

論説

ダブルトラック制度に起因する特許侵害訴訟の  
再審事由

岡 田 洋 一

目次

- 一 はじめに
- 二 特許侵害訴訟における特許無効
- 三 民訴法三三八条一項八号の再審事由
- 四 訂正審決の確定と審決取消訴訟
- 五 特許侵害訴訟と特許無効審判における判断齟齬
- 六 訂正審決の確定と特許侵害訴訟
- 七 おわりに

## 一 はじめに

特許権は、設定登録がなされることによって発生する（特許法六六条一項）が、その前提として技術的専門知識経験を有する特許庁審査官による特許査定（同法五一条）を経なければならぬ。その際、審査官の過誤などにより、本来拒絶査定されるべき発明に対して特許が付与されることがある。しかし、このような瑕疵ある特許権が存続し続けることは、本来万人が共有すべき公共財に排他的独占権が認められたことにほかならず、産業の発達の弊害となる。そこで特許法は、このような特許を消滅させる制度として特許無効審判を設けている（同法一二三条）。他方、裁判所はその審決の取消訴訟においてのみ特許の有効性の判断を行うことができるとされ、特許侵害訴訟の受訴裁判所はたとえその先決問題として特許の有効性に疑義が生じた場合であっても、その判断をすることはできないとされてきた。しかし、最高裁判平成一二年四月一日判決（民集五四巻四号一三六八頁（キルビー特許事件））および特許法一〇四条の三の新設（平成一六年法律第一二〇号）によって特許侵害訴訟の受訴裁判所も特許の有効性の判断を行うことが可能となった。すなわち、わが国における特許無効をめぐっては、特許無効審判・審決取消訴訟と特許侵害訴訟の制度が並存することとなった（ダブルトラック制度<sup>2</sup>）。その結果、特許侵害訴訟において一挙に特許をめぐる紛争を解決するという当事者の意思や訴訟経済に適うこととなったものの、同時に、同一の特許をめぐる裁判所と特許庁との間でその有効性の判断について齟齬が生じるおそれを招来した<sup>3</sup>。

また、特許査定という行政処分および設定登録により特許権が発生した後、訂正審判または訂正請求によって事後的に特許請求の範囲の訂正をすることが認められている（同法法一二六条、一三四条の二）。すなわち、特許の一部に瑕疵がある場合には、無効審判においてこの瑕疵によって特許が無効であるとの請求がなされるおそれがあ

るが、これに対して特許権者としては訂正審判を請求することにより事前にかかる瑕疵を取り除くことが可能である。そして訂正が認められると、当該特許は出願当初から訂正された請求の範囲により特許査定がなされ、特許権設定登録がなされたものとみなされる（同法一二八条）。したがって、特許侵害訴訟において受訴裁判所がその先決問題として特許の有効性を判断した後に訂正審決が確定した場合、特許侵害訴訟において判決の基礎となった特許と訂正審決確定後の特許は、特許請求の範囲が一致しておらず、判決と審決との整合性が問題となる。

これらの判断の整合性については、民事訴訟法三三八条一項八号の再審事由である「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こと」に該当し、再審請求をすることができるか、という問題として議論がなされてきた。すなわち、この問題は、ダブルトラック制度の問題に起因する裁判所と特許庁との間における役割分担の構造の変化に伴う問題であり、その解決の方途として再審制度を利用しうるか否かが問題となる。そこで、以下、ダブルトラック制度に至るまでの特許無効手続の展開について述べたうえで、特許侵害訴訟における再審事由の成否について考察する。

## 二 特許侵害訴訟における特許無効

### 1 キルビー特許事件判決以前の特許無効判断

特許法は、瑕疵ある特許権を対世的・遡及的に消滅させる制度として特許無効審判制度を設けている（特許法一二三条）。このような枠組みを受け、従来の通説的見解は、裁判所は特許無効審判手続で下された審決に対する取消訴訟（同法一七八条）においてのみ特許の有効性を審理できると解してきた。裏を返せば、特許侵害訴訟にお

いてはその先決問題として特許の有効性が問題となったとしても、受訴裁判所はそれを吟味することはできず、特許は有効なものとして扱わなければならないこととなる。これは、特許処分が行政処分の一種として公定力を有し、これを覆すためには同じ行政処分としての性格を有する特許庁における特許無効審判によらなければならないとの解釈に基づいている。

そこで、特許侵害訴訟において特許の有効性に疑義が生じた場合には、その訴訟とは別個に特許無効審判を請求しなければならないことから、受訴裁判所は訴訟手続を中止することにより訴訟と審判との関係を調整してきた(同法一六八条二項)。この中止規定は、特許無効審判の黑白がついてから訴訟の審理を進行する方が訴訟経済に合致し、特許侵害訴訟の受訴裁判所にとって便宜であることから設けられたものである。<sup>(3)</sup>しかし、中止決定は当事者からの権利として要求されるものではなく、裁判所の裁量によってなされることから、必ずしも中止がなされるわけではない。<sup>(5)</sup>また、特許侵害訴訟の受訴裁判所が特許に無効理由が存在することにつき確信を得た場合にまで、いつ確定がなされるか不明の審決の結果を待たなければならないとするのは迂遠であるし、そもそも訴訟と審判の二度手間自体も当事者にとっては負担である。しかも、特許無効審判での審理が早期に終結される保障はなく、審決の確定を待っていたのでは訴訟が長期化し、迅速な裁判の実現にも支障をきたす。<sup>(6)</sup>そればかりか、ライフサイクルの短い技術が増加している現状からすれば、迅速な審理の要請はさらに高いといえよう。

## 2 キルビー特許事件判決

したがって、特許侵害訴訟においても特許の有効性を判断できる必要がある。そして、裁判例・学説も紛争をできる限り一つの手続で解決し、かつ特許侵害訴訟で特許の有効性に疑義が生じた場合において、当該事件で妥当な



結論（非侵害）を得るため、様々な方途が主張されてきた。例えば、特許請求の範囲に公知技術が含まれていたことが判明した場合には、真正面から特許無効の問題とせず、特許請求の範囲を限定的に解釈したり（限定解釈説）、対象となるイ号物件が公知技術と同一または容易に推考できたものである場合には、公知技術が万民が共有する公有財産であることを理由に侵害の成立を否定したり（公知技術の抗弁）してきた。<sup>⑦</sup>このような状況の中、キルビー特許事件判決は、「特許の無効審決が確定する以前であつても、特許侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情のない限り、権利の濫用に当たり許されない」と判示し、特許侵害訴訟においても受訴裁判所が特許の有効性について判断できることを明確にした。

ただし、同判決は無条件に特許の有効性の判断を行うことができるのではなく、要件として①明白性、および②特段の事情のないことを掲げている。

まず、①明白性については、特許無効審判において無効理由ありとの判断を下しうるだけの事実が存在することが明らかであることを要件とすることで、無効審決の判断がいかなるものとなるのか事前に判然としない事例においては、権利濫用の適用を否定し、特許無効審判との判断の齟齬を可及的に回避しようとしたものと解する。換言すれば、明白性とは、後から再審手続による面倒な措置が必要とならないようにするための「安全弁」ということ<sup>(39)</sup>になる。

次に、②特段の事情について、同判決は「特段の事情」がある場合には権利濫用を認めず、その例として「訂正審判の請求がされている」ことを挙げている。これについては、訂正審判の請求がなされることによって、無効理

由が解消されることが確実に予見される場合を指すと解する。<sup>(10)</sup> すなわち、訂正審判の請求がなされていても、訂正が認められないことが明らかである場合、または訂正が認められたとしてもいまだ無効理由が存在することが明らかなる場合には「特段の事情」に該当しないと解する。なぜなら、このような場合には、将来、特許が無効とされることが確実に予見されているとはいえず、権利濫用は認められなくなるからである。

