

「シートカッター」特許権侵害差止等請求事件：東京地裁平成25(ワ)32665・平成26年10月30日（民46部）判決（請求認容）

【キーワード】

明細書の記載と特許請求の範囲の記載，機能的クレーム，損害額（特許法102条2項）

【主 文】

- 1 被告は，別紙物件目録記載の製品を製造し，譲渡し，貸し渡し，又は譲渡の申出若しくは譲渡のための展示をしてはならない。
- 2 被告は，別紙物件目録記載の製品及び半製品（別紙物件目録記載の構造を具備しているが製品として完成するに至らないもの）を廃棄せよ。
- 3 被告は，原告に対し，79万4000円及びうち28万3500円に対する平成25年12月18日から，51万0500円に対する平成26年6月18日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 4 原告のその余の請求を棄却する。
- 5 訴訟費用は，これを2分し，その1を原告の，その余を被告の各負担とする。
- 6 この判決は，第1項及び第3項に限り，仮に執行することができる。

【事案の概要】

本件は，発明の名称を「シートカッター」とする特許権（以下「本件特許権」という。）を有する原告が，被告による別紙物件目録記載の製品（以下「被告製品」という。）の製造，譲渡等が本件特許権の侵害に当たるとして，被告に対し，特許法100条1項に基づく被告製品の製造，譲渡等の差止め，同法2項に基づく被告製品等の廃棄並びに民法709条及び特許法102条2項に基づく損害賠償金105万0200円及びこれに対する平成25年12月18日（訴状送達の日）の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である（なお，損害賠償請求につき請求の減縮はない。）。

1 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）

(1) 原告A及び被告Bは，シート状の紙，フィルム等を断裁する装置・器具であるシートカッター等の職人用工具を企画，製作，販売している個人事業主である。

(2) 原告は，次の特許権（本件特許権）を有している。

特許番号 特許第5374419号

発明の名称 シートカッター

出願日 平成22年2月15日（特願2010-47083）

登 録 日 平成25年9月27日

(3) 本件特許権の特許請求の範囲請求項1の記載は、次のとおりである（以下、この発明を「本件特許発明」といい、その特許を「本件特許」という。）。

「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。」

(4)ア 本件特許発明を構成要件に分説すると、次のとおりである（以下、各構成要件を「構成要件A」などという。）。

- 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。

イ 本件特許の特許出願時における特許請求の範囲の記載は、「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。」というものであった。本件特許は、原告が平成25年7月16日に特許請求の範囲の記載を上記(3)のとおり補正した結果、特許査定されるに至ったものである（以下、原告の上記補正を「本件補正」という。）。なお、本件特許の特許出願の願書に添付された明細書（以下「本件明細書」という。）の発明の詳細な説明の記載及び図面については補正されていない。

（甲3の1，乙1）

(5)ア 被告は、平成25年9月27日（本件特許の登録日）から平成26年6月18日までの間、被告製品を186個（中型74個，小型112個）販売し、合計83万2000円を売り上げた。

イ 被告製品には大きさと色が異なるものが存在するが、いずれも別紙被告製品の外観のとおり、以下の構成を有している。

- 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。

(甲5, 6)

(6) 被告は平成26年1月6日付けで本件特許の無効審判請求をしたが(無効2014-800004号事件), 特許庁は同年7月15日付けで被告の無効審判請求は成り立たない旨の審決をした。(乙5, 12)

【判 断】

1 争点(1)(被告製品の構成要件D及びEの充足性)について

(1) 本件特許の特許請求の範囲には、構成要件Dとして「前記本体と可動的に接続されたガイド板」と、構成要件Eとして「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の刃または第2の刃が出る」と記載されており、その文言上は、本体がガイド板に対して動くときガイド板から刃が出てくるものであれば足り、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といえることができる。しかし、構成要件Eの上記文言は、発明の構成をそれが果たすべき機能によって特定したものであり、いわゆる機能的クレームに当たるから、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く、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。そして、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。

(2) 本件明細書には発明の詳細な説明として以下の記載がある。(甲9)

ア 技術分野(段落【0001】)

「この発明は主に床材のノンスリップシートなどの凹凸を利用して、シートを切断する道具である。」

イ 技術背景(段落【0002】)

「従来、直定規とカッターナイフを使用して、シートを切断していた。」

ウ 発明が解決しようとする課題(段落【0004】)

「従来の欠点は、直定規とカッターナイフでノンスリップシートなどの凹凸に沿って、真っすぐ切断する際、光の向きや照度により見づらく、きれいに切断しにくかった。

本発明は以上のような欠点をなくすために作られた作品である。」

エ 課題を解決するための手段(段落【0005】)

「本体(1)の中に、カッターナイフの刃(2)を設け、シャフト(3)の通ったガイド板(4)を設ける。

本発明は、以上の構成によりなるシートカッターである。」

オ 発明の効果（段落【0006】）

「このシートカッターはノンスリップシートなどの表面の凹凸に、ガイド板（4）を合わせ、シャフト（3）を軸に本体を傾けるだけで、設けてあるカッターナイフの刃（2）が出てくる。後はノンスリップシートなどの凹凸に沿わせ滑らせるだけで、光の向きや照度に左右される事なく、簡単できれい、かつ迅速にノンスリップシートなどを切断できる。」

カ 発明を実施するための形態（段落【0008】）

「本体（1）の中にカッターナイフの刃（2）を設け、シャフト（3）を軸にスイングするガイド板（4）を設ける。

本発明は以上のような構造である。

これを使用する時は、ガイド板（4）をノンスリップシートなどの表面の凹凸に合わせ、シャフト（3）を軸にして本体（1）を傾けカッターナイフの刃（2）を出す。

後は凹凸に沿わせて滑らせ、ノンスリップシートなどを切断する。

その他の応用例として、壁紙の施工時、入り隅や枠の凹凸に沿わせ、後は同様にシートカッターを滑らせる事により、壁紙の余分な部分を、地ベラや定規を使用せず切り取る。」

(3) 本件明細書の上記記載によれば、「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本件明細書に開示されているのは、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）であり、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。そして、本体をガイド板に対して左右に傾け、又は回転運動させた場合には、本体の左下又は右下の端部がガイド板から外に出るから、本体の左下及び右下の端部に第1及び第2の刃の各先端を位置させておけば、本体を傾げるだけで刃が出てきて、あとはノンスリップシート等の凹凸に沿わせて滑らせるだけで簡単、きれいかつ迅速に切断できるという本件特許発明の効果（同オ）を奏すると認められる。そうすると、構成要件Eの「動く」には少なくとも回転運動が含まれるとみることができる。

次に、本体がガイド板に対して回転運動するように「可動的に接続」すること（構成要件D）についてみるに、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のほか、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を採用し得る。このうち本件明細書に明示されているのは①の構成のみであるが（上記(2)エ～カ）、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生ずると考えられる。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。

(4) 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。

(5) これに対し、被告は、① 本件特許発明の技術的範囲は本件明細書に開示された構成（本体とガイド板がシャフトにより接続され、本体がシャフトを軸にしてガイド板に対して回転する構成）に限定して解釈されるべきである、② 被告製品は本件特許発明とは異なる課題を解決するものであるから、本件特許発明の技術的範囲に属しない旨主張する。

そこで判断するに、①について、上記(3)に説示したところによれば、本体とガイド板を回転可能に接続するに当たり、シャフトにより軸着するか、円弧状の溝に摺動可能に嵌合するかは、当業者が適宜選択し得る実施の形態にすぎないといえることができる。また、②について、被告製品が本件特許発明の構成要件を充足し、その効果を奏することは上記(3)及び(4)のとおりであるから、被告製品が本件特許発明と異なる課題をも解決するとしても、この点は上記の判断に影響するものではない。

