

知的財産権訴訟に関するシンポジウム

東京 - 日本 - 2018年10月

サビーヌ・アジェ 及び アマンディーヌ・メティエ,
弁護士

VÉRON VA
& ASSOCIÉS
AVOCATS

Paris ■ Lyon

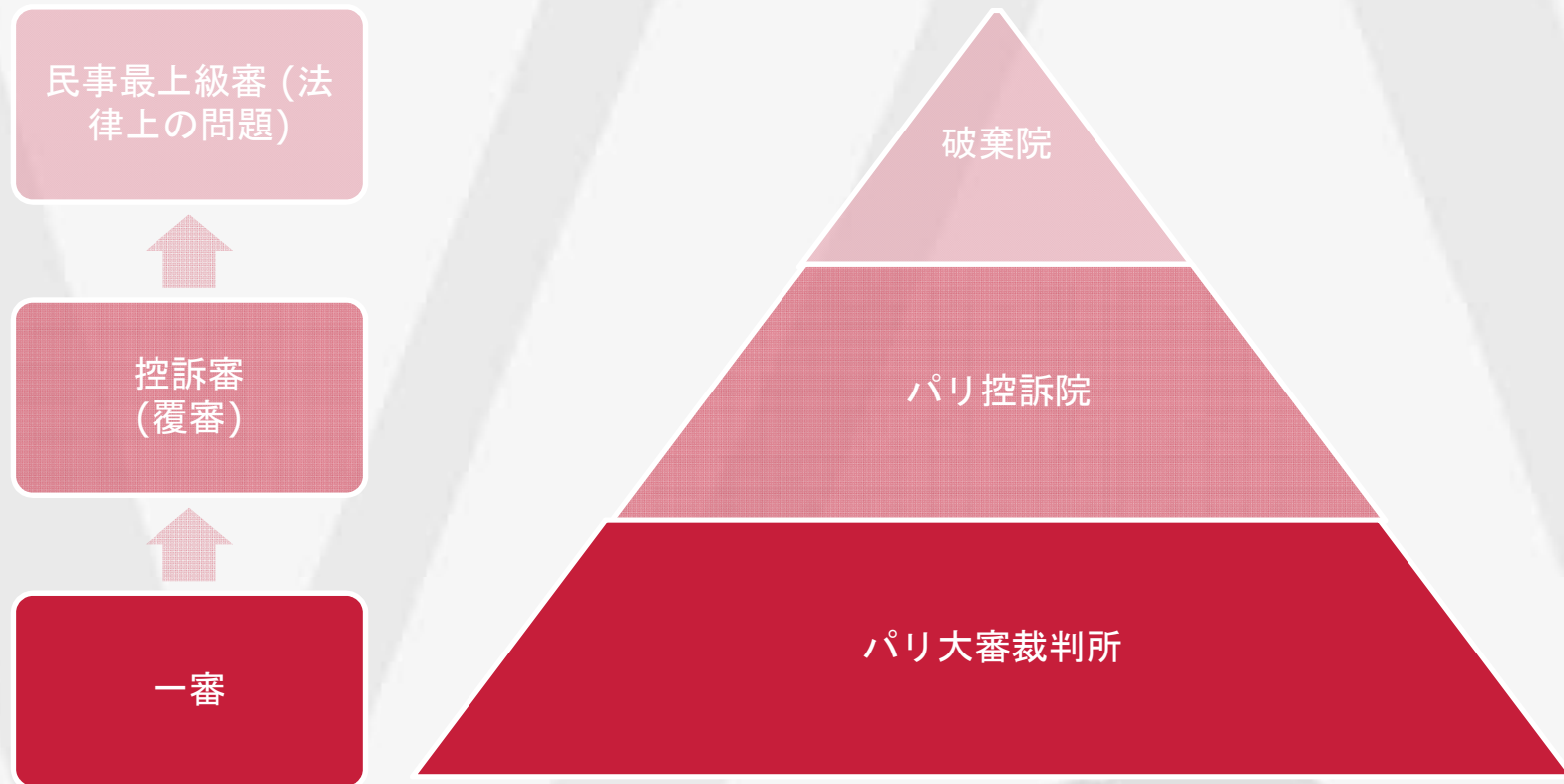
目次

1. フランスの法制度概観
2. 原告の主張
3. 被告の主張
4. 判決

1. フランスの法制度概観

- フランスにおける一元的な審理；有効性と侵害が同じ裁判所によって審理される。
- 特許訴訟はパリ大審裁判所（第一審裁判所）の専属管轄

特許訴訟に管轄権を持つ裁判所(侵害と有効性)



典型的なフランスにおける審理の流れ



査定後のクレームの訂正

- クレームの減縮（査定後の訂正）が可能：
 - EPOにおける訂正（審査には少なくとも6か月）
