

知財高裁令和8年3月24日判決(令和7年(行ケ)第10019号)評釈:CRISPR-Cas9特許紛争から読み解くパリ条約上の優先権承継と黙示の合意

Gemini 3.1 pro

序論:国際的特許紛争における手続的瑕疵と優先権の帰属

現代の生命科学分野において最も重要なブレークスルーの一つであるCRISPR-Cas9ゲノム編集技術を巡っては、世界的規模で熾烈な特許紛争(パテント・シケツ)が繰り広げられている。米国カリフォルニア大学バークレー校(UC Berkeley)を中心とする陣営と、ブロード研究所、マサチューセッツ工科大学(MIT)、及びハーバード大学からなる陣営(以下「ブロード陣営」との間)の先発明を巡る争いは広く知られているが、本稿で取り上げる知的財産高等裁判所令和8年(2026年)3月24日判決(令和7年(行ケ)第10019号、以下「本判決」)は、これとは全く別の法的論点、すなわち「パリ条約上の優先権承継の適法性」に焦点を当てた極めて重要な事例である [1, 1, 1]。

本件は、特許権者であるブロード陣営に対し、競合企業であるツールゲン社(ToolGen Inc.)が特許無効審判を請求したことに端を発する¹。公式判決によれば、本件特許はPCT/US2013/74819を基礎とし、第1・第2基礎出願にはD博士が含まれていたこと、D博士の権利がロックフェラー大に移っていたため、原告らがパリ条約4条A(1)の「承継人」に当たるかが問題になったことが整理されている [1, 1]。特許庁はツールゲン社の主張を認め、優先権承継を裏付ける「明示的な譲渡書面」が存在しないことを重く見て優先権の主張を無効とし、その結果として特許を新規性・進歩性欠如で無効とする審決を下した [1, 1]。

しかしながら、知財高裁第3部は、特許庁の判断を覆し、優先権承継に関する明示的な譲渡書面が存在しなくとも、当事者間の「協調的な行動様態(course of conduct)」の積み重ねから、米国契約法に基づく「黙示の合意」による優先権譲渡がPCT出願時点までに成立していたと認定し、審決を取り消した [1, 1]。

本判決は、パリ条約4条A(1)に規定される「承継人」の該当性判断において、日本実務が傾倒しがちであった「書面重視」の傾向に対し、各国の実体法(本件では米国法)や出願実務(外部弁護士による発明者調査など)の現実を実質的に評価するアプローチを採用した点で、極めて実務的な意義を有する。ただし、本判決は、書面なき優先権承継を一般的に救済したものではなく、外国契約法上の成立要件を前提に、PCT出願前の共同出願協力、外部弁護士への委任、発明者調査への同意・協力、関連PCT出願の出願構造、事後紛争の対象の限定性といった間接事実を総合して、本件PCT出願時点で黙示の優先権譲渡が成立していたと認定した「事案判決」である点に射程を限定して理解する必要がある [1, 1, 1]。同時に、欧州特許庁(EPO)拡大審判部による近時の決定(G 1/22 および G 2/22)が示した優先権に関する「反証可能な推定」のアプローチとも対比されるべき事例である [1, 1, 3]。

本稿では、本判決の事実関係と論理構造を緻密に解剖し、書面なき優先権承継がいかにして基礎づけられたのかを分析する。さらに、EPO実務との比較法的考察を通じ、グローバルに展開される医薬・バイオテクノロジー特許のポートフォリオ構築における実務上の深い示唆を提示する。

