

# 令和2年11月5日知財高裁判決令和元年（行ケ）第10132号〔ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット〕事件



（全ての範囲での優先権を認めることによって無効不成立とした審決につき、部分優先が認められることによって審決の判断は結論において誤りはないとされた事例）

会員 柴田 和雄

## 要 約

知財高裁が、一部の請求項又は選択肢に係る発明についての部分優先ではなく、1つの請求項中でのパリ条約4条Fによる部分優先の効果についての判断を初めて示した事案である。

優先期間中に公知となった動画、いわゆる中間事実が問題とされた事案について、審判は、審決の予告の段階では部分優先の法理を適用せず、請求項10を削除する訂正請求後の審決で優先権主張の効果（全部優先）を認めたのに対して、判決はパリ条約4条Fの適用についての規範を示し、具体的当て嵌めを行った。

米国仮出願を基準として、本件特許出願に新規事項が追加されているか否かが本件訴訟の争点の一つであった。原告も被告も審査基準の考え方に沿って当該争点の帰趨によりパリ優先の認否が決められるものとして争った。しかし、知財高裁は、パリ条約4条Fによれば、新規事項の部分についてパリ優先権が否定されるにとどまる、本件においては新規事項であるかどうかを判断するまでもない等とした。

本稿では、審査基準のパリ条約による優先権についての説明やパリ条約の複合部分優先についての学説を参照しつつ、本事件における審決と判決のパリ条約による優先権の判断手法を比較し、両者の判断手法の違いにより異なる結論となる場合があることを示した。最後に、米国や欧州の実務についても触れた。

## 目次

- はじめに
- 事案の概要
- 何が問題となったか？
  - ピンが複数の溝を有する構成を包含する点
  - ピンがベースと一体成型になっている構成を包含する点
  - ピンバーをベースの溝でなく、ベース上の凸部に嵌め込む方式の構成を包含する点
  - ピンに、溝ではなく、ピンを貫く間隙を有する構成を包含する点
- 審決の理由の要旨
- 本判決の判旨
- 本判決の解説
- おわりに

約4条Fの規定の解釈に裁判所が久方振りに踏み込んだものである。この事案を読み解くことによって、複合部分優先の理解を深めることが期待できる。

## 2 事案の概要

本件特許（特許第5575340号）に係る出願は、米国仮出願に基づくパリ条約による優先権（優先日：2010年11月5日）を主張して2011年6月23日にされたPCT出願を日本に国内移行した出願を分割した外国語書面出願である。本件特許に対する審判（無効2018-800023号）において、原告（無効審判請求人）は、本件特許発明の概念に含まれる3つの構成につき、米国仮出願の出願書類全体に記載されていないから、パリ条約による優先権の主張の効果が認められず、本件特許発明は優先期間中の公知事実によって新規性及び進歩性を欠如しているとの無効理由を展開した。

審決予告において、上記の3つの構成のうち1つの構成について優先権の主張の効果が認められないと判

## 1 はじめに

パリ条約の複合部分優先については、特許の専門家であっても、正確に理解するのが困難であるとの声が聞かれる。本事案は、複合部分優先についてのパリ条

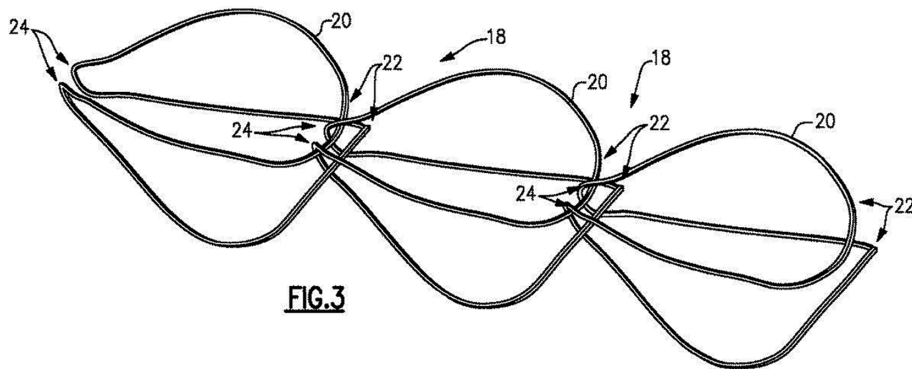


図1：一連のブルニアンリンクの概略図

断されたため、特許権者は当該1つの構成を包含するように特定された請求項10の削除訂正を求める訂正請求をした。審決は、訂正を認め、残りの2つの構成については、新たな技術的事項を導入しないものであって、優先権主張の効果が認められるとした。このことによって、本件特許発明の全ての範囲について優先権が認められた。

原告（無効審判請求人）が削除訂正によって審決予告の無効理由が解消するものではない、優先権主張の効果が認められない4つめの構成がある、等として審決の取消しを求めて提起した本件訴訟において、知財高裁は、当該4つの構成のうち1つの構成は米国仮出願に含まれるとし、3つの構成についてはパリ条約4条Fの規定によって米国仮出願に含まれるか否かを判断するまでもないとし、審決の判断は結論において誤りがないとした。

