

# 優先権の認定手法

## —審査基準の手法とオーバーラップ手法との比較—

会員 田辺 徹



### 目次

1. はじめに
2. オーバーラップ手法
3. 審査基準の手法
4. 両手法の比較
5. 指摘された問題
6. おわりに

### 1. はじめに

本稿は、専権説<sup>(1)</sup>によるオーバーラップの手法を審査基準の手法と対比して解説するものである<sup>(2)</sup>。

優先権の認定に関して、審査基準の手法とオーバーラップ手法とを比較したとき、両者間に認められる主な相違点は、優先権主張出願の記載全体を考慮するか否かにある。

優先日で判断する場合、審査基準の手法では、優先権主張出願の記載全体を考慮するのに対し、オーバーラップ手法では、優先権主張出願の記載全体でなく、基礎出願と優先権主張出願とに共通(オーバーラップ)する記載部分を考慮する。

一方、現実の出願日で判断する場合は、両方の手法とも、優先権主張出願の記載全体を考慮する。

### 2. オーバーラップ手法

パリ条約4条Hは、次のとおり規定している。

「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。」

パリ条約4条Hの規定により出願書類の全体を考慮しなければならないのは、最初の出願であって、優先権主張出願ではない。

パリ条約4条Hは、最初の出願(基礎出願)の記載全体により発明の構成部分が明らかにされていなく

ればならないと規定しているだけであり、優先権主張出願については(とくにその記載全体を考慮して請求項に係る発明を把握することについては)何も規定していない。

また、現行特許法の36条5項は、「各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を認定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」と規定している。

この規定によれば、「特許を受けようとする発明」を出願人が自らの意思で決定して各請求項ごとに記載することになっている。

この現行法の考え方と、旧法の考え方(明細書の発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができな事項のみをクレームに記載するという考え方)とを比較すると、明細書とクレームの主従関係が逆転している<sup>(3)</sup>。

旧法の考え方では、明細書本文の記載が「主」である。まず、明細書の記載全体を考慮して出願発明を把握する。そして、そのようにして把握した発明の構成を(目的や効果と区別して)把握し、さらに、その構成に欠くことができな事項がクレームに記載されているか否かを確認する。

旧法の考え方では、クレームは明細書の一部にすぎず、明細書本文に属している。クレームは、明細書本文に対して「従」の関係にある。

これに対し、現行法では、クレームは明細書から独立した。そして、クレームが主役の地位を得た。

クレーム制度が、単項クレームから擬似的な多項クレームを経て本格的な多項クレームへと少しずつ改善されてきた。それに伴って、クレームの役割が変化した。

現行法の考え方では、まず、出願人が自分の意思で「特許を受けようとする発明」を決定し、それをクレームに記載し、そのクレームされた発明の裏付け記載として明細書を記載する。明細書の記載は、請求項に係

る発明の裏付け記載にすぎないので、クレームが「主」で、明細書はクレームに対して「従」の関係にある。

パリ条約4条Hでいう「発明の構成部分」は、「特許を受けようとする発明」として出願人が自らの意思で決定してクレームに記載した発明の構成部分であり、特許法36条5項の規定は、そのことを明確にしたものであると解される。

優先権主張の効果は、そのクレームされた発明（つまり請求項に係る発明）の構成部分について認否する。そして、そのクレームされた発明（請求項に係る発明）の構成部分が基礎出願（最初の出願）の記載全体により明らかにされていなければならない。

それゆえ、オーバーラップ手法では、優先権主張の効果認定の際に、優先権主張出願の記載全体を考慮して請求項に係る発明を把握することはしない。

図1を参照して、オーバーラップ手法をもう少し具体的に説明する<sup>(4)</sup>。優先日で判断するときの明細書の考慮範囲が斜線で示されている。

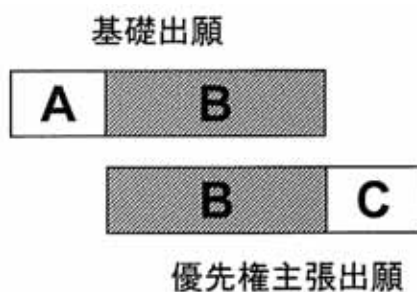


図1

特定のクレームについて、優先権主張の効果認められる場合、考慮するのは、基礎出願と優先権主張出願に共通するオーバーラップ部分(B)である。これに対し、優先権主張の効果認めない場合、考慮するのは、優先権主張出願の記載全体(BとC)である。