 - フランス特許庁における国内限りでの訂正（方式に問題がない場合はおよそ3か月で審査終了）

フランス特許庁における訂正手続の場合、裁判所はステイをせず、手続のスケジュールを遅らせて対応する。

判決

- 裁判官は、本訴が侵害訴訟であっても、特許の有効性の観点からのクレームの範囲の検討を最初に行う。
- 侵害は、少なくとも一つのクレームが有効とされた場合に初めて検討される。

2. 本件特許の有効性（被告）

- 主引用発明の明細（公報085）：

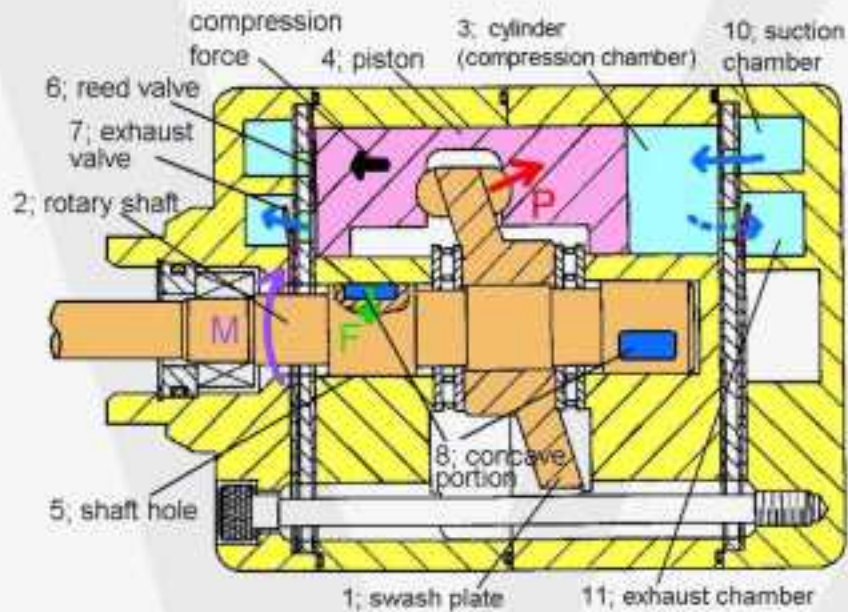
【0049】この発明は、例えば特許公報63165号（165公報）に開示されているように、回転軸に対応する部分にロータリバルブを配設した圧縮機において、そのロータリバルブに適用することもできる。

