

用途発明における特許性について*

館 秀典

1. 諸言

昨今、用途発明に関する議論が盛んである。医療分野における特許の保護や、機能的食品制度の導入に伴う食品分野における特許の保護において、用途発明は欠かせないものとなっている。

知財高判平成18年11月29日（シワ形成抑制剤事件）及び知財高判平成26年9月24日（芝草品質の改良方法事件）の事案は、先行技術（引用発明）と用途発明に係る技術において、同じ剤を、同じ部位に適用しているにも関わらず、後願の発明に特許が認められたものである。先行技術と用途発明に係る技術とは用途（効果）が異なり、それぞれ作用機序も異なるということが判旨で述べられている。素直に考えると、同じ剤を、同じ部位に適用しているのであれば、その剤の使用目的に関わらず二つの効果が発現しているはずである。先行技術において、用途発明に係る発明の効果は発現されていたが、その効果を認識していなかったに過ぎない場合に相当する。行為自体は従来と変わらず、認識の違いにより特許が認められる、裏を返すと、発見に対して特許が認められるかのような印象を与える。

審査基準において例示される事案のように、『特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物』と『特定の4級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物』との違い程度に両発明が離れていれば、発明としての違いを見出しやすい。しかし、前掲の二つの事案を外形的に見ると、先行技術と用途発明との違いを見出すことは困難である。

本稿では、先行技術と外形上差がない用途発明の事案について、用途発明の特許性の観点から検討する。また、用途発明に対応する使用方法のクレーム（use claim）を認める欧州の事案も合わせて考察する。一方、米国は、用途発明という概念がなく、使用方法のクレーム（use claim）を認めていないため、単純な比較をすることはできない¹。しかし、inherency の概念が用途発明の問題と同様の課題を持っていることから、この問題との関連性を最後に扱う。

* 本稿中の検討結果、意見、法解釈は全て筆者の個人的見解であり、勤務先などの意見を代表するものではない。

1 例えば、ある公知の剤 X が催涙用に効果があることを見出したとき、日本では X からなる催涙用剤、欧州では X for use as tear stimulant とするクレームで特許が認められる余地はある。これに対して、米国では物のクレームにすると A tear stimulant agent comprising X とでもするしかなく、公知の剤 X により新規性がないとされる（*In re Barfknecht*, 964 F.2d 等）。これは、米国は物としての構成を与えない限り用途限定記載を度外視する、一元的新規性判断基準を採用しているからとする（南条雅祐「用途発明を巡る新規性の確立について一考察」知的財産法政策学研究 Vol.24,125頁（2009））。欧州特許も原則同様の基準であるが、医薬についての例外や Use クレーム形式が認められている。

2. 用途発明

2-1. 日本の事案

2-1-1. 知財高判平成18年11月29日（シワ形成抑制剤事件）

本件の特許請求項に係る発明は、『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。』であり、引用発明は、アスナロ抽出物を有効成分とする美白化粧料組成物であった。拒絶査定不服審判の審決は、『引用例 A の組成物を皮膚に適用した場合、同じ有効成分を同程度含有する以上、美白と同時にシワ形成抑制作用も奏しているはずであって、上記の相違点は、組成物中の有効成分であるアスナロ抽出物の作用を美白作用と認識して美白化粧料組成物としたか、シワ形成抑制作用と認識してシワ形成抑制剤としたかの表現上の相違にすぎない。換言すれば、本願発明は、引用例 A のアスナロの抽出物を含有する美白化粧料組成物について、シワ形成抑制の効果を新たに発見したにすぎないものであり、それにより格別新たな用途が生み出されたものではない。』として、拒絶査定を維持した。これに対して、審決の取消を求めて提訴したのが本件事案である。

（判旨）

『「シワ」は、上記（3）ウのとおり、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、また、上記（3）エのとおり、美白効果を主に訴求する化粧料、とシワ、タルミなど老化防止を主に訴求する化粧料は、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、上記（2）のとおり、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美白化粧料組成物であるから、当業者（その発明の属する技

術の分野における通常の知識を有する者）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。・・・引用発明は、上記（2）のとおり、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はできない。・・・引用発明の「美白化粧料組成物」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も、本願の出願までにその旨を記載した文献が認められないことからすると、「シワ形成抑制作用」を奏していることが知られていたと認めることはできない。・・・本願発明の「シワ形成抑制」という用途は、引用発明の「美白化粧料組成物」とは異なる新たな用途を提供したということができる。』

本件では、物（アスナロ又はその抽出物）とその適用範囲（皮膚に適用）が、1）引用発明と本件発明とで同じであるにも関わらず、2）用途が異なること、3）その用途に関する現象と機序（メカニズム）が異なること、4）美白効果を主に訴求する化粧料と、シワ、タルミなど老化防止を主に訴求する化粧料とでは製品としても異なること、5）引用発明の実施の際に、美白作用のみならず、後願の発明の効果であるシワ形成抑制作用が発現している可能性を認めながら、それが知られていないということを理由に、用途発明の要件を満たしているとは認定したものである。同じ剤を同じ個所に適用すれば、同じ効果が発現するはずであり、特定の用途に使うとする意思は効果には関係ないはずである。効果に違いがあるように見えるのは認識の違いでしかなく²、一見すると、拒絶査定

2 欧州の事案であるが、triazole 誘導体の殺菌剤としての使用の発明に対し、引用文献は同剤の植物成長剤としての使用を開示していた。欧州技術審判部（T231/85）、植物とカビにとり人の意思は関係なく

不服審判の審決の判断の方が妥当な解釈なように思える³。

しかし、現象と機序が異なる点と、引用発明と後願に係る発明とは化粧料として異なるものと認識されていた点は、特許を認める方向に働く。すなわち、前者より、本件発明は単なる発見や現象の捉え方の違い（表現の違い）ではないと評価できるし、後者より、本件特許を認めても、美白化粧料を販売している実施行為者が、後の出願に係る特許権により不当な制限を受けることがないことが担保されるからである。また、適用する剤（アスナロ）と適用箇所（皮膚）が同じであるとしても、美白剤とシワ形成抑制剤とは、より詳細に見れば、使い方（量や頻度）や使う対象者は、異なるものと思われる。

2-1-2. 知財高判平成26年9月24日（芝草品質の改良方法事件）

本件の特許請求項に係る発明は、概略『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。』である。拒絶査定不服審判の審決は、引用発明との相違点が「芝草の密度」を改良するための使用として特定されていない点を指摘した上で、『本願発明において、「芝草の密度、均一性及び緑度を改良」は、フタロシアニンを含有する組成物を製造し施用する方法の奏する作用効果にすぎない。本願発明は、請求項1に記載されているとおり「フタロシアニンの使用方法」であって、方法の観点からの特定は「有

効量を芝草に施用する」という点のみであり・・・本願発明の「フタロシアニンの使用方法」は、実質的には、『フタロシアニンを含有する組成物を製造し施用する方法』の発明であって、新しい用途を提供するものではない』として、拒絶査定を維持した。これに対して、審決の取消を求めて提訴したのが本件事案である。

（判旨）

『刊1発明の「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。・・・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。・・・刊1発明は、銅フタロシアニンを着色剤として用いて芝草を緑色にするという内容にとどまるものであって、刊行物1には、芝草に対して生理的に働きかけて、品質を良くするという意味での成長調整剤（成長調節剤）としての本願発明の用途を示唆する記載は一切ない。加えて、着色剤と成長調整剤とでは、生じる現象及び機序が全く異なるものであって、証拠（甲48、50、52～55、57）によれば、①植物

（The plant and fungus simply do not “know” what man intends to do with them.）、引用発明の実施により意図せず無意識に（unintentional and unnoticed）殺菌効果が出ていた可能性はあると判断された。それにも関わらず、この殺菌効果を意識的かつ意図的に（deliberately and purposely）使うことは、本件発明で初めて開示されたものとし新規性が認められている。

- 3 中野睦子「新判決例研究（第62回）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 [知財高裁平成18.11.29判決]」知財おらずむ Vol. 5、No. 54、67項、74項（2007）によれば、本件のように美白化粧料とシワ形成抑制剤とがいずれも皮膚化粧料組成物として同一である場合、市場において「その使用態様が区別しがたい」という特許性の判断があるとし、化粧品等の分野では、一般的に用途区別説（用途区別説）と異なり、用途発明の特徴を用途に適した構造ないし形態にあると捉え、新規性を認めるためには、物自体において区別することができるという立場（形態区別説）にたつて、審査されていたとし、本件はこの特許性の審査運用を否定した点で実務上意義ある判決とする。

成長調整剤は「農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤」（農薬取締法1条の2第1項）に該当する「農薬」であるのに対して、着色剤はこれに該当しないこと（甲50）、②文献上も両者は異なるものとして分類されていること（甲48）、③商品としても、両者は区別されて販売されていること（甲52～54、57）、④成長調整剤は芝草の生育期に使用されるのに対して、着色剤は芝休眠時に使用されるなど使用時期も異なること（甲53～55）などからすると・・・本願発明は、刊1発明と同一であるということとはできないものと認められる。』

