

(出典：一般財団法人経済産業調査会発行 特許ニュース2023年11月30日(木)号
(No.16031)「用途発明の問題点」)

用途発明の問題点

ユアサハラ法律特許事務所
弁護士 深井 俊至

1 用途発明とは

(1) 用途発明の意味

特許庁の「特許・実用新案審査基準」(以下「審査基準」という。)は、「用途発明とは、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)この属性により、その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をいう。」としている^{1,2}。

知財高裁令和4年12月13日判決(令和3年(行

ケ)第10066号審決取消請求事件)は、「公知の物は、原則として、特許法29条1項各号により新規性を欠くこととなるが、当該物について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への使用に適することを見出した発明であるといえる場合には、当該発明は、当該用途の存在によって公知の物とは区別され、用途発明としての新規性が認められるものと解される。」と判示している。

知財高裁平成26年9月24日判決(平成25年(行ケ)第10255号審決取消請求事件)は、以下のとおり、方法の発明に関する「用途発明」について判示している。

【請求項1】

「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み、ただし、(i) 該組成物は、亜リン酸もしくはその塩、または亜リン酸のモノアルキルエステルもしくはその塩の有効量を含まず、(ii) 該組成物は、有効量の金属エチレンビスジチオカーバメート接触性殺菌剤を含まない、方法。」
「本願発明は、ある種のフタロシアニンが、芝草の生理学的性質である品質に対する影響を有するという属性を見出し、芝草の密度、均一性及び緑度改良という用途への使用に適することを見出したことに基づく、フタロシアニンの用途発明である。」

(2) 審査基準の例と説明

審査基準は、以下のような発明を用途発明の例として説明している。

【例1：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

(説明)

この組成物と、「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」とにおいて、両者の組成物がその用途限定以外の点で相違しないとしても、「電着下塗り用」という用途が、部材への電着塗装を可能にし、上塗り層の付着性をも改善するという属性に基づく場合がある。そのような場合において、審査官は、以下の(i)及び(ii)の両方を満たすときには、「船底防汚用」という用途限定も含め、請求項に係る発明を認定する(したがって、両者は異なる発明と認定される。)。この用途限定が、「組成物」を特定するための意味を有するといえるからである。

- (i) 「船底防汚用」という用途が、船底への貝類の付着を防止するという未知の属性を発見したことにより見いだされたものであるとき。
- (ii) その属性により見いだされた用途が、従来知られている範囲とは異なる新たなものであるとき。

例2：

【請求項1】成分Aを有効成分とする二日酔い防

止用食品組成物。

【請求項2】前記食品組成物が発酵乳製品である、請求項1に記載の二日酔い防止用食品組成物。

【請求項3】前記発酵乳製品がヨーグルトである、請求項2に記載の二日酔い防止用食品組成物。

(説明)

「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用食品組成物」と、引用発明である「成分Aを含有する食品組成物」とにおいて、両者の食品組成物が「二日酔い防止用」という用途限定以外の点で相違しないとしても、審査官は、以下の(i)及び(ii)の両方を満たすときには、「二日酔い防止用」という用途限定も含め、請求項に係る発明を認定する(したがって、両者は異なる発明と認定される。)。この用途限定が、「食品組成物」を特定するための意味を有するといえるからである。

- (i) 「二日酔い防止用」という用途が、成分Aがアルコールの代謝を促進するという未知の属性を発見したことにより見いだされたものであるとき。
- (ii) その属性により見いだされた用途が、「成分Aを含有する食品組成物」について従来知られている用途とは異なる新たなものであるとき。

請求項に係る発明の認定についてのこの考え方は、食品組成物の下位概念である発酵乳製品やヨーグルトにも同様に適用される。」

特許庁は、一般に、物の構造又は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、審査基準の上記用途発明の考え方が適用されるとしている。一方、特許庁は機械、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として、審査基準の上記用途発明の考え方が適用されることはないとしている。

また、特許庁は、「～用」といった用途限定が付された化合物(例えば、用途Y用化合物Z)について、審査基準の上記用途発明の考え方は適用されないとして、その化合物について、用途限定のない化合物(例えば、化合物Z)そのものと解釈する、としている。理由として、このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているにすぎないからである、と説明している。しかし、特許庁が、化学物質を含む組成物(成分A、成分B、…といった複数の成分を含む物)に対して用途発明の考え方が適用される

