

後出しされた実験結果を参酌した上で、 進歩性を肯定した事例

——日焼け止め剤組成物事件——

知的財産高等裁判所(三部) 平成22年7月15日判決
平成21年(行ケ)第10238号 審決取消請求事件
判例時報2088号124頁

小 松 陽 一 郎*
藤 野 睦 子**

抄 録 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において、審決が、審判手続において提出された実験結果を参酌すべきでないとした点、仮に同実験を参酌したとしても本願発明が予想外の顕著な効果を奏するものとはいえないとした点につき、いずれも誤りがあるとして、本願発明の進歩性を否定した審決を取り消した事例である。

出願人と第三者との公平の観点に立って、当初明細書に、当業者が「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願後に補充した実験結果等を参酌することは許される、とした本判決の一般論は是認できる。

但し、本願当初明細書程度の定性的な効果のみの記載から、後日の実験データ提出により、判決が認定した「予想外の顕著な効果」が根拠づけられることまでを予想することは容易とはいえず、進歩性の判断をゆるやかにしたものではないかとも思われ、第三者にとっての他社権利監視の負担は増える方向にある。

目 次

1. はじめに
2. 事件の概要
 2. 1 特許庁における手続の経緯
 2. 2 本願発明の概要
 2. 3 審決の概要
3. 裁判所の判断
 3. 1 規範(出願後の実験結果を参酌できる場合)
 3. 2 あてはめ
 3. 3 審決との差異
4. 考 察
 4. 1 出願後の実験結果を参酌できる場合
 4. 2 選択発明における作用効果の記載
 4. 3 補正による新規事項追加との関係
 4. 4 数値限定との関係
 4. 5 その他
5. 実務への影響及び問題点
 5. 1 出願人(権利者)側
 5. 2 無効を主張する側
6. おわりに

* 小松法律特許事務所 弁護士・弁理士、
関西大学法科大学院特別任用教授
Yoichiro KOMATSU

** 小松法律特許事務所 弁護士・弁理士
Mutsuko FUJINO

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

1. はじめに

本件は、発明の名称を「日焼け止め剤組成物」とする発明について、拒絶査定を受け、当該拒絶査定に対する不服審判請求についても、不服審判不成立審決を受けた出願人が、知的財産高等裁判所に対し、当該審決の取消訴訟を提起した事件であり、進歩性判断において審判手続きで提出された実験結果を参酌できるかどうか为主要な問題となった。以下、この点を中心に論ずる。

2. 事件の概要

2.1 特許庁における手続の経緯

- (1) 国際特許出願：平成11年7月29日（優先権主張日：平成10年7月30日 米国）
特願2000-561967
発明の名称「日焼け止め剤組成物」
- (2) 拒絶理由通知：平成16年11月9日（発送日）
- (3) 手続補正書提出：平成17年5月9日
意見書提出：平成17年5月9日
- (4) 拒絶査定：平成18年11月15日（拒絶理由：特許法29条2項）
- (5) 拒絶査定不服審判請求：平成19年2月19日（不服2007-5283号事件）
- (6) 審判請求理由補充書（「【参考資料1】実験の結果」を含む）提出：平成19年3月19日
- (7) 請求不成立審決：平成21年3月31日

2.2 本願発明の概要

(1) 特許請求の範囲（請求項数9）

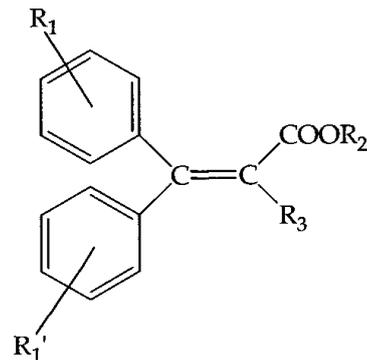
請求項1に係る発明（以下「本願発明」という。）は、以下のとおりである（下線は特許法29条2項違反の拒絶理由通知に対する手続補正により修正された部分である。）。

「【請求項1】 日焼け止め剤としての使用に好適な組成物であって：

a) 安全で且つ有効な量の、UVAを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種；

b) 安全で且つ有効な量の安定剤であって、次式、

【化1】



を有し、式中、 R_1 及び R_1' は独立にパラ位又はメタ位にあり、独立に水素原子、又は直鎖もしくは分枝鎖の $C_1 \sim C_8$ のアルキル基、 R_2 は直鎖又は分枝鎖の $C_2 \sim C_{12}$ のアルキル基；及び R_3 は水素原子又はCN基である前記安定剤；

c) 0.1～4重量%の、2-フェニル-ベンゾイミダゾール-5-スルホン酸であるUVB日焼け止め剤活性種；及び

d) 皮膚への適用に好適なキャリア；を含み、前記UVAを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種に対する前記安定剤のモル比が0.8未満で、前記組成物がベンジリデンカンファー誘導体を実質的に含まない前記組成物。」

