

「用途発明」に関する考察  
(Discussion regarding “Use Invention”)

中道 徹

公知物質につき第二用途 (new use) を物の発明として認める我が国の実務は、国際的ハーモナイゼーションの観点からは見直す必要があるようにも思われるが、クロスボーダーの場面で生じている様々な問題を考慮し今後のグローバル化を意識すると、むしろこれを維持すべきである。

第1 はじめに

用途発明とは、特許庁の審査基準によれば、「一般に、ある物の未知の属性の発見に基づき、その物の使用目的として従来知られていなかった一定の目的に使用する点に創作性が認められた発明は、用途発明として新規性を有し得る」とされている<sup>1</sup>。また、従前の裁判例でも、「用途発明は、既知の物質のある未知の属性を発見し、この属性により、当該物質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であると解すべきである」とされている<sup>2</sup>。用途発明の位置づけは、「準公認ともいうべき」カテゴリーの発明とされ<sup>3</sup>、未だに曖昧なところがある。本稿は、そのうち、専ら物の発明としての用途発明を扱う（用途限定した物の発明<sup>4</sup>）。

近時国際的ハーモナイゼーションの観点や医療方法の発明を巡って、用途発明についての議論が活発化している。例えば、平成15年及び16年の財団法人知的財産研究所による研究報告として、2つの用途発明を巡る調査研究報告書が公にされた<sup>5,6</sup>。これを受け、平成18年には特許庁の審査基準が改定された<sup>7</sup>。また、同年には、上記研究所の編集による医療関連行為を中心とした用途発明に関する書籍が出版された<sup>8</sup>。これらの研究で、我が

<sup>1</sup> 特許・実用新案 審査基準 特許庁編 第Ⅱ部第2章 1. 5. 2 (2) (注1)

<sup>2</sup> 東京高裁平成10(行ケ)401号判決 (H13.4.25)。その他に、東京高裁平成11(行ケ)345号判決 (H13.10.25)、東京高裁平成10(行ケ)364号判決 (H12.2.10)。なお、最近の裁判例でも、偶然後述の「点検口」事件と同日の判決となった東京高裁平成14(行ケ)366号判決 (H16.4.27)はかかる理解をしているという指摘がある (後掲注11参照)。

<sup>3</sup> 竹田和彦『特許の知識 第8版 理論と実務』77頁 (ダイヤモンド社, 2006年)

<sup>4</sup> 以下、特に断らずに用途限定した物の発明を「用途発明」と呼ぶことがある。なお、個人的にはこれを、後述のように、「物として封じ込まれた用途の発明」と呼びたい。

<sup>5</sup> 平成15年度知的財産研究所調査研究報告書『主要国における用途発明の審査・運用に関する調査研究』((財)知的財産研究所, 2004年)

<sup>6</sup> 平成16年度知的財産研究所調査研究報告書『用途発明の審査・運用の在り方に関する調査研究報告書』((財)知的財産研究所 2005年)

<sup>7</sup> [http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_tokkyo/shinsa/sinkisei\\_sinposei.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/sinkisei_sinposei.htm)

<sup>8</sup> (財)知的財産研究所編『用途発明—医療関連行為を中心として—』(雄松堂出版, 20

国の用途発明の扱い（特に第二用途発明を物の発明と捉えること）の特徴が明らかになった<sup>9</sup>。偶然、筆者はこの前後にジョージワシントン大学で法学修士課程にあり、エーデルマン教授<sup>10</sup>による「International and Comparative Patent Law」（国際比較特許法）の授業を受講していた。この授業で教授から、Anticipation Doctrine（新規性欠如）<sup>11</sup>の観点から米国では第二用途（new use）については物としての特許取得はできず、それでも支障がないと教わり、大いに動揺したことを覚えている。そんなことがあったので、その授業で教授に提出する小論文では、筆者は、用途発明の国際比較をまとめた。本稿のアイデアの萌芽は、その小論文にあると言ってよい。

しかし、当時は、日本流のやり方、すなわち、第二用途を物の発明として認めることの方が、米国流よりも優れているという確信が持てなかった。教授に提出した小論文での結論も、ハーモナイゼーションの観点から、日本は用途発明の見方に修正を迫れることになるとういう、いわばお茶を濁したようなものであった。

しかし、その後、後述の理由で、第二用途を物の発明として認める方が優れていると考えられるようになった。本稿は、ハーモナイゼーションの観点からはむしろ問題を孕むようなこの結論を、どれだけ説得的に支えることができるかという試みである。

## 第2 用途限定した物の発明の本質

### 1. 「点検口」事件 形態区別説による用途発明の理解

物としての用途発明（用途限定した物の発明）について、特に新規性の判断基準との関連で、近時議論の深まりがある。それによれば、物としての用途発明の本質について、新規な用途の開発それ自体にあるとする説（「用途区別説」）と、新規な用途の開発自体ではなく、その結果として創出された当該用途に適した構造ないし形態にあるとする説（「形態区別説」）が対立している<sup>12</sup>。

上述のように、従前の裁判例は用途区別説の立場にある。しかし、大阪地裁平成15(ワ)860号判決（H16.4.27）では、原告の用途発明の主張に対して、裁判所は、形態区別説による判断をしている（以下、本項で「本件」）。