したがって、被告の主張はいずれも採用することができない。

2 争点(2)（本件特許の無効理由の存否）について

(1) 被告は、本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであることの理由として、① 本件補正によって追加された構成要件D及びEが新規事項であること、② 特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明に記載されていないこと、③ 特許請求の範囲の文言が明確でないことを主張する。

(2) そこで判断するに、①について、本件明細書（なお、発明の詳細な説明の記載は出願当初から変わっていない。）には、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えることができる。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。

また、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ものと認められる。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。

(3) したがって、被告の主張はいずれも失当である。

3 争点(3)（損害の額）について

(1) 被告製品の販売利益相当額について

前記前提事実(5)アのとおり、被告が、平成25年9月27日から平成26年6月18日までの間、被告製品を186個（中型74個、小型112個）販売したこと、その売上が83万2000円であることは当事者間に争いが無い。この販売行為による被告の利益の額（特許法102条2項）を算出するに当たり、製造原価として原告は中型500円、小型400円を、被告は中型1

400円、小型1200円を控除すべき旨主張するところ（他の経費等を差し引くべき旨の主張はない。）、証拠（乙11）及び弁論の全趣旨によれば、被告製品の製造原価は中型のものが1400円、小型のものが1200円であると認められる。

そうすると、被告が上記期間に被告製品を販売することによって得た利益の額は59万4000円であり、これが原告の損害の額と推定される。なお、原告は訴状送達の日翌日以降の遅延損害金の支払を求めるが、その後の販売分に係る51万0500円（乙9、10参照）についての遅延損害金の起算日は、本件訴訟の経過に鑑み、不法行為の後である平成26年6月18日と認める。

(2) 弁護士費用について

本件事案の内容、審理の経過等に鑑みれば、被告による特許権侵害と相当因果関係のあるものとして被告に負担させるべき弁護士費用の額は20万円を相当と認める。

結 論

以上によれば、原告の請求のうち被告製品の差止め及び廃棄等を求める部分は理由があるからこれを認容し、損害賠償を求める部分は79万4000円及びうち28万3500円に対する平成25年12月18日から、51万0500円に対する平成26年6月18日から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し、その余を棄却することとして、主文のとおり判決する。なお、主文2項についての仮執行の宣言については、相当でないので、これを付さない。

【論 評】

1. 本件は、明細書本文と特許請求の範囲の項に記載されている発明の構成内容についての説明いかに問題になったのに対し、原告の主張と被告の主張との矛盾についていずれが妥当であるかが論じられ、「特許請求の範囲」の項における記載は抽象的であっても、その発明の特徴については十分記載されているから、その発明の特徴を被告物件が有しているか否かを判断するのは裁判所である、と裁判所は考えた。

その結果、裁判所は、論理的に考えて筋が通る必要な構成要件だけを「特許請求の範囲(クレーム)」の項に記載し、明細書の「発明の詳細な説明」には、実施例として図面を参照しながらその構成態様や製造工程などを具体的に記載することが代理人たる弁理士としての仕事であるから、本件で被告が反論し主張していることは、問題にならなかった。

2. 結局、本件は被告の主張は認められず、原告の主張が認められた事案であるが、損害賠償額については、特許法102条2項により、被告がその販売行為によって得た利益額が原告の損害額と算出されたのである。

3. しかしながら、当業者から見ると、「特許請求の範囲」の〔請求項1〕に記載されている機能的な構造の説明は、かなり抽象的であることから、ここに記載されているような構造を有するシートカッターは、従来存していたのではないだろうかと思ったのである。

そこで、被告は控訴するとともに特許無効審判を請求したところ、知財高裁では、本件特許発明は特許法29条1項3号に該当し新規性がないことを理由に、法104条の3第1項に該当するから、原告は被告に対し権利行使をすることができないと判示され、原判決は取り消されたのである。

4. それにしても、特許権侵害の対象となった被告物件については判決文に添付されていないのは不思議である。地裁の独断でそのようなことをしたのだろうか。これでは、敗訴した被告にあってはもちろん、第三者にとっても不明な判決ということになる。

〔牛木 理一〕

知財高裁平成 26(ネ)10124・平成 27 年 12 月 16 日 (3 部) 判決 (原判決取消／控訴認容)

【キーワード】

新規性なし (法 29 条 1 項 3 号・法 104 条の 3 第 1 項) ➡特許無効事由

【主 文】

- 1 原判決中, 控訴人敗訴部分を取り消す。
- 2 前項の部分に係る被控訴人の請求をいずれも棄却する。
- 3 訴訟費用は, 第 1, 2 審を通じ, 被控訴人の負担とする。

【事実・理由】

本件は, 発明の名称を「シートカッター」とする特許 (特許第 5 3 7 4 4 1 9 号。以下「本件特許」という。) に係る特許権 (以下「本件特許権」という。) の特許権者である被控訴人が, 原判決別紙物件目録記載の製品 (以下「控訴人製品」という。) が本件特許の特許請求の範囲の請求項 1 に係る発明 (以下「本件特許発明」という。) の技術的範囲に属し, 控訴人による控訴人製品の製造, 譲渡等が本件特許権の侵害に当たると主張して, 控訴人に対し, 特許法 100 条 1 項に基づく控訴人製品の製造, 譲渡等の差止め, 同条 2 項に基づく控訴人製品及びその半製品の廃棄並びに本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として 105 万 0200 円及びこれに対する訴状送達の日翌日である平成 25 年 12 月 18 日から支払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

原判決は, 被控訴人の請求のうち, 控訴人に対し, 控訴人製品の製造, 譲渡等の差止め及び廃棄並びに損害賠償として 79 万 4000 円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じる限度で認容し, その余の請求を棄却した。

控訴人は, 原判決中, 控訴人敗訴部分を不服として本件控訴を提起した。

1 前提事実

次のとおり訂正するほか, 原判決「事実及び理由」第 2 の 1 記載のとおりであるから, これを引用する。

(1) 原判決 3 頁 6 行目の「(3)」の次に「ア」を加え, 同頁同行目の「(以下, 」から 7 行目の「いう。)」までを削り, 同頁 15 行目の「(4)ア」を「イ」と改める。

(2) 原判決 3 頁 24 行目冒頭から同 4 頁 5 行目末尾までを, 次のとおり改める。

「(4)ア 被控訴人は, 平成 22 年 2 月 15 日, 本件特許に係る特許出願 (以下「本件出願」という。) をした後, 平成 25 年 3 月 11 日, 本件出願の願書に添付した特許請求の範囲を補正する手続補正 (以下「本件補正 1」

という。乙2)をしたが、同年4月16日付けの拒絶理由通知(以下「本件拒絶理由通知」という。乙16)を受けたため、同年7月16日、本件出願の願書に添付した特許請求の範囲を補正する手続補正(以下「本件補正2」という。甲3の1,乙18)をした。

その後、被控訴人は、同年9月27日、本件特許権の設定登録を受けた。

イ 本件出願当初の請求項1の記載は、次のとおりである(乙15)。

「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。」

ウ 本件補正1後の請求項1の記載は、次のとおりである(乙2)。

「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) 原判決4頁7行目、9行目及び19行目の各「被告製品」を「控訴人製品」とそれぞれ改め、同頁22行目末尾に行を改めて次のとおり加える。

