

特許権侵害訴訟における 対抗主張(「訂正の再抗弁」)の実務とその問題点

Practices and Issues of Counter-Allegation (“Re-Defense of Correction”) in Patent Infringement Suit

高見 憲*
TAKAMI Ken

〔抄録〕

近年、特許権侵害訴訟において、被疑侵害者(被告)の無効主張に対して、特許権者(原告)が、訂正により無効理由が解消されるとの「対抗主張」(「訂正の再抗弁」)をすることが多くなってきた。その内容についても、平成26年の知財高裁の共焦点分光分析事件判決、平成29年の最高裁のシートカッター事件判決を経て、議論が深まってきている。

本稿では、蓄積されてきた裁判例等に基づき、対抗主張の要件について整理した。その上で、対抗主張をするのに訂正請求等が必要であるかという論点に集中しがちであった対抗主張の要件論について、他の要件も含め、検討を行った。

また、従来、上記論点を含め、対抗主張を検討する議論は主に特許権者側の視点でされてきたが、本稿では、特許権者側、被疑侵害者側のいずれにも立っている実務家としての経験から、被疑侵害者側に生じている問題に焦点を当てることとした。

第1は、対抗主張に係る訂正の内容は公示されないため予測困難であるにもかかわらず、対抗主張が認められた場合の損害賠償額が、特許に無効理由がない場合と同様に認定されるという問題である。この問題に対しては、公示がないことに基づき、過失の推定(特許法103条)の規定を適用せずに不当利得返還請求のみ認める手法や、故意・重過失がなかったことの参酌(特許法102条5項後段類推)等により損害額の一定程度の減額を行う手法による解決を提案した。

第2は、対抗主張の繰り返しの問題である。特許庁に特許無効審判が係属すると、特許権侵害訴訟の進行とは無関係に訂正請求の機会が与えられることがあり、特許権者がその機会を利用して対抗主張を繰り返し、当事者間の衡平を欠くことになることもある。この問題に対しては、特許法104条の3第2項の規定の趣旨や時機に後れた攻撃防御方法の却下(民事訴訟法157条1項)による手法により、過度の繰り返いを制限する運用とする解決を提案した。

1. はじめに

特許権侵害訴訟(以下、単に「侵害訴訟」という。)において、被疑侵害者(被告)は、特許に無効理由があるとの「無効主張」をすることがで

き(特許法(以下、単に「法」という。)104条の3第1項)、これに対して、特許権者(原告)は、訂正により当該無効理由が解消されるとの「対抗主張」(「訂正の対抗主張」、 「訂正の再抗弁」

* 弁護士・弁理士
Attorney at Law, Patent Attorney

とも呼ばれる。)をすることができる。後者については、明文の規定はないが、最高裁も認める法理である(最判平20・4・24(平成18年(受)第1772号・民集62巻5号1262頁,「ナイフの加工装置事件」),最判平29・7・10(平成28年(受)第632号・民集71巻6号861頁,「シートカッター事件」))¹⁾。

近年の侵害訴訟においては、無効主張がされる事件が7割を超えており²⁾,これに対抗するために対抗主張をするケースも多く見られるようになっている³⁾。そして、前掲最判平29・7・10が対抗主張の要件等について判示するなど、判例・裁判例が蓄積してきている。

本稿では、現在の裁判実務における対抗主張の要件等について述べ、併せて、対抗主張に関して筆者が考えている実務上の問題について検討する(なお、本稿の見解に関する部分は、現時点における筆者の個人的見解であり、筆者の所属する組織の見解でないこと、今後、実務等においてこれと異なる立場を取ることもあり得ることをお断りさせていただく。)

2. 対抗主張とは

2.1 定義等

前掲最判平20・4・24は、無効主張を「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」、対抗主張を「無効主張を否定し、又は覆す主張」と定義している。

法104条の3第1項に規定される無効主張は、実務上、「無効の抗弁」と呼ばれることがある。その主張立証責任については、新規性(法29条1項各号)及び進歩性(同条2項)違反の無効理由については被疑侵害者側に主張立証責任があることに争いが無い(進歩性については、被疑侵害者

が特許発明の内容、主引用発明の内容及び特許発明と主引用発明との相違点を主張立証した上で、特許発明と主引用発明との相違点の容易想到性の判断において、被疑侵害者が容易想到性の評価根拠事実として、主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を主張立証し、特許権者が容易想到性の評価障害事実として阻害要因、予測できない顕著な効果等を主張立証することになる(知財高判平30・4・13(平成28年(行ケ)第10182号,同第10184号・判時2427号91頁,判タ1460号125頁,「ピリミジン誘導体事件」)。進歩性違反について被疑侵害者側が主張立証責任を負うというのは、そのような意味である。)。その他の無効理由については諸論あるところであるが、審決取消訴訟における無効理由と同様に取り扱うべきであるとする立場が有力であると解される⁴⁾。審決取消訴訟においては、記載要件については、権利者(特許権者、出願人)側が主張立証責任を負うということが実務上定着しており⁵⁾,また、冒認出願についても、同様である⁶⁾。すなわち、「無効の抗弁」といっても、民事訴訟でいうところの「抗弁」(相手方の主張する請求原因事実と両立し、かつ、請求原因から生じる法律効果を妨げる事実を主張すること。被疑侵害者側が主張立証責任を負う。例えば、先使用权(法79条)は抗弁である。)を意味するものではない。

