

東京高裁平成13年（行ケ）第424号事件（平成15年6月19日判決）

出願に当たり開示していない技術的事項を後に明らかにして、その技術的事項を根拠に、出願発明の進歩性を主張することが許されることになれば、出願時を基準時として、出願発明につき公開の対価として特許という独占権を与える特許制度の目的に反する結果となることが明らかである（ある発明の構成の有する技術的意義は、多数存在し得るものであり、それらは、客観的には出願時に既に決まっているものである。しかし、それら全てを出願人が認識しているとは限らない。出願後になって知るに至ることもあるであろう。また、出願人が認識している事項であっても、それが開示されるとは限らない。そして、明細書に接した者も、そこに開示されていない技術的意義は、特許の対価に値する価値のあるものとして利用できないのである）。

東京高裁平成15年（行ケ）第516号事件（平成17年2月1日判決）

原告は、本願発明の処方物の「絶対的バイオアベイラビリティ」に関する顕著な効果を裏付けるものとして、甲14、15、17を提出した上、本願発明のフルチカゾンプロピオネート懸濁組成物を吸入投与したときの絶対的バイオアベイラビリティが8%であるのに対し、計量投与吸入器により投与されたフルチカゾンプロピオネート組成物（コントロール）の場合の絶対的バイオアベイラビリティは26%であり、絶対的バイオアベイラビリティが3分の1以下に抑制されたのであって、本願発明の処方物は顕著な効果を有すると主張する。

本願明細書の記載及び特許請求の範囲の記載を検討するに、「絶対的バイオアベイラビリティ」に関する記載は存在せず、ましてや、原告主張のような、本願発明の処方物の絶対的バイオアベイラビリティの値が計量噴霧式吸入器用処方物におけるそれに比して小さい（3分の1以下）などということについては、全く記載がない。

そして、上記本願明細書等の記載から、原告主張のような効果を当業者が推論、認識し得るものとも認められない（一般論として、当業者において、フルチカゾンプロピオネートの副作用を予測し、絶対的バイオアベイラビリティを確認しようとするに思い至ることがあり得るとしても、数値を含む原告主張のような事項までも本願明細書等の記載から推論、認識し得るものとは認め難い）。

そうすると、原告が上記のような効果に基づいて本願発明の進歩性を主張することは、許されない。従って、原告が主張する効果の真偽を検討するまでもなく、「絶対的バイオアベイラビリティが低い」という顕著な効果の看過をいう原告の主張は失当である。

知財高裁平成19年（行ケ）第10270号事件（平成20年3月19日判決）

原告は、甲4実験、甲5実験、甲6実験を挙げつつ、本願発明は①副作用が少なく②生物学的利用能が高いという顕著な効果を有する旨主張する。しかし、甲4～6実験の内容は本願明細書に開示されておらず、いずれも本願の出願後に公表ないし実験されたものであるから、同実験の結果をもって本願発明についての効果を論ずることは失当といわなければならない。そして、本願明細書には、処方例が3例（例1A～1C）示されているだけで具体的に適用した試験例は記載がなく、ただ、この水溶液の最大欠点はアポモルヒネに安定性が欠けていることであるとして従来技術の液剤の欠点を述べた上で「本発明によると、アポモルヒネの驚くほど高い生物学的利用能及び優れた安定性を得ることができる」と記載されているにすぎないのであるから、このような記載をもって本願発明が顕著な効果を有すると認めることはできない。

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）

当裁判所は、

（1）本願発明の容易想到性の判断に当たり、本願当初明細書には、「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」と特定したことによる本願発明の効果に関する記載がされていると理解できるから、本願発明の効果の内容について、審判手続において原告から提出された、審判請求理由補充書における本件【参考資料1】実験の結果を参酌することが許される場合であると判断すべきであり、これに反して、審判が、同実験結果を参酌すべきでないとした判断には誤りがあり、また、

（2）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ものであって、引用発明から容易に発明できなかったというべきだから、審判が、本願発明は予想外の顕著な効果を奏するとはいえず、引用発明から容易に発明できたとした点に誤りがあると解する。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拘らず、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。

又、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、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。

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。

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。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。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乃至10倍と格段に高く、PPD値についても約1.1乃至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乃至10倍と格段に高く、PPD値についても約1.1乃至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、又、参酌しても、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。また、被告は、【0011】の記載は、本願発明の効果についての一般的な記載に止まるものであって、本願当初明細書によっては、どの程度のSPF値やPPD値を有するかについて推測し得ないと主張する。しかし、被告の主張を前提とすると、本願当初明細書に、効果が定性的に記載されている場合や、数値が明示的に記載されていない場合、発明の効果が記載されていると推測できないこととなり、後に提出した実験結果を参酌できないこととなる。このような結果は、出願人が出願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

