平成28年（受）第632号
特許権侵害差止等請求事件
「シートカッター」事件
平成29年7月10日　第二小法廷判決

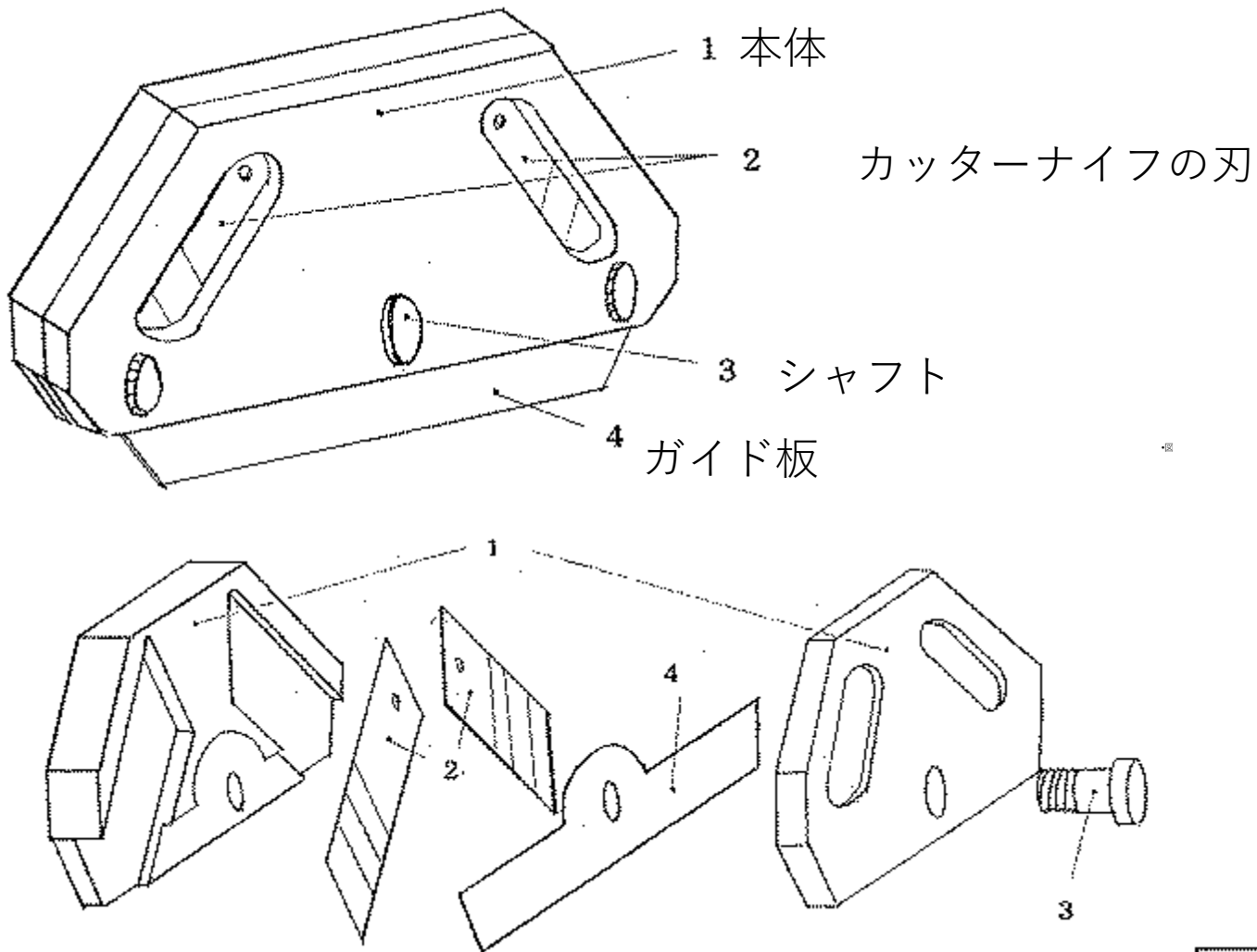
松本博行

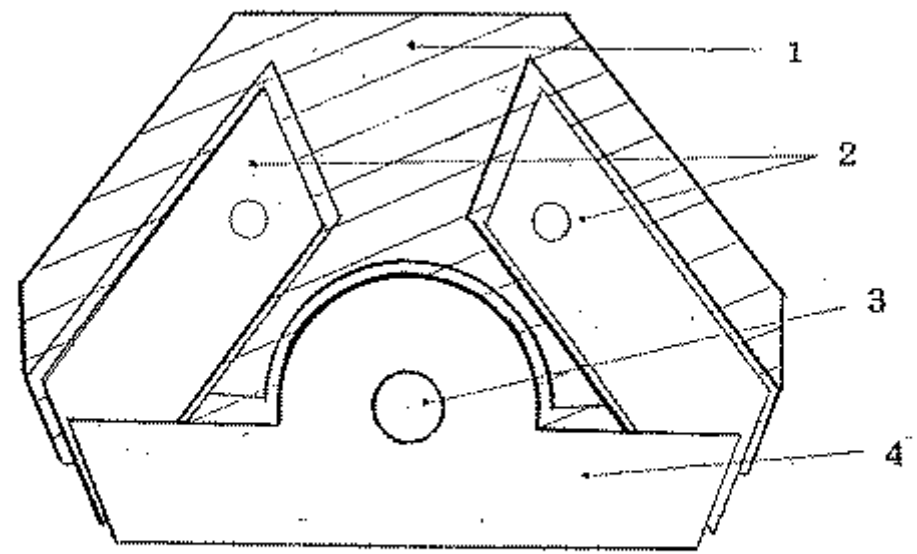
１．本件特許権

発明の名称を「シートカッター」

特許第５３７４４１９号。特許権者：前川 康宏

【請求項１】 第１の刃と、第２の刃と、 前記第１の刃と前記第２の刃を設けた本体と、 前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し、前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃が出ることを特徴とするカッター。





1本体、　2カッターナイフの刃、　3シャフト、　4ガイド版

２．訴訟経緯

	特許侵害訴訟	特許無効審判	訂正審判
H25.12	**訴訟提起　無効の抗弁①~③ 「無効の抗弁」**		
H26.1		無効審判　無効理由①~③	
H26.7		審決（特許有効）「別件審決」	
H26.8		審取訴訟提起	
H26.10	判決（一部認容判決、特許有効）		
H26.12.26	**控訴理由書　無効の抗弁①~⑤ 「本件無効の抗弁」 4回の弁論準備手続 ×「訂正の抗弁」**		
H27.11	口頭弁論終結		
H27.12.16	判決（請求棄却、特許無効）	判決（**請求棄却**、特許有効）	
H28.1.6		**判決確定**	訂正審判請求
H28.10.18			審決「本件訂正審決」
H29.7.10	判決（上告棄却）		

○第一審

無効の抗弁

①新規事項の追加（争点２－（１））

②サポート要件違反（争点２－（２））

③明確性要件違反

○第二審

無効の抗弁

①~③

④新規性欠如（争点２－（３））

⑤進歩性欠如（争点２－（４））

○以上のとおり、
特許侵害訴訟の口頭弁論終結時までに、
別件審決（無効審判）が確定しなかった。
➡ 訂正審判又は訂正の請求ができなかった。
（特許法１２６条２項，１３４条の２第１項）。

○所論は、
上告審係属中に本件訂正審決が確定、特許請求の範囲が減縮された。
➡ 再審事由に該当
（原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして，民訴法３３８条１項８号）

３．裁判所の判断

○ 特許権侵害訴訟において，

被疑侵害者は，無効の抗弁を主張

特許権者は，訂正の再抗弁を主張　ができる。

○特許法１０４条の３第１項の規定が，

特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことを要せずに無効の抗弁を主張することができるものとしているのは，

