

# 特許権侵害訴訟における再審の訴えの許容性

## —特許争訟のダブルトラック現象の問題解決へ向けて—

渡 辺 森 児

### 一 はじめに

#### 1 実務上のダブルトラック現象とその問題点

わが国では、特許権者が特許権侵害を理由として差止め又は損害賠償を求めて訴えを提起する場合（以下、「侵害訴訟」という）、前提問題として特許権の有効性が争点となることが少なくない。しかし、たとえ特許権の有効性に疑いがあっても、わが国の特許法制の下では、特許庁での特許無効審判により特許を無効とすべき旨の審決が確定しない限り特許権は有効なものとして扱われる（特許法125条参照）。それは、特許権が特許庁の行政処分たる特許査定（同法51条）に根拠をおく権利であり、行政処分の公定力が働くためである<sup>(1)</sup>。したがって、特許権の効力を争う侵害訴訟の被告としては、侵害訴訟に应诉しつつ、一方で特許無効審判を申し立てることになる。

このような場合、かつては、侵害訴訟を受理した裁判所は、特許が無効であるかどうかの判断をすることは許されないとするのが判例であり<sup>(2)</sup>、裁判所と特許庁とで厳格な権限分配が行われていた。したがって、侵害訴訟と無効審判の両者の結果が矛盾しないようにするには、侵害訴訟を受理した裁判所は中止規定（特許法168条1項）を実効的に活用するより法律上の途は無かった<sup>(3)</sup>。しかし、このような実態は、侵害訴訟の被告に多くの負担を課すとともに、侵害訴訟の手続を遅延させることにもなりかねなかった。

かかる事情の下、最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁（キルビー特許事件判決）（以下、「キルビー判決」という）は、「特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により

当該特許が無効とされることが確実に予見される場合」には、特許権に基づいて差止め又は損害賠償請求をすることは、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないとする理論を採用した。また、キルビー判決以後、平成16年の特許法改正により、「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、特許権者は侵害訴訟の相手方に対し権利行使できないものとする規定が新設された（特許法104条の3第1項<sup>(4)</sup>）。このキルビー判決および特許法104条の3の新設により、かつての司法と行政の厳格な権限分配の関係は実質的に崩れたといえる。現に、キルビー判決以降、侵害訴訟の実務は大きく変わり、侵害訴訟において、きわめて高い割合で特許無効が主張され、実際にそれが認められ請求棄却される事案が増加したと言われている<sup>(5)</sup>。このように、現行法が当該事件限りではあるが実質的な特許無効の判断権限を侵害訴訟の受訴裁判所に付与した理由は、「衡平の理念、訴訟経済、侵害訴訟の迅速審理の実現を企図した」ものであり<sup>(6)</sup>、具体的には、当事者間においてさしあたり目下の紛争を迅速に解決する方法として、無効審判手続に労力を割かずとも侵害訴訟の中だけで特許の有効性を判断してもらおうという現実の当事者のニーズに応えるものであったと思われる<sup>(7)</sup>。しかし、現行の制度は、侵害訴訟の被告側の代理人にとっては、特許無効を2度争うチャンスを得たとも言え、実際には、できる手段は全て使うのが代理人の実態のようである<sup>(8)</sup>。また、場合によっては、侵害訴訟の受訴裁判所（以下、単に「侵害裁判所」という）が無効審判を促す例もある<sup>(9)</sup>。そのため、現在の実務では、侵害訴訟の被告は、権利行使の対象となった特許権の効力を争う手段として、①侵害訴訟において特許が無効とされるべき旨の抗弁を提出する方法と②従来の特許無効審判を請求する方法との2つのルートを並行して進めることが常態化している（いわゆる「ダブルトラック現象」<sup>(10)</sup>）。このダブルトラック現象は、両当事者<sup>(11)</sup>に経済的および時間的に二重の手間を課すことになる弊害を生んでいる。また、近時では、特許権者の側で、侵害訴訟を提起すると無効にされるべきとの判断がなされる率が高いため、裁判上の紛争解決を控える傾向がみられるようになったとの指摘が

あり<sup>(12)</sup>、侵害訴訟の利便性を向上させたはずの改正法の意図とは逆の実態もある。さらに、大きな問題として、ダブルトラックによる紛争解決を許容し、双方の手續で実質的に異なる判断が下される可能性が高い場合に、2つの判断の矛盾を解決する必要が生じたことが挙げられる。

以上のダブルトラック現象に起因する諸問題を解消するには、根本的には立法的な手当てが必要であると考えるが、本稿では、さしあたり解釈論上の議論として、侵害訴訟ルートと審判手續ルートとで生じる判断齟齬の解決策の一端を取り上げることにしたい。

## 2 侵害訴訟の確定判決に関する事後的な救済手段について

前述した侵害訴訟ルートと審判手續ルートにおける2つの判断において、紛争当事者の利益に実質的に矛盾した影響を及ぼす場合とは、侵害訴訟では権利行使が許されるのに、無効審判手續では特許が無効とされるケースと、侵害訴訟では権利行使が阻止されるのに、審判手續では問題となる特許の技術的範囲につき有効とされるケースとが考えられる。法は、これらの事態が起こることを事前に防止する方策として、侵害裁判所と特許庁との間における通知の制度を定め（特許法168条3項乃至5項）、双方で判断が異なることのないよう配慮している。また、必要がある場合には、審判手續ルートによる解決を待つよう侵害訴訟を中止することも認められている（同法168条2項）。さらに、平成15年民訴法改正<sup>(13)</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>(14)</sup>。これに対し、侵害訴訟を中止することなく判決が下され確定した後は（とくに第一審で確定した場合に問題となる）、判決に既判力が生じるため（民訴法114条、115条）、後の審判手續ルートの帰趨により紛争当事者の事後的な救済が必要となったときの方策は、既判力の範囲の及ばないように新たな申立てをするか、再審の訴え（民訴法338条以下）によるしか方法は

ない。

この事後的救済策のうち、とくに再審の訴えの許容性について、近時、学説上議論がなされている<sup>(15)</sup>。その際、再審の訴えが問題となる事例は、審判手続ルートが様々であるために、論者によって整理が若干異なる。本稿では、以下のように場合分けをすることにする。まず、(i)侵害訴訟で請求認容判決がなされ確定した後に、審判手続ルートにおいて特許を無効とする判断が下される場合と、(ii)侵害訴訟で特許法104条の3第1項に定める「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」との抗弁（以下、「権利行使阻止の抗弁」という）が認められ、請求棄却判決がなされ確定した後に、審判手続ルートにおいて侵害訴訟で問題となった特許の技術的範囲につき有効とする判断が下される場合とに大きく分ける。次に、審判手続ルートにおける判断の帰趨によりさらに具体的に分けると、(i)のカテゴリに属するのは、無効審判手続において特許無効の審決が確定したケース（特許法125条）、訂正審判請求がなされ（同法126条）訂正審決により侵害訴訟で問題とされた特許の技術的範囲が減縮されたケース等とが考えられる。また、(ii)のカテゴリに属するのは、訂正審判請求が認められ訂正審決が確定することにより、無効理由が解消し、訂正後の特許請求の範囲等により特許権の設定登録がなされたものとみなされ（同法128条）、かつ、侵害訴訟で問題とされた特許の技術的範囲が訂正後の特許権に包含されているケース（(ii)－a）、そして、無効審判請求不成立の審決（特許法157条1項）が下され確定したケース（(ii)－b）とが考えられる。なお、最近、(ii)－aのケースに分類されるべき最高裁判例が表れ（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））、恰好の検討素材となっている<sup>(16)</sup>。

