

抄録

本件は、発明の名称を「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム及びその製造方法」とする特許に関する事件です。本件審決の結論は、請求棄却（特許有効）であり、知財高裁でも本件審決は支持され、本件特許は有効と判示されました。関連侵害訴訟においても、無効の抗弁は不成立（特許有効）であり差止廃棄等が認容されています。なお、特許権者である本件判決の被告（旭化成株式会社；登録商標「サランラップ」を製造）は、本件判決の原告（株式会社シーズワン）が輸入販売等する商品名「PREMIUM（プレミアム）ラップ」について差止廃棄等を請求していました。

本件判決は、数値範囲やパラメータで特定された発明のサポート要件についてわかりやすく判示しており、審査・審判の参考になると思いますので御紹介します。

事例

令和2年（行ケ）第10143号（塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム及びその製造方法）（無効2020-800001号、特許第6100034号）

令和4年6月23日判決言渡、知的財産高等裁判所第1部

1. 経緯の概略

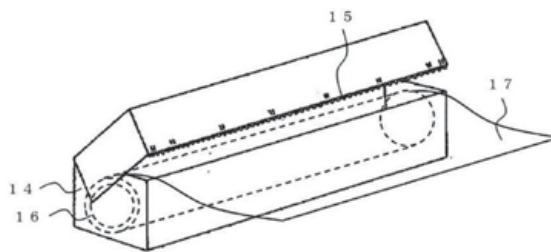
| | |
|----------|--|
| H29.3.3 | 設定登録（特許第6100034号） |
| R2.10.30 | 本件審決（無効2020-800001号）請求棄却（特許有効） |
| R2.12.8 | 地裁判決（令和元年（ワ）第31214号）差止廃棄等認容、無効の抗弁不成立（特許有効） |
| R4.6.23 | 本件判決（令和2年（行ケ）第10143号）請求棄却、審決維持（特許有効） |

2. 本件発明

本件発明の特許請求の範囲の記載は、以下のとおりです（分説、色は筆者による）。原告は、その主張の中で、本件発明は、①～⑦の7個のパラメータで特定されているとしているので、左欄に対応する①～⑦を付しました。

| | |
|---|---------------------------|
| ① | TD方向の引裂強度が2～6 cNであり、かつ、 |
| ② | MD方向の引張弾性率が250～600 MPaである |
| | 塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムであって、 |

| | |
|---|--|
| ③ | 温度変調型示差走査熱量計にて測定される低温結晶化開始温度が40～60℃であり、 |
| ④ | 塩化ビニリデン繰り返し単位を72～93%含有するポリ塩化ビニリデン系樹脂に対して、 |
| ⑤ | エポキシ化植物油を0.5～3重量%、 |
| ⑥ | クエン酸エステル及び二塩基酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物を3～8重量%含有し、かつ、 |
| ⑦ | 厚みが6～18 μmである、 |
| | 塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム。 |



（本件特許の【図2】）

登録商標「サランラップ」でおなじみの「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム」ですが、塩化ビニリデン系樹脂のモノマー単位である塩化ビニリデン繰り返し単位が72～93%というのは、ごくありふれた範囲であり（パラメータ④）、エポキシ化植物油、クエン酸エステル、二塩基酸エステルは、いずれも塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムの汎用の添加剤であり（パラメータ⑤、⑥）、厚みもごく普通の範囲です（パラメータ⑦）。そうしますと、パラメータ④～⑦は、少なくともそれぞれ単独では、さ

ほど特徴がないといえます。

また、**引裂強度**や**引張弾性率**は、汎用の用語ですが（パラメータ①、②）、「温度変調型示差走査熱量計にて測定される**低温結晶化開始温度**」は、塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムにおいて通常用いられる用語ではないようです（パラメータ③）。審査段階では、新規性・進歩性の拒絶理由は通知されていませんが、おそらく、パラメータ③に関する文献は見出せなかったと思われます。

3. 本件明細書概要

本件明細書には、従来の塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムは、カット性を良くするためにフィルムの**引裂強度**を低くしていたが、引裂強度が低いと、箱からフィルムを引き出す際や箱の中に巻き戻ったフィルムの端を摘み出す際に、フィルムが裂けるトラブルが多かったこと、一方、裂けトラブルを抑制するためにフィルムを厚くするとフィルムがカットしにくくなり、使い勝手が悪くなっていたこと、そこで、本件発明の解決しようとする課題は、フィルム切断刃によるカット性を維持しつつ、フィルム引き出し時や巻き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブルを低減し、使い勝手を向上させた、塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを提供することであると記載されています（【0008】～【0012】）。

そして、【課題を解決するための手段】については、次のように記載されています。（下線と色は、筆者が付与。以下、同様。）

【0012】

本発明者らは、巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブルを低減と、フィルム切断時の優れたカット性という背反する課題を両立させるという観点から鋭意検討を加えた結果、製膜ラインの樹脂の幅方向（以下、TD方向と称す）の**引裂強度**が**2～6 cN**であり、かつ、製膜ラインの樹脂の流れ方向（以下、MD方向と称す）の**引張弾性率**が**250～600 MPa**である塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムにおいて、温度変調型DSCにて評価した**低温結晶化開始温度**を**40～60℃**とするこ

とで、消費者の要求を満たすレベルにまで裂けトラブルを抑制でき、かつ、フィルムのカット性に優れたラップフィルムが得られることを見出し、本発明を完成するに至った。」

このように、【0012】には、**引裂強度**、**引張弾性率**、**低温結晶化開始温度**を特定の範囲とすることで課題を解決できたと記載されています。そして、これら3つのパラメータについて、本件明細書には以下のとおり記載されています。

【0038】

<引裂強度>

・・・本実施形態のラップフィルムは、TD方向の引裂強度が**2 cN以上**であることにより、特に巻回体からラップフィルムを**引き出す際の裂けを低減**でき、また、ラップフィルム使用時の意図しない裂けトラブルを抑制できる。一方、TD方向の引裂強度が**6 cN以下**であることにより、化粧箱に付帯する鋸刃でフィルムをTD方向に**カットする際に裂きやすく、カット性が向上**する。・・・

【0039】

<引張弾性率>

・・・本実施形態のラップフィルムは、MD方向の引張弾性率が**250 MPa以上**であることにより、鋸刃でフィルムを**カットするために力を加える際、フィルムのMD方向への伸びを抑制**でき、鋸刃がフィルムに食い込みやすくでき、**カット性が向上**する。一方、MD方向の引張弾性率が**600 MPa以下**であることにより、**フィルムが軟らかく、鋸刃の形状に沿ってフィルムをきれいにカット**でき、切断端面に多数の裂け目が発生するのを抑制できる。その結果、巻回体からフィルムを引き出す際、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部を摘み出す際、切断端面からフィルムが**裂けるトラブルが発生するのを抑制**できる。・・・

【0040】

<低温結晶化開始温度>

本実施形態のラップフィルムは、温度変調型示差走査熱量計（温度変調型DSC）にて測定される低温結晶化開始温度が40～60℃である。ここで、**低温結晶化開始温度**は、温度変調型DSCによる昇温測定で得られる非可逆成分の温度-熱流曲線にお

いて、低温結晶化に起因する発熱ピークの補外結晶化開始温度(J I S K 7 1 2 1に記載の補外結晶化開始温度と同様に、昇温測定において低温側のベースラインを高温側に延長した線と、結晶化ピークの低温側の曲線にこう配が最大になる点で引いた接点の交点の温度)をいい、以下の方法により、測定される。・・・

【0041】

従来の塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムの低温結晶化開始温度は、**60℃を超える**。

これに対して、**本実施形態**のラップフィルムは、低温結晶化開始温度が**40～60℃**であり、それによって、ラップフィルムの**裂けトラブルを低減**できる。

本実施形態のラップフィルムと従来の塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムとは、熱を受けた場合の挙動が相違する。

従来のラップフィルムでは、流通時及び倉庫保管時に20℃以上の雰囲気下に長時間晒されると、塩化ビニリデン系樹脂の分子鎖が再配列を起こし、微結晶の形成・成長が起こると考えられる。このような分子鎖の再配列は、製造した塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムの分子鎖の配向やフィルムの応力が十分に緩和していないために発生したと推定される。フィルムが高温に晒されるほど、分子鎖の再配列は起こりやすくなるため、フィルムが物理的に劣化し、

