

平成25年10月31日判決言渡

平成25年（行ケ）第10078号 審決取消請求事件

口頭弁論終結日 平成25年10月17日

判 決

原	告	X
訴訟代理人弁理士	酒 井 一	
	蔵 合 正 博	
被	告	特 許 庁 長 官
指 定 代 理 人	栗 林 敏 彦	
	二 ツ 谷 裕 子	
	窪 田 治 彦	
	堀 内 仁 子	

主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

この判決に対する上告及び上告受理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 原告の求めた判決

特許庁が不服2011-14005号事件について平成24年11月5日にした審決を取り消す

第2 事案の概要

本件は、拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決取消訴訟である。争点は、進歩性判断の当否である。

1 特許庁における手続の経緯

原告は、平成13年2月15日、発明の名称を「マチ付きプラスチック袋」とする国際特許出願をした（WO01/60706，特表2003-525177，パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理，平成12年2月15日，米国）。

原告は、平成23年2月22日付けの拒絶査定を受けたので，同年6月30日，拒絶査定不服審判を請求し（不服2011-14005号），平成24年6月18日付けで手続補正をした（甲4。本件補正）。

特許庁は，平成24年11月5日，本件補正を却下するとともに「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同月20日に原告に送達された（附加期間90日）。

2 本願発明の要旨

本願発明（本件補正後の請求項1の発明）の要旨は以下のとおりである。

【請求項1】

側部にマチを有するプラスチックフィルムのチューブを含むプラスチック製Tシャツバッグであって，該マチはそれぞれ，内側折目と，該内側折目と交差するバッグ底部のシール線と，バッグのマチ部分に形成した取っ手とを含むTシャツバッグにおいて，バッグの底部に接着し，前記シール線の近傍若しくは該シール線に重なって，前記各内側折目を横切って延設した，前記プラスチックフィルムとは別個の補強手段を備え，該補強手段はバッグの取っ手が形成された部分には接着されておらず，該補強手段は，バッグに物を入れた時に，該内側折目と該シール線との接合点が弱る傾向を低減することを特徴とする，プラスチック製Tシャツバッグ

3 審決の理由の要点

(1) 引用文献 1 (米国特許第 4 8 1 2 0 5 5 号明細書。甲 1) 記載の発明 (引用発明 1)

引用文献 1 には「側部にマチを有する熱可塑性樹脂フィルムチューブを含む熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ 10 であって、マチはそれぞれ、内側折目と、内側折目と交差するバッグ底部のヒートシール 18 と、バッグ 10 のマチ部分に形成した取っ手 22 とを含むアンダーシャツ型バッグ 10 において、バッグ 10 に物を入れた時に、内側折目とバッグ底部のヒートシール 18 との接合点 24 が弱る傾向を低減するシール領域 26 を備えた熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ 10」が記載されていると認められる。

(2) 本願発明と引用発明 1 との対比

(一致点)

側部にマチを有するプラスチックフィルムチューブを含むプラスチック製 T シャツバッグであって、マチはそれぞれ、内側折目と、内側折目と交差するバッグ底部のシール線と、バッグのマチ部分に形成した取っ手とを含む T シャツバッグにおいて、バッグに物を入れた時に、内側折目とシール線との接合点が弱る傾向を低減する手段を備えたプラスチック製 T シャツバッグ

(相違点)

本願発明では、補強手段が、バッグの底部に接着し、シール線の近傍若しくはシール線に重なって各内側折目を横切って延設して、バッグの取っ手が形成された部分には接着されていない、プラスチックフィルムとは別個の補強手段であるとされているのに対し、引用発明 1 では、補強手段がシール領域 26 である点

(3) 相違点についての検討

拒絶理由に引用された引用文献 2 (実願昭 56-14737 号 (実開昭 57-129050 号) のマイクロフィルム。甲 2。引用文献 2 に係る発明を「引用発明 2」という。) には、プラスチック製バッグにおいて、シール線に重なって接着されるプラスチックフィルムとは別個の補強手段である補強テープにより、強度が弱く破れ

やすいシール線が破れることを防ぐ点が記載されている（特に、２頁６～１１行、４頁１５行～５頁６行、５頁１８行～６頁６行、第１図参照。）。

そして、引用発明１及び引用発明２は、ともにプラスチック製バッグの強度が弱く破れやすい箇所が破れることを防ぐという共通の課題を有するので、引用発明１において、シール領域２６に代えて又は加えて、引用発明２の補強手段を、シール線が存在するバッグの底部にシール線に重なるように接着し、強度が弱く破れやすい各内側折目との接合点を横切って延設して設けることは、当業者が容易になし得たことである。

また、補強手段をバッグの取っ手が形成された部分に接着しないようにすることは、引用発明１において、バッグの取っ手が形成された部分に接合点２４やシール領域２６は存在せず、バッグの取っ手が形成された部分に補強手段を必ず設けなければならないとする特段の理由もないことから、当業者が適宜なし得たことである。

そして、本願発明が奏する効果は、引用発明１及び引用発明２から当業者が予測できたものであって、格別顕著なものとはいえない。

したがって、本願発明は、引用発明１及び引用発明２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ものである。

（４）付記

原告は意見書において、「さらに重要なことは、別個のテープを用いてシール領域２６を設けても、内側折目とシール線との接合点を補強するという本願請求項の要件を満たすわけではないということです。引用文献１において重要なのは、シール領域２６を接合点から離れた位置に設けて、接合点にかかる応力を軽減するということですので、シール領域２６にテープを貼着しても接合点は補強されないことは明らかです。」と主張する。