とする一方、化合物については用途発明の考え方が適用されないとする上記の理由は説得的ではない。

(3) 「未知の属性」と「新たな用途」の関係

審査基準は、用途発明となるためには、(i) ある物の未知の属性を発見したこと、及び(ii) この属性により、その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、という二つの要件を充足する必要があるとしている。

上記各知財高裁判決は、用途発明となるために要件としているかは必ずしも明確ではないが、用途発明の要素としてこの(i)及び(ii)に着目している。

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの(特許法2条1項)であり、発明に対して特許が付与される要件として、新規性、進歩性、実施可能要件、サポート要件等があるが、発明がその作用効果を奏する機序が解明され、明細書にその機序の説明がされることは必ずしも要件ではないはずである。実験によって作用効果を奏することが確認されるなら、その機序が判明していない場合においても、実施可能要件及びサポート要件を充足することは可能である。

「ある物の未知の属性」とは、「その物の新たな用途」を見いだす原因となるようなその物の特徴又は性質を意味すると考えられ、その物の新たな用途の機序となるものであろう。「ある物の属性」とは、その物の産業への適用前の科学技術的な観点からのその物の性質、「その物の用途」とはその物の産業への適用をいうのであろう。しかし、必ずしも「物の属性」と「物の用途」が明確に区別できないこともある。

審査基準の挙げる上記例1において、「特定の4級アンモニウム塩を含有する組成物」が、「電着下塗り用」とされる場合の「その物の属性」は、「部材への電着塗装を可能にし、上塗り層の付着性をも改善するという属性」と説明され、「船底防汚用」とされる場合の「その物の属性」は、「船底への貝類の付着を防止するという未知の属性」と説明されている。しかし、それらの属性の説明は、科学技術的な機序というより、それぞれの用途をより詳細に説明しただけのようにも思える。また、「特定の4級アンモニウム塩を含有する組成物」は、面上に塗布されることによって特定の被膜を形成し、これに

より「部材への電着塗装を可能にし、上塗り層の付着性をも改善し」、「船底への貝類の付着を防止」するということを仮に想定するなら、「その物の属性」は、「面上に塗布されることによって特定の被膜を形成すること」として同一であり、その用途の違いは、その形成された被膜がどう使用されるかの違いとなる。「その物の属性」は、その物の科学技術的解明が進めば、より狭まっていくように思える。

用途発明は、その物が新たな用途への使用に適することを見いだした(上記審査基準の(ii))発明とすることで足り、その用途に使用できる原因となるその物の属性の発見(上記審査基準の(i))は要件とならないと解すべきであろう。

2 用途発明の実施行為と技術的範囲の属否判断

(1) 用途発明の実施行為と技術的範囲

用途発明が特許請求の範囲の記載において方法の発明として記載された場合、その発明の実施は、その方法の使用をする行為である(特許法2条3項2号)。

用途発明が特許請求の範囲の記載において、「～用(物)」というように物の発明として記載された場合、その発明の実施は、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡し)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。)をする行為である(特許法2条3項1号)。

特許権の効力は、業として特許発明の実施をする権利を専有すること(特許法68条)であり、第三者による特許発明の無断実施は特許権侵害の対象行為となる。方法の発明と比較して、物の発明の方が、その実施行為が上記のとおり広範に及ぶので、物の発明として特許を取得した方が有利である。

もともと、用途発明は、本来的に物の新たな使用方法にその特許性があり、その物の構成自体からはその用途は客観的に判明しない。本来、方法の発明である用途発明について、「～用(物)」として物の発明として特許を付与された場合において、公知又は進歩性のない領域に属する技術の実施まで特許権侵害の対象行為とされると、本来、事業者が自由に実施できる技術の実施も抑止され産業の発達に逆行し、特許権の過剰な保護となる。したがって、発明の技術的範囲又は実施行為の解釈において、用途

発明が物の発明とされた場合に特有の問題が生ずる。

「～用(物)」として物の発明として特許を得たとしても、本来的に用途発明は、その物の使用方法に特許性があるから、科学技術的観点からは、その物がその用途に使用されて初めて、その物は、その用途発明の技術的範囲に属するものであったといえる。言い換えると、事後判断において、その物は、将来、その用途発明の技術的範囲に属するものであることが判明したということになる。理屈上、例えば、100個の物にそれぞれ製造番号が付されており、その最終使用時の使用態様及び使用目的までその物が追跡できる場合、事後的に、どの物が用途発明の技術的範囲に属するものであったかは特定できる。

