

平成27年12月8日（火）

於・特許庁16階 特別会議室

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会
第7回審査基準専門委員会ワーキンググループ
議事録

特 許 庁

目 次

1. 開会	1
2. 特許技監挨拶	1
3. 食品の用途発明に関する審査基準の点検について	3
4. 閉会	28

1. 開 会

○田中座長 定刻になりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第7回審査基準専門委員会ワーキンググループを開催いたします。

本日は、お忙しい中をお集まりいただきましてまことにありがとうございます。

今回は、食品の用途発明に関する審査基準について御審議いただきます。どうぞよろしくをお願いいたします。

本日、新たに加わった委員の方がいらっしゃいますので、事務局から御紹介をお願いいたします。

○田村審査基準室長 資料の委員名簿をごらんください。

お配りしています資料の第2ページ目になっております。真ん中に竹本一志委員が入っております。日本食品・バイオ知的財産権センター理事、サントリーホールディングス株式会社知的財産部長であります。

本日は、9名の委員に御出席いただいております。

八島委員は所用のため御欠席です。

また、今回、知的財産分科会の大淵会長にも御出席いただいております。

○田中座長 それでは、特許庁を代表して小柳特許技監から一言御挨拶をお願いいたします。

2. 特許技監挨拶

○小柳特許技監 皆さんおはようございます。

特許庁の小柳でございます。

本日は、田中座長はじめ委員の皆様方におかれましては、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。

また、大淵分科会会長におかれましては御臨席、非常にありがとうございます。

このワーキンググループは、昨年の8月22日に第1回を開催いたしまして、それ以来6回にわたりまして、審査基準の全体の改訂ということで御審議をいただきました。特許

庁では、御審議の結果を踏まえまして、改訂審査基準案を策定いたしまして、パブリックコメントの手続を経まして、ことしの9月には改訂審査基準ということで、今、お手元にお配りしております基準を公表することができました。本当に委員の皆様には改めて深く御礼申し上げます。ありがとうございました。

さて、審査基準の全面的改訂を行ったばかりということではございますが、また、このワーキンググループで御審議をお願いしたい事項が出てまいりました。3点ほどございます。

1点目は食品の用途発明に関する審査基準の点検というものでございます。

2点目が特許権の存続期間の延長登録出願に関する最高裁判決への対応。

それから、3点目がP L T、特許法条約への加入を目的とした法改正事項への対応ということでございます。

食品の用途発明の特許による保護に関しましては、昨今、食品の機能性に関する研究開発が盛んに行われているという事情がございます。このような状況の中で、どういうふうの特許によって保護をするべきかというのが重要な論点と考えておりますので、ぜひよろしく御議論のほどをお願い申し上げます。

また11月17日に最高裁の判決ということで、特許権の存続期間の延長登録出願に関する判決が出されました。

これについては特許庁の審査基準を見直す必要があるということではございまして、次回以降、また御議論をお願いしたいということでございます。

それから、ことしの7月に成立いたしました特許法等の一部を改正する法律の中で、特許法条約の加入等を目的とした改正事項への対応ということで、審査基準で少し手当てをしたほうが良いということがございまして、これについても次回以降の会合で資料をお示ししつつ、また御議論をお願いしたいということでございます。

委員の皆様におかれましては、大変お忙しい時期だと思いますが、いろんな御意見をちょうだいしつつ御議論をいただきまして、今、申し上げました3点につきまして、成果を得られましたら、それは特許庁の基準なりに反映していくということで取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしく願いいたします。

本日はまことにありがとうございます。

○田中座長 ありがとうございました。

それでは、次に事務局から本日の資料の説明をお願いします。

○田村審査基準室長 お手元の資料をごらんください。

まず資料1といたしまして、点検ポイントと書かれたものがございます。

参考資料1といたしまして、現行の審査基準がございます。

参考資料2といたしまして、アンケート結果と末尾に記載のあるものがございます。

参考資料3といたしまして、企業ヒアリング結果と記載されている資料がございます。

参考資料4といたしまして、有識者ヒアリング結果と書かれた資料がございます。

それから、参考資料5-1と5-2。5-1が横長のものになっておりまして、各国の用途発明についてというものです。

それから、参考資料5-2。こちらはカラーのもので、3極日米欧の比較表になっております。

それから、最後に参考資料6ですけれども、こちらもカラーの横長の資料になってございます。

以上でございますが、不足等はございませんでしょうか。

それから、もう1点、お願いがございます。

議事録の作成の都合上、御発言の際にはお手元のマイクのスイッチを押していただき、マイクを近づけて御発言いただきますようお願いいたします。また、御発言が終了しましたらスイッチをお切りください。どうぞよろしくお願いいたします。

○田中座長 ありがとうございます。

3. 食品の用途発明に関する審査基準の点検について

○田中座長 それでは、本日の審議事項の説明に移ります。事務局から説明をお願いいたします。

○田村審査基準室長 それでは、資料1を中心に説明させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。

資料1の点検ポイントということで、まず用途発明の現行の審査基準の概要について説明させていただきます。こちらの審査基準の内容は平成18年6月に改訂されました。

参考資料1をごらんください。

参考資料1、こちらの現行審査基準の2ページ目をごらんください。

3. 1. 2に、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という

タイトルがございます。

用途発明とは、ある物の未知の属性を発見し、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います。この発明の考え方は、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、例えば化学物質の分野等において適用されますと説明がなされています。

そして（１）といたしまして、請求項に係る発明が用途発明といえる場合について記載がございます。

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しますと記載されています。

ここにあります例１は、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いう本願発明があった場合の考え方です。

「(説明)」の箇所の第１行のところがございます「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」というものが引用発明となります。

この組成物自体は同じものですが、船底防汚という用途に関しまして、この「(説明)」の末尾４行の箇所をごらんください。

(i) と (ii) とありますけれども、(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ものであるとき。かつ(ii)その属性によって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という、この２つの条件を満たすときに用途発明ということができ、たとえ同じ組成物があったといたしましても用途発明として認定し、新規性があると判断する、そのような考え方を示したものになってございます。

(２)をごらんください。こちらは用途発明とはいえない場合について記載がございます。

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はいえない場合、このような場合は用途発明に該当しませんと記載されています。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しますと記載されています。

例２をごらんください。例２、こちらが食品の用途発明について例示されたものです。「成分Ａを添加した骨強化用ヨーグルト」という本願発明があった場合の考え方です。

「(説明)」の２行目のところに、これは未知の属性の発見に基づく発明であると記載が

ございます。しかしながら、公知のものである「成分Aを添加したヨーグルト」も、本願発明の「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もので、新たな用途を提供するものであるとはいえないということで、新規性が、この公知の発明で否定されるということが記載されています。

「(説明)」のところの末尾4行には、食品分野の技術常識を考慮しますと、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という理由付けで、食品に関しましては、用途限定を見ずに新規性を否定するという運用が今の審査基準の運用となっております。