本判決は、特許をめぐる紛争処理制度として、特許無効審判と特許侵害訴訟の並存する制度が利用者にとって必ずしも利便性の点で優れたものとはいえない状況を打破すべく、特許をめぐる紛争については、特許侵害訴訟での一つの手続において無効についても侵害についても判断を下すことができるとしたものであり、当事者の意思および訴訟経済にも適合することから判例法理として定着し、産業界からも高く評価された。

### 3 特許法一〇四条の三の新設

しかし、キルビー特許事件判決が特許無効判断を行うための要件の一つに掲げた特許無効の明白性について、その予測が困難であることから、同判決が判例法理として定着した後も当事者としては別途特許無効審判を訴訟と併行して請求しなければならず、産業界からは明白性の要件を撤廃し、常に特許侵害訴訟において特許の有効性の判断を行うことができる制度を設けることが望ましい旨の要望が出された。

そこで司法制度改革の一環として設けられた知的財産訴訟検討会<sup>(11)</sup>では、①紛争の合理的解決の観点からは、特許侵害訴訟と特許無効審判の役割分担はどうあるべきか、②特許侵害訴訟における特許の有効性に関する主張・判断はどうあるべきか、③特許侵害訴訟における特許無効の主張に対する権利者の防御手段はどのように確保すべきか、および④その他紛争の合理的解決の観点から考慮すべき論点としてはどのようなものがあるか(例えば、判断の齟

防止、侵害裁判所における無効判断の効力等）などの観点からの検討が行われた。<sup>(12)</sup>

当初は、解決の迅速性、判断の矛盾回避、および応訴（対応）負担の軽減を図るべく特許侵害訴訟と特許無効手続を併せて一回的に解決するため、特許無効審判を廃止するという積極的な意見も出された。しかし、①特許権がその性質上広く一般に影響を及ぼすものであることを踏まえ、公益的な観点から、特許無効審判においては当事者適格を広く認めるとともに職権主義を採用しており、利害関係人へのみ当事者適格を認め当事者主義を採る民事訴訟では代替できないこと、②紛争の予防的解決のために、簡易で安価な特許無効審判の存置は産業界のニーズであること、③現行の特許無効審判においては、約六割は特許侵害訴訟とは独立して提起されており、また特許庁において現在検討されている異議申立てと特許無効審判を整理統合した後の制度においては、約九割以上が特許侵害訴訟とは無関係に提起されると予想されていること、および④特許の有効性について争いがある場合に、常に裁判によらねばならないとすると、裁判所や当事者の負担が増大しかねないことなどの理由から、特許無効審判を存置させたうえで紛争の実効的な解決を図ることを内容とする改正が行われた。さらに検討会では、特許侵害訴訟において当事者同士が攻撃および防御を一カ所で行うことができるように、特許侵害訴訟係属中は非権利者である当事者は特許無効審判を請求できないこととする意見も提出された。しかし、かかる意見については、①特許無効審判と特許侵害訴訟における無効判断とはまったく異なり、それぞれの制度にはそれぞれのメリットおよびニーズがあり、②仮に無効審判請求を遮断すると、対世効、職権審理、訂正請求に対する反論の機会といった点で非権利者である当事者に不利益をもたらすことになり、さらに、③反撃の機会を封じられないためにかえって事前または事後に予防的な無効審判請求が増加し、全体的な紛争解決が長引くこと、④裁判所が無効審判で審理した方がよいと判断したケースまで無効審判請求を遮断してしまうのは、両当事者にとって不都合であること、および⑤第三者の名義を

借りて無効審判請求を行う、いわゆるダミー請求が可能であるので無効審判請求遮断はあまり実効性を期待できないとの理由で、採択には至っていない。特に、特許無効審判および特許侵害訴訟のビッグ・ユーザーである企業としては、いつでもどのような事態になっても無効審判制度を利用する機会を留保しておきたいとの理由から、無効審判請求の遮断には賛同をしていない。<sup>(15)</sup>

その結果、特許法一〇四条の三を新設し、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、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認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利行使をすることができない」こととした。<sup>(16)(17)</sup>これは、キルビー特許事件判決の法理をほぼ踏襲したものであるが、産業界の要望のとおり特許が無効であることが明らかであること（明白性）を不問とした点で、紛争の早期・実効的解決を目指している。<sup>(18)</sup>

要するに、今回の法改正では、①特許侵害訴訟において特許無効の審理を行えることを明文化しつつも、他方で特許無効審判を存続させ、②特許侵害訴訟における無効判断の要件である明白性を不問とした。①により、キルビー特許事件判決以降、特許無効をめぐる紛争が受訴裁判所と特許庁の両機関において判断される状態がなお引き継がれることとなり、しかも、②により両機関の判断に齟齬が生じるおそれを防いできた「明白性」という安全弁が外れることとなった。それゆえ、両機関の判断に齟齬が生じた場合の処理として再審制度を活用できるか否かは、深刻な問題といえよう。

#### 4 判断齟齬を抑止する方途

特許侵害訴訟と特許無効審判において判断齟齬が生じた場合、最終的には再審制度によってその解決を図ること

になるが、可及的に判断齟齬を抑止するため、法律および実務運用において様々な回避手段が採られている。

第一に、審判と訴訟との間の進行を調整しようとするものとして、先述した訴訟手続の中止（特許法一六八条二項）や特許侵害訴訟の提起について受訴裁判所が特許庁長官に行う通知がある（同条三項、四項）。前者は、両手続が係属した場合には特許無効審判の審決が確定してから審理を進めることで齟齬を防止しようとするものである。後者は、裁判所が侵害の訴え提起があつたときおよびその手続が完結したときはその旨を特許庁長官に通知し、そして特許庁長官はこの通知を受けたときは、当該特許権についての審判請求の有無、その審判の終了について裁判所に通知するものである。この受訴裁判所と特許庁との間における情報交換により特許侵害訴訟の提起の情報を特許庁が把握し、当該特許に対応する無効審判事件等について早期の審理終結を図ることができる<sup>(19)</sup>。

第二に、特許法一〇四条の三が新設されたことに伴い受訴裁判所と特許庁において事実認知資料の共有化を図るべく、特許庁から審判請求があつた旨の通知を受けている特許侵害訴訟において（同法一六八条四項）、一〇四条の三第一項の規定による攻撃防御方法が提出されたときは、受訴裁判所はその旨を特許庁長官に通知するものとし（同条五項）、この通知を受けた特許庁長官は、受訴裁判所に対して特許侵害訴訟における訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができることとなつた（同条六項）。これにより、例えば「侵害訴訟における書面の入手・提出について特許無効審判当事者が非協力的であるとき等に、特許庁長官が、直接、裁判所に対して、訴訟記録のうち、審判において審判官が必要と認める書面（例えば、一〇四条の三第一項の規定に基づく主張・立証やその前提となる特許請求の範囲の文言の解釈についての主張・立証に関するもの）の送付を求めること」<sup>(20)(21)</sup>ができることになる。

