

# 特許権侵害訴訟の判決の既判力をめぐる 今日の問題

渡 辺 森 児

## 一 問題の所在

### 1 ダブルトラックの矛盾調整

特許権者が自己の特許権が侵害されたことを理由として差止め又は損害賠償を求めて訴えを提起し（以下、この訴えに係る訴訟を「侵害訴訟」という）、侵害訴訟内で訴訟物の前提問題をなす特許の有効性につき原被告間で争われる場合、同時並行的に、侵害訴訟の被告が別途、特許無効審判（特許法125条）を申し立てたり、あるいは侵害訴訟の原告が特許訂正審判（同法126条）を申し立てたりする場面が多く考えられる。このとき、侵害訴訟は、通常の民事訴訟として裁判所の管轄に属するのに対し<sup>(1)</sup>、行政処分である特許査定（同法51条）に根拠をおく特許権の効力や範囲をめぐる争いである審判手続は、特許庁の管轄に属し、その審決を取り消す行政訴訟は東京高裁の専属管轄とされる（特許法178条）。したがって、このようなわが国の制度の下では、侵害訴訟の受訴裁判所（以下、「侵害裁判所」という）は、終局判決の前提となる特許の有効性に、審判手続ルートでの最終判断によって何らかの変動が生じる蓋然性が高い場合、審判手続ルートでの決着を待ったうえで終局判決を下すのが最も本則的な手続処理ということになる。ところが、実際には、審判手続ルートでの判断が、特許庁と東京高裁の間を行きつ戻りつしている間に長期間が経過するという事態も珍しくないことから、裁判実務上では、侵害訴訟の当事者間での紛争をさしあたり迅速に解決すべきと要請が高い。このような要請を受けて、今日では、キルビー特許事件最高裁判決<sup>(2)</sup>により、一定の場合には被告に権利濫用の抗弁が認められ、つづいて平

成16年の特許法改正の特許法104条の3の新設<sup>(3)</sup>により、「特許が特許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」は、特許権者の権利行使を阻止することができるとの抗弁（以下、「権利行使阻止の抗弁」という）が被告に認められるようになった。右立法以降、侵害訴訟において権利行使阻止の抗弁が提出されるのはもはや当たり前の状況となり、実際にそれが認められ請求棄却される事案も増加したと指摘されている<sup>(4)</sup>。

このように、今日の訴訟実務においては、裁判所も特許無効につき実質的な判断権限を有することになったことから、侵害訴訟の両当事者は、特許の有効性に関する内容的には同じ主張を、侵害訴訟と無効審判の両方で繰り返し行うこととなっている（いわゆる「ダブルトラック現象」<sup>(5)</sup>）。このダブルトラック現象は、両当事者に経済的および時間的に二重の手間を課すことになるばかりでなく、さらに、ダブルトラックによる判断の結果、双方の手続で実質的に異なる判断が下された場合（又は異なる判断が下される可能性が高い場合）、その判断の矛盾齟齬をいかに調整すべきかが、大きな問題として近時クローズアップされている。侵害訴訟ルートと審判手続ルートの2つの判断の矛盾を調整すべき場面は、時間の経過に沿って、次の3つの場面が想定される。

第1は、侵害訴訟の訴訟係属中の段階である。この場面では、進行中の2つの手続間で判断に齟齬が生じないように、立法の手当てがなされている。すなわち、侵害裁判所と特許庁との間で手続に関する通知の制度が定められ（特許法168条3項乃至4項）、侵害訴訟で権利行使阻止の抗弁が提出された場合には、その準備書面の写しを、特許庁長官が求めることができるようになって（同条5項乃至6項<sup>(6)</sup>）。また、必要がある場合には、侵害裁判所は侵害訴訟を中止することも認められている（同条2項）。さらに、平成15年民訴法改正<sup>(7)</sup>により、侵害訴訟の控訴審の管轄は、知財高裁に専属することになったため（民訴法6条3項）、知財高裁を専属管轄とする審決取消訴訟（特許法178条1項）とともに同一の裁判体にて判断されるときは、2つの手続間で結論において齟齬が生じることはほとんどなくなったといえ

る<sup>(8)</sup>。

第2は、侵害訴訟において手続が中止されることなく一定の判決が下され確定した後の段階において、当事者等<sup>(9)</sup>により、後の審判手続ルートで確定された審決の結果を前提として、判決で確定された内容を争う新たな提訴が行われた場面である。この場面においては、当事者等の新たな提訴が前訴判決の既判力に抵触するかの問題となる。

第3は、侵害訴訟において手続が中止されることなく一定の判決が下され確定した後の段階において、後の審判手続ルートの帰趨により、特許権者又は被疑侵害者に事後的な権利救済が必要ではあるが、先の既判力に抵触しないような新たな提訴ができない、あるいは効果的ではない場面である。この場面においては、従来の訴訟当事者は再審の訴え（民訴法338条以下）によるしか権利救済の方法はなく、再審の要件を充足するかの問題となる。

