

特許権侵害の差止請求を認容した確定判決の 再審における特許無効の抗弁の可否

— 知財高判平成 20 年 7 月 14 日判例時報 2059 頁 137 頁評釈 —

小 島 喜一郎

【事実の概要】

X（再審被告，前審原告・被控訴人）は名称を「生海苔の異物分離除去装置」とする発明に関する特許権（本件特許権）を保有していたところ，Y（再審原告，前審被告・控訴人）による海苔異物除去機（Y 製品）の製造販売が当該特許権を侵害するとしてその差止および廃棄を求めて訴えを提起した。第一審では，Y 製品が特許発明の技術的範囲に含まれるか否かが争われ，第一審判決（東京地判平成 12 年 3 月 23 日判時 1738 号 100 頁）は Y 製品が特許発明と均等であるとして，X 請求を認容した。Y はこれを不服として控訴し，最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁（キルビー判決）を前提すると見られる，X 特許が明細書の記載要件（平成 6 年法律 116 号による改正前の特許法 36 条 4 項または 6 項）違反の無効事由を内包している旨の主張を追加したものの，控訴審判決（原判決：東京高判平成 12 年 10 月 26 日判時 1738 号 97 頁）はこの主張も排斥し，第一審判決を支持して，Y 控訴を棄却した。さらに，Y の上告受理申立に対して上告不受理決定がなされ，原判決が確定した。

その後，Y は，前審で Y が主張した明細書の記載要件違反と異なる，X 特許発明の進歩性欠如を主張して，X 特許の請求項 1 および請求項 2 について無効審判を請求したところ，それ等の無効が確定した。これを受け，Y は，民事訴訟法 338 条 1 項 8 号にもとづいて，原判決に対する本件再審の訴えを提起し（第 1 事件・第 2 事件），それぞれについ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（本件）。

本件において，Y は，本件特許を無効とする審決の確定により，本件特許権ははじめから存在しなかったものとみなされること（特許法 125 条）から，Y による Y 製品の製造販売行為が本件特許権を侵害するとの判断は成立せず，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て，原判決の取り消しと，X 請求を棄却を求めた。

これに対し，X は，Y による本件特許権の無効の主張は所謂「証文の出し遅れ」であり，本件特許の有効・無効を判断した原判決が確定したことにより，本件特許権の無効の主張は「出し遅れた」ものとして遮断されるべきであり，蒸し返すことは許されないこと（X 主張

特許権侵害の差止請求を認容した確定判決の再審における特許無効の抗弁の可否

①、本件特許の有効・無効の問題も含めて審理判断をした確定判決による決着は民事訴訟の紛争解決機能にもとづいて尊重される必要があり、本件特許を無効とする審決が確定したとしても、X特許が有効であるとの前提でなされた原判決は覆されるべきではないこと（X主張②）、原判決言渡前から無効審判請求が繰り返された経過からみても本件特許の有効・無効の問題は決着済みというべきであること（X主張③）を理由として、Yによる再審請求は信義則に反し、権利の濫用であると主張した。また、原判決確定後に提起された別訴におけるX・Y間の訴訟上の和解を通じて、将来、本件特許を無効とする審決が確定したとしても、原判決で認められたY製品の差止を維持する趣旨の合意をしていることから、本件再審請求は信義則に違反する旨を主張した。

【判旨】確定判決取消，第一審判決取消，X請求棄却

1. X請求に対する判断

「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。」

2. X主張①乃至③に対する判断

「再審被告は…①前審控訴審の口頭弁論終結日はキルビー判決の後であるところ…再審原告は本件特許が無効である旨主張したが、原判決はこれを排斥し、再審被告の本案請求を認容した一審判決を是認したのであるから、原判決の確定により本件特許の有効無効問題は決着済みであるとして、原判決で審理判断された無効理由とは別個の無効理由であっても、その主張は遮断されるべきであり、これを蒸し返すことは許されない、②民事訴訟の紛争解決機能に基づき、特許の有効無効問題の点も含めて審理判断をした確定判決による決着は尊重される必要があり、無効審決が確定しても覆されるべきではない、③原判決が言い渡される前から無効審判請求が繰り返された経過からみても本件特許の有効無効問題は決着済みというべきである、として、本件審判請求は信義則に反し、権利の濫用となる旨主張するところ、これを善解すれば、再審原告が無効審決の確定による権利消滅の抗弁

