

平成19年6月28日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成18年(行ケ)第10338号 審決取消請求事件

平成19年6月5日口頭弁論終結

判 決

原告 ビーケーアイ ホールディング コーポレーション

訴訟代理人弁理士 矢野寿一郎

被告 特許庁長官 中嶋 誠

指定代理人 寺本光生，溝淵良一，高木彰，田中敬規

主 文

- 1 原告の請求を棄却する。
- 2 訴訟費用は原告の負担とする。
- 3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を30日と定める。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

特許庁が不服2004-7320号事件について平成18年3月7日にした審決を取り消す。

第2 当事者間に争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

原告は、発明の名称を「長尺物のパッケージ」とする発明につき、平成10年6月17日を国際出願として、特許を出願（パリ条約による優先権主張1997年6月19日、米国。以下「本願」という。）し、平成15年3月20日付け手続補正書により補正を行ったが、同年12月25日付けの拒絶査定を受けたため、平成16年4月12日、審判を請求した。

特許庁は、上記審判請求を不服2004-7320号事件として審理し、その結果、平成18年3月7日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審

決をし、同月 22 日、審決の謄本が原告に送達された。

2 特許請求の範囲

平成 15 年 3 月 20 日付け手続補正書による補正後の本願の請求項 1 (請求項は全部で 49 項である。) は、次のとおりである。

「長尺物 (11) を前後に折り畳み、その各畳み部分が、次の畳み部分に対して、長尺物を横切る方向の折り目 (25・26) を介して折り畳まれた状態にし、該畳み部分の側縁 (27・28) を整列させて山 (20・21・22・23) をなし、このようにして長尺物によってできた山 (20・21・22・23) を複数個、側縁 (27・28) が平行となるように横並びに配置して、共通する一つのパッケージ構造体 (10) をなしており、該共通のパッケージ構造体における各山の上端及び下端に、その長尺物の接続端部 (44・45, 96) を、接続可能な状態にて配置し、各山を通じて長尺物を一繋がりにしたものであって、

該共通のパッケージ構造体 (10) において、該複数のうちの各山 (20・21・22・23) は、その隣りの山と、側縁 (27・28) 同士の間硬質の隔壁を介さず直接的に横並びに配置されており、

該共通のパッケージ構造体の最端位置の各山の一端を除いて、各山の該上下両端にて、該長尺物 (11) が、その長手方向にて、該共通のパッケージ構造体における他の山の長尺物に接続されるものであり、これにより、該共通のパッケージ構造体として該複数の山を横並びとした状態のまま、該共通のパッケージ構造体を通して長手方向に一繋がり長尺物を提供するものであることを特徴とする長尺物のパッケージ。」

(以下、請求項 1 に係る発明を「本願発明」という。)

3 審決の理由の要点

本願発明は、特開平 3 - 32826 号公報 (甲第 1 号証。以下、審決と同様に「引用文献」という。) に記載された発明 (以下「引用発明」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から、特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないとするものである。

審決は、上記結論を導くに当たり、引用発明の内容並びに本願発明と引用発明との一致点及び相違点を次のとおり認定した。

(1) 引用発明の内容

連続した素材ウェブをジグザグ形に折り畳み、その折り畳み部分は素材ウェブの長尺方向を横切る方向の折り目で折り畳まれており、折り畳んだ部分の側縁は整列されており、山すなわちスタックは複数個配置されてグループとされており、最端位置のスタックの一端を除いてこれら複数のスタックのウェブは互いに繋がっており、山すなわちスタックは複数個配置されてグループとされているもの

(2) 一致点

「長尺物を前後に折り畳み、その各畳み部分が、次の畳み部分に対して、長尺物を横切る方向の折り目を介して折り畳まれた状態にし、該畳み部分の側縁を整列させて山をなし、このようにして長尺物によってできた山を複数個、横並びに配置して、共通する一つのパッケージ構造体をなしており、該共通のパッケージ構造体における各山の上端及び下端に、その長尺物の接続端部を、接続可能な状態にて配置し、各山を通じて長尺物を一繋がりにしたものであって、

該共通のパッケージ構造体において、該共通のパッケージ構造体の最端位置の各山の一端を除いて、各山の該上下両端にて、該長尺物が、その長手方向にて、該共通のパッケージ構造体における他の山の長尺物に接続されるものであり、これにより、該共通のパッケージ構造体として該複数の山を横並びとした状態のまま、該共通のパッケージ構造体を通して長手方向に一繋がりの長尺物を提供するものであることを特徴とする長尺物のパッケージ。」である点