上記の3つの場面で、解釈上の問題解決の必要性が高いのは後二者であると思われるが、そのうち、第3の場面、すなわち再審の訴えの可否については、近時、学説上活発な議論がなされている<sup>(10)</sup>。この点、筆者も、すでに他稿において、再審の訴えの許容性につき検討し、ドイツの法制との比較において、再審の補充性（民訴法338条1項但書）を重視すべきとの主張を行ってきた<sup>(11)</sup>。これに対し、第2の場面、すなわち、当事者等による新たな提訴がすでに下された侵害訴訟の確定判決の既判力に抵触するかという問題については、これまで、その問題の所在は指摘されてきたものの<sup>(12)</sup>、詳細に検討するものはほとんど無かったように見受けられる。そこで、本稿では、この第2の場面における理論的問題につき検討の対象とする。

## 2 検討の手順

以下では、侵害訴訟において請求認容判決（特許の有効を前提とする判断）が下され確定した場合と、請求棄却判決（権利行使阻止の抗弁を認める判断）が下され確定した場合とに分けて、それぞれの場合に問題となりうる訴えにつき既判力に抵触するかを検討する（以下、この場合に問題となる既

判力を「前訴判決の既判力」という)。とくに後者の場合においては、侵害訴訟の事実審口頭弁論終結時（以下、「前訴基準時」という）以後に特許権者による特許の訂正が認められたときには、訂正前の特許と訂正後の特許は必ずしも訴訟物が同一であると即断できないため、既判力の客観的範囲につきより慎重な検討を要する。合わせて、既判力の時的限界、信義則の適用の可否についても検討したい。

## 二 侵害認容判決確定後の敗訴被告からの新たな提訴

侵害訴訟において特許権者の差止・損害賠償請求が認容される判決が確定した後、敗訴被告が、前訴基準時後に特許無効審決が確定したに基づいて、請求異議の訴え、あるいは差止・損害賠償請求権の不存在確認の訴えを提起することは許されるか。

### 1 差止請求認容の場合

差止請求認容判決確定後に、特許権者は当該確定判決を債務名義として強制執行に及ぶことが想定される。この場合の執行は、不作為義務の執行であり、具体的には間接強制の方法によるほか（民執法172条）、侵害物件の回収や侵害物件を組成する装置等の除去等を命ずる代替執行の方法による（民執法171条1項、民法414条3項）。このとき、敗訴被告である執行債務者は、特許無効を理由に上記の執行を阻止するため、請求異議の訴えを提起することが考えられる。この場合の異議事由は、無効審決が確定したことであるが、無効審決が確定したときは、特許が初めから存在しなかったものとみなされる（特許法125条）。したがって、当該訴えは、債務名義記載の請求権の不存在を理由とするものであり、前訴判決の既判力の客観的範囲を争う手段であることは疑いない<sup>(13)</sup>。そこで問題は、無効審決の確定が、前訴基準時以後に生じたものであるといえるかである（民執法35条2項）。この点、無効審決の確定が新たな実体法上の権利変動を生じさせるものとは考えにくく、また、当該特許の無効事由が前訴基準時以前に生じていたことに鑑みれば、無

効審決の確定を前訴基準時後の事情と解するのは困難であると解される。しかしながら、このような場合に、特許権者が差止判決を執行することは権利濫用に該当し、許されないとする指摘があるため<sup>(14)</sup>、この当否につき検討する。

学説上、特定の債務名義につき、それを利用しての強制執行が信義則（民法1条2項、民訴法2条）に反し、あるいは権利の濫用（民法1条3項）として許されない場合、強制執行に関する限りで、債務名義表示の請求権が存在しない場合と異別に取り扱う理由はないとする指摘がなされている<sup>(15)</sup>。この強制執行を認めないとする一般的結論は支持できるとしても、学説内部で、権利の濫用とはいかなる権利について濫用があったと見るのか、また、具体的救済として異議事由とするのか、執行処分 of 停止・取消と同列に考えるべきか、理論的差異がありうる。判例は、強制執行が権利濫用に該当すると認められる場合、請求異議事由となるという点は肯認しているようである<sup>(16)</sup>。この点については、そもそも請求異議訴訟が実体権としての給付請求権そのものの存否を判断するものでなく、当該給付請求権による執行が実体上の権利状態に適合するかの判断を行う手続であることに照らせば、権利の濫用とは執行権の濫用をいうものと解される。そして、執行権の行使が権利の濫用に当たり認められないことが、例外的な請求異議の異議事由に当たるものといえる。したがって、権利の濫用と認められるためには、執行権の行使態様、すなわち、間接強制や代替執行の態様など、当該強制執行の申立てによって具体的にどのような執行方法が取られるのかを考慮に入れ、慎重に審理されることを要する。これを、無効審決確定後の差止請求権の執行にあてはめて考えると、無効審決確定後の請求異議の訴えは、原則として前訴判決の既判力に抵触し、侵害訴訟の敗訴被告が執行を免れるためには、再審の訴えを提起し、前訴判決を取り消さない限り無理である。しかし、形式上の法的安定性を重視するあまり、特許が対世的に無効とされているのに、当該侵害訴訟の敗訴被告に対してのみは、依然として間接強制又は代替執行を強制できるとするのは、実体的正義に反すると言わざるをえない。さらに、