を主張することが信義則に反し許されないことを主張するものと解し得る」

「原判決は、無効理由の存在の明白性という権利濫用の抗弁について判断した上で本案請求を認容した一審判決を維持したのであるから、たとえ同抗弁で主張したものは別個の無効理由であっても、原判決の確定後にこれを主張し、本案に係る訴訟物の存否を争うことができるとするのは、確定判決に求められる紛争解決機能を損ない、法的安定性を害するとともに、確定判決に対する当事者の信頼をも損なうこととなるから、再審被告の前記①、②の主張もそのような趣旨のものとして理解する余地はある。しかしながら、そうだとすると、再審被告の前記①、②の主張は、結局、確定判決に認められる既判力に基づく遮断効を主張するものに過ぎないのであって、再審開始決定が確定した後の本案の審理においては、判決の確定力自体が失われているのであるから、再審被告の前記①、②の主張は、その前提を欠くものといわざるを得ない。」

「また、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、キルビー判決後においても、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、キルビー判決の法理に基づく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無いことからすれば、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のであり、この点からも再審被告の前記①の主張は失当である。」

「さらに、本件特許 1 について無効審決がされたのは再審原告による 3 回目の無効審判請求においてであり…、本件特許 2 について無効審決がされたのは 2 回目の無効審判請求においてである…が、無効審判の請求人及び請求期間には制限がなく、また、特許無効審判の確定審決の登録による同一事実及び同一証拠に基づく対世的な一事不再理効の制約（特許法 167 条）に抵触しない限り、同一人であっても再度の無効審判請求ができる等の無効審判制度の趣旨に照らすならば、無効審判請求を繰り返したとの一事をもって直ちに再審原告と再審被告との間において前記…の無効審決がされる前に本件特許の有効無効問題に決着がついたものと扱うべき理由はないし、…再審原告の無効審判請求が濫用的なものであってそれによる法律効果の主張を再審開始後の本案の審理において制限しなければならぬ事情は窺われず、再審被告の前記③の主張も理由がない。」

3. 本件再審請求の信義則違反に対する判断

「本件和解が成立した当時、再審原告がした本件特許についての無効審判請求が特許庁に係属しており…、かかる状況を前提として、再審原告は再審被告に対し和解金を支払うものの、無効審決が確定しても再審被告は和解金の返還義務はないとされ、他方、上記無効審判請求はそのまま維持され、また、将来の無効審判請求を禁止する条項もなかったというのであるから、本件和解においては、原判決の認めた侵害行為の差止め等に関して何らの合意も成立しておらず、また、前提とされていなかったものと認めるのが相当である。したがって、将来本件特許を無効とする審決が確定しても、原判決の認めた侵害行為の差止め自体はそのまま維持することが本件和解の内容であるとの再審被告の…主張は理由がない。」

【評釈】 判旨賛成

1. はじめに

我が国の特許法において、特許要件を充足しない等の無効事由を内包する特許権は無効審判手続を通じて消滅させられ得るところ（特許法 123 条・125 条）、無効審判は特許庁の職務として規定されていることから（特許法 131 条 1 項・178 条 6 項）、従前、特許が無効か否かの判断は特許庁の専属に係るものであり、特許権侵害訴訟を担当する裁判所にはその権限はないと理解されてきた¹⁾。

しかし、本判決で「キルビー判決」と称されている最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁において、最高裁が、「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」と述べると共に、その後、平成 16 年法律 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）が新設されたことから、特許権侵害訴訟を担当する裁判所は、特許無効事由（特許法 123 条 1 項）の存否を自ら判断し、それを前提に特許権侵害の成否を認定することができることとなった。

これにより、本来、無効とされるべき特許権にもとづく特許権侵害訴訟において、当該訴訟を担当する裁判所が、妥当性ある結論を導く上で、従来より柔軟な対応を採ることが可能となるという利益がもたらされた。しかし他方で、特許の無効に関する判断が特許権侵害訴訟と無効審判という異なる手続で行われることに起因する様々な問題が生じることとなった。