特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で迅速に解決することを図ったものであると解される。

○同条２項の規定が,

　無効の抗弁が審理を不当に遅延させることを目的として主張されたものと認められるときは，裁判所はこれを却下することができるものとしているのは,

　無効の抗弁について審理，判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためであると解される。

○以上の理は，訂正の再抗弁についても異ならないものというべきである（最高裁平成１８年（受）第１７７２号同２０年４月２４日第一小法廷判決・民集６２巻５号１２６２頁参照）。

○特許法１０４条の４の規定が,

　特許権侵害訴訟の終局判決が確定した後に同条３号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等（以下，単に「訂正審決等」という。）が確定したときは，当該訴訟の当事者であった者は当該終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することができないものとしているのは,

　特許権侵害訴訟においては，無効の抗弁に対して訂正の再抗弁を主張することができるものとされていることを前提として，特許権の侵害に係る紛争を一回的に解決することを図ったものであると解される。

○そして、特許権侵害訴訟の終局判決の確定前であっても，

　特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に訂正審決等の確定を理由として事実審の判断を争うことを許すことは，

　終局判決に対する再審の訴えにおいて訂正審決等が確定したことを主張することを認める場合と同様に，事実審における審理及び判断を全てやり直すことを認めるに等しいといえる。

○そうすると，特許権者が，事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず，その後に訂正審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは，訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り，特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして，特許法１０４条の３及び１０４条の４の各規定の趣旨に照らして許されないものというべきである。

(2) これを本件についてみると，

○上告人は，原審の口頭弁論終結時までに，原審において主張された本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張しなかった。

○上告人は，その時までに，本件無効の抗弁に係る無効理由を解消するための訂正についての訂正審判の請求又は訂正の請求をすることが法律上できなかった。

○しかしながら，別件審決が確定していなかったためであるなどの事情の下で，本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張するために、訂正審判等の請求をしている必要はないというべきであるから，

　これをもって，上告人が原審において本件無効の抗弁に対する訂正の再抗弁を主張することができなかったとはいえず，その他上告人において訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情はうかがわれない。

４ 以上によれば，原判決には所論の違法はなく，論旨は採用することができない。よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 山本庸幸 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 菅野博之)

侵害訴訟　東京地裁　平成25年（ワ）第32665号

争点

（１）被告製品の構成要件Ｄ及びＥの充足性

（２）無効理由の存否

（新規事項追加違反、サポート違反、明確性違反）

（３）損害額

〇出願時の特許請求の範囲

【請求項１】 カッターナイフの刃の横に、ガイド板（４）を設けたシートの切断道具であるシートカッター。

〇登録時の特許請求の範囲

【請求項１】 第１の刃と、第２の刃と、 前記第１の刃と前記第２の刃を設けた本体と、 前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し、 前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃が出る ことを特徴とするカッター。

A　第１の刃と、

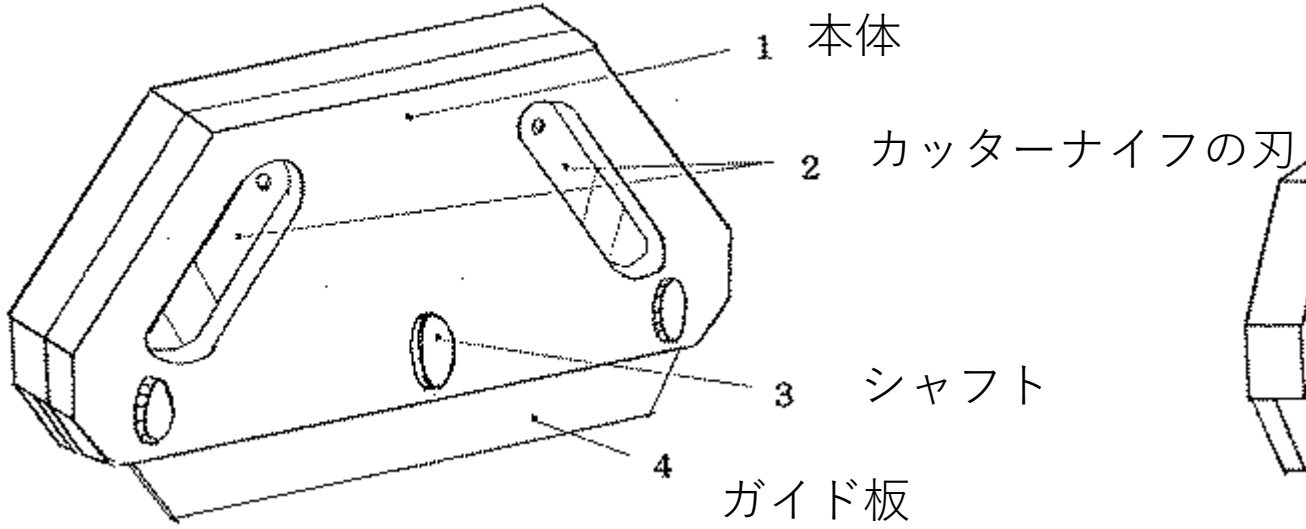
B　第２の刃と、

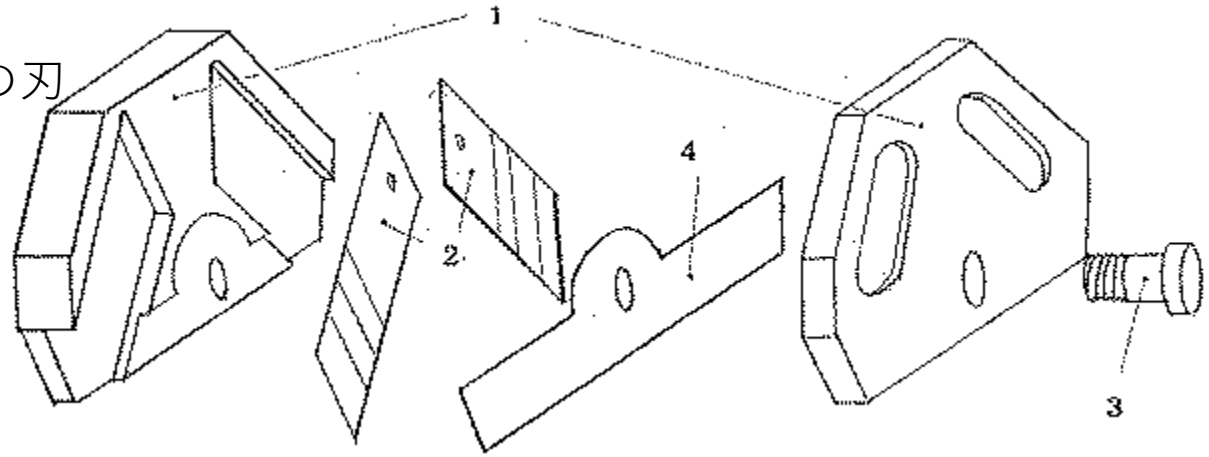
C　前記第１の刃と前記第２の刃を設けた本体と、

D　前記本体と「可動的に接続された」ガイド板とを有し、

E　前記本体が前記ガイド板に対して「動く」ことにより前記ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃が出る

F　ことを特徴とするカッター。





○構成要件ＤとＥは、
　文言上，「本体がガイド板に対して動くとガイド板から刃が出てくるもの」であれば足りる。
○本体とガイド板の接続態様や本体の動き方についての限定はない。
○しかし，構成要件Ｅの上記文言は，いわゆる機能的クレーム
　⇒　上記の機能を有するものであればすべてこれを充足するとみるのは必ずしも相当でない。
　本件明細書に開示された具体的構成を参酌しながらその意義を解釈するのが相当である。
○構成要件Ｄの「可動的に接続された」との構成についても，構成要件Ｅと整合するように解釈すべきものと解される。

