

## 論文の要旨

論文題目 発明概念の捉え方に関する歴史的・比較法的考察  
用途発明を出発点として

氏名 舘 秀典

### 本論文の主旨

東西冷戦の終結とインターネットの普及により、グローバル経済の発展はすさまじく、ボーダレスな世界が実現しつつある。特許制度に関しても、各国の特許法の制度的調和の実現を目指す実体ハーモナイゼーションに向けての議論や動きが活発となっている。

しかし、特許法は、その国の歴史的背景と産業政策の考え方に大きく影響を受け、それ故に、発明概念の考え方は各国特許法ごとに異なっている。したがって、出願人としては、グローバルに発明を保護していくためには、各国の特許法における発明概念の違いを常に念頭に入れる必要がある。

この発明概念の国ごとの違いを表しているのが、用途発明である。わが国では、この発明概念は医薬品や化粧品の発明の保護に利用されている。この概念を認めるのは、わが国と欧州特許条約の加盟国であり、アメリカでは認めていない。また、わが国は、用途発明を物の発明としても方法の発明として認める一方、欧州特許条約においては、医薬以外は使用方法の発明でしか認めないという違いがある。

このように、発明概念の違いは、用途発明を認めるのか認めないか、用途発明を認めたとしても、それを用途限定した物として認めるのか認めないのかという違いとなって現れるものであり、このことは、各国で発明の新規性の考え方の違いがあることを意味する。そして、この発明概念の違いがなぜ生まれたのかを理解しないまま、ハーモナイゼーションを進め、また、それを利用して出願しても、実体は何も変わらず、グローバルでの発明の保護が図れないことになる。

本稿は、主として、用途発明を取り上げ、この用途発明を通して、発明概念の捉え方を比較法的・歴史的背景を基に俯瞰して検討することにより、わが国の特許法における用途発明の存在理由を明らかにし、発明概念の捉え方に対するなんらかの示唆を得ようとするものである。

### 1. 問題の前提

わが国の特許法は、産業上利用可能な新規な発明をした者に対して、その発明を公開することの代償として、一定期間、排他的独占権を付与する。期限付き権利であるといっても、損害賠償請求権や物権同様に差止請求権が認められている。しかも、有体物を基本と

する物権と異なり、発明は無体物であって侵害の有無が容易にわからないため、第三者への影響が大きく、このため、特許法は以下のような考えを基礎にしている。

#### **(1) 発見には特許権は付与されない(特許法第2条第1項)**

わが国特許法は、発明を、自然法則を利用した技術的思想の創作と定義している。自然法則自体は人間が創り出すものではなく存在するものであり、一私人が独占すべきものではないからである。どんなに偉大な自然法則の発見であっても、特許は認められない。

#### **(2) 新規な発明に特許権が付与される(特許法第29条)**

特許発明は、一定期間を過ぎると公有の財産(パブリック・ドメイン)となる。もし、新規性要件がなければ、同じ発明が永遠に独占されることになる。そして、技術は陳腐化する一方、パブリック・ドメインは広がらず、産業を阻害してしまう。したがって、パブリック・ドメインを制限するものであってはならない。

#### **(3) 発明のカテゴリーに対して発明の効力が定められている(特許法第2条第3項)**

特許発明は、物の発明と方法の発明とに分類され、各発明のカテゴリーごとに実施の効力が定められている。発明は無体物であって目に見えるものではないから、どの行為が特許権侵害になり許されないかを明確にしないと第三者への萎縮効果が大きくなる。法は、物の発明の効力は、物の生産、使用、譲渡等とし、方法の発明の効力は、その方法の使用をする行為とする。さらに、物を生産する方法の発明の効力は、その方法により生産した物の使用、譲渡等も含まれる。

#### **(4) 医療行為や個人での利用には特許権は及ばない(特許法第29条、第68条)**

特許権の効力の及ぶ範囲は業としての実施とされ、個人での利用には特許権が及ばない。

「業として」ではない実施にまで特許権の効力を及ぼすのは行き過ぎであることや、私的領域における非経済的な目的で行われる行為を除く趣旨であるとされる。

さらに、医療行為に特許権を認めると、医師は治療の際に自分の行為が特許権侵害になるかどうかの確認が必要になることや、人の生存や尊厳に関わることに独占権を認めるべきでないとの説明がなされている。実務は、医療行為は産業上の利用可能性がないとする。