斜線で示す共通の記載部分(B)を考慮するときの判断基準は、優先日である。これに対し、優先権主張出願の記載全体(BとC)を考慮するときの判断基準は、現実の出願日である。

例えば、基礎出願（最初の出願）の記載全体(AとB)から明らかでない事項(C)が、優先権主張出願において「発明の構成部分」(パリ条約4条H)としてクレームに記載されていない場合、優先権主張出願に追加された事項(C)が考慮されるのは、現実の出願日で判断するときだけである。優先権主張の効果認めて優

先日で判断するとき、考慮するのは、基礎出願と優先権主張出願に共通する記載内容(B)だけであるので、クレームに記載されていない事項(C)が請求項に係る発明を把握するために考慮されることはない。

一方、特許後の侵害に関するクレーム解釈は、原則として限定解釈が許されない新規性・進歩性に関するクレーム解釈とは著しく相違している。

「リパーゼ」最高裁判決<sup>(5)</sup>の射程は、新規性・進歩性のクレーム解釈に及ぶだけで、侵害のクレーム解釈には及ばない。

侵害の成否を判断するときは、特許法70条2項の「明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする」という規定からも明らかなように<sup>(6)</sup>、特許請求の範囲の記載が一義的に明確であるか否かを問わず、明細書の記載等を考慮するのが、クレーム解釈の原則である。

最近の判決例をみると、特許発明の技術的範囲は、クレームの文言どおりに広く硬直的に定めず、特許請求の範囲の記載に基づいて明細書の記載等を考慮することによって限定的に定められている。

例えば、知財高裁の「図形表示」判決<sup>(7)</sup>においては、機能的に広く表現されたクレーム中の「読出順序データ」という用語が、明細書の記載を考慮して限定解釈され、非侵害と結論された。

知財高裁の「敷設ブロック」判決<sup>(8)</sup>においては、機能的に広く表現せず、上位概念で抽象的に広く表現したクレーム中の「ブロック」という用語が明細書の記載を考慮して限定解釈され、非侵害と結論された。

本判決は、明細書の記載を考慮するのがクレーム解釈の原則であって、明細書の記載を考慮しないのは例外にすぎないと明確に判示している。すなわち、

「ある種の化学物質のように、構造式によって一義的に特定することができる場合があり、そのような場合は、特許発明の技術的範囲を確定するために明細書の記載を考慮する余地はないが、こうした例外的な場合を除けば、明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈することは、なんら差し支えないものと解すべきである。」

### 3. 審査基準の手法

パリ条約による優先権に関する審査基準の基本的な考え方では、優先権主張の効果認否の際に、優先権主張出願の記載全体を考慮する。すなわち、

「優先権主張を伴う日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体により明らかにされているといえるためには、日本出願の出願書類の全体の記載を考慮して把握される日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものである必要がある。」(下線は筆者が加えた)

筆者が問題にしている類型(2)は、次のとおり記載されている。

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

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

この場合において、日本出願の請求項に係る発明のうち、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のもので認められるものがあるときは、その部分については優先権の主張の効果は認められる(部分優先)。(下線は筆者が加えた)

図2を参照して、審査基準の手法を説明する。優先日で判断するときの明細書の考慮範囲が斜線で示されている。

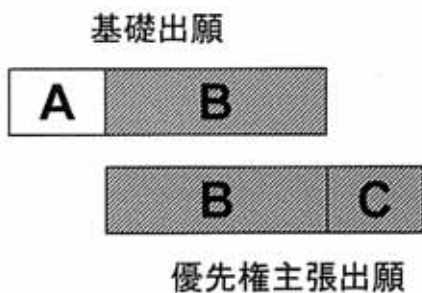


図2

審査基準の手法では、優先権主張の効果は認めるか否かを判断する際に、優先権主張出願の記載全体(BとC)を考慮して請求項に係る発明を把握する。

前述のように、パリ条約4条Hは、基礎出願(最

初の出願)の記載全体(AとB)により発明の構成部分が明らかにされていなければならないと規定しているだけであるが、審査基準の手法では、優先権主張の効果は認否する際に、基礎出願の記載全体(AとB)を考慮するだけでなく、優先権主張出願の記載全体(BとC)を考慮して、請求項に係る発明を把握する。

