



「5-アミノレブリン酸リン酸塩」事件
(知財高判令和6年3月27日 令和5年(ネ)第10086号¹⁾)
原審(東京地方裁判所 令和4年(ワ)第9716号²⁾)

概要

(1) 特許権侵害訴訟において、本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」の技術的範囲が争点となった事例。

(2) 控訴人による本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」は、単離された純粋な化合物、又は発明者が現実に発明した製造方法によって製造された物に限定されるべきであるとの主張に対し、控訴審はいずれにも限定されないと判断した。

(3) 特許権侵害訴訟におけるクレーム解釈の参考事例。

対象特許(特許第4417865号³⁾)

【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。

引用例等

| | |
|--|--|
| 本件引用例(特表2003-526637号公報 ⁴⁾) | 5-アミノレブリン酸の塩を含有する組成物の発明が開示され、その塩の具体例として5-アミノレブリン酸ホスフェートが開示されている。 |
| 技術常識に関する乙16~乙18(原判決別紙3) | 細菌を培養して発酵液中に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。 |

裁判所の判断(下線は筆者による)

(1) 控訴人は、本件特許の特許請求の範囲の記載に基づき、明細書の記載を考慮すると、本件発明の技術的範囲は純粋な物質に限定して解釈されるべきであると主張する。

しかし、本件特許の特許請求の範囲【請求項1】の記載は、化学物質の物質特許であることを示すものであって、その技術的範囲が単離された高純度の物質に限定されることを直ちに意味するものではない。

そして、本件明細書には、…(中略)…、「何らかの用途に用いる具体例」が数多く記載されるとともに、単離された高純度のものでなくとも発明の効果を奏することが開示されていることは明らかである。

…(中略)…

(3) 控訴人は、化合物自体が公知文献に明記されており、当該化合物を初めて製造できたことに技術的意義が認められる物質特許の発明については、化合物自体は公知であるから、その発明は新規性を欠くと解すべきであり、仮に新規性を有するのであれば、その発明の技術的意義は当該化合物を製造できたことについて認められるものであるから、その技術的範囲は、発明者が現実に発明した製造方法によって製造された物か、単離された高純度の化合物に限定されるべきであると主張するが、以下に述べるとおり採用できない。

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6144

² https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=92268

³ <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2005-051217/10/ja>

⁴ <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2001-555035/10/ja>

ア 発明が技術的思想の創作であること（特許法2条1項参照）にかんがみれば、特許出願前に頒布された刊行物（同法29条1項3号）に物の発明が記載されているというためには、同刊行物に発明の構成が開示されているだけでなく、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。特に当該物が新規の化学物質である場合には、新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから、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とどまらず、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り、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出すことができることが必要であるというべきである。そして、本件において、公知文献である本件引用例に5-アミノレブリン酸リン酸塩の製造方法に関する記載は見当たらず、乙16～18の各論文によっても、特許出願時の技術常識に基づいて当業者がその製造方法その他の入手方法を見出すことができたとは認められない（以上は原判決「事実及び理由」第3の3(1)イ〔14頁～〕に同じ。）。

イ 他方、本件明細書には、5-アミノレブリン酸リン酸塩の物質の構成が開示されている（【0009】、【0014】～【0016】）にとどまらず、当業者がその製造方法を理解し得る程度の記載があるところ（【0007】、【0019】～【0028】、【0034】～【0036】）、これは、新規の化学物質の発明である本件発明について、当業者が実施し得る程度の発明の技術的思想を開示するものであって、単なる製造方法としての技術的意義にとどまるものではない。そして、特許が物の発明についてされている場合には、その特許権の効力は、当該物と構造、特性等が同一である物であれば、その製造方法にかかわらず及ぶこととなる（最高裁平成24年（受）第1204号同27年6月5日第二小法廷判決⁵・民集69巻4号700頁参照）。

まとめ

化合物の発明において、対象発明が単離された純粋な化合物に限定されるか否かが争点となった事件である。本判決では、「本件特許の特許請求の範囲〔請求項1〕の記載は、化学物質の物質特許であることを示すものであって、その技術的範囲が単離された高純度の物質に限定されることを直ちに意味するものではない」と判示した上で、発明の詳細な説明を参酌して発明の技術的範囲の認定が行われた。化合物の発明において、対象となる化合物の使用形態や用途等の例示を発明の詳細な説明に記載しておくことは発明の限定的な解釈を避けるのに有効な手段であると考えられる。また、発明の対象となる新規な化合物が明細書中に記載の製造方法により製造された物に限定されないことが最高裁判決に基づいて判示された。さらに、新規性・進歩性を否定するための引例適格性について、刊行物中に当業者がその製造方法を理解し得る程度の記載又は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等を見出すことができることが必要であることが示されており、単なる可能性のみを示唆するいわゆる「一行記載」では引例適格性を満たさないことが示されている点も注目される。

キーワード 特許、クレーム解釈（70条）、化合物、引例適格性、製法限定

[担当] 深見特許事務所 尼崎 匡

【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。知財案件に関しては、弁理士にご相談ください。

⁵ https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=85145