

HIRAKI & ASSOCIATES Newsletter

JULY 2016

2016年7月1日発行 第9号 [編集・発行] 平木国際特許事務所 <http://www.hiraki-patent.co.jp/> E-mail : hiraki@hiraki-patent.co.jp

平木国際特許事務所 ニュースレター

vol. 9



HIRAKI & ASSOCIATES

目次

巻頭言	03	日本人について 所長・弁理士／平木祐輔
判例紹介	04	化学分野における均等論 ～最近の裁判例から～ 弁理士／菊田尚子
判例紹介	07	包袋禁反言に関する判例 特定侵害訴訟代理業務付記弁理士／植田渉
解説	10	キャッチフレーズ等に関する商標審査基準の改訂 副所長・特定侵害訴訟代理業務付記弁理士／平木康男
解説	12	特許出願戦略の一手法のご紹介 ～PPMを活用して～ 特定侵害訴訟代理業務付記弁理士／松丸秀和
特許ニュース	15	食品の用途発明に関する審査基準の改訂について 顧問弁理士／安田徹夫

巻頭言 >>>

日本人について

平木祐輔

Hiraki Yusuke 平木国際特許事務所 所長・弁理士



世 界の異なる国の人々の社会文化的、道徳的、宗教的、政治的価値観を調査するために世界80か国以上の人々を対象に、政治や宗教、仕事、教育、家族観などを調べた国際調査プロジェクト「世界価値観調査(World Values Survey) 2010年版」によると、「あなたは日本人(それぞれの国名が入る)であることに誇りを感じていますか?」という問いに対して「はい」と答えた日本人の割合は、最下位の65.3%でした(トップのカタールは99.7%、アメリカ86.7%、韓国88.9%、中国78.6%)。

長引くデフレ経済から、国民の所得低迷、あるいは格差が顕在化しているとはいえ、かつては「一億総中流社会」と呼ばれ、世界ナンバーワンの経済大国であった日本で、全体としてはそれなりに高度な文化生活を享受している日本人が、80か国以上の内自国に誇りを持つ国の最下位であることに驚かされました。

テレビ番組や書籍をみても、「ニッポンっていいなあ」とか「〇〇国が羨む日本人」の様なものが溢れており、長引く不況やそれに伴う日本の国際的地位の下落によって、いかに日本人が自分たちに対する自信を失っているかを逆説的に表していると言えるのかもしれません。

反面、世界の国々の日本の評価は総じて高く、イギリスの国営放送BBCが世界各国の人々を対象に毎年行っている国別世論調査の結果によれば、「世界に対して最も良い影響を与えている国」で日本は数年前までは1位、中韓との歴史認識問題が取りざたされていたさなかの最新の調査(2014年)でも5位と極めて高い評価を得ています。

先日、『ハーバード大学でいちばん人気の国・日本』(佐藤智恵著 PHP新書)という本を読みましたが(この本も上で述べた「自信を失った日本人」向けの本ではあるのですが)、それによるとあのハーバード大学でいちばん人気のある国は日本なのだそうです。同書に記載された、ハーバード大学経営大学院の教授陣の声から、彼らが語る「日本の強み」の一端を紹介したいと思います。

ハーバードの学生がとくに感動するのは、「普通の日本人」の思いやりだといいます。「小銭がなくて困っていたら、近くにいた人が両替してくれた」、「携帯をなくしたが、無事戻ってきた」、「道に迷ったら、目的地まで案内してくれた」、「レストランでは英語で一所懸命、説明してくれようとした」。こうした「小さな親切」は日

本人にとってはさほど大事ではないような気がしますが、日本人以外の学生にとっては当たり前ではないのです。

また、日本人の「おもてなし」が日本人以外の学生に感動を与えています。ジャパントレック(日本ツアー)と人気を二分しているのが、イスラエルへの研修旅行です。裕福なスポンサーが研修旅行を支援していることもあり、参加者は最高級のホテルに泊まり、超豪華な食事を安価で楽しむことができます。この「至れり尽くせりのセレブ体験」に人気が集まっているのだといいます。一方、ジャパントレックは、きめ細かいホスピタリティ「おもてなし」で勝負。ラグジュアリー(豪華)さではイスラエルに負けるが、参加者のニーズにできるかぎり応えようとする日本人の心意気が高く評価されています。そしてジャパントレックは最も人気があるツアーの一つとして長年、君臨し続けているのです。

また、世界が絶賛した日本の奇跡のマネジメントとして知られているのは「新幹線の車内清掃サービス」です。同書の中では「お掃除劇場」として紹介されています。

皆さんもご承知の「新幹線車内清掃サービス」ですが、新幹線が東京駅に到着してから、出発するまでの時間はおよそ12分。乗り降りの時間を引くと、清掃できる時間はわずか7分しかありません。清掃はチーム単位で行われ、1チーム22人で、通常11チームが稼働。1チーム当たり1日20本もの新幹線清掃を担当しなくてはなりません。

普通車の場合は、1人1車両の清掃を受け持ちます。ゴミ拾い、座席の転回、窓やテーブルの拭き掃除、床の掃き掃除、背もたれカバーの交換、荷棚の忘れ物チェックまでをすべて1人でこなします。すべての新幹線の車内を熟知し、7分間で掃除を終えるというのは、誰の目からみても驚きです。驚くべきは、早さだけではありません。世界から賞賛されたのは、従業員の美しい所作です。1列に並んで礼をして、乗客を送り出す様子は、多くの海外のテレビ番組や動画サイトで紹介されました。

他にも同書には日本人がなかなか気づかない「日本の良さ」「日本の強み」が多々挙げられており、読み終えたとき「日本もまだまだ捨てたものじゃないぞ」という気分になりました。

自国に対して概して厳しい目を向けがちな日本人、たまにはこういう本を読んで、もう少し胸を張って生きていけばよいのではと思っています。

判例紹介》



化学分野における均等論 ～最近の裁判例から～

菊田尚子

Kikuta Naoko 平木国際特許事務所 弁理士

1. はじめに

最近、化学・バイオ分野の特許において、実務に重大な影響を及ぼす大きな出来事が続いている。平成27年6月5日にプロダクト・バイ・プロセスクレームに関する最高裁判決（平成24年（受）第1204号、同2658号）が、平成27年11月18日には医薬の特許権存続期間の延長登録出願に関する最高裁判決（平成26年（行ヒ）第356号）が言い渡された。

さらには平成28年4月から業界の悲願ともいえる食品の用途発明について改訂審査基準の運用が開始された。

このような状況下、平成28年3月25日に、化学・バイオ分野では今までほとんど認められたことのなかった「均等論」の適用を肯定する知財高裁大合議判決がなされた（平成27年（ネ）第10014号）。

この大合議判決は、医薬品の原薬である活性型ビタミンD3誘導体であるマキシカルシトールの製法特許について均等侵害を認めた一審・東京地裁判決（東京地裁平成25年（ワ）第4040号）を支持したものである。

