



HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	現在の優先権制度実務が抱える問題
Author(s)	柴田, 和雄
Citation	知的財産法政策学研究, 32, 69-118
Issue Date	2010-12
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/45707
Type	departmental bulletin paper
File Information	IPLPJ32_003.pdf



現在の優先権制度実務が抱える問題

柴 田 和 雄^(*)

I. 緒言

欧州において強く支持された、優先権の効果に関する歴史的な見方は、「傘」理論と一致していた¹。例えば、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条第1項における不利にならない開示であると信じられていた。しかし、優先権の効果についての激しい対立が生じた後、1994年、EPO 拡大審判廷は「傘」理論を否定し、「擬制」理論ともいうべき考え方を支持した。米国においては若干異なる背景事情があったが、今日、欧州や米国においては、「擬制」理論に従う実務がデファクトスタンダードとなっている。欧州と米国での双方の制度が整合していることから、一定の秩序が保たれているように思われる。

一方、1998年、日本の最高裁は、「傘」理論に沿ったパリ条約部分優先の解釈を示した東京高裁の判断を当然のように是認したが、このことは、あまり知られていない。実際、これまで日本において「傘」理論と「擬制」理論の対立が表面化することはなかった。ところが、2003年、国内優先権

(*) 特許庁審査官。本稿は、欧米における優先権制度実務変遷を纏めた英文拙稿（井上典之氏との共著）“Expectation of Revival of the Partial Priority System under the ‘Umbrella’-Theory”, A.I.P.P.I. Vol.33 No.5 2008 及び現在の欧米運用実務についての問題を纏めた英文拙稿（単著）“Some Problems with the Current Practices Concerning the Priority System”, European Intellectual Property Review, Issue 10, 2010 に日本の事情と制度論としての考察を加え、日本語にて再構成したものである。なお、本稿中の意見にわたる部分は、全て筆者の私見であって、所属する組織を代表するものではない。

の効果について争われた事件において、東京高裁は、「擬制」理論に沿った判断を示した。パリ条約による優先権と国内優先権とは、効果についての規定振りが異なるため、判断が分かれるのは仕方ないとしても、このことが、優先権の効果について混乱を生じさせている。

また、決着がついた筈の欧州や米国においても、クレーム解釈の運用の違いから、機能的表現を含むクレームを有するケース等において欧米間で異なる判断がなされる可能性がある。さらに、特許制度の調和という観点において、グレースピリオドに関する議論が欧米合意の上で最も大きな障害の一つとなまっているところ、米国が提案する新たなグレースピリオドは、実は「傘」理論そのものといえる。「傘」理論に再び眼を向けることで、日本における混乱、欧米での優先権の効果についての判断の相違、欧米での特許制度調和の障害という全ての問題を解くことができるかもしれない。

Ⅱ. 「傘」理論の誕生と変容

2.1 パリ条約の三原則のバランス

工業所有権の保護に関するパリ条約（以下、単に「パリ条約」という）の三大原則といえば、①内国民待遇の原則、②優先権制度、③各国工業所有権（特許・商標）独立の原則を指すが、この三つの原則は、相互の機能を補完する形で存在している。

パリ条約2条で規定される内国民待遇は、同盟国での工業所有権の取得を求める国民が当該同盟国の内国民に課される条件及び手続に従うことを要求するものであり、工業所有権の取得に関して方式主義を前提とする。そもそも、パリ条約は、同一発明について、同盟の一国で特許を取得すれば他の同盟国でもその特許権の主張ができるという仕組みを指向せず、各国別に特許を取得しなければ、その国の保護を受けることができないという属地主義を尊重した上で、国際間の交流上の障壁を取り除くべく締結された同盟条約である。パリ条約が属地主義を基調としていることは、条約自体が統一法でないことから明らかであるが、条約は、これを条文上明確にするとともに、さらに進んで各国で取得した特許はそれぞれ独立である旨を4条の2において宣言している。ただ、内国民と同じ待遇で扱われる

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

しかしながら、優先権制度に何らの制限を設けないとすれば、それは逆に各国ごとに特許権を取得しなければならないという制度の枠組み自体を損なうことに繋がる。このため、優先権制度には、二つの制限が課せられている。一つは、対象とされる工業所有権の特質に応じた一定の期間に優先期間を制限したことであり、もう一つは、優先期間の起点を、最初の出願、又は、最初の出願とみなすことのできる出願がされた時点に設定するとともに、その出願の要件を定めたことである。

次のような仮想事例を想定されたい。ある出願人が、ある国において、発明「A and B」について先の出願を行い、その13月後に、同じ国において、非本質的な特徴「C」を追加した発明「A and B and C」について後の出願を行った。そして、後の出願から12月後に、この出願人は、後の出願のみに基づく優先権を主張して、同盟国において、発明「A and B and C」について特許出願を行った。この状況において、同盟国での発明「A and B and C」が、先の出願から14月後に当該同盟国になされた第三者による発明「A and B」についての出願を排除することができるのかという問題が生じることになる。優先権制度は、それぞれの国で出願をした各々の者が、独立して権利を取得できるという原則に対する例外であり、優先期間を超えてまでこの例外を貫くことは許されない。上に挙げたケースにおいて、出願人が発明「A and B」についての元々の出願から13月を過ぎたにも拘らず、何らの本質的な創作活動をするとなしに、当該同盟国における第三者の出願を排除できるとしたら、上述した制度の枠組みは損なわれるであろう。

この問題を解決するためには、発明「A and B」と実質同一の発明「A and B and C」については、再度の優先権を生じることとはできないとすることも可能であろうが、パリ条約は異なる方法を選択した。即ち、パリ条約4条Hは、基本部分「A and B」については、これが既に別の出願によってな

されている場合には優先権を生じないことを規定している。このパリ条約の解釈は、後述するように、日本においては最高裁判決によっても支持されている。このようにパリ条約の三つの原則は、相互にバランスをとって存在していたことが理解できよう。

2.2 複合部分優先制度の導入と変容

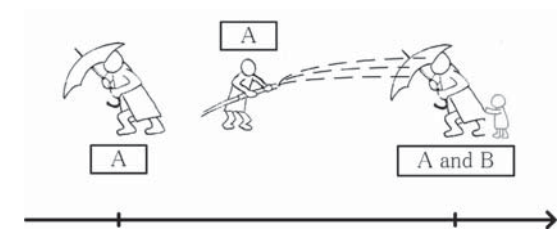
特許に関しては他の工業所有権とは異なる特有の事情があることから、パリ条約の改正に伴い優先権制度に関して幾度かの修正が施されてきた。ヘーグ改正による出願の分割、ロンドン改正による複合優先、リスボン改正による部分優先等の導入である。そして、複合優先の導入に伴い、特許に関する最初の出願の要件にも修正が加えられた。発明自体に加え、その部分的な要素についても優先権の対象とすることが4条Hにおいて規定された。次に、4条Fで規定される複合優先によって、一の発明の中に異なる複数の優先権の対象が存在することが肯定された。さらに、その後追加された4条Fで規定される部分優先によって、一の発明の中に優先権の対象となる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

実際、基本発明についての最初の出願に基づく優先権を主張する、改良発明や追加発明を含む後の出願に対して、優先期間中に生じた基本発明と同等の内容を開示する引用例は障害にはならないという実務が、パリ条約の下でかつて存在した。米国関税特許控訴裁判所（以下、「CCPA」という）におけるチーグラール事件²、欧州特許庁（以下、「EPO」という）における α インターフェロン事件³、及びドイツ連邦特許裁判所（以下、「連邦特許裁判所」という）における“*Hakennagel*”事件⁴の三つの事件では、基本発明に係る優先基礎出願の後に出願された改良発明や追加発明を含む優先権主張を伴う後の出願が、優先期間中に生じた基本発明と同等の内容を開示する引用例に打ち勝つことが認められた。

これらの事件に共通する考え方は、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った。欧州では、このようなクレーム発明の中の要素について有利に取り扱う優先権の効果の考え方は、「傘」理論（“Umbrella”-Theory）と呼ばれてきた。

「傘」理論の概念図 I



（出願が無効にされないという効果を有する）優先権は、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「B」を含むことを理由として否認されてはならない。

「傘」理論は、優先権の効果を定めたパリ条約4条Bの「上に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施、…によって無効とされない」という規定、及び部分優先を規定する同条約4条Fの「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」という規定を、素直に解釈することにより導き出されるものである。

さらに、パリ同盟事務局の刊行物として、同事務局の事務総長であったG.H.C. ボーデンハウゼンによって纏められ、このため一学説としての性格よりも外交会議文書に立脚した同盟事務局の見解としての性格を強く有する、「注解パリ条約」（以下、「ボーデンハウゼン」という）は、同条約4条Fに規定される複合部分優先を次のように解説している⁵。

「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で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)…」

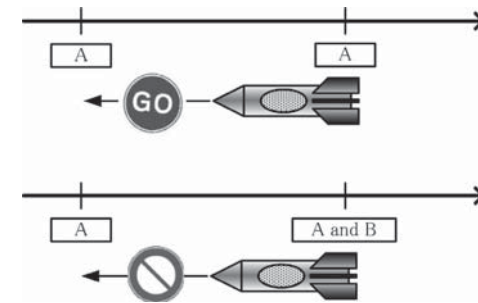
最初の特許出願がされてから、最初の出願のときには存在せず、複数優先権が主張できるまでには別の特許出願がされていなかったかまた別個の特許出願にもされない(たとえば、追加要素それ自体では発明的性格を有しない)ような発明の要素が、最初の出願の優先権を主張した同一の発明に関する後の出願に含まれることがしばしば起る。この条約においては、この後の出願において追加された事項は最初の出願に既に存在していた発明の他の要素について優先権を認める妨げとはならない。」

上記解説において、「発明の異なった部分(フランス語版では、les différents éléments de l'inventionとされている。)についての別々の優先権」と記述されていることから、発明の「element」が優先権の対象となり得ることが理解できる。

欧州において強く支持された、優先権の効果に関する歴史的な見方は、「傘」理論と一致していた。例えば、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条第1項における不利にならない開示であると信じられていた⁶。

しかしながら、1980年代後半頃から、EPOでは、優先権の主張によって得られる効果は、新規性等の特許要件の判断基準時を優先日にまで繰り上げるものであって、その利益は、優先基礎出願で開示された「同じ発明」にしか及ばないという考え方が次第に支持されるようになった。この考え方によれば、「同じ発明」ではない後の改良発明や追加発明に対しては優先権によって何の利益も与えられないことになる。このような優先権の効力の考え方については、新規性等の特許要件の判断基準時として、「同じ発明」の優先日を出願日とみなすというものであることから、「擬制」理論(Fiction-Theory)と呼称する実務家もいる⁷。

「擬制」理論の概念図



新規性進歩性等の判断に関して、同じ発明である「A」は優先権の主張の基礎となる出願の日に出願されたものとして判断されるが、異なる発明である「A and B」は現実の出願日に出願されたものとして判断される。

1990年代に入ると、「優先書類に開示されていない主題事項を含むため、クレームに対する優先権が有効でない欧州特許出願に対して、優先期間中に生じた基本発明と同等の技術が欧州特許条約(以下、「EPC」という)54条(2)における引用可能な先行技術を構成するか?」という「擬制」理論と「傘」理論との間の論争や、「同じ発明」という概念は「緩やかに」解釈するのか「厳格に」解釈するのかという論争が、次第に熱を帯びていった。EPO 拡大審判廷(以下、「EBA」という)によってなされた、G3/93⁸とG2/98⁹という二つの意見によって、これらの論争に終止符が打たれた。これらのEBA意見によれば、優先権の効果の解釈は、「傘」理論ではなく「擬制」理論に基づくべきであるとされ、「同じ発明」の要件は「厳格に」解釈すべきであるとされた。これらのEBA意見における「擬制」理論の支持及び「同じ発明」の「厳格な」解釈は、後述するように、米国におけるゴステリ事件¹⁰の影響を色濃く受けているように思われる。

それでは、パリ条約4条B及びFを素直に解釈することによって導き出され、「ボーデンハウゼン」の前記解説とも整合する、「傘」理論による優先権の効果の考え方は、全くの間違いであったのだろうか?そこで、本稿では、優先権の効力が争点となった欧米における主要な審判決を分析することによって、「傘」理論による優先権の効果の解釈の正否について検

