

パリ条約における部分優先制度、その起源と変遷 ～そして、何処へ～

審査第一部自然資源

柴田 和雄

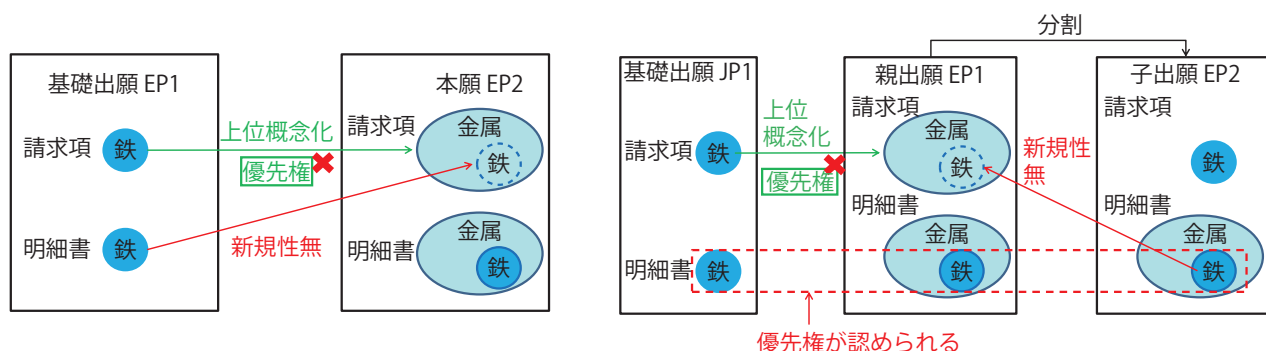
抄録

パリ優先、特に、部分優先に関する1世紀前のTravaux Préparatoires (準備作業) を探った。本稿は、欧州で現在大きな問題となっている所謂「毒入り優先」の議論に一石を投じるべく epi-Information (対欧州特許庁代理人協会の季刊誌) に投稿した英文拙著¹⁾に、日本の明治期の事情や欧州の現状説明を加え、日本の実務家向けに再構成したものである。

1. はじめに

優先権制度のあり方を巡って欧州が揺れている。かつてのEPO実務においては、優先基礎出願に、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に対して、他の主題も含まれる形で上位概念としてのクレームを記載した優先権主張出願には、当該基礎出願開示の主題についての部分優先の利益が間違いなく与えられた²⁾。しかし、優先権主張の効果が認められるべき同一発明については、これを厳格に解釈すべきとの基準(欧州で「ゴールドスタンダード」と呼ばれる新規事項判

断についての直接的かつ一義的基準であり、以降、本稿においても、この呼称を用いることがある。)を規範した欧州特許庁拡大審判廷(以下、本稿において「EBoA」ということがある。) G2/98 意見³⁾が下された後からは、選択肢表現であることが形式的に明らかである場合、若しくは、一般的な用語であっても事実上選択肢といえる場合の何れかでなければ、ゴールドスタンダードを満たす同一発明の部分を観念できないとして部分優先が否定されるケースが次第に増えていった。この部分優先の解釈を巡って議論がされ、現在、技術審判廷から拡大審判廷へ法律問題の付託がされている⁴⁾。この議論は、毒入



毒入り優先権 (左) 毒入り分割 (右) のイメージ図
クレームと実施例の優先日が異なるため、ファミリー出願どうしてセルフコリジョンを生じさせることになる。

1) <http://information.patentepi.com/2-16/history-partial-priority-system-paris-convention/> よりアクセス可能。

2) T85/87, T352/97, T395/95.

3) Same Invention, G2/98 ; OJ EPO 2001, 413.

4) G1/15 (Partial Priority) .

り優先権、毒入り分割などとして知られるパテントファミリー間でのセルフコリジョンの問題に端を発しているが、同一ファミリー間でのセルフコリジョンという事態はかつてのEPO実務の下では決して生じなかった。

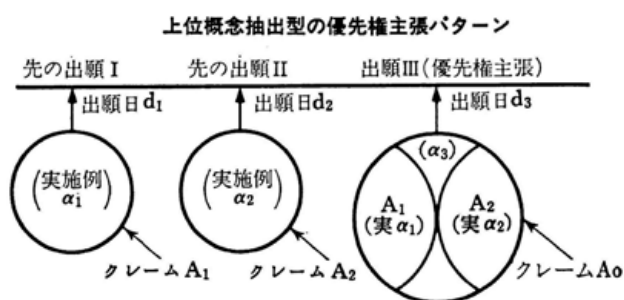
筆者が審査官補であった頃、実務を通じて先輩方から教わった部分優先の考え方は、かつてのEPO実務と同じものであった。また、特許法や条約の基本書を読んだときにも、そのように理解された。少々、筆者の私見を交えることになるが、ここで紹介したい。パリ条約における部分優先は、その沿革を踏まえると、優先権を主張する後の出願によって最初の出願で開示された基本発明を出願人が所有することを有効に確保できるという点で、米国の先発明主義とよく似た機能を有していたといえる。出願人は、優先期間中に生じた引用例について、それが最初の出願に開示された範囲内に止まるものであることを示すことによって、これを排除することが可能であった。部分優先という制度は、自身の成果を可能な限り早期に世に送り出すことを希望し、また、そのことを求められる（学術研究者を含む）発明者にとって有用なものであった。このような引用例を排除することができなければ、発明者は、研究成果の発表を最初の出願の出願日以降どころか部分優先を主張する後の出願の出願日以降まで遅らせることを強いられることになる。なぜならば、最初の出願についての優先権を主張する後の出願が、改良発明

や追加発明など最初の出願には開示されない部分を含む場合に、当該後の出願は研究成果の発表を根拠にして拒絶されるかもしれないからである⁵⁾。一方、部分優先を主張することによって、優先期間中に発明者や第三者がした発明の公表を排除することができたならば、出願人は、拒絶を克服して改良発明や追加発明を含む後の出願についての特許保護を確保できるであろう。かつて、筆者は、このように部分優先制度を理解していた。しかし、現在、EPOでもJPOでも、実務はこれと異なる制度理解に基づいている。

筆者は、現在の実務が採用する制度理解がアプリオリに誤りであるというつもりはない。パリ条約の解釈はごく自然に変化しているようにも思えるのであり、まず、この変化を確認しなければならない。そうしたことから、本稿は、パリ同盟を取り巻く歴史的背景を紹介するに止めるものである。ただし、毒入り分割等の現在の実務に生じている問題については、現在の実務を基調としつつも、歴史的背景から解決する手がかりがないかを探求することはしてみたいと考える。なお、本稿は筆者の個人的な見解であり、特許庁の見解ではない。

2. 19世紀後半の工業所有権保護を巡る動向

特許についての国際的な取扱いの必要性が明らかになった最初の契機は、ロンドンのハイドパークで1851年5月1日より10月15日まで開催されたロンドン万国博覧会であった。世界初の国際博覧会に会場した者は自由に出品物を見学することになるが、その見学は、未だ開催国の市場に製品として出品物を投じていない出展者、未だ開催国の特許保護を確保していない出展者に対して不安要素ともなる。博覧会での公表が出展者に様々な利益を及ぼすことに疑いはないが、その利益と引き換えに、出展者は、競業者によるフリーライドや、海賊行為の脅威に曝されることになるからである。検討の結果、1851年に英国で成立した発明保護法は、発明者の身元と



吉藤幸朔『特許法概説』でも紹介された特許庁工業所有権制度改正審議室「優先権制度の導入」『発明』昭和60年9月号に掲載の有名なベン図は、かつてのEPO実務とも整合していた。

5) 記憶に新しい例として、iPS細胞発明の欧州特許 (EP1970446B) に対する異議申立がある。当該特許出願については、基礎出願後に山中伸弥教授らによるマウスiPS細胞株樹立の論文がcell誌に掲載され、その後、ヒトiPS細胞株樹立の成功を含む、さらなる成果を取り纏めて優先権主張出願がされたという経緯があったところ、異議申立の理由の一として、優先期間中に発表されたマウスiPS細胞株樹立の論文を証拠とする進歩性欠如が挙げられていた。当該異議申立については、その後、取り下げられたが、異議の審理がされていたとしたら、特許無効と判断されていた可能性を完全に否定することはできない。

発明の簡単な説明書についての公正証書を出品前に提出しておけば、仮の意匠登録を取得することを可能とするというものであった。証書の登録時点から1年間、その間に付与されるかもしれない専売特許証の有効性に影響を与えることなく、特許に似た保護が与えられた。博覧会への出品6377に対して691の出願があり、630の証書の登録が認められた⁶⁾。この1851年法による仮保護は、1852年英国特許法における一般的制度として採用されるに至った。他の国も、自国での国際博覧会や万国博覧会(1855年、1857年のパリ、1862年のロンドン、1873年のウィーン)に際し、類似の仮保護の制度を採用した。



Great Exhibition of 1851 in London
出典：The British Library Board



Paris Universal Exposition of 1878で展示された「自由の女神像」の頭部
出典：The United States Library of Congress's Prints and Photographs Division

国際博覧会出品の保護という問題について解決されたかにみえたが、特許についてはアンチパテントの波が起きていた。当時の議論として、発明の実施がされない特許権は保護されるべきではないという考えが、英国のR.A.マクフィー等の特許廃止論者の台頭と共に、多くの国で巻き起こった。特許発明の実施が自国で殆どされないことを問題としたオランダでは、特許法が廃止に追い込まれた。フランスは、1844年特許法32条において「特許証主ガ特許ニ依リ保證セラルタルモノト類似ノ外国製品ヲ佛國ニ輸入シタルトキハ特許証主ハ其ノ権利ノスベテヲ失ウモノトス」との規定を設けていた⁷⁾。当時、特許の付与は、「公開の代償」ならぬ「国内での実施の代償」という考え方を採っていたところ、特許が付与された後も、外国からの実施品の輸入は、この「国内での実施」を損なうと考えられたようである。

しかしながら、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が、このアンチパテントの波を止めた。多くの議論の末、プロパテントともいえる決議がなされた⁸⁾。このプロパテントの動きは、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に引き継がれた。この国際会議では、化学、食品や医薬品の扱いについては各国のオプションとしつつも、金融やクレジットの計画、公の秩序や道徳に反する発明を除き、



1878年の国際会議文書

6) Sam Ricketson, *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property A Commentary*, Oxford University Press, (2015), p.30.

7) 特許局『列國工業所有権法規』(東京書院、1905年)による翻訳。

8) Carl Pieper, *Der Erfinderschutz und die Reform der Patentgesetze : Amtlicher Bericht über den Internationalen Patent-Congress zur Erörterung der Frage des Patentschutzes*, In Commission der Schulbuchhandlung (1873) s.259.