しかしながら、引用発明２は、強度が弱く破れやすいシール線に補強手段を接着するものであることから、引用発明１に引用発明２を適用する際には、引用発明１

のシール領域 26 に補強手段を接着するのではなく、引用発明 1 において強度が弱く破れやすい領域とされている、内側折目とシール線との接合点 24 を横切るようにシール線に重なって補強手段を接着することは明らかであるので、原告の主張を採用することはできない。

第 3 原告主張の審決取消事由

1 取消事由 1（引用発明 1 の認定の誤り）について

(1) 審決の認定では、シール領域 26 を設ける箇所について何ら記載されていない。しかし、引用発明 1 において、シール領域 26 を設ける箇所は、引用発明 1 の作用効果を得るために非常に重要な構成である。引用発明 1 のクレーム 1 に、「・・・各エリアシールは、前記横方向シールから離隔し、且つバッグの各側部のマチの最も内側の折目から離隔した位置に配置され、・・・」と明確に規定されていることから、引用発明 1 に必須の構成である。ここで、前記「エリアシール」は「シール領域 26」に相当し、また、前記「横方向シールから離隔し、且つバッグの各側部のマチの最も内側の折目から離隔した位置に配置され、」という記載は、シール領域 26 が、接合点 24 から離隔した位置に配置されることを意味する。

また、引用発明 2 との組合せを判断するためには、引用発明 2 との組合せの部分である設置個所についても引用発明 1 として認定する必要がある。

したがって、審決の「バッグ 10 に物を入れた時に、内側折目とバッグ底部のヒートシール 18 との接合点が弱る傾向を低減するシール領域 26 を備えた熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ 10」という引用発明 1 の記載は、「バッグ 10 に物を入れた時に、内側折目とバッグ底部のヒートシール 18 との接合点が弱る傾向を低減する、接合点 24 から離隔した位置に配置されたシール領域 26 を備えた熱可塑性樹脂製アンダーシャツ型バッグ 10」と認定されるべきである。

(2) また、本願発明の「近傍」とは、「シール線に重なって」と同等の技術的効果、すなわち、補強の効果が得られる位置のことであり、「近い」ことに技術的意義

がある。これに対し、引用発明１の「隔離」とは「離れていること」であり、そこに技術的意義がある。このように、両者は技術的思想において正反対であるから、この点も認定する必要がある。

(3) 以上のとおり、審決においては、引用発明１の認定に誤りがある。

２ 取消事由２（本願発明と引用発明１の相違点の認定の誤り）について

(1) 審決は、本願発明と引用発明１の相違点につき、「引用文献１に記載された発明では、補強手段がシール領域２６である点」と判断した。しかしながら、引用発明１において、シール領域２６は「補強手段」とは認められない。例えば、引用文献１には、「これらのエリアシール（シール領域２６）は、…横方向シールが四層フィルムシールから二層フィルムシールへと延在するシール領域点における、マチを拡げた際の応力を軽減するように配置されている」、「第１図の２４で示される領域に集中しやすいひずみや応力は、…シール領域２６に転化され軽減されることが分かる」と記載されているように、シール領域２６は、接合点２４自体を「補強」する手段ではなく、接合点２４にかかる応力を分散させて軽減する手段である。

(2) また、本願発明の「近傍」とは、「シール線に重なって」と同等の技術的効果、すなわち、補強の効果が得られる位置のことであり、「近い」ことに技術的意義がある。これに対し、引用発明１の「隔離」とは「離れていること」であり、そこに技術的意義がある。このように、両者は技術的思想において正反対であるから、この点は相違点として認定する必要がある。

(3) したがって、審決においては、本願発明と引用発明１との相違点の認定に誤りがある。

３ 取消事由３（引用発明２の認定の誤り）について

(1) 審決は、引用発明２について、「プラスチック製バッグにおいて、シール線に重なって接着されるプラスチックフィルムとは別個の補強手段である補強テープ」と認定した。この部分では、まず「シール線」が形成された後に、それに重なって補強テープが接着されていると認定されていると思われる。

しかしながら、引用文献２には「本考案の包装用袋を製造するには、袋本体１の端縁に予め補強テープ２を全面接着した後、該補強テープ２の上から袋本体１の内側面同士（原文の“同志”は明らかな誤記である）をヒートシールして封じるのである」と記載されている。この記載より、補強テープ２は、先に形成されたシール線の上に重なって接着されるものでないことは明確である。

(2) また、引用発明１との組合せの当否を判断するためには、引用発明１との組合せに関する部分、すなわち、作成順序、形成手順も引用発明２の記載事項として認定する必要がある。

(3) したがって、審決においては、引用発明２の認定に誤りがある。

４ 取消事由４（引用発明１と引用発明２の組合せの動機付け、結果の認定・判断の誤り）について

(1) 審決は、「引用文献１に記載された発明において、シール領域２６に代えて又は加えて、引用文献２に記載された発明の補強手段を、シール線が存在するバッグの底部にシール線に重なるように接着し、強度が弱く破れやすい各内側折目との接合点を横切って延設して設けることは、当業者が容易になし得たことである」と認定したが、そもそもこの二つの文献に記載された発明を組み合わせる動機が当業者にはない。

引用発明１は、強度が弱く破れやすい接合点２４自体を直接「補強」するのではなく、接合点２４にかかる応力を分散させて軽減することをその発明の目的としている。つまり、引用発明１は、内側折目とシール線との接合点２４は強度が弱く破れやすいという課題を、接合点２４にかかる応力を分散させて軽減することによって解決するという思想に基づいている。そして、接合点２４から離隔した位置にシール領域２６を設けることを、その解決手段としている。

これに対し、引用発明２では、「この破袋の原因としては、…ヒートシール部３’の境界部がヒートシール部３’に沿って厚みが薄くなる為にこの部分の強度が弱くなって破れやすくなる」という課題に対し、「ヒートシール部に沿ってその境界部の

