有する者の承諾を要することとしたものであると考えられる。また、通常実施権者には、訂正による権利範囲の減縮の程度にかかわらず、訂正により特許が有効に存続することとなったり、あるいは、訂正の承諾を拒否することで特許が無効になるなどすることで、何らかの利益又は損失を生じる場合もあり得るのであるから、通常実施権者は、特許権者による訂正について常に利害関係を有する可能性があると考えられる。そうすると、訂正が減縮にあたる場合はもちろんのこと、訂正が単なる減縮に当たらない場合であっても、特許権者が訂正をする場合には常に通常実施権者の承諾が必要であるというべきである。」、「特許法には、同条の『通常実施権者』について訂正に利害関係のある者や現に実施している者に限定する旨の規定はないのであって、特許法127条は、『特許権者は、専用実施権者、質権者又は第35条第1項、第77条第4項若しくは第78条第1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。』と

規定しており、通常実施権者として、外国の会社を排除するものではないとともに、訂正について実質的な利害関係があることを要件としているわけでもないというべきである。さらには、通常実施権者であれば、現に実施しておらず、また、自らは実施する可能性がないとしても、今後、子会社や関連会社を含む第三者をして実施させる可能性はあるのであるから、訂正の内容や特許の有効性に利害関係を有することは明らかであり、現に実施しておらず、かつ、自らは実施する可能性がない通常実施権者を、特許法127条の承諾を要するべき『通常実施権者』から除外すべき理由がない。」と判示して訂正の再抗弁を排斥した。

③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〕

「特許に無効理由が存在する場合であっても、①適法な訂正請求（又は訂正審判請求）がされ（訂正請求及び訂正審判請求が制限されるためにこれを行うことができない場合には、訂正請求（又は訂正審判請求）できる時機には、必ずこのような訂正を請求する予定である旨の主張）、②上記訂正により無効理由が解消されるとともに、③訂正後の特許請求の範囲に対象製品が属するときは、特許法104条の3第1項により権利行使が制限される場合に当たらない。」と判示したが、当該事案においては、訂正によっても無効理由は解消しないと判断して訂正の再抗弁を排斥した。

(2) 訂正の再抗弁を行うには、現実に適法な訂正請求を行っている必要はないとの本判決の判示の意義について

本判決は、前記3. 本判決の判旨①と判示したうえで、本件への当てはめにおいて、前記3. 本判決の判旨②のとおり判断したものである。

すなわち、本判決は、新たに主張された無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る

審決取消訴訟が係属中であり、審決が確定していないために、新たに主張された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った場合には、訂正の再抗弁を主張するために現に訂正審判の請求又は訂正の請求をしている必要はないとするものである。

しかるところ、本判決では、「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・・・などの・・・事情」が認められさえすれば、そのような事情に至ったのが特許権者の手続遅滞等などの帰責性が認められる場合であったとしても、訂正請求等を不要とする趣旨かは必ずしも明確ではないが、本判決の下でも、訂正請求等が行えないタイミングで訂正の再抗弁を提出しなければならなくなったことにつき、特許権者の手続遅滞など帰責性が認められる場合には、再抗弁が否定される可能性はある。

この点、共焦点分光分析事件のように、特許権者が新たな訂正の再抗弁を主張しようとした時点においては、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟が係属中であるため特許権者は、訂正請求等を行うことはできない場合であっても、特許権者が無効理由を解消しようとする無効理由について、無効審判手続内で訂正請求を行うことが可能であったなど、それ以前に当該訂正を行うことが困難であったような事情はうかがわれない場合には、訂正の再抗弁は許されないと思料される。

また、本判決は、訂正請求等が法律上できなかった事案に関するものであり、訂正請求等は「法律上」は可能であったが、事実上それができなかったという場合は本判決の射程外であり、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のように、訂正の機会自体は法律上保障されていたが、訂正請求等が事実上困難であったという事案において、現実の訂正請求等なしに訂正

