

数値限定発明について審理した近時の欧州特許庁の審決を読む — 新規性・進歩性 —

宮前 尚祐*

1. はじめに

筆者は先に、「数値限定発明について審理した近時の欧州特許庁の審決を読む—記載要件—」と題して、数値限定発明の記載要件に関する、欧州特許庁 (EPO) の審決の動向を報告した¹⁾。本稿ではさらに進んで、その続編として、数値限定発明に関する、欧州特許庁の [新規性・進歩性] に係る審決の傾向や留意点について調査し報告するものである。

検討対象とした審決は、EPO の審決検索サイト²⁾で、キーワードに“parameter”を入れ、審決発行日を2010年1月1日から2023年9月2日として検索した。その中で、数値限定における新規性・進歩性の争点が顕在化し、その判断が示されているものに絞り込んだ。さらに、審査基準 (G-VI 8(ii))³⁾で例示された審決2件 (T 0261/15, T 1571/15) を加えた17件について分析した (文末の表2参照)。

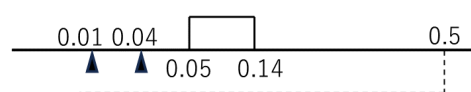
2. 新規性・進歩性判断の態様とその論点

(1) 審決の確認

ア. T 0261/15

まず、数値限定発明の判断基準を示した本事件について説明する。本件発明はパーライト鋼製のレールに関する。当該レールを構成する合金の成分組成が争点となったが、特に争われたのは、以下のV (バナジウム) の配合量に関してである。

<パターン1>



引例 D1 は V について 0.5% 以下を規定している (破線)。実施例としては、0.01% と 0.04% を開示していた (▲の数値)。本願発明は V の量を 0.05% 以上 0.14% 以下と規定していた (実線)。これに対して審決は下記のとおり的一般則を提示した。

“より抽象的な範囲から数値の副範囲 (sub-range) を選択し新規とするには、以下の要件の全てを満たす必要がある。

- (a) 選ばれた副範囲が狭いこと
- (b) 選ばれた副範囲が実施例によって示された公知の範囲から十分に離れていること
- (c) 選ばれた範囲が公知技術から任意の標本を提供する、つまり公知例に記載の単なる実施態様ではなく、別の発明 (目的的选择) であること”

“それ故に、重複した範囲は D1 の組成に対して狭いものである。” “V の量は [D1 の] 表 3 の実施例 2-10 で最大値が 0.04% であり、... [本件の] 請求項 1 に一致するものではない”

以上のように説示して、審判廷は本件発明の新規性を認めた。さらに進んで進歩性が判断された。欧州では進歩性の判断が課題解決アプローチにより判断される。そのため、課題の共通する D9 が主引例に選定された。その上で、以下のように説

* 弁理士、アーバン国際特許事務所

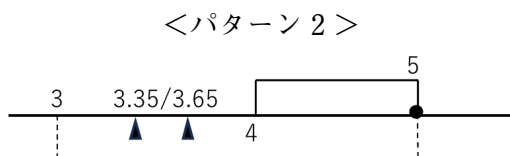
示する。

“しかしながら、上で説明したように、[D9 の] 同段落は、Vの含有量の上限である0.020%を超えるべきではないことを明確に記載しており、したがって、本件の請求項に係る発明に対し阻害要因 (teaching away) となる。”

なお、本件で示された要件 (a) および (b) は審査基準 (G-VI 8 (ii)) に採用されている。

イ. T 1571/15

本件発明は、Ni 基合金に関し、Ti を4~5% 含有することを規定していた⁴⁾ (実線)。これに対し引例 D1 は3~5% を規定し (破線)、実施例には3.35%、3.65% が例示されていた(▲)。その関係は下記に図示のとおりである。



“D1 の具体的な範囲である ... Ti (3.35-3.65) (▲) ... の含有量が本願発明の範囲から外れてしまっている。したがって、本願でクレームされた ... Ti ... の量は D1 には開示されていない。” “当業者であれば、別の領域の存在とそこへの他の示唆 (pointer) ... がないとき、公知の範囲の中央領域で実施することを真摯に企図 (seriously contemplate) するであろうことは事実であるが、このケースのように、そのような他の示唆が存在し別の領域を指している場合には、これが当てはまるものではない。”

