

～請求棄却判決確定後の再度の特許権侵害訴訟について～

知的財産高等裁判所令和3年4月20日判決
令和2年（ネ）第10068号 特許権侵害差止等請求控訴事件
〔装飾品鎖状端部の留め具事件〕
（原審・東京地方裁判所令和元年（ワ）第29883号）

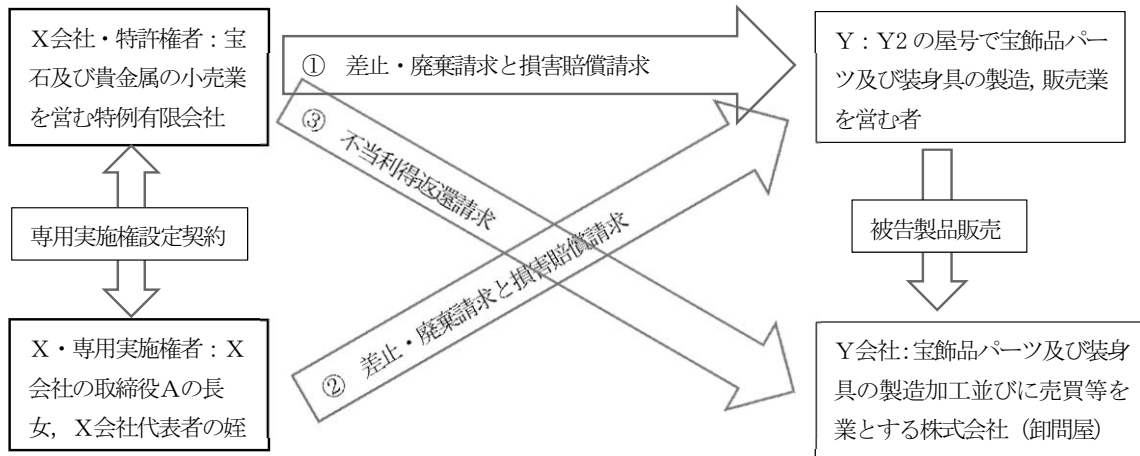
知的財産権法研究会
弁護士 平野 和宏

第1 事案の概要

1 はじめに

本件は、発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権（特許番号：特許第4044598号、出願日：平成17年6月30日、優先日：平成16年7月14日、優先権主張国：日本国、登録日：平成19年11月22日、請求項の数：4。以下、「本件特許権」といい、本件特許権に係る特許を「本件特許」という。）を有するX会社（原告・控訴人）及びX会社からその専用実施権（以下「本件専用実施権」という。）の設定を受けたX（原告・控訴人）が、Y（被告・被控訴人）が業として、製造、販売し、Y会社（被告・被控訴人）が卸売問屋として、小売店等に販売する「マグ・キューート」なる商品名の製品（以下「被告製品」という。）が、本件特許権に係る特許発明の技術的範囲に属するなど主張して、（1）Yに対しては、特許法100条1項及び2項に基づく被告製品の製造、販売及び販売の申出の差止め並びに被告製品、半製品及び製造設備の廃棄を求めるとともに、本件特許権又は上記専用実施権の侵害に係る不法行為に基づく損害賠償として、X会社につき平成28年11月8日から令和元年7月7日までの間の損害額1億2719万0400円、Xにつき同月8日から同年11月7日までの間の損害額1589万8800円及びこれらに対する訴状送達の日翌日から支払済みまで民法（平成29年法律第44条による改正前のもの。以下同じ。）所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を求め、（2）Y会社に対して、不当利得返還請求として、X会社につき平成23年2月からの33か月と平成28年10月の1か月の合計34か月間の本件特許権の侵害行為に係る不当利得額765万円及びこれらに対する訴状送達の日翌日である令和元年12月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をを求める事案である。

なお、原判決は、Xらの訴えのうち、XらのYに対する各損害賠償請求及びX会社のY会社に対する不当利得返還請求に係る訴えを却下し、Xらのその余の請求を棄却したところ、Xらが本件控訴を提起した。



2 前提事実

(1) 本件特許権

本件特許に係る特許請求の範囲（以下「本件特許請求の範囲」という。）の請求項 2 後段の記載（後記第四次訂正後のもの）を構成要件に分説すると、以下のとおりである（以下、各構成要件を符号に従いそれぞれ「構成要件 2 A」などといい、請求項 2 後段に記載された発明を「本件訂正発明 2」というが、訂正の前後を通じ「本件発明 2」という場合がある。なお、下線部分が第四次訂正による訂正部分である。また、同訂正後の明細書及び図面を「本件明細書等」といい、特定の時点の明細書の内容を示す場合には、当該時点を示すため、「本件明細書等（登録時）」などという。）。

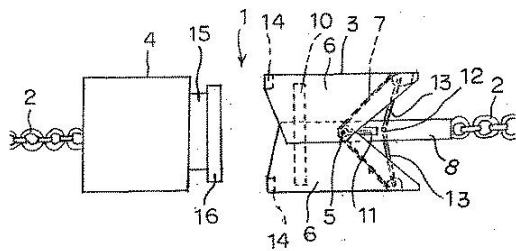
- 2 A 装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛み合わせて係止する方式の留め具であって、
- 2 B かつ、前記留め具は、前記ホルダーを閉口動作する事で、前記ホルダー受けのネック部に対して、ホルダーの止め部が係止される方式の留め具であって、
- 2 C 前記ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛み合い位置に誘導できる部位に、かつ、前記ホルダーと前記ホルダー受けには、前記ホルダーを閉口動作する事で、前記ホルダー受けのネック部に対して、前記ホルダーの止め部が係止できる位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材を、それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において、
- 2 D 前記ホルダーが、ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛み合い形状を形成した 1 対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鱗口クリップであり、
- 2 E かつ、前記の噛み合い形状は、内周側へ張り出した止め部を形成して、
- 2 F かつ、前記ホルダー受けが 1 対の開口状態の顎部材間に嵌入して係止される係止部材であり、
- 2 G かつ、嵌入するホルダー受けのネック部の径の大きさは、鱗口クリップの 1 対の閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間以下の大きさであり、
- 2 H かつ、ホルダー受けの吸着部材の径の大きさは、鱗口クリップの閉口状態の止め部より後部の 1 対の顎部材間以下の大きさであり、
- 2 I かつ、ホルダー受けの吸着部材の径の大きさは、鱗口クリップの 1 対の閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間より大きく、
- 2 J かつ、ホルダー受けの吸着部材の先端から後部までの長さは、閉口状態の鱗口クリップ

の中の吸着部材と止め部の間以下の長さであり、

2 K かつ、前記鰐口クリップの内部における1対の顎部材間に一方の吸着部材を設け、前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設け、前記鰐口クリップの内部に設けた吸着部材を支持する支持部材が前記1対の顎部材を軸支する支軸によって支持されている装飾品鎖状端部の留め具。

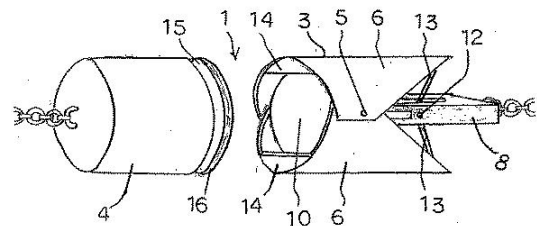
【図1】

〔第1図〕



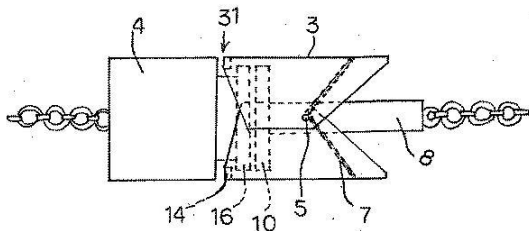
【図2】

〔第2図〕



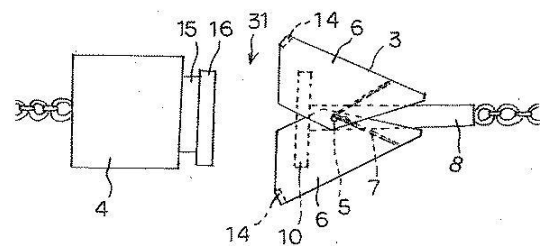
【図7】

〔第7図〕



【図8】

〔第8図〕



(2) 被告製品の構成

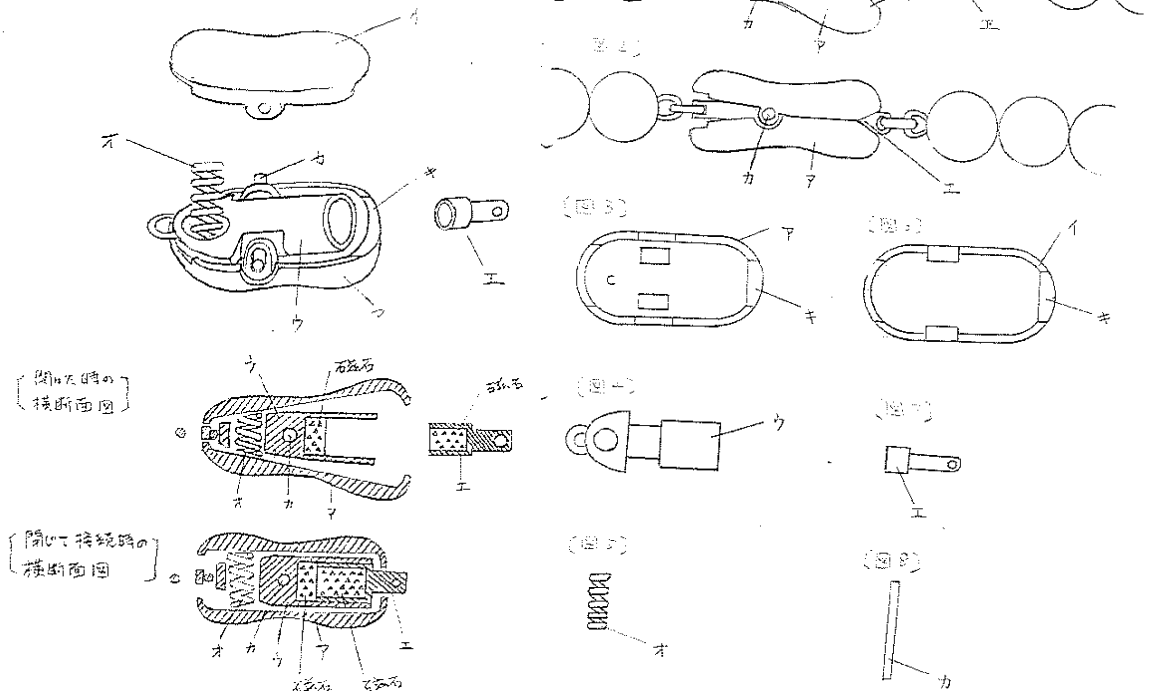
被告製品の構成は、原判決別紙3「被告製品の構成」に掲げた図面のとおりである。なお、被告製品を構成する各部材の外観・形状は、若干異なる場合があるが、各部材の機能・構造は、実質的に異なることから、以下、被告製品を構成する各部材を、同原判決別紙記載の符号に従い、「部材ア」などという。