ところで、筆者は、かねてより、上記の再審の訴えの許容性について、ドイツの法制との比較において、わが国では再審の補充性（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>(17)</sup>。しかし、後述するように、近時の議論においては、再審事由の該当性と再審の補充性の議論が厳密に区別されることなく論じられてきたように思われる。そこで、本稿では、そも

そも再審事由（民訴法338条1項8号）の要件を満たすか否かをそれぞれの場合において検討し、そのうえで解釈論として再審の補充性をいかに位置付け取り入れるべきか1つの体系的整理を試みる。本稿の検討の手順は以下の項目の順に行う。第一に、キルビー判決の登場および特許法104条の3の新設の前後において再審事由の解釈に変容が生じた点について一般的に検討した後（項目二）、第二に、上記分類(i)(ii)に従った再審の訴えの許容性について個別に論じることとする（項目三、四）。

## 二 再審事由の解釈の変容

再審事由の解釈の変容は、上記で述べた特許権の有効性判断は特許庁の専権事項とする司法と行政の厳格な権限分配のルールの変化と連動すると思われる。

### 1 キルビー判決以前の民訴法338条1項8号の再審事由

民訴法338条1項は、再審の訴えを申し立てることのできる再審事由を列挙し、8号において「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと」と定める。侵害訴訟において認容あるいは棄却の判決が確定した場合に問題となるのは、①行政処分たる特許査定（特許法51条）が、「判決の基礎となった」といえるか、そして、②その行政処分が後に「変更された」か否かである。

まず、同号の解釈として「判決の基礎となった」とは、一般に、裁判又は行政処分が再審の対象となっている判決を拘束する場合に限られず、その裁判又は行政処分により事実認定をし右事実に基づいて判決をしている場合も含むと解されている<sup>(18)</sup>。また、変更される前の瑕疵ある裁判又は行政処分のした法的評価や事実認定・証拠評価が、再審によって取消しを求められている判決を、それだけで、または他の要素とともに規定していること、そのような意味で両者の間に因果関係が存在することが必要であるとするのが通説である<sup>(19)</sup>。前述のように、キルビー判決の登場以前ならびに特許法104条

の3新設以前においては、侵害裁判所は、独自に特許の有効性について法的評価を行うのは不可とされた。したがって、上記①要件の規範にあてはめると、侵害訴訟において請求を認容するという判決との関係では、特許査定は直接判決に影響を及ぼすものではないものの、特許権が有効であるという特許査定の行った法的評価が認容判決を導く前提となったことは確実であるといえる。それに対し、請求を棄却するという判決との関係では、特許査定の特許が有効であるとの法的評価を侵害裁判所は覆す権限はないから、棄却判決を下すに至ったのは、侵害物件が特許の技術的範囲に属さない等の別の事実認定によって規定されたからだといえる。故に、請求棄却判決確定後に提起する再審の訴えは①要件を欠き、民訴法338条1項8号の再審事由に該当しないことになる<sup>(20)</sup>。

次に、「変更された」とは、一般に、基礎となった裁判又は行政処分取消し・変更が確定的かつ遡及的でなければならないと解されている<sup>(21)</sup>。そこで、侵害訴訟で請求認容する判決について検討すると、無効審決の遡求効により（特許法125条）、特許権は初めからなかったことになるため、当該遡求効が生じる場合のみ②の要件を充足する。したがって、特許庁の審判又は知財高裁の審決取消訴訟において、特許を無効とする終局的判断が確定したときに、民訴法338条1項8号の再審事由が認められるという結論になる<sup>(22)</sup>。

## 2 現行特許法下での民訴法338条1項8号の再審事由

キルビー判決以後の実務の運用と、その影響を受けて新設された特許法104条の3により、侵害裁判所が、従来とは異なる事項について判断できるようになったのは間違いない。それでは、民訴法338条1項8号の再審事由を考えるに際して、「判決の基礎と」できるようになった事項とは何なのか。また、その「判決の基礎と」なった事項とは、特許査定のような行政処分と同視しうるものなのかを考えてみる。

この点を検討するにあたっては、特許法104条の3の立法に影響を与えたキルビー判決の判例法理を今一度確認しておく必要がある。キルビー判決は、

「特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには……特許庁の審判官の審判によることとし（同法123条1項、178条6項）」、「特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない」ことを理論の前提として述べる。しかし、他方で「特許に無効理由が存在することが明らかで」（無効理由の明白性）、「無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合」（無効判断の确实予見性）には、特段の事情がない限り、権利濫用の抗弁を認めるというものである<sup>(23)</sup>。このことから、キルビー判決の判例法理によって、侵害裁判所が独自に認定できるようになった事項とは、特許庁が行う高度に専門的な特許の有効性判断と同一ではなく、無効理由が存在することが「明らか」であるかどうかの認定である。

キルビー判決を受けて立法された特許法104条の3の要件について、立案担当者は、キルビー判決以前と同様、特許の有効・無効の対世的判断は無効審判手続の専権事項である基本原則は変わっていないとする<sup>(24)</sup>。しかし、他方で、特許法104条の3は文理上、無効理由の明白性ならびに無効判断の确实予見性の要件を削除し、キルビー判決とは異なり、判例法理をさらに緩和した要件としている。このような違いを設けた理由は、明白という言葉は明らかでないこと、紛争の一回的解決を重視し、無効理由の存在が明白でなくとも裁判所が無効理由を判断できるようにするのが望ましいことが、産業界の意見として強かったことが挙げられている<sup>(25)(26)</sup>。また、条文の規定の仕方から、特許法104条の3第1項の要件事実、抗弁としてだけでなく、請求原因とすることができる点もキルビー判決の判例法理と異なっている<sup>(27)</sup>。以上をふまえると、特許法104条の3の新設により、侵害裁判所が「判決の基礎と」なしうようになった事項は、当該係争特許に一般的な無効理由が存在しているか否かという事実認定であり、それは必ずしも無効審判手続で判断される無効理由と符合している必要はない、すなわち、行政処分における判断とは同視できない事項であるということがいえる。