事案の背景: 複雑な出願構造と当事者間の関係性

本件特許(特許第6203879号)の基礎となる手続的構造は、米国特許実務に特有の複雑さを内包している。本件特許は、2013年12月12日を国際出願日とするPCT出願(PCT/US2013/74819、以下「本件PCT出願」)の日本への国内移行及び分割出願に由来し、発明の名称を「配列操作のための系、方法および最適化ガイド組成物のエンジニアリング」とするものである [1, 1, 1]。この本件PCT出願は、合計12件の米国仮出願(第1ないし第12基礎出願)に基づく優先権を主張していた [1, 1]。問題の核心は、これら基礎出願の発明者と本件PCT出願の出願人との間の「権利主体の不一致」にある。2012年12月12日に行われた第1基礎出願、および2013年1月2日に行われた第2基礎出願には、発明者(兼出願人)としてA氏、B氏、C氏に加え、D博士の4名が当初記載されていた [1, 1]。米国特許法の原則に従い、D博士は自身の発明に係る全ての権利を、所属先であるザ・ロックフェラー・ユニバーシティ(以下「ロックフェラー大」)に譲渡していた [1, 1]。したがって、本件PCT出願の出願人であるブロード陣営(原告ら3機関)が第1および第2基礎出願の優先権を適法に主張するためには、出願人ではないロックフェラー大から、本件PCT出願日(2013年12月12日)までに、当該優先権の持分を承継していなければならない [1, 1]。パリ条約4条A(1)は、優先権を主張できる主体を「正規に出願をした者又はその承継人」と限定しているからである [1, 1]。事案の理解を深めるため、本件における出願の経緯と、その後が生じた当事者間の紛争の推移を時系列で整理する [1, 1, 1]。

日付	出来事	事案における法的な意義・分類
2012年12月12日	第1基礎出願(米国仮出願)。発明者にD博士が含まれる。	協調的共同出願の開始 ¹
2013年1月2日	第2基礎出願(米国仮出願)。発明者にD博士が含まれる。	協調的共同出願の継続 ¹
2013年1月30日	第3基礎出願。この日以前(1月3日及び1月29日)に甲1(Cong論文)、甲2(Jinek論文)が公開された。	優先権を喪失した場合の致命的な引例の出現 [1, 1]
2013年12月12日	本件PCT出願。D博士は発明者に含まれていない。同日、ロックフェラー大はVedder Price事務所へ委任状を提出。	優先権承継の判断基準時(クリティカル・デート) [1, 1]
2014年6月19日	本件PCT出願の国際公開。	黙示の合意を推認させる事

	ロックフェラー大は特段の異議を唱えず。	後的事態 ¹
2014年7月7日	ロックフェラー大による米国960出願。原告らに内密でD博士を発明者に追加する継続出願を提出。	発明者を巡る当事者間紛争の顕在化 [1, 1]
2018年1月	仲裁による紛争の終結。本件PCT出願等について発明者の変更は行われたい旨が決定。	紛争の最終的な解決と当初の発明者認定の追認 [1, 1]

問題となった無効理由は、第3基礎出願日である2013年1月30日を前提に、甲1のScience論文と甲2のNature Biotechnology論文に基づく新規性・進歩性欠如として整理されている [1, 1]。優先権の有効性は、まさに特許の生死(Life or Death)に関わる問題であった。

特許庁(審判部)による書面不存在を中心とした無効判断

ツールゲン社による無効審判(無効2022-800080号)の請求に対し、特許庁は書面不存在を中心に間接事実を消極評価した審決を下した [1, 1]。

特許庁は、ロックフェラー大から原告ブロード研への優先権の譲渡(本件譲渡)が行われたことを客観的に証明する「書面」が存在しない点にとどまらず、ロックフェラー大の陳述書の証明力、関連PCT出願2番の存在、ロックフェラー大が後に米国960出願をした事情などを総合し、優先権譲渡の事実を認められないと判断したのである [1, 1]。結果として、第1及び第2基礎出願に基づく優先権主張が不適法とされ、甲1および甲2等を引例として、本件特許は無効とされた [1, 1]。

知財高裁による「黙示の合意」の認定構造と実質的判断

原告ら(ブロード陣営)は特許庁の審決を不服として審決取消訴訟を提起し、知財高裁第3部は優先権譲渡の存在を事実認定により肯定した。この判断は、米国契約法に基づく契約成立要件(相互合意の表明と約因)を、当事者の具体的な行動事実から推認するという精緻な構造を持つ [1, 1]。

準拠法と契約成立要件

本件において、譲渡に係る契約の準拠法が米国マサチューセッツ州法またはニューヨーク州法のいずれかとなる点について当事者間に争いはなかった [1, 1]。本判決は、いずれの州法であっても相互合意の表明と約因が要求される点に争いが無いという形で処理した [1, 1]。すなわち、書面を成立要件としない契約として、これら相互合意の表明と約因の有無が問題となったのである [1, 1]。

