

特許権侵害訴訟における 再審主張制限とその射程

—平成23年法改正による特許法第104条の4の創設を契機として—

渡 辺 森 児

目 次

- 一 本稿の目的
- 二 問題の整理
 - 1 問題の背景—特許無効判断手続のダブルトラックと現状—
 - (1) 併存する2つの手続の関係
 - (2) キルビー判決の影響
 - (3) 平成16年の特許法改正
 - (4) ダブルトラック現象
 - 2 学説および判例
 - (1) 再審の訴えが問題となる事例の整理
 - (2) 学 説
 - (3) 判例および裁判例
 - 3 改正特許法104条の4の概要
- 三 侵害訴訟における再審主張制限の根拠論
 - 1 再審事由の根拠
 - 2 特許法104条の4の趣旨
- 四 再審主張制限の検討
 - 1 請求認容判決確定後の敗訴被告からの再審主張 ((i)のケース)

- 2 請求棄却判決確定後の敗訴原告からの再審主張（ii— a のケース）
- 五 侵害訴訟の確定判決の既判力が問題となる領域
- 1 請求認容判決確定後に敗訴被告が提起する請求異議の訴えについて
 - (1) 損害賠償請求認容の場合
 - (2) 差止請求認容の場合
 - 2 請求棄却判決確定後に敗訴原告が提起する再訴について
- 六 残された課題（侵害訴訟集中審理化への対応）

一 本稿の目的

今日、特許権者が特許権侵害を理由として差止め又は損害賠償を求めて訴えを提起する訴訟（以下、「侵害訴訟」という）において、裁判所が訴訟物の判断の先決事項として特許の有効性について審理のうえ下した本案判決が確定した後、特許庁での審判手続等（以下、「審判手続ルート」という）において、先の判断と内容的に食い違う審決がなされ確定したとき、確定判決が再審の訴えによって取り消されるべきかとの問題がある（民訴法338条1項8号参照）。この問題については、これまで議論の対立があったところ、平成23年の改正特許法⁽¹⁾は、同法104条の4において、侵害訴訟の当事者間では確定判決を変更できない旨の再審事由主張制限の規定を設ける立法の手当てを行った。その改正理由の中心は、侵害訴訟の判決確定後に紛争の蒸し返しを防ぐ必要があり、紛争のコストを低減することによって、特許権の機動的な行使を可能とする産業界の要請に応えたものだと考えられる⁽²⁾。

ところで、従来、解釈論において、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」という文言の該当性につき、特許を無効とする無効審決及び特許を訂正する訂正審決に遡及効があるとする特許法125条、及び128条から、該当性を否定するのは困難であ

るとの指摘がなされていた^③。今般の改正作業においても、この点は意識され、いったんは「審決の遡及効の制限」ということがテーマとなったにもかかわらず、結果として、特許法125条および128条に手を加えられることはなかった。このように、改正特許法が、再審事由となりうる前提の問題を残しつつ、なぜ当事者に対し再審主張を制限できるのかについては、これまで民訴法の観点からの理論的解明が十分になされていないように見受けられる。本稿の目的は、民訴法上の再審の訴えが許容される根拠が既判力を正当化する根拠を欠くところにあるとの基本的立場に基づき、改正法下において、再審主張が制限されるべき場合とは何かを考え、また今回の改正法の趣旨が侵害訴訟の確定判決の既判力が争われる他の場面へどう波及するのかにつき検討することにある。

二 問題の整理

はじめに、今般の法改正が何故必要であったのか、その問題の所在を整理する。

1 問題の背景—特許無効判断手続のダブルトラックと現状—

(1) 併存する2つの手続の関係

わが国では、侵害訴訟は、通常民事訴訟手続で行われるのに対し、特許庁の行政処分（特許法51条）に根拠を置く特許権の有効性を争う手続は、審判手続ルートにおいて行われる。したがって、侵害訴訟において特許権の有効性が争点となったとしても、侵害訴訟の裁判所は、特許無効の審決が確定しない限り、特許が有効なものとして判断しなければならないのが本則的な処理である。しかし、実際には、審判手続ルートでの判断が、特許庁と東京高裁の間を往復し紛争が長期化する事態も珍しくないことから、裁判実務上は、侵害訴訟を中止することなく、さしあたり紛争当事者間での早期解決を図るべき要請が高かっ

たとえられる⁽⁴⁾。

(2) キルビー判決の影響

このような状況で、最高裁平成12年4月11日判決民集54巻4号1368頁（キルビー特許事件最高裁判決）、いわゆるキルビー判決は「特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合」には、特許権に基づいて差止め又は損害賠償請求をすることは、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないとする理論を採用した。この判決の法理は、その後の裁判実務に広く受け入れられ、侵害訴訟を中止することなく、民事訴訟手続内で、いわば審判手続ルートでの結論を先取りした形で特許権の実質的な無効判断が行われるようになった。

(3) 平成16年の特許法改正

このようにキルビー判決の示した権利濫用の法理が実務に定着化する流れの中で、平成16年の改正特許法は、さらにこの法理を一般則化する規定を設けた。すなわち、同法104条の3第1項では、「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」は、特許権者は侵害訴訟の相手方に対し権利行使できないものと定めた⁽⁵⁾。これは、明文上、裁判所に、特許が無効にされるべきか否かの判断権限を付与し、また侵害訴訟の被告には「特許が……無効にされるべきである」との抗弁、いわゆる「特許無効の抗弁」の提出が認められることになった。

(4) ダブルトラック現象

このようにして、現行法下では、侵害訴訟の当事者間において、実質的に特許の有効性を争う手段が2つのルートで認められる、いわゆるダブルトラック

現象が生じるにいたった⁶⁾。このダブルトラック現象は、特許無効判断が2つのルートで実質的に異なった場合に、その2つの判断の矛盾を事後的に解決する問題が生じた。仮に侵害訴訟の判決確定後に、安易に再審の訴えを許容することになれば、先の立法の方向性とは逆に紛争を長期化させることになりかねない。そこで、この場合の再審の許容性が非常に大きな問題となる⁷⁾。