本件は、洗面台等のキャビネットの背面にある点検口の蓋の取付方法とその方法に使用される取付具の発明に基づいて侵害訴訟が提起されたものである。争点は主に（1）取付方法が物の生産方法か単純方法か、（2）取付方法発明に無効理由があるか、（3）取付具

---

06年)

<sup>9</sup> 前掲6, 要約II 1

<sup>10</sup> Martin J. Adelman (Professor of Law (Intellectual Property and Technology Law), George Washington University Law School)

<sup>11</sup> 35 U.S.C.A. §102. *In re Thauau*, 135 F.2d 344, 347, 57 U.S.P.Q. 324 (CCPA 1943). *Titanium Metals Corp. of America v. Banner*, 778 F.2d 775 (Fed Cir. 1985), 161, 169.

<sup>12</sup> 前掲6, 加藤実「発明のカテゴリーに対応する様々なクレーム表現」（17頁以下）

発明に無効理由があるか、の3点で、(1)については単純方法であるとされ、(2)については無効理由が否定された。本稿の文脈で興味深いのは、(3)の取付具の発明(物の発明)についての無効理由(新規性・進歩性欠如)の存否である。

取付方法の発明(方法の発明)の請求項は、以下のとおりである。

基板に形成された点検口を閉じる蓋を、基板の表面側と裏面側にそれぞれ弾性を有する挟持片と該挟持片より短い掛支片が突設された断面ほぼS字形の取付具を用いて取り付ける方法であり、基板と挟持片との間で点検口の周端縁を挟持するように、この取付具を点検口の上下に取り付け、蓋の下端縁を下方の取付具の基板と掛支片との間に差し込み、蓋を点検口側に押し付けた状態で上方の取付具を下方に押し下げることにより、蓋の上端縁を上方の取付具の基板と掛支片との間に差し込み、蓋を点検口の前面に保持するようにしたことを特徴とする点検口の蓋の取付方法。

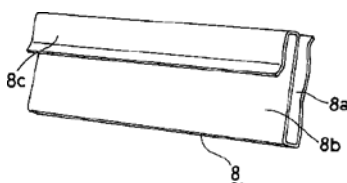
この取付方法の発明は、従前はネジ止めされていた点検口の蓋を断面ほぼS字形の取付具を用いることで、蓋の取付の効率化を実現したものである。上述のように裁判所はこの発明に無効理由はないと判断し、原告の損害賠償請求を認めている。

一方、取付具の発明の請求項は、以下のとおりである(波線引用者)。

基板の表面側と裏面側にそれぞれ弾性を有する挟持片と掛支片が突設された断面ほぼS字形のもので、挟持片は基板とほぼ同寸であり、掛支片は該挟持片より短く形成され、点検口の周端縁を挟持片と基板との間に差し込み挟持した状態で、蓋の端縁を掛支片と基板との間に差し込み掛支することができるようになされたものであることを特徴とする点検口の蓋の取付方法に使用される取付具。

本件の取付具は図1のようなものであり、形態的には新規性が認められるものではなかった。

【図1】



しかし、本件の取付具発明には、上記波線部のとおり、「～の取付方法に使用される」として、取付方法による用途限定の記載があった。仮に、かかる用途限定の記載を取付具発明の構成と考えることができるなら、その構成を含めての新規性・進歩性判断が問題にな

るはずである。更に、本件と並行して無効審判が提起された中で、原告は、取付方法発明との関係をより明示的に、「請求項1記載の点検口の蓋の取付方法に使用される取付具」と訂正しようとした。こうなると、これを構成に含めて考えることができるなら、取付方法発明が無効でない以上、取付具発明にも無効理由がないとの結論になるようにも考えられる。

換言すれば、取付方法発明には無効理由がないが、にもかかわらず取付具発明には無効理由があるという結論を採るには、かかる用途限定の記載を取付具発明の構成とすることはできないとすることができればよい。

そして、裁判所の論理はまさにそのとおりのものであった。すなわち、裁判所は、取付方法の発明には無効理由がないとしたが、にもかかわらず、取付具の発明については、用途限定の記載を構成に含めて考えるべきではないから、無効であるとした。そして、この結論は、上記の訂正が仮に認められたとしても変わらないとした<sup>13</sup>。

原告は、かかる結論を回避するために、次のように主張していた。

すなわち、取付具の発明は、用途限定の記載で取付具の機能や用途が一義的に特定されており、当業者には、本件発明の取付具は点検口の蓋の取付のため特定の態様で用いられる取付具を意味していると理解されるし、用途発明の新規性を判断する上では、その発明と対比される発明も用途発明でなければならないが、当該用途は、刊行物には記載されていないから、それらによって本件物発明の新規性は否定されない、と。

これに対して、裁判所は、「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。そして、そのような場合、発明の構成は、物の客観的な構成を記載した部分によって明らかにされているものと解すべきである。」と述べ（客観的構成の記載に定められた以上に用途等の記載が物としての構成を限定するものではない場合は、用途等の記載を発明の構成として認めない、ということである）、取付具発明の新規性を否定した。