第三に、特許侵害訴訟と審判事件の進行調整を充実させるため、審判当事者においては、特許庁から以下の事項

に対する協力が要請されている。<sup>(22)</sup> すなわち、①特許侵害訴訟関連情報の積極的な提供、②書類の迅速な提出、および③口頭審理・計画審理等への積極的な対応である。①については、特許侵害訴訟の当事者が審判当事者である場合、特許侵害訴訟における主張およびその根拠を、審判事件においても提供することが、迅速かつ的確な審理の観点から有意義であることから、特許無効審判では権利無効に関する主張と証拠、訂正審判では権利無効に関する相手方の主張とその根拠、およびそれに対する反論に関する情報の提供に際しては、裁判所への提出と同時に言い、また審判事件における口頭審理時までに提出する等、迅速かつ的確な審理に資するための積極的な対応が求められている。②については、特許侵害訴訟係属中の無効審判・訂正審判に係る書類の提出を求められた場合は、指定期間等を遵守することはもちろん、可能な限り、指定期間等の終期を待つことなく提出することが求められている。そして③については、特許侵害訴訟係属中の特許無効審判を迅速に審理するため、口頭審理の積極的な活用、計画審理の策定等の際し、積極的な協力が求められている。

第四に、現在、特許侵害訴訟の控訴審および特許無効審判で下された審決の取消訴訟の第一審は、東京高等裁判所が専属管轄を有し（特許法一七八条、民訴法六条一項・三項）、かつこれらの事件は東京高裁の特別の支部として設置された知的財産高等裁判所に事務分配されている（知的財産高等裁判所設置法二条一号、二号）。そして、「侵害訴訟の第一審の審理と、無効審判請求の審理がほぼ同じスパンで進行して、ほぼ同時期に侵害訴訟の一審判決と無効審判請求の審決が出るがよく」あることから、「その場合には、知財高裁に侵害訴訟の控訴審と無効審判請求の審決の取消訴訟が同時に係属する」。したがって知財高裁では、同じ特許の無効が問題となる複数の事件については原則として同一の合議体が担当するように、そしてその多くは同じ主任裁判官が両事件を担当するように実務運用している。<sup>(23)</sup>

しかし、両手続が同時並行して知財高裁に係属するとは限らない。すなわち、特許侵害訴訟が第一審で確定したり、特許無効審判の審決に対する取消訴訟が提起されないこともある。そして、特許侵害訴訟と特許無効審判の手続進行、判決・審決が下される時期が異なることもある。また、無効審判および審決取消訴訟（行政事件訴訟法二四条）では職権主義が採用されているの<sup>(26)</sup>に対し、特許侵害訴訟では弁論主義が採用されており、審理構造の違いから両手続での判断齟齬が生じるおそれもある。

### 三 民訴法三三八条一項八号の再審事由

本稿において存否が問題となる再審事由は、「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」である（民訴法三三八条一項八号）。再審の対象となるべき確定判決の基礎となった裁判または行政処分が後に変更されてしまった場合において、なお当該確定判決を維持しておくことは正義に反する。そこで、当該確定判決における事実認定に影響が及び、当該確定判決の結論も異なる可能性が生じた場合には、審判をやり直して、同一または関連する紛争について、できる限り統一的で公正な解決をはかることとした<sup>(28)</sup>。

そして、民事もしくは刑事の裁判その他の裁判または行政処分が判決の基礎となったとは、原判決に対してその裁判等が拘束力を持つ場合に限られず、その裁判や行政処分の法的評価や事実認定・証拠評価を採用して同一の事実を認定している場合も含む<sup>(27)</sup>。また、判決の基礎となった行政処分が後の裁判または行政処分により変更されたこととは、その成立・効力を前提として確定判決が下された場合であって、その取消・変更が遡及的であることを要

する。<sup>(28)</sup>そして、その取消・変更は行政事件訴訟での判決によって取り消された場合だけではなく、行政機関による取消も含まれる。<sup>(29)</sup>

#### 四 訂正審決の確定と審決取消訴訟

訂正審決の確定と再審事由の問題については、従来より特許審決取消訴訟との関係で議論がなされてきた。特許権者は、特許無効審判が請求された場合、その対抗手段として特許請求の範囲を減縮する訂正審判請求（特許法一二六条）や訂正請求（同法一三四条の二）によってその無効を回避しようとすることが多い。すなわち、特許無効審判において無効審決が下されると、特許権者は審決取消訴訟を提起すると同時に訂正審判を請求する（同法一二六条二項）。そして、訂正審決が確定すると、その効果は出願時まで遡及し、訂正後の発明が初めから登録されたものとみなされる（同法一二八条）。その結果、審決取消訴訟が知的財産高等裁判所に係属している間に訂正審決が確定すると、原審決の基礎となった特許の内容に変更が生じることになる。この場合には、裁判所が当該無効審決を取り消したうえで、減縮後の特許請求の範囲について改めて特許庁が審理判断を行う（最高裁判成一一年三月九日判決民集五三卷三号三〇三頁〔大径角形鋼管事件〕）。また、特許権者が特許を無効にすべき旨の審決の取消訴訟を提起し、取消請求を棄却した原判決に係る事件が上告審に係属している間に当該特許について特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定した場合において、最高裁判成一七年一〇月一八日判決（判タ一一九七号一一四頁）〔クリーニングファブリック事件〕<sup>(30)</sup>は、「特許請求の範囲が減縮された場合には、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、原判決には民訴法三三八条一項八号に規定する再審の事由



がある。この場合には、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ったというべきである。そしてこのような場合には「特許を無効にすべき旨の審決を取り消さなければならないから、本件無効審決は、これを取り消すべきものである」と判示し、原判決を破棄して本件無効審決を取り消している。同判決は、①実用新案登録を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した原判決に対して上告がなされ、その後、当該実用新案登録について訂正審決が確定し、実用新案登録請求の範囲が減縮された場合について、旧民訴法四二〇条一項八号の再審事由があり、この場合には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背があったとして破棄すべきとした最高裁昭和六〇年五月二八日判決（判タ五六一号一二三頁）、および②特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に対して上告または上告受理の中立てがなされ、その後、訂正審決の確定によって特許請求の範囲が減縮された場合において、原判決には民訴法三三八条一項八号の再審事由があり、この場合には、原判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があったとして破棄すべきとした最高裁平成十五年一〇月三十一日判決（判タ一一三八号七六頁（窒化ガリウム系化合物半導体発光素子事件<sup>(1)</sup>）などの先例を踏襲して判断をしたものである。これらの判決で示された理論は、学説上争いはあるものの、判例法理として確立されているといえよう。

## 五 特許侵害訴訟と特許無効審判における判断齟齬

特許侵害訴訟において、受訴裁判所の判断が特許無効審判や審決取消訴訟の判断と齟齬が生じるケースとしては、①特許侵害訴訟において請求認容判決（特許が有効）が確定した後に特許無効審判において当該特許権が無効であるとの審決が確定した場合、②特許侵害訴訟において請求棄却判決（特許が無効）が確定した後に特許無効審判に

において請求不成立（特許が有効）の審決が確定した場合、とがある。以下では、各ケースごとに再審事由の成否について検討していく。

# 1 ①のケースにおける学説の状況

このケースは、従来より民訴法三三八条一項八号の再審事由に該当するとされてきたケースであるが、キルビー特許事件判決および一〇四条の三の新設以降、意見の対立が見られるようになっていく。

まず肯定説は、先行する特許侵害訴訟において請求認容判決を行ったのは、特許権が有効に存続していることがその前提にあったが、その後に特許無効審判において無効審決が下された場合には、請求認容判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変更された場合に当たるとする。たとえば、最高裁昭和四十六年四月二〇日判決（裁判集民一〇二号四九一頁）は、特許侵害訴訟では「特許権および専用実施権の存在を前提として本件訴えについて判断して」請求認容判決を下したが、その後に「特許を無効とする審決があり…右審決が確定し…特許の登録が抹消されたことが認められ」たことによって、「本件特許権は初めから存在しなかつたものとみなされ、被上告人の専用実施権もまたその当初から効力がなかつたものというべく、原判決には、民訴法四二〇条一項八号所定の再審事由があり、右事由は適法な上告理由に当たるといふべきである」と判示している。つまり、条文の文言のとおり、判決の基礎となった特許査定という行政処分がその後に特許無効審決という行政処分によって変更していることから、民訴法三三八条一項八号の再審事由に該当すると解釈するものである。特許法一〇四条の三の立法担当者<sup>(32)</sup>の見解であり、今日では通説的見解と評価することができる。

