

5 論文・解説

基本発明に依り改良発明の特許性を 否定しないという複合部分優先の真の利益

～クレームや選択肢単位で遡及する考え方はパリ条約の複合部分優先に非ず～

柴田 和雄*

はじめに

筆者は、優先期間中に介在する基本発明の公表等を引き合いにして改良発明の特許性が否定されないという優先権制度の本来の利益につき、20年に亘って調査研究を続けております。今般、このテーマについて、日本ライセンス協会の広報委員長を務める神山公男先生から『LES JAPAN NEWS』へ寄稿する機会を頂戴いたしました。

上記した優先権制度の本来の利益を与える効果を一言で言い表せば、『証拠除外効』と捉えるべきでしょう。筆者は、長年、この用語を使用し続けております。しかし、この『証拠除外効』という用語を最初に使われたのは、神山先生でした。筆者自身は、神山先生の御了解を得て使い始めた(もしかしたら、事後承諾だったかもしれませぬ)という経緯があり、今回のお話には有難い御縁を感じずにはいられません。

この利益について、今の特許実務家の皆様、特に若い方々には、突拍子もないものに映るかもしれません。このため、筆者は、自身の執筆活動においては、文献や裁判例を可能な限り挙げて、法的な議論に耐え得る内容の論考を発表して参りました¹。今回は、知的財産のライセンスや技術協力という貴協会の目的に顕れる発明の利用という文脈で、このテーマを、可能な限り分かり易い話とすることを最大の目的とし

ております。法的根拠としての具体的な裏付けを知りたい方は、筆者の過去の論文を御覧になっていただきたく、本稿では、あまり立ち入らないことを予めお断りさせていただきます。

1. 優先権制度の本来の利益

優先期間中に改良発明の特許性を否定する何らかの事実が生じたために、複合部分優先の判断が問題となるというケースであっても、出願人や特許権者は、基本発明だけでも権利維持を図ろうと、改良発明に関する事項を請求項から削除する等の対応を採ることが普通であるため、審決や判決という最終的な判断の局面まで当該問題が引き摺られるケースは殆どありません。しかし、最終局面に至っても問題が残され、複合部分優先の判断が示される場合もあります。例えば、1990年代の欧・独・日における次の3つの事件の審判決は、パリ条約による複合部分優先の趣旨を適切に表していると筆者が考えるものです。

(1) バイオゲン事件審決(欧州)²

欧州特許庁審判部の5人による特別合議体は、「パリ条約4条Bの条文によれば、優先期間中の『どんな後の出願』も、とりわけ、優先期間の最初の出願によって示される発明の公表によって、『無効にされない』。このことは、特に、そのような公表の事実が、後の出願において優先

1- 巻末の参考文献リスト参照。

2- *BIOGEN/α-interferons*, T301/87; OJ EPO 1990, 335.

権の主張がされた発明の新規性を失わせるものではないし、その進歩性を低下させるものでもなく、優先権の主張された最初の出願の日において考慮されるものである。…優先権の主張がされた場合、優先権の基礎とされた出願の内容の公表(あるいはパリ条約4条Bの意味における他の開示)が基礎出願と(最終的な)欧州特許出願との間になされたとき、当該公表の事実を後の出願の中で任意のクレームに対する技術水準として採用することはできない。(翻訳は筆者による(以下、外国の審判決において、同じ)。強調及び下線は筆者による(以下において、同じ。))と説示しました。

(2) ハーケンナゲル事件判決(独国)³

ドイツ連邦特許裁判所は、「実用新案に関する文書は、考慮されるべき技術水準とはならない。…パリ条約4条Fによれば、発明の単一性がある場合に、前の出願が後の出願のすべての特徴を含んでいないという理由で優先権を否認することはできない。パリ条約4条Bによれば、優先期間における発明の公開は優先権を毀損するものであってはならない。…国内優先権であるからといって、パリ条約の法理から逸脱してよいとの合理的な理由はない。本発明の(分割できない)最小の単位は、クレームではなく、クレーム内の単一の特徴である。」と説示しました。このケースは、実用新案登録出願の内容が公開された後に、当該実用新案登録出願を基礎として国内優先権の主張がされた特許出願について、実用新案の内容に追加の特徴が組み合わされていたため、実用新案に関する文書に依拠しての進歩性欠如という異議申立理由が主張されたケースでした。

上記(1)及び(2)の審判決において示された「技術水準として採用することはできない」、「考慮されるべき技術水準とはならない」との考え方は、先行技術引用例とならないという考え方そのものであって、『証拠除外効』と言うことができます。そして、これらの審判決が

教えているように、パリ条約4条Bと4条Fには、確かに、そのような規定がされているのです。

(パリ条約4条B)

すなわち、A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施、当該意匠に係る物品の販売、当該商標の使用等によつて不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。

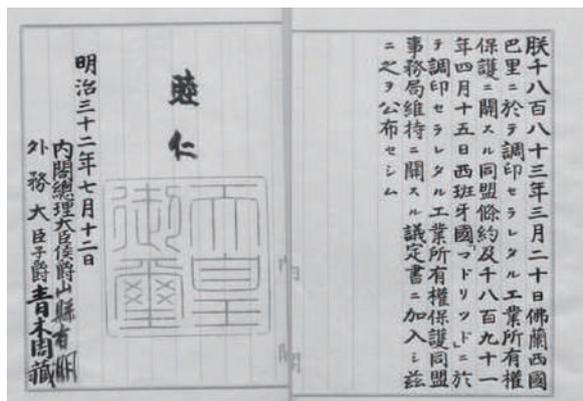
(パリ条約4条F)

いずれの同盟国も、特許出願人が2以上の優先権(2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張することを理由として、又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分については、通常条件に従い、後の出願が優先権を生じさせる。

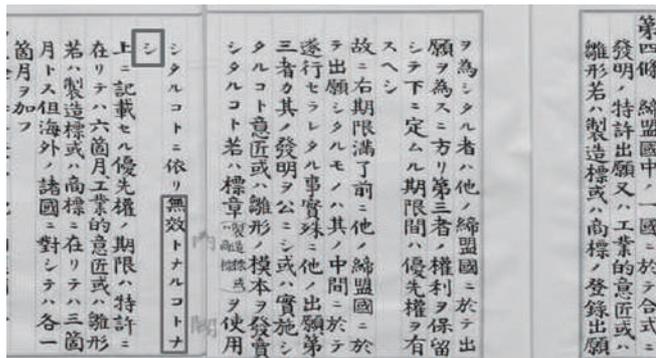
ここで、4条Bの「不利な取扱いを受けない」について、パリ条約正文であるフランス語テキストは“ne pourra être invalidé”であり、正確に翻訳すれば、「無効とならない」ということになります。画像1及び画像2は、日本が明治32年にパリ条約に加盟した際の御署名原本ですが⁴、4条の条文を見ると、“ne pourra être invalidé”について、「無効トナルコトナシ」と正確に翻訳されていたことを確認することができます。

3-Hakennagel, BPatG 22.3.1995; GRUR 1995, 667

4-<https://www.digital.archives.go.jp/file/161451.html> より全文アクセス可能。



画像 1



画像 2

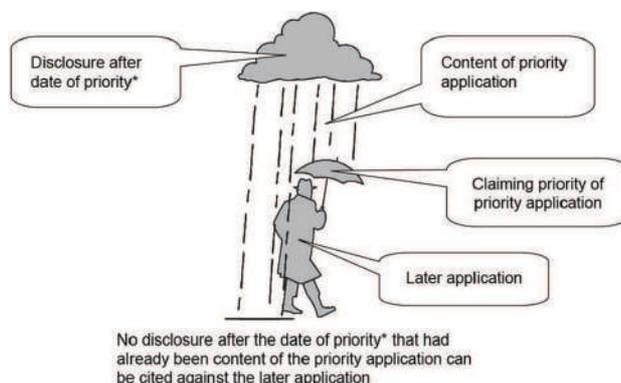
(3) 光ビームで情報を読み取る装置事件判決 (日本)⁵

日本においても、技術水準、すなわち、引用例として採用できるか否かという観点で、(複合部分優先の) 優先権主張判断をした裁判例があります。竹田稔先生が裁判長を務められた「光ビームで情報を読み取る装置」事件判決では、「本件出願において、特許出願Aに基づく優先権を主張することはできず、**ただ、(f)の構成部分について、最初の出願となる特許出願Bに基づいて、その部分についてのみ優先権を主張することができるだけである。**したがって、本件出願がされる前に我が国において頒布された**構成要件(a)ないし(e)が記載された第一引用例は、本件出願を拒絶するにおいて引用することができる刊行物である**というべきである。」との説示がされました。このケースは、基本発明の出願をしてから1年以上経過した後、フランスでの追加特許出願のみを基礎とした優先

権主張出願がされたという特殊なケースであったのですが、優先権が認められる構成要件(f)とは異なり、パリ条約4条C(2)(4)所定の『最初の出願』とならずに優先権が否認される構成要件(a)ないし(e)に対しては、問題とされる第一引用例を拒絶引用例とすることができると判断されたものであって、拒絶引用例とすることができるか否かにつき、構成要件で分けて判断するという考え方は、『証拠除外効』そのものです。

この『証拠除外効』の考え方につき、欧州では、後の出願は基礎出願の内容によって保護されるというものであり、『傘理論(Umbrella Theory)』と呼ばれていました。図1のイラストは、傘理論(証拠除外効)の概念を示すポンチ絵であり、ドイツ人弁理士であるシュテファン・ロルフ・ヒュープナー博士が作成されたものです。“No disclosure … can be cited”という『証拠除外効』についての説明が書かれています。

"UMBRELLA"-THEORY – LATER APPL'N IS PROTECTED FROM CONTENT OF PRIORITY APPL'N



^{*)} the "priority date" is the filing date of the initial (= priority) application