本件では、物（銅フタロシアニン）とその適用範囲（芝生に適用）が、引用発明と本件の発明とで同じであるにも関わらず、2）用途が異なること、3）その用途に関する現象と機序が異なること、4）着色剤と、成長調整剤とでは、文献上も、製品としても異なること、5）実施の際に、着色作用のみならず、本件の発明の効果である芝草の密度、均一性及び緑度の改良が発現している可能性があることを認めながら、6）成長調整剤は芝草の生育期に使用されるのに対して、着色剤は芝休眠時に使用されるとき、さらに、7）方法クレーム上の「芝草の密度、均一性及び緑度を改良するための」を本願発明の用途を限定するための発明特定事項と解すべきとし、引用発明の「着色するための」とは技術的意義が異なると判断した。

拒絶査定不服審判の審決は、『同じ方法を適用すれば、同じ結果が得られると考えることが技術的に見て妥当である』であった。しかし、本件は銅フタロシアニンの（芝草の生育期における）使用方法の発明である。用途を限定するための発明特定事項に、使用される時期は特定されていないが、用途の内容から、その時期（芝草の生育期）を読み込むこ

とが必要になると思われる。

2-1-3. 知財高判平成21年9月30日（胃炎治療剤事件）

本件の特許請求項に係る発明は、『2-（4-クロロベンゾイルアミノ）-3-（2-キノロン-4-イル）プロピオン酸またはその塩を有効成分とする、胆汁酸の胃内への逆流に起因する胃炎の治療剤。』である。無効審判の審決は、引用発明との相違点を『本件特許発明が胆汁酸の胃内への逆流に起因する胃炎の治療剤であるのに対し、引用発明は胃潰瘍治療剤である点』と指摘した上で、『胃潰瘍の治療に有効な化合物について、種々の化学構造や物理的性質を有する化合物が、胃炎の治療にも有効であることが知られており、胆汁酸の胃内への逆流は胃炎の主な原因の一つであり、胆汁酸投与により胃炎を発生させた実験胃炎モデルを用いて調べることが一般的である・・・胃潰瘍と同時に胃炎の治療にも有効である化合物がたまたま一つ存在する、あるいは、特定の種類の化合物だけが胃潰瘍と同時に胃炎の治療にも有効であるというのではなく、胃潰瘍と同時に胃炎の治療にも有効である種々の化学構造や物理的性質を有するものが多数存在するのであるから、・・・当業者であれば、胃炎の治療に有効であることを期待し、薬理効果を確認することは、当業者が容易に着想し、実施し得ることである。』として、特許を無効とした。これに対して、審決の取消を求めて提訴したのが本件事案である。

（判旨）

『本件出願前に、「胃潰瘍治療剤」としての薬効が知られている場合、当業者が、「胃炎治療剤」としての薬効も存在するとの技術思想に容易に想到し得たか否かは、①「胃潰瘍」と「胃炎」の病態・発症機序における相違の有無、②「胃潰瘍治療剤」と「胃炎治療剤」

の作用機序における相違の有無、③「胃潰瘍治療剤」と「胃炎治療剤」の双方に効果のある他の薬剤の比較、検討、④本件化合物の胃炎治療への適用を阻害する要素の有無等を総合的に考慮して判断すべきである。

・・・本件出願当時までの文献において、急性胃炎の原因として急性胃粘膜病変が指摘されるようになっていたことがわかれるが、胃潰瘍についても、胃液の刺激による正常な粘膜への攻撃が指摘されており、両者の病態や発症機序が明確に区別して認識されていたとは認められない。また、本件出願後の文献、意見書においては、ピロリ菌発見後の胃炎の分類の変更がみられるものの、胃潰瘍と胃炎の関係については、胃炎の進展したものが胃潰瘍であるとの見解（乙8）もあれば、原告が提出する意見書のように胃潰瘍と胃炎は発症機序として異なるとの見解（甲52）もあり、本件出願前後を通じて、胃潰瘍と胃炎の病態・発症機序が異なるとする確立した見解はなかったというべきである。

そうすると、本件出願当時、当業者においても、胃潰瘍と胃炎とが病態・発生機序において異質であり、その治療剤の作用機序が異なるとの認識をもっていたとは認め難い。』

本件では、物（2-（4-クロロベンゾイルアミノ）-3-（2-キノロン-4-イル）プロピオン酸）とその適用範囲（摂取して胃に適用）が、1）引用発明と本件発明とで同じであり、2）用途が異なるとしても、3）その用途に関する現象（病態）と機序（メカニズム）が異なっていたとの認識はなく、4）胃潰瘍治療剤には胃炎治療剤としての用途があるものも存在していることを理由に、胃潰瘍治療剤としての薬効を有する場合に、胃炎治療剤としての薬効を想到することは容易であるとして特許性を否定したものである。本件では、本件特許出願時に胃潰瘍治療剤に胃炎治療剤としての用途が知られていたこと、

及び、胃潰瘍と胃炎との近接した現象であることが特許を否定する方向に働いているとみることができる。

2-1-4. 知財高判平成23年3月23日（スーパーオキシド分解剤事件）

本件の特許請求項に係る発明は、概略『ポリビニルピロリドン・・・の存在下で金属塩還元反応法により調整され、顕微鏡下で観察した場合に粒径が6nm以下の白金の微粉末からなるスーパーオキシドアニオン分解剤。』であり、活性酸素（スーパーオキシドアニオンもその一つである）が関与する疾病として、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎、アルツハイマー、網膜色素変性症等を挙げていた。無効審判の審決は、引用発明との相違点が「スーパーオキシドアニオン分解剤」であるとした上で、引用発明との効果は『一部共通するが、本件特許発明の白金粉末は「スーパーオキシドアニオン分解剤」として規定されているところ、スーパーオキシドアニオン分解剤としては甲1記載以外の効果も奏するものであり、また、本件優先日当時、甲1記載の飲料水として使用した場合の効果がスーパーオキシドアニオン分解剤としての効果であるとの知見はなかったから、構成D（スーパーオキシドアニオン分解剤）の点は相違点であるとする』として、特許査定を維持した。これに対して、審決の取消を求めて提訴したのが本件事案である。

（判旨）

『物に関する「方法の発明」の実施は、当該方法の使用にのみ限られるのに対して、「物の発明」の実施は、その物の生産、使用、譲渡等、輸出若しくは輸入、譲渡の申出行為に及ぶ点において、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。・・・甲1には、構成AないしCに該当する白金微粉末は、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎などの予防又は治療に有効であると期待されていること、そのような効果を期待して、水溶液として、体内に投与する方法が示されていることが記載され、同記載によれば、そのような使用方法是、公知であることが認められ・・・従来技術（甲1）の下においても、白金微粉末を上記のような方法で用いれば、スーパーオキシドアニオンが分解されることは明らかであり、白金微粉末によりスーパーオキシドアニオンが分解されるという属性に基づく方法が利用されたものと合理的に理解され・・・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、せいぜい、白金微粉末に備わった上記の性質を、構成Dとして付加したにすぎないといえる。』

本件では、物（白色粉末）とその適用範囲が、1）引用発明と本件発明とで同じであり、2）その用途も重複し、3）その用途に関する機序（メカニズム）は同じであることから、「スーパーオキシドアニオン分解剤」という用途限定を新規の高度な創作的な方法（用途）の提示とは認めず、審決を取消した。無効審判による審決では、本件発明と引用発明とは、効果が『一部共通するが、本件特許発明の白金粉末は「スーパーオキシドアニオン分解剤」として規定されているところ、スーパーオキシドアニオン分解剤としては

甲1記載以外の効果も奏するものであり、また、本件優先日当時、甲1記載の飲料水として使用した場合の効果がスーパーオキシドアニオン分解剤としての効果であるとの知見はなかった』ことを指摘する。特許庁の審判部の判断が、新たな効果を見出したこと、及び、その機序を見出したことに特許性を見ていることが伺える。

一方、原告の『本件特許発明の白金微粉末がスーパーオキシドアニオンを分解する属性を備えているのであれば、同じ構成である甲1の白金微粉末も同じ属性を備えているのであって、実際、甲1は、スーパーオキシドアニオンを分解する（甲24）から、「スーパーオキシドアニオン分解剤」である』との主張は、*inherent anticipation* の考えに相当する。

2-1-5. 東京高判平成14年9月4日（イソチアゾロン水性製剤事件）

本件の特許請求項に係る発明は、概略『殺菌有効成分としての一般式（I）で表されるイソチアゾロン化合物が1～20重量%配合されてなる水性製剤に、一般式（II）で表される安定化成分を配合して、イソチアゾロン化合物に長期貯蔵安定性を付与することの特徴とするイソチアゾロン水性製剤の安定化方法。』である。特許異議申立において、引用発明との相違点を、『前者が、配合する一般式（II）の化合物を「安定化成分」としているのに対し、後者は「有効成分」としている』としたうえで、引用発明には、一般式（II）に相当する2、2-ジブromo-3-ニトリロプロピオンアミド（DBNPA）を『配合した組成物が「抗菌力が強く、しかも相乗効果がある」と共に「貯蔵時および使用時の安定性が高い」、「効果の持続性に優れている」の効果をも有することが記載されている（上記摘示事項E）のであるから、本件発明1という「安定化成分」はDBNPAの奏する複数の効果の

内の一つを示したに過ぎないものと認められ、該相違点は実質的な差違とは認められない。』として特許を取消した。これに対して、決定の取消を求めて提訴したのが本件事案である。

