

# 用途発明の権利範囲に関する一考察



会員 村上 博

## 要 約

用途発明の権利範囲につき、判例を交えて考察する。用途発明の権利範囲に対する考え方には、(1)用途が販売の際に明示されている必要があるという説(主観説)、(2)用途が明示されているかどうかにかかわらず、その用途に使用できる全ての物が権利範囲に含まれるという説(客観説)、(3)客観説を限定する説(限定説)がある。

## 目次

1. はじめに
2. 用途発明の権利範囲に関する諸説
  - (1) 用途発明の種類
  - (2) 主観説
  - (3) 客観説
  - (4) 限定説
3. 判例
  - (1) フマル酸ケトチフェン事件
    - i. 事実の概要
    - ii. 争点3：被告らの製剤品は本件特許発明の特許請求の範囲に記載されている「アレルギー性喘息の予防剤」に該当するか。
      - a. 原告の主張
      - b. 被告の主張
      - c. 裁判所の判断
    - iii. 争点1：本訴の差止請求の対象物は特定が不十分か。
      - a. 原告の主張
      - b. 被告の主張
      - c. 裁判所の判断
    - iv. 問題の所在
  - (2) 飛石灰重金属固定処理剤事件
    - i. 事実の概要
    - ii. 原告の主張
    - iii. 被告の主張
    - iv. 裁判所の判断
    - v. 問題の所在
4. 考察
5. まとめ

ることがある。

ところが、いざ権利行使を試みようとした場合、権利侵害が疑われる製品(以下、イ号物品という。)が特許発明の技術的範囲に属するの否かについて戸惑うことがある。これは、特にイ号製品が特許発明の用途を明確に表示して販売していない場合に起こる。

本稿においては、判例を通じて用途発明の権利範囲について考察を加える。

## 2. 用途発明の権利範囲に関する諸説

### (1) 用途発明の種類

用途発明には、クレームの記載の仕方によって大きく2種類がある。

一つ目は、「○○(物)の・・・としての使用。」のように「使用」乃至「用途」自体がクレームされている場合である。このようなクレームを以下、真正用途クレームという。

この真正用途クレームに特許がされている場合、物がクレームに規定されている用法に使用されていない場合は権利侵害を構成しないことは文言解釈上明らかである(特許法第70条1項)。

二つ目は、「・・・用の○○(物)。」とクレームされている場合である。このようなクレームを以下、不真正用途クレームという。

この不真正用途クレームに特許がされている場合、特許されている対象はあくまでも「物」であるため、販売行為などの実施の形態によって権利範囲に入ったり入らなかったりするのではないかという疑義が生じる。

## 1. はじめに

化学の分野において公知の物質の新規な用途が発明された場合、用途発明として特許出願され、特許され

そこで、以下不真正用途クレームの権利範囲について検討する。

## (2) 主観説

不真正用途クレームの権利範囲は、「物」が当該「用途」に用いることを製品等に明記して販売されていなければ権利侵害を構成しない、という立場がある。以下、この立場を主観説という。

主観説は、用途発明は「物」を新規に発明したのではなく、公知の「物」の用途自体が発明であるという立場と整合性がある。

そして、主観説によれば、クレームされた用途が、例えば当該「物」の包装容器等に明記されているのでなければその用途に用いるために販売しているのではないから権利侵害を構成しないと主張される。

主観説は権利侵害が成立する範囲が極めて狭くなるため、権利行使された被告が裁判等において主張することが多い。

## (3) 客観説

不真正用途クレームの権利範囲は、「物」がクレームに記載の用途に用いることが出来さえすれば、「物」の包装や広告等に記載がなくとも権利侵害を構成する、という立場がある。以下、この立場を客観説という。

客観説は、不真正用途クレームが「物」をクレームにしており、特許法第70条1項に従って文言解釈をまず行うべきであるという立場と整合性がある。

客観説によれば、「物」の包装や広告に当該「用途」が全く記載されていない場合だけでなく、当該「用途」とおよそかけ離れた用途が記載されていても、当該「用途」にその「物」が使用できさえすれば権利侵害が成立すると主張する。

