

中村合同特許法律事務所

Providing Top-level Services
and Developing Trustworthy
Client Relationships

NAKAMURA & PARTNERS

「粘着テープ」事件 (令和3年(行ケ)10091<本多>)

技術的意義が低い4個の“数値限定に係る相違点”を何れも容易想到とした事例

(令和6年2月7日)

中村合同特許法律事務所

法律セクション

弁護士・弁理士・米国CAL州弁護士 高石 秀樹

【請求項1】

「発泡体層(A)，樹脂フィルム層(C)，樹脂フィルム(C)側に2以上の粘着部(B)を有する粘着テープであって、前記2以上の粘着部(B)の間には粘着部(B)を有しない領域が存在し、前記領域が前記粘着テープの端部に通じたものであり、

前記発泡体層(A)の一方の面(a)側から前記粘着部(B)を観察した際の前記粘着部(B)の形状が、略円形状、略四角形状または略六角形状であり、前記粘着テープの流れ方向5cm及び幅方向5cmの範囲に、前記粘着部(B)が10個～50000個存在し、

2以上の前記粘着部(B)から選択される任意の粘着部(b1)と、前記粘着部(b1)に近接する粘着部(b2)との距離が0.05mm～0.15mmであり、

前記粘着部(B)の厚さが1～6 μ mであり、

前記粘着部(B)の周波数1Hzで測定される動的粘弾性スペクトルに基づく損失正接のピーク温度が-25 $^{\circ}$ C～5 $^{\circ}$ Cであり、

前記発泡体層(A)の一方の面(a)の面積に占める、前記粘着部(B)を有する領域の割合が10%～99%であることを特徴とする粘着テープ。」

令和3年(行ケ)10091「粘着テープ」事件<本多裁判長>



4つのパラメータの技術的意義が明細書に記載(実験データ)不十分。⇒進歩性×

<相違点 β >粘着テープの流れ方向5cm及び幅方向5cmの範囲に、本件発明1においては「粘着部(B)が10個~50000個存在」するのに対して、甲1発明においては個数が不明な点。

<相違点 γ >粘着部(B)の周波数1Hzで測定される動的粘弾性スペクトルに基づく損失正接のピーク温度が、本件発明1においては「 $-25^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ 」であるのに対して、甲1発明においては不明な点。

<相違点 δ >任意の粘着部と近接する粘着部との距離が、本件発明1においては「 $0.05\text{mm}\sim 0.15\text{mm}$ 」であるのに対して、甲1発明においては「感圧接着剤非配置部」の幅が「 1.0mm 」である点。

<相違点 ε >粘着部(B)の厚さが、本件発明1においては「 $1\sim 6\mu\text{m}$ 」であるのに対して、甲1発明においては、「 $20\mu\text{m}$ 」である点。

各相違点に関する本件明細書中の記載

<相違点 β >【0032】「前記粘着部(B)は、本発明の粘着テープの面積(流れ方向5cm及び幅方向5cmの正方形)の範囲に、10個~1000000個存在することが好ましく、1000個~50000個存在することがより好ましく、5000個~40000個存在することが、粘着テープの一部に穴等を設けない場合であっても被着体との界面から気泡が抜けやすく(エア抜け性)、かつ、良好な接着力を保持できるため特に好ましい。」

<相違点 γ >【0036】「前記粘着部(B)の、周波数1Hzで測定される動的粘弾性スペクトルに基づく損失正接のピーク温度は、特に限定されるものではないが、 $-30^{\circ}\text{C}\sim 20^{\circ}\text{C}$ であることが好ましく、 $-20^{\circ}\text{C}\sim 10^{\circ}\text{C}$ であることがより好ましく、 $-10^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$ であることが、被着体との界面から気泡が抜けやすく(エア抜け性)、かつ、良好な接着力を保持でき、その結果、前記粘着テープの膨れ等に起因した外観不良や、熱伝導性(放熱性)や耐熱性や接着力等の性能低下をより効果的に防止できるためより好ましい。」

<相違点 δ >【0030】「前記2以上の粘着部(B)から選択される任意の粘着部(b1)と、前記粘着部(b1)に近接する粘着部(b2)との距離は、 0.5mm 以下が好ましく、さらに好ましくは $0.05\text{mm}\sim 0.2\text{mm}$ であり、より好ましくは $0.06\text{mm}\sim 0.15\text{mm}$ であり、 $0.08\text{mm}\sim 0.13\text{mm}$ であることが、粘着テープの一部に穴等を設けない場合であっても被着体との界面から気泡が抜けやすく(エア抜け性)、かつ、良好な接着力を保持できるため特に好ましい。」

<相違点 ε >【0042】「前記粘着部(B)としては、厚さ $1\mu\text{m}\sim 6\mu\text{m}$ のものを使用することが好ましく、厚さ $2\mu\text{m}\sim 5\mu\text{m}$ のものを使用することが、被着体と粘着部(B)との界面から気泡を容易に除去することができ、その結果、前記粘着テープの膨れ等に起因した外観不良や、熱伝導性や耐熱性や接着力等の性能低下をより効果的に防止できるためより好ましい。」