裂けトラブルを誘発しやすくなると考えられる。

【0042】

一方、**本実施形態**のラップフィルムでは、製造時に十分に塩化ビニリデン系樹脂の分子鎖の配向やフィルムの応力を緩和させることで、低温結晶化開始温度を40～60℃とし、流通時及び倉庫保管時に20℃以上に長時間晒されても、分子鎖の再配列が起こりにくく、フィルムの劣化、さらには裂けトラブルを抑制する。その結果、**カット性を維持しつつも、裂けトラブルを抑制する**という背反する課題を同時に達成する。・・・

【0045】

本発明者らは、塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムの裂けトラブルの原因が、流通過程や保管時に受ける熱履歴によるフィルム中に物理劣化にあることを見出し、前記物理劣化によるトラブルの発生のしやすさを、温度変調型DSCを用いて測定される**低温結晶化開始温度という新たな指標**によって判断できることを見出した。・・・」

そして、本件発明の具体例に相当する実施例1～6は、「裂けトラブル抑制効果」と「フィルムのカット性」が良好(◎、○)であったことが記載されています(【0054】～【0086】)。

「【表1】

| | 添加剤量 [wt%] | | | 延伸倍率 (MD/TD) [倍] | 延伸速度 (MD/TD) [倍/s] | 緩和比率 [%] | 保管温度 [°C] | 厚み [μm] | 引裂強度 (TD) [cN] | 引張弾性率 (MD) [MPa] | 結晶融解エネルギー [J/g] | 低温結晶化開始温度 [°C] | 裂けトラブル抑制効果 | フィルムのカット性 |
|-------|------------|------|-----|------------------|--------------------|----------|-----------|---------|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|
| | ATBC | DBS | ESO | | | | | | | | | | | |
| 実施例1 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 10 | 15 | 11 | 2.9 | 530 | 13.2 | 49 | ◎ | ◎ |
| 実施例2 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.10/3.2 | 10 | 15 | 11 | 3.0 | 520 | 13.1 | 47 | ◎ | ◎ |
| 実施例3 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.12/3.8 | 10 | 15 | 11 | 2.4 | 530 | 13.4 | 52 | ○ | ◎ |
| 実施例4 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 8 | 15 | 11 | 2.8 | 540 | 13.8 | 53 | ○ | ◎ |
| 実施例5 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 14 | 15 | 11 | 2.9 | 510 | 12.9 | 43 | ◎ | ◎ |
| 実施例6 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 14 | 8 | 11 | 3.0 | 510 | 12.6 | 45 | ◎ | ◎ |
| 実施例7 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 10 | 8 | 5 | 2.1 | 530 | 13.2 | 49 | ● | ◎ |
| 実施例8 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 10 | 8 | 20 | 5.2 | 530 | 13.2 | 49 | ◎ | ● |
| 実施例9 | 0 | 9.0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 10 | 15 | 11 | 4.3 | 320 | 14.4 | 53 | ○ | ● |
| 実施例10 | 2.8 | 0 | 1.5 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 10 | 15 | 11 | 2.4 | 580 | 12.8 | 48 | ● | ◎ |
| 比較例1 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.14/4.3 | 10 | 15 | 11 | 1.8 | 540 | 13.8 | 64 | × | ◎ |
| 比較例2 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 5 | 15 | 11 | 2.7 | 560 | 14.1 | 64 | × | ◎ |
| 比較例3 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 10 | 0 | 11 | 3.0 | 530 | 13.6 | 66 | × | ◎ |
| 比較例4 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 10 | 25 | 11 | 3.1 | 530 | 13.5 | 63 | × | ◎ |
| 比較例5 | 5.5 | 0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.07/2.5 | 6 | 15 | 11 | 3.3 | 510 | 13.2 | 63 | △ | ◎ |
| 比較例6 | 5.5 | 0 | 1.1 | 3.1/4.9 | 0.08/3.2 | 3 | 22 | 10 | 3.8 | 480 | 15.7 | 66 | △ | ○ |
| 比較例7 | 5.5 | 0 | 1.5 | 5.5/5.3 | 0.07/2.8 | 3 | 22 | 10 | 3.1 | 520 | 16.3 | 70 | × | ◎ |
| 比較例8 | 0 | 11.0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 10 | 15 | 11 | 5.5 | 210 | 14.9 | 56 | ○ | × |
| 比較例9 | 1.5 | 0 | 1.5 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 10 | 15 | 11 | 2.1 | 720 | 12.5 | 47 | × | ◎ |
| 比較例10 | 0 | 9.0 | 1.1 | 4.1/5.6 | 0.11/3.5 | 10 | 15 | 20 | 7.2 | 320 | 14.4 | 53 | ◎ | × |