(2) 発明の詳細な説明の記載

本願当初明細書には、発明が解決しようとする課題として、従来の日焼け止め剤製品は、日焼け等の障害を起こす紫外線（ultraviolet）の中波長であるUVBと皮膚の早期老化等に影響する長波長であるUVAの両方を含む広域スペクトルの紫外線に対する防止効果及び紫外線照射に対する光安定性を提供することができず、

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

サンブロック等の物理的日焼け止め剤では白い膜を残したりするという問題があった、と記載されている（段落【0006】～【0010】）。

そして、本願発明の効果として、以下の記載がある。

「【0011】

本発明の組成物は、UVAを吸収するジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種、すでに定義された安定剤、UVB日焼け止め剤活性種、及びキャリアを含み、実質的にはベンジリデンカンファー誘導体を含まない組成物であるが、現在、驚くべきことに、本組成物が優れた安定性（特に光安定性）、有効性、及び紫外線防止効果（UVA及びUVBのいずれの防止作用を含めて）を、安全で、経済的で、美容的にも魅力のある（特に皮膚における透明性が高く、過度の皮膚刺激性がない）方法で提供することが見出されている。」

また、補正後の請求項において、UVB日焼け止め剤活性種は、「0.1～4重量%の、2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」に限定されているところ、本願当初明細書には、UVB日焼け止め剤活性種について、以下の記載がある。

「【0025】

好ましいUVB日焼け止め剤活性種は、2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸、TEAサリチレート、オクチルジメチルPABA、酸化亜鉛、二酸化チタン、及びそれらの混合物から成る群から選択される。好ましい有機性日焼け止め剤活性種は2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸である一方、好ましい無機性物理的日焼け止め剤（サンブロック）は酸化亜鉛、二酸化チタン、及びそれらの混合物である。上記酸性日焼け止め剤の塩及び酸中和した形態も本発明において有効である。」

但し、UVB日焼け止め剤活性種として、「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホ

ン酸」を選択したことによる効果について、具体的データの記載はない。また、実施例として、補正後の請求項記載の発明に該当する組成物が2種類例示されているが、これらの組成物に関し、特性値測定結果（例えばUV防御レベルの値を示すSPF値やPPD値）の記載は一切なく、比較例との対比も示されていない。

2. 3 審決の概要

審決の判断の概要は、以下のとおりである。

(1) 特開平9-175974号公報（引用例A）に記載された発明（引用発明）との相違点の認定

本願発明は「0.1～4重量%の2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸であるUVB日焼け止め剤活性種を含む」のに対し、引用発明は「任意に通常のUV-Bフィルターを含む」とされている点（以下、「相違点」という。）で相違する。

(2) 進歩性の判断（特許法29条2項）

① 本願の優先権主張の日の前において、「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」が代表的な「UV-Bフィルター」（UV-B吸収剤）の1つであって、他の公知のUV吸収材と併用されることも周知である。したがって、上記スルホン酸を選定することは容易である。

② 引用例Aには「UV-Bフィルターが約1～約12%の量で存在する」と記載されているので、かかる範囲と（大部分が）重複する約0.1～4重量%と特定することも当業者が適宜なし得る。

③ 本願明細書には実施例として化粧品製造例が記載されているに過ぎず、本願発明の効果については一般的な記載にとどまり、客観性のある具体的な数値データをもって記載されておらず、特にUV-Bフィルターを2-フェニル

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ーベンズイミダゾール-5-スルホン酸に特定することによる効果については、何ら具体的な記載はなされていないので、このような明細書の記載からは到底格別予想外の効果が奏されたものとする事ができない。

④ 審判請求理由補充書において【参考資料1】として記載された本願発明（請求項1の組成物）のSPF又はPPDに関する効果については、上記したように明細書にはUV-Bフィルターを2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸に特定することによる効果が何ら具体的に記載されていないので、参酌することができない。

⑤（参酌したとしても）SPF又はPPDに関する効果をもって、当業者が予期し得ない格別予想外のものであるとすることができない。

3. 裁判所の判断

3.1 規範（出願後の実験結果を参酌できる場合）

「特許法29条2項の要件充足性を判断するに当たり、当初明細書に、『発明の効果』について、何らの記載がないにもかかわらず、出願人において、出願後に実験結果等を提出して、主張又は立証することは、先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権（独占権）を付与するという特許制度の趣旨に反することになるので、特段の事情のない限りは、許されないというべきである。

