

平成23年2月28日 判決言渡

平成22年（行ケ）第10109号 審決取消請求事件

平成23年1月19日 口頭弁論終結

判 決

原 告 ロ レ ア ル

訴訟代理人弁理士 志 賀 正 武

同 渡 辺 隆

同 実 広 信 哉

同 渡 部 崇

同 山 田 信 太 郎

被 告 特 許 庁 長 官

指 定 代 理 人 小 林 和 男

同 北 村 明 弘

同 橋 本 栄 和

同 柳 和 子

主 文

- 1 特許庁が不服2005-12666号事件について平成21年11月25日にした審決を取り消す。
- 2 訴訟費用は被告の負担とする。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

主文同旨

## 第2 争いのない事実

### 1 特許庁における手続の経緯

原告は、平成14年4月2日、発明の名称を「アミノシリコーンによる毛髪パーマメント再整形方法」とする発明について、特許出願をし（特願2002-100506号、パリ条約による優先権主張 平成13年4月6日 フランス共和国、以下「本願」という。）、平成14年10月23日、出願公開された（特開2002-308742号、甲1）。

本願については、平成17年3月22日、拒絶査定がされ（甲5）、原告は、平成17年7月4日、拒絶査定不服審判（不服2005-12666号）を請求した（甲6）。

本願については、平成19年2月21日付けで拒絶理由通知がされ（甲9）、原告は、同年8月27日付け手続補正書（甲11）により、明細書の特許請求の範囲を変更する補正をしたが（以下「本件補正」といい、本件補正後の明細書を「本願明細書」という。本願明細書の特許請求の範囲の請求項の数は11である。）、平成20年12月26日付けで拒絶理由通知がされ（甲12）、特許庁は、平成21年11月25日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年12月8日、原告に送達された。なお、審決取消訴訟の出訴期間につき90日の付加期間が定められた。

### 2 特許請求の範囲

本願明細書の特許請求の範囲の請求項の記載は次のとおりである（以下、請求項1ないし11記載の発明を包括して「本願発明」という。）。

【請求項1】(i)ケラチン繊維に対して還元用組成物を適用する作業；及び、(ii)ケラチン繊維を酸化する作業を少なくとも含み、更に作業(i)の前に、当該ケラチン繊維に対して、化粧品的に許容される媒体中に数平均1次粒子径が3乃至70nmの範囲の粒子を含むアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物（但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない）を適用することを特徴とする、

ケラチン繊維のパーマネント再整形方法。

【請求項 2】前記マイクロエマルジョン中の粒子の数平均 1 次粒径が、5 乃至 60 nm の範囲にあることを特徴とする請求項 1 に記載の方法。

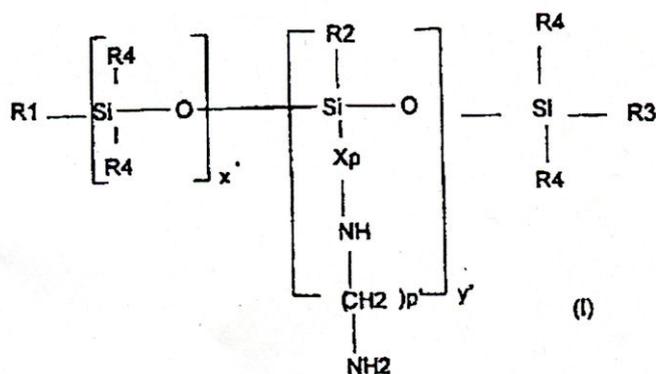
【請求項 3】前記アミノシリコンマイクロエマルジョンを含む前処理用組成物の pH が 2 乃至 10 の範囲にあることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の方法。

【請求項 4】前記前処理用組成物中のアミノシリコンの濃度が組成物の全重量に対して 0.05 乃至 10 重量%の範囲にあることを特徴とする請求項 1 乃至 3 の何れか一項に記載の方法。

【請求項 5】前記アミノシリコンマイクロエマルジョンを含む前処理用組成物を、1 乃至 60 分間、ケラチン繊維に対して作用させることを特徴とする請求項 1 乃至 4 の何れか一項に記載の方法。

【請求項 6】前記アミノシリコンが、下記式 I :

【化 1】



[式中、x' 及び y' は、分子量に応じた整数であり、前記の数平均分子量が、5000 乃至 500000 の範囲にあるようにするものであり；R1, R2, 及び R3 は、同一でも異なってもよく、ヒドロキシル基、C1 乃至 C4 のアルキル基、C1 乃至 C4 のアルコキシ基、又はフェニル基を表し；X は、分枝鎖又は直鎖の C1 乃至 C4 アルキレン基を表し；R4 は、C1 乃至 C4 のアルキル基、又はフェニル基を表し；p 及び p' は、それぞれ独立に、1 乃至 10 の範囲の整数を表す]

に対応することを特徴とする請求項1乃至5の何れか一項に記載の方法。

【請求項7】アミン数が0.15meq/gよりも大きいアミノシリコーンを使用することを特徴とする請求項1乃至6の何れか一項に記載の方法。

【請求項8】ヒドロキシル及び/又はアルコキシ末端基を有するアミノシリコーンを使用することを特徴とする請求項1乃至7の何れか一項に記載の方法。

【請求項9】前記前処理用組成物が、ビタミン及びその誘導体；プロビタミン；エルゴカルシフェロール，抗酸化剤，エッセンシャルオイル，湿潤剤，シリコーンもしくは非シリコーンのサンスクリーン，保存料，金属イオン封鎖剤，真珠光沢剤，顔料，保湿剤，フケ止め剤，抗脂漏剤，可塑剤，ヒドロキシ酸，電解質，及び香料より選択される添加剤を更に含むことを特徴とする請求項1乃至8の何れか一項に記載の方法。