以上の検討から、民訴法338条1項8号の再審事由該当性を考えてみると、

侵害裁判所が判決の基礎としていたのは「裁判」でもなければ「行政処分」でもない独自の要素であって、したがって、これが後に審判手続ルートの帰趨によって「変更され」ることはあり得ないとする解釈論が成り立ちうる。このような見地に立てば、二、1で検討した結論とは異なり、侵害訴訟において請求認容か請求棄却かを問わず、一律、事後の再審の訴えを否定すべきとの解釈の余地が生まれたことになる<sup>(28)</sup>。

### 三 侵害訴訟で請求認容判決が確定した後の再審事由

#### 1 民訴法338条1項8号の再審事由該当性

ここでは、侵害訴訟で請求認容判決がなされ確定した後に、審判手続ルートにおいて特許を無効とする判断が下され確定したケースについて考える。この場合は、侵害訴訟においては特許を有効とする判断が前提にあったのに対し、後の審判手続において特許が遡及的・対世的に無効となると（特許法125条）、侵害訴訟の判断の前提が食い違うため、侵害訴訟で敗訴した被告が再審の訴えを望む可能性がある。なお、審判手続において特許が無効となる場合とは、無効審判又審決取消訴訟において、特許無効審決が確定したとき（同法125条）のように全部無効のケースだけではなく、いわば一部無効というべきケースも同様に考えてよい。すなわち、特許権者から訂正審判請求がなされ（同法126条）、訂正審決により侵害訴訟で問題とされた特許の範囲が減縮されたケース、あるいは無効審判の被請求人（特許権者）が訂正の請求を行い（同法134条の2）訂正が認められ、同様に特許の範囲が減縮されたケースである。これらの場合には、訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許権の設定登録がされたものとみなされるからである（同法128条、134条の2第5項による128条の準用）。

このようなケースにおいて、民訴法338条1項8号の再審事由に該当するか否かをめぐっては、次のように学説が分かれている。

まず、肯定説は、請求認容判決の基礎となった行政処分が後に変更されたことを理由に再審事由に該当するとする<sup>(29)</sup>。立案担当者の立場であり<sup>(30)</sup>、



現在の多数説である。

これに対し、否定説は、特許法104条の3の下では、侵害裁判所は、無効審判における判断を先取りする形で無効理由を審査することになる以上、その当否が問題とされている特許査定自体を援用して判決を出すことはできないから、民訴法338条1項8号の「判決の基礎となった」とはいえないとする。また、否定説と同じく、侵害裁判所は特許査定をそのまま判決の基礎としたわけではないことに配慮しつつ、類推適用の可能性を示唆する見解もある<sup>(31)</sup>。

上記の学説を検討すると、肯定説の論旨は、キルビー判決以前の判例の解釈を維持するものであり<sup>(32)</sup>、キルビー判決および特許法104条の3新設以前においては妥当する考えであると思われる。しかし、二、2で述べたように、現行法下において侵害裁判所の判断の基礎にあるのは、無効審判手続で判断される特許の有効性とは異なる事実認定である。したがって、この点に着目する否定説ないし類推適用説の論旨には相当性がある。しかし、筆者は、そのような現行法下での侵害裁判所の判断の特殊性をふまえてもなお、肯定説が妥当であると解する。その理論構成については、すでに次のような解釈が主張されており注目される。すなわち、侵害訴訟の請求認容判決は、「①当該特許権は有効に存在し、かつ、②特許法104条の3第1項に当たる抗弁事由も認められない」ことを根拠とするものと分析でき、①の特許権の有効な存在が請求認容判決の「基礎となった」と解すべきである。そして、これが無効審決確定によって変更があったとする<sup>(33)</sup>。この見解は、侵害訴訟で審理される特許の有効性判断は、まず、特許庁が特許査定の際に判断すべき対世効を有する特許「有効」（原告の請求原因）を前提とし、次に、侵害裁判所が判断すべき相対的な「権利行使阻止のための無効」の判断（被告の抗弁）に移り、請求認容の場合は権利が「有効」の判断が「判決の基礎」にあると理解するものと解される。この見解に対しては、①と②の基礎となる具体的事実が現実には重なり合うことを考えると、①と②を明確に区分することができるのかとの批判が一応考えられる。しかし、筆者もこの見解に賛

成したい。①の要件事実は、特許庁の専権事項たる有効性判断であり、行政処分の方定力から、侵害裁判所はそのまま判決の基礎としなければならないものである。それに対し、②の要件事実は、特許法104条の3によって侵害裁判所に事実認定が委ねられるべきものであり、区別には合理性がある。また、前述のとおり、立案担当者は、特許法104条の3新設以後も、特許の有効・無効の対世的判断は特許庁ならびに無効審判手続の専権事項である基本原則は変わっていないとしており<sup>(34)</sup>、その点からも理論上の整合性がある。なお、あえて付言すれば、①の要件は、侵害裁判所は特許庁の実質的判断に立ち入ることはできないから、原告は特許査定に基づき設定登録がなされていることの主張で足り、侵害裁判所は手続上取り消されたり効力を失っていないかのみを審理する形式的な要件と理解すべきである。

## 2 再審の補充性（民訴法338条1項但書）

上記のように、侵害認容判決確定後に無効審決が確定する等の事情が民訴法338条1項8号を満たすとしても、全ての場合に一般的に再審の訴えを許容すべきかは問題である。ここでは、民訴法338条1項但書に規定する再審の補充性の原則について検討する。

民訴法338条1項但書は、再審について補充性の原則を定める。すなわち、再審事由があるときでも、当事者が通常の上訴手段によって再審事由を主張したが排斥された場合、又は当事者が訴訟手続中に再審事由の存在を知らずながら上訴しなかった場合には、再審の訴えは認められない。上訴と再審は、原判決に対する不服申立手段として共通性をもつので、同一事由について二重に主張の機会を与える必要はないし、また自ら不服申立ての機会を放棄した者についても、改めて再審による救済を与える必要はないからである<sup>(35)</sup>。また、再審の訴えは、既判力による拘束力を破る特別の手段であるが<sup>(36)</sup>、これを正当化できる根拠は、一般に当事者が訴訟追行に関与する機会を保障されなかったことに求められるべきであり、補充性の解釈においても、手続保障というファクターを十分考慮に入れるべきである<sup>(37)</sup>。

