

優先権主張の効果と特許権の本質



会員 田辺 徹

目次

1. はじめに
2. 特許権の本質
 - 2.1 旧来の専用権説
 - 2.2 専権説
 - 2.3 排他権説
3. 東京地裁の「レンズ付きフィルムユニット」判決
 - 3.1 旧来の専用権説を否定
 - 3.2 先の出願に記載されているか否かを検討
4. 東京高裁の「レンズ付きフィルムユニット」判決
 - 4.1 旧来の専用権説を否定
 - 4.2 発明の認定のしかた
 - 4.3 後の出願に追加的に記載された第3実施例の位置付け
 - 4.4 専権説を肯定
5. 東京高裁の「人工乳首」判決
 - 5.1 先の出願に記載された事項の範囲のものといえるか否かの判断
 - 5.2 「超える」の意義
 - 5.3 二重特許を避けるという特段の事情
 - 5.4 二重特許を排除するために「超える」と判断した
 - 5.5 「超える」の判断のしかた
 - 5.6 「超える」の判断基準は、記載された実施例の効果の異同（均等）
 - 5.7 本件は特段の事情がある例外的なケース
 - 5.8 専権説によれば本件はどうなるか
 - 5.9 先の出願は分割出願され特許になっている
6. 審査基準
 - 6.1 国内優先権の趣旨
 - 6.2 類型(2)は問題がある
 - 6.3 パリ条約4条Bに違反
 - 6.4 類型(2)に2件の「レンズ付きフィルムユニット」判決が引用されていない
7. おわりに

1. はじめに

特許権の本質が何であろうと、そんなことは実務上問題ではない。そう考えている人がいるかもしれないが、本稿を読んで、ぜひ、そのような考え方を改めていただきたい。

特許権の本質に関する論議は、単なる抽象論に終始

するものではない。そのことを明らかにするために、3件の判決、つまり、東京地裁および東京高裁の「レンズ付きフィルムユニット」判決と、東京高裁の「人工乳首」判決を論じる。さらに、優先権に関する審査基準にも言及する。

2. 特許権の本質

特許権の本質に関して、旧来の専用権説、排他権説、専権説⁽¹⁾がある。

2.1 旧来の専用権説

旧来の専用権説では、特許法68条を拡大解釈する。他人の特許発明を利用する場合であっても、特許法72条がなければ、特許権者は自己の特許発明を自由に実施できる（たとえば特許発明の実施例についても自由に実施することができる）と解する。換言すれば、特許権者は、特許発明のみでなく、その実施例についても、実施する権利を有する、と拡大解釈するのである。

このような解釈のしかたの極端な例として、昭和53年発行の「発明の同一性に関する審査基準」をあげることができる。この旧審査基準によれば、先願の発明と後願の発明とに共通する実施例がそれぞれの明細書中に記載されている場合、両者を同一発明と認定する。すなわち、先の出願と後の出願の「それぞれの明細書中に共通する実施例が記載されている場合は、それぞれの発明について特許が付与されると、その実施例は両特許に属することとなり、結果的には実施例に関して特許が二重に存在することとなり、二重特許を排除するという特許法の本質にもとることになるので両者を同一発明と認定する」というのである。

2.2 専権説

これに対し、専権説では、特許法68条を文言どおりに解釈して、特許権者は、特許発明のみの実施をする権利を専有しているのであって、特許発明の実施例

については実施する権利を有していない、と解する。

専権説によれば、二重特許を排除するために、明細書に記載されている実施例が考慮されることはない。先願と後願の明細書に共通する実施例が記載されていても、それだけで二重特許であると考えない。

2.3 排他権説

他方、排他権説は、特許法 68 条の規定を軽視して、特許権の本質として、特許発明を実施する権利の存在を認めない。

3. 東京地裁の「レンズ付きフィルムユニット」判決

東京地裁「レンズ付きフィルムユニット」判決⁽²⁾は、専権説に沿ったものである。

3.1 旧来の専用権説を否定

本件の主な争点は、本件特許権に二重特許禁止の原則に反する無効事由があるかどうかであった。裁判所の判示内容は、専権説に沿っている。この点を明示した判示部分を示すと、次のとおりである。

「本件発明についての優先権主張が認められるかどうかは、先に述べたとおり、本件発明の構成要件（特許請求の範囲に記載されたもの）が、先の出願に添付された明細書又は図面に記載されているかどうかによって判断すべきものであるから、本件特許明細書に記載されている実施例がどのようなものであるかは、優先権主張が認められるかどうかに関係ないことである。」

この判示部分からだけでも、本判決が旧来の専用権説を否定していることは、明らかであろう。

3.2 先の出願に記載されているか否かを検討

本判決では、先の出願に添付された明細書又は図面に記載されているかどうかを判断することにより、優先権主張の効果を認否している。すなわち、請求項に記載された本件発明の構成要件の全てが、優先出願③⁽³⁾の明細書又は図面に十分に記載されていたか否かを詳細に検討して優先権主張の効果を認定している。検討結果は、次のとおりである。

「本件発明の特許請求の範囲に記載された技術事項は、すべて優先出願③明細書又は同図面の中に記載されていると認められるので、本件発明についての特許法 39 条の適用については、優先出願③の出願時点で