【請求項10】ケラチン繊維をパーマメント再整形するためのキットであって、区画の内の一つが、数平均粒子径が3乃至70nmの範囲の粒子を含むアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧品組成物（但し，非イオン性両親媒性脂質を含まない）を含む，キット。

【請求項11】化粧品的に許容される媒体中に数平均粒子径が3乃至70nmの範囲の粒子を含むアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧品組成物（但し，非イオン性両親媒性脂質を含まない）をケラチン繊維に適用することを含む，ケラチン繊維のパーマメント再整形方法。

### 3 審決の理由

別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願明細書の請求項1ないし9の記載は，特許法（以下，条文は，特許法の条文を示す。）36条6項1号の規定に適合しないので，本願は，その余の請求項について検討するまでもなく，36条6項に規定する要件を満たしていないから，49条4号の規定に該当し，拒絶すべきものであるとするものである。

### 第3 取消事由に関する原告の主張

審決は、36条6項1号所定の要件に関する判断の誤りがあるから、違法として取り消されるべきである。

すなわち、審決は、本願明細書の発明の詳細な説明には、「還元処理においてアミノシリコーンを含む還元用組成物を毛髪に適用する場合」（従来技術）と「還元処理の前に前処理剤としてアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物（但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない。以下、前処理用化粧料組成物に含まれるアミノシリコーンマイクロエマルジョンにつき、同じ。）を適用する場合」（本願発明）の効果の差について、具体的な比較実験データ等が示されていないので、本願発明が従来技術に比べて解決すべき課題を達成したものであるか否かが不明であると判断した上、請求項1ないし9記載の発明は、発明の詳細な説明の記載により、当業者がその発明の課題を解決できると認識できる範囲のものとして記載されていないから、請求項1ないし9の記載は36条6項1号の規定に適合しないと判断した。

しかし、以下のとおり、本願明細書には、本願発明が従来技術に比して作用効果を生じ、解決すべき課題を達成したものであることが示されているから、審決の上記判断は誤りである。

#### 1 本願発明の特許請求の範囲の「還元用組成物」の意義について

本願発明は、パーマメント再整形における還元処理の前に、毛髪に、アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物を適用する点に特徴を有するものである。前処理をした後に、還元処理に用いられる還元用組成物は、アミノシリコーンを含まないものに限定されることはない。その理由は、以下のとおりである。

(1) 本願発明の課題は、「ケラチン繊維、とりわけ毛髪をパーマメント的に再整形する方法を提供することであり、該方法は毛髪の機械的および／または美容的な劣化の程度を緩和し、一方それと同時にカールの満足し得る度合い、質および快適さをも提供する」（本願明細書【0010】）ことにある。

そして、本願発明は、上記課題を解決するために、毛髪等のケラチン繊維のパーマメント再整形の第一段階である還元処理の前に、当該ケラチン繊維にアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物を適用するものである。

(2) 本願明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明には、還元用組成物はアミノシリコーンを含まないとの記載はない。したがって、本願発明においては、還元処理に用いられる還元用組成物は、アミノシリコーンを含まないものに限定されることはない。

もともと、原告は、平成17年9月2日付け手続補正書(甲8)及び平成19年8月27日付け意見書(甲10)において、還元用組成物中にアミノシリコーンを含まない旨の主張をした。しかし、これは、原告の知的財産部の本件担当者が、本訴前まで、本願明細書の実施例1、2で用いられた還元用組成物であるダルシア・バイタル2(Dulcia Vital 2。以下「DV2」ということがある。)にはアミノシリコーンが含まれていないと誤解していたことによる錯誤に基づく主張である。

本願はフランスでの出願に基づく優先権を主張しており、本願明細書はフランスにおける出願明細書と実質的に同一であるが、欧州特許実務では、先行技術を記載する部分(本願明細書の「従来技術」の欄に相当する。)は、出願人が先行技術を記載する以上の意義はなく、その部分の記載によって発明の内容が限定解釈されることはない。我が国においても、本願明細書の「従来技術」の記載によって本願発明の内容が限定解釈されることはない。

## 2 本願明細書における比較例の記載について

DV2はアミノシリコーンを含有しており、本願明細書に記載された比較例には、還元処理においてアミノシリコーンを含有する還元用組成物を毛髪に適用した従来技術に相当する場合が記載されている。その理由は、以下のとおりである。

(1) 本願明細書(【0059】ないし【0071】)に記載された実施例1ないし3においては、比較例(実施例1では「先行技術」と表示される。)と実施例が対比されており、比較例では、原告が販売する製品であるDV2を用いて毛髪がパーマネ

ントウェーブ処理されている。

(2) ところで、甲14(「Hårvårdsprodukter(ヘアケア製品)」A著)の別紙2:9には、「Dulcia Vital」の「パーマネント液」がアモジメチコーン(AMODIMETHICONE)を含有していることが記載されている。パーマネントウェーブ製品として「Dulcia Vital」という製品は存在せず、「Dulcia Vital 2」という製品しか存在しないことから、甲14でいう「Dulcia Vital」とは、「Dulcia Vital 2」(DV2)を指す。乙5(Starwell Kahles Versand GmbHのオンラインショップのホームページ)に掲載された「Dulcia Vital 0」、「Dulcia Vital 1」、「Dulcia Vital 3」とされる商品の容器には、いずれも「Dulcia Vital 2」との表示があり、「Dulcia Vital 0」、「Dulcia Vital 1」、「Dulcia Vital 3」とは、オンラインショップの販売会社が付した整理番号にすぎないと推測される。甲14の作成日又は公表日が本願の出願日前でなくとも、甲14に記載された調査の開始日、作成日又は公表日は、本願出願日に近い日付であるから、甲14によれば、本願の出願日当時、DV2が市販されていたことが認められる。

