

特許権侵害訴訟における訂正手続きに関する研究

特許第2委員会
第2小委員会*

抄録 特許権侵害訴訟において被疑侵害者から無効主張がなされると、無効理由を解消するためにクレームを訂正しなければならない場合がある。特許権者は無効理由の解消、訂正後の技術的範囲とイ号の関係、第三者への抑止力等、考慮しなければならないことが多く、訂正は非常に神経を使う作業となる。本研究では、特許権侵害訴訟に絡んで特許権者が訂正する場合の実務上の留意事項を検討したので紹介する。

目次

1. はじめに
2. 条文改正の経緯
3. 統計分析
 3. 1 審理期間
 3. 2 特許権者の勝訴率
 3. 3 特許権者の敗訴理由
 3. 4 訂正のタイミングと勝敗の関係
 3. 5 訂正の再抗弁の傾向
4. 事例の分析、検討
 4. 1 訂正要件非充足により敗訴した事例
 4. 2 訂正に関連して控訴審で侵害判断が変わった事例
 4. 3 訂正の再抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に該当するか否かが判断された事例
5. 訂正請求等をせずに訂正の再抗弁のみを主張することについての一考察
6. おわりに

1. はじめに

特許権侵害訴訟（以下、単に侵害訴訟という）において被疑侵害者から無効主張がなされる、もしくは侵害訴訟と並行して無効審判が請求されると、特許権者は無効理由を解消するためにクレームや明細書等の内容を訂正しなければな

らない場合がある。この場合、無効理由を解消するのはもちろんのこと、被疑侵害品等（以下、イ号という）が技術的範囲から外れないよう訂正するとともに、イ号以外の第三者製品に対しても抑止力が維持できるよう考慮しなければならず、訂正は特許権者にとって非常に神経を使う作業である。

このような事情のもと、当協会の過去の論説（以下、平成20年論説¹⁾という）にて特許権者の勝訴率という観点から1つの報告がされている。これによれば、侵害訴訟に絡んで訂正審判もしくは訂正請求（以下、これらを総称して訂正手続という）がされた事件における特許権者の勝訴率は、平成13～19年の期間において17%であり、同期間における侵害訴訟全体の勝訴率28%と比べて低い。

これらの事情（訂正を余儀なくされた場合の多大な苦労や勝訴率の低さ）は、特許権者に権利行使を躊躇させる一因になっている可能性がある。そこで、本研究は、侵害訴訟に絡んで特許権者が訂正する場合の留意事項を抽出し、権

* 2017年度 The Second Subcommittee, Second Patent Committee

利行使時の一助となるようなヒントを実務家に提供することを目的として行った。

なお、本稿は、2017年度特許第2委員会の河瀬博之（中外製薬，委員長），矢ヶ部喜行（フィリップス・ジャパン，委員長代理）をはじめ，第2小委員会の中津川勇二（ダイヘン，委員長代理兼小委員長），北田正人（日本電気，小委員長補佐），豊田充生（中国電力，小委員長補佐），濱口侑也（富士フイルム，小委員長補佐），瓜生博之（宇部興産），原史子（カネカ），板垣徳晃（田辺三菱製薬），今井保幸（カルソニックカンセイ），影山正光（積水化学工業），細谷克年（花王），細矢直人（ソニー），山川秀之（凸版印刷）が執筆した。

2. 条文改正の経緯

最初に，訂正に関する特許法改正の経緯を簡単に振り返ることとする。

平成5年改正法のもとでは，無効審判が特許庁に係属している場合を除き，クレームや明細書等の内容を変更する訂正審判の請求がいつでも可能であったため，審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求に起因する特許庁と裁判所との間の事件の往復（キャッチボール現象）が頻発していた。そのため，著しい審理遅延や審理の無駄といった弊害が指摘されていた²⁾。

この弊害を解消するため，平成15年改正法では，無効審判の審決取消訴訟が提起された場合について，訂正審判の請求は審決取消訴訟提起後の90日の期間内に限るとともに，特許権者に訂正の意思があるときは，裁判所は実体判断をせずに，決定によって事件を差し戻すことができることとした（特許法126条2項但し書き）。この改正によって，上述した著しい審理遅延や審理の無駄を低減することはできたが，審決取消訴訟提起後にも訂正審判の請求が可能な期間（90日間）が存在していたために，依然としてキャッチボール現象は発生していた³⁾。

そこで，平成23年改正法では，キャッチボール現象を完全に解消するべく，審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することとした。

このような改正を経て，現在は審理期間の著しい遅延，審理の無駄が解消されたことはもちろんのこと，キャッチボール現象も起こりえない状態となった。

本研究では，まずは平成23年改正法が審理期間へ与えた影響を確認することから始め，上述した平成20年論説に掲載された当時の情報と現在の情報とを比較しつつ，特許権者の勝訴率，敗訴理由，訂正の再抗弁の傾向等の分析を行った。

3. 統計分析

本分析の対象を選定するにあたり，以下の条件に適合する裁判例を裁判所ウェブサイト「知的財産裁判例集」より抽出した。訂正手続がされた特許（以下，訂正特許という）が1事件内に複数存在している場合は訂正特許数をカウントして得た194件を分析対象の母集団とした。