客観説は権利侵害が成立する範囲が極めて広がるため、権利行使しようとする特許権者から主張されうる。

## (4) 限定説

主観説を否定しつつも、客観説を完全には認めない立場もある。この立場は、客観説に何らかの限定を設けて権利範囲があまりにも広がるのを避ける。

以下に見る判例は、少なくとも主観説はとらないものの、限定説をとるのか、客観説をとるのかは明確でない。以下、2つの判例を検討する。

## 3. 判例

### (1) フマル酸ケトチフェン事件

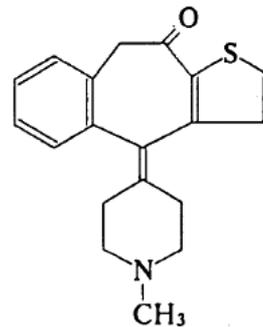
—平成2(ワ)12094 東京地方裁判所平成4年10月23日—

#### i. 事実の概要

原告は、特許第1583359号(特公昭61-39287)(以下、本件特許1という。)の特許権者である。

本件特許1の請求項1は以下の図1のような記載となっている。

#### 1 式



の化合物4-(1-メチル-4-ピペリジリデン)-4H-ベンゾ[4,5]シクロヘプタ[1,2-b]チオフェン-10(9H)-オン又はその製薬上許容しうる酸付加塩を有効成分とするアレルギー性喘息の子防剤。

(図1 特許第1583359号請求項1)

ここで、請求項1に記載の有効成分はいわゆるフマル酸ケトチフェンと呼ばれる、本件特許1の出願時に公知の物質である。

被告は複数存在し、口頭弁論時点において「被告らは、フマル酸ケトチフェン原末を製剤したうえ、フマル酸ケトチフェンを有効成分とする製剤品を販売しようとしている。すなわち、被告らは、薬事法に基づいて、フマル酸ケトチフェンを有効成分とする医薬品を製剤し、販売することを内容とする製剤製造承認を取得するとともに、平成二年七月一三日、フマル酸ケトチフェン製剤(カプセル剤)について、薬価基準の収載を受け、これを販売しようとしていた。

口頭弁論時点における添付書類の内容は定かではないが、現在入手できる被告らの一部の製品の添付書類<sup>1)</sup>には以下の記載がある。

1. 効能又は効果  
気管支喘息

アレルギー性鼻炎

湿疹・皮膚炎、蕁麻疹、皮膚痒症

この訴訟においては争点が複数ある。そのうち、争点3と、争点1とを順にまとめる。

ii. 争点3：被告らの製剤品は本件特許発明の特許請求の範囲に記載されている「アレルギー性喘息の予防剤」に該当するか。

a. 原告の主張

原告は被告のイ号物件がアレルギー性喘息の予防剤であると主張する。具体的には、「被告らは、被告らの製剤品について、薬事法に基づく製造承認を申請して承認を受け、かつ製剤品が健康保険法に基づく保険薬としての取扱いを受けるために薬価収載を申請しており、その製造承認申請書の「効能又は効果」の欄に「気管支喘息」との記載がある。しかし、ケトチフェン製剤には気管支喘息の発作の発生を予防し、発作の起こらない状態を持続せしめる効果はあっても、既に発生している発作を消失せしめる効果はないのであるから、そのような薬理作用を持つケトチフェン製剤に対して「気管支喘息」に効果・効能を有する医薬品として承認が与えられたとしても、その承認が、気管支喘息の発作を予防する医薬品としての製造販売の承認であると解しうることは当然である」と主張している。

b. 被告の主張

被告らは、イ号物件は「予防剤」ではなく「治療剤」であるから本件特許1の技術的範囲に属しないと主張する。具体的には、「・・・ケトチフェンは、これを予防剤として使用することも、治療剤として使用することも可能である。本件発明の技術的範囲は、本件化合物のヒスタミン解放抑制作用機構に基づくアレルギー性喘息の予防剤という用途発明の点にあるところ、被告らの製剤品は「アレルギー性喘息の予防剤」として使用されるものではなく、抗ヒスタミン作用に基づく「気管支喘息、アレルギー性鼻炎等の治療剤」として使用されるものであるから、本件発明の技術的範囲に属しない。」と主張する。

c. 裁判所の判断

裁判所は、イ号物件を「アレルギー性喘息の予防剤」に該当すると認めた。具体的には、「・・・用途発明に

あつては、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。

本件発明の出願過程において、出願人である原告が、「本件化合物の気管支喘息抑制効果はヒスタミン解放抑制作用に基づくものである」旨を強調している事実は認められるが、これは既知の物質である本件化合物について、アレルギー性喘息の予防剤が未だ知られていない用途であること<sup>1</sup>の理解を得るため、従来から知られていたアレルギー性疾患の治療剤と未だ知られていないアレルギー性喘息の予防剤、という用途の相違を、前者における抗ヒスタミン作用と、後者におけるヒスタミン解放抑制作用という薬理作用から明らかにしようとしたにすぎないものであって、このことをもって技術的範囲を限定解釈するための根拠とすることはできない。

