

用途発明、パラメータ発明からパブリック・  
ドメインを保護するために  
—新規性および先使用の面から—

**吉田広志**

**1970年生**

**1993年 埼玉大学工学部卒、旭電化工業株式会社  
(株式会社ADEKA) 入社**

**1995年 弁理士試験合格、登録**

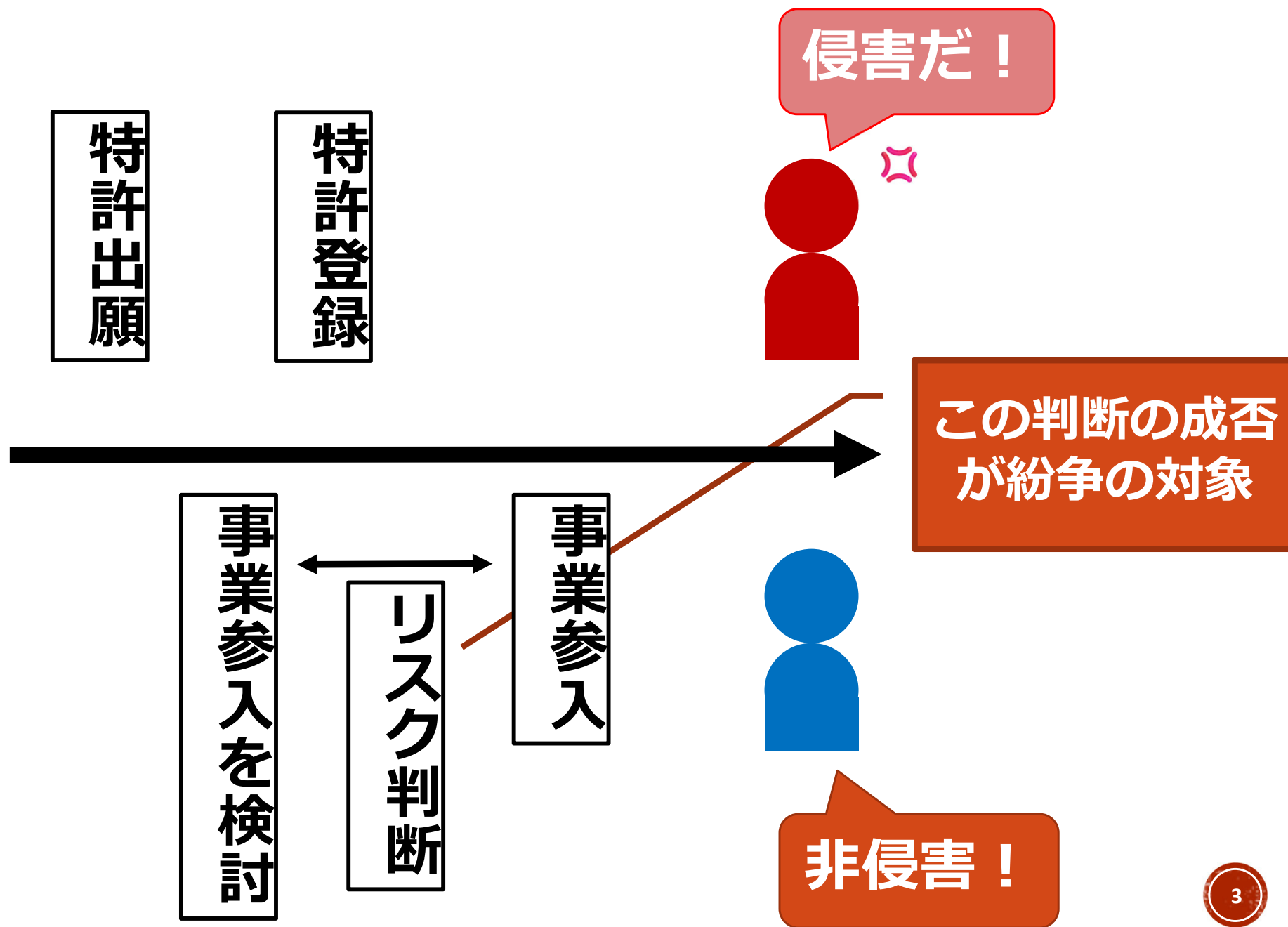
**2000年 北海道大学大学院法学研究科修士課程**

**2002年 同博士課程**

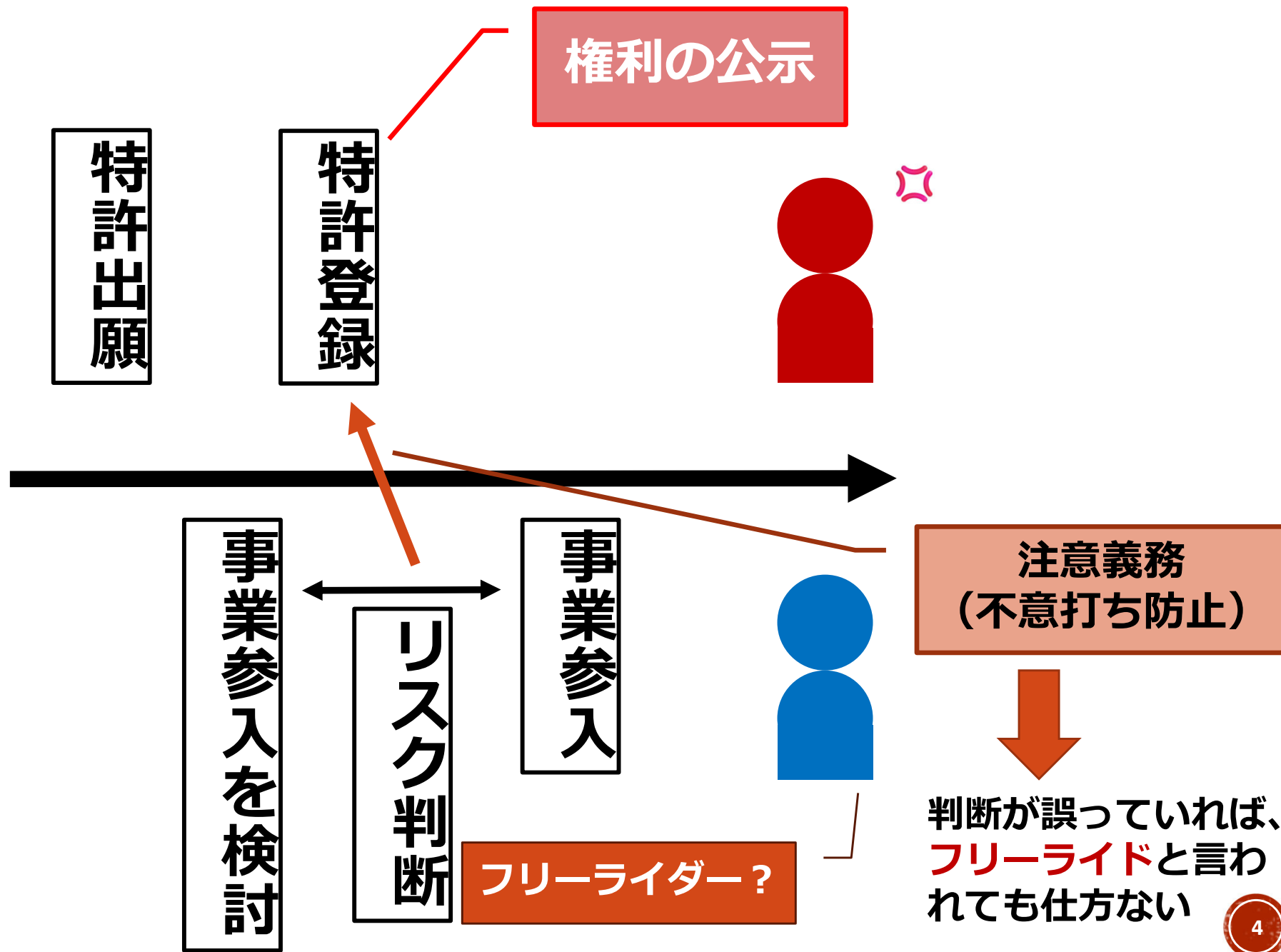
**2003年7月 北海道大学大学院法学研究科 助教授**

**2014年 同 教授**

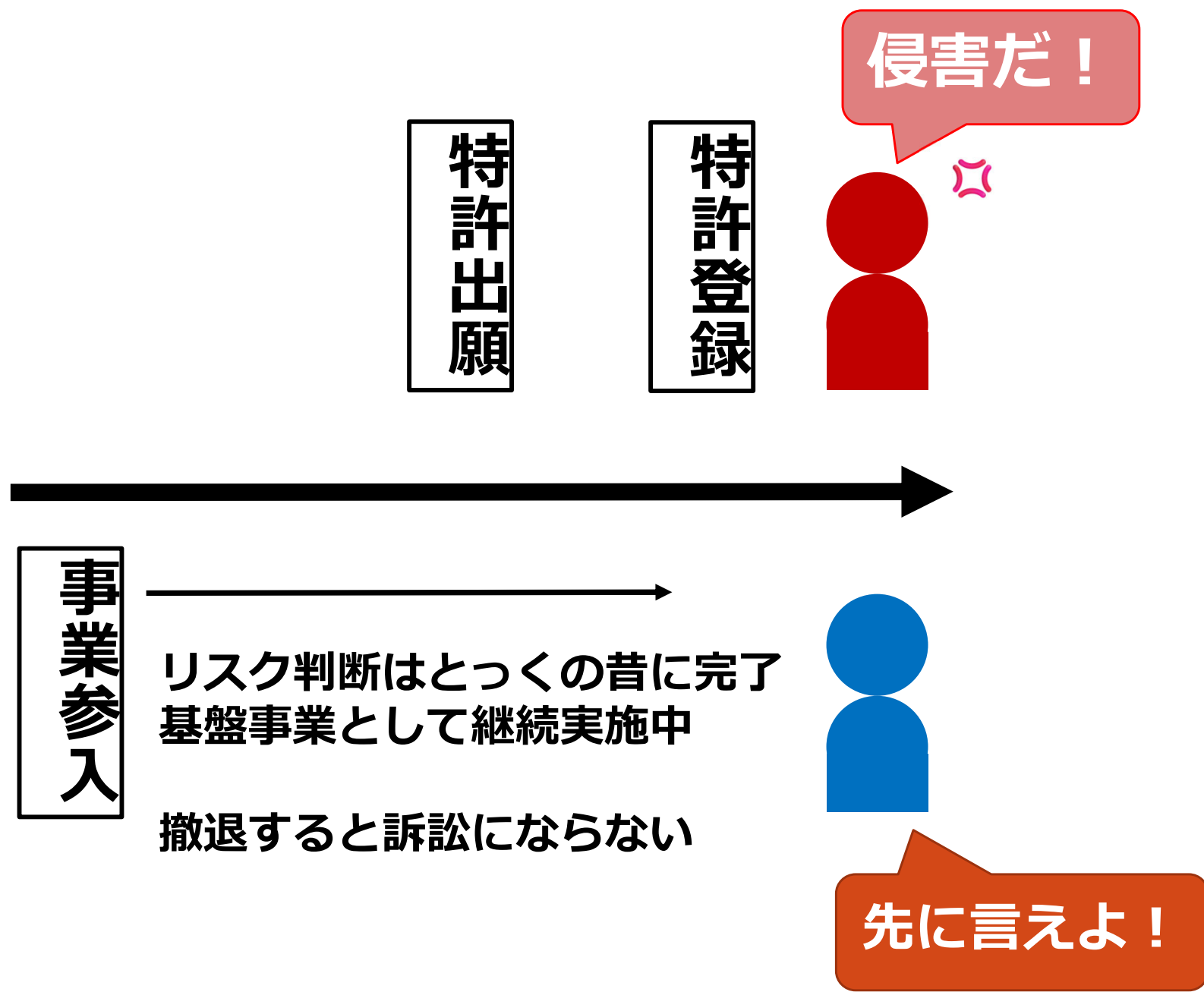
# 特許先行型の紛争（通常？）



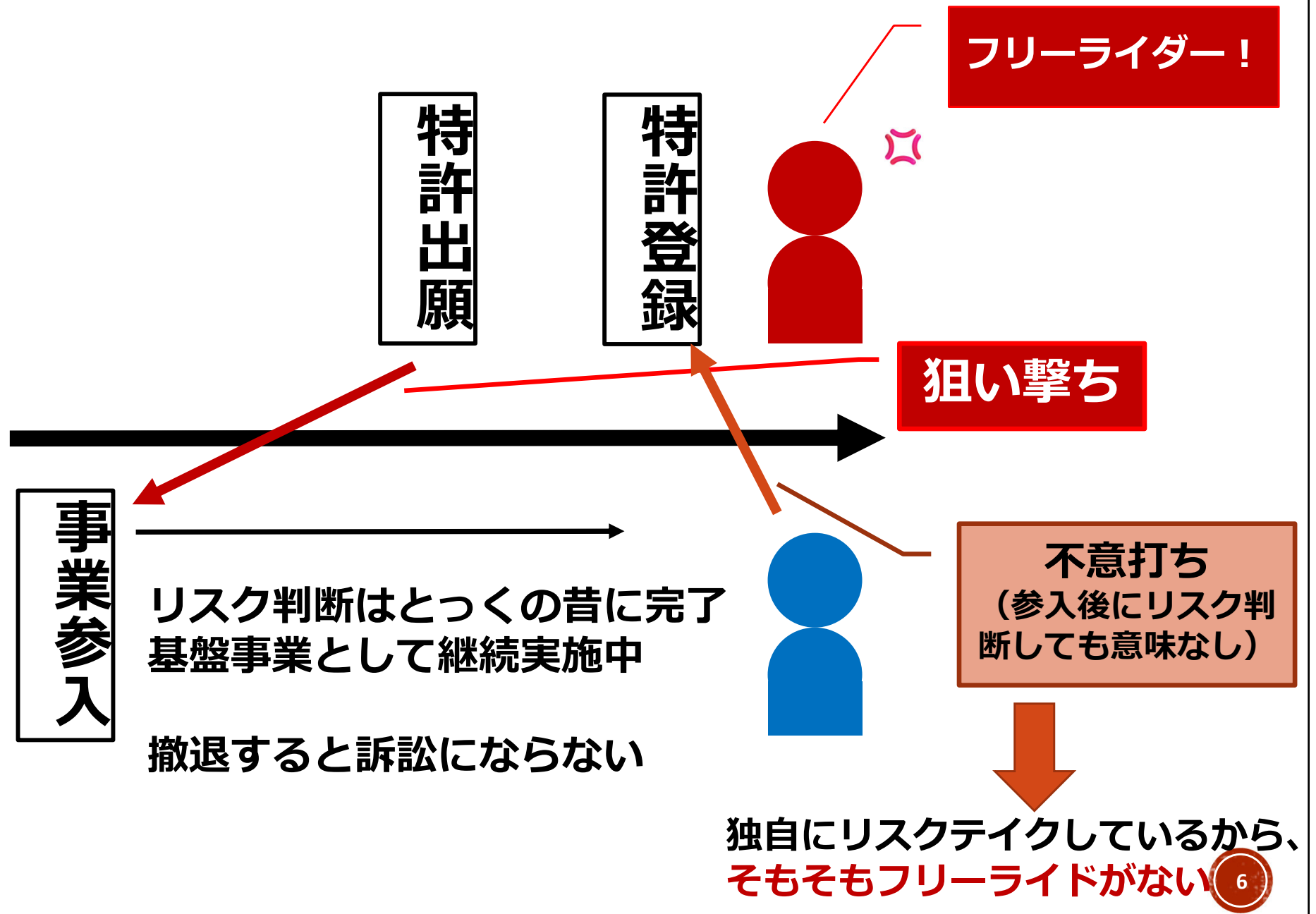
# 特許先行型の紛争（通常？）



# PD先行型の紛争



# PD先行型の紛争



# 1.問題の所在

用途発明、パラメータ発明の多発により、パブリック・ドメイン（PD）に関する紛争が多発（？）している。

令和5～9年度科学研究費補助金基盤研究(C)「特許権は「脅威」か？－パブリック・ドメイン保護法としての特許法の再構成－」（課題番号23K01205）

## 特許実務研究会の立ち上げ（2022年末）

- ・「公知の用途と区別ができないとして用途発明が特許無効とされた事例」特許研究75号60～74頁（2023年）
- ・「いわゆる内在的同一について、組成が同一であっても引用例に技術的な効果が示されていない場合は新規性を肯定できるとした事例」（新・判例解説Watch30号277～280頁（2022年））
- ・「パブリック・ドメイン保護要件としての新規性/進歩性の再構成－内在的同一について特許を認めたロシュv.アムジェン事件を端緒として－」知的財産法政策学研究61号75～77頁（2021年）
- ・「パブリック・ドメイン保護の観点からの新規性と先使用の再構成」パテント72巻12号（別冊パテント22号）59頁（2019年）
- ・「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71巻3号4～14頁（2018年）
- ・「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64号10頁（2017年）
- ・「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69巻5号（別冊パテント号）91頁（2016年）