同様に、対抗主張も、実務上、「訂正の再抗弁」と呼ばれることがあるが、無効主張が「抗弁」でない場合があることから、必ずしも、民事訴訟でいうところの「再抗弁」に該当するわけではない。

前掲最判平20・4・24が無効主張及び対抗主張を上記のように定義し、これらの用語を用いたのは、このような点に留意したものと解される⁷⁾。

本稿では、同判決にならい、「無効主張」及び

「対抗主張」との用語を用いることとする。

2.2 要件

対抗主張の要件は、裁判例により表現等が異なるが、概ね、①特許権者が適法な訂正請求又は訂正審判請求を行ったこと（以下「要件①」という。）、②その訂正により無効理由が解消されたこと（以下「要件②」という。）、及び、③被疑侵害者の製品又は方法（以下「製品等」という。）が訂正後の特許請求の範囲にも属するものであること（以下「要件③」という。）とされている⁸⁾。このうち、要件①は、（i）特許権者が訂正請求又は訂正審判請求を行ったことと、（ii）当該訂正請求又は訂正審判請求が適法であることとに分けることができる。

2.3 要件①(i)について

(1) 要件①(i)及びその例外について

要件①(i)の「特許権者が訂正請求又は訂正審判請求を行ったこと」は、訂正請求又は訂正審判請求を例外なく必要とするものではない。

知財高判平 26・9・17（平成 25 年（ネ）第 10090 号・判時 2247 号 103 頁、「共焦点分光分析事件」）は、「訂正の再抗弁の主張に際しては、実際に適法な訂正請求等を行っていることが訴訟上必要である」としつつも、「ただし、特許権者が訂正請求等を行おうとしても、それが法律上困難である場合には、公平の観点から、その事情を個別に考察して、訂正請求等の要否を決すべきである。」として、例外を認めている（大寄麻代「最高裁重要判例解説（シートカッター事件）」L&T78 号（2018 年）68 頁は、「条件付不要説」と呼ぶ。）。

具体的には、侵害訴訟の第 1 審において無効主張がされた段階で訂正審判請求をする機会があり、その後、特許無効審判（以下、単に「無効審判」

という。）が請求された段階でも訂正請求をする機会があったのであるが、控訴審において対抗主張をするに際し、その時点で前記無効審判が審決取消訴訟に係属しており訂正請求も訂正審判請求も法律上することができなかった事案において、「控訴人……が現時点において訂正審判請求及び訂正請求をすることができないとしても、これは自らの責任に基づくものといわざるを得ず、訂正の再抗弁を主張するに際し、適法な訂正請求等を行っているという要件を不要とすべき特段の事情は認められない。」として、要件①を満たさないとした。

同判決は、要件①を必要とする理由について、以下のように判示している。

「……無効理由の回避が確実に予測されるためには、その前提として、当事者間において訴訟上の攻撃防御の対象となる訂正後の特許請求の範囲の記載が一義的に明確になることが重要であるから、訂正の再抗弁の主張に際しても、原則として、実際に適法な訂正請求等を行っていることが必要と解される。

仮に、訂正の抗弁（原文ママ）を提出するに当たって訂正審判等を行うことを不要とすれば、以下のような弊害が生じることが予想される。すなわち、①当該訂正が当該訴訟限りの相対的・個別的なものとなり、訴訟の被告ごとに又は被疑侵害品ごとに訂正内容を変えることも可能となりかねず、法的関係を複雑化させ、当事者の予測可能性も害する。②訂正審判等が行われずに無効の抗弁に対する再抗弁の成立を認めた場合には、訴訟上主張された訂正内容が将来的に実際になされる制度的保障がないことから、対世的には従前の訂正前の特許請求の範囲の記載のままの特許権が存在することになり、特許権者は、一方では無効事由を有する部分を除外したことによる訴訟上の利

益を得ながら、他方では当該無効事由を有する部分の特許請求の範囲内のものとして権利行使が可能な状態が存続する。」

また、前掲最判平 29・7・10 は、控訴審で無効主張がされた時点で、別の無効理由に係る無効審判の審決に対する審決取消訴訟が係属中であり、事実審の口頭弁論終結時までに訂正請求も訂正審判請求も法律上することができなかつた事案において、「本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するために現にこれらの請求（筆者注：訂正審判の請求又は訂正の請求）をしている必要はないというべきである」と判示しており、最高裁として、要件①（i）が必要であることを前提とした上で、その例外を認める判示を行った⁹⁾。

（2）不要説について

要件①（i）については、不要説も主張されている¹⁰⁾。

前掲最判平 20・4・24 における泉徳治判事の意見は、無効主張をするのに無効審判請求が必要なのと同様に、対抗主張をするのに訂正審判請求は必要ないとするものである。

立法の動きとしては、知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2016」（2016 年 5 月）においては、「今後取り組むべき施策」の一つとして、「……侵害訴訟における訂正審判請求等を要件としない訂正の再抗弁について、産業界を始めとした関係者の意見を踏まえつつ、具体的に検討を進め、2016 年度中に法制度の在り方に関する一定の結論を得る。（短期）（経済産業省）」ということが挙げられていた¹¹⁾。これを受けての産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」（平成 29 年 3 月）においては、前掲知財高判平 26・9・17 では、訂正審判請求等が法律上困難な場合には、公

平の観点から、その事情を個別に考察して、訂正審判請求等を行うことなく訂正の再抗弁を認める場合があることを判示していることから、実務上の問題は解消されていると考えられるということ、及び、訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁をすることを認めるべき、とするユーザーは 10%程度と少数にとどまるということに基づき、「本制度（筆者注：訂正審判請求等を要件としない制度）の導入の是非については、訂正の再抗弁に関する裁判所の運用やユーザーニーズの状況も注視しつつ、引き続き慎重に検討することが適当である。」と結論付けられた。