再審の訴えを広く認めない立場に立つ場合には、実体的正義の実現は、この請求異議訴訟を認めなければ、ほとんど達成できないことになる<sup>(17)</sup>。したがって、前訴基準時後に無効審決が確定したことを異議事由とする請求異議の訴えは例外的に認容されるとする見解に賛成する。

以上に対し、侵害訴訟の敗訴被告が差止請求権の不存在確認の訴えを提起することは、前訴判決の既判力に抵触し、認められないと考える。この場合の敗訴被告は、再審の訴えにより、前訴判決を取り消さなければならない。なお、確定判決の不当騙取の場合には、再審の訴えを提起する必要がないとする判例があるが<sup>(18)</sup>、今回問題とする紛争類型とは事案が異なるというべきである<sup>(19)</sup>。

## 2 損害賠償請求認容の場合

損害賠償請求認容判決確定後に、特許権者が当該確定判決を債務名義として強制執行に及んだ場合、敗訴被告たる執行債務者は、無効審決の確定を理由として請求異議の訴えを提起することはできるか。この場合も、二・一で検討したのと同様、原則として前訴判決の既判力に抵触する。しかし、差止請求の場合と異なり、執行権の行使は権利の濫用に当たるとは解されない。なぜなら、この場合の請求認容判決は、侵害訴訟の基準時における、原告の被告に対する損害賠償請求権の存在を確定したものであり、執行方法としての金銭執行もこの範囲に留まるからである。他方、敗訴被告に対する執行を許容すると、仮に当該特許発明を実施する他の被疑侵害者が存在したとして、この者との関係で実質的に不公平が生じるとの批判も想定される。しかし、差止請求の場合と異なり、基準時より前においては、他の被疑侵害者も敗訴被告も損害賠償義務を負うリスクは同様だったはずであり、必ずしも不公平とはいえない。もっとも、請求認容判決の主文において、基準時後の損害賠償義務（将来の給付義務）が命じられた場合には、無効審決確定後の損害賠償義務の部分のみ執行を免れさせるべきとの解釈論は成り立ちうる。しかし、将来の給付請求は、あとで無効審決が確定するような特許の有効性判断の難

しい事案においてはなおさら、今日の判例の傾向に照らし<sup>(20)</sup>、適法な訴えとして認められる可能性はきわめて低いものと考えられる。

また、侵害訴訟の敗訴被告が損害賠償請求権の不存在確認の訴えを提起することは、二・一に検討したのと同様の理由により、前訴判決の既判力に抵触し、認められないと考えられる。

### 三 侵害棄却判決確定後の再度の侵害訴訟（既判力の客観的範囲）

侵害訴訟において被告の権利行使阻止の抗弁が容れられ、請求を棄却する判決が確定した後に、敗訴原告から再度の侵害訴訟が提起される可能性がある場合は2つある。前訴基準時に特許権者の申立てにより訂正審決が確定したことにより無効とされるべき事由が消滅した場合（特許法128条）、あるいは被疑侵害者の申立てによる無効審判手続において特許権者の訂正請求（同法134条の2）が認められ、無効審判請求不成立の審決が確定した場合である。これらの場合において、特許権者が、同一特許に基づき、前訴と同じ当事者に対し、特許権侵害を理由に差止・損害賠償を求めることは許されるだろうか（以下、このような再度の侵害訴訟を「再度の訴訟」という）。この問題を解決するためには、①再度の訴訟が前訴判決の既判力の客観的範囲に触れるのか否か、②客観的範囲に触れる訴えであったとしても、特許訂正が前訴基準時以後であることを考慮し、時的限界の外に置かれているとの解釈が成り立ちうるのか否か、③仮に客観的範囲に触れないとしても信義則により訴えが却下される場合はあるのか否か、の3方向からの検討が必要である。②、③については、小項目四及び五において検討する。

#### 1 改善多項制の下における侵害訴訟の訴訟物

前訴判決の既判力の客観的範囲を論じるに当たっては、侵害訴訟の訴訟物がいかなる請求の構成要素によって区別されるのかを考えることが必要である。まず、差止請求と損害賠償請求とでは、根拠となる法律の条文が異なり、前者が特許法100条であるのに対し、後者は民法709条であるため、当然、訴

訟物も要件事実も異なる。次に、侵害行為の有無は、特許権の範囲とその権利範囲を侵害する被告の侵害対象物件との関係で決まると考えられることから、一般的には、特許法66条の設定登録により権利が付与された特許発明、および侵害対象物件が異なれば、訴訟物が異なるといえる。さらに、昭和62年特許法改正<sup>(21)</sup>によって導入された改善多項制の下では、訴訟物はさらに細分化されると解される。

