

パリ条約 4 条 B における「不利な取扱い」と 4 条 F 及び H における「構成部分」についての考察 ～〔ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット〕事件を契機として～*

柴田 和雄**

1. はじめに

(1) パリ優先の沿革：出願日遡及規定の廃止・ その後の優先権の対象の変遷

パリ条約による優先権を主張する出願において、当該出願の請求項に記載された構成が優先権書類に記載されていないことがある。このような場合に優先権主張の効果をどのように扱うのかという問題は、世界中の実務家を悩ませてきた。このことは、パリ条約の国内法秩序への編入方式の変遷から読み解くことができる。かつて、日本の特許法には、パリ条約による優先権を主張する第一国出願日を我が国の出願日とすることが規定されていた¹⁾。また、英国の特許法にも、同様の規定が存在した²⁾。日本は 1909 年（明治 42 年）の特許法改正によって、また、英国は 1949 年の特許法改正によって、この出願日擬制の規定を撤廃しているが、日本の特許法改正は、パリ条約のワシントン改正会議の直前であり、英国の特許法改正は、パリ条約のロンドン改正会議開催の後であった。実は、この二つの会議には、ある共通点がある。ワシントン改正会議は複合優先について最初の提案がされた場であり、ロンドン改正会議は複合優先が結実した場であったというのがそれである。

ロンドン改正会議において複合優先が導入された後、日本及び欧州（少なくとも、英国、ドイツ、オランダ、オーストリア）では、発明のみならず発明の構成部分についても優先権の対象となり得ることを前提として、優先権が主張され、当該主張が認められた構成部分については、同様の内容を示す事実は引用例として採用されない、あるいは、

当該内容は技術水準を構成しないとの実務が支配的となった³⁾。

1970 年代後半において誕生した欧州特許条約（以下「EPC」という）及びその実体審査を担う欧州特許庁（以下「EPO」という）においても同様の実務が採られたが、このことは自然なことであった。EPO のサーチ部門は、それ以前から存在していた特許文献の収集及びサーチを行っていた国際特許機構（IIB：Institute International des Brevets）の資産を引き継ぐ形で順調に稼働できると見込まれていたが、EPO の審査部門は引き継ぐべき資産がなく一筋縄ではいかないことが予想されたことから、3 名の審査官による合議体制とされた。その理由は、各国特許庁から採用された EPO の審査官が各国の特許法の影響を強く受け、各国特許法の解釈を EPC に持ち込むのではないかと懸念があったからである。ドイツやオランダの元審査官は EPO の主力となり、これらの審査官のレベルは高かった。このような中、EPO 審査官が自身の出身国で趨勢であった複合部分優先の解釈及び実務を EPO の審査実務に反映させたことは半ば必然であったといえよう。

1990 年頃から、日本及び欧州において、構成部分が優先権の対象となるとの法理の是非が問われるようになった。日本では、構成部分（構成、構成要件）が優先権の対象となると判断した審決を維持した東京高裁判決の上告事件において、最高裁は構成部分（構成、構成要件）が優先権の対

* 本稿は、第 200 回 AIPPI 判例研究会（2021 年 6 月 29 日）の報告を基礎として作成したものである。

** 弁理士、特許業務法人英知国際特許事務所

象となる法理を是認した⁴⁾。一方、欧州では、当該法理が拡大審判部（以下「EBoA」という）の二つの意見により、相次いで否定された⁵⁾。パリ条約4条B及びFの条文規定や過去のパリ条約改正の経緯に踏み込むことなく、EPCの条文を文言通りに解釈した結果故のことと思われる。

斯くして、EPOの複合部分優先の判断は、請求項に係る発明及びそれに準じた選択肢に係る発明ごとに、優先日を基準として新規性進歩性等の実体的な特許要件判断を行うという実務に限定されることとなった。すなわち、当該判断以外の、例えば、請求項に係る発明が備える発明特定事項（構成要件）や請求項に係る発明に内包される概念を技術水準としないという旧態の複合部分優先の判断は捨象される実務となった。限定された実務は、出願日の法的擬制と完全に一致するものではないが、新規性進歩性等の判断という限りにおいては、複数の優先権の対象ごとに出願日を擬制して各優先日に判断基準時を遡及させるのと同じことである。一方、先に挙げた上告事件の後、パリ条約による優先権についての裁判例が特に下されなかったためであろうか⁶⁾、日本の特許庁は、EBoAの判断に倣うかのように、特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という）の優先権の章を策定し、請求項に係る発明及びそれに準じた選択肢に係る発明ごとに、対応する優先日を基準として新規性進歩性等の判断を行う実務を敷き、現在に至っている。

ところが、欧州では、ある問題が起こった。請求項に係る発明及びそれに準じた選択肢に係る発明ごとの判断を貫徹させようとする、優先基礎出願に開示された発明を上位概念化して特定した発明については、選択肢によって請求項に係る発明が構成されていないため、優先権主張の効果が一切認められないことになる。その結果、優先権を主張する後の出願の新規性（欧州でいうところの絶対新規性）が優先基礎出願を引用例として否定されてしまうという事態、いわゆる毒入り優先権、毒入り分割の問題が頻出したのである。この問題に取り組んだEBoAは、G1/15審決において、部分優先についての規範を示した⁷⁾。当該規範は、

請求項に係る発明に内包される構成部分であって基礎出願に開示されている態様については、部分優先の利益を享受できることを明らかにした。請求項ごと、選択肢ごとの優先権認否から、構成部分についての優先権認否への実務の揺り戻しといえる。

(2) 本稿の検討の進め方

日本の特許庁においてEPOでのような揺り戻しは起こっておらず、請求項ごと（ないし選択肢ごと）の優先権認否の実務が維持されている。そうした中、特許第5575340号の特許無効審判事件において、審判合議体は、パリ条約による優先権主張を伴う特許発明についての優先権認否を、審査基準に忠実に、飽くまで、請求項に係る発明が基礎出願からみて新規事項を含むか否かによって検討し、新規事項はないものとして無効不成立の審決を下した⁸⁾。もっとも、審決は、審査基準の説明を持ち出すことはせず、パリ条約4条Hを『（請求項に係る）発明の**構成部分**が基礎出願により明らかにされていなければならない』と解した上で優先権認否を検討した。この審決の結論を不服とした無効審判請求人が審決の取消しを求めて審決取消訴訟を提起した。パリ優先権が否定される新規事項の追加があるとの原告主張を、知財高裁は、優先権主張出願が基礎出願になかった**構成部分**を含むことを理由に優先権を否認できない旨を規定するパリ条約4条Fを引用することによって、「基礎となる出願に含まれていなかった**構成部分**についてパリ優先権が否定されるのにとどまる」として失当とした⁹⁾。その際、知財高裁は、外国出願に含まれない**構成**を含んでいることのみを理由として外国出願に含まれる**構成**の優先権までもが否定されてしまうことをパリ条約4条Fは容認するものでない旨の規範をした。当該規範は、審査基準の基本的な考え方、すなわち優先権主張の効果の判断対象を請求項ごとないし選択肢ごととし、当該判断対象に新規事項の追加があるか否かで優先権の認否を決するという考え方とは相容れないものである。

ところで、判決は「審決の判断は結論において誤りはない」とした。審決と判決の判断構造を対

比すると、審決がパリ条約4条Hの条文規定からアプローチしたのに対して、判決は4条Fの条文規定からアプローチした点を挙げるができる。パリ条約4条FとHには「構成部分」との共通の用語が存在し、当該「構成部分」に焦点を当てることによって、審決も判決も判断を進めているのであるが、両者の論理展開は全く異なる様相を呈した。それにも関わらず、両者は同じ結論に達している。この判断構造の違いは如何なることを意味するものであるのかという点が、本稿の問題意識である。また、審決及び判決の何れもが採り上げなかったものの、パリ条約4条Bに規定される「不利な取扱いを受けない」との優先権主張の効果も、判断構造の奥底にあるかもしれないと筆者は考えている。本論で詳しく述べるが、かつての英国やドイツは、4条B所定の優先権主張の効果も、新規性進歩性等の判断基準時のシフトという観点からでなく、優先期間中の優先権書類の内容の開示という観点から整理していた。

このような疑問から、本稿は、現在の審査基準や基本書において殆ど説明が為されていないパリ条約4条Bにおける「不利な取扱い」と4条F及びHにおける「構成部分」の意味内容、及びその趣旨につき、考察を試みようとするものである。具体的には、パリ条約改正の経緯を俯瞰しつつ、現在のパリ条約条文の正確な文理解釈を試み、併せて、今回の知財高裁判決が、如何なる状況までを想定して説示を行ったのかを探求してみたい。

2. 優先権の本来的な意味

優先権という語からは、他者よりも先んじて出願日を確保することが第一義的な目的として連想されるし、また、実務家も実際にそのように考えたからこそ、日本や英国は、かつての特許法に出願日擬制の規定を置いたものといえる。しかし、1880年に開催されたパリ同盟設立のための第1回外交会議においてジュール・ボゼリアン座長が明確に述べたように¹⁰⁾、発明者による特許出願の行為が第二国での特許を無効にさせる事態を防ぐというのが、優先権の第一義的な目的であった¹¹⁾。

条約が発効した後のパリ同盟会議の場においても、このことを再認識させる事実が2つある。一つめの事実は、ブラッセル改正会議の結果、従前6月間（地続きでなく海を隔てていれば7月間）であった特許の優先期間が1年間に延長されたことである。パリ条約が制定された前後は、新規性という基本的な要件も含めて実体審査制度を有していた国は殆どなかった。特許制度を持つ有力国であった英国ですら、特許付与前に第三者からなされた異議申立を法務官（Law Officers）が聴取するに止まるものであった¹²⁾。このような多くの国では、出願をすれば遅滞なく特許を取得できるか否かが判明し、その結果を踏まえて第二国に出願することができたため、6月間という優先期間は十分に機能した。一方、当時から実体審査制度を敷いていた米国やドイツにおいては、出願人が6月間（ないし7月間）の優先期間が経過する前に自国での特許を取得することは実際上不可能であった。特筆すべきこととして、マドリッド会議において米国は、優先期間を第一国での出願日からでなく、公表の日から開始させるように変更すべきとの提案すら行っている¹³⁾。米国の提案は、他者に対して先行する出願日の確保等よりも、まずは、自身の行為による権利化機会の逸失防止を優先権制度に求めていたことを如実に示している。結局、マドリッド会議での米国提案は採用されなかったが、ブラッセル改正会議で特許の優先期間が1年間に延長されたことで、ようやく米国やドイツにおいても優先権が実効性あるものとなった。

二つめの事実もブラッセル改正に見ることがができる。第一義的な目的は、先述したとおりであったものの、それに反して、パリ条約制定時の優先権の条文は次のように規定された。

「右期限満了前ニ他ノ締盟国ニ於テ出願シタルモノハ其ノ中間ニ於テ遂行セラレタル事実殊ニ他ノ出願、第三者カ其ノ発明ヲ公ニシ或ハ実施シタルコト意匠或ハ雛形ノ模本ヲ発売シタルコト若ハ標章（製造標或ハ商標）ヲ使用シタルコトニ依リ無効トナルコトナシ」（明治32年7月13日外務省告示第9号による翻訳）

ここに「第三者カ」との語が置かれたことから、発明者（出願人）自身が発明を公表などした場合には、優先権の利益が得られないとの立場を採る同盟国が表れた。ブラッセル会議では、優先権の本来の意味を確認して、「第三者カ」の用語を削除することが決定された。このことにつき、ステファン・ラダス博士は、次のように指摘している。

「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。ブラッセル会議において、『第三者が (par un tiers)』の語が削除された。」¹⁴⁾ (下線は筆者による。)

20 世紀後半から多くの国で、実体審査制度が採用され、次いで、出願滞貨の増加により、繰り延べ審査 (Deferred Patent Examination System) が採用され、出願から 1 年半後に発明が公開されるという出願公開制度が国際的なスタンダードとなった。この現代の特許制度の下で想像することは難しいかもしれないが、20 世紀前半においては、自国で出願し、その内容を公表や実施して発明の価値を確認してから、第二国へ出願するという実務が、優先権制度の通常の利用態様であったのである。

さて、パリ条約 4 条 B における “ne pourra être invalidé” については、ロンドン改正条約までは「無効ト為ルコトナカルベク」との訳が充てられていたのであるが、リスボン改正対応時に現代仮名遣いとされた際に「不利な取扱いを受けない」との訳に代えられてしまった。このことにより、不利な取扱いを受けない、さりとて、有利に取り扱われることもない、といった誤った理解が一部の実務家の間で生じてしまったように思われる。これまで述べてきたパリ条約の経緯、特に、ブラッセル改正会議において、「第三者カ」の用語を削除するに至った議論が端的に示しているように、優先期間中に発明を公表した等の事実が新規性・進歩性等の要件の不充足を根拠として特許を無効と

するための先行技術とはなり得ないことを単純に定めているというのが、パリ条約 4 条 B における「不利な取扱いを受けない」についての素直な理解であろう。後述するが、このような理解は、EPO、英国、ドイツ、オランダの審判決や基本書等に明確に説明されていた。これらの判決や基本書では、4 条 B が意図する優先権主張の効果を、「不利な取扱いを受けない」との説明でなく、「不利にならない開示」や「技術水準として採用できない」といった文脈で説明している。

3. パリ条約における複合部分優先についての議論

(1) 複合優先導入前の議論

先に述べたように、優先期間を 1 年間に延長することが実現したことによって、ドイツは 1903 年にパリ条約加盟を果たした。しかし、その翌年、ドイツは或る問題に遭遇する。第一国においてされた複数の出願に基づいて優先権を主張する出願がドイツ特許庁に提出されるという想定外の事態が起こったのである。ドイツ特許庁は、複数の優先権主張を認めるべきか否かという法律問題に直面した。1904 年 11 月 30 日の会議において、大激論がなされ、複数の優先権を認めるべきという結論にドイツ特許庁は達している¹⁵⁾。

この事件に遅れること 7 年、1911 年のワシントン改正会議において、パリ条約 4 条に適切な追加条項を含めるべきとの提案が、アメリカ合衆国政府の承認の下、BIRPI (知的所有権保護合同国際事務局) よりなされた。後年、多くの実務家が、この提案を複合優先についての最初の提案と説明している¹⁶⁾。画像 1 は、実際に提案された追加条文である¹⁷⁾。当時のパリ条約 4 条は第 3 項までであったところ、第 5 項として、次の内容を追加することが提案された。

当時の改正会議文書として作成されたのは、フランス語による記録 (Actes) のみで、英語の記録 (Records) は作成されていない。ここで、フランス語を日本語に翻訳すると微妙な表現が伝わり難くなる虞があるため、先ずは英語訳を提示する。

Lorsque, dans le pays où le premier dépôt a été opéré, une même invention aura fait l'objet, pendant le délai de priorité, de plusieurs demandes de brevets ou de plusieurs demandes de brevets additionnels ou certificats d'addition, toutes ces demandes pourront être réunies en une seule pour le dépôt dans un autre pays de l'Union. Toutefois, le délai de priorité applicable à chacune de ces demandes aura pour point de départ la date à laquelle elle a été déposée.

