

食品の用途発明に関する審査基準の改訂

審査第三部有機化学 審査官 福山 則明

抄 録

平成28年3月23日に、食品の用途発明に関して、改訂された特許・実用新案審査基準及び特許・実用新案審査ハンドブックが公表され、4月1日より運用が開始された。本稿では、従前の食品の用途発明に関する審査運用、審査基準の改訂に至る背景、審査基準専門委員会ワーキンググループ会合における審議内容、改訂審査基準の概要、改訂審査ハンドブックに追加された事例、業界に対する周知活動等について紹介するとともに、審査基準の改訂に携わった筆者の所感を述べる。

1. はじめに

平成28年3月23日に、食品の用途発明に関して、改訂された特許・実用新案審査基準（以下、「審査基準」といいます。）及び特許・実用新案審査ハンドブック（以下、「審査ハンドブック」といいます。）が公表され¹⁾、4月1日より運用が開始されました。これまで、食品が物として公知である場合には、その食品の新たな用途を見つけたとしても、新規性がないものとして特許を受けることができませんでした。今般の審査基準の改訂により、そのような門前払いをしないことになり、運用は大きく変わることとなりました。今般、このタイミングでなぜこのような審査基準改訂が行われたのか、その背景を説明するとともに、議論の内容や改訂審査基準等の概要について紹介したいと思います。

2. 審査基準

まず、そもそも審査基準²⁾とは何かということに

ついて簡単に説明します。

審査基準とは、審査官が特許法等の法律を特許出願の審査において適用するための指針であり、審査の公平性や透明性を担保するためのものです。平成5年に公表されて以来、審査官のみならず、出願人等の制度ユーザーが特許庁における審査実務の理解を深めるためにも広く利用されてきました。あわせて、審査官が審査の際に考慮すべき留意事項や手続的事項をまとめた審査ハンドブック³⁾も、平成17年に公表されて以来、幅広く活用されてきました。

平成27年の9月には、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会ワーキンググループ（以下、「審査基準専門委員会WG」といいます。）⁴⁾の第1～6回会合で了承された基本方針⁵⁾に沿って審査基準及び審査ハンドブック全体の見直しが進められ、改訂が行われました⁶⁾。この全面改訂審査基準及び改訂審査ハンドブックは、平成27年9月16日に特許庁HPにて公表され⁷⁾、10月1日より運用が開始されました。

審査官は、この審査基準に従い、審査を進めてお

1) 審査基準： https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/h2803_kaitei.htm

審査ハンドブック： https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/handbook_shinsa_h2803.htm

2) https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

3) https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm

4) https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/shingikai/shinsakijyun_menu.htm

5) 簡潔かつ明瞭な和文と英文で記載し、国内外の制度ユーザーにとって審査の基本的な考え方をより深く理解できるものとするという方針の下、審査基準の改訂が行われました。また、審査ハンドブックにおいては、事例や裁判例の充実が図られました。

6) 特技懇No.280, pp.7-22 (2016) 「「特許・実用新案審査基準」全面改訂に至る道のり」

7) https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/h27_kaitei.htm



り、また、審査官は審査業務を進めるに当たり、審査ハンドブックを審査基準と併せて利用している訳ですが、本稿のテーマでもある用途発明の考え方についても審査基準において記載されています⁸⁾。

なお、上述の平成27年9月の審査基準の全面改訂の際には、用途発明の考え方について特段の変更はありませんでした⁹⁾。

3. 用途発明

それでは、一般的に、用途発明とはどのような発明をいうのでしょうか。食品分野に限らず、用途発明とはどのようなものなのか、簡単に説明します。審査基準においては、用途発明は以下のように定義がなされています。

審査基準第III部第2章第4節3.1.2

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。

審査基準においては、請求項に係る発明が用途発明といえる場合として、塗料に関連する組成物の例が記載されています。その例を以下に示します。

審査基準第III部第2章第4節3.1.2 (1)

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、両者の組成物と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。

要するに、物として同じであっても、使い道が異なっていれば、別の発明として判断するという考え方に基づく発明です。このような用途発明としての新規性を認める考え方は、塗料に限らず、医薬品や化粧品、その他化学の分野においても広く適用されていました。そして、審査基準のこの考え方は、裁判例とも整合しています。例えば、知財高裁の判決においても、本願発明のシワ形成抑制という用途は、引用発明の美白化粧料組成物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あります¹⁰⁾。

しかしながら、これまで、食品分野の用途発明については、他分野とは別の取扱いがなされていました。

4. 審査基準の改訂前における食品の審査

食品に関する物の発明は、その食品が物として新しければ、他分野と同様に、新規性が認められました。例えば、「AとBとを含むソーセージ」¹¹⁾という発明も、「AとBとを含む視力改善用ソーセージ。」という用途限定¹²⁾(ここでは「視力改善用」と

8) 審査基準第III部第2章第4節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 3.1.2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

9) 記載について形式的な変更がありました。

10) 知財高判平成18年11月29日(平成18年(行ケ)10227号)

11) AやBには、化合物、微生物、抽出物等の成分が該当します。

12) 用途限定とは、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のことをいいます(審査基準第III部第2章第4節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)。

の記載を指します。)が付された発明も、ソーセージ(物)が新しい物であれば(新しい組成であれば)、新規性を有するものと判断されてきました。要するに、用途限定が付されているか否かにかかわらず、物として新しければ、新規性が認められてきたということです。

問題となるのは、「AとBとを含むソーセージ。」が既に知られており、そのソーセージを食べると視力が改善することを初めて見いだした場合に「AとBとを含む視力改善用ソーセージ。」とのクレームで新規性を有すると判断されるか否か、という点です。その答えは、これまで「否」ということになっていました。

すなわち、食品が物として公知である場合には、その食品の新たな用途を見つけたとしても、用途発明とは認められず、新規性を有していないと判断されていました。その運用は、改訂前の審査基準に基づくものでした。以下に示すのが、改訂前の審査基準の抜粋となります。

(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(例2)。

例2：成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト (説明)

確かに、「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」は、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。しかし、「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であるとはいえない。したがって、審査官は、「骨強化用」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。なお、食品分野の技術常識を考慮すると、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。

先に示したソーセージの例でいうと、「AとBとを含むソーセージ」が既に知られていたのであれば、どんなにすばらしくて新しい属性を見だし、その属性に基づいて「AとBとを含むソーセージ」を新たな用途で限定したとしても、「AとBとを含む〇〇用ソーセージ。」というクレームでは、新規性が否定されるという考え方です。仮に、AやBの配合量が従来物と異なるのであれば、その配合量を特定することにより新規性を有する発明とすることはできますが¹³⁾、そもそも物として全く同じ物であると、物としての差異を表すことができないので、新規性を有する発明とはできませんでした。