また、出願に係る発明の効果は、現行特許法上、明細書の記載要件とはされていないものの、出願に係る発明が従来技術と比較して、進歩性を有するか否かを判断する上で、重要な考慮要素とされるのが通例である。出願に係る発明が進歩性を有するか否かは、解決課題及び解決手段が提示されているかという観点から、出願に係る発明が、公知技術を基礎として、容易に到

達することができない技術内容を含んだ発明であるか否かによって判断されるところ、上記の解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、『発明の効果』がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる。そのような点を考慮すると、本願当初明細書において明らかにしていなかった『発明の効果』について、進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、特段の事情のない限り許されないというべきである。

他方、進歩性の判断において、『発明の効果』を出願の後に補充した実験結果等を考慮することが許されないのは、上記の特許制度の趣旨、出願人と第三者との公平等の要請に基づくものであるから、当初明細書に、『発明の効果』に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において『発明の効果』を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり、許されるか否かは、前記公平の観点に立って判断すべきである。」

3.2 あてはめ

（前記【0011】、【0025】等の本願当初明細書の記載に照らせば）「本願当初明細書に接した当業者は、『UV-Bフィルター』として『2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸』を選択した本願発明の効果について、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性を、より一層向上させる効果を有する発明であると認識するのが自然であるといえる。

確かに、本願当初明細書には、本件【参考資料1】実験の結果で示されたSPF値及びPPD値において、従来品と比較して、SPF値については約3ないし10倍と格段に高く、PPD値についても約1.1ないし2倍と高いこと等の格別の効

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

果が明記されているわけではない。しかし、本件においては、本願当初明細書に接した当業者において、本願発明について、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性をより一層向上させる効果を有する発明であると認識することができる場合であるといえるから、進歩性の判断の前提として、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許され、また、参酌したとしても、出願人と第三者との公平を害する場合であるということとはできない。」

(下線は、執筆者による。以下同様。)

3. 3 審決との差異

(1) 出願当初明細書に記載された効果に対する評価の違い

「UV-Bフィルターを2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸に特定することによる効果」について、審決は、本願当初明細書に、「何ら具体的な記載はなされていない。」と認定したのに対し、本判決は、「広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性を、より一層向上させる効果を有する」と認定した。

本判決は、上記認定の上で、当初明細書に「発明の効果」を認識できる程度の記載があるのだから、(審判手続で提出された【参考資料1】実験結果を参酌しても)出願人と第三者との公平を害さず、出願の後に補充した実験結果等を参酌できる、という結論を導いている。

(2) 実験結果を参照した上での効果に対する評価の違い

審決は、仮に、実験結果を参照したとしても、SPF又はPPDに関する効果をもって、当業者が予期し得ない格別予想外のものであるとすることができないとしたのに対し、本判決は、本願発明は、2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸を他の特定成分と組み合わせることにより、各成分が互いに作用し合う結果とし

て、当業者において予想外の顕著な作用効果(広域スペクトルの紫外線防止効果及び光安定性が顕著に優れるという作用効果)を有するとし、進歩性を肯定した。

4. 考 察

4. 1 出願後の実験結果を参酌できる場合

(1) 記載要件判断の場合

特許法36条4項1号(実施可能要件)が問題となる場合、審査基準第I部3.2.3では、「出願人は(拒絶理由通知)に対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。そしてそれらにより発明の詳細な説明又は図面が当業者が実施ができる程度に明確かつ十分な記載であることが確認できた場合は、拒絶理由は解消する。」「例えば、審査官が考慮しなかった実験や分析の方法等が技術常識に属するものであり、明細書及び図面の記載とその実験や分析の方法等に基づいて、当業者が当該請求項に係る発明を実施することができる旨を意見書又は実験証明書等により明らかにすることができる。但し、後から提出された証拠等は、明細書等に記載されていなかった事項についての記載不備を補うものでないことに注意する。(参考：東京高判平13.10.31(平成12年(行ケ)354審決取消請求事件))」とされており、特許法36条6項(サポート要件)が問題となる場合も、同2.2.5では、「出願人は意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。」「例えば、審査官が理解できないと判断した請求項に記載された用語について技術常識から理解できる旨説明することや、特殊パラメータで特定された物を含む請求項において、同一又は類似の効果を有する公知の物との比較を示す等により、出願時の技術水準との関係を説明することができる。」とされている。

このように、記載不備の場合、出願後に実験

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

報告書等を一切提出できないということではないが、しかし、明細書及び図面の記載と当業者の技術常識から補う範囲で許容されるのであって、実施可能でないものやサポートされていないものなどについて記載不備の事実を補えるものではない、とされているといえよう。