画像 1 : Actes de la Conférence de Washington de 1911 からの引用

“When, in the country where the first filing was made, the same invention has been the subject of several patent applications or of several applications for additional patents or certificates of addition during the priority period, all these applications may be combined into one for the filing in another country of the Union. However, the priority period applicable to each of these applications will start from the date on which it was filed.” (英訳は筆者による。)

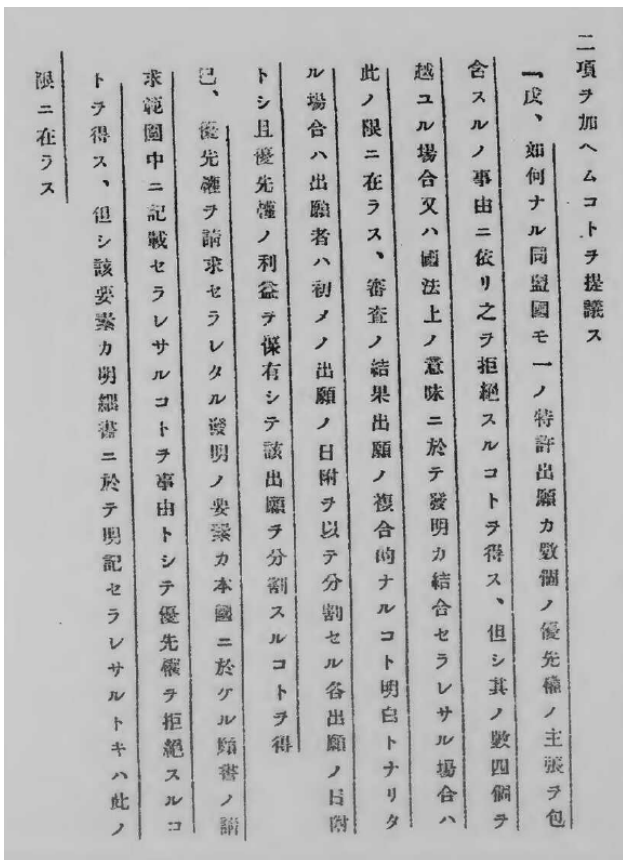
新第 5 項は、優先期間中に、最初に出願がされた国で、複数の通常特許出願、追加特許出願、追加特許証が一つの同じ発明の対象とされた場合に、同盟国において一つの出願に纏めることができる旨を規定した条文である。“the same invention has been the subject of several patent applications...” との単数表現から明らかなように、複数の出願が『一つの同じ発明』の対象とされる。このことは、一発明一出願の原則を表している。『一つの同じ発明』との表現は誤解を招き易いかもしいかもしれないが、同一性を有する発明どうしを指すのではなく、現在でいうところの発明の単一性を意図している。そして、追加特許出願や追加特許証とあることから、第一国での通常特許出願及び追加特許出願から成る複数の出願を一つの出願として束ねた上で同盟国に出願できることを意

図したものであることが窺える。ここで、追加特許制度の本質を正しく理解する上で、1911 年当時には、世界各国何処を見渡しても進歩性の規定は存在せず、新規性の規定しか存在しなかったという事実を押さえておく必要がある¹⁸⁾。さらに、追加特許という制度については、20 世紀後半に主要国で相次いで進歩性規定が導入された後¹⁹⁾であっても、追加特許は原特許が公知となっていたとしても当該公知事実からの進歩性を問われない(ただし、新規性は要求される)という制度が国際的に標準であったことを付け加えることができる。追加特許制度が現存するオーストラリア、トルコ、インドには、その旨、法律に規定されているし²⁰⁾、かつて追加特許制度を有していた英国やフランスの特許法にも、その旨、規定されていた²¹⁾。

ところで、フランス語による会議記録 (Actes) には、条文とともに提案の趣旨も掲載されているところ、「発明者は、同盟の一又はそれ以上の締約国で取得した複数の特許につき、一つの出願において、それら要素を纏めることが可能 (peut en réunir tous les éléments : can bring together all the elements, フランス語は原文²²⁾ : 英訳は筆者による。) であるか? それとも、これとは逆に、第一国出願国において取得した特許と同じ数の出願を外国にもしななければならないか?」との問題提起がされ、「後者のより厳格な解決策は、発明活動の精神を惹起し推進するという本条約の趣旨に調和しないだろう」との説明がされている²²⁾。提案趣旨の説明において、現在のパリ条約 4 条 F にも通じるものである「要素 (éléments)」を纏めるという表現があることが注目される。当時、追加特許制度としての利用態様としては、発明の一部の特徴が変更される『発明の改良』と、発明に新たな特徴が追加される『発明の拡張』とがあった²³⁾。現在は、特徴の変更も特徴の追加も改良発明として等しく一括りに捉えられるものであるが、何れにせよ、この『発明の改良』及び『発明の拡張』という文脈において、一つの出願において纏められる「要素 (éléments)」といえは、それは、発明を構成する個々の特徴部分 (構成要件ないし構成) であるというように考えるのが極めて自然で

ある²⁴⁾。複合優先についての初めての提案であったが、“L’alinéa proposé serait en conflit avec la règle actuellement en vigueur en Grande-Bretagne, et en vertu de laquelle tout brevet délivré porte la date de la première demande étrangère déposée sous le régime de la Convention d’Union.”（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規則と、矛盾する。）と英国が反対したため²⁵⁾、結局、採択には至らなかった。

ワシントン会議から十数年の時を隔てたヘーグ改正会議で、今度はフランスから複合優先の提案がなされた。4条にe項とf項を追加するべきとの提案であった。画像2は、当時の帝国政府が作成したヘーグ会議準備文書第六卷「各国官庁の提案」に搭載されているフランスの提案のe項（「戊」が対応）とf項（「己」が対応）の翻訳である。



画像2：海牙（ヘーグ）万国工業所有権保護同盟
会議ニ参列スヘキ帝国委員ニ対シ訓令方
からの引用

便宜のため、画像2の内容を、現代仮名遣いと
したものを以下に示す。

「戊、如何なる同盟国も一の特許出願が数個の
優先権の主張を包含することを理由に、これを
拒絶してはならない。但し、その数が四個を超
える場合又は締約国の法律の意味において發明
が結合できない場合は、この限りではない。審
査の結果、出願が複合的であることが明らかと
された場合には、出願者は、初めの出願の日付
をもって各出願の日付とし、かつ、優先権の利
益を保有して、出願を分割することができる。
己、優先権が請求された發明の要素が、本国に
おいて願書の請求の範囲中に記載されていない
ことを理由として、優先権を拒絶することはで
きない。但し、該要素が明細書において明記さ
れていないときは、この限りではない。」（下線
は筆者による。）

ここで、「優先権が請求された發明の要素」に
ついては、優先権の請求が發明に向けられている
のか、要素に向けられているのか曖昧であるた
め、フランス語の原文を確認すると、フランス語
原文では、“certains éléments de l’invention pour
lesquels on réclame la priorité”とされており、
関係代名詞“lequel”が男性複数の“lesquels”に性
数変化していることから、優先権の対象が男性複
数名詞である“éléments”であることが明確となる。
すなわち、請求項に係る發明だけでなく請求項に
係る發明の一部の要素（勿論、これ自体も明細書
に記載された發明ではあろう）も、優先権の対象
となることが分かる²⁶⁾。

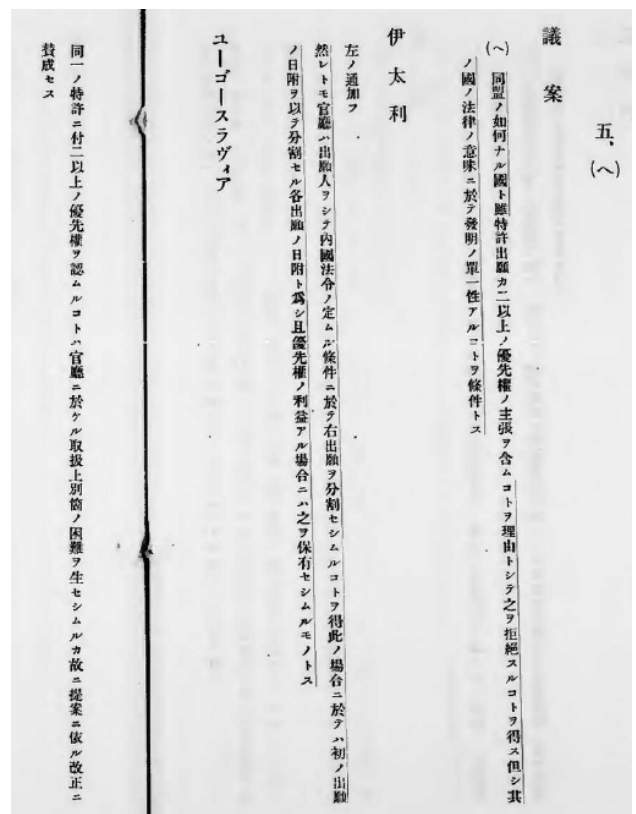
フランス提案を「締約国の法律の意味において
發明が結合できない」と帝国政府が翻訳していた
ことは興味深い。ちなみに、当該箇所のフランス語
原文は、“à la condition toutefois qu’il y ait unité
d’invention au sens de la loi du pays”（ただし、締
約国の法律の意味において發明の単一性があるこ
とを条件として）となっている。当時の日本には、
發明の単一性（unité d’invention）という概念がな
かったため、「發明が結合できない」と訳されたの

であろう。実際、かつての日本では、複数の特徴が組み合わされて特許請求の範囲が記述された場合に、二つの発明が特許請求の範囲の一項において特定されているという理由で出願が拒絶される場合があり、発明の単一性（かつては「出願の単一性」と呼ばれていた。）は、諸外国に比べて狭いものであった。例えば、「①鏝付き中空くい体をその外周に砂を供給しながら地中に打ち込み、次いで②その中空部にコンクリートミルクを注入し地中に圧入して球根を形成する基礎工法」という発明については、①と②の二つの発明が存在するから一発明一出願の原則に反するという理由で拒絶される可能性があった。このような日本の実状に合わせて、発明の単一性についての翻訳がされたものと思われる。しかし、フランス提案が本来的に意図していたのは、発明の単一性が認められる限りは、複合優先を主張することができ、その優先権の対象は発明の要素であるという内容であった。

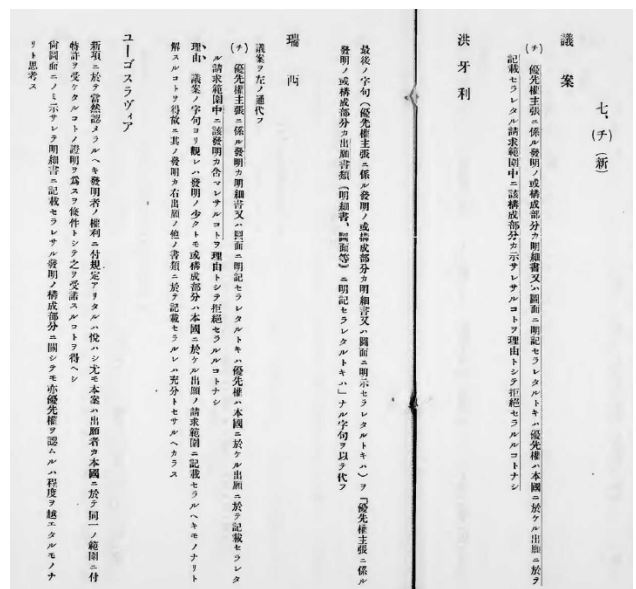
結局、ヘーグ改正会議でも、英国が反対したため、複合優先の導入には至らなかった。“une demande formée sous le bénéfice de la priorité d'un dépôt antérieur doit être identique à ce dépôt”（先の出願の優先権の利益を受けてなされた出願は、当該先の出願と同一でなければならない）、“si plusieurs demandes se rattachant étroitement au premier dépôt ont été formées au pays d'origine, on peut demander en Angleterre des brevets additionnels”（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）というのが英国の反対理由であった²⁷⁾。ワシントン改正会議及びヘーグ改正会議に亘って相次いでされた複合優先の提案が、第一国でされた追加特許に対応するために、請求項に係る発明を構成する個々の要素（特徴部分）を纏めて出願可能とするものであったところ、この考え方に英国は極めて否定的であったのである。

(2) 複合優先導入時の議論

ヘーグ改正会議で提案された 4 条 e 項と f 項の追加の提案は、ロンドン改正会議において、F 項と H 項として提案された。画像 3 及び 4 は、当



画像 3：倫敦（ロンドン）万国工業所有権保護同盟会議ニ参列スヘキ帝国委員ニ対シ訓令方ノ件ヲ決定スからの引用



画像 4：倫敦（ロンドン）万国工業所有権保護同盟会議ニ参列スヘキ帝国委員ニ対シ訓令方ノ件ヲ決定スからの引用

時の帝国政府が作成したロンドン会議準備文書第三冊(A)「各同盟國ヨリ通告セラレタル提案、對案及意見」に搭載されている提案のF項(「ヘ」が対応)、H項(「チ」が対応)及びそれらに対する對案や意見の翻訳である。

4条F項の提案を現代仮名遣いとして示すと「同盟の如何なる締約国も特許出願が二以上の優先権の主張を含むことを理由に、これを拒絶してはならない。但し、締約国の法律が規定する発明の単一性があることを条件とする。」というものであった。また、英国政府と国際事務局が作成した提案の趣旨中には、“Si les perfectionnements ne constituent pas des inventions indépendantes et si l’unité de l’invention est sauvegardée même après la coordination, rien ne devrait s’opposer à la réunion de ces différentes demandes.”(改良が独立した発明を構成しない場合であって、かつ発明の単一性が維持される場合には、これらの異なる出願を纏めることを妨げるものは何もない。)との説明があった²⁸⁾。どういう訳だか、これまで複合優先に強く反対してきた英国が提案する側に回ったのである。この提案に対して、事前通告では、イタリア(伊太利)が出願の分割が可能であると明記すべきとの意見を述べた。また、ユーゴスラビアは提案に強く反対した。しかし、本会議では賛成した。

