

平成12年（行ケ）第411号 審決取消請求事件（平成14年4月23日口頭弁論終結）

判 決		明星産商株式会社			
原告	被告	明星産商株式会社			
訴訟代理人弁護士	田 浦	田 浦	幹	清 人	
同 弁理士	田 中	田 中			
被 告	A	A			
訴訟代理人弁護士	上 谷	上 谷	正 昌	清 一 利	
同 弁理士	宇 井	宇 井			
同 主 文	岩 出	岩 出			

特許庁が平成7年審判第22123号事件について平成12年9月12日にした審決を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

主文同旨

第2 前提となる事実（争いのない事実）

1 特許庁における手続の経緯

被告は、発明の名称を「化粧料封入袋」とする特許第1805837号の発明（昭和54年12月3日出願された特願昭54-156676号（以下「原出願」という。）につき、昭和57年12月27日分割出願、平成2年7月10日出願公告、平成5年11月26日設定登録。以下「本件発明」という。）の特許権者である。

原告は、平成7年10月6日、本件発明の特許について無効審判の請求をし、特許庁は、この請求を平成7年審判第22123号事件として審理した結果、平成8年4月30日に「特許第1805837号発明の特許を無効とする。」との審決をした。被告は、この審決の取消訴訟を提起し（平成8年（行ケ）第109号事件）、平成9年10月28日に、東京高等裁判所により請求棄却の判決が言い渡されたため、この判決に対して上告するとともに（平成10年（行ツ）第61号）、同年12月11日、本件発明に係る明細書について特許請求の範囲の減縮等を目的として訂正することを求めて、訂正審判を請求した。特許庁は、この請求を平成9年審判第20804号事件として審理した結果、平成10年3月4日に「特許第1805837号発明の明細書を本件審判請求書に添付された訂正明細書のとおり訂正することを認める。」との審決をした（以下、この審決の確定によりされた訂正を「本件訂正」という。）。

そこで、最高裁判所は、上記上告事件について、平成11年4月22日に、本件訂正により本件発明の明細書の特許請求の範囲が減縮され、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変更されたことを理由として、原判決を破棄、差し戻す判決を言い渡し、差し戻し後の東京高等裁判所は、平成11年9月7日、上記特許無効審決を取り消す判決を言い渡したため、上記無効審判事件は、特許庁に再び係属することとなり、特許庁は、更に審理した結果、平成12年9月12日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし、その謄本は平成12年10月10日に原告に送達された。

2 本件発明の要旨（本件訂正後の特許請求の範囲に記載された発明。（A）ないし（H）の符号は、審決が本件発明の特許請求の範囲の各構成を示すために付したものである。なお、本件訂正により追加された箇所を下線で示す。）

（A）気密性を有する1枚のシート材で形成されたほぼ四角形の封入袋であって、

（B）該封入袋はその内部に湿潤したシート状繊維素材が入った状態で合掌貼りのセンターシール部および両端シール部によって密封されており、

（C）前記センターシール部と対向する封入袋の他面のほぼ中央部に、取り出し口を形成するための切離し用切込み部があり、

（D）該切込み部を覆って気密性フィルムよりなる開閉蓋が設けられ、

（E）該開閉蓋の封入袋側の面にはほぼ全面的に感圧接着剤層が形成されており、

（F）開閉蓋が感圧接着剤によって封入袋に貼着しており、

（G）開閉蓋の一端が固定部となっていることを特徴とする

(H) ピロータイプ製袋加工法により製造された軟質の化粧料封入袋。

### 3 審決の理由

別紙の審決書の写し（以下「審決書」という。）のとおり、原告（審判請求人）が無効理由として、

(1) 本件発明は、原出願の明細書及び図面に記載されていない事項を要旨として含んでいるので、本件発明の分割出願は不適法であるから、その出願日は、現実の出願日に繰り下がり、その結果、本件発明は、その出願日前に頒布された甲第5号証（原出願の公開公報である実開昭56-84205号公報。なお、以下のものを含め、原告が引用する刊行物の本訴における書証番号は、審判における甲号証の番号と同一である。）、又は甲第6号証（実開昭56-84942号公報）に記載された発明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、

(2) 本件明細書の特許請求の範囲に記載された「切離し用切込み部」は、原出願に開示されている「ミシン目状切込み」としてのみ特定すべきところ、ミシン目状以外の切離し用切込み部をも含むことを意図している「切離し用切込み部」の記載は、発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならないとする昭和60年改正前の特許法36条5項の規定に違反している、