2 学説および判例

(1) 再審の訴えが問題となる事例の整理

以下では、現行法下で再審の訴えの可能性が問題となる事例を整理することにする。ここでは、簡単なモデルケースを用いて説明する。

〔モデルケース〕特許権者Xは、「チタン合金を用いることを特徴とするメガネフレーム」を請求項とする登録特許について、Yに特許権を侵害する行為があったとして、差止および損害賠償を求める侵害訴訟を提起した。この訴訟の中で、被告Yから、特許法104条の3に基づき、メガネフレームに「チタン合金を用いること」は公知の技術であり、新規性が欠如している旨の特許無効の抗弁が提出された。これに対し、原告Xは、「チタンとアルミを質量比1：1の割合で含有するチタン合金を用いることを特徴とするメガネフレーム」と特許を訂正することで、無効理由を回避できると考えたため、訴訟において、特許訂正審判により特許が訂正される見込みがあり、かつ、訂正後の特許であっても、Yには侵害行為がある旨の対抗主張を行った。

再審が問題となるのは、以下の各ケースである⁸⁾。

第1に、侵害訴訟で、当該特許は新規性に欠けるところはないと判断され請求認容判決が確定した場合を(i)とする。このうち、その後、Yの申し立てていた無効審判手続において特許を無効とする旨の審決が下され確定したため、敗訴被告であるYが再審の訴えを提起したという事案を(i)―aのケースとする。他方、次の事案を(i)―bのケースとする。すなわち、Xは侵害訴訟とは別に訂

正審判を申し立てており、この手続において「チタンとアルミを質量比1：1の割合で含有するチタン合金を用いることを特徴とする」と請求項を改めることを認める審決が下され確定した。この特許訂正は、いわば特許の権利範囲の減縮であり、訂正前の特許の権利範囲の一部を無効化するものである。したがって、単なるチタン合金を用いた製品を製造・販売していたYの行為は特許権侵害ではなかったとして、敗訴被告であるYが、請求認容判決の取消を求めて再審の訴えを提起したという事案である。

第2に、侵害訴訟で、Yの特許無効の抗弁が認められ、請求棄却判決がなされ確定した場合を(ii)とする。このうち、次の事案を(ii)―aのケースとする。すなわち、判決確定後、訂正審判手続において、特許の訂正を認める審決が下され確定し、訂正後の内容の特許が登録時に遡って有効とみなされることになった(特128条)。Yは、訂正後の特許である「チタンとアルミを質量比1：1の割合で含有するチタン合金を用いることを特徴とするメガネフレーム」を侵害する行為を当初から行っていたことになるため、敗訴原告Xが、請求棄却判決の取消を求めて再審の訴えを提起したという事案である。他方、Yの申し立てていた無効審判手続において、無効理由が無いと判断され、無効審判請求不成立の審決が下され確定した場合が(ii)―bのケースである。この場合には、厳密に言えば、単に新規性を欠くことはないとして請求不成立となるケースと、Yの特許訂正が認められたために、無効理由が解消したケースの2つが想定できるが、後者は、(ii)―aのケースに準じて考えることができるため、本稿では、前者の例、すなわち、単純にYの主張する無効理由がなく、請求不成立審決が下され確定したため、侵害訴訟で敗訴したXが再審の訴えを提起したという事案を、(ii)―bと分類する。

(2) 学説

従来の学説は、これらのケースにおいて、特許付与処分が338条1項8号にい

う「判決の基礎となった……行政処分」といえるかどうかには論争があり、次のように整理することができる。

まず、(ii)―bのケースについては、再審を肯定する見解は皆無である。それは、このケースでは、無効審判請求不成立の審決が確定しても行政処分である特許査定に何ら変更は生じておらず、判決の基礎に変更があったとはいえないことは誰もが認めるところであるためである⁹⁾。

ア) そこで、(ii)―bを除く全てのケースに再審事由を肯定する、実体法学者および実務家から支持を集めている再審事由肯定説がある¹⁰⁾。まず、(i)のケースにおいては、特許査定は請求認容判決の基礎となっており、この判決の基礎となった行政処分が後に変更されたと解し、この場合に再審事由を肯定する。つぎに、(ii)―aのケースにおいては、請求棄却判決は発明に対する特許査定を前提としているところ、当該特許の権利範囲を減縮する訂正審決が確定すれば、特許法128条によって、当初から訂正後の権利範囲により特許査定がされたものとみなされるのであるから、これにより判決の基礎となっていた行政処分が後の行政処分によって変更されたと解する。したがって、この場合も、再審事由を肯定する。

イ) これに対して、再審事由全面否定説がある。この見解に立つのは、主に民訴法学者である¹¹⁾。菱田雄郷教授は、特許法104条の3の下では、侵害裁判所は、無効審判における判断を先取りする形で無効理由を審査することになる以上、侵害裁判所が判決の基礎としていたのは「裁判」でもなければ「行政処分」でもない独自の要素であって、その当否が問題とされている特許査定自体を援用して判決を出すことはできないから、民訴法338条1項8号の「判決の基礎となった」とはいえないとする¹²⁾。また、加波眞一教授は、再審原理の研究の成果から、338条1項各号所定の再審事由は、既判力拘束力の正当化根拠である手続保障欠缺から根拠づけられることを基本的立場とし、侵害訴訟の本案審理では、判決の基礎につき当事者に対論の機会が十分保障されており、再審事由は