ところで、ドイツにおいても、わが国の民訴法338条1項但書の範となったドイツ民事訴訟法582条が、原状回復の訴え（Restitutionsklage）<sup>(38)</sup>の補充性について規定する。すなわち、原状回復の訴えは、訴訟当事者の従前の手続において、責に帰すべき事由により、原状回復原因を控訴もしくは附帯控訴で主張できなかった場合には認められないとする。ドイツの特許争訟制度もまた、わが国と同じく特許権侵害と特許無効を別個の手続で審理されており、侵害訴訟の結果について特許無効手続との関係で生じた事後的な矛盾について調整するという問題が同様にある。そこで、侵害訴訟の被告が、侵害認容判決を下された後に、連邦特許裁判所において下された特許無効を宣言する判決が確定した場合に、原状回復の訴えが認められるかという議論がある<sup>(39)</sup>。この点、ドイツでは、従来から、侵害訴訟において、係属中の特許無効手続の結果として特許無効を確信する場合、非侵害の理由に基づく控訴をしなかったときには、補充性の原則により事後の原状回復の訴えの権利を失うとの実務上の取扱いが示されている<sup>(40)</sup>。ところが、ドイツでは、侵害訴訟において、特許無効の抗弁やわが国のような権利行使阻止の抗弁は認められておらず、特許の無効判断と侵害判断とは手続上完全な分離が守られているため、原状回復の訴えの補充性の適用を狭く解さなければ制度として不均衡であるとの議論が行われている<sup>(41)</sup>。

そこで、ドイツの議論との比較において、わが国の民訴法338条1項但書の解釈を考察すると、わが国では、侵害訴訟において権利行使阻止の抗弁として「特許が無効にされるべき」主張が認められており、この事由をもって上訴の申立てが可能であるのであるから、加えて同一の事由をもって再審もなしうとするのは、ドイツとは対照的に補充性の原則に反する。そこで、わが国では、補充性による再審禁止の領域を拡張して解釈すべきであると考える<sup>(42)</sup>。整理すると、次のようになる。①特許法104条の3第1項の「無効にされるべき」事由につき、上訴で不服を申立てられるにもかかわらず、主張をしなかったとき、および②「無効にされるべき」事由につき、上訴で不服申立てをして排斥されたときには、侵害認容判決確定後、たとえ無効審判

ルートにより特許無効が確定したとしても、補充性の原則に抵触し、再審の訴えは認められない。これに対し、③無効審判により特許が無効にされることを予見しえず、不服申立てをする機会がなかった場合には、再審の訴えを認めるべきであると解する。

わが国の解釈論においても、現在、(ア)侵害訴訟において被告が実際に特許の無効理由を権利行使阻止の抗弁として主張して、請求棄却判決を求める主張をし、あるいは主張することができたのにしなかったときには、民訴法338条1項但書を類推適用し再審の訴えを許さないとする考え<sup>(43)</sup>、(イ)侵害訴訟で特許の無効理由を抗弁として主張しうようになった以上、民訴法338条1項但書の趣旨に照らし、再審の訴え自体が信義則に反する場合もあるとする考え<sup>(44)</sup>が、裁判官を中心に主張されている。これらの見解も、私見と共通の視点に立つものであると解されるが、(ア)の見解が常に再審の訴えを斥ける結論を導くものであるとすれば、やや広範に失し、当事者の権利救済として不十分な場合があると思われる。また、(イ)の見解は、訴訟上の信義則を解釈の調整弁とするものであるが、具体的には、上訴をし又はしえた者は訴訟上の権能の失効の法理によって再審の訴えという手段を失わしめるという解釈を介すれば、私見とほぼ同様の結論となるものと考えられる。

### 3 特許法104条の3第2項の趣旨と再審の補充性

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。本条項は、「目的」に着目した手続を定めたものであり、攻撃防御方法の目的は問わないが、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。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>(45)</sup>。

ところで、前掲ナイフ加工装置事件判決<sup>(46)</sup>では、侵害訴訟の原告が権利

行使阻止の抗弁に対して、訂正を理由とする対抗主張ができたケースにおいて（この事案の類型は、四で詳しく検討する）、1年以上に及ぶ控訴審の審理期間中に2度にわたって訂正審判請求とその取下げを繰り返したことに鑑みると、訂正を理由とする対抗主張を控訴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出せないとして、再審事由が存すると解される余地があるとしても、特許法104条の3第2項の趣旨に照らして、控訴審の判断を争うことは許されないとした<sup>(47)</sup>。このように、特許法104条の3第2項の趣旨を用いて再審の訴えを斥ける法理は是認できるだろうか。また、この法理と再審の補充性とはいかなる関係に立つのか。

この点、一般論としては、特許法104条の3が衡平の理念、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ことに照らせば<sup>(48)</sup>、同条2項の攻撃防御方法の提出制限が規律しようとした事態は控訴上告審に限ってのみ起こり得るとは解されず、再審の訴えにも適用を認めてもよいと考える。また、条文は侵害訴訟の被告が権利行使阻止の抗弁を提出する場合の制限を定めているが、原告側にも同条項を適用し、訂正を理由とする対抗主張が制限されることも衡平の理念から許されよう<sup>(49)</sup>。ただし、訂正審判請求をした後に、特許庁審判官の反応に応じて請求を取下げまた再請求することは実際には珍しくないとされ、上記判例の結論には批判が見られる<sup>(50)</sup>。

また、特許法104条の3第2項の趣旨による主張制限と、再審の補充性は、その制度趣旨および要件が異なるため、厳密に区別されるべきである。すなわち、前述のように、再審の補充性は、他に取得た不服申立て手段との関係において、当事者の手続関与の機会を保障したところに理念があるのに対し、特許法104条の3第2項は、主に訴訟経済や手続の迅速に主眼を置くものである。したがって、再審の訴えにおいては、権利救済の必要があれば、いつでも提起しうる余地を残しておくべきであり、再審の補充性に反するかどうかは、当事者がこれまでの手続において取った又は採り得た手段に着目すべきなのに対し、特許法104条の3第2項による規律は、「審理を不当に遅

延させることを目的」が適用の可否を決める主要な要件となる。なお、上記判例は、むしろ再審の補充性からのアプローチが必要であったと解される。

#### 四 侵害訴訟で請求棄却判決が確定した後の再審事由

##### 1 訂正を理由とする対抗主張の法的位置付け

ここでは、侵害訴訟で権利行使阻止の抗弁が認められ、請求棄却判決がなされ確定した後に、審判手続ルートにおいて侵害訴訟で問題となった特許の範囲につき有効とする判断が下される場合について検討する。この場合は、侵害訴訟においては特許が「無効にされるべき」とする判断が前提にあったのに対し、後の審判手続において特許の有効を前提とする判断が下されると、侵害訴訟と審判手続とで実質的な特許の有効性の判断が食い違うため、侵害訴訟で敗訴した原告が再審の訴えを望む可能性がある。ところで、ここで検討の対象とするケースにおいては、侵害訴訟の原告（特許権者）が、権利行使阻止の抗弁に対抗して、審判手続で訂正が認められれば特許は有効になるとの主張が行われることが多く予想される。かたや、並行して審理係属している審判手続においては、特許権者は訂正審判の請求をするか（特許法126条）、または無効審判手続が開始している場合には訂正の請求を行うことになろう（同法134条の2）。侵害裁判所の裁判官は、特許庁からの通知を受け（同法168条4項）、審判手続で訂正が認められるかを横目で見ながら、侵害訴訟の審理を進めることになる。したがって、侵害裁判所が請求棄却判決を下す場合とは、同時に進行する審判手続で訂正が認められないとの心証を形成したケースであると考えられる。この点、請求認容判決を下す場合には、無効審決が認められるとの心証を形成するのと表裏の関係にある。これをふまえて、民訴法338条1項8号の再審事由の要件である「判決の基礎」を考えた場合、請求認容判決の基礎には「特許法104条の3第1項に当たる抗弁事由がない（係争特許の無効が認められるべきでない）」という要件事実があるとすれば（前記三、1参照）、逆に、請求棄却判決の基礎には「係争特許につき訂正が認められるべきでない」という要件事実があるのではないかと

