

用途発明と差止判決

元知的財産高等裁判所判事・弁護士 三村 量一

目次

1. はじめに
2. 設例
3. 問題の所在
4. 製造差止判決の許否
5. 製品廃棄判決の許否
6. 無条件の販売差止判決の許否
7. 狭心症治療薬を製造させる目的での販売を差し止める判決／狭心症治療薬を製造する者に対する販売を差し止める判決の許否
8. 特定の販売先に対する販売差止判決の許否
9. 用途の表示を付しての販売を差し止める判決の許否
10. 一部認容判決の許否
11. おわりに

1. はじめに

本稿は、「用途発明と差止判決」と題して、用途発明に関してはどのような限度で差止判決が許されるのか、すなわち許されない差止判決があるのかという点、そして、適切な差止判決とはどのようなものか、すなわち裁判所としては特許権侵害訴訟においてどのような判決主文を書くべきか、という点について、主として執行法的な観点から検討するものである。

2. 設例

本稿では、用途発明の例として、よく知られた物質であるニトログリセリンを用いることとする。それは、医薬品や食品の分野の用途発明であると、出願前に行われていた当該薬品の投薬や当該食品の摂取により既に人体に同様の作用効果を生じていたはずであるという議論（いわゆる「内在同一」の議論）を避けて通れないからである。そこで、内在同一の議論を離れて用途発明と差止判決の関係を検討するため、既存の物質の従来の用途と用途発明に係る新たに見出された用途が全く異なる例として、教科書設例的ではあるが、ニトログリセリンの例を用いる。

ニトログリセリンは、周知のとおり、爆薬・火薬の原料である。これを原料としてダイナマイトを発明して莫大な利益を上げたのがノーベルであり、ノーベル賞がその利益を基にして設立されたことは、よく知られている。ニトログリセリンのもう一つの用途は、「狭心症治療薬」である。ニトログリセリンには動脈を拡張する作用があり、実際に狭心症治療薬として利用されている。

次に用途発明であるが、設例としては、「ニトログリセリンを成分とする狭心症治療薬」というクレームで特許登録がされているとする。ニトログリセリンは当該特許の出願前から知られている既存の物質であり、また、ニトログリセリンを火薬の原料として用いることも当該特許の出願前から知られていたところ、物質特許も火薬原料としての用途発明に係る特許も存在しない、すなわち誰でも火薬を製造することができる状況を想定する。

そして、少し複雑になるが、ニトログリセリンの製造販売者及びその譲受人として、それぞれ複数の選択

肢を想定した。まず、Y1～Y7は直接製造して販売する企業、侵害訴訟の被告になる企業である。Y1～Y7の内訳としては、ニトログリセリンに表示を付さずに売っている企業や、特定の販売先にだけ販売している企業や、マーケット（市場）を経由して不特定多数者に販売している企業など、販売の形態により区別している。次に、Z1、Z2、Z3というのは、被告であるY1～Y7の販売するニトログリセリンを買い受ける企業である。火薬だけを製造している企業、狭心症薬のみを製造している企業、あるいは双方を製造している企業という形で、需要者というか買受企業のは3種類ある。このような事実関係を、教科書設例的に想定してみた。