そして、パーマネント再整形では、還元剤を含む第1液が毛髪に適用されて還元処理がされ、所定の毛髪形状変更処理後、酸化剤を含む第2液が毛髪に適用されて酸化処理されるのが通常であり、甲14によれば、「Dulcia Vital」の「パーマネント液」は還元剤であるチオグリコール酸を含んでいるから、それが還元剤を含む第1液であることは、当業者にとって自明である。

また、甲15(DV2の製品容器の写真)によれば、DV2の製品容器に表示された成分の欄にアモジメチコーンが記載されており、甲16(1998年(平成10年)10月29日付け原告社内文書)によれば、原告社内文書にも、DV2がアモジメチコーンを含有することが記載されており、甲15、16には、いずれも「438187」との処方番号が記載されている。そうすると、甲15、16によれば、DV2は、平成10年(1998年)から現在に至るまで、「438187」の処方番号の成分組成を有しており、アモジメチコーンを含有することが分かる。そして、本願明細書の【0

【020】に「これらのポリマーの内、言及し得る化合物は、CTFA事典において『アモジメチコーン』・・・の名称により表される化合物である。」と記載されているから、アモジメチコーンはアミノシリコーンの一種である。

したがって、還元処理に用いられるDV2のパーマネント液には、アミノシリコーンが含有されている。

(3) 前記(1)のとおり、比較例は、DV2を用いてパーマネントウェーブ処理をしており、前記(2)のとおり、還元処理に用いられるDV2のパーマネント液にはアミノシリコーンが含有されているから、比較例には、還元処理においてアミノシリコーンを含有する還元用組成物を毛髪に適用した従来技術(本願明細書【0008】)に相当する場合が記載されているといえる。

### 3 実施例による作用効果等の開示について

本願明細書には、従来技術と本願発明との効果の差が、具体的な比較実験データにより提示されている。その理由は、以下のとおりである。

すなわち、本願明細書の実施例1には、「アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物で前処理した後にDV2を用いて毛髪をパーマネント再整形した実施例」(【0060】の表1では「本発明方法」と表示されている。)と、「上記のような前処理をせずにDV2を用いて毛髪をパーマネント再整形した比較例」

(【0060】の表1では「先行技術による方法」と表示されている。)が記載されており、【0060】の表1には、実施例は比較例よりも毛髪のアルカリ溶解性及び多孔性が小さいことが記載されており、実施例は比較例よりも毛髪の劣化を抑制することが示されている。

本願明細書の実施例2には、「アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物で前処理した後にDV2を用いて毛髪をパーマネント再整形した実施例」と、「上記のような前処理をせずにDV2を用いて毛髪をパーマネント再整形した比較例」が記載されており、半頭部テスト(同一のパネラーの左右側のいずれか半分の毛髪に比較例を実施し、残りの半分の毛髪に実施例を実施して、両者を比較評

価するテスト)により、実施例の方が比較例よりも、カールの柔軟性、快適さ、毛髪のふくらみのある外観と感触に改善が得られることが記載されている。

本願明細書の実施例3には、「アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧品組成物で前処理した後に硬化チオ乳酸毛髪ストレート化クリーム（還元用組成物）を使用して毛髪をパーマメント再整形する実施例」と、「上記のような前処理をせずに硬化チオ乳酸毛髪ストレート化クリームを使用して毛髪をパーマメント再整形する比較例」が記載されており、半頭部テストにより、実施例の方が比較例よりも、柔軟性、もつれの梳きやすさ、スタイルの整え易さ、毛髪のより良好な制御性に改善が得られることが記載されている。

このように、本願明細書には、還元処理の前に前処理剤としてアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含有する前処理用化粧品組成物を毛髪に適用する場合（本願発明）と、そのような前処理をせずに還元処理においてアミノシリコーンを含有する還元用組成物を毛髪に適用した場合（従来技術）の効果の差が、具体的な比較実験データにより提示されている。

#### 4 本願明細書における作用効果と課題解決の開示について

前記2のとおり、本願明細書に記載された比較例は従来技術に相当し、前記3のとおり、本願明細書には、従来技術と本願発明との効果の差が、具体的な比較実験データにより提示されているから、本願明細書には、本願発明が従来技術に比べて、毛髪の機械的及び／又は美容的な劣化の程度を緩和し、それと同時にカールの満足し得る度合い、質及び快適さをも提供するとの作用効果を生じ、発明の解決すべき課題を達成したものであることが示されている。したがって、請求項1ないし9の記載は36条6項1号の規定に適合する。

#### 第4 被告の反論

審決が、本願明細書の発明の詳細な説明には、従来技術と本願発明の効果の差について、具体的な比較実験データ等が示されていないので、本願発明が従来技術に比べて解決すべき課題を達成したものであるか否かが不明であるとした上、請求項

1ないし9記載の発明は、発明の詳細な説明の記載により、当業者がその発明の課題を解決できると認識できる範囲のものとして記載されていないから、請求項1ないし9の記載は36条6項1号の規定に適合しないとした判断に誤りはない。

1 本願発明の特許請求の範囲の「還元用組成物」の意義について

本願発明は、パーマメント再整形において、還元処理の前に、アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物を毛髪に適用することにより、課題を解決したものであり、アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物を使用する点に特徴がある。そして、還元処理に用いられる還元用組成物は、アミノシリコーンを含まないものに限定される。その理由は、以下のとおりである。