全ての発明は特許の対象とされるべき⁹⁾との決議がなされた。また、特許権者によって正当化されない場合に期間経過後の不実施に対して特許を失効させることは許容すべき¹⁰⁾とされる一方で、特許製品の(正当権限者による)輸入は禁止されるべきではない¹¹⁾とされた。さらに、特許保護の国際的協定の形成を各国政府に勧告することも行われ、その準備のための常設委員会が設置された¹²⁾。常設委員会フランス部会において、特許庁等の国内官庁と外国領事館に同時出願することで各国での特許保護が有効にされるべきとの要望がなされたが、実現性に乏しい等の理由で反対され、その後、フランス政府は草案を何度も練り直すことになる。いつしか、この各国での保護を受けるための手続は、同盟条約草案に際して、優先権という発想に代えられた。

3. パリ同盟設立のための外交会議における優先権についての議論

1880年の同盟設立のための第1回外交会議に向けてフランス政府が用意し、各国へ招聘状と共に送付した第三次条約草案には、国際博覧会出品の保護を含む一般条項(1-4条)、特許(5-6条)、意匠(7-8条)、商標(9-11条)、商号(12条)というように工業所有権の項目ごとに規定が設けられていたところ、特許についての5条及び6条の規定は次のものであった。

「5. 一の同盟国で正式になされた特許の願書を申請する行為は、___の期間、他のすべての同盟国において、登録の優先権をその出願にもたらす。

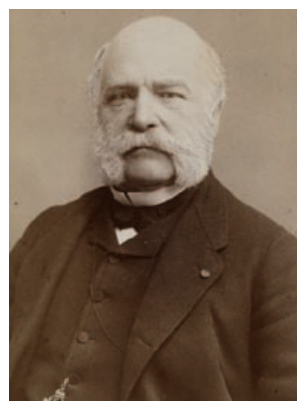
【The act of filing an application for a patent regularly performed in one of the States of the Union, shall carry with it the priority of registration in all the other states during a period of ___】

6. 特許は、特許権者がいずれかの一の同盟国において製造されたその特許に係る物品をその特許

が発行された国に輸入する場合にも、当該特許の取消を伴ってはならない。【The introduction by patent in the countries where the patent has been issued of articles fabricated in any one of the States of the Union, shall not involve its annulment.】(英訳は米国国務省による¹³⁾。和訳は筆者による。)

5条には優先権が規定され、6条には正当権限者の特許品の輸入を妨げないことが規定されたが、この第三次条約草案は、フランス代表ヤーゲルシュミットによる修正代替案に置き換えられた。修正代替案では、優先権の取扱につき、他の工業所有権と共に一つに纏められ、次のように3条に規定された。

「3. いずれかの締約国に合式に為したいずれの特許出願、又は、意匠或いは雛形、若しくは、製造標或いは商標ノ登録出願も、…の期間中、出願人のために同盟のすべての国において登録の優先権を成立させる。【Tout dépôt d'une demande de brevet d'invention, d'un dessin ou modèle industriel, d'une marque de fabrique ou de commerce, régulièrement effectué dans l'un ou l'autre des États contractants, constituera pour



Charles Jagerschmidt (1820-1894)
フランスの外交官。タンジール(モロッコ)で公使を務めた。多くの国際会議で重要な役割を果たした。
出典：電子図書館ガリカ(フランス国立図書館)

9) Congrès international de la propriété industrielle, tenu à Paris 1878, p.428, Résolutions 1.

10) Congrès international de la propriété industrielle, tenu à Paris 1878, p.429, Résolutions 10.

11) Congrès international de la propriété industrielle, tenu à Paris 1878, p.429, Résolutions 8.

12) Congrès international de la propriété industrielle, tenu à Paris 1878, pp.434-435, Résolutions 1.

13) Executive documents of the House of Representatives for the third session of the forty-sixth Congress, 1880-'81 (1880-1881), pp.387-388.

le déposant un droit de priorité d'enregistrement dans tous les autres États de l'Union pendant un délai de... à partir de la date du dépôt.」¹⁴⁾ (翻訳は筆者による。)

1878年の国際会議で座長を務めたジュール・ボゼリアンが、1880年の第1回外交会議でも議長を務めることとなったが、議長は、3条に掲げられた優先権の趣旨を次のように説明した。

「フランスでは、如何なる場所でも発明が何らかの公表に付されると、もはやその発明は合式に特許を受けることができない。このようなフランス法の規定は廃止されるべきことを真に要望する。発明者は一般的に裕福でなく、頻繁に特許を取得することはできない。我々が、他国へ出願する発明者に対し、多重に料金支払を課したならば、彼らの権利を保障することはできないだろう。一方、外国人は多くの場合にフランスで自身の権利を喪うことに遭遇するが、その理由は、彼が自国で特許を取得した後にフランスへ特許出願をした場合に、彼の発明はフランス法の下でもはや『新規』でなくなるからである。1878年の会議において、このような状況を救済するための現実的な方法が求められた。発明者がすべての外国領事館に出願できるようにすることが、最初に考えられた。しかし、これについては、すべての場所に外国領事館がある訳ではなく、かつこの手続は多くの経費を必要とするということで反対された。そこで、1の締約国になした特許出願は他のすべての国における出願と同等のものとする旨の提案がなされたのである。出願人はこの申し合わせのみに基づいて特許が得られるのではなく、一定期間内に限り自己の発明が新規性なしとして権利が失われる危険性を伴わずに特許を受ける可能性があるのである。」¹⁵⁾

フランスは、19世紀前半、出願者主義から発明者主義に発想を転換させ、1844年の法改正によって輸入特許を廃止すると共に、新規性については、31条に「特許出願以前ニ佛國又ハ外國ニ於テ既ニ之ヲ實施スルニ充分ナル方法ノ公ニ知ラレタル發明、發見或ハ應用法ハ之ヲ新規ノモノト認メス」¹⁶⁾と規定し、既に世界公知基準を採用していた。また、フランスと同様に世界公知基準を敷き、ドイツとの間で優先権についての二国間通商条約を結んでいたオーストリアは、3条を次のように修正することを提案した。

「締約国の法律が特許の公表を要求する場合は、公表の日から3月間に出願されることを条件として、この公表によって発明の新規性についての特質を変化させることはできない。」¹⁷⁾

これら第1回外交会議参加者の発言からは、優先権というものが、その期間中に第1国での特許が発行ないしは出願の内容が公表されることを当然の前提としており、これにより新規性が損なわれるというセルフコリジョンの問題に対処しようとしていたことが理解される。このことについて、現在、多くの国が採用している審査主義制度及び出願公開制度から想像することは難しいかもしれないが、パリ条約制定前、米国とドイツを除き¹⁸⁾、(新規性という基本的な要件も含め)実体審査制度を有していた国は存在せず、多くの国において、出願に引き続き遅滞なく特許が発行され発明の内容が公表された。最初の出願で開示された発明は、第2国の特許出願の出願日前に、特許公報に掲載されることが珍しくなかったところ、このような特許の公表は第2国における先行技術を構成する事態、すなわち、無効事由となる事態を招いたのである。

1880年及び1883年の2回の外交会議を経て署名され、1884年の発効により、6月間の優先権という制度を現実のものとした工業所有権の保護に関する

14) Actes de la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle, réunie à Paris 1880 (1902) p.23.

15) Actes de la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle, réunie à Paris 1880 (1902) p.40.

16) 特許局『列國工業所有権法規』(東京書院、1905年)による翻訳。

17) Actes de la Conférence internationale pour la protection de la propriété industrielle, réunie à Paris 1880 (1902) p.39.

18) Ricketson, *supra* note 6, p.17には、米国1870年特許法31条において専門家の審査官を任命することが規定され、ドイツでも1877年特許法1条において同様の規定がなされたこと、英国は実体審査を行っていなかったものの、1883年特許、意匠及び商標法11条において特許付与前に第三者からなされた異議申立を法務官 (Law Officers) が聴取する旨、規定されていたことが紹介されている。

パリ条約、その4条における優先権の効果の規定振りは、次のものであった。

「右期限満了前ニ他ノ締盟国ニ於テ出願シタルモノハ其ノ中間ニ於テ遂行セラレタル事実殊ニ他ノ出願、第三者カ其ノ發明ヲ公ニシ或ハ実施シタルコト意匠或ハ雛形ノ模本ヲ発売シタルコト若ハ標章（製造標或ハ商標）ヲ使用シタルコトニ依リ無効トナルコトナシ【En conséquence, le dépôt ultérieurement opéré dans l'un des autres États de l'Union avant l'expiration de ces délais ne pourra être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication de l'invention ou son exploitation par un tiers, par la mise en vente d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de la marque.】」¹⁹⁾

ここで、特許を無効とさせない中間事実に挙げられている「第三者カ其ノ發明ヲ公ニシ或ハ実施シタルコト【par la publication de l'invention ou son exploitation par un tiers】」に、特許公報の発行が含まれていることは言うまでもない。かくして、ボゼリアン議長の憂いであったセルフコリジョンの問題が解決されたのである。ただし、この「第三者」との文言は後に若干の議論を呼ぶことになるのであるが、このことについては後述する。

4. 優先期間の延長、及び、中間遂行事実についての修正

パリ同盟発足後、同盟国の出願人の多くは、優先権制度の恩恵の下、自国での特許の付与を待って外国の出願を決めることを安心して行えるようになった。しかしながら、最初の出願から開始して6ヶ月という期間は、発明者、特に発明の事前審査制度を有する国に自己の最初の出願をなした者の利益を有効に確保するには短すぎるという新たな問題が生じ、優先期間をより長くするための各種の提案がなされた。かくして、1890年のマドリッド会議にお

いて、1887年にパリ条約に加盟したばかりの米国が行動を起こす。すなわち、米国代表のフォーブスが、最初の出願の日に代えて発明の公表の日から優先期間が開始するというように、優先期間を遅らせて開始する旨の4条改正の提案を行った²⁰⁾。この改正は次の2つの理由で米国発明者の利益を保護するために必要であった。彼らにとって6ヶ月の期間の経過前に米国特許を取得することは実際上不可能であった。彼らが特許の付与を待って外国へ出願することを決めた場合に条約の利益は失われる。他方において彼らが米国での特許の付与前に外国へ特許出願することを決めた場合には、米国特許の発行前に外国特許が付与されるかもしれない。米国特許法によれば、特許の存続期間は同一発明について発明者に発行された外国特許の期間を超えることはできなかった。多くの国では特許の期間が米国特許のそれより短いため、米国特許の期間が短縮されることを招く。このことに関し、ステファン・ラダス博士は、次のように述べている。

「アメリカ代表フォーブスが述べたように、優先権の真の目的は、特に特許出願に続く公表によって発明の新規性が喪失されるのを防止することにあった。他の国ではこのような公表が出願後直ちに行われるので、優先期間をかける出願から開始させるのが適当でありかつ便利であった。米国はそうではない。この国では、出願の継続中発明は



Stephen Pericles Ladas (1899-1976)
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。
出典：LADAS & PARRY LLP

19) 明治32年7月13日外務省告示第9号による翻訳。

20) Procès-verbaux de la Conférence de Madrid de 1890 (1892) p.93.

