

日本の特許出願が遭遇する

欧州の袋小路

第8回 用途限定の取り扱い

山下 耕一郎／生野 敬明

日本出願を基礎とする欧州特許庁（EPO）での特許出願が、審査実務で直面する対応困難な拒絶理由および異議理由について、出願明細書を作成する日本の専門家と、中間応答を対応する欧州の専門家とが対話し、日本における出願からの問題回避策を検討する。

1. 日本からの問題提起（山下）

材料などの化学の分野においては、ある化学物質が従来用いられてきた用途とは異なる用途で良好な特性を示すことがある。この場合、その物質の新たな用途が開拓され、新たな市場が生み出されることとなる。

このように得られた研究開発の成果は、従来別の用途で用いられてきたということもあり、特許を受けるには、発明の新規性を出すための工夫が必要になることがある。新たな用途を見いだしたことで、従来の材料の化学構造を変更したり、組成の成分量を調製したりして、最適化した材料を用いる場合、これらの特徴をクレームに反映させ、新規性・進歩性の対策を行うことがよくあると考えられる。

それらの検討のなかで、用途限定により従来技術との差別化を図ろうとすることがある。今回の記事では、用途限定（医薬用途を除く）の取り扱いについて、日本の実務と欧州特許庁の実務との違いを確認し、右記の仮想事例を取り上げ日本の出願時にどのような対策を検討するのが望ましいか議論する。

<日本における実務>

日本の審査実務では、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）がある場合の取り扱いについて、特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第4節において、明細書および図面の記載ならびに出願時の技術常識を考慮して、その用途限定が請求項に係る発明特定事項としてどのような

今回の仮想事例

下記の特許請求の範囲および明細書の記載を含む特許出願について拒絶理由通知を受けた。

本願明細書等の記載

【請求項1】

AAA*を有するエポキシ樹脂を含有する金属用接着剤。

*AAAは、置換基などのエポキシ樹脂の特徴

【明細書】

【発明の効果】

【0010】

本発明の金属用接着剤によれば、金属の接着強度が高く、特に金属とプラスチックの接着において高い接着強度を示す。

【0020】

金属用接着剤は、金属とプラスチックの接着強度をより高める観点から、架橋剤を含有することが好ましい。同様の観点から、架橋剤のなかでも、架橋剤A1が好ましい。

【0030】

<実施例1>

AAAを有するエポキシ樹脂を90質量部と、架橋剤A1を10質量部とを混合し接着剤を調製した。

【0040】

<接着強度試験>

金属板と、プラスチック板を用意し、実施例に示す接着剤を用いて接着し、剥離試験を行い、接着強度を測定した。

・拒絶理由通知

審査官は拒絶理由通知で、下記の引例D1を提示し、新規性および進歩性欠如を指摘した。

D1の開示

【特許請求の範囲】

【請求項1】

AAAを有するエポキシ樹脂を含有する接着剤。

【明細書】

【発明の効果】

【0010】

本発明の接着剤によれば、コンクリート板の接着において高い接着強度を示す。

<D1の実施例1の組成>

・AAAを有するエポキシ樹脂

<D1の接着強度試験>

コンクリートプレートを2枚用意し、実施例に示す接着剤を用いて接着し、剥離試験を行い、接着強度を測定した。

・特許出願人が検討する対応案

出願人は引例D1との関係で、補正なしでの応答を検討している。

意味を有するのかを把握するとされている。用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味する場合、その用途限定が意味する形状、構造、組成を有する物であると認定する。例えばクレーン用フックと釣り用フックは、その大きさ、強度等が異なると解釈され、構造等が相違すると認定される。また、審査基準では、(i)ある物の未知の属性を発見し、(ii)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いだしたことに基づく発明を用途発明として取り扱い、用途限定のみの違いに基づいて、相違点が認定される。

2. 欧州からの実務解説 (Hoffmann Eitle)

