

● 寄稿 3

欧州特許条約における部分優先制度 ～『上位概念抽出型』復活を果たし、 再び『傘』理論に踏み出せるか～

審査第一部アミューズメント 柴田 和雄

抄録

筆者は、本誌282号において、EBoA（欧州特許庁拡大審判部）が毒入り優先権／分割問題に
対処するに際して、上位概念クレーム中の下位概念部分についての部分優先が否定されない
との結論を下した場合に優先権の効果証拠除外効とみる『傘』理論は如何に整理される
か、との疑問を紹介しつつ、拙稿『パリ条約における部分優先制度、その起源と変遷』を
締めくくった。G1/15 審決が部分優先は否定されないことを明らかにし、欧州にお
ける『上位概念抽出型』という優先権の利用態様は復活を果たした。一方、『傘』理
論についての筆者の疑問が明らかにされることはなかった。本稿は、その疑問に
少しでも迫るべく、『傘』理論を否定したと言われるG3/93（優先期間）意見
をG1/15（部分優先）審決からの視点を通して検証するものである¹⁾。

1. はじめに

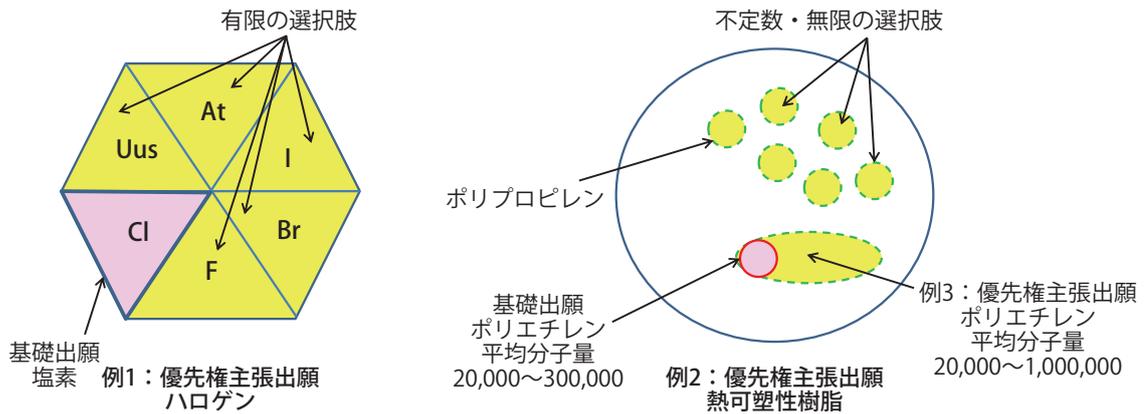
2016年6月7日ミュンヘンに於いて拡大審判部G1/15事件の口頭審理が開催された。控訴人（特許権者）代理人は、「発明するという作業は難しく、最初の出願だけでは完了せず、従って、発明が優先期間に変更され、拡張されることは普通に起こり得ることを十分に認識しなければならない。部分優先への厳格なアプローチは、特許制度の利益に反する。特許の範囲は発明者の貢献に見合ったものでなければならないという一般原則があるところ、優先権を主張する後の出願における追加作業によって裏付けられる広範な貢献が保護されないことは、一般原則に反することになる。EPC88条（2）の立法趣旨を述べる有名なFICPI覚書²⁾は部分優先の範囲を概念で捉えるアプローチと調和している。」と主張した。被控訴人（異議申立人）代理人は、「覚書には、法と

しての効力は無い。1973年の支配的な見方を表すものであって、立法者が部分優先主張の可能性を創出することを望んでいたことを示しているにすぎない。しかしながら、ケースローの発展により、この可能性の範囲は限定されてきた。」と対抗した。

ヴィム・ファンデルアイク審判長の「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、それを変えたのか？」との被控訴人に対して懐疑的にも思われる質問から想像できたように、実際のところG1/15審決は部分優先についての法律意思が変わっていないことを明らかにした。そして、『上位概念抽出型』としての優先権の利用態様は復活を遂げた。しかし、この失われた10年ともいべき間に、現実の部分優先が否定されて拒絶や無効が確定した事件は少なくない。何故、このような事態が生じてしまったかを説明することは簡単ではないが、まずは、欧州特許

1) 欧州の実務家にG3/93意見の再考を促すべくepi-Informationに投稿した拙稿「Reconsideration of G3/93 “Priority Interval” from the Perspective of G1/15 “Partial Priority”」を日本の実務家向けに再構成したのもでもある。<http://information.patentepi.com/issue-2-2017/reconsideration-of-g3-93-priority-interval.html> よりアクセス可能。

2) Memorandum M 48/I, Section C. 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FEMIPiからの複合部分優先についての提案をFICPIが分析し、覚書としたもの。



当事者主張の概要のイメージ。

立法者の意思は例1~3全てのパターンで部分優先が認められるべきものであったとの特許権者の主張に対し、ケースローは例1のパターンでのみ部分優先が認められるべきというように厳格判断として発展してきたというのが異議申立人の主張である。

条約加盟国の主要国である英独仏がどのようにパリ条約や欧州特許条約に関わってきたかを説明することから始めることとしたい。

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. 複合優先につき寛容であったドイツと当初は難色を示した英国

パリ同盟において複合優先の最初の提案がなされたのは1911年のワシントン改正会議のことであったが、それよりも前の1904年の時点でパリ条約加盟を果たしたばかりのドイツにおいて、複数の優先権主張を認めるべきとの判断が特許庁により下された³⁾。この判断は、飽くまで、ドイツ特許庁の判断であったが、それ以来、ドイツ内の裁判例及び学説も複合優先を一貫して追認してきた。例えば、*Hakennagel*⁴⁾において、連邦特許裁判所は次のように説示している。

「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。」(翻訳は筆者による。以降の審判決抜粋についても同じ。)

また、学説として、優先権についてのドイツの基本書には次の説示があった。

「部分優先は一つの出願の中のみで生じるが、出願の個々のクレームについて生じる訳ではなく、発明思想としての最小単位に割り当てられる場合もある。【Klarzustellen bleibt noch, daß Teilprioritäten immer nur innerhalb einer Anmeldung, nicht aber innerhalb einzelner Ansprüche einer Anmeldung vorkommen können, denen als kleinster Einheit der geoffenbarten Erfindungsgedanken immer nur eine einheitliche Priorität zuerkannt werden kann.】⁵⁾ (翻訳は筆者による。)

一方、1911年のワシントン改正会議、1925年のヘーグ改正会議と、複合優先の提案がされる度に、英国は強く反対してきた。その理由は、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いうものであった⁶⁾。しかし、英国は最終的には複合優先を受け容れた。すなわち、1934年のロンドン改正会議に

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

4) *Hakennagel*, BPatG 22.3.1995; GRUR 1995, 667.

5) R. Wiczorek, *Die Unionspriorität im Patentrecht*, Köln, Berlin, Bonn, München, (1975) s.70.

6) Actes de la Conférence de Washington de 1911 (1911) p.277, Actes de la Conférence de la Haye de 1925 (1926) p.430.