そこで、本稿では、化学・バイオ分野における均等論について触れ、今回の大合議判決をご紹介します。

平成26年度の日本弁理士会・知財訴訟委員会への諮問事項「知財訴訟に関する調査・研究及び提言」についての平成27年2月18日付の答申書（「均等論に関する調査・研究及び提言～第1要件及び第5要件を中心に」）によると、ボールスプライン事件最高裁判決後の1998年から2014年6月までの間で均等論の判断が判決中に明記された裁判例は合計229件であり、均等論の適用を肯定した例は25件と少ない。

また、229件のうち生物・化学分野の裁判例はわずか26件、しかも均等侵害が認められた例に至ってはゼロである。ちなみにボールスプライン事件以前にt-PA事件（平成6年（ネ）第3292号）において均等論が認められている。

答申書には、生物・化学分野において均等論が認められにくい理由として、生物・化学分野では、一般に、出願明細書作成段階で、実験例から上位概念化することにより発明の本質を探ることがなされる実務が行われる反面、効果の予見性

が低く、選択発明や数値限定発明も多いことが起因しているのかもしれない、ということが挙げられている。

2. 知財高裁大合議判決の紹介

（事件の概要）

被控訴人（第1審の原告）は、図1に示すマキシカルシトールの製法に関する特許権の共有者の一人であり、マキシカルシトールを有効成分とする角化症治療剤を製造・販売している。

控訴人（第1審の被告）はマキシカルシトール原薬を輸入・販売する原薬輸入業者と、そのマキシカルシトール原薬を用いて製造した製剤を販売している後発品メーカー3社である。

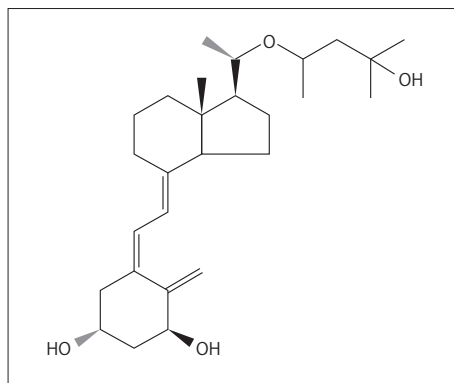


図1：マキシカルシトール

被控訴人の特許発明（訂正後の請求項13に係る発明、以下「訂正発明」という）は、本紙面の都合上、簡略化して述べると、幾何異性体の一つであるシス体の目的物質A（マキシカルシトールを包含）を製造する方法であって、（工程1）シス体の出発物質B-1を塩基の存在下で試薬B-2と反応させて、シス体のエポキシド化合物中間体B-3を製造すること、（工程2）工程1で得られたそのシス体のエポキシド化合物中間体B-3を還元剤で処理してエポキシ環を開環させ、目的物質Aを製造すること、（工程3）製造された目的物質Aを回収することを含む方法である。

一方、控訴人の製造方法は、マキシカルシトールを製造する方法であって、（工程1）トランス体の出発物質B-1'を塩基

の存在下で試薬B-2と反応させて、トランス体のエポキシド化合物中間体B-3'を製造すること、(工程II) 工程Iで得られたそのトランス体のエポキシド化合物中間体B-3'を還元剤で処理してエポキシ環を開環させ、トランス体の開環中間体B-4を製造すること、(工程III) 工程IIで得られたトランス体の開環中間体B-4をシス体に転換し、保護基を外してマキサカルシトールを得ること、(工程IV) 得られたマキサカルシトールを回収すること、を含む方法である。

裁判においては、訂正発明と控訴人方法との相違点は、控訴人方法における出発物質B-1'及び中間体B-3'が、シス体のビタミンD構造の化合物ではなく、その幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造の化合物であるという点であると認定され(図2参照)、出発物質及び中間体にトランス体のビタミンD構造の化合物を用いる控訴人方法が、訂正発明において出発物質及び中間体にシス体のビタミンD構造の化合物を用いる場合と均等なものといえるかどうか判断された。

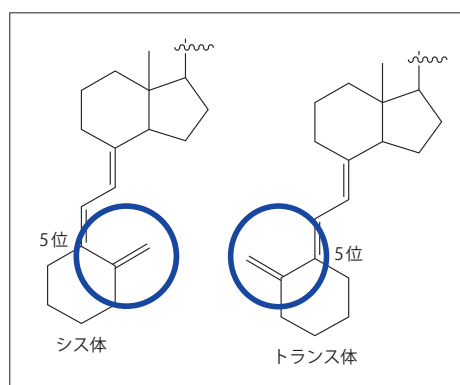


図2

(裁判所の判断)

知財高裁大合議判決を原審である東京地裁判決と比較すると、特に均等論の第1要件及び第5要件について詳細な一般論を示した上であてはめがなされている。本紙面の都合上、第1要件及び第5要件について判決から抜粋する。

第1要件(非本質的部分)について、裁判所は、まず「上記本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段…とその効果…を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであ

り、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され…、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」とした上で、「訂正発明は、従来技術にはない新規な製造ルートによりその対象とする目的物質を製造することを可能とするものであり、従来技術に対する貢献の程度は大きい。…訂正発明によって、初めてマキサカルシトールの工業的な生産が可能となったものである。…訂正発明の上記課題及び解決手段とその効果に照らすと、訂正発明の本質的部分…は、ビタミンD構造…の20位アルコール化合物を、末端に脱離基を有する構成要件B-2のエポキシ炭化水素化合物と反応させることにより、一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖を導入することができるということを見出し、このような一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造…という中間体を經由し、その後、この側鎖のエポキシ基を開環するという新たな経路により、ビタミンD構造…の20位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能とした点にあると認められる。…控訴人方法は、…訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分を備えているといえる。

一方、控訴人方法のうち、訂正発明との相違点である出発物質及び中間体の「Z」に相当するビタミンD構造がシス体ではなく、トランス体であることは、…訂正発明の本質的部分ではない。したがって、控訴人方法は、均等の第1要件を充足すると認められる。」と判示した。

さらに本事案が「化合物の製造方法」に係る特許発明であったという点に特に着目すると、控訴人らの「化合物の製造方法の技術分野においては、全工程の有機的結合そのものが課題解決のための技術的思想であり、出発物質をシス体とする製造方法とトランス体とする製造方法とは当業者に別個のものとして理解されているのであって、製法の重要な構成要素である出発物質、中間体の違いや、シス体とトランス体との安定性、精製容易性や総工程数の違いを無視して、製法の一部のみを取り出して、本質的部分とするのは誤りである」との主張に対して、裁判所が「前記のとおり、特許発明の本質的部分は、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することにより認定されるべきであり、化合物の製造方法であるからといって、常に全工程の有機的結合のすべてが本質的部分となるものとはいえない。したがって、

出発物質、中間体に、側鎖導入のための反応に影響を及ぼさないわずかな違いがあることをもって、直ちに本質的部分が異なるとはいえない。

また、シス体を出発物質及び中間体とするか、トランス体を出発物質及び中間体とするかどうかで、一般的には別個の製造方法として理解されており、また、両者には、安定性、精製容易性や総工程数の違いがあるとしても、訂正発明の本質的部分とは、前記エで認定したとおりの従来技術に開示されていなかった新規な製造方法により、ビタミンD構造又はステロイド環構造の20位アルコール化合物にマキサカルシトールの側鎖を導入することを可能としたという点にあり、当該新規な側鎖の導入方法は、出発物質又は中間体がシス体であるかトランス体であるかによって異なるものではなく、シス体又はトランス体の安定性、精製容易性や工程数の違いも、訂正発明の本質的部分に関わる部分ではない。

