

—シワ形成抑制剤事件— 化粧品分野における用途発明の成立性

21世紀知的財産研究会
(略称 I P R I)
担当：弁理士 中野・睦子

—知財高裁 平成18年(行ケ)第10227号 審決取消請求事件—
平成18年11月29日判決、最高裁HP知的財産権裁判例集

第1. はじめに

用途発明とは、一般に「物質のある未知の性質（属性）を発見したことに基づいて、その性質を利用して課題解決を図った発明」であるといわれる。すなわち、新たに見出した物質の属性に基づいて新たな用途に発展させた発明が用途発明であるといえる。特許庁の特許・実用新案審査基準において「用途発明における用途は、発明の構成である」と規定されているように、物が周知あるいは公知であっても、さらには他の用途があっても、新たな用途が新規である場合には新規性が認められる。しかし、化粧品や食品の分野においては、この基準がそのまま採用されているとは言い難い。また、二以上の用途を対比する判断基準は必ずしも明確になっているとはいえない。さらに、化粧品や食品の分野において「・・・剤」という表現が妥当なのかどうかについても議論の余地がある。

本件はこれらの点について一定の判断指針を与える初めての判決であり、実務上有用なものと思料される。

第2. 事件の概要

1. 事件の経緯

原告は、発明の名称「シワ形成抑制剤」である特許出願（特願平8-66079号）の特許出願人である。

本件は、上記特許出願に対して拒絶査定を受けた原告が、これを不服として審判請求をしたところ（不服2002-24450号）、新規性欠如（特許法29条1項3号）を理由に審判請求は成り立たないとの審決がされたため、同審決の取消を求めた事案である。

2. 本件発明（請求項1）

「【請求項1】 アスナロ又はその抽出物を有効成分とするシワ形成抑制剤。」

3. 審決の理由の要点

(1) 審決の理由の要点は、本願発明は、本願出願前に頒布された特開平5-345719号公報（甲3. 公開日平成5年12月27日、以下「引用文献」という。）の請求項1（「有効成分として、ヒノキ科植物（Cupressaceae）の成分であって、中間極性を有する有機溶媒、一価若しくは多価の低級アルコール、又はこれらの混合物に可溶性を示すものを含有することを特徴とする美白化粧品組成物」とするもの）に記載された発明と同一であるから、特許法29条1項3号により特許を受けることができない、というものである。なお、引用文献には、ヒノキ科植物にはアスナロが含まれることが記載されている。

(2) 審決が認定した、本願発明と引用文献に記載された発明（以下「引用発明」という。）との一致点及び相違点は、次のとおりである。

① 一致点

「アスナロ抽出物を有効成分とする皮膚外用組成物」である点。

② 相違点

本願発明は当該組成物が「シワ形成抑制剤」であるのに対して、引用発明は「美白化粧品組成物」である点。

(3) なお、審決では上記相違点を下記のように判断している。

「上記相違点について検討するに、引用例A（注：引用文献）の組成物中に含まれる有効成分の含有量は、通常0.001～1.0%程度であり、そのとりうる形態も乳液、化粧水、パック料等の一般皮膚化粧品であるから、両者は有効成分の含有量、とりうる形態、使用態様においても異なるところはない。そうであれば、引用例Aの組成物を皮膚に適用した場合、同じ有効成分を同程度含有する以上、美白と同時にシワ形成抑制作用も奏しているはずのものであって、上記の相違点は、組成物中の有効成分であるアスナロ抽出物の作用を美白作用と認識して美白化粧品組成物としたか、シワ形成抑制作用と認識してシワ形成抑制剤としたかの表現上の相違にすぎない。換言すれば、本願発明は、引用例Aのアスナロの抽出物を含有する美白化粧品組成物について、シワ形成抑制の効果を新たに発見したにすぎないものであり、これにより格別新たな用途が生み出されたものではない。

請求人は、シワ形成抑制剤は新規な用途であって、引用例Aは日焼けによるシミソバカスなどの改善・予防を期待する人に対して用いられ、本願発明のシワ形成抑制剤は顔面の小じわ等のシワの発生や進行の抑制を期待する人に対して用いられるから、化粧品等としての販売・購入実態においても明確に区別しようと主張する。しかしながら、皮膚の黒化や色素沈着はシワ形成と同様、美容を損なう典型的な現象であり、これらの現象を予防することは日焼けやシワが既にあるとないとにかかわらず、美容効果、即ち皮膚を美しく健康に保つために志向されるものである。そして、引用例Aの組成物も本願発明のシワ形成抑制剤もいずれも美容効果を期待する使用者に対して用いられ、同じ効果が奏される以上、新たな用途の外用剤が創出されたとすることはできない。」

