

平成14年（行ケ）第566号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成16年8月24日

判決

原	告	日本製紙株式会社
補助参加人		四国化工機株式会社
上記両名訴訟代理人弁理士		廣田雅紀
同		小澤誠次
同		高津一也
被	告	エービー テトラ パック
同訴訟代理人弁理士		三好秀和
同		岩崎幸邦
同		鹿又弘子
同		原裕子
同		清水正三

主文

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用中、参加に関する部分は補助参加人の負担とし、その余は原告の負担とする。

事実及び理由

第1 当事者の求めた裁判

1 原告

(1) 特許庁が平成10年審判第35163号事件及び同年審判第35204号事件について平成14年9月25日にした審決を取り消す。

(2) 訴訟費用は被告の負担とする。

2 被告

(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。

第2 前提となる事実（証拠を掲げたもの以外は、当事者間に争いがない。）

1 特許庁における手続の経緯

(1) 被告は、発明の名称を「包装積層品をヒートシールする装置」とする特許第2501777号（以下「本件特許」という。）の特許権者である。

本件特許の出願、登録の経過は、次のとおりである。

ア(ア) 昭和57年10月8日に発明の名称を「包装積層品をヒートシールする方法と装置」とする特許を出願（優先権主張1981年10月8日、スウェーデン国。特願昭57-第177486号。以下「原原出願」という。）

(イ) 原原出願につき平成2年3月12日付け手続補正書により明細書を補正（甲10）。

(ウ) 同出願につき平成5年法律第26号（以下「平成5年改正法」という。）による改正前の特許法51条1項に基づき平成2年9月20日に出願公告（特公平2-42055号。甲11）。

(エ) 同出願につき平成4年1月23日付けで明細書の「特許請求の範囲」の補正（甲12）。

イ 平成5年改正法による改正前の特許法44条1項に基づき原原出願の一部を新たな出願として平成4年9月30日に出願（特願平4-262343号。以下「原出願」という。）。

ウ 平成5年改正法による改正前の特許法44条1項に基づき原出願の一部を新たな出願として平成6年7月26日に本件特許の出願（特願平6-174348号。甲15）。

エ 平成7年10月4日付けの手続補正書による補正（以下「本件手続補正」という。）により本件特許の「特許請求の範囲」を後記2記載のとおりに補正（甲16）。

オ 平成8年3月13日に設定登録。

(2) 補助参加人は、平成10年4月14日、本件特許を無効とすることを求めて、特許庁に審判の請求をし、同請求は平成10年審判第35163号事件として特許庁に係属した。他方、原告も、同年5月12日、本件特許を無効とすることを求めて、特許庁に審判の請求をし、同請求は平成10年審判第35204号事件として特許庁に係属した。

(3) 特許庁は、上記の両事件（以下「本件審判請求事件」という。）を併合し

て審理を行い、平成11年8月27日、原出願は、原出願に係る発明と原出願の「特許請求の範囲」第3項に記載された発明とが実質的に同一であるから、適法に分割されたものとは認められないとして、「特許第2501777号発明の特許を無効とする。」との審決（以下「前審決」という。）をした。

(4) 被告は、前審決を不服として、前審決の取消訴訟を東京高等裁判所に提起するとともに、平成11年10月19日に原出願に係る特許（特許第1795565号）の「特許請求の範囲」第3項を削除することを含む訂正審判の請求をした。特許庁は、平成12年3月23日、上記訂正を認容する審決をし、同審決は確定した。同裁判所は、同年9月26日、上記訂正審決が確定したことにより、前審決の判断はその前提を欠くことになり、誤りであったことになるとして、前審決を取り消す旨の判決（以下「前判決」という。）をした。

(5) 特許庁は、前判決を受けて、再度、本件審判請求事件について審理を行った上、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をした。

2 本件手続補正後の本件特許に係る発明（以下「本件発明」という。）の要旨
本件発明は、本件手続補正後の本件特許に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の「特許請求の範囲」に記載された、次のとおりのものである（アンダーラインは本件手続補正により補正された部分である。）

【請求項1】 繊維質材料の支持層（1）の内側にアルミ泊等の導電性材料層（4）を有し、さらにその内側に熱可塑性材料層（3）を有する一対の積層材料（10，11）を互いに、その最内層である熱可塑性材料層（3，3）間でヒートシールする装置において、前記熱可塑性材料層（3，3）同士を互いに接触させて該一対の積層材料（10，11）を外側から押しつけるための作用面（8）を有するシールジョー（5）が設けられ、該シールジョー（5）は、非導電性の本体（6）と該本体（6）の一方の側面に設けた導電性の棒（7）とで構成され、該棒（7）は、該一方の側面と前記作用面（8）を構成するとともに、前記一対の積層材料（10，11）の導電性材料（4）をシール帯域以内で高周波誘導加熱し、該一対の積層材料（10，11）の最内層である前記熱可塑性材料層（3，3）を溶融するべく高周波電源に接続するようになっており、該作用面（8）により、該熱可塑性材料層（3，3）同士が前記シール帯域で圧接され、さらに前記導電性の棒（7）には、該シール帯域以内で、高周波加熱により溶融された熱可塑性の材料層（3，3）を押し流す突条（9）が前記シール帯域（12，14）（判決注：符号「12」は「13」の誤記と認める。）に「非対称的に位置して設けられていることを特徴とする積層材料のヒートシール装置。」

3 本件審決の判断うち原告が取消事由として主張する部分の要旨

(1) 分割の違法と特許法29条1項3号違反の主張について

原告（請求人）は、①本件特許権の侵害を理由として被告（被請求人）ほか1名が補助参加人を相手方として提起した特許権侵害差止等請求訴訟の控訴審（東京高裁平成11年（ネ）第459号）である東京高等裁判所の判決（補助参加人は最高裁判所に上告受理の申立てをしたが、上告不受理の決定がされ、同判決は既に確定している。以下「本件侵害訴訟控訴審判決」という。）の判示するところによれば、本件発明は、シール帯域の隣接領域内に熱可塑性材料の堆積部分を形成しない構成、シール帯域以外を加熱する構成及び溶融熱可塑性材料をシール帯域の外にまで押し流す構成をも包含する発明であるが、原出願に添付された当初の明細書（特開平5-269854号公報の明細書（甲7））。以下「原出願明細書」という。）の「発明の詳細な説明」又は原出願添付の図面には、その要旨とする技術事項のすべてが当業者においてこれを正確に理解しかつ容易に実施することができる程度に記載されていないから、本件特許出願は適法に分割されたものではなく、本件特許出願の出願日は現実の出願日である平成6年7月26日というべきである、②しかるところ、本件発明は昭和58年8月11日公開の特開昭58-134744号公報（以下「本件引用例」という。）に記載された発明であるから、本件特許は特許法29条1項3号に違反し無効であると主張する。

そこで検討するに、原告の分割要件違反の主張は、本件侵害訴訟控訴審判決において、本件発明の技術的範囲が、堆積部分を形成させる構成に限定されず、シール帯域以外を加熱することやシール帯域の外にまで押し流すことが禁止されていないものであると解釈されたことに基づくものである。しかし、当該解釈に含まれる事項は、本件発明において、構成要件として規定されるものではないから、分割要件の適否を左右するものではない。

