

EPO 拡大審判 G1/15 「部分優先」 事件の付託質問に対する意見

特許庁前任 首席審査官 柴田 和雄

要 約

2015年10月2日、EPO長官は、拡大審判G1/15事件における付託質問の結果に依存すると思われる全ての審査及び異議申立事件の審理手続を中断することを決定した。この付託質問については、拡大審判部手続規則10条に基づき、アミカスキュリエ意見の提出が可能であるところ、提出されたアミカスブリーフの数は、これまでの拡大審判事件の中でも最高となる35を超えた。自身のパテントファミリーに依拠して新規性欠如とされ、出願拒絶や特許無効とされる毒入り分割・毒入り優先権問題に対する特許ユーザの関心の高さが窺える。

本稿は、当該質問に対する回答を探求するものである。

目次

1. はじめに
2. 欧州特許条約の枠組での検討
3. パリ条約の下での検討
4. 質問1及び5を検討するに際しての特段の事情
5. 終わりに

において開示された主題は、優先権書類に開示される主題であって、上記欧州特許出願若しくは欧州特許における属『OR』クレーム中に選択肢として含まれる主題に対して、欧州特許条約第54条(3)の下での技術水準として引用することが可能であるか？」

1. はじめに

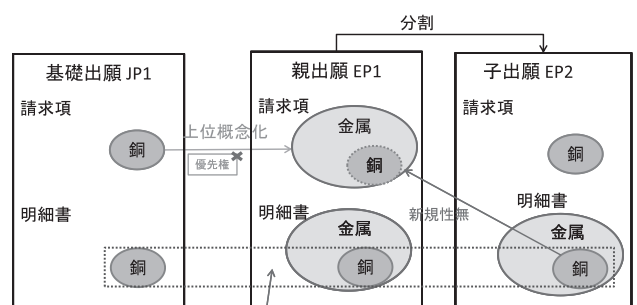
2015年7月17日、EPO3.3.06審判合議体は、欧州特許第921183号についての異議部の決定に対する審判T0557/13事件において、属『OR』クレームに対する部分優先判断が先決事項であるとして、拡大審判廷へ法律問題の付託を行った。付託された質問は、部分優先に関し、近年、問題が深刻化している毒入り問題⁽¹⁾に取り組もうとするものである。毒入り問題に直接関係すると思われる質問1及び質問5の内容は次のとおりである。

この問題については、かつて拡大審判廷が示した複合優先が認められるための前提条件の可否といった欧州特許条約の枠組での観点からだけではなく、パリ条約の観点からも検討されるべきであると考えている。これまでのところ、拡大審判廷が、(何れの言語で条文を解釈すべきかを定めた)パリ条約29条(1)(c)の文脈で(複合部分優先の前提をなす)4条Hの規定振りを検討することや、(パリ条約に抵触しないことを条件として同盟国が相互間に特別取極を行うことができる旨規定した)パリ条約19条の文脈に照らしてパリ条約4条Bと欧州特許条約89条の規定振りの違いを検討することはなかった。今回のG1/15事件においては、こ

「1. 欧州特許出願又は欧州特許のクレームが、1つまたは複数の一般的な表現若しくはその他の表現によって、選択肢としての複数の主題を含む場合(すなわち、属『OR』クレームである場合)に、当該クレームに関し、優先権書類に、直接的に、或いは、少なくとも黙示的に、かつ、一義的に、(実施可能な程度に)初めて開示された選択肢としての主題についての部分優先を受ける権利が、EPCの下で否定されることはあるか？」

5. 質問1に対して肯定的な回答が与えられるのであれば、欧州特許出願の分割に係る親出願または子出願

毒入り分割のイメージ図



優先権が認められる
クレームと実施例の優先日が異なり、子出願EP2によって、親出願EP1は新規性欠如と判断される。

これらの観点による分析もなされることを期待している。なお、本稿は、拡大審判廷に付託された法律問題に対する個人意見である。飽くまで、個人的見解を述べたものであって、筆者が所属する組織の見解を示したものでないことをお断りしておく。

2. 欧州特許条約の枠組での検討

欧州特許条約（以下、「EPC」という。）88条(2)には、複合優先について、適切な場合には、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旨、規定されている。EPCの立法上の意図といわれるFICPIメモランダム⁽²⁾によれば、『AND』形式クレームに対する複合優先権の主張はできないとされている。一方、FICPIメモランダムでは、『OR』形式クレームによって、一つ又は同一のクレームについて複合優先権の主張ができる例として3つのものが掲げられていた。すなわち、a) 化学式の広範化、b) (温度、圧力、濃度等) 数値範囲の広範化、c) 利用分野の広範化である。この考え方に従い、かつて、部分優先は、優先権書類に、直接的に、或いは少なくとも黙示的に、且つ、一義的に開示されている主題を包含する拡がりを持つ『OR』クレームに対して広く認められてきた。しかし、G2/98「同一発明」事件において、拡大審判廷は、「EPC88条(2)第2文の規定によって複合優先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選択肢としての主題に関する請求が生じる限り、EPC87条(1)及びEPC88条(3)に基づき完全に認められる。」と説示して、『OR』形式クレームに対して複合(部分)優先が認められるための前提条件を与えた。このことによって、現在の実務に混乱が生じている。

しかし、「明確に定義される限られた数の選択肢としての主題に関する請求が生じる限り」という前提条件（以下、「G2/98意見の前提条件」という。）は、これを文言通りに理解するのであれば、複合優先権が可能であるか否かの基準としては妥当でないように思われる。第一の理由として、G2/98意見の前提条件は、複合優先を広範に認めようとする立法上の意図（FICPIメモランダム）に明らかに反していることが挙げられる。第二の理由として、仮に、包括的な表現による属『OR』クレームが問題とされるのだとしても、選択肢であることが明確な表現に置き換えられれば、G2/98

意見の前提条件以前に何の問題も生じなくなることが挙げられる。例えば、基礎出願に「銅から成るA装置」という主題が記載されていた場合に、請求項1を「銅以外の金属から成るA装置」、請求項2を「銅から成るA装置」と規定した後の出願は、優先期間中の別出願や公知事実が介在しない限り、新規性等の特許要件判断について何らの障害も有しないことになる。単一性の問題は生じるかもしれないが、これを厳格に問うのは、条理の原則（rule of reason）に反するであろう。後の出願において、別の請求項に分けてクレームドラフティングした出願人は救われるが、包括的な表現を用いて一つの請求項に纏めるクレームドラフティングをした出願人は退けられるというのでは、杓子定規に過ぎると思われる。

以上のとおりであるから、上記質問1を欧州特許条約の枠組において検討した場合は、これに対する回答は「No」とされるべきであると考えられる。

3. パリ条約の下での検討

質問1はEPCにおける解釈を問うものであるが、仮に、質問1が「部分優先を受ける権利が、パリ条約の下で否定されることはあるか？」という質問であったならば、これに対する回答には、別の理由づけも生じることになろう。

