



# 用途発明の新規性と保護範囲

北海道大学大学院法学研究科 吉田広志

- 1.問題意識**
- 2.用途発明の排他的範囲**
- 3.用途発明の新規性**
- 4.PDの保護とは？**
- 5.医薬と食品-ラベル論-**

# 1.問題意識

用途限定（ex.「～からなるがんワクチン用組成物」）を伴うクレイムの排他的範囲は、当該用途に限定されるのか、それとも物一般に及ぶのか？



- ・ 様々な方向への疑問
- ・ 排他的範囲も用途限定だろうな、という「漠然としていて、どこか確信を持ってない理解」
- ・ ・ ・ それはなぜだろうか？

# 1.問題意識

用途発明の排他的範囲・・・どこか確信が持てない

物Pに、Aという用途（特許用途）とBという用途（非特許用途）があったとして、

1) 物としてはAにもBにも使える場合、「PはB用に使っている」として非侵害を主張できるか？（被疑侵害者の立場から）

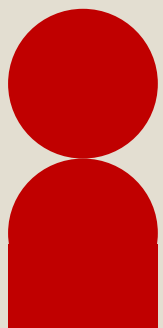


2) 「PをA用に製造するな」「A用で使用するな」という差止判決に実効性はあるか？（特許権者の立場から）

# 1.問題意識

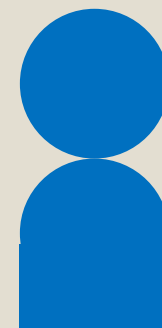
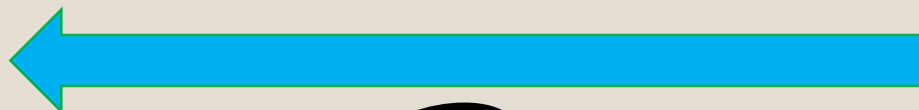
PはB用途でも使える以上、  
「A用で使うな」ではご  
まかされる恐れがあるぞ

<クレーム>  
物PからなるA用～剤



特許権者

「Pを製造するな」 「使用するな」



被疑侵害者

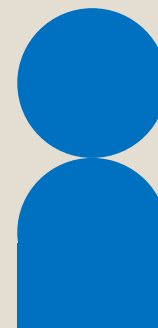
?

A用途では使っていないが、  
Pを製造しているのは確か  
だし、買ったお客はBに使  
うとは限らない・・・

# 1.問題意識

<クレーム>  
物PからなるA用～剤

B用途で使ってるけど、  
物Pが同じなので、「A用  
～剤」という特許が取ら  
れてしまうと心配だ。



被疑侵害者

**アンケートによると、21%の事業者が、この  
ような心配を抱いていることが判明！**

(産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第7回審査基準専門委員会ワーキンググループ議事録4～5頁)

# 1.問題意識

更なる疑問

排他的範囲について何れかの説を採った場合、特許性はどうなるのか？

用途非限定説を採った場合・・・物一般に効力が及ぶなら、特許性の場面では、物として公知なら用途を限定しても新規性は否定されるのでは？



用途限定説を採った場合・・・当該用途にしか効力が及ばないなら、物として公知でも新規性は肯定されるのでは？

# 1.問題意識

## クレームに用途限定がある場合

排他的範囲 の解釈	用途限定	用途非限定
物公知 &用途非公知	もともと「自然な」解釈 (リンク説)	公知の物に排他権が及ぶ場合 があり得る。(切断説)
物非公知 (用途非公知)	用途限定 (例外的に均等論?)	=物質発明

リンク説・・・排他的範囲と特許性（新規性）はリンクする。  
切断説・・・排他的範囲と特許性（新規性）は無関係。



# 1.問題意識

用途限定説は、排他的範囲と特許性をリンクする発想を導きやすい。

## ＜次の問題＞

「素直な」用途限定説を採ったとしても、特許性の場面で、「用途が公知といえるか否か」は問題になり得る。

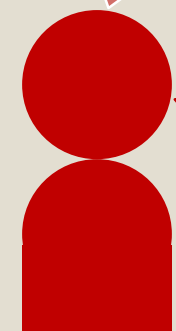
たとえば公知文献において、「物Pを、外形的にはA用途（ex.甘味料＝非公知の用途）に用いているが、A用途たりうるための効果の認識について記載が無い」とか、「A用途と謳ってはいるが、物Pを使用する場面ではB用途（ex.食用色素＝公知の用途）と区別できない」場合、新規性を肯定するか？

# 1.問題意識

美味しそうな色をしたドリンクだ。飲んでみようか。

xは甘味料としても使えそうだ！

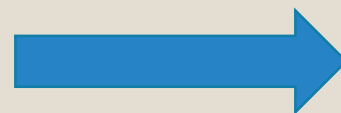
特許？



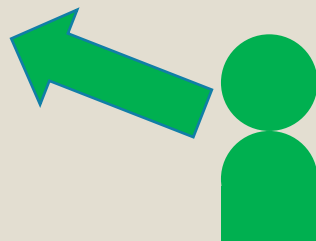
消費者



x成分入り  
(着色料)



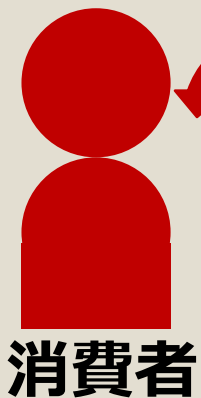
x成分入り  
(甘味料)



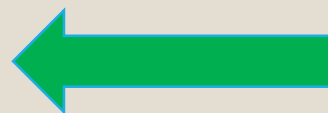
ドリンクを製造販売

# 1.問題意識

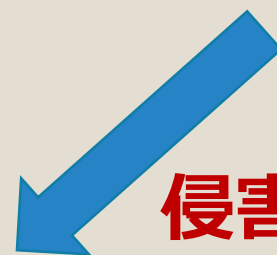
あのドリンク、美味しかったのでもう1度飲もうか。



X成分入り



ドリンクを製造販売



侵害???



