

知財高判 令和3年8月30日判決 令和2年（行ケ）第10044号 審決取消請求事件を踏まえた数値限定を 含む発明の進歩性判断についての考察



会員 佐々木 真人

要約

数値限定を含む発明についての進歩性判断において、先行技術との差が数値限定のみである場合には、先行技術に開示されていない有利な効果であって異質又は顕著な効果でかつ技術水準から当業者が予測困難な効果が得られる場合を除けば、進歩性が認められる事例は比較的少ないように感じられる。しかし、数値限定も発明を特定する事項の一部であるので、その意味では数値限定以外の構成と変わるところはなく、数値限定以外の構成と同等に、有利な効果等を参酌することなく進歩性が認められる事例が増えても良いように思われる。本稿では、令和2年12月改訂の特許・実用新案審査基準や過去の裁判例と比較しながら、知財高判 令和3年8月30日判決 令和2年（行ケ）第10044号 審決取消請求事件を紹介し、数値限定を含む発明の進歩性判断について考察する。

目次

- 第1 はじめに
- 第2 特許・実用新案審査基準による数値限定を含む発明についての進歩性判断
- 第3 本件判決の分析
- 第4 本件判決を踏まえた数値限定を含む発明の進歩性判断についての考察
- 第5 おわりに

第1 はじめに

数値限定を含む発明についての進歩性判断において、本件発明と引用発明との相違点が数値限定のみである場合には、先行技術に開示されていない有利な効果であって異質又は顕著な効果でかつ技術水準から当業者が予測困難な効果が得られる場合を除けば、当該相違点に係る構成のみにより進歩性が認められるケースは比較的少ないように感じられる。数値限定を含む発明についての進歩性判断については、論文や書籍⁽¹⁾等においても、様々な見解が示されている。例えば、高石「数値限定」発明の進歩性判断⁽²⁾では、2008年（平成20年）までの、数値限定を含む発明についての進歩性の様々な判断事例が紹介されている。この論文においては、①数値限定以外の相違により特許性が肯

定された裁判例、②単なる「実験的に数値範囲を最適化又は好適化する」ものでないと認められた裁判例、③「異質な効果」が認められた裁判例、④「臨界的意義」が認められた裁判例に分類して、多くの裁判例が紹介されている。また、野中「数値限定発明に特有の留意点の解説」⁽³⁾では、①発明の課題、効果が公知発明と共通し、公知発明の延長線上にある場合であって、実験的に数値範囲を単に最適化又は好適化したものと判断されるもの（タイプA）、②発明の課題、効果が公知発明と共通し、公知発明の延長線上にある場合であっても、その数値範囲における効果が予測できない程度に際立って優れた効果を示すもの（タイプB）、③発明の数値範囲において公知発明とは異なる異質な効果を示し、数値範囲に新たな技術的意義が認められるもの（タイプC）に分類し、複数の裁判例が紹介されている。他方、特許・実用新案審査基準（令和2年12月改訂）（以下「特許・実用新案審査基準」という。）には、数値限定を含む発明の進歩性判断の際の基本的な考え方が示されている。具体的には、「数値限定を含む発明と先行技術との相違点はその数値限定のみにあるときは、通常、その発明は進歩性を有していない」という基本的な考え方が示されている。このような中で、知財高判 令和3年8月30日

判決 令和2年(行ケ)第10044号 審決取消請求事件(以下「本件判決」という。)の判決がなされたわけであるが、本稿では、この本件判決を分析し、本件判決を踏まえて数値限定を含む発明についての進歩性判断について考察する。

