

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

判		決	
原	告	日本合成化学工業株式会社	
訴訟代理人弁理士		朝 日 奈	宗 太
同		秋 山	文 男
被	告	特許庁長官	中 嶋 誠
指 定 代 理 人		豊 岡	静 男
同		鹿 股	俊 雄
同		末 政	清 滋
同		宮 下	正 之
同		柳	和 子

### 主 文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

### 事 実 及 び 理 由

#### 第1 当事者の求めた裁判

##### 1 原告

- (1) 特許庁が異議2003-70728号事件について平成16年11月26日にした決定を取り消す。
- (2) 訴訟費用は被告の負担とする。

##### 2 被告

主文と同旨

#### 第2 事案の概要

本件は、原告を特許権者とする「偏光フィルムの製造法」の特許につき、平成15年法律第47号の施行（平成16年1月1日）前にされた特許異議申立

てについて、特許出願の願書に添付した明細書（平成14年法律第24号による改正前の、「特許請求の範囲」を含む出願書類としての「明細書」を指す。以下、同じ。）の記載不備を理由に特許庁が特許取消決定をしたため、これに対し、原告が、平成15年法律第47号附則2条9項に基づき、決定の判断の誤りを主張して、その取消しを求めた事案である。

当該特許は、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。これにより、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ことができるという効果を奏するものとされているが、本件訴訟においては、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、①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、②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、③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ている。

### 第3 当事者間に争いが無い事実

#### 1 特許庁における手続の経緯

(1) 原告は、平成5年10月21日、発明の名称を「偏光フィルムの製造法」とする発明につき特許出願（特願平5-287608号。以下「本件出願」という。）をした。本件出願について、特許庁は、特許をすべき旨の査定をし、平成14年7月12日、特許第3327423号として設定登録がされた（以下、この特許を「本件特許」という。）。

(2) その後、本件特許については特許異議の申立て（以下「本件異議申立て」という。）がされ、特許庁は、同申立てを異議2003-70728号事件として審理した上、平成16年11月26日、「特許第3327423号の請求項に係る特許を取り消す。」（注、特許第3327423号の請求

項1ないし3に係る特許を取り消すとの趣旨であると解される。)との決定をし、その謄本は同年12月18日に原告に送達された。

- 2 本件出願の願書に添付した明細書(甲3、以下「本件明細書」という。)の特許請求の範囲の請求項1ないし3(以下、請求項1を「本件請求項1」という。)の記載

【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。

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

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

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)

【請求項2】 完溶温度が65～90℃であるポリビニルアルコール系原反フィルムを用いることを特徴とする請求項1記載の製造法。

【請求項3】 平均重合度が2600以上のポリビニルアルコール系原反フィルムを用いることを特徴とする請求項1記載の製造法。

(以下、請求項1ないし3記載の発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明3」といい、本件発明1ないし3を併せて「本件発明」という。)

- 3 決定の理由

決定の理由は、別添「異議の決定」謄本写し記載のとおりであり、その要旨は、①本件発明1は、原反フィルムとして、熱水中での完溶温度(X)と平衡

膨潤度（Y）との関係が、 $Y > -0.0667X + 6.73$ 〔以下「式（I）」という。〕及び $X \geq 65$ 〔以下「式（II）」という。〕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（以下、「PVAフィルム」といい、ポリビニルアルコールを「PVA」という。）を用いることを構成要件とするものであるところ、これらの二式が規定する範囲は、広範囲に及ぶものであり、この数式を満たすものがすべて偏光性能及び耐久性能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、また、他に、本件明細書の記載及び当該分野の技術常識に照らして、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く、上記二式が、どのようにして導き出されたのか、その根拠、理由が不明であるから、結局、特許を受けようとする発明、すなわち、本件発明1並びに本件発明1を引用する本件発明2及び3が、発明の詳細な説明に記載されたものとは認めることはできず、したがって、本件明細書の特許請求の範囲の記載は、特許法36条5項1号（注、平成6年法律第116号〔以下「平成6年改正法」という。〕による改正前の特許法36条5項1号〔同改正後は特許法36条6項1号〕の趣旨であると解される。以下「特許法旧36条5項1号」という。）の規定に違反するものである、②請求項1に規定する上記二式を満たす範囲は広範囲に及ぶところ、どのような製造条件（PVAの重合度、乾燥基材、乾燥温度、乾燥時間等）であれば、上記二式を満たし、かつ、偏光性能及び耐久性能が優れたフィルムが得られるのか、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても不明りょうである（注、どのような製造条件であれば、上記二式を満たすPVAフィルムが得られるのか、本件明細書の発明の詳細な説明を参酌しても不明りょうであるとの趣旨であると解される。）から、本件明細書の発明の詳細な説明は、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果が記載されたものとは認められず、特許法36条4項（注、平成6年改正法による改正前の特許法36条4項の趣旨であると解される。以下「特許法旧36条

4項」という。)に違反するものである、③以上のとおりであるから、本件発明1ないし3に係る特許は、特許法旧36条4項及び同条5項1号の規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり、特許法113条4号に該当し、取り消されるべきである(注、平成6年改正法附則14条に基づく平成7年政令第205号4条2項により取り消されるべきであるとするべきところを、法令の適用を誤ったものであると解される。)、というものである。