証を試みることにする。次に、本稿は、現在の実務が抱える二つの問題を指摘する。一つはクレーム解釈に関する問題であり、もう一つはグレースピリオド制度に関する問題である。最後に、それらの問題の解決策を探りたい。

Ⅲ. 米国法

3.1 ステンペルの原理

米国では、発明者／出願人は、先行技術引用例（米国特許出願前1年より前に公表されたものを除く）よりも前に発明をなした日付を確立することにより、当該引用例に打ち勝つことができる。そのための手続は米国特許規則131(b)に、次のように規定されている。

「事実の証明は、…引用例の有効日前における実施化、又は引用例の有効日前における発明の着想並びに当該日より前からその後における実施化又は出願の提出に至るまでにおける勤勉な努力を証明するようなものでなければならない。」

規則131は、先発明主義を有効に機能させるためのものである。宣誓供述書を提出して現実の実施化を証明する場合、包括的なクレーム発明の一部を開示する引用例（以下、「部分的な引用例」という）に対して、当該一部について引用例より先に現実に実施したことを証明すれば、当該引用例は克服されるという説は1957年のステンペル判決¹¹により確立されて以来、現在まで書き換えられておらず、米国特許審査基準（Manual of Patent Examining Procedure; MPEP）にも反映されている（MPEP 715.02 II, MPEP 715.03 I. B.）。この説はステンペルの原理と呼ばれるが、発明者／出願人の活動に基づいて、介在する引用例に対抗する部分的な利益を後の出願において享受できるという点で、「傘」理論による優先権の効果の考え方と共通するものである。

3.2 チェグラー事件

ステンペルの原理は、先発明主義の下での説であって、パリ条約による優先権の効果の解釈とは直接は関係がない。実際、米国特許法は、パリ条

約による優先権の効果をも、119条において自立して次のように定めている。

「…外国において、…先に同一発明に関する正規の特許出願をしている者…が合衆国において提出する発明特許出願は、…同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初に提出された日に合衆国において提出された同一出願の場合と同じ効果を有するものとする。」

この条文中に、パリ条約4条B及びFの規定に対応する表現は存在せず、「傘」理論と同じ効果を見出すことはできない。むしろ、これは出願の効果をも優先日に遡及させるという「擬制」理論の考え方を明確に示した規定であるといえる。

しかしながら、1965年のチェグラー事件¹²では、現実の実施化ではなく、特許出願という擬制上の実施化によって、優先基礎出願と米国出願の間に介在する部分的な引用例（以下、「介在する部分的な引用例」という）を克服することが認められた。

チェグラーの米国出願は、二つのドイツでの優先基礎出願に基づいて119条の規定の下でなされた出願であった。この米国出願のクレーム1は、二つの成分の混合物から成る重合触媒に関するものであって、一つめの成分の選択肢にはアルカリ金属アルキル又はアルカリ金属アラルキルが含まれており、二つめの成分は一群の重金属化合物から選択されるものであった。優先日と米国出願日の間に四つの引用例が存在したため、この米国出願は審査官により拒絶され、特許審判部も審査官の拒絶を支持した。引用例は、二つめの成分である一群の重金属化合物の全てを開示していたが、一つめの要素については、アルカリ金属アルキルのみを開示するに止まり、アルカリ金属アラルキルを開示していなかった。ドイツの優先基礎出願は、引用例が開示する一部と同じ部分を開示していた。

チェグラーは、規則131の宣誓供述書は提出せず、次のように主張した。

「当面の状況では、出願人の先願は、引用技術の開示と関連して、本件において請求されている発明と同じである。…ドイツにおける優先基礎出願は、当該基礎出願より後の有効な日付を有するものであって単に同じ種類の触媒組織を開示するに留まる引用例を克服するために有効に用いられ得るものである。」

CCPAは、チーグラの主張を支持して、次のように説示した。

「我々は、ステンペル事件で採られた推論は単一の種を開示する四つの引用例を取り除くために有効に機能するものとする。ステンペル事件において、先発明の日付は宣誓供述書によって確立された。法律によって関係する本件における外国の出願は、引用例が有効とされる日付よりも前の日付において、引用例が開示する範囲のうちで対応する全ての範囲について発明の優先権を与える。我々は、先の事件（ステンペル事件）の論理がここでは適用されるべきでないとする何らの理由も見出せない。本件の控訴人は、先行技術との関係において、先の事件においてステンペルが遭遇した状況と同じ立場に立っている。即ち、ステンペル事件において裁判所（CCPA at 826）が、『引用例の場合、それが開示するもののみに有効であることが基本であって、出願人が当該開示に関して優先権を確立したならば、法律上の障害はなくなり、何らの効果も生じなくなる。』と説示した状況である。」

チーグラ事件は、その後、宣誓供述書の提出によって外国での優先基礎出願が擬制上の実施化に該当すると認められた1983年のマルダー事件¹³でも明示的に引用されて支持された重要な判決である。チーグラ事件やマルダー事件で採用された、優先基礎出願の開示事項に対してステンペルの原理を適用することは、機能的にみて、「傘」理論と同じ効果を有するものであり、優先基礎出願の事実によって、優先基礎出願と同じ内容を開示する引用例に打ち勝つという点で、パリ条約4条B及びFの規定から導き出される優先権の効果の解釈と一致するものである。

3.3 ゴステリ事件

1989年のゴステリ事件¹⁴では、上記チーグラ判決とは対照的に、外国での優先基礎出願に基づく発明の一部についての擬制上の実施化が認められなかった。連邦巡回控訴裁判所（以下、「CAFC」という）は、その理由を、優先基礎出願は米国特許法119条で規定される優先権を主張する後の米国出願のクレーム全体をサポートしていなければならないからであると見た。この説の根拠として、CAFCは、1973年のカワイ事件¹⁵を引用した。カワイ事件においてCCPAは、擬制上の実施化を構成するためには、外国での優先基礎出願は米国特許法112条の第1パラグラフで規定される明細書の要件を満足しなければならないと判示した¹⁶。ゴステリ事件にお

いてCAFCは、チーグラ事件の裁判所が112条の要件については争点とならなかったため当該要件を検討しなかったものであり、当該チーグラ判決はカワイ判決によって書き換えられたのだと判断した。実際のところ、カワイ事件において裁判所は次のように説示している。

「優先権の範囲は、外国出願における明細書の内容によって画定される。出願人は当該明細書が開示した事項の利益に対して権利が与えられるのであって、それ以上のことはない。チーグラ事件、52 CCPA 1473, 347 F.2d 642, 146 USPQ 76 (1965)を参照せよ。([T]he extent of the right of priority is measured by the content of the foreign specification. The applicant is entitled to the benefit of what it does disclose and no more. See *In re Ziegler*, 52 CCPA 1473, 347 F.2d 642, 146 USPQ 76 (1965). 筆者注：重要な部分であるので原文を付した。)」

カワイ事件の裁判所は、本件の外国出願は有用性についての開示を欠いている米国出願以上の権利を与えられることはない、即ち、権利を与えられることは全くないと結論付けた。それでは、何故、カワイ事件においてCCPAは上記説示に続いてチーグラ事件を引用したのであろうか？キタムラ事件¹⁷において特許審判抵触部の合議体は、この問題について次のように頭を悩ませている。

「優先基礎出願が開示した事項（クレーム19）に関する優先権だけでなく、優先基礎出願で開示された発明よりも広範な事項についてのクレームに関する優先権をチーグラに与えることを認めたチーグラ事件を（カワイ事件の）裁判所が引用した理由は明らかではない。」

カワイ事件におけるチーグラ事件の引用は、もし当該引用が「それ以上のことはない（no more）」という言葉を目指したものならば全く意味をなさない。キタムラ事件の合議体が正確に述べているように、チーグラ事件においてCCPAは、出願人に優先基礎出願の開示以上の利益を認めている。カワイ判決において、「チーグラ事件を参照せよ。」というすぐ前に置かれた一文の二つの節について、もう一度よく考えてみたい。「出願人は外国出願が開示した事項の利益に対して権利が与えられる」という最初の節は、出願人に権利が与えられる事項について言及したものである。「それ以上のことはない」という言葉から成る第二節は、その権利を制限する

ものである。カワイ判決におけるチーグラ事件の引用は、おそらくはCCPAが最初の節、即ち、仮に出願人が優先基礎出願に基づいて擬制上の発明の実施事実を主張したならば権利が与えられたであろう事項のことを意図していたと考えれば完璧に合点がいく。そのように解釈したならば、カワイ判決でのチーグラ事件の引用は、優先基礎出願の発明の開示が対応する後の出願のクレームの範囲を完全にはサポートしていない場合であっても、出願人が119条の下で先行技術を克服できることをCCPAが是認していることを示唆するものである。

外国出願が119条の下でなされた対応米国出願のクレームの全範囲をサポートしていなければ、カワイ事件の出願人が外国出願によって引用例を克服するための権利が与えられない等ということを、CCPAが意図していなかったことは明らかである。「それ以上のことはない (no more)」という言葉は、それが用いられた文脈において解釈されなければならない。カワイ事件においてCCPAは、有用性についての適正な開示を欠いている外国出願は、有用性についての適正な開示を欠いている米国出願と同等の権利が与えられるのであって、「それ以上の（権利が与えられる）ことはない」ということを説示しているにすぎないのであって、それ以上の内容もそれ以下の内容も説示するものではない。

このようにしてみると、チーグラ判決は、カワイ判決と矛盾するものではない。むしろ、二つの判決は互いに補完し合うものである。カワイ事件では、米国出願がクレーム発明である化合物の用途や薬理効果を適切に示していたものの、日本における四つの優先基礎出願には当該化合物の用途や薬理効果について簡単な記載しかなかったことが問題とされた。CCPAは、米国出願の主題事項についての擬制上の実施化を外国での優先基礎出願が構成するためには、112条の要件が満足された上で当該主題事項が外国出願において開示されていなければならない、有用性を適切に開示していない日本における四つの特許出願は、対応する後の米国出願が有用性を適切に開示するものであったとしても、介在する引用例を克服するために用いることはできないと判示した。優先基礎出願がなされた時点でカワイの発明が現実完成していたか否かという問題とは別に、一般論として、擬制上の実施化を構成するための開示が全くない、換言すれば、発明の実体が全くないと判断されたならば、どのような理論を駆使したとして

も、介在する引用例に打ち勝つために外国出願を用いることはできないと筆者も考える。

一方、チーグラ事件では、CCPAは全く別の問題に取り組んだ。外国での優先基礎出願において、出願人は112条の要件を満足させていたが、それは、対応する後の米国出願における包括的な属クレーム (genus claim) に含まれる一部の種 (species) のみについてであった。CCPAは、そのような外国出願であっても、介在する引用例が開示する後の米国出願の主題事項に関連する事項の内容の全てを当該外国出願が開示しており、その開示の内容が、後の米国出願のクレーム発明に対して「属に関して広い意味で同一発明 (broadly the same invention as the genus)」であれば、規則131の宣誓供述書の提出なしで、介在する部分的な引用例を克服するために用いることができると判示した。

チーグラ事件とカワイ事件を比べることは、リンゴとオレンジを比べるようなものであり、ゴステリ事件において、CAFCは、チーグラ事件における事実及び判示を誤解したと述べている論説もある¹⁸。外国での優先基礎出願の112条の要件の充足に関し、後の米国出願のクレーム発明の一部について満足しなかったチーグラ事件と、その全部について満足しなかったカワイ事件とは、状況に明らかな差異があったと筆者も考える。しかしながら、CAFCはゴステリ事件において、チーグラ事件とカワイ事件の区別を認識することに失敗して、チーグラ判決はカワイ判決で書き換えられたと判断したのである。

チーグラ事件、カワイ事件、そしてゴステリ事件において、CCPA及びCAFCは、パリ条約4条自体の解釈を試みることなく、条約上の規定に対応する国内法規である米国特許法119条及び特許要件についての米国特許法102条の解釈を中心に行った。それにも拘らず、チーグラ事件における「条理の原則アプローチ (rule-of-reason approach)」は、パリ条約4条B及びFの規定から導き出される優先権の効果の解釈である「傘」理論の趣旨に、結果としては整合するものであった。