パリ条約の下、優先権主張を伴う後の出願における発明「A or B」を対象とするクレームや発明「A and B」を対象とするクレーム中の要素「A」は、「A」についての最初の優先日から部分的な利益を享受し、その結果、優先期間中に生じた要素「A」を開示する引用例は、クレーム発明「A or B」やクレーム発明「A and B」の全体に対して、従来技術とならないという考え方が、かつて存在した。古い時代の部分優先実務⁽³⁾として知られるところの所謂『傘』理論である。

今回の拡大審判事件であるG1/15事件には「部分優先」という名称が与えられたが、この名称が与えられるべき最初の事件は、実は、G3/93「優先期間」事件であったのではないかと、筆者は考えている。G3/93「優先期間」事件において、付託された質問は、次のものであったからである。

「優先権の主張がなされたが、発明主題が優先権書類に記載されていないために、その主張が認められない場合は、優先期間中における優先権書類に対応した技術的内容の

公表は、優先権を得ることのできない欧州特許出願に対して、EPC54条(2)の下で引用可能な先行技術を構成するか？」

この質問は、一見すると、かつて『傘』理論の名で知られた部分優先の効果を問うものであるように思えるが、G3/93意見全文を精査すれば、EPO長官によって拡大審判廷に付託された法律問題は、優先権に関するEPC87-89条の適用に関するものであることが分かる。そして、この質問に対する回答は「Yes」であった。EPC89条において、「優先権は、第54条(2)及び(3)並びに第60条(2)の適用上、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、優先権の効力が出願日擬制の効果である旨、規定されている。このことからすれば、G3/93合議体の回答は支持するに値するのかもしれない。後の出願が先の出願の時点で行われたとする『擬制』理論の下で、発明を構成するそれぞれの部分について、別々の優先権を認めることは困難であるからである。

しかしながら、パリ条約は、優先権の効力をEPCの様に『擬制』理論として規定するものではない。すなわち、パリ条約4条Bの規定は、EPCの規定振りとは異なり、中間事実によって拒絶無効とされないという規定振りになっている。今般提出されたアマカスブリーフの中にも、CIPA(英国公認特許代理人協会)を始め、このことを指摘するものを幾つか見つけることができる。このことに関しては、米国工業所有権界の代表学者であり、AIPPI米国部会事務局長を務め、AIPPI日本部会の生みの親とも言われるステファン・ラダス博士も、次のように指摘している。

「発明者又は第三者による発明の公表は障害にならない。また、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出すために、自己の発明を公表し又は実施する機会を出願人に与えることにある。ブラッセル会議において、『第三者が(par un tiers)』の語が削除された。」⁽⁴⁾(下線は筆者による。)

また、90年初頭までは、EPOの審判合議体も同様の認識を示していた。5人の合議体で構成され、『傘』理論と同様の判断を示したT301/87審決において、合議体は次のように説示している。

「パリ条約4条Bの条文によれば、優先期間中の『どんな

後の出願』も、とりわけ、優先期間の最初の出願によって示される発明の公表によって、『無効にされない』。このことは、特に、そのような公表の事実が、後の出願において優先権の主張がされた発明の新規性を失わせるものではないし、その進歩性を低下させるものでもなく、優先権の主張された最初の出願の日において考慮されるものである(Bodenhausen, 40-43頁参照)。このことは、もちろん、発明者に自身の発明の公表を初期の段階で行うことを可能とさせ、さらには、そのように行動するように奨励するが、このことは、情報と技術の迅速な普及を促進するという特許制度の基本的な目的のうちの一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。」(下線は筆者による。)

さらに、現代の学者でも同様の見解を示している者もいる。2015年、メルボルン大学のサム・リケットソン教授は、19世紀の各国制度から転じてのパリ条約の起源、同盟設立外交会議・その後の条約改正の詳細、実体法部分の解説など900頁にも及ぶ壮大なパリ条約についてのコンメンタールを上梓したが、そこでは、4条Bに規定される「当該発明の公表又は実施」という行為について、次のような解説がされている。

「当該発明の公表又は実施という行為については、明らかに二つの効果を有する。すなわち、それら行為が最初の出願の日の後に第三者によりなされた場合には、それら行為は新規性や進歩性といった特許の有効性の問題に関して無視される(最初の出願の日の前に生じた公表や実施のみが関係する)。一方、出願人自身が最初の出願の日の後に当該発明の公表や実施をした場合には、その出願人は自らを危険にさらすことにはならない。」⁽⁵⁾(下線は筆者による。)

ところが、G3/93意見においては、このようなパリ条約における優先権の効果についての規定振りは殆ど注目されることなく、優先権の対象が発明であることを理由に優先権書類に対応した技術的内容は引用可能な先行技術であるという結論にまで一挙に到達してしまっている。拡大審判廷は、ボーデンハウゼンを引用して、「後の出願は優先権の基礎となる最初の出願と同一の対象に関するものでなければならないことが通説となっている。」と説示した。しかし、ボーデンハウゼンの解説は、実際には、次のように説示するものである。

「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…なければならない。…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4条 F, G, H に設けられている。これらの規定については後述する。」⁽⁶⁾

そうしてみると、優先権の対象については、4条 A だけでなく、特別規定である4条 F, G, H も併せて検討する必要がある。例えば、4条 F には、「優先権を主張して行っ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【element】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。」と規定されているところ、この規定の趣旨や、「構成部分【element】」の意味を探求する必要もあろう。そこで、先ず、パリ条約の歴史的経緯を見てみることにする。

1911年のワシントン改正会議において、最初の発明の改良を第二国においても追加特許出願⁽⁷⁾によって手続しなければならない事態を避け、複数の出願を纏めることを可能とするため⁽⁸⁾、パリ条約4条に適切な追加条項を含めるべきとの提案が、アメリカ合衆国政府の承認の下、BIRPI（知的所有権保護合同国際事務局）よりなされた。優先権の議論において、よく引用されるシュリッカー博士の論文では、この提案について、“The reasons, – which, mutatis mutandis, apply similarly to the recognition of partial priorities –”と述べられている⁽⁹⁾。詰まるところ、部分的に優先権を適用しようとの提案である。管轄小委員会は、ほぼ一致して賛成の意を示したが、英国は、実務上の困難さを主張した。これに対し、幾つかの締約国から、特段の困難性に直面することなく、そのような仕組みを既の実施している旨の表明がされたが、英国の反対により4条の改正には至らなかった。日本の解説書で、当時の状況を紹介したものは殆ど残っていないが、その中であって、杉林信義「工業所有権条約（其の八）」パテント11巻9号（1958年）には、次のような記述があり、国際事務局により説明された背景事情について、提案のタイトルが（複合優先でなく）「追加特許」であったことについての言及等を除けば、ほぼ正確に紹介されている⁽¹⁰⁾。

「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づべしとした第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る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時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。」

1925年のヘーグ改正会議において、再び、複数の優先権主張についての提案がされた。具体的には、発明の単一性が損なわれない限り、4つまでの複合優先を認めるべきとの提案がフランスよりなされた。さらに、出願が複合的である場合には、それぞれについての部分的な優先権が尊重された上で分割が認められるべきとの提案もされた。管轄小委員会を構成する大多数の締約国は賛同したが、英国を含む少数メンバが反対した。最終的に、ヘーグ改正条約4条 F において、出願人は少なくとも出願の分割をすることができ、適切であれば、優先権の利益を得ることができることが、次のように規定された。