において、英国は自ら複合優先導入についての提案を行い、パリ条約において正式に複合優先が導入されることとなった。その後、1949年英国特許法には、優先権の効果が次のように規定されるようになった。

「52条（仮明細書の提出後または外国出願後の実施または公示）

第1項（仮出願についての規定であるため省略する。）

第2項 完全明細書が条約出願に基づいて提出された場合は、この法律のいかなる規定にもかかわらず、局長は、条約出願の基礎となっている条約加盟国における保護出願に記述された内容がその保護出願の日後に実施され、または公示されたという理由のみでは特許の付与を拒絶し、または特許を取り消しもしくは無効にしなければならない。」（翻訳は特許庁編『外国工業所有権法令集』（AIPPI日本部会、1965年）による。）

クレームだけでなく発明の最小単位に優先権を認めるドイツ実務の法理、優先権書類の内容の公表は不利な開示にならないとの英国特許法の規定、それぞれ理由づけは異なるものの、優先権書類の内容が引用例から除外されるという利益が得られる点では一致するものであり、両者は優先権の効果を証拠に対するシールド効果、すなわち、『傘』理論と捉えるものであった。

3. 欧州特許条約実現に向けてのフランスのイニシアティブ

パリ同盟設立のための第1回外交会議を開催し、優先権についての基本的発想⁷⁾を提言する等、フランスはパリ条約におけるルール策定を主導してきたが、1919年に「中央特許極設立のためのパリ会議」を開催する等、フランスは欧州特許条約構想に繋がる制度の集中・調和に向けての議論についても幾度となくリードしていくことになる。最初の具体的な成果として、1947年にはフランス及びベネルクス3国によって、IIB（Institut International des

Brevets：国際特許機構）を設立するための協定が成立した。IIBは、主にオランダとベルギーの訓練された審査官に特許文献の収集・サーチをさせるためのもので、フランス・ベネルクス3国の特許出願の先行技術調査を担った⁸⁾。

1949年には、欧州特許庁を設立するための提案がフランスの上院議員によってなされ、この提案はEEC（欧州経済共同体）内に伝わり、欧州理事会は欧州特許法の統一に向けて動き出す。1959年に欧州委員会のイニシアティブにより、EEC構成国と欧州委員会は、産業財産権の統一・調和に向けた検討を開始、1962年に特許に関する条約草案を、1964年に商標に関する条約草案を提出した。しかし、1964年にフランスの大統領がドゴール大統領になってから、フランスではEECに対する強行施策が敷かれるようになり、国の主権を共同体に譲らないとすると共に英国のEEC加盟を強く反対するようになる。これによってEEC構成国内部に強い対立がおこり、特許・商標の両計画の推進について構成国の合意を得ることができなくなってしまふ。

ところが、1969年にフランスの大統領がポンピドゥーになり、政策転換がされるとEEC内部の対立は終了し、打って変わって、フランス政府は、EFTA諸国やいずれの経済連合体にも属しないギリシアやトルコ等も含め、欧州特許システム創設のための政府間会合の開催を呼びかけるようになり、これに呼応したEEC諸国の6つの構成国からなる専門家委員会は、欧州特許法が次の2つの条約によるべきとの基本原則を提示した。一つは、EEC構成国以外も含めた国が批准でき、統一された実体法に基づいて欧州特許庁によって欧州特許が付与されるが、付与後は各国ごとの特許となるという「欧州特許条約（Convention on the Grant of European Patents = EPC）：ミュンヘン条約」の原型であり、もう一つは、EEC構成国のみで批准されるものであり、共通市場内の構成国ごとに特許がわかるのを防ぐために、付与後であっても単一の特許として、欧州特許が残るとする条約で、未発効に終わった

7) 第1国への出願をすることによって、発明が新規でなくなり、第2国での権利化が妨げられることに対処しようというのが優先権の本来的な発想であった。当時は、出願されれば遅滞なく特許が発行され、発明の内容が公開されていたのである。詳しくは、拙稿「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～」特技懇282号（2016年）57頁を参照されたい。

8) IIBは欧州特許機構設立後にEPO（欧州特許庁）のサーチ部門であるDG1として統合されることになる。

「共同体特許条約（Convention for the European patent for the Common Market = CPC）：ルクセンブルク条約」の原型であった。

4. 欧州特許条約の成立とその後の複合部分優先

順調に進んでいくかのように思われた欧州特許条約策定のための政府間会合で一つの問題が生じた。複合優先の主張は一つでかつ同一の出願に対してのみ認められるべきとするか、一つでかつ同一のクレームに対しても認められるべきとするかという問題であった。当時の国際的な状況を見ると、オーストリアやカナダの制度は一つのクレームに対して複合優先を認めることを禁じていたし、英国も少し前まで同様の状況にあった⁹⁾。このような中、特許ユーザの声を丹念に拾い上げたFICPI覚書を遵守して、1973年の外交会議で署名されたミュンヘン条約の88条(2)には、適切な場合は複合優先を何れか一つのクレームに対して主張することができることが明文をもって規定されることとなった。

EPCに加盟するためには、自国の特許法の実体法部分をEPCのそれと整合するようになければならない。1977年英国特許法はEPC批准のためのものであったが、当該特許法のコンメンタール初版には優先権の効果を規定する6条について次のような興味深い記述がある。

「6条は1949年法52条と同じ意図であって、優先期間における出願人自身の発明の開示から出願人を保護する。6条は130条(7)に従い、可能な限り、対応するEPCの条文と同じ効果を有するように構成されている。さらに、EPC前文には、EPCがパリ条約19条の意味における特別取極である旨規定されていることから、EPC54条(新規性)、EPC88条(2)(複合優先)、EPC88条(3)、(4)(優先権の実質)およびEPC89条(優先権の効果)といった対応する規定は、パリ条約4条Bが満たされるように解

釈されるべきである。」¹⁰⁾(翻訳は筆者による。)そして、EPO自体も、このコンメンタールの解説通りの判断を実際に行っている。すなわち、T301/87 審決¹¹⁾において、5人の審判官で編成された合議体は次のように判示している。

「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。」

このように『傘』理論は、欧州特許条約が成立した後も、各国特許庁実務からEPO実務に引き継がれ、踏襲されていた。

5. 転機となるG3/93(優先期間)意見

T301/87 審決は『傘』理論の考え方を明確に示すものであったが、T441/91 審決¹²⁾において、合議体は、『傘』理論を否定し、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と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EBoA(欧州特許庁拡大審判部)に行った。これがG3/93(優先期間)事件¹³⁾であり、付託された法律問題は次のものであった。

「優先権の主張がなされたが、主題が優先権書類に記載されていないために、その主張が認められない場合、優先期間中における優先権書類に対応した技術的内容の公表は、優先権を得ることのできない欧州特許出願に対して、EPC54

9) Memorandum M 48/I, Section C. p.1.

10) Chartered Institute of Patent Attorneys, *CIPA Guide to the Patents Act 1977*, (1st Edition, Sweet & Maxwell, 1980), p.28.

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

12) T441/91: OJ EPO 1993, Special edition, 45.

13) *Priority Interval*, G3/93; OJ EPO 1995, 018.