【0006】

本件発明が解決しようとする課題は、被着体との界面から速やかに気泡が抜け、前記界面に気泡が残存することを防止でき、かつ、接着性・クッション性に優れ、低コストで薄型の粘着テープを提供することである。

【0155】(気泡の抜けやすさの評価)

・・・粘着テープとアルミニウム板との間に気泡が存在するか否かを、粘着テープの膨らみ(10mm²以上もの)を目視で観察することによって確認した。前記方法で気泡の存在を確認できなかった積層体の数に基づいて、前記気泡の抜けやすさを評価した。

【0156】(発泡層のムラ評価)

得られた粘着テープの発泡層を蛍光灯下で、前記粘着テープの上面30cmの位置から観察したときに、ムラがあるか否かを評価した。

◎:ムラなし○:僅かにムラあり

×:酷いムラあり

【0157】(外観の評価)

粘着テープをアルミニウム板に貼付し、蛍光灯下で、前記粘着テープの上面30cmの位置から観察したときに、粘着部の形状(上記略ひし形状、略丸形状等)を視認できるか否かを基準に評価した。前記粘着部の形状がまったく視認できなかったものを「◎」、前記形状の一部をわずかに視認できたものを「○」、前記形状を明確に視認できたものを「×」と評価した。

【0158】(粘着部の個数)

粘着部の個数は、粘着テープの任意の範囲(流れ方向5cm及び幅5cmの正方形)または(流れ方向1cm及び幅方向1cmの正方形)の範囲を電子顕微鏡で観察し数えることによって求めた。

【表1】

一面	粘着部の形状	実施例1	実施例2	実施例3	実施例4	実施例5
		略ひし形 1	略ひし形 1	略ひし形 1	略ひし形 1	略ひし形 1
	粘着部（1個あたり）の面積[mm ²]	4	4	4	4	4
	粘着部（b1）とそれに近接する粘着部（b2）との距離[mm]	0.1	0.15	0.2	0.05	0.01
	粘着部を有する領域の割合[%]	90	87	83	95	99
	粘着部の個数	560	540	520	600	620
	粘着部の厚さ[μm]	3	3	3	3	3
	粘着剤の種類	a	a	a	a	a
評価結果	粘着テープの総厚さ[mm]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	接着力(貼付後1時間) [N/25mm]	8.0	6.7	5.5	7.0	9.5
	保持力[mm]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	気泡の抜けやすさ	10	10	10	9	8
	発泡層のムラ	◎	◎	◎	◎	◎
	外観	◎	◎	○	◎	◎

【表3】

一面	粘着部の形状	実施例11	実施例12	実施例13	実施例14	実施例15
		略ひし形 1	略ひし形 1	略ひし形 1	略ひし形 1	略ひし形 1
	粘着部（1個あたり）の面積[mm ²]	4	4	4	4	4
	粘着部（b1）とそれに近接する粘着部（b2）との距離[mm]	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	粘着部を有する領域の割合[%]	90	90	90	90	90
	粘着部の個数	560	560	560	560	560
	粘着部の厚さ[μm]	1	5	10	3	3
	粘着剤の種類	a	a	a	b	c
評価結果	粘着テープの総厚さ[m]	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11
	接着力(貼付後1時間) [N/25mm]	4.3	8.9	13.5	7.2	7.0
	保持力[mm]	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
	気泡の抜けやすさ	10	10	10	10	10
	発泡層のムラ	◎	◎	◎	◎	◎
	外観	◎	◎	○	◎	◎

【表2】

一面	粘着部の形状	実施例6	実施例7	実施例8	実施例9	実施例10
		略ひし形 1	略ひし形 1	略ひし形 1	略ひし形 2	略ひし形 1
	粘着部（1個あたり）の面積[mm ²]	16	1	0.1	4	4
	粘着部（b1）とそれに近接する粘着部（b2）との距離[mm]	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	粘着部を有する領域の割合[%]	95	83	25	90	90
	粘着部の個数	150	2070	6200	560	560
	粘着部の厚さ[μm]	3	3	3	3	2
	粘着剤の種類	a	a	a	a	a
評価結果	粘着テープの総厚さ[m]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10
	接着力(貼付後1時間) [N/25mm]	7.4	5.1	3.1	7.4	5.0
	保持力[mm]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	気泡の抜けやすさ	10	10	10	10	10
	発泡層のムラ	◎	◎	◎	◎	◎
	外観	◎	◎	◎	◎	◎