（判旨）

『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のが合理的である。そして、このような安定化の手段の講じられたものが、そのような手段の講じられていない本件発明1とは別の発明であることは、いうまでもないところである。・・・決定の挙げる刊行物1の上記の記載は、引用発明のイソチアゾロンAとDBNPAとを有効成分として含有することの特徴とする工業用殺菌組成物の発明について、「貯蔵時の・・・安定性が高い」ことを述べたものであるとは認められるものの、どのような組成の殺菌剤に比べて貯蔵時の安定性が高いのか、その比較対象を具体的に明示するものではないのみならず、刊行物1においては、DBNPAは、殺菌剤の有効成分（殺菌成分）であると明示的に記載されているだけであり、イソチアゾロンAの水性製剤の安定化成分であるとは、何ら記載も示唆もされていない。・・・引用発明のイソチアゾロンAの金属塩コンプレックスの水性製剤についても、金属塩コンプレックスが存在するために（あるいは、さらに特定ヒドロキシ溶媒も存在するために）、貯蔵時の安定性が高いものと理解するものと認められる・・・としても、そこでいう安定化作用は、引用発明の実施例において開示されている特定ヒドロキシ溶媒又は2価金属塩によるものであると理解し、把握するものであると認められ、そこでいう安定化作用が、DBNPAによるものであると理解し、把握するものと認めることはできな

いのである。』

本件では、物（イソチアゾロン化合物とDBNPA）とその適用範囲（イソチアゾロン化合物が配合されてなる水性製剤にDBNPAを配合）が、1）引用発明と本件発明とで同じであるにも関わらず、2）DBNPAの用途が異なること、3）引用発明においては、本件発明の用途は別の化合物の存在が前提になっており、DBNPAが（有効性分としてのみならず）安定化剤として働いている可能性はあるとしても、それを認識して配合していないことから、新規性を認めたものである。

しかし、引用発明と本件発明とは、イソチアゾロン化合物が配合されてなる水性製剤に、DBNPAを配合して得られるイソチアゾロン水性製剤である点では一致しており、どのような目的でDBNPAを配合しようと、得られるもイソチアゾロン水性製剤は同じものになるはずである。すなわち、本件発明が新規性を有するためには、その安定化方法の対象は、『ヒドロキシ溶媒等、先願に記載された安定化方法の取られていない、イソチアゾロンの水性製剤』であり、その要件がクレームで表現されていなければならないことを意味するはずである。

2-1-6. 知財高判平成13年4月25日（即席冷凍麺類用穀粉事件）

本件の特許請求項に係る発明は、『タピオカ澱粉5～30重量%と穀粉95～70重量%とからなる冷凍麺類用穀粉』である。本件発明の先願は、特許法29条の2の関係となる未公開先願となるものであった。拒絶査定不服審判の審決は、『両者は、タピオカ澱粉12～30重量%と穀粉類88～70重量%とからなる即席冷凍麺類用穀粉の点で一致し、両者に実質的な構成の差異はない。』として、拒絶査定を維持した。これに対して、審決の取消を求めて提訴したのが本件事案である。

（判旨）

『本件において、本願発明が、先願明細書に記載された先願発明と同一であるとして特許法29の2第1項によって特許を受けることができないとされるためには、・・・先願明細書に先願発明が完成した用途発明として開示されていること、いい換えれば、先願明細書の記載において、用途発明である先願発明が、当業者が反復実施して所定の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構成されていることを必要とすることになる。・・・しかしながら、当該タピオカ澱粉配合の穀粉を即席冷凍麺類用穀粉として使用した場合に奏する効果が、タピオカ澱粉を含まず穀粉類のみから成る従来の即席冷凍麺類用穀粉（従来技術）が奏する効果以下のものとすれば、当該タピオカ澱粉配合の穀粉が、即席冷凍麺類の製造に適しているということができず・・・用途発明である先願発明が完成したといえるためには、タピオカ澱粉を特定割合で他の穀粉と配合した先願発明が、穀粉類のみから成る従来の即席冷凍麺類用穀粉（従来技術）よりも、即席冷凍麺類用穀粉として優れた効果を奏することが必要であるというべきである。』

本件では、物（タピオカ澱粉）とその適用範囲（即席冷凍麺に使用）が、1）引用発明と本件発明とで同じであり、2）用途も、3）その用途に関する現象と機序も同じである。しかし、判旨は4）未公開先願により本件発明が特許を受けることができないとされるためには、『当該特許出願の日前の他の特許出願に係る発明』も用途発明でなければならず、『発明として完成していることを必要とする』ことを指摘し、そのためには、『当業者が反復実施して所定の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構成されていることを必要とする』ことを適し、本件では、当該特許出願の日前の他

の特許出願に係る、用途発明である先願発明は未完成発明であるから、後願排除効を持たないと判断したものである。

本件発明は、食味・食感に優れる冷凍麺類の提供である。それに対して、引用文献（先行技術文献）には、手延べ風の特徴を有する麺類を能率良く、しかも衛生的に量産する方法を目的とするものであった。両発明とも『即席冷凍麺類』用にタピオカ澱粉を配合した製麺原料粉が使用される点では共通するものの、詳細にみれば用途は両発明で異なる。引用文献には、冷凍麺にすることができることは示され、冷凍麺の実施例は一つあるが、積極的に食味・食感の改善を目的として、タピオカ澱粉を積極的に使うという思想はなく、そこには即席冷凍麺の実施例が1個掲載されているが、それを超えて本件発明の用途（タピオカ澱粉と穀粉との組成物を即席冷凍麺類用穀粉に用いると食味・食感の点で優れていること）を示唆する記載はない。

判旨では、引用発明が用途発明としては未完成であるとしているが、むしろ *accidental anticipation* の考えの方が当てはまっているように思われる。本件発明のクレームを書き改めると、『即席冷凍麺類の食味・食感の改善用の、タピオカ澱粉5～30重量%と穀粉95～70重量%とからなる穀粉』となる。引用文献から『即席冷凍麺類の食味・食感の改善』を技術思想として読み込むことは困難であるし、具体的実施例には、『即席冷凍麺類を能率良く、衛生的に量産するための、タピオカ澱粉11重量%と穀粉89重量%とからなる穀粉』が使用されているに過ぎない。

また、29条の2の拡大先願としての先願は、進歩性としての後願排除効を持たない。しかし、用途発明においては、ある物質に関し新たな用途への使用に適することを見いだしたことを評価するために、発明の新規性と進歩性の判断が混在せざるを得ない⁴。判旨が、『当該タピオカ澱粉配合の穀粉が、穀粉

類のみから成る従来の即席冷凍麺類用穀粉（従来技術）よりも即席冷凍麺類用穀粉として優れた効果を奏するものでなければ』ならないとするのも、同趣旨によるものと思われる。この『優れた効果』というのは、用途発明として、先行技術において認識されていたという裏付けとなるものである。

一方、通常の公開先願において、用途限定のない発明であれば構成だけが問題になるのであるから、先行技術が従来技術より優れている必要がないのは当然である⁵。

2-2. 欧州の事案

2-2-1. 欧州特許庁異議部の判断（芝草品質の改良方法事件）

前掲芝草品質の改良方法事件における、欧州特許（EP1563734）の登録クレームは概略『A method of improving the density, uniformity and/or greenness of turfgrass comprising applying an effective amount of the composition containing a copper phthalocyanine to the turfgrass.』である。

欧州特許成立後、異議申立（Opposition）がされた。異議申立理由は多岐に渡るが、新規性違反に関わる公然実施の事実と先行技術文献が提出された。公然実施の証拠として、本件出願前の40年以上前に、商品として販売されていた事実が証拠として提出された。この商品は、芝生の緑度を改善するものとして芝生に適用されるものである。異議申立人は、『The product was in public domain, could be readily analysed and was used in the manner described by claim 1 of EP'734 prior to the

priority date thereof.』であると主張した。

（Decision）

『An alleged prior use (Items 6.2-6.5, notice of opposition, opponent 1) must be proven, not only beyond any reasonable doubt, but without the slightest doubt at all, the burden of proof being with the alleging party. The required evidence must clearly show that all the features of an opposed claim were present and observed. ... The Opposition Division understands that when painting a meadow one also would colour in green plants which are dried out and yellow, thus increasing all three parameters, but this still does not correspond to the wording used in the claims. ... the point is not whether it is credible that they were obtained, which cannot be challenged independently from sufficiency of disclosure of the opposed patent, but rather whether a knowledge thereof was available. ... The subjective technical problem underlying invention was to improve the quality density, uniformity and greenness) of turfgrass, namely its quality rather than making it up/painting it. ... The skilled artisan would not have expected that a compound (or any of its structural analogues) which was not necessarily present in D7 would cause other positive physiological effects in turfgrass than the compositions of D7.』

本件では、本件発明は引用発明と外形上行同じ行為となるが、着色効果と生理学的効果の違いを認め、さらに先行文献には客観的

4 中山信弘ほか編著『注解特許法 第3版』269頁〔潮海久雄〕（青林書院、2016）。

5 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：知財高判平成29・2・28〔乳癌再発の予防ワクチン〕を題材に」特許研究 No.64、6頁、17頁は、『先願発明の用途発明としての発明の完成を要求する本案の説示が、新規性の事案には通用しないことを明言する判決』として、知財高判平成23年3月23日（パン・菓子用米粉組成物事件）を挙げる。用途限定のない発明において、構成の相違だけが問題となるのは当然である。用途発明では、未知の属性を発見したかどうか、新たな用途への使用に適することを見いだしたどうかの評価が必要だからこそ、通常の新規性の問題とは区別する必要がでてくるのである。

