

# 拡大審判部審決 G 3/19 及び植物品種に関する審決の紹介 (2)

— T 0189/09 (Glyphosat-tolerante Zuckerrübe) の検討 —

国際活動センター 欧州・アフリカ部 **バーナード正子**

## 要 約

本稿は、2020 年度国際活動センター 欧州・アフリカ部ライフサイエンス・グループ（清水義憲、山田雅哉、呉英燦、バーナード正子、河合利恵）の活動報告である。特許性の例外にかかる EPC53 条 (b) に規定される「本質的に生物学的な方法」に関し、いわゆるトマト事件、ブロッコリ事件のフォローアップとして、拡大審判部審決 G 3/19 が 2020 年 5 月に公表された。これを受けて、当グループは、G 3/19 審決について検討するとともに、EPC53 条 (b) に関連するいくつかの審決について検討した。本稿では T 0189/09 審決について対応日米の審査動向を参照しつつ考察した。

## 【討論対象となることを希望する論点】

1. EPO 及び JPO の審査における相違について
2. EPO 改訂審査ガイドライン (G3/19 を考慮した修正) の下で特許可能な植物関連発明について

## 目次

1. T 0189/09 審決
2. 対応日本特許：特許第 5586122 号
3. 対応日本特許を考慮した T 0189/09 審決の考察
4. G 3/19 審決内容を考慮した T 0189/09 審決の考察

されたにも関わらず、日本では新規性欠如の拒絶理由は通知されていない。なお、引用文献が同一であったことから、進歩性欠如の拒絶理由を解消するにあたり、欧州および日本のいずれにおいても同様の減縮補正および議論が行われたが、最終的に権利化された範囲は以下に記載するとおり欧州と日本で若干相違する。

## 1. T 0189/09 審決

### (1) はじめに

本事例は、「グリホサート耐性テンサイ」の発明に係る PCT/EP 2004/001469 (WO 2004/074492) が欧州に移行された欧州特許出願 EP04711594.4 に関するものである。欧州移行時にクレームの補正は行われておらず、当初のクレームのまま審査部による審査に付されて拒絶された後、審判が請求され、審判部による審理を経て審査部に差し戻されて特許 EP 1597373 B1 になった。

なお、PCT/EP 2004/001469 (WO 2004/074492) は日本にも移行され、日本で審査に付されたクレームも欧州においてと同様、出願当初のクレームであった。欧州および日本のいずれにおいても、ISR でカテゴリー X として引用された WO 99/23232 A が引用されて拒絶理由が通知された。ただし、同一の文献が引用

### (2) 審決に至る経緯

出願人は、欧州移行時の WO 2004/074492 A1 に記載されていた請求項 1~14 をそのまま審査段階における主請求とし、請求項 1 における DNA フラグメントに関して減縮した上で主請求の請求項 2~6, 9, 10 を削除したものを予備的請求としていた。しかし審査部は、主請求については明細書中にも従来技術として記載されていた WO 99/23232 (引用文献 D1) の発明に対する新規性欠如 (54 条)、主請求および予備的請求のいずれについても上記引用文献 D1 に基づいて進歩性欠如 (56 条)、ならびに発明の開示不十分 (83 条)、明細書によるサポート不十分 (84 条)、さらに主請求の請求項 9 及び 10 については特許性の例外 (53 条 (b)) により拒絶した。

これに対して出願人は、審判を請求し、改めて主請

求と、予備的請求を4セット提出した。主請求の請求項1は、グリホサート耐性テンサイ植物、請求項2は、請求項1に記載のグリホサート耐性テンサイ植物の種子、請求項3は、請求項1に記載のグリホサート耐性テンサイ植物の細胞、組織または部分であり、請求項4は、グリホサート耐性テンサイ植物を同定するための方法（請求項1を引用しない）、請求項5は、請求項1に記載された形質転換グリホサート耐性テンサイ植物、その細胞、組織または一部を同定するための試験キット、請求項6は請求項5に従属する試験キットであり、全6項であった。