秘密にされ特許の付与後に公表される。米国における出願日というものは、発明の公表という優先権の真の目的とはおよそかけ離れたものであり関連性がない。」²¹⁾

この米国の提案については、特に発明の最初の公表に関する各国の法制の相違を理由として、他の代表団からの賛成が得られなかった。一方、ベルギーは単純に優先期間を6ヶ月から12ヶ月に延長する旨の提案を行った。これを米国は支持したが、この提案は結局マドリッド会議で取り下げられた。その後、AIPPI (国際工業所有権保護協会) の引き続き会議 (1897年ウィーン, 1898年ロンドン, 1899年チューリッヒ, 1900年パリ) で採択された要望【voeux】に効力を与える1900年のブラッセル改正会議で優先期間を12ヶ月に延長することが実現した。このことによって、米国と同様、事前審査制度を有するが故に優先期間についての問題を抱えていたドイツは1903年にパリ条約加盟をようやく果たす²²⁾。

ブラッセル改正会議では、優先期間中に遂行される事実についての文言を修正すべきとの提案もされた。国際事務局による提案理由は次のものであった。

「出願人自身による発明の開示—

『第三者によって』という言葉が削除することは有効であろう。無効請求の幾つかでは、この言葉を、特許出願人による発明の公表や実施は、優先期間中の同じ出願人による出願を無効にする効果を有するものと解釈しようとした。私たちは、工業所有権保護国際事務局年報の1891年121頁と1892年82頁に実例を見つけたが、何れの裁判所も、上記のような解釈を受け入れていない。しかし、今後の混乱を防止するためには、上記の言葉を削除することによって、条約文を明確にすることが推奨される。」²³⁾ (翻訳は筆者による。)

結局、「第三者カ其ノ発明ヲ公ニシ或ハ実施シタ

ルコト」という文言については、「其ノ発明ヲ公ニシ或ハ実施シタルコト」という単純な文言に修正された。このことに関しては、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、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。²⁴⁾ (下線は筆者による。)

この改正によって、優先日後に出願人が発明を公表したり実施したりしても、出願人が自分の身を危険に曝すことにはならないという制度が確実なものとされた。

5. 日本の状況

先に、当時としては珍しい世界公知基準を敷いていたがためにセルフコリジョンを生じさせてしまう問題を抱えていたフランスの悩みや、自国の制度に馴染まない優先期間の長さについて、条約に加盟して長さを変えようとした米国と、長さが変わるまで待ったドイツの対応を紹介したが、日本はどうであったろうか。ここで少し、日本について見てみる。

第1回外交会議が開催された翌年の1881年6月に、ロケット (Guillaume de Roquette) 仏公使からパリ条約への加盟を勧誘する書簡が届けられたが、商標条例、専売特許条例とも準備中であることを理由に、日本は加盟への勧誘を拒否した。パリ条約が成立した後の1885年、今度は、マルチノ (Renato de Martino) 伊公使から勧誘があったが、井上馨外務卿からの問い合わせに対して西郷従道農商務卿は、「専売特許條例施行ノ日猶浅ク所務未タ充分ニ整頓セズ且ツ其條約中第五條ノ如キハ本邦今日ノ状況ニ

21) Stephen P.Ladas, *Patents, trademarks, and related rights : national and international protection*, Harvard Univ.Press Ed.(1975), p.475. (翻訳については、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』(AIPPI・JAPAN, 1985年)の表現を援用した。以降、同書籍からの引用の翻訳につき同じ。)

22) Ladas, *supra* note 21, p.477.

23) Actes de la Conférence de Bruxelles première et deuxième sessions 1897 et 1900 (1901) p.36.

24) Ladas, *supra* note 21, p.496.



西郷従道 (1843-1902)

日本の武士 (薩摩藩士)、陸軍および海軍軍人、政治家。「大西郷」と称された兄の西郷隆盛に対し、従道は「小西郷」と称された。
出典：近代デジタルライブラリー (国立国会図書館)『近世名士写真其1』

在テハ頗ル不利ノ事ト被存候間加入難致義ト存候」等として、パリ条約5条の規定が専売特許条例15条の規定と抵触するため、同条約へは加盟できないと回答している。専売特許条例は、不実施のみならず、輸入販売によっても専売権を失わせる旨、規定していたのである。また、各国は、1884年の商標条例制定、1885年の専売特許条例制定に際して、保護対象に外国人が含まれるのかにつき問い合わせを行っているが、日本は、外国人には権利は付与されないと回答している²⁵⁾。このような中、日本での外国人の特許取得の議論は、パリ条約加盟でなく、英国やドイツとの二国間条約交渉の中で醸成されていくことになるが、パリ条約加盟に先だって、ドイツとの二国間条約改正に際して、1896年11月20日に発せられた農商務省令第九号の「外国在住者及外国人ノ出願登録ニ関スル件」によって、外国人に対しても権利が付与されることになった²⁶⁾。内閣内に設置された条約準備委員会において、外国人の産業財産権に関しての解釈運用が検討されたが、次のような厳しい方針が示された。

「一 批准交換ノ後條約公布以前ニ外國ニ於テ已ニ特許ヲ得タルモノニ對シテハ特許ヲ与ヘサル事
二 條約公布ノ後ト雖モ本邦ノ法令ニ基キ出願スル以前ニ於テ外國ニテ特許ヲ得タルモノニモ亦前項ト同シク特許ヲ与ヘサル事

三 條約公布ノ後其條約ニ依リ本邦ニ於テ特許ヲ得ント欲スルモノハ先ツ本邦政府ニ出願スルカ又外國政府ニ出願スルト同時ニ本邦政府ニ出願スルニアラサレハ特許ヲ与ヘサル事
四 (略)」

条約公布の前後に関わらず外国で特許取得済の発明には日本の特許は与えられないことが規定された上、条約公布後の出願について規定する3号において、1878年のパリ国際会議において、現実的でないといわれた締約国の特許庁と領事館への同時提出が求められている。果たして、特許庁は、この方針通りに実務運用をしたのであろうか。そのことに対する答えは、明治31年5月12日に下された第309号審決にみることができる。「本願發明ハ英國特許公報西曆千八百九十七年二月三日刊行第四四二號ニ掲載セラレタリト雖モ請求人カ該公報ヲ接受シタルハ同年四月六日ニシテ本願ノ提出ハ翌七日ナルカ故ニ該公報ハ未タ日本國內ニ頒布セラル、ノ時間ナカリシモノナリ故ニ本願發明ハ右公報ニ依リ出願以前公ニ用キラレタル事實アリト斷言スルヲ得ス」との請求人代人の申立に対して、審決は、「特許條例ニ於テ何等ノ制限ヲ付セスシテ單ニ『公ニ用キラレ』又ハ『公ニ知ラレ』トノミ記載セル以上ハ國ノ内外ヲ以テ其適用ノ範圍ヲ限ルヘキモノニアラスト解釋スヘキカ故ニ外國ニ於テ公知公用ニ屬スルモノモ亦帝國內ニ於ケルモノト同シク特許ヲ受クルコトヲ得サルハ勿論ナリ」としている。さすがに、同時に出願をしなかったから特許を受けることはできないとの審査が行われたわけではなかったようであるが、日本は、フランスと同様に世界公知基準の立場を採ったことが審決において明確に表明されている。

そうした中、明治32年(1899年)、日本はパリ条約に加盟し、また、従前の特許条例を廃して特許法を制定したが、特許を受けることのできない発明として、この特許法2条4号に掲げられた「特許出願前公ニ知ラレ又ハ公ニ用キラレタルモノ」については地理的制限がない、すなわち、世界公知基準との立場であることが、特許法改正時に明確に打ち出された。

25) 鶴岡聡史「近代日本の産業財産権政策―パリ条約加盟をめぐる日英米の政治過程の分析―」『平成22年度産業財産権研究推進事業(平成22～24年度)報告書』(知的財産研究所、2012年)8頁。

26) 櫻井孝『明治の特許維新―外国特許第1号への挑戦!―』(発明協会、2011年)207頁。

しかしながら、この立場を特許庁は変更して、国内公知基準を採ることになる。この背景事情を理解するには、明治42年の改正特許法の解説が分かり易い。すなわち、『改正特許法要論』には、次の記述がある。

「公知公用ノ地的範圍ニ付キ舊法時代ニ於テハ帝國内ニ於ケル公知公用ナリトスル主義ト世界的ノ公知公用ナリトスル主義トノ間ニ論争アリキ是レ舊特許法ハ第二條第四號ニ於テ單ニ「特許出願以前公ニ用ヒラレタルモノ云々」ト規定シ何等地的範圍ニ付キ規定スル所ナケレハナリ此ノ點ニ付キ從來我國ニ於テ大審院ト特許局トノ間ニ互ニ其ノ見解ヲ異ニシ大審院ハ内國ニ限ルモノト爲シ（明治三十五年（オ）第百十二號同年五月四日宣告）特許局ハ内外ヲ問ハサルモノトセリ然ルニ後特許局モ亦内國主義ヲ探ルニ至レリ（明治三十五年五月三十一日第五百二十七號審決）然ルニ新特許法ニ於テハ此ノ疑問ヲ解決シテ帝國内ニ限リタルヲ以テ既ニ今日ニ於テハ問題ト爲ラサルニ至レリ」²⁷⁾



明治32年特許法制定の目的の一つとして、パリ条約加盟への対応ということがあった訳であるが、パリ条約11条所定の博覧会出品の仮保護に対応させるべく、明治32年特許法15条には「政府若ハ府縣ノ開設シタル博覧會若ハ共進會ニ出品スル者ニシテ他日其ノ物品ニ付發明ノ特許ヲ出願セントスルトキハ出品前ニ於テ其ノ旨ヲ特許局長ニ届出ヘシ」、「前項ノ場合ニ於テハ博覧會若ハ共進會ニ於テ其ノ物品ヲ受領セシ日ヨリ六箇月以内ニ特許ヲ出願シタル者ニ限り最初届出ノ日ニ於テ其ノ出願ヲ爲シタル

ト同一ノ效力ヲ有ス」、「工業所有權保護同盟條約國ニ於テ萬國博覧會ノ開設アルニ當リ其ノ國ニ於テ出品ニ對シ與エタル特許出願ノ期間ハ帝國内ニ於テモ有效トス」と規定された。国内での出品についての規定振りは、英国の1851年発明保護法に酷似したものとなっているが、同盟国での万国博覧会への出品については当該国での出願期間（優先期間）を日本でも有効にするという建付けにされている。また、優先権については、明治32年特許法14条に「工業所有權保護同盟條約國ニ於テ發明ノ特許ヲ出願シタル者七箇月以内ニ同一發明ニ付特許ヲ出願シタルトキハ其出願ハ最初出願ノ日ニ於テ之ヲ爲シタルト同一ノ效力ヲ有ス」と規定された。

万国博覧会への出品、優先権双方を並べてみると、「(同盟條約國の) 特許出願ノ期間ハ帝國内ニ於テモ有效トス」、「最初出願ノ日ニ於テ之ヲ爲シタルト同一ノ效力ヲ有ス」とされており、いずれも、出願日の遡及の効果を認めていたことに気付かされる。現在のパリ条約11条の下、加盟国は国際博覧会に出品された発明に優先権に類した強い保護又は新規性喪失の例外事由のような弱い形の保護の内いずれかを与えるが、1883年制定当初の11条は一般原則を規定するに止まり、しかも、解釈上深刻な欠陥を伴うものであった。このような中、パリ条約加盟当初の日本は、強い保護形態を採用する反面で、その対象は同盟国で出願されたものに限定していたのである。

明治42年の特許法改正では、国内博覧会・共進会と万国博覧会については統一的に扱われるようになり、8条において「政府、道、府縣若ハ政府ノ認可ヲ得タルモノノ開設スル博覧會、共進會又ハ工業所有權保護同盟條約國ノ版圖内ニ開設スル官設若ハ官許ノ萬國博覧會ニ出品スル發明ニ付其ノ開會ノ日ヨリ六月以内ニ特許ヲ出願シタルトキハ開會ノ日ニ於テ出願シタルモノト看做ス」と規定され、パリ同盟国の領域内で開催される万国博覧会への出品物については当該同盟国での出願事実に関わらず仮保護が与えられることとされた。解釈上の欠陥を取り除くべくブラッセル会議で改正されたパリ条約11条に整合させたものと思われる²⁸⁾。一方、優先権につ

