

名称:「封筒および封筒の製造方法」事件

拒絶査定不服審判(請求不成立) 審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 23 年(行ケ)10058 号 判決日:平成 23 年 10 月 13 日

判決:請求棄却(審決維持)

特許法特許法 29 条 2 項, 50 条, 159 条 2 項

キーワード:進歩性, 手続違背

#### [概要]

原告は、発明の名称を「封筒および封筒の製造方法」とする特許出願の拒絶査定に対して審判を請求したところ、特許庁が請求不成立の審決をしたことから、その取消しを求めた事案。

#### [裁判所の判断]

##### 1 取消事由 1 (相違点を看過した誤り) について

ア 原告は、引用発明の上側のミシン目が、本体の他端まで到達している一方で、本件補正発明の特許請求の範囲の記載における「結ぶ」との文言が、上下分離線と左右分離線とが 1 本の分離線を構成することを意味しているから、本件審決が、この点を相違点 3 として認定すべきであった旨を主張する。

しかし、「結ぶ」との文言は、上下分離線が側方分離線との接点で終了し、両者が L 字型を形成しているのか、あるいは上下分離線が封筒の一端から他端まで横断して側方分離線と T 字型を形成しているのかについては、「結ぶ」との文言のみからは明らかであるとはいえない。

イ しかしながら、本件補正発明の特許請求の範囲の記載は、封筒本体を左右に走る線を「上下分離線」と命名して、封筒本体を上下に分離することを明確にしている。しかも、そこでは、「シートの上端部を上下分離線 21a, 21b において他の部分から分離する場合に、開封することができ、」として、シートの上端部が上下分離線から分離することで封筒が開封される旨が記載されており、その上で、「ついで右側端部 10b を側方分離線 22a, 22b において封筒の他の部分から分離する場合に…」として、右側端部の分離については、上下分離線による開封とは別のこととして記載されている。したがって、本件補正発明は、その特許請求の範囲の記載の文言に照らすと、上下分離線が封筒の一端から他端まで横断し、上下分離線と側方分離線とが T 字型を形成する場合を排除するものとは解されない。

ウ 以上によれば、本件補正発明の上下分離線は、側方分離線との関係で L 字型を形成する場合と、T 字型を形成する場合と、その双方を含むものと解するのが相当である。

エ 次に、引用例 1 に記載の上下分離線は、側方分離線との関係で L 字型を形成する場合と、T 字型を形成する場合と、その双方を含むものと解するのが相当である。

オ よって、引用例 1 に記載の発明について、その上下分離線(上側の外形ミシン目)が「左右に横断して」設けられたもの(T 字型)と限定した本件審決の認定には、誤りがあるとはいえるものの、引用例 1 の記載によれば、そこに記載の発明における上下分離線は、「左右に横断して」設けられたものに限られないから、結局、引用例 1 に記載の発明と本件補正発明及び本願発明の間には、上下分離線の右端の位置について相違点がないことに帰する。

##### 2 取消事由 2 (本件補正発明の容易想到性に係る判断の誤り) について

###### (1) 相違点 1 に係る認定判断の誤りについて

原告は、引用例 1 に記載の発明が、「紙の再利用」という課題を解決しようとしているのだから、「紙を利用しないこと」を実現する樹脂製の封筒の利用について動機付けがない旨を主張する。

しかしながら、引用例 1 に記載の発明は、使用済み封筒自体の再利用の促進を目的としており、引用例 1 は、あくまでも課題解決のための従来技術の例として構成素材に再生紙が使

用される場合に言及しているにすぎないのであるから、紙の再利用自体を解決課題としたものでないことは、明らかである。

(2) 相違点2に係る判断の誤りについて

原告は、引用例1に記載の発明が紙製であることを前提に、紙製のホルダに切込部を設けると、そこから裂けるという阻害要因がある旨を主張する。

しかしながら、引用例1に記載の発明が紙以外の材質によることは、何ら排除されていないとみるのが自然であることに加えて、これが紙製であるとしても、引用例1に接した当業者がそこに記載の封筒の材質を紙以外の物（例えば樹脂製）とすることについて容易に想到することができた以上、引用例1に記載の発明が紙製であることは、本件補正発明に切込部を設けるに当たって阻害事由となるものではない。

(3) 作用効果に係る判断の誤りについて

ア 原告は、本件補正発明には、引用例1に記載の発明で問題とされていなかった開封率の向上という格別の効果を奏する旨を主張する。

しかしながら、本件補正発明と引用例1に記載の発明とでは、その材質及び切込部の存否のみが相違点であるところ、当業者は、これらの相違点をいずれも容易に想到することができたものである。そして、これらの相違点によって、開封率が向上するという格別の効果が奏すると認めるに足る証拠はないばかりか、引用例1に記載の発明は、使用済み封筒の再利用を促進することを目的としており、そのためには使用された封筒を開封しなければならないから、自ずと開封率を向上させるものであることが明らかである。

イ 次に、原告は、本件補正発明には、切込部を設けることによって開封部の分離に際して下端部の連結部が容易に破壊されるという有利な効果があるが、引用例1等にはその記載がない旨を主張する。

しかしながら、原告の主張に係る上記有利な効果については、本件補正明細書に何ら記載がなく、当該効果は、上記切込部を有する周知の樹脂製の封筒の全てについて妥当する作用効果であって、本件補正発明に固有の効果ではない。

ウ さらに、原告は、本件補正発明の上下分離線と側方分離線とがL字型を形成していることから、1回の切離し作業で一気に分離できるという格別の効果がある旨を主張する。

しかしながら、引用例1に記載の発明は、上下分離線と側方分離線とがL字型を形成する形態を含むものであるから、原告の上記主張は、その前提を欠く。

(4) 小括

以上のとおり、本件補正発明は、引用例1に記載の発明から容易に想到することができたものと認められ、これに反する原告の主張には、いずれも理由がない。

3 取消事由3（本件補正を却下した手続の違法）について

原告は、相違点1及び2に係る構成が本件補正発明の重要な部分であることを前提として、本件補正に対して意見書を提出する機会を与えることなく引用例2及び周知例1ないし3を引用して本件審決をしたことが重大な手続違背に当たる旨を主張する。

引用例1は、本願発明及び本件補正発明が特許要件を充足しない根拠として拒絶理由通知の段階から引き続き主たる引用例とされているところ、引用例2は、審尋において原告に対して示されているばかりか、原告も、これに対する回答書において引用例2に示された技術が周知であることを自認した上で意見を述べており、本件審決においても、引用例2及び周知例1ないし3は、いずれも本件出願当時の周知技術を示す例として挙げられていることが明らかである。しかも、そこで示されている周知技術は、いずれもこれらの文献を待つまでもなく当業者に顕著なものである。したがって、本件において、周知技術を示すに当たって「引用例2」との文言を使用したことは、措辞不適切であったとみる余地もないではないが、本件審決がこれらの文献を挙示するに当たり、特許法159条2項において準用する同法50条に基づく拒絶理由通知をしなかったからといって、本件審決の結論に影響を及ぼすよう

な手続上の瑕疵があったとまでいうことはできない。

以上

---