用途限定の記載を取付具発明の構成とせず無効理由があったとした結論は妥当であるが、そこに至る理由として裁判所が述べた形態区別説的な理解には疑問がある。

## 2. 形態区別説批判

形態区別説的に考えれば、用途発明というのは、要するに物の構成をクレームにおいて

---

<sup>13</sup> 「仮に上記訂正請求のとおり訂正が認められたとしても、訂正後の構成要件EⅡの『請求項1記載の点検口の蓋の取付方法に使用される』という使用方法の記載は、その使用方法に適するようにするために、構成要件AⅡないしCⅡに定められた以上に取付具の物としての構成を限定するものではない。」とする。

特定するのに、客観的な構成として表現するのではなく、用途によって表現したクレーム形式ということになろう。その場合、クレームの表現形式が用途によるといっても、究極的には客観的な発明の構成と解釈されるわけだから、用途発明を「準公認」的に捉える意味はない<sup>14</sup>。プロダクトバイプロセスクレームや機能的クレームと同様、用途限定クレームの解釈に関する議論は残るだろうが、公知の物でも新規な用途が開発されれば新規性を認める従来の理解は否定される。

しかし、否定するにしても、用途発明の議論の核心は、既知の物に新規な用途が開発された場合にその用途をどのように保護をすべきかという点にあるから、そこで形態の話を持ち出すのは議論を複雑にするだけである。すなわち、新規な用途の開発にともなって、それに適した構造ないし形態が生じる場合もあるだろうし、当該新規な用途と絡めて考えれば新しい構造又は形態に特許性が認められる場合もあるだろうが、それは通常の物の発明についての特許性判断の問題に過ぎず、純粋に用途発明の問題とは言えない。それについては、用途発明の議論とは別にすればよいだけであって、そのような場合があるからといって、本来の用途発明の議論を無意味としなければならない理由はない。

確かに、判決の述べるように、「点検口」事件は用途限定の記載によって客観的構成がより限定される事案ではないが、それは、純粋な用途発明の問題となる可能性がむしろ高まったに過ぎない<sup>15</sup>。ここで、物の発明であるからといって一刀両断に用途限定の記載を構成から外してしまうのは、従前の議論を無視するものである。本件における用途限定の記載を取付具の構成に含ませないとしても、いきなり形態区別説に飛びつく必要はない。

### 3. 物の発明としてのカプセル化可能性

「点検口」事件では、形態区別説を取らずとも、取付方法と取付具間の実質的関連性を考えると、よりストレートに、当該用途を取付具（物）の構成とは考えることができない、と解することができた。ここでは、それを仮に、用途を「物として封じ込めることができるか否か」（カプセル化可能性：encapsulability）と呼ぶ<sup>16</sup>。つまり、「点検口」事件では、少なくとも訂正請求されたクレームについては、取付具を取付方法に用いるという用

---

<sup>14</sup> 前掲 11

<sup>15</sup> ただし、後述のように、結論としては、この用途は構成に含めることができないから、最終的には本件は純粋な用途発明の問題とも言えない。なお、現在の審査基準では、「用途限定がある発明の認定に際して、その用途限定が、用途に特に適した構造等を意味すると解すべき場合と、いわゆる用途発明を意味すると解すべき場合とがあることを明確化」にされており、形態区別説的な発想と用特別説的な発想を排他的には捉えていない。前掲 7

<sup>16</sup> カプセル化 (encapsulate) とは、元来は、プログラミングにおけるデータ及び関数 (functions ないし sub routine) を、カプセル薬剤のように構造体 (structure) に封入する技法を指す Smalltalk や C++ 等のオブジェクト指向プログラミング (OOP) における用語であるが、ここでは筆者が物の発明について保護範囲をカプセル化するという意味として借用している。

途を、取付具という物に封じ込めることができない<sup>17</sup>。

詳しく見てみよう。本件では、原告は、「請求項1記載の点検口の蓋の取付方法に使用される取付具」と訂正請求したが、請求項1記載の点検口の蓋の取付方法、すなわち本件の取付方法の発明は、本件の取付具を用い、「蓋の下端縁を下方の取付具の基板と掛支片との間に差し込み、蓋を点検口側に押し付けた状態で上方の取付具を下方に押し下げることにより、蓋の上端縁を上方の取付具の基板と掛支片との間に差し込み、蓋を点検口の前面に保持するようにしたことを特徴とする」方法であって、単なる「取付具」ではなく、蓋の下端縁と上端縁に対応した、下方と上方の取付具を必要とする方法であり、更に、取付具と蓋の点検口への取付けの順序や蓋を差し込む取付具の掛支片と基板との位置関係に特徴がある発明である。このように取付具を複数必要とする点や取付の手順及び位置関係は、取付具からすれば、実質的関連性が乏しく、かかる用途を発明の構成とするのは困難である。すなわち、このように、物と実質的関連性の乏しい方法に供する用途は、たとえその方法に物が使用されるとしても（すなわち物の用途であるとしても）、その物に封じ込めることができない。

用途発明には方法の発明の場合も物の発明の場合もあるといっても<sup>18</sup>、ある用途について、どんな物を選んで、その物の発明とすることができるわけではないことを確認すべきである。ある用途の発明については、たとえその物の用途であっても、物の発明としては保護できない場合が考えられる（物として封じ込めることができない（カプセル化可能性がない））<sup>19</sup>。

