

知財高裁における数値限定発明の進歩性の判断手法について

岩 永 利 彦*

抄 録 本稿では、数値限定発明の進歩性に的を絞り、知財高裁の裁判例についての検討を行った。数値限定発明とは、通常、公知発明に数値を限定して構成した発明のことをいう。現在、このような数値限定発明に関しては、実務上数多くの事件が権利取得段階及び権利行使段階で発生するのにもかかわらず、新設された知財高裁においてどのような判断基準がとられているのか、必ずしも明らかにはなっていない。そこで、本稿では、知財高裁での判断基準を明らかにして予測性を高め、対策を提示し、出願人及び特許権者の便宜に資することに努めた。結果としては、知財高裁でも、特許庁の審査基準や通説的見解とはほぼ同じ判断基準等によって数値限定発明の進歩性を判断していることが明らかになった。

目 次

1. はじめに
2. 形式的基準
 2. 1 序
 2. 2 知財高裁判決の統計分析
 2. 3 まとめ
3. 実質的基準
 3. 1 特許庁の基準
 3. 2 学説の基準
 3. 3 知財高裁の基準
4. 対 策
 4. 1 出願時
 4. 2 権利行使時など
5. まとめ

1. はじめに

特許出願は、1990年代に入ると急激に増加し、日本国特許庁に出願される特許出願だけでも年間40万件を超える状態でここ数年推移している¹⁾。

このような状態では、全く新しい発明や技術を生み出すのは非常に困難であるのが現実であ

る。そのため、出願人が、先願の特許出願、更には公知の発明及び技術（以下「公知発明」という。）との差異を導きだそうとした結果、公知発明に数値限定を加えた発明又はそもそも既に数値限定のある公知発明にこれとは異なる数値限定を加えた発明（この両者を以下「数値限定発明」という。）の権利化の必要性も高くなっている。

また、数値限定発明を権利化した場合、特許権者としては、当然のことながら、権利行使を念頭に置くはずである。

ところが、数値限定発明については、新規性はまだしも、進歩性については、出願人や特許権者だけの判断では審査、審判さらには訴訟における手続の予測性が高いとは必ずしも言えないのが現状である。

この予測性の点に関して、知的財産高等裁判所設置法により、2005年4月1日から知的財産高等裁判所（知財高裁）がスタートし、発明の権利化段階と特許権の権利行使段階について、

* 弁護士・弁理士 Toshihiko IWANAGA

判断の統一化が図られるようになったことから、これまでの知財高裁での裁判例の蓄積により一定の基準が既に現われているものと考えられる。

そこで、本稿では、手続の予測性が相対的に高くないと考えられる数値限定発明の進歩性について、知財高裁での裁判例をまとめ、そこから判断基準を導き出して対策を紹介し、これから権利化を図ろうとする出願人や権利化後の権利行使を図ろうとする特許権者の便宜に資することを目的とするものである。

2. 形式的基準

2.1 序

2006年7月末現在、知財高裁での特許権侵害訴訟の控訴審において、数値限定発明の進歩性について、直接争われた事例はいまだ確認できない。したがって、特許権の権利行使段階で、知財高裁が数値限定発明についてどのように判断しているかを厳密に理解することは困難である。

しかしながら、審決等取消訴訟（特許法178条）では、2006年7月末現在まで17件、数値限定発明の進歩性が争われた事案で判決が下されている（表1）²⁾。この中には、無効審判に対する判断も含まれているなど、数値限定発明の進歩性について、知財高裁の考えを示す唯一の道標であり、また知財高裁が統一された最終事実審であることと相俟って、重要な示唆を与えているものと考えられる。

そこで、まず、判決から形式的に導き出される事項について検討してみる。

2.2 知財高裁判決の統計分析

(1) 前審による区別

無効審判に対するもの	5件
拒絶査定不服審判に対するもの	9件
異議申立に対するもの ³⁾	3件

表1のとおり、拒絶審決に対する取消訴訟が、過半数を占めていることがわかる。このことから、数値限定発明については、権利化する段階から既に、出願人と特許庁との間に相当の意見の食い違いがあり、また、拒絶審決を放置できない程の重要発明が多いことが推察される。

(2) 審決等の取消／維持

審決等維持 15件

審決等取消 2件

特許法178条の訴訟は、審決等取消訴訟と言われるが、数値限定発明については、審決が取消されることは、実は、極めて少ないことがわかる。一般に行政事件については、そもそも原告の勝訴率が低く2000年で17.4%に過ぎないのであるが⁴⁾、数値限定発明の審決等取消訴訟では、勝訴率は、11.8%とさらに低くなっていることがわかる。このことは、外見上形式上、司法府たる知財高裁が、行政庁たる特許庁の審理・判断を極めて尊重しているものと解さざるを得ない。

(3) 特許権者（出願人）の勝訴率

17件中4件

特許権者又は将来的権利者である出願人が勝訴しているのは、23.5%に過ぎない。そのうち、前審たる特許庁の判断を覆して特許権者又は将来的権利者である出願人が勝訴しているのは、2件のみであり、特許庁で負けた数値限定発明の特許権者又は将来的権利者である出願人が知財高裁で逆転勝訴を得ることは極めて稀であることがわかる。