また、食品の新たな用途を見いだした場合に、方法の発明として特許の取得を試みることに問題があります。食品の用途としては、「視力改善用」、「骨強化用」、「体脂肪蓄積抑制用」、「虫歯予防用」といった、健康増進や疾患予防に関する用途が考えられますが、これらを方法の発明として出願した場合には「人間を治療する方法」と判断されることが多く¹⁴⁾、そのように判断されると産業上の利用可能性の要件を満たさないとして拒絶されます。

したがって、物として公知の食品について新たな用途を見だしても、物として新規性を有する発明とすることができず、また、方法の発明とすることも難しいため、特許の取得を断念せざるを得なかつ

13) 従来知られていたソーセージが、Aを1%、Bを2%含むものであったならば、「AとBとを含むソーセージ。」ではなく「Aを2～4%、Bを0.1～0.5%含むソーセージ。」と表したり、「AとBとを含む視力改善用ソーセージ。」ではなく「Aを2～4%、Bを0.1～0.5%含む視力改善用ソーセージ。」と表したりすることで、新規性が認められるということです。

14) 審査基準第III部第1章3.1.1(2)には、「人間を治療する方法」として「病気の軽減及び抑制のために、患者に投薬、物理療法等の手段を施す方法」や「病気の予防方法(例：虫歯の予防方法、風邪の予防方法)」等が挙げられています。食品の用途に関する方法の発明は、これらに該当すると判断されることが多いようです。



た訳です。この運用は、いわゆる「第二医薬用途発明」を新規性があるものとして認めている医薬分野とは異なる取扱いだったといえます。

5. 審査基準改訂に至る背景及び調査研究の概要

長らく、食品の用途発明が認められていなかった訳ですが、今般の改訂に至った経緯を説明します。

(1) 食品の用途発明に関係する市場

食品市場において、用途表示、機能表示が可能な食品が幾つかあり、その代表的なものに、「特定保健用食品」と「機能性表示食品」があります¹⁵⁾。

「特定保健用食品」は、平成3年に制度が開始されたもので、表示許可を受けるために臨床実験データの提出が必要であり、消費者庁の審査が必要な制度です。「トクホ」の名称で有名です。その市場規模は、平成9年度の1,315億円から平成21年度の5,494億円、平成26年度の6,135億円と成長しています。また平成3年の特定保健用食品制度の開始から、既に1,144品目が表示許可されています（平成27年2月）¹⁶⁾。

一方、「機能性表示食品」は、平成27年の4月に制度が開始されたもので、消費者庁の審査が不要である届出制の制度であり、科学的根拠に基づくものであれば機能性表示ができます¹⁷⁾。平成27年10月8日までに既に158件の届出がされ¹⁸⁾、平成28年7月5日時点の届出は既に300件を超えています。

日本において、健康志向の高まりや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（健康産業新聞調べ）の市場規模は、平成3年の4,000億円から平成24年の11,850億円に増大しています¹⁹⁾。

上述のとおり、新しく「機能性表示食品」の制度が始まっていることから、機能性食品の市場はより大きくなっていくと考えられます。

さらに、世界の機能性食品の市場規模も、平成19年の192.4億USドルから平成23年の253億USドルに増大しています²⁰⁾。

(2) ユーザーニーズ

平成27年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において、神奈川県からは、機能性食品市場拡大のため食品の用途発明を認める方向の審査基準改訂の要望が提出されました²¹⁾。また、2.で述べた平成27年9月の審査基準全面改訂時のパブリックコメントにおいても、食品の用途発明について審査基準を改訂すべき旨の意見が日本知的財産協会及び日本弁理士会を含め3者から提出されました²²⁾。さらに、特許庁と企業との意見交換会でも食品の用途発明としての新規性を認めるべきだという意見が複数企業から挙げられました。

(3) 用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究

平成27年度には、特許庁産業財産権制度問題調査研究として、「用途発明の特許権の効力範囲を踏まえた食品の保護の在り方に関する調査研究」（以下、「調査研究」といいます。）が行われました。特許庁の委託により、一般財団法人知的財産研究所（現在の一般財団法人知的財産研究教育財団）により調査研究が行われました。

この調査研究は、食品について用途発明としての新規性を認めることとする審査基準改訂を行うか否

15) その他に、栄養成分の機能表示ができる「栄養機能食品」、病者用食品・えん下困難者用食品等の特別の用途表示ができる「特別用途食品」があります。「特定保健用食品」は「特別用途食品」に含まれます。なお、食品の中で、健康の保持増進に資するとして販売・利用されるものが、いわゆる「健康食品」と呼ばれていますが、「健康食品」には法律上の定義はありません。

16) 日本健康・栄養食品協会HP <http://www.jhnfa.org/news-0103.html>

17) http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150810_2.pdf

18) 消費者庁HP「機能性表示食品に関する情報」 <http://www.caa.go.jp/foods/index23.html>

19) 内閣府資料（健康産業新聞調べ） http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg/kenko/130419/item2-2_4.pdf

20) Key Players in the Global Functional Foods Industry
https://www.leatherheadfood.com/sites/default/files/Key_Players_Global_Func_Foods_Industry_2012_2pp.pdf

21) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/h26.html

22) https://www.jpo.go.jp/iken/kaitei_150708_kekka.htm（御意見のNo. 193-195）

かを検討する際の基礎資料を作成することを目的としていました。具体的には、①公開情報調査²³⁾、②国内企業に対するアンケート²⁴⁾、③国内企業に対するヒアリング²⁵⁾、④有識者に対するヒアリング²⁶⁾、⑤海外質問票調査²⁷⁾、⑥委員会による検討²⁸⁾が行われました。

(3-1) 企業からのニーズ

企業アンケートによると、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るかとの問いに対する回答は以下のとおりとなりました。

認められるべきクレームの記載形式がある	52.4%
認められるべきクレームの記載形式はない	20.6%

上記の結果から、半数を超える企業が、食品の用途発明について認められるべきクレームの記載形式がある、との立場にあることが分かります。

さらに、調査研究の企業ヒアリングにおいて、食品の用途発明としての新規性が認められれば、食品の機能性に関する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る旨の意見が多数ありました。また「用途発明が認められないため研究開発成果を秘密にしているものがある。」「用途発明が認められれば、業界全体としての出願数は増加するだろう。」といった意見も寄せられました。調査研究の企業ヒアリング等において、用途発明としての保護が要望された物としては、サプリメント、有効成分を含むヨーグルトなどが挙げられました。

