

「エアフィルター用不織布およびそれを用いてなるエアフィルター装置」事件

[判決のポイント]

特許請求の範囲や明細書に具体的な測定方法等が記載されていなくとも、当業者が、本件発明において測定値がどのような意義を持つのかを理解し、技術常識に基づき、測定のために適切な位置、方向等を決めることができるのであれば、その測定が直ちに不可能となるものではない。

本件発明に含まれるものであっても、所定の効果を奏さないものがあり、技術常識に照らしても、発明の詳細な説明の内容を、特許請求の範囲に記載された範囲について一般化することができないときは、特許法36条6項1号の要件を満たさない。後に提出した実験結果では、一定の条件下において明細書の発明の詳細な説明に記載されていると同様の効果を奏しているとしても、それを直ちに、特許請求の範囲に記載されている発明に一般化することはできない。

[事件の表示, 出典]

平成20年3月6日 知財高裁 平成18年(行ケ)10448 審決取消請求事件

[参照条文]

36条6項1号、6項2号、4項

1. 事実関係

[経緯]

無効審決 (高裁) 取消訴訟 訂正審判 (高裁) 審決取消 無効審判
審決(36条6項1号、6項2号または4項により無効)

[特許請求の範囲]

【請求項1】 鞘成分が芯成分に対し20 以上低い融点を有する共重合ポリエステルからなるポリエステル系芯鞘型複合フィラメントのみで構成され、かつ、部分的にくぼみを有する不織布であって、該くぼみが、該低融点共重合ポリエステルが融着されて形成されたものであって、その圧着部面積が0.5～1.5mm²で、その個数が25～35個/cm²の範囲であり、かつ、JIS B0601に基づいて求められる該くぼみの平均深さ(カットオフ値2.5mm, 評価長さ8mmで測定される算術平均粗さ(Ra))が60µm以下であることを特徴とするエアフィルター用不織布。

(下線は訂正審判による訂正箇所: 先の審決において、カットオフ値を定めないRa値は不明確であると認定された)

2. 争点

争点1:算術平均粗さ(Ra)の測定方法について

争点2:毛羽立ちの効果について

3. 審決および当事者の主張

争点1:

(審決・被告) ダイヤ柄などの場合にはカットオフ値2.5mmの中に少なくとも1個のくぼみが入るとは限らない。Ra値は、断面の取り方、方向性によって変動し、くぼみ等が不規則のものでは、どのように測定するかが不明である。したがって、本件訂正明細書の記載からは、JIS B0601規格を参照しても、算術平均粗さ(Ra)をどのように求めるかが十分に把握できず、2.5mmのカットオフ値、評価長さ8mmで測定することが、圧着部面積が、0.5~1.5mm²で、その個数が25~35個/cm²の範囲内すべての不織布に対して適切であるとはいえない。

(原告) 表面粗さの測定は、表面粗さが最も大きく現れる方向に測定することが技術常識であり、対象面が不規則なものであっても、表面粗さが最も大きく現れる方向に測定することで求めればよい。当業者は、技術常識に基づいてRa値の測定方向を決めることができる。

争点2:

(審決・被告) 毛羽立ちは不織布表面の構成繊維間の融着の程度に関係することが技術常識である。被告乙1実験においては、鞘成分が多くなるほど毛羽立ちにくくなる傾向があり、被告甲12実験によれば、処理温度が高い方がB級となり、処理温度の低いものがC級となっている。これらの結果は、毛羽立ちは熱融着の程度に依存するという技術常識にかなうものである。したがって、フィルターの毛羽立ちは熱融着の程度に依存し、Ra値は関係がない。

(原告) 本発明は、くぼみの平均深さがフィルター基材の毛羽立ちと関係が深いことを探究し、Ra値を60μm以下とすることによってこの毛羽立ちを抑制し得たことを特徴とする。明細書の実施例、原告甲31実験および原告甲32実験では、Ra値が60μmを境にして毛羽立ち特性が悪くなることが記載されている。被告乙1実験および被告甲12実験で用いられた不織布は、不織布の製造条件がエアフィルター用基材として不適切なものである。

4. 裁判所の判断

争点1:

一般に、表面粗さの測定を行うに当たっては、測定方向として、表面粗さが最も大きくなる方向とし、例えば、方向性のある加工模様に対しては、その模様に対して、直角の方向に測定するという技術常識があったと認められる。

特許請求の範囲には圧着部の形状や配置についての規定はなく、Ra値を求めるための測定位置等の記載はないが、本件規格は、対象表面における表面粗さが場所により異なることを前提とし、測定位置等については、指針と技術常識等に従って、測定者が定めることが予定されている。本件規格においては、その測定位置、方向や測定個数は、測定の目的等により定められることが示さ

れていて、特許請求の範囲や本件訂正明細書の発明の詳細な説明に具体的な測定位置、方向等が記載されていなくとも、当業者が、本件訂正発明1においてRa値がどのような意義を持つのかを理解し、技術常識に基づき、本件訂正発明1においてRa値の測定のために適切な測定位置、方向等を決めることができるのであれば、その測定が直ちに不可能となるものではない。

本件訂正発明1において、Ra値をどのように求めるかが不明であることによっては、特許請求の範囲の記載が不明確であるとか、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ないとか、実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとまでは直ちにはいえない。

争点2：

乙1実験及び甲12実験の結果によれば、上記の明細書に記載された関係を認めることができず、また、不織布のRa値が60µm以下であり、本件訂正発明1に含まれるものであっても、毛羽立ちの特性が悪いものがあり、さらに、技術常識に照らしても、発明の詳細な説明の内容を、特許請求の範囲に記載された範囲について、一般化することができない。そうすると、本件訂正発明1は、特許法36条6項1号の要件を満たさないものといえることができる。

原告は、甲31実験及び甲32実験の結果を提出するが、一定の条件下において明細書の発明の詳細な説明に記載されているのと同様の効果を奏しているとしても、それを直ちに、特許請求の範囲に記載されている発明に一般化することはできず、本件については、技術常識や原告が主張する本件訂正発明1の効果が生ずる原理によっては、上記の一般化をすることはできない。

5. 実務上の指針

弁理士 田中 玲子