

## 注目判決

平成17年(行ケ)第10042号

(平成17年11月11日 知財高裁特別部)

---

1. 本件は、いわゆるパラメータ発明の明細書の記載の適法性、すなわち、明細書に特許による独占的、排他的な保護に見合う発明が特許法36条の規定に適合するように開示されているかをめぐり、明細書のいわゆるサポート要件ないし実施可能要件の適合性の有無、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、特許・実用新案審査基準の遡及適用の可否が主な争点となったケースである。

## 2. 本件発明

【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30～100μm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ことを特徴とする偏光フィルムの製造法。

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

$$X \leq 65 \quad \dots (II)$$

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)

## 3. 裁判所の判断

3-1 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、特許出願人又は特許権者が証明責任を負うと解するのが相当である。

3-2 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。

3-3 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。

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。

3-4 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、上記の解釈を左右するものではない。また、平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準では、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。

平成17年12月



鈴木国際特許事務所  
弁理士 鈴木 俊一郎