



令和5年 10月13日(金)
(2023年)

No. 15999 1部377円(税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3535-5347

近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971

経済産業調査会ポータルサイト <https://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

● 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆ 知財の常識・非常識 ④ 特許権侵害訴訟における時機に後れた
攻撃防御方法の却下(民事訴訟法157条1項)について …… (1)

知財の常識・非常識 ④

特許権侵害訴訟における時機に後れた攻撃防御 方法の却下(民事訴訟法157条1項)について

坂坂法律事務所

弁護士・弁理士 堀籠 佳典

1. はじめに

今回は、特許権侵害訴訟における時機に後れた攻撃防御方法の却下(民事訴訟法157条1項。同法297条で準用される場合を含む。)について述べます。

ここでいう攻撃防御方法とは、民事訴訟法156条以下に規定されたそれであり、原告が、自己の訴訟

上の請求を基礎づけるためにする法律上および事実上の主張、立証のため申し出た証拠ならびに訴訟上の申立てを攻撃方法といい、被告がそれに対して防御するためにする反対申立て、法律上および事実上の主張、立証のため申し出た証拠ならびに訴訟上の申立てを防御方法といい、両者をあわせて攻撃防御



令和4年版 職員録

編集・発行 国立印刷局
2022年12月刊 A5判 上下巻/各14,960円(税込)

上巻 中央官庁等

2,522P 978-4-17-073501-6

立法、行政、司法の機関、独立行政法人、国立大学法人、特殊法人等事項(役職・氏名)を収録。

下巻 都道府県・市町村等

2,255P 978-4-17-073502-3

都道府県・市町村等の事項(役職・氏名)を収録。

法令全書

月刊 編集・発行 国立印刷局

官報に掲載された法令(憲法改正・詔書・法律・政令・条約・省令・告示等)を月まとめて収録して、掲載事項毎に官報掲載日順・各官庁順に見やすく再編集。
年12回/毎翌月25日 B5判 8,910円(税込)

総目録 1年間(暦年)に交付された全法令の件名を収録。

毎年3月中旬刊 B5判 8,910円(税込)



ご注文は…各都道府県官報販売所及び政府刊行物センターへ

全国官報販売協同組合 〒114-0003 東京都北区豊島6丁目7-15 <http://www.gov-book.or.jp>

方法といえます。

特許権侵害訴訟においても、侵害立証のための証拠の追加、構成要件充足性の理由の追加、無効理由の追加など、民事訴訟法157条1項の適用が問題となり得る攻撃防御方法には様々なものがありますが、本書では、①訂正の再抗弁の主張、②均等侵害の主張の追加について見ていきたいと思えます。

2. 民事訴訟法157条1項

民事訴訟法157条1項は、「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めるときは、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。」と規定しています(以下、同条項による却下を「時機後れ却下」と言います。)。これは、当事者が必要もなく訴訟を引き延ばすことを防止し、迅速な審理・裁判を実現する趣旨です¹。

時機後れ却下の要件は以下のとおりです。

- ①時機に後れて提出されたこと
- ②時機に後れたことにつき当事者に故意または重過失があること
- ③訴訟の完結を遅延させること

この規定は、民事訴訟法の規定であり、知財事件に限らず、民事事件に広く適用されます。通常事件においては、この規定を適用して攻撃防御方法を却下することは困難であるとの指摘もありますが、特許権侵害訴訟では、通常事件よりは攻撃防御方法の却下が積極的になされているような印象があります。

3. 訂正の再抗弁が時機後れ却下になる場合について

(1) 訂正の再抗弁

訂正の再抗弁は、特許権侵害訴訟において無効の抗弁が出された場合に、訂正審判または訂正の請求を行うことで、特許が無効と判断されることを回避し、無効の抗弁が認められることを防ぐ主張とされています。特許法には、訂正の再抗弁を定める規定はありませんが、最判平成20年4月24日・平成18年(受)第1772号〔ナイフの加工装置〕²等により、訂正の再抗弁は実体法上の対抗主張として認められています。

