

## 29条の2における発明の同一性の判断

知的財産高等裁判所 平成21年11月11日判決  
平成20年(行ケ)第10483号 審決取消請求事件

黒 田 敏 朗\*

**抄 録** 本件は、拡大先願違反を理由になされた拒絶査定に対する審決取消請求事件であり、化学物質の発明に関して、29条の2における発明の同一性の判断が争点となった事件である。裁判所は、化学物質の発明の成立性のための要件を示したうえで、化学物質に関する発明が先願明細書等に記載されていると認められるか否かを判断する場合には、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いと判示している。本稿では、本判決を紹介し、29条の2における発明の同一性の判断について考察するとともに、同じく発明の同一性判断が問題となり得る新規性、先後願等についても裁判例を示しつつ俯瞰する。

### 目 次

1. 事件の概要
  - 1.1 はじめに
  - 1.2 本願発明の内容
  - 1.3 審決の要点
  - 1.4 争 点
2. 裁判所の判断
3. 事件の検討
  - 3.1 29条の2における発明の同一性の判断手法
  - 3.2 本事件の審決と判決との相違点
  - 3.3 29条の2以外の規定における「同一性判断」について
4. 29条の2による後願排除効に関する実務上の留意点
5. おわりに

### 1. 事件の概要

#### 1.1 はじめに

名称を「ヘキサアミン化合物」とする発明につき特許出願をした原告（本願出願人）が、特

許庁から拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたところ、同庁が、先願明細書に記載された発明と同一であるとして、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ことを理由に請求不成立の審決をした。本事件は、この審決に対する審決取消訴訟であり、本願発明が特許法29条の2の規定により特許を受けることができないか否かが争われた事件である。なお、本事件では、サポート要件違反についても争われているが、ここでは省略する。また、本稿では、用語「先願明細書等」とは29条の2における引用文献（特願平7-43564号）のことをいい、「先願発明」とは上記「先願明細書等」に記載された発明のうち、特に本事件で争いの対象となった発明のことをいう。

#### 1.2 本願発明の内容

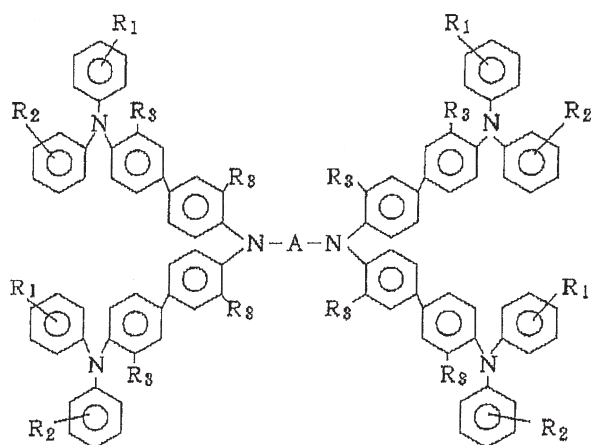
本願発明は、有機電界発光素子や電子写真感

\* 特許業務法人原謙三国際特許事務所  
副所長 弁理士 Toshiro KURODA

光体などに用いられる電荷輸送材料として有用な新規ヘキサアミン化合物に関し（【0001】）、本願発明の目的は、発光特性のみならず、発光時の安定性、保存安定性に優れた有機電界発光素子を実現し得る電荷輸送材として有用で、かつ新規なヘキサアミン化合物を提供することにある（【0006】）。本願補正後の請求項1に係る発明（以下、「本願発明1」という。）は、以下のとおりである。

【請求項1】

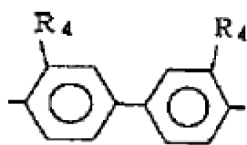
下記一般式（1）で表されるヘキサアミン化合物。



一般式（1）

〔式中、…Aは下記式で表される2価基を表す。但し、R1、R2及びR3が同時に水素原子であり、かつAが無置換のビフェニレン基（R4は水素原子を表す。）である場合を除く。〕

