

「日焼け止め剤組成物」事件

知財高裁平成21年（行ケ）第10238号事件（平成22年7月15日判決）

<キーワード>

進歩性

後出しデータ

<抜粋>

☞ポイント1

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。

上記観点から、本件について検討する。

以上の記載に照らせば、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-フェニルー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。

他方、本件【参考資料1】実験の結果によれば、本願発明の作用効果は、①本願発明（実施例1）のSPF値は「50+」に、PPD値は「8+」に各相当し、従来品（比較例1～4）と比較すると、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（広域スペクトルの紫外線防止効

果に優れていること)、②本願発明は従来品に対して、紫外線照射後においても格段に高いSPF値及びPPD値を維持していること(光安定性に優れていること)を示しており、上記各点において、顕著な効果を有している。

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。

☞ポイント2

被告は、特定の成分を特定の配合割合で含む1例(本件各実験結果の実施例1)にすぎない実験結果によって、特許請求の範囲全体にわたって本願発明の作用効果が示されたとするとはできないとも主張する。

しかし、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、被告の主張は、採用の限りでない。