## **2. 問題の所在**

1) 特許審査の局面において、ある公知技術に対して、公知技術と同じ物を、公知技術と同じ部位に適用しているにも関わらず、使用目的(用途)だけが異なる発明(すなわち、外形的な実施行為としては同じであり、用途に伴う効果は既に発現されていたにも関わらず、その用途を初めて認識したことが評価される発明)を、発明の保護対象として認めることは妥当であろうか。これは、用途発明の事案であるシワ形成抑制剤事件や機能性表示食品制度の導入に伴い認められるようになった食品分野の用途発明の典型的な問題である。この事案は、公知技術がアスナロ抽出物を含む美白化粧品に対して、同じ物質をシワ形成抑制剤として出願された発明に関して、特許を認めた事案である。

2) 上記のような用途発明を特許として認める結果、侵害の局面において、その特許発明

を実施する意図もなく、公有（パブリック・ドメイン）の実施行為であるにも関わらず、必然的にその特許発明を実施してしまう結果、特許侵害とされる可能性があるとしたら、その特許権は本来認めるべきではないのではないか。上記事案の発明を認めた結果、公有の実施範囲である美白化粧料の製造販売行為は、シワ形成抑制剤の効果を発現する剤の実施行為にもなりかねず、特許権の侵害となる可能性を有している。

このシワ形成抑制剤事件を端緒として、用途発明に起因する問題を考えるに至った。

### 3. 用途発明による問題

#### (1) わが国特許法と用途発明の問題

従来、用途発明は、公知の発明とは、物が同じであっても、用途に応じた適用範囲が異なることが前提であって、理論上は外形的には区別できるものであった。これは、発明と発見とを区別するためと、第三者にどのような行為が侵害となるかを明らかにする必要があるためと考えられる。

しかし、前述のシワ形成抑制剤事件は、この前提に反するものがある。用途発明は、本来、公知技術とは適用条件が異なることが前提であったところ、公知技術とは、適用条件すら同じで、市場で異なる商品として認識されている場合、さらには、商品としても同じ場合にも用途発明が認められるようになっている。このことは、わが国における用途発明の概念の捉え方が多様化していることを意味する。その多様化の例を示すと、以下ようになる。

(i)公知技術とは外形的に区別することすらできない発明が、用途発明として認められている。シワ形成抑制剤事件の判旨は、公知技術とは用途、用途に関する現象と機序が異なり、市場において異なる商品として認識されていることを理由に挙げる。

(ii)食品分野における用途発明が認められている。食品は、それ自体が食用という用途であり用途を限定しても単なる機能や用途の発見に過ぎないと考えられるところ、機能性表示食品制度の導入により、（市場で異なる商品として認識されるという理由から）食品の用途発明が認められるようになっている。

(iii)用途発明は物の発明としても、医薬品を除き、方法の発明としても認められている。しかし、欧州では、医薬品は物の発明として、その他の分野は使用方法の発明としてしか認められていない。

しかしながら、現在、用途発明が最も利用されているのは医薬品分野であり、判例や学説の多くは医薬用途に関する事案である。医薬品は薬機法や薬事行政との関係が強く、医療政策との関係で検討されるものが多い。分野の違いを離れて、用途発明そのものの発明概念の捉え方が多様化していることや、わが国と外国における用途発明の保護の仕方の違いについては十分な検討が行われていない。

#### (2) アメリカ、イギリス、ドイツ特許法と用途発明の問題

アメリカにおいて、用途発明は、公知物質の新規な使用（new use）に過ぎないとして、

アメリカ特許法第 101 条の発明の保護対象ではないと判断される。新規な使用自体は、元々物質に内在し、単に、これまで認識されていなかった特性に対して特許による保護を求めるにすぎないとされる。このように、アメリカ特許法には、公知技術において内在されている性質を発明要件としても、たとえ、その性質が従来認識されていなくても、新規な発明とは認めないとする『内在性の法理 (inherency doctrine)』が存在する。この法理は、発見を発明の保護対象と認めないということでもある。上述のシワ形成抑制剤事件は、アメリカ特許法の下では、内在性の法理により特許を否定される。発見を保護対象としないことは特許法の原則であり、用途発明を特許法の保護対象とするかどうかの問題は、発明概念の捉え方の問題、すなわち、特許法の考え方の問題につながる重要な問題である。