2.3 まとめ

以上のように、数値限定発明について一旦特

表1 数値限定発明の知財高裁判決一覧

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
事件番号	事件名	裁判年月日	裁判所名	不服(拒絶審決)	前審の種別(結論)	知財高裁の判断 (審決等維持)	主引用発明の数値限定	進歩性の判断(注)	発明の名称							
平成17(行ケ)10722	審決取消請求事件 特許権 行政訴訟	平成18年07月18日 知的財産高等裁判所	不服(拒絶審決)	不服(拒絶審決)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「半導体レーザーの製造方法」								
平成17(行ケ)10486	特許取消請求事件 特許権 行政訴訟	平成18年07月12日 知的財産高等裁判所	異議申立(取消決定)	異議申立(取消決定)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「冷凍装置」								
平成17(行ケ)10702	審決取消請求事件 特許権 行政訴訟	平成18年06月28日 知的財産高等裁判所	無効(無効審決)	無効(無効審決)	進歩性ありで請求認容 (審決等取消)	なし	Aあり	「低騒音型ルーバー用フィン、その配置方法およびルーバー」								
平成17(行ケ)10629	審決取消請求事件 特許権 行政訴訟	平成18年06月22日 知的財産高等裁判所	不服(拒絶審決)	不服(拒絶審決)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「はんんだ合金およびそれをを用いたほんだ付け方法」								
平成17(行ケ)10792	審決取消請求事件 特許権 行政訴訟	平成18年06月19日 知的財産高等裁判所	不服(拒絶審決)	不服(拒絶審決)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「背面投写型スクリーン、レンヂキユラーレンズシート成形用装置及びレンヂキユラーレンズシート成形方法」								
平成17(行ケ)10754	審決取消請求事件 特許権 行政訴訟	平成18年05月25日 知的財産高等裁判所	不服(拒絶審決)	不服(拒絶審決)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「有機エレクトロロミネルセックス素子」								
平成17(行ケ)10185	審決取消請求事件 特許権 行政訴訟	平成18年04月25日 知的財産高等裁判所	不服(拒絶審決)	不服(拒絶審決)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「高透過率プリズムビームエキスパンダを備える狭帯域化装置」								
平成17(行ケ)10314	審決取消 特許権 行政訴訟	平成18年03月20日 知的財産高等裁判所	無効(無効審決)	無効(無効審決)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「高圧水銀蒸気放電ランプ」								
平成17(行ケ)10047	特許権 行政訴訟	平成17年11月07日 知的財産高等裁判所	無効(無効審決)	無効(無効審決)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	なし	B=認めていない <small>審判的意義なしの主張が被告から出された</small>	「非水電解液二次電池」								
平成17(行ケ)10445	特許権 行政訴訟	平成18年03月08日 知的財産高等裁判所	無効(不成立審決)	無効(不成立審決)	進歩性ありで請求棄却 (審決等維持)	なし	Aあり	「非水電解液二次電池」								
平成17(行ケ)10503	特許権 行政訴訟	平成18年03月01日 知的財産高等裁判所	無効(不成立審決)	無効(不成立審決)	進歩性ありで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「半導体装置のテスト方法、半導体装置のテスト用プローブ針とその製造方法およびそのプローブ針を備えたプローブカード」								
平成17(行ケ)10436	特許権 行政訴訟	平成18年02月28日 知的財産高等裁判所	不服(拒絶審決)	不服(拒絶審決)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「ツービーースソリッドコルポール」								
平成17(行ケ)10202	特許権 行政訴訟	平成17年10月26日 知的財産高等裁判所	不服(拒絶審決)	不服(拒絶審決)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「モータ」								
平成17(行ケ)10020	特許権 行政訴訟	平成17年10月17日 知的財産高等裁判所	異議申立(取消決定)	異議申立(取消決定)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「内面溝付管」								
平成17(行ケ)10102	特許権 行政訴訟	平成17年08月30日 知的財産高等裁判所	不服(拒絶審決)	不服(拒絶審決)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「光散乱膜、反射型液晶表示装置用電極基板、及び反射型液晶表示装置」								
平成17(行ケ)10109	特許権 行政訴訟	平成17年07月12日 知的財産高等裁判所	不服(拒絶審決)	不服(拒絶審決)	進歩性ありで請求認容 (審決等取消)	あり	B=認めていない	「静電荷像現像用トナー、静電荷像現像剤及び画像形成方法」								
平成17(行ケ)10189	特許権 行政訴訟	平成17年06月22日 知的財産高等裁判所	異議申立(取消決定)	異議申立(取消決定)	進歩性なしで請求棄却 (審決等維持)	あり	B=認めていない	「有機エレクトロロミネルセックス素子」								

(注) A 異質な効果又は同質だが、際だつて優れた効果の有無 B 数値限定に臨界的意義の有無

許庁で進歩性がないとして拒絶又は無効等の審決等を下された出願人又は特許権者が、知財高裁でその判断を覆すのが、形式的には、極めて厳しいことがわかる。

3. 実質的基準

3.1 特許庁の基準

(1) 序

以上のことから、知財高裁の判断は、特許庁の判断を極めて重視していることが窺える。そこで、まず特許庁の判断、すなわち特許・実用新案審査基準（以下、「審査基準」という。）での数値限定発明の進歩性の判断について検討してみる。

(2) 審査基準

審査基準⁵⁾には、以下のとおりの記載がある。
(下線は筆者)

「(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、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。

なお、有利な効果の顕著性は、数値範囲内のすべての部分で満たされる必要がある。

さらに、いわゆる数値限定の臨界的意義について、次の点に留意する。

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。」

かかる特許庁の審査基準をフローチャートに表したのが、図1である。そして、ここでいう臨界的意義とは、数値限定に格別の技術的意義、すなわち先行発明に比して格別の優れた作用効果を奏するものであるとき（例えば、上限及び下限の数値を境にして、特性に急激な変化がある場合など）をいう。

このことから、特許庁は、単なる数値限定発明には、原則として進歩性を認めることはしていないことがわかる。そして、顕著な効果（公知発明に比べ異質の効果若しくは同質だが、際立って優れた効果のこと）があれば、それを参酌することを主眼に置き、請求項に係る発明が引用発明の延長線上にあるときは、臨界的意義について検討し、そうでないときは、数値限定自体による効果を検討しているものと解される。

(3) 審査基準の法的性質

以上のように、審査基準が重要なものであるため、その法的性質が一応問題になる。

この点については、審査基準は、無数にある特許法の解釈の一つに過ぎず、法規範ではないと考えるのが通説であると考えられる。これは、下記の知財高裁判決にもあるとおり、知財高裁自身もそのように考えているものと解される。

(下線は筆者)

