

# 特許権侵害訴訟判決の再審について

小 島 喜一郎

序 章 はじめに

第一章 特許権侵害訴訟の再審に関する議論の制度的背景

第一節 特許無効審判制度にもとづく再審の可能性

第二節 訂正制度にもとづく再審の可能性

第三節 特許権侵害訴訟における審理内容の変化による影響

第二章 特許権侵害訴訟の再審に関する議論の動向

第一節 特許権侵害の成立を肯定した判決の再審について

第二節 特許権侵害の成立を否定した判決の再審について

第三章 特許無効審判制度および訂正制度の構造と再審

第一節 特許権侵害訴訟判決の再審をめぐる議論の焦点

第二節 特許無効審判制度および訂正制度の構造から見た再審の役割

終 章 おわりに

序 章 はじめに

現代社会においては、自己の保有する権利の保護を図るために、様々な制度を利用することができる。その代表的なものの一つが民事訴訟制度であると言える<sup>(\*)</sup>。このことは特許権の保護を企図する場合にも当て嵌まり、実際に、特許法が「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」（特許法68条）と規定していることを根拠として、特許権者の許諾を取得することなく行われている特許発明の実施の差止（特許法100条）や損害賠償（民法709条）等を求める特許権侵害訴訟が一定数継続的に提起されている<sup>(\*\*)</sup>。

ところで、特許権侵害訴訟の性質上、そこでは、少なくとも、特許権の

存在が請求原因事実を構成する要素の一つとなる<sup>(\*)3)</sup>。もともと、特許権は特許庁の設定登録により発生することから(特許法66条1項)、その存在の立証には、設定登録の事実を示せば足りると理解されている<sup>(\*)4)</sup>。それ故に、特許権侵害訴訟においては、一般に、特許権の存在が争点とならず、その存在を前提として判決が示される傾向にある<sup>(\*)5)</sup>。

しかし、特許法は、設定登録後に請求される特許無効審判(特許法123条)において特許を無効とすべき審決(以下「特許無効審決」とする)がなされ、確定した場合は、特許権が消滅し、その効力が遡及する旨を規定している(特許法125条)。そのため、特許権侵害訴訟判決が確定した後にこうした事態が発生したならば、判決がその前提を欠き、その正当性に疑義が生じてくることとなる。そのため、こうした事態にいかなる対応を採るべきかが一つの問題となる。

これと同様の問題は、設定登録後に、特許権者が訂正審判請求(特許法126条)や訂正請求(特許法134条の2)を行い<sup>(\*)6)</sup>、これを受けて「特許請求の範囲」や「明細書」(特許法36条2項)をはじめとする書面の訂正を許容する旨の審決(以下「訂正審決」とする)がなされ、確定した場合にも発生する<sup>(\*)7)</sup>。訂正審決は遡及的効果を有しており(特許法128条)、訂正の対象とされる上記の書面は、特許権付与の対象とされた発明がいかなるものかという特許発明の技術的範囲を確定する基準であるため(特許法70条1項・2項)、これ等の書面の訂正は、特許権侵害訴訟判決の主要な争点である特許権侵害の成否に関する判断に大きな影響を及ぼすことになるからである。

ここで、特許権の発生ならびに特許無効審決による特許権の消滅、訂正審決による「特許請求の範囲」や「明細書」等の変更は、いずれも特許庁という行政機関の処分にもとづくものと規定されていること(特許法66条1項、特許法131条以下)、また、民事訴訟法が再審を通じて確定判決を見直す途を用意し、再審事由の一つとして、「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」を掲げていること（民事訴訟法338条1項8号）に着目すると、上記のような事態が発生した場合は、再審をもって対応するという考え方が自ずと導かれてくる<sup>(\*)</sup>。

しかし、近年、最判三小平成12年4月11日民集54巻4号1368頁が、特許権侵害訴訟において、請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存否を審理・判断することを許容した。さらにその後、平成16年法律第120号による特許法一部改正において、これと方向性を同じくする規定が設けられる等、上記のような特許権侵害訴訟判決の再審に対する考え方の前提が大きく変化してきている。そのため、現在、特許権侵害訴訟判決の再審についてあらためて議論する必要が生じている。

そこで、本稿では、特許権侵害訴訟の再審が問題となる要因について、特許制度を概観しながら明らかにし、再審が問題として顕在化する場面、および、その内容を整理した上で、この問題に対する判例・学説の展開を辿りつつ、いかなる対応を採るべきか検討していくこととする。

- (\*) 1) 民事訴訟制度を設置する目的は法秩序を維持するところにあるものの、国民が利用する目的は自己の権利を保護するところであり、制度のあり方を正しく理解する上で、両者を明確に識別する必要があることにつき、梅本吉彦『民事訴訟法〔第4版〕』1頁以下（信山社・平成21年＝初版・平成14年）参照。
- (\*) 2) 最高裁判所事務総局行政局「平成20年度知的財産関係民事・行政事件の概況」法曹時報61巻2号3677頁・3680頁は、平成20年に地方裁判所で受理された特許権に関わる訴訟は147件であることを報告している等、特許権侵害訴訟に限定されているわけではない点に注意を要するものの、常に一定数の特許権侵害訴訟が提起されていることを窺わせる。
- (\*) 3) 特許権侵害訴訟の請求原因事実については、例えば、吉原省三「特許権侵害訴訟による差止請求訴訟の要件事実」原増司判事退官記念論文集『工業所有権法の基本的課題（上）』595頁（有斐閣・昭和46年）、高林龍「差止請求及び損害賠償請求の要件事実」牧野利秋編『裁判実務大系9工業所有権訴訟法』43頁（青林書院・昭和60年）、同「特許法の要件事実論からの分析」法曹時報59巻11

号3579頁（平成19年），牧野利秋「特許権侵害訴訟における差止請求及び損害賠償請求の要件事実」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法』（青林書院・平成13年），大江忠『要件事実知的財産法』103頁および150頁（第一法規・平成14年），三山俊司＝松村信夫『実務解説知的財産権訴訟〔第2版〕』93頁（法律文化社・平成17年＝初版・平成15年）等参照。

- (＊4) 特許権の特定について，高林・前掲（＊3）「差止請求及び損害賠償請求の要件事実」49頁，同・前掲（＊3）「特許法の要件事実論からの分析」3579頁は，特許番号を示せば足りるとする。特許権侵害訴訟に裁判官として携わった経験に裏付けられた理解と見られる。これに対して，特許法をはじめとする知的財産法に造詣の深い弁護士の手になる，三山＝松村・前掲（＊3）95頁は，特許権侵害訴訟において，特許権の存在を明確にするための書面として，その登録原簿の謄本または写しの提出すると述べている。
- (＊5) 高林・前掲（＊3）「差止請求及び損害賠償請求の要件事実」49頁参照。  
現在では，後述するように，最判三小平成12年4月11日，および，平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正により，特許権侵害訴訟において，特許権に係る無効事由の存否が審理・判断の対象とすることが許容されたものの，特許権の存在を前提に判決がなされる点に変更されていない。
- (＊6) 無効審判係属中は，訂正審判請求が許容されず（特許法126条2項），訂正の機会は，訂正請求により確保される（特許法134条の2）。訂正請求制度は，無効審判と訂正審判の適正化と両手続の迅速化を両立させるために平成5年特許法一部改正により導入されたものであり，平成15年特許法一部改正により一層の精緻化が図られている（特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成15年特許法等の一部改正・産業財産権法の解説』70頁以下（発明協会・平成15年）参照）。
- (＊7) 無効審判手続において訂正請求を認める場合，その旨を審決の結論中に記載することとされている（特許庁『審判便覧』「51-07 特許（登録）無効審判の審決，審決の登録等」2頁参照）。そこで，本稿では，この無効審判の審決も「訂正審決」と呼ぶこととする。
- (＊8) 確定判決の正当性を争う手段として，請求異議の訴え（民事執行法35条）もあるものの，差止請求を認めた特許権侵害訴訟の確定判決の場合，敗訴当事者の立場からは，自己の企業活動等が当該確定判決の影響を継続的に受け続けることになるとの懸念を解消するために，債務名義としての確定判決（民事執行法22条1号）を取り消すことができる再審に対する要請が少なくないと考える。

## 第一章 特許権侵害訴訟の再審に関する議論の制度的背景

特許権侵害訴訟の性質上、そこでは、特許権の存否や特許発明の技術的範囲に関する判断が求められ、そうした判断にもとづいて判決が示されることとなる。しかし、特許法は、これ等の判断の基礎となる事項を、特許権侵害訴訟判決の確定後に、特許庁に係属する審判手続を通じて変更する可能性を残しており、このことが特許権侵害訴訟判決の再審に関する議論の出発点となる。そこで、本章では、議論の背景となるこれ等の諸制度について具体的に見ていくこととする。

### 第一節 特許無効審判制度にもとづく再審の可能性

特許法は、原則として、特許を受ける権利を発明者が取得する旨を定めると共に（特許法29条1項）、特許権の性質について、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」と規定する（特許法68条）。これにより、発明者が、自己の創作に係る発明の実施により得られる経済的利益を独占する機会を法的に保障し、もって、その保護を図ろうとしている。そして、このことが具体化される典型的な場面の一つが特許権侵害訴訟と言える。

しかし、特許権を絶対的な独占・排他的権利として定めることは、特許権者（発明者）の保護に資する一方、自由な発明の実施を規制することに繋がる。そのため、一般の第三者に不利益をもたらすこととなり、場合によっては、特許権の排他的効力にもとづいて一般の第三者に不測の損害を被らせる虞がある。特許法は産業の発達への寄与を目的としており（特許法1条）、この目的を実現する上で、一般の第三者の利益を保護することも重要な事柄であることに鑑みると、特許法上、特許権者の利益と一般の第三者の利益とを調和させることが課題となる。

特許法もこの点を意識していることが窺われ、特許権の社会的影響力の

大きさを視野に入れつつ、産業の発達への寄与という目的に則して特許権者を保護する枠組を定めようとする姿勢が認められる<sup>(\*)9)</sup>。

例えば、特許権付与の対象とする発明を、新規性や進歩性等の特許要件を充足するものに限定し<sup>(\*)10)</sup>、一般の第三者による既存の企業活動の保護を図ることで、特許権の付与による社会的混乱の招来を回避しようとすると共に<sup>(\*)11)</sup>、発明の創作が特許制度を通じて産業の発達という社会全体の利益に結び付くものとなるよう方向付けようとしている<sup>(\*)12)</sup>。

また、特許制度を正当化する根拠が、特許要件を充足する発明を社会に公開する代償として特許権の付与がなされるところに求められるとの立場から<sup>(\*)13)</sup>、特許権者（出願人）をして、特許出願書類の一つである「明細書」（特許法36条2項）の「発明の詳細な説明」の項において、発明を実施することができる程度に明確かつ十分に発明の具体的内容を開示させると共に（特許法36条4項）、これと併せて、同じく特許出願書類の一つである「特許請求の範囲」（特許法36条2項）において、「明細書」に開示された範囲内で、特許権の効力を及ぼすことを求める発明の構成の全てを記載させ（特許法36条5項・6項1号）、特許権の対象とする発明の技術的範囲を明確にさせることとしている<sup>(\*)14)</sup>。

さらに、特許法は、特許権者の利益とその他の一般の第三者の利益とを調和させることにつき、上記のような特許要件等に関する規定を設けるに止まらず、これを確実のものとするため、規定に特許出願が適合しているか否かを、特許権付与前に特許庁の審査官が確認する特許審査制度を導入している<sup>(\*)15)</sup>。そして、特許審査において、上記規定に違反する特許出願であることが認められた場合、審査官は拒絶査定をし、特許権を発生させないこととしている（特許法49条）。

もっとも、特許審査制度の導入により、付与に値する特許権のみを発生させ、特許制度に対する信頼の確保を図ろうとしているものの、特許庁にも様々な物的・時間的制約が課されていることから、特許審査が必ずしも