判りやすい例を挙げると、紐があって、その紐の結び方を開発した場合、結ぶ前の紐は、その結び方という用途について物の発明たり得るか、の問題である。結び方は、その紐の用途ではあっても、結ばれていない紐としては結び方で用途限定をした物の発明たりえないだろう。つまり、この場合、（その結び方に供する）用途と物（紐）の実質的関連性が低く、用途を物に封じ込めることができない。そして、それは、形態区別説的に結び方が紐の形態を特定していないからではない。むしろ、端的に、結び方の発明を保護するために、対象の紐を保護する必要がないから、と考えればよい<sup>20</sup>。

<sup>17</sup> 訂正前のクレームについては、カプセル化可能性という観点からは、技術的関連性があり記載された用途を構成と考える余地もあったように思う。しかし、そうだとすると、かかる用途では新規性ないし進歩性が否定されたのではないかと考える。

<sup>18</sup> 従前の審査基準には、「物の特定の性質に着目してその物の利用方法を発見したことに基づく発明（物の発明の場合も方法の発明の場合もある）」との記載があった他、「用途発明は、『方法の発明』のカテゴリーを取ること、『物の発明』のカテゴリーを取ることとも任意であるとするのが、従来の我が国の実務慣行」である、と言われている。（吉藤幸朔著・熊谷健一補訂『特許法概説』（第11版）263頁（有斐閣1996年））

<sup>19</sup> 医薬発明について一律に物の発明として表現させることについて、「クレームの最後だけ『物』とすれば『物の発明』というのではあまりにも発明のカテゴリー論が無視されていないだろうか。」との疑問を呈するものとして前掲3、81頁

<sup>20</sup> 実際には、それ程単純な問題ではなく、ある特殊な結び方に極めて適した材質の紐であ

「点検口」事件においてこれを検討すれば、点検口蓋の取付に用いるという用途は、たとえ取付具の用途ではあっても、取付具（物）との実質的関連性は低く、取付具（物）には封じ込めることができず、取付具（物）としての用途発明とはなり得ないということになる。この場合、点検口蓋の取付に用いるという発明を保護するのに、取付具を保護する必要はないからである。

以上、用途限定の記載を構成に含めるのが適当でないとしても、すぐに形態区別説に飛びつく必要はない。

カプセル化できない場合、すなわち、用途を物に封じ込めることができない場合、当該用途は物の発明の構成ではないから、物の発明は、用途の記載を除いた部分で解釈されることになる。よって、結論は、「点検口」事件の裁判所と同じになる<sup>21</sup>。

#### 4. 用途限定した物の発明の理解

従来の用途発明を巡る議論では、以上のカプセル化の問題（用途の記載を構成に含めて考えるか否か）と後述の第二用途の問題（用途のみが新規である発明の取扱いの問題）が十分整理されておらず、両者が同時になされていたので、分かりづらかった。形態区別説のように第二用途は構成となり得ないか、あるいは、新規な用途が開発されれば常に用途限定した物の発明が特許できるような誤解を与え、新規な用途でも物の発明とはすることができないカプセル化可能性の検討が欠けていた<sup>22</sup>。

---

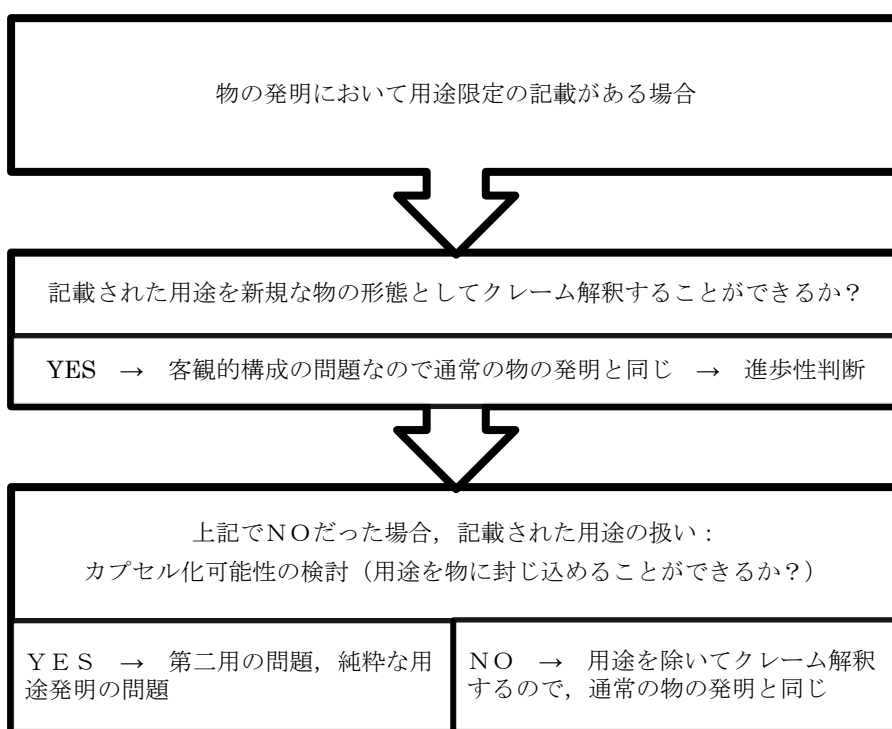
れば、その結び方用の紐として物の発明となる余地があるかもしれない等、個々の発明についての検討が必要である。「指輪用合金 X」であればカプセル化できるが、「彫金方法 Y を施された指輪用合金 X」については、カプセル化可能であるかといった問題である。しかし、こう考えても、「点検口」事件の裁判所のように、形態区別説的に考える訳ではなく、用途と物の実質的な関連性を判断材料にしている。

