

卓上切断機事件（審決取消請求事件）	
事件の表示	平成25年（行ケ）第10338号 判決日：平成26年11月13日 担当部：知的財産高等裁判所第1部
判決	審決取消
参照条文	特許法第29条第2項
キーワード	進歩性（相違点の判断）、補正・訂正の許否（新規事項の追加）

1. 概要

被告（日立工機株式会社）の「卓上切断機」という発明の名称の特許について、審決（無効審判不成立審決）の補正に関する判断には誤りはないが、審決の相違点に関する判断には誤りがあるとして、審決が取り消された事例

2. 経緯

- 原告（株式会社マキタ）は、平成25年3月28日、特許庁に対し、本件特許の請求項1～5に係る発明について、無効にすることを求めて無効審判を請求した。
- 特許庁は、審理の結果、平成25年11月12日、「本件審判の請求は成り立たない。」との審決をし、その謄本を平成25年11月21日に原告に送達した。
- 原告は、平成25年12月19日、審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

3. 本件特許の請求項

※本件補正（平成23年4月22日付けの補正）箇所に下線

【請求項1】

加工部材を支持可能なベース部と、
切断刃を支持する切断部と、

該ベース部上面に対して平行に延びる傾動軸を支点として、前記ベース部上面に対して垂直の位置から傾動可能に支持された支持部材と、

該支持部材に支持され、前記ベース部上面と離間し、且つ該ベース上面と平行な方向に延在する一对のパイプであって、該一对のパイプの軸心を含む仮想平面が、前記切断刃の側面と平行となるように配置された第1のパイプ及び第2のパイプと、

前記第1及び第2のパイプに沿って摺動可能に支持されると共に、前記ベース部の上方で揺動軸を支点として前記切断部を揺動可能に支持する摺動支持部と、
を備えた卓上切断機であって、

前記摺動支持部は、前記第1及び第2のパイプの軸方向に形成され、それぞれ第1及び第2のパイプの外径より大きい内径を有する第1及び第2の貫通孔と、前記第1の貫通孔に開口し、第1の貫通孔と直交する方向に形成された第3の貫通孔を有すると共に、

該第3の貫通孔に螺合し、前記一对のパイプの軸心を含む仮想平面の方向に前記第1のパイプを押圧するように設けられた係合部材と、

前記第1及び前記第2のそれぞれの貫通孔内であって、前記第1の貫通孔の内周面と前記第1のパイプの外周面との間及び前記第2の貫通孔の内周面と前記第2のパイプの外周面との間に前記第1のパイプ及び前記第2のパイプのそれぞれと接触するように配置された複数の摺動部材とを備え、

前記第1のパイプと接触する前記摺動部材の長さ方向の全領域を第1の領域、前記第2のパイプと接触する前記摺動部材の長さ方向の全領域を第2の領域としたときに、前記第1の領域は前記第2の領域より短く形成され、

前記係合部材及び前記第1の領域は、前記仮想平面の方向において前記第2のパイプと接触する前記摺動部材の前記支持部材側の一端と前記支持部材と反対側の他端との間に位置し、且つ前記係合部材は、前記第1のパイプと接触する前記摺動部材の一方の端部に近接する位置で前記第1のパイプと係合するように設けることにより、

前記支持部材の傾動角度にかかわらず前記係合部材による押圧方向が前記仮想平面上であって且つ前記切断刃の側面と平行となるようにしたことを特徴とする卓上切断機。

【請求項2】

請求項1において、前記支持部材は前記切断刃の軸方向と直交すると共に、前記ベース部上面に対して平行に延びる傾動軸を支点として、前記ベース部上面に対して垂直な位置から両方向に45°傾動可能に支持されていることを特徴とする卓上切断機。

【請求項3】

該ベース部は、ベースとターンテーブルとを備え、該ターンテーブルは該ベース上に支持され、該ターンテーブルは、該ベースに対して回動可能であり、該ターンテーブルの上面と該ベースの上面とは面一でありそれぞれ該ベース部の上面をなして該加工部材を支持し、