続きまして同じ参考資料の4ページ目もごらんいただけますでしょうか。

4ページの3. 1. 3に、3. 1. 1及び3. 1. 2の考え方が適用されない場合というものがございます。

(1) のところに化合物又は微生物というタイトルがございます。

例をごらんください。「殺虫用の化合物Z」ということで、化合物Zに殺虫用のという用途限定がついているという発明です。このような発明につきましては、本文のところの2行目ですけれども、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）そのものと解釈しますと記載されています。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からであるという理由で、化合物Zが公知の場合には新規性が否定されることが記載されています。

また、この考え方は、微生物にも同様に適用されますと基準に書かれてございます。

ただし、例の「(説明)」の末尾2行の箇所に、「化合物Zを主成分とする殺虫剤」という記載形式であれば、発明をそのようには認定しませんということも基準には書いてございます。

では資料1に戻っていただいてよろしいでしょうか。

参考資料1に基づき、現行審査基準の話をさせていただきましたが、おおむね資料1の1ページ、2ページの箇所を説明させていただきました。

1ページの(1)の末尾4行をごらんください。

審査基準の用途発明の考え方は、裁判例とも整合していますと記載があります。例えば、知財高裁の判決におきましても、化粧品のシワ形成抑制という用途は、化粧品の美白化粧品とは異なる新たな用途であると認めて、新規性を判断した事例がございます。

また、化粧料のほか、医薬、農薬、応用化学等の化学分野では、この用途発明の考え方が広く認められています。

(2) の食品の発明のところについては審査基準を用いて説明させていただいたとおりです。

そして2ページの(3)になりますが、用途限定を付した化合物、微生物の発明の箇所も、現行の審査基準を用いて説明させていただいたとおりのことを書いてございます。

次に2. の食品の用途発明に関する審査基準の点検の必要性の箇所に移らせていただきます。

まず市場及び研究開発の動向について説明させていただきます。

日本におきまして健康志向の高まり、それから、健康増進が望まれていることなどを背景として、健康食品の市場規模は、平成3年の4000億円から、平成24年の1兆1850億円ということで約3倍に増大しています。例えば特定保健用食品という、許可を受けるために臨床実験データの提出が必要な食品もございますが、そういったものに限ってみましても、市場の規模は右肩上がりになってございます。

3ページに図1をつけさせていただきましたが、特定保健用食品の市場の規模の推移は右肩上がりになってございます。一時期少し下がっておりますが、全体としては右肩上がりになってございます。

それから、平成3年の特定保健用の食品制度が開始されてから、今年の2月までに1144品目が特定保健用食品として既に表示の許可がされているということです。

それから、3ページの図1の下の記事に移らせていただきます。

今年になりまして、4月に新しい機能性表示食品制度が開始されましたが、こちらにつきましても、10月8日までに既に158件の届出がなされているという状況です。

また、今般、知的財産研究所に調査研究を依頼しました。その調査研究における企業に対するヒアリングにおきましても、食品業界において、食品の機能性に関する研究開発は盛んに行われているという旨のコメントが多数ございました。

さらに世界に目を向けていきましたが、機能性食品の市場規模というものは確実に増大しているということがうかがわれます。

次の(2)のユーザーニーズについて説明させていただきます。

特許庁と企業との間で意見交換会というものを行っておりますが、そういった意見交換会の場におきましても、食品企業から、食品の機能性に関する研究開発の成果について、

特許権による保護を要望するという企業が複数存在してございます。

それから、4ページ目をごらんください。

パブリックに意見が表明されているものの中でも、機能性食品等の特許発明の保護を求める声というものがございます。

アですが、こちらは今年の3月の国家戦略特区ワーキンググループの関係省庁等からのヒアリングの結果です。

神奈川県からの要請ですが、末尾3行をごらんください。新たに見いだされた機能を「新たな用途」として認め、欧米のように、当該機能について、特許性を判断するように現行の審査基準を変更していただきたいという御要望をいただいております。

それから、今年の9月の審査基準改訂の際にもパブリックコメントが寄せられました。

イの1点目が、日本知的財産協会からの御意見です。

食品の用途に関しまして、新たな用途を提供するものではない例として、例2のヨーグルトが提示されていますが、新たな用途を提供したとされる例も追加していただきたいという御要望をいただいております。

それから、イの2点目は、日本弁理士会からの御要望です。食品の機能を、栄養機能、感覚機能、生体調節機能と3つに分け、末尾2行のところ、上記iii、「生体調節機能」としての用途（骨強化用）は発明特定事項として認定していただけるとの理解でよいでしょうかということ、現行の審査基準のもとでも食品の用途発明を認めるべきではないでしょうか、という御意見をいただいております。

5ページ目をごらんください。

先ほど申し上げました知的財産研究所に委託しました調査研究の企業アンケートによりますと、食品について用途発明としての新規性が認められるべきクレームの記載形式はありますかという問いに対しまして、回答は以下のとおりでした。

認められるべきクレームの記載形式があるとお答えの企業は52.4%、ないとお答えの企業が20.6%、不明という企業が20%ほどございました。過半数を超える企業が、認めるべきクレームの記載形式があるということで御要望が寄せられております。

さらに同じ調査研究の企業ヒアリングの中で、食品の用途発明としての新規性が認められれば、研究開発に対する企業努力が報われ、研究開発成果に見合う特許権の保護が可能となりますという旨の意見が多数寄せられております。

また、そのヒアリングの中で、用途発明としての保護が要望されたものといたしまして

は、サプリメント、有効成分を含むヨーグルトなどがあげられました。

次に用途発明の特許権の効力範囲について報告させていただきます。

裁判においてということですが、用途発明の特許権の効力は、当該用途に供されていない公知の物に無条件に及ぶわけではなく、当該用途に供されているか否か検討された上で判断されているということをいろいろな判決例から読み解くことができました。

また、調査研究における企業アンケートでは、機能性が表示された食品の製造販売に特許権の効力が及ぶと考えた企業が73%であったのに対しまして、機能性を表示していない食品について、機能性関与成分の増量・添加のみをうたって製造販売した場合に特許権の効力が及ぶと考える企業は21%でした。こちらは機能性関与成分の増量・添加をうたった場合ですけれども、これらをうたわずに既存の製品の販売をしている場合というものについて特許権の効力が及ぶと考える企業の割合はさらに減るといことが推測されます。

また、調査研究の有識者、この中には元裁判官や学識経験者、弁理士、弁護士等が含まれておりますが、こちらのヒアリングにおきましてもいろいろな御意見が寄せられております。例えば、「無制限に公知のものに権利が及ぶという考え方はない。また被告に対して、無限定に禁止をする判決は不適法である」といった御意見、「用途を限定していない公知の物には及ばないでしょう。」「特許法の理念から考えて、モノとして同じであれば、全てのモノに権利行使可能とする考えはバランスを欠いていて、行き過ぎなのではないか。」といった御見解が示されました。