筆者も調査研究のオブザーバーとして、ヒアリングに同行しましたが、食品の用途発明に関して強い関心を抱かれていることを改めて強く実感しました。

(3-2) 用途発明の特許権の効力範囲

ユーザーの最大の関心事として、用途発明の特許権の効力が、当該用途に供されていない公知の物に及ぶのか、という問いが挙げられます。従来より「AとBとを含むソーセージ」を視力改善を全くうたわずに販売していた企業が、「AとBとを含む視力改善用ソーセージ。」とのクレームで特許を取得した企業から侵害訴訟を提起されるのではないかと、という懸念を抱いているものと思われます。この点につき、調査研究では、過去の裁判例を調査するとともに、国内企業へのアンケート及びヒアリング、有識者のヒアリングを綿密に行っています。

裁判例によると、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訳ではなく、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ました²⁹⁾。

また、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した企業が73%、機能性が表示されていない食品について、当該機能性をちらし、メール、口頭でうたった場合の製造販売に特許権の効力が及ぶとした企業が68%であったのに対し、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した企業は21%（及ばないとした企業は60%）でした。このアンケートにおいては、機能性が表示されておらず、機能性関与成分の増量・添加すら全くうたわずに製造販売したケースについては質問がなされなかったものの、そのような製造販売に特許権の効力

23) 書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報、インターネット情報等を利用して、日本及び海外の制度・運用が調査・分析されました。特に、国内における用途発明の特許権の効力に関する侵害訴訟の判決の調査・分析は弁護士による助言の下、行われました。

24) ①日本食品・バイオ知的財産権センター正会員企業124者及び①以外に消費者庁に機能性表示食品の届出を平成27年5月末日までにを行った企業11者の計135者に対して行われました。実施期間は7/17～8/7。回収率は46.7%。

25) アンケート調査対象者10者に対して行われました。調査期間は7/31～8/21。

26) 元裁判官、学識経験者、弁護士、弁理士（計8者）に対して行われました。調査期間は7/29～8/17。

27) 現地法律事務所に対する質問票による調査であり、米国、英国、ドイツ、中国、韓国、台湾が対象国とされました。調査期間は7/24～9/15。

28) 学識経験者、企業の知的財産部門関係者、弁護士、弁理士から構成される計5名の調査研究委員会（全3回）において、食品の用途発明に関する特許権の効力範囲等について議論が行われました。

29) 知財高判平成23年12月22日（平成22年（ネ）10091号）、知財高判平成18年11月21日（平成17年（ネ）10125号）



が及ぶとする企業の割合は更に低下するものと推測されます。

さらに、有識者ヒアリングにおいても、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。被告が、その用途でしか使用していないという場合でない限り、被告に対して無限定に禁止をする判決は不適法である」、「用途を限定していない公知の物には及ばない」、「特許法の理念から、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考える」といった見解が示されるなど、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い旨の意見が多数ありました。

以上を総合して考えると、用途発明の特許権の効力が、当該用途に供されていない公知の物に無条件に及ぶとは通常考えられないといえます。

(3-3) 外国の制度との比較

調査研究においては、食品の用途発明に関して、外国における制度も調査されました。

米国、欧州、中国、韓国のいずれでも、食品その物が新しい場合には、その食品の発明は用途限定の有無によらず新規性を有すると判断されます。公知の食品について新たな用途を見いだした場合の運用は以下のとおりです。

米国においては、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ませんが、その用途を方法のクレームで表現すれば新規性が認められます³⁰⁾。また、方法の発明は医療行為に該当する場合であっても特許を受けることが可能なので、公知の食品について新たな用途を見いだした場合は、方法の発明で特許を受けることが可能です。

欧州においては、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が³¹⁾、その医療行為に用いられる物の発明（例えば、医薬品の発明や、医療用途に用いられる食品の発明）は特許を受けることができます³²⁾。また、公知の医薬品の第二医薬用途発明は物のクレームで新規性が認められます³³⁾。新たな医療用途に用いられる公知の食品に関しても、同様に新規性が認められます。

中国においては、公知の食品について用途発明としての新規性が認められず³⁴⁾、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ません³⁵⁾。しかしながら、第二医薬用途発明についていわゆるスイスタイプクレーム³⁶⁾で新規性が認められています³⁷⁾、新たな医療用途に用いられる公知の食品に関してもスイスタイプクレームで新規性が認められます。

韓国においては、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が³⁸⁾、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ます³⁹⁾。

一方、日本においては、4.に記載のとおり、公知の食品について新たな属性を見いだしたとしても、物の発明としても方法の発明としても、特許を受けることができません。他国においては、何らかのクレームの記載形式によって、食品の用途発明を保護することが可能ですが、日本だけが保護できないという状況となっていました。企業アンケートにおいては、日本においても何らかの記載形式で食品の用途発明を認めてほしいとの意見が複数ありました。

(3-4) 調査研究のまとめ

調査研究の結果、(i) 食品の用途発明を認めることについて高いユーザーニーズがあること、(ii) 用途発明の特許権の効力は、用途を限定していない公知の物に無条件に及ぶわけではなく、その物がその

30) MPEP § 2112.02

31) 欧州特許の付与に関する条約 第53条(c)

32) 欧州特許の付与に関する条約 第54条(2)-(5)

33) 審査便覧第VI章 7.1

34) 審査指南 第2部第3章3.2.5(2)

35) 専利法 第25条(3)

36) スイスタイプクレームとは、一般的に、「化合物Xの疾病Yの治療薬の製造のための使用」という記載形式のクレームを指します。

37) 審査指南 第2部第10章4.5.2

38) 審査指針 第3部第1章5.1(1)①

39) 審査指針 第9部第3章2.2①

用途に供されるか否かが検討された上で、及ぶか否かが判断されると考えられること、(iii) クレームの記載形式については、末尾を「剤」、「組成物」、「食品用組成物」、「食品」等とするクレームが挙げられ、ヒアリング調査先からはそれぞれのクレームに対し、様々なコメントがあったこと、(iv) 食品の用途発明についての進歩性及び記載要件は、新規性の判断とともに適切に判断していくことが必要であること等の結論が得られました。

調査研究の報告書は、特許庁HPにて公表されています⁴⁰⁾。様々なデータが豊富に掲載されていますので、御興味のある方は是非御覧いただきたいと思います。また、後述の審査基準専門委員会WGにおける参考資料の多くは、調査研究の報告書からの抜粋となっていますので、そちらも御参照ください⁴¹⁾。

6. 審査基準専門委員会ワーキンググループ(WG)における審議

5.の上記状況や調査研究の結果等を踏まえ、審査基準専門委員会WGの第7～8回会合において、食品の用途発明に関する審査基準の改訂について審議が行われました。審議事項の内容に鑑み、第7～8回会合には、関連団体である日本食品・バイオ知的財産権センターから1名の方にも、委員として出席いただきました⁴²⁾。

