

判決年月日	平成 2 4 年 5 月 2 8 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 2 年（行ケ）第 1 0 2 0 3 号		
○ 名称を「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法及び組成物」とする発明について、進歩性を欠くとの理由で拒絶査定不服審判請求を成り立たないとした審決を取り消した事例			

（関連条文）特許法 2 9 条 2 項

1 事案の概要

原告は、平成 1 0 年 1 0 月 4 日、パリ条約による優先日を 1 9 9 7 年（平成 9 年）1 0 月 3 日、優先権主張国を米国とし、名称を「腫瘍特異的細胞傷害性を誘導するための方法及び組成物」とする発明につき、特許出願をした（特願 2 0 0 0－5 1 4 9 9 3 号）が、拒絶査定を受けたので、特許庁に対して不服審判請求をするとともに（不服 2 0 0 6－7 7 8 2 号）、請求項 1 等の特許請求の範囲の記載の一部を改める旨の補正をした。特許庁は、平成 2 2 年 2 月 9 日、補正後の本願発明は進歩性を欠くとの理由で、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をしたので、原告がこの審決の取消しを求めたのが本件訴訟である。

2 裁判所の判断

裁判所は、審決がした本願発明と引用発明（特表平 9－5 0 4 9 5 5 号公報、引用例 1）の一致点・相違点の認定には誤りはないとしたものの、主として次のとおり判示して、審決がした容易想到性判断には誤りがあるとし、審決を取り消した。

本件優先日当時、外来の遺伝子を送達して腫瘍（癌）を傷害する種々の試みがなされていたが、導入遺伝子を発現させるプロモーターの活性が不十分であるなどの理由のため上記発明が困難であったり、宿主の免疫反応が障害になったりするなどして、いずれも十分に成功しておらず、これが当時の当業者一般の認識であったし、遺伝子の発現機構が生体内の何らかの作用によって働かず、導入した遺伝子が発現しない現象があること自体は、当業者に広く知られていた。

また、引用例 1 には、H 1 9 プロモーターの使用について記載も示唆もない。

引用例 3（Mol.Pathol.,Vol.50 3 4～4 4 頁）からは、進行した膀胱腫瘍（癌）細胞においては内因性の H 1 9 遺伝子が発現している蓋然性が高く、同遺伝子を手掛かりとして有望であるといい得るが、上記の当業者一般の認識や H 1 9 遺伝子の生物学的機能が完全には解明されていなかったこと、同一臓器の腫瘍であっても、H 1 9 遺伝子の発現には差異があることからすれば、引用例 3 の記載に基づく発明ないし技術的事項を引用発明 1 に適用して、腫瘍の傷害という所望の結果を当業者が得られるかについては、本件優先日当時には未だ未解明の部分が多かったというべきである。したがって、引用発明 1 に引用例 3 記載の発明ないし技術的事項を適用しても、本件優先日当時、当業者にとって、引用発明 1 の α -フエトプロテインプロモーター等の発現シグナルを H 1 9 遺伝子の調節配列のうちの H 1 9 プロモーターと置き換え（相違点(i)）、標的となる癌（腫瘍）として

膀胱癌を選択する（相違点(ii)）ことが容易であると評価し得るかは疑問である。

他方、本願明細書には、具体的に数値等を盛り込んで作用効果が記載されているわけではないが、明細書中の作用効果の記載の範囲内で原告提出の実験結果を参酌すると、本願発明 1 には、引用例 1，3 ないし 6 からは当業者が予測し得ない格別有利な効果があるといい得る。

結局、本願発明 1 は、引用発明 1 に引用例 3 ないし 6 記載の発明ないし技術的事項を適用することにより、当業者において容易に発明することができたものであるかどうか疑問があり、本願発明 1 によって奏される作用効果は当業者において予測し得ない格別有利なものであるから、本願発明 1 は進歩性を欠くとはいえない。