Y1：ニトログリセリンを製造。表示を付さずにZ1に販売

Y2：ニトログリセリンを製造。表示を付さずにZ2に販売

Y3：ニトログリセリンを製造。表示を付さずにZ3に販売

Y4：ニトログリセリンを製造。表示を付さずにZ1及びZ2に販売

Y5：ニトログリセリンを製造。表示を付さずに市場経由で不特定多数者に販売

Y6：ニトログリセリンを製造。「狭心症治療薬」の表示を付して市場経由で不特定多数者に販売

Y7：ニトログリセリンを製造。「火薬原料」の表示を付して市場経由で不特定多数者に販売

Z1：Y1及びY4から購入したニトログリセリンを用いて火薬のみを製造して販売

Z2：Y2及びY4から購入したニトログリセリンを用いて狭心症治療薬のみを製造して販売

Z3：Y3から購入したニトログリセリンを用いて火薬と狭心症治療薬の双方を製造して販売

3. 問題の所在

本稿において検討するのは、既存の物質についての用途発明に係る特許権に基づいて、①当該物質の製造の差止めを請求することができるかどうか、②製造された当該物質の廃棄を請求することができるかという問題。そして、③差止判決の主文の問題として、(ア)無条件の販売差止判決、すなわち当該物質の販売を全般的に差し止める判決をすることが許されるか、(イ)当該物質を侵害用途に使用させることを目的とする販売を差し止める判決をすることができるか、(ウ)当該物質につき特定の販売先に対する販売を差し止める判決、すなわち「Z1に売ってはならない」とか、「Z2に売ってはならない」といった判決をすることができ、あるいは、(エ)当該物質に用途の表示を付して販売することを差し止める判決をすべきか、④特許権者が無条件の差止判決（前記③ア）を求める訴えを提起している場合に裁判所は、一部認容判決として前記のような限定的な差止判決（前記③イ～エ）をすることができるか、といった問題である。

4. 製造差止判決の許否

最初に、既存の物質についての用途発明に係る特許権に基づいて当該物質の製造の差止めを請求することができるかという問題を検討する。

本設例において留意すべき点は、権利者が有しているのはニトログリセリンの物質特許ではないということである。特許権者が特許出願により新たに社会に開示した技術思想は、既存の物質であるニトログリセリンについて、新たに「狭心症治療薬」という用途を示したにすぎない。既存の物質であるニトログリセリン自体の製造や、特許出願前から行われていたニトログリセリンを用いての火薬の製造を不可能とするような結果を生ずるような差止判決は、特許権者が特許の対価として開示した技術手段を超える過大な救済を与える結果となり、衡平の見地から許されないと解される。火薬原料に用いる目的でのニトログリセリン製造をも文言上含むような無条件の差止判決を発令することは、過剰差止めとして許されない。

この点に関して、ニトログリセリンの製造は、用途発明との関係において、特許法101条2号所定の間接侵害に該当するのではないかという疑問が生じ得るかもしれない。しかしながら、同号にいう「その発明に

よる課題の解決に不可欠なもの」とは、既存の物質についての用途発明においては、当該物質を当該用途に使用することであるから、物質としてのニトログリセリンだけでは「課題の解決に不可欠なもの」に該当しない⁽¹⁾。

次に、「狭心症治療薬の原料として使用し、又は使用させる目的でニトログリセリンを製造してはならない。」という差止判決をすることが許されるか、あるいはそのような差止判決は適切かという問題がある。確かに、被告において現に狭心症治療薬の原料に使用する目的又は使用させる目的でニトログリセリンを製造している状況が存在するのであれば、そのような差止判決をすることは許されると解する見解や、実務上少なくとも被告による任意の製造中止を期待することができるという限度で実効性があるという見解はあり得るであろう。しかし、使用目的のいかんにかかわらず、ニトログリセリンを製造する行為（工程）自体は通常の場合と同様のはずである⁽²⁾。そうであれば、差止判決において「狭心症治療薬の原料として使用し、又は使用させる目的で」という限定を付しても、不作為命令の対象となる行為を特定することにはならないと思われる。ニトログリセリンの製造自体を差し止めることができないとしても、製造されたニトログリセリンを用いて狭心症治療薬を製造する行為を差し止めることや、ニトログリセリンを狭心症治療薬製造に用いるために販売することを適切に差し止めることができれば、特許権者の救済としては足りると解される。

なお、食品用途発明（いわゆる機能性食品）の新規性に関する特許庁の特許審査基準についての解説⁽³⁾によれば、成分Aが天然のグレープフルーツ果実に含まれる場合であっても、「成分Aを有効成分とする歯周病予防用グレープフルーツジュース」という発明は新規性要件を満たし、特許適格を有するとされているが、当該発明に係る特許権に基づく侵害訴訟において、果樹栽培者を被告として「歯周病予防用グレープフルーツジュースの原料として使用させる目的でグレープフルーツを栽培してはならない。」といった判決をしたり、果汁製造業者を被告として「歯周病予防のために提供する目的でグレープフルーツの果汁を搾ってではない。」といった判決をすることは、裁判実務上、極めて違和感があり、想定できない。