完全なものとならず、拒絶事由（特許法49条）の存在が看過される場合があることは否定できない<sup>(\*)16)</sup>。もとより、こうした特許権を存続させることは、特許法が目指す産業の発達を阻害することに繋がるのではないかと懸念を生じさせる。そこで、特許法は、こうした事態の発生に備えて、拒絶事由（特許法49条）を原則として特許の無効事由と位置付け（特許法123条1項）<sup>(\*)17)</sup>、特許無効審判制度を通じてそれ等を消滅させることとしている<sup>(\*)18)</sup>。

特許無効審判は何人でも請求できるとされ（特許法123条2項）、請求を受けて形成される特許庁の審判官の合議体（特許法136条）により審理がなされる。その結果、無効事由（特許法123条1項各号）が存在すると認められた場合は、特許を無効にすべき旨の審決（特許無効審決）がなされ、同審決が確定した際には、その効力は遡及的に及び、特許権ははじめからなかったものと見なされることとなる（特許法125条）<sup>(\*)19)</sup>。

ところが、このように特許無効審決が特許権を遡及的に消滅させる効力を有するとされていることから、特許権の存在を請求原因事実とする特許権侵害訴訟の結論に少なからぬ影響を与えることは避け難い。そのため、特許権に関わる法的紛争を適切な解決へと導くためには、特許権侵害訴訟と特許無効審判との関係を調整することが不可欠となる。

この点につき、特許法は、両手続の進行を調整する規定を設けており、特許権侵害訴訟を担当する裁判所と特許無効審判を担当する特許庁との間の情報交換を密接なものとすると共に（特許法168条3項・4項）、特許無効審判が係属した時には、同手続において示される審決が確定するまで特許権侵害訴訟の手続を中止できるとしている（特許法168条2項）。

しかし、特許実務においては、特許権侵害訴訟と特許無効審判とを調整する手段としてこれ等の規定を活用することには様々な問題があり、消極的とならざるを得ないことが指摘されている<sup>(\*)20)</sup>。また、仮に、これ等の規定を十分に活用する方針を採用するとしても、何人でも特許無効審判を

請求できると規定され（特許法123条2項）、請求可能な期間が制限されていないと理解されていることから（特許法123条3項）<sup>(\*)21)</sup>、特許権侵害訴訟判決の確定後に特許無効審判が請求される余地が残されており、この場合に、上記の特許法規定による対応が困難となる。

もとより、特許権侵害訴訟において、特許権侵害の成立を否定する判決がなされた場合は、その後に表示された特許無効審判の判断が判決の結論に影響を及ぼすことはない。しかし、特許権侵害の成立を肯定した判決である場合は、その確定後に特許無効審判において特許無効審判がなされ、確定すると、特許権の存在という判決の結論の前提が失われるという影響を受けることとなる。そのため、当該判決への対応を検討する必要が生じてくる。

こうした特許法規定にもとづく対応の限界に鑑みると、特許権侵害訴訟を含む民事訴訟全般を規律する民事訴訟法による対応が期待されてくる。そして、同法が、再審を通じて確定判決を見直す途を用意し、再審事由の一つとして、「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」を掲げていること（民事訴訟法338条1項8号）から、再審をもって上記問題に対応すべきとの考え方が導かれることとなる<sup>(\*)22)</sup>。

## 第二節 訂正制度にもとづく再審の可能性

特許法は、産業の発達への寄与を目的とし（特許法1条）、その目的に則した法的枠組を定めている。その一環として、同法は、拒絶事由を内包する特許出願につき特許権を付与しないこととし（特許法49条）、併せて特許審査制度を導入することにより、その実現を企図している。さらに、特許無効審判制度を整備することで、特許審査において拒絶事由の存在が看過された場合に備えている（前節参照）。

このような制度上、出願人には、拒絶事由（特許法49条各号）を内包す

ることのない完全な特許出願を行うことが求められる。しかし、完全な特許出願を行うことには少なくない困難を伴うことが指摘されている<sup>(\*)23)</sup>。さらに、我が国の特許法が先願主義を採用することから（特許法39条）、特許権を取得するには、先願の地位をめぐる競争が競業他者との間に存在することを前提として、発明の完成後にできる限り早期に特許出願を行うことが必要となる。そのため、特許出願に事実上の時間的制約が課されることとなり、完全な特許出願を実現することの困難がより一層大きくなると予想される。

そうすると、産業の発達を実現するために、特許制度の利用を促そうとするならば、完全な特許出願を行うことに困難が少なくないことを考慮に入れ、特許出願後に、特許出願人をして、拒絶事由を内包するという特許出願の瑕疵を治癒させ、できる限り特許権を取得することができるようにする途を用意することが必要となる。こうした視点から、特許法は、出願人が自身の特許出願を一定の範囲内で補正することを許容している（特許法17条）<sup>(\*)24)</sup>。

また、拒絶事由（特許法49条）の存在が看過されたまま特許権が付与された場合、そのことが無効事由（特許法123条）となり、特許無効審判を通じて特許権を遡及的に消滅させる原因となる可能性があることを考慮に入れると、特許出願の補正を許容するのと同様の視点から、無効事由を内包するという特許権の瑕疵を特許権発生後に治癒する途も用意する必要性が認識される。そこで、特許法は、特許権者による訂正審判請求（特許法126条）や訂正請求（特許法134条の2）を受けてなされる訂正審決を通じて、特許権者が自己の保有する特許権の有効性を可能な限り維持できるようにしている<sup>(\*)25)</sup>。

ところで、訂正審判もしくは訂正請求により、「明細書」、「特許請求の範囲」、または、「図面」の訂正が許容されるところ（特許法126条1項、134条の2第1項、）、これ等の書面が、特許権侵害の成否を判断する上で

重要な要素となる特許発明の技術的範囲を確定するための資料であること（特許法70条1項・2項）に照らすと、訂正審決が特許権侵害訴訟判決に少なくない影響を与えることが予想される。もとより、特許権をめぐる法的安定性を確保し、一般の第三者に不測の損害を与えることがないように、特許法は、「特許請求の範囲」の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正のみに限定している（特許法126条1項但書、134条の2第1項但書）<sup>(\*26)</sup>。しかし、少なくとも、訂正審決により「特許請求の範囲」を減縮する余地があることは、訂正審決前に特許発明の技術的範囲に含まれていた技術が、訂正審決後に含まれなくなる場合があることを意味する。そして、訂正審決が遡及的効力を有すること（特許法128条、134条の2第5項）に鑑みると、特許発明の技術的範囲に対象製品等が含まれると認定し<sup>(\*27)</sup>、特許権侵害の成立を肯定する特許権侵害訴訟判決が確定した後に、訂正審決がなされた場合、当該判決はその前提を失い、正当性に疑義が生じるであろうことは否定できない。そのため、こうした事態への対応策を用意することが求められる。

この点につき、特許法は、特許権侵害訴訟を担当する裁判所と訂正審判を担当する特許庁との情報交換（特許法168条3項・4項）や、訂正審決が確定するまでの特許権侵害訴訟手続の中止（特許法168条2項）により対応しようとする姿勢にあることが窺われる。

しかし、前述のように、特許権侵害訴訟と特許無効審判との関係の調整を図る上で、これ等の特許法規定を利用することにつき消極的姿勢となることが認められることに照らすと、特許権侵害訴訟と訂正審判との調整においても消極的姿勢が採られるものと見込まれる。また、仮に、これ等の規定の活用を図るとしても、特許無効審決の確定により特許権が消滅した場合を除いて、訂正について時間的制限が設けられておらず（特許法126条6項）<sup>(\*28)</sup>、必ずしも特許権侵害訴訟と同時になされるものではないことに照らすと、民事訴訟法上の再審による対応の可能性を検討する必要性が

認識されることとなる。

### 第三節 特許権侵害訴訟における審理内容の変化による影響

特許権侵害訴訟の請求原因事実の一つとして、特許権が有効に存在していること挙げられるところ、特許法は、特許無効審判（特許法123条）において示された特許無効審決が確定した場合、特許権がはじめから存在しなかったものと見なされる旨を規定する（特許法125条）。また、特許権侵害の成否の判断において重要な要素とされる特許発明の技術的範囲は「特許請求の範囲」と「明細書」にもとづいて定められるところ（特許法70条）、これ等の事項は、訂正審判や訂正請求を通じて、遡及的効力を伴った変更がなされる余地が残されている（特許法126条・128条、134条の2第1項・第5項）。そのため、特許権侵害訴訟判決について再審の可能性を議論する必要性が生じてくる（第一節・第二節参照）。

もとより、裁判所ならびに紛争当事者の立場からは、紛争解決に要する負担軽減等の訴訟経済を図りつつ、訴訟として顕在化した紛争が適切かつ妥当に解決されることが望ましい。それ故に、特許権侵害訴訟において、請求原因事実を構成する特許権につき特許無効審決や訂正審決がなされることが予期される場合には、予めそうした可能性を視野に入れ、訴訟終了後に再審を必要とする事態の発生を回避できるよう対応することが、当該訴訟を担当する裁判所に求められていると言える。

このような対応の必要性はかねてより少なからず意識されていたことが窺われ、専ら、特許発明が新規性や進歩性（特許法29条）を欠如するという無効事由（特許法123条1項2号）の存在が特許権侵害訴訟において判明した場合のみを念頭に置いたものではあるものの、数多くの議論が積み重ねられ、様々な具体的対応が提唱されてきた。これに対し、裁判所は、近年まで一貫して、特許発明の技術的範囲に関する問題の枠組の中で対応することとし、いわゆる「特許発明の技術的範囲の減縮解釈」を活用する

姿勢を示してきた<sup>(※29)</sup>。

具体的には、まず、特許法が特許無効審判を特許庁の職務の一つとして規定することから（特許法131条1項）<sup>(※30)</sup>、特許権侵害訴訟を担当する裁判所はそれ等の事柄について審理・判断する権限を保有しておらず、特許権の無効事由の存在を前提とした判断を行うことは許容されていないとの立場を採る<sup>(※31)</sup>。その上で、特許権侵害訴訟の請求原因事実を構成する特許権について、特許無効審決が示される蓋然性が高い場合は、当該特許権の行使により対象製品等の実施者が不利益を被るという事態が発生しないよう、妥当性ある結論を導くため、対象製品等が特許発明の技術的範囲に含まれないとして特許権侵害の成立を否定した。その結果、特許権が有効であることを前提とする判決であるものの、仮に訴訟終結後に特許無効審決が確定したとしても、同判決に関する再審を議論する必要は生じないこととなる<sup>(※32)</sup>。

また、訂正により特許権を有効なものとして維持する余地がある場合であっても、「特許発明の技術的範囲の減縮解釈」の趣旨が、誰しもが自由に実施することが特許法上保障されている技術を含むことのないよう特許発明の技術的範囲に確定するところにあることに鑑みると、訂正を通じて特許権者が保護を受けることができる利益を損なうことなく、紛争当事者間の利益を適切に調整することが可能となる<sup>(※33)</sup>。

もっとも、「特許発明の技術的範囲の減縮解釈」のみでは、特許を受ける権利に基礎付けられていない特許出願にもとづく特許権である等、特許発明の技術的範囲の確定という判断枠組の中では対応できない無効事由が存在する場合、妥当性ある結論を導くことが困難となるという問題が残されている<sup>(※34)</sup>。

これに対して、最高裁は、最判三小平成12年4月11日において、従来の姿勢を修正し、特許権侵害訴訟を担当する裁判所が請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存否につき審理・判断することを許容した。そ

して、無効事由の存在が明らかなきは、特段の事情がない限り、当該特許権にもとづく請求権の行使は権利の濫用にあたり許されないと述べ、それを理由に特許権侵害の成立を否定すべき旨を判示した<sup>(\*)35)</sup>。

さらに、平成16年法律第120号による特許法一部改正において、「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を行使することができない」との規定（特許法104条の3第1項）が、この最高裁判決を受けて新設された<sup>(\*)36)</sup>。そのため、現在では、特許権侵害訴訟を担当する裁判所は、無効事由の類型を問わず、その全てについて対応可能となっている<sup>(\*)37)</sup>。

