

## US 関連資料

数値範囲がクレーム発明と先行技術とで重なる場合、反証可能な自明性の推定が働き  
非自明性の立証責任がシフトされることが示された最近の CAFC 判例

2018年11月19日

特許業務法人

**HARAKENZO**  
WORLD PATENT & TRADEMARK

### 1. はじめに

CAFC は、過去の判例においてクレーム発明に規定された数値範囲内の特定の数値を先行技術が開示している場合、その数値範囲は新規性を有しないと認定されます。CAFC 判例によれば、引用文献がある数値範囲を開示している場合であって、クレーム発明に規定された範囲と先行技術に開示の範囲との比較において、発明の実施可能性 ("operability of the invention") に関して合理的な相違がない場合、引用文献に基づいてクレーム発明の新規性は否定されます。

また、クレーム発明の特徴が数値範囲にある場合であって、先行技術に開示された数値範囲と重なる場合、一応自明と推定されます。なぜなら、先行技術との差異が数値範囲にのみ存在する場合、後の出願に係るクレーム発明が規定する数値範囲は、先行技術が教示する数値範囲の実施可能範囲または最適解の選択／発見にすぎないと判断されるからです。このように、先行技術が教示する数値範囲にクレーム発明に規定の数値範囲が含まれる場合、たとえクレーム発明が先行技術よりも大きな効果を奏するものであっても、目的が同じである場合、審査官によって一応自明と認定されてしまいます。

先行技術に開示された数値範囲と重なる数値範囲を特徴とするクレーム発明の自明性に関し、IPR (*Inter partes reviews*) によるレビューの裁決を CAFC が破棄し、係争クレームを無効と認定した CAFC 判例があります。この判例に関し、以下に詳細に説明します。

**【全 5 頁】**

本内容についてご不明点・ご質問等ございましたら、  
下記の担当者まで遠慮なくお問い合わせ下さい。

【連絡先】 特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK

理 事 : 新井 孝政 (大阪本部在籍)  
外国専門部長 : 岡部 泰隆 (大阪本部在籍)  
TEL : 06 - 6351 - 4384 (代表)  
E-Mail : [iplaw-osk@harakenzo.com](mailto:iplaw-osk@harakenzo.com)

【免責事項】

当事務所は、本資料のコンテンツの正確性に努めておりますが、これを保証するものではありません。  
当事務所は、本資料のご利用により生じた損害・損失について、一切の法的責任を負いません。

【無断複製・転載禁止】

本資料は著作権法で保護されています。無断複製や転載は固くお断りいたします。  
特許業務法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK, All rights reserved.

【ウェブサイト・facebook】

当事務所のウェブサイト・facebook も、国内外の知的財産に係る有用な情報を随時発信しております。  
是非ご参照下さい。

<総合ウェブサイト> : <http://www.harakenzo.com>  
<商標専門サイト> : <http://trademark.ip-kenzo.com>  
<意匠専門サイト> : <http://design.ip-kenzo.com>  
<法務部 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.LegalDepartment>  
<広島事務所 facebook> : <https://www.facebook.com/HARAKENZO.Hiroshima>  
※facebook につきましては、ユーザ名「Harakenzo」で検索頂ければアクセス容易です。