対象物の使用段階の前の段階、つまり、生産、譲渡等、輸出、輸入又は譲渡等の申出の各段階においては、科学技術的な事前判断において、その物がその用途発明の技術的範囲に属するとの判断ができない。その場合、事前判断が問題となる差止請求において、技術的範囲に属する(将来、属する物になる)と認定できないとして差止請求を棄却するなら、物の発明として特許を付与し、その独占の実施権を与えた意味がなくなる³。そこで、事前判断が必要な差止請求においては、「～用」との用途の構成要件を充足するか否かについて、科学技術的な分析に加え、その物に関して行われる人の行為にも着目して、その物が将来、その用途に使用されるものであると言えるか、ということが検討されることになり、これが物の発明とされた用途発明の技術的範囲の属否論となる。

その物に関して行われる人の行為としては、その物について製造者、販売者等が行う製品説明や宣伝広告がまずあげられる。

(2) 医療用医薬品の場合

医療用医薬品は、「名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査」(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14条2項3号)がされ、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けて、製造販売され、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用されるものである。その医療用医薬品の製品説明で

ある添付文書にも、名称、効能又は効果、用法及び用量等が記載される。したがって、医療用医薬品は、使用者による使用の前においても、その用途に使用されることが予定されている製品であることが認定できる。よって、その用途の物の発明としての用途発明の技術的範囲の属否において、その物の使用の前における事前判断においても、その物の用途は、承認を受けた用途に使用される物として認定することにより、技術的範囲の属否の判断が可能となる。

(3) 多用途製品の場合

2015年4月1日に、「機能性表示食品」⁴制度が始まった。事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品であり、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出される(許可は必要とされない)。機能性表示食品のパッケージには、「機能性表示食品」の表示、届出番号、届出に係る機能(例:「本品には成分Xが含まれるので、～の機能があります。」)をすることができる。

一方、審査基準の改定により、特許庁は、2016年4月1日以降の特許出願に対して、食品の用途発明も認めるようになった。

以下の想定事例1及び想定事例2を検討することにする。

想定事例1

「成分Aを含み、胃の調子を整えるためのヨーグルト」が特許発明とされ、その特許権が存在する。特許発明の作用効果は、胃の不調状態を成分Aの作用で改善するものである。

第三者が、「成分Aを含み、胃の調子を整えるためのヨーグルト」を機能性表示食品とし、そのパッケージに「胃の調子を整える」との機能性表示をして販売開始した。このヨーグルトは、その味や栄養成分の点でも優れており、そのこともパッケージに記載又は宣伝広告されていた。

パッケージに「胃の調子を整える」との機能性表示がされて販売されているので、そのヨーグルトは、胃に不調がある者が「胃の調子を整える」目的で使用(食)することが予定されている。た

だし、このヨーグルトは、その味や栄養成分の点でも優れており、そのこともパッケージに記載又は宣伝広告されているので、購入者のうち、例外的とはいえない割合は、胃に不調はなく、ヨーグルトの味又は栄養価を求めて購入し、その目的で使用(食)し、胃の不調状態を前提にした成分Aによる不調改善との作用効果も生じないとする。

胃の不調のない者については、胃の不調という解決課題がないので、その者が使用(食)する限り、成分Aによる不調改善との作用効果が発揮されず、そのヨーグルトは、「成分Aを含む、胃の調子を整えるためのヨーグルト」の発明の技術的範囲に属しないとす。

この場合、当該ヨーグルトを使用(食)する対象者まで考慮しなければ、当該ヨーグルトが、特許発明の技術的範囲に属するか否かが判断できないことになる。しかし、医療用医薬品と異なり、一般消費者向けに一般市場で販売される食品については、販売時点で、特許発明の用途に使用(食)されるヨーグルトとなるか否かは特定できない。

想定事例2

雑草として庭に生える植物Xの除草のために、「成分Aを含む、植物X除草用組成物」が、パッケージに「植物X除草用」と記載されて、販売されていた(以下「製品X」という)。購入者は、植物Xの除草のために当該製品を庭に散布していた。

きれいな花を咲かせる植物Yは、鉢植えされる観賞用植物として人気があった。従来、植物Yが植えられている鉢に製品Xが散布されることはなかった。

この状況で、ある事業者が、「成分Aを含む、植物X除草用組成物」は、植物Yの肥料として効果があり、植物Yの生育が良くなり、大きくきれいな花を咲かせることを見だし、「成分Aを含む、植物Y肥料用組成物」の発明について特許出願し、特許を得た(以下「Y特許」という)。そして、「成分Aを含む、植物Y肥料用組成物」を、パッケージに「植物Y肥料用」と記載して、製造、販売し始めた(以下「製品Y」という)。