(3) 相違点

ア 本願発明では、山は側縁が平行となるように横並びに配置されているのに対し、引用発明では、山は横並びで配置されていることは明らかであるが、側縁が平行であるか否かは必ずしも明らかではない点（以下、審決と同様に「相違点 1」という。）

イ 本願発明では、各山は、その隣りの山と、側縁同士の間硬質の隔壁を介さず直接的に横並びに配置されているのに対し、引用発明では、文言上は明らかではない点（以下、審決と同様に「相違点 2」という。）

第 3 審決取消事由の要点

審決は、本願発明と引用発明との下記の相違点（以下「相違点 3」という。）を看過し、本願発明の顕著な作用効果を考慮せず、進歩性についての判断を誤ったものであるところ、これらの誤りがいずれも結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法なものとして取り消されるべきである。

なお、相違点 1 及び 2 についての審決の認定判断は、いずれも争わない。

1 取消事由 1（相違点 3 の看過）

本願発明では、「側縁が平行となるように横並びに配置して、共通する一つのパッケージ構造体をなしており、該共通のパッケージ構造体における各山の上端及び下端に、その長尺物の接続端部を、接続可能な状態に配置し、各山を通じて長尺物を一繋がりした」ものであるのに対し、引用発明では、「パレット 2 4」上に載置された位置で、側縁が平行となるように横並びに配置した状態においては、「グループ 2 2」の長尺物の接続端部を接続可能な状態には配置しておらず、各山を通じて一繋がりしていない点

2 取消事由 2（相違点 3 に係る顕著な作用効果の看過）

本願発明では、連続的に長尺物を始端部から最後端まで連続して山を越えて引き出すことができる、引用発明における「パレット 2 4」と「走行ローラー 3 4 / 3 5」に相当するものが必要でない、山毎の接続端部の接続は最

初に一度に行うことができるのでその都度始端部と後端部を接続するという作業は必要ない、という顕著な効果が生ずる。

第4 被告の反論の骨子

審決の認定判断はいずれも正当であって、審決を取り消すべき理由はない。

1 取消事由1（相違点3の看過）について

原告が相違点3として主張するに際し、本願発明と比較したのは、引用文献の「パレット24」上に載置された位置で、側縁が平行となるように横並びに配置した状態の長尺物であり、この状態では、「グループ22」の長尺物の接続端部を接続可能な状態には配置しておらず、各山を通じて一繋がりにしていない。

しかし、審決が引用文献から把握した発明は、パレット24上の長尺物ではなく、例えば、引用文献Fig.1における複数のスタック15の状態である。したがって、原告の主張は、審決における引用発明とは異なる発明と本願発明とを比較して議論しているのであり、審決に誤りがあるという理由にはならない。

2 取消事由2（相違点3に係る顕著な作用効果の看過）について

連続的に長尺物を始端部から最後端まで連続して山を越えて引き出すことができる点については、引用発明においても素材ウェブが連続的に取り出されていくことを目的として端部同士が繋がれているのであるから、本願発明と同様の効果が得られているものである。

本願発明においては、引用文献の「パレット24」と「走行ローラー34/35」が必要でないとする点については、前述のとおり審決が引用していない部分に基づいて主張するものであり、「パレット」や「走行ローラー」の有無が審決の判断を左右するものではない。

長尺物の端部同士を接続する作業はいずれかの時点で行う必要があることは、本願発明も引用発明も同様であって、本願発明が格別の効果を有しているものとは到底いえない。

第5 当裁判所の判断

1 取消事由1（相違点3の看過）について

原告が相違点3として主張するときの引用発明の構成は、長尺物がパレット24上に載置されたときに、長尺物の「側縁が平行となるように横並びに配置した状態」にあること、「『グループ22』の長尺物の接続端部を接続可能な状態には配置しておらず、各山を通じて一繋がりにしていない」状態にあること、の2点が要素となっている。

他方、原告は、審決が引用発明の内容を「連続した素材ウェブをジグザグ形に折り畳み、その折り畳み部分は素材ウェブの長尺方向を横切る方向の折り目で折り畳まれており、折り畳んだ部分の側縁は整列されており、山すなわちスタックは複数個配置されてグループとされており、最端位置のスタックの一端を除いてこれら複数のスタックのウェブは互いに繋がっており、山すなわちスタックは複数個配置されてグループとされているもの」と認定したことを認めている。

