

数値限定発明の新規性・非容易性を認めた知財高裁判決を読む

(審査基準に照らした数値限定発明の新規性・非容易性についての一考察)



会員 宮前 尚祐

1. はじめに

「臨界的意義を有するとはいえず本発明の特許性を認めることはできない。」

常套句としても数値限定発明においてそう断ぜられ、涙を呑んだ実務家は少なくないと思う。では逆に、臨界的意義を認めさせたものはあるのか。あるいは、その他の要素により特許性を肯定したものはどうか。数値限定発明の新規性・非容易性⁽¹⁾を認めた数少ない最近の裁判例にあたり、先例に学んでみたい。

本稿では数値限定発明を、現行の特許・実用新案審査基準（以下、単に「審査基準」という。）の進歩性の項に規定された「選択発明的なもの」とそれ以外の「非選択発明的なもの」とに大別し、それぞれ2つと3つの合計5つの類型に分類し下記7件の裁判例にあてはめた。その結果をもとに、数値限定発明における上記類型ごとの新規性・非容易性の審理手順の整理を試みる。さらに、数値限定発明が特殊化した「特殊パ

ラメータ発明」についても、審査基準の内容に鑑み若干の検討を加え、下記裁判例にみられる判示部分を示す。

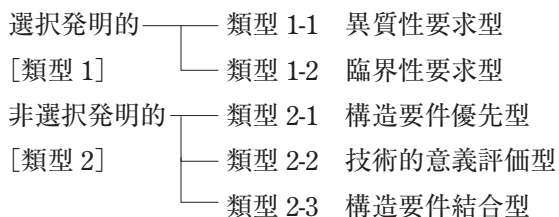
2. 本稿で読む7件の知財高裁判決

知的財産高等裁判所が設立された平成17年4月以降、同裁判所はこれまで1082件の審決等取消訴訟に判決を下した。この中で数値限定発明の新規性・非容易性の判断に関するものとして簡易的にはあるが検索されたものが91件。その特許性を肯定したものは8件であった。そのうち下表1に示した7件について検討した⁽²⁾。

表1

No.	事件番号 (判決期日順)	事件の名称	分野	前審	高裁判決	類型				
						選択発明的		非選択発明的		
						1-1	1-2	2-1	2-2	2-3
1	H19(行ケ)10315	油圧クランプ事件	電気・機械	無効審判	棄却			○		
2	H19(行ケ)10106	タコグラフ用記録紙事件	化学・材料	無効審判	棄却			○		
3	H19(行ケ)10298	ソレノイド事件	電気・機械	拒絶不服	取消し				○	
4	H17(行ケ)10503	プローブ針事件	電気・機械	無効審判	棄却		○			
5	H17(行ケ)10222	ストレッチ包装フィルム事件	化学・材料	異議申立	取消し					○
6	H17(行ケ)10112	重合体延伸成形容器事件	化学・材料	異議申立	取消し	○				
7	H17(行ケ)10091	フィルム状接着剤事件	化学・材料	異議申立	取消し				○	

3. 数値限定発明の種類（5つの類型）



3.1 選択発明的 数値限定発明（類型 1-1, 1-2）

審査基準は数値限定発明の進歩性（非容易性）の判断について以下のように規定する⁽³⁾。

「(i) 実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であって、通常はここに進歩性はないものと考えられる。しかし、

(ii) 請求項に係る発明が、限定された数値の範囲内で、刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物に記載された発明が有する効果とは異質なものの、又は同質であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。

請求項に係る発明が引用発明の延長線上にあるとき、すなわち、両者の相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合は、有利な効果について、その数値限定の内と外で量的に顕著な差異があることが要求される。しかし、課題が異なり、有利な効果が異質である場合は、数値限定を除いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても、数値限定に臨界的意義を要しない。⁽⁴⁾

上記審査基準の判断要件を本稿の検討趣旨に鑑みて端的に示せば以下の2つの類型に要約される。

公知例との相違が数値限定の有無のみのとき、その数値限定発明の課題・効果が予測不可能なほど：
 類型 1-1：異質であること（異質性要求型）
 類型 1-2：同質であるが当該数値範囲に臨界性があること（臨界性要求型）

3.2 数値限定発明は選択発明の一種

なぜ、数値限定発明には上述のような一般的な発明における非容易性の判断とは異なる、それより厳しいともいえる要件が課されるのか。この理由について、「数値限定発明」が「選択発明」の一種もしくは同種

のものであることに基づくと説明されている⁽⁵⁾。選択発明について、審査基準は「刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物において上位概念で示された発明が有する効果とは異質な効果、又は同質であるが際立って優れた効果を有し、これが技術水準から当業者が予測できたものではないときは、進歩性を有する」と規定する⁽⁶⁾。特許するための要件として予測不可能な課題・効果の顕著性を求めており、確かに数値限定のそれとよく合致する。その上で数値限定発明には、「際立って優れた効果」について、連続的な数値の範囲内における先行発明との課題・効果の不連続性の裏づけとして臨界性が要求される⁽⁷⁾。本稿では、上記課題・効果の顕著性を求める判断手法を「選択発明的テスト」とよび、それが要求される数値限定発明を「選択発明的 数値限定発明」という。他方、そうではない一般的な非容易性の判断手法⁽⁸⁾を「非選択発明的テスト」といい、これによるものを「非選択発明的 数値限定発明」という。

3.3 非選択発明的 数値限定発明

(1) 類型 2-1：構造要件優先型

『吉藤』⁽⁹⁾は、「公知発明とは異なる新たな構成要件を付加しその付加した点で新規性及び進歩性を有しながら、その新構成要件に数的限度を付する発明」に対して、「臨界的意義を求めることは、本来不必要な要求であるばかりでなく、不当な要求といえることができる。」とする。数値限定をもちだすまでもなく、数値限定以外の要件（本稿ではこのような数値限定以外の発明特定事項を「構造要件」とよぶ。）により発明に新規性及び非容易性が認められる以上、その他の特許要件を満たすなら、これに特許を与えるべきことは論を待たない。