の再抗弁を主張できるかは明らかではない。

この点、前述のとおり、累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ事件判決は、訂正請求等について実施権者の承諾を得られなかった事案において、訂正の再抗弁を排斥しており、同判決からすれば、訂正請求等に他の共有者が応じない場合も同様に訂正の再抗弁を排斥される可能性は高いのではないかと思料される。

しかしながら、共有者や実施権者の所在をどうしても確認できない場合や、特許権が包括クロスライセンスの対象であり、実施権者が多数いるため、訂正請求等について承諾を得ることが困難な場合、共有者や実施権者が訂正に応じないことに正当な理由がない場合を含め、如何なる場合に現実の訂正請求等なしに訂正の再抗弁を主張できるかという問題は残っていると思料される。

また、現実には訂正請求等せず、訂正の再抗弁を主張することが認められた場合に、侵害訴訟後に特許権者が現実の訂正請求等をしない場合をどのように取り扱うかは難しい問題である。

この点、別件訴訟における特許権者の請求を信義則違反とすることができるかも問題であるが、これを認めたとしても、特許権者が以前の侵害訴訟での訂正の再抗弁を主張していたということが第三者に分かるか（先の訴訟が和解で解決する場合もある。）問題がある。

(3) 訂正の再抗弁の主張時期

ナイフの加工装置事件最高裁判決は、「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。」と判示している。

また、魚釣用電動リール事件判決は、「控訴人は、原審において、弁論準備手続が終結されるまでの間、訂正の対抗主張を提出することはなかったが、弁論準備手続終結後に提出された準備書面において初めてこれを主張するに至ったため、原審裁判所により時機に後れたものとして却下された（なお、原審において主張した訂正の内容は、『片手で』との文言の有無の点を除き、当審における訂正の内容と同一である。）。控訴人は、平成28年9月8日に原判決が言い渡されると、同月21日控訴を提起した。他方、同月30日には、本件特許1ないし3に係る各特許無効審判において、審決の予告がされた。そこで、控訴人は、同年11月10日提出に係る控訴理由書において、訂正の対抗主張を記載した。

上記の原審及び当審における審理の経過に照らすと、より早期に訂正の対抗主張を行うことが望ましかったということはできるものの、控訴人が原判決や審決の予告がされたのを受けて、控訴理由書において訂正の対抗主張を詳細に記載し、当審において速やかに上記主張を提出していることに照らすと、控訴人による訂正の対抗主張の提出が、時機に後れたものであるとまでいうことはできない。また、本件における訂正の対抗主張の内容に照らすと、訂正の対抗主張の提出により訴訟の完結を遅延させることになるとも認められない。」と判断している。

さらに、「時機に後れた攻撃防御方法に当たるか否かは、第1審の訴訟経過も併せて判断されることから、例えば、文言侵害が否定された場合の均等論の主張や、無効の抗弁が認められた場合の訂正の再抗弁、無効の抗弁が排斥された場合の新たな無効主張等をする予定のある控訴人は、そのような新主張を追加することを控訴状に骨子とともに記載し、控訴理由書に詳細を記載するくらいの準備が必要であろう。」とする見解¹⁰もある。

そうすると、実務的には、訂正の再抗弁は、

事実審の適切な時期に提出しなければならないことは勿論、時機に後れた攻撃防御方法といわれなくともする必要があるため、第1審においても、無効の抗弁が主張されたら侵害論が終結するまでの間に遅滞なく、控訴審においては、遅くとも第1審で訂正の再抗弁を主張していなかった場合には控訴状や控訴理由書（控訴審の当初の段階）で主張すべきであるといえる。

特に、無効審判が請求されている場合には、訂正請求の機会が制限されているので（特許法134条の2第1項、134条1項若しくは2項、134条の3、153条2項又は164条の2第2項）、迅速に訂正請求の要否を判断し、訂正請求の时期的制限と特許権侵害訴訟の進行を見据えつつ、答弁書提出期間内に訂正請求をするか、あるいは審決の予告を待って訂正請求するか等適切な時期に訂正請求することが必要となると思料される。