期間：平成20年1月1日～同29年8月31日

権利種別：特許権

訴訟類型：民事訴訟

全文検索：「訂正審判」or「訂正請求」

3. 1 審理期間

平成23年の法改正が与えた審理期間への影響を確認するべく，平成20年以降における訂正手続が絡んだ侵害訴訟（以下，訂正事件という）の平均審理期間を調査した。結果を図1に示す。なお，調査にあたり，地裁の審理期間の起算日は，判決文に訴状送達日の記載がない場合は遅延損害金算定日とし，判決文に手がかりがない場合には事件番号の年の1月1日とし，高裁の審理期間の起算日は地裁判決日の翌日とした（平成20年論説と同様とした）。

同図に示すように，平均審理期間は，平成23

年の法改正前後において、地裁は横ばい、高裁は短縮傾向となっている。この傾向は、侵害訴訟全体の平均審理期間が年々短縮傾向にある⁴⁾こととも合致する。平成23年改正法自体が、訂正事件の審理期間に与えた影響は軽微であったと言えよう。

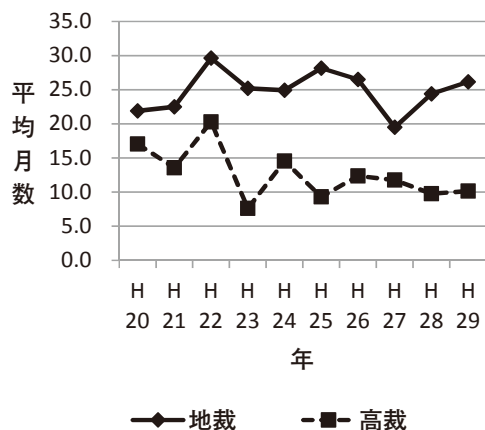


図1 平均審理期間の推移 (訂正事件)

3.2 特許権者の勝訴率

今回の調査範囲における特許権者の勝訴率を算出したところ、20%となり、前掲の平成20年論説で報告されていた平成13~19年の期間における勝訴率(17%)と比べると、微増という結果になった。

今回の勝訴率を侵害訴訟全体のそれと比べた。本研究当時に知財高裁のWebサイトで公開されていた資料によれば、特許権者の勝訴率は24%と報告されていた。ただし、当該資料の調査期間は平成26~28年であったため、これと同期間における訂正事件の勝訴率を算出したところ、結果は19%であった。平成20年論説での報告と同様、訂正事件における勝訴率は侵害訴訟全体のそれと比べて低いと言える。我々が算出した数字は訂正特許毎の数字であることから単純な比較はできないが、訂正を要すること自体、いわゆる弱い特許であるということは少なくとも言えるであろう。

3.3 特許権者の敗訴理由

特許権者の敗訴理由について、内訳を表1に示す。表中の率とは、特許権者が敗訴した事件の全数(実際は訂正特許全数)に対する、各理由が原因で敗訴した事件数(実際は訂正特許数)の割合である。なお、属否と有効無効を両方判断している場合があるため、各率の合計値は100%とはならない。

表1 特許権者の敗訴理由

敗訴理由	率
技術的範囲に属さず	53%
特許無効	53%

同表に示すように、技術的範囲に属さずと判断された事件は53%となった。特許権者はイ号が技術的範囲から外れないように訂正を行いたいはずであるが、半数以上の事件で属しないと判断されているのは驚きである。この一因としては、訂正前のクレームにおいてもイ号が技術的範囲に属していなかった事件が多く含まれていることが考えられる。

一方、特許無効(訂正後の特許が無効)と判断された事件も同じく53%となった(平成20年論説では62%と報告されている)。近年では裁判所による特許無効の判断がされにくくなっており、無効率は30%前後と言われているが⁵⁾、訂正事件においては依然高い無効率となっていることがわかる。

3.4 訂正のタイミングと勝敗の関係

当小委員会では、権利行使に先立ち無効調査を徹底的に行った上で主体的に訂正を行う場合と、無効審判を提起された後や訴訟開始後に被疑侵害者からの無効主張により受動的に訂正を行う場合とで、特許権者の勝訴率が異なるのではないかと推測し、分析対象194件のうち訂正

のタイミング（例えば無効審判前、訴訟中等）が明確になっている180件を対象として、特許権者による訂正のタイミングと特許権者の勝訴率の関係を確認した。訂正のタイミングは、(A) 無効審判前に主体的に訂正審判した場合、(B) 訴訟前の無効審判で訂正請求した場合、(C) 侵害訴訟と同時係属している無効審判で訂正請求した場合、(D) 侵害訴訟中に104条の3の無効主張を受けて訂正審判した場合とに分けた。また、複数回訂正を行っている場合は第1回目の訂正（地裁・高裁を通して第1回目の訂正）を対象とした。結果を表2に示す。

特許権者による最初の訂正は、(C) が最も多い。また、無効審判を受けての訂正請求（(B) + (C)）の件数は、訂正審判（(A) + (D)）の件数と比較して約2.8倍となっている。訂正のタイミングと勝訴率の関係をみると、大差はないものの、侵害訴訟前や訴訟中の無効審判を受けての訂正請求（(B), (C)）による訂正事件の勝訴率よりも、特許権者による主体的な訂正審判（A）や104条の3の無効主張を受けての訂正審判（D）による訂正事件の勝訴率が比較的高いという傾向があることがわかった。

