

平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

特許性判断におけるクレーム解釈に関する 調査研究報告書

平成25年2月

一般財団法人 知的財産研究所

新たな用途を有する既知物に関する中国の規定は、米国のIn re Hackの結果と同じであり、日本の運用とは異なる。

クレーン用フックと釣り用フックとは、用途特徴に、それぞれの製品の構造及び／又は組成上の変化が暗に含まれているため、異なる発明と認定され、日本の運用と似ている。

審査指南第二部分第十章5.4(4)の部分に、「投与対象、投与方式、経路、投与及び時間間隔等の使用に関連する特徴が製薬過程に対して限定作用を有するか。投与の過程にのみ現れる区別の特徴によっては当該用途が新規性を有するようにすることはできない。」という明確な規定があるため、投与方式は、新規性及び進歩性判断の際に、考慮されない。

新たな用途限定が付された既知食品に関して、食品の製品クレームとして、製品の用途を変えても、既知食品は従来技術と同じ構造を持つため、新たな用途限定が付された既知食品は新規性を有しない。

5. 韓国の運用について

(1) 概要

韓国においては、請求項に用途を特定する記載が含まれている場合には、当該用途で使用するのに特に適した物のみを意味していると解釈する。

また、医薬発明については、物自体が公知であっても、用途が異なる場合は新規性を有する。

(2) 審査指針

請求項に用途を限定する記載が含まれた場合、詳細な説明及び図面の記載と該当技術分野の出願時の技術常識を参酌し、その用途に用いられるのに特に適した物のみを意味すると解釈する。請求項に記載された全ての技術的な特徴を含む物であっても、当該用途に用いられるのに不適當であるか、又はその用途に用いられるために変更が必要であると認められる場合には、その物に該当しないと取り扱う。例えば「～の形状を有するクレーン用フック」は、クレーンに用いられるのに特に適した大きさや強さなどを保有する構造のフックを意味していると解釈し、同一の形状の「釣り用フック」とは構造面で相違する物を意味すると解釈することが適切である。

もし、明細書及び図面の記載と出願時の技術常識を参酌すると、用途を限定して特定しようとする物がその用途にのみ特に適したものではないと認められる場合には、用途限定事項が発明を特定するのにいかなる意味も有さないと解釈し、新規性などの判断に影響を及ぼさないと取り扱う。

第二章 新規性

4.1.2. 特殊な表現を含む場合における発明の特定原則

(2) 用途を限定して物を特定する場合

請求項に用途を限定する記載が含まれている場合には、詳細な説明及び図面の記載並びに当該技術分野の出願時の技術常識を参酌して、その用途で使用するのに特に適した物のみを意味していると解釈する。請求項に記載された全ての技術的特徴を含む物であっても、当該用途で使用するのに不適當であったり、又はその用途で使用するために変更が必要であると認められる場合には、その物に該当しないものと取り扱う。例えば、「～の形状を有するクレーン用フック」とは、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造のフックを意味すると解釈し、同様の形状の「釣り用フック」とは構造の点で相異なる物を意味すると解釈するのが適切である。

明細書及び図面の記載と出願時の技術常識とを参酌したときに、用途を限定して特定しようとする物がその用途にのみ特に適したものではないと認められる場合には、用途限定事項が発明の特定にいかなる意味も有していないものと解釈し、新規性等の判断に影響は及ぼさないものとして取り扱う。

(例1) 請求項には重量と厚さが数値的に限定された農業用エンボス不織布が記載されており、出願前に発行されたカタログには上記数値限定範囲に含まれるエンボス不織布が開示されている場合において、出願時の技術常識を参酌したときに、請求項の不織布が農業用に特に適するものとして構造的変形をもたらすものではないと認められるならば、用途限定事項は発明を特定するにあたっていかなる意味も有さないこととなり、出願発明はカタログに開示された発明によって新規性が否定される。

