

# 用途発明の意義

## —用途特許の効力と新規性の判断—

神戸大学大学院法学研究科 准教授 **前田 健**

### 目次

1. はじめに
2. 用途発明の意義
  2. 1. 「用途発明」とは？
  2. 2. 発明のカテゴリーについて
    - (1) 発明カテゴリーの意義
    - (2) 新カテゴリーはどのような場合に必要か
  2. 3. 用途発明の必要性
3. 用途発明の特許権の効力
  3. 1. 検討の視点
  3. 2. 用途発明と単なる物の発明の区別
    - (1) 効力に用途限定がかかる場合はいかなるときか
    - (2) 裁判例の分析
  3. 3. 実施行為ごとの保護範囲
    - (1) 「使用」：用途の区別
    - (2) 「譲渡」：その用途のために、の認定
    - (3) 「生産」
4. 用途発明の新規性
  4. 1. 新規性要件の意義
  4. 2. 用途発明の新規性の判断基準
    - (1) 基本的な考え方
    - (2) 「用途」の区別
    - (3) 「用途に適した構成」の区別
  4. 3. 用途発明の場合の引用発明の認定
5. おわりに

### 1. はじめに

近年、用途発明はその重要性を増している。平成28年の審査基準改訂により、食品の用途発明が広く特許性が認められる方向性が打ち出され、また、医薬品分野では、新規の物質発明が困難になる中、医薬用途発明や用法・用量発明が相対的に増加していると言われる。さらに、サブコンビネーション発明も組み合わせる対象の特定により物を特定している場合には、用途発明の一種であると理解できる。物の構成そのものには還元できない「用途」によって物の発明を特定することは、技術分野を問わず広く行われている。

本稿では、このような状況を踏まえて、「用途発明」という概念を用意し、「特殊な」発明として用途発明を保護する必要性について検討する。この点、請求項に係る発明のカテゴリーは、特許権の効力を画するために実施行為を定める法技術としての意義があることに照らせば、「用途発明」という特殊なカテゴリーを認める意義も、第一義的には、既存のカテゴリーによっては適切に保護できない技術に対し、必要十分な効力を認めることにあると考えられる。そして、このような観点から、用途発明についてどのような効力を認めるべきかをまず検討したい。

また、用途発明は、基本的には、用途の新規性をもって物としての新規性が認められるとされてきたが、具体的にどのような場合に新規性が認められるかについては議論がある。本稿では、新規性要件の趣旨は出願前から公衆に利用可能となっていた技術的手段に独占権が及ぶことを防ぐことにあると理解できることを前提として、用途発明の効力を踏まえたくて、新規性が認められる場合について検討することとする。すなわち、新たに独占権の対象となる行為が、すでに公知であった技術的手段と明確に区別が可能かという視点から、新規性の有無を検討する。

以上の理論的検討を通じて、実務上関心の高い用途発明の効力・新規性判断の基準を具体的に提示することを試みる。

## 2. 用途発明の意義

### 2.1. 「用途発明」とは？

審査基準によると、用途発明とは、請求項中に「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載（用途限定）がある場合において、(i) ある物の未知の属性を発見し、(ii) この属性により、その物が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明である<sup>(1)</sup>。「用途限定が物を特定するための意味を有していない場合」や「用途限定が、その用途に特に適した構造等を意味すると解釈される場合」には用途発明にはならない。そして、「用途発明」と性質決定されると、その新たな用途をもって、たとえ物自体は公知だとしても、新規性が認められる<sup>(2)</sup>。審査基準では、新規性要件の判断に焦点を当てて用途発明が定義されている。裁判例でも、具体的表現は判決ごとに揺れがみられるものの、審査基準と同様の「ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明」<sup>(3)</sup>という定義を採る裁判例が多い。

用途発明の定義におけるポイントは、①未知の属性の発見と、②新たな用途の2点である<sup>(4)</sup>。①については、ある物が有していた性質やその作用機序についての新たな発見があることが用途発明を認めるための前提となるということと思われる<sup>(5)</sup>。②の「用途」とは何かについて、「新たな利用方法」と捉えて物の使用方法と整理する裁判例と<sup>(6)</sup>、「顕著な効果を有する新規な用途を創作したこと」と表現し、発見された性質の方に着目して定義する裁判例とがある<sup>(7)</sup>。「用途」とは、ある物の未知の属性の裏返しにすぎないのか、あくまでそれに基づく「物の利用方法」を指すのかという対立軸を看取することができる。

用途発明の意義は、審査段階においては、「用途」のみの新規性を根拠に、物に新規性を認めることができるかに尽きている。そのため、用途発明の議論においては、新規性の判断基準が第一に据えられがちである。一方で、用途限定が付された発明は、特許権の効力の範囲についても特殊な効果を生じると理解されており、用途特許の場合、当該用途に供するために行った場合に限り「特許発明の実施」に該当することになると考えられている<sup>(8)</sup>。新規性と効力範囲の議論は、不可分な関係にあると思われる。というのは、新規性

(1) 特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」）第三部第二章第4節3.1.2.

(2) 審査基準同3.2.3.

(3) 知財高判平成25年4月26日・平成24年（行ケ）第10395号〔犬のトイレ仕付け用サークル〕

(4) 裁判例の中には、対象物質が「公知」ないし「既知」であることを前提とするかのような定義を採用するものもある（たとえば、東京地決昭和42年11月15日判タ215号187頁〔除草剤組成物〕など）。

(5) 裁判例によっては、「物の性質の発見・実証・機序の解明」と表現されることもある（知財高判平成23年3月23日・平成22年（行ケ）第10256号〔スーパーオキシドアニオン分解剤〕）。

(6) 前掲注5) 知財高判平成23年3月23日〔スーパーオキシドアニオン分解剤〕

(7) 知財高判平成28年7月28日・平成28年（ネ）10023号〔メニエール病治療薬〕。ただし、本件はいわゆる医薬品の用法用量発明に関する侵害事件であり、「利用方法」か「新性質の発見」かという対立軸は結論に影響を及ぼさない。

(8) クレーム解釈の問題と捉えるのが一般的だが、前掲注7) 知財高判平成28年7月28日〔メニエール病治療薬〕は「実施」の問題として処理する。東京地判平成4年10月23日判時1469号139頁〔アレルギー性喘息の予防剤〕、知財高判平成18年11月21日・平成17年（ネ）10125号〔シロスタゾール〕においては、特許発明の技術的範囲の問題としてなのか、実施の問題としてなのかを特段区別していないように思われる。

要件の意義は、すでに公衆に利用可能となっていた技術は独占の対象とすべきではないことにあると考えると、特許権を発生させるとどのような独占権が生じるかが先決問題となるからである。このような立場に基づけば、用途発明の意義は、まず、効力の特殊性から議論を始めるべきことになる。

そこで本稿では、用途発明とは、その用途に使用するために物を生産、使用、譲渡などする行為のみが発明の実施となる発明であると、効力の観点から定義する。このような定義を置くと、医薬用途発明や食品用途発明に限らずサブコンビネーション発明なども包含し、審査基準のいう「用途発明」より広い範囲の発明を用途発明と捉えることになる。

一般に、用途発明は「物の発明」の一種と整理されている。物の発明は、絶対的効力が認められ、客観的な物としての構成が同一であれば、その製造方法やその利用方法に関わらず及ぶのが原則である一方で<sup>(9)</sup>、用途発明の特許権の効力は、当該用途以外のために生産・使用等を行うことには及ばない点において特殊性があることになる。用途発明を認めることは、「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」の法定のカテゴリー以外の新たなカテゴリーを解釈論により創出するもの、あるいは、特許法2条3項1号にいう「物の発明」を解釈により単なる物の発明と用途発明とに二分して理解する解釈論を採用のものと見えるだろう。このような新たなカテゴリーによる、特殊な効力を有する発明の保護を認める必要性はどこにあるのかについて、まずは考察していく。

## 2.2. 発明のカテゴリーについて

### (1) 発明カテゴリーの意義

特許法2条3項1号-3号は、「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」の3つの発明のカテゴリーを設定し、それぞれどのような行為が発明の「実施」に該当するかを定義している。このようなカテゴリーの設定は、実施行為を法定することにより、権利の範囲を定めるための立法テクニクであると指摘されてきた<sup>(10)</sup>。特許権は、クレームによって権利の対象となる「発明」を特定し、さらにその発明の実施行為を特定することにより、権利の対象となる行為を特定している<sup>(11)</sup>。このように考えると、新しいカテゴリーをつくる意義は、従来のカテゴリーではとらえきれない行為を権利の対象として捕捉することにある。

それでは、なぜ一定の行為が「実施」だとして、特許権の対象とされるのか。特許権の目的は、発明に関して独占権を設定することにより、当該発明を利用した製品の市場を支配することを可能にし、発明の創作を奨励することにある。創作のインセンティブを確保するためには、発明の利用に対する対価回収の機会を確保する必要がある。それに必要な限りで、一定の行為は特許権者に無許諾では行うことができないとしておけば、特許権者は発明の利用について対価を得る機会を得られることになる。このように考えると、発明の価値を実現させる行為である「使用」こそが、最も基本的な実施行為と捉えられる<sup>(12)</sup>。実際、方法の発明においては使用のみが実施行為として定められている。

発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作」(2条1項)と定義され、技術的思想とは、一定の課

(9) 最判平成27年6月5日民集69巻4号700頁・同904頁〔PBPクレーム〕は、「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」と述べる。

(10) 「座談会 特許法・商標法等の改正を語る」L&T16号(2002)8頁〔飯村敏明発言〕

(11) 田村善之『『知的財産』はいかなる意味において『財産』か—知的創作物という発想の陥穽』吉田克己=片山直也『財の多様化と民法学』(商事法務, 2004年)331頁は、「知的財産」とその利用「行為」という区別は相対的なものにすぎない旨指摘する。

(12) 横山久芳「『実施』概念の検討を通してみる「譲渡の申出」概念の意義」中山信弘ほか編『知的財産権 法理と提言』牧野利秋先生傘寿記念(青林書院, 2013年)185頁は、「使用」は特許発明に対する市場需要を利用した対価取得手段としての特許権の機能との関係において、最も基本的な実施行為といえると指摘する。

題を解決するための具体的な手段を指すと理解されている<sup>(13)</sup>。技術的思想とは解決手段なのであるから、一定の作用の経時的な連続という要素を必ず含み<sup>(14)</sup>、そのような観点からは、発明とは本質的には「方法」なのだということもできる。そうすると、カテゴリーとして方法の発明のみを設定するという特許法も、理論的には想定することが可能である。しかし現実には、方法の発明以外の、物の発明や物を生産する方法の発明といったカテゴリーも設け、「使用」の準備行為や事後行為を一定の範囲で専有することを認め、そうすることで、より実効的に特許権者の対価獲得機会を確保することを可能にしている<sup>(15)</sup>。