<sup>21</sup> 形態区別説を採っても、医薬用途発明だけは除外して考え、新規な用途で特許可能とする説がある（形態区分説（医薬除外型）前掲 11）。かかる説は、医薬品だけ除外する理論的根拠が明確でなく妥当ではない。しかし、このような説が唱えられるのは、要するに、医薬用途発明については、カプセル化可能性が認められやすいからであろう。すなわち、医薬品は、当該用途と対象の医薬品の実質的関連性が高く、用途が医薬品に封じ込められていると判断できる場合が多い。すなわち、その医薬品の譲渡や輸入を制限する必要性が高い。

<sup>22</sup> 「点検口」事件後に改訂された審査基準では、注 14 のとおり 2 段階的に考えている。しかし、同基準は、用途発明を「ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有する」とするが、「未知の属性」とか「新たな用途」という新規性判断のような要件が先行的に含まれている点で疑問である。また、同基準は、「用途発明の考え方は、一般に、物の構造や名称からその物をどのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野（例：化学物質を含む組成物の用途の技術分野）において適用される。他方、機械、器具、物品、装置等については、通常、その物と用途とが一体であるため用途発明の考え方が適用されることはない」とするが（前掲 1）、本件のような場合、対象が器具であるからという理由だけで、用途限定の記載を構成から外してよいかは疑問である。

実際には、図2のように、カプセル化可能性についての議論は、第二用途が物の発明となりうるか否かの議論とは別になされなければならない。第二用途の問題とは、カプセル化可能性が認められた後に、その物が、物の客観的な構成としては公知等の理由で無効理由がある場合に、新しい用途を新たな構成として、これを物の発明として保護すべきか、すべきでないかの議論である<sup>23</sup>。そして、繰り返すが、これこそが用途発明の議論であり、カプセル化までの議論は、単に、一般の物の発明の特許性の問題であり、あるいはある発明が物の発明として認められるか否かの問題であるに過ぎない。

【図2】



### 第3 物の第二用途 (new use) の問題

#### 1. 物の発明という制度

第二用途 (new use) とは、本来は、ある物に一つの用途が見出されていた場合において、その後見出された別の用途を言うはずであるが、ここでは特に「公知物質についての新たな用途、機能又は性質」を対象とする<sup>24</sup>。

発明された物が、一通りの用途しかないのであれば、第二用途などという議論は出てこ

<sup>23</sup> 物としての客観的な構成が新規であれば、第II部第2章1.5.2①の問題となる。

<sup>24</sup> 前掲5, 3頁参照



ない。しかし、一見一つの用途しかないような自転車ですら、「特許法の目的である産業の発展という観点からは、発明の目的と関係のない態様での使用を違法とする理由はない(中略)。自転車が特許の対象物の場合、それを前衛生花に用いても使用には該当しない」と言われているように<sup>25</sup>、別の用途が考えられる<sup>26,27</sup>。このような場合も考えると、用途発明の問題が特殊な場合のものではなく、物と用途の問題は、物の発明にとって普遍的な課題であるとも言える。

前述のように、米国では、**Anticipation Doctrine** (新規性欠如) の観点から、公知物質に対して物の発明を認めない<sup>28</sup>。一度公知となった物質は、「何人でも自由に当該物質を利用し得る」ので、これに特許を認めると、かかる「権原との抵触関係が生じる」からである<sup>29</sup>。

そして、見出された第二用途は方法の発明としてのみ特許可能である。それでも支障がないのは、当該用途に供される物に対して寄与侵害(**contributory infringement**)が認められるためである<sup>30</sup> (日本においても、指輪用合金について、用途限定した物の発明ではなく、「特定の組成を有する指輪用合金を材料にして指輪を製造する方法」という発明としてであっても、「その材料を指輪メーカーに販売した他の合金メーカーも、特許権の存在を知っていて販売していたとしたら間接侵害の可能性はある」という理解がある<sup>31</sup>)。

このように、米国流の発想は、いかに有用な用途を発見したとしても、それが客観的な構成としては公知の物であるならば特許を与えないという、物の発明に対する極めてシンプルな理解からスタートしている。そして、方法の発明と寄与侵害(**contributory infringement**)という構成で、物の発明を獲得できない場合の不都合を克服しようとする<sup>32</sup>。

しかし、かかる構成は、クロスボーダーの場面で予想外の事態を生じることになり、それを解決するために、更により複雑な問題を抱えてしまうことが、近時の裁判例から明らかになるようとしている。