○「前記ガイド板から前記第１の刃または第２の刃が出る」との機能を果たすための本体のガイド板に対する動き方としては、
⇒本件明細書には,
・本体をガイド板に対して傾けること（上記(2)オ，カ）
・及びスイングするガイド板を設けること（同カ）である。
⇒　要するに本体をガイド板に対して傾け，又は回転運動させるということである。
構成要件Ｅの「動く」には、少なくとも回転運動が含まれる。

○「可動的に接続」すること（構成要件Ｄ）

２枚の板状の部材を回転可能に接続する態様としては，

① それぞれの中心部分をシャフト等により軸着する構成

② 一方の周辺部に円弧状の溝等を設け，この溝等に他方を摺動可能に取り付けるといった構成

本件明細書に明示されているのは①の構成のみ

いずれの構成であっても特許請求の範囲にいう「可動的に接続」に該当し，かつ，本件特許発明に係る課題を解決して上記の効果を奏すると考えられる。

⇒したがって，②の構成も構成要件Ｄの「可動的に接続」に含まれると解すべきものである。

侵害品の構成
ａ～ｃ　刃１及び刃２が留め具４及び留め具５によって本体３（回転板）に固定されている。
ｄ　本体３は３か所の接続部７を介してガイド板６（固定板）に接続されている。接続部７は，本体３に設けた円弧状の溝に，ガイド板６に設けた突起部を摺動可能に嵌合したものであり，本体３に対してガイド板６は上記溝の範囲で左右に円弧状に動くことができる。
ｅ　ガイド板６をシートに当接して固定し，本体３をガイド板６に対し左又は右に円弧状に動かすと，ガイド板６によって刃先が隠されていた刃１又は刃２がガイド板６から外へ出てくる。この状態で被告製品をガイド板６に沿って左右に動かすと，シートを切断することができる。
ｆ　シートカッターである。

被告製品は，前記前提事実(5)イのとおり，本体３（回転板）とガイド板６（固定板）が円弧状の溝を有する接続部７を介して接続され，本体を左右に傾けてこの溝に沿って円周方向に動かすと，刃１又は刃２がガイド板から外に出るように構成されている。したがって，被告製品は，構成要件Ｄ及びＥを充足し，本件特許発明の技術的範囲に属すると認められる。

争点(2)（本件特許の無効理由の存否）について
〇被告の無効の抗弁理由
① 構成要件Ｄ及びＥが新規事項
②サポート要件違反
③ 明確性要件違反

①前記１(3)のとおり解釈される構成要件Ｄ及びＥが記載されているということができる。したがって，本件補正が特許法１７条の２第３項に違反するものとは認められない。
②及び③について，前記１(3)で判断したところによれば，本件明細書に接した当業者は，その記載から本件特許発明における課題及びその解決手段を認識することができると認められる。したがって，本件特許が同法３６条６項１号に違反するとも同項２号に違反するともいうことはできない。

東京地方裁判所民事第４６部

裁判長裁判官　長谷川　浩　二

裁判官　髙　橋　　彩

裁判官　植　田　裕紀久

侵害訴訟　知財高裁　平成26年（ネ）第10124号

争点

（１）被告製品の構成要件Ｄ及びＥの充足性

（２）特許法１０４条の３第１項に基づく本件特許権の権利行使制限の成否

ア　特許法１７条の２第３項違反の無効理由の有無（争点２－（１））

イ　特許法３６条６項１号違反の無効理由の有無（争点２－（２））

ウ　特許法２９条１項３号違反の無効理由の有無（争点２－（３））

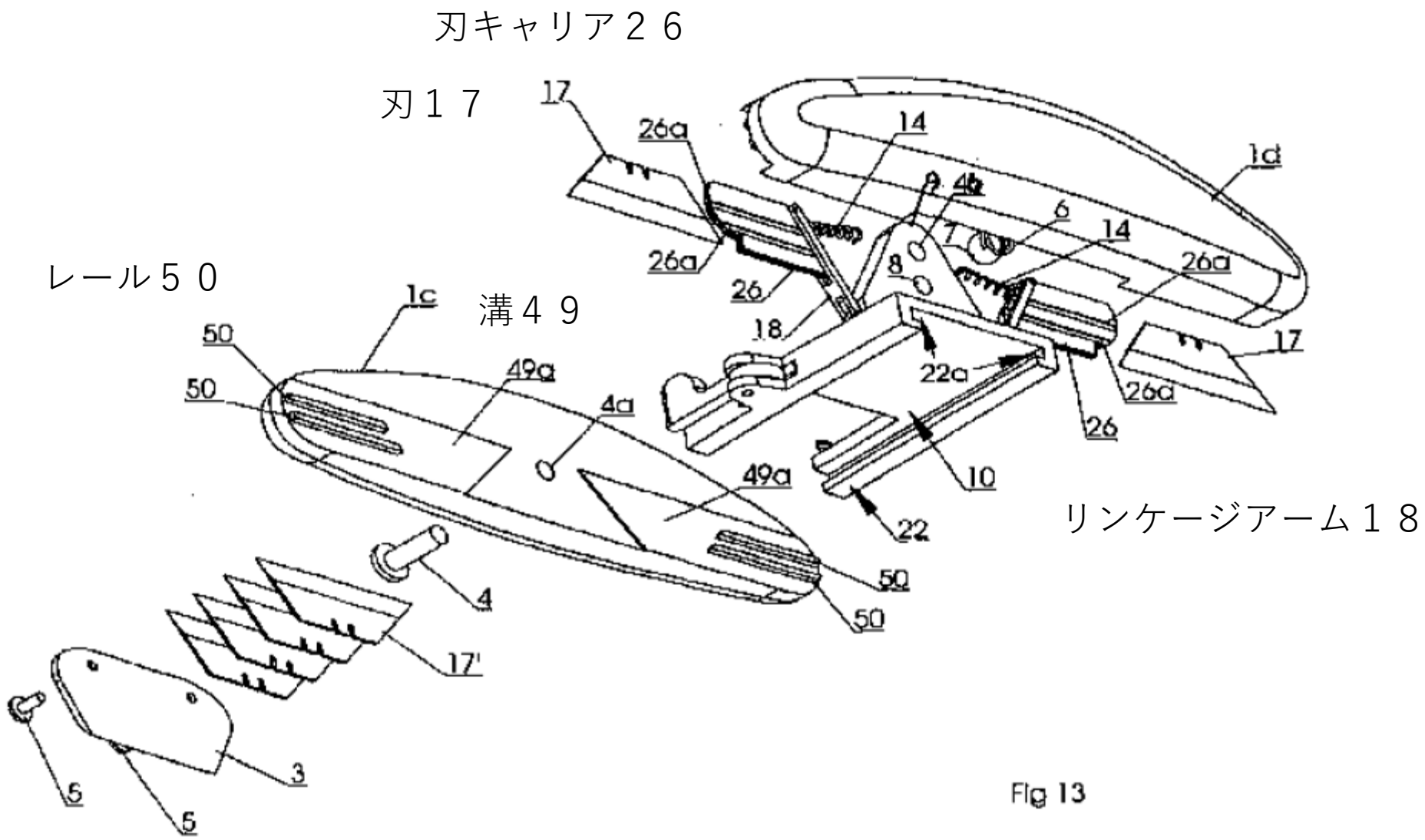
エ　特許法２９条２項違反の無効理由の有無（争点２－（４））

（３）被控訴人の損害額

１ 争点２－(3)（特許法２９条１項３号違反の無効理由の有無）について
控訴人は，本件特許発明は，乙１３に記載された発明(乙１３発明)と同一のものであり，本件特許には，特許法２９条１項３号違反の無効理由（同法１２３条１項２号）がある旨主張するので，以下において判断する。
(2) 乙１３の記載事項等について
ア 乙１３（米国公開特許公報２００６／０２０１０００号）には，次のような記載がある。