このように考えてくると、物の発明というカテゴリーが定められた理由は次のように説明もできる。「物」とは、ある課題の解決方法を具現化した存在である。それを通常の用法によって使用すれば、自然と課題が解決されることになる。「物」とは、課題解決のための「専用品」とも表現できよう。すなわち、物の発明とは、方法の発明の間接侵害を独立して類型化し直接侵害に昇華することで、現実にも最も権利行使の対象となる行為を直接侵害とし、権利行使を容易にすることに意義があるといえるのである<sup>(16)</sup>。

## (2) 新カテゴリーはどのような場合に必要か

以上の検討によれば、「用途発明」というカテゴリーの必要性は、権利侵害とすべき行為を適切に捕捉するために、新たなカテゴリーを創出する必要性はあるのか？という観点から検討されるべきことになる。表1は、物・方法・物を生産する方法のカテゴリーにより捉えられる行為の一覧である。各発明のカテゴリーは捕捉できる行為についてバリエーションがあり、それぞれが独自の意義を有している。

この点に関して想起されるのが、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを巡る議論である。これは、用途発明と同様に、法解釈により新たな物の発明のカテゴリーを創設する試みであったと理解することができる。しかし、最高裁は結局「特許請求の範囲に記載された製造方法により製造される物」に効力の範囲が限定される発明というカテゴリーにつき否定的な態度を示した<sup>(17)</sup>。最高裁によると、原則的には、特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合、当該製法は、客観的な物としての構成を指すものと読み替えられ、その製造方法により製造される物に限定されるとは解釈されない。つまり、単なる「物の発明」に分類されてしまう。このような解釈が採用された理由の1つには、同様の保護を受けようと思えば「物を生産する方法」の発明として保護を受ければ十分であって、新たなカテゴリーを認める必要はないことがあったと考えられる<sup>(18)</sup>。

以上を踏まえると、用途発明という特殊なカテゴリーの必要性を肯定するには、そのようなカテゴリーを認めないと補足できない侵害行為がある、という理由が必要であると考えられる。

(13) 東京高判平成11年5月26日判時1682号118頁〔ビデオ記録媒体〕、知財高判平成25年3月6日判時2187号71頁〔偉人カレンダー〕参照。

(14) この点は、前田健『特許法における明細書による開示の役割』（商事法務、2012年）378頁が、すでに指摘している。

(15) このほか、後で指摘するとおり、間接侵害もそのような役割を果たしている。

(16) このような物の発明が許容されるのは、当該「物」が、課題解決手段の実現と密接に結びついているからである。すなわち、当該「物」は、課題解決手段を実現させる以外の用途が存在しないため、絶対的保護が許容されるといえる。一方、いわゆる化学物質発明は若干、特殊な一面を有する。機械・装置などは、出願時の明細書記載の用途とは一見すると別の用途に使用していた場合でも、あくまで当初の技術的思想の範疇に属すると評価でき、「別の」という評価が成り立つことはほとんどないと考えられる。一方、化学物質の場合は、「別の」用途は、全く別の技術的思想と評価した場合が妥当と思われる場合も少なくない。しかし、それでも同じ化学物質を利用する以上は、保護範囲が及ぶ。これを正当化するには、化学物質を発見すると、第一用途以外への様々な用途への応用の可能性が開かれる点に多大な功績が認められるから、としか説明できないように思われる。

(17) 前掲注9) 最判平成27年6月5日〔PBPクレーム〕。知財高判平成24年1月27日判時2144号51頁〔PBPクレーム控訴審〕のいうところの「不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」は不要と判断された。

(18) 前田健「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの有効性と訂正の可否—プラバスタチンナトリウム事件最高裁判決とその後の課題—」AIPPI60巻8号(2015)12頁以下参照。物を生産する方法の発明に訂正しても効力の範囲が全く変わらないことを論証している。

表1 各発明カテゴリーで捕捉できる行為（下線が直接侵害，無印は間接侵害）

	発明の価値を実現	準備行為①	準備行為②	事後行為
方法の発明	<u>その方法の使用</u> (2条3項2号)	その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等 (101条5・6号)	(再間接侵害)	×
物の発明	<u>その物の使用</u> (2条3項1号)	<u>その物の生産、譲渡等</u> (2条3項1号)	その物の生産に用いる物の生産、譲渡等 (101条1・2号)	×
物を生産する方法の発明	<u>その方法の使用</u> (2条3項3号)	その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等 (101条5・6号)	(再間接侵害)	<u>その方法により生産した物の使用、譲渡等</u> (2条3項3号)

### 2.3. 用途発明の必要性

用途発明を特殊な物の発明として保護する必要はなく、方法の発明として保護すれば、同一の行為を直接侵害にはできなくても間接侵害の対象にはできるのであって、それで十分であるという見解もありうる。実際、その旨述べる裁判例もある<sup>(19)</sup>。学説においても、用途発明を物のクレームとしても、方法のクレームとして権利範囲に実質的な差異はない旨の指摘がある<sup>(20)</sup>。

しかし、用途発明を特殊な物の発明として認めることで、方法の発明では間接侵害にしかできない物の生産、譲渡等を直接侵害にできることはメリットといえるだろう。さらに、間接侵害として物に対して権利行使をする場合よりも若干だが、効力が広くなる場合がある。具体的には、(i)物の海外への輸出が侵害となり、(ii)その物の生産に用いる物の生産・譲渡等を間接侵害とできる。直接侵害とすることで、間接侵害として101条4号乃至5号を適用することを回避することができ、解釈論によってより柔軟に妥当な結論に結びつけやすいことも指摘できよう<sup>(21)</sup>。以上に照らせば、クレームの記載の自由を重視する立場からは、用途発明について一定の意義を認めることができる。

もっとも、実務上最も大きい用途発明の意義は、方法の発明としては産業上利用できる発明にあたらない発明を、保護できることにある。医薬品などの場合、方法の発明とすると治療方法に該当してしまい、産業上利用できる発明に該当せず、保護を受けられない<sup>(22)</sup>。もちろん、筋から言えば方法の発明として保護すべきであり、医師の行為等が権利の対象となってしまう弊害は立法によって手当てすべきとの指摘もあり<sup>(23)</sup>、その指摘は全く正当といえる。ただ、方法の発明として保護するということができないという現実を前提とするならば、用途発明というカテゴリーの必要性は肯定できるだろう。

(19) 東京高判平成9年7月8日・平成7年（行ケ）第27号〔セファロsporin化合物製造用化合物〕は、「原告が、化学物質発明そのものではなく、特許請求の範囲第1項に記載された化合物又はその官能性誘導体が最終目的物であるセファロsporin化合物の製造に特に適した原料となるものを（原文ママ）技術思想について特許を請求するのであれば、「A化合物を中間体として使用することのみが特徴である化合物Bの製造方法」のように特許請求の範囲に記載することによってその目的を達することができる」と述べている（請求項の記載は、「次の一般式…を有する、実質上 anti 異性体を含まないセファロsporin化合物製造用化合物又はその官能性誘導体」である。）。

(20) 紺野昭男「用途発明の権利解釈について実施に関連した3つの論点からの考察」日本弁理士会中央知的財産研究所編『クレーム解釈をめぐる諸問題』（商事法務、2010年）237頁。

(21) 特に、101条5号については、不可欠要件と非汎用品要件などをめぐって学説の対立があるので、この点の対立を回避して柔軟性のある判断ができる意義がある。ただし、その反面として判断が不明確になるというデメリットもある。

(22) 医薬品に係る発明の場合、方法の発明として記載すると「人間を手術、治療又は診断する方法の発明」に該当し特許を受けられない（審査基準第3部第1章3.1.1）。これは、機能性食品や機能性化粧品に係る発明についても同様である（南条雅裕「用途発明をめぐる新規性論」日本弁理士会中央知的財産研究所編『クレーム解釈をめぐる諸問題』（商事法務、2010年）272頁）。

(23) 南条雅弘「用途発明を巡る新規性の確立についての一考察」知的財産法政策学研究24号（2009）144頁。

### 3. 用途発明の特許権の効力

#### 3.1. 検討の視点

以上の考察に照らせば、用途発明とは、ある物の一定の利用方法が一定の課題を解決する手段となることを提示する技術的思想であり、方法の発明として保護することも不可能ではないが、その利用方法に供するために物を生産、譲渡する行為を直接侵害として捕捉することを可能にし、また、方法の発明としたときには産業上の利用可能性要件を満たさない発明に保護の道を開くためのものといえる。用途発明の特許権の効力の範囲もこの観点から検討されることになる。

この点、特許権の侵害となる行為は、「特許発明の実施」であり、「特許発明」と「実施」の2つの概念により侵害となる範囲が規定される。前者は、特許発明の技術的範囲の確定（クレーム解釈）の問題であり、後者は「実施」の解釈の問題である。多くの発明においては「実施」の意義が明確であるため、特許の保護範囲の問題は専らクレーム解釈の問題として語られることが多い。しかし、用途発明の場合は、「技術的範囲」の問題と「実施」の問題とが絡み合っており分けて考察することが難しい<sup>(24)</sup>。そのため、実施行為ごとに個別の事情に照らした検討を行う必要がある<sup>(25)</sup>。

そして用途発明の意義からは、用途発明の使用は、方法の発明と捉えたときの「使用」と一致するはずであり、用途発明の生産、譲渡等は、方法の発明と捉えたときの間接侵害品の生産、譲渡等と平行に考えられるはずである。以下、このような観点から検討する。

#### 3.2. 用途発明と単なる物の発明の区別

##### (1) 効力に用途限定がかかる場合はいかなるときか

はじめに、クレームに用途限定の記載があるとき、いかなる場合に用途発明と解釈され、いかなる場合に単なる物の発明と解釈されるべきかについて考察を加えておきたい。用途発明と解釈されれば、その用途に使用するために実施する場合のみが侵害となり、単なる物の発明と解釈されれば他の用途のために実施する場合でも侵害となる。

裁判例では、医薬品などの典型的な用途発明の場合を除き、機械・装置などの発明においてクレームに用途を限定する文言があったとしても、それは発明の構造・機能等を特定するためのものであって、用途を限定する趣旨ではないと解釈されることが多い<sup>(26)</sup>。

この点についての本稿の立場は、基本的には、出願人があえて用途限定の記載をした以上は、少なくとも効力の解釈としては、原則として用途限定は用途限定として作用すると理解すべきというものである<sup>(27)</sup>。用途の記載が推奨用途を記したにすぎない無益的記載と見たり、その用途に特に適した構造等を意味するにすぎないと解釈したりすることは、明細書や技術常識に照らしてそう解釈することが明らかに合理的な場合

(24) そもそも本来的に、両者の区別は便宜的なものにすぎないことにつき、田村・前掲注11) 参照。また、一審では技術的範囲の問題として処理し、控訴審では実施の問題として処理したものと、〔メニエール病治療薬〕事件（前掲注7）知財高判平成28年7月28日、東京地判平成28年1月28日・平成26年（ワ）25013号）がある。