用途発明の特許権の効力は、その用途に供されていない公知のものに無条件に及ぶわけではないという旨の意見が多数ございました。

次に（４）のところでも外国の制度との比較に移らせていただきます。こちらは参考資料5-2でまず説明させていただきます。カラーの横長のものになってございます。

米国、欧州、日本の3極を比較したものです。

まず確認ということで、食品の用途発明を比較したものではあるのですが、仮に食品自体が新規な場合にどのようになっているかということが一番上の行のところで紹介してございます。新規な食品であったときには、それは3極どこでも用途が付してあるうとなかろうと特許可能ということになってございます。

次に2行目、3行目のところにあります物の発明、方法の発明ということなのですが、物の発明のところは、公知の食品があった場合に、それに新たな用途を付して書いたようなクレーム、そういう食品の物の発明になります。

そして最下行のところの方法の発明は、公知の食品の新たな利用方法を方法のクレームで書いた場合の考え方になります。

まず米国ですけれども、こちらは方法で特許を認めるという運用が定着しております。

最下行のところです。医療行為は方法の発明として保護され得るため、機能性食品による健康改善方法も保護され得ますということです。

ただし、米国の場合は、公知の物の未知の属性を発見したとしても、その物自体は新規なものとは認めませんという運用をとっておりますので、物につきましては用途を付したとしても新規性は認められません。

そして欧州ですが、欧州では、方法に関しましては、機能性食品による健康改善等が医療行為と判断されますと、こちらは特許保護の対象外という運用をとっております。

そのかわりということで、このように医療行為と判断されたものに関しましては、物を認めるという運用をとっております。

2行目のところですが、機能性食品による健康改善等が医療行為と判断された場合は、用途を付した物質、組成物等として保護されることになっております。

日本ですけれども、日本は方法に関しましては、機能性食品による健康改善等は、医療行為に該当し、産業上利用できない発明であると判断されることになっております。

そして物に関しましては、先ほど審査基準を用いて説明させていただいたとおり、食品の用途発明は認めないという運用をとっております。

ですから、3極の中で日本だけが物のクレームでも、方法のクレームでも特許が認められないという状況になっているわけでございます。

そして資料1にお戻りください。

資料1の6ページのところの(4)の第1段落、第2段落につきましては、今、資料5-2を用いて説明させていただきました。

そして第3段落の中国に移らせていただきます。

中国は、公知の食品について用途発明としての新規性は認めておりません。それから、医療行為に該当する方法の発明も特許を受けることができないということになっております。

しかしながら、第二医薬用途、食品の場合は第二食品用途ということになるわけですが、こういった発明に関しましては、スイスタイプクレームで新規性が認められています。

スイスタイクリームとは、欧州におきまして、昔、第二医薬用途などを認める形式として認容されていたものですが、こちらの形式で中国は認めるということになっております。

具体的には、「〇〇という成分の〇〇用食品の製造のための使用」といったような形式のクレームで、食品に関しても用途を認めているということです。

韓国ですけれども、韓国も医療行為に該当する方法の発明は特許を受けられません。しかしながら、公知の食品について新たな用途を特定した物のクレームは新規性が認められております。

こういった状況ですので、5庁の中では、日本だけが食品の用途発明について認められる形式のクレームを持っていないという状況になっております。

6 ページの最終2行に移らせていただきます。

調査研究の企業アンケート等におきましても、他国では何らかの形式で公知の食品の未知の属性により見いだされた用途について保護が図られていることから、日本におきましても、何らかの形式で保護を望むという意見が複数ございました。

現在ここまでで研究開発や市場の動向、ユーザーニーズ、外国の制度等を紹介させていただきましたが、点検の必要性ということで、まず研究開発が盛んに行われているという状況、それから、ユーザーニーズがありますということ、加えて、外国の制度との比較などを考慮しますと、この技術分野における発明の保護及び利用等を図るために、食品の用途発明に関する審査基準についても点検をすることが必要ではないでしょうかという必要性について書かせていただいております。

7 ページの3. 審査基準の点検ポイントに移らせていただきます。

点検ポイントを今回、以下のように3点設定させていただきました。

1点目ですけれども、(1) 食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合の発明の認定の仕方、それから、(2) で請求項の記載形式、(3) で進歩性、記載要件等の判断とあげてございます。

まず1点目です。発明の認定の方法ですが、事務局案の(説明)をごらんください。四角囲いの中の「(説明)」のところですが、食品の機能性に関する発明の保護及び利用等を図るため、食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合には、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認定することとしてはどうか。そして、公知の食品の発明において用途限定が付されている場合は、新規性を認めていくということ

で、食品以外の分野と同様に新規性、進歩性、記載要件等を判断してはいかがでしょうかということをご提案させていただいております。他の用途発明と同じように、食品についても運用してはいかがでしょうかという提案になってございます。

ただしということで、微生物と同様に、生物関連発明である動物・植物に関しましては、用途限定が付されている場合には、用途限定が付されていても、その限定はその物の有用性を示しているに過ぎないと整理して、用途限定のない植物・動物であると解釈してはどうかということ、こちらは現行の審査基準であげられております微生物と同じように植物・動物に関して判断してはいかがでしょうかという提案になってございます。

次に（２）の請求項の記載形式のほうに移らせていただきます。

四角囲みの中ですけれども、記載形式につきましては、案１から３を整理として考えさせていただきました。そして上記の点検の必要性、食品以外の他の分野の用途発明の考え方における整合性などを考慮しまして、案１を採用することとしてはいかがでしょうかと提案させていただいております。

これらにつきましては、文章よりも図面のほうがわかりやすいので参考資料６をごらんいただければと思います。

参考資料６、最終ページですけれども、こちらに請求項の記載形式についての説明をあげてございます。

案１、２、３ということで、○がついているものが用途限定を発明を特定するための意味を有するものとして認定する場合になっております。×のものが用途の部分を見ずに発明を認定するという考え方になってございます。

案１が○、案３が×が多いという形になっておりますが、案３について先に説明させていただきます。

案３が「成分Ａを有効成分とする○○用剤」を「○」とするという案です。○○用の部分は、例えば体脂肪蓄積抑制用とか、虫歯の予防用とかといったような用途が入る「剤」の形式です。サプリメントや食品添加剤などをあらわすときにこういった書き方をすることが多いようですが、こちらのメリット、デメリットについて、案３から矢印を引っ張りました一番下のところをごらんいただければと思います。

案３のメリットですけれども、現行の運用を変更しなくてもよいというユーザーからは、×の部分が多く、○の部分が少ないので受け入れやすいというメリットがございました。

それから、医薬品におきましても、「剤」という発明を認めておりますので、ユーザーや

審査官がなじみやすいというメリットがございます。

デメリットといたしましては、先ほどヨーグルト等について用途発明の保護を求めるというユーザーニーズがあると紹介させていただきましたが、そういったニーズを満たしていないということがあります。