ところが、このような特許権侵害訴訟における審理内容の変更は、以前から認識されてきた特許権侵害訴訟判決の再審に関しては、それが顕在化する可能性を低下させるとの期待を抱かせるものの、他方で、新たな再審の可能性を発生させることに繋がっている<sup>(\*)38)</sup>。

従前、特許権侵害訴訟を担当する裁判所には、請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存否について審理・判断する権限はないとの理解の下、当該特許権の存在を前提に判決がなされた。そのため、特許権侵害訴訟判決の再審の要因となり得るのは、特許権侵害の成立を肯定した判決確定後に、当該判決の基礎とされた特許権が特許庁の特許無効審決により消滅した場合（第一節参照）、もしくは、特許権は消滅しないものの、特許庁の訂正審決により特許発明の技術的範囲が狭まることとなった場合（第二節参照）に限定されていた。

しかし、特許権侵害訴訟における無効事由の存否に関する審理・判断が許容されたことにより、請求原因事実を構成する特許権が無効事由を内包することを認定し、それを前提とする判決もなされる可能性が生じてくることとなる。その結果、無効事由の存在を理由に特許権侵害の成立を否定した判決が確定した後に、特許庁の無効審判において当該無効事由の存在

が否定され、無効審判請求不成立の審決が確定した場合と、訂正審決を通じて、特許権の有効性が維持されることとなる場合について、再審の可能性を議論する必要が生じてくる。

また、このような審理内容の変化は、特許権侵害訴訟において、特許権侵害の疑いをかけられた当事者が、請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存在を主張する機会を保有することを意味することから、特許権侵害の成立を肯定した判決の再審に関する議論に対しても、少なくとも影響を与えることとなった。

こうした背景から、現在では、特許権侵害訴訟判決の再審に関する議論が高まりを見せている。そこで、次章では、この問題について、最高裁がいかなる理解を示してきたかを分析していくこととする。

- ( \* 9 ) 特許法は「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする」と述べており（特許法1条）、この目的規定そのものが、特許法のこうした姿勢を示していると言える。
- ( \* 10 ) 特許要件に関する特許法規定の趣旨の詳細については、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説〔第13版〕』68頁以下（有斐閣・平成12年＝初版・昭和43年）参照。
- ( \* 11 ) 新規性を自明のこととする見解が示されているものの（中山信弘『特許法』114頁（弘文堂・平成22年）参照）、こうした理解には疑問を覚える。特許法が産業の発達への寄与を目的とすること（特許法1条）に照らすと、産業政策における特許制度の位置付けにより、新規性を特許要件とすべきか、また、それを如何なる内容のものとして定めるかが決定されると考える。清瀬一郎『発明特許制度の起源及び発達』43頁（学術選書・大正4年）も産業政策に合致するように新規性を定めるべきことを示唆する。
- ( \* 12 ) 吉藤・前掲（ \* 10 ）68頁以下は特にこの点を強調している。
- ( \* 13 ) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第18版〕』11頁（発明協会・平成22年＝初版・昭和34年）は、特許権が特許要件を充足した発明の公開の代償として付与されるとの理解を明らかにしている。
- ( \* 14 ) 特許庁編・前掲（ \* 13 ）121頁参照。これ等の規定の起草趣旨とその趣旨が現在も維持されていることについては、拙稿「特許発明の技術的範囲と『特許請求の範囲』との関係についての分析と検討」東京都立大学法学会雑誌45巻1

号221頁・224頁以下（平成16年）参照。

- (※15) 吉藤・前掲（※10）395頁以下は、我が国の特許法が審査主義を採用する趣旨について、無審査主義と比較しながら論じている。
- (※16) 特許法が特許審査が完全なものとなり得ないこともあるとの前提に立つことは、同法が、特許権付与後に特許を無効とする手続（特許法123条）を設けていることから明らかである。また、特許庁編・前掲（※13）192頁は、拒絶理由を発見しない場合に特許査定を行うべき旨の規定（特許法51条）の趣旨に関する記述において、審査官が資料とすべき物が無数にあり、それを調査するには膨大な時間を要する一方で、出願から20年までという特許権の存続期間（特許法67条）等が要因となり、特許審査に割くことのできる時間に制約が生じることから、両者の調整を図る必要性を示唆する、ここから、特許審査に種々の物的・時間的制約があることを窺い知ることができる。
- (※17) 紋谷暢男編『注釈特許法』273頁〔土肥一史〕（有斐閣・昭和61年）はこの点を指摘する。もとより、拒絶事由（特許法49条各号）と無効事由（特許法123条1項各号）とは必ずしも一致していないものの、その趣旨については、同・273頁〔土肥一史〕、および、中山信弘編『注解特許法〔第3版〕下巻』1338頁〔荒垣恒輝〕（青林書院・平成12年＝初版・昭和58年）参照。
- (※18) 特許権付与を許容する方向での特許庁の判断に対する不服申立の制度として、従前、異議申立制度と特許無効審判制度が用意されていた。しかし、平成15年特許法一部改正において、制度利用者の要請に則した適正化を図るために、特許無効審判制度に整理・統合された（特許庁総務部総務課制度改正審議室編・前掲（※6）49頁以下参照）。
- (※19) 例外として、特許権付与後に発生した事実にもとづく無効事由（特許法123条1項7号）の存在を理由として特許無効審決がなされた場合には、当該無効事由の性質上、その発生まで特許権が有効に成立していたことは否定されず、当該無効事由の発生時までに遡って特許権が存在しなかったこととなるに止まる（特許法125条但書）。
- (※20) 無効審判（特許法123条）および中止制度（特許法168条2項）を活用して、自由技術に特許権の効力を及ぼすことを否定する結論を導くことにつき、大場正成「特許侵害訴訟における均等の問題」原増司判事退官記念『工業所有権の基本的課題（上）』383頁・404頁（有斐閣・昭和46年）は、實際上困難を少なからず伴うことを、特許権侵害訴訟の実務に携わる者の立場から指摘する。同様の指摘を、同「特許の無効と侵害」知的財産研究所『知的財産の潮流』84頁・90頁（信山社・平成7年）でも行っており、現在もなお困難があることを窺わせる。また、特許権侵害訴訟に携わる裁判官の筆になる、高部真規子「特許の無効と訂正をめぐる諸問題」知的財産法政策学研究24号1頁・6頁（平成21年）は、現在、特許権侵害訴訟の迅速化の観点から、上記の中止制度がほとん

- ど利用されていない旨を述べている。
- (\*21) 旧特許法（大正10年法律第96号）の下では、特許無効審判を請求可能な期間が設定登録から5年間に制限されていた（同85条）。しかし、現行特許法（昭和34年法律第121号）へ向けた改正作業当初から、この規定の濫用が問題視され、現行特許法（昭和34年法律第121号）では、一部（同124条）を除いて、請求期間の制限が廃止された（この点の詳細については、特許庁図書館所蔵の『昭和27年—昭和28年特許部会用試案作成のための庁議資料』、『昭和28年6月16日—昭和29年4月28日工業所有権制度改正審議会一般部会議事要録（第三読会一）』、『昭和30年6月22日—昭和31年11月20日工業所有権制度改正審議会一般部会議事要録』、『審議会最終結論関係資料昭和31年10月—昭和31年12月』に所収されている議事録等から読み取ることができる）。さらに、昭和62年特許法一部改正で請求期間の制限は全面的に廃止された（特許庁編・前掲（\*13）142頁参照）。
- (\*22) 吉藤・前掲（\*10）480頁は、特許権侵害訴訟の手続を中止（特許法168条2項）することなく特許権侵害を前提とする判決をなし、確定した場合、再審により確定判決を取り消すこととなるとする（民事訴訟法338条1項8号）。さらに、こうした視点から、前述の中止制度（特許法168条2項）の利用が期待されると述べる。
- (\*23) 特許庁編・前掲（\*13）41頁において、「はじめから完全な内容の書類を提出することが最も望ましいのであるが、実際問題として当初から完全なものを望み得ない場合も少なくない」と述べられており、ここから、特許庁も、完全な出願を行うことに少なからず困難があるとの認識にあることを窺わせる。
- (\*24) 吉藤・前掲（\*10）311頁は、補正を許容せず、特許権を付与しないことが発明保護の趣旨に反する結果を生じることを指摘する。これに、補正を許容しないことが特許出願に対する積極性を損なうことに繋がる虞があること（田村善之『知的財産法〔第5版〕』225頁（有斐閣・平成22年＝初版・平成11年）参照）、特許権が発明の公開の代償として付与されるものであることを考慮に入れると、産業の発達を目指す特許法における補正の重要性を認識することができる。
- (\*25) 特許庁編・前掲（\*13）356頁は、訂正制度の主たる利用目的の一つが、特許権に内在する無効事由を事前に取り除いておくところにあるとの認識を有することを明らかにする。また、吉藤・前掲（\*10）606頁は、訂正についても、これを許容しないことが発明の保護を無視することとなる旨を述べる。こうした点を考慮すると、前（\*24）で補正について述べた事柄は、そのまま、訂正にも当て嵌まると言える。
- (\*26) 無制限に訂正することが許されるとすると、特許権をめぐる法的安定性を害し、一般の第三者に不測の損害を及ぼす虞がある。例えば、特許発明の技術的

範囲が拡大した場合等が考えられる（中山・前掲（\*17）1358頁〔荒垣恒輝〕参照）。

- （\*27）本稿では、特許権侵害訴訟において、特許権侵害の疑いが持たれている当事者が実施している技術を、「対象製品等」と称することとする。
- （\*28）その他の時間的制限として、無効審判請求後には、訂正審判請求が制限されているものの、無効審判手続の中で訂正請求が可能とされていること（特許法134条2第1項）から、特許無効審決の確定により特許権が消滅した場合を除き、訂正には時間的制限が設けられていないと言える。
- （\*29）「特許発明の技術的範囲の減縮解釈」に関する筆者の分析については、拙稿・前掲（\*14）253頁以下参照。
- （\*30）前（\*21）で掲げた、特許庁図書館所蔵の資料からは、特許無効審判をはじめとする審判を廃止し、それ等の審判で行われている事柄を、裁判所に委ねるべきとの提案もなされたものの、最終的に、各種審判制度を採用するとの結論に至ったことを見て取ることができる。
- （\*31）大判明治37年9月15日刑録10輯1679頁、および、大判大正6年4月23日民録23輯654頁が、特許権侵害訴訟を担当する裁判所が特許権の有効性につき判断することは許容されない旨を判示した。それ以降、両大審院判例の姿勢が裁判所において踏襲されていく。また、特許法が、後述する中止手続を規定していること（特許法168条2項）から、特許法も、特許権が有効であることを前提に、特許権侵害訴訟判決がなされることを予定していることを窺うことができる。もっとも、後述するように、現在では、両大審院判例は、最判三小平成14年4月11日より変更されると共に、これを受けてなされた平成16年法律第120号による特許法一部改正により、特許権侵害訴訟を担当する裁判所が特許権が無効事由を内包していることを理由に特許権侵害を否定することが許容されている。
- （\*32）特許権侵害を否定する判決の場合、対象製品等が特許発明の技術的範囲に含まれないとの判断を前提とするため、仮に、訂正審決により、特許権が有効に存続し得るものであっても、前節で述べたような訂正審決の性質上、それが判決の結論に影響を与えることはない。もっとも、再審を許容するか否かという点のみに着目すると、現在は、こうした判決についても一定の配慮を必要とする状況にあると言える。
- （\*33）「特許発明の技術的範囲の減縮解釈」の機能につき、拙稿「特許発明の技術的範囲の減縮解釈の現在の意義」専修ネットワーク&インフォメーション8号33頁・37頁以下（平成17年）参照。
- （\*34）高部真規氏「判批」法曹時報54巻5号1513頁・1535頁（平成14年）は、最判三小平成14年4月11日が示される以前は、検討対象とする無効事由を限定せざるを得ないという問題が存在していたことを示唆する。