厚みが薄くなりにくく」することを目的としている。そして、その課題及び目的に対し、袋本体 1 に予め補強テープ 2 を全面接着した後、該補強テープ 2 の上から袋本体 1 の内側面同士をヒートシールして封じる、という解決手段を提供している。マチの拡張時における接合点の応力軽減を図ることは、側部マチ付きの T シャツバッグ特有の課題であって、引用文献 2 はマチを有する構成ではないから、引用発明 1 と共通の課題は構造的にあり得ない。

このように、強度が弱く破れやすい接合点が弱る傾向を低減するために、接合点 2 4 とは離隔した位置にシール領域 2 6 を設けるという手段を一貫して示している引用発明 1 と、強度が弱く破れやすいヒートシール部を設ける前に、その部分を補強テープ 2 で補強しておくという引用発明 2 とは、課題に対する解決手段が全く異なる。よって、引用文献 1 に一貫して記載されている思想を無視して、このような二つの従来技術を当業者が組み合わせる動機があるとは認められない。

(2) また、たとえ組み合わせることができたとしても、引用文献 1 には、上述のとおり、強度が弱く破れやすい接合点 2 4 自体を直接「補強」することは一切記載も示唆もされていない。他方、引用文献 2 には、上述したように、「補強手段を、シール線が存在するバッグの底部にシール線に重なるように接着」することは記載されていない。よって、引用発明 1 と引用発明 2 とを組み合わせた結果として得られるものは本願発明ではなく、引用発明 1 のシール領域 2 6 の位置に、引用発明 2 の補強テープ 2 を接着した後にヒートシールしたものにはすぎない。

また、本願発明は、接合点の脆弱化を低減するために、厚さの比を小さくするという解決手段を見出したもので、かかる知見なくして引用発明 1 と引用発明 2 を組み合わせても、接合点に補強テープを設けることには想到できない。

(3) 以上のとおり、審決において、引用発明 1 と引用発明 2 の組合せの動機付け及びその結果の認定・判断に誤りがある。

5 取消事由 5（本願発明の効果についての判断の誤り）について

審決は、「本願発明が奏する効果は、引用文献 1 及び引用文献 2 に記載された発明

から当業者が予測できたものであって、格別顕著なものとはいえない」と認定した。

しかしながら、本件出願人の宣誓書（甲 7）に記載した実験結果は、本願発明が引用発明 1 よりも顕著な効果を奏することを示している。

また、本願明細書（甲 3）の段落【0036】、【0037】に「補強ストリップ（補強手段）を設けると、マチ領域 22A はマチなし領域 22B の 1.5 倍の厚さとなり、補強ストリップがないと、マチ領域はマチなし領域 22B の 2 倍の厚さとなる。この厚さの比を改善する（小さくする）と、接合点 24 の強度は上がる」と記載されているように、別個の補強手段を設けることは、フィルムの厚さを同じだけ厚くするよりも強度が増す。このことは T シャツバッグについての発明である引用文献 1 にも一切示唆すらされておらず、ましてやマチのない袋についての発明である引用発明 2 から予測することは不可能である。

したがって、審決においては、本願発明の効果について判断を誤ったものである。

6 取消事由 6（付記事項の判断の誤り）について

審決は、付記事項において、「引用文献 2 に記載された発明は、強度が弱く破れやすいシール線に補強手段を接着するものであることから、引用文献 1 に記載された発明に引用文献 2 に記載された発明を適用する際には、…引用文献 1 に記載された発明において強度が弱く破れやすい領域とされている、内側折目とシール線との接合点 24 を横切るようにシール線に重なって補強手段を接着することは明らかである」と認定した。

しかしながら、接合点 24 から離隔した位置にシール領域 26 を設けて、接合点 24 にかかる応力を分散させて軽減するという引用文献 1 に一貫して記載されている思想を、当業者が無視して、接合点 24 を横切るようにシール線に重なって補強手段を接着することはできないはずである。

また、引用発明 1 において強度が弱く破れやすい領域とされている領域に、引用発明 2 の補強手段を設けても、本願発明とはなり得ない。つまり、引用発明 1 において強度が弱く破れやすい領域とされているのは、内側折目とシール線との接合点

２４（左右二つ）である。この二つの接合点２４に引用発明２の補強手段をそれぞれ設けることができたとしても、二つの接合点２４を横切るようにシール線に重なって補強手段を接着することは、当業者がこれらの引用文献に基づいて容易に想到できることではない。

そもそも、引用文献１では、「マチの折目線ＸＹＺが外側へ動く、つまり点Ｙを中心として枢動すると、マチの折目ＸＹの底部がシール領域２６に接触し、点Ｙにおける歪が軽減される…」と明確に記載されているように、マチの折目ＸＹの底部（接合点２４）のそれぞれが対応するシール領域２６に向かって移動することを想定している。この動きによって接合点２４にかかる応力が分散されて軽減されるからである。

これに対して、本願発明では、シール線の近傍又はシール線に重なって、各内側折目を横切って延設した補強手段により、各接合点が相対的に移動しないようにすることができるという顕著な効果も奏するものである。つまり、袋に物を入れても二つの接合点２４同士が互いに離れにくくなっていることにより、接合点２４の破損を防止している。このような効果は、引用文献１及び２のいずれにも示唆すらされていない。

したがって、審決は、この点において判断を誤ったものである。

第４ 被告の反論

１ 取消事由１（引用発明１の認定の誤り）に対して

（１）一般的に、引用文献に記載された発明は、本願発明との一致点、相違点が適切に認定できるように認定すれば足りるのであり、それ以上に、本願発明との一致点、相違点の認定に関係しない部分についてまで認定する必要はなく、むしろ、本願発明との一致点、相違点の認定に関係しない部分についてまで、引用文献に記載された発明を認定してしまうと、かえって、本願発明との一致点、相違点が曖昧になったり、不正確になったりすることもあり得るから、相当ではない。