に、銅フタロシアニンを使用していることが証明できず、本件発明の生理学的な肯定的な効果を証拠文献が発現するとは、当業者は期待し得なかったとして（The skilled artisan would not have expected）、特許を認めた。

注目すべき点は二つある。第一に、公然実施による証明度の高さである。それは、『beyond any reasonable doubt, but without the slightest doubt at all』という文言に現われている。第二は、欧州特許庁異議部は、引用発明に開示された方法により本件発明の効果が実現されていることを認めながら、本件発明のクレームの文言と、先行文献記載に記載された文言が異なるという理由で、両発明を区別している点である。出願人は、提出した証拠は『in public domain, could be readily analysed and was used in the manner described by claim 1 of EP734』と主張しているものの、欧州特許庁異議部は、重要なのは『a knowledge thereof was available』として、銅フタロシアニンを芝生に適用することで密度、均一性及び又は緑度を改善できることという知識（a knowledge）が、本件特許出願時に利用できていたかどうか、としていることである⁶。

2-2-2. 欧州特許庁審査部の判断（スーパーオキサイド分解剤事件）

前掲スーパーオキサイド分解剤事件における、欧州特許出願（EP1598071）の出願時のクレームは『A scavenger of superoxide anion or nitric oxide which comprises finepowders of a transition metal.』であった。拒絶理由において、『The use of scavenger of superoxide anion or nitric oxide』は、non distinctive characteristics of a particular intended useとして、発明の主題（subject matter）はfinepowders of a transition metal であるとして

新規性を否定された。

それに対して、出願人は『Use of platinum finepowders having a mean particle size of 10 nm or smaller as a scavenger of superoxide anion.』とする補正を行った。

（Communication pursuant to Article 94(3)EPC）
『Claims 1-4 of the present application meet the requirements of Article 52(1) EPC, because the subject-matter is not anticipated by prior art and hence is considered new in the sense of Article 54(1) and (2) EPC. …The use as a superoxide scavenger is not disclosed. …The remaining prior art documents do not refer to a platinum colloid solution or a platinum finepowder with a mean particle size of 10 nm or smaller.
…

The technical effect of the particle size is to provide a large specific surface area which achieves superior surface reactivity. …Thus the remaining problem to be solved may be regarded as “providing improved platinum finepowders as a scavenger of superoxide anion” …However, there does not appear to be comparative data with platinum fineparticles having a larger mean size in order to show an improved or surprising effect directly related to particle size.

Thus it is therefore noted, that the solution proposed in claim of the present application does not involve an inventive step in the sense of Article 56 EPC.』

本件では、引用文献には『The use as superoxide scavenger』は開示されていないとして新規性を認めた上で、進歩性の判断を行った。すなわち、欧州の課題解決アプローチに基づき、本件発明に特許性があると判断されるためには、platinum finepowders の平均

6 本件は、異議申立てでは特許性維持の判断であったが、審判では補正違反により特許取消となっている。

粒径が10nm以下のものと10nm超のものとで a scavenger of superoxide anion としての効果の違いを示す必要があった。明細書には6nmの platinum finpowders の実施例が記載されていたが、比較例として10nm超の platinum finpowders は開示されていなかった。このため、進歩性がないと（確認できない）として拒絶理由を受けた。ここで、実験データを提出できれば進歩性をクリアしたと思われるが、その後対応はなく、本件はみなし取下となっている。

欧州特許庁は、少なくとも引用文献に、特定の platinum finpowders を a scavenger of superoxide anion として使用することが明示的に記載されていない限り、新規性を認めている。しかし、日本の事案では、『明示的形式的に記載されていないものの、従来技術（甲1）の下においても、白金微粉末を上記のような方法で用いれば、スーパーオキサイドアニオンが分解されることは明らかであり、白金微粉末によりスーパーオキサイドアニオンが分解されるという属性に基づく方法が利用されたものと合理的に理解される』として、新規性を否定している。欧州では、発明の特徴が先行文献に明示的に記載していない限り新規性を認める一方、進歩性により縛りをかけている。

2-2-3. 欧州特許庁異議の判断（イソチアゾロン水性製剤事件）

前掲イソチアゾロン水性製剤事件における、欧州特許（EP0398795）の登録クレーム⁷は概略『The use of a nitrobro or cyanobromo compound represented by the following formula (II), for stabilizing an aqueous isothiazolone formulation comprising (a) an isothiazolone compound represented by the formula (I), (b)

water or a mixture of water and a hydrophilic organic solvent in an amount at least sufficient to dissolve the compound of the general formula (I) described above.』である。

欧州特許成立後、異議申立がされた。異議申立人は、本件発明は殺菌性化合物に関するものであるとしても、イソチアゾロン水溶液中のハロゲン化合物の安定化効果は暗に含まれている（implicit）とし、そのクレームは Article 52（2）の発見に過ぎないと主張した。

（Decision）

『the Patents argued that is the claimed purpose of the composition which it novel. …This property was not made available to the public in written form by any of cited documents. However, the cited documents all relate to a biocidal activity which remains unchanged over longer periods of time, in order to be effective, the biocide has to remain active over this period, and thus must be stable. That means the stability of the composition is an inherent essential requirement, and although not explicitly stressed by the prior art, it is a necessity. Hence it is doubted whether the recognition of an effect as in the Patent in suit is sufficient for claiming a novel technical effect within the meaning of decision G2/88 and G6/88.』

本件では、引用文献には DBNPA の安定化効果が記載されておらず、公衆には利用可能ではないことを認めている。しかし、その安定性というものは『inherent』であり、基本的に要求される特徴と判断している。その効果を認識したというだけでは、新たな技術的效果を見出したとは言えないとした。引用発明に記載されていない特徴は、物の性質にす

7 出願時のクレームは『An aqueous isothiazolone formulation comprising…』であった。引用発明との差がなく、an isothiazolone compound の安定化という課題解決のために、nitrobro composition を安定化剤として使うことを相違点として主張するため、use クレームに補正された。

ぎず、その性質自体は基本的な特性であるから、引用発明において既に実現しているものと判断されたと理解できる。

2-2-4. 欧州特許庁拡大審判部の判断 G2/88（潤滑剤事件）

本件の特許発明は、特定の化合物からなる潤滑剤の発明であり、内燃エンジン、特に自動車のエンジン内部の摩耗を低減することを目的としており、特許査定時のクレームは概略『A borated glycerol hydroxyester or a borated thioglycerol hydroxyester of the formula.』であった。異議申立において、自動車エンジン等の表面の材質である鉄の錆を防ぐ防錆剤に関する発明を開示する先行文献が挙げられた。特許権者は異議申立において、クレームを概略『A lubricant composition comprising a lubricant and as friction reducing additive at least 1% by weight based on the total composition of a borated glycerol mono- and/or dihydroxyester or borated thioglycerol mono- and/or dihydroxyester produced by borating a glycerol mono- and/or dihydroxyester or thioglycerol mono- and/or dihydroxyester.』と補正した。欧州特許庁異議部の決定は、引用発明との差異は添加剤の量の違いのみであり、進歩性は認められないとして特許を取り消した。それに対して、審判部にアピールしたのが本件事案である。なお、特許権者は、審判において、クレームを概略『Use of at least 1% by weight based on the total composition of a borated glycerol or a borated thioglycerol produced by borating a glycerol or thioglycerol of the formula, as a friction reducing additive in a lubricant composition』と補正した。

(Decision)

『If the new purpose is achieved by “means of realisation” which is already within the state of the art in association with the known entity, and if

the only technical features in the claim are the (known) entity in association with the (old) means of realization, then the claim includes no novel technical feature. In such a case the only “novelty” in the claimed invention lies in the mind of the person carrying out the claimed invention, and is therefore subjunctive rather than objective, and not relevant to the considerations that are required when determining novelty under Article 54(1) and (2) EPC. … the Enlarged Board would emphasise that under Article 54(2) EPC question to be decided is what has been “made available” to the public: the question is not what may have been “inherent” in what was made available (by prior art written description, or in what was previously been used (prior use) for example). … If that technical feature has not been previously made available to the public by any of the means as set out in Article 54(2) EPC, then the claimed invention is novel, even though such technical effect may have inherently taken place in the course of carrying out what has previously been made available to the public.』

本件では、物（a borated glycerol hydroxyester等）とその適用範囲（自動車エンジンへの使用）が、1）引用発明と本件発明とで同じであるにも関わらず、2）用途（技術的效果）が異なることにより、引用発明の実施の際に、inherently に本件発明が実現されている可能性を認めながら、新規性を認めたものである。本件発明と引用発明とは、前者が潤滑剤として、後者が防錆剤としての a borated glycerol hydroxyester の使用の発明である。引用発明には、水が存在するために錆が発生し、可動部は不均一な接触となり、摩擦を増加させる（resulting increased friction）ことが記載されている。逆にいうと、防錆がされれば、摩擦は増えないから潤滑されているとも言えそうである。特許異議申立における取消

決定では、防錆と潤滑の関係を上記のようにとらえているが、他方、引用発明にはそれ以上に摩擦を低減することの記載はない。本件発明においては、エンジン内部の潤滑を目的としており、そのような内部では高温になり水が存在しえない（から、引用発明において潤滑されたベアリング表面には錆が発生せず、潤滑性を低減することを期待し得ない）、あるいは、鉄錆は柔らかく通常の潤滑剤で除去できるものであること、摩擦増加の原因は錆以外にもあることなどが、特許権者より主張されている。