# 1.問題の所在

事業者は、既存の特許権（出願中を含む）をチェックし、リスク判断（侵害判断）を経由した上で事業参入する。が・・・

## PD先行型の紛争の特徴

- ・ リスク判断が済んだ（はずの）事業について、戻ってのリスク判断を強いられる。（手戻りのリスク）
- ・ 事業が固定化し、いまさら撤退が困難なことがある（権利関係が固定されている＝ホールドアップ状態）。
- ・ 事業化後も常にチェックが必要（100年でも200年でも）

## 特許先行型の紛争との対比

- ・ 特許先行型は、訴訟の場面で適否を判断できる
  - 事後的に法的な評価が可能。
  - 「数」としてカウントされ、問題があれば解釈なり立法なりで対処可能
- ・ PD先行型は、撤退を選択されると訴訟にならない
  - 事後的に法的な評価が不可能
  - 「暗数」となり、問題が潜在してしまう。



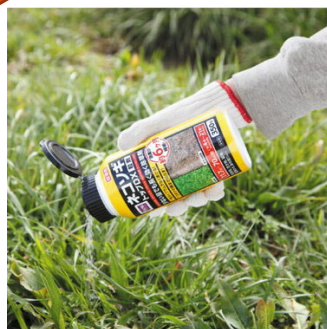
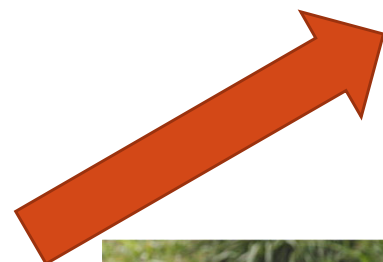
# 1.問題の所在

事実上PDに特許が付与される現状・・・

- ・ PDは人類の共有財産（特許制度は最終的にはPDの富化が目標）
- ・ PDは公有領域として競争されるべき（競争原則）
- ・ PDは産業の基盤である
- ・ PDは新規発明創出の母体である
- ・ 安心して事業を継続することができない
- ・ PD特許が増え、これによって競争を優位に進められるのであれば、新規発明創出というリスクテイクが不要
  - 産業全体の発明創出力が低下
- ・ 「相手が出すならこちらも出す」→建艦競争
- ・ PD先行型の紛争は「暗数」が多く、問題が隠れがち

PDの占有は、パテントトロールと変わらない

## 2.内制的同一



### 芝生の緑化剤 (PD)



作用機序は異なるが…  
緑になったと同時に育成されて  
いたのでは？

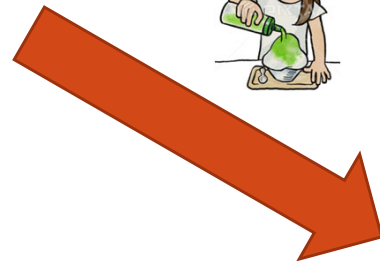


### 芝生の育成剤 (後行発明)

内制的同一が生じている  
用途発明

## 2. 内在的同一

### 芝生の緑化剤 (PD)



内在的同一が生じていない  
用途発明

食品用色素 (後行発明)

## 2.1.内在的同一が問題となりそうなクレイム類型

### 1) 用途相違（包含）型

知財高判令和4・12・13（令和3（行ケ）10066）〔エルデカルシトールを含む前腕部骨折抑制剤・審決取消訴訟〕

#### 【請求項1】

エルデカルシトールを含んでなる非外傷性である前腕部骨折を抑制するための医薬組成物。

※ エルデカルシトール自体は化合物として公知、『骨粗鬆症治療薬』として利用されていることも公知。



対象となる患者の集合は異なるが、骨粗鬆症患者の前腕部骨折については完全に包含関係となり、これが認められると、エルデカルシトールを骨粗鬆症患者に処方する行為（およびこの目的でのエルデカルシトールの販売）が萎縮。また、実質的に存続期間の延長となる。

## 2.1.内在的同一が問題となりそうなクレイム類型

### 2) 特殊パラメータ型

知財高判平成30・4・4 [医薬2審]

#### 【請求項1】

A：次の成分（A）及び（B）：

（A）ピタバスタチン又はその塩；

（B）カルメロース及びその塩，クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる1種以上；

を含有し，かつ，

B：水分含量が2.9質量%以下である固形製剤が，

C：気密包装体に収容して

D：なる医薬品。

※ 従来知られていないパラメータで特徴を創出



従来販売していた製品（PD）について、改めてパラメータを測定する必要性。開示されていないパラメータを後出しで創出してくるので、PD側には防御手段が無い。これで侵害が認められると予測可能性が損なわれる。

## 2.1.内在的同一が問題となりそうなクレーム類型

### 3) 作用機序発見型

知財高判平成31・3・19（平成30（行ケ）10036）【IL-17産生の阻害】

【請求項1】（本件特許発明1）：  
T細胞によるインターロイキン-17（IL-17）産生を阻害するためのインビボ処理方法において使用するための、インターロイキン-23（IL-23）のアンタゴニストを含む組成物。

※ IL-23アンタゴニストを乾癬治療に用いている公知例あり。ただし、作用機序はTh1の誘導。



作用機序は異なるが、それは人間が気が付かなかっただけで、科学的には作用していたのではないか？作用機序の発見困難性を評価したいのは分かるが、もし作用機序が間違っていたら？そしてそれを裁判所が判断できるのか？（ノーベル賞クラスの発見でも、後に誤りが判明することはいくらでもある。）

#### 4.内在的同一が問題となった裁判例

甲5発明（引用発明）「**T細胞**を処理するための、p40サブユニットを中和することができる抗体を含む、哺乳動物被検体に投与される組成物。」

IL-23アンタゴニスト

→ 「**J695**」抗体を、乾癬を罹患していた患者に投与した際に病巣が消失したことが記載されている

→ J695を抗IL-12モノクローナル抗体として、IL-12によるTh1誘導（T細胞の刺激）の阻害を行うものであり、「T細胞の処理」にあたる。

相違点：本件発明は「T細胞によるインターロイキン-17（IL-17）産生を阻害する」ためであると特定されているのに対し、**甲5発明にはそのような特定がない点で相違**

17

#### 4.内在的同一が問題となった裁判例

##### サンファーマ v. ジェネンテック事件の判旨

「本件特許発明1の「T細胞によるインターロイキン-17（IL-17）産生を阻害するため」という用途と、甲5発明の「T細胞を処理するため」という用途とは、**明確に異なるのであるから**、本件特許発明1の用途が、甲5発明の用途を**新たに発見した作用機序で表現したにすぎないものとはいえない**ことは、明らかである。」