昔のように、原則として単項クレームしか許さず、明細書本文に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみをクレームに記載するという考え方をするのであれば、クレームを柔軟に解釈して出願内容の同一性(日本独特の実質的同一)を判断するために、優先権主張出願の記載全体(BとC)を考慮して発明を把握することも、それなりに理解できる手法であるといえるかもしれない。

しかし、本格的な多項クレームの記載を許し、要旨変更でなく新規事項を判断基準にしているのに、優先権主張の効果の認否をするときに、優先権主張出願の記載全体(BとC)を考慮して請求項に係る発明を把握する手法は、(少なくともオーバーラップ理論の立場では)適切なものとはいえない。

#### 4. 両手法の比較

オーバーラップ手法と審査基準の手法との主な一致点をまとめると、次のとおりである。

- ①国内優先権はパリ条約による優先権と同様とする(第2章5)。
- ②請求項に係る発明が基礎出願(第1国又は先の出願)の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものである必要がある(第1章・第2章4.1)。
- ③その判断は、新規事項の例による(第1章・第2章4.1)。
- ④優先権主張の効果は、実体審査に係る規定、すなわち特許法29条(新規性、進歩性)、29条の2(いわゆる拡大された先願の地位)、39条(先願)等の適用にあたって、基礎出願(第1国又は先の出願)の時又は日を基準として判断する(第1章・第2章3)。
- ⑤優先権主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行う(第1章・第2章4.1)。

両手法の主な相違点は、優先権主張の効果は認定するときに、優先権主張出願の記載全体を考慮するか否かにある。

類型(2)に生じる問題は、この両手法の相違点が

表面化したものである。以下、この点を詳細に説明する。

「人工乳首」判決<sup>(9)</sup>の事例で、もし仮に、クレームに「環状又は螺旋状の伸長部」という記載があって、「螺旋状の伸長部」を「超える部分」と認定したうえで、その「超える部分」について優先権主張の効果を認めないというのであれば、審査基準の手法とオーバーラップ手法で結論に差が生じない。

しかし、クレームにおいて、「環状又は螺旋状の」という限定を付けず、単に「伸長部」と包括的に記載している場合は、両手法の結論に大差が生じる。

基本発明と改良発明（例えば、「人工乳首」事件では、環状の伸長構造が基本発明の実施形態に相当し、螺旋状の伸長構造が改良発明の実施形態に相当する）を包括的な表現（例えば「伸長部」）でまとめたクレーム（以下、包括クレームという）の場合、優先日で判断するとき、明細書で考慮する範囲を、**図2**に斜線で示す優先権主張出願の記載全体（BとC）にするか、**図1**に斜線で示す共通の記載部分（B）にするかによって、優先権主張の効果の認否は大きく分かれる。

審査基準の手法では、優先権主張出願の記載全体（BとC）を考慮し、しかも、優先権主張出願に加えられた事項の判断基準を（旧法時代の柔軟な解釈を容認する要旨変更と比べて相当に厳しい）「新規事項」の例によらしている。

審査基準の類型（2）の手法では、包括クレームについて優先権主張の効果を認否するとき、優先権主張出願の記載全体（BとC）を考慮するので、基礎出願の記載全体（AとB）から明らかでない事項すなわち新規事項（C）が優先権主張出願に追加的に記載されていると、新規事項（C）が文言上の範囲に入る包括クレームは、包括クレームの中に新規事項（C）が明記されているか否かを問わず、優先権主張の効果が認められない。

つまり、審査基準の類型（2）の手法では、新規事項（C）が包括クレームに「発明の構成部分」（構成要件）として記載されていなくても、包括クレームの文言上の範囲に新規事項（C）が入ると、基礎出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることになるので、優先権主張の効果が認められないのである。