【表4】

一面	粘着部の形状	実施例16	実施例17	実施例18	実施例19	実施例20
		略ひし形 1	略ひし形 1	略ひし形 1	略正方形	略円形
	粘着部（1個あたり）の面積[mm ²]	4	4	4	4	4
	粘着部（b1）とそれに近接する粘着部（b2）との距離[mm]	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	粘着部を有する領域の割合[%]	90	90	90	90	72
	粘着部の個数	560	560	560	560	450
	粘着部の厚さ[μm]	3	3	3	3	3
	粘着剤の種類	d	e	f	a	a
評価結果	粘着テープの総厚さ[m]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	接着力(貼付後1時間) [N/25mm]	7.2	6.5	5.3	5.8	5.0
	保持力[mm]	0.2	0.1	0.3	0.0	0.0
	気泡の抜けやすさ	10	10	9	10	10
	発泡層のムラ	◎	◎	◎	◎	◎
	外観	◎	◎	◎	◎	◎

【表5】

	実施例21	実施例22	実施例23	実施例24	実施例25
一面					
粘着部の形状	略6角形	略四角形 (斜線)	略円形	略円形	略円形
粘着部(1個あたり)の面積[mm ²]	4	—	0.023	0.1	1
粘着部(b1)とそれに近接する粘着部(b2)との距離[mm]	0.1	0.1	0.08	0.1	0.1
粘着部を有する領域の割合[%]	85	95	38	75	66
粘着部の個数	530	—	41300	18750	1500
粘着部の厚さ[μm]	3	3	3	3	3
粘着剤の種類	a	a	a	a	a
評価結果					
粘着テープの総厚さ[m]	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
接着力(貼付後1時間)[N/25mm]	6.4	5.9	3.2	4.8	4.6
保持力[mm]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気泡の抜けやすさ	10	8	10	10	10
発泡層のムラ	◎	◎	◎	◎	◎
外観	◎	◎	◎	◎	◎

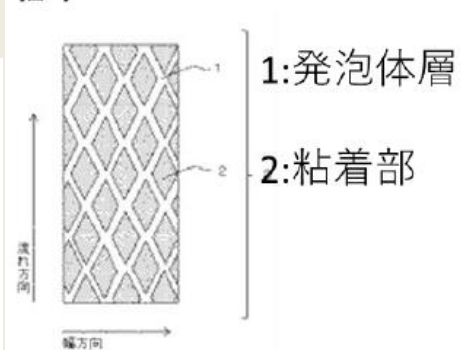
【表6】

	実施例26	実施例27	実施例28	実施例29	実施例30
一面					
粘着部の形状	略ひし形1	略ひし形1	略ひし形1	略ひし形1	略ひし形1
粘着部(1個あたり)の面積[mm ²]	4	4	4	4	4
粘着部(b1)とそれに近接する粘着部(b2)との距離[mm]	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
粘着部を有する領域の割合[%]	90	90	90	90	90
粘着部の個数	560	560	560	560	560
粘着部の厚さ[μm]	3	3	3	3	3
粘着剤の種類	a	a	a	a	a
評価結果					
粘着テープの総厚さ[m]	0.06	0.11	0.11	0.11	0.13
接着力(貼付後1時間)[N/25mm]	7.9	8.1	7.5	7.5	7.6
保持力[mm]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気泡の抜けやすさ	10	8	10	10	10
発泡層のムラ	◎	◎	◎	○	○
外観	◎	◎	◎	◎	◎

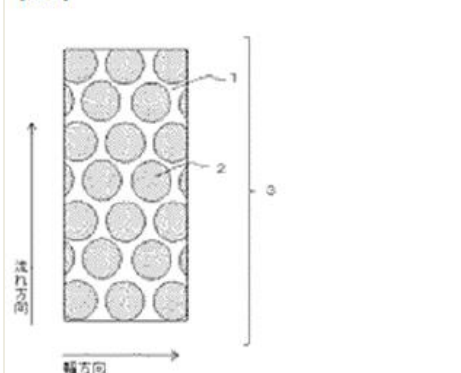
【表7】

	比較例1
一面	
粘着部の形状	—
粘着部(1個あたり)の面積[mm ²]	—
粘着部(b1)とそれに近接する粘着部(b2)との距離[mm]	—
粘着部を有する領域の割合[%]	100
粘着部の個数	—
粘着部の厚さ[μm]	3
粘着剤の種類	a
評価結果	
粘着テープの総厚さ[mm]	0.13
接着力(貼付後1時間)[N/20mm]	12.5
保持力[mm]	0.0
気泡の抜けやすさ	0
発泡層のムラ	○
外観	—

【図1】



【図2】



主引用発明～甲1 (特開2015-214134号公報)

「アクリル系発泡体層を含むシート状基材（PETフィルム／アクリル発泡体）のPET層側表面において、分離して配置された2以上の部分を有する感圧接着剤配置部（幅40mm）と、前記感圧接着剤配置部のあいだに位置している感圧接着剤非配置部（幅1.0mm）とを有し、前記感圧接着剤非配置部の帯状部分は積層シートの端部に到達している波状パターンであり、剥離強度が5.0N／25mmで、気泡抜け性の評価が“○”の感圧接着剤層を有する、携帯電子機器（スマートフォン等）の液晶表示装置における接合固定用途等に好ましく適用され得る、その概念に感圧接着テープと称され得るものが包含される積層シート。」