「特許出願ガ二以上ノ優先ノ主張ヲ含ム場合又ハ審査ノ結果出願ガ複合的ナルコト明白ト為ル場合ニハ官庁ハ少クトモ出願者ニ対シ国内法令ノ定ムル条件ニ於テ右出願ヲ分割スルコトヲ認可スベシ此ノ場合ニ於テハ初ノ出願ノ日附ヲ以テ分割セル各出願ノ日附ト為シ且優先権ノ利益アル場合ニハ之ヲ保有セシムルモノトス」

ヘーグ改正により、一番の不便さは解消されたものの、満足いく解決とはいえなかった。かくして、1934年のロンドン改正会議において、三度目となる複合優先の提案がされた。過去二回の会議で一貫して反対していた英国が提案する側に回ったこともあり、本会議で合意がなされ、ようやく複合優先を盛り込むための条文改正に漕ぎ着けた。ロンドン改正条約において、出願の分割については、4条 G に移行することとされ、4条 F においては、複合優先が保証されることが、次のように規定された。

「同盟ノ如何ナル國ト雖特許出願ガ二以上ノ優先ノ主張ヲ含ムコトヲ理由トシテ之ヲ拒絶スルコトヲ得ズ但シ其ノ國ノ法律ノ意味ニ於テ發明ノ溢一性アルコトヲ條件トス」

この4条Fの規定振りから、最初の発明の改良に対する優先権の考え方として、二つの可能性が生じる。一つは、優先権は、1なる発明につき1つずつ発生するというものであり、もう一つは発明の部分ごとに優先権が発生するというものである。4条Fには、優先権の対象が明示されていないからである。しかしながら、この疑問については、オランダ特許法の改正例が重要な示唆を与えてくれる。1956年特許法改正の趣旨の一として、ロンドン改正で導入されたパリ条約4条F及び4条Hへの対応の明確化があったのであるが、改正オランダ特許法7条には、次の新しい条項3が挿入された。

「7条(3) 発明に対し、この条の意味での優先権が二以上主張されているという理由では、優先は拒絶されない。また、その分野での熟練した人がそれに基づいてその発明またはその部分を理解しおよび使用できる程度に正確に、出願に附属する書類に発明またはその部分が記載されているならば、それについて、優先権が主張される発明またはその部分に対して、もとの国で提出された出願において、専有権が明白には主張されていないという理由では優先は拒絶されない。」⁽¹¹⁾ (下線は筆者による。)

当時のオランダ政府の見解は、次のとおりである。

「新たに挿入された条項の目的は、優先権書類の特許請求の範囲に記載されていたかに関わらず、あらゆる発明または発明の任意の部分【*iedere uitvinding of ieder gedeelte van een uitvinding*】に優先権が及ぶことを明確にすることである。」⁽¹²⁾ (下線は筆者による。)

オランダ政府は、パリ条約4条Hにおいて特許請求の範囲でなくとも優先権書類全体に開示されていれば足りるとされる優先権の対象が発明に限定されるものではなく、発明の部分であっても良いことを認識していたと理解される。ちなみに、日本においても、4条H規定について、同様の認識を有していた実務家が存在した⁽¹³⁾。また、米独豪にも同様の認識を示す実務家が存在する。フランス・ガリ WIPO 事務局長を含む三人の共著によるコンメンタールには、発明は従来技術に基づいて創出されるため、同じ出願人によ

る複数の異なる出願に開示された特徴が組み合わせられる場合が生じる【it is possible that it combines features from several different applications】ところ、複数の優先権を主張することや、発明のある構成部分について部分的に優先権を主張し、残りの要素には何らの優先権が主張されないことが可能であるか【Is it possible to claim multiple priorities based on previous applications, or to claim a partial priority for an element of an invention, based on a previous application, while claiming no priority for the rest of the application?】という命題が掲げられると共に⁽¹⁴⁾、結論部分において発明や発明の構成部分に対して優先権が生じる【the applicant has the advantage of priority for each "invention" or element of an invention only from the date of the corresponding earlier application】旨の説明がされている⁽¹⁵⁾。さらに、このような優先権の対象についての捉え方は、オランダの特許法改正から2年後に開催された1958年のリスボン改正会議で、より明確とされる。すなわち、リスボン改正会議準備文書である「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」には、4条Fの部分優先について、次の説明がされていた。

「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(AIPPI年報、プラハ大会。1938年125ページ)。

一部優先についてはロンドン正文に明定されていない。ロンドン正文は、条約中に一部優先に関する特別の規定をおかないですませているが、しかしあまり実務的でなく且つ費用がかかる仕方である。出願人は、同盟の他の一国にその発明の追加的構成部分につき出願し、次で出願を結合し且つ第4条Eの意味における複合優先を主張することができる。…(中略)…われわれは、条約の規定の補足されることを勧告すべきものと思ひ、第4条Eに下記第2項を加えることを提案する。

2. 特許出願は、それが一又は二以上の優先を援用して他に一又は二以上の新しい構成部分を含むことを理由と

して締約国により拒絶されることはない。但しその国の法律の意味において発明の単一性を条件とする。」⁽¹⁶⁾ (下線は筆者による。)

このことから、構成部分が優先権の対象であることが明確に理解できる。さらに、上記理由書付き提案の中には、別の参考となる文書も存在する。リスボン改正会議では、国際事務局から一般的なグレースピリオドを導入する4条Jを新設する旨の提案があったが⁽¹⁷⁾、その理由の中には、発明者が他の作業に着手する必要を知る前に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にあるという背景事情があったことが述べられている。

4条FとJの両方の提案を統合的に理解しようとするれば、発明に対して、段階的に追加されていく構成部分のそれぞれが、優先期間中の不利にならない開示の対象（優先権の対象）や、出願前の不利にならない開示の対象（グレースピリオドにより保護される対象）となることをリスボン改正会議が目指していたことが理解できる⁽¹⁸⁾。このような理解は、（発明の）部分が優先権の対象であると規定するオランダ特許法とも整合する。また、ボーデンハウゼンの解説の4条F部分においても、次のように、同様の趣旨の説明がされている。

「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または追加発明がされ、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かつ同一の後の出願において、発明の異なった部分についての別々の（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。…（中略）…

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、追加要素それ自体では発明的性格を有しない）ような発明の要素が、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について優先権を認める妨げとはならない。」⁽¹⁹⁾ (下線は筆者による。)

さらに、メルボルン大学リケットソン教授も、次のように説明している。

「部分優先 これは、優先権が主張される先のいずれの出願にもなかった要素が後の出願に含まれる状況に関するものである。換言すれば、研究や開発が進行し、最初の出願をした後に新たな側面や構成要素 [new aspects or components] が確認されたものの、それらは最初のいずれの出願にも含まれていないという状況である。明らかなように、これらの要素 [these elements] はパリ条約の下でなされた後の出願において優先権主張の基礎になり得ない。一方で、これらの要素は、当該後の出願に基づいて、さらにその後の出願において優先権を生じさせることができる。」⁽²⁰⁾ (下線は筆者による。)