ある昭和 61 年 10 月 17 日が基準とされることになる。」

原告らは、優先出願③の明細書及び図面には本件発明の構成要件 F が記載されていないと主張した。しかし、裁判所は、この主張を採用しない。すなわち、

「優先出願③明細書及び同図面においては、本件発明の構成要件 F『シャッター手段が操作された後に、前記未露光フィルムをパトローネ内に巻き込み可能としていること』が記載されていると認められる。」

要するに、請求項に係る発明の構成要件が優先出願の明細書又は図面に十分に記載されていれば、優先権主張の効果が認められる。その際、後の出願に追加的に記載された実施例がどのようなものであるかは関係ない。また、先願と後願の明細書に共通する実施例が記載されているとしても、それだけで二重特許、とくに権利者同一の二重特許⁽⁴⁾であるとは判断しない。

4. 東京高裁の「レンズ付きフィルムユニット」判決

東京高裁「レンズ付きフィルムユニット」判決⁽⁵⁾も、前述の東京地裁の判決と同様に、専権説に沿ったものである。

4.1 旧来の専用権説を否定

この東京高裁の判決は、より明確に旧来の専用権説（とくに前述の旧審査基準）の考え方を否定し、専権説を肯定する判示をしていると思われる。たとえば、次のように判示している。

「仮に、両者の実施例に同一のものがあるとしても、本件発明の特許請求の範囲の記載と本件考案の実用新案登録請求の範囲の記載とを対比すると、実質的に異なる構成があることが認められるから、本件発明と本件考案とが実質的に同一であるとの控訴人らの主張は理由がなく、この点からも控訴人らの特許法 39 条 3 項違反による無効の主張は、採用することができない。」

控訴人らは、次のように主張したが、採用されなかった。

「原判決のいうように、『本件特許明細書に記載されている実施例がどのようなものであるかは、優先権主張が認められるかどうかに関係ないことである。』ならば、どのような実施例を加えても、同実施例に支持された包括的特許発明の特許要件の基準時が、先願発明の出願時となり、先願主義からみて誤りである。」

この控訴人らの主張は、旧来の専用権説（とくに旧

審査基準の「実施例同一」の二重特許の判断手法)によれば妥当である。しかし、専権説によれば、不当である。なぜなら、追加された実施例発明については、優先権主張の効果認められないからである。

本件のように包括発明が先の出願の書類全体から明らかである場合、つまり十分に記載されている場合、専権説によれば、原判決は先願主義からみて誤りではない。

4.2 発明の認定のしかた

本判決は、発明の認定のしかたについて、次のように判示している。

「発明の要旨認定は、特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるにすぎないものというべきである（最高裁判平成3年3月8日第一小法廷判決・民集45巻3号123頁。）」

本判決は、「特許請求の範囲の記載を検討すると、その記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情は見当たらない」としている。とくに本件発明の構成要件Fについて詳述し、「本件発明の要旨を第3実施例記載のものによって認定することは、要旨認定の在り方として相当でない」と判示している。

4.3 後の出願に追加的に記載された第3実施例の位置付け

本判決は、後の出願に追加的に記載された第3実施例⁽⁶⁾の位置付けについて詳述している。

本判決によれば、第3実施例は、「本件発明の要旨の範囲内で、フィルムの巻込み、巻取りないし巻上げ手段等に関して具体的な1態様を示したものにすぎない」。

これに関連して、専権説の観点から重要な判示をしている。すなわち、

「本件発明は、第1実施例により十分に裏付けられているものと認められ、仮に、第3実施例の記載がなくても、その裏付けに欠けるところはない。」

また、本判決は、「第3実施例の記載をもって、本件発明が優先出願③明細書に記載された発明の範囲を

超えているとはいえない」と判示している。

4.4 専権説を肯定

以上から明らかのように、本判決は、気になる点もあるが⁽⁷⁾、旧来の専用権説を否定し、専権説を肯定していると考えることができる。

5. 東京高裁の「人工乳首」判決

東京高裁の「人工乳首」判決⁽⁸⁾は、あいまいな点が多いが⁽⁹⁾、特許権の本質論の視点から結論だけに着目すれば、旧来の専用権説に沿ったものであると言わざるをえない。

5.1 先の出願に記載された事項の範囲のものといえるか否かの判断

本判決は、まず、次のように判示する。

「後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは、単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきである」⁽¹⁰⁾

本判決でいう「特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項」が、発明の構成要件（パリ条約Hでいう発明の構成部分）と実質的に違うものかどうかは不明であるが、とにかく、後の出願の請求項に係る発明の構成要件（構成部分）が先の出願の明細書又は図面に十分に記載されているか否かについて判断されていない。

5.2 「超える」の意義

なぜ、後の出願の請求項に係る発明の構成要件（構成部分）が先の出願の明細書又は図面に十分に記載されているか否かについて判断しなかったのであろうか。その理由は、明らかにされていないが、次の判示内容が関係していると思われる。

「後の出願の特許請求の範囲の文言が、先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていない技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願

の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。」⁽¹¹⁾

本件における先の出願の特許請求の範囲⁽¹²⁾と、後の出願の特許請求の範囲⁽¹³⁾は、かなり相違しており、とても実質的に同一であるとは言えない。「超える」内容が、実施例補充タイプに限らず、上位概念抽出タイプでもあり得る。それにもかかわらず、なぜ、実施例補充タイプ以外に言及していないのであろうか。