昭和62年特許法改正による多項制の改善は、1の発明につき、出願人が、独立か従属かの形式を問わず、多面的で自由な表現によって複数の請求項を記載でき、「発明の単一性」(特許法37条)を満たす限りにおいて1の願書で出願できることとなり、特許庁も新規性、進歩性等の判断については、個々の請求項ごとに独立して判断できることとなった。これによって、記載形式が他の請求項を引用するような従属形式を採用していたとしても、1つ1つが独立の請求項であって、特許権の効力も請求項ごとに別個に考えることとされた(特許法185条、同条が引用する同法98条1項1号、125条等)。したがって、このような改善多項制の下では、特許請求の請求項が異なれば、侵害行為も別のものと観念され、訴訟物も異なるのが原則と解される<sup>(22)</sup>。以上から、侵害訴訟の訴訟物の異同は、①差止請求か損害賠償請求か、②被告の侵害対象物件が同一か異なるか、③侵害対象物件の構成が同一の請求項の技術的範囲に属するか否かによって決せられるものといえる<sup>(23)</sup>。

## 2 特許の訂正前と訂正後における訴訟物の異同

特許権者により特許の訂正が行われた場合、裁判実務では、訂正前の特許請求の範囲と訂正後の特許請求の範囲は、訴訟物として同一であるとの前提で運用されている。すなわち、侵害訴訟の係属中に、被告から権利行使阻止の抗弁が提出された一方で、特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定したときは、原告は、訴えの変更を行うのではなく、(ア)当該訂正により、権利行使阻止の抗弁で主張された無効理由が解消すること、および(イ)訂正後の特許請求の範囲に被告の侵害対象物件の構成が属することを再抗弁事実として主

張することができるものと考えている<sup>(24)</sup>。しかし、このような訴訟物が同一であるとする考えに対し、改善多項制の下における侵害訴訟の訴訟物を考えた場合と比較して、訴訟物が異なるとの考えも理論的に成り立ちうるとの指摘がある<sup>(25)</sup>。そこで、以下では、訴訟物が異なるとする根拠を考え、その当否について検討したい。

### (1) 訴訟物を異にする立場の根拠

前述のとおり、侵害訴訟の原告が請求原因において主張する、特許請求の請求項の技術的範囲が異なれば、訴訟物は別だと扱われる。ところで、改善多項制の下では、特許出願人は自由な表現で複数の請求項を記載することが可能である。代表的な記載方法を挙げれば、物質の発明、物質を用いた物の製法の発明、製法により生じる物の発明のように、カテゴリー毎に請求項を記載する方法（カテゴリー等相違型）、あるいは、物の発明、より詳細な説明を付した物の発明というように、上位概念と下位概念を別の請求項として合わせて記載する方法（下位概念型）がある。このうち、下位概念型の記載方法に従って、例えば、請求項1として「チタン合金を用いることを特徴とするメガネフレーム」、請求項2として「アルミとチタンを5：5の比率で含有するチタン合金を用いることを特徴とするメガネフレーム」と記載し、特許査定が認められ登録されたという事案を想定する。この事案において、特許権侵害があったとして、特許権者が請求項1に基づき侵害訴訟を提起したところ、被告から提出された権利行使阻止の抗弁が認められ敗訴したため、次に、請求項2に基づき再度の訴訟を提起した（ケース1）。このとき、前述したところによれば、前に提起した侵害訴訟の訴訟物と再度の訴訟の訴訟物とは別であると解される。これに対し、上記の請求項1のみを記載して、特許査定が認められ登録されたという事案において、特許権侵害があったとして、特許権者が請求項1に基づき侵害訴訟を提起したところ、被告から提出された権利行使阻止の抗弁が認められ敗訴したため、次に、「チタン合金」の記載を「アルミとチタンを5：5の比率で含有するチタン合金」と訂正し、

これを認め、特許の技術的範囲を減縮する内容の審決が確定したため、請求項1に基づき再度の訴訟を提起した(ケース2)。ケース1とケース2とを比較したとき、実質的には、裁判所に審理判断が求められている特許の技術的範囲は変わりがないはずである。したがって、両ケースを統一的に捉え、特許の訂正前と訂正後とで訴訟物が異なると解すべきとの考えが成り立ちうる。

また、以下のような根拠も考えられ得る。すなわち、現在の裁判実務のように、「訂正後の特許請求の範囲に被告の侵害対象物件の構成が属すること」を再抗弁事実を含めると考えると、当初の請求原因事実であった「訂正前の特許請求の範囲に被告の侵害対象物件の構成が属すること」については、仮に請求認容の判決を下す場合においても、判断不要の要件事実ということになるが、この不要となった要件事実を理論的にどう説明するのか困難である。この点、原告が請求認容を求めるために主張立証が必要な要件事実が変わったと解するのが自然であり、理論的には、特許の訂正を認める審決が確定したことを条件として請求原因が変更されたと考えるのが妥当であるとの主張が成り立ちうる<sup>(26)</sup>。