- (\*35) 最判三小平成12年4月11日民集54巻4号1368頁は、「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権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、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である」と述べ、先願（特許法39条1項）に関わる無効事由（123条1項2号）の存在を理由として特許権侵害の成立を否定した控訴審判決を支持し、上告を棄却した。
- (\*36) 近藤昌昭＝坂口智康＝小田慎治「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」NBL788号51頁・59頁（平成16年）、近藤昌昭＝齋藤友嘉『司法制度改革概説2 知的財産関係二法・労働審判法』54頁以下（商事法務・平成16年）からは、平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正へ向けた議論において、最判三小平成12年4月11日が強く意識されていたことを見て取ることができる。
- (\*37) 最判三小平成12年4月11日は全ての種類の無効事由に対応することを意識していたことが窺える（高部・前掲（\*34）1534頁）。もっとも、平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正へ向けた議論においてこのことが意識されたかは必ずしも定かではない。しかし、前（\*36）で述べたように、同改正へ向けた議論において、最判三小平成12年4月11日が強く意識されていたことに鑑みると、同改正も同様の立場にあるものと解される。
- (\*38) 最判三小平成12年4月11日、および、平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正により、特許権侵害訴訟において、特許権に係る無効事由の存否が審理・判断の対象とすることが許容されたことに伴う様々な問題につき、特許権侵害訴訟を担当する裁判官の立場から分析したものとして、飯村敏明「知的財産紛争の一回的な解決方策を探る」別冊NBL123号『知財年報2008』217頁以下（平成20年）参照

## 第二章 特許権侵害訴訟の再審に関する議論の動向

我が国の特許法の下では、特許権侵害の成立を肯定する特許権侵害訴訟判決は、その確定後の特許無効審決もしくは訂正審決にもとづいて、再審の対象とされる可能性がある（前章第一節・第二節参照）。さらに、近年、特許権侵害訴訟において請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存否について審理・判断が許容されたことから、特許権侵害の成立を否定した判決についても再審の可能性が生じている（前章第三節参照）。そこで、本章では、それぞれの判決の再審についていかなる議論が展開されているか分析していくこととする。

### 第一節 特許権侵害の成立を肯定した判決の再審について

特許権侵害の成立を肯定した判決は、特許庁の設定登録により発生した特許権の存在を基礎としてなされる。それ故に、特許権侵害の成立を肯定した判決が再審の対象とされる可能性を生じる第一が、判決確定後に特許無効審決がなされた場合である。（前章第一節参照）。

この点について、最高裁は、次の〔1〕において、その姿勢を明らかにしている。

〔1〕最判三小昭和46年4月20日裁判集民事102巻491頁

#### 【事実の概要】

被上告人X（被控訴人・原告）は、上告人Y（被告・控訴人）による濾過器の製造・販売が、訴外特許権者から設定を受けた自己の保有する専用実施権を侵害すると主張して、XがYに対し、濾過器の製造・販売の差止および損害賠償を求める訴えを提起した。第一審判決は、YがXの専用実施権を侵害しているとして、Xの請求を認容した。また、控訴審もこれを支持し、Yの控訴を棄却した<sup>(\*)39)</sup>。

これを不服としてYが上告したところ、上告審係属中に本件特許権について特許無効審決が確定したことから、Yは、これが再審事由（旧民事訴訟法（明治23年法律第29号）420条1項8号）に該当し、適法な上告理由となる旨を主張した。

**【判旨】 原判決破棄・請求棄却**

「本件訴は、被上告人が、訴外…を特許権者とする特許権について有するその専用実施権に基づき、上告人がこれを侵害したことを理由とし、上告人に対し侵害の差止および損害の賠償を請求するものであり、また、原判決が右特許権および専用実施権の存在を前提として本件訴について判断していることはその判文に徴し明らかである。しかるところ、…特許登録原簿の各謄本の写によれば、右特許権につき…特許を無効とする審決があり、…右審決は確定し、…特許の登録が抹消されたことが認められる。したがって、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420条1項8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ものというべきで…ある」と述べ、原判決中、上告人敗訴部分を破棄し、上告人敗訴部分に係る被上告人の請求を棄却した。

この〔1〕は、専用実施権の基礎となる特許権が特許無効審決の確定により消滅した場合、これが専用実施権侵害の成立を肯定した判決に関する再審事由となる旨を述べた上で、これを根拠に、専用実施権侵害の成立を肯定した原判決を破棄し、専用実施権を保有していた者の請求を棄却した事例である。ここから、最高裁は、特許権侵害訴訟において特許権侵害の成立を肯定した判決が示され、その確定後に特許無効審決が確定した場合は、「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」（民事訴訟法338条1

項8号)に該当する場合であるとして、当該判決が再審の対象になると理解していることが分かる。そして、学説においても、従前、これと同様の理解が示されてきた<sup>(\*)40)</sup>。

もともと、現在では、特許権侵害訴訟において、請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存否を審理・判断することが許容されている(前章第三節参照)。そのため、これを根拠として、特許庁の設定登録による特許権の付与が、特許権侵害訴訟判決の「基礎となった…行政処分」(民事訴訟法338条1項8号)に該当しなくなったと解すべきとし、上記のような考え方を否定する見解が示されている<sup>(\*)41)</sup>。また、この理解とは異なり、民事訴訟法が、当事者が控訴や上告により再審事由となる事柄を主張したとき、もしくは、これを知りながら主張しなかったときに再審を許容していないところ(民事訴訟法338条1項但書)に、特許権侵害訴訟において特許権侵害の成立を肯定した判決を再審の対象とすることを否定する根拠を求める見解も示されている<sup>(\*)42)</sup>。

他方で、従前と同様、特許権侵害訴訟において特許権侵害の成立を肯定した判決の確定後に特許無効審決が確定した場合、当該判決は再審の対象となるとする見解も少なからず示されている<sup>(\*)43)</sup>。それ等の見解は、根拠として、特許権侵害訴訟において審理・判断されるのは無効事由の存否であり、特許権の有効性自体ではないこと<sup>(\*)44)</sup>、また、特許無効審判請求の主体および時期について基本的に制限を設けていないこと(特許法123条2項・3項)等から窺えるように、特許法が、特許権に係るあらゆる無効事由の存否を一つの手続において検討し尽くすことができるとは限らないことを前提とした法制度を採用していることを挙げている<sup>(\*)45)</sup>。

こうした学説の対立がある中で、下級審裁判所の判断として次の〔2〕が示された。

〔2〕知財高判平成20年07月14日判例時報2059頁137頁

**【事実の概要】**

再審被告 X（前審原告・被控訴人）は、再審原告 Y（前審被告・控訴人）による海苔異物除去機の製造・販売が、自己の保有する特許権を侵害すると主張し、その差止を求めて訴えを提起した。前審において、Yは、最判三小平成12年4月11日を根拠に、X特許権に係る明細書記載違反の無効事由の存在を主張し、争ったものの、同主張は排斥され、Y海苔異物除去機が特許発明と均等であり、特許発明の技術的範囲に含まれるとして、特許権侵害を認定し、X請求を認容する判決が確定した。

しかし、その後、X特許権について、Yの請求に係る進歩性欠如の無効事由の存在を理由とする特許無効審決が確定した。Yはこれを再審事由（民事訴訟法338条1項8号）として、原判決に対する本件再審の訴えを提起した。これを受けて、再審開始決定がなされ、それ等の決定が確定したことから、本案の審理がなされた。

そこにおいて、Yは、X特許権に係る特許無効審決の確定を理由に、Xによる本件特許権の行使は、無権利者による権利行使に当たると主張し、原判決の取消と、X請求を棄却を求めた。これに対し、XはY主張は信義則に違反すると主張した。

**【判旨】 原判決破棄・請求棄却**

「再審被告の本案請求は、再審原告による再審原告製品の製造販売行為が本件特許権を侵害するとして侵害行為の差止め等を求めるものである（特許法100条）から、再審被告が本件特許権を有する旨の主張が請求原因であり、本件では、この請求原因事実として再審被告を特許権者とする本件特許の設定登録がされた事実は争いがないところ、本件特許を無効とする…審決が確定したことにより本件特許権は初めから存在しなかったものとみなされる（同法125条本文）

のであるから、上記無効審決が確定した旨の主張は権利消滅の抗弁であり、本件では、この抗弁事実も争いがない。」

「したがって、再審被告の本案請求は、その余の点につき検討するまでもなく理由がないことに帰する。」

「特許権侵害訴訟を審理する裁判所は…特許が有効であることを前提とした上で、権利濫用の抗弁となる無効理由の存在の明白性を判断するのであり、特許の有効無効それ自体を判断するものではないのであるから、…権利濫用の抗弁と無効審決の確定による権利消滅の抗弁とは別個の法的主張と理解すべきものである。したがって、原判決が再審原告の主張した権利濫用の抗弁について判断したからといって、本件特許の有効性について判断したものとはいえず、また、原判決の確定により本件特許の有効無効問題が決着済みとなったということもできない。加えて…再審原告が前審控訴審で権利濫用の抗弁として主張した無効理由と本件特許を無効とした無効審決の理由とされた無効理由は異なるものであり、しかも、原判決の当時、無効審決の無効理由とされた公知例の存在を再審原告が認識していなかったことは当事者間に争いがないことからすれば、再審原告が無効審決の確定による権利消滅の抗弁を主張することが無効理由の主張を蒸し返したものであるとは認められない…。」

この〔2〕は、前審の請求原因事実を構成する特許権について、特許無効審決が確定したことを理由とした再審の訴えを受け、再審の開始決定をした上で本案の判断を示したものである。また、本案の判断として、前審で、Yが、最判三小平成12年4月11日にもとづいて、無効事由の存在を理由に特許権侵害の成立を否定する主張を行い、それが排斥された場合であっても、Yが特許無効審決の確定を理由に再審の訴えを提起し、特許権侵害の成立を否定する主張を行うことは許容されるとする<sup>(\*)46)</sup>。ここから、

裁判所は、請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存否を審理・判断することが許容されている現在においても、特許権侵害の成立を否定する訴訟当事者に対して、全ての無効事由の主張を予め求めることなく、〔1〕で最高裁が示した姿勢を現在も維持しようとする姿勢にあると推測できる。

もとより、〔2〕は前審で最判三小平成12年4月11日にもとづく主張がなされた事案における判断である。そのため、平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正により「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を行使することができない」との規定（特許法104条の3第1項）が導入された現在では、その先例的意義を喪失しているという理解も成り立ち得ないではない。

しかし、上記規定は最判三小平成12年4月11日を受けて導入されたものであること<sup>(\*)47)</sup>、いずれも、請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存否について審理・判断することを許容している点で共通することを考慮すると、〔2〕は現在もなお先例的意義を有すると解するのが素直である。

次に、特許権侵害の成立を肯定した判決が再審の対象とされる可能性を生じる第二として、判決確定後に訂正審決が確定した場合が考えられる。特許権侵害の成立は、対象製品等が特許発明の技術的範囲に含まれることを前提とし、特許発明の技術的範囲は「特許請求の範囲」等にもとづいて確定されること（特許法70条）から、判決確定後に、訂正審決を通じてそれ等の書面の内容が変更された結果、特許発明の技術的範囲が対象製品等に及ばなくなるとの事態が発生し、そのことが「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」（民事訴訟法338条1項8号）に該当するとして、再

審の対象とされる可能性があるからである（前章第二節参照）。

この問題についても、学説では、再審の対象とすることを肯定する見解と否定する見解とが示されている<sup>(\*)48)</sup>。双方とも、判決確定後に特許無効審決が確定した場合における再審に関する議論と同様の姿勢にあることが窺われ、それぞれ、根拠として、前者は、特許権に係る無効事由の存否の審理に対する特許法の姿勢を挙げ<sup>(\*)49)</sup>、後者は、特許権侵害訴訟において、請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存否について審理・判断することが許容されたことを挙げている<sup>(\*)50)</sup>。