(1) 第7回会合(平成27年12月8日)⁴³⁾

健康志向の高まりや健康増進が望まれていることなどを背景として食品の機能性に関する研究開発が盛んに行われている状況、ユーザーニーズ、外国の制度との比較等を考慮すると、当該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点検することが必要ではないか、との問題意識の下、以下の3つの点検

ポイントについて審議がなされました。

- 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
- 請求項の記載形式
- 進歩性、記載要件等の判断

〈点検ポイント〉

まず、1つ目の「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」については、以下の審議事項が議論され、了承されました。

- 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。
- ただし、植物・動物については、用途限定が付されたとしても、そのような用途限定は、植物・動物の有用性を示しているにすぎないから、用途限定のない植物・動物そのものと解釈すること。

上記の事項が了承されたことにより、食品分野においても、用途発明が認められることとなりました。

なお、植物・動物については、用途限定が付されていたとしても、用途限定のない植物・動物と解釈されることとなりましたが、これは従前より審査基準に記載のあった微生物の取扱い⁴⁴⁾が植物・動物にも適用されることを明確化したものです。

この点につき、委員から異論はなかったものの、「茶葉」や「牛乳」の取扱いや「用途限定のないもの」として解釈される発明と「用途限定のあるもの」として解釈される発明との具体的な切り分けについては、どのように判断するのか、という質問が委員からなされました。それらの内容については、第8回会合で議論されることになります。

40) https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2015_02.pdf

41) 第7回会合の配布資料の参考資料2、参考資料3、参考資料4、参考資料5-1

42) 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 竹本 一志氏

43) 第7回会合議事要旨 https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/new_shinsakijyun07_gijiyousi.htm

第7回会合配布資料 https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/new_shinsakijyun07_shiryout.htm

第7回会合議事録 https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/new_shinsakijyun/07_gijiroku.pdf

44) 化合物・微生物については、用途限定が付されていたとしても、用途限定のない化合物・微生物として解釈するとの審査基準は従前より存在していました。後述の9.を御参照ください。



食品について、用途限定の点も考慮して新規性等を判断するとしても、食品には様々なクレームの記載形式がありますので、どのような記載形式で用途発明を認めるかという点は大変重要であり、かつ、ユーザーや審査官の大きな関心事です。その「請求項の記載形式」が2つ目の点検ポイントとされ、審議が行われました。事務局より具体的に3つの案が提示され、それぞれのメリットとデメリットも提示されました。

以下に、その3つの案(案1～案3)とそれらのメリット及びデメリットとを示します(図1)。

まず、案3からみると、案3は「〇〇用剤。」というクレームのみを認めるものであり、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十分に答えていないなど、上記点検の必要性に鑑みると不十分である可能性があります。さらに、案3は、医薬分野における医薬品については「〇〇用剤。」「〇〇用組成物。」のいずれであっても、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されますが、他方で、食品分野におけるサプリメントについては「〇〇用剤。」のみで認定されることになり、食品以外の分野と食品分野とで不整合が残ることになります。

そこで、「〇〇用剤。」「〇〇用組成物。」のいずれも認める案2をみると、「組成物」及び「食品組成物」が一般的には「ヨーグルト」の上位概念と考えられるところ、上位概念の「成分Aを有効成分とする〇〇用食品組成物。」等が新規性を有すると判断しても、下位概念である「成分Aを有効成分とする〇〇用ヨーグルト。」等が新規性を有しないと判断することとなり、合理的な説明をすることが困難です。

「〇〇用剤。」「〇〇用組成物。」「〇〇用ヨーグルト。」の全てを認める案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ものと考えられます。また、案1は、何らかの形式で食品の用途発明の保護が可能な外国と同様に、日本においても食品の用途発明の保護が可能になります。

対象とする食品の例	請求項の記載例	案1	案2	案3
ヨーグルト、サプリメント、食品添加剤	成分Aを有効成分とする〇〇用ヨーグルト。	○	×	×
	成分Aを有効成分とする〇〇用食品組成物。	○	○	×
	成分Aを有効成分とする〇〇用組成物。	○	○	×
サプリメント、食品添加剤	成分Aを有効成分とする〇〇用剤。	○	○	○

※・植物・動物は、用途限定が付されたとしても、化合物、微生物と同様に、その用途限定のない植物・動物そのものと解釈する。
・「剤」、「組成物」、「食品組成物」にいかなる食品が含まれるかは、明細書等の記載によって異なり得る。

メリット

- ・機能性食品の研究開発のインセンティブが高まる。
- ・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を満たしている。
- ・「物」でも「方法」でも用途発明が認められない状況が打開され、他国と同様に食品の用途発明の保護が可能となる。
- ・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、他分野と整合する。

デメリット

- ・現行の運用を変更しなくともよいというユーザーが存在する。

メリット

- ・医薬品の用途発明に関する運用と整合する(「組成物」と「剤」とで認められる)。

デメリット

- ・上位概念である「組成物」が認められ、下位概念であるヨーグルト等が認められないとすることは、理由付けが困難である。

メリット

- ・現行の運用を変更しなくともよいというユーザーからも受け入れられやすい。
- ・医薬品の用途発明に関する運用に近く、ユーザー及び審査官がなじみやすい。

デメリット

- ・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を満たしていない。
- ・医薬品は「剤」と「組成物」で認められているが、食品は「剤」でのみ認められるという不整合が残る。

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か

図1 請求項の記載形式について

さらに、医薬分野、化粧品分野等の食品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るところ、案1は、食品以外の分野の取扱いと整合することになります。

事務局としては、案1～3のメリット及びデメリットを提示した上で、案1の採用を提案しました。案1を採用することについて、委員から異論は出ず、了承されました。

よって、請求項の記載形式については、下記の事項が了承されたことになります。

○請求項の記載形式については、点検の必要性及び食品以外の分野との整合性を考慮し、案1を採用すること。

案1

「成分Aを有効成分とする○○用剤。」、「成分Aを有効成分とする○○用組成物。」、「成分Aを有効成分とする○○用食品組成物。」、「成分Aを有効成分とする○○用ヨーグルト。」のような請求項の記載形式について、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。

ところで、新規性を有すると判断されることになったというだけで、特許を取得できる訳ではありません。誤解も多いところですが、用途発明としての新規性が認められたということは、文字通り、飽くまで新規性の関門をクリアしたというだけであり、進歩性等の他の要件を満たさなければ、特許を取得することはできません。この点は委員からも指摘のあったところであり、食品の用途発明について、審査官が進歩性、記載要件等も適切に判断することが求められました。具体的には、食品の用途発明に関する進歩性、記載要件等の判断に関する事例を審査ハンドブックに記載することとなりました。