製品Xと製品Yは、「成分Aを含む組成物」として組成物は同一であるとする。

製品Xと製品Yはいずれも園芸店で一般に販

売されている。製品Xは、製品Yより価格が安かった。製品Xと製品Yは、組成物として同一であることから、例外的と言えない割合が、製品Xを「植物Y肥料用」のために購入、使用し始めた。これにより、製品Yの販売開始以降、製品Xの売上が急速に伸びた。

パッケージに「植物X除草用」と記載されて販売されているので、製品Xは、購入者が「植物X除草用」に使用することが予定されている。ただし、製品Xを「植物Y肥料用」に購入、使用する者もあり、その者については、「植物Y肥料用」である。製品Xが「植物Y肥料用」に使用されると、製品Xは、Y特許発明の技術的範囲に属するものとなるように思われる。しかし、製品Xは、Y特許発明の出願前から販売されてきた従来製品であり、その販売態様自体は、「植物X除草用」として変わっていない。一方で、製品Xの売上は急速に伸びており、その理由は、Y特許発明がされて、製品Yが販売開始されたことによるもので、その売上増加分は、Y特許発明の寄与である。

3 差止請求について

用途発明の問題については、非専用品型間接侵害(特許法101条2号・5号⁵)の議論が参考になる⁶。

三村量一「非専用品型間接侵害(特許法101条2号・5号)の問題点」(知的財産法政策研究Vol.19(2008)85頁)は、以下のとおり述べる。

「そもそも差止請求権には、それ自体において、第三者の既存の利益を害するような過剰執行は許されないという内在的制約が存在するものであり、具体的な事案において、第三者の既存の利益を害しないよう適切な限定を付した主文により差止判決をすることが不可能であれば、そのような事案において特許権者は差止判決を求める利益を有しないと解するのが相当である。

上記のとおり、差止請求一般について制限法理を認めるべきことに照らせば、特許法101条2号、5号の間接侵害においても、対象となる部材等を侵害用途とは無関係の他用途に使用する者の利益を害する形での差止請求は許されないと解すべきである。すなわち、侵害用途に使用するための形態での販売が行われている場合において、具体的な商品名を掲げて

当該商品の製造販売の差止めを命ずる判決や、当該部材等を専ら侵害用途に使用している顧客の名称を掲げた上で当該顧客への販売の差止めを命ずる判決は許されるが、無条件に当該部材を対象に掲げただけの差止判決を発することは許されないというべきである。当該部材等の製造自体の差止めを命ずる判決は、部材等の製造者がこれを専ら侵害用途に使用する顧客のみに対して供給しているという状況下に限って許されることになる。また、製造者の管理下にある部材等については、他用途に使用することが可能なものであるから、その廃棄を命ずる判決を発することは許されないと解すべきべきである。」(106頁-107頁)

中島基至「充足論-間接侵害の場合」(高部眞規子編「裁判実務シリーズ2 特許訴訟の実務」(第2版)、2017年1月30日発行)114頁)は、以下のとおり述べる。

「非専用品型間接侵害規定による場合には、実体的に間接侵害が成立するには、部品等の購入者が非専用品を違法用途で使用するを、部品等の販売者が認識していることを要するから、差止請求は、特定の相手方に対する譲渡等またはそのための生産等に限られるものとなる。

すなわち、部品等が市場を介して販売されるような場合には、商品の使用説明書等に違法用途での使用のみが記載されているような場合は格別、通常は販売者においてその購入者が違法用途で使用するか否かは知りえないから、販売者の間接侵害における主観的要件は認められず、差止請求は認められないことになる。」(132頁)

非侵害用途への差止も含まれるような差止主文は過剰差止になり、過剰差止は許されないと考えた方は首肯できる。

物の発明とされた用途発明の場合に、侵害用途に用いる顧客を特定しての差止命令に限定すると、そのような顧客が特定できない場合、差止は不可能であるし、製品の使用説明書等に違反用途での使用のみが記載されているような場合でなければ差止命令が認められないとするのでは、用途発明といえども「物の発明」として特許された特許権の効力が害されかねない。

私見ではあるが、差止判決については、対象製品の性質、その客観的利用状況、提供方法等に照らし、

対象製品を購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害用途に使用する蓋然性が高い状況が現に存在していることを基礎にしつつ、差止判決の実際上の効力が侵害用途ではない適法な用途への対象製品の販売の途が損なわれないように一定の制限を設けるのが妥当であると考ええる。

