

～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



# 特殊パラメータ特許の記載要件 に関する研究

2019年度特許第2委員会第3小委員会

発表者：津村 直宏（株式会社 GSユアサ）





# メンバー紹介

## 2019年度特許第2委員会第3小委員会メンバー（11名）

- 上村 政宏（日本触媒）
- 大坪 弘樹（帝人）
- 津村 直宏（GSユアサ）
- 出石 聡子（サントリーホールディングス）
- 上原 健彦（セイコーエプソン）
- 大滝 竜太（日鉄建材）
- 鈴木 亮（いすゞ自動車）
- 高橋 儀行（大日本印刷）
- 戸田 貴治（AGC）
- 橋本 雄樹（持田製薬）
- 柳瀬 朝子（JXTGエネルギー）





# 目次

1. 背景・目的
2. 特殊パラメータ特許の類型化
3. 解析および考察
4. 提言
5. まとめ





# 1. 背景・目的

「特殊パラメータ特許」って何だろう？

## (1) 特殊パラメータ特許の例

「…は1個のピーク強度波長と約8.6の半値全幅分散を有する…」※1

「…のひび割れ指数が1.2以上になるようにしたことを特徴とする…」※1

「…式： $4B^{0.5} \geq A \geq (B+80)^{0.35}$  [式中、**Aはパウダー中のトータルカーボン量（重量%）**であり、**Bは1300℃における粘度（ポイズ）**である。] を満足することを特徴とする…」※1

※1 後述の類型化基準に基づき当小委員会が「一般パラメータ特許」でなく「特殊パラメータ特許」に該当すると判断した特許出願の特許請求の範囲の抜粋。

## (2) 表現上の特徴

- ◆ 特性値自体が目新しい。
- ◆ 特性値自体はありふれているものでも、出願人独自の数式を用いることにより全体として目新しい表現となっている。





# 1. 背景・目的

「特殊パラメータ特許」って何だろう？

## (3) 特殊パラメータ特許の影響

「特殊パラメータ発明には、構造による特定が困難な発明を特定できるという利点がある一方、その**パラメータが未知であるがゆえに先行技術に対する新規性の有無の判断が難しい**ので、新規性のない特許が成立する可能性が高くなるという欠点があります。」

井上氏, 株木氏, 知財管理, Vol. 68, No.6 (2018)の抄録より抜粋

「**第三者にとって大きな問題は、従来から実施してきた具体的事物や公知技術が、パラメータ発明の技術的範囲に含まれて特許される場合がある**ことである。」

特許委員会第2小委員会, 知財管理, Vol.49, No.4 (1999)の抄録より抜粋

- ◆ 刊行物に基づく新規性欠如・進歩性欠如の拒絶理由が見つかりにくいので特許査定に至りやすい。
- ◆ 他方、従来技術・公知技術が技術的範囲に含まれてしまうことがあり、第三者からの無効審判請求につながる可能性がある。





# 1. 背景・目的

## 企業の特許実務の現場での困りごと紹介

特許出願人企業



我が社の特殊パラメータ特許が登録！けど、また無効審判を請求されちゃうのかなあ～。

特殊パラメータ特許は新規性・進歩性を確保しやすいが、**記載要件**は何に気をつければいいのかよくわからない。

また特殊パラメータ特許が登録されたよ。なんとかならないかなあ～。

新規性違反・進歩性違反による特許無効は主張しにくいので**記載要件違反**を検討することになりますが、どこから手をつけたらいいかわからない。



第三者企業



6





# 目次

1. 背景・目的
2. 特殊パラメータ特許の類型化
3. 解析および考察
4. 提言
5. まとめ

## <本研究の要点>

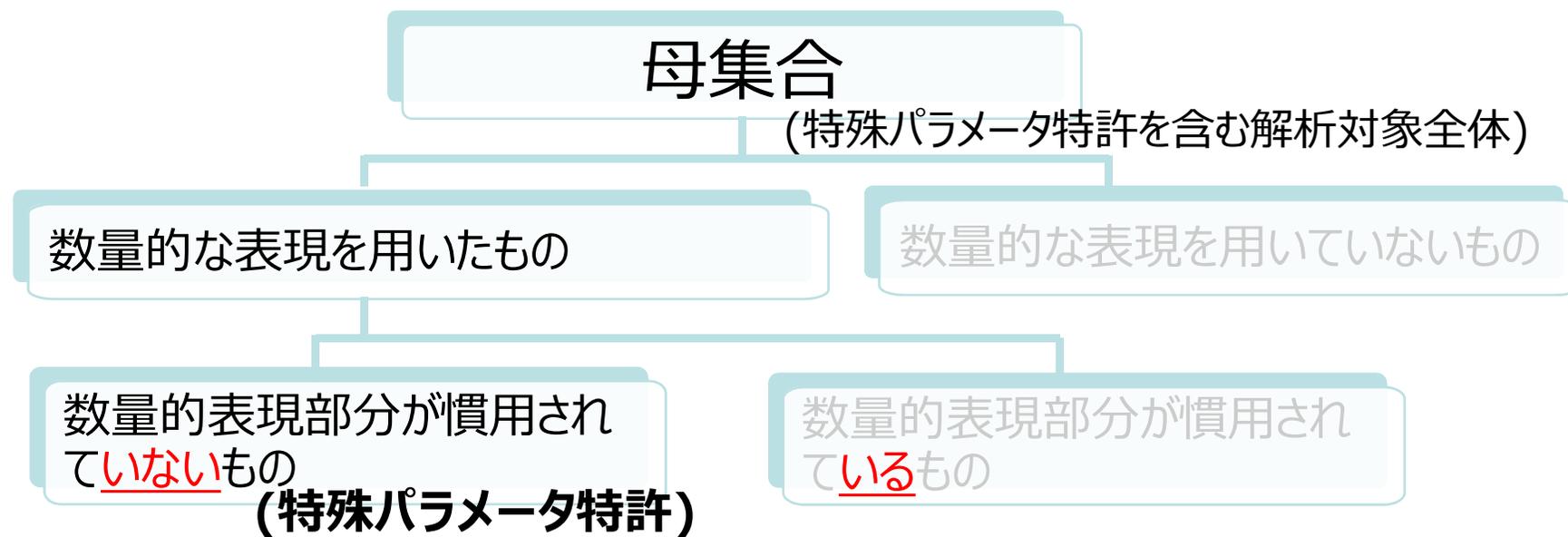
- ◆ 特殊パラメータ特許の類型化の方法
- ◆ 記載要件違反となった事案について適用条項(36.4, 36.6.1, 36.6.2)の傾向分析
- ◆ 傾向分析の結果に基づく問題点の特定と特許実務を遂行する上での留意事項の提言