## (2) 検討

筆者は、結論として、侵害訴訟の訴訟物は特許単位ではなく請求項単位で決まるとの基本的立場は維持しつつ、特許の訂正前と訂正後とでは侵害訴訟の訴訟物は同一であると解する。その理由は以下のとおりである。

まず、上記のケース1とケース2とでは、実質は同じでも形式に大きな違いがある。すなわち、ケース1では、前に提起した侵害訴訟と再度の訴訟とで、異なる請求項に基づいて提訴しているところ、ケース2では、訂正の前後にかかわらず「請求項1」に基づいて侵害訴訟を提起している。したがって、ケース1では、前に提起した侵害訴訟と再度の訴訟とで、異なる特許権の効力を主張していると解されるのに対し、ケース2では、特許の訂正によって新たな特許権の効力を主張することにはならない<sup>(27)</sup>。特許法128条が、

訂正審決が確定したときは、特許権は当初から訂正後の特許請求の範囲により特許権の設定登録がなされたものとみなすこととしているのは、訂正後に新たな特許権を発生させる訳ではない趣旨と解される。

次に、当初の請求原因事実であった「訂正前の特許請求の範囲に被告の侵害対象物件の構成が属すること」について、判断不要の要件事実となる点を理論的にどう説明するのか、という問題であるが、裁判実務のような再抗弁説に立って考えると、当該事実は、当初主張していた特許の技術的範囲を前提として初めて存在しうる事実であって、被告の抗弁事実の存在が認められた段階においては、存在しえなくなくなるのは当然の理であるということになろう。そして、訂正後、原告に求められることとなった「訂正後の特許請求の範囲に被告の侵害対象物件の構成が属すること」の事実主張は、被告の主張を前提として、原告が請求認容を求めるのに不可欠な新事実と位置づけられることになる。この場合の原被告が主張責任を負う要件事実の構造は複雑であり、多様な考えがありうるものと考えられるが<sup>(28)</sup>、少なくとも、要件事実の理解において、特許の訂正前と訂正後とで訴訟物が別であるという前提に立つことは必要不可欠ではないものと思われる。

以上の検討により、侵害棄却判決確定後の特許権者による再度の訴訟は、特許権の権利範囲を同一の請求項に求める限りにおいて、前訴判決の既判力の客観的範囲に抵触すると解される。

#### 四 侵害棄却判決確定後の再度の侵害訴訟（既判力の時的限界）

侵害訴訟で請求棄却判決が確定した後、特許権者が同一の請求項に基づいて再び侵害訴訟を提起する場合において、既判力により遮断されるのは、再度の差止請求と前訴基準時前に生じた損害についての再度の賠償請求である。したがって、この両者の請求を考える特許権者は、再審の訴えにより、前訴確定判決の取消しを求める手段しか残されていないといえる。しかし、既判力に抵触する上記の2つの請求においても、前訴基準時後に特許の訂正を認める審決が確定した場合には、これを基準時後の事情と解する余地があるた

め、既判力を及ぼすべきか否かの議論がありうる。この点につき検討する。

まず、前訴基準時後に特許の訂正を認める審決が確定した場合に、前訴判決の既判力を及ぼすべきとする考えの中に、訂正を認める審決の確定が、取消しや解除等の形成権が行使された時と同様の場合にあたり、前訴基準時後に形成権が行使された場合の民訴法上の解釈論の導入を試みる見解がある<sup>(29)</sup>。この見解によれば、訂正を認める審決の確定は基準時後の事情であるが、訂正原因が基準時前に存していたことから、後の訴えに既判力が及ぶと解することになるとする。しかし、そもそも訂正を認める審決の確定を前訴基準時後の事情と位置づける前提に誤解があるように思われる。すなわち、形成権は行使の時に権利変動を生じるため、前訴基準時後に形成権が行使された場合には、基準時後の事情と把握することができるが、訂正を認める審決は、法律関係の変動をもたらす形式的な行政処分ではない<sup>(30)</sup>。したがって、訂正事由が前訴基準時以前に存する以上、特許権者の再度の訴訟は基準時前の事由を理由とする申立てであると解するのが妥当である。

つぎに、前訴基準時後に特許の訂正を認める審決が確定した場合の、特許権者による再度の訴訟は、前訴基準時前の事由を理由とするとの前提に立ちつつ、前訴の原告たる特許権者が前訴基準時前において、訂正の主張をすることが期待し得たのかどうかによって、既判力を否定する場合を考える見解がある<sup>(31)</sup>。しかし、既判力は、判決により確定された法律関係を、以後、裁判所および当事者が遵守するという法的安定性の確保の制度であり、既判力による遮断は、画一的・機械的に生じるところに制度的効力としての長所があると考えられる。したがって、たとえ既判力の根拠として手続保障という観点を重視するとしても、当事者の基準時後の事情の解釈であればともかく、基準時前の事情の解釈において、当事者が当該手段を訴訟上行使することが期待できたかという主観的要件を考慮に入れるべきとする見解には、検討すべき課題が多いように思われる<sup>(32)</sup>。

