

● 寄稿2

日本における部分優先制度 ～実施例補充型なる利用態様は何故誕生したか～

審査第一部アミューズメント 柴田 和雄

抄録

これまで筆者は、パリ条約における部分優先制度(本誌282号)、欧州特許条約における部分優先制度(本誌287号)について綴ってきたが、やはり最後は、日本における部分優先制度について考えてみたい。欧米においては、クレームごとの優先権という考え方(英米加澳)と特徴ないし構成要件ごとの優先権という考え方(独)に顕われる加盟国間で条約解釈に相違があった事実や、先行技術に対するシールド効果(英独、米チーグラー判決、EPO審決T301/87)から新規性進歩性等の判断に際しての基準日のタイムシフト効果(米ゴステリ判決、EPO拡大審判部意見G3/93)へ優先権主張の効果が転換されたという事実が、比較的是っきりとした形で歴史に刻まれている。日本においては、このような状況が表だって鮮明となることはなかったが、人工乳首事件判決という特許実務家に強烈なメッセージを与えた判決が存在する。

本稿の前半では、複合/部分優先の黎明期に日本が優先権をどのように捉えていたかにつき、パリ条約改正会議における日本国政府の対処方針を中心に探ってみる。そして、後半では、パリ条約に関する裁判例や人工乳首事件判決を分析しつつ、現在の優先権実務の実際につき検討する。

1.はじめに

(1) パリ条約加盟前後の日本の状況

明治初期、外国商標の偽造事件¹⁾が続いて発生する中で、ようやく制定されることとなった商標条例や専売特許条例について、英独仏米各国はこれらの条例が外国人にも適用されるか否かにつき探ったが、井上馨外務卿は各国との間に特約を設けなければ困難であるため、暫くの間は日本人に限定される

という姿勢を採った²⁾。外国人は手続的に不利になるということ以前に、日本に在留する外国人でさえ、日本での工業所有権の取得は叶わなかったのである。

こうした中、明治27年(1894年)7月16日に調印され、日本国政府悲願の領事裁判権の撤廃に繋がる日英通商航海条約の第17条には、「両締盟國ノ一方ノ臣民ハ他ノ一方ノ版圖内ニ於テ法律ニ定ムル所ノ手續ヲ履行スルトキハ専賣特許、商標及意匠ニ關シ内國臣民ト同一ノ保護ヲ受クヘシ」と、英国人への



日英通商航海条約御署名原本(右)
その中、附属議定書第三(左)

アジア歴史資料センター 提供 / 国立公文書館 所蔵 Ref.A03020190199

- 1) 「神戸ニ於テ英國ヘース商社麦酒商標贗造発見ノ件 明治四年」、「東京府平民山田武一郎英國人ブロンズ製藥コロタイン商標贗造ノ件 自明治九年 至同十年」(いずれもJACAR(アジア歴史資料センター) Ref.B11091527600、「商標偽造関係雑件 第一巻」(3.5.6)(外務省外交史料館)所収)。
- 2) 齋岡聡史「井上期条約改正交渉と知的財産権(上)－問題提起と合意形成－」慶應義塾大学編『法学研究』89巻5号(2016年)94頁。

内国民待遇が規定された。また、附属議定書の第三には、「日本國政府ハ日本國ニ於ケル大不列顛國領事裁判權ノ廢止ニ先タチ工業ノ所有權及版權ノ保護ニ關スル列國同盟條約ニ加入スヘキコトヲ約ス」と、英国の領事裁判權の廢止に先だつて、日本が工業所有權の保護に関するパリ条約（以下、単に「パリ条約」という）及び文學的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に加盟することが約諾されていた。日本がパリ条約等に加盟して日英通商航海條約の効力が發生するのは明治32年（1899年）の特許法制定を待つことになるが、それに先立つ明治29年（1896年）11月20日の農商務省令第9号の「外國在住者及外國人ノ出願登録ニ關スル件」によって、特許條例の下で外國人に対しても權利が付与されることとなった³⁾。日英條約17条のみ明治30年（1897年）に効力が發生したとされる所以でもある。もっとも、明治30年に英國人や米國人から為された4つの特許出願は、當時の國際的状況からすれば珍しい世界公知基準に従つて⁴⁾、本国である英國や米國の特許公報により新規性がないとして拒絶されている（審決309, 310, 311, 312号）。当然ながら、パリ條約による優先權を當時利用することはできなかった⁵⁾。後から振り返る形となるが、このパリ條約加盟までの2年余りの間は、外國人が日本での優先權制度の實現を切望していた時期であつたかもしれない。

パリ條約加盟を挟む形で、日本はブラッセル改正會議の第1會期（1897年）及び第2會期（1900年）に参加した。同盟國としての正式参加となる第2會期に

おいて、優先期間を6月から12月に延長するという第1會期からの懸案議題につき、「來ル十二月十一日白耳義國『ブリュッセル』府ニ於テ開設ニ係ル工業所有權保護同盟會議ニ於ケル議案ニシテ白耳義國政府ヨリ通牒ニ係ルモノ竝ニ之ニ對シ本邦政府ノ採ルヘキ方針⁶⁾」には「確定議定書ノ批准及實施期ハ成ルヘク多キ時間ヲ與ヘラル、ヲ要スルモ前記優先期間ノ延長ニ對シテ特ニ異議ヲ主張スルノ必要ヲ認メス」と記載されている。前年に特許條例を廢して特許法（明治32年特許法）を制定したばかりであつた状況に照らせば、この対応はかなり柔軟である。會議後の対応についても、明治32年特許法の「七箇月以内」との優先期間についての規定を「條約ニ定メタル期間内」と改めた明治35年特許法改正及び他の關連法整備による改正條約批准こそ同盟國中6番目という順位であつたものの、1902年9月14日に最初に改正條約を施行した同盟國グループに日本は含まれてゐた。當時の日本といえば領事裁判權撤廢を果たし關稅自主權回復を目指した時期にあり、近代法の制定施行と近代的裁判制度の導入を進めていくなかで國際社會に積極的な姿勢を示したのも當然といえよう。

(2) 本稿の検討の進め方

1911年、パリ條約の改正協議を行うため、ワシントンで改正會議が開催された。同會議では、部分優先の原点である複合優先⁷⁾について、最初の提案がされたものの全会一致には至らず、事實上繼續審議となり⁸⁾、1925年のヘーグ會議、1934年のロンドン

3) 櫻井孝『明治の特許維新～外國特許第1号への挑戦！～』（發明協會、2011年）207頁。

4) 明治32年に特許條例を廢して特許法が制定されたが、同法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明確に打ち出されていた。しかし、基準を内國に限るものとした大審院判決（明治35年（オ）112号同年5月4日宣告）を受けて、明治42年に全面改正された特許法4条には、「特許出願前帝國ニ於テ公然知ラレ又ハ公然用キラレタルモノ」、「特許出願前容易ニ應用スルコトヲ得ヘキ程度ニ於テ帝國ニ頒布セラレタル刊行物ニ記載セラレタルモノ」と國內公知基準であることが明定されることとなった。

5) もっとも、この4つの出願は優先權制度があつたとしても優先期間を徒過してからの出願であつたため、優先權を主張することは叶わなかつた筈である。

6) JACAR（アジア歴史資料センター）Ref. B07080343400（第42画像目から）、「工業所有權保護萬國同盟一件 第二卷（分割1）」（2.9.5）（外務省外交史料館）。

7) 吉藤幸嗣『特許法概説〔第9版〕』（有斐閣、1991年）628頁には、關連1發明を最初の發明とともに第2國出願に含ませることができれば便利であり、經濟的でもあるという趣旨で複合優先が認められたことと同様の趣旨で部分優先が認められたと説明されている。一方、英論文での優先權の議論において、よく引用される Gerhard Schrickler, “Problems of Convention Priority for Patent Applications”, BIRPI, No.5, Industrial Property (1967) p.114には、ワシントン會議での複合優先の提案の背景につき、“The need to recognize claims to multiple priority in respect of one and the same application arose very early in connection with the Paris Convention. …The reasons, — which, mutatis mutandis, apply similarly to the recognition of partial priorities — were described by the International Bureau in the following terms.”と説明されており、元々、複合優先とは部分的な優先權という考え方に必要な変更を加えて適用を行ったものであつたことを理解することができる。

8) 繼續審議とすることが始めから決まっていた訳ではなく、ヘーグ會議での國際事務局提案に複合優先の提案は含まれていなかったが、フランスが追加提案をする形で審議されることとなった。

会議を経てようやく実現した。

現在、部分優先について日本では、複合優先の特別の場合であってこれを否定しないと決定された1958年のリスボン会議、並びに、1985年にパリ条約を国内法に平行移動させるべく導入された特許法42条の2（当時、現在は41条）所定の国内優先権制度、及び、国内優先権主張の効果が争われた人工乳首事件判決⁹⁾を基に、優先権主張の基礎とされた先の出願の当初明細書等に記載されている発明については、新規性進歩性等の実体審査に係る規定の適用に当たり、優先権を主張する後の出願が先の出願の時にされたものとみなされると理解されている。人工乳首事件は、国内優先権を主張する後の出願において、優先権主張の基礎となる先の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で、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ため、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ものであり、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、というものである。

では、複合優先や部分優先が導入された当時、多くの同盟国の認識や実務の実際は、どのようなものであったのか。このことに関して、近年、パリ条約改正会議について、1911年のワシントン会議から1958年のリスボン会議までのパリ同盟各国の複合優先及び部分優先に対する姿勢については分析が試みられている¹⁰⁾。しかし、日本で複合優先及び部分優先に対して、条約改正時どのように捉えられていたのかについては現在まで明らかにされていない。

そこで、本稿では、1911年のワシントン改正会議から1958年のリスボン改正会議までの時期において、日本で複合優先及び部分優先がどのように捉え

られていたのかについて明らかにする。具体的には、1911年のワシントン会議、1925年のヘーグ会議、及び1934年のロンドン会議において日本国政府がどのような方針で臨もうとしていたかについて、外務省外交史料館ないし国立公文書館所蔵の日本外交文書を用いて考察する。また、1958年のリスボン会議については、特許庁図書館所蔵のマイクロフィルムの記録に基づき日本国政府の方針を考察する。20世紀、パリ条約が数次の改正を辿る一方で、各国の特許制度も、進歩性要件の採用、審査請求制度・出願公開制度の導入、追加特許制度の廃止等のパリ条約改正項目とは直接には関係しない部分での変遷を遂げていく。しかし、これらの制度変遷は実は複合部分優先の捉え方に影響を与えている可能性があり、本稿はそれをも明らかにする。そういった意味で、パリ条約の歴史の変遷をその都度みていく意義は大きいものと考えられる。その際、先行研究では扱われなかった同盟各国の姿勢についても着目する。リスボン会議以外の戦後期については、パリ条約による優先権、国内優先権についての裁判例や学説を通じて、どのように優先権が捉えられていたのかについて考察する。

戦前期の外交文書を中心とした分析と戦後期の判例・学説を中心とした分析というように研究手法が同一線上にないことについては、戦前期には優先権について争われた日本の裁判例等が見当たらず、戦後期にはリスボン会議を除いて複合部分優先についての改正が行われていないこと故と御容赦頂ければ幸いである。

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. ワシントン改正会議での日本の方針と認識

(1) 優先権全般についての方針

1911年5月に開催されたワシントン改正会議には、在米大使館村井慶四郎参事官と中松盛雄特許局長が参加した。優先権に関する改正事項として、パ

9) 東京高判平成15.10.8(平14(行ケ)539号)〔人工乳首〕。

10) K.Shibata, "The history of partial priority system of the Paris Convention", epi-Information (2016) Issue 2/16, p.63において、優先権の元々の目的はセルフコリジョンの防止にあったこと、複合優先の元々の発想は国際版追加特許制度であったこと、複合優先の特別の場合として部分優先が認められたこと等が明らかにされた。<http://information.patentepi.com/2-16/history-partial-priority-system-paris-convention/>よりアクセス可能。

り同盟国際事務局は、(1) 実用新案についても優先権の対象に含めること (2) 優先権の承継を認めること (3) 優先期間中の第三者の権利留保についての削除 (4) 手続の簡略化 (5) 複数の優先権主張を認めることという5つの提案を事前に打診していた。

これに対し、日本国政府は、「^{おしんとん}華盛頓府開會萬國工業所有權保護同盟會議ニ於テ同盟條約ノ修正ニ關シ^{すいす}瑞西中央事務局ノ提案ニ對スル帝國政府ノ採ルヘキ方針¹¹⁾」として以下のように決定した。

「本條ハ優先権ニ關スル規定ニシテ (1) 現行條約第四條ニ於テ遺漏セル實用新案ニ付テモ優先権ヲ認メ其ノ期間ヲ特許發明ト同シク十二ヶ月トシ (2) 出願者ノ權利ヲ承継シタル者モ亦優先権ヲ有スルコトヲ明言シ (3) 第三者ノ個人權保護ヲ廢止シ (4) 優先権ノ行使ニ付テハ第一出願ヲ受理シタル政府ニ依リ認證セラレタル謄本ノ提出以外何ラノ條件又ハ手續ヲ要セサルコトトシ (5) 第一出願ノ爲サレタル國ニ於テ優先期間中ニ同一發明ニ續

テ生スル種々ノ付屬的發明ヲ合一シテ他ノ締盟國ニ出願スルコトヲ得ルコト等ヲ規定セリ

此等ノ論點中 (3) 個人權保護ノ廢止ニ至リテハ同意シ難シ何トナレハ我國特許法第廿九條ノ規定ニ違反スルノ結果ヲ生スヘケレハナリ故ニ個人權ノ保護ヲ受クル者ノ善意惡意ヲ區別シ善意ナル第三者ノ權利ノミヲ留保スルコト定ムルノ可ナルヲ見ル其他ノ點ニ付テハ不可アルコトナシ」

(3) の優先期間中の先使用権廃止の提案につき、日本国政府は反対の立場をとった。しかし、本稿において注目すべき提案 (5)、すなわち優先期間に發明者が自身の發明を改良し、本国において通常特許や追加特許の出願をした場合に複数の優先権主張を認めようという提案について、日本国政府は反対の立場ではなかった。これらの方針は、先使用権を認める時期的要件について、第一国出願日基準と第二国出願日基準と学説が分かれる中で、明治42年特許法29条は優先期間中の善意での先使用権を認めるという立場を日本がとっていた一方で¹²⁾、複数の優先権主張については次の節で述べるように日本の特許制度の建付に沿うものであったことに依るものと思われる。

(2) 追加特許制度に対する方針

複数の優先権主張についての国際事務局作成の提案 (5) の見出しは「Priorités multiples (複合優先)」でなく「Brevets additionnels (追加特許)」であったところ¹³⁾、日本の外交文書には「付屬的發明」の語が用いられていた。このことから推測できるように、日本国政府は追加特許に関しての提案であることを正しく認識していたようである。

ここで、追加特許制度について確認しておきたい。同制度は1844年フランス特許法が世界で初めて採



會議參列委員御委任狀の英訳
JACAR 提供/外務省外交資料館 所蔵
Ref. B07080344200 (第9画像目)

11) JACAR (アジア歴史資料センター) Ref. B07080344200 (第16画像目から)、「工業所有權保護萬國同盟一件 第三卷(分割2)」(2.9.5) (外務省外交史料館)。

12) 秋田将行「先使用権制度の歴史 出願時基準要件の成立とその周辺」特技懇288号 (2018年) 75頁が詳しい。

13) Actes de la Conférence de Washington de 1911 (1911) p.45. 以下は筆者による (5) の提案全文の翻訳である。「新第5段落 一追加特許一 最初の特許出願後であって優先期間が有効な間に、發明者が自身の發明を改良し、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、發明者は、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も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、發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、發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。發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。」

用した。その後、主要国の多くも採用し、特許協力条約2条の「特許」の範疇にも掲げられているように1970-80年代頃までは、多くの国で採用されていたし、現在も維持している国もある¹⁴⁾。日本では、明治18年専売特許条例で採用され、明治21年特許条例下で一旦廃止されたものの、明治32年特許法19条には「特許證主ハ自己ノ特許發明ヲ利用シテ爲シタル發明ニ對シ追加特許ヲ受クルコトヲ得」と再び規定された。当初は特許済みの発明に対してのみの制度であったが、全面改正された明治42年特許法2条では「自己ノ特許發明又ハ特許出願中ノ發明ニ付改良又ハ拡張ヲ爲シタル者ハ其ノ改良又ハ拡張ニ係ル新規ノ發明ニ付追加特許ヲ受クルコトヲ得」と、特許発明に加えて特許出願中の発明についての改良又は拡張に係る新規の発明をした者も追加特許を受けることができることとされた。日本の追加特許制度は国内優先権制度が導入される迄、実に100年もの間存在した。

複合優先の起源が追加特許制度であったということは重要である。改良発明でない独立した複数の発明についても複数の優先権主張をすることによって出願を束ねることができるというのが複合優先の起源であったならば、優先権の体系は全く異なったものとなっていたであろう。このことは現行パリ条約4条Fに発明の単一性について規定されていることから明らかである。

加盟国の特許法が追加特許制度を備えていれば、複数の優先権主張という考え方が容れられ易くなることは想像に難くないであろう。日本の法制は既に述べたように追加特許制度を有していた。では、追加特許制度についての実務の実際というのはどのようなものであったのであろうか。このことにつき、

当時の状況を推し量ることのできる資料がある。すなわち、ワシントン会議開催の年に発刊された松本静史弁理士による改正特許法の解説書ではランプの発明を例として追加特許における改良と拡張の違いについて説明されている。具体的には、燈心器の口金物を性能の良いものに替える等の一部構成を置換する類型は改良発明であり、ランプに堅固な台を付加する等の一部構成を追加する類型は拡張発明であると説明されている¹⁵⁾。ここで、現在のクレーム拡張又は減縮といった表現における「拡張」のイメージとは逆の印象がある点には注意を要する。発明思想が拡張されたが故の拡張発明の呼称であろう。改良発明はその名の通り改良である。