DR. STEFAN ROLF HUEBNER 9

図 1

5- 東京高判平成5.6.22(平成元(行ケ)115号)知的裁集25巻2号225頁「光ビームで情報を読み取る装置」(最[2小]判平成10.7.17(平成6(行ツ)26号)において認容)。

一方、欧州において現在の優先権の実務を支配する考え方は、クレームの一部についてのみ優先権を主張することはできないというものであり、『擬制理論 (Fiction Theory)』と呼ばれています。日本的な言い方をすれば、『遡及効』という言い方になるかと思えます。クレームの一部についての優先権を認めない理由としては、仮に、後の出願の請求項の個々の特徴について、異なる優先基礎出願から優先権を主張することが可能であれば、特徴の組み合わせに

ついでに優先基礎出願が存在しないにもかかわらず、後の出願の出願日がシフトする結果、優先基礎出願より後ではあるものの、優先権主張出願よりも前に当該特徴の組み合わせにつき開示する先行出願をした別の当事者が不利になる可能性があるから、クレームの一部についての優先権主張はできないのだ、とされています。図2のイラストは、擬制理論(遡及効)の概念を示すポンチ絵であり、同じくヒュープナー博士が作成されたものです。

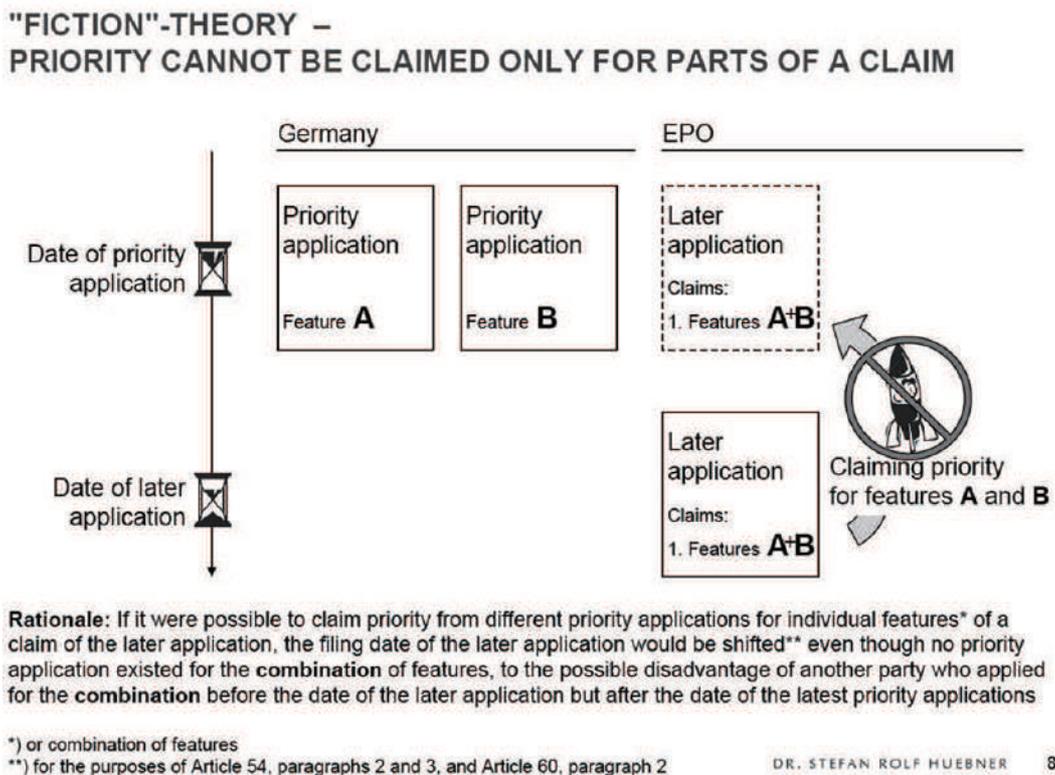


図2

特徴の組み合わせの優先権を認めると、当該特徴の組み合わせを先に開示した第三者に不利になるから、クレームの一部についての優先権を認めるべきでない、という理屈は、尤もなように思われます。しかし、この理屈には、(優先権の効力を遡及効の如く定める欧州特許条約89条の規定を前提とするのであればまだしも)少なくともパリ条約4条の規定を前提とするのであれば、大きな誤りが2つあります。

1つめの誤りは、パリ条約4条Fは、特徴Aを開示する出願(特徴Aを有する発明を開示する出願といっても良いかもしれません)と特徴Bを開示する出願(特徴Bを有する発明を開示する出願といっても良いかもしれません)との組み合わせで、特徴A+Bの優先権主張をする、謂わば、良い所取りの新規クレームにつき、他人を飛び越えて権利を取りに行くことなど想定していないということです。複合優先の通常の

態様といえば、第1の基礎出願で特徴Aを開示し、第2の基礎出願で組み合わせの特徴A+Bを開示する格好になるかと思えます⁶。ちなみに、第2の基礎出願が自国出願に置き換わった場合が部分優先の態様となります。これらの状況において、同じ特徴の組み合わせを開示した第三者との関係については、第三者の開示と第2の優先日(若しくは自国出願日)の何れが早いかに照らして、粛々と優劣を決定すれば足りる訳です。

2つめの誤りは、御署名原本の4条の翻訳(画像2)を見れば明確に理解できるように、出願日遡及の法的擬制は勿論のこと、新規性・進歩性の判断基準を遡らせることについても、4条Bは決して規定していないということです。ところが、出願日が遡及されるという考え方は、パリ条約が誕生してから複合優先制度が導入される迄の間は、次章以降で述べるように、英国及び日本で存在していました。英国は、それを自ら積極的に改める行動を取りました。日本では、自然消滅的に考え方が変わりましたが、その裏には、かつて特許庁内で伝説の人物となった元特命全権大使の強い意志がありました。

2. 複合優先導入の障壁となった英国の出願日遡及という考え方

1907年英国特許意匠法は、特許付与前の審査官による新規性審査(6条、7条)を導入しました⁷。そして、この法律の91条には、出願日を遡及させるという優先権の効果が、次のように、明確に規定されていました。

(1907年英国特許意匠法91条)

陛下が発明、意匠又は商標の相互保護のために外国の政府と協定を結ぶことを望む場合には、当該国において発明、意匠又は商標の保護のために出願した者は、他の出願人に優先して、この法律又は1905年商標法に基づいてその発明についての特許又はその意匠又は商標の登録を受ける権利を有し、特許又は登録は、外国における出願日と同一の日を有するものとする。(翻訳は筆者による)

このように、英国は、優先権主張の効果として出願日が第一国出願日に遡及する法的擬制を定めた訳ですが、その4年後の1911年のパリ条約華盛頓(ワシントン)会議において、後の複合優先制度に繋がる『追加特許』に関する条項追加の提案がされました。

(パリ条約4条新第5段落 追加特許)

最初の出願が行われた国において、同一の発明が優先期間中に複数の特許出願又は複数の追加特許若しくは追加証の出願の対象となっていた場合、これらの出願をすべて1つにまとめて同盟の他の国に出願することができる。ただし、これらの出願のそれぞれに適用される優先期間は、その出願がなされた日から開始される⁸(翻訳は筆者による)。

追加特許については、1907年英国特許意匠法19条に、「ある発明について特許を出願し又は付与された後、出願人又は特許権者が、その発明の改良又は変更について更に特許を出願する場合」と規定され、英国においても存在していた制度です。追加特許といっても、主発明と同様

6-PCT国際調査及び予備審査ガイドラインの6.05は、2つの特徴のモザイクは認められないが、一の基礎が他の基礎に言及する形での複合優先の場合には優先権が認められる旨を説明する。筆者の考え方と同様の趣旨といえるであろう。当該ガイドライン全文は、https://www.jpo.go.jp/system/patent/pct/chosa-shinsa/document/guideline_pct/ispe_guidelines_jp.pdfよりアクセス可能。また、昭和37年に特許庁が公表した「特許・実用新案 審査便覧」において、複合優先につき説明する「15.10A」「3.」には、「第一国の出願Aに係る発明が『マグネシウム処理による球状黒鉛鋳鉄の製造方法』に関するもので、第一国の出願Bに係る発明が『真空鋳造による単一の鋳物の製造方法』に関するものであって、我が国への特許出願に係る発明が『マグネシウム処理工程と真空鋳造工程との結合による鋳引け防止方法』を要旨とするものである場合には、鋳引け防止の効果は、これらの両工程の結合によって初めてもたらされるものであるから、この点についてA、Bどちらの優先権証明書にも記載がないならば、『全部の優先権を認めない』というように、PCTガイドラインと同様の趣旨が説明されていた。

7-従前の1883年特許、意匠及び商標法11条には、特許付与に対する異議申立手続きにおいて、新規性欠如を理由とすることができ、これを法務官(Law officer)が聴取し、決定することが規定されていた。ちなみに、パリ条約制定前に、審査官による新規性審査を行っていた国は、米国とドイツだけであった。

8-Actes de la Conférence de Washington de 1911 (1911) p.46. <https://tind.wipo.int/record/14125?ln=en>よりアクセス可能。

に、出願前に公開されている先行する特許明細書の調査(6条)及び出願後に公開された先行する特許明細書の調査(7条)は行われていたので、絶対新規性(新規性及び先願のこと)についての判断はなされていたようです(当時、通常の特許出願も含めて進歩性判断は行われておらず、後記するように、進歩性という要件は、約40年後に異議申立手続きにおいて初めて法定されることとなります。)。この状況であれば、英国は、パリ条約4条新第5段落の提案に前向きになりそうなものですが、実際は、次のように述べて、反対しました。すなわち、「本提案は、同盟条約の制度の下で付与された特許には第一国出願日が記載される、という現在施行されている英国の法律と矛盾する」として、第一国出願日が複数あることが問題であると反対したのです。パリ条約4条の効果を発現させる優先期間をスタートさせる優先日という考え方でなく、出願日が第一国出願日に遡及するという英国の法的擬制の下では、複数の出願を1つに纏めるということを手早く整理できないことを懸念したのだと推測されます。