4条H項の提案を現代仮名遣いとして示すと「**優先権の主張に係る発明の或る構成部分が明細書又は図面に明記されているときは、優先権は本国における出願において記載された請求の範囲中に該構成部分が示されていないことを理由として拒絶されることはない。**」というものであった。これに対して、スイス(瑞西)は「**優先権の主張に係る発明が明細書又は図面に明記されているときは、優先権は本国における出願において記載された請求の範囲中に該発明が含まれていないことを理由として拒絶されることはない**」とすべきだと主張した。その理由は、発明が優先権書類に記載されていれば十分だ、というものであった。しかし、これでは、発明の要素も優先権の対象となり得るとのワシントン改正会議及びヘーグ改正会

議で唱えられてきた立法趣旨が損なわれてしまう。このことをスイスも理解したのであろう。本会議において、スイスがこの主張を唱えることはなかった。ちなみに、4条H提案のフランス語原文を確認すると、“La priorité ne peut être refusée pour le motif que certains éléments de l’invention pour *lesquels* on revendique la priorité ne figurent p^{ets} parmi les revendications formulées dans la demande du pays d’origine, pourvu que ces éléments soient nettement précisés dnns la description ou les dessins.”となっており、先に説明したことと同様に、関係代名詞“lequel”の性数変化に着目すれば、優先権の主張に係るものが、発明でなく、或る構成部分であることが明らかとなる。

ユーゴスラビアは、図面にだけ示された構成部分について優先権を認めることは行き過ぎだと事前に通告した。第二小委員会の議論において、イタリア、ポーランド、スペイン、日本は、図面が発明の構成部分を明らかにするには不十分であるとユーゴスラビアの事前通告と同様に事務局案に反対の立場を表明した。一方で、英国、スウェーデン、オーストリア、ドイツは、発明に関しては、技術者が新しい構成部分(les éléments nouveaux)を特定するために図面は十分であると主張した。ハンガリー、チェコスロバキア、ポルトガル、オランダは、出願書類の全体を追求することが望ましいと主張した。米国は図面が発明の構成部分を明らかにするのに十分かという議論はすべきではないと主張し、これらの議論を受けて、フランスが条文の最後の表現を、「ただし、最初の出願に係る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」に代えることを提案した。本会議において、イタリアが「当該構成部分」が明らかにされているか否かの審査は保護が請求された国の官庁が自由になし得る旨の宣言を行った後、投票に付されたフランスの提案は全会一致を受けた²⁹⁾。これらの議論、特に、図面(les dessins)によって“les éléments nouveaux”が明らかであるか否かといった議論に鑑みれば、“éléments”とは『特徴』とみるのが自然であって、後にEBoAが審理を英語で行ったことで“éléments”

が『実施態様』であると解釈してしまったことは、結果的には『Eine mutige Auslegung (大胆な解釈)』と言わざるを得ないであろう。

斯くして、複合優先がパリ条約において規定されることとなったが、先に紹介したドイツ以外にも、フランス、オランダ、オーストリア、スイスは、ロンドン改正会議において複合優先の条文規定が採択されるよりも前から、複合優先、さらには、部分優先を認めていたとの報告がされている³⁰⁾。一方、英国は、ロンドン改正会議後(おそらくはロンドン改正条約の批准がされる1938年)までは、複合優先を強硬に認めなかった。特に、一つのクレーム中に複数の優先権を認めることを頑なに拒み続けたようである³¹⁾。こうしてみると、優先日を出願日と法的擬制する規定が英国特許法において1949年まで堅持されていたことも腑に落ちる。このことに関して、ラダス博士は次のように述べている。

「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考え擬制を根拠とする、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。」³²⁾

日本においては、明治32年特許法14条所定の出願日擬制の趣旨は、条文の上では存在しなくなっても、数十年はそのまま引き継がれていたようである。実際、昭和10年代中頃まで、特許原簿における優先権主張を伴う特許出願の出願日としては、第1国出願日を出願日の欄に記載するようにされていたところ、ロンドン会議開催後ほどなくして、吉原総務部長(当時)主導の下、特許原簿には現実の出願日を記載することに改められ、第1国出願日は特許原簿の欄外に記入することとされたとの報告がされている³³⁾。このことに関して、優先権主張の効果が出願日遡及であると強く考えていた萼先生は、次のように述べている。

「故吉原先生がロンドン会議を了えて帰朝されてから優先権についての出願日遡及説は誤りだということをいい出されたのである。先生は当時特許局総務部長の要職にあられ筆者は抗告審判官の末席を汚していたのであるが、先生からはその理由についてはついにお聴きすることができなかつたし、またロンドン会議の議事録をみても遡及説の成否が議論された影響を見出すことができないのである。筆者は明治32年法第14条の規定はパリ条約のRight of priorityの趣旨をよく理解した表現であり、M・P MATÉLYの優先権についての定義にも合致するものであると今日なお確信している者である。したがって、優先権についての出願日遡及説をもって筆者の独自の異説のようにいわれるのははなはだ心外なのである。」³⁴⁾

吉原隆次先生(当時特許局総務部長)は、特命全権大使としてロンドン会議に出席された。その後、吉原先生は、特許庁内の研修の講師を長きに亘って務められたが、優先権主張の効果を出願日が遡及することと同じだと答案に書いた者を全て落第させたとの実しやかな逸話が特許庁内には残されている。

一方、自国ロンドンで開催された会議の場で複合優先を結実させ、その後進歩性規定を導入する法改正をした英国は、特許法所定の優先権主張の効果を出願日遡及ではなく、パリ条約4条Bをより明確にしたかのような規定振りに変更するとともに、追加特許の扱いについても新規性のみを問い進歩性を問わないとの規定振りとした。後述するが、英国公認特許代理人協会(CIPA)は、欧州特許庁が現在採っている優先権の解釈がパリ条約に反する旨の発信を続けている。第1国出願日を出願日の欄に書くことを廃した吉原先生は、その後に出願日擬制の条文を撤廃することになる英国の会議出席者と深い議論等をされたのではないかと筆者には思われてならない。

(3) 部分優先導入時の議論

ヘーグ改正でのフランス提案の4条e及びf項

のセット、及び、ロンドン改正で採択された4条F及びH項のセットからすれば、複合優先は、発明の要素（構成部分、構成要件、構成）が優先権の対象となり得ることを当然の前提としていたことが理解できる。このような優先権の捉え方については、ロンドン改正条約の批准に十数年を費やして改正された1956年オランダ特許法7条(3)に色濃く反映されている。

「7条(3)：発明に対し、この条の意味での優先権が二以上主張されているという理由では、優先は拒絶されない。また、その分野での熟練した人がそれに基づいてその発明またはその部分を理解しおよび使用できる程度に正確に、出願に附属する書類に発明またはその部分が記載されているならば、それについて、優先権が主張される発明またはその部分に対して、もとの国で提出された出願において、専有権が明白には主張されていないという理由では優先は拒絶されない。」（特許庁編『外国工業所有権法令合集』（AIPPI日本部会、1965年）による翻訳。強調は筆者による。）

この条文は、パリ条約4条Fと4条Hを併せて一緒に規定したような建付けとされており、かつ、発明の部分について優先権が主張される場合があることを明確に規定している。特筆すべきは、リスボン改正会議の前であるにも関わらず、発明の部分について優先権が主張されることが明確に特定されていることである。リスボン改正直前のオランダの立場を窺い知ることができる。

このように、複合優先は、発明の要素（構成部分、構成要件、構成）が優先権の対象となり得ることを前提としたものであった。しかしながら、優先権の対象と全くなならない、換言すれば優先権の利益がゼロとなるような要素（構成部分、構成要件、構成）を持つ発明について、これを複合優先の特別な場合であるとして認めるオランダのような立場の同盟国と、優先権の利益がゼロの要素がある以上、複合優先の対象とはならないとの立場を採る同盟国が併存し、混乱が生じた。リスボ

ン会議全権委員代理の荒玉義人特許庁審議室長によれば、当時の日本には両論があったとのことである。すなわち、A発明とA+B発明とは同一の発明でないから優先権主張をすることができないとの取扱いがあった一方で、迂回的に複合優先とすれば認められるものを認めないのは不合理であるとの見解もあったとのことである³⁵⁾。このような国際状況の下、部分優先が当然に認められることを明確にしようとして、4条Fを改正しようという動きが起こった。この動きがリスボン改正会議における部分優先導入の契機である。画像5は、リスボン改正会議において国際事務局により示された4条Fの改正提案であり、従前の第1項に新設第2項を追加しようというものである。

ARTICLE 4 F	
TEXTE ACTUEL	TEXTE PROPOSÉ
F. — Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande de brevet pour le motif qu'elle contient la revendication de priorités multiples, à la condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays.	Sans changement.
	2. Une demande de brevet ne pourra pas être écartée par un pays contractant pour le motif qu'invoquant une ou plusieurs priorités, elle contient, en outre, un ou plusieurs éléments nouveaux, ceci à condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays.

画像5：Actes de la Conférence de Lisbonneからの引用

新設4条F第2項の提案条文は「特許出願は、それが一又は二以上の優先を援用して他に一又は二以上の新しい構成部分（éléments nouveaux）を含むことを理由として締約国により拒絶されることはない。但しその国の法律の意味において発明の単一性あることを条件とする。」（翻訳は筆者による。）であった。また、ポルトガル政府と国際事務局が作成した提案の趣旨中には、「Une priorité partielle suppose qu'une demande ultérieure dans un pays de l'Union, pour laquelle une priorité a été revendiquée dans l'intervalle de douze mois, contient des éléments dont les demandes antérieures n'avaient pas fait mention. Dans ce cas, seuls les « éléments d'invention » primitivement mentionnés dans les revendications ou dans l'ensemble des pièces de la demande peuvent obtenir la priorité suivant la date de dépôt des demandes antérieures. Les autres éléments

sont mis au rang de la nouvelle demande, de sorte qu'il en résulte une priorité partielle.”(一部優先は、12月の中間において優先権が主張された同盟の一国における後の出願が、前出願に記載されていない構成部分を含むことを前提とする。この場合は、請求範囲又は出願書類の全体に初めに記載された「発明構成部分」のみが前出願の日による優先を取得することができる。他の構成部分は新出願に属するものであり、したがってその結果は一部優先を生ずる。)との説明があった(翻訳は、特許庁図書館所蔵のマイクロフィルムの記録における記載を、そのまま用いた。)36)。しかし、新設第2項の、“éléments nouveaux”の語が議論を惹起した。特筆すべきものとして、ベルギーとオランダの発言が挙げられる。これらの国の発言を詳しく見てみよう。

(ベルギー)

「事務局の提案は原則として受け入れられるが、起草にはいくつかの注意が必要である。4条Fの目的は、連合の国々に複数優先または部分優先の主張を受け入れるように強制することである。これを実現するためには、特許の拒絶を防ぐだけでなく、優先権の承認の拒絶も防ぐ必要がある。優先権が複数の国からのものである場合にも、この規定が適用されることを明確にするのが賢明である。『新しい構成部分』という表現については、工業所有権法において、『新しい』という言葉が、事務局によって提案された新2項で策定された要件とは異なる特定の意味を持っていることを考えると、曖昧である。」37)(翻訳は筆者による。)

(オランダ)

「事務局の提案の趣旨は承認し得るもののようなものである。しかしながらオランダは若干修正を施し次のように作成した条文をとりたい。『同盟のいかなる国も、たとえそれが数カ国から生ずる場合であっても、出願人が複合優先を援用し、またはその出願が一もしくは二以上の優先を援用して他に一もしくは二以上の原出願に含

まれなかった構成部分を有することを理由に、特許出願を拒絶しまたはその出願において援用された優先権の承認を拒絶することはできない。』『複合優先』の外に『部分優先』を援用する機能は同じ原則に基くものであるからF項についてはただ1つの項だけにしておくことが望ましく、同項に『部分優先』の語を付け加えるべきであると思う。... (中略) ...更に『新しい』(nouveaux)という語は特許権の分野では『技術の水準に関し新規な』という特別の意味を有するのであるから、新しい構成部分について話すことは好ましくない。」38)(翻訳は筆者による。)

結局、このオランダの提案が容れられ、「新しい構成部分」との表現が「優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった1つ以上の構成部分」との表現に代えられるとともに、複合優先と部分優先が一つの項に纏められた。4条F後段の文脈で新たに優先権を発生させる事項とは、技術水準に照らしてみた際の新しい構成部分ということではなく、飽くまで、基礎出願に照らしてみた際にそこに含まれていない構成部分であるということを確認にしたものと評価できる。

部分優先が認められることが明確化されたこと以外にも、リスボン改正は大きな意義を有する。ロンドン改正条約の4条Fは「拒絶スルコトヲ得ズ」と出願を拒絶できないことだけが規定されていたのに対して、リスボン改正条約の4条Fでは「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」と規定され、出願についての拒絶処分だけでなく、優先権を否認すること自体できないことを明確にしたからである。ベルギーやオランダは、このことを明確に指摘していた訳である。後述するが、後々、EPOは、このパリ条約4条Fが禁じている優先権の否認を差支えないものと判断したことで、欧州各国の実務家から批判を受けることになるのである。

4. 複合部分優先導入後の欧州各国における優先権実務

ここまでで、パリ条約4条Bにおける「不利な取扱いを受けない (ne pourra être invalidé)」とは、優先期間中の事実により特許が拒絶や無効とされないという意味であり、パリ条約4条F及びHにおける「構成部分」とは、発明の要素(構成、構成要件)の意味であることを述べた。このような4条B、F及びHの理解の下では、優先権が主張され、当該主張が認められた構成部分については、同様の内容を示す事実は引用例として採用されない、或いは、当該内容は技術水準を構成しないと法の理が妥当することになる。このことを直截に表しているのが、ロンドン改正条約批准後に³⁹⁾、それまでの出願日擬制を改めるべく改正された英国の1949年特許法である。優先権主張出願の明細書の内容について定める4条6項、及び基礎出願後の発明の実施や公表について定める52条2項には、次のように規定されている。

「4条6項：本条の上記各項によって……条約出願の際に提出される完全明細書には……条約加盟国で保護出願した発明の拡張 (developments) もしくは附加 (additions) に関する請求範囲を記述することができる。…

52条2項：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。ただし、重要と思われる表現については、括弧内に原文の英単語を筆者が併記した。)⁴⁰⁾

筆者は、1949年英国特許法を直接に解説する基本書を発見できていないが、1977年英国特許法のコンメンタールの6条の解説には、次の説明がある。

「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。」⁴¹⁾(翻訳及び下線は筆者による。)