「特許・実用新案審査基準は、特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではある

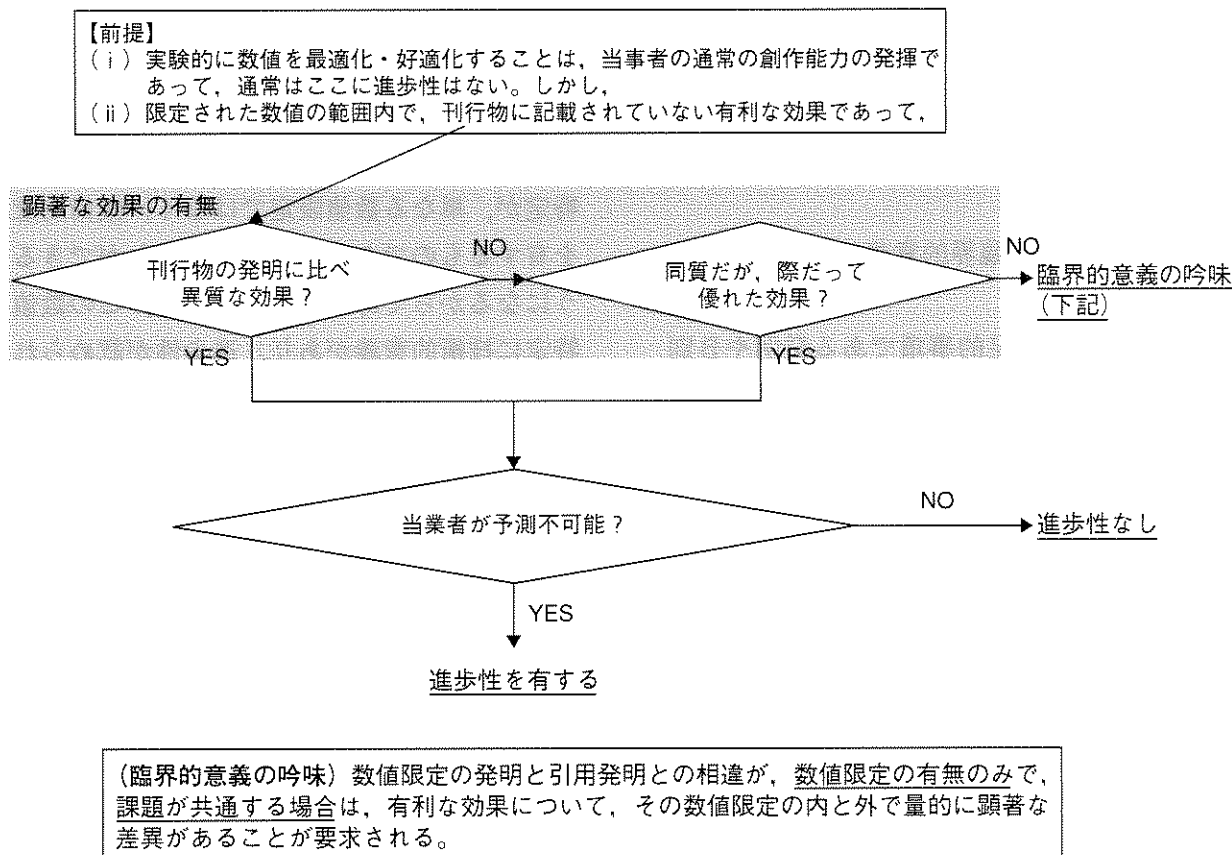


図1 特許庁審査基準

が、飽くまでも特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、行政手続法5条にいう「審査基準」として定められたものではなく（特許法195条の3により同条の規定は適用除外とされている。）、法規範ではないから…（知財高裁特別部判決平成17年11月11日）

従って、知財高裁での審査基準の重視といっても、それは事実上の事柄にとどまることはもちろんである。

3.2 学説の基準

(1) 序

進歩性をはじめとする特許要件に関する基準については、事案の性質上、そもそも特許庁の

審査基準の与える影響が大きく、相対的に学説の影響は小さいものと考えられるのであるが、主な学説である吉藤と中山について、検討してみる。

(2) 吉藤の基準

ア 吉藤は、数値限定発明の進歩性については、以下の判断基準を提示している⁶⁾。

「(イ) 数値限定のある公知発明にこれと異なる数値限定をした場合、又は(ロ) 数値限定のない公知発明に数値限定をした場合であって、これによって顕著な効果を奏するときは、一般に、その発明には進歩性がある。ただし、(ロ)の場合において、数値を限定したといっても、その数値が当業者が通常任意に選択し得る範囲にすぎないときは、公知発明記載の文献に数値

についての記載が省略されていたにすぎないと認めることができ、効果の顕著性の有無を論ずるまでもなく、進歩性があるとするはできないであろう。」

また、数値限定の臨界的意義に関して、

「A数値限定が補足的事項である発明やB別異の目的・効果を有する発明における数値限定には、臨界的意義は必ずしも必要でない。」

を提示している。

イ 以上のように、吉藤も単なる数値限定発明には、原則として進歩性を認めないことは、審査基準と同様である。加えて、吉藤も数値限定発明については、その効果を判断基準として重視することも同様である。さらに、上の基準の（イ）は、特許庁審査基準の「請求項に係る発明が引用発明の延長線上にあるとき」、とほぼ同じことであり、他方（ロ）も、特許庁審査基準の（ii）とほぼ同じことを提示していると解される。

このようなことから、吉藤の基準は審査基準と実質的に同趣旨であると解される。

（3）中山の基準

ア 中山は、数値限定発明の進歩性については、以下の判断基準を提示している⁷¹。

まず、一般的な基準として、

「このような数値を特定範囲に限定したことを要旨とする発明においては、引用例から容易に想到しえたものでないとするためには、その効果が引用例からは予期することができない特段のものであることを要するとされる。すなわち数値限定の発明においては、発明の構成の困難性ではなく、作用効果の顕著性が進歩性の判断材料とされるのである。」