「ウ 控訴人製品は、本件特許発明の構成要件AないしC及びFを充足する。」

(4) 原判決4頁24行目の「2014-800004号事件」の次に「。以下「別件無効審判事件」という。」を、同頁25行目の「審決」の次に「(以下「別件審決」という。)」をそれぞれ加える。

2 争点

(1) 控訴人製品の構成要件D及びEの充足性(争点1)

(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(争点2)

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(争点3)

【高裁の判断】

本件の事案に鑑み、争点2-(3)(特許法29条1項3号違反の無効理由の有無)から判断する。

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。

(1) 本件明細書の記載事項等について

ア 本件特許発明の特許請求の範囲（請求項1）の記載は、次のとおりである。

「【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。」

イ 本件明細書（甲9）の「発明の詳細な説明」には、次のような記載がある（下記記載中に引用する図面については、別紙明細書図面を参照）。

(ア) 【技術分野】

【0001】

この発明は主に床材のノンスリップシートなどの凹凸を利用して、シートを切断する道具である。

【技術背景】

【0002】

従来、直定規とカッターナイフを使用して、シートを切断していた。

(イ) 【発明が解決しようとする課題】

【0004】

従来の欠点は、直定規とカッターナイフでノンスリップシートなどの凹凸に沿って、真っすぐ切断する際、光の向きや照度により見づらく、きれいに切断しにくかった。

本発明は以上のような欠点をなくすために作られた作品である。

(ウ) 【課題を解決するための手段】

【0005】

本体（1）の中に、カッターナイフの刃（2）を設け、シャフト（3）の通ったガイド板（4）を設ける。

本発明は、以上の構成によりなるシートカッターである。

(エ) 【発明の効果】

【0006】

このシートカッターはノンスリップシートなどの表面の凹凸に、ガイド板（4）を合わせ、シャフト（3）を軸に本体を傾げるだけで、設けてあるカッターナイフの刃（2）が出てくる。後はノンスリップシートなどの凹凸に沿わせ滑らせるだけで、光の向きや照度に左右される事なく、簡単できれい、かつ迅速にノンスリップシートなどを切断できる。

(オ) 【図面の簡単な説明】

【0007】

【図1】 本発明の斜視図である。

【図2】 本発明の分解斜視図である。

【図3】 本発明の断面図である。

(カ) 【発明を実施するための形態】

【0008】

以下、本発明を実施するための形態について説明する。

本体（1）の中にカッターナイフの刃（2）を設け、シャフト（3）を軸にスイングするガイド板（4）を設ける。

本発明は以上のような構造である。

これを使用する時は、ガイド板（4）をノンスリップシートなどの表面の凹凸に合わせ、シャフト（3）を軸にして本体（1）を傾けカッターナイフの刃（2）を出す。

後は凹凸に沿わせて滑らせ、ノンスリップシートなどを切断する。

その他の応用例として、壁紙の施工時、入り隅や枠の凹凸に沿わせ、後は同様にシートカッターを滑らせる事により、壁紙の余分な部分を、地ベラや定規を使用せず切り取る。

ウ 前記ア及びイによれば、本件明細書には、本件特許発明に関し、次のような開示があることが認められる。

(ア) 従来、直定規とカッターナイフを使用してシートを切断していたが、光の向きや照度により見づらくて、きれいに切断しにくいという欠点があったこと（段落【0002】，【0004】）から、「本発明」は、このような欠点をなくすことを課題とし、その課題を解決するための手段として、本体（1）の中に、カッターナイフの刃（2）を設け、シャフト（3）の通ったガイド板（4）を設ける構成を採用した（段落【0005】）。

(イ) 「本発明」は、従来のように、直定規とカッターナイフを使用しなくても、ノンスリップシートなどの表面の凹凸にガイド板（4）を合わせ、シャフト（3）を軸に本体を傾げるだけで、カッターナイフの刃（2）が出てくるため、ノンスリップシートなどの凹凸に沿わせ滑らせるだけで、光の向きや照度に左右されることなく、簡単できれい、かつ迅速にノンスリップシートなどを切断できるという効果を奏する（段落【0006】）。

(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。

(ア) 「切断部は、T定規の上にスライド可能に設置される。T定規は、切断される壁板のサイズに基づいて測定される切断のための多数の索引を有する目盛りを含み得る。」（原文1枚目右欄3行目ないし6行目・訳文甲18）

(イ) 「この発明は、壁板に正確に切込み線を入れる又は壁板を正確に切断する道具及び装置、又は切断される壁板端部の表面に関連するナイフ、特にT

定規と連設型ナイフを用いた材料に関する。」（原文29枚目左欄8行目ないし12行目・訳文甲18）

(ウ) 「この発明は、2方向への拡張を図り、切断される壁板のサイズに基づいて測定される切断のための多数の索引を有する目盛りを含み得るT定規にスライド可能に接続される、後退する切断刃装置による方法によって、壁板に切込み線を入れたり切断したりする道具の機能性及び製品性の改良を提供する。」（原文29枚目右欄5行目ないし11行目・訳文甲18）

(エ) 「壁板カッターにおける本件発明の一つの側面によれば、対抗して配置され、後退可能な切断刃を有するロッカーハウジング、ベースに回転可能に接続されたハウジング、修正されたT定規のルーラーアームに沿ってスライド可能なベース、として特徴づけられる。特に、ベースは、T定規のルーラーアームの上面に沿って選択的にスライド可能なT定規に配置される。」

（29枚目右欄45行目ないし52行目・訳文甲18）

(オ) 「1. ベース上のピボット台に回転可能に備え付けられたロッカーハウジングと、

（前記）T定規のルーラーアーム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た前記ベースと、前記ルーラーアームと平行な回転軸で選択的に回転可能である前記ロッカーハウジングと、

前記ロッカーハウジング内の対応する一对の空洞内部で対置された同一平面上に摺動可能にはめ込まれている互いに逆を向いた一对の切断刃部材と、前記一对の空洞の間のピボット台と、

前記ロッカーハウジングの対応する第1の端が下方へ回転した際に、前記一对の切断刃部材の第1の刃部の刃先を前記ロッカーハウジングから第1の方向に出し、前記切断刃部材の第2の刃部を前記ロッカーハウジング内に保つために、あるいは、ロッカーハウジングが前記第1の端と反対側の対応する第2の端が下方に回転した際に、前記第2の刃部を前記ロッカーハウジングから前記第1の方向と反対方向の第2の方向に出し、前記切断刃部材の第1の刃を前記ロッカーハウジング内に保つために、前記ベースと前記一对の切断刃部材との間で協働するために配置された伝動リンク機構とを備え、

前記ロッカーハウジングの第1の端がピボット台を軸として下方に回転した場合には、前記ルーラーアームを壁板シート上に平らに置くために前記T定規が前記シートの縁に取り付けられた時、前記第1の刃部は下方に回転して壁板シートの切断部に入り、前記ロッカーアームの第2の端がピボット台を軸として下方に回転した場合には、前記ルーラーアームを壁板シート上に平らに置くために前記T定規がシートの縁に取り付けられた時、前記第2の刃部は下方に回転して壁板シートの切断部に入り、

前記ハウジングがそれぞれ第1又は第2の端において下方へ回転するのと同時に、柄を握った時の使用者が、対応する前記切断部内の前記第1又は第2の刃部材と共に、前記ハウジング、刃部材、ベース及びT定規を壁板シー

ト上で移動させるために、前記ロッカーハウジングが使用者に握られる柄を提供するように適応された、

壁板カッター。」（33枚目右欄38行目ないし34枚目左欄22行目・訳文乙13）

イ 前記アの乙13の記載事項及び図面（別紙乙13図面参照）によれば、乙13には、次のような構成を有する壁板カッター（乙13発明）が記載されていることが認められる。