(25) そのような議論の展開を行うものとして、加藤志麻子「用途発明及び用途限定を含む発明の権利行使に関する一考察～物の発明の視点から～」片山英二先生還暦記念論文集『知的財産法の新しい流れ』（青林書院、2010年）189頁。

(26) たとえば、大阪地判平成30年12月18日・平成28年（ワ）第6494号〔薬剤分包用ロールペーパー〕、大阪地判平成25年2月19日・平成23年（ワ）第13469号〔ペットのトイレ仕付け用サークル〕、知財高判平成25年2月1日・平成24年（ネ）第10015号〔ごみ貯蔵機器〕。

(27) なお審査段階においては、「○○用組成物」「○○用食品」と書く単なる物の発明と解釈され、「○○剤」と書く用途発明と解釈される旨の指摘がある（濱田百合子「用途発明における『方法』クレームと『剤』クレームについて」別冊パテント13号（2014）146頁）。同150頁は、表現を変えることによって新規性が認められ得るという機械的な判断手法は取られるべきではないと指摘するが、その通りであろう。すべて用途限定の意味があると原則として解釈されるべきであり、用途のみの新規性によって新規性が肯定されるか、物の構成にも新規性が求められるかは、表面的な記載によらず、技術の内容に照らして考察するべきであろう。この点の本稿の立場は、4. 参照。

を除き、できるだけ避けるべきということである<sup>(28)</sup>。このように考える理由は、出願人は発明を特定するために請求項を自己責任のもと記載するのが原則と考えられ（36条5項参照）、発明のカテゴリーの表示についての第三者からの信頼を保護すべきと考えられるからである<sup>(29)</sup>。

この点、当該物を当該用途（利用方法）に供することによってその発明の特徴的な課題解決手段が実現される場合には用途限定と解釈され、そうでないときには用途の記載は推奨的な記載にすぎないと解され単なる物の発明となる旨の指摘がある<sup>(30)</sup>。発明の特徴的な課題解決手段とはかかわりのない部分については、クレームの記載と均等な部分に広がるように緩やかに文言を解釈しても、不当に保護範囲が広がることはないという考察に基づくものと考えられる。確かに、クレーム解釈の一般的手法に照らして、このような考え方は十分成立するだろう。一方で、限定する記載をあえてした以上、拡張的な解釈を安易に用いることは避けるべきという立場に立つのであれば、むしろ用途記載を推奨的な記載にすぎないと解釈する代わりに、用途の違いは発明の特徴的部分ではない部分の違いであるとして、均等論を適用するという解決策もあるだろう。

## (2) 裁判例の分析

以上のような見方は、今までの裁判例の結論を否定するものではない。実際にその用途に用いられなくても侵害であるとした裁判例は多いが、それらも必ずしも上記の見方に反しないとの分析が可能である<sup>(31)</sup>。機械・装置の発明においては、原則として用途記載は、一般論としては、その用途に特に適した構造等を意味するほかは限定として無意味と解釈されることが多いが、それは構造等の構成要件を充足していれば通常はその用途に用いられる蓋然性が高いから、別途当該用途に現実に用いられている事実を立証する必要がないということ述べているにすぎないとも考えられる。

たとえば、東京地判平成17年4月8日・平成15年（ワ）第3552号〔水晶振動子〕においては、クレームに「アース用」外部端子との用途限定があった。判決は、客観的にその用途に使用できる構成を有していれば、その外部端子がアース用として使用できることを明示して販売したり、購入者が実際にアース用として使用する必要はないなどと判断している。しかし、損害論において実施料相当額を算定するに際しては「その外部端子をアース用としては販売したり使用したりしていないものがある」との事由も斟酌して決定するのが相当であるとしており、損害の計算にあつては用途限定が作用しているといえる。

また、知財高判平成25年2月1日・平成24年（ネ）第10015号〔ごみ貯蔵機器〕においては、「ごみ貯蔵カセット」に、ごみ貯蔵機器に吊り下げて使用すると用途限定する記載があったことに対して、一般論としては、当該用途に限定されるものではないとの解釈を採用したものの、実際に差止の可否を判断するにあたっては、用途限定した解釈をしている<sup>(32)</sup>。判決は、侵害者が自ら積極的に侵害用途にも適合するものとしてイ号物件を製造販売している点と、非侵害用途に用いるタイプの商品は既にその販売が終了していることを理由に差止が過剰差止にならないと判断しているのである。

これらの裁判例に照らすと、用途限定の記載があるときには、その利用方法に供するために譲渡している

(28) ただし、後述の通り、用途限定の記載が用途限定として意味を持つと解する場合であっても、その用途に適した構造が客観的に区別できないと新規性を認められない場合はあると考える。

(29) 発明カテゴリーの、出願人選択説については、前田・前掲注14) 376頁以下参照。

(30) 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（2017）82頁は、両者は「物の客観的な構成を記載した発明特定事項に特徴が認められる発明であるか否かにより区別されると考えられる。」と指摘している。

(31) この点に関し、吉田広志「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」特許研究64号（2017）22頁は、他用途に向けた物につき侵害が肯定された事例でも、用語の解釈ないし均等論次第で侵害範囲に含まれうると思われると指摘し、用途非限定を貫けるかどうかは怪しいと指摘している。

(32) 高石・前掲注30) 83頁がその旨を指摘している。

と評価しうる限りにおいて、特許権の効力が及ぶと理解することが可能である<sup>(33)</sup>。もっとも、その用途に特に適した構造を備えているのに、その利用方法に供するために譲渡していたわけではないと認定された例は管見の限りない。

一方、用途限定が無視されたと思われる裁判例として、大阪地判昭和55年10月31日・昭和54年（ワ）第4824号〔子供乗物用タイヤの製造方法〕がある。この事件では、「子供乗物用タイヤの製造方法」の発明が権利行使されたのであるが、イ号方法により製造されたタイヤは結果としてショッピングカート用のものとして販売されたにすぎなかった。しかし、当該タイヤがそれ自体としては子供乗物用に供しうるタイヤであることを理由として、侵害が肯定されている。この事件で注意しなければならないのは、タイヤ自体が発明の対象ではなく、あくまでその製造方法がクレームされており、厳密にはこれは用途発明の事件ではないことである。製造方法に技術的特徴がある発明であったから、結果物の用途については推奨的な記載にすぎないと解釈する余地が十分にある事案だったことに注意する必要がある。また、本質的特徴は結果物の用途にはないとして、均等論により侵害を認めることも十分可能な事案と評価でき、上記分析を妨げる事例とまではいえまいだろう。

### 3.3. 実施行為ごとの保護範囲

#### (1) 「使用」：用途の区別

本稿では、発明の使用とは、課題解決手段としての当該発明の価値を実現させる行為であると捉えてきた。また、用途発明とは、ある物のある利用方法に供することにより一定の課題を解決する技術的思想であると理解してきた。これらを前提にするなら、用途発明の「使用」とは、クレームに記載された用途（利用方法）にその物を使用する行為を指すと考えられる。このとき、その物が当該用途に供し得る構成を有していない場合には、当該用途に供することはできず課題を解決する手段として機能することはないと考えられる。したがって、用途に供し得る構成を客観的に有していることも前提となる<sup>(34)</sup>。

以上によれば、用途発明の「使用」とは、用途限定以外の構成要件をすべて満たしつつ、①「当該用途に供しうる構成」を備えた物につき、②当該用途にその物を使用する行為であると定義できる。用途発明の使用概念において核心となるのは②の方である。当該用途にその物を使用するためではなくても特許発明の使用に該当すると解釈される場合は、「単なる物の発明」であって用途発明ではない。

用途発明の実施があるかどうかの判断にあたって、まず問題となるのは、被疑侵害品の用途がクレームされた用途に包含されるか否かである。このような「用途」の同一性の判断は、すべての実施行為の判断にお

(33) なお、前掲注26)大阪地判平成25年2月19日〔ペットのトイレ仕付け用サークル〕においても、一般論としては「本件発明は、既知の構成に新規の用途を見出したことを特徴とする発明ではなく、ペット用サークルの構成自体を特徴とする発明と解される」としつつも、「幼犬のトイレのしつけに」などと宣伝されていた事実を認定して侵害を肯定しており、上記と同じ整理も可能なように思われる。一方で、高石・前掲注30)81頁は、物の客観的な構成を記載した部分に新規性・進歩性が認められる場合は、「～用」という用途に使用されるものとして販売されていなくても（直接）侵害になるものと分析している。

また、大阪地判平成5年7月22日・平成2年（ワ）第2886号/平成3年（ワ）第9996号〔田畑用発芽助長保護マット〕では、「田畑用発芽助長保護」という用途限定の入ったマットの発明について、「本件考案は、その対象物を田畑用発芽助長保護マットに限定したものであり、本件考案の技術的範囲は土木工用資材のやしマットには及ばないと解さざるを得ない」として用途限定の解釈を加えている。しかし、その理由はそう解しないと出願当時の公知技術を含んでしまうからであり、公知部分除外説的な解釈を前提にするものであって、余り先例的価値はない。侵害を否定するなら、むしろ端的に新規性を否定すれば済む事案である。

(34) 東京地決昭和42年11月15日判タ215号187頁〔除草剤組成物〕、東京地判平成12年2月16日・平成9年（ワ）第11391号〔抗ウイルス剤〕は、用途限定の記載のあったクレームの侵害が問われた事案において、当該用途に供しうる構成を備えていないことを根拠に非侵害であると判断している。大阪高判昭和61年8月27日無体裁集18巻2号272頁〔ゴルフコース用ゴルフバック搬送用循環軌道装置〕も同様である。



いて、また、後述の通り新規性の判断においても共通して求められる。

その物が当該用途に供されているかどうかは、客観的・外形的に判断すべきであって、実施者の主観的意図（利用の目的やメカニズムについての理解の有無等）を問題にする必要はないと考えられる。用途発明は、本質的には方法である発明を形式的に「物」化して保護するものと理解すると、「用途」とはあくまで「利用方法」を指すと捉えられる。そして、客観的・外形的に同一の行為からは同一の効果が生じるということ为前提にすれば、課題解決手段としての当該利用方法を実施しているかは、実施者の内心の意思を問題にすることなく客観的・外形的に判断可能だからである<sup>(35)</sup>。

## (2) 「譲渡」：その用途のために、の認定

### (i) 総論

用途発明において物の譲渡等が侵害となるのは、一般的な物の発明においても物の譲渡等が侵害になる理由及び方法の発明に間接侵害が認められている理由と同一であると考えられる。課題を解決する手段としての発明の価値を実現する行為は「使用」であり、その行為を専有の対象とすることで、発明からの対価回収を独占する機会を与えることが基本である。それなのに、物の発明において譲渡等を侵害とすることの合理性が認められるのは、それが物の使用行為の補助的・予備的行為であって、「使用」を誘発する危険性が高いからである。方法の発明において、方法の使用に用いる物（101条4号、5号）が間接侵害とされているのも同様の理由によるものと理解できる。したがって、当該用途への使用を誘発する危険性の高い行為のみが、用途発明の譲渡等に該当すると考えるべきことになる<sup>(36)</sup>。

