

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～



辻本法律特許事務所
弁護士 辻本 良知

第1 はじめに

従来の特許権侵害訴訟における侵害論審理においては、訴訟物たる特許権の技術的範囲に被疑侵害品が含まれているか否かという属否の問題が最大の争点であった¹。これに対して、いわゆるキルビー最高裁判決（最高裁平成12年4月11日判決民集54巻4号1368頁）が無効理由を有することの明らかな特許権に基づく請求は権利濫用として許されないとの判断を示し、平成16年の特許法改正により特許法104条の3（無効の抗弁）が明文化されたことにより、前記のような技術的範囲への属否の問題と並行して、被告による無効の抗弁も特許権侵害訴訟における重要な争点として扱われることとなった。

このような無効の抗弁が主張された場合、訴訟物たる特許権に関する無効理由の存否が争点となり得るとともに、原告から無効の抗弁に対する対抗主張として当該特許権に関する訂正の主張がなされることもある²。ところが、かかる訂正の主張については、特許権侵害訴訟の帰結を左右する重要な争点であるにもかかわらず、その法的性質や要件等について判然とせず、様々な見解が提示されている。

そこで、本稿においては、このような無効の抗弁に対する訂正主張の要件事実のうち、特に訂正審判請求あるいは訂正請求（以下、「訂正請求等」と言う）の要否につき検討することを目的とする。

-
- 1 かつて、特許権に関する無効理由は無効審判手続により審理判断されるべきものであり、特許権侵害訴訟において審理判断することはできないとされていた（大審院明治37年9月15日判決刑録10輯1679頁、大審院大正6年4月23日判決民録23輯654頁）。
 - 2 前記キルビー最高裁判決も、訂正審判の請求がされているような特段の事情がある場合には、被告による無効の抗弁は認められないと判示している。

第2 検討に際しての基本的視座

1 特許法的視座

特許法は「産業の発達に寄与すること」（特許法1条）を目的とするところ、かかる目的にはふたつの側面が認められる。すなわち、①新規な発明を奨励し、積極的に保護を与えることで産業の発達を促す側面、及び、②万人共有の技術について特定人による独占を許さず、自由利用に委ねることで産業の発達に期待する側面である。①の側面からは、法の定める要件を真に満たす特許権については権利行使が認められて然るべきと言える。また、②の側面からは、法の定める要件を実は満たしていない特許権については権利行使を認めるべきでないと言える。そして、そのような特許権行使の可否及び範囲は特許権者や被疑侵害者の利害に多大な影響を及ぼすのみならず、多方面に大きな影響を与え得る極めてセンシティブな事項であるから、権利行使が認められる特許権の成否及び内容が不確定・不明確であってはならない。

特許権侵害訴訟は、このような特許法の目的を実現する場であるから、訂正主張の要件事実等を検討するに際しても、上記のような視座に基づく必要がある。

2 訴訟法的視座

本稿において検討している訂正主張は、被告による無効の抗弁への対抗として原告より訴訟上主張されるものであるから、訴訟法的視座に基づき検討することも必要である。すなわち、当事者主義の訴訟構造を採用する民事訴訟において、当事者により提示された訴訟行為は、それを提出した当事者の意思に沿って取り扱われるべきことが原則であるし、攻撃防御方法提出の機会は両当事者に公平に与えられる必要がある（民事訴訟法2条）。

本稿において検討対象とする無効の抗弁に対する訂正主張における訂正請求等の要否についても、上記のような特許法的視座と訴訟法的視座のふたつの側面より検討を加えることにより、法の趣旨に則った帰結を得ることが可能となる。

第3 訂正主張の要件事実に関する裁判例等

1 訂正主張の要件事実に関する裁判例

東京地裁平成19年2月27日判決判タ1253号241頁（多関節搬送装置事件）は、被告による無効の抗弁に対する訂正主張の要件事実につき、一般論として以下の4要件を提示している。

- ① 当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしたこと
- ② 当該訂正が特許法126条の訂正要件を充たすこと
- ③ 当該訂正により、当該請求項について無効の抗弁で主張された無効理由が解消すること
- ④ 被告製品が訂正後の請求項の技術的範囲に属すること