### 3 何が問題となったか？

本件特許発明の対象はブルニアンリンクを作成するための装置、キット及び作成方法である。ブルニアンリンク（Brunnian link）とは、チェーンを形成するために、別の閉じたループを捕捉するようにそれ自体も二重化された閉じたループから形成されたリンクである。図1を参照すると、ブルニアンリンク20が、実際の結び目を形成することなく、連続的なループ状構造から形成されていることが理解される。

図2には、この構造が一周するまで連続するように形成されてプレスレットを構成している様子が示されている。

図3が、ブルニアンリンク物品を作成するための例示的キットであり、弾性バンドを隣接する複数のピン26にかけ渡した後、鉤針の如きフックツール16でこれを編んでいくようにして、ブルニアンリンクが作成

されていくことになる。

無効証拠の一である以下のURLの動画投稿サイトに掲載された動画（以下、判決で用いられたように「甲1動画」という。）にはブルニアンリンク作成の様子が示されており、これを御覧頂ければ作成手法は一目瞭然である。<https://www.youtube.com/watch?v=RTerQy8M-BI>

なお、甲1動画は、優先期間中に公知となった動画であるため、仮に、優先権主張の効果が認められないということになれば、引用例になり得る有力な先行技術ということになる。本件無効審判に先立つ無効審判請求事件（無効2015-800035号：既に確定）における訂正請求により訂正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。

「【請求項1】一連のリンクからなるアイテムを作成するための装置であって、前記リンクはブルニアンリンクであり、前記アイテムはブルニアンリンクアイテムであり、ベースと、ベース上にサポートされた複数のピンと、を備え、前記複数のピンの各々は、リンクを望ましい向きに保持するための上部部分と、当該複数のピンの各々の、ピンの列の方向の前面側の開口部とを有し、複数のピンは、複数の列に配置され、相互に離間され、且つ、前記ベースから上方に伸びている装置。」

本件特許クレーム及び明細書には、米国仮出願に記載されていない、と原告が主張した4つの構成が本件特許発明の概念ないし態様として含まれていた。具体的には、米国仮出願に記載のなかった表現振りでの発明特定事項がクレーム中に存在するために概念として含まれるようになった構成と、実施態様が米国仮出願のものとは置き換えられたことによって含まれるよう

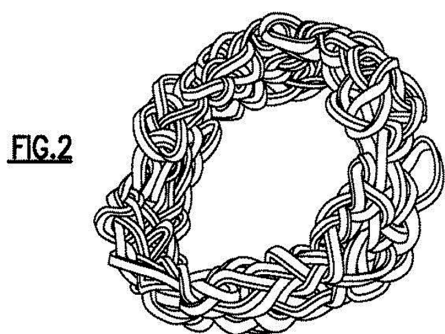


図2：ブルニアンリンク物品の概略図

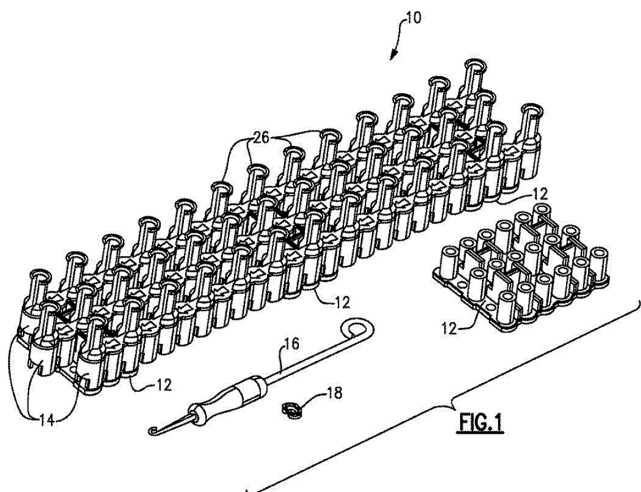


図3：ブルニアンリンク物品を作成するための例示的キットの斜視図

になった構成と、が存在した。以下、4つの構成につき、個別に紹介する。

(1) ピンが複数の溝を有する構成を包含する点

米国仮出願に記載のなかった発明特定事項によって含まれることになった構成である。ここで、「含まれることになった構成」とは、後の出願のクレーム発明において、新たな限定が構成要件として追加されたという意味ではなく、後の出願のクレーム発明において、元々基礎出願に開示されていた概念としての構成に新たな概念としての構成が並列的に含まれることになったという意味である。具体的に、訂正前の本件特許発明には、その請求項10に「開口部が、複数のピンの各々の少なくとも1つのサイドに沿って配置されたアクセス溝である」という記載があったが、この「少なくとも1つの」という特定は米国仮出願にはない特定事項であった。当該特定事項は、概念上、ピンが複数の溝を有する構成を含むものであり、特許権者も、無効審判請求事件における口頭審理陳述要領書中で、1つのピンの複数のサイドにアクセス溝があるものが含まれることを認めていた。一方、米国仮出願に

は、図4に示されるようなピンの列の方向の前面側のみアクセス溝がある態様しか開示されていない。このことから、優先権主張の効果が認められず、このことは、請求項10のみならず、請求項1や6についても同様に当て嵌まるとされ、特許を無効とする旨の審決予告がされた。