X成分は着色料として用いられているのか、甘味料として用いられているのか???

## 2.用途発明の排他的範囲

### 用途発明の排他的範囲に関する高石論文

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)

用途発明には、用途に特徴がある類型と、構造に特徴がある類型があることを指摘。




確かにその通り。そこで、

「典型的用途発明」と「推奨型用途発明」に分類

## 2.用途発明の排他的範囲

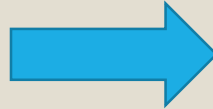
### 典型的用途発明

→ 化合物・組成物は公知だが用途が新規

- 
- ・ 従来、論者が念頭に置いていた類型？
  - ・ 化学・医薬・バイオに多そう

### 推奨的用途発明

→ 対象の構造等に専ら特徴があるが、クレイムに「～用～」との記述がある

- 
- ・ 「～用～」は、好適な用途（他用途にも利用可）
  - ・ 開発当時に念頭に置いていた用途がそのままクレイムに残っている

## 2.用途発明の排他的範囲

### 典型的用途発明（例）

「**ケトチフェン**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**予防剤****」  
(東京地判平成4・10・23)

### 推奨的用途発明（例）

「**ゴルフコースに沿って立設した多数の支柱上に、ゴルフバッグを運搬する自走車輛を前記ゴルフコースに沿って巡回走行させる軌条を敷設した**ゴルフコース用ゴルフバッグの搬送循環軌道装置****。」  
(大阪高判昭和61・8・27)

## 2.用途発明の排他的範囲

もちろん、境界線上の発明はいくらでも考え得るが・・・論者がどんな類型を念頭に置いて議論しているかを明確にするための議論のツールとしては有用。

用途発明の排他的範囲については議論がかみ合わないことが多かったが、もしかしてこれが原因だったかもしれない（個人の感想です）。

## 2.用途発明の排他的範囲

### 推奨型用途発明＝用途非限定説

大阪高判昭和61・8・27〔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）

「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、ここだけ見ると用途限定説に見えるが・・・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**



## 2.用途発明の排他的範囲

大阪地判昭和55・10・31〔子供乗物用タイヤの製造方法〕（侵害・畑）

「本件特許発明は・・・**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）…『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、自動車等の子供乗物に代表されるような車の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**

## 2.用途発明の排他的範囲

大阪地判平成25・2・19 [ペットのトイレ仕付け用サークル] (侵害・谷)

「・・・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。」というクレイムについて、「・・・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。**」

被疑侵害物はクレイムの構成要件を満足  
事案としては特許無効の主張が認められ非侵害

## 2.用途発明の排他的範囲

その他、東京地判平成17・4・8 [水晶振動子及びその製造方法] (侵害・高部)

・ **推奨型用途発明の排他的範囲は、ほぼ用途非限定説**

・ 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

→ **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。**

・ 推奨型用途発明は発明の構造上の一致不一致を侵害の決め手としており、用途を排他権の要素とは見ていないが、**PDの上に排他権を認めただけではない**

## 2.用途発明の排他的範囲

**典型的用途発明 = 用途限定説**

東京地判平成4・10・23 [アレルギー性喘息の予防剤] (侵害・一宮)

・クレームは、「(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」

「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。」

→ 被告は、抗ヒスタミン効果のある他の医薬としても利用可ということを主張したが、侵害肯定

## 2.用途発明の排他的範囲

**典型的用途発明 = 用途限定説**

東京地判平成4・10・23 [アレルギー性喘息の予防剤] (侵害・一宮)

「・・・(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」という事情をもって、当該用途に用いられていると判断した。

## 2.用途発明の排他的範囲

**典型的用途発明 = 用途限定説**

東京地判平成4・10・23 [アレルギー性喘息の予防剤] (侵害・一宮)

もともと・・・

当該用途と他の用途とを区別できない場合は、「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。」

→幸い、傍論 (過剰差止、抽象的差止の問題)

## 2.用途発明の排他的範囲

**典型的用途発明 = 用途限定説**

この他、

- ・ 知財高判平成23・12・22 [飛灰中の重金属の固定化方法及び重金属固定化処理剤] (侵害・滝澤)
- ・ 東京地判平成28・1・28 [メニエール病治療薬] (侵害・長谷川)
- ・ 知財高判平成28・7・28 [同2審] (侵害・設楽)

## 2.用途発明の排他的範囲

東京地判平成17・11・16 [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)

知財高判平成18・11・21 [同2審] (佐藤)

・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。



## 2.用途発明の排他的範囲

### [1審]

- ・「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…」
  - ・当てはめにおいて「…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) **被告による本件製剤の販売が、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。**」
- 肯定した製品と否定した製品を区別

## 2.用途発明の排他的範囲

### [2審]


・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という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いなくても、**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。**」