これに対し、オーバーラップ手法では、新規事項（C）が包括クレームの文言上の範囲に入っている場合、包括

クレームに「発明の構成部分」（構成要件）として記載されていない場合は、共通の記載内容（B）に属さない新規事項（C）は、優先日で判断するときは考慮せずに、包括クレームについて優先権主張の効果と認められる。

このように、新規事項（C）が文言上の範囲に入る包括クレームについて、両手法で優先権の認否が全く逆の結果になるのは、優先日で判断するときの明細書の考慮範囲（**図1**と**図2**に斜線で示す部分）が相違しているからである。すなわち、オーバーラップ手法では、優先権主張出願について**図1**に示すように共通の記載部分（B）を考慮するのに対し、審査基準の手法では、優先権主張出願について**図2**に示すように記載全体（BとC）を考慮するからである。

審査基準の手法では、包括クレームの文言上の範囲に入る新規事項（C）が、包括クレームに「発明の構成部分」（構成要件）として記載されていなくても、明細書に記載されていれば、優先権主張の効果と認めないため、「人工乳首」事件のように、優先権主張の効果と認めもらうためには、新規事項（C）の記載（螺旋状構造の記載）を明細書・図面から削除することが必要になる。

しかし、オーバーラップ手法を支持する立場でいえば、包括クレームに係る発明が共通の記載内容（B）によって十分に記載されている場合（つまり、全ての記載要件を満たし、発明未完成の問題もない場合）に、出願人が自らの意思で意図的に「特許を受けようとする発明」の構成部分（構成要件）として包括クレームに記載していないにもかかわらず、なぜ、「特許を受けようとする発明」の構成部分でもない新規事項（C）を、「超える部分」に該当するという理由で、明細書の記載から削除する必要があるのか、納得できない。

審査官や審判官の削除の提案に応じたとき、あるいは応じないときに、出願人が受ける不利な取扱い、優先期間中の行為（例えば他の出願）による不利な取扱い（パリ条約4条B）ではないと言えるのであろうか。

「人工乳首」事件の出願人は、「発明の構成部分」として包括クレームに記載していない「超える部分」（螺旋状構造）の記載を明細書から削除することを1つの選択肢として審判官から提案され<sup>(10)</sup>、それに応じなかったため、優先期間中の他の出願（中間出願）によって不利な取扱いを受けたような気がする。

仮に、「人工乳首」事件で、中間出願の特許<sup>(11)</sup>が、審査段階でなく侵害訴訟の段階で初めて見つかったとしたら、侵害裁判所は、優先権主張出願の記載全体（BとC）を考慮する審査基準の手法で、どのようにして不利な取扱いを回避するのであろうか。

また、仮に、「人工乳首」事件で螺旋状構造でなく環状構造の微細な変形例（例えば旧法の要旨変更には該当しないが新規事項には該当するような変形例）が優先権主張出願に追加されていたとしたら、審査基準の類型（2）の手法では、変形例が「発明の構成部分」として包括クレームに記載されていなくても、「超える部分」と認定され、その包括クレームは、優先権主張の効果が認められないはずである。

これが筆者の誤解に基づくものでなければ、審査基準の類型（2）の手法は、あまりにも出願人や特許権者にとって酷な運用である。

次は、審査基準の手法で優先権を認定した判決と、オーバーラップ手法で優先権を認定した判決を対比して説明する。

審査基準に引用されている前述の「人工乳首」判決は、オーバーラップ手法を否定している。すなわち、優先権主張の効果を認否するとき、優先権主張出願の記載全体（BとC）を考慮し、しかも、クレームに「発明の構成部分」（構成要件）として明記されていない事項を「超える部分」と認定している。

ただし、この判決は、格別の効果を奏する実施の形態が追加された事例において、審査基準の手法によって優先権主張の効果を認定したものである。

審査基準の類型（2）においては、このことが明確に示されておらず、格別の効果を奏する実施の形態と、そうでない実施の形態とを区別しないで、「人工乳首」判決が引用されている。