を提示している。

そして、臨界的意義に関しては、

「このような作用効果によって、その数値の特定が、単なる数値限定ではなく、技術的意義を有するものであると認識することができるようになるからであろう。…そして、この数値の特定に技術的意義があり、進歩性が認められるためには、その限定に臨界的意義が求められることが多い。…さらに、特定された数値と当該発明の作用効果との因果関係が明らかでない場合にもその特定された数値には技術的意義がないと考えられる。」

を提示し、臨界的意義の必要性について、審査基準や吉藤と同様に認め、さらに因果関係の基準も提示している。

しかし、中山も常に臨界的意義が必要であると解しているわけではなく、

「当該発明において特定された数値が従来の技術常識を超えている場合には、必ずしも格別の臨界的意義は求められていないことができよう。…」

のように、数値限定発明と公知発明との関係により、臨界的意義が不要な場合もあることを認めている。

イ 以上のように、中山も、単なる数値限定発明には、原則として進歩性を認めないことは、審査基準や吉藤と同様である。加えて、中山も数値限定発明については、その効果を判断基準として重視することも同様である。さらに、臨界的意義の必要性に関しても、「従来の技術常識を超えている場合」すなわち、審査基準で言えば「請求項に係る発明が引用発明の延長線上に」ないとき（実質的に吉藤の基準の（ロ）と同じ）、には、臨界的意義を必要としないもの

と解している。

このようなことから、中山の基準には、他と異なる因果関係の基準はあるものの、これはいわば当然の前提と言えるものであって、やはり審査基準や吉藤の基準と実質的に同趣旨であると解される。

(4) まとめ

以上のことから、主な学説の基準とされるものは、実質的に審査基準と同趣旨のものと解される。

3.3 知財高裁の基準

(1) 序

本題の知財高裁の数値限定発明の進歩性的実質的基準の検討に入るが、審査基準から大きな影響を受けていることが否めないことは上述のとおりであると考えられる。

そして、結論として、知財高裁は、

- ① 数値限定のある公知発明にこれと異なる数値限定をするなど、当該数値限定発明が、公知発明の延長線上にある場合には、この数値限定に臨界的意義が存在する場合、
- ② 数値限定のない公知発明に数値限定をした場合など、当該数値限定発明が、公知発明の延長線上にない場合には、これによって顕著な効果が生じる場合、

の両者の場合のみ、進歩性を肯定しているものと解される。以下、詳述する。

(2) 判断基準

表1より、数値限定発明の進歩性に関する17件の知財高裁判決の判断基準は以下の(A)、(B)の2つに分かれていると解される。

(A) 公知発明に比べ異質の効果若しくは同質だが、際立って優れた効果(顕著な効果)の有無

(裁判例 i)

平成18年6月28日 知財高裁判決(表1の3)
(概要)

「低騒音型ルーバ用フィン、その配置方法およびルーバ」についての発明に関するものである。前審の無効審判において刊行物1記載発明及び周知事項に基づいて当業者が容易に発明することができたとして無効審決を下された特許権者が、その取消を求めた事案である。

(主引例との一致点)

「横方向部と縦方向に伸びる脚部とが断面形状において略T字状となるように構成されている柱状体の低騒音型ルーバ用フィン」である点。

(主引例との相違点4)

本件訂正発明1では、横方向部の高さAより脚部の幅Cが広くなるように構成され、横方向部の高さをA(mm)、横方向部の幅をB(mm)、脚部の幅をC(mm)、脚部の高さをD(mm)としたとき、 A, B, C, D が、 $0.3 \leq (B - C) / 2A \leq 2.5$ 、 $0.3 \leq (A + D) / B \leq 4.5$ を満たす範囲にあるのに対して、刊行物1記載発明では、横方向部の高さAと脚部の幅Cとの関係は不明であるとともに、上記の範囲を満たすか否かが不明である点。

(知財高裁の判断)(下線は筆者)

「本件訂正明細書には、相違点4に係る構成のみの効果は記載されていないが、本件訂正発明1は、相違点4に係る構成を含む上記…の構成を有するものであるから、そのような構成全体から生ずる効果が記載されていれば、効果の記載はあるということができる。」

「数値限定に常に臨界的な意義が必要であるとは解されない。本件発明1は、上記…のとおり刊行物1記載発明とは相違点があるものであり、相違点に係る構成の数値限定以外の点について進歩性が認められるのであれば、相違点4に係る構成の数値限定に臨界的な意義は必要で

ないものと解される。それにもかかわらず、審決は、このような点を検討することなく、相違点に係る構成の数値に臨界的な意義が必要である旨の判断をしている誤りがある。」

(検討)

知財高裁は、数値限定以外に進歩性がある場合、すなわち顕著な効果がある場合(本件)には臨界的意義は不要と解していることがわかる。また、このように、効果を重視していることもわかる。

(裁判例 ii)

平成18年3月8日 知財高裁判決(表1の10)
(概要)

「非水電解液二次電池」についての発明に関するものである。前審の無効審判において、本件発明が進歩性を欠くことをいう請求人の無効理由は理由がないとして不成立審決を下された請求人が、その取消を求めた事案である。

(主引例との一致点)

リチウム複合酸化物を正極活物質として用いた正極活物質層を正極集電体に形成することにより構成した正極と、炭素質材料を負極活物質として用いた負極活物質層を負極集電体に形成することにより構成した負極とをそれぞれ具備し、前記正極と前記負極との間にセパレータが介在している非水電解液二次電池、である点。

(主引例との相違点口)

本件発明では、渦巻型の巻回体において、正極活物質層と負極活物質層が帯状正極集電体と帯状負極集電体の両面にそれぞれ形成されるとともに、その膜厚について「帯状正極において正極集電体の両面にそれぞれ形成されている一対の正極活物質層の膜厚和Aが80~250 μ mの範囲にあり、帯状負極において負極集電体の両面にそれぞれ形成されている一対の負極活物質層の膜厚和Bが80~250 μ mの範囲にあり、正極活物質層の膜厚和Aの負極活物質層の膜厚和Bに対する比A/Bが0.6~1.5の範囲にあり、

