

## ● 寄稿 3

# 訂正の再抗弁における訂正請求又は訂正審判請求の要否と訂正に係る主張の提出可能時期

～「シートカッター事件」最高裁判決（最二小判平成29年7月10日・民集71巻6号861頁）～

審査第一部 調整課 品質管理室 戸次 一夫

### 抄録

本稿は、「シートカッター事件」最高裁判決を紹介しつつ、若干の検討を加えたものである。本最高裁判決は、上告審係属中に訂正審決が確定したという事案において、紛争の早期解決の観点から、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、許されないとしたものである。

なお、本稿は、塩月修平弁護士・元知的財産高等裁判所部総括判事を講師に迎えた私的勉強会において、本最高裁判決の速報を行った際のレジュメ（最高裁判所調査官の解説等に触れる前のもの）を基に作成したものである。本速報後の議論状況については、十分に検討する余力がなく、脚注を追加するにとどめた。この点、お許しを賜りたい。また、本稿の中で述べられている事項は、筆者の属する組織の公式見解を示すものではなく、筆者の個人的見解によるものである。

## 1 はじめに

特許権侵害訴訟において、被疑侵害者側から特許法104条の3第1項の規定に基づく抗弁（以下、本最高裁判決の用語にならい、「無効の抗弁」<sup>1)</sup>という。）が提出された場合、特許権者からは、訂正による当該無効理由の解消等を内容とした対抗主張（以下、本最高裁判決の用語にならい、「訂正の再抗弁」<sup>2)</sup>という。）が提出されることがある。

この訂正の再抗弁の要件は、裁判例（例えば、東

京地判平成19年2月27日（平15（ワ）第16924号）判タ1253号241頁〔多関節搬送装置〕<sup>3)</sup>など）の蓄積により、一般に、以下のように整理されている。〔1〕特許権者が、訂正請求又は訂正審判請求（以下「訂正請求等」という。）を行っていること。〔2〕その訂正が訂正要件を充たしていること。〔3〕その訂正により無効の抗弁で主張された無効理由が解消されること。〔4〕被告の製品又は方法が訂正後の特許請求の範囲に属するものであること。

要件〔1〕に関し、これを不要とする説（最一小判

1) 吉田広志「(累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ事件知財高判) 判批」L & T80巻(2018) 62頁は、いわゆる無効の抗弁について、例えば、実施可能要件違反等では、一般に権利者側に立証責任があることを挙げ、正確な意味での「抗弁」であるのか異論もあるとする。

高林龍「権利行使阻止の抗弁の要件事実」日本弁理士会中央知的財産研究所『クレーム解釈をめぐる諸問題』14,15頁(商事法務,2010)は、被疑侵害者側の抗弁について、例えば、特許請求の範囲に公知技術が含まれる場合において、①特許請求の範囲に公知技術が含まれていることに加え、②公知技術を除外した場合の特許請求の範囲に被告対象物件が含まれないことも要件とした、権利行使阻止の抗弁と構成する。

2) この対抗主張については、再抗弁ではなく、予備的請求原因と捉える説もある。例えば、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～」知財ふりずむ13巻150号7,8頁(2015)は、訂正の対抗主張を「訂正請求等をなし得る状況が整ったにもかかわらず訂正請求等がなされないことを解除条件とする予備的な請求原因の追加」と捉え、「原告が将来において確定的に認容判決の効力を享受するためには、訂正請求等をなし得る状況が整ってから合理的な期間内において訂正請求等を行い訂正を確定させる必要があると考える」旨、述べている。

3) このほかに、知財高判平成21年8月25日(平20(ネ)第10068号)判時2059号125頁、判タ1319号246頁〔切削方法〕など。判決の動向を基に、訂正の再抗弁の要件を整理したものととして、中島甚至「無効論」高部真規子編『裁判実務シリーズ2 特許訴訟の実務〔第2版〕』142-146頁(商事法務,2017)、高部真規子『実務詳説 特許関係訴訟〔第3版〕』210頁(金融財政事情研究会,2016)、島並良ほか『特許法入門』334-336頁〔上野達弘〕(有斐閣,2014)、松葉栄治「訂正の再抗弁」小泉直樹・末吉互編『ジュリスト増刊 実務に効く知的財産判例精選』72-75頁(有斐閣,2014)など。

平成20年4月24日(平18(受)第1772号)民集62巻5号1262頁〔ナイフの加工装置〕における泉裁判官意見など)も有力であるが、裁判実務においては必要とされてきた<sup>4)</sup>。

しかしながら、訂正請求等は、無効審判が請求された後、以下のように制限される。すなわち、無効審判が特許庁に係属した時から審決確定までの間は、訂正審判を請求することができず(特許法126条2項)、平成23年法改正前から認められてきた答弁書提出可能期間等(同法134条1項、2項、134条の3、153条2項)における訂正請求、あるいは、同改正により導入された審決予告後(同法164条の2第2項)の訂正請求を行えるだけである(同法134条の2第1項)。しかも、無効の抗弁において主張された無効理由と、無効審判請求において主張された無効理由とが異なる場合には、当該無効審判が特許庁に係属した時から審決確定までの間に、無効の抗弁に対抗するための訂正請求は、事実上、行うことが困難となる。

このような訂正請求等ができない期間においては、そもそも要件〔1〕の充足が不可能であるから、(a)当該期間中においては、訂正の再抗弁の主張は一切できないと考えるのか、それとも、(b)当該期間中の訂正の再抗弁について、要件〔1〕を不要とする(場合がある)と考えるのか、疑問が生じることになる。

ここで、(a)の考え方によれば、当該期間経過後に、訂正請求等を行い、事実審の口頭弁論終結<sup>5)</sup>後に訂正が確定した場合には、民事訴訟法338条1項8号に規定された再審事由に該当するものとして、上告審で破棄判決を得られる余地が生じるものといえる<sup>6)</sup>。他方、(b)の考え方によれば、当該再審事由に該当することを上告審において主張することは、紛争解決の遅延をもたらすものとして、許されないとする結論が導かれやすくなる。

本最高裁判決は、上記(b)の考え方を採り、訂正請求等ができない期間中であつたとしても、事実審の口頭弁論終結前に訂正の再抗弁を行わなければ、特段の事情がない限り、訂正確定に係る後の主張は、許されないとしたものである。

上記ナイフの加工装置事件では、無効の抗弁が提出された後、口頭弁論終結前において、訂正審判請求が可能であつた。そのような状況下において、特許権者は、口頭弁論終結前から、訂正審判と、請求取下又は請求不成立審決とを繰り返し、事実審の口頭弁論終結後に請求した5回目の訂正審判請求に係る訂正審決が確定すると、このことを理由に、民事訴訟法338条1項8号に規定する再審事由がある旨主張し、請求棄却とした原審の判断を争った。同事件の最判は、特許法104条の3第2項「の規定の趣旨に照らすと」、「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というべきである。」とし、前記主張に関し、当該事案の下で、「訂正審判請求に係る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。」とした上で、「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の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。」とした。

これに対し、本件では、新たな無効の抗弁が提出された後、口頭弁論終結前において、訂正請求等を行うことはできなかった。本最高裁判決は、その後設けられた特許法104条の4<sup>7)</sup>の趣旨も踏まえ、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、上告審において、事実審の口頭弁論終結後の訂正確定に

4) 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69巻3号87頁(2016)。なお、必要説、不要説の対比につき、辻本・前掲注(2)3-6頁。

5) 口頭弁論終結時は、既判力の基準時となる。すでに存在する攻撃防御方法については、口頭弁論終結時までに全て提出しておかなければならない(山本弘ほか『民事訴訟法[第3版]』271頁(山本)(有斐閣,2018))。

6) ナイフの加工装置事件最高裁判決は、「本件については、民法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いうべきである」とする。田村善之「判批」WLJ判例コラム125号(2018)7,8頁は、侵害訴訟において特許権侵害を否定した確定判決に対し、訂正審決の確定が民事訴訟法338条1項8号の再審事由に該当するか否かについて、否定的な立場をとる。

同号の再審事由に該当するとしても、上告理由に該当するのか、それとも該当しないが上告受理を申し立てることが可能と考えるのか、学説上の見解は分かれている(山本・前掲注(5)438,439頁、三木ほか『民事訴訟法[第3版]』627-629,648,649頁(菱田)(有斐閣,2018))。

7) 特許法104条の4第3号、同法施行令8条は、侵害訴訟の終局判決の「確定後」に、訂正をすべき旨の決定又は審決であった場合について、再審の訴えにおける主張を制限するものであり、本件のように、「確定前」の場合は規定されていないので、本件には直接適用されない。