さらに、近年、第二医薬用途の発明に基づいて、同じ欧州特許条約の加盟国でありながら、イギリスとドイツで起こった侵害訴訟事件 (Pregabalin 事件) で、前者が非侵害とし、後者が侵害とする結果となった。同じ欧州特許条約の加盟国でも判断が異なることは、何を意味しているのだろうか。コモンローとローマ法の法体系の違いであるならば、イギリスと同じコモンローの国であるアメリカは、なぜ、医薬品を含めた用途発明を認めないのであろうか。これらは、発明概念の捉え方が国によって異なることを意味するものである。従来の議論はこの違いが曖昧であり、発明概念の捉え方の違いがなぜ形成されたのか、それによって、用途発明という発明概念にどう影響与えたのかは検討されていない。

## 4. 本論文

### (1) 本論文の研究方法

本論文は、物と方法の発明のカテゴリの中で、用途発明がどのように把握されてきたかを、判例研究及び比較法研究を通じて行う。本論文の特徴として、次の二点を挙げることができる。第一は、用途発明を、現行特許法上、発明のカテゴリは物と方法の発明の二種類である中、これとは独立したカテゴリとして位置付けて対比を行い、これら三種の発明の判例を鳥瞰し用途発明の多様性について分析するとともに、比較法研究において、アメリカ法、イギリス法、ドイツ法、及び欧州特許条約の研究を行っている。第二に、第一の検討に基づき、わが国の特許法に影響を与えてきたイギリス、アメリカ、ドイツにおける特許法創設時の発明概念の捉え方の違いを、立法当時の経緯に関し、歴史的背景を基に俯瞰して検討している。

### (2) 本論文における用途発明の前提と分類

用途発明の概念は、元々、公知の物質を公知の方法に使用する新規な使用方法の発明であって、物や方法それ自体の新規性ではなく、その組み合わせに新規性を認めるものである。その物質を使用する行為を見たときに、適用対象や適用条件 (適用量、適用時期等) 等の適用範囲が公知技術と異なることから、二つの発明は区別され得る場合を想定していたと思われる。そうでなければ、パブリック・ドメインが確保できないからである。

したがって、シワ形成抑制剤事件のように、その外形的な行為が、適用範囲が同じであ

るために公知技術と区別できない場合には、本来、その用途に基づく効果は発見に過ぎないという結論になるのが特許法の原則であるところ、判旨は、作用機序の違いに加え、市場において商品分類が異なることを理由に特許を認める。このことは、用途発明にも、少なくとも二種類以上の類型があることを意味する。発明は技術思想であり、無体物であるから、目に見えないものである。このため、第三者に発明の実施行為が理解できることが必要であり、少なくとも、特許として認められるべきである用途発明は、公知技術とは外形的に区別できる発明でなければならない。

なお、本論文の研究をするにあたり、既存の用途発明という用語や概念をそのまま用いるだけでは、本稿の目的を遂行するためには不十分であるから、判例研究を通じて、基本的な用語と概念の構成を行った。以下の分析や叙述にはこれを用いることとするので、ここで簡単に述べておく。

(1) (真正用途発明) 適用範囲の違いにより公知技術と区別ができ用途発明として認められるべき発明であり、本来の意味での用途発明である。真正用途発明としては、芝草品質の改良方法事件等の発明が該当する。

(2) (不真正用途発明) 適用条件では公知技術と区別できず、単なる効果の発見にすぎないとして用途発明として認められない又は認められるべきではない発明である。不真正用途発明としては、発芽発根促進剤事件等の発明が該当する。

(3) (特殊用途発明) 適用条件では公知技術と区別できないが、作用機序が異なり、市場において商品分類(シワ形成抑制剤(化粧品)と美白化粧品との違いや、一般食品と機能性表示食品の違い)が異なること等を理由として、すなわち、特許法以外の要因の力を借りることで、外形的に公知技術と異なるとして、用途発明として認められる発明である。特殊用途発明としては、前掲のシワ形成抑制剤事件等の発明が該当とする。