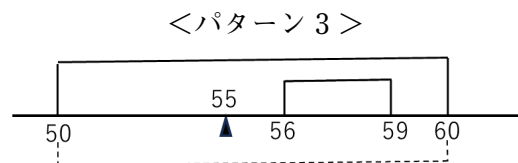
その結論として、本件発明の新規性が認められている。さらに進んで進歩性について以下のように説示し、これを認めている。

“当該引例 (D2) の実施例もすべて特許請求の範囲を下回る Ti 含有量を有するため、当業

者には特許請求の範囲の組成範囲内で奏功するだろうとする自明な理由はない。”

ウ. T 1688/20

本件発明は回転霧化型静電塗装機に関し、第1エア孔から吐出される微粒化エアがベルカップの回転方向とは逆方向に56°以上59°以下の角度に捻られていることを規定していた (実線)。



補正前の回転角度は50°以上60°未満と規定されていた (実線)。引例には、50°~60°の範囲と (破線)、その中の55°の例 (▲) が開示されていた。55°の実施例を避けるよう、本発明の捻じり角を56°~59°と減縮した (実線)。これに対して、審決は次のように述べて新規性・進歩性を認めた。

“...本審判廷は、『狭い』や『十分に遠く離れて』という相対的な規定が、選択された副範囲 (sub-range) の新規性を構築するよう、客観的で確固たる、一貫した基準を与えるとは思えない。” “...EPC 第123(2)の規範に準ずるのと同様に、新規性の欠如を結論付けるためには、『金の標準 (gold standard)』の観点で、クレームの範囲内に収まる主題が公知文献に直接的かつ一義的に含まれているべきである。” “選択された区別的な副範囲である56~59°は技術的效果と関連しており、目的的な選択を付与するものであり、任意のものとは認められない”

このように、先の件ア. T 0261/15 で見られた要件 (a) および (b) を採用しない件もあるので注意が必要である。

(2) [考察 1] 数値限定発明の3段階

ここで、数値限定発明における本発明と引例との関係を整理してみたい。両者の関係は大きく以

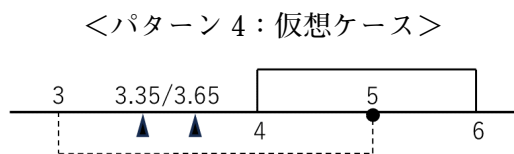
下の3つの段階に分かれる。

- ・第1段階：本件クレームの範囲が引例の規定範囲と重複しない
- ・第2段階：本件クレームの範囲が引例の規定範囲内だが実施例が範囲外となる
- ・第3段階：本件クレームの範囲が引例に対して複数の副範囲の組合せとして範囲外となる⁵⁾

先に(1)ア.～ウ.で挙げたT 0261/15, T 1571/15, T 1688/20はいずれも第2段階に該当する。以下では、この類型について論じる。第3段階までいき新規性が肯定されるかは論点であるが、本稿では扱わない。

(3) [考察2] 重複ケースの新規性

第2段階において、片側が、公知例を超えている場合にどのように判断されるのだろうか。パターン2を基礎としたモデルで示すと下記のような場合である。



引例の規定する範囲は3～5%である(破線)。本発明の方(実線)は、要件(a)の「選ばれた副範囲が狭いこと」を満たさず、より広く重複している。しかし一方で、引例の実施例(▲)との重なりがない。審査基準(G-VI 8 (iii))には、以下の説明がある。「クレームされたものと公知例との間で数値範囲が重複するときには、上記(i), (ii)で論じた場合のように新規性の評価のために同じ規範が適用される」(傍点は本書面で付した)ここで、「重複」の意味が問題となる。通常の意味で解すると、上記のパターン4で示したように、片側の範囲に重なりがあり、引例の範囲内に収まらず重なりあう態様が想定される。