(3) 本件発明の出願日が原出願の出願日に遡及するとしても、本件発明は、甲第7号証（実開昭49-47018号公報）、甲第8号証（特開昭49-38788号公報）、甲第9号証（実開昭52-118768号公報）、甲第10号証（実開昭48-10875号公報）、甲第11号証（米国特許第4156493号明細書）、甲第12号証（特許庁公報「周知・慣用技術集（包装産業）」、昭和53年12月20日発行）に記載された発明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り、本件訂正後の発明も依然として同じ無効理由を有するものであり、甲第15号証（特開昭51-28081号公報）を追加提出する、旨主張したのに対して、

(1) の主張につき、本件発明は、原出願の明細書及び図面に記載されていない事項を要旨として含んでいるとの主張は理由がなく、本件出願は、不適法な分割出願であるということとはできない、

(2) の主張につき、「切離し用切込み部」がミシン目状切り込み部以外の「封入袋の取り出し口を形成するとともに封緘機能を具備する」ものを含み得るとしても、「ミシン目状」と特定しないことが直ちに発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載したものではないとすることはできない、

(3) の主張につき、本件発明は、甲第7ないし第12号証及び第15号証に記載された発明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ということとはできない

旨判断し、本件特許を無効であるとすることはできないとした。

### 第3 原告主張の審決の取消事由の要点

審決の理由中、無効の主張(1)に関して、原明細書に審決が引用する記載があること、無効の主張(3)に関して、甲第11号証の記載事項の認定、本件発明と甲第11号証記載の第4の実施例に係る発明（以下「甲第11号証第4発明」という。）とを対比した一致点の認定は、認める。また、本件発明と甲第11号証第4発明とを対比した相違点の認定、すなわち、本件発明の封入袋が(i)ピロータイプ製袋加工法により製造されたものであり（本件発明の構成(H)、以下「相違点i」という。）、(ii)合掌貼りのセンターシール部及び両端シール部によって密封されており（本件発明の構成(B)、以下「相違点ii」という。）、(iii)取り出し口を形成するための切離し用切込み部がセンターシール部と対向する封入袋の面にある（本件発明の構成(C)、以下「相違点iii」という。）のに対して、甲第11号証第4発明のパケットは、3辺を封止して密封されるものであるもので、ピロータイプ製袋加工法により製造されるものとはいえず、センターシールがないので、開口を規定する不連続領域はセンターシールとの関係において位置付けられない点で相違するとした認定、及び相違点についての判断において、本件出願前の周知慣用の技術的事項として認定した部分（審決書8頁21行ないし9頁7行）は、認める。

審決は、原告の無効の主張(1)に関し、本件発明の分割出願の適否についての判断を誤ったために出願日の遡及を誤って認め（取消事由1）、また、主張(2)に関し、本件発明の明細書の特許請求の範囲の記載の要件についての判断を誤り（取消事由2）、さらに、主張(3)に関し、本件発明と甲第11号証第4発明との相違点の判断を誤ったために本件発明の進歩性を誤って肯定したものである（取

消事由3)。以上の審決の判断の誤りは、いずれも審決の結論に影響するものであり、違法であるから、審決は取り消されるべきである。

1 取消事由1（分割出願の適否についての判断の誤り）

(1) 本件発明の構成中の「切離し用切込み部」について

ア 審決は、本件発明の構成中の「切離し用切込み部」が、原出願の明細書及び図面に記載されていないとの原告の主張について、本件発明における「切離し用切込み部」とは、本件明細書中に「封入袋の取り出し口を形成するための切離し用切込みは、消費者が封入袋を初めて使用する際に、開閉蓋を開けるとともに切込み部から封入袋の一部（切離し部）が破れるようにしたので、切込み部3は初期使用時における封緘機能を具備する。」（甲第1号証の1の4欄42行ないし5欄3行）と記載されていることから、封入袋の取り出し口を形成するとともに「封緘機能」を有するものであるとし、この封緘機能を具備しない切込み部をも意味するものと解すべき特段の理由は見いだせないところ、原明細書には、「ミシン目状切開部3」について、「ミシン目状切開部3は封緘機能を具備し且つミシン目状切開部から切り離されたシート1の一部は・・・」（甲第5号証の2頁右上欄14行ないし16行）、「本発明は、開閉蓋付の袋状封入体において袋体の一部にミシン目状切離部を設け、その部分を取り出し口として表現せしめる点に最大の特徴を持つ製法であり、・・・」（同2頁左下欄3行ないし6行）と記載されていることから、原明細書に記載されたミシン目状切開部もまた封入袋の取り出し口を形成するとともに封緘機能を具備する「切離し用切込み部」であることは明らかであり、そして、切離し用切込みとしては、ミシン目のみが封入袋の取り出し口を形成するとともに封緘機能を具備するものではなく、例えば、不連続スリットや肉薄の溝なども、ミシン目と均等の手段であることも当業者が容易に理解することができる事項であるので、本件明細書に記載された「切離し用切込み部」が原出願の出願当初の明細書の記載における「ミシン目状切開部」以外の封入袋の取り出し口を形成するとともに封緘機能を具備するものを含むと解されたとしても、このことをもって直ちに、本件発明は、原出願の出願当初の明細書に記載された事項の範囲を超えるものである、とはいえない旨判断している（審決書5頁21行ないし38行）。