本来、非侵害用途のために対象製品を販売することを意図している販売であっても、市場あるいは一般消費者に侵害用途での使用方法が知られているような状況では、当該製品を購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を侵害用途に用いる蓋然性が高い状況は生じる。このような状況下において、差止判決を無制限に認めると、非侵害用途のために当該製品を市場に供給する適法な事業活動に対して過剰な抑制効果が生じる。よって、疑義侵害者が、特許権侵害とならずに当該製品を販売等ができる有効な実際上の方策、つまり侵害となる原因の除去方策がある場合にのみ、差止請求を認めるべきである。当該製品を購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害用途に用いることを防ぐための有効な実際上の方策がない状況であることを被告が主張・立証した場合には、製造、販売等の差止請求は認められるべきではない。例えば、製品の販売先が一般消費者となるような広範囲に及ぶ場合は、例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害用途に使用することを防ぐための有効な実際上の方策がないということもあり得、このような場合、製造、販売等の全面的な差止判決は認められるべきではない。一方、当該製品を購入等する者のうち例外的とはいえない範囲の者が当該製品を特許権侵害用途に用いることを防ぐための有効な実際上の方策がある場合、例えば、当該製品の使用者が事業者であって、特許権侵害用途への使用を禁ずる契約や使用説明書により、特許権侵害用途への使用がなされないことが期待できるような場合には、差止が認められても過剰差止とならない方策を実施することができる。このような場合、被告は、そのような特許権侵害用途への使用とならない方策を除く旨の記載を差止主文の条件とすべきことを求めることができると解すべきであり、そのような除外をした上での差止判決は認めてよいと考える。例外的とはいえない範

困の者が当該製品を特許権侵害用途に使用することを防ぐための有効な実際上の方策がないことや、特許権侵害用途への使用とならない方策についての主張・立証責任は、当該製品を販売しており販売状況をより知っている被告に負わせるのが妥当である。

前記想定事例1において、成分Aを含むヨーグルト自体は従来から公知の製品であったとする⁷と、特許権侵害用途となる「胃の調子を整えるための」との用途表示や宣伝広告をしない場合、従来製品の販売は抑止すべきではないから、疑義侵害製品のヨーグルトは差止対象にならないと解すべきである。「胃の調子を整えるための」との用途表示や宣伝広告を継続する限り、差止対象となるというべきである。つまり、差止対象とならないためには、当該機能での機能性表示食品としての販売はできないというべきである。

前記想定事例2において、製品Xは、侵害用途となる「植物Y肥料用」との表示や宣伝広告はなされておらず、一般販売品について、例外的とは言えない割合の購入者がそれを「植物Y肥料用」として使用することを防ぐための有効な実際上の方策がないと考えられる。したがって、差止請求は認められるべきではない。

4 損害賠償請求について

損害賠償の根拠規定は、民法709条であり、疑義侵害製品が販売されたとしても、それが購入者により実際に特許発明の用途に使用されなければ、事後判断として、その物は特許発明の用途の製品ではなかったということになる。特許権侵害に基づく損害賠償請求は、過去に生じた特許権侵害に基づいて発生した損害の賠償請求なのであるから、事後判断をすることができる。特許権侵害用途に用いられなければ、特許権者に特許権侵害による損害は生じなかったと判断することができる。

損害賠償の問題は、過去に既に行われた行為から発生した損害の有無とその損害額の確定の問題である。過去に既に行われた行為については、侵害分と非侵害分を事実認定の問題として処理することが可能である。

非侵害用途での使用について特許権侵害は発生せず、特許権者に特許権侵害による損害は生じていないのであるから、非侵害用途の分も含めてまずは損

害額の計算をするというのは妥当ではない。特許法102条1項から3項の損害額の推定の規定においても、侵害物品の数量の主張・立証責任は、特許権者(原告)が負うと考えられるのであり、特許権侵害による損害が発生する特許権侵害用途分を特許権者(原告)が主張立証すべきものとする。ただし、その立証が容易ではないことも考えられるが、裁判所は提出された主張・証拠に基づき、ある程度の裁量をもって特許権侵害用途分の数量を認定してよいと考える。

前記想定事例1において、損害賠償は、販売された疑義侵害製品であるヨーグルトについて、特許権侵害用途となる「胃の調子を整えるための」との用途に使用された割合の認定の問題とすべきである。当該用途の割合を認定し、疑義侵害製品のうち、その認定の割合の製品が侵害製品として販売されたとして損害額の認定をすべきである。

