

中村合同特許法律事務所

NAKAMURA & PARTNERS

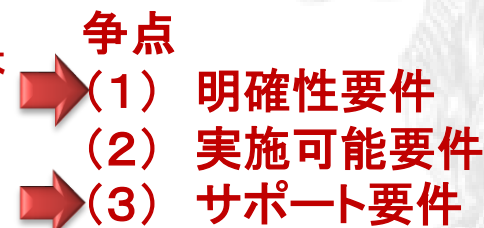
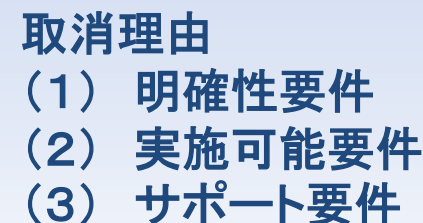
Providing Top-level Services
and Developing Trustworthy
Client Relationships

令和元年(行ケ)第10173号 特許取消決定取消請求事件 「両面粘着テープ事件」

中村合同特許法律事務所
化学・バイオセクション
弁理士 服部 博信



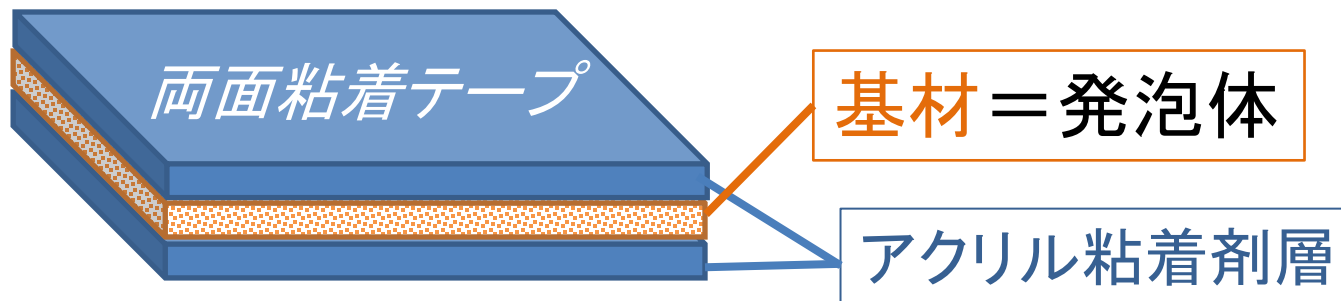
TOKYO・JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
中村合同特許法律事務所
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS



本件特許発明

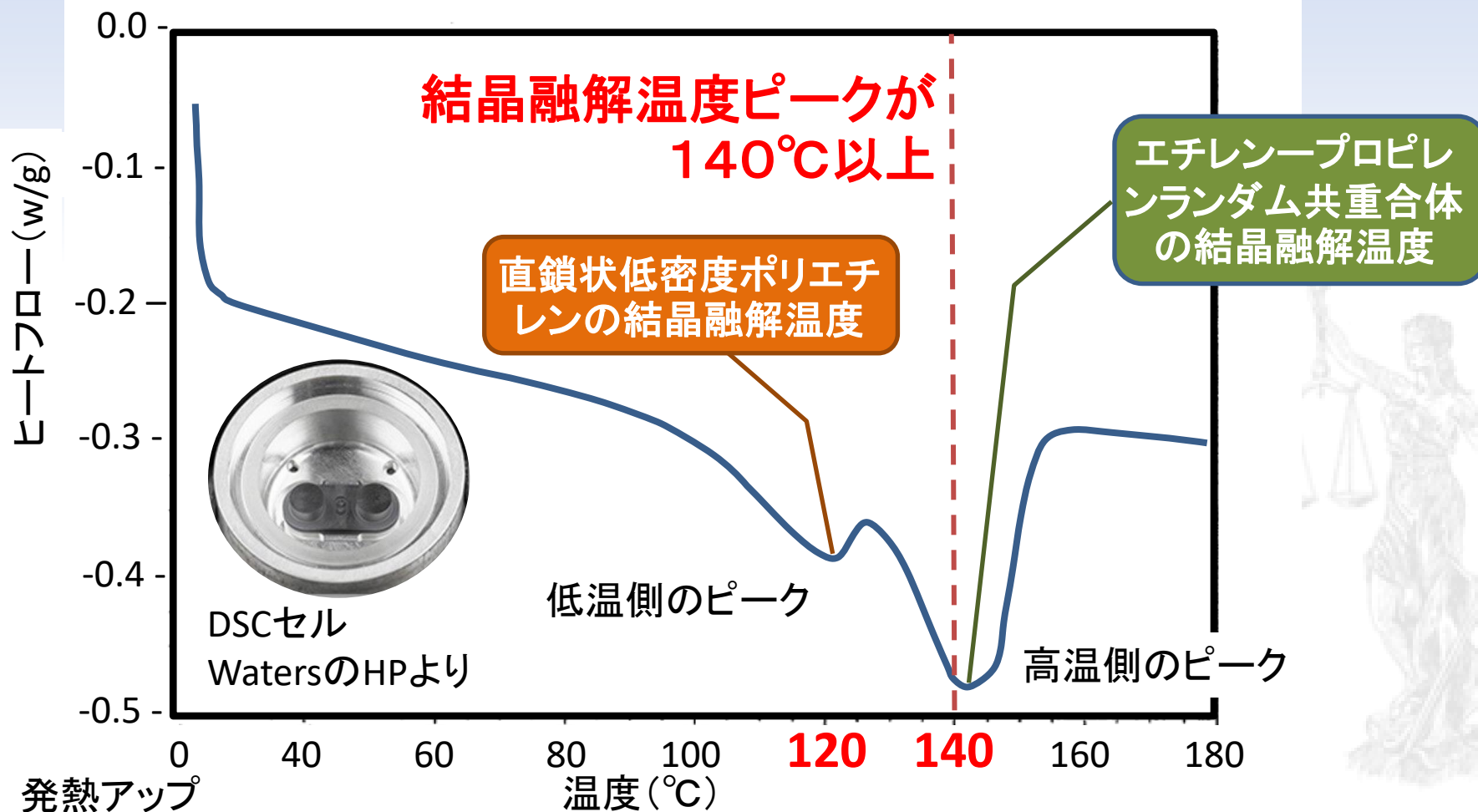
【請求項1】

基材の両面に**アクリル粘着剤層**を有する両面粘着テープであって、
前記基材は、**発泡体**からなり、
前記基材の厚みが $1500\mu\text{m}$ 以下であり、
前記発泡体は、示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが 140°C 以上であり、発泡倍率が $15\text{cm}^3/\text{g}$ 以下であり、気泡のアスペクト比(MDの平均気泡径/TDの平均気泡径)が0.9～3であり、
前記発泡体がポリプロピレン系樹脂を含有することを特徴とする両面粘着テープ。



示差走査熱量計 (DSC)

【図2】 示差走査熱量計 (実施例2の追試結果)



