

平成17年(行ケ)第10042号特許取消決定取消請求事件(抜粋)
(平成17年10月7日口頭弁論終結)

第6 当裁判所の判断

1 取消事由1(特許法旧36条5項1号違反の判断の誤り)について

(1) 特許法旧36条5項は、「第三項四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定し、その1号において、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。」と規定している(なお、平成6年改正法により、同号は、同一文言のまま特許法36条6項1号として規定され、現在に至っている。以下「明細書のサポート要件」ともいう。)

特許制度は、発明を公開させることを前提に、当該発明に特許を付与して、一定期間その発明を業として独占的、排他的に実施することを保障し、もって、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを趣旨とするものである。そして、ある発明について特許を受けようとする者が願書に添付すべき明細書は、本来、当該発明の技術内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという役割を有するものであるから、特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきである。特許法旧36条5項1号の規定する明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである。

そして、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものであり、明細書のサポート要件の存在は、特許出願人(特許拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の原告)又は特許権者(平成15年法律第47号附則2条9項に基づく特許取消決定取消訴訟又は特許無効審判請求を認容した審決の取消訴訟の原告、特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟の被告)が証明責任を負うと解するのが相当である。

以下、上記の観点に立って、本件について検討することとする。

(2) 本件明細書の特許請求の範囲の記載について

本件発明1に係る本件請求項1には、ポリビニルアルコール系原反フィルムを一軸延伸

して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが30～100 μ mであり、かつ、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が式()及び式()の二式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルム(PVAフィルム)を用いる製造法が記載されている。また、本件発明2及び3に係る特許請求の範囲の請求項2及び3は、いずれも本件請求項1を引用するものである。

(3) 本件明細書の発明の詳細な説明の記載について

ア 本件明細書(甲3)には以下の事項が記載されている。

(ア) 「【産業上の利用分野】本発明(注、本件発明)は耐久性及び偏光性能に優れ、かつ製造時の安定性に優れた偏光フィルムの製造法に関する。」(段落【0001】)

(イ) 「【従来技術】・・・ポリビニルアルコール系偏光フィルムの場合、ヨウ素染色品は偏光性能は良好であるが耐湿性や耐熱性が劣り、高湿度雰囲気下や高熱雰囲気下にさらされると偏光度の低下いわゆる耐久性が劣る難点があり、一方染料染色品は逆に偏光性能は劣るが耐久性は優れているという利点を持っている。このように、ポリビニルアルコール系偏光フィルムは一長一短があるので、その最終用途の必要性能に応じて適宜使い分けることが余儀なくされるのが実情である。従って、偏光性能と耐久性のいずれもが優れたポリビニルアルコール系偏光フィルムが開発できれば、その用途の拡大を含めて非常に有用であるといえる。そこで、本出願人は、上記課題を解決するために、ポリビニルアルコール系原反フィルムを染色工程及びホウ素化合物処理工程の少なくとも一方の工程において、一軸延伸して偏光フィルムを製造する際に、原反フィルムとして厚みが30～100 μ mで、かつ熱水中での完溶温度が65～90のPVA系フィルムを用いることを提案した(特開平4-173125号公報)。該方法により、高温、高湿状態での耐久性が改善され、長期間放置してもその偏光度が変化しない偏光フィルムが得られた。」(段落【0002】ないし【0005】)