欧州の実務において、製品の用途限定は通常その製品を「その用途に適した製品」たらしめる特徴を持つと暗示して

いるが、それ以上の限定的な意味は持たないと解釈される(EPOガイドラインF-IV, 4.13.1)。つまり、既知の製品がその用途に適さない形態である場合、用途限定を付された製品は相違点を有すると認定され得る。例えばクレームが「溶融鋼用の鋳型」に言及しているときは鋳型の融点等に一定の制限があることを暗示しており、それよりもはるかに低い融点を持つプラスチック製の製氷皿はクレームの範囲に含まれない。一方、既知の製品がクレームに記載された用途に適した形態にあるとみなされる場合、その製品がクレームに記載された用途について適しているとの開示が先行文献になくとも、付された用途限定は相違点として認定されない。

3. 欧州と日本の対話

山下(Y)：今回の仮想事例ですが、日本においては、特定のエポキシ樹脂について、金属の接着強度が高いという未知の属性、さらには、金属用とされる新たな用途が見いだされているため、用途発明として取り扱われ、用途限定による相違点が認められて新規性ありと判断される可能性があります。また、未知の属性に基づいて見いだされた新規用途なので、進歩性も認められうと考えられます。欧州の審査においてはどのように取り扱われますか？

生野(I)：EPOの実務では、先行文献のエポキシ樹脂含有接着剤が金属用接着剤として適しているか否か、つまり金属の接着に使用可能か否かが新規性、進歩性の評価における基準となります。仮想事例では、D1に開示されている接着剤を金属の接着に使用可能である、つまり金属用接着剤としての用途に「適している」と考えられる可能性が非常に高いといえます。したがって、請求項1の接着剤はD1に基づいて新規性がないと判断されるでしょう。

Y：EPOガイドラインで挙げられているような、先行技術で示されたものを使用できないなどの事情がない限り、用途限定のみでの相違点は認められないと理解したほうがよ

さそうですね。この場合、先行技術との差異を認めさせるためには、金属用という観点から好適な構成に限定するなどの対策が一案として検討できると考えられます。今回は明細書中に、金属とプラスチックの接着強度をより高める観点から好適とされる架橋剤を限定することや、その他、分子量・粘度等の物性などを限定することも考えられます。

I：そうですね。先行文献に開示されていない物理的、化学的な特徴を請求項に含める補正を行うことで、先行技術との差別化を図るのは有効な方法でしょう。また、その特徴が金属とプラスチックの接着強度を高めるといった効果につながる場合、この効果はコンクリート用の接着剤を開示しているD1からは導き出せないと考えられます。したがって、そのような補正は進歩性の主張にも有用であると考えられます。

Y：先行技術はコンクリート用の接着剤であったため、金属の接着に用いられる場合と好適なエポキシ樹脂の物性や、組成範囲が異なることが想定されます。そのような違いが見いだされた場合であれば、課題解決アプローチの観点からも進歩性が認められやすそうですね。上記の補正を行うためには、金属用に着目した好適な構成を明細書中に記載しておかなければなりません。

対策案1：新規用途において好適な物理的、化学的な特徴を限定する

【請求項1】

AAAを有するエポキシ樹脂、および
架橋剤A1
を含有する接着剤。

I：対策案1のメリットは、製品そのものを保護できることです。つまり、製造方法や実際の用途にかかわらず、接着剤がクレームの特徴を満たしていれば特許の保護範囲に入ります。一方、特許性を確保するために製品の構成を減縮する必要があることは、デメリットといえるでしょう。

Y：その他の対策としては、今回のように接着用途に関する発明であれば、接着後の構造を規定することも考えられるかもしれません。例えば、下記のような補正案です。

対策案2：製品を新規用途に使用した際の結果物（構造体等）をクレームする

【請求項1】

金属層と、
AAAを有するエポキシ樹脂を含有する金属用接着剤を硬化させてなる接着剤層と、
プラスチック層と、を有する積層構造体。

I：この補正案によれば、特許の直接的な保護範囲に入る製品は接着剤ではなく積層構造体ということになります。接着剤そのものを消費者向けに販売する場合は間接侵害に依拠する必要があり、権利行使が難しくなることが考えられます。したがってこの補正案は、接着剤の販売先や使用分野によっては有効であるといえます。