よって、3つ目の点検ポイントである「進歩性、

記載要件等の判断」については、下記の事項が了承されたことになります。

- 食品の用途発明としての新規性を有すると判断した上で、他分野と同様に、進歩性、記載要件等を適切に判断していくこと。
- 当該判断に関する事例を審査ハンドブックにおいて記載すること。

なお、複数の委員から、改訂内容を周知することの重要性について意見が出されました。周知活動については後述します(11.周知活動)。

(2) 第8回会合(平成28年1月13日)⁴⁵⁾

第7回会合においては、委員から「用途限定のないものとして解釈される植物・動物の発明」には何が該当するのか、という質問があったため⁴⁶⁾、その質問に呼応する形で、審査において個別具体的に判断されるという前置きをした上で「用途限定のないものとして解釈される発明」及び「用途限定のあるものとして解釈される発明」の具体例を示しました。第7回会合で委員から具体的に質問いただいた「茶葉」、「牛乳」についても示しています。

用途限定のないものとして解釈される発明
「○○用バナナ。」、「○○用生茶葉。」、「○○用サバ。」、「○○用牛肉。」

用途限定のあるものとして解釈される発明
「○○用バナナジュース。」、「○○用茶飲料。」、「○○用魚肉ソーセージ。」、「○○用牛乳。」

ここでは、「用途限定のないものとして解釈される発明」と「用途限定のあるものとして解釈される発明」とを対にしています(バナナ⇔バナナジュース、生茶葉⇔茶飲料、サバ⇔魚肉ソーセージ、牛肉⇔牛乳)⁴⁷⁾。

45) 第8回会合議事要旨 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/new_shinsakijyun08_gijiyousi.htm

第8回会合配布資料 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/new_shinsakijyun08_shiryou.htm

第8回会合議事録 https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/new_shinsakijyun/08_gijiroku.pdf

46) 第7回会合議事録を参照。

47) バナナ、生茶葉、サバ、牛肉は、動物・植物と解されますが、バナナジュース、茶飲料、魚肉ソーセージは人工的に手が加えられ、加工されたものであり、動物・植物とは解されません。また、牛乳は分泌されたものですから、動物とは解されません。また、食品としての牛乳は加熱加工等されている場合もありますので、必ずしも自然の状態そのままという訳ではなく、その点でも動物とは解されません。



また、具体例とともに、以下のような基本的な考え方についても、了承されました。

今般の審査基準の改訂が、食品の機能性に関する研究開発が盛んに行われている状況等を考慮し、当該技術分野における発明の保護及び利用等を図るために行われるものであることを踏まえると、請求項中に用途限定が付されていても用途限定のないものとして解釈され、当該用途限定について新規性、進歩性等の判断が行われない植物・動物の発明は限定的にされるべきである。

他分野や外国とのかい離を解消し、ユーザーの審査への納得感を得るためには、用途限定の部分を無視した門前払いを止めて、進歩性や記載要件等を適切に判断していくことが重要です。この基本的な考え方には、用途限定部分を考慮せずに新規性を判断する案件はなるべくないようにすべきであるという審査のあるべき姿勢が示されています。「用途限定のないものとして解釈される発明」と「用途限定のあるものとして解釈される発明」との切り分けについては、出願時の技術常識や明細書の記載も考慮しつつ、個別具体的に判断されることとなりますが、バナナ、サバ、ミカン、ミョウガ、サクランボというように、明らかに動物、植物であるもの以外は、基本的には用途限定の点も含めて新規性、進歩性等を判断すべきであると考えます。

審査基準専門委員会WGにおける了承事項に基づいて作成される改訂審査基準案は、従前と同様、パブリックコメント手続（意見公募手続）にかけて、その後、4月中を目途に運用を開始すること、また、改訂審査基準は運用開始日以降の審査に適用することも第8回会合で了承されました。これらにより、審査基準改訂の方向性とタイムスケジュールが決定し、具体的な改訂作業に移行する運びとなりました。

なお、第7回会合と同様に、改訂内容を周知して

いくことの重要性について、複数の委員から意見が出されました。

7. 審査止め

6.のとおりに、審査基準専門委員会WG第7～8回会合の審議を経て、食品の用途発明に関する審査基準の改訂を行うことが決まり、その方向性も示されました。これまで新規性を有していないとして特許を取得することができなかった発明が、特許を付与される可能性が生じたことになりましたので、本来特許されるべきものが拒絶査定されることのないように、改訂審査基準の運用開始まで、特定の案件につき、審査止めをすることとなりました。

具体的には、1月20日から改訂審査基準の運用開始（4月1日）の前日まで、請求項中に用途限定がある食品の発明について、改訂前の審査基準に従い、『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認定することで特許法第29条第1項第3号の拒絶理由がある』として拒絶査定（ただし、拒絶理由通知に対し、出願人から何ら応答がなく拒絶査定されるものを除く。）となる出願の審査について、審査止めがなされました⁴⁸⁾。

8. 審査基準改訂案に対するパブリックコメント、庁内意見取り

審査基準専門委員会WG第7～8回会合での検討を踏まえ、審査基準の改訂案が作成され、2月10日から3月10日の30日間、意見募集が行われました⁴⁹⁾。

最終的に、改訂案に対して計13の意見が提出されました。賛同の意見を頂くとともに、詳細に検討いただいたと思われる貴重な意見を複数頂きました。詳細に検討し、回答を公表しております⁵⁰⁾。改訂審査基準案は修正の必要はなく、そのまま改訂審査基準となりました。

48) 審査止め開始のお知らせ https://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/syokuhin_201601.htm
審査止め終了のお知らせ https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/h2803_kaitei.htm

49) 特許庁HP https://www.jpo.go.jp/iken/160210_shinsa_kaitei.htm
電子政府総合窓口e-GOV HP
<http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=630216001&Mode=0&fromPCMMSTDETAIL=true>

50) 特許庁HP https://www.jpo.go.jp/iken/160210_shinsa_kaitei_kekka.htm
電子政府総合窓口e-GOV HP <http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=630216001&Mode=2>

なお、詳細は省略させていただきますが、従前の審査基準改訂時と同様に、パブリックコメントの期間と同じ期間で、庁内でも審査官及び審判官を対象に意見募集を行いました。パブリックコメントと同様に貴重な意見を複数頂きました。

9. 改訂後の審査基準

改訂審査基準は以下のとおりとなりました。

審査基準第Ⅲ部第2章第4節3.1.2において、4.に示しました、改訂前の「骨強化用ヨーグルト」の例が削除され、「(1) 請求項に係る発明が用途発明といえる場合」に例2が新たに加えられました。

