

判決年月日	平成26年11月19日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成26年（行ケ）第10124号		
○名称を「製品保持手段を有する改善されたパケット」とする特許発明（特許第4976547号）について特許無効審判請求について請求項の一部を無効とした審決の取消訴訟において、新規事項の追加に当たるとして訂正を認めなかった審決の判断に誤りがあるとし、訂正後の発明（請求項1～4，6～11）及び請求項12は、相違点に係る構成を容易に想到できたものとはいえないとして、無効審決を取り消した事案。			

（関連条文） 特許法134条の2第9項、同法126条5、6項、同法123条1項2号、同法29条2項

（関連する権利番号等） 無効2012-800207号、実願平5-45394号（実開平7-11569号）、米国特許出願公開第2003/0080020号

1 事案の概要

本件は、特許無効審判請求について請求項の一部（請求項1～12）を無効とした審決の取消訴訟である。争点は、①訂正に関しての新規事項の追加の有無、②進歩性の有無である。

2 訂正に関しての新規事項の追加の有無

請求項1についての訂正は、「上記永久接着手段（80）は、上記切離し部分（170）の中で、上記主要面の一方において上記切取線（171）と上記端縁との間に配置されており、この永久接着手段（80）によって個包装されたスティック状の製品が上記主要面の一方においてパケットに個々に固定されている一方、隣接する製品同士は互いに接着されておらず、」という発明特定事項を付加する訂正を含んでおり、これは、「主要面の一方においてのみ」永久接着手段を設ける構成（以下「本件訂正事項」という。）を含んでいる。なお、訂正は、請求項1ないし4、請求項6ないし11についてなされ、請求項12についてなされていない。

（1）審決

審決は、切離し部分の中で主要面の一方のみが永久接着手段によりパケットに固定されている構成が、本件明細書に記載されているということはできず、切離し部分の中で主要面の一方のみが永久接着手段によりパケットに固定されていることにより、永久接着手段により固定された主要面部分に引張力Fが集中し比較的小さな力Fでもって、容易かつ確実に、切離し部分の切り離しが可能になる等の作用効果を奏することは、本件明細書に記載も示唆もされておらず、自明であるとも認めるべき理由もないから、新規事項の追加に当たるとして、本件訂正を認めなかった。

（2）当裁判所の判断

本件明細書の本文の記載を見るに、本件発明の課題、課題解決から見て、永久接着手段（80）が、製品の主要面の両面にある場合に限られる旨の記載も、一方に限る旨の記載もないこと、パケット（外箱）から個包装された製品が1個取り出された状態を示す斜視図において、製品の主要面の上面に永久接着手段（80）が図示されているものの、主要面の下面には永久接着手段（80）が図示されておらず、同図が透視図であることに照らすと、当該記載に触れた当業者は、主要面の下面に永久接着手段（80）が示されていない以上は、下面には永久接着手段（80）は存しないと理解するのが自然であることなどから、図18について、主要面の両面に永久接着手段を有する構成のみが開示されているものと限定して捉えるのは相当でなく、同図は、主要面の上面にのみ接着手段を有する構成を開示しているものと認められるとした。また、永久接着手段（80）が、主要面の一方のみにあれば、原告主張の作用効果を奏することはその構成自体から、当業者にとって

自明であるから、新規事項の追加に当たらないとした。

3 訂正発明 1、3 並びに本件発明 1 2 の進歩性の有無

(1) 審決

審決は、甲 2 発明に、甲 1 の技術を適用すると、適用後の発明は、甲 1 に記載された上記の消費者にとって有用な作用効果を奏することが、当業者に明らかであるから、甲 2 発明に甲 1 の技術を適用する動機付けは存在するとした。

(2) 当裁判所の判断

審決は、両発明を組み合わせることについての動機付けの判断に当たり、具体的な動機や示唆の有無について検討することなく、単に、組合せ後の発明が消費者にとって有用な作用効果を奏するとの理由で動機付けを肯定しているものであり、事後分析的な不適切な判断といわざるを得ない。

甲 2 発明は、消費者が製品をシート及びハウジングから掴んで容易に取り出すことができ、かつ、多数の製品が取り外された後でも製品を保持することができることを目的とし、そのために、製品とシートとの間の結合（接着）は、製品をシートから容易に取り外すことのできる「剥離可能な」結合（接着）との構成をとったものである。

これに対し、甲 1 発明は、容器に収納されている形態の被包装物を、片手で簡便に取り出すことを可能とする容器入り包装体を提供することを目的として、包装体下方部を収納容器に永久的に固着すること、及び包装体の適宜位置に収納容器底面と略平行な切目線を設けること、の 2 つの要件により、包装体を収納容器から取り出す際、包装体を引っ張るだけで、包装体が切目線の部分で切り離され、包装体を被包装物の一部が露出した状態で取り出すことができるとの構成をとったものである。

そうすると、当業者は、製品をシートから容易に取り外すことのできる「剥離可能な」結合（接着）との構成をとった甲 2 発明において、製品とシート間及びシートと箱間の「接着」を「永久的」なものとすることによって、包装体が切目線の部分で切り離されるように構成した甲 1 発明を組み合わせることはないというべきである。

よって、甲 1 の技術を、甲 2 発明に適用して、相違点 1 に係る本件発明 1 2 の構成とすることは、当業者が容易に推考し得たことである、との審決の認定は誤りであり、同様の理由により、訂正発明 1 及び 3 についての容易想到性判断も誤りである。