(2) 類型 2-2：技術的意義評価型

数値限定の技術的意義とはそもそもどういう意味か。これを「数値範囲を選定した技術的理由のことをいい数値範囲全体を対象とする」と説明したものがある⁽¹⁰⁾。また、数値限定発明に関する過去の判決は「当該構成の技術的意義、すなわち目的、作用効果」と言葉を展開して説示する⁽¹¹⁾。これらにもとづき、本稿において「数値限定の技術的意義」を「当該数値限定を採用した技術的理由・目的及び当該数値範囲における作用効果⁽¹²⁾」と定義する。この類型の発明としてその要旨を認定し新規性・非容易性を判断する立場に

立つなら、当該数値限定の「数値項目」ないし「数値範囲」⁽¹³⁾の公知例における開示の程度とともに、本発明の全体的な課題・効果にまで拡張せず、当該数値限定の個別的な採用理由・目的・作用効果を考慮して当該数値限定発明に係る新規性・非容易性を判断することとなる。

(3) 類型 2-3：構造要件結合型

さらに進んでこの類型を立てておく。前記の類型 2-1「構造要件優先型」と異なり、「構造要件」のみでは新規性・非容易性が認められるものではないが、これと「数値限定」とが有機的に結合して特有の機能・作用効果を発揮するような場合である。この類型のものを特筆して論じたものは意外に見当たらないが、逆に当然のこととして議論にならないのか、考慮されていても類型 2-1「構造要件優先型」の一つとみられているのかもしれない。

4. 知財高裁判決の内容とその類型の区別

本稿において重要な事件 No.3～7から先に詳しく説明し、事件 No.1, 2についてはその後で簡略的に述べる。

4.1 事件 No.3「ソレノイド事件」

拒絶査定を覆した唯一の査定系事件である。

本願発明の「電磁弁用ソレノイド」は要件 [A]～[E]で構成され、その実施例を下記図 1 (a) に示した。このソレノイド 1 は、コイル 7 を巻いたボビン 4 の中心孔 4a に、固定鉄心 5 及び可動鉄心 6 を長手方向に直列に連設した構造を有する（構造要件 [A]）。このコイル 7 に電圧を印加して磁気力を鉄心 5, 6 に作用させ、可動鉄心 6 を押し引きするよう直動させる。構造要件 [E] に規定される「電磁弁」とは、エンジン等の燃料の供給量やタイミングを電氣的に調節する弁を意味する。

鉄心 5, 6 の断面が円形ではなく、長円状（構造要件 [B]）であると、吸引力（鉄心を引き込む力）が増大する。本願発明者らが見いだした新たな知見であった。これに基づき、コイル 7 の短辺側巻外径 W と、コイル中心孔 4a の断面積 S に対応する仮想円柱鉄心 50 の直径 d（図 1 (b)）とを、 $d = (0.4 \sim 0.8) W$ の範囲に規定することで、吸引力を極大化した（数値限定 [C]、下記図 2 参照）。

さらに、両鉄心における長辺の長さ a と短辺の長さ

b との比率を「 $1.3 \leq a/b \leq 3.0$ 」とすることにより、

図 1

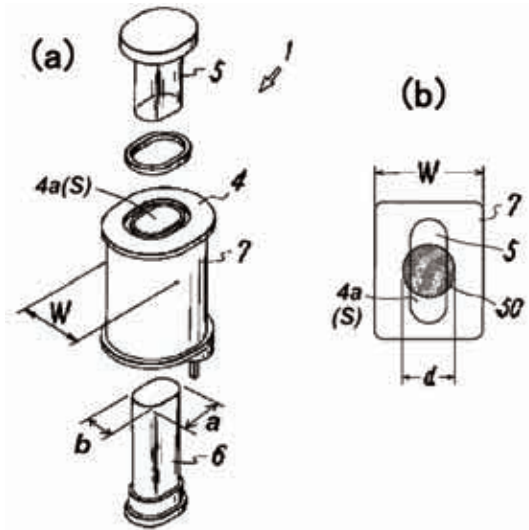
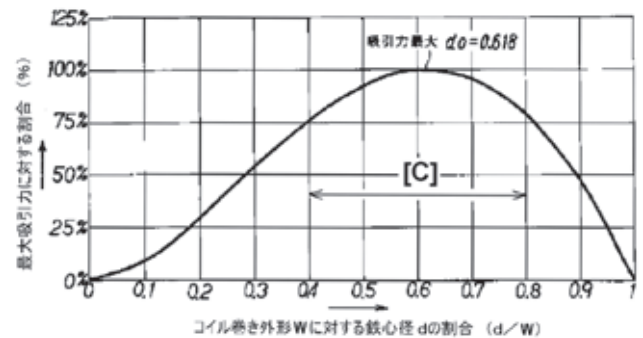
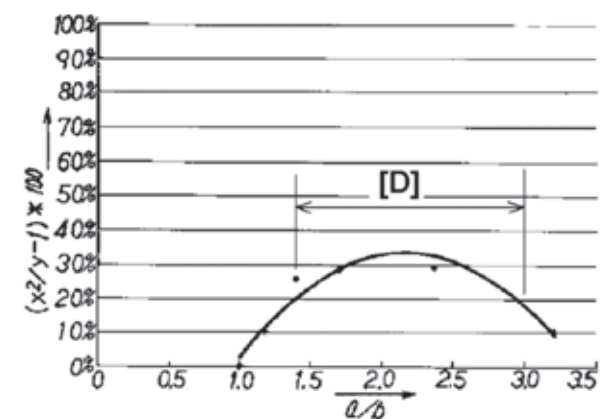