「人工乳首」判決は、日本特有の背景事情を知っている者にとっては（少なくとも格別の効果を奏する実施の形態が追加された事例では）、ある程度理解できる判決であると言えるかもしれない。しかし、欧米人は、日本特有の背景事情を十分に説明されないと理解できないと思われる。ヒュープナー博士は、2005年の来日時に、「人工乳首」判決が「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たそうである<sup>(12)</sup>。このような専門家ですら理解しがたい判決だといえる。

「人工乳首」判決と対照的な東京地裁の「レンズ付きフィルムユニット」判決<sup>(13)</sup>は、審査基準の類型（2）

の手法を明確に否定している。すなわち、

「国内優先権主張制度の趣旨にかんがみると、ある発明について国内優先権主張に基づく特許出願が認められるためには、当該発明の明細書の特許請求の範囲に記載された技術事項が、当該優先権主張の基礎とされた先の出願に添付された明細書又は図面の中に、すべて記載されていることが必要というべきである。」

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

この引用部分からも明らかのように、本判決は、請求項に係る発明の構成要件（特許請求の範囲に記載されたもの）が基礎出願（先の出願）の明細書に十分に記載されていれば、優先権主張の効果を認め、その際、後の優先権主張出願に追加的に記載された実施例がどのようなものであるかは関係ないことであると明言している。図1に示すオーバーラップ手法を採用したものである。換言すれば、本判決は、図2に示す審査基準の手法によって優先権主張の効果を認定していない。

同じ「レンズ付きフィルムユニット」事件の高裁判決<sup>(14)</sup>における、優先権主張出願に追加的に記載された第3実施例の主な位置付けをまとめると、次のとおりである。

- (1) 第3実施例は、「本件発明の要旨の範囲内で、フィルムの巻込み、巻取りないし巻上げ手段等に関して具体的な1態様を示したものにすぎない。」
- (2) 「本件発明は、第1実施例により十分に裏付けられているものと認められ、仮に、第3実施例の記載がなくても、その裏付けに欠けるところは無い。」
- (3) 「第3実施例の記載をもって」「発明の範囲を超えているとはいえない。」

このような第3実施例の位置付けの判示内容から、この高裁判決がオーバーラップ手法に沿ったものであることは明らかである。審査基準の手法によって優先権主張の効果を認定していない。

ただし、厳密に言えば、本判決が全面的にオーバー

ラップ手法によって共通の記載部分のみを考慮して優先権主張の効果を認定したとは（残念ながら）断定できない。なぜなら、高裁判決では、「第3実施例によって示された機能や効果は、上記証拠によって認められる周知技術によって達成される機能、効果と比べて格別のものであるとは認められない」と認定しているからである。

オーバーラップ手法では、第3実施例が格別の機能や効果を有する改良発明であるとしても、それだけで優先権主張の効果が否認されることはないので、わざわざ証拠によって第3実施例の機能や効果が格別のものであるか否かを認定する必要はない。

最後に、国内優先権制度の趣旨に関して、両手法を比較して説明する。

審査基準は、国内優先権制度の趣旨として、「基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができる」ようにすることだと説明している。

しかし、審査基準の類型(2)は、そのように包括的な発明としてまとめた内容の特許出願を困難にしており、国内優先権制度の趣旨に合っていない。

これに対し、オーバーラップ手法であれば、基本発明と後の改良発明（とくに格別の機能や効果を有する改良発明）とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願をすることが自由にできる。追加する実施例が格別の機能や効果を有するか否かを判断する必要がないので、将来、担当の審査官や裁判官が出願人と違った判断をすることについて心配せずに、国内優先権を安心して主張できる。

## 5. 指摘された問題

オーバーラップ手法では、優先権主張出願の特定の請求項に係る発明が基礎出願の明細書に十分に記載されている場合、優先権主張出願にどのような実施例が追加されていても、しかも、仮にその追加された実施例が基礎出願の明細書から全く認識できないものであったとしても、あるいは、格別の効果を奏する実施例であったとしても、共通の記載内容(B)を考慮して優先権主張の効果を認める。

このように基礎出願の明細書から全く認識できない実施の形態の追加を認める考え方をする場合、「クレームの或る構成が機能的・作用的に記載された優先権主張出願」に、優先期間中の公知事実に対応する実

