前置報告書

審判番号　　不服２０２０−００６８４３
特許出願の番号　　特願２０１７−０９３７５０
特許庁審査官　　深草　亜子　　９５４８　４Ｕ００
作成日　　令和　２年　９月　１日

この審判請求に係る出願については、下記のとおり報告します。

記

令和２年５月２０日付け手続補正書により、請求項１に係る発明において、脂質ナノ粒子が「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８５ｎｍ〜１５３ｎｍの平均粒径を有する」ものであることが特定された。

当該補正について、請求人は、「補正後の請求項１における脂質ナノ粒子の平均粒子径の境界値である８５ｎｍ及び１５３ｎｍについて言えば、「８５ｎｍ」という数値は表５３に記載があり、「１５３ｎｍ」という数値は表１４６に記載があり」、「脂質ナノ粒子の平均粒子径を特定の範囲とすることで脂質ナノ粒子に封入された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ことについては、当業者であれば、本願明細書中の例えば表５３、表５４、表５６、表５７、表１４６、表１４７、表１５８、表１５９、表１６４、表１６５に記載された事項から自明で」あるから、「請求項１の補正は、新たな技術上の意義を追加するものでないことは明らか」であると主張している。

具体的には、「表Ａ及び表Ｂに示す結果からは、脂質ナノ粒子の平均粒径が８５ｎｍ以上である場合、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することが分かり」、「表Ｃ〜表Ｅに示す結果からは、脂質ナノ粒子の平均粒径が１５３ｎｍ以下である場合、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ことが分か」るという主張であると解される。しかし、例えば、表５７におけるデータのうち表Ｂに抽出されなかったＮＰＡ−０７２−１、ＮＰＡ−０７４−１、ＮＰＡ−０７６−１の結果からはその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。

したがって、この補正は、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るから、同法第１５９条第１項において読み替えて準用する同法第５３条第１項の規定により却下されるべきものである。

そして、この出願は原査定の理由に示したとおり拒絶されるべきものである。

部長／代理	審査長／代理	審査官	審査官補
	井上　能宏	深草　亜子	
	３１２２	９５４８	