イ しかしながら、分割が適法に認められるか否かの基準は、「原出願との同一性」であるから、分割に係る発明が原出願に開示されていなければならないところ、原出願の明細書及び図面を精査してみても「ミシン目状切込み」以外の構成を許容するような技術的思想は、開示も示唆もされていない。

しかるに、本件発明の出願では、特許請求の範囲において、「ミシン目状」が削除されて、「切離し用切込み部」と変更されたものであり、発明の詳細な説明中においても、ミシン目状に切り込みを入れるための「歯型プレス機」が単に「プレス刃」と変更されたものであるから、特許請求の範囲が恣意的に拡大変更されている。

ウ また、本件発明の構成は、「切離し用切込み部」であって、「封緘機能を有する切離し用切込み部」ではないし、「切離し用切込み部」がイコール「封緘機能」でもないのに、審決は、上記アのとおり、本件発明の特許請求の範囲に記載されていない「封緘機能」をもって本件発明の要旨を認定しているから、誤りである。

エ 本件発明は、「該切込み部を覆って気密性フィルムよりなる開閉蓋が設けられ」（特許請求の範囲の構成（D））しているため、使用者は、「切離し用切込み部」を目視することができないから、消費者が初めて開閉蓋5を開いていくときに、封入袋の一部（切離し部）が破り取られていくことを振動や音として実感することによって、本件発明の目的である「封緘機能を備えた封入袋であって、消費者が初めて使用するという心証を得られるような化粧料封入袋を提供」（甲第1号証の1の3欄14行ないし16行）することが達成されるものであり、視覚によって確認されるものではない。つまり、本件発明における封緘機能は、封入袋の一部（切離し部）が破り取られていくことを、触感や聴覚によって実感できる「ミシン目状のもの」でなければ実現し得ないのである。

しかるところ、審決が例示する「不連続スリット」や「肉薄の溝」では、初めて破るのか、既に破られているのかを振動として感じることはできない。「肉薄の溝」（ハーフスリット）により「切離し用切込み部」を形成した未使用製品である検甲第1号証でも、切り離し部が破り取られていくことを感覚や聴覚によって実感することが困難であるから、封緘機能を有していないことがわかる。

したがって、「不連続スリット」や「肉薄の溝」がミシン目と均等な手段である

ことを当業者が容易に理解し得る事項であるとした審決の上記アの認定は誤りである。

審決は、技術的にみて等価値であることを示す「均等」の概念を、当業者が容易に理解することができるかどうかという「容易推考性」の概念と同一と捉えて、これを適法な分割出願の要件である同一性の判断基準としているが、審決のこの考え方は、同一性、均等、容易推考性の概念を混同するもので誤りである。

(2) 本件発明の構成中の「センターシール部および両端シール部によって密封」及び「ピロータイプ製袋加工法により製造」について

ア 審決は、本件発明の「センターシール部および両端シール部によって密封」及び「ピロータイプ製袋加工法により製造」という構成が、原出願の明細書又は図面に記載されていないとの原告の主張について、原出願の明細書の特許請求の範囲の記載、発明の詳細な説明中の「・・・シート1に・・・所望形状の取り出し口部2として・・・ミシン目状に切開部3を形成した後、前記シート1の取り出し口部2の対面に・・・開閉蓋5を設けて仕上げたシート体7を成形した後通常の製袋機にセットし、前記開閉蓋5が袋の一面に表出するよう製袋加工しレジスターマーク部8にて、カッター6で単袋化して仕上げるものである。」(甲第5号証2頁左上欄10行ないし右上欄4行)との記載、及び封入袋の製造工程を示す原出願の第1ないし第3図を参酌すれば、第2図に示されるシート本体1により第3図に示されるように袋を連続製造すると、袋はセンターシール部と両端シール部でシールされるいわゆるピロータイプのものとなることは、当業者が容易に理解することができることであるので、本件発明が、「センターシール部および両端シール部によって密封」及び「ピロータイプ製袋加工法により製造」と特定した点も、原出願の出願当初の明細書に記載された事項の範囲を超えるものということはいえない旨判断している(審決書6頁1行ないし19行)。