その要件は、以下のとおりです(東京地判平成29年4月21日・平成26年(ワ)第34678号〔冷媒吸入構造〕等)³。

- ①特許庁に対し適法な訂正審判の請求又は訂正の請求を行っていること
- ②当該訂正が訂正要件を充たしていること
- ③当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること
- ④被告各製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること

(2) 訂正の再抗弁の主張が時機後れ却下の対象となるかについて判断した裁判例

<攻撃防御方法の提出を却下した裁判例>

- ①知財高判令和5年2月21日・令和4年(ネ)第10078号〔片手支持可能な表示装置〕

原告は、第一審において、第2次訂正及び第3次訂正に係る訂正の再抗弁をしましたが、第一審裁判所は、訂正要件を充足しないとして、本件特許は特許無効審判により無効とすべきものと判断したので、控訴審における控訴理由書で、第4次訂正に係る訂正の再抗弁の主張を追加した事案において、控訴審裁判所は、「第4次訂正は、時機に後れて提出された攻撃防御方法に当たり、その提出が後れたことについて控訴人には重過失があるから、本来であれば却下は免れない」としました⁴。

- ②知財高判令和4年11月29日・令和4年(ネ)第10008号〔情報提供装置等〕

第1審で、第4回弁論準備手続期日において、他に主張、立証はない旨陳述するまでの間に、(控訴審で主張した)訂正の再抗弁の主張をせず、また、控訴審においても、書面による準備手続が終結するまで、訂正の再抗弁の主張をしなかった事案において、控訴審における訂正の再抗弁の主張は、「少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であり、「当審において、控訴人らに訂正の再抗弁の主張を許すことは、被控訴人に対し、上記主張に対する更なる反論の機会を与える必要が生じ、これに対する控訴人らの再反論等も想定し得ることから、これにより訴訟の完結を遅

延させることとなることは明らかである。」として、訂正の再抗弁の主張を却下しました。

③知財高判令和4年7月6日・令和3年(ネ)第10094号〔作業用手袋〕

第一審で侵害論についての心証開示がされた後に訂正の再抗弁を主張し、第一審裁判所が時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとしてこれを却下したため、控訴審でも訂正の再抗弁をした事案において、控訴審裁判所もこれを時機に後れた攻撃防御方法に当たるものとして却下しました。裁判所は「当該訂正の再抗弁は、原審裁判所が本件特許は無効であるとの心証開示をした後にされたものである」ことを重視したように読めます。

④知財高判平成30年9月26日・平成30年(ネ)第10044号〔光学情報読取装置〕

第一審において訂正の再抗弁を提出せず、控訴審でも、控訴理由書において訂正の再抗弁を提出せず、控訴審第1回口頭弁論期日の4日前に初めて訂正の再抗弁を主張した事案において、「無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の主張は、本来、原審において適時に行うべきものであり、しかも、控訴人は、当審において、遅くとも控訴理由書の提出期限までに訂正の再抗弁の主張をすることができたにもかかわらず、これを行わず、第1回口頭弁論期日の4日前になって初めて、本件訂正の再抗弁の主張を記載した準備書面を提出したのであるから、本件訂正の再抗弁の主張は、控訴人の少なくとも重大な過失により時機に後れて提出された攻撃防御方法であるものというべきである。／また、当審において、控訴人に本件訂正の再抗弁を主張することを許すことは、被控訴人に対し、訂正の再抗弁に対する更なる反論の機会を与える必要が生じ、これに対する控訴人の再反論等も想定し得ることから、これにより訴訟の完結を遅延させることとなることは明らかである。」として、訂正の再抗弁の主張を却下しました。裁判所は「遅くとも控訴理由書の提出期限までに訂正の再抗弁の主張をすることができた」ことを重視したように読めます。