## 第二節 特許権侵害の成立を否定した判決の再審について

特許権侵害訴訟において請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存否の審理・判断が許容されたため、特許権侵害の成立を否定した判決についても再審の可能性が発生している（前章第三節参照）。その第一が、無効事由の存在を理由として特許権侵害の成立を否定した特許権侵害訴訟判決について、その判決確定後に特許庁の無効審判において当該無効事由の存在が否定され、無効審判請求不成立の審決が確定した場合である。

この問題につき、無効審判請求不成立の審決は特許権付与という特許庁による行政処分を変更するものではないことから、「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」（民事訴訟法338条1項8号）にそもそも該当しないと解するのが素直である<sup>(\*)51)</sup>。もっとも、こうした見解に対して、他の場合との整合性に鑑みて「直感的に理解しにくい」とし、これを理由に再審の対象と解する余地があるのではないかの指摘もなされてはいるものの、指摘に止まり、明確な根拠が示されるには至っていない<sup>(\*)52)</sup>。

特許権侵害の成立を否定した判決について再審の可能性が発生する第二は、無効事由の存在を理由として特許権侵害の成立を否定した判決について、訂正審決を通じて無効事由が解消され、特許権の有効性が維持される

に至った場合である。

この問題につき、最高裁は、次の〔3〕において一定の言及を行った。

〔3〕最判一小平成20年4月24日民集62巻5号1262頁

【事実の概要】

上告人X（原告・控訴人）は、被上告人Y（被告・被控訴人）等によるナイフの加工装置の製造・販売が、自己の保有する特許権（本件特許権）を侵害していると主張し<sup>（\*53）</sup>、Y等を相手方として、ナイフの加工装置の製造販売の差止および損害賠償を求める訴えを提起した。

第一審において、Yが本件特許権に係る無効事由の存在を主張したところ、裁判所は、無効事由の存在が明らかであるとして、Xの請求を棄却した<sup>（\*54）</sup>。そして、Xはこれを不服として控訴した。

控訴審係属中に、Xは、本件特許権について「特許請求の範囲」の減縮を目的とする訂正請求をした。ところが、Xは、同請求を取下げた上で、再び訂正請求をした。この訂正請求に対して不成立の審決がなされた後、Xはこの訂正請求も取下げた。

控訴審口頭弁論終結後、Xは3度目の訂正請求をした。しかし、その後、裁判所は本件特許権に係る無効事由の存在を認定して、Xの請求を棄却した第一審判決を支持し、控訴を棄却した<sup>（\*55）</sup>。

Xは、これ不服として上告すると共に、3度目の訂正請求を取下げ、あらためて、4度目の訂正請求をしたものの、この訂正請求も取下げ、「特許請求の範囲」の減縮及び明瞭でない記載の釈明を目的とする5度目の訂正審判請求をした。この訂正請求について、特許庁は訂正すべき旨の審決（本件訂正審決）をした。

これを受けて、Xは、本件の上告受理申立理由書の提出期間内に上記訂正審決が確定し、本件特許権に係る「特許請求の範囲」が減

縮されたという事実関係の下では、控訴審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という再審事由（民訴法338条1項8号）があるから、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（民訴法325条2項）と主張した。

【判旨】 上告棄却

「原審は、本件訂正前の特許請求の範囲の記載に基づいて、…特許には…無効理由が存在する旨の判断をして、被上告人らの〔特許〕法104条の3第1項の規定に基づく主張を認め、上告人の請求を棄却したものであり、原判決においては、本件訂正後の特許請求の範囲を前提とする本件特許に係る無効理由の存否について具体的な検討がされているわけではない。そして、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（特許法128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ともに、本件訂正後の特許請求の範囲を前提として本件製品がその技術的範囲に属すると認められるときは、上告人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。」

「しかしながら、仮に再審事由が存するとしても、以下に述べるとおり、本件において上告人が本件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は、上告人と被上告人らとの間の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104条の3の規定の趣旨に照らして許されない…」

「特許法104条の3第1項の規定が、特許権の侵害に係る訴訟（以下『特許権侵害訴訟』という。）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ことを特許権の行使を妨げる事由と定め、当該特許の無効をいう主張（以下『無効主張』という。）をするのに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しない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解決すること、しかも迅速に解決することを図ったものと解される。そして、同条2項の規定が、同条1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提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が生ずることを防ぐためであると解される。このような同条2項の規定の趣旨に照らすと、無効主張のみならず、無効主張を否定し、又は覆す主張（以下「対抗主張」という。）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、却下されることになる…」

「上告人は、第一審においても、被上告人らの無効主張に対して対抗主張を提出することができたのであり、上記特許法104条の3の規定の趣旨に照らすと、少なくとも第一審判決によって上記無効主張が採用された後の原審の審理においては…早期に対抗主張を提出すべきであったと解される。そして、本件訂正審決の内容や上告人が1年以上に及ぶ原審の審理期間中に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ところにかんがみると、上告人が本件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。したがって、上告人が本件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は、原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を

原判決言渡し後に提出するに等しく、上告人と被上告人らとの間の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といわざるを得ず、上記特許法104条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。」と述べ、上告を棄却した<sup>(\*)56)</sup>。

この〔3〕からは、最高裁が、無効事由の存在を理由として特許権侵害の成立を否定した判決について、訂正審決を通じて無効事由が解消され、特許権の有効性が維持されるに至った場合、当該判決を再審の対象として捉えようとする方向性にあるように窺える。しかし、「再審事由が存するものと解される余地がある」との表現を用いていること、また、本件事案に対する最高裁の結論としては、訂正審決を通じて無効事由が解消されたことが再審事由（民訴法338条1項8号）にあたるとして原判決の破棄を求めたXの主張を排斥していることを考慮に入れると、最高裁は必ずしも明確な姿勢を示すに至っていないと解するのが素直である。

もっとも、泉徳治裁判官は、〔3〕の意見として次のように述べ、再審事由（民訴法338条1項8号）に該当しないとの見解を明らかにする。

「一般に、特許権侵害訴訟において、原告の特許権を侵害したと訴えられた被告が、特許法104条の3第1項の規定に基づき…その権利を行使することができないという権利行使制限の抗弁を主張した場合には、原告は、当該特許に係る特許請求の範囲のうち被告主張の無効理由が存在する部分（以下『無効部分』という。）が、訂正審判を請求して特許請求の範囲を減縮することにより排除することができるものであること、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を主張立証して、権利行使制限の抗弁の成立を妨げることができる…。そして、被告において、権利行使制限の抗弁を成立させるためには、既に特許無効審判が請

求されているまでの必要はなく、特許無効審判の請求がされた場合には当該特許が無効にされるべきものと認められることを主張立証すれば足りるのと同様に、原告において、同抗弁の成立を妨げるためには、既に訂正審判を請求しているまでの必要はなく、まして訂正審決が確定しているまでの必要はないのであり、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、かつ、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主張立証すれば足りる…。」

「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、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いつでも主張立証することができたものである。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事実審の上記判断を違法とすることはできないのである（なお、最高裁昭和55年（オ）第589号同年10月23日第一小法廷判決・民集34巻5号747頁、最高裁昭和54年（オ）第110号同57年3月30日第三小法廷判決・民集36巻3号501頁参照）。

「民訴法338条1項8号は、再審事由の一つとして、『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』を掲げている。

事実審が特許法104条の3第1項の規定に基づく権利行使制限の抗弁の成否について行う判断は、当初の特許査定処分を所与のものとして行うものではなく、上記のとおり、訂正審判の請求がされた場合にはそれが認められるべきものであるか否かも考慮の上、換言すると、訂正審決によってもたらされる法律効果も考慮の上で行うものであるから、その後に訂正審決が確定したからといって、上記判断の基礎となった行政処分が変更されたということとはできない。仮に、原告が、事実審口頭弁論終結時まで、訂正審判の請求をした場合にはそれが認められるべきものであることを主張しなかったため、事実審がその点の判断をしなかったとしても、その後に原告が上記主張を行うことは許されないから、訂正審決が確定したから上記の再審事由が存するということができないのである。」

「更に付言すると、事実審口頭弁論終結後に訂正審決が確定したから再審事由が存し、原判決を破棄すべきであるというためには、訂正審決が確定したことにより、原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるということがいえなければならない。しかし、訂正審決が確定しても、原告において、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主張立証しない限り、権利行使制限の抗弁の成立を認めた原判決に誤りがあるということにはならない。また、被告においても、減縮後の特許請求の範囲による特許がなおも特許無効審判により無効とされるべきものであることを主張立証することができ、この主張立証に成功したときは、権利行使制限の抗弁の成立を認めた原判決に誤りがあるということにはならない。すなわち、これらの原被告の主張立証を待たなければ、原判決に法令違反があるということができないところ、法律審である上告審ではこのような原被告の主張立証を審理することができない。そうすると、訂正審決の確定により特許請求の

範囲が減縮されたとしても、原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとするはできないのであるから、この点からしても、訂正審決が確定したから再審事由が存するということはできないのである。」

「したがって、本件においても、原審口頭弁論終結後に本件訂正審決が確定したからといって、民訴法338条1項8号所定の再審事由が存するということはできず、原判決につき判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとするはできない。」

「特許権侵害訴訟においても、事実審が特許権者の請求を認容した場合は、当該特許権の成立、効力を前提として、その侵害行為があったことを認定するものであるから、事実審口頭弁論終結後に訂正審決があり、当該特許権に係る特許査定処分が変更されたときは、民訴法338条1項8号にいう『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』に該当する。しかし、本件は、特許権侵害訴訟ではあるものの、原審が権利行使制限の抗弁を認めて特許権者の請求を棄却した事案であるから、特許権者の請求を認容した事案とは区別する必要がある。」

学説上もこれと方向性を同じくする考え方が示されており、前審係属中に訂正を通じて特許権を有効なものとして維持する機会が与えられている以上、前審において再審により救済する必要はないとする見解が示されている<sup>(\*)57)</sup>。また、請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存在を理由に特許権侵害が否定された判決確定後に、訂正審決がなされた場合であっても<sup>(\*)58)</sup>、その訂正審決の確定が、特許権侵害訴訟の口頭弁論終結時に当該無効事由が存在していたとの認定を覆すことには繋がらないため、判決の基礎について変更はなく、再審事由（民事訴訟法338条1項8号）に該当しないと解する見解も示されている<sup>(\*)59)</sup>。

他方で、特許権侵害訴訟終了後に訂正審判を請求する必要がある場合があることを指摘し、「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」(民事訴訟法338条1項8号)との再審事由に関する規定に則して、再審を肯定すべきとの見解が示されている<sup>(\*)60)</sup>。

- (\*)39) 東京高判昭和42年11月9日判タ215号180頁。
- (\*)40) 豊崎光衛『工業所有権法〔新版・増補〕』285頁(有斐閣・昭和55年=初版・昭和35年)もこれを前提とすることを窺わせる。また、この点を明確に述べるものとして、吉藤・前掲(\*)10)601頁。中山編・前掲(\*)17)349頁〔荒垣恒輝〕、紋谷編・前掲(\*)17)277頁〔土肥一史〕、中山信弘『工業所有権法(上)〔第2版増補版〕』(弘文堂・平成12年=初版・平成5年)、仙元隆一郎『特許法講義〔第4版〕』372頁(悠々社・平成15年=初版・平成8年)等がある。
- (\*)41) 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1293号62頁・69頁(平成17年)は、特許権侵害訴訟において、特許無効審判における判断を先取りする形で、特許権に係る無効事由の存否を審理・判断する以上は、当該訴訟の判決が特許査定自体を援用して判決を出すことはできないとする。加波眞一「判批」私法判例リマックス41号122頁・123頁(平成22年)は、「判決の基礎となった…行政処分」(民事訴訟法338条1項8号)について、行政処分の成立・効力を所与のものとしてそのまま審理されることなく、確定判決の前提とされた場合を意味すると理解した上で、同様の結論を導く。菱田・前掲70頁と比較すると、両者は基本的に立場を同じくする見解と言える。

