

平成13年（行ケ）第238号 特許取消決定取消請求事件（平成13年11月29日口頭弁論終結）

原告	被告	判決
原 ポレイティド	バイオーラッド ラボラトリーズ、インコー (旧表示 ジェネティック システムズ コ ーポレーション)	
訴訟代理人弁護士 同同同被 指定代理人 同同	弁理士 告	上 宇 笹 福 特 許 庁 長 及 後 森 茂
		谷 井 本 本 官 川 藤 田 木
		正 耕 千 ひ 静
		清 一 撰 積 造 子 み 代

主 文  
特許庁が平成10年異議第73683号事件について平成12年12月27日にした決定を取り消す。  
訴訟費用は各自の負担とする。  
事 実

第1 請求

主文第1項と同旨

第2 前提となる事実

1 特許庁における手続の経緯

(1) ジェネティック システムズ コーポレーション（主文掲記の特許庁の決定書表記の特許権者）は、発明の名称を「AIDS関連病の検出のための合成抗原」とする特許第2705791号の発明（昭和61年（1986年）4月21日に、パリ条約による優先権主張を、1985年4月29日、米国（US）、同年8月19日、米国（US）、1986年3月26日、米国（US）として国際出願され、平成9年10月9日設定登録。）の特許権者であったが、平成12年（2000年）5月24日に解散して、原告に合併され、原告は、本件の特許権を承継取得し、平成13年9月4日に、同年8月13日受付けによる特許権全部移転登録を受けた。

本件特許の特許請求の範囲第1項及び第7項に記載された発明（以下「本件発明」という。）に対して、平成10年10月27日、特許異議の申立てがされ、同申立ては平成10年異議第73683号事件として特許庁に係属したところ、原告は、平成12年2月3日、本件発明に係る明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をした。

特許庁は、同事件を審理した上、平成12年12月27日、「特許第2705791号の特許請求の範囲第1項及び第7項に記載された発明についての特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。別紙1決定書写し参照）をし、その謄本は、平成13年1月27日、原告に送達された。

(2) 原告は、平成13年5月17日、本件明細書の特許請求の範囲を減縮を目的として訂正する訂正審判の請求をしたところ、特許庁は、同請求を訂正2001-39076号事件として審理した上で、平成13年6月19日、上記訂正を認める旨の審決（以下「本件訂正審決」という。別紙2審決書写し参照）をし、その謄本は、同月29日、原告に送達され、本件訂正審決は確定した。

2 本件明細書の特許請求の範囲の記載

(1) 本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲の記載

【第1項】

「1. サンプルを、LAV/HTLV-Ⅲエピトープ部位と免疫学的に競争するエピトープ部位を有するペプチドと混合し、それによって抗体がそのようなペプチドと結合し、特異的結合対複合体を形成し、そして複合体形成の量を決定することを含んで成る、LAV/HTLV-Ⅲウィルス又はLAV/HTLV-Ⅲウィルスに対する抗体を検出するための方法において、アッセイ培地中に、8～50個のアミノ酸から成り、

(A) そして下記のアミノ酸配列：

(I) (15)

Asp-Cys-Lys-Thr-Ile-Leu-Lys-Ala-Leu-Gly-Pro-Ala-Ala-Thr-Leu-Glu-Glu-Met-Met-Thr-Ala-Cys,

(Ⅱ) (17)

Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala,

(Ⅳ) (90)

Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Ile-Leu-Asp-Ile-Arg-Gln-Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg,

(Ⅵ) (97)

Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val-Asn-Pro-Gly-Leu-Leu-Glu-Thr-Ser-Glu-Gly-Cys-Arg-Gln-Ile-Leu-Gly-Gln-Leu-Gln-Pro-Ser-Leu-Gln-Thr,

(Ⅶ) (71)

Asp-Thr-Gly-His-Ser-Ser-Gln-Val-Ser-Gln-Asn-Tyr,

(Ⅷ) (36)

Val-Lys-Ile-Glu-Pro-Leu-Gly-Val-Ala-Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg-Ala,

(Ⅹ) (39)