<攻撃防御方法の提出を却下しなかった裁判例>

⑤知財高判平成30年6月19日・平成29年(ネ)第10029号〔光配向用偏光照射装置等〕

控訴審の第2回口頭弁論期日において、新たな無効の抗弁が主張され、これを踏まえて、第3回口頭弁論期日において(再)訂正の再抗弁を主張した事案において、裁判所は、「控訴人による本件再訂正に基づく主張は、時機に後れたものとも、訴訟の完結を遅延させることとなるものとも認めることはできない。」として、訂正の再抗弁の主張を却下しませんでした。また、別の無効理由による無効審判(審決取消訴訟)が係属中であることから、現に本件(再)訂正に係る訂正審判請求等をしている必要はないとしました。この判決は、「被控訴人は、平成29年8月7日の当審第2回口頭弁論期日において、・・・新たな組合せに基づく無効の抗弁を主張し、控訴人は、これを踏まえて、同年10月11日の当審第3回口頭弁論期日において、本件再訂正に係る訂正の再抗弁の主張をした(裁判所に顕著な事実)。」と判示しており、控訴審で新たな無効の抗弁が主張された場合に、無効主張がされた時期を考慮して時期遅れ却下をするか否かを判断していることが伺われます。

⑥知財高判平成29年3月14日・平成28年(ネ)第10100号〔魚釣用電動リール〕

第一審において、弁論準備手続最終後に提出された準備書面において初めてこれを主張するに至ったため、時機に後れたものとして却下され、また、第一審判決後に、審決の予告がされたという経緯の下、控訴理由書において訂正の再抗弁を主張した事案において、控訴審裁判所は、「上記の原審及び当審における審理の経過に照らすと、より早期に訂正の対抗主張を行うことが望ましかったということではできないものの、控訴人が原判決や審決の予告がされたのを受けて、控訴理由書において訂正の対抗主張を詳細に記載し、当審において速やかに上記主張を提出していることに照らすと、控訴人による訂正の対抗主張の提出が、時機に後れたものであるとまでいうことはできない。また、本件における訂正の対抗主張の内容に照らすと、訂正の対抗主張の提出により訴訟の完結を遅延させ

ることになるとも認められない。」として、訂正の再抗弁の主張を却下しませんでした。この判決は、「原判決や審決の予告がされたのを受けて、・・・速やかに上記主張を提出していること」を考慮して却下しなかったものであり、権利者側の事情の配慮したものとと言えます。

(3) 検討

ア 概括

これらの裁判例を見る限り、第一審における裁判所の心証開示(侵害論)の時や控訴理由書提出時が時的限界に関する重要な基準となっているといえます。そうすると、原告としては、第一審における裁判所の心証開示の時(ないしは主張立証が尽くしたかを確認される時)までに、訂正の再抗弁を提出しておくことが好ましいことは明らかです。

しかし、実際には、原告としては、成り立たないと考えていた無効理由を裁判所が採用してしまうこともありますし、また、被告から多数の無効理由が主張される場合には、原告からすれば、裁判所がどの無効理由を採用するかわからず、だからと言って、すべての無効理由に対応した訂正の再抗弁を主張することは難しく(権利範囲も狭くなる)、訂正の再抗弁の主張(及び訂正審判や訂正の請求)に踏み切りにくい、という事情もあります。

この点、原告(特許権者)に対して第一審裁判所の判断を踏まえて主張を修正する機会を与えるのが好ましいとの価値判断を前提とすれば、少なくとも控訴理由書提出時における訂正の再抗弁の主張を認めても良いように考えられ、実際、前掲知財高判平成29年3月14日〔魚釣り電動リール〕(⑥)のように、控訴理由書提出時における訂正の再抗弁の主張を却下しなかった裁判例も存在します。このあたりは、事案ごとの裁判所の判断となるため、画一的な基準は導き出せませんが、控訴理由書提出時における訂正の再抗弁を追加することは到底保証されているとは言えませんし、また、控訴理由書提出期間経過後になると、訂正の再抗弁の主張が却下される可能性が格段に大きくなることは否定でき