したがって、原告の上記主張は採用できない。

(2) 本件手続補正の違法と特許法29条1項3号違反の主張について

原告（請求人）は、①本件特許出願についてされた本件手続補正により、本件特許出願に添付された当初の明細書（以下「本件当初明細書」という。）に記載されていた、「前記一対の積層材料（10, 11）の最内層である熱可塑性材料層（3, 3）同士が前記シール帯域およびその両外側帯域で互いに圧接されるようにされ」の記載が削除され、当該補正の結果、本件侵害訴訟控訴審判決においては、原出願明細書及び本件当初明細書に一貫して記載されていた、「シール帯域の突条に対応しない部分（隣接領域）に熱可塑性材料のたい積部分が形成される構成」が本件発明の要件ではないと判断されたものであるから、当該記載を削除した本件手続補正は本件当初明細書の要旨を変更するものであり、したがって、本件特許出願の出願日は平成7年10月4日とみなされる、②しかるところ、本件発明は本件引用例に記載された発明であるから、本件特許は特許法29条1項3号に違反し無効であると主張する。

原告の上記主張は、本件侵害訴訟控訴審判決において、本件手続補正により補正された「特許請求の範囲」の記載に基づく本件発明の技術的範囲が、堆積部分を形成させる構成に限定されず、シール帯域以外を加熱することやシール帯域の外にまで押し流すことが禁止されていないものであると解釈されたことに基づくものである。しかし、当該解釈に含まれる事項は、本件発明において、構成要件として規定されるものではないから、本件出願の分割要件（「本件出願の分割要件」は「本件手続補正」の誤記と認める。）の適否を左右するものではない。

したがって、原告の上記主張は採用できない。

第3 当事者の主張

（原告ら主張の取消事由）

1 取消事由1（本件審決の第2の3(1)の判断の誤り）

本件特許出願は、平成6年7月26日、原出願の特願平4-262343号を基礎とする分割出願として出願されたものであり、本件発明は、本件明細書の「特許請求の範囲」に記載されたとおりの装置の発明に係るものである。しかるに、次に述べるとおり、本件発明の装置は、原出願明細書には記載されていないものであるから、本件発明は原出願から適法に分割されたものではない。したがって、本件特許出願の出願日は原出願日に遡及せず、現実の出願日である平成6年7月26日になるといふべきところ、本件引用例には本件発明が記載されているから、本件特許は特許法29条1項3号に違反するものであり無効である。

(1) 分割出願が適法にされたといえるためには、分割して新たな出願とする発明が、①分割出願の基礎となる原出願明細書の「特許請求の範囲」に記載された発明であるか、②その「発明の詳細な説明」又は原出願添付の図面に、その要旨とする技術的事項のすべてが当業者においてこれを正確に理解しかつ容易に実施することができる程度に記載されている発明であるか、のいずれかでなければならない。

(2) 本件発明の構成

本件発明は、前記第2の2に記載の構成要件からなる積層材料のヒートシール装置である。上記記載から明らかとなり、本件発明の装置は、「一対の積層材料（10, 11）を外側から押しつけるための作用面（8）を有するシールジョー（5）が設けられ」、「該作用面（8）により、該熱可塑性材料層（3, 3）同士が前記シール帯域で圧接され、さらに前記導電性の棒（7）に、該シール帯域以内で、高周波加熱により溶融された熱可塑性の材料層（3, 3）を押し流す突条（9）が前記シール帯域（12, 14）に非対称的に位置して設けられている」だけであり、「シール帯域の外方の領域で互いに対向して位置する熱可塑性の層を固体の状態に保ち、互いに対向して押し付ける構成」をその構成要件としておらず、したがって、「シールされた2つの層において、滞留し、混合された接着層を形成すること」のない方式の積層材料のヒートシール装置である。

上記の点は、本件侵害訴訟控訴審判決が、本件特許の「特許請求の範囲」の解釈に関してした判断により明らかにされている。すなわち、同判決は、①シール帯域の突条に対応しない部分（隣接領域）に熱可塑性材料のたい積部分が存すること、②互いに対向して置かれた積層材料の熱可塑性材料層を、シール帯域以内のみで加熱し、その外側は加熱しないものであること、③シール帯域の外側に対向して位置する熱可塑性材料層が固体の状態に加圧される領域を設けるといふ限定のないものであって、溶融熱可塑性材料の流れをシール帯域の外側でせき止めることは、いずれも本件発明の構成要件ではないこと、換言すれば、本件発明は、①シー

ル帯域の隣接領域内に熱可塑性材料の堆積部分を形成しない構成、②シール帯域以外を加熱する構成及び③溶融熱可塑性材料をシール帯域の外にまで押し流す構成をも包含するものであることを判示している。

(3) 原出願明細書及び原出願添付の図面（甲 7）の記載

原出願明細書の「特許請求の範囲」には、シール帯域（13, 14）のうちの突条に対応しない領域である隣接領域（14）に溶融熱可塑性材料の堆積を形成するための構成を備えた発明のみが記載されている。

また、原出願明細書の「発明の詳細な説明」及び原出願添付の図面には、“積層材料のヒートシール装置”についての2つの実施例が記載されている。そこに記載されている発明の装置は、基本的構成は本件発明と同じであるが、本件発明の装置と相違するところは、いずれの発明も「シール帯域（13, 14）内で、高周波加熱により溶融された熱可塑性材料（3, 3）をシール帯域（14）へ押し出し堆積させるための突条（9）」を設けている点（原出願明細書の「特許請求の範囲【請求項1】」である。その具体的構成は「シール帯域13, 14の外方の領域で互いに対向して位置する熱可塑性の層3は引き続き固体の状態に保ち、互いに対向して押し付けられるので、溶融熱可塑性材料はそれ以上シール帯域外方に流出できずに参照番号14で示される2つの帯域に留まり」ということである（同明細書4欄下から4行目～5欄1行目）。原出願明細書に記載された、まず1つの装置は、シールジョー5を電氣的に不導性の材料で作製し、該シールジョー5の本体6の作用面8の中央に導電性の材料からなる棒7を配設した構造としており（同明細書3欄30～35行目）、その導電性の材料の外側の電氣的に不導性の材料の作用面によって固体の状態に保たれた熱可塑性の層3を互いに対向して押し付けることによって、図3、符号15に示されるような接着滞留域（堆積部分）を形成する（同明細書4欄下から4行目～5欄2行目）。もう1つの装置は、上記のような装置において、より幅広く且つ平坦なふくらみ部分15を得るために（同明細書5欄17～18行目）、加熱区域に対する凸条を非対称な位置に設けたものである（同明細書5欄35～36行目）。しかし、当該装置においても、導電性の材料の外側の電氣的に不導性の材料の作用面を有しており、該作用面によって固体の状態に保たれた熱可塑性の層3を互いに対向して押し付けるものである（図4）。

原出願明細書に記載された第1の実施例に係る装置は、上記のとおり、包装積層材料（10, 11）の溶融した熱可塑性材料を滞留する領域（ふくらみ部分15）を形成する構成により、該熱可塑性材料（プラスチック材料）の効果的な混合が得られ、実用上十分な強さの接着構造が形成されるという効果を奏するものである（同明細書4欄下から4行目～5欄16行目）。また、加熱領域（7）の突条を非対称に設けた第2の実施例に係る装置における“より幅広く且つ平坦なふくらみ部分15”も、同じ効果を奏する接着構造を形成するものである。

