

特許	判決年月日	令和元年12月26日	担当部	知財高裁第4部
	事件番号	平成30年(行ケ)第10174号		
<p>○ プロダクト・バイ・プロセスクレームによる物の発明についての特許請求の範囲の訂正について、実質上特許の請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないと判断して、訂正要件違反であるとの原告の主張を排斥した事例</p> <p>○ 発明の名称を「紙製包装容器の製造法及び紙製包装容器」とする発明（以下「本件発明」という。）について、主引用例には審決が認定した以上の一致点が開示されているから、審決には本件発明と主引用例との一致点及び相違点の判断に誤りがあり、これを前提とする容易想到性の判断も誤りであるとして、審決が取り消された事例</p>				

(事件類型) 特許法 (結論) 審決取消

(関連条文) 特許法134条の2第9項, 126条6項

特許法29条2項

判 決 要 旨

1 原告は、発明の名称を「紙製包装容器の製造法及び紙製包装容器」とする発明について、平成13年7月30日（優先日2000年（平成12年）7月31日（以下「本件優先日」という。）、優先権主張国日本）を国際出願日とする特許出願（特願2002-516167号。以下「本件出願」という。）をし、平成23年9月30日、特許権の設定登録（特許第4831592号。請求項の数3。以下、この特許を「本件特許」という。）を受けた。なお、設定登録時の請求項2（以下「訂正前発明2」という。）は、いわゆるプロダクト・バイ・プロセスクレームにより物の発明を特定していた。

被告は、本件特許について、平成29年2月8日、本件特許の特許請求の範囲の請求項2及び3に係る発明についての特許を無効とすることを求める特許無効審判（無効2017-800020号事件）を請求した。被告は、同年5月30日付けで、請求項2及び3を一群の請求項として訂正する訂正請求をした後、同年11月2日付けの審決の予告を受けたため、平成30年2月13日付けで、請求項2及び3を一群の請求項として訂正する訂正請求（以下「本件訂正」という。）をした（以下、本件訂正後の請求項2に係る発明を「本件発明2」、本件訂正後の同請求項3に係る発明を「本件発明3」という。）。

特許庁は、同年8月1日、本件訂正を認めた上で、「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 本件は、原告が、①本件訂正により、訂正前発明2の特許請求の範囲に記載された製造方法（以下「本件製造方法」という。）により製造された物と構造、特性等が同一である物」以外の物を含むこととなるから、本件訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであり、これと異なる本件審決は誤りである（争点1）、②本件発明

2、本件発明3には明確性要件違反があり、これと異なる本件審決は誤りである（争点2）、③本件審決は、独国実用新案第29716230号明細書に記載された発明（以下「甲5発明」という。）と本件発明2又は本件発明3との相違点の認定及び容易想到性の判断を誤るものであるから、本件審決は取り消されるべきである（争点3）と主張して、本件審決の取消しを求めた事案である。

本判決は、争点1と争点3を取り上げ、①本件訂正は訂正前発明2を實質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではなく、原告の主張は理由がない、②甲5発明には本件審決が認定した以上の一致点が開示されており、審決には本件発明と主引用例との一致点及び相違点の判断に誤りがあり、これを前提とする容易想到性の判断も誤りであると判断して、本件審決を取り消した。

3 争点1について

- (1) 特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなるから、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当である（最高裁平成24年（受）第2658号同27年6月5日第二小法廷判決・民集69巻4号904頁参照）。
- (2) 訂正前発明2の要旨は、本件製造方法により製造された物に限定して認定されるべきではなく、本件製造方法により製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるべきである。そして、訂正前発明の特許請求の範囲の記載によれば、訂正前発明2の要旨は、「縦線シールと横線シールにより容器とされ、容器に被充填物が充填され、折目線に沿った折畳みにより頂部、側壁及び底部を持つようにされた紙製包装容器であって、該頂部成形による折り込み片が側壁面上に折畳まれ、頂部が片流れ屋根形状に成形されることを特徴とする紙製包装容器」と解される。
- (3) 本件訂正による訂正事項1-1は、訂正前発明2の「折目線に沿った折畳みにより頂部、側壁及び底部」を持つものから、「折目線に沿った折畳みによって形成された前面パネル、裏面パネル、側面パネル、頂部及び底部」を持つものに限定し、さらに、訂正前発明2の「縦線シール」と「横線シール」の位置を限定し、「前面パネルの高さ」と「裏面パネルの高さ」の関係を特定するものであるから、實質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正には当たらないものと認められる。

したがって、訂正事項1-1は、特許法126条6項の要件に適合するものと認められる。

4 争点3について

- (1) 甲5の図1及び図4から、図4において左右の三角形の折り込み片の頂点の上側に描かれている2個の小さな三角形は、「横シール部分」を示したものであり、また、甲5発明のように片流れ屋根形状（「前面」の高さが「裏面」の高さよりも低い形状

のもの)であって、「横シール部分」が横方向に横断的に形成されている場合には、横線シールをする際に形成される折り込み片(フラップ)において対向するシールが同じ長さとなるので設計上、必ず「横シール部分」は後方寄り(「裏面」に近い位置)に位置することになるものと認められることに照らすと、甲5には、甲5発明において相違点Aに係る本件発明2の構成のうち、「頂部に設けられた横線シールは、前面パネルよりも裏面パネルに近い側に位置し、かつ、裏面パネル側に倒され」る構成を備えていることが開示されているものと認められる。

したがって、本件審決が認定した相違点のうち、上記構成は、相違点ではなく、一致点であるから、本件審決の相違点の認定には誤りがある。

- (2) 上記のとおり、甲5には、甲5発明において、相違点Aのうち、「頂部に設けられた横線シールは、前面パネルよりも裏面パネルに近い側に位置し、かつ、裏面パネル側に倒され」る構成を備えていることが開示されているものと認められるから、上記構成に係る部分は、相違点ではなく、一致点であるから、本件審決の上記判断には、その前提において誤りがある。