(ウ) 「【発明が解決しようとする課題】しかしながら、本発明者等が更に検討を重ねた結果、特開平4-173125号公報では、確かに高温、高湿での耐久性に優れた偏光フィルムが得られてはいるものの、ポリビニルアルコール系原反フィルムの厚み、熱水中における完溶温度の規定だけでは偏光性能や耐久性能等が安定しない、即ち、製造条件のわずかな変動において製品の偏光度にバラツキが生じたりすることがあり、細心の工程管理が必要とされるということが判明した。又、該公報における製造法については、一軸延伸が最終的に7.2倍までの偏光フィルムを作製し実験を行っているが、生産工程において精度良く延伸倍率を制御することは容易ではなく、該工程中に延伸が7.2倍を越えてしまうと、フィルムが切断したり、亀裂が生じたりする等の問題が発生したりして、この点でもその生産管理には十分な注意を払わなければならない。即ち、偏光フィルム製造時に、特にフィルムの延伸時において工程中避けることの難しい延伸過剰にも耐え得るだけの原反フィルムが要求されるようになってきた。そのため、高度の偏光性能や耐久性能をもち、しかも上記のような延伸過剰となった時にもフィルム切れのない、つまり高延伸倍率に耐

え得る優れた偏光フィルムの製造法の開発が望まれているのである。」(段落【0006】【0007】)

(エ)「【課題を解決するための手段】しかるに、本発明者等がかかる課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、ポリビニルアルコール系原反フ

ィルムを一軸延伸して偏光フィルムを製造するに当たり、原反フィルムとして厚みが30～100μmであり、かつ熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が下式で示される範囲であるポリビニルアルコール系フィルムを用い、かつ染色処理工程で1.2～2倍に、さらにホウ素化合物処理工程で2～6倍にそれぞれ一軸延伸するとき、特に平均重合度が2600以上のポリビニルアルコール系フィルムを用いる場合、上記の目的が達成できることを見出し、本発明を完成した。

$$Y > -0.0667X + 6.73 \dots\dots ()$$

$$X < 65 \dots\dots ()$$

但し、X：2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度() Y：20 の恒温水槽中に、10cm×10cmのフィルム片を15分間浸漬し膨潤させた後、105 で2時間乾燥を行った時に下式浸漬後のフィルムの重量/乾燥後のフィルムの重量より算出される平衡膨潤度(重量分率)」(段落【0008】)

(オ)「完溶温度が65 以下のフィルムでは延伸時にフィルムが一部溶解したり劣化が起きたりして実用にならず、一方90 以上のフィルムでは十分な延伸が行われなかったり、延伸時のトラブルが発生し易くなったりする。又、完溶温度が上記範囲であっても、()式で示す平衡膨潤度が上式範囲外のフィルムでは、偏光フィルムの偏光性能、耐久性能、更には製造時の製造安定性等が低下する等の問題が発生し、目的とする偏光フィルムが得難くなるのである。」(段落「【0013】)

(カ)「【実施例】膜厚が80μmで、完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)が下記の値であるPVAフィルムを、ヨウ素0.2g/l、ヨウ化カリ60g/lよりなる水溶液中に30 にて240秒浸漬し、同時に1.2倍に一軸延伸し、次いでホウ酸60g/l、ヨウ化カリ30g/lの組成の水溶液に浸漬すると共に、同時に6倍に一軸延伸しつつ5分間にわたってホウ酸処理を行った後、室温で24時間乾燥して、偏光フィルムを得、その得られた偏光フィルムについて、耐湿熱性の評価のために水中退色温度を測定したところ、それぞれ下記の値となったこと、実施例1及び2ではフィルムの染色後ホウ酸処理中6.4倍に一軸延伸してもフィルムの切断や亀裂は見られなかったのに対し、比較例1及び2ではフィルムの染色後ホウ酸処理中の延伸倍率が6倍を越えたところでフィルムの切断が見られたこと。

別添2

	実施例 1	実施例 2	比較例 1	比較例 2
完溶温度(X) (°C)	71.6	72.0	74.5	75.3
平衡膨潤度(Y)	2.4	2.2	1.6	1.6
(Y)の範囲<計算値>	Y > 1.95	Y > 1.93	Y > 1.76	Y > 1.71
水中退色温度 (°C)	63	62	52	54

(段落【0020】～【0026】の記載の要約)