訂正発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外の作用効果の点で相違する部分があることは、訂正発明の本質的部分を共通に備えていることを否定する理由とはならない。」と判示している点も興味深い。

これに関連して、裁判所は、均等の第3要件(置換容易性)において、「一般に、化合物の反応においては、反応点付近の立体構造が反応の進行に大きく影響することが知られているところ、出発物質であるビタミンD構造の20位アルコール化合物がマキサカルシトールの側鎖の導入に際して反応する水酸基は、トランス体とシス体とで構造が異なるビタミンD構造の二重結合(5位)の位置から遠く離れており、出発物質のビタミンD構造がトランス体であってもシス体であっても、反応点付近の立体構造は同じであることからすれば、当業者であれば、トランス体とシス体の二重結合の位置の違いによって訂正発明のマキサカルシトールの側鎖の導入過程の反応が異なるものと考えないのが自然である。」と判示している。

第5要件(特段の事情)について、裁判所は、まず包袋禁言の原則を示しつつも、「この点、特許請求の範囲に記載された構成と実質的に同一なものとして、出願時に当業者が容易に想到することのできる特許請求の範囲外の他の構成があり、したがって、出願人も出願時に当該他の構成を容易に想到することができたとしても、そのことのみを理由として、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことが第5要件における「特段の事情」に当たるものということとはできない。」とし、「特段の事情」の例として、①出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるとき、②出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき

に出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかった場合を挙げた。

その上で、裁判所は、「控訴人らは、化学分野の発明では、特許請求の範囲が客観的かつ明瞭な表現で規定されており、第三者にはその範囲以外に権利が拡張されることはないとの信頼が生じるから、当該信頼は保護されるべきであると主張する。…化学分野の発明であることや、特許請求の範囲が文言上明確であることは、それ自体では「特段の事情」として均等の成立を否定する理由とはなり得ないから、控訴人らの主張は理由がない。」と判示し、さらなる控訴人らの様々な主張に対しても、「本件においては、出願人が訂正明細書において訂正発明の出発物質をトランス体のビタミンD構造とする発明を記載しているとみることができず、出願人が出願時に訂正発明の出発物質に代替するものとしてトランス体のビタミンD構造を認識していたものと客観的、外形的にみて認められないから、出願人が特許請求の範囲に「Z」をトランス体のビタミンD構造とする構成を記載しなかったことが、第5要件における「特段の事情」に当たるものということとはできない。」と結論付けている。

3. | おわりに

均等論の判断基準となる5つの要件が確立しているとしてもその適用の判断は非常に難しい。これまで化学分野の均等侵害認容裁判例がほとんどなかったため、所詮認められることはないだろうという考えも少なからずあったが、本事案は改めて均等論について考えさせられるものであった。

工業所有権逐条解説には、平成6年法改正の際に均等論を明文化することが検討されたが見送られ、事案に応じてケースバイケースで正当な考慮がなされることが適当であるとされたとある(19版239頁)。今回の大合議判決も事案の一つではあるが、今後の実務の参考になる。なお、本件については4月7日付で最高裁判所に上告受理の申立てがなされている。



判例紹介》

包袋禁反言に関する判例

植田 渉

Ueda Wataru 平木国際特許事務所 特定侵害訴訟代理業務付記弁理士



1. はじめに

包袋禁反言の原則とは、特許権者が、出願の経過において意見書や補正書で行った意思の表示と矛盾するような主張を、権利取得後の訴訟等の段階において行うことはできないことを言います。

本稿では、直接的に従属関係のない下位概念に相当するクレームの削除が、包袋禁反言によって上位概念に相当するクレームの権利範囲に影響を与え得ることを示した裁判例を紹介します。

2. 事案の概要

平成26年10月23日判決言渡

平成26年(ネ)第10051号特許権侵害差止請求控訴事件
(原審 東京地方裁判所平成24年(ワ)第24317号)

本件は、発明の名称を「ハイドロキシシンナム酸誘導体又はこれを含むトウキ抽出物を含有する痴呆予防及び治療用の組成物」とする発明に係る特許(特許番号 特許第4350910号。以下「本件特許」という)の専用実施権者である原告が、被告製品は本件特許請求の範囲請求項1記載の特許発明(以下、「本件発明」という)の技術的範囲に属し、本件専用実施権を侵害するとして、被告に対し、被告製品の製造・販売等の差止め等を求める事案です。

原審は、被控訴人各製品は本件発明の技術的範囲に属しないとして、原告の請求をいずれも棄却したところ、原告が、これを不服として控訴しました。

なお、原審と控訴審の判断は同旨ですので、本稿では原審の判断を紹介します。

3. 本件発明の内容

本件発明を構成要件に分節すると、次の通りです。

A：フェルラ酸又はイソフェルラ酸であるハイドロキシシンナム酸誘導体又はこれの薬学的に許容される塩を痴

呆の予防及び治療に有効量で含有する

B：痴呆予防及び治療用の

C：組成物

これらの構成要件のうち、被告製品の構成要件Cの充足性が最も大きな争点となったことから、本稿では、構成要件Cの充足性に関する原告及び被告の主張、並びに裁判所の判示について紹介します。

なお、以下の引用文中の下線は、いずれも筆者によるものです。

4. 原告の主張

(1) 被告各製品は、栄養補助食品(健康食品・サプリメント)であるところ、本件明細書等の段落【0025】には、本件発明がフェルラ酸を含む痴呆予防又は治療の効果を示す食品組成物を提供し、当該食品には健康食品が含まれる旨の記載があるから、上記栄養補助食品が構成要件Cの「組成物」に該当することは明らかである。

したがって、被告各製品は本件発明の構成要件Cを充足する。

(2) これに対して被告は、本件発明の構成要件Cの「組成物」から「食品」は除外されるべきであり、仮にそうでないとしても、被告が、上記「組成物」に「食品」が含まれると主張することは、包袋禁反言の原則に反すると主張する。

しかし、まず、上記「組成物」は食品の構成を含む上位概念であって、当然に「食品」を含むものであるから、被告が



主張するように、それを薬事法上の医薬品に限る理由はない。次に、包袋禁反言との主張について、原告が拒絶査定を受けて削除したのは拒絶査定時の請求項7ないし12であるが、そのうち、請求項7は独立請求項で、請求項8ないし12は上記請求項7の従属項であり、請求項2は、上記請求項7ないし12と何ら従属関係がなく、上記拒絶査定において拒絶の対象とされたものではなかったし、原告は、上記請求項の削除をした「手続補正書（方式）」においても、本件発明の内容から食品の構成を除外するような主張はしていない。この点、上記のとおり請求項の削除をしたのは、上記補正後の請求項2に係る「フェルラ酸又はイソフェルラ酸である」との限定を加えることで、より広い請求項1で権利化できることが見込まれたからである。

