

判決年月日	平成 23 年 10 月 11 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 21 年（行ケ）第 10107 号		
○ 発明の名称を「核酸の増幅法」とする特許権に対する無効審判請求において、特許発明の進歩性を認めて請求不成立とした審決が取り消された事例			

（関連条文） 特許法 29 条 2 項

1 本件は、発明の名称を「核酸の増幅法」とする特許権（特許第 3867926 号、請求項 1～21）につき無効審判請求をした原告が、請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた事案である（審判において、職権により無効理由が通知され、これを受けて被告は、本件訂正請求を行った。）。

2 審決は、本件訂正を認めた上、本件訂正後の発明が、引用例 1（特開 2000-37194 号公報）に記載された引用発明 1 に、引用例 2（EMBL/GenBank/DDBJ データベースにある Accession No. Z72478 の Hepatitis B virus の DNA 配列）に記載された引用発明 2 及び引用例 3（特許第 3313358 号公報）に記載された引用発明 3 を適用することにより、当業者が容易に発明をすることができたとの無効理由と、引用発明 1 及び優先日前の周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたとの無効理由などを、いずれも否定した。

3 本件判決は、概略以下のとおり述べて、引用発明 1 に引用発明 3 を適用することにより本件訂正後の発明の進歩性を否定し、原告の請求を認容した。

「引用発明 1 及び引用発明 3 は、いずれもループを形成するプライマーを使用する核酸の増幅方法であって、核酸の増幅方法において効率的な反応を行うことは、当業者にとって自明の技術課題であるから、より効率的な反応を行うこと目的として、引用発明 1 に開示されたプライマーの構成である、 $X = 20$ 、 $Y = 0$ のものに替えて、引用発明 3 に開示された効率的な反応が可能なプライマーの要件、すなわち、「 $10 \leq X \leq 50$ 」，「 $10 \leq Y \leq 70$ 」であるプライマーや、 $Y = 16$ （このとき $X = 23$ ， $Y' = 2$ ）， $Y = 23$ （このとき $X = 19$ ， $Y' = 2$ ）という要件を満足するプライマーの構成を採用することは、当業者が容易になし得ることである。なお、引用例 1 には、引用例 3 に記載されるような要件を満足するプライマーの使用を阻害するような記載は認められない。したがって、訂正発明 1 は、引用発明 1 及び引用発明 3 に基づいて、当業者が容易に発明をすることができた」

「審決は、引用発明 1 がアウタープライマーを使用しない方法であるのに対して、引用発明 3 に開示された方法は、アウタープライマーの使用を要件とする方法であることを理由として、引用発明 1 に引用発明 3 を適用できないと判断する。確かに、引用例 3 の図 5 に開示される方法は、相補鎖の置換をアウタープライマーを用いて行うものであるが、同引用例の図 2 の（7）には、同引用例に記載された要件を満足するプライマーを使用することによって、ループに新しいプライマーがアニールする反応が効率的に起こることが開示されており、当該プライマー

と配列が異なるアウトプライマーがこの反応に関係するものではない。すなわち、引用発明 3 に開示された核酸の増幅方法では、ループにプライマーがアニールする段階ではアウトプライマーの使用を必須の構成とするものではない。一方、引用発明 1 に開示された核酸の増幅反応においても、図 2 の④に示されるように、ループにプライマーがアニールする反応段階があり、当業者であれば、引用発明 1 の核酸の増幅方法では、この反応段階を経て核酸が増幅されて行くものと理解できるから、当該反応段階が効率化されれば、引用発明 1 の核酸増幅反応全体としても、反応が効率化されると考えるといえる。したがって、当業者は、当該反応段階自体、あるいは、当該反応段階を含む「増幅反応」全体を効率化する目的で、引用発明 3 に開示された要件を満足するプライマーを使用することを、容易に想到するものと認められ、審決の上記判断は誤りといわなければならない。」