

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第8講 用途発明

第1 はじめに

用途発明とは、審査基準において、「(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発見したことに基づく発明をいう」とされる¹。審査基準においては、用途発明は、「物の発明」であることを前提として、これに用途限定が付された発明として取り扱われている。

例えば、化合物Aに殺虫剤としての効果をはじめて見出し、「化合物Aを主成分とする殺虫剤」という発明として出願した場合、この発明が用途発明である。

裁判例においては、知財高裁平成13年4月25日判決（即席冷凍うどん事件）²は、「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発見したことに基づく発明であると解すべきである。なぜなら、既知の物質につき未知の属性を発見したとしても、それによって当該物質の適用範囲が従来の用途を超えなければ、技術的思想の創作であるということはできず、また、新たな用途への使用に適するといえるものでなければ、適用範囲が従来の用途を超えたとはいえないからである。」と判示している（下線挿入）。

上記裁判例においては、「既知の物質のある未知の属性を発見」をすることを用途発明にしており、用途発明の対象を既知の物質に限定するかのようにも理解されるが、これは当該事案が既知の物質のある未知の属性を発見した事案であったことを前提としており、用途発明を既知の物質に限定する趣旨と理解すべきではない。したがって、用途発明には、既知の物質を対象とする場合と新規の物質を対象とする場合の2通りの場合があると理解される。つまり、上記の例では、化合物Aが既知の物質でも、新規化合物でも、化合物Aに殺虫剤としての未知の属性を見出しとするのが用途発明である。

1 審査基準第Ⅲ部、第2章、第4節、3.1.2.

2 最高裁HP。