

# 目次

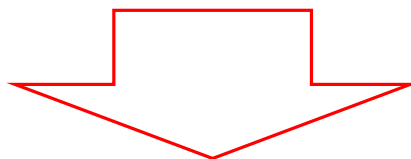
---

1. SCENE 0 ～ 制度概要等
2. SCENE 1 ～ 第2回口頭弁論期日
3. SCENE 2 ～ 第5回口頭弁論期日－技術説明会－
4. SCENE 3 ～ 第6回口頭弁論期日－中間判決－

# 無効の抗弁・訂正の再抗弁

最判平12・4・11民集54巻4号1368頁〔キルビー特許事件判決〕

- 特許の無効審決が確定する以前であっても、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、訂正審判の請求がされているなどの特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。
  - 具体的に妥当な結論が得られる（衡平の理念）
  - 紛争の一回的解決（訴訟経済に合致）
  - 特許権侵害訴訟の審理の迅速化

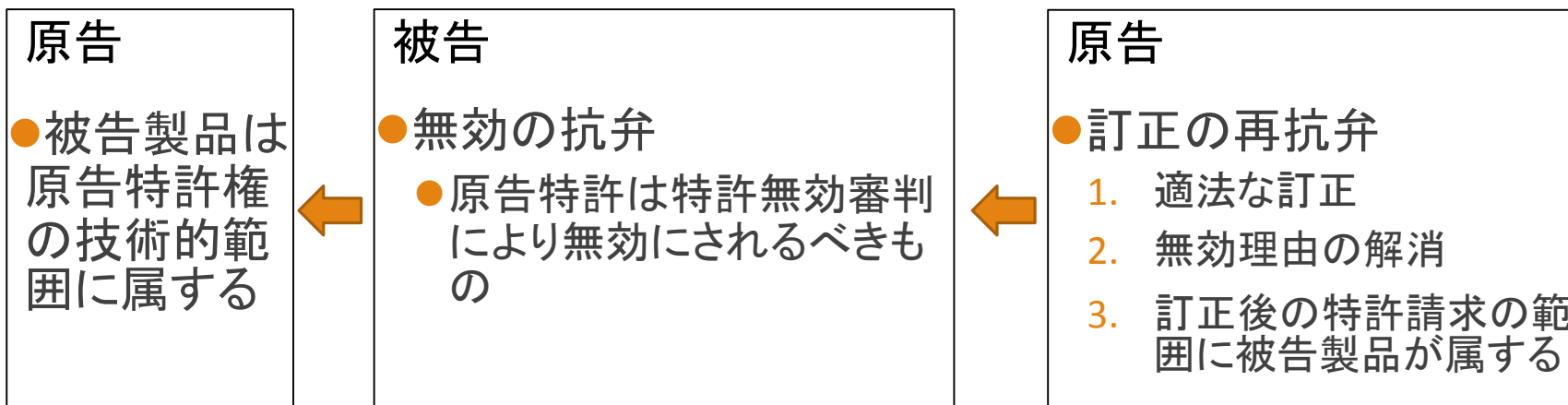


特許法104条の3（特許権者等の権利行使の制限） \*平成16年改正

特許権の侵害に係る訴訟において、当該特許が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きは、特許権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。（1項）

# 無効の抗弁・訂正の再抗弁

## 侵害訴訟



審判手続との  
関係

特許無効審判  
利害関係人に限り請求可能(123条2項)  
当事者は、確定した審決と同一の事実・  
証拠に基づいて審判請求はできない  
(167条)  
－ 審判請求の要否

特許無効審判  
－ 訂正請求の要否  
  
訂正審判  
－ 審判請求の要否

# 並行審理の課題とその解決策

## 課題

1. 特許権者の負担
  - i. 特許の有効性が2つの手続(訴訟, 審判)で判断される
  - ii. 無効審判は, 利害関係人であれば, いつでも, 何度でも, 請求可能\*

\*ただし, 当事者は, 確定した審決と同一の事実・証拠に基づいて審判請求できない(167)

