

# 数値限定発明の進歩性審査基準に関する覚書



会員 宮前 尚祐

## 要 約

審査基準では、引用発明に対して数値限定のみが相違する発明を設計変更と位置付け、顕著な効果があるか否かで「選択発明的」にその進歩性を判断する。この規定ぶりは妥当といえるのか。近時の知財高裁判決や学説を通じ、そのような数値限定発明であっても、必ずしも設計変更や選択発明とはせず、一般的な進歩性の判断手法により審理すべきことを確認した。その上で、数値限定発明を類型化し、選択発明として審理すべき条件について考察した。

次に、数値限定発明が設計変更とされる場合について、審査基準の記載の妥当性を検討した。「試みることは容易」と「成功の合理的な期待」との相補関係を論じた学説や欧米のプラクティスを参照して思うこととして、我が国ではこの視点が欠けていると思料する。

数値限定発明は、日本が得意とする帰納的に進められる技術開発の形態からみて軽視しえないものである。その真価を適切に審理・評価することが我が国の産業保護において重要である。

## 目次

1. はじめに（問題の所在）
2. 真正数値限定発明は常に設計変更か
  - (1) 改訂審査基準の内容
  - (2) 裁判例・学説の確認
  - (3) 改訂審査基準の妥当性
3. 選択発明との関係
  - (1) 類型の整理
  - (2) 選択発明と解される類型
  - (3) あるべき審査基準の方向
4. 数値限定発明と設計変更
  - (1) 審査基準の内容
  - (2) Obvious to try と Reasonable expectation of success
  - (3) 進歩性判断と作用効果の関係
5. まとめ（日本型発明の保護）

一方、数値限定発明に関しては、改訂の前後でほぼ変更はない。そこでは、「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」と断定されている。はたして、このような規定ぶりは、近時、進歩性を丁寧に審理する裁判所の判断と齟齬してはいないのか。やや偏見もあり、厳しすぎるようにも映る。

また、数値限定発明の進歩性には、「有利な効果が顕著性を有していること」が求められている。これは選択発明と同様の規定ぶりである。数値限定発明は、常に、選択発明と同視すべき類型の発明なのか。そこで求められる効果の顕著性がなぜ必要なのか疑問が生じる。

本稿では、このような疑問点を整理し、審査ハンドブックに掲載された知財高裁判決やこれに関連する学説、欧米での状況を中心に確認し、審査基準の妥当性を検討する。問題点があれば、ここで覚書として残し、さらなる改訂の際の検討の一助にしたい。

## 2. 真正数値限定発明は常に設計変更か

### (1) 改訂審査基準の内容

(ア) まず、下記に、数値限定発明の進歩性判断に関する審査基準の内容を確認する<sup>(2)</sup>。

## 1. はじめに（問題の所在）

平成 27 年 9 月 16 日に特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」と略称する）は改訂され、同年の 10 月 1 日より審査に適用されている<sup>(1)</sup>。全体としては、内容が充実し、参考裁判例や事例も追加・更新され、高い評価をもって受け入れられている。また、子細な部分はハンドブックと別建てとされ、閲覧性が高まったことも好評のようである。

<前段>

「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がその数値限定のみにあるときは<sup>①</sup>、通常、その請求項に係る発明は進歩性を有していない<sup>②</sup>。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。」

<後段>

「しかし、請求項に係る発明の引用発明と比較した効果が以下の(i)から(iii)までの全てを満たす場合は、審査官は、そのような数値限定の発明が進歩性を有していると判断する。

(i) 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<sup>③</sup>であること。

(ii) その効果が引用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<sup>④</sup>こと)。

(iii) 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<sup>⑤</sup>こと。」(下線、前段、後段の区別は筆者が付した)

(イ) 前段で定義されているとおり、ここで扱っているのは、下線①のように、主引用発明との相違点が数値限定のみにあるときである。ここでは、これを真正数値限定発明とよぶ。逆に、数値限定以外にも構造限定や用途限定にも相違点がある場合は、不真正数値限定発明となる。そして、審査基準は、真正数値限定発明は通常それだけで進歩性がないと断じている(下線②)。その理由は、下線②の後に述べられるように、それが最適化・好適化であり当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからとする。いわゆる設計変更である。つまり、真正数値限定発明は、それだけで、アプリオリに設計変更として進歩性を否定するという法律構成を採用している。