「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50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クアーム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。」

(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

乙13発明においては、別紙乙13図面の図11に示すように、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に一对の切断刃部材である刃17が備え付けられ、刃17は、第1の刃部及び第2の刃部の二つの刃を有しており（前記(2)ア(オ)）、それぞれが本件特許発明の「第1の刃」

（構成要件A）及び「第2の刃」（構成要件B）に相当する。また、刃17とロッカーハウジング1との関係をみると、刃17はロッカーハウジング1に設けられているといえるから、ロッカーハウジング1は、本件特許発明の「前記第1の刃と前記第2の刃を設けた本体」（構成要件C）に相当するものと認められる。

そして、乙13発明は、「壁板カッター」であるから、本件特許発明の「カッター」（構成要件F）に相当するものと認められる。

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

a 本件特許発明の特許請求の範囲（請求項1）には、「ガイド板」に関し、「前記本体と可動的に接続されたガイド板」及び「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」との記載があるが、「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たったもの。②金属や石などを薄く平たくしたもの。」などを意味すること（広辞苑第六版）を踏まえると、請求項1の記載から、本件特許発明の「ガイド板」は、「切断方向を案内するための平たい形状の部材」であることを理解することができる。

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、本件明細書には、「ガイド板」に関し、「本体（1）の中に、カッターナイフの刃（2）を設け、シャフト（3）の通ったガイド板（4）を設ける。」（段落【0005】）、「このシートカッターはノンスリップシートなどの表面の凹凸に、ガイド板（4）を合わせ、シャフト（3）を軸に本体を傾げるだけで、設けてあるカッターナイフの刃（2）が出てくる。後はノンスリップシートなどの凹凸に沿わせ滑らせるだけで、光の向きや照度に左右される事なく、簡単できれい、かつ迅速にノンスリップシートなどを切断できる。」（段落【0006】）、「本体（1）の中にカッターナイフの刃（2）を設け、シャフト（3）を軸にスイングするガイド板（4）を設ける。…これを使用する時は、ガイド板（4）をノンスリップシートなどの表面の凹凸に合わせ、シャフト（3）を軸にして本体（1）を傾けカッターナイフの刃（2）を出す。」（段落【0008】）との記載があるが、「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」と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」の文言及び本件明細書記載の本件特許発明の効果（第1及び第2の効果）に照らすと、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、被控訴人が主張する本件特許発明の第 2 の効果は、本件明細書の段落【0008】記載の「応用例として、壁紙の施工時、入り隅や枠の凹凸に沿わせ、…壁紙の余計な部分を、地ベラや定規を使用せず切り取る。」という効果であり、同段落に「応用例として」との記載があるように、本件特許発明の一実施形態の効果として本件明細書に示されたものであって、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。

- a そこで検討するに、前記 (2) アの乙 13 の記載事項及び図面（別紙乙 13 図面参照）によれば、乙 13 には、①乙 13 発明の壁板カッターにおいては、平たい長形状のルーラーアーム 11 とその一方の端部の下面に直交する方向に接合した平たい長形状のフェンス 12 とで T 定規が構成され、T 定規のルーラーアーム 11 の上面に沿って摺動自在に備え付けられた平たいコの字形状のベース 10 を有し、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壁板シートの切断は、T 定規のルーラーアーム 11 を壁板シート 32 上に平らに置くためにフェンス 12 を壁板シート 32 の縁 33 a に取り付け、ベース 10 をルーラーアーム 11 上で左右に摺動させて切断方向の位置決めをした上で、ロッカーハウジング 1 を把持して、T 定規フェンス 12 を壁板シート 32 の縁に

沿わせて滑らせ、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、乙13発明では、ロッカーハウジング1にピボットピン4を軸として接続されているブラケット9と、ブラケット9と接合したベース10と、ベース10が摺動するT定規のルーラーアーム11と、壁板シート32の縁33aに沿って移動するT定規フェンス12とが一体として、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えることができる。

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、別紙乙13図面の図2，5ないし7に示すように、壁板シート32の切断時に壁板シート32及びその縁33aにそれぞれ当接するルーラーアーム11及びT定規フェンス12は、いずれも平たい長形状であること、ルーラーアーム11の上面に備え付けられたベース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、三角形のブラケット9は、一体物を構成する他の部材の垂直方向（上方）に配置されているが（図3等）、ブラケット9は、ルーラーアーム11上を摺動するベース10の「上面の一部」に備え付けられた部材であり（図2，12等）、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、それぞれが乙13発明を構成する必須の要素として全く別の機能を有する部材であるから、これらの部材を一体の物としてみることはできないこと、②仮にブラケット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。

(a) しかしながら、上記①及び②の点については、前記a認定のとおり、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が一体として、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、各部材が被控訴人が主張するような個別の機能（ブラケット9は、ピボットピン4によってロッカーハウジング1と接続するための部材、ベース10は、ルーラー上の目盛りに位置合わせをする部材、ルーラーアーム11及びT定規フェンス12は、ベース10が位置合わせできるように目盛りを設け、壁板の側面からの距離を保つための部材としての機能）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、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ことは、前記bで認定したとおりである。

したがって、被控訴人主張の上記①及び②の点は、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。

(b) 次に、上記③の点については、前記(ア)bで述べたように、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いえないし、本件特許発明の「ガイド板」は、被控訴人主張の第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、被控訴人主張の上記③の点は、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。

(c) 以上によれば、一体物が「ガイド板」に当たらないとの被控訴人の主張は、採用することができない。

(ウ) 「前記本体と可動的に接続された」構成の有無について

乙13発明におけるロッカーハウジング1が「前記第1の刃と前記第2の刃を設けた本体」（構成要件C）に相当することは、前記ア認定のとおりである。

また、乙13発明におけるブラケット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が、「ガイド板」（構成要件D）に相当することは、前記(イ)c認定のとおりである。

そして、前記(イ)aの認定事実によれば、ベース10の上面の一部に備え付けられたブラケット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の部分を通じて「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、「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）に関し、「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、請求項1の記載から、「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

成は、「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、上記構成に関し、「ノンスリップシートなどの表面の凹凸に、ガイド板（4）を合わせ、シャフト（3）を軸に本体を傾げるだけで、設けてあるカッターナイフの刃（2）が出てくる。後はノンスリップシートなどの凹凸に沿わせ滑らせるだけで、…ノンスリップシートなどを切断できる。」（段落【0006】）、「本体（1）の中にカッターナイフの刃（2）を設け、シャフト（3）を軸にスイングするガイド板（4）を設ける。…これを使用する時は、ガイド板（4）をノンスリップシートなどの表面の凹凸に合わせ、シャフト（3）を軸にして本体

（1）を傾げカッターナイフの刃（2）を出す。後は凹凸に沿わせて滑らせ、ノンスリップシートなどを切断する。」（段落【0008】）との記載がある。上記記載及び図面（別紙明細書図面参照）によれば、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）に対して傾げ、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的一方が出て、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」に対して傾げ、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、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、「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）に関し、「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

前記(2)アの乙13の記載事項及び図面(別紙乙13図面参照)によれば、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を軸として回転させることにより、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に備えられた一对の切断部材である刃17のうち、下方向に回転した側の第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、本件特許発明のすべての構成要件の構成を備えているから、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、特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから、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、同年3月5日の当審の第1回弁論準備手続期日において、控訴理由書、控訴答弁書及び控訴人第1準備書面がいずれも陳述されるとともに、乙13が書証として提出された。

