

平成30年10月31日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 熊谷大輔

平成30年(ワ)第98765号 特許権侵害差止等請求事件

平成30年10月3日中間の争いにつき口頭弁論終結

### 中 間 判 決

東京都千代田区 (以下省略)

原 告 P o n y 株 式 会 社

同代表者代表取締役 大 阪 智 子

同訴訟代理人弁護士 小 松 陽 一 郎

東京都世田谷区 (以下省略)

被 告 D o n k e y 株 式 会 社

同代表者代表取締役 福 岡 裕 子

同訴訟代理人弁護士 服 部 誠

### 主 文

- 1 被告が製造、販売する別紙被告製品目録記載1の被告製品Xは、原告が有する特許第35811710号の特許請求の範囲請求項1記載の特許発明の技術的範囲に属する。同特許は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。被告製品Xについて、別紙訂正目録記載の訂正を内容とする訂正の再抗弁が成立する。
- 2 被告が製造、販売する別紙被告製品目録記載2の被告製品Yは、原告が有する特許第35811710号の特許請求の範囲請求項1記載の特許発明の技術的範囲に属する。同特許は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。

### 事 実 及 び 理 由

#### 第1 請求

1 被告は、別紙被告製品目録記載1の被告製品X (以下、単に「被告製品X」という。) 及び同目録記載2の被告製品Y (以下、単に「被告製品Y」という。) を

製造し、販売してはならない。

2 被告は、被告製品 X 及び Y を廃棄せよ。

3 被告は、原告に対し、5 億円及びこれに対する 2018 年 7 月 4 日から支払済みまで年 5 分の割合による金員を支払え。

## 第 2 事案の概要

### 1 事案の要旨

原告は、後記の本件特許権を有しており、被告が被告製品 X 及び Y を製造、販売することは本件特許権を侵害すると主張している。

原告は、被告に対し、(1) 被告製品 X 及び Y の製造、販売の差止め並びに廃棄等（特許法 100 条 1 項、2 項）並びに (2) 損害賠償金 5 億円及びこれに対する不法行為の後の日である 2018 年 7 月 4 日から支払済みまで民法所定年 5 分の割合による遅延損害金の支払（民法 709 条、特許法 102 条 2 項）を求めている。

### 2 前提事実（当事者間に争いがなく、後掲証拠により容易に認定できる）

#### 2.1 本件特許権

原告は、次の特許権を有している（以下「本件特許権」といい、その特許を「本件特許」という。）。

特許番号 第 35811710 号

発明の名称 ピストン式圧縮機

出願日 (省略)

登録日 2007 年 11 月 21 日

#### 2.2 特許請求の範囲の記載

本件特許の特許請求の範囲の請求項 1 の記載は、次のとおりである（以下、この請求項 1 に係る発明を「本件発明」という。また、付された符号に従って「構成要件 A」のようにいう。なお、本件特許の願書に添付した明細書及び図面を「本件明

細書」という。)

A ピストン式圧縮機であり、

B ロータリバルブ6と、該ロータリバルブ6と一体化される回転軸2と、該ロータリバルブ6を回転可能に収容する軸孔5とを備え、

C 該回転軸2の回転に伴い斜板1を介してピストン4を往復動させ、

D 該軸孔5は、内周面上に、圧縮室3に冷媒を吸入するための吸入通路13の入口を備え、

E 該ロータリバルブ6は、外周面上に、回転軸2の回転に伴い該吸入通路13の入口と間欠的に連通する導入通路12の出口を備え、

F 該軸孔5の内周面は該ロータリバルブ6の外周面を直接支持し、その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした。

### 2.3 訂正請求

原告は、本件特許に係る無効審判手続（無効2018-9876号）において、別紙訂正目録記載の訂正を内容とする訂正請求をした（以下「本件訂正」といい、本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明を「本件訂正発明」という。)

### 2.4 被告の行為

被告は、被告製品Yを2010年3月30日から、被告製品Xを2015年5月5日から、製造、販売している。

### 2.5 被告製品X及びYの構成要件該当性

被告製品Xが本件発明の技術的範囲に属することは、当事者間に争いが無い。

被告製品Yが構成要件A～Eを充足することは、当事者間に争いが無い。

### 2.6 本件意見書の記載

原告は、請求項1に構成要件Fの「その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした」との文言を付加する補正をした際に、「審査官が指摘する拒絶理由は、請求項1に『その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした』との文言を付加する補正により解消すると考えます。そして、

回転軸 2 の傾斜は、軸孔 5 の内周面とロータリバルブ 6 の外周面との全ての隙間を  $20\ \mu\text{m}$  以下とすれば、防ぐことができます。」と記載された本件意見書を提出した。

### 3 争点

本中間判決の対象となる争点は、次のとおりである。

- (1) 被告製品 Y は構成要件 F を充足するか
- (2) 本件特許は特許公報 34085 号（以下「085 公報」という。）及び特許公報 63165 号（以下「165 公報」という。）に基づいて進歩性を欠くか
- (3) 被告製品 X について訂正の再抗弁が成立するか

### 第 3 争点に関する当事者の主張

#### 1 争点(1)（被告製品 Y は構成要件 F を充足するか）について

##### 1. 1 原告の主張

1. 1. 1 被告製品 Y は、軸孔の内周面がロータリバルブの外周面を直接支持しており、その隙間は  $20\ \mu\text{m}$  以下に調整されているから、構成要件 F を充足する。