本願明細書の【0004】ないし【0010】の記載によれば、従来技術は、毛髪の劣化を防ぐために、還元処理に用いられる還元用組成物にアミノシリコーン含有するものであったが、それでは、カールの度合い、質及び快適さが不十分かつ短命であり、その原因は、アミノシリコーン等が還元剤の活性を阻害することにあるようであった。そのため、本願発明は、毛髪の劣化を防ぎ、かつカールの度合い、質及び快適さを十分とし、短命でなくさせることを課題とする。

本願明細書の【0009】には、アミノシリコーンが還元剤の活性を阻害することが記載されており、【0036】ないし【0044】には、本願発明の還元処理で使用される還元用組成物が記載されているにもかかわらず、その成分としてアミノシリコーンが示されていないことに照らすと、本願発明の還元処理で使用される還元用組成物には、アミノシリコーンは含有されていないものと解される。この点は、原告の平成17年9月2日付け手続補正書（甲8）及び平成19年8月27日付け意見書（甲10）における「本出願人は、前記還元剤及び酸化剤中にアミノシリコーンが存在することによる不都合を初めて認識し、当該還元剤及び酸化剤中にアミノシリコーンが存在しないようにし、且つ、当該還元剤及び酸化剤による処理の前後にアミノシリコーンエマルジョンを適用することによりパーマメント再整形の程

度・品質・寿命を損なうことなくケラチン繊維の劣化を回避するという，異なる効果を両立させた」（甲 8 の 3 頁 3 0 ないし 3 4 行，甲 1 0 の 3 頁 9 ないし 1 3 行）との記載と合致する。

以上のとおりであるから，本願発明は，前処理としてアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含有する前処理用化粧料組成物を適用し，その後，アミノシリコーンを含有しない還元用組成物によって，パーマメント再整形における還元処理をするものであると限定的に解釈されるべきである。

## 2 本願明細書における比較例の記載について

DV2 はアミノシリコーンを含有しておらず，本願明細書に記載された比較例には，還元処理においてアミノシリコーンを含有する還元用組成物を毛髪に適用した従来技術に相当する場合が記載されていない。その理由は，以下のとおりである。

(1) 特許請求の範囲の記載が，3 6 条 6 項 1 号の規定に適合するといえるためには，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明の記載により，当業者がその発明の課題を解決できると認識できる範囲のものとして記載されていなければならない。そのため，本願明細書の発明の詳細な説明において，本願発明が，従来技術と比べて，毛髪の劣化を防ぎ，かつカールの度合い，質及び快適さを十分とし，短命でなくさせるとの作用効果を奏し，本願発明の課題を解決できることが示されていないなければならない。

(2) 本願明細書の実施例 1，2 においては，本願発明の実施例として，アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含有する前処理剤を毛髪に適用した後，DV2 により還元処理する方法が記載されており，比較例として，上記の前処理をせずに DV2 により還元処理する方法が記載されている。また，本願明細書の実施例 3 においては，本願発明の実施例として，アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含有する前処理剤を毛髪に適用した後，硬化チオ乳酸毛髪ストレート化クリームにより還元処理する方法が記載されており，比較例として，上記の前処理をせずに硬化チオ乳酸毛髪ストレート化クリームにより還元処理する方法が記載されている。

前記1のとおり、本願発明は、アミノシリコーンを含有しない還元用組成物により還元処理をするものであるから、そのことからすると、実施例1、2において還元処理に用いられたDV2、及び実施例3において還元処理に用いられた硬化チオ乳酸毛髪ストレート化クリームには、アミノシリコーンは含有されていないはずである。

そうであるとする、実施例1ないし3の各比較例においては、還元剤中にアミノシリコーンが含有されていないこととなり、比較例は、従来技術によるものではないこととなり、実施例1ないし3によっては、従来技術に比べて本願発明に作用効果のあることが示されていないこととなる。

本願明細書には、DV2の成分は何ら記載されておらず、原告が主張するようにDV2がアミノシリコーンを含有するかどうか明らかでない。甲14は、Aがストックホルム水道会社の職員の指導下で作成した卒業論文であり、学会論文等のように一般に公表することは予定されていないから、甲14は、本願出願日前に公表されていた文献ではなく、第三者が閲覧可能な文献にも該当しない。また、甲14の別紙2：9に記載された成分の分析は甲14の筆者自身がしたものでないこと、別紙2：9には「Dulcia Vital」としか記載されておらず、「Dulcia Vital 2」という記載はなく、「Dulcia Vital 2」という製品とは別に「Dulcia Vital」又は「Dulcia Vital 0」、「Dulcia Vital 1」、「Dulcia Vital 3」という製品が存在したこと（乙1ないし3、5）、美容品は、同じブランド名でも製造時期等によって成分の異なる場合があることから、甲14に基づいて、本願出願日当時、DV2がアミノシリコーンを含有することが当業者にとって自明であったとはいえない。

甲15は、本願出願日以後に撮影されたものであり、甲16は社内の機密資料であるから、これらに基づいて、本願出願日当時、DV2がアミノシリコーンを含有することが当業者にとって自明であったとはいえない。

### 3 実施例による作用効果等の開示について

本願明細書には、従来技術と本願発明との効果の差が、具体的な比較実験データ

により提示されていない。その理由は、以下のとおりである。

原告は、甲14ないし16に基づき、DV2にアミノシリコーンが含有されていると主張し、実施例3の還元剤（硬化チオ乳酸毛髪ストレート化クリーム）にもアミノシリコーンが含有されていると主張する。仮に原告の上記主張のとおりであるとすると、実施例1ないし3における実施例は、アミノシリコーンを含有する還元用組成物により還元処理を行っていることとなる。しかし、前記1のとおり、本願発明は、アミノシリコーンを含有しない還元用組成物により還元処理を行うものであるから、上記の実施例は、本願発明を実施したものではないこととなり、実施例1ないし3によっては、従来技術に比べて本願発明に作用効果のあることが示されていないこととなる。