食品分野審査実務ガイド（2012年1月改正、第11頁16行～12頁12行）

食品の用途発明において特許請求の範囲の記載時に留意事項として次の規定が記載されている。

- ①請求の範囲に記載された発明の対象が健康機能食品の場合、その健康機能食品を限定する用途は構成要件として認められる。
- ②健康機能食品の用途発明において、その用途は健康機能食品により実現可能な、具体的内容で表されなければならない。
- ③健康機能食品を新たな用途に限定して用途発明を請求するときには、その用途は属性自体ではなく、その属性を通じて実現しようとする目的で表現されなければならない。

医薬化粧品分野審査実務ガイド

医薬化粧品分野審査実務ガイドには、以下のとおり記載されており、原則、医薬の投与方法は進歩性が認められない。

医薬用途発明の場合、投与周期又は投与周期に応じた単位投与量で限定された組成物に関する発明は、原則的に組成物そのもので解釈し、出願発明の組成物が引用発明の構成と大きい差異がなく、技術的課題の解決とも関連付けがなく、通常の技術者が出願当時の技術水準で引用発明の構成から出願発明に容易に想到できる程度に過ぎない場合には進歩性が認められない。(第25頁の例9)

「目的とする用途が医薬である用途発明は原則的に物の形式で記載しなければならない。

例1. 化合物Aを有効成分とするB疾病治療用薬学組成物

【説明】「B疾病治療のための化合物A」は医薬用途を請求するのではなく、「化合物A」を請求すると判断する。」(第7頁の2.1医薬発明の表現形式)

有無機化合物及びセラミックス分野審査実務ガイド

(第62頁の5.2用途限定発明の(2)新規性及び進歩性判断)

「先行技術に化合物が公知になっているならば、用途限定がある化合物は、新規性がない発明であると見る。」と記載しており、「用途で限定された化合物」の発明の場合には、特許性の判断時に「用途限定」を構成として認めないことを明確にしている。

しかし、用途限定された組成物が、当該用途限定を構成として認める下記判例もある((2) (iii) 韓国特許法院2000. 11. 9. 宣告2000ホ242判決)。

医薬化粧品分野審査実務ガイド(第16頁の3.1同一物質に対する医薬発明の新規性)

「同一物質の医薬発明の新規性」に対して下記のように記載されている：

同一物質の医薬用途発明は、用途が異なる場合、同じだと見ることができない。

ただし、引用発明と出願発明が下記のいずれかに該当する場合には、その出願の発明は、引用発明と同一のものなので、新規性がないものとみなす。

- (1) 表現上の用途が異なるとしても、薬理効果が同じ又は密接な薬理作用に基づいておいたと判断した場合
- (2) 医薬の適用対象、適用手段と適用時期を実質的に区別できない場合

(3) 審判決例

(i) 韓国大法院2009年5月28日判決、2007フ2933

医薬用途発明の場合、投与周期又は投与周期に伴う単位投与量に限定された組成物に関する発明は原則的に組成物自体に解釈し、出願発明の組成物が引用発明の構成と大きな差がなく、技術的課題の解決との関連がないため、通常の技術者が出願当時の技術水準で、

引用発明の構成から出願発明に容易に到達することができる程度にすぎない場合は進歩性が認められない。

<出願発明>

薬剤学的有効量のビスホスホナート（アレンドロネート）を含有し、上記ビスホスホナート（アレンドロネート）は3日ごとに1回ないし16日ごとに1回の周期性を有する連続日程に従いアレンドロン酸活性を基準に約8.75～約140mgの単位投与量で経口投与されるものである、哺乳動物で骨吸収抑制に有用な製薬組成物。

<引用発明>

ビスホスホナート（アレンドロネート）が破骨細胞の骨吸収を抑制することにより、骨粗鬆症と骨折の治癒に効能があり、アレンドロネートを週1回ごとに1回当たり40mgまたは80mgを投与する内容が記載されている。

