



先行技術と重複した数値限定クレームを 非自明と認められるための方法

2019年6月18日（東京）

2019年6月19日（関西）

2018年度国際第1委員会 WG3



2018年度国際第1委員会 WG3

調査研究テーマ：米国における自明性判断に関する調査研究

WG3メンバー
(留任4名、新任3名、副委員長1名)

単年度テーマ

氏名	会社名
渡辺 喜彦	花王
桑野 陽一郎	テルモ
大沢 真一	リコー
金杉 勇一	ジョンソン・エンド・ジョンソン
杉山 大輔	富士フイルム
鈴木 信一郎	富士通
大久保 亮成	東芝
菱川 輝信	キヤノン

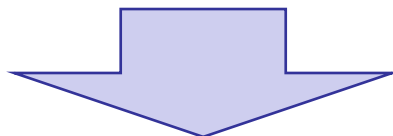




調査の背景

「数値限定」：特許クレームの数値範囲の規定

ある組成物中に含有する成分の量や比率
その組成物により構成される材料の強度や導電率等の物性値



先行技術との差別化が可能

しかし、**重複した部分**については、文言上、先行技術と同一の構成

- ・ クレーム中の数値限定以外の要件に先行技術との差異がなければ、米国特許法第102条によりクレームの新規性が否定される
- ・ 米国特許法第103条に関する自明性の拒絶を克服するハードルも高くなる



米国特許審査便覧 (MPEP) の記載①

MPEP 2144.05 Obviousness of Similar and Overlapping Ranges, Amounts, and Proportions

クレームされている数値範囲が先行技術に対して、

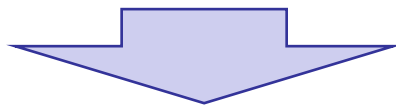
(I) **重複もしくは近傍**の場合、

(II) 重複していなくても、

先行技術に一般条件が開示されている場合に

日常的実験により最適な又は有効な範囲を見出した場合

には、一応の自明性の証拠となる。



**先行技術に対して数値限定が重複する場合だけでなく、
近傍や最適化の範囲という理由でも自明性の拒絶を受ける**



米国特許審査便覧 (MPEP) の記載②

MPEP 2144.05 Obviousness of Similar and Overlapping Ranges, Amounts, and Proportions

MPEP 2144.05(III):

自明性の拒絶に反論する方法として下記2点を記載

- ① 数値限定の臨界性を示すため、「クレームされた数値範囲が先行技術の範囲と比べて予期せぬ結果を示す」(予期せぬ結果)
- ② 先行技術と発明の差異を示すため、「先行技術が本発明のクレームされた数値範囲から外れたところを教示していることを示す」(teaching away)



課題

実務において、
前述のMPEPの自明性を反論する方法に基づいて対応しても、
一応の自明性による拒絶を克服することの困難さを感じる人が多い

理由：

- ・ MPEPの指針に対し引用されている判決は、いずれも結果として自明と判断されている例ばかり
- ・ 指針に沿った反論をすとしても、具体的に何をどのように示せば非自明になるのかは明確でない

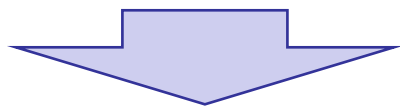
**実際、どれくらい覆すことができるものなのか？
どの程度の説得力が必要になるのか？
後からでも主張できるものなのか？**



調査研究の狙い

数値限定を用いた権利化の課題解決のため

**数値限定を用いたクレームにおいて
自明性の判断基準を明確化する**



明確化された判断基準をもとに

**数値限定が先行技術と重複するクレームにおいて
非自明性が認められるための対応手段を提示する**



調査内容

調査方法：

- ① 数値限定が自明性の争点となった判決について
KSR判決（2007年）以降の
連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）及び最高裁の判決を
全件調査
- ② ①の中から数値限定が自明性の争点となった判決を抽出

分析内容：

- ① 数値限定が争点となった判決を類型分け
 - ・重複しているか否か
 - ・自明と判断されたか否か
- ② 判決分析
 - ・具体的な考え方を説明している判決の特定
 - ・自明とされた共通の根拠の検討
 - ・非自明が認められた共通の主張の検討



判決の抽出

- ・「Patent」に関する判決
- ・**102条又は103条**について言及
- ・キーワード：**「obviousness」**

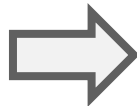
判決データベース
Westlaw®を使用

条件A
「range」「variable(s)」
(数値範囲や変数を示す単語)