これらによれば、原告が相違点3として主張する引用文献記載の発明の構成（上記及び）は、審決認定の引用発明の内容に含まれていないことが認められる。すなわち、原告主張の相違点3は、原告が、引用発明とは異なる構成の発明を引用文献から独自に認定し、これと本願発明を対比した結果であるから、相違点3は本願発明と審決認定の引用発明との相違点ではないから、審決に相違点3の看過はなく、原告の主張する取消事由1には理由がない。

2 取消事由2（相違点3に係る顕著な作用効果の看過）について

前記1のとおり、原告主張の相違点3は、本願発明と引用発明との相違点とは認められないから、審決に相違点3に係る顕著な作用効果の看過もあり得ない。

なお、念のため原告が主張する効果について検討しても、以下のとおり、原告の主張する取消事由2には理由がない。

- (1) 原告は、本願発明について、「連続的に長尺物を始端部から最後端まで連続して山を越えて引き出すことができる」との効果を主張する。

引用文献には、「複数のスタックからなるブランクの1つのスタックが連続した1ユニットとして処理され、中断されることが無い。」(3頁左下欄15行~17行)、「ブランクスタック14の複数のスタック15の取り出しを機械化するために、次々に隣接して並べられた複数のスタック15が、即ちグループ22が切れ目無く連続する素材ウェブ19によって形成される。・・・従って、例えば7つのスタック15(第3図)からなるグループ全体22が、手作業の介入すること無く、素材ウェブとして連続的に取出されて行く。」(4頁左下欄3~18行)との記載がある。

これらの記載によれば、原告が主張する本願発明の上記効果は、引用発明も奏するのであって、本願発明に固有のものではない。

- (2) 原告は、本願発明について、「『パレット24』と『走行ローラー34/35』が必要ない」との効果を主張する。

「パレット」等の構成は、審決認定の引用発明でないことは前述したとおりであるが、念のためこれらの構成の奏する効果についても検討することとする。引用文献に開示されている「パレット24」は、「包装機械の区域に於ける貯蔵能力を増やすために、スタック15の複数のグループ22^(ママ)用意され、連続してスタックコンベヤー16上に置かれる。これらのグループ22が可動の運搬構造体、特に特殊設計のパレット24、の上に受け取られる。この実施例(第3及び4図)に於いては、これが繋がったスタック15の4つのグループを受け取ることが出来る。このパレット24がスタックコンベヤー16の装入端部の前でこれに対して直角に移動し、互いに隣り合って置かれたスタック15の1つのグループ22がスタックコンベヤー16と常に1線上に並ぶようにすることが出来る」(4頁左下欄19行~右下欄10行)ようにするために備えられるものであり、「走行ローラー34,35」

は、「パレット 24 がその下側に走行ローラー 34, 35 を装備している。これによって、スタックコンベヤー 16 に対するパレット 24 の正確な相対的位置が固定される。これは、少なくとも 1 対の走行ローラー 34, 35 がパレット 24 の走行面の凹み 36 に入るからである。」(5 頁右上欄 9 ~ 14 行)との作用効果、すなわち包装材料の貯蔵能力の増強に対処するための構成が奏する効果である。

以上から明らかなように、引用発明において、原告主張の前記第 3 の 2 の及び の効果を奏するためには、「パレット 24」と「走行ローラー 34, 35」の構成を必須とするものではないし、他方、本願発明においても、貯蔵能力を増やすために「パレット 24」を、またその際に正確な相対的位置を固定するために「走行ローラー 34, 35」の構成を採用し得るものであるから、原告が主張する本願発明の効果 は、本願発明に固有のものではない。

- (3) 原告は、本願発明について、「山毎の接続端部の接続は最初に一度に行うことができるのでその都度始端部と後端部を接続するという作業は必要ない」との効果を主張する。

しかし、長尺物の端部同士を接続する作業をいずれかの時点で行う必要があることは、本願発明においても引用発明においても同様であって、原告が主張する効果 は、本願発明に固有のものではない。

3 結論

以上に検討したところによれば、審決取消事由にはいずれも理由がなく、審決を取り消すべきその他の誤りは認められない。

よって、原告の請求は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第 4 部

裁判長裁判官

田 中 信 義

裁判官

古 閑 裕 二

裁判官

浅 井 憲