

食品用途発明に関する改訂審査基準の妥当性

—ラベル論から考える新規性—

北海道大学 大学院法学研究科教授 吉田 広志



要 約

本稿は、先の研究に基づいて、今回の審査基準改訂で“解禁された”食品用途発明の特許性の是非について論じた。まず、従来の裁判例や議論を簡単に紹介した後、審査ハンドブックに掲げられた事例に当てはめながら、審査基準の妥当性を論じた。そこでは、今回の解禁に当たって拠り所とされたと思われる、用途発明の「ラベル論」とその限界について、パブリック・ドメイン (PD) の保護の観点、および当業者の受ける委縮効果の点から問題点を強調した。その結果として、改訂審査基準および審査ハンドブックで想定されている食品用途発明について、特許性を認めるべきでない事例が含まれているとの結論を導いた。

目次

1. はじめに—食品用途発明の解禁—
2. 用途発明の排他的範囲と特許性
 2. 1. 用途発明とは何か
 2. 2. 用途発明の排他的範囲
 2. 3. 用途発明の排他的範囲と特許性の関係
 2. 4. 用途発明の特許性—内在的同一は特許性を否定すべきである—
3. 食品用途発明の特許性の考え方—改訂審査基準の批判—
 3. 1. 審査基準改訂の経緯
 3. 2. 改訂審査基準の要点と問題点
 3. 3. 事例検討—事例 31 は特許性を否定すべきである—
 3. 4. 事例 31 が特許されるための条件
4. 改訂審査基準の誤謬とその原因分析—ラベル論とその限界—
 4. 1. 新規性要件の解釈
 4. 2. 排他的範囲の解釈—ラベル論とは？—
 4. 3. ラベル論の当てはめ—事例 31 の場合—
 4. 4. ラベル論の限界—委縮効果—
 4. 5. ラベルによる最終消費者のコントロール
 4. 6. 食品と医薬の大きな相違点
5. おわりに

途限定発明が数多く認められてきたからである。

用途発明の特許性と排他的範囲の関係については、筆者は既に研究を発表している⁽²⁾。先の研究は用途発明全般について論じたものだが、本稿は、特に食品用途発明についてポイントを絞り込んで議論する。

本稿はまず、先の研究に基づいて用途発明の特許性と排他的範囲がどのように考えられてきたかを、裁判例を中心に簡単に紹介した後、今回の改訂審査基準で“解禁された”食品用途発明の特許性の是非について論じる。そこでは、今回の解禁に当たって拠り所とされたと思われる、用途発明の「ラベル論」とその限界について論じ、その結果として、改訂審査基準および審査ハンドブックで想定されている食品用途発明について、特許性を認めるべきでない事例が含まれているとの結論を導いた。

2. 用途発明の排他的範囲と特許性

2. 1. 用途発明とは何か

発明は一般に、目的・構成・効果からなると説明されることが多い。このうち、発明の構成は、発明を特定し、排他的範囲を明確化するために特許請求の範囲(以下、クレーム)に記載される(発明特定事項。本稿では特に区別しないで用いる)。対して発明の目的や効果は、それ自体クレームに記載されることは推奨されないが、発明の効果(場合によっては発明の目的)は、その効果に適した用途を特定しクレームに記載す

1. はじめに—食品用途発明の解禁—

平成 28 年 4 月 1 日より改訂審査基準の運用が開始された⁽¹⁾。改訂の目玉は、「食品用途発明の解禁」であるという。もっとも、「食品用途発明の解禁」と言われても、食品以外の他の分野からすると、やや唐突な感が否めない。例えば化学やバイオの分野では、従来から用途を限定することで発明の特徴とするいわゆる用

ることで、間接的に、発明の構成として解釈されることがある（効果の構成化）。

もっとも、いくら効果を用途の形でクレームに入れ込んだとしても、効果をどう認識するかは人の主観が混入することは避けられない⁽³⁾。したがって、伝統的に発明の構成と理解されてきた機械の構造や化学構造のように、客観的に把握できる要素（正確には、使用者の主観によって左右されない要素）と比べれば⁽⁴⁾、これらと同等に用途を発明特定事項と認識すべきかどうかは、一考の余地があるといわざるを得ない。

さて、特定の化合物 A 中の官能基 P の作用による未知の効果、例えば、芝生の緑化を促進する効果が発見した場合、「化合物 A からなる芝生の緑化剤」のように、その効果に適した特定の用途をクレームに記載することで特許の取得を狙う発明を一般に、用途発明と称している。

効果の構成化と表現したように、用途発明の特許性は、用途それ自体が発明特定事項として理解される限り⁽⁵⁾、既知の化合物や組成物であっても当該用途に新規性等があれば特許される、という理解が一般的である。

したがってこの理解の下では、特定の化合物 A について、またもや未知の効果（例えば、同じ化合物 A の別の官能基 R が作用することによる芝生の育成促進効果）が発見された場合は、同様に、「化合物 A からなる芝生の育成促進剤」といった発明が特許されるから、化合物 A について未知の効果が発見されるたびに、用途発明が次々に特許されていく、ということになりそうだ。

ところで、用途発明の対象となる「物」は、化合物（ないし組成物）としては公知な物だけに、当該用途発明の特許した時に、外形上、パブリック・ドメイン（以下、「PD」）に排他権が付与されたように見える。これが、用途発明の最大の問題点である。

2. 2. 用途発明の排他的範囲

用途発明の特許性、特に新規性は、仮に特許が付与された場合にどの範囲に排他権が及ぶかを想定しながら判断されなければならない。なぜなら用途発明は、外形上、PD の上に排他権が付与されたように見えるため、従前から当該 PD を生産・使用・譲渡等していた者を委縮させる恐れがあるからである⁽⁶⁾。