(ウ) 後段では、それでも特許する場合の救済規定、いわば抗弁事由が示されている。要約すれば、下線③～⑤のとおり、「有利で顕著で予測できない効果」があるときは進歩性があるものとする<sup>③</sup>とされている。ここで、顕著性とは、効果の異質性または同質であるが際立ってすぐれたものとされている(下線④)。

(エ) このように、原則として特許性を否定しておき、それでも効果の顕著性を抗弁事実にとらえて例外的に特許を認める体裁は、まるで選択発明のごとき扱いである。紙幅の関係から審査基準の記載を引用はしないが、ちなみに、下線③～⑤の効果の顕著性(抗弁事由)に関する記載ぶりは、選択発明とほぼそっくり一致している<sup>③</sup>。つまり、特許庁は、真正数値限定発明を選択発明と同義のものにとらえているのである。

(2) 裁判例・学説の確認

(ア) 裁判所は真正数値限定発明をどのように審理判断しているのでしょうか。特許・実用新案審査ハンドブック(以下「ハンドブック」と称する)に掲載された知財高裁判決をみよ。

(i) 最初に、進歩性を否定した判決を確認する。事例60-1<sup>(4)</sup>は、ゴルフボールの発明に関する。本発明では、ゴルフボールのコアの中心及び表面の硬度、その表面の硬度分布、カバーの硬度、カバーとコアの硬度差(2～5度)を規定する。このように複数のパラメータを設定することにより、ボールの飛距離、コントロール性、打感を高めたものである。これに対して知財高裁は、「補正発明のカバーとコア表面の『硬度差が2～5度』であることの技術的意義も、硬度差が1度より小さいと反発性が低下して飛距離が低下し、10度よりも大きくなると打感が悪くなるのでその範囲を避けたという点にあるに止まり、いわゆる数値限定の臨界的意義は認められないから、・・・『2～5度』硬いものとすることも、当業者が必要に応じて適宜なし得る設計事項にすぎないというべきである。」(下線筆者)

このように、設計事項にとどまる数値限定発明があることは否めない。しかし数値範囲の調節がそれ自体容易なものとしてその進歩性を否定してはいない。裁判所は、数値限定の技術的意義に着目している。この点が重要であろう。つまり、硬度差の下限値と反発性による飛距離、その上限値と打感といった具体的な数値(物性)の作用に着目した上で、そこには意外性(臨界的意義)がないものと判断している。硬度差とその他の数値限定(物性)との一体性(有機的結合)も認定されなかった。原告はコントロール性について強調しているが、これが意外性のある作用効果としても、明細書の記載等との関係から当該各数値限定との技術的関係が容れられなかったものと解される。

(ii) 事例60-3<sup>(5)</sup>では、下記のクレームの発明の進歩

性が争われている

「ろう付け構造を有する自動車の排ガス触媒担体に用いられる耐熱性ステンレス鋼製の金属箔において、表面粗度  $R_{max}$  が  $0.7\sim 2.0\ \mu\text{m}$  であることを特徴とする粗面仕上金属箔」

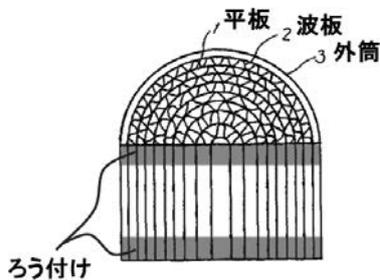


図1 事例 60-3 の発明の図面

本発明の出願当時、自動車触媒の担体としては、セラミックス製のものが常用されていた。これをステンレス製の担体に置き換え、軽量化し、排気抵抗を低減する試みが進められていた。しかし、この担体はハニカム状の構造を有している(図1)。ステンレスで形成するには複雑なろう付けが必要となり、耐衝撃性が問題となった。そこで、敢えて、ステンレスの表面粗度を上記クレームの範囲の粗めの設定とすることでろう付け性の向上を達成したものである。

これに対し知財高裁は次のように判示している。「甲13においても、・・・、甲12と併せて検討しても、表面粗度と「ろう付け構造」との関係については、何らかの示唆もされていない。」「本件発明1における数値範囲の限定には、それまでセラミックス担体触媒の独壇場であったという自動車触媒の市場において、これに代わり得るものとして期待され(甲13)、・・・単なる数値範囲の最適化又は好適化を超えた重要な意義を有する。甲12及び13に技術常識を参酌しても、・・・本件発明を容易に発明することができたとはいえない。」