基づく主張をすることは許されないとした上で、さらに、事実審の口頭弁論終結前に、訂正請求等ができなかったという事情があったというだけでは、前記特段の事情には当たらないとした。すなわち、侵害訴訟において、特許権者は、たとえ実際の訂正請求等ができない期間であったとしても、原則として、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しておかなければならない、ということになる。したがって、本最高裁判決は、上記ナイフの加工装置事件に比べ、紛争の早期解決を一層徹底させる内容を含んだものと捉えることができる。

本最高裁判決は、紛争解決の遅延防止という点では妥当であるように思われる。しかしながら、仮に、無効の抗弁が採用されるか否かが微妙なケースにおいても、訂正の再抗弁を強いるとなれば、特許権者を過酷な状況に追い込むケースが生じ得るかもしれない。本稿では、本最高裁判決後のいくつかの残された問題について考えてみたい。

## 2 事案の概要

本件は、発明の名称を「シートカッター」とする本件特許（特許第5374419号）の特許権者であるX（上告人）が、Y（被上告人）に対し、本件特許権に基づき、工具の販売の差止め及び損害賠償等を求めた事案である。

本件の経緯は、以下の表1のとおりである。

## 3 判旨

本最高裁判決は、次のように判断し、Xの上告を棄却した。

「2 所論は、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な法令の違反がある旨をいうものである。

3 (1) 特許権侵害訴訟において、その相手方は、無効の抗弁を主張することができ、これに対して、特許権者は、訂正の再抗弁を主張することができる。特許法104条の3第1項の規定が、特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことを要せずに無効の抗弁を主張することができるものとしているのは、特許権の侵害に係る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ことを図ったものであると解される。そして、同条2項の規定が、無効の抗弁が審理を不当に遅延させることを目的として主張されたものと認められるときは、裁判所はこれを却下することができるものとしているのは、無効の抗弁について審理、判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためであると解される。以上の理は、訂正の再抗弁についても異なるものというべきである（最高裁平成18年（受）第1772号同20年4月24日第一小法廷判決・民集62巻5号

表1 本件の経緯

侵害訴訟	審判
平成25年12月 訴え提起 ※無効の抗弁 新規事項、サポート要件、明確性要件	平成26年1月6日 無効審判請求 ※新規事項、サポート要件、明確性要件 平成26年7月15日 請求不成立審決 ○審決取消訴訟提起
平成26年10月30日 一部認容判決 ○控訴提起 ※無効の抗弁（新たな無効の抗弁） 乙13発明に基づく新規性欠如、進歩性欠如	
平成27年11月2日 口頭弁論終結 平成27年12月16日 取消判決（自判：請求棄却） ※新たな無効の抗弁を採用 ○上告受理申立て	平成27年12月16日 請求棄却判決 平成28年1月6日 訂正審判請求  平成28年10月4日 請求認容審決 ※乙13発明に基づく進歩性肯定



1262頁参照)。

また、特許法104条の4の規定が、特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等(以下、単に「訂正審決等」という。)が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は当該終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することができないものとしているのは、上記のとおり、特許権侵害訴訟においては、無効の抗弁に対して訂正の再抗弁を主張することができるものとされていることを前提として、特許権の侵害に係る紛争を一時的に解決することを図ったものであると解される。

そして、特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても、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、その後に訂正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは、終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と同様に、事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえる。

そうすると、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、その後に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)これを本件についてみると、前記事実関係等によれば、上告人は、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、上告人は、その時までに、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訂正の請求をすることが法律上できなかったものである。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前記1(5)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ったとはいえず、その他上告人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

### (1) 本件において訂正の再抗弁の提出は期待できたのか

#### ア 共焦点分光分析事件

訂正の再抗弁の要件についての一般的な整理は、上記1のとおりであるが、知財高判平成26年9月17日(平25(ネ)第10090号)判時2247号103頁〔共焦点分光分析〕は、要件〔1〕を欠く訂正の再抗弁の主張が許される、例外的な場合があるとした。

#### (ア) 共焦点分光分析事件の経緯

この事件の経緯は、次ページの表2のとおりである。

#### (イ) 知財高裁判決の要旨

この知財高裁判決は、訂正の再抗弁について、以下のように判断した(太字及び下線は、筆者による。)

#### 「5 訂正の再抗弁について

##### (1) (略)

##### (2) 訂正審判請求又は訂正請求の必要性につき

#### ア 控訴人らの主張

控訴人らは、……(略)……訂正の再抗弁として、当該訂正により原判決が認めた無効理由が解消することと、被告製品が訂正後の本件発明の各構成要件を充足することを主張するが、訂正の再抗弁を主張するに際して訂正審判請求又は訂正請求(以下「訂正請求等」という。)を行っている必要性はなく、訴訟の当事者(特許権者)が訂正請求等を行いたくても行えないような場合に訂正の再抗弁を認めないとすれば、当該当事者の権利を不当に害することになると主張する。そこで、以下検討する。

#### イ 訂正請求等の必要性について

特許権侵害訴訟において、被告による抗弁として

表2 共焦点分光分析事件の経緯

侵害訴訟	審判
平成22年11月16日 訴え提起 平成23年12月22日 無効の抗弁 ※乙16発明に基づく進歩性欠如	平成24年7月3日 訂正審判請求 平成24年9月11日 請求成立審決 ※乙16発明に基づく進歩性肯定 ＝訂正①確定
平成24年9月18日 訂正①を主張	平成24年11月5日 無効審判請求 平成25年7月2日 請求不成立審決 ※乙16発明に基づく進歩性肯定 ＝予告審決による訂正の機会なし
平成25年8月30日 請求棄却判決 ※無効の抗弁を採用 ○控訴提起 訂正の再抗弁(訂正②)	○審決取消訴訟の提起
平成26年9月17日 控訴棄却判決 ※訂正の再抗弁を排斥	←実際の訂正請求等なし 平成26年9月17日 請求認容判決

特許法104条の3に基づく権利行使の制限が主張され、その無効理由が認められるような場合であっても、訂正請求等により当該無効理由が回避できることが確実に予想されるようなときには、「特許無効審判により無効とされるべきものと認められる」とはいえないから、当該無効の抗弁の成立は否定されるべきものである。そして、無効理由の回避が確実に予測されるためには、その前提として、当事者間において訴訟上の攻撃防御の対象となる訂正後の特許請求の範囲の記載が一義的に明確になることが重要であるから、訂正の再抗弁の主張に際しても、原則として、実際に適法な訂正請求等を行っていることが必要と解される。

仮に、訂正の抗弁を提出するに当たって訂正審判等を行うことを不要とすれば、以下のような弊害が生じることが予想される。すなわち、〈1〉当該訂正が当該訴訟限りの相対的・個別的なものとなり、訴訟の被告ごとに又は被疑侵害品等ごとに訂正内容を変えることも可能となりかねず、法的関係を複雑化させ、当事者の予測可能性も害する。〈2〉訂正審判等が行われずに無効の抗弁に対する再抗弁の成立を認めた場合には、訴訟上主張された訂正内容が将来的に実際になされる制度的保障がないことから、対世的には従前の訂正前の特許請求の範囲の記載のままの特許権が存在することになり、特許権者は、一

方では無効事由を有する部分を除外したことによる訴訟上の利益を得ながら、他方では当該無効事由を有する部分を特許請求の範囲内のものとして権利行使が可能な状態が存続する。

したがって、訂正の再抗弁の主張に際しては、実際に適法な訂正請求等を行っていることが訴訟上必要であり、訂正請求等が可能であるにもかかわらず、これを実施しない当事者による訂正の再抗弁の主張は、許されないものといわなければならない。なお、無効の抗弁が、実際に無効審判請求をしなくても主張できると解される一方で、訂正の再抗弁は、実際に訂正審判等をする必要が求められるわけであるが、これは、無効の抗弁が、客観的根拠を有する証拠等に基づいて主張する必要があるのに対し、訂正の再抗弁は、所定の要件さえ満たせば特許権者において随意的範囲にて主張することが可能であることに由来する相違であって、両者の扱いに不合理な差別があるわけではない。

ただし、特許権者が訂正請求等を行おうとしても、それ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、訂正請求等の要否を決すべきである。その理由は以下のとおりである。