特許法104条の3は無効の抗弁の要件として、当該特許が「無効にされるべきものと認められる」こと（無効理由の存在）を挙げているところ、そもそも訂正要件を充たしていない訂正が成立する余地はなく、仮にそのような訂正主張がなされても無効理由は解消され得ないのであるから、上記②の要件が必要とされることは基本的には妥当である。また、訂正要件を充たして訂正が成立するとしても、それが無効理由を解消し得ないものであるならば、無効の抗弁の効果を排斥するには至らないのであるから、上記③の要件が必要とされることも基本的には妥当である。さらに、訂正によって無効理由が解消するとしても、それが故に被疑侵害品が特許発明の技術的範囲から外れてしまうのであれば、原告の請求は棄却されることになるから、原告の主張として

上記④の要件が必要とされることも同じく妥当である³。

このように、訂正主張の要件事実として上記②～④が求められることについては基本的には問題がないのに対して、以下に検討するように要件①については多くの問題がある。

2 訂正請求等の要否に関する裁判例等

(1) 訂正請求等を必要とする裁判例等

ア 訂正請求必要説の論拠

前記のように、訂正主張の要件事実を提示した東京地裁平成19年2月27日判決判タ1253号241頁（多関節搬送装置事件）は、被告による無効の抗弁に対する訂正主張の要件事実として、現実的に訂正請求等がなされていることを要すると判示している⁴。

このような訂正請求必要説の最大の論拠は、特許発明の技術的範囲に対する被疑侵害品の属否の判断、その判断により導かれる効果の重大性等に鑑みれば、その内容は現実的に訂正請求等が行われることで明確になっている必要があるという点にある。また、特許権者において訂正請求等をする機会は十分に保障されており、適切な時期に訂正請求等を行わなかった特許権者に訂正主張が認められないこともやむを得ないという点も指摘されている。

イ 訂正請求必要説の問題点

もっとも、このような訂正請求必要説に対しては、前記のような特許法的視座及び訴訟法的視座に照らし鑑みれば、いくつかの問題点が認められる。

まず、特許法的視座として、権利行使が認められる特許権の成否及び内容が不確定・不明確であってはならないところ、訂正請求必要説に立ったとしても、訂正が確定していないのであれば特許権の成否及び内容は不確定・不明確であると言わざるを得ない。

つぎに、訴訟法的視座として、攻撃防御方法提出の機会は両当事者に公平に与えられる必要があるところ、特許権者にのみ訂正請求等を要求することは、無効の抗弁につき無効審判請求を要求されていない被告との対比において不公平であると言わざるを得ない。特に、後述するように、訂正請求等をなし得る時期等につき法律上の制限があり、かつ、特許権者において所定期間内に訂正請求等をしなかったことにつき合理的な理由の認められる事案が現に存在することに鑑みるならば、特許権者にのみ訂正請求等を要求することは不公平と言われてもやむを得ないであろう。

(2) 訂正請求等を必要としつつ例外を認める裁判例等

ア 訂正請求原則必要説の論拠

知財高裁平成26年9月17日判決（平成25年（ネ）第10090号）は、被告による無効の抗弁に対す

3 訂正主張の要件事実として訂正請求等を不要とする後記の泉裁判官補足意見も「訂正審判の請求をした場合には無効部分を排除することができること」「被告製品が減縮後の特許請求の範囲に係る発明の技術的範囲に属すること」を挙げており、上記②～④の要件が必要との認識を示している（鈴木將文「特許権者による訂正の主張を巡る問題」*パテント*2010 Vol.63 No.2 p158～p159）。

4 東京地裁知財部（4ケ部）及び大阪地裁知財部（2ケ部）においても、訂正主張の要件事実として訂正請求等がなされていることを要するとの認識で一致しているようである（篠原勝美ほか「知財高裁・東京地裁知財部と日弁連知的財産制度委員会との意見交換会（平成18年度）」判タ1240号14頁【設楽隆一発言】、「2007年度大阪地方裁判所第21・26民事部と大阪弁護士会知的財産委員会との協議会」判タ1265号16頁）。

る訂正主張の要件事実につき、原則として訂正請求等がなされていることを要するとしつつも、例外的に要求されない場合もあることを一般論として認めている（ただし、当該具体的事案が同例外的場合に該当することについては否定している）。すなわち、同判決は「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。」としつつも、「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。」と判示している⁵。

そして、同判決は、原則として訂正請求等を要求する根拠として、訂正によって無効理由が回避されることを確実に予測するためには、現実には訂正請求等を行うことで、訂正後の特許請求の範囲を明確にしておくことが重要であると指摘する⁶。