第3. 争点

1. 争点1

本願発明の「シワ形成抑制剤」は、化粧品等に添加して用いられる、いわゆる「剤」であるのか、それともそれ自体が化粧品として使用される「皮膚外用組成物」であるのか。

2. 争点2

アスナロ抽出物を有効成分とした美白化粧品組成物が公知である場合に、本願発明の「シワ形成抑制剤」という用途が、新たな用途を提供したものといえるか。

第4. 判決の要点

1. 争点1について（下線は当方にて記載）

〔(1) 本願明細書（甲1）の「発明の詳細な説明」には、次の各記載がある。〕

ア 「【発明の属する技術分野】本発明はシワ形成抑制剤に関し、更に詳しくは化粧水、クリーム、乳液、パック剤、頭皮用化粧品等の化粧品や医薬品に好適に使用されるシワ形成抑制剤に関する。」（段落【0001】）

イ 「本発明のシワ形成抑制剤に対するアスナロ又はその抽出物の配合量は特に限定されないが、通常、抽出物固形分（乾固物）として0.0001～20重量%とするのが好ましい。」（段落【0014】）

ウ 「本発明のシワ形成抑制剤はアスナロ又はその抽出物のほかに、アラントイン、ビタミンE誘導体、グリチルリチン、アスコルビン酸誘導体等の抗炎症剤、 α -トコフェロール、アスコルビン酸等の抗酸化剤などを添加することにより、シワ形成抑制効果の向上を図ることができ、またその他化粧品成分として一般に使用されている油分、保湿剤（ヒアルロン酸、セラミド等）、紫外線吸収剤、アルコール類、キレート剤、pH調整剤、防腐剤、増粘剤、色素、香料等を任意に組合わせて配合することができる。」（段落【0015】）

エ 「本発明のシワ形成抑制剤は、種々の形態及び用途、例えば油／水型、水／油型の乳化化粧品、クリーム、化粧乳液、化粧水、油性化粧品、パック剤、ファンデーション等として用いることができる。また本発明のシワ形成抑制剤は一般皮膚化粧品に限定されず、医薬品、医薬部外品、薬用化粧品等をも包含するものである。」（段落【0016】）

オ 実施例として、アスナロ抽出物を製造し（製造例1及び2）、アスナロ抽出物を用いてマウスでシワ形成抑制試験を行ったこと（試験例1及び2）、上記製造例2で得たアスナロ抽出物に各種の成分を配合して各種の化粧料を製造したこと（実施例1～15）が記載されている（段落【0017】～【0039】）。

カ 「本発明のシワ形成抑制剤は、紫外線の照射によるシワ形成の抑制作用に優れ、皮膚老化予防、特にシワ予防用の外用剤として有用である。」（段落【0040】）

(2) 上記(1)イ～エの記載からすると、本願発明の「シワ形成抑制剤」は、①アスナロ又はその抽出物を、通常、抽出物固形分（乾固物）として0.0001～20重量%含有するのが好ましいこと、②アラントイン、ビタミンE誘導体などのシワ形成抑制効果の向上を図ることができる成分を添加し、油分、保湿剤などの一般に使用されている化粧品成分を配合することができること、③種々の形態及び用途、例えば油／水型、水／油型の乳化化粧品、クリーム等と

して用いることができ、医薬品、医薬部外品、薬用化粧品等をも包含するものであることが記載されているから、ここでは、「シワ形成抑制剤」は、化粧品、医薬品等を含む概念として使用されているとすることができる。そして、上記(1)オのとおり本願発明の実施例としてアスナロ抽出物に各種の成分を配合して各種の化粧料を製造したことが記載されていることや上記(1)カのとおり「本発明のシワ形成抑制剤は、…老化予防、特にシワ予防用の外用剤として有用である。」と記載されていることを併せ考えると、本願発明の「シワ形成抑制剤」は「皮膚外用組成物」であると認められる。したがって、本願発明の「シワ形成抑制剤」について、引用発明の「美白化粧品組成物」との【一致点】を「皮膚外用組成物」とした審決の認定に誤りはない。」

