

各位

特許業務法人 津国  
2016年 1月29日

## 食品の用途発明について

平成27年12月8日に開催された産業構造審議会 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において、食品の用途発明に関して、審査基準の改訂を行うことが了承されました。

なお、現在のところ、4月中を目処に改訂審査基準の運用開始を目指す方針であり、改訂審査基準は、運用開始日以降の審査に適用される予定です。

平成28年1月20日付けで特許庁が、請求項中に用途限定がある食品の発明について、現行審査基準に従うと、用途限定の点が意味を発明を特定するための意味を有しないものとして特許法第29条第1項第3号（新規性）により「拒絶査定」（拒絶理由通知に対し、出願人から応答がなく拒絶査定されるものを除く）となる出願の審査は、改訂審査基準の運用開始まで中止する旨を通達しました。

### 弊所からのご提案

- ①上記新規性の欠如による拒絶査定の中止は、用途の点を相違点とせずの特許法第29条第1項第3号（新規性）で出願を拒絶する旨の最終判断を中止することを意図しているものと考えられます。よって、明記はされておきませんが、おそらく、前置審査及び審判の手続も同様に中止されるものと推測されます。
- ②用途の点を相違点とせずの特許法第29条第1項第3号（新規性）で拒絶査定する審査手続は中止されますが、先願主義であることには変わりありませんので、食品の用途特許について特許権の取得を考えられておられるならば、審査基準の改定前でも出願を行うことをお勧めします。
- ③食品の用途発明について出願済みの案件であって審査の着手予定が近い案件については、上申書により、審査基準の改訂後の審査を希望する旨を特許庁に上申することも可能と考えます。
- ④食品の用途発明についての出願を既に行っており当該出願の早期審査を希望される場合には、不要の拒絶理由を回避するために、審査基準の改定を待って、早期審査請求するのが得策かと思料します。

産業構造審議会における食品の用途発明についての主な論点は、以下の1～3のとおりです。

## 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について

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。

## 2. 請求項の記載形式について

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、以下の案を採用すること。

(案)

「成分Aを有効成分とする〇〇用剤。」、「成分Aを有効成分とする〇〇用組成物。」、「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。

※「成分Aを有効成分とする〇〇用剤。」は、食品以外の分野における記載として用いることも当然可能である。

※「成分Aを有効成分とする〇〇用組成物。」は、食品以外の分野における記載として用いることも当然可能である。

※有効成分は必ずしも化合物でなくてもよく、抽出物や微生物等であっても良い  
(例：ウコン抽出物を有効成分とする〇〇用剤)。

注：「〇〇用食品。」との記載は、植物・動物を包含し得るので、用途限定のない食品として解釈する。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する。個別具体的に審査において判断するが、「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」の具体例としては、以下のものが挙げられる。

(具体例)

・用途限定のないものとして解釈される発明

「〇〇用バナナ。」、「〇〇用生茶葉。」、「〇〇用サバ。」、「〇〇用牛肉。」

・用途限定のあるものとして解釈される発明

「〇〇用バナナジュース。」、「〇〇用茶飲料。」、「〇〇用魚肉ソーセージ。」、

「〇〇用牛乳。」

### 3. 進歩性、記載要件等の判断について

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記載すること。

※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ない。公知の物から当業者が容易に想到することのできない発明、すなわち、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る。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。

(産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第7回及び第8回審査基準  
専門委員会ワーキンググループ 議事要旨・配布資料より)

特許業務法人 津国

**【東京本部】**

〒102-0083

東京都千代田区麹町5-3-1 麹町ビジネスセンター2階

TEL : 03-6261-3750 (代表)

FAX : 03-3263-5650

**【関西オフィス】**

〒532-0011

大阪市淀川区西中島7-5-25 新大阪ドイビル5階

TEL : 06-4806-1350

FAX : 06-4806-1351

Email: [ip-firm@tsukuni.gr.jp](mailto:ip-firm@tsukuni.gr.jp)

Website: <http://www.tsukuni.gr.jp/>

なお、このニュースレターは具体的なケースについての弊所の法的又は技術的見解を述べるものではありません。