条(2)の下で引用可能な先行技術を構成するか?」

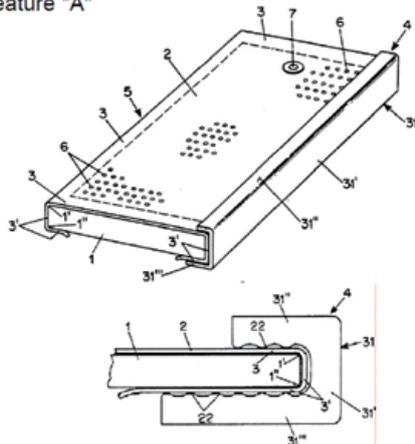
EBoA意見において、優先権主張が認められない例として、優先権書類に示された主題が2つの特徴の結合であるA+Bであり後の出願における主題が3つの特徴の結合であるA+B+Cというケース、つまり『AND』形式によって特徴が追加されたケースが示され、次の規範がされた。

- 「1. 優先権の主張がなされたが、発明が同じであるという必要な要件が満足されない場合には、優先権書類の内容の公表は、優先権を得ることのできない欧州特許出願の構成要素に対して引用可能な先行技術を構成する。
- 2. このことは、欧州特許出願が優先権書類に開示されていない主題をクレームしているため、優先権書類およびその後の欧州出願が同じ発明に関係しないという事実により、優先権主張が無効である場合にも適用される。」

第1文が『AND』形式クレームを指しているのは明らかであるが、第2文が意図している内容は、今ひとつ釈然としにくい(このことについては、10章で

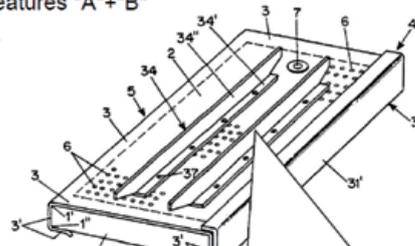
後記する。)。当然ながら、このEBoA意見に対して、ドイツや英国では強い批判が浴びせられることになった。具体的に、ドイツでは、「EPCにおける優先権は完全なものではなく、パリ条約における優先権の規定とは全く異なる(筆者による翻訳)」との批判がされた¹⁴⁾。しかし、BGH(独連邦通常裁判所)が2001年にG3/93意見を追認し¹⁵⁾、やがて批判は沈静化していった。BGHが否定したのは、優先権の認められない例としてEBoA意見が挙げたのと同じ『AND』形式についての複合部分優先であったが、それ以前においてもドイツ以外の国では『AND』形式クレームについての複合部分優先は認められないというのが普通の理解であったように思われる。実際、EPC88条(2)の立法趣旨を述べるとされるFICPI覚書においても、複合部分優先が認められるのは『OR』形式のクレームのみであると説示されている¹⁶⁾。このような中、ドイツの最高裁が『AND』形式クレームについての複合部分優先を否定したことは、やはり決め手となったのであろう。一方、英国での事情は、ドイツとは若干異なる。このことについては、次の6章で具体的事件を挙げて説明する。

Earlier (= Priority) Application* (German)
Feature "A"



*) DE 8807929 U1
**) EP 0359698 A1

Later Application** (European)
Features "A"+"B"



Feature "B": essentially web-shaped elements arranged on the surface of the membrane (2) and holding the membrane down, to prevent an arching of the membrane (2) when gas, in particular air and/or O₂, is supplied

DR. STEFAN ROLF HUEBNER

BGHが扱った事案(EPO弁理士ヒューブナー博士より許諾を得て転載)優先期間中に基礎出願である特徴Aを備えたドイツ実用新案が登録され公開されていたため、特徴A+Bを備えた欧州特許は進歩性欠如により無効であるとBGHは判断した。

14) Axel von Hellfeld, "Welche Wirkung hat die Inanspruchnahme einer Priorität?", 88, Mitteilungen der deutschen Patentanwälte, (1997), s.298において、「Die Regelung der Wirkung der Inanspruchnahme einer Priorität im EPÜ ist nicht vollständig und schon gar nicht identisch mit der Prioritätsregelung der PVÜ.」との説示がされた。

15) Luftverteiler, BGH 11.9.2001;GRUR 2002,146.

16) Memorandum M 48/I, Section C. p.2.

6. *Beloit v Valmet*において英国特許裁判所がした判断

ドイツではG3/93意見に対する批判はやがて沈静化したが、英国での一部の実務家の間では、G3/93批判は根強く残っている。そのことは英国特許法コンメンタールの6条の解説の変遷をみていくとよく分かるが、その前に、英国特許法6条を確認すると次の規定振りとなっている。

「(1) 疑いを避けるため、特許出願(問題の出願)がされ、かつ、第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、第5条のそれと同一の意味を有し、『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と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、第5条(3)の適用上無視されるべき出願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。」(翻訳はJPOウェブサイト掲載のものによる。)

4章で述べたように、1977年英国特許法コンメンタール初版では、当該6条は「優先期間における出願人自身の発明の開示から出願人を保護する」という1949年法52条と同じ意図であるとの説明がされていた。このコンメンタールは逐次に改訂がなされ、現在第8版まで上梓されているところ、G3/93意見が下された後の2001年に上梓された第5版では3つの批判的論文¹⁷⁾を紹介する等、強烈なトーンでG3/93意見に対する批判がされている。この批判的

論文の紹介は2011年上梓の第7版まで続いた。*Nestec SA & Ors v Dualit Ltd & Ors*¹⁸⁾において、英国特許裁判所が毒入り優先権判断までも追認した後の2016年に上梓された第8版では、論文紹介については削除されたが、「この本の前の版では(G3/93の)決定に対する批判があったものの、決定は依然として有効である。(筆者による翻訳。ただし、括弧書きは筆者が追記した。)」という依然としてG3/93意見に懐疑的であるように思われる説示が残されている¹⁹⁾。

このように英国国内でのG3/93意見への批判が長く続く一方で、実は英国の裁判所はかなり早い段階でG3/93を追認している。すなわち、1995年の*Beloit v Valmet*²⁰⁾において、特許裁判所は、G3/93意見の規範を引用して、次のように説示している。

「1977年特許法6条(1)は、優先権書類の中に関連する事項が含まれているという理由だけで、優先期間に公衆が知得可能な事実を先行技術から切り出せるものではない。」

上記説示が、BGHが扱ったのと同じ『AND』形式クレームについてのケース、すなわち、優先権書類に示された主題がAであり、後の出願における主題がA+Bというケースに対するものであったならば、Aを切り出せないというのは素直な感覚であろう。しかし、*Beloit v Valmet*が扱ったのは異なるケースであった。それは、裁判所の次の説示から確認できる。

「899特許のクレーム1は優先権を与えられなかった。日本の出願は、2つの吸引ロール、または、(1つの潜在的な文から)第1の吸引ロールと第2の非吸引力であるが周方向に溝が付された第2のロールのみを開示している。この情報は、ドライヤーセクション間の移動のために吸引サクションロールが使用されない態様、第1のロールが非吸引ロールで第2のロールが吸引ロールである態様、及び、非吸引力ロールが周方向に溝が付されていなかった態様を含むものであるクレーム1をサポートするには十分ではなかった。」

17) G.W. Schlich [1995] E.I.P.R. p.327, J. Boff, [1995] *epi-Information*, p.27, and L.J. Steenbeek, [1999] *epi-Information*, p.140.

18) *Nestec SA & Ors v Dualit Ltd & Ors* [2013] EWHC 923 (Pat), [2013] RPC 32.

19) Chartered Institute of Patent Attorneys, *CIPA Guide to the Patents Acts*, (8th Edition, Sweet & Maxwell, 2016), p.245.

20) *Beloit v Valmet* [1995] R.P.C.705.