(4) [考察3] 引例の範囲の端点

審査基準の(G-VI 8 (iii))の項には下記の一節がある。「重複した範囲にある公知技術の個別の実施例、明示的に開示された中間値、または公知の範囲の端点としての明示的な開示により新規性が否定される。」(傍点は本書面で付した)引例の範囲の端点が新規性の阻却事由になるのであれば、ここに重複のある、上記図示したパターン4は新規性が成立しないこととなる。一方、先の(1)イ.のT 1571/15(パターン2)では、引例の端点が5%で本件発明と一致していた。しかしながら、特に端点について新規性欠如の議論はされていない。そもそも引例の範囲の端点を実施例と同列に扱うなどということは、国際的にも特異であり、論理的にも無理があるように思われる。これを争点として審理した審決の判断が待たれる。

3. 特殊パラメータ発明の判断

特殊パラメータは、当該発明の分野で通常用いられていないものであり、(i)一般的に認識されているものとは異なるパラメータ、(ii)これまで測定されることがないパラメータとされている⁶⁾。(i)には、複数の変数により数式化されたもの(数式発明)、多数の変数により規定されたもの(フィンガープリント発明)が含まれる。(ii)には発明者の考案した条件や測定装置で測定したもの、新たに開発された測定方法で測定したものが含まれる(新規測定方法発明)。以下では、数式発明、フィンガープリント発明、新規測定方法発明の順に審決例を見ていく。

(1) 数式発明

ア. T 0555/18

いくつかのパラメータ(変数)を組み合わせる数式化した発明がある。本稿ではこれを数式発明と呼ぶ。

本願発明の複層加熱収縮フィルムは、FTIRのピーク面積で、 $1223.6\text{cm}^{-1}\sim 1186.0\text{cm}^{-1}$ の積算ピーク面積A1199と $1186.0\text{cm}^{-1}\sim 1152.5\text{cm}^{-1}$ の積算ピーク面積A1170の比(FTIR比)A1199/

A1170 ≤ 1.65 を規定していた。最近接公知例 D3 は、本願発明のフィルムと同様の構成を有するフィルムを開示しており、唯一の争点は上記 FTIR 比と認定された。これに対し、審判廷は下記のように述べて進歩性を否定した。

“上記の 1.6.3 で示したように、このような状況では、D3 の教示に照らして自明の方法で取得されるフィルムが請求の範囲外であることを証明する立証責任の特許権者は負う。D3 の表 I で提示され、非常に高い自由収縮レベルを持つように構成されたフィルム (D3 で提案されている) が FTIR 比でクレームされている範囲外であることを示す証拠が提示されていないため、特許権者はこの立証の負担を果たしていない。” (下線は本稿で付した。)

特殊パラメータ発明の新規性・進歩性を立証する責任は特許権者にあり、引例のものがその範囲外になっていることを立証しなければならない。本事案では、それを立証できず進歩性欠如とされている。

イ. T 1764/06

本件発明の光触媒体は、紫外可視拡散反射スペクトルを測定して、波長 220nm～800nm の吸光度の積分値を A とし、波長 400nm～800nm の吸光度の積分値を B としたとき、

式 (I)

$$X = B/A \quad (I)$$

により算出される指数 X が 0.2 以上であることを規定する。

これに対して、審決は下記のように説示する。

“要約すると、出願人は、D1 のサンプル、例えば、鉄含有量が高いものが、要求される指数 X を達成できないとする証拠の類を提示していない。しかし、その点における証明の責任は出願人にあり、その相違を証明するものはこれまで提示されていない。

したがって、このような状況では、クレーム

された触媒が新規ではないという推定は...、例えば D1 を考慮すると、証拠によって覆されていない。” (下線は本稿で付した)

上記ア. の T 0555/18 と同様に、特殊パラメータ発明が引例に対して新規であることは、出願人側が証明する責任を負うとされる。それができていないため、新規性欠如として特許性を否定されている。

ウ. T 1313/09

本件は、気泡を含有する白色ポリエステル層 (B) の両側表面に無機微粒子を含有する白色ポリエステル層 (A) が積層された白色積層ポリエステルフィルムに関し、(1) $0.9 \leq E2/E1 \leq 1.6$, (2) $4000 \leq (E1 + E2)/\rho \leq 8000$ と 2 つの式を規定していた。E1 と E2 とは、それぞれ、該フィルムの長手方向および幅方向の引張弾性率である。 ρ は比重である。