27) 松本静史『改正特許法要論』（三書樓出版、1911年）32頁。

28) パリ条約11条改正の背景については、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）94頁を参照されたい。

いての旧14条の規定については、パリ条約の自己執行規定はそのまま国内法とされるのであるから特許法中に特に個別に規定しなくてもまかなえるという理由から、削除され、従前の内容を包摂するものとして改正法27条2項において「特許ニ関シ條約又ハ之ニ準スヘキモノニ別段ノ規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ」と定められた。

明治32年特許法14条の規定の趣旨は、出願日遡及の効力を含め、そのまま改正法27条2項に引き継がれたものと考えられる。実際、昭和10年代中頃まで、特許原簿の記載は優先権主張を伴う特許出願の出願日は第1国出願日を出願日の欄に記載するようにされていたが、ロンドン会議開催後ほどなくして、特許原簿には現実の出願日を記載することに改められ、第1国出願日は特許原簿の欄外に記入することとされた²⁹⁾。

英国もまた、出願日を優先日に遡及させる適用を行ってきたが、このことに関して、ラダス博士は次のように述べている。

「この法的防御は、B国における後の出願がA国における最初の出願の時になされたものとするの擬制を根拠とする、と言われてきた。…これに関しては反対の結論が常に支持されてきたのである。同様に、英国において、長期間にわたって、4条の規定により出願した特許を外国における最初の出願の日付まで遡及させてこの4条を適用してきたことも誤りである。」³⁰⁾

単純な優先権主張しか制度として存在しなかった時代には、第1国出願日から優先権が開始するというこの意味を、第2国出願が第1国出願日に出願されたと擬制することであると理解しても然程の違いはなかったように思う（無論、第2国出願の前の行為に対して訴えを提起できないということは当然にある。）。二つの事項を同一視することが困難とな

る一番大きな契機は複合優先という概念の登場であると筆者は考えている。

6. 複合優先の起源(パリ条約における追加特許制度についての提案)

先に述べたように、優先期間を12ヶ月に延長することが実現されたことによって、パリ同盟への参加が可能となったドイツはパリ条約加盟を1903年にようやく果たす。しかし、その翌年、ドイツは或る問題に直面する。複数の優先権主張を認めるべきか否かという法律問題が生じたのである。1904年11月30日のドイツ特許庁本会議において、この問題が議論され、複数優先権主張を認めるべきという結論に特許庁は達している。そして、この時の特許庁の判断は、その後のドイツ内の学説及び裁判例において一貫して追認されている³¹⁾。

このドイツの判断に遅れること7年、パリ同盟は、この問題について議論することになる。すなわち、1911年のワシントン改正会議において、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）よりなされたが、後年、多くの実務家が、この提案を複合優先についての最初の提案と説明している³²⁾。また、EBoAもそのように



1911年のワシントン改正会議文書

29) 萼優美「優先権 (Le droit de priorité)」工業所有権法研究80巻3号(1984年)1頁は、当時の逸話として、吉原隆次先生(当時特許局総務部長)が特命全権大使としてロンドン会議に出席されて帰朝されてから、優先権についての出願日遡及説は誤りだと言い出され、後に感情的と感じられる程に嫌われるようになったが、その理由は不明であったことを紹介している。

30) Ladas, *supra* note 21, p.462.

31) Dr.Gerhard Schricker, "Fragen der Unionspriorität im Patentrecht", GRUR Int, Heft3 (1967) s. 87.

32) Schricker, *supra* note 31)の他、日本では、杉林信義「工業所有権条約(其の八)」パテント11巻9号(1958年)がある。

認識している³³⁾。国際事務局が用意した理由付提案の記述は次のとおりであった。

「新第5段落 一追加特許― 最初の特許出願後であって優先期間が有効な間に、発明者が自身の発明を改良し、それらの改良につき、通常特許又は追加特許或いは追加特許証の申請をすることはしばしば起こることである。ここで問題となるのは、発明者は、同盟の一又はそれ以上の締約国で取得した複数の特許につき、一つの出願において、それら要素を組み合わせることが可能であるか、それとも、これとは逆に、第一国出願国において取得した特許と同じ数の出願を外国にしなければならぬかということである。後者のより厳格な解決策は、発明活動の精神を惹起し推進するという本条約の趣旨に調和しないだろう。第一国での多くの連続して取得した特許が、連続した改良が要求されたということによる結果であるならば、発明が完成された後に別の国にされた全く別の出願ということにはならない。発明の特質が変わらず、改良にすぎないものであって、根本における変化や修正が基本的に生じていないのであれば、全ての要素を集合させることは当然のことである。」³⁴⁾ (翻訳は筆者による。)

この提案に対して、管轄小委員会 (the competent Sub-committee) は、ほぼ一致して賛成の意を示したが、英国は、それぞれのクレームが何れの出願に基づくものであるかを認定することについて実務上の困難があると主張した³⁵⁾。これに対し、幾つかのメンバーから、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に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。

これまでのところで、少々驚く事実が二つある。一つは、ワシントン会議の前、既にドイツは複合優先を認めていたということであり、もう一つは、複

合優先が、原特許と追加特許を纏めることを狙いとしていたということである。主たる発明についての特許が付与された後に³⁶⁾、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、PCT2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し、日本でも、昭和60年改正により国内優先権制度が導入されるまでは、特許法31条等に追加特許の規定が存在した。優先期間中に発明の内容が公表されることを当然の前提として優先権制度が設計されたことを先に述べたが、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ということが理解できる。当時、第一国において改良発明の特許権を取得するため、最初の発明の出願をした後、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ことは普通に行われた。優先権主張は唯一つ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。

ここで、追加特許出願は、原特許が公表されていても拒絶されないものであろうか、との疑問を持つ方がいるかもしれない。このことについては、当時には、進歩性規定が存在せず、新規性の判断だけであったということに納得して頂けると思うが³⁷⁾、さらに、追加特許という制度については、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)という制度が国際的には標準であったことを付け加えることができる。追加特許制度が現存するオーストラリア、

33) Same Invention, G2/98 ; OJ EPO 2001, 413.Point.4.

34) Actes de la Conférence de Washington de 1911 (1911) p.45.

35) Actes de la Conférence de Washington de 1911 (1911) p.277.

36) 後年、実体審査が多くの国において採用されるようになってからは、出願後特許付与前でも追加特許出願ができるような法制とした国も少なくない。

37) 例えば、当時の日本の明治42年特許法2条1項には「自己ノ特許発明又ハ特許出願中ノ発明ニ付改良又ハ拡張ヲ為シタル者ハ其ノ改良又ハ拡張ニ係ル新規ノ発明ニ付追加特許ヲ受クルコトヲ得 (以下略)」と規定されていた。

トルコ、インドには、その旨、法律に規定されているし³⁸⁾、かつて追加特許制度を有していた英国やフランスの特許法にも、その旨、規定されていた³⁹⁾。当時の（また、一部の国においては現在のことでもある）追加特許制度を前提として制度が設計されたということは、複合優先の本質を理解するためには重要なことであると筆者は考える。

7. 複合優先導入に向けての同盟の努力

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。ヘーグ会議の文書が紹介する実際の内容は次のとおりである。

「フランスは、二つの新しい段落e及びfを提案する。

e) 同盟の如何なる締約国も特許出願が二以上の優先権の主張を含むことを理由に、之を拒絶してはならない。但し、四の優先権主張を超えないものであって、かつ、締約国の法律が規定する発明の単一性があることを条件とする。審査により特許出願が複合的であることが明らかとされた場合には、出願人は、その特許出願を分割することができ、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付と優先権の利益を保有する。

f) 優先権は、発明の要素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、これらの要素が明細書に明らかに記述されている限り、否認することができない。【f) La priorité

ne peut être refusée par le motif que *certaines éléments* de l'invention *pour lesquels on réclame la priorité* ne figurent pas parmi les revendications formulées dans la demande au pays d'origine, pourvu que ces éléments soient nettement précisés dans la description.】⁴⁰⁾（翻訳は筆者による。）

このフランスの提案を管轄小委員会メンバーの大多数は歓迎したが、英国を含む少数メンバーが反対した。最終的に、ヘーグ改正条約においては、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、4条Fにおいて、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對シ國內法令ノ定ムル條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【Si une demande de brevet contient la revendication de priorités multiples, ou si l'examen révèle qu'une demande est complexe, l'Administration devra, tout au moins, autoriser le demandeur à la diviser dans des conditions que déterminera la législation intérieure, en conservant comme date de chaque demande divisionnaire la date de la demande initiale et, s'il y a lieu, le bénéfice du droit de priorité.】⁴¹⁾

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

38) 例えば、豪特許法25条には「追加特許の出願に関しては、クレームされている範囲での当該発明が所定の期間内に行われた主発明の公開又は使用に鑑みて進歩性を有していないという理由のみでは、その特許願書又は完全明細書に対して異論を唱えることができず、かつ、追加特許は無効とはならない。」と規定されている（特許庁ウェブサイト外国産業財産権制度情報に掲載の翻訳による。以降、外国の特許法条文につき、断りのない限り同じ。）。

39) 例えば、1949年英国特許法26条7項には「次に掲げるものが公告されまたは実施されてそれに対して（追加特許の）完全明細書に請求した発明が進歩性を有しないという理由のみによっては、追加特許は拒絶されず、特許になった追加特許は取り消されまたは無効にされることはない。」と規定されていた（特許庁編『外国工業所有権法令集』（AIPPI日本部会、1965年）による翻訳）。

40) Actes de la Conférence de la Haye de 1925 (1926) p.337.

41) 昭和9年12月3日外務省告示第113号による翻訳。

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権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一性アルコトヲ條件トス【Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande de brevet pour le motif qu'elle contient la revendication de priorités multiples, à la condition, qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays.】」⁴²⁾

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、もう一つは改良発明と最初の発明との間にある差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条に挿入された条項3について、当時のオランダ政府は、次のように見解を述べている⁴³⁾。

「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、すべての発明または発明の任意の部分【iedere uitvinding of ieder gedeelte van een uitvinding

(蘭)、every invention or any part of an invention (英)】に優先権が及ぶことを明確にすることである。【De bedoeling van de nieuwingevoegde bepaling is duidelijk te doen uitkomen, dat het recht van voorrang zich uitstrekt over iedere uitvinding of ieder gedeelte van een uitvinding, ongeacht of daarvan in de conclusies melding wordt gemaakt en daarvoor uitdrukkelijk bescherming verlangd wordt.】」(翻訳は筆者による。)

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。

そうしたところ、ここでロンドン改正会議の文書に戻ってみると、ロンドン会議文書の事務局提案には、優先権の対象が何であるかの手掛かりを見つけることができる。すなわち、4条Hに関して説明付き提案には次のような記載がある。

「出願の識別— これは、フランスがヘーグ会議の提案において、『優先権は、発明の要素で当該優先権の主張に係るもの【certains éléments de l'invention pour lesquels on réclame la priorité】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、これらの要素が明細書に明らかに記述されている限り、否認することができない。』という4条fとして示した不可欠な柔軟性を、出願の識別についての概念に与えるものである。(V.ヘーグアクト、337頁)」⁴⁴⁾(翻訳は筆者による。)

このことから、4条Hが複合優先の前提をなすものであること、また、パリ条約正文のフランス語⁴⁵⁾からは、優先権の対象が必ずしも発明自体に限定さ

42) 昭和13年7月27日外務省告示第63号による翻訳。

43) Memorie van Toelichting, No.3, Zitting 1953-1954-3451", p.2.