グレープフルーツを栽培したり、それを搾って果汁を得る行為は、収穫した果実や搾った果汁をどのように使用するにかかわらず、恒常的に行われる行為であり、特許権に基づく差止請求の対象となるものとは解されない⁽⁴⁾。

それでは、「狭心症治療薬という表示を付してニトログリセリンの製造をしてはならない。」という差止判決はどうだろうか。しかし、「狭心症治療薬」という表示を付すのは、ニトログリセリンが製造されて、容器に収納されて梱包された後のことである。ニトログリセリンを製造している段階では、物質としてのニトログリセリンに表示をつけて製造することはできない。すなわち、表示を付すという行為は、製造工程の一部ではなく、販売の準備行為あるいは販売の態様である。したがって、「表示を付して販売してはならない。」という判決は可能であろうが、「表示を付して製造する」ということ自体、概念としてあり得ないから、「表示を付して製造してはならない。」という判決をすることはできないというべきであろう。

上述の機能性食品の例でいえば、「歯周病予防用グレープフルーツジュース原料という表示を付してグレープフルーツを栽培してはならない。」とか、「歯周病予防用グレープフルーツジュース用という表示を付してグレープフルーツ果汁を搾ってではない。」という差止判決を想定できないのと、同様である。

(1) 東京地判平成25・2・28（平23（ワ）19435号、19436号。裁判所HP）〔ピオグリタゾン事件〕参照。

(2) 仮に、狭心症治療薬の原料として用いるためのニトログリセリン製造の場合には、通常のニトログリセリン製造の場合と製造工程が異なるというのであれば、当該製造工程を具体的に記載して差止めの対象となる製造行為を特定した上で、差止判決を発令すべきである。

(3) 特許・実用新案審査ハンドブック（平成28年4月1日運用開始）附属書A「特許・実用新案審査基準」事例集における新規性についての事例集〔事例30〕。

(4) 機能性食品の特許発明に係る特許権は、その実質において、当該特許発明に係る機能を食品に表示して販売することを独占する権利と評価することが可能であり、第三者が当該食品を製造すること自体を差し止めることはできないと解される。

5. 製品廃棄判決の許否

既存の物質についての用途発明に基づいて、既に製造されて被告の占有下にある当該物質の廃棄を求めることが許されるかどうか、問題となる。

本設例に即していえば、被告がニトログリセリンを製造した上で自らこれを用いて狭心症治療薬を製造している場合は、被告は用途発明に係る特許権を侵害しているものと解される。また、被告がニトログリセリンを製造した上で、これを狭心症治療薬のみを製造している者に対して直接譲渡している場合には、当該譲渡行為は、特許法 101 条 2 号所定の特許権の間接侵害に該当すると解する余地がある。前述のとおり、用途発明との関係では、同号にいう「その発明による課題の解決に不可欠なもの」とは、当該物質に加えて、これを当該用途に使用することを含むというべきであるが、ニトログリセリンを狭心症治療薬の原料としてのみ用いている者に対して直接譲渡する場合には、現に譲受人はニトログリセリンを狭心症治療薬用原料としてのみ使用しており、譲渡人と譲受人の間には譲受の対象となっているニトログリセリンを当該用途のみに用いることについての共通認識が存在しているから、譲渡人において当該用途と結び付いた形態でニトログリセリンを販売していると評価することが可能であり、同号所定の間接侵害が成立すると解する余地がある⁽⁵⁾。このような場合に、被告の占有の下にある製造済みのニトログリセリンの廃棄判決を求めることができるかという問題である。しかし、特許権者が新たに社会に開示したのは狭心症治療薬という新たな用途であり、狭心症治療薬の原料として使用する前の段階におけるニトログリセリンは特許出願前から存在する物質と変わらないものである。用途発明に係る特許権の侵害行為に該当するためには新たな用途に用いることと結び付いた形態、例えば当該用途の教唆ないし示唆と共に当該物質を譲渡等することを要すると解されるから、既存の物質のみをもっては特許法 100 条 2 項にいう「侵害の行為を組成した物」に該当しない。また、非侵害用途の存在する当該物質の廃棄は、同項にいう「侵害の予防に必要な行為」の範囲を超えていると解される。したがって、本設例において、用途発明に係る特許権に基づいてニトログリセリンの廃棄を請求することは許されないというべきである。

