

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—

Relationship Between Novelty and Exclusive Scope of Use Invention Considered from the Perspective of Public Domain

吉 田 広 志*
YOSHIDA, Hiroshi

抄録 本稿は、用途発明の新規性に関する最近の裁判例を契機として、用途発明の新規性と排他的範囲の関係を論じる。特に、発明の構成は同一ながら、引用発明に効果が明示されていない場合に生じる「内在的同一」の問題を中心に、医薬品や食品関係の発明をモデルとして、パブリックドメイン保護の観点から用途発明における新規性の考え方を再検討する。

1. はじめに

1. 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も）は、その効果に適した用途を特定しクレームに記載することで、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）¹。

ところで、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

る効果を発見した場合、「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²、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

* 北海道大学大学院法学研究科 教授
Professor of Law, Hokkaido University, School of Law

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。

それでいいのか、というのが本稿の問題意識である。

1. 2. 用途発明の排他的範囲

——用途限定説と非限定説

他方、用途発明が特許された後において、その排他的効力が及ぶ範囲に関する議論は、始まったばかりといってよい³。

下記の3つの特許が成立している場合（出願日順とする）を例にして、一般的な理解を確認しよう。

特許 0：「一般式 (1) で表される化合物 A」
 (物質発明)
 特許 1：「化合物 A からなる芝生の緑化剤」
 (第一用途発明)
 特許 2：「化合物 A からなる芝生の育成促進剤」
 (第二用途発明)

特許 1, 2 は、我々が用途発明を議論する際に想定する典型的なモデルであることから、本稿では便宜上、「**典型的用途発明**」と呼ぶことにしよう。この場合でも、化合物 A の生産・使用・譲渡等については、その化合物 A が如何なる用途に用いられるとしても、物質発明である特許 0 の排他権は無制限に及ぶ、という結論に異論は少ない⁴。

同じく化合物 A の生産・使用・譲渡等について、特許 1 および 2 の排他権が及ぶかどうかについては、それぞれの用途発明の当該用途に限定された形で及ぶ、という理解が一般的であろう。すなわち、特許 1 は化合物 A が芝生の緑化剤「として」用いられる限りにおいて、特許 2 であれば化合物 A が芝生の育成促進剤「として」用いられる限り

において生産等に排他権が及ぶ。このように、典型的用途発明について、排他権の範囲もまた当該用途に限定される考えを、本稿において**用途限定説**と呼んでおく⁵。

したがって、化合物 A が芝生の育成促進剤（特許 2）として用いられる限り、緑化剤にかかる特許 1 の排他権は及ばない、ということになる⁶。用途限定説は、問題となる化合物 A が用いられる用途を区別することで、用途発明同士の排他権の重なりを避ける立場である。

この結論に対しては、用途発明であっても、化合物 A の用途に関わらず生産・使用・譲渡等に排他権が及ぶ、すなわち、特許 0 と異なる範囲に排他権が及ぶ、という反対説もあり得る（**用途非限定説**）⁷。

しかし用途非限定説は、すでにパブリックドメイン (PD, 以下、本稿では「公知技術」と区別しないで用いる。) となった技術的知識について後発的に排他権が及ぶという大きな問題点を抱えている。

上記の例に従えば、化合物 A を芝生の緑化剤として芝生に散布するという PD に属する行為をしていたところ、「芝生の育成促進剤」という後発の特許権によって、突如、緑化剤としての実施が中断される事態になりかねない。これに対抗する手段として、実施ないしその準備を要件とする先使用权（特許法 79 条）では不十分であろう。PD であれば、先使用者以外の第三者の市場参入を認めなければならないからである⁸。

他方で、クレーム中の「～用～」「～剤」という記載は発明特定事項ではない、すなわち、当該物を「～用」に限定するというよりは、「～用」として好ましい（非限定的）という意味に過ぎないクレームも存在する。その場合、裁判例は、他の発明特定事項に発明の特徴があるとして、排他権の範囲を非限定的に解釈しているとの指摘がある⁹。

本稿ではこのような類型を便宜上、「**推奨的用途発明**」と呼ぶ。

本稿は、基本的に典型的用途発明を念頭に議論を進めていくが、推奨的用途発明および両者の関係は後に述べる。

1. 3. 用途発明の排他的範囲と特許性の関係 ——本稿の構成

典型的用途発明の排他的範囲の解釈について、用途限定説と非限定説の分岐点は、PD に排他権が及ぶことの是非そのものに加えて、これを特許要件にフィードバックして、特許性の議論に繋げるべきかどうか、という思考と密接に関連している。

すなわち、PD に排他権が及ばないように、実施の場面での切り分けを重視する用途限定説の立場（本稿）を採れば、将来において PD との重複を生じるか否かを特許性判断の場面で行い、重複のおそれがあれば何らかの特許要件（新規性ないし進歩性）に引き付けてそもそも特許すべきでない、という結論が導かれやすい。

他方、PD へ排他権が及ぶことに頓着しない用途非限定説からすれば、特許性判断の場面で将来の実施の場面を考慮するなどナンセンスだ、ないしは、具体的な特許要件に掲げられていないではないか、ということになるのだろう。

もちろん、用途限定説を採った上でも、実施の場面で PD に抵触するか、という視点は具体的な特許要件に掲げられていない（ように見える）ことを懸念し、特許を付与した上で権利解釈の場面で調整を期待する立場もあり得る。

このように、用途発明の特許性をどう考えるかは、実は、論者自身が用途発明の排他的範囲をどのように考えているかが如実に反映されるのである。本稿は、用途発明の特許性と、排他権の範囲

の解釈は密接に結びついていなければならない、との認識の下で議論を進める。

本稿はまず、用途発明の新規性を判断した近時の裁判例を紹介した後、それを題材として用途発明の特許性を議論し、次いで排他権の範囲を議論する。そして、用途発明の特許性判断のあるべき姿を提言し、最後に、近時の話題である食品用途発明をモデルとして本稿の立場を反映したシミュレーションを行い、まとめに代える。

2. 知財高判平成29・2・28 【乳癌再発の予防ワクチン】

2. 1. 事案の概要

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)¹⁰の経過は以下の通りであった。原告(X:特許出願人)は、名称を「乳癌再発の予防用ワクチン」とする発明につき、平成 21 年(2009 年)12 月 9 日を国際出願日として特許出願(特願 2011-540853 号、優先日:平成 20 年(2008 年)12 月 10 日)したが、平成 26 年 5 月 22 日、拒絶査定を受けた。その後 X は、同年 9 月 29 日、拒絶査定不服審判(不服 2014-19365 号)を請求したが、特許庁は平成 27 年 12 月 7 日、審判不成立審決(拒絶審決、以下、本審決)をした。

審決時の請求項 16 記載の発明(本願発明)は、「製薬上許容される担体、配列番号 2 のアミノ酸配列を有するペプチドの有効量及び顆粒球マクロファージコロニー刺激因子を含み、配列番号 3 のアミノ酸配列を有する E75 ペプチドを含まないワクチン組成物。」であった。

なお、本願発明における「配列番号 2 のアミノ酸配列を有するペプチド」とは、GP2 と呼ばれ(本願明細書【0017】)、顆粒状マクロファージコロニ

一刺激因子とは GM-CSF のことである（本願明細書【0053】等）。したがって本願発明は、「製薬上許容される担体，GP2 の有効量及び GM-CSF を含み，配列番号 3 のアミノ酸配列を有する E75 ペプチドを含まないワクチン組成物。」と読み替えることができる。

特許庁における審決の要旨は，引用例（学術論文）には，「GP2 と GM-CSF を含有するワクチン」の発明（引用発明）が記載されており，本願発明と引用発明は，「製薬上許容される担体，配列番号 2 のアミノ酸配列を有するペプチド（GP2）の有効量及び顆粒球マクロファージコロニー刺激因子（GM-CSF）を含み，配列番号 3 のアミノ酸配列を有する E75 ペプチドを含まないワクチン組成物。」である点で一致し，両者の発明を特定するための事項に差異はない，として拒絶審決を下した。

2. 2. 判旨

そこで X は本審決に対して審決取消訴訟を請求したところ，知的財産高等裁判所は審決を取消す旨の判決（以下，本判決）を下した。

本判決は，まず本願発明について，乳癌の再発防止のためのペプチドワクチン組成物だと認定した。次に引用発明については，以下のように審決と異なる認定をした。すなわち，引用発明は，標準的治療後の HLA-A2 型のリンパ節転移陰性乳癌患者について，上記組成物を 6 か月接種させたところ，全ての患者において GP2 特異的 CD8+T 細胞のレベルが増加したことを示している，とまとめた。

その上で，あるペプチドにより多数のペプチド特異的 CTL (cytotoxic T lymphocyte) が誘導されたとしても当該ペプチドに必ずしもワクチンとしての臨床効果があるとはいえない，という技術常識に鑑みると，引用発明はペプチド特異的 CTL

(GP2 特異的 CD8+T 細胞) を誘導したことを示したにとどまると述べた。要するに，引用発明が開示している技術は，あるペプチドが CTL を誘導したというに止まり，臨床効果（癌の治療効果）が示されていないため，本発明のような「がんワクチン」（本願発明は，明細書において臨床試験の結果を開示している。）には至っていない，というのである。

このように述べた上で本判決は，本願発明と引用発明は同一ではないとして審決を取消した。

2. 3. 検討と批判

——内在的同一・内在的实施

まず技術的に補足すると，「がんワクチン」とは，ワクチン製剤が細胞傷害性 T 細胞（CTL，キラー T 細胞とも）に抗原を提示して活性化させ，その CTL ががん細胞を攻撃することにより，治療を行なうワクチン製剤である。

がん細胞は，その表面にがん抗原ペプチドを発現しているが，人体は元々この抗原ペプチドに反応してがん細胞を攻撃する特殊な免疫細胞（CTL）を有している。しかし，がんが悪化するとがん細胞に対する CTL の攻撃が追い付かなくなり死に至るため，人為的にがん抗原ペプチドを投与し，CTL を強力に誘導することによってがん細胞を攻撃させ，治療を目指すのががんワクチンである¹¹。

もっとも，判決中で技術常識として述べられているように，ある抗原ペプチドを投与して体内で CTL が誘導されたとしても，その CTL は必ずしも所望のがん細胞を攻撃するとは限らない。CTL に所望のがん細胞を攻撃させることができる抗原ペプチドや免疫賦活剤（アジュバンド）を探索することが，がんワクチン製剤の開発である。

本判決をモデル化すると，以下ようになる。

引用発明：「GP2 と GM-CSF を含有する組成物、乳癌患者に投与して CTL が増加した例あり」

本願発明：「GP2 と GM-CSF を含有するがんワクチン組成物」(明細書において、誘導された CTL が乳癌細胞を攻撃したことが示されている。)

したがって本願発明は、引用発明と同じ成分の組成物を用いつつ、引用発明に記載の無い乳癌に対する治療効果を明らかにし用途を特定した(ここで効果の構成化が生じている)という点が用途発明としての特徴である。本判決の問題の構図は、本願発明にかかる組成物は、引用発明においては本願発明と実質的に同じ用途に用いられているが、その効果までは引用例に示されていない、という点である。

