

米国先願主義実現の鍵となるか？／ 「傘理論」復活への期待（下）

—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

（上）では、パリ条約による複合部分優先の効果の解釈として併存した「証拠除外効」と「遡及効」の差異について、優先期間の延長防止と改良発明の保護という観点から説明した。（中）では、パリ条約による優先権の効果は、「傘理論」と呼ばれた「証拠除外効」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と共に、現在の欧州特許庁におけるパリ条約の解釈については疑義があることを指摘した。（下）では、欧州特許庁が置かれた政策的立場や、日本における度重なる特許制度の改正の状況を分析して、解釈に変容を生じせしめた原因を探る。また、「遡及効」を正当化する根拠である先願主義の原則や特許権の本質的効力については、「傘理論」の運用下でも、これらが毀損されることがないことを論述する。さらに、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。

目 次

1. 何故、今再び「傘理論」なのか
 - 1.1 パリ条約の3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））

6. 分析

本稿（中）で詳述したように、日本では、近時、国内優先権における部分優先に関して、「遡及効」の考え方に沿った注目すべき幾つかの判決がなされている一方、パリ条約による優先権における複合部分優先に関しては、これまでに、「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状況にある。しかしながら、国内優先権制度とパリ条約による優先権制度は、優先権の

効果に関しての本質を同じくするという理解の下、改良発明の創出に際して国内優先権制度を利用する形態の出願が普及するにつれて、複合部分優先に対する実務家の認識は、パリ条約4条Fの文言から離れていった感がある。その背景には、幾度となく重ねられた日本の特許法の改正が深く影響しているように思われる。しかし、その流れは自然なものであり、それ故、日本においては、解釈の対立が表面化することはなかった。

一方、欧州においては、複合部分優先を伴う出願を拒絶するのに採用可能な証拠（先行技術）に関する解釈と、優先権の対象となる発明の同一性に関する解釈について、長期にわたる明確な対立があり、欧州特許庁の複数の審決においても相反する2つの判断が示されていた。しかしながら、この状況については、本稿（中）で紹介したように、1994年と2001年になされた「優先期間事件」と「同一発明事件」の2つの拡大審判廷意見によって、解釈が統一され、一応の結着をみている。

ここでは、パリ条約の本来の解釈に変容を生じせしめた原因を探るべく、日欧における特許制度や審判決の変遷を俯瞰し、分析を試みることにしたい。

6.1 欧州特許制度における解釈の変遷

6.1.1 「同一発明事件」意見における疑問

先ず、解釈についての論争に終止符のうたれた欧州の状況から見てみることにする。先に挙げた「優先期間事件」は、かつて、欧州特許庁において、パリ条約4条Fに関して、「*a* インターフェロン事件」審決が説示する「基本発明の公表の事実により改良発明の進歩性が否定されない」という「**証拠除外効**」の解釈と、T441/91 審決が説示する「基本発明の公表の事実により改良発明の進歩性が否定される場合がある」という「**遡及効**」の解釈の対立が存在していたことが確固たる事実であり、一方の解釈が存在しなかったという事は決してできないことを物語っている。

「*a* インターフェロン事件」審決が、パリ条約の条文と事務局解説を丹念に検証して結論を導いたのに対して、T441/91 審決は、殆ど、これらを参照することなく、ほぼ欧州特許条約のみに依拠して結論を導いた。そして、「優先期間事件」意見は、後者の論理を踏襲して、欧州特許条約のみに基づいて結論を導いた。このような状況をみれば、当該拡大審判廷意見の結果に

従わない技術審判廷審決がその後も続いたことや、意見の内容に異を唱える学者がいたことも無理からぬことといえる。

このように論争が燻っていた状況の中で、再度、欧州特許庁長官により拡大審判廷に付託がなされた「同一発明事件」の意見において、パリ条約4条Fの解釈に整理をつける必要があったのは当然のことといえる。この意見の内容は、既に述べた通りであるが、2つの点で意見の理由付は慎重さを欠いていたと言わざるを得ない。1つは、パリ条約正文であるフランス語原文に依拠せず、英文訳に依拠した論理判断をしていることであり、もう1つは、複合部分優先の問題であるにも関わらず、事務局解説の4条Fに関する記述を一切参照しなかったことである。

ただし、意見中では、パリ条約改正に関するワシントン会議の文書を参照し、次のように説示している。

「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年ベルヌアクト, p45f.)」

なるほど、ワシントン改正会議は、複合優先についての最初の提案がなされた会議であり^①、かつて日本にも存在した追加の特許制度では、追加の特許が、原特許に対応する発明が公知となった後に出願された場合には、当該発明に対して追加の発明が進歩性を具備しなければ拒絶されたことを考えれば、複合優先は実施態様ごとの「**遡及効**」を生じさせることを意図したものであったと解せなくもない。

しかしながら、そう考えるのは早計であろう。ワシントン改正会議の開催時は無論のこと、実際に複合優先の導入が合意されたロンドン改正会議、或いは、部分優先の導入が合意されたりスボン改正会議の開催時までにはわたって、諸外国において追加の特許は原特許及び原特許出願後の公知事実に対して進歩性を問われない（ただし、新規性は要求される）という制度がむしろ標準的であったのだ^②。この考え方が「**遡及効**」よりも「**証拠除外効**」に馴染むことは説明するまでもないであろう。

そうすると、追加特許出願の手続の重複を避けることが複合優先の目的であったという事実を、「要素」が「実施態様」として理解されていたことの根拠とすることは妥当ではなく、当時の状況を正確に把握するためには、複合部分優先の導入が実際に合意された会議の文書を確認する必要がある。

本稿（上）の脱稿後、幸いにも、筆者はリスボン改正会議における国際事務局提案や議事録等の各種文書を手に入ることができた。これらの文書を精査したところ、優先権の対象とは、発明の「或る部分」や、それに新しく加わる「構成部分」であることをはっきりと確認することができた⁽³⁾。また、帰国後の日本代表团は、このことを分かり易く説明している⁽⁴⁾。さらに、これらの事実は、その後出版された事務局解説の内容とも整合する。

この他、事務局解説以外にも、外国人著者により執筆された有力な書籍も新たに見つけることができた。S・P・ラダス博士による「ラダス国際工業所有権法Ⅱ」である。この書籍でも、「証拠除外効」が優先権の効果の本来的な解釈であったことが確認できる⁽⁵⁾。

そうしてみると、拡大審判廷の審理では、参照されるべき事実が、偶然が重なることによって漏れてしまったのか⁽⁶⁾、それとも、意図的に無視しなければならない何らかの事情があったのかという新たな疑問が生じてくる。

6.1.2 EPC 起草段階からの「傘理論」の捨象

実は、この疑問を解く手掛かりを、「同一発明事件」意見の次の説示から見出すことができる。

「EPC88 条（4）によると、優先権を主張する発明の或る要素が先の出願を構成するクレーム中に表れていない場合であっても、先の出願書類全体によってその要素が特定の示開示されていれば優先権が認められる。EPC88 条（3）は、欧州特許出願について、1つ又は複数の優先権が主張されている場合、欧州特許出願の要素のうち優先権によってカバーされるのは優先権主張の基礎となる1つ又は複数の出願に含まれているもののみであると規定している。EPC84 条によると、欧州特許出願のクレームは保護が求められる事項を定義し、それによって優先権主張ができる事項を決定することから、EPC88 条（4）でいう『発明の要素』（elements of the

invention）という用語と、EPC88 条（3）でいう『欧州特許出願の要素』（elements of the European patent application）という用語は、同義語であるとみられる。『発明の要素』（an “element of the invention”）及び『欧州特許出願の要素』（an “element of the European patent application”）のいずれも、欧州特許出願のクレームで定義された対象を実際に構成している。

EPC88 条（2）第2文は、『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』と規定している。この規定の根底にある立法上の意図を理解するためには、EPC に関する過去の記録文献、特に、文書 M/19、M/22、M23、M48/I 及び M/PR/I を検証することが必要となる。

この規定は、3つの非政府組織である UNICE（M/19 の第8項を参照）、CIFE（M/22 の第4項を参照）及び FEMIP（M/23 の第23項を参照）からの提案に遡る。この提案はその後、更に他の非政府組織である FICPI が作成した覚書で分析された（M48/I の C 節を参照）。この覚書に基づき、ドイツ連邦共和国代表团がその補正に関する留保を撤回した後、いずれか1つのクレームについて複合優先権の主張を可能とする規定（EPC88 条（2）第2文）が最終的に採択された（M/PR/I の第317項を参照）。したがって、覚書は EPC88 条（2）第2文の根底にある立法上の意図を表現しているものといえる。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に、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 + B を対象とするクレームは、発明 A + 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といえる。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 + 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 + 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、それによって明確に定義される限られた数の代替的对象に関するクレームが生じる限り、EPC87 条（1）及び EPC88 条（3）に基づき完全に認められる。」（筆者による仮訳。下線及び太字は筆者による。）

ここでも、優先権の対象が「発明」であることを前提として、EPC88 条（4）でいう「発明の要素」における「要素」と、EPC88 条（3）でいう「欧州特許出願の要素」における「要素」は、同義であるとしている。そして、EPC88 条（2）の立法上の意図を示しているとされる非政府組織が作成した覚書を引用して、当該「要素」は、クレーム発明中の「AND」で結ばれる「特徴部分」を意味するものではなく、クレーム発明中の「OR」で結ばれる個々の発明の「選択肢」のみを意味するものであることが、欧州特許条約の起草段階からの共通認識であったと説明している。

さらに、「**傘（umbrella）**」理論による出願は捨象されることになると説示しており、欧州特許条約は、その起草段階において、事務局解説が説明する部分優先の解釈、即ち、「**証拠除外効**」の考え方を捨象していたことになる。それだからこそ、EPC87 条（1）は、

「同一の発明について」と優先権の対象を規定したのであり、EPC89 条は、「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」と規定したのである。

このようにしてみると、パリ条約の一部の考え方を捨象して制定された欧州特許条約の規定振りが、パリ条約のそれと違うのは当然のことであるといえよう。

6.1.3 欧州特許制度設立時の政治的事情

今さら説明するまでもないが、欧州特許機構は 30 をも越える欧州の各加盟国の集合体である。このため、設立当初には実際に審査を行う上で様々な問題が存在した。例えば、進歩性の判断基準を持たなかったことから、欧州特許庁は進歩性の基準を明定するために実務家と相談し、もっとも厳しかったオランダ⁽⁷⁾と比較的に緩かった英国・オーストリアとの間であって、概ね西ドイツの基準と同等のところに判断基準を据えたという事実がある。

優先権についても、加盟国間で解釈の相違がみられた。即ち、1 つのクレームに複数の優先権を主張することについて、英国はこれを認めていなかったし、西ドイツは認めていた⁽⁸⁾。また、上述したように「**傘理論**」は欧州特許条約の起草段階から捨象されていたのであるが、その一方で、（西）ドイツでは、「**傘理論**」に従う実務が、欧州特許条約の成立後も引き続き採られていた⁽⁹⁾。

このような状況の下で、先の出願には開示されていない非本質的な特徴が、後に出願のクレームに追加された場合を想定されたい。優先権の対象を発明の要素と捉える「**証拠除外効（傘理論）**」の運用と、「**遡及効**」の下で同一発明の観念を緩くみる「**第 3 の考え方**」の運用の何れを採用したとしても、優先期間中に公表された基礎出願の開示と同等の事実によって、後に出願のクレームが拒絶されないということには変わりはない。このように特許取得手続の結果が同じになることから、両者の運用の間に存在する違いは潜在化されてしまいがちとなる。そして、一度潜在化してしまうと、優先権の特質を正確に理解していない状況では、その違いを再認識することが困難となる。

また、制定された欧州特許条約の内容をみると、英国が「OR」クレームに限って 1 つのクレームに複数の優先権を認めることにつき譲歩したのは明白である。この際、具体的にどのような綱引きがなされたかは不明であるが、1 つ指摘できる重大な事実として、

欧州特許制度が成功するには英国の参加が不可欠だったことが挙げられる。EEC 構成国の枠組みを超えて、共同体特許制度とは別の制度として欧州特許制度を創設しようとした理由の1つとして、EECになかなか参加しない英国を巻き込む狙いがあったからである。

欧州特許条約を設立するための外交会議の場では、見かけ上、解釈は一本化されることになったが、審査という実務の場においては、欧州特許制度の開始直後、各加盟国の審査官が欧州特許庁審査官として集められたことを考えれば、欧州特許庁内では引き続き多様な解釈運用が存在していたとしても何ら不思議ではない。「*a* インターフェロン事件」審決は、かつて欧州特許庁の実務において「傘理論」が採用されていた事実をまさに示しているものといえよう。

6.1.4 「同一発明事件」意見の政策的意味

このように考えると、拡大審判廷が採った結論の意味が見えてくる。各国特許の束である欧州特許を付与するためには、すべての加盟国で有効な権利でなければならないという前提が当然に必要となる。それゆえ、「傘理論」を否定する加盟国で無効となることが予想される権利を、「傘理論」に基づいて付与することなどできないのである。幾つかの審決において、パリ条約は公式的には欧州特許庁を拘束するものではない旨宣言されたことを思い出されたい。仮に、欧州特許条約とパリ条約が抵触することが明確となったとしても、彼らが実務を前者に整合させるという途を採ることは想像するに難くない。欧州特許条約には、日本の特許法のように、別の条約の効力が優先する旨の規定は存在しないからである。拡大審判廷は、欧州特許機構が置かれた政策的立場を最大限に尊重して、彼らにとって最も合理的な結論となる解釈を、パリ条約の解釈に対して一定の整理を付けつつ、行ったといえる。

6.1.5 欧州におけるグレースピリオドとの関係

政策的な観点からいえば、もう1つ、欧州における優先権の考え方に大きな影響を与えている問題がある。それは、欧州のグレースピリオドに対する姿勢である。EPC55条の規定⁽¹⁰⁾に典型的に代表されるように、欧州特許庁及び欧州各国の多くが以下のような極めて限定的なグレースピリオド制度を採用しており、欧州はグレースピリオドに対して非常に消極的なのである。

- ・適用期間は、出願日前6ヶ月以内。
- ・適用対象は、①極めて限定された国際博覧会に出願人が展示する場合と、②守秘義務契約を締結したにも関わらず他者の濫用により開示が行われた場合、に限る。

現在も、ポルトガルを除く多くの欧州各国が、グレースピリオドを広範に適用することに対して頑な姿勢を示している⁽¹¹⁾。グレースピリオドの適用を極めて限定するという事は、「*a* インターフェロン事件」審決が特許制度の基本的な目的にも合致するとした「初期の段階での発明の公表を可能とする」ということを否定することに通じる。このような状況の中で、発明の構成要件に対して部分優先を認めるという意識が芽生えないとしても無理のないことであろう。

6.1.6 現在の欧州の状況

以上のように、欧州特許庁が置かれた状況や政策的な立場を過去から現在にわたってしてみると、拡大審判廷がパリ条約との整合性を精緻に検討しようとしたが審理に誤りを生じさせてしまったものとは、とても思われない。むしろ、欧州特許制度に合った複合部分優先の仕組みを確立しようという政策的判断が先に立ち、彼らにとって最善の解決法を後付け的な解釈によって見出そうとしたのではないだろうか。しかし、このような背景事情がどのようなものであれ、複合部分優先の解釈運用に対する欧州特許庁の立場が固まったことは揺るぎのない事実である。

では、欧州各国の状況はどうなったであろうか。実は、少し視野を広げて欧州における個々の国々の状況をみると興味深い事実を窺い知ることができる。1977年に欧州特許条約に整合させるために特許法の大改正を行った英国では、優先権の認められる範囲に関する従前の穏やかな運用を厳格な運用へとシフトさせた。英国の欧州特許弁理士であるマーティン・ハイデン氏の談によれば、欧州特許庁の拡大審判廷意見の後、その傾向はさらに強まったものの、今なお、英国の裁判所は、優先権主張の認否に関して、欧州特許庁よりも緩い基準を採用しているとのことである⁽¹²⁾。

ドイツでは、さらに興味深い事実を見つけることができる。2001年9月11日、ドイツ連邦最高裁は上記「同一発明事件」意見と同様の判断を示した⁽¹³⁾。しかしながら、その後、2003年4月30日、ドイツ連邦特許裁判所は無効審判事件において、欧州特許庁の「優

先期間事件」意見の判断基準に従えば無効となる筈の改良発明のクレームを維持したのである⁽¹⁴⁾。改良発明に係るクレームは、基本発明に係るクレームに基礎出願には開示されていなかった特徴を追加し限定したものであって、「遡及効」の考え方の下では優先権の効果が認められるものではなかった。この改良発明の特許について、先行技術とすることのできる優先期間中に生じた公知事実があったにも拘わらず、これを無効としなかったのである。本稿（上）「3.3」でも触れた欧州特許弁理士のヒュープナー博士は、この判決を「連邦特許裁判所の連邦最高裁に対する挑戦」と評している⁽¹⁵⁾。

これらの事実をみる限り、パリ同盟メンバーではない欧州特許庁は優先権の認否に関する自身の判断基準を確固たるものとしたものの、パリ同盟メンバーである欧州各国の判断は完全な一枚岩とはなっていないようである。

もう1つ、上記二人の欧州特許弁理士からは、現在の欧州特許庁における優先権の実務には、日本の優先権の審査基準とは異なる一面があることを確認することができた。「優先権主張出願のクレームの文言自体は基礎出願から導くことが可能であるものの、基礎出願から導くことができない新たな実施の形態が追加されている場合に、クレームの中で優先権が認められない部分が発生するということがあるか？」との質問を行ったのであるが、二人の回答は共に「ノー」であった⁽¹⁶⁾。なお、ヒュープナー博士は、パリ条約の解釈としては「傘理論」が本来のものであったとの見解を持ちつつも、現行の欧州特許出願の審査実務が「擬制理論」⁽¹⁷⁾の下で行われていることは十分に把握していた。また、ハイデン弁理士は、強い「遡及効」論者であるが、それでも、実施例の追加によってクレーム発明の中に異なる基準日を有する部分が発生するとの見解は持ち合わせていなかった。ヒュープナー博士の論では、この場合、クレームに対する優先権と実施の形態に対する優先権が別々に発生するのであって、クレーム中に基準日が異なる2つの部分が発生するのではないとのことであった⁽¹⁸⁾。

しかしながら、この日欧の実務の違いは、優先権の判断手法以前に、クレーム解釈に関しての日欧の歴史の差から生じたものではないかと筆者は推測する。明細書に追加された事項が、クレーム中の技術的事項に影響を与え、クレームの技術的範囲を拡張又は変更す

るという考え方は、明細書に新規事項を追加する補正を時として許容していた、かつての日本における明細書の要旨変更による補正却下の実務において採用されていたものである。制度発足当初から、明細書等に新規事項を追加する補正を一律に禁止する実務しか存在しなかった欧州特許制度では、このような考え方が存在しなくても、何ら不思議ではない⁽¹⁹⁾。

6.2 日本における解釈の変遷

次に、日本の状況について見てみることにする。「光ビームで情報を読み取る装置事件」以降、パリ条約における複合部分優先の解釈が争点とされた事件は起きていない。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を示す複数の判決がなされており、このことが、実質上、パリ条約の複合部分優先の解釈をも変容させている可能性がある。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暗黙のうちに認識されていたからである。

