

# 米国先願主義実現の鍵となるか？／ 「傘理論」復活への期待（上）

—優先権制度本来の解釈の再評価の必要性—

特許庁 上席審査官 柴田 和雄  
審判官 井上 典之

## 要 約

パリ条約による複合部分優先の効果については、基礎出願で開示された発明の構成部分に相当する公表の事実や他の出願の事実が優先権主張出願の拒絶・無効の証拠とされない「証拠除外効」とする「傘理論」と呼ばれた解釈と、新規性・進歩性等の特許要件の判断に関して出願日が基礎出願の出願日に擬制される「遡及効」とする解釈とが併存したことを、条文の規定や実務書の記載に基づき明らかにし、前者の解釈に従う制度の下では、優先期間の実質的延長を防止する機能や、改良発明や追加発明の進歩性が基本発明の公表の事実を引き合いにして否定されないという副次的な効果があることを仮想事例に基づいて説明する（上）。パリ条約による優先権主張の効果は、「証拠除外効（傘理論）」が本来的なものであったが、その後、次第に「遡及効」へと変容していったことを国内外の審判決例に基づき示す（中）。現在の世界の趨勢の中にあっても、かつての「傘理論」に再び価値を見出せるかもしれない事実があることを示し、産業政策的な見地及び特許制度の国際調和の観点から若干の提言を行う（下）。

## 目 次

1. 何故、今再び「傘理論」なのか
  - 1.1 パリ条約の三原則のバランス
  - 1.2 複合部分優先制度の導入と変容
  - 1.3 「傘理論」再評価の必要性
2. 条約／法律の規定及び解釈
  - 2.1 パリ条約
  - 2.2 日本国特許法
  - 2.3 欧州特許条約
3. 「証拠除外効」と「遡及効」
  - 3.1 改良発明に関する仮想事例
  - 3.2 追加発明に関する仮想事例
  - 3.3 「傘理論」と「擬制理論」
 （以上（上））
4. 日本における審・判決例
  - 4.1 「証拠除外効」による例
  - 4.2 「遡及効」による例
5. 欧州特許制度における審判決例
  - 5.1 「証拠除外効」による例
  - 5.2 「遡及効」による例
 （以上（中））
6. 分析
  - 6.1 欧州特許制度における解釈の変遷

- 6.2 日本における解釈の変遷
7. 私見
  - 7.1 優先権主張の原則と特則
  - 7.2 先願主義との整合性
  - 7.3 特許権の本質的効力との関係
  - 7.4 条約の解釈
8. 提言
  - 8.1 産業政策的な見地から
  - 8.2 特許制度の国際的調和の観点から
9. おわりに  
（以上（下））

## 1. 何故、今再び「傘理論」なのか

### 1.1 パリ条約の三原則のバランス

工業所有権の保護に関するパリ条約（以下、単に「パリ条約」という。）の三大原則といえば、①内国民待遇の原則、②優先権制度、③各国工業所有権（特許・商標）独立の原則を指すが、この3つの原則は、相互の機能を補完する形で存在している。

内国民待遇の原則は、同盟国の国民が内国民に課される条件及び手続に従うことを条件としており（2条）、工業所有権の取得に関して方式主義を前提とす

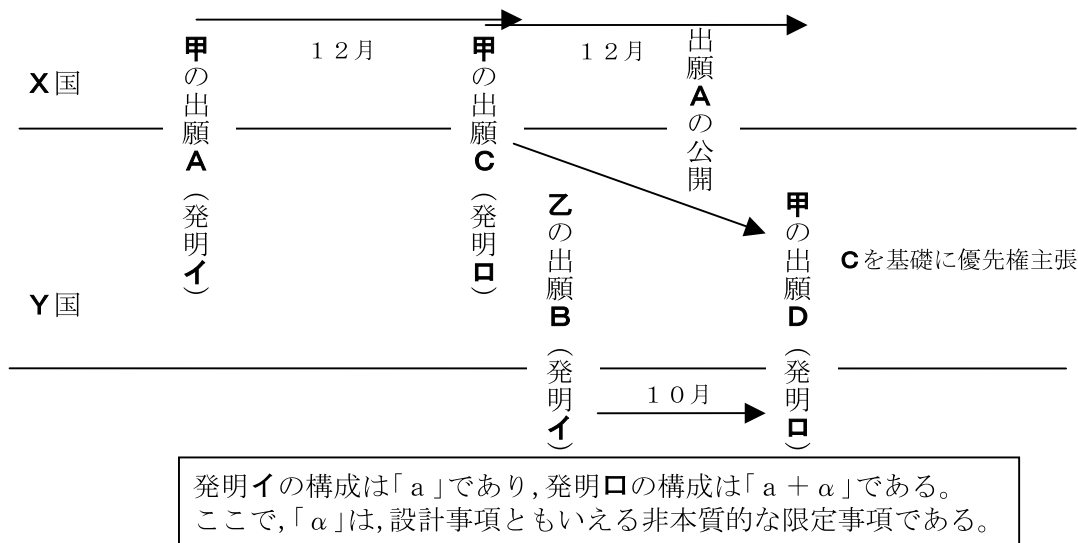


図1

るものであるし、そもそも、パリ条約は、同一発明について、同盟の1国で特許を取得すれば他の同盟国でもその特許権の主張ができるという仕組みを指向せず、各国別に特許を取得しなければ、その国の保護を受けることができないという属地主義を尊重した上で、国際間の交流上の障壁を取り除くべく締結された同盟条約である。パリ条約が属地主義を基調としていることは、条約自体が統一法でないことから明らかであるが、条約は、これを条文上明確にするとともに、さらに進んで各国で取得した特許はそれぞれ独立である旨宣言している（4条の2）。

ただ、内国民と同じ待遇で扱われるといっても、実際上は、その国の方式に則った手順を踏まなければならない外国人にとって言語的・手続的に内国民より不利な面が多く、たとえ同じような技術を同時に開発したとしても、出願は内国民より遅れがちになる。このような外国人にとっての不利な面を埋めて、実質的に内国民待遇を保障する機能を担うことに、優先権制度の存在意義があると言うことができる<sup>(1)</sup>。

しかしながら、優先権制度に何らの制限を設けないとすれば、それは逆に属地主義を損なうことに繋がる。このため、優先権制度には、2つの制限が課せられている。1つは、対象とされる工業所有権の特質に応じた一定の期間に優先期間を制限したことであり、もう1つは、優先期間の起点を、最初の出願、又は、最初の出願とみなすことのできる出願がされた時点に設定するとともに、その出願の要件を定めたことである。特許についての例を挙げて説明しよう（図1参照）。

同盟国Xの国民甲が、自国において発明イに係る

特許出願Aをしたものの、他の同盟国Yに出願Aを基礎とする優先権の主張を伴う出願をすることなく特許についての優先期間である1年が終了し、その直後に、Y国の国民乙が、自国において独自に発明イをして、発明イに係る特許出願Bをし、その10月後に、甲が、発明イに対して設計事項とも解される非本質的な限定事項を追加した発明口についてAの優先期間終了間際に自国でした別の特許出願Cに基づく優先権の主張を伴う特許出願DをY国にした場合において、特許出願Dによって特許出願Bが拒絶されるとしたら、次の理由から、属地主義に反することになる。即ち、優先権制度は、それぞれの国で出願をした各々の者が、先願主義の下、独立して権利を取得できるという原則に対する例外であり、優先期間を超えてまでこの例外を貫くことは許されないからである<sup>(2)</sup>。

上に挙げたケースでは、特許出願Aの時点から2年近くもの期間を経過したにも関わらず、甲は、何ら技術的な創作活動することなく、形式的に特許出願CをするとともにCを基礎とする優先権主張を伴う特許出願Dをするという迂回的手段を講じただけで、乙の発明イより下位概念若しくは実質同一であると判断されるような発明口に基づいて先願の地位を得ることができ、乙が特許を受ける可能性を排除できたことになる。さらに、乙が出願をしなくとも、出願Dの前に出願Aの内容が公開されていたならば、Y国では発明イは誰もが使用できる自由技術になっていた筈であるが、実質同一である発明口の権利が発生することによって、自由技術とはならなくなる。このことは優先期間が実質的に延長されたことに他ならない<sup>(3)</sup>。

この問題を解決するためには、発明イと実質同一の発明口については、再度の優先権を生じることができないとする解決方法も可能であろうが、パリ条約は異なる方法を選択した。発明口の要素（構成要件）のうち、特許出願Cの出願時点で追加された要素のみを優先権の対象とすることのできる最初の出願の対象とし、発明イと発明口に共通する要素については特許出願Aから1年が経過した後は優先権の対象にならないと規定することによって、克服したのである（4条H）。このパリ条約の解釈は、後述するように、日本においては最高裁判決によっても支持されている。このようにパリ条約の3つの原則は、相互にバランスをとって存在していたことが理解できよう。

## 1.2 複合部分優先制度の導入と変容

特許に関しては他の工業所有権とは異なる特有の事情があることから、パリ条約の改正に伴い優先権制度に関して幾度かの修正が施されてきた。ヘーグ改正による出願の分割、ロンドン改正による複合優先、リスボン改正による部分優先等の導入である。そして、複合優先の導入に伴い、特許に関する最初の出願の要件にも修正が加えられた。上述したように、発明自体に加え、その部分的な要素についても優先権の対象とすることを条文に規定し（4条H）、一の発明の中に異なる複数の優先権の対象が存在することを肯定する複合優先が導入された（4条F）。さらに、その後の部分優先の導入により、一の発明の中に優先権の対象となる部分と対象とならない部分が併存することも肯定された（4条F）。このことは、優先権の対象がクレームの対象と必ずしも一致するものではないことを意味する。複合部分優先の導入により、優先期間中の初期の段階であって発明を改良する前の段階で、発明者に自身の発明の基本的な内容の公表を行うことを可能とさせるという副次的な効果が、優先権制度に与えられることとなった。

