審判請求書

２０１１年　　月　　日

特許庁長官　殿

１．審判事件の表示　　特許第２６４５２１７号無効審判事件

２．審判の請求に係る請求項の数　　２

３．請求人

住所　　東京都港区麻布十番３丁目５番７号
麻布カジタビル５０４号

名称　　動　的　平　衡　基　金

４．代理人

住所　札幌市中央区南1条11丁目327番地　一条ビル6階
のぞみ法律事務所

氏名　　弁護士　難　波　　徹　基

住所　帯広市東３条南１４丁目８番地
斉藤道俊法律事務所

氏名　　弁護士　　斉　藤　道　俊

住所　釧路市末広町６丁目４番地　第４カノウビル１階
荒井・久保田総合法律事務所

氏名　　弁護士　　荒　井　　剛

住所　沖縄県那覇市泉崎2丁目2番5号　那覇民主診療所ビル4階
沖縄合同法律事務所
氏名　弁護士　加　藤　　裕

住所　神戸市中央区多聞通２丁目１番１０号　第二法友会館３階
かけはし法律事務所
氏名　弁護士　伊　藤　　明　子

住所　東京都港区麻布十番３丁目５番７号
麻布カジタビル５０４号　神山美智子法律事務所.
氏名　弁護士　神　山　　美　智　子

住所　東京都港区赤坂８丁目６番１７号
赤坂グランドハウス２１１　光前法律事務所
氏名　弁護士　光　前　　幸　一

住所　東京都渋谷区広尾5丁目17番10号 East West ５階
広尾マイスター法律事務所
氏名　弁護士　古　賀　　東　子

住所　東京都千代田区有楽町1丁目7番1号
有楽町電気ビルヂング北館5階512区
武藤綜合法律事務所
氏名　弁護士　柳　原　　敏　夫　（担当）

住所　　東京都日野市多摩平１丁目１１番地４号
　　かたくり法律事務所
氏名　　弁護士　　山　本　　英　司

住所　　福井県敦賀市布田町84－1－18
　　みどり法律事務所
氏名　　弁護士　　笠　原　　一　浩

住所　　鳥取県鳥取市片原１丁目115 カイナンマンション200
　　菜の花総合法律事務所
氏名　　弁護士　　駒　井　　重　忠

住所　　大分県大分市中島中央２丁目２番地２号
　　弁護士法人リブラ法律事務所
氏名　　弁護士　　中　村　　多　美　子

住所　　熊本県熊本市江越１丁目17番地12号 フローラル江越105
　　菜の花法律事務所
氏名　　弁護士　　国　宗　　直　子

５．被請求人

住所（居所）　　アメリカ合衆国ミズリー州セントルイス,
　　ノース　リンドバーグ　ブールバード　８００
氏名（名称）　　モンサント　カンパニー

６．請求の趣旨

特許第２６４５２１７号発明の特許請求の範囲の請求項１及び２に記載された発明についての特許（以下、本件特許という）を無効とする。

審判費用は被請求人の負担とする、

との審決を求める。

７．請求の理由

(1)請求の理由の要約

特許法第２９条第１項（特許法第１２３条第１項第２号）

請求項	本件特許発明	証拠
１	（ａ）カリフラワーモザイクウイルスから単離された完全長転写プロモーター領域； （ｂ）５′非翻訳領域； （ｃ）構造コード配列； （ｄ）ｍＲＮＡのポリアデニル化シグナル配列をコードし、植物内で天然に発現される遺伝子の３′非翻訳領域； を順番に含み、前記構造コード配列が前記プロモーター領域に対して異種である、植物細胞内でポリペプチドを発現することができるキメラ遺伝子。 （効果）	（検討中）
２	３′非翻訳領域が、ノパリンシンサーゼ遺伝子由来である請求項１に記載の遺伝子。	同上。
理由の要点	（請求項１・請求項２） ＣａＭＶプロモーターには後に詳述する通常の手段方法で阻止できない特異かつ多大の危険を伴うものであり、その防止の具体的手段は、発明の技術内容を構成するものであるにもかかわらず、本件明細書には上記危険を抑止するに足りる具体的な方法の構想は何ひとつ記述されておらず、よって、本件特許発明は技術的に未完成のものとして発明を構成しない。	

(2) 手続の経緯

出願　　昭和５９年1月１６日
登録　　平成9年5月2日
特許掲載公報発行　平成9年8月２５日
（特許第２６４５２１７号公報）

(3) 無効審判請求の根拠

言うまでもなく、特許制度の究極の目的は技術の進歩を促すことにより人類の福祉を増進することにある。すなわち、特許法にいう発明とは産業上利用することができる技術的思想でなければならず（２９条１項柱書)、産業上利用することができる技術的思想とは、学者が理論的にその可能性を論証すれば足りる科学的思想とは異なり、社会的立場において、企業利潤と共に人類の福祉を追求する産業界において、安全確実に遂行されることを要件としている。従って、特許発明が通常の手段方法で阻止できない特異かつ多大の危険を伴うものである場合には、その危険防止の具体的手段は特許されるべき発明としての不可欠の要件というべきであり、とうてい技術指導あるいは別発明に譲ることができるものではあり得ない。その危険防止、安全確保の手段が具体的に明らかにされていない発明は、産業界において安全確実に実施するための要件を欠落したものであり、技術的にみて未完成のものというべきであり、このような発明は特許法２９条１項にいう工業的な発明をしたものと言うことはできない。この理は既に原子炉に関する発明をめぐる訴訟において明らかにされたものである（原子炉事件最高裁昭和４４年１月２８日判決参照)。