## 2. 特殊パラメータ特許の類型化

【図1】 発明特定事項の表現方法による類型化の一例を示すツリー図



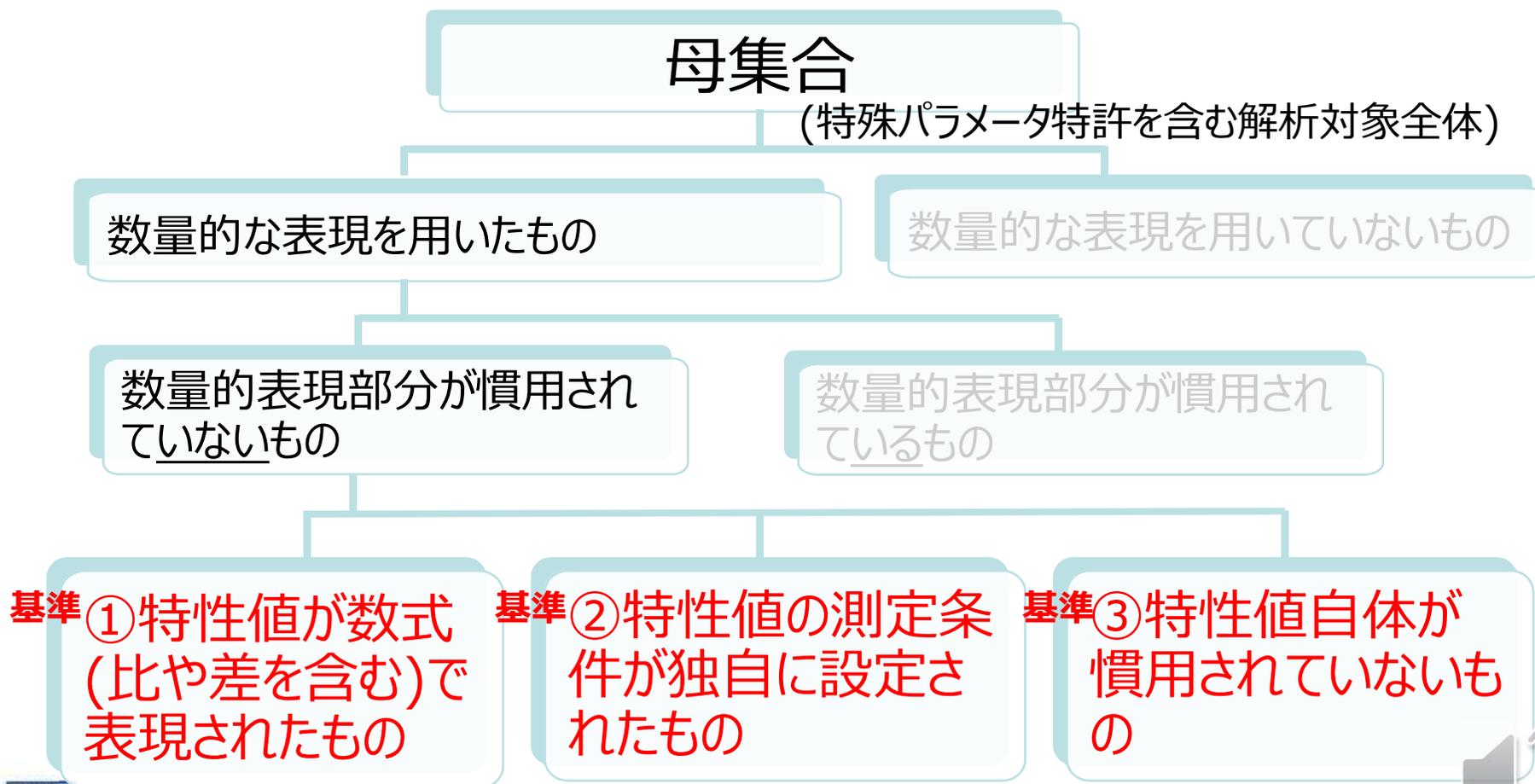
- ◆「特殊パラメータ特許」は数量的な表現を用いた発明特定事項を有する特許のうち当該表現部分が「慣用されていない」ものに分類される。
- ◆解析する上での問題点：「慣用されている」ものと区別する基準がない。



## 2. 特殊パラメータ特許の類型化

対策 「特殊パラメータ特許」を類型化する基準①～③の導入  
(本研究のために当小委員会が導入)