また、同判決は、公平の観点から例外的に訂正請求等を要求すべきでない場合があることの背景事情⁷として、次のふたつの事例を挙げている。すなわち、平成23年改正後の特許法は、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求を禁止し（126条2項）、無効審判手続における審決予告制度（164条の2第2項）を導入することで、特許権者に訂正請求の機会を与えている（134条の2第1項、164条の2第2項）ところ、つまり、平成23年改正後の特許法下においては、審決取消訴訟が裁判所に係属している間、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が困難となっている。また、例えば、特許権侵害訴訟において被告が無効の抗弁を提出するのと並行して無効審判請求を行った後に、新たな無効理由について無効審判を請求することなく無

5 訂正請求等を原則として必要としつつも例外を認める見解として、前掲鈴木158頁は「基本的には、訂正請求必要説が妥当であると考えられるが、第一に、訂正の請求を求めることが制度上必須とまではいえないこと、第二に特許権者が訂正の請求をできないことについて汲むべき事情がある場合も皆無とは思われないことから、何らかの対応を検討する必要があると思われる。具体的には、要件事実の第一に、一種の安全弁を設けることが考えられる（例えば、要件事実の第一を「訂正の請求をしていること、又は訂正の請求をできない正当な理由があること」とすることになるか）。また、後述するように、訂正の再抗弁が審理を不当に遅延する目的のものであるか否かの判断や、後の別訴の可否の判断等においても、訂正の請求が制度上の制約を受けた事情は考慮されるべきであろう。」とされている。

6 また、同判決は、訂正請求等を不要とした場合に生じ得る弊害として、「〈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。」と指摘している。

7 高部真規子「実務詳説 特許関係訴訟[第2版]」（きんざい、平成24年11月27日発行）201頁では「もっとも、例えば特許権の実施権者が訂正に同意しない場合（特許法127条）や、共有に係る特許権者の一部の者が請求の手続に関与しない場合（同法132条3項）のように、原告たる特許権者が訂正請求したくても手続上できない場合にも同様に解すべきか否かについては、検討の余地がある。」「平成23年改正により、被告がいったんダブルトラックを選択して無効審判を請求すると、特許権者は、それが確定するまでもはや訂正審判は請求できず、訂正を請求できる機会が限定されることから（特許法126条2項）、再抗弁としての「訂正審判請求をしていること」という要件を常に課すると原告に不利になる可能性があるため、要件の緩和も検討する必要があるかもしれない。」とされている。

効の抗弁を提出した場合は、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については、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がない。

イ 訂正請求原則必要説の問題点

このような訂正請求原則必要説についても、特許法的視座及び訴訟法的視座の観点から問題点が認められる。

まず、特許法的視座として、権利行使が認められる特許権の成否及び内容が不確定・不明確であってはならないところ、訂正請求等を必要としたところで、訂正が確定していないのであれば特許権の成否及び内容が不確定・不明確であると言わざるを得ないことは、訂正請求必要説において指摘したとおりである。

つぎに、訴訟法的視座より要請される訴訟当事者の公平性に関しては、確かに、訂正請求等が要求されない例外的場合を認めることで、訂正請求必要説を貫徹することによる不都合を回避することも可能となる。ただ、このような例外的場合があることを一般論として認めた前記知財高裁平成26年9月17日判決は、同事件における個別具体的事案が同例外的場合に該当することについては否定しているところ、当該判決によって訴訟当事者の公平性が担保されたと評価するのは困難である。

すなわち、同判決によると、同事件における事実経緯等は次のとおりであった。原告による特許権侵害訴訟の提起に対して、被告は平成23年12月22日の弁論準備手続期日において乙16発明を根拠とする無効の抗弁を提出し、原告は平成24年7月3日に訂正審判を請求し（同年9月11日、当該訂正を認める審決）、原告は平成24年9月18日に当該訂正に基づく訂正の再抗弁を主張した。そこで、被告は、平成24年11月5日に特許無効審判を請求したところ、平成25年7月2日に無効不成立の審決が行われたことから、これに対する審決取消訴訟を提起した。その後、平成25年8月30日に乙16発明を根拠とする無効の抗弁が認められ、原告の請求が棄却された（原判決）ことから、原告は控訴を提起するとともに、控訴審における主張として新たな訂正の再抗弁を主張した。

