

判決年月日	平成 29 年 1 1 月 2 8 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成 29 年(ネ) 1 0 0 6 0 号		
○ 名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする特許権に基づく侵害行為差止等請求につき、被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し、本件特許には無効理由が存在するものの、適法な訂正請求をしたことにより当該無効理由が解消され、被告各製品は本件訂正発明の技術的範囲にも含まれる、とした事例。			

(関連条文) 特許法 29 条 2 項, 100 条 1 項, 104 条の 3

(関連する権利番号等) 特許第 4304544 号

判 決 要 旨

本件は、被控訴人が、控訴人の輸入・販売する被告各製品は本件特許権に係る発明（特許請求の範囲請求項 1 に記載された発明（本件発明））の技術的範囲に属すると主張して、控訴人に対し、被告各製品の譲渡等の差止め及び廃棄を求める事案である。争点は、①被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか、②特許法 104 条の 3 の規定に基づく無効の抗弁が成立するか、③訂正の再抗弁が成立するか、である。なお、被控訴人は、原審の審理中に、特許庁に対し訂正請求を行った（本件訂正）。

原審（東京地裁平成 26（ワ）第 34678 号・平成 29 年 4 月 21 日判決）は、被告各製品は本件発明の技術的範囲に属し、本件特許には無効理由が存在するものの、訂正により当該無効理由が解消されるとして、被控訴人の請求をいずれも認容した。

控訴人は、原判決の取消しを求めて控訴したが、本判決は、以下のとおり判断するなどして、控訴を棄却した。

(1) 被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するが、本件特許には、乙 19 発明及び乙 4 発明による進歩性欠如の無効理由が存在するというべきである。

(2) 訂正の再抗弁について

ア 無効の抗弁に対する訂正の再抗弁が成立するためには、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当該訂正によって無効理由が解消されること、④対象製品が訂正後の特許発明の技術的範囲に属すること、以上の各要件を全て充たしている必要があるというべきである。

イ 本件訂正は、特許法 134 条の 2 第 9 項で準用する同法 126 条 5 項の規定（新規事項の追加の禁止）に適合する。そして、控訴人が他に本件訂正の訂正要件を争わない以上、本件訂正は訂正要件を充たすというべきである。

ウ 乙 19 発明において回転軸の外面に凹部などの反力付与構造が設けられたことは、製造コスト低減という課題の解決手段として滑り軸受を採用するための必須の構成であるといえる。そうすると、回転軸の外面に凹部などの反力付与構造 39 を設けることを必須の構成として有する乙 19 発明に、溝部 25b を除く回転弁 22 の外周面の形

状が特定されていない乙４発明を適用しても、「前記ロータリバルブの外周面は、前記導入通路の出口を除いて円筒形状」とされる本件訂正後の発明（本件訂正発明）の構成には至らないというべきである。

また、乙１９発明に乙４発明を適用しても、吸入通路を有する回転弁が、回転軸の両端部に配置されるにとどまり、回転弁の各吸入通路が、回転軸内に形成された通路を介して連通されることはない。そして、乙４発明は、回転弁２２に駆動軸６の後端から冷媒が吸入されるものであるから、乙１９発明に乙４発明を適用した場合、回転弁の各吸入通路には回転軸の各端部から冷媒が吸入される構成となる。したがって、乙１９発明に乙４発明を適用しても、「前記ロータリバルブの各導入通路は前記回転軸内に形成された通路を介して連通し」という本件訂正発明の構成には至らないというべきである。

よって、乙１９発明に乙４発明を適用しても、本件訂正発明の構成に至らないから、乙１９発明及び乙４発明に基づき、相違点１－１’に係る本件訂正発明の構成を当業者が容易に想到できたものであるということとはできない。

そうすると、本件特許には無効理由が存在するものの、適法な訂正請求をしたことにより当該無効理由が解消されるというべきである。

エ 被告各製品は本件発明の技術的範囲に属するところ、控訴人は、被告各製品が、本件訂正に係る本件訂正発明の構成を充足することは争わない。したがって、被告各製品は本件訂正発明の技術的範囲に含まれるというべきである。

(3) 以上のとおり、被控訴人の差止等請求を認容した原判決は、相当である。