

判決年月日	平成 1 7 年 1 1 月 1 7 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成17年（行ケ）第10295号		
○ 脂肪族ポリエステルを主成分としたフィルムに関する特許発明について，その明細書が実施可能要件を充足しないとされた事例			

（関連条文）特許法36条4項

本件は，Xを特許権者とする「脂肪族ポリエステル二軸延伸フィルム」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の申立てについて，特許出願の願書に添付された明細書の記載不備（特許法36条4項）等を理由に，特許庁が特許取消決定をしたため，Xが，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。

本件発明は，脂肪族ポリエステルを主成分としたフィルムであって，少なくとも片面の三次元平均表面粗さ（S R a）が $0.018 \sim 0.069 \mu\text{m}$ であり，かつ粗さの中心面から $0.00625 \mu\text{m}$ 以上の高さを有する突起の 1mm^2 当たりの突起数（P C C 値）が式〔P C C 値 $7000 - 45000 \times \text{S R a}$ 〕を満足するものである。

本件においては，S R aを $0.018 \sim 0.069 \mu\text{m}$ の範囲内とすることの実施可能性，P C C 値とS R aとの関係につき，式〔P C C 値 $7000 - 45000 \times \text{S R a}$ 〕を満足させることの実施可能性が争点となり，本判決は，以下のとおり判示した。

（ について）

本件明細書の「発明の実施の形態」の記載を参照するだけでは，S R aを制御する要素である，滑剤粒子の平均粒子径及び含有量並びにフィルムの製膜条件（延伸条件）につき，それぞれどのような数値ないし条件をもって組み合わせた場合に，S R aを所定の数値範囲内に制御することができるのか，不明である。そこで，本件明細書の実施例の記載を手がかりとして，S R aを $0.018 \sim 0.069 \mu\text{m}$ の範囲内に制御することが，当業者が実施可能であるか否かについて検討する。

実施例1ないし3におけるフィルムの延伸条件下で，滑剤粒子の平均粒子径を $1.8 \mu\text{m}$ とし，かつ，その含有量を $0.01 \sim 0.20$ 重量%の範囲内とした場合には，S R aの値が $0.018 \sim 0.066$ の範囲内となるものと推測することができる。この数値範囲は，請求項1に記載された $0.018 \sim 0.069 \mu\text{m}$ の数値範囲よりも若干狭いものであるが，滑剤粒子の含有量とS R aとの前記関係にかんがみれば，含有量を微調整す

ることによって、 $0.018 \sim 0.069 \mu\text{m}$ の数値範囲のSRaを得ることは、当業者であれば、容易に実施し得るものというべきである。

以上のとおり、SRaを $0.018 \sim 0.069 \mu\text{m}$ の範囲内とすることは、本件明細書の実施例の記載を参照することにより、当業者において容易に実施することができるものと認められるから、この点についての決定の判断は、誤りである。

(について)

本件明細書の「発明の実施の形態」の記載を参照するだけでは、PCC値とSRaとの関係につき不等式〔 $PCC \text{ 値} - 7000 - 45000 \times SRa$ 〕を満足させるための具体的な制御条件は、不明であるといわざるを得ない。そこで、本件明細書の実施例の記載を手がかりとして、PCC値とSRaとの関係につき前記不等式を満足させることが、当業者に過度の試行錯誤を強いるものであるか否かについて検討する。

滑剤粒子の平均粒子径が $1.8 \mu\text{m}$ の前後であれば、SRa及びPCC値の変化につき一定の傾向が把握できるものの、請求項1に定める平均粒子径の数値範囲が $1 \sim 4 \mu\text{m}$ という相当の幅をもった範囲であることにかんがみると、平均粒子径を下限近く、あるいは上限近くに設定した場合に、SRa及びPCC値がどのような変化を示すのか、実施例及び比較例の数値からだけでは、予測することが困難である。

また、滑剤粒子の平均粒子径が $1.8 \mu\text{m}$ の前後である場合にも、SRa及びPCC値の変化につき把握される一定の傾向とは、平均粒子径が同一であれば、含有量の増大に伴って、SRa及びPCC値は共に増大すること、含有量が同一であれば、平均粒子径が増大するに伴って、SRa及びPCC値は共に減少すること、にとどまるものである。したがって、例えば、平均粒子径を $1.65 \mu\text{m}$ 、あるいは、 $1.95 \mu\text{m}$ とした場合に、含有量をどのように設定すれば、前記不等式を満足することができるのかは、やはり不明であり、フィルムを製造した上でSRa及びPCC値を逐一計測することが必要となる。

なお、滑剤粒子の平均粒子径が $1.8 \mu\text{m}$ である場合に限っては、実施例及び比較例の数値を参照することによって、前記不等式を満足するフィルムを得ることは容易に実施することが可能であると考えられる。しかし、前記不等式によって表される範囲は、X作成による参考図でいえば、「(1)式」と記載された右下がりの直線で区切られた下の部分全体を指すのに対し、平均粒子径が $1.8 \mu\text{m}$ である場合の実施範囲とは、比較例1、実施例3、実施例1、実施例2、比較例2の各プロットを順次結んだ線に近似する、右上がりの線であるのにすぎないのであって、このような限られた範囲の実施をもって、前記不等式によって表される数値範囲の実施をしたとは、到底評価できないものである。

したがって、本件明細書の実施例を手がかりとしても、PCC値とSRaとの関係が前記不等式を満足するフィルムを得るためには、製造されたフィルムにつきSR

a と P C C 値を逐一計測して，前記不等式を満たしているか否かを確認するほか
ないから，当業者に過度の試行錯誤を強いるものといわざるを得ない。

以上のとおり，P C C 値と S R a との関係が不等式〔 P C C 値 7 0 0 0 - 4 5 0
0 0 × S R a 〕を満足するものとすることは，当業者にとって実施可能であるとは認
められないから，この点についての決定の判断には，誤りはない。

(X 作成の参考図)

