

「新規性・進歩性」の改訂審査基準

特許・実用新案審査基準

第 部 特許要件

第2章 新規性・進歩性

1. 新規性 1

(略)

1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法 1

(1) 作用、機能、性質又は特性(以下、「機能・特性等」という。)を用いて物を 特定しようとする記載がある場合 1

(2) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合 1

(以下、略)

第2章 新規性・進歩性

1. 新規性

1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法

(1) 作用、機能、性質又は特性(以下、「機能・特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合

請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合(注)を除き、原則として、その記載は、そのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」は「断熱という作用ないしは機能を有する層」という物を備えた壁材と解する。

(注)例えば、「～の組成を有する耐熱性合金」という請求項について、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に係る発明を認定した結果、「耐熱性合金」との記載は「耐熱性を必要とする用途に用いる合金」の意味であると解すべき場合には、下記(2)の用途により物を特定しようとする記載がある場合の取扱いにしたがう。

ただし、その機能・特性等が、その物が固有に有しているものである場合は、その記載は物を特定するのに役に立っておらず、その物自体を意味しているものと解する。

例1:「抗癌性を有する化合物X」

例1の場合、抗癌性は特定の化合物Xの固有の性質であるとする、「抗癌性を有する」なる記載は、物を特定するのに役に立っておらず、化合物Xが抗癌性を有することが知られていたか否かにかかわらず、「化合物X」そのものを意味しているものと解する。したがって、化合物Xが公知である場合には新規性が否定される。(なお、「化合物Xを含む抗癌剤」の場合は、「第 部第3章 医薬発明」の取扱いにしたがう。)

例2:「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させるRC積分回路」

例2の場合、「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる」点は「RC積分回路」が固有に有する機能であるので、一般的な「RC積分回路」を意味しているものと解する。しかし、「 $\cdot\cdot$ Hz以上の高周波数信号をカットし、 $\cdot\cdot$ Hz以下の低周波数信号を通過させるRC積分回路」という請求項の場合は、一般的な「RC積分回路」が固有に有する機能による特定ではなく、「一般的なRC積分回路のうち特定の周波数特性を有するもの」を意味していることになるので、物の特定に役立つ記載であることに注意する。

また、出願時の技術常識を考慮すると、そのような機能・特性等を有するすべての物のうち特定の物を意味しているとは解釈すべきでない場合がある。

例えば「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」という請求項の記載においては、「固定する手段」は、すべての固定手段のうち溶接等のような金属に使用される固定手段は意味していないことは明らかである。

(2) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合

請求項中に、「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項としてどのような意味を有するかを把握する。(請求項に係る発明を特定するための事項としての意味が理解できない場合は、第36条第6項第2号違反となり得ることに留意する。)

ただし、「～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)については、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過ぎないため、以下の 、 に示される考え方を適用するまでもなく、用途限定のない化合物(例えば、化合物Z)そのものであると解される(例1)(参考判決:東京高判平9.7.8(平成7(行ケ)27))。この考え方は、化合物の他、微生物にも同様に適用される。

例1:「殺虫用の化合物Z」

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮すると、「殺虫用の」なる記載はその化合物の有用性を示しているに過ぎないから、「殺虫用の化合物Z」は、用途限定のない「化合物Z」そのものと解される。したがって、この場合、「殺虫用の化合物Z」と、用途限定のない公知の「化合物Z」とは、別異のものであるとすることはできない。

用途限定がある場合の一般的な考え方

用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途に特に適した形状、構造、組成等(以下、単に「構造等」という。)を意味すると解することができる場合のように、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味すると解される場合は、その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると解する。

したがって、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違すると解されるときは、両者は別異の発明である(例2、例3)。

一方、用途限定が付された物が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮しても、その用途に特に適した物を意味していると解することができない場合には、その用途限定は、下記 の用途発明と解すべき場合に該当する場合を除き、物を特定するための意味を有しているとはいえない。

したがって、この場合、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合は、両者は別異の発明であるとはできない。

