

生田哲郎◎弁護士・弁理士／佐野辰巳◎弁護士

## 被告製品中に特許発明に係る新規化学物質が含まれていれば、 単離していなくても技術的範囲に属するとされた事例

[東京地方裁判所 令和5年7月28日判決 令和4年(ワ)第9716号]

### 1. 事件の概要

本件は、アミノ酸含有加工食品である被告製品が本件特許権を侵害するとして、侵害差止め等を求めた事案です。本件の判断理由は従来の裁判例に沿ったもので目新しい判断が示されたわけではありませんが、新規な化学物質の発明に係る技術的範囲の解釈および新規性判断について参考になる事例ですので紹介します。

### 2. 本件発明

本件特許の請求項1の記載は次のとおりです。

「下記一般式(1)

$\text{HOCOCH}_2\text{CH}_2\text{COCH}_2\text{NH}_2 \cdot \text{HOP}(\text{O})(\text{OR}^1)_n(\text{OH})_{2-n} - (1)$  (式中、 $\text{R}^1$ 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」

### 3. 被告製品

被告製品(2種)は、パッケージに

「5-アミノレブリン酸配合／5-ALA」(「／」は改行)等の記載があるアミノ酸含有加工食品です。

各被告製品には、上記一般式(1)のうち $\text{R}^1$ を水素原子とし、 $n$ を1とした

5-アミノレブリン酸リン酸塩(5-ALAホスフェート)を含むアミノ酸粉末(ただし5-ALAホスフェートの濃度には争いがある)が含まれています。

### 4. 争点

被告製品が、本件発明の技術的範囲に属するか否か(属否論：争点①)および本件発明の新規性(無効論：争点②)が争点になりました。

### 5. 当事者の主張

#### (1) 争点①(属否論)

##### ア. 原告の主張

「本件発明は、『下記一般式(1)…で表される5-アミノレブリン酸リン酸塩』であり、5-アミノレブリン酸リン酸塩が含有される製品である限り、本件発明の技術的範囲に属する。各被告製品は、いずれも5-アミノレブリン酸リン酸塩を含有するから、各被告製品は、本件発明の技術的範囲に属する」

##### イ. 被告の主張

「本件発明は5-アミノレブリン酸リン酸塩そのものである。各被告製品は、5-ALAホスフェート(5-アミノレブリン酸リン酸塩)を原材料として含むものであるが、いずれも、ア

ミノ酸含有加工食品であり、5-アミノレブリン酸リン酸塩そのものではないから、各被告製品は、本件発明を充足しない」

「本件明細書において、5-アミノレブリン酸リン酸塩の製造の実施例1の記載……においては、5-アミノレブリン酸リン酸塩をリン酸に加え、濃縮し、析出させることで5-アミノレブリン酸リン酸塩を単離している。また、単離された5-アミノレブリン酸リン酸塩は……、極めて高純度の5-アミノレブリン酸リン酸塩が得られている。……本件発明の『5-アミノレブリン酸リン酸塩』とは、単離した高純度のものをさすと解すべきである」

「本件引用例や乙1文献を引用例とする無効の主張について、本件引用例や乙1文献には、5-ALAのリン酸塩を製造し単離する方法は記載されていないと主張するなどし、繰り返し『5-アミノレブリン酸リン酸塩』は『単離』したものであると主張して乙1文献や本件引用例との相違点を強調していた。……原告が、本件発明の『5-アミノレブリン酸リン酸塩』が単離された高純度のものに限られないと主張することは信義則に反し、許されない」

## (2) 争点② (無効論)

## ア. 被告の主張

「本件引用例には、作用物質の特に有利な例として『5-アミノレブリン酸またはその塩またはエステル』とあり、複数列举されている5-アミノレブリン酸の塩の『有利な例』の一つに『5-ALAホスフェート』が明記されている。そうすると、引用発明は、本件発明と同一であり、新規性を欠く」

「乙16文献から乙18文献には、5-ALA (5-アミノレブリン酸) 単体は特定の菌を用いて量産できることが明示されており、5-ALAの単体の製造方法は本件特許の優先日においても周知である。加えて、5-ALA (5-アミノレブリン酸) をリン酸溶液に溶解すれば、弱塩基と強酸の組合せとなり、5-アミノレブリン酸リン酸塩 (ホスフェート) が得られることも技術常識である」

## イ. 原告の主張

「特許法29条1項3号の『特許出願前に……頒布された刊行物に記載された発明』に該当するかどうかの判断に当たって、新規な化学物質については、大前提として、①物質の構成が開示されていること、とりわけ、刊行物に多数の選択肢が列举されている場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情が存在することが必要であり、そして、②-A当該刊行物において、当業者が当該物質の製造方法を理解し得る程度の記載があること、又は②-B製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には、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も必要である」