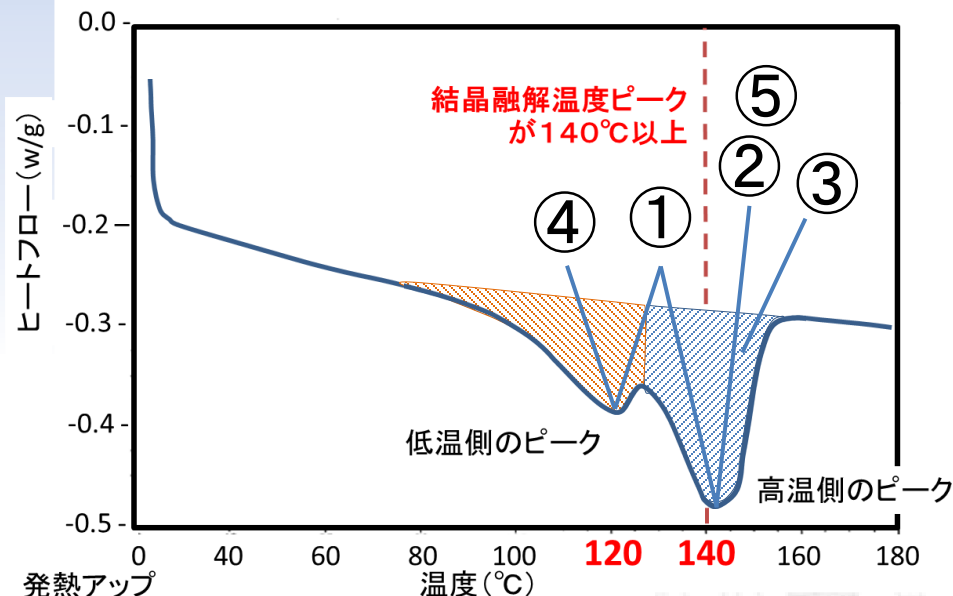
(1)明確性要件

「結晶融解温度ピークが140℃以上」の意義

被告(特許庁)の主張

- ①結晶融解温度ピークといえるものは140℃以上である
- ②最も高温側の結晶融解温度ピークが140℃以上である
- ③最大ピークを示す温度が140℃以上である, 又は, 最大面積の吸熱ピークの頂点温度が140℃以上である(乙2~6),
- ④最も低い結晶融解ピーク温度が140℃以上である(甲5, 乙7~9)
- ⑤わずかなピークであっても, そのピークが140℃以上に存在すればよい

【図2】 示差走査熱量計



③は原告が出願時の意見書で主張し、取消理由で矛盾指摘
原告・裁判所は②や⑤に相当

(1) 明確性要件

「結晶融解温度ピークが140℃以上」の意義

裁判所の判断

明確性要件の趣旨：仮に，特許請求の範囲に記載された発明が明確でない場合には，特許が付与された発明の技術的範囲が不明確となり，第三者に不測の不利益を及ぼすことがあり得るので，そのような不都合な結果を防止することにある。

明確性要件の判断：発明が明確であるか否かは，特許請求の範囲の記載だけではなく，願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮し，また，当業者の出願当時における技術常識を基礎として，特許請求の範囲の記載が，第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるか否かという観点から判断されるべき。

(1)明確性要件

「結晶融解温度ピークが140℃以上」の意義

裁判所の判断

示差走査熱量計による測定結果のグラフのピーク（頂点）が140℃以上に存在することを意味し、複数のピークがある場合のピークの大小は問わない

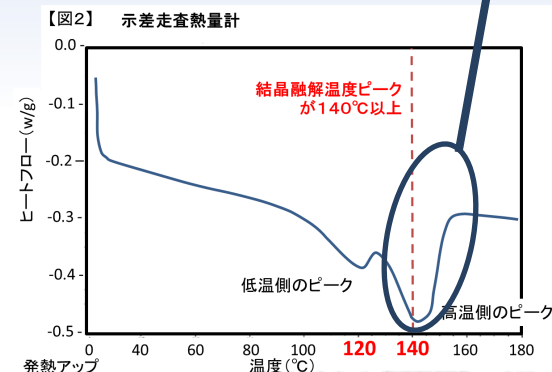
① 明細書の記載

「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピーク」について特定する記載なし

② 広辞苑

ピークとは、「山のいただき。絶頂。最高潮」

→「示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140℃以上であり」との記載は、示差走査熱量計による測定結果のグラフのピーク(頂点)が140℃に存在することを意味するものと解するのが自然