いう素朴な疑問がある。そこで、再審事由の検討の前に、侵害訴訟の原告の、訂正を理由とする対抗主張がいかなる法的性格を有するかを検討することにしたい。

この点について、これまでの下級審裁判例は、再抗弁と捉えているようである<sup>(51)</sup>。そして、裁判例の判示によれば、訂正を理由とする対抗の主張の要件事実は「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条の訂正の要件を満たすこと、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」の4つであるとされている<sup>(52)</sup>。他方、学説においては、裁判例同様、再抗弁とするもの<sup>(53)</sup>のほか、訂正審決確定を条件として予備的請求原因とするもの<sup>(54)</sup>がある。

この点、訂正を理由とする対抗主張が間接反証（否認）であると考える余地があるため、その根拠につき検討する必要がある。根拠の第一は現行特許法の条文との整合性である。まず、特許法126条2項によれば、訂正審判は無効審判が特許庁に係属してから審決が確定するまでの間、請求することができないとされている。これは、平成5年特許法改正によって、訂正審判と無効審判が一方が認められれば他方が不成立になる関係にあるため、両手続が交錯して請求される事態を避けるために改められた規定である。また、特許法134条の2において、無効審判の係属中は無効審判手続の中で訂正の請求が認められているのも、特許の無効と訂正が上記のように密接な関係にあるため、1つの審判手続において統一的に解決されるのが望ましいことに基づく。このように、特許無効と訂正は、両者並び立たない関係にあり、論理的に両立しうる主張（抗弁）と抗弁（再抗弁）の関係にはないとも考えられる。つぎに、特許法104条の3は「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」権利行使ができないと定めるものであり、訂正が認められるべきことは権利行使の要件となっていない。根拠の第二は実質的な理由である。キルビー判決は、「訂正審判の請求がされているなど特段の事情」がないことを権利濫用の抗弁が認められる要件の1つとしていた

が、特許法104条の3が新設される際、あえてこの要件が除外されたと考えられる。それは、特許権者が実際に訂正審判を請求するか否か、請求したとして、どのような内容の訂正をするのか、訂正によって特許無効理由が除去されうるのか否かなどは、すべて不確実な事実であって、そのような事実に基づいて特段の事情の存否を判断することは侵害裁判所にとって不可能なことであったためであるとの分析がなされている<sup>(55)</sup>。

以上の見解のうち、訂正前の特許と訂正後の特許とでは訴訟物は同一であると解すべきであるから<sup>(56)</sup>、予備的請求原因説は採り得ない。そこで、再抗弁説か間接反証説のいずれかであるが、訂正前と訂正後とで特許の技術的範囲が異なるため、請求認容のためには再抗弁説のいう④の事実認定が新たに必要となる。この原告側に主張が要求される④の事実は間接事実でなく主要事実というべきである。したがって、検討の余地はまだあるが、現時点では再抗弁説に理論上の分があると解される。

## 2 民訴法338条1項8号の再審事由該当性

侵害訴訟の請求棄却判決確定後、審判手続において特許の有効を前提とする判断が下されるケースとは、大きく①訂正審決が確定したケース ((ii)－a) と②無効審判請求不成立の審決が確定したケース ((ii)－b) とに分けることができ、解釈論上の議論も異なるため、以下では区別して論じる。

### (1) 訂正審決が確定したケース ((ii)－a)

訂正審判請求が認められ訂正審決が確定することにより、無効理由が解消し、訂正後の特許請求の範囲等により特許権の設定登録がなされたものとみなされる(同法128条)。たとえば、特許請求の請求項から公知事項を削除することにより、新規性喪失の無効理由(特許法123条1項2号)が解消し、有効な特許として設定登録がなされたとみなされると、その訂正後の特許権の技術的範囲に属する技術を実施する行為は権利侵害に当たる。この場合の訂正審決が確定したことをもって民訴法338条1項8号に該当するか否かは



議論がある。

この点においては、否定説が多数を占める<sup>(57)</sup>。その根拠となる理論構成には次のものがある。まず、判決の基礎となった行政処分に変更がないことを理由としているものである。すなわち、訂正前の請求項に無効理由があり権利行使阻止の抗弁が認められたとしても、「判決の基礎」には「請求項の記載」にまで及ばず、「判決の基礎となる行政処分」とは特許番号により特定される特許登録を指すから、訂正審決によっても「行政処分」自体に変更はないとするものである<sup>(58)</sup>。つぎに、判決の基礎となった根拠を「①訂正前の特許権が有効に存在し、しかし、②その特許権について特許法104条の3第1項に当たる抗弁事由が認められる」ところにあると考え、侵害訴訟で考慮されなかった訂正が審判で認められ訂正審決が確定しても、上記の①②は覆すものではないとするものである<sup>(59)</sup>。また、実質的な根拠として、原告は侵害訴訟の係属中に訂正審判の請求をして、適時に訂正をすることが可能であったにもかかわらず、それをすることなく棄却判決を受けたのであるから、再審で救済すべき理由がない、また、再審を認めると特許権者は訂正を繰り返し、法的に極めて不安定な事態が生ずるおそれがあることが指摘される<sup>(60)</sup>。

これに対し、肯定説は、侵害訴訟における請求棄却判決はクレームによって特定された発明に対する特許査定を前提としているところ、当該クレームの減縮に当たる訂正審決が確定すれば、当初から訂正後のクレームにより特許査定がされたものとみなされるのであるから（特許法128条）、判決の基礎となっていた行政処分が後の行政処分によって変更されたと解する<sup>(61)</sup>。また、前出のナイフ加工装置事件判決は、明言は避けるが「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」とする<sup>(62)</sup>。

この問題を考えるにあたっては、請求棄却判決の「判決の基礎」となるべき事項は何かを検討する必要がある。二、2で検討したように、侵害裁判所は、特許庁あるいは審判手続における特許の有効性判断とは区別された、特許法104条の3第1項の要件を満たすかどうかの判断を行う。そして、四、

