【書類名】　上申書
【整理番号】　PF13046
【提出日】　令和 3年 2月15日
【あて先】　特許庁審判長　殿
【事件の表示】
　【審判番号】　不服2020-　6843
　【出願番号】　特願2017- 93750
【上申をする者】
　【識別番号】　513084469
　【氏名又は名称】　モデルナティエックス　インコーポレイテッド
【代理人】
　【識別番号】　100105957
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　恩田　誠
【上申の内容】
令和２年９月１日付けの前置報告書に関し、以下に意見を申し述べます。
上記の前置報告書において、令和２年５月２０日付け手続補正書に記載の請求項１における補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなく、特許法第１７条の２第３項の規定に違反するものであって、すなわち新規事項に該当すると判断されています。その理由として審査官殿は、本願明細書中の表５７におけるデータのうち、令和２年７月２日付けの手続補正書（方式）に記載の表Ｂに抽出されなかったＮＰＡ-０７２-１、ＮＰＡ-０７４-１、ＮＰＡ-０７６-１の結果からは、脂質ナノ粒子の平均粒径が８５ｎｍ以上である場合には平均粒径が８５ｎｍを下回る場合に比べてタンパク質の発現レベルが増大し、脂質ナノ粒子の平均粒径が１５３ｎｍ以下である場合には平均粒径が１５３ｎｍを上回る場合に比べてタンパク質の発現レベルが増大するというような傾向を見いだすことができず、脂質ナノ粒子の平均粒径について、８５ｎｍを下限、１５３ｎｍを上限とすることが記載されていたに等しいとはいえないという旨のことを述べています。
しかしながら、令和２年５月２０日付け手続補正書に記載の請求項１における補正は特許法第１７条の２第３項の規定に適合するものであると出願人は確信しています。その理由は、当該補正は本願の当初明細書等に記載された事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないからであり、詳細は令和２年７月２日付けの手続補正書（方式）の中で述べているとおりですので、ここでは繰り返しません。ただし、当該補正に依然として新規事項に関する疑義がある場合には、例えば当該補正で請求項１に追加された「前記ポリヌクレオチドによりコードされるタンパク質がより高いレベルで発現するように」との記載を削除するなどの補正を行う用意があります。
また、上記の前置報告書においては本願発明の進歩性についての判断が示されていませんが、出願人は、本願発明が引用文献に記載された発明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ないと出願人は確信しています。その理由も、令和２年７月２日付けの手続補正書（方式）の中ですでに述べたとおりですので、ここでは繰り返しません。ただし、もし本願発明の進歩性に依然として疑義がある場合もやはり、さらなる補正を行う用意が出願人にはあります。
なお、本願は、これも令和２年７月２日付けの手続補正書（方式）の中で述べていますように、特願２０１５-５０４５７１号（親出願）を原出願とする分割出願（子出願）です。本願を原出願とする分割出願の特願２０２０-０８８０４８号（孫出願）も存在しており、出願人は、孫出願である特願２０２０-０８８０４８号において本願発明とは別の発明の権利化を目指す予定です。孫出願（特願２０２０-０８８０４８号）を親出願（特願２０１５-５０４５７１号）の時にしたものとみなして審査がされるためには、子出願である本願が親出願（特願２０１５-５０４５７１号）に対し分割要件の全てを満たす必要があることから、本願が特許出願の分割の要件を満たさないまま拒絶が確定する事態を

避けたいという強い希望があります。このような事情をご斟酌いただき、依然として本願が拒絶されるべきものであると認定される場合には、何卒補正の機会を賜りたくご配慮をお願い申し上げます。