

特許権	判決年月日	令和8年3月24日	担当部	知財高裁第3部
	事件番号	令和7年(行ケ)第10019号		
○原告らはパリ条約4条A(1)にいう「承継人」に当たるから優先権主張は適法であり、承継人に当たることを否定して優先権主張を認めず、新規性及び進歩性を否定して特許を無効とした審決の判断は違法であるとしてこれを取り消した事例。				

(事件類型) 審決(無効成立)取消 (結論) 審決取消

(関連条文) パリ条約4条A(1)

(関連する権利番号等) 登録第6203879号(本件特許)

(審決) 無効2022-800080号

### 判 決 要 旨

1 被告は、原告らの本件特許の請求項1ないし17の発明に係る特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。被告が主張した無効理由は、優先権(第1ないし第12基礎出願(本件各基礎出願。米国仮出願))主張のうち、第1及び第2基礎出願に基づく優先権主張は不適法であり、本件特許について最先の優先日となり得るのは第3基礎出願の出願日である2013年(平成25年)1月30日であることを前提として、同日に公知であった文献に基づく無効理由1(甲1に基づく新規性、進歩性欠如)及び無効理由2(甲2に基づく新規性、進歩性欠如)である。

無効審判手続きにおいて原告らは訂正請求をし、特許庁は訂正を認め、請求項1ないし17に係る発明についての特許を無効とする審決(本件審決)をした。本件審決は、無効理由2については理由がないが、無効理由1については理由があると判断した。その理由は、第1及び第2基礎出願に基づく優先権主張が適法であるためには、本件特許の出願(本件PCT出願)の出願人が第1及び第2基礎出願の出願人の全員から優先権を承継していなくてはならない(パリ条約4条A(1)にいう「承継人」に当たる必要がある)ところ、第1及び第2基礎出願の出願人の一人であるD博士は、第1及び第2基礎出願にかかる権利等をザ・ロックフェラー・ユニバーシティ(ロックフェラー大。原告ら3名と併せ本件各機関)に譲渡しているが、ロックフェラー大から原告の一人であるザ・ブロード・インスティテュート・インコーポレイテッド(原告ブロード研)への譲渡(本件譲渡)がされたとは認められないから、第1及び第2基礎出願に基づく優先権主張の利益を享受することはできず、本件発明1ないし4、10ないし17は、第3基礎出願の出願日に公知であった甲1に記載された発明(甲1)と同一であり、本件発明5ないし9は甲1発明及び甲3に記載された事項及び周知技術から容易に発明できたから、新規性ないし進歩性を欠き、無効とすべきとしたものである。

原告らは、本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

2 本判決は、以下のとおり述べて、原告らの主張する取消事由(第1及び第2基礎出願

に係る優先権主張に関する判断の誤り)には理由があるとし、本件審決を取り消した。

本件譲渡について、本件PCT出願までに本件譲渡が行われたことについて、譲渡人であるロックフェラー大と譲受人である原告ブロード研との認識が一致している。また、本件各機関の同意を経て、弁護士により、本件各基礎出願につき、優先権主張を伴うことが予想される関連PCT出願に関し発明者調査が実施され、これに基づき関連PCT出願についての出願人が定められた。この点につき、D博士及びロックフェラー大は、D博士の真核細胞に係る貢献に対してされた評価には不満を持っていたものの、本件PCT出願を含む関連PCT出願がされた時点において、その不満を何らかの形で表明することもなく、本件譲渡に影響を与えるものとはされなかったことが示されている。

そして、発明者調査の結果に基づき、本件各機関により、本件PCT出願を含む関連PCT出願がされた。関連PCT出願の中には、関連PCT出願の2番の出願があり、これには原告ブロード研を含む原告らのほか、ロックフェラー大も出願人となった発明が含まれている。

これらの事実によれば、本件PCT出願の時点において、ロックフェラー大と原告ブロード研との間に第1及び第2基礎出願に係る優先権の承継に関し、特段の紛争は存せず、本件譲渡は有効になされたものと認められる。

そして、本件譲渡の契約に係る契約の有効要件として、米国マサチューセッツ州法ないしニューヨーク州法により要求される相互合意の表明及び約因の存在についても認められるから、原告らは第1及び第2基礎出願に係る優先権について、パリ条約4条A(1)にいう承継人であると認められ、第1及び第2基礎出願に係る優先権を主張できるから、甲1は公知文献とはならず、これを公知文献として本件各発明の新規性及び進歩性を判断した本件審決には誤りがあり、その誤りは本件審決の結論に影響するものと認められる。

したがって、原告らの主張する取消事由には理由がある。