構成部分が優先権の対象となるのであれば、4条BとFを直接に当て嵌めることによって、『AND』形式クレームに対しても『傘』理論としての複合優先が妥当することになる。

それにも関わらず、G2/98意見において、拡大審判廷は、『傘』理論が捨象されるべきであると説示した。拡大審判廷の採った理由づけは、次のものである。すなわち、4条Hの規定を反対解釈すれば、優先権主張に係る発明の構成部分が優先権書類に開示されていない限り、優先権は認められない。一方、4条Fの規定によれば、優先権書類に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、優先権を否認することはできない。一見すると矛盾するかに思える二つの規定を統合的に理解するためには、「構成部分」を「特徴」ではなく「実施態様」と理解する必要がある。そうすれば、優先権書類に開示されていない実施態様についての優先権は認められないものの、優先権書類に含まれていなかった実施態様があることを以て後の出願についての全部の優先権を否認することはできないというように整理できる。拡大審判廷はこのように考えたのである。

しかし、「element」なる英単語の語感から素直に想起されるのは「構成要件 (feature)」であろう。米国特許実務における非自明性に関する all element rule や、均等判断に関する all element test を想定すれば、少なくとも米国の特許実務家はそのように考えるであろう。また、リケットソン教授は、「elements」と「components」を同格として扱って説明をしている。さらに、旧オランダ特許法の条文においては、英訳す

れば「portion」や「part」となる「gedeelte」というオランダ語単語がパリ条約 4 条 F 及び H の「element」に対して宛てられていたと（オランダ政府見解から）推測されるし、パリ条約 4 条 F のドイツ語公定訳では、英訳すれば「feature」となる「Merkmale」というドイツ語単語が「element」に対して宛てられている（この対応関係は明確である）。そして何より、拡大審判廷自身も G3/93 意見の中で、特徴の概念を表現するために「element」の単語を用いているのである⁽²¹⁾。

さらに、パリ条約正文からも G2/98 意見の理由づけに落とし穴があったことを確認できる。パリ条約 4 条 H は、「発明の構成部分であって、優先権の主張に係るもの **【certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité】**」との説示によって規定されるものであるが、拡大審判廷は、当該説示を「優先権主張に係る発明の、その構成部分 **【certains éléments de l'invention pour laquelle on revendique la priorité】**」であるものと理解してしまった。これは、G2/98 「同一発明」事件の付託言語が英語であったことに起因しているものと思われる。英語では、「優先権の主張に係る (for which priority is claimed)」という関係代名詞節の対象が「certain elements」及び「the invention」の何れであるか曖昧であるところ、英語では、関係代名詞節の先行詞を、定冠詞「the」の付された「invention」と考える方が自然だからであろう。しかし、フランス語では、関係代名詞「lequel」の性数変化によって、このような疑義を生じさせることはない。英語が国際言語となった現在の状況からは想像が付きにくいであろうが、ロンドン改正条約迄は、英語の公定訳すらパリ条約には存在しなかった。リスボン改正条約 19 条(3)において、英語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語が公定訳として作成される旨規定された後、1960年に BIRPI（知的所有権保護合同国際事務局）により英語公定訳が初めて作成された。その後、ストックホルム改正によって 19 条より移行された 29 条(1)(b)において、公定訳としてのロシア語が追加される際、29 条(1)(c)において、「条約文の解釈に相違がある場合には、フランス文による」ことが規定された。優先権の主張に係るものが必ず発明であるという制限がないのであれば、そもそも 4 条 F と H の間に何ら矛盾が生じることはなく、「element」を「構成要件」と理解したとしても、そこに何ら不都合はない。すなわち、『傘』理論が捨象され

べき理由は何処にもないのである。むしろ、4 条 F の規定が存在することから『傘』理論を捨象することはできなくなる。ちなみに、リスボン改正会議参加各国の声明⁽²²⁾や対処方針⁽²³⁾等を見ると、各国は「element」を「構成要件」として理解していたことが窺える。

もっとも、『傘』理論を捨象することは、EPC における優先権の規定のみを単独で解釈するのであれば可能である。何故ならば、EPC には、部分優先を規定した「優先権を主張して行っ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を含むことを理由として、当該優先権を否認…することができない。」というパリ条約 4 条 F に対応する条項が存在しないからである。このことからすると、EPO 長官が拡大審判廷に付託した事項は、パリ条約 4 条 F、G、H における対象の同一性についてではなく、EPC 87 条における「同一の発明」の要件の解釈についてであったため、G2/98 拡大審判廷意見の導いた結論自体には誤りがないということもできる。

しかし、「同盟国は、この条約の規定に抵触しない限り、別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保する。」と定めるパリ条約 19 条の下、EPC がパリ条約に定められる優先権の基本的な原則に違背しないことを目指すのであれば、『傘』理論を否定することはできないであろう。そして、『傘』理論は、優先権主張を伴う後の出願における発明「A or B」を対象とするクレームや発明「A and B」を対象とするクレーム中の要素「A」は、「A」についての最初の優先日から部分的な利益を享受し、その結果、優先期間中に生じた要素「A」を開示する引用例は、クレーム発明「A or B」やクレーム発明「A and B」の全体に対して、従来技術とならないというものである。そうしてみると、属『OR』クレームに対して、優先権書類に、直接的に、或いは、少なくとも黙示的に、かつ、一義的に、（実施可能な程度に）初めて開示された選択肢としての主題は先行技術とならないことになる。奇しくも、ボーデンハウゼンの解説の 4 条 H には、このことを示唆する次の記載がある。なお、括弧内のフランス語表記は、ボーデンハウゼン解説のフランス語版によるものである。

「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】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。⁽²⁴⁾

ここで、「優先権の主張された発明の構成部分」という説示については、パリ条約 4 条 H 規定の日本語訳と同じように「発明の構成部分であって、当該優先権の主張に係るもの」を意味することがフランス語表記により理解される。そうしてみると、優先権主張をするための要件について、もとの出願全体から当業者が導き出すことができなければならない対象が、G2/98 意見では、後の出願のクレームの主題とされているのに対して、ボーデンハウゼンの解説では、導き出せる対象が後の出願のクレームの主題を構成するものであれば足りるとされていることが理解できる。すなわち、G2/98 意見は、優先権書類に開示された発明と後の出願のクレーム主題の同一性を要求するものであり、それだからこそ、最初に開示された選択肢と後の出願の属『OR』クレームとの間の同一性が問題とされるのであるが、このことをボーデンハウゼンの解説は問題としない⁽²⁵⁾。また、かつてのオランダ政府も同様であった。さらに、このような整理は、吉藤幸朔『特許法概説』等においても説明される、かつての日本の優先権実務においても知られた上位概念抽出型という利用態様とも整合するものであり、この考え方こそが本来的な部分優先であったと筆者は理解している⁽²⁶⁾。そして、この理解によれば、質問 1 に対する回答は、当然に「No」ということになる。