なるほど、その主張にも是とするところはあるが、本件発明は、摩擦の低減に加え、腐食を低減化することを目的としている。摩擦が低減できたことに加えて腐食（錆）も低減できたのか、摩擦が低減できたからその結果として腐食（錆）も低減できたのか、あるいは、腐食（錆）が低減できたからその結果として摩擦も低減できたのか、認識の違いに過

ぎないように思える。拡大審判部は、このようなことがあることを前提に、本件発明の技術的效果を認めているが、その分水嶺は、a borated glycerol hydroxyester等を摩擦低減剤として使用することが、公衆に利用可能であったかどうか、ということになる。

さらに、相手側は、従前の行為が、本件特許により侵害となることの問題を指摘する。しかし、それは各国の法律の問題であるとの拡大審判部の主張は、欧州特許法による解釈の限界でもある。

2-3. 広義の選択発明としての用途発明

2-3-1. 選択発明としての用途発明

用途発明とは、『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』と解されている⁸。“物”自体は公知であっても特許が認められ得る点では一種の“選択”発明と捉えることができる。

表1 用途発明関連の事案のまとめ

	シワ形成抑制剤事件	芝草品質の改良方法事件	胃炎治療剤事件	スーパーオキサイド分解剤事件	イソチアゾロン水性製剤事件	即席冷凍麺類用穀粉事件	潤滑剤事件
特許性（日本）	有	有	無	無	有	有	—
現象	異なる	異なる	異なる？	同じ	異なる？	同じ	異なる
機序	異なる	異なる	同じ	同じ	異なる？	同じ	異なる
適用対象	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ
適用時機	同じ／異なる	異なる	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ／異なる
市場	異なる	異なる	同じ／異なる	？	同じ	同じ／異なる	同じ／異なる
分水嶺	現象、機序、市場が異なる	現象、機序、市場が異なる	機序、市場が同じ	機序、市場が同じ	用途は別の剤で達成	引用発明は用途発明として未完成	—
特許性（欧州）	—	有	—	無	無	—	有
分水嶺	—	Knowledgeの利用可能性	—	比較データの存在	安定性はinherent	—	公衆への利用可能性

8 東京高判平13年4月25日、東京地判平4年10月23日、東京高判平12年7月13日、東京高判平12年2月10日等。これらは旧審査基準に挙げられている。

『選択発明』は、審査基準では以下のよう
に定義されている⁹。

選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明であって、以下の (i) 又は (ii) に該当するものをいう。
(i) 刊行物等において上位概念で表現された発明 (a) から選択された、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明 (b) であって、刊行物等において上位概念で表現された発明 (a) により新規性が否定されないもの (ii) 刊行物等において選択肢 (注) で表現された発明 (a) から選択された、その選択肢の一部を発明特定事項と仮定したときの発明 (b) であって、刊行物等において選択肢で表現された発明 (a) により新規性が否定されないもの

およそ現在、出願される発明の多くは、刊行物等において上位概念で表現された発明の下位概念の発明である。先行技術における物の構造の下位概念を選択したのが、審査基準で示される“選択発明”であり、先行技術における数値の範囲をより限定して選択したのが“数値限定発明”であり、用途を限定したのが“用途発明”と捉えることができる。したがって、これらは広義の選択発明と捉えることができる（それに対して、物の構造を限定した発明を、本稿では狭義の選択発明と呼ぶ）。また、用途発明の中でも、医薬に係る用途発明と、それ以外の用途発明に分けて考える方が整理しやすい。

医薬に係る用途発明においては、引用文献において既に用途は示唆されており、引用文

献において臨床実験が終了していない等により、後の出願に係る発明を用途発明として認めている例が少なからずある¹⁰。医薬の開発や製造販売の承認には莫大な費用を要するが、上記のような例は、その投資回収機会を付与するために特許を与えているようにも見受けられる。その他に、特許期間の延長を認める延長登録制度（特許法第67条）や、広告表示できる名称は認証を受けた名称に制限する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（薬機法）など、国の医療政策の影響が極めて大きい分野でもある。このため、すべての分野を同列に議論することはできないのである。

（広義の）選択発明では、新規性の判断と進歩性の判断は同時に判断され、公知発明に比して顕著な効果がある場合は進歩性があると判断され、そうでない場合には新規性がないと判断されることが多いとされる¹¹。たとえば、用途限定をした発明において、ある物の未知の属性を発見したとしても、新たな用途を提供したといえないと判断されると、その発明は単なる発見をしたにとどまり、用途発明とは認められないことになる。

2-3-2. 用途発明の意義

用途発明が、事実上、化学物質特許に代わるものとして新しい形で登場したのは、昭和20年1月の特許に係る『・・・構造ヲ有スル化合物ヲ用イフル害虫又ハ幼虫ヲ殺ス方法。』といういわゆる D.D.T. の特許とされる¹²。選択発明が生まれる順序から言えば、物質発明が先にあって、その後、用途発明が生まれることになるはずである。しかし、その効力の

9 特許・実用審査基準（平成27年9月公表）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7. 選択発明7.1請求項に係る発明の認定、15頁。

10 事案として知財高判平成29年2月28日（ワクチン組成物事件）があり、逆に特許を認めなかった事案として知財高判平成25年10月16日（カルバゾール化合物事件）がある。

11 中山ほか・前掲注4）269頁〔潮海久雄〕。

12 歌門章二「用途発明について」原増司判事退官記念『工業所有権の基本的課題（上）』145頁、146頁（有斐閣、1971）。なお判例上は、東京高判昭和26年2月20日に『用途発明』の言葉が見られる。

強さから、物質発明（物質特許）が我が国に導入されたのは1976年の特許法改正からであり、特許法上の保護としては用途発明が広く利用されてきた。

医療分野においては、治療方法は『産業上利用できる発明』とはみなされないため、方法クレームによる保護を得ることができず用途発明が多く利用されてきた。加えて、膨大な研究開発や臨床試験にともなう費用を抑えるためにも、既存の薬剤をベースに新たな用途を見つける研究も盛んであり、用途発明の価値はますます高まっている。また、化粧品や食品分野においては、使用できる原料は限られている。このため、既知の剤の新たな効果（用途）を見つけることが盛んにおこなわれてきた。そして、これまで食品分野において認められなかった用途発明が、機能性表示食品制度の導入とともに、認められるようになった¹³。

この属性に関して、“属性”を内因属性と外因属性に分けるとともに、用途発明は一般に外因属性の発見に基づいて成立するとする見解がある¹⁴。物自体の分析・測定等で知りうる内因的属性に対して対象物が特定されて初めて認識できるものが外因属性であり、用途発明が認められる根拠が、新たな用途への使用に適することであるならば、ある意味当然の帰結であろう。ただし、この見解を支持するものにおいても、内因属性と外因属性とを区別することが難しい場合があることを指摘する。化粧品のような商品開発の分野においては、常に物（剤）の使用とその対象（人への塗布）が一对になっているので、物（剤）の外因属性の利用となりやすいが、基礎研究の分野においては、その物の特性をまず把握

し、応用展開をしていった場合には、内因属性を利用した用途発明にもなり得る。

内因属性を見出し、それをクレームしただけの発明に特許性がないのは当然である。数値限定発明、パラメーター発明にしばしば見られる事例であり、学問としては偉大であっても、特許の世界では新規性を有しない。これは特許制度の本質に根ざすとされる¹⁵。この場合、先行技術との差異は表現の違いにすぎないということである。

さらに、ある物の新たな属性を発見したとしても、使用方法において既存のものとは変わらなければ、既存の使用方法において、その新たな属性は発現されているはずである。特に、化粧品や食料品では、大ざっぱに言えば、前者は皮膚等に適用する、後者は摂取すること以外に考えられない。前掲のシワ形成抑制剤事件は、まさにこの問題を浮彫にさせている。客観的に見るならば、アスナロが皮膚に適用され、その結果として、皮膚が美白になる、あるいは、シワ形成が抑制される、又は美白になりシワ形成が抑制されるということに過ぎない。裏を返すと、美白剤に対して、事実行為としては、同じ剤を皮膚に適用するという点では同じであるにもかかわらず、これとは別にシワ形成抑制剤に特許を認めるのは、発見にも特許を認めているような印象を与えるのである。判旨は、機序と現象との違いと、美白効果を主に訴求する化粧料と、シワ、タルミなど老化防止を主に訴求する化粧料とは製品としても異なることを指摘する。

ここで問題となるのは、製品としての違いと、特許法における用途における違いとの関係である。審査基準¹⁶では、成分 A を有効成

13 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、Vol. 106、24頁、24頁（2016）。

14 仲村義平「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 Vol. 67、No.3、102頁、104頁（2014）。

15 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 No41、28頁、37頁（2006）。

分とする、肌のシワ防止用化粧品と肌の保湿用化粧品とは、『保湿効果を有する化粧品は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌のシワ防止のためにも使用されることが、この技術分野における技術常識である場合には、両者の用途を区別することができない』している。この審査基準の事例は、用途の発見ではなく、ある一つの属性をどのように表現するかの違いに過ぎず、シワ形成抑制剤事件とは異なるものである。