しかしながら、チーグラ事件の後、CCPA及びCAFCは、例えば、規則131の宣誓供述書が提出されたか否かによってステンペルの原理の適用の可否を決定する等というように、次第に国内法規の解釈を形式的なアプローチに変えていった。さらに、CAFCは、ゴステリ事件において、規則

131の宣誓供述書が提出されても、外国での優先基礎出願の事実は米国内での発明の実施化の立証にはならない、何故ならば米国内での実施ではないからであると判示した¹⁹。

かくして、「米国出願が、外国での優先基礎出願の出願日の利益を享受し、外国出願日と米国出願日の間に発生した引用例を回避するためには、優先権の基礎となる外国出願の開示が米国出願のクレーム発明を十分にサポートしていなければならない(外国での優先基礎出願が優先期間中に発生した引用例と同程度に発明を開示していたというのでは不十分である。)」という説が導き出された。この説は、「擬制」理論と整合するものである。

3.4 現在の状況

ゴステリ判決による説によれば、引用例より先行する発明の一部についての実施化によって引用例を克服することは、現実の実施化に対しては適用されるが、擬制上の実施化に対しては適用されない。もう少し正確に言えば、優先基礎出願の書類がクレーム発明に含まれる一部の発明のみについて112条の要件を満足するだけでは、119条に規定される「同一の発明」に該当しないと判断されて、実施化が擬制されない。このことは、米国内で発明を完成させた(現実に実施化した)発明者/出願人は、その発明が米国出願のクレーム発明の一部であっても、引用例を克服できるという「傘」理論に相当する部分的な利益を享受することができるが、外国で発明を完成させた発明者/出願人は、その発明についての外国での優先基礎出願が後の米国出願のクレーム発明を完全にサポートしていなければ、何らの利益も得ることができないことを意味する。

しかしながら、抵触審査に関する審判事件では、ゴステリ判決の後にも、チーグラール判決の考え方と一致する幾つかの審決が下されている²⁰。

さらに、かつては外国で完成された発明の発明日は、擬制上の実施化の日と推定される外国出願の日しか認められなかったが、1992年と1994年になされた二度にわたる米国特許法104条の改正によって、NAFTA加盟国やWTO加盟国における発明に関連する活動を発明日の立証に用いることができるようになった。米国以外の主要な外国における現実の実施化の事実を証明することによって、引用例を克服することが可能となったのである。

したがって、発明の実施化の場所について米国内と外国を差別的に扱う考え方は、ゴステリ判決後から上記米国特許法104条改正までの間に一時的に存在したにすぎない²¹。後述するが、EPOのG3/93 EBA意見は、この米国の過渡的な状況における米国特許法119条の解釈のみを参照している。

現在、米国出願のクレーム発明の一部のみをサポートする外国での優先基礎出願によって、同じ発明の一部のみを開示する介在引用例を克服することは、米国特許法119条の優先権の主張を行うだけでは達成できないが、規則131の宣誓供述書を提出することによって達成できる筈である。手続的な要件は課されるものの、部分的な優先基礎出願によって、「傘」理論による優先権の効果と同様の利益を得ることが可能なのである。別の見方をすれば、米国では、パリ条約4条B及びFの効果は、米国特許法119条と米国特許規則131(b)の両者を併せることによって得られるということができる。

IV. 欧州法

4.1 α インターフェロン事件

EPCは、89条において、米国特許法と同様に、優先権の効果を自立して次のように規定している。

「優先権は、第54条(2)及び(3)並びに第60条(2)の規定については、優先日が欧州特許出願の出願日とみなされる効力を有する。」

また、EPOは、パリ同盟のメンバーではないため、パリ条約4条には直接的には拘束されない。しかしながら、1990年になされたT301/87審決(α インターフェロン事件)²²において、審判合議体は、積極的にパリ条約4条の解釈を試みた。

まず、合議体はパリ条約とEPCの関係について次のように説示した。

「EPCがパリ条約19条にいうところの特別の取極による協定であるという事実特に配慮して、EPCは、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明確に指向する。したがって、とりわけ、優先権の基本的な効果を説明するパリ条約4条Bの条項は、EPCの関連する条項を解釈する上で適

切に考慮されなければならない。実際、EPCは、優先権の効果に対応するところの明示的な説明を欠いているが、この点に関して、EPCは、パリ条約4条Bに置かれる同一の原則に基づくものとみなされなければならない。」

次に、合議体はパリ条約4条の解釈を示すと共に、その目的についても述べた。

「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。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ひと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。」

複合部分優先の主張を伴った改良発明や追加発明を含む出願に対して、自身の基本発明の公表の事実が不利に働くのであれば、上に挙げた基本的な目的は損なわれてしまうであろうし、後述するブラッセル会議における改正事項、即ち、「第三者が (par un tiers)」の語が削除された意義をも失わせることになる。このことに関しては、米国の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られ、AIPPI 日本部会の生みの親とも言われたステファン・ラダス博士も次のように指摘している²³。

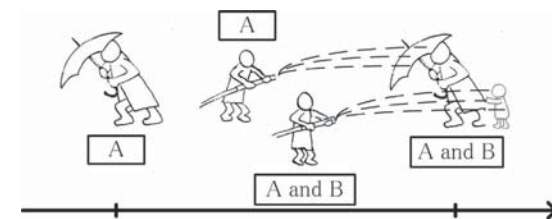
「発明者又は第三者による発明の公表は障害にならない。また、第4条の目的は、自己の計画を容易にしかつ他の国においてそれに関心を持つ人を見出すために、自己の発明を公表し又は実施する機会を出願人に与えることにある。ブラッセル会議において、『第三者が (par un tiers)』の語が削除された。」

最後に、合議体は、次のように結論付けた。この結論は「傘」理論による優先権の効果の解釈と一致するものである。

「EPC88条の下、欧州特許出願について優先権の主張がされた場合、優先権の基礎とされた出願の内容の公表(あるいはパリ条約4条Bの意味における他の

開示)が基礎出願と(最終的な)欧州特許出願との間になされたとき、当該公表の事実を後の出願の中で任意のクレームに対する技術水準として採用することはできない。しかしながら、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。付言するに、この問題に関する異なる見解が、複合優先の制度についての理解を誤らせている。」

「傘」理論の概念図Ⅱ



公表された内容である「A and B」が、先になされた出願の内容である「A」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である「A and B」を含むため、優先権を主張して行った特許出願の新規性は否定される。

欧州特許出願の主題事項、優先基礎出願の開示内容、及び、介在する引用例の開示内容という三者の関係についての第二文は、興味深い説示といえる。米国の CCPA も、また、この関係を明確に把握していた。即ち、チーグラー事件では、優先期間中の事実は外国での優先基礎出願の内容を超えていなかったのに対して、ヴェルトハイム事件²⁴では、介在する部分的な引用例は、優先基礎出願の内容を超える主題事項を開示していた。したがって、ステンペルの原理は、チーグラー事件では適用されたが、ヴェルトハイム事件では適用されなかった。

4.2 G3/93「優先期間」事件EBA意見

その後の T441/91 審決²⁵において、合議体は、先の T301/87 審決（ α インターフェロン事件）の結論とは逆に、「傘」理論を否定し「擬制」理論を支持した。合議体は、技術的内容が優先書類のものと同じである別の文

献であって、優先基礎出願の日と欧州特許出願の日の間に公開された文献は、欧州特許出願に対して技術水準を形成すると結論付けた。EPO 長官は、複合部分優先の主張を伴う出願において採用できる証拠に関して、T301/87審決（ α インターフェロン事件）と、T441/91審決とが異なる解釈を示したことについて、いずれの解釈が正しいのかを求める付託を EBA に行った。

この付託に対してなされた、G3/93「優先期間」事件 EBA 意見において、EBA は、次のように説示した。

「パリ条約 4 条 A (1) は、後の出願の対象について明示していない。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ぬことが通説となっている[... G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, Geneva 1968, 4 条 A (1) 段落 (i) 参照。]

EBA は、「ボーデンハウゼン」の解説の文脈から外れ一部の記述のみを引用して、優先権の対象が発明単位に限られるものであるかの如く独善的に解釈したが、実際の「ボーデンハウゼン」の記述は次のとおりである²⁶。

「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ぬ。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…なければならぬ。…さらに特許に関しては、対象の同一性についての特別規定が第 4 条 F、G および H に設けられている。これらの規定については後述する。」

そして、「Ⅱ.『傘』理論の誕生と変容」で述べたように、「ボーデンハウゼン」のパリ条約 4 条 F に関する記述によれば、発明の異なった部分は別々の優先権の対象となり得る。

また、EBA 意見は、EPC88 条 (1)-(4) がパリ条約 4 条 D、F、H に対応すると簡単に述べただけで、それ以降は、優先権の対象や効果についての解釈を、パリ条約の規定から離れて EPC の規定のみに基づいて行った。そして意見の最後で、米国におけるゴステリ事件を参照して、米国においても同様の判断が示されたと結んだ。しかしながら、ゴステリ判決がパリ条約 4 条自体の解釈を行わずに条約上の規定に対応する国内法令の規定

のみに基づいて優先権の効果の解釈を行ったこと、また、そのことによって生じた内外の差別的な扱いが一時的なものであったことは、「Ⅲ. 米国法」で述べたとおりである。

4.3 “Hakennagel” 事件

上記 G3/93「優先期間」事件 EBA 意見が出された後、連邦特許裁判所は複合優先の解釈を問題とする事件に直面した。連邦特許裁判所は EBA 意見を批判することはなかったが、その判断は次のように EBA 意見とは整合しないものであった²⁷。

「複合優先に関するパリ条約 4 条 F によれば、発明の単一性あることを条件に、追加的な特徴が含まれる可能性がある。発明の最小要素がクレームである必要はなく、特徴若しくは特徴の集合の場合もあり、例えば、『A and B and C』における『A and B』というような場合がある。したがって、本事件において『A and B』という実用新案の内容が公開されたことは、不利な開示であるとはみなされない。」

4.4 G2/98「同一発明」事件 EBA 意見

残念ながら、上記 G3/93「優先期間」事件 EBA 意見において、EBA がパリ条約 4 条の規定自体の解釈に踏み込むことはなかった。そのため、実務家や学者の中には、当該 EBA 意見はパリ条約 4 条 F と整合していないと唱える者もあった²⁸。これとは別の観点で、「同じ発明」の要件を「緩やか」に解釈するのか「厳格に」解釈するのかという観点での争いも生じた²⁹。このような状況から、EPO 長官は、EBA に対して優先権の判断に関する二回目の付託を行い、これに対して出されたのが G2/98「同一発明」事件 EBA 意見である。

実務家や学者の間での疑問や争いを解消するために、EBA がパリ条約 4 条 F の解釈に整理をつける必要があったのは当然であるが、EBA は、この問題を驚くべき論理によって解決した。EBA は、パリ条約 4 条 F における「element」とは、「embodiment」のことを意味するのだと解釈したのである。この解釈については「何とも大胆な解釈 (Eine mutige Auslegung)」と評している論説もある³⁰。

この解釈の妥当性について検証する。EBA は、二つの理由によって、

「element」が「embodiment」であると結論付けるとともに、このように整理しないと出願人に不利益が生じる可能性があることを仮想事例を挙げて説明している。

i) 複合部分優先の導入の歴史的経緯

一つめの理由として、EBAは、パリ条約に複合優先制度を導入する提案がなされた時の状況を参照して、次のように説示した。

「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 (Actes de la Conférence de Washington de 1911, Bern 1911, p. 45 f)。」

追加特許出願における新たな改良発明に対して、最初の出願の後に公知となった元々の基本発明と同等の技術が障害となるのであれば、追加特許制度は「擬制」理論の考え方となじむものであり、上のEBAの判断は首肯できる。しかしながら、複合優先が初めて提案された1911年のワシントン改正会議³¹⁾の開催時から、部分優先の導入が合意された1958年のリスボン改正会議の開催時までにはわたって、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³²⁾。当時の状況に照らせば、追加特許制度は、「擬制」理論の考え方よりも、むしろ、「傘」理論の考え方に整合しているといえる。また、このことはリスボン改正会議の実際の文書にも根拠を見出すことができる³³⁾。当該文書には、「ボーデンハウゼン」のパリ条約4条Fについての解説と同様に、発明の異なった部分が別々の優先権の対象となることが示されている。