正極活物質層の膜厚和Aと負極活物質層の膜厚和Bとの膜厚総和(A+B)が250~500 μ mの範囲にある」と規定されているのに対し、甲1発明では、正極活物質層と負極活物質層が正極集電体と負極集電体の両面にそれぞれ形成されているわけではないし、その膜厚についても、正極活物質層の膜厚が100 μ m、負極活物質層の膜厚が75 μ mと限定されているにすぎない点。

(知財高裁の判断)(下線は筆者)

「これを甲1の記載についてみると、原告が引用する上記記載は、…特許請求の範囲に記載された二次電池の発明を実施する場合に適用可能な電池の構造ないし形態を単に例示したにとどまるものであって、具体的な実施態様を開示したものと認められない。」

「特許発明は自然法則を利用した技術的思想の創作であるから(特許法2条1項)、特許発明の課題、構成及び作用効果を分析して理論的な説明を加えることは可能である。しかし、そのような説明をすることができるかどうかは、当該発明の容易想到性の判断とは全く別個の事柄であって、本件発明において膜厚の範囲を特定した理由が事後的に合理的に説明できるとしても、これを技術常識から容易に導き出すことができたと解すべき根拠はない。」

(検討)

知財高裁は、一見公知発明に数値限定があったとしても、それが単に例示に過ぎないような場合には、公知発明を数値限定のある場合として扱っておらず、公知発明に数値限定がない場合と同様の取り扱いを行っているものと解される。

(B) 数値限定の臨界的意義の有無

<臨界的意義を認めた場合>

(裁判例 i)

平成18年3月1日 知財高裁判決(表1の11)
(概要)

「半導体装置のテスト方法、半導体装置のテスト用プローブ針とその製造方法およびそのプローブ針を備えたプローブカード」についての発明に関するものである。前審の無効審判において甲3～6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ものとするはできないとして不成立審決を下された請求人が、その取消を求めた事案である。

(主引例との一致点)

甲3：探針の先端を球状にしたものが記載されている。

甲4：球の曲率半径が15～25 μm で、15～20 μm の範囲で一部共通の数値範囲を有する。

甲5：先端部曲率半径及び表面粗さが記載されている。

甲6：先端部の表面粗さを小さくして、表面性状の良好なプローブピンが製造できる旨の記載がある。

(主引例との相違点)

甲3：曲率半径及び表面粗さに関する記載はない。

甲4：表面粗さに関する記載はない。上限値20 μm を示唆するものではない。

甲5：先端部曲率半径は「30～200 μm 」となり本件の数値範囲10～20 μm を示唆するものではない。表面粗さの最小値は最大粗さで0.60 μm であり、本件の数値範囲0.4 μm 以下を示唆するものではない。

甲6：曲率半径及び表面粗さの数値範囲に関する記載はない。

(知財高裁の判断)(下線は筆者)

「[曲面の曲率半径 r を $10 \leq r \leq 20\mu\text{m}$, 表面粗さを $0.4\mu\text{m}$ 以下とした](構成A)という記載は甲3ないし6にはない。」

「本件第2発明は、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、本件第2発明は、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。」

(検討)

知財高裁は、公知発明に既に数値限定がある場合、当該発明の数値限定に関しては、臨界的意義を検討しているものと解される。

(裁判例ii)

平成17年7月12日 知財高裁判決(表1の16)

(概要)

「静電荷像現像用トナー、静電荷像現像剤及び画像形成方法」についての発明に関するものである。前審の拒絶査定不服審判において、刊行物1～6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ものであるから、特許法29条2項により特許を受けることができないとして拒絶審決を下された出願人が、その取消を求めた事案である。

(刊行物2と本願請求項1との一致点)

定着基材上に加熱定着するための静電荷像現像用トナーにおいて、定着画像表面の光沢度が高く、加熱定着手段としての定着部材の定着温度範囲における、表面温度の差1 $^{\circ}\text{C}$ 当たりの定着画像表面の光沢度の変化率の最大値が1.8%/ $^{\circ}\text{C}$ 以下である静電荷像現像用トナーである点。

(刊行物2と本願請求項1との相違点1)

本願請求項1に係る発明では、定着画像の光沢度Gmが20%以上であるのに対して、刊行物2記載の発明では、定着ローラの周速が20乃至50mm/secの場合に光沢度(75度グロス)が20～30である点。

(刊行物2と本願請求項1との相違点2)

本願請求項1に係る発明の定着部材の表面温度が140～170 $^{\circ}\text{C}$ の範囲で光沢度の変化率Gsの最大値が1.8%/ $^{\circ}\text{C}$ 以下であるのに対して、刊行物2記載の発明では、定着温度180 $^{\circ}\text{C}$ 付近の155～190 $^{\circ}\text{C}$ の範囲で光沢度の変化率の最大値が1.8%/ $^{\circ}\text{C}$ 以下である点。

(刊行物2と本願請求項1との相違点3)

本願請求項1に係る発明では、定着画像表面の粗さを示す局部山頂の平均間隔Sが0.30mm以下であるのに対して、刊行物2には、定着画像表面の表面粗さについて記載されていない点。

(知財高裁の判断)

「1.8%/℃以下」として数値限定したことの容易想到性を論ずるに当たっての一致点の認定としては、定性的な一致を認定しただけでは不十分である。」

「定着温度として、140～170℃付近の温度は通常用いられているから、刊行物2記載の発明において、定着温度の範囲を140～170℃とし、この温度範囲で光沢度の変化率の最大値を1.8%/℃以下となるようにすることは当業者が容易になし得た」(審決6頁1行～5行)と判断したことは、根拠を欠き、誤りというべきである。」

「定着画像表面の光沢度(入射角45度)Gmが20%以上」であるトナーにおいて、「1℃当たりの光沢度の変化率Gsの最大値が1.8%/℃以下」という要件を満たすようにすることが当業者にとって容易であるとはできない。」

(検討)

やはり、知財高裁は、公知発明に既に数値限定がある場合、当該発明の数値限定に関しては、臨界的意義を検討し、その臨界的異議を認めた場合には、進歩性を認めているものと解される。

<臨界的意義を認めなかった場合>

(裁判例i)