該支持部材は該ターンテーブルに傾動可能に支持されていることを特徴とする請求項1又は2記載の卓上切断機。

【請求項4】

該係合部材は、ネジと該ネジの一端に設けられたノブとを有し、

該ネジが該第3の貫通孔に螺合し、該ネジの他端が、該仮想平面上において前記切断刃の側面と平行な方向に該第1のパイプを押圧して該第1のパイプの摺動を規制することを特徴とする請求項1又は2記載の卓上切断機。

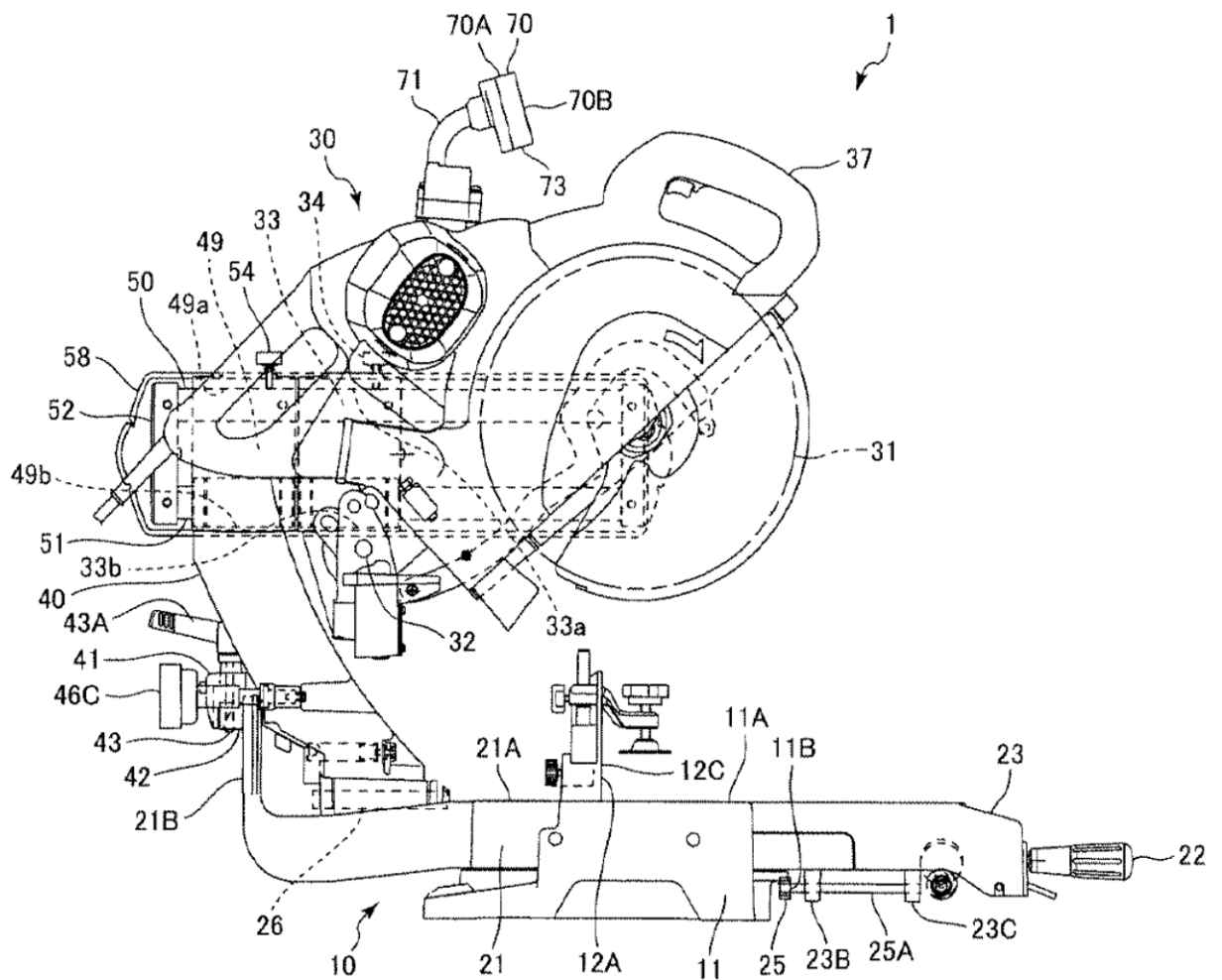
【請求項5】

該係合部材は、該第1のパイプの部分に係合可能であり、該係合により、該摺動支持部を該第1のパイプにおける任意の部分に固定可能であることを特徴とする請求項1又は2記載の卓上切断機。