さらに、(A) の場合における特許権者が主体的に行った訂正審判の時期についても調べた結果、図2のとおりとなった。今回の調査範囲においては、侵害訴訟提起の1年以上前に訂正が行われたものが一番多かったが、そのほとんどは侵害訴訟とは無関係に行われた訂正であり、イ号を認識あるいは想定していないケースも多いのではないかとと思われる。そのためか、「(技術的範囲に) 属さず」という理由で敗訴した割合が一番高い。一方、侵害訴訟提起の1年前から訴訟中にかけて行われた主体的な訂正の多くは、侵害訴訟に直接関係していると推察されるが、その中で、訴訟提起前1ヶ月より前に行われたものと、訴訟提起前1ヶ月以降すなわち訴訟提起前後に行われたものとは、勝訴率

や敗訴理由の傾向に違いがあることがわかった。訴訟提起より1年～1ヶ月前に訂正を行った場合に勝訴したものは1件しかなく、さらに「属さず」という理由で敗訴した割合が比較的高い。これに対し、訴訟提起前後に訂正を行ったケースでは、「属さず」と判断された割合は低く、勝訴率も前者より高い。両者ともイ号を意識して訂正を行っている蓋然性が高いと思われるが、このような傾向の違いが現れた点は興味深い。

表2 訂正のタイミングと勝訴率の関係

訂正のタイミング	数	勝訴率
(A) 無効審判前に主体的に訂正審判	29	24%
(B) 侵害訴訟前の無効審判での訂正請求	40	20%
(C) 侵害訴訟と同時係属の無効審判での訂正請求	92	17%
(D) 104条の3の無効主張を受けて訂正審判	19	26%

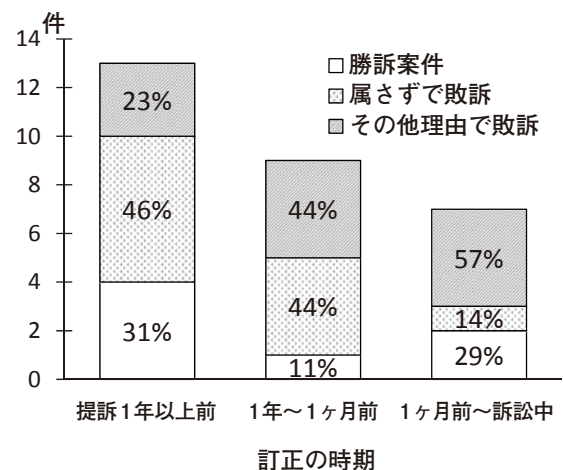


図2 主体的訂正の時期と侵害訴訟結果の関係

3. 5 訂正の再抗弁の傾向

侵害訴訟中に104条の3の無効主張が行われた場合（分析対象194件中174件）において、訂正の再抗弁が行われた事件数及び比率の推移を

表3に示す。

表3 訂正の再抗弁が行われた事件数推移

裁判年	再抗弁有		再抗弁無		再抗弁比率	
	影響無	影響有	影響無	影響有	影響無	影響有
H20	3		9		25.0%	
H21	3		8		27.3%	
H22	6		11		35.3%	
H23	3		5		37.5%	
H24	8		8		50.0%	
	8	0	8	0	0.0%	0.0%
H25	4		11		26.7%	
	4	0	9	2	30.7%	0.0%
H26	8		17		32.0%	
	3	5	13	4	18.7%	55.6%
H27	14		9		60.9%	
	1	13	5	4	16.7%	76.5%
H28	25		10		71.4%	
	4	21	9	1	30.8%	95.4%
H29	7		5		58.3%	
	0	7	3	2	0.0%	77.8%
計	81		93		46.6%	
	35	46	80	13	30.4%	78.0%

集計するにあたっては、平成23年改正法の影響を確認するため、当該改正法の影響を受ける事件（侵害訴訟中に無効審判が係属しており、当該無効審判の請求日が平成24年4月1日以降である訂正事件）を「影響有」とし、改正法の影響を受けない事件（侵害訴訟中に無効審判請求が係属していない又は無効審判請求が係属しているが、旧法の適用を受ける訂正事件）を「影響無」として、それぞれ集計した（表中の平成24年以降の事件）。なお、表中の裁判年は訴訟開始年としている。同表に示すように、平成23年改正前においては侵害訴訟中に訂正の再抗弁を行わない事件の方が多かったが、改正法の影響を受けるその後の事件（特に平成26年以降）においては、訂正の再抗弁を行う事件が多くな

っている。

これは、平成23年改正前は敢えて訂正の再抗弁を主張しない訴訟戦術が採れたと考えられるが、上記改正法の影響を受ける事件では訂正審判を請求できる時期が格段に狭められているために、訂正の再抗弁を主張せざるを得ない場合が多いためであろう。

4. 事例の分析, 検討

訂正事件では、訂正要件の充足・非充足や訂正の再抗弁など、特有の事情が事件に影響を与えることが少なくない。今回調査していく中で、例えば次のような事例が見受けられた。

- ・訂正要件の非充足により敗訴した事例
- ・訂正に関連して控訴審で侵害判断が変わった事例
- ・訂正の再抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に該当するか否かが判断された事例

そこで、以下では、上記事例を詳細分析して当小委員会独自の考察を加え、実務上の留意事項をまとめたので紹介する。なお、判決文の引用で「…」は途中省略を示す。

4. 1 訂正要件非充足により敗訴した事例

訂正の再抗弁を行って負けた事件を検討してみると、例えば、訂正が新規事項の追加に該当する場合や訂正が特許請求の範囲の変更に該当する場合など、訂正要件が厳しく判断された事件が見受けられた。そこで本節では、訂正要件が厳しく判断された代表的な事件として、訂正が特許請求の範囲の変更に該当すると判断され訂正の再抗弁が認められなかった事件を紹介し、実務家が留意すべき点を考察する（訂正そのものに関する留意事項とも言えるが、実務家として大いに参考になると思われるため、敢えて取り上げた）。