2. 争点2について（下線は当方にて記載）

「以上の事実（注：本願出願当時の技術常識）によると、『シワ』と『皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着』では、

- (ア) 『シワ』が、皮膚の張り、弾力性が喪失して皮膚に線状や皺状の溝が形成される現象であるのに対し、「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」が、皮膚にメラニン色素が沈着して褐色～黒色に変化する現象であって、現象として異なること、
- (イ) 「シワ」と「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」は、いずれも紫外線暴露が原因の一つとなって起こるが、その機序は、「シワ」が、正常な弾性繊維とそれによる網状構造が変性し、異常な弾性組織が蓄積することによって起こるのに対し、「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」は、メラニン色素の沈着によって起こるものであって、機序が異なること、
- (ウ) 予防・治療法としては、紫外線の皮膚への吸収を防ぐもののように共通しているものがあるが、それ以外に多くの異なる予防・治療法があること、
が認められる。

『'96化粧品マーケティング要覧No.1』株式会社富士経済(1996年9月27日発刊。甲9)は、美容液を、ホワイトニング（美白効果を主に訴求する化粧品）、アンチエイジング（シワ、タルミなど老化防止を主に訴求する化粧品）などに分類して、それぞれのマーケット動向を分析している。この事実からすると、本願出願当時、美白効果を主に訴求する化粧品、とシワ、タルミなど老化防止を主に訴求する化粧品とは、異なる種類の製品であると認識されていたことが推認される。

- (4) 「シワ」は、上記の通り、現象もそれが生ずる機序も、「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」とは異なり、また上記のとおり、美白効果を主に訴求する化粧品、とシワ、タルミなど老化防止を主に訴求する化粧品は、製品としても異なるものと認識されていたところ、引用発明は、色素細胞を白色化して、紫外線による皮膚の黒化若しくは色素沈着を消失させ又は予防する美白化粧品組成物であるから、当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が、本願出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識する余地はなかったものと認められる。

なお、「シワ」と「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」の予防・治療法として、紫外線の皮膚への吸収を防ぐものなどのように、共通しているものがあるが、引用発明は、上記のとおり、色素細胞を白色化して、紫外線による皮膚の黒化若しくは色素沈着を消失させ又は予防するものであるから、この点において、予防・治療法として、本願発明と共通するということとはできない。

(5) 被告は、引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」も奏しているはずのものであり、「シワ形成抑制作用」のような作用は、視覚や触覚のような五感で容易に知得できる作用であるから、「美白化粧品組成物」を皮膚に適用・使用した場合に、その使用者が容易にその効果を実感できるものであることを理由として、本願発明につき格別新たな用途が生み出されたとすることはできないと主張する。

しかし、引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」を奏しているとしても、本願の出願までにその旨を記載した文献が認められないことからすると、「シワ形成抑制作用」を奏していることが知られていたと認めることはできない。

また、被告は、乙号各証の記載を根拠として「需要者や当業者が美白作用を有する組成物について同時にシワ形成抑制作用を有すると期待することは当該分野の常識上ありえない。」との原告の主張は失当であると主張する。関根茂代表編集「化粧品ハンドブック」日光ケミカルズ株式会社ほか（平成8年11月1日発行。乙1）には、「乳酸」（469頁「表3・6」）や「アスコルビン酸リン酸エステルマグネシウム」（463頁右欄、465頁左欄）が、美白作用とシワ形成抑制作用とを併せ有している旨の記載がある。しかし、本願発明に係る「アスナロ又はその抽出物」とは異なる物質であって、そのような物質が美白作用とシワ形成抑制作用とを併せ有しているからといって、当業者が、本願出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められない。また、乙3～5には、美白効果とシワ形成抑制効果とを併せ有している化粧品が掲載されているが、これらは、いずれも平成18年7月31日現在におけるホームページの記載である上、本願発明に係る「アスナロ又はその抽出物」とは異なる物質を有効成分とするものであるから、これらのホームページに美白効果とシワ形成抑制効果とを併せ有している化粧品が掲載されているからといって、当業者が、本願出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められない。