なお、『傘』理論の効果が認められた審判決例は実際に存在する⁽²⁷⁾。これらの審判決は前世紀に下されたものであるが、現在でも、『傘』理論の精神は生き続けているように思われる。例えば、リーヒスミス米国発明法（AIA）における先行技術の例外の効果、これは、パリ条約による優先権でなく先発表主義における優先権ではあるが、この効果によれば、先の『種（species）』の公表の事実は介在する『属（genus）』の開示を克服できることとされている⁽²⁸⁾。G2/98 意見より後の欧州での例もある。すなわち、EPO 技術審判廷は、優先日と欧州特許出願日の間に生じたものであり、優先権書類に開示される数値範囲内に止まるものであった実施事実に関して、当該実施事実が優先権書

類に開示された内容に対応するため、広範化された数値範囲による属『OR』クレームは、優先日から部分的な利益を得ることができると考えた⁽²⁹⁾。これら米国と欧州の例において示される考え方は、『傘』理論に通じるものである。

以上のとおりであるから、上記質問 1 をパリ条約の部分優先の趣旨を踏まえて検討した場合には、これに対する回答は、より確実に「No」とされるべきであろう。

4. 質問 1 及び 5 を検討するに際しての特段の事情

これまで、主として複合部分優先についての制度史及び文理解釈に基づいての検討を行ったが、ここで、現在の審査実務に照らして検討を行ってみたい。パリ条約による優先権主張の効果を、新規性進歩性や先後願判断について、後の出願が先の出願の時点で行われたと扱う『擬制』理論は、EPO、USPTO、JPO において、現在のデファクトスタンダードとなっている。実際のところ、審査の場面で『傘』理論に依拠することは、優先期間に第三者による事実が存在した場合の判断を複雑なものとするであろう。この部分的な利益が全ての開示に対して有効になるからである。その意味では、質問 1 に対する回答は、現代における特許審査実務の趨勢という特段の事情をもって「Yes」という回答に修正されるべきであるのかもしれない。

考慮すべき事情は他にもある。EPC 設立前の背景として、西ドイツでは複数の優先権を認めていたが、英国の古い実務やオーストリアでは、1 のクレームに対して 1 つの優先権しか認めておらず、その妥協点として、『OR』形式クレームのみについて、EPC が複合優先権を認めたという経緯がある⁽³⁰⁾。EPC 設立の外交会議において各国の立場が激しく対立する中、各国はぎりぎりの線で妥協点を探ったのであろう。このような外交会議での結果が EPC88 条(2)や EPC89 条として結実したことを踏まえれば、今さら、『AND』形式クレームについての複合優先を認めることは、彼らにとっては考えられないことなのかもしれない。

また、EPC 設立の少し前に始まった世界中での進歩性規定の導入も挙げられるであろう。1934 年のロンドン会議の時点では、進歩性規定を有する国は一つも存在せず、1958 年のリスボン会議の時点においても、米英が進歩性規定を置くだけであり、日本は導入のた

めの準備中という状況であった⁽³¹⁾。といっても、新規性や同一性あるいは発明性の判断の枠組において、進歩性のような考え方は既に存在していた⁽³²⁾。進歩性規定の導入に伴い、かつてその役割も担っていた新規性規定における対象の同一性の幅・範囲は次第に縮小していったものと推測される⁽³³⁾。また、進歩性規定が導入された後であっても、追加特許は原特許が公知となっていたとしても当該公知事実からの進歩性を問われない（ただし、新規性は要求される）という制度がむしろ標準的であった⁽³⁴⁾。既に述べたように、複合優先導入の狙いは、追加特許出願⁽³⁵⁾の手続きを経ずとも出願を纏めることを可能にするというものであった。そして、構成部分が優先権の対象となる場合もあることを前提として、優先権の効果とは『傘』理論に依拠するものであったのであるが、仮に、優先権の対象が発明に限られるものであって、優先権の効果とは『擬制』理論に依拠するものであったとしても、進歩性規定がなければ、基本発明と同等の中間事実から改良発明の特許性を否定することはできず、改良発明と同等の事実が後の出願よりも先に発生した場合に限って改良発明の特許性が否定される、斯様な整理となっていたと思われる。しかし、このような旧時代の特許要件の判断枠組みは、現在では全く異なるものになった。そして、現在の判断枠組みは『傘』理論より『擬制』理論に馴染むようにも思われる。このことを考えれば、現在の審査実務の下で、今さら『傘』理論に戻ることは極めて困難であるのかもしれない。

しかし、このような考慮すべき事情の下、優先期間中の他者の所為にも打ち勝つことができる『傘』理論の効果は捨象されるべきということになったとしても、一つだけ忘れてはならないことがある。それは、元々、優先権制度は、競業他者に打ち勝つためというより、むしろ、セルフコリジョンを避けるために設計されたものであったということである。今回の調査を行うに際して、筆者は、幸運なことにも、1873年のウィーン万国博覧会に際して開催された国際特許会議、1878年のパリ万国博覧会と同時に開催された工業所有権に関する国際会議、1880年の同盟設立のための第1回外交会議、1883年の第2回外交会議、1890年のマドリッド会議、1900年のブラッセル会議等のパリ条約関連の会議文書を全て入手することができた。複合優先についての初めての提案となる1910年のワシントン改正会議の文書を入手できたこともそうである

が、1880年の議論を知ることができたのは貴重であった。これらの会議文書、例えば、第1回外交会議で議長を務めたジュール・ボゼリアンの発言や、1890年のマドリッド会議における米国代表フォーブスの発言等を読めば、優先権の制度設計が如何なるものであったか読み取ることができる。紙幅の関係で、ワシントン改正会議以外の紹介は別の機会に譲るが⁽³⁶⁾、パリ条約創生期の背景事情として、実体審査のある国の方が珍しく、多くの国で出願後早期に出願内容が公知となっていたこと、一般的に資力の乏しい発明家は自国での特許付与を待ってから他国への出願を決めていたこと、審査主義国では6月間の優先期間を審査結果が出る前に使い果たしてしまうという問題があり、優先期間が1年に延長されたこと等の状況を知ることができる。そして、優先権の本来の目的が権利者自身の行為に起因して特許を受けることができなくなることを防止することにあり、複合優先は、優先期間中に原発明の特許付与（すなわち、公表がされるということ）の後に追加特許の出願がされ、それを束ねるという状況を所与のものとして設計されたことが、よく理解できる。つまり、優先期間中に発明が公知となっても、セルフコリジョン等、起きようがなかったのである。このことについては、本稿で再三に亘って説明してきた進歩性が不問とされるという追加特許の特徴に鑑みれば明らかなことである。これらのパリ条約の起源、歴史的経緯に照らせば、第三者による事実が何も存在しない状況において、ただ優先期間中の権利者自身の行為のみによって、特許を拒絶することは、優先権制度の本来の趣旨を著しく損なうものであると考える。

以上のとおりであるから、質問1に対する回答が、特段の事情を以て、「Yes」にされるのだとしても、EPCがパリ条約の趣旨に違背しないことを目指すのであれば、質問5に対する回答は「No」とされるべきであろう。質問5を検討するに際しても、また、特段の事情を以て、EPC88条(4)やEPC76条等の文理解釈がなされるべきである。