経皮吸収製剤保持シート事件

知財高裁，平成27年10月28日判決
平成26年(ネ)10109号

表4 事件の経緯

侵害訴訟		審判／審決取消訴訟	
		H24.05.02	無効審判
H25.03.01	原審提訴		
		H25.04.15	有効審決
		H25.05.08	審決取消訴訟提起
		H25.11.27	審決取消決定(差戻決定)
		H26.08.12	有効審決
		H26.09.05	審決取消訴訟提起
H26.09.25	原審判決(無効)		
	控訴提起		
		H27.03.11	審決取消決定(差戻決定)
H27.03.20	訂正の再抗弁主張		
H27.10.28	控訴審判決(訂正不適法+訂正前特許無効)		

1) 事件概要

本件は，控訴人（特許権者）が，被控訴人らによる被控訴人製品の製造・販売が特許権の侵害に当たる旨主張して，特許法100条1項に基づき被控訴人製品の製造・販売の差止めを求めるとともに，特許権侵害に基づく損害賠償金等の支払を求めた事件である。

原判決（一審）において裁判所は，「請求項1記載の発明に係る特許は，進歩性欠如の無効理由があり，特許無効審判により無効にすべきものと認められるから，…本件特許権に基づく権利を行使することはできない」として，その余の点については判断することなく，原告（控訴人）の請求をいずれも棄却した。

控訴人は，当該原判決を不服として本件控訴を提起し，平成27年3月20日付け控訴人第2準備書面において初めて本件訂正に係る訂正の再抗弁を主張した。

2) 訂正の内容

控訴人は，本件訂正前の請求項1の「経皮吸収製剤」について，当該経皮吸収製剤がシート状の支持体の面に保持され，皮膚に押し当てられることによって皮膚に挿入される，「経皮吸収製剤保持シート」に限定する訂正を行った（訂正の再抗弁）。

3) 控訴人の主張

控訴人は，「訂正事項は，発明特定事項を直列的に付加するものであり，カテゴリーや対象，目的を変更するものではないから，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものには該当しない。…前記訂正事項の経皮吸収製剤保持シートは，本件特許の特許請求の範囲の請求項19に記載され，また，本件明細書…に記載されているものであるから，前記訂正事項は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり，特許法134条の2第9項で準用される同法126条5項に適合するものである」旨，主張した。

4) 被控訴人の主張

被控訴人は，「訂正事項は，本件発明の対象を『経皮吸収製剤』から『経皮吸収製剤保持シート』に変更するものであるから，前記訂正は，『実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するもの』であり，特許法134条の2第9項が準用する同法126条6項に違反する」旨，主張した。

5) 裁判所の判断

裁判所は，前記訂正は「①本件訂正前の特許請求の範囲中には，請求項19として，『シート状の支持体の少なくとも一方の面に請求項1～17のいずれかに記載の経皮吸収製剤が1又は2個以上保持され，皮膚に押し当てられることにより前記皮膚吸収製剤が皮膚に挿入される経皮

吸収剤保持シート』との記載があり、『経皮吸収剤』の発明とは別に、『経皮吸収剤保持シート』の発明の記載があること、②本件明細書には、『経皮吸収剤』の発明は、『難経皮吸収性の薬物等であっても高い効率で皮膚から目的物質を吸収させることができる』という効果…を奏することが、『経皮吸収剤保持シート』の発明は、『本発明の経皮吸収剤を簡便かつ効率的に投与することができる』という効果…を奏することが記載されるなど、『経皮吸収剤』の発明と『経皮吸収剤保持シート』の発明とは、構成及び効果を異にする別個の発明として開示されていることを併せ考慮すると、本件訂正前の請求項1の『経皮吸収剤』という物の発明を『経皮吸収剤保持シート』という物の発明に変更する訂正事項①に係る訂正は、実質上特許請求の範囲を変更するものであって、訂正の対抗主張は認められない」と判示した。

6) 考察

控訴人は、「訂正事項について、形式的には『経皮吸収剤保持シート』として記載されているが、実質的には、本件発明の特徴的構成を有する『経皮吸収剤』の発明であり、当該構成要件によって生じる本件訂正前の請求項1との相違は、『経皮吸収剤』の配置態様が、複数の経皮吸収剤をシート状の支持体に保持されるものに限定されていることであって、その実質を全く変えるものではない」旨、主張している。

しかし、裁判所は「仮にこのような物の発明の対象を変更する訂正が許されるとすれば、『その物の生産にのみ用いる物』又は『その物の生産に用いる物』の生産等の行為による間接侵害(同法101条1号ないし3号)が成立する範囲も異なるものとなり、特許請求の範囲の記載を信頼する一般第三者の利益を害するおそれがあるといえるから、…126条6項の規定の趣旨に反するといわざるを得ない」と言及しているよう

