

判決年月日	平成 2 2 年 7 月 2 8 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 1 年（行ケ）第 1 0 3 0 4 号		
○ 発明の名称を「光沢黒色系の包装用容器」とする特許発明についての無効審判請求において、複数の請求項に係る訂正請求を一体として判断して当該訂正を認めず、訂正前の発明について実施可能要件及びサポート要件を欠くとして特許を無効とした審決が取り消された事例			

(関連条文) 特許法 1 3 4 条の 2 第 1 項 , 平成 1 4 年法律第 2 4 号による改正前の特許法 3 6 条 4 項 , 特許法 3 6 条 6 項 1 号

1 原告は、発明の名称を「光沢黒色系の包装用容器」とする特許 (第 3 8 0 3 8 2 3 号) の特許権者であるところ、被告からその特許発明の旧請求項 1 及び 2 (訂正前発明 1 及び 2) につき特許無効審判請求がなされ、当該手続の中で原告が旧請求項 1 を削除し、旧請求項 2 を新請求項 1 に繰り上げてその内容を変更する訂正請求をしたが、特許庁が原告のなした訂正請求を一体として判断し、これを認めず、旧請求項 1 及び 2 に係る特許を無効とする旨の審決をしたことから、これに不服の原告がその取消しを求めた事案である。

2 本判決は、次のとおり判示するなどして、原告の請求を認容した。

(1) 「審決は、訂正事項 (1) 及び (2) を一体として訂正事項 a と整理し、訂正事項 a について、特許請求の範囲の減縮や明りょうでない記載の釈明を目的とするものではなく、また、明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでもないもので、そのような訂正事項 a を含む本件訂正を全体として認めない旨の判断をした (審決 6 頁 1 6 行 ~ 7 頁 6 行 , 8 頁 5 行 ~ 1 7 頁 2 2 行) 。

しかしながら、特許無効審判事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がなされている場合、その許否は訂正の対象となっている請求項ごとに個別に判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に合致しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとするのは許されないと解するのが相当である (特許異議に関する最高裁平成 2 0 年 7 月 1 0 日第一小法廷判決・民集 6 2 巻 7 号 1 9 0 5 頁参照) 。

そうすると、旧請求項 1 に関する訂正事項 (1) と旧請求項 2 に関する訂正事項 (2) とは各別に判断されるべきであるところ、訂正事項 (1) は上記のとおり旧請求項 1 を削除するだけのものであるから、特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正に該当し、明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるといえる。したがって、上記のような理由付けで訂正事項 (1) の訂正を認めなかった審決には誤りがある」

(2) 「本件詳細説明の記載によれば、本件発明の課題は優れた光沢を出すことにあり、光沢を出すためには昇温結晶化温度が非常に重要とされる一方で、固有粘度は、容器の強

度，形状，成形のしやすさの観点から設けられた条件であると認められる。そして，【表 2】における実施例と比較例との比較においても，光沢の有無は検討されているが，容器の強度等については触れられていないのであって，固有粘度の差による影響は必ずしも明らかではない。そうすると，フェノールとテトラクロロエタンとの混合割合が 50 対 50，60 対 40，75 対 25（3 対 1）のいずれであっても，固有粘度に最大で 0.02 程度の差しか生じないとすれば，そのような差が生じるからといって，直ちに当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が光沢を有する容器の製造を目的とする訂正前発明 2 を実施することができないとまではいえないというべきである。」

(3)「本件詳細説明の実施例では，固有粘度を多層シートの切り出し片で測定し（段落【0016】），昇温結晶化温度及び結晶化熱量を多層シートから成形された容器切り出し片で測定している（段落【0017】，【0018】）。他方，上記…で説示したとおり，訂正前発明 2 では，固有粘度，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が規定する対象はシート層であると解されるから，実施例の測定値はシート層そのものに関する数値であるとはいえない。

…実施例におけるシート層と外層シートとの厚さの割合は，シート層（中間層）が 8 μm であるのに対し，その両面に積層された外層シートは各 1 μm であって（【表 1】の「層構成」欄），外層シートの厚さはシート層の厚さに比べて薄い。したがって，実施例における固有粘度等の数値が多層シートについて測定されたとしても，これらの数値は，厚いシート層の影響を大きく受けるものと解される。

…また，…実施例においては，シート層の 97（実施例 1），86（同 2），95（同 3）重量パーセントがポリエチレンテレフタレート（「RE565」）により構成され，外層シートも 100 重量パーセントがポリエチレンテレフタレート（「RE565」）により構成されていることから，シート層と外層シートとは，その材料の大部分が共通することになる。加えて，実施例では，シート層と外層シートとを一つの押出機でシート成形し，また，一つの成形機で成形している（段落【0022】）。このように，シート層と外層シートとで材料の大部分が共通し，かつ，同一の機械で成形等が行われていることからすると，シート押出の際の熱履歴や，成形加工時の加熱温度，延伸の程度，冷却条件等については，シート層も外層シートもほぼ同じになるものと解される。

そうすると，実施例における固有粘度，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が多層シートについて測定されたものであっても，それらの数値は，シート層単独で測定された場合と近似した数値になる蓋然性が高いといえる。

以上のとおりであるから，実施例における固有粘度，昇温結晶化温度及び結晶化熱量の各数値が多層シートについて測定されているからといって，訂正前発明 2 が本件詳細説明に記載されていないとまではいえ」ない。