パリ同盟における追加特許の提案は、その後、複合優先に名前を変え、1925年のパリ条約海牙(ヘーグ)会議において、フランスから再提出されました。ヘーグ会議では、複合優先導入のために、フランスが4条に新段落e項とf項を追加することを提案します。e項は、発明の単一性があれば、4つの出願数までに限って複合優先を認めることを定めていました。f項は、e項の実効性を高めるべく、出願の同一性に必要な弾力性を与えるために、発明の要素で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、該要素が明細書に明らかに記述されている限り、否認することができないことを定めていました。しかし、この時も、英国は、

「先の出願の優先権の利益を受けてなされた出願は、当該先の出願と同一でなければならない」、「最初の出願に密接に関連する複数の出願が第一国でなされた場合には、追加の特許を英国で出願できる」等として、反対しました。つい最近まで、筆者は、追加特許の取得を望む外国人は英国の追加特許出願制度を利用すれば良いだけだ、というように、突き放した対応を英国がした、英国は兎にも角にも複合優先の導入に強く反対した、と単純に考えていました。

しかし、今回の執筆を行うに際して、パリ条約改正会議議事録を改めて良く確認すると、英国は、徒に複合優先導入を阻止しようとしたのではなく、複合優先をより実効性あるものとすることを目指していたことが分かりました。このような背景事情については、1934年のパリ条約倫敦(ロンドン)会議に際して、英国政府及び万国工業所有権保護同盟条約事務局(BIRPI)が作成した『PROPOSITIONS AVEC EXPOSÉS DES MOTIFS(説明書付き提案)』⁹の翻訳¹⁰を見ると、よく理解することができます。表紙の画像3(日本語翻訳は画像4)に続いて、画像5を見ると、複合優先(複数優先)というのは、同一発明について続いて為した一切の出願を唯一つの出願に集合するという考え方であることが分かります。画像6を見ると、発明の改良がされても、独立の特許を構成せずに発明の単位が保全されるときは出願の合同に反対すべきでないとの提案がされていたことが分かります。一方、画像7を見ると、英国は複合優先導入に一方的に反対していたのではなく、協調的努力を惜しまなかったことが分かります。すなわち、英国は、ヘーグ会議でのフランス提案に原則としては賛成した上で、提案のf項に、「かつ、その明細書が出願された国の法律によって請求範囲に相当するときは」との第1の字句と、「しかし、優先権は原出願の請求範囲における実質的

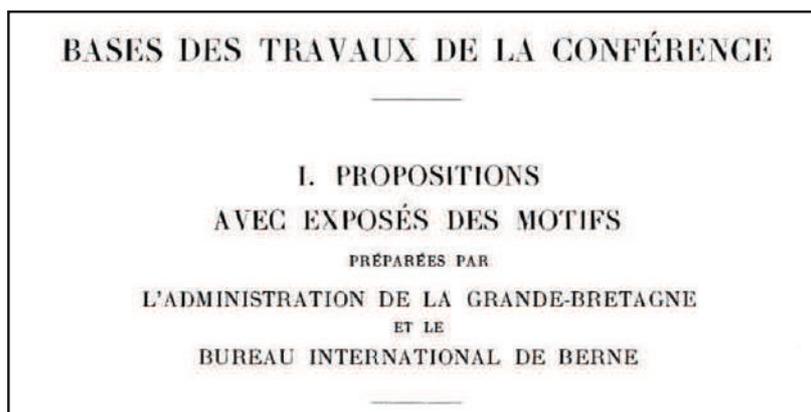
9-WIPO Knowledge Repository https://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/docs/prep-docs/1934_june_London-fr.pdf よりアクセス可能。説明付き議案はp.155から掲載。なお、当時、英語はパリ条約の公用語ではなかったため、英国といえども作業文書をフランス語で作成している。

10-フランス語の原文を大日本帝国政府が翻訳したものであり、国立公文書館アジア歴史資料センター所蔵Ref. A14100416500「倫敦万国工業所有権保護同盟會議ニ參列スヘキ帝國委員ニ對シ訓令方ノ件」に搭載されている。<https://www.jacar.go.jp/>にてレファレンスコードでアクセス可能。なお、画像4は、当該サイトでの検索結果の第14画像目に、画像5は、検索結果の第32画像目に対応している。

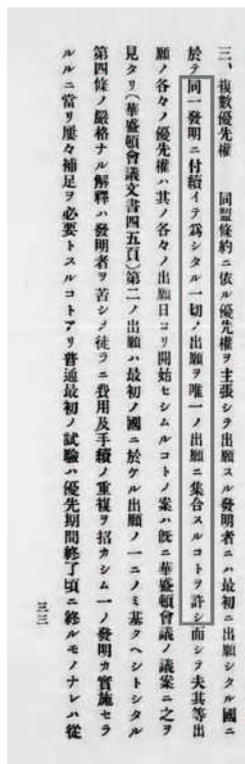
変更については、これを取得することができない」との第2の字句と、を追加する修正提案をしています(興味深いことに、米国は、この第2の字句を削除することを要求しています)。さらに、画像7からは、ロンドン会議での提案では、過去のヘーグ会議での検討を糧として、発明の構成部分(構成要件)の同一性を検証するために図面も材料とすることが提案されていたことが分かります(英国、ドイツ、スウェーデン等は、これを支持しましたが、イタリア、スペイン、日本等が「図面では十分に構成を特定できない」等として、反対したため、最終的には「出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る」とのテキストが採択されました)。

思うに、改良発明を追加特許として出願する

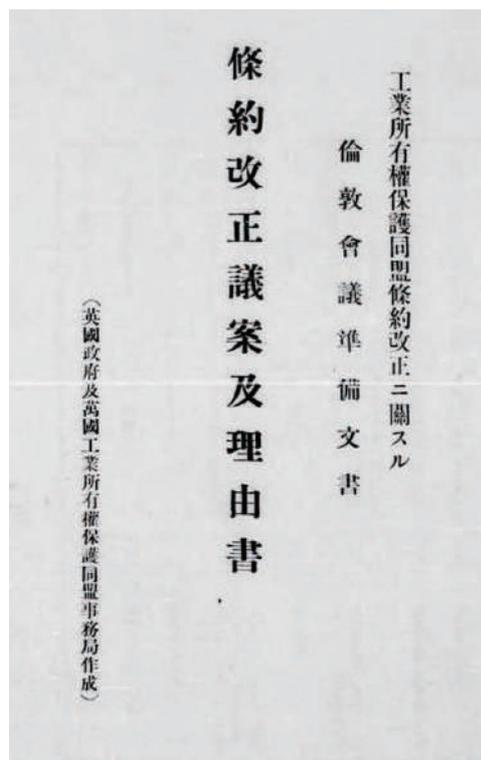
ことは認めても、欧州の他の多くの国が審査をせずに特許していたのとは異なり、審査において改良発明の新規性調査を実施していたからこそ、英国は、制度内容を詳細に取り決める修正提案をしたのではないかと思います。ただし、会議の議事録といっても、発言のごく一部を概括的に記録したものであって、全ての発言が記録されているものではないところ、上記した英国の意図については、筆者の推測の域を出ないものですから、話半分として読んでいただければと存じます。英国についてのより重要な事実は、次章で紹介するパリ条約ロンドン改正に準拠させると共に、進歩性要件を法定した英国特許法改正及びその法解釈に見つけることができます。