ません。

なお、仮に、控訴理由書提出時に訂正の再抗弁を追加しようとするときでも、第一審において同じ訂正の再抗弁の主張が却下されている場合もあり、このような場合に、控訴審裁判所が時期遅れ却下について第一審裁判所とは異なる判断をすることもあり得ないではありませんが、前掲知財高判令和4年7月6日〔作業用手袋〕(③)の判示に示されるとおり、一般論としては、第一審裁判所が却下した訂正の再抗弁を控訴審裁判所が主張の追加を認めることはあまりないと考えられます⁵。しかし、そうすると、第一審で訂正の再抗弁を主張したが却下された場合には、控訴審では訂正の再抗弁を主張しても却下されるのに対し、第一審では訂正の再抗弁を主張せずに、控訴審で(控訴理由書で)初めて訂正の再抗弁を主張した場合には、却下されない可能性があり、この点について均衡を失っていないか(遅く主張した方が有利になりかねない)は検討が必要のように思えます。

イ 審決の予告、審取判決、第一審判決等があった場合

上述のとおり、原告としては、訂正の再抗弁は主張しなくて済むのであれば主張したくないというのが通常です。ただ、被告による無効の抗弁の主張の強さ等を勘案して当初は訂正の再抗弁の主張(及び特許庁に対する訂正審判請求ないしは訂正請求)を見合わせていたとしても、その後、無効審判での審決の予告(無効審決の予告)がされたり、審決取消訴訟で有効審決を取り消す判決がされたり、被告による無効の抗弁を採用した第一審判決がされたりする場合には、原告において訂正の再抗弁を提出する必要性が顕在化します。このようなイベントに対応して、原告が訂正の再抗弁を主張した場合には、当該イベントがあったことが時機後れ却下の判断において考慮されるのでしょうか。

一般論としては、予想と異なる審決の予告、審決取消訴訟の判決、第一審判決がされたという事情(ないしは、原告にとって審決の予告や判決が予想外の内容であったという事情)を原告に有利に(明示的に)参酌している裁判例は

あまり見られません。

事実の問題として、被告から無効の抗弁が主張されこれに接した時点で、原告は訂正の再抗弁を主張するかを検討する機会が与えられていると言えますし、法的な問題としても、その場合、無効審判が係属しており訂正審判や訂正の請求が制限されている場合を除き、原告が訂正審判を請求することに法的制限はなく、したがって、原告が訂正の再抗弁を提出することに法的障害は存在しないといえます(無効審判が請求されている場合も同様です(前掲最高裁平成29年7月10日))。そうすると、上記のイベントは、通常は、少なくとも、客観的要件である「時機に後れた」との関係では考慮すべきではないと考えられ、後は、主観的事情である「故意または重過失があること」との関係でどう評価されるかの問題となると考えられますが、審判・裁判が特許庁・裁判所に判断を求めるものである以上、単に、審決・判決が予想外の内容だったというだけでは「故意または重過失」がなかったということではできないでしょう。例えば、第一審で、裁判所が当事者に侵害論の主張・立証を尽くしたことを確認した上で、侵害論についての裁判所の心証を開示した場合、(無効の抗弁が成立するとの)心証開示の内容が原告にとって予想外だったからと言って、その段階で訂正の再抗弁の主張を追加すれば、時期遅れ却下されるのは当然です。

ただし、(最高裁や知財高裁で)新たな判例や判例変更がなされ、それにより訂正の再抗弁が必要となったような場合には、「時機に後れた」又は「故意または重過失」の要件が否定される可能性もあります。この点、知財高判平成24年8月9日・平成23年(ネ)第10057号〔プラスチックナトリウム〕は、『物の発明』に係る特許請求の範囲にその物の「製造方法」が記載されている場合の発明の要旨認定に関し、原審では、「製造方法」に限定されないとの理解を前提とした審理がされていた。そのような原審の審理を前提として、被告は、より純度の高いプラスチックナトリウムについての記載がある乙5公報を主引例とする無効理由を挙げて

無効の抗弁をした。しかし、大合議事件判決において、本件発明の要旨の認定について、「製造方法」に限定される旨の判断がされたことから、被告は、当審の第1回弁論期日において、同一の製造方法が開示された乙13公報に基づく無効事由を主張した。このような経緯に照らすならば、被告が上記の主張をしたことに合理性を欠く点はなく、また時機に後れたと解することもできない。よって、被告の主張が時機に後れているとの原告の主張は採用できない。』と判示しています⁶。

