



「5-アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途」事件
(知財高判令和5年3月22日 令和4年(行ケ)第10091号¹⁾)

概要

- (1) 審決取消訴訟において、新規性が争点となった事例。
- (2) 原告が主張するような引用発明を引用文献から認定することはできないとして、本件発明は新規性を有すると判断した(特許庁審決の判断を支持)。
- (3) 化合物発明の新規性を主張するにあたって参考になる事例。

対象特許(特許第4417865号²⁾)

【請求項1】

下記一般式(1)



(式中、R¹は、水素原子又は炭素数1～18のアルキル基を示し；nは0～2の整数を示す。)で表される5-アミノレブリン酸リン酸塩。

引用文献(特表2003-526637号公報³⁾)

引用文献の段落【0012】には、以下の記載がある。

【0012】

本発明により、組成物は5-アミノレブリン酸および/またはその誘導体から選択される作用物質を含有する。…作用物質は、特に有利には5-アミノレブリン酸またはその塩またはエステルである。塩およびエステルの有利な例は5-ALAヒドロクロリド、5-ALAスルフェート、5-ALANイトレート、5-ALAHosフェート、…である。

※5-ALAHosフェートが5-アミノレブリン酸リン酸塩と同義であることは技術常識であり、この点について当事者間に争いはない。

原告の主張

原告は、主に以下の点を述べて、審決における新規性の判断に誤りがある旨を主張した。

①引用文献の段落【0012】には5-ALAHosフェートが記載されており、これは本件発明の5-アミノレブリン酸リン酸塩と同義である。

②引用文献に5-ALAHosフェートの製造方法が記載されていないとしても、甲17ないし甲19文献にあるとおり、5-アミノレブリン酸単体の製造方法は周知であり、5-アミノレブリン酸単体の製造も入手も可能であったし、5-アミノレブリン酸をリン酸溶液に溶解すれば、5-アミノレブリン酸リン酸塩を得ることができることは技術常識であったのであるから、当業者は5-ALAHosフェートの製造方法を理解し得たのであり、引用文献から5-ALAHosフェートを引用発明として認定することができる。

裁判所の判断

裁判所(知財高裁)は、引用文献に5-ALAHosフェートが記載されていること(上

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5946

²

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-4417865/BEAD22398D595E6F412450DC3984E231560DED1BA8D896B910938DFB942480B0/15/ja>

³

<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2001-555035/8435E2728EB9999FA09688E27F4D31E3E5849D6A25B36D16E574B7E368945D9E/10/ja>

記原告の主張①)は認められたものの、以下のとおり、上記原告の主張②を斥け、引用文献から5-A-L-Aホスフェートを引用発明として認定することができないと判断した。

…「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには、…発明が技術的思想の創作であること(同法2条1項参照)にかんがみれば、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に、当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。

特に、当該物が新規の化学物質である場合には、…刊行物にその技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして、刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。

…甲17文献及び甲19文献においては、細菌を培養して発酵液中にALA(5-アミノレブリン酸)を産生させる技術が開示されているものの、5-アミノレブリン酸単体を得る技術は開示されていないというべきである。…甲18文献においても、5-アミノレブリン酸単体を得る技術は開示されていないというべきである。

…以上によれば、引用文献に接した本件優先日当時の当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技術常識に基づいて、5-A-L-Aホスフェートの製造方法その他の入手方法を見いだすことができたとはいえない。

まとめ

本裁判例は、化合物に関わる引用発明の認定にあたり、「たとえ化合物の構造が引用文献に記載されているとしても、その製造方法が引用文献に記載されておらず、当業者が技術常識に照らしてもその製造方法や入手方法を容易に理解できない場合には、引用文献に記載された化合物を引用発明として認定することができない」という判断基準が適用されることを改めて認識させるものである。特許・実用新案審査基準(第III部第2章第3節「新規性・進歩性の審査の進め方」3.1.1(1)⁴)にも同様の判断基準が示されている。

このように、引用文献に文言上記載されていても、引用発明として認定されない、すなわち、特許法29条1項3号にいう「刊行物に記載された発明」に該当しない場合があることに留意すべきである。引用文献に化合物の構造が記載されていても、その製造方法が技術常識を加味しても当業者が理解できないといえるときには、化合物発明の新規性を主張することができる。

なお、5-アミノレブリン酸単体を得る技術が周知であったとは認められないとの裁判所の判断に関し、原告は、「5-アミノレブリン酸リン酸塩を製造する上で、5-アミノレブリン酸が物質として取り出されている必要はない」旨を主張していた。しかし、「種々の成分を含む混合液に酸又は塩基を添加するという方法が、化合物である塩の製造方法として技術常識であったとは認められない」という理由でこの主張は採用されなかった。結果論ではあるが、この技術常識に関する証拠如何によっては、逆の判断となっていた可能性が十分にある。

キーワード 特許、新規性(29条1項)、引用発明の認定、化学、化合物

[担当] 深見特許事務所 長野 篤史

[注記]

本レポートに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。IP案件に関しては弁理士にご相談下さい。

⁴ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/03_0203.pdf