それから、医薬品の用途発明の分野では、「剤」と「組成物」両方で用途発明を認めていますが、食品は「剤」のみで認められるという不整合が残ってしまいますということをごデメリットとしてあげさせていただきます。

それから、案2です。案2はどこが違うかといいますと、医薬品との整合性を考えまして、「成分Aを有効成分とする〇〇用食品組成物」と「成分Aを有効成分とする〇〇用組成物」まで〇の範囲を広げております。

こういった場合ですが、メリットといたしましては、医薬品の運用と整合しているということがあげられます。

デメリットといたしましては、上位概念である「組成物」が認められるにもかかわらず、下位概念であるところのヨーグルトが認められないとすることは、理由付けが困難であるということです。「食品組成物」や「組成物」といいますと、通常感覚では「ヨーグルト」が含まれると考えられるわけですが、上位概念である「組成物」は新規性があると判断されるのに、下位概念である「ヨーグルト」は新規性がないと判断されるという論理的な矛盾がありますねという御指摘がございます。

ということで、案1の「ヨーグルト」まで〇にするという案を提案させていただきます。

案1のメリットを4つあげています。機能性食品の研究開発のインセンティブが高まります。それから、ヨーグルト等に関する保護を求めることがユーザーニーズとしてあるわけですが、そういったニーズを満たすこととなります。また、現在、「物」でも「方法」でも用途発明が認められないという状況が日本の場合あるわけですが、その点が解決されまして、他国と同様に食品の用途発明の保護が可能となります。加えて、食品分野においても用途発明としての新規性が認められることになり、他分野と整合します。

デメリットといたしましては、現行の運用を変更しなくてもよいというユーザーからは、〇の部分が増えてくるので少し抵抗感があるのではないかとということがあげられます。

資料1に戻させていただきます。

参考資料6にもとづいて、資料1の8ページと、9ページの案3のところまでを説明さ

せていただいたこととなります。

9ページの「(説明)」のところの案1に移らせていただきますが、ここの①のなお書きの部分をごらんください。

なお書きのところで「〇〇用剤」の考え方が書いてございます。「〇〇用剤」との記載は通常はサプリメントや食品添加剤を示し、植物・動物を包含するものではないと判断し得ますと書いてございます。

それから、9ページの②のところのなお書きの部分をごらんください。

こちらは「組成物」の考え方です。「組成物」との記載は通常は、当該用途に適した成分を何らかの技術的手段によって配合するなどして得られたものを指し、植物・動物を包含するものではないと判断し得ますと書いてございます。

そして③の「ヨーグルト」のなお書きのところもごらんください。10ページの第2段落目のなお書きになります。

請求項において有効成分が特定されていない場合は、ヨーグルトに含まれ得る成分（例えばカルシウム）が当該用途に適していることが、公知であったり当業者が容易に想到し得たりすることであれば、新規性又は進歩性を有しないと判断されるということで、通常は有効成分が特定された形で用途発明が新規性、進歩性があるものとして判断されるのではないかということが書いてございます。

ただし、この成分ですけれども、8ページの注釈18をごらんになっていただけますでしょうか。注釈の下から2つ目のところです。有効成分は必ずしも化合物でなくてもよく、抽出物や微生物などであってもよい（例えばウコンの抽出物を有効成分とする〇〇用剤）といったような形でもよいですよということです。

それから、11ページですけれども、(*)印のところをごらんください。

(3)の上のところに、案1～3の共通の注意事項ということで、クレームのカテゴリーといたしましては、末尾「食品」という記載も考えられます。「〇〇用食品」との記載は、通常は、植物・動物を包含し得ますので、用途限定のない食品として解釈され得ますと記載しています。ただし、明細書等の記載から植物・動物を包含しないと判断される場合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認定しますとしています。すなわち、例えば植物や動物には入っていないような、天然には存在しないような成分を含む食品であれば、「〇〇用食品」という末尾であっても植物・動物を包含しないと考えられるということになります。ここでは、ケース・バイ・ケースで判断されるとい

うことを注意書きとして書いているわけでございます。

少し細かな話ばかりをしてしまって申しわけなかったのですが、10 ページ第2段落のなお書きのあとの、第3段落目の箇所をごらんください。

繰り返しになりますが、案1のメリット等について書いてございます。

案1は、ヨーグルト等に関する用途発明の保護を求めるユーザーニーズにも応えており、食品の機能性に関する研究開発を行う企業等における研究開発のインセンティブが高まると考えられます。また、案1は何らかの形で用途発明の保護を図ることで、日本においても他国と同じように保護が可能になるというメリットがございます。

また、医薬分野、化粧品分野等の食品分野以外の分野においては、請求項の末尾によらず、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認定していますので、案1は、食品以外の分野の取り扱いと整合するという点でよいのではないかとこのことを繰り返して書かせていただいております。

案2、案3の箇所につきましては、先ほどの参考資料6で説明させていただいた内容を記載してございますので、繰り返しの説明は省略させていただきます。

そして11ページの(3)の進歩性、記載要件等の判断の箇所に移らせていただきます。こちらにつきましても四角囲みではなく、(説明)のほうで紹介させていただきます。

12ページの(説明)です。食品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するものとして認定し、新規性を有すると判断したとしても、そのことが即座に食品の用途発明への特許付与につながるわけではございません。例えば進歩性を有する発明でなければ特許性がないと判断されます。また、明細書等において新たな用途に適することを裏付けるデータや実施例が十分に記載されていない場合は、サポート要件違反、実施可能要件違反等の記載要件違反と判断される可能性もございます。

そのようなことを具体的に示すために、当該判断に関する事例を審査のハンドブックにおいて記載していくこととしてはどうでしょうかと提案させていただいております。

事務局からの説明は以上でございます。

○田中座長 ありがとうございました。

それでは、本審議事項について御審議をいただきたいと思えます。

点検ポイントとしては3点あげられて整理して説明されましたけれども、いずれも関連するところもございますので、細かく区切ることなく、全体についてどこからでも結構でございます。事務局の説明に対してその趣旨を確認するための御質問等を含め、御意見、

コメントをいただきましたらと思います。よろしく願いいたします。竹本委員、お願いいたします。

○竹本委員 竹本でございます。よろしくお願いいたします。

私は食品産業分野に属するものでございます。今回の食品の用途発明については長年に渡りご検討いただき、今回、1つの対応案を提示いただいたことに感謝申し上げます。

先ほど室長からお話がありましたように、やはり日本国としては健康増進を含めて、さまざまな研究開発を進展していかなければならないという中にあると思っております。

特許制度というものは新規なものを審査対象として進歩性で技術の進展を図っていくということからすると、現在のところ、食品の用途研究は新規性で蹴られてしまっているという現状でございますので、進歩性の判断というものを受けられずにいるという課題認識だと思います。