この複合部分優先の効果は、かつて、欧州において、「傘理論」<sup>(4)</sup>と呼ばれていた。この理論によると、後の出願における改良発明「A + B」を対象とするクレーム中の基本発明に相当する構成部分「A」は、「A」についての最初の出願から1年間の優先期間中、部分優先権を享受し、その結果、あたかも先の出願が「傘」となったかのように、優先期間中の「A」についての公表の事実や他の出願の事実、後に出願のクレーム

発明「A + B」の特許性を否定する証拠としての従来技術から排除される。つまり、発明自体に加えて、その構成要素も優先権の対象とされ、当該構成要素に相当する従来技術や先願が証拠とされないのである。先の出願によって、「証拠除外効」が与えられるものであり、このことによって、発明者は優先期間中の初期の段階で自身の発明の基本的な内容を公表することが可能となるのである。

しかしながら、優先権の対象とは、直感的に、（クレーム発明又は実施例等それに準ずるものを含む）発明自体に限られるものであると理解されがちである上、条約本文の英語による公定訳は、パリ条約正文であるフランス語原文と比較して4条Gや4条Hの内容を正確に反映した翻訳となっていないことから、欧州においては、英語の占める地位が高まるにつれて解釈が次第に二極分化していき、優先権の主張がされた出願において優先権の対象とは、原則として当該出願のクレームの対象であるという固定観念が定着していったようである<sup>(5)</sup>。この観念の下では、改良発明や追加発明に対して、基本発明に相当する事実の「証拠除外効」が与えられる余地は無い。そして、欧州特許庁においては、二度の拡大審判廷による意見によって、この観念は確定的なものとなった。

一方、パリ条約の公定訳でない日本語訳は、4条Gや4条Hの内容を正確に反映しているものの<sup>(6)</sup>、パリ条約における複合部分優先という制度を日本語で詳細に記述した学術書が少ないことに加えて、国内優先権制度の導入と当該制度についての判決例が重ねられることによって、日本においても複合部分優先の本来の趣旨は風化していった。そして、平成16年7月28日、特許庁が「優先権」の審査基準を公表し、優先権の主張の効果の判断は原則として請求項ごとに行うという運用を敷いたことによって、優先権の対象とは発明であり、優先権の効果とは、新規性・進歩性等の特許要件の判断に関して出願日が基礎出願の出願日に擬制される「遡及効」であるという認識が、日本においても、実務上ほぼ決定的なものとなった。

## 1.3 「傘理論」再評価の必要性

欧州が運用を固めた後、日本特許庁は、欧州の運用解釈に追従した形をとることとなったが、特許制度の国際調和、国内優先権制度についての裁判例との整合性、個々の審査官によるバラツキのない判断等、審査

基準を策定した時点において求められていた様々な条件を考えれば、当該運用を採るより他に途はなかったものと思われる<sup>(7)</sup>。ところが、本テーマについての研究を進めるにつれて、この選択に対する筆者の疑問は次第に大きくなっていった。そして、かつて「傘理論」と呼ばれた複合部分優先制度の本来的な考え方については、その内容や価値が再検討されるべきではないかと考えるに至った。その理由は、次の3つの観点によるものである。

1つめとして、日本において優先権制度の解釈については未だ若干の混乱がみられることに加え、欧州の運用についてもパリ条約の正しい解釈に沿うものであるか疑問と思える点があること、2つめとして、現在の運用は特許出願と実施をほぼ平行に行う状況を強いられる中小企業にとって改良発明を権利化できる機会が希薄となってしまうこと、3つめとして、特許制度の実体調和の名の下、米国が、先発明主義から先願主義へ移行する見返りとして日欧に米国型のグレースピリオド制度の導入を迫っていることが挙げられる。

3つめの観点については少々説明を要するであろう。米国が要求する米国型のグレースピリオド制度の内容や、米国の特許法改正の行方、日本が米国の要求に応じることが可能であるのか等については、いずれも未知数であるが、法案が成立して米国が日本に対して強硬な態度で臨むことも想定しておく必要がある。そして、米国議会が目指している先願主義制度の下で敷かれる新しいグレースピリオド制度は日本の新規性喪失の例外規定とは大きくかけ離れたものであるが、この考え方には、どうやら「傘理論」に通じるようなところがあるようなのである。

また、米国は、グレースピリオドとしての1年間と同盟国への優先期間としての1年間との合計2年間の猶予期間を国外への特許出願を検討する自国の発明者に与えることを模索しているようであるが、このことは、1年に限定された優先期間を有名無実化させてしまう恐れがある。しかしながら、グレースピリオドの元々の考え方であるパリ条約11条に規定される仮保護については、同条2項において優先期間を延長するものではない旨定められている<sup>(8)</sup>。11条の規定の下、第1国におけるグレースピリオドの期間と第1国出願から第2国出願へ移行する期間を含めて、その合計を1年間とすれば、属地主義や各国特許独立の原則が形骸化してしまうことにも歯止めをかけることができる

ところ、「傘理論」がグレースピリオドと優先権という2つの制度を繋ぐ役目を果たすことができるかもしれないのだ。そして、「傘理論」に基づく優先権制度が改良発明の権利化の可能性を高めることは言うまでもないことであろう。

以上、3つの観点に鑑みるに、複合部分優先の考え方というものが見直されても良いのではないかと、少なくとも、今一度、議論してみる価値は大いにあるのではないかと考えるようになった次第である。

そこで、本稿では、このような複合部分優先制度のあるべき姿についての議論をする上で基礎となる判断材料を提供するべく、パリ条約における複合部分優先制度が、日本の特許制度と欧州特許制度において、かつて、どのように解釈・運用されてきたかを紹介することとする。特に、欧州において、近年なされた解釈の変遷を紹介すると共に、その論理構築についての解析を試み、また、様々な法律的側面が日欧の優先権制度にどのような影響を与えてきたかを分析することとした。

上述したように、米国の特許法改正は優先権制度の再考を促す契機の一つとなるかもしれないものではあるが、米国の現行のグレースピリオド制度は、出願より1年前に発明がなされたと強制的に推定する規定であるため、グレースピリオドの期間中に発明者自身によってなされた行為は考慮されない。複合部分優先の問題は、米国においては、現実問題というよりは論理的な問題として取り扱われることが多く、優先権に関する事件について、日欧と比較すべき意義は乏しい。このことから、米国については、日欧との比較については若干触れるに留め、それよりも、先願主義導入に伴う新しいグレースピリオド制度と「傘理論」がどのような関係にあるのか、また、日欧、特に、欧州がこの様なグレースピリオド制度を果たして導入できる可能性はあるのかという観点での検討に重点を置き、日米欧が協調できる形を本稿（下）の最後に提言として纏めた。多忙な読者におかれては、是非、最後の「8. 提言」だけでも読んで頂きたいと切に願うところである。なお、本稿は、筆者個人の責任によるものであり、特許庁の公式な見解を示したものではない。

## 2. 条約／法律の規定及び解釈

### 2.1 パリ条約

パリ条約制定当初、優先権制度とは、同盟国におい

て或る発明について特許出願をした者が他の同盟国に出願をした場合、その者は6月間の優先権を有し、その効果は当該6月間に他の出願があったり、第三者によって当該発明が公知公用の状態とされたりしても、他の同盟国に出願された特許が無効とされないという単純な内容であった。当時の優先権制度は、出願人に対して、同盟の国々にその権利が国際的に拡張されるよう準備することのできる適当な期間を保証するという基本的な機能を備えたにすぎないものであったといえる。この段階では、優先権の効果を「遡及効」として観念することはできなかった筈である。自身で発明を公表した際にまで、特許が無効とされないことを保障するものではなかったからである。実際、現行のパリ条約正文にも、日本の特許法の国内優先権の規定や欧州特許条約の優先権の規定に見られるような「優先権主張出願をした時や日を基礎出願をした時や日にされたものとみなす」というような規定振りを見つけることはできない。

その後、度重なる改正会議を経て、優先権制度には、特に、特許に関して、様々な修正が加えられていった。ブラッセル改正における、(1) 優先期間を1年に延長し、(2) 他人による行為に加えて、自身で発明を公表する等の本人による行為によっても特許が無効とされないようにするという修正事項や、ロンドン改正・リスボン改正における、(3) 特許が無効とされないこと以外に、他者の権利の発生をも阻止するようにし、(4) 最初の出願に係る発明とは異なる発明の要素を複合部分優先によって加えることを可能とするという追加事項等によって、優先権制度は、他者の権利の排除や発明の内容の公表を出願人に可能とさせ、より魅力ある内容に変えられてきた<sup>9)</sup>。ロンドン改正後に上記の特徴の(2)と(3)が揃った時点で、初めて優先権の効果を「遡及効」としても観念することが可能となったのであり、それまでは、優先権の効果を(同一対象に関して第三者が行った行為に起因する事実を除外するという)「証拠除外効」として観念するより他の解釈はあり得なかったのである。制度が辿った変遷をみれば、優先権主張による効果、複合部分優先、及び最初の出願の要件が密接に関係することは明らかである。さらに、これらの事項の解釈には、発明の単一性、出願の分割等の事項が関係する場合がある。

そこで、これらの事項を規定するパリ条約4条について、外国語表現を含めた条文の規定振りを精査する

とともに、信頼性の高い解説書の内容を検討することによって、その正確な解釈を探ってみたい。

### 2.1.1 条文の規定

以下に、パリ条約におけるところの、優先権主張による効果の規定、複合部分優先に関する規定、出願の分割に関する規定、及び最初の出願の要件に関する規定を挙げる（日本語訳は、昭和60年6月17日外務省告示第182号によるものを採用し、解釈に曖昧さを生じさせると思われる箇所については、墨付括弧〔 〕内に条約の正文である仏文、又は、その英訳を併記することとし、それぞれの末尾に(仏)、(英)とすることで表現することとした。また、特に注目すべき箇所には下線を付した。)

