



用途発明の判例情報について教えてください。

(愛知県 K. S)



### 1. 用途発明とは

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発見したことに基づく発明であり、一般に物の構造また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)において適用されます。

また、「特許・実用新案審査ハンドブック」には、化学物質を含む組成物用途の代表格である医薬発明は「物の発明」であり、「医薬用途」とは、(i)特定の疾病への適用と、(ii)投与時間・投与手順・投与量・投与部位等の用法または用量が特定された、特定の疾病への適用——を意味するとされています。

なお、平成28年4月1日の審査基準の改訂により、食品が用途発明として認められました。

### 2. 用途発明に関する最近の判例

裁判所の裁判例検索により、最近の用途発明に関する知財高裁の判決を調査してみると、平成30年以降の判決のうち8割は医薬用途発明に関するも

のであり、食品の用途発明はありませんでした。

以下に、用途発明に関する知財高裁の最近の判例を簡単に紹介します。

(1) 平成31年3月19日(平成30年(行ケ)第10036号)「IL-17産生の阻害」

「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」という用途は、従来知られていたTh1誘導によるT細胞刺激とは異なり、IL-23によるT細胞の処理により引き起こされるIL-17の産生を阻害することを用途とするから、引用発明の「T細胞を処理するため」とは明確に異なるとして請求を棄却した。

(2) 令和3年12月27日(令和2年(行ケ)第10080号等)「5-HT1A受容体サブタイプ作動薬」

本件発明1、4および5の要旨認定として、本件カルボスチリル化合物が双極性障害の「うつ病エピソード」および「躁(軽躁)病エピソード」のいずれをも治療するための医薬組成物であると解した場合には、原告に訂正請求の要否を検討する機会を確保する必要があるとして審決を取り消した。

(3) 令和4年8月8日(令和4年(ネ)第10039号)「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」

仮に、痛みが原因により侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛、心因性疼痛に分類され、炎症性疼痛や術後疼痛が侵害受容性疼痛に該当するとの原判決の前提によらないとしても、請求項2に係る訂正は本件明細書からその効果を奏することが理解のできない新たな痛み(神経障害性疼痛および線維筋痛症)の治療用途という新たな技術的事項を導入するものといえるから、訂正要件を満たさないとして控訴を棄却した。

(4) 令和4年12月13日(令和3年(行ケ)第10066号)「エルデカルシトールを含有する前腕部骨折抑制剤」

公知のエルデカルシトールの未知の属性を発見し、その属性によりエルデカルシトールが新たな用途への使用に適することを見いだした用途発明であると認められないから、引用発明の「骨粗鬆症治療薬」の用途と区別されるものではないとして請求を棄却した。

なお、本誌でも、2011年6月号、2019年10月号、11月号の「知的財産権判例ニュース」に、医薬用途発明の記事が掲載されています。