(2) 進歩性判断の場合

1) 審査基準

本件は、進歩性判断において出願後の実験結果の参酌が問題になった事案である（記載不備は問題となっていない。）。

進歩性判断における意見書等で主張された効果の参酌について、審査基準は、「明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証（例えば実験結果）された効果を参酌する。明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。」としている¹⁾。

2) 本判決との関係

本判決は、一般論としては、先願主義及び発明開示の代償としての特許権付与という制度趣旨から、「当業者において『発明の効果』を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべき」と判示しているので、規範としては、上記審査基準と何ら変わるところはない。

審決も、一般論としては、同様の立場にたつものと思われる。

もっとも、後出しの実験結果等が参酌できるか否かについて、本判決は「出願人と第三者と

の公平を害するか否か」という基準を示しており、これは、発明未完成、サポート要件、実施可能要件、抽象的クレームと技術的範囲等に共通するものであろう。発明公開の代償が排他的独占権としての特許権であることからすれば、出願人の主観的意図とは関係なく、客観的に第三者が明細書や図面から認識できる範囲までを保護すべきであり、その範囲内であれば、発明の内容をより明確にするために主張・立証することは許される、ということ指摘していることになろう。

3) 効果の記載レベル

ところが、3.3 (1) に記載したとおり、本判決は、「優れた安定性（特に光安定性）、有効性、及び紫外線防止効果（UVA及びUVBのいずれの防止作用を含めて）」という定性的かつ抽象的な記載をもって、本願発明の効果が記載されていると認定したのに対し、審決は、何ら具体的な記載はされていないと認定したため、両者では、出願後の実験結果の扱いにつき、正反対の結論となった。つまり、両者の結論の違いは、本願発明の効果を認識できる程度の記載又はこれを推論できる記載がある、というためには、どの程度具体的な記載を要求するかという基準の違いによる。

被告は、実施例に追加実験と同様のSPF値やPPD値等の指標により当該組成物の作用効果を客観的に理解できるように記載されるべきと主張したが、判決は、「出願人が出願当時には将来にどのような引用発明と比較検討されるのかを知り得ないこと、審判体等がどのような理由を述べるか知り得ないこと等に照らすならば、出願人に過度な負担を強いることになり、実験結果に基づく客観的な検証の機会を失わせ、前記公平の理念にもとる」として、被告の主張を排斥した。

4) 本願発明の場合

①本件特許請求の範囲の記載自体は、組成物

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を構成する化合物によって特定されているため、第三者が自己の製品を製造・販売等するに当たり、当該製品が本件特許請求の範囲に記載された構成を具備するか否かを確認することは、比較的容易であること、②出願時において、紫外線防止効果・安定性の測定方法が確立されており、明細書でも言及されていること（段落【0022】）及び③実施例に日焼け止め剤組成物の具体的成分が挙げられていることから、少なくとも本発明の中核領域部分について、紫外線防止効果の把握が可能であることを重視すれば、本判決のように「発明の効果」として、広域スペクトルの紫外線防止効果と光安定性向上効果を認識できるという認定もあり得るところである。

但し、後述するように選択発明の進歩性判断における「予想外に顕著な効果」を推論できる記載が明細書にあるのかといった点の疑問はあり、境界事例である²⁾。

5) 知財高裁平成17年11月11日判決（偏光フィルム事件）との比較

サポート要件と後出し実験データとの関係について、知財高裁平成17年11月11日判決（偏光フィルム事件）は、「発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに、特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されない」としている。

この判決と本件判決とを比較すると、本願発

明は、上記のとおり、発明の中核領域に位置する実施例について、紫外線防止効果の把握が可能であり、引用発明と比較した有利な効果を推論できるという点で、特許請求の範囲の記載自体が、2つの変数からなり、発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない、との事実関係を前提とした判決³⁾とは、事案を異にする。

4. 2 選択発明における作用効果の記載

本願発明は、様々な「UV-Bフィルター」から「2-フェニルーベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を選択した選択発明の一種である。

選択発明の進歩性判断においては、「刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物において上位概念で示された発明が有する効果とは異質な効果、又は同質であるが際立って優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できたものでないときは、進歩性を有する。」とされる⁴⁾。

本判決は、実験の結果を参酌した上で、

「本願発明は、2-フェニルーベンズイミダゾール-5-スルホン酸を他の特定成分と組み合わせることにより、各成分が互いに作用し合う結果として、当業者において予想外の顕著な作用効果（広域スペクトルの紫外線防止効果及び光安定性が顕著に優れるという作用効果）を有するものであると認めることができる。