実際のところ、日本においては、パリ条約による優先権と国内優先権とを区別することなく、その機能、効果を解釈してきた。そして、これまで紹介してきた審・判決の内容をみる限りでは、パリ条約による優先権、国内優先権のいずれにおいても、優先権の対象は発明でしかあり得ないという「遡及効」の解釈と、構成部分（構成要件）が優先権の対象となることもあり得るという「証拠除外効」の解釈の2つが併存してきたことが窺える。欧州においても、同様に2つの解釈が存在し、実際、議論の的とされてきたのであるが、日本においては、この問題が顕在化することはなかった。つまり、別々の解釈論者が相手方の解釈の存在を認識すらしないで、自身の解釈を唯一の解釈であると信じてきたのである。そして、発明の構成部分もが優先権の対象となるという解釈は、次第に淘汰されていったように思われる。この背景には、以下に挙げる日本の様々な制度改正の影響があると考えられる。

6.2.1 単項制から多項制への転換

— 単一性概念の齟齬 —

ロンドン改正により複合優先が導入された当時、日本は、大正10年法の時代であった。一出願一発明が原則であり、多項制はおろか、併合出願の概念もなく、

1つの出願には1つの請求の範囲だけが許されたのである。唯一、例外として認められたものは、「牽連発明」だけであったが、この制度が利用された実績は殆どなかった。当時は、プロパテント基調の下で広範なクレーム策定を試みがちな現在の状況とは異なり、実効を高めた改良をなした時は、詳細に構成を規定したクレームを作成しようとする傾向にあった。この状況において、複合優先により出願の合同を行うとすれば、基本発明に改良要素となる追加の構成部分を結合させた改良発明を1つの請求の範囲に記載することが自然な対応であったといえる。

また、大正10年法の時代は、進歩性の概念の黎明期であり、特許法の条文中に進歩性に関する規定は存在せず、ある場合には発明の成立要件として、またある場合には新規性の内容の一部として、進歩性の概念が把握されるという状況に止まるものであった⁽²⁰⁾。このため、当業者が容易に想到することができた技術は、「発明ではない」若しくは「新規性がない」と扱われたのであって、新規性は具備するが進歩性は具備しない発明であるため拒絶されるということは考えにくかった。

昭和34年法により、併合出願制度が導入されたが、依然として、一出願一発明の原則の下での単項制を基調とする制度であり、優先権を請求項ごとに判断するという考え方には馴染まないものであった。事実、当時の審査便覧には、複合優先における優先権の対象が発明の「構成部分」であることが示されている⁽²¹⁾。

ところで、事務局解説が出版される前の日本における古い学説の下では、複合部分優先が認められるためには「発明の単一性」があることが要件であると解されていたようであるが⁽²²⁾、当時、「発明の単一性」という表現はパリ条約にのみ存在するものであって、特許法の規定には存在しなかった。このため、「発明の単一性」が「発明の同一性」と同一視される等の混乱があったようである。当時の日本の特許制度において、パリ条約がいうところの「発明の単一性」に相当するものは、38条ただし書（昭和34年法）により定められた「一出願中に例外的に含め得る（併合要件を満たす）複数の発明の範囲」と捉えるべきであったが、当該複数の発明は別個の発明と判断されるものであったため、この「一出願中の複数の発明の範囲」を「発明の単一性」とみなすことには抵抗があったと推測される⁽²³⁾。これに対して、多項制を採用する多くの国で

は、日本の38条ただし書のような例外規定は設けられておらず、「発明の単一性」は「一出願中に複数の請求項で記載できる発明の範囲」として認識されていた。

その後、昭和50年改正法により多項制が導入され、特許請求の範囲には、「発明の構成に欠くことができない事項」（「必須要件項」）以外に、必須要件項を技術的に限定して具体的に示す「発明の実施態様」を併記できることとする（「実施態様項」の採用）とともに、「併合出願」の認められる範囲が拡大され、保護を求める発明についての特許請求の範囲は複数項で記載できることとされた。

ここで、必須要件項とそれに従属する実施態様項から成る複数の請求項が一発明の範囲であるとされ、「発明の単一性」と称されるようになり、一方、38条ただし書の規定により併合して出願できる発明の範囲は、「出願の単一性」と称されるようになった⁽²⁴⁾。昭和34年法の時代から続いた日本における単一性についての特殊な状況は、複合部分優先における考え方に混乱をもたらし、複合部分優先は「発明の単一性」があることを要件とするという解釈とも相俟って、「一体不可分論」を形成するに至ったように思われる⁽²⁵⁾。

また、本稿（中）で紹介した「光ビームで情報を読み取る装置事件」と「テクスチャヤーンの製造法事件」の2つの判決は、「発明の単一性」があることが複合部分優先の認められる要件である旨説示しているが、学説では、それとは異なる解釈も多々存在する⁽²⁶⁾。パリ条約4条Fの文面からは、単一性を要件とする解釈／しないとする解釈の何れをも採ることが可能であるが⁽²⁷⁾、リスボン改正会議の議事録をみれば、「発明の単一性」が優先権の要件ではないということが同盟国における共通認識であったことが窺える⁽²⁸⁾。仮に、「発明の単一性」が複合部分優先の要件であるならば、加盟国ごとの「発明の単一性」の広狭の差によって、優先権の認否が分かれてしまうことになるが、それは妥当ではないであろう。4条Fで「発明の単一性」に触れているのは、改良発明や追加発明と捉えることが全く不可能な別の発明を複合部分優先と称して纏めて出願することを抑止するためであり、罰則なき注意規定といえるであろう⁽²⁹⁾。

さて、部分優先権を主張する出願において、必須要件項が基本発明に対応し、実施態様項が追加された改良発明に対応しているケースを想定した場合、実施態

様項は必須要件項に対して追加の構成部分を具備することになるが、必須要件項が備える構成部分は、まさに、部分的に優先権の対象とされる範囲であったものと思われる。そして、必須要件項とこれに従属する実施態様項とは纏めて1つの発明として扱われたため⁽³⁰⁾、多くの審査官は、基礎出願に必須要件項に対応する発明が開示されていれば、それと同一の発明が優先期間中に公表されていても、当該公表事実を、敢えて実施態様項のみについて進歩性を否定する証拠として採用することはなかったと推測される⁽³¹⁾。

しかしながら、複数の請求項を許容する制度の導入が、従前から存在していた「発明の同一性」と同一視されるような「発明の単一性」を複合部分優先の要件とするという解釈と相俟って、請求項ごとに優先権を判断するという考え方を、より自然な感覚に変化させていったとしても何ら不思議なことではない。

6.2.2 PCT 加盟

多項制の導入は、従前より、我が国特許制度における懸案事項であったが⁽³²⁾、昭和45年（1970年）にPCTが調印され、そこに日本も参加していたことで、問題がよりクローズアップされた。PCTに加盟するためには、多項制を採用する必要があったからである。上述したように多項制採用のための法整備を完了した日本については、第19番目の加盟国となり、昭和53年（1978年）に条約が発効した。

ところで、PCTでは、国際段階におけるパリ条約による優先権の効果について、8条（2）において、「…優先権の主張の条件及び効果は、…パリ条約のストックホルム改正条約第4条の定めるところによる。」と規定されているが、33条（3）並びにPCT規則64.1及び65.2においては、国際予備審査における先行技術の定義に絡ませて、パリ条約による優先権の効果が「遡及効」であるかの如く規定されている。この傾向は、PCTガイドラインにおいて、クレームに対しての優先権主張という観点での説示がなされていることから、より顕著にみてとることができる⁽³³⁾。しかし、同ガイドラインが改訂されていった様を観察すると、この傾向が必ずしもPCT設立当初からのものではなかったこと、及び、同ガイドラインの記述は欧州特許庁の実務に強く影響されてきたことが窺える⁽³⁴⁾。

この背景には、1977年発効の欧州特許制度が、1978年発効のPCT制度と非常に良く親和しており、

その後、両制度が協調して発展していったことに一因があると思われる⁽³⁵⁾。欧州特許庁は設立当初から長くサーチ・審査の分業体制を敷いていたが⁽³⁶⁾、当該体制はそのまま国際調査報告と国際予備審査報告の作業に振り分けることが可能であったし、また、政治的な理由によって、審査能力の高い西ドイツや英国の特許庁はPCTに関するいかなる業務も放棄し、PCT出願のサーチ・予備審査業務は欧州特許庁に集中させることが取り決められていたことから、欧州特許庁は、事実上、世界最大規模の国際調査機関・国際予備審査機関となっていった。本稿においては、再三、欧州特許庁はパリ同盟メンバーではないということを述べてきたが、欧州特許庁はPCT同盟メンバーの地位は有しているのである。

PCTにおいては、英語とフランス語が等しく正文とされているが（67条）、PCTガイドラインの改定作業は通常英語でなされ、PCT国際機関会合で検討・採択された後に、フランス語に翻訳される。このような状況の中で、欧州特許庁がPCTガイドラインの改訂作業においてドラフティングに大きく関わる等して、強い影響力を与えたことは否めないであろう。それ故、PCT制度においては、優先権主張の効果が「遡及効」であるという認識が確立していったものと思われる。

このことは、PCTガイドラインにおいて、パリ条約4条Fの複合優先に関する説示はあっても部分優先に関する説示が見あたらないこと、パリ条約4条Hにおける優先権の対象が「構成要素」ではなく「発明」であるとして説示されていること⁽³⁷⁾からも推測できるのであるが、後者の説示などは、まさに、「同一発明事件」意見と同じ論理である。

ところで、PCTガイドラインの日本語仮訳版には「構成要素」という用語が記載されているが、前後の文脈から判断すれば「elements」の訳語として「構成要素」が当てられていることは妥当であり、「elements」を「実施態様」と訳すことには無理がある。そうすると、PCTガイドラインの説示と「同一発明事件」意見における解釈とは整合しないことになる。仮に、当該意見と同じように、「elements」は「実施態様」であると解釈しようとする、今度はPCTガイドラインの説示が当を得ないという事態を生じさせてしまうことになる⁽³⁸⁾。「同一発明事件」意見のパリ条約の解釈には強引さがあったことが、ここ

でも露呈している。では、PCT ガイドラインが、何故、「elements」を「実施態様」として解釈する必要があるのかといえば、それは、上述したように、ガイドラインがパリ条約 4 条 F の部分優先の規定に一切着目せず、放置しているからなのであって、4 条 F と 4 条 H の規定を整合的に解釈して説明しようとするならば、困難に遭遇することは間違いない⁽³⁹⁾。

以上のように、パリ条約による優先権の効果についての解釈が、PCT 制度の枠組みの中で、本来的な「証拠除外効」から「遡及効」にシフトしていき、日本もその影響を受けたことは間違いないであろうが、それは、もっと後のことである。というのは、日本においては、PCT 制度が暫くの間、それ程には普及されず、ユーザーは外国出願の多い一部の大企業に限られていたからである⁽⁴⁰⁾。日本においては、「遡及効」への転換は、むしろ次項以降に示す日本の制度改正による影響が大きいと思われるが、後述するように、その進展はゆっくりとしたものであった。そして、その裏で、欧州特許庁主導による現在の「遡及効」の解釈下での PCT 実務の構築が着々と確実に進んでいったのである。

6.2.3 国内優先権制度の導入と改善多項制への転換

昭和 60 年に、国内優先権制度が導入されたが、この趣旨の 1 つとして、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ことが挙げられていた。この時、パリ条約による複合部分優先に関して、異なる 2 つの認識が既に存在していたとすれば、パリ条約の複合部分優先による利益を日本国民にも享受せしめたとする国内優先権制度の受けとめ方も、自ずと 2 つ存在したことになる。実際、当時の様々な説明資料を俯瞰すると複合部分優先の認識については相当の混乱があったことを窺い知ることができる⁽⁴¹⁾。

その後、昭和 63 年に、改善多項制が導入され、保護を求める「発明」を複数のクレーム（請求項）で、独立形式、引用形式を自由に選択して表現することが可能とされた。従前の多項制では、必須要件項とそれに従属する実施態様項を纏めて 1 つの発明として捉え、一の必須要件項と他の必須要件項とは併合要件を満たす必要があったものが、改善多項制では、独立形式、引用形式の区別なく、各請求項に係る発明は、すべて別発明であると捉えられるようになった。それまで、

実施に適した限定された構成要件を付加したところで必須要件項の発明とは同一の発明であると観念されていたものが、完全に別の発明として観念されるようになったのである。これにより、「発明の単一性」の呼称は用いられなくなり、平成 15 年の特許法改正まで「出願の単一性」だけが用いられるようになった⁽⁴²⁾。

ここで、1 つ、無視できない事実がある。国内優先権制度は、導入当初、殆ど利用されることはなく、改善多項制が導入された後、徐々に、利用されるようになっていったことである。この流れの中で、複合部分優先では請求項ごとに優先権を判断するという「遡及効」の解釈が、きわめて自然な感覚で、多数の実務家の間に浸透していったことは想像に難くない。

さらに付言すれば、国内優先権制度の導入以前に、パリ条約による優先権主張を伴う出願、その中でも、特に、複合部分優先を伴う出願に実務上接する機会は希少であり、外国案件に実際に触れる機会のない実務家は、講義での説明や専門書の記述などを通じて抽象化された概念として複合部分優先というものに触れるより他になかった。このため、複合部分優先が誤解されるケースも少なくなかったように思われる。実際、「テクスチャヤーンの製造法事件」の原審決は、現在の国内優先権制度においても許容されている、1 つのクレームの中での選択肢についての複合優先を認めることすら、許容しないとした。当該事件の審判合議体は、1 つのクレームには 1 つの優先権のみが存在するという、かつての英国と同じ認識を有していたものと想像される。

このように、ほぼ同時期に立ち上がった国内優先権制度と改善多項制という 2 つの制度が、優先権とは、請求項ごと、発明ごとに発生するものであるという解釈をより確固たる地位にしたといえる。この状況の後に、優先権は発明の構成部分に対しても発生し得ると唱えても、それは、かつて、日本が単項制という世界的にみて特異な制度を採用していたためであり、日本の一部の実務家だけによる独特の解釈であったのだと切り捨てられることになる。

しかしながら、制度発足当初から多項制を敷いていた欧州特許制度においても、立法者の意思はともかく、実務上、日本と同様に構成部分に対して優先権を認める解釈が存在したことから、当該解釈が日本独特のものということとはできない。

6.2.4 新規性喪失の例外規定の改正

平成 11 年には、新規性喪失の例外規定が改正され、従前、特許出願に係る発明と発表等がなされた発明が同一である場合のみに当該例外規定を適用できるとされていたものが、両者に相違点が存在する場合まで適用できるように範囲が拡大された。これにより、部分優先という制度を利用しなくとも、新規性喪失の例外の適用を受けるべく申請することによって、基本発明の出願後に、その内容を自身で公表したとしても、その事実を引き合いに後の出願の改良発明の進歩性が否定されることはなくなった。

かつての部分優先に期待されていた機能の一部を引き受けた形となったが⁽⁴³⁾、もともと、新規性喪失の例外規定は、同盟国は、国際博覧会に出品される産品に関し、国内法令に従い、特許を受けることができる発明に仮保護を与えなければならない旨を規定したパリ条約 11 条を受けたものである⁽⁴⁴⁾。パリ条約 11 条によれば、各同盟国は、国内法令による仮保護を、種々の方法で規定することができる。優先権に類した権利を与えることもできるし、日本のように例外的に新規性を喪失させないと扱うことも可能である。このように、新規性喪失の例外規定は、本来的には、優先権制度に準じた、保護内容としては、優先権制度より内容の薄いものであった筈である。

しかしながら、そのような趣旨は忘れ去られ、基本発明の出願後に、初期の段階で発明の公表を行いたい時には、その後の改良発明の出願に際して部分優先でなく新規性喪失の例外規定を利用すべきという意識を、平成 11 年の改正は、実務家の間に植えつけたものと思われる。また、「証拠除外効」による解釈の下では可能であった、欧州特許庁の「a インターフェロン事件」審決で意義が指摘された、特許出願した発明を早期に商業ベースに乗せるということは、改良発明の出願を予定しているときには不可能になってしまった。新規性喪失の例外とされる行為の中に製造販売は含まれていないからである。

6.2.5 生き続けている「証拠除外効」の解釈

以上、述べたように、複合部分優先に対する実務家の意識は、単一性が要件であるとの前提の下で、しかも、単一性を、「出願の単一性」ではなく、かつての狭義の「発明の単一性」（＝「発明の同一性」）と認識するという誤解が重畳されていたような状況から始ま

り、度重なる日本の特許制度改正に伴って、徐々に変化していったものと推測される。また、国内優先権にあっては、ここ数年の間になされた判決の判示内容及び条文の規定から理解できるように、制度導入当初から発明の構成部分もが優先権の対象となるという考え方は劣勢であったといえる⁽⁴⁵⁾。

それでは、パリ条約による優先権については、どうであろうか。上記の国内優先権に関する一連の判決がなされた後でも、国内優先権とパリ条約による優先権とは異なると解釈する者もいるようだが明らかに少数派であり、両者に効果の点で差異はないとの見方をする者が多数を占める。そして、そのような解釈論者の中には、パリ条約 4 条 F や 4 条 H における「構成部分」を、「構成要件」又は「発明特定事項」と解釈するのではなく、発明の「選択肢」又は「実施態様」のみを意味するものと解釈し、欧州特許庁と同様の整理をつけることによって、優先権の判断は請求項ごとに又は選択肢ごとに行われるものであると解釈している者もいるようである。

このような状況の下、複合部分優先に関するケースではないが、発明の未完成という問題に関連してパリ条約 4 条 H の解釈が争点とされた最近の知財高裁判決が注目される。即ち、「殺菌剤事件」平成 17（行ケ）10737 審決取消請求事件（知財高判平成 18.11.30）では、次のような説示がなされた。

「このような優先権制度の趣旨に照らすと、優先権主張の対象となるためには第 1 国出願に係る出願書類全体により把握される発明の対象と優先権主張に係る発明の対象とが実質的に同一であることを要すると解するのが相当である。この趣旨からみれば、上記条項は、優先権主張の対象である第 1 国出願に係る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要がある、その『発明の構成部分（構成要件）（elements of the invention）が明確に記載されて（specifically disclose）いなければならない趣旨であると解すべきであり、…」（下線は筆者による。）

このように、判決中では、4 条 H に規定される「elements」が、発明の「構成部分」である旨、さらには、括弧書きにて「構成要件」である旨の説示がなされた。

なお、上記の第 1 文において「第 1 国出願に係る出

願書類全体により把握される発明の対象と優先権主張に係る発明の対象とが実質的に同一であることを要する」と説示されているが、発明が完成していない場合に、優先権主張の利益を享受できないとした判例は古くから確立されており⁽⁴⁶⁾、当該説示はこのことを受けたものといえる。しかしながら、特に化学物質の発明に関する発明の完成（成立）の問題と、発明が完成した後にそれを基に要素を積みあげて改良発明を得ることのできる機械や電気分野の発明において利用される複合部分優先の問題とは、全く異なる次元の問題である⁽⁴⁷⁾。