それは、以下に説明するように、二重特許（とくに権利者が異なる場合の二重特許）を避けるという特段の事情があると判断したからであろう、と私は思う。

5.3 二重特許を避けるという特段の事情

本判決には、最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁の判示に反するものでない旨⁽¹⁴⁾が明記されている。本当に、この最高裁の判示に反しないのであれば、後の出願の特許請求の範囲の文言が先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合は、特段の事情がないかぎり、本判決のような結論には至らないはずである⁽¹⁵⁾。違う結論に至ったのは、特段の事情があると判断したからであろう。そう考えなければ理屈が合わない。

では、本判決における特段の事情とは何か。それは、旧来の専用権説でいう、共通する実施例による二重特許であると考えざるを得ない。

判決理由には明記されていないが、本件では、二重特許（とくに権利者が異なる場合の二重特許）を避けるという特段の事情があるために⁽¹⁶⁾、優先権主張の効果認めなかったのではないかと推測される。

旧来の専用権説によれば、本件出願人（以下A社という）の後の出願の包括発明に優先権主張の効果認めると、A社の先の出願と後の出願との間に発明されて特許された他社（以下B社という）の中間出願の「螺旋」発明（実施例）⁽¹⁷⁾を自由を実施することができることになる。つまり、実質的に同一の「螺旋」発明（実施例）に関して、A社とB社が実施する権利を有し、特許が二重に存在することになってしまう。

このような二重特許（とくに権利者の異なる二重特許）を排除するために、後の出願の包括発明に対して優先権主張の効果認めないわけにはいかない。

5.4 二重特許を排除するために「超える」と判断した

そこで、本判決は、（明記はされていないが）二重特許を排除するために、「図11実施例及びこれに関する説明の記載が後の出願に係る本願発明1⁽¹⁸⁾の当初明細書等に加えられることによって、後の出願である本願発明1の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになるか否かについて検討」した結果、本願発明1が先の出願の当初明細書等に十分に記載されているか否かを検討せずに⁽¹⁹⁾「超える」と判断した。

5.5 「超える」の判断のしかた

本願発明1の「伸長部」は、伸長という機能を達成する手段（つまり伸長手段）に相当する。それゆえ、本判決が、先の出願の発明において「伸長部」は螺旋形状のものを含んでいるとはいえない旨を判示していることを勘案すれば、アメリカのmeansクレーム解釈のように、本願発明1の「伸長部」を限定解釈して、たとえば螺旋形状の実施形態は先の出願に記載された環状の実施形態の均等の範囲外であるという理由で、「超える」部分があると判断できたかもしれない。

しかし、本判決では、「超える」と結論するために、このような限定解釈をする論理展開をしていない。

本件における「超える」の判断のしかたは、次のとおりである。

「後の出願の当初明細書等に本願発明1の実施例として記載された、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図11実施例に係る人工乳首は、先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく、先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた、伸長部である肉薄部を環状に形成した【図1】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果奏するものである。したがって、当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実施例（図11実施例）を後の出願の明細書に加えることによって、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかであるから、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。」

5.6 「超える」の判断基準は、記載された実施例の効果の異同（均等）

本判決において、超えるか否かの判断基準は、先の出願と後の出願に記載された実施例の効果の異同である、と解される。

「螺旋形状」の実施形態は、金型からの引き抜きが容易であるという格別の効果を奏するので、「環状に形成した【図1】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである」点を重視して「超える」と認定したのである。これは、注目すべきポイントである。

二重特許の有無を判断するときに、均等の判断要素の1つである効果を重視して、先の出願と後の出願に記載された実施例の効果の異同を「超える」の判断基準にするのは、旧来の専用権説によるかぎり、妥当であろう。

ただし、この考え方は、特許法72条の規定のように他人の登録意匠を利用するものであるとき、問題が生じる。

5.7 本件は特段の事情がある例外的なケース

以上をまとめると、本判決を先例として尊重するのであれば、特段の事情がある例外的なケースであることを勘案し、旧来の専用権説でいう、共通する実施例による二重特許（とくに権利者の異なる二重特許）の排除を必要とする場合に適用を限定し、「超える」の判断基準は、記載された実施例の効果の異同にするべきである⁽²⁰⁾、というのが私の考えである。

5.8 専権説によれば本件はどうか

ところで、専権説によれば、本件は、どのように解釈されるであろうか。

専権説によれば、A社の先の出願と、A社の後の出願と、B社の中間の出願について、それぞれ、後の出願の請求項に係る包括発明が十分に記載されているか否か（つまりパリ条約第4条Hでいうように出願書類の全体から明らかになっているか否か）を検討する。

包括発明が3件の全出願で十分に記載されている場合、後の出願の請求項に係る包括発明について、優先権主張の効果が認められ、特許が成立する。

この場合、B社が「螺旋」発明を実施すれば、A社の包括発明の特許を侵害する。また、B社の中間出願の「螺旋」発明についても特許が成立しているので、

A社が「螺旋」発明を実施すれば、B社の「螺旋」発明の特許を侵害する。A社は、包括発明の実施をする権利を専有するだけで、包括発明の実施例に相当する「螺旋」発明については実施をする権利を有していないからである。