※ 排他的範囲の解釈には言及なし（ロシュ v. アムジェンと異なる）

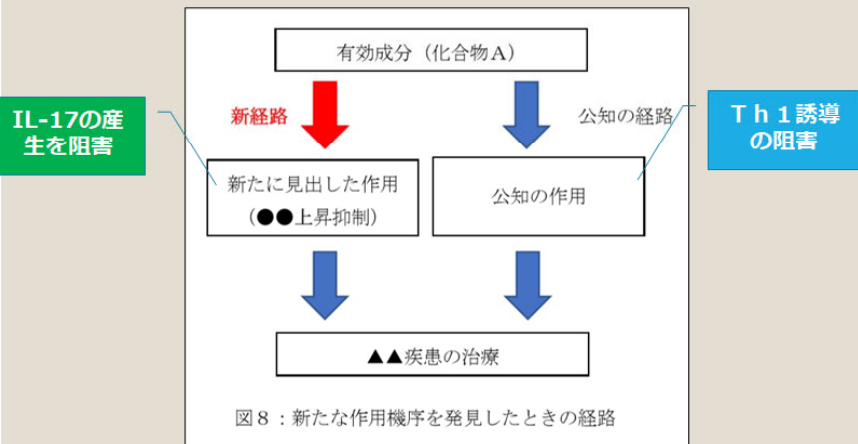
化合物の使用について、目的が異なれば別発明ということか？

しかし用途の明確な限定は無い・・・

T細胞に対してIL-23アンタゴニストを使用するというPDに排他権が及ぶように見えるが・・・

18

#### T細胞について・・・

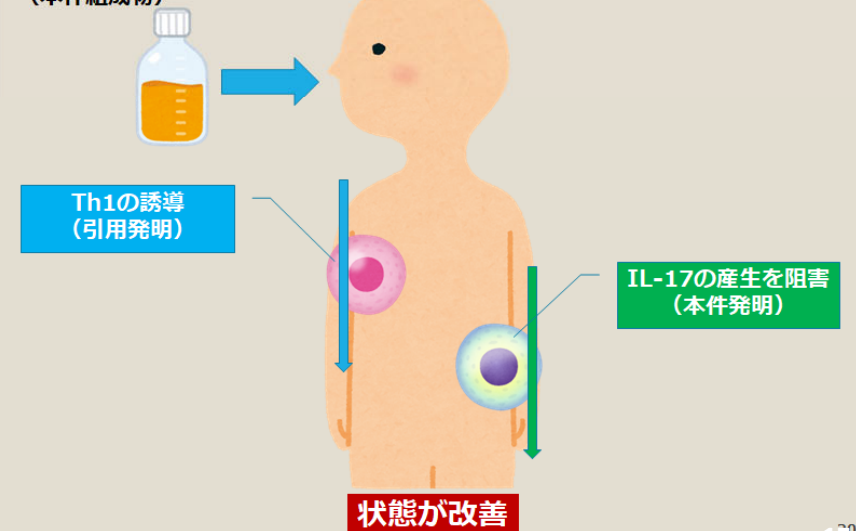


ある化合物のT細胞に対する作用について、一方は「IL-17の産生阻害」（本件発明）、他方は「Th1誘導の阻害」（引用発明）に注目しているが、乾癬の治療という用途は同じ。

19

#### 自己免疫性疾患の患者

IL-23アンタゴニスト  
（本件組成物）



19

## 2.内在的同一

- 1) ~3) のそれぞれに特徴はあるが、共通しているのは、
- ・ 内在的同一が生じている
  - ・ 共有領域であるはずのPDの奪い合いが生じる
  - ・ 存続期間の実質的延長につながる
  - ・ 被疑侵害者に予測可能性がない（クレイムの警告機能が働きようがない。）
  - ・ 被疑侵害者には、特許発明に対するフリーライドが無い。むしろフリーライドしているのは特許権者。



知的財産法制の前提である（はず？）の「フリーライド防止による先行投資回収」モデルとは異なる！



# 3.内発的同一発明の排他権の範囲

内発的同一発明への特許付与



排他権の範囲は？

基本的にはラベル論

物として同一のモノについて新たに特許が付与されても、当該特徴を謳わなければ排他権の範囲外となるのだから、PD侵害にはならない？

### 3.内発的同一発明の排他権の範囲

ラベル論とは？



用途発明のように、物の用途や用法を特定したクレームで特許された場合は、当該用途等を表示したうえでの実施にしか排他権は及ばないとする考え。

いちおう通説ではあるが・・・

### 3.内発的同一発明の排他権の範囲

東京地判平成28・1・28 [メニエール病治療薬]  
知財高判平成28・7・28 [同2審]

#### 【請求項1】

成人**1日あたり0.15~0.75g/kg**体重の  
イソソルビトールを経口投与されるように用いられ  
る（ただし、イソソルビトールに対し1~30質  
量%の多糖類を、併せて経口投与する場合を除く）  
ことを特徴とする、イソソルビトールを含有するメ  
ニエール病治療薬。

（登録番号4,778,108号、優先日：平成20年3月21日）

いわゆる「医薬品用途発明」に関する侵害事案（初？）

### 3.内発的同一発明の排他権の範囲

東京地判平成28・1・28 [メニエール病治療薬]

判決は・・・

「Y製品が構成要件Aを充足するというためには、・・・所定の用法用量が添付文書に記載されていること又は製造販売業者が提供する情報に含まれていることが必要であると考えられる。」

「ここにいう適宜増減とは、投与開始時の患者の病状やその後の変化を踏まえ、医師の判断により投与量を増減させることをいうと解される…（略）…から、適宜増減の結果イソソルビトールの投与量が構成要件A所定の範囲に含まれる場合があるとしても、これをもって被告製品が本件発明の技術的範囲に属するということとはできない。」

 **非侵害！**

### 3.内制的的同一発明の排他権の範囲

特定した用途以外の用途には排他権は及ばない（用途限定説）

VS

ラベル論

用途にかかわらず物が同一なら排他権が及ぶ（用途非限定説）

一般論としては用途限定説が支配的と思われるが、実務界では用途非限定説、ないしそれを危惧する者が21%いるというアンケート結果あり。

学説では、明確な用途非限定説はないが、過剰差止め、抽象的差止めまで考えると用途非限定となる可能性を示唆するものがある程度。

### 3. 内在的同一発明の排他権の範囲

- ・ 裁判例は、**推奨的用途発明と典型的用途発明とで解釈が分かれる。**

**推奨的用途発明の例**  
**「子供乗物用タイヤ」**

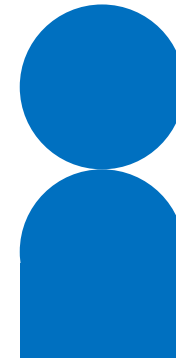
**典型的用途発明**  
**「化合物Aからなるアレルギー喘息予防剤」**

ラベル論

### 3. 内在的同一発明の排他権の行使

<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)

### 3.内制的的同一発明の排他権の範囲

このように、裁判例は基本的にラベル論だが、発明の類型によっては揺らぎがあり、事業者に与える萎縮効果には十分な配慮が必要。

内制的的同一が実質的に生じない程度にPDから隔離された範囲に限れば、新たな用途やパラメータ、作用機序について特許を付与しても問題はない。大切なのはPDと排他的範囲の間に十分な緩衝地帯を設けること。

モノが同じでも・・・

使用時に抵触！

芝生の緑化剤 vs 芝生の育成剤

使用時に区別できる

芝生の緑化剤 vs 食用色素（緑色）



# 3.内発的同一発明の排他権の範囲

ただし・・・

＜反論＞

緩衝地帯は不要？

- ①ギリギリでも「ラベル」で区別できるから、緩衝地帯は不要（特に用途相違型）
- ②「ラベル」した販売にしか排他権は及ばないから、重複も可（特に作用機序型）
- ③そもそも用途発明は販売促進のためである（食品用途発明？）

しかし・・・

- ③であれば、標識法でやるべき。標識法であれば、普通名称等の制限規定が存在し、保護の範囲も標識的に適切な範囲に収まり、PDへの影響はない。

# 3.内発的同一発明の排他権の範囲

## <再反論>

反論は、①も②も、物の販売の場面では確かに区別は可能。  
しかし、使用の場面ではどうか？そもそも方法の場合は？

ex) 「育成剤」と書かれたフタロシアニンを、「緑化剤として使用している」と被疑侵害者が主張するには、使用者の主観を問うことになるが、それは適切か？

尻抜け（特許権者から見て）

萎縮（利用者から見て）

ともに不安定な状態となり、結局PDの利用が萎縮する。  
（過剰差止と抽象的差止の問題あり）

# 3.内発的同一発明の排他権の範囲

## <再反論>

また②については、審査経過禁反言が機能すれば、クレームによってはPDに排他権は及ばなくなるかもしれない。

しかし・・・

現状、内発的同一が生じそうなクレームはすべて、裁判所（特許庁）の要旨認定～特許性判断において「別発明」として特許されている。出願人側の禁反言的行動は見られないので抑えにはならない。