それでは、「狭心症治療薬用という表示を付したニトログリセリン」の廃棄を命ずる判決はどうであろう。この場面では、著作権侵害訴訟における書籍の廃棄判決との対比を考えることが適当である。著作権侵害訴訟の場合は、「これこれの侵害部分（例えば、100 ページから 125 ページまで）を含んだ形で当該書籍を販売してはならない。」とか、「侵害部分（100 ページから 125 ページまで）を含んでいる当該書籍を廃棄せよ。」、あるいは「当該書籍の 100 ページから 125 ページを廃棄せよ。」というような判決が言い渡されている。そうすると、本設例の場合は、「狭心症治療薬用という表示を付したニトログリセリンを廃棄せよ。」という判決と、「ニトログリセリンに付された狭心症治療薬用という表示を廃棄せよ。」という判決が考えられるが、実務的にはどちらでも違いはない。たしかに、民事執行法上は、執行官が製品の保管現場に赴いたとき、前者であればニトログリセリンごと廃棄できるし、後者であればラベルだけしか廃棄できないという違いは存在する。しかし、前者の判決がされている場合でも、執行官が保管現場に到着する前に製品に付されたラベルを廃棄すれば（ラベルの記載を油性マーカーで塗りつぶせば）、それにより「表示を付したニトログリセリン」ではなくなってしまうので、執行官の廃棄執行は目的物不存在により執行不能となる。2つの判決の違いについて、民事執行法上の意味を論議することは可能であるが、実務上の実益はない。

6. 無条件の販売差止判決の許否

最初に、何らの限定も付さないでニトログリセリンの販売を差し止める判決をすることができるかどうか

(5) 被告がニトログリセリンを製造した上で、これを狭心症治療薬のみを製造している者に対して直接譲渡している場合には、特許権侵害に係る共同不法行為者ないし幫助者として特許権侵害についての責任を負うと解する余地もある。しかし、特許法 101 条各号所定の間接侵害行為に該当しない形での特許権侵害行為への加功は、民法上の共同不法行為にとどまるから、当該加功行為に対しては特許法に基づく差止請求権を行使できないという議論があり得る。

を検討する。本稿は、執行法的な観点から用途発明に基づく差止判決として許される範囲ないし適切な差止判決のあり方を検討することを目的とするので、ニトログリセリンの個別の販売態様について実体法上の特許権侵害の成否を検討することは、本稿の解説に最低限必要な範囲にとどめることとする。

Y1～Y7のうち、Y1については火薬のみを製造しているZ1に対してニトログリセリンを販売しているのであるから、用途発明に係る特許権を侵害していると解する余地はない。Y5及びY7はニトログリセリンを市場経由で不特定多数者に販売している。Y7は「火薬原料」の表示を付したニトログリセリンを販売しているのに対して、Y5は何の表示も付さないニトログリセリンを販売しているが、双方とも用途発明に係る特許権を侵害していないと解される。Y5やY7によるニトログリセリンの販売を特許権侵害と解するのであれば、用途発明に係る特許権についてニトログリセリンの物質特許と同様の保護を与えることになり、また、従来から実施されていたニトログリセリンを原料とする火薬の製造を不可能とする結果となり、不合理である。これに対して、Y6は、「狭心症治療薬」の表示を付したニトログリセリンを市場経由で不特定多数者に販売している。狭心症治療薬という用途発明に係る用途を表示して販売しているのであるから、Y6の行為は特許法101条2号所定の間接侵害に該当するというべきである。

Y2はどうであろうか。Y2はZ2に表示を付さないニトログリセリンを譲渡しているが、Z2はこれを狭心症治療薬原料としてのみ使用している。Y2のニトログリセリンの販売が特許法101条2号所定の間接侵害に該当すると解し得ることは、既に述べたとおりである。

