

KUNPU NEWS

2016.5月号 (VOL.14)

薫風国際特許事務所

- 代表弁理士 渡邊 薫 (Kaoru WATANABE)
- 副代表・パートナー弁理士 井上 美和子 (Miwako INOUE)
- パートナー弁理士 石森 昭慶 (Akiyoshi ISHIMORI)
- 弁理士 鈴木 恵子 (Keiko SUZUKI)
- 弁理士 石渡 保敬 (Yasutaka ISHIWATA)
- 弁理士 西田 憲孝 (Noritaka NISHIDA)
- 弁理士 川合 健太 (Kenta KAWAI)
- 弁理士 田中 佑佳 (Yuka TANAKA)
- 弁理士 松中 真由美 (Mayumi MATSUNAKA)

目次

| | |
|----------------------------|---|
| 1 はじめに | 1 |
| 2 本号の特集記事 ～食品の用途発明について～ | 1 |
| 3 最近の知財動向トピックス ～新聞の時事報道から～ | 4 |
| 4 注目データ ～注目すべき防災・減災関連の技術～ | 5 |
| 5 シリーズ 「特許の力」(9) | 7 |

1 はじめに

代表弁理士 渡邊 薫

クライアントの皆様、いつも大変お世話になっております。当所発行（不定期）のKUNPU NEWSをお時間があるときにご一読いただけましたら幸甚です。本号の特集記事では、トピックスである食品の用途発明に係わる審査基準改定に関する記事を掲載しております。

次に、この紙面を借りまして、当所の最近の動向をお知らせしておきます。

- (1) 当所の技術スタッフである松中真由美（旧姓・太田）が平成28年4月に弁理士登録いたしました（弁理士登録番号20585）。今後とも引き続きよろしくお願いいたします。
- (2) 2月に、以下の2名の弁理士が入所しました。

- ①西田憲孝（にしだのりたか）：弁理士登録番号16750

東京学芸大学 自然環境科学専攻 物理学科卒

専門：物理、機械、電気

- ②石渡保敬（いしわたやすたか）：弁理士登録番号16671

東京工業大学 生命理工学部卒

専門：応用化学、生化学、食品、化粧品

詳しくは、当所HPにて各弁理士のプロフィールをご確認ください。

2 本号の特集記事 ～食品の用途発明について～

弁理士 松中 真由美

今般、特許・実用新案審査基準が改訂され、食品の発明について用途発明としての新規性を認める運用が開始されました。

以前は、用途以外の点で物として従来食品と差別化できない発明については、新たな機能（属性）を発見しても、食品として新たな用途を提供するものではないという理由で、用途発明としての新規性は認められませんでした。しかしながら、用途発明を食品分野でも認めてもらいたいというユーザーニーズや、食品の用途発明に基づいた特定保健用食品や機能性表示食品の市場が拡大していること等を受けて、食品の用途発明に係る審査基準が改訂されました。改訂審査基準は2016年4月1日以降の出願に適用され、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されます。

ただし、このような用途発明の考え方が適用されない場合として、化合物・微生物の他に、「動物」及び「植物」が追加された点には留意が必要です。つまり、動物・植物については、用途限定が付されたとしても、用途限定のない動物・植物そのものと解釈されます。

特許・実用新案審査ハンドブックの附属書A「新規性に関する事例集」の〔事例30〕には、次のような事例が記載されています。

まず、本願の特許請求の範囲は以下の通りです。引用文献には、血液中のLDLコレステロールを低下させる成分Aが開示され、「グレープフルーツから、血液中のLDLコレステロールを低下させる成分として成分Aが単離され、化学構造が決定された。」旨が記載されています。