【図1】 発明特定事項の表現方法による類型化の一例を示すツリー図

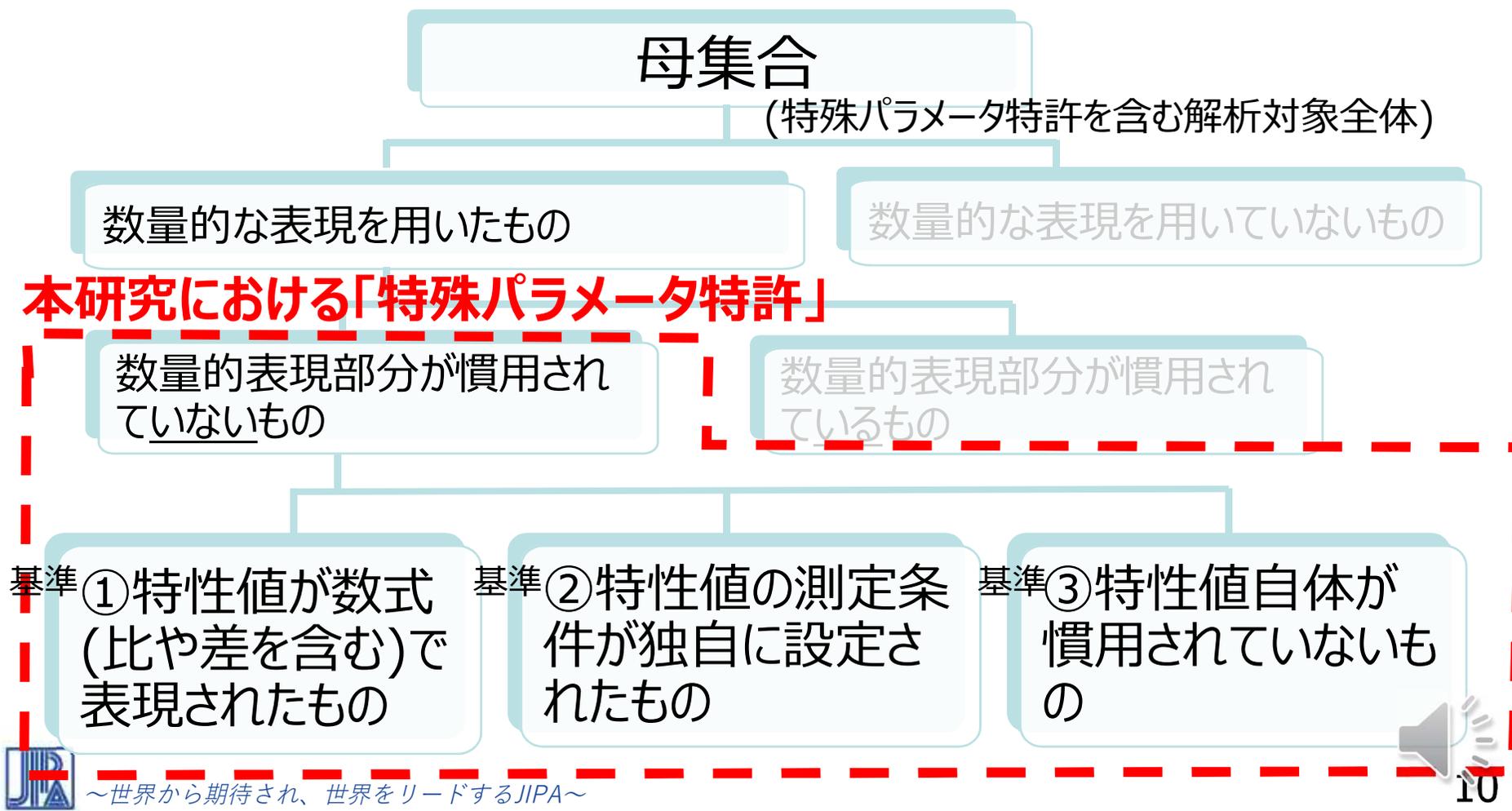




## 2. 特殊パラメータ特許の類型化

「特殊パラメータ特許」って何だろう？

【図1】 発明特定事項の表現方法による類型化の一例を示すツリー図

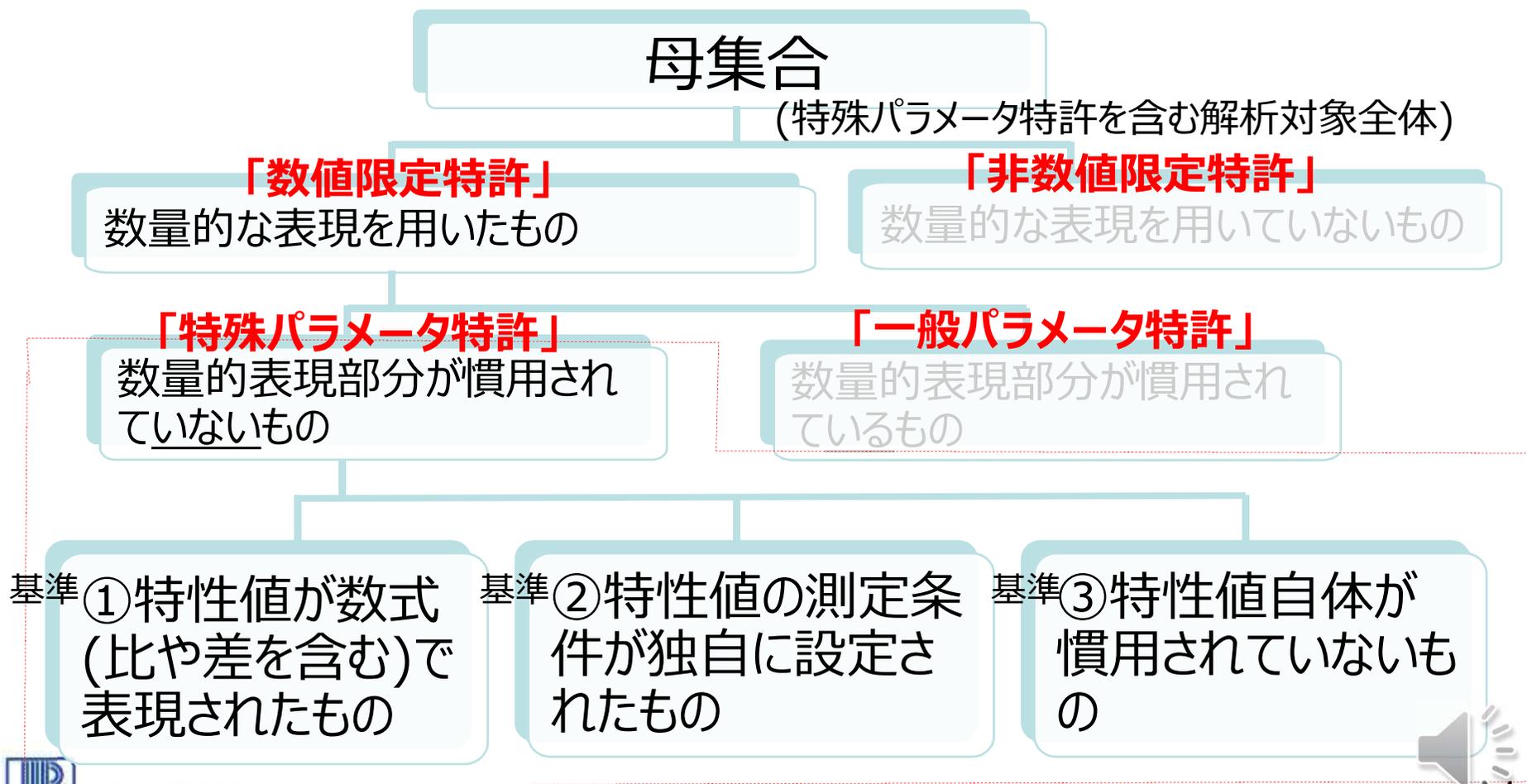




# (補足) 用語説明

本資料では各類型の特許をそれぞれ以下のように表記します。

【図 1】 発明特定事項の表現方法による類型化の一例を示すツリー図





## 3. 解析および考察

### (1) 解析方法

#### 【方針】

無効審判において記載要件違反と判断された特許のうち「特殊パラメータ特許」に該当するものを抽出し、適用条文の傾向を調査する。この傾向を「一般パラメータ特許」のものと比較することにより記載要件充足性に関する考察を行う。

#### 【特殊パラメータ特許の抽出方法】

数量的表現部分の内容に基づき、基準①～③に該当するものを「特殊パラメータ特許」、該当しないものを「一般パラメータ特許」とした。

#### 【解析方法】

- i) 適用条文の傾向分析(記載要件違反)
- ii) 事例解析



## 3. 解析および考察

### (2) 解析対象の抽出方法

「無効審判において記載要件違反と判断された特許」の抽出は、以下の条件で検索した後、目視によりノイズを取り除いた。抽出件数は142件。

#### 【検索条件】

検索サイト：特許情報プラットフォーム「審決公報DB」