本事件出願発明は、公知の物質であるビスホスホナートの投与周期と単位投与量を特徴とする組成物発明であるが、このような出願発明の特徴的構成は、組成物である医薬物質を構成する部分ではなく、医薬物質を人間などに投与する方法であるので、特許を受けることができない医薬品を使用した医療行為であるか、組成物発明で引用発明と対比対象となるその特許請求の範囲の記載により得られた最終的な物自体に関するものではないので、出願発明の進歩性を判断するとき、これを考慮することができない。…（中略）…本事件出願発明は、引用発明に記載されている構成と大きな差異がなく、本事件の技術分野で求めている技術的課題の解決とも関連がないため、通常の技術者が本事件出願発明の出願当時の技術水準で、比較対象発明に記載されている構成から容易に到達することができる程度に過ぎないといえる。

本件は、医薬の投与方法が進歩性を否定された判例であるが、日本の審査基準の投与方法の事例とは数値等同一とすることができない。

(ii) 韓国特許法院2000年11月9日判決、2000ホ242

酸性親水性剤を含有する紫外線遮断用組成物の進歩性と関連して、「本件出願発明と技術的構成が実質的に同一であるならば、本件出願発明が引用発明の技術的目的や用途と全く異なる内容を特許請求の範囲に記載して、用途発明として特許請求しない以上、技術的目的や用途が異なることを主張して本件出願発明の進歩性の認定を受けることはできない。」と判示し、「用途で限定された組成物」の場合「用途限定」が構成として認められ得ることを明確にした。

(4) 質問票・ヒアリング調査

韓国は日本の運用と類似している。用途クレームについて、明細書及び図面の記載と出願時の技術常識を参酌する時、用途を限定して特定しようとする物がその用途のみに特別に適合したものと認められる場合には、用途発明として認められる。

同一物質の医薬用途発明は、用途が異なる場合は同一発明とは見ることができない。ただし、引用発明と出願発明とが、(1) 表現上の用途が異なるとしても、薬理効果が同じまたは密接な薬理作用に基づいていると判断される場合、(2) 医薬の適用対象、適用手段と適用時期を実質的に区別できない場合、には、新規性がないものとみなされる。

医薬用途発明の場合、投与周期または投与周期による単位投与量で限定された組成物に関する発明は、原則的に、組成物自体として解釈されるため、日本と異なる。先行技術と用法・用量の点で相違する医薬発明については、新規性が認められない。

クレーン用フックと釣り用フックについては、日本と同様に判断される。

食品第二用途は、今後特定保健食品等で認められる可能性がある。

請求の範囲に用途が記載されている限り、権利範囲の判断時に該当用途で権利範囲が制限解釈される。

6. 各国の運用の比較

(1) 法令・審査基準・審判決

日米欧中韓のいずれにおいても、物の用途を用いてその物を特定するクレームの記載は、表現形式として認められる。

(i) 用途限定発明

日米欧中韓においては、原則、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）がある場合については、当該用途限定が、物の構造や組成の特定にどのような意味を有するのか把握して、その用途に適した物を意味すると解釈される。したがって、日米欧中韓においては、クレーン用フックは、釣り用フックに対して新規性を有すると認められる。

(ii) 用途発明

日韓においては、用途を用いて特定される物自体が既知であったとしても、医薬用途等

資料 I

各国の関連する
法令・審査基準抜粋

資料 5

韓国の審査指針書

用途クレーム

第3部 特許要件

第2章 新規性

4.1.2 特殊な表現を含む場合における発明の特定原則

(2) 用途を限定して物を特定する場合

請求項に用途を限定する記載が含まれている場合には、詳細な説明及び図面の記載並びに当該技術分野の出願時の技術常識を参酌して、その用途で使用するのに特に適した物のみを意味していると解釈する。請求項に記載された全ての技術的特徴を含む物であっても、当該用途で使用するのに不適當であったり、又はその用途で使用するために変更が必要であると認められる場合には、その物に該当しないものと取り扱う。例えば、「～の形状を有するクレーン用フック」とは、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造のフックを意味すると解釈し、同様の形状の「釣り用フック」とは構造の点で相異なる物を意味すると解釈するのが適切である。