**(3) 審査における主請求（欧州移行時のもの。以下に請求項1のみを示す）**

1. Glyphosat-tolerante Zuckerrübenpflanze, dadurch gekennzeichnet, daß
  - a) die Zuckerrübenpflanze aus Samen erhalten wird, der bei der NCIMB, Aberdeen (Schottland, V.K.) unter der Zugangsnummer NCIMB 41158 oder NCIMB 41159 hinterlegt wurde, und/oder
  - b) ein DNA-Fragment von 630-700 bp, bevorzugt 664 bp, von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze, Teilen oder Samen davon, durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 1 aufweist, und einem zweiten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 2 aufweist, amplifiziert werden kann, und/oder
  - c) ein DNA-Fragment von 3500-3900, bevorzugt 3706 bp, von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze, Teilen oder Samen davon, durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 3 aufweist, und einem zweiten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 4 aufweist, amplifiziert werden kann, und/oder
  - d) ein DNA-Fragment von 270-300 bp, bevorzugt 288 bp, von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze, Teilen oder Samen davon, durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 7 aufweist, und einem zweiten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 8 aufweist, amplifi-

- ziert werden kann, und/oder
- e) ein DNA-Fragment von 710-790 bp, bevorzugt 751 bp, von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze, Teilen oder Samen davon, durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 9 aufweist, und einem zweiten Primer, der die SEQ ID NO: 10 aufweist, amplifiziert werden kann, und/oder
  - f) ein DNA-Fragment von 990-1100 bp, bevorzugt 1042 bp, von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 14 aufweist, und einem zweiten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 16 aufweist, amplifiziert werden kann.

(仮訳)

1. グリホサート耐性テンサイ植物において,
  - a) テンサイ植物が, NCIMB に, 受託番号 NCIMB41158 または NCIMB41159 で寄託された種子から得られるか, および/または
  - b) 630~700bp, 好ましくは 664bp の DNA フラグメントを, 前記テンサイ植物, その部分または種子のゲノム DNA から, 配列番号 1 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと, 配列番号 2 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて, ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができるか, および/または
  - c) 3500~3900, 好ましくは 3706bp の DNA フラグメントを, 前記テンサイ植物, その部分または種子のゲノムから, 配列番号 3 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと, 配列番号 4 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて, ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができるか, および/または
  - d) 270~300bp, 好ましくは 288bp の DNA フラグメントを, 前記テンサイ植物, その部分または種子のゲノムから, 配列番号 7 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと, 配列番号 8 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて, ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができるか, および/または,
  - e) 710~790bp, 好ましくは 751bp の DNA フラグメ

ントを、前記テンサイ植物、その部分または種子のゲノムから、配列番号 9 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと、配列番号 10 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて、ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができるか、および／または、

- f) 990~1100bp、好ましくは 1042bp の DNA フラグメントを、前記テンサイ植物、その一部または種子のゲノムから、配列番号 14 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと、配列番号 16 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて、ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができることを特徴とする、グリホサート耐性テンサイ植物。

(4) 審判請求時の主請求 (以下に請求項 1 のみを示す)

1. Glyphosat-tolerante Zuckerrübenpflanze, dadurch gekennzeichnet, daß
- a) ein DNA-Fragment von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze, Teilen oder Samen davon, durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 1 aufweist, und einem zweiten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 2 aufweist, amplifiziert werden kann, wobei das DNA-Fragment mindestens 95% Identität mit der Nulreotidsequenz der SEQ ID NO: 13 aufweist, und/oder
- b) ein DNA-Fragment von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze, Teilen oder Samen davon, durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 3 aufweist, und einem zweiten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 4 aufweist, amplifiziert werden kann, wobei das DNA-Fragment mindestens 95% Identität mit der Nulreotidsequenz der SEQ ID NO: 6 aufweist, und/oder
- c) ein DNA-Fragment von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze, Teilen oder Samen davon, durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der

SEQ ID NO: 7 aufweist, und einem zweiten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 8 aufweist, amplifiziert werden kann, wobei das DNA-Fragment mindestens 95% Identität mit der Nulreotidsequenz der SEQ ID NO: 11 aufweist, und/oder