4. 審決の理由

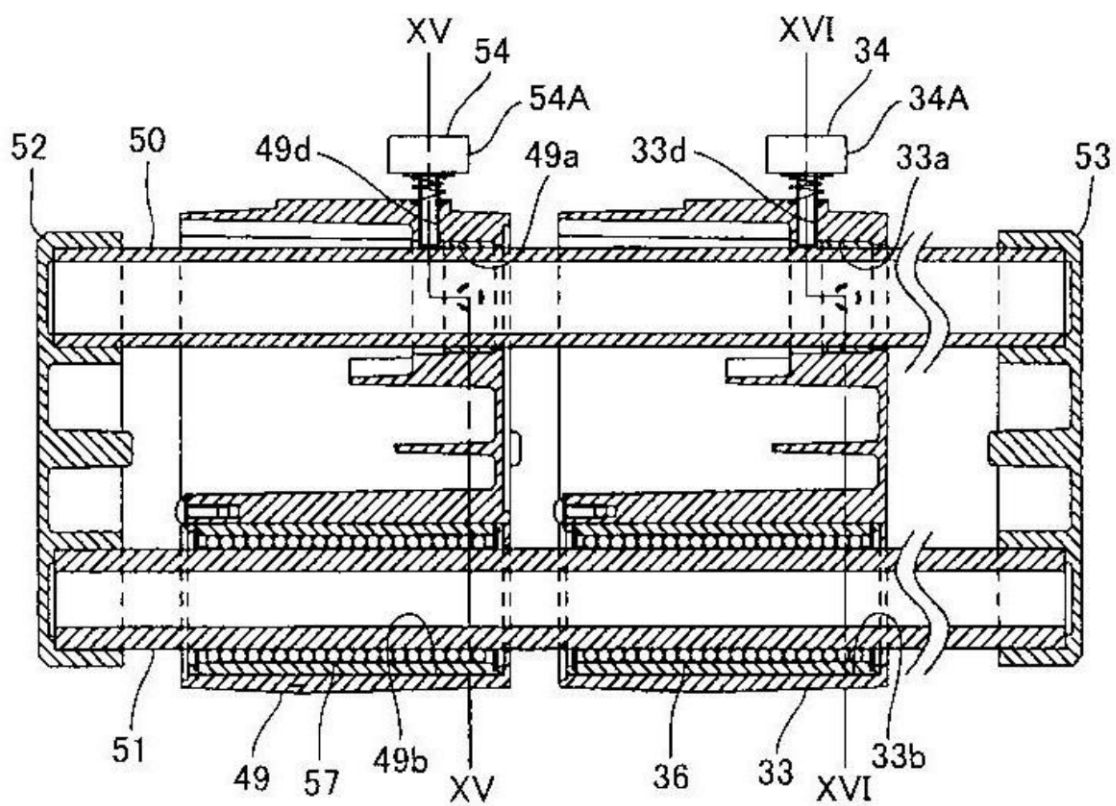
- ①本件補正は、新たな技術的事項を導入するものとまでいうことはできない
- ②本件発明は、カナダ国特許出願公開第2372451号明細書（甲6。以下「甲6文献」という。）に記載された発明（以下「甲6発明」という。）並びに米国特許出願公開第2004-0055436号明細書（甲7）、実願昭59-110990号のマイクロフィルム（甲8。以下「甲8文献」という。）及び特開平8-252801号（甲9）の各記載事項（以下、それぞれ「甲7記載事項」、「甲8発明」、「甲9記載事項」という。）に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるということとはできないから、本件特許は、特許法第29条第2項に違反してなされたものではない