その後、前掲最判平 29・7・10 が出されたことで、裁判実務において不要説が採用される可能性は事実上なくなったものと解される（もちろん、対抗主張について立法化されるようなことがあれば別である。）。

（3）訂正請求等が不要とされる具体的な場合について

今後の課題としては、訂正請求等が不要とされるのはどのようなケースであるのかである。

無効主張以降には訂正請求等を行う機会が法律上全くなかったようなケースにおいて、訂正請求等を不要と判断したものとして、無効主張以降、事実審の口頭弁論終結時まで審決取消訴訟が係属していた事案（前掲最判平 29・7・10、及び、知財高判平 30・6・19（平成 29 年（ネ）第 10029 号、「光配向用偏光光照射装置及び光配向用偏光光照射方法事件」）や、無効主張以降、事実審の口頭弁論終結時まで無効審判が係属しており、かつ、答弁書提出期間後、審決の予告が出される間にあった事案（知財高判平 30・9・26（平成 30 年（ネ）第 10015 号、「光学情報読取装置事件」）¹²⁾）がある。これらのようなケースは、特許権者に帰責

性があるようなことは考えにくいので、およそ訂正請求等は不要とされるものと解される。

前掲知財高判平 26・9・17 は、上述したとおり、「特許権者が訂正請求等を行おうとしても、それが法律上困難である場合には、公平の観点から、その事情を個別に考察して、訂正請求等の要否を決すべきである。」と判示している。

ここで、「法律上困難である場合」には、訂正請求等が法律上可能な時期があったが、事実上困難であったようなケースが含まれると解される。例えば、無効審判が係属している状況で侵害訴訟において別の無効理由に基づく無効主張がされ、無効審判における答弁書提出期間が短期間しかないような場合が想定される。前掲知財高判平 26・9・17 によれば、このような場合であっても、直ちに訂正請求等が不要と判断されるわけではなく、「公平の観点から、その事情を個別に考察して」判断されることに留意が必要である。このようなケースについては、更なる事例の蓄積が待たれる。

2.4 要件①(ii)について

要件①(ii)の「当該訂正請求又は訂正審判請求が適法であること」については、訂正審判請求における法 126 条 1 項、5 項及び 6 項の要件、並びに、訂正請求における法 134 条の 2 第 1 項並びに同条 9 項で準用する法 126 条 5 項及び 6 項の要件が対象となることに争いはないが、法 127 条(法 134 条の 2 第 9 項で準用する場合を含む。)の要件が対象となるかについては、裁判例が分かっている。東京地判平 28・7・13 (平成 25 年(ワ)第 19418 号、「累進多焦点レンズ及び眼鏡レンズ事件」)は、積極説に立ち、原告(特許権者)が通常実施権者の一部について訂正請求をすることにつき承諾を得ていないことをもって、対抗主張の要件を満たさないと判断している。他方、東京地

判平 19・2・27 (平成 15 年(ワ)第 16924 号・判タ 1253 号 241 頁、「多関節搬送装置事件」)、東京地判平 22・6・24 (平成 21 年(ワ)第 3527 号、同第 3528 号、同第 3530 号、同第 3538 号、同第 3539 号、「液体収納容器事件」)等は、消極説に立って規範を定立している。

この点は、要件①(i)において、原則として、訂正請求又は訂正審判請求を求めることとの平仄からすると、実際に訂正請求又は訂正審判請求が認められるような訂正であることを要すると解されるので、積極説に立つべきである。

法 127 条と同様に、特許権が共有である場合において、共有者の全員が共同して訂正請求又は訂正審判請求をしなければならないこと(法 132 条 3 項(法 134 条の 2 第 9 項で準用する場合を含む。))も、要件①(ii)の対象となるかが問題となるが、これも同様の理由により積極説に立つべきである。

なお、令和 3 年特許法改正により、法 127 条(法 134 条の 2 第 9 項により準用される場合を含む。)が改正され(令和 4 年 4 月 1 日施行)、訂正請求又は訂正審判請求に際して承諾が必要となるのが専用実施権者及び質権者に限定され、通常実施権者が含まれないようになったため、実務上この要件①(ii)において同条の要件が対象となるかが問題となる場面は極めて限られることとなった¹³⁾。

2.5 要件②について

要件②の「その訂正により無効理由が解消されたこと」については、無効理由ごとに検討を要する。

新規性違反の無効理由に対しては、特許権者が訂正後の特許発明と主引用発明との間に相違点があることを主張立証することにより、当該無効理由は解消されることになる^{14), 15)}。

進歩性違反の無効理由に対しては、まず、特許

権者が、訂正後の特許発明と主引用発明との間に相違点があることを主張立証することになる。

つぎに、当該相違点の容易想到性については、被疑侵害者が評価根拠事実を、特許権者が評価障害事実を主張立証することになるとの立場（第1の立場）があり得る¹⁶⁾。これは無効主張における主張立証責任と同様であるので、実務にはなじみやすいものと解される。

他方で、対抗主張は、無効理由が解消されたことを要件とするものであるところ、訂正前後において主引用発明も進歩性違反という条項も同一であって、同一の無効理由と言い得るのであるから、相違点があることを主張立証しただけでは当該無効理由の解消に至っておらず、容易想到性の評価根拠事実の不存在（新たな相違点には主引用発明及び副引用発明の内容中に示唆がないこと、新たな相違点を含めた訂正後の特許発明には主引用発明との課題や作用・機能の共通性がないこと等）についても特許権者が主張立証する必要があるとの立場（第2の立場）もあり得るところではないかと考える。