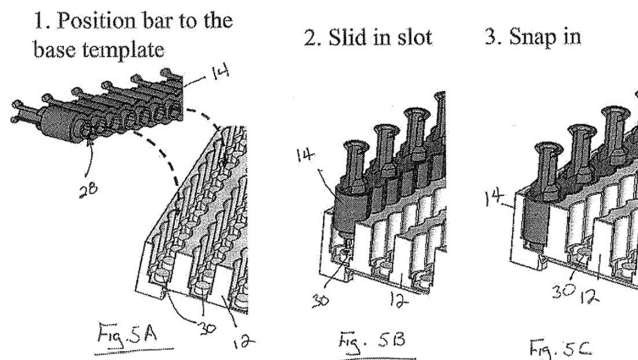


図4：米国仮出願に開示のベースとピンバーのインターフェースについて、接続される様子を示した説明図

その後、請求項10を削除する訂正が認められ、請求不成立の審決が下されたが、本件訴訟において、原告は、請求項10を削除することによって、他の請求項に係る発明の要旨が変わるものではないと主張した。

(2) ピンがベースと一体成型になっている構成を包含する点

審査段階での補正によって含まれることになったとされる構成である。審決及び判決の文面からは判然としないが<sup>(1)</sup>、無効審判請求事件における口頭審理陳述要領書中で、特許権者は、請求項1の「ベース上にサポートされた複数のピン」との特定事項には、ピンとベースが一体成型のものが含まれることを認めたようであり、審判も裁判も、この陳述を前提として審理が進められている。一方、米国仮出願には、ベースにピンバーを取り付ける構造が示されるのみであった。

審決は、米国仮出願書類に記載されたキットも、複数のピンをベースにサポートさせて一体構造としたものであるから、本件出願において、ピンがベースと一体成型のものを含むとされたことは、新たな技術的事項の導入に当たらない、とした。

本件訴訟において、原告は、(ピンバーとベースとが着脱可能であることを前提とする)「一体構造」を(ピンバーとベースとが着脱不能である)「一体成型」に読み替えている点において、審決には明らかな誤りがある、等と主張した。

(3) ピンバーをベースの溝でなく、ベース上の凸部に嵌め込む方式の構成を包含する点

上記(1)及び(2)とは異なり、米国仮出願とは異なる実施態様が記載されたことにより本件特許発明に含まれることになった特徴である。すなわち、米国仮出願には、ピンバーとベースとの嵌合につき、ベースにあらかじめ規定された凹部の形状に沿ってピンバーを嵌合させることによって行われる実施態様(図4)が示されていたが、本件特許明細書には、ピンバーの開口部30にベースの円筒28を差し込む実施態様(図5)が記載されていることから、問題とされた。

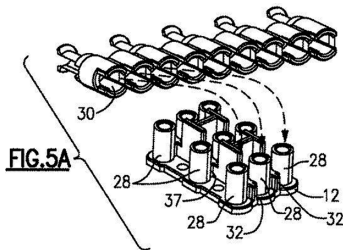


図5：本件特許明細書に開示のベースとピンバーのインターフェース表面の斜視図

なお、この点については、審判手続では主張されずならず審決でも判断されずならず、被告は本件訴訟の審理の対象外であると反論したが、知財高裁は、この争点について積極的に判断を行った。ちなみに、甲1動画は図5と同じ態様を示すものであった。

(4) ピンに、溝ではなく、ピンを貫く間隙を有する構成を包含する点

米国仮出願に記載されていた「アクセス溝」に対して、本件特許において「開口部」との表現が用いられたことによって、含まれることになった構成である。上記(1)及び(2)と同様に、米国仮出願に記載のなかった発明特定事項が存在することになったことに起因するものである。原告は、図6の態様のみならず、図7の態様をも含むようになったと主張した。

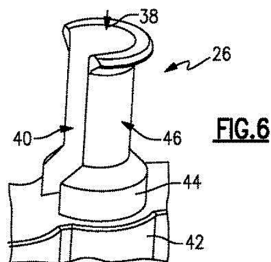


図6：例示的ピンバーの1つのピンの斜視図

審決は、ピンのフックツール挿入のための間隙を、「溝」と呼称しても「開口部」と呼称しても当該間隙

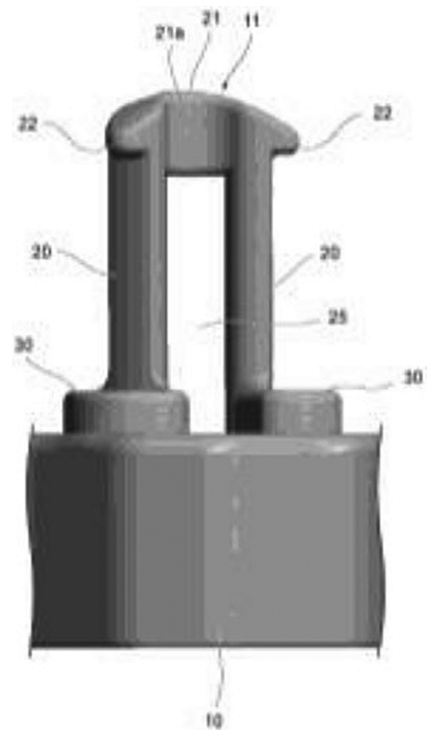


図7：「開口部」に含まれるピンバーの一例を示した図

の実態は変わらず、「溝」と「開口部」に明白な構成上の違いもないから、本件出願において、当該間隙を「開口部」と呼称したことは、新たな技術的事項の導入に当たらない、とした。

