



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

## 第20回 用途発明

[ケミカル推進事業部]  
弁理士 坂西 俊明

**特**許審査基準によれば、用途発明は、「一般に、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いだしたことに基づく発明と解される。」(第1部第2章152(2))とされています。用途発明は、薬学・化学・材料分野では頻繁に見られます。そこで、今回の薬化材分野の特許想では、諸外国における取り扱いにも触れながら、用途発明の請求項の記載形式を中心に考察してみたいと思います。

## 1. 用途発明について

用途発明の新規性は、用途限定の観点も含めて判断されます。したがって、請求項に係る「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ます。なお、未知の属性を発見したとしても、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や、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などは、請求項に係る発明の新規性は否定されます(審査基準第1部第2章152(2)参照)。

では、ある公知の組成物Yについて、殺虫作用を有するとの未知の属性を発見した場合、どのように請求項を記載すべきでしょうか。

## 2. 請求項の記載形式

上記事例の場合、「殺虫用組成物Y」、「組成物Yからなる殺虫剤」、「組成物Yを虫にふりかけて殺虫する方法」等の記載形式が考えられます。

では、上記事例において、「組成物Y」を「化合物Z」と置き換えた場合はどうでしょうか。「組成物Y」の場合と同じように、「殺虫用化合物Z」、「化合物Zからなる殺虫剤」、「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」等の記載形式が考えられます。しかし、「殺虫用化合物Z」については、「殺虫用」との用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているに過ぎないため、用途限定のない化合物そのものであると解される(審

査基準第1部第2章152(2))とされていますので、注意が必要です。

また、上記事例において、「殺虫作用」を「癌を治療できる作用」と置き換えた場合はどうでしょうか? この場合も同様に、「癌治療用組成物Y」、「組成物Yからなる癌治療剤」、「組成物Yを投与して癌を治療する方法」等の記載形式が考えられます。しかしながら、ご存知のとおり、「組成物Yを投与して癌を治療する方法」は、産業上利用することができる発明に該当しません。

## 3. 諸外国における用途発明の取り扱い

上述のとおり、日本では用途発明の請求項の記載形式は、「用途を限定した物」、「方法」等が考えられます(ただし、医薬用途については「方法」の記載形式は認められません。)。では諸外国においてはどのような記載形式が認められるのでしょうか。例えば、米国では、用途発明は「方法の発明」としてのみ保護されます(医薬用途についても、「方法」の記載形式が認められます。)。欧州では、医薬用途以外では、「方法」及び「使用」の記載形式のみが認められ、医薬用途では、例外的に「物」の記載形式が認められます。

用途発明の請求項記載形式は、このように各国のプラクティスが異なっています。日本で「物」として用途発明を記載した出願を基礎として外国出願する場合には注意が必要となります。外国出願を予定されているのであれば、基礎出願の当初明細書中に「物」と「方法」(若しくは「使用」)とを言い換えた記載を含めておくことが望ましいといえるでしょう。

## 4. 最後に

今回ご紹介した記載形式の例はあくまで一例にすぎません。発明の内容によっては、上記以外に適切な記載形式がある場合も考えられます。

用途発明の記載形式について迷った場合には、遠慮なく弊所までご相談下さい。

以上