施例を追加したときに問題が生じると指摘した論文がある<sup>(15)</sup>。

オーバーラップ手法でなければ、例えば、図2に示すように優先権主張出願の記載全体(BとC)を考慮すれば、そうかもしれない。

しかし、オーバーラップ手法で、図1に示すように共通の記載部分(B)を考慮するのであれば、指摘されているような問題は生じない。

侵害に関するクレーム解釈においては、新規性・進歩性に関するクレーム解釈と違って、明細書の記載だけでなく、優先期間中の公知事実その他も考慮して<sup>(16)</sup>、特許請求の範囲が限定解釈される。その限定解釈のときに、オーバーラップ手法では、共通の記載部分(B)を考慮するので、対象物件がクレームの文言上の範囲に入ったとしても、さらに、実施例が追加されていたとしても、常に特許侵害になるわけではない。

問題視されている想定事例において、優先期間中の公知事実が基礎出願の明細書から全く認識できない改良発明に相当すると仮定して説明する。

特定のクレームについて優先権主張の効果が認められる場合、判断基準日は優先日である。この場合、侵害のクレーム解釈で考慮するのは、オーバーラップ手法では、優先権主張出願の記載全体(BとC)ではなく、共通の記載部分(B)である。改良発明の記載は、その共通の記載部分(B)に含まれていないので、特許発明の技術的範囲を特許請求の範囲の記載に基づいて定めるときに、改良発明の記載(C)が考慮されることはない。

他方、特許権者が特定のクレームについて優先権を具体的かつ詳細に主張しないか、主張しても（記載不十分や発明未完成<sup>(17)</sup>の理由で）認められない場合、判断基準日は現実の出願日である。この場合、侵害のクレーム解釈で考慮されるのは、オーバーラップ手法でも、優先権主張出願の記載全体(BとC)である。そこには改良発明が含まれる。この改良発明について特許侵害を認めるというのであれば、確かに不適切である。しかし、判断基準日は現実の出願日であるから、クレームの範囲に公知事実が入ることになり、当然、このクレームは無効である。

無効の主張に対し、特許権者は、優先権を具体的かつ詳細に主張せざるをえないが、おそらく、クレームが無効と判断されることを恐れて、優先権主張出願の明細書の記載全体とくに改良発明の記載(C)を考慮

するような主張はしないであろう。

そうであれば、優先期間中の公知事実に対応する実施例（例えば改良発明）の不当な追加によって特許発明の技術的範囲が拡張される事態が生じることはない。

この論文には、優先権について深く研究した成果が数多く含まれており、示唆に富んでいて、同意したい点が多い。例えば、日本の審査基準の考え方では、「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かんがみて、あまりにも硬直的に過ぎ出願人にとって酷な運用である」（第119頁）と述べられている。筆者も全く同感である。

## 6. おわりに

まだ外国では、日本の審査基準の厳格な考え方が十分認識されていないので、国際的な問題になっていないが、将来、知財高裁が、新規性・進歩性のクレーム解釈に関して<sup>(18)</sup> 審査基準の厳格な考え方を全面的に支持して、優先権主張の効果を否認する判決を出したら、国際問題に発展するかもしれない。

## 注

(1)「専権」は「exclusive right」の訳語であり、「排他的権利」と同義語である。「排他的権利」という訳語は、「排他権」(right to exclude)と誤認混同されやすいので、筆者は、「専権」という訳語を好んで使っている。

「専権」(exclusive right)は、「専用権」(exclusive right to work)と「排他権」(right to exclude)とを包含する包括的な用語である。

これは、アメリカの特許制度の歴史をみれば明らかである。すべての特許法（制定法）は、合衆国憲法1条8節（Art. 1, sec.8）の規定、とくに「発明者に専権（exclusive right）を付与する」という規定を根拠として、連邦議会により立法されたものである。強調したいことは、現行特許法を除いて、アメリカの特許法は、すべて専用権（exclusive right to work）を規定していたことである。長年にわたって、発明を実施する権利を専有する旨を規定していたのである。

また、アメリカの著作権や半導体集積回路の権利に関する制定法では、現在、権利の本質が、排他権でなく、専用権であることが明確に規定されている。しかも、日米で規定ぶりがよく似ている。