図 2



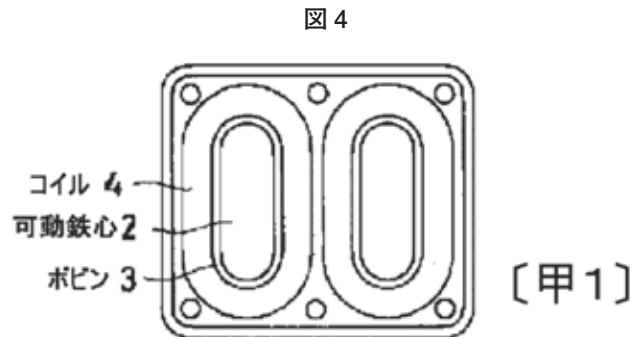
投下コストの低減及び吸引力の向上を両立した（数値限定 [D]、下記図 3 参照）。

図 3



下記図 4 の公知例〔甲 1〕は断面長円状の電磁弁用ソレノイドに関するものであり、省スペース化を実現

する。甲1は本願発明の数値限定 [C] [D] 以外のすべての構造要件を開示していた。公知例 [甲2] はソレノイドの鉄心及びコイルの断面寸法の好適化について述べていた。



知財高裁は以下のように判示する。本願発明は、「固定鉄心及び可動鉄心の断面形状は円よりも長円または略長方形にしたほうが同じ鉄心断面積であっても吸引力が大きくなる点に注目し、その観点から相違点1に係る $d = (0.4 \sim 0.8) W$ との式を求めたものであるから、この点に関し上記引用例には記載も示唆もされていないことからして、上記周知技術の内容から本願発明の相違点1に係る構成を容易に想到できたとはできないというべきである。」「いずれの数値限定についても、既に検討したとおりそれなりの技術的意義を有するものであるから、単に臨界的意義を見出すことができないとのみすることは妥当ではない。」

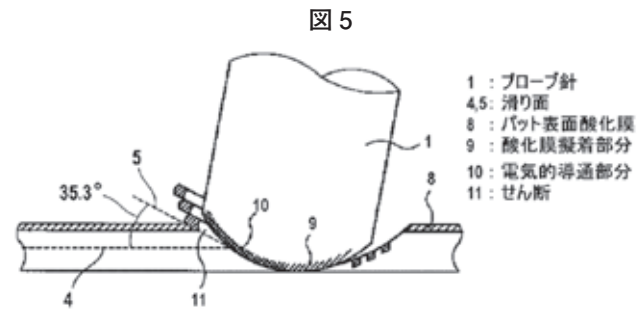
ソレノイドの吸引力の向上とコストダウンは、それ自体この種の製品の通常の要求事項であり、特別新規な課題とまではいいがたいであろう。知財高裁は、断面長円状の方がかえって吸引力が高まるという本願における新たな技術知見に鑑み、これに基づいて特定された数値限定は、引用例に記載も示唆もされていないことであるとする。そして、その数値限定は「それなりの技術的意義」があり、臨界性までは要求しない。類型 2-2 「技術的意義評価型」と位置づけた。

4.2 事件 No.4 「プローブ針事件」

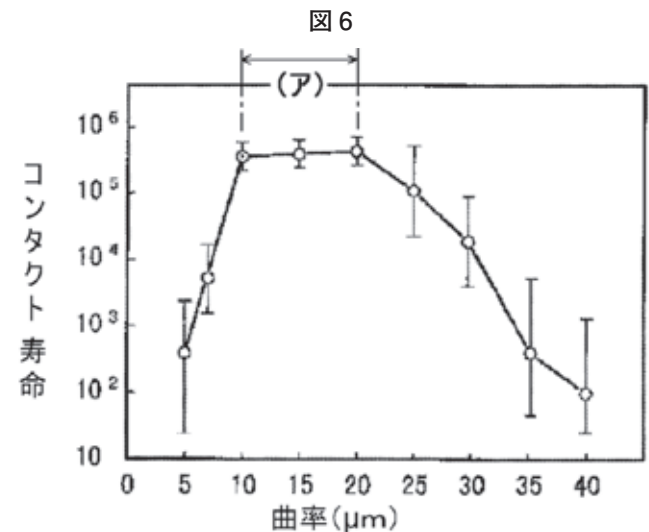
無効審判において特許庁が新規性・非容易性があるとした判断を知財高裁が維持した事案である。

本件の「プローブ針」は、半導体回路等の電気的な接続を確認するためのプローブカードに、所定のパターンで配設される探針である。本件発明者らは「先端球面状のプローブ針」を用い電極被膜のパッドに

摺動させたとき、滑り面4と5の中間の角度でせん断11していることを見いだした。



かかる知見に基づき、プローブ針の先端の曲率半径を変えてコンタクト寿命の確認試験を行った。その結果、下記図6に示すように球面状の先端の曲率半径が $10 \sim 20 \mu\text{m}$ のときにコンタクト寿命が極大化することがわかった。これを規定したのが数値限定 (ア) である。



さらに本件発明者らは数値限定 (ア) の範囲の中心 (曲率半径 $15 \mu\text{m}$) のプローブ針を用い、その先端面の表面粗さを変えて試験を行った。その結果、表面粗さが $0.4 \mu\text{m}$ 以下になると急激にコンタクト可能回数が上昇した (下記図7参照)。これを規定したのが数値限定 (イ) である。

原告 (本件審判請求人) は下表2の証拠方法等に基づいて、「先端球面状」のプローブ針はすでに公知であり、その曲率半径や表面粗さを適宜設定し本件発明を想到することに特段の困難性はないとして争った。