# 4.対策

## 内在的同一発明に対するPD側の対処法

- ① 新規性/進歩性
- ② 先使用の抗弁
- ③ 公知技術の抗弁

①が最有力。制度趣旨からも適切。

②は苦肉の策。本来PD保護の規定ではない。

③は有力だが、未開拓。

好ましいのは①+③か。

このほか、作用機序発見型については、記載要件も機能するかもしれない。もし作用機序が誤りだったら？作用機序の科学的な正当性を審査することは不可能では？だからこそ、効果（作用機序）の記載は避けられていたのでは？

# 4.1.新規性/進歩性

従来は、**構成が同一であれば新規性が否定され、（用途同一で）効果や作用機序（=内在的同一）の違いは新規性を否定する裁判例が多数**

東京高判昭和50・2・18 [洗淨剤組成物]（古関）

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]（武居）

東京高判平成3・12・26 [グラビア印刷用軽量コート紙]（竹田）

東京高判平成13・12・18 [インドメタシン含有貼付剤]（永井）

東京高判平成14・7・16 [抗菌性無機塗料]（永井）

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]（山下）※微妙

東京地判平成17・4・19 [樹脂]（高部）

知財高判平成18・4・27 [酸性水中油型乳化調味料]（佐藤）

知財高判平成18・8・31 [静電潜像現像用トナー]（三村）

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]（塚原）

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]（田中）

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]（中野）

知財高判平成22・8・19 [液体微量吐出用ノズルユニット]（拒絶・塚原）

知財高判平成23・1・18 [血管老化抑制剤および老化防止抑制製剤]（滝澤）

知財高判平成23・3・23 [無水石膏の製造方法]（中野）

知財高判平成24・4・11 [医薬Ⅱ]（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]（設樂）

知財高判令和元・12・15 [気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用]（鶴岡）

**知財高判令和4・12・13 [エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤・審決取消訴訟]**

## 4.1.新規性/進歩性

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] (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**

## 4.1.新規性/進歩性

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] (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」

## 4.1.新規性/進歩性

知財高判令和元・12・15 [気道流路および肺疾患の処置のためのモメタゾンフロエートの使用] (鶴岡)

- 効果の構成化が行われていても、効果や作用機序についての究明が無い場合は、塗布する方法が知られていた物質を鼻腔吸引に変更する程度では新規性/進歩性を肯定できないとするやや厳しい判決

知財高判平成22・8・19 [液体微量吐出用ノズルユニット] (塚原)

- 進歩性を主張するために出願人が実験成績証明書を提出したところ、そもそも引用発明と構成が同じなのだから、実験成績証明書で主張した効果は予測の範囲内であるとした裁判例



## 4.1.新規性/進歩性

### 知財高判令和4・12・13 [エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤・審決取消訴訟]

- 特許発明と引用発明の一致点を「エルデカルシトールを含んでなる医薬組成物。」とし、一方相違点を「医薬組成物について、本件訂正発明1では、『非外傷性である前腕部骨折を抑制するため』のものであると特定されているのに対して、甲1発明では、『骨粗鬆症治療薬』であると特定されている点。」

当業者は、骨粗鬆症患者における前腕部の骨の病態及びこれに起因する骨折リスクについて、他の部位の骨の病態及び骨折リスクと異なると認識するものではなく、また、甲1発明の『骨粗鬆症治療薬』としてのエルデカルシトールを投与する目的及びその効果についても、前腕部と他の部位とで異なると認識するものではない

# 4.1.新規性/進歩性

## 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] (中野) \*
- ・ 知財高判平成19・1・30 [無鉛はんだ合金] (中野) \*
- ・ 知財高判平成26・9・24 [芝草品質の改良方法] (富田)
- ・ 知財高判平成29・2・28 [乳癌再発の予防ワクチン] (森)
- ・ 知財高判平成31・3・19 [IL-17産生の阻害] (森)
- ・ 知財高判令和2・12・14 [炎症性疾患および自己免疫疾患の処置の組成物および方法] (森)
- ・ 知財高判令和3・5・17 [免疫原性組成物を安定化させ、沈殿を阻害する新規製剤] (鶴岡)

\* …陪席に森裁判官

# 4.1.新規性/進歩性

## 特許性を肯定する裁判例

用途相違型

- ・ 知財高判平成18・11・29 [シワ形成抑制剤] (中野) \*
- ・ 知財高判平成19・1・30 [無鉛はんだ合金] (中野) \*
- ・ 知財高判平成26・9・24 [芝草品質の改良方法] (富田)

- ・ 知財高判平成29・2・28 [乳癌再発の予防ワクチン] (森)
- ・ 知財高判平成31・3・19 [IL-17産生の阻害] (森)
- ・ 知財高判令和2・12・14 [炎症性疾患および自己免疫疾患の処置の組成物および方法] (森)
- ・ 知財高判令和3・5・17 [免疫原性組成物を安定化させ、沈殿を阻害する新規製剤] (鶴岡)

作用機序発見型

## 4.1.新規性/進歩性

1) 用途相違型については、近時、新規性を否定する裁判例も少なくとも、今後それほど問題にはならなそう。

2) 特殊パラメータ型、3) 作用機序発見型については、今後も注視が必要。

2) については、新規性についての要件事実の設定と証明責任の観点から検討を進める。

3) については、クレームに効果的記載を認めた法改正が影響しているとの主張があり、構成と効果の区分け、効果 $\div$ 発明者&実施者の主観と考え、特許権侵害が依拠の要件不要+実質的に無過失責任であって、構成が客観的に同一であれば侵害が認められることと絡めて検討予定。

なぜ、独自にリスクテイクしている独自発明者も侵害になってしまう (= 依拠の要件がない) のだろうか？

# 4.2.先使

## 特殊パラメータ発明と先使用

※PDの化合物を想定

先使用発明

パラメータ発明

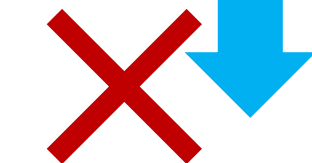
先使用開始

特殊パラメータについて技術的思想が無いので発明非同一 = 先使用否定 ?

パラメータ測定せず

新型の測定機  
新たなパラメータ → 出願

侵害訴訟の提起



## 4.2.先使用

### 「公平説」

（昭和61・10・3 [ウォーキングビーム炉最判]）

特許権者と先使用者の間の「公平」

現状では公平（衡平？）説を支持する傾向が強い。

- 当時語られた理由は、先願主義の弊害防止。
- しかし当時の文献を調べてみると、「なぜ先使用を認めることが公平なのか」「先使用権を認めれば特許権者と先使用者の公平が実現されるのか」について批判が少なくない。

**公平説の下で、その内容を具体的に検討する時期に来ている。**

## 4.2.先使用

### 実施促進説

**1条の趣旨からすると、特許法は発明とその実施を通して産業の発達を目的とする**

**ところが**

**特許発明の実施は特許法上の義務ではない。**

**→ 「休眠特許」**

## 4.2.先使用

### 「休眠特許」

排他権は生じており第三者の実施を妨げるが、自己実施もしない

→ ? 特許が産業発達の妨げに ?