【図3】

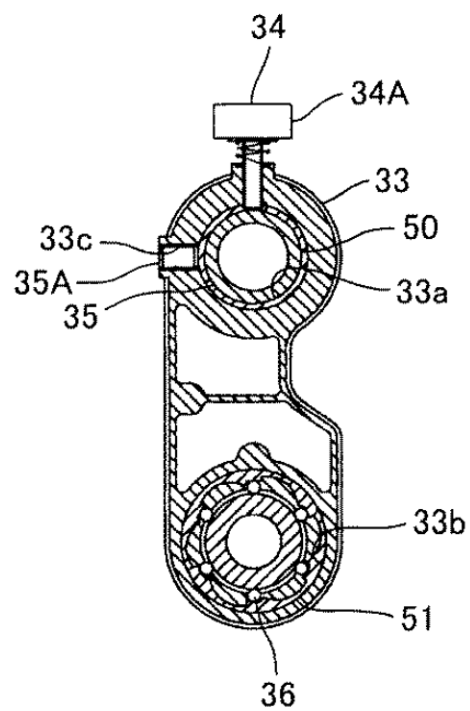


- 1 卓上切断機
 - 1 0 ベース部
 - 2 6 傾動軸
 - 3 0 切断部
 - 3 1 丸鋸刃 (切断刃)
 - 4 0 支持部材
 - 4 9 第1摺動支持部
 - 3 3 第2摺動支持部
 - 3 2 揺動軸
 - 3 3 a, 3 3 b 第1及び第2の貫通孔
 - 3 3 c, 3 3 d 第3の貫通孔
 - 3 4 ネジ (係合部材)**
 - 3 5 すべり軸受リング (摺動部材)**
 - 3 6 ボールベアリング (摺動部材)**
 - 5 0 第1のパイプ**
 - 5 1 第2のパイプ**

【図14】



【図16】



5. 判決（抜粋）

- ①本件補正を適法であるとした審決の判断に誤りはないが、
- ②甲8文献（実願昭59-110990号のマイクロフィルム）に記載された発明（甲8発明）を甲6文献（カナダ国特許出願公開第2372451号明細書）に記載された発明（甲6発明）に適用しても、当業者が相違点1に係る構成とすることを容易に想到することができないとした審決の判断は誤りであり、取り消されるべきものとした。

①補正について：

本件当初明細書においては、「摺動部材」については明記されておらず、第1のパイプと接触する摺動部材の長さ方向の全領域を第1の領域、第2のパイプと接触する前記摺動部材の長さ方向の全領域を第2の領域としたときに、「第1の領域は前記第2の領域より短く形成されること」、「係合部材及び第1の領域は、一对のパイプの軸心を含む仮想平面の方向において第2のパイプと接触する摺動部材の支持部材側の一端と前記支持部材と反対側の他端との間に位置すること」、「係合部材は、第1のパイプと接触する摺動部材の一方の端部に近接する位置で第1のパイプと係合すること」という構成も明記されていない。

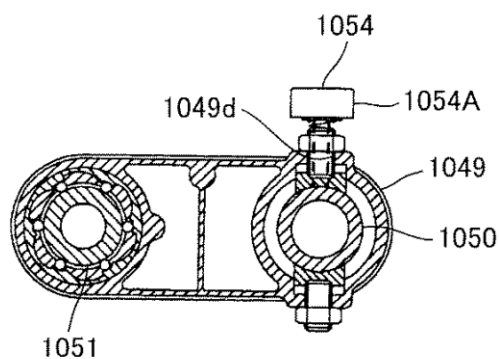
●ここで、「ボールベアリング36」の技術的意義についてみると、(i)パイプの摺動を滑らかにし、(ii)貫通孔の半径方向におけるパイプの移動を規制するほか、(iii)切断部を含めた部品等の荷重を支えるものであり、これらの要件を満たすものであれば、ボールベアリングに限定されない（当初明細書に明記）。「すべり軸受リング35」についても、(i)摺動を可能にし、(ii)パイプの半径方向の移動を不能にするほか、(iii)切断部を含めた部品等の荷重を支えるものであることは当業者にとって明らかである。つまり、両者の技術的意義は基本的に同一であって、様々な部材の中からどのような軸受（ベアリング）等を用いるかは当業者が適宜なし得る設計的事項であり、このような摺動を可能にする部材を「摺動部材」と抽象化して表現したとしても、新たな技術的事項を導入するものではない。

●そして、当業者であれば、摺動可能な卓上切断機については摺動支持部の摺動方向の長さが短い方が好ましいという課題があることは認識しているのであるから（当事者間に争いがない。）、本件当初明細書の記載（特に図14、図16）をみれば、第2の領域の長さを所与のものとした場合には第1の領域と係合部材を第2の領域の範囲内に収めることで摺動支持部の長さが相対的に短くなっていることを認識し、理解するものである。