44) Actes de la Conférence réunie à Londres (1934) p.171.

45) 英語が国際言語となった現在の状況からは想像がつ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。

れるものではなく、発明の要素も優先権の対象となり得ることが理解される。ちなみに、日本において、この4条H規定の趣旨を正確に説明する実務書が存在する⁴⁶⁾。また、外国にも同様の認識を示す実務書が存在する。すなわち、WIPO現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【features】が組み合わせられる場合が生じるところ、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という命題が掲げられると共に⁴⁷⁾、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旨の説明がされている⁴⁸⁾。

8. 部分優先の導入

1958年のリスボン改正会議で、4条Fが再び議論された。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”

【*éléments d'invention*】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【*les autres éléments*】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、しかしあまり实际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【*l'élément additionnel de l'invention*】につき出願し、次で出願を結合し且つ第4条已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い、第4条已に下記第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あることを条件とする。【2. Une demande de brevet ne pourra pas être écartée par un pays contractant pour le motif qu'invoquant une ou plusieurs priorités, elle contient, en outre, un ou plusieurs éléments nouveaux, ceci à condition qu'il y ait unité d'invention au sens de la loi du pays.】⁴⁹⁾

46) 光石士郎『工業所有権保護同盟条約詳説(5版)』(帝国地方行政学会、1971年)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。)

47) Frederick Abbott, Thomas Cottier and Francis Gurry, *The International Intellectual Property System: Commentary and Materials*, Kluwer Law International (1999) p.678.原文の記述は、次のとおり。「Since an invention builds on the prior art, it is possible that it combines features from several different applications that have been filed by the same applicant. 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?」(下線は筆者による。)

48) Abbott et al., *supra* note 47 p.685.原文の記述は次のとおり。「Multiple priorities enable an applicant to claim different prior applications (within the preceding twelve months) in the same application, but the applicant has the advantage of priority for each “invention” or element of an invention only from the date of the corresponding earlier application.」(下線は筆者による。)

49) Actes de la Conférence de Lisbonne (1958) pp.340-341.日本語訳は日本国特許庁による。

この提案からは、構成部分(要素)が優先権の対象であることを前提に説明がなされていることが明確に理解できるが、念のため、もう少しリスボン会議での議論を見てみよう。例えば、オランダは次のように発言している。

「事務局の提案の趣旨は承認し得るもののようである。しかしながらオランダは若干修正を施し次のように作成した条文をとりたい。『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。【Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande de brevet ni refuser de reconnaître le droit de priorité invoqué dans celle-ci pour les motifs que le déposant invoque des priorités multiples, même si elles proviennent de pays différents, ou qu'invoquant une ou plusieurs priorités sa demande contient en outre un ou plusieurs éléments qui ne sont pas compris dans la demande d'origine.】』『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。…(中略)…更に『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。」⁵⁰⁾

リスボン会議で提案された4条Fの条文草案と、実際に採択された4条Fの条文を対比すれば、オランダの主張がほぼ容れられたことが分かるが、出願の却下や拒絶のみならずロンドン改正条約の正文では十分に明確ではなかった優先権の否認についても禁止されることが明記された意味は大きい。また、オランダの主張における「éléments」について「nouveaux」との表現が不適当だとする見解は、かつて筆者が部分優先を学んだパリ条約基本書において、「éléments」について、「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」と説明されていたこと⁵¹⁾とも符合する。この他、日本の対処方針からも、部分優先という制度を、「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」という制度として認識していたことを窺うことができる一節を見つけることができる⁵²⁾。また、会議中に修正された対処方針からは、優先権否認の禁止を条文に明記するというオランダの提案を日本が支持していたことを窺うことができる。

9. 部分優先についての各国実務

パリ条約4条Bは、その規定が個人に直接適用できるように表現された自己執行的規定であるといわれる。この場合に、関係国の憲法が、国内法令の介在なしに直接に国際条約の規定を個人に適用できるかを認めているか否かという大きな問題がある。例えば、フランス、米国、オランダのような国や他の多くの国においては、国際条約の規定が自己執行的

50) Actes de la Conférence de Lisbonne (1958) p.343. 日本語訳は日本国特許庁による。

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

52) 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B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場合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」とされている。)

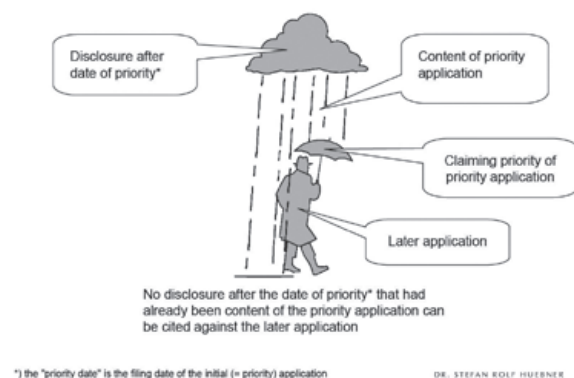
規定であるならば、行政機関または司法機関がこの規定を個人に直接適用することは憲法によって認められている。これらの国々においては、自己執行の規定であるとされた条約の規定は、国内立法を経ないで適用できるものであり、また適用されなければならないものである。これに対し、英国、ノルウェー、スウェーデンなどの幾つかの国においては、国際条約の規定は国家を拘束するだけであって、まず国内法令によって具現化されない限り個人には適用できないものとされている。しかし、パリ条約25条⁵³⁾の適用によって、その国が条約の規定を国内法令に導入したときに拘束力をもつようになる。

先述したように、日本は、明治42年の改正によって、従前14条で規定されていた優先権主張の効果を、改正法27条2項において「特許ニ関シ條約又ハ之ニ準スヘキモノニ別段ノ規定アルトキハ其ノ規定ニ従フ」と定め、優先権主張の効果を含む具体的内容を条約の規定に委ねたが、このことは、現行特許法26条に引き継がれている。しかし、日本のような例は、主要国を見れば、むしろ少ない。自己執行の規定の条約を直接適用することが認められている国であっても、優先権主張の効果を、国内法で定めている国の方が圧倒的に多いように思われる。そして、条約の規定が優先されるという建前があったとしても、国内法による規定は、当然ながら実務形成に大きな影響を及ぼすことになる。そうしたことも踏まえつつ、ここでは、リスボン改正条約が発効してから、G2/98EBoA意見が下されるまでの間の部分優先に関連する各国実務がどのようなものであったのか、追ってみることとする。

9.1 ドイツ

ドイツにおいては、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

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



「傘」理論のイメージ図
EPO弁理士ヒューブナー博士より許諾を得て転載

らないという法理が存在した。所謂「傘」理論である。実際の事件として“*Hakennagel*”があるが、連邦特許裁判所は次のように説示した。

「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。」⁵⁴⁾ (翻訳は筆者による。以降の審判決抜粋についても同じ。)

9.2 オランダ

オランダでは、先述したように、かつての特許法に、すべての発明または発明の任意の部分に優先権が及ぶことが規定されていた。実際の条文は次のとおりである。

「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

53) 第25条 条約の適用の確保 (1) この条約の締約国は、自国の憲法に従い、この条約の適用を確保するために必要な措置をとることを約束する。(2) 略。

54) *Hakennagel*, BPatG 22.3.1995 : GRUR 1995, 667.

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。【De voorrang kan niet worden geweigerd, op grond dat voor de uitvinding meer dan een recht van voorrang als in dit artikel bedoeld wordt ingeroepen. Evenmin kan de voorrang worden geweigerd, op grond dat voor de uitvinding of voor enig gedeelte daarvan, waarvoor het recht van voorrang wordt ingeroepen, niet uitdrukkelijk een uitsluitend recht verlangd is in de aanvraag in het land van oorsprong, mits die uitvinding of dat gedeelte in de tot deze aanvraag behorende stukken zo nauwkeurig is geopenbaard, dat die uitvinding of dat gedeelte daaruit door een deskundige kan worden begrepen en aan de hand daarvan toegepast.】⁵⁵⁾

この条文の素直な理解からすれば、オランダの実務においても、「傘」理論とよく似た法理が存在したというべきであろう。

9.3 日本

日本において、「傘」理論は、その名称こそ知られていなくても、かつての審査審判実務として定着していた⁵⁶⁾。その背景には、日本が1988年まで単項制を敷いていたことが挙げられるであろう。このことを端的に説明するものとして、特許庁工業所有権制度改正調査審議室員らによる著作である織田季明・石川義雄『増訂 新特許法詳解』(1972年・日本発明新聞社)には次の記述がある。

「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ろうか。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、そうなると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。」

裁判において、実際に、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が争われた事件⁵⁷⁾がある。東京高裁は、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。」

9.4 米国

米国に関しては、先ず、先発明主義について説明する必要があるであろう。米国では、発明者／出願

55) 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。

56) 例えば、不服2000-12138号では、「…この国内優先権の効果は、相違点Bに関する請求項1の上記の構成には及ばない。」とされ、優先権の効果は構成部分で判断することが示されている。

57) 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〕(最〔2小〕判平成10.7.17(平6(行ツ)26号)において認容)。

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 1.131 (b) に、次のように規定されている。

「(a) の宣誓書又は宣誓書の事実の証明は、その内容及び重要性において、引用例の有効日前における実施又は引用例の有効日前における着想並びに当該日前からその後における実施又は出願に至るまでにおける当然の努力を証明するようなものでなければならない。…」

規則 1.131 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に実施したことを証明する場合に、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法理は 1957 年のステンペル判決⁵⁸⁾により確立されて以来、現在まで書き換えられておらず、米国特許審査手続便覧 (Manual of Patent Examining Procedure ; MPEP) にも反映されている (MPEP 715.02 II, MPEP 715.03 I. B.)。この法理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ものであり、発明者／出願人は、先に実施した一部の発明（基本発明）のみならず、包括的なクレーム発明の全部について特許保護を確保できることになる。この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。しかしながら、1965 年のチーグラー事件判決⁵⁹⁾では、現実の実施ではなく、特許出願という擬制上の実施によって、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を克服することが認められた。米国関税特許控訴裁判所 (CCPA) は、次のように判示した。

「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、『引用例の場合に、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。」（下線は筆者による。）

筆者が知る限り、パリ条約の条文に正面から向き合って部分優先についての文理解釈に取り組んだ米国の裁判例は存在しない。しかし、チーグラー裁判所は優先権主張出願に対してステンペルの原理を適用することによって、出願人が得る利益を奇しくも『OR』クレームに対する「傘」理論と一致させたのである。

9.5 英国

英国において、クレーム中の要素について部分的な利益が享受できるとする「傘」理論は確認できていない。しかしながら、1949 年英国特許法 5 条(1)には、優先権の効果について次のように規定されていた。

「5 条 (完全明細書の請求範囲の優先日)

(1) 完全明細書の請求範囲はすべて、請求範囲について本条に規定している日（この法律において優先日という。）から効力を生ずる。特許は、発明が請求範囲のいずれかにおいて請求されているものである限り、その請求範囲の優先日 (priority date) 以後その発明を公示しもしくは実施したと

58) *In re Stempel*, 241 F.2d 755, 113 USPQ 77 (CCPA 1957) .