なお、侵害訴訟の控訴審と審決取消訴訟が同時期に知的財産高等裁判所に係属した場合、実務上、特許の有効性について齟齬する判断がなされないように、いずれの事件も同一部に係属させ、審理されることになっているが、判決言渡しも同一日になされることが通常であるので、無効審判において請求不成立審決がなされた場合、知的財産高等裁判所に侵害訴訟が係属している間、特許権者が法律上、訂正請求をすることはできないことも考慮したうえで、訂正請求等をするか否かを判断しなければならない。

4. 2. 2 訂正の再抗弁にあたり、現実の訂正請求等が不要となる場合について

(1) 本判決

本判決は、本件事案において、訂正の再抗弁の主張にあたり、必ずしも現実の訂正請求等を要しないとしたが、その他、どのような場合に現実の訂正請求等が不要とされるのかについては、何ら明らかにしていない。

もっとも、本件は、訂正の再抗弁の対象となる無効理由とは異なる無効理由を基に無効審判請求及び審決取消訴訟が提起されたことから、特許権者は、侵害訴訟における事実審の口頭弁論終結時までに訂正請求等が法律上不可能であった事案であり、訂正請求等ができない点について、特許権者に何らの落ち度もない。

本判決は、敢えてこのような事情を認定していることからすると、共焦点分光分析事件判決と同様、現実の訂正請求等の要否の重要な考慮要素として、特許権者の帰責性を考慮しているように思われる。

しかも、本判決は、特許法104条の3及び同104条の4の各規定の趣旨としての紛争の1回の解決の機能を重視している。

そうすると、本判決が示す「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」とは、極めて例外的な場合に限られるとも考えられる。

(2) 共焦点分光分析事件

共焦点分光分析事件判決では、前述のとおり、「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。」とされながら、「特許権者は、無効審判手続内で訂正請求を行うことが可能であったこと、新たな訂正の再抗弁の訂正内容からすると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ものであり、特許権者は、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ことから、特許権者

が現時点において訂正審判請求及び訂正請求をすることができないとしても、これは自らの責任に基づくものといわざるを得ず、訂正の再抗弁を主張するに際し、適法な訂正請求等を行っているという要件を不要とすべき特段の事情は認められない。」として訂正の再抗弁を排斥されており、「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」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否かが重要な要素になると思料される。

また、同事件判決では、「訂正請求等が法律上困難である場合」にも、そのみで常に訂正請求等なしに訂正の再抗弁が提出可能となるわけではなく、「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」とされており、訂正請求等が法律上困難であったというだけでは不十分であって、そのような事態に至った事情を個別に考察した結果、そのような事態に陥ったことについて特許権者自身に手続遅滞などの帰責性が認められる場合には、訂正の再抗弁は許されないことになるものであり、具体的な当ではめにおいては、「特段の事情」は非常に厳格に判断されたといえる¹¹⁾。

4. 3 本判決（侵害訴訟）の確定後の特許権者の対応（訂正後のクレームに基づく後訴等）について

4. 3. 1 再審請求の可否について

侵害訴訟の判決確定前に無効審決・訂正審決が確定した場合は104条の4の射程外であり、本件でも、侵害訴訟における請求棄却判決確定後、本件訂正審決確定を理由に再審請求することは104条の4には抵触しない。

しかしながら、本判決が、「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」はうかがわれないと判断し、「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」として「本件の上告審係属中に本件訂正審決が確定し、本件特許に係る特許請求の範囲が減縮されたことにより、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、民訴法338条1項8号に規定する再審事由があるといえるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかかな法令の違反がある」というXの主張を排斥した以上、Xが後に再審の訴えを提起し、本件訂正審決確定の主張を再審事由として主張したとしても、訴訟上の信義則に反するとして排斥されるべきであると思料される¹²⁾。