本願発明の補強手段は、シール線に重なって設けるものだけではなく、「シール線の近傍」に設けるもの、すなわち、「接合点 2 4 から離隔した位置に配置」するものも含んでいる。具体的には、本願明細書段落【0 0 3 4】に記載され、図 1 4 に示されているように「パネル 1 1, 1 3 の一方若しくは両方に貼着するテープ 3 0 は、シール線 1 4 と重なっていなくても、かなりの補強効果があることがわかっている。従って図 1 4 に示すように、テープ 3 0 をシール線のわずかに上方（実線で示す）若しくはシール線のわずかに下方（点線で示す）に配置しても、実質的に補強効果が得られる。例えばテープをシール線の 1mm 上方若しくは下方に配置してもよい。」ものである。

このように、本願発明の補強手段、すなわち、「内側折目とシール線との接合点が弱る傾向を低減する」手段は、「接合点 2 4 から離隔した位置に配置」するものも含んでいるので、引用発明 1 と本願発明とを対比すると、「内側折目とシール線との接合点が弱る傾向を低減する」手段の配置箇所に関しては相違がないから、引用発明 1 の認定に際しては、配置箇所について認定をしなかったにすぎない。シール領域 2 6 を設ける箇所について、審決が認定しなかった点に誤りはない。

(2) さらに指摘すれば、補強手段の一種である「強度が弱い部分に働く力（応力）を分散し、軽減する手段」の配置箇所は、引用発明 1 と引用発明 2 とで異なるので、引用発明 1 に引用発明 2 の補強手段を適用することにより得られる「本願発明の構成要件を充足する発明」の該補強手段の配置箇所も、引用発明 1 におけるシール領域 2 6 の配置箇所とは異なる。このため、審決では、補強手段に関し、本願発明における補強手段の配置箇所についての特定事項である「バッグの底部に接着し、シール線の近傍若しくは該シール線に重なって各内側折目を横切って延設して、バッグの取っ手が形成された部分には接着されていない」点をも含めて、引用発明 1 と本願発明との相違点として適切に認定している。審決において、シール領域 2 6 を設ける箇所について認定しなかったことにより、引用発明 1 と本願発明との対比結果に誤りが生じているわけではないから、この観点からも、審決に誤りはない。

2 取消事由 2（本願発明と引用発明 1 の相違点の認定の誤り）に対して

(1) 引用発明 1 のシール領域 2 6 を「補強」手段と認定した審決は誤っているという原告の主張は、本願明細書及び特許請求の範囲の記載に矛盾する主張であり失当である。「補強」という用語の用法には、原告の主張するように、補強しようとする対象物それ自体の強度を増強することのみを「補強」と呼び、補強しようとする対象物の近傍に別の手段を配置して対象物に係る応力を分散させることは「補強」と呼ばない用法もある。しかし、補強しようとする対象物の近傍に別の手段を配置して対象物に係る応力を分散させることを含めて「補強」と呼ぶことも、普通の用法であって、引用発明 1 のシール領域 2 6 により、袋としての耐久性、強度が接合点 2 4 付近において向上しているから、その意味においてシール領域 2 6 は「補強」手段といえるし、以下に説明するように、本願明細書及び特許請求の範囲の記載では、応力を分散させることも含めて「補強」と呼んでいる。

(2) 本願発明の補強手段は、シール線に重なって設けるものだけではなく、「シール線の近傍」に設けるもの、すなわち、「接合点 2 4 から離隔した位置に配置」するものも含んでいる。「接合点 2 4 から離隔した位置に配置」した補強手段は、「接合点 2 4 自体」を補強するのではなく、接合点 2 4 に係る応力を分散させて軽減するものであることは、当業者にとって自明であるから、本願明細書及び特許請求の範囲に記載された「補強手段」とは、「接合点 2 4 に係る応力を分散させて軽減する手段」をも含む意味であることが明らかであるし、本願明細書段落【0013】に「通常はシールとマチとの接合点にかかる力をテープへと移し、袋が二つの接合点領域から裂け始めないようにすることができる」と記載されている。

したがって、「シール領域 2 6 は、接合点 2 4 に係る応力を分散させて軽減する手段であり、接合点 2 4 自体を補強する手段ではないから、『シール領域 2 6 は補強手段ではない』」旨の原告の主張は、本願明細書及び特許請求の範囲の記載に矛盾する主張であり、失当である。

3 取消事由 3（引用発明 2 の認定の誤り）に対して

審決は、引用発明２の完成状態、すなわち、ヒートシールして封じられた状態のプラスチック製バッグ（包装用袋）の構成を認定したものであり、その作成順序ないしは形成手順については認定していないのであって、原告は審決を正解していない。そもそも、本願発明は、物の発明であって、製造方法の発明ではないし、いわゆるプロダクトバイプロセス発明でもないから、本願発明と技術内容を対比する文献の記載事項に関し、作成順序ないしは形成手順を認定することに意味はない。

そして、「シール線が形成された後に、それに重なって補強テープを接着」しても、「予め補強テープを接着した後、該補強テープ２の上からヒートシール」しても、完成状態では、「シール線に重なって接着されるプラスチックフィルムとは別個の補強手段である補強テープ」が設けられた状態になることは明らかである。したがって、審決の認定に誤りはない。

なお、本願発明においても、引用文献２に記載されたものと同様に形成されるものが「補強手段」として想定されているから（本願明細書段落【００３５】図１５参照）、いずれにせよ結論に影響するものではない。