【0005】「本発明は、上記の事情に鑑みて創出されたものであり、貼り付け後の外観品質の低下を高度に防止し、かつ良好な接着特性を維持することが可能な積層シートを提供することを目的とする。」

【0030】「感圧接着剤非配置部16の各帯状部分・・・の幅は、所望の空気等抜け性と接着力とが得られるよう設定すればよく特に限定されないが、凡そ0.1～5mm（好ましくは0.3～3mm、より好ましくは0.5～2mm）の範囲内とすることが適当である。…」

【0031】「感圧接着部…の幅…は、所望の空気等抜け性と接着力とが得られるよう設定すればよく特に限定されないが、1～100mm（好ましくは2～50mm、例えば3～30mm）の範囲内とすることが適当である。…」

【0071】「ここに開示される感圧接着剤層は、典型的には、室温付近の温度域において柔らかい固体（粘弾性体）の状態を呈し、圧力により簡単に被着体に接着する性質を有する材料（感圧接着剤）から構成された層をいう。…」

【0088】「ここに開示される感圧接着剤層の厚さは特に限定されず、目的に応じて適宜選択することができる。通常は、乾燥効率等の生産性や接着特性等の観点から、0.5～200μm程度とすることが適当であり、2～200μm（例えば5～100μm、典型的には10～50μm）程度とすることが好ましい。感圧接着剤層の厚さを制限することは、積層シートの薄膜化、小型化、軽量化、省資源化等の点で有利である。…」

表2

		例1	例2	例3	例4	例5	例6	例7	例8	例9	例10	例11	
感圧接着剤層	厚さ[um]	2	2	2	3	20	80	20	20	2	20	20	
	種類	PETフィルム	PETフィルム	PETフィルム	PETフィルム	PETフィルム	PETフィルム	PETフィルム/ アクリル発泡体	PP発泡体	PETフィルム	PETフィルム/ アクリル発泡体	PP発泡体	
シート状基材	厚さ[um]	2	2	2	4	100	100	200	100	2	200	100	
	パターン	溝の幅 [mm]	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—
		溝の間隔 [mm]	40	40	40	40	40	40	40	40	—	—	—
		振幅 [mm]	50	50	30	50	50	50	50	50	—	—	—
	ピッチ [mm]	100	100	100	100	100	100	100	100	—	—	—	
剥離強度 [N/25mm]		2.3	2.2	2.2	3.5	5.0	30.0	5.0	5.0	2.5	5.5	5.5	
気泡抜け性		○	○	○	○	○	○	○	○	×	△	×	
気泡抜けレベル		D	C	C	C	B	A	B	B	—	—	—	

(1)相違点 β

甲1の記載から、粘着テープの流れ方向5cm及び幅方向5cmの範囲内に存在する感圧接着部の個数は、21.7個と概算することができること、甲3の記載から、実施例1について、粘着テープの流れ方向及び幅方向5cmの範囲内に存在する粘着剤部分の個数を5600個と計算することができることから、粘着テープの流れ方向及び幅方向5cmの範囲に10個～50000個と構成することは、当業者にとって容易想到である。

(2)相違点 γ

甲1には、感圧接着剤層は、典型的には、室温付近の温度域において柔らかい固体(粘弾性体)の状態を呈し、圧力により簡単に被着体に接着する性質を有する材料(感圧接着剤)から構成された層をいう、と記載されている。

また、甲8には、ガラス転移点が 0°C 以下のアクリルオリゴマーを粘着剤層に含むことで、粘着剤層が柔軟になる等して、他の物性との組み合わせで本発明の効果を発現する粘着剤層を実現することができること、ガラス転移点が高すぎると、常温での柔軟性が失われ、粘着剤層の表面タックが低下する傾向にあり、粘着剤層が割れてしまう傾向にあり、ガラス転移点が低すぎると物性のバランスが悪くなり、特に柔軟性が低下する傾向にある。特に好ましいガラス転移点の範囲は、他の物性の影響も受けて変動するが、およそ -50°C から 5°C であること、 $\tan \delta$ は測定周波数1Hzで測定した値を元にして求め、ガラス転移は $\tan \delta$ の最大値から求めたものであること、ガラス転移点(ガラス転移温度)と $\tan \delta$ のピーク温度は同義のものと解されることが記載されている。

これらより、甲1の感圧接着剤層の周波数1Hzで測定される動的粘弾性スペクトルに基づく損失正接のピーク温度については、およそ -50°C から 5°C の範囲と相応に重なり合う範囲内にあるとみるのが合理的であるところ、 -25°C ～ 5°C の範囲を含まないものとは解されず、そのように解すべき他の技術常識も認められない。