(4) 本件発明の構成と原出願明細書の記載の対比

前記のとおり、原出願明細書の「特許請求の範囲」に記載された“積層材料のヒートシール装置”、原出願明細書の「発明の詳細な説明」及び原出願添付の図面に記載された“積層材料のヒートシール装置”は、いずれも包装積層材料を“接着滞留域”（堆積部分）を形成してヒートシールを行う構造の装置であるのに対して、本件発明の装置は、該“接着滞留域”（堆積部分）を形成する構造を有しておらず（発明の構成要件としておらず）、したがって、そのヒートシールの構造を異にする方式の装置である。そして、原出願明細書には、本件発明のようなヒートシールの方式の装置については記載されておらず、何の開示もなされていないから、本件発明は、原出願明細書に記載された発明ではなく、本件特許出願は原出願から適法に分割されたものではない。

2 取消事由2（本件審決の第2の3(2)の判断の誤り）

本件特許出願においては、本件手続補正により、本件当初明細書の「特許請求の範囲」の補正がなされたが、次に述べるとおり、本件手続補正後の発明、すなわち本件発明は、本件当初明細書には記載されていないものであるから、当該補正は本件当初明細書の要旨を変更するものである。したがって、本件特許出願の出願日は、本件手続補正がなされた平成7年10月4日に繰り下げられるべきものであるところ、本件引用例には本件発明が記載されているから、本件特許は特許法29条1項3号に違反するものであり無効である。

(1) 本件発明の構成

本件発明の構成は前記1(2)のとおりである。

(2) 本件当初明細書（甲15）に記載された発明

本件当初明細書には、原出願明細書に記載された発明の装置と同じ“積層材料のヒートシール装置”が記載されている。そうすると、本件当初明細書に記載されている“加熱区域の突条（９）を非対称に設ける”構造は、前記１（２）のとおり、包装積層材料（１０、１１）の溶融した熱可塑性材料を滞留する領域（ふくらみ部分１５）を“より幅広く且つ平坦なふくらみ部分１５”として形成するための“ヒートシール装置”の構造である。

（３） 本件手続補正による補正事項

本件手続補正により、本件当初明細書の「特許請求の範囲」の記載に「該シール帯域以内で、高周波加熱により溶融された熱可塑性の材料層（３、３）を押し流す突条（９）が前記シール帯域（１２、１４）（判決注：符号「１２」は「１３」の誤記と認める。）に非対称的に位置して設け」なる構成が挿入された。

本件発明は、前記１（２）のとおり、“包装積層材料（１０、１１）の溶融した熱可塑性材料を滞留する領域”を形成しない“積層材料のヒートシール装置”であることから、上記挿入部分に係る“非対称的に位置して設けられた突条”の機能は、本件当初明細書に記載された“非対称的に位置して設けられた突条”とは相違するものである。そして、本件当初明細書には、本件発明の“積層材料のヒートシール装置”の構造の一部としての上記構成については何ら記載されておらず、また、上記構成は本件当初明細書の記載から自明なものでもない。

（４） 前記のとおり、本件発明は、本件当初明細書に記載されておらず、また、本件当初明細書の記載から自明なものでもないから、本件手続補正は、本件当初明細書の要旨を変更するものであり、違法である。

（被告の反論）

１ 取消事由１について

（１） 原出願に添付された当初の明細書（特開昭５７－１７７４８６号公報の明細書（甲８）。以下「原出願明細書」という。）に記載されている発明

ア 「特許請求の範囲」の記載

「（１） シール帯域（１３）、（１４）内の熱可塑性材料の外層（２）、（３）を互いに接触させてこれらを一時的にシール温度に加熱する熱可塑性材料の外層（２）、（３）を有する包装積層品をヒートシールする方法において、シール帯域（１３）、（１４）の限定された線状領域（１３）内の熱可塑性の層が互いに強力に押されるため溶融熱可塑性材料が前記領域（１３）からシール帯域の隣接領域（１４）へ流出することを特徴とする包装積層品をヒートシールする方法。」（以下「原出願発明１」という）

「（２） 特許請求の範囲第１項に記載の方法において、シール帯域（１３）、（１４）の外層部分における熱可塑性材料の流れが非溶融材料によって阻止されるため線状領域（１３）の側に押し出されたプラスチックのたい積部分（１５）が形成されることを特徴とするもの。」（以下「原出願発明２」という）

イ 原出願明細書の「発明の詳細な説明」に記載されている発明

（ア） 「本発明は、シール帯域内の熱可塑性材料の外層を互いに接触させてこれらを一時的にシール温度に加熱する外側の熱可塑性材料の層を有する包装積層品をヒートシールする方法に関する。

本発明はまた、積層品に押し付けることができる作用面を備えた細長いシールジョーを具備する包装積層品をヒートシールする装置に関する。使い捨て方式の包装容器は、牛乳、果実飲料等に用いられ、一般に積層包装材料で作られる。

包装材料は、両側を均質のプラスチック材料の薄い層で覆われた、中央の比較的かたい支持層を具備する。この材料は、アルミニウムはくまたはその他の材料を具備することもできる。この型の全ての包装積層品に共通の特徴は、これらがその外側、少なく共内容物に面する側に熱可塑性材料、通常はポリエチレンの層を具備し、それによって互いに対向して置かれた積層品の２つの部分を熱と圧力とによって一緒に液密状態にシールできることである。

シールが所望の強さと液密度とを得るためには一緒にシールすべき２つの熱可塑性の層が必ず清浄で不純物の無いことが必要である。このような場合には熱可塑性の各層の完全な融合を得ることができ、その結果、強さと密封度の点から見て最適のシールがもたらされる。熱可塑性の層の上には通常、熱可塑性の層の押出しと共に包装積層品上に形成される薄い酸化物の被膜が存在するために熱可塑性の各層の完全な融合が往々にして阻害され、従ってシールは理論的には可能な強さと密封度とを得られない。熱可塑性の層の表面には、例えば、更にシールを阻害

する内容物の残留物のような別の種類の不純物も生ずる可能性がある。これは、内容物が在る間に積層材料のシールが行われる、即ちシールを行い得る前に互いに対向して置かれた熱可塑性材料の表面間のすきまから内容物を先ず押し出さなければならない、という形式の包装製造に特有の問題である。しかし実際問題として内容物は完全には絞り出されずに微量の残留物が残り、これがシールを弱める。

本発明の目的は、前述の全ての難点が回避され且つ得られたシールが最適の性状を有するように前述の形式の包装積層品をヒートシールすることのできる方法を提供することにある。

本発明の更に目的とするところは、たとえ包装積層品が例えば、酸化物、包装内容物の残留物、あるいはきょう雑物のような不純物で覆われていても最適なシールを可能とする包装積層品をヒートシールする方法を提供することにある。

本発明の以上その他の目的は、シール帯域内の熱可塑性材料の外層を互いに接触させてこれらを一時的にシール温度に加熱する外側の熱可塑性材料の層を有する包装積層品をヒートシールする方法において、シール帯域の限定された線状領域内の熱可塑性の層が互いに強力に押されるため熔融熱可塑性材料が前記領域からシール帯域の隣接領域へ流出することを特徴とする本発明によって達成されている。この方法によれば、熔融熱可塑性材料は、線状領域からシール帯域の隣接部分へ押しやられる間に、可能な限りの不純物を混入連行し、一方、互いに対向して置かれた積層品の二つの熱可塑性の層は、完全な融合が達成される程度にまで効果的に混合される。線状領域内には不純物の無い非常に薄い熱可塑性の層のみが残り、これが包装積層品の支持層と密着する（2頁左上欄末行～3頁左上欄3行）（以上を「記載事項1」という。）