(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。

成分Aを含有する食品組成物が公知であったとしても、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、その属性による用途「二日酔い防止用」が新しい用途であったため、「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用食品組成物」は新規性を有すると判断されることになりました。また、「食品組成物」の発明のみならず、「食品組成物」の下位概念に当たる「発酵乳製品」や「ヨーグルト」の発明についても、同様の扱いをすることが明示されました⁵¹⁾。

4.で示していたソーセージの例に適用すれば、「AとBとを含むソーセージ。」が既に知られていたとしても、そのソーセージを食べると視力が改善することを初めて見いだした場合には、「AとBとを含む視力改善用ソーセージ。」とのクレームで新規性を有すると判断されることになった訳です。門前払いで拒絶をされていた改訂前とは180度異なる判断です。

ところで、6.でも述べましたが、新規性を有すると判断されることになったというだけで、特許を取得できる訳ではありません。用途発明としての新規性が認められたということは、文字通り、飽くまで

51)「ヨーグルト」という発明よりも、「食品組成物」という発明の方がより広範の物を包含していると考えられるので、「食品組成物」クレームにより、より広い特許権を取得することが期待されます。審査基準専門委員会WGの委員からは、クレームにいろいろな記載形式があるということは、補正の選択肢が増える等の利点がある旨の意見も出されました。本稿で挙げている「ソーセージ」の例はイメージしやすいように「ソーセージ」としていますが、実際に出願するのであれば「食品組成物」とのクレームとした方が知財戦略上好ましいかもしれません。なお、「食品組成物」クレームであれば、通常、動物・植物は包含しないと考えられ、用途限定のないものとして解釈されることはないと考えられます。その点からも「食品組成物」との記載形式は使いやすいうように思えます。



新規性の関門をクリアしたというだけであり、進歩性等の他の要件を満たさなければ、特許を取得することはできません。「AとBとを含む視力改善用ソーセージ。」では、例えば、「AとB」の混合物が視力改善効果を有することが知られていれば、進歩性を有しないと判断され、特許を取得できない訳です。しかしながら、審査基準の改訂により、新規性欠如により門前払いで拒絶する、との運用はなくなったことで、審査に対するユーザーの納得感は得られやすくなることが期待されます。

また、審査基準第三部第二章第4節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」については、化合物、微生物だけではなく、動物、植物にも適用されることが示されました。

(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。

なお、改訂審査基準は英語版も公表されています⁵²⁾。

10. 審査ハンドブックに追加された事例

6.でも述べたとおり、審査基準専門委員会WGにおいては、食品の用途発明としての新規性が認められたとしても、進歩性や記載要件について適切に判断を行うことが重要である旨の意見があり、それらの判断に関する事例を審査ハンドブックに掲載することについて了承されました。また、審査基準専門委員会WG第8回会合においては、請求項中に用途限定が付されていても、用途限定のないものとして解釈される植物・動物の発明について、その切り分

けを審査ハンドブックに掲載することが求められました。さらに、庁内外からの意見として、微生物はどのように判断するのか、用途限定の対比についての考え方はどのように判断するのか、といった新規性に関する意見・疑問も幾つかありましたので、進歩性や記載要件の事例を作成し、新規性についての幾つかの事例も作成しました。

(1) 新規性に関する事例

〔事例30〕歯周病予防用食品組成物

事例30は今般の審査基準改訂に関する基本的な考え方を掲載しています。留意事項には、クレームに用途限定がある場合に、クレームの末尾が「剤」、「組成物」、「食品組成物」、「食品」である場合にそれぞれどのように判断されるのかを一見して理解できるようにしました。

- (i)「〇〇用剤。」との記載は、様々な分野において使用される記載であるが、通常、動物又は植物を指すことはなく、食品分野においても、サプリメントや食品添加剤を示し、動物又は植物を包含するものではないと判断し得る。
- (ii)「〇〇用組成物。」、「〇〇用食品組成物。」との記載は、通常、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物を指し、動物又は植物を包含するものではないと判断し得る。
- (iii)「〇〇用食品。」との記載は、明細書等の記載及び出願時の技術常識を考慮して、動物又は植物を包含すると判断される場合に、用途限定のない食品として解釈する。

「食品組成物」、「飲料組成物」という組成物クレームや「剤」クレームは、用途発明としての新規性が認められます。また、「食品組成物」や「飲料組成物」の下位概念であると考えられる「グレープフルーツジュース」についても認められます。しかしながら、植物である「グレープフルーツ」は用途限定のないグレープフルーツそのものと解しますので、グレー

52) https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/1312-002_e.htm

プフルーツそのものはもちろん公知ですから、新規性を有しないと判断されます。また、「食品」は「グレープフルーツ」も包含していますので、新規性を有しないと判断されます。

また、事例30の補足説明には、具体例として、「用途限定のないものとして解釈される発明」と、「用途限定のあるものとして解釈される発明」とが掲載されましたが、これらの例はすべて審査基準専門委員会WG第8回会合で了承を得た例となります。また、用途限定について新規性、進歩性等の判断が行われない植物・動物の発明は限定的にされるべきであるとの考え方も補足説明に記載されています。

この事例の補足説明及び留意事項は、特に、食品の用途発明を審査する上での指針になると考えます。

〔事例31〕 血圧降下用食品

事例30においては、クレームの末尾が「食品」である場合に、当該「食品」が植物である「グレープフルーツ」を包含しているので、新規性を有しないと判断されますが、クレームの末尾が「食品」であれば、いつでも新規性を有しないと判断される訳ではないことを事例31で示しました。

本例は、明細書の記載及び出願時の技術常識から、有効成分が人工的に化学合成されたものであり、動物、植物に当該成分が含まれないことが理解できる事例です。そうすると、当該有効成分を含む「食品」には、動物、植物が包含されないと判断されるので、用途限定があるものとして解釈して新規性があるとしました。

〔事例32〕 骨強化用クロレラ・ブルガリス

動物、植物については、用途限定が付されているもの、用途限定の付されていないものとして新規性等を判断することとなりましたが、微生物はどのように判断するのかという質問が多くありました。微生物も、動物、植物と同様に、用途限定があっても用途限定の付されていないものとして、新規性等を判断することが事例32に示されています。なお、微生物のこの取扱いは、今般の審査基準改訂前より審査基準に示されていたので、本例は確認的に設