Y：確かに、競合となる接着剤メーカーが実施するというよりは、その製品を購入した他のメーカーや一般消費者の実施となり、権利としては使い勝手が悪いかもしれません。

I：逆に接着剤を産業用としてメーカー向けに販売する場合、競合他社の接着剤を購入したメーカーがこれを金属とプラスチックの接着に用いた場合、このメーカーの実施は直接侵害です。また、競合他社による接着剤の販売も間接侵害に当たると主張できる可能性があります。したがって、接着剤を産業用として販売する場合、対策案2も有効であると考えられます。

Y：対策案2に示すような補正をする場合、明細書中に上記の構造体の説明を加えるべきですね。あるいは、上述の積層構造体に関するクレームを下位の請求項に入れておくなどの工夫が必要と思われます。

その他の対策はいかがですか？

I：USEクレームまたは方法クレームに落とし込むことが

考えられます。この場合、用途限定そのものがクレームの特徴となります。保護範囲に関していえば、例えばドイツにおいてUSEクレームは、実際の使用に対してだけでなく、当該用途を目的としていることが明確な競合他社の製品に対しても直接的な保護を提供し得ます。また、仮想事例のように用途限定が特許性の根拠として十分である場合、接着剤の構成を減縮する必要がないこともメリットであるといえます。クレームの文言としては、例えば以下のような表現が考えられます。

対策案3：USEクレームや方法クレームを活用する

【請求項1】

AAAを有するエポキシ樹脂を含有する接着剤の金属とプラスチックの接着のための使用。

or

【請求項1】

AAAを有するエポキシ樹脂を含有する接着剤を用いる金属とプラスチックの接着方法。

Y：なるほど、USEクレームの活用は検討したいところです。

USEクレームへ変更する補正の根拠として、何が求められますか。例えば今回の事例のように、「金属とプラスチックの接着において高い接着強度を示す」といった効果の記載があれば十分でしょうか。

I：そうですね。また、ある用途に「好適に使用される」との記載がある場合や、仮想事例のように用途発明としてクレームが書かれている場合も、USEクレームに補正可能です。

Y：USEクレームへの変更を意識して出願時の明細書を作成したいですね。

I：適宜、複数の独立請求項や分割出願を用いて対策案1～3を組み合わせることで、特許の保護範囲を最適化できます。さらに、競合他社の実施形態に応じて、どの請求項に基づいて権利行使すべきかを選択することも可能になります。

4. まとめ

今回の袋小路

用途限定の取り扱いについて要注意。

袋小路に対する回避策

対策案1：製品の新規用途に関する好適な構成を用いてクレームを限定する

対策案2：製品を新規用途に使用した際の結果物（構造体等）をクレームする

対策案3：USEクレームや方法クレームを活用する

欧州の実務では、製品の用途限定は「その用途に適している」という以上の意味には解されないため、用途の開示されていない先行技術に基づいて新規性欠如の判断が下される可能性がある。そのため、EPOへの出願が想定される場合は、発明の用途における製品の好ましい構成や、その用途に用いた際に得られる構造体についても記載しておきたい。また、製品そのものに関するクレーム、製品を発明の用途に用いて得られる構造体等のクレーム、USEクレームなど、異なる主題に関するクレームを組み合わせることもぜひご検討いただきたいところである。

やました こういちろう 弁理士法人イノベンティア 弁理士



東京工業大学大学院総合理工学研究科修了（専攻：化学）。大学院修了後、都内の特許／法律事務所を経て2025年に現事務所に入所。2022年に日本ライセンス協会の欧州問題ワーキンググループを立ち上げる（同WGリーダー）。

いくの たかあき Hoffmann Eitle特許法律事務所 欧州特許弁理士



東京大学大学院工学系研究科修士課程（専攻：化学システム工学）およびミュンヘン工科大学化学科博士課程（専攻：工業化学）修了。2019年に現事務所に入所。主に欧州特許庁における特許の権利化、異議申立てに従事している。