これに対し、最近では否定説も有力に唱えられ始めている。すなわち、特許侵害訴訟において、被疑侵害者は特

許に無効理由が存在することを抗弁として主張し、請求棄却判決を求めることができる。とすれば、特許侵害訴訟において実際に抗弁として無効理由を主張し、あるいはその主張ができたにもかかわらず、これを主張しないで、特許権者の権利行使を認容する判決が出された場合には、民訴法三三八条一項ただし書きの類推適用により再審を求めることができないとする<sup>(34)</sup>。

また、夢田雄郷准教授は特許付与処分が特許侵害訴訟における請求認容判決の基礎とはなっていないとして否定説に立つておられる<sup>(35)</sup>。すなわち、肯定説は①のケースにおいて再審事由となしつつも、②のケースにおいては再審事由とはならないとするが、これは法律家にとつては説得だと思われるが、その他の人々には理解しにくく常識には反するので、常識との摺り合わせが必要であるとする。そして、この場合には①②のケースいずれも再審を認めるか認めないかの二者選択とすべきだし、いずれの場合も否定するのが正当であるとする。その理由として、(1)特許法一〇四条の三の新設によって特許侵害訴訟の受訴裁判所が自ら無効の抗弁を審査することが許されるようになり、特許付与処分が特許侵害訴訟の受訴裁判所と当事者を法的に拘束するわけではなくなったことが「判決の基礎となった」ことを否定する強い論拠となること、(2)特許付与処分が事実認定の一資料としても特許侵害訴訟の判決に影響を与えていない理由として、同条によれば、特許侵害訴訟の受訴裁判所は、特許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となる以上、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ができないこと、さらに(3)同条によって、当事者は特許侵害訴訟においても特許の有効性について争う機会が十分に保障されていることから、再審の機会を与えることは紛争の解決を遅延させることになるとする。

要するに否定説は、特許庁において同一特許の無効の主張を繰り返すことの弊害、特許の有効性を争う機会があったにもかかわらず一〇四条の三の抗弁を主張しなかったこと、および、①のケースと②のケースとのバランスに着

目して、再審事由には当たらないとする。

## 2 ②のケースにおける学説の状況

②のケースについては、①のケースにおいて肯定説を採る論者でさえ、否定説を採る。これが現在の通説である。<sup>(36)</sup>すなわち、特許侵害訴訟において特許法一〇四条の三第一項の規定による主張が認められた場合であって、その後の特許無効審判の請求が成り立たない旨の審決が下されたときには、再審事由とはならない。その理由としては、(1)前の判決の基礎となった行政処分である特許査定処分自体にはなんら変更は生じておらず、前の判決における理由中の判断は審決等の特定の行政処分の公定力に拘束されたものではなく、特許無効審決の確定により無効とされるまでは有効であることを前提としつつ、特許権の行使を制限するかどうかという法律問題についての別の訴訟物に関する判決の帰趨の問題であり、(2)これについて権利者が前訴で敗訴したことは、弁論主義の原則の下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、既判力の抵触がないことを挙げている。

## 3 私見

では、特許侵害訴訟と無効審判との間で判断に齟齬が生じた場合、いかに考えるべきであろうか。従来、特許侵害訴訟においては特許無効の判断はできないとされてきたことから、判断齟齬の問題は生じることにはなかった。しかし、キルビー特許事件判決および特許法一〇四条の三の新設によって特許侵害訴訟においても特許無効判断を下すことができるようになった結果、この問題が浮上した。それゆえ、まず特許法一〇四条の三の性格から考えなけ

ればならない。

(1) 特許法一〇四条の三の性格

本来、特許権を消滅させるためには、特許無効審判や審決取消訴訟によらなければならない。ただ、特許法一〇四条の三は、特許権者と被疑侵害者との間の紛争を解決するために、当該特許の無効による請求棄却の余地を認めたとする見解がある。すなわち、特許侵害訴訟の受訴裁判所は、特許権が有効に存在することを前提に、「特許無効審判により無効にされるべきもの」と判断する場合には、特許権者がその「権利行使をすることができない」ので請求を棄却すべきとする。この見解は、特許権は審査官の特許査定という行政処分に基づいて発生するものである。特許処分には行政行為の公定力が適用されるとの理論に基づくものである。その結果、無効審決が確定するまでは適法の推定を受け、裁判所といえどもその特許を有効なものとして扱わなければならないとされた。しかし、ここで留意せねばならないのは、行政法上、行政行為の瑕疵は取消理由と無効理由とに分類でき、後者については公定力は及ばないということである。それゆえ、特許処分がこれに該当すれば、裁判所もその判断を独自に行うことができることになる。

公定力とは、行政行為に瑕疵があつたとしても、権限ある機関が正式にこれを取り消さない限りは有効とされ、一切の者を拘束する力を用いる。そして、公定力が与えられている行政庁の行為については、私人が通常の民事訴訟において直接その行為の効力を否定したり、その行為によって形成された法律状態に反する効果を主張することは許されず、そのために特別に用意された行政訴訟制度によることが必要となる。そもそも公定力は、公共の福祉の維持増進のため法の内容を実現することを目的とし、その可及的速やかな目的達成が望まれる行為に対して認めら

れるものであり、また、旧憲法下の行政権優位の君主体制において、国家の権威と行政組織内部の監督体制に絶大な信頼を置いた結果、行政行為がそれ自体が権威を有し、適法性が推定されることに基づくものである。確かに、公定力の概念は、戦前における行政裁判所と司法裁判所と間の裁判管轄権分配に関する問題を処理するには有益であつた<sup>(4)</sup>。しかし、日本国憲法下の司法国家体制では、到底このような見解には依拠することはできず、公定力の根拠は、単に現行法が違法な行政行為の取消手続として行政不服申立てと取消訴訟の手続を定めていること（排他的管轄・排他的所管）の反射的效果としてのみ存する。「公定力」との言葉は同一であるも、その解釈は憲法改正の前後で変遷していることに留意しなければならない<sup>(5)</sup>。

そして従来の判例・学説は、公定力の及ばない無効理由について、瑕疵ある行政行為は取消理由にすぎないが、行政行為の瑕疵が重大かつ明白な場合には当然に無効理由になるとしている（重大明白説<sup>(6)</sup>）。すなわち、行政行為に重大な法規違反が存在すること、および瑕疵の存在が外観上明白であること、の二つの要件をみたした場合には、正当な機関の判断を待つまでもなく、何人であってもその無効を判断できると解している<sup>(7)</sup>。

では、特許法一二三条に列挙されている無効理由は重大かつ明白といえるであろうか。思うに、本来特許が与えられるべきでない発明に対して特許が与えられることは、万人が共有すべき財産について特定の者に排他的独占権を与えることに他ならない。そもそも、人類は先人の築き上げたものを模倣することによって成長を成し遂げてきたのであり、特定の者に権利を排他的に認めて他者の模倣を禁止することは社会を固定し、ひいては人類の発展を阻害してしまう危険性を孕んでいる。それゆえ、発明などに代表される情報は、本来的に独占できない公共財としての性格を有しており、発明を保護する特許制度はいわば創作者に創作のインセンティブを与え、創作意欲を殺ぐことのないように設けられた例外的なものである。すなわち、公共財であるべき発明思想を特定の者の独占に置