Arg-Ile-Leu-Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln-Leu-Leu-Gly-Ile-Trp-Gly-Cys-Ser-Gly-Lys-Leu-Ile-Cys,

(ⅩⅠ) (40)

Lys-Ser-Leu-Glu-Gln-Ile-Trp-Asn-Asn-Met-Thr-Trp-Met-Glu-Trp-Asp-Arg-Glu-Ile-Asn, 又は

(ⅩⅡ) (23)

His-Ser-Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp,

からの LAV/HTLV-Ⅲの少なくとも8個の隣接するアミノ酸を有するペプチドであるか、あるいは

(B) 上記アミノ酸配列(Ⅰ), (Ⅱ), (Ⅳ), (Ⅵ), (Ⅶ), (Ⅷ), (Ⅹ), (ⅩⅠ)又は(ⅩⅡ)において、1～数個のアミノ酸の付加、欠失及び／又は他のアミノ酸による置換により修飾されているアミノ酸列であって且つ LAV/HTLV-Ⅲに対する抗体と反応性を有するか又は巨大分子と結合した場合に該反応性を有するペプチドであって、

巨大分子(それに対する抗体はヒト血清中に実質的に存在しない)に結合しているか又は結合していないペプチドを使用することを特徴とする方法。」

【第7項】

「7. LAV/HTLV-Ⅲエピトープ部位と免疫学的に競争するエピトープ部位を有するペプチドを含んで成る試薬であって、前記ペプチドが8～50個のアミノ酸から成り、

(A) そして下記アミノ酸配列:

(Ⅰ) (15)

Asp-Cys-Lys-Thr-Ile-Leu-Lys-Ala-Leu-Gly-Pro-Ala-Ala-Thr-Leu-Glu-Glu-Met-Met-Thr-Ala-Cys,

(Ⅱ) (17)

Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala,

(Ⅳ) (90)

Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Ile-Leu-Asp-Ile-Arg-Gln-Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg,

(Ⅵ) (97)

Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val-Asn-Pro-Gly-Leu-Leu-Glu-Thr-Ser-Glu-Gly-Cys-Arg-Gln-Ile-Leu-Gly-Gln-Leu-Gln-Pro-Ser-Leu-Gln-Thr,

(Ⅶ) (71)

Asp-Thr-Gly-His-Ser-Ser-Gln-Val-Ser-Gln-Asn-Tyr,

(Ⅷ) (36)

Val-Lys-Ile-Glu-Pro-Leu-Gly-Val-Ala-Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg-Ala,

(Ⅹ) (39)

Arg-Ile-Leu-Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln-Leu-Leu-Gly-Ile-

Trp-Gly-Cys-Ser-Gly-Lys-Leu-Ile-Cys,  
(X I) (40)

Lys-Ser-Leu-Glu-Gln-Ile-Trp-Asn-Asn-Met-Thr-Trp-Met-Glu-Trp-Asp-Arg-  
Glu-Ile-Asn, 又は  
(X II) (23)

His-Ser-Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-  
Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp,  
からの LAV/HTLV-Ⅲの少なくとも 8 個の隣接するアミノ酸を有するペプチドであ  
るか、あるいは

(B) 上記アミノ酸配列 (I) . (II) . (IV) . (VI) . (VII) . (VIII) .  
(X) . (X I) 又は (X II) において、1～数個のアミノ酸の付加、欠失及び/  
又は他のアミノ酸による置換により修飾されているアミノ酸列であって且つ LAV/  
HTLV-Ⅲに対する抗体と反応性を有するか又は巨大分子と結合した場合に該反応性  
を有するペプチドであって、

巨大分子（それに対する抗体はヒト血清中に実質的に存在しない）に結合してい  
るか又は結合していないペプチドであることを特徴とする試薬。」

(2) 本件訂正審決による訂正後の特許請求の範囲の記載（上記（1）の下  
線部が本件訂正審決により削除され、本項（2）の下線部が本件訂正審決により加  
入された箇所である。）