興味深いことに、このコンメンタールは、EPCの解釈についても言及しており、EPCの関連条文は、パリ条約4条Bが満たされるように解釈されるべきと述べている。そして、実際に、EPOの技術審判廷審決は、このコンメンタールの説示とおりの判断を後に下すことになるのであるが、このことについては後述する。

ドイツの裁判所も英国特許法コンメンタールの上記解説と同様の判断を示したことがある。ドイツ特許商標庁の特許維持決定に対する控訴事件である *Hakennagel* 事件⁴²⁾ では、国内優先権を主張した特許出願の前に基礎とされた実用新案出願の内容が公開されていた。国内優先権に関して、1980年ドイツ特許法40条(3)は、「優先権は、先の出願の出願書類全体において明瞭に開示されている出願の特徴 (Merkmale) に関してのみ主張することができる。」(40条(3)については、2017年改正のドイツ特許法までテキストが変更されていないため、特許庁ウェブサイト内の『外国知財情報』に掲載の翻訳を援用した。)と定められているところ、異議申立人は、「請求項1の主題は、実用新案出願の開示を超えているため、異議が申し立てられた特許には優先権を主張できない」と主張した。異議申立人は、先の出願の出願書類で開示されていない特徴 (Merkmale) を含む主題については優先権を主張できない、とドイツ特許法40条(3)を解したようである。しかし、この

異議申立人の主張に対して、ドイツ連邦特許裁判所は、パリ条約 4 条 B と 4 条 F を引用して、次の説示を行った。

「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 (alle Merkmale) 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 (einzelnes Merkmal) である。」(翻訳は筆者による。重要と思われる表現については、括弧内に原文のドイツ語単語を併記した。)

オランダについては、既に述べたように、リスボン改正よりも前の特許法条文に、発明の部分が優先権の対象となることが明確に特定されていたところ、さらに分かり易く、クレームの一部に優先権が発生するとの表現を用いて解説している論考がある。すなわち、シュリッカー博士はオランダの制度を次のように解説している。

「オランダ特許庁 (the Octrooiraad) は当初から、部分優先、つまり一のクレーム又は複数のクレームの一部 (part of the claim or claims) に優先権を発生させるが残りには発生させないことと、複数優先、つまり 1 つの国でされたか複数の国でされたかにかかわらず、複数の優先権を発生させることを認めてきた。」⁴³⁾ (翻訳及び下線は筆者による。)

1970 年オーストリア特許法 (現行法) は、94 条で部分優先について規定している。オーストリア特許庁ウェブサイトに掲載されている英語テキストを見ると、部分優先は主題 (subject matter) の

特徴 (feature) を対象としていると理解できる。以下は、94 条の英語テキストである。

“94 Separate priorities for individual parts of the subject matter of the application (partial priorities) shall be claimed only on the basis of sections 93a or 93b or on the basis of intergovernmental agreements. Such partial priorities shall also be admissible, if the day of receipt of the application at the Patent Office remains decisive for the priority of a feature of the subject matter of the application. Several priorities may be claimed for one patent claim.” (下線は筆者による。)

以下は、その日本語訳である。

「第 94 条 出願の対象の一定部分に係わる個別の優先権 (部分優先権) (Gesonderte Prioritäten für einzelne Teile des Anmeldegegenstandes (Teilprioritäten)) は、第 93a 条若しくは第 93b 条を基礎とするか、又は政府間協定を基礎とする場合に限り、主張することができる。当該部分優先権は、出願の対象の一定の特徴 (die Priorität eines Merkmales des Anmeldegegenstandes) に係わる優先権にとって、特許庁における出願の受領日が決定力を有する場合にも、認められる。1 の特許クレームについて複数の優先権を主張することができる。」(特許庁ウェブサイト内の『外国知財情報』に掲載の翻訳を援用した。下線は筆者による。また、重要と思われる表現については、括弧内に原文のドイツ語単語を併記した。)

なお、“eines Merkmales des Anmeldegegenstandes” との表現は、1984 年に 94 条が改正されたときから用いられるようになったものであり、従前の “eines Teiles des Gegenstandes der Anmeldung” から置き換えられたものである。“Gegenstandes der Anmeldung” を “Anmeldegegenstandes” に置き換えたのは複合語にただけであるが、“Teiles (一部)” を

“Merkmals (特徴)”に置き換えたことには、優先権の対象をより明確にさせたという点で大きな意味があると思われる。

このように、欧州各国の実務においては、発明のみならず発明の構成部分（特徴）も優先権の対象となり得ることを前提として、優先権が主張され、当該主張が認められた構成部分（特徴）については、同様の内容を示す事実は引用例として採用されない、或いは、当該内容は技術水準を構成しないとの実務が支配的であった。

5. 複合部分優先導入後の日本における優先権実務

日本はどうであったろうか。日本においては、英独蘭ほどに直截に解説した文献を見つけることができないが、欧州各国の考え方に通じる内容を学説や裁判例に見つけることができる。

(1) 学説

光石士郎先生による解説は、これまでに紹介したパリ条約での議論を正しく説明しているように思われる。すなわち、次の記述がある。

「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。… (中略) … 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。」⁴⁴⁾ (下線は筆者による。)

本稿において、4条Hの規定は発明の構成部分が優先権の対象となることを示していると述べてきたところであるが、光石先生は、4条Hが複合優先及び一部優先（筆者注：部分優先のことである）の前提をなしていると明確に述べている。また、「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」との説明がされているが、ヘーグ会議でのフランス提案につき帝国政府が翻訳した「締約国の法律の意味において発明が結合できない場合」や、ロンドン会議での提案趣旨における「改良が独立した発明を構成しない場合であって、かつ発明の単一性が維持される場合には、これらの異なる出願を纏めることを妨げるものは何もない」との説明と同趣旨であろう。要するに、結合によって発明の単一性が認められなくなる場合を意図したものである⁴⁵⁾。

なお、光石先生とは異なる見解を示すものとして、出願日遡及説を採る萼先生の解説がある⁴⁶⁾。萼先生は、発明の単一性が維持されるか否かにかかわらず、構成要件の結合があった場合には優先権の主張を認めないと説明している。先述した荒玉義人氏が紹介した「A発明とA+B発明とは同一の発明でないから優先権主張をすることができないとの取扱い」を堅持していたようである。

(2) 裁判例

裁判例としては、発明の構成部分（構成要件）が優先権の対象となるか否かが正面から争われた〔光ビームで情報を読み取る装置〕事件が挙げられる。1989年に、東京高裁が判決を下した事件である⁴⁷⁾。出願人は、複合優先の主張をすることなく、フランスにおける追加特許証出願のみを基礎として日本へ優先権主張出願を行った。追加特許証出願の元となる通常特許出願も優先権主張の基礎として複合優先としたくても、通常特許出願

を起点とした 1 年の優先期間は既に徒過してしまっていたのである。追加特許証出願の発明は、その構成部分（構成要件）a～e につき、通常特許出願の発明との間で共通構成としたものであった。そして、追加特許証出願の対象は、当該共通構成に構成部分 f を追加した改良発明（明治期でいうところの「発明の拡張」の態様）であった。審決は、フランス追加特許証出願の前に通常特許出願の事実が認められるため、共通構成である構成部分（構成要件）a～e は、最初の出願に該当せず、優先権主張の利益が得られないため、当該構成部分を開示する日本公開特許公報（仏国通常出願のファミリー）を主引用例として進歩性を欠如していると結論づけた⁴⁸⁾。これを不服として審決取消訴訟を提起した原告は、仏国追加特許証出願に係る発明は、仏国通常特許出願に係る発明と共通する部分を含んでいるが、それとは異なる技術的思想を内容とするものであり、二つの出願の発明相互間に同一性がないので、仏国追加特許証出願に基づき、共通する部分を含めて、新たに優先権が発生したものである旨、主張した。萼先生の「A 発明と A + B 発明とは同一の発明でないから優先権主張をすることができないとの取扱い」と同じ立場での主張である。

これに対して、東京高裁は、次のように説示し、審決の判断を維持した。

「(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。」（下線は筆者による。）

共通する構成部分を含んでいても、異なる技術思想である以上、共通する部分も含めて新たに優先権が発生すると主張した原告に対して、東京高裁は、同じ構成部分に優先権を二度発生させることを認めなかった。発明だけでなく構成部分をも優先権の対象として扱う立場であり、これまで見てきた、英国、ドイツ、オランダの考え方と軌を一にするものといえる。筆者は、この事件を裁判長として担当された竹田稔先生に師事したことがあるが、竹田先生からは、「この事件のときには、優先権について相当に調べた。」と伺ったことがある。おそらく、竹田先生は、諸外国の実務や、発明が結合できないことを以て諸外国の発明の単一性が認められないケースに相当すると考えられていた日本の古い法理なども、調査されて体系化して整理された上で、結論を導いたのではないかと想像される。

この判決に対して上告がされた⁴⁹⁾。上告理由には、パリ条約 4 条の解釈適用の誤りが挙げられていた。具体的には、審決も判決も、パリ条約 4 条 F の「構成部分」を「構成要件」と即断した点で誤りがあるとの論旨であった。このとき上告人が主張した「構成部分」の解釈として採られるべき理解は、「構成部分を持つ発明」というものであった⁵⁰⁾。旧民事訴訟法当時の上告審である最高裁は、「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」と説示した。「正当として是認することができ」との説示があることから、竹田先生が担当された原審東京高裁判決は、その射程をどのように評価するかという問題があるにせよ、最高裁判例になるものといえる。この難解な事件を正しく読み解くことは、筆者の身の丈には余るものであるが、

少なくとも、パリ条約4条Fの「構成部分」が「構成要件」となることがあり得るという点については、最高裁判例の価値があると、筆者は強く信じるものである。

6. EPOにおける優先権実務の変遷

(1) EPOの当初実務～T301/87「 α インターフェロン」事件

T301/87 審決⁵¹⁾において、5人の審判官で編成された合議体は、先に紹介した英国特許法のコンメンタールがまるで10年後を予測したかのようになり、次の判示を行った。

「J15/80 (OJ EPO 1981,213) における法律審判合議体によって説明されるように、パリ条約は公式的にはEPOを拘束するものではないため、これらの条項は、欧州特許出願を対象として自立して優先権制度を規定する。しかしながら、EPCがパリ条約19条にいうところの特別の取極による協定であるという事実特に配慮して、EPCは、パリ条約に定められる優先権の基本的な原則に違背しないことを明確に指向する。したがって、とりわけ、優先権の基本的な効果を説明するパリ条約4条Bは、EPCの関連する条項を解釈する上で適切に考慮されなければならない。実際、EPCは、優先権の効果に対応するところの明示的な説明を欠いているが、この点に関して、EPCは、パリ条約4条Bに置かれる同一の原則に基づくものとみなされなければならない。

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 (Bodenhausen の Guide to the application of the Paris Convention,

BIRPI, 1968年40-43ページ参照)。このことは、もちろん、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1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。(中略)

EPC88条の下、欧州特許出願について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できない。しかしながら、そのように公表された内容が、先になされた出願の内容を越えるとともに、先の出願の開示によってカバーされない対象を含む場合、そのような公表の事実は、公表された日より後の優先日を主張する (最終的な) 欧州特許出願における任意のクレームに対して、原則として、採用されるであろう。付言するに、この問題に関する異なる見解が、複合優先の制度についての理解を誤らせている。」(翻訳及び下線は筆者による。)

審決において「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」と説示されていることは興味深い。ステファン・ラダス博士が「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。」と述べた優先権の目的と全くもって同じ趣旨を述べているからである。

(2) EPO実務の転換～G3/93「優先期間」事件

1992年に審決が下されたT441/91事件において、基礎出願には開示されていなかった本質的な特徴が、後の出願で追加され、優先期間中に基礎

出願と同等の内容が公開されるという T301/87⁵²⁾ とほぼ同様の状況が再び生じた。しかし、結論は、主クレームに優先権が認められないから、中間の公知事実は技術水準として採用できるというものであり、T301/87 審決とは全く正反対の判断となった。欧州特許庁長官は、複合部分優先の主張を伴う出願において採用できる証拠に関して、T301/87 審決と T441/91 審決が異なる解釈を示したことについて、いずれの解釈が正しいのかを求める付託を EBoA に行った。これが「優先期間」事件と呼ばれる G3/93 事件である⁵³⁾。

付託の回答として、優先期間中の優先権書類に対応する技術的内容の公表は、優先基礎出願と優先権を主張する欧州特許出願が「同一発明」に関するものでなければならないという EPC87 条(1)に規定される必要な要件が満足されないために⁵⁴⁾、その主張が認められない欧州特許出願に対して EPC54 条(2)でいう先行技術を構成するという法理が示された。この法理を導くに際して、審判合議体は、実質的に EPC 条文しか検討しなかったように思われる。すなわち、審決には、次の説示がある。

「EPC87 条(1)は、欧州特許出願を出願する際に優先権を享受できる者を『工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国において又は当該同盟国について特許出願...を正規に出願した者又はその権利承継人』と規定している。更に、当該条文は、満たされるべき 2 つの要件を含んでいる。欧州特許出願は『同一の発明』に関するものでなければならず、最先の出願の出願日から 12 月の間に出願されなければならない。

対応するパリ条約 4 条 A(1)は、後の出願の対象について明示していない。後の出願は優先権の基礎となる最初の出願と同一の対象に関するものでなければならないことが通説となっている [R. Wiczorek, *Die Unionspriorität im Patentrecht*, Köln, Berlin, Bonn, München, (1975), p.149; G.H.C.Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Priority as Revised at*

Stockholm in 1967, Geneva 1968, 4 条 A(1)段落(i)参照。] (翻訳は筆者による。)

Wiczorek の 149 頁には、部分優先は個々のクレーム中では発生しない旨の説明が確かにされているが、156 頁では「後の出願が先の出願と比べて発明として超えた部分を含むものであっても、超えた部分が当業者にとって自明な場合、すなわち、それ自体が発明レベルを備えない場合は、発明としての同一性は維持される。」との厳格な同一性は求められない旨の説明がされている⁵⁵⁾。また、Bodenhausen の著述の 4 条 A(1)には、なるほど「後の出願は、優先権の基礎となった最初の出願と同一の対象に係るものでなければならない。このことは、特許、実用新案、発明者証の場合には同一の発明または考案に係るものであり、意匠の場合には同一の意匠、商標の場合には同一商品についての同一の商標に係るものでなければならない。」との説示がある。しかし、この説示の後には、「もっとも、対象の同一性を保持し、他の形式の保護を得るために優先権を主張できる場合もある (第 4 条 E(1), (2), I(1), (2)) さらに特許に関しては、対象の同一性についての特別規定が第 4 条 F, G および H に設けられている。これらの規定については後述する。」との説明が続いている。そして、4 条 F や H には「3. パリ条約における複合部分優先についての議論」にて先述したことと同内容の解説がされているのである⁵⁶⁾。特に、4 条 F に関して、複合優先とは、特許出願がされた後に続く改良発明 (improvements) や追加発明 (additions) に対応するべく、発明の異なった部分についての別々の優先権を主張することを認めたものである旨の説明がされている。