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

いう理由のみによっては無効とされず、またそれと同一の発明が同日もしくは後の優先日を有する請求範囲において請求されて特許になっているという理由のみによっては無効とされない。」⁶⁰⁾

この条項の趣旨は、1977年英国特許法6条の次の規定に引き継がれたように思われる。

「6条 先願と後願との間での事項の開示等

(1) 疑いを避けるため、特許出願（問題の出願）がされ、かつ、5条（2）に従って当該出願において又はこれに関連して先の関係出願を指定する申立書が提出されるときは、当該問題の出願及びこれによって付与される特許は、中間に生じる関係行為のみによって無効とされることはない旨をここに宣言する。

(2) 本条において、『関係出願』とは、5条のそれと同一の意味を有し、また『中間に生じる関係行為』とは、先の関係出願の優先日と問題の出願の優先日の間において当該先の関係出願に開示された事項に関してされる行為、例えば、先の関係出願の対象である発明について他の出願をし、当該発明若しくは事項に関する情報を公衆の利用に供し又は当該発明を実施することをいう。ただし、5条（3）の適用上無視されるべき出願⁶¹⁾又は当該出願中に包含される事項の公衆への開示はこの限りでない。」

この状況において、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6条（1）における不利にならない開示であると信じられていた⁶²⁾。このことは、第1の出願の優先権書類が要素Aを開示し、第2の出願の優先権書類が要素Aと共に使用される要素Bを開示し、請求項1で要素Aを、請求項2で要素A+Bが請求されている後の出願については、たとえ、要素Aが二つの優先日の間において技

術水準に属すると証明されたとしても、無効とはならないことを意味する。しかしながら、要素A+Bが二つの優先日の間において技術水準に属すると証明されたならば、後の出願は無効とされるであろうことを意味する。「傘」理論の下では、Aという請求項を特段用意しなくても、クレームA+Bは部分的な利益を得られたが、英国では、このような利益を得るためには、要素Aをクレームする必要があるとされた。筆者は、英国におけるプライアークレームアプローチの実務による影響ではないかと考える。

英国では、1977年特許法改正により「ホールコンテンツアプローチ」への変更がされることになったが、1949年法では、先願主義は、単純に二重特許を防止するものであるとの考えの下、「プライアークレームアプローチ」が採用されていた⁶³⁾。当該アプローチは、優先権主張に直接関係するものではないが、優先権主張の効果を判断するに際して、請求の範囲に何が記述されているかを重要視した事件判決がある。すなわち、Alfa-Laval Aktiebolag 出願事件⁶⁴⁾は、優先基礎出願よりも前に、同一出願人がスウェーデンでした先の出願において同一の対象が明細書等に開示されていたことについて、先のスウェーデン出願が本件発明の保護を求める最初の出願に当たるものであり、後の出願に基づく優先権主張が認められないとした審決に対する訴えであったが、特許控訴裁判所は訴えを認容し、次のように判示した。

「解決されるべき問題は、先のスウェーデン出願が、サブアセンブリーを組み込むことに対する保護を請求範囲としていたか否かであるが、先の（スウェーデン）出願の主請求項を検討すれば、明確且つ完全な答えを導きだすための十分な根拠となる。サブアセンブリーに対するクレームが、先のスウェーデン出願に適確に基礎づけられるとなしうるか否かは無関係である。けだし、裁判所が調査しなければならないのは、外国で保護を求めて

60) 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。

61) 筆者注：パリ条約4条C（2）（4）所定の最初の出願の要件を満足しない出願のことである。

62) Ian Muir, Matthias Brandi-Dohrn, Stephan Gruber, *European Patent Law : Law and Procedure under the EPC and PCT*, Oxford University Press, (2002) pp.27-28.

63) 筆者注：プライアークレームアプローチとホールコンテンツアプローチは、日本特許法の39条と29条の2の違いであると捉えたと理解し易いであろう。

64) *Alfa-Laval Aktiebolag's Application* R.P.C. (1968) 85 (8) : 216.

出願された発明であって、先の外国出願(スウェーデン出願)において、何らか別の発明についてもクレームしえたであろうということは、問うところではない。」(下線、括弧書きは筆者による。)

「プライアークレームアプローチ」は「傘」理論とは一致しない。実際、「傘」理論に依拠した判断をした英国裁判例は見当たらない。しかしながら、英国裁判所が部分優先の認否に際して、出願人に寛容な判断をした事件判決が存在する。すなわち、キャノン株式会社出願事件⁶⁵⁾において、裁判所は次のように判示した。

「先の出願書類中に記載されている発明を構成し、乃至はその根底をなす思想と、同一の線に沿った改良であれば、先に開示されたものに適確に基礎づけられているということができ、先の出願書類中に記載されている発明思想からの逸脱を示す、何か新規なものを組み合わせるものではない。…4条(6)にいう改良または追加は、記載されている先の発明の範囲内に全面的に包括されている必要はない。」(下線は筆者による。)

裁判所の「発明思想からの逸脱を示す、何か新規なものを組み合わせるものではない」との判示事項からは、ワシントン改正会議における国際事務局の「新第5段落―追加特許―」に関する提案が思い起こされる。当該提案は、後の出願に記載された改良発明が、発明の特質が変わらず、改良にすぎないものであって、根本における変化や修正が基本的に生じていないのであれば、複数の優先権の利益を得ることができるとの条件を述べたものであり、発明の本質が変わらないという点で、本件事件判決と共通したメルクマールを設定しているように思えるからである。もっとも、このメルクマールが満足されれば、ワシントン改正会議での提案は複合優先を認めるとしたのに対して、英国の判決では全部の範囲について優先権主張の効果を認めたかのように解される点では違いがある。そういう意味では、この判決は、優先権主張の効果が認められるための発明の同一性

についての要件を緩やかに解釈したものとも云える。しかしながら、このような緩やかな解釈は、出願人にとって、ある意味トレードオフの状況を与える。パリ条約における優先権主張の基礎とできる要件であるところの、最初の出願の要件の判断に際しては、出願人にとって厳しい結果を生むかもしれないからである。このことに関して、コパート特許についての裁判所は、本件特許の優先基礎出願より、さらに先の出願の存在により、基礎出願が最初の出願ではないとした特許庁長官の判断を支持した⁶⁶⁾。ここでは、判決中に示された特許庁長官の次の判断を示す。

「もし、クレーム1に限定されている発明が、最初のドイツ出願の伝導装置と偶然的な関係しかもたないと主張しうるようなものであれば、特許権者に有利に本件を解決するよう意を用いねばならないであろう。しかるに、そうではなく、実際にクレームは当該伝導装置と極めて密接に関連する記載であり、クレームの多くの特徴のいずれもが、容易に当該伝導装置と同一視しうるものであった。」(下線は筆者による。)

同一発明の解釈についての英国の古い実務は、EPCにおけるゴールドスタンダードとは整合していないように思われる。ゴールドスタンダードによって判断されていたならば、基礎出願は最初の出願とされ、コパートの特許は救われていたであろう。

9.6 欧州特許庁

欧州特許庁において「傘」理論に依拠した判断を示した審決として、5人の合議体で編成されたT301/87が挙げられる。具体的には、次のように判示された。

「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に、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

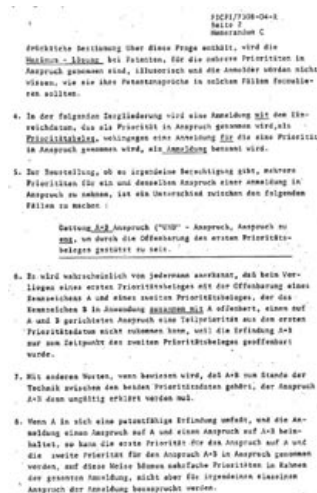
65) Canon K.K.'s Application R.P.C. (1980) 97 (4) : 133.

66) Kopat's Patent R.P.C. (1965) 82 (12) : 404.

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には、そのような公表の事実は、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。⁶⁷⁾（下線は筆者による。）

10. 欧州特許条約の成立とケースローの変遷

英国は1949年に異議申立理由を規定する特許法14条1項のうち(e)に進歩性要件を掲げた。しかし、この時点での審査では新規性要件のみが判断された。その後、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。また、各国が滞貨問題に苦しみ、繰延審査(deferred examination)という発想が生まれる中、オランダは、1963年に世界で初めて出願公開制度を導入した。このように特許制度が目まぐるしく変化する20世紀後半に、欧州特許条約の構想が生まれ、外交会議を含む様々なフォーラムにおいて制度設計がなされた。当然、複合部分優先についても議論がされ、最終的に、EPC88条(2)の第2文には、「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。」と規定された。この規定については、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、覚書としたものがあり、これが立法者の意思であったと言われる。覚書では、『OR』形式クレームに対する複合優先権の主張は上位概念としてクレームを記載する態様を含めて認められるとされたものの⁶⁸⁾、『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たと言わ



FICPIによる覚書
下部分が『AND』クレームについての記述である。

れる⁶⁹⁾。そこで、実際のFICPIによる覚書を見てみると、次のように記述されている。

「第1の出願の優先権書類が要素Aを開示し、第2の出願の優先権書類が要素Aと共に使用される要素Bを開示している場合に、A+Bに向けられたクレームは、発明A+Bが第2の出願の優先権書類の日付においてしか開示されていないため、第1優先日から部分優先の利益を得ることはできないということは皆が理解するところであろう。換言すれば、もしA+Bが二つの優先日の間において技術水準に属すると証明されたならば、A+Bについてのクレームは無効であると宣言されるであろう。もし、A自体が特許可能な発明であって、出願がクレームAとクレームA+Bの両方を含むものであるならば、クレームAについて第1の優先権を主張することができ、クレームA+Bについて第2の優先権を主張することができ、こうして出願全体に対して複合優先を主張することができるが、個々のクレームに対して複合優先を主張することはできない。」（翻訳は筆者による。）

この覚書では、一見すると「傘」理論が否定されているようにもみえる。しかし、「A+B」のクレー

67) *α-interferons/BIOGEN*, T301/87 ; OJ EPO 1990, 335.

68) 『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、a) 化学式の広範化、b) (温度、圧力、濃度等の) 数値範囲の広範化、c) 利用分野の広範化という3つの例が挙げられていた。要するに、上位概念抽出型の優先権主張パターンのことである。

69) *Same Invention*, G2/98 ; OJ EPO 2001, 413.Point.6.6.