４ 取消事由４（引用発明１と引用発明２の組合せの動機付け、結果の認定・判断の誤り）に対して

原告は、審決が引用文献１に一貫して記載されている思想を無視していると主張しているが、そのようなことはない。むしろ、本願発明の補強手段は「接合点２４自体を補強する手段」であるという原告の認識に問題がある。

本願発明の補強手段は、「接合点２４から離隔した位置に配置」した補強手段であって、「接合点２４に係る応力を分散させて軽減する手段」をも含むものである。したがって、「接合点２４から離隔した位置に配置した」「接合点２４に係る応力を分散させて軽減する手段」を意味する点において、本願発明の補強手段と引用発明１の補強手段とに相違はない。

原告は、自らの発明である本願発明の補強手段が、「接合点２４から離隔した位置に配置した」「接合点２４に係る応力を分散させて軽減する手段」を含むことを

忘れて、あるいは、無視して、本願発明と引用発明１とが異なる旨の主張を繰り返している。

引用発明１と引用発明２とは、いずれもプラスチック製バッグ（袋）であるので技術分野が一致し、かつ、ヒートシール部の強度が弱い部分を破れにくくするという共通の課題を有している。

このように、引用発明１と引用発明２とは、技術分野が一致し、かつ、解決すべき課題も共通しており、加えて、所定の技術的課題に関し複数の解決手段が知られている場合、これらを適宜に代替、重畳することは、通常行われているところであるから、引用発明１と引用発明２を同時に知り得た当業者であれば、引用発明１の課題解決手段である「接合点２４とは離隔した位置に設けるシール領域２６」に代えて、又は、この「シール領域２６」に加えて、引用文献２記載の課題解決手段である「強度が弱い部分となる、ヒートシール部となる部分の全体を覆う補強テープを袋本体の外側面に全面接着した後、該補強テープの上からヒートシールする手段」を採用し、「接合点２４」となる部分を含めて「補強テープ２で補強しておくという手段」を採用することは、容易に推考し得たことである。

また、引用発明１のシール領域２６は、接合点２４の応力を軽減する作用効果を奏するものであるところ、引用文献２記載の補強テープ２も、その作用効果の１つとして、ヒートシール部に働く力を分散し、ヒートシール部の破袋が起きにくくする作用効果を奏するものである（本願明細書５頁１８行～６頁１行参照）。そうすると、引用発明１のシール領域２６と、引用文献２記載の補強テープ２は、共に、ヒートシールの弱い部分に働く応力を分散して軽減するという共通の作用効果を奏するから、引用発明１に引用文献２記載の技術を組み合わせる動機付けは、一層強く存在するといえる。

引用文献１の記載において、「強度が弱い部分」として認識されているのは、「接合点２４」であって、「シール領域２６」ではない。そして、引用文献２の補強テープ２は、「強度が弱く破れやすいヒートシール部」に、ヒートシール前に補強テ

ープ２で補強しておくという技術思想である。そうすると、引用発明１に引用発明２の補強テープ２を適用する場合には、「強度が弱い部分」として認識されている「接合点２４」部分を補強しておくという技術思想が得られるものである。当業者が、引用発明１に引用文献２記載の技術を適用した結果、引用文献１において「強度が弱い部分」とは認識されていない「シール領域２６」部分を補強しておくという技術思想を得るとは、通常の技術常識からは考えられない。

「引用発明１に引用文献２の補強テープ２を適用すると、得られるものは、引用文献１のシール領域２６の位置に、引用文献２の補強テープ２を接着した後に、ヒートシールしたもの」である旨の原告の主張は、独自の見解であり、失当である。なお、原告主張のように、引用発明１に引用文献２記載の技術を適用した結果、シール領域２６の位置に補強テープを配置するとしても、その場合、補強テープはシール線の近傍に配置されるといえるから、得られるものは本願発明の構成要件を充足することになる。

５ 取消事由５（本願発明の効果についての判断の誤り）に対して

宣誓書（甲７）に記載した実験結果が、引用発明１よりも本願発明が顕著な効果を奏することを示しているとは必ずしもいえない。接合点２４の破損強度は、シール領域２６の技術的条件、又は補強ストリップの技術的条件によって大きく影響を受けるところ、甲７はこれら技術的条件の詳細を示していないし、実験結果の量から見て、種々の条件について実験をしたものともいえない。したがって、甲７に記載した実験の範囲内では、シール領域２６を設ける構成よりも、補強ストリップを設ける構成の方が接合点２４の破損強度が大きいと認められるものの、必ずしも、本願発明の要件を満たす構成の全てが、引用発明１の要件を満たす構成のどれよりも顕著な効果を奏することが立証されているとはいえない。

なお、シール領域２６を設ける構成では、元々のＴシャツバッグに対して何も材料を付加しないのに対し、補強ストリップを設ける構成では、元々のＴシャツバッグに対して補強ストリップという別の材料を付加している。そうすると、わざわざ

実験をするまでもなく、当業者は、技術常識に基づいて、別の材料を付加している分だけ、補強ストリップを設ける構成の方が、破損強度が大きくなる可能性が高いと予測できるものである。

また、そもそも、本願発明が、破損強度に関し引用発明 1 以上の効果を奏するとしても、引用発明 1 と引用発明 2 とから、本願発明の効果が予測できないことにはならない。引用発明 1 に引用文献 2 記載の補強テープを適用すれば、本願発明の構成要件を全て充足する発明が得られるし、その発明は、本願発明と同様に、補強テープによる補強効果を奏するものである。そして、接合点を補強することにより、他の箇所を補強する場合に比べて、補強テープが格別顕著な補強効果を奏すると認めるべき理由は存在しないし、本願明細書等にも、そのような説明はなされていない。したがって、本願発明の補強テープによる補強効果も、引用発明 1 に引用文献 2 記載の補強テープを適用して得られた発明の補強テープによる補強効果も、同等と予測されるから、本願発明が奏する効果は、引用発明 1 及び引用発明 2 から当業者が予測できたものであって、格別顕著なものとはいえない。