#### 4 本願明細書における作用効果と課題解決の開示について

前記2のとおり、本願明細書に記載された比較例は従来技術に相当せず、前記3のとおり、本願明細書には、従来技術と本願発明との効果の差が、具体的な比較実験データにより提示されていないから、本願明細書には、本願発明が従来技術に比べて、毛髪の機械的及び／又は美容的な劣化の程度を緩和し、それと同時にカールの満足し得る度合い、質及び快適さをも提供するとの作用効果を生じ、発明の解決すべき課題を達成したものであることが示されていない。したがって、請求項1ないし9の記載は36条6項1号の規定に適合しない。

#### 第5 当裁判所の判断

当裁判所は、本願明細書の請求項1ないし9の記載は、36条6項1号の規定に適合しないとした審決には、誤りがあると判断する。その理由は、以下のとおりである。

##### 1 はじめに

36条6項1号は、「特許請求の範囲」の記載は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を要するとしている。同条同号は、同条4項が「発明の詳細な説明」に関する記載要件を定めたものであるのに対し、

「特許請求の範囲」に関する記載要件を定めたものである点において、その対象を異にする。特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有すると規定され、特許発明の技術的範囲は、願書に添付した「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められる旨規定されていることから明らかなように、特許権者の専有権の及ぶ範囲は、「特許請求の範囲」の記載によって画される（特許法68条、70条）。もし仮に、「発明の詳細な説明」に記載・開示がされている技術的事項の範囲を超えて、「特許請求の範囲」の記載がされるような場合があれば、特許権者が開示していない広範な技術的範囲にまで独占権を付与することになり、当該技術を公開した範囲で、公開の代償として独占権を付与するという特許制度の目的を逸脱することになる。36条6項1号は、そのような「特許請求の範囲」の記載を許さないものとするために設けられた規定である。したがって、「発明の詳細な説明」において、「実施例」として記載された実施態様やその他の記載を参照しても、限定的かつ狭い範囲の技術的事項しか開示されていないと解されるにもかかわらず、「特許請求の範囲」に、「発明の詳細な説明」において開示された技術的範囲を超えた、広範な技術的範囲を含む記載がされているような場合は、同号に違反するものとして許されない（もとより、「発明の詳細な説明」において、技術的事項が実質的に全く記載・開示されていないと解されるような場合に、同号に違反するものとして許されないことになるのは、いうまでもない。）。

以上のとおり、36条6項1号への適合性を判断するに当たっては、「特許請求の範囲」と「発明の詳細な説明」とを対比することから、同号への適合性を判断するためには、その前提として、「特許請求の範囲」の記載に基づく技術的範囲を適切に把握すること、及び「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項を適切に把握することの両者が必要となる。

## 2 審決の理由について

(1) 審決は、本願発明1ないし9は、36条6項1号に違反するとした。その理由を要約すると、以下のとおりである。すなわち、

ア 本願発明 1 ないし 9 は、ケラチン繊維のパーマメント再整形方法において、①ケラチン繊維に対して還元用組成物を適用する作業の前に、②当該ケラチン繊維に対して、化粧品的に許容される媒体中に数平均 1 次粒子径が 3 乃至 70 nm の範囲の粒子を含むアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物（但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない）を適用することにより、毛髪の劣化を緩和する等の課題解決を目的とする発明である。

イ 本願明細書には、本願発明の課題解決に関して、「還元剤の中にアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含有させた還元用組成物を毛髪に適用した場合」（従来技術）と、「還元剤処理の前に前処理剤としてアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物（但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない）を適用する場合」との、両者に差が生じた旨の記載はある。しかし、同記載は、具体的な比較実験データ及び前処理の有無による技術的傾向が示されているわけではない。

ウ 実施例に関して、実施例 1 は、「本件発明方法」と「先行技術による方法」との比較が示されているが、同実施例の「先行技術による方法」は、前処理用組成物で処理しなかったもので、還元剤の中にアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含有させた還元用組成物を毛髪に適用したものではないから、アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理剤による処理の有無に係る比較実験データとしては適切なものではない。また、実施例 2、3 についても、従来技術である「還元剤の中にアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含有させた還元用組成物を毛髪に適用した場合」と、「還元剤処理の前に前処理剤としてアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物（但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない）を適用する場合」との具体的な比較実験データが示されていない。

したがって、本願発明 1 ～ 9 は、本願発明の詳細な説明に記載されたものでなく、36 条 6 項 1 号の規定を充足しないものである。

## (2) 審決の理由の不備について

要するに、審決は、特許請求の範囲の請求項 1（請求項 2 ないし 9 も同様である、

以下同じ。)の「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」の意義について、「アミノシリコーンを含有しない還元用組成物」と限定的な解釈を施した上で、発明の詳細な説明中には、アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含有する前処理剤により前処理した実施例は記載されているものの、前処理をせず「アミノシリコーンを含有する還元用組成物」により還元処理をした従来技術に係る比較例は記載されておらず、そのような従来技術との比較実験データは記載されていないから、特許請求の範囲に記載された発明は、発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるということができない、と判断したものである。

しかし、「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」は、「アミノシリコーンを含有しない還元用組成物」と限定的に解釈することはできず、また、本願発明に係る「特許請求の範囲」は、本願明細書の「発明の詳細な説明」に記載されていると理解することができるから、本願発明1ないし9の請求項の記載は36条6項1号に適合しないとされた審決の判断には、誤りがある。その理由は、以下のとおりである。