条件B
「overlap」「within」
(重複を示す単語)

条件C
「critical」
「unexpected result」
(自明性判断に使われうる単語)

365件



実際にクレームの数値限定が
自明性の争点となった判決

36件

すべて
CAFC判決



分析内容① – 1 類型分け

先行技術に開示された数値範囲とクレームの数値限定との関係

- 先行技術の開示と重複する場合 → 「**重複**」
- 先行技術の開示と重複しない場合 → 「**重複なし**」と分類

※数値範囲が先行技術の開示と重複していないが、CAFCが判決中で「十分に近い」「隣接している」等の表現を用いて説明している場合については、**「近傍」として扱われているものと判断し、「重複」として分類**

クレームに対する裁判所の判断

- 自明と判断した場合 → 「**自明**」
- 自明でないと判断した場合 → 「**非自明**」と分類

※CAFCが数値限定の争点について、自明性の判断を行わずに前審へ差し戻した判決3件
⇒「自明性について判断なし」として分析の対象外



分析内容① – 2 分類結果

	非自明	自明
重複	3件 数値限定が重複していても 非自明と認められる場合がある	21件 数値限定が重複していた場合、 自明と判断されやすい
重複なし	5件 数値限定が一応の自明性が確立できる ほどに近傍ではなく、先行技術との 十分な差異として認められている場合 クレームの構成全体から見た場合に、 数値限定以外のクレーム要件で非自明 であると判断されている場合もあり	5件 クレーム構成の中で、数値限定以外の 要件で自明性の判断がなされ、 数値限定の違いが先行技術との 相違点として本質ではないものとして 扱われていた

計:**34件**

※クレームにより判断が異なる判決が1件存在
⇒それぞれのクレームでの判断ごとに加算





分析内容② – 1 判決分析

数値限定が先行技術と重複する場合の自明性の判断について、
裁判所が具体的な考え方を説明している判決5件を特定

➡ CAFCの判示内容から、数値限定を用いたクレームにおいて
自明性が判断される際の判断基準を明確にできると考えた

いずれも
「**重複**」に該当

判決名	判示年	類型
Applied判決	2012	重複 – 自明
Teva判決	2013	重複 – 非自明
Galderma判決	2013	重複 – 自明
Allergan判決	2015	重複 – 非自明
DuPont判決	2018	重複 – 自明



分析内容② – 2 判決例

Galderma判決(2013)

一応の自明性に反論するための、予期せぬ結果、及び teaching awayがあることを示す証拠の内容が判示された

① 予期せぬ結果

- 程度の差に依存する**同質の効果の主張では不十分**
- **異質な効果**を主張することが有効

② teaching away

- 先行技術の最適範囲に対し**逆方向の優位性を示すのでは不十分**
- **製造することが困難**になる、あるいは、**開発を断念させる**ほどに副作用が重大となるという記載や、**他の組成を非難するか、疑うか、開発を断念させる**範囲が、**先行技術に示されていることが必要**



考察① – 1 予期せぬ結果

① 予期せぬ結果

MPEPには予期せぬ結果の証拠として、
同質の効果と異質な効果につながる4点が示されている

MPEP 716.02 「予期せぬ結果の証拠」

- (I) 予測を上回る結果、
 - (II) 先行技術と共有される特性の優越性、
 - (III) 予期せぬ特性の存在、
 - (IV) 予測されていた特性が存在しないこと
- } 先行技術と同質の効果
} 先行技術とは異質な効果

**「同質だが極めて優れた効果」を主張して、
数値限定の重複があっても非自明とされた例はなかった**

「異質な効果」を示すことで非自明性が認められる

Galderma判決 (2013) 「異質な効果」が有効であると判示

Allergan判決 (2015) 先行技術に示されない効果を主張



考察① – 2 teaching away

② teaching away

単に先行技術の最適範囲に対し**逆方向の優位性を示すのでは不十分**

製造することが困難になる、あるいは、開発を断念させるほどに副作用が重大となる
という記載や、**他の組成を非難するか、疑うか、開発を断念させる**範囲であることが
先行技術に示されていることが必要

Galderma判決より数か月先行

Teva判決 (2013)

先行技術がより好適な範囲としてクレームの数値限定と異なる範囲を記述し、
かつ、クレームの数値限定と逆側に変化させることが好適であると記載していた
ことがteaching awayがあると判示された

Galderma判決 (2013)

開発を断念させるような因子を証拠として示すことができなければ、
teaching awayとして認められない

Allergan判決 (2015)