用途発明が特許された場合、その排他的範囲はどの

ように解釈されるのだろうか。裁判例を分析したところによると、用途発明の排他権がどのように解釈されるかは、その用途発明の性格による。

化学やバイオ分野のように、化合物や組成物としては既知であるが、新たな効果を発見したことによって適切な用途への適用を見出したような類型の発明（典型的用途発明）は、当該用途にしか排他権は及ばない（用途限定説）、というのが裁判例である（東京地判平成 4・10・23 知裁集 24 巻 3 号 805 頁 [アレルギー性喘息の予防剤]（侵害・一宮）、東京地判平成 17・11・16 判時 1927 号 119 頁 [テトラゾリルアルコールボスチリル誘導体 1 審]（清水）、知財高判平成 18・11・21（平成 17（ネ）10125）[同 2 審]（佐藤）、知財高判平成 23・12・22 判時 2152 号 69 頁 [飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤 2 審]（侵害・滝澤）、東京地判平成 28・1・28（平成 26（ワ）25013）[メニエール病治療薬 1 審]（侵害・長谷川）、知財高判平成 28・7・28（平成 28（ネ）10023）[同 2 審]（侵害・設樂）⁽⁷⁾）。

したがって、この限りにおいて、用途発明はクレームの外形上物の発明であるが、実質的には方法の発明だといえる。

他方、クレーム中の用途的記載が、当該物を「～用」に限定するというよりは、「～用」として好ましいという意味に過ぎない発明類型も存在する（推奨的用途発明）。この類型の排他的範囲は、必ずしも当該用途に限定されないで解釈される場合がある（用途非限定説）。

たとえば、大阪地判昭和 55・10・31 無体集 12 巻 2 号 632 頁 [子供乗物用タイヤの製造方法]（侵害・畑）は、「…（略）…（筆者注：クレーム中の）『子供乗物用タイヤ』を右に表現されている用途にのみ限定して解釈することは相当でない。乳母車、三輪車、自動車等の…（略）…チューブレス中実タイヤを指称していると解すべきである。」として、ショッピングカート用タイヤ（の製造方法）について侵害を肯定した。この事案は、現代では均等論の適用を問題とすべき事案にも思えるが、推奨的用途発明として構造上の一致があれば用途を限定せず侵害を認めた事案である。

2. 3. 用途発明の排他的範囲と特許性の関係

用途発明の特許性、特に新規性は、仮に特許が付与された場合にどの範囲に排他権が及ぶかを想定しなが

ら判断されなければならない。特許権が排他権である限り、第三者の予測可能性を保護し事業者に対する委縮効果を招かぬために、PDに排他権が覆い被さることは許されない。すなわち、仮に特許を付与した場合にはPDに排他権が及ぶような特許出願はそもそも特許すべきでない、言い換えれば、いくら用途を限定したところで、実施の場面で従来の用途と切り分けができない用途発明は、新規性を否定しなければならない、という結論が導かれる。これが筆者の現在の到達点である⁽⁸⁾。

特に用途発明は、「物」としては公知であり、実際にその物を製造販売する業者が実在することが多い。それまで行っていた事業が後に発生した特許権によって制約や委縮を受けることは、特許法の法目的に合致しない。したがって、用途発明の特許性は、その排他的範囲と無関係に判断することは許されないのである⁽⁹⁾。

2. 4. 用途発明の特許性—内在的同一は特許性を否定すべきである—

出願に係る発明と引用発明との間で組成や利用態様に相違点は無いが、引用発明においては本願発明の効果が認識されていない、であるとか、引用発明に本願発明の技術的意義が示されていない、といういわゆる発明の効果の「内在的同一」が生じている事案では、特許性は否定されるのが裁判例の多数である。

例えば、東京高判昭和50・2・18判タ324号234頁【洗浄剤組成物】(拒絶・古関)は、「…(筆者注：引用発明および本願発明の)明細書には必ずしも常に発明の構成よりもたらされるすべての作用効果が容観的に記載されるものとはかぎらないから、前記両発明の明細書に記載された作用効果の相違により両発明の異同を判断することは相当でない。」すなわち作用効果の記載の有無は新規性判断には影響しないと述べて特許性(新規性)を否定した。

知財高判平成19・3・1(平成17(行ケ)10818)【タキソールを有効成分とする制癌剤】(無効・塚原)は、「『頒布された刊行物に記載された発明』…(略)…においては、…(略)…当該発明に対応する構成を有するかどうかのみが問題とされるべきであるところ、…(略)…(筆者注：薬剤投与方法として)確立した態様としては記載されていないとしても、それだけでは、(筆者注：引用例に)記載されていると認定するこ

との妨げにはならないというべき」(下線筆者)と述べ、新規性を否定した。

知財高判平成23・3・23判時2111号100頁【スーパーオキサイドアニオン分解剤】(無効・飯村)は、「…物の性質の発見、実証、機序の解明等に基づく新たな利用方法に基づいて、『物の発明』としての用途発明を肯定すべきか否かを判断するに当たっては、個々の発明ごとに、発明者が公開した方法(用途)の新規とされる内容、意義及び有用性、発明として保護した場合の第三者に与える影響、公益との調和等を個々の具体的に検討して、物に係る方法(用途)の発見等が、技術思想の創作として高度のものと評価されるか否かの観点から判断することが不可欠となる」として、用途発明はPDへの影響が大きいため、特許性判断においても、保護した場合の第三者への影響を考慮しなければならないという見解を示している(下線筆者)。

事案としても、「…(引用例に)において記載、開示されていた、白金微粉末を用いた方法(用途)と実質的に何ら相違はなく、新規な方法(用途)とはいえないのであって、…(略)…白金微粉末の使用方法として、従来技術において行われていた方法(用途)とは相違する新規の高度な創作的な方法(用途)の提示とはいえない。」として、特許性(新規性)を否定した。

知財高判平成25・10・16(平成24(行ケ)10419)【うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用】(無効・設楽)は、「…ある文献に医薬発明が開示されているといえるためには、当該文献に記載された薬理試験が、医薬の有効成分である化学物質が問題となっている医薬用途を有することが合理的に推論できる試験であれば足り、医薬の承認の際に求められるような無作為化された大規模臨床試験である必要はない。」(下線筆者)としている。

これらの判決は、仮に本願発明について特許性ありと判断してしまうと、PDを規制することになりかねないために特許性を否定する、という発想を取っている。特許法の目的および新規性要件の趣旨からして、妥当と考えるべき判断である。