検索日：令和元年9月14日

検索条件：文献種別/当事者系審判・無効審判

四法/特許

審決判示事項コード/536, 537

審決結論コード/Z, ZA, ZAA, ZAB, ZB, ZC, ZD,  
ZDA, ZDB, ZE

審判請求日/2005年以降



### 3. 解析および考察

#### (3) 数量的表現部分に基づく類型分け結果

【表1】本研究の解析対象とした各類型の特許およびその件数

解析対象	各類型の特許の件数	
解析対象全体 142件	数値限定特許 71件	<b>特殊パラメータ特許 32件</b>
		一般パラメータ特許 39件
	非数値限定特許 71件	

(補足) 検索条件は前スライドの通り。



### 3. 解析および考察

#### (4) 解析 1 適用条文の傾向分析(記載要件違反)

【表 2】 適用条文(I~III)の発生件数と割合

適用条文 I.36条4項(実施可能要件)、II.36条6項1号(サポート要件)、III.36条6項2号(明確性要件)

適用条文	解析対象全体		数値限定特許		非数値限定特許	
	件数 (件)	割合 (%)	件数 (件)	割合 (%)	件数 (件)	割合 (%)
I	22	16	10	14	12	17
II	42	30	21	30	21	30
III	22	16	11	15	11	16
I+II	22	16	10	14	12	17
I+III	5	4	3	4	2	3
II+III	9	6	4	6	5	7
I+II+III	20	14	12	17	8	11
合計	142	100	71	100	71	100

