

判決年月日	平成17年11月11日	担当部	知的財産高等裁判所 特別部
事件番号	平成17年(行ケ)10042号		
<p>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特許につき、特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載が平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号の規定(サポート要件)に適合しないとして特許庁がした特許取消決定が維持された事例</p>			

(関連条文) 平成6年法律第116号による改正前の特許法36条5項1号(改正後の特許法36条6項1号)

## 第1 事案の概要

### 1 事案の要旨

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(本件特許)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。

本件特許は、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。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否かが争われた。

### 2 争点

#### (1) 取消事由1について

ア いわゆるパラメータ発明に係る本件特許出願の願書に添付した明細書(本件明細書)の特許請求の範囲の記載が、平成6年法律第116号(平成6年改正法)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)の規定(以下「明細書のサポート要件」という。)に適合するか否か(明細書のサポート要件適合性の有無)

イ 上記アが否定される場合、特許権者である原告は、特許異議申立ての審理の段階において実験データを提出し、明細書の発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足し、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す

ることを主張することが許されるか否か（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 本件特許出願後に明細書の記載要件の審査に関する特許・実用新案審査基準が変更になった場合，当該審査基準を遡及的に適用することが許されるか否か（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

第 2 当裁判所の判断

当裁判所は，争点(1)について，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するものではないとし，争点(2)について判断するまでもなく，原告の本件特許取消決定の取消請求は理由がないと判断した。争点(1)についての判断の要旨は，以下のとおりである。

1 ア（明細書のサポート要件適合性の有無）について

(1) 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，そ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，特許権者が証明責任を負う。

(2) 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，すなわち，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，一定の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（以下「PVAフィルム」という。）を用いること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。

(3) 本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明の上記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ず、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。

## 2 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）について

(1) 本件発明のようないわゆるパラメータ発明において、明細書の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。

(2) 原告が特許異議申立ての審理の段階で提出した実験データは、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(1)に説示したところに照らし、許されない。

## 3 ウ（特許・実用新案審査基準の遡及適用の可否）について

(1) 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、特許・実用新案審査基準は、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、法規範ではないから、本件特許の出願に適用されるべき特許・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1(2)の解釈を左右するものではない。

(2) 平成15年10月改訂に係る特許・実用新案審査基準に掲げられた具体的基準が平成6年改正法による改正前の特許法36条5項1号の規定の趣旨に沿うものである以上、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。