イ しかしながら、原出願の当初明細書には、シート体を成形した後に通常の製袋機にセットし、開閉蓋が袋の一面に表出するよう製袋加工し、カッターで単袋化することが記載されているのみであり、本件発明の「センターシール部および両端シール部によって密封」及び「ピロータイプ製袋加工法により製造」との記載は全く存在しない。原出願の図面にも、センターシール部は図示されていない。

したがって、原出願の明細書に記載された「通常の製袋機」から、どのようなものを使用して、どのように製袋するのかを知ることができないものであるから、ピロータイプ製袋加工法そのものが公知のものとはいえ、これが原出願の明細書又は図面に開示されていたとみることはできない。

2 取消事由2(特許請求の範囲の記載要件についての判断の誤り)

(1) 審決は、本件発明の「切離し用切り込み部」がミシン目状切り込み部以外の「封入袋の取り出し口を形成するとともに封緘機能を具備する」ものを含むものとしても「ミシン目状」と特定しないことが直ちに発明の構成に欠くことのできない事項のみを記載したものではないとすることはできない旨判断している(審決書6頁27行ないし32行)。

(2) しかしながら、前記1の(1)エのとおり、本件発明の「切離し用切り込み部」との構成では、消費者が破り取ることを実感することができないから、「封緘機能を有しない」ミシン目状以外の切離し用切り込み部を含むものとなる。

したがって、本件発明の特許請求の範囲の記載は、「切離し用切り込み部」について、発明の構成に欠くことができない事項のみを記載したものではないから、特許法36条5項に規定された要件を満たしていない。

3 取消事由3(進歩性についての判断の誤り)

(1) 相違点i及び相違点iiについて

ア 合掌貼タイプのピロー包装体が本件発明の出願前に周知慣用の技術的事項であることは、審決も認めるところであるが(審決書8頁34行、35行)、審決は、甲第8号証、第12号証及び第15号証のいずれにも、本件出願前周知のピロータイプ製袋加工法により製造され、合掌貼りのセンターシール部及び両端シール部によって密封された封入袋を、甲第11号証第4発明のような開口を規定する不連続領域を有する封入袋に用いることについては、記載も示唆もされていない旨認定している(審決書9頁8行ないし12行)。

イ しかしながら、甲第12号証には、合掌貼タイプのピロー包装体そのものが、包装する内容物にとらわれない包装産業における周知慣用技術であることが記載されており、これは、当業者であれば当然に応用することが可能な技術手

段である。

したがって、甲第11号証第4発明に周知慣用技術である甲第12号証の合掌貼タイプのピロー包装体を当てはめれば、本件発明が完成するものであり、この慣用技術を当てはめることは、当業者にとって何らの発明力を必要とするものではなく、容易に想到し得るものである。

合掌貼タイプのピロー包装体が周知慣用技術であることを示す具体例として、甲第15号証には、「ラミネートフィルムの合掌熱シール方法」の発明について、「ラミネートフィルム1は図示されていない案内装置によって筒状体に成形され、その合掌状に重合されたフィルム端縁重合部、すなわちシール部2は電熱ヒータ5, 5'によって加熱される熱板4, 4'の間隙を通過する間にシール適温に加熱され、さらに熱板の直後に設けられた加圧ロール9, 9'によって加圧シールされる。」(1頁右下欄4行ないし11行)と記載され、この記載と第1ないし第7図が図示するところによれば、甲第15号証には、合掌貼りのセンターシール部が明記されている。さらに、甲第8号証には、「無通気性のフィルムの原反をいわゆる3方シールと呼ばれる最初に包装される物体を収容して長手方向のシールを行い、次いで横方向を密閉した後1パックずつに切断する自動包装」(1頁右下欄4行ないし8行)が開示され、この包装方法は正にピロータイプの包装である。