本件特許の請求項１及び２に係る発明は、明細書において本件特許発明の実施に伴う危険を抑止するに足りる具体的な方法の構想は何ひとつ記述されておらず、技術的に未完成のものとして発明を構成しないものであるから、特許法第２９条第１項の規定により特許を受けることができないものであり、その特許は同法第１２３条第１項第２号に該当し、無効とすべきである。

(4) 本件特許を無効にすべき理由

① 本件特許発明

本件の請求項１、２に係る各特許発明は、本件特許第２６４５２１７号の願書に添付した特許請求の範囲の当該各請求項に記載されたとおりの、

「(請求項１)

（ａ）カリフラワーモザイクウイルスから単離された完全長転写プロモーター領域；

（ｂ）５'非翻訳領域；

（ｃ）構造コード配列；

（ｄ）ｍＲＮＡのポリアデニル化シグナル配列をコードし、植物内で天然に発現される遺伝子の３'非翻訳領域；

を順番に含み、前記構造コード配列が前記プロモーター領域に対して異種である、植物細胞内でポリペプチドを発現することができるキメラ遺伝子。

（請求項２）

３'非翻訳領域が、ノパリンシンサーゼ遺伝子由来である請求項１に記載の遺伝子。

である。

そして、本件発明は、この構成により植物細胞内でお望みのポリペプチドを産生することができるという作用効果を奏する。

②本件特許発明の実施に伴う危険の説明

本件特許発明はプロモーター遺伝子、有用遺伝子（構造遺伝子）及びターミネーター遺伝子を組合わせた遺伝子カセットを植物細胞内に組み込み、有用遺伝子を発現させ、ポリペプチドを産生し得ることを目的とするものである。

そのために、プロモーター遺伝子としてカリフラワーモザイクウイルスのプロモーター（以下、ＣａＭＶプロモーターという）の遺伝子を使

用する。その結果、遺伝子組換え技術としてＣａＭＶプロモーター遺伝子を使用することは以下の危険性があることが指摘されている。

(1)、宿主のＤＮＡで遺伝子突然変異を起こし、次の問題が発生する。

①．ＣａＭＶプロモーターは宿主の中で水平移動と遺伝子組換えにより、それまで活性中の遺伝子が不活性となる。

②．同じく、それまで休眠していた遺伝子が再度活性となる。

③．同じく、それまで通常に発現していた遺伝子が過剰に発現するようになる。

(2)、ウイルスのＤＮＡ・ＲＮＡで遺伝子突然変異を起こし、次の問題が発生する。

①．ＣａＭＶプロモーターは宿主からウイルスへ水平移動と遺伝子組換えにより、それまでのウイルスからガンウイルスが発生する。

②．同じく、それまでのウイルスから強力な病原ウイルスが発生する。

(3)、ＣａＭＶプロモーターは生物種を越えて見境なく活性があり、全ての植物、細菌、藻類、カビだけでなく動物や人の細胞でも効率よく働き、かつ強い転移性（水平移動）がある。その結果、本件発明により植物に実施したＣａＭＶプロモーターが細菌やカビを介して人や動植物に転移（水平移動）し、これらの細胞で上記の諸問題を、例えば人や動物のガンの原因となる問題を発生する。

③ 前記危険防止の具体的手段が本件特許発明の技術内容を構成すること

以上の結果、本件特許発明は単なる学術的実験の用具とは異なり、少なくとも安全に有用遺伝子からそのポリペプチドを産生するまでに技術的に完成したものでなければならないのは当然であつて、そのためには、ＣａＭＶプロモーター使用に不可避的に伴う前記の多大の危険を抑止するに足りる具体的な方法の構想はその技術内容として欠くことができない。

すなわち、本件特許発明の実施に伴う危険は、

①従来の育種技術におけるような通常の手段方法で阻止できない特異のものであり、
②しかもその遺伝子組換え技術の作用効果を発揮するためには不可避的のものであるから、
その防止の具体的手段は、発明の技術内容を構成するものといわざるをえない。

④本件明細書の記載

そもそも特許出願の手続においては、発明の技術内容の全貌が明細書（その添付図面を含む）のうちに開示されて、その記述が審査の対象となる。従って、その発明が技術的に完成されたものかどうかも、明細書の記述によつて判断される。されば、明細書の記述において発明の技術内容が十分具体化、客観化されておらず、その技術分野における通常の知識を有する者にとつて容易に実施可能とは認めがたいとすれば、その発明の実体は技術的に未完成のものとして発明を構成しないと判断して妨げない。

ところで、本件の明細書には、ＣａＭＶプロモーターの使用に伴う前記の特異かつ多大の危険を抑止するに足りる具体的な方法の構想は何ひとつ記述されていない。従って、本件特許発明は技術的に未完成のものとして発明を構成しないと判断せざるを得ない。

(5) むすび

以上のとおり、本件請求項１、２に係る各特許発明は、明細書において本件特許発明の実施に伴う危険を抑止するに足りる具体的な方法の構想は何ひとつ記述されておらず、技術的に未完成のものとして発明を構成しないものであるから、特許法第２９条第１項の規定により特許を受けることができないものであり、特許法第１２３条第１項第２号に該当し、本件特許は無効とすべきものである。

７．証拠方法

(1) 本件請求項１及び２に係る特許発明の実施が前記の特異かつ多大の危険を伴い、その危険防止の具体的手段が発明の技術内容を構成するものものであることを、甲第１号証ないし甲第○号証により立証する。

(2) 証拠の表示

甲第１号証：

甲第２号証：

……　　……

甲第○号証：

８．添付書類の目録

（１）甲第１号証写し　　正本１通及び副本２ 通

（２）甲第２号証写し　　正本１通及び副本２ 通

……　　……

（　）審判請求書　　副本２ 通