このようにしてみると、G3/93EBoA 意見は、EPC の文言にパリ条約を整合させるために都合の良い材料のみを恣意的に採り上げただけで、パリ条約 4 条 B や 4 条 F の文言そのものや立法趣旨の本質を深く検討することなく結論を導いたように思われる。しかし、複合部分優先を一括して定める EPC88 条(3)の中、部分優先について説示する箇所はパリ条約 4 条 F とは異なる規定振りとなっ

ている。また、優先権の効力を定めるEPC89条は、日本の国内優先権の条文と同様に、新規性進歩性等の判断基準時が優先日に遡及される旨を規定するものであって、これもパリ条約4条Bの規定振りとは全く異なるものである。とはいえ、「優先期間」意見が下された時から、EPOの優先権実務において、構成部分（構成要件）は優先権の対象とならないという実務が不動のものとなったように思われる。その一方で、このG3/93EBoA意見よりも後に、日本の最高裁判所やドイツ連邦特許裁判所は構成部分（構成要件）が優先権の対象となり得ることを肯定したのである。

(3) EPO 実務の混乱

(3-1) 英国公認特許代理人協会（CIPA）による批判

G3/93EBoA意見の後、当該意見はパリ条約と整合していないとの反対意見が各方面からなされた。例えば、「優先権主張の効果とは何か？」と題するドイツの論文には次の記述がある。

「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誉ある原則である。...EPCにおける優先権は完全なものではなく、パリ条約における優先権の規定とは全く異なる。」⁵⁷⁾

一番明確に、かつ、網羅的に記述しているのが、英国公認特許代理人協会（CIPA）が発行している英国特許法のコンメンタルである。2011年に上梓された第7版では、初版以降に発展したEPOのケースローにつき、次のような記述がされている。

「関連するEPOの審決

EPCは、英国特許法6条の表現に直接対応するものではない。もっとも、EPC前文にはEPCはパリ条約19条の意味における特別な取極めであると記載されているため、EPC第54条（新規性）、EPC第88条(2)（複合優先）、EPC第88条(3)および(4)（優先権の実質）、EPC第89条（優

先権主張の効力）は、パリ条約4条B（§5.06で転載）が満たされるように解釈されるべきである。欧州特許機構はパリ条約の締約国ではないためパリ条約に直接拘束されないと判断されつつも（J15/80 OJ EPO 1981,213を参照）、EPC第87-89条およびEPC規則38の規定は、優先権の対象に関して完全な対応関係を形成し、パリ条約の優先権の規定と同じ原則に基づいていると看做される（T301/87 BIOGEN/Alpha-interferons, OJ EPO 1990,335; [1990] E.P.O.R.190）。

この審決は、他の場所で公開された先の出願の内容は、先の出願を基礎とした優先権を主張する出願の主題に対する技術水準の一部を構成しないとされたため、英国特許法6条と整合しているようにEPCを解釈した。しかし、EPO拡大審判部はその後、当該審決を明確に書き換えた（G3/93優先期間 OJ EPO 1995,18; [1994] E.P.O.R. 521), ... (中略) ...

この審決は、パリ条約の条件に反していると主張されているが（J. Boff, epi-Information 1995,27 および L.J. Steenbeek, epi-Information 1999,140）、この審決が維持される限り、優先日以降に公開された文書に含まれる事項は、技術水準となり、後の出願の発明の有効性を損なう可能性がある。R.S. Crespi (1990) 2 (2) I.P.B. 24. のコメントを参照。」⁵⁸⁾（翻訳及び下線は筆者による。）

上の解説は、英国特許法6条がパリ条約4条Bに整合することを前提として、EPCには英国特許法6条に対応する表現がないことを指摘している。それにも関わらず、かつてのEPOは優先基礎出願の内容が技術水準を構成しないとの解釈を採っていたが、G3/93EBoA意見が当該解釈を書き換えてしまったため、批判に晒されたことを直截に紹介している。

(3-2) G2/98「同一発明」事件

EBoAの判断に対する批判が続いたからであろうか、G3/93EBoA意見が下されたにも関わらず、先の出願で開示されなかった特徴が追加された欧

州特許出願に優先権の効力が認められると判断する技術審判廷審決が幾つか続いた。この背景には、G3/93EBoA 意見は、本質的な特徴が追加された場合について判断されたものであって、非本質的な特徴が追加された場合についての判断ではないとの解釈が存在した。即ち、優先権が認められるべき同一発明としての対象を緩やかにみるべきとの立場である。先述した Wieczorek の著述の 156 頁の考え方であろう。さまざまな技術審判廷で、この立場に正当性があると考えられ、反対論者との間に論争を生じさせた。EPC87 条(1)で規定される「同一発明」の観念とは、「拡張的」又は「緩やか」に捉えられるべきか、それとも、「厳格な」又は「狭く」捉えられるべきかという論争である。この論争はなかなか収まらず、収束する道筋は見えてこなかった。そのため欧州特許庁長官は、EBoA に対して優先権の判断に関する 2 回目の付託を行った。これが「同一発明」事件と呼ばれる G2/98 事件である⁵⁹⁾。この付託に対する G2/98EBoA 意見の回答は次のものであった。

「EPC87 条(1)でいう『同一発明』について優先権主張をするための要件とは、EPC88 条による欧州特許出願のクレームに関するもとの出願の優先権は、当業者が普通の一般的知識を利用して、そのクレームの主題を、もとの出願全体から直接的かつ一義的に導き出すことができる場合にのみ認められることを意味する。」(翻訳は筆者による。)

要するに、優先権の認否は厳格判断で行われるべきというものである。この回答は、付託事項に対する回答であるから、間違いなく、レイシオ・デシデンダイを構成する。一方、G2/98EBoA 意見では、傍論として様々な説示がなされた。先述したように、G3/93EBoA 意見がパリ条約 4 条 F との関係で批判に晒されていたことや、EPC88 条(2)が一つのクレームに複数の優先権を主張することを肯定していることから、EBoA は、これらの問題に取り組む必要があったのであろう。G2/98EBoA 意見は、EPC 策定作業の中での FICPI が作成し

た覚書で分析された M48/I の C 節なるもの⁶⁰⁾を採り上げ、後に「G 2/98 のポイント 6.7 の条件」と呼ばれることになる複合優先の条件を、次のように説示した。

「覚書によると、ある出願の 1 つの同一クレームについて複合優先権の主張を正当化する理由があるか否かを評価するとき、次の状況の間に境界線を設けなければならない。

(i) 『AND』クレーム

(ii) 『OR』クレーム

『AND』クレームに関して、覚書では、最初の優先書類で特徴 A を開示しており、2 番目の優先権書類で特徴 A と同時にその利用に関する特徴 B を開示している場合、『A かつ B を対象とするクレームは、発明 A かつ B が 2 番目の優先日においてのみ開示されているので、最初の優先日からの部分優先権を享受することができない』と判断している。このことから、立法者によれば、『AND』クレームに対する複合優先権主張は不可能であることが明らかにいえる。ゆえに、いわゆる『傘 (umbrella)』理論による出願 (この理論によると、A かつ B を対象とするクレーム中の特徴 A は、最初の優先日からの部分優先権を享受し、その結果、如何なる状況においても特徴 A はクレーム発明 A かつ B の従来技術とならない) は捨象されることになる。更に、『傘』理論による出願は EPC88 条(4)と明らかに矛盾しているといえよう。

『OR』クレームに関して、覚書では、最初の優先権書類で特徴 A を開示しており、2 番目の優先権書類で特徴 A の代替としてその利用に関する特徴 B を開示している場合、『A 又は B を対象とするクレームは、クレーム中の A の部分については最初の優先権、クレーム中の B の部分については 2 番目の優先権を享受することができる』と判断している。更に覚書によると、特徴 C が包括的な用語若しくは式又はその他のいずれかの形式で特徴 A 及び特徴 B を包含しているのであれば、この特徴 C を対象としているクレームについても、この 2 つの優

先権を主張することができる」と示唆している。EPC88条(2)第2文の規定によって複合優先権が主張されているクレーム中で包括的な用語若しくは式を使用することは、それによって限られた数の明確に定義された選択肢としての主題に関する請求が生じる限り、EPC87条(1)及びEPC88条(3)に基づき完全に認められる。」(翻訳及び下線は筆者による。)

ここで挙げられている『傘』理論とは、英国公認特許代理人協会(CIPA)の1977年特許法コンメンタールの説明やドイツ連邦特許裁判所が下した *Hakennagel* 判決に顕れているパリ条約4条Bの考え方である。また、日本の「光ビームで情報を読み取る装置」事件判決にも通じるものであろう。この考え方、すなわち、パリ条約における複合部分優先の実務を長らく席卷していた法理が、傍論とはいえ、EBoAにより否定されてしまったのである。ただし、EBoAは、パリ条約4条F及びHの規定に配慮し、次の説示を行っている。

「パリ条約4条Hによると、優先権を主張する発明の一部の要素が優先権主張の基礎となる出願を構成するクレーム中に現れていなくても、出願全体でその要素が特定の開示されていれば、それを理由として優先権を拒絶することはできない。このことから、クレーム、即ちパリ条約4条Hでいう『発明の要素 (element)』は、開示対象に関する出願書類中に、特に優先権主張の基礎となる出願におけるクレームの形態又は明細書で特定される実施態様若しくは実施例の形態で、黙示的であろうと明示的であろうとそのクレームの主題事項が特定の開示されていれば、その優先権が認められ、反対にそのような開示がなければ優先権を拒絶することが可能になる。

とりわけパリ条約4条Fの第1段落では、ある出願が、優先権主張の基礎となる出願に含まれていない1つ又は複数の要素を含んでいる、1つ又は複数の優先権を主張しているという理由では、その国の法律でいう発明の単一性

が存在している限り、その優先権を拒絶することはできないと規定している。さらに、同規定の第2段落によると、このような要素に関して、後の出願を行うことによって通常の条件に基づく優先権が生じる。続いてこれらの要素は、その後の出願に関して優先権主張の基礎となる出願に含まれるであろう。パリ条約4条Hによれば、優先権を主張する発明が優先権主張の基礎となる出願のクレーム中で定義されている必要はないので、パリ条約4条Fでいう『要素 (element)』は、特に1つ若しくは複数の優先権主張の基礎となる出願におけるクレームの形態又は明細書で特定される実施態様若しくは実施例の形態で、黙示的であろうと明示的であろうと特定の開示された主題事項を意味するものである。これは、パリ条約4条Fの趣旨に沿うものといえる。パリ条約に複合優先権主張の可能性が導入されたのは、最初の発明の改良を追加特許出願によって手続しなければならない事態を避けるためである。これによって『要素 (element)』が特徴 (feature) としてではなく実施態様 (embodiment) として理解されていることが明らかになった (1911年ワシントン, 1911年ベルヌ条約, p45f.)」(翻訳及び下線は筆者による。)

この説示から理解されるように、EBoAは、パリ条約4条F及びHにおける「構成部分」とは、特徴でなく実施態様であると解釈した。この解釈について、ドイツ内では「Eine mutige Auslegung (なんとも大胆な解釈)」と揶揄された⁶¹⁾。それはともかく、ここでは気になることが一つある。中段に見つけることのできる「パリ条約4条Hによれば、優先権を主張する発明が優先権主張の基礎となる出願のクレーム中で定義されている必要はない」との説示である。何故だか、優先権を主張する対象が最初から「発明」だけに限定されてしまっているのである。このことは、「4. 複合部分優先導入後の欧州各国における優先権実務」において紹介した「部分優先、つまり一のクレーム又は複数のクレームの一部 (part of the claim or

claims) に優先権を発生させるが残りには発生させない」とのシュリッカー博士が解説するオランダの制度とは異なるものである。

また、近年の文献にも、シュリッカー博士と同様の解説を見つけることができる。すなわち、WIPO 前事務局長のフランシス・ガリ博士らによるコンメンタールには、発明は従来技術に基づいて創出されるため、同じ出願人による複数の異なる出願に開示された特徴 (features) が組み合わせられる場合が生じるところ、複数の優先権を主張することや、発明のある構成部分について部分的に優先権を主張し、出願の残りの部分には何らの優先権が主張されないことが可能であるかという命題が掲げられると共に⁶²⁾、結論部分において発明や発明の構成部分に対して優先権が生じる旨の説明がされている⁶³⁾。すなわち、EBoA が、複合優先とは、優先日を異にする複数の実施態様を寄せ集めたものに限定されるとの整理をしているのに対して、上記コンメンタールは、特徴が組み合わせられると素直に整理しているのである。G2/98EBoA 意見は、パリ同盟における 1911 年のワシントン改正会議に言及しているものの、「3. パリ条約における複合優先についての議論」で紹介した事実からすれば、WIPO 前事務局長らによるコンメンタールの立場の方が、ワシントン改正会議での提案趣旨により整合しているように思われる。実施態様との解釈を「大胆な解釈」と評したルール博士も、ワシントン改正会議において、「要素 (element)」が実施態様として理解されるべきといった事実は見当たらないと指摘している⁶⁴⁾。

さらに、欧州以外の地域である豪州においても、同様の考え方をを見つけることができる。すなわち、メルボルン大学のリケットソン教授は、部分優先について、研究開発が進捗し、最初の出願後に新しい側面またはコンポーネントが特定されたものの、それが複数の出願のいずれにも含まれていない状況であると解説している⁶⁵⁾。

思うに、EBoA は、ロンドン改正会議においてスイスからされた「優先権の主張に係る発明が明細書又は図面に明記されているときは、優先権は

本国における出願において記載された請求の範囲中に該発明が含まれていないことを理由として拒絶されることはない」との修正意見と同じ思考にどうやら陥ってしまったようである。

(3-3) G1/15 「部分優先」事件

G2/98EBoA 意見で示された傍論は、欧州にかつてない大混乱を巻き起こすこととなった。冒頭で紹介した毒入り優先権、毒入り分割の問題である。この問題は、「限られた数の明確に定義された選択肢としての主題に関する請求が生じる限り」複合優先が認められるという複合優先についての条件 (ポイント 6.7 の条件) に端を發したものであった。つまり、毒入りという法理は、請求項に係る発明及びそれに準じた選択肢に係る発明ごとの判断を貫徹させようとした結果、生まれたものである。この混乱した状況の中、EPO3.3.06 審判合議体は、欧州特許第 921183 号についての異議部の決定を不服として請求された審判 T557/13 事件において、EBoA への付託を行った。これが「部分優先」事件と呼ばれる G1/15 事件である⁶⁶⁾。「優先期間」事件及び「同一発明」事件は、欧州特許庁長官から付託がされたが、「部分優先」事件は、技術審判部からの付託であった。部分優先の認否についての法的問題を決着させなければ、事案解決ができないと考えられた故のことである。