さらに、被控訴人は、準備書面(1)(平成27年4月16日付け)で控訴人第1準備書面に対する認否反論を行い、同年4月28日の第2回弁論準備

手続期日において、被控訴人準備書面(1)が陳述された後、同年7月7日の第3回弁論準備手続期日において、控訴人第2準備書面(同年6月15日付け)、控訴人第3準備書面(同日付け)及び被控訴人準備書面(2)(同年7月6日付け)が陳述され、さらに、同年9月2日の第4回弁論準備手続期日において、控訴人第3準備書面の訂正申立書(同年7月15日付け)及び被控訴人準備書面(3)(同年8月25日付け)が陳述され、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、当裁判所は、平成27年11月2日の当審の第1回口頭弁論期日において口頭弁論を終結した。

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。

2 結論

以上の次第であるから、その余の点について判断するまでもなく、被控訴人の請求はいずれも理由がない。

よって、これとは異なり、被控訴人の請求を一部認容した原判決は相当ではないから、その限度で原判決を取り消すとともに、同取消部分につき、被控訴人の請求をいずれも棄却することとし、主文のとおり判決する。

【論 説】

1. まず控訴審の判決文を見てまず目についたことは、控訴人の訴訟代理人弁護士が交代し、元裁判官のMさんがついたことである。そして、控訴人による主張立証はすべてこのMさんの指揮によるものと思われる。そして、新たに提出された乙13号証(米国特許公報)に係る発明内容と本件発明(請求項1)とを対比し、裁判所は、この引用公報の記載の中に本件特許発明の構成要件は全部含まれていると認定したのである。

この乙13は、当審の第1回弁論準備手続期日において、控訴理由書、控訴人第1準備書面の陳述とともに書証として提出されたものであった。したがって、本件の事案の内容等を総合考慮すると、「訴訟の完結を遅延させることとなる」もの(民訴法157条12項)と認められないと判示し、被控訴人の主

張は理由がないとしたのである。

2. 乙13に係る米国特許公報は、被告において公知調査の範囲を国外のものに拡大した結果、見出したのであろうが、費用をかけて調査範囲を拡大した勝利の結果であるといえる。

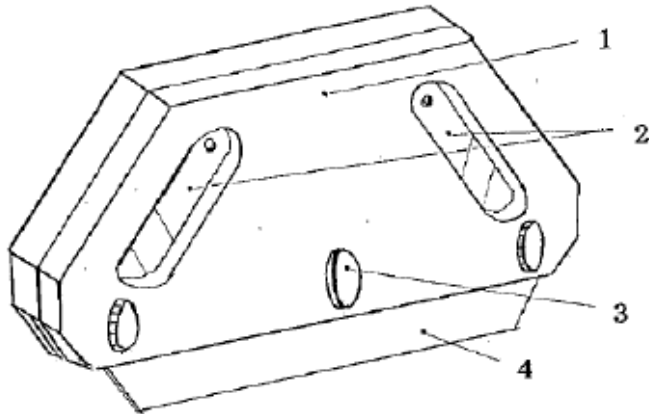
本件特許公報の末尾に掲載されている7件の公報は、すべて日本特許庁発行のものだけであり、これらは担当審査官の検索によるものである。

すると、権利侵害事件の被告が勝利するためには、多大な費用をかけなければならないことを本件判決は教訓としているといえるのである。

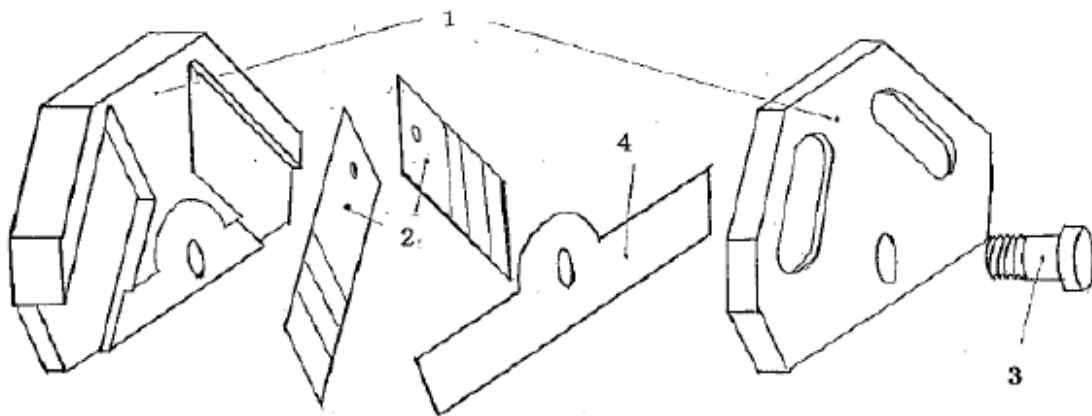
[牛木 理一]

[本件特許の明細書図面]