第2 特許・実用新案審査基準による数値限定を含む発明についての進歩性判断

特許・実用新案審査基準では、「請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合において、主引用発明との相違点はその数値限定のみにあるときは、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない。」と説明されていることから、「数値限定のみでは、通常は、進歩性は認められない」というのが特許庁の立場であると解される。特許庁がこのような立場をとる理由として、特許・実用新案審査基準には、「実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、通常、当業者の通常の創作能力の発揮といえるからである。」ことが記載されている⁽⁴⁾。このように、先行技術との相違点が数値限定のみでは、通常は、進歩性は認められないというのが特許庁の立場であると解されるが、例外的に数値限定を含む発明について進歩性が認められる場合として、請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の①から③までの3つの条件の全てを満たす場合は、そのような数値限定の発明は進歩性を有していると判断される旨が示されている。ここで、上記3つの条件は、①その効果が限定された数値の範囲内において奏され、引用発明の示された証拠に開示されていない有利なものであること、②その効果が引用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ものであること(すなわち、有利な効果が顕著性を有していること)、③その効果が出願時の技術水準から当業者が予測できたものでないことである。

第3 本件判決の分析

1. 本願発明

本願発明は、特願2014-99072号の請求項19に係る発明であり、その内容は、次のとおりである。

【請求項19】

異なる供給源に由来する脂質の混合物を含む脂質含有配合物であって、前記配合物は、ある用量の ω -6脂肪酸および ω -3脂肪酸の用量を含み、 ω -6対 ω -3の比が4:1以上であり；

(i) ω -3脂肪酸は、前記配合物中の総脂質の0.1~20重量%であるか；

または

(ii) ω -6脂肪酸の用量は、40g以下である、脂質含有配合物。

2. 本件審決の理由の要旨

本件審決(特許庁が不服2016-5871号事件について令和元年12月2日に「本件審判の請求は、成り立たない。」とした審決)の理由の要旨は、次のとおりである。すなわち、「本願発明は、本願の優先日前に日本国内において頒布された刊行物である特開平3-53869号公報(以下「刊行物5」という。)に記載された発明(以下「刊行物5発明」という。)であるか、又は刊行物5発明及び本願の優先日当時の技術常識に基づいて、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1項3号又は同条2項の規定により特許を受けることができない。」というものである。

3. 本件判決における取消事由1についての判断

取消事由1は、刊行物5を主引用例とする本願発明の新規性及び進歩性の判断の誤りに関するものである。以下、本願発明の新規性の判断の誤りと、進歩性の判断の誤りとに分けて、取消事由1について、本件判決において、どのような判断がなされたかを概説する。なお、本件では、取消事由1と取消事由2の2つの取消事由が主張されたが、取消事由1について理由があると判断されたので、取消事由2については判断が示されていない。

(1) 本願発明の新規性の判断の誤りについて

本件審決は、本願発明と刊行物5発明の相違点として、相違点1と相違点2の2つの相違点を認定した上で、これらの相違点が実質的な相違点ではないから、本願発明は新規性がないと判断した。ここで、2つの相違点は、本願発明は、「配合物は、ある用量の ω -6脂肪酸および ω -3脂肪酸の用量を含み、 ω -6対 ω -3の比が4:1以上であり」と特定しているのに対して、刊行物5発明は、「含有脂質中の ω -3、 ω -6脂肪酸の比率が1:4」であり、用量の特定がない点(相違点1)と、本願発明は、「(i) ω -3脂肪酸は、

前記配合物中の総脂質の0.1~20重量%であるか；または(ii) ω -6脂肪酸の用量は、40g以下である」と特定されているのに対して、刊行物5発明は、 ω -3脂肪酸の組成物中の総脂質中の割合又は ω -6脂肪酸の用量が明記されていない点(相違点2)である。なお、本件審決では、相違点2について⁵⁾、実質的な相違点ではないと判断した理由として、「刊行物5の記載及び脂質の大量の摂取を控えることが健康上の技術常識であることを考慮すると、1回の「用量」で ω -6脂肪酸を40gを超えた脂質含有配合物として用いることは考えられないから、「 ω -6脂肪酸の用量は、40g以下」であること(相違点2)は、刊行物5に記載自体がなくとも記載されているに等しい事項である」ことが述べられている。