【化2】 【化3】 【化5】 ～ 【化11】 省略  
【化4】



（式中、R4は水素原子、メチル基、メトキシ基または塩素原子を表す。）

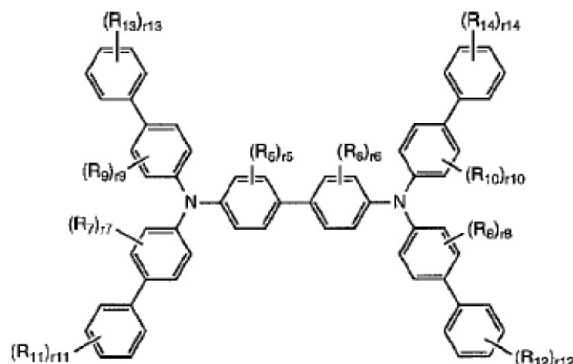
1.3 審決の要点

審決の要点は、以下のとおりである。

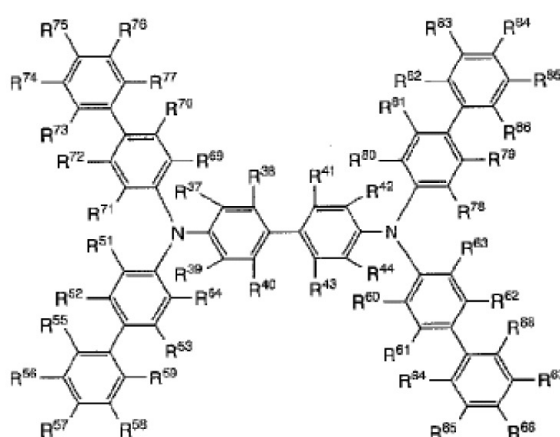
先願明細書等には、下記【化5】で表される有機EL素子用化合物が記載されており、また下記【化37】で表される化合物において、R<sup>57</sup>、R<sup>66</sup>、R<sup>75</sup>、R<sup>84</sup>が「N(Ph)<sub>2</sub>」であり、R<sup>37</sup>～R<sup>44</sup>等が「H」である化合物（化合物「No.II-10」）が記載されている。

先願明細書等には、下記【化37】で表される化合物において置換基の一部が、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、例えば【化37】で表される化合物において、R<sup>57</sup>、R<sup>66</sup>、R<sup>75</sup>、R<sup>84</sup>が「N(Ph)(Ph-CH<sub>3</sub>)」であり、R<sup>37</sup>～R<sup>44</sup>等が「H」である化合物の発明（以下「先願発明」という。）が記載されていると認められ、本願発明1は先願発明と同一である。

【化5】



【化37】



審決の要点を補足説明すると、29条の2における先願として引用された文献は1つである。この先願明細書等には、本願発明1において、「R1、R2及びR3が同時に水素原子であり、かつAが無置換のビフェニレン基（R4は水素原子を表す。）である化合物（化合物「No.II-10」）が記載されていたところ、審判請求人は、審判請求と同時に、本願請求項1に係る発明から当該化合物を除く補正を行った。しかしながら、特許庁は、先願明細書等には、上記補正により“除かれた化合物”以外にも、上記“除かれた化合物”とメチル基を有する点のみが異なる化合物（「先願発明」）も記載されていると認定し、この「先願発明」は補正後の本願請求項1に係る発明と同一であるとして、29条の2の拒絶理由を維持する審決を行った。ただし、先願明細書等には、明示的に「先願発明」の化合物の構造が記載されておらず、この点が審決取消訴訟で争点の1つとなった。

## 1. 4 争 点

本事件では、特許法29条の2の適用に関して、以下の点が争点となった。

(1) 化合物「No.II-10」が先願明細書等に記載されていると認められるか否か

(2) 「先願発明」が先願明細書等に記載されていると認められるか否か

## 2. 裁判所の判断

裁判所は、まず「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。」と化学物質の発明の成立のための要件を示した。

