

化学・バイオ特許判例紹介（４２）

～引用発明の認定～

令和７年（行ケ）第１０００９号

原告：株式会社東亜産業、被告：neo ALA株式会社

２０２５年１２月２４日

執筆者 弁理士 鶴川智子

１．概要

本件は、原告東亜産業が、被告neo ALAの有する発明の名称を「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」とする特許第４４１７８６５号について無効審判請求を行ったところ、特許庁がこれを不成立とする審決を下したことに對し、その取消しを求めた審決取消訴訟である。

知財高裁は、甲１から５－アミノレブリン酸リン酸塩を引用発明として認定することはできないと判断したうえで、取消事由（新規性の有無に関する判断の誤り）には理由がないとして、原告の請求を棄却した。

２．本件発明の概要等

本件特許の特許請求の範囲の請求項１は、次のとおりである。

【請求項１】

下記一般式（１）



（式中、 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．争点

取消事由は本件発明の甲１発明に対する新規性の有無に関する判断の誤りである。

４．裁判所の判断（筆者にて適宜抜粋，下線）

本件審決が認定した相違点１は、甲１発明の認定に係る誤りを正しいものにするのと次のとおりとなる。

本件発明は、「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、 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。」であるのに対して、甲１発明は「５－アミノレブリン酸塩酸塩を、リン酸緩衝生理食水に０～５０ｍＭの濃度で溶解した溶液。」である点。（以下、「相違点１’

」という。)

本件審決は、本件発明における「塩」の技術的意味を「酸の陰性成分と塩基の陽性成分の電荷が中和され、化学結合力によって結合した化合物」と解釈し、この解釈を前提として、甲1発明の溶液は、化学結合力によって結合した「5-アミノレブリン酸リン酸塩」を含む水溶液といえないから、相違点1は実質的相違点であると判断しており、被告は、本件審決の上記判断は正当である旨主張する。

しかし、本件明細書等には、本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」が、固体（結晶）の状態のものや、5-アミノレブリン酸イオンとリン酸イオンが化学結合力によって結合したものに限定される趣旨の記載は存在しない。

当業者は、本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」には、固体（結晶）の状態のものだけでなく、「水溶液中に5-アミノレブリン酸とリン酸をイオンの状態で含んでなる形態にある5-アミノレブリン酸リン酸塩」も含まれると理解するというべきである。

被告は、本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」は、製造して固体として取り出したものであるから、「溶液」及び「水溶液」は、製造して固体として取り出した5-アミノレブリン酸リン酸塩を溶媒に溶解又は分散させた状態のものを意味すると主張する。

しかし、本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」につき、これを製造して固体として取り出したものであると解すべき根拠となる本件明細書等の記載は見当たらない。

むしろ、本件明細書等には、「本発明の5-アミノレブリン酸リン酸塩は、陽イオン交換樹脂に吸着した5-アミノレブリン酸をイオン含有水溶液で溶出させ、その溶出液をリン酸類と混合することにより製造することができる。また、その混合液に貧溶媒を加えて結晶化させることにより、5-アミノレブリン酸リン酸塩を固体として得ることができる。」と記載されており、5-アミノレブリン酸リン酸塩を、5-アミノレブリン酸を含む溶出液とリン酸液との混合液の状態（液体の状態）で製造することと、当該混合液から固体として得ることが区別して記載されているといえ、この段落の記載からしても、本件発明における5-アミノレブリン酸リン酸塩は製造して固体として取り出したものであると解することはできず、5-アミノレブリン酸リン酸塩の溶液あるいは水溶液は固体として取り出した5-アミノレブリン酸リン酸塩を溶媒に溶解又は分散させたものであるとも解されない。

上記によれば、本件審決が、本件発明の「5-アミノレブリン酸リン酸塩」における「塩」の技術的意味を「酸の陰性成分と塩基の陽性成分の電荷が中和され、化学結合力によって結合した化合物」と解したことは相当ではない。

そして、「5-アミノレブリン酸リン酸塩」における「塩」を上記のとおり解する

ことを前提として、「甲 1 発明の溶液は、化学結合力によって結合した『5-アミノレブリン酸リン酸塩』を含む水溶液といえない」との理由により相違点 1 は実質的相違点であると判断することもできない。この点は、本件発明と甲 1 発明の相違点を相違点 1' と認定しても変わらない。