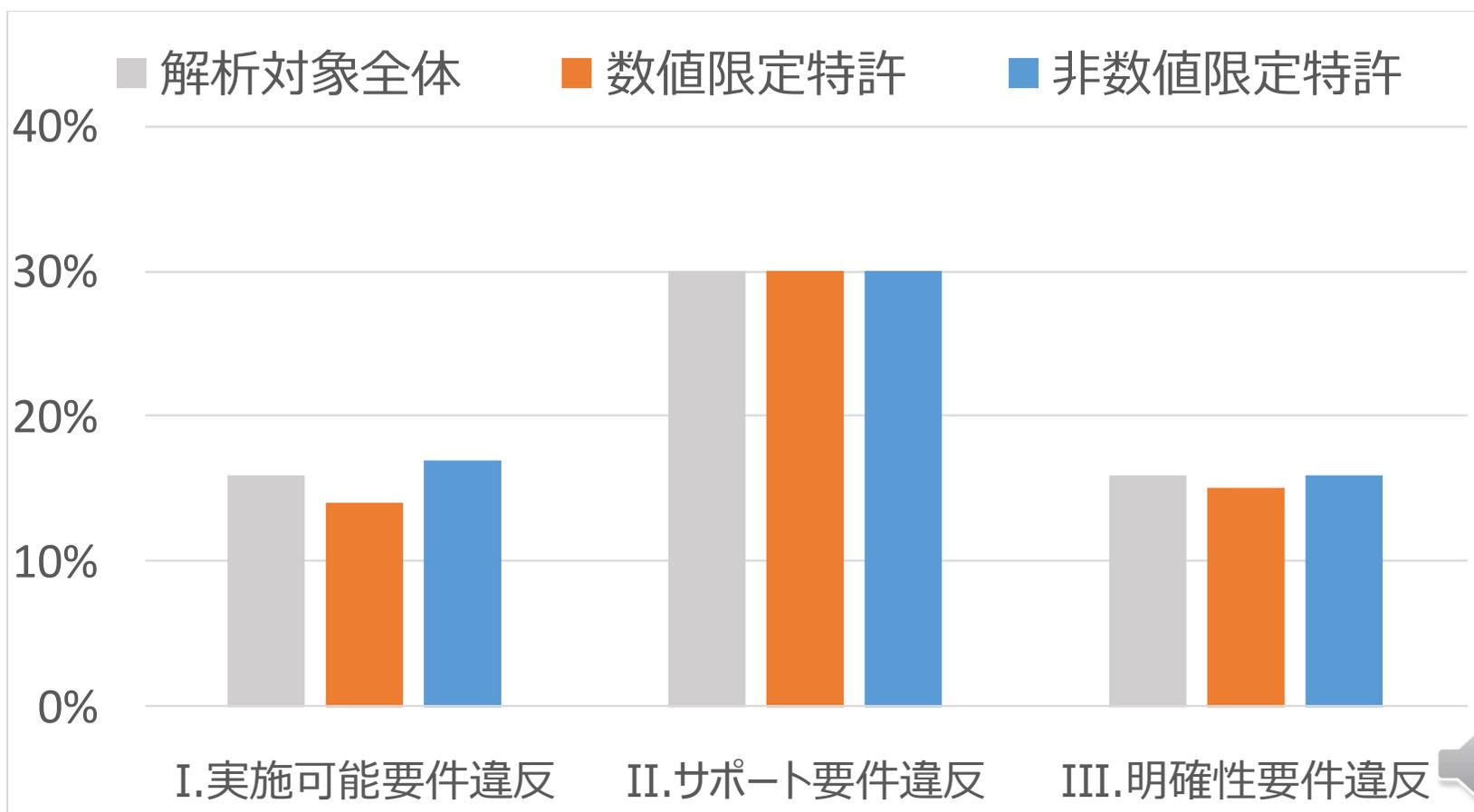


### 3. 解析および考察

#### (4) 解析 1 適用条文の傾向分析(記載要件違反)

##### 【図2】 適用条文(I~III)の発生傾向の比較

(数値限定特許と非数値限定特許との比較)



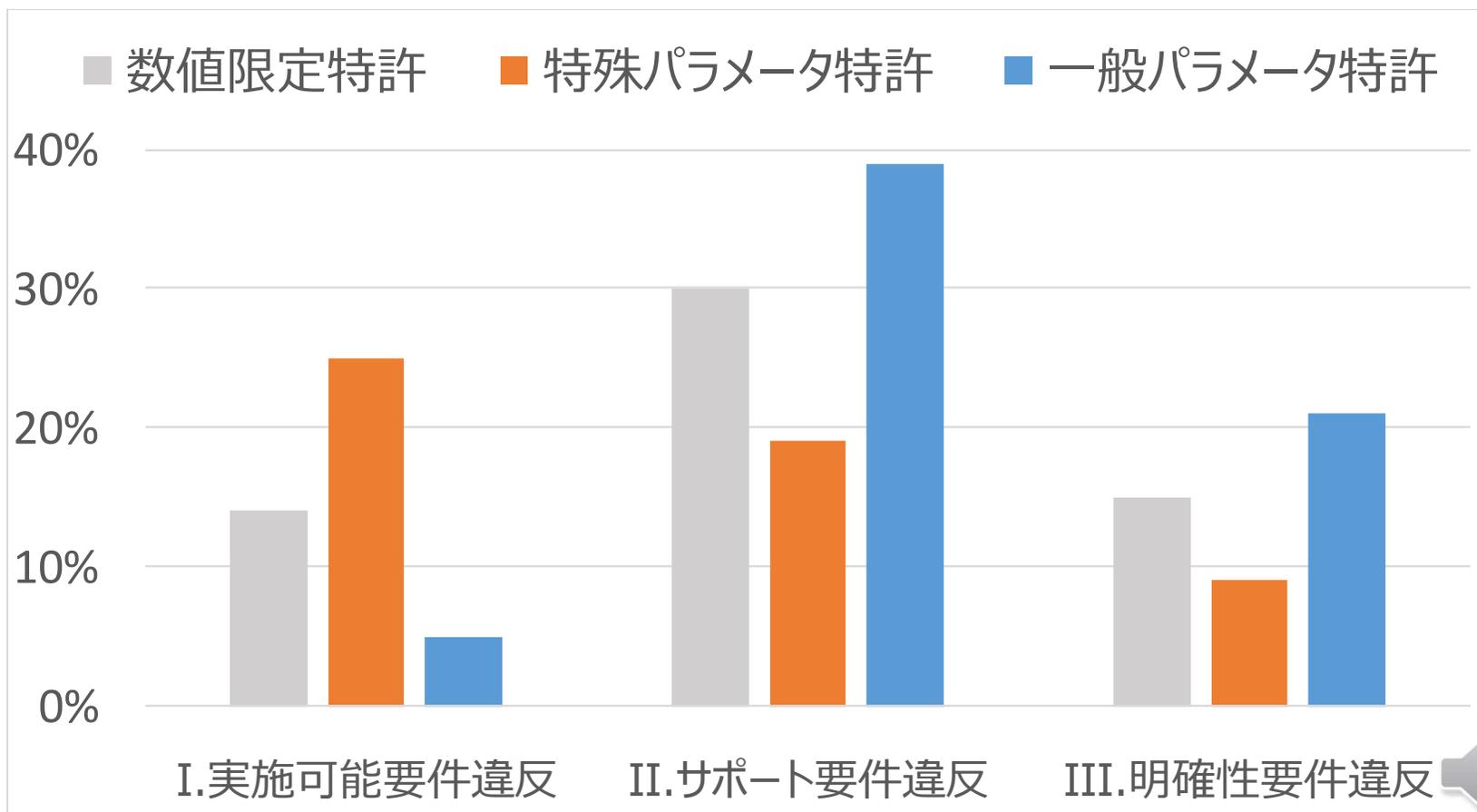


### 3. 解析および考察

#### (4) 解析 1 適用条文の傾向分析(記載要件違反)

【図3】 適用条文(I~III)の発生傾向の比較

(特殊パラメータ特許と一般パラメータ特許との比較)