(別紙3)

被告製品の構成

①被告製品番号目録1 (MAG-CR302) について

[MAG-CR302の分解図]

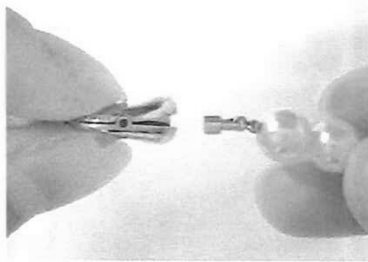


出典：最高裁ホームページ（原判決の添付文書1中の別紙3の1頁、2頁）

別紙4 被告製品の動作図

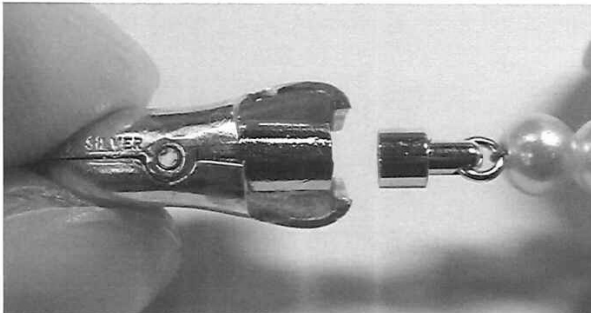
1 部材ア及び部材イが開口し、磁石が吸着する前の状態

①図



↓ 部材ア及び部材イの一部を見やすいようにカットした写真

a 図





出典：最高裁ホームページ（前訴第一審判決の添付文書3中の別紙4）

(3) 時系列表（本件特許登録～本判決） 略称は後記(4)記載のとおり

1	平成19年11月22日	本件特許登録（特許第4044598号）
2	平成25年10月24日	被告製品が本件発明1の技術的範囲に属すると主張して、前訴提起（東京地裁平成25年（ワ）第28089号）
3	平成26年12月15日	前訴第一審口頭弁論終結
4	平成27年2月23日	前訴第一審判決（請求棄却）
5	平成27年3月5日	前訴につき控訴提起（知財高裁平成27年（ネ）第10040号）
6	平成27年3月28日	請求項1について特許請求の範囲の減縮を目的とし、請求項2について「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」とを目的とする第一次訂正の請求（訂正2015-390027号）
7	平成27年4月23日	本件訂正認容審決1（同年5月12日確定）
8	平成27年6月4日	前訴控訴審口頭弁論終結
9	平成27年8月6日	前訴控訴審判決（控訴棄却）
10	平成27年8月20日	前訴につき上告及び上告受理申立て（最高裁平成27年（オ）第1634号、同年（受）第2043号）
11	平成28年7月12日	前訴上告審決定（上告棄却・上告不受理決定、前訴第一審判決及び前訴控訴審判決確定）

12	平成29年5月29日	請求項2について特許請求の範囲の減縮を目的とする第二次訂正の請求(訂正2017-390038号)
13	平成29年8月4日	本件訂正認容審決2(同月16日確定)
14	平成30年2月7日	請求項1、3及び4について特許請求の範囲の減縮を目的とする第三次訂正の請求(訂正2018-390028号)
15	平成30年3月19日	本件訂正認容審決3(同月29日確定)
16	平成30年	前訴控訴審判決に対する再審の訴え提起(知財高裁平成30年(ム)第10003号)
17	平成30年9月18日	前訴再審棄却決定(再審請求棄却)
18	平成31年2月14日	請求項2について特許請求の範囲の減縮を目的とする第四次訂正の請求(訂正2019-390025号)
19	令和元年5月8日	本件訂正認容審決4(同月19日確定)
20	令和元年5月30日	本件専用実施権を設定する旨の専用実施権設定契約を締結(登録:同年7月8日受付)
21	令和元年11月7日	前訴と同一の被告製品が本件訂正発明2の技術的範囲に属するとして、本訴提起(東京地裁令和元年(ワ)第29883号)
22	令和2年10月1日	原審口頭弁論終結
23	令和2年11月25日	原判決(一部却下、一部棄却)
24	令和2年	本件控訴提起(知財高裁令和2年(ネ)第10068号)
25	令和3年3月23日	控訴審口頭弁論終結
26	令和3年4月20日	本判決(控訴棄却)

(4) 本件特許権に関する訴訟及び特許請求の範囲の訂正の経緯等

ア 本件特許登録時における特許請求の範囲の記載

本件特許登録時(平成19年11月22日)における本件特許請求の範囲の請求項1及び請求項2の各記載は、請求項2は、請求項1の従属項であった(なお、特定の時点における各請求項の内容を表すために、「請求項1(登録時)」などという場合がある)。

[本件特許登録時の【請求項1】と【請求項2】]

1 A 装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと

1 B 他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合させて係止する方式の留め具であって、

1 C 前記ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材を、それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において、

1 D 前記ホルダーが1対の顎部材を開口/閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鱗口クリップであり、

1 E 前記ホルダー受けが1対の開口状態の顎部材間に嵌入して係止される係止部材であり、

1 F かつ、前記鱗口クリップの内部における1対の顎部材間に一方の吸着部材を設け、

1 G 前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設けた装飾品鎖状端部の留め具。

【請求項2】

2E/2F 前記鱗口クリップの内部に設けた吸着部材が前記1対の顎部材のいずれか一方に固定され、あるいはこの吸着部材を支持する支持部材が前記1対の顎部材を軸支する支

軸によって支持されている請求項1に記載の装飾品鎖状端部の留め具。

イ 特許権侵害訴訟の提起及びその審理経過（第一審）

(ア) X会社は、平成25年10月24日、東京地方裁判所に対し、Yが製造・販売し、Y会社が販売する被告製品が本件特許の請求項1記載の発明（以下、訂正の前後を通じ「本件発明1」という。）の技術的範囲に属すると主張して、①Yに対して、被告製品の製造・販売の差止め及び損害の賠償等を求め、②Y会社に対して、被告製品の販売の差止め及び損害の賠償等を求める訴え（同裁判所平成25年（ワ）第28089号特許権侵害行為差止等請求事件。以下、同事件を第一審とする訴訟を「前訴」といい、そのうち第一審を「前訴第一審」といい、控訴審を「前訴控訴審」という。）を提起した。

(イ) 前訴第一審において、X会社は、①被告製品は、ホルダー受け（部材エ）を引っ張っても、顎部材の爪（部材キ）がホルダー受けの溝に引っかかって抜けず、ホルダー受け（部材エ）の凸凹部分に噛み合って係止されているから、ホルダーとホルダー受けの間に隙間があり、接触していないとしても、「噛み合わせて係止する」方式の留め具に当たる、②被告製品のホルダー受けとホルダーは、噛み合うように鰐口クリップの内部に磁石があり、ホルダー受け（部材エ）の先端にも磁石が内蔵されているから、「ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に」磁石が吸着部材として設けられていると主張し、被告らはこれらをいずれも争った。

(ウ) 前訴第一審において、東京地方裁判所は、平成27年2月23日、①被告製品が留め具としての機能及び効果を発揮する状態において、部材ア及びイは部材エと接触していないことなどから、被告製品は「ホルダー」と「ホルダー受け」とを「噛み合わせて係止」する方式を採用したといえず、②これらを「正しい噛合い位置に誘導できる」部位に「互いに吸着する磁石」を「吸着部材」として設けたものとはいえないので、被告製品は構成要件1B及び1Cを充足しないなどとして、X会社の請求をいずれも棄却した（以下「前訴第一審判決」という。）。

X会社は、平成27年3月5日、前訴第一審判決を不服として、知的財産高等裁判所に控訴した（同裁判所平成27年（ネ）第10040号特許権侵害行為差止等請求控訴事件）。

ウ 前訴控訴審の審理経過

(ア) X会社は、平成27年3月28日、本件特許の特許請求の範囲の訂正を求める旨の、訂正審判の請求（訂正2015-390027号）を行い、同年4月23日、訂正を許可する旨の審決（以下「本件訂正認容審決1」という。）を受け、同審決は同年5月12日に確定した（以下、これによる訂正を「第一次訂正」という。）。第一次訂正により、請求項2は、独立項に改められた。〔第一次訂正（【請求項1】と【請求項2】）〕

1A 装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと

1B 他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛み合わせて係止する方式の留め具であって、

1C 前記ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材を、それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において、

1D 前記ホルダーが、ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した1対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり、

1E 前記ホルダー受けが1対の開口状態の顎部材間に嵌入して係止される係止部材であり、

1F かつ、前記鰐口クリップの内部における1対の顎部材間に一方の吸着部材を設け、

1 G 前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設けた装飾品鎖状端部の留め具。

【請求項2】

2 A 装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合させて係止する方式の留め具であって、

2 C 前記ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材を、それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において、

2 D 前記ホルダーが1対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鱗口クリップであり、

2 F 前記ホルダー受けが1対の開口状態の顎部材間に嵌入して係止される係止部材であり、

2 K かつ、前記鱗口クリップの内部における1対の顎部材間に一方の吸着部材を設け、前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設け、前記鱗口クリップの内部に設けた吸着部材が前記1対の顎部材のいずれか一方に固定され、あるいはこの吸着部材を支持する支持部材が前記1対の顎部材を軸支する支軸によって支持されている装飾品鎖状端部の留め具。

(イ) X会社は、前訴控訴審において、従前の主張に加え、そもそも、1対の顎部材の先端は、ホルダー受けに対して円弧状の軌跡に沿って噛合い動作するから、噛合い部分に一定の隙間を設定しなければ、むしろ円滑な噛合い動作に支障を来たすおそれがあるなどと主張した。

(ウ) 知的財産高等裁判所は、平成27年6月4日に口頭弁論を終結した上、同年8月6日、前訴第一審判決と同様の争点につき、①第一次訂正後の本件発明1（以下「本件訂正発明1-1」という場合がある。）の属する技術分野である装飾品の「留め具」において、「噛み合う」という用語は、通常、凸部とそれに対応する凹部とが接触した組合せからなる係止の状態を示しているものと解することができる。被告製品は、磁石同士が吸着した後、部材ア及びイの開口部を閉じることにより装着が終了した時点で、両部材は部材エと接触しておらず、部材ウの中に部材エが完全に収まっており（嵌入しており）、部材ウ及びエは、それぞれの内部の磁石の吸着によって固定されているにすぎないから、ホルダーである部材ア～ウ、オ及びカと、ホルダー受けである部材エとが「噛合させて係止」した状態ということはできず、構成要件1Bを充足しない。②本件発明1における「正しい噛合い位置」とは、ホルダーとホルダー受けにおける吸着部材同士が吸着した際に音が発生する際のそれぞれの位置のことを指し、「正しい噛合い位置」において、ホルダーとホルダー受けとが噛み合っていることを要するところ、部材ウ及びエの磁石が吸着した「正しい噛合い位置」において、部材エは、部材ウの中に完全に収納された（嵌入した）状態にあって部材ア及びイと接触しておらず、部材ウ及びエは内部の磁石の吸着により固定されているので、ホルダーである部材ア～ウ、オ及びカと、ホルダー受けである部材エとが「噛合させて係止」した状態ということはできず、被告製品は構成要件1Cを充足しないとして、控訴棄却の判決（以下「前訴控訴審判決」という。）をした。