ウ 例外となる背景事情

平成23年法律第63号による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）においては、特許無効審判

が特許庁に係属している場合、当該無効審判に係る審決取消訴訟を提起した日から起算して90日の期間内に限り、訂正審判請求ができるとし（旧特許法126条2項）、裁判所は、当該訂正に係る特許を無効審判において審理させることが相当であると認めるときには、事件を審判官に差し戻すことができると定めていた（旧特許法181条2項）。これらの規定は、裁判所から特許庁への柔軟な差し戻しを認めるとともに、特許権者において、当該審決に示された判断を踏まえて合理的な期間内に無効理由を回避する訂正をし、特許庁において、改めて訂正後の特許の有効性を判断することにより、特許発明の保護を図るという利点をもたらす一方で、特許権者が訂正審判請求を繰り返すことにより、審理又は審決の確定が遅延するという問題点を有していた。そこで、平成23年法律第63号による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）は、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求を禁止し（旧特許法181条2項の削除、新特許法126条2項）、併せて、無効審判手続における審決予告制度（新特許法164条の2第2項）を導入し、特許権者において、無効審判請求に理由があるとする予告審決を踏まえて訂正請求をすることを可能とした（新特許法134条の2第1項、164条の2第2項）。

したがって、新特許法下においては、裁判所に審決取消訴訟に提訴され、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ものである。

また、旧特許法下においても、例えば、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（新特許法下においても同様である。）。

以上のような法改正経緯及び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、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。

そこで、上記特段の事情について具体的に検討する。

エ 本件における具体的事情

a （略）

b 以上の経緯によれば、現時点において、知的財産高等裁判所に上記審決取消訴訟が係属中である以上、特許権者である控訴人レニショウは、訂正審判請求及び訂正請求をすることはできない（特許法126条2項。同法134条の2第1項参照。）。

しかしながら、控訴人らが、当審において新たな訂正の再抗弁を行って無効理由を解消しようとする、乙16発明に基づく進歩性欠如を理由とする無効理由は、既に原審係属中の平成23年12月22日に行われたものであり、その後、控訴人レニショウは、平成24年7月3日に本件訂正審判請求を行ってその認容審決を受けている。また、被控訴人が平成24年11月5日に乙16発明に基づく進歩性欠如を無効理由とする無効審判請求を行っていることから、控訴人レニショウは、その審判手続内で訂正請求を行うことが可能であった。さらに、新たな訂正の再抗弁の訂正内容を検討すると、本件発明である共焦点分光分析装置として通常有する機能の一部を更に具体的に記載したものであって、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。

すなわち、控訴人レニショウは、乙16発明に基づく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。

そうすると、控訴人レニショウ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。

したがって、控訴人らの新たな訂正の再抗弁の主張は、その余の点について検討するまでもなく、失当というべきである。

6 総まとめ

以上の次第で、その余の点について判断するまで



もなく、控訴人らは、被控訴人に対し、本件発明7～本件発明10及び本件発明13に係る特許権を行使することができない(特許法104条の3第1項)。』<sup>8)</sup>

### (ウ) 本件と共焦点分光分析事件との時間的先後

共焦点分光分析事件の知財高裁判決は、上記太字部分の例などを述べた上で、要件〔1〕を欠く訂正の再抗弁の主張が許される、例外的な場合があるとしている<sup>9)</sup>。そして、上記太字部分は、まさに、本件(シートカッター事件)と同様の状況を挙げている。

しかも、この判決の言渡日は、本件の一審判決の直前であるから、特許権者側は、この判決を参考にして、控訴審での攻防に臨めたのではないかと推察される。この判決によれば、本件は、例外的に、要件〔1〕を欠く訂正の再抗弁を提出することが可能な事案であった可能性が高い。しかしながら、結果として、この判決は、本件特許権者に対し、要件〔1〕を欠く訂正の再抗弁の提出を促す、という影響を与えるに至らなかった<sup>10)</sup>。

### イ 本件の控訴審における無効の抗弁についての判断

要件〔1〕を欠く訂正の再抗弁の提出が本件控訴審

においてなされなかった理由としては、本件控訴審で提出された乙13発明に基づく無効の抗弁(特許法29条1項3号違反(新規性欠如))について、容れられないだろうと特許権者が判断した可能性が考えられる。

そこで、本件の控訴審判決(知財高判平成27年12月16日(平26(ネ)第10124号)裁判所ウェブサイト)における、当該無効の抗弁についての判断を詳細に見ていきたい。

### (ア) 本件特許発明

本件特許発明(本件特許の特許請求の範囲の請求項1に係る発明)は、分説すると、以下のとおりである(本件の第一審判決(東京地判平成26年10月30日(平25(ワ)第32665号)裁判所ウェブサイト)における分説に従った。)<sup>11)</sup>。

- A 第1の刃と、
- B 第2の刃と、
- C 前記第1の刃と前記第2の刃を設けた本体と、
- D 前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し、
- E 前記本体が前記ガイド板に対して動くことに

8) 無効審判において乙16発明に基づく進歩性が争点となっているから、形式的にみれば、無効審判の答弁書提出期間において、訂正②を内容とする訂正請求を行う機会があったといえる。しかし、訂正審判、無効審判においては、乙16発明に基づく進歩性が肯定されていたが、侵害訴訟においては、これが否定された。そうであるならば、訂正②を内容とする訂正請求は、事実上、行えなかったとも考えられ、この判決における「特段の事情」があったと評価することも可能であったのかもしれない。東崎賢治＝中野智仁「(共焦点分光分析事件知財高判)判批」知財研フォーラム100号39頁(2015)は、本事案において、「訂正請求等を行うことができる最後の機会は、無効審判における答弁書の提出期間」であることから、本判決は、「特許権者からみると、早いタイミングでの訂正請求を迫られる点において厳しい考え方」であるとする。また、三村淳一「(共焦点分光分析事件知財高判)判批」判時2274号173頁(2015)も、「本件の様に行政と司法で特許の有効性が分かれるような場合、訂正できる機会には思い切った訂正(誰が判断しても特許性が有する)を行わなければならない。これでは、権利者の適正な保護に欠けると言わざるを得ない」とする。

9) 高林龍「判批」年報知的財産法2017-2018(日本評論社,2017)31頁は、共焦点分光分析事件知財高裁判決と本件最高裁判決との関係について、前者が「訂正請求等の手続を減ることなく訂正の再抗弁を主張することを認めるべき特段の事情があるか否かを問うているのに対し」、後者は「事実審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特段の事情があるか否かを問うているのであって、主従が逆転している」と分析する。

10) 鈴木将文「判批」平成29年度重判解275頁は、「共焦点分光分析事件知財高裁判決が、正に本件のような事情の下では訂正請求等を行わずに訂正の再抗弁を主張できる『特段の事情』を認める旨の判断をしていたことから、Xに訂正の再抗弁を期待しても酷とはいえないと思われる」とする。

他方、愛知靖之「判批」L & T80巻(2018)75,77頁は、「共焦点分光分析事件の判決が出た直後でその評価も定まらない時点で、この判決に依拠して控訴審段階で訂正の再抗弁を提出することを怠ったのが紛争解決の不当遅延にあたるとの評価を下すには、やはりもう少し慎重な判断が必要ではなかったと思われる」とする。また、田村・前掲注(6)12,13頁も、共焦点分光分析事件が登場したばかりであり、訂正請求等を不要とする場合があることを認める「法理の帰趨や要件論も定めていない原審の段階で原告に訂正の再抗弁をなしておくことを要求するのは、難きを強いるものであるように思われる」と述べ、「本件限りの特殊事情を指摘して例外的に『やむを得ない』特段の事情があるとして原告を救済する判断をなすことも選択肢の一つ」であったのではないかと指摘する。

11) なお、被告製品の構成は、本件第一審判決の認定によれば、以下のとおりである。

[a～c 刃1及び刃2が留め具4及び留め具5によって本体3(回転板)に固定されている。

d 本体3は3か所の接続部7を介してガイド板6(固定板)に接続されている。接続部7は、本体3に設けた円弧状の溝に、ガイド板6に設けた突起部を摺動可能に嵌合したものであり、本体3に対してガイド板6は上記溝の範囲で左右に円弧状に動くことができる。

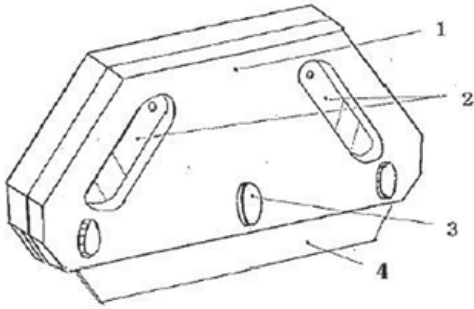
e ガイド板6をシートに当接して固定し、本体3をガイド板6に対し左又は右に円弧状に動かすと、ガイド板6によって刃先が隠されていた刃1又は刃2がガイド板6から外へ出てくる。この状態で被告製品をガイド板6に沿って左右に動かすと、シートを切断することができる。

f シートカッターである。]