乙１３に記載されている構成。
「ロッカーハウジング１とベース１０と刃１７からなり，
ベース１０はＴ定規フェンス１２のルーラーアーム１１の上部に
沿って選択的に摺動するためにＴ定規上に摺動自在に備え付けられ，
ロッカーハウジング１とベース１０とは，ブラケット９によりピ
ボットピン４を軸に回動可能に接続され，
刃１７は刃キャリア２６に備えられ，刃キャリア２６はロッカーハ
ウジング１の内部に対置され，ロッカーハウジング内部のレール５
０と溝４９により，摺動可能に嵌合され，
ロッカーハウジング１を回動させることにより，回動させた方向の
リンケージアーム１８が刃キャリア２６に備えられた垂直スロット
２８に沿って動き，回動させた方向の刃１７がロッカーハウジング
１の内部から出て，ベース１０よりも下方に位置する壁板シートを
切断することを特徴とする壁板カッター。」

【図１３】


刃キャリア２６
刃１７
レール５０
溝４９
リンケージアーム１８
17
26a
14
1d
4b
6
7
8
26
18
1c
50
49a
4a
22a
10
22
4
17'
3
5
Fig 13

【図１】

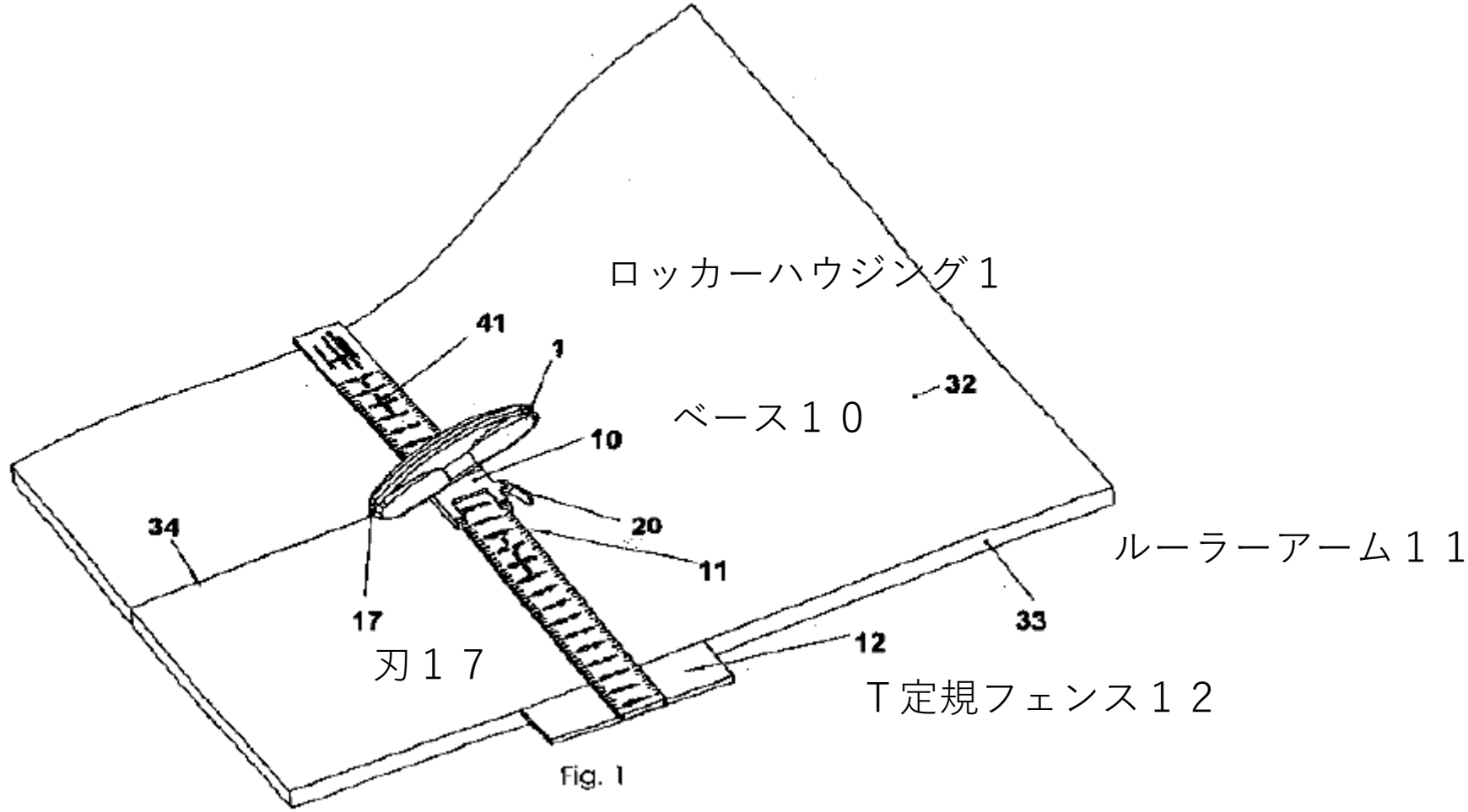

ロッカーハウジング１
41
1
32
ベース１０
10
20
34
11
ルーラーアーム１１
17
33
12
刃１７
Ｔ定規フェンス１２

Fig. 1

【図２】

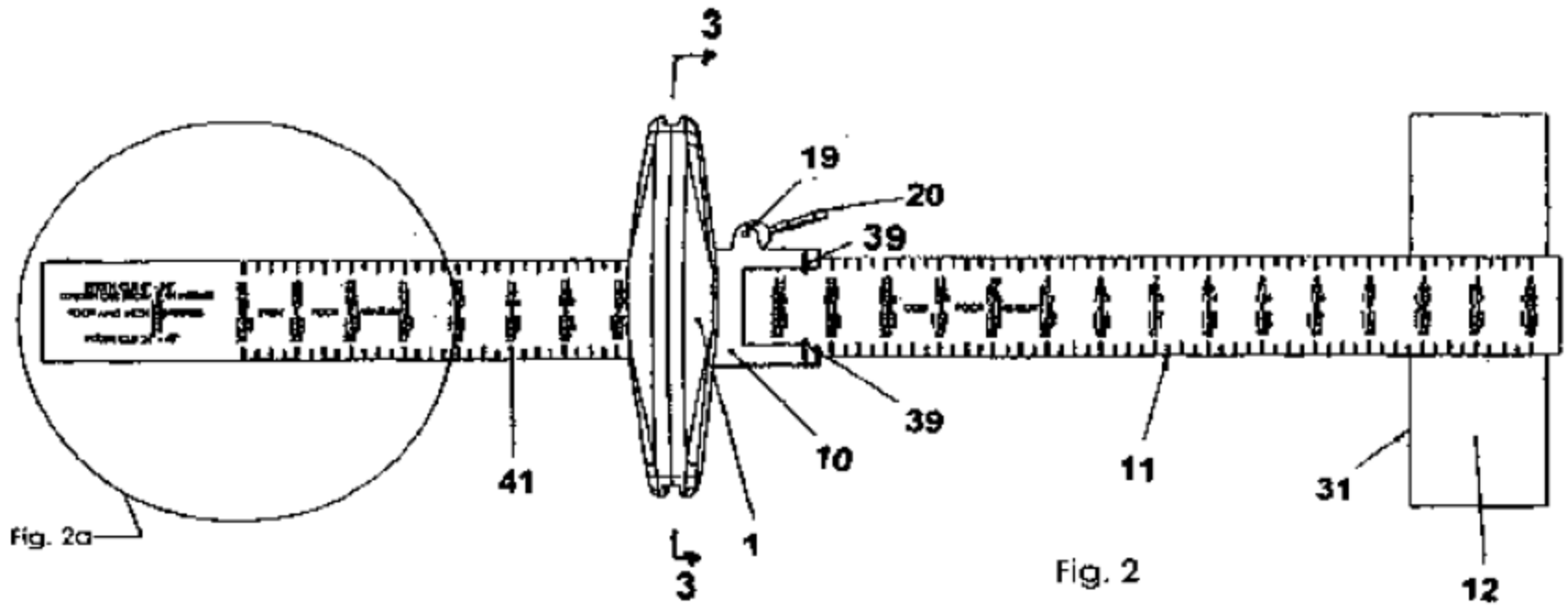
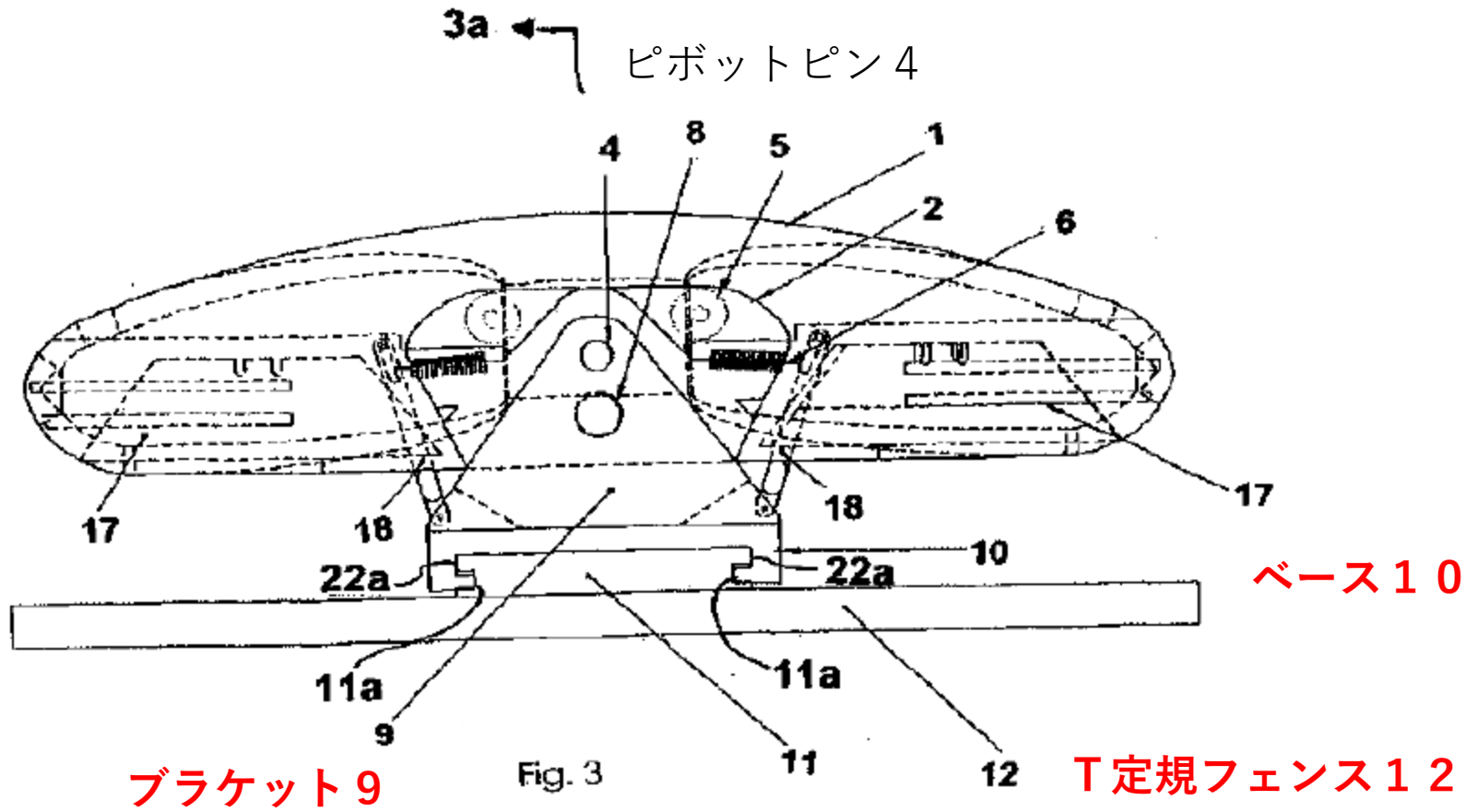
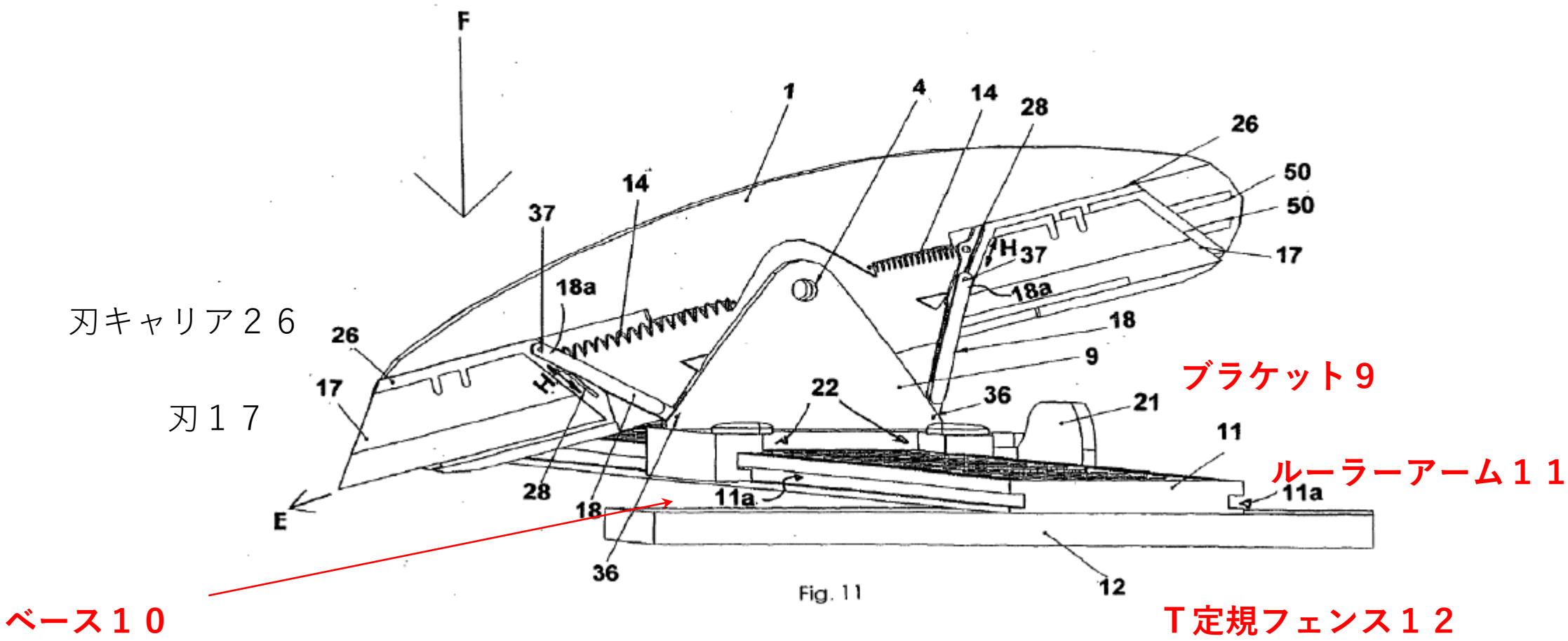


Fig. 2

【図３】


3a
ピボットピン４
4
8
5
1
2
6
17
18
18
17
10
22a
22a
ベース１０
11a
11a
9
11
12
ブラケット９
Fig. 3
Ｔ定規フェンス１２
ルーラーアーム１１