（イ）「一方シール帯域の隣接領域内では双方の熱可塑性の層からの良く混合された熱可塑性材料のたい積部分によって優れた強さと密封度が保証される。」（同3頁左上欄3行～6行）（以上を「記載事項2」という。）

（2）原出願明細書（甲7）の「発明の詳細な説明」に記載されている発明

「【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、シール帯域内の熱可塑性材料の外層を互いに接触させてこれを一時的にシール温度に加熱し、融着するようにして包装積層材料をヒートシールする装置に関する。

【0002】 【従来の技術】使い捨て方式の包装容器は、牛乳、果実、飲料等に用いられ、一般に積層包装材料で作られる。包装材料は、両側を均質のプラスチック材料の薄い層で覆われた、比較的剛性の中心支持層を具備する。この材料は、アルミニウムはくまたはその他の材料を具備することもできる。この型の全ての包装積層材料に共通の特徴は、これらがその外側、少なく共内容物に面する側に熱可塑性材料、通常はポリエチレン層を具備し、それによって互いに対向した積層材料の2つの部分を熱と圧力とによって共に液密状態にシールすることである。

【0003】 シールが所望の強さと液密性とを有するためには、共にシールすべき2つの熱可塑性の層が必ず清浄で不純物のないことが必要である。このような場合には熱可塑性の各層の完全な融合を得ることができ、その結果、強い高密封性の点から見て最適のシールがもたらされる。熱可塑性の層の上には通常、熱可塑性の層の押出しと共に包装積層材料上に形成される薄い酸化物の被膜が存在するため熱可塑性の各層の完全な融合が往々にして阻害され、従ってシールは理論的には可能な強さと密封性とを得られない。熱可塑性の層の表面には、例えば、更にシールを阻害する内容物の残留物のような別の種類の不純物も生ずる可能性がある。これは、内容物が在る間に積層材料のシールが行われる、即ちシールを行い得る前に互いに対向して置かれた熱可塑性材料の表面間のすきまから内容物を先ず押し出さなければならない、という形式の包装製造に特有の問題である。しかし実際問題として内容物は完全には絞り出されずに微量の残留物が残り、これがシールを弱める。

【0004】 【発明が解決しようとしている問題点】本発明の目的は、前述の全ての難点が回避され且つ得られたシールが最適の性状を有するように前述の形式の包装積層材料をヒートシールすることのできる装置を提供することを目的とする。本件発明の更に目的とするところは、たとえ包装積層材が例えば、酸化物、包装内容物の残留物、あるいは残渣のような不純物で覆われていても最適なシールを可能とする包装積層材料をヒートシールする装置を提供することにある。

【0007】 【作用】シールジョーには突条のみならず隣接領域をも含む積層材料を加熱する領域が具備されているので、加熱された熱可塑性材料は線状領域か

ら隣接領域へ高速で押しやられ、それにより既述のように効果的な混合と、従って優れたシールが得られる。熔融熱可塑性材料がシール帯域から隣接部分わきへ押しやられる間に、熔融熱可塑性材料は可能な限りの不純物を混入連行し、一方、互いに対向して置かれた積層材料の2つの熱可塑性の層は、完全な融合が達成される程度にまで効果的に混合される。シール帯域内には不純物の無い非常に薄い熱可塑性の層のみが残り、これが包装積層材料の支持層と密着する」（以下、この記載を「原出願記載事項」という）

(3) 上記(1)と(2)とを比較すると、次のことがいえる。

ア 原出願記載事項1と原出願記載事項の内容は実質的に同じである。この内容の要点を具体的に示すと次のとおり。

(ア) シールが所望の強さと液密度を得るための要件

シールすべき2つの熱可塑性の層が必ず一様に清浄で不純物の無いことが必要である。

(イ) シールを阻害する要因

a 熱可塑性の層の上には薄い酸化物の被膜（以下「不純物A」という。）が存在するために熱可塑性の各層の完全な融合が阻害される。

b 内容物が在る間に積層材料のシールが行われることから、シールを阻害する内容物の残留物のような不純物（以下「不純物B」という。）が生じ、内容物は完全に絞り出されずに微量の残留物が残り、これがシールを弱める。

(ウ) 発明の目的

包装積層品が不純物A及び不純物Bで覆われていても最適なシールを可能とするシール方法又は装置を提供することである。この目的は、シール帯域の限定された線状領域内の熱可塑性の層が互いに強力に押されるため熔融熱可塑性材料が前記領域からシール帯域の隣接領域へ流出することにより達成される。

イ 原出願発明1は、原出願記載事項1の内容を発明としており、この発明が本件特許出願の基本となる発明である。そして、上記のとおり、原出願記載事項1と原出願記載事項とはその内容は実質的に同一であるから、原出願にも原出願発明1が記載されているということが出来る。

ウ 原出願発明2は、「特許請求の範囲第1項に記載の方法において、・・・たい積部分（15）が形成されることを特徴とするもの。」と記載されており、原出願発明1の1つの実施例の発明である。この発明は、原出願記載事項2の内容を発明とするものである。

(4) 原告は、原出願明細書及び原出願明細書に記載されている発明は、「接着滞留域」（堆積部分）を形成してヒートシールを行う発明である、つまり、原出願明細書及び原出願明細書に記載されている発明は、原出願発明2であって、原出願発明1は記載されていないと主張する。

しかしながら、原出願明細書及び原出願明細書には、原出願発明1及び原出願発明2の両方が記載されており、原出願発明2は原出願発明1の1つの実施例の発明であることは前述したとおりであるから、原告の主張は失当である。

また、本件発明は、突条がシール帯域に非対称的に位置して設けられているところに特徴があるが、本件発明も原出願発明1の実施例としての発明であり、これも原出願明細書及び原出願明細書に記載されているから、原告の「本件発明は、原出願明細書に記載された発明ではなく、本件出願は適法に分割されたものではない」との主張が失当であることは明らかである。

分割できる発明は、元の出願に添付された明細書の「発明の詳細な説明」及び図面に記載されていることで足りると解されるところ、原告の主張は、実質的には、分割できる発明が元の出願に添付された明細書の「特許請求の範囲」に記載されていることを要するとするものであり、この点でも失当というべきである。

2 取消事由2について

原告は、本件当初明細書に記載された発明は原出願発明2であり、本件当初明細書には原出願発明1は記載されていないとして、本件手続補正は、本件当初明細書の要旨を変更するものである旨主張をしているが、原出願発明1を内容とする原出願記載事項は本件当初明細書に記載されている。

本件手続補正後の発明、すなわち本件発明は、本件当初明細書又は本件特許出願添付の図面に記載されており、原告の上記主張は失当である。

第4 当裁判所の判断

1 取消事由1（本件審決の第2の3(1)の判断の誤り）について

原告は、本件特許出願は原出願を基礎とする分割出願として出願されたものであるところ、本件発明の装置は、“シール帯域の外方の領域で互いに対向して位置する熱可塑性の層を固体の状態に保ち、互いに対向して押し付ける構成”をその構成要件としておらず、したがって、“シールされた2つの層において、滞留し、混合された接着層（接着滞留域・堆積部分）を形成すること”のない方式の積層材料のヒートシール装置であるが、かかる発明は、原出願明細書には記載されていないものであるから、本件発明は原出願から適法に分割されたものではない旨主張するので、以下判断する。