要するに、権利（知的財産権）の本質として排他権

を規定するアメリカの現行特許法だけが極めて特異な存在なのである。

また、特許権者による発明の実施を重視せず、排他権の本質を原理主義的に貫徹すると、特許制度の本来の目的に反するパテント・トロール等の害悪を理論的に排除できない。アメリカでは、今、自らは実施をせず、専ら他人の実施を排除すること（パテント・トロール等）を容認する旧来の排他権の考え方が、とくに連邦最高裁の eBay 判決以降、強く批判されている。

筆者が提唱している専権説では、特許権の本質が各国の制定法の規定により変化しうるものであると考え、かつ、「排他権」についても「専用権」と同様に発明の実施を重視する。そして、「専用権」について、本来の専用権と旧来の専用権とを峻別して、本来の専用権を尊重する。

筆者の考えでは、本来の専用権は、特許法68条の「特許発明の実施をする権利を専有する」という規定を正確に解釈した、本格的な多項クレーム制度のもとで本来あるべき専用権であるのに対し、旧来の専用権は、旧来より流布されている、単項クレーム制度に適合した専用権である。

本来の専用権は、特許請求の範囲の記載に基づいて確定される特許発明を独占排他的に「実施する権利」である。だから、旧来の専用権とは違って、本来の専用権は、明細書に記載されているだけで、特許請求の範囲に記載されていない実施形態や実施例に対する「実施する権利」を含まない。

旧来の専用権説、専権説および排他権説をまとめて表に示すと、以下のとおりである。

	旧来の専用権説	専権説	排他権説
特許発明を実施する権利	認める	認める	認めない
その実施例を実施する権利	認める	認めない	認めない
他人の実施を排除する権利	認める	認める	認める

また、本稿では、「オーバーラップ手法」は、専権説の手法として説明したが、他の説にも適用することができる手法である。

(2) 本稿は、拙稿「優先権主張の効果と特許権の本質」パテント Vol.59 No.4（2006年）を展開して、審査基準の手法とオーバーラップ手法との比較に焦点をあてた

ものである。

- (3) 参考のために、アメリカのクレーム制度の歴史を簡単に述べると、拙稿「クレームの起源」特許管理 28 巻 2 号 (1978 年) や、KARL B. LUTZ 著「Evolution of the Claims of U.S. Patents」JPOS Vol. XX, No. 2, No. 4, No. 5 (1938 年) に詳述されているように、当初、特許法 (制定法) は、クレームの記載を要求していなかったが、出願人が自発的に明細書の一部にクレームらしきものを加えるようになり、やがて、クレームの記載が特許法で要求されるようになった。その後、少しずつクレーム制度は発展していった。

アメリカでは、制定法の改正よりは、むしろ侵害訴訟時のクレーム解釈の影響で、クレームが重要視されるようになり、主役の地位を得た。

これに対し、わが国では、諸外国の多項クレーム制度を参考にして、専ら特許法 (制定法) の改正によって、クレーム制度を単項クレームから擬似的な多項クレームを経て現在の本格的な多項クレームへと少しずつ改善してきた。

- (4) 図 1～2 においては、基礎出願の記載の一部 (A) が優先権主張出願に記載されていないことと、基礎出願が最初の出願であることを想定している。

しかし、実際には、基礎出願の記載全体 (A と B) が優先権主張出願に記載されることが多いと思われる。

また、基礎出願がパリ条約でいう「最初の出願」でないこともある。そのときは、基礎出願と優先権主張出願に共通する記載内容 (B) であっても、最初の出願と基礎出願とに共通する記載部分については、優先権主張の効果が認められない。この点については、東京地裁、「スパッタ装置」平成 18 年 12 月 26 日判決、平成 18 年 (ワ) 第 8811 号が参考になる。本判決では、次のように述べられている。

