

## ポリイミド膜事件

### [ 判決のポイント ]

構成要件の意義を、出願経過における原告の主張を参酌して限定的に解釈し、被告製品の構成を満たさないと判示した。

### [ 事件の表示、出典 ]

H16.6.18 東京地裁 平成15(ワ)第7621号、最高裁HP

### [ 参照条文 ] 特70

### [ キーワード ] 出願経過の参酌

#### 1. 事実関係

(1) 原告は、ポリイミド膜に関する以下の特許を有する会社である。

「A 一般式(4)で表される反復単位と一般式(2)で表される反復単位とを有する 又は、一般式(4)で表される反復単位と一般式(3)で表される反復単位とを有する

B 膜面内の全方向において複屈折率(  $n$  )が0.13以上の値を持つ

C ポリイミド膜」

(2) 被告は、ポリイミド膜(商品名「カプトンEN」)を製造販売している。

(3) 被告製品が構成要件A及びBを充足するか、特許の無効理由があるかが争点となった。

#### 2. 判旨

(1) 判決は、構成要件Bの意義を、延伸処理を施すことなく、0.13以上の複屈折率を膜面内の全方向において有することを意味すると解し、被告製品は構成要件Bを満たさないと判示した。

(2) 構成要件B「膜面内の全方向において複屈折率(  $n$  )が0.13以上の値を持つ」の意義

「ウ(ア)上記によれば、本件特許発明出願当時、成分の80%がピロメリット酸二無水物(PMDA)残基で、20%がビフェニルテトラカルボン酸二無水物(BPDA)残基のポリイミド膜が存在しており、当該ポリイミド膜は、複屈折率が大きいほど小さくなるとされている線膨張係数が $1.6 \times 10^{-5}$ (本件特許発明では、線膨張係数が $1.5 \times 10^{-5}$ のポリイミド膜の複屈折率は0.13とされており、これとの差はわずかである。)とされており、当時の公知技術として用いられていた二軸延伸処理による製膜方法を採用した場合にはさらに複屈折率が上昇することは公知であった(上記イ(ウ)b)。」

「(イ)また、本件発明出願の前日に出願された特開昭63-197628号公報(乙10)に、ポリイミド膜を延伸処理することにより、延伸方向の複屈折率を0.13以上に大きくすることができること、これによってポリイミド膜の強度を上げることができることが記載されていた。原告は、特許庁から上記公報の記載を指摘されて、特許請求の範囲第1項の『複屈折率(  $n$  )が0.13以上の値を持つ』の部分で『膜面内の全方向において複屈折率(  $n$  )が0.13以上の値を持つ』と補正した上、『本願発明のポリイミド膜は、本願実施例にも示されていますように、膜の延伸処理等は行っていませんので、その複屈折率は膜面内のどの方向においても0.13以上である』と記載した意見書を提出した(前記イ(エ)b)。」

「(ウ)本件特許発明は、上記(ア)のような公知技術が存在する下において、上記(イ)のような出願経過を経て出願されたものであるところ、特許請求の範囲には、『膜面内の全方向において複屈折率(  $n$  )が0.13以上の値を持つことを特徴とする』と記載されており、本件明細書の発明の詳細な説明には、各実施例について一方向の複屈折率のみが記載され(前記イ(イ)f)、実施例の本件明細書の発明の詳細な説明には、成分組成や製膜工程における脱水方法、製膜方法等によって本件特許発明に係るポリイミド膜の複屈折率が微妙に影響されるとして、複屈折率の大きくなる脱水方法や製膜方法を奨励する記載がなされているのであるから、本件発明は、ポリイミド膜の組成に関し、ピロメリット酸成分の割合を調節することにより、延伸処理等の特定の処理を施すことなく、

膜面内の全方向において複屈折率が大きく、線膨張係数が小さいポリイミド膜をその技術的範囲とするものと解釈され、構成要件Bの『膜面内の全方向において複屈折率（ $n$ ）が0.13以上』とは本件発明に係るポリイミド膜が、延伸処理を施すことなく、0.13以上の複屈折率を膜面内の全方向において有することを意味するというべきである。」

### （3）被告製品が構成要件Bを充足するか

被告製品は延伸処理を施したポリイミド膜であると認められるから、被告製品は構成要件Bを充足しない。

### 3. 検討

本件特許発明においては、出願過程において、「本願発明のポリイミド膜は、本願実施例にも示されていますように、膜の延伸処理等を行っていませんので、その複屈折率は膜面内のどの方向においても0.13以上である」と原告が主張したことによって、「膜面内の全方向」という文言が「延伸処理を行うことなく膜面内の全方向」と解釈された。

原告とすれば、「延伸処理等を行っていませんので」というのは、膜面内の全方向において同じ複屈折率を有することの一つの証拠として記載したものである。この主張をもって、構成要件Bを「延伸処理を行うことなく」に限定して解釈するのは、原告に厳しすぎるような気もする。

結果論に過ぎないが、侵害訴訟において「製膜過程において延伸処理を施すかどうかは本件発明の技術的範囲を画するものではない」との意図があるのならば、延伸処理云々について意見書で主張すべきではなかったと言える。本件明細書を見る限り、方向によって複屈折率が異なるとする理由は見当たらず、延伸処理について述べなくても、要旨変更を行わない範囲で「膜面内の全方向において」の文言を追加できた可能性はある。

後の侵害訴訟のことまでを考えて対応するのは難しいが、意見書で、「～処理を行わないで」、「～を用いないで」など否定的な表現を使う際には、別のアプローチを含めて、十分に検討すべきである。

弁理士 鈴木 守