さらに、1900年のブラッセル改正条約よりも前には、パリ条約4条Bにおいて、後の出願が無効とされない理由として規定されていた優先期間中における行為は、第三者によるものに限られていたため、もし、出願人が自身の発明を優先期間中に公表したとすれば、後の出願のクレームが優先基礎出願の内容を超えない場合であっても、そのような出願は新規性が否定され無効とされていたことになる。そうすると、「擬制」理論は、ブラ

ッセル改正条約よりも前のパリ条約においては、妥当しないことになる。歴史的にパリ条約に一貫して通用する「擬制」理論などは存在していないのである。

ii) パリ条約の英文テキストと仏文テキストの相違

もう一つの理由について、EBAは、現在のパリ条約の英文テキストの4条FとHの規定を照らし合わせて論理構築した。先述したように、実務家や学者は「優先期間」事件EBA意見がパリ条約4条Fと整合していないと考えたのだが、その理由は、4条Fが、優先権主張の基礎となる出願中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旨を規定しているからであった。それまで、「構成部分」とは、発明の構成要件（例えば、クレーム発明が「A and B and C」のように三つの構成要件から成るときのAやBやCを指すもの）と考えられていたからである。このことについては、パリ条約の規定では、優先権の対象とされるべきものが明らかにされていないとの指摘がされることがある。即ち、4条Fにおいて複合優先を意図した「二以上の優先権」のそれぞれの対象が明記されていないとの指摘、4条Fにおいて（優先権の主張の基礎となる出願に含まれていないため）部分優先の対象とされない「one or more elements that were not included in the application or applications whose priority is claimed」における「elements」と4条Hにおいて優先権の対象とされる「certain elements of the invention for which priority is claimed」における「elements」が同じ概念であるか否か判断できず、「出願の構成部分 (elements)」(4条F) と「発明の構成部分 (elements)」(4条H) は、同じ「構成部分」であっても異なる概念を意味しているのではないかとの指摘、仮に同じ概念であるとしても、日本語訳の「構成部分」という語が正しい概念を表したものであるか不明であるとの指摘等である。しかしながら、条約の解釈においては、同一条約における同一の語は同義と推定するという原則がある。このことは、「ボーデンハウゼン」において4条Fの「構成部分」について「発明の異なった部分」や「発明の要素」と説明されていることや、「同一発明」事件EBA意見が次のように二つの「構成部分」は同じものであることを前提として論理を展開していることから裏付けられる。

「パリ条約4条Hによると、優先権の主張に係る発明の或る構成部分が優先権主張の基礎となる出願で掲げられた複数のクレーム中に現れていないことを理由として優先権を拒絶することは、出願全体で当該構成部分が具体的に開示されている限り、できない。このことから、開示に関する出願書類中に、黙示的であろうと明示的であろうと、そのクレームの主題事項が具体的に開示されていれば、特に、基礎出願におけるクレームの形態、又は基礎出願の明細書で特定される実施態様若しくは実施例の形態で開示されていれば、クレーム、即ちパリ条約4条Hでいう『発明の構成部分 (element)』についての優先権は認められ、そのような開示がなければ優先権を拒絶することが可能になる。…

パリ条約4条Hによれば、優先権を主張する発明が優先権主張の基礎となる出願のクレーム中で定義されている必要はないので、パリ条約4条Fでいう『構成部分 (element)』は、特に1つ若しくは複数の優先権主張の基礎となる出願におけるクレームの形態又は明細書で特定される実施態様若しくは実施例の形態で、黙示的であろうと明示的であろうと具体的に開示された主題事項を意味するものである。これは、パリ条約4条Fの趣旨に沿うものといえる。…これによって『構成部分 (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。」

ところで、日本語訳における4条Hの規定は、「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の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。」である。この日本語訳はパリ条約正文である仏文テキストから正確に翻訳されているのであるが、この訳で考えるとEBAの意見を解釈することが困難になるので、ここでは、当該EBA事件の手続言語である英語による4条Hのテキストの直訳に近い昭和10年頃に日本において用いられていた「出願書類ノ全體ガ優先権主張ニ係ル發明ノ或構成部分ヲ明確ニ示ストキハ優先権ハ本國ニ於ケル出願ニ於テ記載セラレタル請求範圍中ニ該構成部分ガ示サレザルコトヲ理由トシテ拒絶サルルコトナシ。」という表現で、EBA意見を分析する。ただし、このままでは読みにくいので、当該訳の旧字体を新字体とし、一部送り仮名や表現を改めると、上記表現は「出願書類の全体が優先権の主張に係る発明の或る構成部分を明確に示しているときは、本国での出願に於いて記載されている請求の範囲内に該構成部分が示されていないことを理由とし

て、優先権は拒絶されることがない。」となる。

EBAは、パリ条約4条Hの規定に注目することから始めている。パリ条約4条Hによると、「優先権の主張に係る発明の或る構成部分」が、クレーム中に現れていなくても、出願書類の全体に開示されていれば、優先権は拒絶されないことを、EBAは確認している。次に、英文テキストを前提として、この規定を反対解釈することによって、EBAは、クレーム、即ち、「発明の或る構成部分」についての優先権は、クレームの主題事項が出願書類の全体に開示されていなければ認められないと判断している。その際、発明の或る構成部分とは、クレーム (claim)、実施態様 (embodiment)、実施例 (example specified) の形態で開示された主題事項 (subject matter) であると解釈するとともに、このことが4条Fの趣旨に沿うと説示している。ただし、何故、趣旨に沿うのかについての説明はされてない。最後に、EBAは、構成部分 (element) とは特徴 (feature：日本でいえば、「発明の構成要件」と同じであるところ、以下、「feature」の訳を「(発明の) 構成要件」とする) ではなく実施態様 (embodiment) であると結論付けている。

EBAが何故、このように結論付けたのかについては、次のような理由からであると筆者は考える。「構成部分 (element)」を「構成要件 (feature)」として理解してしまうと、優先権を主張する「発明」の「構成要件」が優先権主張の基礎となる出願中に開示されていなければ優先権が拒絶される（例えば、発明の構成要件が「A and B and C」から成るとき、構成要件Cが基礎となる出願中に開示されていないと優先権が拒絶される）とする4条Hの反対解釈と、優先権主張の基礎となる出願中に含まれていなかった「構成要件」を含むことを理由として優先権を拒絶することはできない旨を規定する（例えば、基礎となる出願中に含まれていなかった構成要件Cがあっても優先権が拒絶されないことを規定する）4条Fとが抵触することになる。この抵触を起こさない文理解釈をEBAは見出す必要があったと思われるところ、「構成部分」を「実施態様」として理解すれば、4条Fは、優先権を主張する出願の一のクレーム中に新規な「構成要件」が追加されるという事態を想定したものではなく、新たな「実施態様」を対象とする新規な主題事項がクレーム単位で追加される場合のみを想定したものであり、そのようなクレームについての優先権は否認されるが、優先権主張の基礎となる出願に開示されていた「実施態様」を対象とするクレ

ームについての優先権は否認されないという整理をつけることができる。ただし、このような整理は、先述した「ボーデンハウゼン」の部分優先についての解説とは整合しない。それはさておき、EBAは、「構成部分」を「実施態様」として理解することによって、4条Fの規定と4条Hの規定を両立させることに成功したのである。

それでは、「構成部分」を「構成要件」と理解してしまうと、4条Fと4条Hの規定は両立し得ないのかというと、実は、そんなことはない。EBAは、理由付けの冒頭で、「クレーム、即ちパリ条約4条Hでいう『発明の構成部分 (element)』」と説示していることから、「クレーム」と「発明の構成部分」とは同じ概念であるという前提で論理を展開している。また、「そのクレームの主題事項が具体的に開示されていれば、…優先権が認められ、」という説示からも理解できるように、クレームのみに対する優先権の認否について論じている。さらに、理由付けの中段では、「パリ条約4条Hによれば、優先権を主張する発明が優先権主張の基礎となる出願のクレーム中で定義されている必要はない」と説示するように、優先権主張の対象を、当然のように「発明」に限定している。その結果、4条Hは、「発明」即ちクレーム全体 (A and B and C) が一体として先の出願に開示されていなければ優先権を認めない規定であると解釈してしまい、ゆえに、優先権主張を伴う出願における「発明」(＝クレーム)の一部 (A and B) が先の出願に開示されていたに止まる場合には、優先権主張は部分優先を含めて一切主張することができないという解釈を導いてしまっている。

しかし、パリ条約4条Hのテキストによれば、優先権の対象は必ず「発明」に限定されるものではない。パリ条約の正文は仏文であり、パリ条約29条によれば、パリ条約の公定訳の間に解釈の相違がある場合は、仏文テキストに従うとされている。そして、パリ条約4条Hの仏文テキスト中の「certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité」の部分において、「pour lesquels on revendique la priorité (当該優先権の主張に係る)」という関係詞節中の関係代名詞「lesquels」(男性複数形)に対応する先行詞は、女性単数名詞の「発明 (l'invention)」ではなく、男性複数名詞の「構成部分 (éléments)」であることは、文法的に明らかである。現在の日本語訳の「発明の構成部分で当該優先権の主張に係るもの」という表現は、この仏文テキストから正確に翻訳されていることが理解できる。

このようにしてみると、EBAが「element」を「embodiment」の意味に限定して解釈したことは、パリ条約4条Hの規定中の関係代名詞「which」の先行詞が「invention」であるのか「elements」であるのかが曖昧である英文テキストに基づいてなされた誤解であって³⁴、このような解釈を正当なものとして認めることには著しい疑義がある(もっとも、「element」が「embodiment」等の発明の選択肢である場合もあり得るだろうが、それに限定されるものではなく、「element」は、通常、発明の「feature」であると解するのが自然であろう)。パリ条約4条Hは、発明の「element」が優先権の対象となり得ることを規定するものであり、複合優先制度及び部分優先制度の前提条件をなしている規定である³⁵にも拘らず、EBAは、当該規定をねじ曲げて解釈してしまったのである。

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問題はない。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EBAに付託した事項は、EPC87条における「同じ発明」の要件の解釈であったため、G2/98 EBA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。

しかしながら、同EBA意見が傍論として述べたパリ条約の解釈において、「element」を「embodiment」と解釈し、「傘」理論は捨象されるべきであると判断したことは全くの誤りである。

iii) EBA が想定した仮想事例と優先権の連鎖

「擬制」理論か「傘」理論かという観点ではなく、「同じ発明」の概念を「厳格に」みるか「緩やかに」みるかという観点で、G2/98 EBA意見は、次のような仮想事例を想定した。

ある出願人が、発明「A and B」について先の国内出願を行い、その2月後に、非本質的な特徴「C」を追加した発明「A and B and C」について後の国内出願を行った。そして、後の国内出願から12月後に、この出願人は、後の国内出願のみに基づく優先権を主張して、発明「A and B and C」について欧州特許出願を行った。

この場合、発明「A and B and C」は、発明「A and B」と実質的に同一であるという「緩やかな」解釈を適用すると、出願人の権利を損なう可能性があるとEBAは指摘している。発明「A and B and C」についての欧州特許出願の優先権主張の基礎とされた発明「A and B and C」についての後の国内出願に「緩やかな」解釈を適用すると、「同じ発明」とみなされる「A and B」についての先の国内出願の存在によって、後の国内出願はEPC 87条(4)に規定される「最初の出願」とはみなされなくなるため、優先権の主張は認められず、この欧州特許出願に係る発明の判断基準日は欧州出願日となるからである。EBAは、この状況における矛盾を避けるために、「同じ発明」について「厳格な」解釈が適用されなければならないと結論付けた。

確かに「A and B」という発明と「A and B and C」という発明は、「同じ発明」ではない。しかしながら、発明「A and B」と発明「A and B and C」が同じでないからといって、発明「A and B and C」についての後の国内出願を、発明「A and B and C」全体を優先権の対象とする新たな「最初の出願」として扱うべきでない。EBAが指摘した上記矛盾は、EBAが優先権の対象を「発明」に限定して解釈したために生じたのである。この問題について、「ボーデンハウゼン」では次のようにパリ条約4条Hの説示がされている³⁶。