「本件特許発明は、そのすべての構成要件が米国第 1 出願書類に記載されているものと認められる。

したがって、本件特許発明において優先権主張の基礎とされるべきものは、米国第 1 出願であり、優先権主張の基礎とされた米国第 2 出願は、パリ条約 4 条 C (2) の「最初の出願」に該当しない。したがって、本件特許発明についてパリ条約の優先権の効果は得られず、本件特許発明の出願日は、実際の日本出願の日となるのである。本件特許の日本出願の日は、米国第 1 出願の出願日から既に 2 年以上経過した後になされているのであるから、米国第 1 出願書類に記載された発

明が、その継続出願である米国第 2 出願書類にも記載されているとしても、この発明について米国第 2 出願日を優先権主張日とすることができることと解することは、特許について優先期間を 12 箇月と定めたパリ条約 4 条 C (1) の規定に反する結果となることは明らかである。なお、米国第 1 出願書類に記載されておらず、米国第 2 出願書類にのみ記載されている発明があるとするれば、原告は、当該発明については、米国第 2 出願に基づく優先権主張をすることができるものの、本件特許発明については、上記のとおりそのすべての構成要件が米国第 1 出願書類に記載されているのであるから、本件特許発明については、米国第 2 出願に基づく優先権を主張することができないのである。」

- (5) 最高裁、「リパーゼ」平成 3 年 3 月 8 日判決、昭和 62 年 (行ツ) 第 3 号
- (6) 侵害に関するクレーム解釈のとき考慮する明細書の記載範囲は、特許法 70 条に明記されていない。しかし、優先日で判断するとき優先権主張出願で考慮する明細書の範囲は、オーバーラップ手法では、審査系でも、侵害系でも、優先権主張出願の記載全体でなく、基礎出願と優先権主張出願とに共通する記載部分である。
- (7) 知財高裁、「図形表示」平成 18 年 9 月 28 日判決、平成 18 年 (ネ) 第 10007 号
- (8) 知財高裁、「敷設ブロック」平成 17 年 12 月 28 日判決、平成 17 年 (ネ) 第 10103 号
- (9) 東京高裁、「人工乳首」平成 15 年 10 月 8 日判決、平成 14 年 (行ケ) 第 539 号
- (10) 審判の審理の際に、(おそらく審判官の親切心で) 補正の機会が与えられたが、代理人は、「本件出願の図 11 の補正削除につきましては、出願人と相談した結果、補正はしないとの結論に達しました」と回答した。特許第 3380201 号になった分割出願を考慮したからであろう。
- (11) 中間出願の特許は、第 3209271 号である。
- (12) 柴田和雄及び井上典之著「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 -」パテント Vol. 61 No. 1 (2008 年)、第 126～127 頁。
- (13) 東京地裁、「レンズ付きフィルムユニット」平成 16 年 2 月 26 日判決、平成 15 年 (ワ) 第 15702 号
- (14) 東京高裁、「レンズ付きフィルムユニット」平成 17 年 1 月 25 日判決、平成 16 年 (ネ) 第 1563 号
- (15) 柴田和雄及び井上典之著「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 -」 パテント Vol.61 No.1 (2008 年) において、以下のように指摘されている。

「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、概念上クレームに含ま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うえで、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。」 (119 頁)

(16) 牧野知彦著「侵害訴訟における無効の抗弁と自由技

術の抗弁」知財管理 Vol.58 No.4 (2008 年)

(17) 東京高裁, 「MB-530A 誘導体」平成 5 年 10 月 20 日判決, 平成 4 年 (行ケ) 第 100 号

(18) 通説とは違って、筆者の考えでは、二重特許に関するクレーム解釈は、先願の特許発明との対比であり、対比の手法が新規性・進歩性に関するものと異なるので、「リパーゼ」最高裁判決の射程は、二重特許 (39 条) に関するクレーム解釈に及ばない。「及ぶ」とするのであれば、「特段の事情」があるとして限定解釈をせざるをえない。いずれにしても、「人工乳首」判決のように、「及ぶ」としたうえで、一応、形だけは限定解釈をしない体裁にして、実質で限定解釈をするよりは、必要に応じて、二重特許のクレーム解釈を柔軟に行って、明確な形で限定解釈をした方がよかったと思う。

ただし、オーバーラップ手法による場合は、「人工乳首」事件で、優先権の認定に際して、クレームを限定解釈する必要はない。

(原稿受領 2008. 4. 22)