存しないとする⁶³⁾。

ウ) つづいて、(i)のケースのみ再審事由を肯定する部分肯定説があり、改正前の多数説であると思われる。この見解は、(i)のケースにおいては先の肯定説が述べるところと同じであるが、(ii)のケースでは否定する⁶⁴⁾。その代表的な論拠として、(ii)のケースにあっては、「判決の基礎となる行政処分」とは特許番号により特定される特許登録を指すから、訂正審決によっても「行政処分」自体に変更はないとする、実務家による指摘がある⁶⁵⁾。また、理論構成は異なるが、同様の結論を支持する笠井正俊教授の見解がある。すなわち、侵害訴訟の請求認容判決は、①当該特許権は有効に存在し、かつ、②特許無効の抗弁事由も認められないことを根拠とするものと分析でき、このうち「特許権の有効な存在」が請求認容判決の「基礎となった」と解すべきである。そして、これが無効審決確定によって変更があったとする⁶⁶⁾。これに対し、請求棄却判決は、①訂正前の特許権が有効に存在し、しかし、②その特許権について特許無効の抗弁事由が認められることに根拠があると考え、侵害訴訟で考慮されなかった訂正が審判で認められ訂正審決が確定しても、先の2要件を覆すものではないとするものである⁶⁷⁾。

エ) さらに、裁判官を中心として、肯定説の論拠に一定の理解を示しながらも、結論として再審を認める場合を大きく制限する再審事由制限説と呼ぶべき見解が主張されている。すなわち、再審の訴えにつき、338条1項但書による再審の補充性の趣旨を類推適用し、再審を求めることを制限する見解⁶⁸⁾や、再審の訴えが訴訟上の信義則に反する場合に認められないとする見解⁶⁹⁾がそれである。

(3) 判例および裁判例

ダブルトラック現象が生まれた契機ともいうべきキルビー判決以降、侵害訴訟の確定判決につき再審が問題となった先例として、次の2件がある。

まず、(i)―aのケースに分類される裁判例として、知財高裁平成20年7月14日判決判時2050号137頁(生海苔の異物分離除去装置事件判決)がある。事案は、特許権者XがYに対し侵害訴訟を提起し、Yから、キルビー判決の法理による権利濫用の抗弁が提出されたものの、抗弁が認められず、請求認容判決が確定。その後、Yの申し立てた無効審判において、無効審決が確定したため、Yが再審の訴えを提起したというものである。知財高裁は、権利濫用の抗弁により判断されるのは特許の無効理由の存在の明白性であり、特許の有効性について判断したものとはいえないから無効主張の繰り返しとはいえないことを主な理由として、再審の訴えを肯定した。ただし、本件は、Yが侵害訴訟で主張した無効理由(記載不備)と、後の無効審判で認められた無効理由(進歩性欠如)とが異なっているという事案の特殊性が存在する。

次に、(ii)―aのケースに分類される最高裁判例として、最高裁平成20年4月24日判決民集62巻5号1262頁(ナイフ加工装置事件最高裁判決)がある。事案は、特許権者XがYに対し侵害訴訟を提起したところ、Yから提出された特許無効の抗弁を容れ請求を棄却した原判決に対しXが上告した事件において、上告理由として再審事由が主張されたというものである。この事件では、上告審係属中、Xの申し立てた訂正審判請求が認められ、特許を有効とする訂正審決が確定したことが再審事由に当たるかが問題とされた。最高裁は、「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」としながらも、別の理由から(特許法104条の3第2項の趣旨に照らし)、Xの主張を認めず上告を棄却した。

このように、学説上は対立があった再審の許容性について、裁判実務において、肯定的な判決が相次いで表れたことが、紛争解決の長期化を避ける何らかの立法の必要性を認識させることになったものと考えられる。

3 改正特許法104条の4の概要

立法過程においては、先例となった2つの判決が示す判断とは逆に、訴訟当事者との関係では、いったん確定した判決を覆す再審の訴えは制限されるべきであるという基本的な方向性の下、議論が進められた。この中で、冒頭に指摘した、「確定審決の遡及効の制限」ということもテーマとして挙げられたが、確定審決の遡及効を一般的に制限することには産業界から反対意見が根強くあった²⁰⁾。そこで、特許法125条、128条に修正を加えるのではなく、当該侵害訴訟の当事者間限りで審決の効果を否定するという、確定審決の遡及効の範囲を絞る検討が重ねられた²¹⁾。そこで、検討の結果、判決が確定した侵害訴訟の当事者には再審事由として、一定の事由を主張することができないとする新たな条文（特許法104条の4）を加えることで決着がついた²²⁾。

新設された法規は、前述した学説上の多数説で考えられていた、請求認容判決確定後の(i)のケースのみ再審の訴えを制限するという立場ではなく、おおむね基本的には、先に整理したいずれの場合についても、当事者からの再審の訴えを制限しようとしたものと見受けられる。この理由については、必ずしも立法資料から明らかではないが、本改正は従来解釈論上の論争に決着をつけることが目的ではなく、請求棄却判決確定後の(ii)のケースを法の適用外にすることによる解釈論上の混乱を避けるため、再審が考えられ得るすべての事案についていわば大きく網をかけたものと考えられる。

特許法104条の4の内容は以下のとおりである。

まず、改正特許法104条の4第1号は、前記(i)―aのケースについて、請求認容の判決確定後に、敗訴被告は「当該特許を無効にすべき旨の審決」が確定したことを再審の訴えにおいて主張できないとする。

次に、同条第3号は、確定判決を受けた侵害訴訟の当事者は、「訂正すべき旨の審決」の確定もまた再審の訴えにおいて主張できないとしている。この「訂正すべき旨の審決」の意味は2つあり、詳細は政令事項となっている²³⁾。特許法

施行令13条の4第1号は、前記(i)―bのケースについて定めたものである。これに対し、同条第2号は、前記(ii)―aのケースについて定めたものである。今回の改正法では、(ii)―bのケースについては態度を明らかにしていない。しかし、これまでの学説状況に鑑みれば、そもそも再審事由が問題とならない場面についてあえて規定を置かなかったものと考えられる。したがって、このケースにおいては、民訴法338条1項8号の一般則が適用されないとの理由で、再審事由が否定されると解される。