そういう意味でも、このような場所で種々の観点から検討するという事は非常に重要なことだと考えます。

一方で、慎重な議論も業界の中にはございます。例えば資料1の5ページのアンケート結果でございますけれども、食品について用途発明としての新規性について認められるべきクレームの記載形式があるかという問いに対し、認められるべきクレーム形式が「ある」という回答が50%超ありますが、「ない」という回答と「不明」というものを足しますとこれが40%になります。また、業界には、権利の効力範囲にも懸念があると思えます。この懸念は、現在実施している、もしくは、既存に存在している食品素材を使用して製造販売したものが、権利が及ぶのではないかという点にあると思うのです。今回のアンケートでは、この点も深掘りしていただいています。権利の効力が及ぶ範囲については、もとより個別の事案によるものの、用途が表示された、いわゆる用途発明の構成要件を具体的に記述した製品に限定されるのではないかの専門家のご意見もございました。

本日、食品について用途発明としての新規性を認めることにつきましては、慎重に検討すべき点もございますけれども、私としては前向きに検討したほうが良いと思っております。

○田中座長 ありがとうございます。

この点に関連してでも、ほかの論点についてでも結構でございますが。濱田委員、お願いいたします。

○濱田委員 食品に関して用途発明は長年、大分議論されてきておりまして、ここに一定

の方向性が提示されたというのは非常に私としてはいいことであると思っております。

用途発明というのは、用途も構成要件の一部として把握するということですので、何も食品に関してのみ特別扱いして認めないというのはバランス的にもよろしくないのと思っておりますし、効力も、用途も含めて考えれば、一応の整理はできるというふうには、この点検ポイントに書かれているとおり、思っております。

ですので、今まで門前払いされていた食品が、これによって発明の進歩ということになるということであれば、歓迎されていくと思しますので、基本的には賛成させていただきたいと思っております。

ただ、皆さんが御懸念のように、食品といいますと、いろんな方たちが普通に売り買いされているわけですので、その影響力というのは非常に大きいと思しますので、ここで新規性が認められたということではありますけれども、進歩性や記載要件等については、きちんと厳しく、厳しくと言ったら言い過ぎですけども、きちんと判断していただいて、いろんなエビデンス等も判断しながら、余り変なものが世の中に出ないようによろしくお願ひしたいというところはあります。

それから、ここで植物・動物を除外するといっておりますけれども、実際に本当の実務になってきますと、その境界がいろいろあいまいなところも出てくるのではないかと懸念しております。そういう意味でも、一応審査で効力、効力のほうはなかなか特許庁さんのほうではいえないと思っておりますけれども、効力も見据えて、審査に関しましては、ある一定のきちんとした基準を設けて、ばらつきがないようにぜひお願ひしたいと思っております。

もう1つは、効力につきましては、多分恐らくこれを見ましても、用途を表明していない公知のものについては効力が及ばないだろうということは、恐らくそうだろうと思っておりますので、一般の普通の今まで特許に関連してないようなユーザーさんのような方たちが混乱を起こさないように広く説明していくということも必要なのではないかと思っております。

以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

このことについて事務局で何かコメントがありますか。

○田村審査基準室長 ありがとうございます。

まず審査をきっちりやってくださいという御指摘ですけども、進歩性、それから、記

載要件、明確性等についてきっちりと審査させていただきたいと考えております。

それから、周知に関しましては、今回の審査基準の改訂内容、用途発明の特許権に関しまして、効力がその用途に供されていない公知のものの実施が侵害訴訟等で無条件に侵害と判断されるわけではないということを、中小企業を含めて業界に適切に周知していく必要があるという認識でございます。

例えば全国の実務者向け説明会で周知するということは当然のことと考えておりますし、知財総合支援窓口というものがございしますが、こちらの窓口の支援担当者にも周知するなどいたしまして、あらゆる機会をとらえて周知していきたいと考えているところでございます。

御意見ありがとうございました。

○田中座長 そのほかございますでしょうか。本田委員、お願いいたします。

○本田委員 いろいろ国内外の調査等も含めてまとめていただきましてありがとうございます。

きょうの御説明を振り返ると、一番はじめの参考資料のところから御説明いただいていたかと思うのですけれども、もともと用途発明といったときに、未知の属性を発見したという点と、あと新たな用途を見いだしたか、その2点であることが説明されました。今までの食品分野というのは、この新たな用途を見出したとしてもその情報を除いた食品という見方をされたいと私は理解いたしました。一方で、化学、医薬という視点でいきますと、用途は、例えば風邪薬と抗がん剤、医薬といっても、きちんと細分化されて用途を見られる。そういうような土壌に、食品も変わっていつてきているのではないかと私は理解いたしました。

食品のほうでも実際に特定保健用食品に関しては、表示の許可が受けられるかどうかといったところできちんとレギュレーションがされているということもありますし、機能性食品制度というものもきちんとした届け出がなされているということで、その食品という大まかに見ていたものをきちんとした細分化されてきています。そういう他の制度に合ったような特許法の用途の解釈に変えていこうというような今回の審査基準の改訂だと理解をしております。

その観点で、今回の審査基準であったり、今後の審査の運用に関しては、今回の改正というのは非常に今の時代に合ったような改正になっていっているのではないかと考えております。

運用にあたっては、案1、2、3というような3つの案があげられているかと思うのですけれども、やはり案1というのは、記載に関しても自由度が高いと考えられますので、例えば案1の中で〇〇用ヨーグルトというのは、医薬の中でいけば、剤形を特定したようなものの用途特許の書き方になるかと思えますし、〇〇用剤といったときには、機能をはじめて発見したときの医薬の書き方に相当するような表現になるのかなと考えております。

そういう視点でいきますと、例えば剤形まで特定したような形や、食品でいけばどういう食品に落とし込むかといったところまできちんと表現できるという視点で、案1というのが実際の企業の方々が企業努力でどういう剤形に落とし込んだほうがいいのかといったところまでちゃんと権利としてクレーム表現できるというのは望ましい形ではないかなと思っております。

そういう視点からいきますと、今回の改訂の中で、案1で今後進められたいという御説明に関しましては、私としては案1の採用に賛同いたします。

以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

そのほか御意見がありますでしょうか。伊藤委員、お願いいたします。

○伊藤委員 今回の他のものの発明と同じように用途発明として認めていくというのは産業界としては歓迎すべきことだと考えておりますので、これは賛同いたします。

審査基準をどういうふうにつくっていくのかという観点で見たときに、長年議論されてきたように、ある意味でわかりにくいところもある今回の考え方の変更ではないかなと思っております。そうしたときに、ここで取り上げる食品とはどういうものなのかといったところがまず審査基準を読む側として理解していかないと、ここに意図するところがいつみればわからないわけです。

今回の事務局の資料の中でも、弁理士会さんのコメントとして、食品とは次の3つの機能を持つものとして再定義されるであろうというふうなコメントが書かれているのですが、こういったことが審査基準の中に記載されていくのかどうか。今回の審査基準というのはわかりやすい審査基準にする。その考え方も明らかにしていくということが出発点にありますので、このあたりのことも今後、ぜひ基準案を作成するにあたって御配慮願いたいと思います。