に、前記規定は厳格に運用されるものであり、訂正が特許請求の範囲の変更に該当するか否かはよく注意する必要がある。

特に本件においては、「経皮吸収剤」の発明と「経皮吸収剤保持シート」の発明とは、構成及び効果を異にする別個の発明として明細書に開示されていた点が大きく判断に影響を及ぼしているように考えられるため、明細書の記載をよく確認した上で、訂正を検討すべきであったと思われる。

4. 2 訂正に関連して控訴審で侵害判断が変わった事例

原審では訂正前、控訴審では訂正後の発明に基づき審理された結果、特許権侵害の認定判断が原審と控訴審との間で異なった事例を分析することにより、特許権者の立場で訂正手続を利用して原審の判断を自己に有利に変更するために実務上留意すべき事項について考察する。

(1) オフセット輪転機版胴事件、他

東京地裁 平成25年4月26日判決

平成23年(ワ)第21311号

知財高裁 平成27年11月19日判決

平成25年(ネ)第10051号

1) 事件概要

本件は、原告(特許権者・控訴人)が本件特許1及び2に基づき被告(被控訴人)の特許権侵害行為の差止等を請求した事件である。原審では原告の請求は棄却されたが、控訴審では、控訴人の請求が一部認容された。以下、控訴審で請求が一部認容された本件特許2についてのみ言及する。

2) 訂正の内容

原告は、原審の判決言渡日の後に本件特許2について訂正審判を請求し、構成要件K「該版胴の表面粗さ R_{max} を $1.0\ \mu\text{m} \leq R_{max} \leq 100\ \mu\text{m}$ に調整した」をK'「該版胴の表面粗さ R_{max} を

表5 事件の経緯

侵害訴訟		審判（本件特許2）	
H23.07.08	原審提訴		
H25.04.26	原審判決 （本件特許1：属さず+有効性判断せず，本件特許2：属す+無効）		
		H25.05.09	訂正審判（二次）請求
		H25.06.04	訂正認容審決
H27.11.19	控訴審判決 （本件特許1：属さず+有効性判断せず，本件特許2：属す+有効）		

6.0 μm $\leq R_{\text{max}} \leq 100 \mu\text{m}$ に調整した」に訂正した（特許請求の範囲の減縮）。その結果，訂正を認容する審決が控訴審の口頭弁論終結日前に確定している。

3) 裁判所の判断

原審では、「被告製品2は本件発明2の技術的範囲に属する」ことを認めながらも「本件特許2は…本件特許2の出願前に公然実施されたもので，…特許法29条1項2号に違反して特許されたものであり，特許無効審判により無効にされるべきものと認められ，…その権利を行使することはできない（特許法104条の3）。」と判断された。一方，控訴審では、「被告製品…は，本件訂正発明2の技術的範囲に属する。…本件訂正発明2が特許無効審判により無効にされるべきものであるとは認められない。」と判断された。

4) 考察

本件は，訂正が，原審の特許権者敗訴判決を覆し控訴審での一部認容判決の一因になった事

例と考えられる。その要因として，(i)本件訂正は当事者間において争いのない構成要件の減縮訂正に係るものであり，原審において認定された充足性の判断を控訴審でもほぼ同様に再現できたこと，(ii)訂正後の表面粗さ R_{max} の数値範囲について「本件訂正明細書2には，版胴の表面粗さ R_{max} を $6.0 \mu\text{m} \leq R_{\text{max}} \leq 100 \mu\text{m}$ に調整することにより，版ずれトラブルを防止するという課題が解決されることが記載されている」と認定されたこと，並びに(iii)原審において被告主張の無効の抗弁の根拠となる引用例（出願前公然実施発明）の構成を的確に把握し検討した上で特許権者が必要十分な訂正を行っていることが挙げられる。また，本件においては，侵害訴訟係属中に特許庁において無効審判が係属していなかったこともあり，原判決後に特許権者がタイムリーな訂正審判を時期の制約を受けずに行うことができたことも控訴審の結果に寄与していると思料される。

(2) ロータリー式攪拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置事件，他

東京地裁 平成25年1月31日判決

平成21年(ワ)第23445号

知財高裁 平成26年3月26日判決

平成25年(ネ)第10017号，第10041号

1) 事件概要

本件は，原告（特許権者K（被控訴人），特許権者A，及び独占的通常実施権者N（被控訴人・附帯控訴人））が本件特許1及び2に基づき被告（控訴人・附帯被控訴人）の特許権侵害行為の差止等を請求した事件である。原審では，本件特許1に係る請求が一部認容され，本件特許2に係る（文言侵害のみに基づく）請求が棄却された。控訴審では，本件特許1に係る請求が棄却され，本件特許2に係る請求が均等侵害により一部認容された。以下，控訴審で新たに追加された均等侵害の主張により請求が認めら

表6 事件の経緯

侵害訴訟		審判／審決取消訴訟 (本件特許2)	
H21.08.04	原審提訴 (推定)		
		H22.12.16	無効審判請求
		H23.08.03	無効審決
		H23.09.06	審決取消訴訟 提起
		H23.10.31	訂正審判請求
		H24.01.10	審決取消決定 (差戻決定)
		H24.03.28	請求棄却審決
		H24.04.25	審決取消訴訟 提起
H25.01.31	原審判決 (本件特許 1：属す＋ 有効，本件 特許2：属 さず＋有効 性判断せ ず)		
		H25.02.07	請求棄却判決
H26.03.26	控訴審判決 (本件特許 1：属す＋ 無効，本件 特許2：属 す＋有効)		