用途発明を特許すべき場合は、PDと明確に区別できる場合に限られなければならない。例えば、知財高判平成21・3・25(平成20(行ケ)10261)【上気道状態を治療するためのキシリトール調合物】(拒絶・飯村)は、概略、水溶液100ccあたりキシリトールが1~20g含有されている鼻洗浄調合物にかかる発明に

ついて、引用例には水溶液 1ml あたり 400mg (筆者注: 100cc あたり に直すと 40g) のキシリトールを含有する経口投与用溶液製剤 (用途は、鼻の感染を治療防止するもの) が示されていたところ、進歩性を肯定した⁽¹⁰⁾。

用途は共に鼻の感染を防止するところにかなり近い。また、キシリトールの用量も、重複こそしていないものの近いといっただろう。水溶液として用いられる点も同じである。しかし、本願発明はいわゆる鼻うがい薬である一方、引用例は経口投与される薬剤であるという相違点は、PD への影響が小さいことを示している。すなわち、薬剤の投与方法は用法用量として医薬品の添付文書に明記されるべき事項であるから、本願発明が当該用途 (鼻うがい薬) に用いられる限り、PD である経口投与薬の実施を阻害することはない。判決が特許性を認めた理由は、このような点を考慮に入れたからではないか。

もっとも、内在的同一を無視して特許性を認めた裁判例も少数ながら存在するが、当該発明が実施された場合に PD を製造販売等する行為について委縮効果が発生するため、不適切な判断だといわざるを得ない (知財高判平成 18・11・29 (平成 18 (行ケ) 10227) [シワ形成抑制剤] (拒絶・中野), 知財高判平成 26・9・24 (平成 25 (行ケ) 10255) [芝草品質の改良方法] (拒絶・富田), 知財高判平成 29・2・28 (平成 28 年 (行ケ) 10107) [乳癌再発の予防ワクチン] (拒絶・森))。

3. 食品用途発明の特許性の考え方—改訂審査基準の批判—

3. 1. 審査基準改訂の経緯

さて本論に入ろう。平成 28 年 4 月 1 日より改訂審査基準の運用が開始された。改訂の目玉は、「いわゆる食品用途発明の解禁」であるという。ところが、この「食品用途発明の解禁」とは、他分野の者にはやや分かりにくいところがある。そもそも、化学やバイオ分野で日常的に用いられている用途的記載が、食品分野において、なぜ禁止されていたのか? 禁止されたとすれば、それは特許法のどの条文によるものなのか?

もちろん、特許法上、食品分野について特別の条文はない⁽¹¹⁾。改訂の経緯を説明した資料によれば、食品分野においては従来、用途的記載は発明の構成 (発明特定事項) として評価していなかった。したがって、

「成分 A を添加したヨーグルト」が公知であれば、「成分 A を添加した骨強化用ヨーグルト」は特許しない (資料の表現では、「新たな用途を提供するものとはいえない」) 取扱いであった。その理由は、食品に関しては、新たな属性を発見したとしても公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはない、との考えに基づいていた⁽¹²⁾。至極妥当な判断である。

しかし今般、審査基準が改訂されるに至った理由は、平成 27 年 4 月に食品表示法が改正され、機能性表示食品制度が導入されたことと関係があるようだ。同制度は特許制度と直接リンクするものではないが、それまでの特定保健用食品制度 (いわゆる「トクホ」) や栄養機能食品制度に比べて届出だけで表示が許される制度⁽¹³⁾であり、ここに、食品の機能を示す表示の一つとして「特許第〇〇号取得」のように表記したいというユーザー側の要望があったものと推察される⁽¹⁴⁾。

そこで今回の改訂審査基準では、食品発明においても、用途的記載について化学発明や医薬発明並に取り扱うことを認めることになった。改訂にあたっては、審査基準だけでなく、審査ハンドブックに事例を多数収録する形が採られている。

3. 2. 改訂審査基準の要点と問題点

このように、改訂審査基準 (審査ハンドブックも含む。以下同じ。) によれば「食品用途発明の解禁」とはすなわち、食品の発明において、用途的記載を発明特定事項として審査の対象にすること、より踏み込んでいえば、物質ないし組成は公知だが「用途」が異なる食品について、その「用途」を新規性・進歩性肯定の要素として審査の対象とする、ということである⁽¹⁵⁾。この点だけを捉えてみれば、食品以外の分野では用途的記載は従来から当然に特許性判断の要素とされていたのだから、食品発明がようやく対等の立場になったというだけに過ぎない。

したがって、従来の化学発明等と横並びで考えてみると、成分 A が公知の食用乳化剤だったとしても、それが血圧降下性ドリンクに添加されて実施等されたことが無ければ新規性が認められる (あとは進歩性の問題)、ということの意味している。

もっとも前章で述べたように、従来の裁判例や議論によれば、引用発明との間に構成上の相違が無ければ、引用発明との効果の相違は、用途同士が隔絶していない限り、本願発明の新規性を肯定する方向には作

用しない。

すなわち、発明の構成（ここでは食品の組成）が同じであれば、発明の効果（ここでは食品の機能）が相違していても、その効果（用途）の相違が隔絶していない限り、いくらそれをクレームアップしたところで新規性は否定されてしまう、というのが裁判例の多数である。用途発明の特許性が肯定されるためには、その用途限定によって、従来の利用方法と切り分けができなければ新規性は認められないのである⁽¹⁶⁾。

したがって、ここで問題となっている成分 A が従来は食品分野で利用されていなかった、というならともかく、別の食品の成分として利用されていた、という場合には、「食品」という大きな用途で考えれば区別ができないため、いくら新たな機能を発見したところで特許されない、というのが従来の裁判例の多数および筆者の先の研究であった。

3. 3. 事例検討—事例 31 は特許性を否定すべきである—

それでは、以上の考察に基づいて、改訂審査基準の審査ハンドブック附属書 A に掲載された事例をここでも例として取り上げながら議論を深めよう⁽¹⁷⁾。

モデルとして分かりやすいものは、事例 31 である。

事例 31 において、引用発明は成分 A からなる乳化剤であって、成分 A は化学的に合成され、マーガリン、ドレッシング、アイスクリーム等に配合される旨の記載がある。