これに対し知財高裁は以下のように判断した。本件発明の「構成Aは、『曲面の曲率半径 r を $10 \leq r \leq$

20 μ m、表面粗さを0.4 μ m以下とした』というものであるが、甲3ないし6には、この構成Aについて、記載がない。」「構成Aを備えることによって、急激にコンタクト回数を増やすことができるという格別の作用効果を奏するから、」「甲3ないし6に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたということとはできない。」

図7

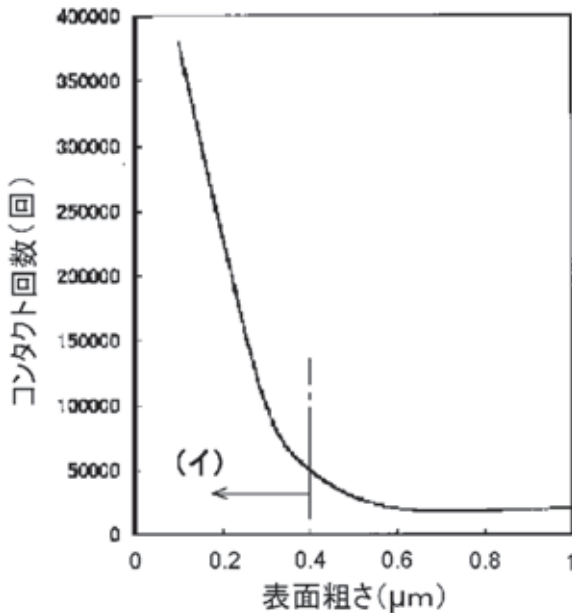


表2

	先端	曲率半径(μ m)	表面粗さ(μ m)
本件発明	球面状	(ア) 10~20	(イ) 0.4以下
甲3号証	球面状	記載なし	記載なし
甲4号証	球面状	15~25	記載なし
甲5号証	球面状	30~200	最大0.6~0.9
甲6号証	平坦	記載なし	小さいほうが良い

知財高裁は数値限定(ア)及び(イ)を区々別々にみるのではなく、両者を一体のもの「構成A=(ア)+(イ)」として認定した。構造的に類似した複数の公知例が錯綜するなか、本件発明特有の技術的意義が評価されている点がよく窺える。しかし、それだけではなく、コンタクト回数の急激な上昇という類型1-2「臨界性要求型」による判断が後押しし、結論として特許性が認められたものと解した。

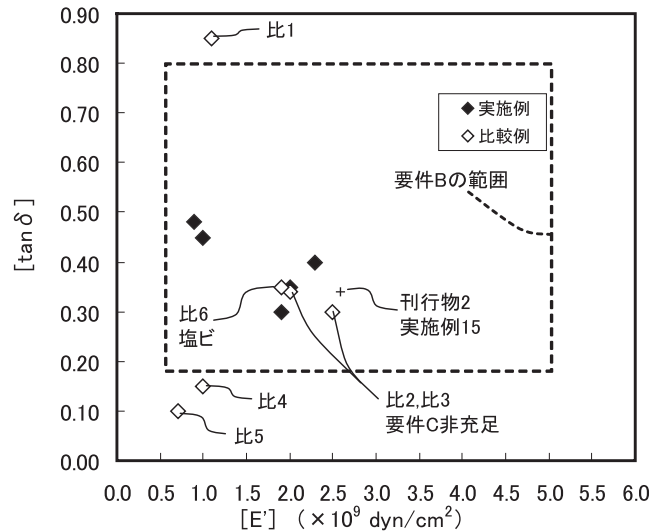
4.3 事件No.5「ストレッチ包装フィルム事件」

本件発明は店頭陳列される生鮮食料品の包装等に

用いられる透明ラッピングフィルムに関するものである。そのクレームの要件は[A]~[D]。

構造要件[A]は有害性のある塩素を含有しない樹脂で構成されたことと、さらにこれが共押しされた積層フィルムであることを規定する。構造要件[D]は食品包装用のストレッチフィルムであることを規定する。数値限定[B]はフィルムの動的粘弾性測定における貯蔵弾性率E'と損失正接tan δ との数値範囲を規定する。数値限定[C]は、フィルムの伸び及び引張応力を特定の数値範囲に規定する。本件実施例・比較例の関係をグラフにプロットしたものを下記図8(筆者作成)に示した。

図8



刊行物1は、構造要件[A]を満たす共押し・積層フィルムを開示していたが、数値限定[B][C]については記載がなかった。また、このフィルムは熱風により縮ませて包装する「シュリンクフィルム」であり、本件発明とは用途が異なる。刊行物2は食品包装用のストレッチ包装フィルムに係る発明を開示しており(構造要件[D])、そのE'及びtan δ が本件発明の要件[B]を満たす(上記図8中「+」参照)。ただし「単層」のものであった。

知財高裁は以下のとおり本件発明の特許性を肯定した。「引用発明1に要件B及び要件Cの構成を加えて本件発明に到達することが容易であるというためには、少なくとも、積層フィルムからなるストレッチフィルムにおいて要件B及び要件Cのパラメータに着目すべき動機付けが存在し、かつ、要件B及び要件Cを達成するための具体的な手段が当業者に知られて

いる必要がある。」「本件発明においては、要件Bは、積層フィルムの材料を選択することにより達成されるのであるところ、刊行物2には、そこに記載されたコポリマー材料を積層フィルムに適用することについての記載もない。」

知財高裁は、本件発明の要旨を、要件BないしCの数値限定を単独で認定するのではなく、「共押出・積層フィルム」という構造要件との有機的結合として捉えた。その上で、「単層」フィルムに関する刊行物2の教示 (E' , $\tan \delta$) を、「積層」フィルムに係る刊行物1に組み合わせてみる動機付けがあるとはいえず、本件発明を容易に達成しえないとする。類型2-3「構造要件結合型」とした。