れた本件特許2についてのみ言及する。

2) 訂正の内容

特許権者は、本件特許2につき、原審係属中でありかつ無効審決後に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判請求を行い、本件発明2(本件特許2の設定登録時の請求項2に係る発明)の構成要件A2ないしH2に対し、新たな構成要件XおよびYが追加された。なお、追加された構成要件XおよびYの充足性については当事者間で争いになっていない。

3) 裁判所の判断

原審では、「口号装置は、…本件発明2の技術的範囲に属するものとは認められない。」と

判断された。一方、控訴審では、「口号装置の構成は、本訂正発明2と均等なものとして、本件訂正発明2の技術的範囲に属すると認められる。」と判断された。

4) 考察

本件では、原審では本件特許2について文言侵害のみを主張し構成要件非充足により請求が棄却され、控訴審段階で本件訂正発明2に係る均等侵害の主張を追加し、当該主張が認められて原告請求一部認容となった経緯を鑑みると、訂正が訴訟において決定的な役割を果たしたとまでは直ちに言えないと考えられる。しかしながら、本件訂正によって、本件特許2について特許庁における無効審決で認定された無効理由が、当該審決に対する審決取消訴訟の提起後の訂正審判請求のため特許庁に差し戻され再審理された無効審判において、すべて解消したばかりでなく、控訴審において均等侵害が成立する余地を残した点において、本件特許2の結果だけを見れば特許権者にとって侵害訴訟における訂正の成功事例の一つと評価できる。一般に、減縮訂正後の訂正発明について控訴審段階で初めて主張された均等侵害の要件充足性の判断は、仮に原審において訂正前発明について均等侵害を主張していた場合のそれと比べてより厳しいと考えられるものの、結果的に本件訂正が成功した要因として、(i) 本件訂正は当事者間において充足性について争いのない構成要件(X及びY)を追加する減縮訂正に係るものであり、原審において充足性が争いになった構成要件(C2及びF2)については減縮することなく無効理由を解消できたこと、(ii) 文言侵害の充足性が認められなかった構成要件(F2)に係る相違部分が、本件訂正発明2の本質的部分ではないこと、及び(iii) 原審と同時に係属していた無効審判において被告主張の無効の抗弁の根拠となる引用例の構成を的確に把握し検討した上で必要十分な訂正を行ったと推察され

ることが考えられる。また、本件訂正は、控訴審の第1回口頭弁論期日より前に本件訂正に係る審決が確定し、かつ、附帯控訴状や準備書面においてタイムリーな均等侵害に関する主張が記載されたことも控訴審の結果に寄与していると思料される。

4. 3 訂正の再抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に該当するか否かが判断された事例

近年の侵害訴訟は、計画審理による迅速解決が図られており⁶⁾、訂正の再抗弁主張が時機に後れた攻撃防御方法であるか否かが争点となる場合がある。以下に事件を4件紹介し、最後に考察を加える。

(1) 移動体の操作傾向解析方法，運行管理システム及びその構成装置，記録媒体事件（以下，移動体事件という）

東京地裁，平成23年11月30日判決
平成22年(ワ)第40331号

1) 事件概要

本件では、一審における原告の訂正の再抗弁主張が、時機に後れた攻撃防御方法であるか否かが争点の一つとなった。

2) 訂正の内容

原告は、最終口頭弁論期日において、本件特許の方法に係る条件を限定する等の訂正の再抗弁を主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、原告の訂正の再抗弁主張について、「…裁判官は第5回…弁論準備手続期日…において、原告に対し、上記無効理由についても審理するので、これに対する反論があれば次回までに提出するよう促し、反論の機会を与えたにもかかわらず、原告は、第6回…弁論準備手続期日…までに上記対抗主張をすることなく、同期日で弁論準備手続を終結することについても

表7 事件の経緯

侵害訴訟		審判	
H22.11.06	本件提訴		
		H23.08.04	無効審判請求
		H23.08.19	副本送達日
H23.07.13	第4回弁論準備手続期日		
H23.08.05	第5回弁論準備手続期日		
H23.09.09	第6回弁論準備手続期日		
		H23.09.16	訂正請求
H23.09.22	訂正の再抗弁主張（最終口頭弁論期日）		
H23.11.30	本件判決（属す+無効）		

何ら異議を述べなかったものである。無効理由…は、いずれも既出の証拠…に基づくものであるから、原告は、上記無効理由の主張があった第4回…弁論準備手続期日から弁論準備手続を終結した第6回弁論準備手続期日までの間に対抗主張を提出することが可能であったと認められる…」と判示し、訂正の再抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に該当すると判断された。

(2) オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用事件（以下，オキサリプラチン事件という）

知財高裁，平成28年12月8日判決
平成28年(ネ)第10031号

1) 事件概要

本件では、控訴審における原告の訂正の再抗弁主張が、時機に後れた攻撃防御方法であるか否かが争点の一つとなった。

2) 訂正の内容

原告は、「被告が無効の抗弁を主張することに備える」として、本件特許権の請求項2を差止請求に係る請求原因として追加し、従属項から

表8 事件の経緯

侵害訴訟		審判／審決取消訴訟	
		H26.07.16	無効審判請求
H27.05.08	原審提訴		
		H27.07.14	有効審決
		H27.08.21	審決取消訴訟提起
H28.03.03	原審判決（属す+有効）		
	控訴（本件）提起		
H28.09.20	訂正の再抗弁主張（第2回口頭弁論期日）		
H28.12.08	控訴審判決（属さず+有効性判断せず）		