さらに、地裁判決ではあるが、平成 18（ワ）8811 特許権侵害差止等請求事件（東京地判平成 18.12.26）では、次のように、形式上又は事実上の選択肢、実施例補充型の場合における追加部分の何れでもない、発明の「構成部分」ごとに、優先権主張が認められるものと認められないものとを分けて判断すべきことが説示された。

「本件特許発明のうち、少なくとも DC マグネトロンスパッタリング装置を用いた構成については、平成 2 年 7 月 18 日の本件特許出願時において既に米国第 1 出願日（1988 年（昭和 63 年）2 月 8 日）から 2 年 5 月以上経過しており、パリ条約上の優先権を主張し得る期間を徒過していたのであるから、本件特許発明の上記構成について優先権主張が認められないことは明らかである。」（下線は筆者による。）

現在の日本における実務において、複合部分優先に関しては、4 条 F に規定される「構成部分」を発明の「選択肢」として解釈することによって、パリ条約による優先権の主張と国内優先権の主張との間に効果上の差異があるとは認識されていないのが実情であるといえる⁽⁴⁸⁾。しかしながら、これらの判決をみる限り、「光ビームで情報を読み取る装置事件」判決で示された発明の「構成部分（構成要件）」が優先権の対象となるという「証拠除外効」の考え方は、決して淘汰されるおらず、今も根強く生き続けているといえよう⁽⁴⁹⁾。

7. 私見

7.1 優先権主張の原則と特則

「光ビームで情報を読み取る装置事件」の審判請求人は、「発明を分解して部分毎に優先権を発生すると

考えると、電気とか機械の分野における発明の多くがそうである、複数要素の組み合わせに係る発明については構成要素ごとに優先権の効果を調べていくことになるが優先権に関してそのように運用することが実際のでないことは明らかである。」と主張した。

このように、複合部分優先の問題は、優先権の対象を「invention by invention」とみるか「element by element」でみるかとの議論となることが多い。そのような議論となった際には、発明を複数の構成要素に分断し、それぞれの構成要素について優先権の判断をすることになれば、一の発明について、その構成要素ごとに特許性の判断の基準時が異なってくる事態を招き、妥当でないと、結論づけられがちである⁽⁵⁰⁾。

しかしながら、このような議論は、問題の本質を見誤っているように思われる。事務局解説が、4 条 F を「対象の同一性についての特別規定」と説明していることや、豊崎光衛「工業所有権法」において、「特許については次のような特則がある」とした上で、4 条 F を説明していることから理解できるように、特許における優先権の対象とは、原則的には発明なのである。ただし、パリ条約は、4 条 F を特則として、発明に改良がなされた際には、改良発明と基本発明の間に異なる部分が生じることに鑑みて、両者に共通する部分と相違する部分のそれぞれが別々の優先権の対象とされると規定したのである。

発明の構成要素に対して、特許性の判断時が複数ある状況は判断を煩雑なものとし妥当でないという主張は、優先権の効果を特許要件の判断基準日が発明全体について優先日に遡及するという「遡及効」とする前提に立脚するものであり、優先権の本来の効果は優先期間中に発生した優先権の対象（先の出願で開示された発明の構成要素）と同等の事実によって出願が無効とされない「証拠除外効」であることを理解すれば、このような主張は成立しないはずである。

7.2 先願主義との整合性

改良発明について、その構成の一部にも優先権の効果が及ぶという「証拠除外効」の考え方は、先願主義に反すると指摘されることがある。確かに、特許性を有する先願が拒絶され、後願が特許になるのであれば、先願主義に反することになる。しかし、パリ条約 4 条 F は、そのようなことを予定していない。優先期間中に生じた中間事実が、基本発明に相当するものに留ま

る場合には、当該中間事実は証拠として採用されず、改良発明の特許権は優先権主張出願をした者が取得することになるが、中間事実が基本発明の技術的事項を超えて改良発明の対象をも含む他人による特許出願であった場合には、改良発明の特許権は当該他人が取得することができ、優先権主張出願は当該他人の出願が先願となって拒絶されることになるからである。

また、基礎出願時には未完成であったかもしれない改良発明について、基本発明を出願したという事実だけで、基本発明をした者を優遇するものであり不当だと批判されることもある。しかしながら、最初に基本発明を出願した者に対して、基本発明と同等以下の内容の優先期間中に公知となった中間事実を、改良発明の進歩性を否定する証拠として採用しないという、そのような貢献を最初にしなかった他人よりも優遇的な措置（優先権）を与えることは、著しく不合理な差別であるとは言えないし、そもそも優先権制度は、先に発明を出願した者を1年の優先期間に限り優遇する制度であるから、そのような批判は、優先権制度そのものの否定にも繋がりにくいものである。そして、上述のとおり、優先期間中に他人が同一の改良発明に相当する発明を出願した場合には、当該改良発明に係る優先権主張出願は、当該他人の出願が先願となり拒絶されるので、先願主義の原則は守られることになる。

なお、他人に対して基本発明をした者が優遇されるという観点では、平成11年改正後の新規性喪失の例外規定の方が、より顕著な結果をもたらすことになる。甲が、基本発明を論文発表した後に、30条適用を申請して基本発明に加え改良発明について特許出願した日と同日に乙が同じ改良発明について出願した場合、乙の出願が当該論文発表の事実により進歩性を否定されて拒絶されることはあっても、甲の出願は拒絶されない。先に乙の出願の拒絶が確定していれば、甲の出願に対しては39条2項の拒絶理由も生じない。出願した時点が一緒であるにも関わらず、甲が優遇されているのである。

一方、甲が、基本発明を出願した後に、優先権主張を伴う出願として基本発明に加え改良発明について特許出願した日と同日に乙が同じ改良発明について出願した場合、「証拠除外効」の考え方の下では、次のような結果となる。乙が改良発明について出願したという事実は優先期間内の事実であるが、改良発明の内容

は優先権の対象となる基本発明の内容を越えたものであるため、乙の改良発明の出願という事実は証拠から除外されることはない。結局、甲乙ともに、39条2項の拒絶理由を有することになり、甲が乙に対して優遇されることにはならないのである。

7.3 特許権の本質的効力との関係

もう1つ、先願主義との関係においては、特許権の効力とは専用権であるのか或いは排他権であるのかという特許権の本質的効力をどのように捉えるかという問題が大きく影響を与えているように思われる。

TRIPs協定では、特許権者に排他的権利を与える旨明確に規定されているのに対して（28条）、日本の特許法では、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定され（68条）、特許権により、実施する権利が保証されているかのような誤解を生じさせることがある。かつて、原告が意匠権に基づいて被告に製品の差し止め等を求めたところ、被告は先使用の実績はないものの同一対象につき先願としての実用新案権を有していたため、先願の抗弁が認められ、意匠権の侵害ではないと判断された事件⁽⁵¹⁾や、原告が実用新案権に基づいて被告に損害賠償を請求したところ、被告は先願特許権者であって被告製品は特許明細書に示された実施例そのものであるので後願実用新案権によって実施は制約されないと判断された事件⁽⁵²⁾が存在した。これらの事件の判決は、特許権とは当該発明を実施する権利を専有しているという専用権の考え方を尊重したものといえる。

一方、最近の判決によれば、特に、基本発明と利用発明との関係において、むしろ、先願の抗弁は否定される傾向にある⁽⁵³⁾。これは、特許権とは当該発明を他人に実施させないという排他権の考え方を尊重したものといえる。国際的には、特許権の本質は排他権であると説明されることが多いが、日本においては、68条の規定があるがために、特許権の効力を積極的効力と消極的効力とに分けて説明されるように、特許権の効力とは発明を実施する権利を専有するものであるとして整理されることが多い。

ところが、この専用権の考え方を、さらに推し進めて、特許明細書に記載された実施例までも実施が保証されていると拡大解釈すると、クレームに直接反映されていない実施例についても専用権が成立する可能性が生じてくる。通常の出願であれば、このようなこと

が問題とされることは考えにくい、人工乳首事件のように、クレームは基礎出願から導き出せるものであっても、後の出願で基礎出願には開示されていなかった新たな実施例が追加され、他人がこの追加の実施例に相当する発明を基礎出願と後の出願の間に出願した場合には、後の出願を特許することは先願主義に反すると言われかねない状況が生じる。

しかしながら、特許権の効力を排他権として整理したならば、本人と他人の出願は何れも特許され得るし、両特許権者の関係は、それぞれ基本発明と利用発明の正当な権原者として整理され、何ら問題を生じないのである。

7.4 条約の解釈

条約法に関するウィーン条約は、その31条において、「条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。」と定めている。パリ条約4条Hの「certains éléments de l'invention」における「éléments」という用語は、通常の意味に従えば、「実施態様」ではなく、発明の「特徴」や「構成要件」、或いは「発明特定事項」を意味すると解釈するのが自然であろう。また、このような解釈は、ブラッセル改正条約で自身の発明の公表によって後の出願が無効とされないように修正され、その後のロンドン及びリスボン改正条約で改良発明の合同を認めるように修正されたパリ条約の趣旨及び目的にも符合するものといえる⁽⁵⁴⁾。

ウィーン条約は、また、その27条において、「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。」と定めている。これによれば、日本の国内優先権に関する規定を根拠に、パリ条約による優先権の主張を同等に扱うということは許されないであろう。同様に、欧州特許機構や米国も、欧州特許条約や米国特許法の規定を根拠に、パリ条約の解釈を歪めることはできない筈である。

しかし、複合部分優先に関する解釈が複数存在するという事態に対して、欧州特許庁は、あくまで欧州特許条約の解釈として、この問題に結着をつけた。拡大審判廷による「同一発明事件」意見の中では、パリ条約の解釈にも触れられているとの見方もあろうが、傍論にすぎないというべきものであるし、その解釈は既に述べたようにパリ条約正文であるフランス語原文に

依拠するものでなく、また、パリ同盟事務局の解説を参照するものでもない。繰り返しになるが、欧州特許機構はパリ同盟のメンバーでないため、拘束されるものは欧州特許条約だけである。その意味で、彼らの間での秩序は保たれていると言ってよいだろう。

さて、パリ条約の同盟国である我が国において条約の解釈権限を有する裁判所は、この問題をどう解決するであろうか。パリ条約の解釈をするにあたって、他の同盟国における解釈を参考とすること自体は間違いではない。しかし、パリ同盟メンバーでなくパリ条約の履行義務がない欧州特許庁における実務慣行を、パリ条約の解釈の確立された慣行として参酌する必要はない。また、米国では、条約は直接適用ではなく国内発効する場合には、国内法に条文を起こすところ、ヒルマールールの例にみられるように、条約と国内法とが齟齬を来すことが多々あったことが事実であり、そうすると、米国の実務慣行も、パリ条約の解釈の確立された慣行として参酌する必要はないであろう。制度の国際的調和は尊重されるべきことであるが、優先権の実質的延長の防止を図ることによってパリ条約の精神である属地主義を担保するというにまで目をつぶった上での制度調和は妥当なものとはいえないであろう。

その意味で、「光ビームで情報を読み取る装置事件」の原審決が、追加特許出願の優先権の効果が親出願で開示された構成要件にまで及ぶとするならば、4条C(4)の規定を無意味なものとし、出願人による優先期間の自発的延長を可能とすることとなって、優先権制度の趣旨に甚だ反すると指摘した点は注目に値する。「証拠除外効」の考え方下では、発明者が、自身の発明に改良の余地があることを認識して、或いは、自身の発明が未完成と判断されるかもしれないことを危惧して、元の発明に新たな構成部分を追加して発明を洗練させたり完成させたような場合、元々の発明が有していた構成部分が最初の出願とみなされなくなるという不利益が生じる⁽⁵⁵⁾。このことは、商標や意匠には生じにくい発明を扱う特許に特有の事情である。このような発明の特質に対処するべく、先の出願と後の出願の複合優先を主張することができるという4条Fと、特定の条件の下では後の出願を最初の出願とみなすことができることを規定した4条C(4)という、制定当初には存在しなかった2つの規定をパリ条約は備えるに到ったのである⁽⁵⁶⁾。先の出願をし、それを

取下げ、再度、先の出願と全く同一内容の発明に係る出願を後の出願として行うというような意味のない事態を想定して4条C(4)の規定が設けられた筈はない。先の出願を維持して、優先権の効果を纏めるか、それとも、出願をやり直して優先期間の基点を繰り延べるか、出願人が何れの選択肢をも採ることができるようにしたものとするべきであろう。

「光ビームで情報を読み取る装置事件」において、東京高裁は、「一体不可分論」という考え方を取り入れることで原審決の論理に若干の修正をしつつも、原審決の結論を支持した。そして、最高裁は、少なくとも結論においては原判決の判断に違法性はないものとして、上告人の請求を棄却した。「一体不可分論」の是非はともかくとしても、最高裁が「証拠除外効」としての優先権の効果を認めたことに疑う余地はない。

知財高裁は、この最高裁の判断を再度確認するであろうか。はたまた、特許制度の国際調和や特許庁の審査基準を尊重して、「構成部分」という日本語訳が当て嵌められた「éléments」という語を、「構成要件」や「発明特定事項」を意味するものとは解さず、発明の「選択肢」や「実施態様」に限定して解釈されるのだというように、パリ条約の解釈は世界の趨勢の中で変わったのだとする途をとるであろうか。すべては、パリ条約の複合部分優先の解釈を争点とする事件が再び生じた時に、明確となるであろう⁽⁵⁷⁾。

8. 提言

8.1 産業政策的な見地から

8.1.1 「遡及効」と「証拠除外効（傘理論）」のメリット／デメリット

「遡及効」の考え方は、後の出願に係る発明のうち、先の出願に開示されていないものについては、機械的に優先権の効果を否定するものであるから、審査が簡潔明瞭に行えるというメリットがある一方、そのデメリットとしては、中小企業等、基本発明の特許出願とその実施をほぼ平行に行う状況を強いられる出願人にとって、改良発明を権利化できる機会が希薄化してしまうことと、外国出願の優先期間の実質的延長を阻止できないことが挙げられる。

他方、「証拠除外効（傘理論）」については、その裏返しで、メリットとして、基本発明に付随する改良発明を手厚く保護することができ、外国出願の優先期間の実質的延長を防ぐことができるが、デメリットとし

て、優先期間中に発生した個々の中間事実が先の出願で開示された基本発明の内容を超えるものか否かの判断が必要となるため、審査が若干煩雑となり、審査官の判断のバラツキによる予見可能性の低下が懸念されることが挙げられよう。

これは、審査の迅速性と予見可能性を採るか、基本発明とその改良発明の手厚い保護によるフロントランナーの支援を採るかという二者択一の問題である。そして、審査におけるワークロード対策が世界的な課題となっている昨今の状況の中では、前者を採るより他に途はなく、出願人が、不運にも改良発明を権利化することができなくても、基本発明さえ権利化できれば、若干保護に欠ける面があったとしても、それほど深刻な問題ではない。このように考えることができるかもしれない。しかし、本当にそうであろうか。

8.1.2 優先期間中の基本発明の実施

現在、国内優先権制度を利用する特許出願は年間約4万件なされている。これは全特許出願件数のほぼ10%を占める大きな数字であり、それだけ多くの改良発明等が出願されていることを物語っている。次に、これは特殊なケースに類するものと思われるが、基礎出願をした後、当該発明の実施後に改良発明や追加発明を含む優先権主張出願を行い、かつ、実施関連出願として早期審査請求をする出願人や代理人が時として見受けられる。このことは、中小企業のユーザーやそれを支援する実務家の中に、基本発明の公表の事実を引き合いに改良・追加発明の特許性が否定されないという、「証拠除外効（傘理論）」の考え方による制度として国内優先権制度を認識している者が少なからず存在することを暗示している。

しかし、現行の国内優先権制度では、優先期間中に基本発明の実施品の製造販売を行った場合、公知となった基本発明により改良・追加発明の進歩性が否定されるときは、これらの発明を後で権利化することができなくなる。このことについては、通常、基本発明のクレームは上位概念で表現されているものであるから、改良・追加発明を権利化できなくても特段の不都合はないようにも思われるが、基本発明の実施品を製造販売した後に、コストや部品調達での設計変更を迫られる場合がままあり、そのような場合には、後に実施しようとする内容が基本発明のクレームからシフトしてしまうことになる。

そうすると、そのような基本発明からシフトした追加発明について国内優先権を主張して出願しても、公知となった基本発明により進歩性が否定され、権利化することができない可能性があり、特許権者に残されるものが、本当に実施したい態様とは異なる内容の特許権のみとなるという事態を生むことになる。それ故、後に改良・追加発明を出願する可能性がある者は、優先権主張出願をするまでは、基本発明の公表や実施を避けるべきであるというのが、現在の実務の上では常識とされている。

なるほど、大学等の研究機関や、医薬品メーカー等に代表されるように、実施化までに相当の期間を要する業種等では、そのような対応も可能であろうし、実際、彼らの関心は、発明の早期実施よりも学会の場での成果の発表に向けられることが少なくない。そして、研究成果を論文で発表するのであれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることも可能である。

しかし、同規定で例外とされる行為の中には、製造販売は含まれていない。資力に乏しい中小企業にとっては、このことは致命傷となりかねない。産業財産権の重要性を認識して、発明の実施前に出願することが可能であっても、出願後さらに1年間実施を見送る余裕はないかもしれない。製造販売を開始した後、更なる企業努力を続け、製品の改良をしたとしても、現在の「遡及効」の考え方に基づく国内優先権制度・運用の下では救われない。

複合部分優先の効果について、欧州特許庁の「*a* インターフェロン事件」審決が、「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。」と説示したように⁽⁵⁸⁾、「証拠除外効（傘理論）」の考え方の下での優先権制度・運用のほうが産業の発展には寄与すると思われる⁽⁵⁹⁾。

8.1.3 優先期間中に生じた証拠の採用範囲

前項では、優先期間中に基本発明それ自体が実施等によって公知となった場合に、後の出願の改良・追加発明の進歩性が否定される可能性があることを示したが、「遡及効」の考え方は、改良・追加発明を出願し

た者にとって、更に酷な状況を生じさせることがあり得る。

「遡及効」の考え方によれば、後の出願の請求項に係る発明（その一部の選択肢や一部の実施態様も含む）が、先の出願に記載した範囲内のものでない場合、当該請求項に係る発明については、優先権の効果は認められず、新規性・進歩性等の特許要件の判断基準日は現実の出願日となる⁽⁶⁰⁾。そして、その判断においては、優先期間中に生じた公知事実や出願の事実の内容が如何なるものであるかは、原則として関係がない⁽⁶¹⁾。

そうすると、基本発明に係る先の出願の時点では、基本発明の新規性・進歩性を否定するような先行技術が全く存在しなくても、後の出願の改良・追加発明には優先権の効果（「遡及効」）が認められないので、優先期間中を含む後の出願の時点より前のあらゆる公知事実が進歩性を否定するための証拠として採用できることになり、仮に組み合わせによって後の出願の改良・追加発明の進歩性を否定し得るような公知事実が優先期間中に発生していたとすると、後の出願の改良・追加発明は特許を受けることができなくなってしまう。優先日前にも優先期間中にも基本発明さえ公知になっていないという状況において、基本発明よりも後から生じた証拠によって、改良・追加発明中の基本発明部分の進歩性をも否定するということが、産業政策上、果たして要請される必要があるのだろうか⁽⁶²⁾。