以上のとおり、本件において、栄養補助食品が構成要件Cの「組成物」に該当するとの原告の主張に包袋禁反言の原則が適用されることはない。

5. 被告の主張

構成要件Cの「組成物」とは、本件明細書等の段落【0025】の記載によれば、「痴呆予防又は治療の効果を示す食品組成物」を指すが、かかる効果を示すものであれば、それは薬事法上の医薬品でなければならないから、上記「組成物」から「食品」は除外されると解すべきである。

また、本件特許出願の審査過程をみると、原告は、本件特許権の出願当初明細書において、「組成物」に関する請求項とは別途に「食品組成物」に関する請求項を記載し、本件特許を食品の発明としても出願していたが、特許庁から、本願発明に係る食品は食品として新たな用途を提供するものとはいえないとして拒絶査定を受けたことから、当該請求項を全て削除して特許査定を得ている。

この点、原告が、あえて「食品組成物」に関する請求項を立てたことや、平成18年12月13日付け「手続補正書」による補正後の請求項7について「請求項1の組成物を食品の形態にしたもの」と主張したことに照らせば、原告が本件発明から「食品」の構成を除外していたことは明らかである。また、特許庁審査官も本件発明の「組成物」を医薬組成物と捉えて特許査定をしたものである。

このように、原告は、本件発明には「食品」は含まれないとして特許査定を得たのであるから、構成要件Cの「組成物」に「食品」を含むと主張することは、包袋禁反言の原則に反する。

したがって、被告各製品は、本件発明の構成要件Cを充足しない。

6. 裁判所の判断

(1) 「組成物」の意義

構成要件Cの「組成物」とは、そのうち「組成」が、「複数の要素・成分をくみだてて成ること。また、その各要素・成分。」（広辞苑第5版）を意味することから、複数の要素・成分から組み立てて成った物と解するのが相当と認められるから、本件発明に関していえば、医薬組成物のみならず、食品組成物をも含む、これらの上位概念であると認められる。

したがって、構成要件Cの「組成物」は、その用語の意義としては、食品組成物が含まれると解される。

(2) 被告の包袋禁反言の主張について

…本件特許の出願経過、特に、本件特許権者が…拒絶査定における拒絶理由を受けて、いわゆる「食品組成物」クレームである出願当初の請求項8ないし13を削除した補正の経過に鑑みると、本件特許権者は、上記の「食品組成物」クレームである出願当初の請求項8ないし13を、いわゆる「組成物」クレームである前同請求項とは別途に、かつ、この「組成物」クレームの用途である「痴呆予防及び治療用」と同じ用途の発明として出願し、前者の請求項（「食品組成物」クレーム）には「食品学的に許容される塩」と、後者の請求項（「組成物」クレーム）には「薬学的に許容される塩」と記載していたこと、本件特許権者は、出願当初の請求項8ないし13について、特許庁審査官から、当該請求項に係る発明は、食品として新たな用途を提供するものではなく、健康食品の発明である引用文献2に対して新規性を有しないとして拒絶査定がされたことを受け、その対応として当該請求項を全て削除し、その結果、特許査定がされたものであること、以上の出願経過に鑑みると、特許庁審査官は、出願当初の請求項1ないし7記載の発明は、その文言が単なる「組成物」であってもそれが医薬組成物に係る発明であることを前提とし、また、前同請求項8ないし13記載の発明は食品組成物に係る発明であることを前提とした上で審査し、前同請求項1ないし7に係る発明について引用文献2を適用して新規性を有しないとはしない一方で、前同請求項8ないし13に係る発明については、引用文献2との関係で新規性を有しないとして拒絶査定をすると、本件特許権者が当該請求項を全て削除する補正をしたことから、本件発明がもはや食品組成物に係る発明を含まない医薬組成物に係る発明であることが明らかになり、さらに、前記「フェルラ酸又はイソフェルラ酸である」との記載を追加する補正により、引用文献1との関係でも新規性が肯定できるとして、本件発明について特許査定をしたものと認められ、本件特許権者においては、かかる特許庁審査官の認識を前提に

対応して、前記イの補正を経て本件発明の特許査定に至ったものと認められる。

また、本件発明は、痴呆「予防」及び「治療用」の組成物であると記載されるところ、食品は治療の用途で用いられるものではないから、痴呆の予防のみならず「治療用」の組成物でもあるとした上記記載の組成物は、食品組成物ではなく、医薬組成物であると解するのが自然である。

そうすると、上記出願経過を経て、特許査定がされた本件発明において、原告が、構成要件Cの「組成物」になお、食品組成物が含まれると解されるとして、被告各製品が本件発明の技術的範囲に属すると主張することは、禁反言の原則により許されないと解するのが相当である。

したがって、被告の前記包袋禁反言の主張は理由がある。…これに対して原告は、本件発明は削除した請求項と何ら従属関係がなく、拒絶査定において拒絶の対象とされたものではなく、原告が本件発明の内容から食品の構成を除外するような主張をしたことはないから、被告各製品のような食品であっても、構成要件Cの「組成物」に含まれると主張する。

しかし…本件特許権者は「組成物」クレームの他に、同じ用途の「食品組成物」クレームを出願していたところ、拒絶理由及び拒絶査定における特許庁審査官の判断の内容からすれば、特許庁審査官は前者を医薬組成物に係る発明として、後者を食品組成物に係る発明として認識した上で各引用文献との対比を行って審査し、本件特許権者はかかる特許庁審査官の認識を前提に補正をし、その結果、本件発明につき特許査定を受けたものと認められるから、本件発明が削除した請求項と何ら従属関係がなくとも、原告が本件発明の内容には食品組成物は含まれないことを当然の前提として補正したことは明らかというべきである。

したがって、原告の上記主張は採用することができない。

(3) 被告各製品の「組成物」充足性について

以上を前提に、被告各製品が構成要件Cの「組成物」に該当するかについて検討すると、証拠及び弁論の全趣旨によれば、被告各製品は、いずれも栄養補助食品（健康食品・サプリメント）

であり、食品組成物に当たることは明らかであるから、本件発明の構成要件Cの「組成物」に該当しないと認めるのが相当である。

したがって、被告各製品は、構成要件Cを充足しない。よって、被告各製品は、本件発明の技術的範囲に属しない。

7. 筆者の見解

以上の通り、裁判所は、直接的な従属関係がなかったとしても、下位概念に相当する「食品組成物」に関する請求項の削除が、包袋禁反言によって、上位概念に相当する「組成物」に関するクレームの権利範囲を限定し得ると判示しました。

平成28年3月以前、食品組成物に関する発明は、その用途が考慮されないことが審査基準において定められていました。そのため、出願人としては、引用文献に対する新規性・進歩性等の拒絶理由を考慮して、食品組成物に関するクレームを削除せざるを得なかったという事情があります。