→ 侵害肯定（1審と比べて、拡大）

## 2.用途発明の排他的範囲

用途発明の排他的範囲は、典型的～と推奨的～で少し違いそうだ。

となると・・・

 まずは、どちらなのかを明細書から把握することになりそう（§70Ⅱ）。

ただし、推奨的～＝用途非限定となったからといって、「PD（公知物）に排他権が及ぶ」とは考えない方がいい。

（均等論第4要件も参照）

## 2.用途発明の排他的範囲

用途発明の排他的範囲（特に、典型的～）は用途限定。「として」実施したかどうか。

**侵害の場面では、実施者（被疑侵害者）の主観を抜きに語ることはできない！**

- ・ 「として」が主観的要件だったとしても、それを証明することはそれほど難しくはないはず。  
Ex)取扱説明書、MSDS、販売先の認識（BtoB企業ならほとんど認識あるはず）、取引履歴・・・
- ・ 依拠や不正競争の目的よりはずっと簡単。

## 2.用途発明の排他的範囲

「として」の判断は、被疑侵害者の主観の問題。しかし、「主観」を客観的な証拠から認定することは必ずしも困難ではない。

- ・ 製品の充填されたドラム缶に貼ってあるラベル。
- ・ 製品の利用方法、使用上の注意書きなど。
- ・ 医薬であれば、添付文書（いわゆる効能書き）

→ これらが付された状態での販売（製造）は「として」に該当する。

## 2.用途発明の排他的範囲

まとめると・・・

- ・ 推奨型用途発明 = 用途非限定説
- ・ 典型的用途発明 = 用途限定説

より詳しくは・・・

	用途限定説	用途非限定説
推奨的用途発明		侵害肯定例 → あり 否定例 → あり
典型的用途発明	侵害肯定例 → あり 否定例 → あり	

## 2.用途発明の排他的範囲

言えることは・・・

事後的な評価の場である侵害訴訟では、PDに排他権が及ばないような調整が可能（当たり前だ）

しかし、委縮効果を考えれば、特許性判断の場面からPDに及ばないような配慮は必須。

	用途限定説	用途非限定説
推奨的用途発明		侵害肯定例 → あり 否定例 → あり
典型的用途発明	侵害肯定例 → あり 否定例 → あり	

## 2.用途発明の排他的範囲

ここは、肯定例が出ても  
議論には影響がない

	用途限定説	用途非限定説
推奨的用途発明		侵害肯定例 → あり 否定例 → あり
典型的用途発明	侵害肯定例 → あり 否定例 → あり	

ここに肯定例が出ると議論が一変！



### 3.用途発明の新規性（裁判例）

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主張しても、発明の構成が同じであれば、**特許性を否定する裁判例が多数。**

ただし、「発明として」「技術的思想として」の相違を理由に**特許性を肯定する裁判例も少数ある。**

### 3.用途発明の新規性（裁判例）

東京高判昭和61・6・26〔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）

「（特許権者は）本件発明が電気スイッチの動作に有害な影響を与えない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ことは、本件発明に関する前認定の事実を徴し明らかであるから、たとい引用例に被告主張の作用効果に関する記載はなくとも、同様の作用効果を奏するものと認めるのを相当とし…」

# 3.用途発明の新規性（裁判例）

この他、特許性を**否定する裁判例**として、

## ＜機械・物品関係＞

- ・ 知財高判平成22・3・24 [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）
- ・ 東京高判平成15・4・10 [高周波用縦まきコイル]（無効・塚原）

### 3.用途発明の新規性（裁判例）

この他、特許性を**否定する裁判例**として、

＜化学関係＞

- ・ 東京高判昭和50・2・18 [洗淨剤組成物]（拒絶・古関）
- ・ 東京高判平成3・12・26 [グラビア印刷用軽量コート紙]（拒絶・竹田）
- ・ 知財高判平成18・8・31 [静電潜像現像用トナー]（異議・三村）
- ・ 知財高判平成23・3・23 [無水石膏の製造方法]（無効・中野）

### 3.用途発明の新規性（裁判例）

一般論として特許性を否定するが、事案としては構成上の相違点があるとして肯定した裁判例として、

#### <化学関係>

- ・ 東京高判平成15・9・4 [イソチアゾロン水性製剤の安定化方法]（異議・山下）
- ・ 知財高判平成18・4・27 [酸性水中油型乳化調味料]（異議・佐藤）

### 3.用途発明の新規性（裁判例）

発明の一成分についても、効果の相違は相違ではないとした裁判例として、

#### <化学関係>

- ・ 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）
- ・ 東京高判平成13・12・18 [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 [抗－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）

# 3.用途発明の新規性（裁判例）

## 特許性を否定する裁判例

### <医薬関係>

- ・ 知財高判平成19・3・1 [タキソールを有効成分とする制癌剤]（無効・塚原）
- ・ 知財高判平成24・4・11 [医薬Ⅱ]（無効・滝澤）
- ・ 知財高判平成25・10・16 [うつ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用]（無効・設楽）

### 3.用途発明の新規性（裁判例）

知財高判平成19・3・1 [タキソールを有効成分とする制癌剤]（無効・塚原）

・クレイムは「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 / m<sup>2</sup>～約275mg / m<sup>2</sup>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。」

・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 / m<sup>2</sup>及び135mg / m<sup>2</sup>の用量で3時間にわたり非経口的に投与すること**」



### 3.用途発明の新規性（裁判例）

知財高判平成19・3・1 [タキソールを有効成分とする制癌剤]（無効・塚原）

「『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**」

→ **新規性を否定**

# 3.用途発明の新規性（裁判例）

知財高判平成23・3・23〔スーパーオキサイドアニオン分解剤〕（無効・飯村）

「…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）…。もつとも、…（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」