したがって、紫外線防止効果を一般的指標であるSPF値等で確認し得たことなどを理由として当業者が予想し得た範囲内であるとした審決の判断は誤りである。」と判断した。

ここで、例えば、公知の成分A、成分B、成分Cからなる組成物において、組成物の紫外線

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

防止効果等が、A固有の紫外線防止効果、B固有の紫外線防止効果、C固有の紫外線防止効果の単なる足し算であったならば、「当業者が予期し得ない格別予想外の顕著な効果を奏する」とはいえず、進歩性は認められない。

本願当初明細書には、比較例が一切記載されておらず、上記例でいうところの成分A、成分B、成分C各固有の紫外線防止効果が不明である。従って、当初明細書の記載からは、成分A、成分B、成分Cからなる組成物の「予想外に優れた相乗効果」は把握困難であるところ、追加された実験結果（追加比較実験比較例五、六、実験の実施例一）により初めて明らかになった。

当初明細書の記載から、顕著な作用効果が把握困難な場合に、事後的な実験で補充できるか否かは、進歩性判断における作用効果の位置づけとともに争いのあるところであるが⁵⁾、本判決は、「本願発明は、同実験結果を参酌すれば、引用発明に比較して当業者が予期し得ない格別予想外の顕著な効果を奏する」と判示していることから、効果を推論できる記載さえあれば、「顕著性」は事後的データで補充できると考えているようにも読める。

効果の推論ができる場合に、具体的数値は事後的データで補充できるとの立場にたてば、量的顕著性が含まれること、選択発明では問題となるのは自明でない作用効果であることなどからすると、「顕著性」も事後的データで補充することができるとする判決の立場は一貫しているように思われる。

4. 3 補正による新規事項追加との関係

本願当初明細書の特許請求の範囲には、UVB活性種が事実上限定されていない発明が記載されていた。もちろん、審査過程等で指摘される公知例に応じて、特許請求の範囲を事後的に減縮できるように、明細書には、付加可能な構成要件や各構成要件の下位概念を記載した

上で、特許請求の範囲は、最上位概念のみを記載することは通常なされることである。

しかし、本願当初明細書の場合、比較例（特許請求の範囲の減縮後に比較例となる実施例を含む。）の記載がなく、かつ、構成要件や下位概念毎に対応する効果の記載がないため、本願発明の「技術的思想」が一見しただけでは理解し難い。その結果、a) ジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種、b) 安定剤、c) UVB日焼け止め剤、d) キャリアの各公知成分を多数例示しておいて、事後的に、成分c) を0.1～4重量%の、2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸であるUVB日焼け止め活性種に限定し、その効果も事後的な実験により補って発明を完成させたように見えなくもない。特に、効果については、補正により明細書に加えた訳ではないけれども、それを進歩性の判断に参酌する以上、あたかも補正により追記されたのと近い効果が生じている。

そのように捉えた場合には、新規事項追加の補正を禁じた特許法第17条の2第3項の趣旨⁶⁾に照らしても違和感を覚えるところかもしれない。

ただ、本願当初明細書には、前記補正にかかる構成が明示的に記載されていること（段落【0023】）、特許請求の範囲の減縮を目的として、特許請求の範囲に限定を付加する補正であることからすれば、構成に係る補正は問題がない。また、補正により効果を追記することを仮定した場合、補正についての審査基準⁷⁾との関係から、当初明細書等に発明の構造や作用・機能が明示的に記載されていることは認められるであろうから、これらの記載から「当該効果が自明な事項である」といえるか否かが結論を左右するところ、既述のとおり、効果の定性的な記載があるので、定性的効果を構成の補正に合わせて適宜記載する限度での補正は可能であろう⁸⁾。但し、本件「【参考資料1】実験の結果」

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

までは、自明事項とはいえ、補正により追記することは許されない。あくまでも、前記した進歩性判断の上で、実験結果を参酌できるか否かの問題に帰着する。

4. 4 数値限定との関係

本願発明については、進歩性欠如の拒絶理由を回避するために、冒頭のように、UVBの活性種について数値限定をしている⁹⁾。

この点については、審決では問題となっていないので本件判決でも検討されていないが、一般には、数値限定以外の部分について進歩性が認められるのであれば数値限定に臨界的意義は必要ないが、そうでない場合には、数値限定に臨界的意義が必要であると考えられる¹⁰⁾。

そうすると、本願明細書には具体的効果までも示す実験例や比較例がなく、臨界的意義を示す実験例等もないことからすれば、かかる観点から進歩性の有無が議論される余地はあると思われる。

4. 5 その他

(1) 化学分野の発明¹¹⁾

本件でも、「本願発明は、2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸を他の特定成分と組み合わせることにより、各成分が互いに作用し合う結果として、当業者において予想外の顕著な作用効果（広域スペクトルの紫外線防止効果及び光安定性が顕著に優れるという作用効果）を有するものであると認めることができる。」と認定しているとおり、化学の分野の発明では、官能基のわずかな違いや、配合比のわずかな違い、触媒の存在、反応温度のわずかな違いで、大きく結果が異なることがしばしば生じる¹²⁾。