以上の検討によれば、特許権者が同一の請求項に基づいて再度の差止請求を求めると、前訴基準時前に生じた損害についての再度の賠償請求を求めた

場合には、つねに前訴基準前の事情に基づく訴えと解される結果、原則として既判力により遮断されるものと解される。なお、この場合に、特許権者の残された権利救済手段として、再審の訴えの許容性が残された問題となる。

## 五 侵害棄却判決確定後の再度の侵害訴訟（信義則の適用の可否）

### 1 訴訟上の信義則適用の要件

上記の検討をふまえると、侵害訴訟で請求棄却判決が確定後、特許権者から再度の侵害訴訟が申し立てられた場合に、前訴判決の既判力の範囲外に置かれるのは、請求項を異にする侵害訴訟（差止・損害賠償請求の両方を含む）、あるいは基準時後に生じた損害についての賠償請求ということになる。これらの訴えについては、原則として、全て既判力との抵触の問題を除いた本案について審理がされる。

ただし、この場合においても、再度の訴訟が実質的な紛争の蒸し返しと評価される場合に、別途、信義則により訴え却下（または主張が不当であり請求棄却）となることがありうる。この点につき検討すると、前訴判決理由中の判断について、後訴で同一の主張が蒸し返された場合に、信義則により後訴を却下する理論は、判例理論として定着しているとみられる<sup>(33)</sup>。また、信義則による後訴の却下を支持する学説によれば、信義則には2つの型があり、敗訴当事者に生じる信義則とは、前訴で主張し排斥されたものを再び持ち出してはならないという権利失効の原則であって、勝訴当事者に生じる信義則とは、前訴で主張したものと異なる主張をしてはならないという矛盾挙動禁止の信義則であると解されている<sup>(34)</sup>。信義則適用の要件であるが、判例の基準を引用すれば、「前訴及び後訴の各内容、当事者の訴訟活動、前訴において当事者がなし得たと認められる訴訟活動、後訴の提起又は後訴における主張をするに至った経緯、訴訟により当事者が達成しようとした目的、訴訟をめぐる当事者双方の利害状況、当事者間の公平、前訴確定判決による紛争解決に対する当事者の期待の合理性、裁判所の審理の重複、時間の経過などの諸事情を考慮して、後訴の提起又は後訴における主張を認めることが

正義に反する結果を生じさせることになるか否か」(最高裁昭和51年9月30日第一小法廷判決民集30巻8号799頁)によって決まるとする。

侵害訴訟においても同様に、上記の判例法理はあてはまるものと解される。下級審裁判例も、前訴基準時後に生じた損害の賠償を求めた事件において、上記判例の基準を引用し、結局、前訴における損害賠償請求と同一の対象製品、同一の権利に基づいて再度裁判所の判断を求めようとするものであり、前訴における紛争を蒸し返すものと評価せざるを得ないとの理由で、信義則によって訴えを却下した<sup>(35)</sup>。信義則の具体的適用にあたっては慎重な考慮を要するが<sup>(36)</sup>、このような裁判実務における解釈の手法は妥当であると思われる。

## 2 特許法104条の3第2項との関係

特許法104条の3第2項は、第1項に定める権利行使阻止の主張及びその防御につき、「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るときは、裁判所は却下できるとする。ところで、最判平成20年4月24日民集62巻5号1262頁(ナイフ加工装置事件判決)は、侵害訴訟で請求棄却判決が下された後、特許権者が上訴し(判決は未確定)、上訴審において特許権者が特許訂正許可審決の確定を主張したことにつき、「特許法104条の3の規定の趣旨に照らして」許されないと判示した。そこで、判例の指摘する特許法104条の3第2項の趣旨とは何か、そして、この趣旨は、上記のような特許権者による再度の訴訟が既判力に抵触しない場合に適用される信義則とどのような関係に立つのか、検討したい。

特許法104条の3は、一般に、衡平の理念、訴訟経済、侵害訴訟の迅速審理の実現を趣旨として立法されたものであるとされている。そして、同条項が制約するのは「目的」に着目した訴訟手段についてであり、客観的に「時機に後れ」たものにつき却下すると定めた民訴法157条とは趣旨を異にする<sup>(37)</sup>とされている。そして、具体的に「審理を不当に遅延させることを目的として」提出されたものに当たる例として、2、30もの明らかに理由のない無効