#### (i) 優先権主張の効果に関する規定

4条A(1)：いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、以下に定める期間中優先権を有する。

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……等によつて不利な取扱いを受けない〔ne pourra être invalidé(仏), shall not be invalidated(英)〕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。

#### (ii) 複合部分優先に関する規定

4条F：いずれの同盟国も、特許出願人が二以上の優先権（二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〔un ou plusieurs éléments qui n'étaient pas compris dans la ou les demandes dont la priorité est revendiquée(仏), one or more elements that were not included in the application or applications whose priority is claimed(英)〕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【unité d'invention（仏）, unity of invention（英）】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、通常の条件に従い、後の出願が優先権を生じさせる。

(iii) 出願の分割に関する規定

4条G(1)：審査により特許出願が複合的【complexe（仏）, contains more than one invention（英）】であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。(2)については省略。

(iv) 基礎となり得る出願の要件たる最初の出願についての規定

4条C(2)：優先期間は、最初の出願の日から開始する。出願の日は、期間に算入しない。

C(4)：(2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は、先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、最初の出願とみなされ、その出願の日は、優先期間の初日とされる。この場合において、先の出願は、優先権の主張の基礎とすることができない。

4条H：優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るもの【certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité（仏）, certain elements of the invention for which priority is claimed（英）】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、否認することができない。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。

## 2.1.2 条文の解釈

上記したパリ条約の規定では、優先権の対象とされ

べきものが明らかにされていないとの指摘がされることがある。即ち、4条Fにおいて複合優先を意図した「二以上の優先権」のそれぞれの対象が明記されていないとの指摘、4条Fにおいて（優先権の主張の基礎となる出願に含まれていないため）部分優先の対象とされない「one or more elements that were not included in the application or applications whose priority is claimed」における「elements」と4条Hにおいて優先権の対象とされる「certain elements of the invention for which priority is claimed」における「elements」が同じ概念であるか否か判断できず、「出願の要素」（4条F）と「発明の要素」（4条H）は、同じ「elements」であっても異なる概念を意味しているのではないかとの指摘、仮に同じ概念であるとしても、日本語訳の「構成部分」という語が正しい概念を表したものであるか不明であるとの指摘等である。

しかしながら、条約の解釈においては、同一条約における同一の語は同義と推定するという原則がある。後述するが、欧州特許庁の拡大審判廷意見においても、4条Fにおける「elements」は、4条Hにおける概念と同じであるとの前提で説示がなされている。

ところで、パリ条約を詳細に解説した書籍は少ないものの、有力な解説書の1つとして、BOUDENHAUSEN教授著作の解説書「GUIDE TO THE APPLICATION OF THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY」<sup>(10)</sup>（以下、この解説書を「パリ同盟事務局の解説」若しくは単に「事務局解説」という場合がある。）が挙げられる。同解説書は、パリ同盟事務局の刊行物として、同事務局の事務総長によって纏められた。このため、一学説としての性格より、外交会議文書に立脚した同盟事務局の見解としての性格を強く有する。事実、その記述の中に多くのパリ条約改正外交会議の文書が列記され、参照・引用されている。我が国の判決において同解説書が参照された例は発見できていないが、審決において参照された例は存在する。また、欧州特許庁の審決においては、同解説書は頻繁に参照されている。同解説書の日本語版には、優先権主張による効果、複合部分優先、出願の分割、及び最初の出願の要件に関して、次のような記述がなされている（なお、一部の表現については、墨付括弧（**I**）内に、理解を正確にするべく、仏語版又は英語版の表現を付記した。また、特に注目すべき箇所には下線を

付した。)

(イ) 優先権の対象に関して (4 条 A (1))

「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。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。」

(ロ) 優先権の効果に関して (4 条 B)

「この規定は、優先期間中に行われたいかなる行為によってもその期間中にされた後の出願を無効にしてはならないことを述べている。もっとも、1934 年のロンドン会議で第 3 者の権利の留保を削除した後は優先権の範囲はより広くなった。このことは、後の出願の効果は、優先権の基礎となった他の同盟国における最初の出願の時にその出願がされたならば得られたであろう効果よりも少なくてはいけないことを意味する。… (中略) …

優先権の効果の例のひとつは、優先期間中の同一対象 (特許、実用新案、意匠または商標の登録) についての他の出願は、優先権を主張した他の出願を無効にできないことである。競願の場合、前者の出願は審査主義特許庁によって拒絶されるか裁判所によって無効とされる。」

(ハ) 複合優先に関して (4 条 F 前段)

「発明が直ちには完成されず、したがってその特許出願がされてからでも改良発明【perfectionnements (仏), improvements (英)】または追加発明【additions (仏英共)】がされ、それが他の特許出願の対象となることは、しばしば起ることである。この条約では、他の同盟国における一つでかつ同一の後の出願において、発明の異なった部分【les différents éléments de l'invention (仏), the different parts of the invention (英)】についての別々の (複数の) 優先権を、その各部分についてされたいろいろな最初の出願を基礎として、主張することを認めている。ただし、当然のことながらこの

各出願は最初の出願日から起算した優先期間内に出願されたものでなければならない。」

(ニ) 部分優先に関して (4 条 F 後段)

「最初の特許出願がされてから、最初の出願のときには存在せず、複数優先権が主張できるまでには別の特許出願がされていなかったかまた別個の特許出願にもされない (たとえば、追加要素【the added elements (英)】 それ自体では発明的性格を有しない) ような発明の要素【elements of the invention (英)】 が、最初の出願の優先権を主張した同一の発明に関する後の出願に含まれることがしばしば起る。この条約においては、この後の出願において追加された事項は最初の出願に既に存在していた発明の他の要素【those other elements of the invention (英)】について優先権を認める妨げとはならない。優先権の主張されている後の出願において、発明の異なった部分【différents éléments d'une invention (仏), different parts of an invention (英)】について別々の最初の出願を基礎にした複数優先権が主張され、しかも優先権の主張されていない新しい要素【nouveaux éléments (仏), new elements (英)】がさらに加えられているならば、部分優先権を併合させることも可能である。」

(ホ) 出願の分割に関して (4 条 G (1))

「特許出願は 1 発明にのみ関するものであることを規定する国内法令は多い。この規定は複数優先権または部分優先権の場合にも遵守されなければならない。優先権の主張された国の法律によると、複数優先権および (または) 部分優先権の主張された出願において発明の単一性がない場合には、この条 G によって出願を分割してもよいし、分割しなければ拒絶されることがある。… (中略) …審査によって発明の複合性が明らかになった場合には、出願人はある数の出願に分割することにより、この規定に定める分割に伴う効果をうける。この規定は優先権に関する第 4 条におかれており、通常は、特許出願の分割に優先権がからみ、分割にもかかわらず優先権を保有するのである。」

(ヘ) 最初の出願の要件に関して (4 条 C (4))

「この項は、当該対象について (特許、実用新案、意匠または商標の登録) の後の出願を優先権の基礎となる出願とみなすことのできる例外的場合を取扱ったもので、1958 年のリスボン会議で導入された

ものである。…（中略）…

原則として優先権の基礎にすることができるのは同盟国の一国における最初の出願だけであるにもかかわらず、特定の条件の下では後の出願をそのために用いることができると、何故、リスボン会議で認めたのであろうか？

その理由は次の通りである。これは、特許（そしておそらく実用新案）の場合にはしばしば起り、意匠や商標においても時々起るのであるが、優先権やその他の権利が得られるのは出願のなされた時からだということが多いことから、急いでした最初の出願が出願人の意図を十分にあらわしていないことが起る。この状態を律する特別の規定がないことから、後の出願が同一対象に関する最初のものでない、したがって優先権の基礎とすることが出来ないというために、出願人は優先権を失わずに、一層よい出願でその出願をおきかえることは不可能になる。このような苦情をへらすために、この項では、特定の条件の下で優先権の主張のために先の出願を後の出願でおきかえることを認めている。

(ト) 最初の出願の要件に関して（4条H）

「特許による保護を求める対象を特許出願の1以上の範囲において明らかにすることを求める国内法令は多いが、この請求の範囲が非常に詳しくなければならぬ国もあり、他方発明の原則を示すだけで充分の国もある。この相違を考えて、優先権の基礎となった出願の請求の範囲に現れなかった発明の構成部分【elements of the invention（英）】についても優先権を認めなければならないのである。

後の特許出願で優先権を主張するためには、優先権の主張された発明の構成部分【les éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée（仏）, the elements of the invention for which priority is claimed（英）】が、先の出願書類全体として（発明の詳細な説明、図面（若しあれば）、図表などを含んで）、はっきりと開示されていれば充分である。優先権の主張された国の行政機関または司法機関は、この条件が満たされているかどうかを判断する。

もっとも、この規定は、二方向に働かなければならない。一方では先の出願の全体によりはっきりと開示された発明のすべての構成部分【all the elements of the invention（英）】について、先の出

願を基礎とした優先権が認められるということである。他方、より先の出願の全体によりこれらの構成部分【these elements（英）】が既にはっきりと開示されているときは、その出願は最初の出願とみなされ、前にあげた出願を基礎とした優先権は認められない。」