しかし、ここで当然の疑問として浮かび上がるのが、実は引用例においても、乳癌患者に対する治療効果は事実として存在しており、引用例に記載がなかったのは、単に論文執筆者がそれを重視しなかったであるとか、論文や実験の都合上治療効果までは検証しなかったというに過ぎないのではないか、という点である(内在的同一・内在的实施)^{12, 13}。

この点本判決は、「…本願優先日当時の技術常識を踏まえると、CTL が誘導されることは、がんワクチンとして有効であるための前提条件であるものの、さらに CTL ががん細胞へ誘導され、がん細胞を破壊することが必要であり、そのような誘導や破壊ができない場合があるから、CTL が誘導されることと、がんワクチンとして有効であることが技術的に同一であるとはいえない。」(下線筆者)、また、「…技術常識からすると、誘導された CTL が実際に腫瘍細胞を認識することができるか否か、

また、誘導された CTL が腫瘍細胞を破壊できるか否かについては、臨床効果を確認しない限り知ることは困難である」と述べ、本願発明と引用発明との同一性を否定している。

しかし、引用発明は、すでに外形的な行為として、本発明と同一の組成物を乳癌患者に投与している。仮に本願発明がこのまま特許されたとすれば、引用発明が業として実施された場合に排他権が及ぶことは明らかなように見える¹⁴。本発明にかかる組成物のがんワクチンとしての治療効果を明確に発見した者は出願人かもしれない。しかし、排他権が及ぶ行為として見た場合、本願発明は引用発明と区別がつかない。本判決は、PD に特許を付与してしまったと評価すべきではないだろうか。

この事案は、冒頭でモデルとして述べた効果の内在的同一が問題となった事案というべきであろう。それでは、関係する従来裁判例は、用途発明の特許性をどのように考えていただけるか。本願発明との関係に注目しながら見ていこう。

3. 用途発明の特許性に関する従来裁判例

3. 1. 構成上同一であれば効果は相違点と考えない裁判例(多数)

従来裁判例の多くは、引用発明と目的・課題・作用効果が異なる、ないしは引用発明には作用等が記載されていない、といったような効果上の相違を主張しても、発明の構成が同じであれば、新規性または進歩性無しとして特許性を否定している¹⁵。

(1) 機械・物品関係の発明

まず、構造から効果を予測することが比較的容

易いと言われている機械・物品関係の発明については、効果の記載が無くても発明の構成が同一というだけで特許性を否定する裁判例がほとんどである。

例えば、東京高判昭和 57・6・30 無体集 14 巻 2 号 517 頁 [ゴルフクラブ] (拒絶・石澤) は、「…考案の課題の提起は主観的なものであるから、その相違があるからといつて、既述のように、その構成が同一である以上、同一の作用効果を奏すべきものであることは当然の事理」として新規性を否定している。

東京高判昭和 61・6・26 判時 1209 号 132 頁 [スナップ動作ダイヤフラム調整方法およびその装置] (無効・武居) は、「…(特許権者は) 本件発明が…(略)…という効果を奏するのに対し、引用例にはこれに関する記載がなく、両者は技術的思想を異にする旨主張する。しかし、本件発明と引用例記載のものとは、…(略)…その構成ないし技術的思想を同じくすることは前認定のとおりであるところ、本件発明が奏する被告主張の作用効果が叙上の構成ないし技術的思想に由来するものである…(略)…から、たとい引用例に被告主張の作用効果に関する記載は無くとも、同様の作用効果を奏するものと認めるのを相当とし…」(下線筆者) と述べ、引用例の使用の目的が異なっても発明の構成が同一の場合は奏する効果も同じであるため、引用例に効果の記載が無くとも容易想到であるとして特許性を否定した¹⁶。

東京高判平成 15・4・10 (平成 14 (行ケ) 264) [高周波用縦まきコイル] (無効・塚原) も、「…構成自体が客観的に同一である以上、同一の構成からは同一の作用効果が得られ、同一の目的が達成されるのであるから、(筆者注: 本件発明と刊行物記載の発明の) 作用ないし目的についての記載上の相違があることをもっては両発明の同一性を否定

することはできない」として特許性を否定した。

知財高判平成 22・3・24 (平成 21 (行ケ) 10346) [容易に反対方向に反転出来る様にした遊戯具シーソー] (拒絶・中野) は、構造が実質的に同じであれば、同一の作用効果が引用例に記載されていなくとも物理学上必然的に同一の作用効果を奏するとし、本願発明の特徴たる「子供が乗る遊戯具シーソー」という点が引用例に明記されていなくとも、容易想到であるとした。

大阪地判平成 28・11・8 (平成 27 (ワ) 5869) [水中構造物の洗掘防止材と洗掘防止工法] (侵害・森崎) は、無効論の中で「本件発明の構成要件…(略)…を充足する態様で使用されたというのであるが、その工事現場には、…(略)…工事関係者が立ち会って、その使用態様を現認したものと推認できるから…(略)…本件発明は、公然と実施されたものと認めて差し支えないというべきである。

なお、原告は、上記の認識の限度であれば、本件発明の構成要件 A…(略)…あるいは構成要件 E…(略)…が認識されないと主張するが、公然実施された…(略)…使用態様が上記限定された数値内、すなわち本件発明の下位概念に一致するのであれば、これをもって本件発明が公然実施されたといつて差し支えない」と述べて新規性を否定した。

(2) 化学関係の発明

他方、一般に、発明の構成から効果を予測することが難しく、実験項(実施例)における効果測定が重要だと言われる化学関係の発明においても、機械や物品の発明と同じく、物質の化学構造や組成が同一であれば、効果の記載がない、ないしは異なっても特許性が否定される裁判例が多数である。

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。

同じように、東京高判平成 3・12・26 判時 1421 号 106 頁 [グラビア印刷用軽量コート紙] (拒絶・竹田) も、「…本願発明と引用例記載の発明が具体的な技術的課題 (目的) を異にすることは、原告が主張するとおりというべきである。しかしながら、たとえ別異の技術的課題 (目的) を解決するための発明であるにせよ、結果として開示されている技術的事項が同一であるならば、発明として同一であることはいうまでもない。」と述べて特許性 (進歩性) を否定した¹⁷。

東京高判平成 15・9・4 (平成 14 (行ケ) 199) [イソチアゾロン水性製剤の安定化方法] (異議・山下) も、「…たとい、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… (略) …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… (略) …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、ということ以上には出ないことになる。この場合、本件発明は、単なる効果の発見をしたにすぎないものとして、新規性が否定されるのは当然である。」と述べる。もっとも事案としては、かなり際どい所で構成の相違を認めて特許性を肯定している。

知財高判平成 18・4・27 判タ 1236 号 307 頁 [酸性水中油型乳化調味料] (異議・佐藤) は、クレーム中の「…焼成用あるいはフライ用食品に用いる酸性水中油型乳化調味料であって」という訂正で挿入された用途的記載について、「…使用目的ないし属性についての主観的な認識を示すにとどまり、… (略) …本件発明 1 の構成を限定する意義を有するものと認めることはできない」と述べ、発明の構成によって同一性を判断する方向を示している。もっとも事案の処理としては、顕著な効果を認めて進歩性を肯定している (よく似た事案として、知財高判平成 18・8・31 (平成 17 (行ケ) 10665) [静電潜像現像用トナー] (異議・三村)、結論は進歩性否定)。

知財高判平成 23・3・23 (平成 22 (行ケ) 10234) [無水石膏の製造方法] (無効・中野) は、850°C でナフタレンスルホン酸基が分解して硫黄酸化物が発生してしまうという課題は引用例に記載がなく、そのような状況で、ナフタレンスルホン酸を含む石膏を原料に特定した本件特許発明は容易想到でない、という特許権者の主張に対して、構成がほぼ同一の (複数の) 引用例の技術はもともと 850°C 以下で行われていることから課題自体が発生しないのだから、課題の記載がないからといって進歩性があるとはいえない¹⁸、として特許性を否定した。

発明全体の効果ではなく、特定の成分の効果に関しても、その効果が明示的に引用例に記載されていなくとも物として同一であれば同一とされる。

例えば、東京高判平成 14・7・16 (平成 12 (行ケ) 198) [抗菌性無機塗料] (異議・永井) は、主引用例との相違点である酸化チタンの抗菌性について、主引用例にその効果の記載がないとしても、特許明細書中に抗菌剤として酸化チタンが例示されている以上は、相違点は実質的ではないと

して特許性を否定している（同じような事案として、東京高判平成 13・12・18（平成 13（行ケ）107）
 [インドメタシン含有貼付剤]（異議・永井）、知財高判平成 19・11・22（平成 18（行ケ）10303）
 [抗一血管形成性組成物およびそれにより被覆されたステント]（異議・田中））。

効果ではなく、融点のような物性についても同じで、引用例に明示されていなくとも、同一性は否定されない（例えば、東京高判平成 15・2・13（平成 13（行ケ）242）
 [密封容器入り中性飲料]（無効・山下））。もっとも、微妙な例は少なくないと思われる（東京高判平成 16・8・24（平成 13（行ケ）392）
 [2 軸配向ポリアミドフィルム及びその製造法]（異議・佐藤）¹⁹）。

(3) 医薬品関係の発明

さらに、本判決と同じ医薬品分野の発明についても、上記と同様の判断が示されている。いずれも、引用例に効果等が明確に記載されていなくとも、特許性は否定されるという点で共通する。

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、特許請求の範囲が「固形癌…（略）…を治療するためのタキソールを含有する薬剤であって、約 135mg/m²～約 275mg/m²のタキソールが約 3 時間に渡り投与されるように、非経口投与用に包装された薬剤。」であったところ、複数の引用例に、「卵巣癌の患者に、タキソールを制癌剤として 175mg/m² 及び 135mg/m² の用量で 3 時間にわたり非経口的に投与すること」が記載されていた。

特許権者は、有効性及び安全性は未だ試験中であって確立されていないから、引用例には、本件特許発明を実施し得る程度に発明が記載されていない、また、医師が反復実施して現実の患者への

有効かつ安全な投与という技術効果を挙げることができる程度にまで具体的、客観的なものとしては構成されていないから引用発明として未完成である等と主張したが、判決は、「『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：薬剤投与の方法として）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、更に「（引用例に）記載されたプロトコール自体は明確であるから、タキソールをどのように投与するかは明確であり、むしろ、（引用例に）に記載された臨床試験…（略）…をも併せ考えると、技術的にみて、タキソールが投与不可能な薬剤であるということとはできない。（筆者注：証拠は）あくまでも医療行為として、医師が実地臨床の場でタキソールを直ちに処方することができるものではないということとどまるのであって、これをもって、（引用例に）記載されていないということとはできない。」として、新規性を否定した。

知財高判平成 24・4・11（平成 23（行ケ）10148）
 [医薬Ⅱ]（無効・滝澤）²⁰は、いわゆるピオグリタゾン事件として知られている事案であるが、特許請求の範囲は、「(1) ピオグリタゾンまたはその薬理的に許容しうる塩と、(2) アルカールボース、ボグリボースおよびミグリトールから選ばれる α-グルコシダーゼ阻害剤とを組み合わせる糖糖尿病または糖尿病性合併症の予防・治療用医薬」（請求項 1）であった。