ところで、明治42年特許法2条の「改良又ハ拡張ニ係ル新規ノ發明ニ付」の規定振りから理解されるように、特許を受けるために要求されたのは、飽く迄、新規性である。このことは追加特許に限らず、独立の特許についても同様であり、要するに、まだ進歩性という要件はなかった¹⁶⁾。また、特許法や特許法施行細則での規定はなかったものの、実務では多項クレームの記載が許されていた¹⁷⁾。これら特許要件及びクレーム形式についての状況からすれば、独立特許及び追加特許についての複数の優先権を認めることに困難性はないと日本国政府は考えたものと思われる。燈心器の口金物を交換した改良発明、堅固な台を付加した拡張発明、それぞれについて新規性が満足されるかをみていけば足りるからであろう。

このようなことから、追加特許制度の導入については「不可アルコトナシ」との方針を日本は採ったのだと思われる。対照的に、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

14) このことについては、7章(2)で詳述する。

15) 松本静史『改正特許法要論』(三書樓出版、1911年)140頁の「改良トハ既存ノ發明ノ一部ヲ變更スルコトニ依リテ更ニ新ナル發明ヲ創造シ又ハ便宜ヲ増加スルコトヲ謂フ例ヘハ『ランプ』ノ發明ヲ爲シタルモノアリト假定スレハ『ランプ』ノ塔心器ノ口金物ヲ取換ヘテ發光作用ヲ強度ナラシムルカ如キ之レナリ」及び「擴張トハ既存ノ發明ヲ變更スルコトナクシテ其發明ノ上ニ更ニ一ノ考案ヲ附加スルヲ謂フ例ヘハ前例ニ於テ『ランプ』ニ堅固ナル臺ヲ附加スルカ如キ即チ之レナリ」との説明。

16) 進歩性規定は1949年英国特許法が異議申立理由(すなわち審査では判断されない)として世界で初めて導入した。その後、1952年に米国が非自明性規定を1959年に日本が容易想到性規定を導入した。また、1963年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(Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention)にも進歩性についての説示は盛り込まれており、この中では、米国のように未公開先願に対しても進歩性判断を行うことが視野に入れられていた(留保可能としての規定)。しかし、英国を除いた欧州各国が実際に進歩性規定を導入するのは欧州特許条約成立後の1970年代以降のことである。このように20世紀前半に進歩性規定というものはない。もっとも、有名な米国ホッチキス判決(*Hotchkiss v. Greenwood*, 52 U.S. 248 (1850))や明治期の日本の審査において、進歩性の考え方の原型は確認できる。ただし、世の中に普通に用いられている方法を特定の分野に持ち込んだようなものは復用にすぎないとの価値判断であり、飽く迄、新規性がない、或いは、発明を構成しないという考え方で整理であった。

17) 井上典之「多項制、その起源と変遷 —潜在化した「一発明の概念」—」中山信弘外4名編『知財立国の発展へ 竹田稔先生傘寿記念論集』601頁。

とについて実務上の困難がある等として追加特許の提案に強く反対した¹⁸⁾。ちなみに、この当時、パリ条約を超えて条約に規定の無い複数の優先権主張を既に認めていた加盟国からは実務上の困難性は何ら存在していない旨、表明されていた。

結局、ワシントン会議の議論で、先使用権の廃止、追加特許制度導入については賛同を得ることができなかった。

3. ヘーグ改正会議での日本の方針

(1) 優先権全般についての方針

1925年10月に開催されたヘーグ改正会議には崎川才四郎特許局長官が伊藤一等書記官と参加した。この会議ではワシントン会議に引き続いて、先使用権廃止の提案がされた。これに対し、「海牙萬國工業所有權保護同盟會議ニ參列スヘキ帝國委員ニ對シ訓令方ノ件」¹⁹⁾という会議資料一式中の各論方針において、「事務局案丁ニ付テハ大勢上之ニ反對スルコト困難ナルニ於テハ同第二項中ノ使用權ニ我特許法第三十八條、第二百二十六條ノ意味ニ於ケル實施權ヲ包含セシメサル様務ムルコト」²⁰⁾と、優先期間中の先使用権が失われるのは止むを得ないとしても、大正10年法38条所定の中用権²¹⁾は失われないようにするというように、優先期間中の先使用権の廃止につき日本の方針が軟化されたことを窺うことができる。一方で、「事務局提案戊第一項ノ如ク優先権主張ノ宣言ヲ爲スノ義務ヲ特許及實用新案ノ出願ノミニ認メ意匠及商標ノ出願ニ付テハ此ノ義務ヲ免除セムトスル提案ニハ反對スルニ努ムルコト」²²⁾と、優先権主張の宣言を商標意匠について免除することについては断固として反対している。

また、ワシントン会議の際には国際事務局作成の理由付提案の原文がそのまま添付されているだけであつたが、ヘーグ会議の際には国際事務局提案の日

本語訳が添付されているのを確認することができる。このように、ブラッセル会議、ワシントン会議の時と比べて日本国政府が硬軟両様の外交を展開するようになったこと、資料の翻訳など事前準備が洗練されていることが窺える。

この国際事務局提案の日本語訳からは、優先期間の開始時期の明確化の提案に関連して、優先権制度が何故必要とされるのか、そもそもの理由を推測可能な次の一節を見つけることができる。

「草案起草者タルJagerschmidt氏カ1880年十一月八日ノ會議(優先期間ニ關スル條項ノ討議ヲ爲ス)ニ於テ次ノ如ク述ヘタルコトヲ考フヘシ『一國ニ於テ工業者カ特許ヲ受ケタルトキハ該事實カ一般ニ知レ巨ルヲ以テ不正ニ利用シテ外國ニ於テ同一ノ特許ヲ得ントスル者ヲ生スヘシ…本條ノ目的ハ最初ノ出願者ニ對シ一定ノ期間内續テノ同盟國ニ於テ登録優先權ヲ與ヘ以テ斯ノ如キ行爲ヲ取締ルニ在リ…』氏ノ述ヘラレタルトコロハ趣旨極メテ明白ニシテ會議ニ於テハ之ニ對シ何等ノ疑義ヲモ生セサリキ、要スルニ該會議ニ於ケル問題ハ一ノ優先權ヲ制定スルニ在リテ其ノ結果カ吾人ノ賛成シ得サル制度ニ係ル別箇ニシテ且併存スル二個又ハ二個以上ノ優先權ヲ制定スルニ在ラサリシコトヲ單ニ一言ス」²³⁾

優先期間の開始時期の明確化という提案の背景には、1913年6月27日に柏林特許局^{べるりん}で優先期間の開始は必ずしも最初の出願に基づくものでなくとも同盟国の一国で前にされた出願に基づくものであればよいとの判断が下されたことにより条約の解釈が不安定となっていた状況があつた。これに対し、上記一節は、4条起草者のヤーゲルシュミット氏は最初の出願から唯一優先権が発生することを元より意図していたとの説明である。尚、ヘーグ会議の結果、権利客体の種類ごとの優先期間のみで開始点については規定されていなかった従前の四条丙に、「右期間

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

19) JACAR (アジア歴史資料センター) Ref. A13100748400、「海牙萬國工業所有權保護同盟會議ニ參列スヘキ帝國委員ニ對シ訓令方ノ件」(国立公文書館)。

20) JACAR : A13100748400 (第7画像目)・前掲注(19)。

21) 中用権は現行特許法80条にも規定されており、パリ条約4条Bとの関係で条約に反するのではないかとの見解があるが、吉藤・前掲注(7)624頁は、「4条Bの規定に違反するとの理由によって無効とされた特許に対しては、特許法80条や176条は、同法26条により働かないと解するならば、条約違反の問題は生じない」とする。

22) JACAR : A13100748400 (第8画像目)・前掲注(19)。

23) JACAR : A13100748400 (第104画像目から)・前掲注(19)。

ハ同盟ノ一國ニ於ケル最初ノ出願ノ日ヨリ開始ス」
との文言が加えられ、優先権は最初の出願より発生
することが明らかとされた。

ここで、優先権の目的は或る国での特許が一般に
知られることになって外国で他者が不正に特許を取
得してしまうことを取り締まるためのものであると
いう氏の意図は重要である。このことから、優先権
制度の提案者が優先期間中に発明が公知になる状況
を当然に想定していたことを理解することができる。

この状況は、ヘーグ改正会議開催の頃も大きくは
変わっていなかった。パリ条約制定当初に6月間で
スタートした特許の優先期間はブラッセル改正によ
って既に12月間に延長されていたところ、例えば、
英国特許第120,000号明細書からは1918年4月
26日になされた出願が同年10月24日に特許されて
いる事実を確認することができるし、日本の特許第
35,000号明細書からは1919年2月4日出願が同年9
月26日に特許されており、何れも優先期間中に第1
国で特許された（すなわち、発明が公知になった）
事実を確認できる。そもそも、ブラッセル会議で優
先期間を6月間から12月間に延長しようとした契機
はドイツ等の審査国においては優先期間中に自国で
特許がされるか否かの結果を知ることが困難である
ことが問題視されたからであった。このことはブラッ
セル改正会議時の日本の文書にも次のようにしっか
りと残されている。

「發明ノ特許ノ出願優先期間ヲ十二月ニ延長スル
コトハ主トシテ未加盟國タル獨逸國ノ加入ニ便ス
ルニアリ同國ノ主張スル所ニ依レハ獨逸國特許局
ニ於テ發明ノ特許出願ニ對スル審査ヲ完了スルニ
ハ殆ント九ヶ月ヲ要シ發明者ヲシテ他國ニ出願ス
ルヤ否ヤヲ決定セシムル前ニ先ツ審査ノ結果ヲ知
ラシムルコトハ發明者ノ爲メニ頗ル利益アルコト
ニシテ現在ノ如ク六ヶ月ノ優先期間ハ獨逸國臣民
ニ對シ利益ヲ與フルコト尠ナシ故ニ十二月ニ延長
スルニアラサレハ獨逸國ハ到底本條約ニ加入スル
ヲ得サルヘシ」²⁴⁾

上記文書から、ブラッセル会議の段階で日本は実
体審査主義を採るドイツの事情を理解していたこと



英国特許第120,000号明細書
出典：特許情報プラットフォーム

が分かる。特許制度の創設当初から実体審査を備え
ていた日本故のことであろう。しかし、ヘーグ会議
での最先の出願から優先権が開始することを明確に
すべきという点については、これに反対するドイツ
の立場に歩み寄ることはなく、パリ条約本来の趣旨
に沿う方針を日本が支持していたことが分かる。

纏めると、優先期間中の先使用権の廃止について
は支持（ただし、中用権は維持する）、商標意匠に
係る優先権主張の宣言義務の免除については反対、
最先の出願から優先権が開始することについては支
持との立場を日本は採っていたことになる。

(2) 複合優先に関するフランスの提案、及び、 それに対する日本の方針

先述したように、第一国での審査結果を得た後に
第二国の出願がされるという当時の状況の中で、フ
ランスが追加提案をしていることは注目に値する。
すなわち、会議資料一式中に盛り込まれている「各
國官廳ノ提案」²⁵⁾の日本語訳からは、商標意匠も含
めて優先期間を12月間に統一すべきとの事務局提
案に対してフランスが次のように複合優先導入の提
案をしていることを確認できる。

「佛國ハ優先期間ハ之ヲ十二月ノ唯一ノ期間ト爲
サムコトヲ提議シタルカ故ニ己ノ二項ニ關シテハ
黙セルモ及己トシテ左ニ掲クル二項ヲ加ヘムコ

24) JACAR (アジア歴史資料センター) Ref. B07080343500 (第18画像目)、「工業所有権保護萬國同盟一件 第二卷(分割2)」(2.9.5) (外務省外交史料館)。

25) JACAR : A13100748400 (第213画像目から)・前掲注(19)。

トヲ提議ス

戊、如何ナル同盟國モ一ノ特許出願カ數個ノ優先權ノ主張ヲ包含スルノ事由ニ依リ之ヲ拒絶スルコトヲ得ス、但シ其ノ數四個ヲ超ユル場合又ハ國法上ノ意味ニ於テ發明カ結合セラレサル場合ハ此ノ限ニ在ラス、審査ノ結果出願ノ複合的ナルコト明白トナリタル場合ハ出願者ハ初メノ出願ノ日附ヲ以テ分割セル各出願ノ日附トシ且優先權ノ利益ヲ保有シテ該出願ヲ分割スルコトヲ得

己、優先權ヲ請求セラレタル發明ノ要素カ本國ニ於ケル願書ノ請求範圍中ニ記載セラレサルコトヲ事由トシテ優先權ヲ拒絶スルコトヲ得ス、但シ該要素カ明細書ニ於テ明記セラレサルトキハ此ノ限ニ在ラス」²⁶⁾

上記文書における「國法上ノ意味ニ於テ發明カ結合セラレサル場合ハ此ノ限ニ在ラス」との記載の原文は、“à la condition toutefois qu’ il y ait unité d’invention au sens de la loi du pays”であるが「發明の單一性あることを条件に」と訳されることなく「發明が結合できない場合はこの限りでない」と訳された。当時の日本には「發明の單一性」という概念がなかったためであろう。發明が結合されることによって複数の優先權を主張する場合が生ずるが、同盟国の法令がそのような結合を認めないときには、複数の優先權主張を認めなくてもよいとの規定であると日本は理解していたことが窺える。發明の結合とは要するに發明の組合せである。

では、發明が組み合わせられないとはどのような類型であろうか²⁷⁾。審査基準室長も務められた古川和夫審判長（当時）が昭和50年の多項制導入に際して検討した諸問題を綴った「多項制の知識」という名著には、發明の組み合わせができない類型の理解の助けとなる次の説明がある。

「併合出願は、實質的には發明の單一性につき規定しているものであるが、二つ以上の發明の存在を前提とする規定のため、發明の單一性という概

念とは遊離し、むしろ次のように考えられている。すなわち、一つのクレームが一發明に関するものであるか、換言すれば、一クレームが複数發明を包含していないかの問題とされている。

例えば、『鏝付き中空くい体をその外周に砂を供給しながら地中に打ち込み、次いでその中空部にコンクリートミルクを注入し地中に圧入して球根を形成する基礎工法』というクレームが記載されたとする。この前工程は、くいの打込を容易にする方法であり、後工程は、打込んだ後のくいの支持力を高める方法で、両工程に特に結合関係は認められない。すなわち、前工程に関しては中空くい体である必要はなく、また、後工程についてみれば、くい体が鏝付きであることも砂を供給しながら打込むことも直接必要でないものである。

クレームが發明を定義するものであり、一發明の範圍を狭く見る立場からは、前記クレームは二發明を包含するものとされる。しかし、基礎工法という一連の技術に関するものであり、前工程と後工程が互いに無関係ともいえない面があり、このクレームが一發明か二發明にかかわるものかは微妙な問題となる。旧実用新案法（大正10年法）は、物品の型に関する考案を対象にし、そのクレームは單一物品に関するものであれば、例えば、靴の底の滑り止めの構造と甲皮の空気抜きの構造が一クレームで記載されている場合でも特に禁止する理由がないとする意見が多く、この考え方がいまだに特許のクレームの記載に影響している面もあり、また、外国からの出願の中には、クレームが保護範圍であるとする立場から、特に密接関係にないと思われる一連の工程を記載したものもあり、我が国の發明の單一性ともいべき一クレーム一發明は、実務上厳格には運用されていない。」²⁸⁾

古川審判長の説明からは、大正10年法の下、『型』である実用新案ならば複数の考案を一のクレームに記載することが厳格には封じられていなかったが『技

26) JACAR : A13100748400 (第224画像目から)・前掲注(19)。

27) 下駄の發明と飛行機の發明を組み合わせることはできないといった例え話は、特許請求の範圍の記載要件や併合出願制度についての旧38条本文違反の説明のために、昔はよく指導審査官が官補に説明したりしていたものであるが、大正10年法下では、下駄と飛行機といった凡そ現実からかけ離れた例ではなく、もっとシビアな判断がされていた。

28) 古川和夫『多項制の知識』（通商産業調査会、1975年）74頁において「密接関係にない一連の工程を記載したもの」とされる例として特公昭38-3738号が脚注で挙げられ、「それ自体公知の工程を含めて、閃光電球が完成するまでの全工程をクレームに記載した閃光電球の製造方法として特許されている。」と説明されている。筆者も審査官補であった頃に、一度だけ、昭和62年改正前の36条6項違反及び38条本文違反の拒絶理由を通知したことがある。技術の詳細は記憶から薄れてしまったが技術内容が相当にかけ離れた二つの事項が一のクレームに記載されている印象であった。

術思想』たる特許については別であったこと、その後の昭和34年法の下では外国出願の影響などもあり運用は次第に緩やかとなっていったことが窺える。

さて、発明の結合についての可否につき確認したところで、2章の松本弁理士のランプの発明についての追加特許の例を借りれば、第一国においてランプの発明についての独立特許が付与された後に同じ第一国で堅固な台を付加した拡張発明についての追加特許が付与され、これらを纏めて第二国に出願したとする。第二国の法令が第一国と同様にランプの発明に堅固な台という考案を組み合わせることを認めるのであれば、複数の優先権の主張が認められるというのがフランスの提案についての日本国政府の理解であったと思われる。すなわち、第二国では独立の特許出願の後に追加の特許出願をしなければならないという手続の重複を避けるために、基本特許及び追加特許の発明について一度の手続で出願できるようにしようという提案である。先述した当時の審査のスピードの状況に照らせば追加特許についての優先日の前にランプの基本発明が特許により公知となっていることは十分に考えられるが第二国においても追加特許であるランプの拡張発明については新規性だけが問われる（というより、そもそも進歩性の要件がない）のであるからランプの拡張発明そのものが公知になっていなければ基本発明及び追加発明共に第二国でも特許になる筈である。日本はフランス提案に反対することはなかった。日本の特許法（大正10年法）2条には「特許権者又ハ特許出願者ハ其ノ發明ノ改良又ハ拡張ニ係ル新規ノ發明ニ付独立ノ特許ニ代ヘ追加ノ特許ヲ受クルコトヲ得」と規定されていたように、日本は追加特許制度を有していたし、新規な改良又は拡張発明が特許を受けることができると規定されていたことからすれば、自然なことであったであろう。

以上までが日本の認識であるが、一つ不明なことがある。日本が第2国出願における追加特許出願として改良発明についての出願を受けたならば、上で述べたように、新規性判断のみを行って審査を行え

ば足りる。しかし、大正10年法となって、日本は明確に単項制を敷くようになったところ、一の出願に複数の優先権主張がされた場合にどのように対処しようと考えていたのか分からないのである²⁹⁾。この状況で、日本がフランスの提案に反対したということは見えてこない。ヘーグ会議文書からはフランスの提案に英国のみが強く反対したとあり³⁰⁾、それからすれば日本は提案を支持したのと考えるのが自然である。結局、フランス提案は、後にパリ条約4条Gとなる出願の分割の限度でのみ承認され、複数の優先権主張については採用されなかった。

4. ロンドン改正会議での日本の方針及び同盟国の反応

(1) 優先期間中の先使用权の廃止と複数優先権の導入についての方針

1934年5月に開催されたロンドン改正会議には堀田正昭公使と吉原隆次特許局総務部長が参加した。これまでの改正会議と同様に優先期間中の先使用权の廃止が国際事務局から提案され、これに対し、日本は徹底的に反対したが、提案は可決され、ここに現在のパリ条約4条Bの規定が完成した³¹⁾。

また、ロンドン改正会議では、ヘーグ会議での仏提案を発展させた形で複数優先権³²⁾の提案がされた。結論から述べると日本は全面賛成であったし、他の同盟国も一部を除き概ね支持したようである。ここで、先行研究で扱われていなかった複数優先権についての当時の認識を窺うことができる資料があるので、紹介したい。すなわち、国際事務局作成の理由付提案には、これまでの複数優先権についての議論が分かり易く説明されている。以下は、「^{ロンドン}倫敦萬國工業所有權保護同盟會議ニ参列スヘキ帝國委員ニ對シ訓令方ノ件」³³⁾という会議資料一式中に添付された日本語訳の抜粋である。

「同盟條約ニ依ル優先權ヲ主張シテ出願スル發明者ニハ最初ニ出願シタル國ニ於テ同一發明ニ付續

29) この点については、次の4章及び9章で詳しく述べる。

30) Actes de la Conférence de la Haye de 1925 (1926) p.430.