4. 3. 2 後訴の可否について

無効の抗弁を認め侵害訴訟の棄却判決が確定した場合、被疑侵害者に対する訂正後の特許権に基づく新たな侵害訴訟の提起については、特許法104条の4の射程外である。

この点、棄却判決の既判力が及ぶか否かの問題について、「訂正は、①特許請求の範囲の減縮、②誤記または誤訳の訂正、③明瞭でない記載の釈明を目的とするもの等に限られ（同126条1項、134条の2第1項）、特許請求の範囲を拡張し、または変更するものであってはならないから（同126条6項）、訂正前の発明は、訂正後の発明を包含するものとして、実質的には同一であるといえよう。また、訂正前の発明と訂正後の発明を別の訴訟物であるとして、誤記の訂正のようなものまでをも含めて、訂正後のクレームに基づき再訴することができるのであれば、確定判決の既判力が訂正の都度遮断されることになり、このような結果は、訴訟の蒸し返しを容

易に認める結果になり、紛争の1回の解決という見地からしても、相当ではないといえよう。したがって、侵害訴訟の判決確定後、訂正審判等が確定した場合に、訂正後の特許権に基づく請求には、同判決の既判力が及ぶと解するのが相当であり、訂正後の特許権に基づき再訴が提起されたとしても、後訴裁判所は、上記判決に抵触する判断ができず、請求を棄却することになるというべきであろう。」とする見解¹³⁾がある。

一方、「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損害賠償請求を行うことに問題はあるか。特に、後訴において訂正後の特許権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。」という設問に対する回答として、「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もあるだろうかとは思いますが。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、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1回の

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、設問のような場合には、後訴での訂正後の特許請求の範囲に基づく請求を認めてもよいのではないかと個人的には思います。」とする見解¹⁴⁾もある（なお、訂正審判等の確定が侵害訴訟確定前であるか、確定後であるかによって結論に影響はないと思料される。）。

また、「ある期間の損害賠償請求を認容した判決が確定した後、その後の期間の損害賠償請求の訴訟が係属中に、当該特許の無効審決等が確定したり、差止請求を認容した判決が確定した後に、損害賠償請求の訴訟が係属中に無効審決等が確定したような場合に、後訴において、無効審決等の確定を主張できるか否かは、特許法104条の4の規定するものではない。このような場合については、前訴と後訴とは別個の訴訟物であり、同条が、当事者双方が攻撃防御を尽くした上で出された侵害訴訟等の判決が確定した後は、当該訴訟は紛争の蒸し返しを許さないものとするものであると解されること、同条は再審の訴えにおける主張制限を規定したものにすぎないことからすると、新たな訴訟である後訴においては、無効審決等の確定について主張制限されるものではないと解するのが妥当であると考え」とする見解¹⁵⁾もある。

しかるところ、特許権侵害訴訟のうち差止請求の訴訟物は、「原告の特許権に基づく、被告の実施行為についての差止請求権の存否」であり、当事者、特許権及び対象製品（対象方法）が同一である限り、訴訟物としては同一のものと解するのが相当であるが、特許権侵害訴訟のうち損害賠償請求の訴訟物は、「不法行為に基づく損害賠償請求権」であり、当事者、特許権、対象製品（対象方法）の要素に加えて損害賠償

の対象期間によって、訴訟物が画されると解されている¹⁶⁾。

そうすると、無効理由があることを理由に特許法104条の3により特許権者の請求を棄却する判決が確定した後に訂正審決等が確定し、特許権が維持された場合、訂正後の請求項に基づいて同一対象製品の差止等を求める後訴が前訴既判力によって制限され、訂正後のクレームに基づく後訴での差止請求は退けられるとしても、少なくとも、先の訴訟における損害賠償請求期間と異なった期間を対象とする損害賠償請求訴訟は、先の訴訟における損害賠償請求とは訴訟物が異なり、前訴後の無断実施に対する損害賠償請求に対しては前訴の既判力は及ばないため、新たな訴訟である後訴は許されると解すべきであると思料される。

5. 実務的留意点(無効審判請求の機能)