さらに、被告は、引用発明の「美白化粧品組成物」と本願発明の「シワ形成抑制剤」は、いずれも、美容効果のうち、特に紫外線による皮膚のトラブルに対する予防効果を期待して皮膚に適用されるものであって、「同じ効果を期待する使用者に対して用いられるものではない。」とする原告の主張は、失当であると主張する。しかし、「シワ」と「美白」が異なることは、前記のとおりであって、美容効果のうち、特に紫外線による皮膚のトラブルに対する予防効果を期待して皮膚に適用されるものであるとの共通点があるからといって、当業者が、本願出願当時、引用発明につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められない。

したがって、被告の主張はいずれも採用することができない。

(6) これまで述べたところを総合すると、当業者が、本願出願当時、引用発明の「美白化粧品組成物」につき、「シワ」についても効果があると認識することができたとは認められず、本願発明の「シワ形成抑制」という用途は、引用発明の「美白化粧品組成物」とは異なる新たな用途を提供したということができる。」

第5. 研究

1. 争点1について

(1) 「…剤」という表現

明細書を作成する実務者にとって、「…剤」という表現は、非常に使い勝手のよい便利な表現である反面、それが、化粧品や食品などに添加して用いられる添加剤を意味するのか、それともそれ自体が化粧品や食品などを意味するのか、しばしば混乱を生じる。また、明細書において、「…剤」を、一方では化粧品や食品などに添加して用いられる添加剤という立場で記載しながら、他方では、化粧品や食品などの最終形態物そのものとして記載している特許出願も多くみられる。

本件においても変わらず、出願明細書には、「本発明はシワ形成抑制剤に関し、さらに詳しくは化粧水、クリーム、乳液、パック剤、頭皮用化粧品等の化粧品や医薬品に好適に使用されるシワ形成抑制剤に関する。」(段落【0001】)という記載に加えて、「本発明のシワ形成抑制剤は一般皮膚化粧料に限定されず、医薬品、医薬部外品、薬用化粧品等をも包含するものである。」(段落【0016】)などと記載されている。

本件裁判において、原告(特許出願人)は、前者の記載をもとに、「本願発明の『シワ形成抑制剤』は、化粧品等に添加して用いられる、いわゆる『剤』であることは明確であり、『皮膚外用組成物』ではない。」と主張している。これは、引用発明の「化粧品組成物」との違いを剤型の点から明確にする意図に加えて、化粧品よりも添加剤のほうが、「シワ形成抑制」という用途が認定されやすいという判断に基づくものであると思料するが、裁判所では、明細書に後者の記載、すなわちシワ形成抑制剤が皮膚外用組成物である旨の記載があることをもって、これを否定している。

この判決は、出願に係る発明が、クレームにおける「…剤」という表現をもって、ただちに薬剤に限定されたり、化粧品や食品などに添加剤として使用される剤として限定的に解釈されることはなく、あくまでも明細書の記載に基づいて判断されることを示している。初歩的なことではあるが、クレームで「…剤」という表現を使用する場合、それが何を意味するのか、明確な立場で明細書を作成するように心がけなければいけないことを、実務者は再認識すべきであろう。

2. 争点2について

(1) 用途発明の新規性(問題の所在)

用途発明は、物の属性の発見に基づく発明であることから、用途あるいは物のいずれかが新規であれば、新規性があると判断することができる。

しかし、ここでしばしば問題となるのは、物が公知である場合、その物の属性に基づく用途が、果たして「用途」として成立しているかどうかである(用途成立の認定)。特に、化粧品や食品分野では、既に公知の化粧素材または食品素材について新たな機能を発見することがほとんどであり、しかも特定の疾病(患者)に適用するというように用途が明確な医薬分野とは異なり、適用する製品や対象とする需要者を必ずしも明確に区別することができないという特殊な事情がある。このため、この分野から創出される「用途発明」において、用途が成立するか否かの認定は、その発明の新規性を左右する重要なキーポイントとなる。

この点、特許庁の審査基準(特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」1.5.2、平成18年6月21日改訂)では、用途が新しければたとえその物自体が既知であっても用途発明と

して新規性を認めるとしながらも、「ただし、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。また、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は、請求項に係る発明の新規性は否定される。」としている。しかし、その判断基準は明確にされていない。

(2) 本判決の意義

(1) 今回の判決は、化粧品に関する発明について用途認定の判断基準、特に、同一物質について2つの用途がある場合における同一性の判断基準を示したものとして評価できる。

