

2016年2月17日 篠原

審査から地裁までまとめ

審査経過

自発補正（2012.07.02）後に受けた拒絶理由（2013.05.14）に対して意見書・補正書（2013.07.16）を提出し特許査定（2013.07.31）。

拒絶理由通知

理由1、2： 新規性、進歩性欠如

引例： 実開昭 63-31989号

拒絶理由通知の趣旨、本件発明は、引用例1に記載の物と同一。

意見書・補正書の趣旨

補正後の発明は、本体に第1の刃および第2の刃を設けている。この点、引用文献には記載・示唆ともに無い。本件発明は、刃を2枚設けることにより、進行方向とは逆の方向にシートを切る場合でも、本体部の向きを変えずに同一線上を切ることができるという顕著な効果を奏する。

地裁

請求：差止及び損害賠償（４３４万円）

分説：

- 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。

争点：

- ① 構成要件D，Eの充足性
- ② 無効理由の存否
17条の２第３項、36条６項１号、36条６項２号
- ③ 損害の額

争点① 「機能的クレーム」について

【被告の主張】

構成要件Dの「前記本体と可動的に接続された」、構成要件Eの「前記本体が前記ガイド板に対して動く」は機能的クレームである。

明細書には、シャフト（3）を軸にして本体（1）を傾けたときに、本体がガイド板（4）に対して回転することが記載されているのみ。

該記載の構造以外の構造、つまり回転軸となるシャフトが存在しないものや、複数のシャフトによって本体の回転以外の動きを制御するものは明細書に開示・示唆ともにされない。

構成要件D、Eは、明細書に記載の構造に限定解釈されるべき。

D「該シャフトに係合し、該シャフトを軸に回転するガイド板とを有し、」

E「前記本体を、該シャフトを軸に前記ガイド板に対して傾けたときに、前記本体が前記シャフトを軸に回転して動くことにより」

被告製品は、シャフトを3本設け、これらによってガイド板の動き方をガイドしており、ガイド板の回転軸となるシャフトは存在せず、シャフトを軸に本体を傾けるといふ操作もできないから、構成要件D及びEを充足しない。

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、本件特許発明とは異質のもの。

【原告の主張】

ア、構成要件D、Eにつきい解釈上疑義は生じない。

イ、被告製品は本件特許発明を利用するもの。

争点② 無効理由の存否について

【被告の主張】

i) 新規事項追加

構成要件Dの「可動的に接続された」及び構成要件Eの「前記本体が前記ガイド板に対して動く」は、明細書の記載によって支持されていない態様を含みうるので新規事項追加である。

i i) 開示条件違反

上記同趣旨。

i i i) 明確性要件違反

構成要件Dの「可動的に接続された」との文言は、実施不可能な態様も包含する技術的に不明確な記載である。

【裁判所の判断】

争点①について

構成要件Eの文言は、機能的クレームに当たる。上記機能を有するもの全てが構成要件Eを充足するとみるのは必ずしも相当でない。技術的意義は、明細書に開示された具体的構成を参酌しながら解釈するのが相当。

構成要件Dは、構成要件Eと整合するよう解釈すべき。

↓

構成要件Eの「動く」は、少なくとも回転運動を含むとみることができる。

構成要件Dの態様は、以下の①、②といった構成が採用し得る。

- 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構成

(①は明細書記載の構成、②はおそらく被告製品の構成。)

「被告製品は、本体3とガイド板6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」(判決第11頁)。

よって構成要件D、Eを充足する。

- シャフトに軸着するか、円弧状の溝に摺動可能に嵌合するかは、当業者が適時選択し得る実施の形態にすぎない。
- 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、判断に影響しない。

争点②について

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、36条6項1号、2号違反はない。