上記（イ）～（ト）の内容を総合すると、パリ同盟事務局の公式見解は、複合部分優先制度を次のように説明しているものと理解することができる。

- ① 一つでかつ同一の後の出願に属する改良発明や追加発明については、複合優先や部分優先として纏めて出願することが可能である。
- ② 優先権の効果とは、優先期間中に優先権の対象に関して行われた出願、公表、実施等の行為によって、後の出願が無効とされないことと、当該行為が第三者の権利や使用の権能を生じさせないことである。
- ③ 複合優先の場合、発明の異なった部分【éléments（仏）, parts（英）】について、各部分についてされたいろいろな最初の出願を基礎として、別々の優先権が発生する。
- ④ 部分優先の場合、新しく追加された発明の要素【éléments（仏）, elements（英）】は優先権の対象とならないが、最初の出願に既に存在していた発明の他の要素の優先権を認めること（即ち、優先期間中の当該要素の公表や出願等の事実により後の出願が無効とされないこと）を妨げるものではない。
- ⑤ 追加された発明の要素とは、（i）それ自体では発明的性格を有しない、改良発明における（基本発明に対する）改良部分である追加された特徴、又は、（ii）（別の特許出願とすることも可能であったが）別の特許出願とはされなかった追加発明における選択肢、の2つの場合がある。
- ⑥ 出願の全体により発明の部分／要素を最初にはっきりと開示した出願が、その発明の部分／要素に関する最初の出願であって、その後と同じ発明の部分／要素を開示した出願は、当該部分／要素についての優先権を再度発生することはなく、異なる発明の部分／要素についてのみの優先権を発生させる。ただし、特定の条件の下で後の出願が先の出願に置き換えられて最初の出願となる場合がある。



- ⑦ 優先権主張出願がなされた同盟国において当該出願に発明の単一性がない場合には、同盟国は、そのことを理由に出願を拒絶することはできるが、出願人が出願の分割を行うことにより、拒絶の理由が解消された場合には、それぞれの出願が優先権の効果を享受できる。すなわち、発明の単一性がないことを理由に優先権自体を否認することはできない。

ところで、日本の古くの基本書にも事務局解説の流れを汲んだ解釈を見つけることができる。豊崎光衛「工業所有権法」（新版増補・1980年・有斐閣）には、次の記述があるが、①～⑦に述べた特徴と符合するものである。

「…後の出願の対象は最初の出願と同一性をもつものであることが必要である。しかし、この同一性はかなりゆるやかである。すなわち、出願の種類が異なっても差支えなく（4条E）、また、特許については次のような特則がある。

- (a) 後の出願に係る発明の構成部分（要素）が最初の出願において、特許請求の範囲に記載されてなくても、その出願書類の全体から明らかな場合は、差支えない（4条H）。これは、国によって、特許要件やクレームの書き方が異なることを考慮したものである。
- (b) 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2つ以上の優先権を主張できる場合（複合優先）、又は、後の出願の構成部分の一部だけが、最初の出願に含まれている場合（部分優先）でも、国内法令上発明の単一性があれば差支えない（4条F1項）。後の場合に、最初の出願に含まれていない構成部分については、通常の条件の下では、第三国への後の出願によって優先権を生ずる（同条2項）。
- (c) 右の単一性を欠く場合にも、出願を分割することによって、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用いることができ、かつ優先権の利益を保有することができる（4条G。）」

さて、このようなパリ同盟事務局の公式見解や豊崎光衛氏による考え方は、基本発明に相当する構成部分（基本発明と同一の特別な技術的特徴）を有する改良発明や、基本発明と類似する構成部分（基本発明と対

応する特別な技術的特徴）を有する追加発明の特許性が、基本発明の公表の事実を引き合いにして否定されない、換言すれば、基本発明の公表の事実、改良発明や追加発明に対する進歩性否定のための証拠として採用できないという見方をすることができる。上述したように、このような考え方は、欧州において「傘理論」という名で呼ばれ、基礎出願で開示される基本発明が後の優先権主張出願で開示される改良発明や追加発明に対して、「証拠除外効」を与えるものである。筆者は、この「傘理論」或いは「証拠除外効」こそが、パリ条約による優先権の効果の本来的な概念であったと考えている。

### 2.1.3 かつての実務

上に挙げたパリ条約の解釈は、学者の議論であって、実際の実務とは乖離したものであると思われることが少なくないようである。しかしながら、実務書の中でも、これらの考え方の存在を裏付けるものが多々存在する。ここでは、その幾つかを紹介したい。

まず、元特許庁審判官・抗告審判官で、その当時から数々の判例評釈や論考などを執筆され、日本大学教授でもあった杉林信義教授の著書である「例題解説・工業所有権法」（新版・1975年・富山房）が挙げられる。同書は、弁理士試験受験者のために、重要問題を列挙し、各問題に対して項目別に解答要領を明示したもので、一般関係者にも良き実務書として評価されてきたものであるが、その中には、次のような設問と解説がなされている。

「例題 195 西ドイツでの実用新案の登録出願に基づき、日本へ工業所有権に関する出願をなす場合、優先権を享有するためには、前者の考案の内容と後者の考案の内容とが、どんな関係にあることが必要であるか

…中略…

#### (4) 考案の外延が異なる場合

ドイツにおける最初の実用新案登録出願の内容となった考案の一部について、日本へ出願した場合は優先権の主張を認めるが、反対に日本へ出願した内容にはプラス  $a$  の考案が付加されたものを出願した場合でも、ドイツの最初の実用新案登録出願に与えられた優先権に基づいて、これが主張、いわゆる一部優先を認めるべきかどうか。優先権制度の認められている趣旨目的からいうならば、積極的に解すべ

きである（通説は否定・リスボン条約は肯定する条項を新設した。）

特許出願の場合には、出願が複数の優先権を有するといっても、発明が対象とされるのか、1つの発明の中の構成部分が対象とされるのか、何れの理屈をつけることも可能である。しかし、当時の実用新案制度の下では、前者は成立しない。特許と違って併合出願制度がない完全なる一出願一考案制度であったからである。上に挙げた解説では、日本へ実用新案を出願する場合について説示されていることから、優先権の対象が考案の構成部分を意図していることは明白である。また、物質が客体として認められない考案であるが故、化合物における選択肢ということ想定しているとも思われぬ。

次に、川井隆「パリ条約コンメンタール」（1991年・法学書院）では、「4条Fは、単一性概念の相違、および改良発明、拡張発明の存在を考慮し、客体の同一性の要件を緩和した規定である。」と解説されている他、「『構成部分』とは、発明を構成する技術的要素をいう。」と明確に定義付けがなされている。

また、平成9年度の弁理士試験論文式筆記試験「条約」では、次のような問題<sup>(11)</sup>が出題されている。

「第1問目 パリ条約に関し次の問に答えよ。

同盟国の国民甲は、正規に特許出願Aを自国の所轄官庁にした後、正規に特許出願Bを自国の所轄官庁にした。特許出願Aに係る発明は、構成要件(a)と(b)とからなる装置であり、特許出願Bに係る発明は、特許出願Aに係る発明の構成要件(a)と(b)に構成要件(c)を加えた、構成要件(a)ないし(c)とからなる装置であった。甲が我国に特許出願Bをするとき、第1国特許出願A、Bのどれが優先権主張の基礎となる出願になるか、理由を付して述べよ。」

そして、「平成9年度弁理士試験 想定問題と解答」（1998年・発明協会）では、次のような解説がなされている<sup>(12)</sup>。

「(2) 出願Aの明細書又は図面に構成要件(c)が開示されていない場合

更に、次の2つに場合分けして論じる

1) 構成要件(c)が一体不可分のものとして構成要件(a)、(b)に結合されることを要旨とする場合

出願Bは出願Aとは別の発明概念を形成したため、出願Bのみが基礎となる。

2) 構成要件(c)が一体不可分のものとして構成要件(a)、(b)に結合されることを要旨としない場合

構成要件(c)は、構成要件(a)、(b)からなる装置に対し、発明の独立した構成部分と考えられるから、特許出願Aと特許出願Bの双方が基礎となる。」

以上のように、実際の実務においても、パリ同盟事務局の解説の「証拠除外効」の考え方が支持されていたことを裏付ける証拠は多々存在する。また、20年以上のキャリアを有し、外国出願実務や条約に精通した弁理士の方々に尋ねれば、名称はともかく、パリ同盟事務局の考え方を必ず御存知のことと思われる。そして、何よりも、本稿(中)で後述する「光ビームで情報を読み取る装置事件」の原審決、高裁判決及び最高裁判決は、パリ同盟事務局の解説に沿う実務が存在したことを確固たるものとしている。

## 2.2 日本国特許法

特許法には、パリ条約による優先権の主張に関して特許庁に対して行うべき手続の規定があるが(43条)、優先権の効果や、複合部分優先、最初の出願の要件等についての直接規定は存在しない。パリ条約による優先権を主張した国内出願が優先日に関する効果を楽しむことは、条約の効力が特許法の規定に優先する旨定めた規定を根拠とする(26条)。

しかしながら、日本において、パリ条約による優先権主張とは別に、特許出願等に基づく優先権、いわゆる国内優先権の主張をすることが可能であり(41条)、その効果については特許法に詳細に定められている。優先権の主張によって享受することのできる効果のうち、他者の権利の発生阻止に関する効果等を除いた出願の審査等の処分に関する効果に関して、特許法は、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、基礎とされた特許又は実用新案登録出願の当初明細書、請求の範囲、図面に記載された発明についての新規性・進歩性、いわゆる拡大された先願の地位、新規性喪失の例外の規定、先願、独立特許要件に関する規定の適用については、当該特許出願は、基礎とされた出願の出願時にされたものとみなすと定めている(41条2項)。

このことから、国内優先権を主張することによる効果は、新規性・進歩性等の特許要件の判断に関して、

事実上、出願日が基礎出願の出願日に擬制されることであり、優先期間中の事実により出願が無効とはされない旨規定するパリ条約4条Bによる効果とは、表現が異なることに注意を要する。この国内優先権の規定は、法令適用の基準日や権利期間の起算日等を含め、現実問題として出願日が遡及されるものではなく、あくまで、特許性の判断のための基準日が基礎出願の出願の日に擬制されるにすぎないものであるが、本稿では、先に述べた「証拠除外効」との対比を明確にするべく、このような優先権の効果「遡及効」という用語で表すこととしている。