(1) 原出願である特願昭57-177486号は、平成2年9月20日に特公平2-42055号公報として出願公告され、平成4年1月23日に特許請求の範囲が補正され、その後、原出願から原出願である特願平4-262343号が分割出願として出願され、また、平成6年7月26日に原出願から本件特許出願が分割出願として出願されたことは、前記第2の1に記載したとおりである。

(2) そこで、まず、本件発明の装置が、原告主張のように、“シール帯域の外方の領域で互いに対向して位置する熱可塑性の層を固体の状態に保ち、互いに対向して押し付ける構成”をその構成要件としておらず、したがって、“シールされた2つの層において、滞留し、混合された接着層（接着滞留域・堆積部分）を形成すること”のない方式の積層材料のヒートシール装置であるか否かについて検討する。

ア 前記第2の2記載にのとおりのとおり、本件明細書（甲2）の「特許請求の範囲」には、「繊維質材料の支持層（1）の内側にアルミ泊等の導電性材料層（4）を有し、さらにその内側に熱可塑性材料層（3）を有する一対の積層材料（10、11）を互いに、その最内層である熱可塑性材料層（3、3）間でヒートシールする装置において」、「一対の積層材料（10、11）を外側から押しつけるための作用面（8）を有するシールジョー（5）が設けられ」、「該シールジョー（5）は、非導電性の本体（6）と該本体（6）の一方の側面に設けた導電性の棒（7）とで構成され、該棒（7）は、該一方の側面とで前記作用面（8）を構成するとともに、前記一対の積層材料（10、11）の導電性材料（4）をシール帯域以内で高周波誘導加熱し、該一対の積層材料（10、11）の最内層である前記熱可塑性材料層（3、3）を溶融する」、「該作用面（8）により、該熱可塑性材料層（3、3）同志が前記シール帯域で圧接され、さらに前記導電性の棒（7）に、該シール帯域以内で、高周波加熱により溶融された熱可塑性の材料層（3、3）を押し流す突条（9）が前記シール帯域（12、14）に非対称的に位置して設けられている」と記載されている。

イ 本件明細書の「発明の詳細な説明」及び本件特許出願添付の図面には、次のとおりの内容が記載されている。

（ア）「【0001】 【産業上の利用分野】本発明は、シール帯域内の熱可塑性材料の外層を互いに接触させてこれらを一時的にシール温度に加熱し、融着するようにして包装積層材料をヒートシールする装置に関する。

【0002】 【従来の技術】使い捨て方式の包装容器は、牛乳、果実、飲料等に用いられ、一般に積層包装材料で作られる。包装材料は、両側を均質のプラスチック材料の薄い層で覆われた、比較的剛性の中心支持層を具備する。この材料は、アルミニウムはくまたはその他の材料を具備することもできる。この型の全ての包装積層材料に共通の特徴は、これらがその外側、少なく共内容物に面する側に熱可塑性材料、通常はポリエチレン層を具備し、それによって互いに対向した積層材料の2つの部分を熱と圧力とによって共に液密状態にシールできることである。

【0003】 シールが所望の強さと液密性とを有するためには、共にシールすべき2つの熱可塑性の層が必ず清浄で不純物のないことが必要である。このような場合には熱可塑性の各層の完全な融合を得ることができ、その結果、強い高密封性の点から見て最適のシールがもたらされる。熱可塑性の層の上には通常、熱可塑性の層の押出しと共に包装積層材料上に形成される薄い酸化物の被膜が存在するために熱可塑性の各層の完全な融合が往々にして阻害され、従ってシールは理論的には可能な強さと密封性とを得られない。熱可塑性の層の表面には、例えば、更にシールを阻害する内容物の残留物のような別の種類の不純物も生ずる可能性がある。これは、内容物が在る間に積層材料のシールが行われる、即ちシールを行い得る前に互いに対向して置かれた熱可塑性材料の表面間のすきまから内容物を先ず押し出さなければならない、という形式の包装製造に特有の問題である。しかし実際問題として内容物は完全には絞り出されずに微量の残留物が残り、これがシールを

弱める。

【0004】 【発明が解決しようとしている問題点】本発明の目的は、前述の全ての難点が回避され且つ得られたシールが最適の性状を有するように前述の形式の包装積層材料をヒートシールすることのできる装置を提供することを目的とする。本件発明の更に目的とするところは、たとえ包装積層材が例えば、酸化物、包装内容物の残留物、あるいは残渣のような不純物で覆われていても最適なシールを可能とする包装積層材料をヒートシールする装置を提供することにある。

【0007】 【作用】シールジョーには突条のみならず隣接領域をも含む積層材料を加熱する領域が具備されているので、加熱された熱可塑性材料は線状領域から隣接領域へ高速で押しやられ、それにより既述のように効果的な混合と、従って優れたシールが得られる。溶融熱可塑性材料がシール帯域から隣接部分わきへ押しやられる間に、溶融熱可塑性材料は可能な限りの不純物を混入連行し、一方、互いに対向して置かれた積層材料の2つの熱可塑性の層は、完全な融合が達成される程度にまで効果的に混合される。シール帯域内には不純物の無い非常に薄い熱可塑性の層のみが残り、これが包装積層材料の支持層と密着し、一方シール帯域の隣接領域内では双方の熱可塑性の層からの良く混合された熱可塑性材料のたい積部分によって強みと優れた密封性が保証される。」

(イ) 「【0011】 図3は、本発明による方法と装置によって2つの包装積層材料を一緒にシールする際のシール順序を示す。・・・生成された熱はアルミニウム層間に位置する熱可塑性の層3に直接伝達され、それによってこれらが溶融し、流体となる。包装積層材料を突起9と同じ高さで一緒に押しやる高い圧力(約100kg/cm²)のために、溶融熱可塑性材料はシール帯域13、14全体の中の高圧の領域13から隣接部分14に走り、または流れ込む。シール帯域13、14の外方の領域で互いに対向して位置する熱可塑性の層3は引き続き固体の状態を保ち、互いに対向して押し付けられるので、溶融熱可塑性材料はそれ以上シール帯域外方に流出できずに参照番号14で示される2つの領域に留まり、ここで細長い圧力領域13と平行に延びるふくらみ部分15を形成し、その中で互いにシールされた2つの層が混合される。帯域13内には表面の凹凸等のために絞り出され得ない微量のプラスチック材料のみが残り、一方、この帯域の両側に形成されたふくらみ部分15にはよく混合されたプラスチックの余剰分が包含され、実用上十分な強さのシールが2つの層の間に得られる。・・・」

【0012】 ある種の充てん物と共に使用するには、より幅広く且つ平坦なふくらみ部分15を得るために溶融熱可塑性材料の流れを突条部分から更に遠方へ移行することが有利であろう。この手法によれば、前述の実施例に比べて更に円滑且つ柔軟性のあるシールを達成することが可能である。またこれによって、シールをより強め、突出を生じて集中応力がかかる部分のないような、より直線的なシール・エッジが得られる。前述の利点は、突条9の縦方向の縁の一方が作用面8の加熱領域の一方の縁と概ね合致し(図4)、それによって突条9に隣接する加熱領域が突条の他の側の作用面8のレベルより高いレベルに置かれる本発明の第2実施例によって達成される。・・・