被告製品 Y のロータリバルブの外周面には、凹部がある。しかし、構成要件 F は、「ロータリバルブ 6 の外周面」と規定するのみであり、その外周面の一部に凹部が存在することを除外していない。したがって、被告製品 Y が構成要件 F を充足するという上記結論は、左右されない。

1. 1. 2 被告は、原告が本件特許の出願審査で提出した本件意見書の記載を根拠として、構成要件 F の「その隙間」という文言は、「その全ての隙間」という意味に解釈すべきであると主張する。

しかし、特許法 70 条 1 項は、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とするが、特許請求の範囲の記載は、「その隙間」であって、「その全ての隙間」ではない。したがって、「その隙間」という文言を「その全ての隙間」という意味に解釈する理由はない。

また、本件意見書は、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との全ての隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした場合に、回転軸の傾斜を防ぐことができると記載しているが、全ての隙間を $20\mu\text{m}$ 以下としなければ回転軸の傾斜を防ぐことができないとは記載していない。そもそも、本件意見書は、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とする範囲について、これを全ての隙間とするか、一部の隙間とするかが問題とされたものではない。したがって、本件意見書の「全ての隙間」という記載は、円筒形状の隙間の大部分といった程度の意味にすぎず、一切の例外を許さないことを意味するものではないことは、文脈から明らかである。

技術的にも、被告製品Yのように、ロータリバルブの外周面の極一部に凹部があったとしても、軸孔の内周面と回転軸の外周面の隙間のほとんどが $20\mu\text{m}$ 以下に調整されていれば、回転軸の傾斜の防止について、全ての隙間が $20\mu\text{m}$ 以下である場合と同様の効果が得られることは明らかである。

そうすると、本件意見書は、被告製品Yのように、ロータリバルブの外周面のごく一部に凹部があるものの、軸孔の内周面と回転軸の外周面の隙間のほとんどが $20\mu\text{m}$ 以下に調整されているものを、本件発明の技術的範囲から意識的に除外したものとはいえない。

## 1. 2 被告の反論

1. 2. 1 構成要件Fは、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との隙間が $20\mu\text{m}$ 以下であることを規定しており、「その隙間の大部分を $20\mu\text{m}$ 以下とした」という規定にはなっていない。

また、ロータリバルブ式圧縮機においては、ピストンで冷媒を圧縮する際の反力によって回転軸を傾斜させるモーメントが生じる。本件発明は、従来技術である転がり軸受の使用には製造コストが高くなるという課題があったことから、転がり軸受を使う代わりに、軸孔の内周面とロータリバルブの外周面との隙間を精密に調整し、これを $20\mu\text{m}$ 以下にすることによって、回転軸の傾斜を防止したものである。このように、構成要件Fの軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面の隙間を2

0  $\mu$  m以下とすることは、課題解決手段の鍵となる重要な構成である。

そして、原告は、このように重要な構成について、本件意見書において、「回転軸2の傾斜は、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との全ての隙間を20  $\mu$  m以下とすれば、防ぐことができます。」(下線は、被告において付した。)と記載して、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との隙間の一部ではなく、「全ての隙間」を20  $\mu$  m以下とすることが回転軸2の傾斜の防止のために必要と主張した。本件明細書の実施例も、いずれも、ロータリバルブ6の外周面は、導入通路12の出口を除いて、円筒形状である。

そこで、本件意見書及び本件明細書に接した当業者は、本件発明の構成要件Fを充足するのは、ロータリバルブ6の外周面が、導入通路12の出口を除いて、円筒形状となっており、ロータリバルブ6の外周面と軸孔5の内周面との隙間を観念できない導入通路12の出口を除き、ロータリバルブ6の外周面と軸孔5の内周面の全ての隙間が20  $\mu$  m以下のものに限られるものと信頼する。そうすると、構成要件Fの「その隙間」という文言は、「その全ての隙間」という意味に解釈すべきである。

被告製品Yは、ロータリバルブの外周面に凹部があり、凹部の部分では軸孔の内周面との隙間が20  $\mu$  mを超える。したがって、被告製品Yは、構成要件Fの軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面「の隙間を20  $\mu$  m以下とした」を充足しない。

1. 2. 2 原告は、ロータリバルブの外周面のごく一部に凹部があったとしても、軸孔の内周面と回転軸の外周面の隙間のほとんどが20  $\mu$  m以下に調整されていれば、回転軸の傾斜の防止について、全ての隙間が20  $\mu$  m以下である場合と同様の効果が得られると主張する。

しかし、構成要件Fは、軸孔5の内周面と回転軸2の外周面との隙間ではなく、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との隙間について定めているから、軸孔5の内周面と回転軸2の外周面との隙間に基づく効果を主張しても、本件発明の

効果を主張したことにはならない。

2 争点(2) (本件特許は085公報及び165公報に基づいて進歩性を欠くか)について

2. 1 被告の主張

2. 1. 1 本件特許の出願前に頒布された刊行物である085公報には、次のとおりの主引用発明1が記載されている。

「A' ピストン式圧縮機であり、

B' 回転軸2と、該回転軸2を回転可能に收容する軸孔5とを備え、

C' 該回転軸2の回転に伴い斜板1を介してピストン4を往復動させ、

F' 該軸孔5の内周面は該回転軸2の外周面を直接支持し、その隙間を20 $\mu$ m以下とした。」

2. 1. 2 本件発明と主引用発明1とを対比すると、次の相違点1で相違する。この相違点1は、いずれも、本件発明がロータリバルブ式圧縮機であるのに対し、主引用発明1がリードバルブ式圧縮機であることに由来する。

(相違点1)