次に、特許法には、国内優先権における複合部分優先に関する明示的な規定はないが、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、基礎とされた出願の明細書等に記載された発明と表現されていることから、これらの特殊な優先権の主張も可能であると解されている。しかしながら、複合部分優先における優先権の対象が発明の部分／要素であるということの特段の解釈を伴うことなく条文の文言だけから導くことはできない。

さらに、基礎とすることのできる出願が最初の出願であることは必要とされないが<sup>(13)</sup>、優先権主張の基礎とされた出願が優先権主張を伴う場合には、基礎とされた出願と当該出願のさらに基礎とされた出願の両者の明細書等に共通に記載された発明については優先権の主張の効果を認めないこととしている（41条2項）。

国内優先権制度は、PCT出願をした際に日本を自己指定できるようにするため、また、パリ条約による優先権制度を利用できる外国人とこれを利用できない日本国民の間に存在する不均衡を解消するため、導入された。そのため、パリ条約による優先権制度と国内優先権制度は、効果に関しての本質を同じくすると言われる。しかしながら、条文の規定振りが違う以上、異なる解釈が生じる可能性がないとは言いきれない。

日本においてパリ条約の複合部分優先の解釈が争われた裁判事件は少ないが、現在までのところ、後述するように、「遡及効」の考え方に沿った判決と、「証拠除外効」の考え方に沿った判決が、それぞれ1件ずつなされており、後者については最高裁でも支持されている。しかしながら、近年、国内優先権については、パリ条約による優先権における解釈と平仄を合わせていた従前の審決の判断とは異なる部分優先の解釈とし

て、「遡及効」の考え方を示す幾つかの判決が相次いでなされており、将来、パリ条約による優先権についての事件においても、国内優先権についての事件と同様に「遡及効」の考え方に沿った判決が再びなされる可能性がないとはいえない。

### 2.3 欧州特許条約

欧州特許条約の締約国はいずれもパリ条約にも加盟している。しかし欧州特許庁と欧州特許条約の母体組織である欧州特許機構は、パリ条約がいうところの同盟国ではない。そのため、欧州特許条約は、その87～89条により優先権を自立して規定し、パリ条約4条には直接的には拘束されない。しかも、欧州特許条約は、優先権に関して、パリ条約を引用するのを避ける。それは、法的に議論の余地を残すパリ条約4条が適用されるのを避けるためでもあった<sup>(14)</sup>。しかし、欧州特許機構はパリ条約19条が規定するところの、パリ条約同盟国間での特別の取極めにより設立された機関に相当する。したがって、欧州特許条約は、パリ条約4条に違背しないように意図され、条約の解釈に際してパリ条約をも平行して考慮される。そのような理由から、欧州特許条約での優先権に関する条項では、かなりの部分でパリ条約4条中に存在する用語そのものが用いられている。

以下に、欧州特許条約におけるところの、優先権主張による効果の規定、複合部分優先に関する規定、及び最初の出願の要件に関する規定を挙げる（日本語は筆者による仮訳であるため、幾つかの表現については、墨付括弧（【】）内に仏語又は英語による表記を付記した。また、特に注目すべき箇所には下線を付した。）。

（i）優先権主張の効果に関する規定

87条（1）：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。

87条（2）：出願がなされた国の国内法に基づく又はこの条約を含む2国間若しくは多国間の取極めに基づく正規の国内出願と同等なすべての出願は優先権を生じさせるものと認められる。

89条：優先権は、第54条（2）及び（3）並びに第60

条（2）<sup>(15)</sup>については、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。

(ii) 複合部分優先に関する規定

88条（2）：複合優先権【Multiple priorities（英）】は、これらの優先権が異なる国で発生した場合であっても1の欧州特許出願について主張することができる。場合によっては、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。複合優先権が主張される場合、優先日から起算される期間は最先の優先日から起算される。

88条（3）：1又は2以上の優先権が1の欧州特許出願に対して主張される場合、優先権はその優先権が主張されている出願に含まれる欧州特許出願の要素【les éléments de la demande de brevet européen（仏）, those elements of the European patent application（英）】のみを保護する。

(iii) 基礎となり得る出願の要件たる最初の出願についての規定

87条（4）：最先の先の出願と同一の対象についてなされた後の出願であって同一の国において又は同一の国についてなされた出願は、後の出願の出願日において先の出願が公衆の閲覧に供されることなくかつ如何なる権利をも存続させることなく取り下げられ、放棄され又は拒絶され、更に優先権を主張するための基礎として用いられていなかったならば、優先権を判断するに際して最先の出願と認められる。先の出願はその後優先権を主張するための基礎として用いることができない。

88条（4）：優先権が主張されている発明のある要素<sup>(16)</sup>【certains éléments de l'invention pour lesquels la priorité est revendiquée（仏）, certain elements of the invention for which priority is claimed（英）】が先の出願において作成されているクレームに現れていない場合においても、先の出願の書類が全体的にみてその要素を具体的に開示している場合は優先権を認めることができる。

欧州特許条約は、パリ同盟国にされた正規の出願に加えて、欧州特許条約を含む多国間取極に基づく正規の国内出願と同等なすべての出願を、優先権の主張をすることのできる基礎とされる出願として認めている。即ち、パリ条約による優先権の主張と（日本の国内優先権に相当する）欧州特許制度域内優先権の主張<sup>(17)</sup>

とを平行して、87～89条により規定している。

優先権の効果は、基礎とされた出願に係る発明と「同一の発明」について優先権主張をすれば、新規性・進歩性や先後願の判断に際して出願日が基礎出願の出願日に擬制されることであり、このことから、優先権の対象が発明であることが理解できる。ただし、88条（3）における「欧州特許出願の要素」という表現に照らせば、優先権の対象としての発明はクレーム発明に限定されるものではない。

これらの優先権の効果や、優先権の対象についての規定振りは、パリ条約のそれより、日本の国内優先権におけるそれに近いものとなっている。即ち、「遡及効」としての考え方である。ただし、日本の国内優先権においては明示されない「複合優先権（multiple priorities）」や、「発明の要素（certain elements of the invention）」という用語が存在する<sup>(18)</sup>。これらの用語の存在とパリ条約固有の解釈が、欧州特許条約における優先権の解釈に混乱を生じさせてきた。もう少し具体的にいうと、複合部分優先における採用可能な証拠に関する2つの解釈と、優先権の対象となる発明の同一性に関する2つの解釈が、相互に絡み合いつつ長期に亘って鋭く対立することになったのである。これは、まさしく、「証拠除外効」による解釈と「遡及効」による解釈の対立に他ならない。しかしながら、この混乱については、本稿（中）で後述するように、1994年と2001年になされた2つの拡大審判廷意見によって、一応の解決をみている。

### 3. 「証拠除外効」と「遡及効」

優先権の対象となる発明なり構成部分が最初にした出願時（基礎出願時）に出願されたものとして取り扱われる「遡及効」があればこそ、その効力に因り、優先期間中の他の出願や公知事実によって拒絶や無効とされない効果として「証拠除外効」が存在する。したがって、「証拠除外」と「遡及効」とは表裏一体の関係にあり、同じものである。実は、このように認識されることが少なくない。確かに、このことは、先の出願の発明と後の出願の発明が全く同じであるような単純な優先権主張のケースでは妥当するのであるが、複合部分優先のケースにおいては、必ずしもそうではない。そこで、複合部分優先のケースで、「証拠除外効」と「遡及効」の何れを採るかによって、具体的にどのような違いが生じるのかについて、以下、改良発明と追加

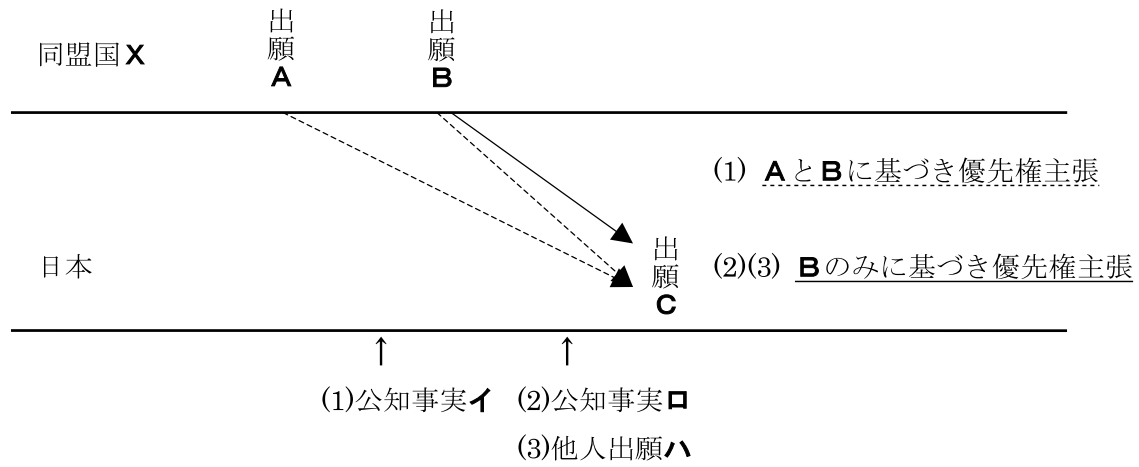


図 2

発明の 2 つの仮想事例及び設問に基づいて説明する。

### 3.1 改良発明に関する仮想事例

パリ条約同盟国 X の国民甲は、ハンドル、ペダル、チェーン等からなる自転車という基本発明をし、X 国の特許庁に出願 A として出願した。ここで、仮定の話として、出願 A 以前に、ペダルを踏むことにより動力を得る自転車については、その概念自体存在しないパイオニア発明であり、その一方で、馬車などの付随車は既に存在し、そのような車輛において、ベルを設けて注意喚起のために鳴らすことが慣用的に行われていたものと設定する。