すなわち、本判決では、本件発明の「シワ形成抑制剤」について、化粧品等に添加して用いられる、いわゆる「剤」ではなく、そのもの自体が「皮膚外用組成物」として用いられるものである点で、引用発明の「美白化粧品組成物」と「物」として同一であるとしながらも（物の同一性）、

(a) 「シワ」と「皮膚の黒化、又はシミ、ソバカス等の色素沈着」とは

(ア) 現象が異なること、

(イ) 発生機序が異なること

(ウ) 予防・治療方法として、一部共通するものがあるものの、多くの異なる予防・治療方法があること、に加えて

(b) マーケット動向の分析結果から、本願出願当時、ホワイトニング（美白効果）を主に訴求する化粧品とアンチエイジング（シワ、タルミなどの老化防止）を主に訴求する化粧品とが、異なる種類の製品であると認識されていた、

という観点から、本願発明の「シワ形成抑制」という用途は、引用発明の「美白化粧品組成物」とは異なる新たな用途を提供したものであると判断した（用途の新規性）。

すなわち、この判決に基づけば、公知の用途と、(a)現象やそれが生じる機序、および予防・治療方法に相違があり、しかも(b)訴求効果に基づいて異なる種類の製品として市場で棲み分けされていれば、新たな用途としての成立性が認められるということである。

(2) また本判決では、被告（特許庁長官）の「引用発明の『美白化粧品組成物』を皮膚に適用すれば、『美白作用』と同時に『シワ形成抑制作用』も奏しているはずのものであり、『シワ形成抑制作用』のような作用は、視覚や触覚のような五感で容易に知得できる作用であるから、『美白化粧品組成物』を皮膚に適用・使用した場合に、その使用者が容易にその効果を実感できるものであることを理由として、本願発明につき格別新たな用途が生み出されたとする事はできない」とする主張に対して、「引用発明の「美白化粧品組成物」を皮膚に適用すれば、「美白作用」と同時に「シワ形成抑制作用」を奏しているとしても、本願の出願までにその旨を記載した文献が認められないことからすると、「シワ形成抑制作用」を奏していることが知られていたと認めることはできない。」と、これを退ける判断をしていることも注目に値する。

(3) 現在の特許庁における、化粧品や食品の分野での用途発明の考え方は、本件で争われた審決の下記の文章に反映されている。

「引用例A（注：引用文献）の組成物を皮膚に適用した場合、同じ有効成分を同程度含有する以上、美白と同時にシワ形成作用も奏しているはずのものであって、上記の相違点は、組成物中の有効成分であるアスナロ抽出物の作用を美白作用と認識して美白化粧品組成物としたか、シワ形成抑制作用と認識してシワ形成抑制剤としたかの表現上の相違にすぎない。換言すれば、本願発明は、引用例Aのアスナロの抽出物を含有する美白化粧品組成物について、シワ形成抑制の効

果を新たに発見したにすぎないものであり、それにより格別新たに用途が生み出されたものではない。」

すなわち、現在、化粧品や食品の分野では、新規な用途の発見に基づく用途発明の権利化に際して、「用途」が無視され、「物」の発明にすり替えて審査される傾向にあり、その結果、用途発明の成立が極めて厳しくなっている。その背景には、本件のように美白化粧品とシワ形成抑制剤とがいずれも皮膚外用組成物として同一である場合、市場において「その使用態様が区別しがたい」という特許庁の判断があるようである（ただし、この特許庁の判断が正しいかどうかは疑問である*）。このため、化粧品や食品の分野では、公知の用途と区別できれば新規性を認めるとする、用途発明における一般的な判断基準（用途区別説）とは異なって、用途発明の特徴を用途に適した構造ないし形態にあると捉え、新規性を認めるためには、物自体において区別できることを必要とする立場（形態区別説）にたつて、審査されているものと思われる。なお、一時、食品の審査において、形態区別説を基調としつつ、物としての新規性を付与するためにラベルなどによる機能表示によって形態を擬制する考え方が採用された（例えば、特願平03-351684の査定不服審判2001-18222など参照）。これは特定保健用食品を特許制度で保護するために考えられたものであると思われるが、現在ではこの考え方は完全に否定されている。