以上の経緯につき、知財高裁は、特許権者である原告が現時点において「訂正審判請求及び訂正請求をすることはできない（特許法126条2項。同法134条の2第1項参照。）」ことを認めつつも、被告が平成24年11月5日に請求した無効審判の審判手続内で訂正請求を行うことが可能であったと指摘して、原告は「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。」「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。」として原告による訂正主張を認めなかった。

しかしながら、被告が平成24年11月5日に請求した無効審判の審判手続内において訂正請求を行う機会が形式的には存在したとしても、同審判手続においては特許権者の主張が認められて無効の請求は不成立という審決がなされているところ、みずからの主張が認められる見通しであった特許権者に対して訂正請求を期待するのは余りに不合理である。そもそも、同判決が訂正請求等を要求すべきでない例外的場合を一般論として認める必要があるとして摘示する前記背景事情に照らし考察するならば、同事案においては訂正請求等を要求すべきでなかったようにも思われる。

このように、知財高裁平成26年9月17日判決も、訴訟当事者の公平性が担保されたうえでの解

決であったと評価するのは困難であると思われる。

(3) 訂正請求等を不要とする見解等

ア 訂正請求不要説の論拠

最高裁平成20年4月24日判決民集62巻5号1262頁（ナイフ加工装置事件）は無効の抗弁と訂正主張との関係を扱ったものであるが、同判決における泉裁判官意見は「被告の権利行使制限の抗弁の成立を妨げるためには、現実に訂正審判を請求し、訂正審決を確定させておくまでの必要はないのである。」⁸として、被告による無効の抗弁に対する訂正主張の要件事実として、現実に訂正請求等がなされている必要はないと指摘している⁹。

このような訂正請求不要説の最大の論拠は、被告は無効審判を請求することなく無効の抗弁を提出できるとされていることとの公平性の担保にある。また、訂正請求等を不要とすれば特許権の内容等が事案ごとで相対的となり法的安定性に欠ける可能性がある点に関しては、そもそも特許法104条の3は特許権の有効無効を各当事者によって相対的に判断することを前提とした規定であるから、それに対する対抗主張が相対的であることは法の許容するところであるとも説明されている¹⁰。

イ 訂正請求不要説の問題点

このような訂正請求不要説によるならば、確かに、被告は無効審判を請求することなく無効の抗弁を提出できるとされていることとの公平性が担保されるから、訴訟法的視座からの問題点は解消される。

これに対して、訂正請求等を何ら要求しない以上、不明確・不確定な内容の特許権に基づいて差止・損害賠償請求が認容され得ることになり、特許法的視座からは問題が残ると言わざるを得ない。この点に関して、訂正請求等を不要とする見解は、前記のように、特許法104条の3は特許権の有効無効等を相対的に判断することを許容するものであるから問題ないと説明する。しかしながら前記のような特許法的視座によるならば、特許権というものは他者に対する差し止めや損害賠償請求という強力な効果を法によって付与されるものであるから、例え、現実に無効とされていなくとも、無効にされるべきと認められる以上は権利行使させるべきではないとの価値判断が生じ得る。特許法104条の3が無効審判の請求を要求することなく無効の抗弁を認めているのは、まさにこのような価値判断を尊重したが故であろう。そして、かかる価値判断は、そのような強力な権利を行使する以上は権利の有効性は勿論のこと、内容・範囲等についても明確でなければならぬと表現することを可能にする。

このように、特許権に基づく請求を認容する方向に向けた攻撃防御（訂正主張）と、請求を棄却する方向に向けた攻撃防御（無効の抗弁）につき、特許法は異なる役割を期待しているから、

8 前掲高部201頁では「再抗弁として、訂正（審判）請求は必要ないとする最一小判平成20・4・24民集62巻5号1262頁〔ナイフの加工装置事件〕の泉裁判官の意見があり、理論的に押し進めればそのような解釈も可能であると思われる」とされている。また、前掲鈴木157頁においても「理論上は、特許権者の再抗弁についても、特許庁に対する訂正の請求（訂正審判請求、無効審判における訂正請求）が必須とは言えないであろう。」とされている。

9 訂正請求不要説を支持する見解として、岩坪哲「特許無効の抗弁に対する訂正の位置づけ」AIPPI第52巻4号28頁（2007年）、竹下明男「特許法104条の3に関する攻撃防御について」パテント2010 Vol.63 No.2 p53等。

