



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

数値限定/パラメータ発明の功罪 (ex. 令和1年(行ケ)第10137号等、大多数)

【請求項1】・・・10mg乃至1000mgの量の微粒子セレコキシブを含み、一つ以上の個別な固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物であって、粒子の最大長において、**セレコキシブ粒子のD90が200 μ m未満**である粒子サイズの分布を有する製薬組成物。

「粉碎により微細化をしたセレコキシブを用いることや、その微細化条件を『**セレコキシブのD90粒子サイズ**』で規定することについての記載も示唆もない。」

※パラメータに着目する容易性否定。⇒進歩性○

⇒**新たなパラメータで特許出願すると、従来技術が当該数値範囲内であったかを事後的に確認できず、新規性を否定できないという問題。**

⇒**特許出願戦略、他社特許クリアランス上、必須の検討要素!!**

(※パラメータに着目する容易性を主張・立証して、無効化する方針。Ex.平成29年(行ケ)第10058号「ランフラットタイヤ」、平成29年(行ケ)第10096号「スパッタリングターゲット」、平成29年(行ケ)第10146号「導光フィルム」、等)



5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

パラメータ発明の進歩性が肯定されるロジック (近時の裁判例の傾向)

発明の課題の解決と、当該パラメータとが関連している場合は、パラメータに技術的意義が認められる。

⇒課題解決とパラメータとが、一対一対応であれば、技術的意義は高い。

弱い相関関係であれば、技術的意義は低い。

相関関係が無ければ、当該発明との関係では、技術的意義はない。

発明の課題の認定が重要。⇒**ピリミジン大合議判決**～(サポート要件の文脈で)明細書の記載が原則
⇒審査基準も同じ。補正・分割で変わり得る。

数値のみが相違点である場合、以下の①②を満たすと、多数の裁判例で進歩性○。**課題の設定如何!!**

①発明の課題の解決とパラメータとが関連している。

②発明の課題が非公知であり、容易想到でもない。 OR

発明の課題が公知又は容易想到でも、同発明の課題解決に寄与するファクターとして当該パラメータに着目することが非公知であり、容易想到でもない。(パラメータをどちらの方向にどの程度動かすか容易想到でないとした裁判例もあるが<令和2年(行ケ)10044大鷹裁判長、平成31年(行ケ)10011高部裁判長、平成27年(行ケ)10206高部裁判長、等>、例外的である。

(この類型は、審査基準でいう「異質な効果」に相当する。)

<次頁に続く> 2

近年、裁判所における数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断がプロパテント志向であり、特許庁審査基準と乖離していると言われている。その是非は別として、本稿においては、両者の乖離の実務上の影響を検討するとともに、近時の裁判例の判断枠組みにおいてパラメータ・数値の進歩性を否定する際のたるべき論理付け・主張方針を考察する（本稿Ⅲが中核）。また、権利者としては、進歩性のみならずサポート要件も満足しなければ無意味であるから、進歩性とサポート要件との関係についても考察する。

数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断について、特許庁審査基準は、予測できない顕著な効果であり、引用発明と比較して「顕著な効果」又は「同質であるが顕著な効果」がある場合には進歩性を認め、そのような効果をも有しない発明は進歩性を否定するという判断手法を提示している。

過去の裁判例を振り返ると、平成22年頃までは、特許庁審査基準と同じく数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断において発明が「顕著な効果」又は「同質であるが顕著な効果」を有するか否かにより判断する裁判例も一定数存在した。この判断基準によれば、権利者側が効果を主張・立証する必要があり、立証責任は権利者側に課されることとなり¹、

しかしながら、近時の裁判例を見ると、「オキサリプラチナムの医薬的に

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

パラメータ発明の進歩性を否定するロジック

<続き> 逆に言えば…、

- ①発明の課題が本件明細書から読み取れず、認定できない、OR
- ②パラメータと発明の課題(作用効果)とが不関連しない(明細書に記載がない)場合か、不関連してもパラメータが公知又は着目可能であった場合は、(審査基準にいう「異質な効果」が認められないから、)数値範囲・パラメータ自体は容易想到・設計事項であるとして、進歩性を否定した判決が多数である。