その一つが、特許権侵害訴訟において一方当事者の主張する特許の無効事由が存在しないとの認定にもとづいて特許権侵害の成立を肯定した判決がなされ、これが確定した後に、無効審判を通じて当該特許を無効とする審決が確定した場合、如何なる対応を採るべきかという問題である。

この問題については、専ら、特許無効審決の確定が、当該特許権侵害を肯定した確定判決の再審事由である、「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」(民訴法 338 条 1 項 8 号)に該当するか否かが議論されてきているところ²⁾、本件では、これと異なり、再審事由に該当するとして再審決定がなされた後の本案の再審理において、再審原告が特許の無効を前提として特許権侵害を否定する主張を行うことが許容されるかが争われ、この点に対する判断を示したところに本判決の主な特徴がある。

本件において、Y は、特許を無効とする審決の確定により、審決の対象となる特許権ははじめから存在しなかったものと見なされることなること(特許法 125 条)から、X 特許を無効とする審決が確定したことを根拠に特許権侵害は成立しない旨を主張したのに対し、X は大きく三つからなる主張(X 主張①乃至③)を展開し、これを争ったところ、本判決は、X 主張の全てを排斥し、Y 再審請求を認容したものである。

そこで、以下では、X の主張に沿って本判決を検討していくこととする。

2. 特許権侵害訴訟の再審における特許の無効を前提とする主張の可否

X 主張①について見ると、本判決は、その趣旨は必ずしも明瞭とは言い難いと述べた上で、これを二つの性質を有する主張として把握しようとしている。

第一は、原判決が、X 特許を無効とする審決の確定を根拠とする Y 主張を遮断する一定の効果を有することを前提とする主張としてである。この場合について、本判決は、X 主張①が「確定判決に認められる既判力に基づく遮断効を主張するものに過ぎないのであって、再審開始決定が確定した後の本案の審理においては、判決の確定力自体が失われている」と述べ、X 主張①はその前提を欠くと判示している。民事訴訟法上、再審決定(民訴法 346 条 1 項)の確定により、基本判決は効力を喪失し、本案が再審理されることとなる(民訴法 348 条 1 項)。したがって、X 請求の全てが再審の対象とされている本件では、本判決が述べるように、原判決は何ら効力を有していないものと理解せざるを得ない。

第二は、Y 主張を原判決で審理し尽くされた事柄を蒸し返すものとして理解し、これを遮断すべきとする主張としてである。この場合につき、本判決は、最判平成 12 年 4 月 11 日にもとづく権利濫用の抗弁と、特許を無効とする審決の確定による特許権消滅の抗弁とは、別個の法的主張と理解すべきものであることを理由に、X 主張①を排斥している。一般に、最判平成 12 年 4 月 11 日にもとづく権利濫用の抗弁は特許権が有効に存続していることを前

特許権侵害の差止請求を認容した確定判決の再審における特許無効の抗弁の可否

提とするものとされており³⁾、この立場からは、無効審決の確定により特許権が消滅したことを理由とする抗弁と別個の法的性質と理解するのが素直である。本判決において上記判示の根拠は明らかにされていないものの、こうした理解によるものと受け止められる。

以上のように、X主張①に対する本判決の理解の下では、本判決は妥当性を有すると思われる。

もっとも、最判平成12年4月11日にもとづく権利濫用の抗弁と、特許無効審決の確定にもとづく権利消滅の抗弁とが、特許権侵害訴訟の前提となる特許権の正当性が欠如しているという事実を基礎とする主張であるという点で共通していることに着目すると、Y主張を時機に後れた攻撃防御方法として却下すべき（民訴法157条）との見解も成り立ち得ないではないように思われる⁴⁾。

これと同様の見解は、特許の無効審決の確定が特許権侵害訴訟の「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（民訴法338条1項8号）に該当するかという議論の中で既に示されている。そこでは、最判平成12年4月11日や平成16年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は、特許処分に関する特許庁の判断に拘束されなくなったこと、および、民訴法338条1項8号において判決の「基礎となった」場合として念頭に置かれているのは、刑事訴訟の結果を民事訴訟において証拠として用いる等、受訴裁判所自身がその当否について再審査しなければならない関係のない裁判又は行政処分が援用される場合であり、無効審判における判断を先取りする形で無効事由を審査することとなる以上、当該裁判所は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ことを理由に、無効審決の確定が特許権侵害訴訟の再審事由（民訴法338条1項8号）に該当しないものと理解すべきとする⁵⁾。