本件訴訟において、原告は、「開口部」は、単なる窪みではなく、ピンを貫通するような状態(例えば図7のような形状)も含むと解し得るものであり、「アクセス溝」及び「溝」と異なる概念である、等と主張した。

4 審決の理由の要旨

審決は、パリ条約4条Hを掲げた後、本件米国仮出願の出願書類のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かという観点で、優先権主張の効果の認否を行い、本件特許発明の全ての範囲についての優先権を認めた。

すなわち、審決では、次のように説示されている。

「パリ条約による優先権の主張の効果が認められるためには、パリ条約では『発明の構成部分』が第一国出願に係る出願書類の全体により明らかにされていなければならないものとされており(パリ条約第4条H)、この要件を満たすためには、日本出願の出願書類の全体の記載を考慮して把握

される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である必要があるから、本件発明のうち、第一国出願である本件米国仮出願の出願書類に記載されている発明は、パリ条約による優先権の主張の効果が本件米国仮出願の出願日まで認められるが、本件米国仮出願の出願書類に記載されていない発明は、パリ条約による優先権の主張の効果が本件米国仮出願の出願日まで認められない。…（中略）…本件発明に係る出願は、本件米国仮出願の出願書類のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないから、本件出願のパリ条約による優先権の主張の効果は認められ、本件発明の新規性、進歩性等の判断基準日は、本件米国仮出願の出願日（2010年11月5日）となる。」（下線は筆者による。）

説示中に「本件発明」とあることから、請求項に係る発明を判断対象としていることが窺える。このことは、特許・実用新案審査基準（以下、単に「審査基準」という。）「第V部第1章パリ条約による優先権」の「3.1.2 判断の対象」の次の説示に整合しているものと思われる。

「審査官は、パリ条約による優先権の主張の効果について、原則として請求項ごとに判断する。ただし、一の請求項において発明特定事項が選択肢で表現されている場合は、審査官は、各選択肢に基づいて把握される発明についてパリ条約による優先権の主張の効果を判断する。さらに、新たに実施の形態が追加されている場合には、審査官は、請求項に係る発明のうち、新たに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パリ条約による優先権の主張の効果を判断する。」

また、新たな技術的事項を導入するものであるか否かという観点での優先権主張の効果を認否判断は、審査基準「第V部第1章パリ条約による優先権」の「3.1.3 第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との対比及び判断」、「(1) 対比における基本的な考え方」の次の説示に整合しているものと思われる。

「日本出願の明細書、特許請求の範囲及び図面が第一国出願について補正されたものであると仮定した場合において、その補正がされたことにより、日本出願の請求項に係る発明が、『第一国出願の出願書類全体に記載した事項』との関係において、新規事項の追加されたものとなる場合には、パリ条約による優先権の主張の効果が認められない。すなわち、当該補正が、請求項に係る発明に、『第一国出願書類全体に記載した事項』との関係において、新たな技術的事項を導入するものであった場合には、優先権の主張の効果が認められない。」

さらに、審査基準の「第V部第1章パリ条約による優先権」には、「3.2.1 部分優先の取扱い（日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が第一国出願に記載されている場合の取扱い）」との特筆がされている。審決の判断は、当該特筆の次の説示とも整合しているものと思われる。

「審査官は、日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明のうち第一国出願に記載されている部分について、対応する第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張の効果の有無を判断する。」

このように、審査基準には、部分優先の対象となり得る部分とは請求項又は選択肢に係る発明であることが明記されている。一方、本件訴訟において初めて問題とされた構成(3)は、新たに実施の形態が追加されている場合に該当するかもしれないが、審判段階から争われた構成(1)、(2)、(4)については、発明特定事項が選択肢で表現されている場合でもなければ、新たに実施の形態が追加されている場合でもない。「審査官は…」との説示振りから理解できるように、審査基準は審査における基本的な考え方を纏めたものである。すなわち、審判合議体は、審査基準に拘束されるものではない。しかし、審判合議体が審査基準を尊重することは当然のことであり、さらに、当事者双方が、問題とされた構成につき、部分優先という文脈でなく、全ての範囲についての優先権の認否のみを争っていたことも考慮すれば<sup>(2)</sup>、パリ条約4条F所定の部分優先の適用につき検討しなかったとしても、審判合議体の判断手法に一応の合理性はあろう。

## 5 本判決の判旨

審決の判断に対して、本判決は、パリ条約4条Fを掲げ、次のように説示した。

「…原告の主張を正確に記載すると、本件発明は、①ピンが複数の溝を有する構成を含むこと、②ピンバーとベースが一体成型になっている構成を含むこと、③ピンバーをベースの溝ではなく、ベース上の凸部に嵌め込む方式の構成を含むこと、④ピンに、溝ではなく、ピンを貫く間隙を有する構成を含むこと、の4点において、本件米国仮出願にはない構成を含むからパリ優先権が否定され、その結果、甲1動画との関係で新規性、進歩性を欠き、無効であるというものである。