」(色による囲みは筆者が付与。なお、実施例7～10は、審査段階の補正により本件発明の具体例ではないものとなりました。)

4. 判示事項

本件判決は、サポート要件について以下のとおり判示しました(下線と色は、筆者が付与。)

「(2) 本件発明のサポート要件適合性について
ア 原告は、本件発明の発明特定事項は、①「引裂強度」、②「引張弾性率」、③「低温結晶化開始温度」、④「塩化ビニリデン繰り返し単位」の含量、⑤「エポキシ化植物油」の含量、⑥「クエン酸エステル及び二塩基酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物」の含量、⑦ラップフィルムの「厚みが6~18 μm」の7個のパラメータで構成されているところ、本件審決は、①ないし③の3個のパラメータが本件発明の範囲にあれば本件発明の課題を解決できると認識できると判断したが、それならば、どうして本件発明を特定するために3個ではなく、7個のパラメータが必要なのか、説明が付かないし、本件明細書の記載を踏まえれば、①ないし③の3個のパラメータが本件発明の範囲にあるのみでは、当業者において本件発明の課題を解決できると認識することができないから、本件審決の上記判断は誤りであり、本件発明は、サポート要件に適合しない旨主張する。

そこで検討するに、特許法36条6項1号が、特許請求の範囲の記載が「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」(サポート要件)に適合するものでなければならぬと規定した趣旨は、明細書の記載からみて広すぎる特許請求の範囲を認めることは、事実上公開していない発明に特許を与えることになるため、このような事態を 방지、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明の記載に実質的に裏付けられていなければならないとしたものと解される。かかる同号の趣旨に鑑みると、特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないことを主張する場合には、特許請求の範囲に記載された特定の発明特定事項(物の発明の場合においては、例えば、素材、その形状、含有量や物性の数値範囲、用途等)との関係において、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載に実質的に裏付けられていないことを具体的に指摘する必要があるというべきである。

しかるところ、原告は、①ないし③の発明特定事項のパラメータが本件発明の範囲にあるのみでは、当業者において本件発明の課題を解決できると認識

することができないと主張するのみで、特許請求の範囲(請求項1)に記載された特定の発明特定事項との関係において、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載に実質的に裏付けられていないことを具体的に指摘するものではないから、この点において、原告の上記主張は主張自体理由がない。

また、前記(1)認定のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明には、・・・その課題を解決するための手段として、塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムの「引裂強度」、「引張弾性率」及び「低温結晶化開始温度」を特定の数値範囲に制御する構成を採用したことの開示があると認められるから、本件審決が、「TD方向の引裂強度が2~6 cNであり、かつ、MD方向の引張弾性率が250~600 MPaであり、さらに、温度変調型示差走査熱量計にて測定される低温結晶化開始温度が40~60℃であることが特定されている本件発明は、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」と判断したこと(前記第2の3(1)エ)に誤りはなく、この点においても、原告の上記主張は理由がない。

イ 原告は、①本件発明の「引裂強度」の数値範囲は、「2~6 cN」であるが、「3 cNを超え6 cNまで」の範囲については、実施例による裏付けを欠いていること、本件発明の「低温結晶化開始温度」については、「低温結晶化開始温度」という用語自体が、極めて特殊なものであり、「低温結晶化開始温度」のラップフィルムの性状への影響については、技術常識といえる知見は存在せず、まして「塩化ビニリデン系樹脂」からなるラップフィルムへの影響については、公然知られた知見はないことからすると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、本件発明の「引裂強度」の数値範囲のうち、少なくとも「3 cNを超え6 cNまで」の範囲については、「低温結晶化開始温度」の「40~60℃」の数値範囲との関係において、本件発明の課題を解決できると認識することはできない、②・・・(略)・・・として、本件発明はサポート要件に適合しない旨主張するので、以下において判断する。