「無効審判請求すると、権利者側は訂正審判請求をすることができなくなるから、無効審判請求は訂正の機会を奪うための手段としても機能するものであるところ、平成23年法改正によりこの傾向がさらに強まったとも考えられる」とする見解がある¹⁷⁾。

しかるところ、以上述べたことから明らかなどおり、本判決のように、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、当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許されるとしても、特許法104条の3に基づく無効の抗弁に対する訂正の再抗弁は、原則として、現実に適法な訂正審判又は訂正請求を行っていることが必要であるとした場合、訂正の再抗弁を主張するに際し、適法な訂正請求等を行っているという要件を不要とすべき特段の事情が認められる場合は極めて稀であると思料され、無効審判請求は、侵害訴訟に

おいて訂正の再抗弁を主張する機会を奪うための手段としても機能するものであるといえ、特許権者側も、被疑侵害者側もこの点に留意して侵害訴訟に対応すべきであると思料される。

なお、請求不成立審決がなされたが、審決取消訴訟で審決を取消すべきと裁判所が判断した場合、侵害訴訟の控訴審係属中であれば、特許庁における再度の審理と訂正請求を経たうえでの審決確定までの間、当該侵害訴訟について訴訟手続を中止することができるが、そのようなことは審理の遅延を招くことになり、実際には認められないのではないかと思料される。

この点、清水節判事は、「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、その中で訂正請求する余地を与え、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得たと思います。しかし、そのような運用をすると時間がかかります。」¹⁸⁾と述べておられ、実際の判決及び運用と異なる対応がなされることは難しいのではないかと思料される。

6. おわりに

特許権者としては、平成23年法律第63号による改正後の特許法126条2項により訂正の機会が制限されているが、訂正の再抗弁の要件事実として、「原則として、実際に適法な訂正審判又は訂正請求を行っていることが必要である」こと、また、侵害訴訟と審決取消訴訟が同時に係属した場合、判決の言い渡しも同日になされることからすれば、無効審判請求がなされた場合に請求不成立審決(特許維持審決)を得たとしても、当該審決が審決取消訴訟において取り消された場合には、その後、新たな訂正請求を前提とした訂正の再抗弁を主張することは実際上できなくなるおそれがあるので、審判手続において訂正請求をするか否か、どこまで特許請

求の範囲を減縮するかということについては、十分検討のうえ対応する必要がある。なお、現実に訂正請求等を行っていないとしても訂正の再抗弁が認められることがあるとしても、極めて限定的な場合であると考えられ、安易に訂正の再抗弁において現実の訂正請求等が不要と考えるべきではない。ただ、現実に訂正請求等を行わずに訂正の再抗弁が認められない可能性があっても、事実上訂正請求等を行うことができない場合には、訂正の再抗弁を主張しておくべきであると思料される。場合によっては、訂正審決等が確定すれば、上告受理申立て理由になる可能性もある。これに対し、被疑侵害者側は、無効審判を請求することによって、特許権者の訂正の機会を制限することができるが、無効理由があることを理由に特許法104条の3により特許権者の請求を棄却する判決が確定した後に訂正審決等が確定し、特許権が維持された場合、訂正後の請求項に基づいて同一対象製品について後訴されるおそれがあることには留意する必要がある。

