

判決年月日	平成29年6月29日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成28年(行ケ)10064号		
<p>○ 名称を「ポリビニルアルコール系重合体フィルム」とする発明について、サポート要件・実施可能要件の充足、新規性及び進歩性を認めて特許無効審判請求を不成立とした審決を、サポート要件の判断に誤りがあるとして取り消した事例</p>			

(関連条文) 特許法36条6項1号

(関連する権利番号等) 特許第5638533号, 無効2015-800090号

判決要旨

被告は、名称を「ポリビニルアルコール系重合体フィルム」とする発明（本件発明）についての本件特許（特許第5638533号）の特許権者である。

原告らが、新規性欠如、進歩性欠如、実施可能要件違反及びサポート要件違反を無効理由として本件特許の無効審判請求をしたところ（無効2015-800090号）、特許庁は、無効審判請求を不成立とする審決をした。

本件発明は、常温近辺に温度コントロールした倉庫内などに数か月間程度保管した後であっても、フィルムの色が黄色味を帯びにくいポリビニルアルコール（PVA）系重合体フィルムを提供するという課題を解決するために、PVA系重合体（A）及びノニオン系界面活性剤（B）を含むPVA系重合体フィルムにおいて、PVA系重合体（A）とノニオン系界面活性剤（B）の質量比（A100質量部に対しB0.001～1質量部）と、水に7質量%の濃度で溶解させた際の20℃におけるpH（2.0～6.8）を、それぞれ数値範囲によって特定した発明である。

審決は、サポート要件について、本件明細書にノニオン系界面活性剤として特定の1化合物を利用した実施例しか記載されていないとしても、「ノニオン系」という一群の界面活性剤は、ノニオン性であり、かつ、界面活性作用がある点で技術的特徴が共通し、その性質も類似しているし、請求人ら（原告ら）によりノニオン系界面活性剤であっても本件発明の課題を解決できないものがあるとする具体的な根拠も示されていないことからすると、当業者は、本件発明の構成を満足することで、本件発明の課題が解決されることを理解できる旨判断した。

本判決は、次のとおり判断して、審決にはサポート要件の判断に誤りがあるとして、審決を取り消した。

本件明細書には、ノニオン系界面活性剤（B）として、「ラウリン酸ジエタノールアミドを95質量%の割合で含有し、かつジエタノールアミンを不純物として含む混合物」（本件ラウリン酸ジエタノールアミド化合物）を添加した実施例、比較参考例、比較例（実施例等）しか開示されておらず、本件ラウリン酸ジエタノールアミド混合物以外のノニオン系界面活性剤（B）を添加した実施例等は、開示されていない。

本件明細書の記載に加え、本件出願日当時の技術常識に照らしても、本件発明の課題で

ある常温長期保管時の黄変の機序が、被告主張のノニオン系界面活性剤の酸化であると特定できるとは認められない。

また、仮に当業者が常温長期保管時の黄変の機序がノニオン系界面活性剤の酸化であると認識したとしても、そのような常温長期保管時の黄変が、ノニオン系界面活性剤（B）の含有量の数値範囲を「0.001～1質量部」とし、PVA系重合体フィルムのpHの数値範囲を「2.0～6.8」とすることにより抑制される機序について、認識できるとはいえない。

さらに、ノニオン系界面活性剤の種類を問わず、酸化反応の反応性が一様であるとはいえないし、本件発明のノニオン系界面活性剤（B）には、学術上のノニオン系界面活性剤に加え、その原料、触媒、溶媒、分解物などを含む混合物を含み、その酸化反応の反応性は更に多様であると考えられる。

そうすると、当業者が、本件ラウリン酸ジエタノールアミド混合物を添加した実施例において、黄変の抑制効果が得られたという開示に接しても、本件発明のノニオン系界面活性剤（B）であれば、その種類を問わず、ノニオン系界面活性剤（B）の含有量の数値範囲を「0.001～1質量部」とし、PVA系重合体フィルムのpHの数値範囲を「2.0～6.8」とすれば、常温長期保管時の黄変を抑制できるPVA系重合体フィルムを提供するという本件発明の課題が解決できると認識することはできない。

審決がサポート要件の充足を認めた理由付けは、常温長期保管時における黄変の機序やその抑制の機序が明らかでない以上、ノニオン系界面活性剤に共通するノニオン性であり、界面活性作用があるという技術的特徴と、それに起因する性質の類似性が、本件発明の課題解決にどのように関連するかは不明であるといわざるを得ないから、実施例の拡張又は一般化がサポート要件に適合する理由付けとして不十分である。

ノニオン系界面活性剤（B）を「アルカノールアミド型の界面活性剤」に限定したり、酸性物質（C）を添加し、酸化防止剤（D）を特定割合で添加することを更に限定するなどした下位クレーム等についても、同様の理由により、本件明細書において課題が解決できるように記載された範囲を超えるものであり、サポート要件に適合するとはいえない。