以上の考察に基づけば、用途発明の譲渡等は、「その用途に使用するために」その物を譲渡する行為に限られると解される<sup>(37)</sup>。すなわち、当該物がその用途に使用される蓋然性が高い態様において、当該物を譲渡する場合に、用途発明の譲渡が認められると解される。その具体的な侵害の範囲を考察するにあたっては、用途発明が方法の発明として表現された場合における間接侵害の認められる範囲との均衡に配慮する必要がある。

この点、用途発明の実施の有無を判断するに際しては、「ラベル論」という考え方が有力とされる。ラベル論とは、用途発明に関する特許権の侵害は、被告製品が侵害用途に使用する物であることを明記したラベル等を付して譲渡等される場合に限り成立するとの考え方である<sup>(38)</sup>。ラベル論を正当化する説明の一つとして、ラベルが付されている場合には、ラベルに記載された通りの用途に使用される蓋然性が高いという経験則に基づくというものが考えられる。もう1つ別の説明として、用途限定の構成要件を「用途を限定するラベルを付されていること」という物の構成にかかる構成要件と読み替えることで、用途発明をあくまで単なる物の発明に還元して理解しようとするものとの見方もありえる。ただ、後者はややドグマティックな説

(35) 前掲注8) 東京地判平成4年10月23日〔アレルギー性喘息の予防剤〕においては、被告製品の添付文書には「アレルギー性喘息の予防剤」という用途の明示的記載はなく、むしろ「治療剤」と記載されていた。治療剤と予防剤とは区別されるという前提がある。しかし、判決はその用法・用量の具体的な記載を技術常識や原告製品の添付文書の記載と丹念に比較し、被告製品の添付文書に記載された用法・用量は、アレルギー性喘息の予防剤としての用途を記しているものと認定した。

(36) この点に関連して、吉田広志「用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方―「物」に着目した判断から「者」に着目した判断へ―」知的財産法政策学研究16号167頁（2007）は、特定の用途に向けられているかどうかは、物を生産・譲渡する者自身の行為ではなく、主としてその物を実際に使用する者の行為によって左右されると指摘し（同177頁）、譲渡は、その用途にのみ使用する者に販売するときに限って差止の対象となる旨論じていた（同205頁、214頁等）。

(37) 前掲注7) 知財高判平成28年7月28日〔メニエール病治療薬〕は、「用途発明における特許法2条3項にいう「実施」とは、新規な用途に使用するために既知の物質を生産、使用、譲渡等をする行為に限られると解するのが相当である。」と述べており、本稿の考え方に近いものと思われる。

(38) 小泉直樹「用法・用量に関する用途発明の実施―知財高判平成28・7・28」ジュリスト1501号（2017）9頁（松居祥二「化学物質の用途発明と特許権」石黒淳平先生追悼論集『無体財産権法の諸問題』（法律文化社、1980年）204頁引用）。

明のきらいがあるし、前者も、あらゆる技術分野においてそのような経験則が成立するのか疑問である。

むしろ、裁判例ではラベル論を基本としながらも、ラベルに明示されていない場合でも、生産過程・譲渡態様といった具体的事案に応じて一定の条件の下に用途発明に関する特許の直接侵害を認めてきたとの指摘もあり<sup>(39)</sup>、学説においては、ラベル論がもっとも一般的な考え方であるとしつつも、ラベルがなくても、被疑侵害者の主観的な認識・行為態様などを加味して、技術的範囲に属する物の「譲渡」を認定しうるとの見解が有力である<sup>(40)</sup>。

以上によれば、用途発明の譲渡は、侵害用途に使用される蓋然性が高い態様において物を譲渡する場合に認められるという原則論に立ち返って考察するべきであり、ラベルの有無は一つの有力な間接事実すぎないと捉えるべきである。ただし、以下に述べる通り、医薬品にとってはラベルの有無が決定的に重要な役割を果たすことがある。

## (ii) 医薬品

裁判例において、医薬品についての用途発明の実施の有無を判断するにあたっては、薬機法上の承認された効能・効果、用法・用量の記載（添付文書の記載）が重要な間接事実とされてきた<sup>(41)</sup>。承認されていない（添付文書に記載されていない）効能・効果、用法・用量であっても、具体的な事情のもと、その用途に使用されるものとして販売されているものとして、用途発明の譲渡が認定された例もある<sup>(42)</sup>。それでもラベルが重要と考えられてきたのは、添付文書に記載がない（承認がない）用途に供される蓋然性は一般には低いという現実があるからだと考えられる<sup>(43)</sup>。確かに、薬機法上いかなる承認を受けているかどうかということは、それ自体として特許法上の実施を認める根拠とはならないが<sup>(44)</sup>、薬機法上の安全性確認がないことや保険診療制度の制約により適応外使用が起こりにくいという現実が、正当化根拠になっていると考えられる。

なお、食品として販売することは、「治療用の組成物」の譲渡にはならないとした裁判例があるが<sup>(45)</sup>、医薬品として承認されていなければ、「治療」に供されることは事実上あり得ないという経験則に基づくものと言えよう。

## (iii) 機械・装置

機械・装置の発明の場合、用途限定の記載があっても、「当該用途に供しうる構成」を備えてさえいれば、

(39) 東海林保「プロダクト・バイ・プロセス・クレームと用途発明」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅰ』（青林書院、2014年）346頁。

(40) 細田芳徳「判批」知財管理67巻6号883頁（2017）、加藤志麻子・前掲注24）195頁。

(41) 名古屋地決平成8年3月6日・平成7年（ヨ）769号〔運動異常の調整用治療薬〕においては、債務者製品の用途は製造承認された効能・効果の記載に基づいて判断されている。前掲注7）知財高判平成28年7月28日〔メニエール病治療薬〕においても基本的には添付文書に記載された用法・用量に基づいた認定がなされたものと解される（平嶋竜太「医薬用途発明に係る特許権の効力範囲—近時の裁判例を契機とした考察」L&T 76号（2017）31頁がその旨指摘）。

(42) 前掲注8）知財高判平成18年11月21日〔シロスタゾール〕は、職務発明において使用者に実施があったかの判断についてのものであるが、クレーム記載の用途は、薬事法上承認されていない効能・効果に係る用途（いわゆる適応外使用）であったが、当該用途を積極的に位置づけた販売活動、使用する医師等との認知度などを考慮して、用途発明の譲渡を認定した。一方で、前掲注7）知財高判平成28年7月28日〔メニエール病治療薬〕では、添付文書記載の標準用量が重視され、適宜増減された場合の用量については考慮されなかった（細田・前掲注40）892頁の指摘参照。）

(43) 石埜正穂、志村将、佃誠玄、溝口正信、山中生太、吉田尚美「医薬用途発明を巡る現状について」特許70巻9号86頁（2017）では、保険診療制度の下、薬事承認を受けていない用途については行われにくい構造があることが分析されている。

(44) 平嶋・前掲注41）32頁参照。

(45) 知財高判平成26年10月23日・平成26年（ネ）第10051号〔痴呆予防及び治療用組成物〕

実際にその用途に使用するために販売していなくても、譲渡が認められる旨を述べる裁判例が見られる<sup>(46)</sup>。

しかし、一般論でその旨を述べながらも、自ら積極的に侵害用途に適合するものとしてイ号物件を製造販売している事実<sup>(47)</sup>や、商品名に侵害用途を示し侵害用途を宣伝していた事実<sup>(48)</sup>を認定したうえで実施を認定した裁判例もある。

機械・装置の場合は、侵害用途に供しうる構成を客観的に備えてさえいれば、現実に侵害用途に供される蓋然性が高いという経験則が存在すると考えられる。このため、裁判例では、物としての客観的な構成を備えれば、特段の事情のない限り、侵害用途に用いられるために譲渡されているとの認定が可能のため、用途限定を無視するかのような一般論を述べているにすぎないともいえる<sup>(49)</sup>。宣伝等の販売態様を副次的な考慮要素にしているのは、このような一応の推定を確認する趣旨とも捉えられる。

#### (iv) 食品

食品の用途発明が平成 28 年の審査基準改訂で広く認められるようになったことに伴い、侵害をどのように判断すればよいか議論になっている<sup>(50)</sup>。侵害の成否の判断にあたって、医薬品と同様に、ラベル論に基づいて判断すべきという考えもある。ただ、食品には、医薬品のような承認制度も保険制度もないので、医薬品と同じような意味でラベルに依拠した議論はできないと考えられる<sup>(51)</sup>。

たとえば、「成分 A を有効成分とする塩味増強剤」との発明において、成分 A には別の既存用途「パンの膨張剤」があるとする。この時、「パンの膨張剤」専用とのラベルが貼られて販売されていても、なお塩味増強剤に用いられる蓋然性が高い場合は少なくないであろう<sup>(52)</sup>。この点は、制度上原則としてラベルに従わざるを得ない医薬品とは大きく異なる。食品の場合は、ラベルのみに依拠することなく、総合的に、侵害用途に供される蓋然性が高い場合に限り、用途発明の実施を認めるべきと考えられる。さらに、食品の場合は侵害用途以外の用途が存在することが多いから、下記 (v) の事項を十分に考慮して判断すべきであろう。

また、別の問題として、食品用途発明の場合、「用途」を具体的にどう解釈すればよいか難しいという問題がある。医薬品の場合は、それが承認の対象となる効能効果、用法用量と結びついているので具体的に特定しやすいが、食品の場合は必ずしもそうではない。たとえば、「歯周病予防用グレープフルーツジュース」の発明の場合、「歯周病予防用」との用途が具体的にどのような利用方法（ジュースの飲まれ方）を想定しているのか必ずしも明らかではない<sup>(53)</sup>。あくまで用途とはその物の利用方法であると捉えられるから、具体的利用方法を特定し、それを誘発する態様で販売されているか否かを判断の基準とする必要がある。

(46) たとえば、東京地判平成 17 年 4 月 8 日・平成 15 年 (ワ) 第 3552 号〔水晶振動子〕は、「構成要件 E の「アース用外部端子」については、①保持容器と接触しており、②実装時にアース用端子をアースすることにより保持容器にシールド効果が生じ、ノイズに強い水晶振動子として使用できるという構成を有していれば、それ以上に、100%確実に電気的な接続が行われていることを検査したり、保証したり、その外部端子がアース用として使用できることを明示して販売したり、購入者が実際にアース用として使用する必要はない。」と述べている。このほか、前掲注 26) 参照。

(47) 前掲注 26) 知財高判平成 25 年 2 月 1 日〔ごみ貯蔵機器〕

(48) 前掲注 26) 大阪地判平成 25 年 2 月 19 日〔ペットのトイレ仕付け用サークル〕

(49) なお、間接侵害において侵害品の「生産にのみ用いられる物」であることを立証するに際し、他の用途の存在について積極的に立証する必要はなく、原告が客観的な部品の構造やその特性から一応立証すれば可能だと理解されていること(高部真規子『実務詳説・特許関係訴訟【第 3 版】』(きんざい、2016 年) 140 頁)は、上記考察とも平仄が合うだろう。