#### 第4 原告主張の決定取消事由

本件明細書の記載が特許法旧36条5項1号及び同条4項の規定に違反するとした決定の判断は誤りであり(取消事由1, 2)、その誤りが決定の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから、違法として取り消されるべきである。

##### 1 取消事由1(特許法旧36条5項1号違反の判断の誤り)

(1) 決定は、「 $Y > -0.0667X + 6.73$ 及び $X \geq 6.5$ の二式が規定する範囲は、広範囲に及ぶものであり、この数式を満たすものが全て偏光性能及び耐久性能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、また、他に、本件特許明細書(注、本件明細書)の記載及び当該分野の技術常識に照らして上記二式を満足するものが前述の優れた効

果を奏するとの確証を得られるものではない。」(決定謄本4頁第2段落)と判断しているが、この判断は、原告が、本件異議申立ての審理の段階で、10点の実験データを記載した実験成績証明書(甲6、以下「甲6証明書」という。)を提出したにもかかわらず、これを全く考慮せず、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されたものであり、以下に述べるとおり、誤りである。

すなわち、「 $Y > -0.0667X + 6.73$ 」の式〔式(I)〕は、本件明細書記載の実施例等の4点の実験データのほか、原告が本件出願前

の平成5年5月から同年8月にかけて行った実験に基づく甲6証明書記載の10点のデータを併せ、合計14点の実験データをプロットして導き出されたものである。また、本件明細書の段落【0013】には、熱水中での完溶温度(X)が65℃以下のPVA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こったりして、実用にならないことが記載されている。したがって、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)の二式が限定する範囲内であるPVAフィルムが、偏光性能及び耐久性能が優れた効果を奏することは、当業者であれば容易に理解できることである。

決定は、上記二式が限定する範囲が広範囲に及ぶとしている。しかし、平衡膨潤度(Y)は、(浸漬後のフィルムの重量) / (乾燥後のフィルムの重量) より求められる値であり、下限値は浸漬前後の重量が同じとなる1であるから、必ず1以上となる。また、本件発明における「完溶温度」は「耐熱水温度」とほぼ同じになるので、長野浩一ほか著「ポバール改訂新版」(昭和56年4月1日・株式会社高分子刊行会発行。甲8、以下「甲8文献」という。)に記載のPVAの熱処理温度と耐熱水温度との関係を示す図100によれば、「完溶温度65℃以上」は「熱処理温度110℃以上」となり、同文献記載の熱処理温度と膨潤度との関係を示す図101によれば、「熱処理温度110℃以上」であれば膨潤度は約1.5以下となることが分かる。そして、平衡膨潤度=膨潤度+1(高分子学会論文集12巻128号「高分子化学」昭和30年12月25日・高分子学会発行。甲10)であるから、本件発明における熱水中での完溶温度65℃以上では、平衡膨潤度の上限は高々2.5程度となっており、測定誤差等の諸条件を考慮しても実質的な上限が3.0を超えることはない。他方、熱水中での完溶温度(X)の下限値は本件請求項1で規定する65℃であり、上限値は実質90℃程度である。このように、式(I)及び式

(I I) の二式を満足する範囲は、決して無制限に広い範囲を示すものではない。また、本件明細書記載の 2 点の実施例及び 2 点の比較例のほか、甲 6 証明書記載の 8 点の実験データ及び 2 点の比較実験データを加えた合計 14 点のデータをプロットしたものが別紙 2 の図 1 であり、これによって明らかなおり、これら実施範囲は、上記二式が限定する範囲と対比して、極めて狭い範囲となっているというものでもない。

なお、被告は、甲 8 文献の図 100 に基づき算出した熱処理温度 110℃と本件明細書記載の実施例 2 の熱処理温度 90℃とが合致しないので、平衡膨潤度の上限が 3.0 であるとの原告の主張は根拠がないとしている。しかし、他の条件が完全に一致する場合には、両熱処理温度は完全に一致するが、甲 8 文献の図 104 には、ケン化度の違いが 1% もあれば、同じ熱処理温度でも膨潤度が大きく異なることが示されており、上記実施例 2 の樹脂と甲 8 文献の樹脂とでは、ケン化度が 0.4% 異なるだけでなく、重合度も大きく異なるのであるから、上記実施例 2 の熱処理温度が甲 8 文献の図 100 に基づき算出した値と異なるのは当然であり、被告の主張は失当である。

以上のおり、甲 6 証明書の 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、上記二式を導き出すための具体例の数として十分であり、上記二式を満足するものが優れた効果を奏するとの確証を得るにも十分である。

(2) 決定は、「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、本件事件（注、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。」（決定謄本 5 頁第 4 段落）と判断するが、以下に述べるとおり、誤りである。