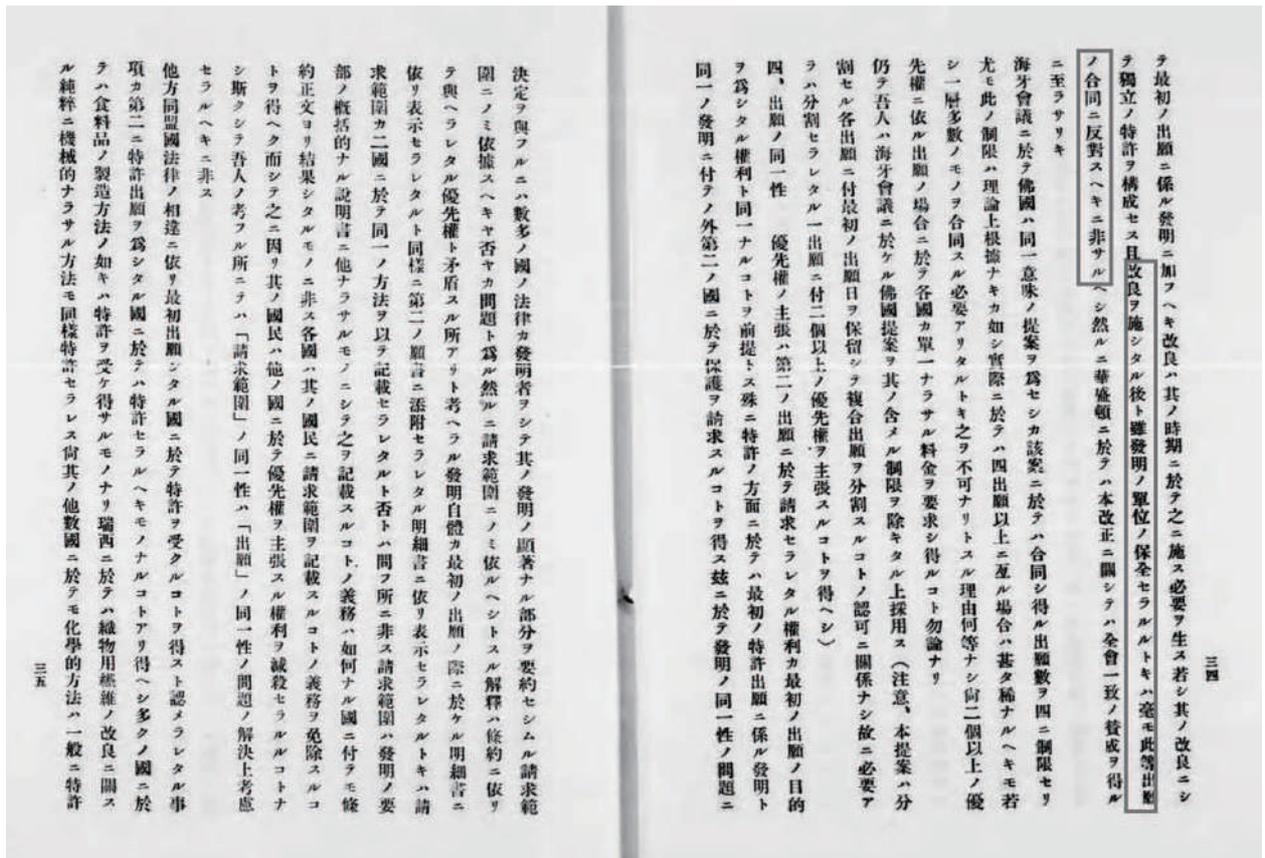
画像3



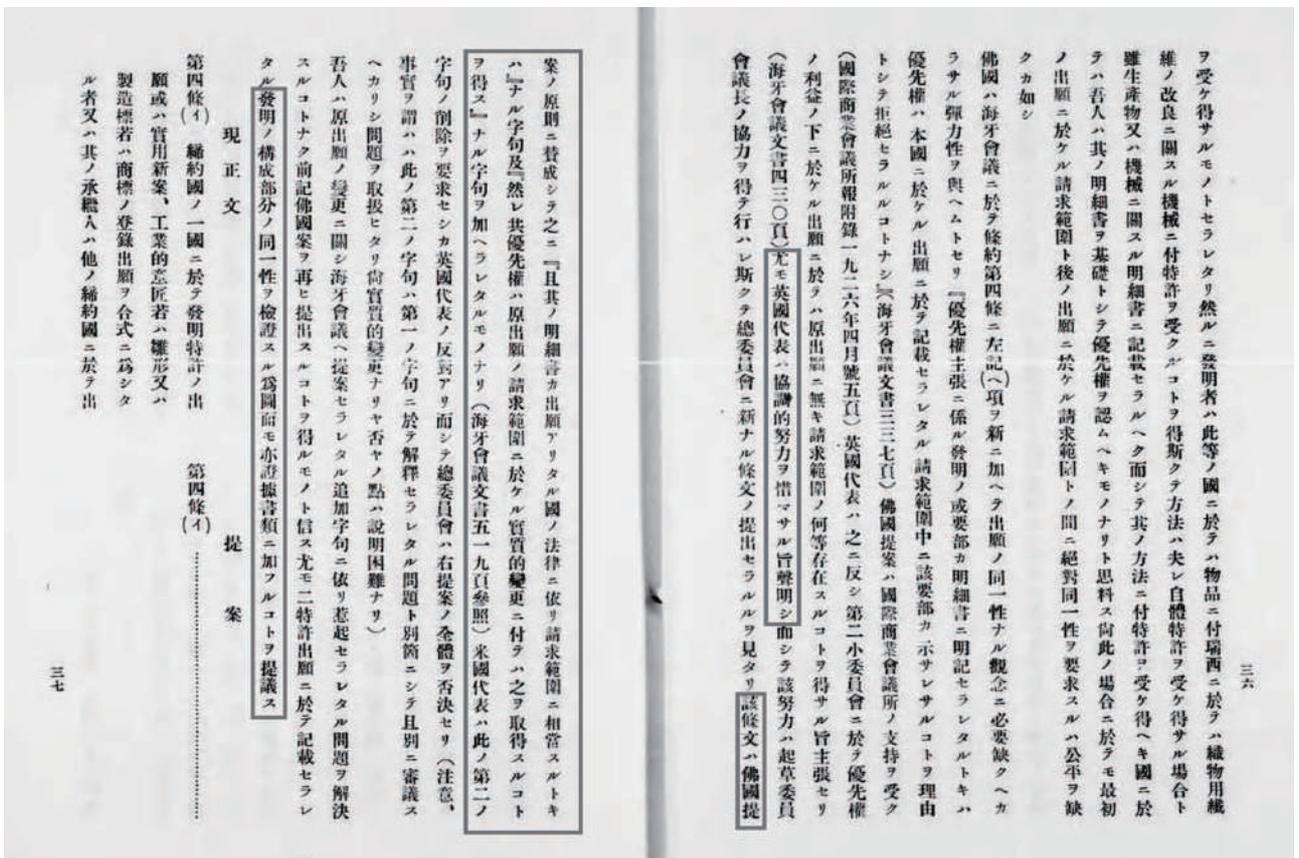
画像5



画像4



画像6



画像7

3. 優先期間中の発明の開示から出願人を保護する旨を規定した英国改正特許法

複合優先が導入された後、英国は、1949年に特許法を改正しました。改正特許法の52条には、優先権主張の効果について、次のように規定されました。

(1949年英国特許法52条)

完全明細書が条約出願に基づいて提出された場合は、この法律のいかなる規定にもかかわりなく、局長は、条約出願の基礎となっている条約加盟国における保護出願に記述された内容がその保護出願の日後に実施され、または公示されたという理由のみでは特許の付与を拒絶し、または特許を取り消しもしくは無効にしてはならない。(翻訳は特許庁編『外国工業所有権法令集』(AIPPI日本部会、1965年)による)

それまでの出願日遡及の規定を改めて、優先基礎出願の内容が実施されたり、公示されたりしても、特許が拒絶や無効とならないと規定するようになったのです。このような英国の変遷を巧みに纏めた解説があります。米国工業所有権界の代表学者であり、AIPPI米国部会事務局長を務め、AIPPI日本部会の生みの親とも言われたステファン・ラダス博士著書の次の説明です。

「この法的防御は、B国における後の出願がA国における最初の出願の時になされたものとする擬制を根拠とする、と言われてきた。…これに関しては反対の結論が常に支持されてきたのである。同様に、英国において、長期間にわたって、4条

の規定により出願した特許を外国における最初の出願の日付まで遡及させてこの4条を適用してきたことも誤りである。」¹¹

1949年英国特許法の規定は『証拠除外効』そのものです。そして、ラダス博士は、出願日擬制や遡及という考えを明確に否定しています。1949年英国特許法は、異議申立手続きにおいて進歩性要件を世界で初めて導入しましたが(14条1項(e))¹²、追加特許については、主発明等が公告や実施されていても、それに対して進歩性を有しないという理由では、取消や無効とされない旨が規定されました(26条7項)¹³。つまり、進歩性要件が導入された後も、基本発明である主発明から改良発明の特許性が否定されないという実務は維持された訳です。

その後、英国は、欧州特許の付与に関する条約(EPC)に加盟し、加盟に必要な法改正をすることになります。当該改正された1977年英国特許法は、5条において、優先日に関する規定が置かれていて、パリ条約4条C(2)に対応する最先の出願にのみ優先日が与えられることや、パリ条約4条C(4)に対応する最先の出願とみなし得る出願のことを定めています。続く、6条には、優先期間中の行為について、次のように定められています。

(1977年英国特許法6条：先願と後願との間での事項の開示等)

(1) 疑いを避けるため、特許出願(問題の出願)がされ、かつ、5条(2)に従って当該出願において又はこれに関連して先の関係出願を指定する申立書が提出されるときは、当該問題の出願及びこれに

11 - Stephen P.Ladas, *Patents, trademarks, and related rights : national and international protection*, Harvard Univ. Press Ed.(1975), p.462. (翻訳については、Stephen P.Ladas (豊崎光衛=中山信弘監訳)『ラダス国際工業所有権法Ⅱ』(AIPPI・JAPAN、1985年)の表現を援用した。)

12 - その後、米国が1952年制定の35USC103条において非自明性規定を、日本が昭和34年制定の現行特許法29条2項において進歩性規定を導入した。

13 - ドイツ、フランス、オーストラリア、トルコ、インド等の追加特許についても、かつての英国と同様の規定がなされた。追加特許制度が現存している国もあり、オーストラリア特許法25条には、「追加特許の出願に関しては、クレームされている範囲での当該発明が所定の期間内に行われた主発明の公開又は使用に鑑みて進歩性を有していないという理由のみでは、その特許願書又は完全明細書に対して異論を唱えることができず、かつ、追加特許は無効とはならない。」と規定され、トルコ知的財産法123条3項には、「追加特許出願につき第83条(4)に定める進歩性を評価するに当たっては、主特許出願は、技術水準とはみなされない。」と規定されている(翻訳は<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html>に掲載のもの)。インド特許法56条には、主発明等からの進歩性が問われないものの、新規性は問われることが規定されている。日本でも、昭和60年の特許法改正により国内優先権制度が導入されるまでは、追加特許制度が存在したが、少なくとも法規定としては進歩性を問えるものであった。

よって付与される特許は、中間に生じる関係行為のみによって無効とされることはない旨をここに宣言する。

(2) 本条において、「関係出願」とは、5条のそれと同一の意味を有し、「中間に生じる関係行為」とは、先の関係出願の優先日と問題の出願の優先日との間において当該先の関係出願に開示された事項に關係してされる行為、例えば、先の関係出願の対象である発明について他の出願をし、当該発明若しくは事項に関する情報を公衆の利用に供し又は当該発明を実施することをいう。ただし、5条(3)の適用上無視されるべき出願又は当該出願中に包含される事項の公衆への開示はこの限りでない。(翻訳は、<https://www.jpo.go.jp/system/laws/gaikoku/mokuji.html>に掲載のもの)

1977年特許法については、1980年に英国弁理士会編纂によるコンメンタールが発行されていますが、このコンメンタールは、6条につき、次のように解説しています。

「6条は1949年英国特許法52条と同じ意図であって、優先期間における出願人自身の発明の開示から出願人を保護する。6条は130条(7)に従い、可能な限り、対応するEPCの条文と同じ効果を有するように構成されている。さらに、EPC前文には、EPCがパリ条約19条の意味における特別取極である旨規定されていることから、EPC54条(新規性)、EPC88条(2)(複合優先)、EPC88条(3)、(4)(優先権の実質)およびEPC89条(優先権の効力)といった対応する規定は、パリ条約4条Bが満たされるように解釈されるべきである。」¹⁴(翻訳は筆者による)