以上のように、合掌貼タイプのピロー包装体が周知慣用技術であるから、これを甲第11号証第4発明に適用して、本件発明を完成することは、当業者であれば容易に想到することができるものというべきである。

## (2) 相違点iiiについて

ア 審決は、相違点iiiについて、甲第7号証ないし第12号証及び第15号証には、甲第11号証第4発明に係るパケットを、ピロータイプ製袋加工法により製造され、合掌貼りのセンターシール部及び両端シール部によって密封されており、取り出し口を形成するための切離し用切込み部がセンターシール部と対向する面にあるような封入袋とすることについては記載も示唆もされていない旨認定している(審決書9頁36行ないし10頁2行)

イ しかしながら、本件発明における「取り出し口を形成するための切離し用切込み部がセンターシール部と対向する封入袋の面にある」という構成は、合掌貼りのセンターシール部分を避けるために、取り出し口を形成する切離し用切込み部を該シール部分と対向する面に形成したものであることを、当業者であれば容易に理解することができるし、このことは、甲第11号証第4発明が採用している構成にほかならないものと認められる。

したがって、本件発明の相違点iiiに係る構成は、甲第11号証第4発明が開示されているというべきである。

## (3) 本件発明の作用効果について

本件発明では、合掌貼タイプのピロー包装体とすることによって、ウェットティッシュペーパー等の化粧料封入袋として何ら固有の作用効果を生じるものではなく、被包装物の内容に関わらず合掌貼タイプのピロー包装体によって生じる作用効果以上のものを奏するものではない。

(4) 以上のとおり、本件発明は、甲第11号証第4発明に、周知慣用技術を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができたものである。

## 第4 被告の反論の要点

### 1 取消事由1(分割の適否についての判断の誤り)に対して

#### (1) 本件発明の構成中の「切離し用切込み部」について

ア 原出願の当初明細書には、「封緘機能を具備するミシン目状切開部」と記載されているのではなく、「ミシン目状切開部3は封緘機能を具備し」

(甲第5号証2頁右上欄14行、15行)と記載されているから、本件発明の「切離し用切込み部」が封緘機能を含むとした審決の認定に原告指摘の誤りはなく、審決のこの認定は正当である。

イ 本件発明の封入袋は、使用前は「該切込み部を覆って気密性フィルムよりなる開閉蓋が設けられ」(特許請求の範囲の構成(D))ているため、使用者は、「切離し用切込み部」を目視することができない。

よって、本件発明における封緘機能は、消費者が初めて開閉蓋5を開いていったときに、封入袋の一部(切離し部)が破り取られていく感触によって達成されるものであり、審決が例示する「不連続スリット」や「肉薄の溝」でも、その形状、構造又はその組合せによって、使用者は同様な感触を得ることができるとともに、必ず切り離されるものである。

分割が適法に認められるか否かの基準が「原出願との同一性」であるとの原告の主張は認めるが、原出願の当初明細書に、「不連続スリット」や「肉薄の溝」を直接表現する記載はないとはいえ、本件発明の趣旨を考慮して、当業者が原出願の当初明細書又は図面に記載された技術内容を、出願時において客観的に判断すれば、これらの事項が記載してあることに相当すると理解することができる。

原告は、「ミシン目状切込み」と、「不連続スリット」や「肉薄の溝」に代表されるその他の切離し用切込み部が、封緘機能について等価値でない旨主張している。

しかしながら、本件発明における「切離し用切込み部」は、消費者が初めて使用するという心証が得られるように、初めての使用時に、消費者が開閉蓋を通常の常識的な力をもって引き上げることにより、切離し部の形状が変形することなく切り取れる程度の切込みが設けられているものであり、本件発明は、切り離されたフィルムが、開閉蓋部の接着剤が内容物に影響を与えないよう中間に存在して開閉蓋と共に繰返し開閉可能とされた封入袋である。本件発明におけるこの切離される切込みは、「ミシン目状の切込み」が代表的であるが、本件発明の目的からみて、また、使用する材料との関係からみて、慣用技術である「不連続スリット」や「肉薄の溝」が、同様な作用効果を奏するものとして、当業者にとって自明であると認められる。

(2) 本件発明の構成中の「センターシール部および両端シール部によって密封」及び「ピロータイプ製袋加工法により製造」について

ア 原出願の当初明細書の「開閉蓋 5 を設けて仕上げたシート体 7 を成形した後通常の製袋機にセットし、前記開閉蓋 5 が袋の一面に表出するよう製袋加工しレジスターマーク部 8 にて、カッター 6 で単袋化して仕上げるものである。」