第1の立場は、進歩性違反の無効主張においてはいずれも被疑侵害者側が主張立証責任を負う、特許発明と主引用発明との相違点及び当該相違点の容易想到性の評価根拠事実について、対抗主張では前者のみを特許権者側に負わせ、後者は被疑侵害者側に負わせるというものであって、両者を分けて考える理論的な根拠が明らかでないが、第2の立場にはそのような問題がないことを指摘しておく。

2.6 要件③について

要件③の「被疑侵害者の製品等が訂正後の特許請求の範囲にも属するものであること」については、訂正により特許請求の範囲を減縮した場合に

おいて、その減縮により除かれた部分に該当する構成につき、均等侵害を主張し得るのかという問題があり得る。通常は、文言侵害を主張し得るよう訂正をすることが想定されるが、予備的に均等侵害を主張することもあり得ると解される。

そのような場合であっても、通常の均等侵害の主張があったのと同様に、均等侵害の5要件¹⁷⁾が満たされるかを判断することになると解される。実務上、均等の第5要件（対象製品等の特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないこと）は被疑侵害者側が満たさないこと的主張立証責任を負うとされているので¹⁸⁾、要件③で均等侵害を主張する場合においても、同様であるのかについては、問題となり得ると考える。

2.7 時期的要件について

対抗主張の時期的要件は、要件①～③に含まれていない。そこで、適時提出主義（民事訴訟法156条）の下、審理を不当に遅延させることを目的としないものであれば（前掲最判平20・4・24参照。この点は後述する。）、特に制限はないと解される。

ただ、対抗主張をするのであれば、事実審の口頭弁論終結時までにはしなければならないことは、当然の前提となっているものと考えられる。この点、前掲最判平29・7・10は、「特許権者が、事実審の口頭弁論終結時までには訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず、その後訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは、訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り、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して、特許法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されないものと

いうべきである。」と判示している。

この「特段の事情」については、同判決の調査官による解説である前掲大寄 68 頁脚注 7 は、「本判決は、『特段の事情』にあたり得る具体的事例を示していないが、判決文が上記のとおり限定的な表現を用いていることからすれば、通常の訴訟進行においては想定されない例外的なケースに限られるであろう。たとえば、仮に本件の原審において、原告が（訂正審判請求をする機会が法律上なかったため、これを伴わずに）訂正の再抗弁をしようとし、これが認められるべきであったにもかかわらず、裁判所が、同主張は法律上許されないと誤った判断に基づく訴訟指揮をしたため、原告が同主張をする機会が実質的に制限された場合や、新たな無効の抗弁が主張されたのに直ちに弁論が終結されたため訂正の再抗弁を主張する物理的な機会が全くなかったような場合が考えられる。」としている。

3. 対抗主張の審理

被疑侵害者が無効主張をし、特許権者が対抗主張をした場合、裁判所は、無効主張の内容（訂正前の特許発明が無効理由を有するか）について審理することなく、対抗主張の要件（訂正後の特許発明が無効理由を有するか等）のみを審理して、特許権侵害との結論を導くことができる¹⁹⁾。

ただ、特許発明の技術的範囲が対抗主張に係る訂正により狭くなる結果、特許権侵害となる被疑侵害者の製品等が少なくなるような場合は、無効主張を先に判断する必要がある。無効主張が成り立たなければ、訂正前の技術的範囲に属する被疑侵害者の製品等の全てが侵害となるため、無効主張の審理の有無で、差止請求及び損害賠償請求の範囲が異なってくるからである。

4. 対抗主張の効果

対抗主張は「無効主張を否定し、又は覆す主張」であるから、侵害訴訟の審理において対抗主張が認められた場合、無効主張が排斥され、請求原因の法律効果が復活し、特許権侵害が成立する。被疑侵害者の製品等が複数あるときは、訂正後の特許請求の範囲に属するものについては対抗主張が認められるが、訂正後の特許請求の範囲に属しないものについては要件③を満たさないため対抗主張が認められず、無効主張が排斥されない。よって、訂正後の特許請求の範囲に属する製品等についてのみ特許権侵害が成立することになる。

これは、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その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出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。」と規定する法 128 条（法 134 条の 2 第 9 項において訂正請求に準用されている。）が適用されたのと同様の効果が、訂正請求に係る無効審判又は訂正審判の審決の確定を要せずして得られるものということができる。

そして、訂正後の特許請求の範囲に属する製品等については、設定登録時からの損害賠償請求（民法 709 条）又は不当利得返還請求（同法 703 条、704 条）が可能である。

5. 実務上の問題

5.1 対抗主張が認められた場合の損害賠償額について

(1) 問題の所在

上記「4. 対抗主張の効果」の項で述べたとおり、訂正後の特許請求の範囲に属する製品等については、設定登録時からの損害賠償請求（民法 709 条）が可能であるところ、侵害訴訟においては、過失