(4) (表見用途発明) 用途限定されているものの、物質自体が新規であるか、又は、公知技術の下位概念に含まれるが、具体的に開示されていない物質に用途限定された発明である。本来の用途発明の概念である既知の化合物であるという点から外れるものの、特許性の判断では主に用途に評価の価値がでてくることから用途発明と考えられている発明である。表見用途発明としては、殺虫剤事件等の発明が該当する。

### (3) 論文の構成

本論文は、四部からなり、序論の第一部に続き、第二部では、物の発明、方法の発明及び用途発明に関する判例研究を行った。第三部では、第二部の判例研究を受けて、わが国の特許法に大きく影響を与えてきたイギリス、アメリカ、ドイツの三国における発明概念の捉え方の違いについて、各特許法の創設時の経緯を歴史的に俯瞰し、発明の捉え方の原因を検討し、わが国の用途発明への影響を検討した。第四部では、これまでの検討の結果のまとめを行った。

### (3-1) 第二部の検討と結果

第二部の比較法を通じた判例研究（わが国の特許法（第一篇）、アメリカ法（第二編）、欧州特許条約（第三編）、イギリス法（第四編）、ドイツ法（第五編））により、以下の知見ないし視点が得られた。

(i)アメリカは、用途発明に対応する発明は、原理ないし **new use** に過ぎないとして、発明性を否定している。この考えは、19世紀前半の **Le Roy** 事件で示され、その遠因はイギリスの **Boulton** 事件にまで遡る。このことは、アメリカにおける発明の保護対象が、イギリス同様、基本的に、**manufacture**（製造物）であることにもつながる。内在性の法理では、人の認識の有無は問題とならずに、結果の必然性のみが特許性を判断するものであるのに対して、用途発明では、結果の必然性があっても、これまで人の認識がない場合に特許となりうる点で異なる。

(ii)イギリスは、1977年改正法までは、発明の保護対象は専売条例の **manufacture** である。**new use** の考えは18世紀後半の **Boulton** 事件で争点となり、19世紀前半の **Losh** 事件以来用途発明の考えを否定している。さらに、方法発明に対しても発明の保護対象に含まれるかどうか争われてきており、発明の保護対象は、基本的に譲渡可能な製造物である。

(iii)ドイツは、今回検討した国の中で物質発明を最初から否定してきた国であり、その一方で物質を保護する必要性から、**Kongorot**事件により化学的類似方法の発明（13頁参照）という概念を生み出した。この発明概念は公知の物質を公知の化学の製造方法に使用するものであり、方法の発明でありながら、事実上は、その方法で得られる化学物質を保護するためのものであった。本来、方法の発明であることから、方法にこそ特徴がなければならぬところ、その方法で製造された物の効果に評価をずらして、発明を認めるものである。公知の物質の公知の方法への使用という意味で一種の使用法の発明であり、ドイツで使用法の発明が積極的に認められる根拠となったことが示唆された。

(iv)従来、用途発明を認めているのは、わが国とイギリス及びドイツ等の欧州特許条約の加盟国と考えられてきた。しかし、用途発明の考え方については、医療分野を除けば、わが国及び欧州と、アメリカとはなく、イギリス及びアメリカと、わが国及びドイツとでその考え方が異なっており、前者が用途発明を否定し、後者がこれを肯定しているために、対立関係にあることになることが分かった。欧州特許条約は、ドイツ特許法の影響を受けているために使用方法の発明を認めているのであり、イギリス特許法の考えとは本質的には異なる。これらのことは、発明概念の捉え方が、イギリス及びアメリカと、わが国及びドイツとで、本質的に異なることを意味する。

(v)わが国のみが特殊用途発明を認めており、ドイツ法を母国法としながら、わが国の発明概念の捉え方がドイツの考え方と必ずしも同じでないことが示唆された。

### (3-2) 第三部の検討と結果

第三部の歴史的考察（イギリス法（第二篇）、アメリカ法（第三編）、ドイツ法（第四

編))により、以下の知見ないし視点が得られた。

(i)イギリス及びアメリカ両国の特許法が、発明の保護対象として、イギリスの専売条例の **manufacture** を基本として、物と方法の発明というカテゴリーを実施行為との関係で明確に区別し、具体的な形態から発明というものを捉えてきたのに対して、ドイツの特許法は、物と方法の発明というカテゴリーはあるものの、実施行為においては両者を明確に区別していない。このことは、判例でも指摘されていることでもあるが、特に、化学的類似方法の発明が、物の使用方法の発明であるにも関わらず、その方法で得られる化学物質を実質的に特許で保護していることから明らかである。