このように、本件では真正数値限定発明であるからと言って、設計変更ないし選択発明的なものとは断じていない。むしろ、ろう付け構造という本件の「用途限定」と、表面粗度という「数値限定」との有機的な結合に進歩性を裏付ける技術的意義を見出していると解される<sup>(6)</sup>。繰り返しになるが、真正数値限定発明だからといって特別扱いをし、選択発明的に審理している訳ではない。

(イ) 上記のように、数値限定を単なる調節事項ではな

く、1つの独立した発明特定事項として扱い、その技術的意義(採用目的・作用効果)を相応に審理する姿勢が、とくに知財高裁発足後に顕著であることは、すでに筆者が報告したところである<sup>(7)</sup>。その中で特徴的な判決2件の判示を引用する。

・ソレノイド事件<sup>(8)</sup>

「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(注:数値限定)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。」「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。」(注および下線は筆者)

・食品包装用ストレッチフィルム事件<sup>(9)</sup>

「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。」(下線筆者)

さらに、その後、高石弁護士により網羅的に数値限定発明に関する判例分析が行われており、下記のように結論付けている<sup>(10)</sup>。

「当該数値限定の『効果(異質な効果、臨界的意義)』のみを理由に進歩性が肯定された事例は少なく、大多数の事例においては、課題の新規性、他の構成要件(特定の構成、場面等)との関係で数値限定が技術的意義を有する等の付加的要素が認められて進歩性が肯定されていることが確認された。」(下線筆者)

(ウ) すなわち、真正数値限定発明だからといって、特別扱いすることなく、数値限定を発明特定事項(構成要件)として認定して、通常の進歩性の判断手法で審理すべきものと解される。上記のような知財高裁の判断の傾向や学説の考察は、その後、下記の知財高裁判決により明確に説示されるに至っている。

・オキサリプラチナム事件<sup>(11)</sup>

オキサリプラチナムは癌の治療薬の有効性成分である。本発明では、このオキサリプラチナムを含む水溶液からなる製剤をクレームしており、そのpHを4.5ないし6に規定したことを特徴とする。pHの違

いのみ引用発明との差がある真正数値限定発明である。この事案において、知財高裁は下記のように判示してその進歩性を肯定した。

「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うまでもない。」(下線筆者)

### (3) 改訂審査基準の妥当性

上記で確認したように、とりわけ近時の知財高裁の判決の流れに鑑みるならば、現行の審査基準の内容、つまり真正数値限定発明を設計変更と断じ、その上で選択発明のごとく効果の顕著性(抗弁事由)で特許性を判断する手法は妥当性を欠くと言わざるを得ない。修正の方向は種々考慮されるが、この部分(第III部第2章第4節6)をそっくり削除してしまうのも一案である。敢えて残すとすれば、数値限定発明の選択発明的な場合とはどのようなときか、それをより詳細に分析し条件化する必要がある。

そこで、次に数値限定発明が選択発明となりうる類型について検討する。

## 3. 選択発明との関係

### (1) 類型の整理

(ア) さらに検討を進めるにあたり、数値限定発明の類型を整理しておきたい。まず、審査基準が区分したように、数値限定のみが引用発明との相違点となる「真正数値限定発明」と、それ以外にも相違点がある「不真正数値限定発明」とがある。そして、真正数値限定発明のなかには、引用発明がその数値項目(数値限定のモノサシとなる温度や長さ、pHといった特定項目)を開示していない場合と、その数値項目を開示しており数値の範囲にのみ差がある場合とが考えられる。前者を「不特定・真正数値限定発明」と称し、後者を「特定・真正数値限定発明」と称することとする。

(イ) 先ほど、確認したオキサリプラチナム事件では、pHが引例には開示されておらず、不特定・真正数値限定発明の事案であった。すなわち、この判示内容に基づけば、不特定・真正数値限定発明は、選択発明ではなく、通常の進歩性判断の枠組みで審査すべきといえる。

