

化学・材料特許判例紹介（17）  
～特許法第29条の2の先願発明の解釈～  
平成31年（行ケ）第10010号

原告：ザ・ブロード・インスティテュート・インコーポレイテッド  
マサチューセッツ・インスティテュート・オブ・テクノロジー  
プレジデント アンド フェローズ オブ ハーバード カレッジ  
被告：特許庁長官

2020年4月24日  
執筆者 弁理士 廣田由利

## 1. 概要

本件は、拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟である。

本件発明1は、「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」の発明に関する。本件審決は、本願発明は、先願の引用例1に記載された発明（「引用発明1」）と同一であるから、特許法29条の2に該当し、特許を受けることができないとした。

知財高裁は、特許法第29条の2の「先願明細書等に記載された発明」の解釈を示した上で、引用例1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に記載されていると認定し、本願発明は引用発明1と同一であるから、特許法29条の2の規定により特許を受けることができないと判断した。

## 2. 経過

原告らは、平成28年6月14日、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」とする特許出願をした（特願2016-117740）。原告らは、平成29年4月28日付けで拒絶査定を受けたことから、同年9月15日、これに対する不服審判の請求をした。

特許庁は、平成30年9月14日、本件審判請求は成り立たないとする審決を行った。原告らは、平成31年1月29日、本件審決の取消しを求める本件訴えを提起した。

## 3. 本件発明

本件請求項1に係る発明は以下の通りである。

### 【請求項1】

エンジニアリングされた、天然に存在しないクラスター化等間隔短鎖回分リピート（CRISPR）-CRISPR関連（Cas）（CRISPR-Cas）ベクター系であって、  
／a）ガイド配列、tracrRNA及びtracrメイト配列を含むCRISPR-Cas系ポリヌクレオチド配列をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第1の調節エレメントであって、前記ガイド配列が

、真核細胞中のポリヌクレオチド遺伝子座中の1つ以上の標的配列にハイブリダイズする、第1の調節エレメント、／b) I I型C a s 9タンパク質をコードするヌクレオチド配列に作動可能に結合している第2の調節エレメント、／c) 組換えテンプレート／を含む1つ以上のベクターを含み、／成分(a)、(b)及び(c)が、前記系の同じ又は異なるベクター上に位置し、前記系が、前記C a s 9タンパク質をコードする前記ヌクレオチド配列とともに発現される1つ以上の核局在化シグナル(複数の場合も有り)(NLS(複数の場合も有り))をさらに含み、／それによって、前記ガイド配列が、真核細胞中の前記1つ以上のポリヌクレオチド遺伝子座を標的とし、前記C a s 9タンパク質が、前記1つ以上のポリヌクレオチド遺伝子座を開裂し、それによって、前記1つ以上のポリヌクレオチド遺伝子座の配列が、改変される、／CRISPR-C a sベクター系。

#### 4. 本件審決の理由の要旨

(1) 本願発明は、①先願の引用発明1と同一であるから、特許法29条の2に該当し、

②引用発明2及び本願優先日前の周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同法29条2項に該当するので、特許を受けることができない。

(2) 本件審決では、引用発明1を以下の通り認定した。

(i) 少なくとも1つの核局在化シグナルを含む少なくとも1つのI I型C a s 9タンパク質をコードする核酸に操作可能に連結されたプロモーター調節配列を含むベクター、／(ii) 真核細胞中の染色体配列中の標的部位に相補的である5'末端における第一の領域、ステムループ構造を形成する第二の内部領域、及び本質的に一本鎖のままである第三の3'領域を含む少なくとも1つのガイドRNAをコードするDNAに操作可能に連結されたプロモーター調節配列を含むベクター、及び、／(iii) 少なくとも1つのドナーポリヌクレオチドを含むベクター、／を含むベクター系であって、前記ガイドRNAが、I I型C a s 9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I I型C a s 9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、ベクター系。

#### 5. 知財高裁の判断

(1) 原告らは、引用例1は、標的部位の配列の改変がされたことにつき実験データの裏付けがなく、CRISPR-C a s 9システムを真核生物用途に適応することができたとする合理的根拠を示していないとして、①引用発明1には、本願発明の機能である「ガイドRNAが、I I型C a s 9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I I型C a s 9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」ことが含まれていないから、本願発明と引用発明1が実質的に同一であるとはいえない、②引用例1に開示された系は、本願発明の課題を解決することができないものであるから、特許法29条の2の後願排除効を有しているとはいえない、と主張する。

(2) 引用例1には、「ガイドRNAが、I I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I I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。

(3) 特許法第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うべきである。

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、I I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I I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。

(4) 以上のとおり、本願発明は、引用発明1と同一であるから、特許法29条の2の規定により特許を受けることができない。

よって、取消事由1は理由がない。

## 6. 考察

(1) 今後、特許法第29条の2に基づく拒絶理由が通知された場合、上記の解釈に基づき、引用文献には、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に記載されているか否かを判断して、反論又は補正する必要がある。

反論する場合、引用文献には、当業者が、先願発明がそこに示されていないこと

，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ないことを説明する。

(2) 弊所の化学・材料特許判例紹介(8)(2018.6.27)において，特許法29条の2における同一発明の判断(平成29年(行ケ)第10167号)について説明している。当該判決において，知財高裁は，

「同条における『先願発明』と『同一であるとき』の判断に当たっては，後願発明が，先願の当初明細書等に記載された発明とは異なる新しい技術に係るものであるかという見地から判断すべきである。『同一であるとき』の判断に当たり，当業者の有する技術常識を証拠により認定し，参酌する。先願発明と後願発明の間の形式的な差異が，単なる表現上のものである，設計上の微差である等，後願発明が先願発明とは異なる新しい技術に係るものといえない場合には，特許法29条の2の『同一であるとき』の要件を満たすと認められる。その判断に当たっては，発明の効果も考慮できる。」と判示している。

この解釈も考慮する必要がある。

以上