31) 秋田・前掲注(12) 77頁。

32) 複合優先のことであるが、ここでは当時の開示資料の表現を用いることとする。

33) JACAR (アジア歴史資料センター) Ref. A14100416500 (第32画像目から)、「^{ロンドン}倫敦萬國工業所有權保護同盟會議ニ参列スヘキ帝國委員ニ對シ訓令方ノ件」(国立公文書館)。

イテ爲シタル一切ノ出願ヲ唯一ノ出願ニ集合スルコトヲ許シ而シテ夫其等出願ノ各々ノ優先権ハ其ノ各々ノ出願日ヨリ開始セシムルコトノ案ハ既に華盛頓會議ノ議案ニ之ヲ見タリ（華盛頓會議文書四五頁）第二ノ出願ハ最初ノ國ニ於ケル出願ノ一ニノミ基クヘシタル第四條ノ嚴格ナル解釋ハ發明者ヲ苦シメ徒ラニ費用及手續ノ重複ヲ招カシム一ノ發明カ實施セラルルニ當リ屢々補足ヲ必要トスルコトアリ普通最初ノ試験ハ優先期間終了頃ニ終ルモノナレハ從テ最初ノ出願ニ係ル發明ニ加フヘキ改良ハ其ノ時期ニ於テ之ニ施ス必要ヲ生ス若シ其ノ改良ニシテ獨立ノ特許ヲ構成セス且改良ヲ施シタル後ト雖發明ノ單位ノ保全セラルルトキハ毫モ此等出願ノ合同ニ反對スヘキニ非ラサルヘシ然ルニ華盛頓ニ於テハ本改正ニ關シテハ全會一致ノ賛成ヲ得ルニ至ラサリキ

海牙會議ニ於テ佛國ハ同一意味ノ提案ヲ爲セシカ該案ニ於テハ合同シ得ル出願數ヲ四ニ制限セリ尤モ此ノ制限ハ理論上根柢ナキカ如シ實際ニ於テハ四出願以上ニ互ル場合ハ甚タ稀ナルヘキモ若シ一層多數ノモノヲ合同スル必要アリタルトキ之ヲ不可ナリトスル理由何等ナシ尚二個以上ノ優先権ニ依ル出願ノ場合ニ於テ各國カ單一ナラサル料金ヲ要求シ得ルコト勿論ナリ

仍テ吾人ハ海牙會議ニ於ケル佛國提案ヲ其ノ含メル制限ヲ除キタル上採用ス」

筆者は、この記述とほぼ同じ内容の説明を目にした記憶が二回ある。一つは、杉林信義教授による説明であり、上記事務局提案の日本語訳を平仮名による現代仮名遣いにしたような形とされていた³⁴⁾。もう一つは、知的所有権保護国際合同事務局(BIRPI)の事務局長であったボーデンハウゼン教授による「發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發明または追加發明がさ

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、發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提出されたものでなければならぬ。」との4条F前段についての説明である³⁵⁾。ここでの「發明の異なった部分」や「各部分についてされたいろいろな最初の出願」といった表現は、上記事務局提案の日本語訳の「發明ニ加フヘキ改良」との表現に対応するといえるし、優先期間を以て發明が完成するという観点でも事務局提案の日本語訳と共通した説明振りとなっている。

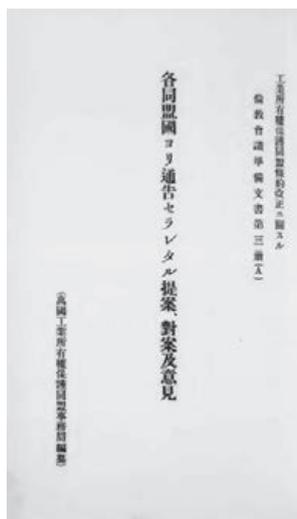
筆者は、優先権の問題について様々な方と議論させて頂く中で、杉林先生やボーデンハウゼン教授の説明は彼らの個人的見解であって一学説のようなものだとの御意見を伺ったことが何度かあった。しかし、杉林先生やボーデンハウゼン教授の説明は、彼らの個人的見解ではなく、ロンドン改正会議において採択された提案の書き振りを忠実に再現したものであったことに、今回改めて気づかされた。「發明の異なった部分」についての別々の優先権といった場合に、またもや松本弁理士のランプの拡張發明の例を借りれば、ランプの部分と(堅固な)台の部分という異なる部分についての優先権と考えるのが素直な理解であろう。

この複数優先権の提案について、当初から全く反対なしで万端に決着がついたという訳でもなかったようである。会議資料一式に添付された「各同盟国ヨリ通告セラレタル提案、對案及意見」³⁶⁾によれば、チェコスロバキアは、「特許法第四十九條ハ同一特許出願ニ於ケル數箇ノ發明ノ集合ヲ除クノ目的ヲ以テ

34) 杉林信義「工業所有権条約(其の八)」パテント11巻9号(1958年)398頁の「次に發明の單一性を条件とする複数優先権の問題であるが、一般条約による優先権を主張して出願する發明者には第一国出願国において同一發明につき続いてなしたる一切の出願を唯一の出願に集合することを許し、そうして、それ等出願の各々の優先権はその各々の出願日より開始せしめる案は既にワシントン改正會議の議案に見ゆる。第二の出願は第一の出願国における出願の一つにのみ基くべしとした第4條の嚴格なる解釋は發明者を苦しめ徒らに費用及び手續の重複を招き、一つの發明が實施されるに當り屢々補足を必要とすることあり、普通最初ノ試験ハ優先期間終了頃ニ終るものであつてみれば最先の出願に係る發明に加えられる改良はその時期においてこれを施す必要を生ずる。もし、その改良が獨立の特許を構成せず且つ改良を施したる後であつても發明の單位が保全されるときは毫もこれ等出願の合同に反對すべきでない。然るにワシントン改正會議において賛成を得られなかつた。ハーグ改正會議において同一の提案が仏國からなされ、該案は合同し得る出願數を四つに制限した、…(中略)…この仏國提案の制限を除いた部分がロンドン改正會議において採択され、第4條已となつた。」との説示。

35) ボーデンハウゼン『注解パリ条約』(AIPPI・JAPAN、1976年)49頁。

36) JACAR:A14100416500(第73画像目から)・前掲注(33)。



JACAR 提供 / 国立公文書館 所蔵
Ref.A14100416500 (第73画像目)

一九三二年十二月二十日に改正セラレ（改正前同條ノ規定ヨリスレハ斯ノ如キ發明ノ集合ハ認メラレタリ）従テ複数優先權モ亦除カルルカ故ニ『チェコスロヴァキア』特許局トシテハ自國特許法ニ従ヒ右議案ニ反對セサルヲ得ス」と、一出願に複数の發明を集合させることを許容していた従前の特許法が改正により發明の集合を許容しなくなったことを理由に事前通告では反対を表明している。この点については、日本でも従前は許容されていた複数クレームの記載が大正10年法で単項制とされたため、チェコスロバキアと類似した状況にあったと思われるが、「帝國政府ノ採ルヘキ方針」³⁷⁾には、「大勢已ムヲ得ザルニ於テハ賛成シテ差支ナシ」と記載されており、事前通告での反対はしなかった。当時の日本は単項制を採用していたが、複数優先權にどのように対応しようと考えていたのであろうか。このことについて、基本は一の請求の範囲に記載することで対応すると思われたものと思われる³⁸⁾。このことについては、9章でも触れることとする。

(2) 出願の同一性の提案に対する方針

ロンドン改正会議では4条Fの複数優先權と共に4条Hの出願の同一性についても提案された。こちらにも議論があったようである。4条Hの当初案は「優先權主張ニ係ル發明ノ或構成部分カ明細書又ハ

圖面ニ明記セラレタルトキハ優先權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カ示サレサルコトヲ理由トシテ拒絶セラルルコトナシ」というものであった。これに対して、スイスは「優先權主張ニ係ル發明カ明細書又ハ圖面ニ明記セラレタルトキハ優先權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發明カ含マレサルコトヲ理由トシテ拒絶セラルルコトナシ」との規定に代えるべきだと事前通告している。その理由として、「議案ノ字句ヨリ觀レハ發明ノ少クトモ或構成部分ハ本國ニ於ケル出願ノ請求範圍ニ記載セラルヘキモノナリト解スルコトヲ得故ニ其ノ發明カ右出願ノ他ノ書類ニ於テ記載セラルレハ充分トセサルヘカラス」と、当初案では、基礎出願の請求の範囲に少なくとも或る構成部分が記載されていなければならないと解釈できてしまうため、發明が優先權書類に記載されていれば十分とすべきだと説明している。その他、ユーゴスラビアは「圖面ニノミ示サレテ明細書ニ記載セラレサル發明ノ構成部分ニ關シテモ優先權ヲ認ムルハ程度ヲ越エタルモノナリト思考ス」と図面にだけ示された構成部分について優先權を認めることは行き過ぎだと事前に通告している。

これらの意見に対する本会議での議論について、国際事務局が会議後に編纂したフランス語の資料を紐解くと、イタリア、ポーランド、スペイン、日本は、図面が發明の構成部分を明らかにするには不十分であるとユーゴスラビアの事前通告と同様に事務局案に反対の立場を表明したことが分かる。対照的に、英国、スウェーデン、オーストリア、ドイツは、發明に関しては、技術者が新しい構成部分（原文では「新しい構成部分」は“les éléments nouveaux”である。）を特定するために図面は十分であると主張した。ハンガリー、チェコスロバキア、ポルトガル、オランダは、出願書類の全体を追求することが望ましいと主張した。米国は図面が發明の構成部分を明らかにするのに十分かという議論はすべきではないと主張し、これらの議論を受けて、フランスが条文の最後の表現を、「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」

37) JACAR : A14100416500 (第5画像目から)・前掲注 (33)。

38) わざわざ狭い特許權の範囲とされるものであろうか、との疑問を感じる方もいるかもしれないが、特許權の範囲がクレーム文言に限定されない中心限定主義を大正10年法実務が採用していたことからすれば、そんなに不自然なことではないであろう。或いは、二以上の發明が利用上一發明をなす場合に例外的に記載の認められた牽連發明や、クレーム外に發明の実施態様を参考として記載する附記の利用も想定されていたかもしれない。中心限定主義、牽連發明、附記については、井上・前掲注 (17)、597頁、602-603頁が詳しい。

(原文は“pourvu que l'ensemble des pièces de la demande révèle d'une façon précise lesdits éléments”である。)に代えることを提案した。投票に付されたフランスの提案は全会一致を受けた³⁹⁾。

これが4条H当初案の「図面」と「構成部分」についての議論であるが、これらの議論全体を通してみると、少なくとも(第一国出願の請求の範囲には存在せず)第二国出願の請求の範囲に現れることになる新しい「構成部分」については特徴部分と考えるのが如何にも自然であるように思われる。ランプの拡張発明やボーデンハウゼン教授の説明ともよく馴染む。

一方、(構成部分でなく)発明が優先権書類に記載されていれば十分との記述にすべきだというスイスの提案に関する議論を資料中で見つけることはできない。これについては、議論になるまでもなく早い段階でスイスが納得したのではないかと推測される。基礎出願の請求の範囲に記載されていない発明でも、基礎出願の書類全体に記載されていれば優先権の主張ができるというスイスの理屈については妥当であると思われる。例えば、第一国出願の明細書にはランプの発明とランプの台の発明の両方が開示されており、特許請求の範囲にはランプの発明のみが記載されていたとしても、第二国の特許請求の範囲にランプの台の発明を記載することは可能である。このため、スイスは「構成部分(“les éléments”)」の表現は不要で、「発明」の表現があれば十分であると主張した。しかし、「構成部分」の表現が、出願の同

一性を規定する4条Hに存在するのは、ロンドン改正で同時に導入された複合優先を規定する4条Fの前提を4条Hがなしているからであり、このことは、内外の識者によって度々指摘されているところである⁴⁰⁾。このことを国際事務局や他国から説明され、スイスは早々に納得したのではないかと推測される。つまり、4条Hが複合優先の前提をなしているものでないならば、スイスの事前通告による提案の「発明が優先権書類に記載されていれば十分だ」との表現で構わない筈である。第一国での追加特許を基本となる独立の特許に纏めて第二国に複数優先権主張出願をすれば、その請求の範囲には、第一国に記載された発明の構成部分(これは必ずしも請求の範囲にあったものでなくともよい)と第二国で追加された発明の構成部分の両方共が記載されることになるからこそ、「発明」でなく「発明の構成部分」と規定されたのだと思われる。

(3) 出願日遡及説について

ロンドン改正会議に出席された吉原総務部長には、ロンドン会議に関して興味深い逸話が残されている。吉原部長は優先権についての出願日遡及説は誤りだと帰朝後に言い出し、後に感情的と感ぜられる程に出願日遡及説を嫌うようになったということである。この逸話を紹介しているのは出願日基準説を唱えると共に結合発明に対しての複合優先は認められないという御考えをお持ちの萼優美先生である⁴¹⁾。萼先

39) Actes de la Conférence réunie à Londres (1934) pp.369-370.

40) 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頁の「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。)との説示、及び、Fredrick Abbott, Thomas Cottier and Francis Gurry “The International Intellectual Property System: Commentary and Materials” Kluwer Law International (1999) p.678の “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?” 及びp.685の “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。)との説示。

41) 萼優美「優先権(Le droit de priorité) 工業所有権法研究80巻3号(1984年)3頁には、「故吉原先生がロンドン会議を了えて帰朝してから優先権についての出願日遡及説は誤りだということを書いて出されたのである。先生は当時特許局総務部長の要職にあられ筆者は抗告審判官の末席を汚していたのであるが、先生からはその理由についてはついにお聴きすることができなかつたし、またロンドン会議の議事録をみても遡及説の成否が議論された影響を見出すことができないのである。筆者は明治32年法第14条の規定はパリ条約のRight of priorityの趣旨をよく理解した表現であり、M・P MATÉLYの優先権についての定義にも合致するものであると今日なお確信している者である。したがって、優先権についての出願日遡及説をもって筆者の独自の異説のようにいわれるのははなはだ心外なのである。」と説示されている。

生は御存知なかったかもしれないが、実はステファン・ラダス博士も、また、次のように出願日遡及説は誤りであると述べていた。

「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根拠を根拠とする、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。」⁴²⁾

実際のところ、1907年英国特許意匠法91条は「当該特許は、外国における出願日と同じ日を有するものとする(“shall have the same date as the date of the application in the foreign state”)」と明確に出願日遡及を規定していたが、複合優先の導入後に改正された1949年英国特許法52条2項は「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てはならない」と、パリ条約4条Bと同様、優先期間中に発明が実施や公示されても拒絶や無効とならないと規定するようになった⁴³⁾。ちなみに、日本の明治32年特許法14条も「工業所有権保護同盟条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」と明確に出願日遡及を規定していたが、明治42年改正特許法27条2項で「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」と規定されて以来、優先権主張の効果は特許法には規定されなくなった。尊先生は明治32年法の規定を挙げて出願日遡及説には十分な根拠があると述べているが、優先権の本来的な考え方はシールド効果だと信じる筆者にとっては、複合優先導入を検討したロンドン会議に参加した吉原部長が出願日遡及説は誤りだとお考えになったことは至極自然

なことであったと思えてならない。

5. リスボン改正会議での日本の方針及び同盟国の反応

1958年10月に開催されたりスボン改正会議には井上尚一特許庁長官と荒玉義人特許庁制度改正審議室長が参加した。この会議では、複合優先の特別な場合としての部分優先が提案された。「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」の日本語訳には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(筆者注:原文は“éléments d’invention”である。)]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(筆者注:原文は“autres éléments”である。)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、プラーグ大会。1938年125ページ)。

一部優先についてはロンドン正文に明定されていない。ロンドン正文は、条約中に一部優先に関する特別の規定をおかないですませているが、しかしあまり実際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(筆者注:原文は“l’élément additionnel de l’invention”である。)につき出願し、次で出願を結合し且つ第4条己の意味における複合優先を主張することができる。…われわれは、条約の規定の補足されることを勧告すべきものと思ひ、第4条己に下記第2項を加えることを提案する。

42) Stephen P. Ladas, *Patents, trademarks, and related rights: national and international protection*, Harvard Univ. Press Ed. (1975) p.462. (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。

43) 柴田和雄「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～」特技懇287号(2017年)77頁。

