

## 「日焼け止め剤組成物」事件

知財高裁平成22年7月15日判決

平成21年（行ケ）第10238号拒絶審決>>取消

判決文 <http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100716094532.pdf>

### 【事案の概要】

特許庁は、審判請求理由補充書において記載された本願発明の効果を示す実験結果は参酌することができない、仮に参酌したとしても顕著な作用効果がない、と判断して本願発明の進歩性を否定し、請求不成立の審決をした。本件は同審決に対する取消訴訟である。

### 【裁判所の判断】

#### 1 審判請求理由補充書の実験結果を参酌することができないとした判断の誤りについて

裁判所は、「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。」と判示した。

また、被告の行った、本願当初明細書の記載が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り、本願発明の効果の具体的な程度は推測し得ないという主張に対し、裁判所は、「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することができないこととなる。このような結果は、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となり、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。」と判示した。

#### 2 実験の結果を参酌しても、顕著な作用効果はないとした審決の判断の誤りについて

その他にも裁判所は、

「その顕著な効果を評価するための方法が周知の方法であったとしても、それは、本願発明の顕著な効果を否定する理由にはなり得ない。」

「同じ技術分野において他に相乗効果を有する技術開発が広く行われているとしても、前記の顕著な発明の効果に照らして、本願発明における容易想到性を肯定する理由にはなら

ない。」

「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。」

と判示した。

#### 【コメント】

従来の審査実務とは大きく異なる判断が示されており、今後、出願戦略を変える必要性が生じる可能性がある。