くことは、産業の發達に寄与するという特許法の目的（同法一条）を著しく害することになることに留意しなければならない。また、省令による記載様式違反（同三六条五項三号）や併合出願の要件違反（同三七条）といった輕微な瑕疵は、無効理由を限定列挙した特許法一二三条から除外されている。とすれば、同条に列挙された無効理由は、瑕疵が重大かつ明白なものを列挙しているのであり、公定力の適用はないものと解すべきである。<sup>(12)(13)</sup>

そして公定力の適用がない結果、特許侵害訴訟において被疑侵害者が特許法一〇四条の三の抗弁を提出すると、受訴裁判所は自ら特許の有効性を判断し、有効であればその後の侵害論に入り、無効であればそもそも権原なき特許権の行使として請求棄却判決を下すことになる。すなわち、特許侵害訴訟において權利行使した当該特許権は、特許庁が特許査定処分したものであるが、受訴裁判所はそれをそのまま判決の基礎としたわけではなく、その特許権が有効か無効かという判断を自らが下していることになる。<sup>(14)</sup>

## (2) 抗弁としての特許法一〇四条の三

とすれば、特許権者が特許侵害訴訟を提起した場合に被疑侵害者が特許法一〇四条の三の抗弁を提出することで、当事者はその有効性を争うことが可能となる。にもかかわらず、抗弁を提出せず、請求認容判決が確定し、その後、無効審決を得てそれを再審事由を主張することは訴訟上の信義則（民訴二条）に反する。また、特許侵害訴訟において、特許が無効であるとの判断が下され特許権者が敗訴したのは、民事訴訟において妥当する弁論主義の原則に従って当事者の主張・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、敗訴した被疑侵害者はその結果を甘受しなければならない。さらに、特許の有効性は特許侵害訴訟における先決問題として判断されるのであって、既判力は及ばない。既判力の抵触がない以上は、たとえその後に特許侵害訴訟とは異なる判断

が下され、齟齬が生じたとしても、再審事由とはならない。したがって、①②のケースともに再審事由とはならないと解すべきである。

なお付言すると、通説のように①のケースだけを再審事由とする見解は、②のケースとのバランスを欠き据わりが悪い。そもそも特許法一〇四条の三の新設は司法制度改革の一環として議論され続けてきたものであるが、司法制度改革の目的は国民がより容易に利用できる司法制度を実現し、公正かつ適正な手続の下、より迅速、適切かつ実効的にその使命を果たすことができる司法制度を構築することにある。そのため、法解釈に際してはできる限り一般国民の立場に立脚し、常識的な結論を導くことが重要であり、①②のケースのいずれの場合にも統一的な結論を示すべきである。

## 六 訂正審決の確定と特許侵害訴訟

四で検討した訂正審決の確定と審決取消訴訟の問題、および五で検討した特許侵害訴訟と特許無効審判における判断齟齬の応用ケースとして、特許侵害訴訟での判決後に訂正審決が確定した場合の問題がある。特許侵害訴訟において、被疑侵害者が当該特許が無効であるとして特許法一〇四条の三の抗弁を主張した場合、その対抗手段として特許権者は特許請求の範囲を減縮するため、訂正審判を請求したり（特許法一二六条一項一号）、特許無効審判を請求された場合には特許請求の範囲等の訂正を請求することが多い（同法一三四条の二第一項一号）。それによって特許無効理由を排除できるからである。そしてその審決が確定すると、遡及的・対世的な効力を生じる（同法一二八条）。その結果、特許侵害訴訟において判決が下された後、特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した



ときは、特許侵害訴訟の前提となった特許権の特許請求の範囲が異なることになるから、再審事由の成否が問題となる。具体的には、③特許侵害訴訟の請求認容判決が確定した後に訂正審決により特許請求の範囲が減縮した場合、そして④特許侵害訴訟において請求棄却判決が確定した後に訂正審判または無効審判中の訂正請求において訂正許可審決が下され当該特許の無効理由が除去された場合とがある。

なお、特許法一〇四条の三の規定には、キルビー特許事件判決で示された「特段の事情」のような文言はないが、訂正によって無効理由が解消する場合には「当該特許が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」ことはないので、訂正審判請求の成立が見込まれるという事情は同条の抗弁に対する再抗弁として、受訴裁判所は審理することとなる。

#### 1 ③のケースについて

まず、訂正審決の確定によってイ号が当該特許の特許請求の範囲に含まれなくなる場合には、特許が一部無効とされて、その無効の部分にイ号が該当していた場合と同視できるので、①のケースの通説によればこのケースと同様に再審事由に該当する。もともとこの場合、特許侵害訴訟において特許権者の相手方が適切に特許法一〇四条の三の抗弁を主張していれば、再抗弁として特許権者は、特許侵害訴訟係属中に当該特許請求の範囲の訂正を行わなければならない状況になっていたはずである。なぜなら、キルビー特許事件判決の法理によれば、抗弁が認められる前提として訂正審判等の特段の事情がないことが要件となっており、かかる判決法理を踏襲した特許法一〇四条の三の抗弁を考える際にも当然、訂正審判請求等を考えるべきだからである。とすれば、たとえ形式的には再審事由に該当したとしても、民訴法三三八条一項ただし書きの類推適用により、あるいは信義則違反として、再審請求

を否定すべきである<sup>(9)</sup>。そして、①のケースにおいて再審請求を否定する私見によれば、当然に③のケースにおいても再審請求は否定される。

次に、訂正審決の確定があつたにもかかわらず、いまだイ号が当該特許権の特許範囲に含まれている場合には、いかに考えるべきであろうか。確かに、特許の内容が変更されていることから、形式的には再審事由に該当するとも思えるが、特許請求の範囲を訂正する減縮はイ号とは関わりのない部分を減縮するに過ぎず、再審事由に該当しないか、あるいは当事者には再審の訴えを提起する利益がないと解すべきである<sup>(10)</sup>。

## 2 ④のケース

では、④のケースについてはいかに考えるべきであろうか。特許侵害訴訟において特許法一〇四条の三の抗弁が認められ、当該特許は無効であるとして請求棄却判決が下された後、訂正審決が確定した場合、特許権者は訂正審決の確定により特許の無効理由が解消したとして再審の訴えを提起することができるかが問題となる。

この点、最高裁判平成二〇年四月二四日判決（民集六二巻五号一二六二頁）〔ナイフの加工装置事件<sup>(11)</sup>〕は「本件訂正審決が確定したことにより、本件特許は、当初から本件訂正後の特許請求の範囲により特許査定がされたものとみなされるところ（特許法一二八条）、前記のとおり本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当たるものであるから、これにより上記無効理由が解消されている可能性がないとはいえず、上記無効理由が解消されるときは、Xの請求を容れることができるものと考えられる。そうすると、本件については、民訴法三三八条一項八号所定の再審事由が存するものと解される余地がある」と判示した。これについては、審決取消訴訟において訂正審決がなされた場合の処理に関

