

# 実験による数値域の設定には進歩性を認めず<sup>i</sup>

情報管理チーム<sup>ii</sup>

ババット・ヴィニット<sup>iii</sup>

公知の技術を参考にして、実験から適切な数値域を設定するのは、その技術分野において通常の知識を有する者の通常の知識にすぎない、との理由で、インド知的財産審判委員会（IPAB）は、特許性はないとする特許管理官の決定を支持した。

その「発明」とは、体液採取容器に関するもので、血液分離の効率を高めるため、採血アセンブリ内の2か所へチキソトロピー性ゲル剤を入れておくものである。とりわけ上訴人は、特許管理官が適用した自明性の基準は不合理で根拠のないものであり、先行技術に含まれるある特定の数値範囲の発明は自明であるとして拒否されるべきではない、と主張した。しかし、IPABは、80 vol.%のゲル剤との記載だけでは、1970年特許法第2（1）（j）条による進歩性があるとは言えないとした。[Becton Dickinson and Company 対 Controller of Patents --- 2012年12月28日付 IPAB 命令 No. 280 of 2012]

ベクトン・ディッキンソン社は、2005年4月5日に“高バイアスゲルチューブとその製造方法”をインド特許出願した（出願番号 1511/DELNP/2005）。

特許管理官は、本願を以下の理由に基づいて拒絶査定とした。すなわち、「引例には、第1領域（40）は仮想の上部境界（44）を有し、その上部境界（44）において第1領域（40）は内壁（18）に対して周辺360度接触し、80 vol.%のゲル剤が第1領域（40）に含まれるという開示はないことは認めるが、80 vol.%のゲル剤が第1領域に含まれることは、1970年特許法第2（1）（j）条項で定義されている進歩性を満たしていないと考える。引例の米国特許 3,997,442 号の発明者らが、自らが行った実験の過程で80 vol.%のゲル剤が第1領域（40）に含まれるという状況に出会わなかったとは理解しがたい。」

上訴人によると、従来技術である米国特許 3,997,442 号には大きな欠点があり、本願はその欠点を取り除いたものであるという。従来技術ではゲル剤が、遠心力により高速でチューブの内部に流れてしまうので血液の分離に妨げになる。本願では、80 vol.%のゲル剤が第1領域に溜まるので、ゲル剤の流速が遅くなる。従来技術は、本願発明とは反対の教示(teaching away)をしていることに加えて、80 vol.%のゲル剤が第1領域に含まれることは開示していない。

IPAB は、特許管理官の論理が正しいか否かはともかく、特許管理官による拒絶理由は不合理で根拠のないものとは言えない、としている。

さらに、IPAB は、本願の特性は、高バイアスゲルチューブ内で2つの領域、第1領域と第2領域、を設けたこと、その第1領域はチューブの下部に配置されること、その第1領域が内壁に対して周辺360度接触すること、その80 vol.%のゲル剤が第1領域に含まれることとにあるという。本願の発明に最も近い従来技術は、血液分離に用いる装置（チューブ）に関する米国特許 4,426,290 号である。この従来技術は、チューブの下部に配置される第1領域と上部に配置される第2領域を開示している。第1領域がチューブの内壁に対して周辺360度接触していることは米国特許 3,997,442 号の図7から明らかであるので、本願には構造上の進歩性はない。

そこで、最後の特性、すなわち80 vol.%のゲル剤が第1領域に含まれる、が進歩性を有するか否かが問題となるが、IPAB は、この特性は第1領域中のゲル剤の容量に関するもので、米国特許 3,997,442 号記載の「30度の傾斜と、壁の付近におけるゲル剤中の空洞」と、米国特許 4,426,290 号記載の「ゲル剤の非対称的配置」とから、当業者には容易に考えられる、との見解を示した。

---

<sup>i</sup> Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所発行 IPR AMICUS 2013 年 1 月 18 号

<sup>ii</sup> Lakshmi Kumaran & Sridharan 法律事務所、ニューデリー、インド

<sup>iii</sup> 株式会社サンガム I P、代表取締役社長、インド国登録特許弁理士、東京、日本