一方、仮に、包括発明がA社の後の出願のみで十分に記載されていて、他の2件の出願では十分に記載されていないとしたら、どうか。

この場合、後の出願の包括発明について、優先権主張の効果が認められないが、特許は成立する。侵害の成否は、前述の全出願で記載が十分であった場合と相当に違って来る。たとえば、B社は、「螺旋」発明を実施する権利を有するので、「螺旋」発明を実施しても、A社の包括発明の特許を侵害しない。なぜなら、A社の特許は、B社の特許に対して後願の関係にあるため、先願優位の原則、より厳密に言えば、「後願劣位の原則」⁽²¹⁾が適用されるからである。

専権説によれば、A社の後の出願の包括発明について優先権主張の効果を検討する際に、A社の後の出願とB社の中間の出願に共通する「螺旋」実施例（発明）は原則として考慮しない⁽²²⁾。

専権説においては、包括的な請求項に係る包括発明については優先権主張の効果を認め、「螺旋」を記載した特定の請求項が存在するときのみ、「超える部分」があると認定して、その請求項の特定の発明についてだけ優先権主張の効果を否認する。

5.9 先の出願は分割出願され特許になっている

A社は、本件における先の出願に対して分割出願をして、包括的な発明について特許第3380201号を取得している。この分割出願特許の請求項1⁽²³⁾は、先の出願の請求項1よりも相当に広い。例えば、この請求項1には、「環状」および「螺旋状」の両形状を包括するように、「断面において上記肉薄部と上記肉厚部が人工乳首の長手方向に沿って交互に配置されている」と記載されている。これは、じつに巧妙な包括表現である。本願発明1の特許請求の範囲の「肉厚の薄い伸長部が形成され、この伸長部に隣接して、この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されている」の文言と比較すると、改善の跡が分りやすい。

原告が主張するように、「審決が、特許法36条6項1号を根拠に、先の出願の当初明細書等に記載された発明は、図11実施例に係る『伸長部』が螺旋形状の

ものをも含んでいるとはいえないと判断した」とすると、さらに、本判決が「原告主張の特許法 36 条 6 項 1 号の解釈につき検討するまでもなく、先の出願の当初明細書等に記載された発明において『伸長部』が螺旋形状のものをも含んでいるとはいえず」と判示していることを勘案すると、「伸長部」という機能表現を使用せずに、それに代えて「肉薄部」という用語を使用したことに大きな意味がある。

審判の段階で補正の機会を与えられながら⁽²⁴⁾、補正をしなかったのは、この分割出願が存在したからであろう。

6. 審査基準

最新の審査基準における優先権主張の効果についての判断の主な原則と思われるものをまとめると、次のとおりである。

① 国内優先権はパリ条約による優先権と同様とする（第 2 章 5）。

② 請求項に係る発明が第 1 国又は先の出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものである必要がある（第 1 章・第 2 章 4.1）。

③ その判断は、新規事項の例による（第 1 章・第 2 章 4.1）。

④ 優先権主張の効果は、実体審査に係る規定、すなわち特許法 29 条（新規性、進歩性）、29 条の 2（いわゆる拡大された先願の地位）、39 条（先願）等の適用にあたって、第 1 国又は先の出願の時又は日を基準として判断する（第 1 章・第 2 章 3）。

⑤ 優先権主張の効果の判断は請求項ごとに行う（第 1 章・第 2 章 4.1）。

これらの原則①～⑤は、特許権の本質論の視点から問題にすべき点は見当たらない。

6.1 国内優先権の趣旨

特許権の本質論の視点から興味を引くのは、審査基準の第 2 章の「国内優先権の趣旨」である。

これによれば、国内優先権制度とは、先の出願の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して後の出願をする場合には、その包括的な発明のうち、先の出願の出願当初の明細書等に記載されている発明について、新規性、進歩性等の判断に関し出願の時を先の出願の時とするという優先的な取扱いを認めるものである。

とくに改良発明を含む包括発明について、「基本的

な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易になり」という具体的な説明が認められる。

6.2 類型 (2) は問題がある

類型 (2)⁽²⁵⁾ は、前述の「国内優先権の趣旨」に反しており、問題がある。

この類型 (2) は、東京高裁の「人工乳首」判決を引用していることから明らかなように、旧来の専用権説に沿ったものと言わざるをえない。

すでに説明したように、東京高裁の「人工乳首」判決は、前述の原則③④⑤に対する例外として説明され限定解釈されるべきであるのに、類型 (2) においては、一般原則として広く適用可能な裁判例として引用されている。

しかし、「人工乳首」事件は、特段の事情に相当する二重特許（とくに権利者が異なる場合の二重特許）を避ける必要がある例外的なケースとすべきである。

旧来の専用権説により、二重特許を排除するためであるならば、そのことを類型 (2) に明記し、「超える」の判断基準は、前述の原則③の新規事項でなく、記載された実施例の効果の異同（均等）とし⁽²⁶⁾、かつ、適用する条文は、二重特許に関する条文（特許法 39 条と 29 条の 2）だけに限定するべきであろう。

6.3 パリ条約 4 条 B に違反

そのように原則に対する例外として類型 (2) を解釈したとしても、旧来の専用権説それ自体に問題が内在しているので、次に示す想定例の場合、パリ条約 4 条 B に違反する可能性を否定しえない。