ア 甲 6 証明書に記載した実験 1 ないし 8 は、単に周知の技術を用いて熱

水中での完溶温度と平衡膨潤度を制御したにすぎない。同実験 1 ないし 8 では、本件明細書記載の実施例における乾燥温度 30℃、40℃よりも高い 90℃以上の温度で乾燥を行っているが、その分乾燥時間が同実施例における 24 時間よりも極めて短い 10 分以内となっている。実験室レベルで実験した上記実施例では、乾燥時間の制約がないので長い乾燥時間で行ったが、上記実験 1 ないし 8 は、実機レベルで実験したものであり、製造時間との関係で乾燥時間が大きく制限されているため、短い乾燥時間で行い、乾燥時間の短縮化に伴い乾燥温度を高くしたにすぎない。乾燥温度を高くすればその分乾燥時間を短くすればよいという一般常識を考慮すると、これらの実験条件は大きく異なるものではない。

したがって、甲 6 証明書記載の実験データは、本件明細書記載の実施例を補足するものであって、甲 6 証明書を参酌できないとする決定の判断は失当である。

イ 被告は、甲 6 証明書の実験 1 ないし 8 は、本件明細書の実施例と実験条件が異なるとしてるる主張するが、以下のとおり、いずれも誤りである。

(ア) 被告は、甲 6 証明書記載の実験 1 ないし 8 と本件明細書記載の実施例とでは、乾燥条件が大きく異なる旨主張する。

しかし、乾燥とは水が蒸発すればよく、乾燥温度は適宜選択されるものであって、特定の温度でなければ乾燥できないというものではないし、乾燥時間についても、乾燥温度が高ければ乾燥時間は短くなり、逆に乾燥温度が低ければ乾燥時間は長くなるのは技術常識である。このように、乾燥温度も乾燥時間も適宜選択して行われるものであって、単に乾燥温度が相違することから乾燥条件が大きく異なる、という被告の主張は失当である。

(イ) 被告は、乾燥温度がガラス転移温度よりも高い場合（甲 6 証明書



記載の実験 1～8) と低い場合 (本件明細書記載の実施例) とでは PVA の組織状態に与える影響が大きく異なることが普通に予測されるから、両者は実験条件が大きく異なる旨主張する。

しかし、乾燥工程における PVA とは、水に PVA が溶解した PVA 水溶液であり、このような溶媒に溶解した PVA にはそもそもガラス転移温度など存在しない。したがって、化学大辞典編集委員会編「化学大辞典 2」(523 頁～524 頁、平成 5 年 6 月 1 日・共立出版株式会社発行。乙 1)、同編集委員会編「化学大辞典 8」(767 頁、平成 5 年 6 月 1 日・共立出版株式会社発行。乙 2) に記載された固体状態の PVA のガラス転移温度を基にして、乾燥温度がガラス転移温度よりも高い場合と低い場合とでは PVA の組織状態に与える影響が大きく異なることが普通に予測される、とする被告の主張は失当である。

(ウ) 被告は、甲 8 文献の記載を基にして、本件特許明細書記載の実施例と甲 6 証明書記載の実験 1 ないし 8 とは、乾燥温度が前者が 30℃～40℃、後者が 85℃～102℃であって、その乾燥温度に応じて異なる結晶化度を呈するものであるから、その点からも両者は実験条件が大きく異なる旨主張する。

しかし、甲 8 文献には、乾燥して作製した PVA フィルムの熱処理温度と結晶化度の関係が記載されているのであって、PVA 水溶液から水分を蒸発させて PVA フィルムを作製する場合の乾燥温度と結晶化度との関係が記載されているのではない。被告の上記主張は、乾燥条件と熱処理条件を混同するものであって、失当である。

なお、被告主張のとおり、乾燥温度が高いと結晶化度が高くなり、乾燥温度が低いと結晶化度が低くなることもあるが、それは他の多くの製造条件が全く同一の場合にのみ成立することである。甲 6 証明書

記載の実験 1 ないし 8 と本件明細書記載の実施例とは他の製造条件が全く同一ではないので、乾燥温度だけで単純に整理することはできない。

- (3) 本件発明は、優れた偏光性能を有する液晶用の偏光フィルムの製造法として、産業の発達に大きく寄与しており、このような有用な発明に係る特許を、仮に、本件明細書の発明の詳細な説明にわずかの記載不備があるとしても、そのみを理由で取り消すことは納得できない。特に明細書の記載要件は、時代とともに変遷しており、少なくとも本件出願時において、本件発明のようないわゆるパラメータ発明の特許出願については、明細書に実施例として根拠となるすべての実験データを記載することは要求されていなかった。

すなわち、本件出願に適用される特許法旧 36 条 5 項 1 号及び同条 4 項の規定の解釈・運用の基準となる特許・実用新案審査基準は、平成 5 年 6 月に全面改訂されたものであるところ、この特許・実用新案審査基準には、いわゆるパラメータ発明の特許出願に係る明細書の記載要件についての基準は全く規定されていなかった。平成 6 年改正法による改正により、同改正前の特許法旧 36 条 4 項の規定が改正され、同改正後の特許法 36 条 5 項、同条 6 項 2 号の規定が創設されるなど、明細書の記載要件が大幅に改正された。これらの規定の解釈・運用の基準となる特許・実用新案審査基準は、平成 12 年 10 月改訂に係る特許・実用新案審査基準であり、ここで初めていわゆるパラメータ発明の特許出願に係る明細書の記載要件についての基準が加えられた。また、平成 15 年 10 月改訂に係る特許・実用新案審査基準には、いわゆるパラメータ発明の特許出願に係る明細書の記載要件に関して、以下のような基準が記載されている。