後に甲は、この自転車に改良を加えて、ベル付自転車という改良発明をして X 国の特許庁に出願 B として出願した。

その後甲は、X 国での自身の出願を基礎として、日本に優先権主張出願 C を行った（図 2 参照）。その請求項 1 の記載は、次のとおりである。

【請求項 1】ハンドル、ペダル、チェーン等からなり、ベルを有する自転車。

以下の各ケースにおいて、請求項 1 に係る発明は、特許を受けることができるか？ また、ケース (3) については、他人出願ハに係る発明は特許を受けることができるか？

ただし、自転車とベルを寄せ集めることに関し、阻害要因はなく当業者にとって容易なことであると判断されるものとする。

(1) 出願 C が、出願 A 及び出願 B の双方を基礎とする優先権主張出願であって、出願 A と出願 B との間に、出願 A の内容に相当する自転車の公知事実イが発生した場合

(2) 出願 C が、出願 B のみを基礎とする優先権主張出願であって、出願 B と出願 C との間に、出願 A の内容に相当する自転車の公知事実ロが発生した場合

(3) 出願 C が、出願 B のみを基礎とする優先権主張出願であって、出願 B と出願 C との間に、出願 A の内容に相当する自転車の発明に係る他人乙の出願ハが日本に出願された場合

〔解 説〕

設問 (1) については、大きく 2 つに考え方が分かれる。1 つは、パリ条約 4 条 B 及び 4 条 F の規定により、出願 A と同等の発明の公表の事実イに基づいて出願 C が拒絶されることはないという「証拠除外効」の考え方である。もう 1 つは、出願 C のベル付自転車という発明は、出願 B の時点で初めてなされたのだから、出願 C の新規性・進歩性等の判断基準時は出願 B の出願時にしかならず、そのため、ベル無し自転車の公知事実イとベルという慣用技術の組合せで出願 C は拒絶されるという「遡及効」の考え方である。この他に、もう 1 つ別の考え方も存在する。それは、ベルは発明の本質部分ではないから、ベル無しの自転車とベル付きの自転車は、実質同一であり、出願 C の新規性・進歩性等の判断時は、出願 A の時点まで遡るから、出願 C は拒絶されないという考え方である。公知事実イを証拠から除外しつつも、すべての構成部分の判断時を遡らせているため、「遡及効」の下で同一発明としての対象を緩やかにみる考え方であり、「第 3 の考え方」ということができる。

設問 (2) のケースでは、出願 A がベル無し、出願 B がベル付きという設定は同じであるが、出願 C は、出願 B のみを基礎とするものとして、また、ベル無

し自転車の公知事実口が出願 B と出願 C の間で発生したと設定している。このように設定すると、「証拠除外効」と「遡及効」とで状況が逆転することになる。「遡及効」の考え方の下では、出願 C が拒絶されないことは説明の必要もないであろうが、一方の「証拠除外効」の考え方の下ではどうなるかという、最初の出願の要件も発明の構成部分で判断されるため、ベル付き自転車のうち、自転車の部分については、出願 A が最初の出願となり、出願 B に基づく優先権が効かなくなる。したがって、公知事実口は証拠から除外されず引例として採用できることになり、慣用技術のベルとの組合せで進歩性が否定されてしまうことになる。なお、出願 B が出願 A に対して新たに追加した事項には、「ベル」だけでなく、「自転車にベルを設ける」という事項も含まれるため、「証拠除外効」の考え方では、その部分については優先権の効果が生じ、仮に公知事実口が「ベル付き自転車」であった場合には、該公知事実のうち「ベルを設ける」点は証拠から除外され、その部分は引例として採用できないことになる。

設問 (3) のケースでは、出願 B と出願 C の間で発生したのが、ベル無し自転車の発明に係る他人出願 H となっている。「遡及効」の考え方の下では、出願 C

は出願 H の先願となるので、出願 C は出願 H では拒絶されず、逆に出願 H は出願 C により拒絶されてしまうことになる。ここで、自転車の発明についての最初の出願である出願 A から出願 C までの期間が 1 年以上であったとすると、甲は、出願 A から本来優先権を主張できる期間を超えて、出願 A と同一の発明に係る乙の出願 H が特許されるのを阻止できたことになる。これは優先期間の実質的延長である。これに対して、「証拠除外効」の考え方では、設問 (2) の場合と同様に自転車の部分には出願 B に基づく優先権の効果が生じないため、出願 C は出願 H に対して引例とならず、出願 H の自転車の発明は特許を受けることができる。一方、出願 C も、出願 H は証拠から除外されないものの「ベル付き自転車」を開示していないため引例とはならず、拒絶されることはない。

上記設問 (1)～(3) のケースにおける「証拠除外効」の考え方を概念的に図で表すと図 3 のようになる。

### 3.2 追加発明に関する仮想事例

甲は、研究の結果、特定の組成を有する洗浄剤に、更に塩酸、硝酸、硫酸等の鉱酸を配合することによって、優れた洗浄効果を発揮するとの知見を得て、「鉱酸を配合した特定組成の洗浄剤」というクレーム A<sub>1</sub>

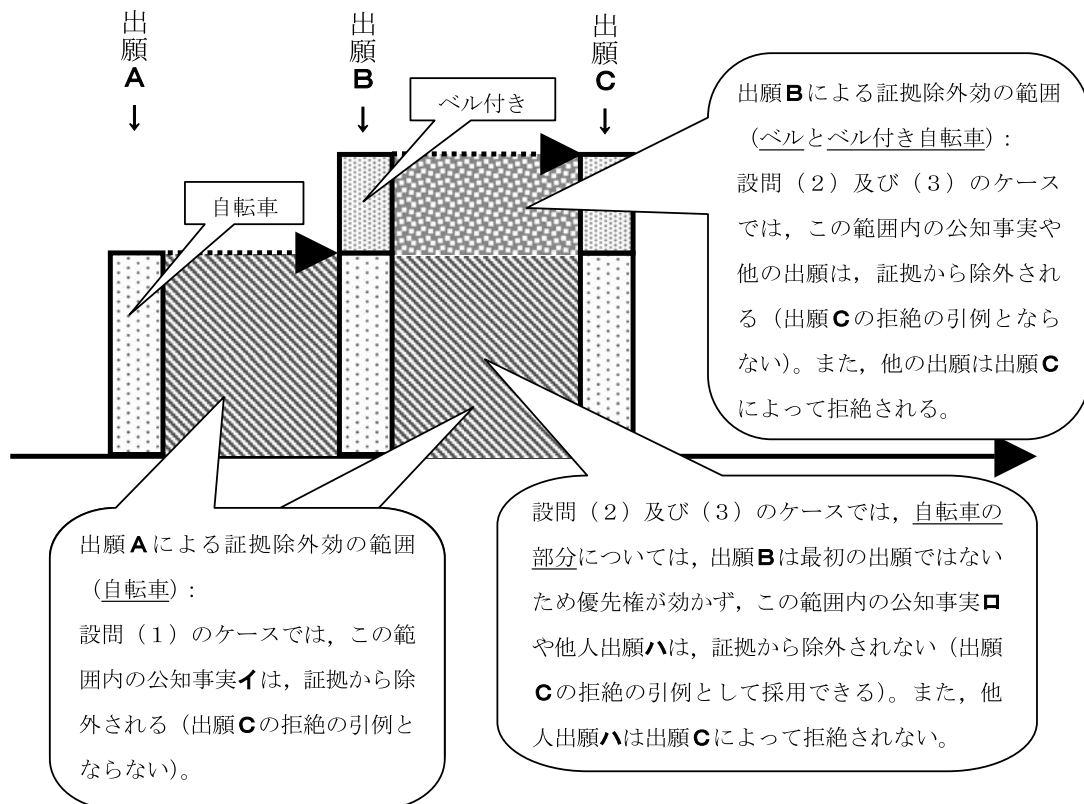


図 3

の出願Ⅰを日本において行った。その後、酢酸や乳酸、クエン酸等の有機酸を上記洗浄剤に配合した場合にも、優れた洗浄効果が得られることが確認できたので、「有機酸を配合した特定組成の洗浄剤」というクレーム A<sub>2</sub> の出願Ⅱを日本において行った。更に、その後、スルホン酸やその他の種々の酸を上記洗浄剤に配合しても、同様に優れた洗浄効果が得られることが判明したので、「酸を配合した特定組成の洗浄剤」という包括的なクレーム A<sub>0</sub> の出願Ⅲを、出願Ⅰと出願Ⅱを基礎として国内優先権の主張を伴う出願として行った。

このとき、出願Ⅰと出願Ⅲの間に、「鉍酸を配合した特定組成の洗浄剤」というクレームの出願Ⅳが乙によりなされた場合、

- (1) 甲、乙の何れが特許を受けることができるか？
- (2) 乙が、出願Ⅳをした後で、出願Ⅲの前に、自身の発明を公表したときはどうか？
- (3) 甲が、さらに、出願Ⅲのみを基礎としてクレームは A<sub>0</sub> のままでパリ同盟国に優先権の主張をする出願をした場合、優先権の効果が認められない部分は存在するか？

(参考) 特許庁工業所有権制度改正審議室「優先権制度の導入」発明昭和 60 年 9 月号には、優先権の利用の態様の一として、次の説明があるが、現在の審査基準の考え方とは整合しないものである。