しかしながら、本件発明が、その請求項の文言に照らし、原告が新たな構成であると主張する①ないし④の点を含まない構成、すなわち、本件米国仮出願の明細書に記載された実施例どおりの構成を含むことは明らかであるところ（この点は、原告も否定していないものと考えられる。）、この構成は、1まとまりの完成した発明を構成しているのであって、①ないし④の構成が補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。このような場合、パリ条約4条Fによれば、パリ優先権を主張して行った特許出願が優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることはできず、ただ、基礎となる出願に含まれていなかった構成部分についてパリ優先権が否定されるのにとどまるのであるから、当該特許出願に係る特許を無効とするためには、単に、その特許が、パリ優先権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が認められるだけでは足りず、当該構成部分が、引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要があるというべきである。このように解することがパリ条約4条Fの文言に沿うばかりではなく、このように解しないと、例えば、特許権者がAという構成の発明について外国出願をし、その後、その構成を含む発明Bが公知となった後に、わが国において、パリ優先権を主張し、構成Aと、前記外国出願には含まれないが、発明Bに対して新規

性、進歩性が認められる構成Cを合わせた構成A+Cという発明について特許出願をした場合、当該発明は、構成Aの部分は、発明Bよりも外国出願が先行しており、優先権も主張されており、かつ、構成Cは、発明Bに対し新規性、進歩性が認められるにも関わらず、前記外国出願に含まれない構成Cを含んでいることのみを理由として構成Aについての優先権までが否定され、特許出願が拒絶されるという結論にならざるを得ないが、そのような結論は、パリ条約4条Fが到底容認するものではないと考えられるからである。なお、①ないし④も、それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性、進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。」（下線は筆者による。）<sup>(3)</sup>

審決の判断との大きな違いは、本件特許発明の発明特定事項が選択肢で表現されている場合でもなければ、本件特許明細書に新たに実施の形態が追加されている場合でもないことから、審決が部分優先について判断するアプローチを全く採らずに、新規事項の追加か否かを判断することによって、全ての範囲についての優先権の認否を決しようとしたことに対して、判決では、真っ向から部分優先を判断したことである。判決は、部分優先の判断をするに際して、引用例との関係で新規性・進歩性が問題とならないのであれば、新規事項の追加の判断をするまでもないと述べている。すなわち、判決では、次のように説示された。

「…甲1によれば、甲1動画に係るツールは、前記③の構成を有していることが認められる。そして、本件発明の請求項は、『ベース上にサポートされた複数のピン』と定めているのみであって、前記③の構成を含むことは明らかであるから、この点において、本件発明は、甲1動画との関係で新規性を欠くものといわなければならない。したがって、パリ優先権が認められるかどうかを判断するため、さらに、構成③が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある。これに対し、甲1動画に係るツールは、前記①、②、④の構成を含むものとは認められないから、新規性が問題となる余地はなく、また、こ

これらの構成が、甲1動画に係る発明に対して進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はない。そうであるとすると、これらの構成が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断するまでもなく、原告の主張は失当というべきである。」（下線は筆者による。）

おそらくは審査基準を意識した審判合議体が、新規事項の例による判断と略同じ取扱いで優先権の判断を行ったのに対して、知財高裁は、所定の場合には新規事項の追加であるかどうかを判断するまでもないとした。具体的には、問題とされた甲1動画を考慮すれば、本件発明は新規性がないことになるものの、部分優先の効果が認められることにより、甲1動画は新規性判断において考慮する必要がないと判断した（進歩性判断については主張立証がないと判断した。）。この判断構造の違いは、後記7で触れる毒入り優先権が大きな問題となっていた時代の欧州の議論とよく似ている。すなわち、当時の欧州では、EPC87条（1）に基づく優先権の基礎としての開示とEPC123条（2）に基づく出願についての補正の基礎としての開示は完全に同じ基準（欧州で「ゴールドスタンダード」と呼ばれる、いわゆる直接的かつ一義的基準）で解釈されなければならないという見解と、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概念部分が存在するか否かを判断することによって部分優先の利益が得られる否かを判断しなければならないという見解とが対立していた。G1/15（OJ EPO 2017, A82）〔部分優先〕拡大審判部（EBoA）審決は、後者をパリ条約の正当な解釈とした。本判決は、この拡大審判部の審決と同様の法理を採ったといえる。

そして、当て嵌めとしては、次のような判断がなされた。

「構成③が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかについて判断するに、たしかに、米国仮出願書類には、ベースに設けた溝にピンバーを嵌め込む態様しか記載されていないが、これは実施例の記載にすぎないし、米国仮出願書類全体を検討しても、ベースにピンバーを固定する態様を、この実施例に係る構成に限定する旨が記載されていると理解することはできない。そして、

ベースに凹部を設け、その凹部にピンバーを嵌め込む態様の構成（米国仮出願書類の実施例の記載）と、ベースに凸部を設け、この凸部にピンバーを嵌め込む態様の構成（③の構成）とは、まさに裏腹の関係にあるものであって、一方を想起すれば他方も当然に想起するのが技術常識であるといえるから、たとえ明示的な記載がないとしても、ベースに凹部を設ける構成が記載されている以上、ベースに凸部を設ける構成も、その記載の想定の内に含まれているというべきである。