・・・右認定した事実によれば、被告らの製剤品は、アレルギー性気管支喘息の急性発作を引き起こしている患者に対して投与する薬剤であるというよりは、喘息と診断された患者が発作を起こさないように、予め、かつ定期的継続的に投与する薬剤であり、アレルギー性気管支喘息の発作が起こることを予防する薬剤であると認められるから、本件特許請求の範囲にいう「アレルギー性喘息の予防剤」に該当するというべきである。」と述べている。

iii. 争点1：本訴の差止請求の対象物は特定が不十分か。

a. 原告の主張

原告は、イ号製品が医療機関によってアレルギー性喘息の予防剤として使用されることは明らかであると主張する。具体的には、「ケトチフェン製剤は、抗アレルギー薬に属するが、抗アレルギー薬は、直接的な気管支拡張作用をほとんど有しないため、効果発現までに数週間を有し、予防薬として位置づけられており、既に発現している気管支喘息の症状や発作を改善する効果を有するという意味での治療剤ではないとされている。医療機関も、ケトチフェン製剤をアレルギー性喘息の予防剤として使用しているのであり、本件発明の実施品であるザジテンは、気管支喘息の予防剤として扱われている。被告らの製剤品の有効成分がフマル

酸ケトチフェンのみである以上、被告らの製剤品を購入する医療機関が、被告らの製剤品をアレルギー性喘息の予防剤として使用することは明らかである。」と主張する。

#### b. 被告の主張

被告は次の2点を主張した。

##### 1.

「被告らの製剤品は、本件化合物を有効成分とするものではあるが、抗ヒスタミン作用のみ発現させる薬剤であって、ヒスタミン解放抑制作用はないから、ヒスタミン解放抑制作用の発現に基づく予防効果を有してはならず、抗ヒスタミン作用に基づき、喘息発作が起こった後に症状の緩和をする治療剤である。したがって、被告らの製剤品は、いずれも本件発明の技術的範囲に属さないものといわなければならない。」

##### 2.

「被告らは、原告がフマル酸ケトチフェンの製剤及び該製剤品の販売の差止めを求めているのに対し、本件発明はフマル酸ケトチフェンの用途発明であり、該製剤品を本件発明の用途に使用等することが侵害となるが、これ以外の用途に使用等することは侵害にならないのであるから、右のような差止請求の対象物では本件発明の技術的範囲を超えた範囲の差止めを求め、差止請求の対象物の特定が不十分である。」

#### c. 裁判所の判断

まず、裁判所は被告主張の上記1. について次のように述べる。

「原告が本訴において製剤の差止めを求める対象物は、別紙第一物件目録のとおり、フマル酸ケトチフェンであり、販売の差止めを求める対象物はこのフマル酸ケトチフェンの製剤品であって、「フマル酸ケトチフェン」という化合物は客観的かつ具体的に特定しており、差止めの対象物としての表示としては欠けるところはないから、差止対象物の特定性に関する被告らの主張は理由がない。

被告らの争点1における主張の趣旨は、おそらく、対象物の特定性にあるのではなく、本件発明がいわゆる用途発明であり、アレルギー性喘息の予防剤という用途についてのみ技術的範囲が及ぶものであるにもかかわらず、原告が本訴において差止めの対象物とした

「フマル酸ケトチフェン」については、その用途を何ら限定していないから、アレルギー性喘息の予防剤という本件発明の技術的範囲を超えた用途（他用途）についてまで差止めを求める結果となり、不当であるとの点にあるものと思われる。」

そして、その上で被告主張の上記2. について次のように述べる。

「・・・争点1における被告らの主張の趣旨が、被告らの製剤品について、アレルギー性喘息の予防剤以外の用途をも差し止めることとなり、不当であるとの点にあるとも解されるので、この点も検討することとする。