(キ) 「【発明の効果】本発明では、原反フィルムとして特定の完溶温度及び平衡膨潤度を有するポリビニルアルコール系フィルムを使用し、さらに少なくともホウ素化合物処理工程で一軸延伸することによって、偏光フィルムの偏光性能及び耐久性に優れ、かつ偏光フィルム製造時の安定性に非常に優れた効果を示す。」(段落【0027】)

上記認定の本件明細書の記載によれば、本件明細書の発明の詳細な説明には、従来のPVA系偏光フィルムには一長一短があり、偏光性能と耐久性のいずれもが優れたPVA系偏光フィルムの開発が望まれていたこと(上記ア(イ),(ウ)),特開平4-173125号公報に記載された方法によれば、高温、高湿状態での耐久性が改善され、長期間放置しても偏光度が変化しない偏光フィルムが得られるが(上記ア(イ)),この方法では、偏光性能や耐久性等が安定しない、すなわち、製造条件のわずかな変動で偏光度にバラツキが生じ、また高延伸倍率でフィルムが切断したり亀裂が生じたりする問題が発生していたこと(上記ア(ウ)),従来技術におけるこのような課題の存在にかんがみ、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項1に記載された構成を採用することにより、高度の偏光性能や耐久性を持ち、しかも高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを製造できることを見いだしたこと(上記ア(ウ),(エ))が記載されていると認められる。

具体的には、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)が、71.6と2.4〔式()で示される範囲内〕であるPVAフィルム(実施例1),72.0と2.2〔式()で示される範囲内〕であるPVAフィルム(実施例2)から、それぞれ、水中退色温度が63,62という、高耐久性で、かつ、延伸倍率が6.4であっても切断や亀裂が生じない偏光フィルムが得られたのに対し、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)が、74.5と1.6〔式()で示される範囲外〕であるPVAフィルム(比較例1),75.3と1.6〔式()で示される範囲外〕であるPVAフィルム(比較例2)からは、それぞれ、水中退色温度が52,54という、耐久性が十分でなく、しかも、延伸倍率が6倍を越えると切断が発生する偏光フィルムが得られたことが記載されている(上記ア(カ))と認められる。

そして、上記ア(エ),(オ)の記載によれば、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)

とが式(Ⅰ)及び式(Ⅱ)の二式を満足する関係にあることが従来技術の有する課題を解決するために不可欠な手段であるとされていることが認められるが、上記実施例以外には、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)とが式(Ⅰ)及び式(Ⅱ)の二式を満足する範囲に存在する関係にあることで当該課題を解決できることを当業者において認識できることを裏付ける記載は存在しない。

(4) 発明の詳細な説明に記載された発明と特許請求の範囲に記載された発明との対比

ア 特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには、明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならないというべきことは、上記(1)で説示したとおりである。そして、上記(2)から明らかなおり、本件発明は、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするものであり、いわゆるパラメータ発明に関するものであるところ、このような発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要するものと解するのが相当である。

イ そこで、本件明細書の記載が、特許請求の範囲の本件請求項1の記載との関係で、上記アの明細書のサポート要件に適合するか否かについてみると、上記(3)で検討したとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、従来のPVA系偏光フィルムが有する課題を解決し、耐久性及び偏光性能に優れ、かつ製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造するための手段として、本件請求項1に記載された構成を採用したことが記載されているものの、その構成を採用することの有効性を示すための具体例としては、特定の完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値を有するPVAフィルムから、高度の耐久性を持ち、かつ、高延伸倍率に耐え得る偏光フィルムを得たことを示す実施例が二つと、特定の完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値を有するPVAフィルムから、耐久性が十分でなく、高延伸倍率に耐えられない偏光フィルムを得たことを示す比較例が二つ記載されているにすぎない。