する最高裁判決の立場を踏襲したものとえよう。<sup>(54)</sup>

他方、学説および最高裁判平成二〇年四月二四日判決の泉裁判官の意見は、再審を否定する。<sup>(55)</sup>たとえば、泉裁判官の意見によれば、原告である特許権者は「訂正審判を請求した場合には無効部分を排除することができること、及び、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は、被告の権利行使制限の抗弁が成立するか否かを判断するための要素であって、その基礎事実が事実審口頭弁論終結時までに既に存在し、原告においてその時までにおいても主張立証することができたものである」。そして、「原告としては、事実審口頭弁論終結時までに、上記の主張立証を尽くして権利行使制限の抗弁を排斥すべきであり、事実審が、当事者双方の主張立証の程度に応じた訴訟状態に基づく自由心証の結果として、権利行使制限の抗弁の成立を認めた以上、事実審口頭弁論終結後になって、原告が訂正審判を請求し訂正審決が確定したとしても、訂正審決によってもたらされる法律効果は事実審口頭弁論終結時までに主張することができたものであるから、訂正審決が確定したことをもって」判断の基礎となった行政処分が変更されたということではできず、民訴法三三八条一項八号の再審事由に当たらないとする。

原告は、特許侵害訴訟において特許法一〇四条の三の抗弁が提出された場合において再抗弁として訂正審判を請求することができ、これによって受訴裁判所もこのことを「特段の事情」として考慮することが可能である。にもかかわらず、それを行うことなく請求棄却判決を受けたのだから、再審で救済すべき理由はないものと考えべきである。<sup>(56)</sup>したがって、再審請求は否定すべきである。

## 七 おわりに

本稿では、①から④のすべてのケースにおいて、再審請求をすることはできないとの結論に達した。特許侵害訴訟では、当該当事者間の紛争を解決するためにその先決問題として特許の有効性が判断されるのであり、当事者の手続保障の観点からしても、その主張立証の機会が保障されている以上は再審事由を認める必要性がないからである。

しかし、両手続において判断が齟齬する状態を放置することに、違和感がまったくないとはいえず、少なくとも立法論的には妥当とは思えない。そもそも特許侵害訴訟における再審事由の存否の問題は、キルビー特許事件判決および特許法一〇四条の三の新設に伴って生じた問題である。これらは、特許侵害訴訟において特許の有効性の問題を審理判断できるとして、従来の公定力のドグマを根底から覆した点で高く評価すべきものである。その反面、ダブルトラック制度を採用したため、紛争の一回的解決にはそぐわない結果となった。キルビー特許事件判決は、訴訟経済を一つの理由として特許侵害訴訟における特許の有効性の判断を認めたものである。しかし、ダブルトラック制度によって、一つの特許権をめぐる重複審理が行われることとなり、かえって訴訟経済に反する結果となった<sup>(37)</sup>。抜本的には、立法的にダブルトラック制度を廃止して両手続の一元化を行い、両者の判断齟齬を解消することが妥当であろう。そのためには判決効の問題などいくつかのハードルを乗り越えなければならないが、これについては今後の検討課題としたい。

- (1) キルビー特許事件判決の詳細については、拙稿「特許侵害訴訟における特許無効―キルビー特許事件判決を素材として―」明治大学大学院法学研究論集一九号一〇七頁（二〇〇三）参照。
- (2) 両制度の利用状況について、篠原勝美「知財高裁から見た特許審査・審判」特技懇二三九号六頁（二〇〇五）によれば、キルビー特許事件判決以降平成一六年までの特許侵害訴訟四〇一件のうち、キルビー特許事件判決の抗弁が主張されたものは二二九件（五七％）、そのうち特許無効審判が同時係属したものは一四六件（六四％）、平成一六年に限っては特許侵害訴訟七〇件のうち、キルビー特許事件判決の抗弁が主張されたものは五六件（八〇％）、そのうち特許無効審判が同時係属したものは三三件（五九件）である。
- (3) 篠原・前掲注（2）によれば、キルビー特許事件判決以降平成一六年までの間に、特許の有効性について判断の齟齬が生じたのは、約一割（一〇二件中一〇件）である。
- (4) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説（第一七版）』（発明協会・二〇〇八）四三三頁。
- (5) 訴訟の迅速な審理を阻害するため、実際に中止した例は少なく、東京地裁知財部および大阪地裁知財部では、無効審判請求がなされただけで訴訟手続を中止することはないようである（飯村敏明『設樂隆一編「知的財産関係訴訟」』（青林書院・二〇〇八）三六頁〔設樂隆一＝間史恵＝鈴木千帆〕）。
- (6) 特に、訴訟経費が経営を大きく圧迫するベンチャー企業にとっては、「遅い勝訴判決」を得たとしても何の意味も持たない（荒井寿光ほか「知財立国―日本再生の切り札―」（日刊工業新聞社・二〇〇二）二二〇頁）。
- (7) 特許無効をめぐる判例および学説の詳細については、拙稿・前掲注（1）一一六頁。
- (8) 中山信弘『工業所有権法（上）特許法（第二版増補版）』（弘文堂・二〇〇〇）四一九頁。
- (9) 明白性については、特許権が特許査定という公定力を有する行政処分に基づいていることから、行政処分の瑕疵の明白性の概念と同様のものとも考えられうる。しかし、行政法上、「瑕疵が明白である」というのは、処分の当初から客観的に明白である場合を指すものと解」されている（最高裁昭和三六年三月七日判決（民集一五卷三三三八頁））

ことから、特許処分時には明白でないが、後に特許理由が明らかとなった場合には、無効判断は不可能となる。それゆえ、明白性とは、裁判所が無効理由の存在につき心証を形成することができた場合を指し、明白性は証明度の問題であると考ええる。この点、加藤新太郎判事も、本判決を証明度に関する新たな課題（証明度を原則的証明度（高度の蓋然性）よりも高くするか否か）を提起したものと位置付けておられる（加藤新太郎「確信と証明度」鈴木正裕先生古稀記念『民事訴訟法の史的展開』有斐閣・二〇〇二）五八七頁）。

特許無効の証明度については、通常の証明度よりも高度のものを要求する見解がある（田村善之「特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」同『機能的知的財産の理論』（信山社・一九九六）九一頁、呉圭煥「特許侵害訴訟における権利濫用の抗弁」パテント五五巻五号三〇頁（二〇〇二）、羽柴隆「特許侵害訴訟事件における裁判所の特許無効についての判断権限（二）」特許管理四四巻一二号一六九六頁（一九九四）。しかし、通説・判例は、証明度につき高度の蓋然性で足りると考えていることから（最高裁昭和五〇年一〇月二四日判決（民集二九巻九号一四一七頁）（ルンパールショック事件）、特許権侵害訴訟においても、無効理由を構成する事実の存在につき高度の蓋然性をもって心証を形成すれば明白性の要件を具備するものと考えるべきであろう。にもかかわらず、あえて修辭に近いものとなりつつも明白性を要件としたのは、裁判官に無効判断をする際にはより慎重になすことを改めて肝に銘じさせ、将来の無効審判での判断に齟齬が生じないように担保しようとしたためである（辰巳直彦「判批」民商法雑誌一二四巻一号一二八頁（二〇〇一））。

(10) 牧野利秋「判批」同『知的財産権訴訟寸論』（東京布井出版・二〇〇二）三一八頁。

(11) 知的財産訴訟検討会での議論については、司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会ホームページ（<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shou/kentoukai/11treki.html>）、および近藤昌昭＝齊藤友嘉『司法制度改革概説2 知的財産関係三法・労働審判法』（商事法務・二〇〇四）五四頁以下参照。