そのうえで、上記(1)の争点について、以下のように、化合物「No.II-10」が先願明細書等に記載されていると認められると判断した。

「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、…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ふべきであって、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（先願明細書等に化合物No.II-10の構造が具体的に記載されていることからすれば、ここで求められる類似性は、後述の、特許法29条の2の適用が問題となる場合とは自ずから異なるものである。）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ふべきである。」

一方、上記(2)の争点については、次のように、「先願発明」が先願明細書等に記載されているとは認められないと判断した。

「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とすぎず、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.II-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、…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.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、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。」

### 3. 事件の検討

本事件では、特許庁と裁判所において、29条の2における発明の同一性の判断が異なった。以下、この点について検討する。

#### 3. 1 29条の2における発明の同一性の判断手法

審査基準では、29条の2における発明の同一性の判断手法は、29条1項（新規性）の判断手法と共通とされるが、以下の点に留意する必要がある。

（ア）29条1項3号と同様に、他の出願の当初明細書等に記載された発明とは、他の出願の当初明細書等に記載されている事項から把握される発明だけでなく、他の出願の当初明細書等に記載されている事項から他の出願の出願時における技術常識を参酌することにより導き出せる「記載されているに等しい事項」から把握される発明も含まれる<sup>1)</sup>。つまり、他の出願の当初明細書等に明示的な記載がない構成であっても、技術常識を参酌して補充・補完することができる。

（イ）29条1項とは異なり、いわゆる「実質同一」も含まれる。「実質同一」とは、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違がある場合であっても、それが課題解決のための具体化手段における微差（周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの）である場合をいうとされる<sup>2)</sup>。つまり、29条の2では、29条1項における同一の範囲に加えて、さらに「実質同一」の範囲もその射程範囲として含まれるため、新規性の射程範囲より広がる。

なお、29条の2における「実質同一」の範囲は、進歩性（29条2項）の範囲より狭いと一般的に解釈されており<sup>3)</sup>、本事件でも同様の判示がなされている。

### 3. 2 本事件の審決と判決との相違点

本事件において、特許庁と裁判所との間に生じた29条の2の同一性判断の相違は、上述した(ア)技術常識の参酌による同一性の範囲、および(イ)実質同一の範囲、の解釈の相違によるものと考えられる。

裁判所は、本事件の対象が化学物質(化合物)の発明であることを考慮して、29条の2の同一性判断を行う前に、まず以下のように化学物質の発明の成立のための要件を示した。

〈化学物質の発明の成立のための要件〉

1. 化学物質そのものが確認できること(具体的な構造が開示されていること)
2. 化学物質を製造できること
3. 化学物質の有用性が開示されていること。  
なお、「有用性」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までは必要ないが、当業者にその有用性が認識できる程度の開示が必要。

この要件にしたがい、裁判所は、先願明細書等において、構造は具体的に記載されているが、実際に製造されておらず有用性が確認されていない化合物「No.II-10」については、公知文献等からウルマン反応を用いることにより製造できることは周知技術であり、また先願明細書等の実施例に記載の化合物と相当程度類似していることから有用性についても認識できるものとして、先願明細書等に記載されていると認定した。これは、上記(ア)に示す「先願明細書等に記載されている事項から先願の出願時における技術常識を参酌することにより導き出せる「記載されているに等しい事項」から把握される発明」に、化合物「No.II-10」が該当すると判断したのと考えられる。

一方、上記化合物「No.II-10」と、メチル基を有する点のみが異なる「先願発明」の化合物について、裁判所は、先願明細書等に具体的な構造が特定して開示されていないとして、先願明細書等に記載されていたとはいえないと判断した。

特許庁は、「先願発明」の化合物について、先願明細書等に記載されていると認定された化合物「No.II-10」とメチル基の有無しか差がないことから、化合物双方が同族列の関係にあるといえ、性質が極めてよく似ていると考えられることから、化合物「No.II-10」と「先願発明」の化合物とは実質的に同視できると主張した。この主張は、化合物「No.II-10」と「先願発明」の化合物とは、上述した(イ)の実質同一の範囲であるとの主張と考えられる。この主張に対して、裁判所は、29条の2における同一性の判断は、29条2項の進歩性の判断ではないため、化合物双方が同族列の関係にあることを持って、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はいえないとして退けた。