<sup>25</sup> 中山信弘『工業所有権法 上 特許法 第二版増補版』313頁(有斐閣, 2000年)

<sup>26</sup> ここでは、自転車を前衛生花に用いることが第二用途の発明といえるのか、そもそもそのような用途の着想は発明とは言えないのか、議論があろう。また、第二用途と言える可能性があったとしても、前衛生花用自転車として物の発明となりうるかは、カプセル化可能性の問題である。

<sup>27</sup> この点については、「物としては同一であっても、特許物とは異なる目的又は効果を奏するように使用することは、ここでは使用ではない。」という説もある(前掲17, 吉藤同頁)。しかし、時速150キロ毎時で走行可能とする目的又は効果を奏する発明による自動車を時速80キロ毎時で運転した場合、「使用」とは言えないのか、少なくとも物の発明については疑問も残る。

<sup>28</sup> 前掲10

<sup>29</sup> 前掲5, 103頁(平嶋竜太「用途関連発明の特許権の効力範囲」)。

<sup>30</sup> 前掲5, 参考資料45頁参照

<sup>31</sup> 前掲5, 247頁(浅野敏彦「海外調査結果から見た我が国の審査基準の問題点」)

<sup>32</sup> 前掲29

## 2. *Union Carbide* 事件

米国では、*Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.*, 406 U.S.518, 32 L.Ed. 2d 273, 92 S.Ct. 1700 (1972) が、属地主義の観点から、米国特許権の効力が米国の領域外で行われた行為には及ばないとし、米国外へ特許発明の構成の一部を輸出しても米国特許の侵害とはならないとしていた。しかし、その後の1984年に議会は特許法を改正し271条(f)項を設け、国内組立てであれば侵害となる製品を組立てずに輸出する潜脱行為に対して、米国特許の侵害となるという規定を設けた<sup>33,34</sup>。従来、この規定は米国外に輸出されて組み立てられる物の発明には適用されるが方法の発明には適用されないと考えられていたが<sup>35</sup>、2005年に米国連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、*Union Carbide Chemicals & Plastics Tech. Corp. v. Shell Oil Co.*, 425 F.3d 1366, 1380(Fed. Cir. 2005) (以下、本項で「本件」)<sup>36</sup>でこれを覆し、この規定は海外における方法に供する物質の輸出にも適用されるという判断をした。

本件は、エチレンオキシドの製造方法に供される触媒の輸出が問題となった事案である。1999年、被告が原告の特許が無効であるとしてテキサス連邦地裁に訴えを提起し、その1ヶ月後に、原告が被告に対しデラウェア連邦地裁で特許侵害訴訟を提起したのが始まりである。デラウェア連邦地裁の判断は、その一部が、一度米国連邦巡回控訴裁判所により差し戻され、差戻審の審理を経た後の控訴審が本件である。

当初原告は、ある触媒の特許に併せて、これとよく似た触媒を用いたエチレンオキシド

<sup>33</sup> 271条(f)(2) 何人かが権限を有することなく、特許発明の構成部品であって、その発明に関して使用するために特に作成され又は特に改造されたものであり、かつ、一般的市販品又は基本的には侵害しない使用に適した取引商品でないものを、当該構成部品がその全部又は一部において組み立てられていない状態において、当該構成部品がそのように作成され又は改造されていることを知りながら、かつ、当該構成部品をその組立が合衆国内において行われた場合は特許侵害となるような方法で合衆国外で組み立てられることを意図して、合衆国において又は合衆国から供給した又は供給させたときは、当該人は侵害者としての責めを負うものとする。 [http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/mokuji/us\\_tokkyo1.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/mokuji/us_tokkyo1.pdf)

<sup>34</sup> 271条(f)項については、米国連邦最高裁判所による *Microsoft Corp. v. AT&T Corp.*, 550 U.S. \_\_\_, 127 S. Ct. 1746, 1750-51 (2007).で、同項のソフトウェア特許への適用の問題が顕在化した。この事件での最高裁の判断は穏当なものであった。これに対して、この最高裁判決で否定されはしたが、海外でのコピーにもマスターディスクが輸出された以上、271条(f)項が適用されるとしたCAFCの判断は、極めてドラスティックなものであった(最高裁の判断があるまで、バイオ分野、特にDNA特許との関係も取りざたされた。[http://www.patentlyo.com/patent/supreme\\_court/index.html](http://www.patentlyo.com/patent/supreme_court/index.html) 参照)。

<sup>35</sup> *Union Carbide Chem. & Chemicals & Plastics Tech. Corp. v. Shell Oil Co.*, 434 F.3d 1357, 1358-59. (Fed. Cir. 2006) (参照 <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/04-1475o.pdf>) は、2005年の *Union Carbide* 事件(本件)について大法廷(en banc)で再審理することを否定したものであるが、この決定に対する Lourie 判事による反対意見は、本件の判断は、*Standard Havens Prods., Inc. v. Gencor Indus. Inc.*, 953 F.2d 1360, 1374 (Fed. Cir. 1991).による先例に反すると言っている。

<sup>36</sup> 参照 <http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/04-1475.pdf>