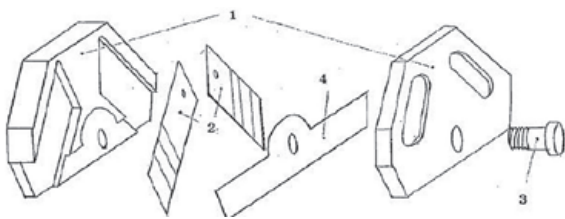
より前記ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出る

F ことを特徴とするカッター。

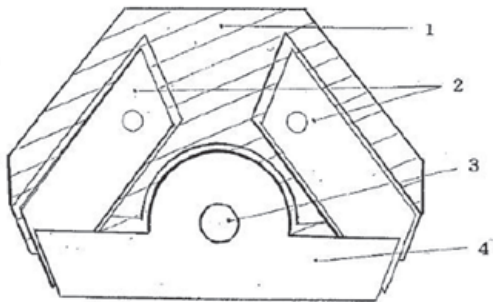
ここで、本件特許発明の理解のために、本件特許の特許公報に掲載された図面を以下に引用する。



【図1】



【図2】



1本体、 2カッターナイフの刃、 3シャフト、 4ガイド版

【図3】

(イ)乙13発明

控訴審判決の認定した乙13（米国公開特許公報2006/0201000号）に記載された壁板カッターは、控訴審判決の引用発明の認定によれば、以下のようなものである（理解を助けるために、図面も引用し、後掲する。）。

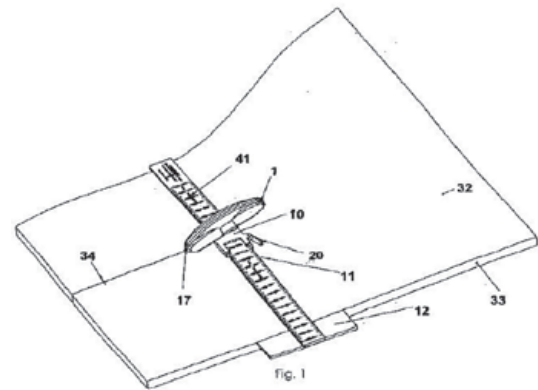
「ロッカーハウジング1とベース10と刃17からなり、ベース10はT定規フェンス12のルーラーアーム11の上部に沿って選択的に摺動するためにT定規上に

摺動自在に備え付けられ、ロッカーハウジング1とベース10とは、ブラケット9によりピボットピン4を軸に回転可能に接続され、刃17は刃キャリア26に備えられ、刃キャリア26はロッカーハウジング1の内部に対置され、ロッカーハウジング内部のレール50と溝49により、摺動可能に嵌合され、

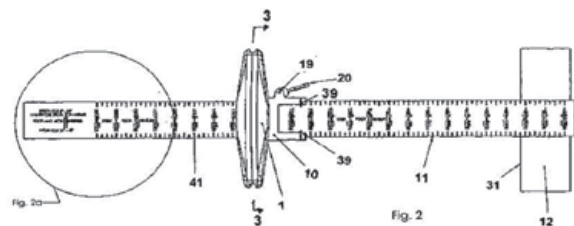
ロッカーハウジング1を回転させることにより、回転させた方向のリンケージアーム18が刃キャリア26に備えられた垂直スロット28に沿って動き、回転させた方向の刃17がロッカーハウジング1の内部から出て、

ベース10よりも下方に位置する壁板シートを切断

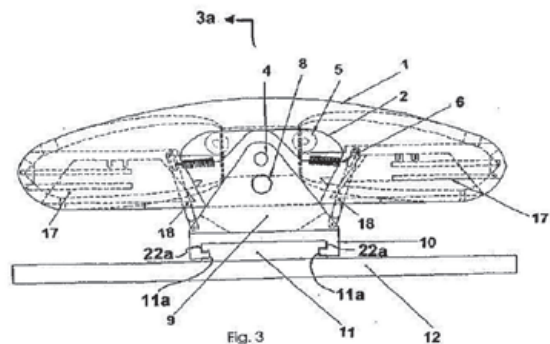
ことを特徴とする壁板カッター。」



【図1】

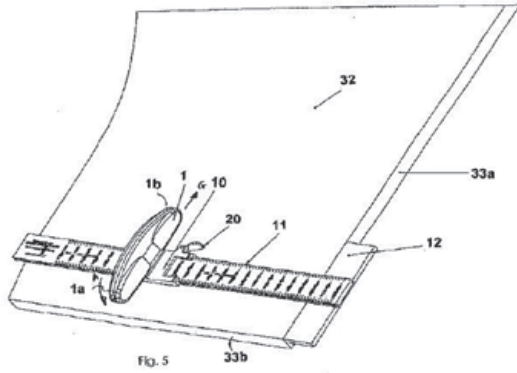


【図2】

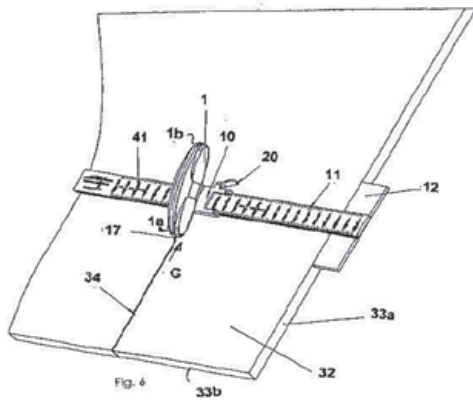


【図3】

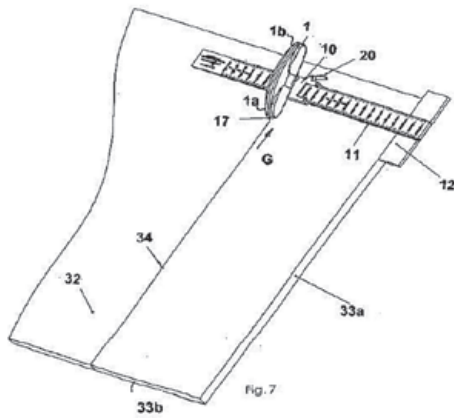




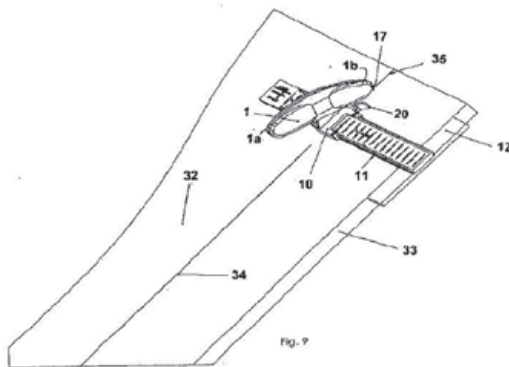
【図5】



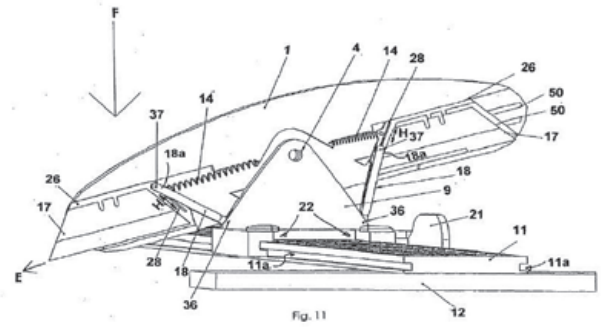
【図6】



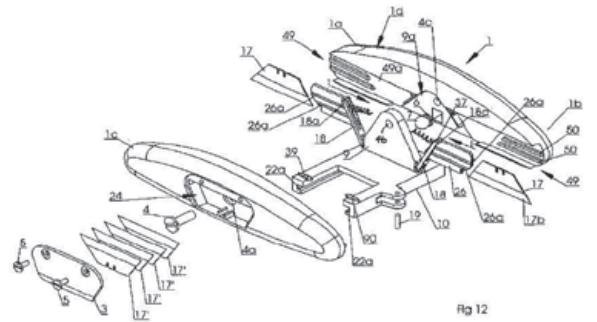
【図7】



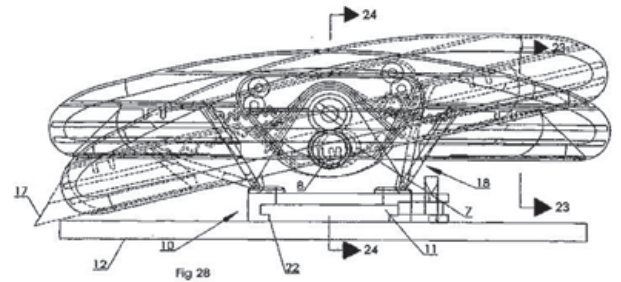
【図9】



【図11】



【図12】



【図28】

(ウ) 控訴審の無効の抗弁についての判断

無効の抗弁について(乙13発明に基づく新規性の有無について)の控訴審の判断は以下のとおりである(構成要件A~C、Fは省略。下線は、筆者による。)