結果論ではありますが、「食品組成物」に関する請求項を別に設けたことが裏目に出たと言えます。被告製品は通常の食品ではなく、サプリメントであったことから、クレームや明細書の記載によっては、権利行使が認められた可能性もあり得たように思われます。

食品の用途発明に関する審査基準は、近年のユーザーニーズの高まりや食品の用途発明に関する市場拡大等の事情をうけて大幅に改定され、平成28年4月以降は、食品組成物に関する発明についてもその用途が考慮されることとなりました。仮に、本件特許が当該審査基準の改定後に審査されていたとしたら、食品組成物に関するクレームを審査段階で削除する必要はなく、原告の権利行使が認められていた可能性が十分にあります。

上記の通り、食品の用途発明に関する審査基準が改定されたことから、本件裁判例の有する直接的な影響は大きくありませんが、下位概念に相当する請求項の削除が、上位概念に相当する請求項の権利範囲に影響を与え得ると判示したことから、包袋禁反言の及ぶ範囲について示唆を与えるものであると考えられます。

例えば、医薬に関する発明等では、物に関するクレームが認められても、その物の医薬用途に関するクレームがサポート要件・実施可能要件等により拒絶される場合がありますが、このような場合には補正の際に注意が必要となるでしょう。また、包袋禁反言により権利範囲が限定的に解釈される可能性があることを考慮しますと、権利化が難しい可能性のある発明については、敢えて請求項を設けないのも一案と考えられます。





キャッチフレーズ等に関する 商標審査基準の改訂

平木康男

Hiraki Yasuo 平木国際特許事務所 副所長・特定侵害訴訟代理業務付記弁理士

1. はじめに

キャッチフレーズとは「人の注意を引くように工夫した簡潔な宣伝文句。惹句。」(広辞苑 第六版)のことであり、今日の広告宣伝活動には欠かすことの出来ないものです。ちょっと思いつくだけでも「スカッと さわやか(飲料メーカー)」「そうだ 京都、行こう(鉄道会社)」「うまい、やすい、はやい(牛丼チェーン)」「その値段 priceless お金で買えない価値がある、買えるものは××カードで(信販会社)」「あなたと、コンビに(コンビニエンスストアチェーン)」など多数のキャッチフレーズが街に溢れています。

また標語は「主義・主張・信条などを簡明に言い表した短い語句」(広辞苑 第六版)のことですが、特許庁は標語を上位概念と捉え、その中にキャッチフレーズが含まれるという考え方を採用しています。

キャッチフレーズは、商品・役務の広告宣伝に使用されるものではあるものの、勿論商標とはイコールではありませんが、多種多様な商標が出願されるようになってきたこと、そして何よりキャッチフレーズを登録する他の手段がないことから、その宣伝対象である商品・役務を指定商品・指定役務とするキャッチフレーズの商標登録出願が増えてきています。

これに対して、特許庁はこれまでの審査基準(改訂第11版)では「商標法第3条第1項第6号(第3条第1項第1号から第5号までのほか、識別力のないもの)」に該当する商標の例として「2. 標語(例えば、キャッチフレーズ)は、原則として、本号の規定に該当するものとする。」と明示しており、実際の審査においてもキャッチフレーズと見なされるような商標については、原則として商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶してきました。

しかし、改訂された「商標審査基準 第12版(平成28年4月1日適用)」ではこれまでとは記載ぶりが異なっており、それに伴い実際の審査も変わってくるものと思われます。

本稿では標語やキャッチフレーズについての審査基準の記載ぶりが改められた経緯と、改訂後の審査基準の内容、さら

には今後実際の審査はどのように改められていくかについて言及したいと思います。

2. 改訂の背景

今回の審査基準の改定の検討資料として特許庁が昨年9月に出した「標語、キャッチフレーズに関する商標審査基準について(案)」の中で、特許庁はキャッチフレーズ等についての審査基準を改訂すべき背景として、(1) 現行商標審査基準は、標語、キャッチフレーズについては、原則として、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとして取扱うが、標語、キャッチフレーズの構成からなる商標であると判断するための客観的な基準が示されておらず、出願人の予見可能性を十分に確保できていないとの指摘がある。(2) 審査で標語、キャッチフレーズに該当するものとして拒絶された商標が、拒絶査定不服審判ではこれに該当しないとして判断が覆るものが多数存在しているとの指摘がある。の2つを挙げています。

つまり特許庁は、単なる標語やキャッチフレーズについては原則として、商標の基本的機能である自他識別力がないとする従来の立場を踏襲した上で、出願に係る商標が自他識別力のない単なる標語、キャッチフレーズに該当するのか、(標語、キャッチフレーズの様な態様ではあるものの)自他識別力も有しており商標として登録しても差し支えないものに該当するのかを出願人が判断するための基準を明示してこなかったとした上で、そのこともあって拒絶された商標登録出願が、不服審判等で覆ってしまうという現在の状態を解消すべく、審査基準の改訂を行うべきだとしていたのです。

また、米国(USPTO)や欧州(OHIM)では、キャッチフレーズとしての用途に用いられるものであっても、それ自体に自他商品識別力があれば、商標として登録するという運用を行っています。日本の運用は考え方としては必ずしもこれらとベクトルを異にするものではありませんが、審査基準の文言上も同様の考え方に立っていることを明示する意図があったとも言えるでしょう。

3. 改訂の内容

平成28年4月1日適用の新たな商標審査基準 第12版では、自他識別力のない標語、キャッチフレーズについて、下記のように上述の第11版の記載よりもかなりの分量をさいて記載しています。(太字の部分が審査基準の記載)

「指定商品若しくは指定役務の宣伝広告(筆者注:キャッチフレーズのこと)又は指定商品若しくは指定役務との直接的な関連性は弱いものの企業理念・経営方針等を表示する標章(筆者注:標語のこと)のみからなる商標について

(1) 出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等を普通に用いられる方法で表示したものとしてのみ認識させる場合には、本号に該当すると判断する。

出願商標が、その商品若しくは役務の宣伝広告又は企業理念・経営方針等としてのみならず、造語等としても認識できる場合には、本号に該当しないと判断する。

(2) 出願商標が、その商品又は役務の宣伝広告としてのみ認識されるか否かは、全体から生じる観念と指定商品又は指定役務との関連性、指定商品又は指定役務の取引の実情、商標の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。

(ア) 商品又は役務の宣伝広告を表示したものとしてのみ認識させる事情

(例)

- ① 指定商品又は指定役務の説明を表すこと
- ② 指定商品又は指定役務の特性や優位性を表すこと
- ③ 指定商品又は指定役務の品質、特徴を簡潔に表すこと
- ④ 商品又は役務の宣伝広告に一般的に使用される語句からなること(ただし、指定商品又は指定役務の宣伝広告に実際に使用されている例があることは要しない)

(イ) 商品又は役務の宣伝広告以外を認識させる事情

(例)

① 指定商品又は指定役務との関係で直接的、具体的な意味合いが認められないこと

② 出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を宣伝広告として使用していないこと

(3) 出願商標が、企業理念・経営方針等としてのみ認識されるか否かは、全体から生ずる観念、取引の実情、全体の構成及び態様等を総合的に勘案して判断する。

(ア) 企業理念・経営方針等としてのみ認識させる事情

(例)