の製造方法の特許の侵害で訴えを提起していた。このうち、触媒の発明については、デラウェア連邦地裁での非侵害の判断が最初の控訴審でも維持された<sup>37</sup>。したがって、本件ではエチレンオキシドの製造方法特許だけが対象とされた。デラウェア連邦地裁は、被告が触媒の販売をすることは、製造方法特許に対する寄与侵害となるとして損害賠償を認めたが、海外でのエチレンオキシドの製造のため、米国外に輸出販売された触媒については、損害賠償を認めなかった（271条（f）の適用を否定した）。つまり、最初触媒の特許と併せて、被告による触媒の輸出を問題としていたのが、触媒の特許については非侵害とされた結果、方法の特許に対する、海外への触媒の輸出の問題が露われた訳である。

本件では、271条（f）の「特許発明の構成部品（component of a patented invention）」という文言が、方法の発明の場合にも適用されるかが最大の争点であった。例えば、2006年のオーダー<sup>38</sup>に対する反対意見では、方法の発明の構成部品は方法発明の各ステップのことを言うのであって物理的なものではないから、方法発明のステップに使用される物質に271条（f）の適用を認めるのは誤りであるとしている。

しかし、上述のとおり、本件及び2006年のオーダーの多数意見は、触媒を海外に輸出することに271条（f）が適用されるとした。ただ、2007年にあった連邦最高裁判所の判断<sup>39</sup>が、ソフトウェアのコピーに対してではあるが、271条（f）の適用を否定したので、その後も本件が維持されるのかについては議論があり、裁判所は見直さなければならぬともいわれている<sup>40</sup>。このように271条（f）を巡る議論は収束しているとは言えない状態である。

本件の判断の是非はともかく、方法の発明を中心とする構成では、クロスボーダーの場面で複雑な問題を生じさせてしまうことが分かるであろう。

この判決を用途発明の観点から考えると、エチレンオキシド製造方法に供される触媒は、その製造方法と実質的な関連性が強いものであるから（カプセル化可能性があり）、我が国の流儀からすると、用途発明の特許が物の発明として取得可能とも考えられる。仮にそうであれば、271条（f）の適用の議論をしなくとも、侵害品の譲渡として損害賠償の対象とすることができた事案ということになる。

もしそうなら、物の発明に対する米国でのシンプルな割り切りは、結果として、実質的な権利保護を実現するために、より複雑な手当を必要としてしまっていることになる。

<sup>37</sup> *Union Carbide Chems. & Plastics Tech. Corp. v. Shell Oil. Co.*, 163 F. Supp. 2d 426, 430 (D. Del. 2001)（参照 <http://www.ded.uscourts.gov/SLRopinions-1.htm>）, *Union Carbide Chems. & Plastics Tech. Corp. v. Shell Oil. Co.*, 308 F.3d 1167 (Fed. Cir. 2002)（参照 <http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/02opinions/02-1001.html>）。両特許にはクレーム文言の違いもあり（"characterizable by an efficient equation"と"an efficiency enhancing amount . . . of a mixture of [salts]"), 侵害の判断が分かれた。

<sup>38</sup> 前掲 34

<sup>39</sup> 前掲 33

<sup>40</sup> [http://www.ipeg.com/\\_UPLOAD%20BLOG/Wegner%20on%20KSR.pdf](http://www.ipeg.com/_UPLOAD%20BLOG/Wegner%20on%20KSR.pdf)

## 3. 日本の間接侵害規定

日本では、第二用途を物の発明でなく方法の発明（単純方法の発明）とすると、方法の使用以外の場面では間接侵害が成立しない限り特許権者は第三者による対象の物の扱いに対して権利行使できないことになる。方法の発明に対する間接侵害は、特許法101条4項及び5項で規律されている<sup>41</sup>。これをまとめたのが表1である。

【表1】

実施行為	物の発明	方法の発明
物又は方法の使用	直接侵害	直接侵害
生産		間接侵害の可能性
譲渡等		
輸入		なし
輸出		間接侵害の可能性
譲渡等の申出		

これで分かるのは、間接侵害構成では「輸出」を差し止めることができない点である。「輸出」が実施行為とされた改正が施行されたのは2007年であるが、従前から、大阪地裁判決平成10年（ワ）12875号（H12.12.21, 判タ1104号270頁）や東京地裁判決平成12年（ワ）第20503号（H13.9.20, 判タ1094号245頁, 判時1764号112頁）が、属地主義の観点から、海外へのみ輸出、販売されるものについて間接侵害の成立を否定していた（海外への譲渡も侵害が否定されている点に注意）。「輸出」が直接侵害とされた改正を経ても、間接侵害規定には「輸出」を含めなかったのは、これらの判決の考えが踏襲されていると言ってよいであろう。

つまり、「輸出」を実施行為としたことで顕在化したのが、従前から、クロスボーダーの場面では、用途発明について直接侵害構成（物の発明）を採るか間接侵害構成（方法の発明）を採るかで、特許権者が権利行使できる範囲に大きな違いが生じる可能性があった訳である<sup>42</sup>。換言すれば、第二用途の発明を物の発明として認めないことは、その物の輸出について