5. 終わりに

欧州特許出願自体に基礎を置く毒入り優先権は、域内優先権出願に関する問題であることから、措くとしても、毒入り分割については、パリ条約による出願であることから、パリ条約の規定に整合しなければならぬ筈である。しかし、毒入り分割は、部分優先に関

するパリ条約 4 条 F と出願の分割に関する 4 条 G に抵触しているように思われる。

ここで、今一度、20 世紀前半の状況を振り返ってみたい。例えば、複合優先のみであったロンドン改正条約の時代に、第 1 優先日に構成要件 A + B の基本発明が第 1 国に出願され、第 2 優先日に構成要件 A + B + C の改良発明が追加特許として当該第 1 国に出願され、その後、第 2 国に複合優先での出願がされるという状況において、第 1 優先日と第 2 優先日の間に基本発明 A + B についての公知事実が発生し、かつ、C が周知技術であったとしても、改良発明 A + B + C が拒絶されることは、第 1 国においても、第 2 国においても、なかったであろう。既に述べたように、進歩性規定が存在しなかったからである。仮に、上のようなケースで、最初の出願の優先権の対象と二番目の出願の優先権の対象は同一でないものの、二番目の対象は最初の対象からみれば発明を構成しないとか新規でないとか等として出願を拒絶したならば、それは優先権の判断局面において二つの対象を同一でないと評価する一方で、特許要件の判断局面において二つの対象を同一であると評価することになり、当時の枠組においては到底容れられるべきものではなかったように思われる⁽³⁷⁾。進歩性規定が独立した特許要件として登場したことによって、初めて、新規ではあるものの、進歩性は具備しないため、拒絶されるべきという論理構成が採れるようになったのであろう。それでは、20 世紀後半に各国で相次いで起こった進歩性要件の導入によって、複合部分優先の利益は果たして修正されるべきであったのであろうか。少し考えてみたい。

思うに、20 世紀後半に世界中で進歩性要件が規定された一番の趣旨として、技術の集積化・多様化が進み、改良発明や応用発明が多く生まれるようになる中、パブリックドメインと独占領域の境界の再設定が求められたということが挙げられるのではないだろうか。自由技術から容易に生じた技術に排他的独占権を与えるべきでないという趣旨である。しかし、出願された基本発明が特許要件を満たし、独占領域に属する場合であって、改良発明が基本発明の技術的範囲に属するときには、改良発明もパブリックドメインではなく独占領域に属することになる。このような改良発明が基本発明からみて自明であるとして出願を拒絶したならば、それは進歩性規定の立法趣旨を全うしていないと思うのである。ただし、改良発明が基本発明からみて

自明でない場合に、改良発明が他人により為されたとき、この改良発明は基本発明の排他的独占権に服することとしても、利用発明として他の権利者に帰属することになる。『傘』理論は、基本発明をした者と利用発明をした他人との関係を明確に整理してくれるのである⁽³⁸⁾。そうしてみると、進歩性要件の導入によって、『傘』理論や複合部分優先の利益が変更されなければならない事情はなかったように思われる。

しかし、欧州特許制度設立に際して、優先権の効力を定める EPC89 条の規定は、文言上は、『擬制』理論であるかのような規定振りとされた。『擬制』理論の最大のメリットは分かり易い (straightforward) ことである。『擬制』理論は、特許審査を簡略なものとするであろうし、出願拒絶や特許無効についての予見可能性を高めてくれるであろう。予見可能性は、現在の特許ユーザから最も求められる要望の一つであり、そうしたことからすれば、より複雑な判断を伴うおそれのある『傘』理論は捨象されるべきと EPC 起草者達は考えたのかもしれない。そして、『傘』理論を廃して、『擬制』理論を採用し、これを貫徹したならば、分割に関するファミリーの個々の出願について EPC の各条文の文言を厳格に当て嵌めることによって、毒入り分割が成立することになる。この事態も、特許審査を簡略なものとし、予見可能性を担保する上では致し方ないと思える者もいるかもしれない。

しかし、筆者は、分割に係るファミリー出願によって新規性が否定されるという最後の一線を越えることについてだけは強く異を唱えたい。予見可能性確保のために、セルフコリジョンを避けるというパリ条約の本来の趣旨が、優先期間中に発明が公表されてしまったという事態において滅却されることは止むなしとされるとしても、発明が公表すらされておらず、単に、発明者自身の未公開先願が存在するに止まる状況で、ファミリー出願によって他の出願を拒絶することは、パリ条約設立当初の理念から、あまりにも逸脱するように思われる。パリ条約の本来の趣旨が尊重されるように、特段の事情の下、少なくとも毒入り分割については捨象されるべきであると、筆者は、強く信じるものである。

G1/15 事件については、2016 年 6 月 7 日及び 8 日に口頭審理の開催が予定されている。拡大審判廷により、熟慮ある判断がなされることを切に願う次第である。

[追記]

脱稿後、“Poisonous Divisional Hypothesis”の提唱者であるマルコム・ローレンス弁理士による4月29日提出のアミカスブリーフに接した。本稿の筆者は、質問1の回答がEPCの枠組で検討しても「No」であるとした。また、今般提出されたアミカスブリーフの殆どが質問1の回答を「No」としている。しかし、ローレンス弁理士の意見を拝読したところ、パリ条約の趣旨に立ち返らず、EPCの枠組だけで検討したならば、質問1の回答は「Yes」とされるかもしれないと感じた。それ程までに、ローレンス弁理士の意見は洗練されている。究極の『擬制』理論といえるかもしれない。

注

- (1) 毒入り問題の実例や発生メカニズム等の詳細については、拙稿「欧州特許制度における『毒入り優先権』、『毒入り分割』について」AIPPI61 巻2月号(2016年)22頁を参照されたい。
- (2) EPC 設立外交会議において、3つの非政府組織であるUNICE、CIFE及びFEMIPから提案をFICPIが分析し、覚書としたもの。
- (3) Ian Muir, Matthias Brandi-Dohrn, Stephan Gruber, “European Patent Law: Law and Procedure Under the EPC and PCT”, Oxford University Press, pp.27-28 (2002)には、「優先権主張の基礎とされた先の出願の公表は、1977年英国特許法第6条によって不利にならない開示であると信じられていた。」と説明されている。事実、英国特許法第6条には、先の関係出願の優先日と問題の出願の優先日との間において生じる関係行為のみによっては、問題の出願及び特許は無効とされない旨、規定されている。
- (4) Stephen P. Ladas (豊崎光衛=中山信弘監訳)『ラダス国際工業所有権法Ⅱ』(1985年・AIPPI・JAPAN)37頁。
- (5) Sam Ricketson “THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY A Commentary”, Oxford University Press, p.369 (2015)。
- (6) ボーデンハウゼン『注解パリ条約』(1976年・AIPPI・JAPAN)33頁。
- (7) 主たる発明が出願された後や特許が付与された後に、当該主たる発明の改良や変更について出願をして特許を受けることができる「追加特許」や「追加発明者証」なる制度は、PCT第2条の定義にも掲げられるように1970-80年代頃までは、多くの国で採用されていた。「追加特許」の名称から、新たな選択肢が追加される、所謂追加発明が連想されるが、むしろ基本となる発明に対して追加の特徴についての限定がなされる改良発明が典型的であった。その後、主発明の改良・変更に対する特許付与は多くの国で廃止され、記憶に新しいところでは、2014年にドイツが特許法改正により「追加特許」制

