

## 訂正の対抗主張に基づく認容判決とその審理のあり方

小池綜合法律事務所  
知的財産法研究会 弁護士 小池 眞一

東京地判平成29年4月21日（平26（ワ）34678）  
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

### 第1 事案の概要

#### 1. 事案の概要

本件は、名称を「ピストン式圧縮機における冷媒吸入構造」とする発明について特許第4304544号の特許権（以下「本件特許」といい、その請求項1に特定される発明を「本件発明」という。）を有する日本国法人の原告が、韓国に主たる拠点を置き、自動車用のエアコンのコンプレッサーの製造を行う関連会社から同製品を輸入して販売している被告に対して（半製品の輸入、及び完成品への生産もあったかどうかは不明だが、同種製品の市場として、組み立て・取付・保守で何らかの生産行為を伴いうる事案であったと理解される。）、本件特許権に基づき被告製品の輸入、生産、販売等の差止請求、及び完成品と半製品との廃棄請求を求めたところ、一審判決においては、最終、確定前の訂正請求の対抗主張に基づき、原告の請求が全部認容された事案である（以下「本件侵害事件」といい、一審判決を「本件判決」という。）。

本件侵害事件で損害賠償が請求されていない理由は不明であるが、本件特許には被告の関連会社の本拠である韓国も含め、欧州、米国、中国、ブラジル及びドイツに親出願からの関連出願があり、また、被告自身は被告製品の輸入、販売を行うだけで、本来の生産や販売活動を行う主たる拠点が海外であったこと等から差止請求のみを求める訴訟になったものとも推察される。

本件侵害事件にあって、侵害論とともに無効論が争点となり、被告製品が本件発明の技術的範囲に属することは認められたが、審査過程で検討されていなかった公知例として、しかも、原告自身の先行出願に係る特開平8-334085号（本件侵害訴訟の乙第19号証。以下、「乙19」といい、乙19記載の発明を「乙19発明」という。）、及び特開平5-126039号（本件侵害訴訟の乙第4号証。以下、「乙4」といい、乙4記載の発明「乙4発明」という。）に記載の引用発明の組合せによる進歩性欠如の無効の抗弁が認められた。

その上で、本件判決は、侵害訴訟系属中に被告が乙19発明等を引用発明とする進歩性欠如等の無効理由を主張した無効審判請求事件（無効2015-800122。以下「関連無効審判請求事件」という。）。

においてなされた審決予告に対応して原告が行った訂正請求（以下「本件訂正」といい、訂正後の発明を「訂正発明」という。）に基づく訂正の対抗主張を認め、原告の差止請求等の請求を全部認容したものである。

本件判決は認容判決の審理として、無効論、及び訂正の対抗主張に関する丁寧な判示がなされており、訂正の対抗主張の審理のあり方として、一つのモデルケースになると考えることから、以下、無効論とその回避の判示事項を中心に検討するものである。

## 2. 事案の経緯

損害賠償請求がなかったこともあり、本件侵害事件の正確な訴え提起時期は不明であるが、本件特許出願から一審判決までの間、関連無効審判請求事件も含めて、概ね次の経緯をたどったことが確認できる。

- |               |  |
|---------------|--|
| ① 平成13年11月21日 | 本件特許の優先権（特願2001-356475）主張日   |
| ② 平成14年11月7日  | 親出願（特願2002-324043号）  |
| ③ 平成19年10月30日 | 親出願拒絶査定（前置審査後に特許4096703号として登録）   |
| ④ 平成19年12月27日 | 親出願からの分割出願である本件特許出願  |
| ⑤ 平成21年2月10日  | 拒絶理由通知   |
| ⑥ 平成21年3月5日   | 面接（詳細な面接記録）、及びこれに引き続く意見書及び補正書  |
| ⑦ 平成21年3月25日  | 本件特許登録   |
| ⑧ 平成26年       | 本件侵害訴訟提起   |
| ⑨ 平成27年5月1日   | 関連無効審判請求事件の審判請求（主たる無効原因の理由は、乙19発明に基づく新規性喪失、乙19発明の吸入機構であるリード弁に替えてロータリバルブを採用すべき副引用発明として、乙19の刊行物自体にその組合せることが明記され、組合せの教示があるとされた乙4発明の回転弁との組合せによる進歩性喪失。） |
| ⑩ 平成28年1月5日   | 審決予告（送達日。起案日は平成27年12月22日） <sup>1</sup>   |
| ⑪ 平成28年3月7日   | 訂正請求（以下「本件訂正」という。）   |
| ⑫ 平成28年4月14日  | 請求人（原告）からの弁駁書提出（乙19、乙4に匹敵する有力な公報の提出はなく、訂正要件違反の主張が追加された。）   |
| ⑬ 平成28年9月23日  | 訂正認容、請求不成立審決（以下「関連審決」という。）   |
| ⑭ 平成28年11月2日  | 被告の審決取消訴訟提起（知財高裁平成28年（行ケ）第1231号）   |
| ⑮ 平成29年3月3日   | 本件侵害事件の口頭弁論終結  |
| ⑯ 平成29年4月21日  | 本件判決   |

最終、訂正前の本件発明の無効原因とされた乙19及び乙4の刊行物は、共に原告が出願人であり、技術分類のカテゴリーもIPC分類2006のF04Bの27/08（主軸軸線に対して同軸または平行または傾斜したシリンダを有するもの）として同一であり、かつ、乙19には、

「例えば特開平5-126039号公報〔判決注:乙4公報〕に開示されているように、回転軸16のラジアルベアリングと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

1 本件訴訟事件の無効の抗弁、及び上記⑨の無効審判請求事件では、審査過程で検討済みの公知例（特開平7-63165号。本件侵害事件乙21）を主引用発明とする進歩性喪失の争点があるが（共に進歩性喪失を否定。）、本稿では省略する。