【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 μ m以下にするのが好ましい。

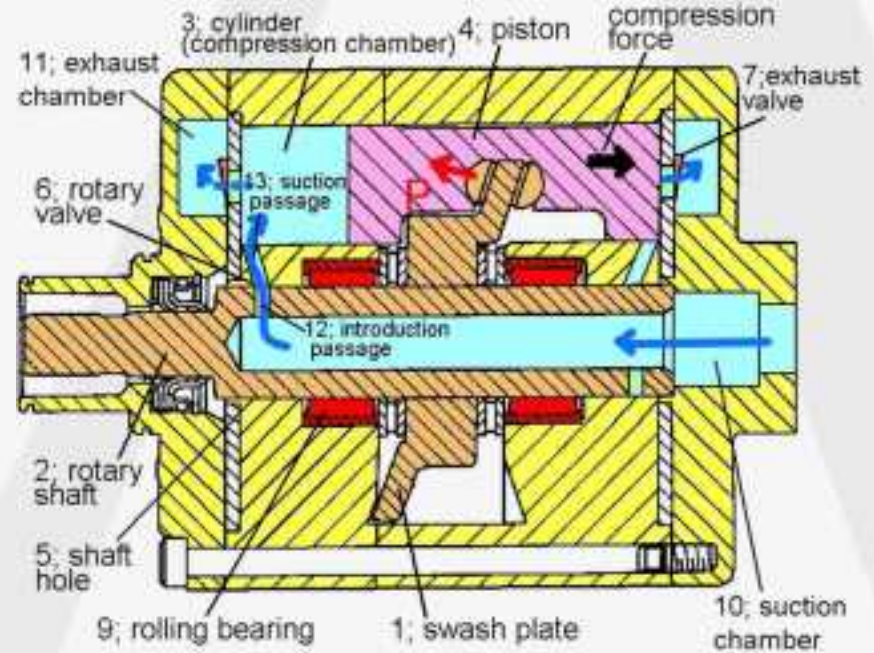
- 主引用発明の内容を単にロータリバルブ圧縮機に適用するのは進歩性を欠く。
- 訂正後の請求項1は未だ進歩性を欠いている：当業者であれば、副引用発明（公報165）から、導入通路の出口を除いて円筒形状を有するロータリバルブをどのように実施すべきかを容易に理解する。

本件特許の有効性（被告）

公報085：リードバルブ式圧縮機

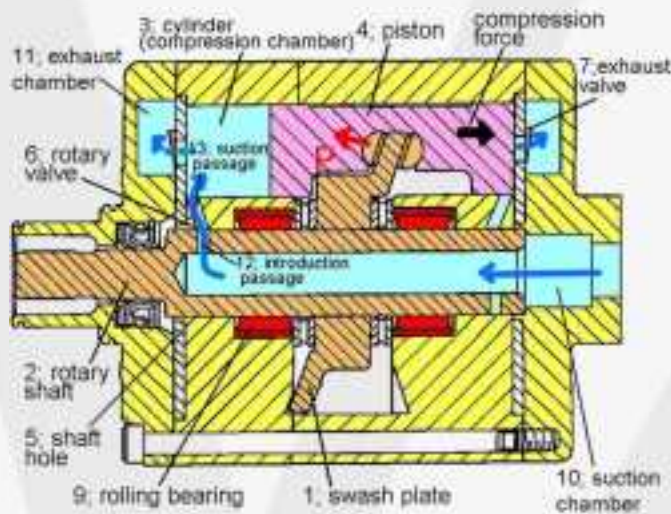


公報165：ロータリバルブ式圧縮機



本件特許の有効性（原告）

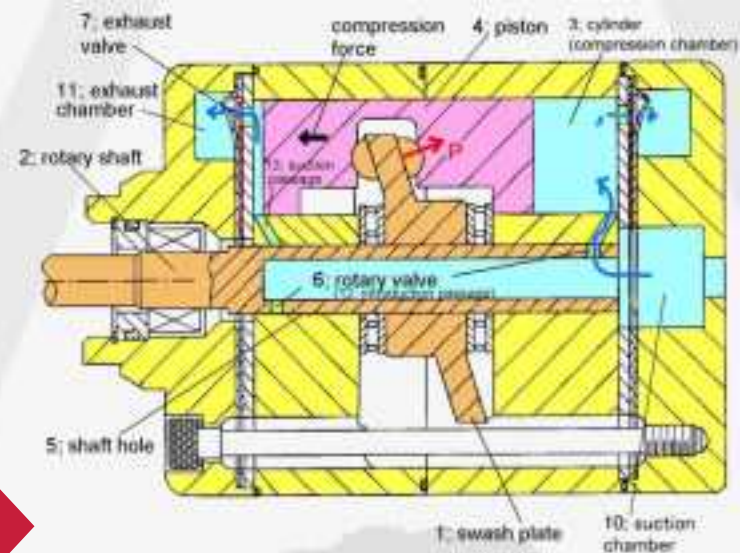
- リードバルブ式圧縮機 ≠ ロータリバルブ式圧縮機
- ロータリバルブ式圧縮機で転がり軸受の使用を避けるという点で進歩性あり