このようなことが可能なのも、ドイツ特許法において、発明の保護対象を具体的に設けず、発明を技術思想として捉えていること、及び発明の対象としての特許権の付与と発明の保護の確定とを分離する拡張解釈理論が採用されていたからである。ドイツ特許法は、発明者は発明の対象を特定できても、保護範囲までは特定できないという考えがある。加えて、特許権は安定した財産権として、裁判所は特許を有効なものとして、発明者に十分な保護が図れるように解釈する。したがって、発明者が特定した発明の対象の範囲を超えて、裁判所が発明の保護を図ることが可能である。

(ii)また、イギリス及びアメリカの特許法が機械（物）の発明を保護することを目的とした特許法であるのに対して、ドイツの特許法が化学（方法）の発明を保護することを目的とした特許法といえる。機械のように具体的な目に見える物と物の組み合わせであり、効果も論理的に考えて予想できる発明を基礎にした国と、化学のように物の構造自体や違いは視認できず、操作や行為を通じて物を製造し製造物の特性や効果を実験により初めて確認できる発明を基礎にした国とでは、発明の把握の仕方もおのずから異なってくる。

この背景には、法体系の違い（コモンローとローマ法）と思考プロセスの違い（プラグマティズムと観念論）が影響している。イギリス及びアメリカ両国はコモンローの国であり、特許を発明と国家との契約と捉える。発明者は自分の発明を明確に開示し、それを開示することの条件として、本来、コモンロー上では許されない独占権が付与される。このため、独占領域を明白に公示できるよう発明は具体的であることが要請される。他方、ドイツはローマ法の国であり、特許を（無体）財産権として捉える。発明者が一定の条件を満たす発明をしたことに対して、特許権の付与がされる。しかし、発明の対象は技術思想であって、抽象的であるが故に、発明の保護範囲を確定するものとして明確に記載できないという認識がある。特許の適切な保護のために拡張解釈理論が必要な理由も、発明の対象と保護範囲にずれがあることによる。

(iii)ドイツにおいて、使用方法の発明が発展した背景には、1) ドイツ特許法は、化学工業を意識したものであって、発明概念を技術思想として捉えているために、化学（及び医薬）の発明の評価に適していたこと；2) 物の発明と方法の発明とを明確に区別をしないために、特許法の制限があっても、発明の保護が適切にできたこと；3) 化学物質発明否定の法理の中、方法の発明でありながら物の保護を認める化学的類似方法の発明の概念を発

展させてきたこと ; 4) 化学的類似方法の発明は使用方法の発明であり、用途発明としての使用方法の発明を評価する土台となったこと、5) 化学物質と第一医薬用途が認められ、他方、医療方法が発明として認められない中、第二医薬用途の発明を保護する手段として必要とされたことが挙げられる。

(iv)発明の把握の仕方の違いは、特許法創設時には想定していなかったコンピュータやバイオテクノロジー等の技術から生まれる発明の保護の仕方に影響を与える。これら技術の実態は物というよりも情報であり、特許法で情報そのものを保護できるのかという問題につながる。技術の保護という観点からコンピュータ・プログラムそのものを発明として認めていく方向にあるドイツと、あくまで具体的な形態にこだわるアメリカとの対立がここでも生じている。

(v)わが国は、イギリス、アメリカ及びドイツと異なり、国王の特権という形で特許法が発展せず、開国以来、欧米に追いつくことを目標に、外国法を継受してきた。フランス法、アメリカ法を継受し、大正 10 年改正法で、ドイツ法体系になり、発明概念が、物と方法という発明のカテゴリーを基本とする考え方から、一つの抽象的思想を基本とする考えをとるようになった。他方、昭和 34 年改正法で、物と方法の発明のカテゴリーが規定され、進歩性の考えが導入されるなど、アメリカ特許法の考えが新たに組み込まれることとなった。その一方で、発明の定義が条文上規定された。この定義は、ドイツのコーラー博士による発明概念の考えを明文化したものである。すなわち、わが国の特許法は、発明を技術思想から捉えるドイツ特許法の考えを基礎としながら、実態から発明を捉えるイギリス及びアメリカ両国の特許法の考えを取り入れている関係となっている。わが国の特許法では、用途発明は、物の発明としても、方法の発明としても認められているものの、これは、特許法上、発明を物と方法とに分類するというアメリカ特許法の考えから見ていくにすぎない。ドイツ特許法の考えに従うならば、技術思想かどうかの問題なはずである。