要するに、このケースは、『OR』形式のクレームについての優先権、すなわち、『上位概念抽出型』の優先権を否定したものであった。しかし、判決は部分優先ということを全く考慮することなく、単純な優先権の問題として判断を行った。複合部分優先とはクレームごとに対してのものであって、1つのクレームについて生じることはないという立場での判断であろう。

一方、英国の実務家の多くは、単純優先及び部分優先の別とは関係なく、優先権書類に示された事項の開示で不利になることはないと認識していた。当然ながら、原告は、「6条は、優先期間に公表された優先権書類の内容を技術水準から除外することで出願人を実際に保護する。このことは、1949年の特許法52条の規定に沿うものである。」と主張した。しかし、ヤコブ判事は、「従前の法律は、ここでは関係がない。1977年法は、新しい特許法を確立するため、さらに、EPC等の国際条約による英国の義務を達成するために制定されたものである。」として、当該主張を退けた。

このような状況、すなわち、『OR』形式クレームについての優先権が否定されたこと、成文法（英国特許法）の規定振りが無視されたにも等しいことという状況があったが故に、英国内でのG3/93に対する批判は長く続いたのではないかと筆者は推測している。しかし、次の7章で述べるように、EBoAがG2/98意見を下した後、『OR』形式クレームについての複合部分優先をも否定する審決がEPO審判部においても下されるようになり、さらには、英国裁判所が毒入り優先権判断をも追認したことによって、さすがにもう決着が着いたことだという雰囲気醸成されて、EBoA意見への批判は沈静化していったように思われる。

7. 『OR』クレームの優先権否定、そして毒入り判断へと向かうEPO実務

先述したように、英国やドイツではEBoA判断へ

の批判があった。さらに、EPO内部でも、やや同調する動きが生じた。技術的な特徴とはいえない特徴であれば限定事項を追加しても、優先権はなお認められるとする考え方である²¹⁾。この混乱を解決すべく、優先権の問題として二度目となる長官付託が行われた。これがG2/98（同一発明）事件²²⁾であり、付託された法律問題は次のものであった。

「1a) EPC87条(1)の『同一発明(same invention)』の要件は、もとの出願から後の出願に対して導き出される優先権の範囲が、もとの出願に少なくとも黙示的に開示されているものによって決定され、同時にそれに限定されるのか？」

1b) あるいは、この点について、もとの出願と後の出願でクレームされている主題との符合の割合が低くても十分であって、依然として優先権の利益を享受できるのか？

2) 以降は略。」

これに対するEBoAの回答は「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ことを意味する。質問1a)についての回答が肯定的なものであるので、質問1b,2及び3について考慮する必要はない。」というものの、すなわち、優先権が認められるための『同一発明』の要件はEPOで『ゴールドスタンダード』開示テスト²³⁾と呼ばれる新規事項判断基準と同じテストに依るというものであった。さらには、英独からの批判に対応するためであろうか、複合優先判断については付託事項ではなかったにも関わらず、G2/98合議体は、傍論において複合優先についても言及した。先ず、パリ条約4条Fにおける「構成部分(element)」は「構成要件(feature)」ではなく「実施態様(embodiment)」と理解されるべきと説示した。このことにより『AND』クレームについて複合優先

21) *Snackfood*, T73/88; OJ EPO 1992, 557. ただし、これは単純優先を柔軟に認めるべきとの考え方であって、部分優先の問題ではないようである。しかし、そもそもG3/93意見も部分優先を取り扱ったものではないと筆者は考えている。

22) *Requirement for claiming priority of the "same invention"*, G2/98; OJ EPO 2001,413.

23) *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office*の「II. E. 1.2.1」において「Gold standard: directly and unambiguously derivable」とのタイトルで説明がされており、その名が示す通り、かなりの通用力のある基準である。

を認めることは完全に封じられた。そして、『OR』クレームについての複合優先については、次のような説示を行った。

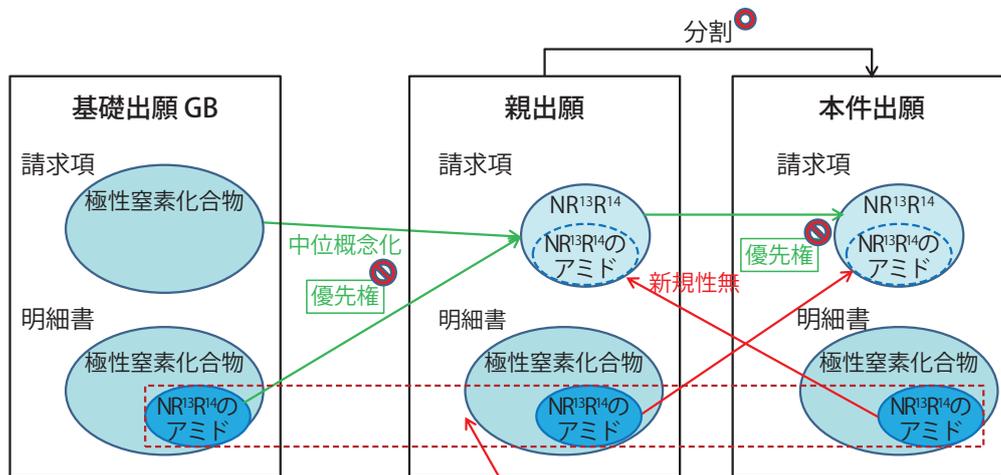
「EPC88条(2)第2文の規定によって複合優先が主張されているクレーム中で包括的な用語若しくは式を使用することは、それによって明確に定義される限られた数の選択肢としての主題に関する請求が生じる限り、EPC87条(1)及びEPC88条(3)に基づき完全に認められる。」

この説示に呼応するかのよう、幾つかの技術審判部は、『OR』形式クレームについて、それが明示的『OR』クレーム (explicit "OR" claim) でなければ、若しくは、実質的に明示的『OR』クレームと同視できるものでなければ、部分優先を認めないとの判断をするようになっていく。具体的には、後の出願において化学式が広範化されたり、数値範囲が拡張されたりするような包括的『OR』クレーム (generic "OR" claim) と呼ばれる発明を上位概念で特定するクレーム態様については、優先権を主張する後の出願のクレームは優先権書類に開示された主題との関係において「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」ではないとして複合優先や部分優先が否定される審決が続いて下された²⁴⁾。

このような優先権主張の認否判断の是非については措くとして、これらの審決では、包括的『OR』クレームと呼ばれる上位概念クレームに優先権が認められないために、優先期間中に生じた他の出願や公知事実に基づいて問題とされるクレームの新規性や進歩性が否定されるという優先権実務としてはごくごく普通の判断がなされたものであった。しかし、事態はやがて思わぬ方向へと向かっていくことになる。優先期間中の公知事実や他人の出願事実が全く存在しない状況であるにも関わらず、優先権書類に開示された主題を根拠にして当該主題を含む上位概念発明が絶対新規性²⁵⁾の下で拒絶や無効とされる事態が生じたのである。これが、優先基礎出願を根拠に後の優先権主張出願が否定される『毒入り優先権』、分割に係る親出願又は子出願の一方が他方により否定される『毒入り分割』等と呼ばれる、所謂『毒入り問題』である。

