

名称：「紙容器用積層包材」事件（拒絶審決取消請求事件）

知財高裁第4部：平成23年（行ケ）第10139号 判決日：平成23年12月8日

判決：請求認容

特許法第17条の2第3項、第29条第2項

キーワード：新規事項の追加、進歩性

[概要]

審判請求時の補正を却下した上で本願発明の進歩性を否定した審決が取り消された事案

[主な争点]

1. 新規事項の追加禁止要件に係る判断の誤り（取消事由1）
2. 引用発明1に基づく本件補正発明6の容易想到性に係る判断の誤り（取消事由2）

[本件補正発明1]

【請求項1】最外熱可塑性材料層、紙基材層、バリア層、最内熱可塑性材料層の各構成層を少なくとも含み、これらの各層が上記の順序で積層されてからなる液体食品用紙容器用包材であって、／該最内熱可塑性材料層が、押しラミネーション法により積層され、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

[裁判所の判断]

1. 取消事由1について

補正が、明細書又は図面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しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。

本件審決は、スウェリング率等に、更に、15ないし17のメルトフローインデックスの特性パラメータを持つ樹脂層を有する液体食品用紙容器用包材とした本件補正が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と判断している。したがって、本件補正の適否は、②狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンが「メタロセン触媒で重合して得られた」ものである点を特定し、③最内熱可塑性材料層等の樹脂層の構成を、「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」であると特定した点が、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しないものであるか否かにより判断されることになる。

本件補正と当初明細書の記載との関係について、②についてみると、当初明細書は、本願発明1の最内熱可塑性材料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、「メタロセン触媒で重合して得られた」ものとして明らかなにしているといえる。③と特定した点についてみると、当初明細書は、本願発明1の最内熱可塑性材料層を、狭い分子量分布を有する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構成することができると明らかなにしているといえる。

本願発明2（最外熱可塑性材料層）、3（接着剤層）、4（接着性熱可塑性材料層）も、ある樹脂層が「狭い分子量分布を有する線形密度ポリエチレンを少なくとも含有する」との構

成を備えている点で本願発明 1 と共通しており、これらの樹脂層の構成には相違がないことが窺える。

このように、当初明細書の上記記載部分は、本願発明 1 の最内熱可塑性材料層を例示しているものの、当初明細書の全ての記載を総合するとき、本願発明 2 ないし 4 において狭い分子量分布を有する線形低密度ポリエチレンからなる各樹脂層についても、「メタロセン触媒で重合して得られた」ものであるとの技術的事項（前記②）及び上記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する技術的事項（前記③）を、いずれも容易に導くことができるものというべきである。

2. 取消事由 2 について

本件補正発明 6 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 1 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 1 は、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に、引用例 1 に接した当業者は、引用発明 1 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い。

被告は、ある物質のスウェリング率がそれを構成する樹脂やそれ以外の添加物等により影響されるもので、樹脂の製造に当たって適宜のスウェリング率とすることが本件優先権主張日前の常套手段であった（乙 4～9）旨を主張する。

しかしながら、乙 4 ないし 9 に記載の各発明は、いずれも引用発明 1 及び本件補正発明 6 とは技術分野を異にしているから、引用発明 1 に接した当業者が、これらの文献の記載を参照することで、本件補正発明 6 の相違点 1 に係る構成に含まれるスウェリング率を採用することを何ら示唆するものではないばかりか、これらの文献の記載を総合しても、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本件優先権主張日当時の技術常識又は常套手段であると認めるに足りない。

被告は、本件補正発明 6 のスウェリング率を特定することによる効果に裏付けがない旨を主張する。しかしながら、引用例 1 には、スウェリング率について何ら記載がないから、引用例 1 に接した当業者は、引用発明 1 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、紙を含む製造材料からなる容器の技術分野において、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るとする根拠も見当たらない以上、その効果について検討するまでもなく、当業者は、当該構成を容易に想到することができなかつたものというほかない。

[コメント]

類似する複数の構成のうちの一部の構成の特有要素に関し、一部の構成と他の構成との共通要素の存在を理由に、他の構成においても当該特有要素の存在を認めた事案である。従来では、類似する構成とはいえ一部の構成に関してのみ明示された要素（特にパラメータ）について他の構成においてもその存在を認めることは、明示的な記載がない限り、ないとするのが特許庁の慣行であるとの認識が多勢ではなかつたであろうか。本件では、構成間でパラメータの大部分が共通することを重視されての判断であつたと考えられ、補正の自由度の限界事例に近い案件であると感じられた。

容易想到性については、いわゆる設計事項とされた構成については、効果の顕著性の主張が実務上要求されることが多いと思われる。これに対し、裁判所は、相違点に係る構成についての動機付けがなく、それが技術常識ともいえない以上、当該構成の効果を検討するまでもなく、当該構成を容易に想到することができなかつたと説示しており、米国に見られる構成重視の判断を行っている点で注目に値すると考えられる。