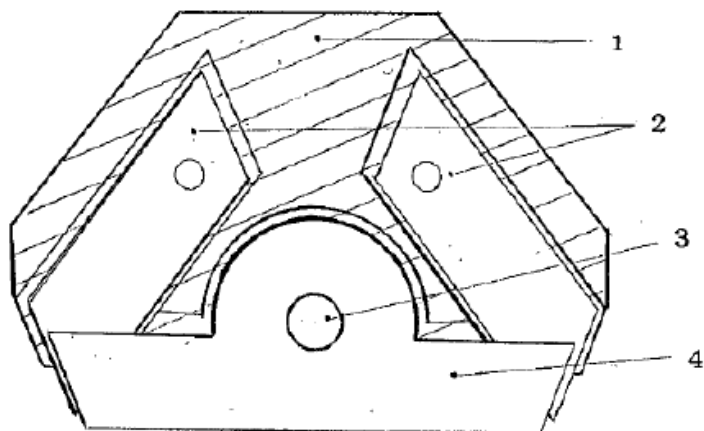
【図1】



【図2】



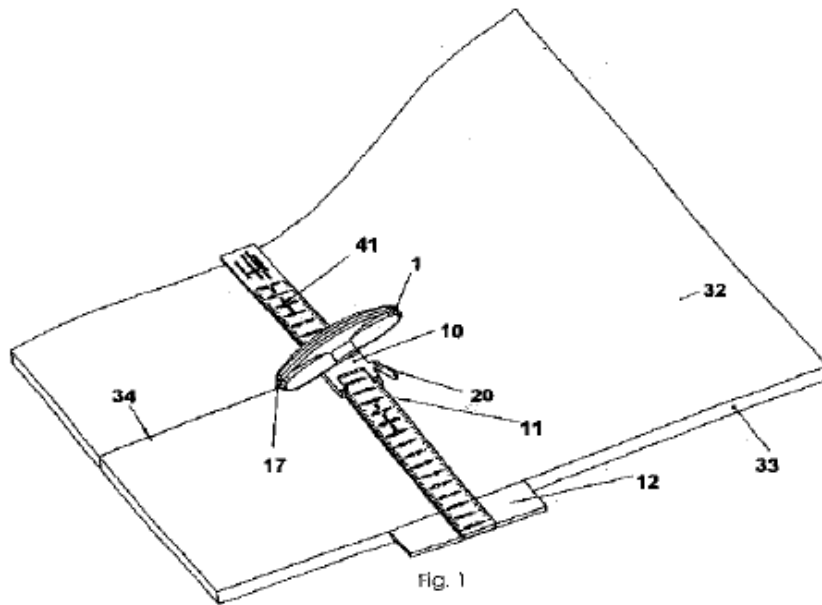
【図3】



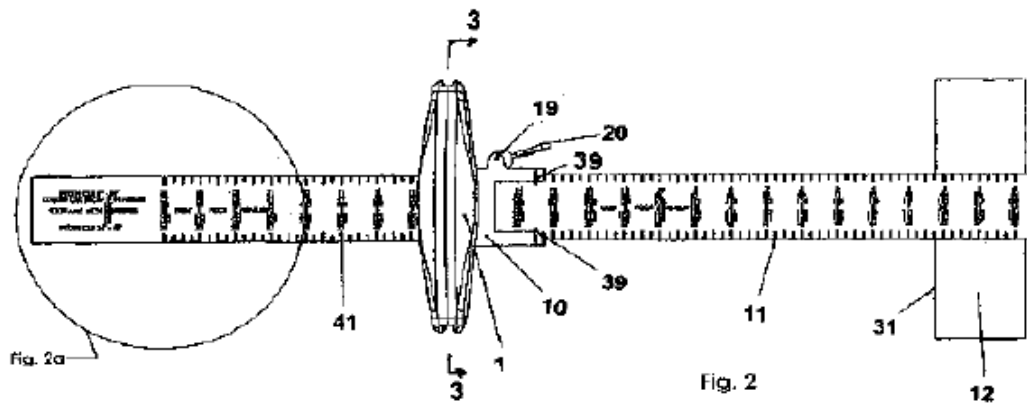
1 本体、 2 カッターナイフの刃、 3 シャフト、 4 ガイド版

[乙13の図面]