もとることとなり、採用の限りでない。更に、被告は、以下のとおり主張する。即ち、本願明細書の【0022】には、「...好ましい組成物は、広い帯域の紫外線の所望のSPF単位当たりのおよそ2J/cm、例えば、SPF15の組成物2は30J/cmの照射後に、それらの当初の紫外線吸収度の少なくとも約85%、更に好ましくは少なくとも約90%を維持する。...」との記載によれば、本願明細書ではSPF値として15を含む範囲を想定していたことが推認される、従って、当業者は、SPF値としても15からそれほど大きくは超えない程度のものと理解するのが相当であるから、本願明細書の記載から、本件【参考資料1】実験の結果で示されるような、SPF値又はPPD値に係る発明の効果までは推論できない、と主張する。しかし、被告の主張は採用の限りでない。即ち、本願明細書の【0022】の記載は、本願発明の組成物の光分解に対する紫外線吸収度の安定性に関するものであって、SPF値15の場合の本願発明の組成物を例に取って、好ましい紫外線吸収度の維持のされ方を説明したものにすぎず、本願発明の組成物のSPF値が15近辺にとどまることを示したものであるとはいえない。以上のとおり、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できる場合といえるから、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。尚、本件各実験における日焼け止め剤組成物の調製方法、評価方法、実験実施者等については、原告において別紙「本件各実験における日焼け止め剤組成物の調製方法、評価方法、実験実施者等」のとおりであることを明確にしており、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える。日焼け止め剤組成物の調製方法についても、水相については、本件各実験では「室温条件下において」混合調製されているのに対し、本願明細書の実施例では「80℃に加熱」して調製されており、油相についても、本件各実験結果では「70℃に加熱しながら混合する」ことにより調製されているのに対し、本願明細書の実施例では「80℃に加熱」することにより調製されている。又、「エンズリゾール」を含有するプレミックスを添加する際の温度についても、本件各実験では「室温」とされているのに対し、本願明細書では「約45℃」とされている。更に、本件各実験では水相（プレミックス1）を調製する時点で「70質量部の水」という多量の水を使用しているのに対し、本願明細書の実施例では「4%の水」が使用されているにすぎず、水相と油相を混合し全ての成分を配合し終わる最後の段階で多量の水を加えている。しかし、本件全証拠によるも、被告指摘に係る、調製方法における相違があることによって、本件各実験の信頼性を否定する根拠が認められない以上、被告の主張を採用できない。

本件においては、【参考資料1】実験の結果を参酌することが許される場合であり、同実験結果（本件追加比較実験の結果を含む）によれば、本願発明が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ものと認めることができ、これを予想外の顕著な効果であるとはいえないとした審決の判断は誤りであり、その誤りは審決の結論に影響を及ぼすから、審

決を取り消すべきである。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こ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。

知財高裁平成22年（行ケ）第10324号事件（平成23年7月7日判決）

被告は、拒絶査定不服審判において、手続補正書に、グラフト鎖が単独重合体鎖の場合と共重合体鎖の場合とを比較した試験報告書を添付し、グラフト共重合体鎖にメチルメタクリレート（MMA）を共重合することによって、単独グラフト共重合体鎖よりも光抜け改善効果が安定すると指摘しているが、このような効果は、本件明細書には全く記載されていないから、本件発明の作用効果に関して当該試験報告書を参酌できない。しかも、本件発明は、「グラフト共重合体鎖が、長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の1種又は2種以上と該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の1種又は2種以上とからなる」という広範な共重合体鎖であるのに対して、当該報告書は、特定4種の共重合体鎖に関するものであり、「共重合可能な他の重合性ビニル単量体」としてMMAのみを取り上げているにすぎないものであるから、本件発明に特定される広範な「特定の共重合体鎖」全体について、単独重合体鎖よりも優れている根拠とすることはできない。

知財高裁平成24年（行ケ）第10252号事件（平成25年3月18日判決）

原告は、一方の鎖にRNAを1つ含む2本鎖DNAのうちRNAを含む鎖を切断できるという基質切断特異性の点で、本願補正発明のポリペプチドが引用文献3に記載された発明と比べて格別な違いがないとした審決の判断は、その顕著な作用効果を看過した誤りがある旨主張する。これに対し、被告は、本願補正発明が上記基質切断特異性を有するかは本願明細書の記載からは不明である旨主張するので、以下、検討する。上記認定の事実によれば、本願明細書には、①本願補正発明のポリペプチドは、様々な耐熱性RNase HIIのアミノ酸配列の間で保存されている部分の配列情報に基づいてクローニングされた遺伝子がコードするサーモコッカス リトラリス由来RNase HII（Tli RNase HII）であって、RNase HII活性を有することが確認されたこと（実施例8）、②Pfu RNase HII（パイロコッカス フリオサス由来のRNase HII）に対するアミノ酸配列相同性は、Pho RNase HII（パイロコッカス ホリコシイ由来のRNase HII）が69%、本願補正発明であるサーモコッカス リトラリス由来のRNase HIIが65%、Tce RNase HII（サ

