

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10011号		
<p>○ 名称を「遺伝子産物の発現を変更するためのCRISPR-Cas系および方法」とする発明について、「tracr配列の長さ」に着目して、「tracr配列が、30以上のヌクレオチドの長さを有」するものという構成を採用したことによって、ゲノム改変効率が増加することを特徴とするとして、その発明が先願である引用発明1と同一であるとは認められないとされた事例。</p> <p>○ 「tracr配列が、30以上のヌクレオチドの長さを有」するものという構成を採用したことによって、真核細胞におけるゲノム改変効率が増加することを特徴とする本願発明は、試験管レベルの引用発明2に基づいて当業者が容易に想到し得たとはいえないと判断された事例。</p>				

(事件類型) 審決(拒絶)取消 (結論) 審決取消

(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2017-13796号事件, 特願2016-128599

判決要旨

1 本件は、発明の名称を「遺伝子産物の発現を変更するためのCRISPR-Cas系および方法」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、概要、以下のとおり判示するなどして、特許法29条の2の判断及び進歩性判断の各誤りを理由に審決を取り消した。

(1) 取消事由1(引用発明1に基づく特許法29条の2の判断の誤り)について

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。

イ …本願発明は、「t r a c r 配列の長さ」に着目し、「t r a c r 配列が、30以上のヌクレオチドの長さを有」するものという構成を採用したことによって、ゲノム改変効率が増加することを特徴とするものである。

他方、引用例1には、ガイドRNAが第一領域から第三領域までの3つの領域を含むこと…、ステムの長さは約6から約20塩基対長であってよいこと…、一般的に、第三の領域は、約4ヌクレオチド長以上であり、例えば、第三の領域の長さは、約5から約60ヌクレオチド長の範囲であるとする…、ガイドRNAの第二及び第三領域の合わせた長さは、約30から約120ヌクレオチド長の範囲であり得ること…が記載されているにすぎない。

ウ また、本願明細書…の「ループの3'側の配列の部分は、t r a c r 配列に対応する」の記載によれば、本願発明のt r a c r 配列は、引用発明1の第二領域の片方のステムと第三領域を合わせたものに相当すると認められる。しかし、引用例1には、t r a c r 配列（第二領域の片方のステムと第三領域を合わせたもの）の長さそれ自体を規定するという技術思想が表れてはいない。

さらに、本願優先日当時、t r a c r 配列の長さを30以上のヌクレオチドの長さとするとの当業者の技術常識が存在したことを認めるに足りる証拠はない。

エ よって、引用例1に「t r a c r 配列が、30以上のヌクレオチドの長さを有」するものという構成を採用したことが記載されているといえないし、技術常識を参酌することにより記載されているに等しいともいえない。

(2) 取消事由2（引用発明2に基づく進歩性の判断の誤り）について

ア 引用例2の実験結果に接した本願優先日の当業者は、…t r a c r 配列の長さについては、26ヌクレオチドより短い場合との比較では、長い26ヌクレオチドの方が好ましいことは理解できるものの、引用例2には、26ヌクレオチドより長い場合で比較した場合に、より長さの大きいt r a c r 配列の方が好ましいことを示す記載は、見当たらない。

加えて、本件全証拠によっても、本願優先日当時、t r a c r 配列の長さが大きければ大きいほど好ましいことを示す技術常識が存在したことを認めるに足りない。

イ 一方、本願明細書（…）によると、t r a c r 配列の長さとゲノム改変効率の関係について、…一般的な説明がされ、本願明細書の図16や図17から、プロトスペーサー1やプロトスペーサー3を標的とした場合に、t r a c r 配列の長さが32のキメラRNAの方が、t r a c r 配列の長さが26のキメラRNAよりも、ゲノム改変効率に優れていると理解することができる。

そうすると、引用例2の記載や本願優先日の技術常識を勘案しても、ゲノムの改変効率を向上させる観点で、引用発明2のt r a c r RNAの長さについて、引用例2に具体的に開示されている26から30以上に変更することを、当業者が動機付けられていたということはできない。

ウ また、本願優先日当時、引用例 2 の要約に記載された細菌や古細菌の獲得免疫に由来する C R I S P R / C a s 系 (..) を、緩衝液中での混合 (試験管レベル) でなく、真核細胞に適用することができた旨を報告する技術論文や特許文献は存在しておらず、 t r a c r 配列の長さを 3 0 以上に設定するという技術手段を採用することで、真核細胞におけるゲノム改変効率が向上するという効果は、当業者の期待や予測を超える効果と評価することができる。

エ したがって、相違点 4 として挙げた本願発明の発明特定事項.. は、引用例 2 の記載や本願優先日の技術常識を参酌しても、当業者が容易に想到し得たとはいえない..。