(12) 知的財産訴訟検討会「第四回合合知的財産訴訟検討会配付資料一」一五頁、近藤＝齊藤・前掲注（11）五六頁。

- (13) 知的財産訴訟検討会配付資料・前掲注(11)一六頁、近藤＝齊藤・前掲注(11)五六頁。
- (14) 知的財産訴訟検討会配付資料・前掲注(11)一七頁、近藤＝齊藤・前掲注(11)五七頁。
- (15) 伊藤眞ほか・座談会「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」判例タイムズ一六二二四頁(末吉互発言)(二〇〇四)]。
- (16) ここで特許無効審判の請求について規定する特許法一二三条の規定を前提とせず、つまり「一二三条一項各号に該当すると認められるときは」という規定よりとはせず、一〇四条の三が「無効にされるべきものと認められるときは」と規定したのは、「無効審決の効力に関する特許法一二五条の規定が、『特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、……』と規定されている規定通りに習い、同様の文言を用いることにして、侵害裁判所における無効理由の存否の判断も、特許無効審判の場合と同一の基準であることを明確にしようとした」ことに基づく(飯村敏明「知的財産訴訟の制度改正の概要と実効ある制度運用」知財管理五五巻三号(二〇〇五)三〇八頁)。
- (17) 他の産業財産権についても、特許法一〇四条の三の規定を準用することによって、侵害訴訟において当該権利が無効審判によって無効にされるべき者と認められるときは、その権利に基づく権利行使は許されないこととされている(実用新案法三〇条、意匠法四一条、商標法三九条)。なお、商標法については、商標登録出願から商標権の設定の登録までの間に、第三者が当該商標を指定商品または指定役務について使用することにより生ずる出願人の業務上の損失を填補するための金銭的請求権等についても準用され(商標一二条の二第五項)、さらに防護標章登録(混同を生ずるおそれのある非類似の商品または役務についての同一の標章に係る防護的登録(同法六四条))に係る商標についても準用している(同法六八条三項)。
- (18) もっとも、特許法一〇四条の三は「当該特許が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」との要件が存することから、実質的にはキルビー特許事件判決の明白性の要件と差異はないとの見解もある(知的財産研究所「審判制度に関する今後の諸課題の調査報告書」(二〇〇七)八一頁(森義之))。

- (19) 特許庁・前掲(4)四三三頁。
- (20) 近藤＝齊藤・前掲注(11)六二頁。
- (21) 実務的な取り扱いにつき、特許庁「平成一六年法改正(平一七・四・一施行)後における侵害訴訟係属中の無効審判・訂正審判の取扱い」特許庁ホームページ ([http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/iken20050119\\_kekka.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/iken20050119_kekka.htm)) 参照。
- (22) 侵害訴訟係属中の無効審判・訂正審判の取扱い・前掲注(21)。
- (23) 阿部一正ほか・座談会「知財高裁の設置と今後の知財訴訟の在り方」ジュリスト二二九三号二七頁、四四頁(塩月秀平)(二〇〇五)、設樂ほか・前掲注(5)三七頁。
- (24) たとえば審判では、当事者の自由拘束されることはないこと(特許法一五一条、職権で証拠調べができること)(同法一五〇条)、請求人が申し立てていない請求の趣旨については審理できないが申立てない理由については審理できること(同法一五三条)などがある。
- (25) もっとも審決取消訴訟において、この職権主義は補充的な職権証拠調べを認めるに過ぎず、特許審査・審判手続における広汎な職権探知主義と著しく相違するため、実務では従来より「民事訴訟の例」によって(行事七条、弁論主義が採用されているようである(吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説(第一三版)』有斐閣一九九八)六五一頁)。
- (26) 石川明＝高橋宏志編『注釈民事訴訟法(9)』(有斐閣・一九九六)五〇頁(上村明広)、斎藤秀夫ほか編『注解民事訴訟法(10)』(第二版)『第一法規・一九九六)二四二頁(小室直人＝三谷忠之)。
- (27) 兼子一『新修民事訴訟法体系(増訂版)』(酒井書店一九六五)四八四頁、松本博之＝上野泰男『民事訴訟法(第五版)』(弘文堂・二〇〇八)六〇四頁参照。
- (28) 兼子・前掲注(27)四八四頁、大阪高裁昭和三八年二月一六日判決(下民集一四卷一三三二五三三頁)。
- (29) 高橋宏志『重点講義民事訴訟法(下)』(補訂版)『有斐閣・二〇〇六)五二四頁。



- (30) 同事件の判例評釈として、高林龍「判批」平成一七年度重要判例解説二八六頁（二〇〇六）、森義之「判批」L & T三一七八頁（二〇〇六）、盛岡一夫「判批」知財管理五六卷一二号一九〇五頁（二〇〇六）、田中孝一「判批」平成一八年度主要民事判例解説一六七頁（二〇〇七）。
- (31) 同事件の判例評釈として、岡田幸宏「判批」民商法雑誌一三〇巻四・五号三七頁（二〇〇四）、高林龍「判批」平成一五年度重要判例解説二六六頁（二〇〇四）、長谷川浩二「判批」L & T二三号六八頁（二〇〇四）、安達栄司「判批」NBL八〇五号八七頁（二〇〇五）。
- (32) 近藤＝齊藤・前掲注(11)六二頁。
- (33) 高部眞規子「判解」キルビー特許事件判決についてのもの（『最判解民平成一二年度（上）』四四三頁、近藤昌昭＝坂口智康＝小田真治「知的財産高等裁判所設置法および裁判所法等の一部を改正する法律について」NBL七八八号六一頁（二〇〇四）、小田真治「知的財産高等裁判所設置法・裁判所法等の一部を改正する法律」法令解説資料総攬二七二号六九頁（二〇〇四）、坂口智康＝小田真治「知的財産に関する訴訟の改革について―知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正する法律について―」パテント五七巻八号二九頁（二〇〇四）、牧野利秋「キルビー最高裁判決その後」ジュリスト一二九五号一八四頁（二〇〇五）、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」別冊NBL一一六号『知財年報二〇〇六』（商事法務・二〇〇六）二二〇頁、伊藤ほか・前掲注(15)二三頁（坂口智康発言）、笠井正俊「特許無効審判の結果と特許侵害訴訟の再審事由」民訴雑誌五四号四一頁（二〇〇八）。
- (34) 三村量一「権利範囲の解釈と経済活動の自由」別冊NBL一二〇号『知財年報二〇〇七』（商事法務・二〇〇七）二二六頁。また、高部眞規子「知的財産訴訟 今後の課題（上）」NBL八五九号一九頁は、「特許法一〇四条の三が立法された後にあつては、制度的に無効の抗弁を主張しうるようになった以上、民事訴訟法三三八条一項ただし書きの趣旨に照らし、再審請求自体が訴訟上の信義則に反する場合もある」とする。なお、これらの見解に対して市川正

已「特許侵害訴訟における無効理由の判断」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務第二卷（特許法「Ⅱ」）』（新日本法規・二〇〇七）一二二頁は、「このような考え方が改正の過程で審議された形跡はなく、採用は難しい」と述べている。

(35) 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」ジュリスト一二九三号七〇頁（二〇〇五）。

(36) 高部・前掲注(33)四四四頁、近藤ほか・前掲注(33)六一頁、小田・前掲注(33)六九頁、坂口ほか・前掲注(33)二九頁、高林・前掲注(33)二二〇頁、伊藤ほか・前掲注(15)二三頁（坂口智康発言）、森・前掲注(18)八七頁、笠井・前掲注(33)四五頁。

(37) 笠井・前掲注(33)四一頁。また、高部・前掲注(33)四三七頁は、特許法一〇四条の三の前身であるキルビー特許事件判決の法理について同様の見解に立っている。

(38) 原田尚彦『行政法要論（全訂第六版）』（学陽書房・二〇〇五）一八〇頁。

(39) 原田・前掲注(38)一四一頁。

(40) 越山安久「抗告訴訟の対象」『新・実務民事訴訟講座9 行政訴訟Ⅰ』（日本評論社・一九八三）三一頁。

(41) 例えば、大日本帝国憲法六一条は、「行政官庁ノ違法処分ニ由リ權利ヲ障害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス」と規定しているように、行政機関を特別視して、それに関する訴訟を司法裁判所管轄外の事項としている。