本件判決は、こうした特許庁の審査運用を否定し、化粧品に関する用途発明の成立性（新規性）を、上記の用途区別説にたつて判断して認定したものである。化粧品分野における用途の成立性（新たな用途を提供するものであるか否かという点）について、明確な判断指針を提示した点で、実務上意義ある判決であると思われる。

3. 特許庁の改訂審査基準について

(1) 特許・実用新案審査基準「新規性・進歩性」（審査基準第II部第2章1.5.2）（2006年6月21日改訂）において、化粧品の用途発明として「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」を例に挙げて、「成分Aを有効成分とする肌の保湿化粧品」が公知である場合に、上記「シワ防止」が新たな用途の提供になるか否かについて説明されている。結論として、「両者がともに皮膚に外用するスキンケア化粧品として用いられるものであり、また、保湿効果を有する化粧品は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌のシワ防止のためにも使用されることが、当該分野における常識である場合には、両者の用途を区別することができるとはいえない。」とされている。

審査基準作成の段階で、日本知的財産協会バイオテクノロジー委員会から、「一般に『シワ防止』というときの『シワ』は真皮層の老化等に由来する『シワ』であって、これは『保湿』では改善されず、一方、『保湿』で改善され得るのは『表皮』のシワであって、この『表皮のシワ』は、通常肉眼で確認できる『真皮のシワ』とは全く別物と考えられます。」との意見が出されているように、当該分野における常識として「保湿≒シワ防止」という概念は成り立たないのが普通であり、また本件判決で提示された判断基準〔(a)現象とその発生機序、および予防・治療方法の相違、および(b)訴求効果に基づく製品種の相違〕を考えると、事例の妥当性には疑問があり、前提も含めて再考する必要があるものと考えられる。

* 化粧品について表示できる効能効果は、薬事法で特定の範囲のものに限定されており、「シワ形成抑制作用」をうたうことはできない。従って、アスナロ抽出物を含む化粧品が公知であれば、「シワ形成抑制作用」を販促資料などでうたわない限り、アスナロ抽出物を含む化粧品の実施は従来公知の実施の範疇であり、仮に潜在的にシワ形成抑制効果を有していても、侵害を構成しないと考える。

用途の認定には、その効果が明細書にどの程度の裏付けをもって記載されているかという点も重要な要因となる。老化に伴って生じる真皮のシワを改善する効果を示して「シワ防止」という用途を訴求しているのか、それとも、単に肌乾燥によって生じる表皮のシワを改善する効果を示して「シワ防止」という用途を訴求しているのか、それによっても新規性の判断は相違してくるものと思われる。実際の審査の現場では、クレームされた発明の用途が、薬理データ等で十分裏付けられているかという点からその外延を明確にした上で、公知の用途と対比する作業が行われるものと考えられるが、その点をより反映された審査基準になることを期待する。

(2) さらに、上記審査基準において、食品については「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」を事例に挙げて、「食品分野の技術常識を考慮すると、ヨーグルトに限らず食品として利用されるものについては、公知の食品の新たな属性を発見したとしても、通常、公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはない。」と、食品分野における、薬理機能に基づく用途発明の成立性を完全に否定している。

しかしながら、食品についても、本件判決で提示されたように、用途区別説の立場にたって(a)現象やそれが生じる機序、および予防・治療方法に相違があり、しかも(b)訴求効果に基づいて異なる種類の製品として市場で棲み分けがなされていることが示されるのであれば、新たな用途の成立が認定され、用途発明が認められる可能性があるのではないだろうか。更なる検討がなされることを期待したい。

参考文献

- 1 特許庁編 特許・実用新案審査基準「新規性・進歩性」(審査基準第Ⅱ部第2章1.5.2)(2006年6月21日改訂)
- 2 上記改訂審査基準作成時のパブリックコメント募集に対して、日本知的財産協会バイオテクノロジー委員会から提出された意見書
- 3 平成15年度 主要国における用途発明の審査・運用に関する調査研究報告書(平成16年3月)(知財研紀要2004)
- 4 平成16年度 用途発明の審査・運用の在り方に関する調査研究報告書(平成17年3月)(知財研紀要2005)
- 5 知財ぷりずむ、2004年10月号、Vol.03、新判決例研究(第25回 一食品分野における用途発明成立の可否—《食品分野において薬効を用途とする用途発明が認められるか否か》)