ウ 特許庁に対する訂正審判ないしは訂正の請求の要否

上記のとおり、原告としては、第一審における裁判所の心証開示の時(ないしは主張立証が尽くしたかを確認される時)までに、訂正の再抗弁を提出しておくことが好ましいですが、その場合、訂正の再抗弁を提出するまでに(ないしはその後遅滞なく)、特許庁に対して当該訂正に係る訂正審判の請求(無効審判が係属している場合は訂正の請求)をしなければならないのでしょうか。

この点、前掲最判平成20年4月24日〔ナイフ加工装置〕の判示から明らかではありませんしたが⁷、知財高判平成26年9月17日・平成25年(ネ)第10090号〔共焦点分光分析〕は、訂正の再抗弁の主張に際しては、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であり、例外的に、特許権者による訂正請求等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、適法な訂正請求等を行っているとの要件を不要とすべき特段の事情が認められるときには、当該要件を欠く訂正の再抗弁の主張も許されると判断しました。その後の最判平成29年7月10日・平成28年(受)第632号〔シートカッター〕も、「それが、原審で新たに主張された本件無効の抗弁に係る無効理由とは別の無効理由に係る別件審決に対する審決取消訴訟が既に係属中であることから別件審決が確定していなかったためであるなどの前記1(5)の事情の下では、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

の請求をしている必要はないというべきである」として、無効審判係属中で訂正審判の請求も訂正の請求も法律上できない場合には、訂正の再抗弁を主張するために現に訂正審判の請求や訂正の請求をする必要はないと判示しています。

そうすると、原告は、上記判例にいうような例外事情が認められないときは、原告は、特許庁に対して訂正審判を請求していなければならぬこととなります。

だが、原告にとって訂正の再抗弁を主張する必要性は、被告による無効の抗弁の主張の強さと相関関係にあるところ、原告が、無効の抗弁は強くなく、本来的には訂正の再抗弁は不要であるが、念のために、訂正の再抗弁も主張しておきたいと考える場合にまで、特許庁に対する訂正審判の請求を事実上強制することは酷な面があることは否めません(特許権の権利範囲が狭まってしまいます)。そこで、原告が、訂正の再抗弁を予備的に主張しておき、その後実際に訂正審判の請求をして訂正の再抗弁を提出した場合には、時機後れ却下との関係では、訂正の再抗弁を予備的に主張した場合を基準に判断するという運用があっても良いように思われます。

エ 「訴訟の完結を遅延させること」の要件

時機後れ却下がされるためには、③訴訟の完結を遅延させること、も要件であり、攻撃防御方法の提出が①時機に後れたものであり、そのことにつき②当事者に故意または重過失があっても、訴訟の完結を遅延させると認められないときは却下されません。

この理由により、時機後れ却下をしなかった裁判例も多いありますが、訂正の再抗弁が成り立たないことが裁判所にとって比較的明らかであったと思われる事が含まれています。⑦知財高判平成31年4月24日・平成30年(ネ)第10082号〔加熱調理器〕、⑧知財高判平成28年3月28日・平成27年(ネ)第10107号〔多接点端子を有する電気コネクタ〕、⑨前掲知財高判平成26年9月17日〔共焦点分光分析〕などがあります。

オ 無効の抗弁が主張されたタイミングとの関係

上記の検討は、第一審の審理において無効の抗弁が主張されたことを前提にしたものであり、

控訴審においてはじめて無効の抗弁が主張された場合には、事情が異なります。

登録された特許権は行政処分により付与されたものであり、有効なものと推定されるので、訂正の再抗弁の主張が「時機に後れた」と言えるためには、少なくとも、具体的な無効の抗弁に接して、その抗弁に対して訂正の再抗弁を提出するかを検討する機会が与えることが必要と考えられます。