4.4 事件 No.6 「重合体延伸成形容器事件」

本件発明の「延伸成形容器」の典型例は飲料や液体調味料等の透明ボトルである。この材料として、有害性のあるポリ塩化ビニルに代替し「環状ポリオレフィン系共重合体」を採用した。本件出願時にそれ自体はすでに公知であった（刊行物2，引用発明）。しかし、その成形品に触れると指先の指紋が容器表面に移行して、表面に白い濁りを生じてしまう。これは本件発明者らが着目した特有の課題であった。

本件発明者らは、「所定の石油混合物」をその延伸成形容器に塗布したときのヘーズ値を測定することにより、前記共重合体の分子配向の程度を評価できることを確認した。そして、該延伸成形品に表面加熱処理を行い分子配向状態を緩和して、上記「特定の測定方法」によるヘーズ値を適切な範囲とし（数値限定要件b）、上記指紋付きによる白化を防止した。他方、上記表面加熱処理が過度になれば表面だけでなく内部まで配向状態が緩和され耐衝撃性が劣る。そのため、表面のみの配向緩和であることを規定した（構造要件a）。

知財高裁は下記のように判示する。「被告は、本訴においては、指紋付着による白濁の点が本件特許出願当時、周知又は公知の課題であったとの主張はしないと述べて、原告の上記主張を間接的に認めている。」「仮に、被告の上記①の主張のとおり、引用発明に刊行物4発明を適用して、『容器の外表面における分子配向が緩和された環状オレフィン系共重合体から成る延伸成形容器』を得ることが、当業者にとって容易であったといえ得るとしても、指紋付着による白濁の発生という課題が新規の課題である以上、当該新規の課題と

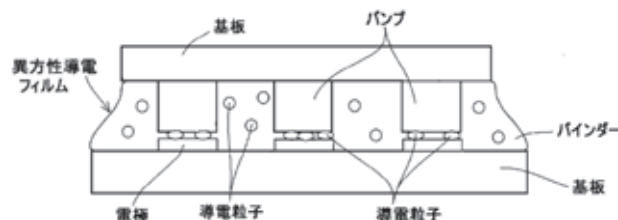
の関係において、本件石油混合物を用いた塗布試験時のヘーズ値の数値範囲を最適化したものである構成要件bを備えるよう、分子配向の緩和の程度を加減する動機付けが存在しないというほかはないから、被告の上記②の主張は採用の限りではない。」

本件の構造要件a及び数値限定bはそれぞれで本件発明の非容易性を裏づけるものとはされていない。しかし知財高裁は、指紋付きによる白化の改善は本件発明の新規な課題であり（被告の擬制自白）、それを主たる根拠にして本件発明の非容易性を認めた。類型1-1「（課題効果の）異質性要求型」による判断といえる。

4.5 事件 No.7 「フィルム状接着剤事件」

本件発明のフィルム状接着剤は熱をきらう回路の電極間の接続に用いられる。具体例を下記図9（筆者作成）に示す。このフィルム状接着剤によれば、パンプと電極とがフィルム内に含まれる導電粒子を押圧して挟み込むことで、フィルムの厚み方向の導通が得られる。一方、フィルム面方向は絶縁性とされ、「電気的異方性」を示す。これを加熱することにより硬化させる。

図9



本件発明のフィルム状接着剤は、要件[A]（構造要件）及び要件[B]（数値限定）からなる。要件[B]が本件発明の要部であり、硬化後にこの数値範囲の弾性率になる接着剤とすることで、「接着硬化後の耐久性」「接続信頼性」を実現する。

刊行物Aは、本件発明の構造要件[A]を具備する成分組成の「異方性」フィルム状接着剤を開示しており、接続信頼性をその発明の課題の一つとして挙げている。乙1CD-ROMは、「等方性」導電性接着剤に関するものであるが、その硬化後の弾力性の好適化について言及していた。

知財高裁は以下のように判断した。「電子部品の接続に際し、適度の弾性を有する樹脂を導電性接着剤として使用することは、その限りであれば、確かに、被

告の主張するとおり、当該技術分野における常とう手段であったものと認めることができる。」「しかしながら、(中略)乙1CD-ROMにおいて抽象的に『良好な接続状態を保持できる』と記載された効果が、本件発明1における信頼性試験後の接続抵抗の増大や接着剤の剥離を回避し得るといふ具体的に特定された課題ないし効果と同義であるとみるべき根拠も格別見当たらないというほかはない。」「更にいえば、(中略)被告は、弾性率の上限値(2000MPa)を設定することによる前者の作用効果が予測可能であったことは主張するものの、弾性率の下限値(100MPa)を設定することによる後者の作用効果が予測可能なものであったことについては何ら主張するところはなく、(中略)後者の効果につき、当業者が予測可能であったことを認めるに足りる証拠はないというほかはない。」

樹脂フィルムの弾性率の調整、それ自体は常とう手段であるとされる。その上で、知財高裁は、本件発明の具体的な課題・効果と公知例のそれとは同義ではないとする。フィルム状接着剤の接続信頼性の向上を従来になく本件発明に特別のものとは言いがたいであろう。発明全体における課題の異質性というより、むしろ当該数値限定のもつ個別的な技術的意義、とりわけその下限値における作用(排除性低下等の防止作用)にまで目をむけ、これを格別なものとして捉えた。類型2-2「技術的意義評価型」により発明の非容易性を肯定した事案と解した。

4.6 事件 No.1「油圧クランプ事件」

本件発明は旋回式の油圧クランプに係る発明である。原告(無効審判請求人)は、類似の構造のクランプを開示した公知例に基づき本件発明が容易であることを主張したが、知財高裁はこれを次のように説示し退けた。「相違点1に係る構成は当業者にとって容易になしうるものであったとはいえず、相違点1について容易想到性を否定した審決の判断に誤りはない。」「そうすると、相違点4, 5, 6に関する審決の判断の当否について判断するまでもなく、引用発明(甲8発明, 甲13発明, 甲14発明)との関係で訂正発明1が進歩性を有するとした審決の判断に誤りはない。」