では、Y3はどうであろうか。Y3は表示を付さないニトログリセリンをZ3に譲渡しているが、Z3はこれを用いて火薬と狭心症治療薬の双方を製造している。この場合は、Z3は譲り受けたニトログリセリンを非侵害用途にも用いているのであるから、Y3によるZ3へのニトログリセリンの譲渡が用途を区別せずに行われているのであれば、狭心症治療薬への用途と結び付いた形態で行われていると評価することはできないと考える。したがって、Y3の行為は特許法101条2号所定の間接侵害に該当しないというべきである。

Y4はどうであろう。Y4は表示を付さないニトログリセリンをZ1及びZ2に販売している。Y4によるニトログリセリンの販売については、Z1に対する販売は特許権を侵害しないが、Z2に対する販売は特許法101条2号所定の間接侵害に該当し得ると解するのが相当であろう。

それでは、次に、無条件の販売差止判決の許否について検討する。Y1～Y7のうちY2、Y4及びY6に対して、無条件の販売差止判決、すなわち何らの限定も付さないでニトログリセリンの販売全般を差し止める判決をすることができるかどうかであるが、特許権者が有するのはニトログリセリンの物質特許ではなく、あくまでも用途発明であることを考慮すれば、無条件の販売差止判決は権利者の救済として過大なものであり、過剰差止めとして許されないと解すべきである。ニトログリセリンは火薬原料という非侵害用途に用いることができるものであり、Y2、Y4及びY6はいずれも、自らの製造にかかるニトログリセリンを非侵害用途に用いるものとして販売することが可能なのであるから、そのような非侵害用途目的の販売をも不可能とするような差止判決をすることは許されないというべきである。

7. 狭心症治療薬を製造させる目的での販売を差し止める判決／狭心症治療薬を製造する者に対する販売を差し止める判決の許否

上述のとおり、無条件の販売差止判決は許されないとして、狭心症治療薬を製造させる目的での販売を差し止める判決をすることは可能であろうか。すなわち、「被告は、狭心症治療薬を製造させる目的でニトログリセリンを販売してはならない。」⁽⁶⁾という判決は許されるかどうかという問題である。このような判決については、

(6) 「被告は、狭心症治療薬原料としてニトログリセリンを販売してはならない。」という判決は、狭心症治療薬を製造させる目的での販売を差し止める趣旨なのか、「狭心症治療薬原料」という表示を付しての販売を差し止める趣旨なのか不明確であり、適切な判決主文とは言い難い。

強制執行，すなわち間接強制金の支払予告決定の発令を得る際のことを考えると実効性の面でやや不安はあるが，外形的な諸事情を立証することにより「被告が，差止判決に反して，狭心症治療薬を製造させる目的でニトログリセリンを販売したこと」を証明することは，可能である。特許権者に対する救済として，このような差止判決は許されると解すべきであろう。もっとも，表示を付さずにニトログリセリンを市場経由で不特定多数者に販売する場合には，市場経由での購入者のなかにはこれを狭心症治療薬の製造に用いる者もいるであろうが，そもそも上記のような市場経由でのニトログリセリンの販売は用途発明に係る特許権を侵害するものではないから，前記差止判決に違反するものではない。このことを判決上明確にする趣旨からすれば，「被告は，狭心症治療薬を製造させることのみを目的としてニトログリセリンを販売してはならない。」という判決の方が適切と考えられる。また，上述のとおり，Z3のようにニトログリセリンを用いて火薬と狭心症治療薬の双方を製造している者に対する販売は用途発明に係る特許権を侵害しないと考えられるが，その趣旨からも，「狭心症治療薬を製造させることのみを目的としてニトログリセリンを販売してはならない。」という判決主文が適切であろう。

