

特殊パラメータ特許 — 5極特許庁比較

副所長・弁理士 清水 義憲



1 はじめに

数値限定クレームの一種として、特殊パラメータ (Unusual Parameter) を用いたクレームがある。特殊パラメータについては、国によっては審査基準で定義されているが、世界共通の定義があるわけではない。そこで、特殊パラメータとは、「数値限定のうち(a)～(c)のいずれかをいう」との基準¹で理解するのがよいように思われる。(a)特性値が数式(比や差も含む)で表現されているもの、(b)特性値の測定条件を発明者が独自に設定しているもの、(c)特性値が属する技術分野において当業者に慣用されていないもの。

(a)～(c)はいずれも審査や訴訟において問題になることが多いため、日米欧中韓の特許庁・裁判所での取り扱いを横断的に見てみたい。

2 日本での取り扱い

(1) 審査基準

特殊パラメータについては、平成12年12月改訂の審査基準では、(i)標準的なもの、慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しないパラメータ、(ii)標準的なもの、慣用されているもの又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、パラメータが複数組合わされて(i)となるもの、と記載されていた。現行の審査基準では、特殊パラメータを使用した発明を個別に論じていないが、審査官が公知発明と同一又は類似であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合は、新規性・進歩性の拒絶理由を通知することができる。

(2) 無効審判例

① 無効2015-800119

「γ-アミノ酪酸を60～90mg/100gに調整し、γ-アミノ酪酸/カルシウムを5.9～8.1に調整し、カルシウム量を18mg/100g以下を調整し、γ-アミノ酪酸/ナトリウムを4.5～9.5に調整することを特徴とする容器詰トマト含有飲料における後味不快味の向上方法」(原文ママ)というクレームの特許性について争われた。上記定義では(a)に該当する。

本件では、先ず課題の技術的意義の理解が困難であると判断された。すなわち、「フルーツマトのような味覚を有するトマト含有飲料において、トマト由来の甘味や濃厚感を維持しつつも、飲用時後半に喉に残る不快味や、これを含めた飲用時に感じる全体のバランス感を改善すること」が課題として記載されていたが、

「フルーツマトのような味覚」の定義がなく当業者にとっても不明であった。したがって、クレームの含有量や比率で課題が達成されているのかが分からないという問題があった。

また、技術常識として、「γ-アミノ酪酸」に対して感じるのは、「甘味」よりも、むしろ「苦味」「酸味」であり、「カルシウム」に対して感じるのは、金属味又は渋味であるという技術常識を踏まえると、何故、「γ-アミノ酪酸」及び「カルシウム」の量を所定量加えることが「フルーツマト感」の強化になるのか、理解できないことから、課題と解決手段の実質的關係が理解できないと判断された。

さらに、クレームの含有量や比率に調整することで、課題を解決できるという因果関係や作用機序の記載がなく、比較例は、実施例のγ-アミノ酪酸やカルシウムの量・比率とは異なるものの、それ以外の成分も相違していたことから、比較ができないことが指摘された。

この結果、本件は実施可能要件もサポート要件も満たさず無効とされた。課題を技術的意義が分かるように記載すべきなのは当然であるが、仮に課題が問題なく記載されたとしても、慣用されていない手段を使ったために、課題達成と手段の關係が疑われるときには、しっかりした比較例(特殊パラメータ以外は同一にした比較例)をなるべく多く記載して「作用機序は不明ではあるが実験的に立証できている」と言えるようにすべきだろう。

② 無効2005-80293

「澱粉の糊化度が50～90%、水分含量が25～40%、α-アミラーゼ活性が2IU/g以下であり、付着微生物菌数が5000個/g以下であることを特徴とする発芽玄米」というクレームの特許性について争われた。上記定義では(c)に該当する。課題は「微生物汚染がなく安全で、しかも発酵臭や異臭のない発芽玄米を提供すること」であった。

このクレーム中「澱粉の糊化度」は、時間の経過に伴って変動することが周知であったため、「発芽玄米」を「澱粉の糊化度」により特定する場合には、製造後のいつの時点で測定された糊化度であるのか定義する必要があった。しかしこのような記載が認められず、実施可能要件違反とされた。

作用・効果との関連性が不明な手段で課題を解決できたのであれば、それ自体進歩性を有する可能性があると思われるが、手段(パラメータ)が慣用されていないのであれば、パラメータが一義的に導出できる条件を十分に記載しておかないと実施可能要件上問題となる。また、慣用されていないのだから「条件は記載されていないが当業者であれば分かる」という主張は認められないこととなる。

3 米国での取り扱い

米国では、特殊パラメータを直接規定した審査基準はないが、特殊パラメータを有するクレームについては、「Inherency」(内在性)により新規性なしとして拒絶されることが多い。なお、Inherencyについては、MPEP 2112 Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proofに規定がある。

審査官は、審査において、Inherencyによる新規性違反の拒絶理由を出す際には、その一応の立証を行う必要があることから、何をもってInherencyが立証できたと言えるかが重要となる。

これに関連して、In re Rijckaert, 9 F.3d 1531 (Fed. Cir. 1993)の判旨が参考になる。同事件において、問題となった記載は「『a × n/180 × (M+1)』倍の信号ブロックの時間拡張または時間圧縮を提供するタイムベース補正回路、を含む装置」であり、「a」は、ヘッドドラムの周囲に巻き付ける記録担体の180°以外のラッピング角、「n」はヘッド対の数、「M」は一定時間間隔の間に記録担体と接触する一対のヘッドが一定時間間隔内で記録担体に信号を記録しない回数であった。