「優先期間における出願人自身の発明の開示から出願人を保護する」というように、1977年英国特許法6条が『証拠除外効』を規定していること、さらには、EPCも「パリ条約4条Bが満た

されるように解釈されるべき」ことが示されています。そして、この本が刊行されてから10年後、欧州特許庁審判部の5人による特別合議体は、実際に、当該解説が示した通りに、EPCを解釈して、『証拠除外効』による判断を示しました¹⁵。

複合優先の導入に慎重であり、また、「構成部分の検証材料に図面も含めるべき」と提案する等、複合優先についての条文の規定振りに拘って、自国ロンドンで開催したパリ条約改正会議において複合優先を結実させた英国だからこそ、従前の出願日遡及の規定を自ら廃して、優先権主張の効果が『証拠除外効』であることをより鮮明にさせる条文規定をしたのではないかと筆者は考えております。

4. 自然消滅した日本における 出願日遡及の考え方

1899年(明治32年)にパリ条約に加盟した日本は、英国と同様に、出願日が第一国出願日に遡及する法的擬制としての優先権主張の効果を、特許法に明確に規定しました。

(明治32年特許法14条)

工業所有権保護同盟條約國ニ於テ發明ノ特許ヲ出願シタル者七箇月以内ニ同一發明ニ付特許ヲ出願シタルトキハ其出願ハ最初出願ノ日ニ於テ之ヲ爲シタルト同一ノ效力ヲ有ス

その後、明治42年特許法27条2項では、「特許ニ関シ條約又ハ之ニ準スヘキモノニ別段ノ規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ」とされましたが、専優美(はなぶさまさみ)先生の著述¹⁶によれば、明治42年特許法施行後も、特許原簿の出願日には第一国出願日を記載していたとのこと。ところが、特許局総務部長であった吉原隆次先生が特命全權大使として、パリ条約ロンドン会議に出席されて帰朝されてから、特許原簿の出

14 - The Chartered Institute of Patent Agents, C.I.P.A. Guide to the Patents Act 1977, (Sweet & Maxwell, 1980) p.28.

15 - BIOGEN/a-interferons, T301/87; OJ EPO 1990, 335.

16 - 専優美「優先権 (Le droit de priorité)」工業所有権法研究80巻3号(1984年)1頁。

願日には現実の日本の出願日を記載するようになり、以来、吉原先生は、『出願日遡及説』を感情的と感じられる程に嫌われたそうです。このことに関して、後藤晴男先生は、「吉原先生は、審査官試験の講師をやられたときに出願日がさかのぼると書いたら全部落第をつけたという伝説があるのであります。あと、専先生は、出願日は遡及するという考え方をとっておられません。だから、吉原先生と専先生は、対立しているわけでありませう。」と『パリ条約講和』の中で述べられています¹⁷。その伝説の吉原先生は、優先権の効果について、次のように述べられています。

「第三 優先権の効果

…第二国における出願は、発明、考案の新規性の有無の問題、先願、後願の関係のみについて、第一国における出願の日時に発明があったと同様に利益ある取扱いを受けるに止まるものである。決して第一国における出願の日時に発明があったと看做されるものではない。条約には看做す旨の規定はない。…『不利な影響を受けない』とは、『拒絶査定を受けない、特許又は登録後に無効とされない』という意味である。』¹⁸

また、優先権の目的物の同一性について、吉原先生は、次のように述べられています。

「二 目的物の同一

…独立の発明、考案と認むべきか、若しくは独立性のない発明、考案と認むべきか、又は一の発明、考案と認むべきか、若しくは二以上の発明、考案と認むべきかということは、各国の法制や、認定は一致するものではない。

…優先権の基礎となった第一国の出願中に含まれていない構成部分については、第一国の後の出願によって優先権を生ずる。…その国の法律の解釈上一の発明、考案と認め得る場合には、一出願

に二以上の優先権が主張されたことを理由として、優先権の主張を否認することはできない(第四条F)。…勿論一出願について、二以上の優先権が主張された場合には、優先権の期間及び効果は、発明、考案の各部分について、考慮すべきは当然のことである。』¹⁹

優先権主張の効果を拒絶や無効とされない、と説くと共に、考案の各部分について優先権を考慮するという考え方は、パリ条約4条Bや4条Fの規定に素直に対応するものです。複合優先や部分優先の日本での適用が開始された頃、一考案一出願主義が貫徹されていた実用新案制度(大正10年実用新案法1条、昭和34年実用新案法6条)では、1つの出願に複数のクレームを記載することは許されませんでした(これに対し、特許制度では、大正10年特許法7条所定の牽連発明や昭和34年特許法38条所定の併合出願により、複数クレームが存在する場合があります)。この状況の下では、考案の各部分についての優先権といえは、考案の各構成部分(各構成要件)についての優先権と考えるより他ありません。吉原先生は、上記のように、優先権を説明することで、複合部分優先の本質を理解させようと考えられていたのかもしれませんが。

一方、専先生は、優先権主張の効果につき、「優先権を主張してなされた第2国の出願の時点が第1国出願日に遡及するものとして理解することはPriorityの語自体の表意とパリ条約成立の背景からみて当然のことといわねばならない」²⁰と説くと共に、部分優先につき、「わが国への出願に係る発明が優先権の主張の基礎となる第一国の出願書類に、他の構成要件を結合させたものである場合には優先権の主張を認めない」²¹と述べられています。専先生が、このように、パリ条約4条Fの条文規定を真っ向から否定することを、何故、述べられたのか、その明確な理由は分かりません。しかし、筆者には、一つ思

17-後藤晴男『パリ条約講和〔第11版〕』(発明協会・2000年)136頁。

18-吉原隆次『改正 工業所有権保護同盟條約説義〔16版〕』(帝国判例法規出版・1974年)54-55頁。

19-吉原・前掲(18)43-46頁。

20-専・前掲(16)2頁。

21-専優美『工業所有権法解説-パリ条約条解編〔初版〕』(ぎょうせい・1976年)。

い当たることがあります。先に御紹介したように、複合優先の提案がされた際には、「発明の改良がされても、独立の特許を構成せずに発明の単位が保全されるときは出願の合同に反対すべきでない」との説明がされていました。ヘーグ会議でのフランスの複合優先の再提案では、発明の単一性があることが条件とされていましたが、当該条件を帝国政府は「國法上ノ意味ニ於テ發明カ結合セラレサル場合ハ此ノ限ニ在ラス」と翻訳しています。当時の日本に現行特許法37条の『発明の単一性』は無論のこと、『出願の単一性』(昭和34年特許法38条で導入された併合出願)すら、その概念がなかったため、意識されたのでしょう(大正10年法の牽連発明に対して、『出願の単一性』という用語が充てられたことはないようです)²²。そして、ロンドン会議において採択された4条Fは、「同盟ノ如何ナル国ト雖モ特許出願ガ二以上ノ優先ノ主張ヲ含ムコトヲ理由トシテ之ヲ拒絶スルコトヲ得ズ但シ該国ノ法令ノ意味ニ於テ發明ノ単一性アルコトヲ条件トス」²³というものでした。蓼先生は、他の構成要件を結合させた場合には、それは、独立の特許の対象とされるべきものであって、発明の単一性は損なわれているとお考えになったのかもしれませんが。実際、蓼先生が、この著書を書かれた時代は、単なる寄せ集めである湊合(aggregation)は発明を構成しない(今でいえば、新規性・進歩性を有しないということ)が、結合(combination)は発明を構成する(今でいえば、新規性・進歩性を有するということ)というのが、特許要件についての実務感覚でした。ヘーグ会議でのフランス再提案の帝国政府翻訳に顕れている、発明が結合できない場合に複合優先を認めないとの立場で説明すれば、単なる寄せ集めでなく、一体不可分とされるような新たな構成要件を生み出してしまったならば、発明の単一性が損なわれるということなのだと思います。蓼先生は、第一国出願が「クロムを構成要件とする耐蝕鋼」であり、わが国への出願が「クロムおよびアルミニウムを併有すること

を特徴とする磁石鋼」であった場合には、部分優先を認めないとの説明をされていますが、まさに、一体不可分とされる構成要件といえるでしょう。

もう一つ、筆者が、このように推測する理由があります。蓼先生の御見解を補強するかのような解説をされている方がいるからです。光石士郎弁護士の書籍です。画像5~7で御紹介した複合優先や出願の同一性についても述べられていますので、御紹介します。

「四 同盟条約第四条Fと同第四条Hとの関係

(一) 同盟各国の発明の単一性の認定基準の相違からして認められた複合優先、一部優先制度の前提条件をなしているものは同盟条約第四条Hの規定である。すなわち複合優先、一部優先においては、第一国出願の内容と第二国出願の内容とがある程度相違することからして、優先権主張の要件の一つである目的物の同一性の要件を具備するか否かが問題となるのである。…日本国への出願に係る発明が、優先権主張の基礎となる第一国の出願書類に記載された発明に他の構成要件を結合させたものである場合において、発明の単一性が認められないときは優先権の主張を認めないものと解する。ただし優先権を主張して行った特許出願が、優先権主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことだけを理由としては、発明の単一性が認められる限り当該優先権を否認し、または、当該特許出願について拒絶の処分をすることはできないものと解する。」

蓼先生が、結合したらNGと述べているのに対して、光石先生は、結合した場合であって、かつ、発明の単一性が認められないときにNGだと述べられています。先ほど、当時の実務感覚として、結合には新規性・進歩性が認められると述べましたが、これは徐々に変わっていき、それは進歩性ありという判断であったものが、シナジーがあっても、当業者の予測の域を出な