平成18年5月25日 知財高裁判決(表1の6)

(概要)

「有機エレクトロルミネッセンス素子」についての発明に関するものである。前審の拒絶査定不服審判において、本願補正発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすること

ができたものであって、特許法29条2項の規定により、特許出願の際、独立して特許を受けることができないとして拒絶審決を下された出願人が、その取消を求めた事案である。

(主引例との一致点)

「陽極と陰極との間に少なくとも発光層および電子輸送層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、発光層と電子輸送層との間に、発光層に用いられている材料よりも大きいイオン化ポテンシャルを有する材料からなる中間層を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。」である点。

(主引例との相違点)

本願補正発明では、中間層の膜厚が50～160Åであるのに対し、引用発明では、膜厚が通常0.3～100nm(3～1000Å)、好ましくは0.5～10nm(5～100Å)である点。

(知財高裁の判断)(下線は筆者)

「本願補正発明及び引用発明は、いずれも、色純度、特に、青色純度が不十分であるという課題を解決するものであり…両発明は、解決しようとする課題及びその解決手段が共通するもの認められる。」

「中間層の膜厚が200Åであるものも、補正明細書記載の作用効果を奏するものと認識されていることからみても、本願補正発明が、中間層の膜厚を50～160Åと規定したことによって、格別顕著な作用効果を奏するものとは認められない。」

「原告は、本願補正発明における中間層の膜厚の数値限定は臨界的意義を有する旨参考資料1、2を挙げて縷々主張するが、補正明細書の記載に基づかないものであり、また、その主張に係る参考資料1、2も、必ずしもその数値限定による作用効果の顕著性を根拠づけるものとは認められない。」

(検討)

知財高裁は、公知発明に既に数値限定があり、

解決しようとする課題及びその解決手段が共通する場合などには、当該発明の数値限定に関しては、臨界的意義を検討しているものと解されることはもちろんであるが、その臨界的意義に関しては、明細書の記載に基づくことが必要であると判断しているものと解される。

(裁判例 ii)

平成18年3月20日 知財高裁判決(表1の8)
(概要)

「高圧水銀蒸気放電ランプ」についての発明に関するものである。前審の無効審判において、本件発明1～3は、刊行物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ものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができず、特許法123条1項2号の規定により、無効にすべきであるとして無効審決を下された特許権者が、その取消を求めた事案である。

(一致点)

「タングステン電極と、実質的に水銀および希ガスより成る封入物とを有する、高温に耐えることのできる材料より成る容器を有する高圧水銀蒸気放電ランプにおいて、水銀の量は0.2mg/mmより多く、水銀蒸気圧は高く、管壁負荷は1w/mmより大きい高圧水銀蒸気放電ランプ」である点

(相違点1)

水銀蒸気圧を高くする点について、本件発明1では、「200バールより高く」としているのに対し、刊行物1には、「数百気圧まで」或いは「約200気圧」という記載があるものの、「200バールより高く」という直接の記載はない点。

(相違点2)

本件発明では、封入物として、「動作状態における遊離ハロゲン」を有し、かつ、その「ハロゲンCl, BrまたはIの少なくとも1つが 10^{-6} と 10^{-4} $\mu\text{mol}/\text{mm}^3$ の間で存する」としてい

るのに対して、刊行物1には、ハロゲンを封入することについての記載はない点。

(知財高裁の判断) (下線は筆者)

「本件発明1のハロゲンの封入量を 10^{-6} と 10^{-4} $\mu\text{mol}/\text{mm}^3$ の間に特定することは、当業者が容易に想到することができるものであるから、審決の判断に誤りはなく、原告主張の取消事由1は、理由がない。」

「本件特許明細書に記載された「5000時間以上の寿命を得ることができる」という効果は、仮にあるとしても、本件の請求項1に記載した全てのハロゲン元素及び全ての数値範囲について奏されるものであるとは認定することができない。」

(検討)

知財高裁は、公知発明に既に数値限定がある場合などには、当該発明の数値限定に関して、臨界的意義を検討しているものと解される。

(3) 判断結果

1) 原則

以上のように、知財高裁判決を分析した結果、審査基準でいう効果の予測性も上述の(A)の中に実質的に解消されていると考えられるため、数値限定発明の進歩性について、知財高裁は、

① 数値限定のある公知発明にこれと異なる数値限定をするなど、当該数値限定発明が、公知発明の延長線上にある場合には、この数値限定に臨界的意義が存在する場合、

② 数値限定のない公知発明に数値限定をした場合など、当該数値限定発明が、公知発明の延長線上にない場合には、これによって顕著な効果が生じる場合、

の両者の場合のみ、進歩性を肯定しているものと考えられる。

まず、①の場合は、公知発明が既に数値限定発明であるため、通常、当該数値限定発明と公

知発明との間で課題も共通し、当該数値限定発明は、公知発明の延長線上にあるものと考えられる。このような場合、数値範囲を多少変化させても、それは単なる設計事項などに過ぎず、当業者ならば日常的に行う自然的進歩の範囲内の事柄であろう。従って、それでも、そのような数値限定発明に進歩性を認めるといふならば、その数値限定に特段の意義、すなわち臨界的意義が必要であると知財高裁は、解しているものと思われる。

次に、②の場合であるが、この場合は公知発明には数値限定がないため、原則として、当該数値限定自体を単なる設計事項と認定することはできないということになる。そうすると、知財高裁は、この数値限定自体の効果の顕著性を参酌して進歩性を判断しているものと思われる。そして、かかる場合には数値限定の臨界的意義は必ずしも必要ではないのである。

以上のように、知財高裁も数値限定発明の効果極めて重視しているがわかる。これは、数値限定発明は、公知発明と構成での差異をつけることがそもそも難しいものであることから、効果を重視する以外に進歩性を肯定する術がないためであると解される。

2) 例外

表1をみてわかるとおり、②の場合でありながら、数値限定の臨界的意義が争点となっている場合もある。

(例外の裁判例)

平成17年11月7日 知財高裁判決(表1の9)
(概要)