(エ) X会社は、平成27年8月20日、前訴控訴審判決を不服として、上告及び上告受理申立てをしたが（最高裁判所平成27年（オ）第1634号、同年（受）第2043号）、最高裁判所は、平成28年7月12日、上告を棄却するとともに上告受理申立てを受理しない旨の決定（以下「前訴上告審決定」という。）をし、これにより、前訴第一審判決及び前訴控訴審判決は確定した。

エ 本件特許の特許請求の範囲の訂正（第二次）

X会社は、平成29年5月29日、本件特許請求の範囲の請求項2について訂正を求める旨の訂

正審判の請求（訂正2017-390038号）を行い、同年8月4日、訂正許可の審決（以下「本件訂正認容審決2」という。）を受け、同審決は同月16日に確定した（以下、これによる訂正を「第二次訂正」という。）。

〔第二次訂正（【請求項2】前段落・後段のみ）〕

- 2 A あるいは、装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合わせて係止する方式の留め具であって、
- 2 C 前記ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材を、それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において、
- 2 D 前記ホルダーが、ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した1対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり、
- 2 F 前記ホルダー受けが1対の開口状態の顎部材間に嵌入して係止される係止部材であり、
- 2 G かつ、嵌入するホルダー受けのネック部の大きさは、鰐口クリップの1対の閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間以下の大きさであり、
- 2 H かつ、ホルダー受けの吸着部材の大きさは、鰐口クリップの閉口状態の止め部より後部の1対の顎部材間以下の大きさであり、
- 2 I かつ、ホルダー受けの吸着部材の大きさは、鰐口クリップの1対の閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間より大きく、
- 2 K かつ、前記鰐口クリップの内部における1対の顎部材間に一方の吸着部材を設け、前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設け、前記鰐口クリップの内部に設けた吸着部材を支持する支持部材が前記1対の顎部材を軸支する支軸によって支持されている装飾品鎖状端部の留め具。

オ 本件特許の特許請求の範囲の訂正（第三次）

X会社は、平成30年2月7日、本件特許請求の範囲の請求項1、3及び4について訂正を求める旨の訂正審判の請求（訂正2018-390028号）を行い、同年3月19日、訂正許可の審決（以下「本件訂正認容審決3」という。）を受け、同審決は、同月29日に確定した（以下、これによる訂正を「第三次訂正」といい、第三次訂正後の請求項1記載の発明を「本件訂正発明1-2」という。）。

〔第三次訂正（【請求項1】）〕

- 1 A 装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと
- 1 B 他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛合わせて係止する方式の留め具であって、
- 1 C 前記ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材を、それぞれ吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具において、
- 1 D 前記ホルダーが、ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した1対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり、
- 1 E 前記ホルダー受けが1対の開口状態の顎部材間に嵌入して係止される係止部材であり、
- 1・ かつ、係止部材は、円柱形状又は円筒形状を持っていて、かつ、係止部材は、吸着部材とネック部で構成されていて、かつ、係止部材の先端側には、細径である段差のない円柱形状又は円筒形状のネック部を介して吸着部材を固定していて、かつ、ネック部の直径は、係止状態にある鰐口クリップの1対の止め部と止め部の間以下であり、かつ、係止部

材の吸着部材の直径は、係止状態にある鰐口クリップの止め部より後部の一对の顎部材間以下であり、かつ、係止部材の吸着部材の直径は、係止状態にある鰐口クリップの一对の止め部と止め部の間より大きく、かつ、係止部材の吸着部材の先端から後部までの長さは、係止状態にある鰐口クリップの中の吸着部材と止め部の間以下であり、

- 1 F かつ、前記鰐口クリップの内部における1対の顎部材間に一方の吸着部材を設け、
- 1 G 前記係止部材の先端に他方の吸着部材を設けた装飾品鎖状端部の留め具。

カ 再審の訴えの提起及びその審理経過

(ア) X会社は、平成30年、知的財産高等裁判所に対し、前訴控訴審判決を取り消し、前訴に係る請求の認容を求める再審の訴えを提起（同裁判所平成30年（ム）第10003号特許権侵害行為差止等請求再審事件）した。X会社は、同訴訟において、①本件訂正認容審決3により、ホルダー受け（係止部材、吸着部材、ネック部）とホルダー（鰐口クリップ）の構造や形態が明確となり、「噛み合う」とは、凸部とそれに対応する凹部との組合せによるものであることを要しないこととなり、また、噛み合い状態において、噛み合い部分が接触するものとも限られず、明白な隙間がある状態でも、ホルダーに引っ掛かることでホルダー受けがホルダーから抜け出ない状態となっていれば、噛み合い状態に含まれることが明らかとなった、②この結果、被告製品は、前訴控訴審判決が充足しないとした本件訂正発明1-2の構成要件1B及び1Cを充足することとなり、前訴控訴審判決の基礎となった行政処分である本件特許権に係る特許査定が後の行政処分である本件訂正認容審決3により変更されたとして、民訴法338条1項8号の再審事由があると主張した。

(イ) 知財高等裁判所は、平成30年9月18日、X会社の再審請求を棄却する決定（以下「前訴再審棄却決定」という。）をした。同決定において、同裁判所は、①特許法における特許請求の範囲等の訂正は、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない」と規定し（同法126条6項）、訂正前の特許発明の技術的範囲に属しない被疑侵害品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属しないことを保障しているものであるから、被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属しないことを理由とする請求棄却判決が確定した後に、特許権者が訂正認容審決を得て、再審の訴えにおいて被疑侵害品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属する旨主張することは、特許法がおおよそ予定していない、②X会社は、前訴において、前訴控訴審判決の基礎となる第一次訂正前の本件発明1及び本件訂正発明1-1の技術的範囲について、主張立証する機会と権能を有していたのであるから、前訴控訴審判決が確定した後に、本件訂正認容審決3が確定したという、特許法がおおよそ予定していない理由によって、前訴控訴審判決を覆すことができることは、紛争の蒸し返しであり、特許権侵害訴訟の紛争解決機能や法的安定性の観点から適切ではなく、同法104条の4の規定の趣旨にかなわない、③X会社が前訴係属中に第一次訂正を行っていたことからして、その係属中に本件訂正認容審決3を得ることができなかつたとも認められないとした上で、これらの事情を考慮すると、本件訂正認容審決3が確定したことをX会社が再審事由として主張することは、同法104条の4並びに同法126条1項ただし書及び同条6項の各規定の趣旨に照らし許されないと判断した。

キ 本件特許の特許請求の範囲の訂正（第四次）

X会社は、平成31年2月14日、本件特許請求の範囲の請求項2について訂正を求める旨の訂正審判の請求（訂正2019-390025）を行い、令和元年5月8日、訂正許可の審決（以下「本件訂正認容審決4」という。）を受け、同審決は、同月19日に確定した（以下、これによる訂正を「第四次訂正」という。）。

第四次訂正後の請求項2後段は、前記第1、2、(1)記載のとおり。

ク Xへの専用実施権の設定

X会社は、令和元年5月30日、Xとの間で、本件特許権につき、以下の内容の本件専用実施権を設定する旨の専用実施権設定契約を締結し、その登録(同年7月8日受付)をした。

専用実施権者 X

範囲 地域 日本

期間 令和元年7月5日から令和3年7月5日まで

内容 (1) 法的範囲 生産(製造)、使用、譲渡(販売)

(2) 請求項の制限 請求項2項のみ

ケ 本訴の提起

Xらは、令和元年11月7日、前訴と同一の被告製品が本件訂正発明2の技術的範囲に属するとして、東京地方裁判所に本訴を提起した。

コ 原判決

原審において、東京地方裁判所は、令和2年10月1日に口頭弁論を終結した上、令和2年10月1日、損害賠償請求に係る訴え部分は訴訟上の信義則に反し許されないものであり、差止等請求に係る部分は前訴確定判決の既判力によって遮断されることになるとして、損害賠償請求に係る訴え部分は却下し、差止等請求の請求をいずれも理由がないとして棄却した(以下「原判決」という。)

サ 原判決

Xらは、原判決を不服として、知的財産高等裁判所に控訴した(同裁判所令和2年(ネ)第10068号特許権侵害行為差止等請求控訴事件)。

第2 裁判所の判断(原判決の引用部分を含む。)

1 請求棄却判決確定後の再度の特許権侵害訴訟について

(1) 前訴と本訴の訴訟物の同一性等

ア 損害賠償請求及び不当利得返還請求(以下、併せて「損害賠償等請求」という。)について

X会社は、前訴において、被告製品に係る本件特許権侵害の不法行為に基づき、①Yに対し、平成23年2月以降を損害賠償の対象期間(終期については、本件証拠上判然としないが、前訴第一審判決言渡しの日以降の法定利息の支払を求めていることからすると、第一審判決の口頭弁論終結日である平成26年12月15日までであるか、最も遅くとも、前訴控訴審判決の口頭弁論終結日である平成27年6月4日時点(以下「本件基準時」という。)までと考えられる。)とする損害賠償金及びこれに対する法定利息の支払を求め、②Y会社に対し、平成23年2月以降を損害賠償の対象期間とする損害賠償金及びこれに対する法定利息の支払を求めた(書証略)。

一方、Xらは、本訴において、①被告製品による本件特許権侵害の不法行為に基づき、Yに対し、X会社につき平成28年11月8日から令和元年7月7日までの間を、Xにつき同月8日から同年11月8日までの間を、それぞれ損害賠償の対象期間とする損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の各支払を求め、②Y会社に対し、不当利得返還請求権に基づき、X会社につき平成23年2月からの33か月と平成28年10月の1か月の間の本件特許権の侵害行為に係る不当利得金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている。

そうすると、X会社と被告ら各自との間の損害賠償等請求については、前訴と本訴とで訴訟

物がいずれも異なっているということができる。

したがって、X（裁判所ホームページ掲載の原判決では「被告X1」と記載されているが、誤記であると思料される。）がX会社の口頭弁論終結後の承継人（民訴法115条1項3号）に当たるか否かにかかわらず、Xらの本訴における損害賠償等請求について、前訴の既判力は及ばない。

イ 差止め及び廃棄請求（以下、併せて「差止等請求」という。）について

X会社は、前訴において、被告製品が本件発明1の技術的範囲に属するとして、①Yに対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造及び販売の差止め並びに被告製品及びその金型の廃棄を求め、②Y会社に対し、同各条項に基づき、被告製品の販売の差止め及びその廃棄を求めている。

一方、Xらは、本訴において、前訴と同一の被告製品が本件発明2の技術的範囲に属するとして、Yに対し、特許法100条1項及び2項に基づき、被告製品の製造、販売及び販売の申出の差止め並びに被告製品、半製品及び製造設備の廃棄を求めている（Y会社に対する差止め及び廃棄請求はされていない。）。