理由を挙げる等して主張される攻撃防御方法が挙げられている<sup>(37)</sup>。このような趣旨に鑑みると、特許法104条の3第2項はその適用場面や要件が限定されており、上記で検討した訴訟上の信義則に関する判例法理とは別の規律であると解される。したがって、前訴の既判力の範疇から出るような訴えについてまで、前訴との事案の共通性を理由に、本条項を類推適用することは解釈の限界を超えるものと解される。この点に関し、本条項は同一手続内の攻撃防御方法の提出を適用対象とするものであり、別訴の提起及び別訴での主張を適用対象とするものではないとの指摘<sup>(38)</sup>は妥当であると考えられる。

## 六 結語

以上に見たように、本稿では、当事者等による新たな提訴がすでに下された侵害訴訟の確定判決の既判力に抵触するかという問題について、詳細に検討した。今回の検討を通じて侵害訴訟の確定判決によって生じた既判力の範囲を画することは、同時に、侵害訴訟における判決確定後の再審訴訟の許容性を検討する際の射程を画することにもなることはいうまでもない。今日、再審訴訟の許容性が議論されていることは前述したが、再審事由該当性の解釈論において、既判力による遮断効の考えを取り入れているように見受けられる指摘があり<sup>(39)</sup>、また、これを積極的に評価する見解も存在するところである<sup>(40)</sup>。しかし、本来、既判力論と再審訴訟の許容性とは、別個の議論であり、考慮しなければならない制度目的や要件は異なるというべきである。本稿は、侵害訴訟をめぐる手続的な諸問題の一端を取り上げたものであるが、さらに今後の研究の中で、その残された多くの問題について理論的解決を図り、論点相互の関係を整理したいと考えている。

他方、侵害訴訟ルートと審判手続ルートという2つの手続の矛盾回避、および双方の手続の迅速化という課題そのものを巨視的にみれば、こうした一連の課題は、ダブルトラック現象による特許の有効性判断という手続構造そのものに起因するといえる。現在のダブルトラック現象を緩和、解消するために、今後、解釈論のみならず立法論も視野に入れた活発な議論が期待され

る。

- 
- (1)民事訴訟法6条により特定の裁判所に管轄が認められる。
  - (2)最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁。
  - (3)平成16年法律第120号
  - (4)高部眞規子「知的財産訴訟 今後の課題(上)」NBL859巻17頁(2007)
  - (5)もっとも理論上は、侵害訴訟において認定される特許が権利行使できない旨の判決は相対効であるのに対し、審判手続およびこれに連なる審決取消訴訟において特許が無効とされる判断は絶対効である明確な違いがある。しかし、紛争の当事者にとっては、どちらの手続でも主張内容が重複することが予想される。
  - (6)もっとも、特許法上は、侵害裁判所が審判手続の資料を入手する方策は定められていない。しかし、調査嘱託の制度(民訴法186条)等を利用することにより、侵害裁判所が特許庁が有する情報を把握することは可能である。
  - (7)平成15年法律第108号
  - (8)実際にも、知財高裁に両手続が係属したときは、同一部で処理するのが原則とされている(飯村敏明ほか『知的財産関係訴訟』37頁〔平田直人〕(青林書院, 2008))。
  - (9)前訴の当事者および既判力の主観的範囲(民訴法115条1項2号乃至4号)に含まれる者を指す。
  - (10)近藤昌昭ほか『知的財産関係二法／労働審判法』63頁(商事法務, 2004), 菱田雄輝「知財高裁設置後における知的財産訴訟の理論的課題—民事手続法の視点から」ジュリ1293号70頁(2005), 知的財産研究所「審判制度に関する今後の諸課題の調査研究」平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書80頁〔森義之〕, 高林龍「無効判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果たすべき役割」渋谷達紀ほか『知財年報2006』220頁(商事法務, 2006), 三村量一「権利範囲の解釈と経済活動の自由」渋谷達紀ほか『知財年報2007』226頁(商事法務, 2007), 市川正巳「特許権侵害訴訟における無効理由の判断」牧野利秋ほか『知的財産法の理論と実務第2巻〔特許法II〕』112頁(2007), 笠井正俊「特許無効審判の結果と特許権侵害訴訟の再審事由」民訴54巻39頁(2008), 重富貴光「特許権侵害訴訟におけるダブル・トラック現象と判決効」判タ1292号36頁(2009)。
  - (11)拙稿「特許無効に基づく再審と補充性の原則」石川明古稀『EU法・ヨーロッパ法の諸問題』385頁以下(信山社, 2002), 拙稿「特許の有効性判断と特許権侵害訴訟における再審事由の許容性」信州大学法学論集第15号1頁以下(2010)。
  - (12)鈴木将文「特許権侵害訴訟における特許無効理由を巡る攻防—特許権者による訂正の主張の扱いに焦点を当てて」名大法政論集227号135頁(2008), 重富・前掲(9)53頁。
  - (13)請求異議の訴えを確認訴訟と捉える見解と形成訴訟と捉える見解とが存在するが、どの見解によっても、前訴判決の既判力の客観的範囲を争う申立てそのものであるか、争う主張を含む申立てかのいずれかであり、既判力の客観的範囲を争う手段であると