(ウ) 特定・真正数値限定発明の中には、数値範囲が重ならない場合[不一致類型]と、重複するが引例の実施例において異なる場合[重複類型]と、包含されるが引例の実施例において異なる場合[包含類型]とが想定されよう。それぞれをイメージで図示すれば、下記のとおりである。

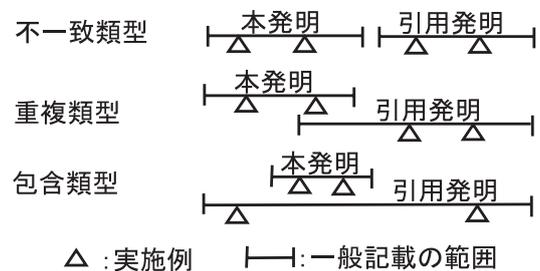


図2 特定・真正数値限定発明の類型

### (2) 選択発明と解される類型

(ア) 結論からいえば、[重複類型]と[包含類型]とが選択発明となる場合と言えよう。少なくとも[包含類型]は、一般に選択発明と位置づけられている場合と同義といえる。引用発明の抽象的開示の範囲内であり、一見新規性が否定されるように見えるが、引用発明の実施例がない部分(穴あき部分)に別の発明を見出した場合である。[重複類型]は異論もあろうが、同様に引用発明の実施例のない部分(穴あき部分)を含む形で別の発明を見出したのであり、選択発明的な扱いとして特許にする余地があるのではないかと。逆に、[不一致類型]の場合は、引用発明に開示された抽象的範囲からの選択はなされておらず、これは選択発明に位置づけることはできないと解される。通常の一般的な進歩性の判断手法によるべきものといえる。

(イ) 裁判例にあたってみると、[不一致類型]としては、三級ブチルアルコール事件<sup>(12)</sup>が有名である。本発明は三級ブチルアルコールを合成するに際し、40~79℃に反応温度を設定することを特徴としていた。このように低温で反応させることにより、反応速

度は低下するが反応収率を向上させることができる。一方、引用発明では、反応温度を79.4～316℃と規定し、本発明との重なりはない。そして、引用発明の実施例は200℃であった。引用発明は、このような高い反応温度を採用することで、触媒表面上の生成アルコールを速やかに除去し、反応速度を向上させる。

これに対し東京高裁は下記のように判示して、その進歩性を認めた。

「数値限定の臨界的な意味が存することが判然としなくとも、このことから直ちに当該発明の数値特定の技術的意義を否定し去ることはできず、むしろ、発明がその構成要件における数値の特定ないし上限値及び下限値の設定において公知技術と相違し、当該発明と公知技術の相異なる当該数値の特定がそれぞれ別異の目的を達成するための技術手段としての意義を有し、しかも、当該発明がその数値の特定に基づいて公知技術とは明らかに異なる作用効果を奏するものであることが認められるときは、当該発明の数値特定の困難性を肯認することは妨げられないというべきである。」  
(下線筆者)

発明の相違点（構成要件たる数値限定）の採用目的（技術的意義）を主体に評価し、「しかも」として発明の作用効果を追加的に参酌する、まさに一般的な進歩性判断の枠組みで審理されている。

(ウ) 特許庁もこの点を実務的には理解していることが、ハンドブックの事例7から窺える<sup>(13)</sup>。事例7はステンレス鋼に関するものであるが、引例との差は、合金組成のうち硫黄(S)の組成（含有率）のみである。引用発明では、硫黄を0.1～0.2質量%含有させ被削性を向上させていた。一方、本発明は硫黄を0.01質量%以下に規定し、タービン部材に求められる耐食性の向上を達成した。すなわち「不一致類型」である。ここで、硫黄は耐食性を低下させる元素であることが周知であった。しかしながら、本事例では、組成（数値限定）の違いを相違点として具体的に認定し、動機づけ、阻害要因を丁寧に分析して進歩性ありとの結論に導いている。一般的な進歩性の判断手法であり、決して選択発明のそれではない。

(エ) 「重複類型」および「包含類型」で争われた事案は、残念ながら筆者が知るところではない。挙げるとすれば、改訂審査ハンドブックに事例60-2として掲

載されたプローブ針事件がある<sup>(14)</sup>。本事案では、先端が球面状のプローブ針の曲率半径と表面粗さが規定されていた。引用発明との関係は下記表1のとおりである。