- d) ein DNA-Fragment von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze, Teilen oder Samen davon, durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 9 aufweist, und einem zweiten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 10 aufweist, amplifiziert werden kann, wobei das DNA-Fragment mindestens 95% Identität mit der Nulreotidsequenz der SEQ ID NO: 12 aufweist und/oder
- e) ein DNA-Fragment von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze, Teilen oder Samen davon, durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 14 aufweist, und einem zweiten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 16 aufweist, amplifiziert werden kann, wobei das DNA-Fragment mindestens 95% Identität mit der Nulreotidsequenz der SEQ ID NO: 17 aufweist.

(仮訳)

1. グリホサート耐性テンサイ植物において、
- a) 前記テンサイ植物、その部分または種子のゲノム DNA からの DNA フラグメントを、配列番号 1 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと、配列番号 2 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて、ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができ、その際、前記 DNA フラグメントは配列番号 13 のヌクレオチド配列に対して少なくとも 95% の同一性を示すか、および／または
- b) 前記テンサイ植物、その部分または種子のゲノム DNA からの DNA フラグメントを、配列番号 3 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと、配列番号 4 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて、ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができ、その際、前記 DNA フラグメントは配列番号 6 のヌクレオチド配列に対して少

- なくとも 95%の同一性を示すか、および／または
- c) 前記テンサイ植物, その部分または種子のゲノム DNA からの DNA フラグメントを, 配列番号 7 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと, 配列番号 8 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて, ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができ, その際, 前記 DNA フラグメントは配列番号 11 のヌクレオチド配列に対して少なくとも 95%の同一性を示すか、および／または
- d) 前記テンサイ植物, その部分または種子のゲノムからの DNA フラグメントを, 配列番号 9 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと, 配列番号 10 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて, ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができ, その際, 前記 DNA フラグメントは配列番号 12 のヌクレオチド配列に対して少なくとも 95%の同一性を示すか、および／または
- e) 前記テンサイ植物, その部分または種子のゲノムからの DNA フラグメントを, 配列番号 14 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと, 配列番号 16 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて, ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができ, その際, 前記 DNA フラグメントは配列番号 17 のヌクレオチド配列に対して少なくとも 95%の同一性を示す
- ことを特徴とする, グリホサート耐性テンサイ植物。

**(5) 口頭審理において差し替えられた主請求 (以下に請求項 1 のみを示す)**

1. Glyphosat-tolerante Zuckerrübenpflanze, dadurch gekennzeichnet, daß
- a) ein DNA-Fragment von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze, Teilen oder Samen davon, durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 3 aufweist, und einem zweiten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 4 aufweist, amplifiziert werden kann, wobei das DNA-Fragment mindestens 95% Identität mit der Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 6 aufweist, und/oder
- b) ein DNA-Fragment von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze, Teilen oder Samen da-

- von, durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 9 aufweist, und einem zweiten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 10 aufweist, amplifiziert werden kann, wobei das DNA-Fragment mindestens 95% Identität mit der Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 12 aufweist und/oder
- c) ein DNA-Fragment von der genomischen DNA der Zuckerrübenpflanze, Teilen oder Samen davon, durch Polymerasekettenreaktion mit einem ersten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 14 aufweist, und einem zweiten Primer, der die Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 16 aufweist, amplifiziert werden kann, wobei das DNA-Fragment mindestens 95% Identität mit der Nukleotidsequenz der SEQ ID NO: 17 aufweist.