他方、本件発明は、原反フィルムとして用いられるPVAフィルムが満たすべき完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)とが、本件請求項1に規定された、 $Y > -0.0667X + 6.73$ 〔式(Ⅰ)〕及び $X < 65$ 〔式(Ⅱ)〕の二式で画定される範囲に存在する関係にあることにより、上記所望の性能を有する偏光フィルムが得られるというところ、少なくとも、上記範囲が、式()の基準となる $Y = -0.0667X + 6.73$ の式(以下「式()の基準式」という。)及び式()の基準となる $X = 65$ の式(以

下「式()の基準式」という。)を基準として画されるということが、本件出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できるものであったことを認めるに足りる証拠はない。

また、PVAフィルムの熱水中での完溶温度(X)を60～100のX軸、平衡膨潤度(Y)を1.0～3.0のY軸に取ったXY平面に、式()の基準式を斜めの実線で、式()の基準式を縦の破線で表した上、これに上記実施例及び比較例で用いられたPVAフィルムの熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値をプロットした別紙1の第1図(その図示の内容自体は当事者間に争いが無い。)を見るとおり、同XY平面において、上記二つの実施例と二つの比較例との間には、式()の基準式を表す上記斜めの実線以外にも、他の数式による直線又は曲線を描くことが可能であることは自明であるし、そもそも、同XY平面上、何らかの直線又は曲線を境界線として、所望の効果(性能)が得られるか否かが区別され得ること自体が立証できていないことも明らかであるから、上記四つの具体例のみをもって、上記斜めの実線が、所望の効果(性能)が得られる範囲を画する境界線であることを的確に裏付けているとは到底いうことができない。

そうすると、本件明細書に接する当業者において、PVAフィルムの完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)とが、XY平面において、式()の基準式を表す上記斜めの実線と式()の基準式を表す上記破線を基準として画される範囲に存在する関係にあれば、従来のPVA系偏光フィルムが有する課題を解決し、上記所望の性能を有する偏光フィルムを製造し得ることが、上記四つの具体例により裏付けられていると認識することは、本件出願時の技術常識を参酌しても、不可能というべきであり、本件明細書の発明の詳細な説明におけるこのような記載だけでは、本件出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載しているとはいえず、本件明細書の特許請求の範囲の本件請求項1の記載が、明細書のサポート要件に適合するということとはできない。

ウ 原告は、平衡膨潤度(Y)は1以上で上限値が3.0を超えることはなく、熱水中での完溶温度(X)は下限値が65で上限値は実質90であるから、式(I)及び式(II)の二式を満足する範囲は無制限に広い範囲を示すものではないとも主張する。

しかしながら、仮に、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値の範囲がその主張のとおりであるとしても、式()の基準式が上記四つの具体例によりの確に裏付けられているということができないことは上記イのとおりであるから、実際に効果が確認された二つの実施例を根拠に、実施例で使用された以外のPVAフィルムも、式()及び式()の二式を満足しさえすれば必ず上記所望の効果を奏するということができないことに変わりはない。したがって、原告の上記主張は、採用の限りではない。

(5) 原告は、本件異議申立ての審理の段階で提出した、甲6証明書記載の10点の実験データと本件明細書記載の4点の実験データを参酌すれば、式()及び式()

)の二式を導き出すための具体例の数としては十分であり、上記二式を満足するPVAフィルムが優れた効果を奏するとの確証を得るにも十分であるのに、決定は、甲6証明書を全く考慮せずに、上記のとおり、本件明細書記載の実施例1、2の2点及び比較例1、2の2点の合計4点のみを基にして、上記二式を満たすものがすべて偏光性能及び耐久性が優れた効果を奏するとの心証を得るには、実施例が十分ではなく、本件明細書の記載及び当該分野の技術常識に照らしても、上記二式を満足するものが上記の優れた効果を奏するとの確証を得られるものではないとしたが、この判断は誤りである旨主張する。