他方、（特許を取らずとも）発明を**実施**する者は、実施を通じて新規技術を公衆に提供する形で産業の発達に貢献している



## 4.2.先使用

**産業振興を特許法だけで行う必要は全くないが・・・**

**排他権を与えるという手段を取った以上、少なくとも、排他権による弊害防止規定は、特許法内部に定めておきたいところ。**

## 4.2.先使用

もちろん・・・

実施をする者をすべて保護しては、侵害者も実施者として保護する？（侵害ではない？）  
ことになってしまう。



**特許権者に比肩**すると評価できる者に限る

{ 特許権者は**発明とその公開**によって公衆に裨益  
先使用者は**発明の実施**によって公衆に裨益

## 4.2.先使用

### 先使用者の「発明」の解釈

	技術的思想
侵害性	同一求めない（侵害者不利）
先使用	同一求める？（侵害者不利）

侵害性において技術的思想同一の理解を要求されないのに、先使用の場面でこれを求められるのは、先使用者（被疑侵害者）にとって一方的に不利を強いられる

特許権者との衡平が図れない

## 4.2.先使用

### 発明概念の相対化の必要

特許発明側	被疑侵害者側
<ul style="list-style-type: none"><li>・ §29 I 柱書</li><li>・ §32</li><li>・ §36</li><li>・ §68 ?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>・ §29 I 各号</li><li>・ §79</li><li>・ 被疑侵害「発明」</li></ul>



排他権を要求する「発明」

フリーライド自由を規制する以上、発明的認識とその開示が必要



規制される側の「発明」

それぞれの条文の趣旨に則して解釈

## 4.2.先使用

知財高判平成30・4・4 [医薬2審] (侵害・高部)

### 【請求項1】

A : 次の成分 (A) 及び (B) :

(A) ピタバスタチン又はその塩 ;

(B) カルメロース及びその塩, クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる1種以上 ;

を含有し, かつ,

B : **水分含量が2.9質量%以下**である固形製剤が,

C : 気密包装体に収容して

D : なる医薬品。

### 【請求項2】

E : 固形製剤の水分含量が **1.5~2.9質量%**である, 請求項1記載の医薬品。

物としては公知 (パブリックドメイン=PD)、典型的なパラメータ発明

## 4.2.先使用

### 知財高判平成30・4・4 [医薬2審] (侵害・高部)

「サンプル薬に具現された**技術的思想が本件発明2と同じ内容の発明であるといえるためには、まず、...** (略) ... (筆者注：Y製品) のサンプル薬の水分含量が1.5～2.9質量%の範囲内にある必要があるから、この点について検討する。」

「そうすると、Yが、本件出願日までに製造し、治験を実施していた... (略) ... (筆者注：Y製品) のサンプル薬の水分含量は、いずれも本件発明2の範囲内 (1.5～2.9質量%の範囲内) にあったということとはできない。」

「したがって、Yは、本件出願日前に... (略) ... (筆者注：Y製品) のサンプル薬を製造するに当たり、サンプル薬の水分含量を1.5～2.9質量%の**範囲内又はこれに包含される範囲内**となるように管理していたとも、1.5～2.9質量%の範囲内における**一定の数値**となるように管理していたとも認めることはできない。

以上のとおり、本件発明2は、ピタバスタチン又はその塩の固形製剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内にするという技術的思想を有するものであるのに対し、**サンプル薬においては、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内又はこれに包含される範囲内に収めるという技術的思想はなく、また、錠剤の水分含量を1.5～2.9質量%の範囲内における一定の数値とする技術的思想も存在しない。**



**先使用の条件として、先使用発明が特許発明と同様の技術的思想を備えていることを要求**

## 4.2.先使用

大阪地判令和3・9・16（平成29（ワ）1390）【ランプ及び照明装置】（杉浦）

「光拡散部を有する長尺状の筐体と、  
前記筐体の長尺方向に沿って前記筐体内に配置された複数のLEDチップと、  
前記複数のLEDチップの光を反射する絶縁反射シートと、  
前記筐体内に配置された長尺状の基板と、  
前記基板の上に実装された複数の容器と、  
前記基板を保持する金属製の基台と、を備えたランプであって、  
前記複数のLEDチップの各々は、前記複数の容器の各々に実装され、  
前記基台は、前記長尺状の底部と、前記底部の短手方向の一方の端部に設けられた第1壁部と、前記底部の短手方向の他方の端部に設けられた第2壁部とを有し、  
前記第1壁部及び前記第2壁部は、前記底部の前記基板側に衝立状に形成されており、前記複数のLEDチップの各々の光が前記ランプの最外郭を透過したときに得られる輝度分布の半値幅を $y$ （mm）とし、隣り合う前記LEDチップの発光中心間隔を $x$ （mm）とすると、  
 $1.09x \leq y \leq 1.49x$ の関係を満たす、  
ランプ。

## 4.2+.先使用

事実認定（時系列順。判決文の順番とは異なる）

**1審と2審の事実認定はほぼ同じ。**

※優先日は平成24年4月25日。先使用の根拠となった製品は403W製品（403W発明）。

- ・ YはH24.3月初旬発売予定としてW403製品を掲載。
- ・ Y（先使用者）はH24.4.23韓国から403W製品を輸入。

-----（優先日）-----

- ・ YはH24.4.25、Aに見積書を作成、送付、受注し、28日にBに納品。
- ・ Bはこれを使用したか、Yは（Bが使用した物？）をH30.7.23にBから入手。その製品には、製造年月日がH24.4.16と表示。
- ・ Y自身の製造はH26.8.1以降（バリエーション製品はこれ以降随時＝被疑侵害製品）。



## 4.2+.先使用

1審、2審とも、前記事実認定に加え、YがBから（再）入手した403W製品の劣化はそれほど激しくないことを付け加えて、403W製品を根拠にそのまま、優先日当時の403W発明と評価した。



この後、（判決文の順序は異なるが）優先日当時の技術常識、公然実施と認められた402W製品（403W製品とのシリーズ）等の事情を加えて、先使用の可否およびその範囲を判断した。

※402W製品のX/Yは1.7超

## 4.2.先使用

大阪地判令和3・9・16（平成29（ワ）1390）〔ランプ及び照明装置〕（杉浦）

「 $x$  値及び  $y$  値の関係性を特定する技術的思想が明示的ないし具体的にうかがわれるものではないものの、実際にはその  $x$  値及び  $y$  値の関係性により、本件各発明…（略）…に係る構成要件に相当する構成を有し、その作用効果を生じさせている。  
加えて、403W発明につき、照明器具としての機能を維持したまま、本件各発明…（略）…の特定する  $x$  値及び  $y$  値の関係性を充たす数値範囲に設計変更することは可能と思われる。」

として、先使用の主張を認め、非侵害の結論を導いた。

## 4.2.先使用

大阪地判令和3・9・16（平成29（ワ）1390）【ランプ及び照明装置】（杉浦）

- 技術的思想の同一性を求めなかった点  
→ 構成要件が同一であれば、技術的思想も同じはず、と考えた？
- クレームとの対比において、相対的に先使用の範囲を決めた点  
→ 先使用者が主体的に何を発明したか？ではなく、客体（製品）から当業者が変更を見込む範囲を想定

## 4.2+.先使用

知財高判令和6・4・25（令和3（ネ）10086）【ランプ及び照明装置2審】（本多）

### 先使用の範囲に関する規範

実施形式において具現された発明を認定するに当たっては、当該発明の具体的な技術内容だけでなく、当該発明に至った具体的な経過等を踏まえつつ、当該技術分野における本件特許発明の特許出願当時（優先権主張日当時）の技術水準や技術常識を踏まえて、判断するのが相当である。



それほど目立った特徴はない。

## 4.2+.先使用

知財高判令和6・4・25（令和3（ネ）10086）【ランプ及び照明装置2審】（本多）

### <あてはめ>

『…工業製品にあつては、同一生産工程で生産されても、その品質はさまざまな原因によつてばらつきが存在するものであり、照明器具においても同様のことがいえると解されるところ、上記のとおり、被控訴人403W製品においても、それぞれ数値範囲にばらつきが生じているものと理解できる。…（略）…被控訴人403W製品の $y/x$ 値は、…（略）…おおむね1.27～1.40程度であつたと認めることができる。

…また、先使用権に係る実施品である403W製品は、本件優先日1前において公然実施されていた402W製品とシリーズ品を構成する（乙35）から、被控訴人402W製品と極めて関連性が高い公然実施品である。

…（略）…すなわち、403W製品は、402W製品との比較でいえば、 $y$ 値（半値幅）を固定して、 $x$ 値（LEDチップの配列ピッチ）を工夫しつつ、本件各発明1と同様の課題である粒々感を抑えている（所定の輝度均斉度を得ている）ものと理解できる。