(ア)「引裂強度」、「引張弾性率」及び「低温結晶化開

始温度」に関する本件明細書の記載

a 本件明細書には、「引裂強度」に関し、・・・との記載がある。上記記載から、「TD方向の引裂強度」が、「2 c N以上」であれば、・・・ができ、「6 c N以下」であれば、・・・ことから、「本実施形態のラップフィルム」(本件発明)のTD方向の引裂強度を「2～6 c N」の範囲としたことを理解できる。

b 本件明細書には、「引張弾性率」に関し、・・・との記載がある。上記記載から、「MD方向の引張弾性率」が、「250 MP a以上」であれば、・・・し「600 MP a以下」であれば、・・・ことから、「本実施形態のラップフィルム」(本件発明)の「MD方向の引張弾性率」を「250～600 MP a」の範囲としたことを理解できる。

c 本件明細書には、「低温結晶化開始温度」に関し、・・・との記載がある。上記記載から、本件発明の「低温結晶化開始温度」とは、・・・を意味することを理解できる。また、上記記載及び【0012】の記載から、塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムの裂けトラブルの原因が、流過程や保管時に受ける熱履歴によるフィルム中の物理劣化にあること、この物理劣化によるトラブルの発生のしやすさを、結晶化等の非可逆成分と結晶融解やガラス転移等の可逆成分の熱流に分離することができ、微結晶の熱挙動を評価することが可能な「温度変調型DSC」を用いて測定される「低温結晶化開始温度」という新たな指標によって判断できることを見出した上で、従来のラップフィルムの低温結晶化開始温度が60℃を上回るために裂けトラブルが発生していたことに着目し、巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブルの低減と、フィルム切断時の優れたカット性という相反する課題を両立させるといふ観点から検討した結果、TD方向の「引裂強度」が「2～6 c N」であり、かつ、MD方向の「引張弾性率」が「250～600 MP a」である塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムにおいて、温度変調型DSCにて評価した低温結晶化開始温度を40～60℃とすることで、消費者の要求を満たすレベルにまで裂けトラブルを抑制でき、かつ、フィルムのカット性に優れたラップフィルムが得られることを見出し、本件発明の「低温結晶化開始温度」を「40～60℃」の範囲としたことを理解できる。・・・

(イ) ①について

a 前記(ア)のとおり、本件明細書の【0038】の記載から、・・・引裂強度を「2～6 c N」の範囲としたことを理解できる。また、本件明細書には、TD方向の引裂強度が「2.4 c N」ないし「3.0 c N」の範囲の本件発明の実施例(実施例1ないし6)では、・・・という本件発明の効果が確認されている。

一方、本件明細書には、「3 c Nを超え6 c Nまで」の範囲については実施例の記載がないが、裂けトラブルについては、上記【0038】の記載から、「TD方向の引裂強度」を「2 c N以上」に高くすれば、裂けトラブルを抑制できることを理解できるから、「3 c Nを超え6 c Nまで」の範囲のものも、裂けトラブルを低減できることを理解できる。・・・そして、上記【0038】の記載から、「6 c N以下」であれば、「化粧箱に付帯する鋸刃でフィルムをTD方向にカットする際に裂きやすく、カット性が向上する」ことを理解できるから、「3 c Nを超え6 c Nまで」の範囲のものも、カット性を維持できることを理解できる。

以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、本件発明の「TD方向の引裂強度」の「2～6 c N」の数値範囲全体にわたり、・・・という本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められる。これに反する原告主張の①は採用することができない。

b この点に関し、原告は、本件発明の「低温結晶化開始温度」については、「低温結晶化開始温度」という用語自体が、極めて特殊なものであり、「低温結晶化開始温度」のラップフィルムの性状への影響については、技術常識といえる知見は存在せず、まして「塩化ビニリデン系樹脂」からなるラップフィルムへの影響については、公然知られた知見はないなどと主張する。