さらに、特許庁は、化合物「No.II-10」と「先願発明」の化合物とは実質的に同視できる旨の主張を補強するために、公知文献を提示している。これは、上述した(ア)の技術常識の参酌に該当する旨の主張と考えられるが、この主張に対しても、裁判所は、同様に29条の2による先願発明との同一性の判断は、29条2項の進歩性の判断と異なるから、公知技術を安易に参酌して先願明細書等を補充するのは適切でないとの見解を示した。

以上の本事件から考察するに、化学物質の発明に関する29条の2の同一性判断では、具体的な構造が記載されていれば、上述した(ア)技術常識の参酌による同一性の範囲、および(イ)実質同一の範囲の主張により、先願明細書等に

記載されていると認定される可能性がある一方、化学物質の具体的な構造が記載されていなければ、上記（ア）、（イ）の主張を行ったとしても先願明細書等に記載されていると認定されることは難しいと考えられる。

今回示された裁判所の判断では、29条の2の同一性判断において、技術常識や周知技術（公知文献）の参酌を厳しく制限し、実質的に先願明細書等の記載内容のみに基づき、29条の2の同一性判断を行っているように見受けられる。しかし、この判断は化学物質の発明に特有のものと考えられるべきではないかと思料する。

本事件以前より、29条の2と29条2項（進歩性）の適用範囲の切り分けの困難性については、裁判所においても認識されており、本事件のように、周知・慣用技術をそのまま適用する場合などのように、限定された場合を除いては、同一性の問題ではなく進歩性の問題として扱うべきであると判示した裁判例は存在する<sup>4)</sup>。

しかし、近年の裁判所における29条の2の同一性判断は、同一性の範囲を広く認定する傾向にあったといえる。例えば、先願明細書等に記載のない発明特定事項を、技術常識を参酌して周知技術で補完することは論理構成として適切であると判示する裁判例は多い<sup>5)</sup>。なお、29条の2の発明の同一性判断における技術常識の参酌については、石川の論文<sup>6)</sup>に詳しく記載されている。

また、実質同一の範囲についても、構成の相違点となっている部分が周知・慣用技術であったり単なる設計変更に過ぎなかったりする場合であって、作用効果も予測できる程度のものである場合には実質同一であると判断した裁判例も多く存在する<sup>7)</sup>。

このように、近年の裁判所では、29条の2の同一性の判断に関して、先願明細書等に記載のない後願発明の構成要件であっても、技術常識

を参酌したり実質同一であるとして、先願明細書等を補完することを是とする傾向にあった。

29条の2は、公開代償説に鑑み、出願公開等がなされる先願の明細書等に記載された発明と同一の後願発明は、新しい技術をなんら公開するものではないため、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて、このような発明に特許権を与えることは、妥当でないことを主な趣旨として規定されている<sup>8)</sup>。この規定は、刊行物公知の29条1項3号に準じることから「準公知」と称されたり<sup>9)</sup>、また先願主義を規定する39条とも類似することから「拡大された先願の地位（拡大された範囲の先願）」とも称されたりしている<sup>10)、11)</sup>。

29条1項の新規性における同一性判断は、後ろに進歩性が控えているため、比較的厳密に行えばよく、引用発明とわずかでも違う場合は新規性ではなく、進歩性の問題として把握すればよい。しかし、29条の2の規定には、新規性に対する進歩性といったように、後ろに更なる登録排除要件が存在しない。このため、29条の2における同一性の判断では、「技術常識の参酌」にしたがい、先願明細書に明確な記載がなくとも公知文献を参酌したり、「実質同一」まで含めたりして、新規性の場合に比べて同一性の範囲を広く設定し、公開代償説に鑑み、本来的に特許を受けるべきでない発明を排除している。