…（略）…以上のことを踏まえると、403W製品に具現化された発明である $y/x$ 値が1.4を超える部分から1.7又は1.7を超える範囲は、被控訴人において $x$ 値を適宜調整することで実現していた範囲であつて自己のものとして支配していた範囲であるといえる。

## 4.2+.先使用

知財高判令和6・4・25（令和3（ネ）10086）【ランプ及び照明装置2審】（本多）

### ＜パラメータ発明と先使用の関係1＞

『…（略）…本件各発明1の課題であるLED照明の粒々感を抑えることは、LED照明の当業者において本件優先権主張日前から知られた課題であり、当業者はこのような課題につき、本件パラメータを用いずに、試行錯誤を通じて、粒々感のない照明器具を製造していたものといえる。そのような技術状況からすると、**「物」の発明の特定事項として数式が用いられている場合には、出願（優先権主張日）前において実施していた製品又は実施の準備をしている製品が、後に出願され権利化された発明の特定する数式によって画定される技術的範囲内に包含されることがあり得るところであり、被控訴人が本件パラメータを認識していなかったことをもって、先使用権の成立を否定すべきではない。**』

## 4.2+.先使用

知財高判令和6・4・25（令和3（ネ）10086）【ランプ及び照明装置2審】（本多）

### ＜パラメータ発明と先使用の関係2＞

『控訴人P I P Mは、本件各訂正発明1は、オールインワンのパラメータとして、 $y$ 値、更には $y/x$ の値を評価することで、非常にシンプルなアプローチで、輝度均斉度を制御することを実現しているとの本件発明1の技術的思想を前提とした主張をするが、前記1（3）のとおり、 $y/x$ 値に関して如何なる設計手法を取るかは、本件発明の技術的範囲とは無関係であり、先使用による通常実施権の判断において、403W製品が、控訴人P I P Mがいう本件パラメータに係る技術思想を備える必要はない。かえって公然実施されているような数値範囲を事後的に包含する本件パラメータについては、公平の観点から、特許権の行使が及ばないと解するのが相当である。』

## 4.2+.先使用

知財高判令和6・4・25（令和3（ネ）10086）【ランプ及び照明装置2審】（本多）

### 4.2.先使用

大阪地判令和3・9・16（平成29（ワ）1390）【ランプ及び照明装置】（杉浦）

「x 値及び y 値の関係性を特定する技術的思想が明示的ないし具体的にうかがわれるものではないもの、実際にはその x 値及び y 値の関係性により、本件各発明…（略）…に係る構成要件に相当する構成を有し、その作用効果を生じさせている。

加えて、403W発明につき、照明器具としての機能を維持したまま、本件各発明…（略）…の特定する **x 値及び y 値の関係性を充たす数値範囲に設計変更することは可能**と思われる。」

として、先使用の主張を認め、非侵害の結論を導いた。

地裁のまとめ部分をそのまま流用



## 4.2+.先使用

知財高判令和6・4・25（令和3（ネ）10086）〔ランプ及び照明装置2審〕（本多）

### <まとめ>

- ・ 先使用のために、先使用者がY/Xを認識している必要はない。XとYの関係についての認識も必要ない。
- ・ ただし、特許発明と同様の課題（粒々感）を認識している必要はある。もっとも、これは業界の共通課題。
- ・ X、Yは業界における照明装置の設計において、結果的に試行錯誤されるものであって、特別のものでなくともよい。

## 4.2+.先使用

知財高判令和6・4・25（令和3（ネ）10086）〔ランプ及び照明装置2審〕（本多）

### ＜〔医薬〕との共通点・相違点＞

- ・ 問題となった数値について、先使用者が特許権者と共通するなんらかの認識（＝特許発明と同様である必要はない）が必要。
- ・ それが業界共通の課題＝課題として公知のものでもよいとするのが本件。医薬は不明。
- ・ 〔医薬〕は、数値についての管理を要求。本件は、設計の内に含まれる数値の程度でよい。
- ・ 〔医薬〕は、技術的思想を要求。本件は不要。

## 4.2.先使用

### この点で本判決と似た判決は過去にあるか？

●東京高判平成14・3・27判時1799号148頁〔熱交換器用パイプ2審〕（篠原）

実用新案権者が考案の特徴としてクレームアップしていた「パイプの差込み穴」の突起について、先使用者は「『バリ』に類するものと理解していた」としても、それはいわば考案としての価値評価における認識の相違にすぎず、そのことゆえに、先使用に係る考案が不存在であるとか、未完成であるなどといえない、として発明的思想が同一でなくとも先使用を認めた

→構成が同一であれば効果は当然に同一（内在的同一）であるから、先使用者の主観的な認識の有無は問題とはならない。

**先使用「発明」について、特許発明と同レベルの発明的認識を要求しない判決という点で共通性が高い。**

## 4.2.先使用

### 今後の課題

先使用は本来PD保護規定ではないので、先使用をこれ以上掘り下げる必要性は小さい。

侵害判断の原則として、クレイムの構成要件の充足があれば、原則、技術的思想の同一性を求めないのはなぜだろうか？

→ 構成の同一があれば、効果（＝技術的思想）は当然に同一だろう、という経験則？

これは、技術的思想について客観的な発想  
他方、技術的思想に主観を求める立場も見える  
(ex.平成30年〔医薬〕判決、作用機序発見型)

例えば、特許性判断の時には主観説、侵害判断の時は客観説  
というのは許されるか？

## 4.2.先使用

### 今後の課題

### 構成と効果の区別

**効果を発揮するものが構成、構成によって発揮されるものが効果・・・では循環論法だ！**

**「使用者の主観によって左右されないものが構成、左右されるものが効果」だろうか？**

**H6改正前、クレームは構成のみを記載することが前提だったのは、これが理由では？**

**もしそうであれば、構成へのフリーライドは効果へのフリーライドと同視できる**

## 4.2.先使用

**〔ランプ及び照明装置〕** について . . .

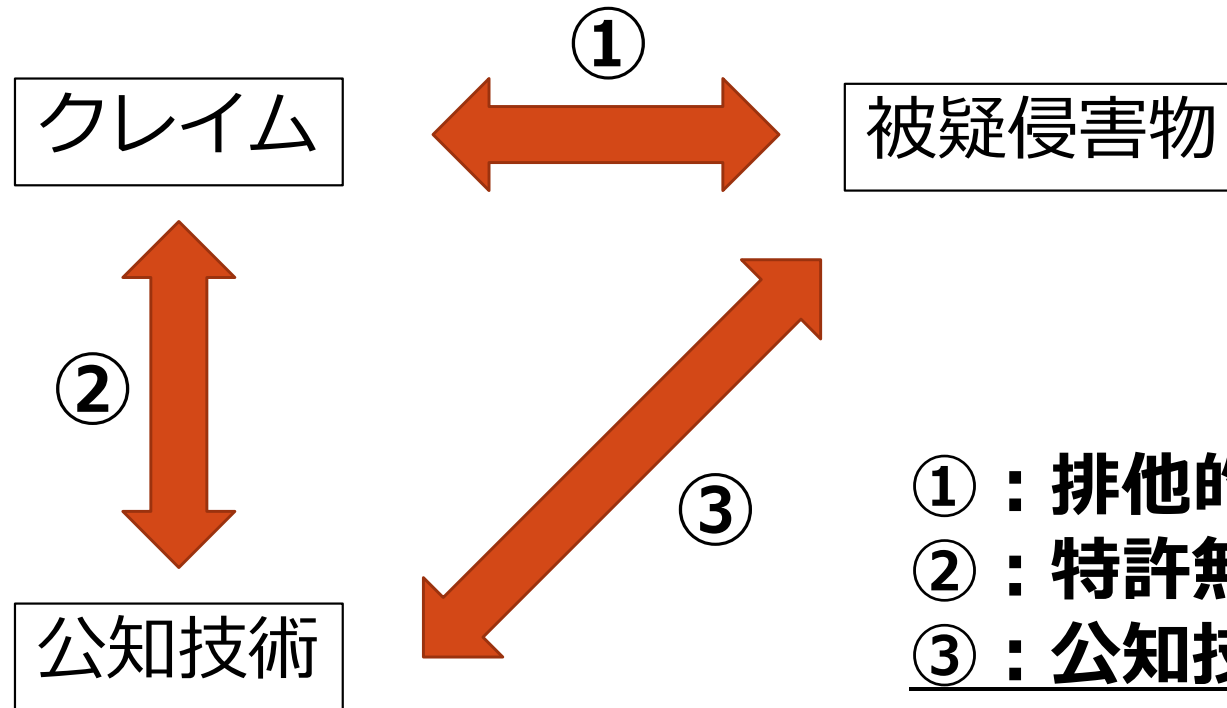
- ・先使用の根拠となった実施形式は韓国製製品の輸入転売であり、それに基づいて新たな生産、譲渡について先使用を認めることは異例。