8. G1/15 (部分優先) 審決の意味合い

『毒入り優先権』及び『毒入り分割』が問題とされる中、EBoAにとっては実に三度目の優先権判断が求められた事件がG1/15 (部分優先) 事件であった。



請求項に優先権が認められない反射効として、実施例が先行技術となる。

毒入り分割のイメージ。

G1/15の事案において、NR¹³R¹⁴の2つ以上の置換基を有する油性の極性窒素化合物には特定のアミン塩および/またはアミドという限定が付されていたのに対して、特許クレームはそのような限定が付されないNR¹³R¹⁴の2つ以上の置換基を有する油性の極性窒素化合物に関するものであり、かつ、基礎出願には示されていなかった。

24) T1127/00, T1877/08 参照。

25) 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、日本の特許法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、所謂セルフコリジョン (自己衝突) を生じさせる。

技術審判部から付託された法律問題は次のものであった。

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

2以降は略。」

この問題について、冒頭の口頭審理の様子で紹介したように、控訴人（特許権者）と被控訴人（異議申立人）は、『上位概念抽出型』の優先権が認められるべきか否かで激しい対立を見せた。貢献に見合った範囲での保護は部分優先により認められるべきとの控訴人主張と部分優先はケースローの発展により限定されてきたとの被控訴人主張の激突ともいえる。アミカスキュリエも鋭く反応した。被控訴人寄りのアミカスキュリエは、「選択肢を見分ける困難さがあれば、それは欧州特許制度のユーザに対して法的不安定性をもたらす」、「部分優先の評価は保障されていない利益が出願人若しくは特許権者に与えられることによって、第三者にとっての安定性を損なうことにならないかを検討することによって行われなければならない」等と述べた。予見可能性を優先させる立ち位置といえよう。控訴人寄りのアミカスブリーフの多くは、自身のファミリー出願で出願拒絶や特許無効となることの不合理を訴えるに止まるものであったが、その中であって、「部分優先を主張する発明者は、むしろ有利に扱われるべき」との積極的な意見もあった。すなわち、英国弁理士会（CIPA）が提出したアミカスブリーフには、実際に起こりそうな仮想例が提示されると共に、次のような興味深い説示がされていた。

「競合するブルー社およびレッド社は、いずれも独立して実施形態X1からなる発明をした。両社は、X1を開示する最初の国内特許出願P1

及びP2をそれぞれ行ったが、ブルー社の出願の方が数ヶ月前になされた。ブルー社は作業を継続し、さらなる実施形態X2およびX3を開発し、一般原則Xを発見した。P1の12ヶ月以内に、レッド社のP2出願後、P1から優先権を主張する欧州出願EP1をブルー社は行った。EP1は、原理Xをカバーする包括的『OR』クレームを有する。これは、実施形態X1、X2およびX3の開示によって、サポートされ、また、実施可能と理解されるが、多数の他の変形形態もカバーしていた。レッド社はそれ以上、何らの作業をしなかった。P2から12ヶ月以内に、P2からの優先権を主張する欧州出願EP2をレッド社は行ったが、これは実施形態X1のみを記述してクレームしていた。当然のことながら、レッド社のEP2が公開され、EPC54条（3）に基づきブルー社のEP1に対して引用された。ブルー社のXに対する包括的『OR』クレームは、P1から全範囲についての優先権を享受することはできない。また、G2/98のポイント6.7の条件を満足するものでもない。実施例X1のレッド社による開示は、ブルー社の包括的クレームの新規性を毀損することになる。しかし、この事実の状況では、ブルー社は確実に優先競争に勝つべきであり、その一般的な主張は有効であるべきである。X1を公開したブルー社の最初の出願は明らかにレッド社に先行するものであり、ブルー社はより多くの仕事をしており、より幅広くより優れた発明をした。」²⁶⁾（翻訳は筆者による。）

このような中、EBoAが予見可能性と十分な発明者保護の何れを優先させるのが注目されたが、審決においてEBoAは、質問1に対してNoと回答すると共に、部分優先が認められるか否かを評価するための次の手法を示した。

「包括的『OR』クレーム中の主題が部分優先を享受できるか否かを評価するに際して、第1段階では、優先権主張の基礎となる書類に開示されている主題のうち、関連する主題（例えば、優先期間中に開示された先行技術と関連する主

26) Amicus curiae brief in case G 1/15 (Partial Priority) by The Chartered Institute of Patent Attorneys (2016) pp.10-11.

題)を特定する。このことは、G2/98の結論において示された開示テストに従い、また、優先権主張がサポートされることを求める出願人または特許権者が提出するところの当業者が優先権書類から導き出せるであろうことを示す説明に基づいて行われるべきである。第2段階では、優先権を主張する出願又は特許のクレームに当該関連する主題が包含されるか否かを検討する。もし答えがYesであれば、事実上、クレームは、優先権書類に直接的かつ一義的に開示されている最初の部分と、優先権が認められないものの、EPC88条(3)の規定により新たな優先権を生じさせることになる残りの部分という二つの部分に概念的に分けられることになる。」

この評価手法は、優先権が認められる範囲の同定については、飽くまで『ゴールドスタンダード』開示テストが適用されるが、部分優先の問題について迄、『ゴールドスタンダード』開示テストが及ぶものではないことを強調するものである。このことに関して、EBoAは、優先権が権利であることを指摘し、次のように説示している。

「原則として、国際条約または国内法によって権利が定められている場合、ガイドラインといった行政ルールにおいて、また、ケースローにおいてさえ、補助条件によって権利に制約を課すことはできない。」

EBoAによって表明された、「権利である以上、優先権は法定されたこと以外の制限を受けることはない」という立ち位置は、優先権制度、そして、特許制度において、非常に意義のあるものであると筆者は考える。先述したCIPAのブルー社及びレッド社の出願競争の仮想例を借りれば、制限されない優先権によって、ブルー社は優先期間中のレッド社の出願事実を克服して原理Xをカバーする包括的『OR』クレームでの権利を取得できるのである。

9. G1/15(部分優先) 審決による影響と発生した問題

G1/15審決の最後には、付託をした合議体のみでなくEPO全ての判断に確実な拘束力を与えるためであろうか、次の命令(order)が掲げられた。

「欧州特許条約(EPC)の下では、選択肢とし

ての主題を包含する請求項について、当該選択肢としての主題が、優先権書類に、直接的に、或いは、少なくとも黙示的であって、一義的に、かつ実施可能な態様で、初めて開示されている場合には、1つまたは複数の一般的な表現その他の表現を含む(包括的『OR』クレームである)ことに起因して、部分優先は否定されない。この点に関し、他の実質的な条件または制限は適用されない。」

この命令は、『毒入り優先権』及び『毒入り分割』の問題を解決した。しかし、命令の影響は、そのような問題の解決だけでなく、優先期間中の第三者による介在事実を克服することにも及ぶ。G1/15の合議体は、優先権の効果について、「最初の出願の同一主題に関連する範囲での優先権は、先の出願で最初に開示した主題に関する保護を得るための出願人の権利を第三者が妨害することを防止するように設計された、ある種の障壁を提供する。」と説示した。ここで一つの疑問が生じる。部分優先が新規性に関する攻撃に対して有効であることは間違いないが、進歩性に関する攻撃に対してはどうであろうかという疑問である。

2章で述べたように、英国では、優先基礎出願の公表は不利にならない開示である旨、法定されていた。したがって、EPCに加盟する前の英国では、部分優先は、新規性に関する攻撃だけでなく、進歩性に関する攻撃に対しても確実に有効であった。また、クレームに限らず発明の最小要素にも部分優先を認めるドイツでも、優先基礎出願の公表は不利にならない開示と扱われたことには変わりはない。