これに対し、以下のように説示し、審判廷は新規性および進歩性を認めた。

“...D13 の弾性率は D13 に記載されている ASTM D 882-81 (p.9, 9 項) の方法によって測定されている。これは、本件特許の段落 [0073] に記載の条件とは異なることに注意する必要がある。” “D13 のフィルムの商 E2/E1 は約 1 の範囲内にあるため、関係式 (1) で与えられた範囲内にあると想定できるが、関係式 (2) については E1 と E2 の合計でありそのような結論を導き出すことはできない。結果として、請求項 1 の関係式 (2) は、D13 のフィルムを他と区別づける特徴的事項となる。”

このように、引例 D13 には式 (2) に相当する値の開示がなく、比較困難という形である。それで、新規性を認めている。比較困難な場合の判断として、立証責任の観点から、出願人・特許権者がその不利益を甘受した先の 2 件とは逆の判断である。

次いで、進歩性については、以下のように説示する。

“審判廷は、D5 が全く同じ技術的問題に焦点を当てているため、最も近い従来技術を代表するという被申立人の見解と同意である。” “以上のとおり、提起された問題を解決するために、当業者は、請求項 1 の関係式 (1) および (2) の両方が満たされるようにフィルムの弾性率を最適化するように導かれることはないであろう。これに関連して、... 熱転写記録は D13 に開示されているフィルムが適する多くの目的のうちの一つにすぎないことにも留意すべきである。” “したがって、D5 と D13 の組み合わせは、本願発明を導かないであろう。”

課題解決アプローチを基礎として、課題の共通する D5 を主引例としている。それと、新規性で主引例となった引例 D13 を組み合わせても本願発明のパラメータに到達しないという理由付けである。

(2) フィンガープリント発明

ア. T 0261/14

物質や製品をその複数の特性で特定する発明をフィンガープリント（指紋）発明と呼ぶことがある。このような発明は、公知のものとは異なるのかが明確ではなく、新規性の判断がしばしば問題となる。

本願発明では、ポリプロピレン樹脂フィルムであって、 β 晶比率が 30% 以上で、融解温度が 140~172°C の実質的に無核のポイドを有し、空隙率が 30~80% で、フィルムの長手方向と幅方向の 2% 伸長時の強度 (F2 値) の和が 10~70MPa の範囲であり、表面光沢度が 10~145% の範囲であることを規定する。これらのパラメータの内、 β 晶比率、F2 値、表面光沢度の開示が最近接公知例 D1 にはなく争点となった。これに対し、審判廷は下記のように説示し、その新規性を肯定した。

“これに対し、D1 の実施例 3 に開示されているような周囲の空気中での冷却効果が低いと、冷却が遅くなり、その結果、 β 晶比が低くなる。したがって、 β 晶比率が第一の相違点となる。”

(下線は筆者)

“審判廷は、請求項 1 で定義された光沢度の範囲が実際に広いこと、したがって、D1 の実施例 3 で得られたフィルムの表面光沢度がこの範囲内にある可能性が非常に高いことを認める。しかし、クレームされた特徴が先行技術で開示されているかどうかは、可能性ではなく、先行技術の開示内容とクレームされた主題との間の技術情報の同一性による...。したがって、請求項 1 で規定された表面光沢度 10~145% は第 2 の相違点となる。” (下線は筆者)

“熱処理条件は F2 値も制御する (本件特許...)。引用文献 D1 の熱処理条件は、本件特許で推奨されているものとは異なるため、引用文献 D1 の実施例 3 で得られた製品の F2 値が請求項の規定どおりであると仮定する理由はない。したがって、請求項 1 で規定された 10~70MPa の F2 値は、第 3 の相違点となる。” (下線は筆者)

このように、フィンガープリント発明に対しては、規定されるパラメータが公知例に開示されていると言えるためには、その可能性ではならず、厳格な同一性により決せられる。

同様にフィンガープリント発明の新規性・進歩性を認めた件として、T 0958/11 が挙げられる。

(3) 新規測定方法発明

ア. T 1837/16

これまでには無かったパラメータで発明を特定することがある。そのような新規パラメータは特殊パラメータとして扱われる。

本願発明はチオトロピウム⁷⁾を含有する吸入パウダーを服用するための吸入器に関する。クレームでは流通抵抗が $0.01-0.1\sqrt{\text{kPa min/l}}$ であること等を規定していた。