特許法 29 条 1 項は、同項 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」については特許を受けることができないと規定するものであるところ、上記「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには、同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが、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、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 1 には、5 M 水酸化カリウムで pH 7.2 に構成される前の溶液として、5-アミノレブリン酸塩酸塩を、リン酸緩衝生理食塩水（PBS）に 0～50 mM の範囲の濃度で溶解して溶液を形成することが記載されている。

そして、リン酸緩衝生理食塩水に 5-アミノレブリン酸塩酸塩を溶解させた溶液において、5-アミノレブリン酸塩酸塩は 5-アミノレブリン酸、 H^+ 、 Cl^- に電離・水和して水溶液中に存在し、かつ、リン酸緩衝生理食塩水はリン酸イオン（ $H_2PO_4^-$ 又は HPO_4^{2-} ）を含んでいるから、甲 1 発明の溶液は、5-アミノレブリン酸イオンとリン酸イオンを含むものであり、このことは甲 1 の記載に接した当業者であれば認識することができるといえる。

しかし、甲 1 には、「水溶液の形態である 5-アミノレブリン酸リン酸塩」すなわち「水溶液中に 5-アミノレブリン酸とリン酸をイオンの状態で含んでなる形態にある 5-アミノレブリン酸リン酸塩」を含め、5-アミノレブリン酸リン酸塩という化合物を製造し、この化合物を得ることについての記載はなく、そもそも「5-アミノレブリン酸リン酸塩」の文言も存在しない。

また、5-アミノレブリン酸はアミノ酸の一種であるところ、アミノ酸の塩酸塩を

、リン酸緩衝生理食塩水のようなリン酸イオンを含む水溶液と混合することによって、アミノ酸のリン酸塩を製造することができるということが、本件優先日当時の技術常識であったとも認められず、その他、5－アミノレブリン酸リン酸塩の製造方法が技術常識であったと認めるに足りる証拠はない。

そうすると、甲1発明の溶液について、本件優先日当時、これが「5アミノレブリン酸イオンとリン酸イオンを含む水溶液」であって、5－アミノレブリン酸とリン酸がいずれもイオンの状態で水溶液中に含まれていることは、当業者が認識できたとしても、そのことをもって、甲1の記載に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当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、甲1において、「水溶液中に5－アミノレブリン酸とリン酸をイオンの状態で含んでなる5－アミノレブリン酸リン酸塩」という、「5－アミノレブリン酸リン酸塩」なる化合物に係る発明の技術的思想が開示されているということとはできない。

したがって、本件発明が甲1に記載されているとは認められず、甲1から5－アミノレブリン酸リン酸塩を引用発明として認定することはできない。

本件審決は、「5－アミノレブリン酸リン酸塩」という一行記載が存在していても、当該塩の製造方法が技術常識でない状況では、「5－アミノレブリン酸リン酸塩」を引用発明として認定できないのであるから、「5－アミノレブリン酸リン酸塩」という一行記載すらない甲1から「5アミノレブリン酸リン酸塩」を認定し、結果として記載されているに等しいと判断し、引用発明として認定することはできないと説示し、この判断内容は、上記の判断内容と同旨であるということができる。

なお、本件審決による甲1発明の認定には誤り（濃度を「0～50 mM」と認定すべきところを「0～5 mM」と認定した誤り）があり、それにより、本件発明と甲1発明の相違点の認定にも、相違点1'と認定すべきところ相違点1と認定した誤りがある。また、本件審決には、本件発明の「5－アミノレブリン酸リン酸塩」における「塩」の技術的意味を「酸の陰性成分と塩基の陽性成分の電荷が中和され、化学結合力によって結合した化合物」と解した点で誤りがあり、そのように解することを前提として、「甲1発明の溶液は、化学結合力によって結合した『5－アミノレブリン酸リン酸塩』を含む水溶液といえない」との理由により相違点1又は相違点1'が実質的相違点であると判断することは相当でないというべきである。

しかし、前記の説示内容は、本件審決の上記の認定・判断の誤りの有無によって左右されず、本件審決も前記と同旨の判断をしているから、本件審決の上記の認定・判断の誤りは、本件審決の結論に影響するものであったとは認められず、本件審決についてこれを取り消すべき違法があるとは認められない。

以上によれば、本件発明は甲1発明とはいえず、特許法29条1項3号に該当せず

、本件発明についての特許は無効とすることはできないとの本件審決の判断の結論に誤りはなく、取消事由には理由がない。

5. 考察

本判決では、新規の化学物質の発明において、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、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判示された。本判決における引用発明の適格性の判断基準は、従来の裁判例に合致するものであると考えられる。

以上