

バイオ・ライフサイエンス技術と弁理士 ——バイオ・ライフサイエンス委員会特集に向けて

バイオ・ライフサイエンス委員長 石 埜 正 穂

昨年度にひきつづき、本年もパテント誌でバイオ・ライフサイエンス委員会の特集を組んでいただくことになりました。関係の皆様にはこの場をお借りしてお礼申し上げます。

弁理士が対象とする技術分野は多岐に渡ります。同時通訳家やノンフィクション作家などと同じように、弁理士も依頼案件に応じて対象専門分野の技術内容に対する理解を深めてから業務を行うものです。しかしながら、知識や経験の積み重ねのない分野の発明につきましても、技術の肝や背景技術との距離をつかむことが難しく、特許要件の充足に関する勘も働き難い場合があります。医療の世界では、身近な疾患なら何でもこなす開業医と、専門的医療に特化した専門医が住み分けをしていますが、弁理士の世界でも、開業医的な弁理士はもちろんのこと、最近では、専門的な技術をもっぱら扱う弁理士に対するニーズも少なくはありません。バイオ・ライフサイエンスの分野は、高度で複雑な技術的背景を抱えており、まさに「専門医」的なスキルを弁理士に要求する分野の一つといえます。

この分野の中でも、特に医学に関係した部分では、一定の医療方法を特許法第 29 条第 1 項柱書違反として扱う運用に、その運用を迂回する表現としての用途発明等の解釈も絡み、審査の様相が複雑化しています⁽¹⁾。また、人間が一定の目的をもって発明品を 1 から組み立てるような技術とは異なり、自然界に存在しているかまたはそれに近い対象、すなわち中身の大半がブラックボックスともいえる生命体（微生物や細胞）の性状や、そのような生命体と、構造だけ見ても機能がわからない化学物質との相互

作用を探る研究が、特許に繋がります。このため、発明を手中にしている（成立している）ことや、発明が実施可能であることを証明するための判断基準について、ものづくり分野にはない独特な解釈が必要となり、そのあり方や適用のされ方がしばしば議論の対象となり裁判でも争われているところです⁽²⁾。

また、このような微生物・細胞や遺伝子などの生物資源そのものにつきましても、目下のところ世界各国で当然のように特許化されております。有名なチャクラバティ判決（1980 年・米国）に端を発するこの運用は、バイオ技術の進歩に多大な影響を与えてきたものと思われませんが、他方で、倫理面における様々な問題や、有用な生物資源を有しながらも特許を取得することができない地域の反発も健在化しています。後者については、生物多様性条約の扱いにおいて、大きな議論になっています。

今回の特集では、これらのなかでも特に近年話題にのぼっている課題について、昨年度の委員会各部会の先生方が調査研究を行った結果の一端を中心に紹介させていただきます。読者の皆様のご参考になりましたら、委員の一人としてこの上ない喜びです。

注

(1) 石埜正穂・2009 年特許審査基準の改定と再生医療 --- 類型による審査戦略の限界・A.I.P.P.I. 2010;55 (4):p236-253

(2) 注目すべき直近の判決として Ariad Pharmaceuticals, Inc. v. Eli Lilly & Co. (Fed. Cir. 2010) (en banc) (<http://www.ca9c.uscourts.gov/opinions/08-1248.pdf>)