したがって、相違点 γ に係る本件発明1の構成である -25°C ～ 5°C という程度の数値を採用することは少なくとも当業者にとって容易想到である。

令和3年(行ケ)10091「粘着テープ」事件・判決抜粋

(3)相違点 δ

甲1の数値の記載から、感圧接着剤非配置部の幅は、所望の空気等抜け性と接着力とが得られるよう設定すればよく特に限定されないが、およそ0.1~5mmの範囲と記載され、下限としておよそ0.1mmという数値が示されていること、溝の幅(mm)は0.1であることが記載されている。

甲3には、隣り合う粘着剤部分の隙間は特に限定されないが、好ましくは0.01~1mm、より好ましくは0.01~0.3mmであること、粘着テープは、非粘着部分から気泡を逃がすこともできるもので、貼り合わせ時に混入する気泡を追い出し、均一に貼り合わせることができるという効果も奏することが記載されている。

気泡を追い出す効果についても考慮した技術に関して粘着部分の隙間の好ましい下限が0.01mmであることが本件特許出願に係る優先日よりも前に開示されていたもので、当該下限を甲1発明に適用することについて阻害事由があるとも認められないことからすると、甲1発明の感圧接着剤非配置部の幅1.0mmについて、相違点 δ に係る本件発明1の構成である0.05mm~0.15mm程度のものを採用することは、当業者にとって容易想到である。

(4)相違点 ε

甲1発明において、通常は、乾燥効率等の生産性や接着特性等の観点から、0.5~200 μ m程度とすることが適当であり、適当な厚さの下限として0.5 μ mという数値が示され、好ましい厚さの下限として2 μ mという数値が示されている。

また、甲2(乙5)には、粘着剤層(b)は厚さ1~6 μ mのものを使用することが好ましいことが記載され、甲3には、粘着剤層1及び2の厚さは特に限定されないが、好ましくは0.5~7 μ mであると記載されている。

さらに、乙3には、粘着剤層の厚さは1 μ m以上とすることが適当であり、好ましくは2 μ m以上、より好ましくは3 μ m以上であることが、乙4には、粘着剤層の厚みが2~15 μ mであることが好ましいことが、乙6には、粘着剤層(B)は厚さ1 μ m~6 μ mのものを使用することが好ましいことがそれぞれ記載されている。

甲1発明は、空気だまり等によって外観品質の低下や接着力の低下がもたらされることを防ぐことを課題とするものであるところ、気泡の残存の防止を目的とする甲2の技術や気泡を追い出す効果について考慮した甲3の技術その他の技術に関して、粘着剤層の厚さの範囲が本件特許出願に係る優先日よりも前に開示されていたもので、当該厚さの範囲を甲1発明に適用することについて阻害事由があるとも認められないことからすると、甲1発明の感圧接着剤層の厚さ20 μ mについて、相違点 ε に係る本件発明1の構成である1~6 μ m程度のものを採用することは、当業者にとって容易想到である。

特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】



パラメータ発明の進歩性が肯定されるロジック(近時の裁判例の傾向)

発明の課題の解決と、当該パラメータとが関連している場合は、パラメータに技術的意義が認められる。

⇒課題解決とパラメータとが、一対一対応であれば、技術的意義は高い。

弱い相関関係であれば、技術的意義は低い。

相関関係が無ければ、当該発明との関係では、技術的意義はない。

発明の課題の認定が重要。⇒**ピリミジン大合議判決**～(サポート要件の文脈で)明細書の記載が原則

⇒審査基準も同じ。補正・分割で変わり得る。

数値のみが相違点である場合、以下の①②を満たすと、多数の裁判例で進歩性○。**課題の設定如何!!**

①発明の課題の解決とパラメータとが関連している。

②発明の課題が非公知であり、容易想到でもない。 OR

発明の課題が公知又は容易想到でも、同発明の課題解決に寄与するファクターとして当該パラメータに着目することが非公知であり、容易想到でもない。(パラメータをどちらの方向にどの程度動かすか容易想到でないとした裁判例もあるが<令和2年(行ケ)10044大鷹裁判長、平成31年(行ケ)10011高部裁判長、平成27年(行ケ)10206【エアバッグ用基布】事件・高部裁判長、等>、例外的である。

(この類型は、審査基準でいう「異質な効果」に相当する。)

<次頁に続く> 10

平成27年(行ケ)10206【エアバッグ用基布】事件<高部>

公然実施品の「数値」に着目し、同数値を本件発明に寄せる動機づけあり。⇒どの程度数値を変更すれば発明の課題を解決できるか不明であるから、本件発明の数値は容易想到でない。

相違点：構成系の引抜抵抗につき、本件発明3は経緯の平均値で「146~200N/cm/cm」であるが、引用発明1は経緯の平均値で「53N/cm/cm」である点

●審決・無効2014-800017号(結論：進歩性○。審決取消訴訟で維持された。)大鷹判事の論文と同じ一般論を説示した。「課題が周知であるとしても、甲1発明は「既存の製品」であって機能に応じた最適化がなされているから、変更のためには、相応の動機が必要と解される。...他の要素への影響の有無にかかわらず、甲3(続)発明は「既存の製品」であって機能に応じた最適化がなされているから、変更のためには、相応の動機が必要と解されるが、上記のとおり、かかる動機はなく、構成系の引抜抵抗のみに着目する必然性もない。」



【特許】
公然実施に基づく
新規性、進歩性

【特許】【意匠】【知財全般】
弁護士・弁理士・米国CAL弁護士
米国PA試験合格 高石香樹



●本判決(結論：進歩性○。数値に着目し、同数値を増加する動機付けを認定したが、数値の容易想到性を否定した!!)