相互合意の表明(Mutual Assent)の実質的認定

知財高裁は、以下の間接事実を総合評価し、米国契約法が要求する「相互合意の表明」が本件PCT出願時点において存在したと認定した [1, 1]。

第一の間接事実: 米国仮特許出願における共同出願協力

第1及び第2基礎出願にロックフェラー大(D博士)が共同出願人となったこと自体が、後続出願のた

めの優先日確保を目的とする仮出願の性質上、優先権主張の枠組みへの参加意思表示と評価された [1, 1]。

第二の間接事実:外部弁護士への共同代理権限の付与(委任状)

本件PCT出願と同日(2013年12月12日)、ロックフェラー大がVedder Price事務所に対し関連PCT出願を行うための委任状を提出し、D博士からの譲渡書を添付した事実は、優先権譲渡を承諾する意思を外部に表明する決定的な行為と認定された [1, 1]。

第三の間接事実:外部弁護士による「発明者調査」への同意と協力

外部弁護士による発明者調査を通じて各クレームの発明者が特定され、その所属機関が出願人として指定される枠組みが形成された [1, 1]。ロックフェラー大はこの調査の結論(真核細胞に関する発明からのD博士の除外)に不満を抱いていたものの、プロセス自体には同意・協力し、本件PCT出願時点において異議を申し立てなかったことから、出願人として指定された機関への優先権承継を容認する「黙示の合意」が存在したと推認された [1, 1]。

約因(Consideration)と事後的紛争の切り分け

さらに知財高裁は、ロックフェラー大が優先権を譲渡する対価として、「関連PCT出願の出願手続が進められ、その後の機関間調整を通じて有効な特許の権利者として名を連ねる機会を得たこと」を有効な「約因」として認めた [1, 1]。事実、関連PCT出願の2番においてはロックフェラー大が共同出願人となっており、この潜在的利益は具体化していた [1, 1]。

特許庁が重視した「事後的な紛争(米国960出願)」については、米国414出願の発明者該当性を争うものであり、本件PCT出願とは対象が異なると切り分けた [1, 1]。さらに、本件PCT出願が国際公開された際にロックフェラー大が異議を唱えなかった事実や、2018年の仲裁手続によって発明者該当性が変更されないと決定された事実は、出願時点での黙示の合意の存在を間接的に裏付けるものと評価された [1, 1]。

このように、知財高裁はPCT出願時点において米国内法上の合意要件が満たされていたと認定したものであり、事後的な合意によって欠陥を治癒したわけではない [1, 1]。

欧州特許庁(EPO)実務との決定的対比:G 1/22の「推定」アプローチ

本判決の意義を把握するには、欧州特許庁(EPO)における優先権承継の取扱いの変遷、とりわけ拡大審判部決定(G 1/22 および G 2/22)との比較が不可欠である¹。

従来の厳格主義(T 0844/18)

EPOは長らく「all applicants / same applicants approach」を厳格に適用してきた⁵。本件特許に対応する欧州特許の異議申立事件(T 0844/18)において、EPO技術審判部はこの原則を維持し、D博士側がPCT出願人に含まれておらず書面による譲渡もなかったことから優先権を否定し、不服申立てを棄却した¹。

G 1/22(2023年10月10日決定)によるパラダイムシフトとT 2360/19

この厳格な形式主義に対し、EPO拡大審判部は2023年10月10日の決定(G 1/22 等)で「反証可能な推定」を導入した¹。これは「Article 88(1) EPCおよび対応する規則上の形式要件に従って優先権主張をした場合に、その出願人に優先権主張権限があると反証可能に推定する」という強力な枠組みである²。

立証責任が転換された結果、その後のT 2360/19事件（同じBroad Institute系のCRISPR出願の分割特許）では判断が覆り、「Entitlement to priority - yes」とされて事件が異議部に差し戻されたのである¹。

立証責任の所在という軸での対比

欧州が「推定」により立証責任を相手方に転換したのに対し、日本（知財高裁）は立証責任の転換を行っていない¹。日本における優先権承継の証明責任は依然として特許権者側にあり、本件は、陳述書や当時の行動、関連出願の構造などの間接事実を総合して事実認定によって証明のハードルをクリアした事案である [1, 1]。

知財ポートフォリオ戦略と実務への深い含意

本判決の教訓は、「書面がなくても救われる」ではなく、むしろ「書面がないと、後年の無効審判・訴訟で、陳述書、当時の行動、関連出願、発明者調査、仲裁経緯まで総動員して立証する羽目になる」という点にある [1, 1]。国際的な共同研究においては、以下のチェックリストに従った書面による権利処理が不可欠である。