G1/15 事件においてはアミカスブリーフ募集がされたところ、多くのアミカスキュリエから意見が提出された。アミカスブリーフの数は 40 近くとなった。その中で、特筆すべき意見を挙げる。本稿において、英国特許法のコンメンタールを複数に亘って紹介してきた英国公認特許代理人協会 (CIPA) が提出したアミカスブリーフである。意見には、実際に起こりそうな仮想例が提示されると共に、次のような興味深い説示がされていた。

「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。P1 の 12ヶ月以内に、レッド社の P2 出願後、P1 から優先権を主張する欧州出願 EP1 をブルー社は行った。EP1 は、原理 X をカバーする包括的『OR』クレームを有する。これは、実施形態 X1、X2 および X3 の開示によって、サポートされ、また、実施可能と理解されるが、多数の他の変形形態もカバーしていた。レッド社はそれ以上、何らの作業をしなかった。P2 から 12ヶ月以内に、P2 からの優先権を主張する欧州出願 EP2 をレッド社は行ったが、これは実施形態 X1 のみを記述してクレームしていた。当然のことながら、レッド社の EP2 が公開され、EPC 54 条(3)に基づきブルー社の EP1 に対して引用された。ブルー社の X に対する包括的『OR』クレームは、P1 から全範囲についての優先権を享受することはできない。また、G2/98 のポイント 6.7 の条件を満足するものでもない。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。」⁶⁷⁾ (翻訳は筆者による。)

基礎出願の内容の公開は技術水準を構成しないことがパリ条約4条Bの意味することであると説いてきた英国公認特許代理人協会(CIPA)らしい意見である。この意見に勇気づけられたのであろうか、2016年6月7日ミュンヘンに於いて開催された拡大審判部 G1/15 事件の口頭審理において、控訴人(特許権者)代理人は、「発明するという作業は難しく、最初の出願だけでは完了せず、従って、発明が優先期間に変更され、拡張されることは普通に起こり得ることを十分に認識しなければならない。部分優先への厳格なアプ

ローチは、特許制度の利益に反する。特許の範囲は発明者の貢献に見合ったものでなければならないという一般原則があるところ、優先権を主張する後の出願における追加作業によって裏付けられる広範な貢献が保護されないことは、一般原則に反することになる。EPC88 条(2)の立法趣旨を述べる有名な FICPI 覚書⁶⁸⁾ は部分優先の範囲を概念で捉えるアプローチと調和している。」との意見を述べた。被控訴人(異議申立人)代理人は、「覚書には、法としての効力は無い。1973年の支配的な見方を表すものであって、立法者が部分優先主張の可能性を創出することを望んでいたことを示しているにすぎない。しかしながら、ケースローの発展により、この可能性の範囲は限定されてきた。」と対抗した。

多くのアミカスブリーフが毒入り優先の法理に否定的であった一方で、毒入り優先の法理に肯定的な見解も決して少なくはなかった。毒入り優先を是とする見解は、新規性及び進歩性評価についての法的安定性及び一貫性、とりわけ、出願人と第三者が同じように扱われるべきという原則に沿った優先権の適正な利用を確保することが必要であるということ論旨とするものであった。この他にも、「『限られた数の明確に定義された選択肢としての主題に関する請求が生じる限り』という条件の文言通りの解釈を放棄することは、欧州特許制度のユーザーに対して法的不安定性をもたらす。」、「EPC123 条(2)の基本的な考え方は、出願人が出願当初に開示されていない主題を追加することによって自身の立場を強くすることはできないということである旨、拡大審判部のケースローにおいて強調されてきた。」、「優先権主張出願が請求項を修正するための貯水池ではないというケースローは維持されるべきである。」との意見も見られた。要するに、補正によって禁止されていることを、優先権主張によって可能とすることは、補正の厳格判断であるゴールドスタンダードの潜脱に繋がるという意見であった。

これら、互いに一步も譲ることのない控訴人及び被控訴人の攻防、アミカスキュリエ間での論争に、EBoA は、次の規範を打ち立て、問題の収束

を図った。

「欧州特許条約 (EPC) の下では、選択肢としての主題を包含する請求項について、当該選択肢としての主題が、優先権書類に、直接的に、或いは、少なくとも默示的であって、一義的に、かつ実施可能な態様で、初めて開示されている場合には、1 つまたは複数の一般的な表現その他の表現を含む (包括的『OR』クレームである) ことに起因して、部分優先は否定されない。この点に関し、他の実質的な条件または制限は適用されない。」

要するに、請求項に係る発明に含まれる一部概念としての構成部分について部分優先が認められることが明らかにされたのである。つまり、EBoA は、「限られた数の明確に定義された選択肢としての主題に関する請求が生じる限り」という条件を自ら取り下げたということである。また、G1/15 で示された規範は包括的「OR」クレームについての部分優先を認めたのであるから、G2/98 の理由付けで示された「要素 (element)」が特徴 (feature) としてではなく実施態様 (embodiment) に限定して理解される旨の考え方はもはや通用しない。複合優先における第 2 優先日に対応する概念部分に対応する実施態様が必ず存在する訳ではないからである。

なお、規範の第 2 文に関して、審決の理由付け中では、「4.1 優先権は権利である」との見出しが付けられて、「原則として、国際条約または国内法によって権利が定められている場合、ガイドラインといった行政ルールにおいて、また、ケースローにおいてでさえ、補助条件によって権利に制約を課すことはできない。」との説示がされていた。

斯くして、EPO の混乱は収束したが、「限られた数の明確に定義された選択肢」という条件と毒入り問題は、欧州域内及び域外に深い爪痕を残した。欧州では、決して少なくない数の権利や出願が無効拒絶となり、この法理はオーストラリアにも伝播した。また、欧州が「限られた数の明確に

定義された選択肢」という条件を撤廃した一方で、日本特許庁の審査基準には、パリ条約による優先権主張の効果の判断対象を、原則として請求項ごと、ただし、一の請求項において発明特定事項が選択肢で表現されている場合は選択肢ごととするという欧州が否定したのと同じ基本的な考え方が、今なお残されている。

7. 「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」事件判決

優先権の主張の対象をどのように捉えて画するのかについての実務についての変遷、すなわち、部分優先がパリ条約で導入された直後は、優先権の主張の基礎となる出願に開示された (発明の) 構成に基づいて優先権主張の対象が画されていたが、その後、欧州及び日本が請求項 (ないし選択肢) ごとに優先権の主張の対象を画する方法で歩調を共にしてきた歩み、及び、更にその後の欧州で一部揺り戻しが起きたという一連の流れを踏まえると、日本でも揺り戻しが起きたと評価できる、実に興味深い判決が、先ごろ日本で下された。「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」事件判決⁶⁹⁾ である。

当該事件は、特許庁がした無効不成立審決についての審決取消請求事件であるところ、請求こそ棄却されたが、知財高裁が示した優先権の主張の判断手法は、審判官合議体のものや審査基準のものとは大きく異なった。日本特許庁が、優先権の主張の対象を出願発明で画するという実務を続けている中で、起こるべくして起こった事件といえるかもしれない。

本件特許の出願は、米国仮出願を基礎とするパリ条約による優先権を主張してなされた PCT 出願を日本に国内移行した出願の分割出願である。一方、本件特許クレームは、基礎出願 (米国仮出願) に開示されている発明からみて、外形的には拡張表現とみえる記載で特定されていた (後述する構成①から④)。問題を複雑化したのは、優先日と国際出願日の間に、基礎出願に開示された発明を改変したものであって、本件特許発明の技術

的範囲に属する製品を映した動画が、動画投稿サイト YouTube 上にアップされていたことである。無効審判請求人は、優先権主張の効果について、特許明細書に追加実施例についての明示的な説明はなかったものの、拡張表現により基礎出願にはない構成が特許発明に含まれるようになったことを理由として、優先権主張の効果は否定されるべき旨の主張をした。この他、裁判段階に至ってから、基礎出願に存在しなかった具体的実施例が追加されたことも優先権主張の効果を否定する根拠として主張した。

ここで遅ればせながら、G2/98EBoA 意見に影響を受けて策定されたと思われる審査基準の内容を紹介する。特許・実用新案審査基準第V部第I章「3.1.2 判断の対象」には、「審査官は、パリ条約による優先権の主張の効果について、原則として請求項ごとに判断する。ただし、一の請求項において発明特定事項が選択肢で表現されている場合は、審査官は、各選択肢に基づいて把握される発明についてパリ条約による優先権の主張の効果を判断する。さらに、新たに実施の形態が追加されている場合には、審査官は、請求項に係る発明のうち、新たに追加された実施の形態に対応する部分について、それ以外の部分とは別にパリ条約による優先権の主張の効果判断をする。」と記載されている。審決で引用こそされていないが、審判合議体は審査基準を明らかに意識しているように思われる。そこで、本稿では、審査基準の建付けに沿って、特許明細書中に追加実施例についての明示記載がなかった構成①、②、④と、追加実施例についての明示記載があった構成③と、に類別して説明する⁷⁰⁾。

(1) 追加実施例の明示記載がなかったにもかかわらず問題とされた構成①、②、④

審査基準に従えば、これらの構成を含む請求項に係る発明については、原則通り、請求項ごとの優先権判断を行うより他ないことになる。ここでは、代表して、図1に示される構成①について説明する⁷¹⁾。基礎出願には、図1のベン図の左側に示されるように溝が一つある態様が開示されて

いたのみであったにもかかわらず、優先権を主張する後の出願では、請求項6に従属していた請求項10に「開口部が、複数のピンの各々の少なくとも一つのサイドに沿って配置されたアクセス溝である」という特定事項が存在したことから問題となった。特許明細書に、図1のベン図の右側に示されるような具体的実施例についての説明はなかったものの、特許権者は無効審判請求事件の口頭審理において、特許発明には一つのピンの複数のサイドに溝があるものが含まれることを認めた。

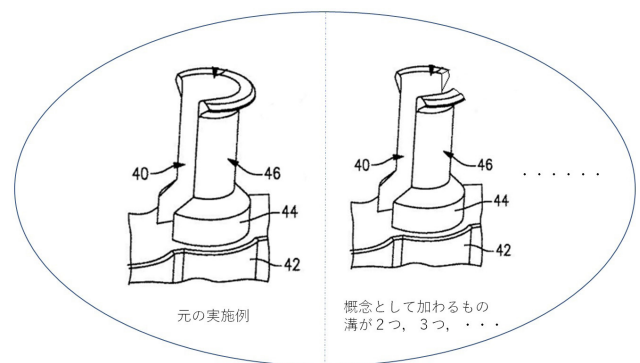


図1：構成①

審決の予告において審判合議体は、パリ条約4条Hに依拠して、パリ条約では「発明の構成部分」が第一国出願に係る出願書類の全体により明らかにされていなければならないものとされている、と優先権が認められる要件を解釈した上で、一つのピンの複数のサイドにアクセス溝がある態様を含む請求項10に係る発明は、米国仮出願の出願書類のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであるから、優先権の主張の効果が認められない、と判断した。そして、優先権の主張の効果が認められない請求項10に係る発明はYouTube上にアップされた動画により新規性を欠如している、と結論づけた。また、優先権についての上記判断は、請求項1や6等、他の請求項についても同様に当て嵌まるものとした。この審決の予告に対して、特許権者は、請求項10を削除する訂正を行ったため、一転して、優先権主張の効果が認められることになり、無効

不成立の審決が下された。

この審決の判断に対して、原告は、従属項である訂正前請求項 10 を削除することによって独立項である請求項 6 に係る発明の要旨が変わる論理はおよそ成り立たない等と主張した。しかし、判決では、次のように説示された。

「...原告の主張を正確に記載すると、本件発明は、①ピンが複数の溝を有する構成を含むこと、②ピンバーとベースが一体成型になっている構成を含むこと、③ピンバーをベースの溝ではなく、ベース上の凸部に嵌め込む方式の構成を含むこと、④ピンに、溝ではなく、ピンを貫く間隙を有する構成を含むこと、の 4 点において、本件米国仮出願にはない構成を含むからパリ優先権が否定され、その結果、甲 1 動画との関係で新規性、進歩性を欠き、無効であるというものである。

しかしながら、本件発明が、その請求項の文言に照らし、原告が新たな構成であると主張する①ないし④の点を含まない構成、すなわち、本件米国仮出願の明細書に記載された実施例どおりの構成を含むことは明らかであるところ（この点は、原告も否定していないものと考えられる。）、この構成は、1 まとまりの完成した発明を構成しているのであって、①ないし④の構成が補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。このような場合、パリ条約 4 条 F によれば、パリ優先権を主張して行った特許出願が優先権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はできず、ただ、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パリ優先権が否定されるのにとどまるのであるから、当該特許出願に係る特許を無効とするためには、単に、その特許が、パリ優先権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が認められるだけでは足りず、当該構成部分が、引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要があるとい

うべきである。」

そして、構成①、②、④については、YouTube 上にアップされた動画により新規性が否定される余地はないと判断した。知財高裁は、本件を部分優先についての争いであると扱った上で、パリ条約 4 条 F に着目した。判決の上記した 4 条 F の解釈は、本稿で述べてきたパリ条約の 4 条 F 及び H の策定経緯や立法趣旨を正しく反映したものと見える。一方、審決を振り返ってみると、審判合議体は、部分優先の問題として事件を扱うことはせずに、優先権主張の効果の認否をパリ条約 4 条 H の規定により行った。

審決は、パリ条約 4 条 H を、優先権の主張に係る発明の全ての構成 (*tous éléments de l'invention pour laquelle on revendique la priorité*) が基礎出願の全体により明らかにされていなければならない、と解釈しているようである。この解釈は、〔光ビームで情報を読み取る装置〕事件の上告審において最高裁が退けた上告理由に見られる解釈と同じである。しかし、パリ条約 4 条 H は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るもの (*certaines éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité*) が基礎出願の全体により明らかにされていなければならない、ことを規定するのであって、判決が示した部分優先の規定である 4 条 F と両立し得るのである。最終的に特許権者が請求項 10 を訂正により削除したため、審決と判決の結論は同じものとなったが、仮に、特許権者が請求項 10 を削除しなかったならば、展開は異なっていたかもしれない。すなわち、無効審決が下され、その後審決が取り消される事態となっていたかもしれない。