一モコッカス セラー由来の RNase HII) が 58%、Afu RNase HII (アルカエオグロバス フルギダス由来の RNase HII) が 45% であること (実施例 10)、③一方の鎖に RNA を 1 つ含む 2 本鎖 DNA のうち RNA を含む鎖を切断するという基質切断特異性を、Pho RNase HII 及び Pfu RNase HII は有することが確認され、Afu RNase HII は有さないことが確認されたことが記載されていると認められるが (実施例 11)、本願補正発明であるサーモコッカス リトラリス由来 RNase HII 及び Tce RNase HII について、基質切断特異性を有することが確認されたことの記載はない。従って、本願明細書には、本願補正発明が、一方の鎖に RNA を 1 つ含む 2 本鎖 DNA のうち RNA を含む鎖を切断するという基質切断特異性を有していることが開示されているとはいえない。この点、原告は、本願補正発明の Tli RNase HII は、本願明細書の実施例 1 乃至実施例 7 に記載される様々な耐熱性 RNase HII のアミノ酸配列の間で保存されている部分をもとにしてオリゴヌクレオチドプライマーを合成し、遺伝子をクローニングして得られたものであり、これらの耐熱性 RNase HII が共通の性質を有すると推認できること、本願明細書の実施例 11 (2) では、Pfu RNase HII 及び Pho RNase HII が、一方の鎖に RNA を 1 つ含む 2 本鎖 DNA 基質を切断することが示されたが、Afu RNase HII は、当該基質を切断しなかったこと、Tli RNase HII は、Pfu RNase HII と 65% のアミノ酸配列相同性を有し、Pho RNase HII は、Pfu RNase HII と 69% のアミノ酸配列相同性を有するが、Afu RNase HII は、Pfu RNase HII に対し、45% のアミノ酸配列相同性しか示さないことから、当業者は、当該実施例において見出された耐熱性 RNase HII における「一方の鎖に RNA を 1 つ含む 2 本鎖 DNA のうち、RNA 鎖を含む鎖を切断する」という基質切断特異性に関し、Pfu RNase HII に対してアミノ酸配列相同性が 45% より高く、69% 前後のアミノ酸配列相同性を有する耐熱性 RNase HII であれば、当該特性を有していると予測することができ、本願明細書の上記記載から、本願補正発明の Tli RNase HII も、基質切断特異性を有すると推認できる旨主張する。しかし、2 つのポリペプチド間のアミノ酸配列相同性が 65% であることは、全体のアミノ酸配列の 3 分の 1 以上が異なることでもあり、一般的には、このような場合に両者の構造上の差異が小さいとは言い難く、両者のアミノ酸配列相同性が 65% であるというだけでは、両者が同じ活性を有しているか否かは不明と考えざるを得ない (当業者が、両者のアミノ酸配列相同性が 65% であれば同じ活性を有していると解し得ることを認めるに足りる証拠はない)。また、本願において、Pho RNase HII 及び Pfu RNase HII というアミノ酸配列相同性が 69% のものが、一方の鎖に RNA を 1 つ含む 2 本鎖 DNA のうち RNA を含む鎖を切断するという基質切断特異性を共有していることが確認されたことは、ともにパイロコッカス属に属する耐熱性微生物である 2 種に由来するポリペプチドにおいては 30% 超のアミノ酸配列に変異があっても上記基質切断特異性に関わる部分の構造は保存されていたという事実を示すにとどまり、本願補正発明のようにパイロコッカス属以外の微生物由来であっても、その微生物が耐熱性であり、ポリペプチドが上記 2 種のいずれかと 65% 程度のアミノ酸配列相同性を有するものでさえあれば、基質切断特異性を有するとまでは認められない。仮に、基質切断特異性を有する可能性が示唆されるとしても、上記のとおり、2 つのポリペプチド間のアミノ酸配列相同性が 65% であるというだけでは、両者が同じ活性を