- ① 企業の特性や優位性を記述すること

② 企業理念・経営方針等を表す際に一般的に使用される語句で記述していること

(イ) 企業理念・経営方針等以外を認識させる事情

(例)

① 出願人が出願商標を一定期間自他商品・役務識別標識として使用しているのに対し、第三者が出願商標と同一又は類似の語句を企業理念・経営方針等を表すものとして使用していないこと

キャッチフレーズについては、直接的な宣伝広告、すなわち商品・役務の説明や特性、優位性、品質・特徴(品質・特徴についてのみ「簡潔」とつけたのはある程度長く述べた場合、商品・役務についての直接的、具体的意味合いが減ってくると考えたものと思われます。)を超えて、「商品又は役務の宣伝広告以外を認識させる事情」があること、具体的には指定商品又は指定役務との関係で直接的、具体的な意味合いが認められないことを感じさせ、かつ他人が商標と同様のキャッチフレーズを宣伝広告に使用していないことを前提に、当該商標と商品・役務との関連性、さらには実際の取引実情等も勘案して、多角的に判断するとしています(標語についても概ね同じ考え方ですので、解説は省略いたします)。

そして、いずれの場合も「取引の実情」も考慮して判断することと書いていることから、今後の審査においては単なるキャッチフレーズ(または標語)であるか否かを判断するに際し、出願人に実際の「取引の実情」をなんらかの形で主張立証することを審査官が求める可能性が高くなると考えます。

あるいはキャッチフレーズ等と思われる商標については一旦すべて拒絶した上で、取引の実情等を意見書等で立証できたものについてのみ再度審査を行うという流れを一律で採る可能性もあるでしょう。

この改訂により具体的にどのようなキャッチフレーズ等が商標として登録されるようになるかは、実際の審査結果が公示されるまでは不透明な部分がありますが、特許庁は昨年9月に行われた、本件に関するマスコミ向け説明会では「登録は以前より受けられやすくなる」「これまでは登録になりにくかった商号等が含まれていないキャッチフレーズでも登録される場合があり得る」との説明があったとされており(平成27年9月18日付朝日新聞デジタル「企業のフレーズ、商標登録しやすく 特許庁が基準改正へ」参照)これまでより要件が緩和される流れであることは間違いのないようです。

今後は、各社様のブランド戦略に合わせて、キャッチフレーズ等も積極的に出願し、登録を受けることができる可能性があります。是非ともご検討頂ければと思います。



特許出願戦略の一手法のご紹介 ～ PPMを活用して～

松丸秀和

Matsumaru Hidekazu 平木国際特許事務所 特定侵害訴訟代理業務付記弁理士

1. はじめに

昨年7月発行の弊所ニューズレターにおいて、弊所の漆山弁理士が権利化支援業務を超えた特許事務所の様々な業務の概要についてご紹介しました。読者の方の中には弊社で対応できる支援業務の広さに驚かれた方もいらっしゃるのではないかと思います。本稿では、より具体的な支援業務内容として、経営手法の1つであるPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネージメント)を活用した特許出願戦略立案の一手法についてご紹介したいと思います。

2. PPMとは

PPMは、1960年代末にボストン・コンサルティング・グループによって考え出され、その後改良が加えられ、現在に至ります。現在でも、企業の事業構成や事業間の資源配分を考える際に用いられています。以下、浅羽茂・須藤実和著『企業戦略を考える』(日本経済新聞出版社)をもとに、その内容をご説明します(図1・図2も同書をもとに作成したものです)。

図1：PPM

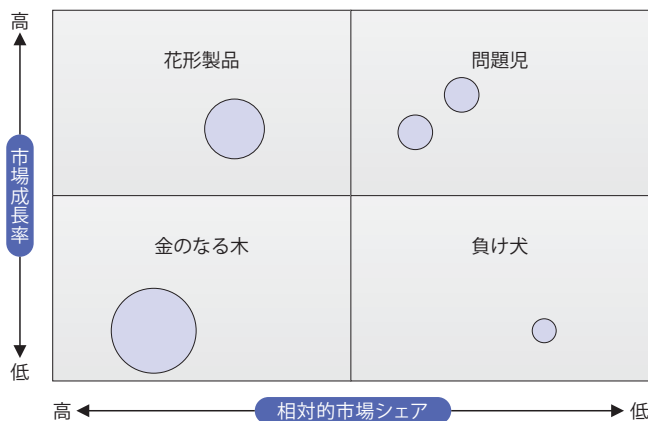


図1は、PPMのシンプルなバージョンを示しています。図1には4つの領域がありますが、これらがマトリックスを構

成し、その4つの領域にそれぞれの事業を表した円が描かれています。マトリックスにおいて、横軸は「相対的市場シェア」、縦軸は「市場成長率」となっています。

また、図1のマトリックスにおいては、中心が各事業の相対的市場シェアと市場成長率によって定められた円が描かれています。この円の面積比が各事業の売上構成比とほぼ等しくなるように設定されています。また、マトリックス中の4つの領域においてはそれぞれ異なるミッションが与えられます。PPMは、「各事業が対応する領域のミッションを達成することにより、企業が長期的に存続・成長していけるように資源配分を行う」という考え方に基づいています。

PPMは、上述のように、各領域に位置する事業に対してミッションを与えています。具体的には、各領域のミッションは以下ようになります。

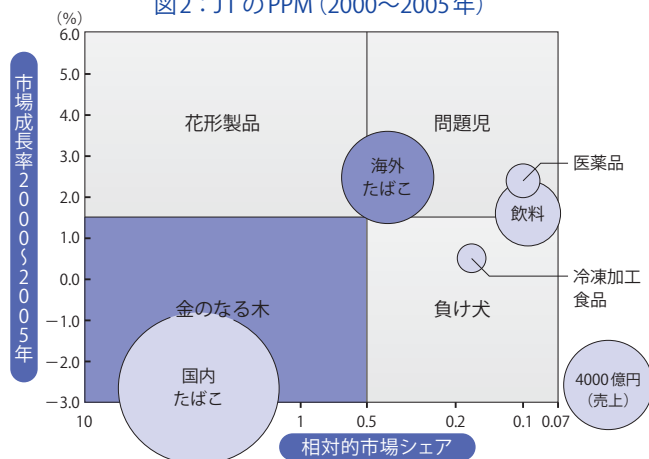
(i) 相対的市場シェアが高く、市場成長率が低い領域は「金なる木」と呼ばれます。この領域の事業に対しては、ミッションとして、現状を維持するだけで当該事業に対しては再投資をせずに他の事業に割り当てる資金をできる限り作り出すことが課されます。

(ii) 相対的市場シェアが高く、市場成長率が高い領域は「花形製品」と呼ばれます。この領域に属する事業に対しては、ミッションとして、市場の成長に合わせて、あるいはそれ以上にシェアを維持・拡大できるように事業を成長させることが課されます。