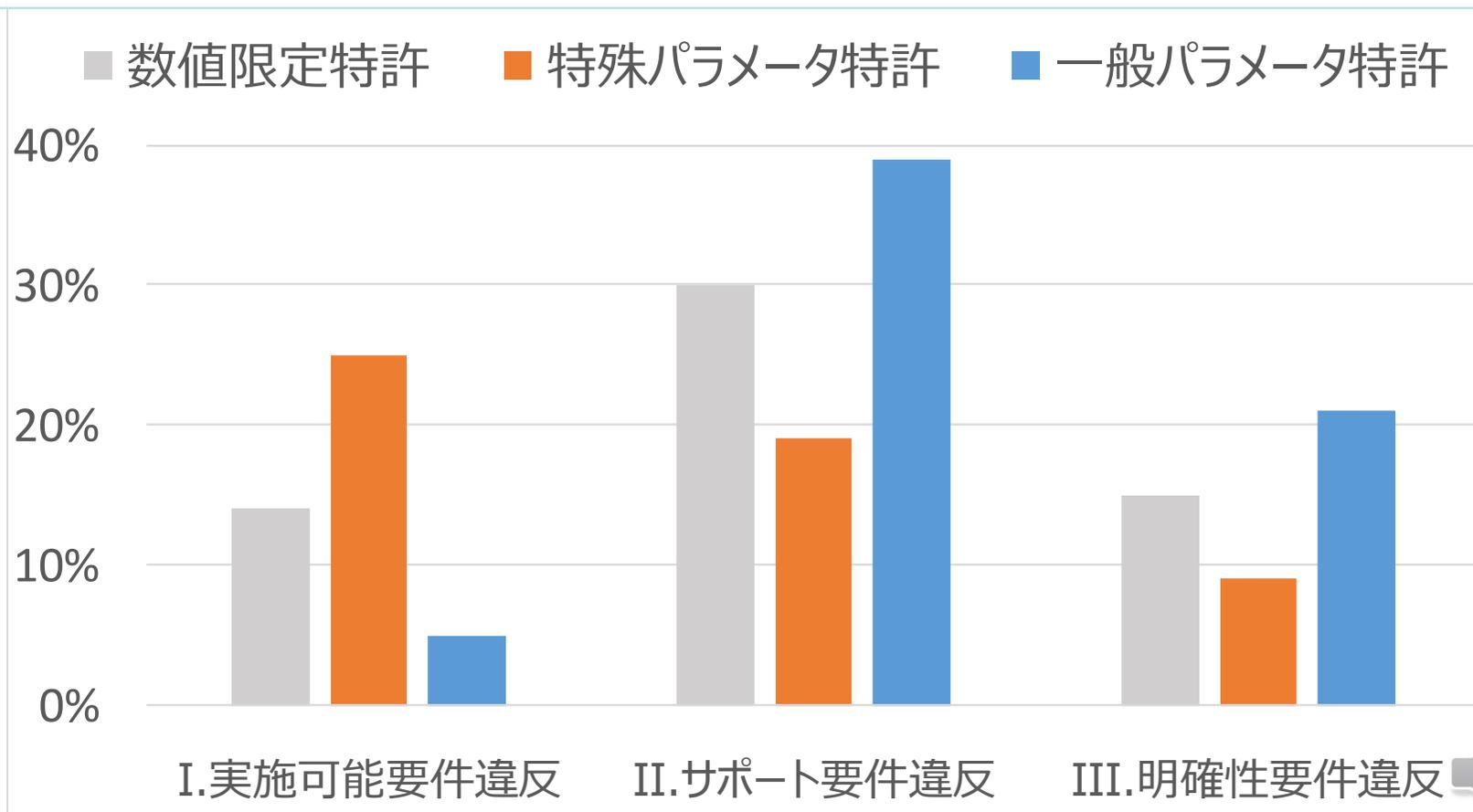




### 3. 解析および考察

#### (4) 解析 1 適用条文の傾向分析(記載要件違反)

【傾向 1】 特殊パラメータ特許は、一般パラメータ特許と比べて実施可能要件違反の無効理由を含みやすい。

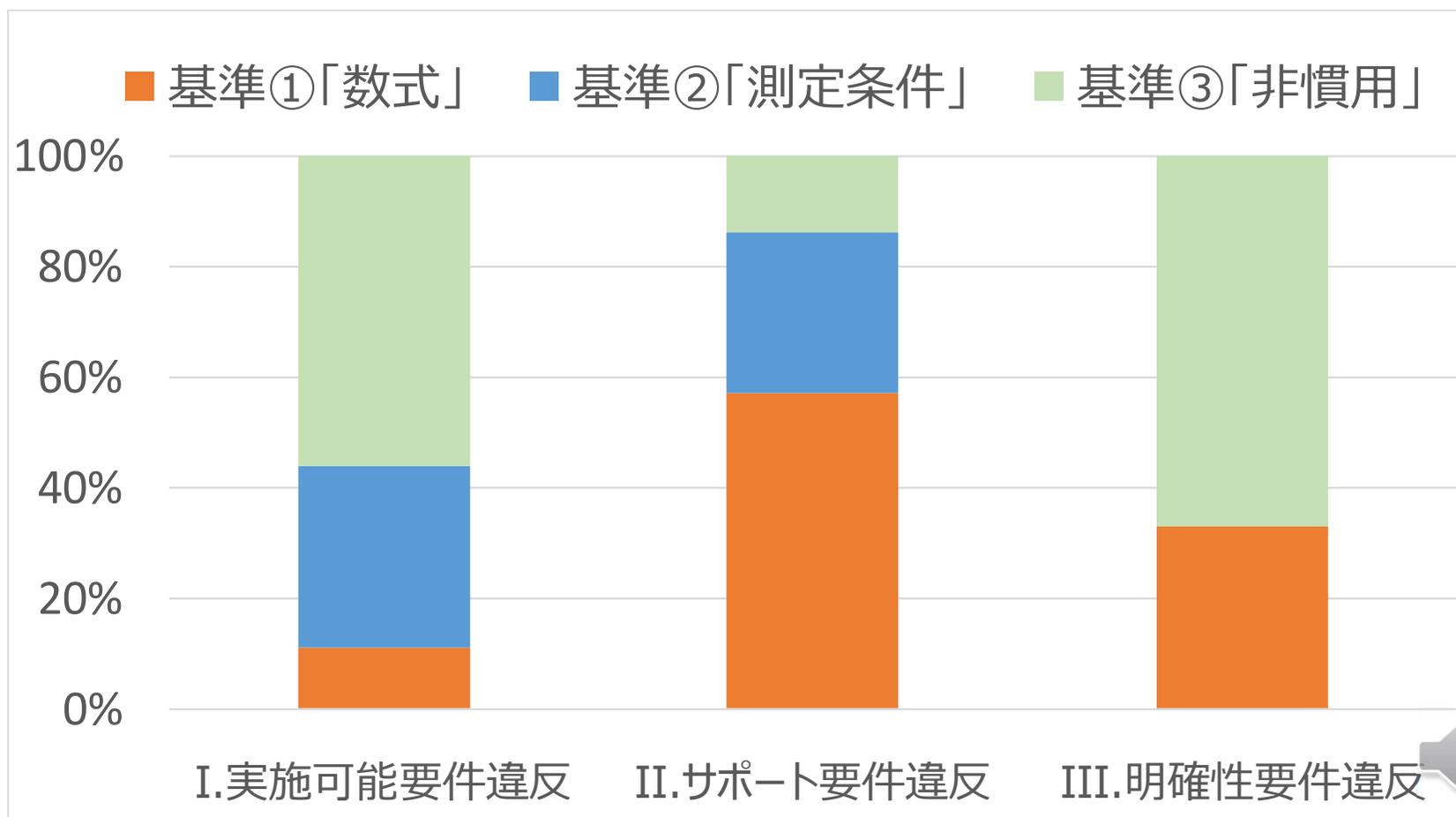




### 3. 解析および考察

#### (4) 解析 1 適用条文の傾向分析(記載要件違反)

【図4】 特殊パラメータ特許のデータの内訳

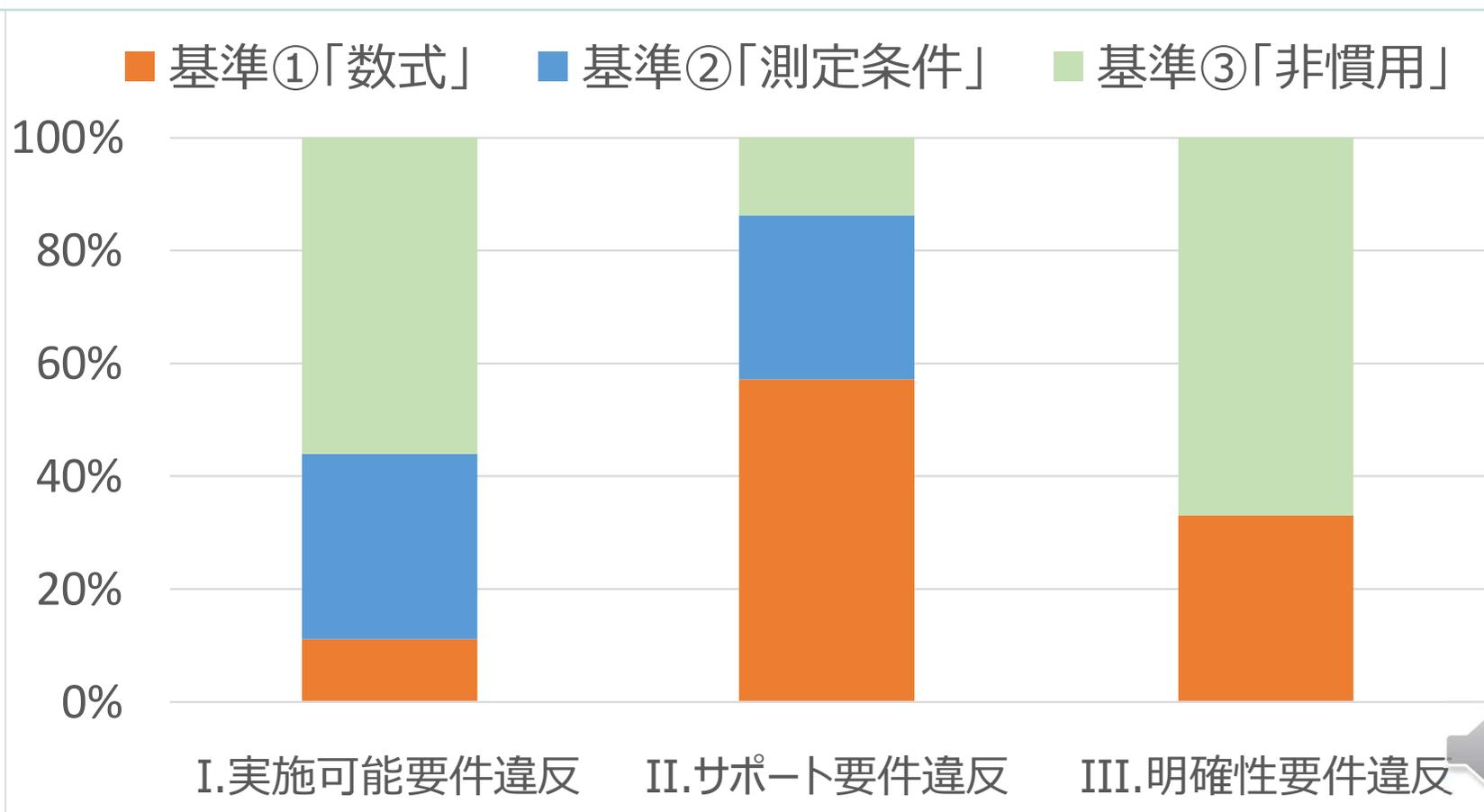




### 3. 解析および考察

#### (4) 解析 1 適用条文の傾向分析(記載要件違反)

【傾向 2】 特殊パラメータ特許のうち数式を含むものは、他のもの比べてサポート要件違反の無効理由を含みやすい。





### 3. 解析および考察

#### (5) 解析2 事例解析

【事例1】 無効2012-800179 「鋼の連続铸造用モールドパウダー及び鋼の連続铸造方法」

類型	基準①「数式」	適用条文	サポート要件違反
発明特定事項	1300℃における粘度が20ポイズ以上100ポイズ未満であって、次の式： $4B^{0.5} \geq A \geq (B+80)^{0.35}$ [式中、Aはパウダー中のトータルカーボン量（重量%）であり、Bは1300℃における粘度（ポイズ）である。] を満足することを特徴とする鋼の連続铸造用モールドパウダー。		
審決抜粋	「数式が示す範囲が、どのような技術的根拠をもって、導出されたのかについては何ら記載されておらず、上記数式が示す範囲と得られる効果の関係の <b>技術的な意味</b> が理解できるとはいえない。 また、上記構成を採用することの有効性を示す具体例としては、実施例が二つ（実施例5、6）記載されるのみで、粘度（B）が20ポイズ以上100ポイズ未満の範囲において、トータルカーボン量（A）が、式： $4B^{0.5} \geq A \geq (B+80)^{0.35}$ の範囲をはずれる比較例は1つも記載されておらず、 <b>これら二つの具体例のみをもって</b> 、上記の範囲において <b>所望の効果を得られることを的確に裏付け</b> ているとはいえない。」		