【図１１】


F
1
4
14
28
26
50
50
17
37
H
37
18a
18a
18
9
14
26
17
H
22
36
21
11
11a
11a
28
18
36
E
12
Fig. 11
刃キャリア２６
刃１７
ブラケット９
ルーラーアーム１１
ベース１０
Ｔ定規フェンス１２
リンケージアーム１８
垂直スロット２８

A　第１の刃と、

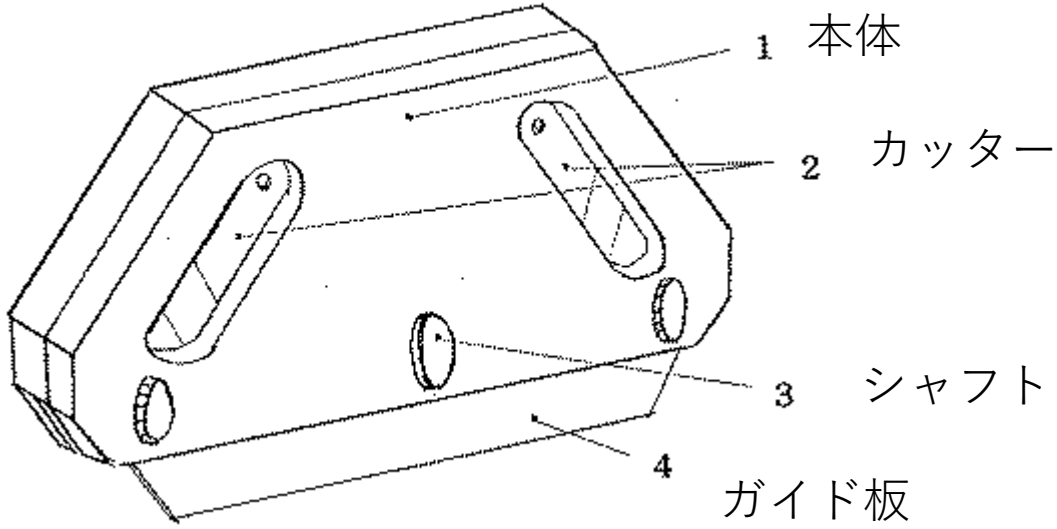
B　第２の刃と、

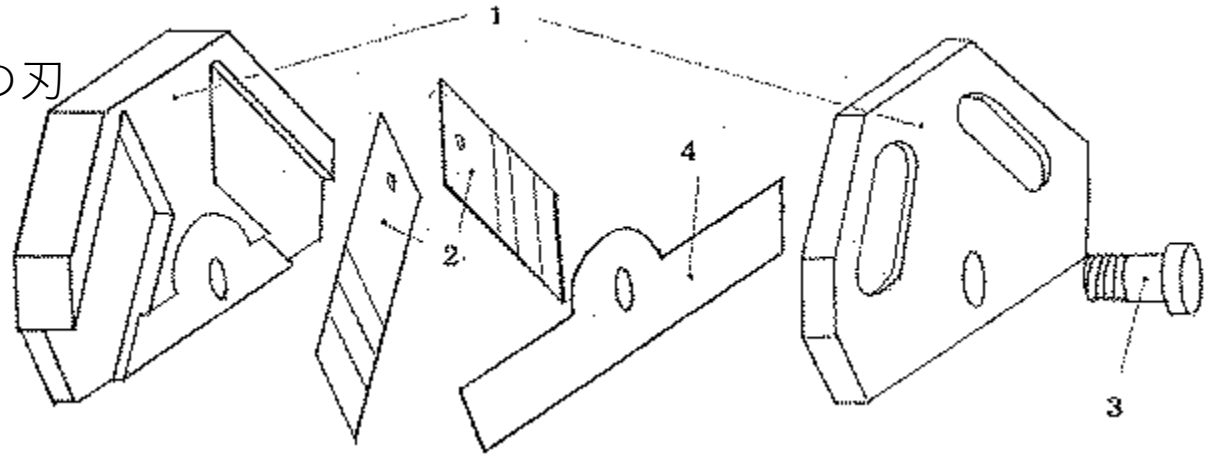
C　前記第１の刃と前記第２の刃を設けた本体と、

D　前記本体と「可動的に接続された」「ガイド板」とを有し、

E　前記本体が前記「ガイド板」に対して「動く」ことにより前記ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃が出る

F　ことを特徴とするカッター。





(3) 本件特許発明と乙１３発明との同一性について

ア 構成要件Ａないし Ｃ及びＦについて
○「第１の刃」（構成要件Ａ）及び「第２の刃」（構成要件Ｂ）
⇒刃１７

○「前記第１の刃と前記第２の刃を設けた本体」（構成要件Ｃ）
⇒　ロッカーハウジング１

○「カッター」（構成要件Ｆ）⇒　「壁板カッター」

したがって，乙１３発明は，構成要件Ａないし Ｃ及びＦの構成を備えているものと認められる。

イ 構成要件Ｄについて
(ア) 「ガイド板」の意義について
特許請求の範囲には、
○「ガイド板」に関し，「ガイド板」の形状，大きさ，厚さ，材質などを特定のものに限定する記載はない。
○また，「カッター」は，一般に，「切る道具」，すなわち，切断道具を意味するものであり（広辞苑第六版），
○本件特許発明の「ガイド板」は，切断道具である「カッター」を構成する部材である。
○加えて，一般に，「ガイド」とは「案内すること。手引きすること。」などを意味し，「板」とは「①材木を薄く平たくひきわったもの。②金属や石などを薄く平たくしたもの。」などを意味する（広辞苑第六版）。

○次に，本件明細書には，「ガイド板」の語を定義した記載はない。
○また，・・・「ガイド板」の形状，大きさ，厚さ，材質などについて具体的に述べた記載はないし，「ガイド板」がノンスリップシートなどの切断対象物の切断時に切断対象物等に対してどのように作用するのかに関して，これを特定の態様に限定する記載もない。
○さらに，図２及び３には台形の上辺に中央に孔の開いた半円を組み合わせた形状のガイド板４が示されているが，本件明細書には，「ガイド板」の形状を図２及び３に示すものに限定する記載はない。
⇒
　以上の本件特許発明の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件明細書の記載によれば，本件特許発明の「ガイド板」（構成要件Ｄ）は，「切断方向を案内するための平たい形状の部材」であると認められる。

ｂ この点に関し，被控訴人は，「ガイド板」は，「切断面に沿わせて切断方向をガイドするための板」と解すべきである旨主張する。
○しかしながら，前記ａのとおり，本件特許発明の特許請求の範囲（請求項１）及び本件明細書には，「ガイド板」の形状，大きさ，厚さ，材質などを特定のものに限定する記載はないし，また，本件明細書には，「ガイド板」が切断対象物の切断時に切断対象物等に対してどのように作用するのかに関して，これを特定の態様に限定する記載はなく，被控訴人が本件特許発明の第１の効果において主張するような「ガイド板」が「切断面に沿わせて滑らせることにより切断する方向をリードする部材である」ことを示した記載もない。
　さらに，・・・本件特許発明自体の特徴的な効果であるということはできないから，これをもって「ガイド板」の意義を特定の構成のものに限定して解釈することはできない。

以上によれば，本件特許発明の「ガイド板」は，「切断面に沿わせて」切断方向をガイドする構成のものに限定されるものではないというべきであるから，被控訴人の上記主張は，この点において採用することができない。