「非水電解液二次電池」についての発明に関するものである。前審の無効審判において、甲1刊行物及び甲4刊行物に記載された発明及び甲36刊行物の記載事項、並びに非水電解液二次電池に関する周知事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許は、特許法29条2項の規定に違反してさ

れたものであり、同法123条1項2号に該当し、無効とすべきであるとして無効審決を下された特許権者が、その取消を求めた事案である。

(主引例との一致点)

「有機焼成体よりなる負極と、LiCoO₂を含んだ正極と、電解液とが容器内に収納されてなる非水電解液二次電池。」である点。

(主引例との相違点)

本件発明では、「電解液量を調整することで容器内に容量1AH当たり0.4cc以上の空隙が設けられてなる」のに対し、甲1発明では、そのような空隙を設けることについて規定されていない点。

(被告の反論)(下線は筆者)

「0.4cc以上としておけば、他の条件でもある程度安定的な結果が得られるであろうという推定に基づいて出された数値と認められる。したがって、その数値自体には臨界的意義はないから、…」

(知財高裁の判断)(下線は筆者)

「当業者であれば…安全上の問題の解決のため…実施態様に応じて必要な空隙の最小値をAH当たりの値として設定することは容易に想到し得たものと認められる。」

「本件特許請求の範囲の請求項1の記載中の「容量1AH当たり0.4cc」という数値は臨界的意義を有しない。」

(検討)

この裁判例については、当事者の主張によって、当該数値限定発明の数値限定の臨界的意義が争点となったものである。

審決等取消訴訟は、行政事件訴訟手続により行われ、職権主義をとるものであるが(行政事件訴訟法24条)、完全にすべて職権主義というわけではなく、行政事件訴訟法に規定のない部分は、「民事訴訟の例による」(同法7条)として、弁論主義(民事訴訟法179条など)もとられるため(もちろん主要事実が何かについては

争いがあるだろうが), 本来ならば数値限定の臨界的意義を争点とするのが妥当な場合ではないのに, 当事者の主張によってこれが争点とされてしまうこともありうる。かかる場合, 当事者はその争点にそのまま反論するのか, それとも不当な争点提起として退けるのか, 注意を要したいところである。

(4) 判断手法

以上のことから, 知財高裁における数値限定発明の進歩性の判断手法としては, 以下のとおりとなる。

1) 公知発明に数値限定があるかないかを中心に判断し,

(α) 公知発明に既に数値限定があるときなど, 当該数値限定発明が, 公知発明の延長線上にある場合には, 数値限定の臨界的意義を判断することになり,

(β) 公知発明に数値限定がないときなど, 当該数値限定発明が, 公知発明の延長線上にない場合には, 数値限定による顕著な効果を判断することになる。

2) 弁論主義による例外がありうるが, これは極めて限局された場合のみである。

(5) まとめ

知財高裁での数値限定発明の進歩性の実質的基準は, 以上のとおり, 効果を重視し, 公知発明との相関関係により臨界的意義を判断するなど, いわゆる通説的判断と大きく異ならない。

4. 対 策

4.1 出願時

(1) 序

以上のとおり判断基準が明らかになったところで, 出願人の便宜に資するため, 出願時の対策を述べたい。

(2) 明細書の記載の充実化

数値限定発明の進歩性の判断手法が, 上の(α) 公知発明に既に数値限定があるとき, 若しくは(β) 公知発明に数値限定がないときのどちらにあたるかは, 出願時では明確にはわからないのが実情であろう。そのため, 出願時では(α), (β) のどちらの場合でも対処できるように, 以下のような明細書にしておくことが重要である。

まず数値限定自体にどのような効果が生じるかを具体的かつ詳細に記載しておくことが重要である。考えられる効果を数多く記載しておきたい。

次に, その数値限定に, 少なくとも1次の臨界的意義と2次の臨界的意義までは記載しておきたい。すなわち, 多少なりとも効果があり相対的に広い範囲を1次の臨界的意義として, 明白に効果がありこれ以上減縮できない相対的に狭い範囲を2次の臨界的意義として, それぞれ具体的かつ詳細に記載しておくことが重要である⁸⁾。

4.2 権利行使時など

(1) 序

続いて, 主として特許権者の便宜に資するため, 権利行使時の留意点を述べたい。

権利行使時には, 無効審判の審決取消訴訟と侵害訴訟の控訴審の二つの場面が考えられる。

しかしながら, 特許法104条の3が創設された以上, 特許権者の判断としては, 双方の場面で, 同趣旨の判断で事足りるものとする。

なお, 拒絶審決取消訴訟についても同趣旨の判断で事足りることは言うまでもない。

(2) 前審で現われた引例との比較

前審が特許庁での無効審判のときはもちろんであるが, 前審が地裁での判断の場合でも特許法104条の3の抗弁が主張されれば, 引例とし

て公知発明は必ず存在することになる。したがって、まず、その公知発明と当該数値限定発明とを比較するのが肝腎である。

そして、(α) 公知発明に既に数値限定があるときか、(β) 公知発明に数値限定がないときかのどちらかにあたるかを検討することになる。(α) の場合であれば、当該数値限定発明の明細書に臨界的意義の記載が明確であるか確認する。(β) の場合であれば、数値限定自体にどのような効果が生じるかの記載が明確であるか確認する。

その結果、明細書中にこれらの記載があれば、訂正審判又は訂正の請求によって無効審決は取り消され、又は訂正の再抗弁などにより請求認容される可能性は高いものと考えられるから、手続段階に応じて(特許法126条、134条の2)、(α) の場合であれば、数値限定の臨界的意義を明確にするなどの訂正審判又は訂正の請求を行いこれを訴訟でも主張し、(β) の場合であれば、数値限定自体の効果を付加するなどの訂正審判又は訂正の請求を行いこれを訴訟でも主張することが必要である。もちろん、この場合侵害訴訟を念頭に置いた上での訂正であるため、構成要件充足性を満たした上で慎重に訂正を行うことが重要と考える。

