

判決年月日	平成27年4月28日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成25年(行ケ)10250号		
<p>○発明の名称を「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」とする本件発明について、36条4項1号に規定する要件（実施可能要件）を充足するとはいえず、また、36条6項1号に規定する要件（サポート要件）を充足するとはいえないとして、特許無効審判請求を不成立とした審決を取り消した事例。</p>			

（関連条文）特許法36条4項1号，6項1号

本件は、被告の有する発明の名称を「ポリイミドフィルムおよびそれを基材とした銅張積層体」とする特許（本件発明）について、原告から特許無効審判が請求され、特許庁が、本件発明は、36条4項1号に規定する要件（実施可能要件）及び36条6項1号に規定する要件（サポート要件）を充足するとして、不成立審決をしたことから、原告がその取消しを求めた事案である。

本判決は、大要、以下のとおり判断して、審決には実施可能要件及びサポート要件の判断に誤りがあるとして、これを取り消した。

(1) 実施可能要件について

熱膨張係数の数値の大きい4, 4'-ODA/BPDA (Bifixの条件においても、熱膨張係数の数値は45.6 ppm/°Cである。)の2成分系ポリイミドフィルムについて検討するに、一般に、膜厚を薄くすると熱膨張係数が小さくなることが知られているから、熱イミド化によるポリイミドフィルムにおいて、膜厚を薄くすることでさらに熱膨張係数を下げることが可能であるとはいえるものの、どの程度まで下げることができるのかについて、本件明細書には具体的な指摘がされていない。

また、熱イミド化によるポリイミドフィルムの場合には、固形分量が多くなり延伸することが困難とされている。そして、約1.04倍程度の延伸が可能であるとしても、45.6 ppm/°Cの熱膨張係数を3~7 ppm/°Cという低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく、本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。

さらに、4, 4'-ODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムを化学イミド化により製造して、膜厚や延伸倍率等を調節したとしても、3~7 ppm/°Cという低い数値まで下げることが可能であるとする根拠はなく、本件明細書にも何ら具体的な指摘がない。

被告は、この点について、ポリイミドフィルムについて最終的に得られる熱膨張係数は、延伸倍率に大きく影響されるほかに、延伸に際しての、溶媒含量、温度条件、延伸速度等多くの条件に影響され、またフィルムの厚さにも影響されることが甲9に記載されているから、ODA/BPDAの2成分系について、本件発明9の熱膨張係

数の数値範囲を実現することができないと断定することはできない旨主張する。しかし、本件明細書は、具体的に溶媒含量、温度条件、延伸速度等をどのように制御すれば熱膨張係数が本件発明9の程度まで小さくできるのかについて具体的な指針を何ら示していない。本来、実施可能要件の主張立証責任は出願人である被告にあるにもかかわらず、被告は、本件発明9の熱膨張係数の範囲を充足するODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムの製造が可能であることについて何ら具体的な主張立証をしない。

したがって、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても、4, 4'-ODA/BPDAの2成分系フィルムについては、本件発明9の熱膨張係数の範囲とすることは、当業者が実施可能であったということとはできない。

以上によれば、2成分系ポリイミドフィルムのうち、少なくとも4, 4'-ODA/BPDAについては、当業者が、本件明細書及び本件優先日当時の技術常識に基づいて製造することができるということとはできないから、本件発明9のポリイミドフィルムは、実施が可能ではないものを含むことになる。そうすると、本件発明1～8, 10, 11についても、実施が可能ではないものを含むこととなるから、本件発明について、当業者が実施可能な程度に明確かつ十分に発明の詳細な説明が記載されているということとはできない。

したがって、本件発明は実施可能要件を充足するとはいえない。

(2) サポート要件について

前記のとおり、少なくともODA/BPDAの2成分系ポリイミドフィルムについては、当業者が、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識に基づき、これを実施することができない。そうすると、上記2成分系のポリイミドフィルムの構成に係る本件発明9は、本件明細書の記載及び本件優先日当時の技術常識によっては、当業者が本件発明9の上記課題を解決できると認識できる範囲のものということとはできず、サポート要件を充足しないというべきである。

以上によれば、2成分系ポリイミドフィルムのうち、少なくとも4, 4'-ODA/BPDAの構成に係る本件発明9については、サポート要件を充足しないというべきであるから、本件発明9のポリイミドフィルムは、サポート要件を充足しないものを含むことになる。そうすると、本件発明1～8, 10, 11についても、サポート要件を充足しないものを含むこととなるから、本件発明については、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されたものであるということとはできない。

したがって、本件発明はサポート要件を充足するとはいえない。