本事件以前では、特許の審査実務において、29条の2における同一性の範囲は、比較的広く把握される傾向があり、29条2項の進歩性の判断に近いものがあつたと思料する。しかし、本事件により、少なくとも化学物質の発明については、29条の2における発明の同一性が厳格に判断されることになるものと考えられる。本事件と同様に、化学物質の発明に関して、29条の2における同一性を厳しく判断した裁判例も存在する<sup>12)</sup>。今後、化学物質の発明について、新規性

判断との相違点である「実質同一」の範囲をどの程度まで認めることになるのか、大変興味深い。今後の審決・判決の動向に注目していきたい。

### 3. 3 29条の2以外の規定における「同一性判断」について

「発明の同一性」は、特許審査実務において非常に重要な概念であり、特許法29条の2だけでなく、29条1項（新規性）、39条（先後願）においても判断される。また、「発明の同一性」とはやや異なるが、同じく明細書等の記載範囲という点では、17条の2（補正の要件）・126条（訂正の要件）、44条（分割出願要件）および41条（優先権の及ぶ範囲）についても、類似の判断がなされる。そこで、以下、これらの規定についても裁判例とともに見ていく。

#### (1) 29条1項（新規性）

29条1項3号（刊行物公知）の同一性の判断においては、刊行物の記載事項に基づき、厳格に判断される。例えば、本事件と同じく化学物質の発明に関する新規性の判断を示した知財高判20.4.21平成19年（行ケ）10120では、裁判所は、「特許法29条1項は、同項3号の「特許出願前に…頒布された刊行物に記載された発明」については、特許を受けることができないと規定するものであるところ、上記「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、発明が技術的思想の創作であること（同法2条1項参照）にかんがみれば、当該物の発明の構成が開示されていることに止まらず、当該刊行物に接した当業者が、特別の思考を経ることなく、容易にその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。そして、当該物が、例え

ば新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は、一般に製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、刊行物にその技術的思想が開示されているというために、製造方法を理解し得る程度の記載があることを要することもあるといわなければならない。したがって、原告の上記主張が、物の発明について特許法29条1項3号に当たるとするために、刊行物に当該物の製造方法が記載されている必要はおよそないという趣旨であれば、誤りといわざるを得ない。」と判示している。この判断は、本事件の判決と類似した判断といえる。

もちろん、新規性の判断においても、刊行物から引用発明を認定する際、本願出願当時の技術常識を考慮できることは裁判所においても認められている<sup>13)</sup>。

#### (2) 39条1項、2項（先後願）

39条は、先後願の重複特許の禁止を規定する。審査基準によれば、39条における発明の同一性の判断手法も実質的に新規性判断と同様であるが、以下の点に特徴がある。

- 1) 発明特定事項の比較だけでなく、技術的思想の同一性も考慮する。
- 2) 発明特定事項を比較して、相違点があっても、以下のいずれかに該当すれば実質同一とする。
  - ① 周知・慣用技術の付加，転換，削除等であって新たな効果を奏するものでないもの
  - ② 下位概念の上位概念化
  - ③ 単なるカテゴリー表現上の差異

39条における同一性の判断では、その趣旨「重複特許の禁止」から、先後願の特許請求の範囲に記載された発明同士を比較することになるが、技術的思想の同一性をも考慮する必要があるため、明細書の記載も参酌することが認め

られている<sup>14)</sup>。

また、29条の2と同様に、発明の構成に相違点が存在していても、作用効果が予測の範囲内であれば39条1項における「実質同一」に該当すると判示する裁判例も存在する<sup>15)</sup>。

ただし、39条の同一性判断において、技術的思想をどの程度考慮する必要があるのかについては、裁判例が少ないため、明確な指針を得ることは難しく、今後の裁判例の蓄積を待つ必要があるだろう。