審査官・審判部は、クレームされた関係式について、「先行技術装置への適用であり、特許可能な発明を生じさせない関係の単なる発見」であり、「この関係は、当技術分野で周知であり、従来技術にInherentである」と判断したが、CAFC(連邦巡回控訴裁判所)は、「特定のことが特定の一連の状況から生じる可能性があるという単なる事実、Inherencyを確立するには十分ではない」として上記判断を覆した。

すなわち、「Inherency」(内在性)は、probabilities(見込み)やpossibilities(可能性)によって確立されるものではないということであり、審査官の「Inherency」(内在性)の立証が、probabilities(見込み)やpossibilities(可能性)に過ぎないとして反論可能である。

4 欧州(欧州特許庁、EPO)での取り扱い

パラメータは審査基準の明確性(Clarity and interpretation of claims)のセクションに規定されており、「通常のパラメータ」(Part F, Chapter IV, 4.11)と「特殊パラメータ」(Part F, Chapter IV, 4.11.1)に分けて記載されている。

そして、特殊パラメータは、以下のタイプ(i)とタイプ(ii)に分かれると規定されている。タイプ(i)：通常は別のパラメータによって測定される既知の特性を測定するパラメータであり、両パラメータ間で変換する方法がない場合(両パラメータ間で変換する方法がある場合、通常のパラメータとなる)、タイプ(ii)：これまで測定されたことのない新しい未知の特性を測定するパラメータ。

タイプ(i)については、EPOでの審査が非常に厳しく、新規性欠如を偽装するために、タイプ(i)のようなパラメータを使っていると判断されることが多い。タイプ(ii)については、通常のパラメータよりは審査が厳しいが、タイプ(i)よりは容易と言われる。

審査基準において、タイプ(ii)でも許容される特殊パラメータの例として以下の説明がある。すなわち、非常に細かいグレードのサンドペーパーの研磨作用は、「砥粒のあるストリップ(研磨ストリップ)」と「砥粒のないストリップ(非研磨ストリップ)」とを交互に使用すると改善されると明細書で説明されており、請求項において、研磨ストリップの幅と非研磨ストリップの幅の關係を規定している場合である。

これは、タイプ(ii)の特殊パラメータに該当するが、当業者は、パラメータの正確な意味を理解し、それを測定することが可能であ

り、また、先行技術に対する相違点も明らかであるとされている。したがって、パラメータの意味が理解でき、測定可能で、引用例との相違点を明確に示すことができるのであれば、特殊パラメータを有するクレームであっても許可される可能性があるということになる。

5 中国での取り扱い

特殊パラメータだけを対象とした審査基準はないが、審査指南第二部分第十章5.3節において、パラメータを含む製品クレームに関し、「物理的または化学的パラメータで特定されている化学製品クレームについて、該パラメータに基づき本発明の製品と引用文献の製品とを比較することができない場合、該パラメータで特定されている製品と従来製品との区別を確定できない。この場合、該パラメータで特定されている製品クレームは新規性を有しないと推定できる。」と規定されている。

上記が適用されて拒絶を受けた場合、引例に関し、特殊パラメータを満たさない蓋然性が高い理由について十分に説明できなければ、新規性等の理由で拒絶査定されるため、①引例の実施例を再現して特殊パラメータに関する測定結果を追試データとして提出する、②本発明の特殊パラメータを達成するために製造工程について厳密に制御が必要であり、引例にはこの制御手段が行われていないため、本発明のパラメータ要件を満たさない可能性が高い等と主張する等が必要となる。

6 韓国での取り扱い

特殊パラメータだけを対象とした審査基準はないが、審査基準において、「パラメータ発明は、パラメータ自体を請求項の一部として新規性を判断するものの、請求項に記載されたパラメータが新規であるとしてその発明の新規性が認められるものではないという点に注意すべきである」、「パラメータが先行発明によって公知となった物の特性や性質を表現方式のみを変えて表示した場合に、そのパラメータ発明は、先行発明との関係で発明に関する技術的な表現のみを異にするだけで、実質的には同一・類似であるものと見なければならぬので、新規性及び進歩性が否定される」と説明されている。

パラメータ発明は、一般に先行技術と新規性・進歩性の判断のための構成の対比が困難であるため、両者が同一の発明であるという「合理的な疑い」がある場合(以下の(i)～(iii)等)には、先行技術と厳密に対比せずに新規性・進歩性がないという拒絶理由を通知した後、出願人の立証資料(意見書及び実験成績書等)の提出を待つこととなる。(i)引用発明のパラメータをパラメータ発明の測定条件・評価方法によって測定・評価すると、パラメータ発明が限定することと同一・類似の数値が得られると判断される場合、(ii)パラメータが他の定義または試験・測定によって換算が可能であり、換算してみた結果、パラメータ発明が限定する数値範囲が引用発明と同一・類似の場合、(iii)明細書に記載されたパラメータ発明の実施形態と引用発明の実施形態が同一・類似の場合。

但し、パラメータ発明が数値限定発明の形態をとっている場合は、数値限定発明の進歩性の判断基準をそのまま適用できるので、パラメータ自体では技術的意義がなくても、数値限定により異質または同質でも顕著な作用効果が認められるならば進歩性が認められることになる。

1. 知財管理 Vol.70, No.11, 2020