その1つとして、知財協からも提案させていただいております認められるクレームの記載形態はどういうことになるのかといったことが、ここでいう食品とはどういうものなの

かといったところからつながるように解説していただくとわかりやすいものになるかなと思っています。

これを別の観点で見たときに、外国の特許制度と比較して、日本特許法の場合は認められないものになっています。その前提となる食品というものに対する見方というのは、各国の見方と前提として同じになっているのかといったところで、この比較がないと意味がないものになってくると思いますので、この点も御検討の中に含めていただきたいと思います。

以上です。

○田中座長 ささまざまな御指摘をありがとうございます。

事務局からコメントをお願いします。

○田村審査基準室長 ありがとうございます。

具体的な基準等の文章につきましては、これから検討していくこととなりますが、御指摘の点を踏まえまして検討してまいりたいと思います。

御意見ありがとうございました。

○田中座長 浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 先ほど濱田委員からも御指摘があったところですが、2点コメントしたいと思います。1点は効力について、もう1点は植物・動物との関係についてです。

1点目の効力ですが、例えば「成分Aを含むヨーグルト」が公知であったとしても、「成分Aを含む○○用ヨーグルト」は新規のものだと考えるわけですね。これは特許の対象になり得ますが、そのときに、○○について表示をしていない一般の「成分Aを含むヨーグルト」、これは公知のものですから、これに効力が及ばないのは当然のことだと考えております。

資料の6ページの上から7行目に、無条件に効力が及ぶわけではないという書き方をしているのですが、条件付きで及ぶかのようにも読めてしまいます。条件付きでも及ぶわけではないと考えますので、出願人の方に説明をされるときに、及ばないと言っていたほうがよいかと思います。

なぜそう思うかという、今回、アンケートやヒアリングを行っている対象は、知財に関心のある企業が中心になっていると思います。研究開発をする側から見れば、特許の対象としてほしいという意見が強いのは当然ですが、食品業界は必ずしも特許を取得しようという企業ばかりではありませんので、権利行使される側が恐れることがないように、そ

ういったものは権利の侵害にならないということを明確にさせていただいたほうがよいかと思えます。

もう1点は、審査基準を策定していただくときに考えていただきたい点です。末尾が動物や植物であれば用途限定は認められないということですが、例えば末尾が牛と書かれていれば、当然認めないということだと思えますが、末尾が牛乳と書かれていたら、認めるのか認めないのかということです。牛乳は牛の乳なので動物の一部と考えることもできるかと思えます。その一方で、牛乳は通常、食品と考えられます。天然物に対して用途発明を認めるのか認めないのかという点を明らかにしていただきたいと思えます。

バナナは認めないというのと同じように牛乳も認めないのか、もしそうであれば、牛乳は動物であるというのは一般常識から考えて難しいので、動物の一部も認めないということを書きさせていただいたほうがよいかと思えます。牛乳を認めるのかどうかということも含めて検討していただいて、明確にさせていただければというのが要望です。

以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

事務局からコメントをお願いします。

○田村審査基準室長 まず効力の点ですけれども、先ほど少し申し上げたのですが、確かに食品業界の場合は、中小企業や、個人のお店などいろいろございますので、周知に關しましては、あらゆる機会をとらえて周知させていただくということ、それから、周知に際しましては、先ほど浅見委員から御指摘いただいたような内容も踏まえて注意深くさせていただきますということを考えてございます。

それから、植物・動物を、どのように考えるかということですが、その用途の発現に適したような加工がなされた食品であれば、植物・動物の部分であっても用途発明として認定し得るというように考えているところです。ただ、その判断は恐らく個別具体的な審査の中で行われることとなりますので、今の時点でこれがよいですとか、これはだめですとかは、なかなか言いにくいところがあります。加工がなされた食品、用途の発現に適した加工がなされた食品は新規性については認めていき、進歩性の中で判断していく可能性が高いと考えております。

ただ、特徴のあるような、植物・動物の小さな部分であれば、恐らくクリームを特徴のある、その「部分」の末尾にしなくても、「組成物」という形にさせていただくことが可能になってくとも考えています。微生物や化合物と同じようにということです。微生物、化

化合物の分野では、「微生物を含む〇〇用組成物」とすることが可能になっていますので、そういった運用も植物・動物の部分が小さくなってくるとあり得るのではないかと考えています。

それから、牛乳ですが、牛乳は動物の体の部分ではないと考えられるので、微生物、化合物の運用は適用されないと考えているところです。ただ、例えばおさしみとか、そういったものになってくると体の部分ということなので、そのあたりは現時点では確かにわかりにくいところがありますので、審査官の協議等を活用しながらしっかり運用させていただきたいと思っているところでございます。

以上になります。

○田中座長 今の説明に関してはよろしいですか。更に議論があれば続けていただければと思いますが。

○浅見委員 ありがとうございます。

できれば審査基準にこれは認める、これは認めないというのをある程度類型化して示していただいたほうが、無駄な出願が減るかと思えます。ヨーグルトがいいなら加工乳もいいというのは整合性がとれると思いますが、どういったものを天然物と見るのか、どういったものであれば特許の対象になるのかというのをある程度、基準なりハンドブックなりで示していただければ、ユーザー側にとってありがたいと思っております。

以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

二瀬委員、お願いいたします。

○二瀬委員 食品は昔から医食同源という表現がされていまして、食べ物も、本来薬もある意味では体に入れるものですから、同じような扱いをしても本来いいと思ったのですね。ところが食品だけが食べるものだからというので分離されて特許性がなかなか認められなかったというところがあります。特にこれから予防医学の観点から、体にいろいろ機能のある食品を入れる、食べるというのはとてもいいことだと思うのですね。

そういうことを考えると、特保とか、機能性食品というのはどんどんふえてくるというのは当然のことなので、それに対して研究者が一生懸命頑張って、いいものを発明すると特許になるということはとてもいいことだと思いますので、この案1に賛成です。

以上でございます。

○田中座長 ありがとうございます。青木委員、お願いいたします。

○青木委員 もう既にカバーされていることですが、食品というのは地域の地場産業というものがたくさんありまして、従来そもそも余り特許とは縁のない、特に農業関係の方というのは、特許アレルギーがあるぐらいの方がいらっしゃるので、商品のブランド化に走りがちです。植物自体でなくて加工されたものでも。ブランドと特許というのを一緒に使うと非常に効果的だという研究成果も出ていますので、これを機会に、ぜひもともと余り特許と縁のない産業の方にも、詳しく、排他的であるだけが特許でないということ、例えばパブリックドメインにあるのが特許にならないというようなことも含めて少し情報を広めていただけたらと思います。