(1) 明確性要件

「結晶融解温度ピークが 140°C 以上」の意義

裁判所の判断

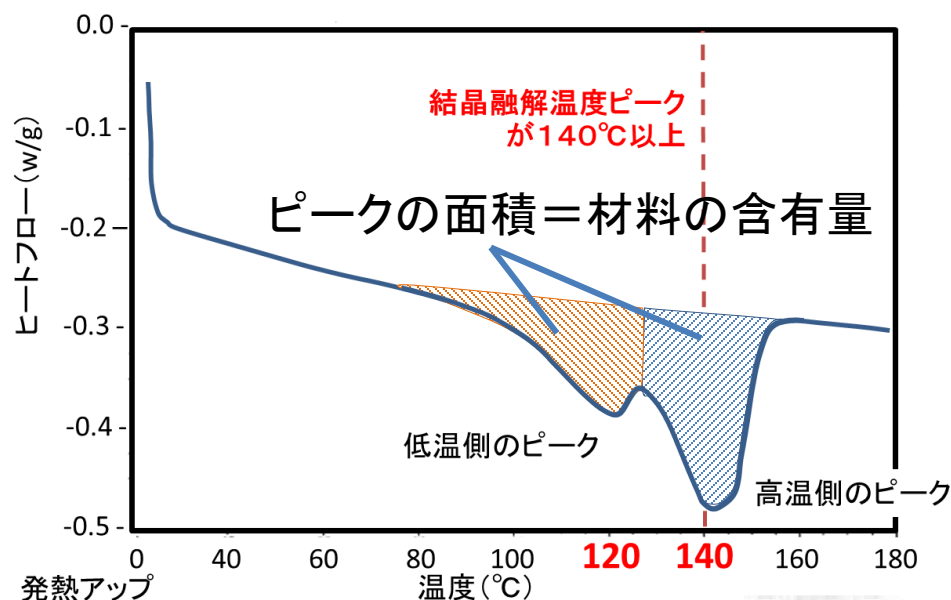
示差走査熱量計による測定結果のグラフのピーク（頂点）が 140°C 以上に存在することを意味し、複数のピークがある場合のピークの大小は問わない

③ 技術常識（ピーク面積）

結晶融解温度ピークの面積は
吸熱量を示す

複数のピークが存在する場合、
各ピークの面積（吸熱量）は、
そのピークを発現する材料の
含有量と相関する

【図2】 示差走査熱量計



(1) 明確性要件

「結晶融解温度ピークが140℃以上」の意義

裁判所の判断

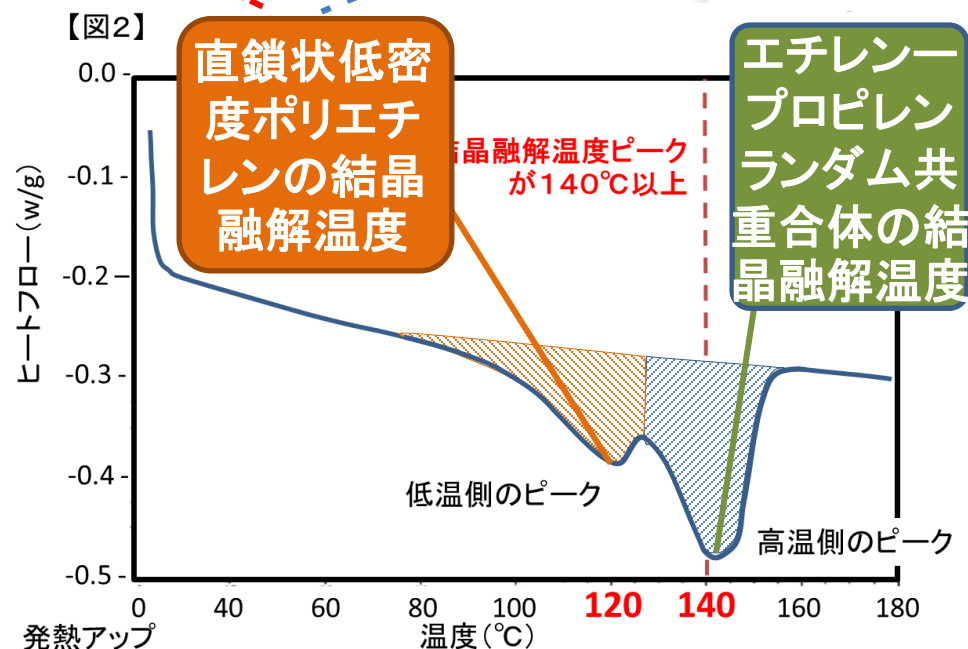
④ 明細書の記載 (【図2】は実施例2の追試結果)

実施例1～7: 混合物

- ✓ 特許請求の範囲には、複数のピークが生じる場合に特定のピークを選択する旨の記載や、全ピークが140℃以上であることの記載が存在しない
- ✓ 結晶融解温度ピーク以外に140℃未満の結晶融解温度ピークを含むであろうことは、当業者であれば③の技術常識により容易に理解可能
- ✓ 実施例1～7のピークは、ポリプロピレン系樹脂(エチレン-プロピレンランダム共重合体)に基づく140℃以上のピークを1個記載したもの(→表1)