2. 裁判所と特許庁とで判断が食い違う可能性

## 解決策

1. 無効の抗弁の濫用的主張の排斥(民訴法157条, 特許法104条の3第2項)
2. 再審の訴えにおける主張の制限(104条の4)
3. 審判手続・訴訟手続の中止(168条1項, 2項)
4. 裁判所⇔特許庁の通知等(168条3項～6項)
5. 高い専門性に裏付けられた判断
  - i. 知財高裁, 地裁専門部による判断
  - ii. 裁判所調査官, 専門委員の関与
6. 知財高裁による判断の統一

# SCENE 1

---

## 第2回口頭弁論期日

# 被告第1準備書面について

---

1. 対象製品の構成 ⇒争わない

2. 技術的範囲の属否

被告製品Xは, 争わない

被告製品Yは, ロータリバルブの外周面に凹部あり

⇒構成要件F(隙間 $20\mu\text{m}$ 以下の要件)非充足

3. 無効の抗弁(特許法104条の3)

085公報と165公報に基づき, 進歩性なし

# 訴訟手続の中止

- 特許庁に対する無効審判請求
    - ⇒ 訴訟手続の中止の促し(特許法168条2項)
  - 裁判所: 手続を中止しない
    - 中止による判決の時期の遅延
    - 裁判所の専門性
      1. 東京・大阪地裁の専属管轄(民訴法6条1項)
      2. 常勤の裁判所調査官と非常勤の専門委員
    - 知財高裁による判断の統一
- ⇒ 特許庁の審決, 特許権侵害訴訟の一審判決の不服申立は, いずれも知財高裁

# SCENE2

---

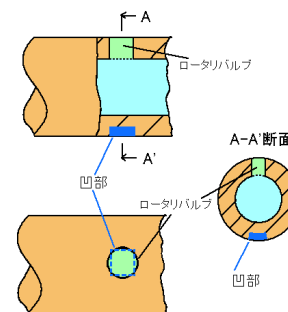
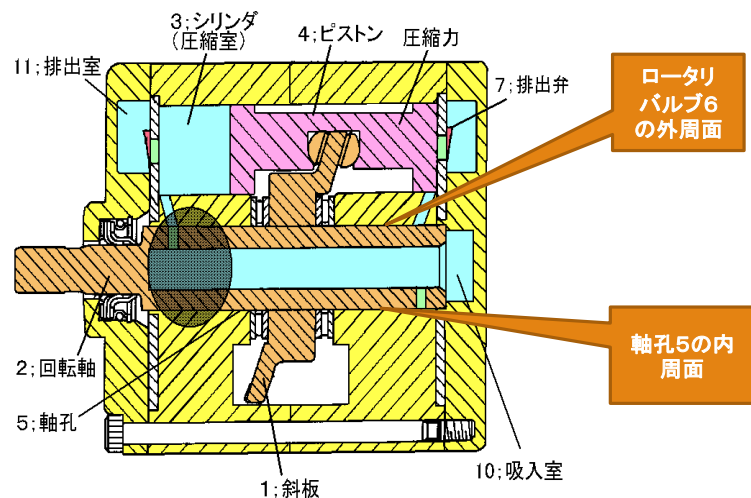
第5回口頭弁論期日  
— 技術説明会 —



# 1. 被告製品Yについての技術的範囲の属否 (原告の主張①)

(1) 本件発明の構成要件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 $\mu$ m以下とした」

(2) 被告製品Yの構成(ロータリバルブ6の外周面の一部に凹部がある)



# 1. 被告製品Yについての技術的範囲の属否 (原告の主張②)

---

- (3) クレームの文言上「ロータリバルブ6の外周面」としか規定しておらず、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。
  
- (4) 被告は、原告が、「...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とらえ、「ロータリバルブの全周面」に限定されると主張する(意識的除外)。