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。」⁴⁴⁾

この提案に対し、日本の対処方針は次のように賛成の意思を示すものであった。

「2. 従来の経過及び問題点 現行条約第4条己の規定は、1出願に2以上の優先権を主張することを認めているが、これは、後の出願は最初の国における出願の一にのみ基くべしとした第4条の厳格な解釈が、発明者を苦しめ、徒らに費用及び手続の重複を招くという理由でロンドン会議において設けられたものである。今回の提案は、これと同様な理由でなされているもので、一部優先は、複合優先の特別な場合と考えられ、既に1910年AIPPIブラッセル会議その他において、原出願において記載されなかった同一の発明に関する要部を一箇の特許をもって結合することができ、各構成要素は最初の特許出願による優先権のみを有するという議論がなされ、決議されている。一部優先は前記のように複合優先の特別なかたちと考えることができるので、かかる規定を設けることは理論上問題はない。現実問題としては、わが国に一部優先の出願があった場合、例えば或部分は優先権を有し、他の部分は優先権を有しないということが明細書その他ではっきりしていないと審査上は勿論出願公告等の場合に問題となるだろうが、この点はそれぞれ出願日付の異なる2以上の出願を基にした複合優先においても同様であるから、この規定を設けることにより新しく生じる問題ではない。

3. 結論 複合優先と同様な趣旨であるから補充的規定を設けることに反対する理由はない。」⁴⁵⁾

さて、国際事務局提案に対して同盟各国から強い反対はされなかったようであるが、唯一オランダからは条文案につき、若干の修正を施すべきという次の提案がされた。

「事務局の提案の趣旨は承認し得るものようである。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。』

『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F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。」⁴⁶⁾

結局、このオランダの提案が容れられ、「新しい構成部分」との表現は「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」との表現に代えられた。このことに関して、ボーデンハウゼンの4条F後段の解説には「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(英語版の表現は“elements of the invention”である。)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。」という記述が存在する⁴⁷⁾。追加要素につき、ボーデンハウゼンが「発明的性格を有しない」とした捉え方は、オランダが「新しい構成部分」における「新しい」という表現が適切でないとした捉え方と整合するものであろう。

44) (リスボン会議準備資料 荒玉文庫を謄写した) 特許庁図書館所蔵のマイクロフィルムの0610-0611画像。

45) (リスボン会議準備資料 荒玉文庫を謄写した) 特許庁図書館所蔵のマイクロフィルムの0051画像。

46) (リスボン会議準備資料 荒玉文庫を謄写した) 特許庁図書館所蔵のマイクロフィルムの0053画像。「新しい構成部分について論じた方がよからう」との箇所につき、原文は“il n'est pas souhaitable de parler d'éléments nouveaux”(新しい構成部分と説明するのは望ましくないであろう)となっており、どうやら当該箇所については日本国政府が意識したようである。

47) ボーデンハウゼン『注解パリ条約』(AIPPI・JAPAN、1976年) 49頁。

6. リスボン改正条約を批准する直前の日本の実務（学者及び実務家による議論）

リスボン改正条約は1958年に署名されたが、日本の批准は昭和40年特許法改正を待つことになる。その一年前の1964年に当時の識者が座談会形式で複合部分優先についての討論を行った。参加したのは、内田護文弁護士、兼子一弁護士、鈴木竹雄東京大学名誉教授、染野信義日本大学教授、豊崎光衛学習院大学教授、原増司東京高等裁判所判事、松居祥二武田薬品工業株式会社特許部長、吉藤幸朔特許庁審査第二部長という錚々たるメンバーであった。大部での引用となるが、臨場感をそのままに伝えるべく、下に掲載する。

「**染野** 多くは優先権主張のある出願について提出される明細書に関する問題となるでしょうが、基本の明細書に付加がある場合の扱い方から検討したらどうかと考えます。国内出願の場合ですと、二つの要旨を包含する出願として一発明一出願を定める三八条本文違反として処理できますが、ここで採りあげた例の場合は明白に二つの要旨が包含されている場合ではなく、基本のクレームに付加があり、そのためにクレームに示された技術の幅が拡大している場合です。ここで問題となっているのは、(A)の外国出願が『あらかじめ土壌を臭化エチレン含有体組成物をもって処理し、しかるのち植物を栽培する方法』という趣旨であったのを、日本出願にあたって(B)『臭化エチレン含有体組成物で土壌を処理する時期を限定することなく、すでに植物の生育している土壌を処理する場合をも(A)の外に付加した方法』というようにしたことについて、優先権主張は、前者についてだけしかできないのに、後者のようにすると、全体として優先権主張を認めることができないのではないかということであったのです。…問題となる点は、こういう出願をした場合に、(A)を含んでいる部分には優先権を認めるが、(A)からはずれている部分には優先権を認めない。出願日は、この(A)と(B)の部分ごとに二つに割れるというようにみてよいかということでしょう。

吉藤 特許庁の現行プラクティスでは、二つに割るということでやっております。

鈴木 いまのような場合に、(B)をそういうふう

に、(A)のみならずとしないで、ただ、土壌を臭化エチレン含有体組成物で処理して植物を栽培する方法、そう書いても同じ結論になりますか。

吉藤 そう書いてみても、(A)から見ればやはり広がったことになりましようね。

鈴木 もちろん割れなければおかしいけれども、染野君の出されたのは割るのが割りやすい場合で、いまの場合は有機的な形になっているものを割るわけなんですか。

…(中略)…

原 臭化エチレンというものはどういう効果を持つものですか。

松居 土の中にいる虫か、ばい菌を殺すのじゃないかと思うのです。ですから、おそらく植物を植えてからこれをやりますと、植物の根を害するか成長を害するから、まず事前にまくということは、臭化エチレンの殺虫効果を発見した場合に一般に考えることだと思うのです。しかしこの量をうまくやれば虫は殺すけれども、植物自身には害を与えないということがわかれば、結局一緒にでもやれるということはありませんね。

鈴木 あとでやってみて、これでもうまくいくということがわかったのじゃないかな。

…(中略)…

染野 要するに単一出願であっても外国出願の場合には、その出願について優先権主張が適法に許される部分についてはそのまま優先権主張を認めるが、そうでない場合には日本出願の日をもって出願日を見るという扱いをするという実務慣行があるということです。吉藤さん、それでよろしいのですね。

吉藤 ええ。その通りで、審査便覧(一五・一一A)で明らかにしております。なお、近く批准予定のパリ条約ではその点が明記されています。

原 そうですか。そういうことは、いま初めて聞きました。私の方ではあまり優先権の問題を取り扱わないものですから。…そうすると、その場合、日本に出願するまでの間に、(B)の部分について公知例があったとしたら、無効審判ではどういう処置をするのですか。

吉藤 出願日は分かれていますから、(B)の部分が無効だということであれば、範囲を訂正審判で狭めればいいでしょう。…一部無効原因のある限

り全部無効ということですね、いまの場合は。

…(中略)…

染野 しかし優先権を認めておきながら、それを二つに分けてその中の一つの欠陥から他の部分も優先権をくり下げるのはおかしい。

原 優先権をくり下げるといっているのではない。しかしその前に、これが一発明であるか二発明であるかということが問題になってくるのではないですか。

松居 それはこうじゃないですか。優先権を主張していない普通の出願でも請求範囲はある程度広さを持っていますから、そのなかの一部に対しては公知文献があり、残部には公知文献がないという場合がありますが、その場合でも半分死んでこっちの部分は生き残るといことはなく、審判なら全部死ぬのと同じでしょう。

染野 全部死にますかね。

原 全部死ぬからこそ生かすために分割審判をする利益も出てくるわけです。

染野 しかし分割審判というのは現行法ではなくなくなってしまっていますから……。

原 分割じゃない。先ほどから分割分割といていたのは、現行法でいったら訂正審判による減縮ですね。

…(中略)…

原 それでは先ほどからのお話を総括すると、(A)と(B)の二つの思想的部分を包括した一発明について出願する。そのうち(A)の部分は外国出願による優先権が主張できるが、(B)の部分は外国出願には含まれていなかった。そういう場合には、出願日を二つに分けるというプラクティスが成立する。ところが日本に出願される前に付加した(B)の部分に公知例があった。その場合もちろん何も起きなければ、その特許は有効であるけれども、いったん無効審判の請求があると、その特許は、(A)及び(B)の両部分をひっくるめて無効になる。そういう場合には、訂正審判によって(A)の部分だけに減縮訂正すれば生きのびることができる。それでいいですね。

吉藤 そうです。

内田 それならいいでしょう。

…(中略)…

内田 ついでですからお聞きしたいのですが、二つの優先権主張を合併して一つの願書で持つてくるでしょう。そうすると前のほうの優先権主張にすれば公知文献がない、後のほうの合併した優先権主張の間にはもう公知文献があったというときにはどういうふうに扱われるのですか。

吉藤 複合優先権主張のことですね。合併してきても部分部分について異なった二つの優先権主張がある……。

内田 さっきの問題と同じ考え方になるわけですね。』⁴⁸⁾

冒頭で、染野教授が38条本文違反として処理されるとしている二つの要旨を包含する出願というのは、くい打ち込みに関する発明とくい支持力向上の発明という二発明を包含していると解される余地のある古川和夫審判長が挙げられた基礎工法に係る発明の例と同旨である。松本弁理士のランプの発明に堅固な台を追加した拡張発明も同様のケースといえる。

ところで、「包含」といえば現在の実務では、クレームには実施例Aと実施例Bが包含されているという文脈でしか用いられないかもしれないが、筆者が審査官補であった頃は、クレームには構成Aと構成Bが包含されているとか、構成Aと構成Bが含まれているといった言い方がされることもあった。このことは、染野教授が、「二つの要旨が包含されている場合」と「技術の幅が拡大している場合」とを対照的な状況として説明していることから理解されるであろう。実際の議論の対象とされたのは後者の場合についてであるが、クレームが綺麗に分けられるような記載となっていない場合であっても、一のクレーム中において優先権の効く部分と効かない部分との二つに割るという特許庁のプラクティスを吉藤部長がしっかりと他の方々に説明されている。このことに関して、リスボン改正前の状況において、部分優先は複合優先の特別の場合であって、部分優先の規定を待たずとも認められるべきという見解もあったが、日本では少数説とされていた(これについては7章で後記する)。しかし、吉藤部長の談に

48) 兼子一ほか7名『特許法セミナー(1)発明』(有斐閣、1969年)243-250頁。元々は、「特許法セミナー第14回」ジュリスト301号(1964年)に掲載されたものである。

よれば、リスボン改正条約批准の直前時点では、部分優先を複合優先と同じように考えるという取扱いを特許庁が既に採っていたということが理解できる。

7. パリ条約における「構成部分」の意味、優先権主張の効果

(1) 発明の結合についての解釈の転換

6章の議論は一部構成を置換した態様を追加してクレームの幅が拡大されているケースについてのものであったが、松本弁理士が追加特許の例として挙げたランプの発明に堅固な台を組合せたような場合、すなわち発明が結合される場合の複合部分優先をどのように考えたらよいであろうか。このことに関して、6章の議論より少し前に話は戻るが、荒玉室長は帰国後にリスボン会議の決定事項中の部分優先について次の報告をしている。

「甲国にA発明について特許出願をした者が乙国に特許出願をする前にB発明（乙国においてA発明とB発明とは発明の単一性があるものとする。）をした際、出願人は、乙国においてはA+B発明について特許出願をすることは普通にありうることである。この場合においては、乙国でした特許出願についてA発明について甲国の出願にもとづいてA優先の主張をし、B発明については乙国においてした出願の日に出願があったものとして取り扱うことが實際上便利である。ところが国によっては、乙国の出願の対象と甲国のそれとは同一の発明ではないから、甲国の出願にもとづいて乙国の出願について優先の主張をすることはできないといわれている。現に我が国においてもそのような取扱いがあるといわれている。上にのべた取扱いが不合理であることは、実際上からみていうまでもない。というのはそのような取扱いがあっても、実効をあげるためには出願人はB発明についても甲国に出願をし乙国においてはA+B発明について複合優先を主張すればよいからである。そのような迂回した方法を出願人とらする必要もないわけである。理論的にいっても、この場合は複合優先の一変形と考えればよいわけである。」⁴⁹⁾

6章で、複合優先の規定で部分優先を賄うという考え方は少数説であったと述べたが、上記報告での「我が国においてもそのような取扱いがあるといわれている」との発言のことである。

ところで、上記報告では、「A発明」、「B発明」及び「A+B発明」という表現が何度も出てくるが、これがどうにも曲者である。「A+B発明」とはA or B発明であるのか、A and B発明であるのか良く分からない。筆者は、どちらの場合もあり得ると考える。2章で述べた松本弁理士の整理によれば、前者が改良発明であり、後者が拡張発明である。また、ボーデンハウゼンの「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」とは、A and Bという類型でしか考えられないであろう（この場合、勿論B発明というべきものではなくBは単なる特徴となる。）。

ところが、発明Aに特徴Bが追加された場合の優先権主張の認否については識者の間でも異なる見解が採られるようになっていった。光石士郎先生は、「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。」⁵⁰⁾と、他の構成要件を結合させた場合には発明の単一性が認められるか否かによって優先権の認否が決められるとしているが、萼優美先生は、「わが国への出願に係る発明が優先権の主張の基礎となる第一国の出願書類に、他の構成要件を結合させたものである場合には優先権の主張を認めない。」⁵¹⁾と、発明の結合により直ちに優先権は認められなくなると説く。

光石先生の立場はパリ条約4条Fの「構成部分」が「構成要件」であることを前提とし、構成要件を追加することによって単一性が失われる場合は優先権の主張は認められないとするものである。萼先生の立場はパリ条約の「構成部分」を或る発明概念の下位概念とするものであろう。ドイツ連邦特許裁判所の判決で「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

49) 荒玉義人「リスボン改正会議の決定(2)」AIPPI 4巻 5.6月号(1959年)。

50) 光石・前掲注(40) 88頁。

51) 萼優美「工業所有権法解説—パリ条約条解編」(ぎょうせい、1976年)。

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。」と説示した判決があるが⁵²⁾、光石先生の立場と同じであろう。一方、現在の欧州特許庁においては、パリ条約4条Fに記載される「構成部分」とは、“subject matter”の意味であり、複合部分優先の主張はA or B発明の場合にしか認められないとの整理がされているが、萼先生の立場はこれに近いものと思われる。6章で紹介した学者及び実務家による議論もこれに近い立場だったかもしれない。当時から萼説が有力であったことが窺える。

実に奇妙な解釈の転換である。ヘーグ会議での複合優先権についてのフランス提案を日本は「如何ナル同盟國モノ特許出願カ數個ノ優先權ノ主張ヲ包含スルノ事由ニ依リ之ヲ拒絶スルコトヲ得ス、但シ…國法上ノ意味ニ於テ發明カ結合セラレサル場合ハ此ノ限ニ在ラス」と翻訳していたにも拘わらず、いつしか、「わが国への出願に係る発明が優先権の主張の基礎となる第一国の出願書類に、他の構成要件を結合させたものである場合には優先権の主張を認めない」との説が有力となった。発明が結合できなければ拒絶されるという解釈（翻訳文から顕われる認識）が、発明が結合された場合には優先権を認めないという解釈へと変わった。つまり、昭和初中期迄の解釈が昭和中後期には真逆ともいえる全く別の解釈に変わってしまったのである。

(2) 結合発明の解釈に影響を与えた特許制度の変化

結合発明の解釈の転換は何を契機にして、どのように生じたのであろうか。筆者は20世紀前半における特許制度の建付けが20世紀後半にかけて或いは後半以降で大きく変わっていったことに起因するのではないかと思っている。20世紀前半には、新規性要件だけで進歩性要件がなかった、主要国が追加特許制度を備えていた、権利範囲の確定としては中心限定主義を採用する国が少なくなかった、出願公開制度や審査請求制度がなかった、等の状況が存在した。

明治大正期及び昭和初期の日本の特許実務は進歩性要件に似た考え方を備えていたが、飽く迄、新規性（同一性）或いは発明性という枠組においてのものであった。例えば、追加特許の判断に際して、独立した進歩性要件がない以上、新規ではあるが進歩性はないであるとか、同一ではないが進歩性が否定されるといった類型は当然、存在しなかった筈である。このことを自身の発明の開示によって出願が拒絶されるという分かり易い自爆の例を用いて説明すれば、改良発明や拡張発明は公知になった自身の特許発明（基本発明）からみて新規であるものの、当業者が容易に想起し得るものであるから拒絶されるといった事態は起きようがなかったということである。そのような整理は、外形的にみて新規であるが特許性の判断としては新規でないというに等しいものであり、矛盾撞着というより他ない。

さて、20世紀後半を迎え、審査主義を採る国のバックログは深刻な状況となっていく。パリ条約制定当初に（米国やドイツを除き）多くの国で数月間で特許が付与されていた状況と異なり、審査に数年を要するようになっていた。この滞貨問題に対応すべく1964年にオランダは世界で初めて繰延審査制度（deferred examination system、後でいうところの審査請求制度）と出願公開制度を導入した⁵³⁾。これに、ドイツ（1968年）、オーストラリア、ハンガリー（1970年）、日本（1971年）が続いた。欧州特許条約は制度開始時から両制度を有していた。

そして、複合優先導入のロンドン改正会議と部分優先導入のリスボン改正会議の間に、優先権主張の適用について特に大きな影響を与えたかもしれない新しい特許要件がパリ同盟各国において採用され始めることとなる。進歩性要件のことである。1949年英国特許法14条1項(e)に「発明が、自明でありかつ本項(b)に掲げるものに公示された事項に対しましては出願人の優先日前に連合王国において実施されたものに対しなんら進歩性を包含していないこと」との異議申立理由が掲げられた。英国の進歩性要件は審査においては判断されないものであったが、1952年の改正で米国は審査においても進歩性判断

52) Hakennagel, BPatG 22.3.1995; GRUR 1995, 667.