前訴請求は、被告製品が請求項1に係る本件訂正発明1-1の技術的範囲に属することを前提とする請求であったのに対し、本訴請求は、被告製品が独立項である請求項2後段に係る本件訂正発明2の技術的範囲に属することを前提とする請求であるが、民事訴訟において、原告は訴訟物を特定する責任があり、それが被告に対し防御の目標を提示する手続保障の役割を果たすとともに、裁判所に対し審判の対象を提示する機能を有するところ、本件においては、①X会社とYとの間の前訴と本訴の差止等請求は、X会社に関しては当事者が同一であり、いずれも本件特許権に基づく請求であって、差止めの対象となる製品も同一であること、②2以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができるものとされ（特許法37条）、これを受けた特許法施行規則25条の8第1項は、上記技術的関係とは、2以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう旨を定めていることによれば、本件特許の特許請求の範囲の各請求項も相互に技術的関係を有する単一の発明であるということができると、③本訴の前提とされている本件訂正発明2に係る請求項2は、もともと請求項1の従属項であり、その後第一次訂正により独立項とされたものの、「噛合わせて係止」、「正しい噛合い位置」などの構成も含め、前訴控訴審時の審理対象であった本件訂正発明1-1の発明特定事項を全て含み、その権利範囲を限定するものであることなどの事情が認められ、これによれば、前訴と本訴の差止等請求に係る訴訟物は同一であり、根拠となる請求項が異なることは攻撃方法の差異にとどまるものと解するのが相当である（知財高裁平成28年（ネ）第10103号同29年4月27日判決参照）。

なお、前訴では被告製品の製造及び販売の差止めが請求されていたのに対し、本訴ではこれらに加えて販売の申出の差止請求が追加されているが、製造及び販売と販売の申出とでは、侵害の態様が異なるにすぎないから、この点の異同（追加）は訴訟物の同一性に影響を及ぼさない。また、廃棄を求める対象が異なるが、この点も訴訟物の同一性に影響を及ぼさない。

(2) 損害賠償等請求について

以上を踏まえ、まず、本訴請求のうちXらの損害賠償等請求が、本訴提起が訴訟上の信義則に反するか否かにつき検討する。

ア 民訴法2条は、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を進行しなければならない旨を定めて

おり、後訴の請求又は主張が前訴の請求又は主張の蒸し返しにすぎない場合には、後訴の請求又は主張は、信義則に照らして許されないものと解するのが相当である（最高裁昭和49年（オ）第331号同51年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号799頁、最高裁昭和49年（オ）第163、164号同52年3月24日第一小法廷判決・裁判集民事120号299頁参照）。

そして、後訴の請求又は後訴における主張が信義則に照らして許されないか否かは、前訴及び後訴の各請求及び主張内容、前訴における当事者の主張・立証の状況、前訴と後訴の争点の同一性、前訴において当事者がなし得たと認められる訴訟活動、後訴の提起に至る経緯及び後訴提起の目的、前訴判決の確定からの経過期間、前訴確定判決による紛争解決に対する当事者の期待の合理性や当事者間の公平の要請などの諸事情を考慮して、後訴の提起又は後訴における主張を認めることが正義に反する結果を生じさせることになるか否かで決すべきである。そこで、これを踏まえ、前記前提事実に基づき、以下検討する。

イ X会社について

(ア) 前訴は、X会社が、被告らに対して、被告製品が本件特許に係る本件訂正発明1-1（請求項1）の技術的範囲に属するとして、その製造・販売の差止等や損害賠償を求めたものであるところ、本訴は、Xらが、Yらに対して、前訴と同一の被告製品が前訴と同一の特許に係る本件訂正発明2（請求項2後段）の技術的範囲に属するとして、その製造・販売の差止等や損害賠償等を求めるものである。

(イ) 本件発明2は、本件発明1と同様に、「装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛み合せて係止する方式の留め具」に関する発明であって、本件特許請求の範囲の請求項2は、前記判示のとおり、もともとは請求項1の従属項であり、請求項1（登録時）の発明特定事項を更に限定するものであった。

そして、上記請求項2は、第一次訂正により独立項とされ、第二次訂正及び第四次訂正を経てのもの、第四次訂正後の本件訂正発明2は、「噛み合せて係止」、「正しい噛み合い位置」などの構成も含め、前訴控訴審時の審理対象であった第一次訂正による訂正後の請求項1（本件訂正発明1-1）の発明特定事項を全て含み、更に発明特定事項の限定をするものである。

そうすると、被告製品が本件訂正発明1-1の技術的範囲に属しないのであれば、本件訂正発明2の技術的範囲にも属しないことは明らかである。

(ウ) また、前訴第一審及び前訴控訴審においては、「第一次訂正前の本件発明1及び本件訂正発明1-1の構成要件に含まれる「噛み合せて係止」、「正しい噛み合い位置」などの語の意義が争点となり、前訴控訴審判決は、「噛み合う」という用語は、通常、凸部とそれに対応する凹部とが接触した組合せからなる係止の状態を示し、「正しい噛み合い位置」とは、ホルダーとホルダー受けにおける吸着部材同士が吸着した際に音が発生する際のそれぞれの位置のことを指し、「正しい噛み合い位置」において、ホルダーとホルダー受けとが噛み合っていることを要するとした上で、被告製品はこれらの構成要件を充足しないと判断した。

このように、X会社は、前訴第一審及び前訴控訴審において、上記争点に関する主張及び立証を十分に尽くしており、前訴係属中に請求項2の訂正審判請求をし、これに基づく主張をなし得なかったとする事情もうかがえない（現に、前訴係属中に本件訂正認容審決1を得ている。）。Xらは、本訴において、「噛み合う」という用語は、必ずしも凸部とそれに対応する凹部とが接触している必要はなく、明白な隙間がある状態でも「噛み合い状態」に含まれると主張し、前訴の確定判決とは異なる解釈に基づき、被告製品は、本件訂正発明2の「噛み合せて係止」（構成要件2A）、正しい噛み合い位置」（同2C）を充足すると主張するが、同

主張は、前訴の確定判決が示した判断とは異なる解釈を展開することにより、同一の争点について再度判断を求めるものであり、前訴における紛争を蒸し返すものにほかならないといふべきである。

- (エ) X会社が前訴を提起したのは平成25年10月24日であるところ、X会社の請求を全て棄却する旨の前訴第一審判決及び前訴控訴審判決がなされ、更に同控訴審判決に対する上告及び上告受理申立てを経て、前訴第一審判決及び前訴控訴審判決が確定したのは平成28年7月12日である。

これに加えて、X会社は、平成30年、知的財産高等裁判所に対し、前訴控訴審判決を取り消し、前訴に係る請求の認容を求める再審の訴えを提起し、本件訂正認容審決3により、「噛み合う」とは、凸部とそれに対応する凹部との噛み合い部分が接触するものとも限られず、明白な隙間がある状態でも噛み合い状態に含まれることが明らかになったなどと主張し、同裁判所は、平成30年9月18日、X会社の再審請求を棄却する決定をした。

以上のとおり、Yらは、前訴の被告として約3年間にわたりX会社の主張に対する反論や反証の負担を負った上、前訴控訴審判決の確定後に提起された再審の訴えに対しても応訴することを余儀なくさせられたものであり、再審棄却決定により、被告製品の製造・販売が本件特許権を侵害するものではなく、今後、本件特許権に基づく差止めや損害賠償等の請求を受けることがないと期待するのは当然であるといふことができる。

本訴は、再審棄却決定から1年以上も経過した令和元年11月7日に提起されたものであり、対象となる被告製品、侵害されたと主張されている特許権、争点はいずれも同一であり、X会社が本訴により達成しようとする目的も前訴と異なるものではない。かかる訴訟において、前訴と同様の争点について改めて審理することは、Yらに多大な負担を強いるものであり、上記の合理的期待を著しく損なうものであって、当事者の公平の観点からも容認し得ないといふべきである。

- (オ) したがって、X会社が本訴において損害賠償等請求及びこれに係る主張をすることは、前訴の蒸し返しにすぎないといふべきであり、X会社と被告らとの間において同請求を審理することは、被告らとの関係で正義に反する結果を生じさせるといふことができるので、訴訟上の信義則に反し、許されないといふべきである。

ウ Xについて

前記前提事実によれば、①Xは、X会社の取締役の長女であり、X会社代表者の姪であること、②Xが本件専用実施権の設定契約を締結したのが、前訴再審棄却決定後であり、令和元年5月19日に第四次訂正に係る本件訂正認容審決4が確定した直後の同月30日であること、③本件専用実施権の対象が、本訴請求の対象である本件発明2に係る請求項2のみであり、しかもその設定期間は2年間に限定されていることといふ各事実が認められ、また、Xが本件専用実施権に基づき本件発明2の実施をしていると認めるに足りる証拠はない。

そうすると、Xは、前訴第一審判決及び前訴控訴審判決の存在と内容を認識しながら、本件専用実施権の設定を受け、前訴と同様の争点につき、改めて判断を求めるべく、X会社のために本訴の共同原告となったものと推認することができるから、本訴の損害賠償請求につき、固有の利益を有するものとは認められない。

それにもかかわらず、Xが同請求及びこれに係る主張をすることは、実質的には、X会社による前訴の蒸し返しにすぎないといふべきであり、XとYとの間においても、同請求を審理することは、やはり、同被告との関係で正義に反する結果を生じさせるといえるから、訴訟上の信義則に反し、許されないといふべきである。

エ Xらの主張について

(ア) Xらは、本件特許の請求項1及び請求項2後段では発明の内容が異なり、「噛み合う」という用語の意味も異なるなどとして、本訴の提起が訴訟上の信義則に反するものではないと主張する。

しかし、以下のとおり、請求項1及び請求項2で共通して用いられている「噛み合う」等の用語が、各請求項で異なる意味内容のものであるとは認められない。

- a …(略)…特許法37条及び特許法施行規則25条の8第1項によれば、本件特許に係る請求項1及び2記載の各発明は、単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的關係を有することを前提として特許されたものであるということが出来る。
- b そして、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない(同法70条1項)、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して解釈すべきものであるところ(同条2項)、用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用するものとされていること(特許法施行規則様式第29(備考)8本文)に照らすと、請求項1及び2における用語が、本件特許請求の範囲や本件明細書等において、それぞれ特定の別の意味を有するものとして定義され使用されている(同8ただし書)といった格別の事情がない限り、それらは同一の意味内容を表すものと解すべきことになる。
- c そこで、請求項1及び2で共通して用いられている用語が異なる意味を有するか否かにつき、本件特許請求の範囲や本件明細書等の記載をみても、前訴において争われた「噛み合う」、「噛み合わせて係止」、「正しい噛合い位置」といった用語を含め、請求項1と請求項2で共通して用いられた用語がそれぞれ特定の別の意味を有するものとして定義され使用されているなど、それぞれ異なる意味に用いられていることをうかがわせる事情は見当たらない。