「当業者は、本件優先日当時、引用発明1において、エアバッグの膨張展開時における縫合境界部の目ズレを小さくし、負荷後動的通気度を小さくするために、構成系の引抜抵抗を大きくすることにつき、動機付けがあったものといえることができる。しかし、本件証拠上、引用発明1における1498mm/sの負荷後動的通気度を...1300mm/s以下にするために、引用発明1における構成系の引抜抵抗の経緯の平均値53N/cm/cmをどの程度まで上げればよいのか、本件発明1において「構成系への局所的な応力集中が起こらなくなり、エアバッグ破壊を引き起こすこともない」として...、上記平均値の上限値とされる200N/cm/cmまで上げれば足りるのかも、不明であり、上記上限値よりも上げる必要がある場合も考えられる。」

パラメータ発明の進歩性判断

高石香樹

1 はじめに

近年、裁判所における数値特定発明・パラメータ発明の進歩性判断がプロパティ範囲であり、特許庁審判基準と乖離していると言われている。その趣旨は別として、本稿においては、両者の乖離の実態上の影響を検討するとともに、近時の裁判例の判断趣旨からパラメータ・数値の進歩性を否定する際の根拠となる論理は、主眼力法を考察する(本稿V3が中心)。また、裁判所としては、進歩性のみならずサポート要件も満足しなければ無意味であるから、進歩性とサポート要件との関係についても考察する。

近年、裁判所における数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断がプロパテント志向であり、特許庁審査基準と乖離していると言われている。その是非は別として、本稿においては、両者の乖離の実務上の影響を検討するとともに、近時の裁判例の判断枠組みにおいてパラメータ・数値の進歩性を否定する際の採るべき論理付け・主張方針を考察する（本稿V3が中核）。また、権利者としては、進歩性のみならずサポート要件も満足しなければ無意味であるから、進歩性とサポート要件との関係についても考察する。

数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断について、特許庁審査基準は、予測できない有益な効果であり、引用発明と比較して「異質な効果」又は「同質であるが顕著な効果」がある場合には進歩性を認め、そのような効果をも有しない発明は進歩性を否定するという判断手法を提示している。

過去の裁判例を振り返ると、平成22年頃までは、特許庁審査基準と同じく数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断において発明が「異質な効果」又は「同質であるが顕著な効果」を有するか否かにより判断する裁判例も一定数存在した。この判断基準によれば、権利者側が効果を主張・立証する必要があり、立証責任は権利者側に課されることとなり¹¹、

しかしながら、近時の裁判例を見ると、「オキサリプラチナムの医薬品的に

5. 特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

パラメータ発明の進歩性を否定するロジック

<続き> 逆に言えば…、

- ①発明の課題が本件明細書から読み取れず、認定できない、OR
- ②パラメータと発明の課題(作用効果)とが相関しない(明細書に記載がない)場合か、相関してもパラメータが公知又は着目可能であった場合は、(審査基準にいう「異質な効果」が認められないから、)数値範囲・パラメータ自体は容易想到・設計事項であるとして、進歩性を否定した判決が多数である。

⇒予測できない顕著な効果、臨界的意義があれば別論であるが、裁判所で認められた例は非常に少ない。予測できない顕著な効果を理由とする有効審決は、最判平成30年(行ヒ)69の事案以外は、少なくとも平成20年以降、知財高裁(審決取消訴訟)で全件覆されている。

複数のパラメータが発明の課題解決と相関しているとき、主引例のパラメータの一つを動かす容易想到性を問題とするときは、当該一つだけを動かすことができる合理性の論証が必要。

- 一つのパラメータだけを動かすことができなかった裁判例(進歩性○)～令和4年(行ケ)10029、等
- 一つのパラメータだけを動かすことができた裁判例(進歩性×)～平成27年(ワ)1025、等



特許戦略レベルの重要判決(等)～【ルール内の戦術】

※パラメータの技術的意義を否定して、進歩性を否定した裁判例

①令和4年(行ケ)10111「車両ドアのベルトラインモール」事件<本多裁判長>

※**技術的意義が本件明細書に記載されておらず**、作用効果に影響なし⇒**設計事項**に過ぎず、進歩性×。
(判旨抜粋)「本件明細書には、段差部が縦フランジ部の下部から内側方向に『ほぼ水平に』延びることの**技術的意義**についての記載はない。...段差部が『ほぼ水平に』に延びても『やや下方』に延びても、**本件発明の作用効果に何ら影響するものではない**。...甲1発明1において『やや下方に』延びる段差部を『ほぼ水平に』延びるように構成することは、当業者が適宜なし得る**設計的事項**にすぎない...。」

※数値限定発明・パラメータ発明でも同じ!!