「イ 構成要件Dについて

(ア)「ガイド板」の意義について

a 本件特許発明の特許請求の範囲(請求項1)には、「ガイド板」に関し、「前記本体と可動的に接続されたガイド板」及び「前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出る」との記載があるが、「ガイド板」の形状、大きさ、厚さ、材質などを特

定のものに限定する記載はない。また、「カッター」は、一般に、「切る道具」、すなわち、切断道具を意味するものであり（広辞苑第六版）、本件特許発明の「ガイド板」は、切断道具である「カッター」を構成する部材である。

加えて、一般に、「ガイド」とは「案内すること。手引きすること。」などを意味し、「板」とは「〈1〉材木を薄く平たくひきわたしたもの。〈2〉金属や石などを薄く平たくしたもの。」などを意味すること（広辞苑第六版）を踏まえると、請求項1の記載から、本件特許発明の「ガイド板」は、「切断方向を案内するための平たい形状の部材」であることを理解することができる。

次に、本件明細書には、「ガイド板」の語を定義した記載はない。

また、本件明細書には、「ガイド板」に関し、「本体(1)の中に、カッターナイフの刃(2)を設け、シャフト(3)の通ったガイド板(4)を設ける。」(段落【0005】)、「このシートカッターはノンスリップシートなどの表面の凹凸に、ガイド板(4)を合わせ、シャフト(3)を軸に本体を傾げるだけで、設けてあるカッターナイフの刃(2)が出てくる。後はノンスリップシートなどの凹凸に沿わせ滑らせるだけで、光の向きや照度に左右される事なく、簡単できれい、かつ迅速にノンスリップシートなどを切断できる。」(段落【0006】)、「本体(1)の中にカッターナイフの刃(2)を設け、シャフト(3)を軸にスイングするガイド板(4)を設ける。……これを使用する時は、ガイド板(4)をノンスリップシートなどの表面の凹凸に合わせ、シャフト(3)を軸にして本体(1)を傾けカッターナイフの刃(2)を出す。」(段落【0008】)との記載があるが、「ガイド板」の形状、大きさ、厚さ、材質などについて具体的に述べた記載はないし、「ガイド板」がノンスリップシートなどの切断対象物の切断時に切断対象物等に対してどのように作用するのかに関して、これを特定の態様に限定する記載もない。

さらに、図2及び3には台形の上辺に中央に孔の開いた半円を組み合わせた形状のガイド板4が示されているが、本件明細書には、「ガイド板」の形状を図2及び3に示すものに限定する記載はない。

以上の本件特許発明の特許請求の範囲（請求項1）の記載及び本件明細書の記載によれば、本件特許発

明の「ガイド板」（構成要件D）は、「切断方向を案内するための平たい形状の部材」とであると認められる。

b この点に関し、被控訴人は、「ガイド板」の文言及び本件明細書記載の本件特許発明の効果（第1及び第2の効果）に照らすと、本件特許発明の「ガイド板」は、「切断面に沿わせて切断方向をガイドするための板」と解すべきである旨主張する。

しかしながら、前記aのとおり、本件特許発明の特許請求の範囲（請求項1）及び本件明細書には、「ガイド板」の形状、大きさ、厚さ、材質などを特定のものに限定する記載はないし、また、本件明細書には、「ガイド板」が切断対象物の切断時に切断対象物等に対してどのように作用するのかに関して、これを特定の態様に限定する記載はなく、被控訴人が本件特許発明の第1の効果において主張するような「ガイド板」が「切断面に沿わせて滑らせることにより切断する方向をリードする部材である」ことを示した記載もない。

さらに、被控訴人が主張する本件特許発明の第2の効果は、本件明細書の段落【0008】記載の「応用例として、壁紙の施工時、入り隅や枠の凹凸に沿わせ、……壁紙の余計な部分を、地べらや定規を使用せず切り取る。」という効果であり、同段落に「応用例として」との記載があるように、本件特許発明の一実施形態の効果として本件明細書に示されたものであって、本件特許発明自体の特徴的な効果であるということとはできないから、これをもって「ガイド板」の意義を特定の構成のものに限定して解釈することはできない。

以上によれば、本件特許発明の「ガイド板」は、「切断面に沿わせて」切断方向をガイドする構成のものに限定されるものではないというべきであるから、被控訴人の上記主張は、この点において採用することができない。

(イ)「ガイド板」の有無について

控訴人は、乙13発明のブラケット9、ベース10、ルーラーアーム11及びT定規フェンス12を一体としてみれば、その全体としての「一体物」が、有機的に結合して、「本体」であるロッカーハウジング1を切断方向にガイドするという機能を果たしており、しかも、一体物は、全体として大きな平板状を形成しているから、「ガイド板」に当たる旨主張する。

a そこで検討するに、前記(2)アの乙13の記載

事項及び図面（別紙乙13図面参照）によれば、乙13には、〈1〉乙13発明の壁板カッターにおいては、平たい長形状のルーラーアーム11とその一方の端部の下面に直交する方向に接合した平たい長形状のフェンス12とでT定規が構成され、T定規のルーラーアーム11の上面に沿って摺動自在に備え付けられた平たいコの字形状のベース10を有し、ベース10の上面の一部に垂直方向（上方）に備え付けられた三角形のブラケット9の孔を通るピボットピン4を軸にロッカーハウジング1が回動可能に接続されていること（図1ないし3、5ないし7、11、13等）、〈2〉壁板シートの切断は、T定規のルーラーアーム11を壁板シート32上に平らに置くためにフェンス12を壁板シート32の縁33aに取り付け、ベース10をルーラーアーム11上で左右に摺動させて切断方向の位置決めをした上で、ロッカーハウジング1を把持して、T定規フェンス12を壁板シート32の縁に沿わせて滑らせ、ロッカーハウジング1にブラケット9を介して取り付けられたベース10及びルーラーアーム11を壁板シート32上で前後に移動させることによって、ロッカーハウジング1に設けられた刃17の第1の刃部又は第2の刃部が上記の移動方向と平行な方向に壁板シート32を切断すること（図3、5ないし7等）が開示されていることが認められる。

そうすると、乙13発明では、ロッカーハウジング1にピボットピン4を軸として接続されているブラケット9と、ブラケット9と接合したベース10と、ベース10が摺動するT定規のルーラーアーム11と、壁板シート32の縁33aに沿って移動するT定規フェンス12とが一体として、ロッカーハウジング1に設けられた刃17の第1の刃部又は第2の刃部が壁板シート32を切断する際に、その切断方向を導いているということが出来る。

したがって、乙13発明では、ブラケット9、ベース10、ルーラーアーム11及びT定規フェンス12とで構成される一体物が、刃17の第1の刃部又は第2の刃部が壁板シート32を切断する際に、「切断方向を案内する」作用を奏していることが認められる。

b 次に、一体物を構成する部材をみると、別紙乙13図面の図2、5ないし7に示すように、壁板シート32の切断時に壁板シート32及びその縁33aにそれぞれ当接するルーラーアーム11及びT定規フェンス12は、いずれも平たい長形状であること、ルー

ラーアーム11の上面に備え付けられたベース10は、平たいコの字形状であることからすると、一体物のうち、ルーラーアーム11、T定規フェンス12及びベース10を組み合わせた部分の形状は、平たい形状であると認められる。

他方で、三角形のブラケット9は、一体物を構成する他の部材の垂直方向（上方）に配置されているが（図3等）、ブラケット9は、ルーラーアーム11上を摺動するベース10の「上面の一部」に備え付けられた部材であり（図2、12等）、一体物全体と比較すると（図1ないし3等）、小さな部材にすぎないものと理解される。

そうすると、ブラケット9、ベース10、ルーラーアーム11及びT定規フェンス12で構成される一体物は、全体として平たい形状であるものと認められる。

また、前記（ア）aのとおり、本件特許発明の特許請求の範囲（請求項1）及び本件明細書には、本件特許発明の「ガイド板」の形状、大きさ、厚さ、材質などを特定のものに限定する記載はないことから、「ガイド板」は、一つの部材のものに限られず、複数の部材を組み合わせたものであっても差し支えないものと解される。

c 前記a及びbのとおり、ブラケット9、ベース10、ルーラーアーム11及びT定規フェンス12で構成される一体物は、刃17の第1の刃部又は第2の刃部が壁板シート32を切断する際に、「切断方向を案内する」作用を奏し、全体として平たい形状であるから、「切断方向を案内するための平たい形状の部材」であるといえる。