「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が、先の出願書類全体として（発明の詳細な説明、図面（若しあれば）、図表などを含んで）、はっきりと開示されていれば充分である。優先権の主張された国の行政機関または司法機関は、この条件が満たされているかどうかを判断する。

もっとも、この規定は、二方向に働かなければならない。一方では先の出願の全体によりはっきりと開示された発明のすべての構成部分について、先の出願を基礎とした優先権が認められるということである。他方、より先の出願の全体によりこれらの構成部分が既にはっきりと開示されているときは、その出願は最初の出願とみなされ、前にあげた出願を基礎とした優先権は認められない。」

EBAが想定した上記仮想事例において、発明「A and B and C」についての後の国内出願を新たな「最初の出願」として扱い、発明「A and B and C」

全体に優先権の効果が及ぶとすることは、優先権の連鎖を生じさせることになる。即ち、このような解釈は、発明「A and B」自体について優先権を主張できる期間を1年以上に延長するものではないが、発明「A and B」について先の国内出願をしてから1年以上経過した後であっても、他人による全く同じ発明「A and B」についての欧州特許出願を、発明「A and B and C」についての後の国内出願に基づく優先権を主張する欧州特許出願によって、排除できる効力を生じさせることになるのである。

後述するが、日本において、優先権の連鎖の禁止を厳しく律した審決及び判決がある。

V. 日本及びドイツにおいて「傘」理論が支持されたその他の事件

米国におけるゴステリ事件及びEPOにおけるG3/93 EBA意見では、パリ条約が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、若しくは地域条約の規定の解釈を中心に、優先権の効果が判断された。しかしながら、「ボーデンハウゼン」によれば、パリ条約4条は、直接適用できるように表現されており、自己執行の規定であるとされている³⁷。そして、パリ条約4条B及びFを素直に解釈すれば、「傘」理論は正当なものとして導き出される。

以下に、日本とドイツにおいて、「傘」理論による優先権の効果の解釈が支持された審決及び判決を紹介する。とりわけ、日本においては、パリ条約4条に対応する国内法の規定がないため、以下に紹介する事件では、パリ条約4条を直接解釈することにより「傘」理論による優先権の効果が導き出され、実際の事案に適用されている。また、ドイツの判決はG2/98 EBA意見後に下された判決である点で注目に値する。

5.1 日本における「光ビームで情報を読み取る装置」事件

日本においては、優先権の連鎖の禁止を厳しく律した審決を支持して、「傘」理論を確認した判決として、「光ビームで情報を読み取る装置」事件³⁸がある。この事件は、パリ条約による優先権主張において、「最初の出願」の要件に関連して優先権の対象についての解釈が争われたケースであり、

仏国でされた追加特許出願のみを基礎として日本になされた優先権主張を伴う出願に関するものである。

手続の経緯としては、先ず、仏国において、構成部分 a ～ e から成る焦点集束装置の発明 I について原特許出願 A がなされた後に、この構成部分 a ～ e に、さらに情報読取装置の構成部分 f が付加された発明 II についての追加特許出願 B が、同じく仏国においてなされた。通常、このようなケースでは、原特許出願 A と追加特許出願 B の双方を基礎として複合優先がなされるが、本ケースでは、日本での出願は仏国における原特許出願 A の出願日から 1 年を経過していたため、原特許出願 A を優先権主張の基礎とすることができなかつたので、追加特許出願 B のみを基礎としたものである。

仏国における追加特許出願 B の出願日と、それに対応する日本出願の出願日との間に、発明 I の内容が公開されたため、これを日本出願を拒絶する証拠として採用できるか否かを巡って、優先権の対象を、発明 II の全ての構成部分 a ～ f と解するか、発明 II の構成部分のうち、原特許出願に開示されていない構成部分 f のみと解するかについて、争われた。審判事件³⁹において、請求人は、次のように主張した。

「パリ条約上の優先権は、1 なる発明につき 1 つずつ発生するものであり、発明の部分ごとに発生するという趣旨ではない。」

これに対して、審判合議体は次のように説示した。

「優先権は、同盟国の第 1 国における当該対象についての最初の出願、または最初の出願とみなされる出願だけに発生する。この原則は、優先期間が最初の出願から開始することを定めたパリ条約（以下同じ）第 4 条 C (2) および特別の条件のもとでは後の出願が『最初の出願』とみなされる第 4 条 C (4) の規定から、明らかである。そして、この原則は、同一対象についての優先権の連鎖を避けるためのものとして広く認められている。また、優先権が発明を構成する部分についても発生することは、第 4 条 F の規定から明らかである。第 4 条 F の規定は、特許出願がされた後、改良発明または追加発明がなされ、それが別の特許出願の対象となる場合に、発明を構成するそれぞれの部分について、別々の優先権をその各部分についてされたそれぞれの最初の出願を基礎として主張することを認めている。更に、発明に加えられた要素で最初の出願に含

まれていなかったため後の出願で優先権の主張されていないものは、それが初めて導入された出願を基礎として新しい優先権を生ずることができることを規定しており、一の出願に含まれる対象であっても、先の出願に存在し、すでに優先権の主張されている構成部分と、初めて導入された構成部分とに分けて取り扱われ、前者については再度優先権が生じるということはありません、後者についてのみに新たに優先権を生じ得るとしている。即ち、優先権は、当該対象についての最初の出願によってのみ発生するものであること、また、基本発明の出願とこれに改良を加えた発明の出願があるときには、基本部分と追加部分についての別々の優先権を、各部分についてされた最初の出願を基礎として主張して後の出願をすることによって、基本部分と追加部分の全体について優先権の利益を享受できるのであり、いずれか一方の出願のみを基礎とする場合は不完全であること、更に、先の出願に含まれていなかった構成部分については新たに優先権を生じる旨の規定は、基本部分についてはこれがすでに別に出願されている場合には優先権を生じないこと等を意味するものと解すべきである。」

請求人は、また、次のようにも主張した。

「このフランス国追加特許出願の発明は親出願の発明と共通する部分を有するものであるが、発明としては別個のものである。したがってこの追加特許証出願により新たな優先権が発生したのである。」

これに対して、合議体は、「IV. 4. 4 iii)」で紹介した「ボーデンハウゼン」のパリ条約 4 条 H の説示を引用した後、次のように付け加えて、優先権の連鎖は禁止されるべきであるとの見解を示した。

「仮りに、請求人の主張のとおり特許出願 B の優先権が構成部分 a ～ e に及ぶとするならば、特許出願 A について、優先期間を 12 月と定めた第 4 条 C (2) の規定、および先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利も存続させないで、後の出願の日までに取り下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受け、及び先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、最初の出願とみなすとする第 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つて、優先権制度の趣旨に甚だ反するものとなるのである。したがって、追加特許証出願によって、その構成の全部について新たに優先権が発生したとする請求人の主張は、到底認めることができないものである。」

この審決において、合議体は、EPO の G2/98 EBA 意見とは対照的に、パリ条約 4 条 H を正しく解釈した上で、パリ条約 4 条 F と 4 条 H の規定を照らし合わせて、優先権の対象は「elements」であって、「elements」は「features」を意味することを判示した。この審決の取消訴訟が東京高等裁判所に提起された。当該事件の判決は、発明の構成部分がパリ条約による優先権の対象となるか否かという点で、部分優先の解釈が争われた唯一の高裁判決、そして、最高裁判決となった。高裁判決は、先ず、パリ条約における複合部分優先の解釈について、次のように判示した。

「(パリ) 条約四条 F 項によれば、同項は発明の単一性を要件として、いわゆる複合優先及び部分優先を認めており、第二国出願に係る発明が第一国出願に係る発明の構成部分とこれに含まれていない構成部分を含んでいるときは、共通である構成部分と第一国出願に含まれていない構成部分とがそれぞれ独立して発明を構成するときに限り(すなわち、この両構成部分が一体不可分のものとして結合することを要旨とするものでないときに限り)、共通である構成部分については第一国出願に係る発明が優先権主張の基礎となることに照らすと、第一国に最初にした出願に係る発明と後の出願に係る発明とが右のような関係にある場合に、第二国に後の出願に係る発明と同一の構成を有する発明について出願するとき、優先権主張の基礎とすることができる特許出願は、第一国に最初にした出願に係る発明と共通の構成部分については、最初にした特許出願であり、これに含まれていない構成については後の特許出願である、と解すべきである。」

続いて、判決は、上記解釈の本件事案への当て嵌めを行い、次のように判示した。

「特許出願 B に係る発明は、特許出願 A に係る発明の構成要件(a)ないし(e) (焦点集束装置) に構成要件(f) (情報読取装置) を付加したものであるが、その付加そのものに技術的な創作性があるというものでもなく(それは特許出願 A に係る発明自体が目的としたところである。)、特許出願 B は、構成要件(a)ないし(e) からなる焦点集束装置の発明と構成要件(f) からなる情報読取装置の発明とを単純に組み合わせたものにすぎない。

したがって、本件は、第一国(フランス国)にした後の出願である特許出願 B に係る発明が同国に最初にした出願である特許出願 A に係る発明の構成部分とこれに含まれていない構成部分を含んでおり、両構成部分がそれぞれ独立

して発明を構成する場合において、第二国(我が国)に後の出願である特許出願 B に係る発明と同一の構成を有する発明(本願発明) について特許出願した場合に該当する、というべきである。

以上のことからすると、本願発明の構成要件(a)ないし(e) からなる構成部分については、特許出願 A が最初の出願となるものであり、本件出願は、その発明の全てについてフランス国の出願に基づく優先権を主張せんとする限り、構成要件(a)ないし(e) からなる構成部分については特許出願 A に基づき、構成要件(f) からなる構成部分については特許出願 B に基づき、それぞれ優先権を主張する必要があったというべきである。しかし、本件出願は、特許出願 A がされてから一二箇月を経過した後にされたものであることは明らかであるから、本件出願において、特許出願 A に基づく優先権を主張することはできず、ただ、(f) の構成部分について、最初の出願となる特許出願 B に基づいて、その部分についてのみ優先権を主張することができるだけである。」

判決は、審決にはないアプローチを採った。その内容は、基礎出願に開示された構成部分に新たに追加された構成部分が一体不可分のものとして結合されることを要旨としない場合と要旨とする場合とによって、優先権の認否が分かれるというものであったが、「ボーデンハウゼン」から直接には見出すことのできないものである。しかしながら、当該高裁判決では、以下のように判示されたことから、パリ条約による優先権主張においては、発明だけでなく発明の構成部分が優先権の対象となり得るという解釈が支持されたことに疑う余地はない。

「本件出願において、特許出願 A に基づく優先権を主張することはできず、ただ、(f) の構成部分について、最初の出願となる特許出願 B に基づいて、その部分についてのみ優先権を主張することができるだけである。したがって、本件出願がされる前に我が国において頒布された構成要件(a)ないし(e) が記載された第一引用例は、本件出願を拒絶するにおいて引用することができる刊行物であるというべきである。」

このように、高裁は審決を支持した。本事件は、さらに、最高裁にまで上告されたが、最高裁は上告を棄却した⁴⁰。原告の主張は、「擬制」理論に基づくものであったといえる。これに対し、東京高裁も最高裁も「傘」理論を支持したのである。

5.2 ドイツにおける「プライオリティディスクレーマー」事件

ドイツにおいては、EPO の G3/93及び G2/98の二つの EBA 意見の後であるにも拘らず、連邦特許裁判所によって、「傘」理論と同等の優先権の効果の解釈が採用された。EPO の G3/93 EBA 意見の判断基準に従えば、優先期間中の基本発明の公表の事実に基づいて、後の出願の改良発明のクレームは無効となる筈の特許無効事件において、連邦特許裁判所は、改良発明のクレームを維持した。「プライオリティディスクレーマー」事件判決⁴¹において、連邦特許裁判所の説は、「クレームが元の出願から導くことのできない特徴から構成されているため、前の出願の優先権は認められないが、当該特許が先の優先権なしでは特許要件を満足しないときでも、追加された特徴が先の優先権の基準において特許性を担うものではないことをディスクレームすることを条件として、これらの特徴を伴わなくても特許性がある場合には、当該特許は維持される。」というものであった。実際には、連邦特許裁判所は次のように説示した。