- (ア) 「第 36 条第 6 項第 1 号違反の類型」として、「(3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、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場合」を規定し、その例10として、「機能・特性等の数値限定をすることにより物（例えば、高分子組成物、プラスチックフィルム、合成繊維又はタイヤ）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。」を掲げている。

(イ) 「特許法第36条第6項第2号違反の類型」として、「(2) 発明を特定するための事項の内容に技術的な矛盾や欠陥があるか、又は、技術的意味・技術的関連が理解できない結果、発明が不明となる場合。」、その一場合としての「② 発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合。」を規定し、その例1として、「特定の数式Xの特定の数値範囲で特定される着色用粉体」（特定の数式Xは、単に得られた結果として示されるのみであり、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、その技術的意味を理解することができない。ただし、明細書中に、その技術的意味を理解できる程度にその数式を誘導した過程及びその数式の数値範囲を定めた理由等（実験結果から求めた場合も含む）が記載されていれば、技術的意味が理解できる場合が多い。）」を掲げている。

しかしながら、これらの基準は、現行特許法36条6項1号及び同項2号の解釈・運用基準であって、遡及して適用されるときも、その対応規定が存在する平成6年改正法による改正後の特許法が適用となる平成7年1月1日以降にされた特許出願に限られるというべきである。

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であって許されないというべきである。

- (4) 特許法旧36条5項1号の規定からすれば、特許請求の範囲の請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものと実質的な対応関係がなければならず、また、特許・実用新案審査基準では、「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」とされているところ、本件明細書（甲3）の発明の詳細な説明には、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（I I）の二式で示される範囲である特定のPVAフィルムが、「ポリビニルアルコール系フィルムの製膜時の乾燥条件、あるいは製膜後の熱処理条件等を調整することにより作製できる」（段落【0012】）ことが記載され、また、実施例としては、特許権者が最良と考える実施例が二つ記載されている。したがって、本件発明は、特許請求の範囲の請求項に係る発明が、発明の詳細な説明に記載された発明と実質的に対応しており、また、上記審査基準の内容とも合致している。

本件発明は、公知のPVAフィルムの中でも、熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係が特定の数値の範囲内であるフィルムが偏光フィルムの原料として適することを見いだしてされた発明であって、公知のPVAフィルムの特定方法を詳細に記載しなければならないとする理由はない。

## 2 取消事由2（特許法旧36条4項違反の判断の誤り）

- (1) 決定は、「どのような製造条件（PVAの重合度、乾燥基材、乾燥温度、乾燥時間、等）であれば、上記二式を満たし、かつ、偏光性能及び耐久性が優れたフィルムが得られるのか、本件特許明細書（注、本件明細書）の発

明の詳細な説明を参酌しても不明瞭である。したがって、本件特許明細書は、当業者が容易にその実施をすることができる程度に、その発明の目的、構成及び効果が記載されたものとも認められない。」（決定謄本4頁第3段落）とし、本件明細書の発明の詳細な説明の記載は特許法旧36条4項に違反すると判断しているが、以下に述べるとおり、誤りである。

- (2) 完溶温度（X）とは、特定の条件で測定されるフィルムの溶解性を示すもので、非晶部と比較して溶解しにくい結晶が完全に溶解する温度を示すものである。完溶温度が高いということは、PVAの結晶が高温度まで溶解しないので、結晶サイズが大きいことを示し、完溶温度が低いということは、PVAの結晶が低温度で溶解するので、結晶サイズが小さいことを示している。一方、平衡膨潤度（Y）とは、特定の条件で測定されるフィルムの水による膨潤の程度を示している。一般に、水による膨潤はPVAの非晶部で生じるものであり、平衡膨潤度が高いということは、非晶部が多くなって結晶化度が低いことを示し、平衡膨潤度が低いということは、非晶部が少ないので結晶化度が高いことを示している。

直接的に結晶サイズ又は結晶化度を問題にする場合には、これらの値をX線回折などにより測定する必要があるが、PVAは完全な非晶体が得られないため、X線回折であっても、正確な値を得ることはできない。そこで、本件発明においては、完溶温度及び平衡膨潤度を、結晶サイズ及び結晶化度の代わりに指標として用い、特定の完溶温度及び平衡膨潤度のPVAフィルムとそれから得られる偏光フィルムの特性との関連に着目して、本件請求項1に規定する二式に想到し得たのである。

- (3) ところで、PVAフィルムを作製する場合、その結晶化度や結晶サイズを制御するための条件としては、乾燥条件や製膜後の熱処理条件など〔本件明細書（甲3）の段落【0012】〕のほか、PVAの重合度、PVAの水溶液濃度、乾燥ロールなどを挙げることができる。例えば、本件明細書記載

の実施例 1, 2 及び比較例 1, 2 では, すべて 24 時間という同一の乾燥時間で PVA フィルムを作製しているが, 同一乾燥時間では, 他の条件が同じである限り, 乾燥温度が低ければ急冷され, 結晶が十分に成長せず結晶化度が低くなるとともに結晶サイズも小さくなり, 逆に乾燥温度が高ければ徐冷され, 結晶が成長して結晶化度が高くなるとともに結晶サイズも大きくなる。上記の例において, 24 時間よりも短い乾燥時間で同じ結晶化度の PVA フィルムを作製するためには, 乾燥温度を高くすればよいことになる。

そして, PVA フィルムのような高分子フィルムの結晶化には, 寄与率に差はあるものの, 種々の条件が複雑に関与しているから, 特定の結晶化度のものを作製する場合に, 直接的, かつ, 一義的に作製条件が決定されるものではなく, したがって, 乾燥温度と乾燥時間を特定すれば, PVA フィルムの結晶化度又は結晶サイズが直接的, かつ, 一義的に決定されるとか, また, 逆に, PVA フィルムの結晶化度又は結晶サイズを特定すれば, 同フィルムの製造条件が直接的, かつ, 一義的に決定できるとかいうものではない。

結晶化度や結晶サイズを制御するための条件を適宜に設定, 変更して, 高分子フィルムの結晶化度や結晶サイズを制御する方法としては, 高分子の立体規則性の制御, 熔融状態から急冷 (結晶サイズが小さくなる), 熔融状態から徐冷 (結晶サイズが大きくなる), 熱処理など様々な方法がある。PVA フィルムについて具体的にみると, 例えば, 甲 8 文献には, PVA 水溶液をキャストしたのちの乾燥過程において, 乾燥方法を, 高温乾燥, 高湿乾燥, 風乾などに変更することにより, 膨潤度や結晶化度を制御できること, 結晶化を進めるために, 乾燥過程の後, 更に熱処理することも一般的に行われていること, この熱処理温度を上げることで, 結晶化度を増大させ, また, PVA フィルムの耐熱水温度を上げ, 逆に膨潤度は低下させることが可能であることなどが記載されている (215 頁の図 103, 219 頁 8, 9 行目, 212 頁の図 98, 214 頁の図 100 及び図 101)。また, 「ポリビニ

ルアルコール（トリフルオロ酢酸ビニルを出発モノマーとした）」（第1版第1刷，平成3年6月15日・株式会社高分子刊行会発行。甲9）にも，熱処理温度により，結晶化度，結晶間隔，結晶領域の大きさなどを制御できることが記載されている（80頁表6-6）。

- (4) 上記したPVAフィルムの結晶サイズや結晶化度を制御する方法は，本件出願時，当業者に周知であったものであり，当業者にとって，同フィルムの乾燥方法，乾燥温度，熱処理温度等を適宜設定，変更して，結晶化サイズ（完溶温度）や結晶化度（平均膨潤度）を制御することは，極めて容易であったといえることができる。

そして，上記のように結晶サイズ（完溶温度）や結晶化度（平均膨潤度）を制御する方法が当業者に周知である以上，式（I）及び式（II）の二式を満たすPVAフィルムを作製することは，本件明細書の詳細な説明に記載するまでもなく，本件出願時の技術常識から，当業者であれば極めて容易にできることであるから，本件明細書の発明の詳細な説明には，当業者が容易に本件発明を実施することができる程度に，その発明の目的，構成及び効果が記載されているというべきである。

## 第5 被告の反論

本件明細書の記載が特許法旧36条5項1号及び同条4項の規定に違反するとした決定の判断に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

### 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) 特許請求の範囲の記載が特許法旧36条5項1号違反の規定に適合しているか否かの判断は，特許請求の範囲記載の請求項に係る発明と，明細書の発明の詳細な説明に発明として記載したものとの実質的な対応関係を検討することにより行い，上記請求項に係る発明が，発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであると判断された場合は，同号の規定に適合するということでは

きないと解すべきである。

(2) 本件明細書の特許請求の範囲の記載は、以下に述べるとおり、特許法旧36条5項1号の規定に適合するものということができない。

ア 本件明細書の発明の詳細な説明において、PVAフィルムの熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値と、それらの値のPVAフィルムを原反フィルムとして用いて得られた偏光フィルムの具体的性質との関連を記載しているのは、実施例及び比較例の4種のフィルムの製造方法のみである。

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グラフ(別紙1の第1図)からは、完溶温度(X)が70℃~75℃程度のものにおいて、平均膨潤度(Y)は1.8(又は1.9以上, 2.0以上)のとき、所望の特性の偏光フィルムが得られ、それ以下のときは得られないことが認められるとしても、これら4点のみから、所望の特性が得られる熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の範囲は、完溶温度(X)が65℃以上であり、かつ、平衡膨潤度(Y)が $-0.0667X + 6.73$ の式〔式(I)〕による数値を超える範囲であるとまで導き出すことは到底できない。

そうすると、本件明細書の発明の詳細な説明には、本件発明1に係る製造法、すなわち、本件請求項1で規定する特定の厚み、特定の完溶温度(X)及び平衡膨潤度(Y)を有するPVAフィルムを原反フィルムとして用い、かつ、本件請求項1で規定する特定の延伸条件で製造すれば、得られる偏光フィルムは所望の特性を有するものであることを当業者において把握することができる程度に記載されているということとはできない。そして、そのようなPVAフィルム及び延伸条件で製造すれば、所望の特性の偏光フィルムが得られるということが、本件出願時の当業者の技術常識



であったとも認められない。すなわち、本件出願時の当業者の技術常識に照らしても、本件請求項1に係る発明の範囲まで、本件明細書の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。

イ したがって、本件発明1並びに本件発明1を引用する本件発明2及び3は、発明の詳細な説明において、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるから、本件明細書の特許請求の範囲の記載は、特許法旧36条5項1号の規定に適合するものということとはできない。

なお、原告は、本件発明1において、熱水中での完溶温度(X)が65℃以上では、平衡膨潤度(Y)の上限は高々2.5程度となっており、測定誤差等の諸条件を考慮しても実質的な上限が3.0を超えることはない旨主張するが、甲6証明書によれば、本件明細書(甲3)に記載の実施例2の熱処理温度は90℃であり(7頁の表1)、原告主張における「熱処理温度が110℃以上であれば」という前提と合致しない。したがって、原告の上記主張は根拠が不明である。

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が、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、本件明細書の発明の詳細な説明に記載された二つの実施例と比較すれば広範囲であることは明らかであり、実際に効果が確認されたわずか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(I)及び式(II)の二式を満足しさえすれば必ず優れた効果を奏するとはいえないことには変わりはない。また、仮に、平衡膨潤度(Y)の上限が3.0であるとしても、本件明細書記載の二つの実施例の分布領域に比して、熱

水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）の値の範囲が依然として広範囲に及ぶことは明らかである。

(3) 特許法旧36条5項1号違反の有無の判断に当たり、甲6証明書記載の実験データを参酌することができないことは、以下のとおりである。

ア 甲6証明書記載の実験内容との関係における参酌の可否

(ア) 甲6証明書記載の実験と本件明細書記載の実施例の実験条件を比較すると、以下のとおり、大きく異なっている。

a 本件明細書記載の2点の実施例の乾燥温度、乾燥時間及び乾燥基材は、それぞれ30℃～40℃、24時間及びPET（ポリエチレンテレフタレート）であるのに対し、甲6証明書記載の実験1ないし8では、乾燥温度、乾燥時間がそれぞれ85℃～102℃、2分～10分、そして乾燥基材については実験1ないし3がPET、実験4ないし8がSUS（注、ステンレス鋼）である。

b 上記実験条件のうち、乾燥温度に着目すると、甲6証明書記載の実験1ないし8における乾燥温度は、水の沸点近傍の温度である85℃～102℃であって、本件明細書記載の実施例1、2における常温近傍の30℃～40℃とは大きくかけ離れ、水の状態変化及び乾燥時間も併せて考慮すれば、両者は乾燥条件において大きく異なるものである。

PVAのガラス転移温度は約65℃～85℃であって（上記第4の1(2)のイ(イ)掲記の乙1、2）、乾燥温度がガラス転移温度よりも高い場合（甲6証明書記載の実験1ないし8）と低い場合（本件明細書記載の実施例1、2）とではPVAの組織状態に与える影響が大きく異なることが普通に予測される。また、甲8文献の記載によれば、PVAは、熱処理温度が30℃～100℃の範囲であっても、熱処理温度に応じて結晶化度が異なるとされているところ、本件明細書記載

の実施例と甲6証明書記載の実験1ないし8とでは乾燥温度が異なり、その乾燥温度に応じて異なる結晶化度を呈するものである。したがって、これらの点からも、両者は実験条件が大きく異なるものである。

なお、乾燥条件に関する実験条件は大きく異なるものではないとする原告の主張は、上記の理由からも失当であるが、更にいえば、乾燥温度を200℃、300℃にしても、乾燥時間を短くすれば結果は同じとする主張に等しく、明らかにその材料のガラス転移温度、軟化温度、水の状態変化等を無視したものであり、失当である。

c 乾燥基材についても、甲6証明書記載の実験1ないし8のうち、半数以上に当たる実験4ないし8が本件明細書記載の実施例で用いられているPETとは異なるSUSが使用されている。何ゆえ、わざわざ異なる乾燥基材を用いるのか、その意図が不明であるが、乾燥基材の材料が異なることで乾燥過程における基材が有する熱的特性も異なることが普通に予想されるから、異なる乾燥基材を用いた実験4ないし8は、この点においても、本件明細書記載の実施例とは実験条件が異なるものである。

(イ) 上記のとおり、甲6証明書記載の実験1ないし8は、乾燥温度と乾燥時間が本件明細書記載の実施例のものとは大きく異なり、かつ、甲6証明書記載の実験4ないし8及び比較実験1、2は乾燥基材が本件明細書の実施例と異なるものであって、総合的にみて本件明細書記載の実施例の実験条件とは大きく異なるものであるから、甲6証明書記載の実験データは、本件明細書記載の実施例及び比較例を補足するものではなく、新たな実施例の追加である。したがって、特許法旧36条5項1号違反の有無の判断に当たり、その実験データを参酌することはできないものである。

なお、原告は、甲6証明書記載の実験1ないし8は、実機レベルで実

験したものであり、製造時間との関係で乾燥時間が大きく制限されている関係で、短い乾燥時間で行った旨主張しているが、実機レベルであるからといって乾燥時間を長くできない理由はなく、この点からも、甲6 証明書の実験結果は信ぴょう性に乏しく、本件明細書記載の実施例及び比較例を補足するものとはいえない。

イ 本件出願時の技術水準との関係における甲6 証明書記載の実験データの参酌の可否

(ア) 特許請求の範囲の記載が特許法旧36条5項1号の規定に適合するか否かの判断は、特許出願の願書に添付した明細書及び図面の記載のほか、特許出願時の当業者の技術常識をも参酌して行うべきである。

したがって、甲6 証明書記載の実験データが本件出願時の当業者の技術常識である場合には、上記の判断において、これを参酌することができるが、そうでない場合にはこれを参酌することはできないと解される。

(イ) ところで、本件発明1は、本件請求項1記載の特定の厚さ、特定値以

上の完溶温度(X)及びその関数である式(I)を超える平衡膨潤度(Y)以上であるPVAフィルムを原反フィルムとして用い、本件請求項1記載の特定の条件で延伸することにより、高度の偏光性能や耐久性等の特性を有する偏光フィルムを製造する方法である。

原告は、本件明細書記載の実施例及び比較例の4点の実験データのほか、甲6 証明書記載の実験データ10点を加え、合計14点の実験データをプロットし、 $Y > -0.0667X + 6.73$ の式〔式(I)〕を導き出したものであると主張するが、このように多数の実験データを整理して所望のものが得られる範囲を見いだすことが、本件発明のような偏光フィルム等の化学分野において常とう手段であるとしても、その実験データから導き出される好適な範囲は、当業者にとって本件出願時の

技術常識といえるものではない。むしろ、原告は、上記所望の特性とPVAフィルムの熱水中での完溶温度（X）と平衡膨潤度（Y）との関係につき、上記の複数の実験データに基づいて初めて導き出したというのであるから、上記好適とされる範囲及びその根拠となった実験データが技術常識であったとはいえないことを自ら認めているのにほかならない。

そうすると、甲6証明書記載の実験データは、本件出願時に当業者の技術常識であったということができないものであるから、特許法旧36条5項1号違反の有無の判断に当たり、これを参酌することができないものである。

ウ したがって、特許法旧36条5項1号違反の有無の判断に当たり、甲6証明書記載の実験データは参酌することができないものであるとした決定の判断に誤りはない。

原告は、本件明細書記載の2点の実施例及び2点の比較例のほか、甲6証明書記載の8点の実験データ及び2点の比較実験データを加え、合計14点のデータをプロットし（別紙2の図1参照）、本件請求項1に規定されている $Y > -0.0667X + 6.73$ の式〔式（I）〕及び $X \geq 65$ の式〔式（II）〕の二式を導き出した旨主張するが、上記のとおり、特許法旧36条5項1号違反の有無の判断に当たり、甲6証明書記載の実験データはこれを参酌することができないものであるから、原告の上記主張はその前提において誤りである。

(4) 原告は、本件明細書が記載要件を具備しているか否かについて、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に取り消すことは許されない旨主張する。

しかし、決定は、本件明細書が記載要件を具備しているか否かについて、飽くまでも法令に従って判断したものであり、本件特許の出願後に定められ

た特許・実用新案審査基準を遡及適用したということではなく，原告の主張は失当である。

## 2 取消事由 2（特許法旧 36 条 4 項違反の判断の誤り）について

- (1) 本件発明 1 は，平衡膨潤度（ $Y$ ）と熱水中での完溶温度（ $X$ ）に関する， $Y > -0.0667X + 6.73$ 〔式（I）〕， $X \geq 65$ 〔式（II）〕の二式を同時に満足するように乾燥温度等を制御するものであるところ，仮に，原告主張のように，本件出願時，平衡膨潤度（ $Y$ ，結晶化度）又は熱水中での完溶温度（ $X$ ，結晶サイズ）を別個にそれぞれ制御する方法が周知であったとしても，上記二式を同時に満足するフィルムの製造条件が当業者に周知であったとはいえないから，「フィルムの製造方法は，発明の詳細な説明に記載するまでもなく，本件出願時の当業者の技術常識から明らかである」との原告の主張は根拠がないものである。

また，特定の結晶サイズ，結晶化度を有する PVA フィルムの製造条件は直接的，かつ，一義的に特定できるものではないとの原告の主張は，試行錯誤でしか本件発明において原反フィルムとして用いる PVA フィルムを製造できないことを自認するものであり，当業者が本件発明を容易に実施できないことは明らかである。

- (2) 別紙 1 の第 1 図から明らかなおり，本件明細書記載の 2 点の実施例は，同図に図示する二式を同時に満足する領域内の小さな領域に分布しているのに対し，本件明細書において式（I）及び式（II）の二式を同時に満たす範囲は，上記 2 点が占める範囲を大きく超えて広範囲に及ぶところ，どのような製造条件であれば，平衡膨潤度（ $Y$ ）と熱水中での完溶温度（ $X$ ）との関係がそのような範囲にある PVA フィルムを作製できるかは，当業者が容易に想定できることではない。

なお，本件明細書には，2 点の実施例と 2 点の比較例が記載されているところ，特定の結晶サイズ，結晶化度を有する PVA フィルムの製造条件は直

接的，かつ，一義的に特定できるものではないとの原告の主張は，上記実施例及び比較例の記載と矛盾するものであり，かつ，最良の実施の形態が具体的に示されるべき実施例の意味さえ否定するものであって，失当である。

- (3) 本件明細書の発明の詳細な説明の記載のみからは，本件発明1の構成を採用することにより，所望の特性の偏光フィルムが得られると当業者において把握することができないことは，上記1(2)で述べたとおりである。そして，その構成と効果との関係が，本件出願時の当業者の技術常識でもないことは，原告も認めるとおりである。

そうすると，本件発明1の構成によれば，水中退色温度が60℃以上であって，「ホウ酸処理中6.4倍に延伸しても，フィルムの切断や亀裂がみられな」い偏光フィルムが得られるという所望の効果との対応関係が，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されているということとはできない。

原告が，甲6証明書記載の実験データをも併せて，本件明細書において，熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の値が，Xが65℃以上〔式(I I)〕，Yが $-0.0667X + 6.73$ の式〔式(I)〕による数値を超える範囲のPVAフィルムであれば，所望の特性の偏光フィルムが得られることを開示し，その知見から本件発明1につき特許を受けたと主張するためには，そのような知見を裏付ける実験データがそもそも本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている必要があるのである。

- (4) 以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が容易にその実施をすることができる程度に，その発明の目的，構成及び効果が記載されたものとは認められないとした決定の判断に誤りはない。

## 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 $\mu$ mであり、かつ、熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が式(I)及び式(II)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) 「【従来の技術】・・・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 $\mu$ 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、本発明者等は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30～100 $\mu$ 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。

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

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

但し、X：2cm×2cmのフィルム片の熱水中での完溶温度(°C)

Y：20°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°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)」(段落【0008】)

(オ) 「完溶温度が65°C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こったりして実用にならず、一方90°C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、(I)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80 μm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。

	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能に優れ、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】）

イ 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（I）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（I）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（I）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（I）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（I I）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（I I）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 $X \geq 65$ 〔式（I I）〕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のであるところ、少なくとも、上記範囲が、式（I）の基準となる $Y = -0.0667X + 6.73$ の式（以下「式（I）の基準式」という。）及び式（I I）の基準となる $X = 65^{\circ}\text{C}$ の式（以下「式（I I）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 $60^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$ のX軸、平衡膨潤度（Y）を $1.0 \sim 3.0$ のY軸に取ったXY平面に、式（I）の基準式を斜めの実線で、式（I I）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。）に見るとおり、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（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（I）の基準式を表す上記斜めの実線と式（I I）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（I I）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（I）の基準式が上記四つの具体例によりの的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（I）及び式（II）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は変わりはない。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（I）及び式（II）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能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見て、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能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（I）及び式（II）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（I）及び式（I I）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（I）及び式（I I）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

(I I) 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(I I)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(I I)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。

(7) これに対し、原告は、本件出願時において、本件発明のようないわゆるパラメータ発明に関する特許出願については、明細書に実施例として根拠となるすべての実験データを記載することは要求されていなかったものであり、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であって許されないというべきである旨主張する。

ア しかしながら、本件明細書の特許請求の範囲の記載が、特許法旧36条5項1号所定の明細書のサポート要件に適合しているか否かは、特許法の当該規定の趣旨に則って判断されるべきであり、その規定の趣旨からすれ

ば、本件発明のようないわゆるパラメータ発明についての明細書のサポート要件に関しては、上記(4)アのとおり解釈すべきである。

イ 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。また、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。

ウ この点に関し、原告は、平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審

査基準は、現行特許法36条6項1号及び同項2号の解釈・運用基準であって、遡及して適用されるとしても、その対応規定が存在する平成6年改正法による改正後の特許法が適用となる平成7年1月1日以降にされた特許出願に限られるというべきである、本件発明は、特許請求の範囲の請求項に係る発明が、発明の詳細な説明に記載された発明と実質的に対応しており、また、特許・実用新案審査基準の、「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」との内容とも合致している旨主張するが、以上の説示に照らし、採用することができない。

2 以上の次第で、本件明細書の特許請求の範囲の記載が、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号に違反するとした決定の判断の誤り（取消事由1）をいう原告の主張は、理由がないから、本件明細書の発明の詳細な説明の記載が同条4項に違反するとした決定の判断に誤りがあるか否かについて判断するまでもなく、原告主張の取消事由は理由がなく、他に決定を取り消すべき瑕疵は見当たらない。なお、上記第3の3③において注記したとおり、決定には法令の適用を誤った違法があるが、その違法が決定の結論に影響を及ぼすものでないことは明らかである。

よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所特別部

裁判長裁判官 篠原勝美

裁判官 塚 原 朋 一

裁判官 佐 藤 久 夫

裁判官 青 柳 馨

裁判官 岡 本 岳

図 1

平衡膨潤度と完溶温度