ただし審査ハンドブックで示された条件だけではやや不足があるため、本稿では、引用例には、成分 A はもっぱら食用乳化剤として使用され、実施例等の実験項に具体的にマーガリン、ドレッシング、およびアイスクリームに配合されたことが記載されており、食用乳化剤として実質的に十分なほど記載があると仮定する。後述するように、引用例において「食用に配合できる」という記載にどれほど実質があるのかは、実際の事案によって様々であろうから、実質的でない場合は別論が成り立つことをあらかじめお断りしておく。

対して本願発明は、成分 A を有効成分として含有する血压降下用食品であり、ラット等に投与した実験を経て、未知の血压降下性能を発見した、と謳われている。

これまでに述べてきた解釈および裁判例に基づけば、事例 31 に示された本願発明の新規性（ないし進歩

性）を考える上で決定的に重要なことは、仮に本願発明である血压降下用食品に特許を付与した場合、PD であるところの成分 A からなる食用乳化剤、およびそれを含有した食品に排他権が及ぶかどうかであって、審査ハンドブックが言うように、用途（というよりは機能）に相違点があるかどうかではない。用途や機能に相違点があっても、その用途同士の距離が近ければ、PD が排他権の委縮効果から逃れ得ないからである。

例えば事例 31 の引用発明に掲げられたとおり、特許出願人以外の第三者である事業者 X が成分 A を含むマーガリン (PD) を製造販売ないしその計画をしていたとして、成分 A を含有する血压降下性食品（本願発明）に特許が付与された場合、当該事業者 X は委縮効果を感じないだろうか。もし筆者が事業者 X から弁理士として相談を持ち掛けられたら、事業を継続してよろしい、という判断は下せそうにない⁽¹⁸⁾。

仮に事例 31 の本願発明である成分 A を含む血压降下用食品に特許が付与された場合、PD である成分 A からなる乳化剤を含むマーガリンを製造販売すれば、その上に排他権が覆い被さり、委縮効果を受けることは自明のように思われる。何しろ、そのマーガリンは成分 A を含有した食品であることに変わりはなく、そして成分 A を含んでいる以上、そのマーガリンは多少なりとも血压降下作用を示すであろうからである（内在的同一）。これは、そのマーガリンを製造した事業者 X が成分 A に期待した効果は何なのか、乳化作用なのか血压降下作用なのかとは、当然にかかわりが無い。

そうであれば、従来から成分 A を乳化剤として用いてマーガリンを製造していた事業者 X が委縮効果を感じないはずがない。本願発明の特許公報を見れば、化合物 A に血压降下作用があることが明記されている。成分 A の血压降下作用を知った上でなお、乳化剤として成分 A を含むマーガリンを製造することには、特許権侵害のリスクが伴うと事業者 X が考えるのはごく自然なことではないだろうか。

もちろん、先使用の要件を備える事業者であれば継続実施は可能だが、一般に先使用が認められる範囲は狭いと考えられており、規模の拡大は出来ても組成のマイナーチェンジは否定される考えも提示されている⁽¹⁹⁾。何より、先使用は事業の実施または準備をしている者にしか適用が無いから、成分 A を乳化剤とし

て用いるマーガリン（PD）の市場に、他の事業者が新たに参入することができなくなり競争が減殺され、産業の発達を阻害することとなる。

したがって、事例 31 は裁判例の多数に従い、新規性（進歩性）を否定すべき事例だと言わざるを得ない。

3. 4. 事例 31 が特許されるための条件

では事例 31 が特許される場合はどのような場合か。それは例えば、引用発明の成分 A が、食品用の乳化剤ではなく、もっぱらプラスチックを乳化重合によって製造する際に利用される乳化重合用乳化剤として記載（ないし実施）されていた場合である⁽²⁰⁾。

プラスチック製造用の乳化剤と食品用の血圧降下剤というくらいの隔たりがあれば、乳化重合用乳化剤として成分 A を製造販売する者が委縮を感じることはあるまい。成分 A の入ったドラム缶に「乳化重合用乳化剤」と書かれていれば、これを食用に転用する者がいるとは考えにくい。したがって、実施の場面で用途を明確に区別できるから、PD である乳化重合用乳化剤を実施する者が委縮を感じることはあり得ないだろう。

このように、用途発明が特許されるためには、引用発明を（仮に）実施した者が委縮を感じないほど、従来の使用態様と隔絶していなければならない。

あるいは、事例 31 の引用発明が成分 A の化学構造や製造方法等に特徴があるもので、引用例において用途として掲げられた「食用」がいわゆる一行記載の範疇に留まっていれば、直ちに新規性の問題は生じず、進歩性の判断に委ねられる場合もあり得よう。

例えば成分 A の構造中に、人の健康面からしてよろしくない元素（例えば重金属類）や官能基が含まれていれば、引用例の明細書中に用途として食品が一行記載されていても、実質的に考えて食用乳化剤として PD に至っているとは評価できないこともあるだろう。この場合は、新規性ないし進歩性を肯定してもよいかもわからない。

他方で、血圧降下作用を発揮するためには、例えば成分 A を乳化剤として用いる量よりも 10 倍程度の量を要するといった特徴が仮にあったとすれば、その要素がクレームアップされているなら特許性を肯定する要素として考慮できるが、その一方で、そのクレームアップが為されていないのであれば、たとえその点に実質的な特徴があったにせよ、特許すべきではな

い。

この場合、PD との切り分けは、その成分 A の添加量によってなされるからである⁽²¹⁾。クレームに記載もないのに、詳細な説明に「血圧降下作用を発揮するためには、従来よりも 10 倍当量使用する必要がある」旨の記載をもって新規性等を肯定しては、リパーゼ最判（最判平成 3・3・8 民集 45 巻 3 号 123 頁 [トリグリセリドの測定法上告審]）の趣旨を損なう。