表1 プローブ針事件の数値限定の関係

	先端	曲率半径(μm)	表面粗さ(μm)
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

最近接引例は甲5号証となろう。数値範囲は重複していないので、「不一致類型」とすべきかもしれない。しかし、甲4号証は重複する曲率半径を開示するものであり、その関係は錯綜している。結局、知財高裁は、「構成Aは、『曲面の曲率半径rを $10 \leq r \leq 20 \mu m$ 、表面粗さを $0.4 \mu m$ 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。」と判示している。二つの数値限定を一体のものとして認定し、その上でコンタクト回数の急激な上昇という格別の作用効果（顕著性）を評価している。敢えて言うならば本件は選択発明的な審理がされたかの体裁を呈している。いずれにせよ、「重複類型」および「包含類型」の選択発明的な審理による裁判例については、今後の審理判断の動向を注視したい。

### (3) あるべき審査基準の方向

(ア) 先に結論として述べたとおり、不真正数値限定発明はもとより、真正数値限定発明のなかでも、不特定のもの（引例に数値項目の開示がないもの）や「不一致類型」のもの（数値範囲に重なりのないもの）は、一般的な進歩性の判断手法により審理・審査すべきであろう。一方、「重複類型」や「包含類型」では、選択発明的な審理・審査がなされうるものとして今後検討していく必要があると思料する。

(イ) 欧州のガイドラインを見ても、真正数値限定発明をすべて選択発明として扱うなどとはしていない<sup>(15)</sup>。

そこでは、[包含類型] の場合の審査要件や、[重複類型] の場合の留意点を細かく場合分けして規定している。米国でも、MPEP に、類似するおよび重複する数値範囲等として、こまかく裁判例にもとづく規範が述べられている<sup>(16)</sup>。ごく最近でも、米国では、数値範囲の重複や包含関係に関する裁判例が積み重ねられ、まさに今ホットな論点として新たな規範が積み重ねられつつある<sup>(17)</sup>。この論点はデリケートな側面を含み、我が国でも、必要な場合分けに基づき、少なくとも欧米なみに丁寧なガイドラインの設定が望まれよう。

#### 4. 数値限定発明と設計変更

##### (1) 審査基準の内容

(ア) 数値限定発明は審査基準の設計変更の項にも規定され、下記のように記述されている<sup>(18)</sup> (下線は筆者)。

##### 〔(1) 設計変更等

請求項に係る発明と主引用発明との相違点について、以下の(i)から(iv)までのいずれか(以下この章において「設計変更等」という。)により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特定事項に到達し得ることは、進歩性が否定される方向に働く要素となる<sup>(1)</sup>。さらに、主引用発明の内容中に、設計変更等についての示唆があることは、進歩性が否定される方向に働く有力な事情となる<sup>(2)</sup>。

・・・

(ii) 一定の課題を解決するための<sup>(3)</sup> 数値範囲の最適化又は好適化 (例 2)

・・・

これらは、いずれも当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないからである。

・・・

例 2:

硬化前のコンクリートについて、流動性を悪化させる 75  $\mu$  m 以下の粒子の含有量を低減し、1.5 質量% 以下に定めることは、当業者が適宜なし得る数値範囲の最適化又は好適化にすぎない。」

(イ) まず、上記(例 2) について触れなければならない。この例では、引用発明との関係が明らかでなく、この数値限定発明が真正か不真正かさえ不明である。たとえ真正としても、それのみで設計変更(進歩性な

し) と断ずることができないことは上記で詳しく述べたとおりである(上記 2., 3. 参照)。こうした記載は数値限定発明に対する過度に冷ややかな姿勢を惹起する懸念もあり、適切さを欠くと言わざるを得ない。事例はハンドブックに分けて記載したこともあり、ここで中途半端な例示は避けてはいかであろうか。

(ウ) 次に、下線(1)(2)についてであるが、ここで述べられているように、設計変更という評価は、進歩性を否定する一事情にすぎない。一方、実務では、設計変更とのみ述べる、あるいはそう結論付けて拒絶するのが散見されるのも事実である。厳に慎まれるべきであろう。そのことは、審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3 のまとめの図でも明記されており、審査においてはその徹底が望まれる。