⇒予測できない顕著な効果、臨界的意義があれば別論であるが、裁判所で認められた例は非常に少ない。予測できない顕著な効果を理由とする有効審決は、最判平成30年(行ヒ)69の事案以外は、少なくとも平成20年以降、知財高裁(審決取消訴訟)で全件覆されている。

複数のパラメータが発明の課題解決と不関連しているとき、主引例のパラメータの一つを動かす容易想到性を問題とするときは、当該一つだけを動かすことができる合理性の論証が必要。

- 一つのパラメータだけを動かすことができなかった裁判例(進歩性○)～令和4年(行ケ)10029、等
- 一つのパラメータだけを動かすことができた裁判例(進歩性×)～平成27年(ワ)1025、等

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

※パラメータの技術的意義を否定して、進歩性を否定した裁判例

①令和4年(行ケ)10111「車両ドアのベルトラインモール」事件<本多裁判長>

※**技術的意義が本件明細書に記載されておらず**、作用効果に影響なし⇒**設計事項に過ぎず**、進歩性×。
 (判旨抜粋)「本件明細書には、段差部が縦フランジ部の下部から内側方向に『ほぼ水平に』延びることの**技術的意義**についての記載はない。...段差部が『ほぼ水平に』に延びても『やや下方』に延びても、**本件発明の作用効果に何ら影響するものではない**。...甲1発明1において『やや下方に』延びる段差部を『ほぼ水平に』延びるように構成することは、当業者が適宜なし得る**設計的事項**にすぎない...。」

※**数値限定発明・パラメータ発明でも同じ!!**

②令和3年(行ケ)10096「光源」事件<本多裁判長>～「実施例として記載されている同含有割合の最大値は、6重量%...にすぎず、本願明細書には、同含有割合が10重量%を超える場合の実験結果についての記載は全くみられない...。...適宜設計することのできたものである。」

③令和3年(行ケ)10135「...ベクター」事件<菅野裁判長>～「...配列の長さが『7. 0ないし10. 0Kbの長さ』...であることには**技術的意義がなく**、...**技術的意義において同一**...実質的な相違点とはいえない。」

④平成22年(行ケ)10296「ペトロラタムを基にした鼻用軟膏」事件<滝澤裁判長>～「本願明細書に、粘度に着目することの**技術的意義**も、粘度を8mm²/秒という数値以上のものに特定することの**技術的意義**も記載されていないことに照らすと、引用例に飽和炭化水素の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防しようという直接の示唆がないとしても、...本願発明が**進歩性を有する**ということとはできない...。」

=平成18年(行ケ)10132、平成17年(行ケ)10665、平成17年(行ケ)10754、平成17年(行ケ)10189

★★★サポート要件 ～ 審査基準

条文(特許法36条6項1号)

「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あること。」

審査基準

(1) 特許請求の範囲の記載がサポート要件を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされる。

この対比、検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより進める。この際には、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることにならないようにする。

(2) 審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について検討する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、第36条第6項第1項の規定の趣旨に反するからである。

(次頁に続く)

(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされる。請求項に係る発明が、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものが、実質的に対応しているとはいえず、特許請求の範囲の記載はサポート要件を満たしていないことになる。

審査官は、発明の課題を、原則として、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

Cf. マキサカルシトール知財高判大合議の均等論第1要件の規範と近いイメージ

- (i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合
- (ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合(例えば、分割出願と原出願...において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)

「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」の把握にあたっては、審査官は、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。