1で検討したように、侵害訴訟の原告の訂正を理由とする対抗主張を再抗弁と捉えると、結果として、再抗弁を認めず請求を棄却する判決の「判決の基礎」とは、否定説のいうように「①訂正前の特許権が有効に存在し、しかし、②その特許権について特許法104条の3第1項に当たる抗弁事由が認められる」点にあると考えられる<sup>(63)</sup>。ところで、ここで民訴法338条1項8号の「判決の基礎」に変更があったかを検討する際、変更があったと判定しうるためには、前記の侵害認容判決確定後の場合（三、1）と異なり、①と②の両方が変更されることが必要であることに留意しなければならない。なぜなら、侵害認容判決確定後の場合には、特許が無効であれば、最早それを前提とする特許法104条の3第1項の抗弁事由の判断は不可能だから、判決の結論が変わるのは必至であるのに対し、侵害棄却判決確定後の場合には、訂正前の特許権の範囲に減縮があっても、特許が有効である以上、特許法104条の3第1項の抗弁事由の判断は可能であり、判決の結論が変わるとは限らないからである。これを前提にして、請求棄却判決確定後に訂正審決が確定した場合を考えてみると、特許法128条の効果により、①については、訂正前の特許権の効力の範囲が変更されたことになることと解することは可能である。ところが、訂正審決が確定したからといって②の抗弁事由が存在しないことになるとは限らないので、結果的に判決の基礎に変更があったと解するのは困難である。したがって、形式論では否定説に分がある。

しかしながら、実質的にみれば、この結論は不当である。すなわち、侵害訴訟と審判手続の両方で争う当事者の紛争の実態は、特許の無効を求め非侵害の結論を得るか、訂正を求め侵害の結論を得るかの攻防である。その意味において紛争の両当事者は対等の関係にある。しかし、ダブルトラックで争うが故の矛盾が生じた場合に、被告には再審の訴えが許容される余地があるのに、原告には再審の訴えが一切認められないとするのは、当事者の衡平に反する。そこで、試論ではあるが、理論的に次のように考え、上記「判決の基礎」のうち②に変更があったと説明する。すなわち、②の抗弁事由とは「当該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」こと

である。仮に訂正審判請求と無効審判請求が交錯して申し立てられると、訂正審決が確定したときは、無効審判請求不成立の審決が下される関係にある<sup>(64)</sup>。そこで、訂正審決が確定したことをもって「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと」は認められないことに変更されると解したい。以上により、肯定説が妥当であると考ええる。ただし、「判決の基礎」とされた②の部分は「行政処分」とは異なるため、ここでは、民訴法338条1項8号は適用ではなく、類推適用となる。

## (2) 無効審判請求不成立が確定したケース ((ii) - b)

無効審判請求不成立の審決が下され確定したケースについて考える。無効審判請求不成立の審決が確定すると、特許は瑕疵が無く有効であったことになるため、先に侵害訴訟で権利阻止抗弁を認め棄却判決が確定していた場合には、その齟齬を解消するため、敗訴原告から再審の訴えを望む可能性がある。このケースにおいて、無効審判請求不成立の審決確定をもって民訴法338条1項8号の再審事由とすることができるか。

この場合に関して、判例はまだ無い。学説はほとんど否定説である<sup>(65)</sup>。その根拠として、無効審判請求不成立の審決が確定しても行政処分である特許査定に何ら変更は生じておらず、判決の基礎に変更があったとはいえないこと、権利者が侵害訴訟で敗訴したことは、弁論主義の原則のもとにおける当事者の主張立証活動の程度に応じた訴訟状態に基づく自由心証による判断の結果であり不当ではないことが挙げられている<sup>(66)</sup>。

ここでも、「判決の基礎」に変更があったかを理論的に検討する。先述したように、侵害訴訟の棄却判決の「判決の基礎」は、「①当該特許権が有効に存在し、しかし、②その特許権について特許法104条の3第1項に当たる抗弁事由が認められる」点にある。この事案では、侵害訴訟と並行して無効審判請求が審理係属しているため、以下では、侵害訴訟の原告が訂正の請求をしている場合と、訂正の請求をせずもっぱら侵害訴訟のみで争っている場合とに分けて検討する。

(ア) 侵害訴訟の原告が訂正の請求をしている場合

侵害訴訟で権利行使阻止の抗弁が被告から提出された場合に、原告としては対抗手段として訂正の請求が認められるべき旨の主張をすることが考えられる。この主張がなされるケースとは、前述の (ii)－a) のケースと実質的に同一であり、ただ、無効審判手続が開始している点が異なるため、訂正の請求を無効審判手続の中で求めたという違いがある。

このケースの中で、訂正の請求が認められ、無効審判請求不成立の審決が確定する場合があります。このような場合は実際にも多いと思われる。訂正の請求が認められると、特許法134条の2第5項により同法128条が準用され、訂正後における特許請求の範囲により当初から特許権の設定登録がなされたものとみなされる。したがって、この場合、前述の四、2、(1)で述べたのと同様、「判決の基礎」の①については、訂正前の特許権の効力の範囲が変更されたことになると解される。そして、②の抗弁事由についても、訂正の請求が認められたときは、無効審判請求不成立の審決が下される関係にあるので、訂正の請求が認められたことをもって「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと」は認められないことに変更されたことになると解される。したがって、このケースにおいては、無効審判における訂正の請求が認められた場合に限り、民訴法338条1項8号の類推適用により再審事由に該当すべきものとする。

(イ) 侵害訴訟の原告が訂正の請求をしていない場合

この場合には、請求棄却判決が下された後に無効審判請求不成立の審決が確定しても、「判決の基礎」のうち①について何も変更がないと解するばかりはなく、否定説を採るべきである。このようなケースで再審事由否定説を採ったときに問題となるのは、侵害訴訟での請求棄却判決の理由となったものと同じ証拠と無効事由（公知技術等）であるにもかかわらず、特許無効審判では無効事由に当たらないとして請求不成立審決がされ、それが確定し、特許法167条の一事不再理効により、何人もそれと同じ事実および同じ証拠に基づく審判請求ができなくなった場合であると考えられる<sup>(67)</sup>。しかし、そ

のような結論における不整合性は、侵害訴訟と無効審判の両手続において、特許無効の判断を争いうるダブルトラック現象に起因するものであり、現行制度下ではやむをえない結果であるといえよう。なお、侵害訴訟において、権利行使阻止の抗弁が認められた請求棄却判決が下された場合、その時点で別に係属している無効審判でもやはり無効審決が下される蓋然性が高くなるものと推察される。そのような場合、侵害訴訟の敗訴原告（無効審判の被請求人）は、特許が無効とされることを阻止すべく訂正の請求をするのが通常であると考えられ、訂正の請求をあえてしないというケースは事案としてはかなり稀少であると思われる。