独立項に変更する等の訂正の再抗弁を主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、原告の訂正の再抗弁主張について、「特許権侵害訴訟における請求原因の根幹をなす発明について新たな請求項に係る発明を追加するものであること、控訴審の第2回口頭弁論期日に至って初めて主張されたものであること、他方、そのような請求項の追加は、本来、原審の審理において適時に行うべきものであり、被控訴人（注：原告）においてこれできなかった事情は格別認められない…」と判示し、訂正の再抗弁が時機に後れた攻撃防御方法に該当すると判断された。

(3) 魚釣り電動リール事件

知財高裁、平成29年3月14日判決

平成28年(ネ)第10100号

1) 事件概要

本件では、控訴審における原告の訂正の再抗弁主張が、時機に後れた攻撃防御方法であるか否かが争点の一つとなった。

表9 事件の経緯

侵害訴訟		審判	
H27.02.19	原審提訴		
		H27.10.27	無効審判請求
	弁論準備手続終結		
H28.03.02	訂正の再抗弁主張（原審で時機後れ却下）		
H28.09.08	原審判決（属す+無効）		
H28.09.21	控訴（本件）提起		
		H28.09.30	審決予告
H28.11.10	訂正の再抗弁主張（控訴理由書に記載）		
		H28.12.05	訂正請求
H29.03.14	控訴審判決（属す+無効）		

2) 訂正の内容

原告は、本件各特許に係るリールの形状を具体化する等の訂正の再抗弁を主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、原告の訂正の再抗弁主張について、「控訴人（注：原告）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…。控訴人は、…原判決が言い渡されると、…控訴を提起した。他方、…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、…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ではできるものの、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。」と判示し、訂正の再抗弁は時機に後れた攻撃防御方法に該当しないと判断された。

(4) 共焦点分光分析事件

知財高裁，平成26年9月17日判決
平成25年(ネ)第10090号

表10 事件の経緯

侵害訴訟		審判／審決取消訴訟	
H22.11.16	原審提訴		
		H24.11.05	無効審判請求
		H25.07.02	有効審決
		H25.07.02	審決取消訴訟提起
H25.08.30	原審判決（属す+無効）		
	控訴（本件）提起		
	訂正の再抗弁主張		
H26.09.17	控訴審判決（属否判断せず+無効）		

1) 事件概要

本件では、控訴審における原告の訂正の再抗弁主張が、時機に後れた攻撃防御方法であるか否かが争点の一つとなった。

2) 訂正の内容

原告は、本件特許に係る装置の機能を具体化する等の訂正の再抗弁を主張した。

3) 裁判所の判断

裁判所は、原告の訂正の再抗弁主張について、「控訴人（注：原告）らによる当該主張は既に提出済みの証拠関係に基づき判断可能なもので

あるから、訴訟の完結を遅延させるものとはいえない。」と判示し、訂正の再抗弁は時機に後れた攻撃防御方法に該当しないと判断された。

(5) 考察

移動体事件(4.3(1))では、裁判所から反論の提出期日を指定されたにも関わらず、その期日を過ぎた時期に訂正の再抗弁主張を提出しているため、時機に後れた攻撃防御方法に該当すると判断されてもやむを得ないと思われる⁷⁾。また、この事件では、原告が訂正の再抗弁を主張することなく、弁論準備手続を終結することにも何ら異議を述べなかったことも指摘されていることから、提出が指定された期日の後となることが予測される場合は、あらかじめ期日の延長を主張しておくべきである。

次に、控訴審における訂正の再抗弁主張の時期により時機に後れた攻撃防御方法の該否が変わった2事件の比較を行う。オキサリプラチン事件(4.3(2))では、控訴審の第2回口頭弁論期日に至って初めて訂正の再抗弁を主張し、時機に後れたものとされたのに対し、魚釣用電動リール事件(4.3(3))では、訂正の再抗弁主張を控訴理由書に記載し、時機に後れたものとはされなかった。この事件のように、一審から主張されている無効の抗弁に対して、訂正の再抗弁を初めて控訴審において主張する場合、控訴理由書に記載しておけば、時機に後れたものとして却下される可能性は低いと思われる。

なお、共焦点分光分析事件(4.3(4))で判示されているように、時機に後れた攻撃防御方法の該否判断においては、新たな証拠調べの要否についても考慮される場合がある点にも留意すべきである。

以上の事件の他、訂正が時機に後れたものと判断されないようにすることを目的としたものであるかは不明であるが、予備的主張を活用した事件も存在する。螺旋ハンガー用クランプ事

件⁸⁾では、裁判所は、訂正前の請求項は無効ではないと判断したが、原告は、無効と判断された場合に備えて訂正の再抗弁もあわせて主張していた。実務家としては、早い段階で訂正の内容を検討しておき、訂正後の請求項による予備的主張を活用することも考慮すべきであろう。

5. 訂正請求等をせずに訂正の再抗弁のみを主張することについての一考察

訂正の再抗弁が成立するためには、「①特許庁に対し適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っていること、②当該訂正が訂正要件を充たしていること、③当該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、④被告各製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること、以上の各要件を全て充たしている必要がある」と判示された裁判例が存在するが⁹⁾、侵害訴訟と無効審判が同時に進行していることが原因で再抗弁主張の際に訂正手続を行えない等の事情により、上記①の要件が争点となる場合がある。