そうすると、③に係る構成が、本件米国仮出願に含まれない構成であるとはいえないから、この点に関する原告の主張も失当ということになる。…以上によれば、本件発明は、甲1動画との関係で新規性、進歩性欠如の無効事由を有するものとは認められないとした本件審決の判断は、結論において誤りはない。」

すなわち、③の構成は追加された構成ではあるものの、米国仮出願に含まれる構成であるとして、ピンバーをベースの溝に嵌め込む方式についてのみ部分優先が認められるとの整理でなく、ピンバーをベース上の凸部に嵌め込む方式についても部分優先が認められるとの判断を示した。

## 6 本判決の解説

審決が掲げたパリ条約4条Hは、優先権主張の効果不奏効との結論が導かれる際に、特に、発明の未完成という文脈で持ち出されることが少なくない<sup>(4)</sup>。実際、本判決においても「1まとまりの完成した発明を構成しているのであって、①ないし④の構成が補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない」と説示されているように、発明が完成しているか否かという点につき、考慮がされている。

発明未完成という文脈の他に、パリ条約4条Hについては、優先権の対象が、特許請求の範囲でなくとも優先権書類全体に開示されていれば足りることを規定しているものと理解されている。しかし、4条Hが規定することは、発明が完成しているか、優先権の対象が優先権書類に開示されているか、という点に止まるものではない。4条Hが、部分優先の前提をなす規定であることは正しく認識しておく必要がある<sup>(5)</sup>。審決は、「『発明の構成部分』が第一国出願に係る出願書

類の全体により明らかにされていなければならない」と説示したが、「『発明の構成部分で優先権の主張に係るもの』が第一国出願に係る出願書類の全体により明らかにされていなければならない」というのが正しい。このことを正しく認識しておかなければ、請求項に係る発明が基礎出願に対して新規事項を含むか否かによって優先権主張の効果が判断されることを4条Hが肯定していると誤解する事態を生じさせてしまう。日本弁理士会の会派の1つであるPA会が主催した英国人弁理士を講師とする優先権についてのセミナーで、筆者は、「パリ条約4条H中の『certain elements of the invention for which priority is claimed』における『which priority is claimed』の先行詞は何か?」との質問を講師にしたことがある。講師は、「オフコース、ジ・インベンションだ!」と即座に応答したが、「先行詞が明確であるフランス語で考えても結論は同じか?」<sup>(6)</sup>と更問すると、講師は「あれ? フランス語だとランヴェンション (l'invention) でなくエレモン (éléments) になってしまう。おかしいなあ。」と少々困った様子で述べた。今回の事案における審決と判決の違いは、まさに、この点にある<sup>(7)</sup>。

審判合議体が、訂正前の請求項10について全ての範囲の優先権主張の効果を否定し、それに連れられる形で、請求項1, 6等の優先権主張の効果も否定したため、特許権者は請求項10の削除を余儀なくされた。しかし、本判決が、「甲1動画に係るツールは、前記①…の構成を含むものとは認められないから、新規性が問題となる余地はなく、また、これらの構成が、甲1動画に係る発明に対して進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はない。そうであるとすると、これらの構成が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断するまでもなく」と説示したように、知財高裁が行った部分優先の判断のアプローチによれば、請求項10に係る発明の優先権主張の効果は、部分優先としては認められるものであったと思われる。このように、審決の判断と知財高裁の判断は、本件訴訟が審理対象とした発明については同じ結論が導かれるものであっても、事案によっては、結論が異なる場合があることは、複合部分優先を理解する上で重要なことである。

本判決中では、「①ないし④も、それぞれ独立した発明の構成部分となり得る」というように、「独立した発明の構成部分となり得る」か否かがメルクマール

とされているが、この規範は、4条Fの規定の解釈に踏み込んだ東京高裁の判決<sup>(8)</sup>で判示されたものである。この判決に対して上告がなされ、旧民事訴訟法当時の上告審である最高裁が三行半判決を下したのであるが<sup>(9)</sup>、判決中の理由には「所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。」と書かれていた<sup>(10)</sup>。今回の裁判体は、東京高裁の判断枠組みに一定程度の判例性があるとの認識を抱いたのかもしれない。

当て嵌めにおいて、③の構成が米国仮出願に含まれるとした判断については、パリ条約のリスボン改正会議における議論の経緯をみると、果たして4条Fの本来の趣旨に適っているのか疑問がない訳ではない。リスボン改正会議に際して事務局が提示した改正条約の草案に「新しい構成部分 (éléments nouveaux)」との表現が用いられていたことに対し、ある締約国から、「特許の世界において『新しい (nouveaux)』との表現は技術水準と対比される特別な意味を有するから疑義を生じさせるものであって適切でない」との異議が唱えられ、基礎出願に記載があったか否かを明確に判断できるように、「含まれていなかった構成部分 (les éléments non compris dans)」との表現に最終的に置き換えられたという事実がある<sup>(11)</sup>。しかし、自己執行規定である4条Bの条文と異なり、「いずれの同盟国も…優先権を否認し、…拒絶の処分をすることができない」と規定する自己執行性のない4条Fの条文の解釈に、除くクレーム大合議判決<sup>(12)</sup>で確立された現在の新規事項判断であるところの、技術水準をも考慮する規範的要件である「新たな技術的事項の導入か否か」という新規事項追加禁止要件での価値判断を持ち込むことは排除されないであろう。そうであるならば本判決の当て嵌めが絶対に条約に反すると迄は言い切れないと思われる<sup>(13)</sup>。