②進歩性について：

本件発明は、従来（図22）は水平方向に平行に配置された一对のパイプを有しており、ネジが一方のパイプを押圧することにより一方のパイプが湾曲し、他方のパイプを支点として摺動支持部が回転し、切断刃のベース部上面に対する垂直性が低下していたところ、

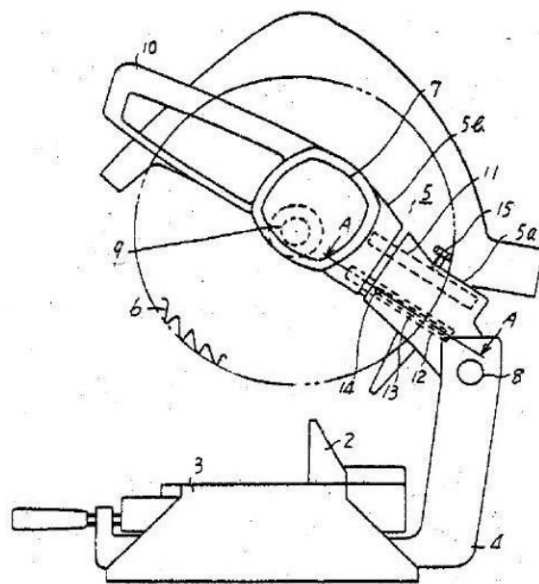
【図 2 2】 (従来)



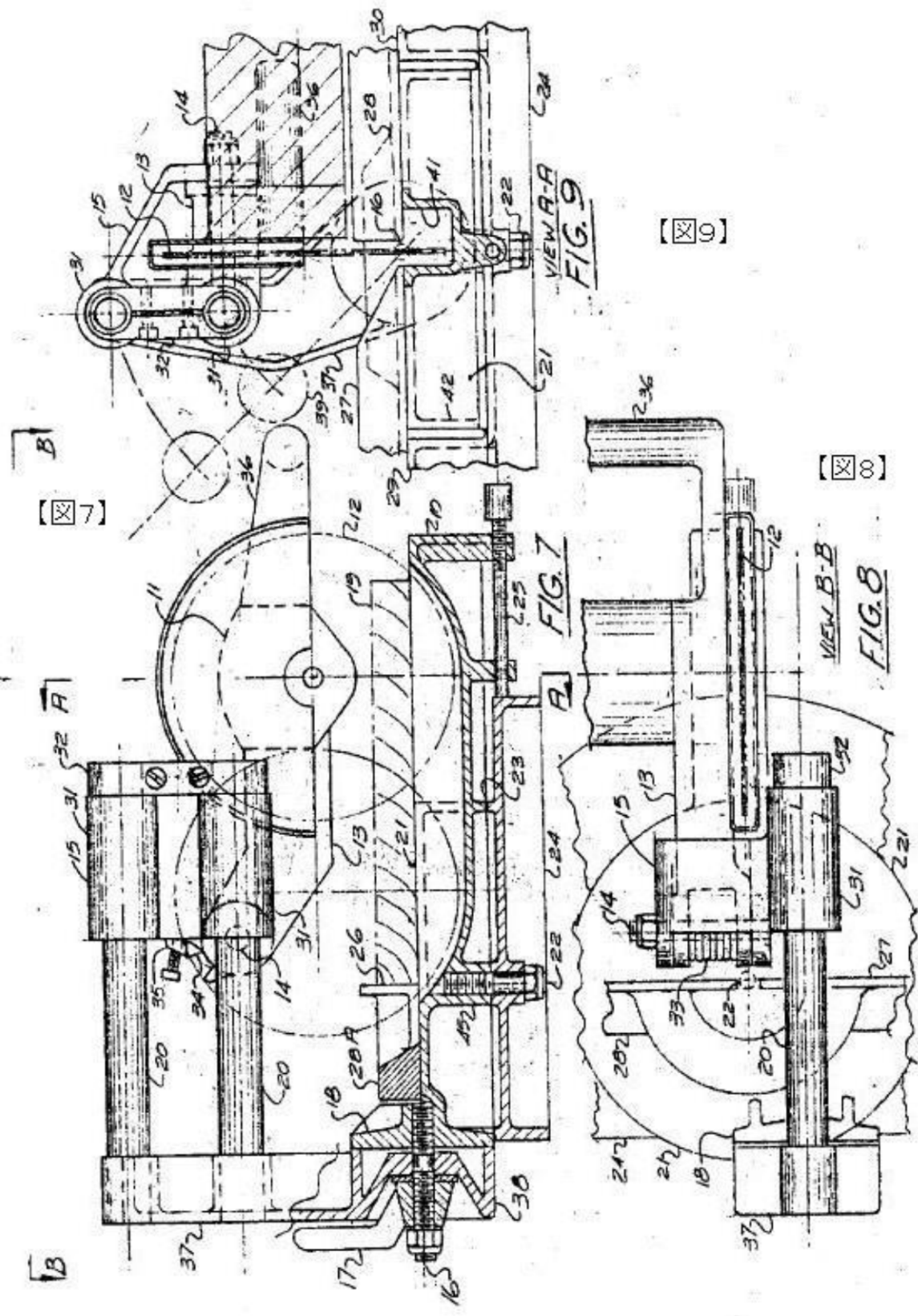
係合部材による一方のパイプへの押圧によって変形する一方のパイプの方向を切断刃の略揺動方向、即ち、揺動軸に略垂直の方向に一致させることで、ベース部上面に対する切断刃の垂直性の低下を防止する、という効果を奏する。