(50) 審査基準改訂については、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 22 頁 (2016)、吉田 広志「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—」パテント 71 巻 3 号 4 頁 (2018) 参照。

(51) 同様の指摘をすでにしていたものとして、吉田・前掲注 50) 10 - 12 頁。

(52) この事例は、審査ハンドブック附属書 A 新規性に関する事例集事例 34 から採用した。

(53) そもそも他と区別しうる具体的な利用方法を想定できないときは、後述の通り、新規性を欠き特許要件をみたさない。

(v) 侵害用途以外の用途があっても「その用途に使用するため」といえるか

もし、譲渡された物が侵害用途以外の用途に供されることがないのであれば、間接侵害における101条1号や4号の場合と同様、侵害を認めることに問題は少ない。また、他の用途に供される可能性が物理的な構成からは否定できないが、取引の実情に照らしてそのような可能性は否定できるのであれば、それは実質的に専用品といえるので、同じく問題はない<sup>(54)</sup>。しかし、実際には、侵害用途以外の他の用途にも供される物も少なくなく、その場合にどのように実施の範囲を限定するべきかが問題となる。

裁判例では、他の用途がある場合であっても、一定の場合には侵害が認められている<sup>(55)</sup>。間接侵害において多機能品の侵害も一定の場合には認められることからすれば、他の用途を有する場合でも実施と認められる場合があるのは当然であろう。その一方で、他の用途に供することを禁止してしまうと、本来は自由であるべき行為に制約がかかる事態となる。一般論としては、侵害用途に用いられる蓋然性と実施者の帰責性を考慮して、他用途への供与への制約が許容されるかを判断すべきといえるだろう。

具体的に1つ指摘できるのは、あえて侵害用途にも用いられるようにして製造販売している場合には、侵害が認められやすくなると考えられることである。侵害用途に用いられる蓋然性が高くなるとともに、それに対する帰責性が強く肯定できるからである。たとえば、医薬品において添付文書にあえて侵害用途を記載することや<sup>(56)</sup>、侵害用途に向けた宣伝・販売促進活動をしていること<sup>(57)</sup>は実施を肯定する方向に作用しよう。このような考え方は、間接侵害の成否を判断する際にも取り入れられてきたものである<sup>(58)</sup>。たとえば、物としての構造において、あえて侵害用途のために特に設計された構成を採用していることを侵害肯定の事情とした裁判例もある<sup>(59)</sup>。

逆に言えば、実施者の帰責性を否定する事情があるときには、侵害を否定する方向に考慮されると考えられる。たとえば、主観的事情として侵害用途に用いられていることを知らなかったこと<sup>(60)</sup>、客観的事情として侵害用途を除去できる可能性がないこと（物としての構造において、特段侵害用途のために設計された

(54) 知財高判平成23年12月22日・平成22年（ネ）第10091号〔飛灰中の重金属固定化処理剤〕では、販売先において侵害用途にのみ供されていたと判断されることから、侵害が認められている。また、前掲注26) 知財高判平成25年2月1日〔ごみ貯蔵機器〕では、侵害を肯定するに際して、他の商品と組み合わせるといふ他用途につき、当該相手方製品の販売が終了している事実が指摘されている。

(55) 前掲注8) 東京地判平成4年10月23日〔アレルギー性喘息の予防剤〕では、非侵害用途があるとしても、被告らには被告製品について侵害用途を除外していないなどとして、非侵害用途をも差し止められる結果となったとしてもやむを得ないと判示されている。その他、前掲注8) 知財高判平成18年11月21日〔シロスタゾール〕、前掲注7) 知財高判平成28年7月28日〔メニエール病治療薬〕でも非侵害用途に使用されることもあったと解されるが、侵害は最終的に肯定されている。

(56) 前掲注8) 東京地判平成4年10月23日〔アレルギー性喘息の予防剤〕では、他用途を含む被告製品につき侵害を肯定するに際して、「製剤販売する業者としては、アレルギー性喘息の予防剤としての用途と他用途とを用途としての適用範囲において実質的に区別することが可能」との指摘がなされている。逆に、東京地判平成25年2月28日・平成23年（ワ）第19435号/平成23年（ワ）第19436号〔ピオグリタゾン〕（ただし間接侵害の事案）においては、添付文書に侵害用途の推奨的記載がないことが、非侵害を認定する方向に考慮されている。

(57) 前掲注8) 知財高判平成18年11月21日〔シロスタゾール〕、前掲注26) 大阪地判平成25年2月19日〔ベットのトイレ仕付け用サークル〕では、そのような事情が実施の存在を認める際に考慮されている。

(58) 間接侵害における「差し適格性説」においては、汎用品要件の解釈として、特許発明の実施用の機能を他用途から分離して除去・停止することが容易な場合に限り差し止めの対象とする方策を採用すべきと主張されている（田村善之『特許法の理論』（有斐閣、2009年）177頁）。

(59) 東京地判平成23年6月10日・平成20年（ワ）第19874号〔医療用器具〕は、医師による使用態様によって初めて構成要件を充足するという医療用器具の発明において間接侵害が問われた事案であるが、侵害用途に供されるために特に設計された部分があることをもって、「日本国内において広く一般に流通しているもの」には該当しない旨の判断がなされている。

(60) 前掲注54) 知財高判平成23年12月22日〔飛灰中の重金属固定化処理剤〕では、侵害認定に際し、特段の事情がない限り侵害用途について認識していたものと推認するのが相当であり、本件では当該特段の事情に該当する事実は見当たらない旨述べられている。

部分はないこと<sup>(61)</sup>)は、侵害を否定する方向に考慮されるだろう。また、侵害用途には用いてはならない旨の宣伝を積極的にしたなどの事情も侵害を否定する方向に作用するであろう。

### (3) 「生産」

用途発明の譲渡が認められるとき、その対象物を製造する行為は、基本的には用途発明の生産となると考えられる。当該用途への使用を誘発する危険性の高い行為が、用途発明の生産に該当すると考えられることは、譲渡の場合と同様だからである。譲渡の場合と同様に、侵害用途以外の他の用途に供される可能性がある場合には、用途発明の生産にはあたらないと判断される場合もある。いまだどの用途に供されるかわからない物の生産（たとえば医薬品の原薬の生産）は、用途発明の生産とは考えられないであろう<sup>(62)</sup>。

生産の段階ではどのような用途に供されるかは確定していないのが現実であり、譲渡と異なり生産の場合には、用途発明としての実施はなく、生産を差し止めることはできないという見解もありえる<sup>(63)</sup>。確かに、その生産が侵害用途のために行われているかについては慎重な検討を要し、特に他の用途もありえるときには、譲渡に比べて一層慎重な考慮を要するのは事実であろう。用途発明の生産があると認めるには、具体的に侵害用途を誘発する蓋然性の高い態様での生産行為の特定が求められるといえるだろう。

## 4. 用途発明の新規性

### 4.1. 新規性要件の意義

ここまで用途発明の特許権の効力について考察をしてきた。以下では、この効力についての議論を前提として、用途発明の新規性はどのようなときに認めるべきなのかについて検討する。

その前提として、まず確認しておきたいのが特許法 29 条 1 項の定める新規性要件の意義である。新規性要件の意義は、すでに公開され公衆に利用可能となっていた発明については、新たに創作のインセンティブを与える必要がなく、また、独占を認めることは第三者に対する不必要な制約となるためと説明されてきた<sup>(64)</sup>。この意義をより積極的に表現するなら、新規性要件はパブリックドメインにある技術の特許による独占から保護するものとして機能する<sup>(65)</sup>。

以上のような新規性要件の趣旨を踏まえると、新規性の有無は、請求項に係る発明が出願時にすでに公衆に利用可能であったか否かによって判断されることになる。もし出願時において、ある発明の利用が現に行

(61) そもそも、後述のように機械・装置系の発明においては、用途発明であっても、「当該用途に供しうる構成」が公知の物と区別できる構成として認定できないときには、新規性が認められない。また、前掲注 56) 東京地判平成 25 年 2 月 28 日〔ピオグリタゾン東京〕においては、いわゆる合剤の特許の間接侵害が問われたケースにおいて、単剤はその発明が解決しようとする課題とは無関係に従来から必要とされていたものであって「その発明による課題の解決に不可欠なもの」には該当しないため、侵害とはならないと判断されている。

(62) 前掲注 8) 東京地判平成 4 年 10 月 23 日〔アレルギー性喘息の予防剤〕においては、製剤の製造は侵害とされたが、原薬の製造は非侵害とされた。加藤・前掲注 24) 197 頁は、「化合物 A を含む殺虫剤」の発明に係る特許の場合、単に化合物 A を生産しただけでは、原則として特許権侵害とはならないが、製造工程において、殺虫剤のラベルを貼ることが必然的に決まっている場合、そのことに結びつく前の生産段階も当該殺虫剤の生産とみなしてよいと述べる。

(63) 日本弁理士会中央知的財産研究所第 16 回公開フォーラムにおける三村量一弁護士による「用途発明と差止判決」の講演録（本誌掲載）参照。

(64) 知財高判平成 28 年 12 月 26 日・平成 28 年（行ケ）第 10118 号〔高効率プロペラ〕は、「特許法 29 条 1 項…が新規性喪失事由を定めた趣旨は、既に公開された発明と同一の技術思想に新たに特許権を付与してインセンティブを与えても産業の発達に資することがなく、これを特許権として保護することは、かえって技術の発展を阻害するからである。」と述べる。また、学説として同旨を指摘するものとして、田村善之『知的財産法〔第 5 版〕』（2010、有斐閣）203 頁、中山信弘『特許法〔第 3 版〕』（弘文堂、2016 年）120 頁、愛知靖之・前田健・金子敏哉・青木大也『知的財産法』（有斐閣、2018 年）39-40 頁〔前田〕。

(65) すでにこのような視点を提示したものとして、岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について（上）～数値限定発明を中心にして～」特許研究 41 号（2006）43 頁、吉田・前掲注 31) 23 頁及び吉田本誌掲載論文参照。吉田・前掲注 31) は、パブリックドメインに排他権が及ばないように、実施の場面で切り分けができるかどうかによって新規性を判断すべき旨を指摘する。

われ、又は、現に利用されうる状態にあったときには、その発明は公衆に利用可能となっていたと評価できる。そして、課題の解決手段としての発明の価値を実現する行為とは発明の使用と捉えられるとすると、ある発明の新規性の有無は、当該発明の使用が公衆に利用可能となっていたかどうかで判断されるべきことになる。すなわち、引用発明として認定された発明の使用が、特許発明の技術的範囲に属する技術的思想の使用と評価しうるときには、新規性は喪失する。