裁判所は、審決における引用発明の認定に修正を加えた上で、上記 2 剤を併用する構成自体は記載があったとした上で、「…技術常識に基づき、当該発明について、両者の薬剤の併用投与によるいわ

ゆる相加的効果を有するものと… (略) …当然に認識したものと認められる… (略) …。したがって、(引用例)には、本件発明1等の構成がいずれも記載されており、本件優先権主張日当時の技術常識を参酌すると、その作用効果又は作用効果に関わる構成もいずれも記載されているに等しいとして新規性を否定した²¹。

事案としては、引用例は相加効果を窺わせるに止まるところ、本件発明も明細書において相乗効果を示すまでには至っていなかったことも結論に影響している。なお、同日判決(知財高判平成24・4・11判時2154号105頁(平成23(行ケ)10146, 10147) [医薬I] (無効・滝澤))も、新規性判断についてはほぼ同じ判断である。

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・設樂)は、特許請求の範囲が概略、「うっ血性心不全の治療のために6カ月以上投与される、(特定の化学構造からなる)カルベジロールの使用」であった。他方、主引用例には、治療目的を同じくするカルベジロール化合物の使用であって、患者に8週間投与した試験結果が開示されていた。判決は、その他の副引用例や周知技術を勘案しつつ、カルベジロールの投与期間については、主引用例に記載された血行動態パラメータの改善効果が示された8週間に限定して理解するものではなく、治療目的を達成するためには、数か月から年単位の期間が必要であると理解すべきとして、進歩性を否定した。

また、特許権者が「主引用例は、カルベジロールを虚血性のうっ血性心不全の治療に使用するという発明を、完成した用途発明として開示したものとはいえない」との主張に対して、「…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)と返している。

もっとも、引用例に開示された発明の再試が困難であった、という意味において、引用発明が未完成だということを理由に特許性が肯定された例もないわけではない(東京高判平成10・9・29判時1670号66頁 [腓液アルファアミラーゼを特異的に定量する方法] (拒絶・永井))。

(4) PDへの配慮を明言する判決

これらの判決は、引用発明をPDと捉えた時に、後に生じた特許によってPDが制約を受けてはならない、という価値判断が背後に控えていると考えるべきである。

裁判例においても、PDへの配慮を具体的に述べたものが存在する。知財高判平成23・3・23判時2111号100頁 [スーパーオキシドアニオン分解剤] (無効・飯村)は、「…一般に、公知の物は、特許法29条1項各号に該当するから、特許の要件を欠くことになる。しかし、その例外として、[1] その物についての非公知の性質(属性)が発見、実証又は機序の解明等がされるなどし、[2] その性質(属性)を利用する方法(用途)が非公知又は非公然実施であり、… (略) …同項1号の『物の発明』としても、特許が成立する余地がある点において、異論はない… (略) …。もっとも、… (略) …『物の発明』の実施は、その物の生産、使用、譲渡等、… (略) …に及ぶ点において、広範かつ強力といえる点で相違する。このような点にかんがみるならば、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して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^{22, 23}。

同日になされた知財高判平成 23・3・23（平成 22（行ケ）10313）[パン・菓子用米粉組成物]（無効・飯村）もほぼ同じ趣旨の判決であり、特許法 29 条の 2 に関する判決との関係について後述する。

3. 2. 構成上同一であっても効果を相違点と考える裁判例(少数)

他方、課題や目的（具体的には用途）が相違しているという点に幻惑されたのか、発明の構成が同一であるにもかかわらず、引用例に記述が無い効果や用途を指摘して、技術的意義や技術的同一性が異なるとして特許を認めてしまう例が少数ながらある。

(1) 知財高判平成18・11・29

[シワ形成抑制剤]

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）は、特許請求の範囲「アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤。」について、引用例として「有効成分として、ヒノキ科植物…（略）…の成分…（略）…を含有することを特徴とする美白化粧品組成物」が存在するために新規性がないとした審決を取消した。なお、アスナロはヒノキ科の植物である。

判決は、「『シワ』は、…（略）…現象もそれが生ずる機序も、『皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着』とは異なり、…（略）…美白効果を主に訴求する化粧品、とシワ、タルミなど老化防止を主に訴求する化粧品は、製品としても異なるものと認識されていたところ、引用発明は、…（略）…美白化粧品組成物であるから、当業者…（略）…が、本願出願当時、引用発明につき、『シワ』についても効果があると認識する余地はなかったものと認められる。

なお、…（略）…『シワ』と『皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着』の予防・治療法として、紫外線の皮膚への吸収を防ぐものなどのように、共通しているものがあるが、引用発明は、…（略）…色素細胞を白色化して、紫外線による皮膚の黒化若しくは色素沈着を消失させ又は予防するものであるから、この点において、予防・治療法として、本願発明と共通するということではできない。」と述べた。

この判決は、アスナロまたはその抽出物という成分は引用例（ヒノキ科植物の成分）と同一であっても、シワ形成抑制剤として使用することは新規であると述べている。

(2) 知財高判平成26・9・24

[芝草品質の改良方法]

同じように、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）のクレームは、概略、「銅フタロシアニンをういた芝草の密度、均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法」であったところ、主引用例には、銅フタロシアニンを芝生着色剤として用いている例が示されていた。審決は、新規性および進歩性無しとして特許性を否定したが、裁判所は、以下のような理由で審決を取消した。

すなわち、「…（クレームの）『芝草の密度、均一性及び緑度』は…（略）…芝草に対して生理的に働きかけて、芝草の品質を良くすることを意味する…（略）…着色などの人工的な加工については記載されていない…（略）…。一方、（引用例の）…（略）…『芝生を全体にきれいな緑色に着色』は、…（略）…着色剤を芝生の表面に散布して、全体的に緑色を着けることを意味することは明らかである。そうすると、（引用例の）『芝生を全体的に均一な緑色に着色するために顔料（銅フタロシアニン等）を含む芝生用着色剤を芝生に散布する方法』と、本願発明の『芝草の均一性及び緑度を改良するためのフタロシアニンの使用方法』とでは、技術的意義が異なることは明らかである。」とし、クレームの発明が用途の限定を伴っている点については、「…（略）…銅フタロシアニンを含む組成物の有効量を芝生に施用するという手段が同一であっても、この用途が、銅フタロシアニンの未知の属性を見出し、新たな用途を提供したといえるものであれば、本願発明が新規性を有するものと解される。」として特許性（新規性）を認めた（なお、主引用例は進歩性判断に用いられていない）。

判決の言うところは要するに、「銅フタロシアニ

ンを芝生用着色剤として用いることは公知でも、芝生に対して密度等を改良する剤として用いることは新規であり、進歩性を有する。」ということである。

本判決を含む少数の判決は、PD に対して特許を付与してしまったと評価せざるを得ない。

このほか、知財高判平成26・9・10（平成25（行ケ）10209）[動脈硬化予防剤]（拒絶・清水）は、前述の3件の裁判例とは異なり、進歩性が問題となった事案である。

事案は、「Ile Pro Pro 及び／又は Val Pro Pro を有効成分として含有し、血管内皮の収縮・拡張機能改善及び血管内膜の肥厚抑制の少なくとも一方の作用を有する剤。」というクレームであり、要するに動脈硬化を防止する剤である。血管の収縮拡張や動脈硬化は高血圧と深い関連があることはよく知られている²⁴。

他方主引用例には、「Ile Pro Pro 及び／又は Val Pro Pro を含有する抗高血圧性ペプチドとして含有し、ACE 阻害活性を示す抗高血圧剤」が記載されており、複数の副引用例には、ACE 阻害活性を示す他の物質が、内皮依存性の血管拡張能を向上させることが示されている。

判決は、「…血管内皮の収縮・拡張機能改善作用、血管内膜の肥厚抑制作用を示した実例はあるものの、ACE 阻害剤であれば原則として上記作用のうち少なくともいずれか一方を有するとまではいえず、個々の ACE 阻害剤が実際にこれらの作用を有するか否かは、各別の実験によって確認しなければ分からない…」として進歩性を肯定した。

たしかに、血管の収縮拡張機能は高血圧と密接な関係にあるが、他方で高血圧の原因は血管の機能障害に限られるものではない。しかし、主引用例には Ile Pro Pro / Val Pro Pro が（効果ある）抗高血圧剤として用いられているのだから、その過程

で、人体において血管内皮の収縮・拡張機能が改善されていることは想像に難くない。PD に限りなく近い技術に特許性を認めたとはいえないか。

3. 3. その他の裁判例

——29 条の 2 と新規性の区別

なお、新規性ではなく先後願が問題となる特許法 29 条の 2 に関する事案では、別の衡量が必要となる。新規性判断の場面では、次に進歩性が控えており、両者に法的効果の相違が無いことも手伝って、技術常識や周知技術をやや広めに参酌しても結論との関係で問題はない。他方、先後願の判断では、同条の立法趣旨に鑑み、引用例（先願明細書）において後にクレームアップしようと思えばできる程度に発明が記載されていなければ、後願排除効を認めるべきではない、という結論に一定の根拠はある²⁵。

だとすると、新規性とは異なり、先願明細書において、先願発明の効果が記載されていない場合には先願該当性を否定するという結論に至ってもおかしくはない。

例えば、東京高判平成 13・4・25（平成 10（行ケ）401）[即席冷凍麺類用穀粉]（拒絶・篠原）は、先願明細書記載の発明について発明未完成が争われた事例で、「…先願発明が本願発明に対するいわゆる後願排除効を有するためには、…（略）…先願発明が用途発明として完成していることが必要である…」、更には、「…用途発明に係る特許出願に限らず、一般に、特許出願に係る発明が特許法 29 条の 2 第 1 項（筆者注：当時）により、特許を受けることができないとされるためには、…（略）…（筆者注：先願発明）は、発明として完成していることを必要とするものというべきである」と述べた上で、当てはめにおいて、「…先願明細書の実施例 1 ではタピオカ澱粉を特定割合で配

合した穀粉が冷凍麺を製造することに適しているという用途は見いだされているということができない。」として先願との同一性を否定して特許性を肯定した。

特許法 29 条の 2 の趣旨は、先願明細書記載の発明が仮に補正によってクレームアップされた場合に、後の出願との間で先後願関係が生じないように未然に防止する規定であるから、先願明細書記載の発明について、用途発明として完成していなければ後願排除効を有さない、と考えるのは一つの立場としてあり得る²⁶。この点は先願特有の問題であって、本稿で主として問題提起している新規性判断の場面とは決定的に異なるというべきである²⁷。

前掲 [即席冷凍麺類用穀粉] について上記引用した説示の前には、新規性についても同様のことが述べられている。しかし、この事案は先願にかかるものであるから、新規性に関する説示は傍論であって先例的価値が無いと考えるべきである。

裁判例の中には、前掲 [即席冷凍麺類用穀粉] における「先願発明の用途発明としての発明完成」を要求する説示が、新規性の事案には通用しないことを明言する判決がある。