比較例2, 3

直鎖状低密度ポリエチレンのみ



(1)明確性要件

「結晶融解温度ピークが140℃以上」の意義

裁判所の判断

④ 明細書の記載 (【図2】は実施例2の追試結果)

- ✓ 本件発明1(請求項1)は、ポリプロピレン系樹脂(エチレン-プロピレンランダム共重合体)の含有量を規定するものではないから、ポリプロピレン系樹脂の含有量が、140℃未満のピークを示す直鎖状低密度ポリエチレンの含有量を下回る場合を含むことは、**実施例7**から明らか。
- ✓ 当業者であれば、140℃未満に一番大きいピーク(最大ピーク)が生じうることを理解することができる。

ポリプロピレン系樹脂(エチレン-プロピレンランダム共重合体)に基づく

	基材								評価	
	結晶融解温度ピーク(℃)	発泡倍率(cm ³ /g)	気泡アスペクト比	MD平均気泡径(μm)	TD平均気泡径(μm)	ポリプロピレン系樹脂含有量(重量%)	圧縮強度(kPa)	厚み(μm)	耐熱性	耐反発性
実施例1	142.6	13	1.4	298	217	80	132	1000	◎	◎
実施例2	143.9	10	2.0	251	127	80	268	1000	◎	◎
実施例3	147.4	10	1.2	226	195	70	86	1000	◎	◎
実施例4	143.3	5	1.5	310	210	60	858	500	◎	◎
実施例5	143.1	4.5	0.9	244	261	60	161	200	○	◎
実施例6	143.2	3.5	1.5	220	150	70	1100	500	◎	○
実施例7	141.5	8	1.2	220	190	40	110	800	○	○
比較例1	143.9	8	0.5	155	289	70	51	400	×	◎
比較例2	94	8	2.3	223	95.8	0	80	800	×	◎
比較例3	92	3	0.5	188.5	371.3	0	75	100	×	◎
比較例4	142	20	1.4	300	220	70	40	1000	◎	×

(1) 明確性要件

「結晶融解温度ピークが140℃以上」の意義

被告(特許庁)の主張

- ① 結晶融解温度ピークといえるものは140℃以上である
- ② 最も高温側の結晶融解温度ピークが140℃以上である
- ③ 最大ピークを示す温度が140℃以上である, 又は, 最大面積の吸熱ピークの頂点温度が140℃以上である(乙2~6),
- ④ 最も低い結晶融解ピーク温度が140℃以上である(甲5, 乙7~9)
- ⑤ わずかなピークであっても, そのピークが140℃以上に存在すればよい

裁判所の判断

- ① 全ピークが140℃以上との記載なし
- ② 140℃未満のピークがあることは容易に理解可能
- ③ 請求項1に最大面積(含有量)の規定なし
- ④ 140℃未満の面積が最大の実施例あり

示差走査熱量計による測定結果のグラフのピーク(頂点)が140℃以上に存在することを意味し, 複数のピークがある場合のピークの大小は問わない

(2) サポート要件

被告の主張・裁判所の判断

【請求項1】・・・前記基材の厚みが $1500\mu\text{m}$ 以下であり、・・・結晶融解温度ピークが 140°C 以上であり、発泡倍率が $15\text{cm}^3/\text{g}$ 以下であり、気泡のアスペクト比(MDの平均気泡径/TDの平均気泡径)が0.9～3であり、・・・両面粘着テープ。

被告の主張

- (a) 本発明は4条件で特定されるパラメータ発明である
- (b) 本件発明は、製造できない態様を含む
- (c) 4条件のうち耐熱性と関連するのは結晶融解温度ピークのみ、これが高いほど耐熱性が優れる旨の説明なし
- (d) 実施例のAD571以外のポリプロピレン系樹脂を使用した場合に課題解決できることが実施例に裏付けなし
- (e) 140°C 以上にごく小さなピークでも存在すればよいとすると、ピーク発現材料が極少量でも課題解決できると認識できない