注 記

- 1) 旧民事訴訟法下の判例としては、最判昭和60年5月28日集民145号73頁〔電気掃除機〕がある（無効審決に関する判例については、最判昭和46年4月20日集民102号491頁〔濾過機事件〕と最判平成9年7月17日民集51巻6号2714号〔ポパイ・ネクタイ事件〕がある。）。
- 2) 中島基至「無効論」高部真規子編「特許訴訟の実務〔第2版〕」138頁
- 3) 産業構造審議会知的財産政策部会の平成23年2月付け「特許制度に関する法制的な課題について」29～30頁は、上告受理申立等の制限について、「事実審口頭弁論終結後、判決確定前に確定した審決の遡及効等を一律制限し、事実審口頭弁論終結後に確定した審決は、一切特許権侵害訴訟において考慮されないよう法定までしなくとも、裁判所において個別事案に応じた適切な対応が期待できる」と述べている。
- 4) 三村量一「平成23年改正特許法の下における特許関係訴訟のあり方」日本工業所有権法学会年報35号209頁
- 5) 八木貴美子「再審の制限」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟法大系Ⅱ』89頁。柴田義明「訂正審決の確定と上告審係属中の無効審決取消訴訟の帰趨-窒化ガリウム事件」特許判例百選〔第4版〕103頁、前掲注2)中島138頁、茶園成樹「特許法〔第2版〕」280頁も、一律に主張が制限されるとは介していないが、具体的な主張制限の程度については、論者によって異なる。
- 6) 大寄麻代「最高裁重要判例解説 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」L&T78号68頁。なお、大寄最高裁判所調査官は、「特段の事情」にあたり得る具体的事例として、「たとえば、仮に本件において、原告が（訂正審判請求をする機会が法律上なかったため、これを伴わずに）訂正の再抗弁を主張しようとし、これが認められるべきであったにもかかわらず、裁判所が、同主張は法律上許されないとの誤った判断に基づく訴訟指揮をしたため、原告が同主張をする機会が実質的制限された場合や、新たな無効の抗弁が主張されたのに直ちに弁論が終結されたため訂正の再抗弁を主張する物理的な機会が全くなかった場合が考えられる。一方、たとえば、原審で訂正の再抗弁が民事訴訟法157条または特許法104条の3第2項により適法に却下されたために主張できなかったような場合は、『やむを得ないといえるだけの特段の事情』にあたらないことは明らかであろう。」とされている。
- 7) 前掲注6)大寄70頁
- 8) 前掲注6)大寄69頁
- 9) 前掲注5)茶園277頁。東京地判平成19年2月27日判タ1253号241頁〔多関節搬送装置事件〕、東京地判平成21年2月27日判時2082号128頁〔筆記具のクリップ取付装置事件〕、知財高判平成21年8月25日判時2059号125頁〔切削方法事件〕、など。
- 10) 高部真規子「実務詳説 特許関係訴訟〔第3版〕」22頁
- 11) 共焦点分光分析事件については、前田健〔判批〕平成26年度重要判例解説275頁、東崎賢治＝中野

智仁〔判批〕知財研フォーラム100号39頁，三村淳一〔判批〕判評683号（判時2274号）173頁，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88頁，愛知靖之〔判批〕新・判例解説Watch20号273-276頁などを参照。

- 12) ナイフの加工装置事件最高裁判決に関する菱田雄郷「特許法104条の3に基づく請求棄却判決と訂正審決の確定-ナイフの加工装置事件」特許判例百選〔第4版〕155頁参照。
- 13) 前掲注2) 中島159頁
- 14) 前掲注11) 清水90頁。なお，前掲注10) 高部231頁は，無効を理由とする棄却判決後，「その後の訂正審決の確定により，対象製品が訂正後の特許請求の範囲にも属する場合は，将来に向かっての差止請求や，前訴の対象期間とは異なる期間を対象とする損害賠償を求める再訴が可能か否かは，特許法104条の4が直接規定するところ

ではなく，信義則や立法趣旨を重視するか法文そのものを重視するかで異なるかもしれない」と述べ，差止請求について，前訴の既判力に抵触し当然に請求不可になるという理解をとっていないようである。また，重富貴光「特許権侵害争訟におけるダブル・トラック現象と判決効」判タ1292号55頁は，被疑侵害者が後訴で既判力の抵触を主張することは防御権の濫用に当たるとして，差止請求を認めるべきとしている。

- 15) 前掲注5) 八木89頁
- 16) 前掲注10) 高部24頁，25頁，44頁，45頁。東京地判平成17年11月1日判タ1216号291頁〔電話番号リストのクリーニング装置事件〕
- 17) 田邊実「特許無効審判事件と侵害訴訟における無効の抗弁・訂正請求」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟法大系I』200頁
- 18) 前掲注11) 清水90頁

(原稿受領日 2018年1月31日)