【0013】 本発明による装置の第2実施例が用いられる場合には、加熱区域に対する突条9の非対称的な位置決めにより、溶融熱可塑性材料の流れの絶対的に多くの部分が突条の加熱される側に向けて指向される。加熱区域が高い位置(本発明の第1実施例に比べて)にあることにより、加熱区域の外側に在り従って固体の状態にある熱可塑性の層に到達する前の熱可塑性材料の流れに、より小さく、より細長い空間が残される。従って突条9の直前にある高圧帯域から絞り出された熱可塑性材料の細長いふくらみ、またはたい積部分15は、ふくらみ部をより柔軟性のあるものとし、シールを更に強力なものとする、より平坦で細長い断面形状が与えられる。」

ウ 本件明細書の「特許請求に範囲」には、上記アのとおり「該シール帯域以内で、高周波加熱により溶融された熱可塑性の材料層(3, 3)を押し流す」構成が記載されているが、熱可塑性の材料層(3, 3)が押し流されてどのような状態になるのかは明示されていない。しかしながら、本件発明の「該シール帯域以内で、高周波加熱により溶融された熱可塑性の材料層(3, 3)を押し流す」構成がいかなるものであるかを具体的に想定してみるに、圧縮することによりその体積が顕著に減少する気体と異なり、固体及び液体においては、圧縮しても、その体積が殆ど減少しないことは技術常識であるから、本件発明において、シール帯域以内で突条(9)により「押し流された」ところの溶融された熱可塑性の材料層は、その体

積を減ずることなく、突条直下からその両側あるいは片側へ移動させられることになる。すなわち、本件発明における「押し流す」とは、突条直下に位置する熔融された熱可塑性材料を該直下から少なくとも突条の隣接部分以遠へと移動させることにほかならない。そして、該移動によって、一对の熱可塑性材料層（３，３）は、シールされるのであるから、当然に接着されるものであり、そうである以上、少なくとも界面において、熱可塑性材料層同志は多少とも混合されると解するのが自然である。

さらに、本件明細書の「特許請求の範囲」の記載には、上記アのとおり、本件発明の装置には、「一对の積層材料（１０，１１）を外側から押しつけるための作用面（８）を有するシールジョー（５）が設けられ」ており、「該シールジョー（５）は、非導電性の本体（６）と該本体（６）の一方の側面に設けた導電性の棒（７）とで構成され、該棒（７）は、該一方の側面とで前記作用面（８）を構成するとともに、前記一对の積層材料（１０，１１）の導電性材料（４）をシール帯域以内で高周波誘導加熱し、該一对の積層材料（１０，１１）の最内層である前記熱可塑性材料層（３，３）を熔融する」ものであることが記載されており、本件明細書の「発明の詳細な説明」の段落【０００９】の記載及び本件特許の願書添付の図２ないし４を参照して、上記の記載をみれば、本体（６）の一方の側面に位置する棒（７）は、本件（６）の周囲の部分と共にシールジョー（５）の作用面（８）を形成するものであり、作用面（８）の周辺部は非導電性の本体（６）で形成されているから、加熱されていない部分であるということになる。したがって、同部分に移動してきた熔融された熱可塑性の材料層は、ここで滞留し、冷却、さらには固化される、すなわち堆積部分を形成するものと理解される。

上記イ認定の本件明細書の「発明の詳細な説明」及び本件特許出願の原書添付の図面の記載によれば、①本件発明は、繊維質材料の支持層（１）の内側にアルミ泊等の導電性材料層（４）を有し、さらにその内側に熱可塑性材料層（３）を有する一对の積層材料（１０，１１）を互いに、その最内層である熱可塑性材料層（３，３）間でヒートシールする装置において、加熱された熱可塑性材料がシール帯域の突条に対応する部分（線状領域）から突条に対応しない部分（隣接領域）へ高速で押しやられて、それにより熱可塑性材料が効果的に混合され、シール帯域の突条に対応する部分（線状領域）には、不純物のない非常に薄い熱可塑性の層のみが残り、これが包装積層材料の支持層と密着し、一方、シール帯域の突条に対応しない部分（隣接領域）では、上記のシール帯域の突条に対応する部分から高速で押しやられた熱可塑性の層からの良く混合された熱可塑性材料が滞留して堆積部分を形成し、それにより優れたシールが得られるという作用効果を有すること、②、また、本件発明は、突条（９）が前記シール帯域（１２，１４）に非対称的に位置して設けられるところ、このように突条がシール帯域に非対称に位置して設けられることにより、突条が対称的な位置に設けられている場合と比較して、熔融された熱可塑性材料を更に遠方へ移行することができ、そのため、シール帯域の突条に対応しない部分（隣接領域）では、その移行させられた熱可塑性材料が滞留して、堆積部分を形成するが、その堆積部分は上記①の場合と比較して幅広くかつ平坦になり、その結果、柔軟性のある強力なシールが得られるという作用効果を有することが記載されている。

上記のとおり、上記イ認定の本件明細書の「発明の詳細な説明」及び本件特許出願添付の図面には、本件明細書の「特許請求の範囲」に記載された「該シール帯域以内で、高周波加熱により熔融された熱可塑性の材料層（３，３）を押し流す」構成についての上記の解釈に沿う説明がされていることが明らかであり、本件明細書の「特許請求の範囲」には、突条に対応しないシール帯域の外方の領域で互いに対向して位置する熱可塑性の層を固体の状態に保ち、互いに対向して押し付ける構成が採用され、その領域において“シールされた２つの層において、滞留し、混合された接着層（接着滞留域・堆積部分）を形成する装置が規定されているものと認めるのが相当である。

この点に関する原告の主張は、本件侵害訴訟控訴審判決の本件特許の「特許請求の範囲」の解釈を前提とするものであるが、本件特許を無効とすることを求める本件審判請求事件において、これを審理する特許庁及び裁判所が上記判決の解釈に拘束されるとする根拠はなく、上記認定と異なる原告の主張は採用できない。

(3) 次に原出願明細書に本件発明が記載されているか否かについて検討する。

ア 原出願明細書（甲７）の「特許請求の範囲【請求項１】」には、「繊維

質材料の支持層（１）の内側にアルミ箔等の導電性材料層（４）を有しさらにその内側に熱可塑性材料層（３）を有する一対の積層材料（１０，１１）を、互いに、その最内層である熱可塑性材料層（３，３）間でヒートシールする装置において、「該一対の積層材料（１０，１１）を押しつけるための作用面（８）を有しかつ前記導電性材料層（４）を加熱するための高周波電源に接続されたシールジョー（５）を有し」、「該シールジョー（５）の作用面（８）には、シール帯域（１３，１４）内で高周波加熱により熔融された熱可塑性材料層（３，３）をシール帯域（１４）へ押し出し堆積させるための突条（９）が設けられている」と記載されている。

イ 原出願明細書の「発明の詳細な説明」及び原出願添付の図面には、前記（２）イで認定した本件明細書の「発明の詳細な説明」及び本件特許出願添付の図面の記載と全く同じ内容が記載されており、これらの記載からすれば、原出願明細書には、前記（２）ウの①，②に記載した発明と同様の発明が記載されているといえることができる。

ウ 上記ア，イのとおり、原出願明細書の「特許請求の範囲」並びに「発明の詳細な説明」及び原出願添付の図面には、原告も自認するとおり、突条に対応しないシール帯域の外方の領域で互いに対向して位置する熱可塑性の層を固体の状態に保ち、互いに対向して押し付ける構成が採用され、その領域において“シールされた２つの層において、滞留し、混合された接着層（接着滞留域・堆積部分）を形成する装置に係る発明が記載されていることが明らかである。

