

## 食品の用途発明に関する審査基準該当部分

「審査基準 第 III 部 第 2 章 新規性・進歩性

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. 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

#### 3.1 請求項に係る発明の認定

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)がある場合は、審査官は、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、その用途限定が請求項に係る発明特定事項としてどのような意味を有するかを把握する。

##### 3.1.1 用途限定がある場合の一般的な考え方

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場合は、審査官は、その物を、用途限定が意味する形状、構造、組成等(以下この項(3.)において「構造等」という。)を有する物であると認定する(例1及び例2)。その用途に特に適した物を意味する場合とは、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構造等を意味すると解釈される場合をいう。

他方、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していない場合は、3.1.2の用途発明に該当する場合を除き、審査官は、その用途限定を、物を特定するための意味を有しているとは認定しない。

例1：～の形状を有するクレーン用フック

(説明)

「クレーン用」という記載がクレーンに用いるのに特に適した大きさ、強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定するための意味を有していると解釈される場合がある。このような場合は、審査官は、請求項に係る発明を、このような構造を有する「フック」と認定する。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。

例2：組成 A を有するピアノ線用 Fe 系合金

(説明)

「ピアノ線用」という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意味に解釈される場合がある。このような場合は、審査官は、請求項に係る発明を、このような組織を有する「Fe 系合金」と認定する。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。

## 3.1.2 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

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。以下に示す用途発明の考え方は、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)において適用される。

## (1) 請求項に係る発明が用途発明といえる場合

この場合は、審査官は、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の点も含めて認定する。

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、両者の組成物は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。

## (2) 請求項中に用途限定があるものの、請求項に係る発明が用途発明といえない場合

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い場合は、請求項に係る発明は、用途発明に該当しない。審査官は、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。請求項に係る発明と先行技術とが、表現上、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も同様である。

例3：成分 A を有効成分とする肌のシワ防止用化粧料

(説明)

「成分 A を有効成分とする肌の保湿用化粧料」は、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る。他方、「成分 A を有効成分とする肌のシワ防止用化粧料」は、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る。しかし、両者はともに皮膚に外

用するスキンケア化粧品として用いられるものである。そして、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、この技術分野における技術常識である場合には、両者の用途を区別することができない。したがって、審査官は、「シワ防止用」という用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有しないものとして、請求項に係る発明を認定する。

### (3) 留意事項

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とるもののほか、いわゆる剤形式(例：「・・・を有効成分とするガン治療剤」)をとるもの、使用方法の形式をとるもの等がある。上記(1)及び(2)の取扱いは、このような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。ただし、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」、「～合金からなる装飾材料」、「～を用いた殺虫方法」等)に限られる。

### 3.1.3 3.1.1 や 3.1.2 の考え方が適用されない、又は通常適用されない場合

#### (1) 化合物、微生物、動物又は植物

「～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、3.1.1 及び 3.1.2 に示される考え方が適用されない。その化合物について、審査官は、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。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。この考え方は、微生物、動物及び植物にも同様に適用される。

例：殺虫用の化合物 Z

(説明)

審査官は、「殺虫用の化合物 Z」という記載を、用途限定のない「化合物 Z」そのものと認定する。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」という記載はその化合物の有用性を示しているにすぎないからである。なお、「化合物 Z を主成分とする殺虫剤」という記載であれば、このようには認定しない。

#### (2) 機械、器具、物品、装置等

通常、3.1.2 の用途発明の考え方が適用されることはない。通常、その物と用途とが一体であるためである。

## 3.2 新規性の判断

### 3.2.1 請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されており、用途限定がその用途に特に適した物を意味している場合

この場合において、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きは、審査官は両者を異なる発明と判断する。したがって、審査官は、請求項に係る発明は新規性を有していると判断する。

例1：～の形状を有するクレーン用フック(3.1.1の例1と同じ。)

(説明)

請求項の記載がクレーンに用いるのに特に適した大きさ、強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定するための意味を有していると解釈される場合は、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」が公知であっても、請求項に係る発明は新規性を有している。

### 3.2.2 請求項に記載された発明に係る物に用途限定が付されているものの、用途限定がその用途に特に適した物を意味していない場合であって、請求項に係る発明が 3.1.2 の用途発明にも該当しない場合

この場合において、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は、審査官は、両者を異なる発明であると判断しない。したがって、審査官は、請求項に係る発明は新規性を有していないと判断する。

### 3.2.3 請求項に係る発明が 3.1.2 の用途発明に該当する場合

この場合は、たとえその物自体が公知であったとしても、請求項に係る発明は、その公知の物に対し新規性を有している(注)。

(注) 新規性を有している用途発明であっても、既知の属性、物の構造等に基づいて、当業者がその用途を容易に想到することができたといえる場合は、その用途発明の進歩性は否定される。