公報 165



進歩性



係争対象の特許

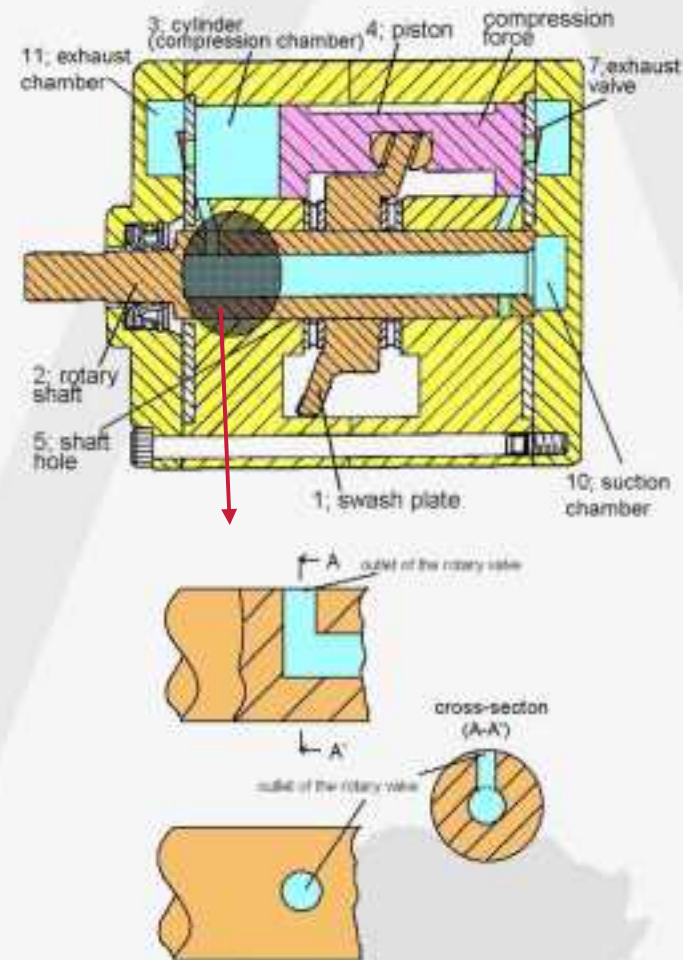
本件特許の有効性（原告）

- 訂正後の請求項 1 により，本件発明は主引用発明から容易想到なものではなくなる。
 - 主引用発明の凹部を、円筒形状でなくてはならないとするロータリバルブにどのように適用するのか？