このような本件審決の判断に対し、知財高裁は、刊行物5の記載内容を詳細に検討し、刊行物5記載の高度不飽和脂肪酸を含む食品の技術的意義に関し、次のように解釈した。

「従来は、高血圧、心臓病の循環器系疾患や乳癌、大腸癌などの疾病の原因は、脂肪酸の「摂取過多」と考えられていたが、研究が進むにつれて、脂肪を構成する不飽和脂肪酸の種類摂取アンバランスによることが判明したこと、現在の日本人の食事は ω -6脂肪酸の摂取に偏っており、この状態(ω -6脂肪酸の「過剰摂取」)を改善するために ω -3脂肪酸などを高濃度に濃縮して添加した食品や栄養補助剤などが開発されたが、これらの製品を過度に摂取した場合、逆に ω -3脂肪酸の「過剰摂取」につながり新たな疾病の原因となるため、 ω -3、 ω -6脂肪酸の適正な比率での摂取が必要であることから、「本発明」は、 ω -3脂肪酸と ω -6脂肪酸をバランス良く摂取することができ、前述の疾病の予防や改善に効果が期待されるように、脂質の脂肪酸組成を適正比率に調整した食品を提供することを目的とし、その課題を解決するための手段として、脂肪酸組成を ω -3脂肪酸と ω -6脂肪酸との比が1:1~1:5になるように調整した高度不飽和脂肪酸を含む構成を採用し、これにより ω -3脂肪酸と ω -6脂肪酸をバランス良く摂取することができ、高血圧、心臓病の循環器系疾患や乳癌、大腸癌などの疾病の予防や改善の効果が期待されることについての開示があることが認められる。また、刊行物5の記載によれば、刊行物5において、「過剰摂取」の用語は、 ω -3脂肪酸、 ω -6脂肪酸が適正比率(1:1

~1:5)の範囲を基準として、「この範囲よりも小さいときは、 ω -3脂肪酸が過剰になり、この範囲よりも大きいときは ω -6脂肪酸が過剰にな」と述べていることに照らすと、 ω -3脂肪酸と ω -6脂肪酸との摂取バランス(比率)が崩れた状態を表現するために用いており、一方で、「摂取量」が多い状態を表現するときは「摂取過多」の用語を用い、「摂取量」との関係では、「過剰摂取」の用語を用いていないことが認められる。」

このように、知財高裁は、刊行物5における用語の使い分けをも含めて、刊行物5について精確にその記載内容を理解した上で、次のように判断している。

「刊行物5における「最近の日本人の食生活は欧米型化が進み、肉類を中心とした食事の機会が大幅に増え、脂肪の摂取量については一日当たり40gと増加し、それに伴い、疾病の種類も変化し、高血圧、心臓病の循環器系疾患や乳癌、大腸癌などが増加して、こちらも欧米型化になり、大きな社会問題になっている。」との記載は、それに引き続き「しかし、研究が進むにつれて、脂肪を構成する不飽和脂肪酸の種類摂取アンバランスによることが判明した。」などの記載があることに照らすと、「脂肪の摂取量」が「一日当たり40g」に増加したこと自体が問題であることを述べたり、それを改善すべきことを示唆するものではないと理解するのが自然である。また、刊行物5の記載全体をみても、刊行物5において、脂肪の摂取量を1日当たり40gに差し控えるべきことや、「 ω -6脂肪酸の用量」は、1日又は1回当たり「40g以下」とすべきことについての記載や示唆はない。」

(2) 本願発明の進歩性の判断の誤りについて

本願発明の進歩性について、本件審決は、上記相違点1については、当業者が容易になし得る技術的事項であり、上記相違点2については、刊行物5発明において、「 ω -6脂肪酸の用量は、40g以下」とすることは、「用量」の意味が、1回の「用量」や1日の「用量」であるかにかかわらず当業者が容易になし得る技術的事項であるから、本願発明は進歩性がないと判断している。

このような本件審決の判断に対し、本件判決において、知財高裁は、「刊行物5には、脂肪の摂取量を1日当たり40gに差し控えるべきことや、「 ω -6脂肪酸の用量」は、1日又は1回当たり「40g以下」とす

べきことについての記載や示唆はなく、また、「 ω -6脂肪酸の用量は、40g以下」とすることが技術常識であることを認めるに足りる証拠がないことに照らすと、刊行物5に接した当業者が、刊行物5発明において、相違点2に係る本願発明の構成を採用することの動機付けがあるものと認めることはできないから、上記構成とすることを容易に想到することができたものとは認められない。」と判断している。