それでは，狭心症治療薬を製造する者に対する販売を差し止める判決，すなわち「被告は，狭心症治療薬を製造する者に対してニトログリセリンを販売してはならない。」という判決はどうだろうか。上記のとおり，市場を経由して不特定多数の者にニトログリセリンを販売する行為や，Z3のようにニトログリセリンを用いて火薬と狭心症治療薬の双方を製造している者に対する販売を差し止めの対象としないことを明確にする趣旨からは，「被告は，ニトログリセリンを用いて狭心症治療薬のみを製造する者に対してニトログリセリンを販売してはならない。」という判決主文が，適切と考えられる。

8. 特定の販売先に対する販売差止判決の許否

次に，特定の販売先に対する販売の差し止めが許されるかという問題を論じたい。

まず，Z1，Z2に対する販売であるが，Z1は火薬しか製造していないから，Z1に対する販売の差し止めができないのは当然というべきである。これに対して，Z2は狭心症治療薬のみを製造販売している。そうすると，火薬会社，例えば「A火薬株式会社」に対する販売は止められないが，製薬会社，例えば「B製薬株式会社」に対する販売は差し止めてもよいという議論はあり得ると思われる。そのように当該物質を現に侵害用途のみに使用している特定の者に対する販売については，これを全般的に差し止める判決，すなわち「被告は，B製薬株式会社に対してニトログリセリンを販売してはならない。」という判決をすることが許されるという見解も，それなりに理由がある。

しかし，B製薬に対する販売を永続的に差し止めることは適切なのであろうか。火薬会社と製薬会社といっても両者を厳密に区別することはできない⁽⁷⁾，B製薬が将来的に火薬の製造を始める可能性は否定できない。被告がB製薬に対してニトログリセリンを販売することを全般的に差し止める判決が確定すると，B製薬が将来火薬の製造をも行うようになった場合にも，被告はB製薬に対してニトログリセリンを販売することができなくなる。このような場合には，被告は請求異議の訴え⁽⁸⁾を提起することによりB製薬に対する販売を再開することができるとする見解も存在する⁽⁹⁾。この見解によれば，B製薬に対する販売を差し止める

(7) 例えば，現に，株式会社ダイセルや日本化薬株式会社といった会社が存在する。両社とも沿革的には戦前に軍需目的で火薬を製造していた会社であり，現在も火薬（例えば，エアバッグ用のインフレーター）を製造しているが，併せて化学製品や医薬品にも事業分野を拡げている。

(8) 請求異議の訴えというのは，判決の基準時（事実審口頭弁論終結時）以降に生じた事情を理由として確定した判決の執行力の排除を求める制度である。典型的な例としては，金銭支払請求訴訟で，金銭の支払を命ずる判決が確定したが，口頭弁論終結後，判決による強制執行を待たずに被告が任意に金銭の支払をしたという事例が挙げられる。特許権侵害訴訟においては，差止請求訴訟でRW-2019という型式番号により特定された製品の製造販売を差し止める判決が確定したところ，その後型式番号はそのまま製品の構造を変更した場合には，被告は請求異議の訴えを提起することにより，設計変更後の製品について確定判決の執行力の対象からの排除を求めることができる。

(9) 吉田広志「用途発明に関する特許権の差止請求権のあり方—『物』に着目した判断から『者』に着目した判断へ—」知的財産法政策学研究16号167頁・191頁（2007年）

判決が確定した後に、B製薬が狭心症治療薬の製造を止めて、ダイナマイトを製造することにしたという場合、被告は、その事情を理由に請求異議の訴えを提起して確定判決の執行力の排除を求めた上で、B製薬にも販売することができることになる。しかし、このような事情は、請求異議の訴えを基礎付ける異議事由として民事執行法が想定しているものとはかけ離れており、そもそも形式上民事執行法上の異議事由に該当するかどうか疑問がある。また、仮に形式上は異議事由に該当し得るとしても、用途発明に係る特許権に基づく差止判決の許否について議論のある現状の下では、このような事情に基づく請求異議の訴えの帰趨について事前に予測することは困難である。現在は侵害用途のみに当該物質を使用している販売先であっても、非侵害用途への使用が具体的に想定される状況が存在する場合には、当該販売先に対する販売を全般的に差し止める判決は差し控えるのが適切と思われる。