【請求項1】

成分Aを有効成分とする歯周病予防用食品組成物。

【請求項2】

成分Aを有効成分とする歯周病予防用飲料組成物。

【請求項3】

成分Aを有効成分とする歯周病予防用剤。

【請求項4】

成分Aを有効成分とする歯周病予防用グレープフルーツジュース。

【請求項5】

成分Aを有効成分とする歯周病予防用グレープフルーツ。

【請求項6】

成分Aを有効成分とする歯周病予防用食品。

この事例の結論は、請求項1～4に係る発明は新規性「あり」、請求項5、6に係る発明は新規性「なし」です。

請求項5に係る発明は、「植物」であるグレープフルーツの発明ですので、用途限定のないグレープフルーツと解釈されて、成分Aを含有するグレープフルーツが記載されている引用文献に基づいて新規性なしと判断されています。

一方、本事例において請求項6に係る発明は、本願明細書の記載及び出願時の技術常識を踏まえて判断されています。つまり、「食品としては、グレープフルーツ、グレープフルーツジュース、グレープフルーツ入りゼリーが挙げられる。」との記載や、「成分Aはグレープフルーツに含まれる」との記載が本願明細書中にあり、これらの記載が技術常識と整合することが前提となっており、これらを踏まえて「成分Aを有効成分とする・・・食品」にはグレープフルーツが包含されると認定されています。その結果、請求項6に係る発明は用途限定のない食品として解釈されて、引用文献に基づいて新規性なしと判断されています。

審査ハンドブック（上記事例の留意事項）には、“「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。”と記載されています。請求項に「〇〇用食品。」と記載して出願する場合には、動物又は植物を包含すると判断されないように、明細書等の記載に留意する必要があります。

更に、審査ハンドブック（上記事例の留意事項）には、「〇〇用剤。」、「〇〇用組成物。」、「〇〇用食品組成物。」との記載は、通常、動物又は植物を包含するものではないと判断し得る、とも記載されています。請求項においては、「〇〇用食品。」と記載するよりも、「〇〇用剤。」、「〇〇用組成物。」、「〇〇用食品組成物。」と記載した方が、動物又は植物を包含するか否かについて疑義が生じにくいと思われます。

また、審査ハンドブック（上記事例の補足説明）には、用途限定のないものとして解釈される（動物又は植物であると解釈される）発明の具体例として、「〇〇用バナナ。」、「〇〇用生茶葉。」、「〇〇用サバ。」、「〇〇用牛肉。」が挙げられており、用途限定のあるものとして解釈される（動物又は植物ではないと解釈される）発明の具体例としては、「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。」が挙げられています。

しかしながら、同補足説明には、“審査における個別具体的な判断は、明細書等の記載及び技術常識も踏まえてなされる”と記載されています。つまり、動物又は植物に該当するか否かの具体的な判断基準は、審査ハンドブックにも明示されておりません。

例えば、前述の審査ハンドブックの具体例でいえば、「牛乳」は「動物ではない」と判断され、「牛肉」は「動物である」と判断されていますが、どのような判断基準に基づいてこのような切り分けがなされているのか、疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないのでしょうか。

この点については、食品の用途発明について議論された審査基準専門委員会WGの中でも議題にあがっており、また、先日開催された食品の用途発明の認定についての説明会において特許庁調整課審査基準室室長の田村様も言及されていました。

田村様は、用途限定のないものとして解釈される動物・植物に該当するか否かについて、①加工されているか？、②動物・植物の体の部分か？が判断時のキーワードになると述べられています。

前述の具体例でいえば、「牛乳」は通常加工後に流通されるので「動物ではない」と判断され、「牛肉」は動物の体の部分であるので「動物である」と判断される、ということになります。

また、上記説明会では、動物又は植物であると解釈される例として「卵」や「種子」も挙げられており、加工されているために動物又は植物ではないと解釈される例として「発酵茶葉」や「小麦粉」などが挙げられていました。更に、動物・植物の体の部分でありつつも加工が施されている「加工牛肉」や「冷凍肉」などの判断は、ケース・バイ・ケースであるとも述べられていました。

改訂審査基準の運用開始により、食品分野において用途発明に関する出願が増加すると考えられます。出願事例の蓄積に伴い審査ハンドブックの内容が改訂される可能性もありますので、今後も注視していきたいと思えます。