(2) 追加実施例の明示記載があるが故に問題とされた構成③

米国仮出願とは異なる実施態様が記載されたことにより本件特許発明に含まれることになった特徴である。審査基準に従えば、新たに追加された実施態様についての優先権判断をそれ以外の部分とは別に行うことになる。図 2 のベン図の左側に示されるように、米国仮出願には、ピンバーとベー

ストの嵌合につき、ベースにあらかじめ規定された凹部の形状に沿ってピンバーを嵌合させることによって行われる実施態様が示されていたが、本件特許明細書には、図2のベン図の右側に示されるように、ピンバーの開口部30にベースの円筒28を差し込む実施態様が記載されていることから、問題とされた。

しかし、この点については、審判手続では主張されておらず審決でも判断されておらず、裁判に至ってから、原告が初めて主張したものである。このため、被告は本件訴訟の審理の対象外であると反論したが、知財高裁は、この争点について積極的に判断を行った。ちなみに、YouTube上にアップされた動画はベン図の右側と同じ態様を示すものであった。

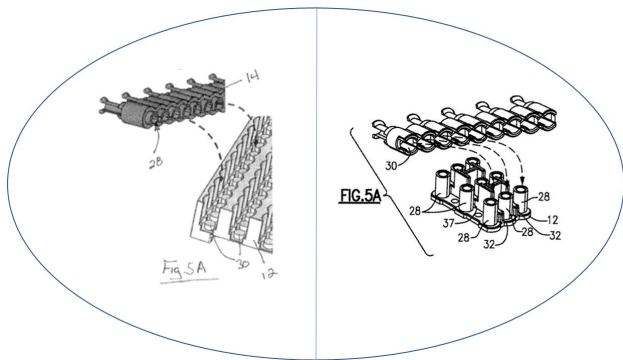


図2：構成③

判決は、「甲1動画に係るツールは、前記③の構成を有していることが認められる。そして、本件発明の請求項は、『ベース上にサポートされた複数のピン』と定めているのみであって、前記③の構成を含むことは明らかであるから、この点において、本件発明は、甲1動画との関係で新規性を欠くものといわなければならない。したがって、パリ優先権が認められるかどうかを判断するため、さらに、構成③が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある。」とした上で、「構成③が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかについて判断するに、たしかに、米国仮出願書類には、ベースに設けた溝にピンバーを嵌め込む態様しか記載されていな

いが、これは実施例の記載にすぎないし、米国仮出願書類全体を検討しても、ベースにピンバーを固定する態様を、この実施例に係る構成に限定する旨が記載されていると理解することはできない。そして、ベースに凹部を設け、その凹部にピンバーを嵌め込む態様の構成（米国仮出願書類の実施例の記載）と、ベースに凸部を設け、この凸部にピンバーを嵌め込む態様の構成（③の構成）とは、まさに裏腹の関係にあるものであって、一方を想起すれば他方も当然に想起するのが技術常識であるといえるから、たとえ明示的な記載がないとしても、ベースに凹部を設ける構成が記載されている以上、ベースに凸部を設ける構成も、その記載の想定の内に含まれているというべきである。」と結論づけた。すなわち、判決は、図2のベン図の右側の態様も、部分優先の利益を享受できるとした。

判決の当て嵌めは、ロンドン改正会議での4条Hについての議論やリスボン改正会議での4条Fについての議論とは随分と温度差があるように思われる。また、「優先権書類に、直接的に、或いは、少なくとも黙示的であって、一義的に、かつ実施可能な態様で、初めて開示されている場合に」部分優先が認められるとしたG1/15EBoA審決で示された規範とは明らかに異なるものである。しかし、ロンドン改正会議において、イタリア代表が宣言したように、「当該構成部分」が明らかにされているか否かの審査は保護が請求された国の官庁が自由になし得るとの立場の下では、EBoAの判断基準と知財高裁の判断基準とは、その何れもがパリ条約によって認められている裁量を逸脱しないのであろう。このような優先権認否についての日欧の違いは、新規事項判断についての違いそのものといえる。

8. 日本に複合部分優先についての判例は存在するか？

本判決を下すに際して知財高裁が如何なる状況までを想定したのか、その際、何を指標としたのかにつき検討してみたい。

本件知財高裁判決では、「(本件米国仮出願の明細書に記載された実施例どおりの) 構成は、1まとまりの完成した発明を構成しているのであって、①ないし④の構成が補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。」との説示や、「①ないし④も、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。」との説示がされた。「構成が補充されて初めて発明として完成したもの」でなく「独立した発明の構成部分となり得る」という観点は、「光ビームで情報を読み取る装置」事件で東京高裁が着目した「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)」という観点と正に同じである。そして、当該観点は、発明の特質が変わらず、改良にすぎないものであって、根本における変化や修正が基本的に生じていないか、それとも、発明が根本において変化してしまったものか、というワシントン改正会議において初めて複合優先が提案されたときの観点や、基礎出願の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という光石先生の見解にも通じるものである。

また、本件知財高裁判決は、パリ条約4条Fの「構成部分」を一発明中で分けて考えることのできる概念部分としての特徴だけでなく、構成要件として捉えることのできる特徴としても理解しているように思われる。判決では、「特許権者がAという構成の発明について外国出願をし、その後、その構成を含む発明Bが公知となった後に、わが国において、パリ優先権を主張し、構成Aと、前記外国出願には含まれないが、発明Bに対して新規性、進歩性が認められる構成Cを合わせた構成A+Cという発明について特許出願をした場合、当該発明は、構成Aの部分は、発明Bよりも外国出願が先行しており、優先権も主張されており、かつ、構成Cは、発明Bに対し新規性、進歩性が認められるにも関わらず、前記外国出願

に含まれない構成Cを含んでいることのみを理由として構成Aについての優先権までが否定され、特許出願が拒絶されるという結論にならざるを得ないが、そのような結論は、パリ条約4条Fが到底容認するものではない」と説示されているところ、ここでの「構成A+Cという発明」とは構成Aかつ構成Cを有する発明と読むのがどうみても自然だからである。一方、本件が実際に扱ったのは、構成①と構成①の両者を包含する請求項発明や構成③と構成③の両者を包含する請求項発明であった。本件判決は、発明が要素Aかつ要素Bを備える場合と、発明が要素A又は要素Bを備える場合と、何れの場合であっても、これらの要素をパリ条約4条Fにおける「構成部分」として等しく取り扱おうとするものであって、『AND』クレームと『OR』クレームとを区別したEBoAとは異なる立場のように思われる。〔光ビームで情報を読み取る装置〕事件判決は、間違いなく『AND』クレームに類別されるものであるから、かつての東京高裁も、『AND』クレームと『OR』クレームとを区別するという立場にはなく、飽くまで、パリ条約4条Fの条文に忠実に単一性の有無によって優先権認否を決する立場であったように思われる。そして、このような整理は、本稿の「3. パリ条約における複合優先についての議論」で紹介した『発明の改良』と『発明の拡張』の両態様について追加特許が認められていた時代背景の考え方もも整合するものである。

このようにしてみると、知財高裁は、〔光ビームで情報を読み取る装置〕事件の東京高裁判決を相当に意識したようにみえる。もしかしたら、東京高裁判決に(最高裁判例としての)判例価値を認めたのかもしれない⁷²⁾。

本稿で述べてきたように、パリ条約4条Bにおける“ne pourra être invalidé”が定める優先権の効果とは、判断基準時を遡及させることでなく、単純に拒絶無効としないことである。また、パリ条約4条F及びHにおける“éléments”とは、クレーム発明の概念部分として観念されるものであれ、クレーム発明の構成要件として観念されるものであれ、何れにせよ、発明の要素、つまり発明の特

徴である。このような整理は、現在の特許制度において馴染むか否かは措くとしても、パリ条約において複合部分優先が制定される中で構築された本来的な解釈である。今回の知財高裁判決は、そのことを再確認させてくれたものといえる。

筆者は、知財高裁が参考にしたかもしれない東京高裁判決の「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」優先権を認める旨の規範は、「改良が独立した発明を構成しない場合であって、かつ発明の単一性が維持される場合には、これらの異なる出願を纏めることを妨げるものは何もない」とのロンドン会議における複合優先提案の趣旨及び優先権を否認すること自体できないことを明確にしたリスボン会議の結論を踏まえて、パリ条約を正当に解した規範であると考え。そして、この規範は、ボーデンハウゼン博士が教えるところの、複合(部分)優先は改良発明(improvements)や追加発明(additions)に対応するものであるという制度に整合するものであって、最高裁判例としての価値を名実ともに有すると思うのである。

一方、『AND』クレームに対する複合優先権主張は不可能であるとのEBoAの判断や構成要件の結合があった場合には優先権の主張を認めないとする萼先生の考えは、発明の一部を変更することに依って得られる明治42年特許法でいうところの『改良発明』を含めつつ上位概念化した場合にのみ複合(部分)優先を認めるという立場であって、1949年英国特許法やその他のパリ条約同盟国が認めていた『追加発明』についての複合(部分)優先を捨象するものである。背景には、優先権の効力を優先日が新規性進歩性等判断における出願日とみなされる効力であると規定するEPC89条と、萼先生がパリ条約のRight of priorityの趣旨をよく理解した表現であると確信する『出願日遡及説』がある。これら条文や説の下では、『追加発明』についての複合(部分)優先は説明がつかないのである。

9. 終わりに

本稿では、主としてEPOと日本とを対比する形で複合部分優先実務の変遷について検討した。間違いなく日本の特許庁の実務はEPOの影響を受けているものであるが、EPOにおける拘束力のあるケースローは飽くまで欧州特許条約における複合部分優先についての判断であって、パリ条約における判断ではないということ、EPCには、優先権主張出願が基礎出願になかった**構成部分**を含むことを理由に優先権を否認できない旨を規定する条文が存在しないことを忘れてはならない⁷³⁾。

また、紙幅の関係により説明を割愛したが、米国は、パリ条約を直接解釈することなく、先発明主義の文脈で優先権の問題に取り組み、判例を形成してきた。米国において、先発明の立証により先行技術を克服できるという『傘』理論と同等の利益⁷⁴⁾をパリ条約による優先権を主張する後の出願にも認めていた時期がかつてあった⁷⁵⁾。しかし、現在の米国実務では、一つのクレーム中の部分についての優先権は認められておらず、したがって、外国出願による優先権について『傘』理論が妥当することはない。ただし、米国発明法(AIA)の下でのUSPTO実務は、先公表の事実によって先行技術を克服する『傘』理論と同等の利益を今なお認めている⁷⁶⁾。

こうしてみると、日本、EPO、米国の中で唯一、日本の裁判所だけが、パリ条約条文に向き合い、その解釈に真摯に取り組んできたといえる。そして、今回の知財高裁判決は、日本の特許庁の審査の場面における優先権実務においても、欧州特許庁と同様の揺り戻し、すなわち、一のクレーム中の概念部分として複数の優先権を認める法理が復活することを暗示しているようにも思える。さらには、それ以上の揺り戻し、すなわち、最高裁判例と筆者が信じる〔光ビームで情報を読み取る装置〕事件判決の(概念部分に限らず)構成要件をも優先権の対象とする法理の復活もあり得ることかもしれない。

今後の知財高裁の動向を注視していきたいが、本件については、上告提起と上告受理申立がされ

ている。まずは、本事件の帰趨を見極めることとしたい。

(注)

- 1) 明治 32 年特許法 14 条の「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」との規定。
- 2) 1907 年英国特許意匠法 91 条(1)の“the patent or registration shall have the same date as the date of the application in the foreign state”との規定。
- 3) この旨を解説する基本書は海外に多く存在する。日本において、引用例から除外されることを直載に解説した基本書は見当たらないものの、構成部分ごとに複合優先の対象となることが古い基本書には記載されていた。例えば、豊崎光衛『工業所有権法[新版・増補]』(1975 年・有斐閣)には、「第二国の出願人が一つの出願で、発明の異なる部分について為された、複数の最初の出願に基づく二つ以上の優先権を主張する場合(複合優先)」との記載がある。
- 4) 東京高判平成 5.6.22 (平成元(行ケ) 115 号) 知的裁集 25 卷 2 号 225 頁 [光ビームで情報を読み取る装置] 及び最 [2 小] 判平成 10.7.17 (平 6 (行ツ) 26 号) 判例集未掲載。
- 5) *Priority Interval*, G3/93; OJ EPO 1995, 018 and *Requirement for claiming priority of the “same invention”*, G2/98; OJ EPO 2001,413.
- 6) 当時のパブリックコメントを見る限り、最高裁判決については、事例判断にすぎないものとして、審査基準策定作業の際に捨象されたようである。
- 7) *Partial priority*, G1/15; OJ EPO 2017 A82.
- 8) 無効 2018-800023 号事件の令和元年 8 月 26 日付け審決。
- 9) 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。
- 10) *Actes de la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle, réunie à Paris 1880* (1902) p.40.
- 11) ジュール・ボゼリアン座長の発言は以下のとおり。「フランスでは、如何なる場所でも発明が何らかの公表に付されると、もはやその発明は合式に特許を受けることができない。このようなフランス法の規定は廃止されるべきことを真に要望する。発明者は一般的に裕福でなく、頻繁に特許を取得することはできない。我々が、他国へ出願する発明

- 者に対し、多重に料金支払を課したならば、彼らの権利を保障することはできないだろう。一方、外国人は多くの場合にフランスで自身の権利を喪うことに遭遇するが、その理由は、彼が自国で特許を取得した後にフランスへ特許出願をした場合に、彼の発明はフランス法の下でもはや『新規』でなくなるからである。1878 年の会議において、このような状況を救済するための現実的な方法が求められた。発明者がすべての外国領事館に出願できるようにすることが、最初に考えられた。しかし、これについては、すべての場所に外国領事館がある訳ではなく、かつこの手続は多くの経費を必要とするということで反対された。そこで、1 の締約国になした特許出願は他のすべての国における出願と同等のものとする旨の提案がなされたのである。出願人はこの申し合わせのみに基づいて特許が得られるのではなく、一定期間内に限り自己の発明が新規性なしとして権利が失われる危険性を伴わずに特許を受ける可能性があるのである。」
- 12) 1883 年英国特許・意匠及び商標法 11 条。
 - 13) *Procès-verbaux de la Conférence de Madrid de 1890* (1892) p.93.
 - 14) Stephen P. Ladas, *Patents, trademarks, and related rights: national and international protection*, Harvard Univ. Press Ed. (1975), p.496. (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。
 - 15) Dr. Gerhard Schricker, “Problems of Convention Priority for Patent Applications”, *Industrial Property Monthly Review of the United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI) Geneva*, No.5 (1967) p.115.
 - 16) Schricker, *supra* note 15) の他、日本では、杉林信義「工業所有権条約(其の八)」パテント 11 卷 9 号(1958 年)がある。なお、Schricker は、ワシントン改正会議での提案につき「The reason — which, mutatis mutandis, apply similarly to the recognition of partial priorities — were described by the International Bureau.」と、部分優先との関連についても述べており、興味深い。
 - 17) *Actes de la Conférence de Washington de 1911* (1911) p.46.
 - 18) 例えば、当時の日本の明治 42 年特許法 2 条 1 項には「自己ノ特許發明又ハ特許出願中ノ發明ニ付改良又ハ拡張ヲ為シタル者ハ其ノ改良又ハ拡張ニ係ル新規ノ發明ニ付追加特許ヲ受クルコトヲ得(以下略)」と規定されていた。