(iii) 相対的市場シェアが低く、市場成長率が低い領域は「負け犬」と呼ばれます。この領域に属する事業に対しては、ミッションとして、事業撤退の検討が課されます。

(iv) 相対的市場シェアが低く、市場成長率が高い領域は「問題児」と呼ばれます。この領域に属する事業に対しては、ミッションとして、その事業が将来「花形製品」になりそうか、或いは「負け犬」になりそうかを分析・考察・検証することが課されます。当該事業が将来「花形製品」になりそうであれば積極的に投資を行い、「負け犬」になりそうであれば事業を縮小していくことになります。なお、技術自体が黎明期にあるが(ゆえに絶対的シェアが低い)今後主流となりうる場合にはこの「問題児」として位置づけて良いと思います。

図2：JTのPPM (2000～2005年)



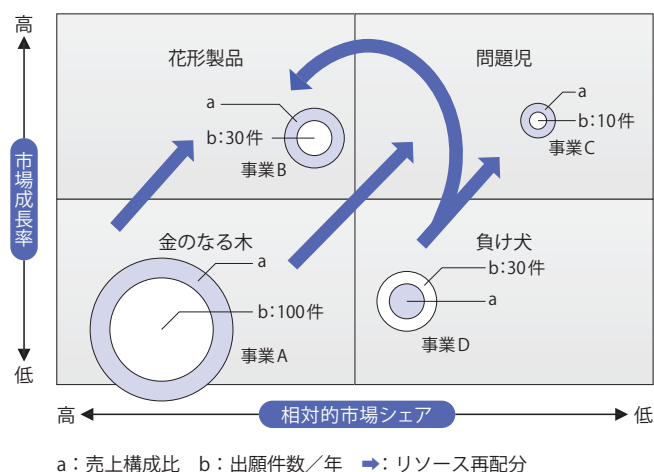
このような各領域のミッションを遂行すべく、「金なる木」で得られた資金を「花形製品」や「問題児」に投入し、事業を育てていくことになります。そして、今の「花形製品」の事業が将来の「金なる木」に、今の「問題児」の事業が将来の「花形製品」になることを期待します。このように、PPMは、資金を配分し、事業を進化させることによって、企業の長期的な安定成長を実現できるようにすることを目指しています。

それでは、PPMの実例を見てみましょう。図2は、2005年時点のJTのPPMを示しています。これによれば海外たばこ、医薬品、飲料といった新規事業の成長率は高いですが、相対的市場シェアは低いため、JTにとってはこれらの事業は「問題児」でした。また、冷凍加工食品事業は相対的市場シェアが低く、市場成長率も高くないため、「負け犬」に属します。つまり、2005年当時、JTには「花形製品」はありませんでした。「花形製品」に最も近い海外たばこ事業は、シェアも大きくありません。そのため、2007年に資金を投入し、英ギャラハーを買収しました。これにより、JTの世界シェアは10.8%まで上がりました。この買収がJTの海外たばこ事業を「問題児」から「花形製品」に転換させる大きな契機となりました。JTは、利益を生み出すが資金投入が必要ではない事業によって得られた資金を今後成長が期待できる事業へ投入して資源を再配分しており、PPMの考え方に基づいて事業の多角化を進めていきました。¹⁾

3. PPMの特許出願戦略への応用

上述のように、PPMは、投資の適切な配分を実現するためのツールとして有効です。だとすれば、特許出願も将来への投資ですから、特許出願数(=費用)を決定するためのツールとしてもPPMは使えます。具体的には、まず、図1と同様に、

図3：PPMの特許出願戦略への応用



各事業の売上構成比を示す円をPPMのマトリックス上に配置します。ここで各円は、その面積比が各事業の売上構成比と等しくなるように描くのは上述と同じです。さらに、各事業に関し、前年或いは過去数年の特許出願件数構成比を大ききで示す円を、売上構成比を示す円上に描きます。この状態を示すのが図3です。

図3からは、過去の出願実績と売上構成比との関係を理解することができます。ただし、この段階では、例えば、売上構成比が大きいのに出願数が少なくてもこの戦略が即間違いであったということにはなりません。また、この段階ではなぜそのような特許出願件数構成比となったのか考える必要があります。理由が説明できないのであれば、その特許出願戦略は再考されるべきでしょう。

次に、PPMのマトリックスの各領域に配置された事業の出願件数について考察します。「金なる木」の領域に配置された事業は、相対的市場シェアは高いが市場成長率は低いものですので、一般的に積極的な出願は控えるべきものとなります。従って、過去の出願実績として件数が多すぎる場合には、他社の参入を牽制し、自社のシェアを維持することができるような技術以外は出願しないといった戦略を採用することができます。そして、当該領域に属する事業に係る出願件数を削減して捻出できた費用を他の領域(「花形製品」や「問題児」)の事業に係る出願のための費用に充当するようにします。

「花形製品」の領域に配置された事業は、市場成長率が高いものですので、積極的に出願をしていくことになります。特に、「花形製品」はシェアが高い事業ですので、他社の参入障壁を高くするという戦略が有効となります。ただし、重要領域に位置する事業とはいえ、全ての発明を同等に取り扱う必要はありません。当然のことですが、各発明についてランク付けをし、ランク毎に取り扱いを変えるべきです。

「問題児」の領域に配置された事業は、相対的市場シェアは低いですが、市場成長率が高いもの、或いは技術自体が未熟であるが今後主流となりうる分野のもので、慎重に分析する必要があります。前者に相当する「問題児」はいずれ「花形製品」か「負け犬」になります。そのため、出願戦略は、会社として当該事業をどのようにしていきたいのか、どのような方向に行くと分析しているのかに密接に関連しています。「花形製品」となる、或いはなすべきと考えている場合には、特許出願を質・量ともに今まで以上に強化していく必要があります。一方、「負け犬」になると分析している場合には、特許出願件数は徹底的に削減していくべきです。また、係属中の出願については、特に他社を牽制できるような有望な発明に係る出願以外は原則放棄で構いません。有望な発明については将来ライセンスの種として活用できる可能性があります。ましてやライセンスする頃には自社は当該事業を継続していませんので、有利にライセンス交渉を進めることが可能となります。技術自体が未熟である場合の「問題児」については、上述の「花形製品」となるべきと考えている場合と同様の戦略になるかと思えます。

「負け犬」の領域に配置された事業は、相対的シェアが低く、市場成長率が低いものです。基本的には特許出願を控え、かつ係属件数を徹底的に削減していくべきものとなります。

なお、上述した各領域に配置される事業の特許出願戦略は原則論ですので、特別な事情が存在する場合には、上述した場合と異なる戦略を採用することもあります。例えば、製品によっては、ライフサイクルが反転し、「金のなる木」だったものが「花形製品」となることもあります。この場合のように、ライフサイクルの反転を全く考慮せずに出願戦略を立てることは危険です。