が推定されるため（法 103 条），特許権侵害と因果関係のある損害の発生及び損害額等を主張立証すると，自動的に損害賠償請求が認められることとなる。

しかしながら，法が過失の推定の規定を置いたのは，「特許発明の内容については特許公報，特許登録原簿等によって公示されて」²⁰⁾ いることを前提としているものであり²¹⁾（訂正が確定した場合も公報が発行され（法 193 条 2 項 8 号），公示される。），被疑侵害者にとっては，対抗主張により初めて訂正の内容が明らかにされる点で，公示がされているとは言いがたい。もちろん，対抗主張は，要件①により訂正が適法であることを求められているため，訂正の内容は，特許請求の範囲の減縮等に限られ（法 126 条 1 項，法 134 条の 2 第 1 項），新規事項の追加や実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更することは許されないから（法 126 条 5 項及び 6 項，法 134 条の 2 第 9 項），訂正前の特許請求の範囲，明細書及び図面から，ある程度は予測し得るものの，被疑侵害者の負担はかなり大きい。

それに加えて，特許権者は，侵害訴訟において実際に主張された無効主張の内容を見て，対抗主張の内容を決定することができる。例えば，進歩性違反の無効理由を主張する無効主張に対しては，主引用発明からは想到し得ないような構成要件を訂正によって訂正前の特許発明に付加することにより，比較的容易に当該無効理由を解消することができる。より具体的には，主引用発明に付加すると当該発明の課題が解決できなくなるような構成要件を特許発明に付加すると，当該構成要件が相違点となり，主引用発明に当該構成要件を付加して当該相違点に想到することには阻害要因があるとして，進歩性違反の無効理由が排斥される。

したがって，被疑侵害者としては，特許権に無

効理由があると確信していたとしても，それが訂正により解消されないかを検討した上で，製品の製造販売等をするか否かの判断をすることを強要されることになる。これはときには，被疑侵害者を萎縮させ，無効理由がある特許権を過剰に保護することにもなる。特に，特許権者に適正な保護を与えるべく，民法 709 条の特則として法 102 条 1 項及び 2 項が置かれており，これらに基づき損害賠償額が算定される場合には，被疑侵害者の支払う損害賠償額はかなり大きいものとなるため，被疑侵害者を萎縮させることにつながり得る。

(2) 解決の方向性

ところで，米国においては，特許権者は特許庁における再発行（Reissue。米国特許法 251 条），査定系再審査（Ex Parte Reexamination。同法 302 条）又は当事者系再審査（Inter Partes Reexamination。同法 311 条）の各手続において，特許がいったん成立した後においても，クレーム，明細書及び図面の内容の訂正（Amendment）をすることができる。この場合，損害賠償請求は，再発行等の時点以降の行為についてのみ行うことが可能である（同法 252 条，307 条(b)及び 328 条(c)）²²⁾。

筆者としては，日本国特許法においては，上述したとおり，訂正の確定の効果は設定登録時に遡及するという法制度を採用しているから，この米国特許法の扱いをそのまま適用するのは妥当でないが，公示を重んじていると解される点は，対抗主張が認められた場合の損害論において考慮してもよいのではないかと考える。

裁判例においても，公示を重んじた判示をしているものとして，特許公報発行日前の特許権侵害行為について，過失の推定（法 103 条）の規定を適用しなかった一連の裁判例が知られている（意匠権についての大阪地判昭 47・3・29（昭和 45 年

(ワ) 第 5258 号・判タ 278 号 378 頁, 「道路用安全さく事件」), その他多数²³⁾)。

対抗主張の場合, 上述したとおり, 訂正前の内容で特許公報が発行されており, かつ, 訂正の内容は訂正前の特許請求の範囲の減縮等に限定されているから, 全く公示がされていないというものではないが, やはり訂正後の公報(法 193 条 2 項 8 号)が発行されている場合に比べて, 公示が十分ではないと言わざるを得ない。

以上述べた事情に鑑みると, 筆者としては, 対抗主張を認めた場合の損害論においては, 過失の推定(法 103 条)の規定を適用しない手法(実施料相当額についての不当利得返還請求のみ認めることになる²⁴⁾。), 損害額の一定程度の減額を行う手法(故意・重過失がなかったことの参酌(法 102 条 5 項後段類推), 過失相殺(民法 722 条 2 項), 相当な損害額の認定(法 105 条の 3)等の規定によることが考えられる。)等により, 被疑侵害者との衡平を考慮しつつ, 特許権者の適正な保護を図る方向性がよいのではないかと考える。

5.2 対抗主張の繰り返しについて

(1) 問題の所在

要件①として, 特許権者が訂正請求又は訂正審判請求を行ったことが求められていることは, 一般に, 対抗主張の機会を制限するものと理解されてきたが²⁵⁾, 場合によっては, 対抗主張の機会を増やすことがある。

例えば, 侵害訴訟と並行して無効審判が係属しており, 特許権者が無効審判において答弁書提出期間に訂正請求を行うとともに, 侵害訴訟において当該訂正請求を前提とした対抗主張を行っている場合に, 特許庁審判官が当該訂正請求を認めた上で, 特許に無効理由があるとして審決の予告をしたときは, 特許権者は 2 度目の訂正請求を行う

ことができる。この 2 度目の訂正請求が行われたときは, 1 度目の訂正請求は取り下げられたものとみなされるのであり(法 134 条の 2 第 6 項), 2 度目の訂正請求の内容は 1 度目の訂正請求の内容に拘束されない。そうすると, 特許権者としては, 無効主張に対して特許庁審判官により無効理由が解消されると認められなかった 1 度目の訂正請求を維持せず, これとは別の内容の 2 度目の訂正請求を行うことができることになる。そして, 特許権者は, この 2 度目の訂正請求を前提とした 2 度目の対抗主張を行うことが可能であり, 裁判所としては, 無効審判の審決が確定すると訂正内容が確定して対世的効力を生じることから, 対抗主張に要件①を求めている趣旨からしても, この 2 度目の対抗主張を審理対象とする方向で訴訟指揮を行うことが多いのではないかと想定される。すなわち, 特許権者は, 1 度の無効主張に対し, 2 度の対抗主張をすることができるのである。