(エ) さらに、下線(3)についてみると、数値範囲を設定する際の「一定の課題」と記載されているが、その意味内容が不明である。これに関し、直近の学説は「設計事項が論理付けたりうるのは、それが、その発明と引用発明は課題・作用効果において共通性が極めて高いこと、相違点が当業者にとって適宜利用可能な手段の一つであることが技術常識によって裏付けられていることなどがいえるからである」とする<sup>(19)</sup>。この観点からすれば、「一定の課題」を「引用発明と共通の課題」と書き改めることで初めて、この記載の意図が明確になると思料される。いずれにせよ、数値限定発明という一事をもって「当業者の通常の創作能力の発揮にすぎない」と断ずるとすれば、そこには強い違和感を禁じ得ない。

##### (2) Obvious to try と Reasonable expectation of success

最近、塩澤弁理士はその論考で<sup>(20)</sup>、「米国及び EPO においては、“obvious to try” であるから進歩性がない、との判断がされる場合、前提として“reasonable expectation of success” (成功の合理的な期待) があることが考慮される」一方、日本の「審査基準においては、“obvious to try” による進歩性否定において“reasonable expectation of success” の有無が判断されるか否かについては明示されていない」ことを指摘された。重要な指摘であり、この論考を嚆矢にこの論点の議論が高まっている<sup>(21)</sup>。

筆者は、“obvious to try”（試みることは容易）とは、日本でいえば、設計変更の象徴であり、しばしば「当業者の通常の創作能力の発揮」と言われるロジックと同根であると考え。つまり、欧米流に言えば、数値範囲の設定が最適化・好適化（試みること）として容易に見えても、それだけではならず、さらに、その「成功の合理的な期待」（数値限定により奏すると合理的に期待される作用効果）が証明されて初めて容易想到性を裏付ける根拠となりえるのである。

### （3） 進歩性判断と作用効果の関係

ここからは試論となるが、進歩性全体として作用効果との関係を整理してみたい。上述した「成功の合理的期待」とは、結局、「予想外の効果」の裏返し（欠如）と、語義的にみて同義と解される<sup>(22)</sup>。これを前提に、下記表2のとおり整理した。つまり、obvious to try を含む設計変更で進歩性を否定する場合に、その者は、予想外の効果の欠如（成功の合理的な期待）を立証すべきこととなる（請求原因事由）。

表2 進歩性における作用効果の立証関係

立証手法	位置づけ	立証すべき者
設計変更	請求原因事由	進歩性を否定する者
進歩性一般	間接事由	（出願人・特許権者）
選択発明	抗弁事由	出願人・特許権者

一般的な進歩性判断において、作用効果は進歩性を肯定する方向に働く要素とされている（審査基準第III部第2章第2節3のまとめの図等参照）。この位置づけは間接事実的なものとされることが多く（本稿では間接事由と呼んでおく）<sup>(23)</sup>、本来立証の責務を負うものは決せられないものの、事実上、「発明に関連する重要な知識と試験・実験設備を有することが期待できる出願人に委ねるが妥当である」とされる<sup>(24)</sup>。数値限定発明を選択発明と同視し、その効果の主張立証の責任を一方的に出願人・特許権者に課すとするものもあるが<sup>(25)</sup>、現在の知財高裁判決の流れとは適合しない（前記2.参照）。古典的な見解あるいは数値限定発明の一面のみをとらえた見解であり首肯しえない。

すなわち、上述してきたとおり、数値限定発明と呼ばれるものであっても、選択発明的なもの、そうでない一般的な進歩性の審査手順で判断されるべきもの、あるいは設計変更に該当しうるものがありうる。換言すれば、前記知財高裁の判決（前掲注11）が説示する

ように、進歩性の判断のバリエーションにおいて、一般的な発明に対して、「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」いのである。

## 5. まとめ（日本型発明の保護）

（ア）上述してきたように、数値限定発明を特別視して厳しく審査・審理する理由はなく、数値限定を発明特定事項（構成要件）として適格に認定して、その進歩性を通常の手順で判断すべきである。このとき、我が国の設計変更の判断手法はそれ自体はまだ未熟であることに留意しなければならない。“obvious to try”と“reasonable expectation of success”の論点を中心に議論がより盛んとなり、その法理が深化することに期待したい。