岡田洋一「ダブルトラック制度に起因する特許侵害訴訟の再審自由」岡山商科大学法学論叢17号39頁(平成21年)も結論を同じくするものの、特許法が掲げる無効事由(特許法123条1項各号)は「重大かつ明白」であるとして、行政法上の無効事由を列挙したものとして理解し、特許権の有効性は侵害訴訟の先決問題であることを根拠としているところに特徴がある。

- (\*)42) 再審の補充性(民事訴訟法338条1項但書)を根拠とするものとして、三村量一「権利範囲の解釈と経済活動の自由」別冊NBL120号『知財年報2007』217頁・226頁(平成19年)や、高部眞規子「知的財産権訴訟—今後の課題(上)」NBL859号14頁・19頁(平成19年)、および、同・前掲(\*)20)9頁がある。

もっとも、前者は、再審の補充性に関する規定(民事訴訟法338条1項但書)の類推適用によるものに対して、後者は、再審の補充性に関する規定(民

事訴訟法338条1項但書)の趣旨に鑑み、再審請求自体が訴訟法上の信義則に反する場合もあるとする点で異なる。

また、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報告書』88頁〔森義之〕(平成19年)も、再審の補充性(民事訴訟法338条1項但書)を根拠とする考え方も成り立ち得ると述べるものの、このような理解を全面的に支持しているかは明らかでない(後掲(\*43)参照)。

この見解に対し、市川正巳「特許権侵害訴訟における無効理由の判断」牧野利秋他編『知的財産法の理論と実務第2巻〔特許法II〕』107頁・112頁(新日本法規出版・平成19年)は、平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正の議論の中で、この点に関する議論がなされていないことから、採用が難しいのではないかとしている。

- (\*43) 近藤=齋藤・前掲(\*36)63頁、牧野利秋「キルビー最高裁判決その後」ジュリスト1295号180頁・184頁(平成17年)、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NBL116号『知財年報2006』209頁・220頁(平成18年)、市川・前掲(\*42)112頁、若林諒「判批」Law & Technology 43号109頁・112頁はこうした理解を前提としている。

また、再審を否定する前記見解を意識した上で、再審を許容する見解を示すものとして、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』民事訴訟雑誌54巻31頁・41頁(平成20年)、岩坪哲「判批」NBL888号22頁・28頁(平成20年)、重富貴光「特許権侵害争訟におけるダブル・トラック現象と判決効」判タ1292号36頁・45頁(平成21年)、才原慶道「特許権侵害訴訟の判決確定後における無効・訂正審決の確定」小樽商科大学商学討究60巻1号89頁・105頁(平成21年)、大淵哲也「ダブルトラック問題を中心とする特許法の喫緊の諸課題」ジュリスト1405号42頁・54頁(平成22年)がある。これ等は、根拠の一つとして、最判三小平成12年4月11日、および、平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正の下でも、特許権侵害訴訟において特許権を無効とできるわけではなく、その有効性を前提に判決が示されることを挙げる点で共通する。

知的財産研究所・前掲(\*42)86頁〔森義之〕、知的財産裁判実務研究会「知的財産訴訟の実務(17・完)」法曹時報61巻4号1149頁・1160頁〔森義之〕(平成21年)、森義之「侵害訴訟と審決審決取消訴訟の交錯」知的財産裁判実務研究会編『知的財産訴訟の実務』304頁・313頁(法曹会・平成22年)は、こうした理解を伝統的見解のもとづく帰結とする。もっとも、これを支持するかについては必ずしも定かではない。

- (\*44) 前(\*43)参照。  
 (\*45) 笠井・前掲(\*43)43頁参照。  
 (\*46) [2]では、前審で排斥された無効事由と、特許無効審決の根拠とされた無

効事由とは別個のものであるものの、そのことは、特許無効審決の確定にもとづくに再審の訴え、ならびに、特許権侵害の成立を否定する主張を許容する決め手とされているわけではなく、それを補強する根拠の一つとして挙げられているに止まることに留意する必要がある。

- (\*47) 前 (\*36) 参照。
- (\*48) この問題への対応として、従前、裁判所がいわゆる「特許発明の技術的範囲の減縮解釈」を利用してきたことについては、前章第二節参照。
- (\*49) 再審を許容することを明らかにするものとして、高林・前掲 (\*43) 221頁、笠井・前掲 (\*43) 47頁、才原・前掲 (\*43) 105頁、重富・前掲 (\*43) 47頁、若林・前掲 (\*43) 112頁、大淵・前掲 (\*43) 54頁。また、後述する〔3〕で示された泉徳治裁判官の意見はこの立場を採ることが明らかにしている。
- (\*50) 再審を否定する見解として、三村・前掲 (\*42) 227頁、高部・(\*20) 22頁、岡田・前掲 (\*41) 41頁がある。
- (\*51) 近藤＝齋藤・前掲 (\*36) 62頁は、平成16年法律第120号による特許法一部改正へ向けた議論において、このような理解を当然視していたことを窺わせる。また、他の類型において見解を異にする場合でも、この類型に関しては、いずれも再審事由（民事訴訟法338条1項8号）に該当しないとの理解が前提とされている。
- (\*52) 菱田・前掲 (\*41) 69頁、笠井・前掲 (\*43) 44頁は、他の類型における再審に関する議論との整合性に照らして、疑問を呈する余地がある旨を述べるものの、結論としては、再審を否定している。もっとも、後者は、前訴の確定判決の効力が及ばない、前訴の事実審理口頭弁論終結後になされた侵害行為について、あらためて損害賠償請求訴訟を提起することは許容され、特許権侵害を認定した判決がなされ得ると述べる（笠井・前掲 (\*43) 45頁参照）。
- (\*53) 本件では、当初、上告人Xが、自己の保有する特許権に係る請求項1にもとづく主張をしていたところ、その後、請求項1につき特許無効審決がなされたためか、請求項5にもとづく主張を追加した。さらに、控訴審に係属中に、請求項1について特許無効審決が確定したことを受けて、同請求項にもとづく主張を取り下げている。そこで、本件では、請求項5にもとづく主張のみに焦点を当てることとする。
- (\*54) 第一審判決は平成15年になされたものであり、最判三小平成12年4月11日にもとづく判断を示している。
- (\*55) 控訴審判決は特許法104条の3にもとづいて判断を示したものである。
- (\*56) 本判決には、後述の泉徳治裁判官の意見が述べられている。
- (\*57) 高部・前掲 (\*20) 20頁、岡田・前掲 (\*41) 41頁。また、知的財産研究所・前掲 (\*42) 89頁〔森義之〕、才原・前掲 (\*43) 110頁は、訂正審決が繰り返されることにより、法的安定性が著しく損なわれる虞があることを根拠とし

て指摘する。

- (\*58) 特許権侵害訴訟判決において、特許権侵害を否定する根拠として、特許権に係る無効事由の存否の判断とは別に、対象製品等が特許発明の技術的範囲に含まれないとの判断が示されている場合、訂正審決の性質上、その審決の存在が、特許権侵害を否定する結論に何ら影響を与えることはないため、再審の必要は生じない（前（\*32）参照）。
- (\*59) このような姿勢を明らかにするものとして、笠井・前掲（\*43）48頁、鈴木將文「特許権侵害訴訟における特許無効理由を巡る攻防」名古屋大学法政論集227号109頁・134頁（平成20年）、同「判批」民商法雑誌140巻3号326頁・338頁がある。岩坪・前掲（\*43）29頁もこれと方向性を同じくするものと解されるものの、再審事由（民事訴訟法338条1項8号）の規定の文言や、特許権侵害の成立を否定した特許権侵害訴訟判決について、その後の特許無効審判において請求不成立の判決がなされた場合に、再審事由（民事訴訟法338条1項8号）に該当しないとの結論との整合性ある理解を目指す立場から、より技巧的な解釈の必要性を提唱する。また、高林・前掲（\*43）は、特許発明の技術的範囲の問題が審理されていない場合について論じていないものの、同様の立場にあることを窺わせる。
- (\*60) 高橋元弘「判批」AIPPI53巻10号644頁・651頁、重富・前掲（\*43）49頁、および、大淵・前掲（\*43）54頁は、訂正審決の性質上、再審事由（民事訴訟法338条1項8号）の文言に照らし、特許権侵害訴訟判決後に訂正審決がなされたことがこれに該当すると解するのが素直な解釈であることを指摘する。とりわけ、前二者は、一般論として再審を許容した上で、個々の具体的事案に応じた対応を行うべき旨を述べ、〔3〕と同様の方向性を採ることを明らかにする。愛知靖之「判批」法学セミナー増刊速報判例解説4号185頁・188頁もそうした方向性にあることを窺わせる。

### 第三章 特許無効審判制度および訂正制度の構造と再審

特許権侵害訴訟において請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存否に関する審理・判断が許容されたことに伴い、特許権侵害訴訟判決が、その確定後の特許無効審決もしくは訂正審決にもとづいて再審の対象とされ得るかにつき再検討の必要性が認識されるようになった。しかし、この問題に対して最高裁は明確な姿勢を示しておらず、また、学説も見解が分かれている（前章参照）。そこで、本章では、学説の対立点について分析した上で、この問題にどのように対応すべきか考察を進めていくこととする。

#### 第一節 特許権侵害訴訟判決の再審をめぐる議論の焦点

特許法が特許無効審決ならびに訂正審決を特許庁の職務と規定していることから（特許法131条1項）、従前、特許権侵害訴訟を担当する裁判がこれ等に関わる事柄を審理・判断することは許容され得ないと理解されていた。こうした特許権侵害訴訟を担当する裁判所と特許庁との明確な役割分担を前提としたことから、特許権侵害訴訟判決の再審に関する議論は、特許権侵害を肯定した判決のみに限定される共に、判決確定後に特許無効審決もしくは訂正審決が確定した場合、当該判決が再審の対象になるとの理解で一致していた。

しかし、最判三小平成12年4月11日、および、これを受けてなされた平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正により、特許権侵害訴訟において、請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存在が判明した場合、裁判所はそれを理由として特許権侵害の成立を否定する判決を示すことが許容された。そのため、無効事由の存在を認定し、それを根拠として特許権侵害の成立を否定した特許権侵害訴訟判決がなされることとなり、それについても、当該無効事由の存在が判決確定後に、特許庁の無効審判

・訂正審判を通じて否定されることとなった場合に、再審の対象とされるべきか否かについて検討する必要性が生じた。また、特許権侵害を肯定する判決の再審についても、従前の理解の前提の変更を受けて、その再検討が求められることとなる（第一章参照）。

この問題について、現在では、再審の可能性がある上記四つの類型毎に議論がなされており<sup>(\*)61</sup>、いずれの類型においても、再審を許容する見解と否定する見解の双方が示されている（前章参照）。もっとも、これ等の議論を概観すると、各類型における議論のあり方に大きな違いは認められないことに気が付く<sup>(\*)62</sup>。

特許権侵害訴訟判決後に特許無効審決もしくは訂正審決がなされた場合に当該判決が再審の対象となり得るかについて、これを肯定する見解は、無効審決もしくは訂正審決がなされたことが、民事訴訟法上、再審事由の一つとされる「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」（民事訴訟法338条1項8号）に該当することを根拠としている<sup>(\*)63</sup>。

特許法は、特許権を、特許庁の設定登録により発生する権利として規定しており（特許法66条1項）、一般に、特許権侵害訴訟判決はこれを基礎として示されている<sup>(\*)64</sup>。そして、特許無効審決は特許権を遡及的に消滅させるという効力を（特許法125条）、また、訂正審決は特許権の内容を遡及的に変更するという効力を有しており（特許法128条、134条の2第5項）、いずれも特許庁における審判を通じて示されるものである（特許法123条、126条、134条の2第1項）。このように見えてくると、上記見解は、「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」との規定（民事訴訟法338条1項8号）に則した考え方と言える<sup>(\*)65</sup>。