想定例

アメリカで、第 1 実施形態を発明して第 1 のアメリカ特許出願をし、その第 1 実施形態を新聞で公表したあと、それを改良して第 2 実施形態（ベスト・モード）を発明して、第 2 のアメリカ特許出願をし、第 1 のアメリカ出願から 1 年以内に、パリ条約の複合優先権を主張して日本出願 X をした⁽²⁷⁾。日本出願 X の請求項に係る包括発明は第 1 アメリカ出願に十分に記載されていた。アメリカの第 1 及び第 2 出願の間に他社が第 2 実施形態の発明について日本で特許出願した。

この想定例の日本出願 X は、どのように審査され

るのであろうか。さらに、この出願 X が特許になったと仮定して、他社が第 2 実施形態を製造販売したとき、侵害訴訟は、いかなる結論になるのであろうか。

仮に、旧来の専用権説によるとして、類型 (2) を適用すると、この日本出願 X やその特許は、不利な取扱いを受けるように思われるが、それでは、最初の出願と後の出願との「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……等によって不利な取扱いを受けない」旨を規定したパリ条約 4 条 B に違反することになると思うが、どうであろうか。

6.4 類型(2)に2件の「レンズ付きフィルムユニット」判決が引用されていない

類型 (2) は、前述の東京地裁および東京高裁の「レンズ付きフィルムユニット」判決に反している。そのためかもしれないが、これらの判決は、前述の国内優先権の趣旨に合致しているのに、残念ながら、まだ類型 (2) に引用されていない。

7. おわりに

特許出願をする際に、できるだけ最良の実施例を開示する。それが特許制度の望ましい姿である。

国内優先出願の場合も、パリ条約による優先出願の場合も、先の出願と後の出願との間に改良された最良の実施例を、後の出願の際に、できるだけ開示したくなるような優先権制度の運用が望まれる。

今後、知財高裁は、そのような望ましい姿に向けて判例を統一していくであろう、と期待をこめて予測する。

注

(1) 旧来の専用権説は、わが国に特有のものである。世界的にみれば、専権 (exclusive right) が主流で、排他権 (right to exclude) は少数派に属する。周知のとおり、アメリカは排他権の代表国である。そのアメリカでさえ、排他権を制定法で規定しているのは、現行の特許法のみである。それ以外の特許法は、すべて専権を規定していた。アメリカの商標権、著作権、半導体集積回路の権利は、現行の制定法でも、すべて専権である。この点について、拙著「特許権の本質」パテント 56 巻 10 号 (2003 年) と、拙著「特許権の本質は実施権と専権の両立—東京地裁の「フック装置」判決、「生体高分子」判決、「青色発光ダイオード」判決を中心として—」パテント 57 巻 6 号 (2004 年) を参照。

最近、排他権の代表国であるアメリカで、実施状況を勘案して、差止請求権の行使を制限する法改正の動きが

出た。これは、特許権の本質論にとって、じつに興味深いことである。

- (2) 東京地裁「レンズ付きフィルムユニット」判決：平成 16 年 2 月 26 日東京地裁判決、平成 15 年 (ワ) 第 15702 号、特許権差止請求権不存在確認等請求事件 (最高裁ホームページ)。
- (3) 1 つの実用新案登録出願と 3 つの特許出願を優先権主張の基礎としていて、その 3 番目の出願を優先出願③と呼んでいる。
- (4) 「レンズ付きフィルムユニット」事件においては、権利者同一の二重特許が問題となった。外国出願をするために、既に出願されていた 1 つの実用新案登録出願及び 3 つの特許出願を優先権主張の基礎として、9 個の請求項を有する 1 つの特許出願にまとめており、いずれも同一人の出願に係るものであった。
- (5) 東京高裁「レンズ付きフィルムユニット」判決：平成 17 年 1 月 25 日東京高裁判決、平成 16 年 (ネ) 1563、特許権差止請求権不存在確認等請求控訴事件 (最高裁ホームページ)
- (6) 第 3 実施例は、後の出願に追加的に記載されたものであるが、新規事項を判断基準とすれば、適法に追加補正できなかったと思われる。
- (7) 本判決の判示内容には、専権説の観点から若干気になる点もある。たとえば、「本件発明が、優先出願に係る発明の範囲内であり、改良や追加された発明を含まないとしても、不自然ではない」と判示している点である。専権説では、仮に、包括発明が改良や追加された発明を含んでいるとしても、それだけで (請求項に記載されていないかぎり) 優先権主張の効果が否認されることはない。また、「第 3 実施例によって示された機能や効果は、上記証拠によって認められる周知技術によって達成される機能、効果と比べて格別のものであるとは認められない」と認定している点も気になる。専権説では、第 3 実施例が格別の効果を奏するとしても、それだけで優先権主張の効果が否認されることはない。
- (8) 東京高裁「人工乳首」判決：平成 15 年 10 月 8 日東京高裁判決、平成 14 (行ケ) 539、特許権行政訴訟事件 (最高裁ホームページ)
- (9) 本判決は、実務上影響が大きいこともあって、多くの論文が発表されているが、論者により判決の解釈や実務上の対策が大きく違っている。

文献①：斎藤悦子「優先権主張の効果の認否—同一クレームで明細書の記載を追加した場合—」知財管理 55 巻 1 号 (2005 年)

文献②：廣瀬隆行「優先権の基礎出願に開示された発明と優先権主張出願に係る発明の同一性について—判例紹介：東京高裁平成 15 年 10 月 8 日判決—」パテント 58 巻 7 号 (2005 年)。