第4 本件判決を踏まえた数値限定を含む発明の進歩性判断についての考察

本件判決では、数値限定を含む本願発明の進歩性判断の前に、本願発明の新規性の判断がなされているが、この本願発明の新規性の判断の際に、先行技術である刊行物5発明について、詳細かつ精確な検討がなされているので、進歩性の判断について考察する前に、新規性の判断について言及しておきたい。

上記のように、刊行物5には、「脂肪の摂取量について一日当り40gと増加し、それに伴い、疾病の種類も変化し、高血圧、心臓病の循環器系疾患や乳癌、大腸癌などが増加して、こちらも欧米型化になり、大きな社会問題になっている。」(下線は筆者による。)ことが記載され、かつ「 ω -6脂肪酸の過剰摂取は、…血小板凝集や血管収縮を起こし動脈硬化や血栓症を誘発する。」(下線は筆者による。)ことについても刊行物5に記載されているにもかかわらず、知財高裁は、「 ω -6脂肪酸の用量は、40g以下である」という相違点2に係る構成が、刊行物5に記載されていないと結論付けている。

確かに、刊行物5には「 ω -6脂肪酸の用量は、40g以下である」という文言は記載されていないが、刊行物5には、脂肪の摂取量として「40g」という数値が記載され、また、脂肪を構成する不飽和脂肪酸の1つとして「 ω -6脂肪酸」が記載され、かつ「 ω -6脂肪酸の過剰摂取による動脈硬化や血栓症の誘発」についても記載されていることから、一見すると、上記「 ω -6脂肪酸の用量は、40g以下である」という相違点2に係る構成が、刊行物5から読めるかのように判断してしまう可能性があるように思われる。しかし、知財高裁は、刊行物5に記載されている文章のつながりや用語の意味内容を精確に読み解き、「 ω -6脂肪酸の用量は、40g以下である」という相違点2に係る構成が、刊行物5に記載されていないという結論

に至っている。先行技術に記載されている事項を精確に読み解くことは、先行技術の記載事項を認定する上で極めて重要なことであり、これは数値限定を含む構成の技術的意義等を評価する場合のみならず、全ての事例に当てはまることであると思われるが、この点においても、本件判決は実務上参考になる事例であるといえよう。

1. 特許・実用新案審査基準との対比

本願発明の進歩性については、知財高裁は、前述のように、「刊行物5に接した当業者が、刊行物5発明において、相違点2に係る本願発明の構成を採用することの動機付けがあるものと認めることはできないから、上記構成とすることを容易に想到することができたものと認められない。」と判断している。このように本件判決では、数値限定につながる解決課題、数値限定の技術的意義、効果等に言及することなく、数値限定を含む構成である相違点2に係る本願発明の構成を採用することの動機付けの有無を判断し、その結果、先行技術から容易に想到できないと判断している点が興味深い。

この点に関し、特許・実用新案審査基準には、前述のように、「請求項に数値限定を用いて発明を特定しようとする記載がある場合において、主引用発明との相違点はその数値限定のみにあるときは、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない。」と述べられていることから、特許・実用新案審査基準に単純に従えば、上記相違点2に係る構成である「 ω -6脂肪酸の用量は、40g以下である」という構成だけでは進歩性が認められない可能性が高いように思われる。

2. 他の裁判例との対比

数値限定を含む発明についての進歩性判断に際しては、数値限定を含む構成自体の容易想到性よりも寧ろ、数値限定による効果を参酌して容易想到性が判断される事例が多いように思われる。しかし、数値限定を含む構成が関連する解決課題等に着目し、当該構成が先行技術から容易に想到できたものではないと判断され、進歩性が認められた裁判例もある。そこで、これらの裁判例を幾つか採り上げ、本件判決と対比する。