けたものです。また、「クロレラ・ブルガリス含有骨強化用食品組成物。」との記載に補正すれば、新規性が認められることも明示しました。

〔事例33〕 血流改善用食品組成物

事例33には、引用文献において「血液粘性低下用」との記載があった場合に、本願の「血流改善用」との用途限定と、どのように対比・判断するのかを示しました。本例は用途限定に表現上の差異があっても、新規性を有しないと判断する例となっています。この考え方は、従前の医薬発明における運用と同様です（審査ハンドブック附属書B第3章2.2.2(3)(a)）。

〔事例34〕 塩味増強剤

事例30～33はいずれも健康増進（いわゆる食品の三次機能⁵³⁾）に関する例となっていますが、味（いわゆる食品の二次機能）に関してはどのように新規性を判断するのか、という意見もありましたので、用途が味に関する用途（「塩味増強用」）の例も掲載しました。事例34は新規性を有する例となっています。

味等のいわゆる二次機能に関する用途の、引用発明における用途との対比・判断についても、個別具体的に判断されますが、用途発明としての新規性を認められることを本例にて示しています。

(2) 進歩性に関する事例

〔事例21〕 口臭除去用甜茶シャーベット

〔事例22〕 ショウガ汁を含有する目の下のクマ改善用飲料

〔事例23〕 金属イオン排出用イカスミスパゲッティー

事例21～23はいずれも進歩性を有しない例です。新規性を有していても、進歩性を有していなければ特許を取得することはできないことを示しました。

〔事例24〕 筋肉増強用食品組成物

事例24は進歩性を有する例となっています。

〔事例25〕 コーヒーのえぐ味低減剤

事例21～24はいずれも健康増進（いわゆる三次

53) 一般的に、食品の栄養機能は一次機能、味や香り等の感覚・嗜好機能は二次機能、健康の維持や向上に関与する生体調節機能は三次機能と呼ばれます。



機能)に関する例となっていますが、味(いわゆる二次機能)に関してはどのように進歩性を判断するのか、という意見もありましたので、用途が味に関する用途(「コーヒーのえぐ味低減用」)の例も掲載されています。事例25は進歩性を有しない例となっています。

(3) 記載要件に関する事例

〔事例45〕血糖値降下用サプリメント

有効成分の血糖降下作用を示す実施例がなく、有効成分が血糖降下作用を示すという技術常識もない場合に、実施可能要件及びサポート要件を満たさないという事例を掲載しました。出願後に提出した実験成績証明書のみを根拠として、拒絶理由が解消することはないことも明示しています。

この記載要件に関する考え方は、従前の医薬発明における考え方と同様です(審査ハンドブック附属書A記載要件に関する事例集〔事例8〕等を参照。)

以上の事例は、附属書Aに追加される形で掲載しました。

なお、今般の改訂審査基準の該当箇所においては、審査ハンドブックの事例にアクセスしやすいよう、リンクを付しています⁵⁴⁾。以下に実際のリンク付き審査基準の抜粋を示します(図2a、図2b)。

また、これらの審査ハンドブックの事例について英語版も公表しています⁵⁵⁾。

11. 周知活動

今般の食品の用途発明に関する審査基準改訂は、

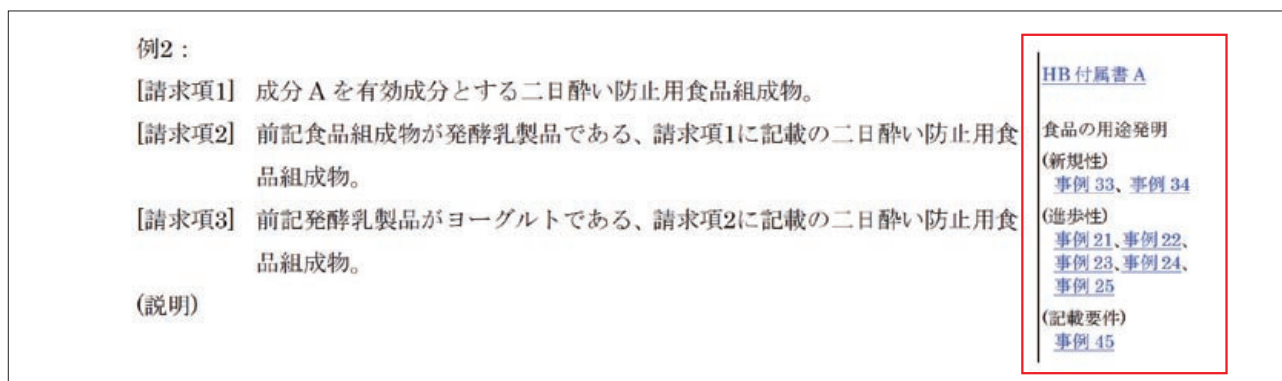


図2a 審査基準第Ⅲ部第2章第4節3.1.2 (1) リンク付きの抜粋(赤枠の箇所が審査ハンドブックへのリンク)

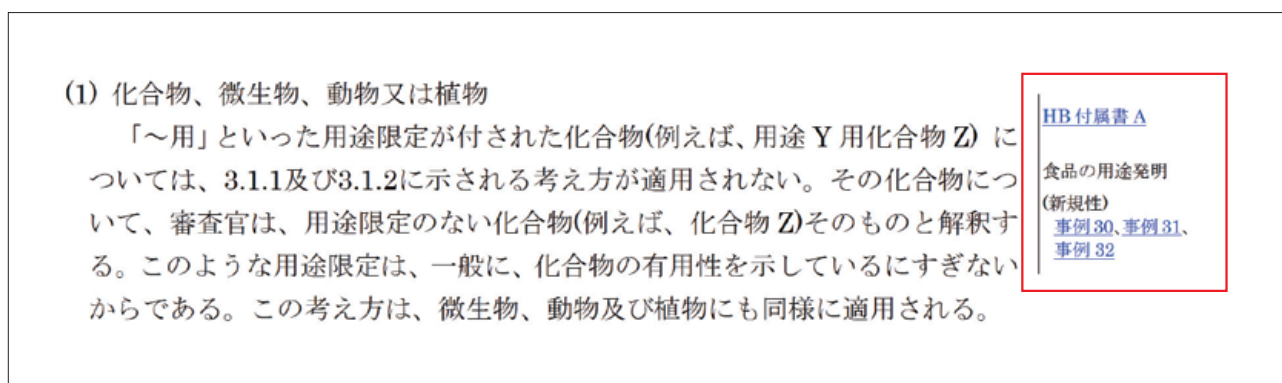


図2b 審査基準第Ⅲ部第2章第4節3.1.3 (1) リンク付きの抜粋(赤枠の箇所が審査ハンドブックへのリンク)

54) https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm

リンク付きPDFを御覧ください。事例番号をクリックすると、審査ハンドブックのページに移動することができます。

55) https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/t_tokkyo_e/handbook_sinsa_e.htm

