

特許法104条の3の抗弁に対する訂正主張の要件事実 ～訂正請求等の要否について～



辻本法律特許事務所
弁護士 辻本 良知

第1 はじめに

従来の特許権侵害訴訟における侵害論審理においては、訴訟物たる特許権の技術的範囲に被疑侵害品が含まれているか否かという属否の問題が最大の争点であった¹。これに対して、いわゆるキルビー最高裁判決（最高裁平成12年4月11日判決民集54巻4号1368頁）が無効理由を有することの明らかな特許権に基づく請求は権利濫用として許されないとの判断を示し、平成16年の特許法改正により特許法104条の3（無効の抗弁）が明文化されたことにより、前記のような技術的範囲への属否の問題と並行して、被告による無効の抗弁も特許権侵害訴訟における重要な争点として扱われることとなった。

このような無効の抗弁が主張された場合、訴訟物たる特許権に関する無効理由の存否が争点となり得るとともに、原告から無効の抗弁に対する対抗主張として当該特許権に関する訂正の主張がなされることもある²。ところが、かかる訂正の主張については、特許権侵害訴訟の帰結を左右する重要な争点であるにもかかわらず、その法的性質や要件等について判然とせず、様々な見解が提示されている。

そこで、本稿においては、このような無効の抗弁に対する訂正主張の要件事実のうち、特に訂正審判請求あるいは訂正請求（以下、「訂正請求等」と言う）の要否につき検討することを目的とする。

-
- 1 かつて、特許権に関する無効理由は無効審判手続により審理判断されるべきものであり、特許権侵害訴訟において審理判断することはできないとされていた（大審院明治37年9月15日判決刑録10輯1679頁、大審院大正6年4月23日判決民録23輯654頁）。
 - 2 前記キルビー最高裁判決も、訂正審判の請求がされているような特段の事情がある場合には、被告による無効の抗弁は認められないと判示している。