（４） 前記（２）及び（３）で検討したとおり、本件発明は、前記（２）ウの構成要件を備えるものであるところ、原出願明細書には、“接着滞留域”（堆積部分）を形成する構成を有する包装積層品のヒートシールの方式の装置が記載されているほか、突条を非対称に設け、形成される堆積部分を幅広くかつ平坦にする構成が開示されており、同明細書のその他の記載を併せみれば、本件発明の構成要件は、原出願明細書の「特許請求の範囲」に記載されているか、あるいはその「発明の詳細な説明」及び原出願添付の図面に、その要旨とする技術的事項のすべてが当業者においてこれを正確に理解しかつ容易に実施することができる程度に記載されていると認められる。

原告は、本件発明が“接着滞留域”（堆積部分）を形成しない構成を含むものであるとの見解に立って、それが原出願明細書に記載された発明ではない旨主張するが、その前提を誤るもので理由がないというべきである。

そうすると、本件審決の第２の３（１）の判断は、本件特許出願の原出願からの分割が違法なものではないとした理由付けにおいて適切を欠くが、その結論に誤りがあるということとはできない。

（５） なお、被告は、本件発明の装置が、“接着滞留域”（堆積部分）を形成することのない方式の積層材料のヒートシール装置であることを前提として、当該発明が原出願明細書及び原出願明細書にも記載されていると主張しているの、この点について付言する。

ア 原出願明細書（甲８）には、次のとおり記載されている。

（ア） 「特許請求の範囲」の記載（（１）から（１１）までのうち、（１）及び（２）のみを抜粋。）

「（１） シール帯域（１３），（１４）内の熱可塑性材料の外層（２），（３）を互いに接触させてこれらを一時的にシール温度に加熱する熱可塑性材料の外層（２），（３）を有する包装積層品をヒートシールする方法において、シール帯域（１３），（１４）の限定された線状領域（１３）内の熱可塑性の層が互いに強力に押されるため熔融熱可塑性材料が前記領域（１３）からシール帯域の隣接領域（１４）へ流出することを特徴とする包装積層品をヒートシールする方法。

（２） 特許請求の範囲第１項に記載の方法において、シール帯域（１３），（１４）の外層部分における熱可塑性材料の流れが非熔融材料によって阻止されるため線状領域（１３）の側に押し出されたプラスチックのたい積部分（１５）が形成されることを特徴とするもの。」

（イ） 原出願明細書の「発明の詳細な説明」に記載されている発明

ア 「本発明は、シール帯域内の熱可塑性材料の外層を互いに接触させてこれらを一時的にシール温度に加熱する外側の熱可塑性材料の層を有する包装積層品をヒートシールする方法に関する。

本発明はまた、積層品に押し付けることができる作用面を備えた細長いシールジョーを具備する包装積層品をヒートシールする装置に関する。

使い捨て方式の包装容器は、牛乳、果実飲料等に用いられ、一般に積層包装材料で作られる。

包装材料は、両側を均質のプラスチック材料の薄い層で覆われた、中央の比較的かたい支持層を具備する。この材料は、アルミニウムはくまたはその他の材料を具備することもできる。この型の全ての包装積層品に共通の特徴は、これらがその外側、少なく共内容物に面する側に熱可塑性材料、通常はポリエチレンの層を具備し、それによって互いに対向して置かれた積層品の2つの部分を熱と圧力とによって一緒に液密状態にシールできることである。

シールが所望の強さと液密度とを得るためには一緒にシールすべき2つの熱可塑性の層が必ず清浄で不純物の無いことが必要である。このような場合には熱可塑性の各層の完全な融合を得ることができ、その結果、強さと密封度の点から見て最適のシールがもたらされる。熱可塑性の層の上には通常、熱可塑性の層の押出しと共に包装積層品上に形成される薄い酸化物の被膜が存在するために熱可塑性の各層の完全な融合が往々にして阻害され、従ってシールは理論的には可能な強さと密封度とを得られない。熱可塑性の層の表面には、例えば、更にシールを阻害する内容物の残留物のような別の種類の不純物も生ずる可能性がある。これは、内容物が在る間に積層材料のシールが行われる、即ちシールを行い得る前に互いに対向して置かれた熱可塑性材料の表面間のすきまから内容物を先ず押し出さなければならない、という形式の包装製造に特有の問題である。しかし実際問題として内容物は完全には絞り出されずに微量の残留物が残り、これがシールを弱める。

本発明の目的は、前述の全ての難点が回避され且つ得られたシールが最適の性状を有するように前述の形式の包装積層品をヒートシールすることのできる方法を提供することにある。

本発明の更に目的とするところは、たとえ包装積層品が例えば、酸化物、包装内容物の残留物、あるいはきょう雑物のような不純物で覆われていても最適なシールを可能とする包装積層品をヒートシールする方法を提供することにある。

本発明の以上その他の目的は、シール帯域内の熱可塑性材料の外層を互いに接触させてこれらを一時的にシール温度に加熱する外側の熱可塑性材料の層を有する包装積層品をヒートシールする方法において、シール帯域の限定された線状領域内の熱可塑性の層が互いに強力に押されるため熔融熱可塑性材料が前記領域からシール帯域の隣接領域へ流出することを特徴とする本発明によって達成されている。この方法によれば、熔融熱可塑性材料は、線状領域からシール帯域の隣接部分へ押しやられる間に、可能な限りの不純物を混入連行し、一方、互いに対向して置かれた積層品の2つの熱可塑性の層は、完全な融合が達成される程度にまで効果的に混合される。線状領域内には不純物の無い非常に薄い熱可塑性の層のみが残り、これが包装積層品の支持層と密着する（2頁左上欄末行～3頁左上欄3行）

b 「一方シール帯域の隣接領域内では双方の熱可塑性の層からの良く混合された熱可塑性材料のたい積部分によって優れた強さと密封度が保証される。」（3頁左上欄3行～6行）

イ 上記ア認定の原原出願明細書の記載によれば、原原出願明細書においては、その「特許請求の範囲」第1項に記載の発明が開示され、同第2項に記載の発明は、上記第1項に記載の発明の好適な実施例の発明として記載され、「発明の詳細な説明」においても、上記ア(イ)のa、bのとおり、それぞれの発明に対応する記載がされていることが認められる。

ウ(ア) しかしながら、原原出願の出願後の経過をみるに、原原出願明細書については、平成2年3月12日付けの補正書（甲10）により「特許請求の範囲」等の補正（「発明の詳細な説明」のうち前記ア(イ)の記載部分については、内容に関連しない字句の訂正がなされたに止まる。）がされ、また、平成2年9月20の出願公告の決定により特公平2-42055号（甲11）として公告され、さらに、平成4年1月23日付け補正書（甲12）により「特許請求の範囲」の補正がされ、原原出願明細書の「特許請求の範囲」は、次のとおりの内容に変更された。

「(1) 積層材料を互いにヒートシールする方法にして、各積層材料は、その一表面を覆い、かつ該積層材料の融点より低い融点の熱可塑性材料の外層(3)を有するようになっていたものにおいて、前記方法は、前記積層材料を中央シール帯域(13)とその両側シール帯域(14)に沿って重ね合わせ、前記熱可塑性材料の外層(3)の表面が前記両シール帯域(13、14)以内に互いに接触