知財高判(大合議)平成28年(行ケ)第10182号「ピリミジン誘導體」事件の理解

＜判旨＞「原告は、…進歩性が認められるためには、甲2の一般式(I)の他の化合物に比較し顕著な効果を有する必要があるところ、選択発明としての進歩性が担保できない『コレステロールの生合成を抑制する医薬品となり得る程度』という程度では、本件出願当時の技術常識に比較してレベルが著しく低く不適切である旨主張する。

しかし、サポート要件は、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになるので、これを防止するために、特許請求の範囲の記載の要件として規定されている…のに対し、進歩性は、当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的、排他的な権利を発生させないようにするために、そのような発明の特許付与の対象から排除するものであり、特許の要件として規定されている(特許法29条2項)。そうすると、サポート要件を充足するか否かという判断は、上記の観点から行われるべきであり、その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。…サポート要件の判断は、特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載につき、出願時の技術常識に基づき行われるべきものであり、その判断が、特許権者の審判段階の主張により左右されるとは解されない。

⇒サポート要件と進歩性における、「課題」のダブルスタンダード???

＜判旨＞「原告らは、審決は、サポート要件の判断では、『コレステロールの生成を抑制する』医薬品となり得る程度に『優れたHMG-CoA還元酵素阻害活性』を有する化合物又はその化合物を有効成分として含むHMG-CoA還元酵素阻害剤を提供することという課題を設定して判断している一方で、進歩性の動機付けの判断は、課題の基準である「コレステロールの生成を抑制する」医薬品となり得る程度を超える『甲1発明化合物のHMG-CoA還元酵素阻害活性が現状維持されること』という基準を設定し、判断しているから、このようなダブルスタンダードでサポート要件と動機付けを判断することは妥当ではないと主張する。…

甲2に相違点(1-i)に係る構成が記載されておらず、また、仮に甲2に相違点(1-i)に係る構成が記載されていると評価できたとしても、相違点(1-i)の構成を採用する動機付けがあったとはいえないことから、容易に発明をすることができたとはいえないと判断されるのであって、原告らが主張するような基準を設定して判断しているものではないから、原告らが主張するような矛盾が生ずることはない。

⇒大合議判決は、(副)引用発明の認定誤りのみならず、「仮に」として、置き換えの動機付けが無いことも判断した。このとき、本件発明の「課題」を認定しなかったため、無効審判請求人が主張する「ダブルスタンダード」を回避した。

⇒特許権者は、サポート要件と矛盾する「課題」を主張せずに動機付けを否定すべき!!⁶

【発明が解決しようとする課題】

【0008】

しかしながらリチウムイオン二次電池およびそれに用いられる正極活物質には、サイクル特性、容量、さらには充放電特性、信頼性、安全性、又はコストといった様々な面でまだ改善の余地が残されている。

【0009】

本発明の一態様は、リチウムイオン二次電池に用いることで、充放電サイクルにおける容量の低下が抑制される正極活物質を提供することを課題の一とする。または、本発明の一態様は、高容量の二次電池を提供することを課題の一とする。または、本発明の一態様は、充放電特性の優れた二次電池を提供することを課題の一とする。または、本発明の一態様は、安全性又は信頼性の高い二次電池を提供することを課題の一とする。

【0010】

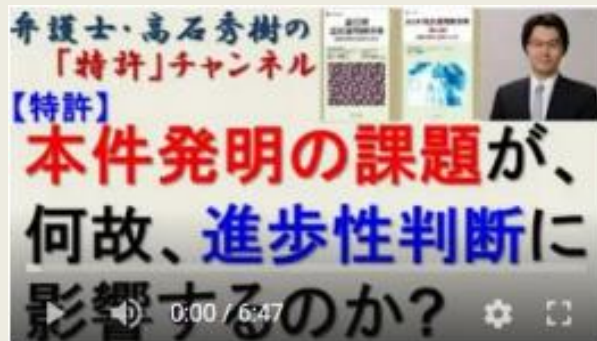
または、本発明の一態様は、新規な物質、活物質、蓄電装置、又はそれらの作製方法を提供することを課題の一とする。