さらに、その場合、後の出願のクレーム及び明細書から改良・追加発明に関する記載を削除することによって、先の出願に開示したものと同一の基本発明については一応特許を取得することができたとしても、削除された発明に相当する他人の実施品は、基本発明に係る請求項の文言範囲に含まれるにも関わらず、侵害訴訟の審理において包装禁反言の法理が適用されて、権利範囲に属しないと判断されてしまうことすらあり得よう。

この点につき、基本発明と改良発明や追加発明とは別の発明なのだから、それぞれ別々に判断をすれば良いのであって、同じ時期に同じ改良・追加発明を別の者が出願した場合と差別するべきではないという見解もあろう。しかし、別の者が同じ発明を先に出願した場合には、「証拠除外効」の考え方で先願主義の原則が守られることは、本稿「7.2」で既に述べたとおりである。

また、基本発明と改良発明や追加発明とは別の発明

であるとしても、これまで繰り返し述べてきたように、パリ条約による複合部分優先制度は、その効果を「**証拠除外効**」とするのが本来の考え方であり、優先期間中に生じた基本発明と同等以下の公知事実等については、特許性の否定のために採用できる証拠から除外することにより、基本発明から派生した改良発明や追加発明も適切に保護することを目的として制度設計されたものであって、優先権の対象となる基本発明と、優先権の効果が及ばない改良・追加発明とを、ただ単純に後の出願で1つに纏めることだけを可能とした制度ではない。

上述したように、国内優先権制度導入の趣旨の1つとして、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との間に存在する不均衡の解消が挙げられていたことからすれば、国内優先権制度においても、パリ条約による複合部分優先制度で得られる本来の利益と同様の利益が、出願人に与えられるべきであろう。

8.1.4 国内優先権制度の見直しの必要性

しかしながら、国内優先権の効果を「**遡及効**」として明確に規定している現行の特許法41条の文理解釈から、パリ条約による優先権のような「**証拠除外効**」の考え方を導くことは難しい⁽⁶³⁾。そこで、基本発明に付随する改良・追加発明の十分な保護という観点と、最高裁でも支持されているパリ条約による優先権の「**証拠除外効**」としての効果との整合性という観点から、国内優先権制度については、将来的に法改正を行うことも検討すべきではなからうか。

これに対しては、今後、仮に、パリ条約による優先権の効果が「**証拠除外効**」であることが判例として再度確認されたとしても、パリ条約と日本の国内特許法とは独立したものであるから、両者の間に特に整合性をとる必要はないとの反論も予想される。

しかし、筆者は、PCT制度の枠組みにおいては、パリ条約による優先権と国内優先権とを完全に独立したものととして無関係に扱うわけにはいかないと考える。例えば、日本の国内出願を基礎とした優先権の主張を伴うPCT出願を、日本特許庁を受理官庁として行った場合で、後の出願には改良発明が追加されて部分優先としての優先権主張がされるとともに、指定国の中には他国と自己指定による日本も含まれているとき、改良発明の扱いが他の指定国と日本との間で異な

るのは妥当ではないだろう。

また、他国と日本を指定国としたPCT出願を基礎にした優先権の主張を伴う後のPCT出願を、日本特許庁を受理官庁として行った場合で、後のPCT出願には改良発明が追加されて部分優先としての優先権主張がされるとともに、指定国の中には自己指定による日本も含まれているとき、後のPCT出願が日本において国内段階に入る際、国際出願日にされた特許出願とみなされる国際特許出願の優先権主張がパリ条約によるものか、国内優先権制度によるものかを、出願人は自由に選択できるが、この選択次第で、改良発明の扱いが異なってしまうことになり、これも妥当ではない。

本稿「6.2.2」で述べたように、PCT制度自体にパリ条約の解釈の混乱があるため、このことについても将来的には整理をつける必要があるだろうが、国際段階での予備審査の結果は国内段階における実体審査を拘束するものではなく、両者は本質的には無関係であるため、国内段階における審査で優先権の有効性が問題となるときは、当該国における国内法令とその解釈に依拠することになる⁽⁶⁴⁾。仮に、パリ条約による優先権の効果は「**証拠除外効**」であるが、国内優先権の効果は「**遡及効**」であるということが、判例として確立するようなことがあったとしたら、出願人は、例えば、基本発明から1年以内に改良発明をなしたときには、当該改良発明が手厚く保護されるように、パリ条約による優先権の主張を選択し、基本発明から1年以上経過した後に改良発明をなしたときには、当該改良発明の構成の一部が最初の出願でないと判断されることを避けるために、国内優先権の主張を選択する、という事態も生じるかもしれない。そうなれば、2つの制度とともに、その趣旨が有名無実化されてしまうことになってしまうであろう。

以上のことから、パリ条約による優先権制度と国内優先権制度の扱いを異ならせることは適切でないと考える。

また、既に述べたように、複合部分優先制度は、本来、基本発明との関係が発明の単一性の要件を満たしている改良発明や追加発明を一の出願に纏めることができるようにするものであって、何れの同盟国においても単一性があるとは到底認められないような複数の発明を一の出願に纏めることを肯定するものではないと解すべきである。現行の「**遡及効**」の考え方に基づく国内優先権制度では、優先権の効果に関する特許法

41条2項の規定中に単一性や37条の文言が一切現れないことから理解できるように、複合部分優先と発明の単一性は関係ないものとされている。複合部分優先制度を「証拠除外効」の考え方の下で再構築する際には、発明の単一性の要件との整合性についても、改めて整理することを検討すべきであろう⁽⁶⁵⁾。

8.1.5 「証拠除外効（傘理論）」と審査負担

優先権の効果を「証拠除外効」とする考え方を実務において採用した場合、発見された優先期間中の公知事実等が先の出願の開示範囲を「超えるか否か」の判断を要するという点で、審査が若干煩雑になるというデメリットが懸念されるかもしれない。

しかしながら、「証拠除外効（傘理論）」の考え方に基づいた実務は、「光ビームで情報を読み取る装置事件」等にみられるように、これまでも一部の審査官・審判官の間において長年にわたって実際に行われてきたものであるし、そもそも新規性・進歩性等の審査の際に対比判断すべき対象となる優先期間中の公知事実等の範囲が、「遡及効」の考え方に基づく実務よりも大幅に制限されるため⁽⁶⁶⁾、それだけ審査負担は軽減されることになり、「超えるか否か」という判断についても、本稿（中）「4.2.2」でみたように、「遡及効」の実務においても、先の出願の開示範囲と後の出願に係る各請求項に係る発明との対比を行う際には求められるものである。

したがって、審査基準において様々なケースに対応できるように事例を豊富に作成するなどの対処をすれ

ば、「証拠除外効（傘理論）」の考え方に基づく優先権制度・運用を復活させたとしても、それ程大きな審査負担の増加はないものと予想される。

8.1.6 優先権制度の解釈についての混乱の解消

(1) 「遡及効」による解釈の混乱

筆者は、「証拠除外効」こそがパリ条約による優先権の効果の正当な解釈であると考えているのだが、今後、日本においても、判例により「遡及効」が妥当な解釈として確立することがあるかもしれないし、現在の世界の趨勢からみれば、その可能性の方が高いとさえ言える⁽⁶⁷⁾。しかし、仮に、パリ条約による優先権及び国内優先権の何れにおいても、「遡及効」の解釈運用で実務を行うことになった場合、整理することが困難な事項があることを指摘しておきたい。本稿（上）「3.1」で示した仮想事例を、若干、状況を異ならせて、次のように設定する（図1参照）。

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、出願Aとして特許出願した。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、ベル付き自転車という実施例を追加した上で、出願Aに基づく優先権を主張して、出願Bとして特許出願した。その

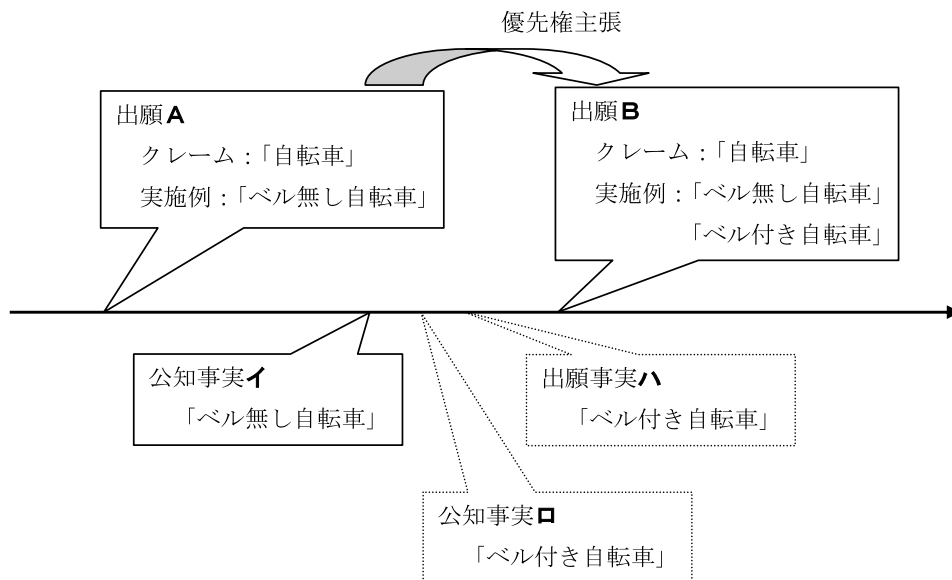


図1

請求項の記載は、「ハンドル、ペダル、チェーン等からなる自転車。」であり、出願 A の請求項の記載と変わりは無かったが、実施例としては、ベルの付いていない自転車の実施例に加えて、ベル付き自転車の実施例が明細書に記載されていた。

所謂「実施例補充型」の優先権主張に該当する例といえるが、このケースで優先期間中にベルの付いていない自転車の公知事実イが発生した場合、優先権主張の効果は認められるか、また、出願 B は特許されるか、という問いに対する、「遡及効」の考え方に基づく答としては、誤解であると思われるものも含めて、次の5つの類型がある。

- ① 追加の実施例は、出願 A の当初明細書等からみて新規事項に該当するから、請求項に係る発明には出願 A の当初明細書等に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることになり、その超えた部分については優先権の効果が認められない。よって、自転車の公知事実イと慣用技術に基づき請求項に係る発明の進歩性が否定され、出願 B は拒絶される。（審査基準の考え方。）
- ② 追加の実施例は、歩行者に注意喚起をして接触を防止することができ、ひいては自転車が安全に走行できるという、ベル付き自転車に特有の効果を奏することができる認められる。そうすると、請求項に係る発明の要旨となる技術的事項が、出願 A 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の効果が認められない。よって、自転車の公知事実イと慣用技術に基づき請求項に係る発明の進歩性が否定され、出願 B は拒絶される。（「人工乳首事件」判決の考え方+「耐摩耗性皮膜被覆部材事件」判決の考え方。）⁽⁶⁸⁾
- ③ 追加の実施例は、出願 A の当初明細書等からみて新規事項に該当するものの、請求項に係る発明は、ハンドル、ペダル、チェーン等という特定事項によって構成されているのであって、それ以外に、ベルを設けるか否かという構成については特段の限定はないし、ベルを設けないことによって発明が未完成であるとも認められないから、請求項に係る発明は（その全部について）優先権の効果が認められる。よって、出願 B は公知事実イに基づいて拒絶されることはない。（「レンズフィルムユニット事件」判決の考え方。）

- ④ 実施例の追加によって、請求項に係る発明の要旨となる技術的事項が出願 A 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から、請求項に係る発明は（その全部について）優先権の効果が認められない。よって、自転車の公知事実イにより請求項に係る発明のうちベル無し自転車に相当する部分の新規性が否定され、また、自転車の公知事実イと慣用技術に基づき請求項に係る発明のうちベル付き自転車に相当する部分の進歩性が否定され、出願 B は拒絶される。（「人工乳首事件」判決における「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。」との説示を看過したことによる誤解であるように思えるが、このような見方も存在するようである⁽⁶⁹⁾。）

- ⑤ 追加の実施例は、出願 A の当初明細書等からみて新規事項に該当するものであるし、特有の効果を奏するものでもある。したがって、この追加の実施例については、優先権の効果が認められない。しかしながら、請求項の記載は出願 A のものと変わらないものであるから、請求項に係る発明は（その全部について）優先権主張の効果が認められる。よって、出願 B は公知事実イに基づいて拒絶されることはない。（欧州特許制度における実務として採用される蓋然性の高い考え方。）

このように、現状においては、実施例補充型の優先権主張を伴う出願⁽⁷⁰⁾における優先権の認否の考え方が、5つにも分かれてしまっている⁽⁷¹⁾のである（ただし、②と③については、追加の実施例が奏する効果の異同によって「超える部分」が存在するか否についての判断が分かれているものであり、類型としては同じものとして捉えるべきかもしれない）。この原因は、優先権制度が正確には理解されないまま、あくまで厳格に「遡及効」の考え方を適用しようとするもの、直感的にパリ条約本来の「証拠除外効（傘理論）」的な考え方や発明の同一性を緩く解する「第3の考え方」で捉えるもの、実施例の追加は発明の要旨認定に影響を与えないとするもの等、様々な考え方が混在しているためであるといえる。

(2) 「遡及効」では整理できない問題

「遡及効」の考え方を徹底するならば、追加の実施例が奏する効果の異同等を考慮することなく、一律に、クレーム発明のうち、当該追加の実施例の部分には優

先権の効果を認めないという、上記①の審査基準の考え方にならざるを得ないであろう。しかし、それでは、基本発明と改良発明とを纏めた包括的な権利を取得できるという優先権制度の趣旨に鑑みて、あまりに硬直的に過ぎ出願人にとって酷な運用である⁽⁷²⁾。しかも、優先期間中の公知事実が、追加の実施例に相当するもの（図1の仮想事例では、公知事実口の「ベル付き自転車」）であったなら、それによって新規性が否定されるとしても、まだ不合理とは言えないが、基礎出願に元々開示していた実施例に相当する事実（図1の仮想事例では、公知事実イの「ベル無し自転車」）を根拠に、基礎出願と全く同じクレームの進歩性が否定されるというのでは、理不尽ではないだろうか。

それでは、追加された実施例の効果の異同により優先権の認否の場合分けをするという上記②と③の考え方はどうかという、どの程度の効果の差異があると優先権が認められないのか判断基準が明確でないし、例えば、構成から効果の予測が困難な化合物等の分野では、追加の実施例は、基礎出願の元々の実施例と同等の効果を有すると明細書等の記載からは推認できたとしても、事後的に予想を超えた効果を奏するものであることが判明することもあり得るところ⁽⁷³⁾、そのような追加の実施例によっても裏付けられることになったクレームは、文言は基礎出願のものと同じであっても、後の出願の時点において、実際には異質なものに変わっていたとも言えるため、必ずしも妥当な考え方ではない。

また、クレームが不変ならば、実施例が追加されても優先権を認めるという、上記⑤の考え方を採用した場合には、基礎出願の明細書からは具体的に全く認識できないような実施の形態であっても、概念上クレームに包含されるなら如何なるものでも追加できることになり、優先期間中にクレームに含まれ得る公知事実が生じたことを知得した上で、当該公知事実に対応する実施例を追加したとしても、優先権は否定されないことになる。そうすると、例えば、クレームの或る構成が機能的・作用的に記載⁽⁷⁴⁾された優先権主張出願が、優先期間中の公知事実に対応する実施例を追加した明細書で特許された場合であって、基礎出願の明細書の記載からは、当該追加の実施例に相当するものがクレームに含まれるとは認識できないようなときには、実施例の追加によって、特許発明の技術的範囲が拡張されたことになり、やはり適切ではない。

(3) 優先期間中に生じた事実との関係

ところで、優先権主張出願の明細書に、基礎出願に元々記載されていた実施例を遙かに上回る優れた効果を奏する実施例が多数追加されたとしても、さらには、クレーム自体も大きく変更・拡張されたとしても、優先期間中に関連する公知事実や出願の事実が何ら存在しないなら、優先権が認められるか否かに関係なく、他に拒絶理由がなければ、その優先権主張出願は特許されることになる。このように、優先権の問題は、本来、優先期間中に生じた事実の内容に大きく依存するものなのである。

そこで、クレーム解釈や第三者の利益との関係も考慮して、どの程度の関連性を持った内容の優先期間中の事実ならば、優先権の認否に影響するのかという観点によって、妥当な整理をつけることができないか、探してみたい。

まず、優先権主張出願に、基礎出願に開示されていない実施例が追加されたとしても、優先期間中の公知事実が、基礎出願に元々開示していた内容を超えない程度のも（図1の仮想事例では、公知事実イの「ベル無し自転車」）であれば、優先権主張出願が特許されても、その出願の時点における自由技術に対して、基礎出願の開示内容を超えた制限が加えられるわけではないため、当該追加の実施例が奏する効果の異同に関わらず、当該公知事実を奇貨として敢えてクレームの進歩性を否定する必要はないであろう。

一方、優先期間中の公知事実が、追加された実施例に相当するもの（図1の仮想事例では、公知事実口の「ベル付き自転車」）であった場合には、出願人は、当該公知事実を知得した上で、それに対応する実施例を追加することが可能であったことになり、優先権主張出願が特許された場合、たとえクレームの文言が基礎出願と同じであっても、特許発明の技術的範囲が拡張されることもあり得るため、当該追加の実施例の部分を含んだクレームを特許することは公正さを欠くといえる。

しかし、優先期間中に生じた事実が、追加された実施例に相当するものに係る出願（図1の仮想事例では、「ベル付き自転車」に係る出願事実ハ）であった場合には、優先権主張出願に、当該追加の実施例に直接対応するクレームが追加されておらず、基礎出願の開示から導き出せるクレームしかないならば、本稿「7.3」で述べたように、両出願に係る発明を基本発明

と利用発明の関係として整理することが可能であるから、当該追加の実施例を概念上包含するクレームであっても、特許法 29 条の 2 や 39 条の規定によって拒絶する必要はないと考える。

(4) 「証拠除外効（傘理論）」による対応の必要性

このように、優先期間中に生じた事実の内容によって優先権の認否の判断を変えることは、「証拠除外効（傘理論）」の考え方を採れば、合理的に整理をすることができ、対応が可能となろう。しかし、「遡及効」の考え方では、本稿「8.1.3」でも述べたように、優先権が認められる範囲が、原則として基礎出願と優先権主張出願との関係のみによってアプライオリに決まってしまうため、優先期間中に生じた事実の内容によって優先権の判断を異ならせることはできないのである。

8.2 特許制度の国際的調和の観点から

さて、かなり長い回り道をしてきたが、ようやく最後に、本稿の標題である、米国先願主義の実現と「証拠除外効（傘理論）」の考え方が如何なる関係にあるのかについて論じたい。

8.2.1 米国特許法改正案における新たなグレースピリオド制度

現在、米国議会では特許法の大幅な改正に向けて「特許改革法案」の審議が進められているが⁽⁷⁵⁾、法案⁽⁷⁶⁾の改正事項の中には、先発明主義から先願主義への移行が含まれている⁽⁷⁷⁾。また、下院で可決された法案（H.R.1908）には、日本や欧州等の主要な特許庁が今回の改正案と実質的に同等のグレースピリオド制度を採用した場合にのみ、先願主義を施行するという経過措置が含まれている⁽⁷⁸⁾。