明細書及び図面の記載と出願時の技術常識とを参酌したときに、用途を限定して特定しようとする物がその用途にのみ特に適したものではないと認められる場合には、用途限定事項が発明の特定にいかなる意味も有していないものと解釈し、新規性等の判断に影響は及ぼさないものとして取り扱う。

(例1) 請求項には重量と厚さが数値的に限定された農業用エンボス不織布が記載されており、出願前に発行されたカタログには上記数値限定範囲に含まれるエンボス不織布が開示されている場合において、出願時の技術常識を参酌したときに、請求項の不織布が農業用に特に適するものとして構造的変形をもたらすものではないと認められるならば、用途限定事項は発明を特定するにあたっていかなる意味も有さないこととなり、出願発明はカタログが開示された発明によって新規性が否定される。

食品分野審査実務ガイド（2012年1月改正、第11頁16行～12頁12行）

食品の用途発明において特許請求の範囲の記載時に留意事項として次の規定が記載されている。

- ①請求の範囲に記載された発明の対象が健康機能食品の場合、その健康機能食品を限定する用途は構成要件として認められる。
- ②健康機能食品の用途発明において、その用途は健康機能食品により実現可能な、具体的内容で表されなければならない。
- ③健康機能食品を新たな用途に限定して用途発明を請求するときには、その用途は属性自体ではなく、その属性を通じて実現しようとする目的で表現されなければならない。

医薬化粧品分野審査実務ガイド

医薬化粧品分野審査実務ガイドには、以下のとおり記載されており、原則、医薬の投与方法は進歩性が認められない。

医薬用途発明の場合、投与周期又は投与周期に応じた単位投与量で限定された組成物に関する発明は、原則的に組成物そのもので解釈し、出願発明の組成物が引用発明の構成と大きい差異がなく、技術的課題の解決とも関連付けがなく、通常の技術者が出願当時の技術水準で引用発明の構成から出願発明に容易に想到できる程度に過ぎない場合には進歩性が認められない。(第25頁の例9)

「目的とする用途が医薬である用途発明は原則的に物の形式で記載しなければならない。

例1. 化合物Aを有効成分とするB疾病治療用薬学組成物

【説明】「B疾病治療のための化合物A」は医薬用途を請求するのではなく、「化合物A」を請求すると判断する。」(第7頁の2.1医薬発明の表現形式)

有無機化合物及びセラミックス分野審査実務ガイド

(第62頁の5.2用途限定発明の(2)新規性及び進歩性判断)

「先行技術に化合物が公知になっているならば、用途限定がある化合物は、新規性がない発明であると見る。」と記載しており、「用途で限定された化合物」の発明の場合には、特許性の判断時に「用途限定」を構成として認めないことを明確にしている。

しかし、用途限定された組成物が、当該用途限定を構成として認める下記判例もある((2)(iii)韓国特許法院2000. 11. 9. 宣告2000ホ242判決)。

医薬化粧品分野審査実務ガイド(第16頁の3.1同一物質に対する医薬発明の新規性)

「同一物質の医薬発明の新規性」に対して下記のように記載されている：

同一物質の医薬用途発明は、用途が異なる場合、同じだと見ることができない。

ただし、引用発明と出願発明が下記のいずれかに該当する場合には、その出願の発明は、引用発明と同一のものであるため、新規性がないものとみなす。

(1) 表現上の用途が異なるとしても、薬理効果が同じ又は密接な薬理作用に基づいておいたと判断した場合

(2) 医薬の適用対象、適用手段と適用時期を実質的に区別できない場合

資料Ⅱ

審判決の内容

[判決内容]