G1/15は、FICPI覚書がEPC88条(2)の立法趣旨およびEPCの現在の解釈として有効であるとした。覚書によると、『AND』クレームは部分優先を享受することはできない。他方、G3/93において付託された法律問題は『AND』クレームの問題を扱っていたように思われるし、独連邦最高裁は『AND』クレームについての判断を行った。したがって、これらの審判決は覚書と整合している。しかし、英国特許裁判所は、『OR』クレームに関すると思われる状況について判断を行った。そうすると、英国特許裁判所による判断は、G3/93意見とは整合していない可能性がある。英国特許裁判所は、何故、『OR』クレームの事案について、G3/93意見を参考にしたの

であろうか。そのことを知るためには、G3/93意見がした判断や射程というものを正しく知る必要がある。

10. G3/93(優先期間)意見の分析

筆者はG3/93(優先期間)意見の内容についても再考されるべきであると考えている。G3/93の合議体は、先ず、優先権の対象について、次のように提示した。

「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ないことが通説となっている [R.Wieczorek、特許権における同盟優先権、ケルン、ベルリン、ボン、ミュンヘン1975、149頁;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]

実際、これらの書籍には同様の理解が示されている。Bodenhausenは、「後の出願は、優先権の基礎となった最初の出願と同一の対象に係るものでなければならない。このことは、特許、実用新案、発明者証の場合には同一の発明または考案に係るものであり、意匠の場合には同一の意匠、商標の場合には同一商品についての同一の商標に係るものでなければならない。」と説明している。Wieczorekも彼の著書の149頁で同様の説明をしている。しかし、Wieczorekの別の頁には、次のような興味深い一節を見つけることができる。

「後の出願が最初の出願を超える特徴を含むものであっても、そのような特徴が当業者にとって自明、すなわち、進歩性を備えないものであれば発明としての同一性は維持される。【Enthält die Nachanmeldung gegenüber der Erstanmeldung einen erfinderischen Überschub, so liegt Erfindungsidentität dennoch vor, wenn dieser Überschub für jeden Fachmann naheliegend war, also keine eigene Erfindungshöhe

besitzt.】²⁷⁾(翻訳は筆者による。)

EB0Aは、この一節を支持しなかったようである。実際、EB0Aは、優先権の対象の同定についての基準が問題とされたG2/98において『ゴールドスタンダード』開示テストを採用することになる。

『AND』クレームの例が示される等、G3/93が扱った法律問題は発明が同じでないことを前提としたものであって、『同一発明』についての『同一』の程度を問題とするものではなかったが、G3/93の合議体は『ゴールドスタンダード』開示テストと同様の手法を想定していたように思われる。一方で、G3/93意見は、『OR』クレームについての部分優先について全く言及していない。そもそも、FICPI覚書については引用すらされていない。そうすると、G3/93において付託された法律問題の射程は(部分優先ということを検討することのない)優先権一般のことであったのではないかと推測される。ここで、もう一度、G3/93意見の規範をみると次のものであった。

「1.優先権の主張がなされたが、発明が同じであるという必要な要件が満足されない場合には、優先権書類の内容の公表は、優先権を得ることのできない欧州特許出願の構成要素に対して引用可能な先行技術を構成する。

2.このことは、欧州特許出願が優先権書類に開示されていない主題をクレームしているため、優先権書類およびその後の欧州出願が同じ発明に関係しないという事実により、優先権主張が無効である場合にも適用される。」

先述したように、第1文は『AND』形式で表現されたクレームは全く優先権が得られないことを教えるものである。ところが、第2文の「欧州特許出願が優先権書類に開示されていない主題をクレームしている」という事項については、それが意図する内容が今一つはっきりとしない。優先権書類に全く開示されていない主題をクレームした事態というものも含意はされているであろうが、筆者は、それよりも、むしろ、優先権書類に開示された主題に対して上位概念化された主題であって、かつ、当該上位概念については優先権書類に開示されているとはいえない主題をクレームした事態というものを想定した

27) R. Wieczorek, Die Unionspriorität im Patentrecht, Köln, Berlin, Bonn, München 1975, s.156.

説示ではないかと考えている。そのように考える理由として、G3/93意見が米国のゴステリ事件²⁸⁾に言及し、米国においても同様の判決が下されたと説示していることを挙げることができる。

1989年のゴステリ事件では部分優先が認められなかった。CAFC（連邦巡回控訴裁判所）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した。ゴステリ事件は、マーカッシュ形式クレーム、すなわち、『OR』クレームに関するものであった。米国では、単一のクレームについては、マーカッシュ形式クレームであっても複合部分優先が認められない。このようなゴステリ事件の観点からすると、G3/93意見は、やはり『OR』クレームについての部分優先という可能性を一切考慮することなく、基礎出願開示の発明と後の出願のクレームがその範囲も含めて完全に一致する場合にのみ、優先権が認められると判断したように思われる。実際、EBoAは部分優先について全く言及しなかった。

G3/93意見の規範の第2文が上位化された主題についての優先権主張を否定したものであるならば、そのような理解は「包括的『OR』クレームであることに起因して部分優先は否定されない」というG1/15審決の規範に依って修正される必要がある。クレームが優先権書類に開示された主題を包含している場合に、G3/93の「欧州特許出願が優先権書類に開示されていない主題をクレームしているため、優先権書類およびその後の欧州出願が同じ発明に関係しない」という規範を文字通りに適用することは、主題を概念で分割することを否定することになるため、G1/15審決の考え方の前提を欠くことになるからである。Beloit v Valmetは、クレームが優先権書類に開示された主題を包含していたケースであったにも関わらず、欧州特許出願が優先権書類に開示されていない上位概念としての主題をクレームしていたため、優先権書類およびその後の欧州出願が同じ発明に関係しないケースであると扱われてしまい、そのことによって、G3/93の規範が文字通りに適用され、優先権書類と同じ内容を示す文献が証拠とし

て採用されてしまった。

G3/93事件もゴステリ事件もBeloit v Valmet事件も優先権が認められないが故に全範囲での優先権が認められず、優先期間中の事実が証拠として採用され、新規性を欠如する結論に至るものであるが、G1/15のように部分優先を認めていたとしたら、結論は変わっていたであろうか。次の11章では、そのことにつき検討する。そのためにはEPC立法者の意思を確認する必要がある。

11. 『OR』クレームに関するEPC立法者の意思

EBoAは、G1/15の結論を導くにあたって、EPCの条文規定を丹念に検討した上で、FICPI覚書は「現在の解釈の確認を可能にする」と説示した。事実上、FICPI覚書の内容が示すところのEPCの立法者意思を尊重したものと思われる。FICPI覚書には複合部分優先が認められるべき態様としてa) 化学式の広範化、b) 数値範囲の広範化、c) 利用分野の広範化という3つの類型ごとに具体例が示されていた。このうち、1つめのa) 化学式の広範化の具体例は、塩素をハロゲンに広範化するというものであったため、実質的には明示的『OR』クレームと変わらないものであった。審決は、覚書には、クレーム増殖の回避や、各国での権利付与後の手続において可能性のある不利な問題を含む、複合部分優先を許容するメリットが示されていると指摘した。このメリットは、1つめの化学式の広範化の例を用いて説明されていた。より具体的には、第1優先日の基礎出願の第一クレームが何らかの形及び能力を有するところの塩素を含む組成物に向けられており、当該優先権書類には塩素の代替物には何ら言及していない事例が示されていた。この事例において、さらなる実験の結果として、出願人は、技術的効果の実質的な変化なしに、塩素を臭素、ヨウ素、フッ素で置き換えることが可能であることを発見した後、塩素の代替物として臭素、ヨウ素、フッ素の使用をクレームする出願を第2優先日に行ったが、第2優先日の優先権書類には、これらすべての要素の使用例が含まれていた。