裁判所の判断 → 本発明はパラメータ発明ではない

本件発明は、特性値を表す技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする発明ではない、他

(2) サポート要件

パラメータ発明とは ～パラメータ発明と認定した2判決～

偏光フィルム事件[知財高裁大合議判決平成17年(行ケ)10042号]

パラメータ発明の定義

(本判決は、単にこれを否定しているだけ)

特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするもの

【請求項1】・・・熱水中での完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)との関係が下式で示される範囲である・・・偏光フィルムの製造法。

$$Y > -0.0667X + 6.73 \quad \dots (I)$$

$$X \geq 65 \quad \dots (II)$$

但し、X:・・・Y:・・・

サポート
要件違反

トマト含有飲料事件[知財高裁判決平成28年(行ケ)10147号]

特性値を表す三つの技術的な変数を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするもの

数式不要？

$$19.0 \leq \text{糖酸比} \leq 30.0 \quad \text{:これも数式}$$

【請求項1】

糖度が9.4～10.0であり、糖酸比が19.0～30.0であり、グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、0.36～0.42重量%であることを特徴とする、トマト含有飲料。

サポート
要件違反

(2) サポート要件

パラメータ発明とは ～本判決～

両面テープ事件[知財高裁判決令和元年(行ケ)10173号]

本件発明は、特性値を表す~~二つの~~技術的な変数(パラメータ)を用いた~~一定の~~
~~数式~~により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする発明ではない

【請求項1】

・・・前記基材の厚みが $1500\mu\text{m}$ 以下であり、
・・・結晶融解温度ピークが 140°C 以上であり、発泡倍率が $15\text{cm}^3/\text{g}$ 以下であり、気泡のアスペクト比(MDの平均気泡径／TDの平均気泡径)が $0.9\sim 3$ であり、・・・両面粘着テープ。

パラメータ発明
ではない、
サポート
要件満たす

トマト含有飲料事件[知財高裁判決平成28年(行ケ)10147号]

特性値を表す~~三つの~~技術的な変数~~を用いた一定の数式~~により示
される範囲をもって特定した物を構成要件とするもの

【請求項1】

糖度が $9.4\sim 10.0$ であり、糖酸比が $19.0\sim 30.0$ であり、
グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計が、 $0.36\sim 0.42$ 重量%であることを特徴とする、トマト含有飲料。

パラメータ発明、
サポート要件
違反

何が
違う？

(2) サポート要件

パラメータ発明とは ～パラメータ発明の定義～

数値限定発明 $\geq$ パラメータ発明

数値限定発明: 数値限定を用いて特定された発明(審査基準等)
(Aを〇〇～〇〇質量%含む胃薬)

パラメータ発明: 複数の変数(パラメータ)により相関的に表現した
発明(小林正和弁護士)