3. 侵害論（原告）

■ 被告製品X：

- 訂正後の請求項1のすべての構成要件を充足する。
- 構成要件充足性に争いなし。

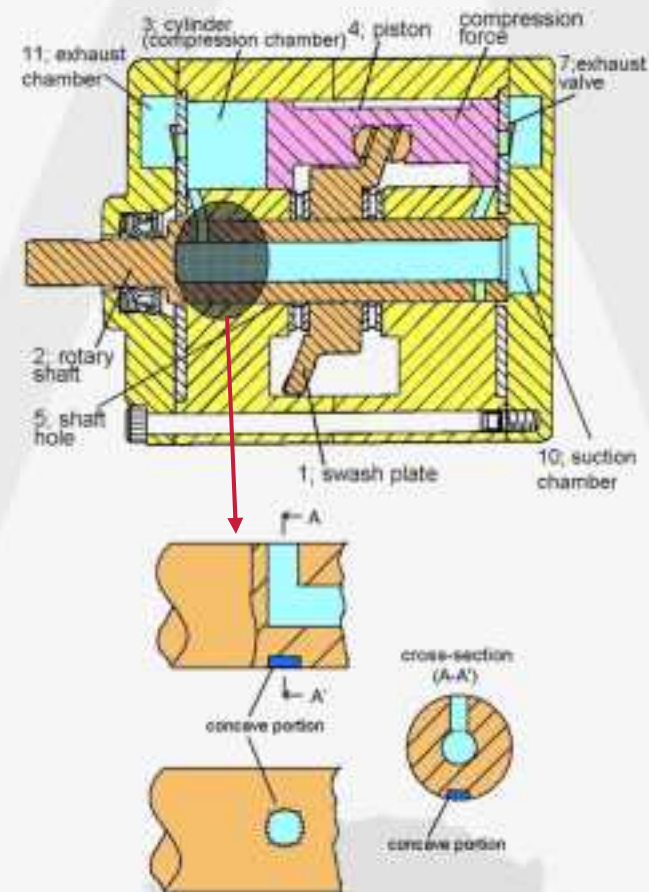


侵害論（原告）

■ 被告製品Y :

審査手続（構成要件Fの追加）：「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 μ m以下とした。」

- 表面全体において、その隙間を20 μ m以下とすることは求められていない。
- 被告製品Yの凹部の存在を考慮しても、被告製品Yにおいて、ほとんど全ての表面でその隙間が20 μ m以下とされており、かかる隙間が同じ技術的効果（回転軸の傾斜を防ぐこと）を奏するという事実は動かない。



侵害論（被告）

- 出願経過における特許権者の陳述や補正の影響:

「審査官が指摘する拒絶理由は、クレームに「その隙間を20 μ 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 μ m以下とすれば、防ぐことができます。」

- 「すべての」 隙間という点の充足について

- 凹部がある被告製品Yは、それによりロータリバルブの外周面のある部分の隙間が20 μ m以上になるので、この構成を充足しない。

- ロータリバルブの外周面が導入通路の出口を除いて円筒形状であるという訂正後の請求項1は、凹部が存在するためにロータリバルブが円筒形状ではない被告製品Yでは再現されていない。

4. 判決 (裁判長)

■ 有効性:

訂正後の請求項 1 は有効。なぜなら当業者は、主引用発明（公報 085）が最も近い先行発明であるとは考えなかったであろう。また、公報165から出発し、公報085で示唆されている技術的な解決手段をロータリバルブ式圧縮機に適用することも、当業者にとって明白であったとはいえない。

判決 (裁判長)

■ 侵害論:

被告製品Xは訂正後の請求項 1 を侵害している

被告製品Yは訂正後の請求項 1 を侵害していない、なぜなら:

- 請求項 1 の構成要件Fは、審査手続時の特許権者の陳述に関して解釈されなくてはならないところ、その陳述によれば、回転軸とロータリバルブの間の全部の表面において、その隙間が $20\mu\text{m}$ 以下でなければならないと解される。これは凹部がある被告製品Yには当てはまらない;
- ロータリバルブの外周面が導入通路の出口を除いて円筒形状であるという訂正後の請求項 1 は、凹部を有する被告製品Yでは再現されていない。

サビーヌ・アジェ 及び アマンディーヌ・メティエ



Thank you

33, rue Vivienne
75002 Paris
Tel. +33 (0)1 47 03 62 62
Fax +33 (0)1 47 03 62 69

105, rue Président Édouard Herriot
69002 Lyon
Tel. +33 (0)4 72 69 39 39
Fax +33 (0)4 72 69 39 49

sabine.age@veron.com
amandine.metier@veron.com
www.veron.com

VÉRON 
& ASSOCIÉS
A V O C A T S