「本件発明は、ロータリバルブ6を備え、回転軸2はこのロータリバルブ6と一体化し、軸孔5は内周面上に圧縮室3に冷媒を吸入するための吸入通路13の入口を備え、ロータリバルブ6は外周面上に回転軸2の回転に伴いこの吸入通路13の入口と間欠的に連通する導入通路12の出口を備え、軸孔5の内周面はこのロータリバルブ6の外周面を直接支持するのに対し、

主引用発明1は、ロータリバルブを備えておらず、回転軸2はロータリバルブと一体化しておらず、軸孔5は内周面上に圧縮室3に冷媒を吸入するための吸入通路の入口を備えておらず、軸孔5の内周面は回転軸2の外周面を直接支持する点」

2. 1. 3 本件特許の出願前に頒布された刊行物である165公報には、次のとおりの副引用発明1が記載されている。この副引用発明1は、ロータリバルブ式

圧縮機であり、相違点 1 に係る本件発明の構成を全て備えたものである。

「A” ピストン式圧縮機であり、

B” ロータリバルブ 6 と、該ロータリバルブ 6 と一体化される回転軸 2 と、該ロータリバルブ 6 を回転可能に収容する軸孔 5 とを備え、

C” 該回転軸 2 の回転に伴い斜板 1 を介してピストン 4 を往復動させ、

D” 該軸孔 5 は、内周面上に、圧縮室 3 に冷媒を吸入するための吸入通路 1 3 の入口を備え、

E” 該ロータリバルブ 6 は、外周面上に、回転軸 2 の回転に伴い該吸入通路 1 3 の入口と間欠的に連通する導入通路 1 2 の出口を備えた。」

2. 1. 4 主引用発明 1 が記載された 0 8 5 公報の明細書の段落【0 0 4 9】には、副引用発明 1 が記載された 1 6 5 公報を明示して、0 8 5 公報記載の発明を 1 6 5 公報記載のロータリバルブ式圧縮機に適用できることが記載されている。

そこで、当業者は、0 8 5 公報に明示された示唆に従って、主引用発明 1 のリードバルブ式圧縮機に代えて、副引用発明 1 のロータリバルブ式圧縮機を適用して、相違点 1 に係る本件発明の構成とすることを、容易に想到することができる。

2. 1. 5 以上のとおり、本件発明は、当業者が 0 8 5 公報及び 1 6 5 公報に基づいて容易に発明をすることができたものであり、進歩性がないから、本件特許は、特許無効審判により無効にされるべきものである。

したがって、原告は、本件特許権を行使することができない。

2. 1. 6 原告は、ロータリバルブの外周面に凹部がある構成は本件発明の構成要件 F を充足しない旨の被告主張（前記 1. 2）を前提とすると、主引用発明 1 に副引用発明 1 を適用しても、ロータリバルブの外周面に凹部がある構成となるから、本件発明の構成には至らないと主張する。

しかし、副引用発明 1 のロータリバルブの外周面には凹部はないから、主引用発明 1 にこの副引用発明 1 のロータリバルブに係る構成を適用すると、ロータリバルブの外周面には凹部がない構成となる。



## 2. 2 原告の反論

2. 2. 1 085公報の明細書の段落【0049】には、085公報に記載された「回転軸の外周面に凹部を形成し、その凹部内に高压ガスを導入するというシステム」(【0007】)を、ロータリバルブ式圧縮機にも適用できることが記載されているにすぎない。したがって、ロータリバルブ式圧縮機を出発点として、これに085公報記載の発明を適用することが示唆されているにすぎず、085公報に記載された主引用発明1を出発点として、これにロータリバルブ式圧縮機である副引用発明1を適用することが示唆されているとはいえない。

そして、この段落【0049】の記載以外に、主引用発明1において、リードバルブ式圧縮機に代えて、副引用発明1のロータリバルブ式圧縮機を適用する動機付けは見当たらない。また、圧縮反力による回転軸の傾斜を防止するために、主引用発明1は転がり軸受に代えて回転軸の外周面に凹部を設ける構成としたのに対し、副引用発明1は転がり軸受を採用した従来の構成であり、技術的思想も全く異なる。

そうすると、当業者が、085公報及び165公報に接しても、主引用発明1のリードバルブ式圧縮機に代えて、副引用発明1のロータリバルブ式圧縮機を適用することは、容易に想到し得るものではない。

2. 2. 2 被告は、前記1. 2において、ロータリバルブの外周面に凹部がある構成は、本件発明の構成要件Fを充足しないと主張しているが、この被告の主張を前提とすると、085公報の明細書の段落【0049】の記載に従って、主引用発明1に副引用発明1を適用しても、ロータリバルブの外周面に凹部がある構成となるから、本件発明の構成には至らないことになるはずである。

## 3 争点(3) (被告製品Xについて訂正の再抗弁が成立するか) について

### 3. 1 原告の主張

3. 1. 1 原告は、前記第2の2. 3のとおり、本件訂正をした。

本件訂正は、ロータリバルブ6の外周面の形状について、訂正前は限定されてい

なかったものを，導入通路 1 2 の出口を除いて円筒形状のものに限定するものであるから，「特許請求の範囲の減縮」（特許法 1 3 4 条の 2 第 1 項ただし書 1 号）を目的とするものである。

本件特許の願書に添付した図面には，ロータリバルブ 6 の外周面が導入通路 1 2 の出口を除いて円筒形状であるロータリバルブ式圧縮機が記載されているので，本件訂正は，願書に添付した図面に記載した事項の範囲内においてするものである。