かえって、本件明細書等の発明の詳細な説明の【発明の開示】の項には、「本願の第1発明は、装飾品の片方の鎖状部の端部に設けたホルダーと他方の鎖状部の端部に設けたホルダー受けとを噛み合わせて係止する方式の留め具であって、前記ホルダーとホルダー受けには、これらを正しい噛合い位置に誘導できる部位に、互いに吸着する磁石の各一方を、あるいは磁石とこれに吸着される金属材料とを吸着部材として設けた装飾品鎖状端部の留め具である。」(書証略)、「本願の第2発明においては、第1発明に係るホルダーが1対の顎部材を開口/閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップであり、ホルダー受けが前記1対の開口状態の顎部材間に嵌入して係止される係止部材である。」(書証略)、「本願の第3発明においては、第2発明に係る鰐口クリップの内部に一方の吸着部材を設け、係止部材の先端に他方の吸着部材を設けている。」(書証略)、「本願の第4発明においては、第3発明に係る鰐口クリップの内部に設けた吸着部材が、前記1対の顎部材のいずれか一方に固定され、あるいはこの吸着部材を支持する支持部材が1対の顎部材を軸支する支軸によって支持されている。」(書証略)との記載があるが、これらの記載と請求項1(登録時)及び請求項2(登録時)の発明特定事項(構成要件)を対比すると、「第1発明」に係る記載は請求項1(登録時)の構成要件1A～1Cと、「第2発明」に係る記載は構成要件1D及び1Eと、「第3発明」に係る記載は構成要件1F及び1Gと、それぞれ同内容であり、「第4発明」に係る記載は、請求項2(登録時)の「前記鰐口クリップの内部に設けた吸着部材が前記1対の顎部材のいずれか一方に固定され、あるいはこの吸着部材を支持する支持部材が前記1対の顎部材を軸支する支軸によって支持されている」との記載(請

請求項1を引用する発明特定事項を更に限定する部分の記載)と同内容である(別紙5「訂正の推移」略)。

しかも、本件明細書等の上記記載によれば、「第2発明」は「第1発明」を、「第3発明」は「第1発明」及び「第2発明」を、「第4発明」は「第1発明」、「第2発明」及び「第3発明」を、それぞれ前提として、更に発明特定事項を付加することで、先の発明の内容を限定しているものであることが明らかであって、「第3発明」が請求項1(登録時)に、「第4発明」が請求項2(登録時)に、それぞれ対応するものといえることができるから、請求項2(登録時)に係る本件発明2は、請求項1(登録時)に係る本件発明1と同一の発明特定事項を全て包含しつつ、これを更に限定するものであると解される。

このことは、請求項2がもともとは請求項1の従属項であったことや、本件明細書等の【発明を実施するための最良の形態】の項に「以下において、単に「本発明」と言う時は、第1発明～第6発明の内の該当する発明群を一括して指している。」と記載されていることから裏付けられる。

d そうすると、前訴において争われた「噛み合う」、「噛み合わせて係止」、「正しい噛み合い位置」といった用語を含む、請求項1及び2に記載の発明特定事項に係る同一の用語は、同一の意味内容を有するものと解するのが相当というべきである。

(イ) Xらは、第二次訂正に係る本件訂正認容審決2や第四次訂正に係る本件訂正認容審決4が出され、ホルダー受けのネック部や吸着部材の径等に係る発明特定事項が限定されたことなどを根拠として、請求項2後段における「噛み合う」という用語は、必ずしも凸部とそれに対応する凹部とが接触している必要はなく、明白な隙間がある状態でも「噛み合い状態」に含まれると主張する。

しかし、訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならないとする特許法126条6項は、訂正前の特許請求の範囲には含まれない発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることになると、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、そうした事態が生じないことを担保する趣旨の規定であると解され、特許法は、訂正前の特許発明の技術的範囲に属しない被疑侵害品は、訂正後の特許発明の技術的範囲に属しないことを保障しているといえることができる。Xらが主張するホルダー受けのネック部や吸着部材の径等の限定は、いずれも第二次訂正や第四次訂正によりなされたものであるから、こうした訂正により訂正前の発明の技術的範囲が拡張することはあり得ないというべきである。

本訴において問題となる本件訂正発明2(第一次訂正により独立項とされ、第二次訂正及び第四次訂正による訂正を経た後の請求項2後段)は、本件訂正発明1-1(前訴控訴審時の審判対象であった第一次訂正後の請求項1)の発明特定事項を全て含み、更に発明特定事項の限定をしているものである上(略)、前記のとおり、請求項1及び請求項2で共通して用いられている用語は同一の意味内容を有するものと解すべきことも考慮すれば、被告製品が本件訂正発明1の技術的範囲に属しない以上、本件訂正発明2の技術的範囲に属する余地はないというべきである。

したがって、原告らの上記主張は採用し得ない。

(3) 差止等請求について

…(略)…前訴と本訴の差止等請求に係る訴訟物は同一であると解すべきところ、前訴と本訴との間で訴訟物が同一である場合には、本訴において前訴確定判決の既判力ある判断と矛盾、抵触する判断ができなくなるので(民訴法114条1項)、本件請求については、基準時後に生じた新たな事由が認められない限り、前訴確定判決の既判力に触れることになる。

本件において、Xは、本件基準時後にX会社から本件特許に係る専用実施権の設定を受けているが、特許権者が特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者が、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する半面、特許権者は上記範囲内における特許発明の実施をする権利を喪失する（特許法68条、77条1項、2項）のであるから、Xは、民訴法115条1項3号が定める口頭弁論終結後の承継人に当たり、X会社とYとの間の前訴確定判決の既判力は、Xにも及ぶというべきである。

なお、本件においては、前訴の既判力の基準時より後に、請求項2に係る第二次訂正及び第四次訂正がされているが、X会社は、同時点より前に、これらの訂正を求める訂正審判請求をし、前訴においてそれを踏まえた主張をすることができた（現に、前訴係属中に本件訂正認容審決1を得ている。）のにしなかったのであるから、これを本訴の既判力の基準時の後に生じた新たな事由に当たるということはできず、他に同事由の存在を認めるに足りる証拠はない。

したがって、Xらの差止等請求は、前訴控訴審判決の既判力に抵触し許されないものというべきであり、仮にそうでないとしても、前記（2）と同様の理由から、訴訟上の信義則により許されない。

2 控訴審におけるXらの主張について

- (1) Xらは、前訴控訴審において審理された本件訂正発明1-1には、本件構成は含まれていないのに対し、本件訂正発明2には本件構成が含まれているから、本件訂正発明1-1の技術的範囲には本件訂正発明2は含まれておらず、したがって、本件訴訟において、本件訂正発明2に係る特許権に基づき、損害賠償等の請求をすることは訴訟上の信義側に反するものではないと主張する。

しかし、…（略）…本件特許の登録時の請求項2は、請求項1の従属項であったが、第一次訂正によって、独立項となり、第二次訂正及び第四次訂正を経て、現在の内容となったところ、特許法における特許請求の範囲等の訂正は、「実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない」と規定し（同法126条6項）、訂正前の特許発明の技術的範囲に属しない被疑侵害品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属しないことを保障しているのであるから、第四次訂正後の請求項2後段に係る発明である本件訂正発明2は、第一次訂正前の本件発明1の技術的範囲を限定したものであると認められる。

そして、…（略）…X会社は、前訴第一審において、第一次訂正前の本件発明1に係る特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求をし、前訴控訴審において、第一次訂正後の本件発明1である本件訂正発明1-1に係る特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求をし、前訴においては、X会社の上記請求等について審理され、被告製品の構成は、第一次訂正前の本件発明1及び本件訂正発明1-1のいずれの技術的範囲にも属さないとして、X会社の上記請求等を棄却する前訴第一審判決及び前訴控訴審判決がされ、これらの判決は確定したのであるから、本件訴訟において、被告製品が第一次訂正前の本件発明1の技術的範囲を限定した本件訂正発明2の技術的範囲に属するとして、本件訂正発明2に係る特許権侵害の不法行為及び不当利得返還請求権に基づく請求をすることは、前訴の蒸し返しとなることは明らかである。

したがって、Xらの上記主張は理由がない。

- (2) Xらは、第一次訂正によって、請求項1の「1対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップ」の前に「ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した」という文言が追加され、第二次訂正により、「嵌入するホルダー受けのネック部の大きさは、鰐口クリップの一对の閉口状態の顎部材の止め部と止め部の間以下の大き

さ」であるとの限定が付加されたことを主張する。

しかし、第一次訂正及び第二次訂正が上記のようなものであるとしても、本件訂正発明2が第一次訂正前の本件発明1の技術的範囲を限定したものであることに変わりはないから、前記(1)のとおり、本件訂正発明2に係る特許権侵害の不法行為及び不当利得返還請求権に基づく請求をすることは、前訴の蒸し返しとなる。

- (3) Xらは、本件訂正発明2と本件訂正発明1-1とは、吸着部材が中心線上に一定するか否かという点で区別されると主張する。

しかし、本件訴訟において、被告製品が第一次訂正前の本件発明1の技術的範囲を限定した本件訂正発明2の技術的範囲に属するとして、本件訂正発明2に係る特許権侵害の不法行為及び不当利得返還請求権に基づく請求をすることは、前訴の蒸し返しとなることは前記(1)のとおりであって、本件訂正発明2と本件訂正発明1-1とは、吸着部材が中心線上に一定するか否かという点で区別されるかどうかによって左右されることはない。

- (4) Xは、宝飾品の販売を考えており、令和2年1月20日から同月23日まで東京ビッグサイトで開催された国際宝飾展にX会社と一緒に出店していると主張する。

しかし、仮に、同事実が認められるとしても、…(略)…Xは、本件特許の特許権者であるX会社の取締役の長女であり、X会社代表者の姪であるが、前訴が確定した後に、X会社から本件特許に係る請求項2について専用実施権の設定を受けたこと、本件専用実施権の対象が、本訴請求の対象である本件発明2に係る請求項2のみであり、しかもその設定期間は2年間に限定されていることを考慮すると、Xは、前訴第一審判決及び前訴控訴審判決の存在とその内容を認識していながら、本件専用実施権の設定を受けたものと推認できるのであって、Xが、本件専用実施権侵害の不法行為に基づきYに対して損害賠償請求をすることは、訴訟上の信義則に反するというべきである。

したがって、Xの上記主張は理由がない。

- (5) Xらは、本件訂正発明1-1の技術的範囲には、本件訂正発明2は含まれないから、本訴の差止等請求に係る部分は、前訴確定判決の既判力によって遮断されないと主張する。

しかし、本訴の差止請求に係る部分が前訴の差止請求に係る部分と訴訟物を同一にすることは、前記1で引用した原判決の第4の1(1)イのとおりであって、Xらの上記主張は理由がない。