訂正請求等をせずに訂正の再抗弁のみを主張することの可否について判示した裁判例が散見され、この争点は、充足・非充足や特許の有効性等とは異なる観点からの留意を要するため、ここで紹介しつつ考察する。

共焦点分光分析事件(4.3(4))においては「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。」と判示し、訂正の再抗弁主張において、訂正請求等は必ずしも必要ではないことを示している。

また、シートカッター最高裁事件¹⁰⁾においても、訂正の再抗弁の要件とされる適法な訂正請

求等は常に必要とされるわけではないことが示されており、共焦点分光分析事件における「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」の一類型とみることもできる。逆に、訂正請求等が必要とされるわけではない特段の事情として主張したが、認められなかったものとして、「共有特許権者の承諾が得られない(例えば累進多焦点レンズ事件¹¹⁾)」、「無効の抗弁では無効審判等が不要であることと同様に、訂正の再抗弁では訂正請求等は必要ない(例えば共焦点分光分析事件)」という主張が挙げられる。ただし、いずれの裁判例においても、どのような場合に訂正請求等が要求されないといえるのかについて具体的な基準までは判示されていない。訂正請求等を行う際の共有特許権者や実施権者の承諾の問題については、「訂正を予め承諾する」旨の契約を結んでおくこと等で対応することも考えられよう。

なお、魚釣り電動リール事件(4.3(3))では、「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」が必要であると判示している。

また、事実審において訂正請求等や訂正の再抗弁主張がなかったシートカッター最高裁事件においても、控訴審判決後の訂正の再抗弁の可否が間接的な争点となったが、事実審で訂正の再抗弁を主張しない場合は、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、その後の訂正審決確定等を理由に事実審の判断を争うことは原則許されることが判示された。「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」について具体的な基準等は示されなかったが、上記特段の事情が認められるケースはかなり限定的・例外的であると考えた方がよいと思われ^{12), 13)}、訂正請求

等が法律上不可能であったとしても、少なくとも事実審口頭弁論終結時までは訂正の再抗弁を提出することが必要である。

6. おわりに

本稿では、訂正事件に関する統計に加え、訂正手続等に関する特有の事情が影響を与えている事件について深掘りを行った。これによれば、うまく勝つためには出願時明細書の作成段階で補正又は訂正可能な事項を徹底的に埋め込んでおくという堅実な実務を普段から心がけておくことは言うまでもないが（これが最も困難かもしれないが）、権利行使の際は無効理由がないか徹底的に文献調査をしたり、確実に文言侵害といえる訂正が困難になったとしても諦めずに均等論を持ち出せるような訂正及び主張を検討したり、時機に後れた攻撃防御方法と判断されないよう、訂正時期にも注意を要したり等の知見を改めて確認することができた。

また、共焦点分光分析事件やシートカッター最高裁事件によれば、訂正請求等をせずに再抗弁のみを主張することについて一定の指針が示されたといえるものの、現段階では「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」もしくは「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」の基準が明確になっているわけではない。前節の繰り返しになるが、特段の事情が認められるケースは限定的・例外的と思われるため、訂正請求等が可能な場合は訂正を行って再抗弁を主張することはもちろんのこと、訂正請求等が事実上できない場合であっても訂正の再抗弁を主張しておくことが肝要である。

さらに、シートカッター最高裁事件において、裁判官が平成23年法改正で導入された特許法104条の4（主張の制限）に言及したように¹⁴⁾、近年は紛争の一回的解決（蒸し返し禁止）がよ

り重視されているといえ、これは無効主張する被疑侵害者のみならず、特許権者による訂正や再抗弁についても同様であることにも改めて留意すべきであろう。本稿が権利行使を考える実務家への一助となれば幸いである。

注 記

- 1) JIPA特許第2委員会第5小委員会「訂正審判・訂正の請求と特許権侵害訴訟との関係について」、知財管理 Vol.58, No.11, 2008
- 2) 特許紛争のより適正な解決の模索（後編）、パテントVol.65, No.9, 2012
- 3) 産業構造審議会、知的財産政策部会、第29回特許制度小委員会配付資料「無効審判ルートにおける訂正の在り方について」
- 4) 知的財産高等裁判所統計
<http://www.ip.courts.go.jp/documents/statistics/index.html>
(参照日：2018年2月22日)
- 5) 創英Voice, 2015 August
- 6) 計画審理, 裁判所Webサイト,
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/tetuzuki_ip/sinri_keikaku_sinri/index.html
(参照日：2018年9月3日)
- 7) 特許訴訟の実務第2版, 高部眞規子, 商事法務(2017)
- 8) 平成28年9月8日, 大阪地裁 平成26年(ワ)第10489号
- 9) 平成28年8月31日, 東京地裁 平成25年(ワ)第3167号, 印刷物事件
- 10) 平成29年7月10日, 最高裁 平成28年(受)第632号
- 11) 平成28年7月13日, 東京地裁 平成25年(ワ)第19418号
- 12) 最高裁重要判例解説（シートカッター事件）, 大寄麻代, Law and Technology, No.78, 2018/1
- 13) 12)の解説によれば、特段の事情とは、裁判所の誤った訴訟指揮により主張機会が制限された場合や、無効の抗弁主張後直ちに弁論終結され主張機会が全くなかったような場合等に限られるとされる。
- 14) 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

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

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、

と判示した。

(原稿受領日 2018年9月4日)

