



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第6回 用途限定がある発明

[銀座ケミカル推進事業部]

特許庁は、用途限定がある発明（いわゆる用途発明を含みます。）の新規性に関して、平成18年6月21日、審査基準を改訂しました。改訂審査基準の内容を理解しておくことは、薬学・化学・材料分野の特許出願に関わる者にとって不可欠と思われます。そこで、私見も交えながら、改訂審査基準の内容を整理しておきたいと思います。

1. 概要

改訂審査基準（第Ⅱ部第2章1.5.2(2)）によれば、用途限定がある発明（用途限定が付された物の発明）は、

① 当該用途に特に適した形状、構造、組成等を有する物の発明、及び

② 用途発明

という2つのタイプに分類されます。

①のタイプの発明では、物自体が引用発明と別異のものかどうかという観点から、新規性が判断されます。このような観点から、例えば、「～の形状を有するクレーン用フック」は、「～の形状を有する釣り用フック」に対して新規性を有すると判断されます。また、「組成Aを有するピアノ線用Fe系合金」は、「組成Aを有する歯車用Fe系合金」に対して新規性を有すると判断されます。

他方、②のタイプの発明では、物自体が公知であるかどうかに関わらず、「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ることを見出したことに基づく発明」といえるかどうかという観点から、新規性が判断されることになります。

例えば、「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」については、「特定の4級アンモニウム塩を含有する組成物」自体が公知であったとしても、「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の発見に基づくものであり、かつ、従来知られていなかった新たな用途であれば（例えば、従来は「電着下塗り用」という用途しか知られていなかった場合）、新規性が認められます。

これに対して、「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、食品として利用されるものであり、「骨強化用」という用途は、「成分Aを添加したヨーグルト」（公知とします）の従来の用途（食品用途）を超える新たな用途とはいえません。従って、新規性が否定されます。

2. 留意点

- 作用、機能、性質又は特性が付されているだけでは、用途限定があるとはいえません。例えば、「抗癌性を有する化合物X」は、用途限定がある発明になりません（なお、例えば、「化合物Xを含有する抗癌剤」は用途発明となりえます）。
- 用途発明は、剤（物の発明）又は使用方法（方法の発明）の形式で表現することも可能です。更に、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」という形式で表現することも可能です。②のタイプの発明の新規性に関する前述の審査基準は、これらの形式で表現された用途発明にも適用されます。
- 特定の化合物又は微生物については、「～用」という用途限定の文言が付されていても、一般に、用途限定のない当該化合物又は微生物そのものであると判断されます。例えば、「殺虫用の化合物Z」は、一般に、「化合物Z」そのものと判断されます。従って、特定の化合物又は微生物に関する用途発明は、他の形式（例えば、「化合物Zを有効成分として含有する殺虫剤」、「化合物Zを虫にふりかけて殺虫する方法」）で表現するのが無難です。
- 食品に関する用途発明については、通常、前述の通り、未知の属性の発見に基づく発明であるとしても、新たな用途を提供するものではないとして、新規性が否定されます。これは、いくら「～用」と謳ったところで、通常は、特に「～用食品」として利用されるわけではない、という考えが背景にあるためではないかと思います。
- 化粧品は、食品と比較して、より具体的な目的（例えば、「肌の保湿」）のために使用され、その点で医薬的な性質を有するものといえます。従って、食品よりは、用途発明の新規性が認められやすいと思われ（改訂審査基準では、「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧料」について、一定の場合にのみ、新規性が否定されています）。同様の理由により、サプリメント（栄養補助食品）についても、通常の商品よりは、用途発明の新規性が認められやすいのではないかと思います。
- 医薬発明（用途発明のうち、医薬分野に属する「物の発明」）については、審査基準第Ⅶ部第3章（「医薬発明」）が優先的に適用されます。

以上