### (3) 17条の2 (補正), 126条 (訂正)

明細書の補正の内容的制限は、出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならないことが規定されており(特許法17条の2 3項)、訂正においても同様の基準が採用されている(特許法126条3項)。この「明細書等に記載した事項の範囲内」であるか否かの判断に関して、近年、知財高裁の大合議判決「ソルダーレジスト事件」において、『「明細書又は図面に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書又は図面によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、「明細書又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり、補正がこのようにして導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえることができる。』との基準が示された<sup>16)</sup>。

近年、このソルダーレジスト事件以外にも、補正・訂正に関する内容的制限を緩和する傾向の判例が多く見受けられる<sup>17)</sup>。

ただし、比較例を実施例に変更する補正のように、第三者の不利益が非常に大きくなる場合は、当然のことながら新規事項の追加とみなされる<sup>18)</sup>。

### (4) 44条 (分割), 41条 (優先権)

分割出願の遡及効が認められるためには、分割出願に係る発明が分割直前の原出願の明細書又は図面に記載された発明であることを要する。この「明細書等に記載されている発明」は、補正等と同様に判断される<sup>19)</sup>。このため、例えば、上位概念化した分割出願は、不適法な分割出願であると判示した裁判例がある<sup>20)</sup>。

優先権が適法に認められる範囲は、「先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」であり、後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例によるとされる<sup>21)</sup>。

これまでのところ、裁判所では、分割出願や優先権が適法に認められる範囲については、比較的厳しい基準が示されている<sup>22)</sup>。しかし、上述したように、補正・訂正に関して、新規事項の追加の判断が緩やかとなっている現状では、これまでと異なった判断が示される可能性もある。今後の裁判例に注目していきたい。

## 4. 29条の2による後願排除効に関する実務上の留意点

本事件の判決により、29条の2における発明の同一性については、先願明細書等に記載されている内容に基づき、厳格に判断されることになると予想される。これはすなわち先願の出願人にとって、後願排除効がこれまでより制限されることを意味する。そこで、29条の2による後願排除効に関して、今後、実務上留意すべき事項について以下に述べてみたい。



本事件の判決以前より、29条の2の後願排除効を広く得るには、明細書の記載を充実させることが重要であった。特に化学物質の発明に関しては、実施例の記載が多ければ多いほど後願排除効が強いとされ、今後もそれは変わらない大原則であろう。しかしながら、先願主義のもと出願を急ぐ必要もあり、また研究開発費や人件費等のコストを考慮すると、膨大な化合物の全てについて数多くの実験を行い、実施例を示すことなど現実的には不可能である。では、効果的に29条の2により後願を排除するためにはどうすればよいのか。

本事件の判決は、極端な実施例偏重主義をとったものではない。例えば、化合物「No.II-10」は実施例において製造し効果を実証したものであるが、先願明細書等に記載されていると認められている。一方、化合物「No.II-10」とわずかメチル基の有無のみが相違する「先願発明」の化合物については、先願明細書等に記載された発明とは認められないと判断された。

この判断の相違は、ひとえに先願明細書等に化合物の具体的な構造が明示的に記載されているか否かに起因するものと考えられる。つまり、化合物の具体的な構造さえ記載されていれば、たとえ実施例において実際に製造され有用性が示されていなくとも先願明細書等に記載されていると認められる可能性が高いといえる。もちろん、前提として、先願の化合物一般について、製造方法が先願明細書に明記してあるかまたは周知技術であること、かつ有用性が推認できる程度の実施例の存在が不可欠であろう。