## 7 おわりに

冒頭で、パリ条約の複合部分優先については、特許の専門家であっても、正確に理解するのが困難である旨を述べたが、このことは日本以外でも同様に当て嵌まることである。

米国において1965年のチーグラー判決<sup>(14)</sup>では、優先権を主張する後の出願の一つのクレーム (genus claim) に含まれる一部の態様 (species) を開示する優先期間中の引用例について、外国基礎出願が当該一



部の態様 (species) を示していたことから、当該引用例を克服 (overcome) することが認められた。しかし、このチーグラール判決が有名なカワイ判決<sup>(15)</sup>で書き換えられたと理解されたためであろうか、その後のゴステリ判決<sup>(16)</sup>では、「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について112条の要件を満足しなければならない」との規範が示された。米国では、今なお、この考え方が実務を席卷している。今回の審決の判断は、米国の実務に親和的といえる。ただし、米国は国内特許法の条文の解釈だけで判例を構築し、パリ条約条文の解釈には一度も踏み込んでいない点について留意する必要がある。

この米国の流れは欧州にも伝播した。すなわち、G3/93 (OJ EPO 1995, 018)〔優先期間〕及びG2/98 (OJ EPO 2001, 413)〔同一発明〕という欧州特許条約における優先権についての規範を示した2つの拡大審判部 (EBoA) の意見を通じて、欧州においてもクレーム中の概念を分けることによって部分優先を認めることは禁止されているという実務が支配的となり、部分優先は死に体ともいえる状態となってしまった。さらには、部分優先が認められない結果、優先基礎出願によって、優先権を主張する後の出願の新規性 (絶対新規性) が否定されるという毒入り優先権の法理までもが誕生した。しかし、この問題については、G1/15 (OJ EPO 2017, A82)〔部分優先〕審決において、クレーム中の選択肢部分のみならず選択肢でない部分についても優先権が認められることを、欧州特許庁拡大審判部が欧州特許条約の条文のみならず、パリ条約の条文をも解釈することによって、確認したことから、部分優先は見事に復活を果たした<sup>(17)</sup>。現在の欧州での部分優先判断については、拘束力のある拡大審判部審決により、クレーム中の概念部分につき部分優先を認めることが確立されている。本判決は、当該拡大審判部審決と親和的といえる。ただし、部分優先が認められる範囲の判断手法については、③の構成についての当て嵌めを見る限り、本判決と拡大審判部審決との判断手法とは異なるように思われる<sup>(18)</sup>。

ところで、毒入り優先権の問題が激化していた欧州の流れを変えたかもしれない一因に英国弁理士の次の見解がある。『概念的アプローチ』は…『ゴールドスタンダード』開示テストと一致しない」という見解である<sup>(19)</sup>。優先権が認められる範囲について、発明の

同一性をどのように考えるかという補正に類似した問題と、一つのクレーム中に優先権が認められる範囲と認められない範囲が共に存在することを肯定する部分優先の問題とは、本来的には別の問題であるにも関わらず、両者を混同する実務家が如何に多いかということ、英国人弁理士は的確に指摘していた。本事件の審決と判決の判断の違いからは、5年以上の歳月を隔てて、かつて欧州が苦しんだ問題が日本で再燃していることを窺うことができる。

筆者が知る限り、我が国の裁判所は、米国や欧州など他のどの国よりも、パリ条約の条文の解釈に取り組んできているように思われる。紙幅の関係上、ここで詳細を述べることはしないが、優先権には、まだ多くの問題が山積しているように思う。知財高裁或いは最高裁がリードし、優先権の主張の効果の認否についての予見可能性が高まるようになる実務が構築され、それが世界に発信されていくことを切に願う次第である。

(1) 本判決では、本件特許の審査段階での或るタイミングでの補正前後の請求項6が比較された。補正前の「複数のピンが、ベースから離されて上向きに伸びている」との特定が落とされ、補正後では「前記複数のピンは、複数の列に配置され、相互に離間され、且つ、前記ベースから上方に伸びている」との特定に代えられていることが問題とされた。しかし、当該補正前の請求項6は、出願当初のクレームでなく、出願後の自発補正により補正されたクレームであった。比較するのであれば、外国語書面にて出願された当初の請求項6の「the base comprises a plurality of bases for securing a plurality of pin bars in a desired relative special orientation for forming the series of links in a desired pattern (ベースは、一連のリンクを望ましいパターンに形成するために、望ましい相対的な特別な方向に複数のピンバーをしっかりと取り付けるための複数のベースを含む)」との特定と比較すべきであろう。実際のところ、実施例は、図3に示されるように複数のベースを有している。当然に、ピンとベースは別体であろう。しかし、いずれにせよ、別の取消事由の審理において、知財高裁は、一体を含むことが新規事項には当たらないと判断している。

(2) 審決を見る限りのことであるが、その後の本件訴訟の当事者の主張や反論をみても、当事者双方からパリ条約4条F条文に即した攻撃及び防御が展開された痕跡を一切見出すことはできない。