「特許クレームが元の出願の内容を超える特徴を含んでいるため、前の出願の優先権を有効に主張することができず、ドイツ特許商標庁への出願日が当該特許についての技術水準を判断する日とされたならば、もはやクレームの主題は特許要件を満たさなくなるときであっても、当該特許は、a) 特許クレームが優先基礎書類で開示されたサブコンビネーションから成り、かつ、b) 問題となる特徴が元の出願の内容を超えるものであって、当該特徴は前の出願の優先権に基づいて特許クレームの特許要件を裏付けるためには用いることができないことを示す宣誓書が特許クレームに盛り込まれるという限定的な要件を満足すれば維持される。」

VI. 現在の実務が抱える問題

6.1 クレーム解釈に関する問題(1)

筆者は、「傘」理論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が、欧米では、もはや「擬制」理論に従う実務がデファクトスタンダードとなっている⁴²。米国と欧州での双方の制度が整合していることから、一定の秩序が保たれているようにも思われる。しかしながら、特定のケースにおいて、クレーム解釈の違いから欧米間で異なる判断

がなされる可能性があることを指摘しておきたい。

後の出願において、クレームの全ての構成要素は優先基礎出願の内容から文言的に導くことができる一例えば、後の出願のクレームの文言は優先基礎出願のクレームと全く変わっていないものの、優先基礎出願の内容からは導くことができない具体的な構造や材料から成る追加の実施例が、当該後の出願の明細書に含まれることはしばしば起こることである(以下、「実施例のみを追加する優先権の利用形態」という)。この場合の「擬制」理論に従う優先権主張の効果についての考え方としては次の二つの類型が想定される。即ち、1) クレーム発明の文言自体は優先基礎出願の内容から導くことができるのであるから、当該クレーム発明についての優先権主張の効果は認められる、2) クレーム発明に優先基礎出願の内容からは導くことのできない実施例が含まれるから、クレーム発明についての優先権主張の効果は認められない、という二つの考え方である。

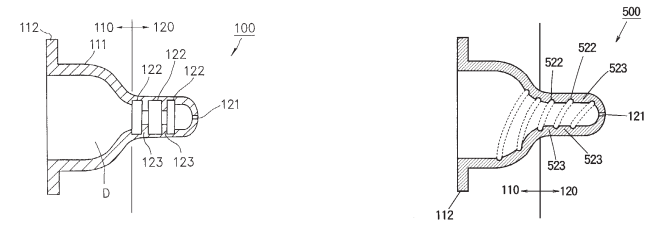
欧米において、「実施例のみを追加する優先権の利用形態」において優先権の効果の問題とされた事案を筆者は寡聞にして知らない。しかしながら、欧州特許庁の審査実務を考慮してみたとき、1) の考え方が採られる可能性が高いと思われる。欧州特許庁の審査ガイドライン (C 部第 V 章 2.2) には、「一定の特徴の詳細な実施態様に関するクレームは、優先権書類で当該特徴に単に一般的に言及しても、それに基づき優先権を主張する資格はない。ただし、厳密な対応は要求されない。適正な評価に基づき、クレームの要素のすべてについて実質的に開示があれば十分である。」と記載されているところ、実施態様に関するクレームが規定されなかった場合は、クレーム発明についての判断基準日は優先基礎出願の出願日であり、追加の実施態様についての判断基準日は後の出願の出願日であると単純に整理すればよく、追加された実施態様に対応して限定表現された発明をクレームに記載したときに、そのようなクレーム発明については、後の出願の出願日で判断がなされるが、そうでなければ、後の出願の出願日で判断されることはないと考えられるからである。一方、米国特許法第112条第6段落の規定を考慮してみたとき、米国では、2) の考え方が採られる可能性があるように思われる。同段落には、「組合せに係るクレームの構成要素は、その構造、材料又は行為を明記することなく、特定の機能を果たす手段又は工程の形で表現することができ、当該クレームは、明細書に

記載された対応する構造、材料又は行為、及びその均等物をその範囲とする。」と規定されている。後の出願の機能表現されたクレームは優先基礎出願のクレームと変わっていないものの、後の出願で追加された実施例は優先基礎出願に記載されていた元々の実施例の均等物とはいえないケースを想定されたい。仮に、クレーム発明についての優先権主張の効果を全面的に認めるとすれば、クレームの範囲が実質的に拡張することになるが、このような扱いは第三者にとってみれば、不測の不利益を生じることとなる。このような事態を避けるべく、優先権の効果を認めないとする扱いが採られる可能性は十分にある。

このことに関して、日本において、参考となる判決が存在するので紹介する。日本国特許法には、パリ条約の下での優先権の効果を単独で規定した条項がないため、個別の出願に対して条約の規定が直接適用される。しかし、パリ条約の下での優先権制度の他に、国内出願を基礎とした優先権制度、いわゆる、国内優先権制度が存在する。当該制度は、日本国特許法に規定されているが、米国特許法や欧州特許条約と同様に擬制理論の下での効果として法文上明確に規定されている。「人工乳首」事件⁴³では、国内優先権を主張する後の出願において、優先基礎出願には開示されていなかった螺旋形状の人工乳首に関する実施例が明細書に追加されたが、クレームの記載は元々の実施例と追加実施例を含む上位概念で表現されており、優先基礎出願の内容から文言的に導くことのできるものであった。一方、優先基礎出願と優先権を主張する後の出願との間に螺旋形状の人工乳首に関する発明の出願が他人によりなされた。この結果、この他人の出願が引用例とされ、優先権を主張する後の出願が拒絶された。クレーム発明の全部ではなく一部について、優先権の効果が認められなかった結果、クレーム発明の特許性が否定されたものであるが、判決では、次のような説示がなされた。

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

合であっても、後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。」



元々の実施例

追加実施例

この判決の後、少なくとも国内優先権に関して、日本においては、クレーム発明を元々の実施例によりサポートされる部分と追加された実施例によりサポートされる部分とに分けて、二つの判断基準日が与えられるという説が実務上採られている⁴⁴。この説は、一見理に適っているようにも思われるが、果たしてそうであろうか？上に挙げた事件では、追加の実施例に相当する内容を示す出願事実が優先期間中に存在したが、仮想事例として、優先期間中に元々の実施例に相当する公知事実が発生したというケースを想定した場合、どのような判断がされるであろうか⁴⁵？

クレームの記載が優先基礎出願と後の出願との間で全く変わっていない場合で優先基礎出願に開示されたものと同等の実施例が優先期間中に公知になったときであっても、後の出願で追加された実施例が十分に改良されたものであるため、元々の実施例に対して進歩性を備えていると判断されれば、当該クレーム発明は特許されるであろうし、逆に、改良の度合いが低い場合、進歩性を備えるものではないと判断されれば、拒絶されてしまう。しかし、このような扱いは出願人にとって酷な運用に思われる。さらに、「擬制」理論の下、優先権主張の効果が認められない部分が存在するということは、当該部分に対しては優先期間の如何なる事実も証拠として採用できるということであり、元々の実施例の要素を充足しないものであっても、他の公知事実と組み合わせることによって、理屈の上では、

証拠として採用できることになる。そうすると、仮に、優先期間中に発生した複数の公知事実を幾つも組み合わせることによって、後の出願の追加された実施例の進歩性を否定することができたならば、後の出願は、そのような実施例を削除しない限り、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、追加された実施例はおろか、元々あった実施例さえ公知になっておらず、優先日を判断基準日としたならば元々の実施例の新規性や進歩性は否定されない状況において、優先日より後から生じた証拠をパッチワークをするかの如く集めることによって、追加された実施例についての進歩性を否定することができてしまうのである。このような扱いが、特許制度や複合部分優先制度の趣旨に合っているかについては疑問がある。αインターフェロン事件において合議体が示した「傘」理論の考え方によれば、このような問題は生じない。

実は、日本では、上記仮想事例に対する答えとして参考になる判決が下されている。「人工乳首」事件判決の後になされた審決取消請求事件の「耐摩耗性皮膜被覆部材」事件⁴⁶である。ただし、この事件は、パリ条約による優先権ではなく、国内優先権の効果について争われたものであり、また、クレーム自体に優先基礎出願から導けない事項が含まれていた。それでも、審決は、優先基礎出願に含まれる発明と同等の公知事実は証拠として採用されないという「傘」理論と同様の判断をした。これに対して、知財高裁は、そのように解すべき理由はないとして、優先権の効果は「擬制」理論に従うべきであることを示したのである。判決は、審決が採用した「傘」理論を認識したが、この理論がパリ条約の規定から導かれることについて触れることはなかった。核心まで迫ったものの、パリ条約による優先権と国内優先権の効果についての規定振りが異なっていることを指摘するには至らなかったのである。パリ条約に関する判決が「傘」理論を支持し、国内優先権に関する判決が「擬制」理論を支持したことで、日本では若干の混乱が生じているように思われる。パリ条約による優先権と国内優先権に効果の上での差異はないと考える実務家が少なくないからである。

6.2 クレーム解釈に関する問題(2)

もう一つ、「擬制」理論に従う実務下でクレーム解釈に関して問題となれると思われるケースが想定されるので紹介する。それは、後の出願のクレ

ームが優先基礎出願のクレームより上位概念で表現されており、当該上位概念で表現されたクレームは優先基礎出願の内容からは導くことができない場合である。この場合、「擬制」理論に従う実務では、優先権の効果は全く認められないように思われる。しかし、元々のクレームの内容を含んでいるこの上位概念で表現されたクレーム発明の全部の範囲について、新たな優先権が生じるとして果たして良いのであろうか？このような出願をパリ条約4条C(2)で規定される最初の出願と判断することは優先権の実質的延長に繋がりはしないかという疑問がある。元々の出願から1年以上経った後でも、クレームを上位概念で表現して出願することで、元々のクレーム発明に相当する範囲についても再度優先権を生じさせることになるからである。

日本では、米国における第一出願のクレームを上位概念化したクレームを有する米国の一部継続出願のみを基礎として、パリ条約による優先権を主張した出願に対して、クレーム発明を部分に分けて優先権の効果を判断した判決が存在する。即ち、[平面及び非平面の支持体上に光学的な性能を有する薄いフィルムを付着させる方法]事件⁴⁷では、次のように判示された。

「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部分については、1990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部分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。」

以上、二つの問題は、比較的特殊なケースかもしれないが、決して起こり得ないケースであるとはいえない。これらのケースにおいて、改良発明の十分な保護や、優先期間の実質的延長の防止という機能が、「擬制」理論を厳格に適用することによって、損なわれてしまうかもしれないことを強調しておきたい。

6.3 グレースピリオド制度に関する問題

現状では、米国においても、EPOにおいても、パリ条約には直接適用性はないものとして、対応する国内法或いは地域条約の問題としての解釈が

中心になされた結果、優先権の効果の解釈は「擬制」理論に沿うものとして捉えられている。上述したように、「擬制」理論の下では、ラダス博士が唱えた「早期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」というパリ条約4条の目的や優先権の連鎖の防止という機能は損なわれてしまう。このような優先権制度の本来的な趣旨は、現状では忘れ去られている感がある。米国や日本では、発明者が早期に自己の発明を公表することはグレースピリオド制度ないし新規性喪失の例外規定によって可能とされている。欧州では、厳格なグレースピリオド制度の代わりに部分優先権の制度を利用することによって、発明者が早期に自己の発明を公表することが、かつては可能であった。しかしながら、G3/93とG2/98という二つのEBA意見の後、そのような利益は失われてしまった。

グレースピリオド制度については、実体特許法条約(SPLT)に関するフォーラムにおける議論や、米国の特許法改正の動向が無視できない。2007年9月にジュネーブで開催された「特許制度調和に関する先進国全体会合」では、欧州各国・EPO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いる。EPOや欧州各国は、「新規性に影響を与えない開示」の適用対象と適用期間の拡充が大きな論点だと想像していると思われるが、「宣言なし」を盛り込むことに拘った米国の意図は、欧州勢の想像を超えるものではないかと筆者は考える。

実際のところ、今第111米国議会(2009-10年)に上程された「特許改革法案2009(S.515, HR.1260)」の中には、先発明主義から先願主義への移行の文脈の中で、「先発明者開示の例外」の規定が次のように盛り込まれている。