また、事例 31 の本願発明のクレームは食品全般に及ぶから、引用発明との重複が問題となる。引用文献に実質的に開示された発明がマーガリンのような乳製品を念頭に置いたものであれば、乳化剤が通常含まれていない食品（たとえば麺類）にクレームを限定すれば、特許性は高まるだろう。引用発明を見て PD と認識できる発明からかけ離れた用途に限定されていれば、同じ食品であっても委縮を感じる度合いは低減する⁽²²⁾。

4. 改訂審査基準の誤謬とその原因分析ーラベル論とその限界ー

4. 1. 新規性要件の解釈

しかし、改訂審査基準および審査ハンドブックがこのように従来の裁判例の多数と反対に考えてしまった理由は、裁判例の網羅的な分析が足りなかったことに加えて、新規性の条文の解釈に誤解があったからかもしれない。

すなわち、事例 31 において引用発明は乳化剤という「発明」であり、本願発明の血圧降下用食品とは「発明として」異なる、と考えたからではないか。そのような思考を取ったと思われる裁判例も、少数ながら存在するからである⁽²³⁾。

しかし、拙稿で論じたように、特許法 29 条 1 項各号の「発明」すなわち引用発明は、特許法上の保護対象を規定した同法 2 条 1 項の定義と異なる概念であり、発明という技術的なまともは不要で、単に行為として行われていれば該当するというに十分である⁽²⁴⁾。引用発明は、未完成発明でも構わないという言い方もできる⁽²⁵⁾。すなわち、引用発明においては、どのような「行為」が公に為されたかが重要であり、それで足りる（例えば、成分 A をマーガリンに用いた）。引用発明の発明としての本質がどこにあるかは、基本的に引用発明の評価の対象に含める必要が無い⁽²⁶⁾。

したがって、事例 31 の引用例には、成分 A を食品

に配合する旨が示されているから、本願発明が実施された場合、引用例記載の行為と区別することができないが故に新規性は否定されるという結論が、新規性という要件を正しく解釈した結論である。

4. 2. 排他的範囲の解釈—ラベル論とは？—

もう一つの可能性は、問題となっている用途発明の排他的範囲が限定的なものであれば、PDに排他権が及ぶことにはならないので、特許を付与しても第三者が委縮を感じることはないのではないか、という反論である。本稿では、こちらに力を入れて論じたい。

実は今回の審査基準改訂に当たっては、用途発明の排他的範囲について当業者の認識調査が行われている。審査基準の改訂に当たって排他的範囲を考慮することは大変に重要であり、これ自体は素晴らしい取り組みであるが、それはともかく、この調査によれば多くのユーザーは、当該用途を掲げた（すなわち、ラベルを貼付した）製造販売行為に限って排他権が及ぶと考えている（用途限定説）⁽²⁷⁾⁽²⁸⁾。その考えは、（食品用途発明を典型的用途発明と考えれば⁽²⁹⁾）従来の裁判例の多数に沿っている。

ただし他方で、当該機能性成分を添加してある旨の表示が為されてさえいれば、機能それ自体の表記が無くとも製造販売について排他権が及ぶ、すなわち事例31でいえば、成分Aを含有している、という表記があれば、成分Aの血圧降下作用がその製品に表記されていなくとも特許権を侵害する、と考えている企業が21%と無視できない数存在し⁽³⁰⁾、その外縁は当業者をしてなお不明確な所がある。

当業者の認識調査で念頭にあったのは、いわゆるラベル論であろう。ラベル論とは、用途発明の排他権の範囲は、実質的には、当該物に当該用途が記載されたラベルを貼る行為、および当該ラベルが付された物を取引する行為だ、という理論である⁽³¹⁾。特許法2条3項各号の文言に引き直せば、当該化合物（の容器包装）にラベルを貼った時点を生産と捉え、後はそのラベルが貼られた状態で取引がされれば譲渡や貸渡、ラベルに従って使用されれば使用、と考えるのだろう。古い時代の指摘であってやや極端な所があるが、用途発明の一面の本質を捉えている。従来の裁判例との親和性も高い。

4. 3. ラベル論の当てはめ—事例31の場合—

例えばラベル論を食品用途発明に当てはめてみれば、以下ようになる。

引き続き事例31を活用すると、成分Aを含有する血圧降下用食品（本願発明）の排他的範囲は、当該食品に「血圧降下作用」をラベルする行為（およびラベルしたものを取引する行為、以下同じ）にしか及ばないのだから、競業者は、成分Aを乳化剤として含有する製品（例えばマーガリン）において血圧降下作用を謳わない限り特許権侵害に問われることはない、ということになる。

もっとも、ラベル論の外縁は不明確である。上記の例を使えば、競業者が作用効果を謳う表示を直接その食品の容器包装に付するだけでなく、ウェブサイトやCMでその食品について当該効果を謳う行為辺りには、譲渡の申出として排他権が及びそうである⁽³²⁾。下手をすると、テレビのような公のメディアで、成分Aを含む競業者の製品の血圧降下作用にコメントすることすら、特許法2条3項の譲渡または貸渡の申出として特許権侵害、または教唆幫助として共同不法行為（民法719条）に該当すると言われかねない。

そうとなれば、特許権者以外の競業者の製品については、当該製品の当該効能について説明することができない、ということになる⁽³³⁾。特許法の伝統的な理解に従えば、テレビでのコメントが特許発明の実施またはその教唆幫助に該当するというのは受け入れがたいかもしれないが、突き詰めて考えれば、用途発明とはそのような存在なのである。

しかし逆を言えば、当該製品の当該効能にさえ触れなければ特許権侵害に問われることは無いのだから、切り分けは可能である、というのが改訂審査基準の含意なのかもしれない。

したがって、本稿の結論とは異なるが、最悪、審査ハンドブックに示された事例31の本願発明が特許されてしまったとしても、その排他権の範囲はあくまで当該効果を「謳った」上での製造販売にしか及ばず、当該効果を匂わせない態様でなされた製造販売は、たとえその成分Aが含まれていたとしても、非侵害とされなければならない。その場合の理屈として、技術的範囲に含まれない、と考えるのか、生産・使用・譲渡または譲渡の申出に当たらない（実施に当たらない）、と考えるのかは法律構成の相違に過ぎない⁽³⁴⁾。