(1) 解決課題を考慮して進歩性が認められた事例
例えば、平成19年(行ケ)第10147号⁽⁶⁾では、「伊

号各証のいずれにおいても、本件特許発明が規定する内部応力の数値範囲に含まれるソーワイヤ用ワイヤの記載はなく、また、ワイヤの使用負荷を大きくした場合における使用後のフリーサークル径の減径及び小波の発生というソーワイヤに特有の課題を解決し、使用後のワイヤを真直な姿勢に維持できるようにするための手段として、本件特許発明のように、ソーワイヤ用ワイヤの表面層の内部応力を所定の数値範囲に制限し、その内部応力の絶対値を小さくする構成を採用することが有用であることについての記載も示唆もない。」(下線は筆者による。)と認定した上で、「本件出願時において、使用後のフリーサークル径の減径及び小波の発生というソーワイヤに特有の課題を解決し、使用後のワイヤを真直な姿勢に維持できるようにするために、本件特許発明が規定する径サイズ及び内部応力の数値範囲に含まれるタイヤコード用ワイヤを、ソーワイヤ用ワイヤの用途に使用することを試みることに契機又は動機付けとなるものがあつたとまで認められないから、当業者といえども、本件特許発明に容易に想到し得たものとは認められない。」(下線は筆者による。)と判断している。このように、平成19年(行ケ)第10147号では、特有の課題を解決することができるように数値限定を含む構成を採用することについて契機又は動機付けとなるものがなかったという理由で、当該構成を含む発明の進歩性が認められている⁽⁷⁾。

それに対し、本件判決では、解決課題と関連付けることなく、刊行物5に、数値限定を含む構成である「 ω -6脂肪酸の用量は、40g以下である」という構成についての記載や示唆がなく、また、技術常識であることを認めるに足りる証拠がないから、当該構成を採用することの動機付けがなく、容易に想到することができないと判断している。本件判決におけるこの判示内容から、数値限定を含む「 ω -6脂肪酸の用量は、40g以下である」という構成について、数値限定以外の構成の進歩性判断の場合と同様に、当業者が当該構成に容易に到達するための論理付けができるか否かが判断され、その結果、当該構成を含む発明の進歩性が認められたという見方をすることもできると考えられる。

(2) 技術的知見や技術的意義を考慮して進歩性が認められた事例

平成19年(行ケ)第10298号⁽⁸⁾では、「本願発明は、

コイルにおける短軸側の巻外径 W を一定にした場合に、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、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することはできないというべきである。」(下線は筆者による。)と判断している。このように、平成19年(行ケ)第10298号では、固定鉄心及び可動鉄心の断面形状によっては、同じ鉄心断面積であっても吸引力が大きくなるという技術的知見に基づいて規定した数値限定を含む構成について進歩性が認められたといえよう⁽⁹⁾。

それに対し、本件判決では、特定の技術的知見や技術的意義と関連付けることなく、「 ω -6脂肪酸の用量は40g以下」という数値限定を含む構成が、刊行物に記載又は示唆されておらず、また技術常識であるともいえないから、当該構成を採用することの動機付けがないという理由で進歩性が認められている。なお、本願(特願2014-99072号)の明細書には、何らかの技術的知見や技術的意義に基づいて「 ω -6脂肪酸の用量は40g以下」とした旨の明文の記載も見つけることはできなかった。

(3) 技術思想等を考慮して進歩性が認められた事例

平成24年(行ケ)第10373号⁽¹⁰⁾では、「本件発明1のように、ニッケル-クロム合金からなるバリア層におけるクロム含有率を調整することにより、バリア層の表面抵抗率・体積抵抗率を向上させ、また、バリア層の表面電位を標準電位に近くすることによって、マイグレーションの発生を抑制することについて記載した刊行物、又はこれを示唆した刊行物は存在しない。そうすると、当業者は、原出願日当時の技術水準に基づき、引用発明において本件発明1に係る構成を採用することにより、バリア層の溶出によるマイグレーションの発生を抑制する効果を奏することは、予測し得なかったというべきである。」と判断している。この平成24年(行ケ)第10373号については、有利な効果を予測し得なかったから、進歩性が認められたという見方をすることもできるかもしれないが、知財高裁は、「マイグレーションの発生を抑制するために、バリア層としてクロムの含有量を高めた抵抗値の高い