すると、解釈論上の争いの余地が残されているのは、文理上、不明確なケース、および除外されたケースである。これを「疑問」として列挙すると以下のとおりである。

疑問① 改正法は、再審を申し立てる原因となった訂正審決については、当該訴訟で立証された事実を根拠としているか否かにより区別しているのに対し、無効審決については何らの区別なく「当該特許を無効にすべき旨の審決」とする。訴訟で立証された事実に基づく無効理由以外の無効理由により後に無効となった場合については、どう解すべきなのか。

疑問② (i)―bのケースについて、敗訴被告は「当該訂正が当該訴訟において立証された事実自体を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするために行われる審決」が確定したことを再審の訴えにおいて主張できるのか。

疑問③ (ii)―aのケースについて、敗訴原告は「当該訂正が当該訴訟等において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするために行われる審決」が確定したことを再審の訴えにおいて主張できるのか。

以上の3点である。

これらの疑問を検討するに当たり、改正特許法104条の4が設けられた根拠に遡ることが不可欠であるので、以下に論じる。

三 侵害訴訟における再審主張制限の根拠論

1 再審事由の根拠

そもそも、改正特許法が、審決の遡及効を一般的に制限せずして、なぜ当事者に対し再審主張を制限できるとしたのかは、民訴法上の再審事由の根拠論に立ち返る必要がある。

再審の訴えとは、確定判決に対して、その訴訟手続に重大な瑕疵があること、またはその判決の基礎に異常な欠陥があることを理由として、当該確定判決を取り消して事件の再審判を求める非常の不服申立て方法のことであり、そのような手段が認められたのは、伝統的には、確定判決による法的安定性に対し、適正裁判への無限の要請を確保したものであると説明される²⁹⁾。しかしながら、再審事由が認められれば、一度確定した判決の本案について再度の審理が可能となる根拠は、手続的瑕疵の重大性のほかに、確定判決の効力との関係で説明する必要があることが、近時の、再審原理の研究によって明らかとなっている³⁰⁾。すなわち、確定判決の既判力を打破し、本案の再審理が可能となる根拠は、既判力の当事者に対する拘束力を正当化する根拠を欠くところに求められるべきである。338条1項各号全てがこの再審事由の根拠論で説明がつけられるかどうかは、未だ議論がありうるところだとしても、少なくとも、民訴法338条1項8号に関しては、重大な手続的瑕疵の場合を列挙した事由であるとともに、当事者に当該行政処分の変更の可能性につき弁論の機会が保障されない等の、既判力を及ぼす正当化根拠に欠ける場合として列挙されたものであると位置づけることができる。

2 特許法104条の4の趣旨

今般の改正特許法104条の4は、民訴法上の再審事由の根拠論をふまえ、338

条1項8号に該当しない具体的場合を列挙したものと理解できる。すなわち、わが国の侵害訴訟の審理においては、キルビー判決の法理および特許法104条の3の立法により、侵害訴訟で特許の有効性について争うことを可能とする手続に制度的転換がなされた。その結果、被告側は特許無効の抗弁を提出する機会が、原告側はこれに対抗する攻撃防御の機会が与えられたことになるため、いわば必然の余波として、たとえ後の審判手続によって逆の結論を得たとしても、いったん確定した判決について再審理の申立てを制限しても既判力の正当化根拠を欠くとはいえないとしたものであると考えられる。

したがって、このような再審主張制限は、広く行政処分を判決の基礎とする事件一般にあてはまる制度ではなく、あくまで特許法104条の3が適用される侵害訴訟のみに限定して考えられるべきである⁹⁹。

四 再審主張制限の検討

以上をふまえ、本稿で検討すべき問題は、当事者に再審主張制限というペナルティを課す前提としての手続保障を考えたとき、主張が制限される無効理由又は訂正理由は、当事者が訴訟の基準時まで現に主張立証をしていたか否かにより取り扱いを異にするのか、という問題である。

1 請求認容判決確定後の敗訴被告からの再審主張 ((i)のケース)

まず、(i)―aのカテゴリに属する、請求認容判決確定後の敗訴被告からの再審主張の場合の疑問①について考える。例えば、侵害訴訟で主張された無効理由と、無効審決で認められた無効理由とが異なっているケースを想定したとき、立場によっては、侵害訴訟において当事者に手続機会が保障されていなかったとの解釈も成り立ち、例外的に再審が認められる可能性がある。改正法は、いかなる立場に立って規定されたものとするべきか。

この点については、特許法104条の3によって、訴訟当事者が訴訟で争うことができる内容と対応させて解釈することが必要である。同条の「特許が……無効にされるべきものと認められる」ための主張とは、特許が審判手続で無効と判断されるのに必要な個々の無効理由があること、すなわち、具体的には、特許の積極的有効要件である、産業上の利用可能性、新規性、進歩性等が欠如していること、および特許請求の際の記載不備等が主な内容と考えられる。これらの要件は、すべて特許出願時に存在していなければならないことから、侵害訴訟においては、すべて基準時以前の事情というべきである。例えば、前述の生海苔の異物分離除去装置事件においては、侵害訴訟で特許出願の記載不備が主張され退けられた後、無効審決において、進歩性の欠如が無効理由として認められたが、この進歩性に関する事実は基準時前の事情であるから、当事者に攻撃防御の機会が与えられていたはずである。したがって、先に述べた改正法の趣旨に照らせば、原則として、特許法104条の4第1号により、侵害訴訟で主張立証をしていた無効理由であるかどうかを問わず、再審を求めることは許されないことになると考えられる。

もっとも、特許の無効理由には、特許法123条1項7号のように、特許付与後に外国人の権利の享有が認められなくなったときや、その特許が条約違反となったときも含まれる。例えば、基準時後にこのような特別の無効理由によって無効となったときに、再審主張は例外的に認められるだろうか。しかし、この場合に特許無効の効力は、特許法125条但書により、遡及効ではなく将来効となると解することができる。したがって、このような特別の無効理由の場合は、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変更された」ことにはならず、結局、再審事由は存在しないことになる。

つぎに、(i)―bのカテゴリに属する、疑問②を検討する⁷⁹。その前提として、特許法施行令13条の4第1号によって本来的に再審主張が制限される場合、すなわち、侵害訴訟で争われた事実⁸⁰以外の事実を根拠として、無効理由を回避す

る訂正審決が確定した後、敗訴被告がこの確定審決を再審の訴えにおいて主張できないとは、どのような意味か。例えば、次のような例だと考えられる。モデルケースの例でいうと、侵害訴訟で新規性欠如の無効理由の存否が争われたため、侵害訴訟の原告は「チタンとアルミを質量比1：1の割合で含有する」と特許を訂正することで、無効理由を回避できると考え、裁判所でこの主張が認められ、原告勝訴となった。しかし、実は、軽量化のためにアルミを混合させることは当業者からは容易に想到できる、つまり、進歩性がないとして、今後、無効となる可能性があったため、原告は勝訴したものの、改めて「チタンと非熱処理して用いるアルミを質量比1：1の割合で含有する」と請求項を改める訂正審判を申立て、これを認める訂正審決が確定した。そこで、敗訴被告が、侵害訴訟では、進歩性の有無について審理を行っていないという理由から、当該確定審決に基づき、再審を申し立てることは許されないとしたものであると考えられる。このような立法をした理由は、前述のとおり、特許法104条の4が当事者の手続保障に根拠を置く規定であって、基準時以前に存した事情については、実際に訴訟で主張したか否かを問わず、再審を求めることは許されないとしたものと解される。

これをふまえ、疑問②、すなわち侵害訴訟の勝訴原告が、侵害訴訟において主張立証した事実自体を根拠として特許無効を回避する訂正審決を得た後、敗訴被告は、この確定審決を再審の訴えにおいて主張できるか否か検討する。例えば、先の例では、訴訟で問題となる無効理由は新規性欠如の点に尽きており、勝訴原告が、侵害訴訟で主張したとおりの訂正審判を申立て、審判でこれが認められた例を考えることになる。この場合には、当事者は、侵害訴訟において現に主張立証を尽くしており、侵害裁判所の判断は、いわば訂正審決の先取りの判断であったといえ、判決の内容も実体的な権利関係と符合する。したがって、直接の定めはないが、特許法104条の4の趣旨により、当然に、敗訴被告の再審主張は制限されることになると考えられる。

2 請求棄却判決確定後の敗訴原告からの再審主張 (ii)― a のケース)

つぎに、(ii)― a のカテゴリに属する、疑問③を検討する⁸⁹⁾。その前提として、特許法施行令13条の4第2号によって本来的に再審主張が制限される場合、すなわち、侵害訴訟で争われた事実そのものを根拠として、無効理由を回避する訂正審決が確定した後、敗訴原告がこの確定審決を再審の訴えにおいて主張できないとは、どのような意味か。例えば、モデルケースの例でいうと、侵害訴訟で新規性欠如の無効理由の存否が争われたため、侵害訴訟の原告は「チタンとアルミを質量比1：1の割合で含有する」と特許を訂正する旨の主張を行った。しかし、結局、原告の特許訂正の主張は認められることはなく、原告敗訴となった。しかし、その後、同様の主旨の訂正審判において、原告の訂正を認める審決の確定により特許は有効となった。この場合に、敗訴原告が、当該確定審決に基づき、再審を申し立てることは許されないとしたものであると考えられる。この場合、先の(i)― b の例と異なり、司法機関たる裁判所と行政機関たる特許庁が、同一の事実に基づいて判断したが、司法と行政の判断が異なっていたというケースである。このケースでは、対世的には有効である特許を裁判所が無効であると判断した訳だから、再審理の必要性は最も高いものといえる。しかし、改正法は、このような場合にも、侵害訴訟の当事者には手続保障が与えられていたとして、確定判決を取り消すことは許されないとしたものであると解される。

これをふまえ、疑問③、すなわち侵害訴訟の敗訴原告が、請求棄却判決確定後、侵害訴訟で主張立証した事実以外に、無効理由を回避するための特許訂正の根拠事実が存在したとして得た訂正審決の確定を再審の訴えにおいて主張できるか否かを検討する。例えば、モデルケースの例でいうと、侵害訴訟で新規性欠如の無効理由の存否が争われたため、侵害訴訟の原告は「チタンとアルミを質量比1：1の割合で含有する」と特許を訂正する旨の主張を行った。しかし、結局、新規性はあるが、進歩性に欠けるとして、原告の特許訂正の主張は

認められず、原告敗訴となった。しかし、その後、敗訴原告は「非熱処理して用いるアルミを含有する」と請求項を改める訂正審判を申立て、これが認められたとする。この場合に、敗訴原告が、当該確定審決に基づき、有効な特許が登録の時に遡って存在していたことを主張し、再審を申し立てることはできるか。この場合の侵害裁判所は、敗訴原告が後で持ち出した請求項の内容については、審理できずに、進歩性なしと判断したと考えられ、仮に、審判手続で認められた請求項に基づき審理していたとするならば、逆の結論にいたった可能性がある。このように、侵害訴訟で十分に事実が出尽くしていなかった点において、先の特許法施行令13条の4第1号が想定していた事案との共通性がみられる。しかし、この場合も、侵害訴訟で原告が主張しなかった訂正を基礎づける事実が、基準時前に存していたと解される以上、直接の規定はないが、特許法104条の4の趣旨から、敗訴原告は新たな再審の主張ができなくなるものと考えられる。

五 侵害訴訟の確定判決の既判力が問題となる領域

以上に検討したように、改正特許法104条の4の趣旨は、既判力の正当化根拠として当事者の手続保障を欠くものではない場合には、再審理を許さないとするものである。ところで、別訴を提起した場合に、侵害訴訟の確定判決の既判力が及ぶか否かとの問題は、再審の問題といわば表裏をなすものといえる。そこで、以下の各場面においても、特許法104条の4の趣旨を考慮に入れるべきか順に検討したい。

1 請求認容判決確定後に敗訴被告が提起する請求異議の訴えについて

(1) 損害賠償請求認容の場合

特許権者が損害賠償を命じる確定判決を債務名義として強制執行に及んだ場

合、敗訴被告たる執行債務者は、無効審決または訂正審決の確定を異議事由として請求異議の訴えを提起することが考えられる。問題は、時間的には無効審決または訂正審決は基準時後に確定しているため、当該訴えは民執法35条2項の異議事由の主張制限に触れるかにある。

この点、無効審決については、無効審決の確定が新たな実体法上の権利変動を生じさせるものとは考えにくいことから、無効審決の確定を前訴基準時後の事情と解するのは困難であると解される。これに対し、訂正審決については、訂正原因となる根拠事実は基準時前の事情であるが、訂正審決の確定によって無効理由が解消し、新たに有効な特許に生まれ変わったと考える余地がある。そこで、取消しや解除等の形成権が行使された時と同様の状況があるとして、前訴基準時後に形成権が行使された場合の民訴法上の解釈論の導入を試みる立場もありうる⁵⁹。しかし、訂正を認める審決は、無効な特許を有効に変更するという意味での法律関係の変動をもたらす形成的な行政処分ではないため、基準時後の形成権行使と並列的に論じることはできないと考える。以上から、損害賠償を命じる請求認容判決確定後の敗訴被告の請求異議の訴えは否定すべきことになるが、これは、先に検討したように、改正特許法104条の4が基準時以前の無効および訂正の原因事実を主張しえたか否かを問わず、一律再審事由としての主張を制限しているのと適的な解釈である。

しかし、このように後で特許権侵害が無かったことが明らかになった場合にも、執行債務者は、執行を甘受しなければならないのかどうかは、結論の妥当性として疑問がありうるところである。しかし、この場合の請求認容判決は、侵害訴訟の基準時における、原告の被告に対する損害賠償請求権の存在を確定したものであり、執行方法としての金銭執行もこの範囲に留まるため、このような執行も不当執行に当たらないものとする⁶⁰。

(2) 差止請求認容の場合

差止請求認容判決を債務名義とする強制執行は、不作為義務の執行であり、具体的には間接強制の方法によるほか（民執法172条）、侵害物件の回収や侵害物件を組成する装置の除去等を命ずる代替執行の方法による（民執法171条1項、民法414条3項）。このとき、敗訴被告である執行債務者は、特許無効を理由に執行を阻止するため、請求異議の訴えを提起することが考えられる。この場合にも、先の損害賠償請求認容の場合と同様、侵害訴訟の敗訴被告は、後に下された無効審決ないし訂正審決の確定を理由に請求異議の訴えを提起することは、原則として既判力に抵触し許されないものと考えられる。

しかし、訴訟物としての差止請求権そのものは、基準時において存否が判断される現在の給付請求権ではあるが、差止請求権によって具体化されるのは、基準時以降の将来へ向けられた、過去・現在の侵害行為と同じ態様の侵害行為をなさざる継続的不作為義務の実現である。このような差止請求権の法制的特殊性に照らすと、侵害訴訟の被告には、将来における不作為義務の実現を正当化する実体権が、将来長きに渡って存続しつづける訳ではないことについて、主張立証を尽くす機会が与えられてしかるべきだと考える。

そこで、さしあたり現在の給付請求権と捉える通説の立場を前提にすると⁸¹、前訴基準時前の事情をもって請求異議事由とする例外を認めるべきかが問題となる。この例外として考えられるのは、特定の債務名義につき、それを利用しての強制執行が信義則（民法1条2項、民訴法2条）に反し、あるいは権利の濫用（民法1条3項）として許されない場合である。学説上、この場合には、強制執行に関する限りで、債務名義表示の請求権が存在しない場合と異別に取り扱う理由はないと解するものがある⁸²。この見解は、そもそも請求異議訴訟が実体権としての給付請求権そのものの存否を判断するものでなく、当該給付請求権による執行が実体上の権利状態に適合するかの判断を行う手続であるという前提に立って考え、当該執行が実体法上の権利状態と適合しない事情が認

められれば、それは執行権の濫用であり、例外的な請求異議の異議事由となるとの根拠によるものと考えられる。したがって、権利の濫用と認められるためには、執行権の行使態様と実体権の適合性を考慮することになる。これを、無効審決確定後の差止請求権の執行にあてはめて考えると、特許無効が確定した以降において、対世的には無効とされた特許に基づいて、執行債権者がなお引き続き執行債務者に間接強制又は代替執行を強制できるとするのは、実体的正義に反し、権利濫用に当たると解さざるをえない⁶³。さらに、今般の改正特許法の下では、再審の訴えは大幅に制限されるため、実体的正義の実現は、この請求異議訴訟の場面にほぼ限定されることになる。

以上から、差止請求認容の場合に関しては、基準時後に無効または訂正審決が確定したことを異議事由とする請求異議の訴えは例外的に認められ、この意味において、特許法104条の4の趣旨が及ばない射程外の事案であると考えられる。

2 請求棄却判決確定後に敗訴原告が提起する再訴について

最後に、侵害訴訟において、原告の請求を棄却する判決の確定後、敗訴原告が、訂正審決確定後に、同一特許に基づき、前訴と同じ当事者に対し、侵害訴訟を提起することができるかどうかを検討する。この問題を論じる前提として、訂正前の特許権に基づく侵害訴訟の訴訟物と、訂正後の特許権に基づく侵害訴訟の訴訟物が同一であるかが論点となる。