ムにつき無効と宣言するための技術水準として証明されるべきものを「A」ではなく「A+B」としていることに着目すれば、本稿「9.5」で述べた1977年英国特許法6条(1)と良く似た発想により、「傘」理論そのものではないにしても、その結論に近い内容を示しているのかもしれない。

実際のところ、「傘」理論が捨象されるべきとの考え方は、欧州特許制度が開始した直後から生じたものではなかった(このことは、T301/87における5人の合議体の判断からも明らかである。)。つまり、「傘」理論が捨象されるべきとの考えは次のように、段階的に形成されていったのである。

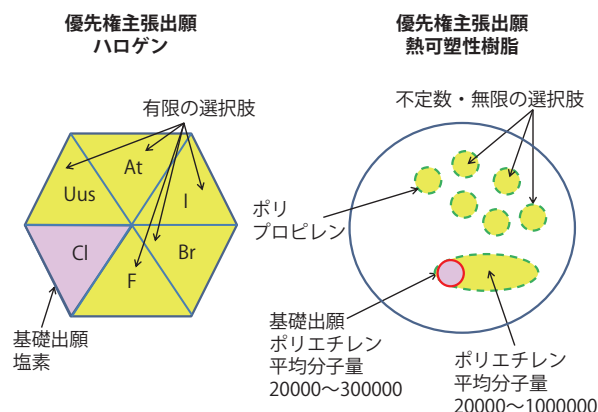
G3/93EBoA意見の最後で、米国における1989年のゴステリ事件判決⁷⁰⁾を参照しているのも、まずこれをみると、先述したチーグラール判決とは対照的に、外国での優先基礎出願に基づく発明の一部についての擬制上の実施が認められなかった。連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、その理由を、優先基礎出願は35USC119条で規定される優先権を主張する後の米国出願のクレーム全体について112条の要件を満足しなければならない、チーグラールはカワイによって書き換えられたのだ、とした。日本でも話題となったカワイ事件判決⁷¹⁾のことである。なお、ゴステリ裁判所も米国特許法(35USC)の解釈に止まり、パリ条約条文の文理解釈を行うことはしなかった。ところで、ゴステリ事件の対象出願は、マークカッシュ形式クレーム、すなわち、『OR』形式クレームに関するものであった。現在の米国実務では、一つのクレームには一つの有効出願日のみしか与えられず、一つのクレームに複合優先権を主張できるEPO(やJPO)の実務とは明らかに異なる。それにも関わらず、EPOは、ゴステリ判決を参考にして「傘」理論捨象に向かって傾倒していく。すなわち、G3/93EBoA意見では、このゴステリ事件判決を参照しつつ⁷²⁾、優先期間中の優先権書類に対応する技術的内容の公表は、優先基礎出願と優先権を主張する欧州特許出願が「同一発明」に関するものでなければならないという必要な要件が満足されないため

に、その主張が認められない欧州特許出願に対してEPC54条(2)でいう先行技術を構成するという法理が示された。

ところが、非本質的な特徴が後の出願において追加された場合は依然として「同一発明」というべきであって、この場合にはG3/93EBoA意見は妥当しないとの立場を採る審決が続いた。この問題につき扱ったG2/98EBoA意見では、EPC87条(1)でいう「同一発明」について優先権主張をするための要件とは、EPC88条による欧州特許出願のクレームに関するもとの出願の優先権は、当業者が普通の一般的知識を利用して、そのクレームの主題を、もとの出願全体から直接的かつ一義的に導き出すことができる場合にのみ認められるという法理が示された。

G3/93とG2/98で示されたこれらの法理によって、EPOのケースローが形成され、そこでは、『AND』形式クレームに対しての「傘」理論は完全に排除された。

また、G2/98では、傍論において、部分優先が認められる条件を次のように説示した。1)『OR』クレームA or Bは、それぞれの要素について、1番目、2番目の優先権を享受できる。2) EPC88条(2)第2文の規定によって複合優先権が主張されているクレーム中で包括的な用語若しくは式を使用すること



G2/98で説示された部分優先否認についてのイメージ図
当該説示を文言通り厳格に解釈すれば、左の例に該当すれば部分優先が認められるが、右の例に該当することになると部分優先は認められないことになる。

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

71) *Kawai v. Metlesics*, 480 F.2d 880, 178 USPQ 158 (CCPA 1973) は、優先基礎の日本出願がベストモード要件を満足していないことから優先権を認めなかったが、判決後、種々の批判がなされた。ゴステリ、チーグラール、カワイの詳細な関係については、拙稿「現在の優先権制度実務が抱える問題」知的財産法政策学研究32巻69頁 (<http://hdl.handle.net/2115/45707>よりアクセス可能) を参照されたい。

72) *Priority Interval*, G3/93; OJ EPO 1995, 018.Point.9.

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。

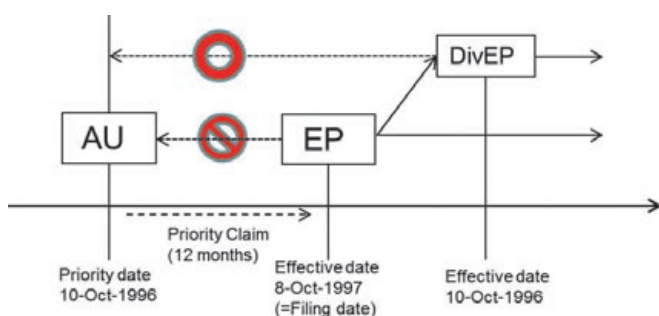
このG2/98が示した条件を文言通り厳格に解釈すれば、『OR』形式クレームについての部分優先認否もかなりの制限を受けることになる。実際、多くの審決が厳格なアプローチ(a strict approach)に向かっていく⁷³⁾、そして、毒入り優先権・毒入り分割という問題が生じるのである。

11. 毒入り優先権・毒入り分割問題

G2/98で示された「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」という部分優先認否の条件によって、毒入り優先権、毒入り分割という問題が生じた。ここでは、毒入り分割の分かり易い事例として、T1496/11〔自己証明証券〕を紹介する⁷⁴⁾。

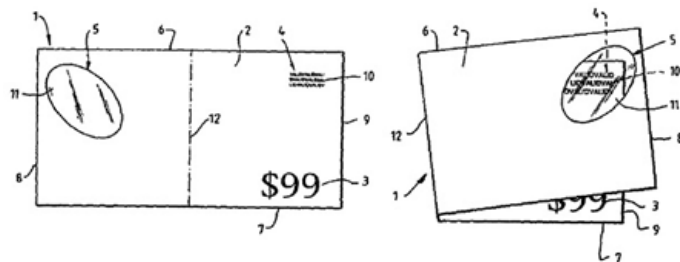
11.1 事実の概要

本件は、欧州特許(EP930979B)についての異議部の決定に対する審判事件である。本件特許EPは分割に係る親出願であり、出願経過等を示した線表において中程に示されるものである。



11.2 本件特許発明の概要及び特許クレーム

本件特許は、自己認証可能な証券に関する。図に示すように、第1部(5)に光学レンズ(11)を有すると共に、第2部(4)にセキュリティ装置(実際には、極小の文字にて記載された機密情報)を有し、光学レンズとセキュリティ装置を重ね合わせて光学レンズを通して機密情報を検査することで、自己認証が可能となる。



本件特許のClaim1及び9の日本語訳を示す。問題とされた特徴部分については下線を施している。

〈特許クレーム〉

Claim1

セキュリティ装置(10)および前記セキュリティ装置を証明もしくは検査するための証明手段を含みかつ証印を付帯した支持体から形成された証券において、前記証券は銀行券等の単一可撓性シートから成り、前記証明手段は前記単一可撓性シートの透明プラスチック材料による第1部(5)に設けられた自己証明手段(11)から成り、かつ前記セキュリティ装置(10)は前記第1部(5)から横切る方向に離隔した前記単一可撓性シート(2)の第2部(4)に設けられていて、前記単一可撓性シート(2)が折曲げられ、折畳まれもしくは振じられて前記第1部(5)と第2部(4)が相互に重なり合ったときに前記自

73) 例えば、T1877/08では、共沸組成物に含まれる3つの成分であるクロロジフルオロメタン、プロパン、ペンタフルオロエタンの含有割合が、基礎出願明細書の開示では、30-35%、2-10%、35-65%であったのに対して、本件特許クレームでは、30-65%、1-10%、33-69%とされており、含有割合の範囲がそれぞれ基礎出願に記載のものに比べて拡大されていたことについて、「クレームされた含有量は、区別可能な選択肢の実施態様に対応していない数値範囲の連続したつながりを表している。したがって、優先権を享受することができる分離可能な採り得る実施態様であるEPC88条(3)でいうところの『要素』が当該連続の中で特定できない。」と判断された。JPOでは、このような類型は事実上の選択肢として整理されている。

74) 拡大審判廷への付託へと繋がる契機となった毒入り分割を否定した等の他の事案については、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頁で紹介されているので、参照されたい。

己証明手段 (11) が前記セキュリティ装置 (10) を証明もしくは検査するために使用できるものであることを特徴とする証券。

Claim9

前記第1部 (5) の自己証明手段 (11) は光学レンズから成り、かつ前記第2部 (4) に設けられたセキュリティ装置 (10) は前記第1部 (5) と第2部 (4) とが合致するときに前記光学レンズ (11) により検査、強調もしくは光学的に変化する特徴 (10) から成る、Claim1～8の何れか一の証券。

11.3 審決の概要

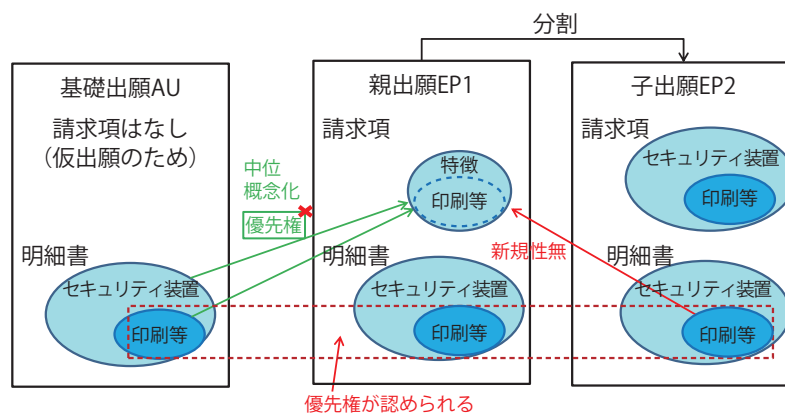
基礎出願の明細書には、光学レンズ (11) により検査、強調もしくは光学的に変化する特徴として、印刷又はエンボス加工されたもののみが実施態様として記載されていた。しかし、上記したように、Claim9において、自己証明手段については光学レンズであると実施例レベルに限定されているのに対して、セキュリティ装置については実施例のレベルまでは限定されず、「特徴」と表現されていたところ、

審判合議体は次のように判断した。

特許クレームでは基礎出願における「印刷又はエンボス加工された」なる特定がされておらず、「特徴 (10)」について熱転写又はフォトリソグラフィのような他の手段により作成されたものまで含むように一般化されている。このような一般化をするための根拠が基礎出願 (AU199P002892) 中に存在しないため⁷⁵⁾、Claim1, 9は優先権主張の利益を享受することができない。一方、分割出願の明細書には、基礎出願に記載の発明 (実施態様) が記載されているところ、当該発明については優先権主張の効果を得られる。分割に係る子出願の開示 (EP1147912A2) により本件親出願の特許の新規性 (絶対新規性⁷⁶⁾) は欠如している。

12. 若干の提言

パリ条約による優先権主張の効果を、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。筆者は、この状況を否定するつもりはないが、本稿で述べてきたように、



〔自己証明証券〕のイメージ図
ゴールドスタンダードに従うと中位概念化は新規事項と判断され易い。

75) 基礎出願はオーストラリアの仮出願であり、クレーム自体が存在しなかった。基礎出願の3頁21～29行には、自己証明手段とセキュリティ装置についての一般的な記載が存在し、ここでは、セキュリティ装置について印刷又はエンボス加工されたもの限定はされていないが、自己証明手段についてもレンズに限定がされておらず、レンズと作成方法の限定のないセキュリティ装置の組み合わせについては開示がされていない。また、4頁28行～5頁1行目には、自己証明手段についてレンズであることの説明があるが、当該レンズと組み合わせられるセキュリティ装置についての記載は存在しない。

76) EPC54条 (3) において、出願時未公開先願 (secret prior art) の内容も新規性を審査する際の技術水準を構成するとの規定であり、特許法29条の2 (拡大先願) に相当するものである。ただし、同一出願人、同一発明者による先願の適用を除外する旨の規定はなく、したがって、セルフコリジョン (自己衝突) を生じさせる。