4. 4. ラベル論の限界－委縮効果－

話を元に戻そう。問題は、ラベルで切り分けが出来るかどうかではない。その切り分け方で競業者が委縮を感じる事が無いかどうか、である。すなわち、侵害訴訟という「事が起こった後」の場面で適切な切り分けが出来たかどうかではない。特許権者の競業者が実施を試みる時点という「事が起こる前」で委縮を感じる事が無いかが問題なのである。

用途の切り分けが「出来ていたかどうか」は、侵害訴訟で事後的にその評価が可能である。侵害訴訟は既に実行された行為を、弁論主義の下、十分な証拠に基づいて評価する作業であるから、当該用途での生産・使用・譲渡（すなわちラベルが付されていたか）に該当するかどうかの評価・確定は可能である。

しかし、繰り返すように、既知の組成物の利用を制約する用途発明で配慮しなければならないのは、競業者の感じる委縮効果である。競業者が委縮効果を感じたか否かは、事後的に評価できるものではない。なぜなら委縮を感じた競業者は、当該市場からの撤退を選択してしまうからである。

実際、前述の当業者に対する調査においても、委縮効果が表れている。ラベル論からすれば非侵害行為となるべき行為類型、すなわち当該機能性成分（ここでは成分 A）を添加してある旨の表示を伴っていれば、当該機能（ここでは血圧降下作用）を表記していなくとも排他権が及び特許権侵害となる、と考えている企業が 21%と無視できない数存在している。この 21%は、まさに委縮効果を受けている集合と言えるのではないか。

このように、用途発明は既知の組成物の利用を制約する発明であって、PD という特許法上の「聖域」に隣接する発明類型であるため、侵害訴訟という事後的な処理ではなく、特許付与の適否という事前の観点で適切な切り分けを行わなければいけない発明類型なのである（前掲 [スーパーオキシドアニオン分解剤] も同様の指摘をする）。

ラベル論においても、ラベルによる実施行為の切り分けとその限界が論じられており、切り分けが出来ない場合は特許すべきではない旨が語られている。本来のラベル論は、「ラベルすればどこまでも用途を区別できる」という単純なものではないことは、従前から論じられているところである⁽³⁵⁾。

4. 5. ラベルによる最終消費者のコントロール

ここまでは、製品にラベルを付する製造業者を念頭にラベル論を議論してきたが、次に、問題となる製品の最終消費者まで視野を広げよう。

ラベル論は、ラベルが付された製品を購入した利用者・消費者が、そのラベルに従った用途に使用することを前提としているフシがある。

製品にラベルを付す製造業者は、多くの場合、当該製品が当該ラベルに従って使用される用途において、当該製品の機能が十全に発揮されることを期待している。したがってそのラベルに示された用途以外の用途で最終消費者が使用したとしても、製造業者は少なくとも特許権侵害のうち直接侵害の責任を負わないと考えるべきであろう、多くの場合は。

例えば、メーカー X が「芝生の緑化剤」（非侵害用途）とラベルした化合物 A を販売し、それを購入したユーザー Y が勝手に化合物 A を芝生の育成剤（＝用途発明の用途＝侵害用途）として使用した場合でも、化合物 A を製造販売した X は直接侵害の責任を負う必要はない。Y が責任を負うのみである。

しかしメーカー X が、ユーザー Y が化合物 A を侵害用途に使用することを知っていたり（法律上の悪意）、あるいは知らないまでも化合物 A が侵害用途でも使用可能であることを認識している場合に、X に法律上の責任（直接侵害、間接侵害ないしは共同不法行為）が伴わないかについては、一考の余地があるだろう⁽³⁶⁾。そして用途発明の対象となっている化合物 A を製造する者は、このどちらかに該当することも少なくない。

本稿では、この時のメーカー X の責任については論じない。しかし、一概に非侵害とも断じ難い以上、X が委縮を感じるだろうという点については、疑いがないのではないか。そして本稿が問題にしているのは、まさにこの時の X の委縮である。

この時、メーカー X の感じる委縮の度合いは、化合物 A そのものや化合物 A の使用される用途に左右される。すなわち、ラベルした用途以外の用途で使用されることが通常考えられない（考えにくい）分野であれば、相対的に X の感じる委縮は小さく、そうでない分野であれば、委縮は大きくなる。

4. 6. 食品と医薬の大きな相違点

例えば、キシリトールを含有する水性組成物からな

る医薬品の添付文書に「経口服用のこと」(＝非侵害用途)と表記してあった場合⁽³⁷⁾、それを購入した患者が、鼻うがい薬(＝侵害用途)として使用することは、常識的には考えられない。この場合、その医薬品を販売する者は、たとえキシリトールが鼻うがい薬としても有効だと知っていても、委縮を感じることはまずありえないだろう。医薬は、添付文書に従って服薬することがその分野での常識であり、かつ、そうしないと生命身体に危険が及ぶからである。

しかし、食品はそうではない。たとえあるマーガリンに「血圧降下作用あり」との表記が無かったとしても、「成分 A に血圧降下作用がある」「成分 A は X 社のマーガリンにも含まれている」という情報をテレビやインターネットで知った消費者は、そのマーガリンに血圧降下作用を期待して X 社製品を購入し食用するかもしれない。その時、従来から成分 A を含有したマーガリンを製造販売する X は、委縮を感じないのだろうか。筆者が弁理士であれば、フェイルセーフの意味をも込めて、特許権者に許諾を求めることを勧める。これが委縮効果である。

そしてこの委縮の原因は、問題となっている製品が食品である、という点に求められる。なぜなら、最終消費者が製品の表記に従って使用する確率が極めて高い医薬と大きく異なり、食品は、最終消費者がその食品に期待する効果は必ずしも表記に依らないからである。

例えば、かつてのココアブームや寒天ダイエットブーム⁽³⁸⁾を覚えておられる諸兄は少なくないだろう。ココアの缶に「ポリフェノール含有」と書いてあっても無くても、みのもんた氏が番組でココアの効能を取り上げれば、抗酸化作用に期待した消費者が殺到し、一時ココアは店頭から消えた。