（イ）筆者は、従前、日本のメーカーでものづくりに携わる経験を得た。そこでは、連日、技術データの収集と整理に追われ、データベースの中に埋もれながらその解析に翻弄されていた。他方、先輩技術者といえば、データシートにある膨大な数値の羅列から性能の相関性や特異性を巧妙に見出し、手際よく当たりをつけていく。その熟練した技量に舌を巻いたものである。日本の多くの製造業は、欧米のような理論を飛躍させていく演繹的な開発手法ではなく、データをミッシェー（MECE）に集積しこれを解析して地道に技術を積み上げていく帰納的な開発を基本とするように思う。そのデータの集積により結実した技術を、素直に表現すれば、それはおよそ数値限定発明とならざるを得ない。とすれば、我が国こそ数値限定発明に真っ向から対峙しななければならないのであり、設計変更や選択発明などとして冷ややかに排除するのではなく、帰納的開発による技術の結晶としてその真価を正当に評価し、適切に保護していくことが望まれる。

### 注記（引用文献、参考文献）

- (1) [https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu\\_kijun.htm](https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)
- (2) 審査基準 第III部第2章第4節6.2（なお書き以下は省略）
- (3) 審査基準 第III部第2章第4節7.2
- (4) ハンドブック附属書D4.60-1, 知財高判平成18年2月28日 平成17年(行ケ)第10436号
- (5) ハンドブック附属書D4.60-3, 知財高判平成21年1月26日 平成20年(行ケ)第10210号

- (6) さらに詳細な解説は、宮前尚祐、弁理士会 e-ラーニング、2010年10月「[[集]近時の数値限定発明の判例分析 (2010年度)」参照
- (7) 宮前尚祐「パテント」Vol.62, No.6, pp.11-20
- (8) 知財高判平成20年3月26日 平成19年(行ケ)第10298号
- (9) 知財高判平成17年9月26日 平成17年(行ケ)第10222号
- (10) 高石秀樹「パテント」Vol.63, No.3, pp.46-67
- (11) 知財高判平成23年1月31日 平成22年(行ケ)第10122号
- (12) 東京高判昭和62年7月21日 昭和59年(行ケ)第180号
- (13) ハンドブック附属書 A5. 事例7
- (14) ハンドブック附属書 D4. 60-2, 知財高判平成18年3月1日 平成17年(行ケ)第10503号
- (15) Guidelines for Examination in the EPO, Part G - Chapter VI-8 8.(ii), (iii)
- (16) Manual of Patent Examining Procedure Chapter 2131.03 (II), 2144.05
- (17) Atofina v. Great Lakes Chemical Corporation (03/23/2006), Clearvalue, Inc. v. Pearl River Polymers, Inc. (02/17/2012), Galderma Laboratories v. Tolmar (12/11/2013), Ineos USA LLC v. Berry Plastics Corporation (04/16/2015)
- (18) 審査基準第 III 部第 2 章第 2 節 3.1.2(1)
- (19) 前田健「現代知的財産法 実務と課題 (飯村敏明先生退官記念論文集)」p.361
- (20) 塩澤寿夫「別冊パテント」Vol.63, No.5 (別冊 No.3), p.109
- (21) 加藤志麻子「現代知的財産法 実務と課題 (飯村敏明先生退官記念論文集)」pp.414-418, 田村義之「別冊パテント」Vol.69, No.5 (別冊 No.15), pp.8-12 等
- (22) 前掲注 19) 前田 p.360, 加藤志麻子「パテント」Vol.61, No.10, p.94
- (23) 清野寛甫「特許争訟の諸問題 三宅正雄先生喜寿記念」pp.538., 長沢幸男「特許判例百選 [第3版]」p.40, 竹田和彦「特許の知識 [第8版]」pp.164, 山下和明「特許審決取消訴訟の実務と法理」p.161, 小谷昌崇「小松洋一郎先生還暦記念論文集」p.14, 竹田稔「特許審決取消訴訟の実務」p.192 等
- (24) 相田義明「特許審査・審判の法理と課題 (竹田稔監修)」p.68, 松野嘉貞「特許争訟の諸問題 三宅正雄先生喜寿記念」p.522
- (25) 前掲注 23) 清野 p.543, 前掲注 23) 竹田和彦 pp.156, 高林龍「標準特許法 (第5版)」p.59, 中山信弘「特許法」p.135  
(原稿受領 2016. 5. 7)