# 3.用途発明の新規性（裁判例）

## 特許性を肯定する裁判例

・ 知財高判平成18・11・29 [シワ形成抑制剤]（不服・中野）

・ 知財高判平成26・9・24 [芝草品質の改良方法]（不服・富田）

「『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**」

・ 知財高判平成26・9・10 [動脈硬化予防剤]（拒絶・清水）→進歩性

・ 知財高判平成29・2・28 [乳癌再発の予防ワクチン]（拒絶・森）

# 3.用途発明の新規性（裁判例）

その他、29条の2の裁判例

29条の2については、新規性とは異なる。

新規性 → 同一性

29条の2 → 先願足りうるか → 発明性を要求される？

29条の2の先願として後願排除効を認めるには、効果まで記載されている必要があるだろう。

（新規性と先願の区別）

# 3. 用途発明の29条の2（裁判例）

## 29条の2の裁判例

- ・ 東京高判平成13・4・25 [即席冷凍麺類用穀粉]  
(拒絶・篠原)

「・・・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：改正前）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」

# 3. 用途発明の29条の2（裁判例）

## 29条の2の裁判例

- ・ 東京高判平成13・4・25 [即席冷凍麺類用穀粉]  
(拒絶・篠原)

→ 「用途発明を拒絶するには用途発明でないとならない」という説示がよく引用されるが、**事案としては29条の2である点に注意!**

(新規性についても、同じ説示があるが、事案は29条の2(特許性肯定)であり、新規性については傍論)

## 3. 用途発明の29条の2（裁判例）

### 29条の2の裁判例

東京高判平成13・4・25 [即席冷凍麺類用穀粉]  
(拒絶・篠原) を真っ向から否定する判決

・ 知財高判平成23・3・23 [パン・菓子用米粉組成物] (無効・飯村)

→ 事案は新規性。上記判決（の傍論部分）を狙い撃ちしている感がたつぷり。

### 3. 用途発明の29条の2（裁判例）

#### ・ 知財高判平成23・3・23 [パン・菓子用米粉組成物]（無効・飯村）

「・・・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。**」 48



## 3. 用途発明の29条の2（裁判例）

### 29条の2の裁判例

- ・ 東京高判平成13・4・25 [即席冷凍麺類用穀粉]  
(拒絶・篠原) を真っ向から否定する判決

### 新規性の裁判例

- ・ 知財高判平成23・3・23 [パン・菓子用米粉組成物] (無効・飯村)

両判決は、新規性と29条の2が違う趣旨だということ  
を前提として考えると、整合的に理解できる。

## 4.PDの保護とは？

特許法で保護されるべきPDとはなにか？

「発明という無体物」という解答・・・ではダメだろう。

特許法によって規制される「モノ」は、発明という無体物ではなく、行為（実施・・・）そのもの。**発明概念は行為規制のための法技術に過ぎない。**

したがって、規制から保護されるべきPDは「発明」「技術的思想」ではなく「人の行為」そのものと考えべき。

→ **2条1項の「技術的思想の創作」である必要はない！**

## 4.PDの保護とは？

**(1) PDに排他権が及んでも構わないか？**

YES



NO

**(2) 新規性の条文からPDを保護するのは無理では？**



NO

**(3) では、用途発明は成立しないのでは？**



NO

## 4.PDの保護とは？

### (1) PDに排他権が及ぶことを許容するか？

許容はできない（原則）。

#### <理由>

- ・ 委縮効果。
- ・ 用途発明はPDの上に排他権を設けるものでは？  
→ No。「行為」として見る限り、被ってはいない。ex)「緑化剤としての製造行為」
- ・ 用途発明の排他権は用途非限定説では？  
→ 裁判例を調査した結果、典型的用途発明では用途限定説。

## 4.PDの保護とは？

### (1) PDに排他権が及ぶことを許容するか？

・ 間接侵害制度の下では、PDに及ぶこともあるのでは？

→ 「にのみ」型は侵害行為に直結する物に限っているため、PDへの排他権が正当化される。

→ 多機能型は・・・差止適格性説の下では、PDへ排他権は（ほぼ）及ばない。

化学物質のような特性的多機能品は、差止主文を工夫してPDへ及ばないようにするという提言がある。

## 4.PDの保護とは？

**（２）新規性の条文でPDを保護できるか？**

**<疑問>**

**引用例において効果や用途が未開示・未実施の場合に、2号・3号該当として新規性を否定できるか？**

**できる。PD保護の観点から解釈すべき。**

**PDを保護するという立場に立つなら、1項各号の条文はPD保護の観点から解釈すべき。**

**引用例において効果や用途が未開示の場合、29条1項各号の「発明」に該当しないのでは？**

## 4.PDの保護とは？

2条1項の発明性の定義・・・専ら、保護対象を念頭

ただし、特許法では特許対象側ではなく公衆側の「行為」も「発明」の用語が用いられている。

ex) 79条、29条1項各号

これら公衆側は、出願しようと思って技術を利用しているわけではない。主観的に、構成や効果を認識しているわけではない。

→ 29条1項各号の「発明」は、目的・構成・効果やまとめ、思想レベルまで高まっている必要はないと考えるべき！ **(法律概念の相対性)**

## 4.PDの保護とは？

例えば・・・「29条1項各号の「発明」に該当するというためには、発明の目的・構成・効果が、第三者が実施可能な程度に記載されていない」と考えると・・・**特許中華思想**？