53) Ladas, op.cit., p.368. オランダにおける出願数は1947年から1962年の間に倍増し、14,000件のバックログを抱えるようになった。一方、1967年時点でドイツは67,000の出願数に対し280,000のバックログを抱えていた。

(非自明性判断)を行うようになる。日本も現行特許法(昭和34年法)において独立した特許要件としての進歩性規定を導入した。欧州特許条約は制度開始時から進歩性要件を備えていた。

ここで次のようなケースを想定されたい。或る発明者が第一国で燃焼効率の良いランプの発明を出願した後に遅滞なくそれを実施し、その後、そのランプに堅固な台を付加した発明を追加特許として出願し、さらに、発明者は最初の出願から1年以内に二つの発明を纏めて複合優先の主張をして第二国に出願したとする。第一国の審査では、ランプの基本発明に特許が付与されたのであれば、堅固な台に載せられたランプの発明は追加特許の出願であるため、問題なく特許が与えられることになる(この点については後述する)。第二国での審査においても基本発明は特許になるであろう。しかし、堅固な台が付加されたランプの発明については、基本特許とは同一の対象でなく新規なものであるから、優先権の主張は認められず、かつ、仮にそうした堅固な台というのは燃焼効率とは関係なく単なるランプの台としてみれば普通に知られていたものだとすると、新規性は有するが進歩性は欠如していると判断され拒絶されるかもしれない。このような整理は、進歩性という判断が新規性とは独立した要件として設けられることによって、採り得るようになった考え方である。実際、現在の欧州特許庁は、この考え方を採っている。

後述するとした第一国で追加特許が問題なく付与されるという理由であるが、例えば、1949年英国特許法26条7項には「(追加特許の)完全明細書に請求した発明が進歩性(inventive step)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、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)という建付けとされていた。かつて追加特許制度を有していたフランス、ドイツ、或いは、現在も同制度を有しているオーストラリア、トルコ、インドも同様の建付けである。ただし、日本については、そのような条文規定はなかったため、追加特許について

は(原特許に対して)進歩性も要求されるというのが法文上の建前であった。筆者は追加特許出願の審査は一度もしたことがなく、判断の実務の実際について不知であるが、追加特許出願の判断以前に通常出願も含めた進歩性判断について、進歩性が導入された後も暫くの間は、発明の寄せ集めには進歩性がないがシナジーを生み出す発明の結合には進歩性を認める実務であったということ先輩方より教わったことがある。このことを裏付ける記述として、光石士郎「特許法詳説」(帝国地方行政学会、1967年)の「第三節 発明構成の限界」において、結合について次の記述がある。

「従来公知公用の考案の結合(Combination)は発明になるが湊合(Aggregation)一単なる寄せ集め一は発明を構成しない。湊合は個々の要素の有する効果を寄せ集めただけの効果しかでないものであって、それぞれのもつ効果の総和以上の新しい別の作用効果を生じないのであるが、これに対して結合は素材一つ一つの有する効果を加えたものよりもはるかに大きい作用効果ができるので、これは発明を構成するものであると解するは従来より広く認められているところである。たとえば、『発明の因て生じた各資料が公知であっても、これらを総合応用して新たな工業上特殊有益な効果を奏し得る発明そのものは新規な発明に属する』(大正4.1.19大正3(オ)499)として、発明の構成を肯定している。…(中略)…しかし、『発明の要旨とするところが公知の二個の発明を総合して構成されたものであり、その作用効果も前記二個の総和を出るものでない以上、その発明は公知事実の湊合であるといわなければならない』(東京高判昭和32.2.26昭和30(行ナ)43)とし、また『従来一般に用いられている数個の技術を結合すれば、従来のものにくらべて多少の能率を増進し得るものであったとしても、これは特殊の目的に応じ当事者が容易に想到し得るものであり、かかる考案は公知の考案の容易な湊合にすぎないというべきである』(昭和8.4.13昭和7(オ)1997)として、いずれも発明の構成について消極に解している。』⁵⁴⁾

上で参照されている判決は大正10年法以前のも

54) 光石士郎『特許法詳説』(帝国地方行政学会、1967年)143-144頁。

のであるが、「特許法詳説」は飽く迄、現行法について解説したものである。そうである以上、上記解説は、結合発明については新たな要素が結合される前の発明とは同じものではないと整理されると共に、結合されてシナジー効果を有している以上、それは進歩性を備えているものと一般的には考えられていたことを物語っている（昭和8年の判決は結合発明にあっても進歩性を否定しているようにもみえるが、結論からすれば「湊合」との評価であろう。）。また、改善多項制導入以前の特許庁実務では、欧州特許条約等とは異なり、新規性判断に実質同一判断も含まれていた（改善多項制導入により裁判所判断が変わったか否かについて筆者は不知である。）。すなわち、諸外国よりも新規性の幅が大きかった。上の裁判例での湊合などはそれが周知技術と湊合されるようなものであれば新規性無と判断されたであろう。このような、湊合発明（寄せ集め発明）と結合発明（組合せ発明）の峻別というやや独特ともいえる日本での価値判断が、追加特許の判断に際し進歩性を不問とする規定を置かない制度建付けに結びついたのでないかと筆者は推測する。逆にいえば、諸外国では湊合と結合の区別がないからこそ、追加特許判断で進歩性不問の規定を置く必要があったのである。

では、進歩性規定が導入された後も各国において改良拡張発明が自国での追加特許出願であれば確実に特許されたとしても、同規定の導入により複合部分優先主張を伴っての他国への出願であったならば拒絶されるリスクが高まったのか。これは必ずしもそうではなかった。4章で紹介したように、1949年英国特許法52条2項は優先期間中に発明が実施や公示されても拒絶や無効とならないと規定していたし、ドイツにはクレーム中のより小さな発明の単位に優先権を認める判例法理が存在していたからである。ドイツは部分優先を規定するパリ条約4条Fの「構成部分 (elements)」を明らかに「構成要件」と理解していた一方で、英国はクレームごとの優先権という立場を採っていたものと思われる。しかし、英国特許法52条2項の規定により基本発明を引き合いにして追加の発明が拒絶無効とされないという点では英独は共通していたことになる。

日本の裁判例ではどうであろうか。平成になってか

らの事例を先行して紹介することになるが、「構成部分」をクレームの下位概念として整理した裁判例、「構成部分」を構成要件として整理した裁判例、どちらの裁判例も実は存在する。東京地判平成18.12.26平成18(ワ)8811〔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〕では、「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構成については、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。」と判示されたが、DCマグネトロンスパッタリング装置を用いた構成（部分）というのはクレーム中の下位概念というべきものである。一方、パリ条約の「構成部分」を構成要件として整理した裁判例として、例えば、「本願発明の構成要件 (a) ないし (e) からなる構成部分」との説示がある東京高判平成5.6.22平成元(行ケ)115〔光ビームで情報を読み取る装置〕が挙げられる。また、知財高判平成18.11.30平成17(行ケ)10737〔殺菌剤〕では、「本願発明については、優先権出願1の明細書に『発明の構成部分（構成要件）』（elements of the invention）が明確に記載されて（specifically disclose）いたということはできない」と、英語との対応関係も明記された上での説示がされている。次の8章ではパリ条約による複合部分優先についての裁判例を具体的にみていく。

8. パリ条約による複合部分優先についての日本の裁判例

複合優先の解釈が最初に問題となったのは、テクスチャヤーンの製造法事件⁵⁵⁾であろう。この事件はアメリカでなされた第1及び第2出願並びにイギリスでなされた第3出願の合計3つの出願を基礎とする優先権主張出願の分割子出願についての拒絶審決に対する審決取消請求事件である。先ず、拒絶審決であるが、次のように説示した。

「本願は、昭和49年12月13日（そ及出願日昭和47年8月23日：優先権主張、イギリス国1972年

55) 東京高判昭和61.11.27 (昭和58 (行ケ) 54号) 無体裁集18巻3号432頁〔テクスチャヤーンの製造法〕。

8月1日(注アメリカ合衆国の優先権主張は後記の理由により認めない。))の出願であって、その発明の要旨は明細書と図面、並びに、手続補正書…(中略)…

なお、アメリカ合衆国(1971年8月24日と1972年3月16日)の優先権主張を認めていない理由は、これらの優先権主張の基礎となった、アメリカ合衆国へ出願した当初の明細書のいずれにも、本願発明の構成要件の一部である「70℃で測定されたフィラメント間摩擦係数(以下「f70」という。)の値が0.37以下である。」点が記載されていないためである。」

これに対して、裁判所は次のように説示した。「本願発明の結合された構成要件のうちから要件(a)ないし(g)を分離し、右要件から構成される部分につき複合優先権を主張するものである第一優先権の主張は採用できない。次に第二優先権の主張についてみると、第二優先権の主張は、複合優先権の主張である第三優先権の主張の対象である構成要件(h)のうちfs70の値が0.20~0.34の範囲について部分優先権を主張する趣旨のものと解されるところ、構成要件(h)の規定するfs70の特定値0.37以下には、第二優先権主張の基礎とされた米国特許出願に係る発明に含まれる0.20~0.34の範囲とその他の範囲とを含んでいるものであり、かつfs70の値が0.20~0.34の範囲と(h)中のその他の範囲の両者はそれぞれ独立して発明を構成するものであることは明らかであるから、第三優先権主張の対象とされた構成要件(h)のうち、fs70の値が0.20~0.34の範囲については第二優先権主張日を基準として判断すべきである。

結局、本件出願における優先権の主張は、本願発明の構成要件(h)のうちfs70の値が0.20~0.34の範囲については、第二優先権主張日を、その余の要件については第三優先権主張日を基準として判断すべきものとする限度において容認することができる。

しかるに、審決が、アメリカ合衆国へ出願した当初の明細書のいずれにも、本願発明の構成要件の一部であるfs70の値が0.37以下である点が記載されていないとして、本願発明について第二優先権の適用を認めなかったのは、優先権の適用に関する判断を誤ったものというべきである…」

第1基礎出願開示部分 構成要件(a)~(g)	第2基礎出願開示部分 構成要件(h)の内 fs70が0.20-0.34の範囲
	第3基礎出願開示部分 構成要件(h)の内 fs70が0.20未満及び0.34-0.37の範囲

各基礎出願で開示された部分の関係

原告は3つの優先日全てが認められるべきと主張し、被告(特許庁)は第3優先日のみが認められると主張した。裁判所は第1優先日は認められないが、第2優先日と第3優先日による複合優先は認められると判断した。

第一優先権の主張が認められなかったことから、本事件は、「日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものとされない主な類型」のうちの「日本出願の請求項に、第一国出願の出願書類の全体に記載されていない事項が発明特定事項として記載されている場合」の参考事件として、平成27年10月改訂前の特許・実用新案審査基準に掲載されているが⁵⁶⁾、筆者は、優先権を数値範囲によって二つに分けるという考え方を裁判所が肯定したことに、むしろ注目したい。f70の値が0.37以下であるという事項を二つに割ることを審決が認めなかったのに対して、判決は0.20~0.34の範囲の第二優先権主張と0.20未満及び0.34~0.37の範囲の第三優先権主張に分けての複合優先を認めた訳である⁵⁷⁾。そうしてみると、6章で紹介した吉藤部長が言及した特許庁プラクティスは特許庁内で完全には浸透していなかったのであろうか。それとも、昭和40年頃とは特許庁のプラクティスが変わったのであろうか。筆者は少なくともプラクティス変更が周知された事実はないと考える。そのように考える理由は、パリ条約上の優先権を国内

56) 平成27年10月改訂前の特許・実用新案審査基準第IV部第1章4.1(1)。また、JPOウェブサイトには判決の全文も掲載されている。
http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/cases/S58-1-54.html 参照。

57) 現在の特許・実用新案審査基準は、数値範囲ごとの複合部分優先の主張が認められるか否かについて明らかにしていない。一方、欧州特許庁では、数値範囲に対する複合部分優先は認められないという実務が近年支配的であったが、拡大審判部審決G1/15により、当該実務は誤りであることが確認された。

用にそのまま平行移動したといわれる国内優先権制度の導入に際して一のクレームを割って複数の優先日として捉えるという考え方が随所で紹介されていたからである(この点については次の9章で詳しく述べる)。1964年の座談会で識者も頭を悩ませていたように、複合部分優先について正確に理解するというのは特許庁審査審判官にあってもかなり困難であり、審査審判官も日々の実務において様々な思考を巡らせていたと考えるのが自然であろう。

その後、さらに複合部分優先の判断で頭を悩ませるような事件が起こった。光ビームで情報を読み取る装置事件⁵⁸⁾である。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、フランスでされた追加の特許出願のみを基礎として日本になされた優先権主張出願についての拒絶審決に対する審決取消請求事件である。手続の経緯としては、まず、フランスにおいて原特許出願がなされた後、追加の特許出願が同じくフランスにおいてなされた。通常、このようなケースでは、原出願と追加の特許出願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、日本での出願はフランスにおける原出願の出願日から1年を経過しており、原出願を優先権主張の基礎とすることができなかつたので、追加の特許出願のみを基礎としたものである。本件も、一のクレーム中において優先権の効く部分と効かない部分というように分けて考えることが可能であるか否かにつき争われたものであるが、上位概念中の下位概念部分ごとに分けるという類型ではなく、構成要件ごとに分けることが可能であるか否かが問題とされたものである。具体的には光学的読取装置の発明において、四分割された光センサを焦点制御のために用いるという原出願で開示された基本構成と当該四分割された光センサを情報読取のために用いるという追加特許出願で開示された追加構成を優先権主張の対象として分けて考えることが可能か否かについて争われた。分けて考えることが可能ということになれば、焦点制御のための基本構成は、最初の出願でないことになるため優先権が効かなくなり、原出願のファミリー出願の公開公報を引用例として進歩性欠如となる状況にあった。審決は優

先権の対象と如何なる条件で優先権が発生するかにつき、次のように説示した。

「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。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。

…(中略)…

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くて、かつ、いかなる権利も存続させなくて、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

58) 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〕。

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って、優先権制度の趣旨に甚だ反するものとなるのである。」

審決は最初の出願でありさえすれば、構成要件について無条件に優先権が発生するかの如き立場を採っている。対して、判決は次のように説示した。

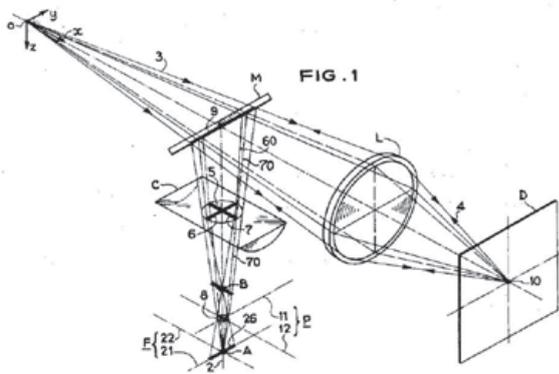
「(パリ)条約四条F項によれば、同項は発明の単一性を要件として、いわゆる複合優先及び部分優先を認めており、第二国出願に係る発明が第一国出願に係る発明の構成部分とこれに含まれていない構成部分を含んでいるときは、共通である構成部分と第一国出願に含まれていない構成部分とがそれぞれ独立して発明を構成するときに限り(すなわち、この両構成部分が一体不可分のものとして結合することを要旨とするものでないときに限り)、共通である構成部分については第一国出願に係る発明が優先権主張の基礎となることに照らすと、第一国に最初にした出願に係る発明と後の出願に係る発明とが右のような関係にある場合に、第二国に後の出願に係る発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

特許出願Bに係る発明は、特許出願Aに係る発

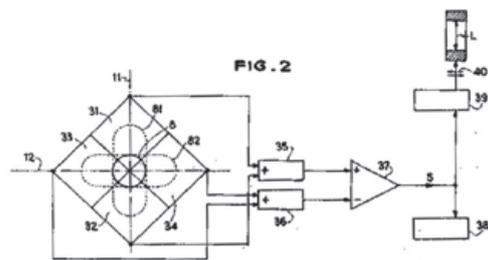
明の構成要件(a)ないし(e)(焦点集束装置)に構成要件(f)(情報読取装置)を付加したものであるが、その付加そのものに技術的な創作性があるというものでなく(それは特許出願Aに係る発明自体が目的としたところである)、特許出願Bは、構成要件(a)ないし(e)からなる焦点集束装置の発明と構成要件(f)からなる情報読取装置の発明とを単純に組み合わせたものにすぎない。

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。

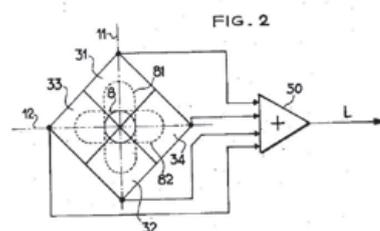
以上のことからすると、本願発明の構成要件(a)ないし(e)からなる構成部分については、特許出願Aが最初の出願となるものであり、本件出願は、その発明の全てについてフランス国の出願に基づく優先権を主張せんとする限り、構成要件(a)ないし(e)からなる構成部分については特許出願Aに基づき、構成要件(f)からなる構成部分については特許出願Bに基づき、それぞれ優先権を主張する必要があったというべきである。しかし、本件出願は、特許出願Aがされてから一二箇月を経過した後にしたものであることは明らかであるから、本件出願において、特許出願Aに基



構成要件(a), (c), (d)相当部分
(シリンダリカルレンズによるフォーカシング)



構成要件(b), (e)相当部分



構成要件(f)相当部分

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、構成要件が一体不可分のものとして結合する場合には分けることはできないが、単純に組み合わせただけの場合であれば、発明に対応する構成要件ごとに分けて優先権を考慮することができるという条件付きで、本件当て嵌めにおいては優先権を分けて考えることを許容した。この判決に対して上告がされた⁵⁹⁾。上告人は、4条Fの「構成部分」を「構成要件」と解するべきではないと飽くまで主張した。以下は、上告理由の一部抜粋である。

「この規定は、形式的な文言解釈だけから言えば、優先権の主張の基礎とされた出願には含まれていなかった構成部分を含む特許出願が、そのような優先権の主張を伴ってなされた場合にも、『当該優先権を否認し、又は当該出願について拒絶の処分をすることができない。』との趣旨であるかの如く誤解されることがある（審決もこのような誤解に陥っているようである。）。しかし、かかる解釈は誤りである。何故ならば、前述の如く、第四条Hは、出願に係る発明の構成部分の全ては、少なくとも、『出願書類の全体により』明らかにされている必要があり、出願書類の全体によっても発明の構成部分のあるものが明らかにされていると認められない場合には、優先権は否認される旨定めているのであって、第四条F項前段に関する上記の如き文言解釈は、明らかに、第四条Hの規定と抵触することとなるからである。…（中略）…