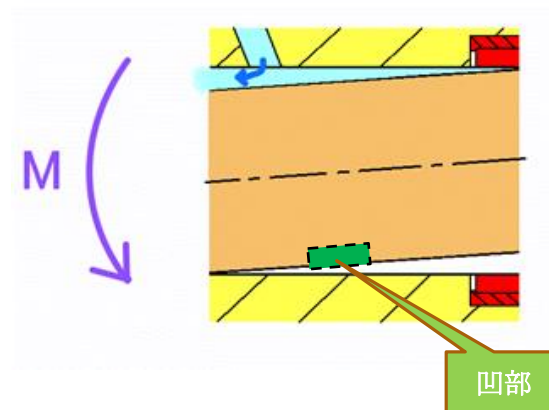
# 1. 被告製品Yについての技術的範囲の属否 (原告の主張③)

(5) しかし、

①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はできるが、全ての隙間でなければならないとは言っていない、

②その作用効果からみても、隙間の一部に凹部が存在しても回転軸の傾斜を防ぐことができるのは当然。

したがって、被告主張は成り立たない。



# 1. 被告製品Yについての技術的範囲の属否 (被告の主張①)

---

- (1) 構成要件Fは、文言上、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、「隙間の大部分が $20\mu\text{m}$ 以下」などとは規定していない。
- (2) そして、本件明細書の記載によると、本件発明は、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。また、本件明細書中のいずれの実施例も、ロータリバルブの外周面は、導入通路の出口を除いて、凹凸のない円筒形状として描かれている。

# 1. 被告製品Yについての技術的範囲の属否 (被告の主張②)

---

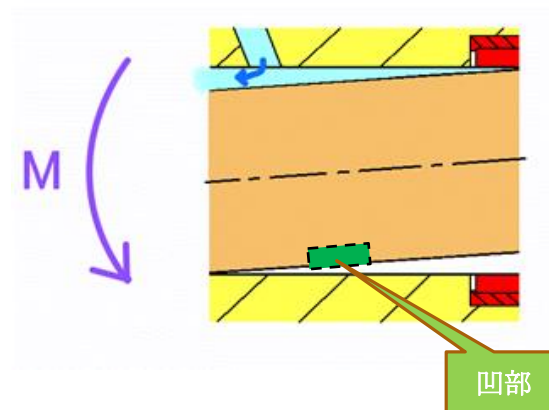
- (3) さらに、原告は、本件意見書において、「回転軸の傾斜は、軸孔の内周面とロータリバルブの外周面との**全ての隙間を20 $\mu$ m以下とすれば、防ぐことができます。**」と主張し、本件特許を取得している(意識的除外)。
- (4) したがって、構成要件Fの「その隙間」は「その全ての隙間」と解釈されるべきである。
- (5) 被告製品Yは、ロータリバルブの外周面の凹部の部分では隙間は20 $\mu$ mを超えるため、構成要件Fを充足しない。

# 1. 被告製品Yについての技術的範囲の属否 (原告の主張③)

(5) しかし、

- ①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はできるが、全ての隙間でなければならないとは言っていない、
- ②その作用効果からみても、隙間の一部に凹部が存在しても回転軸の傾斜を防ぐことができるのは当然。

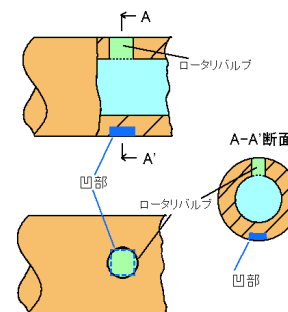
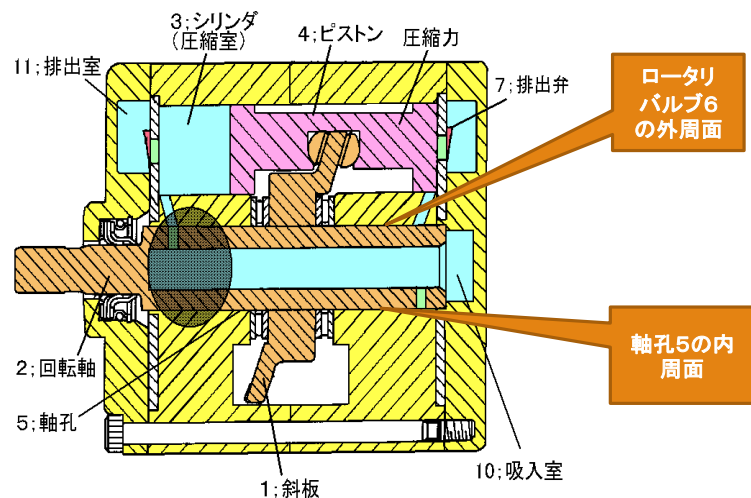
したがって、被告主張は成り立たない。