例2:「～の形状を有するクレーン用フック」

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、「～の形状を有するクレーン用」なる記載が、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定する事項という意味に解される場合は、請求項に係る発明はこのような構造を有する「フック」と解される。したがって、「～の形状を有するクレーン用フック」は、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」とは構造等が相違するから、前者と後者とは別異のものである。

例3:「組成Aを有するピアノ線用Fe系合金」

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、「組成Aを有するピアノ線用」なる記載が、ピアノ線に用いるのに特に適した、高張力を付与するための微細層状組織を有するという、「Fe系合金」を特定する事項という意味に解される場合は、請求項に係る発明はこのような微細層状組織を有する「Fe系合金」と解される。したがって、「組成Aを有するピアノ線用Fe系合金」は、このような微細層状組織を有しないFe系合金(例えば、「組成Aを有する歯車用Fe系合金」とは構造等が相違するから、前者と後者とは別異のものである。

用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方

一般に、用途発明は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適すことを見いだしたことに基づく発明と解される。

参考判決: 東京高判平13.4.25(平成10(行ケ)401)、東京地判平4.10.23(平成2(ワ)12094)、東京高判平12.7.13(平成10(行ケ)308)、東京高判平12.2.10(平成10(行ケ)364)

そして、請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の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に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の観点も含めて解することが適切である。したがって、この場合は、たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る(例4)。

ただし、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。また、請求項に係る発明と引用発明とが、表現上の用途限定の点で相違する物の発明であっても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮して、両者の用途を区別することができない場合は、請求項に係る発明の新規性は否定される。(例5、例6)

例4:「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」

「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、「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」とにおいて、両者の組成物とその用途限定以外の点で相違しないものであったとしても、「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ものであるときに、「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、その属性により見いだされた従来知られている範囲とは異なる新たな用途である場合には、この用途限定が、「組成物」を特定するための意味を有することから、両者は別異の発明である。

例5:「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」

「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」が、骨におけるカルシウムの吸収を促進するという未知の属性の発見に基づく発明であるとしても、「成分Aを添加したヨーグルト」も「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」も食品として利用されるものであるので、成分Aを添加した骨強化用ヨーグルトが食品として新たな用途を提供するものとはいえない。したがって、「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」は、「成分Aを添加したヨーグルト」により新規性が否定される。

なお、食品分野の技術常識を考慮すると、ヨーグルトに限らず食品として利用されるものについては、公知の食品の新たな属性を発見したとしても、通常、公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはない。

例6:「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」

「成分Aを有効成分とする肌の保湿用化粧品」が、角質層を軟化させ肌への水分吸収を促進するとの整肌についての属性に基づくものであり、一方、「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」が、体内物質Xの生成を促進するとの肌の改善についての未知の属性に基づくものであって、両者が表現上の用途限定の点で相違するとしても、両者がともに皮膚に外用するスキンケア化粧品として用いられるものであり、また、保湿効果を有する化粧品は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌のシワ防止のためにも使用されることが、当該分野における常識である場合には、両者の用途を区別することができるとはいえない。したがって、両者に用途限定以外の点で差異がなければ、後者は前者により新規性が否定される。

(注1) 一般に、ある物の未知の属性の発見に基づき、その物の使用目的として従来知られていなかった一定の目的に使用する点に創作性が認められた発明は、用途発明として新規性を有し得るとされる。そして、この用途発明の考え方は、一般に、物の構造や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)において適用される。他方、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ため用途発明の考え方が適用されることはない。

- (注2) 請求項に係る発明が、その物の属性に基づく新たな用途を提供したといえるものである場合であっても、既知の属性や物の構造等に基づいて、当業者が、当該用途を容易に想到することができたといえる場合は、当該請求項に係る発明の進歩性は否定される(東京高判平15.8.27(平成14(行ケ)376))。
- (注3) 記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式を採るもののほか、いわゆる剤形式を採るものや使用方法の形式を採るものなどがある。上記の取扱いは、用途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用され得るが、1.5.1(4)に示した趣旨から、その適用範囲は、請求項中に用途を意味する用語がある場合(例えば、「～からなる触媒」、「～合金からなる装饰材料」、「～を用いた殺虫方法」等)に限られる。

(3) (以下、略)