### 3 再審の補充性（民訴法338条1項但書）

以下では、民訴法338条1項8号の再審事由に該当すると考えられる場合に、そのような再審の訴えが再審の補充性に反して許されないことにならないか、検討する。

#### (1) 訂正審決が確定したケース

前述のように、請求棄却の確定判決後に訂正審決が確定したことは、再審事由に該当するものとする。しかし、前述したように、わが国では、補充性による再審禁止の領域を拡張して解釈すべきである。また、その際、再審の訴えの原告が、判決が確定した前訴において再審事由と同じ理由で不服申立てができる手続機会があったかどうかを考慮すべきである。整理すると次のようになる。①「訂正審判において訂正が認められるべき」事由が存在するとして、上訴で不服を申立てられるにもかかわらず、主張をしなかったとき、および②「訂正審判において訂正が認められるべき」事由が存在するとして、上訴で不服申立てをして排斥されたときには、侵害認容判決確定後、たとえ無効審判ルートにより特許無効が確定したとしても、補充性の原則に抵触し、再審の訴えは認められない。これに対し、③係争特許につき訂正審判により訂正が認められることを予見しえず、不服申立てをする機会がなか

った場合には、再審の訴えを認めるべきであると解する。また、侵害訴訟の原告の権利関与に関連して、原告が訂正を理由とする対抗主張を行う場合に、再抗弁の要件事実として、現に訂正審判請求を行っていることが必要であるとする考え<sup>(68)</sup>と不要であるとする考え<sup>(69)</sup>が対立している。この点については、不要と解すれば、権利関与の期待可能性が広くなり、再審の補充性により禁止される領域も広くなると考えられる。

ところで、先に検討した四、2、(1)において、再審事由否定説から肯定説へ向けてなされた実質的な批判として、①原告は侵害訴訟の係属中に訂正審判の請求をして、適時に訂正をすることが可能であったにもかかわらず、それをすることなく棄却判決を受けたのであるから、再審で救済すべき理由がない、また、②再審を認めると特許権者は訂正を繰り返し、法的に極めて不安定な事態が生ずるおそれがあることが指摘されていた<sup>(70)</sup>。この点について考えてみると、①の批判は、まさに再審の補充性に関する問題であると解される。したがって、肯定説に拠ったときといえども、再審の補充性に反するときは再審は認められないことになる。②の批判は、特許法104条の3第2項の趣旨を適用することにより、ある程度解決が可能であると考えられる。

## (2) 無効審判請求不成立が確定したケース

この場合も、基本的には(1)と同様である。すなわち、①「訂正の請求において訂正が認められるべき」事由が存在するとして、上訴で不服を申立てられるにもかかわらず、主張をしなかったとき、および②「訂正の請求において訂正が認められるべき」事由が存在するとして、上訴で不服申立てをして排斥されたときには、侵害認容判決確定後、たとえ無効審判ルートにより特許無効が確定したとしても、補充性の原則に抵触し、再審の訴えは認められない。これに対し、③係争特許につき訂正審判により訂正が認められることを予見しえず、不服申立てをする機会がなかった場合には、再審の訴えを認めるべきであると解する。

## 五 おわりに

以上の考察から、侵害訴訟で確定判決が下された以降の再審の問題は、判例や多数説的立場からは民訴法338条1項8号の再審事由に該当する場合がかなり狭く、また私見によっても再審の補充性を厳格に適用することにより再審の訴えが許容される事案が限定されることが明らかとなった。このような解釈の方向性は、当事者にとってみれば、なるべく再審の訴えによらず、侵害訴訟の係属中に、攻撃防御を集中する傾向が一層強まるものと思われる。このような傾向は、実務にとってみれば、手続を迅速化し、特許侵害紛争の一回的解決を志向するもので好ましいものといえる。しかし、反面、侵害訴訟の被告は権利行使阻止の抗弁を提出するとともに無効審判請求で応答し、これに対し原告は訂正の請求で応えながら侵害訴訟で訂正を理由とする反抗主張を行うといった二重の負担が常態化し、審理が複雑になるというデメリットも忘れてはならない。審理が複雑化すれば、判断の齟齬も生じやすくなり、無理な解決は新たな紛争の火種を生むことにもなりかねない。

これらのデメリットは、侵害訴訟と審判手続という2つの審理の併存を認め、特許の無効判断を両方でできるとする現在のダブルトラック現象に起因するものである。現在のダブルトラック現象を緩和、解消するために、手続の中止を本来の姿にするシングルトラック化や、裁判所の構成等への制度的改革など、今後、解釈論のみならず立法論も視野に入れた議論を活発に推し進めるべきと考える。それらについては、別の研究の機会に委ねることにはしたい。

- 
- (1)塩野宏『行政法I〔第2版〕』116頁(有斐閣,1991)参照。行政処分公信力について判示する例として、最判昭和30年12月26日民集9巻14号2070頁参照。
  - (2)大判明治37年9月15日刑録10輯1679頁,大判大正6年4月23日民録23輯654頁。
  - (3)解釈論上の工夫として、特許の技術的範囲から公知の部分を除く等、クレームを限定的に解釈するとの判例が見られた(最判昭和39年8月4日民集18巻7号1319頁)。しかし、特許無効の抗弁や権利濫用の抗弁を認める判例はなかった。

## 特許権侵害訴訟における再審の訴えの許容性

- (4)平成16年法律第120号
- (5)高部眞規子「知的財産訴訟 今後の課題（上）」NBL859巻17頁（2007）
- (6)伊藤眞ほか「司法制度改革における知的財産訴訟の充実・迅速化を図るための法改正について（下）」判タ1162号25頁〔中吉徹郎発言部分〕。
- (7)伊藤ほか・前掲(6)26頁〔近藤昌昭発言部分〕参照。
- (8)高部・前掲(5)17頁，伊藤ほか・前掲(6)26頁〔末吉瓦発言部分〕参照。
- (9)「東京地裁知的財産権部との意見交換会（平成16年度） 知的財産権訴訟の最近の実務の動向（5・下）」判タ1179号57頁（2005）。
- (10)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。
- (11)侵害訴訟の原告側の方では，②のルートにおいて対抗手段として訂正審判を請求することになる（特許法126条2項）。
- (12)高部・前掲(5)18頁。
- (13)平成15年法律第108号
- (14)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））。
- (15)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），菱田雄郷「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）。
- (16)岩坪哲「判批」NBL888号29頁（2008），水谷直樹「判批」発明105巻7号60頁（2008），高橋元弘「判批」AIPPI53巻10号12頁（2008），愛知靖之「判批」速報判例解説 vol.4 185頁（2009），吉田和彦「判批」法律のひろば62巻2号66頁（2009），若林諒「判批」L&T43号109頁（2009），小島立「判批」ジュリ臨増1376号303頁（2009），鈴木將文「判批」民商140巻3号326頁（2009）。
- (17)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）。
- (18)兼子一ほか『条解民事訴訟法』1275頁〔松浦馨〕（弘文堂，1986），菊井維大＝村松俊夫『全訂民事訴訟法III』384頁（日本評論社，1986），斎藤秀夫＝小室直人ほか編『注解民事訴訟法(10)』242頁〔小室直人・三谷忠之〕（第一法規，1996），石川明＝高橋宏志