3 特許請求の範囲（請求項1）の「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」の意義について

(1) 特許請求の範囲の記載

本願発明の特許請求の範囲（請求項1）は、「(i)ケラチン繊維に対して還元用組成物を適用する作業；及び、(ii)ケラチン繊維を酸化する作業を少なくとも含み、更に作業(i)の前に、当該ケラチン繊維に対して、化粧品的に許容される媒体中に数平均1次粒子径が3乃至70nmの範囲の粒子を含むアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物（但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない）を適用することを特徴とする、ケラチン繊維のパーマネント再整形方法。」と記載されている。

本願発明は、パーマネント再整形における還元処理の前に、「当該ケラチン繊維に対して、化粧品的に許容される媒体中に数平均1次粒子径が3乃至70nmの範囲

の粒子を含むアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧品組成物（但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない）を適用すること」との前処理工程を付加した点において、特徴を有する発明である。

特許請求の範囲には、「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」について、アミノシリコーンを含まないとの限定文言は一切ない。したがって、「還元用組成物」は、「アミノシリコーンを含まない還元用組成物」に限定解釈される根拠はない。

## (2) 本願明細書の参酌

上記の解釈に対して、「還元用組成物」を、アミノシリコーンを含まない還元用組成物に限定して理解すべき特段の事情があるか否かについて、念のため、本願明細書の記載を検討する。

### ア 本願明細書の記載について

本願明細書には、次のとおりの記載がある。

「【0004】【従来の技術】毛髪のパーマメント再整形を得るための最も一般的な技法は、第一段階で、還元剤含有還元性組成物によりケラチンの-S-S-ジスルフィド（シスチン）結合を開裂させ（還元工程）、次いで、好ましくはこのように処理した毛髪を洗浄した後に、第二段階で、あらかじめ伸長下（カーラーなどで）に置かれた毛髪に酸化性組成物（酸化工程、固定化工程としても知られる）を適用し、当該ジスルフィド結合を再構成することにより、最終的に所望の形状を毛髪に付与することから成ることが知られている。この技法では毛髪をウェーブさせることも、あるいはストレート化または弛緩させることも同等に可能である。上記のごとき化学的処理により毛髪に付与される新しい形状は顕著に長期間安定であり、とりわけ、水またはシャンプーでの洗浄作用に耐え得るものであって、ヘアーセットなどの簡単で標準的な一時的再整形技法とは異なるものである。」

「【0007】今日まで判明しているパーマメントウェーブ技法の抱える問題は、それを繰返し毛髪に適用することで、長期間の内に、毛髪の質を徐々に劣化させ、

またとりわけ毛髪をつやと化粧特性に漸次の著しい劣化を生じることであり、特に、繊維の柔軟性に関しては、次第にキメの粗くなる傾向があり、また、そのもつれを梳きほぐすことに関しては、毛髪をほぐすことが次第に困難となる。この劣化はまたパーマネントウェーブ操作の固定化工程を臭素酸塩により実施する場合に特に顕著になる。

【0008】この毛髪の劣化を制限するために、還元性組成物に直接コンディショナーを導入することがすでに提案されている。例えば、日本国特許出願H2-250814およびH9-151120では、アミノシリコン含有の還元性組成物であって、任意にマイクロエマルジョンの形状とし得る組成物を記載している。

【0009】しかし、カールの度合い、質および快適さが一般に不十分かつ短命であるために、かかる組成物を用いる毛髪パーマネント再整形方法は全体として満足し得るものではなく、とりわけ還元剤と直接組合わせたアミノシリコンなどのコンディショナーが当該還元剤の活性を阻害するかのようである。」

「【0010】

【発明が解決しようとする課題】本発明が課題とする問題はケラチン繊維、とりわけ毛髪をパーマネント的に再整形する方法を提供することであり、該方法は毛髪の機械的および／または美容的な劣化の程度を緩和し、一方それと同時にカールの満足し得る度合い、質および快適さをも提供する。

【0011】本出願人は驚くべきことに、また予想外に、還元性組成物の適用前および／または酸化性組成物の適用後に、アミノシリコンマイクロエマルジョン含有の少なくとも1種の前処理および／または後処理用化粧品組成物を毛髪に適用することにより、本発明が課題とする問題を解決し得ることを発見した。」

「【0012】

【課題を解決するための手段】本発明の1主題は、ケラチン繊維、とりわけ毛髪をパーマネント再整形する方法であって、下記からなる作業：

(i)ケラチン繊維に対して還元用組成物を適用する作業；

( i i )ケラチン繊維を酸化する作業 ; を少なくとも含み, 更に作業( i )の前に及び / 又は作業( i i )の後で, 当該ケラチン繊維に対して, 化粧品的に許容される媒体中にアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理及び / 又は後処理用化粧品組成物を適用すること, 当該マイクロエマルジョン中の粒子の数平均1次粒径が, 3乃至70nmの範囲にあることを特徴とする方法, である。

【0013】本発明のもう一つの主題は, ケラチン繊維をパーマメント再整形するためのキットであって, その区画の一つが数平均一次粒径3ないし70nmの粒子をエマルジョン中に含むアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含んでなる前処理および / または後処理用化粧品組成物を含むキットに関する。

#### 【0014】アミノシリコーンマイクロエマルジョン

本発明の目的において, 『アミノシリコーンマイクロエマルジョン』という表現は, 熱力学的に安定な分散系であって, 任意に界面活性剤と組合わせた, 水で形成される連続相中にアミノシリコーンが形成する非連続相からなる分散系を意味する。」

