

特許権	判決年月日	令和2年2月25日	担当部	知財高裁第1部
	事件番号	平成31年(行ケ)第10010号		
<p>○ 特許法29条の2にいう先願明細書等に記載された「発明」とは、先願明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい、記載されているに等しい事項とは、出願時における技術常識を参酌することにより、記載されている事項から導き出せるものをいう。</p> <p>○ 発明の名称を「配列操作のための系、方法および最適化ガイド組成物のエンジニアリング」とする特許出願について、先願明細書等に、当業者が、先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度の記載があるとして、出願に係る発明が先願発明と同一であり、特許を受けることができないと判断された事例。</p>				

(事件類型) 審決 (拒絶) 取消 (結論) 棄却

(関連条文) 特許法29条1項3号, 2項, 29条の2

(関連する権利番号等) 不服2017-13795号事件, 特願2016-117740
判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「配列操作のための系、方法および最適化ガイド組成物のエンジニアリング」とする原告らの特許出願について拒絶査定がされ、原告らがした不服審判の請求についても請求不成立の審決がされたことから、原告らとその取消しを求めた審決取消訴訟である。

取消事由は、①引用発明1に基づく特許法29条の2の判断の誤り(取消事由1)、②引用発明2に基づく進歩性の判断の誤り(取消事由2)である。

2 本判決は、取消事由1について、概要、以下のとおり判示するなどして、原告らの請求を棄却した。

(1) 本願発明と引用発明1は、同一であると認められる。

引用例1には、「ガイドRNAが、II型Cas9タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導し、そこで該II型Cas9タンパク質が、該標的部位にて染色体DNA二本鎖の切断を誘導し、該二本鎖の切断が、染色体配列が修飾されるようにDNA修復過程により修復される」ことが、形式的な記載だけでなく、実体を伴って記載されていたというべきであり、引用発明1のベクター系も、上記機能を含むものとして開示されていると理解することができる。

(2)ア 特許法29条の2の趣旨は、先願明細書等に記載されている発明は、特許請求の範囲以外の記載であっても、出願公開等により一般にその内容は公表されるので、たとえ先願が出願公開等をされる前に出願された後願であっても、その内容が先願と同一内容の発明である以上、さらに出願公開等をして、新しい技術をなんら公開するものではなく、このような発明に特許権を与えることは、新しい発明の公表の代償として発明を保護

しようとする特許制度の趣旨からみて妥当でない、というものである。

同条にいう先願明細書等に記載された「発明」とは、先願明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい、記載されているに等しい事項とは、出願時における技術常識を参酌することにより、記載されている事項から導き出せるものをいうものと解される。

したがって、特に先願明細書等に記載がなくても、先願発明を理解するに当たって、当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方、抽象的であり、あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は、ここでいう「発明」には該当せず、同条の定める後願を排除する効果を有しない。そして、ここで求められる技術内容の開示の程度は、当業者が、先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度に記載されていれば足りるといふべきである。

イ これを本件についてみると、引用発明 1 の実施例 1～3 には、引用発明 1 の (i)～(iii) の各ベクターを製造する方法が詳細に記載されており、実施例 4 には、ドナー配列 (GFP 遺伝子) が標的配列又はその近傍に組み込まれていることを確認するための具体的な試験方法も明記されている。

また、…実施例 4 の実験結果から、核局在化シグナルを含む RNA 誘導型エンドヌクレアーゼ、ガイド RNA、ドナーポリヌクレオチドの組合せが、真核細胞に組み込まれ、標的部位にて二本鎖の切断及び修復が生じていると理解することができ、実施例 5 の実験結果も上記の理解の妨げになるものとは解されない。

さらに、上記 (i)～(iii) のベクターを含むベクター系は、真核細胞内で適切に転写、翻訳、核移行等がなされるに必要な技術手段、及び、真核細胞内で適切に標的配列の改変がなされるに必要な技術手段を備えたものであるから、ベクター系にした場合でも、真核細胞中の標的配列を開裂し、標的配列の改変を行う機能を有するものと理解できる…。

そうすると、引用例 1 には、当業者が、先願発明がそこに示されていること及びそれが実施可能であることを理解し得る程度の記載があるといえるから、「ガイド RNA が、II 型 Cas9 タンパク質を真核細胞中の染色体配列中の標的部位へ誘導し、そこで該 II 型 Cas9 タンパク質が、該標的部位にて染色体 DNA 二本鎖の切断を誘導し、該二本鎖の切断が、染色体配列が修飾されるように DNA 修復過程により修復される」機能の部分も含めて、後願を排除するに足りる程度の技術が公開されていたものと認めるのが相当である。