もともと、用途発明の概念は、物が公知であることを前提に、用途の違いは、適用条件（適用対象、適用時期、適用方法等）の違いを意味し、公知技術とは外形的に区別できるものであったはずである。しかし、現在、わが国においては、主観的意思のみが公知技術と異なり、公知技術と外形的に全く差がない特殊用途発明が認められている。わが国の用途発明における考え方が、ドイツの使用法の発明と比較して、形式的にも、内容的にも、多様化しているのは、わが国の特許法が技術思想から捉えるドイツ法と、実態から捉えるイギリス及びアメリカ法の両法の考えを取り入れているためと考えられる。また、欧州特許条約のように、わが国において、コンピュータ・プログラムそのものを特許で保護することを可能としているのも、同様の理由によると思われる。もっとも、わが国では、ソフトウェアとハードウェアとが協働した具体的手段により特有の情報処理装置（機械）が構築されることを特許の条件としていることから、アメリカ法の影響も受けていると考えられる。



(vi)20世紀に入り、コンピュータなど、特許法が創設された当時には想定していなかった技術が発展した。各国特許法は、既存の枠組みの中で、これら新しい技術を保護することに努めてきたが、現代において、特にその保護が求められるのは、具体的な物ではなく、情報そのもの（アルゴリズム等のソフトウェアや、物の機能や用途の訴求）である。消費者や市場のニーズが、物から情報、機能的価値から意味的価値に変わってきているからであり、ソフトウェア発明と用途発明による保護が求められる意味も、現代においては、本質的には同じである。現代における特許法の目的はどうあるべきか、その中で、保護すべき発明とその実施行為は何であるのかということをも再検討する時期にきていることを意味していると思われる。

(vii)用途発明という発明概念の必要性は、化粧品や食品といった分野に限られず、その他の分野にも必ずや求められるようになるのは、間違いないと思われる。特殊用途発明が、客観的に見ると、公知の方法の新たな意味付けに過ぎないように見えたとしても、それは、保護すべき技術の質が変わってきているからであり、このような状況は、わが国に限らず、欧米でも同じである。その意味では、わが国の特許法は、世界の最先端を行っていると考える。そして、この発明概念を認めていく上では、パブリック・ドメインの確保の観点から、用途の表示ということを中心に考えていかざるを得ないのである。

(viii)グローバル化の中でハーモナイゼーションが進んでいるものの、国家が存在する限り、世界統一特許が成立する可能性は少なく、各国、地域の産業政策に基づいた特許法の下で、いかに発明を保護していくかが課題となる。そうすると、用途発明は、その意味では、わが国の産業を保護する強力な武器にもなり得る。用途発明という発明概念は、用途の表示に発明の実施行為を考えざるを得ず、そのためには、用途発明を実行力あらしめるためには、表示規制制度を中心とする法規制や仕組みの中で、発明の保護と、パブリック・ドメインを確保する制度と政策を構築することが求められる。

### (3-3) 第四部の検討と結果

第四部において、これまでの検討のまとめとして、発明概念の捉え方が、イギリス及びアメリカのように具体的な物（実態）から捉える法体系と、ドイツのような技術思想から捉える法体系があり、わが国は、その両者の考えを取り入れているために、用途発明の考えが広く認められ、また、人の主観的な意思のみが公知技術と異なり、適用条件で差別化のできない特殊用途発明が認められているのも、このような歴史的な背景が大きく影響していると考えられることを示した。そして、特殊用途発明という発明概念は、現代におけるコトづくり社会において、コトを保護する手段としてまさに求められるのであって、その意味では、その意味では、わが国の特許法は、現代のコトづくり社会にもっとも適合しているとも言えるのである。

以上