判決文中、相違点1, 4が構造要件に係る公知例との相違点であり、相違点5, 6が数値限定に係る相違点である。類型2-1「構造要件優先型」によるものといえる。

4.7 事件 No.2「タコグラフ用記録紙事件」

本件発明のタコグラフ用の記録紙は、「水性中空孔ポリマー粒子」を所定の比率(数値限定)の「水性ポリマー」で製膜した層を着色原紙に敷設し、該粒子の光散乱により原紙の着色状態を隠蔽したものである。尖針の先でこの記録紙を押圧することにより上記中空孔粒子が破裂し下地の着色原紙の色調が現われ、インクや加熱によらずに印字を行うことができる。

感圧コピーシートを開示した公知例が引用された。しかし、当該公知例の「中空孔ポリマー粒子」は「水性ではない」ことが認められ、本件発明と異なることとされた。これが主たる争点であった。本件発明の非容易性を認める根拠となったのは主に「水性中空孔ポリマー粒子」(構造要件)であり、類型2-1「構造要件優先型」によるものと解した。

5. 新規性・非容易性判断の審理フロー

5.1 下記図10は、今回検討した裁判例に基づき、数値限定発明の各類型における新規性・非容易性の判断手順を試案としてフロー図にまとめたものである。以下、同図における論点(論1~4)についてみていくことで、その説明としたい。

(1) 構造要件に新規性がある場合 [論1]

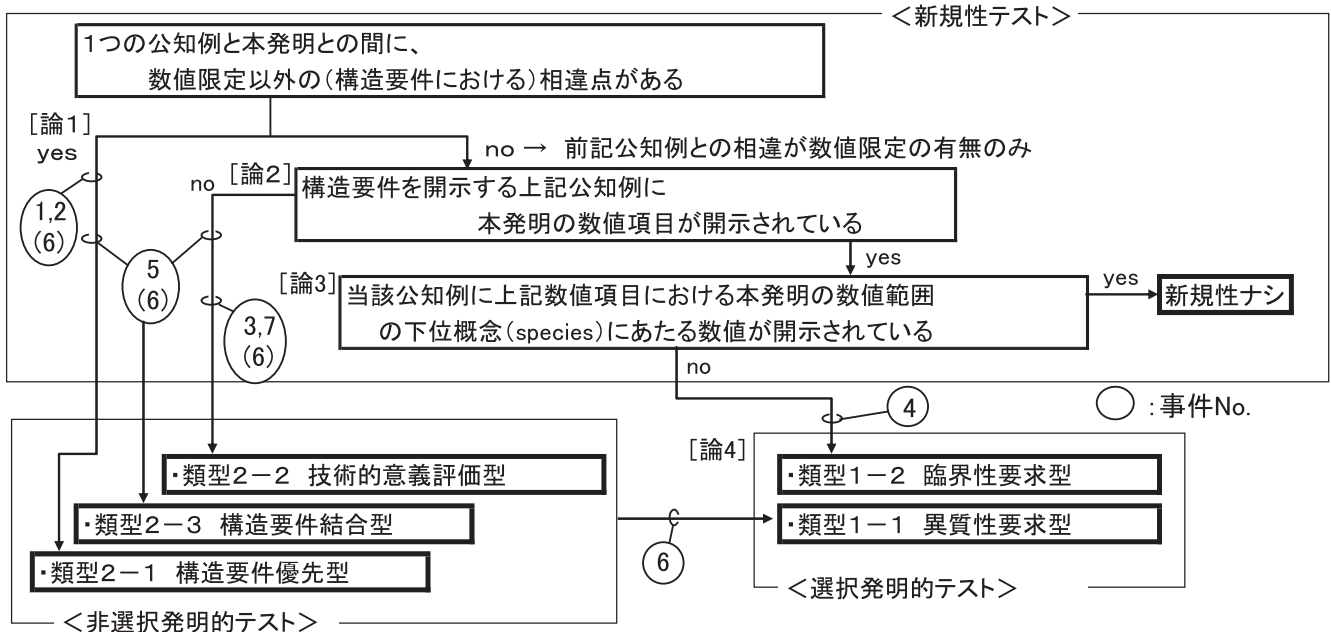
類型2-1「構造要件優先型」に分類されるものを通常のフロー、つまり「新規性テスト」を介して「非選択発明的テスト」により審理すべきことは従来言われてきた。今回、上記知財高裁の裁判例においても、それが確認できた(事件No.1, 2)。

(2) 数値項目が開示されていない場合 [論2]

事件3, 5, 6, 7については、構造要件を開示するその公知例は、本発明の数値限定における数値範囲はもとより、数値項目を明示していなかった。公知例に明示の記載はなくとも、暗示されていたという判断はありえる。事件No.3「ソレノイド事件」においては、公知例の図面に各部材の断面形状が描かれている(前記図4)。これをもってその寸法に係る情報が示されていたと解せなくもない。また、開示のない数値限定を「技術常識」にすぎないとし、これが記載されているに等しいと拡大的に解釈する認定手法もありえたかもしれない⁽¹⁴⁾。知財高裁はそのような判断は示さなかった。

事件No.5「ストレッチ包装フィルム事件」は類型2-3「構造要件結合型」であるが、これを図10のフロー

図 10



に納めるなら [論 1] と [論 2] との中間となろう。事件 No.6 については後記 [論 4] において述べる。

(3) 下位概念を開示していない場合 [論 3]