22-日本における単一性の考え方の変遷については、井上典之「多項制、その起源と変遷 -潜在化した「一発明の概念」-」中山信弘外4名編『竹田稔先生傘寿記念 知財立国の発展へ』591頁が最も詳しい。

23-昭和13年7月27日外務省告示第63号による翻訳。

い効果であれば、進歩性が認められない場合もあるというように、徐々に進歩性判断は変遷していきます。光石先生は、御著書の中で、そのような進歩性判断の発展可能性についても述べられています。だからこそ、光石先生は、結合し、その結果、単一性が認められなくなる場合という条件を与えたのではないか、と思われます。一方の萼先生は、構成要件の結合があれば、直ちに単一性が認められなくなるという感覚をお持ちだったのかもしれませんが。筆者は、結局のところは、単一性が認められるか否かで判断すれば良いのではないかと考えます。ただし、単一性が認められない場合に、同盟国が許されるのは「拒絶」(単一性違反の拒絶理由を成立させること)だけであって、「優先権の否認」迄は許されていないという解釈もあるようですので、この立場に基づけば、単一性が認められなくても、なお、優先権を認めなければいけないように思われます。そのことからすれば、萼先生も、光石先生も、4条Fのただし書きは、優先権の否認にも係るというお立場だったように思います。

萼先生、吉原先生ともに、素晴らしい抗告審判官であり、研究者であったと思います。しかし、ロンドンでのパリ条約改正会議に実際に参加され、英国代表団と議論もされ、その後の英国の特許法改正につき興味を持って観察されたであろう吉原先生の方が、より正確に、複合部分優先というものを認識されていたのではないかと、筆者は考えます。その最大の理由は、萼先生が、その正当性を信じて疑わなかった『出願日遡及説』は、単純優先の場合の優先権主張の効果を分かり易く説明することができるもの、もし、当該説が、改良発明については遡及されない、そして進歩性が否定されることもあり得ると整理することを意図したものならば、その時点で、1949年英国特許法52条や、主発明により改良発明の特許性が否定されないという

追加特許制度を前提として、パリ条約が複合部分優先を導入したことを、上手く説明することができなくなるからです²⁴。

筆者が特許庁に入庁して審査官補として審査業務を行い始めた当時、優先権主張の効果について、指導審査官や先輩審査官からは、これまで御紹介させていただいた『証拠除外効』の考え方を教わりました。審査官コース研修の『条約』の勉強をしている時には、「遡及と書けば落第する」という伝説も先輩から伺いました。一方で、筆者が知らなかっただけで、萼先生のような考え方をずっと信じていた審査官も特許庁には居たようでした。ただし、彼らの頭の中には、独立発明や追加発明の別や、湊合や結合の別という発想はなく、単に、追加構成があれば優先権は認めない、との考えだけがあり、4条Bについても、「不利な取扱いを受けない、さりとて有利な取扱いも受けない」と考えていたようです。

この『証拠除外効』については、弁理士の先生方にも共通する認識であった筈だと思っています。だからこそ、神山先生も、御論考において、「優先権制度の趣旨に鑑み、『超える部分』との関係では、先の出願後の同一の公知発明は新規性及び進歩性の拒絶理由を生じさせない、との解釈論が可能ではないだろうか。その解釈論は『超える部分』に遡及効を与えるものではなく(先願主義に反するものではなく)、『超える部分』との関係で、先の出願後に公知となった同一発明につき新規性及び進歩性の証拠除外効を与えるものに過ぎない。」²⁵と述べられたのだと思います。

5. 優先権の考え方の変遷

本稿で紹介した英国の1949年特許法や1977年特許法の条文を初めて目にした方は、驚かれたかもしれません。しかし、筆者が、特許の世界

24- もっとも、萼先生の『出願日遡及説』が、当時の実務感覚に照らして、他の構成要件を『結合』させると、進歩性を有する独立した発明というべきものになるから、優先権を認めないのだ、と考えてのものであったならば、基本発明からは進歩性を有する、すなわち、基本発明を引き合いにして拒絶されないことになる、ということで、結論は、『証拠除外効』と同じということになる。前出した萼先生御提示の「クロムおよびアルミニウムを併有することを特徴とする磁石鋼」については、これが「クロムを構成要件とする耐蝕鋼」により進歩性が否定されるということは、凡そ考えられないであろう。

25- 神山公男「優先権の審査基準に関する問題点」知財管理55巻7号。

に飛び込んで、優先権制度を知った後に、この英国特許法を見ても、ごく当たり前のことが書かれていると思うだけで、特段驚かなかつたように思います(実際は、英国特許法の条文は、7、8年程前に初めて確認しました)。また、これまで、優先権の効果を、「無効とされない」との考え方と「出願日が遡及する」との考え方との対立軸で説明してきましたが、「遡及と考える良いのではないの?」と思われる方がいらっしゃるのではないかと、思います。そのような方は、頭の中に、きっと、国内優先権主張の効果を定める特許法41条2項の規定が浮かんでいるのではないかと、思います。そうなのです。国内優先権の規定振りは、蓼先生が力説された『出願日遡及説』そのものなのです。そして、実は、パリ条約を国内法や域内条約にコンバージョンしている米国特許法119条や欧州特許条約89条の規定も「同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初になされた日に合衆国においてなされた同一出願の場合と同じ効果を有するものとする」、「優先日が欧州特許出願の出願日とみなされる効力を有する」等というように、出願日遡及そのもので優先権の効果を規定しています。しかも、米国特許法は、複合部分優先について何らの規定を置いていません。ただ、この点については、日本の特許法も同じで、明示の規定はないものの、国内優先権は、パリ条約を国内に平行移動させたものであるから、当然に、複合部分優先も認められる、と説明されてきたところかと思えます。それだからこそ、筆者も、国内優先権にも、パリ条約と同様に、複合部分優先の適用があり、『証拠除外効』が働くと思っていました。しかし、このような筆者(と、おそらくはパリ条約改正時の立法者)の意図とは離れて、優先権主張の効果は、捻じ曲げられた方向へと、その解釈が変遷していくこと

になります。

この変遷をごく簡単に説明しますと、米国では、カワイ事件判決²⁶を皮切りに、幾つかの裁判事件判決が、パリ条約が直接適用性を持たないものとして、条約上の規定に対応する国内法規定の解釈を中心に扱った結果、最終的に、ゴステリ事件判決²⁷は、優先権が認められるためにはクレーム発明がサポート要件を満たさなければならないとの規範を定立し、これが米国実務を確定づけました。判断対象をクレーム発明に限定している時点で、本稿で説明したパリ条約4条Fが確立したクレーム中の複合部分優先というものが否定されることとなります²⁸。しかし、米国では、グレースピリオド制度により、出願人自身の発明の開示で特許が否定されることはありません。すなわち、自身の基本発明を引き合いにして改良発明の特許性が否定されるものではありません。上記した事件は、何れも、異なる出願人(特許権者)間での先優後劣を整理しようとしたものでした。この米国の規範を、EPO拡大審判部「優先期間」事件意見²⁹は、出願人自身の発明の開示で特許無効とすることを肯定するための理論として採用します。新規事項を含む改良発明は、遡及しないから、基本発明により進歩性を否定し得るという理論です。ところが、クレーム内での複合部分優先の規定を持たない米国特許法とは異なり、EPC88条2項には「適切な場合は、複合優先権を何れか1のクレームに対して主張することができる」との(クレームごとの優先権という整理をつけるには)厄介な規定があります。このことについての整理をつけるために、「適切な場合」とはクレームが選択肢で表現されている場合だとの教義を、EPO拡大審判部「同一発明」事件意見³⁰は打ち出します。そして、上位概念クレームに対しての部分優先さえも否定し始めるという、

26 - *Kawai v Metlesics* 480 F.2d 880, 178 USPQ 158 (CCPA 1973).

27 - *In re Gosteli*, 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989).

28 - 米国実務家の殆どは、パリ条約の条文規定振りにつき、不知である。そのような中、筆者は、パリ条約4条を明確に認識している米国特許弁護士から、「米国特許法119条がパリ条約4条Fに矛盾するとの指摘は興味深い」とのコメントを得た。EPCが4条Fに矛盾するとの同様の問題につき、EPO拡大審判部は、発明の構成部分 (elements) とは『特徴』でなく『実施態様』であるとの理屈で、議論を無理矢理ねじ伏せた。新規性・非自明性判断や侵害判断において、オールエレメントルール (All Elements Rule) が浸透している米国では、この理屈は通じないであろう。しかし、「条約は連邦法に優先しない、等位である」、「後法は前法に優先する」との判例法のある米国において4条F規定が問題とされることは、今後もないであろう。

29 - G3/93 Priority interval OJ EPO 1995, 18.

30 - G2/98 Same Invention OJ EPO 2001, 413.