まず、本願明細書の段落【0037】に記載された効果は、段落【0035】、【0036】及び図15に記載された実施態様の構成が奏する効果であって、本願発明が特定する技術的事項によって奏される効果ではない。図5、図6、図14に記載された実施態様の構成は、段落【0037】に記載された効果を奏しない。すなわち、段落【0037】に記載された効果は、本願発明特有の効果ではない。

また、本願明細書の段落【0037】に記載された効果は、本件出願時点（優先権主張日）における技術常識でもある。Tシャツバッグ等のマチ付きバッグをヒートシールする場合、同一のシール形成バーによってシールされるにもかかわらず、フィルムが4層の部分と2層の部分とが存在する。このため、4層から2層（あるいは2層から4層）に変化する箇所では、厚さが急激に変化するため、同一のシール形成バーによって適切なシール形成条件を維持することが困難であり、この部分のシール強度を大きくすることが困難なのである。そして、厚さの急激な変化を緩

和すれば、適切なシール形成条件に近づけることが可能となり、その結果、当該部分のシール強度を大きくできることが、技術常識である。

このような技術常識に基づく効果は、引用文献に記載しているか否かにかかわらず、当業者が当然予測し得ることであるので、本願明細書の段落【0037】に記載された効果は、引用文献1にも引用文献2にも記載も示唆もされていないから、当業者は予測できないとの原告の主張は失当である。

したがって、審決が、「本願発明が奏する効果は、引用文献1及び引用文献2に記載された発明から当業者が予測できたものであって、格別顕著なものとはいえない」と認定したことに誤りはない。

6 取消事由6（付記事項の判断の誤り）に対して

原告は、本願発明は、「二つの接合点24を横切るようにシール線に重なって補強手段を接着する」構成を有するものであって、「二つの接合点24のそれぞれに補強手段を設けた構成」は、本願発明の構成ではないと認識しているようであるが、このような認識は、本願明細書及び特許請求の範囲の記載に基づかない主張である。

本願発明の補強手段は、「接合点24から離隔した位置に配置」した補強手段をも含むものである。「シール線に重なって補強手段を接着する」構成は、本願発明の実施態様の構成であるにすぎない。

また、本願発明は、補強手段の配置箇所について「バッグの底部に接着し、前記シール線の近傍若しくは該シール線に重なって、前記各内側折目を横切って延設した、前記プラスチックフィルムとは別個の補強手段」と特定しているのであり、「1つの補強手段が、二つの接合点24を横切るように設けられる」とまでは特定してはいないし、本願明細書段落【0020】に「接合点領域のみに別個のテープ、例えば1／2インチ角（1.27cm角）のテープを貼着しても、ある程度の効果は得られる」と記載されているように「二つの接合点24のそれぞれに補強手段を設けた構成」も、本願発明の構成である。

引用発明1に引用文献2に記載の技術を適用して、「強度が弱い部分となる、ヒ

ートシール部となる部分の全体を覆う補強テープを袋本体の外側面に全面接着した後、該補強テープの上からヒートシールする手段」を採用すれば、各外側面に全面接着した補強テープは、それぞれ、「二つの接合点 2 4 を横切るようにシール線に重なって補強手段を接着する」構成となるもので、そのように構成することが自然な発想である。引用発明 1 に引用文献 2 に記載の技術を適用しても、「二つの接合点 2 4 を横切るようにシール線に重なって補強手段を接着する構成」は得られない旨の原告の主張は、客観的根拠のない、原告独自の主張であり、失当である。

なお、線状のヒートシール部では、「ヒートシールを十分にしたものは……ヒートシールの際の加熱溶融、加圧溶着過程において、ヒートシール部 3' の境界部がヒートシール部 3' に沿って厚みが薄くなる為にこの部分の強度が弱くなって破れやすくなり」（引用文献 2 明細書 2 頁 2 ～ 1 0 行参照）という傾向があることが知られているものの、ヒートシールの条件によっては、線状のヒートシール部分は、ヒートシール部の境界部を含めて必要十分な強度が得られるものでもある。このため、引用発明 1 で、線状のヒートシール部分は、ヒートシール部の境界部を含めて必要十分な強度が得られる条件である場合には、補強テープをヒートシール部となる部分の全体を覆うように設けるのではなく、本願明細書段落【0 0 2 0】の記載のように、「接合点領域のみに別個のテープ」を設ける構成とすることも、当業者が容易に推考し得たことである。

「二つの接合点 2 4 を横切るようにシール線に重なって補強手段を接着する」構成は、本願発明の実施態様の構成ではあるものの、本願発明の構成ではない。したがって、「二つの接合点 2 4 を横切るようにシール線に重なって補強手段を接着する」構成が、仮に、原告が主張する「各接合点が相対的に移動しないようにすることができる」という効果を奏するとしても、それは本願発明特有の効果ではない。たとえ参酌するとしても、当業者であればその構造から十分予測可能なものであって格別でもない。

また、引用文献 1 には、「接合点 2 4 のそれぞれが対応するシール領域 2 6 に向

かって移動すること」は記載されていない。引用文献１には、「マチの折目線X Y Zが外側へ動く、つまりYを中心として枢動する」（引用文献１の訳文４頁９～１０行）と記載されている。Yは、接合点２４そのものである。引用文献１には、接合点２４が動くことが記載されているのではなく、接合点２４を枢動の中心として、折目線X Y Zが動くこと、換言すれば、接合点２４は動かないことが記載されている。接合点２４が動く旨の原告の主張は、引用文献１の記載内容を誤認したことに基づく主張であり、失当である。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由１（引用発明１の認定の誤り）について