しかしながら、前記(ア)cのとおり、本件明細書の記載から、本件発明の「低温結晶化開始温度」とは、・・・を意味することを理解できるし、また、「低温結晶化開始温度」を「40～60℃」の範囲に制御することにより、「巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブル」の発生を抑制する機序を理解できるから、原告の上記主張は、前記aの認定を左右するものではない。・・・

ウ 原告は、本件発明の「**引張弾性率**」の数値範囲は、「250～600MPa」であるが、「250MPaから500MPaまで」の範囲については、実施例による裏付けを欠いているから、・・・本件発明はサポート要件に適合しない旨主張する。

しかしながら、前記イ(ア)bのとおり、本件明細書の【0039】の記載から、・・・「250～600MPa」の範囲としたことを理解できる。また、本件明細書には、MD方向の引張弾性率が「510MPa」ないし「540MPa」の範囲の本件発明の実施例(実施例1ないし6)では、・・・という本件発明の効果が確認されている。

一方、本件明細書には、「250MPaから500MPaまで」の範囲については実施例の記載がないが、上記【0039】の記載が不合理であることをうかがわせる証拠はないから、上記【0039】の記載から、上記範囲のものについても、本件発明の上記効果を奏するものと理解できる。

以上によれば、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、本件発明の「引張弾性率」の「250～600MPa」の数値範囲全体にわたり、本件発明の上記効果を奏するものと認識できるものと認められるから、上記効果を奏する塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを提供するという本件発明の課題を解決できると認識できるものと認められる。

したがって、原告の上記主張は理由がない。

エ 原告は、①「**低温結晶化開始温度**」の「塩化ビニリデン系樹脂」への影響について、公然知られた知見がないことを踏まえると、当業者は、本件明細書の発明の詳細な説明の記載から、「低温結晶化開始温度」を「40～60℃」の数値範囲とすることにより、本件発明が裂けトラブル抑制効果を奏することを認識することができない、②・・・として、本件発明は、サポート要件に適合しない旨主張する。

しかしながら、①については、前記イ(イ)bで説示したとおり、本件明細書の記載から、本件発明の「低温結晶化開始温度」の意味、「低温結晶化開始温度」を「40～60℃」の範囲に制御することにより、「巻回体からのフィルム引き出し時、及び化粧箱の中に巻き戻ったフィルム端部の摘み出し時の裂けトラブル」の発生を抑制する機序を理解できるから、原告主張の①は、採用することができない。・・・

したがって、本件発明がサポート要件に適合するとした本件審決の判断に誤りはないから、原告主張の取消事由1は理由がない。」

5. 解説

(1) パラメータの数について

原告は、本件発明は、①～⑦の7個のパラメータで構成されているところ、本件審決は、①～③のパラメータを満たすことで本件発明の課題を解決できると認識できると判断しており、それならば、どうして本件発明を特定するのに3個ではなく7個のパラメータが必要なのか説明が付かないし、本件明細書の記載からは、①～③のパラメータを満たすだけで課題を解決できるとは認識できないと主張しました。

判決では、サポート要件の趣旨に鑑みると、サポート要件違反を主張する場合には、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明の記載に実質的に裏付けられていないことを具体的に指摘する必要があり、①～③のパラメータを満たすだけでは課題を解決できないと主張するのみでは、具体的な指摘ではなく、また、発明の詳細な説明には、本件発明は、課題解決手段として、①～③のパラメータを特定の数値範囲に制御する構成を採用したことの開示があると認められるから、原告主張は理由がない、と判示されました。

出願当初は、請求項1が、①～③のパラメータで特定された発明で、請求項2が、さらに④～⑦のパラメータで特定された発明であり、それに対応して、発明の詳細な説明には、①～③のパラメータを満たすことで課題を解決できることが記載されていました。本件発明が、①～⑦のパラメータで特定されている背景としては、審査段階において、実施可能要件違反の拒絶理由が請求項1に対して通知され、請求項2については拒絶の理由を発見しないとされたことで、補正により、請求項1にパラメータ④～⑦を追加して特許査定となった経緯があります。実施可能要件違反の拒絶理由の概略は、望ましい物性①～③のみで特定された請求項1のラップフィルムを製造するためには当業者に過度の試行錯誤を要する、というものでした。すなわち、本件発明が、パラメータ①～③のみならず④～⑦でも特定されているのは、サポート要件充足のためではなく実施可能要件充足のためであり、望ましい物性①～③を特定するのみでは、製造のために過度の試行錯誤を要す