(仮訳)

1. グリホサート耐性テンサイ植物において,
- a) 前記テンサイ植物, その部分または種子のゲノム DNA からの DNA フラグメントを, 配列番号 3 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと, 配列番号 4 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて, ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができ, その際, 前記 DNA フラグメントは配列番号 6 のヌクレオチド配列に対して少なくとも 95%の同一性を示すか、および／または
- b) 前記テンサイ植物, その部分または種子のゲノムからの DNA フラグメントを, 配列番号 9 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと, 配列番号 10 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて, ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができ, その際, 前記 DNA フラグメントは配列番号 12 のヌクレオチド配列に対して少なくとも 95%の同一性を示すか、および／または
- c) 前記テンサイ植物, その部分または種子のゲノムからの DNA フラグメントを, 配列番号 14 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと, 配列番号 16 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて, ポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができ, その際, 前記 DNA フラグメントは配列番号 17 のヌクレオチド配列に対して少なく

とも 95%の同一性を示す  
ことを特徴とする、グリホサート耐性テンサイ植物。

#### (6) T 0189/09 審決理由

2008年11月25日付けの審判の理由と共に提出された主請求では上記のとおり、審査段階における主請求と比較すると、受託番号により発明を特定する記載が削除され、第1プライマーおよび第2プライマーに関する配列番号が減縮されていると共に、DNAフラグメントが特定のヌクレオチド配列に対して少なくとも95%の同一性を示すという構成が加えられた。

また、2011年7月27日に行われた口頭審理において、それまでの主請求および予備的請求は差し替えられ、請求項1でDNAフラグメントがさらに減縮された主請求が提出された。

この主請求に基づいて審判部はまず、主請求に係る請求項1~6が当初の請求項1, 2, 5, 6~8ならびに11~13に基づくものであると認定し、123条(2)の要件を満たしていると判断した。

その上で、53条(b)については、特定の受託番号により寄託された種子(当初の請求項9)およびそのような種子から得られた植物またはその一部(当初の請求項10)が審判段階における主請求では削除されていることと、主請求による請求項1は、植物ゲノム中にCP4/EPSPS遺伝子を導入することによってグリホサート耐性が付与された植物であり、特定のPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)増幅フラグメントによって特徴づけられているグリホサート耐性テンサイ植物であることから、植物品種には該当せず、53条(b)による特許性の例外に該当しないと判断した。

さらに、83条および84条の要件については、審査部が、明細書に具体的に記載されているのは、特定のPCR増幅パターンによって特徴づけられた一のテンサイ植物であるのに対し、請求項に係るテンサイ植物は、特定の範囲で変更可能な長さによって(請求項1)、または特定の配列番号を有するヌクレオチドに対する一定の同一性(従属請求項)によって定義されたDNAフラグメントを増幅できる植物であること、および「および/または」の使用により、保護範囲がさらに広がっていること、同一性が95%ということはクレームに記載のものから逸脱した導入遺伝子を含み、「H7-1」の全ての特徴を備えているとは限らない植物も含むことに基づいて、開示およびサポートが不

十分であると判断したことに対し、審判部は、物のクレームの場合、その物の特性をパラメータによって特定することは、そのようなパラメータがその技術分野において一般的で客観的な方法により一義的に、かつ信頼性をもって特定することができるものである限りは、EPC84条の要件は満たされるとの前置きにつき、本事例では、請求項1に記載のテンサイは一方ではそのグリホサート耐性という機能により、他方では配列フラグメントとテンサイのゲノムからの配列という構造により特定されており、これらの記載は明確であり、明細書によりサポートされていると判断した。

また、インサートされたCP4/EPSPSが自然発生的な突然変異によって不活化される可能性に基づいて、審査部は発明の再現性に対して疑念を呈していたが、審判部は、請求項1において機能的に定義されていることにより保護範囲はグリホサート耐性テンサイ植物に限定されていると認定して、これを退けた。

さらに、83条について審判部は、形質転換されたH7-1がEPC規則に従って寄託されたものであり、引用文献D1にも記載されているように他の系統のテンサイと交配できることは当業者に公知であったことを指摘し、クレームに係る発明の実施態様は十分に開示されていると判断した。また、増幅されるゲノムのフラグメントが繁殖または交配の間に自然発生的な突然変異によって変異する可能性はあるものの、審判請求人の主張のとおり、グリホサート耐性という機能はこれによって損なわれるものではないと判断した。

54条の要件について審判部は、PCRによって増幅され、かつ特定の配列番号のヌクレオチド配列に対して少なくとも95%の同一性を示すDNAフラグメントは引用文献に記載されていないから新規性を有していると判断した。