文献③：神山公男「優先権の審査基準に関する問題点—新たに追加された実施形態と優先権主張の

効果との関係—知財管理 55 巻 7 号 (2005 年)

文献④：山本晃司「人工乳首事件」、弁理士クラブ編「実務家のための知的財産権判例 70 選 2004 年度版」(発明協会)。

たとえば、適用する条文、いわゆる「除くクレーム」への補正、図 11 実施例の削除等の対策について、意見が分れている。国内優先権制度の利用価値について、文献②は依然として高いとし、文献④はさして高くはないとしている。文献③は、東京高裁の「人工乳首」判決と「レンズ付きフィルムユニット」判決を比較して論じているが、他の文献と同様に、特許権の本質を考慮していない。

(10) この判示部分は包括的であるため、仮に、これを一般原則として適用すると、適用範囲は極めて広く、いわゆる実施例補充タイプのみでなく、他のタイプにも適用可能である。

本件では、後の出願で、先の出願に記載されていなかった実施例が新たに補充されるとともに、注 (12) および (13) を対比すれば明らかなように、先の出願の特許請求の範囲に記載されていなかった上位概念が先の出願の明細書から抽出されて後の出願の特許請求の範囲に記載されている。

(11) 特許請求の範囲が複数の請求項からなる場合、「超えた部分」は、「超えた部分を記載した請求項に係る発明」と「超えた部分を記載していない請求項に係る発明」に分けて考えるべきである。

専権説によれば、超えた部分を記載した請求項に係る発明については、優先権主張の効果を認めないが、超えた部分を記載していない請求項に係る発明については、優先権主張の効果を認める。

旧来の専用権説によれば、「実施例同一」の二重特許の可能性を完全に排除するためには、超えた部分を記載した請求項に係る発明についてだけでなく、超えた部分を記載していない請求項に係る発明についても、優先権主張の効果を認めることができない。

(12) 先の出願の当初明細書に記載の特許請求の範囲は、次のとおりである (全請求項が「環状」と「螺旋状」を包括する表現になっている)。

【請求項 1】乳首胴部と、この乳首胴部から突出して形成されている乳頭部とを有する人工乳首であって、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっていることを特徴とする人工乳首。

【請求項 2】上記伸長部に隣接して、この伸長部より剛性のある剛性部が設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の人工乳首。

【請求項 3】上記伸長部と上記剛性部が交互に配置されていることを特徴とする請求項 2 に記載の人工乳首。

【請求項 4】上記人工乳首がシリコンゴムにより形成されていると共に、このシリコンゴムの厚みが、上記伸長部では比較的薄く、上記剛性部では比較的厚いことを特徴とする請求項 2 又は請求項 3 に記載の人工乳首。

(13) 本件で争われた特許請求の範囲は、平成 13 年 8 月 7 日付け手続補正書により補正されたものであり、その特許請求の範囲は、下記のとおりである (全請求項が「環状」と「螺旋状」を包括する表現になっており、本件でいう「本願発明 1」は請求項 1 に係る発明である)。

【請求項 1】乳幼児の哺乳窩に当接可能な先端部を有する乳頭部と、乳幼児が舌により蠕動運動を行う際に舌を波うつように移動させることができる表面を有する乳頭部及び乳首胴部と、哺乳瓶と接続するためのベース部と、を有する人工乳首であって、前記乳頭部及び乳首胴部のシリコンゴムから成る壁面の内側に、この壁面より肉厚の薄い伸長部が形成され、この伸長部に隣接して、この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されていることを特徴とする人工乳首。

【請求項 2】前記伸長部は、前記剛性部より、蠕動運動で伸び易く形成されていると共に、この剛性部は、この伸長部より潰れ難く形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の人工乳首。

【請求項 3】前記乳頭部の先端部の断面が円弧状に形成され、前記乳首胴部が略お椀状に形成されていることを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の人工乳首。

【請求項 4】前記乳頭部と前記乳首胴部が曲面で連なって一体的に形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかに記載の人工乳首。

(14) 原告は、「審決の判断方法は、実施例に基づいて請求項に記載された発明の要旨認定をしているものであり、請求項に記載の発明の要旨を発明の詳細な説明の記載に基づいて認定するものであって、最高裁平成 3 年 3 月 8 日第二小法廷判決・民集 45 巻 3 号 123 頁の判示に反し、請求項に係る発明の要旨が実施例の記載によって拡大することになり、また、先の出願と全く無関係の実施例を追加する場合以外は国内優先権の制度を利用できないという不合理な結果を招く」と主張した。しかし、裁判所は、この原告の主張を採用しない。すなわち、

「審決が、後の出願に係る本願発明 1 の発明の要旨となる技術的事項の確定を、特許請求の範囲の記載を超えて、発明の詳細な説明に記載された図 11 実施例の構成要件に限定して行ったものではなく、図 11 実施例を踏まえて特許請求の範囲に記載されたとおり認定したものであることは、上記説示によって明らかであるから、原告引用の最高裁判決の判示に反するものではなく、また、原告主張のような不合理な結果を招くものでもない。原告の主張は、審決を正解しないでこれを論難するものにすぎず、採用の限りではない。」