「102条(b)(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。」

この規定は、開示日と出願日の間に介在する別の引用例を克服する機能

を有するものであり、EPC 55条の「新規性に影響を与えない開示」に相当する対象を拡充するものとみるよりは、むしろ、先発明主義の下での「先の発明の実施化によって先行技術を克服すること」についての手続の簡素化とみるべきものである。

さらに、下院法案(H.R.1260)には、欧州や日本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バーター条項としての経過措置が含まれているが、欧州や日本が、他人の先行技術までも排除できるようなグレースピリオド制度を採用するとは到底思われない。これら、「先発明者開示の例外」の規定やバーター条項は、前110議会(2007-08年)での特許改革法案2007にも盛り込まれていた。当該法案については、損害賠償算定に係る規定振り等を巡って上院での議論が紛糾し、上院本会議を通過することなく廃案となったが、先願主義移行の項目に関して特に混乱はなかった。今回の特許改革法案2009には、先発明主義的な先行技術克服手続の規定が再び盛り込まれることになった。下院案ではバーター条項も盛り込まれている。仮に、本法案がバーター条項付きで成立した場合、欧州や日本がバーターとなる条件を呑めない状況の下では、米国の先願主義は永遠に実現しないように思われる。

VII. 「傘」理論の復活による解決策

クレーム解釈に関する問題とグレースピリオド制度に関する問題を一挙に払拭することのできる解決法が一つだけある。それは、「傘」理論の考え方の復活である。

「傘」理論の下では、クレーム解釈の違いは全く問題にならない。優先権の効果の認否は、優先権の主張を伴う後の出願のクレーム発明、優先権主張の基礎とされた先の出願の開示内容、及び、優先期間中に介在する引用例の開示内容という三者の関係によって決せられるからである。

第111米国議会に上程された法案における新たなグレースピリオド制度については、先発明者開示の内容が米国出願のクレーム発明を完全にはサポートしないという状況は、普通に起こり得ることであろう。発明の外延や内包は時間とともに変容するものだからである。先発明者開示と米国出

願の間に介在する引用例が存在した場合、少なくとも米国内で行われた発表行為に対しては、ステンペルの原理が適用されるであろう。もしかしたら、米国以外でなされた発表行為に対しても適用されるかもしれない。しかしながら、欧州や日本における発明管理の実務では、発表よりも出願が優先されており、また、それを前提として特許制度が構築されているため、米国での特許取得手続においてステンペルの原理を適用させるためだけに、出願より前に発明の発表を敢えて行うことは現実的ではなく、米国の新しい先行技術克服制度は欧州や日本の出願人にとって有意義なものとはならないであろう。一方、欧州が発表行為によって引用例を克服するという制度を採用したとしても、現状において特許庁等の判断でステンペルの原理が採用されることを期待することは難しいため、発表行為による開示は欧州特許出願のクレームを完全にサポートしていなければならないことになるが、このような制度では米国の出願人にとっても、やはり、有意義なものとはならないであろう。

そこで、米国の現行制度においては擬制上の実施化に対しては適用されないステンペルの原理を、優先基礎出願による開示にも適用させることを、米国に求めるのである。その代わりに、欧州勢は、「傘」理論の下での部分優先の考え方を復活させると共に、発表の事実も優先権の基礎とできるような制度改正をするという譲歩をするのである。

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。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、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⁴⁸。この際に、発明の開示の範囲を特定できるように、発表は文書によるものに限るとして、また、審査時に発表の事実を基礎として優先権主張がされていることが把握できるように、「宣言あり」とするように、米国に要求する必要がある。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のである。これは優先権の連鎖を防止するためである。

「傘」理論に従った実務は、EPOにおける T301/87 審決（ α インターフェロン事件）や米国におけるチーグラ事件において採用された実務であるから、欧米ともに、実現不可能なことではない。また、先行技術を克服するための事実を発表行為だけに認めるよりも出願行為についても認めることの方が、先願主義により適った制度といえるものと思われる。

米国の現行のグレースピリオド制度は、発明者に対して早期の出願・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ことによって、先発明主義の弱点を克服するものである。一方、「傘」理論に基づく部分優先の解釈は、改良発明の出願前であっても、基本発明の実施や開示ができるように先行技術克服の機能を備えることによって、先願主義の弱点を克服するものである。そうしてみると、グレースピリオドと優先権制度は、両者が有効に機能することによって、先発明主義と先願主義との間の溝を埋める役目を果たすものといえる。先願主義への制度の調和が、真に国際的に確立できるか否かは、まさに、この解決方法にかかっていると筆者は考える。

日本の国内優先権制度については、既に、幾つかの判決が出ているため、簡単にはいかない。しかし、優先権の効果を「傘」理論として解釈する余地が全くないわけではない。特許法には優先権の効果がパリ条約による優先権の効果と異なると明確には規定されていないし、累積的に優先権を認めることを禁ずる特許法41条2項の括弧書きは国内優先権とパリ条約による優先権を同列に扱っている。また、国内優先権に「傘」理論が適用された例も審査審判段階では少なからず存在する⁴⁹。さらに、特許法には規定されていない複合優先や部分優先について、これを許容する解釈が採られていることも肯定的な材料となるであろう。たとえ、現行法において解釈することが不可能であったとしても、パリ条約による優先権の効果と違いがあるということであれば、法改正の契機とすることもできよう。

VIII. 結語：安定した権利付与と適正な制度利用

「基本発明からみれば進歩性を備えるには至っていない改良発明を追加した優先権主張出願の優先期間中に基本発明が公知となった場合、基本発明の公知事実によって改良発明は進歩性を否定されて拒絶されるか？」と

いう命題について考えてみたい。「拒絶される」と考える者は、「改良発明の判断基準日より前に有力な先行技術が公知となっている事実」を、その理由付けとするであろう。一方、「拒絶されない」と考える者は、「基本発明が特許性を有するものであって、改良発明が基本発明に発明特定事項を加えたものである場合には、殊更、拒絶する理由がない。」と主張するかもしれない。後者の視点は「プライオリティディスクレーマー」事件における連邦特許裁判所と同じ考え方であるが、実は特許制度の本質を突いている。進歩性が規定された趣旨の一つとして、自由領域と独占領域の境界の設定ということが挙げられる。自由技術から容易に想到し得るような技術に強力な排他的独占権を与えるべきでないという趣旨である。そうした場合、特許性を有する基本発明は独占領域に属するものであって自由領域に属するものではないから拒絶されない。そのような基本発明の技術的範囲に含まれる改良発明も同様に自由領域に属するものではないところ、このような改良発明を進歩性がないとして拒絶することは進歩性規定の趣旨を全うすることにはならない。ただし、改良発明が基本発明に対して進歩性を備える場合であって、改良発明を他人が発明した場合、この改良発明は自由領域に属することはなくとも、基本発明の利用発明として別途の権利が発生する余地がある。このような場合に、改良発明の権利も基本発明をなした者に帰属させることは問題を生じる。「傘」理論は、基本発明をした者と他人との関係を明確に整理してくれるのである。

ところで、2004年に公表された審査基準では、優先権の主張の効果の判断は請求項ごとに行うとされているが、正しいアプローチであると思う。優先基礎出願に開示されていない請求項発明について、後の出願日を基準にして先行技術調査を行わなければ、 α インターフェロン事件審決で説示されたような「先になされた出願の内容を超えたとともに、先の出願の開示によってカバーされない対象を含む」事実が優先期間中に存在したとしても発見されず埋もれてしまう。問題は、先になされた出願と同等の事実や、それ以下の事実が優先期間中に存在した場合である。このような場合に、どのような判断をするべきかについて、審査基準には示されていない。優先期間中の事実が公知事実の場合については議論のあるところであろうから措くとして、例えば、優先基礎出願と同等の内容の他人の出願が優先期間中になされ、優先権を主張する後の出願には基礎出願の内容に周知

技術を加えた実施例が追加され、当該実施例は基礎出願の内容からみて新規事項の追加に該当するが、29条の2でいう実質同一の範囲に収まっている場合、どのように考えるべきであろうか？基礎出願の内容も、追加実施例を含む後の出願の内容も、当該出願をした者によって初めて出願され、初めて開示されることになるのである。公開代償説を根拠とする29条の2の拒絶理由は適用されないという結論が実務家の抱くおよその相場観であると思われる。ところが、請求項ごとの基準日での特許性判断ということを杓子定規に行えば、拒絶理由が成立することになる。これでは、優先権制度は画餅に帰することになってしまう。新しい実施例について、優先権主張出願をしたものの、拒絶理由が通知され、実施例を削除して基礎出願の内容に戻す補正を迫られる、或いは、そのような対応を採らなかったが故に基礎出願の内容も一連托生で拒絶されてしまうという事態になるのであれば、最初から別出願としていた方が良いからである。その方が、追加の実施例の発明の特許性について、じっくりと争うことができる。

優先期間中の事実が公知事実の場合はどう考えるべきであろうか？例えば、請求項1が新規性及び進歩性を有する基本発明に関するものであり、請求項2が請求項1の下位概念であって（請求項1に対して進歩性が否定される程度の）些細な改良を施した改良発明に関するものである場合において、優先期間中に基本発明が公知となったとき、請求項1は特許可能であっても請求項2は拒絶されて当然であると主張されることがある。その理由は、仮に、本人が基本発明を出願せずに改良発明のみを出願した場合や、改良発明を優先権主張せずに出願した場合、或いは、他人が改良発明のみを出願した場合には、進歩性欠如を理由として当然に拒絶されるところ、それと結果を異ならせることは妥当ではないというものである。しかしながら、そのような見解を採る者に対しては、「請求項2を拒絶することによって、何をしたいのか？出願人から包袋禁反言のための言質を引き出したいのか？」と、筆者は尋ねたい。出願経過を参酌して技術的範囲を確定することは、米国においては均等侵害の成否の場面でのみ機能するが、日本での判例実務においては文言侵害の成否の場面でも広く適用され、技術的範囲が限定的に解釈されることが少なくない⁵⁰。優先権主張出願をしなければ、改良発明に相当するイ号物件等は請求項1の技術的範囲に属するとされて文言侵害が成立していた筈のものが、優先権主張出願をしたば

かりに、包袋禁反言の法理が適用されることにより文言侵害が否定されるという事態が生じてしまう。「そのような場合は、衡平の理念に照らして禁反言の法理が適用されることはない。」と上述の見解を採る者は言うかもしれない。「ならば、請求項2を拒絶する意味は何なのか?」と、さらに尋ねたい。請求項2に対して拒絶の理由を通知して出願人に請求項の削除補正を促すことは、請求項1の発明の技術的範囲に穴をあけるも等しいことであり、その後の侵害訴訟における法的安定性や予見可能性を低めることに繋がる。請求項2が拒絶されるのは、基本発明に対して進歩性を具備させた改良発明を他人が本人に先んじてなした場合のように、先後関係を整理する必要があるときに限られるべきである。権利取得時の特許性判断の局面での予見可能性だけでなく、権利行使時の属否判断の局面での予見可能性も総合的に捉えた制度運用がなされてこそ、安定した権利付与の実現が可能となると筆者は考える。

「傘」理論は、名称こそ知られていなくても、考え方自体は、特許庁の指導審査官と審査官補という関係において、或いは、先輩後輩という関係において、徒弟制度ともいえる社会の中で脈々と継がれてきた⁵¹。弁理士の社会の中でも同様であったであろう。「光ビームで情報を読み取る装置」事件において、最高裁判決はこのことを確認したものと見える。しかし、知的財産権を扱う実務家の数が急速に増大する中、国内優先権の効果を「擬制」理論とした判決の影響もあり、その考え方は、いつしかマイノリティーに転じてしまった。それでも、最高裁判例は変更されていないのである。EPOや米国は「擬制」理論を支持したが、個別事件で実際の争点となったのは、パリ条約の解釈ではなく、地域条約や国内特許法の解釈である。パリ条約の解釈が直接の争点とされ、これについて判断を示したことがあるのは、実は、日本の高裁と最高裁だけである。その意味で、本当の意味での結論を出し、欧米に対して声を発していくことが日本に与えられた使命であるように思う。