有しているか否かは不明であるから、このような場合、実験等による確認なくしては、基質切断特異性の有無は不明というほかなく、本願補正発明が基質切断特異性を有しているとまでは認められない。加えて、原告主張のように、本願出願時までに基質切断特異性を有する耐熱性 RNase H は報告されておらず、そのようなものは存在しないであろうという技術常識があるならば、尚更である。一般に、進歩性の判断は、審査を行う時点ではなく、出願日（優先権主張がされている場合は優先権主張日）を基準になされるものであるから（29②）、発明の進歩性の有無を判断するにあたって参酌できる知見は、出願前までのものであって、このことは、発明の構成の容易想到性判断のみならず、発明の効果の顕著性の判断に関しても同様である。又、特許出願された発明に関する明細書に記載された知識に基づいて出願前の発明乃至技術常識を認定することは、後知恵に基づいて特許出願された発明の進歩性を判断することになりかねず、同項の趣旨に反するものであり許されない。本件において、審決が、本願明細書の記載に基づいて、「引用文献3に記載される RNase HII Pk も同様に、一方の鎖に RNA を1つ含む2本鎖 DNA のうち RNA を含む鎖を切断できると推認することができ」とし、或いは、本願出願後の文献である甲2に基づいて、「本願補正発明のポリペプチドが、引用文献3に記載される RNase HII Pk と比べて、格別な違いはない」とした判断手法は、誤りである。原告は、甲9に記載された実験データを参酌すべきである旨主張する。しかし、本願補正発明について、4 mM 等の従来の RNase H と比べて非常に低いマグネシウム濃度条件下において十分に高い RNase H 活性を示すという効果が本願明細書に開示されているとはいえないから、その効果について示す上記実験データは本願明細書の記載から当業者が推認できる範囲を超えるものであって、参酌できない。

知財高裁平成25年（行ケ）第10014号事件（平成25年10月10日判決）

意見書には、「放射線照射、eMIPによる血中樹状細胞の変化」と題した実験報告が記載されており、マウスにeMIPを投与した前後の血中の樹状細胞の割合の変化は、B220（-）CD11c（+）樹状細胞は1.1～1.9%、B220（+）CD11c（+）樹状細胞は0.3～0.6%であったという結果から、eMIPには樹状細胞の産生を増強する作用が認められないと結論付けられている。しかし、eMIPが樹状細胞の産生を増強する作用がないことは、本願明細書には記載されておらず、本願優先権主張当時の公知の事実であるとも認められない（むしろ、引用文献2及び3からみて、eMIPは樹状細胞前駆体を血中に動員する作用を有するものとして知られていたと認められる）。従って、意見書に記載された実験結果を進歩性の判断において参酌できない。

東京地裁平成24年（ワ）第36311号事件（平成27年10月30日判決）

本件特許の出願後に提示された、甲3文献、甲25文献に記載される効果を、進歩性の判断にあたり、参酌できるかどうかについて検討する。29条2項の要件充足性を判断するに当たり、明細書に、「発明の効果」について何らの記載がないにも拘らず、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。又、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、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。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、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。この観点からすると、甲3文献及び甲25文献の各実験結果は、何れもフィプロニルとメトプレンの併用は、夫々を単独で使用した場合と比して、薬剤投与をした2か月後に至っても、新たにノミが感染しそのノミが生む卵の孵化及び成虫化の抑制に対し、相乗効果を有することを示している。そして、本件明細書には、化合物(A)としてフィプロニル、化合物(B)としてメトプレンを(実施例4)、及び、化合物(A)としてフィプロニル、化合物(B)としてピリプロキシフェンを(実施例1乃至3)、夫々含む組成物を製造したことが実施例をもって具体的に開示されており、フィプロニルとピリプロキシフェンを動物の皮膚に局所塗布した場合については、2か月にわたりノミが検出されず、また、収集した卵に生存能力がなかったことが示されている。ピリプロキシフェンとメトプレンは何れも幼虫ホルモン類似化合物であり、本件明細書に好ましい化合物(B)の例として挙げられているものであって、同様の作用が期待できるから、フィプロニルとメトプレンを併用した場合についても、フィプロニルとピリプロキシフェンの併用と同様の効果が奏されることが窺える。そうすると、甲3文献及び甲25文献に示される、フィプロニルとメトプレンの併用による相乗効果については、本件明細書の記載から推論できると認められるから、これらを参酌することは許容されると解すべきである。一方、乙1公報についてみると、試験例をもって具体的に開示されているのは、フィプロニルと、1-(2,6-ジフルオロベンゾイル)-3-[2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]ウレアとの組み合わせについて、薬剤を環境に



配置した場合のゴキブリ及びハエについての防除効果を試験したところ、同薬量でほぼ2倍の防除効果が奏されたとの結果であり、これは相加効果にすぎないものであって、本件各特許発明における、ノミ類及びダニ類から哺乳類を長期間保護するための相乗効果については何ら示されていないし、示唆があるともいえない。そうすると、本件各特許発明は、公知文献の記載からは予測し得ない格別顕著な効果である相乗効果を奏するものと認められる。