

判決年月日	平成21年11月11日	担当部	知的財産高等裁判所 第1部
事件番号	平成20年(行ケ)10483号		
<p>本願発明が先願発明と同一であるとして、拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決が、先願発明の認定に誤りがあり、本願発明と先願発明が同一であるとはいえないとして取り消された事例</p>			

(関連条文) 特許法29条の2

(要旨)

原告は、名称を「ヘキサアミン化合物」とする化合物につき特許出願したところ、特許庁から拒絶査定を受けたため、これを不服として審判請求をしたが、同庁が請求不成立の審決をしたことから、その取消しを求めた事案である。

主たる争点は、原告の上記発明(本願発明)が、先願発明と同一であるかである。

本判決は、次のとおり、先願発明の認定に誤りがあり、本願発明と先願発明は同一であるとはいえないため、特許法29条の2を適用することはできないとして、審決を取り消したものである。

「(2) いわゆる化学物質の発明は、新規で、有用、すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存するから、その成立性が肯定されるためには、化学物質そのものが確認され、製造できるだけでは足りず、その有用性が明細書に開示されていることを必要とする。

そして、化学物質の発明の成立のために必要な有用性があるというためには、用途発明で必要とされるような用途についての厳密な有用性が証明されることまでは必要としないが、一般に化学物質の発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり、試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識しているところである。したがって、化学物質の発明の有用性を知るには、実際に試験を行い、その試験結果から、当業者にその有用性が認識できることを必要とする。

(中略)

(4) 「先願発明」の化合物については、先願明細書等の【化5】、【化16】で示された一般式に、抽象的には包含されるとしても、先願明細書等において、その構造につき具体的に記載されてはいない。

そして、上記【化5】【化16】に関しては、複数の化合物の組み合わせを表現したものにすぎず、ある化合物が明細書等において開示されているというためには、たとえ表の中であっても、具体的な構造(「先願発明」の化合物に関しては、メチル基を置換基として有する具体的な構造)が特定して開示される必要があるというべきであ

る。

なお、被告は、「同族列に所属する一連の化合物は、化学的性質が極めてよく似ていて、すべての化合物に共通の官能基に基づく同一の反応を示すから、化合物No.11-10と『先願発明』の化合物も実質的に同視できる」旨主張するとともに、特許公報(乙4, 5)の記載により、上記主張を補強している。

しかし、前記1(3)ウのとおり、化学大辞典(乙3)において、同族列として脂肪族飽和炭化水素のメタン、エタンや、芳香族炭化水素のベンゼン、トルエン、飽和脂肪酸のギ酸、酢酸などを例示しているが、これらの分子量の小さな化合物相互の関係と、本件での化合物No.11-10と「先願発明」化合物のような分子量の大きな化合物相互の関係について、同一に扱ってよいかは不明というべきである。

また、前記1(3)エ、オからすれば、乙4, 5で開示された、それぞれ同族列の関係にある各化合物の化学的性質(有機EL素子としての性質を含む。)が類似していることが認められるが、これが直ちに、化合物No.11-10と「先願発明」化合物の関係にも適用できるか明らかではない上、特許法29条2項の進歩性を判断する場合であれば格別、同法29条の2第1項により先願発明との同一性を判断するに当たっては、化合物双方が同族列の関係にあることをもって、一方の化合物の記載により他方の化合物が「記載されているに等しい」と解するのは相当ではない(前述のとおり、一般に化学物質発明の有用性をその化学構造だけから予測することは困難であり、試験してみなければ判明しないことは当業者の広く認識するところであるからである。)

このほか、被告は、「正孔注入輸送を司る本質的部位が分子中のN-フェニル基であること」は技術常識であって、同事実と先願明細書等の記載からすれば、「フェニル基を導入してビフェニル基にすることで共役系が広がり、キャリア移動に有利になり、正孔注入輸送能にも非常に優れる」旨主張している。

(中略)

しかし、前述のとおり、特許法29条の2第1項による先願発明との同一性の判断は、同法29条2項の進歩性の判断とは異なるから、上記のような「公知技術」を安易に参酌して先願明細書等の記載を補充するのは相当ではなく、メチル基の有無を捨象して化合物No.11-10と「先願発明」化合物を同視し、「先願発明」化合物が先願明細書等に実質的に記載されていたとみることは相当ではない。

(5) したがって、被告がいう「先願発明」化合物は先願明細書等に記載されておらず、また、記載されていたに等しいともいえないから、「先願発明」の化合物が先願明細書等に記載されていたに等しいとして特許法29条の2を適用した審決は誤りである。

4 以上のとおり、本願発明につき特許法29の2を適用することはできないから、審決を取り消すこととする。」