従前新規性を有しないとして拒絶されていたものが、特許取得可能となる可能性があるものであり、特許取得の可否について基準改訂前後に180度の転換があり得ます。このように、出願人にとっては出願戦略に変更を生じさせ得るような大きな改訂であったことから、今般の審査基準改訂に関して、十分な周知活動をすべきだという意見がありました。また、調査研究では、特許権の効力に関して「裁判例によると、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訳ではなく、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」との検討結果が得られましたが、この点は食品企業が最も関心を抱く点であり、十分に周知をすべきだと考えられました。さらに、食品業界は裾野が広く、今般の審査基準改訂は、中小企業にも影響が及ぶとの意見がありました。審査基準専門委員会WGの複数の委員からも、中小企業に対する周知を適切に行うべき旨の意見が出されました。今般の審査基準改訂については、以下に示すような様々な手段により、周知活動を進めました⁵⁶⁾。

(1) 庁外団体主催の説明会を利用した周知活動

食品に関連する団体や、日本弁理士会等の主催する説明会において、審査基準室より講師を派遣するなどして、今般の審査基準改訂に関して解説を行いました。これまでに開催された説明会及び開催が決定している説明会(8月22日時点)は以下のとおりとなります。

日本食品・バイオ知的財産権センター(JAFBIC)(2/23(東京)、3/2(東京)、3/8(大阪))、
バイオインダストリー協会(JBA)(2/25)、
日本弁理士会(3/28(東京)、北海道支部、東北支部、北陸支部、東海支部、近畿支部、中国支部、四国支部にテレビ配信)、
AIPLA(4/18)、食品の品質保証研究会(5/23)、
中国専利保護協会PPAC(6/3)、

ファンクショナルフード学会(8/26)、
株式会社商品表示研究所・弁護士法人丸の内ソ
レイユ法律事務所(9/13)

JAFBICやJBAの説明会においては、事前に寄せられた質問に対しての解説も行いました。

また、日本弁理士会の説明会は、東京会場だけでも、約200名を超える方に参加いただきました。説明会終了後には、多くの方々から、実際の実務に関わるであろう質問を数多く頂き、極めて高い関心があることを実感しました。

なお、日本弁理士会における説明会の資料は説明会後に日本弁理士会の電子フォーラムに掲載され、さらに、説明会当日の動画は日本弁理士会のe-ラーニングコンテンツとして利用されています⁵⁷⁾。

(2) 新聞記事等を利用した周知活動

食品企業の中には、知財制度に余りなじみのない中小企業も存在し、審査基準の改訂に影響を受ける企業は必ずしも上記の業界団体に所属していないものと考えられますので、業界団体への説明会だけでは周知活動は不十分だと考えられます。幸運にも下記に示すような様々な媒体に、今般の審査基準改訂を取り上げていただく機会がありました。

日本経済新聞(1/9)、健康産業流通新聞(1/21)、
健康ジャーナル(2/2)、日本食糧新聞(2/26)、
健康産業速報(3/2)、食料新聞(3/21)、
日本広告審査機構機関誌(4/10)、
健康情報誌『IBヘルスケア』(6/30)、
バイオインダストリー協会機関誌(7/10)

この中には、食品企業の知る人ぞ知るという新聞もあるとのことで、食品業界へ広くお知らせできる機会を得ることができたのではないかと、大変有り難く思っています。

56) 説明会においては、販売する食品に機能性を表示する場合には、消費者庁への許可や届出などが必要であり、食品の用途発明に関して特許を取得しただけで、食品に機能性を表示して製造販売することが許される訳ではないことも付言しています。

57) 食品の用途発明の審査基準に関する、よくある質問と回答がまとめられています。



(3) 知財総合支援窓口担当者向けの周知活動

全国の知財総合支援窓口の弁理士に、今般の審査基準改訂の周知を図るため、知財総合支援窓口の講習会にて使用する資料を作成し、情報共有しました。

資料には、改訂審査基準や改訂審査ハンドブックの内容を記載するとともに、特許権の効力に関して、調査研究から得られた「裁判例によると、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訳ではなく、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」との検討結果も記載しています。

(4) 大学・研究機関等向けの周知活動

特許庁HPにおいて、大学の研究者や特許管理者等を対象に、ライフサイエンス分野の審査基準や審査ハンドブック等を説明した資料を提供しています⁵⁸⁾。平成28年5月12日に内容が更新されたところですが、今般の食品の用途発明の審査基準改訂についても掲載されています⁵⁹⁾。本資料を用いて、全国の大学等で食品の用途発明に関する解説を行っています。開催された説明会は以下のとおりとなります。

日本医療研究開発機構 (AMED) (6/15)、
名古屋大学 (6/16)、山口大学 (6/21)、
京都大学 (6/24)、東北大学 (6/28)、
大阪大学 (6/28)、大阪工業大学 (6/29)、
産総研 (6/29)、金沢大学 (7/22)、
東京医科歯科大学 (8/2)

これらの説明会の開催により、企業のみならず、大学・研究機関等にも広く周知活動をすることができたのではないかと思います。

以上のとおり、様々な機会・手段を利用して、広く周知活動を進めています。今後も、あらゆる機会

を逃さず、積極的に周知活動を進めていく必要があると考えています。

12. おわりに

今般の審査基準改訂によって、食品分野も他分野と同様の審査が行われるようになったこととなります。従来の例外的ともいえる食品分野の審査運用が変更され、他分野との相違、他国との相違によるユーザーの不満等が解消され、特許審査の運用に対してユーザーの納得感が得られることが期待されます。

「医食同源」との言葉が古くから存在し、昨今もこの言葉をよく耳にするところですが、食品の様々な可能性を見いだすためには、食品業界における研究開発がとても重要だと考えられます。今般の審査基準改訂により、食品業界における研究成果が適切に保護され、研究開発のインセンティブが高められ、食品業界全体が発展すること、ひいては、私たちの健康増進、疾患予防に寄与するような食品に関する研究成果が絶え間なく生み出されていくことを心より期待しています。

最後になりましたが、食品の用途発明に関する審査基準の改訂に御協力くださった全ての関係者の皆様に、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

(本稿における見解は筆者個人のものであり、筆者が所属する組織のものではありません。)

profile

福山 則明 (ふくやま のりあき)

平成22年4月 特許庁入庁 (特許審査第三部有機化学)
平成24年4月 審査官昇任 (特許審査第三部化学応用)
平成27年4月 審査第一部調整課審査基準室
基準企画班基準調査係長
平成28年4月 審査第三部有機化学

58) https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/lifescience_kijun.htm

59) 「ライフサイエンス分野の審査基準等について」平成28年5月 第122-134ページ