事件 No.4 「プローブ針事件」の前記表 2, 甲 5 号証をもう一度みてほしい。この公知文献は本件発明が規定する構造要件(先端球面状), 数値項目(曲率半径, 表面粗さ)のすべてを開示する。ただし, 数値範囲が重複せず, ズれている。これに対して, 前述のとおり, 知財高裁は本件発明における技術的意義に鑑み 2 つの数値限定の結合(構成 A)の新規性を否定せず, その上で臨界的意義を評価した。学説の支持するところによれば, 総じて上記知財高裁の判断と異ならないようである。つまり本発明の下位概念(species)が明示されていないときは, その技術的意義ないし臨界的意義に基づいて発明の新規性・非容易性を判断すべきとされる。他方, 本件とは異なり, 下位概念が開示されているときには, 原則としてその技術的意義が異なっても新規性が否定されるべきとされている⁽¹⁵⁾。

(4) 非容易性判断の手順 [論 4]

「新規性テスト」を通過したものは, 次に非容易性のテストに付される。では「非選択発明的テスト」と「選択発明的テスト」とを行う順序はどうか。観念的な整理にすぎないかもしれないが, 事件 No.6 「重合体延伸成形容器事件」(類型 1-1)では容器外表面の分子配向緩和について容易とするも, その上で新規な課題に基づき非容易性を肯定した。「非選択発明的テス

ト」の中のどの類型を介したかまでは断定しがたいが, そこを経て「選択発明的テスト」に進んでいる。事件 No.4 「プローブ針事件」(類型 1-2)では, 構成 A の新規性を認め, 急激なコンタクト寿命の上昇の認定へと論を進める。前者が省略的であるように解された。

5.2 ここで, 本稿でみた知財高裁の判断手法が審査基準の規定に沿うものであったかという疑問に一応の答えをだしておきたい。「否」というべき部分があった。審査基準は公知例に対する相違が数値限定の有無のみの場合は「選択発明的テスト」を課すとするが, そうではないもの, つまり類型 2-2「技術的意義評価型」によるものがあつた。上記 [論 2] が妥当するとしていけば, 公知例に対する相違が数値限定の有無のみであっても, 本発明の「数値項目」が構造要件を開示するその公知例に開示されていない場合は本発明の数値限定に係る新規性を認め, 「非選択発明的テスト」に移行するとなる。加えて, [論 3] [論 4] についての規範的な整理は難しいとしても, 類型 2-1「構造要件優先型」について(できれば類型 2-3「構造要件結合型」と併せて)審査基準に明記すれば一層明解であろう。

欧米の審査マニュアルには, 日本の審査基準にはない, 新規性の項における数値限定発明に関する詳しい規定がある。そこでは, 先行技術文献における開示の「十分な具体性」⁽¹⁶⁾や「技術的教示の認識の程度(真摯な企図)」⁽¹⁷⁾を問う規定がある。上記知財高裁の判

断のし方、つまり公知例の開示の程度との関係で、発明者の新規な着想や知見に基づく発明のストーリーに鑑み、数値限定の技術的意義を慎重にみて判断する手法と方向性において異ならないように思えた。我が国の審査基準においても、このあたりに触れたならば、より使いやすいものになるだろう。

6. 特殊パラメータ発明について

6.1 審査基準の内容

審査基準は特殊パラメータ発明を「機能・特性による物の特定を含む発明」の一種とし、その該当例を以下の2つに区別して示している⁽¹⁸⁾。第1のものは、発明者自身が独自に創作したパラメータで規定した発明である。例えば発明者が開発した特殊な装置や条件により測定し、その結果得られた数値により規定した発明が挙げられる（以下、これを「独自創作型パラメータ発明」という）。第2のものは、温度や融点、分子量といった一般的な数値項目であっても、これらを複数組み合わせることにより特殊化したものである（以下、これを「複合型パラメータ発明」という）。このような発明は、公知技術に開示された「物」が当該特殊パラメータの範囲にあたるのか否か、その異同を決しがたいものが多いといわれる⁽¹⁹⁾。そこで、審査基準は両者が同じ物（内在同一）であるとの「一応の合理的な疑い」を抱いた場合には、新規性ないし非容易性ナシとの拒絶理由を通知するとする。

6.2 真偽不明とするための反論

出願人は上記「一応の合理的な疑い」を覆すべく反論することになる。それにより、審査官の心証を「真偽不明」となる程度にまで押し戻すことができた場合にはその拒絶理由は解消される。この反論の1つとして審査基準は「本願請求項に係る物と拒絶理由通知中で引用発明として認定された特定の実施例に係る物とが同一でないことを実験成績証明書によって明らかにする」ことを例示する⁽²⁰⁾。この「同一でないこと」の証明はどの程度のものであるべきか。残念ながら本稿でみた7件において、この点が争われたものはなかった。他方、米国の学説⁽²¹⁾及び判例⁽²²⁾には、公知例の物（genus）に本発明の物（species）以外の物がありうることを証明すれば有効な反論となると解すべきものがみられる。確かに、この種の事案において両者の同一性の証明が困難であるのと同様に、「常に異

なる」ことの証明もまた事実上難しい場合が少なくないであろう。その証明の責任を一方に課するのはやはり酷に過ぎる。上記米国のような取り扱いは、真偽不明（ノンリケット）であれば拒絶理由を解消するとする審査基準の取り扱いとも矛盾するものではないと思われる。裁判例等の蓄積を待ちたい。