ところで、米国の現行のグレースピリオド制度は、発明者自身によるものか他人によるものかを問わず、発明者の意に反したものであるか否かも問わず、米国における出願日前 1 年以内の全ての形態の発明の開示（販売等の実施も含む）が、特許性を否定する証拠とされないという、非常に広範なものである（米国特許法 102 条（b））。

これに対して、日本の新規性喪失の例外規定は、出願日前 6 ヶ月以内の発明者自身による学会での発表や論文の発表、試験の実施、意に反した開示など、限定された開示のみを対象に適用され、出願人等による販

売など、市場へ出す場合や、他人による開示には適用されないという、制限されたものであり（特許法 30 条）、両国のグレースピリオド制度の間には大きな隔りがある。

もっとも、米国の現行制度では、米国における出願日前 1 年以内の開示であっても、発明よりも前の他人による当該発明の開示は、特許性を否定する証拠として採用され（102 条（a））、発明よりも前の他人による当該発明の米国特許出願も、後に出願公開又は特許発行された場合には、特許性を否定する証拠として採用されることになる（102 条（e））⁽⁷⁹⁾。ここで、発明前に発明者自身が当該発明を公知とすることは不可能であるが、改良発明をなした場合には、その発明前に発明者自身が基本発明を開示することはあり得る。そのような事実が改良発明に係る出願の拒絶の証拠として採用されるならば、自らの改良発明の非自明性（103 条）が否定される可能性がある。しかし、判例に基づく実務では、出願日前 1 年以内の発明者自身に起因する如何なる形態の開示も、証拠として採用されないことになっている（MPEP § 2132）。

結局、米国の現行のグレースピリオド制度は、本来ならば発明日よりも後の事実の特許性を否定する証拠とされないにも関わらず、たとえ発明者自身に起因するものであっても、米国における出願日より 1 年以上前の開示については、強制的に特許性を否定する証拠として採用し得るものと規定した、先発明主義の下での特許制度を担う一態様であるということができ⁽⁸⁰⁾、先願主義の下での新規性喪失の例外規定とは根本的に発想が逆転したものである。

このため、先発明主義から先願主義への移行という文脈の中で、米国自身、新しいタイプのグレースピリオド制度を採用しようとしている。改正法案の新しいグレースピリオド制度は、有効出願日⁽⁸¹⁾前 1 年以内の猶予期間内であれば、発明者自身に起因する開示は出願の拒絶の根拠とされず（改正案 102 条（a）（1）（A）及び（B））、また、出願が後願であっても、先願の有効出願日より先に、発明者自身に起因するその発明の公表があった場合には、後願に権利が付与され（改正案 102 条（b）（2）（B））、当該公表後に他人が同一の発明を公表しても、その事実が出願の拒絶の根拠とされない（改正案 102 条（b）（1））、というものであり、謂わば「先発表主義」的な制度といえることができる⁽⁸²⁾（図 2⁽⁸³⁾参照）。

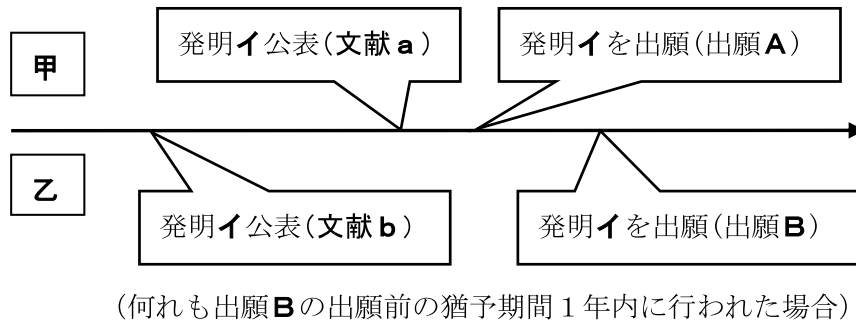


図 2

出願Bにとって、

- ・出願Aは先願にならず (102条(b)(2)(B)),
- ・文献aも先行技術にはならず (102条(b)(1)),

乙に軍配。

(※出願Aは、文献bにより拒絶される。)

そして、そのような公表を発明者等が出願前にしていたという宣言を出願時にする必要はなく、猶予期間としては、優先権主張を伴う出願の場合には優先日が「有効出願日」となるところ、それより前1年間をグレースピリオドとして認めているため、実質的には、優先期間の1年との合計で、第二国出願としての米国出願より前2年間のグレースピリオドの利益が得られることになる。

このような状況の下、米国が今後、日本と欧州に対して要求するかもしれないグレースピリオド制度がどのようなタイプのものとなるのか、①単に新規性喪失の例外の適用期間を1年とすれば足りるのか、②適用対象となる開示の態様の幅を広げることも必要なのか、はたまた、③「先発表主義」的な米国の新しいタイプのグレースピリオド制度を整備することまでも求めているのかは、明らかではないが、米国が自国の新たな制度により近いものが望ましいと考えていることは想像に難くない。

この3つめの米国の新しいタイプのグレースピリオド制度によれば、自らの発明の発表のみならず、その後の他人による同じ発明の発表や出願によっても、後の自らの出願に係る発明の新規性・進歩性が否定されないことになる。

しかしながら、発表に対して何らかの権利を発生させることは、審査等の実務の効率や権利の安定性の著しい低下をもたらす虞がある等の理由から、我が国の産業界をはじめ非常に厳しい批判が示されている⁽⁸⁴⁾。

8.2.2 「証拠除外効（傘理論）」の考え方との符合

この点について更に検討するに、例えば、我が国の現行の特許法30条は、発明の公表の事実を29条1項各号に該当するものとしないう自己開示からの救済についての規定であるが故、仮に公表した発明の内

容と出願した発明の内容との間に差異がある場合であっても29条2項の規定も適用されないという扱いが簡単に実現できるのであるが、当該公表後の他者による同一発明の公表や出願の事実も排除するとなると、本人が公表した発明の技術的事項を超えるような発明を他者が公表又は出願した場合に、そのような他者による公表又は出願との整理をどのようにつけたら良いかという点で、判断が極めて困難となるという問題が生じる。

もう少し詳しく説明しよう。米国議会で検討されている考え方を示した先の図2のケースでは、甲及び乙が公表又は出願した発明は、すべて発明Iという同一の発明であることを前提としているが、実際の状況は、それほど単純ではなく、乙による公表、甲による公表、甲の出願、乙の出願の各内容は、時間が経つにつれて少しずつ洗練され、発明の外延についても広がっていくのが自然である。そもそも、刊行物の発表においては、権利行使を意識した発明概念としての表現等はされないことが普通である。そして、その後に権利行使を意識してクレームを作成すれば、乙の出願Bの内容が文献bによって公表された技術的事項を越えるような状況が必ず生じる。この際、公表内容を越えた技術的事項を含む発明については、グレースピリオドによる利益が及ばないという解釈・運用をするならば、自己開示によっても出願が拒絶されてしまうことになる⁽⁸⁵⁾。

米国の現行のグレースピリオド制度の解釈・運用をみれば、そのような制限的な制度が提案されているとは考えられず、新たな制度においても、公表内容を越えた技術的事項を含む発明にもグレースピリオドによる利益が及ぶという解釈・運用とすることを米国は予定していると解される。その場合、甲による公表や出願との関係はどうなるであろうか。

甲の文献 a の内容が乙の文献 b によって公表された技術的事項を越えており、かつ、乙の出願 B のクレーム発明がその超えた部分を含む場合であっても、文献 a が出願 B に対して先行技術とならないとするならば、この超えた部分については甲が先に発明をしたにも関わらず、乙の出願 B が特許され、甲の出願 A は文献 b によって拒絶されてしまうことになり、極めて不合理である。

そのような事態を避けるために、本人による公表とその後本人による出願、その間の他人による公表と出願の関係を整理するものとして採用し得る考え方は、本人が先に公表した内容と同等の事実を証拠として採用されないが、当該技術的事項を越えてその後の出願内容をも含むような事実は証拠として採用され得るという、「証拠除外効（傘理論）」的な考え方しかないであろう。

そして、そのようなグレースピリオド制度であれば、日本や欧州においても採用することが可能なのではないか。

しかしながら、単純に、現行の米国のグレースピリオド制度や日本の新規性喪失の例外規定の制度を「証拠除外効（傘理論）」的な考え方の下で先発主義的なものに変更するのであれば、出願行為へのインセンティブは低減し、まずは発表という事態を招きかねない。そうなれば、先願主義への移行といたつても、実体としては先発主義という名の先発主義に近いものとなってしまふであろう。

8.2.3 グレースピリオド制度と優先権制度の一本化

論文発表等においては、上述したように、発明概念の表現などはされず、内包量は比較的大きくとも外延は非常に狭いものとなることが一般的である。その場合、後の研究開発によって外延も内包も大きくなるように改良された技術思想が他人によって発表され出願される可能性が高い。つまり、先に発表して特許を受けられる権利を得ることができたとしても、後の出願で権利化できる範囲は非常に狭いものになってしまう虞がある。

さらに、特許取得手続や権利化後の訴訟時において、先行技術が示された後でも、当該先行技術よりも先に発明者自身に起因する当該発明の発表がなされていたことを告げれば良いという、出願時の「宣言」を必要としないグレースピリオド制度では、特許権の法的安

定性や権利化の予見可能性、審査等の実務の効率性は著しく損なわれてしまうであろう。

そこで、考えられる解決方法として、グレースピリオド制度と優先権制度との一本化ということを提案したい。つまり、発表の事実を基礎とする優先権の主張を認め、さらに、その後の特許出願をも基礎とした、複合部分優先を認めるのである。ただし、その優先権の効果については、「遡及効」とするのではなく、「証拠除外効」とするのである。突拍子もない話のようであるが、実は、このことは、何ら新しい発想ではない。「パリ同盟事務局の解説」等によれば、グレースピリオド制度の元々の考え方である国際博覧会出品の事実に基づく仮保護については、パリ条約 11 条の規定の下⁽⁸⁶⁾、新規性を失わせないという弱い形の保護や、優先権に類した強い保護を与えることができ、どのような形態を採るかは各国に委ねられていると説明されている⁽⁸⁷⁾。

このパリ条約 11 条の趣旨に立ち返って、発明の公表を優先期間の開始時とし、文書による発表に限っては優先権の基礎とできるものとして、その文書で開示された部分と、その後の外国での正式な特許出願で開示された部分の、それぞれの部分について、複合優先の主張を認め、その優先権の効果として「証拠除外効」として取り扱うのである。

優先権主張の基礎とされることから、当該発表の事実には必ず出願時又は出願後遅滞なく宣言されることになり、法的安定性・予見可能性を高めることが可能となる。また、その際の優先期間については、発表から第一国出願までの 1 年間と当該第一国出願から第二国出願までの 1 年間の合計 2 年間とするのではなく、パリ条約 11 条 (2) の規定に基づいて、発明の発表から 1 年間と厳格に制限することによって、属地主義を担保することも可能となる⁽⁸⁸⁾。

8.2.4 提言の実現可能性

さて、このような「証拠除外効（傘理論）」の考え方の下で優先権とグレースピリオドを一本化した場合、出願人の振る舞いはどのようになるであろうか。筆者は次のように考える。先に発表をして狭い範囲の証拠を排除する効力を得たとしても、権利範囲という点を視野に入れた書類を作成して出願し、その出願をも優先権の基礎として、証拠を排除できる範囲を広げるということをしなければ、後の権利化は阻まれてし

まう。そのため、発表後は遅滞なく、権利行使を想定した特許請求の範囲を含む明細書を作成して出願を行うという方向にインセンティブが働くことが予想される。また、外延としては非常に狭い論文発表をした後に、すぐに他人によって、その概念が広げられ、適切な発明概念として表現されて発表・出願されてしまったら元も子もないため、権利化を重視する者は、やはり出願を先にした方が良く考えるであろう。したがって、先願主義が実質的に保たれることになろう。

また、このことは、審査の面においても次のように寄与するであろう。日本には、米国のような抵触審査（interference）手続などの経験はないため、カタログや論文等で発表されたものと出願明細書に記載の発明との間の差異を認定するのは、それこそ、至難の業といえる。しかし、基礎出願と優先出願という明細書どうしの比較であれば、煩雑さを伴うかもしれないが、必ず、日本の審査官は、その差異がどのような技術的事項であるか認識できるであろう。また、「発表に基づく優先権の主張」という制度であれば、論文発表等の内容も権利行使を意識した明細書に近い内容となる可能性もある。そして、日本でも、欧州でも、「証拠除外効（傘理論）」の考え方に基づいた実務は、かつて採用されていたものであるから、実現性が全く無いということはない筈である。特許性判断の基準日を遡らせる「遡及効」を与える現行の優先権制度の下では、発表にそのような効果を与えることは現実的ではないが、「証拠除外効（傘理論）」の考え方に基づく制度の下では、十分に実現可能であると思われる。

ところで、本稿「6.1.5」でも述べたように、欧州特許庁や欧州各国においては、グレースピリオドは極めて制限されており、米国の改正案には強い抵抗があると聞こえてくる。これは、特許制度の下では、発明の発表という行為をほぼ完全に否定し、出願という行為をより優先させているからに他ならない。実際に、パリ条約改正の場でも、4条の優先権の規定中にグレースピリオド制度の規定を導入することが検討されたことがあったが、欧州勢の強い反対により失敗に終わっている⁽⁸⁹⁾。反対された理由は種々あったが、その中には、上述したような技術思想の外延や内包が大きくなるように発明の内容が変容する状況が発生することによる混乱や⁽⁹⁰⁾、発明者の出願行為へのインセンティブを失わせることを危惧したものも含まれていた。

しかし、グレースピリオド制度と優先権制度を融合

させた制度を「証拠除外効（傘理論）」の考え方の下で運用することによって、上記の混乱を防止することができ、かつ、発表という行為よりも出願という行為に、よりインセンティブを持てるような制度設計を、日本が提案すれば、欧州勢からも譲歩を引き出すことができるかもしれない。日本が米国と欧州との橋渡し役を果たせるのではないだろうか。

「同一発明事件」の拡大審判廷意見が示したように、EPCの規定からは「証拠除外効（傘理論）」の考え方は導き出せないとの反論も予想されるが、EPC87～89条がパリ条約4条Fに違背するかもしれないという認識を彼らに抱かせることができたならば、EPCを改正することは全く不可能なことではないかもしれない。

米国の特許法改正の動きがあるこの時期は、議論をするに際して、正に適時といえる。仮に、今回の改正案が廃案になったとしても、今後、米国が「先発主義」的な考え方を再び持ち出してくることは十分予想される。しかし、米国の改正特許法が、「宣言なし」のグレースピリオド制度として成立してしまった後に、交渉に臨むことになれば、グレースピリオド制度を優先権制度と結びつけることは難しくなってしまう⁽⁹¹⁾。そのまま決断の時期を迎えれば、自らも非常に扱いづらいグレースピリオド制度を導入するか、或いは、米国を先願主義へ移行させることを断念するか、という非常に厳しい選択を、日本は迫られるかもしれないのだ。

9 おわりに

現在、「優先権」の審査基準における「遡及効」の考え方に基づく実務が浸透しつつある中で、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟に関して、今後、パリ条約による複合部分優先の解釈を争点とする事件が起きる可能性は小さいかもしれない。しかし、侵害訴訟や、無効審判事件においては、争いとなることは十分考えられる。過去に穏やかな「証拠除外効」の解釈の下で成立した改良発明の特許が、証拠として採用可能な優先期間中の事実の範囲が広がった厳格な「遡及効」の解釈の下では無効となるという論理を立てることが可能だからである⁽⁹²⁾。

そのような事件が現実起きて司法判断が下されるまで静観するという途もあるだろうが、得策とは思われな。上述したように、「証拠除外効（傘理論）」の復活

は、米国先願主義実現の鍵となる可能性も秘めているところ、やはり、議論はしておくべきであろう。その際には、①パリ条約正文から文理解釈として導くことのできる範囲、②国際公法上の法理から導くことのできる解釈の範囲、③最高裁判決との整合性、④産業政策の上で有利な制度が如何なるものか、⑤現状の世界的な多数説にただ従うだけでなく、真に、世界的に有用な制度として如何なる制度を設計すべきかという観点での国際調和、という5つの観点から様々な検討を行うことが必要であろう。今こそ、議論をすべきときである。

注

(1) 杉林信義「工業所有権条約（其の八）」パテント11巻9号（1958年）398頁では、次のように紹介されている。

「次に発明の単一性あることを条件とする複数優先権の問題であるが、一般条約による優先権を主張して出願する発明者には第一国出願国において同一発明につき続いてなしたる一切の出願を唯一の出願に集合することを許し、そうして、それ等出願の各々の優先権はその各々の出願日より開始せしめる案は既にワシントン改正会議の議案に見ゆる。第二の出願は第一の出願国における出願の一つにのみ基くべしとした第4条の厳格なる解釈は発明者を苦しめ徒らに費用及び手続の重複を招き、一つの発明が実施されるに当り屢々補足を必要とすることあり、普通最初の試験は優先期間終了頃に終るものであってみれば最先の出願に係る発明に加えられる改良はその時期においてこれを施す必要を生ずる。もし、その改良が独立の特許を構成せず且つ改良を施したる後であっても発明の単位が保全されるときは毫もこれ等出願の合同に反対すべきでない。然るにワシントン改正会議において賛成を得られなかった。ハーグ改正会議において同一の提案が仏国からなされ、該案は合同し得る出願数を四つに制限した、－(中略)－この仏国提案の制限を除いた部分がロンドン改正会議において採択され、第4条已となった。」

(2) 1977年の法改正まで追加の特許制度を有していた英国では、1950年施行の特許法において、原発明が公知になっている場合に追加の発明はその原発明に対して進歩性【inventive step】を有することを要しないものとされていた（1949年法26条7項）。また、1844年法

で追加の特許制度を世界で初めて制定したフランスでは、1968年の改正で進歩性に相当する発明活動性【activité inventive】が特許法に明文化された後でも、追加の発明は原発明に対して発明活動性（進歩性）を備えていることが必要とされない旨規定されていたが（1968年法L.63）、1978年改正により当該規定は削除された。また、現在でも追加の特許制度を有するトルコでは、進歩性の基準は、追加特許に適用されないと規定されており（121条）、当時の名残を残している。これに対して、日本では、追加の特許は、「独立の特許に代え」で受けることができるものであった（昭和34年法31条柱書）から、進歩性を含む特許要件をすべて具備するものでなければならないという解釈が裁判例により支持されていた。このことから、2つの興味深いことが窺える。1つは、追加の特許制度の採用を放棄した欧州特許条約に整合させるための法改正によって、英国やフランスは、追加の特許制度を廃止、若しくは、追加の特許にも進歩性を課すようになったということである。もう1つは、日本においては、追加の特許は、「独立の特許に代え」で受けられるものであったが故に、進歩性を有することを要求されたのであるが、杉林信義・前掲注（1）に、「その改良が独立の特許を構成せず且つ改良を施したる後であっても発明の単位が保全されるときは」とあるように、ワシントン改正会議が意図した改良発明とは、日本における追加の特許制度よりも、当時の英国やフランスにおける追加の特許制度の対象に近かったと推測されることである。