それから、今度は国際的な見地から言うと、たまたま以前いた外国の大学の食品の開発のグループのメーリングリストに載っているのですけれども、ファンクショナルフーズの開発と特許化について盛んにメールが送られてきます。今回、国際水準の食料品の機能性というのが認められるようになったというのは、日本の食品の国際的な競争力にとっても非常に重要だと思うので、その国際的な傾向との整合性を特に注意して運用していただきたいと思います。よろしくをお願いします。

○田中座長 どうもありがとうございます。鈴木委員、お願いいたします。

○鈴木委員 私も、この問題は余り理屈だけで決められる問題でないように思いますが、発明、あるいは研究開発の実態、それから、製品の市場の動向など、そのような実情を踏まえての判断として合理的なものだろうと思います。したがって、基本的に適切な方向の改正と思います。

1点質問ですが、用途発明を物の発明として認めると、実質同様の発明を方法の発明のクレームとしてもあげてくる場合があるかと思うのですけれども、その場合に医療行為との関係が問題になろうと思います。医療行為については、従来からワーキンググループ等でいろいろ難しい議論があるのは重々承知しておるのですけれども、今回の見直しとの関係で、医療行為について何か明確化をする必要性というものはないのかどうかという点を確認的に伺いたいと思います。

○田中座長 ありがとうございます。

医療行為との関係で事務局のコメントをお願いします。

○田村審査基準室長 医療行為に関しましてはいろいろ難しい問題もございまして、現行で審査基準を改訂するということは考えていないところでございます。

食品に関しましては、「(医療行為を除く)方法」といったようなクレームで出願人の方

が出願なされることはときどきございます。そういった場合につきましては、食品であつて、かつ個人が使用するというだけのものではないということも判断されたときには特許対象とするというような運用があるようでございます。

ただ、そういったクレームを推奨するというのも不自然でございますので、今回審査基準が改訂されることになりましたら、他の分野と同じように、物の形で特許をお取りいただくことが多くなるのではないかと考えております。

結論を申し上げますと、今回は方法について審査基準を変えるということは検討いたしませんでしたという報告になります。

以上です。よろしいでしょうか。

○田中座長 ありがとうございます。

竹本委員、お願いいたします。

○竹本委員 本件は公知であるものに未知の属性の発見した点の検討であり、そもそも構成が違い、そのものが用途に関係なく新規なものは除かれた領域についての検討と理解しております。食品について用途発明としての新規性を認める方向につきましては賛同するものでございますけれども、植物・動物は対象から外されるなかで、研究対象は植物・動物であることも想定され、例えば、茶葉とか、かつおぶしとか、これまで気づかないところでさまざまな発明要素が出てくるかもしれないと思います。そういう意味で、伊藤委員がおっしゃいましたけれども、用途発明として新規性が認められる対象となる食品の定義というものが、非常に重要なところかなと思いました。

もう1点、資料1の10ページの4行目に、「なお、請求項において有効成分が特定されていない場合は、ヨーグルトに含まれ得る成分が当該用途に適していることが公知であったり、当業者が容易に想到し得たりすることであれば、新規性又は進歩性を有しないと判断される」という記載があります。また、参考資料6の請求項の記載例では全て「成分Aを有効成分とする」という書きぶりになっています。資料1の10ページの記載は、請求項において有効成分が特定されていない書きぶりも可能性があるように見えますが、そういった意思で書かれているのでしょうか。

○田中座長 ありがとうございます。

事務局の説明をお願いいたします。

○田村審査基準室長 最初の御指摘ですけれども、審査基準等の文章を作成していく際は十分に検討させていただきます。ありがとうございます。

それから、「有効成分を含む」と、「有効成分とする」という場合で解釈が異なりますかということによろしいですか。

○竹本委員 はい。

○田村審査基準室長 やはり公知の文献と本願発明との比較の問題になってくるかと思うのです。一般的には「有効成分とする」と書かれていたときは、一般的な解釈ですけれども、それは有効成分の機能が発揮できるような、それくらいの量が十分入っていると普通は考えます。それから、その有効成分が機能を発揮できることを妨げるような要素がその組成物にないということが普通は考えられます。ただ、公知のものも有効成分Aを含んでいて、本願発明も有効成分Aを含んでいて、「有効成分とする」と書いただけで、本当に区別がつくかどうかという点は、やはり引用文献と本願発明との比較の中で見ていくことになると思いますので、〇〇用と書けば、何でもすべて新規性を有するとまではいえない、ケース・バイ・ケースの判断であり、お答えしづらい部分があるかと思います。ただ、典型的には、「有効成分とする」と書いたときには、基本的に新規性が認められる場合が多いとは思いますが、一概に大丈夫ですとはお答えできず、案件ごとに判断していかなければいけないここでは答えさせていただきたいと思います。

○田中座長 竹本委員よろしゅうございますか。さらにご質問やコメントがございましたら。

○竹本委員 医薬の場合は、有効成分そのものが臨床試験の対象になり、製造許認可の対象になりますので、請求項の記載と整合すると思いますが、食品の場合は、様々な形態があるかと思います。何かしら請求項の表現形式をガイドラインで示唆された方が、混乱が起らないのではないかと思います。このあたりが私も結論を持ってないのですが、若干気になったということがございます。

○田中座長 ありがとうございます。

○田村審査基準室長 ありがとうございます。

ハンドブック等を作成する際に十分注意して作成していきたいと思います。

○田中座長 浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 竹本委員が指摘された同じ部分で検討していただきたいと思う点があります。今までヨーグルトが、例えば脂肪の吸収の抑制をすることについて知られていなかったとします。その場合に、ヨーグルトの中の有効成分を特定せずに、「脂肪吸収抑制用ヨーグルト」とクレームを書いた場合に、用途は新しいので、用途も発明の一部として認定すると

なると、このクレームは新規性、進歩性があると考えられるのでしょうか。有効成分まで特定しなければならぬとしたら、何を根拠にそうなるのかという点です。すぐに回答してほしいということではありませんが、そういったものが出てきたときにどのように取り扱うのかについても御検討いただければと考えております。

○田中座長 ありがとうございます。

○田村審査基準室長 ありがとうございます。

今すぐにはなくていいということなので、さらに検討させていただきたいと思っておりますけれども、恐らくその場合、新規性はあるとするのかもしれませんが、記載要件や進歩性のところでなかなか認められにくい。要するに「〇〇用ヨーグルト」というだけで、進歩性がなかなか認められにくい。食品には多種多様な成分が含まれていますので、その中のいずれかの成分がその用途に関係しているということになりますと、進歩性の拒絶理由が通知されやすいということが1つあります。

それから、サポート要件、実施可能要件を考えていくときにも有効成分が特定されていないにもかかわらず、すべてのヨーグルトで同じような効果を発揮するという立証することも難しい場合があるということで、なかなか現実的には特許を取得するというのは想定し難いし、ハードルが高いのかなという印象を持っております。ハンドブック等を作成する際には、御指摘の点も踏まえて検討させていただければと思います。

