

判決年月日	平成 2 4 年 1 0 月 3 1 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事件番号	平成23年(行ケ)10275号		
○「核酸の合成方法」という名称の特許発明（本件発明 1）と，優先権主張日及び出願公開日が先行する「核酸を増幅するため，核酸配列のための終結後標識プロセス，および減少した熱力学安定性を有する核酸を生成するための新規の方法」という名称の発明に係る明細書及び図面（先願明細書）に記載の発明（先願発明 2）とが，目的物，材料及び工程において一致し，同一の発明であるから，本件発明 1 が特許法 2 9 条の 2 の規定により特許を受けることができないものであるとされて，これに反する本件審決が取り消された事例			

（関連条文）特許法29条の2

1 被告は，平成10年11月9日を優先権主張日とし，平成14年11月19日に出願公開を経た「核酸の合成方法」という名称の本件発明（請求項の番号に応じて「本件発明1」ないし「本件発明10」という。）について，平成19年6月22日，特許の設定登録を受けた（特許第3974441号。本件特許）。原告は，本件特許について無効審判を請求し，本件明細書の実施可能要件違反，サポート要件違反及び本件発明の進歩性欠如を主張したほか，平成10年6月24日を優先権主張日とし，平成12年2月8日に出願公開された「核酸を増幅するため，核酸配列のための終結後標識プロセス，および減少した熱力学安定性を有する核酸を生成するための新規の方法」という名称の発明の願書に最初に添附された明細書及び図面（先願明細書）には本件発明と同一の発明が記載されていると主張した。

2 本件審決は，先願明細書に記載の発明は本件発明と同一ではないから本件特許が特許法29条の2に違反してされたものとはいえないと判断し，原告のその余の主張をいずれも斥けた。そこで，原告は，本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

3 本件判決は，本件明細書の実施可能要件違反，サポート要件違反，本件発明の進歩性欠如及び本件発明3ないし10についての拡大先願に係る原告の主張をいずれも斥けたが，当業者は先願明細書の実施例1等の記載及び本件発明の優先権主張日当時の技術常識に基づき，そこに記載の核酸の増幅反応に関する発明（先願発明2）を理解することが可能であったものと認められ，本件発明1と先願発明2とが，目的物，材料及び工程において一致し，同一の発明であると認定し，本件審決による本件発明1及びこれを引用する本件発明2についての認定・判断が誤りであるとして，本件審決を取り消した。