度を廃止した。しかし、インド、オーストラリア、トルコ、米国(一部継続出願)など、現在でも、当該法制を継続させている国は存在する。

- (8) 当時、第一国において改良発明の特許権を取得するため、最初の発明についての特許を取得した後、追加特許制度を備える国であれば、改良発明のための追加特許の出願するのが普通であった。優先権主張は唯一の出願に基礎を置かなければならないとすれば、第一国の追加特許出願を基礎として、第二国においても追加特許出願をしなければならないことになる。しかし、追加特許は原特許に付随するものとされるところ、これを纏めようというのは極めて自然な発想であったといえよう。
- (9) Gerhard Schricker “Problems of Convention Priority for Patent Applications” BIRPI, No.5, Industrial Property, (1967) p.114.
- (10) 国際事務局提示の背景事情説明は、Actes de la Conférence de Washington de 1911 (Breñe, 1911) p.45に「ALINÉA 5 NOUVEAU. – *Brevets additionnels.* – (新第5段落-追加特許-)」として掲載されている。
- (11) 条文の日本語訳は、特許庁編『外国工業所有権法令集』(AIPPI日本部会、1965年)による。
- (12) *Memorie van Toelichting*, No.3, Zitting 1953-1954-3451”, p.2.
- (13) 光石士郎『工業所有権保護同盟条約詳説』(5版・1971年・帝国地方行政学会)88頁に、次のような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。(…中略…)日本国への出願に係る発明が、優先権主張の基礎となる第一国の出願書類に記載された発明に他の構成要件を結合させたものである場合において、発明の単一性が認められないときは優先権の主張を認めないものと解する。ただし優先権を主張して行った特許出願が、優先権主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことだけを理由としては、発明の単一性が認められる限り当該優先権を否認し、または、当該特許出願について拒絶の処分をすることはできないものと解する。」(下線は筆者による。)
- (14) Fredrick Abbott, Thomas Cottier and Francis Gurry “THE INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY SYSTEM: Commentary and Materials” Kluwer Law International (1999) p.678.
- (15) Abbott 前掲注14, p.685.
- (16) Actes de la Conférence de Lisbonne (1958) pp.340-341. 日本語訳は日本国特許庁による。
- (17) パリ同盟におけるグレースピリオド導入の狙い等の詳細については、拙稿「幻のパリ条約4条J-パリ同盟におけるグレースピリオド導入の試み-」パテント68巻2号(2015

年) 93 頁を参考にされたい。

(18) 後に成立した EPC では、明らかな濫用に限定されているものの、出願前の開示が技術水準として考慮されないものとされた (EPC55 条)。おそらくは、リスボン改正会議での「発明のある構成部分を開示しなければならない」状況に迫られることがあるとの議論を受けてのことなのであろう。これに対し、日本の新規性喪失の例外規定においては、平成 11 年に特許法 30 条が改正される迄は、公表発明と出願に係る発明との間に厳格な同一性が要求され、両者が同一でない場合、出願に係る発明が公表発明に基づいて容易に発明できたとして拒絶されることがあり得る解釈運用が採られていた。

(19) ボーデンハウゼン前掲注 6, 49 頁。

(20) Ricketson 前掲注 5, p.374.

(21) G3/93 意見において、優先基礎出願と後の出願を、「elements A + B を有する出願 P1」、「elements A + B + C を有する出願 P2」と表現して、説明がなされている。そして、優先権の対象は発明であるところ、発明 A + B + C は出願 P1 に示されていないから、優先権が認められないとしている。このことからすれば、G3/93 意見中で用いられている「element」なる表現は、「実施態様」でなく、むしろ「特徴」や「構成要件」の意味であることは明らかである。

(22) 例えば、オランダは声明 (Actes de la Conférence de Lisbonne (1958) p.343) の中で、「『複合優先』の外に『部分優先』を援用する機能は同じ原則に基くものであるから丙項についてはただ 1 つの項だけにしておくことが望しく、同項に『部分優先』の語を付け加えるべきであると思う。」「『新しい』(nouveaux) という語は特許権の分野では『技術の水準に関し新規な』という特別の意味を有するのであるから、新しい構成部分について論じた方がよからう。」等と述べ、事務局提案の条文を「同盟のいかなる国も、たとえそれが数カ国から生ずる場合であっても、出願人が複合優先を援用し、またはその出願が一もしくは二以上の優先を援用して他に一もしくは二以上の原出願に含まれなかった構成部分を有することを理由に、特許出願を拒絶しまたはその出願において援用された優先権の承認を拒絶することはできない。」と修正することを求めた。採択された 4 条 F の条文を見れば、オランダの提案がほぼ容れられたことが分かる。そして、ここで「éléments」について「新しい」との表現が不適当だとする主張は、ボーデンハウゼンの「別個の特許出願にもされない (たとえば、追加要素それ自体では発明的性格を有しない) ような発明の要素」との説明に、よく馴染む。

(23) 日本の最初の対処方針には次の記述がある。

「2. 従来の経過及び問題点 現行条約第 4 条 E の規定は、1 出願に 2 以上の優先権を主張することを認めているが、これは、後の出願は最初の国における出願の一にのみ基くべしとした第 4 条の厳格な解釈が、発明者を苦しめ、徒らに費用及び手続の重複を招くという理由でロンドン会議において設けられたものである。今回の提案は、これと同様な理由でなされているもので、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。一部優先は前記のように複合優先の特別なかたちと考えることができるので、かかる規定を設けることは理論上問題はない。現実問題としては、わが国に一部優先の出願があった場合、例えば或部分は優先権を有し、他の部分は優先権を有しないということが明細書その他ではっきりしていないと審査上は勿論出願公告等の場合に問題となるだろうが、この点はそれぞれ出願日付の異なる 2 以上の出願を基にした複合優先においても同様であるから、この規定を設けることにより新しく生じる問題ではない。

3. 結論 複合優先と同様な趣旨であるから補充的規定を設けることに反対する理由はない。」(下線は筆者による。なお、議論が開始されてから後の対処方針では、「提案の趣旨には賛成、規定は単に出願の拒絶のみでなく、優先権の承認の拒絶をも禁止するものである旨明記すべき」との微修正がされている。)

当初対処方針で言及されている審査上の問題については、わが国特有の当時の単項制によるところが大きいと思われる。このことについては、織田季明・石川義雄「増訂 新特許法詳解」(1972 年・日本発明新聞社)の次の記述が分かり易いと思われる。