3 最近の知財動向トピックス ～新聞の時事報道から～ 弁理士 石渡 保敬

最近の知財に関する時事報道に係わる情報を簡単に紹介させていただきます。

(1) 知的財産権侵害物品の税関での差止め件数は過去2番目の高水準

財務省は、全国の税関における偽ブランド品などの知的財産侵害物品を差し止めた件数が2015年は2万9274件であり、過去2番目の高水準と発表しました。偽ブランド品などの商標権侵害物品が9割超を占めるとのことです。使用することにより健康や安全を脅かす危険性のある医薬品や自動車部分品などの知的財産侵害物品の輸入差止めも増加基調とのことです。

(2) グラクソが低所得国等において自社製品の特許を申請しないと発表

英製薬大手のグラクソ・スミスクラインは、知的財産権に関する戦略を見直し、低所得国等で自社製品の特許を申請しない等の各国経済的成熟度を反映した知的財産へのアプローチを採用すると発表しました。低所得国等においては、ジェネリック医薬品メーカーによる生産が促されるとのことです。

(3) 知財高裁が後発医薬品メーカーによる中外製薬特許の侵害認める

乾癬治療薬の製造方法に関する中外製薬特許の侵害訴訟に関して、重要事件で開かれる裁判官5人による大合議で審理が行われ、均等による侵害が認められました。

(4) 人工知能を特許審査に活用へ 2016年度から実証事業

特許庁は2016年度予算において、特許の出願手続きや審査で人工知能(AI)を活用するための実証事業について7000万円を盛り込みました。どういった作業でAIが使えるかを検証し、将来的にはAIによって審査の効率化につなげる考えとのこと。

4 注目データ ～注目すべき防災・減災関連の技術～

弁理士 西田 憲孝

(1) 防災・減災関連技術

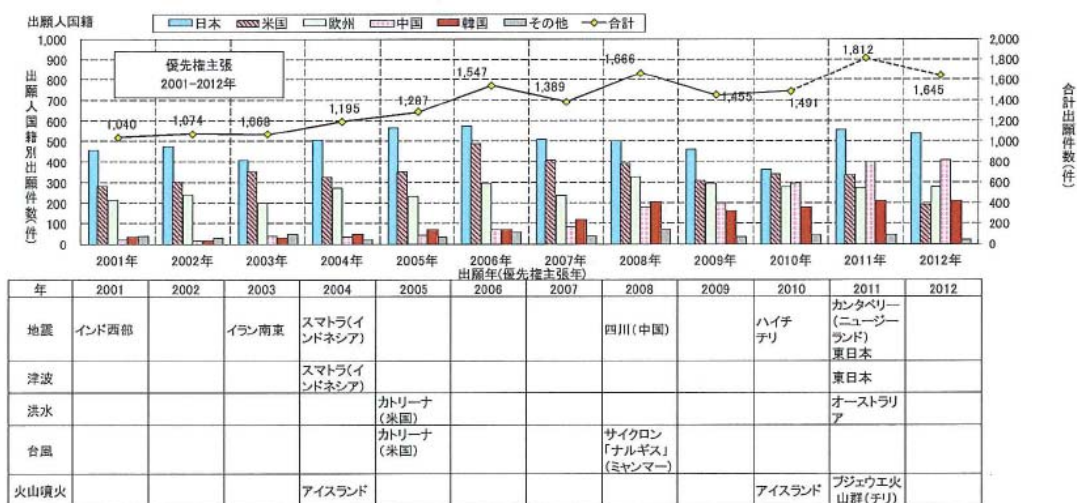
近年、我が国では、各地で大震災の被害に見舞われています。今後も大地震等の自然災害が起こる可能性があるため、自然災害に対する適切な対策が望まれます。

そこで今回は、平成 26 年度の特許出願件数の調査結果に基づいて、今後注目すべき防災・減災関連の技術分野をご紹介します(以下に掲載する図やデータ等は特許庁ホームページより引用したものです)。