そうすると、訂正の再抗弁の主張が「時機に後れた」と言えるかの判断は、訴訟提起時等ではなく、具体的な無効の抗弁が提出されてからの程度審理が進んだかを基準にすべきであり、控訴審において、初めて無効の抗弁が主張されたような場合には、その無効の抗弁の提出時からどの程度審理が進んだかにより「時機に後れた」かを判断すべきです。前掲知財高判平成30年6月19日〔光配向用偏光照射装置等〕(⑤)もこのような考えを前提にしたものと理解されます。

4. 均等侵害の主張が時機後れ却下になる場合について

(1) 均等論

均等論は、被告製品が特許発明の構成要件を充足しなくても、均等と評価できる場合には特許発明の技術的範囲に属する(特許権の効力が及ぶ)とする理論です(要件については、最判平成10年2月24日〔ボールスプライン事件〕参照)。

均等侵害の主張が時機後れ却下の対象となるかが問題となるのは、主に、原告が原判決の内容を見て控訴審で均等侵害の主張を追加する場合です。

(2) 均等侵害の主張が時機後れ却下の対象となるかについて判断した裁判例

⑩知財高判平成27年11月26日・平成27年(ネ)第10038号〔移動体の運行管理方法等〕

「被控訴人は、控訴人の均等侵害の主張が時機に後れた攻撃防御方法に当たる旨を主張するが、既に提出済みの証拠関係に基づき判断可能なものであるから、訴訟の完結を遅延させるものとはいえない。」として、控訴審で追加された均等侵害の主張について時機後れ却下しません

でした。

⑪知財高判平成26年3月26日・平成25年(ネ)第10017号等〔オープン式発酵処理装置〕

「原告日環エンジニアリングによる均等侵害の主張は、原判決において本件発明2の文言侵害が認められなかったことを受けて、平成25年5月23日に行われた当審の第1回口頭弁論期日以前に提出された同年4月30日付けの附帯控訴状において均等侵害に該当する旨が記載され、同年5月16日付け準備書面において均等侵害の5要件に関する主張が記載されていたものであり、その内容は、新たな証拠調べを要することなく判断可能なものであり、訴訟の完結を遅延させるものとはいえない。」として、控訴審で追加された均等侵害の主張について時機後れ却下しませんでした。

⑫知財高判平成25年11月27日・平成25年(ネ)第10002号〔使い捨て紙おむつ〕

「控訴人らの均等侵害の主張は、平成25年3月18日の当審第1回口頭弁論期日において陳述された控訴理由書に記載されており、既に提出済みの証拠に基づき判断可能なものである上、当裁判所は、その後2回の弁論準備手続期日(そのうち1回は技術説明会を実施したもの)を経て、同年10月7日の当審第2回口頭弁論期日において弁論を終結したものである以上、上記主張が「訴訟の完結を遅延させる」(民訴法157条1項)ものとは認められない。」として、控訴審で追加された均等侵害の主張について時機後れ却下しませんでした。

⑬知財高判平成25年7月9日・平成25年(ネ)第10003号〔インターネット電話用アダプタ〕

「被控訴人は、控訴人の予備的主張が時期に後れた攻撃防御方法に当たる旨を主張するが、既に提出済みの証拠関係に基づき判断可能なものであるから、訴訟の完結を遅延させるものとはいえない。」として、控訴審で追加された均等侵害の主張について時機後れ却下しませんでした。

(3) 検討

均等論の主張が追加されると、被告製品と特許発明の構成の相違点について「均等」と言えるかに

ついて審理が必要ですが、訂正の再抗弁のように、新しい要件が加わるわけではなく、既に審理の対象となっている特許発明の構成を前提に、被告製品がそれと均等の範囲に含まれるかが問題となるだけです。その意味で、訂正の再抗弁の場合と比べると、審理の対象がドラスティックに変わるといえることは少ないように思われます(もちろん均等の各要件について主張立証は必要ですが)。

この点についての上記の裁判例を見てみても、控訴理由書(ないしは附帯控訴状に続く準備書面)提出時に均等侵害の主張を追加している場合でも、時機後れとされないことが多いと感じられます。とりわけ、前掲知財高判平成26年3月26日〔オープン式発酵処理装置〕(⑪)は、原判決において文言侵害が認められなかったことを契機として控訴審で均等侵害の主張を追加したことを、時機後れ却下しない事情として考慮したものと考えられ、この観点は、特許権者側の立場としては非常に納得できるものです。第一審裁判所のクレーム解釈がどのようなものであるかは、判決文を見てみないとわかりませんし、また、裁判所のクレーム解釈の理由付けを読むと、特許発明をそういう観点でとらえるのであれば、均等侵害がなりたつのではないか、という考えが出てくるものです。