逆に、血圧降下作用あり、と表記されている緑茶を飲む者は高血圧の者に限られるわけではなく、ただ喉が渇いていただけの者や、別に血圧は健全だが普通の緑茶を飲むよりは健康的かもしれないからこっちを飲んでみようか、程度の者も少なくないのではなかろうか。食品とは、用途や機能の表記すなわちラベルに依って最終需要者をコントロールすることが難しい、医薬と対極に位置する性格の製品なのである⁽³⁹⁾。したがって、改訂「前」審査基準の取扱いこそが適切だったように思われる。

このようにラベル論は、医薬のように用途の区別が

明確になっている分野ではよく機能するが、食品のように区別が不明確(というよりはできない)分野では十分に機能しない⁽⁴⁰⁾。ラベル論に基づけば食品用途発明に特許を付与しても業界に混乱が無い、と判断したことには強い疑問を投げかけざるを得ないのである。

5. おわりに

本稿では、これまでの研究成果から、改訂審査基準を批判的に論じた。もっとも、審査基準や審査ハンドブックに掲げられた事例は、あくまで事例である。実際の実務現場では、クレームも引用例もこれほど単純ではないだろう。また、脚注でも触れたように、内在的同一はクレーム発明のごく一部にだけ、生じる場合も少なくない。本稿では委縮効果を強調したが、委縮効果も部分的にしか生じ得ないことも十分に考えられ、その場合はむしろ侵害訴訟による事後的な解決に委ねた方がよい場合もあるかもしれない。

本稿が、今後の用途発明の実務に寄与することができれば幸いである。

なお本稿は、平成 29～32 年度科学研究費補助金基盤研究(C)「知的財産訴訟における一元的統御と多元分散的統御の最適化」(課題番号 17K0349907: 研究代表者筆者)の成果である。

(注)

(1)改訂審査基準および審査ハンドブックは、特許庁 Website より入手できる(<http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/seido/kijun/shinsa/index.html>)。

特に食品用途発明に関係が深い部分は、審査基準・第Ⅲ部特許要件・第 4 節特定の表現を有する請求項等についての取扱い 4～8 頁、審査ハンドブック附属書 A「特許・実用新案審査基準」事例集 4、新規性事例 30～34 および 5、進歩性事例 21～25 である。

(2)拙稿「パブリックドメイン保護の観点から考える用途発明の新規性と排他的範囲の関係—知財高判平成 29・2・28 [乳癌再発の予防ワクチン] を題材に—」特許研究 64 号 6～33 頁(2017 年)、同「用途発明の特許性—目的・課題・効果の相違は、用途発明の特許する理由になるか?」パテント 69 巻 5 号(別冊パテント 15 号) 95 頁(2016 年)。