(甲第 5 号証 2 頁左上欄 20 行ないし右上欄 4 行)との記載及び当初第 3 図(同号証 3 頁左上欄)を参酌すると、カッター 6 でレジスターマーク部 8 を切断することにより単袋化された封入袋の両端がシールされていることが分かる。また、センターシール部については、当初第 2 図(同欄)が図示するシート 1 の幅と当初第 3 図が図示する製袋化された袋体の幅とをそれぞれ開閉蓋 5 の大きさと比較してみると、シートの幅は、袋体の幅の 2 倍以上あると認められ、封入袋に封入される内容物が化粧料や薬剤等を不織布に含浸せしめた使い捨て濡れナプキン等であることから、封入袋は密閉されることが必要であって、開閉蓋のある面の反対側の面では当然にシールされていることになる。

また、「ピロータイプ製袋加工法」は、甲第 12 号証及び被告作成の技術説明書に示されているように、包装産業において広く知られた周知慣用の技術であって、ピロー型製袋包装機を用いて、内容物を連続した長尺のシートに包んで 3 方シール(長尺及び両側)した袋体とする加工方法である。原出願の当初明細書(甲第 5 号証)の特許請求の範囲の記載、及び「本方法は連続的に生産が可能であり、経済的にも有利である。」(2 頁左下欄 11 行、12 行)との記載からみて、封入袋の製造方法は、ピロータイプ製袋加工法を意味するものと認められるから、該方法は、原出願の当初明細書に開示されているというべきである。

(3) 以上のとおりであるから、本件発明の分割出願を適法とした審決の判断に誤りはない。

2 取消事由 2 (特許請求の範囲の記載要件についての判断の誤り) に対して

本件発明の「切離し用切込み部」は、使用者が化粧用封入袋を初めて使用する心証を実感することのみならず、初めての使用に際し、切離し切込み部の形状を損うことなく、そのままの位置で切り離され、開閉蓋の封入袋側の面に存在する感圧接着剤によって開閉蓋と接着し、封入袋の内容物と開閉蓋の感圧接着剤との接触を避け、更に中蓋的效果を奏するものと認められるものであるから、このような「切離し用切込み部」は、ミシン目状切込みのみではなく、容易に切り離される切込みであって、切り離された部分が開閉蓋に接着して内容物と開閉蓋の感圧接着剤とが接触することがない位置に存在し、繰返し使用されるものとして把握されるべきものである。

したがって、本件発明の明細書の特許請求の範囲の記載要件についての審決の判断に、原告主張の誤りはない。

3 取消事由 3 (進歩性についての判断の誤り) に対して

(1) 相違点 i 及び相違点 ii について

合掌貼タイプのピロー包装体が本件発明の出願前に周知慣用の技術的事項であることは、審決も認めるところであるが(審決書 8 頁 34 行、35 行)、さらに審決



は、合掌貼タイプのピロー包装体を「甲第 11 号証第 4 発明のような開口を規定する不連続領域を有する封入袋に用いることについては、記載も示唆もされていない。」（審決書 9 頁 10 行ないし 12 行）として、本件発明の進歩性を肯定している。

そして、甲第 11 号証第 4 発明は、3 辺を封止して密封され、合掌貼りのセンターシール部が存在しないものであるから、合掌貼りのセンターシール部と両端シール部によって密封され、取り出し口を形成するための切離し用切込み部がセンターシール部と対向する位置に存在する本件発明の封入袋とは明らかに相違している。

また、甲第 11 号証第 4 発明のパケットは、決してピロータイプ製袋加工法によって製造されることはない。

（2） 相違点 iii について

甲第 11 号証第 4 発明は、合掌貼りのセンターシール部が存在しないものであるのに対し、本件発明の封入袋はピロータイプ製袋加工法により製造されるものであるから、必ず切離し用切込み部は、合掌貼りセンターシール部と対向する位置に存在することになるのであって、両者は、明らかに異なっている。

（3） 本件発明の作用効果について

合掌貼りのセンターシール部と対向する面に切離し用切込み部を有し、両端がシールされた本件発明の封入袋は、本件発明の出願時に新規なものであり、これにより、本件発明の封入袋は、ピロータイプ製袋加工法により連続して容易に製造することができるという利点があり、かつ、本件発明の明細書記載のとおり画期的な作用効果を有するものであり、これらのことが認められて、本件発明は特許発明として肯定されたのである。