“したがって、請求項 5 の主題と D2 との間の唯一の相違点は、カプセルチャンバーの周囲およびその下のスクリーンハウジングならびにスクリーンの下の中央領域に直径 1mm 未満の 3 つの穴が存在することである。”

“問題は代替りの吸入器を提供することにあるので、D2の図6に存在するような穴を粉末ソース、つまりカプセルの上流の別の位置に配置するなどのルーチンの修正を行うことは、当業者の通常の作業に属する。このような穴の位置決めは、当業者であればルーチンで行われるであろう。”

機械発明にありがちであるが、新規のパラメータを設定しても、それと公知の構造との因果関係が高いとき、その構造の想到性によって発明の進歩性が否定される。

イ. T 1964/12

本件発明は洗剤用ビルダー（助剤）等に用いられるアクリル酸-マレイン酸共重合体に関し、マグネシウムイオン捕捉能が $230\text{mg (Mg(OH)}_2\text{換算)}/\text{g}$ 以上、水酸化マグネシウムスケール防止能が30%以上であることを規定していた。

引例D1は本件特許権者の先の出願で、洗剤に用いられるマレイン酸基共重合体を開示し、クレーム1でカルシウムイオン捕捉能が $300\text{mgCaCO}_3/\text{g}$ 以上であることを規定していた。

これに対して、審決は下記のように説示して新規性を否定した。

“引例D15の付録D（列7）に示すように、D1の例1-1から1-6および1-17から1-19の共重合体について、マグネシウムイオン捕捉能（共重合体の $\text{Mg(OH)}_2/\text{g}$ の mg で表示される）およびカルシウム捕捉能（共重合体の $\text{mg CaCO}_3/\text{g}$ で表示されている）の比率は、50%（例1-4）から64%（例1-19）の範囲にある。この比率の範囲は、炭酸カルシウム（100g）と水酸化マグネシウム（58g）との比率、つまり58%の分子量比にほぼ一致している。”

“マグネシウムイオンの捕捉能とカルシウムイオンの捕捉能...の間で58%の比率、または50%（上記10.2参照）の特許権者によって実験的に観察された最低比を考慮すると、下記の強い推定が働く。すなわち、D1の例1-23および1-24

の共重合体は、少なくとも470および480mg CaCO_3/g のカルシウム捕捉能を示し、マグネシウムイオン捕捉能としては、その係争中の特許の少なくとも50%の値を意味する。つまり、少なくとも $235\text{mg Mg(OH)}_2/\text{g}$ であり、これはクレーム1で示された $230\text{ mg Mg(OH)}_2/\text{g}$ 以上の範囲内となる。”（下線筆者）

“...マグネシウムイオン捕捉能と水酸化マグネシウムスケール防止能の両方を考慮すると、アクリル酸-マレイン酸共重合体（またはその塩）がマグネシウムイオンを除去する能力を反映している。...さらに、少なくとも $230\text{ mg Mg(OH)}_2/\text{g}$ のマグネシウムイオン捕捉能を有するすべての共重合体が30%超の水酸化マグネシウムスケール防止能の要件を満たしているため、強い推定が確立される。すなわち、D1の例1-23および1-24で合成された共重合体は、30%超の水酸化マグネシウムスケール防止能のパラメータ要件も満たしているものと推定される。”

本件のように、新規測定方法といっても、その新たな設定条件を公知例から換算できると特許性の主張は苦しいこととなる。

ウ. T 0023/11

本件発明は、EUVリソグラフィ用の TiO_2 を含有するシリカガラスに関し、屈折率変動幅 (Δn) が少なくとも1つの面内における $30\text{mm} \times 30\text{mm}$ の範囲で 2×10^{-4} 以下であることを規定する。本審決は下記のように説示して本件発明の新規性と進歩性を認めた。まず新規性について以下のとおり説示する。

“しかしながら、被請求人が正しく指摘したように、上記のCTE変動は $10\text{ ppb}/^\circ\text{C}$ の ΔCTE 、つまり約 400 ppm の Δn であり、 2×10^{-4} の上限の2倍にあたる。これは、すなわち、D13は、現在クレームされているガラスを製造するためのプロセスを開示していないということである。”