ア しかしながら、上記(4)アのとおり、特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする、本件発明のようないわゆるパラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するために、発明の詳細な説明に、特許出願時の技術常識を参酌してみても、パラメータ(技術的な変数)を用いた一定の数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要すると解するのは、特許を受けようとする発明の技術的内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという明細書の本来の役割に基づくものであり、それは、当然のことながら、その数式の示す範囲が単なる憶測ではなく、実験結果に裏付けられたものであることを明らかにしなければならないという趣旨を含むものである。そうであれば、発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである。

イ 本件についてみると、甲6証明書は、原告従業員であるA(中央研究所機能材料研究室主任)作成に係る平成16年8月3日付け実験成績証明書であって、これには、同人において、偏光性能及び耐久性等に優れた偏光フィルムが、式(I)及び式(II)の二式を満たすPVAフィルムを用いるときに得られることを明らかにし、また、式(I)及び式(II)の二式が導き出された根拠を明確にすることを目的として、本件出願日前である平成5年5月18日から同年8月25日にかけて実験1ないし8、比較実験1、2の各実験を行ったこと、実験1ないし8は、PVAの平均重合度、PVAの平均ケン化度、乾燥温度、乾燥時間等を適宜に設定して、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係がいずれも式()及び式()の二式の範囲内であるPVAフィルムを得、そのPVAフィルムから製造した偏光フィルムの水中退色温度を測定したほか、ホウ酸処理工程中、フィルムを6.4倍に一軸延伸した場合の切断可能性を検証したものであるこ

と、比較実験1, 2は、上記PVAの重合度等の各条件を適宜設定して、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係がいずれも式()及び式()の二式の範囲外であるPVAフィルムを得、そのPVAフィルムから製造した偏光性フィルムの水中退色温度を測定したほか、ホウ酸処理工程中、フィルムをそれぞれ6.4倍、5.1倍に一軸延伸した場合の切断可能性を検証したものであること、これらの実験の結果を取りまとめたものが別紙2の図1(注、図示の内容は別紙1の第2図と実質的に同じである。)であり、これにより、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が式()及び式()の二式を満たすPVAフィルムを用いた場合、水中退色温度の高い、偏光性能及び耐久性能に優れた偏光フィルムが得られることが分かったことが記載されている。

ウ そうすると、甲6証明書の記載をそのまま信用するとしても、甲6証明書記載の実験データは、本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されていない、特定の完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の数値を有するPVAフィルムから得られた偏光フィルムの性能の測定結果と、その測定データに基づき判断されるPVAフィルムの完溶温度(X)及び平衡膨潤度(Y)の数値と偏光フィルムの性能との関係を、本件出願後になって開示するものにほかならず、これを上記発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものとして参酌することは、上記アに説示したところに照らし、許されないというべきである。したがって、原告の上記主張は、採用することができない。

(6) 以上検討したとおり、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された事項及び本件出願時の技術常識からは、従来のPVA系偏光フィルムが有する課題を解決し、耐久性及び偏光性能に優れ、かつ、製造時の安定性に優れた性能を有する偏光フィルムを製造するための手段として必要なPVAフィルムの熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が式(I)及び式(II)の二式で示される範囲を画定することが可能であることを当業者において認識することができないから、上記発明の詳細な説明には、XとYとの関係が式(I)及び式(II)の二式で示される範囲にあるPVAフィルムを原反フィルムとして用いる偏光フィルムの製造法の発明が記載されているということとはできない。

他方、上記(2)のとおり、本件請求項1には、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が式(I)及び式(II)の二式で示される範囲にあるPVAフィルムを原反フィルムとして用いる偏光フィルムの製造法の発明が記載されていることから、本件請求項1に係る本件発明1及びこれを引用する請求項2, 3に係る本件発明2, 3の特許請求の範囲の記載は、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えるものであるというほかはない。

したがって、本件明細書の特許請求の範囲の記載は、明細書のサポート要件に適合しておらず、特許法旧36条5項1号の規定に違反するものというべきであるから、これと同旨の決定の判断に誤りはない。