他方、これらの記載がなければ、知財高裁での勝訴はかなり困難であると予測できる。この場合、上述の平成18年5月25日の知財高裁判決(表1の6)のとおり、後づけの効果を主張することは許されず、かつ新規事項を追加するような訂正も許されないのだから(同法126条1項、134条の2第1項)、このような窮地に陥った特許権者としては、裁判内外の和解を図るなどの方策しか採るべき措置はないものと考えられる。

しかしながら、事前に、上述の観点から一定の予測はできるのだから、この予測結果に従い、提訴又は控訴するか否か等を判断し、適切で妥

当な措置を採ること自体は可能と考える。

5. まとめ

本稿では、開設されて間もない知財高裁での数値限定発明の進歩性判断をまとめることにより、その判断基準を抽出して、出願人及び特許権者の便宜に資することに努めた。

その結果は、通説的判断と何ら異なることがないことは判明したものの、形式的にも実質的にも出願人又は特許権者には厳しい判断が多いことも判明した。

今後、数値限定発明については、出願時に豊富な効果の記載をし、適切で妥当な権利行使を行うことが重要と考える。

最後になったが、本稿において、執筆に助言をいただいた内田・鮫島法律事務所の弁護士の方々及び資料の収集に協力をいただいたパラリーガルの方々に深く感謝する次第である。

注 記

- 1) 特許庁編、特許行政年次報告書〈2006年版〉産業財産権の現状と課題—21世紀型知的財産戦略の深化に向けて、p.25 (2006)、発明協会
- 2) 裁判所、トップページ>裁判例情報>知的財産裁判例集>「数値限定、臨界的意義」検索結果(71件、うち知的財産高等裁判所判例17件)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSrchKbn=07 (参照日: 2006.10.25)
- 3) 平成15年特許法改正において、特許異議申立制度は廃止された。そのため、今後は知財高裁において争われることは無くなるものと考えられる。
- 4) 首相官邸、行政事件に関する統計資料
<http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/kentoukai/gyouseisosityou/dai3/5siryo.pdf> (参照日: 2006.12.26)
- 5) 特許・実用新案審査基準、特許庁編纂、「第Ⅱ部 第2章 新規性・進歩性 2. 進歩性 2.5 論理づけの具体例 (3) 引用発明と比較した有利な効果 ④数値限定を伴った発明における考え方」

- p.19 (2001), 発明協会
- 6) 吉藤幸朔, 特許法概説 (第13版), pp.130-133 (1998) 有斐閣
 - 7) 中山信弘, 注解特許法 上巻 (第3版), pp.250-253 (2000) 青林書院
 - 8) さきの平成18年5月25日 知財高裁判決 (表1

の6), 又は平成17年6月22日 知財高裁判決 (表1の17) 「本件明細書には, 本件発明1について500ppmの濃度が臨界的意義を有することを示す記載は一切存在しない」など

(原稿受領日 2007年2月5日)



ニュース・スクラップ

日本経済新聞 2007-3-30

音楽などの不正コピー 私的複製も違法に 知財本部了承 実効性に課題多く

政府の知的財産戦略本部（本部長・安倍晋三首相）は29日の会合で、ネット上で流通する海賊版の取り締まり強化に向けた報告書を了承した。不正品の私的複製やネット競売への出品を違法とするための法整備が柱で、5月末にまとめる「知的財産推進計画2007」に反映させる。増大する違法コピーの封じ込めが狙いだが、実効性の確保には課題も多い。

報告書はファイル交換ソフトなどを使って音楽や映画、ゲームソフトの海賊版が氾濫（はんらん）する現状を踏まえ、今は私的複製の範囲内として許されている不正品のダウンロードを違法とする著作権法改正を促した。

違法コピーの防止には「個人利用まで法の網をかけるのもやむを得ない」との判断だが、課題は実効性の担保だ。ネット利用者を対象にした著作権者団体の昨年の調査では12%が「ファイル交換ソフトの利用経験がある」と答え、3年前の2倍近くに達した。ダウンロードの9割が不正著作物とみられる。

ダウンロードが違法になれば一定の抑止効果が期待できる半面、運用面では危惧が残る。ネット上の著作物が利用許諾を得ているか否か、一般人には見極めがつきにくい。さらに「プロバイダーなどを通じ個人の利用状況を逐一チェックすればプライバシー侵害になりかねない」（著作権法に詳しい荒竹純一弁護士）。

報告書は海賊版対策として、ネット上への出品時点で違法とするよう求めた。偽ブランド品の出品は商標法や意匠法で禁止されている。しかし現状では違法コピーされたCDやDVDなどの出品自

体は違法ではなく、売買の成立後に権利者が被害を申し立ててはじめて取り締まり対象となる。

競売サイト最大手のヤフーは出品者に身分証明書による本人確認を実施し「権利者から情報開示請求があれば必ず応じられる」（別所直哉法務部長）という。ただ知財本部は「本人確認がされていない出品物も全体の2割程度ある。確認が甘いサイトに海賊版が流れる危険もある」とみている。

日本製のアニメやゲームは海外でも人気が高く、知財本部の試算では海賊版などによる日本企業の被害額は中国、韓国などアジア4カ国で数兆円にのぼる。

知財計画2007に反映させる主な政策

知的 創造 サイ クル 分野	▽大学の知財活動支援
	・大学の知的財産本部とTLO（技術移転機関）の連携強化
	▽模倣品・海賊版対策
コ ン テ ン ツ 分 野	・ネットオークションへの海賊版の出品や広告を禁止に
	・著作権侵害を被害の届け出なしでも犯罪行為とする「非親告罪」に
	・「模倣品・海賊版拡散防止条約」構想の早期実現
	▽企業支援
	・日本企業の技術・特許が各国で採用されるよう支援する総合戦略の推進
	・特許審査費用などの減免対象の拡大
	・違法コピーの私的複製の禁止
	・絶版書籍などのネット公開を検討
	・ネット検索事業の振興へ著作権者の許諾なしのデータ複製可能に
	・テレビ番組などの二次利用を前提とした契約ルール作りの推進