本件訂正は，その他の訂正要件も満たしており，適法なものである。

3. 1. 2 本件訂正発明の構成に沿って，0 8 5 公報により，主引用発明 2 を認定すると，主引用発明 2 の回転軸 2 の外周面については，「E''' 回転軸 2 の外周面には，凹部 8 が設けられ，」と認定できる。

そこで，本件訂正発明と主引用発明 2 とを対比すると，相違点 1 に加えて，次の相違点 2 で相違する。

（相違点 2）

「本件訂正発明は，ロータリバルブ 6 の外周面が導入通路 1 2 の出口を除いて円筒形状であるのに対し，

主引用発明 2 は，回転軸 2 の外周面に凹部 8 がある点」

そして，主引用発明 2 において，回転軸 2 の外周面の凹部 8 は，圧縮反力による回転軸の傾斜を転がり軸受を用いずに防止するという課題解決手段において不可欠な構成であり，これを取り除くことはできない。

また，前記 2. 2. 1 のとおり，0 8 5 公報の明細書の段落【0 0 4 9】には，0 8 5 公報に記載された「回転軸の外周面に凹部を形成し，その凹部内に高圧ガスを導入するというシステム」（【0 0 0 7】）を，ロータリバルブ式圧縮機にも適用できることが記載されているにすぎないから，この記載を根拠として，回転軸の外周面が導入通路の出口を除いて円筒形状である構成となるような組合せが示唆されているとはいえない。したがって，被告は，副引用発明 2 は，ロータリバルブ 6 の外周面が導入通路 1 2 の出口を除いて円筒形状であると認定できると主張するが，そ

のような副引用発明 2 を主引用発明 2 に適用することは、085 公報の明細書の段落【0049】では示唆されていないし、この記載以外に、主引用発明 2 のリードバルブ式圧縮機に代えて、副引用発明 2 のロータリバルブ式圧縮機を適用する動機付けは見当たらない。

そうすると、当業者が、085 公報及び 165 公報に接しても、主引用発明 2 に副引用発明 2 を適用して、相違点 2 に係る本件訂正発明の構成を容易に想到し得るものではない。

3. 1. 3 被告製品 X のロータリバルブの外周面は、導入通路の出口を除いて円筒形状であるから、被告製品 X は、本件訂正発明の構成要件 E を充足し、本件訂正発明の技術的範囲に属する。

### 3. 2 被告の反論

3. 2. 1 165 公報の図面には、ロータリバルブ 6 の外周面が導入通路 1 2 の出口を除いて円筒形状であるロータリバルブ式圧縮機が記載されており、本件訂正発明の構成に沿って、副引用発明 2 を認定すると、副引用発明 2 のロータリバルブ 6 の外周面については、次のとおり、認定できる。

「E''' 該ロータリバルブ 6 は、外周面上に、回転軸 2 の回転に伴い該吸入通路 1 3 の入口と間欠的に連通する導入通路 1 2 の出口を備え、該ロータリバルブ 6 の外周面は、該導入通路 1 2 の出口を除いて円筒形状である。」

3. 2. 2 主引用発明 2 に副引用発明 2 を適用すれば、ロータリバルブ 6 の外周面が導入通路 1 2 の出口を除いて円筒形状であるという相違点 2 に係る本件訂正発明の構成が得られる。そして、085 公報に接した当業者が、主引用発明 2 のリードバルブ式圧縮機に代えて、副引用発明 2 のロータリバルブ式圧縮機を適用することを容易に想到することは、前記 2. 1. 4 のとおりである。

3. 2. 3 したがって、主引用発明 2 に副引用発明 2 を適用することにより、相違点 2 に係る本件訂正発明の構成も容易想到であるから、無効理由が解消したとはいえない。訂正の再抗弁は成立しない。

#### 第4 当裁判所の判断

##### 1 争点(1) (被告製品Yは構成要件Fを充足するか) について

##### 1. 1 構成要件Fの解釈

構成要件Fは、「該軸孔5の内周面は該ロータリバルブ6の外周面を直接支持し、その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした。」である。軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とするものであり、その範囲については、「その隙間」とされており、「その全ての隙間」ではない。

また、本件明細書には、「発明者は、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との隙間を精密に調整することが不可欠であると認識し、驚くべきことに、その隙間を $20\mu\text{m}$ 以下にすれば、転がり軸受を用いなくても、その拡大を軽減することができることを発見した。」(【0005】)と記載されている。軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との「隙間」を $20\mu\text{m}$ 以下にすれば、その拡大を軽減することができる」とされており、その「全ての隙間」を $20\mu\text{m}$ 以下にしなければならないとはされていない。

さらに、本件明細書には、ロータリバルブ6の外周面に導入通路12の出口が存在していても、それ以外のロータリバルブ6の外周面と軸孔5の内周面との隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とすれば、回転軸2の傾斜を防止するという本件発明の効果を奏することが記載されている。したがって、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との隙間の大部分が $20\mu\text{m}$ 以下であれば、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との全ての隙間が $20\mu\text{m}$ 以下でなくても、これと同様の効果が得られるものと認められる。

そうすると、構成要件Fの「その隙間」とは、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との全ての隙間であることを要しないというべきである。

これに対し、被告は、原告が本件特許の出願審査で提出した本件意見書の記載を根拠として、構成要件Fの「その隙間」という文言は、「その全ての隙間」という意

味に解釈すべきであると主張する。

しかし、証拠によると、①本件特許の出願当初の特許請求の範囲の請求項1には、構成要件Fの「その隙間を20 $\mu$ m以下とした」との記載はなく、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との隙間の程度は限定されていなかったこと(証拠略)、②原告は、出願過程において、特許庁審査官から、「明細書では隙間を20 $\mu$ m以下とする発明しか示されていないから、特許を受けようとする発明は、明細書において説明されていない」旨の拒絶理由通知を受けたこと(証拠略)、③原告は、請求項1に構成要件Fの「その隙間を20 $\mu$ m以下とした」との文言を付加する補正をした際に、「審査官が指摘する拒絶理由は、請求項1に『その隙間を20 $\mu$ m以下とした』との文言を付加する補正により解消すると考えます。そして、回転軸2の傾斜は、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との全ての隙間を20 $\mu$ m以下とすれば、防ぐことができます。」と記載された本件意見書を提出したこと(前記第2の2.6)が認められる。そして、本件意見書中の「全ての隙間」との上記記載(以下「本件記載」という。)が、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との隙間を20 $\mu$ m以下とする範囲について、その「全て」か「一部」かを問題としているものではないことは、その文脈からも、本件意見書の提出に至る経緯からも明らかである。そうすると、本件意見書中の本件記載が、軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面との全ての隙間が20 $\mu$ m以下であるもの以外のものを意識的に除外したものとは認められない。

#### 1. 2 被告製品Yの構成要件Fの充足の有無

別紙被告製品目録記載2のとおり、被告製品Yのロータリバルブの外周面には凹部があるが、軸孔の内周面がロータリバルブの外周面を直接支持しており、その隙間は、導入通路の出口及び凹部を除き、20 $\mu$ m以下である。また、凹部は、A-A'断面において、導入通路の出口と概ね反対側に一つ設けられているのみであり、その外周面上の開口部の大きさは導入通路の出口と概ね同じである。

前記1.1のとおり、本件明細書には、ロータリバルブ6の外周面に導入通路1

2の出口が存在していても、それ以外のロータリバルブ6の外周面と軸孔5の内周面との隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とすれば、回転軸2の傾斜を防止するという本件発明の効果を奏することが記載されているから、当業者であれば、導入通路12の出口に加えて、外周面上の開口部の大きさが導入通路12の出口と概ね同じである凹部がA-A'断面において導入通路12の出口と概ね反対側に一つ設けられていても、同様の効果を奏することは容易に理解できるといえる。また、その程度の凹部が設けられていても、構成要件Fの軸孔5の内周面とロータリバルブ6の外周面と「の隙間を $20\mu\text{m}$ 以下とした」という文言にも反しないといえる。

したがって、被告製品Yは、構成要件Fを充足すると認められる。

2 争点(2) (本件特許は085公報及び165公報に基づいて進歩性を欠くか)について

2. 1 主引用発明1の認定

2. 1. 1 本件特許の出願前に頒布された刊行物である085公報の明細書及び図面(以下「085明細書」という。)には、以下の記載がある(証拠略)。

【0007】本発明は、回転軸2の外周面に凹部8を形成し、その凹部8内に高压ガスを導入するというシステムを設けたものである。

【0008】本発明では、回転軸2に発生したモーメント(M)は、高压ガスによって回転軸2に付与される反対方向の力(F)と相殺される。このため、転がり軸受を用いなくても、回転軸2は軸孔5に強く圧接されることはない。

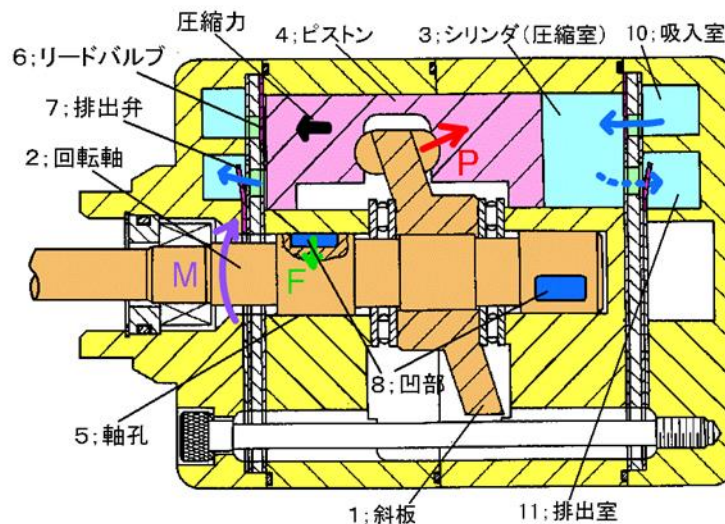
【0020】本発明は、転がり軸受を用いないから、製造コストが低減される。

【0048】凹部8の大きさをどの程度にするかは、回転軸2の円滑な回転を維持できるよう、回転軸2に作用するモーメント(M)に応じて、最適化される。

【0049】この発明は、例えば特許公報63165号(165公報)に開示されているように、回転軸に対応する部分にロータリバルブを配設した圧縮機において、そのロータリバルブに適用することもできる。

【0058】軸孔5の内周面と回転軸2の外周面とのクリアランスは、例えば20  $\mu$ m以下にするのが好ましい。

【主引用発明図】



2. 1. 2 前記2. 1. 1によると、085公報には、次のとおりの主引用発明1が記載されていると認められる。

「A' ピストン式圧縮機（リードバルブ式圧縮機）であり、  
B' 回転軸2と、該回転軸2を回転可能に収容する軸孔5とを備え、  
C' 該回転軸2の回転に伴い斜板1を介してピストン4を往復動させ、  
F' 該軸孔5の内周面は該回転軸2の外周面を直接支持し、その隙間を20  $\mu$ m以下とした。」

2. 2 本件発明と主引用発明1との相違点の認定

前記2. 1. 2の主引用発明1と本件発明とを対比すると、次の相違点1で相違する。そして、この相違点1は、いずれも、本件発明がロータリバルブ式圧縮機の構成を備えるのに対し、主引用発明1がリードバルブ式圧縮機であることに由来するものと認められる。

(相違点1)

「本件発明は、ロータリバルブ6を備え、回転軸2はこのロータリバルブ6と一体

化し、軸孔5は内周面上に圧縮室3に冷媒を吸入するための吸入通路13の入口を備え、ロータリバルブ6は外周面上に回転軸2の回転に伴いこの吸入通路13の入口と間欠的に連通する導入通路12の出口を備え、軸孔5の内周面はこのロータリバルブ6の外周面を直接支持するのに対し、

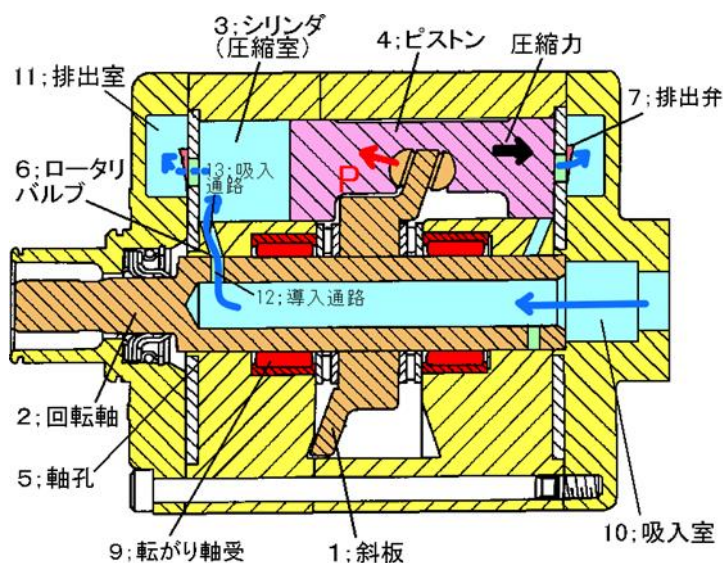
主引用発明1は、ロータリバルブを備えておらず、回転軸2はロータリバルブと一体化しておらず、軸孔5は内周面上に圧縮室3に冷媒を吸入するための吸入通路の入口を備えておらず、軸孔5の内周面は回転軸2の外周面を直接支持する点」

### 2. 3 副引用発明1の認定

2. 3. 1 本件特許の出願前に頒布された刊行物である165公報の明細書及び図面には、以下の記載がある（証拠略）。

（明細書につき省略）

#### 【副引用発明図】



2. 3. 2 前記2. 3. 1によると、165公報には、次のとおりの副引用発明1が記載されていると認められる。この副引用発明1は、ロータリバルブ式圧縮機であり、相違点1に係る本件発明の構成を全て備えていることが認められる。

「A” ピストン式圧縮機（ロータリバルブ式圧縮機）であり、

B” ロータリバルブ6と、該ロータリバルブ6と一体化される回転軸2と、該



ロータリバルブ 6 を回転可能に収容する軸孔 5 とを備え、

C” 該回転軸 2 の回転に伴い斜板 1 を介してピストン 4 を往復動させ、

D” 該軸孔 5 は、内周面上に、圧縮室 3 に冷媒を吸入するための吸入通路 1 3 の入口を備え、

E” 該ロータリバルブ 6 は、外周面上に、回転軸 2 の回転に伴い該吸入通路 1 3 の入口と間欠的に連通する導入通路 1 2 の出口を備えた。」

#### 2. 4 主引用発明 1 に対する副引用発明 1 の適用の可否

前記 2. 1. 1 のとおり、085 明細書の段落【0049】には、副引用発明 1 が記載された 165 公報を明示して、リードバルブ式圧縮機の回転軸の外周面に凹部を設けるだけでなく、ロータリバルブ式圧縮機のロータリバルブの外周面に凹部を設けることができることが記載されている。

そうすると、085 公報に接した当業者は、上記記載による示唆に従って、主引用発明 1 のリードバルブ式圧縮機に代えて、副引用発明 1 のロータリバルブ式圧縮機を適用する動機付けがあると認められる。

#### 2. 5 無効の抗弁の成否

以上によると、本件発明は、085 公報及び 165 公報に基づいて、当業者が容易に想到し得るものと認められる。

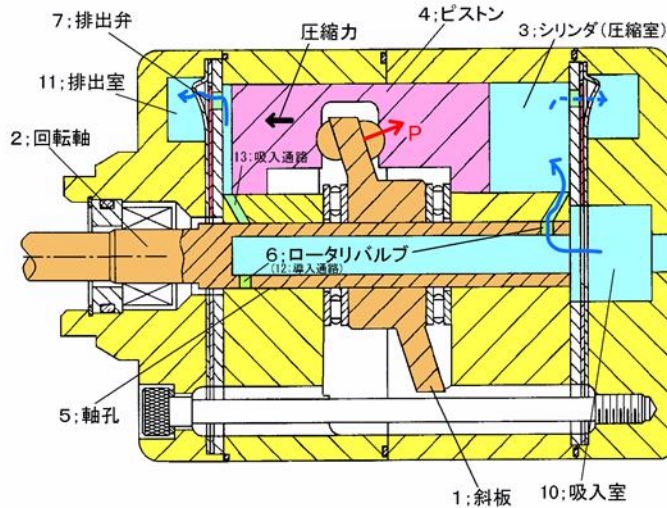
### 3 争点(3) (被告製品 X について訂正の再抗弁が成立するか) について

#### 3. 1 適法な訂正請求がされたこと

3. 1. 1 原告が本件訂正をしたことは、当事者間に争いがない (前記第 2 の 2. 3)。

3. 1. 2 本件特許の願書に添付した図面は、以下のとおりである (証拠略)。

【本件発明図】



3. 1. 3 本件訂正は、ロータリバルブ6の外周面の形状について、訂正前は限定されていなかったものを、導入通路12の出口を除いて円筒形状のものに限定するものであるから、「特許請求の範囲の減縮」（特許法134条の2第1項ただし書第1号）を目的とするものである。また、前記3. 1. 2によると、本件特許の願書に添付した図面には、ロータリバルブ6の外周面が導入通路12の出口を除いて円筒形状であるロータリバルブ式圧縮機が記載されていると認められるから、本件訂正は、願書に添付した図面に記載した事項の範囲内においてするものである（同法134条の2第9項、126条5項）。本件訂正は、その他の訂正要件も充足するものと認められ、適法なものである。

3. 2 訂正後の特許請求の範囲に対象製品が属すること

被告製品Xが構成要件A～D、Fを充足することは、当事者間に争いがない（前記第2の2. 4）。

また、別紙被告製品目録記載1のとおり、被告製品Xのロータリバルブの外周面は、導入通路の出口を除いて円筒形状である。

そうすると、被告製品Xは、本件訂正後の構成要件Eを充足するものと認められる。

以上によると、被告製品 X は、本件訂正発明の技術的範囲に属する。

### 3. 3 訂正により無効理由が解消されること

#### 3. 3. 1 主引用発明 2 の認定

085 公報により本件訂正発明と対比すべき引用発明を認定すると、前記 2. 1. 1 によれば、085 公報には、次のとおりの主引用発明 2 が記載されていると認められる。なお、構成 E''' を除き、前記 2. 1. 2 の主引用発明 1 と同じである。

「A' ピストン式圧縮機（リードバルブ式圧縮機）であり、

B' 回転軸 2 と、該回転軸 2 を回転可能に収容する軸孔 5 とを備え、

C' 該回転軸 2 の回転に伴い斜板 1 を介してピストン 4 を往復動させ、

E''' 回転軸 2 の外周面には、凹部 8 が設けられ、

F' 該軸孔 5 の内周面は該回転軸 2 の外周面を直接支持し、その隙間を  $20\ \mu\text{m}$  以下とした。」

#### 3. 3. 2 本件訂正発明と主引用発明 2 との相違点の認定

前記 3. 3. 1 の主引用発明 2 と本件訂正発明とを対比すると、前記 2. 2 の相違点 1 のほか、次の相違点 2 で相違する。

（相違点 2）

「本件訂正発明は、ロータリバルブ 6 の外周面が導入通路 1 2 の出口を除いて円筒形状であるのに対し、

主引用発明 2 は、回転軸 2 の外周面に凹部 8 がある点」

#### 3. 3. 3 副引用発明 2 の認定

前記 2. 3. 1 によれば、165 公報には、次のとおりの副引用発明 2 が記載されていると認められる。なお、構成 E''' を除き、前記 2. 3. 2 の副引用発明 1 と同じである。

「A'' ピストン式圧縮機（ロータリバルブ式圧縮機）であり、

B'' ロータリバルブ 6 と、該ロータリバルブ 6 と一体化される回転軸 2 と、該ロータリバルブ 6 を回転可能に収容する軸孔 5 とを備え、

C” 該回転軸 2 の回転に伴い斜板 1 を介してピストン 4 を往復動させ、

D” 該軸孔 5 は、内周面上に、圧縮室 3 に冷媒を吸入するための吸入通路 1 3 の入口を備え、

E”” 該ロータリバルブ 6 は、外周面上に、回転軸 2 の回転に伴い該吸入通路 1 3 の入口と間欠的に連通する導入通路 1 2 の出口を備え、該ロータリバルブ 6 の外周面は、該導入通路 1 2 の出口を除いて円筒形状である。」

### 3. 3. 4 主引用発明 2 に対する副引用発明 2 の適用の可否

前記 2. 1. 1 のとおり、085 明細書の【0049】には、副引用発明 2 が記載された 165 公報が明示されているが、ロータリバルブ式圧縮機のロータリバルブの外周面に凹部を設けることができることが記載されているにすぎない。そうすると、085 明細書の【0049】には、外周面に凹部 8 がある主引用発明 2 の回転軸 2 に代えて、外周面に凹部がない副引用発明 2 のロータリバルブ 6 及びこれと一体化される回転軸 2 を適用することが示唆されているとはいえない。

また、この記載以外に、主引用発明 2 に副引用発明 2 を適用する動機付けは見当たらない。

### 3. 3. 5 小括

以上によると、当業者は、085 公報及び 165 公報に接しても、これらに基づいて本件訂正発明を容易に想到し得るものではない。

したがって、本件訂正により 085 公報及び 165 公報に基づく進歩性欠如の無効理由は解消したものと認められる。

### 3. 4 訂正の再抗弁の成否

したがって、被告製品 X について、別紙訂正目録記載の訂正を内容とする訂正の再抗弁が成立すると認められる。

## 4 結論

以上によると、被告製品 X について、①本件発明の技術的範囲に属することは、

当事者間に争いがなく（前記第2の2.5）、②本件特許は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が（前記2）、③別紙訂正目録記載の訂正を内容とする訂正の再抗弁が成立するから（前記3）、損害賠償請求に係る損害額の算定等につき、更に審理をする必要がある。また、被告製品Yについては、①本件発明の技術的範囲に属するが（前記1）、②本件特許は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ころ（前記2）、③訂正の再抗弁は主張されていないから、本件特許権を侵害しない。

よって、主文のとおり中間判決する。

東京地方裁判所模擬裁判特別部

裁判長裁判官                      高              部              眞   規   子

裁判官                              森              岡              礼              子

裁判官                              古              庄                              研

(別紙)

## 被告製品目録

### 1 被告製品 X

#### 1. 1 型式

DNK-301

#### 1. 2 構成

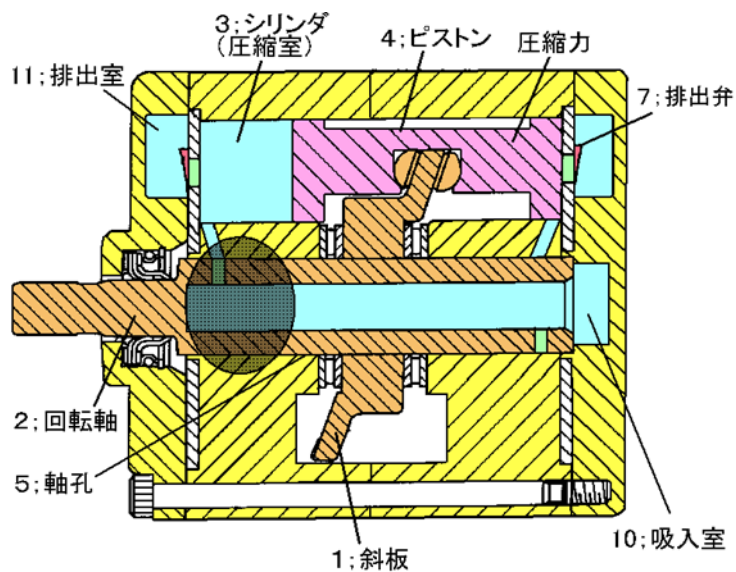
全体構造は、後記 1. 3 の全体構造図のとおりである。全体構造図の網掛け部分は、後記 1. 3 の個別構造図（被告製品 X）のとおりである。

ロータリバルブ 6 の外周面の形状は、導入通路の出口を除いて円筒形状である。軸孔 5 の内周面は、ロータリバルブ 6 の外周面を直接支持している。ロータリバルブ 6 の外周面と軸孔 5 の内周面との隙間は、導入通路の出口を除き、 $20\mu\text{m}$ 以下である。

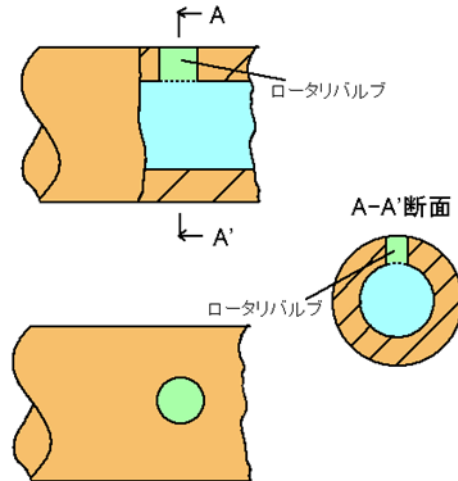
(以下省略)

#### 1. 3 図面

##### 【全体構造図】



【個別構造図（被告製品 X）】



2 被告製品 Y

2. 1 型式

DNK-220

2. 2 構成

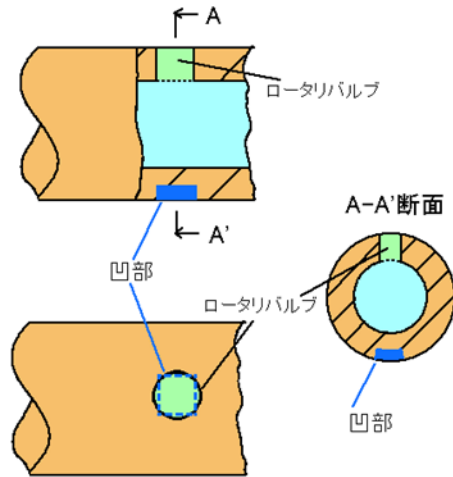
全体構造は、前記 1. 3 の全体構造図のとおりである。全体構造図の網掛け部分は、後記 2. 3 の個別構造図（被告製品 Y）のとおりである。

ロータリバルブ 6 の外周面の形状は、導入通路の出口を除いてほぼ円筒形状であるが、一部に高圧ガスを導入するための凹部がある。凹部の外周面上の開口部の大きさは、導入通路の出口と概ね同じである。軸孔 5 の内周面は、ロータリバルブ 6 の外周面を直接支持している。ロータリバルブ 6 の外周面と軸孔 5 の内周面との隙間は、導入通路の出口及び凹部を除き、 $20 \mu\text{m}$ 以下である。

（以下省略）

2. 3 図面

【個別構造図（被告製品 Y）】



以 上



(別紙)

## 訂 正 目 録

本件特許の特許請求の範囲の請求項 1 の「導入通路 1 2 の出口を備え,」の直後に「該ロータリバルブ 6 の外周面は, 該導入通路 1 2 の出口を除いて円筒形状であり,」を加える。

以 上