

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 「包装体及び包装体の製造方法」事件（特許取消決定取消請求事件） |  |
| 事件の表示                           | 令和2年（行ケ）第10075号 判決日：令和3年3月11日<br>知的財産高等裁判所 |
| 判決                              | 審決取消                                       |
| 参照条文                            | 29条2項                                      |
| キーワード                           | 進歩性  |

### 1. 事案の概要

本事案は、特許第6436439号の特許権者が、本件に係る異議申立（異議2019-700452）における取消決定の取消を請求し、請求が認容された事件である。

争点は、進歩性（複数の公知技術を組み合わせる動機付け）である。

### 2. 経緯

平成30年11月22日 設定登録

令和元年6月4日 特許異議申立

令和2年2月17日 訂正請求

令和2年5月22日 異議決定（訂正は認容）

### 3. 本件発明

取消決定取消の対象となった、訂正後の請求項2に記載の発明（以下、本件発明）は、下記A～F（記号A～Fは筆者による）の特徴を有する。後述するように、特徴Dの二重下線部（二重下線は筆者による。以下同じ）の進歩性に関する特許庁判断が覆された。

#### 【請求項2】

A 上面開口部を有する容器本体と上記上面開口部を閉塞する蓋体とを備えた蓋付容器を、非熱収縮性フィルムと熱収縮性ポリエステル系フィルムとからなる環状フィルムで包装した包装体であって、

B 上記非熱収縮性フィルムは、ポリエステル系フィルムにヒートシール層を積層したものであり、厚さが8 $\mu$ m以上30 $\mu$ m以下であり、150℃の熱風中で30分間熱収縮させたときの長手方向の収縮率が5%以下、幅方向の収縮率が4%以下であり、

C 上記非熱収縮性フィルムは、上記蓋付容器の上面に対応する位置に設けられており、

D 上記熱収縮性ポリエステル系フィルムは、ポリエステルの全構成ユニットを100モル%として、エチレンテレフタレートユニットを50モル%以上含み、エチレングリコール以外の多価アルコール由来のユニットとテレフタル酸以外の多価カルボン酸由来のユニットとの合計が10モル%以上であり、非晶質成分となりうるモノマーとして、ネオペン

チルグリコール及び／又は1, 4-シクロヘキサジメタノールが含まれたポリエステル系樹脂からなり、90℃の温水中で10秒間熱収縮させたときの長手方向の熱収縮率が10%以上60%以下であり、幅方向の収縮率が30%未満であり、

E 上記熱収縮性ポリエステル系フィルムは、上記蓋付容器の下面に対応する位置に設けられており、

F 上記熱収縮性ポリエステル系フィルムの両端部と上記非熱収縮性フィルムの両端部とが蓋付容器の両側面で接続されて上記環状フィルムとなっていることを特徴とする包装体。

#### 4. 特許異議申立における特許庁判断

##### (1) 引用文献 (抜粋)

甲1：特開2001-10663号公報

甲3：特開2009-143605号公報

##### (2) 本件発明と甲1に記載の発明との相違点

<相違点1>※主に特徴B

「上記非熱収縮性フィルムは、ポリエステル系フィルムにヒートシール層を積層したものであり、厚さが8 $\mu$ m以上30 $\mu$ m以下であり、150℃の熱風中で30分間熱収縮させたときの長手方向の収縮率が5%以下、幅方向の収縮率が4%以下である」のに対して、甲1発明は、非熱収縮性フィルムが具体的に特定されていない点。

<相違点2>※主に特徴D

熱収縮性フィルムについて、本件発明は、「熱収縮性ポリエステル系フィルム」であって、「ポリエステルの全構成ユニットを100モル%として、エチレンテレフタレートユニットを50モル%以上含み、エチレングリコール以外の多価アルコール由来のユニットとテレフタル酸以外の多価カルボン酸由来のユニットとの合計が10モル%以上であり、非晶質成分となりうるモノマーとして、ネオペンチルグリコール及び／又は1, 4-シクロヘキサジメタノールが含まれたポリエステル系樹脂からなり、90℃の温水中で10秒間熱収縮させたときの長手方向の熱収縮率が10%以上60%以下であり、幅方向の収縮率が30%未満である」のに対して、甲1発明は、熱収縮率は50% (at.90℃熱水×10秒) ではあるものの、そのように具体的に特定されていない点。

<相違点3>※主に特徴F

環状フィルムについて、本件発明は、「上記熱収縮性ポリエステル系フィルムの両端部と上記非熱収縮性フィルムの両端部とが蓋付容器の両側面で接続されて」いるのに対して、甲1発明は、熱収縮性フィルムと非熱収縮性フィルムの互いの両端部同士を熱接着しているが、弁当容器の両側面で接続しているか不明である点。