従って、一実施例で効果を有するからといって、各成分を上位概念化した場合に同様の効果が得られるとは限らない。これがしばしば、化

学分野の発明では、実験合戦となる要因である。

本件でも、例えば、本願発明の成分b)の安定剤には概念上多数の化合物が含まれているが、実施例では1種類の安定剤を使用した例しか記載されていないため、本件特許請求の範囲記載の全範囲において、前記顕著な作用効果があるのか否かについては不明である。

この点について、判決は、「発明の効果について、特許請求の範囲の全体にわたって、あまねく実験による確認を求めることは、効果の裏付けのために過度な実験を要求するものであり、発明の保護の観点に照らして相当ではなく」とし、設定登録段階であることを念頭に、出願人に一定の配慮を示している¹³⁾。

また、「実験能力等を有する利害関係者による詳細な反対立証もされ得ない現段階においては本件各実験の信用性を左右するに足る証拠はない。」といった判決の言い回しからも、本件は、あくまでも設定登録段階かぎりの判断であると考えられ、無効審判や侵害訴訟で争われる余地は十分あるといえる¹⁴⁾。

(2) 機械分野の発明

機械分野の発明の場合には、発明の構成それ自体からある程度、論理的に効果を導き出すことができるため、機械の構成を明確にすれば、実験データを出さずとも足りることも多く、逆に、実験データを出したからといって、構成から予想し得ない顕著な作用効果が認められる例は、ほとんどないものと思われ、その点で、化学分野の発明とは異なると思われる。

5. 実務への影響及び問題点

5. 1 出願人（権利者）側

本願明細書は、発明の効果を把握する上で、大きく分けて2点で問題がある明細書であった。

1点は、発明の作用効果が定性的にしか記載

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

されていなかった点である。もう1点は、比較例の記載がないため、従来技術と比べた具体的効果や各特定成分が含まれていることによる相乗効果が明細書の記載からは不明な点である。

本判決は、当初明細書記載の定性的な表現を拾って、事後的な実験結果の参酌を認めたが、4で検討したとおり、本件判決が出たからといって、他の事件において、例えば、SPF値やPDD値のような標準的・統一的な評価手法がないような分野の発明の場合にまで、実験データの事後的な参酌が認められるとまではいえない。

また、出願後の実験結果の補充は、あくまでも救済措置である。本判決は、当初明細書の記載から、かなり善意に効果を読み取る努力がなされているようにも思われ、本件明細書程度の記載があれば進歩性を認めるに足る記載がなされているという判断が常になされる保証はない。

出願時に最低限の実施例として、今回の追加実験の実施例・比較例のデータ程度は、明細書に記載しておくべきであろう。

本件は米国出願を基礎とした優先権主張を伴う出願であることからすれば¹⁵⁾、欧米でのプラクティスに従ったということかもしれないが¹⁶⁾、本願発明の創作過程において、出願時において、本願発明が完成しているのであれば、効果を確認する上でも、広域スペクトル（UVA及びUVBの両方の領域）の紫外線防止効果を示すデータは当然取得しているであろうに、なぜ記載しなかったのか、疑問である。

また、組成物の発明の場合、特に当該組成物を構成する各化合物の上位概念が既に公知である場合、特定の化合物が組み合わせたことによる相乗効果による顕著な作用効果を主張することになるのだから、各成分が各々欠如した例を記載すべきである。そうすることで、「特許請求の範囲の全体にわたって、あまねく実験に

よる確認」をするまでの労力をかけずに、発明の外縁を明確にし、記載不備を避け、進歩性の重要な考慮要素である発明の効果を明確に記載することができる。できれば、本願発明の中心点、外縁の内・外に各1点ずつの実施例・比較例を記載したいところである。

但し、わずかな組成の違いが効果に敏感に影響するような系の場合は、中心点近傍以外では効果が現れないことも多く、そのような場合に、無理に外縁を広げて安易にペーパーイグザンプルを記載することは、後で減縮することとなり、かえって危険である。

なお、審査・審判過程において、実験報告書等で補強の主張・立証をする以外に、当業者の技術常識や出願時の技術水準を裏付けるために、的確な学術文献や辞典等の提出は一般におこなわれているところであるし、発明の効果や技術的意義の理解を促すために、模型、アニメーション、ビデオなどを用いた説明も行われているところである。商業的成功については、我が国では、進歩性を認める要素として積極的に認められてはいないが、明細書記載の効果を根拠づける1つの間接事実として参酌されうる可能性はある¹⁷⁾。