誤った方向にEPOは突き進みます。

現在、米国は、優先権主張の効果を請求項ごとの出願日遡及として扱っています。2001年にEPOは、請求項ごとと、それに加えて、明確な選択肢ごとの出願日遡及として扱う判断をしました。その後、日本の特許庁は、EPOに倣って優先権の審査基準を策定しました。しかし、発明単位での出願日遡及の考え方と、パリ同盟が予定した複合部分優先とが全く異なることは、本稿のこれまでの説明で御理解いただけるのではないかと思います。

欧州では、2010年以降、優先権判断がより一層厳しいものとなり、自身のファミリー出願で特許が無効にされるという毒入り優先権、毒入り分割の問題が生じました。しかし、この問題を契機に、部分優先の考え方が見直され、明確な選択肢でクレームが特定されていなくとも、上位概念クレームについての部分優先が否定されないことが、EPO拡大審判部「部分優先」事件審決³¹により確認されました。その審決の理由づけにおいては、**優先権とは制約を課すことのできない『権利』であること、『権利』が条約や国内法で確立されている場合にはガイドラインやケースローでさえ、制約を課すことはできないこと**、が強調されていました。現在の日本特許庁の審査基準に依拠した審査実務は、ガイドラインによって、パリ条約が保証した『権利』に制約を課すことになっている状況だと思えます。この状況は、特許法26条の規定に抵触するといえるかもしれません。

ちなみに、英国特許法コンメンタールは、その後も改訂を重ねていますが、英国特許法6条がパリ条約4条に整合するのに対して、『証拠除外効』を否定するEPOのケースローはパリ条約に違反しているとの声があることを紹介し続けています³²。それでも、EPO拡大審判部が、その一部とはいえ、部分優先判断についての誤り(上位概念クレームについて部分優先を認めな

いという誤り)を自ら是正した意義は大きいと考えます。

6. 複合部分優先についての日本の最高裁判例

審査基準に依拠した日本の審査実務は、米国及びEPOのケースローに沿って形成されたものといえます。日本に判例と呼べるものはなかったのでしょうか？ 筆者は、そうとは思いません。1章で紹介させていただいた「光ビームで情報を読み取る装置」事件は、審判、高裁、最高裁を通じて、一貫して、発明の構成要件が部分優先の対象となるか否かという問題を巡って争われた事件でした。拒絶査定に対する審判事件において、「パリ条約上の優先権は、1なる発明につき1づつ発生するものであり、発明の部分ごとに発生するという趣旨ではない」との請求人主張を³³、特許庁審決は、「**優先権が発明を構成する部分についても発生することは、第4条Fの規定から明らかである**」と一蹴しました。この判断に対する審決取消訴訟において、竹田稔裁判長による裁判合議体は次のように判示しました。

「(パリ)条約四条F項によれば、同項は発明の単一性を要件として、いわゆる複合優先及び部分優先を認めており、第二国出願に係る発明が第一国出願に係る発明の構成部分とこれに含まれていない構成部分を含んでいるときは、**共通である構成部分と第一国出願に含まれていない構成部分とがそれぞれ独立して発明を構成するときに限り(すなわち、この両構成部分が一体不可分のものとして結合することを要旨とするものでないときに限り)、共通である構成部分については第一国出願に係る発明が優先権主張の基礎となる**ことに照らすと、第一国に最初にした出願に係る発明と後の出願に係る発明とが右のような関係にある場合

31 - G1/15 Partial Priority OJ EPO 2017, A82.

32 - The Chartered Institute of Patent Agents, C.I.P.A. Guide to the Patents Acts, Seventh Edition (Sweet & Maxwell, 2011) pp.216-217.

33 - 先に説明したように、本ケースは、最初の出願から1年を経過してからなされた優先権主張出願であり、請求人の主張は、発明単位での優先権だからこそ、追加特許出願を基礎とすることで、仕切り直しがされて、本件出願は救われるのだ、という旨の内容であった。

に、第二国に後の出願に係る発明と同一の構成を有する発明について出願するとき、優先権主張の基礎とすることができる特許出願は、第一国に最初にした出願に係る発明と共通の構成部分については、最初にした特許出願であり、これに含まれていない構成については後の特許出願である、と解すべきである。」

筆者は、特許庁内の有志勉強会であった『竹田勉強会』に参加して、竹田稔先生に、直々に当時のお話を伺いました。竹田先生は、「細かいところは覚えていないが、当時は、優先権について相当に調べた」と仰っていました。想像するに、竹田先生は、吉原説、萼説、光石説等に当たられたのだと思います。もしかしたら、ロンドン会議の説明書付き提案やヘーグ会議でのフランス提案等も御覧になったのかもしれませんが。そして、複合優先の起源が追加特許制度にあるという事実に向きつき、改良発明が基本発明に対し、別個の発明とならないことが条件であるとお考えになり、「一体不可分のものとして結合することを要旨とするものでないときに」部分優先が認められる、という規範を定立されたのではないかと筆者には思われてなりません。

この高裁判決に対して上告がされました。上告理由の中では、審決も判決もパリ条約4条Fの『構成部分』を『構成要件』と即断したが、パリ条約4条Fの『構成部分』とは『構成部分を持つ発明』とするのが正しいとの主張がされ、審決及び判決には、条約の解釈誤りがあると指摘されていました。しかし、最高裁判決は、この上告理由を退けます。ただし、判決は、「所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない」という所謂三行半判決でした。筆者も、ずっと判例とはならないと考えていたのですが、ある最高裁判事の方から、「旧民事訴訟法での最高裁の定型文判決については、『原審の判断は、正当として是認することができる。』となっている場合は、原審の判断が最高裁の判例になる。」とのことを

伺いました（法理判例となるか事例判例となるかは別の問題です）。この考え方に依れば、竹田先生が示された判断は、最高裁判例としての判例性を有することになります。一体不可分か否かとの条件は付されていますが、この判断は、クレームや選択肢単位で遡及する考え方とは明らかに異なり、引用例の採用が制限される『証拠除外効』に立脚したものであって、パリ条約4条Bと4条Fを正解したものであるといえます。

竹田判決から30年近くが過ぎた令和2年、部分優先判断をすることなしにクレーム単位での優先権判断をした特許庁審決に対して、知財高裁は、パリ優先権を主張した出願にかかる発明において、基礎出願にない新規の構成が含まれていた場合であっても、直ちに優先権の効力が失われて特許が無効になるのではなく、当該構成について引用発明との関係における新規性や進歩性の有無の充足が個別に検討される必要がある旨判示しました。これは、上位概念クレームについての部分優先判断の法理の復活であり、EPO拡大審判部判断に追従することを意味しています。また、判決中では、「(追加構成は)それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性、進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。」という竹田判決を彷彿させる説示がされました³⁴。知財高裁は、かつて竹田裁判長がした判決に、最高裁判例の価値があると考えたのかもしれませんが。

おわりに

改良発明が否定されても、基本発明が安泰ならば、それで良いではないかとお考えになる方もいるかもしれませんが、筆者は、そうは思いません。より価値のある改良発明を成したからこそ、後には引けない場面というのは確実にあります。

山中伸弥教授は、ある雑誌のインタビューで「私たちが06年にネズミでiPS細胞を作りました

34 - 知財高判令和2年11月5日(令和元年(行ケ)10132号)審決取消請求事件[ブルニアンリンク作成デバイス及びキット]裁判所 WEB。

と論文を発表したことで、世界の研究者が一斉にヒトiPS細胞の樹立に向けて研究を始めて、ものすごい競争になりました。われわれもネズミと同じ方法でヒトiPS細胞を樹立することができて、06年末には、05年末に既に出願していた特許にヒトiPS細胞のデータを追加した国際特許を出願しています。』³⁵と述べています。

この論文(Cell誌)の発表は、確実に生理学・医学の技術の発展を促した筈です。このヒトiPS細胞のデータを追加した国際特許出願はEPOで一番早く成立したのですが、この欧州特許に、Cell誌論文を引用例とする新規性欠如の異議申立がされました。最終的に異議は取り下げられましたが、当時(すなわち、選択肢でなくとも部分優先を認めるとの宣言をする前)のEPOの強硬判断であったならば、異議申立が成立していた可能性があります。日本で同様の無効理由が唱えられたらどうなるでしょうか。最高裁判例の価値を有するかもしれない竹田判決に従えば、Cell誌論文が引用例とならない以上、特許無効となることはあり得ません。『証拠除外効』が改良発明を救うという利益を有することが御理解いただけると思います。一方で、『遡及効』に従う審査基準、すなわち、請求項ごとに判断基準日を遡及させる審査基準を杓子定規に適用したならば、改良発明は優先日に遡及しないとされ、無効となる可能性があります。

このようなことを申し上げると、改良発明が完成する迄、発明を秘匿しておけば良いだけのことだと言う方がいるかもしれません。たしかに、現在は、権利行使を見据えての然るべき時期までの技術の秘匿という知財戦略が定石かと思えます。その知財戦略を否定するつもりはありませんが、特許法1条に掲げられている目的は「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」であり、これが妨げられることはあってはならないと考えます。

優先期間中における出願人自身の発明の開示により優先権主張出願の特許性が否定される、いわゆる『自爆』という事態については、かつてEPOで、これを肯定する判断が示されたことがあります。筆者が知る限り、米国と、そして日本では、これが肯定された裁判例は無い筈です。しかし、複合部分優先が導入される前のパリ条約では、『自爆』を肯定する状況が生じたことがありました。この問題に関して、パリ条約は、過去に2度、条文策定に失敗しています。1度目の失敗は、次のようなものでした。パリ条約制定前、米国・ドイツを除いて実体審査を行う国は存在せず³⁶、出願すると、速やかに特許が付与され、公知となっていました。多くの国は国内公知を採用していたので問題なかったのですが、例えば、フランスは世界公知を採用していたので、他国での出願とそれに続く特許の事実により新規性が失われてしまいます。この問題を解消するために、優先権が出来たのですが、最初の条文には、第三者が公知にした場合に無効にされないと書かれていました(画像2参照)。これにより、本人が公知にした場合には無効にして構わないとの解釈を採る同盟国が現れたため、ブラッセル改正により、「第三者が」の文言が削除されたのです。2度目の失敗は、次のようなものでした。構成部分が優先権の対象となることを意図して複合優先が導入されたにもかかわらず、優先基礎出願にない構成部分が自国出願に含まれている場合には、優先権の複合がされたものではないから、優先権は否定されるという解釈を採る同盟国が現れました。そこで、リスボン改正により、そのような場合であっても優先権が否定されないことを明確にするために、部分優先が法定されました。さらに、この改正の際、従前の複合優先規定において「拒絶スルコトヲ得ズ」に止まっていた規定振りに対し、「当該優先権を否認し」の文言を加えて、優先権の否認も禁止されることが明確化

35-週刊朝日 2014年11月7日号。

36-2章で述べたように、英国ですら審査での新規性調査を始めたのは1907年のことであった。明治初期から新規性審査を始めた当時の日本は意欲的であったといえよう。もっとも、特許明細書を調査する英国の特許制度と異なり、日本では、特許文献はおろか、刊行物さえ、調査対象でなく、公知公用のモノが対象とされた。特許文献は無論、技術文献の蓄積すらなかったのだから、当然といえるかもしれない。