の結論に違いはない。

- (14)三村・前掲(10)227頁。
- (15)中野貞一郎『民事執行法(増補新訂6版)』246頁(青林書院,2010)。
- (16)最判昭和37年5月24日民集16巻5号1157頁,最判昭和43年9月6日民集22巻9号1862頁。
- (17)筆者が,再審の訴えを補充性の観点から制限的に解する立場であることについては,拙稿・注(1)「特許の有効性判断と特許権侵害訴訟における再審事由の許容性」信州大学法学論集第15号1頁以下参照。
- (18)不法行為による損害賠償請求に関する最判昭和44年7月8日民集23巻8号1407頁。
- (19)注(18)の判例では,確定判決の成立過程において,訴訟当事者が「相手方が訴訟手続に関与することを妨げ,…裁判所を欺罔する等の不正な行為を行ない,…かつこれを執行した場合であることを要件とする。
- (20)最判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁,最判平成19年5月29日判時1978号7頁。
- (21)昭和62年法律第27号
- (22)侵害訴訟の訴訟物との関係における特許権の同一性については,請求項単位ではなく特許単位と解すべきとする見解として,鈴木・前掲(12)145頁がある。また,改善多項制の下でも,複数の請求項が同一の発明をそれぞれ形のみ変えて記載している場合等では,実体法上の請求権は同一であると解する見解として,本間崇「権利保護における問題点」日本工業所有権法学会年報11号137頁(1988)がある。
- (23)関西法律特許事務所編『全面改訂 特許侵害訴訟の実務』368頁(経済産業調査会,2008)。
- (24)知財高裁平成21年8月25日判タ1319号246頁,東京地裁平成19年2月27日判タ1253号241頁など。
- (25)重富・前掲(10)54頁。なお,論者は,理論的根拠を留保しつつも,私見としては,訴訟物を同一であると解したいとしている。
- (26)若林諒「判批」L&T43号109頁(2009)は,予備的請求原因の可能性を示唆する。
- (27)ただし,複数の請求項が同一の発明をそれぞれ形のみ変えて記載している場合等では,実体法上の請求権は同一であると解する見解に立てば(本間・前掲注(22)137頁),ケース1,ケース2いずれも,再度の訴訟で同じ特許権の効力を主張しているものと解する余地を残すことになると思われる。
- (28)原告の,特許無効理由が解消しているとの主張を,間接反証と位置づけることも理論的には可能であると考ええる。
- (29)関西法律特許事務所編・前掲(23)372頁。なお,最判平成20年4月24日民集62巻5号1262頁の泉判事の補足意見は,訂正審決が確定したことをもって原審の判断を違法とすることができない根拠として,基準時後の形成権行使に関する判例を引用する。
- (30)もっとも,特許法128条の解釈として,訂正審決の確定が新たな特許査定がなされたのと同様の公定力を生じると解することが仮にできるとすれば,基準時後の形成権行使と同列に考える立論もありえよう。この点に関連して,最判平成20年7月10日民集62巻7号1905頁が,訂正審判請求について「新規出願に準ずる実質を有する」と判示

## 特許権侵害訴訟の判決の既判力をめぐる今日の問題

した部分が注目される。しかし、その根拠は必ずしも明確とはいえ、同法128条の解釈に結びつけてよいかは、更なる検討を要する。

- (31)鈴木・前掲(12)135頁。なお、当該文献によれば、前訴基準時以後に生じた損害を求める賠償請求が許容される余地があることを、差止請求への既判力否定と結びつけているが、前者はそもそも既判力が及ばない事案であるのに対し、後者は既判力が及ぶ事案であり、立論の前提に疑問がある。
- (32)もっとも、信義則による例外的な取扱いは認められる可能性はあると考える。
- (33)最高裁昭和51年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号799頁，最高裁昭和52年3月24日第一小法廷判決・裁判集民事120号299頁，最高裁平成10年6月12日第二小法廷判決・民集52巻4号1147頁。なお、竹下守夫「争点効・判決理由中の判断の拘束力をめぐる判例の評価」民商93巻臨時増刊『判例における法理論の展開』259頁（1986）を参照。
- (34)竹下守夫「判決理由中の判断と信義則」山木戸還暦下72頁，兼子一＝松浦馨ほか『条解民事訴訟法』621頁（弘文堂，1986）〔竹下守夫〕。
- (35)東京地判平成17年11月1日判時1921号126頁。
- (36)本文に紹介した裁判例が、信義則の具体的適用に関し、訴えを却下すべきとの結論を採用したことには、疑問がないとはいえない。
- (37)特許庁編『工業所有権法＜産業財産権法＞逐条解説〔第17版〕』287頁（発明協会，2008）。
- (38)重富・前掲(9)56頁。
- (39)先の注(1)に掲げた最判平成20年4月24日民集62巻5号1262頁の泉判事の補足意見。
- (40)岩坪哲「判批」NBL888号30頁（2008）。