知財高判平成 23・3・23（平成 22（行ケ）10313）[パン・菓子用米粉組成物]（無効・飯村）は、新規性の判断につき「…出願に係る発明が、既に公知となっている技術（引用発明）と同一の構成からなる場合は、当該出願に係る発明は、新規性を欠くものとして、特許が拒絶されるというべきである。原告が主張する引用発明の完成とは、引用発明が従前の技術以上の作用効果を有することを意味するものと解されるが、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。」

また、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。しかし、そのような場合であっても、出願に係る発明と対比するために認定された引用発明自体に、従前の技術以上の作用効果があることは、要件とされるものではない。」（下線筆者。事案としても新規性否定。）と述べ、前掲〔即席冷凍麺類用穀粉〕の傍論を批判した。前掲〔即席冷凍麺類用穀粉〕の新規性に関する説示を傍論と考えれば、両者は、先願と新規性の法趣旨の違いを明確に区別した点で整合的に説明が可能である。

このほか、東京高判平成9・7・8（平成7（行ケ）27）〔2—（2—アミノチアゾリル）—2—ヒドロキシミノ酢酸誘導体及びその製造法〕（拒絶・伊藤）は、特許請求の範囲中にある「セファロsporin化合物製造用化合物又はその官能性誘導体」は、中間体であることを明確にしたに過ぎないとして用途発明ではなく化合物発明と判断し、引用例に示された構造の化合物と同一であるとして特許性を否定している。結論に若干の疑問を示す見解²⁸もあるが、他の引用例と組合せができない29条の2の下では実質的同一性を否定できないと思われる。

4. 用途発明の排他的範囲

4.1. 用途発明の類型論

用途発明の特許性を考える上で問題を複雑にしているのは、用途発明の排他的範囲について議論が残っているためである。本稿冒頭で述べたように、本稿は、用途発明の特許性をどう考えるかは、その排他的範囲をどのように解釈するか、ということと密接に関連していると考えている。

ところで、用途発明の排他的範囲を考える上では、本稿冒頭で述べたように、典型的用途発明と、推奨的用途発明とに分けて考えた方がよさそうである。

先行研究によれば、典型的用途発明は、用途の限定が発明の特徴であるから、侵害判断でも被疑侵害物が当該用途に用いられたかどうか成否の決め手となる。他方、推奨的用途発明は、限定というよりは好ましい用途や発明の主目的とした用途に過ぎず、特徴は他の構成等にあるから当該用途に用いられたかどうかは侵害判断に加味しないと分析している²⁹。この分析に沿って従来の裁判例をまとめてみよう。なお、典型的用途発明、推奨的用途発明は本稿の用語である。

4.2. 推奨的用途発明＝用途非限定説

構造に特徴があり、用途に特徴があるわけではない推奨的用途発明³⁰の裁判例を見ていくと、排他権の範囲はほぼ用途非限定説で解釈されている。

まず、用途発明の定義を判決中で述べた先例としてしばしば引用される大阪高判昭和61・8・27無体集18巻2号272頁〔ゴルフコース用ゴルフバツグ搬送循環軌道装置2審〕（侵害・栗山）は、「…用途考案はもともと考案性のない物を、その物にとって新しい用途に条件を付して利用することについての考案である」と述べた。ここだけ見ると用途限定説のように見える。しかし事案としては、公知技術を参酌した上で、本件考案と被疑侵害物の構造上の相違点を決め手として侵害を否定しており（むしろ、用途発明であっても構造上の特徴も同一でなければならない、という文脈にも見える。）、用途の限定性が侵害の成否を決した事案ではない。少なくとも裁判所は、侵害を認めるためには構造上の特徴の一致を求めている。

時間は前後するが、大阪地判昭和55・10・31

無体集 12 卷 2 号 632 頁 [子供乗物用タイヤの製造方法] (侵害・畑) は、「本件特許発明は製造方法の発明すなわちタイヤの製造手段に特徴を有する発明であつて、用途に発明の特徴を有するいわゆる用途発明ではない。したがつて、… (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。

前掲 [ゴルフコース用ゴルフバツグ搬送循環軌道装置 2 審] と前掲 [子供乗物用タイヤの製造方法] は、非侵害／侵害と結論は分かれたが、推奨的用途発明においては構造上の特徴が一致するか否かを侵害の決め手としており、用途非限定説で共通しているように思われる。

また、最終製品の用途を限定した発明ではないが、東京地判平成 17・4・8 判時 1903 号 127 頁 [水晶振動子及びその製造方法] (侵害・高部) は、「…前記外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子としたことを特徴とする水晶振動子。」というクレームについて、「…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%確実に電氣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。」として侵害を肯定した。もっとも製品中の部品が所望の機能を果たしているか、という意味に

おける用途であつてこれを用途発明と呼ぶべきかどうかは躊躇を覚える。判決は侵害を肯定して差止請求を認めているが、損害論においては、アース用に用いられていない製品が存在する可能性を、実施料の減額要素の一つとして考慮している。

大阪地判平成 25・2・19 (平成 23 (ワ) 13469) [ペットのトイレ仕付け用サークル] (侵害・谷) は、「…されるように構成されていることを特徴とするペットのトイレ仕付け用サークル。」というクレームについて、「…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から、… (略) …当該用途に使用されることが必須であるとは解されない。」として、被疑侵害物はクレームの構成要件を満足していると判断した。しかし、事案としては特許無効の主張が認められ非侵害という結論に至っている。なお、無効論では当該用途は公知技術との一致点とされている。

このように、推奨型用途発明の排他的範囲は、ほぼ用途非限定説で解釈されている³¹。これは、構造上の特徴が一致する限り侵害を肯定する一方で、構造上の特徴に不一致があれば侵害を否定しており、用途的な記載がない通常の発明と判断に変わるところはない。これらの事案は、たしかに、用途的な記載が排他権の範囲の解釈に影響を与えていないが、だからといって PD の上に排他権を認めたわけではない。

4. 3. 典型的用途発明＝用途限定説

対して数は少ないが、典型的用途発明においては、当該用途に限定して排他権を解釈している (用途限定説)。

(1) 東京地判平成4・10・23 [アレルギー性喘息の予防剤] の示唆

典型的用途発明の侵害事案として著名な東京地判平成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) は、「(一般式…) 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予防剤」というクレームだったところ、本件発明の作用機序である「ヒスタミン解放抑制作用に基づく」医薬についてのみ排他的効力を限定すべきという被告の主張に対して、裁判所は、「…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。」と述べ、「アレルギー性喘息の予防剤」として用いられる限りにおいて排他権が及ぶと述べた。

そして、被告製品について、「…(被告製品は) その各添付文書に記載されている組成欄、用法、用量の欄、効能又は効果の欄の記載は、添加物に関する記載を除き、フマル酸ケトチフェンの量に至るまで、(原告実施品) のそれと全く同一であること」と評価して、アレルギー性喘息の予防剤として用いられていると認定した。被告製品との具体的な当てはめにおいても、「アレルギー性喘息の予防剤以外の用途については本件発明の技術的範囲が及ばないことはいうまでもない。」とダメを押している³²。

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) は、クレームが「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」(請求項6) であったところ、参考製品2について、飛灰用として製造販売されているかが問題となった文脈で、参考製品2の買受先がすべて飛灰用重金属固定化処理剤の販売にかかる事業を営んでいたこと、それ以外の用途に販売していたという事情が無いことを理由として、当該用途に供されていたと判断した³³。

また、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・設楽) も、クレームの用途と被疑侵害製品の用途が一致しているために議論の余地が無かった。もっともこの事案は、用法用量に特徴がある用途発明であつて、その点が問題となって非侵害の結論に至っている。しかしこの事案は、排他権の範囲がPDと重複する恐れを孕む事案であり、判決は明示していないものの、調整的に判断が為されたのではないかという指摘がある³⁴。

(2) 用途の範囲

この他、職務発明に関する対価請求訴訟である東京地判平成17・11・16 判時1927号119頁 [テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体 1 審] (清水) は、特許権者の実施品が職務発明の実施品と評価できるか、という文脈ながら、用途発明の排他権の範囲を解釈している。

そこでは、「…物質の用途に関する発明は、物質そのものの発明ではないことから、当該用途について使用された場合についてのみ排他的な効力を有するものである。当該用途としての効果は、当該物質を他の用途として用いた場合においても出現する可能性があり、そうであるからこそ、用途に関する発明の効力は、当該用途を有するものであることを前提として当該物質を製造したり、販

売する場合に限って及ぶ…」(下線筆者)と述べる。

当てはめにおいては、「…『内膜肥厚の予防, 治療剤』…(略)…の用途を有することがその内容となっている。他方, 本件製剤は, 前記のとおり, 慢性動脈閉塞症に基づく潰瘍…(略)…として薬事法上の承認を受け, 同効能・効果を有する製剤として販売されているのであり, 内膜肥厚の予防, 治療剤…(略)…としての承認を受けておらず, それを製剤の効能・効果として掲げていないのであるから, (筆者付: その用途において内膜肥厚の予防に関する効果を奏していたとしても)…(略)…本件用途発明を排他的に独占する利用形態であるということとはできない。」として, 一部の製品について用途発明の排他的効力が及んでいないと判示した。職務発明事件であって特許権者自身の製品についてはあるが, 排他権の範囲について当てはめを行っており, 2 審と共に侵害訴訟と同視してよいと思われる。

この控訴審である知財高判平成 18・11・21 (平成 17 (ネ) 10125) [テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体同 2 審] (佐藤) は, 特許権者の製品 (医薬) が承認外の用途ではあるがクレイムの用途について効果が認識され, その効果を積極的に謳って販売していたという 1 審には無い新たな事情を認定した上で, 1 審に比べてやや拡張的に, 「…医薬品の用途発明は, その用途に係る効能・効果につき薬事法上の承認を得て実施されるのが一般的であるとはいえるが, 医薬品の用途発明においては, 当該用途に使用されるものとして当該医薬品を販売すれば, 発明の実施に当たることができるのであり, このことは必ずしも薬事法上の承認の有無とは直接の関係がないというべきであって, 仮にその販売が薬事法上の問題を生じ得るとしても, 実際に当該用途に使用されるものとして販売している以上, 当該用途発明を

実施しているというべきである。医薬品の用途発明の実施は, 例えば医薬品の容器やラベル等にその用途を直接かつ明示的に表示して製造, 販売する場合などが典型的であるといえるが, 必ずしも当該用途を直接かつ明示的に表示して販売してなくても, 具体的な状況の下で, その用途に使用されるものとして販売されていることが認定できれば, 用途発明の実施があったといえることに変わりはない。」(下線筆者)と述べている。

2 審判決は 1 審判決に比べて排他権の範囲を拡張しているが, 1 審と同じくあくまで用途限定説に立ったうえで, 当該用途に用いられているか否かを判断する事情を 1 審より広く認めている点に特徴があると捉えるべき事案である。

4. 4. 排他的範囲についての裁判例・小括

(1) 推奨的用途発明と典型的用途発明の区別

このように, 推奨的用途発明は排他権の範囲を認定する際に用途を限定的に解釈していない (用途非限定説)。他方, 典型的用途発明は, 数は少ないものの, 用途が限定的かどうかは侵害の成否を決している (用途限定説)。