このような矛盾を含む結果を生ずるのは、パリ条約第四条に規定されている『構成部分（elements）』なる用語を、構成要件にあたと即断したからに他ならない。第四条の日本語の解釈としては、『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（を持つ発明）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。』と解

釈すれば、『部分優先』に関する規定であることが明瞭となるし、又、『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（を持つ発明）については、通常の条件に従い、後の出願が優先権を生じさせる。』と解すれば、『部分優先』が主張された場合、『部分優先』の利益を受けられない発明には部分優先の効果は与えられないとの趣旨であることが明瞭となる。」

上告は棄却されたが、いわゆる三行半の判決であったため、最高裁が、高裁の判断過程を支持したのか、審決の判断枠組を支持したのか、それとも、何れとも異なる理由で上告棄却としたのかは知る由もないところである。しかし、最高裁でも支持されたとはいえ、この構成要件が優先権の対象となるという考え方は事例判断とみる見方が現在には有力である。実際、現在の審査基準に、当該事件の審決や高裁の判断は一切示されておらず、逆に、日本出願の請求項に第一国出願の出願書類の全体に記載されていない事項が発明特定事項として記載されている場合には優先権主張の効果認められないとして、テクスチャヤーンの製造法事件が引かれていたのは既に述べたとおりである。しかし、国内優先権の事案においても、構成が優先権の対象となるという考え方を確認することができる審決等も存在するところ⁶⁰⁾、構成要件についての優先権という考え方が日本の実務において皆目存在していなかったということではできないであろう。また、ドイツでは、構成要件についての優先権という考え方が優先権の基本書や特許裁判所の判決に示されているし、イギリスでは、優先基礎出願の内容の開示が不利な開示とならないと法規定されていたことによって、同様の効果を奏していた⁶¹⁾。そうしてみると、構成要件についての優先権という考え方が日本でのみ発生した全く独自の考え方があったということもできないであろう。

9. 国内優先権制度の導入、そして、人工乳首事件

パリ条約による優先権制度は当然ながら諸外国から日本へ出願する者が利用するものであるところ、

59) 最 [2小] 判平成10.7.17 (平6 (行ツ) 26号) [光ビームで情報を読み取る装置]。

60) 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、特定の構成について優先権の効果判断したことが示されている。

61) 柴田・前掲注 (43) 76-77頁。

複合部分優先には改良発明を盛り込めるといふ補正ではできない副次的な利益が存在したため、そのことが内外出願人間での逆差別に繋がっていると解されることがあった。このことを解消しようというのが昭和60年改正での国内優先権制度導入の理由の一つでもあった⁶²⁾。

ところで、前章で紹介したように、一つでかつ同一のクレームについて複合部分優先を認めた事件判決は存在していたのであるが、実務家の間で流布していたとは言い難く、また、特許・実用新案審査基準において、パリ条約による優先権及び国内優先権の章は長らく「追って補充」とされていたこともあり⁶³⁾、複合部分優先とは一つでかつ同一の出願についてクレームを単位としてのみ認められるものであると理解していた者は少なくなかったように思われる。

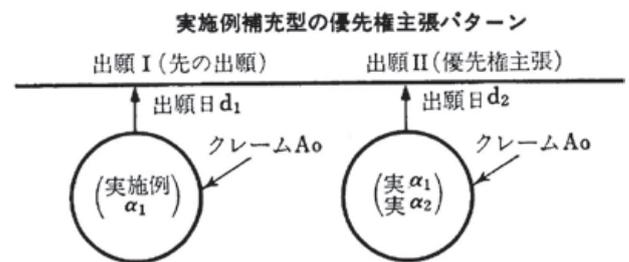
一方で、国内優先権に関しては、『併合出願型』と呼ばれたクレーム単位での複合部分優先に加えて、『上位概念抽出型』、『実施例補充型』と呼ばれた一つでかつ同一のクレームについて複合部分優先を主張する利用態様が制度導入時に各所から説明されていたこともあり、6章で述べた「特許法セミナー」座談会での議論のように、クレームを二つに割ることができるといふ意識を有する実務家も少なくなかったと思われる。なお、『併合出願型』は、昭和62年特許法改正以降『出願の単一性制度利用出願型』と呼ばれるようになった。

ここで、『併合出願型』と『上位概念抽出型』の概念について理解することはそう難しくないであろう。松本弁理士のランプの拡張発明の例を借りれば、請求項1にランプの基本発明、請求項2に堅固な台に載せた（請求項1に規定される特徴を備えた）ランプという拡張発明を記載して出願するのが『併合出願型』である。また、特許法セミナーでの議論の例を借りれば、臭化エチレン含有体組成物での土壌処理が前処理であった態様につき処理順序を特定することなく上位概念の態様としてクレームを特定した植物を栽培する方法が『上位概念抽出型』の典型例といえる。これらの例は外国でも普通に見られる複合

部分優先の態様といえる。

では、『実施例補充型』とは如何なる態様であろうか。国内優先権制度導入時、特許庁工業所有権制度改正審議室（以下、「制度改正審議室」という）は次のように説明している。

「ある1つの着想が生まれた場合、これを十分に実証するまでには相当の日時を要する場合がある。しかし、先願主義の下では一日も早く出願する必要がある。このような場合、まず、とりあえず判明している実施例を記載してその着想を出願し、その後、実証等を通じ実施例が整えられ次第、逐次補充していくことが考えられる。



（注）先後願関係の判断 優先基礎出願が審査に付された場合、仮にクレームが元の実施例によって十分実証されていないとなると、クレームは元の実施例によって裏付けられる範囲に縮小されなければならない。しかしながら、優先権を主張する後の出願において、基礎出願に基づいて優先権を主張した場合には、元の実施例に相当する部分には優先日が与えられ、クレームのうち追加の実施例に相当する残りの部分には現実の出願日が与えられる。一方、審査に付された出願のクレームが元の実施例によって十分実証されているならば、クレームの全範囲に優先日が与えられる。⁶⁴⁾

要するに、『実施例補充型』とは基本的にはクレームが変更されることなく実施例のみが補充される類型といふことができる。その趣旨は、出願明細書が審査に付されたときに実施例が乏しいということで裏付けを欠くと指摘されてクレーム減縮を迫られる

62) 別の理由として、PCTにおける自己指定を可能にするということがあった。

63) 平成5年6月公表の改善他項制対応基準では、一度も優先権の基準が補充されることはなかった。その後、平成7年5月公表の「平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用」も取り込んで大幅改訂された平成12年12月公表の特許・実用新案審査基準においても、当初、優先権の基準は「追って補充」とされていた。優先権の審査基準が補充されたのは実に平成16年7月であった。

64) 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。

かもしれないリスクに備えるべく、念のために実施例を厚くしておこうというものであったことが理解できる。また、上記制度改正審議室の説明で、元の実施例で裏付けが充分ならば優先権は全範囲について有効である旨述べられている点が注目される。次章の人工乳首事件判決の判批にて後記するが、この点については、その後に認識が変わったようにも思われるからである。

ところで、筆者が寡聞にして知らないだけかもしれないが、諸外国での優先権主張出願のケースとして、『実施例補充型』というものを目にしたことがない。勿論、基礎出願に記載のない事項を追加することが可能な部分優先であるから実施例だけを追加することが封じられている訳ではないが、諸外国で優先権主張出願をするに際して実施例を補充するのであれば、それに対応した従属クレームを作成するか、元の実施例と補充実施例とが含まれる上位概念のクレームを作成するのが普通であろう。何故、諸外国ではあまり例のない、このような優先権の利用態様が国内優先権制度の導入に際してプレイアップされたのであろうか。筆者が想像するに、パリ条約による優先権を主張してなされる外国から日本への出願が多項でのクレームとならずに単項、そうでなくとも、少ないクレーム数でなされたことによって、結果として、制度改正審議室が説明するような『実施例補充型』に近くなるような出願が従前から多く存在したからではないだろうか。実際、テクスチャヤーンの製造法事件では、アメリカでなされた第1及び第2の出願を基礎とするイギリスでの第3の出願のクレーム数は25であったのに対して、第1~3の3つの出願を基礎とする日本の出願のクレーム数は親出願において1つ、分割子出願においても2つだけであった。改善多項制導入以前は複数のクレームを書くとすれば併合出願とするか実施態様項で記載するより他なかったが、どちらも使い勝手が良かったとはいえないであろうし、昭和50年特許法改正による旧多項制導入より前にあっては複合ないし部分優先を主張する外国出願であっても実施態様を請求項として書くことができなかった。実施態様項が記載

できないのであれば、追加の実施例は将来の縮減補正のために取り敢えず明細書だけに書いておくという実務もあったのではないかと推測される。或いは、4章で述べたように、飽く迄、一の請求の範囲に追加的な特徴を付け加えることもあったかもしれない。このことを窺わせるものとして、織田季明・石川義雄『増訂 新特許法詳解』（日本発明新聞社、1972年）には複合優先に関する次の記述がある。

「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判断し難い場合も生じてこよう。」

織田先生は工業所有権制度改正調査審議室で現行特許法（昭和34年法）の実際の起草作業に従事され、改正直後から精力的に改正法についての解説本を上梓されていた方である⁶⁵⁾。そのような方がした複合優先の説明において、二つの出願を一出願に包含させていることにつき、一の請求範囲のうちどの部分までが前の優先日での部分が後の優先日かということが問題とされているが、この「部分」というのは「構成要件」であると理解するのが全体の文脈からすれば自然であろう。特に、「二以上の請求範囲に記載されていたものが…一の請求範囲に記載される」との記述からは、そのように強く推認される。国内優先権制度が導入される10年程前に、元制度改正調査審議室員による斯様な複合優先についての説明が存在したにも拘わらず、国内優先権制度導入時の制度改正審議室の資料には『併合出願型』、『上

65) 例えば、織田季明『特許法・実用新案法・意匠法・商標法改正の要点』（日本発明新聞社、1960年）は、実用新案が『物品の型』から『技術的思想の創作』に代わって特許出願と実用新案登録出願の間でも先後願判断がされるようになったこと、特許権侵害の実施が「業として」の実施とされたこと、抗告審判が廃止されたことといった大正10年法と現行法の違いについて分かり易く解説している。

位概念抽出型』、『実施例補充型』についての説明はあるものの、(松本弁理士のランプについての拡張発明の例や光ビームで情報を読み取る装置事件の如く構成要件を単位に複合部分優先を主張する例のような)外国出願で二以上の請求範囲に記載されていたものが日本出願で一請求範囲に記載される類型については何故だか一切説明がない。これは一体どういことであろうか。実は、このことについて明確に述べている別の資料がある。特許庁審査基準室も国内優先権制度の導入時に説明資料を公表しているのだが、それを見てみると、次のような記載がある。「((参考2)優先権出願の取扱い)優先権主張出願Yが、基礎出願Xの当初明細書又は図面に記載(実質的に記載されているの意。以下同じ。)された発明Aに新たな構成Bを追加した発明を含む併合出願の場合—優先権主張出願Yの発明として、1.A, 2.A+Bとされている—出願Yの発明A+Bについては、基礎出願Xの当初明細書又は図面に記載されていないので、優先権主張の効果は認められない。」⁶⁶⁾

この資料には、構成(要件)について複合部分優先の主張をすることは認められないと明確に書かれている。興味深いことに、上の説明は、欧州特許条約策定に際してユーザからの声を拾い上げて纏めたFICPI覚書の説明と瓜二つのものである⁶⁷⁾。また、先述した光石説と萼説との整理によれば、審査基準室は明らかに萼説の立場を採っていたことが理解できる⁶⁸⁾。それは、偏に、1980年代迄のドイツや英国の立場ではなく、EPO拡大審判部意見G3/93⁶⁹⁾が下された後の欧州特許庁の立場と同じであろう。

一方、かつてのドイツや英国と同様の立場、すな

わち、基本発明の公知事実を引き合いにして付加的な発明や改良発明が進歩性欠如により拒絶される事態を生じさせないというように優先権の機能を解することのできる資料も残されている。すなわち、昭和60年に開催された第102回国会参議院商工委員会において、志賀学特許庁長官(当時)は、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ことで国内優先権制度導入の趣旨であると説明された上で、より具体的な問題として次のような説明をされている。

「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、前の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無いということから、特許要件がないということから拒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して、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して、…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かということまで考えたのが、この優先権制度でございます。」⁷⁰⁾

66) 審査基準室「特許法等の一部を改正する法律について」(1985年)。

67) FICPI覚書には、「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優先日からの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。)と記載されている。

68) しかし、実務の実際としては、構成に対する優先権を認めたものもあった。例えば、異議平11-73603号においては、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認めないとしている。また、不服2000-12138号では、「…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、優先権の効果構成で判断することが示されている。さらに、パリ条約による優先権については、単一性が認められるような、独立して発明を構成するような類型という条件は付されていたものの、構成に対して優先権を認めることを是とする判断が高裁でなされ、最高裁でも是認されていることは8章で紹介したとおりである。

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

70) 第102回国会参議院商工委員会会議録第8号6頁。

志賀長官の説明は、基礎出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由に優先権が否定されないとのパリ条約4条F所定の部分優先、優先期間中の行為によって後の出願が不利な取扱いを受けない（筆者注：パリ条約正文では“ne pourra être invalide”（無効にされない）である。）との4条Bに規定される優先権主張の効果の理解と合致するものであった。パリ条約による優先権をこのようなシールド効果として認識していた特許実務家は当時相当数存在したと思われるところ、そのような実務家にとって、志賀長官の説明は正にパリ優先権を国内法に平行移動したものとして映ったに違いない。ちなみに、欧州特許条約策定に寄与したFICPI覚書にも、（クレーム中の構成要件に優先権を認める考え方こそないものの）上位概念抽出型の下位概念部分に対してシールド効果を認めているように思われる具体的な説明が存在する⁷¹⁾。

ところで、国内優先権制度導入に際して、もう一つ言及しておかなければならないことがある。それは、国内優先権制度導入の昭和60年特許法改正に際して、追加特許制度が廃止されたことである。このことにつき、次のような制度改正審議室による説明が残されている。

「追加の特許制度は明治18年以来設けられていたものであるが、特許制度100年目にあたる本年、その使命を終え、廃止されることとなった。これは、①追加の特許制度は原発明の改良あるいは拡張的な発明を保護するものであり、独立の特許に対して若干特許料が安いという利点があったが、今回導入された優先権制度を利用すれば同等以上の利益を享受しうる、②昭和45年の一部改正により出願公開制度が導入され、原出願の公開後にされた追加の特許出願は当該公開により拒絶される可能性が高く、また、昭和45年以後出願件数が激減しており、制度の存在意義をうしなっている、…等の理由による。」⁷²⁾

ここで、「公開により拒絶される可能性」というのは「自爆の可能性」に他ならない。このことに関し

ては、新規性喪失の例外に関するかつての実務が参考になるであろう。新規性喪失の例外という考え方は古く、明治21年特許条例には「試験実施」の例外が規定されていた。その後、日本のパリ条約加盟などを経て大正10年特許法の時点では「試験実施」、「博覧会展示」が新規性喪失の例外とされていた。さらに、昭和34年特許法制定により「刊行物への発表」や「特定の学術団体における文書による発表」が新規性喪失の例外の対象に加えられたが、掲載スペースや発表時間が限られた下での発表の内容と後に出願される発明の内容とが異なるという事態が生じた。この状況に対して、飽く迄文理解釈の上では進歩性は適用できるのであるから発表文書を引用例とするという立場と30条を合目的的に解釈して発表文書を引用例としないという立場が存在し、実務に混乱が生じた。これについては、周知のように、平成11年特許法改正によって、新規性喪失の例外の適用範囲を進歩性要件に対しても認めることで決着をみた。これと同様の混乱が追加特許判断において生じないように、諸外国は、進歩性欠如（のみ）では拒絶されないとの規定を置いたのであろう。一方、日本は、追加特許制度についても、また、（日本におけるグレースピリオドといえる）新規性喪失の例外規定の当初についても、進歩性を不問とする建付けをしなかった訳である。国内優先権について、どのように考えられたのかが気になるところである。

さて、ここまで述べた事実に基づいて国内優先権制度導入当時の認識を整理してみたい。まず、クレームごとの複合部分優先は『併合出願型』として認められた。次に、結合発明としての一のクレームに対しての複合部分優先は認められないが、『上位概念抽出型』であれば一のクレームに対しての複合部分優先が認められた。さらに、日本独特の単項制からの流れで『実施例補充型』という態様が生じたところ、元の実施例でクレームが十分に裏付けられればクレーム全ての範囲についての優先権が認められるが、裏付けが充分でない場合に裏付けを補充した実施例については一部優先権が認められないと

71) 基礎出願で塩素を開示し、後にハロゲンについて出願した例を挙げ、ハロゲンクレームで権利が成立した後、優先期間中の塩素についての実施事実が判明した場合、単一のクレームに部分優先が認められない法制の下では、ハロゲンクレームが無効となってしまうが、部分優先を認める国ではハロゲンクレームは有効とされるであろうことが説明されている。FICPI覚書の実際の記述については柴田・前掲注(43) 87頁を参照。

72) 特許庁工業所有権制度改正審議室「特許法等の一部を改正する法律について」発明82巻7号(1985年)27頁。なお、過去においても廃止されていた時期(特許条例下での約10年間)も存在したが、その理由は不明である。

いう理解も存在した。国内優先権制度導入時の認識はこのような状況であったものと一応推測ができる。そうしてみると、『実施例補充型』というのは日本独特の制度運用であったといえるかもしれない。このことについて、10章でも検討する。

この『実施例補充型』の優先権によって、上述した制度改正審議室の説明のように、出願当初の明細書の記載に瑕疵がある、或いは、記載内容に乏しく弱い保護しか期待できない場合に、国内優先権制度を利用して新たな出願をすることによって対応することができると思われていた。この状況の中、優先権審査基準が策定される前に下されたのが人工乳首事件判決⁷³⁾であった。当該事件の概要を述べると次のとおりである。優先権主張の基礎となる先の出願には環状の人工乳首に関する実施例が開示されていたところ、国内優先権を主張する後の出願において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、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、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。

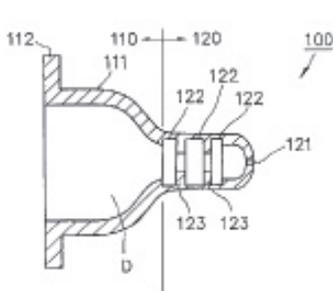
この事件は現在の特許・実用新案ハンドブック附属書Dに掲載されているところ⁷⁴⁾、紙幅の関係もあ