「上位概念抽出型

実証された複数個の着想が基礎となって別個の着想に到達する場合がある。このような場合には、着想が得られ次第その都度出願しておき、これらを基礎とした新しい着想（上位概念）が得られた際にそれらをまとめて出願することにより、より広い範囲の権利を取得することができる（図 4 参照）。

(注) 先後願関係の判断 優先主張を伴う出願Ⅲの優先日は、クレーム A<sub>0</sub> のうち A<sub>1</sub> 部分は d<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>

部分は d<sub>2</sub>、残りの部分は d<sub>3</sub> となる。」

〔解説〕

設問 (1) については、「遡及効」の考えの下では、請求項ごとに優先権主張の効果が認められるかどうか判断されるため、上位概念で表現したことによって、新たな発明として評価され、出願Ⅲのクレーム A<sub>0</sub> には、優先権の効果が一切認められないことになる。「遡及効」の考えの下では、クレームの中で概念を分けることは許容されないからである。そうすると、乙の鉍酸配合の洗浄剤という下位概念の発明の出願Ⅳは、甲の酸配合の洗浄剤という上位概念の発明の出願Ⅲに対して先願となり、出願Ⅲは拒絶されることになる。一方、乙の出願Ⅳはどうかというと、特許法 41 条 3 項によれば、甲の出願Ⅲが出願公開されたとき、出願Ⅰも出願公開されたものとみなされるから、甲の出願Ⅰを証拠として 29 条の 2 が適用されて、乙の出願Ⅳも拒絶されることになる。結局、このケースでは、甲も乙も共に特許を受けることができないという結果になる。ただ、仮に、上位概念を抽出した場合については、例外として、クレーム発明の中の概念ごとに分けて判断することを許容したとすると、甲の出願Ⅲは乙の出願Ⅳでは拒絶されないことになる。

しかし、概念ごとに分けて判断することを許容したとしても、設問 (2) のケースのように、乙が出願Ⅳの後に鉍酸配合の洗浄剤を発表してしまったとすると、出願Ⅲのうち、鉍酸の部分は出願Ⅰの時点まで遡及するが、それでも、有機酸の部分については出願Ⅱの時点までしか遡及しないし、それ以外の酸の部分については現実の出願日として取り扱われることになる。その結果、鉍酸配合の洗浄剤という公知事実に基づき、鉍酸を他の酸に置換することによって、出願日が遡及しない酸配合の洗浄剤の発明が容易に発明できたと判断されてしまう可能性がある。そこで、国内優

上位概念抽出型の優先権主張パターン

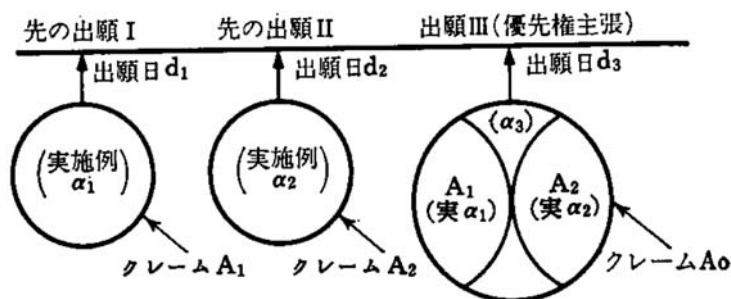


図 4

先権の規定は明確に「遡及効」として定められているものであるが、敢えて、「証拠除外効」で考えるとしたらどうなるかという点、鉍酸の部分については、同等物の事実を拒絶の証拠として採用できないという効果が発生するため、乙の出願Ⅳに加えて、乙が発表したという公知事実も採用できなくなり、甲の出願Ⅲは特許を受けることができることになる。この取扱いの方が、追加発明を取り纏めてより有効な権利化ができるという優先権制度の本来の趣旨に合っているのではないかと、筆者は考えている。

最後の設問（3）は、出願Ⅲを基礎として、甲が、パリ優先ルートで同盟国に出願をした場合であって、クレームはA<sub>0</sub>で出願Ⅲと同一のものとして出願したと設定した場合である。ここでのポイントは、クレームを上位に拡張した場合に、クレーム発明を概念で分けて考えるか、分けては考えないかという違いによって、同盟国で出願されたクレーム発明に優先権の効かない部分が生じる、又は、そのような部分は生じないという差が出てしまうということである。例えば、先の出願Ⅰから1年後に出願Ⅲがなされて、さらに、その1年後に同盟国で優先出願がなされたと仮定すると、鉍酸配合の洗浄剤については、最初の出願をした日からは2年経ってしまっただけで出願されたことになる。

ところが、請求項単位での「遡及効」として優先権の効果の判断をすると、出願Ⅲが最初の出願ということになるので、優先権の効果が認められることになってしまうが、このことは実質的に優先期間を延長していることにならないかという疑問が残る<sup>(19)</sup>。一方、「証拠除外効」の考え方では、出願Ⅲの「酸」配合の洗浄剤の発明のうち、「鉍酸」配合の部分と「有機酸」配合の部分については、出願Ⅲが最初の出願ではないため、これらの部分には優先権の効果は認められないことになる。

この仮想事例における「証拠除外効」の考え方についても、概念的に図で示すと図5のようになる。

### 3.3 「傘理論」と「擬制理論」

上述したように、欧州では、「証拠除外効」を「傘理論」【Schirmtheorie（独）、umbrella-theory（英）】と称していたようであるが、「遡及効」に対応する表現としては、欧州特許弁理士であるヒューブナー博士が用いた「擬制理論」【Fiktionstheorie（独）、fiction-theory（英）】という用語がある。ヒューブナー博士は、2005年に来日され、「ドイツと欧州におけるパリ条約4条の解釈」と題する講演を行った<sup>(20)</sup>。次の2つのスライドは、その時に使用されたものである。

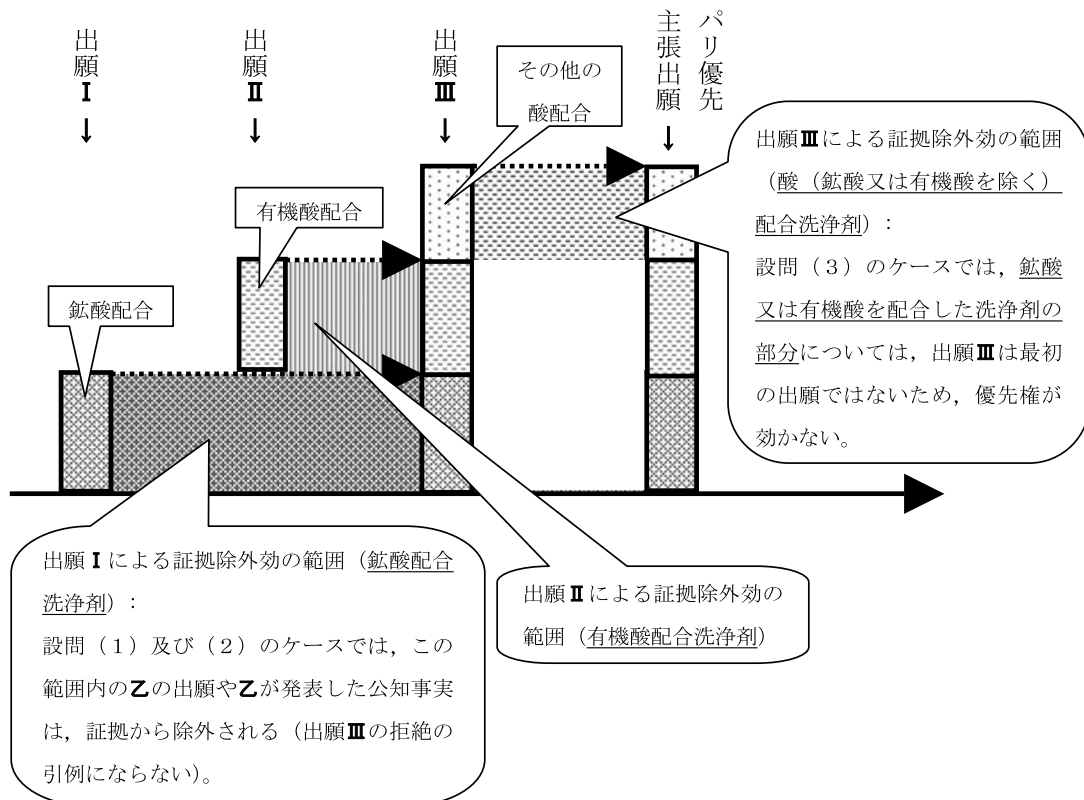


図5



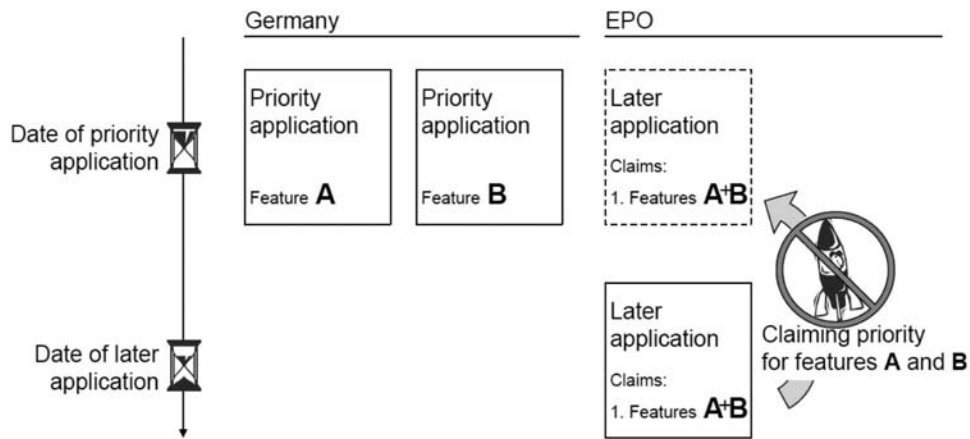
(ヒューブナー博士より引用の許諾済)