○田中座長 ほかによろしゅうございますか。大淵会長、お願いいたします。

○大淵知的財産分科会長 この用途発明というのは、発明のとらえ方ないし発明概念として、非常に興味を引かれるところであります。

研究者の中には、発明というのはあくまでも物ないし構成のみを中心に考えるタイプの方も多く、そのような方から見ると用途発明というのはよくわからない、用途の中でも、薬については、薬の人とけんかする根性がないから認めざるを得ないが、薬以外の用途については、特許を認めたくないというタイプの方もいらっしゃいます。しかし、ここでは資料1の1ページにあるように、“用途発明とは、あるものの未知の属性を発見し、この属性により、その物が新たな用途に適することを見いだした”というのは、要するに物自体ないし構成自体でなく、先ほどどなたかが構成に含めてと言われていましたが、用途を見付け出してそれを適用すること自体が発明のポイントであるというタイプの発明を認めるかどうかということにかかっております。それでもやはり、物の発明は物自体ないし構成自体だけであって、用途は入らないというのであれば、薬品も含めて用途は全部だめにな

るので、そのところはやはり一貫性というのが重要になります。最初にニーズが現実化したのが医薬だと思うのですが、物自体だけでなく用途も十分に物の発明のポイントたり得るといふ発明思想をとる以上、逆にむしろ今まで食品がなにゆえはずれていたのが疑問ということとなります。

いろいろニーズ等の関係で、これまではそこまで踏み切れなかったのが、逆に今は、先ほど出ていました医食同源について、私もそれは重要だと思っているところではありますが、医薬と食品のルールが全く違っていれば、医食同源なのに、それぞれ定義して、これは医薬なのか、食品なのかという、無意味で苦しい線引きをしなければならなくなってしまいます。そこを、今後は医食同源に則って両方とも同じルールにしてしまえば、非常に統一感があり特許法らしく説明のしやすいものになってくると思われまふ。

その関係で重要なポイントが幾つか出てくるかと思ひます。まず、用途も物と同様に発明の構成の中に入れ込むような形で考えていくと、これまで新規性の論点という入口のところではねている分にはそこで終わったのが、これからは進歩性や記載要件などといった、より各論性の強いところで論点が出てくるので、そこをきちんと押さえないといけないこととなります。

次に、おそらくより実務的に重要なのは、先ほどどなたかが言われていたように、効力の問題であります。効力の中に用途も含めて考えると言われましたが、これは実務的には、おそらく用途の「旗」を立てたようなものだけが侵害の対象になるという、旗の立て方などという、審査とは別の形の、難しい問題です。ただ、そこでうまく用途の範囲に効力ないし侵害の範囲が限定できないと、これだから用途発明は弊害が大きいなどという話にもなりかねません。ここでのテーマからはややそれますが、先ほどの審査のほうの各論と同様に、侵害訴訟のほうでも、元々がその用途を見つけることが発明のポイントなのであれば、それに沿った法律構成が重要になります。例えば、ヨーグルト自体としては全く同じでも、当該用途についての「旗」を立てていないものは法的に捕捉しないというのが原則なので、実務的にどのようにして当該用途についての「旗」を明確に立てるのかという難しい問題も出てきます。そこで、今後そのような点を含めてきちんとやっていると、安心して取れて行使できるという、安定した明確な特許になってくると思ひます。

○田中座長 大淵会長どうもありがとうございます。

理論的な面も含めて整理いただいたように思ひます。

ほかによろしゅうございますか。

きょうの議論を踏まえますと、これまで、食品の用途発明につきましては、ある意味で特別扱いされていたものを、つまり新規性がないという形で処理されていたものを、その点を他のものと同じレベルに新規性の点についてはクリアする可能性がある、進歩性あるいは記載要件のところでは、さらにまた別途の要件としてきちんと見ていく、という方向になったと思います。その方向性については、全委員からおおむね御賛同いただいているように思うのですが、それぞれの委員から、そうした場合のいわゆる負の面又は副作用といえますか、既存の食品に対する悪影響を及ぼさないようにという御指摘を多くいただきました。これについては、やはり進歩性、あるいは記載要件等の判断の中で、最終結論として特許査定するかどうかというレベルについては、厳格な、しっかりとした審査がされる方向であるということが、事務局の説明であったと思います。このような議論、御指摘を踏まえた上で、基本的な方向性としてはこれでよろしいというふうにまとめてよろしゅうございますでしょうか。

もう少し議論を熟成させたほうが良いというお考えがあるかもしれませんが、業界のご意見の様子を踏まえて、竹本委員いかがでございますか、もう少し審議を重ねたほうがよろしいですか。

○竹本委員 青木委員からご指摘がありましたように、食品分野は裾野が広くございますから、今回の方向性には種々懸念する点もあることは認識しておかなければならないと思います。

一方で、今、地域おこしや地域ブランド育成など様々な活動が展開されておられます。商標においては地域団体商標を定め、この活性化に向けた取組みがされています。そういったポジティブな面から考えれば、食品というのはそもそも生活に欠かせないものでございますから、地域おこしやまさに進められているクールジャパンの活性化に寄与するのではないかとも思います。現在、日本の食品技術は、品質や安心・安全という観点で価値が増大しています。そういう点を含めて特許制度から、そのような活動を後押ししていくといったようなポジティブな思考に繋がるきっかけになればいいなと思います。

最後に、これまで食品の用途発明には新規性が認められていなかったことから進歩性審査の蓄積がなく、審査の蓄積を要する進歩性の審査には特許庁に大変なご苦勞をおかけすることになるかと思っております。よろしく願いいたします。

○田中座長 ありがとうございます。

それでは、方向性についての結論はおおむね見えてきたと思いますので、きょうの議論

を踏まえまして、更にこのたびの議論で御指摘いただいた点をも踏まえて、今後、審査基準の改訂に向けた具体的な作業を特許庁に進めてもらおうと思っておりますけれども、そういうことでよろしゅうございますでしょうか。

ありがとうございます。

それでは、そのように進めていただこうと思います。

それでは、最後に、今後のスケジュール等につきまして事務局からお願いします。

○田村審査基準室長 本日はどうもありがとうございました。

資料1の審議事項ですが、基準の適用の時期については今回、とりあげておりませんでしたので、こちらにつきましては次回の議題としていただきたいと思いますので、皆様よろしくをお願いします。

それから、次回の第8回の審査基準専門委員会ワーキンググループは、来年の1月13日の水曜日15時から、場所は変わりました特許庁の9階庁議室で行われます。

なお、次回の第8回会合では、先ほど特許技監から紹介がありましたとおり、特許法条約への加入等を目的とした特許法等の法令改正に伴う審査基準、それから、特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準についても併せて御審議いただく予定です。

事務局から以上でございます。

○田中座長 それでは、以上をもちまして第7回審査基準専門委員会ワーキンググループを閉会いたします。

本日は、長時間御審議いただきましてどうもありがとうございました。

4. 閉 会