勿論、化合物の具体的な構造を数多く明細書に記載すればよいといっても、それほど容易なことではない。ここで、本事件における先願明細書の記載が参考になると考える。

本事件における先願明細書にも多数の化合物の構造が記載されている。具体的には、先願明細書では、一般式を複数記載し、その一般式に

おける置換基については表に記載するという形式で、多数の化合物が列挙されている。例えば、【化31】に記載の一般式の置換基については【化32】～【化36】の表に記載の置換基の組み合わせ、【化37】に記載の一般式の置換基については【化38】～【化41】の表に記載の置換基の組み合わせ、【化42】に記載の一般式の置換基については【化43】～【化46】の表に記載の置換基の組み合わせ、…といった具合に多数の化合物が開示されている。しかし、それでもなお、「本願発明1」に包含される化合物については記載されていると認められなかった。この理由として、先願明細書等中に、ある一般式の置換基について、他の一般式への適用可能である旨の記載が十分に記載されていなかったからではないかと思料する。一例を挙げると、先願明細書等中、【化37】に記載の一般式に関して、【化38】～【化41】の表に記載の置換基の組み合わせを適用できる旨が記載されている一方、【化42】に記載の一般式に対応する置換基の組み合わせである【化43】～【化46】の置換基の組み合わせについては、適用できる旨が明示的に記載されていない。仮に、【化37】に記載の一般式に対して、【化43】～【化46】の置換基の組み合わせをも適用できる旨が記載されているとしたら、先願明細書等中に開示された化合物の数は大きく増加するものと考えられる。

それゆえ、29条の2における後願排除効を広く得るためには、先願明細書等に記載された複数の一般式や化合物群における官能基・置換基の類に関して、幅広く他の一般式等にも利用できる旨を十分に記載することが、一つの有効な手段になり得ると思料する。

## 5. おわりに

発明の同一性の判断は、29条の2のみならず、新規性や先後願においても判断されるものであり、特許審査において重要な概念である。今回、

本事件を紹介し、29条の2における同一性判断について考察した。ただ、本事件は、化学物質に関する発明に特有の判断とも考えられるため、他の技術分野においても、本事件と同様の判断が示されるのか、裁判所の今後の判断に注目していきたい。

#### 注 記

- 1) 審査基準第II部第3章2.3
- 2) 審査基準第II部第3章3.4
- 3) 後藤麻由子, 特許懇 (tokugikon), No.241, pp.95~108, 2006.5.8
- 4) 東京高判平5.6.24 (平成3年(行ケ)260)
- 5) 東京高判平16.12.24 (平成16年(行ケ)149), 知財高判平18.5.31 (平成17年(行ケ)10681), 東京高判平15.10.20 (平成14年(行ケ)439), 知財高判平19.11.29 (平成19年(行ケ)10022)
- 6) 石川洋一, パテント, Vol.61, No.11, pp.22~32
- 7) 東京高判平16.2.19 (平成13年(行ケ)533), 東京高判平15.2.13 (平成13年(行ケ)230), 東京高判平16.7.12 (平成16年(行ケ)79)
- 8) 特許庁編工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 [第18版], p.84
- 9) 中山信弘, 工業所有権法 上 特許法 [第2版増補版], p.134, 2000年
- 10) 特許庁編工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 [第18版], p.145
- 11) 吉藤幸朔著, 熊谷健一補訂正, 特許法概説 (第13版), p.213, 1998, 有斐閣
- 12) 知財高判平20.10.29 (平成20年(行ケ)10126)
- 13) 東京高判平16.1.29 (平成14(行ケ)239)
- 14) 東京高判平8.12.19 (平成7年(行ケ)2), 最高三小判平5.3.30 (平成3年(行ツ)98)
- 15) 東京高判平7.12.21 (平成6年(行ケ)263)
- 16) 知財高判平20.5.30 (平成18年(行ケ)10563)
- 17) 知財高判平20.11.26 (平成20年(行ケ)10197), 知財高判平20.6.23 (平成19年(行ケ)10409), 知財高判平22.1.28 (平成21年(行ケ)10175)
- 18) 知財高判平18.6.29 (平成17年(行ケ)10607)
- 19) 審査基準第V部第1章2.2
- 20) 知財高判平21.10.28 (平成21年(行ケ)10049)
- 21) 審査基準第IV部第1章4.1, 第2章4.1
- 22) 東京高判平15.10.8 (平成14年(行ケ)539), 知財高判平19.12.26 (平成18年(行ケ)10449)

(原稿受領日 2010年8月12日)