こうした見解に則して本件を分析していくと、Yは、原判決が示されるまでに、X特許が無効事由を内包していることにもとづく最判平成12年4月11日にもとづく権利濫用の抗弁を提出する機会が十分に保障されており、実際に、そうした主張を展開したのであるから、再審決定が確定したとしても、X特許を無効とする審決の確定にもとづく特許権が消滅したことを理由とする抗弁の提出は時機に後れた攻撃防御方法として却下すべき（民訴法157条）との結論が導かれることとなる⁶⁾。

しかし、特許法は、特許付与の段階で既に存在している事実である無効事由の有無に関する判断を一回限りの特許無効審判手続に委ねることなく、一事不再理の効力（特許法167条）と抵触しない限り、何度でも特許無効審判を請求することができることとし（特許法123条）、もって無効事由を内包する特許をする機会を十分に確保しつつ、特許制度に対する信頼性を高めることを目指していることを見て取ることができる。この点に着目するならば、特許審決確定後にはじめて提出することが可能となる当該審決の確定にもとづく権利消

滅の抗弁が、特許権侵害訴訟の再審において、時機に後れた攻撃防御方法（民訴法 157 条）に該当することは原則としてないと解するのが相当である⁷⁾。本判決も、X 主張③に対する説示であるものの、特許無効審判制度の趣旨を指摘し、X の主張を排斥しており、これと同様の立場を採るものと解される。

もとより、現在では、平成 16 年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）と共に、「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」（特許法 104 条の 3 第 2 項）の規定が設けられていることから、これ等の規定との関係が問題となる。

ここで、時機に後れた攻撃防御方法に関する規定（民訴法 157 条）と、特許権侵害訴訟の審理を不当に遅延させる抗弁の制限規定（特許法 104 条の 3 第 2 項）とが方向性を同じくしていること、また、平成 16 年特許法一部改正に際して、無効審判制度の廃止、もしくは、無効審判請求の制限に関する規定を導入することが検討されつつも、無効審判制度が現在の通り維持され、同制度の趣旨が損なわれていないことに鑑みると、上記の理解は現在も成り立ち得ると考える⁸⁾。

3. 再審手続において基本判決が有する効力

X 主張②は、「民事訴訟の紛争解決機能に基づき、特許の有効無効問題の点も含めて審理判断をした確定判決による決着は尊重される必要があり、本件特許を無効とする審決が確定したとしても、特許が有効であるとの前提でなされた原判決は覆されるべきではない」とする内容であり、基本判決が再審における裁判所の判断を拘束する一定の効力を有するとの前提に立つ主張として把握できる。

前述のように、再審決定（民訴法 346 条 1 項）の確定により、基本判決は効力を喪失し、本案が再審理されることとなるため（民訴法 348 条 1 項）、本判決も述べるように、X 主張②はその前提を欠くと言わざるを得ない。

もとより、裁判は口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果を斟酌してなされるもの（民訴法 247 条）であるから、再審においても、原判決に至るまでに提出された主張等は適切に取り扱われる必要があることは否定できず、X 主張②をこうした趣旨の主張と理解することもできなくはない。

しかし、このことから直ちに、「特許が有効であるとの前提でなされた原判決は覆されるべきではない」との X 主張②の結論を導くことは困難である。むしろ、本件では、原判決の基礎となった X 特許を無効とする審決が確定し、これにより X 特許権により消滅したこ

特許権侵害の差止請求を認容した確定判決の再審における特許無効の抗弁の可否

とにもとづいて、X 請求の全てが再審の対象とされており、X の請求の原因事実が欠如していることが前提となるから、X 主張②のような結論が許容される余地はないと考える。

4. Y による一連の無効審判請求の経過との関係について

X 主張③は、原判決言渡前から無効審判請求が繰り返された経過からみても本件特許の有効・無効の問題は決着済みとする内容であるところ、本判決は、これを、原判決言渡し以前から行われている Y による一連の無効審判請求の経過に照らし、Y 主張が信義則に違反するとの趣旨の主張と理解していることが窺われる。