→ 実質的に、公知文献の地位を獲得できるのは特許された発明の明細書に開示された発明のみ（それも一部だろう）。

→ なんのために1号2号があり、3号で広く「刊行物」としているか不明。

→ 特許性を否定するだけの「地位」を要求する立場も分からなくはないが・・・法はそう考えていないのでは？



## 4.PDの保護とは？

さらに・・・

29条2項で進歩性が要求される。法的には、新規性と進歩性を区別する実益は無い。

→ 2項では、非「発明」であっても、容易想到の基礎となることはいくらでも考え得る。1項でがんばって「発明性」を要求しても、けっきょく2項で進歩性無しとされるのでは？

吉藤は、2項の「発明」には未完成発明も含まれるとし、特許庁の審査基準もそう見える。

## 4.PDの保護とは？

仮に、既知の化合物の未知の効果が発見される度に特許の対象となると・・・

→新しい測定機器、測定方法、評価項目etc.が増えるたびに新たに特許が付与され、**存続期間が延々と続くことになりかねない**。それは測定機器の発明に過ぎない。

Ex)いままで乳癌患者に広く服用されていた抗癌剤が、「ステージⅢの患者に特によく効く。」として再度特許される

インセンティブ（≡存続期間）が足りないというなら、  
立法的解決を望むべき。

## 4.PDの保護とは？

(3) では、用途発明は全否定か？

化合物としてPDであったとしても、①委縮効果が非常に小さく、②インセンティブ付与の必要性が高く、かつ、③市場の需要を喚起するようなモノであれば、排他権の対象とすることは正当化されるのでは？

(cf. [スーパーオキシサイドアニオン分解剤])

### 委縮効果

→ 従来の用途 (PD) と発明の用途の距離が遠ければ遠いほど、委縮効果は小さいはず。

## 4.PDの保護とは？

### 従来の用途と発明の用途の距離

→ 医薬品は、極めて明確に用途が区別されている。  
ex)製造承認制、添付文書への記載が必須

もちろん、頭痛の薬として販売されている薬を下剤として服用する（した）者が歴史上いなかったことは証明できないだろうが・・・

## 4.PDの保護とは？

### 従来の用途と発明の用途の距離

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場合。

(cf.乳癌は男性でも罹患する可能性はある)

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と思われる。

## 4.PDの保護とは？

### 従来の用途と発明の用途の距離

#### 裁判例（好例）

知財高判平成21・3・25 [上気道状態を治療するためのキシリトール調合物]（不服・飯村）

本願発明・・・「水溶液100ccあたりキシリトールが1～20g含有されている**鼻洗浄調合物**」（抄）

引用発明・・・水溶液1mlあたり400mg（100ccあたりに直すと40g）のキシリトールを含有する**経口投与用溶液製剤**

→ 効果は同じであるが、特許性肯定！

## 4.PDの保護とは？

### 従来の用途と発明の用途の距離

両者の違いは、服用方法（鼻うがいvs経口）

用法は医薬品の添付文書記載事項。明瞭に区別ができ、かつ、PD側は、従来行っていた行為（経口投与という用法を記した添付文書）をそのまま続けるだけで（おそらく）侵害は否定されるだろう。

（注意：知財高判平成18・11・21〔テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体2審〕（佐藤））

## 4.PDの保護とは？

もっとも・・・「PD該当性」

知財高判平成21・3・25 [上気道状態を治療するためのキシリトール調合物]（不服・飯村）の事例で、

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。



## 4.PDの保護とは？

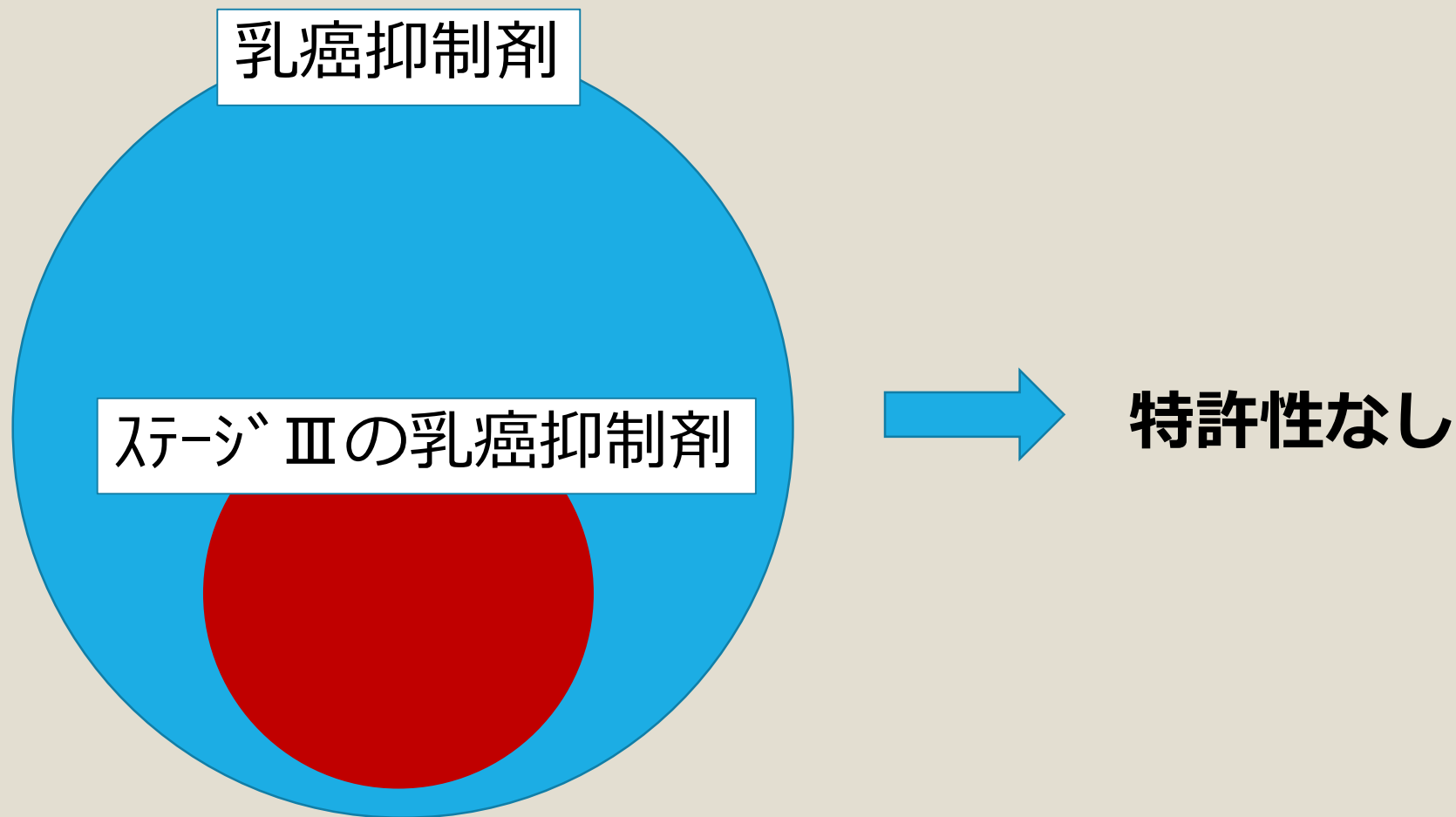
( i ) 用途を含む発明の構成がPDと同一の場合は、如何に新たな効果を謳っても特許すべきでない。