本件発明は、上記のとおり画期的な発明であるから、今日まで原告を含めた多くの企業で実施されている。

（4） 以上のように、本件発明は、甲第 11 号証第 4 発明とは明らかに異なる相違点相違点 i ないし iii に係る構成を備えるものであって、これによって、画期的な作用効果を奏するものであるから、本件発明について進歩性を肯定した審決の判断に誤りはなく、原告の主張は、失当である。

第 5 当裁判所の判断

1 まず、原告主張の取消事由 3（進歩性についての判断の誤り）について判断する。

（1） 本件発明と甲第 11 号証第 4 発明とを対比して、両者が「気密性を有する 1 枚のシート材で形成されたほぼ四角形の封入袋であって、該封入袋はその内部に湿潤したシート状繊維素材が入った状態で密封されており、封入袋の一つの面のほぼ中央部に、取り出し口を形成するための切離し用切込み部があり、該切込み部を覆って気密性フィルムよりなる開閉蓋が設けられ、該開閉蓋の封入袋側の面にはほぼ全面的に感圧接着剤層が形成されており、開閉蓋が感圧接着剤によって封入袋に貼着しており、開閉蓋の一端が固定部となっていることを特徴とする軟質の化粧料封入袋」である点で一致している、との審決の認定、及び、本件発明の封入袋が、（i）ピロータイプ製袋加工法により製造されたものであり（相違点 i）、

（ii）合掌貼りのセンターシール部及び両端シール部によって密封されており（相違点 ii）、（iii）取り出し口を形成するための切離し用切込み部がセンターシール部と対向する封入袋の面にある（相違点 iii）のに対して、甲第 11 号証第 4 発明のパケットは、3 辺を封止して密封されるものであるもので、ピロータイプ製袋加工法により製造されるものとはいえず、センターシールがないので、開口を規定する不連続領域はセンターシールとの関係において位置付けられない点で相違する、との審決の認定については、いずれも原告において認めるところであり、被告においても争っていない。

（2） 相違点 i 及び相違点 ii について

ア 審決が、本件発明の出願時の包装体に関する周知、慣用の技術として、甲第 12 号証（本件発明の出願前の昭和 53 年 12 月 20 日発行の特許庁公報「周知・慣用技術集（包装産業）」）の記載を引用して、「請求人の提出した甲第 12 号証の 524 頁に、「ピロー包装体」として、印刷ロールフィルムから内容物を自動的に充填し、三方をシールするタイプとして図の如く（1）封筒貼（2）合掌貼（3）ガゼット方式の基本的な 3 つの方式があると記載されているように、合掌貼タイプのピロー包装体は、本件出願前周知慣用の技術的事項である。そして、ピロー包装体がセンターシール部及び両端シール部によって内容物を密閉するものであり、合掌貼タイプはセンターシールが合掌貼りされているものをいうこと、及

びピロー包装体が連続包装できるものであることも当業者にとって周知の事項である（審決書8頁31行ないし38行）とした認定については、審決が説示する甲第12号証の上記の記載内容、及び審決が上記認定の裏付けとして例示する甲第8号証及び第15号証の記載内容（審決書8頁38行ないし9頁7行参照）に照らして、誤りが無いものと認められる（上記の審決の周知、慣用の技術の認定については、原告において認めるところであり、被告も争っていない。）。

イ そして、上記アのとおり、包装産業において周知、慣用の技術であると認められる「合掌貼タイプのピロー包装体」を「連続包装」すること（合掌貼タイプのピロー包装体の製袋加工法）は、そこに封入するもの（被包装物）を格別に問うことのない、汎用性のある一般的な技術的事項であることは、上記の甲12号証の記載内容に照らして明らかであり、また、包装産業ないし包装体（封入袋）に係る産業において、被包装物を連続包装するという課題は、工業的生産を行う産業において、当然に指向される技術目的であることは、自明であるというべきである。そして、甲第12号証によれば、上記の周知の「合掌貼タイプのピロー包装体の製袋加工法」は、上記の産業界において、被包装物を自動的に連続して包装する技術として、広く慣用されているものと認められる。本件発明における相違点ⅰ及び相違点ⅱに係る構成も、化粧料封入袋を「簡単に連続的に生産することができ、従って、製造コストも安価となる」（本件発明の本件訂正後の明細書、甲第24号証34頁31行ないし33行）ことを達成するために、周知、慣用の「合掌貼タイプのピロー包装体の製袋加工法」の技術構成を採用したものと認められる。