より詳細に説明すれば, 推奨的用途発明の侵害事案においては, 構造上の一致が侵害の成否を決定し, 用途の限定は侵害の成否を左右しない。具体的にも, 構造上の一致を認めて侵害を肯定した事案と, 不一致を認めて侵害を否定した事案との双方が存在する。

典型的用途発明の侵害事案も同じで, 用途の一致を認めて侵害を肯定した事案と, 用途の不一致を認めて侵害を否定 (正確には, 特許発明の実施品かどうか。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], [同 2 審]) した事案が存在する。

そうとなれば、現状の裁判例を見る限り、結局、特許発明の構造等に特徴があればクレーム中に用途の限定があっても限定的には解釈されないが、用途にしか特徴が無ければ限定的に解釈される、という収まりの良い結論になる。この結論が揺れ動くとすれば、典型的用途発明において、用途の限定なく侵害を認める用途非限定説に立つ事案が出現した場合である。

ただし、推奨的用途発明で、他の用途に向けた物について侵害が肯定された事例（例えば前掲**【子供乗物用タイヤの製造方法】**）を見ると、推奨している用途と被疑侵害物の用途はそれほど離れておらず、実際の判決とは逆に用途限定説を採ったとしても、用語の解釈ないしは均等論次第で侵害範囲に含まれ得るように思われる。したがって、推奨的用途発明であったとしても、クレームの発明の用途と被疑侵害物のそれとに著しい距離が存在する場合に用途非限定説を貫けるかどうかは怪しいのではないか。その意味では、推奨的用途発明の事案で用途が異なるとして侵害を否定する事案が今後出現した場合も一応議論が生じるが、前者に比べれば議論の価値は高くない。

両者を通じていえることは、実際の侵害訴訟においては、PD に権利行使を認めたことは無い、少なくとも、PD へ排他権が及ばないような配慮を欠いてはいないということである。これは侵害訴訟の場面ではいわば当然の考慮要素である。PD の上に権利を設定しても、結局侵害訴訟で排他権は認められない。

しかし仮にそうだとしても、PD (に見える範囲) に排他権が存在しては第三者は委縮する。特に用途発明は、外形的にはPD と区別がつかないため、他類型の発明に比べて、委縮効果が大きい。したがって、特許性の判断においても、PD の上に排他権を設定しないような配慮を欠いてはならない

のである。

(2) 典型的用途発明の排他的範囲

——発明カテゴリのドグマからの解放

このように、裁判例では典型的用途発明においては、排他的範囲は用途限定的に解釈されている。すなわち、当該用途「として」生産・使用・譲渡等されているかどうか、排他権の境界線を描ることになる。これは、用途を特徴としているクレームに則した自然な解釈である。

他方、用途発明は物の発明（特許法2条3項1号）であり、「その物の」生産・使用・譲渡等が実施と規定されているから、やはり用途は非限定的に解釈されるべきではないか、という主張が従来から繰り返し為されている。

しかし、典型的用途発明においては、クレームの文言上物の発明だからといってクレームにある用途的記載を一切無視する結論となる用途非限定説は、特許法70条1項からしても到底採り得ない。発明カテゴリは、実施行為を明確に規定するための法技術上の手段に過ぎず、単なる中間概念であって、排他権の範囲を解釈する決め手とすべきではない、という主張が繰り返しなされている所以である³⁵。我々はすでに、発明カテゴリのドグマから自由になる時期に来ている。

現在の問題は、用途発明の用途すなわち「として」を如何に見ていくか、という点に進んでいる³⁶。化合物そのものは有体物として存在するが、用途というのは人間が意思をもって行動して初めて明確になるものである。用途発明の実態は、方法の発明であると言われる所以である³⁷。したがって、被疑侵害製品の用途すなわち「として」を判断するには、行為者の態様を無視することはできない。後に述べるように、特許法の現実の規制対象は無体物という説明概念ではなく人の行動である以上、

行為者の主観を無視することはできない³⁸。そして行為者の主観は、外形的に明らかになる物的な証拠から認定されることが専らであろう。

この点について好例を提供しているのは、前掲【テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体 2 審】である。クレイムでは、「内膜肥厚の予防、治療剤」という用途が特定されていたところ、実施品の一部は、この用途について旧薬事法 14 条の製造承認を受けていなかった。前掲【同 1 審】はこの点を重視して実施ではないとしたが、前掲【同 2 審】は、製造承認を受けているか否かは重要とはしつつも、用途はそれだけで判断するのではなく、「…本件製剤…（略）…が PTCA 後の再狭窄予防の薬剤として広く認知されており、被控訴人は、本件製剤に再狭窄予防効果等があることをその特性として積極的に位置付けた販売活動を行い、本件製剤のうちの一定量は本件用途発明に係る用途に使用されるものとして販売されていたと認められる…」として実施と認めた。

また、前掲【飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤】も、前述の通り、製品の販売先等で行われている事業を認識していたかが決め手となって、当該用途に向けられた販売だと認められた。

いずれも、行為者の主観を外形的な証拠から認定した事案であって、予測可能性を損なうことなく具体的妥当性に優れた判断だと言えよう。もともと、以上の話は、すでに為された行為に関する具体的事情を明らかにすることが容易い侵害訴訟の話であって、将来の排他的効力を睨んだ特許性判断の場面で通用する話ではない。行為者の主観は、化合物の化学構造や組成に比べれば曖昧であり微妙な判断を要する。したがって、行為者の主観を考慮に入れざるを得ない「用途」を発明の構成とするのであれば、PD と十分な距離を取った

もののみに特許付与するよう配慮しなければ、第三者の委縮を招くことになる。

5. 本稿の方向性

——用途発明の新規性の考え方

発明という公共財は誰でも非競合的に利用可能であり、かつ非消費的であるが、それ故フリーライドに対して脆弱であるため、特許という排他権を設定することで過少投資を防いでいる。しかし、本来自由であるはずのフリーライドに対する規制を正当化するためには、公衆から何も奪ってはならない。新規性要件の中には、この価値観が含まれていると考えるべきである³⁹。

それでは、なぜ本判決を含む少数の判決は、安易に PD に特許を付与してしまったのか。その理由を推測することで実に多くの論点が浮かび上がるのである。本稿では、以下 3 つの論点を設定して議論を深めていく。

5. 1. 論点 1・PD に対する排他権付与の可否

まず、第 1 の論点が、特許要件を満足する限り、結果として PD に対して特許が付与されてしまったとしてもやむを得ない、と考えるか否かである⁴⁰。

本稿の立場は当然に「否」である。

前述したとおり、用途発明の排他権の効力を非限定的に捉える説に立てば、PD に排他権が及ぶことは許容される。

しかし、PD へ排他権が及ぶことを許容すれば第三者の予測可能性を害する。PD が突然に禁止されることが頻発すれば、恐ろしくて事業などできたものではなく、新規参入の減少を招いて特許法の目的に合わない。

また、存続期間満了等ですでに PD となった（はず）の行為に対して再度特許が付与されると、実質的に特許の期間を延長することに繋がりがねな

い。前掲「乳癌再発の予防ワクチン」を例にすれば、乳癌に対するがんワクチンとして特許を取得し広範に実施がされた後、「実は乳癌患者の中でもステージⅢの患者に特によく効く」等と謳い、用途をさらに細かく限定した上で全く同じ組成のがんワクチンについて同じ者が特許を取得することを認めれば、組成も適応症も同じ医薬品について、延々と特許権が存続することになる。これは、特許権の存続期間を区切り、ファーストランナーとセカンドランナーの衡平を図った法趣旨を空洞化させるものである⁴¹。

もっとも、結果として PD へ排他権が及ぶことを許容する説が産まれた原因は 2 つ考え得る。1 つは、用途発明の排他権の解釈について、従来、用途発明の類型に鑑みた議論が未発達であり、本稿で指摘したように、類型によって用途非限定説が採られていた裁判例が混在していたために、用途非限定説も有力と考えられていたのではないかと推測である⁴²。

功績は高石に帰せられるものであるが、上述のとおり、用途非限定説が採用されているのはいずれも推奨型用途発明であり、本稿で念頭に置いている典型的用途発明では用途限定説が採られている。

もう 1 つは、間接侵害との関係である。

にのみ型間接侵害（特許法 101 条 1 号、4 号）は、PD に対して排他権が及ぶことを防ぐ条文はない。しかし「にのみ」の要件を課すことで、禁止権の範囲は侵害に直結する行為に限られ、仮に PD に対して排他権が及んでも正当化できる。

多機能型間接侵害（特許法 101 条 2 号、5 号）の条文の中では、一応、「広く流通している物を除く」（括弧書き）や、主観的要件を設ける等、PD に対する一定の配慮はあるが、前者は文言上新規性の要件よりも除外される範囲が限定的であるし、

後者は差止請求においては機能しない不出来な要件として批判されており、PD というだけでは適用から除外されないように見える。

しかし、多機能型間接侵害について、いわゆる差止適格性説に立てば、結果的に、PD に対して排他権が及ぶことはほとんど考えられない⁴³。また、用途発明においては、多機能型間接侵害の下でも、判決主文を工夫することで PD へ排他権が及ぶことを回避する手法が以前から提言されている⁴⁴。結合的多機能品を前提に考えられた多機能型間接侵害を、化学製品のような特性的多機能品について同じように適用すべきではない、という批判は一考に値するように思われる。他に手段がないというならともかく、判決主文を工夫して PD に排他権が及ぶことを回避するという手法が存在する以上、多機能型間接侵害制度が存在することは、PD へ排他権が及ぶことを許容する理由とはならない。

5. 2. 論点2・新規性判断

第 1 の論点を踏まえた上で、第 2 の論点は、PD に特許が付与されることは否定するとしても、本判決のように引用例において効果や用途が未開示・未実施の場合は、特に新規性の条文上、特許性を否定しきれない、と考えるか否かである。

本稿の立場は、やはり「否」である。

(1) 2条1項の発明概念の曖昧さ

PD に排他権が及ぶことを否定すべきと考えるなら、新規性の条文は、その価値判断を具現化できるように解釈するというのが解釈論というものであろう。

例えば、特許法 29 条 1 項 2 号は「公に実施された発明」は特許しない、という条文である。本判決のように、内在的同一・内在的実施発明を新規

性が無いと判断するに躊躇を覚える理由を推測するところ、「発明」という文言に縛られているのではないかと思われるので、まずこれを解決しよう。

特許法 2 条 1 項によれば、発明は技術的思想だということ。そして思想は無体「物」であるというのがこれまでの理解であろう。この思考の下では、発明の要素である目的・構成・効果のどこかに相違点があれば「別物」と判断することになる。例えば、前掲【乳癌再発の予防ワクチン】はまさに、効果（用途）が示されていない（引用発明）か、示されている（本願発明）かという点で、技術的思想として別物である、と判断した。前掲【シワ形成抑制剤】や前掲【芝草品質の改良方法】も同じで、「別物」である以上、PD ではないというのだろう。