( 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の程度**で特許すべきかどうかを決する。

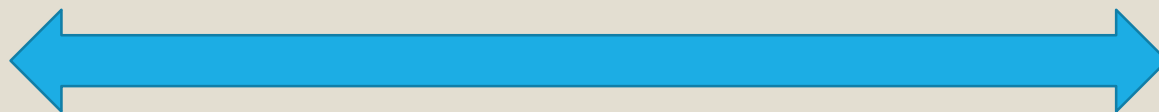
一般論として、引用例が特許文献の場合、一行記載はPDではないが、**実施例はすべてPD**とみるべきであろう (**公衆がアクセス容易**) 。

一方、医師の適用外処方や患者の自己判断による服用はPDとみる必要はない (**公衆がアクセス困難**) 。

## 4.PDの保護とは？



## 4.PDの保護とは？

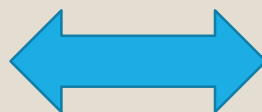


鼻洗浄調合物

経口投与用  
溶液製剤

芝生の緑化剤

芝生の育成剤



**距離で決める（進歩性）**

PD側が委縮効果を感じない程度に距離が離れていれば、特許すべき。近すぎではダメ

## 5. 医薬と食品-ラベル論-

- ・ 知財高判平成18・11・29 [シワ形成抑制剤]

→ 引用例は美白化粧品。顔に塗る薬剤として実施の場面の重なりは非常に大きい。区別ができない。

- ・ 知財高判平成26・9・24 [芝草品質の改良方法]  
(不服・富田)

→ 引用例は芝生の緑化剤。用途は一応異なると言えそうだが距離が近く、実施の場面では委縮効果が大きそうだ。

※ 特許性判断の場面

## 5. 医薬と食品-ラベル論-

用途発明の排他権を用途ごと「として」で区切るといふなら、少しでも用途が違えば（ex. 芝生の育成剤と芝生の緑化剤）、特許付与してよいのでは？

**No。モノとして同一のために、委縮効果が大い。**

芝生の緑化剤として散布していたXがいて、芝生の育成剤として特許を得たYが出現した時、第三者Zは、その化合物を「緑化剤として」芝生に散布する度胸があるか？リスク回避的に行動するのでは？

→ **実質的にPDが侵食される  
（医薬が明確過ぎるのだ）**

## 5. 医薬と食品-ラベル論-

侵害判断・・・「として」で決する。



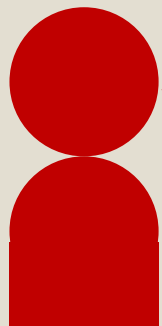
特許性判断・・・「として」がPDと十分に離れている必要がある。

理由1) 「として」が近いと、実施の場面で区別できなくなる。

理由2) 理由1から、委縮効果。

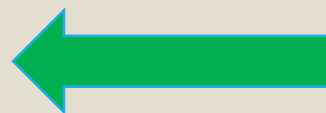
# 1.問題意識

あのドリンク、美味しかったのでもう1度飲もうか。

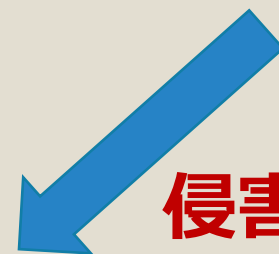
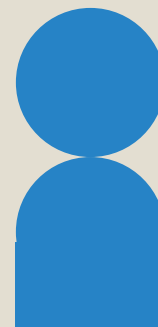


消費者

X成分入り



ドリンクを製造販売



侵害???

X成分は着色料として用いられているのか、甘味料として用いられているのか???