次に、ニトログリセリンを複数の用途に用いているZ3への販売の差止めの許否である。Z3は、火薬を製造しているが、狭心症治療薬も製造している。そのような侵害用途と非侵害用途の双方を実施している企業に対して販売することを差し止めると、非侵害用途である火薬の製造販売も不可能となってしまいが、用途発明に係る特許権者の救済としては過剰であり、許されないと解される。

仮に、市場へのニトログリセリンの供給を差し止めるとか、ニトログリセリンを侵害用途と非侵害用途の双方に用いている者への販売を差し止めるといったこととなると、次のような不都合な状況が生じることになる。すなわち、同一の物質について複数の用途発明に係る特許権が存在する場合には、各特許権者は互いに当該物質の市場への供給を差し止め合うことになり、誰も対象物を販売できないという状況になってしまう。例えば、仮定の話として、ニトログリセリンについて、腎臓疾患治療薬という新たな用途が後に発見されて腎臓疾患治療薬の用途発明についての特許が登録された場合、購入者には腎臓疾患の治療にも使用する者がいるという理由でニトログリセリンの市場への供給を差し止めることができるなら、狭心症治療薬の特許権者の販売網も崩壊してしまう。そうすると、複数の用途発明の特許権者同士でお互いの販売網を潰し合うことになるが、行き着くところは、用途発明の特許権者らの談合によってニトログリセリン市場の分割支配が行われる結果を招いてしまう⁽¹⁰⁾。

9. 用途の表示を付しての販売を差し止める判決の許否

最後に、用途の表示を付しての販売の差止めについて検討する。具体的には、「被告は、狭心症治療薬としての表示を付してニトログリセリンを販売してはならない。」という判決、あるいは「被告は、狭心症治療薬としての表示を削除しない限りニトログリセリンを販売してはならない。」という判決が考えられる。ちなみに、著作権侵害訴訟における差止判決としては、「別紙目録1ないし3の写真を削除しない限り書籍『○○』を販売してはならない。」という判決主文も用いられている。

「表示を付して販売してはならない。」というのは、医薬品のように添付文書に意味がある分野においては有効な手段であるが、一般性があるのかというと、その他の分野でも有効な手段であると直ちにはいえない。しかし、そのような限度でしか差止請求権を行使することができないというのは、用途発明に係る特許権の法的性質に基づく限界であり、やむを得ないことと言わねばならない。

(10) 現に、医薬品分野においては、既に先発医薬品会社の先発特許が公開されて、許諾を受けた他の医薬品会社も含めた複数の医薬品会社から当該医薬品が販売されているという段階で、当該先発医薬品会社が新たな用途発明に係る特許出願をしている例も存在する。そういう例であれば、先発特許の公開後であり、他の医薬品会社（第三者）も研究開発して新たな用途発明に係る特許を出願できるから、最初の先発医薬品会社だけでなく、他の医薬品会社も入り乱れての新たな用途発明の特許出願合戦となり、当該医薬市場における差止め合いとなるだけで、無益な荒廃した市場を招く結果となる。

10. 一部認容判決の許否

そうすると、特許権侵害訴訟において、用途発明の特許権者が原告として無条件の差止判決を求めている場合に、裁判所が、「用途発明に係る用途に使用させることのみを目的として当該物質を販売してはならない。」という判決や「用途発明に係る用途の表示を付して当該物質を販売してはならない。」という判決を、一部認容判決として言い渡してもらえるのか、言い換えると、裁判所は一部認容判決として、上記のような判決をすることができるのかという問題が、実務的な問題として生ずる。