ウ 一方、甲第11号証第4発明は、上記（1）のとおり、本件発明と同じく「気密性を有する1枚のシート材で形成されたほぼ四角形の軟質の化粧料封入袋」を開示するものであるから、上記の周知慣用の技術的事項である「合掌貼タイプのピロー包装体」との構成を、連続包装を可能とすることを目的として、甲第11号証第4発明に開示の「化粧料封入袋」に適用して、これを合掌貼タイプのピロー包装体として、被包装物を自動的に連続して包装して製袋加工することは、当業者であれば、当然に想到し得るものであると認められ、この周知、慣用の技術である「合掌貼タイプのピロー包装体の製袋加工法」の適用を阻害するような特段の事情について、特許権者たる被告は何ら主張しておらず、本件全証拠によっても、上記の特段の事情を認めることはできない。

### （3） 相違点ⅲについて

甲第11号証第4発明において開示された封入袋について、上記（2）のとおり、周知、慣用の技術であると認められる「合掌貼タイプのピロー包装体の製袋加工法」を適用して組み合わせる際に、甲第11号証第4発明に係る第4A図記載の「開口35'」を規定する不連続領域」（本件発明の「取り出し口を形成するための切離し用切込み部」に相当する。）を、合掌貼りのセンターシール部と対向する他面に形成するとその構成（本件発明における相違点ⅲに係る構成）を採ることについての容易想到性の有無について検討する。

本件発明における相違点ⅲに係る構成の技術的な意義についてみると、本件発明は、取り出し口を形成するための切離し用切込み部には、該切込み部を覆って気密性フィルムよりなる開閉蓋が設けられるのであり、該開閉蓋の封入袋側の面にはほぼ全面的に感圧接着剤層が形成されており、開閉蓋が感圧接着剤によって封入袋に貼着し、開閉蓋の一端が固定部となっていて、被包装物を密閉しつつ、使用時には開閉自在とする構成が採られているために、該切込み部を凹凸や空隙のできる合掌貼りのセンターシール部に形成することは、技術的ないし製造コスト的に困難であり、また、技術的にこれが可能であるとしても、生成品の使用時における密封性に問題が生じ得ることから、合掌貼りのセンターシール部を避けて、これと対向して平らな面として形成され、上記の問題が全く生じない他の面に、該切込み部を形成することにあることは、明らかである。そして、上記（1）のとおり、本件発明における上記の切込み部に係る構成は、甲第11号証第4発明の構成と一致している。

したがって、甲第11号証第4発明において開示された封入袋に、周知、慣用の「合掌貼タイプのピロー包装体の製袋加工法」を適用する場合、当業者であれば、本件発明における相違点ⅲに係る構成を採用することは、当然に想起される技術常識に属するものと認められる。

以上によれば、甲第11号証第4発明について、本件発明における相違点ⅲに係る構成を採用することは、当業者にとって当然の設計事項にすぎないものと認められる。



(4) 作用効果について

本件発明の作用効果は、甲第11号証第4発明において、本件発明との相違点iないしiiiについて、上記の周知、慣用の技術の「合掌貼タイプのピロー包装体の製袋加工法」、及び該加工法に当たり「切込み部」の位置について当然に設計される事項として、それぞれ適用された結果として、当然に奏する程度のものにすぎないことは明らかであり、当業者が予想することができないような格別顕著な効果を奏するものとは認められない。

(5) 以上によれば、本件発明は、特許出願前に外国において頒布された刊行物に記載された甲第11号証第4発明、及び特許出願前の上記の周知、慣用の技術に基づいて、当業者が容易に想到することができたものと認められ、本件発明は、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、本件発明の特許は、特許法29条2項の規定に違反するものであるというべきである。

したがって、これに反し、本件発明について進歩性を肯定した審決の判断は、誤りであるといわざるを得ない（なお、以上に判示したところによれば、本件発明について進歩性を肯定し得ないことは、本件訂正の有無に関わらないものと認められる。）。

2 結論

以上の次第で、原告主張の取消事由3は理由があり、この審決の判断の誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、原告主張のその余の取消事由1及び2について判断するまでもなく、審決は、違法なものとして、取消しを免れない。

よって、原告の請求は理由があるから認容することとし、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第18民事部

裁判長裁判官	永	井	紀	昭
裁判官	古	城	春	実
裁判官	橋	本	英	史

別紙1 審決書の写し