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

メリットの一つ目であるクレーム増殖の回避に関して、覚書は、出願人が単一クレームに対して複合優先を主張することを許されない場合に、それぞれがハロゲングループの要素の1つに向けられた4つのサブクレームを作成しなければならないことに注目している。しかし、これらのクレームは小学生が教科書で見つけることができるハロゲンの網羅的なリストを冗長に書いた軽薄なものとして拒否されるため、このようなサブクレームは多くのヨーロッパ諸国において認められないであろうと覚書は説明している。

メリットの一つ目に関し、各国での権利付与後の手続において可能性のある不利な問題について、覚書は次のように述べている。

「出願人が塩素、臭素、ヨウ素およびフッ素という4つのクレームを放棄してハロゲンクレームのみで出願を維持するよう強要されて特許が成立した場合において、出願人の欧州特許が国内裁判所で審理されるに際して、侵害被疑者が第2優先日と欧州特許出願の実際の出願日との間の本発明の公然実施（おそらくは特許権者自身による実施）を証明することができたときに、何が生じるか検討しよう。

国内法が単一クレームに対する複合優先の主張を認めていない場合に当該特許は無効と宣言されるが、単一クレームに対する複合優先の主張を認めている場合には特許は有効と宣言されるであろう。

同様に、2つの優先日の間に塩素の実施例が公然実施された事実が判明した場合にハロゲンクレームは第1のタイプの国では無効と宣言され、第2のタイプの国では有効である。2つの優先日の間に4つの実施例すべてが公然実施された事実が判明した場合に第1のタイプの国ではハロゲンクレームが無効と宣言され、第2のタイプの国では第138条(2)に従って塩素の実施形態に限定されることになる。」²⁹⁾ (翻訳は筆者による。)

覚書には、進歩性に関する攻撃について明示的には言及されていない。しかし、「小学生が教科書で見つけることができるハロゲンの網羅的なリストを冗

長に書いた軽薄なものとして拒否される」という表現からは、塩素を臭素、ヨウ素やフッ素に置き換えることは自明であることを前提としていたと考えるのが自然であろう。そうであるならば、覚書は、優先権書類に開示された発明の公表は不利にならない開示であるということを意図していた可能性があるが、この考え方は1977年英国特許法6条(1)とパリ条約4条Bと整合するものである。

12. 日本における国内優先権制度の導入

ここまで、『上位概念抽出型』という用語を普通に用いてきたが、特技懇誌の読者にとって馴染みのある言葉であったろうか。特別会員の方々にとっては、おそらく不知ということはないであろうが、正会員の方々、特に若いの方々にとっては初めて目にしたという方も少なくなかったのではないだろうか。この『上位概念抽出型』という観念については国内優先権制度導入時の立法者意思や関連文書を見れば、理解することができる。

例えば、昭和60年5月15日に開催された第102回国会衆議院商工委員会において、志賀特許庁長官（当時）は、国内優先権制度導入の趣旨について、基本的な発明が行われた後、さらに研究開発が進められて付加的な発明や改良発明が行われるという最近の技術開発の実態に工業所有権制度を合わせるためであると述べられている³⁰⁾。また、第102回国会参議院商工委員会では、次のように分かり易い説明をされている。

「例えばある基本的な出願が行われます。それについて、例えば最初の出願について補正をして、つけ加えていくということを仮に考えてみた場合に、その補正が要旨変更になりますと補正が認められないということになるわけでございます。それでは、独立の出願をすればいいではないかということになるわけでありまして、その独立の出願をした場合に、前出願が公開されるわけでありまして、それとの関係からいって、どうも進歩性というものがないということから、特許要件がないということから拒

29) Memorandum M 48/I, Section C. p.4.

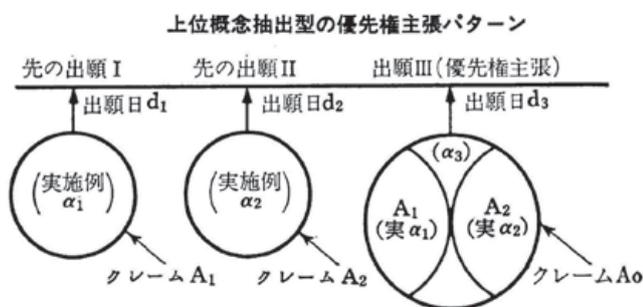
30) 第102回国会衆議院商工委員会会議録第16号22-23頁。

絶されるというケースがかなりあるということになるわけでありませう。したがって要旨変更でもできない、あるいは新出願としても難しい、そういう発明というのが出てくるわけでありませう。…そこで、そういうことを解決して、網羅的に特許を認めていく、そういう仕掛けをつくる必要があるのではないかということで考えたのが、この優先権制度でございます。』³¹⁾

また、特許庁工業所有権制度改正審議室は、上位概念抽出型の優先権の利用態様を次のように説明している。

「実証された複数個の着想が基礎となって別個の着想に到達する場合がある。このような場合には、着想が得られ次第その都度出願しておき、これらを基礎とした新しい着想（上位概念）が得られた際にそれらをまとめて出願することにより、より広い範囲の権利を取得することができる。

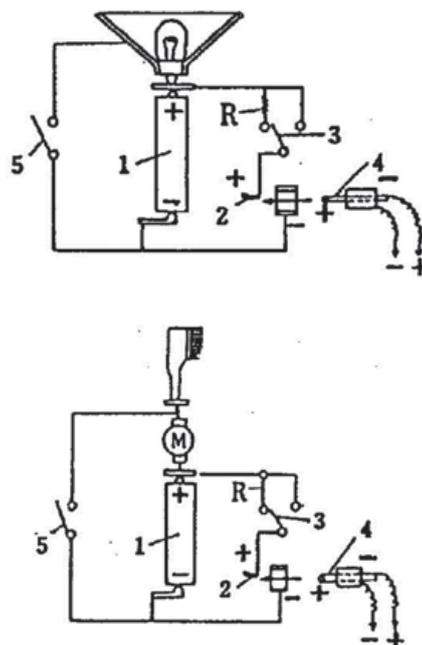
（注）先後願関係の判断 優先主張を伴う出願Ⅲの優先日は、クレーム A₀のうち A₁部分は d₁、A₂部分は d₂、残りの部分は d₃となる。』³²⁾



さらに、これに呼応するかのように日本特許協会から公表された文書³³⁾には、上位概念抽出型について実に15もの具体的事例が挙げられており、奇しくも、FICPI覚書で示されたものと同様に、a) 化学式の広範化、b) 数値範囲の広範化、c) 利用分野の広範化といった並びで説明がされていた。次の説示は、