4. 「問題児」の出願戦略の補足

上述したように、「問題児」の領域に配置される事業については慎重に分析した上で出願戦略を立てるべきですが、その1つに競業他社をベンチマークとする手法があります。例えば、対象製品でシェアが上位の競業他社の出願及び特許を徹底的に調査することにより、どのような特許がどの程度出されているか把握します。この際、特許マップを用いて当該他社の特許状況を視覚化するのも内容が整理されて良いと考えます。また、当該他社の強みはどこで弱みはどこか、重要特許はどの位あるか、回避可能か(例えば、方式変更可能か)等、様々な観点で分析します。そして、弱い部分や回避できる部分を含め全ての関連技術についてプレスト等を実施して徹底的にアイデア出しをし、出願に結び付けていきます。このよ

うにして、出願については、数年かけて量でも質でもベンチマークとなる競業他社を凌駕することを目指します。

以上のようにして、当該事業の特許面から必要かつ十分にサポートすることが可能となります。

5. まとめ

本稿では、経営手法の1つであるPPMを活用した出願戦略立案の一手法についてご紹介しました。「相対的市場シェア」と「市場成長率」を考慮して出願戦略を立てるというのは言われてみれば当たり前のことではありますが、過去の特許出願の実績を視覚化することによって、より明確な根拠をもって出願戦略を立案することができるようになると考えます。

一方、特許戦略に使うことができる経営手法はPPMに限られるものではなく、SWOT分析、バリューチェーン、ファイブフォース等も使うことができます。例えば、SWOT分析は、技術の強み・弱みを分析し、それを出願戦略に活かすために使えますし、保有特許の強み・弱みを分析して欠落部分を分析するときにも使えます。バリューチェーンは、重要な製品に係る特許が当該製品の価値連鎖の中のどの位置で機能するか、機能させたい位置に特許を保有しているのか、等の分析に用いることができます。ファイブフォースは、業界の競争要因を分析し、重要な競合会社を特定して、それらの会社との相対的な特許の影響を分析するためのベースとなる情報の収集ツールとしても使えます。

平木国際特許事務所では、上述したような経営手法を活用した知財戦略の立案を支援する技術・知財経営支援事業を行っています。気軽にご相談ください。

*注釈

- 1) 『企業戦略を考える』 浅羽茂・須藤実和著
日本経済新聞出版社



食品の用途発明に関する審査基準の改訂について

安田徹夫 | Yasuda Tetsuo 平木国際特許事務所 顧問弁理士



1. 改訂骨子

平成28年4月から、食品の用途発明に関する審査基準の改訂版が運用開始されました。

従来は、特許の審査においては請求項に「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用食品組成物」と記載されていても、引用発明である「成分Aを含有する食品組成物」とにおいて、両者は食品組成物として区別がつけられないとの理由により特許を受けられないものと認定されておりました。

ところが、本改訂版によれば、「成分Aを有効成分とする二日酔い防止用食品組成物」と、引用発明である「成分Aを含有する食品組成物」とにおいて、両者の食品組成物が「二日酔い防止用」という以外の点で相違しないとしても、審査官は、以下の①及び②の両方を満たすときは、「二日酔い防止用」という用途限定も含めて、請求項に係る発明を認定する。すなわち、両者は異なる発明と認定されることとなりました。

①「二日酔い防止用」という用途が、成分Aがアルコールの代謝を促進するという未知の属性を発見したことにより見出されたものであるとき。

②その属性により見出された用途が、「成分Aを含有する食品組成物」について従来知られている用途とは異なる新たなものであるとき。

なお、請求項の記載形式としましては、「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」のような形式が認められます。

2. 食品に供される植物・動物の扱い

一方、食品に供される植物や動物については、用途限定が付されていたとしても、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ので、用途限定のない植物・動物そのものと解釈されます。

用途限定を記載していても、用途限定のないものとして解釈される発明と、用途限定のあるものとして解釈される発明

の具体例を示しますと、例えば、「〇〇用バナナ」、「〇〇用生茶葉」、「〇〇用サバ」あるいは「〇〇用牛肉」などは用途限定のないものとして解釈されますが、「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」あるいは「〇〇用牛乳」などは、用途限定のあるものとして解釈されます。すなわち、前者は、たとえ「〇〇用」に特徴があったとしても、新規性がない発明とみなされ、後者は「〇〇用」も考慮の対象とされ、そのうえで新規性を判断することとなります。

3. 食品の用途発明

用途発明とは、①ある物の未知の属性を発見し、②この属性により、その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のことを言います。

従来は、食品の用途発明については、新規性が認められにくい状況にありましたが、今般の改訂では、食品の機能性に関する研究開発が盛んに行われていることを背景として、他の分野と同様に用途発明を認める方向に変化してきたということです。

ただ、前述致しましたように、用途発明として認められるためには条件がありますので、その条件をクリアするための具体的事例については、これからの審査実務を待つ必要があります。

しかしながら、食品特許業界にとりましては、この改訂によって食品の発明開発に明るい未来が開けたと言えるでしょう。





平木国際特許事務所

●東京オフィス

〒105-6232
東京都港区愛宕2丁目5-1
愛宕グリーンヒルズMORIタワー 32F
TEL.03-5425-1800 FAX.03-5425-0981

東京オフィス周辺MAP



ACCESS

[最寄駅からのアクセス]

- ❖ 東京メトロ 日比谷線「神谷町」駅より徒歩4分、3番出口より御成門駅方面へ
- ❖ 都営地下鉄 三田線「御成門」駅より徒歩3分、A5番出口より神谷町駅方面へ

●関西オフィス

〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1-2-11
大同生命南館5F
TEL.06-6446-0381 FAX.06-6446-0382

ACCESS

[最寄駅からのアクセス]

- ❖ 大阪市営地下鉄 四つ橋線「肥後橋」駅 5-A出口より徒歩1分または1-A出口より徒歩2分（大同生命大阪本社ビル地下直結）
- ❖ 大阪市営地下鉄 御堂筋線「淀屋橋」駅 3または4番出口より徒歩6分

<http://www.hiraki-patent.co.jp/>



HIRAKI & ASSOCIATES Newsletter

平木国際特許事務所 ニュースレター

vol.9

JULY 2016

[本冊子に関するお問合せ先]

TEL.03-5425-1800 / FAX.03-5425-0981 / E-mail: hiraki@hiraki-patent.co.jp

- 本冊子は知的財産に関する一般的な情報を取りまとめたものです。したがって、個別の事案についての当事務所の具体的な対応のあり方や助言を示すものではありません。
- 本冊子の送付をご希望されない方、また、受領者以外で本冊子の送付をご希望される方は、電話・ファックス・メールなどで編集部までご連絡ください。

| 編 | 集 | 後 | 記 |

只今この文章を書いております5月は大変過ごしやすく、咲き誇るバラや目にまぶしく輝く新緑を楽しんでおります。もっとも、お手元にお届けする頃には、例年通りの猛暑となっていると予測されますが、今年も暑さに負けず、精進してまいりたいと存じます。

さて、本号では、判例紹介の他、「特許出願戦略の一手法のご紹介」など、充実した記事を掲載しております。当事務所では、技術・知財経営支援事業の一環として、経営手法を駆使した知財戦略の立案を支援する業務を行っておりますが、ご紹介を兼ねて、ごく一部をご説明させて頂きました。ご興味がある方は、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

(幹事一同)