ニッケル-クロム層材料を選択するという技術が周知であったと認めるに足りる証拠はないから、当業者が、ニッケル-クロム合金からなるバリア層におけるクロム含有率を15~50重量%とすることにより、マイグレーションの発生を抑制する効果を奏すると予測し得たとは認められない。」(下線は筆者による。)と説示していることから、本稿では、数値限定により規定された内容に具現化された技術思想⁽¹¹⁾を記載または示唆する刊行物が存在しなかったことから、進歩性が認められた事例として分類している。

それに対し、本件判決では、数値限定により規定された内容に具現化された技術思想と関連付けるということもなく、「 ω -6脂肪酸の用量は40g以下」という数値限定を含む構成が、刊行物に記載又は示唆されておらず、また技術常識であるともいえないから、当該構成を採用することの動機付けがないという理由で、進歩性が認められている。

以上のように、本件判決では、「 ω -6脂肪酸の用量は40g以下」という数値限定を含む構成についての進歩性判断の際に、有利な効果を参酌することなく、また解決課題等と関連付けることもなく、さらに技術的知見、技術的意義、技術思想等を考慮することもなく、当該数値限定を含む構成を先行技術から容易に想到することができないと判断している。この判断の前提として、本件判決の場合、当該数値限定を含む構成の新規性判断の際に、先行技術について詳細な検討がなされ、その結果、先行技術と明確に区別できると判断されたという事情があるが、数値限定を含む発明の進歩性判断の際に、本件判決は参考になる事例であると考えられる。

第5 おわりに

数値限定を含む構成についての進歩性判断に関し、例えば平成22年(行ケ)第10122号⁽¹²⁾によれば、「一般に、当該発明の容易想到性の有無を判断するに当たっては、当該発明と特定の先行発明とを対比し、当該発明の先行発明と相違する構成を明らかにして、出願時の技術水準を前提として、当業者であれば、相違点に係る当該発明の構成に到達することが容易であったか否かを検討することによって、結論を導くのが合理的である。そして、当該発明の相違点に係る構成に到達することが容易であったか否かの検討は、当該発明と先行発明との間における技術分野における関連性

の程度、解決課題の共通性の程度、作用効果の共通性の程度等を総合して考慮すべきである。この点は、当該発明の相違点に係る構成が、数値範囲で限定した構成を含む発明である場合においても、その判断手法において、何ら異なることはなく、当該発明の技術的意義、課題解決の内容、作用効果等について、他の相違点に係る構成等も含めて総合的に考慮すべきであることはいままでもない。」(下線は筆者による。)と説示されている。筆者は、数値限定を含む構成についての進歩性判断に関し、当該裁判例で示された考え方が妥当であると考えている。

特許・実用新案審査基準によれば、前述のように、相違点が数値限定のみにあるときは、予測困難でかつ有利な効果がなければ、相違点が数値限定であるという理由だけで、単純にその発明は進歩性を有していないと判断される可能性があるように思われる。しかし、数値限定も発明を特定する事項の1つであるので、数値限定以外の構成についての進歩性判断の場合と同等に、有利な効果等を参酌することなく、当業者が数値限定を含む構成に容易に到達するための論理付けができるか否かが判断されてもよいように思われる。それでは、数値限定をどのように評価するのが妥当であるかということになるが、前述の第4 2.で紹介した裁判例や、本件判決の考え方が参考になるであろう。

数値限定がなされる場合としては、様々な場合が考えられる。例えば、発明者の経験による技術的知見に基づいて数値限定がなされる場合や、何らかの技術的理論に基づいて数値限定がなされる場合や、様々な実験を行った結果として数値限定がなされる場合等、様々な場合を想定することができる。このようにしてなされた数値限定は、通常は何らかの技術的意義を有するはずであり、予測困難でかつ有利な効果がなかったとしても、保護に値するものがあるように思われる。そして、このような数値限定を含む発明において保護に値するものを何らかの形で保護しようと試みたのが、上記第4 2.で紹介した裁判例や、本件判決であると捉えることもできよう。

数値限定を含む発明における数値限定が適切に評価されるようにするには、当該発明を説明する明細書等において、この評価に役立つ記載がなされることが望ましいであろう。例えば、数値範囲を含む発明について明細書等を作成する場合に、数値限定に至った経緯