- 19) 先ず初めに英国が 1949 年に、次いで米国が 1952 年に、特許法に進歩性規定を導入した。日本の特許法が進歩性規定を備えるようになったのは、1959 年のことである。
- 20) 例えば、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。」と規定されている（特許庁ウェブサイト内の『外国知財情報』に掲載の翻訳による。以降、外国の特許法条文につき、断りのない限り同じ。）。
- 21) 例えば、1949 年英国特許法 26 条 7 項には「次に掲げるものが公告されまたは実施されてそれに対して（追加特許の）完全明細書に請求した発明が進歩性を有しないという理由のみによっては、追加特許は拒絶されず、特許になった追加特許は取り消されまたは無効にされることはない。」と規定されていた（特許庁編『外国工業所有権法令集』（AIPPI 日本部会、1965 年）による翻訳）。
- 22) Actes de la Conférence de Washington de 1911 (1911) p.45. なお、提案全文は次のとおり。「新第 5 段落 — 追加特許 — 最初の特許出願後であって優先期間が有効な間に、発明者が自身の発明を改良し、それらの改良につき、通常特許又は追加特許或いは追加特許証の申請をすることはしばしば起こることである。ここで問題となるのは、発明者は、同盟の一又はそれ以上の締約国で取得した複数の特許につき、一つの出願において、それら要素を纏めることが可能であるか、それとも、これとは逆に、第一国出願国において取得した特許と同じ数の出願を外国にもしなければならぬかということである。後者のより厳格な解決策は、発明活動の精神を惹起し推進するという本条約の趣旨に調和しないだろう。第一国での多くの連続して取得した特許が、連続した改良が要求されたということによる結果であるならば、発明が完成された後に別の国にされた全く別の出願ということにはならない。発明の特質が変わらず、改良にすぎないものであって、根本における変化や修正が基本的に生じていないのであれば、全ての要素を集合させることは当然のことである。」（翻訳は筆者による。）
- 23) 松本静史『改正特許法要論』（三書樓出版、1911 年）140 頁には、「改良トハ既存ノ發明ノ一部ヲ變更スルコトニ依リテ更ニ新ナル發明ヲ創造シ又ハ便宜ヲ増加スルコトヲ謂フ例ヘハ『ランプ』ノ發明ヲ為シタルモノアリト假定スレハ『ランプ』ノ塔心器ノ口金物ヲ取換ヘテ發光作用ヲ強度ナラシムルカ如キ之レナリ」及び「擴張トハ既存ノ發明ヲ變更スルコトナクシテ其發明ノ上ニ更ニ一ノ考案ヲ附加スルヲ謂フ例ヘハ前例ニ於テ『ランプ』ニ堅固ナル臺ヲ附加スルカ如キ即チ之レナリ」と説明されている。なお、「発明の拡張」について、現在は、「発明の追加」と称する方が馴染むであろう。
- 24) 現代において、このことを直截に示しているのがパリ条約のドイツ語訳のテキストであろう。すなわち、4 条 F 及び H の“éléments”に対して“Merkmale”とのドイツ語単語が充てられている。“éléments”は、発明の“特徴（構成部分）”とも発明の一部の“実施態様”とも、両方の意味で理解し得るが、“Merkmale”は“特徴”としか理解しようがない。また、オーストリア特許法 94 条は、部分優先の対象が主題事項の特徴であると明確に規定している。
- 25) Actes de la Conférence de Washington de 1911 (Berne, 1911) p.191.
- 26) 発明の全部の要素が対象とされる場合には、優先権の請求が請求項に係る発明に向けられることになろう。もっとも、この当時にはクレーム制度を有しない同盟国（例えば、フランス）などもあったことや、発明の解釈としては、周辺限定主義だけでなく、中心限定主義もあったことを念頭に置いておく必要がある。
- 27) Actes de la Conférence de La Haye de 1925 (1926) p.430.
- 28) Actes de la Conférence réunie à Londres (1934) p.170.
- 29) Actes de la Conférence réunie à Londres (1934) pp.369-370, 455.
- 30) Schricker, *supra* note 15), p.115.
- 31) Schricker, *supra* note 15), pp.116-117.
- 32) Ladas, *supra* note 14), p.462.
- 33) 萼優美「優先権 (Le droit de priorité)」工業所有権法研究 80 卷 3 号 (1984 年) 1 頁。
- 34) 萼・前掲注 33) 3 頁。
- 35) 荒玉義人「リスボン改正会議の決定 (2)」AIPPI 4 卷 5.6 月号 (1959 年)。
- 36) Actes de la Conférence de Lisbonne (1958) p.340.
- 37) Actes de la Conférence de Lisbonne (1958) p.342.
- 38) Actes de la Conférence de Lisbonne (1958) p.343.
- 39) 英国のロンドン改正条約批准自体は 1938 年 6 月 30 日であり、発効は同年 8 月 1 日である。
- 40) テキスト全文は次から入手可能である。https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/87/contents 4 条 6 項は、仮出願後の正式出願と外

- 国出願後の条約出願を同列に規定しているところ、仮出願についての記述部分は省略した。なお、“developments”及び“additions”についての「拡張」及び「附加」との訳は、本稿の論旨においては、「改良」及び「追加」の語を充てるのが適切であると思われる。
- 41) The Chartered Institute of Patent Agents, *C.I.P.A. Guide to the Patents Act 1977*, (Sweet & Maxwell, 1980) p.28.
- 42) *Hakennagel*, BPatG 22.3.1995; GRUR 1995, 667.
- 43) Schricker, *supra* note 15), p.116.
- 44) 光石士郎『工業所有権保護同盟条約詳説 [5 版]』(1971 年, 帝国地方行政学会) 88 頁。
- 45) 既に説明したように、かつての日本の単一性(出願の単一性)が認められる範囲は諸外国よりも狭いものであった。現在の広い範囲で認められる日本の発明の単一性の実務において、他の構成要件を結合させることによって、発明の単一性が認められなくなるようなケースは殆ど生じないであろう。
- 46) 萼優美「工業所有権法解説—パリ条約条解編」(初版・1976 年・ぎょうせい)には、「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。」と記載されている。
- 47) 東京高判平成 5.6.22 (平成元(行ケ)115 号)知的裁集 25 卷 2 号 225 頁 [光ビームで情報を読み取る装置]。
- 48) 構成部分 f については別の引用例により充足されるところとして、複数引用例の組み合わせにより、進歩性が否定されたものである。
- 49) 最 [2 小] 判平成 10.7.17 (平 6 (行ツ) 26 号) [光ビームで情報を読み取る装置] 判例集未登載。
- 50) この解釈を導くにあたって、上告理由には、「かかる解釈は誤りである。何故ならば、前述の如く、第四条 H は、出願に係る発明の構成部分の全ては、少なくとも、『出願書類の全体により』明らかにされている必要があり、出願書類の全体によっても発明の構成部分のあるものが明らかにされていると認められない場合には、優先権は否認される旨定めているのであって、第四条 F 項前段に関する上記の如き文言解釈は、明らかに、第四条 H の規定と抵触することとなるからである。」との記載がある。しかし、4 条 H において、明らかにされる必要があるとされるのは「出願に係る発明の構成部分の全て」ではなく「優先権主張に係る構成部分の全て」である。上告理由は、4 条 H を正解していない。
- 51) *α-interferons/BIOGEN*, T301/87; OJ EPO 1990, 335.
- 52) *α-interferons/BIOGEN*, T301/87; OJ EPO 1990, 335.
- 53) *Priority Interval*, G3/93; OJ EPO 1995, 018.
- 54) EPC87 条(1)の規定は次のとおり。「工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国において又は当該同盟国について特許出願、実用新案登録出願、実用新案証出願若しくは発明者証出願を正規に出願した者又はその権利承継人は、同一の発明について欧州特許出願をするに際して最先の出願の出願日から 12 月の間優先権を享受する。」
- 55) R. Wiczorek, *Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München 1975*, s.156. 原文の記述は次のとおり。“Enthält die Nachanmeldung gegenüber der Erstanmeldung einen erfinderischen Überschuß, so liegt Erfindungsidentität dennoch vor, wenn dieser Überschuß für jeden Fachmann naheliegend war, also keine eigene Erfindungshöhe besitzt.”
- 56) Bodenhausen「注解パリ条約」は、現在 WIPO のウェブサイトから日英仏語及びスペイン語版の全文を入手することができる。注解パリ条約を未読の方は、4 条 F, G, H についての解説部分を是非とも読んで頂きたい。日本語版の URL は次のとおり。https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ja/wipo_pub_611.pdf
- 57) Axel von Hellfeld, “Welche Wirkung hat die Inanspruchnahme einer Priorität?” *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte* (1997) s.295 und s.298. 原文の記述は次のとおり。“Es ist ein ehrner Grundsatz det Patentsysteme weltweit, daß ein Anmelder seine Erfindung nach Einreichung beim Patentamt veröffentlichen kann. … Die Regelung der Wirkung der Inanspruchnahme einer Priorität im EPÜ ist nicht vollständig und schon gar nicht identisch mit der Prioritätsregelung der PVÜ.”
- 58) The Chartered Institute of Patent Agents, *C.I.P.A. Guide to the Patents Acts*, Seventh Edition (Sweet & Maxwell, 2011) pp.216-217.
- 59) *Requirement for claiming priority of the “same invention”*, G2/98; OJ EPO 2001,413.
- 60) *Memorandum M 48/I, Section C*. EPC 設立外交会議において、3 つの非政府組織である UNICE, CIFE 及び FEMIPi からの複合部分優先についての提案を FICPI が分析し、覚書としたもの。
- 61) Oliver Ruhl “Priorität und Erfindungsidentität nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA in der Sache G2/98” *GRUR Int.* (2002) s.19.

- 62) Frederick Abbott, Thomas Cottier and Francis Gurry, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Kluwer Law International (1999) p.678. 原文の記述は、次のとおり。“Since an invention builds on the prior art, it is possible that it combines features from several different applications that have been filed by the same applicant. Is it possible to claim multiple priorities based on previous applications, or to claim a partial priority for an element of an invention, based on a previous application, while claiming no priority for the rest of the application?” (下線は筆者による。)
- 63) Abbott et al., *supra* note 62) p.685. 原文の記述は次のとおり。“Multiple priorities enable an applicant to claim different prior applications (within the preceding twelve months) in the same application, but the applicant has the advantage of priority for each “invention” or element of an invention only from the date of the corresponding earlier application.” (下線は筆者による。)
- 64) Ruhl, *supra* note 61), s.19. 原文の記述は次のとおり。“Sie nimmt an dieser Stelle Bezug auf die Protokolle zur Revisionskonferenz der PVÜ von 1911, in diesen findet sich nun leider kein Wort davon, dass “element” als Ausführungsbeispiel zu verstehen sei.”
- 65) Sam Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property A Commentary*, Oxford University Press, (2015), p.374.
- 66) *Partial priority*, G1/15; OJ EPO 2017 A82.
- 67) Amicus curiae brief in case G 1/15 (Partial Priority) by The Chartered Institute of Patent Attorneys (2016) pp.10-11.
- 68) Memorandum M 48/I, Section C. 前掲注 60)。
- 69) 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。
- 70) 構成についての「○」囲み数字の表現は、判決中の表現を用いたものである。
- 71) その他に問題とされた構成や、発明の内容等についての事件のより詳しい説明については、拙稿「令和 2 年 11 月 5 日知財高裁判決令和元年 (行ケ) 第 10132 号 [ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット] 事件 (全ての範囲での優先権を認めることによって無効不成立とした審決につき、部分優先が認められることによって審決の判断は結論において誤りはないとされた事例)」パテント
- 74 卷 4 号 (2021 年) 60 頁を参照されたい。
- 72) 東京高裁の判決は、先述したように最高裁により是認されているところ、最高裁は「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」と判示している。筆者は、最高裁調査官を幾度も務めた方から、『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。『原審の判断は、是認することができる。』、『原審の判断は、是認し得ないではない。』となっている場合、原審の判断が判例にはならない。『原審の判断は、結論において是認することができる。』だと、原審の法律論は間違っているけれども、結論は合っているという意味となる。」との説明を伺ったことがある。もっとも、「最高裁が原審の判断を正当として是認した場合でも、原審の判断の仕方と上告理由の内容次第で、法理判例になることも事例判例になることもあり得ることは、勿論のことである。」との説明も一緒に伺った。
- 73) 本稿で述べてきたように、パリ条約のリスボン改正会議において、“éléments” は発明の『構成部分』として意図されていた。これに対して、複合部分優先を一括して規定する EPC88 条(3)は、優先権が及ぶ範囲を“elements of the European patent application”としている。つまり、『発明の構成部分』でなく『欧州特許出願の構成部分』が優先権の対象とされている。一方で、パリ条約 4 条 H の「優先権が主張されている発明のある構成部分」に対応する箇所は、EPC88 条(4)のフランス語テキストにおいて“certains éléments de l’invention pour lesquels la priorité est revendiquée”となっており、パリ条約 4 条 H と同様の規定振りとされている。さらに、当該箇所のドイツ語テキストを見ると、“bestimmte Merkmale der Erfindung, für die die Priorität in Anspruch genommen wird”となっており、“éléments”に対応するものとして、明らかに『構成要件』を意味するドイツ語単語が充てられている(“Merkmale”は『特徴』という意味である。もっとも、これは、パリ条約 4 条 F や 4 条 H のドイツ公定訳において、“Merkmale”の語が用いられているところ、それを単に移植しただけのことだと思われる。)
- 74) MPEP715.02 and MPEP715.03.
- 75) *In re Ziegler*, 347 F.2d 642, 146 USPQ 76 (CCPA 1965).
- 76) MPEP2153.02.

(原稿受領日 2021 年 8 月 2 日)