(3) 例えば、「ポルトガル政府の要請に基づいて国際事務局が作成した理由書つき提案」の特許庁翻訳の「IV複合優先と一部優先」において、

「…この一部優先の観念は次のように定義することができる。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、前の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”のみが前の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。このようにして、異なる日付の数個の特権が単一の発明に帰属することは、複合優先の特別の場合を生ずる。」（下線は筆者による。）

という当時の状況を説明する記述があるが、これからすると、4条Fの「構成部分」が、「発明構成部分」を

意図しているものであって、4条Hの「構成部分」と同義であることが理解できる。また、日本の提案を示す文書には、

「…一部優先は、複合優先の特別な場合と考えられ、既に1910年AIPPIブラッセル会議その他において、原出願において記載されなかった同一の発明に関する要部を一箇の特許をもって結合することができ、各構成要素は最初の特許出願による優先権のみを有するという議論がなされ、決議されている。」（下線は筆者による。）

というように、「構成要件の結合」を意味する「要部の結合」という表現を見つけることができる。この他、国際事務局提案の当初テキストでは、「*éléments nouveaux*」という用語が用いられていたのに対して、ベルギーやオランダからは、「新しい」【*nouveau*】という語は工業所有権法においては特別の意義を持っており、事務局提案に規定された要求とは無関係であるから、表現が不正確であるとの指摘がなされており、最終的に採択されたテキストは「…基礎となる出願に含まれていなかった構成部分」とされたが、当該指摘は、本稿（上）「2.1.2」（二）で紹介した「パリ同盟事務局の解説」とよく馴染むものである。これらの文書を総合してみれば、「パリ同盟事務局の解説」は、やはりボーデンハウゼン博士の独自の学説などではなく、外交会議文書での共通認識事項を示しているものであることが容易に理解できる。

(4)吉岡 格「リスボン会議について 工業所有権保護同盟条約改正会議の帰国報告（2）」発明 56 卷 3 号（1959 年）134 頁では、次のように紹介されている。

「その次がFとして、いわゆる一部優先の問題でございます。これは御承知のように、二つの優先権を伴う出願を一つにまとめて出す場合がいわゆる複合優先でございますが、その一変形とみられるものとしまして、発明のある部分は本国において出願をされ優先権を伴っておりますけれども、それに新しい構成部分が加わつてそれを本国に出さずに、直接他の国に出願をさせるという場合におきまして、同じく優先権を持つておる部分については優先権を認めるという解釈がとれば問題はないわけでございますが、国によりましては、それを認めないところもございます。現にわが国におきましても、いろいろ解釈については意見が分かれる点もある現状であったわけでございます。」（下線は筆者による。）

(5)Stephen P. Ladas 著／豊崎光衛・中山信宏監修「ラダス工業所有権法Ⅱ」（昭和60年・AIPPI・JAPAN）29 頁には、

「殊に、発明の範囲については、各国で必然的に異なっている。ベルギーでは、発明を短い要約（*resumé*）、時には長い一文の節で請求される。ドイツでは、機能の観点によってクレームを列挙しなければならない。合衆国においては、或いはある程度イギリスにおいても、発明のそれぞれの細部をそれぞれの構成部分を特定して請求しなければならない。これに関する国内法の相違により、第一及び第二出願の間に必然的に差異をもたらす。イギリス特許庁は、フランスになされた第一出願の謄本とイギリスになされた新しい出願とを比較し、フランスの明細書及びそれに添付された図面の全体を審査して発明が同一であるか否かを決定する。」（下線は筆者による。）

と記載されており、本稿（上）「2.1.2」（ト）で紹介した事務局解説による4条Hの解釈を、各国毎の具体例を挙げて説明している。この文脈からは、欧州特許庁拡大審判廷のように「要素（*elements*）」を「実施態様」と解することは不可能である。また、同29頁には、

「先の出願で請求されていなかった部分が後の出願で請求されるという意味において後の出願が原出願以上のもとなった場合、優先権は両出願で開示されている発明の部分について認められ、残りの部分については否認される。」（下線は筆者による。）

とも記載されており、本稿（上）「2.1.2」（二）で紹介した事務局解説による4条Fの解釈と符合する。

(6)例えば、欧州特許条約の策定作業において、追加の特許の規定は、1972年の政府間会議の最終草案まで存在していたが、最終的に削除されたため、欧州特許条約において、追加の特許制度が存在した事実はない。このことから、拡大審判廷が「同一発明事件」の審理を行った際には、追加の特許が原特許からの進歩性は要求されないことが標準的であったことを認識していなかった可能性がある。

(7)オランダは、現在は無審査制度を敷いているが、1995年まで実体審査を行っており、ヨーロッパ各国の特許制度を解説した書籍などには、審査の厳格さは、欧州随一と評されていた。

(8)後藤晴男「パリ条約講話」（新訂版・1994年・発明協会）172頁には、次のような記述がある。

「発明の単一性の問題につきましては、従来からいろ

いろな議論がありましたところで、国によってちがうということはいくらでもあるので、その関係でもう一つの問題は、ひとつのクレームのなかにふたつ以上の優先権の主張を含むことができるのかとこの点について、イギリスは、それを否定していたようです。西ドイツはそれをみとめていたわけです。」

(9) Ian Muir, Matthias Brandi-Dohrn, Stephan Gruber 「European Patent Law: Law and Procedure Under the EPC and PCT」(第2版・2002年・Oxford University Press)27-28頁参照。また、実質的に「傘理論」を採用した判決として、“Hakennagel”(Bundespatentgerichtshof)判決があるが、当該判決は1995年になされたものであり、「優先期間事件」意見よりも後のものである。

(10) 欧州特許条約 第55条 新規性に影響を与えない開示
 (1) 第54条の適用については、発明の開示は、それが欧州特許出願前の6月以内に行われかつそれが次のものに起因するか又は次のものの結果である場合は考慮されない。(a) 出願人又はその法上の前権利者に対する明らかな濫用 (b) 出願人又はその法上の前権利者が、1928年11月22日にパリで署名され、最後に1972年11月30日に改正された国際博覧会に関する条約にいうところの公式又は公認の国際博覧会に発明を展示したこと (2) - 略 -

(11) もっとも、2007年9月に開催された「特許制度調和に関する先進国全体会合」では、欧州各国・欧州特許庁を含む参加国・機関の間で、「宣言なし・12か月のグレースピリオド」を含む協議対象項目について一定の共通理解が得られたと報じられており、欧州各国も歩み寄りを見せ始めているようである。(http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/sensinkoku_meeting_gaiyou.htmを参照)

(12) Ian Muir, Matthias Brandi-Dohrn, Stephan Gruber・前掲注(9)によれば、英国では、「*a* インターフェロン事件」審決が示した優先権の基礎とされた出願の内容の公表は先行技術とならないとする考え方が歴史的に支持されており、「優先期間事件」意見がなされた後にすら、そのような主張がされていた。しかしながら、[1995] RPC24-Beloit Technologies v. Valmet.事件判決において、Jacob J. 判事は、「優先期間事件」意見に正当性がある旨述べ、同意見と同じ判断を示した。

(13) “Luftverteiler” Judgment of the Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 10th Civil Senateにおいて、ドイ

ツ連邦最高裁は、同一の発明の優先権を主張するための要件は、ドイツ国内においても欧州特許庁においても同じであること、即ち、主題事項は先の出願から直接的かつ一義的に導き出されなければならない、ということを示的に述べ、同一クレーム中の特徴は同一の優先権(単一の優先権)を有していなければならない旨、判示した。

(14) “Prioritätsdisclaimer”(Bundespatentgerichtshof)判決において、ドイツ連邦特許裁判所は、優先日を基準に考えた場合に、追加の特徴部分が無くても発明の新規性・進歩性等の特許性が肯定される、即ち、基本発明に係るクレームが維持できるものであるならば、将来、新たに基本発明の新規性・進歩性等を否定する事実が発見された場合に、基本発明に係るクレームを削除して、改良発明に係るクレームだけとすることを放棄することを条件として、当該限定されたクレームも併せて維持されるべきであると判示した。この論理は、結果論としてみれば、「傘理論」と同様に改良発明を保護する機能を有することになる。しかしながら、この論理では、クレームの範囲が基本発明からシフトするような追加発明については保護することができない。

(15) ヒュープナー博士の談によれば、ドイツ連邦特許裁判所は、この無効審判事件が上訴され、ドイツ連邦最高裁が新たな判例を確認することを期待したが、上訴はされなかったとのことである。

(16) このことは、欧州特許庁の審査ガイドライン(2005年版)における優先権の判断手法の説明からも裏付けられる。同ガイドライン(C部第V章2.2)には、「クレーム」が優先日の資格を有するか否かは、「同一の発明」の要件に関する限り、出願の補正の要件と同じであるとされているものの、それは、「クレーム」の「主題事項」が、優先権書類における「発明」の開示から直接的かつ一義的に導き出せなければならない、ということであるとされており、同ガイドラインの補正における新規事項の判断の基本原則(C部第VII章5.3.1)のように、出願書類全体において、優先権書類から導き出せない「情報」が追加されたか否かという観点とはなっていない。この点で、クレームが不変でも追加の実施例の部分には優先権の効果を認めないとする日本の審査基準の考え方とは異なっている。

(17) 本稿(上)「3.3」を参照。

(18) 余談ではあるが、ヒュープナー博士は、2005年の来日時に、日本の実務家から「人工乳首事件」判決の概

要を聞いており、奇妙な判決という印象で記憶に残っているとコメントしていた。

(19) 欧州特許庁の実務でも、優先権主張出願の明細書に基礎出願から自明ではない実施の形態のみが追加されることはあるだろう。しかし、補正の適否を判断し、新規事項でないと言われた補正事項については当初明細書に記載されていたものとみなすが、新規事項と判断された補正事項については削除を求めるといふ、補正に関する審査実務に対して、優先権主張出願の審査実務では、基礎出願から導き出せる「クレーム」の「主題事項」についてのみ「遡及効」としての優先権の効果を生じさせるものとして扱われるに過ぎないのであって（EPC87～89条、前掲注（16）を参照）、追加された実施の形態に直接対応するクレームも新たに追加されたのでなければ、クレームと先行技術との対比に基づいて新規性・進歩性等の判断を行う際に、追加された実施の形態が、基礎出願でもサポートされているクレームに与える影響などという問題を敢えて検討する必要はないということになる。ここで、日本の審査官のように、成立した特許発明の技術的範囲にどのようなイ号までが属するかということも考慮しつつ、それを審査実務に反映させようとしたならば、違った面も生じよう。しかし、欧州特許庁の審査・審判実務には侵害事件を扱う裁判所からのフィードバックが行われることは通常ないのである。

(20) 進歩性の概念を、発明の成立要件とした裁判例である、昭和6.10.10昭和6年（オ）508では、
「公知ノ事知ヲ綜合シテ特殊ノ効果ヲ得ルコトニ付当事者カ何等特別ナル思考力ヲ要セス容易ニ実施シ得ヘキ場合ハ発明ヲ構成セサルコト論ヲ俟タス。」
と説示されており、同概念を新規性の要件とした裁判例である、昭和6.5.8昭和5年（オ）2575では、
「特ニ発明力ヲ要セスシテ当業者カ容易ニ思考シ得ラルヘキ程度ノモノタルニ過キス従テ原審カ本願発明ヲ以テ新規ナルモノニ非スト判断シタルハ不法ニ非ス。」
と説示されている。

当時の理論は、刊行物に容易に実施できるように記載されたものは新規でないから特許を受けることができないというものであって、刊行物に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができた発明が特許を受けることができないという理論とは異なる。このことから、大正10年法における実務では、周知慣用技術の付加や置換等により得られるものを実質的にみて

同一と扱うことはあっても、2つの刊行物に記載された一般的とはいえない2つの技術思想を組み合わせるといふ論理は採用されていなかった。

(21) 当時の審査便覧には、複合優先の取扱に関する次の記述がある。

「我が国への特許出願が二以上の第一国の出願に基づく優先権の主張をしていて、それぞれの第一国の出願の発明の全部又は一部が我が国への特許出願の発明の構成部分をなす場合には、各構成部分にそれぞれ対応する第一国の出願に基づく優先権の主張を認め、特許法第29条及び同法第39条の規定の適用にあたっては、それぞれの優先権主張日により審査する。」（下線は筆者による。）

(22) 光石士郎「新訂特許法詳説」（4版・昭和49年・帝国地方行政学会）424頁には、次の記載がある。

「外国出願の場合には、複合優先を認める条件として、『当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合』に限られる」

(23) 古川和夫「多項制の知識」（初版・1975年・通商産業調査会）は、日本が多項制を採用する前に、クレーム多項制の問題を解説した書であるが、その171頁には、次のように記載されている。

「(3) 発明の単一性と発明の同一性 従来の我が国の考え方は、一発明一出願という場合の一発明と、先後願の発明の同一性についての考え方は、原則として一致するものとされている。」

(24) 「発明の単一性」も「出願の単一性」も、当時は法律上規定されたり、審査基準に記載されたりしたものではなく、あくまで慣用的に用いられていたものであるが、当時の状況を把握できるものとして、吉藤幸嗣「特許法概説」（第9版・1991年・有斐閣）245頁には、次の記載がある。

「発明の単一性と出願の単一性 諸外国の多くにおいては、発明の単一性と出願の単一性とは一致するが、我が国においては、併合出願制度により一致しない。したがって、条約4条F前段ただし書の解釈上、我が国が優先権主張を伴った外国出願につき、併合出願を認める必要がないとすることも考えられないわけではない。しかし、この考え方は、条約の予定しないところである（条約は、1発明1出願の原則のみを規定しながら運用上多発明を1出願にまとめることを許容する諸外国の法制を前提としたものであると解される）ので、条約上の発明の単一性（unity of invention）は、出

願の単一性と同意語と解すべきであろう。」

(25)本稿（中）の注（4）でも引用した、吉原隆次・佐伯一郎「工業所有権保護同盟条約説義」（第17版・1982年・テイハン）の49頁には、

「その国の法律の解釈上一の発明，考案を認め得る場合には，一出願に二以上の優先権が主張されたことを理由として，優先権の主張を否認することはできない。」と説示されており，「unity of invention」は，併合出願できる発明の範囲である「出願の単一性」ではなく，一の必須要件項を基本単位とする「発明の単一性」として認識されていた。なお，吉原氏は，発明の結合したものについては優先権を主張し得ないとしていたが，あくまで，複数の発明が結合したものと言っているのであって，発明に他の構成要件を結合したものは決して言っていなかった。しかしながら，その後，発明に他の構成要件が結合された場合も優先権が否認されるかの如き解釈を生じるようになり，これが「一体不可分論」に繋がっていったものと推測される。

(26)事務局解説，豊崎光衛「工業所有権法」（新版増補・1980年・有斐閣），後藤晴男「パリ条約講話」（新訂版・1994年・発明協会）など。

(27)もっとも，4条Fにおける「…当該優先権を否認し，又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし，当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。」という文面自体からは，「優先権の否認」と「拒絶の処分」とを分けて考えるのは，些か不自然であり，前者の解釈の方が自然であるとはいえる。

(28)例えば，会議の議事録から，次のような発言を見つけることができる。オランダは、

「本条に『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。』という形で加えられた観念は，出願または優先権の承認を拒絶する十分な理由を構成しない。単一性の欠如は結果として一般に出願の分割を招く，従って，現行条文にも現れているこの字句は削ってよいだろう。」

と発言しているし，ローデシアは，『一または二以上の優先権を主張する特許出願は，その国の法令によれば単一の発明とみなされる場合には，締約国によって拒絶されない。』という規定に修正すべきであるとして，単一性の欠如が拒絶の処分に対してのみの理由であるとすべき旨発言している。

(29)前掲注（28）のような議論がされたにも拘わらず，4条Fの但し書きは残された。この理由は定かではない

が，複合部分優先は改良発明や追加発明を第二国出願で纏めるためのものであるから，どの加盟国でも単一性が認められないような全くの別発明である複数の発明を纏めることを許容することはできない筈であり，そのことを確認するための注意規定的な表現となるべく残されたのではないかと筆者は推測する。このことに関しては，本稿（中）「4.1.1」（2）「○複合部分優先が可能とされる要件」も参照されたい。

(30)例えば，必須要件項の新規性・進歩性が否定される場合，従属する実施態様項については，その技術的限定事項は単なる実施の態様を付記したものに過ぎないとして考慮されることなく，必須要件項と同時に一連托生で新規性・進歩性が否定された。

(31)一方，本稿（中）の注（5）でも述べたように，実施態様項に追加的に記載された事項が，単なる実施の態様を超えたもの（例えば，構成部分の結合により新たな効果を奏するもの）であるときは，当該実施態様項は，必須要件項とは別発明を構成するものと認定されたので，優先権の主張も認められないとする判断が，「発明の単一性」が優先権認否の要件であると考えられる者においては，支持されていたと推測される。

(32)例えば，昭和43年11月11日付の「工業所有権制度改正に関する答申」において，今後も審議会で検討を続ける旨の方針が明らかにされている。

(33)PCT成立直後に施行された「特許協力条約に基づき行われる国際調査のためのガイドライン」及び「特許協力条約に基づき行われる国際予備審査のためのガイドライン」は，2004年に「PCT国際調査及び予備審査ガイドライン」として統合されたところ，現行のガイドライン（日本語仮訳版，以下，同じ）には，次のような記載がある。

「6.09 クレームに対し，優先権書類に基づく優先日が認められるか否かを判断するための基本的な基準は，出願に対する補正が第34条（2）（b）に規定する要件を満たしているか否かの基準と同じである。すなわち，優先日が認められるためには，クレームの主題事項が，優先権書類に明示的又は本来的に開示（当業者にとって自明である事項を含む）されていなければならない。…」

(34)前掲注（33）で引用した記載は，PCT成立直後に施行されたガイドラインには無かったものである。当該記載は，1998年版の「特許協力条約に基づき行われる国際予備審査のためのガイドライン」において確認できるが，多少表現が異なっている。上記の「クレーム

の主題事項が、」以降の記載は、「当該技術分野の専門家にとって優先権書類に明記された事項から直接的かつ一義的に導き出されなければならない。」となっており、現在の基準よりもやや硬直的な表現となっているが、当該記載は、欧州特許庁の審査ガイドライン(2005年版)における優先権の判断の説明(前掲注(16)を参照)で用いられている表現とほぼ同じである。また、進歩性について説示する第13章では、附属文書としてではあるが、欧州特許庁の審査ガイドラインにおいて示される進歩性の判断手法である「課題-解決アプローチ」が採り上げられている。

(35) 高倉茂男「知的財産法制と国際政策」(2001年・有斐閣) 283-284頁によれば、そもそもPCTは、その起源において非常に「野心的」なものであり、PCTの起草者であるWIPO前事務局長のボグシュ(Arpad Bogsch)は、当初、単一の権利としての「国際特許」を目指していたとされ、国際特許付与のための唯一の審査機関として「欧州特許庁」を想定していたとされる。