るものの、課題を解決できると認識することができるかという観点からは、パラメータ①～③を特定すれば十分ということになります。

(2) 数値範囲の一部しか実施例がないことについて

原告は、パラメータ①、②について、本件発明で特定された数値範囲の一部しか実施例による裏付けがないから、サポート要件違反であると主張しました。

パラメータ①、②の本件発明の範囲と実施例の範囲は、以下のとおりです。

| | 本件発明 | 実施例 |
|--------------|---------|---------|
| ① 引裂強度(cN) | 2~6 | 2.4~3.0 |
| ② 引張弾性率(MPa) | 250~600 | 510~540 |

判決では、発明の詳細な説明の記載から数値範囲を特定した理由が理解できること、数値範囲を満たす実施例が示されていることを挙げて、実施例がない範囲についても、上記数値範囲内であれば課題を解決できることを当業者は理解できるとして、本件発明の数値範囲全体にわたり課題を解決できると認識できると判示しました。

数値範囲を特定した理由が記載され、それが技術常識からみて不合理でないのであれば、数値範囲全体にわたり課題を解決できると認識できるといえることがわかりやすく判示されており、参考になると思われま。

本件判決と同様の判断枠組みによりサポート要件に適合すると判示された裁判例として、平成28年(行ケ)第10189号(光学ガラス)、平成27年(行ケ)第10150号(炭酸飲料)等が挙げられます。一方、発明の詳細な説明には、実施例がない範囲についても課題を解決できると認識できるに足る説明は記載されておらず、そのように認識できる技術常識の存在も認められないとして、サポート要件に適合しないと判示された裁判例としては、平成26年(行ケ)第10155号(減塩醤油類)、平成28年(行ケ)第10057号(潤滑油組成物)等が挙げられます。興味のある方は、是非、他の裁判例もあたってみてください。

(3) 新規なパラメータについて

原告は、パラメータ③の「低温結晶化開始温度」は、その用語自体極めて特殊で、ラップフィルムの

性状への影響について技術常識といえる知見も存在しないと主張しました。

判決では、本件明細書の記載から、「低温結晶化開始温度」の用語の意味することが理解でき、課題を解決する機序も理解できるから、原告主張はサポート要件に適合するとの認定を左右しないと判示しました。

発明の詳細な説明において、パラメータの意味、課題解決のための機序が記載され、実施例でその効果が確認されていれば、通常使用されるものではない新規なパラメータであってもサポート要件を満たすといえる例として参考になると考えられます。

本件判決と同様の判断枠組みによりサポート要件に適合すると判示された裁判例としては、令和元年(行ケ)第10128号(低鉄損一方向性電磁鋼板)が挙げられます。一方、発明の詳細な説明の記載からは、課題解決のための作用機構の詳細は明らかではなく、パラメータと課題との関係の技術的な意味を当業者が理解できるとはいえないなどとして、サポート要件に適合しないと判示された裁判例としては、平成28年(行ケ)第10147号(トマト含有飲料)が挙げられます。

(4) その他

今回は、本判決のサポート要件について御紹介しました。その他、実施可能要件違反として、本件明細書には、「引裂強度」をJIS記載の方法に「準拠して」測定したと記載されているところ、「準拠して」では測定方法が一義的に定まらず、当業者が実施することができないとの主張もされています。関連侵害訴訟の判決によれば、(侵害訴訟の)被告は、当業者が通常理解するであろう「準拠」とは異なる方法で被告製品の引裂強度を測定し、被告製品は、本件発明の引裂強度を充足しないと主張しています。このように侵害訴訟の充足論において引裂強度の測定方法に争いがあることを背景として、無効審判では引裂強度の測定方法に関する実施可能要件違反が主張されています。無効審判の審決取消訴訟の判決を読む際には、関連侵害訴訟の判決も出ているのであれば合わせて読んでみると背景もより深く理解でき興味深いと思います。

執筆者紹介

井上千弥子(審判部訟務室)

(特に注が無い限り、括弧内は執筆時点での所属を表しています。)