(42) 宮崎良夫『行政訴訟と行政法学（増補版）』（弘文堂・二〇〇四）二二九頁以下。

(43) 例えば、日本国憲法七六条二項後段は、「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない」と規定していることから明らかである。

(44) 田中二郎『新版行政法上巻（全訂第二版）』（弘文堂・一九七四）一三三頁、原田・前掲注(38)一四三頁、塩野宏『行

政法1「第四版」(有斐閣・二〇〇五) 一三二頁、藤田宙靖『第四版行政法1(総論)』(青林書院・二〇〇三) 二〇八頁等、泉徳治「取消訴訟の原告適格・訴えの利益」新実民訴9・前掲注(40) 五五頁。

(45) 田中・前掲注(44) 一三八頁、最高裁昭和三十一年七月一八日判決(民集一〇卷七号八九〇頁)。

(46) これに対して、有力説は、重大明白という概念は極めて抽象的で具体的判断の基準とはなり得ないとして、個々の具体的な場面毎に様々な具体的利益を衡量したうえで無効理由となるか否かを決定すべきとしている(「具体的価値衡量説または明白性補充要件説」原田・前掲注(38) 一八四頁、藤田・前掲注(44) 二四七頁、塩野・前掲注(44) 一四七頁)。もつとも、このような争いがあるも、重大明白説が、「重大かつ明白」との概念を現実の紛争解決の場面においておおよその目安にしかしておらず、具体的事情に即した利益衡量をも必要としている現状からすれば、両者の間で大きな相違が生ずることはないと思われる。

(47) 公定力を否定することで、特許侵害訴訟の受訴裁判所がその先決問題である特許の有効性の判断を可能とする理論構成を採るものとして、中島和雄「侵害訴訟における特許無効の抗弁」本間崇先生還暦記念『知的財産権の現代的課題』(信山社・一九九五) 一九二頁。

(48) なお、具体的価値衡量説・明白性補充要件説によれば、無効理由の存在する発明に特許を付与した際の事情を考慮した場合、特許法一二三条に列挙されている無効理由は当然に無効となるべきものといえるか否かが争点となる。この点、特許法が特許無効を争う制度として無効審判制度を設けていることを強調すれば、その反射的效果として公定力が生じると思える。しかし、先述したとおり、無効理由の存在する特許発明は公共財としての性格を有することから、それを万人に供するべく消滅させなければならない。また、特許処分を下した特許庁は、特許を無効とすることによって生じる利害関係はなく、何をおいても特許を存続させておく必要性はない。したがって、同説の立場に立脚したとしてもやはり、同条に列挙された無効理由は当然に無効となるべき瑕疵を列挙したものといえることができ、公定力は及ばないものと解する。

- (49) したがってこの場合であっても、民訴法三三八条一項八号が本来想定している再審事由とは若干のずれがあるといえよう(伊藤ほか・前掲注(15)二九頁(伊藤眞発言))。もっとも、伊藤教授は①のケースは当然に再審事由に該当するとされたうえで、①のケースでさえ民訴法三三八条一項八号は類推的に適用することになるのであるから、②のケースでも類推して再審事由になる可能性を示唆されている。
- (50) 伊藤ほか・前掲注(15)二九頁(近藤昌昭発言)。
- (51) 高林・前掲注(33)二二頁、三村・前掲注(34)二二七頁。
- (52) 高林・前掲注(33)二二頁、三村・前掲注(34)二二七頁、森・前掲注(18)八八頁、笠井・前掲注(33)四七頁。
- (53) 評釈として、村林隆一「判批」知財おらずむ六卷六九号六七頁(二〇〇八)、水谷直樹「判批」発明一〇五卷七号六〇頁(二〇〇八)、岩坪哲「訂正許可審決と侵害訴訟における再審事由の成否―最一判平成二〇・四・二四」NBL八八八号二二頁(二〇〇八)、和久田道雄「判批」L&T四一号二二頁(二〇〇八)がある。
- (54) もっとも、審決取消訴訟は訂正審決がなされたことが訴訟物である審決の適法性そのものに及ぶのに対し、特許侵害訴訟においては一〇四条の三の抗弁事実の成否についてのみ影響を及ぼすに過ぎず、両者はその局面が異なる(岩坪・前掲注(53)二九頁)。しかし、特許侵害訴訟において当該特許権の存在および特許発明の技術的範囲は請求原因であって、審決取消訴訟において訂正審決がなされた場合の処理と同様に解してよいであろう。
- (55) 三村・前掲注(34)二二六頁、伊藤ほか・前掲注(15)三一頁(近藤昌昭配布検討メモ参照)。
- (56) 森・前掲注(18)八九頁は、原告が訂正審判請求等することによって再審の訴えを繰り返す余地を生むこともその理由とする。しかし、これについては最高裁判平成二〇年四月二四日判決が、訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことについては、本件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であり、特許法一〇四条の三の規定の趣旨に照らして許されないと判示したように、別の方途によっても解決することができるものであり(その他に信義則による再審請求の制限など)、再審事由を否定する積極的な理由とはならないであろう。

ただし、同判決は、特許法一〇四条の第三第二項の規定を、同条一項の規定による攻撃防御方法が審理を不当に遅延させることを目的として出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としているのは、無効主張について審理、判断することによって訴訟遅延を防ぐためであると解し、この趣旨に照らすと、無効主張のみならず、無効主張を否定し、または覆す主張も却下の対象となり、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、却下されるとする。しかし、そもそも同条二項の規定は、「民事訴訟法一五七条と異なり、時機に後れたものでなくとも、二、三〇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又は防御の方法については、それが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場合には、却下することができるとしたものである」であって（特許庁編『工業所有権法逐条解説（第一七版）』（発明協会・二〇〇八）二八七頁）、訴訟遅延を目的としてなされたものではない。その局面を異にしている（岩坪・前掲注（53）三〇頁）。

（57）高部眞規子判事は、「大企業は、資金面でも手間暇の面でも余力があり、訴訟経済に反しても二重に行うことについて資金もあるし、人手を向けることが可能であろう。しかし、中小のベンチャー企業が特許権者である場合に、審決取消訴訟にも対応し、侵害訴訟にも対応しなければならぬとすると、困難なことである」と指摘され、ダブルトラック制度の解消を模索されている。その一つの方途として、「職権審理ができるような形で異議の申立制度というものをもう少し長い期間において、そのうえで登録からしばらく経ったところで対世的に取り消すべき権利については取り消すような制度を検討すべきである。そして、侵害訴訟が提起された後は、ワンチャンスとし、権利行使を受けた相手方としては侵害訴訟の中で全力を尽くして、特許の無効理由を整理して主張し、侵害訴訟の裁判所もそれについて責任を持って判断するという、ダブルトラックのない形での審理判断が最も望ましい」とされる（高部・前掲注（34）一八頁）。また、村林隆一「特許無効審判制度と特許侵害訴訟制度との重複審理―ダブルトラックの解消―」知財ぶらずむ六巻六四号八頁（二〇〇八）も、ダブルトラック制度を見直すべきとする。

〔付記〕 本稿は、二〇〇八年一月に開催された岡山民事法研究会で報告した最高裁判平成二〇年四月二四日判決（民集六二卷五号一二六二頁）の判例研究に、先生方から賜ったご教示を踏まえ、大幅に加筆・修正を施したものである。先生方に心よりお礼申し上げる次第である。