【第 1 項】

「1. サンプルを、LAV/HTLV-Ⅲエピトープ部位と免疫学的に競争するエピト  
ープ部位を有するペプチドと混合し、それによって抗体がそのようなペプチドと結  
合し、特異的結合対複合体を形成し、そして複合体形成の量を決定することを含ん  
で成る、LAV/HTLV-Ⅲウイルス又は LAV/HTLV-Ⅲウイルスに対する抗体を検出  
するための方法において、アッセイ培地中に、8～50個のアミノ酸から成り、

(I) (15)

Asp-Cys-Lys-Thr-Ile-Leu-Lys-Ala-Leu-Gly-Pro-Ala-Ala-Thr-Leu-Glu-Glu-  
Met-Met-Thr-Ala-Cys,

(II) (17)

Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-  
Val-His-Ala,

(IV) (90)

Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Ile-Leu-Asp-Ile-Arg-Gln-Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-  
Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg,

(VI) (97)

Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val-Asn-Pro-Gly-Leu-Leu-Glu-Thr-Ser-Glu-  
Gly-Cys-Arg-Gln-Ile-Leu-Gly-Gln-Leu-Gln-Pro-Ser-Leu-Gln-Thr,

(VII) (71)

Asp-Thr-Gly-His-Ser-Ser-Gln-Val-Ser-Gln-Asn-Tyr,  
(VIII) (36)

Val-Lys-Ile-Glu-Pro-Leu-Gly-Val-Ala-Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-  
Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg-Ala,

(X) (39)

Arg-Ile-Leu-Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln-Leu-Leu-Gly-Ile-  
Trp-Gly-Cys-Ser-Gly-Lys-Leu-Ile-Cys,

(X I) (40)

Lys-Ser-Leu-Glu-Gln-Ile-Trp-Asn-Asn-Met-Thr-Trp-Met-Glu-Trp-Asp-Arg-  
Glu-Ile-Asn、又は

(X II) (23)

His-Ser-Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-  
Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp,  
からの LAV/HTLV-Ⅲの少なくとも 8 個の隣接するアミノ酸を有するペプチド  
〔但し、次のアミノ酸配列：

(a) Met-Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-  
His-Pro-Val-His-Ala；

(b) Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-  
Leu-Arg-Ala-Glu-Gln-Ala-Ser-Gln-Glu-Val-Lys-Asn-Trp-Met-Thr-Glu-  
Thr-Leu-Leu-Val-Gln-Asn-Ala-Asn-Pro-Asp-Cys-Lys；

(c) Ala-Ser-Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val ;  
(d) Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg ;  
(e) Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln ; 及び  
(f) Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-  
Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp-Ala

から成るペプチド並びにこれらのペプチドの等価物を除く]であって、  
巨大分子（それに対する抗体はヒト血清中に実質的に存在しない）に結合しているか又は結合していないペプチドを使用することを特徴とする方法。」

【第7項】

「7. LAV / HTLV-Ⅲエピトープ部位と免疫学的に競争するエピトープ部位を有するペプチドを含んで成る試薬であって、前記ペプチドが8～50個のアミノ酸から成り、

(I) (15)

Asp-Cys-Lys-Thr-Ile-Leu-Lys-Ala-Leu-Gly-Pro-Ala-Ala-Thr-Leu-Glu-Glu-Met-Met-Thr-Ala-Cys,

(II) (17)

Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-His-Pro-Val-His-Ala,

(IV) (90)

Tyr-Ser-Pro-Thr-Ser-Ile-Leu-Asp-Ile-Arg-Gln-Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-Leu-Arg,

(VI) (97)

Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val-Asn-Pro-Gly-Leu-Leu-Glu-Thr-Ser-Glu-Gly-Cys-Arg-Gln-Ile-Leu-Gly-Gln-Leu-Gln-Pro-Ser-Leu-Gln-Thr,

(VII) (71)

Asp-Thr-Gly-His-Ser-Ser-Gln-Val-Ser-Gln-Asn-Tyr,

(VIII) (36)

Val-Lys-Ile-Glu-Pro-Leu-Gly-Val-Ala-Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg-Ala,

(X) (39)

