

## 新規性の判断に関する裁判例 「白色ポリエステルフィルム」事件

H28. 7. 19 判決 知財高裁 平成 27 年（行ケ）第 10099 号

審決取消請求事件：請求棄却（特許維持審決維持）

### 概要

引例の実施例の重合体の再現に当たって、原料及びその分量を再現するとともに、一部の物性を再現するように重合条件を調整したからといって、**重合体の具体的な組成までが正確に再現されているか否かは不明であるから、本件発明の新規性を否定できない**とされた事例。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項 1】（〔 〕内は筆者にて追記。）

無機粒子を 5 重量%以上含有するポリエステル組成物であって、

該ポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度が 35 当量/ポリエステル  $10^6$  g 以下であり、

【※特性 (a)】

かつ昇温結晶化温度 (Tcc) とガラス転移温度 (Tg) との差が下記式を満足してなる 【※特性 (b)】

ことを特徴とするポリエステル組成物からなる白色二軸延伸ポリエステルフィルム。

$$30 \leq Tcc - Tg \leq 60$$

#### 【主な争点】

甲 5 発明に基づく新規性についての判断の誤り (取消事由 6)

【裁判所の判断】 (筆者にて適宜抜粋、下線。)

『原告は、原告において甲 5 の実施例 4 を再現したとする甲 11 の実験により、甲 5 発明のポリエステル組成物が相違点 5-1 に係る本件発明 1 の構成 ( $30 \leq Tcc - Tg \leq 60$ 、特性 (b)) を満たすことが確認されたにもかかわらず、甲 11 の実験の再現性を否定し、本件発明 1 は甲 5 発明と同一であるとはいえないとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。

そこで、甲 11 の実験が甲 5 の実施例 4 を再現したものであり、これによって甲 5 の実施例 4 に係るポリエステル組成物が特性 (b) を満たすものであることが確認し得るか否かについて、以下検討する。』

『甲 5 の上記記載によれば、甲 5 の実施例 4 のポリエステル組成物は、ジメチルテレフタレートとエチレングリコールとを用いてエステル交換反応を行い、その後、トリメチルホスフェート、ポリアクリル酸アンモニウムで表面処理したバテライト型炭酸カルシウム及び酸化チタンを添加した状態で、更に重縮合反応を行うことにより製造されたものであるところ、上記エステル交換反応及び

重縮合反応の際の具体的な重合条件 (温度、反応時間) は、甲 5 には記載されていない。

しかるところ、原告は、甲 5 の実施例 4 のポリエステル組成物について、重合に用いるポリエステル組成物の化合物及び組成比等が記載され、また、重合後のポリエステル組成物のカルボキシル末端基濃度及び固有粘度が記載されていることから、当業者であれば、重合条件に関する具体的な記載がなくても、カルボキシル末端基濃度及び固有粘度が同程度になるように技術常識に基づいて重合条件を適宜調整することによって、当該ポリエステル組成物を再現することは可能であるとした上で、甲 11 の実験においては、甲 5 の実施例 4 に記載されたとおりの原料を記載された分量で用い、技術常識に基づいてカルボキシル末端基濃度及び固有粘度が同程度になるように重合条件を適宜選択しているから、甲 5 の実施例 4 のポリエステル組成物を再現したものであることは明らかである旨主張する。

しかしながら、甲 5 の実施例 4 のポリエステル組成物のように、単量体を重合して得られる重合体は、様々な重合度 (重合体 1 分子中に連結された単量体数) の重合体分子の集合体であり (乙 3 ないし乙 5)、このような重合体においては、原料である単量体と同じであっても、具体的な重合条件によって当該集合体に含まれる重合体の具体的な組成 (どの程度の重合度の重合体分子が、どの程度の数量含まれているかということ) は異なり、それに伴って、当該重合体を持つ様々な物性も変化するものであることは技術常識である (当該技術常識については、原告もこれを争っていない)。そして、これを前提とすれば、甲 5 の実施例 4 を再現するに当たって、原料及びその分量を再現するとともに、一部の物性である固有粘度及びカルボキシル末端基濃度を再現するように重合条件を調整したからといって、重合体の具体的な組成までが正確に再現されているか否かは不明というほかになく、したがって、当該組成のいかんによって変化する他の物性 (Tcc - Tg など) についても、これが再現されているか否かは不明とい