されました。このように、パリ同盟は、『自爆』を肯定しようとする同盟国が現れる度に、それを許さないことを強く示す条約改正を行ってきたのです。審査の運用として、判断が単純明快になるようにするべく、発明ごとの遡及効で説明することは構わないとは思いますが、これまでのパリ同盟の意思を尊重して、『自爆』をさせないことが審査基準に明記されることを、筆者は、真に希望しております³⁷。

貴協会の目的の一つには、発明の利用を推進することがあるのではないかと筆者は思っていますところ、最後に、米独欧英日の賢明な先人が述べた、発明利用の推進に関する言を御紹介させていただきつつ、本稿を締め括らせていただきたいと存じます。

「発明者又は第三者による発明の公表は障害にならない。また、4条の目的は、自己の計画を容易にしかつ他の国においてそれに関心を持つ人を見出すために、自己の発明を公表し又は実施する機会を出願人に与えることにある。」³⁸ (ステファン・ラダス博士)

「出願人が特許庁への出願後に発明を公開できることは、世界中の特許制度の名譽ある原則である。」³⁹ (アクセル・フォン・ヘルフェルド博士 (元国際弁理士連盟 (FICPI) 会長))

「発明者に自身の発明の公表を初期の段階で行うことを可能とさせ、さらには、そのように行動するように奨励するが、このことは、情報と技術の迅速な普及を促進するという特許制度の基本的な目的のうちの一つと完全に一致するものである。さらに、発明者に、合理的な期間内、発明を商業上使用するための公正な機会を与える。」⁴⁰ (EPO バイオゲン特別合議体)

「競合するブルー社およびレッド社は、いずれも独立して実施形態X1からなる発明をした。両社は、X1を開示する最初の国内特許出願P1及びP2をそれぞれ行ったが、ブルー社の出願の方が数ヶ月前になされた。ブルー社は作業を継続し、さらなる実施形態X2およびX3を開発し、一般原則Xを発見した。レッド社はそれ以上、何らの作業をしなかった。…実施例X1のレッド社による開示は、ブルー社の包括的クレームの新規性を毀損することになる。しかし、この事実の状況では、ブルー社は確実に優先競争に勝つべきであり、その一般的な主張は有効であるべきである。X1を公開したブルー社の最初の出願は明らかにレッド社に先行するものであり、ブルー社はより多くの仕事をしており、より幅広くより優れた発明をした。」⁴¹ (英国弁理士会がG1/15事件で提出したアミカスブリーフからの抜粋)

「優先権に関する規定は、発明、考案の新規性喪失及び先願主義の規定の例外規定である。」「『不利な影響を受けない』とは、『拒絶査定を受けない、特許又は登録後に無効とされない』という意味である。」⁴² (弁理士弁理士吉原隆次)

これら米独欧英日の先人が述べているように、出願をした後には、ライセンス供与や技術移転など、あらゆる発明の利用機会が保証されるべきです。パリ条約は、それを予定し、権利として保証していた筈です。優先権制度が、どのようにあるべきかを、貴協会の理念の下で、会員の皆様にお考えになっていただけたら、筆者にとっては、望外の喜びです。

(了)

37 - 米国では、制度的に『自爆』が生じ得ない。欧州では、G3/93意見の回答第2文が上位概念抽出クレームでの『自爆』を肯定していたが、G1/15 審決での回答、及びG2/98やG1/15の審理において分析されたEPC作業文書 (travaux préparatoires) であるFICPI覚書 (Memorandum M 48/I, Section C) には、優先期間中に基本発明が公知になっても、上位概念のクレームが無効にされない例の説明があり、この説明に従えば、『自爆』は否定される筈である。日本の審査基準だけ、『自爆』が肯定される余地があるのである。FICPI覚書は、[http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/1BEF377647C4E373C1257BD8002A46BA/\\$File/M%2048%20I.pdf](http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/1BEF377647C4E373C1257BD8002A46BA/$File/M%2048%20I.pdf) よりアクセス可能 (Section Cは17頁から)。

38 - Ladas, *supra* note 11, p.496.

39 - Axel von Hellfeld, "Welche Wirkung hat die Inanspruchnahme einer Priorität?" Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (1997).

40 - BIOGEN/*α*-interferons, T301/87; OJ EPO 1990, 335.

41 - <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/eba/number.html>

42 - 吉原・前掲(18)34, 55頁

[補論]

本稿は、パリ条約による優先権について述べさせていただいたものですが、国内優先権をどのように扱うかという問題があるかと思いません。以下、飽くまで、御参考に提示させていただくものですが、立法者の意思を探求するという観点で、国内優先権導入に際しての国会審議での志賀学特許庁長官(当時)の第102回国会衆議院商工委員会(昭和60年5月15日開催)での御発言を紹介させていただきます。

「今回、この国内優先権制度の導入について御審議をお願いしているわけですが、この国内優先権制度をなぜ導入するかという点についてまずお話を申し上げたいと思います。

最近の技術開発の実態から申しますと、基本的な発明が行われた後、さらに研究開発が進められて付加的な発明であるとか改良発明が行われる、そういうのが技術開発の実態でございます。

ところが、企業の立場に立って申し上げますと、最初に基本的な発明が行われる、するとそれは早く出願しないといかぬわけですので、出願をいたします。その後、研究開発がさらに継続されます。そこで改良発明などが行われるということになって、それについても当然特許を取りたいわけでございます。すると、最初にAという出願をいたします。その次に改良発明、付加的な発明を含めまして、仮にBという出願をするといたします。するとその場合に、多くの場合、Aという出願との関係におきまして、後から出てまいりますB出願というのは、拒絶される可能性というのは非常に高いわけでございます。これは進歩性がないとか というような観点から拒絶される可能性がございます。

それでは、前の出願について補正したらどうだろうかという考え方があるわけですが、前の出願を補正して改良発明、付加的な発明を加えようということになりますと、これは前の出願の要旨変更になるということで、そういったような補正は認められないということになってしまう

可能性が非常に高いわけであります。

それでは、前の出願を取り下げてしまって、全部まとめて後から出願を出し直したらどうかという考え方があるわけでありますけれども、それをやりますと、だれかほかの人がその間に入っていると、そこでだめになってしまうリスクがあるということで、従来の特許制度の仕掛けというのは、技術開発の実態からいって、その技術開発の中から出てくる発明について網羅的に権利を取っていくということから申しますと、非常に難しい点があったわけでございます。それを直していこう、手当てしていこうというのが今回の国内優先権制度の趣旨でございます。

要するに、基本的な出願をまずいたします。その後、付加的な発明あるいは改良発明が行われる、そういった場合に、全部合わせて出願をして、前の第一の出願と重複する部分については、前の出願を基礎にして優先権を主張しながら後から出願をしていくということによって手当てをしていこう、こういってございまして、この国内優先権制度の効果という点について申し上げますと、最近の技術開発の実態に工業所有権制度を合わせるということございまして、これからの日本の技術開発について、それを促進する意味において大きな効果があるであろうというふうに思っているわけでございます。

…(中略)…

国内優先権制度を導入いたしました場合には、私どもがある程度関係者からヒアリングした結果では、複数の出願を基礎にして、一つの優先権制度を主張した出願が行われることになるというふうに予想されるわけでありまして、そういう面から申しますと、むしろこの国内優先権制度を主張して一つの出願が行われますと、その基礎になった前の複数の出願というのは自動取り下げになってしまいます。したがって、それは審査しなくて済むわけでありまして、したがって、審査官の負担というのはふえるどころかむしろ減るのではないかとこのように私どもは思っております。

同時にまた、やや複雑な制度だから実際これを

運用するに際して、当面の問題かもしれませんが、けれども、いろいろ審査官がなれないから負担がふえないかという問題がもう一つ実はあるのです。ただ、この点について申し上げますと、これはパリ条約に基づく優先権制度とごく類似の制度でございまして、パリ条約に基づく優先権制度の運用を私どもの審査官がずっとやってまいっておりますので、そういう面からいっても、この制度の運用については既にある程度熟達しておるといふうに私どもは考えております。」

複合部分優先について、パリ条約による優先権主張と国内優先権主張とは同じ効果を有する、ということは、多くの特許実務家にとっての共通認識だと思います。特許庁も、国内優先権制度はパリ条約による優先権の仕組みを平行移動したものだ、と説明してきたように思います。条文策定に失敗した結果、現在の国内優先権の規定からは、遡及効しか導くことができないということになるのだとしても、最高裁判例を無視して、パリ条約の解釈を、それに合わせにいくとしたら、本末転倒というより他ありません。かつてのドイツ連邦特許裁判所がした判断のように、むしろ国内優先権規定の解釈をパリ条約に合わせにいくべき、必要であれば、法改正も視野に入れるべき、と筆者は考えます。

進歩性が規定された趣旨の一つに、自由領域と独占領域の境界の設定が挙げられると思います。パブリックドメインから容易に想到し得るような技術に強力な排他的独占権を与えるべきでないという考え方です。しかし、基本発明が特許性を有する独占領域に属する場合、それはパブリックドメインではないのですから、基本発明をさらに限定する改良発明を進歩性で否定することは、第三者による改良発明が介在しない限り、その否定に意味がないということに、そろそろ気づくべきだと思います。

(参考文献リスト：いずれも「特許懇」に掲載された本稿筆者による論考)

○パリ条約における部分優先制度、
その起源と変遷 ～そして、何処へ～
<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/282/282kik01.pdf>

○欧州特許条約における部分優先制度
～『上位概念抽出型』復活を果たし、再び『傘』
理論に踏み出せるか～
<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/287/287kik03.pdf>

○日本における部分優先制度
～実施例補充型なる利用態様は何故誕生したか～
<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/289/289kik02.pdf>