しかし、こう考える論者は、そのままでは引用発明に本願発明の排他権が及びそうな事態をどのように正当化するのだろうか。仮に侵害場面で何らかの調整をするにしても、第三者に対する委縮効果をどのように考えるのだろうか。

(2) 発明概念の相対的解釈

特許法における「発明」とは何か。根源的な問題であるが、一般用語としての発明と特許法上の条文としての発明は区別されなければならないことはもちろんとして、特許法を解釈するに際しても、同法 2 条 1 項の定義に過度に縛られる必要はない。なぜなら、「発明」という概念は、産業振興を目的とする特許法がその目的を達成するために手段として用意した単なる用語であり、法技術上の要請から生まれたものに過ぎない。したがって、同項の定義は尊重するにしても神格化する必要はない。

特許法 2 条 1 項の発明性の定義が最も議論される舞台は、問題となっている「発明」が特許付与

の対象たりうるか、という文脈である。だが実は、特許法上「発明」という語はかなり便利に、語弊を恐れず言えば融通無碍に使われている。

例えば、特許法 29 条の中でも、同条柱書の「発明」は特許出願人側のそれを指している（だからこそ、保護対象足りうるかという文脈で同法 2 条 1 項の発明性が問題となる。）が、対照的に、同法 29 条 1 項各号の「発明」は公知技術側のそれを指している。同じように、同法 68 条の「発明」は特許権者側の発明を指すが、同法 79 条の「その実施又は準備をしている発明」の「発明」は、先使用者側の発明を指している。これらそれぞれ別個の目的をもって定められた条文について、発明という同じ語が用いられているからといって、特許付与の対象たる「発明」と語の解釈を揃える必要はない⁴⁵。条文の目的に合わせてそれぞれ合目的・相対的に解釈されるべきである（法律概念の相対性）^{46, 47}。

特許法 29 条 1 項各号の発明（公知技術の発明）は、特許請求の範囲記載の発明とは異なり、出願を前提として公知・公用・文献記載に至ったわけではない。特許と無関係に公にされた行為（PD 化された行為）は、それを知った者や用いた者が明確に目的・構成・効果を把握していない、ないしは、当該刊行物に具体的に記載していない場合が少なくない⁴⁸。その行為や刊行物の性質上、そうする必要がないからである。

しかし、効果を把握していなくても、保護すべき PD には十分だといえよう。公衆は PD だということを信じて利用するからである。また、目的・構成・効果を把握していなければ PD 足りえないというのであれば、科学技術に携わる行為を行う場合は、常に目的・構成・効果を意識しなければ、いつ何時他人に特許が与えられ、その結果、それまでなしえた行為が禁止されかねない。これでは

まるで、科学技術が特許制度に従属を強いられているかのようなのである。科学技術発展のために特許制度が存在するのであって、特許制度のために科学技術が存在するのではない。

(3) 公知技術側の発明概念の解釈

したがって、特許法 29 条 1 項各号における「公知技術側の発明」は、技術的思想や目的・構成・効果といったまとまりは必要ない、というべきである。言い換えれば、同項各号においては、「発明」が未完成かどうかは問題とならない、ということになる（前掲 [タキソールを有効成分とする制癌剤]）。また、同条 2 項における進歩性判断の場面では、同条 1 項各号以上に、まとまりのない技術的断片であっても、「発明」と考えるべきである。なぜなら、本願発明に対して容易想到する材料としては断片的技術であっても十分だからである（他方、同法 29 条の 2 の場合は別の衡量が必要である点については前記の通り。前掲 [即席冷凍麺類用穀粉]）⁴⁹。

特許法は発明という無体物に対して排他権を認めたという説明が従来の特許制度の説明であったが、近年では、「無体物」というのは単なる説明概念であって実在するものではなく、特許法は、無体物に排他権を付与するという外形を取りつつ、実態的には発明利用者の個別の行為を規制しているに過ぎない、と理解されている⁵⁰。そうであれば、発明という概念も、規制の焦点として便利のため、立法技術上の要請に従って設けられた単なる中間概念に過ぎない。

したがって、いま規制を受けるべきかどうか議論されている PD も、「発明」ではなく、個別の「行為」として捉えなければならない。つまり、排他権から遠ざけられるべき PD は、技術的なまとまり=2 条 1 項という発明性など必要ないのである。

5. 3. 論点3・用途発明の特許性

では、第 1・第 2 の論点について「否」という本稿の立場からは、そもそも用途発明が特許される余地がないのではないかと、というのが第 3 の論点である。

本稿の立場は「否」すなわち、用途発明が特許される余地はある。

(1) PD 保護と用途発明の利益衡量

PD の保護は、決して金科玉条ではなく、様々な利益衡量が為される特許法の解釈の一要素に過ぎない。前掲 [スーパーオキシドアニオン分解剤] がいうように、PD への影響が少ない範囲であれば、用途発明を認めた方がインセンティブとなり利用が活発化する。したがって、用途発明は、公知技術に発明の用途が示されているか否かだけではなく、PD と当該発明の用途との距離感、すなわち、当該用途発明の特許した際に PD への影響が小さく、かつ、特許を付与することで発明の利用が活発化すると見込まれる場合に特許されるべきであろう。

十分に距離が保たれていれば、PD を侵食しないから第三者に対する委縮効果も少なく、かつ、特許期間の実質的延長ともならないからである。前掲 [スーパーオキシドアニオン分解剤] がいうように、用途発明の可否はこれら両者の総合衡量とすべきであり、要件としては調整が容易な進歩性の中で検討されることが相応しいと考えられる。

単に、公知技術に当該用途ないし効果が示されているか否かで決するとなると、前掲 [乳癌再発の予防ワクチン] のように、引用文献の文献としての性質上、効果まで示されない場合に安易に PD の上に特許が付与されてしまう。

また、実は発揮されていたものの当時の分析技

術では判明しなかった新たな効果について、その効果が発見される度に効果を構成化して用途発明として特許を付与すると、新たな分析技術や分析機器、分析すべきパラメータが創出されるごとに PD に特許が付与されることになり、特許期間の実質的延長に繋がりがかねない⁵¹。

もちろん、たとえば医薬品のような製造販売に臨床試験が必要な分野は、化合物そのものに対するインセンティブとは別に、それぞれの用途（適応）に対するインセンティブが必要であるが、それは 1 用途（適応症）につき 1 回限りというのが現行法の利益衡量である。現行の 20 年間（延長を含めば 25 年間）でインセンティブが足りないというのであれば、広く一般の行為の規制（の拡大）となる以上、民主的決定すなわち立法を経由する必要がある⁵²。

(2) 用途発明を特許すべき場合

——用途の区別性

それでは、PD への影響が少なく、かつ、インセンティブとするために特許付与すべきはどのような場合か。その好例を示しているのが、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）である。

概略、水溶液 100 cc 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：100 cc 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。

用途は共に鼻の感染を防止するところにありかなり近い。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つてよいだろう。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）に限定されれば、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。

このように考えると、たとえば医薬品用途発明においては、用法用量や適応症に代表されるような、医薬品の添付文書記載事項が PD と異なる点が存在することは、特許性を高める事情として考慮されるべきだろう。

例えば、化合物 A は従来乳癌の抑制剤として用いられていたところ、新たに前立腺炎の治療剤としての効果が明らかとなったとしよう。乳癌は男性でも稀に罹患する。したがって、乳癌の男性がその薬を服用していた時、意図せずして前立腺の調子が良くなっていたかもしれない（行為としては PD）。しかし、この薬について前立腺炎の治療薬として特許を付与しても、委縮効果は生じない。なぜなら、医薬は用途を明示して販売される製品であり、化合物 A を乳癌の抑制剤（PD）として実施しているか、前立腺炎の治療薬（特許発明）として実施しているかは、行為の外形からして明確に区別できるからである。

医薬品は用途が明示されており、実施の場面での区別が極めて容易・明確である。したがって、発明の構成（例えば化合物や組成物の組成内容）が同じで用途のみが従来技術と異なる用途発明が出願されたとしても、当該用途同士が十分な距離を保っていれば、PD に突然排他権が出現し、PD の利用が妨げられる事態にはならない。むしろ一

般の化学製品と異なり医薬品には、その用途ごとに、特許権というインセンティブが必要である。

医薬品は、添付文書においてその用途（薬効分類名、いわゆる標榜薬効）が明示されている（医薬品医療機器等法 52 条⁵³）。したがって、薬品の製造から末端の販売段階に至るまで、従来技術たる既存の製品が如何なる用途に用いられるべきものかが、外部からも明らかである。また、医師や薬剤師の指示の下で私人が購入・服用するため、販売や処方段階でも用途の区別が明確である。副作用の恐れもあることから、余程の場合でない限り、患者が適応外処方を積極的に望むことも考えにくい。

(3) 「PD 該当性」 試論

こう考えていくと、特許法 29 条 1 項各号における発明該当性は、「PD 該当性」と言い換えることができそうである。すなわち、特許保護を否定し、公衆の予測可能性を優先する PD 足りうる行為はどのようなものか、という点が問題となってくる。

前掲【乳癌再発の予防ワクチン】の引用例に示されたように、学術的に一定の水準に達している論文に実験項として記載された行為については PD と認めるべきであるが、例えば、前掲【上気道状態を治療するためのキシリトール調合物】の例で、引用例の経口投与薬を服用中に患者がくしゃみを催し、薬剤が口から逆流して鼻に入ってしまったという悲劇が現実には生じていた（そしてそれが証明できた）としても、それをもって、当該薬剤を鼻うがい薬として用いることが PD に至った、という者はいないだろう。

結局、PD に該当するか否かは、それに特許付与した場合に第三者が委縮を感じるかどうかの影響の程度で測る、というややトートロジーになりがちな基準になる⁵⁴、それでも、議論の叩き

台として、ここでいくつか例を挙げておくことは無駄ではあるまい。

引用発明として挙げられることが最も多い先行特許文献を例にとろう。特許文献であれば、その目的上、発明の目的・構成・効果が比較的是っきり記載されている。しかし、いわゆる一行記載についてまで、PD として保護する必要は認められない。特に化学関係の明細書に多く見られる一行記載、たとえば、「炭化水素とは、メタン、エタン、プロパン…」のように延々と記載されているが、説明されている発明が数多くの成分の組合せからなる組成物であれば、無限に近い組み合わせ可能性が生じることになる。しかし、これらすべての組合せについて、第三者が、利用可能になったと信じたとは言い難い。PD の保護は予測可能性の保護であるから、現実に行われた行為を保護すれば十分であり、一行記載をもってしては PD に至ったと評価すべきではない。

一方で、実施例に具体的に記載された発明であれば、実験の目的とした所望の効果については PD に至ったとみるべきで、それが「発明として」完成しているかどうかを問題とすべきではない。第三者から見て、行為としては現実に行われたように見えるからである（実際に行われていない仮想的実施例であっても）。