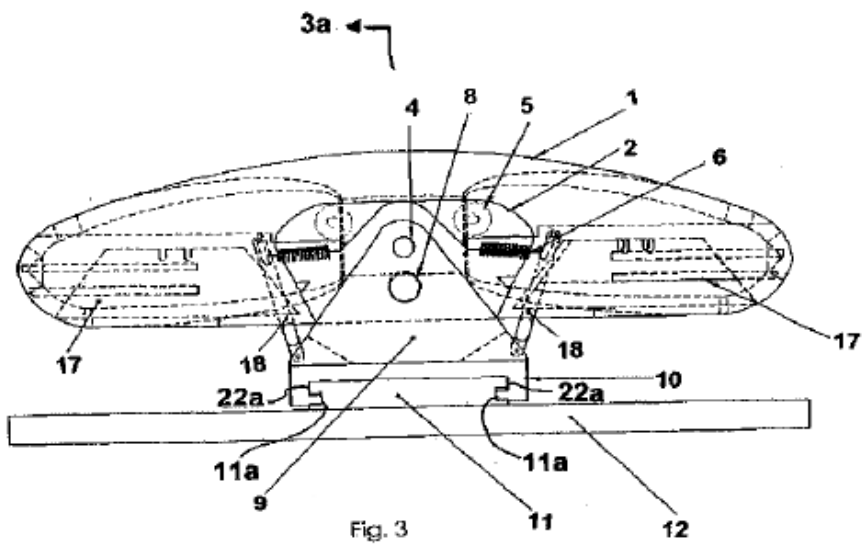
【図1】



【図2】



【図3】



【図 3 a】

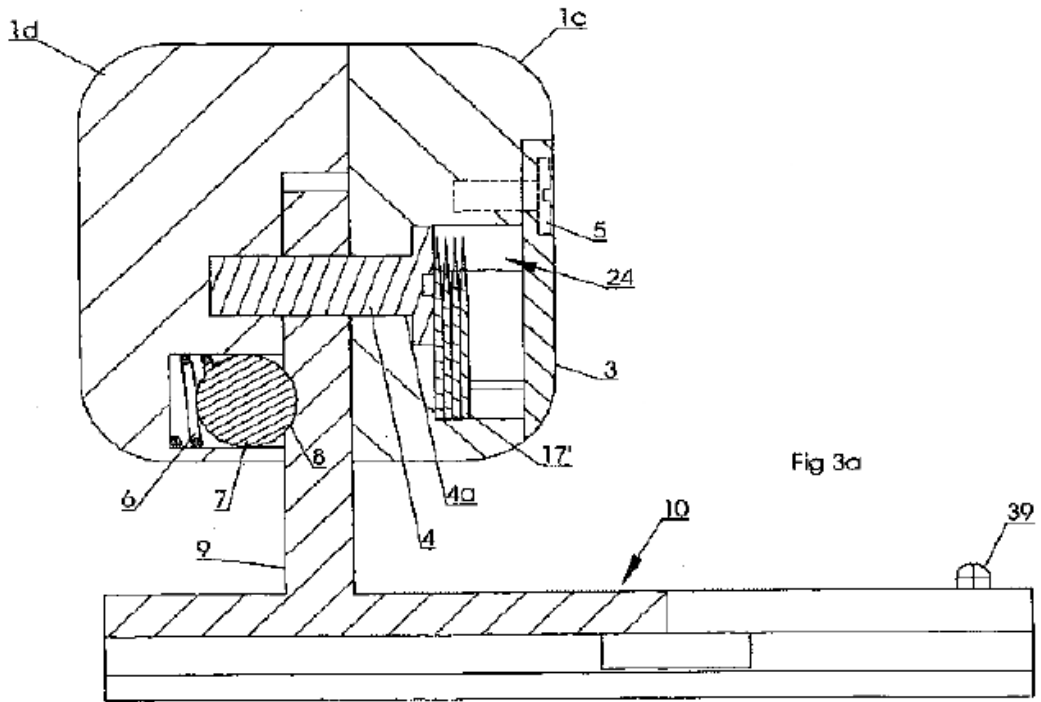


Fig 3a

【図 5】

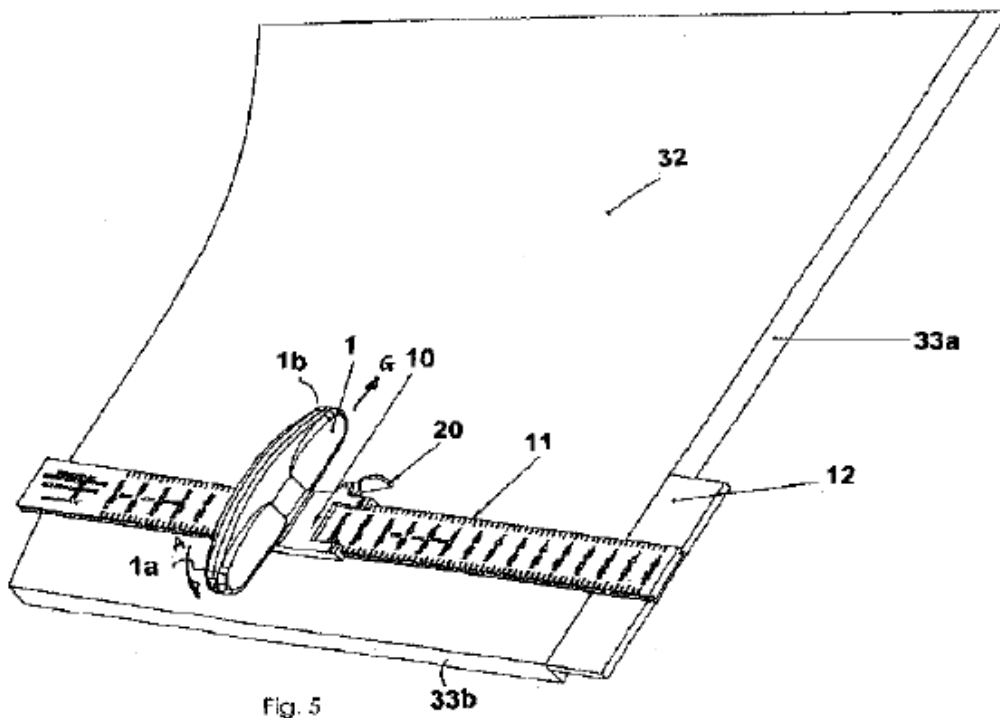
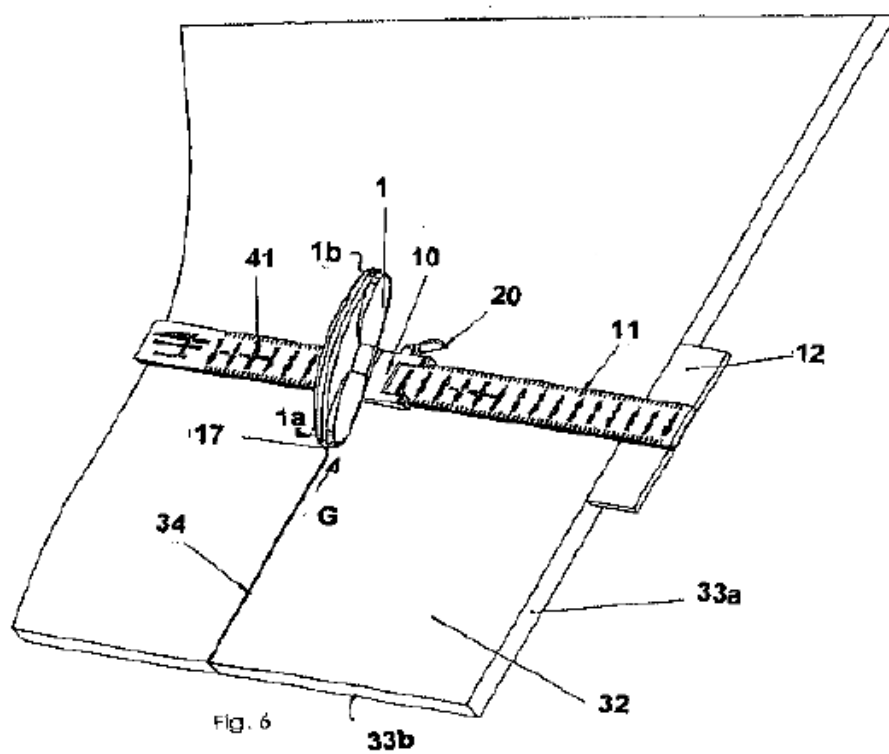
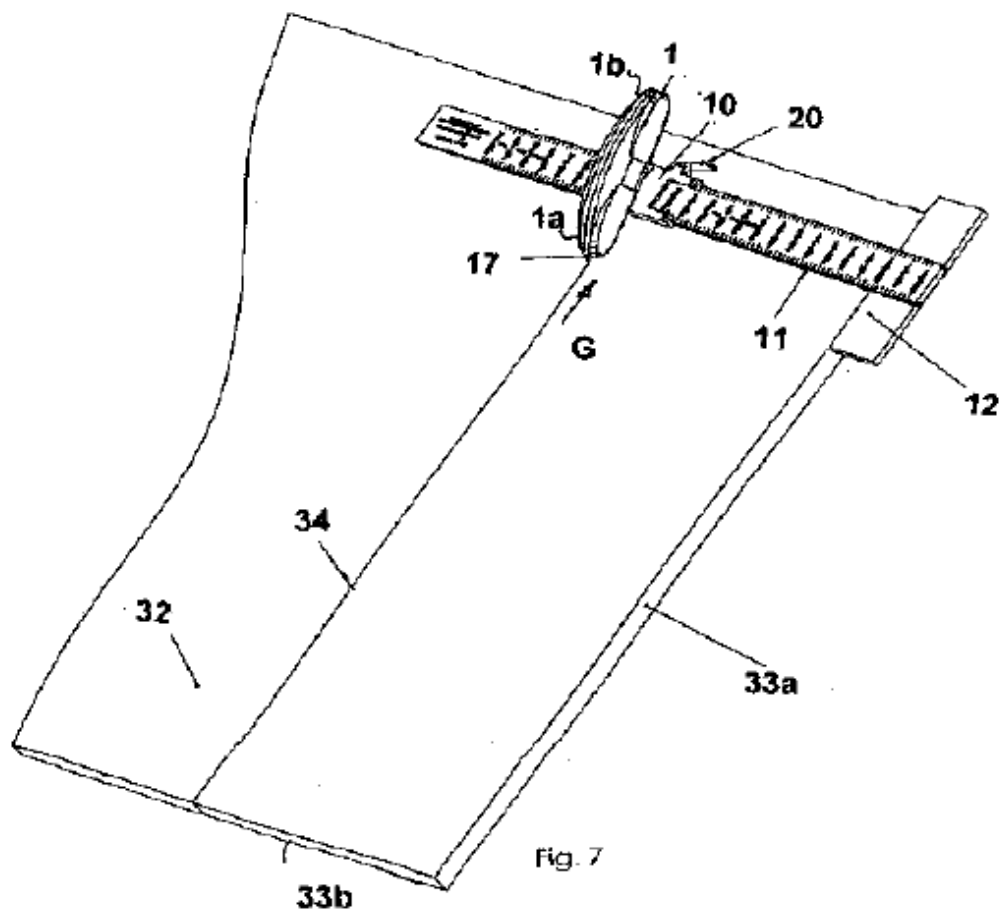