うほかない。原告が主張する上記立論が成立するためには、同一の原料を同一の分量用いて重合を行ったポリエステル組成物について、その固有粘度とカルボキシル末端基濃度が同一であれば、当然に $T_c - T_g$ の値も同一になることが認められる必要があるが、そのようなことを認めるに足る証拠はない。』

『以上の次第であるから、甲5発明のポリエステル組成物が相違点5-1に係る本件発明1の構成を満たすものとはいえないことを理由として、本件発明1は甲5発明と同一とはいえないとした本件審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由6は理由がない。』

#### 〔検討〕

引例記載の実施例を再現するにあたり、再現のための全ての詳細な条件が引例に開示されていないことは少なくない。このような場合、どのような条件を採用して再現を行うかが問題となる。

本事案において、再現しようとしているのは、ポリエステル組成物（ポリマー）である。原告は、開示されていない条件については、開示されている一部の物性が得られるように重合条件を選択したと主張したが、裁判所は、一部の物性を再現するように重合条件を調整したからといって、重合体の具体的な組成までが正確に再現されているか否かは不明というほかないと判断した。

この判示から読み取れるのは、おおよそ類似する物が製造されているだけでは足りず、間違いなく完全に同一と理解できる程度のもので製造されていないなければならないということである。

原則、引用発明として認定できるものは、刊行物に記載された事項であり、明示的には記載されていないパラメータ（本事案では、特性（b））を確認して記載されているに等しい事項とすること、すなわち、事後的にその物を再現して確認することは、非常の手段といえる。事後的に再現を試みることから、都合のよいように条件が採用されることは極力排除される必要がある。必ずしも再現できていないものに基づいて新規性を否定することは不当であるから、非常の手段である再現性について厳格に取り扱うことは妥当であると考ええる。

なお、本事案で再現しようとしているのは、ポリマーであるが、ポリマーの場合、詳細な重合条件を同じくしても、全く同一のポリマーを得ることは困難である（例えば、分子量が全く同一のものを得ることは困難である）。従って、ポリマーのようなもの場合、再現させるための十分な条件が開示されていなければ、条件を技術常識に基づいて選択したとしても、確実に再現できているとはいえないとされる可能性が高いのではないかと考える。

#### 《実務上の指針》

再現データで新規性を否定する場合には、実施例の再現について、より慎重に行うべきである。引例に再現させるための十分な条件が開示されておらず、技術常識に基づいて選択することもできない場合は、再現不可、つまり、当該文献を用いて新規性を否定することはできない、と考えざるを得ない。

他社の文献を引例として用いる場合には、対策を講じようがないが、自社の出願を引例として他社出願の新規性を否定することが可能となるように、明細書起案時には、実施例を確実に再現できる程度に、実験条件を記載することを心がけるべきである。

なお、平成26年（ワ）第668号では、「乙6追試は、乙3発明を、技術常識を参酌して追試した結果を示していると認める」と判断している。この事案では、結晶の再現に際して、塩化カルシウム水溶液の滴下時間及び乾燥条件が開示されていなかったが、滴下時間を3分又は36分とした点については、当該分野の技術常識からみて適切とされ、3分とした場合と36分とした場合のいずれにおいても、同一とみられる結晶が得られていることから、滴下時間が3分であるか36分であるかは、得られる結晶形に影響を与えないものと判断されている。また、乾燥条件に関しては、乙3公報の段落【0136】の乾燥後の結晶の水分量が10.6%である旨の記載を考慮して温度や時間を調節することは当業者が通常行う試行錯誤の範囲の行為と認められると判断されている。

この事案では、技術常識を参酌して追試を行ってはいるが、間違いなく再現が行われているとの心証が得られたために、新規性を否定することに成功できたものと考ええる。

再現データに基づいて新規性を否定できるかは、厳密に、間違いなく再現できているか否かが判断基準となると考える。

以上