利用分野の広範化の事例に関する説明である。

「出願1においては、『懐中電灯』の構造として具体化したので、そのまま考案として把握しクレームした。その後、『電動歯ブラシ』等の二次電池を電源とする電気機器一般に利用しえる可能性を見出したので、この『電動歯ブラシ』の実施例を追加し、クレームを拡大した出願2を行う。考案の要部である『充電回路部』の機能は、出願1に開示されている。」



これらの資料からは、FICPI覚書が指摘したのと同じように、包括的『OR』クレームについて複合部分優先を認めるメリットというものを、日本における国内優先権制度の導入を担った方々が認識していたであろうことを十分に推測することができる。

思うに、JPOの審査実務はEPOのケースローに呼応して変遷を遂げてきた。JPOがEPOから大きく影響を受けた要素の一つは予見可能性の確保ということであろう。優先権の審査実務についても、1つのクレームについての複合部分優先は（形式上又は事実上の）選択肢ごとでなければ認められないと

31) 第102回国会参議院商工委員会会議録第8号6頁。

32) 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82巻9号（1985年）32頁。

33) 特許委員会第2小委員会『PCT改正及び国内優先権制度導入に伴う特許法等の一部改正について -その内容と利用方法-』（日本特許協会、1985年）。

いう整理になっているが³⁴⁾、G2/98(同一発明)意見の影響を受けていることは想像に難くない。10年前、筆者は、この状況に危機感を覚えた。10年前は、新規事項判断が厳格であったことに加えて進歩性が否定され易い状況にあったからである。一方、現在は然程の危機感は抱いていない。近時の新規事項判断はかなり柔軟になったと思われるところ、例えば、日本特許協会が掲げた『懐中電灯を電気機器にクレーム拡張する事例』については、実施例を追加せずに補正のみで対応できる可能性も高いと思われるからである。

しかし、権利範囲に新たに含まれることになる対象を曖昧にしたままクレームを拡張する補正を行うという対応よりも、新たに含まれることになる対象を明らかにしてクレームを拡張する部分優先の方が潔いものを感じるし、第三者にとっての予見可能性も確保され易いのではないかと個人的には考える。また、化学やバイオ分野等、サポート要件や実施可能要件が厳しく問われる技術分野においては、種クレーム(species claim)を属クレーム(genus claim)に拡張補正することは略不可能であり、現在の補正実務にあっても上位概念抽出型の優先権主張の意義は大きいと思われる。

13. 終わりに

EBoAが、覚書がEPC88条(2)の第2文の基礎となる立法趣旨を表明するものであると認めるのであれば、部分優先の効果を包括的『OR』クレーム全体に対する進歩性に関する攻撃を回避できるものと解釈すべきであろう。ただし、その場合には、保障されていない利益が出願人に与えられるという問題や第三者に対する確実性を低下させる可能性という問題についての議論が再燃する可能性がある。

ところで、グレースピリオドの議論に関しては、その導入によって法的不安定性の増加に対する懸念

が屢々聞かれる。これは、リスボン改正会議でパリ同盟におけるグレースピリオド導入を主眼として4条Jを創設しようとの議論がされた時以来のことである³⁵⁾。4条Jの議論の後、日本が論文発表等を対象に加えて新規性喪失の例外を拡大する一方で、元々グレースピリオドを有していたドイツは逆にグレースピリオドを廃止した³⁶⁾。特許制度は、本発明の開示の日から開示された発明に関連する特許出願の公開日までという『待機期間』を本来的に有する。この『待機期間』に、第三者は、発明者が開示した発明を使用する際に発明者の特許を侵害しているか否か、開示された発明に関する特許出願がなされたか否か、出願のクレームがどのようなものであるかを知ることができない。グレースピリオドは、このような『待機期間』を延長するというのが欧州の懸念である。しかしながら、部分優先は、このような『待機期間』を延長しない。出願人による優先期間中の事実を認識している第三者は、優先日の18ヶ月後に優先権を主張する後の出願の内容を知ることになる。第三者は、後の出願のクレームが基礎出願のクレームと同一であるか、基礎出願のクレームと比較して広がっているかに関わらず、出願公開までその内容をどのみち知ることができないため、結局のところ、第三者の置かれる状況は影響を受けない訳である。

欧州がグレースピリオドを導入できないというのであれば、なおさらのこと、G3/93意見の規範は『AND』クレームについてのみ適用されるべきであって、『OR』クレームについては、当該規範が適用されないことを確認し、FICPI覚書での意思を遵守すべきであろう。

発明という行為は難しく、最初の出願で止まるものではなく、発明の内容が優先期間中に変化し、場合によっては拡張することも一般的に起こり得る。口頭審理での控訴人の言葉である。そうした中で、最初の出願をした後も発明者に引き続き発明を秘密

34) ただし、新たに実施の形態が追加された場合には、当該追加された実施の形態に対応する部分について、それ以外の部分とは別に優先権の主張の効果を判断するとの例外がある。かつて、「実施例補充型」と呼ばれた類型であり、関連する事件として、有名な東京高判平成15・10・8(平14(行ケ)539号)〔人工乳首〕がある。

35) 拙稿『幻のパリ条約4条Jーパリ同盟におけるグレースピリオド導入の試みー』パテント68巻2号(2015年)99頁。

36) しかし、ドイツ実用新案法には現在でもグレースピリオドが残されている。すなわち、ドイツ実用新案法は、3条1項に先願主義制度の下、優先日前6月以内の発明者等による公開を積極的に先行技術として考慮しないとの規定を置いている。

にさせることを強いることは適切であろうか？ このことは、特許制度の基本的な目的の1つである情報と技術の迅速な普及を促進するためのものといえるであろうか？ 1911年ワシントンでのパリ条約改正会議において、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に、複合優先が初めて提案された。一方、欧州特許条約は、1963年11月27日にストラスブールで署名された特許実体法を統一するための条約³⁷⁾で言及された追加特許制度³⁸⁾を採用せずに、域内優先権を採用した。そのことの意味を考える必要があるであろう。

かつて、日本や米国においても『傘』理論は存在した³⁹⁾。しかし、優先権書類の内容の開示によって特許が拒絶されることのないという『傘』に求められた機能の多くは新規性喪失の例外やグレースピリオドに自然に引き継がれたように思われる。すなわち、日本や米国では、新規性喪失の例外やグレースピリオドによって、自身の開示によって特許を受けられなくなるといういわゆる自爆という事態を最小限に抑えることが可能である。自爆の問題は発明の開示

を早期に求められるアカデミアにとっては切実であるが、欧州において、これに効率的に対処する術は殆どない。筆者は、日本や米国に比べて、欧州においてこそ『傘』理論が実践されることが重要であると考えている。優先権は権利であって、これに制約を課すことはできないと公言した欧州特許庁が、発明者保護へ向けて、さらなる一步を踏み出すことを期待してやまない。

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	審査官昇任 (4部門)
平成18年～19年	弁理士試験委員 (条約)
平成29年4月から	現職

37) Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention.

38) 追加特許制度については、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みて標準であった。追加特許制度が現存するオーストラリア、トルコ、インドには、その旨、法律に規定されているし、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) 東京高判平成5・6・22(平成元(行ケ)115号)知的裁集25巻2号225頁〔光ビームで情報を読み取る装置〕(最判平成10・7・17(平6(行ツ)26号)において認容)、*In re Ziegler*, 347 F.2d 642, 146 USPQ 76 (CCPA 1965) .