(2) 特許出願件数との関係

まず図 1 は、2001 年から 2012 年までに世界で発生した大規模の自然災害と防災・減災関連の特許出願件数との関係を示しています。図 1 を見ると、世界各地での大規模な自然災害の発生後に、自然災害の体験に基づいて、特許出願件数が増加していると推測されます。

図 1 防災・減災関連技術特許の出願数と発生災害との関係



注) 2011 年以降はデータベース収録の遅れ、PCT 出願の各国移行のずれ等で全出願データを反映していない可能性がある。

(3) 防災・減災関連技術の技術区分

次に、防災・減災関連技術の主な4つの技術区分を紹介します。

①地震や気象などの自然災害の観測、災害発生のメカニズム解明、災害発生やそれによる被害状況を予測するための観測・予測技術

②災害発生前に自然災害に対する抵抗力、復元力、耐久力などを構造物・自然環境に予め付与しておくための技術や、2次災害として発生する停電への対策などの予防技術

③自然災害が発生した場合に被害を最小限に留め、早期復旧を目指す被害対応技術

④観測・予測、予防、被害対応の各技術分野から得られる情報を統合化ならびに共有化することによって、防災・減災機能を一層効果的にするための情報統合化技術

図2は、上記4つの技術区分に関する日本、米国、欧州、中国、韓国等への出願の出願人国籍別出願件数を示しています。

図2 [出願先：日米欧中韓] 技術区分別一出願人国籍別出願件数

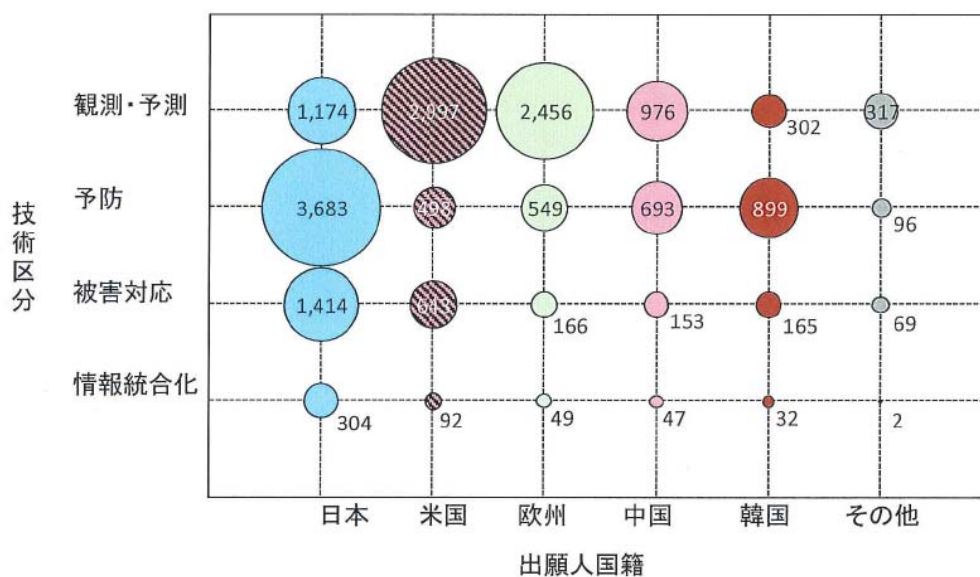
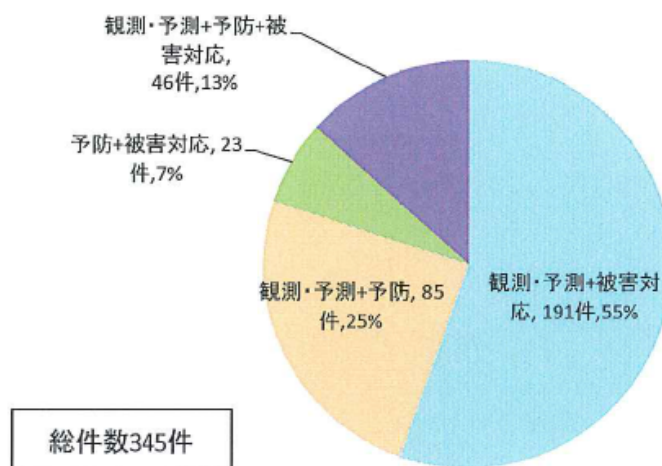