や技術的課題等の背景事情、数値範囲を選択した技術的理由、数値限定の根拠となる技術的知見や技術思想等について明細書等に記載しておくことが考えられる⁽¹³⁾。また、複数の数値限定を含む場合に、これらの数値限定間の関連性、数値限定以外の構成との関連性、複数の数値限定を組み合わせることによる技術的意義や作用効果等を記載しておくこと、これらの記載が進歩性判断の際に有利に働くかもしれない。

以上

(注)

- (1) 例えば、中山信弘「特許法 第4版」弘文堂(2019)149頁には、「公知技術の構成の数値等を限定ないし変更、あるいは一定の変数を用いて範囲を限定することにより生じた発明については、当業者であればその範囲内の数値等は実験的に容易に確かめることができる場合が多く、そのような場合には数値等を限定しても原則として進歩性はない。しかしそのような数値限定に臨界的意義があることにより、先行発明に比して格別な作用効果を奏するか、あるいは同質の効果であっても顕著な優位性があり、それが当業者に容易でなく、かつ効果も予測が困難なものである場合には、進歩性が認められる。」と説明されている。
- (2) 高石 秀樹「「数値限定」発明の進歩性判断」パテント2010 Vol.63 No.3 46頁～67頁。
- (3) 野中 啓孝「数値限定発明に特有の留意点の解説～明細書作成時から特許訴訟時まで～」経済産業調査会(2021)。
- (4) 特許・実用新案審査基準(令和2年12月改訂)第三部 第2章 第4節 6.2 進歩性の判断。
- (5) 相違点1については、知財高裁により理由なしとの判断がなされたので、本稿では、本件審決における相違点1についての判断の理由は割愛する。
- (6) 知財高判 平成20年3月27日 平成19年(行ケ)第10147号 審決取消請求事件。
- (7) 平成19年(行ケ)第10147号以外に、解決課題を考慮して進歩性が認められた裁判例として、知財高判 平成18年3

- 月8日 平成17年(行ケ)第10445号、知財高判 平成17年6月2日 平成17年(行ケ)第10112号、知財高判 平成17年7月12日 平成17年(行ケ)第10109号、知財高判 平成17年4月12日 平成17年(行ケ)第10091号、東京高判 平成7年8月24日 平成6年(行ケ)第1号等を挙げることができる。
- (8) 知財高判 平成20年3月26日 平成19年(行ケ)第10298号 審決取消請求事件。
- (9) 平成19年(行ケ)第10298号以外に、技術的知見や技術的意義を考慮して進歩性が認められた裁判例として、知財高判 平成21年1月26日 平成20年(行ケ)第10210号、東京高判 平成7年7月4日 平成6年(行ケ)第30号、東京高判 平成5年10月26日 平成2年(行ケ)第269号等を挙げることができる。
- (10) 知財高判 平成25年9月30日 平成24年(行ケ)第10373号 審決取消請求事件。
- (11) この分類に属すると考えられる裁判例として、例えば、知財高判 平成29年2月7日 平成28年(行ケ)第10068号 審決取消請求事件を挙げることができる。なお、特定の技術思想を考慮して進歩性が認められたという事例ではないが、ある特性パラメータを用いて規定した数値限定を含む発明について、先行技術に当該特性パラメータによって特定するという構成について着想を得る前提ないし動機付けがなく、また本件優先権主張日当時、当該構成が技術常識又は常套手段であったということもできないから、当該特性パラメータを含む構成を容易に想到できたとはいえないと判断した裁判例(知財高判 平成23年12月8日 平成23年(行ケ)第10139号 審決取消請求事件)もある。
- (12) 知財高判 平成23年1月31日 平成22年(行ケ)第10122号 審決取消請求事件。
- (13) ただし、明細書等において数値限定に関する説明を詳細に記載し過ぎると、権利行使の際の足かせになることも考えられるので、権利行使の妨げにならない程度の記載に止めておくことにも留意すべきかもしれない。

(原稿受領 2021.10.19)