「本件引用例に……5-ALAホスフェートを積極的あるいは優先的に選択すべき事情は存在しない (上記要件①)。また、本件引用例には5-ALAホスフェート (5-ALAのリン酸塩) の製造方法についての記載が全く存在しない (上記要件②-A)。加えて、本件明細書に『5-アミノレブリン酸は塩酸塩としてのみ製造法が知られて』いた……と記載され『……5-アミノレブリン酸リン酸塩』の製造方法その他の入手方法を見いだすことができると認められる事情もない (上記要件②-B)」

## 6. 裁判所の判断

## (1) 争点① (属否論)

「本件発明は、……従前知られていた5-アミノレブリン酸に比べて有利な効果を有する新規な化学物質の発明である」

「各被告製品は、原材料として5-ALAホスフェート (5-アミノレブリン酸リン酸塩) が含まれるアミノ酸粉末を用いるアミノ酸含有食品であり……各被告製品には、新規な化学物質である本件発明のアミノレブリン酸リン酸塩そのものが含まれている。

以上によれば、各被告製品は、本件発明の技術的範囲に属する」

「被告は、各被告製品が、アミノ酸含有食品であること、5-アミノレブリン酸リン酸塩が単離されておらず、その純度が低いことを挙げて、各被告製品が本件発明の技術的範囲に属さない旨主張する。

しかし、本件発明は新規な化学物質の発明であり、本件発明の目的は、新規な化学物質としての5-アミノレブリン酸リン酸塩を提供することであって、5-アミノレブリン酸リン酸塩の純度を向上させることにあるのではない。本件発明の5-アミノレブリン酸リン酸塩であれば、それが単離されていなくとも、また、それを含む製品においてそれが高い濃度でなくとも、発明の効果を奏するといえる」

「被告は、……特許無効の主張に対し、原告が乙1文献や本件引用例には、5-ALAのリン酸塩を製造し単離する方法は記載されていないと主張するなどしたことなどをもって、原告が、本件発明の『5-アミノレブリン酸リン酸塩』が単離された高純度のものに限られないと主張することは信義則に反し、許されない旨主張する。

しかしながら、……原告は、本件引用例や乙1文献には、5-アミノレブリン酸リン酸塩の製造方法や入手方法が記載されていない旨を述べる趣旨がないと述べているか、本件特許の請求項3の『水溶液』の解釈に関連する主張をしたにすぎない」

## (2) 争点② (無効論)

「本件引用例の組成物が5-アミノレブリン酸の誘導体を作用物質として含有する旨、この作用物質として特に有利には『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』旨が記載され、この『塩またはエステル』の有利な例として22種類の化合物が列举され、その列举された化合物の中には、5-ALAホスフェートが含まれている」

『刊行物』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、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出すことができることが必要であるというべきである」

「本件引用例には、列挙された化合物の中に5-ALAホスフェートが含まれているものの、本件引用例にその製造方法に関する記載は見当たらない……。

したがって、5-ALAホスフェートを引用発明として認定するためには、本件引用例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-ALAホスフェートの製造方法その他

の入手方法を見出すことができたといえることが必要である」

「本件引用例においても『5-ALAは…化学的にきわめて不安定な物質である』、『5-ALAHC1の酸性水溶液のみが十分に安定であると示される』と記載されていて……これらの事項が本件優先日当時の技術常識であったと認められることも考慮すると、本件優先日当時において、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」

## 7. 考察

### (1) 争点①（属否論）について

本件発明は新規な化学物質の発明であるため、当該新規な化学物質を含有する被告製品が特許発明の技術的範囲に属するとの本件の結論は妥当と思われれます。新規な化学物質の発明として特許になっているからには、単離していないとか高純度ではないなどの理由では非侵害にはならないでしょう。

### (2) 争点②（無効論）について

新規な化学物質の発明が「刊行物に記載されている」というためには、「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」との判断手法は従前の裁判例と同じで

す。本件の場合、特許出願時の技術常識では「5-ALAは化学的にきわめて不安定な化合物である」と認識されており、また本件特許出願前には塩酸塩しか知られていなかったという事情から、引用例中に列挙された多数の化学物質名の一つに5-ALAホスフェートがあっても、具体的な製造方法や入手方法が記載されていない引用例には本件発明が開示されていないとする判断は妥当でしょう。

### (3) 仮想ケースでの考察

理論上は属否論および無効論は前記のとおりですが、事案によっては理論どおりに形式的に運用してよいのか疑義があるケースがあります。

例えば、食品を調理したときに特定化学物質が若干量生成し、当該物質が「新規な化学物質」であるとして特許発明になっていた場合を考えてみましょう。前記仮想ケースでは、「新規な化学物質」とされる物質を含有しているのに、理論上特許発明の技術的範囲に属します。そのため特許無効にならない限り特許権侵害になりますが、食品調理方法などでは文献に詳細な記載がなく、特定の化学物質が生成するか否かが文献上明らかでないことがあるでしょう。そのような場合でも、特許無効にできなかったから侵害としてよいのかは疑義があります。

#### いくたてつお

1972年東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。82年弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

#### さのたつみ

1989年東北大学大学院理学修士課程修了後、化学メーカーに入社し、特許担当者として勤務。2007年弁護士登録後、インテックス法律特許事務所在籍。