(3) 本事案は、後の出願の1つのクレームにおいて、新たな限定 (limitation) が構成要件として追加された事案ではなく、後の出願の1つのクレームにおいて、基礎出願に元々開示されていた概念に並列的に新たな概念が含まれることになった事案である。一方で、判決の説示中の「発明Bに対して新

規性、進歩性が認められる構成Cを合わせた構成A+Cという発明」といった説示ぶりからは、構成Aという特徴と構成Cという特徴を併せ持った発明のように理解する方が自然に思える。かつて、東京高裁が「独立して発明を構成するか否か」という共通の規範の下でA or Bの場合であってもA and Bの場合であっても複合部分優先が認められる余地があることを判示した2つの裁判例がある。知財高裁が、これらの裁判例を意識した可能性を完全に否定することはできないが、判決中の「構成A+Cという発明」は、構成Aと構成Cの両者を概念的な選択肢として包含するものと理解する方が、現在の特許実務の趨勢からすれば穏当であろう。

(4) 例えば、東京高判平5.10.20平成4年（行ケ）100号〔MB-530A誘導体〕。

(5) 光石士郎『工業所有権保護同盟条約詳説』（5版・1971年・帝国地方行政学会）88頁に、次のような説示がなされている。「四 同盟条約第四条Fと同第四条Hとの関係（一）同盟各国の発明の単一性の認定基準の相違からして認められた複合優先、一部優先制度の前提条件をなしているものは同盟条約第四条Hの規定である。すなわち複合優先、一部優先においては、第一国出願の内容と第二国出願の内容とがある程度相違することからして、優先権主張の要件の一である目的物の同一性の要件を具備するか否かが問題となるのである。…（中略）…日本国への出願に係る発明が、優先権主張の基礎となる第一国の出願書類に記載された発明に他の構成要件を結合させたものである場合において、発明の単一性が認められないときは優先権の主張を認めないものと解する。ただし優先権を主張して行った特許出願が、優先権主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことだけを理由としては、発明の単一性が認められる限り当該優先権を否認し、または、当該特許出願について拒絶の処分をすることはできないものと解する。」（下線及び強調は筆者による。）

(6) パリ条約正文であるフランス語のテキストは「certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité」である。関係代名詞の性数変化に着目すれば、先行詞を明確に特定できるのである。この点、「発明の構成部分で当該優先権の主張に係るもの」との日本語訳は正確な翻訳であるといえる。

(7) G1/15事件でアマカス募集がされた際に、筆者は仏文の解釈につき指摘するアマカスブリーフを提出し、現地の実務家から一定の評価を得た。アマカス意見内容について日本語訳した拙稿「EPO拡大審判G1/15『部分優先』事件の付託質問に対する意見」パテント69巻8号（2016年）92頁を参照。

(8) 東京高判平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〕。

(9) 最〔2小〕判平10.7.17（平6（行ツ）26号）〔光ビームで情報を読み取る装置〕。

(10) 筆者は、ある最高裁調査官から、「『原審の判断は、正当と

して是認することができる。』となっている場合は、原審の判断が最高裁の判例になる。『原審の判断は、是認することができる。』、『原審の判断は、是認し得ないではない。』となっている場合、原審の判断が判例にはならない。『原審の判断は、結論において是認することができる。』だと、原審の法律論は間違っているけれども、結論は合っているという意味となる。」との説明を伺ったことがある。もっとも、「最高裁が原審の判断を正当として是認した場合でも、原審の判断の仕方と上告理由の内容次第で、法理判例になることも事例判例になることもあり得ることは、勿論のことである。」との説明も一緒に伺った。

- (11) Actes de la Conférence de Lisbonne (1958) pp.341-342.
- (12) 知財高判平成20.5.30平成18（行ケ）10563号〔感光性熱硬化性樹脂組成物及びソルダーレジストパターン形成方法〕。
- (13) 一方で、本件の争点が、優先権主張の効果でなく、補正要件であって、③の構成が補正により追加されていた場合を想定したときに、果たして知財高裁が新規事項でない判断するのか、換言すれば、補正による実施例追加を許容していた要旨変更基準に戻すようなことをするのか、大いに疑問がある。仮に、本件において、③の構成が基礎出願の開示内容を超えるものであると判断されていたら、甲1動画はまさに当該③の構成そのものを開示していたのであるから、東京高判平15.10.8平成14年（行ケ）539号〔人工乳首〕と同じ判断経過を辿ることになっていたかもしれない。
- (14) *In re Ziegler*, 347 F.2d 642, 146 USPQ 76 (CCPA 1965).
- (15) *Kawai v. Metlesics*, 480 F.2d 880, 178 USPQ 158 (CCPA 1973) は、優先基礎の日本出願がベストモード要件を満足していないことから優先権を認めなかったが、判決後、種々の批判がなされた。
- (16) *In re Gosteli*, 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989).
- (17) ここで述べた欧州の優先権実務変遷の詳細については、拙稿「欧州特許条約における部分優先制度」特技懇287号（2017年）75頁を参照。
- (18) *Partial priority*, G1/15; OJ EPO 2017 A82において、「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。」との規範が示された。
- (19) David Pearce and Renaud Fulconis, *Opposing views on partial priority*, CIPA, 12/2013, pp.716-720.

（原稿受領2021.1.4）