この点、筆者は、特許法128条が定める訂正審決の遡及効は、訂正後に新たな特許権を発生させる趣旨ではないと解されることから、訂正前と訂正後とでは、特許権の権利範囲を同一の請求項に求める限りにおいて、訴訟物は同一だと考えるのが妥当だと考えている⁶⁴。これをふまえ、侵害訴訟の敗訴原告による再度の侵害訴訟は、前訴での請求と訴訟物が同一であり、また、再度の訴訟において主張される訂正審決を理由づける根拠事実は前訴基準時前の事情であると解される。ここに、本稿で取り上げた改正特許法104条の4の趣旨を及ぼ

すならば、侵害訴訟の敗訴原告は、係争特許の無効理由を回避するための訂正が可能であるとの事実につき、手続機会が与えられていたのであるから、訴訟で現に主張したかを問わず、再度の侵害訴訟は前訴判決の既判力に抵触し許されないことになるものと解される。

六 残された課題（侵害訴訟集中審理化への対応）

今般の改正による特許法104条の4の新設は、再審または別訴それぞれの場合にて侵害訴訟の審理の蒸し返しを防ぐ大きな効果があると考えられる。他方、当事者間では、侵害訴訟内で紛争を一時的に解決させようと労力を集中する傾向が進むものと予測される。

これまで論じたように、再審主張制限の理由が、訴訟における当事者の手続機会の保障を前提とするものであるならば、今後は、侵害訴訟において、当事者に特許の有効無効につき、十分な攻撃防御の機会を与えるための解釈論および訴訟指揮のあり方が望まれる。この点については、侵害訴訟の要件事実論も含め、今後の検討事項としたいと考えている。

【付記】

本稿は、日本民事訴訟法学会第82回大会（2012年）にて研究報告として発表したものに加筆したものである。学会の場において、先生方より貴重なご質問とご教示を賜り、原稿の執筆に当たり多くの示唆を得ることができた。この場を借りて感謝申し上げます。

(1) 平成23年法律第63号、平成24年4月1日施行

(2) 特許庁工業所有権制度改正審議室編『平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』79頁参照（発明協会、2011）。

(3) 大淵哲也「特許権侵害訴訟と特許無効（3・完）」法教347号104頁（2009）。重富貴光「特許権侵害訴訟におけるダブル・トラック現象と判決効」判タ1292号45頁（2009）、高部真規子「特許法改

特許権侵害訴訟における再審主張制限とその射程

正と特許の有効性をめぐる審理の在り方」特許研究52号10頁（2011）も、審決の遡及効を再審事由を認める根拠として挙げる。

- (4) 伊藤眞ほか「司法制度改革における知的財産訴訟の充実・迅速化を図るための法改正について（下）」判タ1162号27頁〔近藤昌昭発言部分〕（2004）、高部眞規子「知的財産訴訟 今後の課題（上）」NBL 859巻15頁（2007）。
- (5) 平成16年法律第120号
- (6) たしかに、侵害訴訟では、判断される特許の無効が訴訟当事者限りでの相対的な判断であるにすぎない点か、無効審判手続とは異なる。しかし、紛争の当事者にとっては、特許の有効性に関する実質的には同じ主張を、侵害訴訟と無効審判手続の双方で行うことになるため、経済的・時間的に二重の負担が強えられることになる。
- (7) 再審の許容性について論じた過去の文献には、近藤昌昭ほか『知的財産関係二法／労働審判法』63頁（商事法務，2004）、菱田雄輝「知財高裁設置後における知的財産訴訟の理論的課題—民事手続法の視点から」ジュリ1293号70頁（2005）、知的財産研究所「審判制度に関する今後の諸課題の調査研究」平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書80頁〔森義之〕、高林龍「無効判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果たすべき役割」渋谷達紀ほか『知財年報2006』220頁（商事法務，2006）、高部眞紀子「知的財産訴訟 今後の課題（上）」NBL 859号17頁（2007）、三村量一「権利範囲の解釈と経済活動の自由」渋谷達紀ほか『知財年報2007』226頁（商事法務，2007）、市川正巳「特許権侵害訴訟における無効理由の判断」牧野利秋ほか『知的財産法の理論と実務第2巻〔特許法Ⅱ〕』112頁（2007）、笠井正俊「特許無効審判の結果と特許権侵害訴訟の再審事由」民訴54巻39頁（2008）、重富貴光・前掲注③36頁（2009）、拙稿「特許無効に基づく再審と補充性の原則」石川明古稀『EU法・ヨーロッパ法の諸問題』385頁（信山社，2002）、同「特許の有効性判断と特許権侵害訴訟における再審事由の許容性」信州大学法学論集第15号1頁（2010）などがある。
- (8) 各ケースを簡略な表にまとめると、以下のとおりとなる。

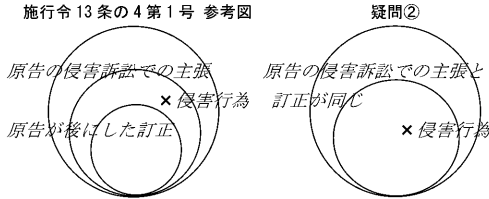
(i)	侵害訴訟でX勝訴 請求認容判決確定	a) Yが申し立てた無効審判手続（特123条）において無効審決が確定	敗訴被告Yが 再審の訴え 提起
	（特許有効）	b) Xが申し立てた訂正審判手続（特126条）において無効理由が回避する訂正審決が確定（特許の範囲が減縮し一部無効が明らかになった）	
(ii)	侵害訴訟でY勝訴 特許無効の抗弁が認められ、 請求棄却判決確定	a) Xが申し立てた訂正審判手続（特126条）において無効理由を回避する訂正審決が確定（訂正によって係争特許の無効理由が解消し初めから有効になった）	敗訴原告Xが 再審の訴え 提起
	（特許無効）	b) Yが申し立てた無効審判手続において、請求不成立の審決が下され確定	