場面	実務対応
共同研究開始時	共同研究契約（JRA）に「優先権を主張する権利」の帰属・譲渡・代表出願人を明記
米国仮出願時	発明者から所属機関への譲渡証（Assignment）を取得
PCT出願前	基礎出願人とPCT出願人の不一致を一覧化しリスクを可視化
発明者調査後	調査結果、出願人決定、優先権使用への同意をメールまたは議事録で保存
DD・無効資料調査時	基礎出願人、後願出願人、譲渡日、準拠法、証拠の有無を確認

知財専門家は、単一の出願ポートフォリオであっても、EPOの推定アプローチと日本の事実認定アプローチといったジュリスディクションごとの法解釈や立証責任の違いを精緻に見積もる必要がある。本判決は、オープンイノベーション下において強固な権利連鎖（Chain of Title）を構築するための実務的要請を、極めて生々しい形で提示した事例と言える。

引用文献

1. 2026.03.24「ブロード研究所・MIT・ハーバード大学 v. ツールゲ...pdf
2. Implementation of G 1/22 and G 2/22 by the EPO and various Courts, 5月 30, 2026にアクセス、
https://www.maiwald.eu/wp-content/uploads/250128_MWP-1078_MAI-Insight_Jan-25.pdf
3. G 1/22 & G 2/22: EPO significantly softens stance on formal entitlement to priority - Dyoung, 5月 30, 2026にアクセス、
<https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/g122-g222-epo-priority>
4. Referrals to the Enlarged Board of Appeal – G 1/22 and G 2/22 (Entitlement to priority), 5月 30, 2026にアクセス、
<https://www.epo.org/en/law-and-practice/boards-of-appeal/communications/referrals-enlarged-board-appeal-g-122-and-g-222>
5. CRISPR patent appeal decision: EPO maintains “all applicants” approach to priority, 5月 30, 2026にアクセス、
<https://www.dyoung.com/en/knowledgebank/articles/crispr-appeal-all-applicants>
6. Priority entitlement: the EPO implements the new “rebuttable presumption” criteria of G 1/22 and G 2/22 (T 2360/19) - CMS.law, 5月 30, 2026にアクセス、
<https://cms.law/en/aut/legal-updates/priority-entitlement-the-epo-implements-the-new-rebuttable-presumption-criteria-of-g-1-22-and-g-2-22-t-2360-19>
7. Patents: invalidity due to improperly claimed priority - Bird & Bird, 5月 30, 2026にアクセス、
<https://www.twobirds.com/en/insights/2021/global/patents-invalidity-due-to-improperly-claimed-priority>
8. T 0844/18 (CRISPR-Cas/BROAD INSTITUTE) of 16.01.2020 - European Patent Office, 5月 30, 2026にアクセス、
<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t180844eu1>
9. T 2360/19 - Rebutting the presumption on priority entitlement - Just Patent Law Blog, 5月 30, 2026にアクセス、
<http://justpatentlaw.blogspot.com/2024/10/t-236019-rebutting-presumption-on.html>
10. Change in European law rescues 'same applicant' priority in important CRISPR patents, 5月 30, 2026にアクセス、
<https://www.mathys-squire.com/insights-and-events/news/change-in-european-law-rescues-same-applicant-priority-in-important-crispr-patents/>
11. CRISPR patent battle update - Keltie, 5月 30, 2026にアクセス、
<https://www.keltie.com/knowledge/crispr-patent-battle-update>
12. T 2516/19 (CRISPR/THE BROAD INSTITUTE, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE) of 05.03.2024 - European Patent Office, 5月 30, 2026にアクセス、
<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t192516eu1>
13. T 2360/19 (CRISPR/THE BROAD INSTITUTE, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE) of 05.03.2024 - European Patent Office, 5月 30, 2026にアクセス、
<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t192360eu1>
14. T 0098/23 - Retroactive assignments of priority rights are fine (Crispr-cas redux) - Just Patent Law Blog, 5月 30, 2026にアクセス、

<http://justpatentlaw.blogspot.com/2025/08/t-009823-retroactive-assignments-of.html>

15. T 0098/23 (CRISPR/THE BROAD INSTITUTE, MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY, PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE) of 11.06.2025 - European Patent Office, 5月 30, 2026にアクセス、
<https://www.epo.org/en/boards-of-appeal/decisions/t230098eu1>