このほか、医薬について言えば、患者自身の自己判断により当該医薬の標榜薬効以外の薬効を期待した服用行為は、PD として保護するに値しない。対して医師による適用外処方かどうか。例えば、国内での臨床試験はまだ途上であるが外国では承認されている最先端の医薬では、適用外処方が多くなされている場合もあると聞くが、そのような場合は PD と評価すべき場合もあるかもしれない。あくまで程度や頻度の問題である。

(4) 用途発明の特許性の判断基準 (まとめ)

このように考えていくと、用途発明の特許性は、

- (i) 用途を含む発明の構成が PD と同一の場合は、如何に新たな効果を謳っても特許すべきでない。
- (ii) 用途以外の発明の構成が PD と同一であるが、新たな効果を反映した発明の用途が PD と異なる場合は、当該 PD の用途との実施の場面での距離や区別性を考慮し、第三者が委縮を感じないほどに距離が隔たっている場合に特許すべき。

ということになる。

例えば、本稿の端緒として挙げた前掲【**乳癌再発の予防ワクチン**】の事例では、相対的には用途発明を認めやすい医薬分野の発明であるが、本願発明も、引用発明も、実施をするとすれば用途として標榜されるのは乳癌ワクチンとなるから、実施の場面では PD である引用発明の真上に覆い被さる形となる。したがって、(i) の条件を満たさないから、特許性を認めてはならないことは明白である。

似たような過去の事例で挙げた前掲【**シワ形成抑制剤**】は、引用発明の用途は美白化粧品であり、本願発明はシワ形成抑制剤であって、前掲【**乳癌再発の予防ワクチン**】に比べればやや遠い。しかし、製品化にあたって化粧品の形態を採る場合、標榜する美的効果は異なるものの、皮膚に塗布する薬剤として使用される場面での重複はかなり大きいように思われる⁵⁵。前掲【**芝草品質の改良方法**】も同じで、用途こそ芝生の着色剤と育成剤で異なっているが、実際に使用する局面では芝生に散布することは同じであって、実質的には区別がつかない⁵⁶。これらの発明は、いずれも (ii) の条件を満たしておらず、特許性を否定すべきだったように思われてならない。

もちろん、前掲【**テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体 2 審**】のところで述べたように、用途を行為者の主観として見る場合には、両者の区別は何とか可能かもしれない。しかし、それは侵害判断の場面の話である。特許性判断の場面では、侵害訴訟の場面よりやや広めに、PD に対する委縮効果を考慮して特許性を否定しなければならない。

これらの事案に比べれば、特許性を認めた前掲【**上気道状態を治療するためのキシリトール調合物**】は、用途はかなり近いものの実施の場面での隔たりが大きく、特許しても PD を侵食することは考えにくい。したがって、特許を与えても問題が無いということができる。

6. 食品用途発明についての適用例

最後に、最近審査基準が改訂された食品用途発明⁵⁷をモデルとして、本稿の議論をまとめよう。例とするクレイムは、「成分 A を有効成分とする二日酔い防止用ヨーグルト。」である。審査基準では、引用発明が「成分 A を含有する食品組成物」であったとしても、以下の 2 条件を満たせば用途の限定があると見る、としている(特許性がある、という意味ではない)。

- (i) 「二日酔い防止用」という用途が、成分 A がアルコールの代謝を促進するという未知の属性を発見したことにより見いだされたものであるとき。
- (ii) その属性により見いだされた用途が、「成分 A を含有する食品組成物」について従来知られている用途とは異なる新たなものであるとき。

さて本稿の立場からはどうか。

ここで決定的に重要なことは、成分 A が、従来のヨーグルトに含まれていたか否か、である。し

かしこの点は、審査基準や特許庁担当者による解説では明確になされていない⁵⁸。仮に、この成分 A が従来からヨーグルトに含まれていたとすれば、新規性を有さない、というのが本稿の結論である。これは、成分 A のアルコール代謝機能が従来知られていたかどうかとは、関わりが無い。これまで成分 A が含まれているヨーグルトが食品として供されていた限り、内在的に同一であるから、新規性は否定されなければならない。仮に成分 A が従来からヨーグルトに含まれていたとすれば、すでに PD であり、その上に覆いかぶさる特許は産業の発達を害する。

もちろん、この成分 A が、物質として公知ではあったがヨーグルトには含まれておらず、別にヨーグルトに添加されたというのであれば、新規性は肯定される（あとは進歩性の問題）。例えば、上記の例のうち、成分 A が従来ヨーグルトには含まれておらず、例えば特定の野菜にのみ含まれており、それを抽出して添加したような場合である。

ここで、「成分 A を有効成分とする二日酔い防止用ヨーグルト。」という特許発明について、ヨーグルトの容器や宣伝において「二日酔い防止」機能を謳った場合に限って排他的効力を認める、したがって、特許権者以外の第三者は、二日酔い防止機能を謳わない限り排他権の行使を受けない、という立場を採ったとしても、その結論は変わらない。医薬品の場合と異なり、食品は、もともと効能や用法用量を必ずしも明示して取引されるものではないから、従来のヨーグルトと実施の場面において区別がつかず、委縮効果が大きくて先使用権の要件を満たさない第三者の新規市場参入の障害となりかねないからである⁵⁹。

他方で、「成分 A を含有する骨強化キャットフード」が公知であった場合には、そのキャットフードをそのまま「成分 A を含有する骨強化（人間

用）食品」とする場合は、新規性を肯定できるだろう。キャットフードは人間でも害なく食べられるし、実際に味見のために食べる人もいると聞かすが、そのようなレアな行為まで PD として保護する必要性は小さい。あとは進歩性の問題となるだろう。

一般論として、食品は医薬品ほど開発に対するインセンティブは相対的に低く、食品の機能をどのように表示するかは表示に関する法規（例えば不正競争防止法や消費者関連の法規）に委ねておけば十分であろう。新製品開発のインセンティブは、特許権だけではないからである。逆に、特許権が新規市場参入者への威嚇として機能するような事態は、特許法の法目的に悖る結果となりかねない。

7. おわりに

本稿では、用途発明の新規性と内在的同一の問題を議論した。どちらも古くから存在する問題であるとともに、医薬品用途発明に代表されるように新しい問題にも大いに関係する。脚注にも触れたが、本稿では発明の効果の内在的同一を主に議論したが、発明の構成にも内在的同一の問題は生じるが、本稿では取り扱っておらず、残された課題である。本稿が用途発明や内在的同一に関する議論の一助となれば幸いである。

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 拙稿「用途発明の特許性一目的・課題・効果の相違は、

- 用途発明を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）。
- 2 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、排他権の範囲も非限定的に解釈されている例がある。この点を指摘した高石の論文は価値が高い。
- 3 拙稿「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167～246（2007年）、南条雅裕「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117～147頁（2009年）、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—」『知的財産法の新しい流れ』（片山英二還暦・2010年・青林書院）189～208頁、細田芳徳「化学・バイオ発明と差止請求権に関する一考察」別冊パテント10号100～103頁（2013年）。
- この他、近年の論考として、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20～22頁（2016年）も注目される。
- 4 前掲注3拙稿・知的財産法政策学研究169頁の注参照。
- 5 古い時代の代表的な見解として、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）209～210頁。215頁において、「医薬用途特許の独占、排他力は事実上は…（略）…用途表示権にすぎない」としている。示唆的ではあるものの、やや極端にも見える。前掲注3拙稿・知的財産法政策学研究184～206頁。
- 6 もちろん、多数説に従えば、物質発明にかかる特許0の排他権は芝生の緑化剤にも育成促進剤にも重疊的に及び、この限りで利用関係（特許法72条）が成立する。
- 7 例えば、理論上ではあるが用途発明であっても物一般に対して広く排他権が及ぶ可能性を示唆する見解として、知的財産研究所編『用途発明—医療関連行為を中心として—』（2006年・雄松堂出版）192頁（平嶋竜太）。もっとも平嶋によれば、前掲【アレルギー性喘息の予防剤】が他用途まで排他的効力が及ぶことを「甘受せざるを得ない」と述べていることを論拠に、用途発明の排他的効力は当該用途に限定されるものの、差止請求権固有の問題として、物一般に及ぶことはあり得ること、と述べる（198～199頁）。前掲注3拙稿・知的財産法政策学研究190～194頁で述べた過剰差止めの問題も参照。
- 筆者が出席した各種研究会等でも、「物の発明である以上、用途発明といえども物一般に排他権が及ぶのではないか」との見解に遭遇することは珍しくなかった。
- 8 村上博「用途発明の権利範囲に関する一考察」パテント69巻7号67頁（2016年）も、本稿でいう用途限定説と用途非限定説の対立を指摘している。
- 9 前掲注2高石・パテント。同じような問題意識を提示するものとして、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」パテント67巻14号（別冊パテント13号）142～151頁（2014年）。
- 10 以下、搭載判例集未記載の場合は裁判所Website参照。
- 11 Wikipedia「がんワクチン」<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8C%E3%82%93%E3%83%AF%E3%82%AF%E3%83%81%E3%83%B3>（2017年6月10日参照）。
- 12 「医薬系“特許的”判例」ブログ Apr10,2017エントリ <http://www.tokkyoteki.com/2017/04/20170228-v-2810107.html>（2017年6月10日参照）。
- 13 前掲注1拙稿・パテント91頁。なお、本稿はもっぱら効果の内在的同一性について論じる。内在的同一性は、発明の構成においても問題となることが少なくない。構成における内在的同一性が問題となった裁判例については、宮前尚祐「内在同一性について判断した高裁判決を読む」パテント70巻5号4～11頁（2017年）にかなり網羅的に紹介されている。
- 14 もちろん、引用例における試験行為は69条1項の対象となる行為だが。
- 15 増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』[第4版]（2012年・有斐閣）42～43頁（増井）。
- 16 前掲注15増井／田村『特許判例ガイド』56頁（増井）。
- 17 この判決は選択発明の成立も否定しているが、引用例の実施例をさほど検討しておらず、現代的な視点から見ると若干出願人に厳しいようにも思われる。
- 18 前掲注1拙稿・パテント95頁では「容易想到とはいえない」と記述してしまっただが、誤記である。お詫びして訂正申し上げます。本稿のように、判決は、進歩性無しとして特許性を否定した。
- 19 発明の構成に関する内在的同一性については、前掲注13宮前・パテントに紹介されている裁判例を参照。
- 20 なお、2017年5月現在、LEX/DBにはI事件のみ収録され、II事件は収録されていないことに注意。
- 21 井関涼子「用途発明の新規性判断の基準—「スーパーオキサイドアニオン分解剤」事件をめぐる—」Law & Technology60号47～48頁（2013年）は、進歩性判断の事例に近い、と述べている。筆者も同じ感想を持つ。用途発明の特許性は新規性と進歩性の判断が近づくことが多いが、法的効果は同じなので、両者を区別する実益は無い。
- 22 前掲注21井関・L&T51～53頁。
- 23 なお、この事件を契機として、公知物質の属性を内因属性と外因属性に区別した上で、用途発明は基本的に外因属性に基づくものに限って特許すべきという説がある（中村義平「用途発明における『物の未知の属性を発見する』ことの意味の考察」パテント67巻3号102～110頁（2014年））。ここで展開された議論は（本稿とは異なるが）、欧州での取り扱いを交えつつ、類型論的に用途発明の特許性を議論したものであり、一定の示唆を受ける。
- 24 金子裕輔「公知物質の用途発明の進歩性について」知財管理65巻9号1257頁（2015年）。
- 25 前掲注15増井／田村『特許判例ガイド』42頁。
- 26 佐伯とも子「医薬用途発明の特許による保護」『知的財産権 その形成と保護』（秋吉喜寿・2002年・新日本法規出版）635～637頁。
- 27 ちなみに、前掲【即席冷凍麺類用穀粉】は、（用途）発明として完成しているための要件として、最判昭和