「問題の生ずるのは最初にした二以上の特許出願の出願日が異なる場合である。たとえばある同盟国において A 発明については 1 月 10 日に、B 発明については 2 月 10 日に特許出願をし、それが同年 5 月のわが国への出願において一出願に包含させている場合に、優先日はどこまでさかのぼるのであるか。この場合は国内の特許出願について二以上の優先日があるものとして取扱われる。－(中略)－しかし実際問題として、外国の出願においては二以上の請求範囲に記載されていたものがわが国への出願においては一の請求範囲に記載されることが多いが、そうなるは一の請求範囲のうちのどの部分までが前の優先日を享有し、どの部分が後の優先日を享有するかということを判断し難い場合も生じてこよう。」

(24) ボーデンハウゼン前掲注 6, 53-54 頁。

(25) G2/98 の論理は、4 条 B に規定される「発明」と 4 条 H に規定される「発明」が同じものであることを前提としているように思われるが、筆者は、そう考えない。4 条 B に規定される「発明」が基礎出願に開示された「発明」を指していることは揺るぎないことである。しかし、これが、4 条 H に規定される「発明」、すなわち、優先権を主張した後の出願に係る「発明」に、そのまま対応するかといえば、そうなる場合もあるし(単純優先の場合)、そうならない場合もある(後の出願が改良発明に係る部分優先の場合)ということなのであろう。

(26) 例えば、国内優先権制度導入時の説明資料である特許委員会第 2 小委員会『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－』(日本特許協会, 1985 年)には、「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と

- いった上位概念抽出型について 15 もの事例が挙げられているが、FICPI メモランダムにおける『OR』形式クレームの説明と軌を一にするといえる。
- (27) *In re Ziegler*, 347 F.2d 642, 146 USPQ 76 (CCPA 1965), *In re Mulder*, 716 F.2d 1542, 219 USPQ 189 (Fed. Cir.1983), *a-interferons/BIOGEN*, T301/87; OJ EPO 1990, 335, *Hakennagel*, BPatG 22.3.1995; GRUR 1995, 667.
- (28) Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2153.02.
- (29) T0665/00 of 13 April 2005.
- (30) 後藤晴男「パリ条約講話」(第 13 版・2007 年・発明協会) 195 頁において、ドイツと英国の違い、及び、EPC での合意についての説明がある。オーストリアについては、FICPI メモランダムに説明がある。
- (31) 米国が 1952 年制定の 35USC103 条において非自明性規定を、日本が昭和 34 年制定の現行特許法 29 条 2 項において進歩性規定を導入したことは、今さら説明するまでもないであろう。英国は、1949 年に特許法 14 条 1 項 5 号において進歩性規定を導入したが、その内容は、特許異議の申立の審理において進歩性判断をするというものであって、審査の場面では進歩性判断は行われず、新規性判断しか行われていなかった。また、欧州全域をみると、1963 年の特許実体法を統一するための条約 (Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention) に進歩性規定が置かれ、これが、後の EPC に繋がっていったようである。
- (32) 「発明者が製造する粘土又は陶器製のノブは、木製のものに比べてより耐久性に優れたものとなるかもしれない。しかしながら、その方法は既に知られていることであり、木製のノブで広く使用されている。この場合、この改良は熟練した職人の仕事であって、発明者のそれではない。」等と判示された米国における 1850 年のホッチキス判決 *Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248 (1850) が有名であるが、日本においても、明治 20 年代の多くの審決で、既に、特許 (出願) の無効理由 (拒絶理由) として、「容易ニ推考シ得ヘキモノ」との表現が用いられており、それらの「モノ」は「発明ト稱スヘキモノニアラス」といった規範が示されていることを、農商務省特許局『特許意匠審決録』(博文館, 1899 年) から確認できる。
- (33) 進歩性規定の導入は、新規性規定に対して新たな要件を追加したというよりは、それ以前の、現在の「進歩性なし」の幅までも含んでいた、非常に広い「新規な発明」要件を、細分化して、「新規性なし」の幅を実質的な相違点がないところまで縮小し、実質的な相違点があるものうち自明・容易なものは「進歩性なし」とし、また、「発明」要件は、別立てとすることとした、というのが正しい理解であろう。また、日本の例でいえば、進歩性規定が法定された後も、当初は「新規性なし」の幅は、現在よりも広がった。このことは、「産業別審査基準 (一般審査基準)」における「発明の同一性に関する審査基準」(昭和 53 年改訂版公表) において、「特許法第 29 条第 1 項、同法第 29 条の 2 及び同法第 39 条における発明の同一性を判断するためのものである」との適用範囲を示し、「実質同一」との考え方を 29 条 1 項の判断においても採用していたことから窺い知ることができる。
- (34) かつての英国やフランスでは、まさに、そのように規定されていた。また、インドでは、現在も同制度が継続されているところ、特許法 56 条 1 項には、「完全明細書においてクレームされた発明が、次に掲げる何らかの公開又は実施に鑑みて進歩性を含まないとの理由のみによっては、追加特許の付与については拒絶されないものとし、かつ、追加特許として付与された特許については取り消され又は無効とされない。」と定められている。このことについては、*Ravi Kamal Bari v. Kala Tech* 事件におけるボンベイ高等裁判所の 2008 年 2 月 12 日付命令によって確実なものとしてされている。さらに、豪特許法 25 条にも同様の趣旨が規定されており、審査において拒絶を受けた場合に、その応答として通常出願を追加特許出願に変更するという実務が採られることがあり、追加特許出願は、出願人自身の発明公表に基づく拒絶への救済手段として用いられている。
- (35) 前掲注 7 参照。
- (36) これらの会議での議論や当時の背景事情の詳細については、パリ条約の歴史について纏めた英文拙稿 “The history of partial priority system of the Paris Convention”, epi-Information 2/2016 を参照されたい。http://patentepi.com/en/epi-information/epi-information.html よりアクセス可能。
- (37) このことは、ワシントン会議で提案された 4 条の追加条項のテキストからも窺うことができる。Actes de la Conférence de Washington de 1911 (Breñe, 1911) p.46 には、4 条第 5 パラグラフとして、次の条項を追加することが提案された。「第一国出願国においてした同一発明につき、優先期間中に複数の特許出願や複数の追加特許ないし追加証明書の出願がされた場合には、これらの出願は他の締約国において一の出願に纏めることが可能である。しかしながら、これらの出願のそれぞれに適用される優先期間は、それぞれが出願された日から開始される。」すなわち、原特許出願と追加特許出願を纏めることが明示されている。そして、本稿で再三述べたところであるが、原特許の公表の事実によって追加特許が無効にされることはなかった。このことは、進歩性規定が導入された後も変わるものではなかった。英国やフランスにおいて、追加発明が原特許からみて進歩性を具備することを要求されていなかったことや、追加特許制度を有するオーストラリア、トルコ、インドにおける現在の法制は、その証左足りえるものである。
- (38) 『傘』理論と同様の判断を示した T301/87 では、「そのように公表された内容が、先になされた出願の内容を超えるとともに、先の出願の開示によってカバーされない対象を含む場合、そのような公表の事実、公表された日より後の優先日を主張する (最終的な) 欧州特許出願における任意のクレームに対して、原則として、採用されるであろう。」と説示された。

(原稿受領 2016. 1. 17)