前記想定事例2において、損害賠償は、販売された疑義侵害製品である製品Xについて、特許権侵害用途となる「植物Y肥料用」に使用された割合の認定の問題とすべきである。当該用途の割合を認定し、疑義侵害製品である製品Xのうち、その認定の割合の製品が侵害製品として販売されたとして損害額の認定をすべきである。

前記想定事例2について、Y特許出願前から製品Xは販売されており、しかも、そのパッケージの表示である「植物X除草用」も、販売態様も変更はないとすると、「植物Y肥料用」として使用された分について違法として損害賠償責任を負担させるのが妥当であるのかが問題となる。先使用权、違法性、故意又は過失が問題となるのでこれらについて以下、検討する。

まず、特許法79条⁸に基づく先使用权が問題となる。この点、Y特許出願前から疑義侵害者が行っているX製品の事業態様に変更はなく、X製品が侵害用途に使用されることは、疑義侵害者の意図しない消費者側の事情によるものであるから、先使用权が成立するとの見解は十分、あり得る。しかし、例外的といえない割合で侵害用途に使用される製品となったという点で変更はあり、これにより結果的にY特許発明にフリーライドをして売上を伸ばしたことになる。私見として、結果として、侵害用途に使用された分については、先使用权の成立要件である

「事業の目的の範囲内」に入らない製品であったと認定し、その販売分について、先使用権は成立しないと判断すべきであると考える。

次に、違法性の有無が問題となる。損害賠償は過去の行為についての問題であるから、事後判断として、特許権侵害用途となる分の販売があったことは認定でき、これは事後判断として違法行為であったと認定できるので、違法性は認められると考える。

さらに、故意又は過失の有無が問題となる。特許権侵害について、特許法103条⁹による過失の推定がまず適用される。例外的とは言えない割合の購入者がそれを「植物Y肥料用」として使用することを防ぐための有効な実際上の方策がないとの事情をもって過失の推定の覆滅が認められるかが問題となろう。前記のとおり、差止請求においては、この事情によって、差止請求は認めるべきではないと考えた。しかし、損害賠償については、非侵害用途に使用された分と侵害用途に使用された分を認定して、侵害用途に使用された分について損害賠償を認めるとしても、非侵害用途の販売分について過剰な抑制とならず、その非侵害用途分の利益はそのまま保持できるから、事後判断として、例外的とは言えない割合で特許権侵害用途に使用される製品を販売したことに過失があるとして、損害賠償を論ずる上では、過失の推定の覆滅は認めなくともよいと考える。

特許権侵害に基づく損害賠償は、過去に生じた特許権侵害について、被害者である特許権者の損害の填補、一方で特許権侵害により侵害者が得た利益の吐き出しの性質を有する。Y特許発明を原因としてX製品の売上が伸びた分について、その利得を保持させないとしてもX製品販売者に酷ともいえない。よって、事後判断として、特許権侵害用途として販売された分を損害賠償の対象とし、疑義侵害製品中のその販売割合に基づいて損害額の認定をするのが妥当である。

明の対象とされる場合を前提とする。

- ³ もっとも、人間を手術、治療又は診断する方法(いわゆる「医療行為」)については、産業上の利用可能性の要件(特許法29条1項柱書)を満たさないとされてきたため(審査基準第1章3.1.1)、その拒絶理由回避のため、「方法の発明」ではなく「物の発明」とすれば産業上の利用可能性を充足するとの目的では意味がある。
- ⁴ 食品表示法4条1項に基づく食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)2条1項10号
- ⁵ 特許法101条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。2号「特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であっ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」、5号「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。)であっ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」
- ⁶ 非専用品型間接侵害(特許法101条2号・5号)の主観的要件に関する筆者の考え方については、「特許ニュースNo.15583」(2022年1月28日発行)を参照
- ⁷ 「成分Aを含むヨーグルト」が従来から公知の製品であった場合、用途を限定して、「成分Aを含み、胃の調子を整えるためのヨーグルト」としても、特許無効の可能性はあるが、そのことは問題としないことにする。
- ⁸ 特許法79条 特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。
- ⁹ 特許法103条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

¹ 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

² 本稿では、用途限定が付された物が、その用途に特に適した形状、構造、組成等を有する物であると認定できる場合ではなく、その物の用途(使用方法)が発