無効審判においては, 訂正請求を行う機会として, ①答弁書提出期間(法 134 条 1 項又は 2 項), ②無効不成立審決の取消判決確定後の所定期間(法 134 条の 3), ③職権無効理由通知後の意見書提出期間(法 153 条 2 項), 及び, ④審決の予告後の所定期間(法 164 条の 2 第 2 項)が規定されているから(法 134 条の 2 第 1 項), 特許権者には, 制度上, 複数回の訂正請求の機会が与えられている。

その上, 複数の無効審判(審判請求人が異なる場合もあり得る。)が請求され, 侵害訴訟で審理されている無効主張とは異なる無効理由に係る無効審判で訂正請求の機会が与えられたり, また, 無効審判において, 侵害訴訟の対象となっている請求項とは別の請求項の訂正が不適法であるとして審決の予告がされたりするなど, 侵害訴訟の審理の進行とは無関係に訂正請求の機会が与えられ

ることがある。これらの場合は、侵害訴訟で審理されている無効主張についての特許庁審判官の見解が示されたわけではないが、特許権が、侵害訴訟における対抗主張の審理の状況を見据えつつ、不利と察すれば、この訂正請求の機会に、新たな訂正請求をして、これを侵害訴訟に反映させることも可能である。

このように、侵害訴訟において無効主張及び対抗主張を審理している最中に、無効審判において訂正請求の機会が与えられ、新たな対抗主張がされることも多く、場合によっては、2度ならず、3度、4度と別の訂正内容での対抗主張がされることもある。無効主張は、適時提出主義（民事訴訟法156条）、及び、審理を不当に遅延させる場合は却下されるという法制度（法104条の3第2項）の下、裁判所の訴訟指揮で提出時期や回数がある程度制限されているのが実務である。これに対し、対抗主張は、前掲最判平20・4・24が法104条の3第2項の規定の趣旨に照らして、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旨判示しているものの²⁶⁾、実際には、上述したように、1度の無効主張に対して、2度以上の対抗主張を認めることが多いものと解される。筆者は、このような実務は、特許権者と被疑侵害者との衡平を欠く場合があると言わざるを得ないとの印象を持っている。

(2) 解決の方向性

筆者は、過度に繰り返される対抗主張については、前掲最判平20・4・24が判示した法104条の3第2項の規定の趣旨に基づき認めないとする手法や、時機に後れた攻撃防御方法の却下（民事訴訟法157条1項）による手法により、適宜制限する運用とするのがよいと考える。このようにした

場合、対世的効力を有することになる無効審判の訂正請求により訂正された発明の内容と、侵害訴訟において審理される発明の内容とが異なるということが生じ得る。しかし、それは、対世的効力を有する無効審判においては無効理由が解消され、侵害訴訟においては無効理由が解消されていないという状況を作り出すことがあるに過ぎず、要件①を求める趣旨において想定されている、対世的には無効理由が解消されておらず、侵害訴訟においては無効理由が解消されているという不都合な状況とは異なっている。

したがって、このような運用をすることにより、1度の無効主張に対して1度の対抗主張を原則として、2度目以上の対抗主張は適宜制限するのがよいと考える。そして、無効審判において典型的に生じる訂正請求の2度の機会（答弁書提出期間及び審決の予告後の所定期間）を超える3度以上の対抗主張は、特段の事情がない限り認めないとするのも十分に考えられる。

なお、被疑侵害者側の実務上の工夫としては、無効審判を請求しないということが挙げられる。そうすると、特許権者は、対抗主張をする際に訂正審判を請求することになるが、訂正審判は比較的短期間で審決が出されるので、早期に訂正を確定させることが可能となる²⁷⁾。これにより、更なる対抗主張がされるとしても、確定した訂正後の発明の範囲内で訂正しなくてはならないとの制限を特許権者に課すことができる。

6. おわりに

本稿では、対抗主張の要件等について述べ、また、対抗主張に関する実務上の問題について検討した。

対抗主張の要件に関しては、要件①(i)の例外が認められる場合についての事例の蓄積が待た

れるところである。また、対抗主張が認められた場合の損害賠償額や対抗主張の繰り返しの問題に

関しては、本稿の問題提起が議論の契機になれば幸いである。

注)