特許権侵害訴訟において、「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと」（民訴法 338 条 1 項 8 号）という再審事由に該当する事実が発生した場合であっても、そこに至る経緯如何によっては、当該再審事由にもとづく主張が許容されない場合もあることは、最高裁が既に最判平成 20 年 4 月 24 日民集 62 卷 5 号 1262 頁が示唆するところである。

同判決は、上告人（原告・控訴人）が保有する特許権にもとづく特許権侵害訴訟の控訴審において、当該特許が無効にされるべきこと（特許法 104 条の 3）を根拠に特許権侵害の成立を否定した控訴審判決を受けてなされた上告受理申立に対する判断である。上告受理申立理由として、控訴審判決後の訂正審決の確定が再審事由（民訴法 338 条 1 項 8 号）となることが主張されていたところ、最高裁は、控訴審判決後の訂正審決の確定が再審事由（民訴法 338 条 1 項 8 号）となる余地があると述べた上で、上告人が控訴審の審理中に訂正審判請求とその取下を繰り返したことを指摘し、「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、…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」として、上告棄却とした。

この最高裁判決に対する賛否は格別、これを念頭に置くと、本件においても、X 特許を無効とする審決の確定に至るまでの経緯に照らして、Y が本件再審において、X 特許の無効審決の確定を基礎とした Y 主張を提出することが紛争解決を不当に遅延させることに当たると言える場合には、Y 主張を排斥される可能性があると考ええる。

そこで、本件を見ると、Y は X 特許に関する無効審判請求を繰り返してはいるものの、本判決も述べるように、個々の審判手続が適正に進められている限り、特許無効審判を繰り返すこと自体は、特許法により許容されている。また、X 主張①に関する説示であるものの、X 特許の無効事由である進歩性欠如の根拠となった公知技術の存在を、原判決が言い渡された当時、Y が認識していなかったことが認定されており、X 特許を無効とする審決の確定を Y が徒に遅延させたことも認められない。そうすると、この点に関する本判決の

結論も妥当性を有すると言える。

5. 本判決の現在の意義

現在、特許権侵害訴訟の確定判決に対する再審を許容することは、特許権侵害訴訟の紛争解決機能や企業経営の安定性を損なうことを理由として、平成 23 年法律 63 号による特許法一部改正を通じて導入された規定（特許法 104 条の 4）により規制されている⁹⁾。これを前提とする限り、本判決の先例的意義は失われていることは否定できなくもない。しかし、本判決は、上記規定と、特許権の有効性を判断する権限および責任の所在や再審制度の役割との整合性について検討する余地が残されていることを示すものとして、今なお意義を有すると考える。

注

- 1) 大判明治 37 年 9 月 15 日刑録 10 輯 1679 頁、大判大正 6 年 4 月 23 日民録 23 輯 654 頁。
- 2) この点に関する議論を整理した論稿として、例えば、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 卷 39 頁（2008 年）がある。
- 3) 高部眞規子・法曹時報 54 卷 5 号 1513 頁・1533 頁。
- 4) X が Y の主張を「出し遅れ」と表現していることなどに照らすと、X 主張①をこうしたものとして把握することもできたのではないと思われる。
- 5) 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」62 頁・70 頁（2005 年）。
- 6) 菱田・前掲 5) 70 頁は、無効審決の確定を理由とする再審の可否について、「再審は、当事者に十分な手続保障が与えられなかった場合に認められる手段と考えられているところ、以上の議論は、要するに、当事者は侵害訴訟においても無効について争う機会を十分に保障されていると言うことを示しているからである。十分に争う機会が与えられた者に再審の機会を与えることは、紛争の解決を遅延させるものでしかない」と述べる。
- 7) もとより、後述するような、特許無効審決の確定にもとづく権利消滅の抗弁を提出する時期を意図的に遅らせる等によって、訴訟の完結を遅延させている場合（民訴法 167 条）はこの限りではない。
- 8) 近藤昌昭＝齋藤友嘉『知的財産関係二法・労働審判法』56 頁以下（商事法務・平成 16 年）。
- 9) この経緯の詳細については、特許庁工業所有権制度審議室編『平成 23 年特許法一部改正・産業財産権法の解説』77 頁以下（発明協会・平成 23 年）参照。

※本研究は 2019 年度東京経済大学共同研究助成費（研究番号 D19-03）を受けた研究成果の一部である。