先行技術における副作用の認識を根拠として主張





考察② 非自明となる判断基準

数値限定を用いたクレームにおいて自明性が判断される際、
非自明となるための判断基準は、**以下の2点**

① 予期せぬ結果

「同質だが極めて優れた効果」のように程度の差を示すよりも、
「**異質な効果**」であることを示している

(Galderma判決(2013)、Allergan判決(2015))

② teaching away

発明の実施品を**製造することが困難**になることや、
開発を断念させる要因が先行技術にある

(Galderma判決(2013)、Allergan判決(2015))



提言① – 1 出願時の対応手段

数値限定が先行技術と重複するクレームにおいて 非自明性が認められるための対応手段を提示する

① 出願時

- ・先行技術調査を十分かつ念入りに行うことが大前提
- ・可能な限り先行技術とは異なる要件を規定
- ・数値限定をする場合にも、できるだけ重複を避ける

事業的な有効性から、数値限定が先行技術の開示と重複してしまう場合

**先行技術と同質な効果で優位性を主張するのではなく、
先行技術が示していない異質な効果を主張できるように
明細書に記述する**

そのために、発明の多角的な分析や試験を通じて検討することが重要



提言① – 2 異質な効果の主張例

医薬、化学の分野 Allergan判決

薬効成分ビマトプロストの減量でも眼圧低下効果が維持され、充血の発生率と程度が下がることは、**先行技術に示されていない異質な効果**である

材料の分野 例：元素の添加量

ある元素Aの添加が材料の加工性向上に寄与することが先行技術により知られている中で、所定量の元素Aが、電気抵抗の温度依存性の低減に有用である新しい発見があった場合、その添加量は**先行技術に開示や示唆のない異質な効果**を有する（用途の違いに応じて、要求特性やその基準が異なることを利用）

機械の分野 例：半導体基板

同じような基板における溝の深さでも、パターニングの際のアライメント精度の向上を目的とするのか、製造装置を固定することを目的とするのかで、**得られる効果が異なる（目的の違いによる差）**

情報の分野 例：パラメータ設定

パラメータチューニングの**目的や効果を先行技術と異なるものにして、その差異を異質な効果として主張**



②審査・審判・裁判時

先行技術をよく確認し、先行技術には開示されていない
異質な効果の主張ができないかを検討

異質な効果の主張が難しい場合には、**teaching away**の主張

- ・ 先行技術にクレームの数値限定を適用した場合に、**製造することが困難になることや、開発を断念させるほどの因子**が示されていないかを確認
- ・ 因子が先行技術に明示されていなくても、先行技術の開示する数値範囲の意図を読み取り、**開発を行う動機を生じさせないほどの因子**に繋がらないかを検討



提言② – 2 teaching awayの主張例

医薬、化学の分野

Allergan判決

先行技術では副作用の増大が想定される数値範囲を規定している

材料の分野 例：金属材料加工

金属材料の表面コーティングの接着強度を高めるために表面を敢えて粗化させる発明に対し、**重複する範囲の表面粗さを有する材料の先行技術は、表面の粗化が材料強度を低下させる場合、teaching awayを主張**

機械の分野 例：排水管の詰まりを除去する道具

先端部に風船を有し、その風船を破裂させた衝撃で詰まりを除去するため、破裂させやすい風船の膜厚が発明に対し、先行技術は風船を拡張させて詰まりを押し広げるものであった場合、風船の膜厚が重複していても、**先行技術が繰り返し使用できるように記載しているなら、風船を破裂させ単回使用に限定される本発明に対してteaching awayを主張**

情報の分野 例：パラメータ設定

設定値等の数値限定が先行技術と重複する関係にあっても、**発明の数値設定では先行技術の数値設定の目的を達成できなければteaching awayを主張**



まとめ

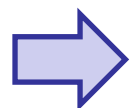
数値限定を用いたクレームにおいて 自明性の判断基準を明確化する

(検討)

- ・クレームの数値限定が自明性の争点となった36件の判決を抽出
- ・数値限定が先行技術と重複する又は近傍にある場合の自明性の判断について、CAFCが具体的な考え方を説明している判決 5 件を特定

判断基準:

- ① 先行技術に対し「**異質な効果**」であることを示している
- ② 先行技術からは、発明実施品の**製造が困難**になることや、**開発を断念**させるようなteaching awayがある



非自明性が認められるための対応手段を考察

ご清聴有難うございました

～世界から期待され、世界をリードするJIPA～



一般社団法人日本知的財産協会