り、請求項の内容や判決の抜粋等の紹介はそちらに委ねることとして、次の10章では筆者の分析のみを記すこととする。

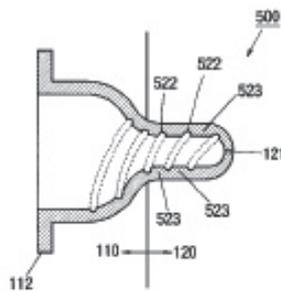
10. 人工乳首事件判決判比と優先権審査基準

原告は、優先権についての認否はクレームの補正についての許否と同じ方法で審査されるべきであると主張し、本件において、独立請求項は、優先基礎出願に実施可能な方法で開示され、優先基礎出願の明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えるものではないと釈明した。さらに、原告は、優先権主張の利用態様としての実施例補充型については、優先基礎出願の請求項の発明が当該優先基礎出願の実施例で十分実証されている場合には、後の出願で実質的に同一の発明が実施例で補充されても、この実施例によって影響を受けないとの一般論を述べた。

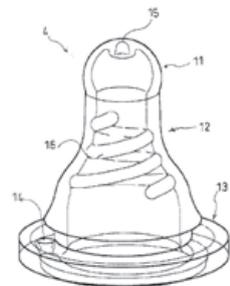
優先権を主張する後の出願の請求項1と優先基礎出願の請求項1~4とを比較すると、後の出願の請求項1における『伸長部分と剛性部分の交互配置』という特別な技術的特徴が優先基礎出願の内容から導き出すことができることは明らかである。しかし、この状況は、審査段階において目まぐるしく変わった。さらなる特徴としての螺旋形状の交互配置を明示的に記述するクレームが存在した時期もあったのである。当初、螺旋形状の交互配置は従属クレームのみで記述されていたが、最初の拒絶理由通知の後、補正された独立クレームにおいても当該配置が記述された。拒絶理由であった進歩性欠如を克服するためであった。その後、審査官は、螺旋形状の人工乳



元々の第1実施例



追加された第4実施例



他人による優先期間中の出願

73) 東京高判平成15.10.8 (平14 (行ケ) 539号) [人工乳首]。

74) http://www.jpo.go.jp/shiryouto/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_d7.pdf よりアクセス可能。

首を対象とした発明が優先期間中に他人により出願された事実を発見したため、29条の2の拒絶理由を通知した。二回目の拒絶理由通知への対応として、螺旋形状の交互配置の実施例を発明の詳細な説明に維持しつつ、クレームは螺旋形状の交互配置を記述しないように補正された。審判段階において、審判官は、原告に当該実施例を削除するよう促したが、原告は、螺旋形状の配置についての実施例が発明の詳細な説明に残ったままでもクレームされた発明は特許性があると主張し、削除補正を行わなかった。

東京高裁は、請求項1が優先基礎出願の内容から導き出せない実施例を含んでいるため、一部については優先権が認められないと判断した。追加された実施例は請求項1に係る発明の内包量を増加させたが、この実施例が請求項1に係る発明の外延を拡大させたかどうかは疑問である。さらに、請求項1は、基礎出願によって十分に裏付けられているようにも思われる。この判決にはいくつかの批判がある⁷⁵⁾。例えば、神戸大学の前田健准教授は次のように述べている。

「基本発明はその定義からして、潜在的に多くの改良発明を権利範囲におさめるものであり、本件はたまたまその1つが顕在化されたに過ぎない。したがって、改良発明が追加されても、なお問題のクレームが示していた発明は先の出願の明細書等に記載されていた発明であり、先の明細書によりサポートされていた発明であったといえると考えられる。改良発明が基本発明の作用効果を根本的に書き換える革新的なものでない限り、本判決の結論を正当化するのは難しいと思われる。」⁷⁶⁾

また、特許法41条2項で規定される優先権の効果と41条3項で規定される後願排除効は区別して議論されるべきだという見解がある⁷⁷⁾。このような人工乳首事件判決に懐疑的な見解も存在する中、実際、人工乳首事件判決とは異なるアプローチを採ったようにみえる判決もある。すなわち、旋回式クランプ事件において、知財高裁は次のように判示している。

「本件発明1,2では、ガイド溝の傾斜角度に関する特定はされていないから、上記傾斜角度に関する本件発明3の発明特定事項である『傾斜角度を10度から30度の範囲にした』との事項が第1ないし第3基礎出願に係る明細書(図面を含む。)で開示されていないからといって、本件発明1,2が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され、特許登録されたことになるものではない。この理は、例えば請求項3(本件発明3)が特許請求の範囲の記載から削除された場合を想定すれば、より明らかである。したがって、本件発明1,2(請求項1,2)の特許請求の範囲の記載に照らせば、旧特許法41条1項にいう先の出願『の願書に最初に添付した明細書又は図面…に記載された発明に基づ』いて特許出願されたものといえるから、本件発明1,2については原告が優先権主張の効果を受容できなくなるいわれはない。」⁷⁸⁾

知財高裁は、請求項1の文言そのものは優先基礎出願の内容から導き出すことができるため、請求項1の優先権が認められると判断したようである。つまり、実施例が補充されたにも関わらず、人工乳首事件とは異なり、請求項1の全範囲についての優先権が認められたのである。ただし、2つのケースは事案が異なるとも考えられる。先ず、旋回式クランプ事件では、傾斜角度などの特徴はアドオンされた特徴であるが、人工乳首事件の場合は、螺旋形状といった特徴が環状形状に対して代替となる特徴であった。次に、旋回式クランプ事件では、従属請求項である請求項3は追加の実施例に対応していた一方で、人工乳首事件では、審判請求時において、追加実施例に対応する従属請求項というものは存在しなかった。

追加された実施例に対応する従属請求項が存在する場合に独立請求項の優先権と従属請求項の優先権を区別することは妥当と思われる。さらに、追加された実施例に対応する従属請求項が存在しない場合には、独立請求項の優先権が認められると考えるの

75) 前田健「明細書の開示が特許法の中で果たしている役割について」パテント66巻3号(2013年)150-161頁、小林茂「実施態様を明細書に追加した国内優先権主張出願における優先権の効果認められる発明」パテント63巻9号(2010年)86-90頁。

76) 前田・前掲注(75)159頁。

77) 柴田和雄「国内優先権制度についての一考察」日本工業所有権法学会年報34巻(2010年)292頁、松田一弘「特許法第41条の解釈上の課題について」AIPPI52巻5号(2007年)297頁。

78) 知財高判平成24.2.29(平23(行ケ)10127号)[旋回式クランプ]。この判決についても特許・実用新案ハンドブック附属書Dに掲載されている。http://www.jpo.go.jp/shiryu/kijun/kijun2/pdf/handbook_shinsa_h27/app_d7.pdf よりアクセス可能。

が自然と思われる。しかし、人工乳首事件の原告は、追加の実施例が元々の実施例によって十分に裏付けられていると主張しつつ、優先基礎出願の発明の詳細な説明に記載された発明に限定されるようにクレームを補正したとも主張した。原告による前記主張を容れることは、優先権を主張する後の出願が螺旋形状の乳首に関する優先期間中に介在する他人の出願よりも先行することを可能にする。そうしてみると、人工乳首事件で裁判所がした判断は極めて合理的と思われる。

ところで、仮に、優先基礎出願のクレームや明細書において「環状の伸縮可能な部分と環状の剛性部分とが交互に配置されている」という表現しか存在していなかったとすれば、優先権を主張する後の出願の請求項は上位概念として記述されたといえるであろう。しかしながら、優先基礎出願のクレームは単に「伸縮可能な部分と剛性の部分が交互に配置されている」という表現を有するに止まるものであった。東京高裁は、実施例の補充により、「伸縮部と剛性部とが交互に配置されている」という本質部分が増加したと判断したようである。何故、そのような方法での判断を行ったのであろうか。その理由は2つあるように思われる。1つは、優先権主張の利用態様としての『実施例補充型』に関する混乱であり、もう1つは、古い補正実務の影響である。

9章で述べたように制度改正審議室の説明には「審査に付された出願のクレームが元の実施例によって十分実証されているならば、クレームの全範囲に優先日が与えられる。」と記述されていた。クレームされた発明が優先基礎出願に元の実施例として実施可能な方法で開示されている場合には、クレームされた発明についての優先権は認められなければならないという原告の主張は、制度改正審議室のこの説明に依拠してのものであったと思われる。実際、「前記乳頭部及び乳首胴部のシリコンゴムから成る壁面の内側に、この壁面より肉厚の薄い伸長部が形成され、この伸長部に隣接して、この伸長部より肉厚が厚い剛性部が交互に形成されている」という事項は、元の実施例によって実証されているように思われる。では、何故、東京高裁は、優先権をクレームの全範囲ではなく、一部についてしか認めな

かったのであろうか。筆者は、明細書の補正に関する古い実務が影響しているのではないかと考える。要旨変更実務の下では、追加の実施例を補充することは禁止されていなかった。例えば、クレームが維持されている限り、明細書の補正によって追加の実施例を補充することが可能であった。ただし、クレームを変更しない場合でも、補正が認められない場合もあった。補正の許否は、新たな技術的效果が追加されたか否かによって決せられた。東京高裁は、要旨変更実務の時代の補正の許否と同じメルクマールを採用したのではないだろうか。具体的に、人工乳首事件では、哺乳運動でより容易に伸びることや容易な製造などの新たな効果が認められたため、クレームの一部についての優先権が認められなかった。他方、実施例が補充されたものの、それが周知技術であったため、クレームの全範囲に対して優先権が認められた別の判決もある⁷⁹⁾。この新たな技術的效果があるか否かをメルクマールとすることの是非について浅学の筆者が論じることはできないが、次の判断についての私見は表明できる。それは、アドオンされた特徴を有する追加実施例が当該アドオンされた特徴を記述する従属請求項と共に後の出願に追加された場合には、基礎出願の請求項と同一であってアドオンされた特徴を全く記述することのない独立請求項についての優先権は否定されないということである。螺旋形状が環状に替えられる選択肢であることは明らかであるが、螺旋形状が交互配置にアドオンされた特徴といえるかは微妙である。こうしてみると、人工乳首事件判決は、やや特殊なケースとして位置付けられるべきであろう。

人工乳首事件判決は、優先権認否についての特許庁の審査実務に多大な影響を与えた。この判決が下されるまで、優先権を主張する後の出願のクレームが基礎出願において十分に裏付けられていれば、追加実施例に基づいて優先権主張の効果は否定されないと考えられていた。先述した制度導入時の説明からすれば当然のことであろう。この判決の翌年の平成16年、特許庁は優先権審査基準を初めて公表したが、「判断の対象」の「基本的な考え方」については、次のように記載されていた。

「優先権の主張の効果の判断は、原則として請求

79 東京高判平成17.1.25(平16(ネ)1563号)[レンズ付フィルムユニット]。

項ごとに行う。また、一の請求項において発明を特定するための事項（以下「発明特定事項」という）が形式上又は事実上の選択肢で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ優先権の主張の効果についての判断を行う。さらに、新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに追加された部分について優先権の主張の効果判断する。」⁸⁰⁾

先ず、基本はクレーム毎での複合部分優先判断であるということが理解される。また、第二文において、事実上の選択肢というのは、EPO拡大審判部意見G2/98⁸¹⁾が説示した「限られた数の明確に定義された選択肢」と略同様の意味と捉えて良いであろう。この審査基準は、人工乳首事件判決だけでなく、EPO拡大審判部意見G2/98にも影響を受けているようであり、この第二文により、『上位概念抽出型』の利用態様というものは理屈がつかなくなった。さらに、第三文によると、優先権主張の利用形態としての『実施例補充型』に関しては、クレームについての優先権は常に部分的に判断されることになる。すなわち、追加実施例についての優先権は、それが新規事項に該当するものであれば、常に認められない。新たに追加された部分に関して、裁判所実務とは異なり、新しい技術的效果が加えられたか否かが考慮されることはない。

国内優先権制度導入時の説明と比べてみると、先ず、大きなところとして、『上位概念抽出型』という優先権主張の利用態様が姿を消したことが挙げられる。クレームを拡張して部分優先の利益を享受することは選択肢による場合でなければできなくなってしまった。一方、『実施例補充型』においては、元の実施例により請求項が裏付けられているか否かに関わらず、新たに追加された部分について新規事項判断の例によって優先権主張の効果判断されることになった。実施例を追加することは技術の個別

具体的な新たな例を追加することに他ならないから、裁判所はともかく、審査基準に依拠した特許庁実務においては、追加実施例に対しての優先権は略認められないように思われる。このような審査基準の建付けであるが、欧州特許庁と同様にクリアカット判断となることを優先させて予見可能性を高めようとしたものと推測される⁸²⁾。

ただし、クリアカット判断を重視する欧州特許庁において『実施例補充型』という実務対応があると聞いたことはない。筆者はドイツや英国の特許実務家に人工乳首事件を紹介したところ、彼らからは、仮に、そのような対応が欧州で採られたならば、補正などにより当該実施例に対応した明示的なクレームが記載された時に始めて優先権認否の問題が生じるのであり、基礎出願とクレームが変わっていない状況では優先権認否が問題とされることはないであろうとの見解を聞くことができた。

どうやら、『実施例補充型』というのは、やはり日本において独特に発生した実務であり、発生後も日本の特許実務に深く根差していたものであったと考えてよさそうである。だからこそ、人工乳首事件判決は「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」との判示をした。超えた部分については認められない、とは超えない部分については認められることの裏返しである。当該事件判決を重くみたからこそ、優先権審査基準は、『上位概念抽出型』を廃したものの、『実施例補充型』は維持させたのではないだろうか⁸³⁾。

11. 判例、裁判例の優先権理論への敷衍

8章で紹介したように、パリ条約における複合部分優先を取り扱った裁判例として東京高判昭和61.11.27（昭和58（行ケ）54号）〔テクスチャヤーンの製造法〕が存在し、また、最高裁の判決として最

80) http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun/hypertext.html よりアクセス可能。なお、この基本的な考え方は、平成27年の審査基準改訂に際しても変更されていないと考えられる。

81) Requirement for claiming priority of the "same invention", G2/98; OJ EPO 2001,413. 当該意見や「限られた数の明確に定義された選択肢」の内容等、欧州特許制度の背景事情について、柴田・前掲注(43) 81-82頁参照。

82) しかし、2017年に公表されたEPO拡大審判部審決G1/15は、国際条約や国内法によって権利が定められているところの優先権については、ガイドラインといった行政ルールにおいて権利に制約を課すことはできないとして、多くの審判合議体が上位概念抽出型の優先権主張を否定したことが誤りであったことを明らかにした。

83) ただし、制度改正審議室が「審査に付された出願のクレームが元の実施例によって十分実証されているならば、クレームの全範囲に優先日が与えられる。」と説明した内容については変わってしまったようである。かつてのこの説明は、欧州特許庁実務での考え方に近いように思われる。

[2小]判平成10.7.17(平6(行ツ)26号)[光ビームで情報を読み取る装置]が存在する。当該判決は特許実務家の間の議論において注目されてこなかったが、三行半であっても判例は判例であり、パリ条約優先権の研究を続けてきた筆者としては(実務家による実際の評価は別であったとしても)最高裁判例と位置付けたい。そして、これらのパリ条約に関しての判例及び裁判例からは、構成要件について部分優先が生じるという考え方は一定条件の下で維持されているように思われる。

一方、10章で紹介したように、東京高判平成15.10.8(平14(行ケ)539号)[人工乳首]はクレーム発明中の一部に優先権が生じる(換言すれば一部については否定される)との理論を確認したが、当該理論は基礎出願から導き出せるクレーム文言に対しても適用されるという諸外国では殆ど採られていない理論である。『実施例補充型』という諸外国には見られない呼称がそのことをよく顕わしている。

さらに、パリ条約による優先権の理論としては存在するかもしれない構成要件についての部分優先という考え方を国内優先権における理論としては明確に否定した知財高裁判決も存在する⁸⁴⁾。この判断は、パリ条約4条Bの優先権主張の効果についての規定振りの特許法41条2項の国内優先権の効果についての規定振りが異なることからすれば当然といえるかもしれないが、規定振りの違いについて当該判決は何も語っていない。このパリ条約と日本特許法の関係は、パリ条約と欧州特許条約の関係、或いは、英国特許法と欧州特許条約の関係に酷似している。ただし、英国特許法のコンメンタールは、EPC前文に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、88条および89条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と述べるとともに、欧州特許条約の優先権主張の効果を(公表された基礎出願の内容が先行技術とは見做されない)シールド効果として解釈したEPO審決T301/87は英国特許法6条及びパリ条約4条Bと整

合していると指摘する⁸⁵⁾。現在、欧州特許庁において優先権の効果は(新規性進歩性等判断に際しての基準日の)タイムシフト効果として認識されているが、当該認識は制度開始直後から一枚岩であった訳ではなく、制度開始後20年近くの間は英独と同様に優先権の効果を生ールド効果として捉える実務も存在したのである。

思うに、日本の国内優先権導入時の立法者たる特許庁の整理としては、構成要件ごとではなく発明主題ごとの複合部分優先という捉え方をするという点で、複合部分優先について激論の末纏められた欧州特許条約87~89条と同様の建付けを採ったのであろう。優先権主張の効果を先行技術に対するシールド効果と捉えていた欧州特許条約発足当初の解釈は、新規性進歩性等の判断に際しての基準日のタイムシフト効果へと転換された訳であるが、「優先権は、54条(2)及び(3)並びに60条(2)の適用上、優先日が欧州特許出願の出願日とみなされる効力を有する」と規定するEPC89条の文理解釈を徹底させたものと思われる。この解釈の転換はEPO拡大審判部意見G3/93⁸⁶⁾というケースローによって明確な形で上書きされたものであった。前述の英国特許法コンメンタールはこのことについても明確に指摘している⁸⁷⁾。日本においても、国内優先権についての効果をシールド効果と捉える実務家は決して少なくなかったが、いつしか「当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす」という特許法41条の文理解釈が重視されるようになった。先述した構成要件についての部分優先を否定した知財高裁判決は「優先権主張を伴う特許出願に係る発明のうち、優先権主張の基礎となった先の出願の当初明細書等に記載された発明の範囲を超える部分には優先権主張の効果が及ばないのであるから、その部分の新規性及び進歩性の判断をする場合には、後の出願の出願日前に頒布された刊行物に基づいて行うことができるというべきであり、その刊行物に記載された発明が先の出願に係る発明に内包されている場合には先行文献とはならないと解すべき理由はない。」

84) 知財高判平成18.3.22(平成17(行ケ)10296号)[耐摩耗性皮膜被覆部材]。

85) Chartered Institute of Patent Attorneys "CIPA Guide to the Patents Acts" 7th Edition, Sweet & Maxwell (2011) pp.215-217.

