

平成27年度産業財産権制度問題調査研究 「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究」 有識者ヒアリング結果（抄）

有識者ヒアリング対象：8者（元裁判官、学識経験者、弁理士、弁護士）
実施期間：平成27年7月29日～8月17日

（問）用途発明（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いだしたことに基づく発明）の特許権の効力が及ぶ範囲はどのように判断すればよいでしょうか（用途を限定していない公知の物にも及びますか）。

有識者A：

食品に限らないのであれば、用途発明はその用途も構成要件の一つであるので、その効力が及ぶ範囲もそのモノの用途も含めてである。明示的か明示的でないかは場合によるが、その用途に使っているものについて及ぶという考え方でよいと思っている。高裁判決もそうなっている。医薬などは医者が使用するので明らかだと思う。最近ボーダーとして例示されているのは化粧品のシワ取りと美白。中身はほとんど同じなのだろうが、販売するとき（消費者が）区別している。これが境界事例に近いと個人的には思っている。

当然公知の物には及ばない。公知の物を少し改変したときに範囲に入ってしまう場合、それはどういう意図で改変したのか、つまり自分たちの考える公知発明の範囲内で改変したのか、用途発明に近づけようとして広げているのか分からない。いわゆる公知の実施の延長にどの程度制限を掛けていいのかは悩ましいところではある。それは効力の問題であったり、裁判所での判断の問題であったりもする。基本的には用途を明示しているか、していないかにかかわらず、その用途に使っていることが明らかに立証できれば用途発明の効力の及ぶ範囲となると考えている。

有識者B：

医薬品の用途発明と同じである。

医薬品において、用途を識別する要素として効能・効果のみならず用法・用量に特徴がある発明について特許を付与する場合があるということが明確になっており、用途発明は、物は公知であっても用途に権利が付与されるものと考えている。用途というのは基本的には方法であるが、日本では産業上の利用可能性の問題がある。物については新規性がないものについては、ヨーロッパ

パの用途発明の新規性の考え方が典型的であるが、用途で判断することになる。用途で判断するという事は、薬の場合の用途の有無は、当局の承認を取ったか、取っていないかである。

もう一つは、メーカーがどういう意図を持って販売しているのか、基本的にはラベルの周辺が、メーカーが意図をもって積極的に実施していることについては、特許権の効力が及ぶ可能性がある。シロスタゾール事件では職務発明事件であり社内の事件であったためメーカーの意図が明らかになり、適応症とは違う用途について職務発明の実施行為があったとして認定された。このケースから分かるように、立証は難しいが、メーカーの意思が明確であれば特許権の効力が及ぶ。ただ一般的にはメーカーが組織だって宣伝活動もしない限り、当該用途に使用されている意図をもった販売は立証ができないので、通常はラベルで判断することになる。

特定健康用食品も機能性表示食品も用途を明確に表示しなければならないので、その表示で判断するというのが用途の判断基準である。表示されていないものでメーカーが宣伝活動を行っていないものは、従来あった物を従来通り販売しているにすぎないので、特許権の効力は及ばない。

機能性表示食品は、表示を取るために企業は投資して付加価値を付けるので、表示の部分が実際の特許権の効力が及ぶ範囲であり、保護対象である。

有識者C :

形式的な当てはめでいくと、特許が付与された以上、実施行為は製造行為又は販売行為であるため、そのものを製造し、販売するものは、特許権の効力が及ぶと考えるのが論理的な結論であると思う。ただ、未知の属性についての用途発明を前提とする場合は、ある程度の整理をして、一定の条件の下での「販売行為」と理解すべきであると思われるが、必ずしも論理的ではない。

有識者D :

従来から同様な問題があった。教科書設例的にいえば、ニトログリセリンの場合、従来火薬として知られていたものを心臓病治療薬として使用する場合どうなるか。むろん、この場合、販売方法が異なるため、特段問題とならない。

用途発明と同様な問題が間接侵害の非「のみ」侵害にもある。例えば、今まで公知な物質Aを一定の形で用いると特定の発明に係る医薬品（医薬品B）の原料にもなるような場合である。医薬品Bの原料用という形で販売するのであれば侵害になるかもしれないが、用途を特定しない形で販売することは特許権侵害とはならない。そうすると、裁判所は差止判決の主文において「医薬品Bの原料として使用する用途で購入する者に対して、物質Aを販売してはならな

い」と限定する必要があるのではないのかなど、間接侵害においても同様な問題点が存在する。用途発明についても、どこまで止められるか、差止めの判決主文で過剰差止めにならないように限定的に書かなければならないのか等、民事訴訟法上の観点からも議論の問題が存在する。

一般的に、用途発明について、例えば、「ニトログリセリンを販売してはならない」とは差止判決の主文には書けない。被告が、医薬品しか扱っていない業者の場合、販売を禁止することもあり得るが、火薬も医薬品も販売する業者の場合、ニトログリセリンを火薬としても販売しているため、判断に困るであろう。ニトログリセリンを医薬品用途にのみ使用している特定業者Cが存在する場合に、「ニトログリセリンを業者Cに販売してはならない。」と書くことはできるだろう。一般的に議論されているように、「医薬品として使用する業者に販売してはならない」のような判決文は、理論的には可能であり、現にそのような主文の裁判例も存在するが、執行における実効性には欠ける。

実体法として禁止することができるか、訴訟法的な問題として判決文をどのような形で書けるかという二つの側面がある。

実体法的にも、用途発明や「非のみ」の間接侵害において無制限に公知のものに権利が及ぶという考え方はない。被告が、その用途でしか使用していないという場合でない限り、被告に対して無限定に禁止をする判決は不適法である。

有識者E：

用途を限定していない公知の物には及ばない。

有識者F：

特定の用途を有する製品を特許請求の範囲の対象としている場合には、その用途が特定されていない製品に、特許権の効力は及ばない。食品についても同様に考えられる。用途を特定していない食品として販売されている物については、特許権の効力は及ばない。用途発明として物を認める理由は、特定の用途を有する物として流通におかれた物に効力が及ぼすことにより、特許権の保護を充実したものとするためである。

医薬品の場合は、特許権の特許請求の範囲に記載された用途のための製剤等を製剤する行為、その用途の医薬品として販売等を行うことに、特許権の効力が及ぶ。ただし、原料には及ばない。特定機能食品についても同様で、特定の用途を有する製品として製造、販売する行為に特許権の効力が及ぶ。原料と考えられる手を加えられていない食品そのものには、特許権の効力は及ばない。

有識者G：

特許法の理念から、モノとして同じであれば全てのモノに権利行使可能とする考えはバランスを欠いていて、行き過ぎなのではないかと考える。

有識者H：

食品に限らず、用途発明は、用途を限定していない公知の物に効力が及ぶべきでないと考えられるべきである。

機能性食品に関しては、うたい方が問題になるとは思いますが、機能をうたっていない物に効力が及ぶべきではないと考えられるべきだと思う。ここが食品メーカーが心配していることだと思っている。