第3 研究

1 本判決の概要

本件は前訴で被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属さないことを理由に特許権者の請求が排斥されたにもかかわらず、前訴と異なる請求項であり、かつ、訂正審決により訂正された請求項に基づき同一の被疑侵害品の製造販売行為について特許権侵害に基づく請求ができるかが争われた事案であって、特許権侵害訴訟における訴訟物、前訴の既判力の及ぶ範囲、前訴の当事者ではなく確定判決後に設定登録を受けた専用実施権者の請求が許されるか否か、前訴の既判力が及ばない場合の請求が訴訟上の信義則に反するか否かといった多岐にわたる論点について判断されたものであるところ、同様の事例は見当たらず、実務上参考になるものであると考えられる。

2 特許侵害訴訟の訴訟物について

(1) 侵害態様単位か特許権単位か

差止請求と損害賠償請求とでは、根拠となる法律の条文が異なり、前者が特許法100条であるのに対して、後者は民法709条であるため、当然、訴訟物も要件事実も異なる。¹

そして、特許権侵害訴訟において対象製品を特定するのは、訴訟物を明らかにして、審理の対象及び判決の効力が及ぶ範囲を確定すること、すなわち当該判決の既判力や執行力の範囲がどこまで及ぶかを明らかにする意義を有するものであるところ、特許権侵害訴訟においては、対象製品が特許発明の技術的範囲に属するか否かが審理されるから、差止請求においては当事者、特許権及び対象製品が同一である限り、また損害賠償請求においてはこれらに加えて損害発生期間が同一である限り、訴訟物としては同一のものと解するのが相当である。²

しかるところ、差止請求の訴訟物については、被告の実施する態様又は類型化された侵害態様ごとに訴訟物が分断されるという見解³と、侵害態様いかにかわらず、訴訟物は1個であるとする見解⁴がある。なお、前者の見解には、たとえば、(イ)物の特許発明において、特許請求の範囲に「複数の刃を並設し」とある場合、被告が刃の4個ある製品と5個ある製品を製造しているとすれば、各製品の差止につき争訟物は別個となるか(方法〔物を生産する方法を含む〕の特許発明について、被告が複数の態様の方法を使用しているときも同様)、(ロ)特許法2条3項各号に定める各行為別に訴訟物は異なるのか、(ハ)技術的見地から見た実施態様は同じでも、製品を商品としての見地から見る時は別種のものであり、その生産または流通過程が被告の支配下の各独立した単位でなされており、社会通念上は別個の行為と見られる場合、このような点を基準に訴訟物の異別を考慮することができるのか、という問題につき、いずれの場合にも、訴訟物は分断されず1個と考えるのが簡明であろうとし⁵、被告が複数の態様でもって侵害している場合、一の態様の侵害行為のみにつき訴えを提起した場合は一部請求として判決の効力は他の態様の侵害行為に及ばないとする⁶ものがある。

この点、訴訟物のとらえ方により、主として、(ア)二重起訴に当たるか、(イ)訴えの変更に当たるか、(ウ)請求をどのように特定するか、(エ)既判力との関係でどの範囲の後訴が遮断されるかという点において、差異が生ずるといわれているが、実務的な観点に立つならば、(ア)、(イ)の点については、現に係属している訴訟における取扱いの相違にすぎないものであり、(ウ)の点については、被告の実施態様を特定する必要性に関する説明上の問題であり、重視する必要はなく、(エ)の点については、一個の訴訟物の一部であっても、特定して請求すれば、請求権の存在はその限度で確定され、確定判決の既判力は残部に及ばないとされており(最判昭和37年8月10日民集16巻8号1720頁)、これを前提とする実務においては、的確に侵害態様が特定される限り、訴訟物をどのように把握するかによって、既判力の客観的範囲に影響することは少ないとする見解⁷がある。

1 東京地判平成24年4月27日最高裁HP(平成21年(ワ)31535号)

2 東京地判平成17年11月1日判時1921号126頁〔電話番号リストのクリーニング装置事件〕,高部真規子「実務詳説 特許関係訴訟〔第3版〕」24頁、25頁、44頁、45頁。

3 花岡巖「侵害物件、侵害方法の特定」裁判実務大系9『工業所有権訴訟法』67頁

4 牧野利秋「特許権侵害差止訴訟の訴訟物」原増司判事退官記念『工業所有権の基本的課題(上)』578頁、飯村敏明「侵害訴訟の訴訟物と請求の趣旨」民事弁護と裁判実務⑧『知的財産権』225頁,前掲注2・高部24頁

5 前掲注4・牧野578頁

6 前掲注4・牧野586頁

なお、本判決は、「前訴では被告製品の製造及び販売の差止めが請求されていたのに対し、本訴ではこれらに加えて販売の申出の差止請求が追加されているが、製造及び販売と販売の申出とは、侵害の態様が異なるにすぎないから、この点の異同（追加）は訴訟物の同一性に影響を及ぼさない。また、廃棄を求める対象が異なる（筆者注：前訴では被告製品及び同製品の金型、本件では被告製品及び半製品と被告製品の製造に供する製造設備）が、この点も訴訟物の同一性に影響を及ぼさない。」と判示している。

(2) 請求項単位か特許権単位か

昭和62年法律第27号による改善多項制の導入によって、1つの発明につき、出願人が、独立形式か従属形式かを問わず、複数の請求項を記載でき（特許法36条5項、特許法施行規則24条の3）、「発明の単一性」を満たす限り1つの願書で出願できることとなり（特許法37条、特許法施行規則25条の8第1項）、特許無効審判における新規性、進歩性等の判断についても、個々の請求項ごとに独立して判断できることになった（特許法123条1項柱書）。ただし、2以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則を規定した特許法185条は、特許権侵害に係る同法68条、100条ないし103条を準用していない。

しかるところ、改善多項制の下では、差止請求であれ、損害賠償請求であれ、請求項が異なれば、侵害行為も別のものと観念され、訴訟物も異なると解する見解⁸がある。

一方、侵害訴訟の訴訟物との関係における特許権の同一性については、請求項単位ではなく特許単位と解する見解⁹や、改善多項制の下でも、複数の請求項が同一の発明をそれぞれ形のみ変えて記載している場合等では、実体法上の請求権は同一であると解する見解¹⁰がある。

(3) 訂正前後の訴訟物の同一性について

特許法128条は「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。」と規定しているところ、特許請求の範囲について訂正がなされた場合、訂正前の特許請求の範囲と訂正後の特許請求の範囲が訴訟物として同一であるか否かが問題となる。

この点、「訂正は、①特許請求の範囲の減縮、②誤記または誤訳の訂正、③明瞭でない記載の釈明を目的とするもの等に限られ（同126条1項、134条の2第1項）、特許請求の範囲を拡張し、または変更するものであってはならないから（同126条6項）、訂正前の発明は、訂正後の発明を包含するものとして、実質的には同一であるといえよう。」とする見解¹¹がある。

なお、侵害訴訟の訴訟物が請求項単位で決まるとの見解であっても、特許請求の範囲について訂正がなされた場合当然に訴訟物が異なると解するわけではなく、訂正の前後にかかわらず同一の請求項に基づく侵害訴訟の場合は訴訟物が同一であるとする見解もある。¹²

また、前訴基準時後の訂正を認める審決の確定を基準時後の事情であると考えるか、訂正原因は基準時以前に存在していることから、後の訴えに既判力が及ぶと解するかが問題となる。¹³

7 前掲注4・飯村225頁

8 関西法律特許事務所編「全面改訂特許侵害訴訟の実務」367頁、渡辺森見「特許権侵害訴訟の判決の既判力をめぐる今日の問題」信州大学法学論集第16号8頁

9 鈴木將文「特許権侵害訴訟における特許無効理由を巡る攻防－特許権者による訂正の主張の扱いに主点を当てて」名大法政論集227号135頁

10 本間崇「権利保護における問題点」日本工業所有権法学会年報11号137頁

11 中島基至「無効論」高部眞規子編「特許訴訟の実務〔第2版〕」159頁

12 前掲注8・渡辺 8頁、10頁。

ところで、本件において、第一次訂正における訂正事項は、訂正前の請求項1の「1対の顎部材を開口／閉口可能に軸支したバネ閉じ式の鰐口クリップ」の前に「ホルダー受け嵌入用の開口部を構成すると共に先端部に噛合い形状を形成した」、という記載を挿入するものであるが、第二次訂正において、請求項2にも同じ記載を挿入する訂正がなされており、当該記載だけで請求項1と請求項2とを区別することはできない。

また、前訴訟控訴審判決が判示するとおり、「本件明細書には、・・・『噛み合う』という用語について、噛合いの構造や形態について明確な規定はなく、上記一般的意義と別異に解する理由はない。同明細書における『ホルダー受けである前記の係止部材4は、鰐口クリップ3と略同径の円柱形状又は円筒形状を持っている。・・・第5図に示すように、鰐口クリップ3が閉じて係止部材4と噛み合ったときには、1対の顎部材6の上記止め部14が、ネック部15に食い込む。』との記載も、上記の『噛み合う』についての解釈と矛盾しない。確かに、実施例1～4における『噛合い』の状態を示した第5図～第7図、第9図では、顎部材6の上下端の止め部14とネック部15やS極磁石16が完全に接した状態で記載されていないが、磁力によって完全に接しているはずのN極磁石10とS極磁石16についても、同じように接しない形で記載されていることからすれば、各図面は各部位の位置関係を概略的に示したものにすぎないというべきであるし、少なくとも、上記第5図についての説明等と併せ読めば、止め部14とネック部15やS極磁石16との間に明白な隙間がある状態が『噛合い状態』に含まれることを前提とした記載とみることはできない。」ものである。

(4) 均等論の主張と訴訟物の同一性等について

通常、文言上技術的範囲に属しない場合、均等論の適用を主張することが考えられるが、本件においては、前訴、後訴いずれにおいても均等論の適用について主張されていない。

この点、Yが実施品である旨主張する被告製品について特許権の設定登録がなされており（特許第4838911号。登録日：平成23年10月7日、出願日：平成23年6月14日、優先日：平成23年3月1日）、当該事実については前訴第一審でもYにより主張されている。

しかも、当該特許出願手続において、本件特許の国際公開（WO2006/006476）を引用文献1とし、進歩性欠如する旨の拒絶理由通知がなされたにもかかわらず、補正とともに引用文献1～3との相違点（本願と異なる構成を有するクラスプである引用文献1～3を組み合わせても、本願発明のようにクラスプの着脱を更に容易にするのに加えて、クラスプ接続時の予期せぬ脱落の可能性を低減できるという顕著な効果を達成することができない。）を主張した意見書提出のうえ特許されている。

そのため、X会社は、進歩性に関する審査官の判断を侵害訴訟において覆すことが難しく、均等論の第2要件や第3要件を充足すると認められないと判断し、前訴において均等論の適用を主張しなかったのかもしれない。

しかし、本件特許の国際公開（WO2006/006476）によって特許第4838911号に係る発明の進歩性を否定されないのであれば、当該発明の新規性（本件特許の国際公開（WO2006/006476）記載の発明と特許第4838911号に係る発明とが同一でないこと）も認められるので、当該発明の実施品である被告製品の構成が、本件発明の構成要件を全て充足し、これに新たな構成を付加している場合でない限り、被告製品が文言上本件発明の技術的範囲に属することも認められないこととなると考えられ、X会社としては、前訴において、裁判所が審査官とは異なる判断をするに足りる主張立証をすることは必要であるが、均等論の適用を主張することも考えられたのではない