したがって、一体物は、「ガイド板」（構成要件D）に相当するものと認められる。

d これに対し被控訴人は、〈1〉ブラケット9、ベース10、ルーラーアーム11及びT定規フェンス12は、それぞれが乙13発明を構成する必須の要素として全く別の機能を有する部材であるから、これらの部材を一体の物としてみることはできないこと、〈2〉仮にブラケット9、ベース10、ルーラーアーム11及びT定規フェンス12を一体としてみたとしても、そのような一体物は、平たくしたものではなく、縦方向（垂直方向）にも構造を有する物であるから、その形状からみて、「板」とはいえないし、一体物自らが直接切断面に作用しているわけではなく、切断面に沿って刃を案内するという機能を有してい



ないこと、〈3〉さらには、一体物は、本件特許発明の第1及び第2の効果を奏することはないし、また、壁紙が既に壁に貼られた状態（施工状態）では、T定規フェンス12が切断方向を決定するためのシート側面が存在しないため、使用できないことを根拠として挙げて、控訴人主張の一体物は、「ガイド板」に当たらない旨主張する。

(a) しかしながら、上記〈1〉及び〈2〉の点については、前記a認定のとおり、ブラケット9、ベース10、ルーラーアーム11及びT定規フェンス12が一体として、ロッカーハウジング1に設けられた刃17の第1の刃部又は第2の刃部が壁板シート32を切断する際に、その切断方向を導き、「切断方向を案内する」作用を奏しているから、これらの部材は、有機的に結合した一体物と評価することができるものであり、各部材が被控訴人が主張するような個別の機能（ブラケット9は、ピボットピン4によってロッカーハウジング1と接続するための部材、ベース10は、ルーラー上の目盛りに位置合わせをする部材、ルーラーアーム11及びT定規フェンス12は、ベース10が位置合わせできるように目盛りを設け、壁板の側面からの距離を保つための部材としての機能）を有することは、これらの部材を一体物とみることの妨げとなるものではない。

また、ブラケット9、ベース10、ルーラーアーム11及びT定規フェンス12で構成される一体物は、全体として平たい形状であることは、前記bで認定したとおりである。

したがって、被控訴人主張の上記〈1〉及び〈2〉の点は、一体物が「ガイド板」に相当することを否定する根拠となるものではない。

(b) 次に、上記〈3〉の点については、前記(ア)bで述べたように、被控訴人が主張する本件特許発明の第2の効果は本件特許発明自体の特徴的な効果であるということとはできないし、本件特許発明の「ガイド板」は、被控訴人主張の第1の効果の前提となる構成態様の「ガイド板」に限定されるものではないから、一体物が第1及び第2の効果を奏しないからといって「ガイド板」に相当することを否定することはできない。

また、本件特許発明の特許請求の範囲（請求項1）には、「ガイド板」が壁紙が既に壁に貼られた状態（施工状態）で使用できることを発明特定事項とす

る記載はないから、上記施工状態で使用できるかどうかは、「ガイド板」に当たるかどうかを左右するものではない。

したがって、被控訴人主張の上記〈3〉の点は、一体物が「ガイド板」に相当することを否定する根拠となるものではない。

(c) 以上によれば、一体物が「ガイド板」に当たらないとの被控訴人の主張は、採用することができない。」

#### 「ウ 構成要件Eについて

(ア)「前記ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出る」の意義

a 本件特許発明の特許請求の範囲（請求項1）には、「前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出る」構成（構成要件E）に関し、「本体が前記ガイド板に対して動く」前後における「本体」と「ガイド板」の位置関係、「ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出る」態様及び場所を特定の構成のものに限定する記載はない。

そして、本件特許発明のカッターは、切断道具であること、「ガイド板」は「本体と可動的に接続された」ものであること（構成要件D）を踏まえると、請求項1の記載から、「前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出る」構成は、「第1の刃」又は「第2の刃」が「ガイド板」の底面よりも下の位置に出て対象物を切断することが可能な状態となったことを規定したものと理解することができる。

次に、本件明細書には、上記構成に関し、「ノンスリップシートなどの表面の凹凸に、ガイド板（4）を合わせ、シャフト（3）を軸に本体を傾けるだけで、設けてあるカッターナイフの刃（2）が出てくる。後はノンスリップシートなどの凹凸に沿わせ滑らせるだけで、……ノンスリップシートなどを切断できる。」（段落【0006】）、「本体（1）の中にカッターナイフの刃（2）を設け、シャフト（3）を軸にスイングするガイド板（4）を設ける。……これを使用する時は、ガイド板（4）をノンスリップシートなどの表面の凹凸に合わせ、シャフト（3）を軸にして本体（1）を傾けカッターナイフの刃（2）を出す。後は凹凸に沿わせて滑らせ、ノンスリップシートなどを切断す

る。」(段落【0008】)との記載がある。上記記載及び図面(別紙明細書図面参照)によれば、本件明細書には、ガイド板(4)とシャフト(3)によって接続された本体(1)を、シャフト(3)を軸にしてガイド板(4)に対して傾け、又は回動(スイング)させることにより、本体(1)の中に設けた二つのカッターナイフの刃のうちの一方が出て、ノンスリップシートなどを切断できる状態となることが開示されているものと認められる。一方で、本件明細書には、「本体が前記ガイド板に対して動く」前後における「本体」と「ガイド板」の位置関係、「ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出る」態様及び場所を特定の構成のものに限定する記載はない。

そうすると、「本体」を「ガイド板」に対して傾け、又は回動させることにより、「本体」の中に設けた「第1の刃」又は「第2の刃」が「ガイド板」の底面よりも下の位置に出て対象物を切断することが可能な状態となる構成のものは、「前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出る」構成(構成要件E)に当たるものと認められる。

b これに対し被控訴人は、構成要件Eの「ガイド板から……刃が出る」とは、ガイド板を切断面に沿わせた際に、ガイド板の作用によって切断面に当たることのなかった刃先が、本体がガイド板に対して動くことにより、ガイド板の近傍に出て、切断可能な状態を作り出すことを意味する旨主張する。

しかしながら、前記aのとおり、本件特許発明の特許請求の範囲(請求項1)及び本件明細書には、「前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出る」構成(構成要件E)に関し、「本体が前記ガイド板に対して動く」前後における「本体」と「ガイド板」の位置関係、「ガイド板から前記第1の刃または前記第2の刃が出る」態様及び場所を特定の構成のものに限定する記載はないことからすると、被控訴人の上記主張は、特許請求の範囲の記載及び明細書の記載に基づかないものであって、採用することができない。」

〔(4)まとめ

ア 以上のとおり、乙13発明は、本件特許発明のすべての構成要件の構成を備えているから、本件

特許発明と同一の発明であることが認められる。

したがって、本件特許発明は、新規性を欠くものであり、本件特許には、特許法29条1項3号に違反する無効理由(同法123条1項2号)があり、特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから、被控訴人は、同法104条の3第1項の規定により、控訴人に対し、本件特許権を行使することはできない。」

### (エ) 控訴審の新規性欠如の判断について

上記(ウ)のように、本件の控訴審は、本件特許発明が乙13発明に対し新規性を有しないとして、無効の抗弁を容れた。

控訴審は、両発明の一致点の認定に当たり、緻密な事実認定を積み重ねている。しかしながら、乙13発明における、ブラケット9、ベース10、ルーラーアーム11及びT定規フェンス12が、全体として平たい形状であること等から、「板」であるとした部分については、かなり大胆な認定であるとの見方も可能であるように思われる。その適否については、評価が分かれるかもしれない。

また、本件発明において、構成要件Eの「ガイド板から」刃が出ることについて、本体の中に設けた刃がガイド板の底面よりも下の位置に出て対象物を切断することが可能な状態となる構成のものであれば、これに当たるとした認定に関しても、意見が分かれるかもしれない。

さらに、これらの点を相違点であると仮定した場合についてみても、他の証拠なしに、当該相違点に係る構成が設計的事項であるとして、進歩性なしと判断することは困難であるという評価もあり得よう。

こうしてみると、控訴審において初めて乙13発明を示された特許権者においては、無効の抗弁が容れられる可能性は、さほど高くないと判断したのかもしれない。そのような判断も致し方ない状況下であったとすれば、要件〔1〕を欠く訂正の再抗弁を提出して権利範囲を狭める主張をする、という選択肢をとらなかったとしても、特許権者の対応としては、仕方がなかったようにも思われる。本件において、事実審の口頭弁論終結前に、要件〔1〕を欠く訂正の再抗弁を提出することは、理論上はともかく、実際には期待できない状況だったのかもしれない。