ところで、アスナロを有効成分とする美白化粧品が販売されているなかで、同成分を有効成分とするシワ形成抑制剤の特許を取る目的は、第三者に、『シワ、タルミなど老化防止を訴求する』ことをさせないという価値があることになる¹⁷。化粧品や食料品の分野において用途発明を取る主な理由は、用途（効果）の表示の独占権の取得であると考えられる。医薬品や、食品でも特定保健用食品のように一定の審査と承認が必要な分野においては、特許以外の参入障壁が高い。しかし、機能性食品の場合は事業者自らの責任で商品パッケージの表示内容などを国（消費者庁）へ届出る制度である。このため、自らある剤の効能を見出したとしても、特定保健用食品と異なり第三者にその知見（すなわち表示）を利用される可能性がある。ここに、用途発明として特許を認める価値がでてくる¹⁸。

2-3-3. 用途発明を認めるための分水嶺：現象と機序

用途発明を認める判旨の多くは、用途発明を認める上で先行技術との現象と機序の違いを指摘する。現象と機序は一对のものであって、機序が異なれば現象が同じであるというのは、単なる機序の解明（発見）にすぎず特許を認めることは特許法の趣旨に反する。また、機序が同じであり現象が異なるというのは、たとえば、肌が乾燥し、咳が続くというときに、その原因がアレルギー反応によるアレルギーが原因であったというような場合と考えられる。

用途発明を認める上で、現象が異なるのか、それが単なる見方の違いなのかを明確にしないと、二重特許の問題が生じる。シワ形成抑制剤事件では、美白効果とシワ形成抑制効果は、その現象としての違いは分かりやすい。芝草品質の改良方法事件では、引用発明も、本件の技術も、芝草を緑化するという点では共通している。しかし前者が芝草を着色する（芝草の葉の外部を被膜する）ことに対して、後者が芝草の成長を促進する（芝草の葉の内部にある細胞に働きかける）点で異なっている。確かに、引用発明を実施すれば芝草の成長を促進する可能性があることは否定できない。しかし、本事案の場合、適用時期の違いを明確に見出すことができる。この事例も、シワ形成抑制剤事件と同様、現象と機序が異なる点を指摘されている。しかし、もし、機序が異ならないならば、単なる現象

16 特許・実用審査基準（平成27年9月公表）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3.1.2 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方。

17 化粧品において表示できる効能効果は、旧薬事法で特定の範囲のものに限定されており、本件出願当時、「シワ形成抑制作用」をうたうことはできないとされていた。ただし、2011年に、「(56) 乾燥による小ジワを目立たなくする。」が追加され、シワに対する化粧品の効能を表示し、広告することができるようになっている。

18 竹田稔ほか『知的財産権訴訟要論（特許編）第7版』110頁（発明協会、2017）。これに対して、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 Vol. 71, No. 3, 4 頁、7 頁は特許番号の表記をしたいという要望があったとする。しかし、薬事的な効果を標榜すると薬機法（第68条）に違反となる可能性があるし、化粧品や食品のような嗜好品では、一般消費者を対象にしていることから、特許表示よりも、“訴求効果の表示”の独占に価値があると考えられる。

の発見にとどまっていた可能性が高い。

また、機序が異なるといっても、それぞれの機序が独立に機能しているのか、あるいは関連して起きているのか区別することができない場合もある。アレルギー疾患により、アレルギー性鼻炎やアレルギー性喘息が引き起こされることはよく知られており、両方とも発症している人も多い。鼻から肺までは上気道と下気道でつながっており、空気の通り道として考えると一つの器官であるため、同じアレルゲンによって引き起こされる症状になる可能性が高い。このような場合に、同じ薬剤について、鼻炎用、喘息用とそれぞれに用途発明を認め得るのか、という問題がある。胃炎治療剤事件では、胃潰瘍の薬剤に対して、別途胃炎用の薬剤に関する用途発明を認めるか否かが問題となった。胃潰瘍と胃炎の近接性や、当該特許出願時に胃潰瘍と胃炎の両方に効能を有する薬剤が販売されていた事実からすると、本件の用途発明は認めることは難しい。

ただし、この考えを推し進めていくと、風が吹けば桶屋がもうかる式にすべて現象が関連づけられてしまうことになりかねない。どうしても出願時の状況（技術常識、市場等）を考慮することが必要になるのである。

これら事案とは異なり、スーパーオキシイド分解剤事件は機序の発見に基づく発明と捉えることができる。先行技術として、特定の白色金属微粉末が、ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎などの予防又は治療に有効であることが知られていたこと、及び、スーパーオキシイドアニオン等の活性酸素が前記疾病等に関与することが知られていた。本事案は、『特定の白色金属微粉末』がスーパーオキシイド分解剤として効果があることを見出した発明である。すなわち、引用発明と本件発明とは、①特定の白色金属微粉末の摂取により、②スーパーオキシイドが分解され、その結果として、③ガン、糖尿病、アトピー性皮膚炎な

どの予防又は治療がされることになる。引用文献では、①により③が達成され、さらに②により③が達成されていることが知られている。したがって、①により②が達成されたことを見出したとしても、元々引用発明においても①から②への機序に基づいて、『特定の白色金属微粉末』が使われていたはずであり、現象としては同じであり、機序の解明（発見）にすぎない。

他方、イソチアゾロン水性製剤事件のように、DBNPAの新たな用途を見出した発明なのか、発見なのか区別しがたい事例もある。ある剤を適用しないし利用したときに、引用発明において、後の出願に係る用途発明が実施されている可能性がある場合の判断をまとめると、以下のようになる。

1）引用発明と用途発明とは、現象も機序も用途も異なり、他方、使用範囲（適用方法と時期）は同じであるため、引用発明においても二つの効果が実現されていた可能性はあるが、用途別の製品があることを理由に特許を認めた事案（シワ形成抑制剤事件）。

2）引用発明と用途発明とは、現象も機序も用途も異なり、他方、使用範囲（適用方法）は同じであるため、引用発明においても、二つの効果が発現されていた可能性はあるが、適用時期の違いからその可能性は低く、また、用途別の製品があることを理由に、特許を認めた事案（芝草品質の改良方法事件）。

3）引用発明と用途発明とは、現象も機序も用途も関連しているか同じであり、適用範囲も同じであるため、特許を認められなかった事案（胃炎治療剤事件、スーパーオキシイド分解剤事件）。

4）引用発明と用途発明とは、問題となる剤の用途は、引用文献において明確には開示さ

れておらず、他方、使用範囲（適用方法）は同じであるため、引用発明においても、二つの効果が発現されていた可能性はある。しかし、引用発明にはその用途に対応する別の剤が存在していたことから、新たな用途を見つけたとして特許を認めた事例（イソチアゾロン水性製剤事件）。

用途発明の場合、引用発明でも用途発明に係る効果が発現されていた可能性はある。それにも関わらず、1）、2）の事案は、現象や機序が異なり、市場で製品として区別されているなど特許を認める方向にある事案である。3）～5）の事案は発見との区別が不明確であり、特許を認めることには抑制的になる事案である。用途発明の事案は、引用発明において、用途発明の内容が実現されている可能性は高く、外形行為だけを見ると新規性がないと判断することも可能である。一方、上記事案は、当業者はその用途を認識しておらず、単なる発見として発明を拒否するのではなく、新たな用途を見出したことを発明として評価すべき場合があることを示している。

2-3-4. 機序に基づく発明性の認定

機序を重視する考えは、日本においては、発明が技術的思想の創作（特許法第2条）であることと整合しやすい。しかし、発明を構成する成分としては同じでも、先行技術ではX1という機序に基づいて発明をなしていたところ、後日詳細なる機序X2、あるいは、別の機序X3が明らかになって、X2又はX3という機序に基づいて発明をなした場合に、後の出願に（認識の違いを理由として）発明を認めるべきかどうか、という問題を提起す

る。

知財高判平成26年1月30日（不活性方法事件）は、帯電微粒子水を生成する方法に関し、引用発明は『静電霧化で発生したナノオーダーの水微粒子がアンモニア等のガス成分と接触しやすく、ガス成分が水微粒子に溶解し空間中から除去』するのに対して、本件発明では、『化学的に不安定なラジカルをナノメータサイズに微細化された帯電微粒子水に含有させることによって、長寿命化』させ空間内への拡散させる点で相違していた。引用発明には帯電微粒子水にラジカルが含まれている点が文言上は開示されていないとしても、実質上はラジカルが含まれているとの無効審判における審決に対して、判旨は『ガス成分の水微粒子への溶解と推察しており、ラジカルによって臭気を除去したものとしているものではない。他に引用刊行物には、帯電微粒子水中にラジカルが存在することを示す記載も示唆もない。』とする。確かにラジカルによって臭気を除去するという内容は引用文献には開示はなく、技術思想としては異なり、その点だけとらえると特許を認めてもよいようにも思える¹⁹。しかし、所詮、被告（無効審判の請求人）の主張のように、『単に用途の違いがあるだけで、物として同一であるにもかかわらず、すなわちその特性を内在しているにもかかわらず、その物自体に新規性及び進歩性が認められるという不合理な結果を招来する。』ことは否めない。

東京高判平成15年12月9日（フライホール事件）では、『異なる課題から同一の発明の構成に至ることがあることは、論ずるまでもないことである。』として、東京地判平成17年8月30日（透過形スクリーン事件）では、『当業者が異なる技術的課題により、引用例

19 細田芳徳「判例と実務シリーズ（No. 441）内在する特性と追試実験 [知的財産高等裁判所平成 26.1.30判決]」、知財管理 Vol. 65、No. 1、79頁、93頁（2015）は、『本発明が、ラジカルを含んだ帯電微粒子水自体を発明の対象とするものであればともかく、それを利用した不活性方法あるいは不活性装置の発明であることを考慮すると、必ずしも不合理とは言えないように思われる』とする。