だろうか。

ところで、侵害態様が異なっても1個の特権の侵害は1個の紛争事実関係をなすとし、これに基づいて訴訟物は1個であると見るのが正しく、特定の侵害態様を対象とする差止請求は一部請求であるとする見解に対して、この見解によっても、均等など、特許請求の範囲の文言上の侵害には該らない侵害態様は別の訴訟物になるのではないかと疑念を呈する見解¹⁴がある。

また、訴訟物の同一性に関する判断ではないが、確定した前訴（差止請求）と同一当事者間における同訴と同一特許に基づく後訴（損害賠償請求）において、文言侵害については、訴訟上の信義則により前訴と同じ構成要件解釈をすべきであるが、均等侵害については、前訴において均等侵害に対する判断が示されていない上に、前訴の被疑侵害品が前訴終了後に作成されているとして、前訴の被疑侵害品について均等侵害を主張することは訴訟上の信義則に反するとはいえないと判示した裁判例¹⁵がある。

しかしながら、均等論は、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、特許発明の技術的範囲に属するものと解するものであり（最判平成10年2月24日民集第52巻1号113頁）、文言侵害か均等侵害かの違いはあるが、属否判断の対象となる技術的範囲の解釈の問題にすぎないうえ、既判力は主文について生じるものであり、理由中の判断について生じるものではないから、差止請求においては当事者、特許権及び対象製品が同一である限り、また損害賠償請求においてはこれらに加えて損害発生期間が同一である限り、前訴と後訴とで均等論の主張の有無に相違があったとしても、前訴と後訴とで訴訟物としては同一のものと解するのが相当であると思料される。

ただ、前訴と後訴とで訴訟物が同一でない場合であっても、前訴で均等論の主張をしなかったからといって、後訴で均等論の主張が当然に許されるものではないと思料される。

前訴と後訴とで訴訟物が同一でない場合であっても、本件における損害賠償等請求のように、前訴と後訴とで特許権及び差止対象製品（被疑侵害物件）が同一であり、前訴と後訴で請求原因として主張した請求項が異なるといっても、相互に技術的関係を有する単一の発明であり、後訴の請求項が前訴の審理対象であった発明の発明特定事項を全て含み、その権利範囲を限定するものであり、被疑侵害品と異なる部分が前訴の審理対象であった請求項の構成に含まれている場合であれば、前訴において均等論の主張をすることが可能であったのに前訴で均等論の主張をしなかったのであれば、後訴で均等論の主張をすることは許されないと思料される。

(5) 本判決について

本判決は、当事者、特許権及び差止対象製品（被疑侵害物件）が同一である差止請求について、前訴と後訴で請求原因として主張した請求項が異なる場合であっても、相互に技術的関係を有する単一の発明であり、後訴の請求項が前訴の審理対象であった発明の発明特定事項を全て含み、その権利範囲を限定するものである場合には、前訴確定後に特許請求の範囲について訂正がなされた場合であっても、前訴と後訴の訴訟物は同一であり、根拠となる請求項が異なることは攻撃方法の差異にとどまるものと解するのが相当であるとしている。

14 前掲注3・花岡69頁。ただし、最判平成10年2月24日民集第52巻1号113頁以前に発行された文献に記載されている見解である。

15 知財高判平成25年12月19日判時2228号109頁。なお、原判決（東京地判平成24年4月27日最高裁HP〔平成21（ワ）第31535号〕）は、「本訴において、前訴における争点と同一の争点である構成要件Bの解釈について前訴と同様の主張をすること及び前訴で主張することができた均等侵害の主張をする点においては、前訴の蒸し返しであり、訴訟上の信義則に反し、許されないというべきである」と判示していた。

しかも、本判決は、製造及び販売と販売の申出とでは、侵害の態様が異なるにすぎないから、この点の異同（追加）は訴訟物の同一性に影響を及ぼさないとし。廃棄を求める対象が異なる点についても訴訟物の同一性に影響を及ぼさない旨判示している。

上記本判決の判断は、訴訟物について、特許権（特許発明）を基準とするものであると解されるが、前訴で請求の根拠とされた請求項（第一次訂正後の請求項1）に係る発明（本件訂正発明1-1）が後訴で請求の根拠とされた請求項（第四次訂正後の請求項2後段）に係る発明（本件訂正発明2）を包含するものとして、実質的に同一の発明又はより権利範囲を限定した発明であると解されることからして、是認できる。

3 前訴の既判力の及ぶ範囲について

(1) Xについて

本判決で引用されている原判決は、Xは、本件基準時後にX会社から本件特許に係る専用実施権の設定を受けているが、特許権者が特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者が、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する半面、特許権者は上記範囲内における特許発明の実施をする権利を喪失する（特許法68条、77条1項、2項）のであるから、Xは、民訴法115条1項3号が定める口頭弁論終結後の承継人に当たり、X会社とYとの間の前訴確定判決の既判力は、Xにも及ぶというべきであると判示している。

この点、特許権の共有者の1名や、専用実施権者が存在する場合に特許権者だけが提起した差止請求訴訟における確定判決の既判力は、他の共有者や専用実施権者には及ばないのが原則であるから、これらの者は、同一の被告に対して、同一のイ号物件を対象とする差止請求訴訟を提起することができることになるとする見解¹⁶がある。

しかるところ、専用実施権者だけでなく、専用実施権を設定した特許権者も差止請求ができることが判例上認められていること¹⁷、特許権者の損害賠償請求権と専用実施権者の損害賠償請求権とは、被害者が別人であり（当事者が異なる）、特許権、対象製品（対象方法）及び対象期間が同一であったとしても、各自が被ったそれぞれの損害について損害賠償請求できることから、別個の訴訟物であると考えられること、特許権者と専用実施権者とが同時に権利行使しても二重起訴の禁止に反しないことからすれば、上記判決適示の理由で前訴の口頭弁論終結後に設定を受けた専用実施権者を特許権者の口頭弁論終結後の承継人（民訴法115条1項3号）に当たると解することには疑問があり、個別の事情を斟酌して、専用実施権者後訴の提起又は後訴における主張を認めることが正義に反する結果を生じさせることになり、訴訟上の信義則に反するか否かで決すべきであると思料される。

(2) 前訴事実審の口頭弁論終結後の訂正について

前訴判決の既判力により遮断されるのは、再度の差止請求と前訴基準時前に生じた損害についての再度の賠償請求である。

この点、「訂正は、①特許請求の範囲の減縮、②誤記または誤訳の訂正、③明瞭でない記載の釈明を目的とするもの等に限られ（同126条1項、134条の2第1項）、特許請求の範囲を拡張し、または変更するものであってはならないから（同126条6項）、訂正前の発明は、訂正後の発明を包含するものとして、実質的には同一であるといえよう。また、訂正前の発明と訂正後の発明を

16 前掲注8・関西法律特許事務所編373頁

17 最判平成17年6月17日民集59巻5号1074頁

別の訴訟物であるとして、誤記の訂正のようなものまでをも含めて、訂正後のクレームに基づき再訴することができるのであれば、確定判決の既判力が訂正の都度遮断されることになり、このような結果は、訴訟の蒸し返しを容易に認める結果になり、紛争の1回の解決という見地からしても、相当ではないといえよう。したがって、侵害訴訟の判決確定後、訂正審判等が確定した場合に、訂正後の特許権に基づく請求には、同判決の既判力が及ぶと解するのが相当であり、訂正後の特許権に基づき再訴が提起されたとしても、後訴裁判所は、上記判決に抵触する判断ができず、請求を棄却することになるというべきであろう。」とする見解¹⁸がある。

本判決で引用されている原判決は、前訴の既判力の基準時より後に、請求項2に係る第二次訂正及び第四次訂正がされているが、X会社は、同時点より前に、これらの訂正を求める訂正審判請求をし、前訴においてそれを踏まえた主張をすることができた（現に、前訴係属中に本件訂正認容審決1を得ている。）のにしなかったのであるから、これを本訴の既判力の基準時の後に生じた新たな事由に当たるとすることはできず、他に同事由の存在を認めるに足る証拠はないと判示している。

訂正原因は基準時前に存していたものであり、訂正を認める審決は、法律関係の変動をもたらす形式的な行政処分（特許査定）ではないので、前訴の既判力の基準時より後に確定した訂正について、前訴の既判力の基準時の後に生じた新たな事由に当たるとすることはできないとする本判決の判断は是認できる。

4 後訴が訴訟上の信義則に反するか否かについて

(1) 被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属さないことを理由とした請求棄却判決が確定した場合、後訴が訴訟上の信義則に反するか否かについて

後訴の請求又は主張が前訴の請求又は主張の蒸し返しにすぎない場合には、後訴の請求又は主張は、信義則に照らして許されないこと（最高裁昭和49年（オ）第331号同51年9月30日第一小法廷判決・民集30巻8号799頁、最高裁昭和49年（オ）第163,164号同52年3月24日第一小法廷判決・裁判集民事120号299頁参照）、並びに、後訴の請求又は後訴における主張が信義則に照らして許されないか否かは、前訴及び後訴の各請求及び主張内容、前訴における当事者の主張・立証の状況、前訴と後訴の争点の同一性、前訴において当事者がなし得たと認められる訴訟活動、後訴の提起に至る経緯及び後訴提起の目的、前訴判決の確定からの経過期間、前訴確定判決による紛争解決に対する当事者の期待の合理性や当事者間の公平の要請などの諸事情を考慮して、後訴の提起又は後訴における主張を認めることが正義に反する結果を生じさせることになるか否かで決すべきであることについては、異論のないところであると思料される。

本件では、Xらは、原審において、「請求項1と請求項2後段ではその内容が異なっており、『噛み合う』という用語の意義も異なるため、本訴は、紛争の蒸し返しではなく、その提起が訴訟上の信義則に反するものではない。」と主張している。

しかるところ、訂正後の特許権に基づく再訴について、「同一当事者間では、前訴において主張立証を尽くし、または尽くす機会が与えられていたといえるから、紛争の1回の解決という観点からすれば、上記請求は、少なくとも訴訟上の信義則により許されないと解すべきであろう」とする見解¹⁹がある。

また、前訴の被疑侵害品と後訴の被疑侵害品の構成に差異が存するものの、この構成が異なる部分は特許発明の構成要件中の構成の解釈及び充足の判断の結論に影響を及ぼすものではないと