この点について、参考となるのは、東京地判4・10・23（平成2（ワ）12094号。裁判所HP）〔フマル酸ケトチフェン事件〕である。

当該判決は、用途発明についての特許権者が物質の製造販売を全般的に差し止める無条件の差止判決を求めたのに対して、裁判所が一部認容判決として、被告らの製品（医薬品）の添付文書に記載されている「効能又は効果」及び「用法」により限定された医薬品を対象を限定した差止判決をしたものである。当該事案において、原告は、公知物質であるケトチフェンについて、ヒスタミン解放抑制作用という新しい性質を発見し、これを利用して新たな用途であるアレルギー性喘息予防剤という用途発明に係る特許を取得していたものであるところ、後発医薬品会社を被告らとする特許権侵害訴訟において、請求の趣旨としてケトチフェンの酸付加塩（フマル酸ケトチフェン）の製造販売を差し止める判決を求めた。これに対して、裁判所は、用途発明にあっては、既知の物質と新たな用途との結び付きのみが発明を構成するものであると判示し、アレルギー性喘息の予防剤以外の用途については前記発明の技術的範囲が及ばないとして、製造販売行為の差止請求を、アレルギー性喘息の予防剤としての「効能又は効果」、「用法」による限定を付した限度で認容した。

ここで、原告（特許権者）の請求の趣旨及び判決主文を並べて掲げると、下記のとおりである（なお、本稿への引用に当たって、縦書判決を横書表示とし、これに伴って漢数字をアラビア数字に換え、「左記」を「下記」と改めた。）。

【原告の請求】

- 1 被告らは、別紙第1物件目録記載の物件を製剤し、該製剤品を販売してはならない。
- 2 被告らは、別紙第1物件目録記載の物件及び該製剤品を廃棄せよ。

〔第1物件目録〕

「下記式で示される4-(1-メチル-4-ピペリジリデン)-4H-ベンゾ〔4・5〕シクロヘプター〔1・2—b〕チオフェン-10(9H)-オンのフマル酸塩（フマル酸ケトチフェン）。」（化学式の記載は省略する。）

【判決主文】

- 1 被告らは、別紙第2物件目録記載の医薬品を製剤し、該製剤品を販売してはならない。
- 2 被告らは、別紙第2物件目録記載の医薬品の製剤品を廃棄せよ。
- 3 原告のその余の請求を棄却する。

〔第2物件目録〕

「第1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『1日2回、朝食後および就寝前に経口投与する』等と定期的継続的に用いるものとする医薬品（なお、平成4年5月25日現在、商品名が『ザジトマカプセル』（被告共和薬品工業株式会社）、『ケトチロンカプセル』（被告大原薬品工業株式会社）及び『サルジメンカプセル』（被告辰巳化学株式会社）のもの）」

ただ、この判決のように、裁判所が必ず一部認容判決をするのかというと、その保証はない。私見としては、特許権者が原告として無条件の差止判決を求めている場合に、裁判所は、一部認容判決として、差止めの対象を限定する判決をすることができるかと解する。しかし、これに対して、原告において予備的請求とし

て差止めの対象を限定する判決を申し立てていない限り、裁判所は、一部認容判決をすることはできず、請求全部棄却判決しかできないと解する見解も、あり得るであろう⁽¹¹⁾。そうすると、裁判実務上は、主位的請求として無条件の差止判決、すなわち当該物質の販売を全般的に差し止める判決を求めた上で、予備的請求として「用途発明に係る用途に用いることのみを目的とする販売の差止め」や、「用途発明に係る用途の表示を付しての物質の販売の差止め」を申し立てることが適切と思われる。

11. おわりに

以上、用途発明に係る特許権に基づく差止判決について論じてきたが、いずれにしても無条件の差止判決と比べると、強制執行（間接強制）の場面では、実務上困難を伴うことは否定できない。しかしながら、間接強制の困難性というのは、不作為命令については一般に避けられないことである。

特許権侵害訴訟の分野においては、平成10年以前の実務では、型式番号や商品名を用いて差止めの対象を特定しないで、クレームに近い抽象的な文章で差止めの対象を特定していた。このような対象物の特定では、実際上間接強制の執行は難しい状況であった。このことを思えば、用途発明については、その本来の法的性質上の制約として間接強制の困難性を伴うのは、やむを得ないものと思われる。

(11) 分野は異なるが、借地借家法の場合には、正当理由に基づく賃貸借契約の解約を理由とする賃貸不動産返還請求は、「立退料の支払と引換えに不動産を明け渡せ。」という予備的請求を原告が申し立てていない限り、裁判所が一部認容判決として、立退料の支払と引換えの明渡しという引換給付判決をすることは許されないと解されている。