- (9) 近藤ほか・前掲注(7)62頁、伊藤ほか・前掲注(4)23頁〔坂口智康発言部分〕。
- (10) 愛知・前掲注(7)188頁、重富・前掲注(7)49頁。
- (11) 菱田・前掲注(7)70頁、加波眞一「判批」リマークス41号124頁。
- (12) 菱田・前掲注(7)70頁。ただし、伊藤ほか・前掲注(4)29頁〔伊藤眞発言部分〕は、否定説を基本としながらも民訴法338条1項8号の類推適用を示唆する。
- (13) 加波・前掲注(1)125頁。

- (14) 近藤ほか・前掲注(7)63頁, 知的財産研究所・前掲注(7)86頁〔森〕, 高林・前掲注(7)220頁, 市川・前掲注(7)112頁, 笠井・前掲注(7)41頁, 重富・前掲注(7)45頁。
- (15) 岩坪哲「判批」NBL 888号29頁。
- (16) 笠井・前掲注(7)42頁。
- (17) 笠井・前掲注(7)48頁。
- (18) 三村・前掲注(7)226頁
- (19) 高部・前掲注(7)19頁。
- (20) 産業構造審議会知的財産政策部会第28回特許制度小委員会議事録(2010年6月11日)(特許庁ホームページ)参照。
- (21) 他方, 審決の確定は侵害訴訟の再審事由に該当しない旨を端的に規定する対案も示されたが, 再審事由のうち制限をすべき事由は, 特許法の確定審決の遡及効に起因して生じるもののみであるとの理由から, 採用されなかった(産業構造審議会知的財産政策部会『特許制度に関する法制的な課題について(平成23年2月)』28頁)。
- (22) 審議会資料によれば, 行政法上の原則として, 行政処分取消の効果は遡及するのが原則であるが, 侵害訴訟の当事者との関係でのみ将来効とし, それ以外の者との関係では遡及するという制度のあり方であれば, 紛争の蒸し返しを防止するために必要最低限の手段であり, 目的と手段との間に合理的関連性があるとする(産業構造審議会知的財産政策部会第31回特許制度小委員会議事録(2010年8月10日)(特許庁ホームページ))。
- (23) 政令事項とした理由は, 訂正審決は多種多様に及び, どのような審決を再審事由としないかは政策的判断を必要とするためだとされる(特許庁工業所有権制度改正審議会編・前掲注(2)87頁)。政令(平成23年政令第370号)は次のとおりである。
- 特許法施行令 第13条の4(確定したことの主張が制限される審決)
- 一 侵害訴訟等の確定した終局判決が特許権者, 専用実施権者又は補償金支払請求者(以下「特許権者等」)の勝訴の判決である場合には, 当該訂正が当該訴訟において立証された事実以外の実実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするために行われる審決
- 二 侵害訴訟等の確定した終局判決が特許権者等の敗訴の判決である場合には, 当該訂正が当該訴訟等において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするために行われる審決。
- (24) 兼子一『新修 民事訴訟法体系〔増訂版〕』481頁(酒井書店, 1965), 菊井維大=村松俊夫『全訂 民事訴訟法3』365頁(日本評論社, 1986), 齊藤秀夫=小室直人編『注解民事訴訟法(10〔第2版〕)』3頁(第一法規, 1996)など。
- (25) 加波眞一『再審原理の研究』223頁(信山社, 1997)。
- (26) もっとも, 行政法上の一般論として, 行政行為に内在する瑕疵が重大かつ明白な場合に当該行政行為は当然無効と解する判例理論(最高裁昭和34年9月22日判決民集13巻11号1426頁など)を前提にした場合に, 本条の類推がありうるかとの問題は考えられる。

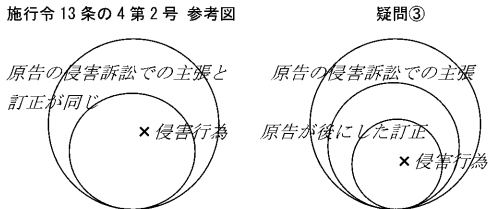
特許権侵害訴訟における再審主張制限とその射程

㉗ 参考図を示すと、次のとおりである。



※ 円の面積は特許の権利範囲を示す

㉘ 参考図を示すと、次のとおりである。



※ 円の面積は特許の権利範囲を示す

- ㉙ 関西法律特許事務所編『全面改訂 特許侵害訴訟の実務』372頁（経済産業調査会，2008）。なお，最高裁平成20年4月24日判決民集62巻5号1262頁（ナイフ加工装置事件最高裁判決）の泉判事の補足意見は，訂正審決が確定したことをもって原審の判断を違法とすることができない根拠として，基準時後の形成権行使に関する判例を参照判例として挙げている。
- ㉚ これに対しては，敗訴被告に対する執行を許容すると，仮に当該特許発明を実施する他の被疑侵害者が存在したとして，この者との関係で実質的に不公平が生じるとの批判も想定される。しかし，基準時より前においては，他の被疑侵害者も敗訴被告も損害賠償義務を負うリスクは同様だったはずであり，必ずしも不公平とはいえないと考える。
- ㉛ 理論的には，差止請求権を将来の給付請求権と構成することが最も簡明であると思われるが，詳細の検討は別の機会に委ねたい。
- ㉜ 中野貞一郎『民事執行法（増補新訂6版）』246頁（青林書院，2010）。
- ㉝ 三村・前掲注(7)227頁も，差止請求認容判決後の請求異議は肯定する。
- ㉞ 拙稿「特許権侵害訴訟の判決の既判力をめぐる今日の問題」信州大学法学論集16号11頁（2011）。