本件第15項の発明に記載された構成1である「プレイヤーの操作によりキャラクターの体型を決定する決定手段」は機能、性質などによる用語が含まれている構成として「プレイヤーの操作によりキャラクターの体型を決定する作用ないし機能をする全ての構成」と解釈することが原則であるが、発明の詳細な説明や図面など明細書の他の記載によると、キャラクターの体型に対してはキャラクターの身長と体重を意味すると定義又は説明されており、キャラクターの体型を決定する決定手段に対しては「プレイヤーが任意に十字キーの操作によりキャラクターを縦方向及び横方向に伸縮させることによって、身長と体重を定める構成」及び「プレイヤーがキャラクター選択画面でデフォルトキャラクターの体型を選択する構成」で説明されているので、構成1は上記のようにプレイヤーの操作によってキャラクターの体型を選択又は作成し、キャラクターの体型を決定する構成を意味すると解釈される。従って、原審が本件第15項の発明の構成1を明細書の実施例に示された構成のうちの1つである「プレイヤーが任意に十字キーの操作によりキャラクターを縦方向及び横方向に伸縮させることによって、身長と体重を定める構成」に制限解釈した後、構成1が周知慣用技術をゲームプログラムに転用したことに過ぎないと見た点等は誤りであるが、構成1は、比較対象発明1に開示された「キャラクターの一覧画面表示でキャラクターを選択して、キャラクターの体型を決定する構成」を含むので、比較対象発明1に公知となっており、結論として、本件第15項の発明の進歩性が否定されると判断した結論は正当である。

用途クレーム

医薬用途発明の権利範囲について(ソウル中央地方法院2006. 11. 17. 言渡2005ガ合63349判決)

医薬用途発明は、用途発明の一種として、新たな用途が人の疾病の診断・軽減・治療・処置又は予防のために用いられる医薬に関する発明であると言える。医薬用途発明に関する既存の判例は、大部分明細書の記載要件に関するものであり、従来用途発明の権利範囲をどこまでと見るかに関する判例がなかったが、ソウル中央地方法院2006. 11. 17. 言渡2005ガ合63349判決は、医薬用途発明の権利範囲に関する最初の判決として権利範囲の解釈に関する1つの基準を提示した意味のある判決であると言える。

上記判決では、「公知の化学物質について公知となった用途と異なる新規の用途を発見したことを内容とする用途発明において、その権利範囲は、発明の対象になる化学物質又はその均等物に対する発明の対象になる用途と同一の範疇内の用途に限定されると言え、発明の対象になる化学物質と対比して新規性及び進歩性が認められ、別途に特許を受けた新規の化学物質を発明の対象になる用途に用いる場合まで上記用途発明の権利範囲に属するとは見られない」と判断基準を提示した。さらに上記判断基準に照らしてみると、「被告が最初に被告化合物を含む薬剤学的組成物を新規化合物で特許出願し、韓国と米国で各特許登録を受けた事実が認められるところ、このような事実を総合してみれば、被告実施発明の実施時点に原告化合物を公知となっていない新規化合物である被告化合物で置換することが、当該技術分野で通常の知識を有する者が容易に考え出すことができる程度に自明な場合とは見難いので、被告実施発明の対象物質が本件特許発明の対象物質の均等物に該当するとも言えず、従って被告実施発明は、本件特許発明の権利範囲に属しないと見るのが相当である」と結論を出した。

プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

[書誌事項]

当事者:株式会社金土日産業(原告、上告人)v.株式会社コモテック(被告、被上告人)

判断主体:大法院

事件番号:2004フ3416登録無効(特)

言渡日:2006年6月29日

事件の経過:上告棄却

[概要]

物の発明の特許請求の範囲は特別な事情がない限り、発明の対象である物の構成を直接特定する方式で記載しなければならないので、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されているとしても、その製造方法によってのみ物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該特許発明の進歩性の有無を判断するにおいては、その製造方法自体は考慮する必要なしにその特許請求の範囲の記載によって物として特定される発明のみをその出願前に公知となった発明などと比較す

禁 無 断 転 載

平成 24 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

特許性判断におけるクレーム解釈に関する
調査研究報告書

平成 25 年 2 月

請負先 一般財団法人 知的財産研究所

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 11 番地

精興竹橋共同ビル 5 階

電話 03-5281-5671

FAX 03-5281-5676

URL <http://www.iip.or.jp>

E-mail support@iip.or.jp