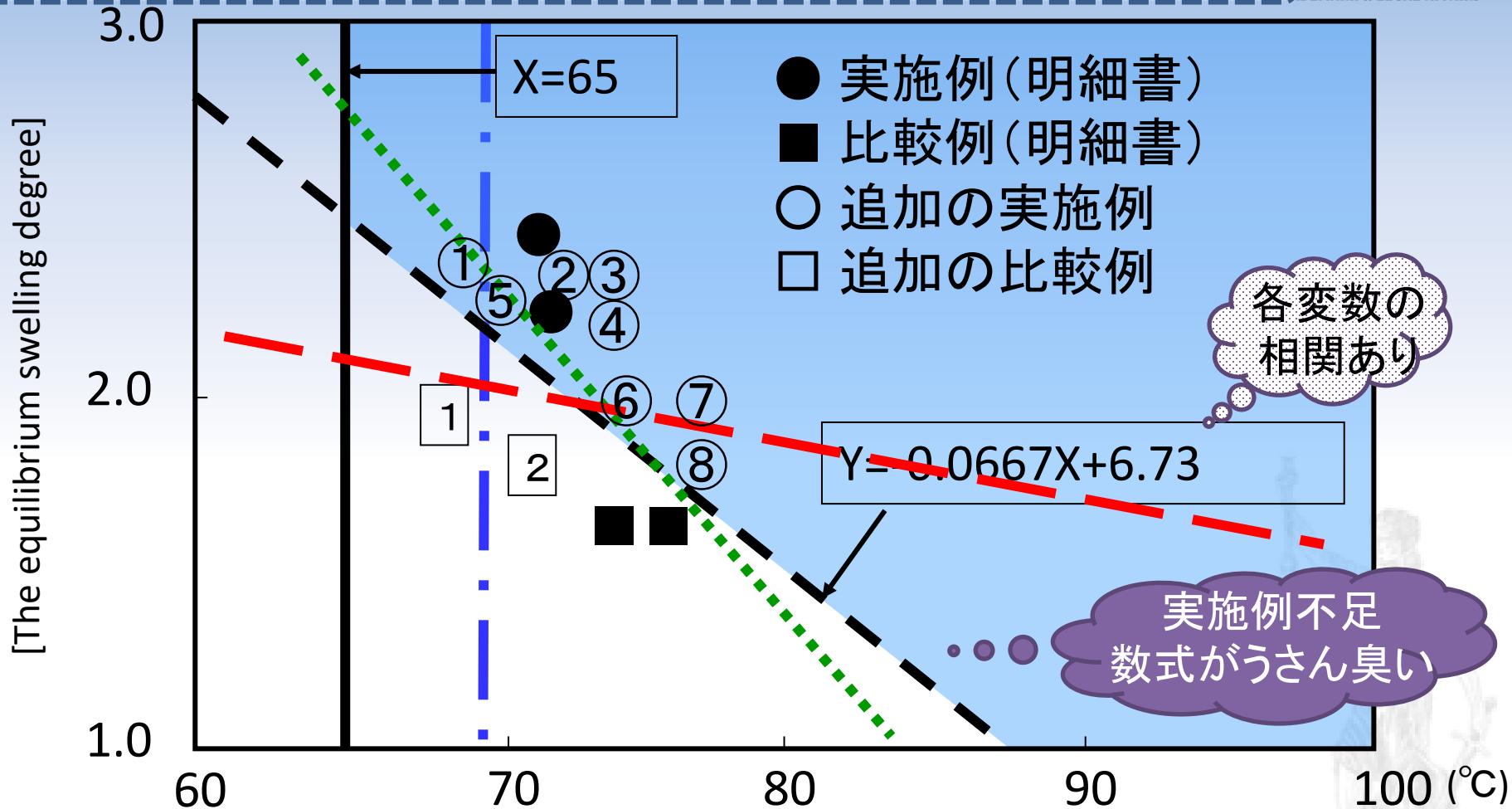
(大合議) 特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の
数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とするもの

原告の主張

- (a) 本発明はパラメータ発明ではない
- (b) 偏光フィルム事件は極めて広範囲の発明特定事項である
- (c) 本発明は物性を具体的な数字で特定している
- (d) 減塩醤油事件では実施例すべての開示不要としている

ポイントは... ① 相関する複数の変数
② 十分な変数と実施例

偏光フィルム事件[知財高裁大合議判決平成17年(行ケ)10042号]



実施例が二つと比較例が二つ記載されているにすぎず、このような記載だけでは出願時の技術常識を参酌して当該数式が示す範囲内であれば所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に具体例を開示して記載しているとはいえない

トマト含有飲料事件[知財高裁判決平成28年(行ケ)10147号]

実施例:

糖度: 9.4 ~ 10.0

9.0

9.4

9.5

10.0

比較例:

実施例:

糖酸比: 19.0 ~ 30.0

16

19

20

30

(糖度/酸度)

比較例:

実施例:

Gul + Asp: 0.36 ~ 0.42

0.33

0.36

0.37

0.42

比較例:

0.53

変数不足

各変数の
相関あり

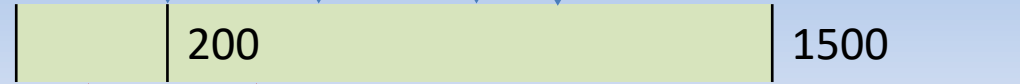
「濃厚な味わい」は、Gul + Asp量と関連するのか、トマト量、
トマト以外の野菜汁量、粘度、pH等と関連するのか不明