図2に示すように、観測・予測技術の分野では米国籍、欧州国籍の出願が、予防、被害対応、情報統合化の技術分野では日本国籍の出願件数が多いことが読み取れます。

(4) 情報統合化技術

図3は、情報統合化技術において、連携するシステムあるいはデータ（情報）に関する出願件数の内訳を示しています。連携としては、観測・予測技術と被害対応技術との組合せが最多です。

図3 情報統合化技術において連携するシステム及びデータの出願件数の内訳



(5) まとめ

上記の通り、情報統合化技術の分野における出願件数は、我が国だけでなく、世界的に見ても、観測・予測技術、予防技術、被害対応技術と比較してきわめて希少です。このことから、情報統合化技術の分野は現時点では未開拓の技術領域が多く、我が国として今後一層、高度な技術開発に注力すべき分野であると考えられます。

5 シリーズ 「特許の力」(9)

代表弁理士 渡邊 薫

「特許の力」と題したシリーズを連載しています。ご承知のように、特許法の目的は「産業の発達」です（特許法第1条）。また、特許出願をし、発明を公開することで技術の公知化を図って他人による特許化を阻止したり（防衛出願）、公開発明に基づいてさらなる改良技術を案出したり、さらには、特許権取得によりビジネスを独占できたり、ライセンス収入を得ることができる等はよく知られた「特許の力」と言えます。本シリーズでは、このような一般的に知られている「特許の目的」ではなく、実際のビジネスや知財活動の場面で現実に創出される「特許の様々な効用」を「特許の力」と称し、少しずつ紹介しています。

【特許の力 - 24】

企業においては、限りある経営資源の中で事業やビジネスの選択と集中は重要な経営判断であり、特許の出願分野や特許権の保有分野は当該経営判断と密接に関係していますから、特許は、「企業の将来の経営戦略を構築するための力」になり得ると言えます。例えば、特許出願又は特許を維持保有する技術分野を取捨選択する判断は、経営戦略を構築又は再考する判断と等しいと言えます。特許情報 DATA を有効に活用し、研究開発の競合状況の把握、自社研究開発レベルの客観的優劣判断、会社の事業毎の売上に対する適正な特許コスト管理、自社保有特許による市場占有状況の分析、重要特許の残存する権利期間等々を駆使すれば、知財視点によって経営戦略を見直す契機を作ることが可能です。

【特許の力 - 25】

特許は、「競争入札を有利に進めることができる力」となります。国や地方公共団体からの委託業務は、原則として一般競争入札によって業者が選定されます。この競争入札の際には当然ながら競業他社との落札競争となります。落札業者の選定は、コスト、品質、当該企業の業務遂行能力などが重要な決定要因となりますが、加えて、当該入札事業に係わる重要な特許を保有するか否かという点も事実上の決定要因になり得ます。これは、特許は当該企業の技術力を判断する材料になることに加え、国や地方公共団体は民間の特許紛争に関与したくないという考えがあることがポイントではないかと思えます。

KUNPU NEWS 2016.5月号をご覧いただきましてありがとうございました。これからも事務所一同、皆様のご大切な知的財産に関する代理人として、全力を尽くしてまいりますので、宜しくお願ひ申し上げます。 編集責任者：定行 智子（事務グループ）

©薫風国際特許事務所 2016

<東京オフィス>

〒108-0074 東京都港区高輪二丁目 20 番 29 号サクセス泉岳寺ビル3階

TEL:03-5475-5641 FAX:03-5475-5642

<名古屋オフィス>

〒465-0095 愛知県名古屋市中東区高社 1 丁目 263 番地 一社中央ビル 4 階

TEL:052-726-8655 FAX:052-726-8656

E-mail: info-kunphoon@kunpu.co.jp URL: <http://www.kunpu.co.jp/>