新規性要件の判断は、通常、認定した請求項に係る発明と、認定した引用発明とを対比して行うとされている。請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との一致点及び相違点を認定し<sup>(66)</sup>、発明の構成要件の比較をするのが通常であり、発明の使用の場面までも考慮して判断することはしない。ただ、それは、通常は物や方法の構成要件を対比しさえすれば、必然的に使用の場面をも見据えた考慮になるからである。用途発明の場合でも基本的には同様であるが、注意を払う必要があるのは、用途発明では物の利用方法が構成要件化されているため、当該構成要件の対比とは、その利用方法を既存の方法と対比することを意味する点である。

## 4.2. 用途発明の新規性の判断基準

### (1) 基本的な考え方

以上によれば、用途発明の場合には、基本的に「用途」すなわち、物の利用方法が、公知の利用方法と方法として区別できることが、新規性を認めるのに必要だと考えられる。その判断基準は、方法の発明において新規性を判断するときと同一であって、方法が公知のものと区別できるかどうかは、あくまで客観的・外形的に区別すべきであり、実施者の主観的認識において区別できる必要はないと考えられる<sup>(67)</sup>。すなわち、メカニズムを新たに解明したことや、内在していた別の作用効果を新たに発見したことなどは、新規性を基礎づけない。

また、効力の観点から用途発明に分類される発明のうち、一定の場合には、当該用途に供しうる構成が客観的に区別できるものであることが求められると考えられる。この場合は、用途限定の記載が物理的構成に読み替えられているのであって、そもそも「用途発明」ではないと整理するのが一般的かもしれない。しかし、本稿では、新規性において構成の区別が求められる発明であっても、効力の場面でなお用途限定がかかると解される場合はあると考えるため、あくまで用途発明の一種と整理している。

### (2) 「用途」の区別

#### (i) 新規性を認めるには既存の利用方法との区別が必要である

用途発明の新規性は、当該物の利用方法（すなわち用途）が既存のものと客観的に区別できるかによって判断すべきである。なぜなら、用途発明は、あくまで物の「利用方法」を保護するためのものであり、客観的・外形的に同一の行為からは同一の効果が生じるということを前提にすれば、課題解決手段としての当該利用方法を実施しているかは客観的・外形的に判断可能だからである。新たなメカニズムの発見や、内在していた新たな効果の発見は、特許法により保護される「技術的思想」ではなく、新規性の根拠にはならない<sup>(68)</sup>。メカニズムが知られていなかったとしても、その方法が客観的・外形的に同一の形で実施されていたのであ

(66) 以上につき、審査基準第Ⅲ部第2章第3節4.1。

(67) 濱田・前掲注27) 150頁は同様の指摘をしている。「方法」としてクレームした場合についてだが、公知の方法と行為自体は区別できず、目的のみが相違しているものにまで権利行使を認めるべきではなく、目的のみ新規であって行為自体は事実上区別できない場合には、新規性を否定してもよいと指摘する。

(68) この点に関し、侵害事件ではあるが、前掲注8) 東京地判平成4年10月23日〔アレルギー性喘息の予防剤〕は、「用途発明にあっては、既知の物質と未知の用途との結びつきのみが発明を構成するものであって、既知の物質について発見した新しい性質は単にこの結びつきを考え出すに至ったきっかけにすぎず、この新しい性質そのものは発明を構成するものではない。」と述べている。

れば、その技術はすでに公衆に利用可能な公知の技術であると考えられる。

この点に関して、新たな内在していた効果の発見によって、当該方法を実施すべき新たな動機が生じ、技術を実施すべき場面が拡張する場合があるため、そのような場合を保護すべきとの指摘があり得よう。確かに、発明の利用を促進し産業の発達に寄与するという特許法の目的に照らせば、そのような知見は特許法上保護されてしかるべきという見解もありえる。そのような観点からは、方法自体は同一であっても方法の実施の場면을拡張する場合（たとえば、食品に新たな効果があることを発見し、食べられる場面が拡張した場合）には、それが利用方法の客観的な違いとして区別できる程度に達しているなら、新規性を認めることはありえる<sup>(69)</sup>。しかし、それを超えて、既存の利用方法と区別困難なものにまで保護を拡張すると、技術の自由な利用を不当に制限することになるし、実質的に新しい方法を提供していないのだから要保護性も低いと考える。

## (ii) 裁判例

裁判例の中には、上記の理解と整合的にその結論を説明できるものも少なくない。

知財高判平成 23 年 3 月 23 日・平成 22 年（行ケ）第 10256 号〔スーパーオキシドアニオン分解剤〕では、白金微粉末を「スーパーオキシドアニオン分解剤」としての用途に用いるという技術の新規性が問題となった。従来技術のもとでも利用方法としては同一のものも開示されていたが、それがスーパーオキシドアニオンを分解する作用によるものであることは明示されていなかった。判決は、このようなケースにおいて新規性を否定している。

また、東京高判平成 13 年 12 月 18 日・平成 13 年（行ケ）第 107 号〔インドメタシン含有貼付剤〕では、ノニル酸ワニルアミド及びトウガラシエキスはインドメタシンの安定剤として含有させるものである「インドメタシン含有貼付剤」の新規性が問題となった。引用例では、同じくノニル酸ワニルアミド又はトウガラシエキスが含有されていたが、それは周知の温感刺激作用を奏するものとしてのものであった。この判決でも、両発明の構成が同一である以上、主観的な添加目的にかかわらず、同一の作用効果を奏することは自明であるとして、新規性が否定されている<sup>(70)</sup>。

そして、東京高判平成 15 年 9 月 4 日・平成 14 年（行ケ）第 199 号〔イソチアズロン水性製剤の安定化方法〕は、用途発明ではなく方法の発明の事件であるが、公知の方法との区別について、「引用発明が、DBNPA を安定化成分として配合するという技術思想を伴わないものであったとしても、それが、DBNPA を有効成分として配合するものである以上、DBNPA を安定化成分として配合する、との認識の有無を除いて、他の構成において両発明に相違が認められないのであれば、本件発明 1 のなしたところは、公知技術である引用発明が、客観的には有する効果のうちの、それまでに知られていなかったものの一つを発見した、

(69) ただし、筆者はこのような考え方には懐疑的であり、実際には公知の方法と区別できない場合がほとんどなのではないかと思われる。確かに、潜在していた新たな効果によって利用方法が広がる場合は、利用の様相が客観的にも異なることになり、新規性を認めてよい場合もあるだろう。後述の「シワ形成抑制剤」の例でいえば、美白作用のみがあると思っ  
ている場合と、シワ形成抑制作用もあると知っている場合では、塗る頻度、塗る量などが客観的に異なってくる可能性はあり、それが明白であれば、新規性を認めてもいいかもしれない。しかし、たとえば、不確かであった技術の効果を  
確認したような場合には、不確かな部分があったとはいえ、技術はすでに利用可能になっていたのだからあえて新規性を  
認める必要はない。もし、確かめたことに功績があると考えらるなら、むしろ、先行技術の段階では、開示不十分で引  
用発明が認定できないとすることにより新規性を認める方が筋が通るように思われる。また、医薬品の臨床試験による  
効果の確認に限って言えば、そのような点は特許法ではなく、再審査期間制度に基づくデータ保護にゆだねるという選  
択肢もあり得よう。

(70) ただし、この判決では、発明はあくまで「貼付剤」の発明であって、トウガラシエキス又はノニル酸ワニルアミドの用途の発明ではないことを理由の一つとして掲げている。

ということ以上には出ない」と述べている<sup>(71)</sup>。

これらの判決は、新たにメカニズムの発見をしたとしても、利用方法として客観的・外形的に区別できない場合には新規性は認められないとの考えに基づくものと解される。

一方で、本稿のような考え方は明らかに異なる理解による裁判例も存在する。典型例といえるのが知財高判平成 18 年 11 月 29 日・平成 18 年（行ケ）第 10227 号〔シワ形成抑制剤〕である。この事件ではシワ形成抑制剤の発明の新規性が争われたが、引用発明として同成分の「美白化粧品組成物」があった。これを皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」を奏しているとしているなら、本稿の見解によれば新規性は否定されるはずである。しかし、この判決では、当業者が出願当時に、引用発明の「美白化粧品組成物」につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められないことを根拠に、新たな用途を提供したものとして新規性を認めている。

知財高判平成 26 年 9 月 24 日・平成 25 年（行ケ）第 10255 号〔芝草品質の改良方法〕は、方法の発明の新規性が争われたが、公知の方法との区別について、本願発明は芝の「成長調整剤」としてフタロシアニンを用いるのに対し、引用発明は着色剤として用いる点に違いがあるとして、新規性を認めている。

これらの判決はいずれも、利用方法として客観的に区別できなかったとしても、新たに内在していた効果が発見していた場合には、それが新規性を基礎づけるという見解に立っているものと解される<sup>(72)</sup>。本稿の立場からは、内在する効果が発見したことにより利用方法に客観的違いをもたらしている（たとえば、成長調整剤としての芝への散布方法と、着色剤としてのそれとは客観的に区別できる）のでなければ、両判決を正当化することは困難である。

また、知財高判平成 29 年 2 月 28 日・平成 28 年（行ケ）第 10107 号〔乳癌再発の予防用ワクチン〕も本稿とは異なる立場に立つ判決である。この事件では、一定の有効成分を含む「ワクチン組成物」の発明の新規性が問題となり、引用発明として基本的に同一の発明が認定されていた。しかし、引用発明は、臨床試験フェーズ I<sup>(73)</sup>の用量漸増安全性試験の段階にあり、ワクチンとしての臨床効果があるという確認には至っていなかった点に違いがあった。判決はこの点をとらえて、本願発明と引用発明は同一であるとは言えないと判断し、新規性を認める判断をした。引用発明の段階でも、同一の方法はすでに確立しており、ただ、臨床効果の確認が明示的に済んでいなかっただけだとすると、本稿の立場からは、用途を区別することはできず、新規性は否定されるべきである<sup>(74)</sup>。一方で、臨床効果の確認ができていない段階ではサポート要件を満たさず特許を得ることはできず、臨床効果の確認は奨励すべき重要な発見であるとする、新規性を認め

(71) ただし、この判決では、結論として新規性は肯定されている。判決は「DBNPA を安定化成分として配合するとの認識の有無が、単なる認識の有無にとどまらず、他の構成の相違をもたらしているときは、本件発明 1 に新規性が認められるのは、当然である。」との一般論を述べたうえで、「引用発明においては、もし、DBNPA に安定化の役割が負わされていないとすれば、遊離イソチアゾロン A の安定化のために何らかの手段が講じられていると考える」としている。つまり、本願発明には、「別途安定化剤を加える必要がなくなる」という点において、引用発明とは客観的外形的に利用方法が異なると捉えて、新規性を認めているのである。「他の安定化剤を利用しない」という書かれざる構成要件があったとの前提と理解できる。もっとも、このような解決が妥当かには、なお議論が必要にも思われる。この判決に関し、濱田・前掲注 27)145-146 頁は、クレームの記載の仕方によっては物の用途発明としても新規性を認め得ることを指摘している。