優先権制度の元々の目的は、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ということにあった。奇しくも、米国のグレースピリオドや日本の新規性喪失の例外規定は、この目的を受け継ぎ、セルフコリジョン回避の機能を一定程度達成しているように思われる。しかし、EPCの極めて限定された形態のグレースピリオドは、出願人がセルフコリジョンを回避するという点で機能することは殆どない。それゆえ、EPCにおける優先権制度はセルフコリジョンを回避するように、その解釈や運用がなされることが望まれる。

とはいえ、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し、現実的ではないであろう。一方で、筆者は、ブラッセル改正会議に出席した各国代表が確固たる意志を持って、4条Bの「第三者による」という文言を削除した事実を見逃すことはできない。法制定時の立法者意思の再現に固執するつもりはないが、条文を（現代の制度に合ったものとして）合理的に解釈するにしても、4条Bに規定される「発明」と4条Hに規定される「発明」が同じものであると解すべき根拠はなく、むしろ、ブラッセル改正会議の経緯や4条F,G及びHと整合的に解釈すべく、優先期間中に遂行される事実としてパリ条約4条Bに例示された「当該発明の公表又は実施」を「正規に特許出願をした者（或いは発明者自身）による発明の公表又は実施」と解して、「傘」理論を限定された条件の下で適用すべきではないだろうか。このことに関して、G2/98EBoA意見の下された後であるにも関わらず、限定された条件の下、「傘」理論を適用したかのように解される二つの事件があるので紹介したい。

一つは、EPOのT665/00審決⁷⁷⁾である。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出願人自身による（文献D14及びD15に示されるところの）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、数値範囲が広範化された後の出願のクレ

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。この審決については、より広範なアプローチ（a broader approach）を採った審決例として、今般のG1/15拡大審判廷に対して提出されたEPO長官コメントの中でも紹介されている⁷⁸⁾。この審決は、異議部の特許維持決定を支持したものであったが、ここでは、審決中で提示された異議決定の理由の一部を示す。

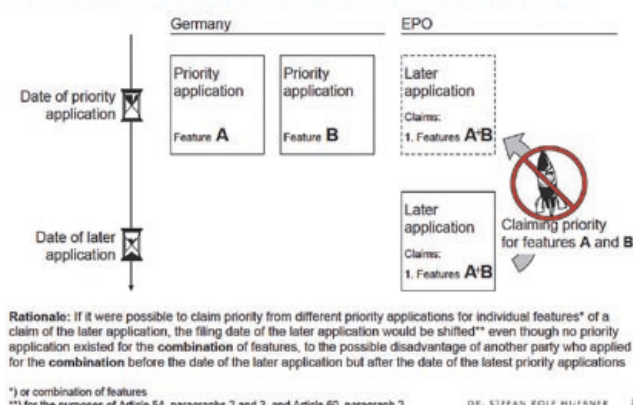
「優先権書類は、特許請求されている製品について記載している。特許請求の範囲を減縮するために、密度が限定された。当該限定は、低密度熱可塑性材料による中空微粒子の使用を本質とする本発明の特質を何ら変更せず、特許発明は優先権書類に記載されるものと同じである。よって、優先日は認められる。したがって、文献D14及びD15は従来技術を構成するものとはならない。【Par conséquent, le document de priorité décrivait les produits revendiqués dans le brevet. La limitation de masse spécifique n'avait été introduite dans les revendications que pour limiter leur portée. Cette limitation ne changeait ni la nature, ni le caractère de l'invention qui résidait dans l'utilisation de microsphères creuses de matériau thermoplastique de densité très faible. L'invention objet du brevet litigieux était donc la même que celle décrite dans le document de priorité. La date de priorité pouvait par conséquent être reconnue. Les documents D14 et D15 ne faisaient donc pas partie de l'état de la technique.】」

ここで、優先期間中に生じた事実は出願事実でなく実施事実、すなわち、EPC54条(3)の適用可能性の問題ではなく、EPC54条(2)でいう新規性、延いては、EPC56条の進歩性欠如の適用可能性が問題とされる事実であったことが注目される。擬制理論の下、部分的な利益が与えられない数値範囲（優先権書類に開示されない数値範囲）に対して、実施

77) T 665/00 of 13.04.2005.

78) Comments by the President Referral G1/15 ("Partial Priority"), point 73.

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



「擬制」理論のイメージ図
EPO弁理士ヒューブナー博士より許諾を得て転載

事実での数値を若干シフトさせる程度のことは容易と判断される余地はあった筈であるが、(数値が異なる以上) 新規性が害されることはないと判断された後、さらに進んで進歩性についての判断がされることはなかった。

もう一つは、ドイツの「プライオリティディスクレーマー」事件⁷⁹⁾判決である。EPOのG3/93 EBoA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。連邦特許裁判所の説は、「クレームが先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、先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。

「特許クレームが先の出願の内容を超える特徴を含んでいるため、先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) 問題となる特徴が先の出願の内容を超えるものであって、当該特徴は先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。【Ist in einem Patent die Priorität einer früheren Anmeldung nicht wirksam in Anspruch genommen, weil der Patentanspruch ein Merkmal enthält, das über den Inhalt der Prioritätsanmeldung hinausgeht, und ist der Anspruchsgegenstand wegen seines späteren dem Anmeldetag beim DPMA entsprechenden Zeitrangs nicht patentfähig, kann dennoch das Patent beschränkt aufrechterhalten werden, wenn a) der Patentanspruch eine in der Prioritätsanmeldung offenbarte patentfähige Unterkombination enthält und b) in den Patentanspruch eine Erklärung des Inhalts aufgenommen wird, dass das in Rede stehende Anspruchsmerkmal über den Inhalt der Prioritätsanmeldung hinausgeht und die Patentfähigkeit bei Berücksichtigung des

79) Prioritätsdisclaimer, BPatG 30.4.2003 ; GRUR 2003, 953.

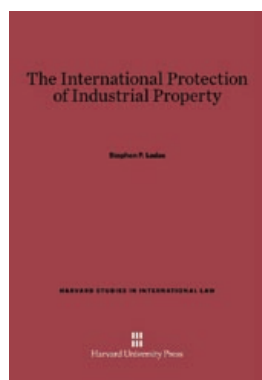
Zeitrangs der Prioritätsanmeldung nicht stützen kann.」]

「擬制理論」の下での判断基準日が現実の出願日となるという文字通り優先権をディスクレームするという条件が課せられている訳であるが、このことは、再度の無効請求等がされた場合の審理を容易にすることに資するであろう。本判決では、優先日と出願日との間の開示の主体については要件とされていない点が注目される。実際、この事件での介在事実は第三者によるものであった。

13. 終わりに

本項でも再三、その言葉を引用したステファン・ラダス博士は、パリ条約の研究において多大なる功績を収め、1930年に最初の版が上梓され、1975年に更新された『*Patents, trademarks, and related rights : national and international protection*』という名著を世に残した。1932年、『ケンブリッジロージャーナル』において、A.D.マクネアは、ラダス博士の功績を次のように讃えている。

「国際法・比較法を学ぶ学生、実務家・専門家は、詳細かつ膨大さ故の無聊を慰めつつ、その有用性・包括性から高く評価されるべき著作に仕上げられたラダス博士の功績に対して、大いに感謝しなければならない。【Students of international



1930年に上梓されたラダス博士の名著は2014年に復刻された。

law and of comparative law, and specialist practioners, must join in expressing gratitude to Dr. Ladas for achieving a task which by reason of the detail involved and the inevitable size may at times have been tedious to the author, but which has resulted in a book whose usefulness and comprehensiveness will rank high.」⁸⁰⁾ (翻訳は筆者による。)

1990年代まで、EPOの専門家はラダス博士の意志を受け継いでいたように思われる。例えば、先述したT301/87審決において、EPO技術審判合議体はパリ条約4条の解釈を示すと共に、その目的について、次のように述べている。

「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。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1つと完全に一致するものである。さらに、発明者に、合理的な期間内、発明を商業上使用するための公正な機会を与える。」(下線は筆者による。)

しかしながら、「情報と技術の迅速な普及を促進する」というパリ条約4条の目的は、現代の特許制度において、やや忘れられているようにも思える。ラダス博士でさえ、基本発明の公表によって改良発明が拒絶されるかもしれないという部分優先についての現在の混沌とした状況を予測することはできな

80) AD McNair, “review of *The International Protection of Industrial Property*. By Stephen P. Ladas, Harvard University Press 1930, 972 pp. (\$7.50)”, Cambridge Law Journal (1932) p.242.

かったように思われる。パリ条約を学ぶに際しての最良の書の一である彼の著作にも、部分優先についての記述は少ない。このことは、部分優先の解釈が劇的に変わったことをよく物語っている。さらには、ラダス博士に加えて、パリ条約の如何なる起草者も、このような部分優先の劇的な変化を予測できなかったのではなかろうか。

冒頭で述べた拡大審判廷へ付託された法律問題の主たる質問は、上位概念化されたクレームの一部に対しての部分優先が否定されることがあるか否かという質問であるところ、この拡大審判事件G1/15の口頭審理が2016年6月7日に開催された。伝え聞くところによれば、G2/98において新たな法的テストは設定されていないと主張する控訴人(特許権者)に対して、被控訴人(異議申立人)はEPC草案時の立法者意思は明確であったとしても、EPCの解釈は時代と共に変化したと反論したとのことである。合議体から結論めいた発言はされなかったが、解釈が変わったと主張した被控訴人に対してヴィム・ファンデルアイク審判長は、「EPCの起草から40年を経て、法律意思(条文が客観的に示す内容)はどのように変わったか? 何が、法律意思を変えたのか?」と質問したそうである。ブノワ・パティスティリEPO長官も自身の立場を明らかにしていないが、口頭審理に参加した長官の代理人は、どこまで何が優先するかについての立証の必要性や立証責任という文脈において、クレームに何が含まれるかの判断は、当業者の視点から行うべき旨、強調したとのことである。このことから、EPO長官は、上記主たる質問の回答については否定的である立場ではないかとの推測が可能である。

原則として請求項ごと、少なくとも選択肢ごとでの優先権判断ということではなく、仮に、上位概念化されたクレームの一部に対して部分優先が認められるという実務を実践するのであれば、優先権を享有できる部分の把握は今よりも困難となるところ、筆者も、部分優先が認められる範囲についての立証責任は権利者側が負うものであり、それは当業者基準で判断されるべきであると考えます。

しかし、筆者は、優先権の効果に関する次の命題の回答には、未だ辿り着いていない。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」の全体に対して、従来技術としないとするのは妥当であるか、という命題、すなわち、『OR』形式クレームに対しての「傘」理論は活きているか、という命題である。ファンデルアイク審判長は、EBoA意見は本年11月迄には下されるであろうと述べたとのことであるが、仮に、質問の答えがNo(部分優先は否定されない)との心証を抱いていたとして、審判長の心の中で上記命題の回答には辿り着いているであろうか。そして、EBoA意見は、そのことにつき触れるであろうか。

～ “Quo vadis, Priorité Partielle?” ～

profile

柴田 和雄 (しばた かずお)

平成3年4月 特許庁入庁(審査第二部事務機器)
平成7年4月 審査官昇任(同上)
平成7年～8年 英国留学
平成12年～15年 JETROデュッセルドルフ
平成17年10月 審判官昇任(第4部門)
平成18年～19年 弁理士試験委員(条約)
平成25年4月から現職