【0011】

なお、これらの課題の記載は、他の課題の存在を妨げるものではない。なお、本発明の一態様は、これらの課題の全てを解決する必要はないものとする。なお、明細書、図面、請求項の記載から、これら以外の課題を抽出することが可能である。



<https://www.youtube.com/watch?v=XiPUHRCmTpM&list=PLZJj1xaophgP5k-y4Wq2CaH4D6a74DwFU&index=21&t=9s>



<https://www.youtube.com/watch?v=jIR0ckvmv3c>

平成27年(行ケ)10206【エアバッグ用基布】事件<高部>

公然実施品の「数値」に着目し、同数値を本件発明に寄せる動機づけあり。⇒どの程度数値を変更すれば発明の課題を解決できるか不明であるから、本件発明の数値は容易想到でない。

相違点：構成系の引抜抵抗につき、本件発明3は経緯の平均値で「146～200N/cm/cm」であるが、引用発明1は経緯の平均値で「53N/cm/cm」である点

●審決・無効2014-800017号(結論：進歩性○。審決取消訴訟で維持された。)大鷹判事の論文と同じ一般論を説示した。「課題が周知であるとしても、甲1発明は「既存の製品」であって機能に応じた最適化がなされているから、変更のためには、相応の動機が必要と解される。...他の要素への影響の有無にかかわらず、甲3(続)発明は「既存の製品」であって機能に応じた最適化がなされているから、変更のためには、相応の動機が必要と解されるが、上記のとおり、かかる動機はなく、構成系の引抜抵抗のみに着目する必然性もない。」



【特許】
公然実施に基づく
新規性、進歩性

【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石香樹



●本判決(結論：進歩性○。数値に着目し、同数値を増加する動機付けを認定したが、数値の容易想到性を否定した!!)

「当業者は、本件優先日当時、引用発明1において、エアバッグの膨張展開時における縫合境界部の目ズレを小さくし、負荷後動的通気度を小さくするために、構成系の引抜抵抗を大きくすることにつき、動機付けがあったものといえることができる。しかし、本件証拠上、引用発明1における1498mm/sの負荷後動的通気度を...1300mm/s以下にするために、引用発明1における構成系の引抜抵抗の経緯の平均値53N/cm/cmをどの程度まで上げればよいのか、本件発明1において「構成系への局所的な応力集中が起こらなくなり、エアバッグ破壊を引き起こすこともない」として...、上記平均値の上限値とされる200N/cm/cmまで上げれば足りるのかも、不明であり、上記上限値よりも上げる必要がある場合も考えられる。」

パラメータ発明の進歩性判断

高石香樹

1 はじめに

近年、裁判所における数値特定発明・パラメータ発明の進歩性判断がプロパティ範囲であり、特許庁審判基準と乖離しているとされている。その是非は別として、本稿においては、両者の実務上の影響を検討するとともに、近時の裁判例の判断趣意からパラメータ・数値の進歩性を否定する際の根拠となる論理は、主眼力法を考察する(本稿V3が中心)。また、裁判所としては、進歩性のみならずサポート要件も満足しなければ無意味であるから、進歩性とサポート要件との関係についても考察する。

ご清聴有難うございました!!

(本資料の電子データを所望される方は、下記emailにご連絡下さい。)



中村合同特許法律事務所

弁護士・弁理士・米国California州弁護士・米国Patent Agent試験合格、高石秀樹

Tel : 03-3211-3437 (直通)、E-mail : h_takaishi@nakapat.gr.jp

個人HP : <https://www.takaishihideki.com>



[Twitter@CAL000000](https://twitter.com/CAL000000)



<https://www.facebook.com/hideki.takaishi.5>



<https://ameblo.jp/hideki-takaishi>



[YouTube https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDblAGhozkrfeXTg](https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDblAGhozkrfeXTg)