

弁護士・高石秀樹の
「特許」チャンネル



【特許】<充足論>

用途発明の充足論

⇒用途×の敗訴判決はない!!

⇒差止め範囲の「一部認容」

【特許】<充足論>

用途発明の充足論

⇒用途×の敗訴判決はない!!

⇒差止め範囲の「一部認容」



【特許】【意匠】【知財全般】

弁護士・弁理士・米国CAL弁護士

米国PA試験合格

高石秀樹

「用途発明」の特許権侵害訴訟～有り得る3パターン

(構成要件は充足、無効理由はないとして)

①「用途」を充足しないから、非充足(⇒裁判例なし)

「狭心症治療用ニトログリセリン」⇒(名実共に)爆薬として販売

②「用途」を充足するから、充足(⇒③との区別は?)

「狭心症治療用ニトログリセリン」⇒狭心症治療用として販売

③「用途」は、当該用途に適したものという意味であるから、販売者が表示していなくても、充足

「子供乗物用タイヤ」⇒子供乗物に適しているタイヤであれば、自動車用として販売しても侵害となる。

①「用途」を充足しないことを理由に、 特許権者敗訴となった裁判例はない!!

東京地判平成2年(ワ)12094「アレルギー性喘息の予防剤」事件
「仮に被告らの製剤品にアレルギー性喘息の予防剤以外の用途があるとしても、被告らは、被告らの製剤品について、アレルギー性喘息の予防剤としての用途を除外する等しておらず、右予防剤としての用途と他用途とを明確に区別して製剤販売していないのであるから、被告らが、その製剤品についてアレルギー性喘息の予防剤以外の用途(=治療薬)をも差し止められる結果となったとしてもやむを得ない...。」

⇒用途発明に係る「用途」を明確に区別して除外することで、非充足となるという一般論を判示した。

用途発明の差止め範囲の「一部認容」

東京地判平成2年(ワ)12094「アレルギー性喘息の予防剤」事件

請求の趣旨は、物質自体の差止めであった(第一物件目録)。

⇒ 判決主文は「第一物件目録記載のフマル酸ケトチフェンを有効成分とし、『効能又は効果』として気管支喘息、喘息又はアレルギー性喘息を含み、『用法』として『一日二回、朝食後および就寝前に経口投与 する』等と定期的続継的に用いるものとする医薬品(なお、...商品名が『...』のもの)」について、差止請求を認容した。

⇒用途発明の差止め範囲について、「一部認容」がされた!!

②「用途」を充足するとして、特許権者勝訴

東京地判平成2年(ワ)12094「アレルギー性喘息の予防剤」事件⇒前出

知財高判平成22年(ネ)10091「重金属固定化処理剤」事件

販売された参考製品2の用途が飛灰用重金属固定化処理剤であったかどうか問題となっている。...A社ないしE社が、いずれもピペラジン系の飛灰用重金属固定化処理剤の販売に係る事業を行い、又は同事業に関与する業者であることが認められる一方で、...対応する時期に、ピペラジン系の重金属固定化処理剤を飛灰処理用以外の用途に係る製品として販売していたとの事実を認めるに足りる証拠はないのであり、以上の事情は、参考製品2が飛灰用重金属固定化処理剤をその用途とする薬剤として製造、販売されたことを積極的に窺わせる事情といえることができる...

被告は、化学製品の製造及び販売を業とする株式会社であり、中間製品を含む被告製品の販売数量に鑑みても、特段の事情がない限り、中間製品を含むその製造及び販売に係る製品の用途について認識していたものと推認するのが相当であり...

⇒被疑侵害者が「用途」について認識していたことを事実認定している。

②「用途」を充足するとして、特許権者勝訴

知財高判平成17年(ネ)10125「内膜肥厚の予防, 治療剤(シロスタゾール)」事件(職務発明の対価請求事件)

「医薬品の用途発明においては、当該用途に使用されるものとして当該医薬品を販売すれば、発明の実施に当たるといえることができるのであり、このことは必ずしも薬事法上の承認の有無とは直接の関係がないというべきであって、仮にその販売が薬事法上の問題を生じ得るとしても、実際に当該用途に使用されるものとして販売している以上、当該用途発明を実施しているというべきである」として、「実際に当該用途に使用されるものとして販売している」場合には用途発明の実施になるという一般論を前提として、「...本件製剤に再狭窄予防効果等があることをその特性として積極的に位置付けた販売活動を行っていたものであり、...循環器科医師等の間でシロスタゾールがPTCA後の再狭窄予防の薬剤として広く認知されるようになった」と事実認定して、このように積極的なプロモーション活動を行っていた該事案においては、薬事法上の添付文書に記載されていない適用外処方であっても、医薬用途発明の実施にあたると判断した。

③「用途」は、当該用途に適したものという意味であるから、販売者が表示していなくても、充足

大阪地判昭和54年(ワ)4824「子供乗物用タイヤの製造方法」事件
「本件特許発明は製造方法の発明すなわち**タイヤの製造手段に特徴を有する発明**であつて、**用途に発明の特徴を有する**いわゆる用途発明ではない。したがつて、本件特許発明の構成要件(6)にいう『子供乗物用タイヤ』を右に表現されている**用途にのみ限定して解釈することは相当でない。**」と判示して、(直接)侵害を認めた。

⇒用途でなく、構成に進歩性がある場合は、使用可能であれば足りる!!

③「用途」は、当該用途に適したものという意味であるから、販売者が表示していなくても、充足

大阪地判平成23年(ワ)13469「ペットのトイレ仕付け用サークル」事件
「本件発明において、『收容したペットのトイレの仕付けを行う』、『住居スペースとトイレスペースに区画』とされているのは、本件発明のペット用サークルの用途に関するものであるところ、**本件発明は、既知の構成に新規の用途を見出したことを特徴とする発明ではなく、ペット用サークルの構成自体を特徴とする発明**と解されるから、上記各文言は、当該ペット用サークルについて、トイレの仕付けのために住居スペースとトイレスペースとに分けて使用することが可能な構成であることを意味するにすぎず、当該用途に使用されることが必須であるとは解されない。」と判示した。

⇒用途でなく、構成に進歩性がある場合は、使用可能であれば足りる!!

③「用途」は、当該用途に適したものという意味であるから、販売者が表示していなくても、充足

東京地判平成15年(ワ)3552「水晶振動子」事件

(特許請求の範囲)「外周面位置決め用片ないし保持容器頂面位置決め用片を水晶振動子本体アース用外部端子としたことを特徴とする水晶振動子」

「実装時にアース用端子をアースすることにより保持容器にシールド効果が生じ、ノイズに強い水晶振動子として使用できるという構成を有していれば、それ以上に、...アース用外部端子として使用できることを明示して販売したり、購入者が実際にアース用外部端子として使用する必要はない」

⇒この裁判例は、「アース用」というクレーム文言は、アース用に使用することが可能な構成を有していれば足り、当該用途に使用されるものとして販売される必要性はないとして、特許権者の差止請求を認容した。(損害論では、「アース用」でない製品があるという事情を参酌して、実施料率を判断した。)

③「用途」は、当該用途に適したものという意味であるから、販売者が表示していなくても、充足

大阪地判平成23年(ワ)6878「着色漆喰組成物の着色安定化方法」事件
⇒「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つたとしても, この結論を左右するものではない。」と判示した。

この裁判例は、「～用」というクレーム文言ではないが、「着色安定化方法」という方法のクレーム文言であるにもかかわらず、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ことになると判断して、使用者に「着色安定化」という主観(目的、認識)は不要であるとした。

「用途」に限定されるか否かの(②・③の)区別

東京地判平成2年(ワ)12094「アレルギー性喘息の予防剤」事件

「既に公知の物質である...化合物について...新しい性質を発見し、これを利用して未知の用途...を考え出した、いわゆる用途発明である。」

大阪高判昭和58年(ネ)1150「ゴルフコース用ゴルフバツグ搬送循環軌道装置」事件

「用途考案はもともと考案性のない物を、その物にとって新しい用途に条件を付して利用することについての考案である...。」

大阪地判昭和54年(ワ)4824「子供乗物用タイヤの製造方法」事件

「本件特許発明は...タイヤの製造手段に特徴を有する発明であつて、用途に発明の特徴を有するいわゆる用途発明ではない。」

「用途」以外の構成・方法に新規性・進歩性が認められる場合は、「～用」という用途に使用されるものとして販売されていなくても(直接)侵害になる!!

「用途」に限定されるか否かの(②・③の)区別

東京地判平成17年(ワ)14399「内膜肥厚の予防,治療剤(シロスタゾール)」
事件(⇒「物質発明」及び「第一用途発明」の職務発明対価請求事件)

「物質発明の本質は、有用な物質の創製、すなわち、新しい物質が創製されることと、その物質が有用であることにある」ということができる。また、本件の用途発明(...)は、既に存在する物質の特定の性質を発見し、それを利用するという意味での用途発明ではなく、物質発明に係る物質についてその用途を示す、いわば物質発明に基づく用途発明であり、その本質は、物質発明の場合と同様に考えることができる。」と判示し、生物活性測定方法を工夫したに過ぎない原告は、物質の合成自体を担当していたわけではなく、合成の方向性を示唆するまでの分析、考察等を行った事実もないと認定し、物質発明についても、用途発明についても、共同発明者性を否定した。同裁判例は、発明者性の論点ではあるが、公知でない物質に係る第一医薬用途発明の場合(物質発明も成立する場合)は、用途発明と物質発明とを同様に考えることができるとした点において、参考になるとと思われる。

(まとめ/TIP) 「用途」発明の充足論

①「用途」×で敗訴とした裁判例は無い!! (一部認容はある)

②「用途」を充足する必要があるか、③「用途」は、当該用途に適したものという意味であるから、販売者が表示していなくても充足とする類型の区別は、...

⇒「用途」以外の構成・方法のみで新規性・進歩性が認められる場合は、「～用」という用途に使用されるものとして販売されていなくても(直接)侵害になる!!

⇒医薬でも、第一医薬用途発明は物質発明と同様!!