“ただし、このプロセスの詳細は引例D1には開示されておらず、同文献またはその他の審判

廷が認定する文献には、脈理⁸⁾を減らしたシリカチタニアガラスの製造が本件特許の優先日より前の周知慣用技術であったという点の示唆もない。”

続いて進歩性について以下のとおりに説示する。

“争われた特許によって提案されたさまざまな解決策が技術水準から明らかであるかどうかという問題については、審判廷は、公知文献のいずれも、争点となるクレーム1に解決策として提案されている Δ_n の値を持つガラスを、上記の3.3で特定された問題の解決策として、開示または示唆していないと考える。これはすなわち、上記の課題に直面した当業者が技術水準におけるこの課題の解決策を見出すことができず、当該技術水準からクレーム1の主題を導けないという結論に至る。”

4. 特殊パラメータ発明の立証責任

(1) 当事者系事案

先に、3. (1) ア. T 0555/18 で述べたとおり、本件ではFTIR比が争点となっている。これが特殊パラメータと言えるか否かがまず、判断されている。本審決は下記のように述べて、特殊パラメータであることを認めた。

“審判廷はこの議論に同意しない。なぜなら、『特殊パラメータ』の概念は必ずしもそのパラメータが未知であることを意味するものではなく、基礎技術分野において特許請求の範囲で規定されている特定の形式で一般に使用されていないという意味で特殊ということである。”(下線筆者)

“したがって、審判廷は、請求項1に定義されているパラメータであるFTIR比は、特殊パラメータとしてみなされるべきであると結論付ける。”

本件審決は、続いて特殊パラメータ発明に係る立証責任について下記のように述べる。

“多くの事案で、審判廷は、立証責任を特許権者に移すことで、新規性の評価における同様の問題を扱った。”“このアプローチは、一部の当事者系の事案で採用され、...特殊パラメータが実際に従来技術において内在的に開示されているという強い推定が働くことを前提とする。”(下線は筆者)

このように、新規性および進歩性の判断において、通常は立証責任を異議申立人が負うが、特殊パラメータ発明と認定されると、その立証責任は特許権者側に移行する。本件については、先に述べたとおり、特殊パラメータであるFTIR比が自明でないことにつき、特許権者がその論証に失敗し進歩性欠如とされている。

(2) 査定系事案

査定系の事案あるいは審査段階で、特殊パラメータについて、主張立証する責任が、出願人側にあるのか、審査官側にあるのかは論点となる。これに対して、T 1920/09 は下記のとおり説示する。

“出願人は、本発明の定義を特殊パラメータによって定式化することを決定したため、D8に図示された実施形態に対する新規性を説得力を持って確立する責任は出願人にある。EPOは、D8に示された実施形態がハニカムユニットと接着材料の比表面積に関して請求項1に指定された条件を満たすかどうかを確かめるため、つまり、クレームされた主題が新規であるかどうかを評価するための比較試験を実施することはできない。”

このように特殊パラメータ発明の新規性の立証責任を出願人に課し、それができないために新規性欠如とされた点は、前記3. (1) イ. のT 1764/06でも同様である。

このように、特殊パラメータ発明の立証責任は査定系の事案においても出願人側にあることに留意すべきである⁹⁾。

5. 実務上の留意点

(1) パラメータの「段階」と戦略

まず、本件発明が、第1段階～第3段階のどこに位置するかを確認することが挙げられる。第3段階であると、特許となるか否かはグレーであり、その認識で出願しなければならない。筆者が知る限り、合金やガラス分野の発明では第3段階までいって争うケースがあるように思う。

第1段階であれば、ひとまず新規性の問題はなく、進歩性を確保する工夫が必要である。多くの事案において、争いがあるのは、第2段階のようになっていると解される。

第2段階で、本件特許発明の範囲に引例の実施例がある場合には新規性欠如となる。であるから、出願前に戦略的な対応を取るとするなら、引例の実施例を避けるようにして、本願発明の範囲を規定し、第2段階の態様に持ち込むことが考慮される。あるいは、そのようにできるように数値範囲の段階的な記載を充実させることが挙げられる。第2段階でも範囲規定が引例の範囲の端点を跨いでいる場合は上述したとおり論点となる(2.(3)(4), パターン4)。この点、審査基準(G-VI 8 (iii))では、新規性欠如の要因として、数値範囲の端点を挙げていた。ただし、審決においては採用されておらず(上記2.(1)イ.), 端点を跨ぐ数値範囲の新規性が認められる可能性がある。