また、再審を否定する見解について見ると、その一つが、特許権侵害訴訟判決後の特許無効審決もしくは訂正審決の存在が、上記再審事由（民事

訴訟法338条1項8号)に該当しないと解するものである<sup>(\*66)</sup>。しかし、現在、特許権侵害訴訟において許容されるのは、請求原因事実を構成する特許権に係る無効事由の存否に関する審理・判断に止まり、判決は特許権が有効に存在していることを前提となされるため、再審事由に関する上記規定(民事訴訟法338条1項8号)に則していると言い難いとの批判は免れ得ない<sup>(\*67)</sup>。こうした批判をどの程度意識しているかは定かでないものの、上記理解と異なり、再審の補充性(民事訴訟法338条1項但書)にもとづいて、特許権侵害訴訟判決後の特許無効審決もしくは訂正審決の存在を理由に再審を請求することを否定しようとするものもある<sup>(\*68)</sup>。

もっとも、いずれの理解も、民事訴訟一般において、事実審口頭弁論終結時までに提出できたはずの事柄を、後から主張し、確定判決を覆すことは許されないとされていることを基調とすることが窺える。そして、特許無効審決や訂正審決を基礎付ける事実が特許権侵害訴訟の事実審口頭弁論終結時までに主張できたはずの事柄であるとの前提の下に、最判三小平成12年4月11日、および、平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正により、特許権侵害訴訟においてそれ等の事実を主張する機会を与えられた以上、判決確定後に特許無効審決もしくは訂正審決がなされたとしても、それを理由に再審を許容すべきでないとする(前章参照)。

また、このように考えることが、上記特許法一部改正で、「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を行使することができない」とする規定(特許法104条の3第1項)に続けて、「前項の規定による攻撃又は防御の方法については、こ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ときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる」との規定(同条2項)を設けた趣旨に合致すると理解する傾向にある<sup>(\*69)</sup>。

そうすると、再審を許容する見解と否定する見解との最も大きな相違点は、特許無効審決もしくは訂正審決を基礎付ける事実を、特許権侵害訴訟の事実審口頭弁論終結時までに主張できた事柄として位置付けるかどうかにあると言える。そこで、節を改めた上で、ここに焦点を当てて検討していくこととする。

## 第二節 特許無効審判制度および訂正制度の構造から見た再審の役割

民事訴訟法は裁判の適正化を図る一環として再審を用意しており<sup>(\*)70)</sup>、所定の再審事由（民事訴訟法338条1項各号）が存在する場合に、これを許容している。もっとも、再審事由が存在する場合であっても、「当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったとき」には再審を許容しないこととし、いわゆる「再審の補充性」を前提としている（民事訴訟法338条1項但書）。

特許権侵害訴訟判決が、その確定後になされた特許無効審決や訂正審決にもとづき再審の対象とされ得るかという議論において、これを否定する見解に共通する特徴は、その中の一つに上記の再審の補充性に法的根拠を求めるものがある点に象徴されるように、特許無効審決もしくは訂正審決を基礎付ける事実を、特許権侵害訴訟の事実審口頭弁論終結時までに主張できた事柄と位置付けるところにある。そして、議論の焦点は、こうした理解の可否にあると言える（前節参照）。

ところで、前述のように、特許法は、産業の発達への寄与という目的に合致するよう、特許権の付与に一定の条件を定めている。そして、特許庁の特許審査において、特許出願がその条件に合致するものであるかを確認し、合致していない場合は拒絶査定をなし、特許権を発生させないこととしている（特許法49条）。もとより、特許審査においても拒絶事由（特許法49条各号）の存在が看過される場合があることは避け難いことから、そうした発生すべきでなかった特許権を遡及的に消滅させるために、無効特

許審判制度を用意している（特許法123条1項）。このことは無効事由（特許法123条1項各号）と拒絶事由（特許法49条各号）とが概ね一致していることから見て取ることができる（第一章第一節参照）。

こうした特許無効審判制度の性質に照らすと、基本的に、特許無効審決を基礎付ける無効事由は特許権が発生するときに存在する事実と言える。また、訂正の主たる目的が、特許権に内在する無効事由を解消するところにあることに鑑みると<sup>(\*)71)</sup>、訂正審決を基礎づける事実も、特許無効審決を基礎付ける無効事由（特許法123条1項各号）と同様、特許権発生時に判明しているものと言える。

これ等の点に着目すると、特許無効審決ならびに訂正審決を基礎付ける事實は、特許権侵害訴訟の事実審口頭弁論終結時までに提出できたはずであるとして、特許権侵害訴訟判決後の特許無効審決や訂正審決にもとづく再審を否定する見解は、一定の説得力を有すると言える。特に、こうした見解の下では、特許権侵害訴訟において、当事者に対し、特許無効審決ならびに訂正審決を基礎付ける事実を積極的に主張・立証させることを促すことに繋がるため、審理の充実を図ることが期待できる点で優れていると言える<sup>(\*)72)</sup>。

しかし、特許無効審決ならびに訂正審決を基礎付ける事実を特許権侵害訴訟の事実審口頭弁論終結時までに提出できるとの前提を採用する場合、これ等の事実の提出を促すに止まらず、提出する責任を課すことに繋がることを考慮に入れると、これ等の見解には疑問を覚える。

特許法は、特許権の付与に先立ち特許庁による特許審査を行う審査主義を採用し、特許権をめぐる法的安定性を確保しつつ、特許制度への信頼を確保することを目指している<sup>(\*)73)</sup>。ここで、無効事由と拒絶事由とが概ね一致していることに鑑みると、特許庁をして無効事由（拒絶事由）の存在を排除した上で特許権を発生させることを予定していると言える。

ところが、同法は、特許審査が必ずしも完全なものとなり得ないことを

視野に入れ、無効審判制度を設け、これを通じて特許権発生後に遡及的に特許権を消滅させることとしている。このことは、一定の限られた時間内に、特許無効審決を基礎付ける事実である無効事由を見出すことが、特許庁という専門機関にとっても少なくない困難を伴う作業であることを示している<sup>(\*)74)</sup>。

仮に、特許無効審判は特許審査と性質を異にするものであり、特許権をめぐる紛争解決のための一つ的手段に過ぎないと理解するとしても<sup>(\*)75)</sup>、特許法は、いわゆる一事不再理（特許法167条）に抵触する場合以外は、何人でも特許無効審判を請求できるとし（特許法123条2項）、請求可能な期間も制限していないこと（特許法123条3項）を考慮すると、一つの手続において、特許権に内在する全ての無効事由の存否を判断することを要求することはできないとの認識にあることが分かる<sup>(\*)76)</sup>。

また、訂正の主たる目的が無効事由を解消するところにあり<sup>(\*)77)</sup>、特許無効審決が確定した場合以外は、訂正を可能とする期間が特に制限されていないこと（特許法126条6項）に鑑みると<sup>(\*)78)</sup>、訂正審決を基礎付ける事実についても、無効事由と同様のことが当て嵌まると言える<sup>(\*)79)</sup>。

そうすると、最判三小平成12年4月11日とこれを受けてなされた平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正とにより、特許権侵害訴訟の当事者に対して、特許無効審決および訂正審決を基礎付ける事実を主張する機会を与えてはいるものの、そこから直ちに、特許無効審決ならびに訂正審決を基礎付ける事実を、特許権侵害訴訟の事実審口頭弁論終結時までに提出するべきとして、その提出責任を訴訟当事者に負わせているとの理解を導くことはできない<sup>(\*)80)</sup>。

このことは、特許権の行使を制限する場面について、前者では、「特許に無効理由が存在することが明らかであるとき」、後者では、「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」（特許法104条の3第1項）とされ、いずれも、特許無効審決がなされるであろう蓋然性が

相当程度高い場合に限定することを明らかにしており、無効事由の存否について、特許無効審判において求められるものと同様の判断基準を採用していないことから読み取ることができる<sup>(\*\*81)</sup>。

もとより、再審を許容することが、特許権侵害訴訟判決の法的安定性を損なうという問題は避け難い。とりわけ、平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正により、「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を行使することができない」とする規定（特許法104条の3第1項）に続いて、「前項の規定による攻撃又は防御の方法については、こ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ときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる」との規定（同条2項）も設けられたことに着目すると、特許無効審決もしくは訂正審決が確定したことよりも、特許権侵害訴訟判決の法的安定性を確保することを重視すべきとの理解も成り立ち得ないではない<sup>(\*\*82)</sup>。

しかし、前述したように、特許無効審決ならびに訂正審決を基礎付ける事実を見出すことには少なくない困難を伴うことに鑑みると、そもそも、特許権侵害訴訟判決の確定が著しく遅延するのではないかとの懸念を生じさせる<sup>(\*\*83)</sup>。

また、繰り返し述べてきたように、特許法は、特許出願から20年までの限られた時間（特許法67条1項）の中で、特許権を適切に機能させ、産業の発達へ寄与すること（特許法1条）を目指して、特許審査を通じて特許権の正当性と法的安定性とを事前に確保することを企図しているものの、その実現に少なからず限界があることは否定できない<sup>(\*\*84)</sup>。そこで、特許法はこうした限界を正面から認識した上で、基本的に、そこから生じる不利益を関係当事者に甘受させつつ、利益についてはできる限り享受し得るものとする<sup>(\*\*85)</sup>。他方で、個々の具体的取引や紛争を契機として、無効事

由を内包し、正当性を欠如した特許権の行使であることが判明するという問題が顕在化した場合は、その都度、特許無効審決を通じて、そうした特許権を消滅させる途を用意する一方、仮に無効事由が一般の第三者に対して不測の不利益を与えることなく、解消できる場合には、訂正を通じてそれを実現することを認めることにより、事後的にはあるものの、適切・妥当な法律関係の形成へと導くことを可能とする枠組を整備しようとする姿勢にあると言える。

そうすると、特許法が特許無効審判や訂正の期間を特に制限していないこと（特許法123条3項、特許法126条6項）等が原因となって、特許権侵害訴訟判決の確定後に、特許無効審決や訂正審決がなされることも、上記のような特許法の枠組の中で予定されている事柄として捉えられる。したがって、再審制度もその枠組の中で利用可能な制度として位置付け、特許無効審決により特許権が消滅、もしくは、訂正審決によりその内容が変更された場合には、これ等の審決がなされたことにもとづき当該判決の再審を当事者に許容し、それに則して法律関係を形成することが特許法の要請であると考えられる。

- (＊61) 特許権侵害訴訟判決の結論と特許庁の審決の結論との組合せという視点からは、より細かい分類となる。この点を整理したものとして、例えば、高林・前掲（＊43）220頁、近藤岳「判批」知的財産法政策研究27号187頁・196頁がある。
- (＊62) このことは、後述の整理から明らかなように、無効事由の存在を理由として特許権侵害の成立を否定した特許権侵害訴訟判決確定後に、特許無効審決において当該無効事由の存在が否定された場合には当て嵌まらない。しかし、この場合に関する議論は他の三つの類型における議論との整合性を問題としているに止まる（前章第二節参照）。
- (＊63) 特許権侵害を肯定した判決については、前（＊51）、前（＊52）、および、前（＊49）参照。また、特許権侵害を否定した判決については、前（＊60）参照。
- (＊64) 無効事由や訂正事由の存在について審理・判断した特許権侵害訴訟判決は、特許を前提としていないとの理解も成り立ち得ないではない。しかし、こうし

た判決は、特許権の存在を否定しておらず、むしろ、特許権の存在を前提として、特許権の行使を許容しないとするものと解するのが相当である。笠井・前掲（\*43）42頁は、無効事由との関係について、この点を詳細に検討する。また、訂正事由との関係については、前（\*60）参照。

