

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

審判請求理由補充書の実験結果を参酌して 進歩性を認めた事例

[知的財産高等裁判所 平成22年7月15日判決 平成21年(行ケ)第10238号]

1. 事案の概要

本件は、審判請求理由補充書で提出された実験結果を参酌できないとされた拒絶査定不服審決の取消訴訟であり、当該実験結果を参酌することができるかと判断され、審決が取り消された事案です。

2. 本願発明の概要

本願発明（【請求項1】に記載の発明）の構成は、次のとおりです。

「日焼け止め剤としての使用に好適な組成物であつて：

- 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つて、次式、(一般式及びその説明は省略)である前記安定剤；
- c) 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；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。」

3. 審決の理由の概要

審決の理由は、おおむね次のとおりです。

本願発明と特開平9-175974号公報に記載された発明(引用発明)とは、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」に対し、引用発明は「任意に通常のUV-Bフィルターを含む」とされている点で相違し、その余は一致する。

発明の容易想到性について、「代表的なUV-Bフィルター」成分の中から、「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を選定することは容易である。

本願明細書には実施例として化粧品の製造例が記載されているにすぎず、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いるものではない。

また、特に「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は、何ら具体的に記載されていない。よって、本願明細書の記載からは、格別予想外の効果が奏されたものとすることはできない。

審判請求理由補充書で提出された実験結果は、本願明細書に「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は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。

4. 裁判所の判断

(1) 実験結果の参酌可否の判断方法

裁判所は、まず、出願後に実験結果等を提出して「発明の効果」を主張することについて、次のような抽象的な判断方法を示しました(下線は筆者らが強調のために付したもの)。

「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。

(中略) 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つて判断すべきである。」

(2) 本件への適用

次に裁判所は、上記観点から本件について検討し、本願明細書【0011】欄に「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」と記載されていること、【0025】欄に「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」と記載されていることなどに照らせば、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、と認定したうえで、紫外線防止効果と光安定性を測定した実験報告書を参酌することが許されると判断しました。

5. 考察

(1) 本件の裁判例としての位置づけ

本件より前に、出願後に提出された実験結果を参酌できないとした裁判例が複数あります。しかし、本件と先例とは事案が相違するため、実験結果の参酌可否の結論が異なると考えられます。本件は判例を変更したのではなく、事例判決の一つと評価すべきでしょう。

(2) 出願後の実験結果を参酌しなかった先例

A. 知財高裁特別部 平17.11.11判決[平成17年(行ケ)第10042号「偏光フィルムの製造法」事件]

いわゆるパラメータ特許のサポート要件ないし実施可能要件について判示した標記大合議判決では、出願後に提出された実験結果の参酌可否について、次のように判示しています(下線は筆者らが強調のために付したもの)。

「特性値を表す二つの技術的な変数(パラメータ)を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定した物を構成要件とする、本件発明のようないわゆるパラメータ発明において、特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するために、発明の詳細な説明に、特許出願時の技術常識を参酌して見て、パラメータ(技術的な変数)を用いた一定の数式が示す範囲内であれば、所望の効果(性能)が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要すると解するのは、特許を受けようとする発明の技術的内容を一般に開示するとともに、特許権として成立した後にその効力の及ぶ範囲(特許発明の技術的範囲)を明らかにするという明細書の本来の役割に基づくものであり、それは、当然のことながら、その数式の示す範囲が単なる憶測ではなく、実験結果に裏付けられたものであることを明らかにしなければなら

いという趣旨を含むものである。そうであれば、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いうべきである。」

「甲6 証明書の記載をそのまま信用するとしても、甲6 証明書記載の実験データは、本件明細書の発明の詳細な説明に具体的に開示されていない、特定の完溶温度(X)と平衡膨潤度(Y)の数値を有するPVAフィルムから得られた偏光フィルムの性能の測定結果と、その測定データに基づき判断されるPVAフィルムの完溶温度(X)及び平衡膨潤度(Y)の数値と偏光フィルムの性能との関係を、本件出願後になって開示するものにほかならず、これを上記発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足するものとして参酌することは、上記アに説示したところに照らし、許されないというべきである。」

イ. 知財高裁 平19.7.30判決[平成18年(行ケ)第10094号]

標記判決では、傍論部分ですが、出願後の実験結果の参酌について、次のように判示しています。

「本件において、本願明細書にブルーイング剤の効果に関して具体的に記載されているのは、0.5ppmのブルーイング剤を用いた実施例のみであって、実験証明書(甲6)の実験データの内容は、本願明細書の記載から自明の範囲内のものとは認められないから、本願明細書において実施例等による裏付けのない数値範囲の意義を、同実験証明書に基づいて主張することは許されないというべきであるが、仮に同実験証明書の内容を参酌したとしても、同実験証明書は特定のブルーイング剤について実施した結果にすぎないから、

染料の種類が限定されていない本願発明における『10ppmから0.01ppmの範囲』の上限値及び下限値についての、上記判断を左右するものではない。」

なお、この実験証明書は、ブルーイング剤の濃度を、0.005ppm、0.05ppm、5 ppm、20ppm、100ppmとしたデータを提出したものでした。

(3) 先例と本件との違いについて

前記アは、いわゆるパラメータ発明において、出願後に数式の示す範囲を裏付ける実験結果を提出することが認められなかった事例です。また、前記イは本願明細書において、実施例による裏付けのない数値範囲の意義を、実験報告書に基づいて主張した事例です。

パラメータ発明における数式の意義や、組成物発明における特定成分の含有量の数値範囲の意義等は、実験による裏付けがないと当業者に理解できるとはいえないことがよくあります。そのような発明において、数式の意義や数値範囲の意義を裏付ける実験を出願後に提出することは、いわば出願後に発明を完成させたようなものなので、出願後の実験結果を参酌できないのは当然といえます。

それに対し、本件では、発明の構成について実施例に化粧品製造例が記載されており、発明の効果についても定性的な表現ながら、明細書に一応の記載があった事例であったため、前記先例とは異なり出願後の実験結果を参酌することが許されたものと考えられます。

ただし、発明の効果について一行記載があれば、常に出願後の実験結果が参酌されるかという点必ずしもそうはならないでしょう。出願後の実験結果が参酌されるか否かの判断は、発明の特殊性を考慮しつつ、明細書に「発明の効果」がどの程度具体的に記載されていたかを個別的に検討することになるといえます。

いくた てつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

さの たつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁理士登録後、生田・名越・高橋法律特許事務所に在籍。