

## 「ヘキサアミン化合物」事件

### 【事件の概要】

原告の特許出願の拒絶査定不服審判において、本件特許出願の化合物が先願明細書に記載された化合物と同一であるとして、特許法第29条の2の規定によって拒絶審決となった。審決において、「化合物に関する発明について、特許法第29条の2において、『願書に最初に添付した明細書に記載された発明』というためには、先願明細書等に例示されている化合物のみに限定するのは適当でなく、先願明細書等に例示されている化合物の置換基の一部が、当該発明の機能に及ぼす影響が少ないようにごく僅かだけ改変された化合物についても、『願書に最初に添付した明細書に記載されているに等しい発明』である」とされたが、知財高裁において審決が取り消された。

### 【事件の表示、出典】

平成21年11月11日判決言渡

知財高裁平成20年（行ケ）第10483号 審決取消請求事件（特許）

知的財産権判例集HP

### 【参照条文】

特許法第29条の2

### 【キーワード】

願書に最初に添付した明細書に記載された発明 同一発明 記載されているに等しい発明

#### 1. 事実関係

原告は、拒絶査定に対する不服審判を請求するとともに特許請求の範囲について補正を行った。特許庁は、本件補正を却下の上、請求は成り立たないとの審決をした。

#### 2. 争点

本願発明が、先願明細書等に記載された発明と同一であり、特許法29条の2の規定により特許を受けることができないか。

#### 3. 特許庁における審決

【化37】で表される化合物において、 $R^{57}$ 、 $R^{66}$ 、 $R^{75}$ 、 $R^{84}$ が $N(Ph)_2$ である化合物（化合物No. II-10）が記載されている。

そして、化合物に関する発明について、特許法第29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」というためには、先願明細書等に例示されてい

る化合物のみが「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」であると限定的に解釈するのは適当ではなく、少なくとも、先願明細書等に例示されている化合物の置換基の一部が、当該発明の機能に及ぼす影響が少ないようにごく僅かだけ改変された化合物についても、記載されているに等しいとして、特許法第29条の2にいう「願書に最初に添付した明細書・・・に記載された発明」であると認めるのが相当である。

以上の点を勘案すれば、先願明細書等には、先願明細書に例示されている化合物であって、【化37】で表される化合物において、 $R^{57}$ 、 $R^{66}$ 、 $R^{75}$ 、 $R^{84}$ がN(Ph)(Ph-CH<sub>3</sub>)である化合物の発明(先願発明)が記載されていると認められる。

本願発明のヘキサミン化合物は、先願発明の化合物と同一である。

#### 4. 裁判所の判断

(1)「先願発明」が先願明細書等に記載されていたか否かにつき検討することとする。なお、本来、「先願発明」が先願明細書等に記載されていたかのみを検討すれば足りるのであるが、当事者双方が、化合物「No. II-10」が先願明細書等に記載されていたか否かについても争っているため、この点につき、まず判断することとする。

確かに、先願明細書等には、化合物No. II-10 それ自体の製造方法や、これを用いた実施例の記載はないが、先願の化合物一般につきウルマン反応によって得られることが記載されている上、各公報記載の事実からすれば、正孔輸送材料ないし電荷輸送材料として用いられる化合物の製造方法としてウルマン反応を用いることは、本願出願当時、周知技術であったというべきであって、化合物No. II-10 を製造する道筋は示されているといえる。また、同化合物の有機EL素子としての有用性についても、同化合物が、その構造上、実施例とされた化合物No. II-1 と、相当程度類似していること等からすれば、実施例の記載から、当業者に同化合物の有用性が認識できるものといえ、同化合物を用いた具体的な実施例の記載がないことは、上記結論に影響を及ぼすものではないというべきである。

(2)「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。

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. II-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。）。

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. II-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。

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。

## 5. 検討

本判決より以下のことが導き出される。

### (1)

- ・先願明細書等に、対象となる化合物自体の製造方法や、これを用いた実施例の記載がないが、先願の化合物一般につき製造方法が記載されている場合は、当該化合物を製造する方法について記載されているといえる。
- ・また、当該化合物が、その構造上、実施例とされた化合物と相当程度類似している場合は、当業者が当該化合物の有用性を認識できる。
- ・この場合、当該化合物を用いた具体的な実施例の記載がなくても、先願明細書に当該化合物が記載されているといえる。

### (2)

- ・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、具体的な構造が特定して開示される必要がある。
- ・それぞれ同族列の関係にある各化合物の化学的性質が類似していることが認められても、これが直ちに、先願明細書に記載された化合物と、メチル基を置換基として有する対象化合物の関係にも適用できるか明らかではない。
- ・特許法 29 条 2 項の進歩性を判断する場合であれば別であるが、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。

- ・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。
- ・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、「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先願明細書に記載された化合物と、メチル基を置換機として有する対象化合物を同視し、対象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。

(弁理士 北野 健)