- 1) 法 104 条の 3 の立法化 (平成 16 年裁判所法等改正) のきっかけとなった最判平 12・4・11 (平成 10 年 (オ) 第 364 号・民集 54 卷 4 号 1368 頁, 「半導体装置事件」 (いわゆるキルビー判決)) においては, 無効理由が存在することが明らかであることを理由とする権利濫用の法理の適用に際し, これを制限する「特段の事情」として, 「訂正審判の請求がされている」ことを例示していたところ, 同条の施行後, 東京地判平 17・7・27 (平成 16 年 (ワ) 第 27008 号, 「車両用ホイールのスピニング成形用素材事件」) は, 訂正審判を準備しているとの特許権者の主張に対し, 訂正が仮に認められたとしても特許が無効である旨の判示をしている。また, 知財高判平 17・8・30 (平成 17 年 (ネ) 第 10069 号, 「土木工事用レーザ測定器事件」) は, 訂正の用意があるとの特許権者の主張に対し, 訂正後の発明との対比において被疑侵害物品が侵害であるとの主張がないとしつつ, 訂正後の発明に進歩性がないとの判示をしている。さらに, 東京地判平 17・9・29 (平成 15 年 (ワ) 第 25867 号, 「フレキシブル基板用電気コネクタ事件」) は, 特許庁審判官の無効理由通知書に記載された, 侵害訴訟で主張されていない無効理由について審理を行い, 訂正請求により当該無効理由が解消されるとの判示をしている。その後の対抗主張に関する経緯については, 今井優仁, 高見憲「最新特許権侵害判決紹介」パテント 64 卷 3 号 (2011 年 3 月) 33 頁 (筆者担当部分) 参照。
- 2) 知財高裁ウェブサイトの「特許権の侵害に関する訴訟における統計 (東京地裁・大阪地裁, 平成 26 年～令和 2 年)」 (https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2021/2020_sintoukei_h26_r2.pdf) においては, 判決で終局した事件についての統計データ (暫定値) で, 「無効の抗弁なし 26% (158 件)」, 「無効の抗弁あり・判断なし 40% (241 件)」, 「無効の抗弁あり・特許有効判断 19% (112 件)」, 「無効の抗弁あり・特許無効判断 15% (93 件)」の割合となっている (特許権の数を基準)。
- 3) 訂正前には無効理由があるとしつつ対抗主張により特許権侵害を認めた典型的な裁判例として, 東京地判平 29・4・21 (平成 26 年 (ワ) 第 34678 号, 「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造事件」) 及びその控訴審判決である知財高判平 29・11・28 (平成 29 年 (ネ) 第 10060 号) がある。また, 前掲注 2 の「統計」によると, 侵害訴訟の約 3 分の 1 が和解で終了しており, そのうち約 8 割が特許権者にとって勝訴的和解であることからすると, 和解で終了している事件の中にも対抗主張により特許権侵害を認めたものがかなりの割合で含まれていると推測される。
- 4) 東海林保「冒認出願・共同出願違反の主張立証責任に関する実務的考察」設楽隆一ほか 6 名編『現代知的財産法実務と課題飯村敏明先生退官記念』(発明協会, 平成 27 年) 421 頁, 清水節「無効の抗弁と訂正の再抗弁の審理及び問題点について」パテント 69 卷 3 号 (2016

- 年 3 月) 80 頁。飯村敏明「発明とは何か, 新規性, 進歩性, 記載要件」高林龍外 2 名編『現代知的財産法講座 II 知的財産法の実務的発展』(日本評論社, 2012 年) 12 頁も同様の立場と解される。
- 5) サポート要件 (法 36 条 6 項 1 号) につき, 知財高判平 17・11・11 (平成 17 年 (行ケ) 第 10042 号・判時 1911 号 48 頁, 判タ 1192 号 164 頁, 「偏光フィルムの製造法事件」), その他多数, 実施可能要件 (法 36 条 4 項 1 号) につき, 知財高判平 18・2・16 (平成 17 年 (行ケ) 第 10205 号, 「結晶ラクチュロース三水和物とその製造法事件」), 知財高判平 27・4・28 (平成 25 年 (行ケ) 第 10250 号, 「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体事件」) 等。
- 6) 知財高判平 18・1・19 (平成 17 年 (行ケ) 第 10193 号, 「緑化吹付け資材および緑化吹付け方法事件」) 等。なお, 侵害訴訟において, 冒認出願でないことの主張立証責任が特許権者側にあるとする裁判例もあるが (東京地判平 27・4・24 (平成 25 年 (ワ) 第 14849 号・判時 2304 号 87 頁, 「液晶表示装置事件」), 東京地判平 30・3・2 (平成 27 年 (ワ) 第 31774 号, 平成 28 年 (ワ) 第 15181 号, 「螺旋状コイルインサートの製造方法事件」)), 定着しているとは言えない。
- 7) 前掲最判平 29・7・10 は, 「無効の抗弁」及び「訂正の再抗弁」との用語を用いているが, 当該事案において主張された無効理由が新規性違反及び進歩性違反であり, 被疑侵害者側が特許に無効理由があることの主張立証責任を負うことが明らかであった事案である。
- 8) 知財高裁において初めて対抗主張の要件を明示した知財高判平 21・8・25 (平成 20 年 (ネ) 第 10068 号・判時 2059 号 125 頁, 判タ 1319 号 246 頁, 「切削方法事件」) は, 「法 104 条の 3 の抗弁に対する再抗弁としては, ①特許権者が, 適法な訂正請求又は訂正審判請求を行い, ②その訂正により無効理由が解消され, かつ, ③被控訴人方法が訂正後の特許請求の範囲にも属するものであることが必要である。」と判示している。
- 9) 前掲大寄 69 頁は, 「条件付不要説に親和的な立場を前提とした判断をしたものと解される」としている。
- 10) 例えば, 田村善之「WLJ 判例コラム」125 号 (2018 年) 14 頁, 平井佑希「シートカッター事件最高裁判決」AIPPI・JAPAN 月報 63 卷 4 号 (2018 年) 21 頁
- 11) 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会 知財紛争処理システム検討委員会の報告書「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について」(平成 28 年 3 月) 38 頁においては, 「訂正審判請求等を要件としない訂正の再抗弁の導入」につき, 「侵害訴訟における権利の安定性の向上に資するとともに, 紛争解決の実効性, 訴訟経済等にも資するものとなり, 更なる当事者間の衡平につながると評価できるため, 経済的合理性, 利用者の視点等に照らし, その導入には意義があると考えられる。」とされていた。
- 12) 同日に出された被控訴人 (被告) が異なる知財高判平