Fig. 5

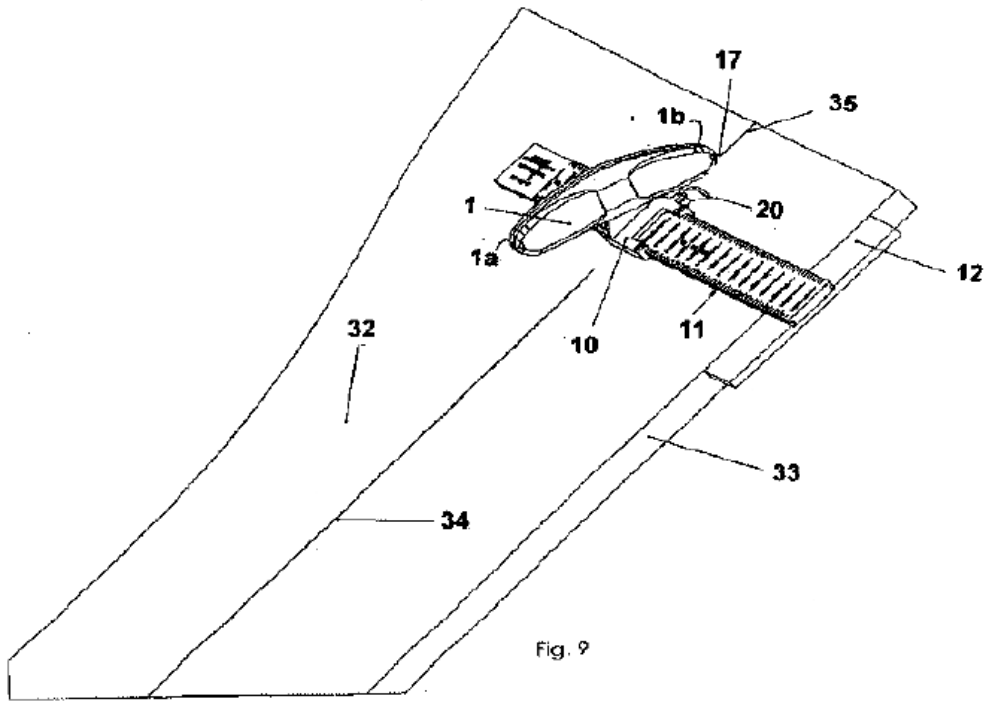
【図6】



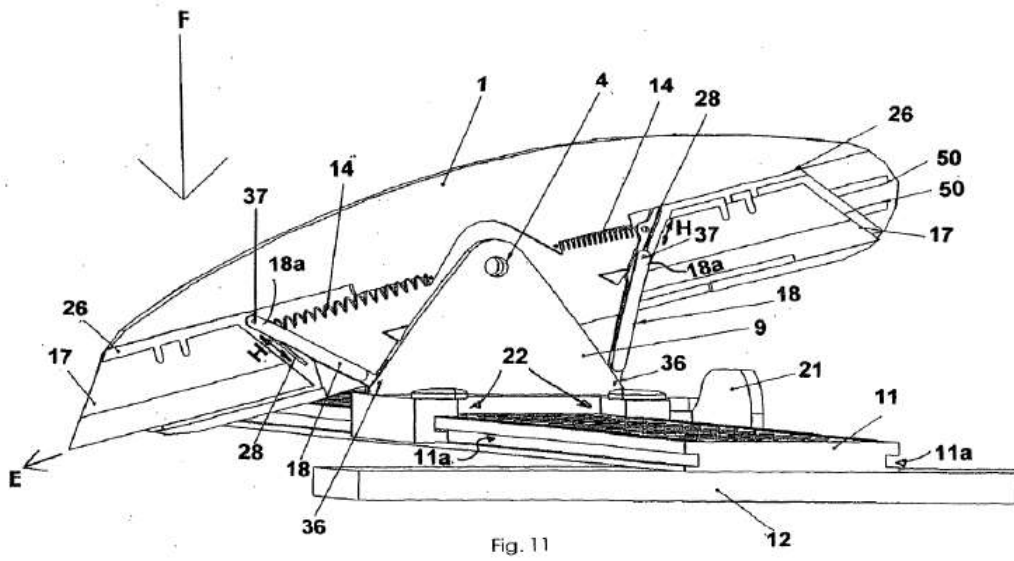
【図7】



【図9】



【図11】



【図12】

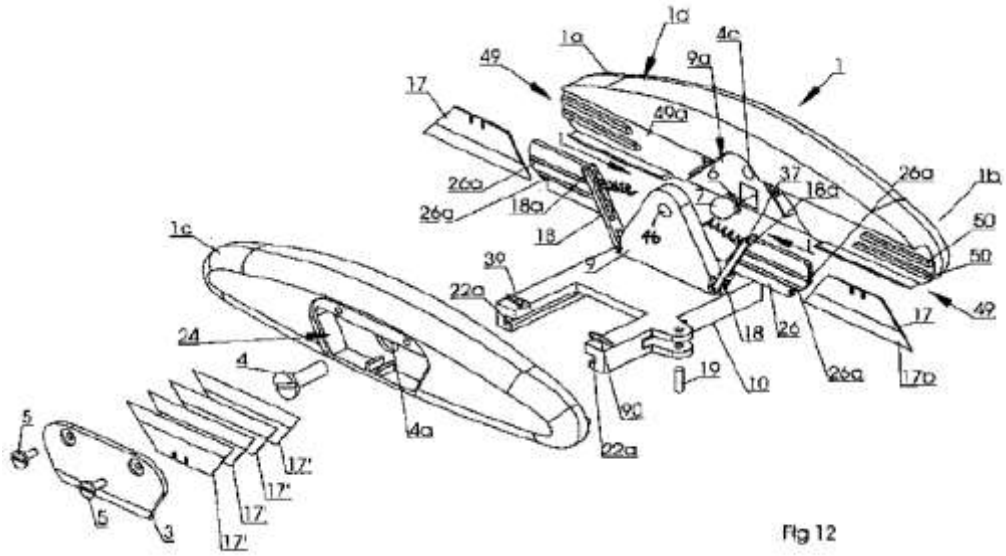


Fig 12

【図13】

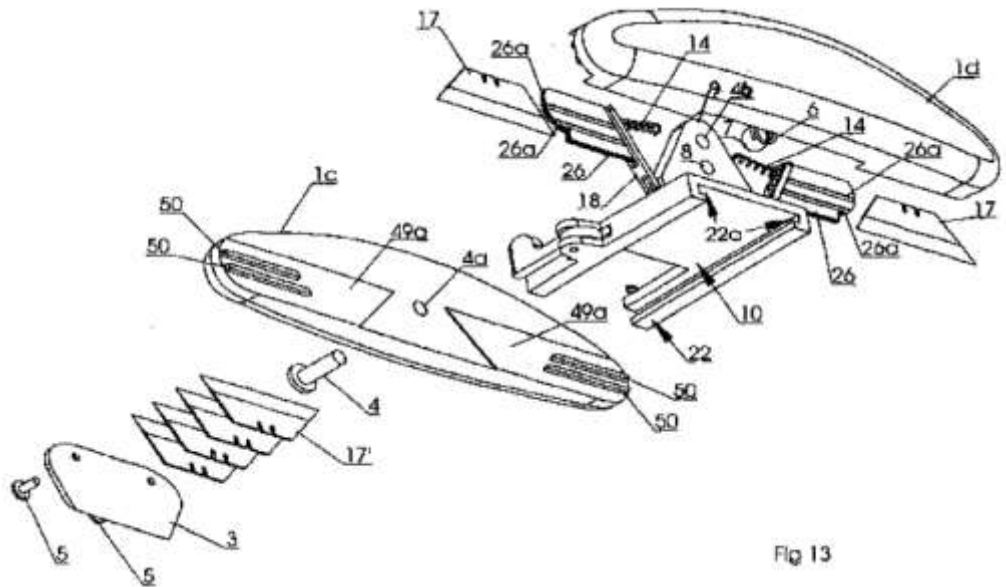


Fig 13

【図28】

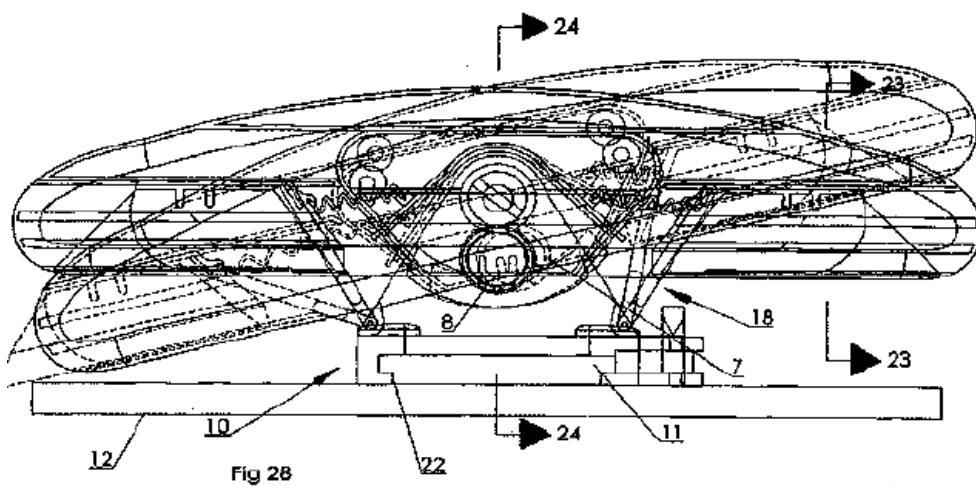


Fig 28