(イ)「ガイド板」の有無について
控訴人は，乙１３発明のブラケット９，ベース１０，ルーラーアーム１１及びＴ定規フェンス１２を一体としてみれば，その全体としての「一体物」が，有機的に結合して，「本体」であるロッカーハウジング１を切断方向にガイドするという機能を果たしており，しかも，一体物は，全体として大きな平板状を形成しているから，「ガイド板」に当たる旨主張する。
　乙１３には、
①・・・ベース１０の上面の一部に垂直方向（上方）に備え付けられた三角形状のブラケット９の孔を通るピボットピン４を軸にロッカーハウジング１が回動可能に接続されていること（図１ないし３，５ないし７，１１，１３等），

②・・・ロッカーハウジング１にブラケット９を介して取り付けられたベース１０及びルーラーアーム１１を壁板シート３２上で前後に移動させることによって，ロッカーハウジング１に設けられた刃１７の第１の刃部又は第２の刃部が上記の移動方向と平行な方向に壁板シート３２を切断すること（図３，５ないし７等）が開示されていることが認められる。
そうすると、・・・一体として，ロッカーハウジング１に設けられた刃１７の第１の刃部又は第２の刃部が壁板シート３２を切断する際に，その切断方向を導いているということができる。
　したがって，乙１３発明では，ブラケット９，ベース１０，ルーラーアーム１１及びＴ定規フェンス１２とで構成される一体物が，刃１７の第１の刃部又は第２の刃部が壁板シート３２を切断する際に，「切断方向を案内する」作用を奏していることが認められる。

ｂ 次に，一体物を構成する部材をみると，・・・ルーラーアーム１１及びＴ定規フェンス１２は，いずれも平たい長方形状であること，・・・ベース１０は，平たいコの字形状であることからすると，一体物のうち，ルーラーアーム１１，Ｔ定規フェンス１２及びベース１０を組み合わせた部分の形状は，平たい形状であると認められる。

　他方で，三角形状のブラケット９は，・・・一体物全体と比較すると（図１ないし３等），小さな部材にすぎないものと理解される。

　そうすると，ブラケット９，ベース１０，ルーラーアーム１１及びＴ定規フェンス１２で構成される一体物は，全体として平たい形状であるものと認められる。

　また，前記(ア) a のとおり，本件特許発明の特許請求の範囲（請求項１）及び本件明細書には，本件特許発明の「ガイド板」の形状，大きさ，厚さ，材質などを特定のものに限定する記載はないことからすると，「ガイド板」は，一つの部材のものに限られず，複数の部材を組み合わせたものであっても差し支えないものと解される。
ｃ 前記 a 及び b のとおり，ブラケット９，ベース１０，ルーラーアーム１１及びＴ定規フェンス１２で構成される一体物は，刃１７の第１の刃部又は第２の刃部が壁板シート３２を切断する際に，「切断方向を案内する」作用を奏し，全体として平たい形状であるから，「切断方向を案内するための平たい形状の部材」であるといえる。
　したがって，一体物は，「ガイド板」（構成要件Ｄ）に相当するものと認められる。

ｄ これに対し被控訴人は,
①ブラケット９，ベース１０，ルーラーアーム１１及びＴ定規フェンス１２は，・・・全く別の機能を有する部材である
②仮に一体としてみたとしても，そのような一体物は，平たくしたものではなく，縦方向（垂直方向）にも構造を有する物であるから，その形状からみて，「板」とはいえないし，一体物自らが直接切断面に作用しているわけではなく，切断面に沿って刃を案内するという機能を有していないこと,
③さらには，一体物は，本件特許発明の第１及び第２の効果を奏することはないし，また，壁紙が既に壁に貼られた状態（施工状態）では，Ｔ定規フェンス１２が切断方向を決定するためのシート側面が存在しないため，使用できないことを根拠として挙げて，控訴人主張の一体物は，「ガイド板」に当たらない旨主張する。

しかしながら，・・・切断する際に，その切断方向を導き，「切断方向を案内する」作用を奏しているから，これらの部材は，有機的に結合した一体物と評価することができるものであり，・・・個別の機能（・・・）を有することは，これらの部材を一体物とみることの妨げとなるものではない。
また，・・・一体物は，全体として平たい形状であることは，前記ｂで認定したとおりである。
(b) 次に，上記③の点については，・・・被控訴人が主張する本件特許発明の第２の効果は本件特許発明自体の特徴的な効果であるということはできないし，本件特許発明の「ガイド板」は，第１の効果の前提となる構成態様の「ガイド板」に限定されるものではないから，一体物が第１及び第２の効果を奏しないからといって「ガイド板」に相当することを否定することはできない。

また，本件特許発明の特許請求の範囲（請求項１）には，「ガイド板」が壁紙が既に壁に貼られた状態（施工状態）で使用できることを発明特定事項とする記載はないから，上記施工状態で使用できるかどうかは，「ガイド板」に当たるかどうかを左右するものではない。

　したがって，一体物が「ガイド板」に相当することを否定する根拠となるものではない。

(ウ)「前記本体と可動的に接続された」構成の有無について

・・・ブラケット９の孔を通るピボットピン４を軸にロッカーハウジング１が回動可能に接続されているのであるから，「ガイド板」である一体物は，その構成部分であるブラケット９の部分を介して「本体」であるロッカーハウジング１と「可動的に接続」されているものといえる。

したがって，一体物は，「前記本体と可動的に接続されたガイド板」（構成要件Ｄ）に相当するものと認められる。

(エ) 小括

以上によれば，乙１３発明は，構成要件Ｄの構成を備えているものと認められる。

ウ 構成要件Ｅについて
(ア)「前記ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃が出る」の意義
ａ 本件特許発明の特許請求の範囲（請求項１）には，・・・「本体が前記ガイド板に対して動く」前後における「本体」と「ガイド板」の位置関係，「ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃が出る」態様及び場所を特定の構成のものに限定する記載はない。
　そして，本件特許発明のカッターは，切断道具であること，「ガイド板」は「本体と可動的に接続された」ものであること（構成要件Ｄ）を踏まえると，・・・「第１の刃」又は「第２の刃」が「ガイド板」の底面よりも下の位置に出て対象物を切断することが可能な状態となったことを規定したものと理解することができる。

次に，本件明細書には，・・・本件明細書には，ガイド板（４）とシャフト（３）によって接続された本体（１）を，シャフト（３）を軸にしてガイド板（４）に対して傾け，又は回動（スイング）させることにより，本体（１）の中に設けた二つのカッターナイフの刃のうちの一方が出て，ノンスリップシートなどを切断できる状態となることが開示されているものと認められる。

　一方で，本件明細書には，「本体が前記ガイド板に対して動く」前後における「本体」と「ガイド板」の位置関係，「ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃が出る」態様及び場所を特定の構成のものに限定する記載はない。

　そうすると，「本体」を「ガイド板」に対して傾け，又は回動させることにより，「本体」の中に設けた「第１の刃」又は「第２の刃」が「ガイド板」の底面よりも下の位置に出て対象物を切断することが可能な状態となる構成のものは，「前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃が出る」構成（構成要件Ｅ）に当たるものと認められる。

ｂ これに対し被控訴人は，構成要件Ｅの「ガイド板から…刃が出る」とは，ガイド板を切断面に沿わせた際に，ガイド板の作用によって切断面に当たることのなかった刃先が，本体がガイド板に対して動くことにより，ガイド板の近傍に出て，切断可能な状態を作り出すことを意味する旨主張する。

　しかしながら，・・・「本体が前記ガイド板に対して動く」前後における「本体」と「ガイド板」の位置関係，「ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃が出る」態様及び場所を特定の構成のものに限定する記載はないことからすると，被控訴人の上記主張は，特許請求の範囲の記載及び明細書の記載に基づかないものであって，採用することができない。