(72) 吉田広志「用途発明の特許性一目的・課題・効果の相違は、用途発明の特許する理由になるか？」別冊パテント第 15 号（パテント 69 巻 5 号）(2016) 95-96 頁は、知財高判平成 18 年 11 月 29 日〔シワ形成抑制剤〕及び知財高判平成 26 年 9 月 24 日〔芝草品質の改良方法〕の両判決について、発明の構成は同じでもその課題・目的ないし効果が異なるゆえ用途発明として特許性を有するという論法に依拠しており、課題や目的が相違しているという点に幻惑されたのではないかと指摘する。

(73) 第 1 相試験（フェーズ 1）とは、臨床試験のうち、健康な成人を対象として、主に治験薬の安全性および薬物の体内動態について確認するための試験。この段階で、初めて人体に投与されることになる。（公益社団法人日本薬学会ウェブサイト 2019 年 4 月 8 日最終検索 <https://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?> 第一相試験）。

(74) 吉田・前掲注 31) 10 頁は、本判決は PD（パブリックドメイン）に特許を付与してしまったとする。



る結論を支持する見解もありえよう。しかし、そもそも引用発明の段階でも十分サポート要件は満たして特許を得る余地はあるからそちらで保護を受ければよく<sup>(75)</sup>、また、仮にそうでないとしたら、引用例には十分な開示がないことになり引用発明としての適格性を欠くので、それを理由として本願発明の新規性を肯定すれば足りたであろう。

### (3) 「用途に適した構成」の区別

(i) 用途発明の新規性を認めるのに物の構成の新規性が求められる場合がある

審査基準のいうところの「用途発明」は、客観的構成において区別できなくても用途のみに基づいて新規性が確立される<sup>(76)</sup>。しかし、用途発明（効力において用途限定の付される発明）の新規性を、常に、用途の新規性のみに基づいて認めることが適切とは考えられない。実際、審査基準においても、用途限定の記載がある機械・装置などの発明において、新規性を認めるのに「当該用途に適した構成」を既存の用途に供する場合の構成と区別できる必要があるとされている<sup>(77)</sup>。これは、用途限定の記載を物理的構造に読み替えて単純な物の発明に還元していると捉えるのが一般的整理であろう。しかし、本稿はこれを、用途発明であっても、新規性の確立に物の構成の区別が要求される場合があるものと理解する。

利用方法の区別のみで特許を認めるべきでない場合があるのは、一定の場合には、物の生産、譲渡等に権利行使する際に、公知の物に対して権利行使される可能性を排除できないからである。医薬品のように法制度上の制約から別の用途へと転用されるおそれが相対的に小さい場合には、用途のみの区別をもって新規性を認めても、その用途に供するための物とそうでない物とを容易に区別できる。しかし、およそそのような期待が持てない場合には、公知の技術に対する権利行使を避けるため、物理的構造で区別できない物に新規性を認めるべきではない。このような観点から、機械・装置の発明などの場合には、構成が既存の物と区別できない場合には、公知の技術に独占が及ぶおそれが高いため、用途（利用方法）の新規性のみに保護を認めていないのだと理解できる。さらに、同様の考慮をするなら食品の用途発明については本来用途のみをもって新規性を認めるべきではないともいえるが、認めている現状にあっては、権利行使の場面で公知の技術に特許権が及ばないよう十分な配慮が必要であろう。

このような新規性判断基準は、単なる物の発明の新規性判断基準と異ならないともいえる。しかし、進歩性の判断やサポート要件の判断においては、用途が記載されていることが意味を持つ場合もあると考えられる<sup>(78)</sup>。また、新規性判断においては物の構成に還元されてしまうとしても、いわば機能的クレームの一種として構成を直接書き下す労を回避できるというメリットもある。このようなメリットを享受するため、新規性判断においては必ずしもメリットを受けられないとしても、効力における用途限定を甘受する理由はあるものと考えられる。

(75) なお、この場合だと、医薬品開発の相当初期の段階で特許を得ることになり、医薬品の販売を独占するための期間が短くなりすぎる可能性があり、それは創薬イノベーションを促進するという観点から妥当ではないとの見解もあり得よう。このような疑問に対する十分な回答は他日を期したいが、筆者の現時点での見通しを予め示せば、いわゆる臨床試験データの保護（再審査制度）を用いて、実質的に保護期間を延長することにより対処できる可能性がある。

(76) 審査基準第Ⅲ部第2章第4節3.1.2及び同3.2.3。

(77) 審査基準第Ⅲ部第2章第4節3.2.1は、「請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されており、用途限定がその用途に特に適した物を意味している場合」には「請求項に係る発明の発明特定事項と、引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違するときは、審査官は両者を異なる発明と判断する。」と述べる。

(78) 用途限定の記載が発明の解決すべき課題の認定に影響し、用途限定の記載がないと、容易想到性の論理付け方法の制約がなくなる結果進歩性が否定されがちになり、また、用途限定の記載がある方が課題を解決できると認識できる範囲であると認めやすくなると思われる。

(ii) 発明の類型ごとの検討

① 医薬品

医薬品においては、一般に用途の違いのみをもって新規性が認められている。「用途に供しうる構成」の客観的・外形的な区別が要求されないのは、多くの場合、添付文書の違い（ラベルの違い）で、侵害用途に供する場合とそうでない場合とを区別することが比較的容易だからである。つまり、医薬品については承認制度及び保険制度の制約により、ラベルと異なる使用がされる蓋然性が相当小さいという特殊事情のゆえに、用途のみによって新規性を確立するという運用が正当化されると考えられる。

② 機械・装置

実務上は、機械・装置の発明の場合は、用途のみの新規性をもって新規性が認められることはなく、用途限定の記載をその用途に特に適した構造と解釈したうえで、その構造を既存の構造と区別できるかという基準で新規性が判断される<sup>(79)</sup>。

たとえば、特許・実用新案審査ハンドブック（以下「審査ハンドブック」）に記載のシイタケ栽培容器の例で考えてみる<sup>(80)</sup>。この事例では、シイタケの栽培方法自体に新規性はあるという前提で、その栽培方法に用いるための容器の発明の新規性が問題とされている。この発明では、当該「栽培方法で使用するシイタケ栽培容器」という形で用途限定の記載がある。しかし、引用例記載の発明と他の物理的な構成要件が相違しておらず、この用途限定の有無のみが違う状況にある。審査ハンドブックではこの場合の容器の新規性を否定している。これは、クレーム中で明示的に特定された構造のほかには、「当該用途に供しうる構成」に引用発明と区別できるところが全くないため、新規性が否定されたものと説明できる。もし、方法の発明の間接侵害が問われた場合、クレームされたような容器は、101条4号ないし5号の対象とはできるようなものではなかったということでもあるだろう。

③ サブコンビネーション発明<sup>(81)</sup>

サブコンビネーション発明の場合、審査基準によれば、請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項がサブコンビネーションの発明の構造、機能等<sup>(82)</sup>を何ら特定していない場合、他に相違点がないければ、新規性はないとされる<sup>(83)</sup>。サブコンビネーション発明は、特定の構成を有する他のサブコンビネーションに組み合わされるという用途の限定があるものと理解できる場合があり、そのようなときには用途発明の一種であると考えることができる<sup>(84)</sup>。サブコンビネーション発明は、他の用途発明と同様、「他のサブコンビネーション」に関する事項において区別が可能であったとしても、当該組み合わせという用途に供しうる構成について、客観的・外形的に区別できないときは、新規性が認められないと説明することができる。

---

(79) 裁判例としては、大阪地判平成16年4月27日・平成15年（ワ）第860号〔点検口の蓋の取付方法に使用される取付具〕がある。この事件では、取付具の発明における構成要件DⅡの「蓋の端縁を掛支片と基板との間に差し込み掛支することができるようになされた」という用途限定が問題となった。引用例である「イートン社製クリップ」は、構成要件DⅡ所定の用途に使用され得るということを理由として、本件発明の新規性を肯定している。引用例が侵害用途に用いられていたかどうかは不明であったが、それは認定を妨げないとしている。この事例も、上記シイタケ栽培容器の事例と同じく、方法発明が別途特許になっており、その方法に使用される物として本件発明がある。本件発明は用途発明であるものの、当該用途に供しうる構成が既存の物の構成と客観的に区別できなかったため、新規性が否定されたといえるだろう。

(80) 審査ハンドブック 附属書A 新規性に関する事例集〔事例17〕

(81) 二以上の装置を組み合わせる全体装置の発明等（「コンビネーション」）に対し、組み合わせられる各装置の発明等のこと（審査基準Ⅲ部第2章第4節4.）。

(82) 「形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、方法（行為又は動作）、用途等」（審査基準Ⅲ部第2章第4節4.1）

(83) 審査基準Ⅲ部第2章第4節4.2.2

(84) サブコンビネーション発明と用途発明とを同列に並べて論じる発想は、高石・前掲注30）82頁から得たものである。

たとえば、審査ハンドブックに挙げられた「薬液容器」の事例<sup>(85)</sup>において、問題となった発明は、「圧電噴霧装置」に装着されるための「薬液容器」の発明である。引用発明としては、「超音波噴霧装置」に装着される薬液容器が引用されている。ハンドブックでは新規性が認められているが、その理由は、本願発明は本体から「電気信号」が供給される構造をとるのに対し、引用発明はそうでない点である。「圧電噴霧装置」に装着するときと「超音波噴霧装置」に装着するときでは、「当該用途に供しうる構成」が客観的・外形的に区別しうるので新規性が認められたと説明できる。このようなときには、基本的には「専用品」となるので、方法の発明としても物の生産・譲渡に間接侵害を十分認めうるようなケースである。

#### ④ 食品

平成 28 年の審査基準改訂により、植物・動物についての発明を除き、食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合には、いわゆる「用途発明」としての新規性を有するものとされた<sup>(86)</sup>。審査ハンドブックには、歯周病予防用食品組成物に関する発明<sup>(87)</sup>について、「成分 A を有効成分とする歯周病予防用食組成物」、「成分 A を有効成分とする歯周病予防用飲組成物」、「成分 A を有効成分とする歯周病予防用剤」、「成分 A を有効成分とする歯周病予防用グレープフルーツジュース」については新規性があるが、「成分 A を有効成分とする歯周病予防用グレープフルーツ」「成分 A を有効成分とする歯周病予防用食品」については新規性がないと記されている。

しかし、そもそも食品の場合、クレームにおいて記載されている「用途」が利用方法として既存のものと同客観的に区別可能なのに疑問がある。たとえば、グレープフルーツジュースを通常通り飲用する行為と、「歯周病予防用」に飲用する行為とを客観的・外形的に区別できるとは思えない。そうだとすると、用途の区別ができない点において、特に「グレープフルーツジュース」のクレームについて新規性を認めるべきかには疑問がある<sup>(88)</sup>。

