

判決年月日	平成23年12月8日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成23年(行ケ)10139号		

○「紙容器用積層包材」という名称の発明（本願発明）の特許出願に対して、①本願発明についてされた補正（本件補正）が当初明細書に記載した事項の範囲内にしたものとはいえず、②本件補正後の発明（本件補正発明）が引用発明から容易に想到し得たとして本件補正を却下した特許庁の審決に関して、①本願発明を構成する樹脂層をその製造方法及び素材となる物質の配合割合をもって特定した本件補正は、当初明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとはいえず、②本件補正発明の上記樹脂層は、「1.4～1.6のスウェリング率」との構成を有するところ、引用例には、樹脂層をスウェリング率という特定パラメータによって特定するという構成について着想を得る前提ないし動機付けがなく、また、当該技術分野において、スウェリング率を特定することが技術常識又は常套手段であったということもできないから、引用例に接した当業者は、上記構成を容易に想到することができたとはいえないとして、上記審決を取り消した事例

（関連条文）特許法17条の2第3項、29条2項

1 原告は、「紙容器用積層包材」という名称の発明（本願発明）について特許を出願したが、拒絶査定を受けたので、不服の審判を請求し、かつ、請求項に記載の紙容器用包材を構成する樹脂層について、「狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンを少なくとも含有し、0.905～0.915の平均密度、88～103℃のピーク融点、15～17のメルトフローインデックス、1.4～1.6のスウェリング率（SR）及び20～50μmの層厚の特性パラメータを有することを特徴とする紙容器用包材」とあるのを、「メタロセン触媒で重合して得られた狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレン55～75重量%とマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレン45～25重量%とのブレンドポリマーからなり、0.905～0.915の平均密度、88～103℃のピーク融点、15～17のメルトフローインデックス、1.4～1.6のスウェリング率（SR）及び20～30μmの層厚の特性パラメータを有することを特徴とする液体食品用紙容器用包材」などと補正した（本件補正）。

2 特許庁は、①本件補正のうち、前記樹脂層を「メタロセン触媒で重合して得られた」としてその製造方法で特定した部分及び「線形低密度ポリエチレン55～75重量%とマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレン4

5～25重量%とのブレンドポリマーからなり」として素材となる物質の配合割合で特定した部分が、いずれも当初明細書に記載した事項の範囲内においてしたものとはいえないから、特許法17条の2第3項に違反する（新規事項の導入）と判断したほか、②本件補正がされたとしても、本件補正後の発明が引用例に記載の引用発明から容易に想到し得たから、特許法29条2項、平成18年法律第55号による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項に違反する（進歩性の欠如、独立特許要件の欠如）と判断して、不成立審決を下した（本件審決）。

3 本判決は、前記①について、当初明細書の記載を検討の上で、本願発明の樹脂層を構成する「狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレン」をその製造方法により特定し、かつ、当該線形低密度ポリエチレン及びマルチサイト触媒で重合して得られた低密度ポリエチレンとの特定の配合割合によるブレンドポリマーであると特定した本件補正が、いずれの点においても、当初明細書の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものとはいえない旨を判示した。

また、本判決は、前記②について、本件補正発明が、「1.4～1.6のスウェリング率」との構成を有するところ、引用例には、スウェリング率について何ら記載がないから、引用発明が、スウェリング率を要素としていない発明であるというほかなく、引用例に接した当業者が、引用発明をスウェリング率という特性パラメータによって特定するという構成について着想を得る前提ないし動機付けがなく、また、引用発明及び本件補正発明が属する、紙を含む製造材料からなる容器の技術分野において、本件優先権主張日当時、スウェリング率を特定することが技術常識又は常套手段であったということもできないから、当該構成を容易に想到することができたとはいえない旨を判示した。

かくして、本判決は、本件審決を取り消した。