#### イ 検討

本願明細書の記載を参照してもなお, 「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」がアミノシリコーンを含まない還元用組成物に限定されんとする根拠はないと解すべきである。

確かに, 【0009】には, 【従来の技術】の説明において, 「とりわけ還元剤と直接組合わせたアミノシリコーンなどのコンディショナーが当該還元剤の活性を阻害するかのようである。」との記載は存在する。しかし, そのような推論の存在を前提とした上で, 【発明が解決しようとする課題】として, 「本出願人は驚くべきことに, また予想外に, 還元性組成物の適用前および / または酸化性組成物の適用後に, アミノシリコーンマイクロエマルジョン含有の少なくとも1種の前処理および / または後処理用化粧品組成物を毛髪に適用することにより, 本発明が課題とする問題を解決し得ることを発見した。」(【0011】)と記載されていることを考慮するならば, 本願明細書の上記【0009】の記載は, 本願発明の特許請求の範囲(請求項1)

における「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」がアミノシリコーンを含まない還元用組成物に限定されると解すべき合理的根拠とはならない。

なお、本願明細書の【0036】ないし【0044】には、本願発明の還元処理で使用できる還元用組成物が記載され、その成分中にアミノシリコーンは示されていない。しかし、本願発明の還元処理に用いられる還元用組成物の例の中にアミノシリコーンが含まれている例が示されていないにもかかわらず、そのことをもって、本願発明の「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」について、アミノシリコーンを含まないものに限定されると解釈することはできない。

### (3) 原告の意見書の記載等

この点、原告は、平成17年9月2日付け手続補正書（甲8）及び平成19年8月27日付け意見書（甲10）において、本願発明が進歩性を欠くとの拒絶理由に対して、「本出願人は、前記還元剤及び酸化剤中にアミノシリコーンが存在することによる不都合を初めて認識し、当該還元剤及び酸化剤中にアミノシリコーンが存在しないようにし、且つ、当該還元剤及び酸化剤による処理の前後にアミノシリコーンエマルジョンを適用することによりパーマメント再整形の程度・品質・寿命を損なうことなくケラチン繊維の劣化を回避するという、異なる効果を両立させた」（甲8の3頁30ないし34行、甲10の3頁9ないし13行）との意見を述べている。しかし、原告が、上記意見を述べたのは、本願発明が、先行技術との関係で進歩性の要件を充足することを強調するためと推測される。そのような意見を述べることは、信義に悖るといふべきであるが、そのような経緯があったからといって、それは、特許請求の範囲（請求項1）の「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」が、アミノシリコーンを含まない還元用組成物に限定して解釈されるべきとする根拠にはならない。

### 4 36条6項1号への適合性

以上を前提として、本願発明の36条6項1号への適合性について、検討する。

「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比し、「特許請求

の範囲」に記載された本願発明が、「発明の詳細な説明」に記載・開示された技術的事項の範囲のものであるか否か、すなわち、還元処理の前にアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含有する前処理用化粧品組成物を毛髪に適用して前処理をし、その後還元用組成物により還元処理をするとの本願発明が、アミノシリコーンを含有する還元用組成物により還元処理をするという従来技術と対比して、毛髪の劣化の程度の緩和等の作用効果を実現し、課題を解決し得ることが、「発明の詳細な説明」に記載・開示されているか否かについて、検討する。

(1) 「特許請求の範囲」の記載について

本願発明の「特許請求の範囲」の記載は、第2、2記載のとおりである。

前記3記載のとおり、「還元用組成物を適用する作業」における「還元用組成物」は、アミノシリコーンを含まないものには限定されない。そして、本願発明は、パーマメント再整形における還元処理の前に、「当該ケラチン繊維に対して、化粧品的に許容される媒体中に数平均1次粒子径が3乃至70nmの範囲の粒子を含むアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧品組成物（但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない）を適用すること」との前処理工程を付加した点において、特徴を有する発明である。

(2) 「発明の詳細な説明」の記載について

本願明細書には、実施例1ないし5が記載されているが、パーマメント再整形における還元処理の前にアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含有する前処理用化粧品組成物を毛髪に適用して前処理をする例が記載されているのは実施例1ないし3であり、実施例1ないし3は、次のとおり記載されている。

「【0059】

【実施例】実施例1

アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用組成物は、a.m. ワッカー・フィニッシュ (Wacker Finish) CT96E (ワッカー) を活性物質として2%の最終重量で含むものを使用したが、このものは数平均一次粒径が20nmである。こ

の組成物をひと房の中度に増感した清潔な湿潤毛髪に適用した。この房を15分間60℃の熱の下に通し、次いで洗浄した。次いでこのものをロレアルが販売する増感毛髪用パーマネントウェーブ製品ダルシア・バイタル2 (Dulcia Vital 2) (商標)により処理する。並行して同じパーマネントウェーブ処理を、前処理用組成物で処理しなかった房にも適用した (先行技術)。アルカリ溶解性と多孔性 (ポロシティ)測定値を表1で対照した。

【0060】

【表1】

	アルカリ溶解性	多孔性
本発明方法	22%	55
先行技術による方法	26%	59

【0061】本発明による前処理は、パーマネントウェーブ製品を作用させた後の毛髪の劣化を緩和する作用を有することが判明した。

【0062】アルカリ溶解性 (AS) を測定するために、以下の方法を実施する：分析対象毛髪を1/10N-水酸化ナトリウムで処理し、65℃に30分間加熱する。アルカリ溶解性はこの処理間に損失した毛髪量の百分率である。