61・10・3民集40巻6号1068頁【ウォーキングビーム炉上告審】(侵害・牧)の説示を引用している。ところが、この最判での発明完成性の説示は、79条の先使用者側の発明についての説示であり、先願明細書に発明としての記載があるかどうかを問題とする事案で引用すべき先例としては相応しくない。加えて、前掲【ウォーキングビーム炉上告審】はさらに先例の最判昭和52・10・13民集31巻6号805頁【薬物製品上告審】(拒絶・団藤)を引用するが、この事案での発明未完成概念は特許出願にかかる発明に対するものである。

²⁸ 前掲注21井関・L&T 45～46頁。

²⁹ 前掲注2高石・パテント81～82頁。

³⁰ なお、本文中で紹介した推奨的用途発明は機械・物品の発明であるが、化学分野の発明においても、推奨的用途発明はまま見受けられる。例えば、特許性が問題となった事案であるが、東京高判平成13・10・25(平成11(行ケ)345)【加工性の改良されたABS系樹脂組成物】(拒絶・山下)。

³¹ このほか、大阪地判平成16・4・27(平成15(ワ)860)【点検口の蓋の取付方法とその方法に使用される取付具】(侵害・小松)は、「物の発明においては、原則として、物の構成をもってその内容を把握すべきであり、構成要件の中に、物の客観的な構成のほかに、特定の用途や使用方法に用いることが記載されていたとしても、その用途や使用方法に適するようにするために物の構成が特定の構成に限られることがなければ、それらの用途や使用方法の記載は、発明の構成を更に限定するものではないというべきである。」と述べるが、これは無効論の中での説示であり、排他的範囲に関するものではない。

³² もっとも、現実の被告製品は(医薬品であることからして)当該用途に用いられることが明確になっているが、当該用途と他の用途とを区別できない場合は、「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。」と述べている。

用途非限定説の論者であれば、この部分を論拠とするのかもしれないが、この事案の被告製品は用途が明確になっており、上記説示は傍論と評価すべきであろう。現実として、医薬品は標榜薬効、用法用量等を添付文書に記載しなければならない。パンソウコウやシップならともかく、特許の対象となるような医薬品においては、上記説示が働く局面はまず考えられない。あとは過剰差止めと抽象的差止めの問題である(前掲注7参照)。

³³ また、被疑侵害者側が販売した製品が当該用途に供されることの認識を要求しているように読める文脈もあるが、これは問題となった用途「として」用いられているかを判断する具体的な事情の一つに過ぎず、用途発明の侵害要件として、クレーム充足性とは別に積極的な主観的意図を要求したものではないと考えるべきである。

³⁴ 拙稿「いわゆる医薬品用途発明について、被疑侵害物

の添付文書等に記載されている用量がクレーム所定の数値範囲に含まれないとして侵害を否定した例」新・判例解説Watch20号265～268頁(2017年)。2審判決を評釈したものとして、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」Law&Technology76号30頁(2017年)では、これに反対する見解が示されている。

³⁵ 前掲注3拙稿・知的財産法政策学研究168～184頁および引用文献参照。反対に、まず発明のカテゴリを明らかにするところから効力範囲の解釈が始まる、と唱えるものとして、前掲注7平嶋『用途発明』190頁。

³⁶ なお、差止主文に「として」という表現が入ると執行の面での困難があるため、判決主文としてふさわしくない、という批判を某裁判官から頂いたことがあるが、それに対する再反論として、前掲注3拙稿・知的財産法政策学研究215～217頁。

³⁷ 前掲注3拙稿・知的財産法政策学研究176～181頁。

³⁸ 特許権の侵害判断に行為者の主観が入ることに對する懸念は織り込み済みである。しかし、一言に「主観」といっても様々である。当該物をどのような用途に供しているか、ということは、行為者の害意や不正の目的といったものに比べれば、物的な証拠から判断することはさほど困難ではない。前掲注21井関・L&T51頁も参照。

³⁹ 従来、新規性要件の趣旨はもっぱら、公開させても豊富化しない技術にインセンティブは不要である(田村善之『知的財産法』[第5版](2012年・有斐閣)203頁)というように消極的に語られることが多かった。本稿で述べるように、現代ではPDの保護という積極的な意義を意識すべき時期に来ている。

⁴⁰ 特許性判断と排他的範囲の判断はまったく別であるという見解が示されることは少なくない。例えば、佐伯とも子/吉住和之『化学特許の理論と実際』(2006年・朝倉書店)95～116頁(吉住)(特許庁審査の実務を解説するという著書の性格上やむを得ない)。

久保田稔「用途発明雑感」『知財立国の発展へ』(竹田稔傘寿・2013年・発明推進協会)1028～1034頁も、業界や産業が混乱するかどうかと新規性の判断は別であると述べる。しかし、産業が混乱しては特許法の法目的を達成することは困難であろう。

正林真之「先行する用途が存在する場合の後願用途発明の特許性について」知財管理57巻9号1516～1517頁(2007年)は特許法72条による調整を主張するが、PDとなった用途と第二用途発明の間は同条の関係に立たず調整はできない。

そもそも、特許性の要件は、排他権の範囲を適切に設定するために設けられたものである。排他権の解釈に目をつぶって特許要件の解釈を行うことは、暗闇への跳躍に他ならない。

⁴¹ この場合は、薬剤の投与方法等を詳細に限定する等PDと明確な区別をした場合に限って特許を付与すべきであろう。

⁴² 例えば、前掲注7平嶋『用途発明』193～195頁。

⁴³ 前掲注39田村『知的財産法』266～267頁。

⁴⁴ 拙稿「多機能型間接侵害についての問題提起—最近の裁判例を題材に一」知的財産法政策学研究8号178～187

頁（2005年）。

45 例えばEPC54（1）は、「An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.」として、特許付与の対象となっている発明をinvention、新規性の対象となる公知技術をartとして書き分けている。

46 例えば、吉藤幸朔（熊谷健一補訂）『特許法概説』[第13版]（1998年・有斐閣）135～136頁においても、特許法29条2項における「発明」（前項を引用する形）は、未完成発明であっても発明に含まれると解釈している。したがって、吉藤においても、同条1項と2項では発明概念が異なることを許容している。

47 反対に、発明の定義規定を出発点とすべき見解について、高島喜一「新規性判断における発明の技術的思想性についての一考察—用途発明における新規性を起点として—」知的財産専門研究8号（2010年）46～48頁。

48 前掲【タキソールを有効成分とする制癌剤】、前掲【うつ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用】における特許権者側の主張のうち、「引用発明は発明として未完成である」という論法は、これを指している。

49 これに対して、前田健『特許法における明細書による開示の役割』（2012年・商事法務）355～361頁（同「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」『平成25年度 産業財産権調査研究報告書』（2014年・知的財産研究所）29～31頁も同じ。）は、「引用発明適格性」という概念を立てた上で、新規性・進歩性の引用発明足りうるためには、発明の効果はもちろん、特許法36条4項1号に相当する実施可能要件を満たす程度か、それ以上に発明が利用可能となっていなければならないという、かなり厳しい要件を求める。

前田の言わんとするところは、引用発明に対して後願排除効を認める以上は、引用発明自体が公衆に「発明として」利用可能となっていなければ、拒絶されるかもしれない本願発明との間で不公平が生じる、というところにあるのだろう。

本稿との相違点は、新規性要件の趣旨解釈にある。本稿の立場は、繰り返し述べるように、新規性要件にはPDの保護（公衆の予測可能性の保護）という積極的趣旨、および公衆に対してなんら新たな寄与の無い発明に対する保護の否定という消極的趣旨の2本立てである。他方、本稿が見たところ、前田説は、新規な発明の権利割り当てを誰にするかという観点から新規性を捉え、それは、公衆に対して発明を利用可能にした程度が優っている側であるという基準で判断を行っているものと思われる。

したがって前田説も、特許法29条1項各号の「発明」と出願にかかる発明の「発明該当性」は等しいものと考えていることになる。

前田説に対して批判すれば、本文中に述べたように、公衆が科学技術を利用する行為に伴って必ず目的・構成・効果を意識しつつ行動することを要求する点、また特に特許法29条1項3号について言えば、その刊行物に記載された技術的内容が如何なる目的（学術目的か、発明目的か）を持ってなされたものかを問わず、常に特許法36条4項1号を意識しつつ記載することを要求する点で、科学者の行動に対して大きな制約を課すこと

になるのではないか。

50 田村善之『ライブ講義 知的財産法』（2012年・弘文堂）39～42頁、Wendy J.GORDON（田辺英幸・訳）「INTELLECTUAL PROPERTY」知的財産法政策学研究11号2～8頁（2006年）。

51 これらは用途発明としてではなく、分析方法や分析機器の発明として特許することでインセンティブとすべきである。

52 例えば、本稿は医薬品に限って特許権の存続期間を30年間としても構わないと考えている。医薬品開発費用の高騰に伴って、インセンティブが20年間で不足するというなら、足りるだけ延長すればよい。

53 正確には、薬効分類名の明示は厚生労働省薬務局長通知（平成9年4月25日薬発第606号）「医療用医薬品添付文書の記載要領について」および「医療用医薬品の使用上の注意の記載要領について」（同薬発第607号）による（参考、薬事医療法制研究会編『やさしい医薬品医療機器等法—医薬品・医薬部外品・化粧品編—』（2015年・じほう）120～136頁）。

54 この意味では、前掲注49前田『特許法における明細書による開示の役割』で挙げられている「引用発明該当性」という観点は、本稿にも共通する点が少なくない。

55 なお、厚生労働省医薬安全局長通知（平成12年12月28日医薬発第1339号）「化粧品の効能の範囲の改正について」により、化粧品に表示できる効果効能は制限されている。

中野睦子「シワ形成抑制剤事件—化粧品分野における用途発明の成立性」知財ぷりずむ5巻54号72頁（2007年）は、化粧品や食品の分野では、医薬とは異なり、対象とする需要者を必ずしも明確に区分けできないという事情があると指摘し、本稿と問題意識を共有する。

56 例えば、問題の化合物が芝生の着色剤として用いられていたところ、それをチューリップの育成促進剤として特許付与することは問題が少ない。これは、芝生の近傍にチューリップの花壇が設置されており、風向きによっては芝生の着色剤がその花壇に吹き流されたことが現実にあったとしても、結論は変わらない。実施者は、芝生の着色剤「として」使用していたに過ぎないからである。

57 審査基準・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。

58 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28頁（2016年）。

59 前掲注3宮尾／越膳／橋本／生塩・特許18～22頁も参照。