

平成17年（行ケ）第10042号特許取消決定取消請求事件  
「偏光フィルム事件」（判決日：平成17年11月11日）

2014/9/27

担当：井澤

## 1. 事件の概要

資料1（判決の要旨）「1. 事案の要旨」参照

## 2. 本件特許（第3327423号）の特許請求の範囲

### 【請求項1】

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 $\mu$ 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ことを特徴とする偏光フィルムの製造法。

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

$$X \geq 65 \dots (II)$$

但し、X：2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度（ $^{\circ}$ C）

Y：20 $^{\circ}$ C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 $^{\circ}$ C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）

（請求項2、3は省略）

## 3. 争点

### （1） 取消事由1について

ア) 明細書のサポート要件適合性の有無

イ) 実験データの事後的な提出による明細書の記載内容の記載外での補足の可否

ウ) 特許・実用新案審査基準の遡及適用の可否

### （2） 取消事由2について

本件明細書の発明の詳細な説明の記載が、平成6年改正法による改正前の特許法36条4項の規定に適合するか否か（実施可能要件）

※ 判断されず

## 4. 原告の主張

### （1） 取消事由1について

ア) 本件異議申立ての審理の段階で提出した10点の実験データを記載した実験成績証明

書を全く考慮せず、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、これら 4 点以外の実験データがないことを前提にサポート要件違反とするのは誤り。

技術常識からみて、Y は 1 ~ 3. 0 程度、X は 65 ~ 90 °C 程度であることは当業者であれば理解可能であり、二式が示す範囲は無限ではない。

イ) 「実験条件の大きく異なる実験の追加は、本件発明の実施例を補足するものではなく、新たな実施例の追加となり、本件異議申立ての審理にあたってそれらの実験結果を参酌することはできないものである。」と判断するが、追加実験の条件は、一般常識を参酌すれば実施例の条件とさほど大きな差はない。

ウ) 本件明細書が記載要件を具備しているか否かについては、本件出願の審査においては全く問題にならなかったのに、本件特許の出願後に定められた明細書の記載要件に関する特許・実用新案審査基準を遡及適用して、本件特許を本件明細書の記載不備のみを理由として取り消すことは極めて不合理。

旧特許・実用新案審査基準：「発明の詳細な説明には、請求項に係る発明をどのように実施するかを示す『発明の実施の形態』のうち特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ記載することが必要である」→本件は実施例が 2 つある。

## 5. 裁判所の判断

ア) に関して

『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。』

『同 X Y 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（I）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 X Y 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。』

※ 資料 2 参照

イ) について

『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。』

ウ) について

『特許・実用新案審査基準は、特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるが、飽くまでも特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、行政手続法5条にいう「審査基準」として定められたものではなく（特許法195条の3により同条の規定は適用除外とされている。）、法規範ではないから、本件特許の出願に適用される特許・実用新案審査基準に特許法の上記規定の解釈内容が具体的に基準として定められていたか否かは、上記(4)アの解釈を左右するものではない。』

『平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準（甲11）では、明細書のサポート要件違反の類型の一つとして、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明まで、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場合」を掲げ、更にその例示として、「機能・特性等を数値限定することにより物・・・を特定しようとする発明において、請求項に記載された数値範囲全体にわたる十分な数の具体例が示されておらず、しかも、発明の詳細な説明の他所の記載をみても、また、出願時の技術常識に照らしても、当該具体例から請求項に記載された数値範囲全体にまで拡張ないし一般化できるとはいえない場合」を掲げており、この具体的基準が特許法旧36条5項1号の規定の趣旨に沿うものであることは、上記(5)アの判示に照らして明らかであって、そうである以上、これをその特定の基準が適用される特許出願より前に出願がされた特許に係る明細書に遡及適用したのと同様の結果になるとしても、違法の問題は生じないというべきである。』

## 6. 疑問点

- (1) パラメータ特許だからこそその判決といえるのか？
- (2) 審査時の審査基準に適合していても、後に審査基準が変わった場合には遡及適用されて無効になる可能性の是非。：
- (3) パラメータ特許での実施例について：いったいどの程度あればいいのか？

(4) 出願後のデータを示した補足について：c f：フリバンセリン判決

7. 参考資料

- (1) 資料1：本判決の要旨
- (2) 資料2：図1
- (3) 資料3：フリバンセリン事件要旨

以上