

2 - 4 .独立特許要件の判断に関する事例

『事例 1』

類型：進歩性の判断

審判番号：平成 4 年審判第 17119 号

特許番号：特許第 1495879 号（特願昭 60-267583 号、特開昭 61-233618 号）

（特願昭 49 - 99836 号出願の分割出願であり、1973 年 1 月 10 日の米国特許出願第 322462 号（米国第 1 出願）、および同年 5 月 21 日の同第 362339 号出願（米国第 2 出願）に基づく優先権主張を伴う。）

訂正前の明細書

（特許請求の範囲）

1 - ヒドロキシ - 25H - ビタミン D 化合物または 1 - ヒドロキシ - 9, 10 - ジヒドロタキステロールを食用油に溶解せしめることを特徴とする液体状 1 - ヒドロキシビタミン D 組成物の製造方法

訂正後の明細書

（特許請求の範囲）

1 - ヒドロキシ - 25H - ビタミン D 化合物を濃度 0.80 ~ 80 $\mu\text{g}/\text{ml}$ に食用油に溶解せしめることを特徴とする液体状 1 - ヒドロキシビタミン D 組成物の製造方法

[結論]

特許法第 29 条第 2 項の規定により、特許出願の際独立して特許をうけることができず、故に 126 条 3 項の規定に適合しない。

[理由]

米国第 1 出願の明細書には、訂正発明の構成のうち、「1 - ヒドロキシ - 25H - ビタミン化合物」が記載されているが、核化合物を「濃度 0.80 ~ 80 $\mu\text{g}/\text{ml}$ に食用油に溶解せしめ、液体状 1 - ヒドロキシビタミン D 組成物とすること」についての記載はない。審決では、本件発明がこれらが一体不可分のものとして結合して構成されているのは明らかであるから、米国第 1 出願に基づく優先権を主張することは容認できないと判断し、結局、訂正発明についての優先権主張は米国第 2 出願に基づくもののみ認めたと、米国第 1 出願後、米国第 2 出願日前に頒布された引用例 1、2、米国第 2 出願前に頒布された引用例 3 及び 4 に基づき訂正発明の進歩性を否定した。