

# 特許出願明細書에 實施例가 附記되지 않은 경우의 拒絶 定

〈日本高裁 1981年 10月 28日 判決, 1979年(行ケ) 第153號〉

## 1. 事件概要

本願發明은 올레핀系 不飽和化合物의 히드로호르밀化方法이다. 本願發明은 特許異議申請에 의해 特許法 第36條 4項 및 5項에 規定하는 要件을 갖추지 않은 것으로 主張되었다.

審決은 「觸媒濃도를 3.5m 이상으로 한 것」 및 「트리페닐호스핀을 反應液體媒質로서 사용한 것」은 本願發明의 構成에 不可缺한 事項이기 때문에 「實施例1」은 本願發明의 實施例이라고는 할 수 없다. 實施例 1은 本願發明의 唯一한 實施例인 까닭에 同明細書는 實施例의 記載를 빠뜨린 것이다.

一般的으로 化學技術分野의 發明은 實際로 해보지 않으면 그 結果를 알 수 없기 때문에 化學技術分野의 明細書에는 그 發明을 具體적으로 實施한 例 즉, 實施例의 記載가 要求된다. 實施例의 記載를 하지 않은 明細書는 그 發明이 속하는 技術분야에 있어 通常의 知識을 가진 者가 容易하게 이를 實施할 수 있을 정도로 發明의 目的, 構成 및 效果를 記載하여야 한다.

特許出願에 관한 發明의 實施例는 그 發明의 發明者만이 알고 있는 것으로서 第3者는 發明의 公開代價로서 주어지는 것이기 때문에 實施例의 記載를 빠뜨린 明細書는 그 發明을 公開한 것으로는 인정되지 않으므로 出願을 거절한다는 要旨의 審決을 내렸다.

## 2. 判決要旨

一般的으로 化學反應이 關與하는 發明에 대해서는 實驗이 지극히 重要하며 어떤 條件下에서의 實驗結果였더라도 그 條件과 다른 條件下에서 같은 結果가 얻어진다고는 생각할 수 없는 것이 상식이다.

따라서 本願發明에서와 같이 特定反應條件이 發明의 構成要件으로 되는 發明은 明細書에 前認定審査, 審判節次의 經緯에 의해 限定開示된 技術的 內容에 관계되는 發明의 構成要件의 範圍 外의 反應條件下에 實施한 實驗例가 記載되어 있더라도 그 實施例는 단순히 그 實驗例에 있어서 反應條件下에서의 結果를 나타내는데 不過하다. 本願發明의 實施例를 完全히 나타낸 것으로는 볼 수 없다.

本願發明은 特許請求範圍에 記載事項을 發明의 構成要件으로 함으로써 비로소 發明의 所期の 目的을 달성하는 것이기 때문에 이 發明의 構成要件의 範圍 外의 條件下에서 實施된 實驗例는 本發明의 參考資料로서의 意味를 전혀 갖지 않는다고는 할 수 없다 하더라도 그것을 가지고 實施例로서 代身한다고는 볼 수 없다.

이상과 같이 本願發明의 實施例 또는 이에 代身하는 것으로서의 記載가 없는 本願發明의 明細書는 特許法 第36條 4項의 規定이 要求하는 要件을 갖추지 못한 것으로 보고 原告의 主張을 採擇할 수 없다고 判定하였다.