また、仮に、利用方法につき客観的・外形的に区別が可能だとしても、「歯周病予防用」の製品の生産・譲渡と通常の飲食用の製品の生産・譲渡とを区別することは困難な場合が多い。審査基準では、用途さえ区別できれば新規性が認められるとされているが、本稿は「当該用途に供しうる構成」が外形的・客観的に区別しうる場合に限り新規性を認めるべきと考える。たとえば、「剤」クレームが歯周病予防用に特に成分 A を添加したサプリメントのようなものを指すと解釈することができ、その結果として公知の食品と客観的に区別できる物理的な構成の違いを有しているといえるのであれば、新規性を認めても差し支えない。しかし、そうでないときには、物理的には同一の物に対して用途の区別のみをもって新規性を認めることに慎重であるべきだろう。

なお、植物の場合は、天然そのものなので「当該用途に供しうる構成」が外形的・客観的に区別しうるということはおよそあり得ないと思われる。したがって、審査基準が、動物・植物について用途発明の余地を認めなかった点は評価できる。

### 4.3. 用途発明の場合の引用発明の認定

新規性・進歩性判断において引用発明を認定するには、当該発明が、当業者が実施できる程度に開示され

(85) 特許・実用新案審査ハンドブック 附属書 A 新規性に関する事例集〔事例 24〕

(86) 「食品の用途発明に関する審査の取扱いについて」(平成 28 年 1 月 20 日)

[https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu\\_kijun/kaitei2/syokuhin\\_201601.html](https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/kaitei2/syokuhin_201601.html)

審査基準第Ⅲ部第 2 章第 4 節 3.1.2 及び同 3.1.3 参照。

(87) 審査ハンドブック 附属書 A 新規性に関する事例集〔事例 30〕

(88) 「組成物」クレームも、天然の食品・ジュースもすべて組成物に含まれると解されることからすると、グレープフルーツジュースをその一部に含む以上、同じ議論が可能だと思われる。

ている必要がある<sup>(89)</sup>。引用発明の認定に一定の開示が要求されるのは、その技術がすでに公衆に利用可能なものとなっていたのかどうか、すなわち、その技術がすでにパブリックドメインにあったのかどうかを判断する必要があるからである。新規性要件の意義は、パブリックドメインにある技術に不必要な独占が及ぶことを防ぐことにあるとすると、その技術がすでにパブリックドメインにあるか否かの評価基準は、新規性判断の根幹をなす評価基準の一つであり、その意味で引用発明の認定の基準は重要である。

用途発明については、引用発明認定の基準をどう考えるべきか。本稿では、用途発明とは、ある物を一定の利用方法の発明であって、当該利用方法を使用することにより所期の課題を解決できる技術的思想であると捉えてきた。このような技術的思想がすでに公衆に利用可能になっていたかという観点から、用途発明の引用発明の認定は行うべきだとすると、利用方法が方法の技術的思想として公衆に利用可能になっていたかどうかを判断すべきである。そして、すでに検討した通り、利用方法は客観的・外形的に特定され、その背後にあるメカニズムや内在していた効果の認識の有無それ自体は、方法を特定する要素とはならないと理解できる。そうすると、用途発明の新規性を否定する引用発明は、客観的・外形的に特定される限りで同一の技術的手段を再現することが可能なだけの記載があるときに認定できると考えられる<sup>(90)</sup>。引用発明につき、何らかの作用効果を奏し何らかの課題を解決できると認識できる記載が引用例にあれば十分であり、そこで認識しうる作用効果・課題が、請求項に係る発明のそれと異なっても、客観的・外形的に同一であれば、同一の発明が公知であったと認定できると解される<sup>(91)</sup>。

このような考え方を端的に示している判決として、知財高判平成23年3月23日・平成22年（行ケ）第10313号〔パン・菓子用米粉組成物〕がある<sup>(92)</sup>。本件発明は、特定の方法により製造された製パンに適する米粉の発明である。引用文献には、当該特定の製法の記載があったが、それにより作られた米粉が製パンに適するという認識は示されておらず、かえって逆の認識が示されていた。そのため、原告は、引用文献には、パン用の米粉として当業者が反復実施して従来技術以上の優れた効果を挙げることができることを開示しているとはいえず、パン用の米粉の発明としては未完成だと主張していた。これに対し裁判所は、引用文献の記載を詳細に検討して、本件発明の製法で生産された米粉をパン用という用途に用いるという発明は開示されていると判断した。これは、引用文献でも本件発明の米粉がパン用に使えること自体は示されていたが別の米粉との比較の上で「パンに適さない」と認識していたのに対し、本件発明では、また別の米粉との対比で「パンに適する」という認識を新たに発見したというケースであったと評価できる。つまり、技術としてはすでに公衆に利用可能になっており、ただ、内在していた効果を発見したというだけであるから、新規性は認められないということである。

(89) 知財高判平成22年8月19日・平成21（行ケ）10180号〔アミノヒドロキシブリチデン塩の製造方法等〕は、29条1項3号にかかる発明を認定するには「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」とする。その他異なる表現ながら同旨を述べると解される裁判例として、知財高判平成20年6月30日・平成19年（行ケ）第10378号〔結晶性アジスロマイシン〕、東京地判平成20年11月26日判時2036号125頁〔高純度アカルボース〕等がある。最近の大合議判決である、知財高裁平成30年4月13日・平成28年（行ケ）第10182号・第10184号〔ピリミジン誘導体〕は、29条1項3号にかかる発明を認定するには、当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならぬとする。この基準と、上記基準の関係は必ずしも明らかではないが、いずれにしろ引用発明の認定に一定の開示が必要という考え方自体は前提とされている。前田・前掲注14) 360頁、前田健「公然実施に基づく新規性・進歩性判断」AIPPI61巻11号(2016)16頁も参照。

(90) 前田・前掲注89) 18頁も同旨。

(91) もちろん、そのような認識の違いにより、利用方法そのものが客観的・外形的にも異なると評価しうる時は別論である。

(92) なおこの判決は、一般論として「新規性の有無を判断するに当たって、引用発明として示された既知の技術それ自体が、従前の技術以上の作用効果を有することは要件とすべきではない」という考え方及び「出願に係る発明は、特定の用途を明示しているのに対して、引用発明は、出願に係る発明と同一の構成からなるにもかかわらず、当該用途に係る記載・開示がないような場合においては、出願に係る発明の新規性が肯定される余地はある」との考え方を示している。前者は、従来の技術以上の作用効果を有していなくても、公衆が利用可能な技術として確立していることが示されていれば十分と考えられることから当然の判断であろう。また、後者についても、用途の開示がなければ、本件でいえばパン用に用いられるということが示されていなければ、引用発明として認定できないという当然の判断を示すものと理解できる。

一方で、用途発明の引用発明の認定に、その用途（利用方法）の有用性が厳密に証明されていなければならないということはなく<sup>(93)</sup>、通常の方法の発明と同程度の開示があれば充分である。用途発明において、引用発明の認定が問題となった裁判例として、知財高判平成19年3月1日・平成17年（行ケ）第10818号〔タキソールを有効成分とする制癌剤〕、知財高判平成25年10月16日・平成24年（行ケ）第10419号〔うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用〕があるが、前者においては臨床試験が進行中の技術について新規性を喪失させるべき引用発明として認定し<sup>(94)</sup>、後者においては引用発明を認定するために開示すべき内容は、「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」として進歩性判断の前提としての引用発明を認定している。また、知財高判平成24年4月11日・平成23年（行ケ）第10148号〔医薬〕においては、糖尿病の予防・治療薬の発明において、血糖値降下作用を有する2つの薬剤の「併用」を示唆した文献中の図の記載をもとに、糖尿病の予防・治療薬としての引用発明を認定している。これらの判決では、用途の有用性を厳密に証明していなくても、当業者が合理的に推論できる範囲の記載さえあれば、引用発明を認定するのに十分ということである。

## 5. おわりに

用途発明とは、その効力の観点から、その用途に使用するために物を生産、使用、譲渡などする行為のみが発明の実施となる発明であると定義できる。このような定義は、新規性判断の基準にのみ着目している審査基準の「用途発明」の定義とは必ずしも一致しない。本稿では、用途発明という特殊なカテゴリーの必要性は、そのようなカテゴリーを認めないと捕捉できない侵害行為があることに求められると考えている。具体的には、方法の発明として保護したのでは間接侵害としかかならない行為を直接侵害化し、方法の発明の間接侵害でも必ずしも補足できない行為を侵害とすることに、用途発明のメリットが認められると考えている。実際上は、産業上利用できる発明ではない治療方法などに実質的に保護の道を開くことが、用途発明の存在意義としては大きいと思われるが、理論上は、このような説明が可能である。

こうした見方を前提とすると、用途発明の実施は、当該物をその用途に使用し、当該物がその用途に使用される蓋然性が高い態様において当該物を生産・譲渡する場合に、認められると解される。なぜなら、方法の発明において間接侵害が認められる場合と同様に、当該物のその用途への使用という最も中核的な直接侵害を惹起する蓋然性の高い行為を特許権者に捕捉させることに、用途発明の目的があると考えられるからである。したがって、用途発明の実施が認められる具体的な範囲を考察するにあたっては、用途発明が方法の発明として表現された場合における間接侵害の認められる範囲との均衡に配慮する必要がある。そして、その物がクレーム記載の用途以外の用途も有する場合にあっては、当該用途に用いられる蓋然性と実施者の帰責性とを考慮して、他用途への供与への制約が許容される場合に限り、実施を認定できると考えられる。

一方、新規性要件の意義は、公衆に利用可能であった技術に独占権が及ぶことを排除することにあることに照らすと、用途発明の新規性は、「用途」すなわち物の利用方法が、公知の方法と区別できることが必要だと考えられる。方法の区別は、あくまで客観的・外形的に行うべきであり、メカニズムを新たに解明したことや、内在していた別の作用効果を新たに発見したことなどは、新規性を基礎づけない。また、効力の観点から用途発明に分類される発明のうち一定の場合には、新規性を認めるのに、当該用途に供しうる構成が

(93) 知財高判平成21年11月11日・平成20年（行ケ）第10483号〔ヘキサアミン化合物〕は「化学物質の発明の成立のために必要な有用性があるというためには、用途発明で必要とされるような用途についての厳密な有用性が証明されることまでは必要としない」と述べ、そのような立場を示唆する。

(94) 「その投与プロトコルの有効性及び安全性は、甲1ないし4に記載された臨床試験においても当然に期待されているものであり、その期待どおりの効果が得られることを確認する試験として進行中のものであって、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、本件発明1の構成要件を充足する態様が甲1ないし4に記載されていると認定することの妨げにはならない」。

## 用途発明の意義

客観的に区別できることが求められると考えられる。そうでなければ、公知の物の生産・譲渡等に権利が及ぶ事態が避けられないからである。

以上、本稿では、用途発明について、一定の視点から、効力と新規性の判断基準を統一的に示すを試みた。ここで示された基準が実務における判断の指針となり、用途発明の意義について考え直す一つの機会を提供することになれば幸いである。

〔付記〕本研究は、JSPS 科研費 19K01422, JSPS 科研費 18H05216 の助成を受けたものです。