から本件発明と同じ構成を容易に想到し得る場合においては、出願人が認識した技術的課題が当業者が容易に認識する技術的課題と異なるとしても、そのことにより、進歩性を肯定する理由がないことは明かである。』としているのも、認識の違いを理由として発明を認めることの不合理性を説くものである²⁰。

前掲シワ形成抑制剤事件や芝草品質の改良方法事件は、当該発明に特許を付与した場合への波及効果を考慮していないとし、その原因の一つとして、発明の成立過程を画一的に捉えすぎている、すなわち、目的→構成→効果（課題解決アプローチ）という一方通行のプロセスに従ったものとしている点で問題があることを指摘する論者も見られる²¹。そして、現実には効果→用途探究→用途発見（用途探究アプローチ）という発明もあり、その場合、発明の目的や課題解決は発明のプロセスに決定的でないにも関わらず、課題解決アプローチを前提に全ての発明を解釈すると、従来技術と全く別異の発明が為されたかのように錯覚する恐れがあることを指摘する。

確かに、発明の成立過程には様々なアプローチがあることも事実ではある。しかし、そのようなアプローチがあるから、発明の技術思想を無視して判断してよいこととは別である。用途発明の認定の場合に、課題や目的を無視した上記判例のような判断手法をとると、多くの用途発明は特許性を否定されることになる可能性がある。当該物と対象物、適用方法は先行技術と同じであり、客観的には区別できない。どうしても技術思想というものを考慮する必要がでてくる。

一方、用途限定のない発明の認定において必要以上に課題を読み込むと、同じ構成の発

明が複数生まれることになる。それらは成立過程での思考プロセスが異なるものであるとしても、得られるもの及びその実施方法に差がないのであるから、その思考プロセスによらずして判断しても間違いはない。同じ構成を有する複数の発明の存在を認める必要性はなく、また、認めるべきではないからである。

単に詳細なる機序 X2を見出したに過ぎない場合は、得られるもの及びその実施方法に差がないのであるから、どのような解決方法をとろうとも特許を否定することになる。別の機序 X3が明らかとなって、得られるものが異なるのであれば（現象が異なるのであれば）、課題を重視するアプローチが適当と思われる。

しかし、先行技術では X1 という機序に基づいて、後に X2 という機序に基づいて発明を創作したところ、どちらも実は機序 X4 に基づいていた場合にどのように判断していくのか、という問題も生じる。特許発明は請求項に表現され、その詳細な説明は明細書に記載される。もとより、特許文献は科学技術文献ではなく、原理・原則を見出すことが目的ではなく、一定の行為に基づき一定の結果が得られればよいはずである。したがって、機序を明確にしないで、あるいは意識しないで発明が生まれることもある。そのようなときに、先行技術と後の用途発明との違い、又は差異をどのように判断するかが問題となる。

2-3-5. 用途限定附の方法クレームと用途限定のない方法クレームとの関係

用途発明のクレーム形式には、物のクレームにおける用途限定附クレームと、方法のクレームにおける用途限定附クレームがある。後者は使用方法のクレームとも捉えることが

20 竹田稔ほか『特許審決取消訴訟の実務と法理』159頁〔山下和明〕（発明協会、2003）は『異なった課題の解決を動機として同一の構成に至ることは十分あり得る』ことを指摘する。

21 吉田広志「用途発明の特許性：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 Vol. 69, No. 5, 90頁、97頁（2016）。

できる。

用途限定附の方法クレーム（使用方法のクレーム）と、用途限定のない方法クレームにおける違いは以下になる。

i) 用途限定附の方法クレーム（使用方法のクレーム）

芝草の密度、均一性及び緑度を改良するための銅フタロシアニンの使用方法であって、銅フタロシアニンを含有する組成物の有効量を芝草に施用することを含む、方法。

ii) 用途限定のない方法クレーム

銅フタロシアニンを含有する組成物の有効量を芝草に施用する、芝草の密度、均一性及び緑度を改良する方法。

使用方法のクレームにおいて、『方法のクレームとして表現された用途発明の新規性を判断する場合、従来技術の方法と用途において差異があるかを検討する際の「用途」は、当該方法が達成すべき目的と、目的を達成するための行為（工程）との組み合わせであると考えられる』と指摘がある²²。これに対して、用途限定のない方法クレームでは、目的を達成するために必要な行為（工程）と結果の組み合わせであると考えられる。この違いは、使用方法のクレームであれば、着色の目的をもって銅フタロシアニンを使用する行為は、使用方法のクレームの範囲外である。逆

に、用途限定のない方法クレームの場合、着色目的で使用しようとも結果的に芝草の密度、均一性及び緑度が改良されれば、当該方法クレームを実施したことになるし、また、芝草の密度、均一性及び緑度の改良目的で使用しても、改良効果が得られなければ当該方法クレームを実施したことにはならないとも考えられる²³。この点に関しては、ii) を以下のような芝草の製造方法（育成方法）クレームに書き換えることでより明確になる。

銅フタロシアニンを含有する組成物の有効量を芝草に施用して、芝草の密度、均一性及び緑度を改良するステップを含む、芝草の育成方法。

芝草が改良されるためには、銅フタロシアニンを芝草の生育期に使用することが必要であり、芝休眠時に使用されることが前提の着色剤としての銅フタロシアニンの使用とは区別できる。他方、イソチアゾロン化合物事件において、クレームを以下のようなイソチアゾロン水性製剤の製造方法に書き換えてみる。

一般式（I）で表されるイソチアゾロン化合物が1～20重量％配合されてなる水性製剤に、一般式（II）で表される成分（DBNPA）を配合する工程を有する、イソチアゾロン水性製剤の製造方法。

22 財団法人知的財産研究所「用途発明の審査・運用の在り方に関する調査研究報告書」41頁（2005年3月）。

23 大阪地裁平成25年8月27日は、『石灰を含有する白色成分、無機の着色顔料、結合剤及び水を含有する着色漆喰組成物の着色安定化方法であって、当該着色漆喰組成物が水酸基を有するノニオン系の親水性高分子化合物を含有し、上記白色成分として石灰と無機の白色顔料を組み合わせることを特徴とする方法。』に関する発明の特許侵害行為が争われた。被告は、酸化チタンを配合するのは、光触媒機能を得るためであって着色を安定させるためではないとして、構成要件の非充足を争ったが、『着色漆喰組成物の組成が上記各構成要件を客観的に充足するよう調整、調合すれば、着色安定化方法を使用したというべきであり、酸化チタンを配合する目的が光触媒機能を得ることにあったとしても、この結論を左右するものではない。』とする。なお、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 Vol. 70、No. 1、77頁、80頁（2017）において、本件発明を「～用」という観点から述べられているが、本件発明自体は方法クレームによる用途発明ではない。

このクレームの場合、DBNPA をどのような目的で配合しようとも、得られるイソチアゾロン水性製剤に差はない。配合方法や配合量に差がない本件の場合、機序が異なるということも起こりえない。かかる状況下において、判旨のように特許を認めることには賛成しがたい。

2-3-6. 欧米における特許審査・異議決定からの考察

欧州特許庁の判断の特徴として、引用発明と、対象となるクレームとの厳密な比較である。クレーム要件の文言との差があればその要件は開示されていないと判断し、その一方で、内在的な効果であるとして実質同意として最終的には新規性を確立するための差としては見ていない事例があるということである。

また、引用文献等への開示要求として、芝草品質の改良方法事件では、異議申立人は、『The product was in public domain, could be readily analysed and was used』と主張しているが、欧州特許庁異議部は『An alleged prior use must be proven, not only beyond any reasonable doubt, but without the slightest doubt at all』とし、さらに、『a knowledge thereof was available』であることが必要とする。また、潤滑剤事件では、『If that technical feature has not been previously made available to the public by any of the means as set out in Article 54(2) EPC, then the claimed invention is novel, even though such technical effect may have inherently taken place in the course of carrying out what has previously been made available to the public.』とし、引用文献により inherently である可能性を指摘しつつ、その技術的特徴は公衆に利用可能ではなかったとして特許を認めたものである。

Article 54(2) EPC は以下のように規定されている。

(2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application.