(2) 新規性判断の要件と対応

今回検討した事案においては、新規性は最近接引例と対比され、進歩性は課題解決アプローチから最近接引例とは別の課題が共通する引例が基礎となっているものが散見された。そこから言えることとしては、数値限定発明は、最近接引例と対比される新規性の有無のステージである程度結着がついているように感じる。この点、新規性については、(a) 選ばれた副範囲が狭いこと、(b) 選ばれた副範囲が引例の実施例から十分に離れていること、(c) 選ばれた範囲が目的的选择であること、が要件としてある。したがって、これを考慮した出願ないし対応が推奨される。審査基準(G-

VI 8 (ii))でも要件(a)および(b)が採用されており、それを考慮すべきである。

ただし、そもそも、上記の(a)～(c)の要件を採用しない審決もあった(2.(1)ウ. T 1688/20)。この点は念頭においておくべきであろう。

なお、要件(b)の引例の実施例から十分に離れていることという要件はかなり緩やかに判断されているようである。複数の事案で、引例の実施例と本発明の範囲とが極めて近いものの特許性が認められていた(前記2.(1), パターン(1~3))。

(3) 立証責任の配分

特殊パラメータの新規性・進歩性について立証責任を負うとは、当該発明の物と引例の物との関係を明らかにしなければならないことを意味する。それは請求人・審査官側はもとより、出願人・特権者側でも難しく、多くの場合、本件発明と引例の技術との異同を明らかにすることは非常に厳しい証明となる。

そこで、本件発明が規定するパラメータが特殊パラメータに当たるのか否かがまず問題となる。これについては、前記4.(1) T 0555/18で説示されたとおり、「基礎技術分野において特許請求の範囲で規定されている特定の形式で一般に使用されていない」(下線は本稿で付した)ことが要件として挙げられている。数値限定が複雑であることや、未知であることまでは求められていない。先にも述べたが、どちらかと言えば特殊パラメータと認定されやすく、出願人・特許権者側に厳しい運用と言える。

最近接公知例が分かっているならば、明細書に比較例としてその実施例を仕込んでおくことが挙げられる。審査段階あるいは異議申立てであれば、実験成績証明書として引例の追試をして特殊パラメータの範囲外となることを示すことが挙げられる。

なお、3.(1)ウ. のT 1313/09は、上記とは逆の判断をしている。つまり、立証責任には触れずに、引例とのパラメータの異同が不明の場合に新規性を認めていた。このような先例もあるので、出願人・特許権者側として、諦めずにパラメータのもつ技術的意義(例えば作用効果との関係)を

主張していくことも検討すべきである。

6. まとめ

(4) 審査基準の改定

2023年に審査基準の数値限定発明の項（G-VI 8 (ii)）が大幅に改定されている。審決で提示された要件（a）（b）については、以前から規定されており、そこに変わりはない。改定されたのは、その「狭い」や「十分に離れて」という抽象的な判断の規範が説明されている部分である。紙幅の関係上簡単にしか触れられないが、「…公知技術の示唆に照らして、当業者が選択された副範囲（sub-range）で効果的であると真摯に企図（seriously contemplate）したか否か」という点について詳細が説明されている。

今回検討した17件のうち15件が日本にも出願されており、審査に付されている。その内11件で欧州と日本の判断が一致し、相違するものは4件であった。その4件すべてが欧州において無効であり、日本では特許（有効）になっている。日本に比し、新規性・進歩性の欧州における判断が出願人・特許権者側からみてやや厳しい傾向があるように思われる。

また、今回調査した17件の内、12件で日本人が当事者となっている。全審決の実に71%に相当する。我が国において数値限定発明がいかに浸透しており、また国際的に問題を含んでいるかも垣間見える。このような傾向は前稿の記載要件