## 5. 医薬と食品-ラベル論-

では機能性食品は?? → 新たな審査基準

「成分Aを含む骨強化用ヨーグルト」

(ただし、従来のヨーグルトには成分Aは含まれている)

用途発明の排他的範囲を、「用途表示権」「としての用途にのみ及ぶ」と考えると・・・

第三者は、

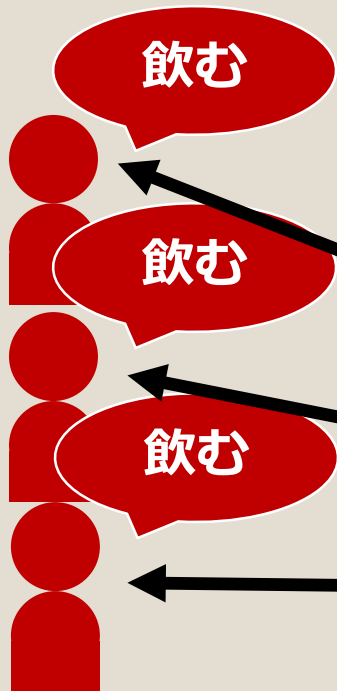
- ・ 表示を付さなければよい。
- ・ 機能を謳った宣伝（販売の申出）をしなければよい。
- ・ 食べる行為は業としての行為でないので問題はない。

とも考えられるが・・・

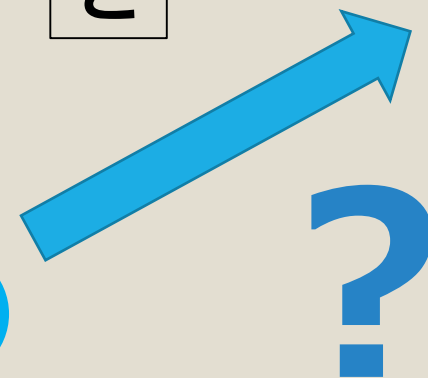
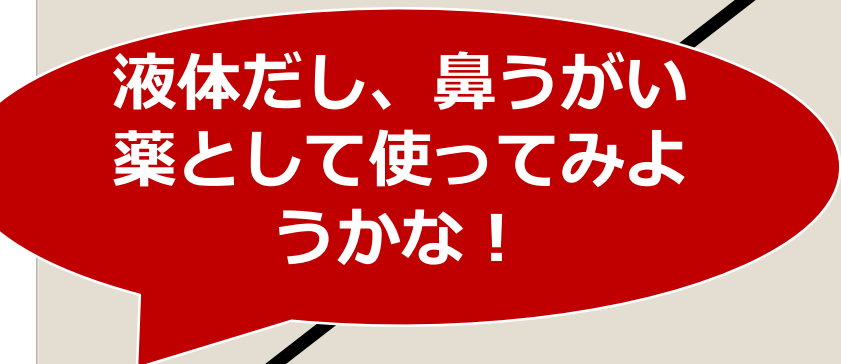
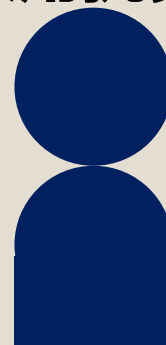


# 「この医薬品の使用上の注意をよく読んでお使い下さい」

医薬品等適正広告基準（昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知）



「経口服用抗鼻炎薬」



「鼻うがい薬」

高血圧

高血圧

高血圧

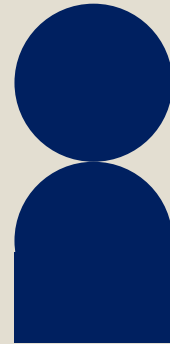
ビタミンを取るために  
緑茶を飲みたい。  
血圧は正常だよ。

喉が渴いたので何でもい  
いけど、普通のを飲むよ  
りは健康にいいかな



血圧抑制効果あり！

「血圧抑制用緑茶」



「ビタミン調整用緑茶」<sup>74</sup>

【事例 31】 用途限定(新規性があるもの)

本願明細書等

発明の名称

血圧降下用食品

特許請求の範囲

【請求項 1】

成分 A を有効成分として含有する血圧降下用食品。

発明の詳細な説明の抜粋

ラットを用いた試験により、成分 A を配合した食品を摂取すると血圧降下が達成されることが見いだされた。

食品としては、マーガリン、ドレッシング、アイスクリーム等が挙げられる。…成分 A は、天然に存在する成分ではない。本発明で用いた成分 A は、原料となる化合物 a と化合物 b とから Wittig 反応により製造した。

【実施例】

雄の高血圧自然発症ラットを 4 週齢から予備飼育を行い、食餌を与えた。5 週齢で成分 A を混和した食餌を与え、その後 8 週間投与を続けた。食餌に含まれる成分 A の割合を 0.05%、0.1%、0.2% とした 3 群と、通常の食餌を与えた対照群を設け、1 群を各 8 匹とした。一方、対照群(8 匹)では、通常の食餌を全ての期間給餌した。血圧測定装置はラット・マウス用自動血圧測定装置で測定した。

ラットの血圧に関して、用量依存的に血圧を降下させることが明らかになった。また、投与終了後、通常の食餌に戻したところ約 2 週間でコントロール群の血圧と有意な差はみられなくなった。

また、被験者 10 人に、成分 A を 2% 添加したビスケットを 1 日 3 回、食後に 3 枚ずつ(1 枚 5g)1 か月にわたって食べさせ

引用文献

発明の名称

乳化剤

発明の詳細な説明の抜粋

成分 A を乳化剤として、マーガリン、ドレッシング、アイスクリーム等に配合することができる。成分 A は、天然に存在する成分ではなく、人工的に製造した成分 A を材料として用いている。