一方で、優先権制度の濫用という負の側面も忘れてはならない。パリ条約4条Fでは、同盟国の法令上発明の単一性があることが複合部分優先の条件と定められているところ、かつては、発明の単一性がない場合、拒絶されるに止まるのか、それとも、優先権自体も否認されるのかというような議論がされたものであるが、今では、優先権の問題において単一性など

関係ないという認識を持つ実務家も少なくないようである。それが故、発明の単一性を無視して、全く独立した二つの発明を基礎として複合優先による国内出願を行う、或いは、国際段階の費用を抑えるために複数の無関係な出願を優先権主張によって束ねてPCT出願を行うという行為もあると聞こえてくる。このような濫用ともいえる行為が横行すれば、優先権の効果を厳格な「擬制」理論に従って判断せざるを得なくなるであろう。しかし、そのような一部の者の行為によって、発明をして出願し、早期に実施化にこぎつけ、その後さらに改良も怠らずに続け、さらなる出願をするというように真摯に産業活動・経済活動に寄与しようとしている者が不利益を被ることがあってはならない。そのためには、複合部分優先が、本来どのような目的で創設されたのかを明確にし、制度の濫用ともいえるような行為はしっかりと否定されるべきである。その上で、「傘」理論が正しく用いられることを切に願ってやまない。

ロンドン会議において4条F前段で規定される複合優先が導入された後、「優先権を主張する後の出願が前の出願に記載されない構成部分を含む場合であっても、複合優先の一態様として優先権の効果が認められるのか?それとも、もはや優先権の複合とはいえないから優先権の効果は認められないのか?」という議論が生じた。この議論を決着させるべく、リスボン会議において4条F後段に部分優先を認める旨の規定が盛り込まれたという歴史が、パリ条約改正史には存在する⁵²。90年代後半に生じた「傘」理論か「擬制」理論かとの議論は、実は、ロンドン会議後の議論の再燃であったが、残念ながら、先の歴史が活用されることはなかった。

米国の外交史家アーネスト・メイが「歴史の教訓 (LESSONS OF THE PAST)」の中で三つの命題を挙げている⁵³。「(1) 外交政策の形成者は、歴史が教えたり予告したりしていると自ら信じているものの影響をよく受ける。(2) 政策形成者は、通常歴史を誤用する。(3) 政策形成者は、そのつもりになれば、歴史をもっと選択して用いることができる。」アメリカ外交史を指し示すためにメイが掲げた三つの命題に、パリ条約改正史並びに優先権制度実務の変遷が重なり合うように見えてならない。

¹ 「傘」理論の概要については、II.2.2で後述する。

² *In re Ziegler*, 347 F.2d 642, 146 USPQ 76 (CCPA 1965)

³ *α-interferons/BIOGEN*, T301/87; OJ EPO 1990, 335

⁴ *Hakemagel*, BPatG 22.3.1995; GRUR 1995, 667

⁵ ボーデンハウゼン『注解パリ条約』(1976年・AIPPI・JAPAN) 48～50頁

⁶ Ian Muir, Matthias Brandi-Dohrn, Stephan Gruber, “European Patent Law: Law and Procedure Under the EPC and PCT”, Oxford University Press, 27-28 (2002)

⁷ Stefan Rolf Huebner und Sten Harck, “Unionspriorität”, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht 2002

⁸ *Priority Interval*, G3/93; OJ EPO 1995, 018

⁹ *Same Invention*, G2/98; OJ EPO 2001, 413

¹⁰ *In re Gosteli*, 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989)

¹¹ *In re Stempel*, 241 F.2d 755, 113 USPQ 77 (CCPA 1957). この事件において CCPA は、「法の下、出願人が証明することを求められる全ての事項は、クレームされた発明のうち引用例が開示するものと同程度の内容についての優先権である、と我々は確信する。出願人がそれを証明できたならば、引用例は克服される。」と判示した。

¹² *In re Ziegler*, 347 F.2d 642, 146 USPQ 76 (CCPA 1965)

¹³ *In re Mulder*, 716 F.2d 1542, 219 USPQ 189 (Fed. Cir. 1983)

¹⁴ *In re Gosteli*, 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989)

¹⁵ *Kawai v. Mellesics*, 480 F.2d 880, 178 USPQ 158 (CCPA 1973)

¹⁶ カワイ事件自体については、判決が下された後、種々の批判がされた。筆者も、カワイ判決は、パリ条約4条A(2)の「各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された2国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる。」とは相容れないと考えるが、本稿では問題としない。カワイ事件に対する批判として、Harold C. Wegner, “A European view of American practice: America and the Paris Convention of 1883”, Volume 57, Journal of the Patent Office Society, 532 (1975) がある。また、関連する日本の論説として、木棚照一『国際工業所有権法の研究』(1989年・日本評論社) 63頁には、「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。

¹⁷ *Ex parte Kitamura*, 9 USPQ2d 1787 (Bd. Pat. App. & Int’f 1988)

¹⁸ Irving N. Feit, “Antedating Prior Art with Constructive Reduction to Practice Under Rule 131. Part II; After *In re Gosteli*”, Volume 72, Journal of the Patent and Trademark Office Society, 1080 (1990)

¹⁹ 当時の米国特許法104条には、119条及び365条に規定される優先基礎出願の場合を除いて、外国における実施化の事実を発明日の立証に用いることができないと定められていた。ここで、発明の一部のみをサポートする優先基礎出願には119条の効果が認められず、したがって、104条の規定により発明日の立証が不可能となる。どうしても、優先基礎出願によって発明日の立証をしたいのならば、発明の全部をサポートするように米国出願のクレームを減縮しなければならないというディレンマに出願人は陥ることになるのである。

²⁰ 例えば、*Suh v. Hoefle*, 23 USPQ2d 1321 (Bd. Pat. App. & Int’f 1991)、及び *Stachelin v. Secher*, 24 USPQ2d 1513 (Bd. Pat. App. & Int’f 1992) 等

²¹ ただし、NAFTA加盟国でもWTO加盟国でもない外国における実施化の事実を発明日の立証に用いることができないことは、現在でも変わらない。

²² *α-interferons/BIOGEN*, T301/87; OJ EPO 1990, 335

²³ 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

²⁴ *In re Wertheim*, 541 F.2d 257, 191 USPQ 90 (CCPA 1976)

²⁵ T441/91: OJ EPO 1993, Special edition, 45

²⁶ ボーデンハウゼン前掲注5, 4条A(1)

²⁷ Ian Muir, Matthias Brandi-Dohrn, Stephan Gruber, supra note 6, 27

²⁸ Axel von Hellfeld, “Welche Wirkung hat die Inanspruchnahme einer Priorität?”, *Mitteilungen der deutschen Patentanwälte*, 298 (1997) には、「EPCにおける優先権は完全なものではなく、パリ条約における優先権の規定とは全く異なる」との説示がなされている。

²⁹ *Snackfood*, T73/88; OJ EPO 1992, 557

³⁰ Oliver Ruhl, “Priorität und Erfindungsidentität nach der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA in der Sache G2/98”, *GRUR Int.* 19 (2002)

³¹ 複合優先の導入は、ワシントン改正会議では最終的な合意には至らなかったが、その後のロンドン改正会議において合意された。

³² 例えば、1977年の法改正まで追加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とされていた(1949年法26条7項)。また、1844年法で追加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

れない旨が規定されていた。

³³ 「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づき提案」には、部分優先は、12月の期間中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し、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権を取得することができ、他の構成部分は後の出願に属し、したがって、その結果は部分優先を生じ、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旨、記載されている。

³⁴ このことは、「同一発明」事件意見のフランス語版からも窺うことができる。即ち、冒頭の「パリ条約4条Hによると、優先権を主張する発明の一部の要素が…ことを理由として、優先権を拒絶することはできない」の部分の記述が、「L'article 4H de la Convention de Paris prévoit que "la priorité ne peut être refuse pour le motif que certaines éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité …」とされているのに対して、中段の「パリ条約4条Hによれば、優先権を主張する発明が優先権主張の基礎となる出願のクレーム中で定義されている必要はないので」の記述は、「Comme en vertu de l'article 4H de la Convention de Paris, l'invention pour laquelle est revendiquée la priorité ne doit pas nécessairement être définie dans une revendication de la demande dont la priorité est revendiquée」とされており、関係代名詞が男性複数形の「lesquels」と女性単数形の「laquelle」に使い分けられ、矛盾が明らかとなっている。中段では、先行詞となり得るものが女性単数名詞の「l'invention」しかないので、「laquelle」が用いられるのは当然のことであるが、冒頭では、パリ条約4条Hの引用に関することなので、条文通り男性複数名詞の「éléments」を先行詞とする「lesquels」を含んだ表記となったのであろう。元々英語で記述された本意見をフランス語に翻訳する際に機械的な翻訳となってしまった故のことと推察される。当該箇所は、英語では目に見えてこない部分であり、別の見方をすれば、論理を見落としがちな部分である。審理の手続言語がフランス語であったならば、或いは、生じなかった誤りかもしれない。

³⁵ 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。」（下線は筆者による。）

³⁶ ボーデンハウゼン前掲注5・53～54頁

³⁷ ボーデンハウゼン前掲注5・7～8頁

³⁸ 東京高判平成5. 6. 22知裁集25巻2号225頁[光ビームで情報を読み取る装置]

³⁹ 特許庁審決平成1. 1. 10昭和56年審判第10774号

⁴⁰ 最判平成10. 7. 17平成6(行ツ)26[光ビームで情報を読み取る装置]において、「＜優先権主張につき部分優先の解釈を示した＞原審の事実認定は、首肯するに足り、右事実関係の下においては、原審の判断は、正当として是認することができる。所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するほか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。」と判示された。ここでいう「独自の見解」とは、「擬制」理論に沿う考え方であった。

⁴¹ *Prioritätsdisclaimer*, BPatG 30.4.2003; GRUR 2003, 953

⁴² 規則131の宣誓供述書を提出することなく、米国特許法119条の優先権の主張を行うだけでは、米国においても擬制理論による効果しか得られない。

⁴³ 東京高判平成15. 10. 8平成14(行ケ)539[人工乳首]

⁴⁴ 審査基準第四部第1章4. 1(2)

⁴⁵ 欧州で採られる可能性の高い全部についての優先権の効果が認められるという考え方に従えば、進歩性判断の如何に関わらず、後の出願は特許となり、米国で採られる可能性の高い全部についての優先権の効果が認められないという考え方に従えば、進歩性判断の如何に関わらず、後の出願は拒絶される。

⁴⁶ 知財高判平成18. 3. 22平成17(行ケ)10296[耐摩耗性皮膜被覆部材]

⁴⁷ 東京地判平成18. 12. 26判時2037号115頁[平面及び非平面の支持体上に光学的な性能を有する薄いフィルムを付着させる方法]

⁴⁸ ボーデンハウゼン前掲注5・146～149頁

⁴⁹ 例えば、特許庁決定平成12. 6. 6平成11年異議第73603号においては、国内優先権の例であるが、累積的に優先権主張がなされた出願の請求項1に係る発明における構成のうち、最初の基礎となる出願には記載されていない一部の構成についてのみ優先権の効果を認め、その他の最初の基礎となる出願に記載された構成については優先権の効果を認めないとしている。また、特許庁審決平成14. 10. 16不服2000-12138では、「…この国内優先権の効果は、相違点Eに関する請求項4の上記の構成には及ばない。」とされ、優先権の効果を構成部分で判断することが示されている。

⁵⁰ 竹田稔『知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編』（5版・2007年・発明協会）76～81頁

⁵¹ 今回の調査を行う前、筆者は、チーグラール事件もαインターフェロン事件も不知であった。しかしながら、筆者が審査官補の頃に大先輩といえる方々から教えて頂いた部分優先の考え方は、「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、引用例となる」という α インターフェロン事件の EPO 合議体が示した説と奇しくも一致するものであった。同じように学んだ同僚は決して少なくない。ボーデンハウゼン博士とラダス博士の教えは、日本の審査官にも伝わっていたのである。

⁵² リスボン会議の日本国代表団は、次のように述べている。即ち、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巻3号(1959年)134頁では、「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っ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、同じく優先権を持っ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、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。)と紹介されている。

⁵³ Ernest R. May (進藤榮一訳)『歴史の教訓—アメリカ外交はどう作られたか』(2004年・岩波書店)