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

87) Chartered Institute of Patent Attorneys, op.cit., p.217.

と判示しており⁸⁸⁾、国内優先権に関する条文規定の文理解釈を重要視した。

一方で、英国特許法コンメンタールが拘った「(優先期間中の行為によって)不利な取扱いを受けない」というパリ条約4条Bの規定振りと欧州特許条約89条の規定振りの違いについて、日本で同様に、パリ優先権と国内優先権との間の効果の違いとして着目されることはなく、両者は当然に同じものであると認識され続けている。

規定振りの違いに対処するためであろうか、欧州特許庁は、パリ条約による優先権の解釈についても取り組んだ。すなわち、EPO拡大審判部意見G2/98⁸⁹⁾において、4条Fや4条Hに規定される「構成部分 (elements)」を「実施例 (embodiments)」等の形式で表される「発明主題 (subject matter)」と解釈することで、優先権主張の効果はシールド効果ではなくタイムシフト効果であるとの整理をつけた。しかし、日本の裁判例において、パリ条約の「構成部分」の解釈に積極的に取り組んだものは見当たらない⁹⁰⁾。おそらく、日本の裁判事件において、優先期間中に公知となった出願人ないし特許権者の基本発明を引き合いにして優先権主張出願の改良発明を進歩性欠如によって否定することが許されるか否かという命題、すなわち、EPO拡大審判部意見G3/93において真っ向から取り組まれた命題を体現するような事案が発生していないためであろう。そして、このような事案が発生することがあったとしても、現実的に考えられるケースとしては国内優先権主張を伴う出願や特許においての事案であってパリ条約による優先権主張を伴うものではないであろう。そうした場合、パリ条約4条Bの「不利な取扱いを受

けない」の意味や、4条Fが規定する「構成部分」という用語の解釈を直接の争点とする議論に発展する余地はない。しかしながら、パリ条約条文の文言と特許法条文の文言の違いに言及されることはあるかもしれない。そのような事件が生じたときに裁判所による判断が、パリ条約による優先権と国内優先権の異同といった核心に迫ることが期待される。

12. 終わりに

明治、大正、昭和初期中期において、日本が複合部分優先というものをどのように捉えていたかを明らかにした⁹¹⁾。

パリ同盟における追加特許制度の導入を目指したワシントン会議における事務局提案、4つまでの複数優先権を認めようとしたヘーグ会議におけるフランスの提案がされた1910-20年代、日本は(そして他の主要国も)追加特許制度を有していた。また、特許要件には新規性要件が存在するのみであった。日本の特許実務は当時から進歩性要件に似た考え方を備えていたが、飽く迄、新規性(同一性)或いは発明性という枠組においてのものであった。ここに、新規ではあるが進歩性はないであるとか、同一ではないが進歩性が否定されるといった類型は存在しなかった。欧州特許条約における複合部分優先についての近年の議論として、優先権主張の効果はシールド効果かタイムシフト効果かという議論や優先権の対象とは構成要件であるか発明主題であるかといった議論が存在したが、1920年代までの(ドイツ等幾つかの加盟国においてパリ条約で制定されるよりも前から許容されていた)複数の優先権主張という実

88) 知財高判平成18.3.22(平成17(行ケ)10296号)【耐摩耗性皮膜被覆部材】。

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

90) ただし、知財高判平成18.11.30平成17(行ケ)10737【殺菌剤】は、基礎出願で発明が完成していたかという観点での判断において、「発明の構成部分(構成要件) (elements of the invention)」という説示をした。

91) その殆どが「JACAR(アジア歴史資料センター)」が提供する「外務省外交史料館」或いは「国立公文書館」所蔵の資料に拠るものであるがJACARのウェブサイトにおいてRef. Noを入力すれば簡単にアクセスできる。当時の文書、そのままの画像に触れると様々な空気を感じられる。例えば、冒頭画像の「日英通商航海条約」の「附属議定書第三」であるが、『官報』や官報とともに法令の原典となる『法令全書』には、「工業ノ所有権及版權」と、間違いなくパリ条約及びベルヌ条約を示すように記載されているのに、画像では、「版權」でなく、領土を意味する「版圖」と綴られている。当該画像は御署名原本、すなわち、条約を上諭(天皇の裁可を示す文章)により公布する際の、御名・御璽を付した文書であった訳であるが、当時の関係者の慌ただしさが目に浮かぶようである。ちなみに、駐独公使であった青木元外相が駐英公使を兼任してロンドンで交渉及び署名を行った「日英通商航海条約」正本は1894年7月に異例の英文で締結されたものであり、その第17条には「The subjects of each of the High Contracting Parties shall enjoy in the dominions and possessions of the other the same protection as native subjects in regard to patents, trade-marks, and designs, upon fulfillment of the formalities prescribed by law.」と記載され、附属議定書第三には「The Japanese Government undertakes, before the cessation of British Consular jurisdiction in Japan, to join the International Conventions for the Protection of Industrial Property and Copyright.」と記載されていた。なお、JACARのURLは、次のとおり。<https://www.jacar.go.jp/>

務の下で、上のような議論は特許性判断の結論に影響を与えない以上、問題とされることは無かった。

複合優先が実現化されたロンドン会議と部分優先が実現化されたリスボン会議の間に世界各国で進歩性要件が導入され始めたが、英国等の主要国において、追加特許制度や優先権制度についての考え方に変化は生じなかった。一方、日本については諸外国と若干異なる事情があった。進歩性要件が導入された際に、追加特許について進歩性は問われないということが規定されなかったことである。しかし、湊合発明（寄せ集め発明）と結合発明（組合せ発明）の峻別や新規性判断に実質同一判断が含まれるといった日本のやや独特な特許性判断によって、追加特許の判断の結論部分においては諸外国と大きく異なる事情はなかった。優先権判断については残念ながら今回明らかにすることができなかったが同様の傾向にあったのではないかと推測される。

ところが、先行研究が明らかにしたように、諸外国では欧州特許条約及び欧州特許庁の台頭により、パリ条約4条F所定の「構成部分」という優先権の対象についての解釈や、4条B所定の「後の事実により出願拒絶や特許無効とならない」という優先権主張の効果についての解釈が書き換えられた⁹²⁾。日本においては、これらのことが明確とならないまま、国内優先権における『実施例補充型』についての裁判例が先行し、パリ条約による複合部分優先一般の考え方にも大きな影響を与えた。

これまで確認できたことを総合すると、日本において、優先権の対象や効果を巡っての解釈に多様性が生じてしまうのは避けられないという結論に辿り着く。その中にあって、2004年に策定公表された優先権の審査基準は、日本の多様な裁判例や国際的動向も見据えた上でよく練られたものであると感心させられる。もっとも、米国AIAにより発表の事実シールド効果としての優先権が与えられるように

なったことや、欧州において封印されつつあった『上位概念抽出型』がEPO拡大審判部審決G1/15により完全復活を遂げたこと等⁹³⁾、10年前とは様相も変化しており、現在において、考慮すべき点は少なくないであろう。しかし、日本においては圧倒的に部分優先についての裁判例が少ない。

日本の裁判制度は、個別の紛争解決を主眼としたものであって、EPC112条で規定されるケースロー・実務の統一を直接的に図るという機能を担うものではない。裁判例や実務の統一を得るという機会は個別事案での係争が知財高裁大合議審理や上告審にかけられるのを待つより他ない。光ビームで情報を読み取る装置の事件は上告審に至るまでとなったが、当時、優先権のテーマはわが国で広く論じられていなかったため、後続事件の先例となるのを避けようとして三行半判決とされたように思われるとの見解を最高裁実務に詳しいある高名な元裁判官から伺ったことがある。また、「広く論じられていなかった」ということに関していえば、光ビームで情報を読み取る装置事件の原審判決の裁判長であった竹田稔先生から、「この事件に際しては相当に（優先権審査実務を）調べた」ということを伺ったことがある⁹⁴⁾。この論考を書き終えようとしている今、芻説と光石説の間で大きく揺れ動いていた審査実務の実際に触れられて、それまでの日本の部分優先制度の実務運用に相応しい「一体不可分説」ともいべき優先権認否の規範を、竹田先生は定立されたのではないかと考えてしまうのである⁹⁵⁾。

優先権の解釈について再び上告審で争われる可能性は限りなく零に近いように思われるが、知財高裁の判決に与えられる重要性や影響力はかつての高裁判決よりも格段に大きくなっている。一方、特許庁は「世界最速・最高品質の審査の実現」を標榜している。早期審査やスーパー早期審査が活用される中で優先期間中に発明が公表されるという20世紀初

92) 柴田・前掲注(43) 78-79頁。

93) *Partial priority*, G1/15; OJ EPO 2017 A82.

94) 筆者が特許庁内有志勉強会である竹田勉強会において当該事件判決について発表した際にお聞きした談である。竹田勉強会については、竹田稔・竹田勉強会「竹田勉強会最終講義録・特許要件一特に進歩性の判断について」特技懇273号(2014年)44頁を参照されたい。

95) ドイツでも、EPO拡大審判部意見G2/98が下された後であるにも拘わらず、なお従前の実務運用に沿った判断、すなわち、シールド効果としての判断を示した連邦特許裁判所判決 *Prioritätsdisclaimer*, BPatG 30.4.2003; GRUR 2003,953がある。「プライオリティーディスクリーマー」の事件名が示すとおり（未来に発見されるかもしれない新証拠に対するタイムシフト効果としての）優先権を放棄する代わりに特許権は維持させるというものであった。この連邦特許裁判所裁判官と竹田稔先生との間に、特許制度における伝統的な哲学を護ろうという共通する気概のようなものを筆者は感じてしまう。この事件の内容については、柴田和雄「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)79頁を参照されたい。

頭では当たり前であった状況が再び珍しくなくなる時代がやがて来るかもしれない。そうした中、改良発明についての部分優先の効果が争点となる事件が生じたときに、裁判所にも機は十分に熟したと評価された上で明確な判断が得られるように、多くの特許実務家によって優先権についての議論がなされていることが望まれる。

本稿がそのような方々の議論の一助になれば幸いです。

profile

柴田 和雄 (しばた かずお)

1991年に特許庁に入庁。審査官・審判官として、プリンタ(サーマルプリンタ、ネットワークプリンタ)、レーダー装置、測定装置一般(電氣的磁氣的測定、光学的測定、機械的測定)、建設機械、地下構造物、地盤改良、農業機械、栽培、遊技機(パチンコ、スロットマシン)、電子ゲーム、玩具、教習具、スポーツ用品を担当。国際課(APEC担当)併任。1995年に英国留学。2000年にJETRO(デュッセルドルフセンター)に出向。2007年弁理士試験委員(条約担当)。日本工業所有権法学会員。

column 領事裁判権とアイヌ人骨盗掘事件

領事裁判権とは、安政の不平等条約(アメリカを皮切りにオランダ・ロシア・イギリス・フランスと結んだ修好通商条約、いわゆる安政の五か国条約)によって定められたもので、外国人と現地民とが紛争を起こしたとき、外国人が加害者だった場合にその国の領事が自国法によって裁くという制度として知られています。しかし、これには現地民が加害者だった場合に現地政府が自国法によって裁くという制度が伴っていました。つまり、(条約締結当初の)江戸時代に仮に揉め事がおきれば、外国人は領事館で領事により裁かれ日本人は奉行所でお奉行様によって裁かれたということになります。

この制度ですが、日本人が海外へ渡航することが想定されていなかったため、当初は不平等とは認識されませんでした。不平等が表面化したのは、日本が1866年に自国民の海外渡航を解禁してからだと言われています。安政の五か国条約は外国における日本の領事裁判権を規定していなかったため、日本人が海外で逮捕されたときに日本は自国民を保護できなかったからです。

このようにも言われる不平等条約ですが、海外渡航解禁後のみならず、それ以前のことであったとしても、やはり不平等だったと思わずにはいられない事件が幕末に起こりました。それが慶応元年(1865年)に箱館近辺で起こったアイヌ人骨盗掘事件です。英国領事ヴァイス(Francis

Howard Vyse)が、人類学研究の資料としてアイヌ人骨の盗掘を計画し、その実施を館員に命じ、領事館員トローネ、ケミッシュ、ホワイトレーの三名が、日本人小使千代吉を伴い、箱館から十里程の森村にてアイヌの墓を発掘し、男子人骨一体、女子人骨二体と頭がい骨一個を盗み取り、これを領事館に持ち帰って直ちに英本国に送りました。この盗掘は他人に発見されなかったため、さらなる盗掘計画を企て、今度は日本人小使の長太郎、庄太郎を伴い、^{おとしべ}落部村からもアイヌ人骨十三体を掘り出しました。ところが、これについては明るみを出て、奉行所に出訴されることとなりました。

当時の箱館奉行小出大和守秀實は領事ヴァイスと交渉を開始しましたが、ヴァイスはアイヌ人骨十三体を書記官エンスリーの家に隠させたり、犯人三名にも徹底的に事実を否認させたり、という具合に知らぬ存ぜぬで事をうやむやに葬りさろうとしました。

小出奉行は領事裁判を要求すると同時に人骨の返還を申し入れました。ところが、第一回審問後、引渡要求をした小使長太郎をロシア病院に匿って逃亡したと偽って答えたり、奉行所の属使が領事館に赴いた際にトローネ、ケミッシュが銃で追い返すという暴挙に出たり、禁固中である筈のホワイトレーが街中を闊歩している姿が見られたりと領事館側の態度は変わらぬものでした。しかし、奉行所側も手をこまねいていた訳で

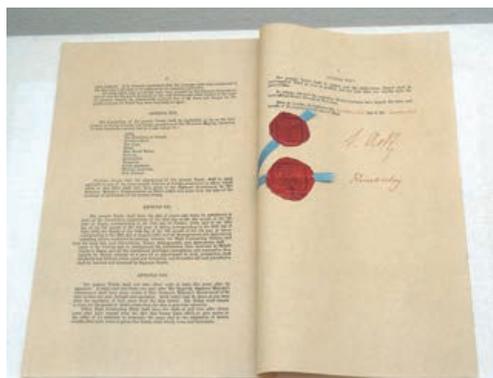
はなく、領事館の小使長太郎をなんとか捕縛する等して証拠を集めた結果、英国側は窮地に陥ります。この結果、十三体の人骨は何とか奉行所に返還されたものの、最初に英国に送った森村の三体は腐敗が酷く海に捨てたと英国側は飽くまで嘘で突っぱねようとしていました。

この後も、領事館は海中を搜索して探し当てたという砕けた偽の骨を提出する等の虚偽行為を続けましたが、米領事ライス等の協力も得て万国公法（今でいうところの国際法）に則って我が国の要求を強固に主張した小出奉行と後任奉行の杉浦兵庫頭勝誠の尽力により、慶応3年4月に遂に英国商船エラスムス号が英国から問題の骨を持ち帰るに至りました。領事裁判が適用された事例は数例しか存在せず、珍しいものですが、交渉開始時のヴァイスの振舞などをみていると領事裁判にすら至らずに外国人の犯罪が隠蔽され、事件化すらされなかった例もあったのではないかと邪推せずにはいられません。

一方で、明治期の日本人による商標偽造事件に関しての政府の対応は、明治4年と9年に起きた英国商標偽造事件でこそ関係者が処罰されましたが、明治12年に米Messrs. Faribanks & Co.の製品が模倣され“Fairbanks Patent”と押印され販売された事件では井上馨外務卿から取調の依頼を受けた伊藤博文内務卿が「当該日本人は英語を理解することができずに社名とは知らずに押印して販売してきたが自首してきたため無罪とした」と報告したり、明治16年の英国商標偽造事件に際しては既に罪刑法定主義を規定する旧刑法が施行されていたため関係者を処罰することができなかつたりといった具合でした。これら日本の対応は決して知らぬ存ぜぬで済ませようとしたものではありませんし（明治政府は偽造の停止は徹底したようです）、領事館が首謀した盗掘事件と日本の商人が起こした工業所有権侵害事件を同列に論じることはできませんが、日本側と外国側の双方で歩み寄るべき項目は沢山あったように思われます。

やがて、明治17年に商標条例が明治18年に専売特許条例が布告されることとなりますが、高

橋是清が中心となって作成され西郷従道農商務卿から三條實美太政大臣に上奏された「専売特許條例原案」につき検討するに際し制度取調局（内閣法制局の前身）長官であった伊藤博文は、原案にはなかった特許審査を担う組織について「専売特許ノ請願ヲ採却スルノ事務ハ尋常ノ行政事務ト大ニ相異ナル」として特許審査を担う組織・人材の重要性を訴えるとともに、「審査官及ヒ同補ハ終身官トス（終身雇用でなく終身制のことです）」との案を提示しています。それから十数年して日本はパリ条約に加盟して本格的に外国人へ権利取得のための門戸を開きました。これに対して、^{ぐれえとぶりてん}大不列顛は領事裁判権を撤廃しました。こうして効力発生した日英通商航海条約には感慨深い何かを覚えずにはいられません。



日英通商航海条約正本

（小出奉行の活躍について、史実に基づくフィクション小説となりますが、森真沙子『箱館奉行所始末 異人館の犯罪』（二見書房、2013年）で臨場感溢れるものとして描かれています。また、函館奉行所と英国官吏との間の文通録は、<http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/mnj/d/guide/a/bosho00092.htm>でアクセス可能です。さらに、明治期の商標偽造事件関連については、井上馨が外交を担当した知的財産権の保護に関する交渉についての研究論文である霍岡聡史「井上期条約改正交渉と知的財産権一問題提起と合意形成一」慶應義塾大学編『法学研究』89巻5-6号（2016年）（ウェブでアクセス可能）の中で詳しく紹介されています。御興味のある方は是非ご覧になって下さい。）