**※引用例においては、食用乳化剤としての実施例が実質的に十分記載されているものとする。**

せたところ、平均で最高血圧が 10mmHg 低下した。一方、成分 A を添加しないビスケットを用いて同様の試験を行っても、血圧の低下はみられなかった。

【結論】

請求項 1 に係る発明は、新規性を有する。

【説明】

請求項 1 には成分 A を有効成分として含有する血圧降下用食品が記載されているところ、本願の発明の詳細な説明には「成分 A は、天然に存在する成分ではない。本発明で用いた成分 A は、原料となる化合物 a と化合物 b とから Wittig 反応により製造した。」と記載されている。さらに、出願時の技術常識を考慮すると、成分 A は動物、植物から見いだされたものではないと認められる。そうすると、「成分 A を有効成分として含有する血圧降下用食品」には、動物、植物が包含されないものと認められる。よって、「血圧降下用」という用途限定も含め、請求項 1 に係る発明を認定する。

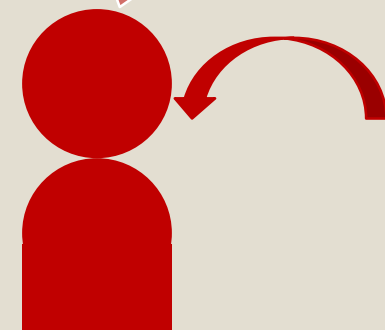
したがって、請求項 1 に係る発明には「血圧降下用」との用途限定があり、引用文献に記載された発明には「乳化用」との用途限定があり、両者の間には相違点があるから、請求項 1 に係る発明は新規性を有する。

# 5. 医薬と食品-ラベル論-

いつもサラダにかけて食べてるよ。

xは血圧降下作用がある！

特許？



消費者



x成分入り  
(**乳化剤**)



x成分入り  
(**血圧降下**)

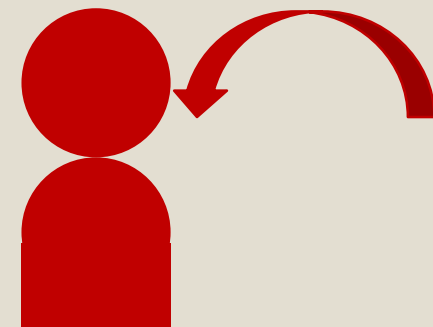


ドレッシングを製造販売

いつものドレッシングかけよう。血压降下作用もあるってTVが言ってたし。

消費者が何を期待して使うかなんてわからないから、リスクある商売はやめておこうか。

X成分入り  
(無印)



消費者



ドレッシングを製造販売



侵害???

X成分は乳化剤として用いられているのか、血压降下剤として用いられているのか???

## 5. 医薬と食品-ラベル論-

先使用権があれば、いちおう継続実施は可能だが・・・

- ・ 先使用権はあまり好まれない。
- ・ 新規市場参入の障害となる→既得権益化

## 5. 医薬と食品-ラベル論-

「ラベルで区別できればそれでいい」というのは一つの立場。

「ラベル論」(松居祥二・1980年)

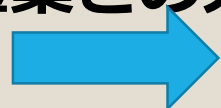
ただし松井は、「実施の場面で区別できない場合はそもそも特許を与えるべきでない」と述べている。

→「血圧降下作用あり」を謳った場合だけ侵害とする。  
ありえる一つの立場。ただし、差止主文。

しかし・・・委縮効果は大きい。21%の事業者は、特許が及ぶかかもしれないと考えている(前述)

そもそも、食品について消費者がどんな機能を期待して食するかは、ラベルによって完全にコントロールすることは不可能。

医薬との大きな相違点。



**食品と医薬は別扱いとすべき**

## 5. 医薬と食品-ラベル論-

### なお、差止の範囲と差止主文

- ・ 「目録 1 記載の製品を製造するな」  
目録 1 には、添付書類まで含まれているのが普通。

請求の趣旨は（問題なければ）そのまま差止主文となる。すなわち、どのような差止主文を求めるかは第一義的に当事者が決する（処分権主義）。



## 5. 医薬と食品-ラベル論-

「製品Pを製造するな」→しかし、後に同じ薬を「製品Q」と名前を変えられた場合、差止判決は及ぶか？

この時に、「化合物Aを**抗癌剤**として製造するな」という主文をもらえれば、特許権者は助かる。

主文の工夫 = 請求の趣旨の書き方の工夫

- ・ 「～を抗癌剤として製造するな」
- ・ 「目録記載の添付文書を伴って製造するな」

## 5. 医薬と食品-ラベル論-

### アレルギー性喘息の予防剤事件の主文

「・・・目録記載のフマル酸ケトチフェンを有効成分とし、「**効能又は効果**」**として**気管支喘息、喘息又はアレルギー性喘息を含み、「**用法**」として「一日二回、朝食後および就寝前に経口投与する」等と定期的続継的に**用いるものとする**医薬品

（なお、平成四年五月二五日現在、商品名が「ザジトマカプセル」（被告共和薬品工業株式会社）、「ケトチロンカプセル」（被告大原薬品工業株式会社）及び「サルジメンカプセル」（被告辰巳化学株式会社）のもの）



「**として**」を含む主文

## 5. 医薬と食品-ラベル論-

請求の趣旨の範囲内で部分的に請求を認めることは許されている。「一部認容」

「化合物Aを製造するな」が請求の趣旨の時、「化合物Aを**抗癌剤として**製造するな」という一部認容判決が書けるか？

ありがとうございました。