(3)この意味でいえば、用途発明の実質は方法の発明に他ならない。

(4)なお、方法の発明においては、反応温度や時間、順序等が伝統的に発明の構成として理解されてきた。これらの要素もまた、客観的に把握できる要素である。

- (5) 高石秀樹「『用途発明』の権利範囲について（直接侵害・間接侵害）」パテント 70 巻 1 号 77～87 頁（2017 年）が分類したように、用途発明の中には、「～用～」という記述が発明特定事項として解釈されず、他の発明特定事項に発明の特徴があるとして、排他権の範囲も用途非限定的に解釈されている例がある。
- (6) 前掲注 2 拙稿・特許研究 23～24 頁。
- (7) 前掲注 2 拙稿・特許研究 19～21 頁。
- (8) 前掲注 2 拙稿・特許研究 23～29 頁。
- (9) 前掲注 2 拙稿・特許研究 19～21 頁。
- (10) この裁判例は、キシリトールの含有量にも相違点があり、進歩性肯定に当たってはその点が考慮されたと思われるが、用途発明を説明するのに適した題材なので敢えて取り上げている。
- (11) かつては、特許法 32 条 1 号において、飲食物の発明は特許を受けることができない、という特別の規定が存在した（1975 年改正により削除）。
- (12) 福山則明「食品の用途発明に関する審査基準の改訂」特技懇 282 号 23～25 頁、滝口尚良「食品の用途発明に関する審査基準の改訂について」知財研フォーラム 106 号 24～30 頁（2016 年）、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第 7 回審査基準専門委員会ワーキンググループ議事録（以下、「産構審第 7 回議事録」）4～5 頁（https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/new_shinsakijyun/07_gijiroku.pdf）
- (13) 板倉ゆか子「機能性表示食品について」国民生活 44 号 22～23 頁（2016 年）（http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201603_08.pdf）、前掲注 12 福山・特技懇 25 頁。
- (14) 前掲注 12 福山・特技懇 25～26 頁、産構審第 7 回議事録 6～7 頁。
- (15) 前掲注 12 福山・特技懇 30 頁。
- (16) この点、改訂の際に参照された裁判例として前掲「シワ形成抑制剤」が引用されているが、この裁判例は少数派として批判の対象となっている（前掲注 2 拙稿・特許研究 23～29 頁）。なぜわざわざ少数派の裁判例に依拠したのか、疑問と言うほかない。
- (17) なお、改訂審査基準本体（第 III 部第 2 章第 4 節特定の表現を有する請求項等についての取扱い 5～6 頁）についての分析は、前掲注 2 拙稿・特許研究 29～30 頁を参照。
- (18) ここでは先使用の抗弁（特許法 79 条）は考慮していない。
- (19) 筆者は、先使用の抗弁の範囲についてかなり広範に考えている（拙稿「先使用権の範囲に関する一考察～実施形式の変更が許される範囲の基準について～」パテント 56 巻 6 号 61～77 頁（2003 年））が、大方の理解からすれば、先使用の抗弁は先使用者にとってかなり使わずらわしいと思われる。
- (20) 乳化重合によって製造される代表的なプラスチックは、パソコンの筐体や自動車の内装として利用される ABS 樹脂である。
- (21) 筆者の所属する日本弁理士会中央知的財産研究所研究会（「イノベーション推進に向けた特許の保護対象」研究部会）での議論。前掲注 12 福山・特技懇 24 頁も同様の見解。
- (22) 宮尾武孝／越膳浩／橋本敦／生塩智邦「食品用途発明の日米欧の審査例の対比」パテント 69 巻 3 号 16～21 頁（2016 年）は、実際の審査例に基づいたシミュレーションを展開している。
- これによれば、「酢酸イソアミルを有効成分として含有する食欲低下剤。」というクレームが特許されたとのことである（特許第 5,580,305 号）が、審査における引用例には、大要、清涼飲料水に甘味増強成分として酢酸イソアミルが使用されていた例が示されている。
- 筆者の立場からすると、当該クレームは部分的に新規性が無いように見える。酢酸イソアミルを医薬やサプリメントの形で利用するのであれば、引用発明と区別ができるために新規性が認められるものの、酢酸イソアミルを清涼飲料水に配合して「ダイエット飲料」のように利用されれば、引用発明と区別がつかないからである。
- したがって、本件クレームは一部に無効理由を抱えており、「酢酸イソアミルを有効成分として含有する食欲低下剤タブレット」や「～食欲低下用固形栄養補助剤」、または清涼飲料水におよそ用いられない態様（「～ラーメン用食欲低下剤」）、あるいは除くクレームによって清涼飲料水での使用を除く等に訂正しなければ特許は維持できない、と考えられる。
- (23) 前掲「シワ形成抑制剤」。前掲注 12 福山・特技懇 23 頁。しかし注 16 でも述べたように、当該裁判例は従来の裁判例の中では少数派に属し、その考えは厳しい批判に曝されている（前掲注 2 拙稿・特許研究 23～29 頁）。
- (24) 前掲注 2 拙稿・特許研究 25～26 頁。
- (25) なお、「引用発明の未完成論」は、本文中に引用した複数の裁判例において、被疑侵害者が主張した法律構成でもある。
- (26) 前掲注 2 拙稿・特許研究 24～26 頁。
- (27) 前掲注 12 福山・特技懇 26～27 頁、産構審第 7 回議事録 7～8 頁。
- (28) もっとも、前掲注 2 拙稿・特許研究 31 頁注 7 に示したように、筆者は各種研究会においてこれまで、用途非限定説に遭遇することも珍しくなかった。
- (29) この点、これまで食品発明は、クレーム中の用途的記載が発明特定事項として扱われていなかったという経緯から、その記載が推奨的であることも少なくないように思われる。例えば、「冷凍おにぎり用海苔」といったクレームについて、その海苔が海苔巻きに使われた場合、（均等論）侵害を認めるべきかもしれない。筆者は実務家時代、食品に関する明細書をいくつか取り扱ったが、その中でも推奨的な用途記載はいくつかあったように記憶している。
- (30) 前掲注 12 福山・特技懇 26 頁、産構審第 7 回議事録 7 頁。
- (31) 松居祥二「化学物質の用途発明と特許権」『無体財産権法の諸問題』（石黒追悼・1980 年・法律文化社）209～211、226～231 頁。以後の研究において、用途発明の排他的範囲は基本的にラベル論を原点として議論が行われている。
- (32) 前掲注 12 福山・特技懇 26 頁。
- (33) なお、商品等表示の保護はもっぱら商標法の縄張りである。

商標法では、商品の品質や原材料、効能、用途を表示する標章のみからなる商標は、特別に顕著にならない限り（同法3条2項）、商標登録を受けることができない（同条1項3号）。また、仮に商標登録を受けた、または商標の一部として表示されているに過ぎない場合でも、同法26条1項2号等によって、商標権の効力が及ばないと規定することで、需要者が商品の原材料が分からない等といった不利益を受けることを防止している。

他方、このような規定が存在しない特許法において、用途発明についてラベル論を無制限に展開すると、食品のように安全性が極めて重視される商品について、一般需要者が適切な情報を得られないという大きな問題が潜在している。この点、十分な議論がされていないが、場合によっては用途発明の表示について商標法26条1項2号の類推適用を考えなくてはならない事態が到来するかもしれない。

(34) 筆者は、技術的範囲に含まれないと解釈すべきと考えている。

(35) 前掲注31 松井『無体財産権法の諸問題』210～211頁でも、権利行使の場面で抵触が生じる場合は、未然にそれを防止するために特許を付与するべきではないことが論じられている。

区別ができない例として挙げられているのは、「化合物Aを山野に散布する野兎の忌避方法」と「化合物Aを山野に散布する鹿の忌避方法」、あるいは「化合物Bよりなる塩化ビニル樹脂の可塑剤」と「化合物Bよりなる塩化ビニル樹脂の変色防止剤」である。後者など、まるで前掲【芝草品質の改

良方法】を念頭に置いたかのような議論である。松井説は実施の場面における区別に着目しており、慧眼と評すべきである。

(36) 例えば、本文中で設定した事例とは異なるが、前掲【テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体1審】および前掲【同2審】は、広狭はあるにせよ、用途発明の排他権の範囲について、ラベル論に盲従することなく、製造販売した者の実質を見て用途発明の排他権の範囲を考えている。

(37) 医薬品の用法は、添付文書の記載項目となっている（参考、浅田和広「医薬品の添付文書とその情報」日本薬理学雑誌140巻1号25頁（2012年））。

(38) 松永和紀『メディア・バイアス』（2007年・光文社）27～30頁。

(39) なお、前掲注12 産構審第7回議事録17頁（本田発言）は、大凡、現代では食品分野も医薬品と同等に細分化されて用途を見られている旨の発言がある。筆者はおよそ賛成しがたいが、百歩譲れば、たしかに製造者側の視点からすれば、付加価値の高い食品ほどそのような意識を持っているのかもしれない。しかし本文中でも述べたように、ラベル論の視点を消費者まで拡大すると、製造者側にも委縮効果が沸いてくるのではないだろうか。

(40) この点、前掲注12 産構審第7回議事録25～26頁（大淵発言）には、医薬と食品を同列に取り扱うことこそ説明がしやすい旨の発言があるが、本文中でも述べたように、両者の性格の違いにこそ目を向けるべきではなかったか。

（原稿受領 2017. 12. 28）