(36) サーチ業務は、国際特許機構(Institut International des Brevets: IIB)から人材・業務・資産を継承したハーグ部局(DG1)によって行われ、審査業務は、各国特許庁から採用された審査官3名による合議体が配置されたミュンヘン部局(DG2)によって行われた。

(37) 現行のPCTガイドライン6.07において次のような記載がある(一部にフランス語版の記述を併記し、下線を付した)。

「優先日が確立されるために、優先権主張の対象となっている発明の全ての構成要素【tous les éléments de l'invention pour laquelle la priorité est revendiquée】が、先の出願のクレームに含まれている必要はなく、これらの構成要素が、先の出願の書類全体として見たときに明確に開示されていれば足りる。したがって、当該問題の判断に際しては、先の出願の明細書、クレーム及び図面の記載全体を考慮しなければならない。」

当該記載は、パリ条約4条Hについての説示といえるが、本稿(上)「2.1.2」(ト)で紹介した「パリ同盟事務局の解説」の次の記述:

「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】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。」(下線は筆者による。)

と酷似している。

しかしながら、同ガイドラインのフランス語版では、関係代名詞が、パリ条約4条Hで用いられている「*lesquels*」ではなく、「*laquelle*」に置き換えられているため、優先権の対象は「構成要素(*éléments*)」ではなく「発明(*l'invention*)」であるという、パリ条約正文から直接導くことができない解釈がなされていることが、文法的に顕わになっている。なお、パリ条約正文の解釈については、本稿(中)「5.2」(3)(V)を参照されたい。

(38) 発明の全ての実施態様が先の出願の書類全体に明確に開示されなければ、優先日が確立できないことになるが、欧州特許庁の実務では、先の出願に含まれていない実施態様が追加されても、クレーム発明の優先権は有効であると判断される蓋然性が高いし、日本の審査基準の下での判断においても、クレーム発明のうち追加された実施態様以外の部分についての優先権は有効である。何れにせよ、優先日が全く確立できないという事態は発生しないのであって、現行のPCTガイドラインの説示の下で「elements」を「実施態様」としてと解することは、発明の選択肢ごとに優先権主張の効果を判断するという「遡及効」の考え方も相容れないものとなる。

(39) 「elements」を「構成部分」=「構成要素」と解した上で、4条Fと4条Hの規定を統合的に解釈しようとするならば、「構成部分」が優先権の対象となり得ることを肯定するより他に途はない。このことに関しては、本稿(中)の注(4)で紹介したように、構成部分の結合があっても優先権の効果が認められる場合があるとの立場をとる、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)の88頁に、次のような興味深い説示がなされている。

「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。」(下線は筆者による。)

(40) 奥直也「新時代を迎えたPCT-日本の将来資産を抱く-」知財管理54巻1号(2004年)11-26頁が詳しい。

(41) 昭和 60 年 9 月に日本特許協会から刊行された「PCT 改正及び国内優先権制度導入に伴う特許法等の一部改正について－その内容と利用方法－」には、15 もの事例が挙げられており、化合物に関する発明において説明されることの多い上位概念抽出型についても（本稿（上）「3.2」参照）、電機機械分野での事例が 7 つ（「抵抗」と「MOSFET」から「負荷」という上位概念を抽出する例や、「アルミニウム電極」と「Si 電極」から「ゲート電極」という上位概念を抽出する例、等）も挙げられている。また、当該刊行物には、「先の出願 1, 2 に基づく複数優先権を主張して『特許請求の範囲』の拡大と実施例の追加を出願 3 により行った。」等の説示を見つけることができるが、特許請求の範囲の拡大は、「遡及効」の考え方の下では肯定されるものではないため、当該刊行物は「証拠除外効」の立場に立っていたものと思われる。

(42) 平成 15 年の 37 条の改正により、「出願の単一性」に代わって、再び「発明の単一性」の呼称が用いられるようになったが、その概念は、必須要件項とその実施態様項の範囲を意味した改善多項制導入前の「発明の単一性」（＝「発明の同一性」）とは異なるものであり、かつて併合出願できる範囲を意味した「出願の単一性」よりも広いものである。

(43) 期間が 1 年でなく 6 月間である点、製造販売等による公然実施には適用がない点、基本発明を他者が公表や出願した場合には対抗できない点などで、部分優先の機能と完全に同一であるとはいえない。

(44) 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産品に関し、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が開始するものとすることができる。（下線は筆者による。）

(45) このことに関しては、日本における進歩性の概念の黎明期であって、かつ、「発明の単一性」という観念が希薄だった時期に、複合優先が導入されたことから、「発明の単一性」の概念について若干の混乱があり、「一の出願でできる発明の範囲」であると捉えるべきところを「発明の同一性」と同一視すると誤解されてい

たことに影響を受けているように思われる。すなわち、構成部分の結合によって、「発明の単一性」に相当すると誤解された）「発明の同一性」が損なわれるため、優先権の効果が認められなくなるという考えである。ただ、当時は、「発明の同一性」が損なわれることは、発明が、（進歩性の概念をも含んだ）新規性を具備することに繋がると判断されたため、結局、優先期間中の公知事実によって出願が拒絶されることはなかった筈である。しかしながら、後年、進歩性が認められるハードルは次第に高くなっていった一方で、「遡及効」の考え方を支持する者が抱く優先権の効果が認められる範囲としての「発明の同一性（単一性）」の幅は変わらないままであったことから、新規性は具備するが故に、優先権の効果が認められなくなるものの、進歩性は有しない発明というものが、「遡及効」の考え方の下で生じるようになったものと思われる。

(46) 東京高判昭和 52.1.27 昭和 43 年（行ケ）132、東京高判平成 5.10.20 平成 4 年（行ケ）100 などが挙げられる。

（「ヘキスト事件」と呼ばれる）前者判決では、「少なくとも発明の開示が不十分であるか、それとも着想の段階にとどまっているか明らかでない場合には、一括して未完成発明として取り扱うことは敢えて不当とはいえない」

と判示された。これについては、次のような反対意見もある。例えば、木棚照一「国際工業所有権法の研究」（第 1 版・1989 年・日本評論社）63 頁では、

「第一国出願の発明が着想の段階にとどまり未完成な場合だけでなく、提出された出願書類から発明が完成しているかどうか明らかでない、いわゆる開示不十分な場合にも発明未完成とみて優先権主張を認めないとすれば、第一国出願における発明の明細書を後に出願が問題となりうるすべての国の開示要件を満たすように作成しなければならなくなるであろう。これは、出願人に過度の負担を強いることになり、場合によっては不可能を強いることにさえる。また、その限りで、優先権の意義が失われてしまう。」

と説示されている。

(47) 木棚照一・前掲注 (46) 57-67 頁では、「ヘキスト事件」の他に、我が国でも有名な米国における「カワイ事件」や「アロプリノール事件」の 3 つの事件を挙げて、次のような問題提起を行っている。

「以上三つの判決は、いずれも、化学発明に関し、第一国出願につき第二国出願国の国内法上の基準を適用

した点で共通している。本来、化学発明は、無数の化学方程式の構成が可能であり、各国の技術水準や利害関係が微妙に反映する分野であるだけに、化学発明に関する各国の特許法の規定は、かなり大きく異なっている。ここで扱った判例は、化学発明に限られた特殊な問題に関するものであって、それほど重大視すべきものではない、ということもできよう。しかし、そのこと自体過小評価してよい問題ではないだけでなく、一旦このような判例が定着すれば、他の分野にも波及する可能性が大きいことに注意すべきである。」

現在の状況は、まさに、この予想図に向かっていくようにも思われる。

また、一連の判決の契機となった「カワイ事件」については、

「この判決が、パリ条約を直接適用性を持たないものとして、条約上の規定に対応する国内法規定の解釈を中心に扱い、パリ条約の趣旨を外国出願を内国出願と同等に扱うことにあったと捉えて、その外国出願に112条の要件を適用した点については、種々の批判や疑問が提起された。たとえば、このようなパリ条約を實際上余り考慮しない態度は、おそらく、国内取引を中心とするアメリカの取引社会の反映であり、ヨーロッパ諸国や日本のように国際取引を取引の中心的部分とする諸国と異なる点を指摘し、これは決して好ましいものではない、と述べるものもあった。…それにもかかわらず、この判決は、第一次石油ショック以降の新しい保護主義の台頭とも絡んで、アメリカ合衆国の国内ばかりでなく、世界各国の判例等に影響を及ぼしたのである。」

と紹介されている。

なお、技術分野間の事情にも絡んだ発明の完成（成立）の問題に関しては、岡田吉美「未完成発明、引用発明の適格性、発明の容易性についての考察（上）」「同（下）」パテント60巻5号（2007年）50-67頁、同60巻8号（2007年）89-107頁が詳しい。

(48) 後藤麻由子「近年の審査基準の改訂・作成とその考え方について」パテント58巻7号（2005年）85頁では、「パリ優先権と国内優先権とで、優先権主張の効果の判断手法に異なる点はない」とされている。

(49) 実は、「優先権」の審査基準においても、パリ条約4条C(2)(4)及びHに規定される最初の出願とみなされる対象は、従前のまま、構成部分によって判断すると解することも可能である説示を見つけることができ

る。審査基準において、「米国における一部継続出願のみを優先権主張の基礎としている場合 ③優先権の主張を伴う特許出願の請求項に係る発明が、米国における原出願の出願書類の全体と一部継続出願の出願書類の全体の双方に共通に記載されている事項と一部継続出願の出願書類の全体のみに記載されている事項とを包含しているときは、一部継続出願の出願書類の全体のみに記載されている事項についてだけ優先権の主張の効果を認める。」とされている部分である。この考え方を援用すれば、本稿（上）「3.2 追加発明に関する仮想事例」の間(3)の答は、「遡及効」の考え方の下でも、優先権の効果が認められない部分が存在するということになる。つまり、上位概念化したクレームを作成した場合、クレーム中の概念ごとに優先権の効果を認めることはしないものの、優先権を累積主張したような場合に、クレーム中の概念の中で優先権の効果が認められない部分が発生することについては、肯定しているのである。この点で、「光ビームで情報を読み取る装置事件」判決、或いは、「証拠除外効」の考え方は未だ尊重されている部分があるということもできよう。

(50) 後藤麻由子・前掲注(48)87頁では、次のように説示されている。

「一方では、日本出願の請求項に係る発明の範囲が第一国出願の出願書類に記載された事項の範囲を超えた部分を有していても、両者に共通の部分があれば、その発明の本質を変更しない限度で優先権の利益を享受できるようにすべき、という考え方もあるだろう。例えば、先の〔例3〕の「実施例追加型」のように、請求項の文言を変えないで新たな実施例のみを追加した場合や、新たな実施例を追加して請求項を上位概念化した場合等についても、第一国出願の出願書類に記載された発明の本質が変更されていない限り、優先権の利益を享受すべき、という考え方である。この考え方を採用した場合、確かに優先権の魅力は向上するかもしれないが、第一国出願と日本出願との間に同じ発明をした第三者との利害のバランスに欠けることとなり、また、第一国出願と日本出願との間にどの程度の共通部分があるかを事案毎に判断しなければならず、判断の予見可能性や権利の安定性が低下することが予想される。先に述べた逐条解説の説明とも齟齬することになる。それゆえ、審査基準はこの立場を採用しなかったものと考えられる。」

(51) 東京地判昭和54.3.12 昭和46(ワ)9319「手袋事件」

(52)大阪地判平成 8.6.27 平成 7 (ワ) 3436 「パイプ材事件」
(53)東京地判平成 12.11.30 平成 8 (ワ) 15406 「半導体発
光素子事件」

(54)この点については、本稿(上)「2.1」を参照されたい。

(55)「遡及効」の考え方では、このような問題は生じない。改良発明や完成した発明に係る後の出願は、最初の出願として扱われ、その構成部分の一部に優先権が発生しないということはないからである。しかし、その反面、基本発明の優先期間の実質的延長という弊害が生じてしまうことになる。

(56)後藤晴男・前掲注(8)109頁には、当時の状況についての次のような説示がある。

「この、『最初の出願』の意味に関しては、さらに、四条C(4)というのがあるわけです。これも、リスボンの改正会議で導入されたものであります。この四条C(4)は、どういう趣旨で入れたかといいますと、出願人が最初の出願をした後にあの書類は内容的に不備があるということでもう一度出しなおしたい、とくに、最初の出願の書類では発明が未完成と判断されるかもしれないというような場合にあらためて出願をしなおすことがあるわけです。

そういう場合に、後の出願によって優先権を生じさせるようにできないだろうかという問題が出てきます。そこで、とにかく第一国で出願をした対象について他の同盟国において保護したいというものを潜在的に保護してあげようというのが、優先権制度の狙いなんですから、その趣旨を徹底いたしますと、出願人がその最初に出願したのは止めてあとの出願で保護を求めたいという場合には、あとの出願によって保護を求めてもいいのではないかという考え方が出てくるわけです。その考え方をここにうち出したわけでありまして。ところがこれは、論理的に問題があるわけです。四条A(1)の規定により最初の出願によって後に取下、放棄、無効になったかどうかにかかわらず当然に優先権が発生するのではないかということになります。そうしますと、同じ事項について二回出願しますと優先権が二回発生することになります。つまり、優先権の累積をみとめることになりますので、これは非常に問題ではないかという論理的な反対がこのリスボン改正会議でなされたようであります。

ところが、そういう形式論理もある程度の満足のいく線でも実質的な要請を満たしていこうではないかということで、この四条C(4)ができております。」

(57)もっとも、本稿(上)の注(7)で指摘したように、日本が「証拠除外効」の解釈運用を採用した場合、パリ条約による優先権を主張して日本に出願する外国の出願人は改良発明の手厚い保護が受けられるが、諸外国が「遡及効」の解釈運用を採用している状況では、日本の出願人は外国において同じ利益を受けられない。そのため、国際的にも「証拠除外効(傘理論)」の正統性と妥当性が理解されるような働きかけが求められよう。

(58)Stephen P. Ladas・前掲注(5)37頁にも、次のように同旨の記述がある。

「発明者又は第三者による発明の公表は障害にならない。…第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い出すために、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。」

(59)「証拠除外効」の下での優先権制度は、発明者に発明の更なる改良をなすインセンティブを与えるであろう。そして、発明者は、自己のした発明の技術内容を最も熟知しているから、これを基盤にさらに発展せしめて当該分野における新しい進歩した技術を生み出すために最も都合の良い立場にあることは、説明するまでのないことであろう。

(60)先の出願に記載した範囲内にはないものが、後の出願の請求項に係る発明の一部の選択肢や一部の実施の形態に含まれる場合には、優先権の効果が否定されるのは当該部分のみであるが、後の出願に係る発明が上位概念化した発明や新たな構成要素を結合させた改良発明である場合には、請求項に係る発明全体について優先権の効果が否定されてしまうことになる。

(61)「優先権」の審査基準では、優先権の効果が認められるか否かは、技術常識の変化によって発明が実施可能となる場合等を除いて、原則的には先の出願と後の出願との関係のみによって判断される、即ち、後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の出願書類全体に記載された事項の範囲内のものであるか否かが、新規事項の例により判断されると説明されているが、優先権の効果が認められるか否かの判断基準を示すに留まっております。優先権の効果が認められないことの結果として、どのような優先期間中の事実が証拠となって、どのような拒絶理由が生じ得るのかという点については、一切言及されていない。

(62)現実の出願日を基準に判断される改良発明や追加発明について、基本発明の公知事実すらない状況におい

て、優先期間中も含めて多数の部分的な証拠を集めて、進歩性を否定することまで求められるとしたら、発明者が更なる改良発明をなすモチベーションを減殺させることになり、優先権制度の本来の趣旨が根底から崩れてしまうであろう。

(63) 特許法 41 条 2 項で、先の出願の当初明細書等に記載されていない発明についての取扱いについて何ら規定されていない以上、そのような発明に何らの利益・効果は働かないと考えるのが自然ではあろうが、パリ条約における制度を起源とする「優先権」という語を法が用いていること、国内優先権制度においても「**証拠除外効**」に従う実務慣行がかつて採られていたこと（本稿（中）「4.1.2」参照）、制度の導入時に優先権の効果が「**証拠除外効**」であるかの如き説明がされて制度の普及・奨励がなされたこと（前掲注（41））を総合考慮したときに、先の出願の当初明細書等に記載されていない発明に対して、「**証拠除外効**」が働くという司法判断がされる可能性が全くないとはいえない。

(64) PCT33 条（1）、（5）、同 27 条（5）を参照。

(65) 発明の単一性は、各請求項に係る発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴（STF）を有するか否かで判断するという手法が、現在の国際標準といえる。「特別な技術的特徴」とは、先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴を指すものであるが、複合部分優先の場合には、ここでいう先行技術にも「**証拠除外効**」が働くとするべきであろう。つまり、先の出願の内容と同等の優先期間中の公知事実は、後の出願の単一性の要件（同一の又は対応する STF を有するか）を判断するための証拠としての先行技術からも除外されるという考え方である。

この点、パリ条約 4 条 B は、優先期間中の当該発明の公表等によって不利な取扱を受けない（shall not be invalidated）ことを規定しているが、当該発明の公表を発明の単一性の要件を判断するための証拠としての先行技術に採用しないということも含むものと解される。

現行の「**遡及効**」の考え方に基づく国内優先権制度では、41 条 2 項に規定される国内優先権主張の効果の適用となる条項に 37 条は含まれていないため、優先期間中に先の出願の内容と同等の公知事实在生じた場合、後に出願の発明には同一の又は対応する STF が無くなると判断されることになる。このため、先の出願が単一性の要件を満たしていても、後に出願は、先の出願に開示されていた部分をも含めて、単一性の要件を満

たさないと判断されるという不合理な状況が生じてしまう。

また、日本特許庁を受理官庁とする PCT 出願については、次のような問題もある。「発明の単一性」と複合部分優先との関係についての元々の趣旨が希薄となっているためからか、技術的に関連はしているものの概念としては全く異なる発明に関する複数の出願を複合優先により 1 つに纏めて PCT 出願するというケースが存在し、諸外国から問題視されているようなのである。単一性違反に対する追加手数料を支払う方が、別々の出願とする手数料の合計より費用が安くなるという事情があるところ、制度趣旨を逸脱し、単にコスト削減を狙ったものであり、制度の濫用といえる。

(66) 「**証拠除外効**」の考え方では、先の出願の開示内容を超える公知事実や出願の事実しか証拠として採用されない。これに対して、「**遡及効**」の考え方では、上述のように、一旦、優先権の効果が認められないと判断されれば、優先期間中も含む出願前のあらゆる公知事実が新規性・進歩性を否定するための証拠として採用できることになる。

(67) 筆者は、パリ条約を正文であるフランス語で精査するまでは、パリ条約による優先権の効果について、欧州特許庁が「**遡及効**」としての妥当な解釈をつけたものと考えていた。現在は、パリ条約正文テキストからは、優先権の効果「**遡及効**」として解釈する余地はないと確信しているが、その一方で、正文ではない英語による公定訳も条約の解釈のための基礎とすることが可能であるかもしれない、或いは、誤った解釈であっても、それに基づく各国の運用が長年にわたって既成事実化すれば、正当な解釈と置き換わることもあるかもしれないと思っている。このような法律的な判断については、筆者は十分に判断できる知見を持ち合わせていない。このことについては、法律の専門家、特に、国際公法を専門とする方々からの御意見が頂戴できることを切に願うところである。

(68) 「人工乳首事件」では、優先期間中に生じた事実は、追加の実施例に相当するものであったが、本仮想事例では基礎出願に元々あった実施例に相当するものである。筆者は、「人工乳首事件」判決についての判例研究会に参加する機会を得たが、その際、法曹資格を有する方々からの意見として、「当該判決は、特定の事案において妥当な結論を導くための判断を示したにすぎず、謂わば、紋切り型の判決ともいえるものであって、優

先権主張の効果についての一般的な判断を示したのではない。」という見解を伺うことができた。その場で、「中間の事実が元々の実施例に相当するものであったならば、結論はどうなっていたか？」という質問を投げかけたところ、「本願の特許性が否定されるのは妥当な結論ではないだろう。」との見方をする方が多かった。ただし、彼らは「証拠除外効」としての優先権の効果は認識していなかった。このことから、優先権の効果は「遡及効」であって、「人工乳首事件」判決の考え方は妥当であると考えられる者の中にあっても、中間事実が基礎出願に開示された実施例と同等のものであったときには、本願の特許性は否定されないと考える者もいるようである。筆者がその明確な論理を理解できるものではないが、おそらく優先権制度を合目的的に解釈して導き出されるのではないかと推測される。

(69) 高瀬彌平「実施例補充型の国内優先権主張出願の優先権の効果」パテント 60 巻 10 号（2007 年）93 頁では、「実施例ごとに複数の特許要件判断日を定めることは、一つの請求項に係る発明について、複数の特許要件判断日が存在することになり、不合理である。」と述べられている。

なお、本稿（中）の注（21）及び（22）で触れた米国の「*In re Gosteli* 事件」は、後の米国出願のクレーム発明が基礎出願の出願書類の記載からは導き出せない（112 条の「記述」要件を満たさない）ものであった点、及び、引用例が優先期間中の公知事実ではなく他人の出願であった点で、この自転車の仮想事例とは条件が異なっているが、本願発明（上位概念のマーカッシュクレーム）が基礎出願に記載された事項の範囲を超えるから、「超える」部分だけでなくクレーム発明全体について優先権の効果認められず、「超える」部分ではない基礎出願の内容の範囲内の事項（具体的な 2 つの化合物）が記載された優先期間中の他人の出願によって、102 条（e）により「新規性」が否定されたという点で、この類型④と共通する考え方が採られているといえる。

(70) ここで想定しているのは、クレームの記載は基礎出願と同一であるか基礎出願書類から導き出せるものであり、基礎出願の明細書等によってクレーム発明の全体がサポートされ実施可能であったと認められるが、新たな実施例等が追加されたような事案である。

(71) この他に、結論にだけ影響を与える考え方としては、更に 2 つの考え方がある。1 つは、前掲注（68）におい

て示した、クレーム発明に優先権の効果が認められない部分が概念上含まれていても基本発明と同等の事実では拒絶されないという考え方であり、もう 1 つは、この考え方を改良発明が直接反映されたクレームにまで適用させた、前掲注（14）のドイツ連邦特許裁判所による“Prioritätsdisclaimer”判決の考え方である。これらの考え方は、実質的に「証拠除外効」の考え方と同じである。ただし、上述したように、クレームの範囲が基本発明からシフトする追加発明に対してまで適用できるものではない。

(72) 追加の実施例の部分には優先権の効果認めずに特許性が否定されるという考え方の下では、本稿「8.1.3」でも述べたように、包袋禁反言の問題があるため、追加の実施例が削除されて特許を受けることができるようになった場合に、当該追加の実施例と同等物を実施する他者に対して権利行使できるのかという疑問が生じる。このことについては、松田一弘「特許法第 41 条の解釈上の課題について」AIPPI 52 巻 5 号（2007 年）35-53 頁で、やはり仮想事例を挙げて詳しく述べられている。

(73) 例えば、基礎出願の元々の実施例の化合物は全て副作用があることが事後的に判明したが、追加の実施例の化合物の中には副作用が極めて小さいものが含まれていたといったケースが想定され得る。

(74) ここでは、特許法 36 条各項の記載要件を満たす程度には不備なく記載されているものを想定している。

(75) 下院では、2007 年 9 月 7 日に「H.R.1908」法案が本会議で既に可決されており、上院でも、2007 年 7 月 19 日に「S.1145」法案が司法委員会を通過し本会議に提出されている。本稿の発表時には、更に状況が進展していると予想される。しかし、上院案に対しては、以下のニュースのように、「不確実性を惹起し、特許権の権利行使を弱める条項が含まれている」として、バイオ産業を中心に多くの団体から強い反対意見が表明されているところ、最終的には廃案となってしまう可能性もあり、予断を許さない。

JETRO ニューヨーク 2007 年 10 月 24 日付け米国知財情報「上院特許改革法案（S1145）に対し、436 社・団体が反対の書簡、一方、IT 企業・団体は法案可決に向け活動を強化～今後の議会審議に不透明感も～」(http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/071024.pdf) を参照。

(76) 下院本会議提出の「H.R.1908」法案：

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:h1908rh.txt.pdf（一部修正を経て本会議で可決。）

上院司法委員会提出の「S.1145」法案：
http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getdoc.cgi?dbname=110_cong_bills&docid=f:s1145is.txt.pdf（第一次～第三次の修正を経て司法委員会を通過。）

(77)改正案では、「先願主義」のことを「first-inventor-to-file system」と称している。その意味は実質的に「first-to-file system」と同じであるが、発明していない者が先に出願さえ行えば特許を取得できるのではないかという、先願主義移行に対する懸念を払拭するため、先に出願した「発明者」が特許を取得できることを明確にしている。これは「first-to-invent system」（先発明主義）を意味するものではないが、後述するように、下院案にも上院案にも、修正により「先発表主義」的な規定が盛り込まれるに至っている。なお、両院案ともに、新規性・進歩性、先行技術、グレースピリオド等を規定する、102条と103条の改正条文案については、司法委員会を通過した修正案では、102条(b)(2)(B)の表現上の僅かな違いを除いて、その規定振りは全く同じになっている。下院で可決された改正法案の102条の規定は以下のとおり（筆者による仮訳。）：

「102条. 特許要件, 新規性

(a) 新規性；先行技術。－以下の場合には、クレームされた発明について特許を受けることができない。－

(1) 以下の条件で、クレームされた発明が、特許され、刊行物に記載され、公然と使用され、又は販売されたとき－

(A) クレームされた発明の有効出願日前1年より前に、上記(1)に至った場合；又は

(B) クレームされた発明の有効出願日前1年以内に、発明者若しくは共同発明者、又は発明者若しくは共同発明者から直接若しくは間接的に開示された主題事項を取得した第三者によりなされた開示によらずに、上記(1)に至った場合；又は

(2) クレームされた発明が、151条の規定により発行された特許、又は122条(b)の規定により公開されたか公開されたとみなされた特許出願に記載された場合であって、当該特許又は出願は、いずれの場合でも、別の発明者の名前を挙げており、クレームされた発明の有効出願日の前に有効に出願されたとき。

(b) 例外。－

(1) 先発明者開示の例外。－(a)(1)項(B)号の規定による開示に基づく先行技術の適格がある主題事項は、当該主題事項が、その開示より前に、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者若しくは共同発明者から直接的或いは間接的に開示された主題事項を取得した第三者によって、公表されていたときは、クレームされた発明に対して同号に規定する先行技術とはならない。

(2) 冒認、先開示、及び一般譲渡の例外。－(a)(2)項の規定のみによる先行技術の適格がある主題事項は、以下の場合には、クレームされた発明に対して先行技術とはならない。－

(A) 当該主題事項が、発明者又は共同発明者から直接的又は間接的に取得された場合；

(B) 当該主題事項が、(a)(2)項にいう出願又は特許が有効に出願された日より前に（上院案では『(a)(2)項に規定される出願又は特許の有効出願日より前に』）、発明者若しくは共同発明者によって、又は発明者若しくは共同発明者から直接的或いは間接的に開示された主題事項を取得した第三者によって、公表されていた場合；又は

(C) 当該主題事項及びクレームされた発明が、クレームされた発明の有効出願日までに、同一人によって所有されたか、又は同一人に対する譲渡の義務に従うものであった場合。

(3) (省略)

(4) (省略)」

(78)法案の102条と103条の規定の改正を含む章の施行日を定める経過措置として、「少なくとも欧州及び日本の特許庁を意味する主要な特許庁が本改正案と実質的に同等の効果を有するグレースピリオドを採用した旨の大統領の見解を含む命令(Executive order)を大統領が発した日から90日後に施行する。」と規定されている。また、ここでいう「グレースピリオド」は、「クレーム発明の有効出願日に終了する1年の期間であって、その期間中に、発明者若しくは共同発明者による、又は発明者若しくは共同発明者から直接ないし間接的に当該発明の主題事項を取得した他人による、発明の主題事項の開示は、クレーム発明に対する先行技術とはみなされない期間。」を意味すると定義されている。

JETRO ニューヨーク 2007年9月7日付け米国知財情

報「特許改革法案, 下院本会議を通過」
(http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/070907.pdf) を参照。

(79) 102 条 (a) 及び (e) を適用する際の審査実務では、取り敢えず本願の米国出願日を発明日と推定して拒絶理由が通知される。これに対して、出願人は、引用例よりも前に発明をしたことを証明する宣誓供述書等を提出することによって、拒絶理由を撤回させることができる。この先発明の立証は、引用例よりも先に発明を現実にも実用化していたこと、或いは、引用例よりも先に発明を着想し、その後、現実の実用化又は米国出願まで勤勉な努力を継続していたこと、の何れかを証明すればよい。

(80) 先発明主義の下では、新規性・非自明性の判断の基準日は、あくまで発明日であるが、他人が同じ発明の公表や出願をしたとしても、いつでも先に発明していたことを立証して後から特許を取得できるというのでは、第三者に与える不利益が著しく大きくなってしまふ。現行の米国特許制度は、そのような先発明主義の致命的な欠点を補い、発明者に対して発明の早期の出願・開示を促すため、1年という猶予期間付きで先願主義の要素を兼ね備えるようにした制度となっているのである。

(81) 「有効出願日 (effective filing date)」とは、通常出願の場合には出願日を、パリ条約に基づく優先権を主張した外国出願・PCT 出願、継続出願、分割出願の場合には、優先日/最先の出願日を、それぞれ意味する。

(82) この米国の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による制度と比べれば革新的なもののように見えるが、米国の立場からすれば、先発明主義の下で出願日前1年以内の公知事実の採用を制限する現行法の規定を、先願主義へ転換するに際して、出願人が現行制度で享受している利益を可能な限り損なわないように制度設計し直したに過ぎないものであり、先発明主義の考え方を一定程度維持しようとするものともいえる。

(83) JETRO ニューヨーク 2007 年 6 月 21 日付け米国知財情報「特許改革法案に関し上院司法委員会開催、修正案が提出されるもマークアップは再度延期」
(http://www.jetro.go.jp/biz/world/n_america/us/ip/news/pdf/070621_2rev.pdf) に掲載の図を一部改変。

(84) 例えば、「米国特許改革法案 (司法委員会修正案) に対する知財協見解」(2007 年 8 月 8 日) 日本知的財産協会

(http://www.jipa.or.jp/content/jyohou_hasin/teigen_ike_n/doc/070808.pdf) を参照。

(85) この運用は、まさに、日本の平成 11 年改正前の新規性喪失の例外規定の制度と同じものである。

(86) 前掲注 (44) 参照。

(87) この他、後藤晴男・前掲注 (8) 400 頁にも同旨の説明がなされている。

(88) 新規性喪失の例外規定と優先権主張の関係が争点となったものとしては、東京高判平成 9.3.13 平成 7 (行ケ) 148 がある。判決では、

「同条の B は、『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、当該発明の公表または実施 (中略) によって不利な取扱いを受けないものとし、またこれらの行為は、第三者のいかなる権利または使用の権能をも生じさせない』と規定している。しかしながら、その条項からも明らかなように、これらの規定は、第一国出願の出願人が条約に定める期間中優先権を有することを定めたものであり、第二国出願の出願日が当然に第一国出願の出願日にまで遡及することまでも定めたものではない。……特許法第 30 条第 2 項の規定は、新規性喪失の例外規定であって、優先権主張を伴う特許出願について、同項に規定する『特許出願』は第一国出願の出願日を意味すると解すると、新規性喪失の例外期間を 1 年 6 月まで拡大することになり、特許を受ける権利を有する者に不当な利益を得せしめる結果となること等に照らすと、日本国を第二国出願とする優先権主張を伴う特許出願については、同項に規定する『特許出願』の日は、日本国においてなされた特許出願の日を意味すると解するのが相当であって、パリ条約 4 条を根拠としてこれと異なる解釈をする余地はないというべきである。」

と判示された。この事件では、博覧会出品による公知 (30 条 3 項) ではなく、意に反する公知 (30 条 2 項) が問題とされたのであるが、判決は、30 条 1～3 項を一律に論じているといえる。この判決の趣旨からみれば、米国が模索している優先日 (effective filing date) 前 1 年間のグレースピリオドを日本で実現するには、現行の特許法の下で 30 条を改正するだけではならず、特許法において (国内優先権主張の効果に関する規定と同様に) パリ条約による優先権主張の効果の規定する必要がある。しかしながら、そのように法整備をしたならば、当然ながら、属地主義や特許独立の原則は

損なわれることになる。

(89) リスボン改正会議では、出願前6月以内に発明の構成部分【éléments (仏), details (英)】が、①第三者によって開示されたこと、又は、②発明者、その代理人によって開示されたこと、を理由として特許が拒絶されることはない旨の新規定を4条Jとして盛り込むことが検討された。これに対して、(第三者による開示は不正になされた場合に限定することが明確になるようにするとの条件を付して) ①②の両方について賛成した国が、米国、カナダ、ローデシア、トルコ、日本であり、①のみについて賛成した国等が、ドイツ、デンマーク、フィンランド、英国、イスラエル、スウェーデン、AIPPIであり、①②の両方について反対した国が、ベルギー、フランス、ノルウェー、オランダ、スイスであった。発明者及び代理人による開示について、これを認めるべきでないとした主な理由は、かかる措置は、発明者に特許出願をすることによって、できるだけ早く保護を受けることが自己の利益となるという考え方を失わせるものであるからというものであった。このときの勢力分布が、そのまま、欧州特許条約第55条(前掲注(10)を参照)に反映されたように思われる。

(90) 「ポルトガル政府の要請に基づいて国際事務局が作成した理由書つき提案」(前掲注(3))の特許庁翻訳の「V特許出願前における発明の開示」において、

「ここで問題となっていることは、出願前6月以内に、発明の構成部分【éléments (仏), details (英)】が発明者、その代理人又は第三者によって開示されたことを理由として特許が拒絶されることはないむねの新規定を条約に挿入すべきかどうかということである。この提案は次の場合を取り扱っている。a) 特許出願がされる前に発明の構成部分を開示した第三者の場合。b) 同様の開示が発明者又はその代理人によってなされた場合。…発明の開示は、次の場合にも生じうる。…2) 発明者は、他の作業に着手する必要がある前にその発明のある構成部分を開示しなければならないことが往々ある。」

と提案の趣旨が説明されていた。これに対して、英国は、「出願人は、その承諾なきその発明の構成部分の開示の結果に対して保護を受けなければならないとする意見には賛成するが、発明者から得たものではない構成部分を含む、第三者による開示にまで保護を及ぼす提案新第1項の案文は受諾することができない。」

との意見を述べている。国際事務局の提案は、第三者によって発明の内容が変容することを想定していなかったように思われる。米国の特許法改正法案の「先発主義」も、発明の内容が変容することを想定してのものではないと思われるが、実際に制度が発効して運用が開始される時は、このことが問題とならない筈はなく、必然的に「証拠除外効」による運用とならざるを得ないであろう。

(91) 米国の新たなグレースピリオド制度が「宣言なし」の制度として成立しても、それに他の国も合わせる必要はないと考える。このことに関しては、「特許制度の調和に関する先進国全体会合」の枠組みの中では、「宣言なし・12か月のグレースピリオド」という協議対象項目に一定の共通理解が得られたと報じられているところであるが(前掲注(11)を参照)、その理解は、米国が掲げる「先発主義」的なグレースピリオド制度を視野に入れてのものではなく、単に自己開示から救済される制度を想定してのものであった筈である。米国が、本人による発表の後の他人による同じ発明の開示や出願の事実をも排除する制度を導入するということであれば、「宣言なし」についての了承は、再考すべきではなかろうか。

(92) 平成5年改正法により補正時の新規事項の追加が禁止された後も、従前の明細書の要旨変更の考え方に引きずられて穏やかな補正制限の判断の下で成立した特許が、後に新規事項の追加や分割要件違反などを根拠として無効と判断されることが最近少なくないと思われる。補正の可否判断については、明細書から客観的に把握される技術内容が如何なるものであったかという観点よりも、出願当初に出願人がクレーム又はディスクレームした事項が如何なるものであったかという観点が重要視されるようになってきているといえる。確かに、出願後に市場動向を把握した上で、他人の実施品を技術的範囲に取り込むように補正や分割出願を行うことは決して許されるものではないだろう。しかしながら、自らがなした発明の改良を明確に主張する優先権主張出願を、基礎出願に記載された事項を超えるものについては何らの利益も与えられないとして、補正や分割出願と同列に扱うことは、優先権制度の本来の趣旨を無視した行為であるといえよう。

このことに関連して、部分優先を「第3の考え方」で捉えていた者は、補正要件が明細書の要旨変更禁止から新規事項の追加禁止に変わったことによって、優

先権の認否についてもより厳しく判断されるようになったと考えているようであるが、新規事項の追加の禁止は「証拠除外効」の考え方下での優先権の判断と

は直接は関係のないことである。

(原稿受領 2007.12.12)

— 【お詫びと訂正】 —

本稿(上)及び(中)の内容に、以下の誤りがありましたので、お詫びとともに訂正させていただきます。

《(上)(本誌2007年11月号)90頁右欄22-25行》

誤:「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。」

↓

正:「米国の現行の制度では、米国における出願日前1年間のグレースピリオドの期間中の発明者自身に起因する如何なる形態の発明の開示も、出願の拒絶の根拠とならない。」

《(中)(本誌2007年12月号)113頁右欄5-10行》

誤:「米国独自のグレースピリオド制度(102条(b))によって、有効出願日より1年前までの証拠は除外されるようになっている。ただし、有効出願日より1年前までの事実であっても、発明日より前に公知等となったことが証明されれば、証拠として採用される(102条(a))⁽²²⁾。」

↓

正:「米国独自のグレースピリオド制度(102条(b))によって、米国における出願日前1年以内の発明の開示は、出願の拒絶の根拠とならない。ただし、他人による開示については、同出願日前1年以内の開示であっても、当該開示よりも前に発明したことを出願人が証明できなければ、出願の拒絶の根拠となり(102条(a))、開示が米国特許文献(公開公報又は特許公報)によるものである場合は、当該米国特許の米国での出願よりも前に発明したことを出願人が証明できなければ、出願の拒絶の根拠となる(102条(e))⁽²²⁾。」