本件化合物については、これを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なのであって、右区別をすることによって当該製剤が本件発明の技術的範囲に属していないことを明らかにすることができるのであり、他方、右用途の区別が明確になされていない場合には、本件化合物はアレルギー性喘息の予防剤としての用途と他用途とがいわば不可分一体になっているものというほかはなく、したがって、アレルギー性喘息の予防剤としての用途と他用途とを区別する方途がないのであるから、当該製剤販売業者としては、本件化合物のアレルギー性喘息の予防剤としての用途のみならず、他用途にまで本件発明の技術的範囲が及ぶことも甘受せざるを得ないものといわなければならない。

本件においては、仮に被告らの製剤品にアレルギー性喘息の予防剤以外の用途があるとしても、被告らは、被告らの製剤品について、アレルギー性喘息の予防剤としての用途を除外する等しておらず、右予防剤としての用途と他用途とを明確に区別して製剤販売していないのであるから、被告らが、その製剤品についてアレルギー性喘息の予防剤以外の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ものといわざるを得ない。」

#### iv. 問題の所在

上記の判示のポイントをまとめると、次のようなことが言えそうである。

被告の製品に複数の用途があり、そのうちの一部に特許権が及ぶ場合、その一部について用途を除外して製造販売していなければ、当該製品の製造販売を差し

止めることができる。

ここで、当該用途を効能から削除するだけで権利侵害を免れるのか、それとも積極的に除外する記載をする必要があるのか、という問題が浮上する。

この点につき、次の判例により検討する。

## (2) 飛石灰重金属固定処理剤事件

一平成 22 年(ネ)第 10091 号 知的財産高等裁判所平成 23 年 12 月 22 日一

### i. 事実の概要

原告は、特許 3391173 号（以下、本件特許 2 という。）の特許権者である。

本件特許 2 の請求項 6 は以下のような記載となっている。

【請求項 6】 ピペラジン-N-カルボジチオ酸もしくはピペラジン-N, N'-ビスカルボジチオ酸のいずれか一方もしくはこれらの混合物又はこれらの塩からなる飛灰中の重金属固定化処理剤。

ここで、請求項 6 に記載の物質は本件特許 2 の出願時において公知の物質である。

原告は、石油化学製品等の各種化学製品の製造及び販売を業とする株式会社である。また、被告は、マーガリン等の油脂製品を主とする化学製品の製造及び販売を業とする株式会社である。

争点は多岐にわたるが、以下に用途発明に係る部分をまとめる。

### ii. 原告の主張

原告は、権利侵害の成立にはイ号物件に用途を明示する必要はないと主張する。原告は客観説に近いと考えられる。具体的には、「なお、ピペラジン系の重金属固定化処理剤は、1 審被告のエポフロック（水浄化用）を除き、飛灰用しかない。しかも、上記エポフロックも、ごく限られた期間にごくわずかに販売されたことがあるだけである。そして、中間製品として販売したとされる買主（A～E 社）は、いずれも飛灰処理剤の大手取扱業者であることが当業者に周知であるから、当事者間では、当該中間製品は、飛灰用と認識されていたというべきであって、用途を明示する必要などない。」と主張する。

### iii. 被告の主張

これに対し、被告は主観説に立ち、次のように主張する。

「本件発明は、重金属固定化処理剤の用途を飛灰中の重金属に限定したいわゆる用途発明であるところ、用途発明の譲渡は、用途が明示された状態でされる必要があるものと解される。

ところで、1 審被告は、A 社ないし E 社のうちの 1 社（a 社。OEM3 社のうちの 1 社である。）に対して、ポリアミン誘導体のみを有効成分とする重金属固定化処理剤を中間製品として販売しているが、飛灰用の重金属固定化処理剤としてその用途を明示して販売したものではない。

したがって、a 社に対する譲渡は、本件発明の「飛灰中の」との構成要件を充足しない。

なお、原判決は、上記中間製品を飛灰用重金属固定化処理剤であると推認しているが、1 審被告は、当該製品を a 社の指示に基づき中間製品として製造・出荷したものにすぎず、飛灰用製品と異なり高分子誘導体も添加されていない以上、a 社が当該製品をいかなる用途として使用したのか、あずかり知るところではない。」

### iv. 裁判所の判断

まず裁判所は、次の事実認定を行っている。

「 以上のおり、平成 15 年 1 月 1 日から平成 21 年 3 月 31 日までの期間に販売された参考製品 2 の全てが A 社ないし E 社に販売されたことが認められるところ、A 社ないし E 社が、いずれもピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の販売に係る事業を行い、又は同事業に関与する業者であることが認められる一方で、A 社ないし E 社が、参考製品 2 の販売された期間に対応する時期に、ピペラジン系の重金属固定化処理剤を飛灰処理用以外の用途に係る製品として販売していたとの事実を認めるに足る証拠はないのであり、以上の事情は、参考製品 2 が飛灰用重金属固定化処理剤をその用途とする薬剤として製造、販売されたことを積極的に窺わせる事情といえることができる。