- ・先使用製品と被疑侵害製品との同一性の検討が簡単
- ・先使用の日付は、優先日の前日 . . . (汗
  - 輸入 → 優先日前
  - 転売 → 優先日後

輸入は転売が前提だとすれば転売は準備に含まれるかもしれないが、新たにY製品の製造まで先使用を及ぼしている。

実質的には、公知技術の抗弁を認めたものに近いのでは？

## 4.3. 公知技術の抗弁



- ① : 排他的範囲に含まれるか
- ② : 特許無効の抗弁
- ③ : 公知技術の抗弁

## 4.3. 公知技術の抗弁

### 公知技術の抗弁

公知技術には特許権の排他権が及ばないとする法理（自由技術の抗弁とも）

最大の特徴は、クレイムに触れることなく、公知技術と被疑侵害物を直接対比する点にある。

特許無効の抗弁に対して、クレイムの有効性にノータッチで侵害を否定することが出来、侵害裁判所がクレイムの有効性に言及することなく、公知技術を保護することが出来る。

→ キルビー最判前は、侵害裁判所の有効性判断が問題となっていたため、特許無効の抗弁よりマイルドな結論が得られると考えられていた。



## 4.3. 公知技術の抗弁

しかし、キルビー最判によって特許無効の抗弁が認められたことで、公知技術の抗弁の優位性が目立たなくなりました。特許無効の抗弁によって公知技術の抗弁の使命は果たされた、と述べるものもあるくらい。

しかし公知技術の抗弁は、特許無効の抗弁に対して、

- ・ 理屈の上では、公知技術であることさえ認められれば、いかなる特許に対しても対抗できる
- ・ 新規性等の特許要件の解釈傾向に左右されない

という優位性を持っている。

→ PDとは何か、が定義されていない特許法下において、PDを直接保護する貴重な法理

## 4.3. 公知技術の抗弁

仮にこれを立法化（法理化）するなら・・・

- ① 他の法理と機能的に重複しないこと
- ② 他の法理と要件が重複しないこと
- ③ PD保護の規定という点を十分に意識すること

が重要。

- ① 特許無効の抗弁との差別化。クレームと相対的に判断することは×
- ② 先使用との差別化。実施は不要。独自発明も不要。
- ③ PDはそもそもフリーライド自由なので、公知技術との技術的思想の同一性は不要。

## 4.3. 公知技術の抗弁

- ①クレームとの対比を求めるべきではない。
- ②要件として、主体や、実施の有無を求めるべきではない。
- ③発明ではなく別概念（技術、製品等）を要件とすべきである。

例) 「特許権者は、公に知られた技術に属する物及び方法については、特許権を行使することができない。」

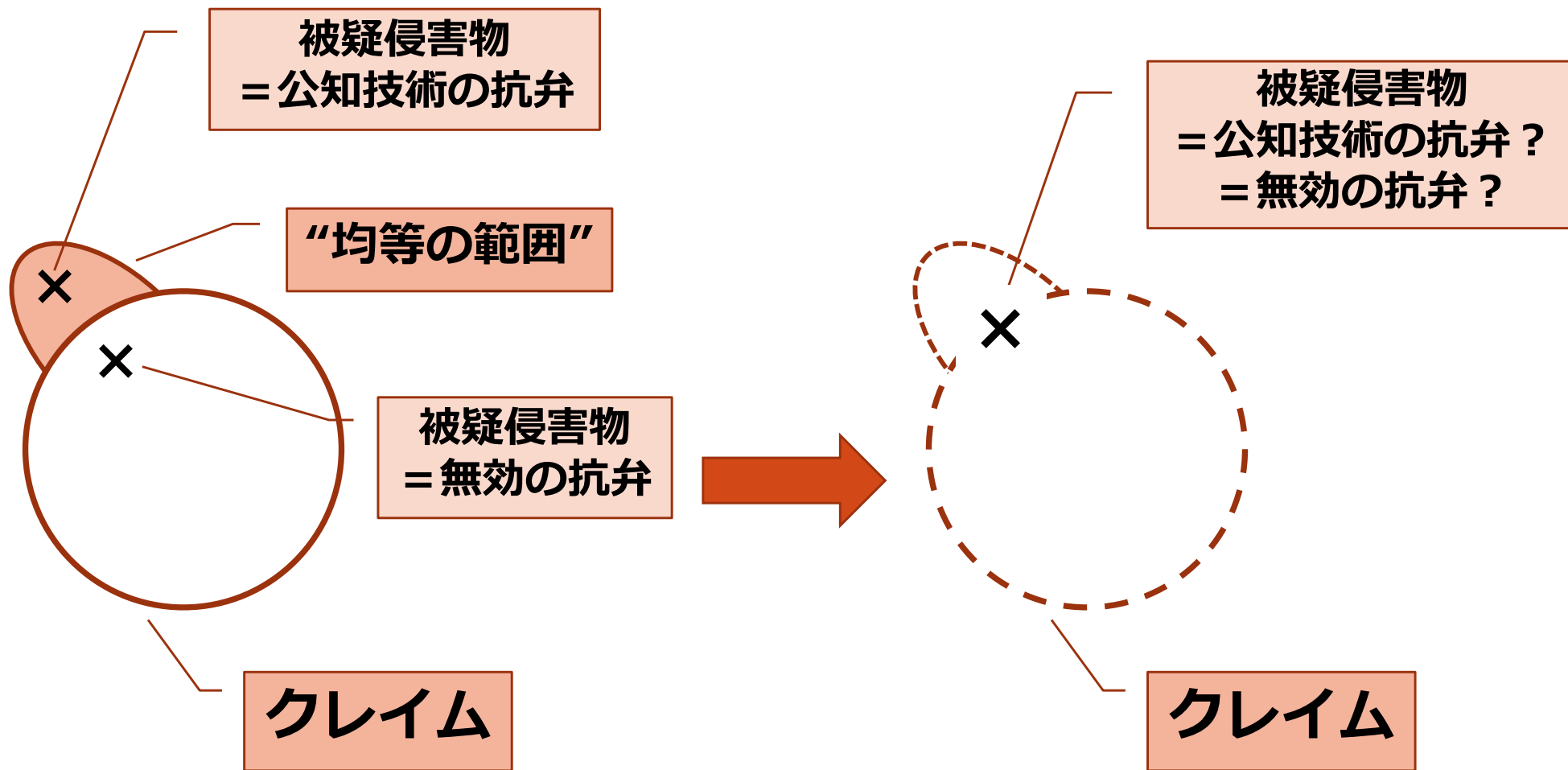
もっとも、「公知技術に属するか」という判断は、どうしても新規性に近くなる。

## 4.3. 公知技術の抗弁

「公知技術に属するか」という判断は、どうしても新規性に近くなるが、なぞる必要もない。

（好んで採る結論ではないが）例えば、作用機序発見型クレームについては、抽象的発明思想として特許付与したうえで、公知技術の抗弁を活用して、公知技術に属する物については虫食いの的に侵害を否定する、という手法もあり得るところ。

# 4.3. 公知技術の抗弁



理論的には . . .

現実には、文言の範囲か均等の範囲か、どちらに含まれるか、微妙。この時に、どちらの抗弁か厳密に区別する意義はあるか？

**ありがとうございました。**