

名称：「光沢黒色系の包装用容器」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所：平成 24 年(行ケ)10052 号 判決日：平成 25 年 1 月 31 日

判決：請求棄却（審決維持）

特許法 36 条 6 項 1 号、36 条 4 項 1 号

キーワード：実施可能要件、サポート要件

[概要]

本件は、被告の請求に基づき原告の本件特許を無効とした審決の取消訴訟であり、争点は、実施可能要件及びサポート要件の充足性の有無である。

[本件発明 2 の内容]

カーบอนを 0.3 重量%から 10 重量%含有するポリエチレンテレフタレートを主成分とする固有粘度が 0.55 以上のシートからなり、前記シートの熱分析器の測定された昇温結晶化温度が 128 度以上、且つ、結晶化熱量が 20 mJ/mg 以上のシート層と、前記シート層の少なくとも一方に層の厚みが 5 μm 以上のポリエチレンテレフタレートの主成分とする外層のシートを用いた多層の光沢黒色系の包装用容器。

[審決の内容]

本件発明 2 で特定される昇温結晶化温度（128 度以上）及び結晶化熱量（20 mJ/mg 以上）は、外層とともに多層シートを構成するシート層が有する物性値であって、かつ、包装用容器を形成する前における状態での物性値であるのに対して、実施例 1、2、3 における昇温結晶化温度（130、132、136）及び結晶化熱量（25、31、33）は、包装用容器に形作られた後の多層シートの物性値であるから、両者は、シート層が有する物性値か多層シートが有する物性値かの点他に、包装用容器を形成する前の物性値か包装用容器に形作られた後の物性値かの点においても相違する。当事者双方の提出に係る実験結果を記載した証拠によれば、容器に成形する前と容器に成形した後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量を比較した場合、これらは低下する場合もあれば、ほとんど変わらない場合もあるものであって、包装用容器を形成する前における状態で、昇温結晶化温度が 128 度以上、結晶化熱量が 20 mJ/mg 以上あったとしても、包装用容器に形作られた後は、昇温結晶化温度が 128 度を下回ったり、結晶化熱量が 20 mJ/mg を下回る場合があり、所望の効果が得られない上記比較例 1、2 と同程度の物性値になる場合があるといわざるを得ない。そして、このように一定の結果が得られないのは、容器に成形する際の成形方法や温度、時間等の成形条件が異なるためと考えられるところ、本件明細書には、容器への成形前後で同等な昇温結晶化温度及び結晶化熱量が得られるために必要な条件が記載されていない。したがって、本件発明 2 のように、容器に成形する前のシート層の昇温結晶化温度を 128 度以上、結晶化熱量を 20 mJ/mg 以上とすることによって、「優れた光沢の外観を有する黒色系の包装用容器を得る」との課題が解決できることは、発明の詳細な説明によって裏付けられているとはいえず、本件発明 2 の実施例が本件明細書に記載されているとはいえない。

[裁判所の判断]

本件発明 2 の特許請求の範囲において、昇温結晶化温度が 128 度以上、かつ、結晶化熱量が 20 mJ/mg 以上という数値範囲は、いずれもシート層、すなわち、容器成形前の状態における物性値を規定したものと認められる。これに対し、本件明細書においては、上記 1 で認定したとおり、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の数値は、いずれも容器成形後の容器切り出し片を対象として測定されたものであり、明細書において、特許請求の範囲に記載された容器成形前のシート層に関する記載は認められない。

本件発明2が本件明細書に記載されている、あるいは、本件発明2の「光沢」黒色系容器が本件明細書に実施可能に記載されているというためには、昇温結晶化温度及び結晶化熱量の物性値について、容器成形前のシート層と容器成形後の容器切り出し片との間で、当業者が通常採用する条件であればこれらの物性値が不変であるか、当業者が通常なし得る操作によりこれらの物性値の変化を正確に制御し得るか、あるいは、これらの物性値が変化しないような成形方法や条件が本件明細書に記載される必要があるというべきである。

そこで検討するに、PETを主成分とするシートから容器を成形するには、本件明細書の段落【0013】にも記載されるように、一般的に熱成形法が用いられるところ、原告提出に係る実験結果報告書には、成形前後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量の物性値が全く変化しないものもある。これに対し、原告提出に係る実験結果報告書であっても、成形前後で結晶化熱量が1 m J / m g 低下するものや、昇温結晶化温度が1度上昇し、結晶化熱量も2 m J / m g 上昇するものもあるし、被告提出に係る実験結果報告書には、成形前後で、昇温結晶化温度が5度以上低下、結晶化熱量も5 m J / m g 以上低下するものが複数記載されている。

これらの記載を総合すると、成形前後で昇温結晶化温度及び結晶化熱量の物性値がほとんど変化しない場合もあれば、成形後に大きく低下する場合もあると認められるのが相当であり、当業者が通常採用する成形条件の下において、これらの物性値が不変であるとは認められない。これに加えて、加熱時間が長くなるほどこれらの物性値がより大きく低下することを示す実験結果報告書の記載や、容器深さが深くなるほどこれらの物性値がより大きく低下する傾向を示す実験結果報告書の記載に照らすと、成形温度のみならず、成形時間や延伸の程度によっても、上記の物性値は変化すると認められるのであって、当業者であっても、これらの物性値の変化を正確に予測したり、制御したりすることは容易ではないと認められる。さらに、上記の物性値が変化しないような成形方法や条件について、本件明細書には記載も示唆も認めない。

以上のとおりであるから、本件発明2は、技術常識を参酌しても、発明の詳細な説明によりサポートされているとは認められず、特許法36条6項1号の要件を満たさない。

また、本件明細書に、成形条件による上記の物性値の制御について記載や示唆がないことからすると、当業者といえども、本件発明2に係る光沢黒色系の包装用容器を製造することは容易ではないというべきであるから、本件発明2は、平成14年法律第24号による改正前の特許法36条4項の要件を満たさない。

[コメント]

本件は、特許請求の範囲に記載のものと、実施例にて課題が解決できることが証明されたものが対応していないことに起因して、サポート要件違反および実施可能要件違反が指摘された事例であり、特許無効の判断はやむを得ないものとする。発明者の欲する発明と、実施例の結果とが対応していない場面も多くあるが、明細書作成にあたる弁理士は、その場合、実施例の再考および追加データの取得などを促し、特許請求の範囲の記載に対応した実施例とする必要がある。

以上