- 編『注釈民事訴訟法(9)』51頁〔上村明広〕(有斐閣, 1996)。
- (19)中野貞一郎=松浦馨ほか編『新民事訴訟法講義〔第2版補訂2版〕』648頁〔加波眞一〕(有斐閣, 2008), 松本博之=上野泰男『民事訴訟法〔第5版〕』604頁(弘文堂, 2008)。
- (20)キルビー判決以前には, この点は論じられることはほとんど無かった。
- (21)兼子・前掲(18)1275頁〔松浦〕, 菊井=村松・前掲(18)384頁, 斎藤=小室・前掲(18)243頁〔小室=三谷〕, 石川=高橋・前掲(18)51頁〔上村〕。
- (22)最判昭和46年4月20日裁判集民事102号491頁も, 同様の結論を採る。
- (23)高部眞規子「判批」ジュリ1188号76頁(2000), 同・曹時54巻5号1513頁(2000), 田村善之「判批」知財管理50巻12号1847頁(2000), 高林龍「判批」判評503号37頁(2000), 辰巳直彦「判批」民商124巻1号98頁(2001), 牧野利秋=毛利峰子「判批」別ジュリ170号168頁(2004)など。
- (24)近藤・前掲(15)59頁。
- (25)伊藤ほか・前掲(6)23頁〔坂口智康発言〕参照。
- (26)もっとも, 現実の実務においては, キルビー判決の判例法理における「明らか」な無効と, 特許法104条の3で定める無効とで, 大きな違いはないとする指摘もある(高部・前掲(5)16頁, 伊藤ほか・前掲(6)26頁〔末吉瓦発言部分〕参照)。
- (27)特許法104条の3第2項参照。渋谷達紀『知的財産法講義I〔第2版〕』240頁(有斐閣, 2006)。
- (28)菱田・前掲(15)70頁は, このような考えに基づいているものと解される。
- (29)近藤ほか・前掲(15)63頁, 知的財産研究所・前掲(15)86頁〔森〕, 高林・前掲(15)220頁, 市川・前掲(15)112頁, 笠井・前掲(15)41頁, 重富・前掲(15)45頁。
- (30)近藤ほか・前掲(15)63頁。
- (31)伊藤ほか・前掲(6)29頁〔伊藤眞発言部分〕
- (32)前記最判昭和46年4月20日裁判集民事102号491頁参照。
- (33)笠井・前掲(15)42頁。
- (34)近藤・前掲(15)59頁。
- (35)伊藤眞『民事訴訟法〔第3版3訂版〕』688頁(有斐閣, 2008), 斎藤ほか・前掲(18)228頁〔小室・三谷〕。
- (36)再審の訴えは, 既判力の存在を前提にするのは当然であり, 再審事由は基準時前の事情のみが問題となる。
- (37)加波眞一『再審原理の研究』191頁(信山社, 1997)。
- (38)ドイツ民事訴訟法580条。原状回復の訴えとは, 判決基礎の虚偽を申立事由とする特別の不服申立方法である(Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 16 Aufl. 2004, S965.)。わが国の民訴法上の再審の訴えに当たる。
- (39)詳細については, 拙稿・前掲(17)388頁以下を参照されたい。
- (40)Urteil des KG vom 9. 5. 1989 = GRUR 1989, 853.
- (41)Schikedanz, Die Restituionsklage nach rechtskra: ftigem Verletzungsurteil und darauffolgender Nihitigerkia : rung des verletzten Patents, GRUR 2000, S. 570.

## 特許権侵害訴訟における再審の訴えの許容性

- (42)拙稿・前掲(17)400頁。
- (43)三村・前掲(15)226頁。
- (44)高部・前掲(5)19頁。
- (45)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）。
- (46)最判平成20年4月24日民集62巻5号1262頁。
- (47)本件は、上告受理申立ての事案であるが、申立て理由として民訴法338条1項8号の再審事由の存在が挙げられていたために、再審事由の該当性についても判断したものである。
- (48)近藤ほか・前掲(15)59頁。
- (49)鈴木・前掲(16)341頁も一般論として賛成する。
- (50)吉田・前掲(16)67頁，愛知・前掲(16)188頁，小島立・前掲(16)304頁，鈴木・前掲(16)341頁。
- (51)知財高裁平成21年8月25日判タ1319号246頁，東京地判平成19年2月27日判タ1253号241頁。なお，その他の下級審裁判例については，公刊雑誌に掲載がないため確認できなかったが，鈴木・前掲(16)336頁注(5)に6件の紹介がある。
- (52)東京地判平成19年2月27日判タ1253号241頁。
- (53)高部真規子「特許法104条の3を考える」知的財産法政策研究11号123頁（2006），清水節「無効の抗弁（特許法104条の3等）の運用と訂正の主張について」判タ1271号35頁（2008），吉田・前掲(16)61頁。
- (54)若林・前掲(16)115頁，吉田・前掲(16)62頁。
- (55)渋谷・前掲(27)248頁。
- (56)特許法128条は，当初より「特許権の設定の登録がされたものとみなす」としている。
- (57)知的財産研究所・前掲(15)89頁〔森〕，高林・前掲(15)221頁，岩坪・前掲(16)29頁，笠井・前掲(15)39頁，吉田・前掲(16)65頁。なお，平成16年特許法改正以前のものに，牧野利秋ほか『新裁判実務大系』228頁（青林書院，2001）〔森義之〕がある。
- (58)岩坪・前掲(16)29頁。
- (59)笠井・前掲(15)48頁。
- (60)知的財産研究所・前掲(15)89頁〔森〕。
- (61)愛知・前掲(16)188頁，重富・前掲(16)49頁。
- (62)最判平成20年4月24日民集62巻5号1262頁。
- (63)もっとも，被告製品が訂正後の特許の技術的範囲に属しないことを理由とする請求棄却判決の場合は異なる。この場合に再審事由を認めるのは困難である。
- (64)現に，訂正審判の請求時期に制限を設けていなかった平成5年改正法以前においては，そのように解されていた（渋谷・前掲(27)277頁）。
- (65)近藤ほか・前掲(15)62頁，伊藤ほか・前掲(6)23頁〔坂口智康発言部分〕，知的財産研究所・前掲(15)87頁〔森〕，笠井・前掲(15)45頁，重富・前掲(15)48頁。
- (66)近藤ほか・前掲(15)62頁，伊藤ほか・前掲(6)23頁〔坂口智康発言部分〕。
- (67)笠井・前掲(15)45頁。
- (68)東京地判平成19年2月27日判タ1253号241頁。

渡 辺 森 児

(69)最判平成20年4月24日民集62卷5号1262頁〔泉徳治裁判官の意見〕。岩坪・前掲(16)29頁。

(70)知的財産研究所・前掲(15)89頁〔森〕。