そして、56条の要件については、引用文献D1に高いグリホサート耐性を備えたテンサイ植物が開示されているものの、ここには単にアグロバクテリウムを介在させて形質転換によってグリホサート耐性遺伝子であるCP4/EPSPS遺伝子およびgox遺伝子を導入することでグリホサート耐性テンサイを製造する方法が開示されているにすぎず、gox遺伝子を用いることなく、本願発明による課題、つまりグリホサートに対して高い耐性を示すテンサイ植物を提供するという課題を解決することは、引用文献の記載から当業者が容易に想到できたものではないと判断した。

よって、審判部は、口頭審理の際に提出された、請求項 1~6 からなる主請求に特許を付与すべきであるとの審決を下した。

## 2. 対応日本特許：特許第 5586122 号

### (1) 登録クレーム (請求項 1 のみを示す)

#### 【請求項 1】

グリホサート耐性テンサイ植物において、

- a) テンサイ植物が、NCIMB に、受託番号 NCIMB41158 または NCIMB41159 で寄託された種子から得られるか、および／または
- b) 630~700bp の DNA フラグメントを、配列番号 1 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと、配列番号 2 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて、テンサイ植物、その部分または種子のゲノム DNA からポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができ、その際、前記 DNA フラグメントは配列番号 13 のヌクレオチド配列に対して少なくとも 95% の同一性を示すか、および／または
- c) 3500~3900bp の DNA フラグメントを、配列番号 3 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと、配列番号 4 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて、テンサイ植物、その部分または種子のゲノム DNA からポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができ、その際、前記 DNA フラグメントは配列番号 6 のヌクレオチド配列に対して少なくとも 95% の同一性を示すか、および／または
- d) 270~300bp の DNA フラグメントを、配列番号 7 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと、配列番号 8 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて、テンサイ植物、その部分または種子のゲノム DNA からポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができ、その際、前記 DNA フラグメントは配列番号 11 のヌクレオチド配列に対して少なくとも 95% の同一性を示すか、および／または
- e) 710~790bp の DNA フラグメントを、配列番号 9 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと、配列番号 10 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて、テンサイ植物、その部分または種子のゲノム DNA からポリメラーゼ連鎖反応に

よって増幅させることができ、その際、前記 DNA フラグメントは配列番号 12 のヌクレオチド配列に対して少なくとも 95% の同一性を示すか、および／または

- f) 990~1100bp の DNA フラグメントを、配列番号 14 のヌクレオチド配列を示す第 1 プライマーと、配列番号 16 のヌクレオチド配列を示す第 2 プライマーとを用いて、テンサイ植物、その一部または種子のゲノム DNA からポリメラーゼ連鎖反応によって増幅させることができ、その際、前記 DNA フラグメントは配列番号 17 のヌクレオチド配列に対して少なくとも 95% の同一性を示すことにより特徴付けられる、グリホサート耐性テンサイ植物。

### (2) 審査の経緯

出願時のクレームは、WO 2004/074492 A1 の国内移行であることから、欧州移行時の上記クレームと同じである。審査請求後、EPO が審査において引用した引用文献 D1 と同一の WO 99/23232 に基づく 29 条 2 項、および 36 条 4 項 1 号、36 条 6 項 1 号により拒絶理由が通知された。これに対して出願人は意見書のみで応答したが、上記の理由はいずれも解消されず、拒絶査定となった。その後、拒絶査定不服審判を請求し、同時に補正書が提出されて、前置審査に付されたところ、前置審査官は 29 条 2 項および 36 条 4 項 1 号により依然として特許をすることができないとの結論に達して前置解除となり、出願人に対して合議体より審尋がなされた。審尋書に対して、補正案を記載した回答書を提出したところ、合議体より改めて、29 条 2 項と 36 条 6 項 2 号の拒絶理由が通知された。そこで出願人は、意見書と共に回答書において提案したとおりの補正を行った補正書を提出し、特許査定となった。