18 前掲注11・中島159頁

認定された事案において、「特許権侵害の有無は、特許権者が有する特許発明の技術的範囲を定め、相手方がその技術的範囲に属する特許発明を実施したか否かによって決せられるものであり（特許法70条1項、2項、68条、2条3項参照）、特許発明の技術的範囲の確定（均等の範囲を除く）、すなわち、特許発明の構成要件の解釈は、特許権侵害の有無の判断に当たって必須の前提として明示又は黙示にされている事実判断である。しかし、この判断は、一般的抽象的な規範としての性質をも有するものであり、それゆえに、ひとたび特許発明の構成要件の解釈として裁判所によって確定した公権的判断として示された場合には、これによって関係当事者間の過去の特許権侵害の有無が確定されこれを拘束することは当然であるが、それとともに、当該判断は関係当事者の将来の行動規範としての作用をも有することになる。このこともかんがみたま、本件証拠上に顕れた上記諸事情、特に前訴における当事者双方の主張立証の程度及び内容を総合考慮して勘案すると、控訴人が被控訴人に対して本件発明の構成要件Bの『ヒト器官から得られた腫瘍組織塊』について前訴における各判決に示された判断と異なる解釈を主張することは、安定的に形成された被控訴人の法的関係に対する合理的な期待を害し、応訴において不相当な反論の負担を強いるものとして、信義則に反し許されないものと解するのが相当である。」と判示した裁判例²⁰もある。

そうすると、後訴の請求又は後訴における主張が信義則に照らして許されないか否かは、前訴及び後訴の各請求及び主張内容、前訴における当事者の主張・立証の状況、前訴と後訴の争点の同一性、前訴において当事者がなし得たと認められる訴訟活動、後訴の提起に至る経緯及び後訴提起の目的、前訴判決の確定からの経過期間、前訴確定判決による紛争解決に対する当事者の期待の合理性や当事者間の公平の要請などの諸事情を考慮して、後訴の提起又は後訴における主張を認めることが正義に反する結果を生じさせることになるか否かで決すべきであり、紛争の1回の解決という観点だけで訴訟上の信義則とするのは相当ではないが、本判決認定事実からすれば、Xらの本訴における請求について、前訴と訴訟物が異なる損害賠償等請求は、前訴の蒸し返しにすぎず、訴訟上の信義則に反し、許されないと判示した本判決の判断は是認できる。²¹

(2) 特許法104条の3に基づく請求棄却判決と異なる審決が確定した場合、後訴が訴訟上の信義則に反するか否かについて

本件とは事案を異にするが、無効の抗弁を認め侵害訴訟の棄却判決が確定した場合、棄却判決の既判力が及ぶか否かの問題について、「訂正は、①特許請求の範囲の減縮、②誤記または誤訳の訂正、③明瞭でない記載の釈明を目的とするもの等に限られ（同126条1項、134条の2第1項）、特許請求の範囲を拡張し、または変更するものであってはならないから（同126条6項）、

19 前掲注11・中島159頁注29) なお、原判決が引用する最一小判昭和51年9月30日民集30巻8号799頁に加えて、最一小判平成10年6月12日民集52巻4号1147頁（金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されないと判示したもの。）を引用している。

20 前掲注16・知財高判平成25年12月19日

21 被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属さないことを理由とした請求棄却判決が確定した場合に後訴が訴訟上の信義則に反するか否かに関する裁判例ではないが、前掲注16・判時2228号109頁のコメント欄に、特許侵害訴訟における構成要件の解釈等に関する主張立証が、訴訟上の信義則により制限されるかとの論点に関する裁判例として、知財高判平成26年3月27日最高裁HP（平成25年（ネ）第10026号）ほか、知財高判平成26年2月13日最高裁HP（平成25年（ネ）第10081号）、東京地判平成26年1月30日最高裁HP（平成21年（ワ）第32515号）、東京地判平成19年4月24日最高裁HP（平成17年（ワ）第15327号）、大阪地判平成14年9月19日最高裁HP（平成11年（ワ）第10931号）、東京地判平成13年3月30日判時1753号128頁が挙げられている。

訂正前の発明は、訂正後の発明を包含するものとして、実質的には同一であるといえよう。また、訂正前の発明と訂正後の発明を別の訴訟物であるとして、誤記の訂正のようなものまでをも含めて、訂正後のクレームに基づき再訴することができるのであれば、確定判決の既判力が訂正の都度遮断されることになり、このような結果は、訴訟の蒸し返しを容易に認める結果になり、紛争の1回の解決という見地からしても、相当ではないといえよう。したがって、侵害訴訟の判決確定後、訂正審判等が確定した場合に、訂正後の特許権に基づく請求には、同判決の既判力が及ぶと解するのが相当であり、訂正後の特許権に基づき再訴が提起されたとしても、後訴裁判所は、上記判決に抵触する判断ができず、請求を棄却することになるというべきであろう。」とする見解²²がある。

一方、「前訴の特許侵害訴訟で、無効の抗弁が認められて請求棄却が確定した後、特許権者が訂正審判請求を行い、無効理由が解消したとする。この状況で、同一当事者間で後訴として、被告の同一製品に関し、前訴基準日後の損害について損害賠償請求を行うことに問題はあるか。特に、後訴において訂正後の特許権侵害を主張して賠償請求することが信義則に反し許されないことがある。差止請求はどうか。」という設問に対する回答として、「前訴の特許侵害訴訟で無効の抗弁が認められ、請求棄却が確定した後に、特許権者が訂正審判請求を行い、無効理由を解消したという事例について考えると、まず、理論的には訂正後のクレームに基づき、基準日以降の新たな損害賠償請求や差止請求を行うことは基本的には可能だと思います。前訴の棄却判決の既判力の問題はないでしょう。ただし、前訴で訂正の再抗弁を主張しなかったことについて、帰責事由があると解した上で、訴訟上の信義則違反を認め、後訴の請求を棄却したり、却下するという考えもあろうかとは思いますが。前訴で訂正の再抗弁を提出できたのだから、それを今さら後訴で蒸し返すことは許されないとする考えも十分根拠があります。しかし、私見としては、同じ訴訟手続内での蒸し返しや別訴でも同一主張を繰り返す場合については、主張の一括提示を強く求めることであって、一般論としては厳しすぎるのではないかと考えています。すなわち、紛争の1回の解決のために主張できることは一つの訴訟の中で全部主張するのが望ましいとしても、前訴で一括して主張しなければ、後訴では全て排斥するというドラスティックな考えにはやや疑問があります。したがって、設問のような場合には、後訴での訂正後の特許請求の範囲に基づく請求を認めてもよいのではないかと個人的には思います。」とする見解²³もある。

また、「ある期間の損害賠償請求を認容した判決が確定した後、その後の期間の損害賠償請求の訴訟が係属中に、当該特許の無効審決等が確定したり、差止請求を認容した判決が確定した後に、損害賠償請求の訴訟が係属中に無効審決等が確定したような場合に、後訴において、無効審決等の確定を主張できるか否かは、特許法104条の4の規定するものではない。このような場合については、前訴と後訴とは別個の訴訟物であり、同条が、当事者双方が攻撃防御を尽くした上

22 前掲注11・中島159頁

23 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巻3号90頁。なお、高部真規子『実務詳説特許関係訴訟〔第3版〕』231頁は、無効を理由とする棄却判決後、「その後の訂正審決の確定により、対象製品が訂正後の特許請求の範囲にも属する場合は、将来に向かっての差止請求や、前訴の対象期間とは異なる期間を対象とする損害賠償を求める再訴が可能か否かは、特許法104条の4が直接規定するところではなく、信義則や立法趣旨を重視するか法文そのものを重視するかで異なるかもしれない」と述べ、差止請求について、前訴の既判力に抵触し当然に請求不可になるという理解をとっていないようである。また、重富貴光「特許権侵害争訟におけるダブル・トラック現象と判決効」判タ1292号55頁は、被疑侵害者が後訴で既判力の抵触を主張することは防御権の濫用に当たるとして、差止請求を認めるべきとしている。

で出された侵害訴訟等の判決が確定した後は、当該訴訟は紛争の蒸し返しを許さないものとするものであると解されること、同条は再審の訴えにおける主張制限を規定したものにすぎないことからすると、新たな訴訟である後訴においては、無効審決等の確定について主張制限されるものではないと解するのが妥当であると考えられる」とする見解²⁴もある。

しかるところ、無効理由があることを理由に特許法104条の3により特許権者の請求を棄却する判決が確定した後に訂正審決等が確定し、特許権が維持された場合、訂正後の請求項に基づいて同一対象製品の差止等を求める後訴が前訴既判力によって制限され、訂正後のクレームに基づく後訴での差止請求は退けられるとしても、少なくとも、先の訴訟における損害賠償請求期間と異なった期間を対象とする損害賠償請求訴訟は、先の訴訟における損害賠償請求とは訴訟物が異なり、前訴後の無断実施に対する損害賠償請求に対しては前訴の既判力は及ばないうえ、特許法104条の3に基づく請求棄却判決と異なる審決が確定した場合、後訴において特許発明の技術的範囲に属する旨主張することは、訴訟上の信義則に反するものではなく、新たな訴訟である後訴は許されると解すべきであると思料される。

5 まとめ

これまでも、侵害訴訟の請求棄却の確定判決後の後訴が訴訟上の信義則に反するか否かが問題となった事案はある。

また、実務上、特許出願中の補正や分割出願を戦略的に利用して、被疑侵害品の実施態様に対応した請求項を設け、権利行使し易くする(権利範囲を狭くすることで無効の可能性も低くなる)ことがなされることも少なからず見受けられる。

ただ、本件の場合、前訴控訴審係属中だけでなく、被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属しないと判断した前訴判決確定後も、複数回にわたる訂正審判請求によって、前訴で排斥された特許発明の技術的範囲(第一次訂正後の請求項1)と異なる請求項2に係る発明の技術的範囲を、被告製品の構成を含むものに訂正したと主張して後訴を提起した点が特徴的であるといえる。

しかしながら、前訴と後訴とで侵害判断をする裁判所が異なるものの、上告審まで争った前訴で文言侵害が否定され、特許発明の技術的範囲に属しないとされたにもかかわらず、異なる請求項とはいえ、前訴判決によって文言侵害が否定された請求項の発明特定事項を全て含み、その権利範囲を限定する請求項に係る発明に基づき特許権侵害を主張する後訴において特許権侵害が認容されることは、そもそも事実上困難であったといえ、本判決の結論自体は是認できるものであることに異論はないと考えられる。

そもそも、前訴において被疑侵害品が特許発明の技術的範囲に属さないことを理由とした請求棄却判決が確定した場合、前訴後に特許請求の範囲を訂正しても権利範囲は狭くなるだけであって、具体的な訂正後の特許発明の技術的範囲を認定するまでもなく、訂正前の特許発明の技術的範囲に属しないと判断された前訴と同一の被疑侵害品が、訂正後の特許発明の技術的範囲に属することはなく、訂正を戦略的に利用することは困難であると考えられる。

なお、本件のように、訂正により前訴において特許発明の技術的範囲に含まれていないと認定された被疑侵害品の態様が、訂正後の特許発明の技術的範囲に踏まれると主張する場合、訂正は実質的に特許請求の範囲を拡張・変更するものとなり、訂正要件(特許法126条6項)に違反し、無効理由を有することになると考えられるので(特許法123条1項8号)、かかる特許発明の技術的範囲の解釈をして後訴で争うことは許されないというべきである。

以上

24 八木貴美子「再審の制限」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟法大系Ⅱ』89頁