本件の経緯を子細に見ていくと、今後、無効の抗

● 弁が容れられるか否かが微妙なケースにおいて、訂正の再抗弁の提出という、権利範囲を狭めた主張を事実上強いる状況も想定され得るように思われる。そして、仮に、そのような状況が生じるのであれば、特許権者を過酷な状況に追い込むことになるのではないか、という疑問が生じる。次項では、特許権者と被疑侵害者との間で、攻撃防御のバランスをとりつつ、そのような状況を作り出さないようにする方策について検討してみたい。

## (2) 特許権者を過酷な状況に追い込まないための方策

### ア 予備的な訂正の再抗弁

まず、訂正の再抗弁について、予備的（仮定的）な主張を認めることが考えられる。

しかしながら、このような予備的な主張において、要件〔1〕を充足すること、すなわち、実際の訂正請求等を行うことはできないから、要件〔1〕を、原則必要とする限り<sup>12)</sup>、理論上は、予備的な訂正の再抗弁は認められない（少なくとも、要件〔1〕を要しない例外的な場合を除き、認められない）ことになりそうである。

しかしながら、予備的な訂正の再抗弁が認められないとすれば、特許権者が安全のため不必要な訂正を主張してしまうという事態、あるいは、訂正をせずに勝負に出てしまったばかりに、有効な権利部分を含めて無効になってしまうという事態を誘発し、発明の保護に欠けることになるのではないだろうか。

確かに、要件〔1〕を不要とした場合、上記4（1）アにおいて引用した、共焦点分光分析事件の高裁判

決で指摘される弊害、すなわち、「〈1〉当該訂正が当該訴訟限りの相対的・個別的なものとなり、訴訟の被告ごとに又は被疑侵害品等ごとに訂正内容を変えることも可能となりかねず、法的関係を複雑化させ、当事者の予測可能性も害する。〈2〉訂正審判等が行われずに無効の抗弁に対する再抗弁の成立を認めた場合には、訴訟上主張された訂正内容が将来的に実際になされる制度的保障がないことから、対世的には従前の訂正前の特許請求の範囲の記載のままの特許権が存在することになり、特許権者は、一方では無効事由を有する部分を除外したことによる訴訟上の利益を得ながら、他方では当該無効事由を有する部分を特許請求の範囲内のものとして権利行使が可能な状態が存続する。」という弊害の懸念はある<sup>13)</sup>。

なるほど、被疑侵害者Aに対する侵害訴訟においては、その被疑侵害物・方法aが含まれるようにしつつ、「確実に」無効理由を回避する訂正の再抗弁αを提出し、被疑侵害者Bに対する侵害訴訟においては、その被疑侵害物・方法bが含まれるようにしつつ、「確実に」無効理由を回避する訂正の再抗弁βを提出する、という事態が想定され得る。実際に訂正請求等を行うのであれば、対世効を考慮して、目前の被疑侵害物・方法をターゲットにしたαやβのような狭い権利範囲とする訂正を行うとは限らない<sup>14)</sup>。このように、訂正には、様々なバリエーションが考えられることを踏まえると、可能な限り、権利関係の錯綜を防止すべきという考えも理解できるところである。しかし、このような個別的な主張を封じたければ、無効の抗弁に係る無効理由について、無効審判を請求しておくべきであり、無効審判を請

12) 本最高裁判決は、要件〔1〕が原則必要であることを明示したものではないが、「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前記1（5）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」との表現ぶりからすると、原則必要であるとの考え方を前提にしているように思われる。

他方、本最高裁判決後の論稿において、要件〔1〕を不要とする立場をとるものとして、田村・前掲注（6）13,14頁（さらに、仮定的な訂正の再抗弁を主張し得ると解している。）、平井祐希「判批」AIPPI63巻4号（2018）21-26頁が挙げられる。

13) さらに、前田健「（共焦点分光分析事件知財高判）判批」平成26年度重判解275頁（2015）は、「訂正は、本来、一度権利の範囲を減縮したものを拡張することはできないものであるから（126条1項各号、同条6項参照）、特許権者が、当該訴訟で主張した訂正の再抗弁より広い範囲を権利と主張する可能性が残されると、この制約の潜脱が可能になってしまう。この観点から、訂正の再抗弁の内容と同一の訂正が行われることを現行制度下でなるべく担保するために、適法な訂正請求等が行われていることを要件と考えることには合理性がある」とする。一方で、当該侵害訴訟の被告に対しては、別の製品に対し、後にそのような潜脱的な主張がなされても、信義則違反として排斥することが可能であり、また、別の侵害訴訟の被告に対しては、民事訴訟の相対的解決の原則が作用したにすぎないと割り切る考え方もあり得るように思われる。

14) 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」日本工業所有権学会年報35号（2011）219,220頁は、このような「『食いつけ行為』を容認することは、衡平の観点からも是認することができない」とする。



求したのであれば、訂正請求をせずに訂正の再抗弁を主張している、あるいは、訂正請求に係る訂正の内容と、訂正の再抗弁に係る訂正の内容とが食い違う、といった訂正に関する矛盾行動を被疑侵害者側が争えるようにしておけばよいようにも思われる。

侵害訴訟における無効の抗弁の提出は、相対的・個別的なものであるし、また、無効の抗弁においても、無効審判の請求が将来的に実際になされる保証はない。また、実際に訂正請求等をしたとしても、取り下げることが可能であり、そのとおりの訂正がなされる保証はない<sup>15)</sup>。以上を踏まえると、理論的には、訂正の再抗弁もまた、同様に、相対的・個別的なものであってよいはずである。

そうであれば、無効の抗弁において、無効審判請求が求められないことと同様に、訂正の再抗弁において、訂正請求等を実際に行うことまでは原則として要求されないとし、その上で、特許権者と被疑侵害者とのバランスをとる考え方もあり得るのではないだろうか。訂正の再抗弁において要件〔1〕を原則不要とする立場をとり、予備的な訂正の再抗弁を導入することができれば、訂正に係る主張の早期提出を促すことにもなり、紛争の早期解決に資するようにも思われる。

## イ 裁判所による心証開示

上記アのような考え方が難しく、予備的な訂正の再抗弁が認められない場合はどうか。侵害訴訟における無効の抗弁に対しても、無効審判における審決

予告（特許法164条の2）のような制度が設けられていけば、無効の抗弁に対する裁判所の判断を知った上で、訂正の再抗弁の要否を検討することができる。このような予告制度が法律上は設けられていないことを考慮すると、裁判所が、無効の抗弁について先に判断して心証を開示し、その後すみやかに訂正の再抗弁を行えるようにする、という運用<sup>16)</sup>を行うことが望ましいといえるかもしれない。このような運用がなされるならば、無効の抗弁が容れられるか否かが不明な状況において、訂正の再抗弁の提出を強いられるという、特許権者にとって過酷な状況は避けられる。

## (3) 本最高裁判決における「特段の事情」<sup>17)</sup>について

### ア 同じ無効理由について、その有無の判断が無効審判と侵害訴訟第一審の間で異なった場合

本最高裁判決は、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、その後に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ができるのは、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」がなければならぬとする。

この「特段の事情」について、どのようなものが該当するのか。一つの候補として、例えば、共焦点分光分析事件のように、特許権者は訂正に関する矛盾行動をとっていなかったが、特許庁と侵害訴訟第一

15) 中島・前掲注(3) 144頁は、訂正の再抗弁について、「無効となるような特許権であっても、訂正をすることによって無効理由がなくなるような特許であれば、訂正前のクレームに基づく請求権の行使を認めるといえる」とし、「理論的には『無効審判請求がされた場合には、必ずこのような訂正をする』という訂正を主張すれば、再抗弁としては足りるとする。ただし、訂正請求等を行うことができる場合には、計画審理を実効性あるものとするという手続法上の観点から、訂正の再抗弁を主張する前提として、訂正請求等を行うことを要すると解すべきとする。知財高判平成29年3月14日(平28(ネ)第10100号)裁判所ウェブサイト[魚釣用電動リール]は、要件〔1〕について、訂正請求等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、訂正請求等が「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」をすることも挙げている。

実際の訂正請求等を訂正の再抗弁に要求することについて、あるべき実務手法である一方で、法律要件であるとはいえない旨を示すものとして、塩月秀平「訴訟での進歩性の審理」竹田稔先生傘寿記念『知財立国の発展へ』209, 210頁(発明推進協会, 2013)。