ただし、上記裁判例の判示を見ると、控訴理由書提出時であれば、無条件で均等侵害の主張の追加を認めているのではなく、「既に提出済みの証拠に基づき判断可能なものである」という事情も考慮されていることも気になるところです。均等侵害の各要件については、被告の反論の内容によっては、原告からの追加証拠やそれに基づく補充主張が必要になる事態が想定されます。とりわけ、第1要件(非本質的部分:特許発明の本質的部分は、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であるとされています。)や第3要件(置換容易性)については、従来技術レベルを示す先行文献や置換の容易性を示す証拠等の提出が必要になることも通常想定されます。そうすると、上記の裁判例も、「既に提出済みの証拠に基づき判断可能なものである」ことを時機後れ却下しないための要件としているわけではなく、均等侵害

の主張において、通常必要となる補充的な主張立証をすることは許容する(補充的な主張立証が見込まれても時機後れ却下しない)趣旨ではないかと考えます。

5. 最後に

訂正の再抗弁の主張と均等侵害の主張は、どちらも、原判決のクレーム解釈に納得がいけない場合等に、原告が控訴審で追加したくなる主張である点では共通しますが、上記の裁判例を見ると、均等侵害の主張の追加に比べて、訂正の再抗弁の主張の追加の方が、時機後れ却下の対象となりやすくなっているように感じます。

これは、均等侵害の主張の場合には、追加により必要となる審理の負担がさほど大きくないと予想されるのに対し、訂正の再抗弁の主張の場合には、従来の審理とはドラステックに変った審理が必要となり、追加による審理の負担が大きくなることが想定されるためではないかと感じています。

¹ 民事訴訟法157条1項の前提として、民事訴訟法156条は、「攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。」として攻撃防御方法の提出につき適時提出主義を採用しています。民事訴訟法157条1項は、適時提出主義の下、適時にされなかった攻撃防御方法の提出は認めないという適時提出主義の裏返しを定めた面もあるといえますが、随時提出主義(旧民訴法137条「攻撃又ハ防御ノ方法ハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外口頭弁論ノ終結ニ至ル迄コレヲ提出スルコトヲ得」)を採用していた旧民事訴訟法の下でも同様の規定が存在したことからすると、民事訴訟法157条1項は、それ自体で、当事者が必要もなく訴訟を引き延ばすことを防止し、迅速な審理・裁判を実現するための規定であると理解できます。

² 最判平成20年4月24日は、「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。」と判示

しています。

³ 知財高判平成21年8月25日・平成20年(ネ)第10068号〔切削方法〕では、「特許法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。」としていますが、実質的な違いはありません。

⁴ ただし、「被控訴人(被告)から・・・第4次訂正に係る訂正の再抗弁についての反論がされており、この限度では訴訟の完結を遅延させることになるまではいえない」として、第4次訂正に係る訂正の再抗弁(補正前)については時機後れ却下しませんでした。

⁵ ただし、控訴審裁判所が第一審裁判所の審理・判断に誤りがあると判断した場合は別です(無効理由の追加についてですが、知財高判令和3年6月28日・令和2年(ネ)第10044号〔流体供給装置等〕参照)。

⁶ この場合、新たな判例において裁判所により法が創出されたと考えれば「時機に後れた」の問題とみることもできるし、もともとあった法の客観的意味が明らかになったものであると考えれば「故意または重過失」の問題とみることもできる。

⁷ 前掲最判平成20年4月24日〔ナイフ加工装置〕には、「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。すなわち、原告は、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を主張立証することにより、訂正審決が現実に確定した場合と同様の法律効果を防御方法として主張することができるのである。」との裁判官泉徳治の意見が付されていた。