<sup>41</sup> 特許法101条  
（略）

第4項 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

第5項 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為  
（略）

<sup>42</sup> 例えば、既存の医薬品の新たな薬効の開発が用途発明である場合、物の発明であれば海

て諦めるのと裏腹である。これが、第二用途の発明を方法の発明でしか実現できないとした場合の最大の変化である<sup>43</sup>。

この変化に対応するためには、間接侵害規定に「輸出」を加入することも考えられるが、そうすると方法発明としての用途発明だけではなく、物の発明全般に対する場合や、方法の発明に対して単純な間接侵害が成立する場合<sup>44</sup>でも、「輸出」を間接侵害として認めることになる。しかし、それでは、属地主義との抵触が問題となろう。反面、用途発明の場合だけ選り分けて「輸出」を規制するのは、立法技術的に困難があろう。また、そのような場合だけ区別して事案ごとに司法判断ができるかも難しい問題である<sup>45</sup>。

この点、実務上は、「発明を特許として表現する場合には、できるだけ『単なる方法の発明』（単純方法）とせずに『物を生産する方法の発明』とするか、あるいは『物の発明』として表現する工夫が行われ」ており<sup>46</sup>、実務家は常にカプセル化可能性を検討している。そして、物の発明として特許が付与されるか否かは、特許庁での審査を経た事柄である。これらを考えれば、侵害訴訟ではじめて方法の発明に対する間接侵害適用の相当性を検討する間接侵害構成をとるよりも、直接侵害構成をとる方がより明確な基準が与えられていると言える。

以上、第二用途発明を物の発明として維持した方が優れている。

#### 4. 制度の可搬性

最後に、この問題を国際調和の観点から考えてみたい。グローバル化の時代においては、自国の制度を確立する場合、これを他国に導入することの実現可能性ないし容易性は常に検討されなければならない（これを制度の可搬性と言ってもよいであろう）。この点、米国の *Anticipation Doctrine* は分かりやすいが、これとセットに各国が271条（f）のような手当をどう実現するかを考えると、むしろ各国でハーモナイゼーションに乱れが生じると言える。271条（f）のような条項は特殊なもので可搬性が低いのである。この点、既存の物の発明という古典的な制度を利用して第二用途の保護を図る方が調和が取り易い

外への輸出を制限できるが、方法の発明であれば、輸出先の国に行って権利行使する他ないことになる。

<sup>43</sup> 中道徹『「輸出」を実施行為等とする法改正について』（大野総合法律事務所 *Oslaw News Letter* Vol.2 4頁（2007.1））

<sup>44</sup> 「点検口」事件では、取付具が取付方法に対して間接侵害を構成するかは問題とされなかったが、仮に間接侵害を構成とした場合は、この取付具が「単純な間接侵害が成立する物」に該当する（「日本国内において広く一般に流通しているもの」（法101条5項参照）に該たるとして間接侵害が否定される可能性もある）。

<sup>45</sup> 近時の知財高裁平成17(ネ)10040号判決（H17.9.30, 判タ1188号191頁, 判時1904号47頁）でも、裁判所は、方法の発明に対する間接侵害の適用を厳格な法解釈により狭く判断しており、この問題について、権利者の実質的利益を的確に判断することの困難を窺わせている。上羽秀敏「方法クレームとプログラムの間接侵害 一太郎事件知財高裁大合議判決の評釈」（『*パテント*』Vol.59, No.4, 5頁（2006.4））参照

<sup>46</sup> 前掲3, 72頁

と考えられる。

また、我が国の国益から考えても、市場に輸入される製品を水際で取締まるより、輸出国での権利行使ができた方が、より有益であろう。そのためには、物の輸出について権利行使し易い制度が国際標準となる方が望ましい。この観点からも、第二用途を物の発明とした方が優れている<sup>47,48</sup>。

以上

---

<sup>47</sup> 第二用途に物の発明を認めないといっても、輸出にまで広く寄与侵害を認めているから、実質的には物の保護は米国の法制の方が強力である場合もある。その意味では、米国流は実質的保護範囲の問題というより理論上の問題なのだと思う。

むしろ、そういった実質的な保護範囲を、寄与侵害や間接侵害という構成でなく、古典的な物の発明の制度を利用し、物を媒介にして、その物に保護範囲をカプセル化して発明を保護しようというのが、用途限定した物の発明（物に封じ込まれた用途の発明）なのだと考える。

これが、いわゆる用途発明にのみ言えることなのか、物の発明全般が元来そういった保護範囲がカプセル化された制度とみなせるのかは、今後の検討が必要である。

<sup>48</sup> 用途発明や間接侵害の問題ではないが、「輸出」を実施行為とした結果、国内消尽との関係で問題が生じる。特許権者が国内で譲渡した物については、特許消尽しているため、その後譲受人又は承継人がその物を海外に輸出しても権利行使できないのか（国際消尽を認めない国に対する並行輸出も国内特許では規制できないのか）という問題である（中道徹「輸出の権利も消尽するか？」（『知財プリズム』Vol.5 No.55 42頁（2007.4.））参照）。この問題も、我が国へ向けての輸出の場合、相手国がどのような法制を採用するのが国益に適うかを考えながら、グローバル化を見据えての国内法の議論がなされるべきである。