②令和3年(行ケ)10096「光源」事件<本多裁判長>～「実施例として記載されている同含有割合の最大値は、6重量%...にすぎず、本願明細書には、同含有割合が10重量%を超える場合の実験結果についての記載は全くみられない...。...適宜設計することのできたものである。」

③令和3年(行ケ)10135「...ベクター」事件<菅野裁判長>～「...配列の長さが『7. 0ないし10. 0Kbの長さ』...であることには**技術的意義がなく**、...**技術的意義**において同一...**実質的な相違点**とはいえない。」

④平成22年(行ケ)10296「ペトロラタムを基にした鼻用軟膏」事件<滝澤裁判長>～「本願明細書に、粘度に着目することの**技術的意義**も、粘度を8mm²/秒という数値以上のものに特定することの**技術的意義**も記載されていないことに照らすと、引用例に飽和炭化水素の混合物の粘度を調整することによりアレルギー性反応を予防しようという直接の示唆がないとしても、...本願発明が**進歩性を有する**ということとはできない...。」

=平成18年(行ケ)10132、平成17年(行ケ)10665、平成17年(行ケ)10754、平成17年(行ケ)10189



特許戦略レベルの重要判決(等)〜【ルール内の戦術】

数値限定/パラメータ発明の功罪 (ex. 令和1年(行ケ)第10137号等、大多数)

【請求項1】・・・10mg乃至1000mgの量の微粒子セレコキシブを含み、一つ以上の個別な固体の経口運搬可能な投与量単位を含む製薬組成物であって、粒子の最大長において、**セレコキシブ粒子のD90が200 μ m未満**である粒子サイズの分布を有する製薬組成物。

「粉砕により微細化をしたセレコキシブを用いることや、その微細化条件を『**セレコキシブのD90粒子サイズ**』で規定することについての記載も示唆もない。」

※パラメータに着目する容易性否定。⇒進歩性○

⇒**新たなパラメータで特許出願すると、従来技術が当該数値範囲内であったかを事後的に確認できず、新規性を否定できないという問題。**

⇒**特許出願戦略、他社特許クリアランス上、必須の検討要素!!**

(※パラメータに着目する容易性を主張・立証して、無効化する方針。Ex.平成29年(行ケ)第10058号「ランフラットタイヤ」、平成29年(行ケ)第10096号「スパッタリングターゲット」、平成29年(行ケ)第10146号「導光フィルム」、等)

令和4年(行ケ)10064「微細結晶」事件<本多裁判長>

①「溶解性」を向上する周知技術を採用し、且つ、②「安定性」を向上するが溶解度を低下させ得る周知技術を同時に採用することは容易想到でない。

本件発明の課題＝「溶解性」「安定性」「バイオアベイラビリティ」「分散性」(サポート要件の文脈)

<相違点1> 本件発明1は、平均粒径が0.5~20 μm と特定している。甲1結晶発明は、特定無し。

<相違点2> 本件発明1は、結晶化度が40%以上であると特定している。甲1結晶発明は、特定無し。

(判旨抜粋) 化合物1の溶解性及び安定性を高めるとの課題を認識していた本件優先日当時の当業者において、化合物1の溶解性を追求するとの観点から、経口投与される水難溶性の薬物の溶解性を高めるための周知技術(結晶の粒子径を小さくするとの周知技術)を採用し、かつ、化合物1の安定性を追求するとの観点から、薬物の溶解性を低下させる結果となり得る周知技術(結晶の結晶化度を大きくするとの周知技術)をあえて採用することが容易に想到し得たことであつたと認めることはできない。

【実務へ活かすべきポイント】

無効審判請求人は、(本件発明の課題如何に関わらず、)2つの相違点を埋める“副引例ないし周知技術”同士の方向性が逆にならないように選択・論理付けする。

特許出願人としては、当初明細書に、本願発明の課題として逆方向の2つの課題を記載することは、発明の技術的範囲を限定し得ること(Cf.東京地判平成21年(ワ)7718)、サポート要件の足枷となるが、従来技術と複数のパラメータで差別化しなければならないときは、進歩性の観点からは、敢えて、当初明細書に逆方向の2つの課題を記載しておくという特許出願戦略も有り得る。(若干“諸刃の刃”的であるが・・・、本件でも、実施例に基づいて、サポート要件が認められている。)

令和4年(行ケ)10029「防眩フィルム」事件<東海林裁判長>

※2つのパラメータが関連しあうときに、主引用発明中の片方のパラメータのみを、他方のパラメータと切り離して調整する示唆を否定した。

【請求項1】**ヘイズ値**が60%以上95%以下、内部ヘイズ値が0.5%以上8.0%以下の防眩フィルム

(判旨抜粋)...相違点1-1/「防眩層」が、本件発明1は、「内部ヘイズ値が0.5%以上8.0%以下の範囲の値である」のに対して、引用発明は、「内部ヘイズ値」が分からない点。...