基準①「数式」タイプの事例の審決では「実施例データの数」「数式の技術的な意味」といった主旨のキーワードが多く見られた。





### 3. 解析および考察

#### (5) 解析2 事例解析のまとめ

特殊パラメータ特許の基準①～③ごとに審判官合議体の考え方を表す特徴的なキーワードを抽出したものを以下にまとめる。

【表3】 審判官合議体の判断の特徴

特殊パラメータ特許の類型	審判官合議体の判断の特徴 (当小委員会にて抽出)
基準①「数式」	「数式の範囲に比べて実施例データが不足」 「数式の技術的な意味が不明」 「数式の範囲と課題を解決できる範囲とが不一致」
基準②「測定条件」	「特定物を作製・実施できない」 「特定物を得るための条件設定、調整方法、具体的方法の開示が不十分」
基準③「非慣用」	「測定方法が不明」 「製造条件が不明」 「技術的意味（語句の意味）が不明」



# 3. 解析および考察

## (6) 考察

適用条文解析および事例解析に基づき、特殊パラメータ特許の記載要件充足性に関する傾向を考察する。

特殊パラメータ特許の類型	適用条文の傾向	考察
基準①「数式」	サポート要件違反を含みやすい	<p>数式の範囲と、課題を解決できる範囲とが一致することの説明が、他の数値限定特許と比べて高いレベルで求められる傾向があるといえる。数式を導入したことにより、パラメータと効果との因果関係が複雑になることが原因と考えられる。</p> <p><b>&lt;問題点&gt;</b> ×数式の技術的な意味の説明不足 ×実証データの数不足</p>
基準②「測定条件」	実施可能要件違反を含みやすい	<p>パラメータの値を制御する方法の説明が、他の数値限定特許と比べて高いレベルで求められる傾向があるといえる。一般的な特性値のように、教科書や公知刊行物をよりどころとすることができないことが原因と考えられる。</p> <p><b>&lt;問題点&gt;</b> ×定義が不十分 ×数値の制御方法が説明不足 ×慣用されたパラメータと誤解</p>
基準③「非慣用」		