6.3 今回読んだ裁判例から

事件 No.6「重合体延伸成形容器事件」において、そのクレームには、「所定の石油混合物」を用いた塗布試験によるヘーズ値（要件 b）が規定されていた。これに対し知財高裁は以下のように判示する。「構成要件 b（又はそれとは別の試験方法による同等の構成）を備えた容器と、これを備えない容器とは、他に特段の事情がない限り、物として別の物であると認めるのが相当であり、上記特段の事情を認めるに足る証拠もない」。知財高裁は「独自創作型パラメータ発明」であっても、その特殊パラメータで規定された物は、そうでない物とモノとして別であるとする。「特段の事情」の参酌の可能性を示唆するが、それが何かは明かされていない。本件被告は測定方法の一般的な代替可能性（内在同一）を主張していた。この主張が採用されていないことから察するに、審査基準の「一応の合理的な疑い」を抱くべき場合の内在同一に係る事実主張が上記「特段の事情」となるとして、その証明は抽象論ではならず相当程度の具体的なないし必然的な同一性まで裏づける必要があるであろう。

上記事件 No.5「ストレッチ包装フィルム事件」において、そのクレームは共押出・積層フィルムを複数の物性値（数値限定）で規定している。俗に finger print（指紋）クレームといわれる「複合型パラメータ発明」の一種といえよう。この事件において知財高裁は、その発明を数値限定の複合による特殊化とはしなかった。むしろそれら一つ一つの数値限定に着目してその技術的意義を評価した。そして、公知例にこれを想到する動機付けがあるかを検討し、発明の非容易性を判断している。特殊化の程度にもよるであろうが、特殊パラメータ発明であっても「非選択発明的テスト」により判断すべきものがあることを示したといえる。

7. 最後に

事件 No.4 では「表面粗さ」を加入する訂正をして効果の顕著性をアピールした。事件 No.5 では「共押出・

積層フィルム」であることを加入する訂正をして、「構造要件結合型」として勝利した。

前記図 10 をみて、[新規性ナシ] の方向に自分が向かっていけば黄色～赤信号であろう。補正・訂正をして有利な立場に移行すべきかもしれない。あるいは、そこで課題・効果の顕著性の主張まで可能かを見直してみてもよい。出願前なら明細書の作成においてそういったことを考えることができる。同図のフロー及び本稿における類型の区別が、そうした実務上の検討ツールとして役立てば望外の幸いである。

以上

注

- (1) 本稿では「進歩性」を「非容易性」という。日本弁理士会平成19年度特許委員会の提言は「条文にない“進歩性”を止め、“非容易性”と言おう」であった。少しずつでも始めていきたい。
- (2) 最高裁判所ホームページの判例検索システムによる。「知的財産」「高等」「特許権」「行政訴訟」、「数値範囲」or「数値限定」and「29条2項」or「29条1項」の検索条件で平成20年12月に検索した。知財高裁が新規性・非容易性を認めた8件のうち1件(H19(行ケ)10362)はソフトウェア関連発明であり、やや特殊性があるため割愛した。
- (3) 審査基準第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」2.5(3)④
- (4) 下線は筆者が付した。本稿の判決文においても同様。公報から引用した図中の符号及び注記についても理解の便宜を考慮し筆者が加入した部分を含む。
- (5) 高林龍「標準特許法」[第2版]有斐閣(2004)55頁、竹田和彦「特許の知識」[第8版]ダイヤモンド社(2006)156頁、渡邊陸雄・室伏良信「化学とバイオテクノロジーの特許明細書の書き方読み方」[第四版]発明協会(1998)114頁、原裕子「数値限定発明について」知財管理 Vol.58, No.11(2008)1517頁など
- (6) 審査基準第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」2.5(3)③
- (7) 梶崎弘一「数値やパラメータによる限定を含む発明」竹田稔監修「特許審査・審判の法理と課題」発明協会(2002)311頁
- (8) 課題・効果の顕著性を必ずしも求めず、公知技術から

の論理づけにより発明の想到容易性を判断する手法。

- (9) 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂「特許法概説」[第13版]有斐閣(2001)132頁
- (10) 朝日奈宗太「続・数値限定発明の特許性」特許管理38巻12号(1988)1620頁
- (11) 東京高判平成7.7.4取消集51.43
- (12) 数値限定における個別的な作用効果(作用)が際立てば、臨界的意義に至り、あるいは発明全体の課題・効果として顕著といえるほどの異質性をもたらすこともある。そうすれば結局類型1-1, 1-2と同義となる。程度の問題とみるなら、本類型2-2を、そこにまで至らないものと位置づけてもよい。その他の類型を含め、各類型は互いに排他的ではなく個々の事案において重複的ないし中間的にみられるものはある。
- (13) 本稿では数値限定のモノサシとなる温度や長さ、含有率といった特定項目を「数値項目」という。これに対し、当該数値項目における量的な規定内容を「数値範囲」という。
- (14) 審査基準第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」1.2.4(3)
- (15) 前掲竹田「特許の知識」158-159頁、細田芳徳「化学・バイオ特許の出願戦略」[改訂3版]経済産業調査会252, 319-337頁、細田芳徳「数値限定発明の進歩性」知財管理46巻7号(1996)1097-1107頁、前掲梶崎305-136頁、前掲朝日奈1617-1625頁、穂積忠「数値限定・変更と臨界的意義」パテント55巻5号(2002)61-67頁
- (16) 米国「Manual of Patent Examining Procedure」2131.03
- (17) EPC「Guidelines for Examination」C.IV.9.8(iii)
- (18) 審査基準第Ⅱ部第2章新規性・進歩性1.5.5.(3), 2.6
- (19) 藤井淳「パラメータ発明におけるパラメータの意義について」パテント51巻8号(1998)449頁、今村玲英子前掲「特許審査・審判の法理と課題」317頁
- (20) 審査基準第Ⅱ部第2章新規性・進歩性3.2
- (21) ドナルド・S・チザム著「アメリカ特許法とその手続」[改訂第3版]43頁
- (22) Glaxo v. Novopharm 52F.3d 1043, 34 USPQ2d 1565 (Fed.Cir. 1995)

(原稿受領 2009. 3. 4)