16) 田村・前掲注(6) 17頁は、無効の抗弁を理由があると判断する場合に、心証を開示し、訂正の再抗弁の機会を保障するべきであるとする。また、高林・前掲注(9) 33頁は、運用上の工夫として、「無効の抗弁のうちで裁判所が採用する方向にある主張に対しては、心証を開示するなどして、かかる無効の抗弁に対抗する訂正の再抗弁を主張する機会を権利者に与える」ことを挙げている。なお、清水・前掲注(4) 89頁は、「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後の訂正の再抗弁について、時機に後れたものとして却下されずに許容されるかもしれないとの見解を示している。

17) 最高裁判所調査官の解説である、大寄麻代「判解」L & T78号(2018) 67-68頁は、本最高裁判決の「特段の事情」にあたり得る具体的事例について、判決文が限定的な表現（「やむを得ないといえるだけの」という表現）を用いていることからすれば、誤った判断に基づく訴訟指揮のような、「通常の訴訟進行においては想定されない例外的なケースに限られるであろう」と述べている。本最高裁判決の「特段の事情」が認められるケースはほとんどないと考察する論稿として、飯村敏明＝星埜正和「判批」L & T80巻(2018) 43頁、愛知・前掲注(10) 75頁、原悠介「判批」知財ぶりずむ15巻180号(2017) 114, 115頁、平井・前掲注(12) 28, 29頁がある。

審裁判所との判断が分かれた場合、すなわち、侵害訴訟第一審が容れた無効の抗弁に係る無効理由と同じものが、無効審判において争われており、無効審判において予告審決がなく（それゆえ、予告審決後の訂正の機会が与えられることなく）請求不成立となった場合を挙げることができるのではないだろうか<sup>18)</sup>。

確かに、本件と共焦点分光分析事件とは、無効審判の請求不成立審決に対する審決取消訴訟が係属中であったため、控訴審において、訂正の再抗弁を主張しようとする際に、要件〔1〕を充足することができない状況にあった、という点において共通する。また、共焦点分光分析事件では、本件と異なり、無効審判において、無効の抗弁に係る無効理由の有無が争われていた。そうすると、当該無効理由を解消するための訂正の機会の有無に着目するならば、共焦点分光分析事件では当該機会があったのであるから、理論的には、その際に訂正を行っていなかったことに帰責性を見出すこともできる。本件の事情ですら「特段の事情」があると認められなかった以上、より「特段の事情」があるとはいにくい、と評価することも可能であるのかもしれない。

しかし、共焦点分光分析事件では、特許権者の訂正に関する矛盾行動はなかったが、侵害訴訟の第一審と無効審判とで当該無効理由の有無についての判断を異にした。このように裁判所と特許庁との間で結果的に判断が異なった場合においては、そもそも侵害訴訟の第一審の段階で、通常、無効の抗弁の提出を期待できたとはいえないように思われ、さらに、侵害訴訟の控訴審において、侵害訴訟の第一審の判断が覆ることを期待できる場合もあると思われる。このような場合に、訂正請求等を行う機会が早期にあったのであるから、常に、後で予告審決がなされないリスクをも考慮し、あらかじめ権利範囲を縮小

する訂正請求等を行っておくべきであったというのは、特許権者に酷であろう。

しかも、共焦点分光分析事件判決では、控訴審において、要件〔1〕を不要とする訂正の再抗弁をしようとしたが、認められなかった。そして、本最高裁判決は、共焦点分光分析事件のような事情があった場合に、要件〔1〕が不要とされるのか否かについて触れておらず<sup>19)</sup>、今後、同事件のような事情があるときに、控訴審に至って要件〔1〕を不要としない訂正の再抗弁ができるのか否かは不透明である。

以上を踏まえると、同じ無効理由について、その有無の判断が無効審判と侵害訴訟第一審の間で異なったことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについての、やむを得ない「特段の事情」となり得るのではないだろうか。

#### イ 共有者や実施権者の全員の承諾が未だ得られていない場合

そのほかに、「特段の事情」となり得るケースとして、当該特許権について共有者や実施権者が存在し、訂正の再抗弁についての承諾が未だ得られていない場合、例えば、ほとんどの共有者や実施権者の許諾は得られているものの、少数の交渉がまだまともっていない場合が考えられる<sup>20)</sup>。

訂正は、共有者全員が共同して請求しなければ認められず（特許法132条3項、120条の5第9項、134条の2第9項）、また、実施権者全員の承諾が得られていなければ認められない（同法127条、120条の5第9項、134条の2第9項）。ここで、無効の抗弁についてみると、特許法104条の3第1項において、無効審判「により無効にされるべきものと認められるとき」という要件が課されている。この要件とのバランスを考慮すると、訂正請求等が可能になる期間が到来しても、共有者や実施権者の承諾が得

18) 大寄・前掲注(17) 69頁は、共焦点分光分析事件のような、訂正の再抗弁を主張しようとした時点では、訂正請求等が法律上の時期的制限によりできなくなっていたが、その機会が早期にあったといえる場合につき、訂正の再抗弁において訂正請求等が不要とされるか否かは、今後の議論に委ねられているとする。ただし、共焦点分光分析事件の事案について、本最高裁判決の「特段の事情」が認められないのではないか、と述べるものに、高林・前掲注(9) 31頁、田村・前掲注(6) 12頁、平井・前掲注(12) 28,29頁がある。

19) 大寄・前掲注(17) 69頁

20) なお、高部・前掲注(3) 210頁は、実際の訂正請求等を要しない場合に関し、共有者が請求手続に関与しない場合や実施権者が同意しない場合を、検討の余地があるものとして挙げている。また、大寄・前掲注(17) 69頁は、共有に係る特許権や実施権者が存在する特許権について、訂正請求等につき、共有者又は実施権者等の関与ないし承諾を得ることができない場合に、訂正の再抗弁において訂正請求等が不要とされるか否かについて、今後の議論に委ねられている旨、述べている。

られないならば、訂正が認容されるべきものと認められる状況にはならないのであるから、要件〔1〕を不要とした訂正の再抗弁は、認められないように思われる<sup>21)</sup>。

そうであったとしても、ここで取り上げた場合のように、共有者や実施権者の承諾が不調に終わったとまでは判断できない状況にある場合は、悩ましい。共有者の協力や実施権者の承諾を待たず、訂正の再抗弁について判断し、これを容れることができる場合には、一定の期間、協力・承諾が得られるか否かを待つことになるのかもしれない。

## 5 おわりに

本最高裁判決は、上告審の係属中に訂正審決が確定した場合について、当該確定を理由に事実審の判断を上告審で争うことは、事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を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許されないとした。

加えて、本最高裁判決は、訂正の再抗弁において訂正請求等が不要とされる場合があることを認める

ことと引き換えに、訂正請求等が法律上可能でなかったというだけでは上記特段の事情があるとはいえないとした。

本最高裁判決は、早期の訂正の再抗弁の提出を促し、紛争の早期解決を図ったという点で重要な意義を有する。残された課題<sup>22)</sup>に関する解釈・運用については、紛争の早期解決に加え、特許権者と被疑侵害者とのバランスに留意した議論の進展が期待される。

### Profile

戸次 一夫 (べっき かずお)

平成8年 TOTO株式会社知的財産部

平成10年 特許庁入庁

特許審査第四部電話通信、総務課制度改正審議室・同課法規班、特許審査第一部計測、福島県田村市派遣、審査第一部調整課審査基準室、審判第30部門(映像システム)、審査第四部電力システム、同部電子デバイスを経て現職。

21) 東京地判平成28年7月13日(平25(ワ)第19418号)裁判所ウェブサイト〔累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ〕は、訂正の再抗弁を主張する場合においても、実際の訂正請求等と同様に、通常実施権者の承諾が必要であるとした。なお、吉田・前掲注(1)65-68頁は、例えば、オープンライセンス宣言をした場合のように、通常実施権者が無数に存在する場合に、承諾が困難になること等を示した上で、通常実施権者の承諾を要する特許法127条の立法的解決を提案する。

22) 本稿の本文に掲げたもの以外に、後訴の可否が挙げられる。この点を取り上げたものとして、原・前掲注(17)115,116頁、平野和宏〔判批〕知管68巻5号(2018)649-651頁。また、高林・前掲注(9)33頁参照。うち、平野〔判批〕649頁は、再審の可否についても取り上げ、訴訟上の信義則に反し、排斥されるべきと述べる。また、平野〔判批〕647頁は、実際の訂正請求等を必要としない訂正の再抗弁が認められた後に、訂正請求等が可能となってもこれを行わなかった場合の問題について提起している。