10 前掲竹下53頁

特許発明の技術的範囲等まで相対的となることを特許法104条の3が許容しているとするのは妥当でない。

第4 訂正請求等の要否に関する検討

本稿の「第2 検討に際しての基本的視座」において述べたように、特許法的視座と訴訟法的視座のふたつの側面より検討する。

まず、特許法的視座として、法の定める要件を真に満たす特許権については権利行使が認められて然るべきであると同時に、法によって強力な効力を付与される特許権の行使が認められるためには、その有効性のみならず内容及び範囲についても明確かつ確定的でなければならないから、特許権者の請求を認容するにあたって訂正の確定を如何なる意味においても不要とすることは妥当でない。

もっとも、訂正主張の要件事実として現実に訂正請求等がなされて訂正が確定することまで要求することは、訴訟法的視座から問題がある。すなわち、前記において指摘してきたように、原告に対して現に訂正請求等を求めることは被告との対比において不公平であることは否定できないから、無効の抗弁に対する訂正主張の提出にあたって現に訂正請求等がなされていることを要求するのは妥当でない。

そこで、訴訟法的視座として、訂正主張を提出する当事者の意思に沿って検討するに、当事者の合理的意思としては、例え将来的であるにせよ、訂正請求等をなし得る状況が整えば速やかに訂正請求等を行い、当該訂正内容を確定させる前提において訂正主張を提出しているのであり、訂正の確定を待つことなく速やかな権利の実現を求めているもの、訂正請求等が現実化しなかった場合にまで当該訂正による特許請求の範囲での保護が維持されることを要求しているのではないと考えられる。

このような原告の合理的意思に沿って原告の訂正主張の提出という訴訟行為を検討するならば、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¹¹とする予備的な請求原因の追加¹²と捉えるのが妥当である。

以上により、訂正主張を提出するにあたって現に訂正請求等がなされている必要はないが、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。このように捉えることにより、不明確かつ不確定な特許権に基づく権利行使を許さず、かつ、訴訟当

11 若林諒「最高裁判所平成20年4月24日判決に基づく訂正の主張と特許法104条の3および再審事由」(L&T 2009年4月号 No.43 民事法研究会) 115頁では「あくまでも特許法上実体的有効に成立、存続しているわけでないから、特許法上の実体的効果の生じるいわれがなく、訂正審決の確定を条件とする将来請求の請求原因としての範囲で許容されるにすぎないというべきである」「上記主張が認められる場合、請求が認容されるが、訂正の確定を条件とする将来請求の範囲での認容となろう。」「訂正審決未確定の状況における権利者原告にとっての認容の結論は、理論的にも実際的にも、審決確定を条件とする認容判決および上記民事執行の段階による措置で必要かつ十分であると思われる。」とされている。

12 吉田和彦「民事判例研究」(法律のひろば 2009年2月号 ぎょうせい) 61頁、66頁では「訂正審判請求成立見込みの再抗弁」と「訂正審決確定後の特許請求の範囲に基づく予備的な請求原因」として訂正主張を分類されている。前掲若林115頁では「従前の特許請求の範囲を内容とする特許権が無効と認められる場合の予備としての請求原因の追加となる。」とされている。

事者の意思に沿った公平な攻撃防御方法の提出を保障することが可能となる。

なお、かかる見解によると、事実として訂正することの叶わない場合には訂正主張は認められないことになるが、現実問題として訂正が実現する可能性がない場合には、当該訂正により無効理由が解消されることはあり得ず、そのような現実化具体化することのあり得ない仮想の特許請求の範囲により権利行使を認めることは前記特許法的視座に照らしても不当であるから、そのような場合に訂正主張が認められないことに何らの問題もない¹³。

第5 まとめ

キルビー最高裁判決及び特許法104条の3の明文化により、無効論審理が属否論審理と並んで特許権侵害訴訟における2大争点を形成するに至っている。

このように、無効論審理は特許権者の請求が認容されるか否かを左右する重要な審理局面であるにもかかわらず、訂正主張の要件事実を如何に捉えるかによって、特許権者による対抗主張は主張自体失当として審理対象となり得ないこととなってしまう。

明文のない訂正主張の要件事実を如何に捉えるかは困難な作業であるが、明文を欠くからこそ法の趣旨に寄り添い、紛争当事者が納得し得る要件事実を定立することが望まれる。

以上

13 前掲鈴木158頁では「現実に訂正の請求をできない以上再抗弁は認めるべきではないとする割り切った考え方も、十分あり得るであろう。」とされている。