##### (3) 進歩性に関する特許庁の判断 (相違点2に関する部分を抜粋)

「甲1には、「熱収縮性フィルムの熱収縮率は通常約30～70%である。なお、二軸延伸フィルムであっても、主な収縮が一方向（面内の直角2方向における一方の熱収縮率が約30～70%、他方が約15%以下）であれば、上記一軸延伸フィルムと同じように使用することができる。」（段落【0010】）と記載されており、「熱収縮率は50%（at. 90℃熱水×10秒）である甲1発明の「熱収縮性フィルム」は、本件発明2と同様に、「90℃の温水中で10秒間熱収縮させたときの長手方向の収縮率が10%以上60%以下であり、幅方向の収縮率が30%未満である」といえる。

また、甲3（特開2009-143605号公報）の段落【0039】には、「熱収縮性ポリエステル系フィルムに用いるポリエステルは、全ポリエステル樹脂中におけるエチレングリコール以外のグリコール成分、もしくはテレフタル酸以外のジカルボン酸成分の含有量が15モル%以上であることが好ましく、17モル%以上であるとより好ましく、20モル%以上であると特に好ましい。ここで、共重合成分としてグリコール成分、もしくはジカルボン酸成分となりうる主成分は、たとえば、ネオペンチルグリコール、1,4-シクロヘキサジオールやイソフタル酸を挙げることができ、必要に応じてそれらを混合することも可能である。なお、共重合成分（エチレングリコール以外のグリコール成分、もしくはテレフタル酸以外のジカルボン酸成分）の含有量が、40モル%を超えると、フィルムの耐溶剤性が低下して、印刷工程でインキの溶媒（酢酸エチル等）によってフィルムの白化が起きたり、フィルムの耐破れ性が低下したりするため好ましくない。また、共重合成分の含有量は、37モル%以下であるとより好ましく、35モル%以下であると特に好ましい。」と記載されており、実施例（甲3の段落【0105】～【0112】）の記載も参酌すると、当該熱収縮性ポリエステル系フィルムは熱収縮フィルムとして用いられるものであるから、甲3には、「包装袋において、熱収縮性フィルムとして、熱収縮性ポリエステル系フィルムであって、ポリエステルの全構成ユニットを100モル%として、エチレンテレフタレートユニットを60モル%以上含み、エチレングリコール以外の多価アルコール由来のユニットとテレフタル酸以外の多価カルボン酸由来のユニットとの合計が15モル%以上であり、非晶質成分となりうるモノマーとして、ネオペンチルグリコール及び／又は1,4-シクロヘキサジメタノールが含まれたポリエステル系樹脂を用いること」が記載されている（以下、「甲3記載事項」という。）といえる。

そして、甲1の段落【0010】には、熱収縮性フィルムにポリエステルが挙げられているから、甲1発明において、熱収縮性フィルムとして、具体的に、甲3に記載された熱収縮性フィルムを用いることは、当業者が容易に想到し得たことである。

## 5. 裁判所の判断

### （1）相違点2

相違点2に関し、裁判所は、以下のとおり特許庁の判断を覆した。

「(3)ア 甲1発明及び甲3記載事項は、共に、弁当包装体という技術分野に属するものであると認められる(甲1の段落【0001】、甲3の段落【0017】)。

しかし、甲1発明は、熱収縮性チューブを使用した弁当包装体について、煩雑な加熱収縮の制御を実行することなく、包装時の容器の変形やチューブの歪みを防ぎ、また、店頭で、電子レンジによる再加熱をした際にも弁当容器の変形が生じることを防ぐことを課題とするものである(甲1の段落【0003】、【0004】)のに対し、甲3に記載された発明は、ラベルを構成する熱収縮性フィルムについて、主収縮方向である長手方向への収縮性が良好で、主収縮方向と直交する幅方向における機械的強度が高いのみならず、フィルムロールから直接ボトルの周囲に胴巻きした後に熱収縮させた際の収縮仕上がり性が良好で、後加工時の作業性の良好なものとするとともに、引き裂き具合をよくすることを課題とするもの(甲3の段落【0007】、【0008】)である。

そして、上記課題を解決するために、甲1発明は、非熱収縮性フィルム(21)と熱収縮性フィルム(22)とでチューブ(20)を形成し、熱収縮性フィルム(22)の周方向幅はチューブ全周長の1/2以下である筒状体であり、熱収縮性フィルム(22)の熱収縮により、弁当容器の外周長さにほぼ等しいチューブ周長に収縮して弁当容器に締着されてなるものとしたのに対し、甲3に記載された発明の熱収縮性フィルムは、甲3の特許請求の範囲記載のとおり、各数値を特定したものである。

これらのことからすると、甲1発明と甲3に記載された発明は、課題においてもその解決手段においても共通性は乏しいから、甲3記載事項を甲1発明に適用することが動機付けられているとは認められない。

イ これに対し、被告は、甲1発明と甲3記載事項は、熱収縮という作用、機能が共通する旨主張するが、熱収縮は、通常、弁当包装体が持つ基本的な作用、機能の一つにすぎないことを考慮すると、被告の上記主張は、実質的に技術分野の共通性のみを根拠として動機付けがあるとしているに等しく、動機付けの根拠としては不十分である。