## 4. 提言

### 特殊パラメータ特許を取得する皆さんへの提言



慣用されたパラメータと誤解してませんか？

出願人自身やその周辺でのみ使われている用語である可能性があり、それに気づかぬまま慣用された特性値であると誤解して出願した後、事後的に無効審判等を通じて開示不十分であることが発覚する場合が想定されます。

「数式」を含むタイプの数値限定特許はとくに注意！

数式を構成する個々の特性値が一般的なものでも、数式自体が複雑になるにしたがって技術常識が参酌されにくくなります。数式の技術的意味をきっちり説明したり、十分なデータで裏づけしたり、するのが得策です。





## 4. 提言

### 第三者のみなさんへの提言



実施可能要件違反の無効理由はないですか？

パラメータ自体が一般的でないことに基づき、権利者側の実施可能要件の立証負担が重くなっている傾向があります。パラメータ値を制御する方法の開示が不十分である場合は、当該要件違反が認められる可能性が高いといえます。

「数式」を含むタイプの数値限定特許はサポート要件違反も疑うべし！

数式自体が複雑になるにしたがってサポート要件の立証負担が重くなる傾向があります。数式の技術的意味の説明や実証データによる裏づけのなかに不備はみつからないでしょうか？





## 5. まとめ

数値限定発明の特許を、数量的表現部分の内容に基づいて「特殊パラメータ特許」と「一般パラメータ特許」とに区分し、記載要件違反の適用条文の傾向を互いに比較することにより特許庁における判断動向を解析した。

特殊パラメータ特許は、実施可能要件違反の無効理由を包含しやすい傾向があることが示唆された。また、とくに数式を含むタイプの特殊パラメータ特許は、サポート要件違反の無効理由も含みがちであることも示唆された。

前項の示唆に基づき、特許権者および第三者の立場から特許実務を遂行する上での留意事項を提言としてまとめた。

# ご清聴有難うございました

ご質問がありましたら下記メールアドレスまでお送りください。  
naohiro.tsumura@jp.gs-yuasa.com G Sユアサ 津村

～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