Arg-Ile-Leu-Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln-Leu-Leu-Gly-Ile-Trp-Gly-Cys-Ser-Gly-Lys-Leu-Ile-Cys,

(XI) (40)

Lys-Ser-Leu-Glu-Gln-Ile-Trp-Asn-Asn-Met-Thr-Trp-Met-Glu-Trp-Asp-Arg-Glu-Ile-Asn、又は

(XII) (23)

His-Ser-Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp,

からの LAV/HTLV-Ⅲの少なくとも8個の隣接するアミノ酸を有するペプチド  
[但し、次のアミノ酸配列:]

(a) Met-Leu-Lys-Glu-Thr-Ile-Asn-Glu-Glu-Ala-Ala-Glu-Trp-Asp-Arg-Val-  
His-Pro-Val-His-Ala ;

(b) Gly-Pro-Lys-Glu-Pro-Phe-Arg-Asp-Tyr-Val-Asp-Arg-Phe-Tyr-Lys-Thr-  
Leu-Arg-Ala-Glu-Gln-Ala-Ser-Gln-Glu-Val-Lys-Asn-Trp-Met-Thr-Glu-  
Thr-Leu-Leu-Val-Gln-Asn-Ala-Asn-Pro-Asp-Cys-Lys ;

(c) Ala-Ser-Arg-Glu-Leu-Glu-Arg-Phe-Ala-Val ;

(d) Pro-Thr-Lys-Ala-Lys-Arg-Arg-Val-Val-Gln-Arg-Glu-Lys-Arg ;

(e) Ala-Val-Glu-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Gln-Gln ; 及び

(f) Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu-  
Leu-Glu-Leu-Asp-Lys-Trp-Ala

から成るペプチド並びにこれらのペプチドの等価物を除く]であって、

巨大分子（それに対する抗体はヒト血清中に実質的に存在しない）に結合しているか又は結合していないペプチドであることを特徴とする試薬。」

3 本件決定の理由の要旨

別紙1 決定書写しのとおり、本件決定は、上記1 (1)の原告の平成12年2月3日付けの訂正請求の適否について、当該訂正にかかる本件発明は、特願昭60-504853号の出願（1985年10月18日に、パリ条約による優先権主張を、1984年10月18日、フランスとして国際出願され、本件発明の出願の後

に、出願公開され、又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約21条に規定する国際公開がされたものである。特表昭62-500592号公報、国際公開WO86/02383号参照)の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面及びこれらの書類の出願翻訳文に記載された発明と同一であり、特許法29条の2の規定により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、当該訂正は認められないとした上で、本件発明の要旨を上記2(1)の本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲に記載のとおりと認定して、本件発明は、上記と同様の理由により特許法29条の2の規定に違反しており、取り消されるべきであるとした。

### 第3 当事者の主張の要点

#### 1 原告

前記第2の1(2)のとおり、本件訂正審決による訂正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、本件発明の特許を取り消した本件決定の取消しを目的とする本件訴訟の係属中に、本件発明について特許請求の範囲の減縮を目的とする本件訂正審決が確定した。

そこで、本件決定が本件発明の要旨を前記第2の2(1)の本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲に記載のとおりと認定したことは誤りに帰し、この瑕疵は違法であるから、本件決定は取り消されなければならない。

#### 2 被告

原告主張のとおり、本件発明について本件訂正審決が確定したことは認める。

#### 理由

1 本件訂正審決の確定により本件発明について特許請求の範囲が前記事実欄第2の2(1)から(2)のとおり訂正されたことは当事者間に争いがなく、この訂正によって本件発明について特許請求の範囲が減縮されたことは明らかである。

そうすると、本件決定が本件発明の要旨を本件訂正審決による訂正前の特許請求の範囲に記載のとおりと認定したことは、結果的に誤りがあることになり、この誤りは本件決定の結論に影響を及ぼすものとして違法であるから、本件決定は取消しを免れない。

2 よって、原告の本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法7条、民事訴訟法62条を適用して、主文のとおり判決する。

東京高等裁判所第18民事部

裁判長裁判官	永	井	紀	昭
裁判官	古	城	春	実
裁判官	橋	本	英	史