# 1. 被告製品Yについての技術的範囲の属否 (原告の主張①)

(1) 本件発明の構成要件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 $\mu$ m以下とした」

(2) 被告製品Yの構成(ロータリバルブ6の外周面の一部に凹部がある)



## 2. 無効の抗弁(被告の主張①)

本件特許発明 (ロータリバルブ式圧縮機)	主引用発明 (085公報)	副引用発明 (165公報)
A ピストン式圧縮機であり,	○ リードバルブ式圧縮機	○ ロータリバルブ式圧縮機
B <u>ロータリバルブ6</u> と, <u>該ロータリバルブ6と一体化される回転軸2</u> と, <u>該ロータリバルブ6を回転可能に収容する軸孔5</u> とを備え,	×	○
C <u>該回転軸2の回転に伴い斜板1を介してピストン4</u> を往復動させ,	○	○
D <u>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</u> を備え,	×	○
E <u>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</u> を備え,	×	○
F <u>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20μm以下とした。</u>	○ 段落【0058】	× 転がり軸受を介して支持



## 2. 無効の抗弁(被告の主張②)

---

- (1) 本件発明と主引用発明の相違点は、本件発明がロータリバルブ式圧縮機であるのに対し、主引用発明がリードバルブ式圧縮機であることに由来するもの。
- (2) ロータリバルブ式圧縮機の発明である副引用発明は、上記相違点に係る構成(構成要件B, D, E)を全て備えている。
- (3) 085公報(主引用発明)の明細書段落【0049】には、副引用発明が記載された165公報を明示して、085公報記載の発明を165公報記載のロータリバルブ式圧縮機のロータリバルブに適用できることが記載されている。

## 2. 無効の抗弁(被告の主張③)

---

- (4) したがって、当業者は、主引用発明のリードバルブ式圧縮機に代えて、副引用発明のロータリバルブ式圧縮機を適用して、相違点に係る本件発明の構成とすることを、容易に想到できる。
- (5) よって、本件発明は進歩性を欠き、無効である。
- (6) なお、ロータリバルブに係る構成(構成要件B, E, F)は、凹部が存在しない副引用発明が適用される。このため、構成要件Fの「その隙間」を「その全ての隙間」と解釈しても、構成要件Fを含む本件発明に係る構成に至ることに変わりはない(被告主張に矛盾はない)。

## 2. 無効の抗弁(原告の主張①)

---

- (1) 進歩性欠如の主張＝085公報(主引用発明:リードバルブ式圧縮機)＋165公報(副引用発明:ロータリバルブ式圧縮機)
- (2) 重要な相違点＝本件発明はロータリバルブ式圧縮機
  - ① 085公報【0049】には、(部分的に)回転軸の凹部をロータリバルブ式に適用可能と示唆するだけ＝主引用例(リードバルブ式)の具体的技術を出発点にした副引用例適用の示唆までではない(上位概念化・抽象概念化の禁止)。
  - ② 上記【0049】以外に、(一般的に)主引用例においてリードバルブ式に代えてロータリバルブ式を適用しようとする示唆・動機付けもない。