(15) 特段の事情がないのに、「図 11 実施例を踏まえて特許請求の範囲に記載されたとおり認定」することは、結局、特許性の有無の判断の際に、特許請求の範囲の記載に基づかずに、明細書や図面の記載を考慮することになり、最高裁平成 3 年 3 月 8 日第二小法廷判決・民集 45 巻 3 号 123 頁の判示に反するのではなからうか。

(16) 後の出願の請求項に係る包括発明は、先の出願に記載されていなかった「螺旋」の実施例（発明）を包含しているが、その実施例（発明）が後の出願の請求項に記載されていない。この場合、専権説によれば、その請求項に「超えた部分」は含まれておらず、その請求項に係る包括発明が先の出願で十分に記載されていれば、その包括発明については優先権主張の効果が認められる。このように解しても、専権説では、二重特許の問題は生じない。

これに対し、旧来の専用権説によれば、後の出願の請求項に係る包括発明が、先の出願に記載されていなかった「螺旋」の実施例（発明）を包含しているため、その実施例（発明）が後の出願の請求項に記載されていなくても、「超える部分」が含まれると解され、二重特許の問題が生じる。

これを特段の事情がある場合に相当すると考えるならば、「螺旋」の実施例を参照して、包括発明について優先権主張の効果を認めないことも、旧来の専用権説によるかぎり、一応は理解できる。

なお、念のために言えば、請求項に「環状または螺旋状」と記載されている場合は、専権説でも、その請求項に「超えた部分」が含まれることになる。

(17) B社の中間出願の特許第3209271号の特許請求の範囲は次のとおりである。

【請求項1】上部の頭頂部に吸入口が成形され、下部には空気孔が設けられ、胴部が略円錐形に成形された哺乳びん用乳首において、哺乳びん用乳首の内周面もしくは外周面に、螺旋状の凹凸を設け、凸部分をつるまきバネ状に構成することを特徴とする哺乳びん用乳首。

【請求項2】哺乳びん用乳首の内周面に、螺旋状の溝を形成したことを特徴とする哺乳びん用乳首。

【請求項3】前記螺旋状の凹凸または溝を、哺乳びん用乳首の胴部に成形することを特徴とする請求項1または2記載の哺乳びん用乳首。

【請求項4】乳首の先端方向への伸び率が200g/mm乃至120g/mmとなることを特徴とする請求項3記載の哺乳びん用乳首。

【請求項5】上部に吸い口孔を設け、乳首の胴部の外面および内面を平滑に成形された乳首の先端方向への伸び率が200g/mm乃至120g/mmとなる、シリコンゴムにより形成したことを特徴とする請求項3記載の哺乳びん用乳首。

(18) 「本願発明1」は、前掲注(13)に示されている請求項1に係る発明である。

(19) 原告は、「国内優先権制度の実施例補充型といわれるもののうち、先の出願の請求項の発明が先の出願の実施例で十分実証されている場合には、後の出願で実質的に同一の発明が実施例で補充されても、この実施例によって影響を受けず、後の出願の請求項の発明が、先の出願と後の出願との重複範囲であれば、優先権主張の効果は肯定されるとした上、図11実施例発明は、先の出願の【図1】

等の実施例で十分に実証されているから、本件出願について優先権主張の効果を否定した審決の判断は誤り」であると主張したが、裁判所は、この原告の主張を採用しない。すなわち、

「本件において、図11実施例を後の出願である本件出願の明細書に加えることにより、後の出願である本願発明1の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになり、その超えた部分については優先権主張の効果が認められないことは、上記のとおりであって、本願発明1が先の出願の【図1】等の実施例で十分実証されていたか否かは、この判断を左右するものではない。」

この考え方は、前述の東京高裁「レンズ付きフィルムユニット」判決の判示と対照的で、両判決の判示内容は相容れないものである。

(20) 請求項に係る発明について均等であるか否かを判断するのではない。記載された実施例の均等の判断と、請求項に係る発明の均等の判断とは、本質的に相違する。

興味深いことに、同一権利者の二重特許が問題になった東京高裁「レンズ付きフィルムユニット」判決でも、追加的に記載された実施例の効果を検討して超えるか否かを判断している。すなわち、東京高裁は、「第3実施例によって示された機能や効果は、上記証拠によって認められる周知技術によって達成される機能、効果と比べて格別のものであるとは認められない」と認定している。後掲注(26)参照。

(21) 「後願劣位の原則」については、拙著「特許権の本質」パテント56巻10号(2003年)、とくに「4.5.2先願主義(後願劣位)」を参照。

(22) 本件出願人は、審判請求書で次のように主張しているが、この主張は、仮に専権説によるとすれば、採用されたはずである。

「特許法第41条第2項の規定によれば、特許法第29条の2の規定により特許を受けることができない発明は、引用例1の出願の後、出願された後の出願で新たに追加された発明に限られるはずである。

出願人は平成13年8月7日付けの意見書において述べているように、同日付けの補正書で、特許請求の範囲の発明を、上述の先の出願の出願当初の明細書等に記載された発明に限定するよう補正した。

したがって、この補正後の特許請求の範囲の発明に関しては、特許法41条2項の規定により、特許法第29条の2の適用については、先の出願の出願日に発明されたものとみなされる。このため、補正後の特許請求の範囲の発明については、引用例1は特許法29条の2の規定による「他の特許出願」に該当しないことは明らかである。