以上に加えて、1 審被告は、化学製品の製造及び販売を業とする株式会社であり、中間製品を含む被告製品の販売数量に鑑みても、特段の事情がない限り、中間製品を含むその製造及び販売に係る製品の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、か

つ、本件においては、当該特段の事情に該当する事実  
は、見当たらない。

(ウ) 他方で、参考製品2の具体的な用途に関する1  
審被告の主張、立証をみると、販売先の仕様に基  
づいて製造、販売しているにすぎないからその用途  
についてまでは把握していない旨の理由を述べて、  
当該用途につき不知との答弁をするのみで、積極  
的な主張、立証を行わない。

しかるところ、1審被告としては、自らの取引先  
であるA社ないしE社における参考製品2の具  
体的な用途を主張、立証することが格別困難であ  
ることを示す事情も認められないのに、あえて  
この点についての主張、立証をしないのであり、  
このような1審被告の訴訟対応は、参考製品2  
の用途が、1審原告主張のとおり飛灰用重金  
属固定処理剤であるとの推認を補強する事情に  
なるものということが出来る。

そして、次のように判示する。

「・・・しかしながら、1審被告が販売した参考  
製品2について飛灰用の重金属固定化処理剤とし  
て用途を明示した状態で販売したものでないか  
らといって、前記イ(ア)ないし(ウ)に認定の事  
実に照らすと、このことは、参考製品2が飛灰  
用重金属固定化処理剤の用途に使用されるもの  
として製造、販売され、かつ、1審被告も、そ  
のことを認識していたとの推認を妨げるに足  
りない。そして、そのような事情の下において、  
1審被告が参考製品2について用途を明示しな  
かったからといって、そのことにより参考製  
品2が本件発明の「飛灰中の」との構成要件B  
を充足しなくなるというものでもない。

よって、1審被告の上記主張は、採用できない。

### (3) 小括

以上のとおり、参考製品2は、飛灰用重金  
属固定化処理剤の用途に使用されるものとして  
製造、販売され、かつ、1審被告も、そのこと  
を認識していたものと推認され、この推認を  
妨げる証拠はないから、被告製品に該当する  
ものと認められる。

## v. 問題の所在

上記の判示のポイントをまとめると、次のよ  
うなことが言えそうである。

被告がその用途に用いられるものとして製造・  
販売されることを推認する事情がある場合、被  
告が反証を立証しない限り、その推認は覆ら  
ない。

この点をさらに推し進めると、「被告の実施態  
様から用途が推認されれば、当該用途が認定  
される。」といえる。

従って、用途を効能に記載しないというだけ  
では権利行使を免れない、という結論になり  
そうである。

ここで、この判例によれば、裁判所は「被告  
がその用途に用いられるものとして製造・販  
売されることを推認する事情がある場合、被告  
が反証を立証しない限り」権利行使を逃れら  
れないという、限定説に立つように思える。

しかし、この解釈は特許法第70条第1項の  
規定からは直接導き出すことはできない。請  
求項に規定されていない「製造・販売の事情」  
によって権利範囲を限定することが妥当であ  
るのかが問題となる。

## 4. 考察

不真正用途クレームの場合、発明の対象は  
明らかに「物」である。用途発明は「物」自  
体の発明ではないが、特定の用途に適するよ  
うに調製された「物」の発明としてとらえ  
ることができる。

そう考えると、客観説が妥当するよう  
に思える。加えて、特定の用途に適するよ  
うに調製されていなければ、つまり、その  
「用途」に用いることができないのであれ  
ば権利範囲から外れるのであり、権利範囲  
が不当に広いといえるものではないと考え  
られないであろうか。

## 5. まとめ

以上、用途発明の権利範囲について、判  
例を交えて考察した。この分野の判例は  
まだ少ないため、裁判所がどのような立  
場に立っているかは明確ではない。

今後の判例を注視したい。

## (参考文献)

- 1) 日本標準商品分類番号 87449「ザジトマ カプセル」添付文書  
(原稿受領 2016. 1. 27)