図6のスライドは、「擬制理論」の概念を示すものである。右の禁止マークが付されたものは、後の出願が基礎出願により開示された内容から導くことのできる発明である場合には、後の出願の新規性・進歩性等の判断基準日が基礎出願の日までシフトできる機能を有するタイムマシンを表している。上の事例では、特

徴 A + B を有する発明は、基礎出願に開示されていないので、判断基準日のシフトは禁止されている。

図7のスライドは、「傘理論」の概念を示すものである。雲から降り注ぐ雨に例えられた優先日以降の開示事実のうち、基礎出願による優先権主張を行うことに例えられた傘が、基礎出願に相当する内容の開示を例えた雨から、後の出願を示す男性が濡れることを防

**"FICTION"-THEORY –  
PRIORITY CANNOT BE CLAIMED ONLY FOR PARTS OF A CLAIM**



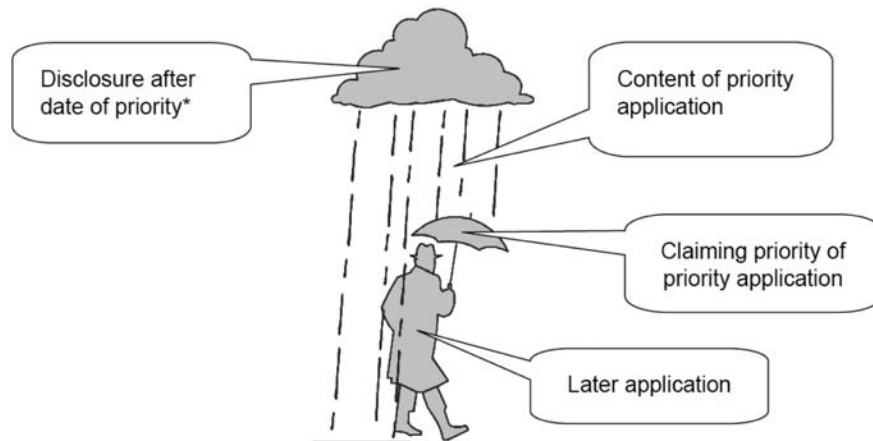
**Rationale:** If it were possible to claim priority from different priority applications for individual features\* of a claim of the later application, the filing date of the later application would be shifted\*\* even though no priority application existed for the **combination** of features, to the possible disadvantage of another party who applied for the **combination** before the date of the later application but after the date of the latest priority applications

\*) or combination of features

\*\*\*) for the purposes of Article 54, paragraphs 2 and 3, and Article 60, paragraph 2

図6

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



No disclosure after the date of priority\* that had already been content of the priority application can be cited against the later application

\*) the "priority date" is the filing date of the initial (= priority) application

図7

いでいる様子が表現されている。

この講演の中で、「**擬制理論**」は後の出願からの観点によるもの（Perspective from later application）であるのに対して、「**傘理論**」は優先基礎出願からの観点によるもの（Perspective from priority application）であるとの興味深い説明がされている。また、「**擬制理論**」の下では、後の出願のクレームのうち先の出願から充分に導くことのできるものについてのみ優先権が主張できるという条件があるのに対して、「**傘理論**」では、そのような条件はなく、その理由は、出願日のシフトがないため、第三者にとって不利益がないからであるとしている。

以上のように、「**証拠除外効**」或いは「**傘理論**」による優先権の効果と、「**遡及効**」或いは「**擬制理論**」による優先権の効果は、特許を受けることができるか否かという結論を全く別の結果にしてしまうことが理解して頂けたと思われる。実際の審判決においては、2つの考え方のどちらも採用された例がある。次回（中）では、それぞれの考え方に従った審判決例に基づいて、解釈が二極分化していった状況を紹介する。

## 注

- (1) 対照的に、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約は、パリ条約とは若干性格の異なる内国民待遇の原則を有し、他の加盟国の著作物に国内の著作物と同等以上の権利保護を無条件で与える。このため、優先権制度が登場する余地はない。この背景事情として、ベルヌ条約において、著作権は創作時に発生するもので、(万国著作権条約と異なり)登録・著作権表示等を要しない無方式主義を採用すべきという考え方が条約起草当初から存在したことが挙げられる。
- (2) 優先期間は、出願人の利益と第三者の利益との調整をはかるためのものである。即ち、出願人には、最初の出願日から優先権を享有して同盟の国々にその権利が国際的に拡張されるよう準備することのできる適当な期間を保証しなければならない一方、第三者にとっては、同一対象について得ようとするかもしれない権利が将来に渡って得られなくなる程に長い期間となつてはならない。
- (3) 後述するが、欧州特許庁は、このことを許容する、というより、むしろ、このようにされなければならないという立場をとる（本稿（中）「5. 2」(3) (iii)を参照。）。

(4) Ph. D. Sten Harck = Dr. Stefan Rolf Huebner 「Unionspriorität (同盟優先権)」 Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht (2002年) 35～36頁にて、「Schirmtheorie」として説明されている。「Schirm」とは、ドイツ語で傘を意味する。なお、上記文献は、以下のURLで、Dr. Huebnerに連絡することによって、入手が可能である。

[http://www.srhuebner.de/publications/publications\\_unionsprioritaet\\_deutsch.htm](http://www.srhuebner.de/publications/publications_unionsprioritaet_deutsch.htm)

- (5) ただし、このような考え方においても、選択肢表現によってクレームが特定されている場合、それぞれの選択肢により観念される発明概念が独立して優先権の対象となり得ることは肯定されている。
- (6) 一方、4条Bが規定するパリ条約の効果については、日本語訳に、やや不正確な記述が見受けられる。即ち、同項の規定における「ne pourra être invalidé」とは、「無効にされない」という意味であるから、「不利な取扱いを受けない」という日本語訳は必ずしも正確な記述であるとはいえない。
- (7) 日本が本来のパリ条約の考え方に固執して改良発明を厚く保護する運用をとることは外国からの出願人の利益に繋がるものの、欧州特許庁が改良発明について優先権の効果は一切認めない以上、日本の出願人は欧州へ出願する際に、同じ利益を受けられない。相互主義を否定的な意味で捉えれば、欧州のやり方に倣った方が、日本の国益には適うのである。また、このパリ条約の解釈運用は、国内優先権の規定と平仄を合わせるものであって、この点においても無用な混乱を避けることが可能となるであろう。
- (8) パリ条約 第11条 博覧会出品の仮保護
  - (1) 同盟国は、いずれかの同盟国の領域内で開催される公の又は公に認められた国際博覧会に出品される製品に関し、国内法令に従い、特許を受けることができる発明、実用新案、意匠及び商標に仮保護を与える。
  - (2) (1)の仮保護は、第4条に定める優先期間を延長するものではない。後に優先権が主張される場合には、各同盟国の主管庁は、その産品を博覧会に搬入した日から優先期間を開始するものとする<sup>1</sup>ことができる。（下線は筆者による。）
- (9) 具体的な内容については、柴田和雄「改良発明に対する複合／部分優先権制度の意義—証拠除外効から遡及効への解釈の転換—」パテント 59巻6号70-93頁

- (2006) を参照されたい。
- (10) 日本語版として、「注解パリ条約」（1976年・国際工業所有権保護協会（AIPPI）日本部会）が出版されている。
- (11) 論文式筆記試験の試験問題の持ち帰りは、平成10年度からの実施であるので、正確には再現問題である。
- (12) この解説は、いわゆる「一体不可分論」という考え方に基づいたものであるが、これについては、本稿（中）「4.1.1」で詳しく論じる。
- (13) 最初になされた発明に係る出願、基礎とされる出願、優先権を伴う出願等の関連する出願が、すべて一の国での管轄となるため、そもそも属地主義ということが問題となることがないからだと推測される。
- (14) J15/80（OJ EPO 1981,213）において、意匠の寄託に基づく優先権主張は、欧州特許出願では認められないということが支持された。即ち、「EPCはパリ条約19条で定める特別な取極であるから、EPC締約国の間には、意匠の国内寄託は国内特許出願に優先権を生じさせるという一般的な理解があり、パリ条約4条の適用により、条約87条（1）をその語義以上の、寄託は欧州特許出願に対する優先権も生じさせ得るという解釈につながり得る。しかし、このような一般的理解がなければ、条約87条（1）はその表現する語義以上に広範に読まれる理由はない。」とされた。
- (15) 日本特許法における新規性、拡大された先願、先後願に、概ね対応する規定である。
- (16) 英語表現の曖昧さに合わせて仮訳も敢えて曖昧な表現とした。内容に曖昧さが無い仏語表現に合わせれば、「発明の或る要素であって優先権の主張に係るもの」となる。この点については、本稿（中）「5.2」（3）（iv）及び（v）の「同一発明事件」の拡大審判廷意見におけるパリ条約4条Hの解釈に関する分析を参照されたい。
- (17) Internal Priority と称されることがある。これに対して、パリ条約による優先権主張は、International Priority と称されることがある。
- (18) 「部分優先」については、欧州特許条約において特に明示的な規定は設けられていない。
- (19) 実は、この問題に対する答えの参考となる地裁判決が出ている。東京地判平成18.12.26平成18（ワ）8811であるが、これについては、本稿（下）「6.2」で後述する。
- (20) Dr. Stefan Rolf Huebner 「The Interpretation of Article 4 of Paris Convention in Germany and Europe」 Tokyo, November/December 2005 なお、講演資料は、以下のURLで、Dr. Huebnerに連絡することによって、入手が可能である。
- [http://www.srhuebner.de/publicationse/publications\\_airdiffuser\\_english.htm](http://www.srhuebner.de/publicationse/publications_airdiffuser_english.htm)

（原稿受領 2007.9.25）