(イ) 構成要件Ｅの構成の有無について

・・・乙１３発明においては，図１１に示すように，「本体」に相当するロッカーハウジング１をピボットピン４を軸として回動させることにより，ロッカーハウジング１の内部に対置された刃キャリア２６に備えられた一対の切断部材である刃１７のうち，下方向に回動した側の第１の刃部又は第２の刃部が，ロッカーハウジング１の内部から出て，さらには，「ガイド板」に相当する一体物の構成部分であるルーラーアーム１１の底面よりも下の位置に出て，壁板シート３２を切断することが可能な状態になることが認められる。

　そうすると，乙１３発明は，「前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃が出る」構成（構成要件Ｅ）を備えているものと認められる。

(4) まとめ

ア 以上のとおり，乙１３発明は，本件特許発明と同一の発明であることが認められる。

したがって，本件特許発明は，新規性を欠くものであり，本件特許には，特許法２９条１項３号に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）があり，被控訴人は，同法１０４条の３第１項の規定により，控訴人に対し，本件特許権を行使することはできない。

イ なお，被控訴人は，本件特許に乙１３を引用例とする特許法２９条１項３号に違反する無効理由があるとの控訴人の上記主張は，当審で新たに主張されたものであり，時機に後れた攻撃防御方法（民訴法１５７条１項）として却下されるべきものである旨主張する。

そこで検討するに，控訴人の上記無効理由の主張は，原審では主張されておらず，控訴理由書（平成２６年１２月２６日付け）及び第１準備書面（平成２７年３月３日付け）に，控訴人製品が本件特許発明の構成要件Ｄ及びＥを充足しないとの控訴理由と併せて記載され，また，上記無効理由の基礎となる乙１３の写しが控訴理由書とともに提出された。

被控訴人は，控訴答弁書（平成２７年２月５日付け）で控訴理由書に対する認否反論を行い，・・・陳述され，弁論準備手続が終結された。このような弁論準備手続の経過において，控訴人から乙１３と乙２３及び乙２４の組合せによる特許法２９条２項違反の無効理由が新たに追加して主張され，また，争点整理と並行して，和解協議も行われたが，合意に至らなかった。

その後、・・・。

以上の審理経過及び上記各書面の内容によれば，当審の第１回弁論準備手続期日の段階において，控訴人の特許法２９条１項３号違反の無効理由の主張について，既に双方の基本的な攻撃防御方法が提出されていたものといえること，上記無効理由についての判断は，乙１３に本件特許発明と同一の発明が記載されているかどうかの法的判断であり，新たに人証の取調べ等の証拠調べを実施する必要性のあるものではないこと，その他本件の事案の内容等を総合考慮すると，控訴人の上記主張により「訴訟の完結を遅延させることとなる」もの（民訴法１５７条１項）とは認められないから，被控訴人の上記主張は理由がない。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官　　大　鷹　一　郎

裁判官　　田　中　正　哉

裁判官　　神　谷　厚　毅

無効審判　審決取消訴訟　平成２６年（行ケ）第１０１９８号

２ 特許請求の範囲

(1) 本件出願当初の請求項１の記載は，次のとおりである（甲１）。

【請求項１】

カッターナイフの刃の横に，ガイド板（４）を設けたシートの切断道具であるシートカッター。

(2) 本件補正後の請求項１の記載は，次のとおりである

（下線部は本件補正による補正箇所である。甲２）。

【請求項１】

刃と，

前記刃を設けた本体と，

前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し，

前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記刃が出ることを特徴とするカッター。

(3) 本件特許の設定登録時（平成２５年７月１６日付け手続補正後のもの）の請求項１（以下，単に「請求項１」という。）の記載は，次のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件特許発明」という。下線部は上記手続補正による補正箇所である。甲６）。

【請求項１】
第１の刃と，
第２の刃と，
前記第１の刃と前記第２の刃を設けた本体と，
前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し，
前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃が出る
ことを特徴とするカッター。

１ 取消事由１（特許法１７条の２第３項の要件の判断の誤り）について
(2) 補正要件の判断の誤りの有無について
ア 本件補正事項１について
原告は，本件審決が，本件補正事項１（本件出願当初の請求項１の「シートカッター」の記載を「カッター」と補正した事項）に係る本件補正は，新規事項の追加に当たらず，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないとはいえない旨判断したのは誤りである旨主張する。

本件出願当初明細書記載の「シートカッター」は，その切断手段の構成上，シート以外の対象物であっても，刃を切断しようとする箇所に沿って移動させて切断することのできるものであれば当該対象物の切断の用途に用いることができることは，本件出願当初明細書の記載から自明であるといえる。

　そして，本件補正後の請求項１記載の「カッター」は，・・・切断手段の構成という点では上記「シートカッター」と同じであり，その切断対象物は，シートに限定されないが，あくまでも，刃を切断しようとする箇所に沿って移動させて切断することができるものしか切断することができないことは明らかであるから，本件出願当初の請求項１の「シートカッター」と比べて切断対象物の範囲が無制限に広がるというものではない。

イ 本件補正事項２について

原告は，本件審決は，本件補正事項２（本件出願当初の請求項１に「前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し，」及び「前記本体が前記ガイド板に対して動く」を追加して補正した事項）について，機能的に表現された「前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し，」及び「前記本体が前記ガイド板に対して動く」の意味を考察すれば，本体をガイド板に対して傾け，カッターナイフの刃を出し得る構成，すなわち，シャフトを中心にガイド板に対して本体の傾斜角度を変更し得る手段であるものと解することができ，それ以外のものは含まれないものとみられる旨の原告の主張のとおりの解釈をしたにもかかわらず，結論として，本件補正事項２に係る本件補正は，新たな技術的事項を導入するものではないから，新規事項の追加に当たらず，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないとはいえない旨判断したのは誤りである旨主張する。

しかしながら，本件審決における本件補正事項２の解釈を前提とすれば，本件補正後の「可動的に接続された」及び「前記本体が前記ガイド板に対して動く」とは，本件出願当初明細書の記載の範囲内において解釈されるものであるとして，本件補正は新たな技術的事項を導入するものではないとした本件審決の判断に論理矛盾は認められないし，また，原告は，本件審決における本件補正事項２の解釈そのものに誤りがあることを主張するものではないから，原告の上記主張は，採用することができない。

２ 取消事由２（サポート要件及び明確性要件の判断の誤り）について

・・・しかしながら，前記１(3)のとおり，本件補正事項１及び２に係る本件補正は特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていないとはいえないとした本件審決の判断に誤りはなく，原告の上記主張は，その前提において，採用することができない。

(2) 原告は，本件審決が，本件特許発明の特許請求の範囲の「前記本体と可動的に接続されたガイド板とを有し，」及び「前記本体が前記ガイド板に対して動く」の構成（本件補正事項２）について，原告の主張するとおりの限定解釈をしたにもかかわらず，その機能的表現は限定解釈どおりに読めると無理にみなして，あえて特許請求の範囲の記載をあいまいなままにして，本件特許発明の特許請求の範囲の記載は，明確性要件及びサポート要件に適合しないものとはいえない旨判断したのは誤りである旨主張する。

しかしながら，原告の上記主張は，その主張自体，本件特許発明の特許請求の範囲の記載が，「発明が明確である」という明確性要件に適合しないことの根拠となるものとはいえないし，また，サポート要件に適合しないことの根拠となるものともいえないから，採用することができない。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官　　大　鷹　一　郎

裁判官　　田　中　正　哉

裁判官　　神　谷　厚　毅

訂正審判　訂正２０１６－３９０００２

訂正された請求項

【請求項１】

第１の刃と、

第２の刃と、

前記第１の刃と前記第２の刃を設けた本体と、

前記本体と可動的に接続され、該本体と略平行に接続された平板状のガイド板とを有し、

前記ガイド板の一辺が切断対象物の表面に接する状態で、前記本体が前記ガイド板に対して動くことにより前記ガイド板から前記第１の刃または前記第２の刃が該ガイド板に隣接した位置から該ガイド板と略平行に出る

ことを特徴とするカッター。