「甘み」、「酸味」、「濃厚な味わい」という効果に対し、三要件及び他の要件がどのように関連しているか、明細書や実施例に十分裏付けなし
「グルタミン酸及びアスパラギン酸の含有量の合計」が「濃厚な味わい」
にどのような影響があるのか、明細書には具体的な記載なし

実施例:

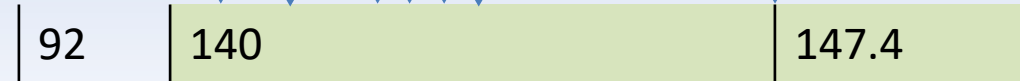
厚み: 1500 μ m以下



比較例:

実施例:

ピーク: 140 $^{\circ}$ C以上



比較例:

実施例:

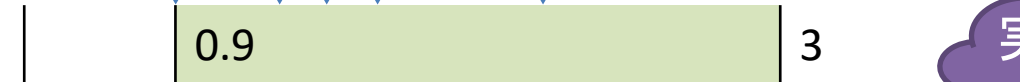
発泡倍率: 15cm³/g以下



比較例:

実施例:

アスペクト比: 0.9~3



比較例:

各変数の
相関は?

実施例、変
数は十分



明細書の記載は、耐熱性、耐反発性に優れる両面粘着テープを提供するという本発明の課題を解決できると当業者が認識できる範囲内のもの

(2) サポート要件

パラメータ発明とは ～サポート要件の基準～

通常のサポート要件

- ① 発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か、
- ② その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か

偏光フィルム事件・トマト含有飲料事件の条件

- ③ 発明の詳細な説明は、その数式(変数)が示す範囲と得られる効果(性能)との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、
- ④ (発明の詳細な説明は)特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式(変数)が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載する

加重要件？



発明の詳細な説明(+具体例)の記載か(①④)、出願時の技術常識を参酌して(②③)、請求項に記載の発明の範囲(数式、変数を含む)で発明の課題が解決できる(効果・性能を発揮できる)か否か

(2) サポート要件

パラメータ発明とは ～まとめ～

数値限定発明 $\geq$ パラメータ発明

数値限定発明の定義

数値限定を用いて発明を特定した請求項に記載の発明

パラメータ発明の定義

(互いに相関関係がある)特性値を表す複数の技術的な変数(パラメータ)により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする発明

サポート要件の基準(パラメータ発明の加重要件)

発明の詳細な説明(+具体例)の記載か、出願時の技術常識を参酌して、請求項に記載の発明の範囲(数式、変数を含む)で発明の課題が解決できる(効果・性能を発揮できる)か否か

不明な点 i) パラメータ発明に該当するか否かの基準

ii) パラメータ発明の加重要件が実質的な追加要件なのか

明確な点 i) 課題解決のための必須条件(変数)を、請求項に記載すること

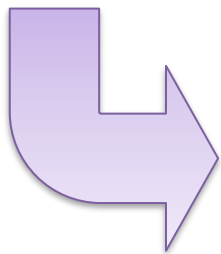
ii) 請求項に記載された事項で課題が解決できることを明細書、実施例、出願時の技術常識に基づいて証明できること



現状の特許発明(訂正後維持)

【請求項1】

基材の両面にアクリル粘着剤層を有する両面粘着テープであって、
前記基材は、発泡体からなり、
前記基材の厚みが200 μ m以上1500 μ m以下であり、
前記発泡体は、示差走査熱量計により測定される結晶融解温度ピークが140℃以上であり、発泡倍率が15cm³/g以下であり、気泡のアスペクト比(MDの平均気泡径/TDの平均気泡径)が0.9～3であり、
前記発泡体がホモポリプロピレン、プロピレン含有量が50重量%以上であるエチレン-プロピレンランダム共重合体又はプロピレン含有量が50重量%以上であるエチレン-プロピレンブロック共重合体の少なくとも1つからなるポリプロピレン系樹脂を30重量%以上含有することを特徴とする両面粘着テープ。



判決後、特許庁における審理において、新規性・進歩性欠如の取消理由通知(決定の予告)が出され、その後訂正されて維持決定



<http://www.nakapat.gr.jp>

ご清聴ありがとうございました