なお、請求項 2 は、請求項 1 に記載のグリホサート耐性テンサイ植物の種子、請求項 3 は、請求項 1 に記載のグリホサート耐性テンサイ植物の細胞、組織または部分であり、請求項 4 は、グリホサート耐性テンサイ植物を同定するための方法 (請求項 1 を引用しない)、請求項 5 は、請求項 1 に記載された形質転換グリホサート耐性テンサイ植物、その細胞、組織または一部を同定するための試験キット、請求項 6 も形質転換されたグリホサート耐性テンサイ植物、その細胞、組織または一部を同定するための試験キット (ただし請求項 1 を引用しない)、請求項 7 は請求項 5 または 6 に

従属する試験キットであり、全7項が特許となった。

### 3. 対応日本特許を考慮した T 0189/09 審決の考察

日本で審判請求後に審判段階で特許になった請求項1には、欧州で特許となった請求項1には含まれていない「a) テンサイ植物が、NCIMBに、受託番号 NCIMB41158 または NCIMB41159 で寄託された種子から得られるか、および／または」という発明特定事項が残っている。これに対応する発明特定事項は、欧州では審判請求時の請求項1では削除されている(2008年11月25日付けでEPOに提出された審判の理由によれば、新規性欠如(54条)を解消するために上記発明特定事項と共に請求項9および10を削除したことが説明されている)。

なお、上記発明特定事項に係る「NCIMBに、受託番号 NCIMB41158 または NCIMB41159 で寄託された種子」について日本では拒絶査定において、該寄託がブダペスト条約に基づく国際寄託であること及び寄託された日が明細書の記載から明らかではなく、またそのことを証明する受託証の写しが特許法第184条の5第1項の書面に添付されていないことにより特許法第36条第4項第1号の要件違反の拒絶理由が通知されたが、この不備は審判請求書と共に受託証の写しを提出したことによって解消されている。

また、日本では特許要件を満たすという観点から困難であるとしても、植物品種であることによって特許を受けることができないという事情は存在しないため、EPOにおける53条(b)のような問題が生じることはそもそもない。欧州で問題となっていた当初の請求項9および10は日本においても審判請求時の補正によって削除されたが、上記のとおり、欧州では削除された「a) テンサイ植物が、NCIMBに、受託番号 NCIMB41158 または NCIMB41159 で寄託された種子から得られるか、および／または」という発明特定事項が日本の対応特許の請求項1には残されている。

つまり日本では「グリホサート耐性テンサイ植物に

おいて、テンサイ植物が、NCIMBに、受託番号 NCIMB41158 または NCIMB41159 で寄託された種子から得られることにより特徴付けられる、グリホサート耐性テンサイ植物」も権利化されていることになるため、日本における権利範囲は欧州特許のものよりも広いといえるだろう。

また、特に植物等に関する発明については上記のとおり、日本で権利化可能な対象や範囲が必ずしも欧州と同一であるとは限らない。そのため、欧州から日本への出願では、クレームに記載されていなくても日本で権利化できる可能性がある発明が明細書に開示されていることを念頭に置いて権利化に取り組む必要があるだろう。逆に日本から欧州への出願では、日本で問題なく権利化できる対象であっても欧州で拒絶される可能性に留意すべきである。

### 4. G 3/19 審決内容を考慮した T 0189/09 審決の考察

上記のG 3/19 審決紹介にもあるように、2020年5月のEPO 拡大審判部による審決により、今後、本質的に生物学的な方法のみによって得られた植物等に係る発明は、EPC 第53条(b)を根拠に拒絶される実務が確立されたことになる。

他方、本件の請求項1に係る発明は、特定のDNAフラグメントを特定の配列番号のヌクレオチド配列を示すプライマーを用いてPCRによって増幅させることができるという構成によって特定された植物の発明であることから、「本質的に生物学的な方法」ならびに「本質的に生物学的な方法のみによって得られた植物」に該当するものではない。請求項1を引用する植物種子、細胞、組織等についても同様である。

従って、今後も、本件と同様の発明については、G 3/19 審決による否定的な影響を受けることはないと思われる。

以上

(原稿受領 2021.3.24)