## 2. 無効の抗弁(原告の主張②)

---

- ③ 165公報は従来の転がり軸受けを採用しただけの技術であり、具体的な技術的思想も085公報と全く異なる。
  
- ④ したがって、085公報と165公報から、085公報のリードバルブ式に代えて165公報のロータリバルブ式を適用することは容易想到ではない。
  
- ⑤ なお、被告は、技術的範囲論で、ロータリバルブ式の凹部の存在は構成要件Fを充足しないと主張

しかし、この構成要件非充足の被告主張を前提とすると、085公報＋165公報＝ロータリバルブ式に凹部がある構成となるので、引用例を適用しようとしても本件発明の構成に至らないことになってしまうハズ(被告主張の矛盾)。

## 3. 訂正の再抗弁(原告の主張)

---

### (1) 訂正の再抗弁の成立要件(判例)＝

- ①適法な訂正(本件＝無効審判事件で訂正請求 & クレームの減縮なので訂正要件を充たす)
- ②当該訂正によって被告主張の無効理由が解消(下記)
- ③被告製品Xが訂正後の特許発明の技術的範囲に属する(本件＝問題ない)

### (2) 上記②について

- ①本件訂正発明と主引用発明の085公報の比較＝新たな相違点:回転軸の外周面の形状について、「本件訂正発明は、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のに対し、主引用発明は、回転軸の外周面に凹部がある」
- ②085公報では、回転軸の外周面の凹部は不可欠な構成であり、取り除くことはできない⇒085公報に165公報(凹部なし)を適用する動機付けなし。
- ③以上から、本件訂正発明では、085公報のリードバルブ式に代えて、165公報のロータリバルブ式を適用して当業者が容易に発明をすることができたものではない＝進歩性あり！

### 3. 訂正の再抗弁(被告の主張)

---

- (1) 165公報の図面には、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ロータリバルブ式圧縮機が記載されている。そこで、副引用発明のロータリバルブの外周面について、
- (2) 「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の入口と間欠的に連通する導入通路の出口を備え、該ロータリバルブの外周面は、該導入通路の出口を除いて円筒形状である。」と認定できる。
- (3) そこで、085公報に接した当業者は、同公報段落【0049】の教示にしたがって、主引用発明のリードバルブ式圧縮機に代えて、副引用発明のロータリバルブ式圧縮機を適用した場合、新たな相違点に係る構成が得られることを理解する。
- (4) よって、無効理由が解消したとはいえず、訂正の再抗弁は成り立たない。

# SCENE3

---

第6回口頭弁論期日  
— 中間判決 —

# 中間判決要旨

---

- 被告製品Xは, 本件特許権を侵害する  
本件発明の技術的範囲に属する(争いなし)  
無効の抗弁が成立する  
訂正の再抗弁が成立する
- 被告製品Yは, 本件特許権を侵害しない  
本件発明の技術的範囲に属する  
無効の抗弁が成立する



# 理由の要旨（技術的範囲の属否）

---

- 構成要件F＝「その隙間」 × 「その全ての隙間」
- 導入通路の出口があっても、回転軸の傾斜防止は可能  
⇒⇒「その隙間」は、全ての隙間である必要なし
- 本件意見書は、隙間を20μm以下とする範囲について、  
「全て」か「一部」かを問題としていない  
⇒「全ての隙間」の記載は意識的除外とはいえない
- 被告製品Yの凹部は、導入通路の出口サイズが1つ  
⇒回転軸の傾斜防止の効果は、容易に理解できた

# 理由の要旨（無効の抗弁）

---

- 085公報は，被告主張の主引用発明を記載
- 165公報は，被告主張の副引用発明を記載
- 085公報の【0049】に，165公報の明示あり  
⇒主引用発明のリードバルブ式圧縮機に代えて，  
副引用発明のロータリバルブ式圧縮機を適用する  
動機付けあり

# 理由の要旨（訂正の再抗弁）

---

- 新たな相違点（ロータリバルブ・回転軸の外周面の形状）  
本件訂正発明－導入通路の出口を除き，円筒形状  
主引用発明－凹部あり
- 副引用発明のロータリバルブの外周面は，凹部なし
- 085公報の【0049】  
＝ロータリバルブの外周面に凹部を設けられるとの記載  
⇒凹部がある主引用発明の回転軸に代えて，  
凹部がない副引用発明のロータリバルブ適用の示唆なし