欧州特許庁の判断はこの条文に忠実にしたかったものである。この潤滑剤事件はシワ形成抑制剤事件と事案が非常に似ている。物と適用範囲は引用発明と後の用途を限定した発明とは同一であり、引用発明の実施の際に、後の用途を限定した発明の内容は実施されていた可能性は示唆されている。しかし、後の発明の用途のための使用の開示はないとし、発明を認めているのである。

イソチアゾロン水性製剤事件では、欧州特許庁異議部は『This property was not made available to the public in written form by any of cited documents』として、クレームで規定された要件は引用文献等に記載されていないとした。その一方、同事件では、『the stability of the composition is an inherent essential requirement, and although not explicitly stressed by the prior art, it is a necessity』とし、記載はないが inherent であるとして新規性を否定している。

上記の内容は、米国における『inherency (doctrine)』の議論と非常に類似していることが理解される。用途発明を検討する上で、『inherency』の議論が出てくるのは不思議なことではない。前述した様に、用途発明は、その技術が先行文献等で既に実現されており、単なる発見に過ぎないあるいは認識の問題に過ぎない場合や可能性が常に存在する。さらに、先行技術文献等に記載された内容をどこまで読み込むかにより、特許性の判断が大きく異なる。これらの点は、『inherency』

が有する論点と同じである。

2-3-7. inherency

米国特許法における新規性の判断は、“形式的な同一”なものに限られず、“実質的に同一”なものを含むもので、これらは新規性阻害事由（anticipation）となる²⁴。発明の新規性を否定するためには、1）一件の文献に、2）すべての発明の構成が開示され、かつ、3）発明が実施できるように（make and use）記載されていることが求められる。しかし、文献に明示的に記載していなくとも、後の発明が、当該文献の発明を実施すると必然的に生じる結果（inevitability of result）をクレームにしたに過ぎない場合は、その文献により、発明の新規性は阻害される（inherent anticipation doctrine）。さらに、過去の判例には、引用文献において inherency に関する内容を認識していることを必要とする例もあったが、近年の判例は認識を不要としている²⁵。

この必然的に生じる結果（inevitability of result）であって、明示的に記載されていない未知の属性を inherency と呼んでいる。未知の属性であるならば、用途発明の定義の前段部分に相当する。未知の属性を見出しただけならそれは発見にすぎない。Dan Burk と Mark Lemley²⁶は、公衆が先の引用文献等から、後の発明に関する利益（public benefit）を受けていないならば、inherency ではないとする。欧州の事案である芝草品質の改良方

法事件や潤滑剤事件で議論となった“public domain”と同様のことを意味していると思われる。

この public benefit の観点から、代表的な inherency が問題となった事案を見てみると、以下のようになる。

Tilghman v. Proctor, 102 U.S. 707²⁷は、問題となった発明は、引用文献に開示されていた発明の内容を含むものであった。しかし、その含まれた内容は accidentally and unwittingly に製造されたものであり、当業者は『certainly never derived the least hint from this accidental phenomenon』として、inherent anticipation とはしていない。（accidental anticipation である）。本件発明に関して、引用文献において public benefit を受けていたとは言えないであろう。本事案は、即席冷凍麺類用穀紛事件に対応するものと考えられる。

Ansonia Brass & Copper Co. v. Electrical Supply Co., 144 U.S. 11²⁸は、問題となった発明と引用発明との違いは、前者は電線を不可燃性にするために着色するのに対し、後者は別の目的のために着色されていた。Opinion はその発明を the discovery of its incombustible feature とした。属性の“発見”のみであれば、特許法の目的から考えると既に public benefit を受けていたと言えるであろう²⁹。本事案は、胃炎治療剤事件、潤滑剤事件に対応するものと考えられる。

Perricone v. Medicis Pharm. Corp., 432 F.3d

24 松本重敏『特許発明の保護範囲（新版）』115頁（有斐閣、2000）。

25 Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) Ninth Edition, Revision 08.20172112 § Requirements of Rejection Based on Inherency; Burden of Proof.

26 Burk, D. L. & Lemley, M. A., *Inherency* in William and Mary Law Review, Vol.47, No.2, 371, 379(2005).

27 *Id* at 375は、本判例を Supreme court で inherency が争われた最初の事例とする（inherency の用語は opinion では使われていない）。Mueller, J. M. & Chisum, D. S., *Enabling patent law's inherent anticipation doctrine* in Houston Law Review, Vol.45, No.4, 1101, 1111(2008) は本判例を inherent anticipation の事案とはしていない。

28 Mueller & Chisum, *supra* note 27 at 1112は、本判例を Supreme court で inherency が争われた最初の事例とする。

29 下級審では、本件の発明前に、公衆が着色された電線を、その目的を知らずして使用していたことが指摘されている。

1368は、問題となった発明と引用発明との違いは、前者は治療のために日焼けされた皮膚に適用されるものであるのに対して、後者が皮膚に適用される化粧料であり長期保存安定性を目的とするものであった。Opinionはinherent anticipationとせずに、skin sunburnとskin surfaceの違いを認め特許を認めた。引用文献には日焼けに関する具体的な開示もなく、public benefitを受けていたとは言えないであろう。本事案は、シワ形成抑制剤事件、芝草品質の改良方法事件に対応するものと考えられる。

Schering Corp. v. Geneva Pharms., Inc., 339 F.3d 1373は、問題となった発明は、引用発明（医薬品）の代謝物であった。引用発明の医薬品は、摂取すると体内で代謝され、その代謝物が医薬品としての効能を有することを見出し発明にした事案である。引用文献にはこの代謝物に関する開示はないが、inherent anticipationとされた。しかし、代謝物が医薬品としての効能を有することを見出したことについては、public benefitを受けていたとは言えない³⁰。だからこそ、Opinionは代謝物の合成方法や、それを直接摂取することを発明とすることを否定していないのである。本事案は、引用発明を実施すると必然的に後の

発明を実施してしまうことになり、既にpublic benefitを受けている範囲（public domain になっている範囲）を含むことから、発明を否定したと考えられる³¹。本事案は、スーパーオキシド分解剤事件に対応するものと考えられる³²。

用途発明にしろ、inherent anticipationにしろ、問題となるのは、既に公共の財産（public domain や public benefit）となっている発明に独占権を与えてしまうことになる恐れがあるからである。事実行為としては、後の発明の行為が従来技術において既に実施されていた可能性があることは、多くの判例でも指摘されている。

単なる認識の相違や発見にすぎないとして発明を否定するのか、それとも新たな発明として認めるべきなのかは、特許権の効力の観点も踏まえての検討が必要になる。

3. まとめ

本稿では、先行技術と外形上差がない用途発明の事案について、用途発明の特許性の観点から検討した。このような事案では、先行技術を追試すれば、その効果としては既に実現されていたことを否定することは困難であ

30 Mueller & Chisum, supra note 27 at 1151は、inherent anticipationにより新規性を喪失させるためには、引用文献にa heightened standard of enablementを適用すべきとして判旨に疑問を呈する。

31 米国の新規性の判断は、先行技術の引用例に開示された発明が、問題となる出願のクレームに係る発明に対して特許を付与された後に仮定した場合、引用例の発明がクレームの発明を侵害することになる場合、引用例の発明がクレームに係る発明の発明日より前に存在するときは、出願に係る発明の新規性を喪失させる（ドナルド・S・チザム（竹中俊子訳）著『英訳和訳アメリカ特許法とその手続 改訂第二版』37頁（雄松堂書店、2000）。

32 MERRELL DOW PHARMACEUTICALS INC AND OTHERS v H.N. NORTON & CO. LIMITED は、英国で発生した同様の事件である。Hoffmann 卿の Opinion は『The fact that they would not have been able to describe the chemical reaction in these terms does mean that they were not working the invention. Whether or not a person is working a product invention is an objective fact independent of what he knows or thinks about what he is doing. ...But the argument in this appeal for anticipation by disclosure involves no "doctrine of inherency." It does not claim that the acid metabolite must be deemed to have been made available by the teachings of the terfenadine patent even though all information about it remained hidden. It claims instead that the acid metabolite was sufficiently disclosed under the description "an anti-histamine chemical reaction in the human body which occurs after taking terfenadine."』とした。引用文献において、代謝物が製造されていたかどうかの問題ではなく、代謝物が（製造できるように）十分開示されていたかどうかの問題であるとした。米国の判例も、引用文献で実際に製造されていたことまでは要求していない。

る。そこで問題となるのは人の意思や認識である。技術思想として表現されているのなら格別、これを先行技術の中で確認することもできない。つまり、客観的な行為をみると新規でないにも関わらず、認識の程度（先行技術との技術的思想の違いの程度）によっては、新規性を確保できることを意味する。

一方、inherencyの問題における代謝物などは測定可能なものであって、その発明は“発見”とも見なしうる。さらに、先行技術において、その代謝物に関する認識がなく、実際に製造もされておらず“物”自体は新規であったとしても、実施できるように記載されていれば、新規性は阻害される（anticipation）。

中世の英国に始まった特許制度は、元々機械や構造物等の新規（new）の物を想定しており、一般世人の職業利益を保護するためのものであった。その後、化学工業の発展により、種々の化学物質が発見及び発明されるようになった。化学物質は“物”の構造と用途

が一義的に決まらない（多様な用途がある）ことから、逆に、その用途自体を保護する必要性が生じた。そこでは、構造のように外観だけでなく、“認識”という目に見えないものを評価する必要がある。それは、行為としては外見上同じで“新規性”はないと思えるものを、“新規性”があると評価することでもある。

現在、発明は新規性と進歩性とは分けて判断されているが、用途発明においては、新規性と進歩性の判断が同時に行われていることは前述した。また、Statute of Monopoliesの時代において、“new”には、既に進歩性の概念は含まれていたことも指摘されている³³。“新規性”の概念も、時代に応じて変わり、また変わるべきと思われる。“新規性”という概念を今一度問い直すときが来ているように思われる³⁴。

（筑波大学大学院ビジネス科学研究科
企業科学専攻企業法コース）

33 清瀬一郎『発明特許制度ノ起源及発達』214頁（学術選書、1970）。

34 12) 吉田茂「発明の本質」原増司判事退官記念『工業所有権の基本的課題（上）』71頁、90頁（有斐閣、1971）は、『進歩性の判断は「新規性」に関する審査基準にすぎないとするの方が合理的であるように見える・・・本質的に新規性の側面に過ぎないように思え』とする。用途発明の新規性と進歩性の判断は同時にされている（同時に進めないと判断ができない）点を踏まえると、用途発明における特許要件の考えは、他の発明とは区別する必要があるとも考えられる。