また、本判決によって、発明の中核部分を開示していれば（発明が完成している前提ではあるが）、明細書に少々足りないところがあっても救われる可能性があることが示されたため、最終的に主張したい効果を根拠づけるデータと明細書に記載済みのデータとの間隙を埋める実験データを示すことは意味があるといえる。

5. 2 無効を主張する側

本願当初明細書には、補正されて残った特定成分の組み合わせ以外にも、多数の組み合わせに係る組成物が特許請求の範囲に記載されており、公開特許公報を確認した段階では、特定成分による相乗効果を読み取ることがかなり困難

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

である。

また、漫然と「好ましい有機性日焼け止め剤活性種は2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」(本願当初明細書段落【0025】)と記載されているだけであるため、当該成分が何と組み合わせられることによって、本願当初明細書段落【0011】に記載されている効果の何を奏するのか、当初明細書を見ただけでは理解が困難である。そのような公開特許公報が公開されても、一応の定性的な効果が記載されていれば、事後的な実験データが提出される可能性を否定できないため、登録可能性の判断は難しく、慎重にならざるを得ない。

また、サポート要件違反や実施可能要件違反における事後的実験結果の参酌の場合とは異なり、進歩性判断の場面では、一応、明細書には、特許請求の範囲に記載された発明が発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載されており、かつ実施可能な程度には記載されている前提となる。従って、多くの場合は、効果の量的・質的な確認の実験ということになるため、原則、事後的実験結果の参酌が認められるということを念頭において、他社権利調査にあたるべきであろう。

特に、本件の当初明細書のように発明の効果が定性的には記載されているが、それが抽象的であり、数値の裏付けなしに記載されているときには、どの程度であれば従来技術の効果と比較して「顕著な」効果があると言えるのか、その限界を第三者から予測することは非常に難しい場合がある。また、本件判決が指摘するような「出願人と第三者の公平」という基準は権利者と競業者それぞれの立場で変動しよう。さらに、そもそも明細書に(なんらかの)効果が記載されていないようなものはまず存在しないし、本判決では、「発明の効果」が明示されていなくても「推認できる記載」レベルでも良い

としている。そのようにみえてくると、「発明の効果」のレベルがよくわからないということだけで、発明に無効理由があると軽信することは危険であると本判決は示唆しているといえよう。

また、効果が定性的に記載されているため、例えば、同類の性状に関する測定方法が複数存在する場合に、各測定方法によって、効果についての測定結果が異なる場合などは、拒絶査定不服審判、審決取消訴訟を経由していればまだしも、そうでなければ、権利の侵害非侵害の判断がより一層困難となる。よって、全般に、第三者にとって、他社権利確認の負担が増える方向にあると考える。

6. おわりに

以上のとおり、事後的な実験結果の参酌につき、一般論は統一されているが、明細書に効果がどの程度具体的に記載されていれば、「明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できる」といえるのか、という点の境界線は、未だ、不明瞭であって、判例の蓄積、審査基準等による一層の明確な基準化が今後の課題といえる。

注 記

- 1) 特許庁審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)② p.19
- 2) 事後的に補うことができるのは、出願当初明細書から認識又は推論できる効果であることからすれば、出願当初明細書から認識又は推認することのできない特殊な実験条件を前提とするような効果を事後的に提出することは許されないと思料される。なお、齋木教朗, L&T No.50, pp.62~63 (2011)は、本判決が詳細な実験条件が開示されていることを判決別紙に添付して明らかにしており、第三者が特許請求の範囲に記載した発明の全範囲にわたって本当に作用効果があるのかどうかを追加実験によって検証しやすいようにされていることに言及し、パラメータ特許のサポート要件充足性の判断においても実験条件の詳細な開示によって実施例の少なさ