させるようにする段階と、前記熱可塑性材料の外層（３）を前記両シール帯域（１３，１４）以内で該熱可塑性材料の融点まで加熱して当該熱可塑性材料の外層（３）を熔融材料として、同時に前記熱可塑性材料層の外層（３）を互いに前記中央シール帯域（１３）において圧して前記熔融材料を前記両シール帯域（１３，１４）以内の前記積層材料の一表面から流出させて、これが前記熱可塑性材料の外層（３）の熔融していない部分によりせき止められ、これにより前記両側シール帯域（１４）の端部に前記熔融材料の堆積（１５）を形成させるとともに前記中央シール帯域（１３）内の前記積層材料（４）の表面同志を密着させる段階と、前記熱可塑性材料の外層（３）を（「を」は「で」の誤記と認める。）前記熔融材料を冷却硬化させ、前記両シール帯域（１３，１４）以内で前記積層材料間に完ぺきなシール部分を形成させる段階と、を有する積層材料を互いにヒートシールする方法。

（２） 特許請求の範囲第１項に記載の方法において、前記積層材料は、前記シール帯域の両側で冷却されるようになっている方法。

（３） 積層材料をヒートシールするための装置にして、各積層材料は、その一表面を覆い、かつ該積層材料の融点より低い融点の熱可塑性材料の外層（３）を有し、前記熱可塑性材料の外層（３）を中央シール帯域（１３）およびその両側シール帯域（１４）に沿って重ね合わせて該両シール帯域（１３，１４）以内で互いに接触させ、さらに該シール帯域（１３，１４）に沿って前記熱可塑性材料の外層（３）の１つに押し付けられるようになった作用面（８）を有する細長いシールジョー（５）を有するようになっている積層材料のヒートシール装置において、前記シールジョー（５）は前記両シール帯域（１３，１４）に沿って対向ジョー（１２）に対して前記熱可塑性材料の外層（３）を押し付けるための平らな表面を有する本体（６）と、該本体（６）の平らな表面に形成された溝と、該溝内に嵌合され且つ前記本体（６）の平らな表面と一致するようにされた作用面（８）を有し、前記熱可塑性材料を熔融材料にするように前記熱可塑性材料の外層（３）を加熱するための加熱棒（７）とを含み、前記平面（８）には、平らな平面を有する突条（９）が設けられ、該突条（９）の平らな平面が前記中央シール帯域（１３）以内で前記熱可塑性材料層（３）を互いに押し付けるようになっており、これにより、熔融材料が前記積層材料の表面より流出されるが、これが前記熱可塑性材料の外層（３）の熔融していない部分によりせき止められるようになっていることを特徴とする積層材料のヒートシール装置。」

（イ） 前記（１）に記載したとおり、原出願は、原原出願の出願公告後である平成４年９月３０日に原原出願からの分割出願として出願されたものであるから、その分割の基準となる明細書は、上記出願公告に係る特公平２－４２０５号公報（甲１１）（平成４年１月２３日付け補正（甲１２）により補正された後のもの。以下同じ。）の明細書であると解されるところ、上記出願公告に係る公報の明細書には、その「特許請求の範囲」の記載及び「発明の詳細な説明」の記載からして、突条に対応しないシール帯域の外方の領域で互いに対向して位置する熱可塑性の層を固体の状態に保ち、互いに対向して押し付ける構成”が採用され、その領域において“シールされた２つの層において、滞留し、混合された接着層（接着滞留域・堆積部分）を形成する包装積層品のヒートシール装置に係る発明のみが記載されていると認められるのが相当である。

そして、原原出願から分割出願として特許出願できる発明は、上記出願公告に係る公報の明細書に記載された発明に限られる（平成５年改正法による改正前の特許法６４条の規定に照らし、原原出願の出願公告後においては、原原出願明細書の削除された事項から特定される発明は、もはや原原出願に係る発明とはなり得ないと解される。）から、上記出願公告及び上記平成４年１月２３日付け補正書による補正前の原原出願明細書の記載に基づき、あるいはこの記載を参照して、原出願明細書及び本件明細書に“接着滞留域”（堆積部分）を形成する構成に限定しない包装積層品のヒートシールの方式の装置が記載されていると解することはできない。

本件明細書の「特許請求の範囲」には、突条に対応しないシール帯域の外方の領域において“シールされた２つの層において、滞留し、混合された接着層（接着滞留域・堆積部分）を形成する装置に係る発明が記載されており、原出願明細書にも、当該発明が記載されていることは前記（２）、（３）に認定したとおりであり、原原出願明細書の上記記載はこの認定を左右するものではない。

２ 取消事由２（本件審決の第２の３（２）の判断の誤り）について

原告は、本件発明は、“包装積層材料（１０，１１）の熔融した熱可塑性材

料を滞留する領域”（接着滞留域・堆積部分）を形成しない“積層材料のヒートシール装置”であることから、本件手続補正により本件明細書の「特許請求の範囲」の記載に挿入された部分に係る“非対称的に位置して設けられた突条”の機能は、本件当初明細書に記載された“非対称的に位置して設けられた突条”のそれとは相違するといふべきところ、本件当初明細書には、本件発明の上記構成については何ら記載されておらず、また、上記構成は本件当初明細書の記載から自明なものでもないから、本件手続補正は本件当初明細書の要旨を変更するものである旨主張する。

しかしながら、本件明細書の「特許請求の範囲」に記載された本件発明が、突条に対応しないシール帯域の外方の領域で互いに対向して位置する熱可塑性の層を固体の状態に保ち、互いに対向して押し付ける構成”を採用し、その領域において“シールされた2つの層において、滞留し、混合された接着層（接着滞留域・堆積部分）を形成する装置であると認めるべきことは、前記1(2)に説示したとおりである。そして、本件当初明細書（甲15）の「発明の詳細な説明」及び本件特許出願添付の図面には、前記1(3)イに認定の原出願明細書の「発明の詳細な説明」及び原出願添付の図面と同様の内容が記載されており、原告の自認するとおり、その記載によれば、そこには、突条が対称となる位置に設けられる場合と非対称となる位置に設けられる場合のいずれについても、突条に対応しないシール帯域の外方の領域において“シールされた2つの層において、滞留し、混合された接着層（接着滞留域・堆積部分）を形成する包装積層品のヒートシール装置に係る発明が開示されているといふことができる。

したがって、本件手続補正により本件明細書の「特許請求の範囲」の記載に挿入された部分に係る“非対称的に位置して設けられた突条”の機能は、本件当初明細書に記載された“非対称的に位置して設けられた突条”の機能と変わらないといふべきである。

これと異なる見解に立ち、本件明細書の「特許請求の範囲」に記載された非対称的に位置して設けられた突条”は接着滞留域（堆積部分）を形成しないものであるところ、このような機能を有する“非対称的に位置して設けられた突条”は本件当初明細書には記載されていないから、本件手続補正は要旨変更に当たり違法であるとし、このことを前提に本件特許が特許法29条1項3号に違反するとする原告の主張は、その前提において理由がない。

本件審決の第2の3(2)の判断は、本件手続補正が違法なものではないとした理由付けにおいて適切を欠くが、その結論に誤りがあるといふことはできない。

3 以上の次第で、原告が取消事由として主張するところはいずれも理由がなく、本件審決に他にこれを取り消すべき瑕疵は見当たらない。

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。

東京高等裁判所知的財産第1部

裁判長裁判官

北 山 元 章

裁判官

青 柳 馨

裁判官

沖 中 康 人