- 30・9・26（平成30年（ネ）第10044号、「光学情報読取装置事件」）も同様である。
- 13) 令和3年特許法改正前の法127条においては、承諾が必要となる者として、専用実施権者及び質権者の他に、職務発明に基づく通常実施権者、及び、特許権者又は専用実施権者の許諾による通常実施権者が含まれていたため、無効審判の請求人や、侵害訴訟において無効主張をする被疑侵害者は、実務上、通常実施権者が存在することを調査した上で、訂正請求が不適法であると主張する必要があった（特許庁や裁判所が通常実施権者の存在を調査してくれるわけではないため）。令和3年特許法改正により、承諾が必要となる者が専用実施権者及び質権者に限定されることとなった。それらは登録が必須であるため（法98条1項2号及び3号）、その存在を特許原簿により容易に確認することができる（法27条1項2号及び3号）。
- 14) 島田美喜子「特許無効の抗弁」高部眞規子編著『最新裁判実務大系10 知的財産権訴訟I』（青林書院、2018年）239頁
- 15) これに対し、被疑侵害者は、当該相違点が容易想到であるとする、新たな進歩性違反の主張をすることができる。
- 16) 清水・前掲注4・86頁は、「被告が相違点を認めれば、次に再々抗弁の問題になります。つまり、その争いのない相違点について、再々抗弁として、周知技術、公知技術などに開示されているか、開示されている場合には組合せが容易かという、普通の進歩性の議論になります。」とする。
- 17) 最判平10・2・24（平成6年（オ）第1083号・民集52巻1号113頁、「無限摺動用ボールスプライン軸受事件」）が示した5要件をいう。
- 18) 知財高判平28・3・25（平成27年（ネ）第10014号・判時2306号87頁、判タ1430号152頁、「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法事件（マキサカルシトール事件）」）参照
- 19) 例えば、大阪地判平28・2・29（平成25年（ワ）第6674号、「棚装置事件」）及びその控訴審判決である知財高判平28・9・29（平成28年（ネ）第10039号）、東京地判平28・12・6（平成25年（ワ）第14748号、同第31727号・判時2336号92頁、「遮断弁事件」）
- 20) 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕」346頁
- 21) 露木美幸「特許法103条と責任法上の注意義務——産業財産権法の過失の推定規定の再検討——」知財研紀要21（2012年）4頁は、立法経緯等から、「特許法103条における過失の内容は公報を前提とした特許調査義務違反である」とする。
- 22) 社団法人日本国際知的財産保護協会「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究」（平成23年3月）60頁（山内貴博執筆部分）によると、「……再発行、査定系再審査、または当事者系再審査の各手続は、実際にはあまり使われていない。特許権者が侵害訴訟を提起し、当該訴訟の被告が特許権の無効を主張した場合に、特許権者としては、対抗手段としてこれらの手続を申し立てることは一応可能である。しかし、これらの手続を申し立てると、侵害訴訟の被告に対し中用権（Intervening Right）を与えてしまう可能性があること、クレームの追加や訂正が認められた際に、差止めが認められるかどうか、損害賠償の始期がどうなるかがはっきりしないこと等が、その理由である。」とのことである。米国の特許出願実務においては多数のクレームを作成することが行われているが、訂正手続をできるだけ回避するのもその理由の一つと解される。
- 23) ただし、近時においては、過失の推定の規定を適用しなかったもの（大阪地判平29・9・28（平成27年（ワ）第3134号、「位置検出装置事件」））のみならず、適用したもの（東京地判平27・2・10（平成24年（ワ）第35757号、「水消去性書画用墨汁組成物事件」）、東京地判平29・4・27（平成27年（ワ）第556号、同第20109号、「切断装置事件」））も現れている。
- 24) 不当利得返還請求における不当利得の額は、法102条3項の「特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」と同じであると解されている（知財高判平22・7・20（平成19年（ネ）第10032号、「溶融金属供給用容器事件」）、知財高判平27・11・12（平成27年（ネ）第10048号、同第10088号・判時2287号91頁、判タ1424号136頁、「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置事件」））。令和元年特許法改正により新設された法102条4項の「特許発明の実施の対価について、当該特許権……の侵害があつたことを前提として当該特許権……を侵害した者との間で合意をすとしたならば、当該特許権者……が得ることとなるその対価を考慮することができる」との規定は、同条3項等を対象とするものであるが、不当利得返還請求における不当利得の額の算定においても同条3項を通じて適用されることとなると解される。中村閑『片山英二先生古稀記念論文集 ビジネスローの新しい流れ——知的財産法と倒産法の最新動向』（青林書院、2020年）454頁は、いわゆる「侵害プレミアム」を認めた知財高判令元・6・7（平成30年（ネ）第10063号・判時2430号34頁、「二酸化炭素含有粘性組成物事件」）の示した判断基準が、不当利得返還請求における不当利得の額の認定にも当てはまるとする。
- 25) 田邊実「特許無効審判事件と侵害訴訟における無効の抗弁・訂正請求」牧野利秋ほか『知的財産訴訟実務大系I』（青林書院、2014年）200頁
- 26) 当該事件では、法104条の3第2項の規定の趣旨に照らし、5度目の訂正審判請求に基づく対抗主張を認めなかった。
- 27) 侵害訴訟においては、訂正の確定により、対抗主張は請求原因事実の主張として整理されることになる。