(1) 出願された発明が、特定の公知の発明（引用発明）に基づいて容易に発明をすることができたとして、その進歩性を否定しようとする場合、当該引用発明は、出願された発明と対比して進歩性の検討を行う上で必要な事項のみを認定すれば足り、出願された発明と同一の構成を詳細に認定する必要はないものというべきである。

本願発明の補強手段は、特許請求の範囲に記載されたとおり、「前記シール線の近傍若しくは該シール線に重なって、前記各内側折目を横切って延設した」ものであって、「シール線の近傍」に設けたものを含むから、引用発明１のシール領域２６を「接合点２４から離隔した位置に配置」したものを包含し、「バッグに物を入れた時に、該内側折目と該シール線との接合点が弱る傾向を低減する」ための手段の配置箇所について、本願発明と引用発明１とに差異はない。

そうすると、原告が主張するように、引用発明１について、シール領域２６の配置箇所を認定したとしても、当該配置箇所は、本願発明との対比で一致点となり、相違点の認定事項に変更は生じないから、相違点の判断を含めて、審決の結論に影響を及ぼすものではないことは明らかである。

よって、審決がシール領域２６の配置箇所を認定しなかったことに誤りはない。

(2) また、審決は、シール領域 2 6 を補強手段に置換する場合（「代えて」）のみならず、シール領域 2 6 に補強手段を併用する場合（「加えて」）についても検討していることからすると、引用発明 1 のシール領域 2 6 の設置箇所がどこであっても、引用文献 2 の補強テープ 2 を併用することは可能だから、その場合、シール領域 2 6 の設置箇所を論じる必要はないことになる。

よって、シール領域 2 6 の配置箇所を認定しなければ、引用発明 1 に引用文献 2 の記載事項を組み合わせることの適否が判断できないとする原告の主張は、失当である。

(3) さらに、本願発明の「近傍」という文言自体に「同一地点ではない」という意味が含まれていることは明らかであるところ、本願発明におけるシール線の「近傍」に配設された補強手段と、引用発明 1 における接合点 2 4 から離隔した位置に配置されたシール領域 2 6 とがともに有する、接合点にかかる応力を分散させて軽減するといった作用は、シール線や接合点から離れるにつれて低下することは技術上当然である。そうすると、引用発明 1 の「離隔」という文言自体に「近くない方がよい」という概念は含まれていないというべきであって、本願発明の「近傍」と、引用発明 1 の「離隔した位置」との間に、その機序や技術的意義に格別な差異はない。

したがって、本願発明と引用発明 1 は、原告の主張するように、正反対の技術的思想に基づくものであるとはいえないから、原告の主張は採用できない。

2 取消事由 2（本願発明と引用発明 1 の相違点の認定の誤り）について

原告は、シール領域 2 6 が、接合点 2 4 にかかる応力を分散させて軽減する手段であり、接合点 2 4 自体を補強する手段ではないから、シール領域 2 6 は補強手段ではない旨主張する。

上記主張は、本願発明の「補強手段」の技術的意義を、補強しようとする対象物それ自体の強度を増強するものに限定し、補強しようとする対象物の近傍に別の手段を配置して対象物にかかる応力を分散させることを排除するものと解されるが、

そのように解すべき合理的根拠はない。本願明細書の記載を参酌しても、本願発明の「補強」を、補強しようとする対象物それ自体の強度を増強するといった意味に限定解釈すべき理由を見出だすことができず、かえって、段落【0013】に「通常はシールとマチとの接合点にかかる力をテープへと移し、袋が二つの接合点領域から裂け始めないようにすることができる」と記載されていることに照らせば、本願明細書における「補強」とは、補強しようとする対象物の近傍に別の手段を配置して対象物にかかる応力を分散させるといった意味も有するというべきである。

本願発明の補強手段は、シール線に重なって設けるものだけではなく、「シール線の近傍」に設けるもの、すなわち、「接合点24から離隔した位置に配置」するものも包含する。補強手段を「接合点24から離隔した位置に配置」した場合、補強手段は、接合点24自体を補強するのではなく、接合点24にかかる応力を分散させて軽減するものとして機能することは、当業者にとって自明である。

他方、引用発明1では、シール領域26により、袋としての耐久性、強度が接合点24付近において向上しているから、その意味においてシール領域26は補強手段といえることができる。

したがって、原告の主張は、特許請求の範囲及び本願明細書の記載と整合しないものであって失当である。

3 取消事由3（引用発明2の認定の誤り）について

引用発明2は、本願発明と同様に物の発明であって、審決は、引用発明2の完成状態、すなわち、ヒートシールして封じられた状態のプラスチック製バッグ（包装用袋）の構成を認定しているが、その作成順序ないしは形成手順については認定していない。なぜなら、「シール線が形成された後に、それに重なって補強テープを接着」しても、「予め補強テープを接着した後、該補強テープ2の上からヒートシール」しても、どちらも完成状態では、「シール線に重なって接着されるプラスチックフィルムとは別個の補強手段である補強テープ」が設けられた状態になるからである。

したがって、シール形成とテープ接着の時間的先後関係をいう原告の主張は、審

決を正しく理解しないものというべきであって、採用できない。

4 取消事由 4（引用発明 1 と引用発明 2 の組合せの動機付け，結果の認定・判断の誤り）について

引用発明 1 及び引用発明 2 は，いずれもプラスチック製バッグ（袋）であるので技術分野が一致し，かつ，ヒートシール部の強度が弱い部分を破れにくくするという共通の課題を有するものと認められる。また，引用発明 1 のシール領域 2 6 は，接合点 2 4 の応力を軽減する作用効果を奏するものであるところ，引用発明 2 の補強テープ 2 も，その作用効果の 1 つとして，補強テープ 2 によってヒートシール部に働く力を分散し，ヒートシール部の破袋を起きにくくするといった作用効果を奏するものである（明細書 5 頁 1 8 行～6 頁 1 行参照）。そうすると，引用発明 1 のシール領域 2 6 と，引用発明 2 の補強テープ 2 は，共に，ヒートシールの弱い部分に働く応力を分散して軽減する点において，共通の作用効果を奏するものといえる。