審決は、甲 8 発明の係合部材を甲 6 発明に適用するに当たり、押圧方向を甲 6 発明の 2 本のパイプの軸心を結ぶ平面上とすることは、当業者にとって容易に想到し得たものではない旨判断した。

甲 8 文献の【第 1 図】



甲6文献の【図7】～【図9】



しかし、甲8文献の第1図及び第3図はいずれも側面図ではあるものの、第1図の「ノブ15」は「スライドシャフト11, 12」(パイプ)に対して垂直方向の上方から押圧する形で図示されており、正面図を作成したときに「スライドシャフト11」と「スライドシャフト12」が左右にずれることを窺わせるような記載は一切ない。また、卓上切断機においては、2本のパイプの軸心を結ぶ平面が鉛直であるものが数多く存在し、甲6発明も同様である。

これらの事情によれば、甲8発明に接した当業者であれば、「ノブ15」は、「スライドシャフト11」と「スライドシャフト12」の軸心を結ぶ仮想平面上を通っており、上方から「スライドシャフト11」を押圧すると理解するものである。

そして、甲6発明も甲8発明も、揺動軸を支点として揺動可能な切断部を有し、かつ、上下に平行に配置された2本のパイプを用いることで切断部を摺動可能とする卓上切断機に関するものであって、いずれも切断幅を増大して幅広の木材に対応するものである。また、甲8発明で開示されている技術は、摺動する切断部を固定することを可能にするものであるところ、切断部が摺動する構造において切断部を摺動しないように固定することは、切断作業の態様を増やすという利点があること(摺動せずに切断部の上下の揺動のみで切断することができる。)、搬送時などに切断部が意図せず動くことを防止する必要があることなどからすると、甲6発明を含めた切断部が摺動する構造を有する卓上切断機において、切断部を固定することは、共通の内在する課題であると認められる。そうすると、甲6発明に甲8発明を適用する動機付けがあるというべきであって、甲6発明及び甲8発明に接した当業者であれば、甲8発明を甲6発明に適用して、相違点1に係る構成とすることを容易に想到することができると認められる。

6. コメント

①補正について： 本件では抽象化や自明な事項の追加が認められていますが、特に外国出願ではこのような補正は難しいと思われるため、出願当初から(難しいケースもありますが)、重要と思われる要素には「摺動部材」等の抽象化した名称を付しておくことや、技術的事項について自明であるとしても一言添えて置くことを、気を付けなければと改めて感じました。また一方で、日本出願の中間処理では、発明の明確化等の観点から、明細書に明記されていない自明な事項を追加することも有効だと感じました。

②進歩性について： 「切断部を固定することは、共通の内在する課題」であるとしても、本件特許の『切断刃の垂直性の低下を防止する』という課題は、甲6、甲8文献のいずれにも示されていないようです(被告も主張)。しかし、これについて判決では、甲8発明が当然有している効果であるとして退けられており、厳しい判決だと感じました。

以上