したがって、例え本願の図9乃至図13に示されている発明が引用例1の明細書等に記載された発明と同一であっても、この引用例1に記載された発明は、引用例1

より先願である、本願の先の出願の出願当初の明細書に記載された発明と同一ということになる。」

- (23) 分割出願の特許第 3380201 号の特許請求の範囲は、次のとおりである（全請求項が「環状」と「螺旋状」を包括する表現になっている）。

【請求項 1】乳首胴部と、この乳首胴部から突出して形成されている乳頭部とを有する人工乳首であって、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する肉薄部が備わっており、上記肉薄部に隣接して、この肉薄部より剛性のある肉薄部が設けられ、断面において上記肉薄部と上記肉厚部が人工乳首の長手方向に沿って交互に配置されていることを特徴とする人工乳首。

【請求項 2】上記人工乳首がシリコンゴムにより形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の人工乳首。

【請求項 3】上記肉薄部が、上記人工乳首の壁面の肉厚に比べ 1.00mm 程度薄く形成されていることを特徴とする請求項 1 又は請求項 2 に記載の人工乳首。

【請求項 4】上記肉薄部が乳幼児の舌の蠕動運動によって伸長することを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかに記載の人工乳首。

- (24) 審判の審理の際に、次に示す対応 (1)～(3) が示され、補正の機会が与えられた。

「対応 (1) 第 11 図に係る実施例に関する記載がある以上、原査定は維持されるべきものとするが、補正により当該記載を削除する用意はあるか。

対応 (2) 当該記載を削除しなくても原査定は取消されるべきものとする。審判合議体の見解については出願人と相談して回答する。

対応 (3) 別紙のとおり」

これに対し、代理人は、「本件出願の図 11 の補正削除につきましては、出願人と相談した結果、補正はしないと結論に達しました」と報告した。

- (25) 審査基準の「第 1 章 4. 1 基本的な考え方」における類型 (2) に関する記載は、次のとおりである。

『以下に、日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものとされない主な類型を示す。』

『(2) 日本出願の請求項に係る発明に、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合（日本出願に発明の実施の形態が追加される場合等）

第一国出願の出願書類の全体には記載されていなかった事項（新たな実施の形態等）を日本出願の出願書類の全体に記載したり、記載されていた事項を削除（発明特定事項の一部の削除等）する等の結果、日本出願の請求項に係る発明に、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合は、その部分については、優先権の主張の効果は認められない。（参考：東京高判平 15.10.8、平成 14 年（行ケ）539 号審決取消請求事件「人工乳首」）。

この場合において、日本出願の請求項に係る発明のうち、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものと認められるものがあるときは、その部分については優先権の主張の効果が認められる（部分優先）。（詳細は、後出の「4.3 部分優先又は複合優先の取扱い」を参照。）』

この「4.3 部分優先又は複合優先の取扱い」の [例 1] では、クロムやアルミニウムを記載せずに単に「耐蝕鋼」と包括的に記載した請求項に係る包括発明については、優先権主張の効果を認めるのか否かの判断が示されていない。

仮に、1 つの請求項に係る包括発明（耐蝕鋼）が「超える部分」（アルミニウム）と「超えない部分」（クロム）を含む場合、いわゆるクレーム内の部分優先と考え、この 1 つの請求項に対して 2 つの出願日を適用すると、結果的に、「超えない部分」（クロム）についても優先権の利益を喪失することになってしまうのではなからうか。これでは、包括発明（耐蝕鋼）が最初の出願に十分に記載されている場合でも、その包括発明の部分優先は結果的に否認されるので、クレーム内で部分優先を認めるといっても、請求項ごとに判断するかぎり、それは、単なるリップサービスにすぎない。

- (26) 実施例の異同の判断手法は、記載された実施例が格別の効果を奏するか否かによる。前掲注 (20) を参照。

(27) アメリカでは、「包括」発明および「実施例」発明を、それぞれ「属」（genus）発明および「種」（species）発明と呼んでいる。動物とイヌ・ネコとの関係や、家具とイス・テーブルとの関係を考えれば明らかのように、本来、包括発明（属）発明と実施例（種）発明とは別異の発明であるが、わが国では、これらの発明を一体的に把握する傾向が強い。発明の同一性の判断基準として、「実施例同一」や「内在的同一」を採用してきたのはその証左である。

しかし、単項クレームの制度の下で、特許法 29 条の 2 が創設される以前の時代なら、やむをえない側面もあったが、今は、そんな時代ではない。

参考文献

- ① 斎藤悦子「優先権主張の効果の認否—同一クレームで明細書の記載を追加した場合—」知財管理 55 巻 1 号 (2005 年)
- ② 廣瀬隆行「優先権の基礎出願に開示された発明と優先権主張出願に係る発明の同一性について—判例紹介—」東京高裁平成 15 年 10 月 8 日判決—」特許 58 巻 7 号 (2005 年)。
- ③ 神山公男「優先権の審査基準に関する問題点」—新たに追加された実施形態と優先権主張の効果との関係—知財管理 55 巻 7 号 (2005 年)
- ④ 山本晃司「人工乳首事件」、弁理士クラブ編「実務家のための知的財産権判例 70 選 2004 年度版」（発明協会）。
- ⑤ 審査基準「第 IV 部優先権」（特許庁ホームページ）
(原稿受領 2005.9.2)