加えて，所定の技術的課題に関し複数の解決手段が知られている場合，ある解決手段を別の解決手段に置換すること，あるいは，ある解決手段に別の解決手段を併用することは，当業者の通常の創作能力の発揮として，普通に行われていることである。そうすると，引用文献 1 と引用文献 2 の記載事項とを同時に知り得た当業者であれば，引用発明 1 の解決手段である「接合点 2 4 とは離隔した位置に設けるシール領域 2 6 に代えて」，又は，この「シール領域 2 6 に加えて」，引用発明 2 の解決手段である「強度が弱い部分となる，ヒートシール部となる部分の全体を覆う補強テープを袋本体の外側面に全面接着した後，該補強テープの上からヒートシールする手段」を採用し，「接合点 2 4」となる部分を含めて「補強テープ 2 で補強しておくという手段」を講じることは，容易に推考し得たことである。

確かに，原告が主張するように，引用発明 2 は，マチを有さない包装用袋であるから，T シャツバックのような接合点は存在しない。しかしながら，応力のかかる接合点それ自体がなくとも，ヒートシール線上に位置するある点をテープによって補強することには何らの問題もないから，引用発明 2 に接合点がないことは引用発

明 1 への適用阻害要因とならない。上述したように、引用発明 1 及び引用発明 2 は、ヒートシール部の強度が弱い部分を破れにくくするという点で課題の共通性が認められるから、引用発明 2 の構成が T シャツバックでなく、それゆえに接合点が存在しないことは、引用発明 1 への適用を阻害するものではない。

また、引用発明 1 において、「強度が弱い部分」として認識されているのは、「接合点 2 4」であって、「シール領域 2 6」ではない。そして、引用発明 2 の補強テープ 2 の技術的意義は、「強度が弱く破れやすいヒートシール部」となる部分に、ヒートシール前に補強テープ 2 で補強しておくことにある。かかる技術的意義に照らせば、引用発明 1 に引用発明 2 の補強テープ 2 を適用する場合、当業者としては、補強の対象として、「強度が弱い部分」として認識されている接合点 2 4 と考えるのが自然であって、補強の対象をシール領域 2 6 とすべき理由はない。

したがって、引用発明 1 と引用発明 2 の組合せに動機付けがあるとし、その結果が本願発明になるとした審決の判断に誤りはない。

5 取消事由 5（本願発明の効果についての判断の誤り）について

原告は、本願発明が顕著な効果を有するとして宣誓書（甲 7）を提出するところ、確かに、甲 7 の実験の範囲内では、シール領域 2 6 を設ける構成よりも、補強ストリップを設ける構成の方が接合点 2 4 の破損強度が大きいと認められる。しかしながら、接合点 2 4 の破損強度は、シール領域 2 6 の技術的条件、又は補強ストリップの技術的条件等によって大きく影響を受けることが明確であるところ、甲 7 は、これら技術的条件の詳細を示しておらず、また、実験結果の数量から見ても、種々の条件について実験をしたものとはいえない。したがって、原告の主張するように、甲 7 の実験結果が、引用発明 1 よりも本願発明が顕著な効果を奏することを示しているとは必ずしもいえないというべきである。そもそも、本願発明が顕著な効果を奏することにより進歩性を獲得するためには、引用発明 1 及び引用発明 2 を組み合わせることにより得られると予測される以上の効果を奏する必要があるものであり、本願発明が引用発明 1 以上の効果を奏するとしても、そのことをもって、本願発明

の効果が顕著であることを論証したということにはならない。

さらに、原告が主張するように、フィルムとは別個の補助手段を設けることで、フィルムの厚さを同じだけ厚くするよりも強度が増すとしても、かかる効果は、引用発明 1 に引用文献 2 の記載事項を適用した構成も同様に奏するものであるから、引用文献 1 及び 2 に記載がないとしても、単なる効果の追認にすぎず、格別その効果が顕著なものとは認められない。

よって、原告の主張はいずれも採用できない。

6 取消事由 6（付記事項の判断の誤り）について

本願発明の補助手段は、特許請求の範囲の記載によれば、「バッグの底部に接着し、前記シール線の近傍若しくは該シール線に重なって、前記各内側折目を横切って延設」されるものであって、「二つの接合点 2 4 を横切るように」接着することを発明特定事項とはしていない。しかも、本願明細書の段落【0020】に「接合点領域のみに別個のテープ、例えば 1 / 2 インチ角（1. 27 cm 角）のテープを貼着しても、ある程度の効果は得られる。」と記載されているように、本願明細書には、二つの接合点 2 4 のそれぞれに補助手段を接着することも開示されており、「ある程度の効果は得られる。」と記載されていることから、補助手段を二つの接合点 2 4 の各々に別個に接着させた態様も、本願発明に包含される実施形態である解される。

よって、本願発明が二つの接合点 2 4 を横切るように接着することが必要条件となることを前提とする原告の主張は、特許請求の範囲及び本願明細書の記載に基づくものとはいえず、理由がない。

第 6 結論

以上のとおり、原告の請求は理由がない。

よって、原告の請求を棄却することとして、主文のとおり判決する。

裁判長裁判官

清 水 節

裁判官

池 下 朗

裁判官

新 谷 貴 昭