表2 パラメータ発明について審理した欧州特許庁の近時の審決（新規性・進歩性）

No.	審決期日	審判番号	下級審	審決の結論	特許の有効性*1	争点となった無効理由	出願人・特許権者	日本での結論*2
1	19.10.2022	T1688/20	異議申立	set aside	有効	十分性 新規性・進歩性	日本人	有効
2	14.9.2022	T0555/18	異議申立	set aside	無効	新規性・進歩性	外国人	なし
3	18.6.2019	T1837/16	異議申立	dismissed	無効	進歩性	外国人	無効
4	2.5.2018	T1571/15	異議申立	dismissed	有効	新規性・進歩性	日本人	有効
5	7.2.2018	T0261/15	異議申立	dismissed	有効	新規性・進歩性	外国人	有効
6	8.4.2016	T0261/14	異議申立	dismissed	有効	十分性 新規性・進歩性	日本人	有効
7	16.4.2015	T1964/12	異議申立	set aside	無効	新規性	日本人	有効
8	2.7.2014	T0958/11	異議申立	set aside	有効	十分性 新規性・進歩性	日本人	有効
9	13.2.2014	T0023/11	異議申立	dismissed	有効	十分性 新規性・進歩性	日本人	有効
10	24.10.2013	T0451/10	異議申立	dismissed	無効	新規性・進歩性	日本人	有効
11	26.6.2013	T1795/10	異議申立	set aside	有効	十分性・明確性 新規性	日本人	有効
12	19.12.2012	T0408/12	拒絶査定	dismissed	無効	進歩性	外国人	なし
13	14.6.2012	T1920/09	拒絶査定	dismissed	無効	新規性	日本人	有効
14	3.4.2012	T1313/09	異議申立	dismissed	有効	新規性・進歩性	日本人	有効
15	22.3.2012	T2215/08	異議申立	set aside	無効	新規性・進歩性	日本人	有効
16	7.2.2011	T0106/07	異議申立	set aside	無効	進歩性	外国人	無効
17	24.6.2010	T1764/06	拒絶査定	dismissed	無効	新規性	日本人	無効

*1 正確には拒絶査定不服審判については「拒絶」、異議申立については「取消」とすべきであるが、これらを総じて特許性が否定されたものを「無効」と表示した。逆に有効であると判断されたものを「有効」と表示した。

*2 欧州の出願に対応する日本出願の審査の結果を示した。登録査定、登録審決は「有効」、拒絶査定、拒絶審決は「無効」としている。対応日本出願がないものは「なし」とした。

においても見受けられた。こうした観点からみても、欧州の数値限定発明にまつわる論点は日本人にとって重要な位置づけであることは間違いない。本稿が、今後、EPOの審決の動向を注視していく上で、そのための幾つかの切り口を与えていければ幸いである。

(注)

- 1) 拙稿, AIPPI Vol.69, No.5 (2024) pp2-10.
- 2) <https://www.epo.org/en/results?filters=%5B%5D&sortField=&sortDirection=&q=&tab=boa>
- 3) Guidelines for Examination in the European Patent Office G-VI 8 (ii)
- 4) Ti の他, Co, Mo, Ta も争点となったが, 最も象徴的であった Ti のみについて論じた。
- 5) 第3段階の理解がやや難しいので, 例示しておく, 下記表のとおりである。本発明が A を 1~3, B を 4~6 で規定していたとする。引例 D1 の実施例 1 では A = 1, B = 7 を開示し A を充足する。D1 の実施例 2 は A = 4, B = 5 を開示し B を充足する。すなわち, A, B の副範囲のそれぞれを充足する実施例はあるが, 2つまとめて充足する実施例が引例にない場合である。

表 1: 第 3 段階の具体例を示す表

第 3 段階	A	B
本発明	1 - 3	4 - 6
D1-ex1	1	7
D1-ex2	4	5

- 6) Guidelines for Examination in the European Patent Office F-IV 4.11.1 参照
- 7) 気管支喘息の治療薬。
- 8) 光学ガラスの不均一な部分。屈折が乱れ不良品となる。(広辞苑 第六版)
- 9) Guidelines for Examination in the European Patent Office G-VI 6 でも, パラメータ発明について, 立証責任が出願人側にあることが示されている。

(原稿受領日 令和 6 年 2 月 26 日)