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を補える可能性を指摘する。

- 3) 植木久一・菅河忠志, 知財管理Vol.56, No.9, pp. 1407~1424(2006)。なお, L&T No.30, p.85(2006)は, 「明細書に具体例を開示しないか, 少数しか開示されていないとしても, 明細書のその他の記載と出願時の技術常識から, 特許請求の範囲の記載に係るパラメータと効果(課題解決)との関係が一応理解でき, かつ, 事後実験が明細書に具体的に開示されていたパラメータの組み合わせについて行われたものである場合には, 当該事後の実験データを明細書の記載を記載外で補足するものとして参酌しうるのである」としている。
- 4) 特許庁審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)③ p.19
- 5) 数値限定の技術的意義について作用効果の顕著性を認める上で, 「限定された数値範囲外のもの(比較例)との間に作用効果上の差異があることは明細書に記載されることが望ましいが, 出願人において, 他の補充的資料によりこれを証明することが許されないというものではない。」とした判決として, 東京高判平成4年11月5日知裁集24巻3号p.980, 作用効果不奏功の抗弁を認めたものとして, 大阪地判平成13年10月30日(エアロゾル事件)判タ1102号p.270が挙げられる。審決取消訴訟において初めて主張・立証された二次的モアレ防止効果が, 当業者においては明細書から理解できるから「本願発明の奏する作用効果をもって本願明細書の記載に基づかないものとすることはできない。」と判示した東京高判平成9年10月16日判例時報1635号p.138を支持するものとして, 角田政芳, 知財管理Vol.50, No.3, pp.381~390(2000)等。また, 早田尚貴, 知的財産法の理論と実務(2), p.403以下では, 進歩性判断における効果の位置づけにつき, いくつかの理論的立場について検討されている。
- 6) いわゆる「ソルダーレジスト」大合議判決(知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)第10563号審決取消請求事件)判例時報1290号p.47)は, 「平成6年改正前の特許法は, 補正について「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」しなければならないと定めることにより, 出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして, 迅速な権利付与を担保し, 発明の開示が不十分にしかされて

いない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに, 出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにし, さらに, 特許権付与後の段階である訂正の場面においても一貫して同様の要件を定めることによって, 出願当初における発明の開示が十分に行われることを担保して, 先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものであると理解することができる」とする。

- 7) 特許庁審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節5.2(3)
「(3) 発明の効果の追加
一般に, 発明の効果を追加する補正は, 当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた補正となる。しかしながら, 当初明細書等に発明の構造や作用・機能が明示的に記載されており, この記載から当該効果が自明な事項である場合は, 補正は許される。」
- 8) 前掲注6)知財高判平成20年5月30日判決は, 「明細書又は図面に記載された事項は, 通常, 当該明細書又は図面によって開示された技術的思想に関するものであるから, 例えば, 特許請求の範囲の減縮を目的として, 特許請求の範囲に限定を付加する訂正を行う場合において, 付加される訂正事項が当該明細書又は図面に明示的に記載されている場合や, その記載から自明である事項である場合には, そのような訂正は, 特段の事情のない限り, 新たな技術的事項を導入しないものであると認められ, 「明細書又は図面に記載された範囲内において」するものであることができるのであり, 実務上このような判断手法が妥当する事例が多いものと考えられる。」とする。
- 9) 例えば, 出願人は, 平成19年3月19日付け手続補正書(審判請求書の請求の理由)において, 「特定量の, 2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸であるUVB日焼け止め剤活性種を, ジベンゾイルメタン日焼け止め剤活性種, 特定の安定剤及びキャリアと組み合わせることで, 顕著に優れた広域スペクトルの紫外線防止効果を有すると共に, 安全性, 経済性及び安定性に優れ, 美容的にも魅力のある組成物が得られることは, 当業者にとって全く予想外のことである」と主張している。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 10) 知財高判平成18年6月28日（低騒音型ルーバ用フィン事件）判タ1223号p.257。東京地判平成18年5月26日（内服用吸着剤事件）判例時報1995号p.125。
- 11) 開示要件違反の拡大化傾向は、発明の作用効果が予想しがたい技術分野において、出願人・権利者に不利に働くことが指摘されている。例えば、前掲注2）pp.61～62。
- 12) 例えば、東京高判平成6年3月22日（平成2年（行ケ）第243号）（除草剤事件）は、「ある化学構造から置換基の1つだけ異にするのみであっても、その性質を变じる可能性がある」としている。東京高判平成15年1月29日（平成13年（行ケ）第219号）（イミダゾール誘導体事件）も同様。
- 13) 判例時報2088号p.124 本判決の囲み記事は、判決の別紙として実験条件が明記されていることに触れ、「詳細な実験条件等の開示と引き替えに、設定登録段階での実施例の数（作用効果の認定）等については出願人側に有利な認定をするというような考え方」に言及している。前掲注2）も同趣旨の言及がある。
- 14) 判例時報2088号p.124
- 15) 本件出願のファミリーにつき、米国では、登録されている（US5989528A）。欧州では、異議申立（特許維持）後の審判請求がなされている（EP1100447B1）。
- 16) 欧州特許庁審査便覧C部 実体審査のための便覧第IV章11.10, 第VI章5.3.5等。なお、三極特許庁の取り扱いにつき国内外の企業や特許事務所に対するヒアリングを行ってユーザー意見を収集したものとして平成18年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」がある。
- 17) 特許庁審査基準第II部第2章2.8（6）「商業的成功又はこれに準じる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。」

（原稿受領日 2010年12月14日）