引用例2は...表面ヘイズを規定することにより、凹凸の程度(表面拡散要素)をより具体的に表すことが記載されており...、表面ヘイズの値は、ギラツキと技術的に一体不可分である凹凸の形状を規定するものであるから、引用例2の記載は、表面ヘイズ値と切り離してギラツキを調整することを示唆するものと解することはできない。...周知文献A1も、「内部ヘイズは、5~30%であることが好ましく」と記載されているものの、他方で、「表面ヘイズは20~50%であることが好ましく」とも記載されているから...、**表面ヘイズ値**と切り離してギラツキを調整することを示唆するものではない。

Cf. 東京地判平成27年(ワ)1025「pHを調整した低エキス分のビールテイスト飲料」事件<長谷川裁判長>
「本件発明は、特許請求の範囲の記載上、エキス分の総量、pH及び糖質の含量につき数値範囲を限定しているが、各数値がそれぞれ当該範囲内であれば足りるのであり、これらが**相互に特定の相関関係を有することは規定されていない**。...公然実施発明1の多数の分析項目のうちエキス分の総量、pH及び糖質以外の成分等の分析結果は、本件発明の進歩性を検討するに当たり考慮する必要はないと考えられる。」

【実務へ活かすべきポイント】

本件発明又は引用発明において、**複数のパラメータ同士に相関関係がある場合は、引用発明中の一つのパラメータを他と切り離して調整(変更)できない!!**

⇒当初明細書の記載、引用文献の選択時に念頭に置くべき。

令和4年(行ケ)10081【ゴルフクラブ用シャフト】事件<本多裁判長>

※4つの数値限定の上限及び下限を、それぞれ個別に発明の課題を解決しないと、8つの項目を立ててバラバラに判断して、サポート要件を否定した事例。

【請求項1】「…シャフトのトルクを $T_q(^{\circ})$ とした場合に、 $1.6 \leq T_q \leq 4.0$ を満たし、前記バイアス層の合計重量を $B(g)$ 、シャフト全体に渡って位置するストレート層の合計重量を $S(g)$ とした場合に、 $0.5 \leq B / (B+S) \leq 0.8$ を満たし、前記細径側バイアス層の重量を $A(g)$ 、前記バイアス層の合計重量を $B(g)$ とした場合に、 $0.05 \leq A/B \leq 0.12$ を満たし、前記細径側バイアス層の重量を $A(g)$ 、前記太径側バイアス層の重量を $C(g)$ とした場合に、 $1.0 \leq A/C \leq 1.8$ を満たす、ドライバー用ゴルフクラブ用シャフト」(訂正前は「 $0.5 \leq B / (B+S) \leq 0.8$ 」のみで、異議手続中の訂正請求で3つの数値限定を追加した。)

(判旨抜粋)…シャフトのトルクを 4.0° 以下とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…シャフトのトルクを 1.6° 以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…バイアス層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の 50% 以上とするとの点については、本件出願日当時の当業者がその当時の技術常識に照らし本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…ストレート層の合計重量をバイアス層の合計重量とストレート層の合計重量の和の 20% 以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の 180% 以下とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…細径側バイアス層の重量を太径側バイアス層の重量の 100% 以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の 12% 以下とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。…細径側バイアス層の重量をバイアス層の合計重量の 5% 以上とするとの点については、本件明細書の発明の詳細な説明の記載により本件出願日当時の当業者が本件課題を解決できると認識できる範囲のものであるということとはできない。

【実務へ活かすべきポイント】

※明細書中に実施例及び比較例が其々1点しかなかったため、『4つの数値限定の上限及び下限を総合すれば本件発明の課題を解決できると当業者が認識できた』と主張できなかつた可能性がある。本判決のサポート要件の判断は極めて異例であり、同旨の裁判例が存在しないから、本判決を把握しつつも、依拠は控えるべきである。

ご清聴有難うございました!!

(本資料の電子データを所望される方は、下記emailにご連絡下さい。)



中村合同特許法律事務所

弁護士・弁理士・米国California州弁護士・米国Patent Agent試験合格、高石秀樹

Tel : 03-3211-3437 (直通)、E-mail : h_takaishi@nakapat.gr.jp

個人HP : <https://www.takaishihideki.com>



[Twitter@CAL000000](https://twitter.com/CAL000000)



<https://www.facebook.com/hideki.takaishi.5>



<https://ameblo.jp/hideki-takaishi>



[YouTube https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDblAGhozkrfeXTg](https://www.youtube.com/channel/UCtat5mHDblAGhozkrfeXTg)

TOKYO-JAPAN
NAKAMURA & PARTNERS
PATENT TRADEMARK & LEGAL AFFAIRS