【0063】多孔性を測定するために、以下の方法を実施する：分析対象毛髪を、電荷をもたない染料 (2-ニトロパラフェニレンジアミン) 含有溶液に入れ、排水し、次いで2つのバッファー水溶液中で脱着する。これら併合した脱着溶液の吸光度Aを470nmで測定する。多孔性はその関連式： $100 \times A - 20$ によって得られる。

【0064】実施例2

2%ワッカー・フィニッシュ (Wacker Finish) CT96Eシリコーン活性物質含有前処理ローションを使用した。このローションをカールクリップにより形状保持した湿潤毛髪に適用し、ボンネットを被せた。毛髪を加熱したフード下に5分間通した。ボンネットを取除き、毛髪を洗浄した。次いで、パーマネントウェーブ処理はダルシア・バイタル2 (Dulcia Vital 2) を常套の方法で適用した。

【0065】本方法を6人の自然毛髪個体に、半頭部テストで適用し、パーマネントウェーブ製品ダルシア・バイタル2と比較したところ、カールの柔軟性、快適さ、毛髪のふくらみのある外観と感触に改善が得られた。経時的に毛髪をシャンプー洗浄したときの化粧品の差異は約6週間維持された。

【0066】実施例3

2%のワッカー・フィニッシュ (Wacker Finish) CT96Eシリコーン活性物質含有前処理ローションを使用した。毛髪は15分間加熱下に放置した。硬化チオ乳酸毛髪ストレート化クリームを次いで適用する。ストレート化操作の残りは常套の方法で実施した。

【0067】本方法を半頭部テストとして5人の個体に適用し、硬化毛髪ストレート化剤と比較すると、柔軟性、もつれの梳きやすさ、スタイルの整のえ易さ、毛髪組織体のより良好な制御性に改善が得られた。数回のシャンプー洗浄後、該組成物により処理した毛髪はより柔らかく、かつふくらみは少なかった。」

(3) 「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載との対比

ア 前記(2)の本願明細書の記載によれば、実施例1では、「アミノシリコーンミクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物による前処理をせず、DV2で還元処理した比較例(実施例1では「先行技術」と表示される。)」と、「アミノシリコーンミクロエマルジョンを含む前処理用化粧料組成物により前処理した後、DV2で還元処理したもの(実施例)」の比較結果が示され、本願発明による前処理を施したことによる効果が得られた旨の記載がされている。

本願明細書中には、DV2がアミノシリコーンを含んでいるとの明示の説明はされていない。仮に、DV2がアミノシリコーンを含まないものであると認識されるならば、実施例1における比較例は、アミノシリコーンを含む還元用組成物を用いて還元処理したもの(従来技術)でないから、「本願発明の実施例」と「従来技術に該当するもの」とを対比したことにはならず、本願発明により前処理を施したことによる効果を示したことになる。審決は、この点を理由として、実施例1の実験は、

比較実験として適切なものでないと判断する。

しかし、審決の同判断は、妥当を欠く。すなわち、前記のとおり、本願発明の特徴は、先行技術と比較して、「アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含む前処理用化粧品組成物（但し、非イオン性両親媒性脂質を含まない）」を適用するという前処理工程を付加した点にある。そして、①特許請求の範囲において、前処理工程を付加したとの構成が明確に記載されていること、②本願明細書においても、発明の詳細な説明の【0011】で、前処理工程を付加したとの構成に特徴がある点が説明されていること、③本願明細書に記載された実施例1における実験は、前処理工程を付加した本願発明と前処理工程を付加しない従来技術との作用効果を示す目的で実施されたものであることが明らかであること等を総合考慮するならば、本願明細書に接した当業者であれば、上記実施例の実験において、還元用組成物として用いられたDV2が「アミノシリコーンを含有する還元用組成物」との明示的な記載がなくとも、当然に、「アミノシリコーンを含有する還元用組成物」の一例としてDV2を用いたと認識するものというべきである。

確かに、前記3(3)記載のとおり、原告は、本願発明の還元用組成物について、アミノシリコーンを含有しない還元用組成物である旨の意見を述べている。しかし、原告が、このような意見を述べたのは、本願発明が、先行技術との関係で進歩性の要件を充足することを強調するためと推測され、手続過程でこのような意見を述べたことは、信義に悖るものというべきであるが、そのような経緯があったからといって、DV2が「アミノシリコーンを含有しない還元用組成物」であることにはならない。なお、甲14ないし16によれば、DV2は、アミノシリコーンを含有しているものと推認される。

イ また、実施例2、3においても、アミノシリコーンマイクロエマルジョンを含有する前処理用化粧品組成物を毛髪に適用した場合とそうでない場合が比較され、本願発明の効果が示されているということが出来る。

(4) 小括

以上のとおりであり、審決が、①本願発明について、「還元処理の前にアミノシリコーンマイクロエマルジョンを含有する前処理用化粧品組成物を毛髪に適用して前処理をし、その後アミノシリコーンを含有しない還元用組成物により還元処理をする」との構成に係る発明であると限定的に解釈したと解される点、②「前処理をせずに、アミノシリコーンを含む還元用組成物により還元処理をした従来技術」とを比較した場合の本願発明の効果が示されていないと判断した点、及び③本願発明1ないし9について、「特許請求の範囲」の記載と「発明の詳細な説明」の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識し得る範囲のものであるということとはできないと判断した点に、誤りがある。

したがって、審決は、36条6項1号に適合しないとの結論を導いた限りにおいて、理由を誤った違法がある。

## 5 結論

以上のとおり、原告主張の取消事由は理由がある。よって、主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第3部

裁判長裁判官

---

飯 村 敏 明

裁判官

---

中 平 健

裁判官

---

知 野 明