- （\*65） この点を明らかにするものとして、特許権侵害を肯定した判決との関係につき、笠井・前掲（\*43）41頁参照。また、特許権侵害を否定した判決との関係について、愛知・前掲（\*60）188頁参照。
- （\*66） 特許権侵害を肯定した判決については、前（\*41）参照。特許権侵害を否定した判決については、前（\*59）参照。
- （\*67） 前（\*65）参照。また、特許権侵害訴訟判決後の特許無効審決の存在が再審事由（民事訴訟法338条1項8号）に該当しないとする見解も、こうした批判の余地があるとの認識を有していることが窺われ、例えば、菱田・前掲（\*41）69頁は、「成り立ち得ないではない」との慎重な表現を用いており、加波・前掲（\*41）124頁も、見解の前提となる理解が十分に浸透していないことを指摘する。また、特許権侵害訴訟判決後の訂正審決にもとづく再審に関する議論において、岩坪・前掲（\*43）29頁も、この点を自覚した上で妥当性ある結論を導くための解釈を目指している。
- （\*68） 前（\*42）参照。
- （\*69） 前（\*42）参照。
- （\*70） 三谷忠之「再審」新堂幸司編『講座民事訴訟7 上訴・再審』（弘文堂・昭和60年）＝『民事再審の法理』3頁以下（法律文化社・昭和63年）は、再審制度の沿革に関する詳細な分析にもとづいて、再審制度の目的について述べている。
- （\*71） 訂正制度の目的については、前（\*25）参照。
- （\*72） 高部・前掲（\*20）10頁は、特許権侵害訴訟判決後になされた特許無効審決にもとづいて再審を許容することが、審理の充実が無意味に帰する点を懸念する。
- （\*73） 前（\*15）参照。
- （\*74） 特許査定基礎となる「拒絶の理由を発見しないとき」（特許法51条）を「審査官が特許出願について審査した結果の一応の心証として特許すべきものと考えるときというほどの意味」と捉える考え方も示されている（特許庁編・前掲（\*13）193頁参照）。しかし、特許審査の目的が産業の発達へ向けて特許権を適正さを確保するところにあること（吉藤・前掲（\*10）395頁参照）に鑑みると、そうした職責を担う審査官が通常払うべき努力をもって審査したものの、拒絶理由を発見できなかった場合と解するのが素直であり、中山信弘編『注解特許法〔第3版〕上巻』589頁〔後藤晴男＝有坂政昭〕（青林書院・平成12年＝初版・昭和58年）からは、特許審査実務において実際にそうした努力がなされてることを窺い知ることができる。

(\*75) このような理解は、特許権侵害訴訟の口頭弁論終結までに無効事由に関する主張を全て提出すべきとの方向に思考を傾斜させるものと言える。

こうした理解は、特許法において、特許無効審判制度と別に、特許異議申立制度を設けていた時期に示されてたようであり、後者を特許に対する信頼性を高めることを目的とするものとして、前者を特許権をめぐる紛争を解決するための手段として位置付けることで、両者の差別化を図ろうとしたことが窺える(吉藤・前掲(\*10)640頁参照)。しかし、少なくとも、現在は、平成15年特許法一部改正により、後者が前者に統合されていることから(特許庁総務部総務課制度改正審議室編・前掲(\*6)52頁参照)、こうした理解は成り立ち得ないと考える。

(\*76) 笠井・前掲(\*43)43頁も、一回の侵害訴訟であらゆる無効事由を主張しなければならないとすることに疑問を呈する。

仮に、一つの手続において、特許権に内在する全ての無効事由の見出すことができる理解するのであれば、特許審査の段階で、無効事由と概ね一致する拒絶事由を見出せなかったことの責任等についても検討を要すると思われる。

しかし、前(\*74)で述べたような特許審査実務に照らすと、こうした理解には強い疑問を覚える。

(\*77) 前(\*25)参照。

(\*78) 前(\*28)参照。

(\*79) 愛知・前掲(\*60)187頁も、ほぼ同様の視点から、「訂正による無効の解消可能性は、必ずしも権利者側が『いつでも主張立証することができたもの』と安易に評価することはできない」と述べる。また、高橋・前掲(\*60)652頁は、こうした視点に加えて、訂正審決の性質上、特許権者が訂正に対して消極的姿勢を採用せざるを得ないことや、訂正の内容を決定することの困難も論拠として指摘する。

(\*80) 最判三小平成12年4月11日もこれを受けてなされた平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正も、特許権侵害訴訟において、特許権が無効事由を内包するか否かにつき審理・判断することを許容した趣旨は、そうした特許権の行使を否定するところにあったと言える。このことは、そこに至るまでの議論の経過からも見て取ることができる(この問題に関する筆者の分析として、拙稿・前掲(\*14)252頁以下、同・前掲(\*33)36頁参照)。とりわけ、近藤=齋藤・前掲(\*36)60頁注33は、「紛争の実効的解決の観点から、侵害訴訟係属中に訴訟当事者から請求があった訂正審判等については、早期に審理する対象とされる予定である」と述べるのみで、上記特許法一部改正に向けた議論において、訂正に関わる問題をどの程度意識していたかは定かでない。こうした点に鑑みると、特許法が、特許権に内包する無効事由の存否について審理・判断することを許容したことを、無効事由、および、訂正事由に関する主張の提

出責任を導き出す根拠とすることは困難であると考ええる。

- (\*81) 特許法上、特許権が内包する無効事由の存否に関する判断基準が、特許権侵害訴訟と特許無効審判とは異なると理解される点を指摘するものとして、田村・前掲 (\*24) 275頁 (第4版・平成18年)、知的財産研究所・前掲 (\*42) 87頁〔森義之〕、知的財産裁判実務研究会・前掲 (\*43) 1160〔森義之〕、森義之・前掲 (\*43) 313頁。
- (\*82) 高部・前掲 (\*20) 10頁および23頁は、特許権侵害訴訟判決の法的安定性の確保を再審を否定する根拠の一つとしている。知的財産研究所・前掲 (\*42) 87頁〔森義之〕、知的財産裁判実務研究会・前掲 (\*43) 1160〔森義之〕、森義之・前掲 (\*43) 313頁も同様の方向性にあることを窺わせる。
- (\*83) 笠井・前掲 (\*43) 43頁や、知的財産研究所・前掲 (\*42) 87頁〔森義之〕、知的財産裁判実務研究会・前掲 (\*43) 1160〔森義之〕、森義之・前掲 (\*43) 313頁は、「前項の規定による攻撃又は防御の方法については、こ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ときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる」との規定(特許法104条の3第2項)の運用に消極的となる旨を指摘する。重富・前掲 (\*43) 53頁は、むしろ、これ等の規定の運用について慎重であるべき旨を述べる。
- (\*84) 前 (\*16) 参照。
- (\*85) 一般に、特許権にもとづく実施契約の締結後に、当該特許権につき特許無効審決が確定した場合でも、それまでに支払われた実施料の返還義務は直ちに生じるものではないとされる(東京地判昭和57年11月29日判時1070号94頁)。現行特許法(昭和34年法律第121号)へ向けた改正作業の中でもこの問題について議論がなされ、こうした理解を採ることが明確にされている(現在の学説の状況につき、吉田和彦「判批」特許判例百選〔第3版〕206頁・207頁参照)。また、和解金についても、同様の方向性にあることが認められる(大阪地判昭和52年1月28日判タ353号272頁)。紛争予防という観点からは、特許権が無効事由を内包する場合でも、そのことが明確にならない限りは、当該特許権にもとづく実施契約が締結される、もしくは、和解金が支払われる傾向にあることに鑑みると、ここから、特許権の不安定さから生じる利益を、特許権者が享受できることの一端を窺うことができる。また、このことは、実施権者に一定の不利益を甘受させる一方、他者のとの関係において利益を享受することに繋がるといった関係が形成されることを意味する。こうした点にも、本文で述べたような特許法の姿勢を見ることができると考える。

## 終章 おわりに

特許権侵害訴訟の性質上、ここでは、特許権の存否や、その効力の及ぶ範囲が重要な判断要素の一つとなる。しかし、特許出願を受けてなされる特許庁の行政処分により発生する特許権には、その発生後、特許無効審決により遡及的に消滅する可能性や、訂正審決によりその内容が遡及的効力を伴う変更がなされる可能性が残されているため、特許権侵害訴訟判決が確定した後に、こうした事態が発生した場合、いかなる対応を採るべきかが問題となる。

これに対し、従前、民事訴訟法が、「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」を再審事由の一つとして掲げていること（民事訴訟法338条1項8号）から、これをもって上記問題に対応すべきと理解されてきた。ところが、最判三小平成12年4月11日、および、平成16年法律第120号にもとづく特許法一部改正により、特許権侵害訴訟において、特許権に係る無効事由の存否を審理・判断することが許容され、特許権侵害訴訟における審理内容が大きく変化したことから、この問題が再検討されることとなった（第一章参照）。

現在、この問題について、学説では、再審の可能性がある類型毎に議論が展開されている。もっとも、それ等の方向性は大きく二つに分けることができる。第一は、これまでと同様、特許権侵害訴訟判決が確定した後に特許無効審決や訂正審決がなされた場合、それを理由として再審を許容すべきとする考え方であり、第二は、上記のような特許権侵害訴訟における審理内容の変化を受けて、再審を否定するべきとする見解である（第二章参照）。

これ等の見解の大きな相違点は、特許無効審決や訂正審決を基礎付ける事実を、特許権侵害訴訟の事実審口頭弁論終結時までに主張できた事柄と

して位置付けるかどうかあると見受けられる（第三章第一節参照）。そこで、本稿ではそこに焦点をあて、特許無効審判制度や訂正制度が特許制度の中で果たしている役割について分析しつつ、この問題を検討した。

我が国の特許法は産業の発達への寄与を目標として掲げ（特許法1条）、当該目的に則して特許権が機能するように特許制度を構築している。その一環として、特許権の法的安定性を確保するために、特許審査制度を採用する。しかし、その限界を認識し、それを補うために特許無効審判制度や訂正制度を整備するものである。そうすると、特許無効審決や訂正審決の性質上、それ等を基礎付ける事実を特許権侵害訴訟の事実審口頭弁論終結時までには主張できたとすることには困難があることを指摘できる。

また、特許無効審判制度および訂正制度の構造からは、特許法が、特許出願から20年までの限られた時間（特許法67条1項）の中で、特許権を適切に機能させるため、特許審査の限界に由来する特許権の法的不安定を真摯に受け止めた上で、正当性を欠如した特許権の行使であることが判明する等の問題が顕在化した場合には、特許無効審判制度や訂正制度を通じて、事後的にはあるものの、その都度、適切・妥当な法律関係の形成へと導くことを可能としようとする姿勢にあると言える。

これ等の点に着目すると、特許権侵害訴訟判決の確定後に上記審決がなされた場合、それ等にもとづいて当該判決の再審を求めることも許容することが、特許法の姿勢に合致するものであり、特許法が目指す産業の発達に資することに繋がるとの結論を得た。

もっとも、こうした理解には問題があることも否定できない。例えば、特許権侵害訴訟において、無効事由が存在するとの認定の下、特許権侵害の成立を否定した判決が確定した後に、特許無効審判において、当該無効事由がないとの審決がなされた場合、「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」という再審事由（民事訴訟法338条1項8号）に該当すると

解することには困難が伴うため、救済が受けられず、他の場合との整合性を欠くという問題がある<sup>(※86)</sup>。また、本来、再審が非常の不服申立手段であることに照らすと<sup>(※87)</sup>、再審を必要とする事態の発生を回避できることが望ましいといえる。こうした視点からは、如何にして特許権侵害訴訟を取り扱うべきかといった問題や<sup>(※88)</sup>、さらに、特許権をめぐる紛争の発生を予防するために係当事者間で如何なる法律関係を築き上げていく必要があるかといった問題が、解決されるべき重要課題として認識されることとなる。

そこで、これ等の点を今後の課題とし、本稿を擧筆することとする。

(※86) 岩坪・前掲(※43)29頁参照。

(※87) 再審のこうした性質を指摘するものとして、例えば、兼子一＝松浦馨＝新堂幸司＝竹下守夫『条解民事訴訟法』1256頁(弘文堂・昭和61年)がある。梅本・前掲(※1)1079頁にも同様の既述がなされていることから、現在もなお、こうした理解が維持されていることを窺わせる。

(※88) 特許権侵害訴訟を担当する裁判官の筆になる、飯村・前掲(※38)218頁以下からは、この問題の大きさを見て取ることができる。