また、被告は、甲1発明と甲3記載事項とでは、ポリエステルフィルムを用いている点が共通する旨主張するが、包装体用の熱収縮性フィルムを、ポリエステルとすることは、本件特許の出願前の周知技術(甲1の段落【0010】、甲3の【請求項7】、段落【0003】、甲6〔特開2008-280371号公報〕の段落【0001】)であると認められ、ポリエステルは極めて多くの種類があること(乙5)からすると、材料としてポリエステルという共通性があるというだけでは、甲1発明において、熱収縮性フィルムとして、甲3記載事項で示される熱収縮性フィルムを適用することに動機付けがあるということとはできない。

ウ 以上によると、甲1発明において、熱収縮性フィルムとして、甲3記載事項で示される熱収縮性フィルムを適用する動機付けがあると認めることはできない。」

(2) 参考：相違点1

相違点1に関し、裁判所は以下のとおり特許庁の判断を支持した。

「甲1の段落【0009】には、「非熱収縮性フィルムとは、実質的に熱収縮を生じないプラスチックフィルム（100℃における熱収縮率：3%未満）であり、例えばポリエステル、ポリプロピレン、ポリアミドなどからなる二軸延伸フィルムが使用される。チューブ（20）を構成する該フィルム（21）のフィルム厚は10～100 $\mu$ m（好ましくは12～40 $\mu$ m）である。」と記載されているから、甲1発明において、非熱収縮性フィルムを、「厚さが8 $\mu$ m以上30 $\mu$ m以下であり、150℃の熱風中で30分間収縮させたときの長手方向の収縮率が5%であり、幅方向の収縮率が4%以下」とすることは、当業者が設計上適宜なし得たことであると認められる。」

「甲1には、非熱収縮フィルムとして、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアミドが記載されている（段落【0009】）から、甲1発明において、非熱収縮フィルムをポリエステル系フィルムにすることは、当業者が容易に想到することができるものである。」

「甲2や乙1の上記記載によると、熱収縮性合成樹脂フィルムと非熱収縮性フィルムを接合するために、二つのフィルムの上にヒートシール層を積層することは、本件特許の出願前の周知技術であることが認められ、ヒートシール層を二つのフィルムのどちらに設けるかは二者択一の事項にすぎないと認められることを考え併せると、非熱収縮性フィルムにヒートシール層を設けることは、当業者が容易に想到することができたものである。」

### （3）参考：相違点3

相違点3に関し、裁判所は以下のとおり特許庁の判断を支持した。

「甲1には、「図2は、チューブ（20）を、装着しようとする弁当（10）に被嵌した状態を示している。同図は、チューブ（20）を、熱収縮性フィルム（22）が弁当容器の下面側に位置する向きに被せた例であるが、それに限定されず、容器の側面に向けてもよく、あるいは下面から側面にまたがるように被せてもよい。」（段落【0012】）と記載されているから、甲1発明において、熱収縮性フィルム（22）を下面から側面にまたがるようにすることで、熱収縮性フィルム（22）の両端部と非熱収縮性フィルム（21）の両端部とが弁当容器の両側面で接続されるようにすることは、当業者が適宜なし得たことであるということが出来る。」

## 6. コメント

本件発明と甲1発明（主引用発明）との3つの相違点のうち1つについて、甲3発明（副引用発明）との組合せの動機付けに乏しいと判断された。

特許審査基準には、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けについて、以下（1）～（4）の観点を総合考慮して判断されると記載されている。また、各項目について、本件において裁判所は以下のように判断している。

（1）技術分野の関連性：共に、弁当包装体の技術分野に属している

- (2) 課題の共通性：課題も解決手段（クレーム）も共通性に乏しい
- (3) 作用・機能の共通性：共通しているが、基本的な作用、機能の一つにすぎない
- (4) 引用発明の内容中の示唆：裁判所は判断していないが、示唆は無いと考えられる

本件においては、動機付けを肯定するための要素は、実質的に上記（1）のみ（しかも、共に弁当包装体という技術分野に属するという共通点のみ）であると判断され、動機付けに乏しいと判断された。

実務において、主引用発明と副引用発明との間で課題が相違することを主張して進歩性が認められることは多く、基本的には合理的な判断と考えられる。一方で、以下のような推測や疑問も生じる。

・（2）に関して「課題も解決手段も共通性に乏しいため、組合せの動機付けが乏しい」と判断された。中間処理において「課題も解決手段も異なるため、組合せの動機付けに乏しい」と主張することは有効と考えられる。但し、裏を返せば、課題が共通していなくても、解決手段が万一共通していれば、組合せの動機付けはあると判断されうる。

・（3）に関して「基本的な作用、機能の一つに過ぎない」と主張することは中間処理において有効な反論になりうるが、基本的な作用、機能はどのような基準で決まるのか？

・裁判所は、「ポリエステルは極めて多くの種類があることからすると、材料としてポリエステルという共通性があるというだけでは、甲1発明において、熱収縮性フィルムとして、甲3記載事項で示される熱収縮性フィルムを適用することに動機付けがあるということとはできない」と判断した。上位概念としてのポリエステルが主引例及び副引例の両方に記載されていても、直ちに組合せの動機付けに結び付くわけではないとの判断となっている。どのような条件を満たせば、組合せの動機付けに結び付くのか？