

「日焼け止め剤組成物」事件

【事件の概要】

発明の効果に関して、明細書中には数値データなどの具体的記載はないが、出願後に提出した参考資料に記載された実験結果に基づいて、顕著な効果があるとして進歩性が認められた。

【事件の表示、出典】

平成22年7月15日 知財高裁 平成21年(行ケ)第10238 審決取消請求事件

【参照条文】

第29条第2項

【キーワード】

進歩性、顕著な効果、選択発明

1. 事実関係

[クレーム] (拒絶査定時)

[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-フェニルー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。

[従来技術]

引用例Aには、構成要件a)、b) およびd) を含む、日焼け止め剤としての使用に好適な組成物が開示されているが、構成要件c) については、「任意に通常のUV-Bフィルターを含む」とのみ記載されており、この点で本願発明と相違する。

一方、2-フェニルーベンズイミダゾール-5-スルホン酸が代表的なUVBフィルターであることは広く知られた事実であり、数種類が市販されている。2-フェニルーベンズイミダゾール-5-スルホン酸と他のUVA吸収剤と併用されることも公知である。

[明細書の記載]

[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。」

[0025] 「好ましいUVB日焼け止め剤活性種は、2-フェニルー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-フェニルー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。」

実施例には、「次の日焼け止め剤製品は本発明の典型例である。」として表1に配合例が1つ記載され、その製造方法の説明がある。紫外線防止効果や安定性の測定方法やその結果は記載されていない。

2.争点

進歩性の判断において審判理由補充書の実験結果を参酌することができるか。

[審決]

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いるものではないし、また、特にUV-Bフィルターを2-フェニル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ことができない。

[原告]

「UV-Bフィルター」を「2-フェニル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、本願発明の効果に関して、本願当初明細書には、数値等を示して明記されているわけではないものの、本願当初明細書の記載から、当業者であれば、本願発明の効果は記載されていると読むことができるから、[参考資料1]記載の実験結果を参酌すべきである。

「2-フェニルーベンズイミダゾール-5-スルホン酸」を使用する本願発明の日焼け止め剤組成物のSPF値やPPD値が本願明細書に具体的に記載されていないとしても、本願明細書の記載及びその出願当時の技術水準を考慮することにより、当該組成物のSPF値やPPD値を容易に推論することができるといえる。

3.裁判所の判断

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-フェニルー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、本件においては、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、したがって、これに反して、審決が、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る。

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。・・・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。

本願当初明細書には、・・・SPF値及びPPD値において、従来品と比較して・・・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。

4. 検討

出願当初明細書には、本願発明の効果について、「優れた安定性（特に光安定性）、有効性、及び紫外線防止効果・・・を提供する」という一般的記載しかない。実施例には、日焼け止め剤の配合例と配合方法が記載されているのみで、実際の効果については調べていない。

判決で述べられている実験結果の参酌についての基準は特に目新しいものではないが、本件のような、いわゆる一行記載のケースに適用して、「効果を認識できる程度の記載」があるとした点が、これまでの審査実務とは異なる。

本件では、補正後の請求項においてUV-Bフィルターが特定の化合物に限定されており、明細書にはその特定の化合物が好ましいとの記載がある。裁判所は、明細書中の効果の記載について、一般的な記載にとどまるものではなく、「その特定の化合物を選択したことによる効果」が開示されていると解釈したのではないだろうか。

(弁理士 田中玲子)