

# 人工乳首事件

(東京高裁 H15.09.24 判決 平 14 (行ケ) 539)

会員 福本 将彦



## 要 約

本判決は、優先権の有効性に関して従来の理解を覆すものとして、私ども実務家に少なからぬ衝撃を与えるものであった。本判決により、優先権が使いづらなものとなり、国内優先権の利用を控える傾向もみられるようになった。判決は国内優先権に関するものであるが、パリ優先権についても別異に解する理由なしとして、特許庁特許実用新案審査基準では、いずれの優先権についても、本判決に沿って有効性を判断するものとされている。従って、海外出願人による通常出願にも影響が及ぶものである。本判決が採用した判断手法は、優先権の効果を先願主義に反しない限度で認めるための一つの解法とは言えるであろうが、従来の実務家の理解するところに依拠しても、先願主義との不整合の問題は生じないし、本判決がもたらす様々な問題も生じない。先願主義の観点からはいずれの手法も妥当なのであれば、欠点が無く出願人にも利用し易い方を採用するのが合理的ではないか、というのが本稿を通じて伝えたい著者の考えである。

## 目次

1. はじめに
2. 事案の概要
3. 争点
4. 裁判所の判断
  4. 1 結論
  4. 2 理由の要点
5. 検討
  5. 1 「青本」の観点からの検討
  5. 2 「吉藤」の観点からの検討
  5. 3 「超えた部分」の画定上の問題
  5. 4 重複特許の扱いとの整合性
  5. 5 部分優先権・複合優先権との関係
  5. 6 他の東京高裁判決との比較
  5. 7 米国の事例との比較
6. 結論

## 1. はじめに

本判決は、国内優先権の有効性に関し、「基礎出願に開示された発明と実質同一とは言えない発明を追加して、国内優先権主張を伴う特許出願をした場合には、請求項に記載の発明が、追加の発明を特定したものではなくとも、当該追加の発明を包含するものであれば、当該請求項に記載の発明のうち追加の発明に相当する部分については、出願人は優先権の利益を享受できない」と判断したものと要約することができる。それまでの実務家の観念を覆す判決であると同時に、日常の実務において頻繁に直面する問題であり、その重要性は未だに変わりがないものと思われる。

本判決については、様々な論考が公表されている。中でも、判決後間もなく提出された先駆的な研究として、廣

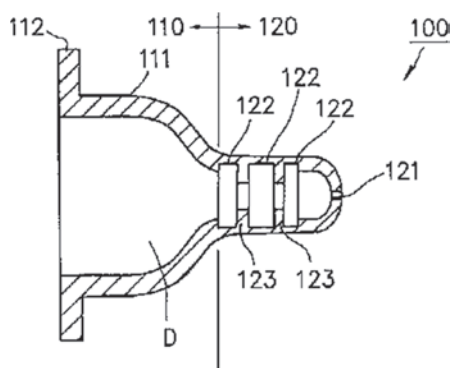
瀬隆行氏「パテント」Vol.58, No.7 (2005) p.3-20 及び同氏「弁理士会研修テキスト (2007)」(以下「廣瀬」)、田辺徹氏「パテント」Vol.59, No.4 (2006) p.46-55 (以下「田辺」) が知られる。判決の問題点は、両論文によって尽くされている、というのが著者の見解である。

本稿は、両論文を参照して 2008 年 1 月 17 日に私的な研究会において発表したものであり、その内容の大半は両論文に述べられているところのものである。既に 15 年を経ているにも関わらず、優先権が利用しづらい状況がなおも続いていることから、新たな判決例又は立法による解決を期待して、その原稿を一部修正(主に不要部分を削除)した上で、公表することとした。原稿の形式が、研究会用テキストの形式のままである点、ご容赦頂きたい。

## 2. 事案の概要

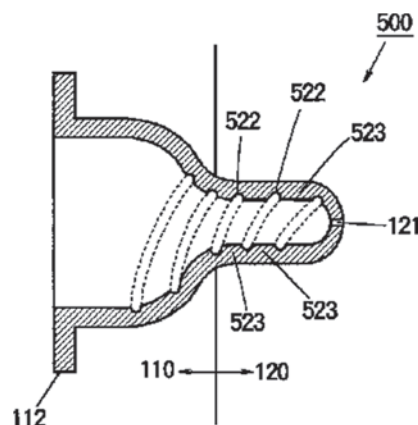
原告(出願人)は、先の出願(特願平 10-316899 号;平成 10 年 10 月 20 日出願)に基づき、新たな実施例(下記図 11)を追加して国内優先権の主張を伴う出願(特願平 11-288535 号;平成 11 年 10 月 8 日出願)をした。審査の結果、原告は拒絶査定を受け、これを不服として審判請求をした。

拒絶査定不服審判では、請求項 1<sup>(1)</sup>のうち新たに追加された実施例に相当する部分については先の出願の当初明細書に記載がないとして、当該部分につき優先権の効果を否定した上で、追加された実施例と実質的に同一の発明(下記図 5)を記載して優先期間内になされた他人の出願(特願平 11-85326 号;平成 11 年 3 月 29 日出願)に基づき、本願発明は特許法 29 条の 2 に該当するとの理由により、請求を棄却する審決がなされた<sup>(2)</sup>。本件判決は、この審決の取消を求めて出訴した裁判に係るものである。



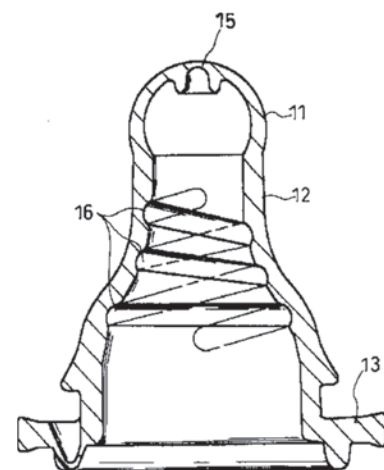
【図 1】

原告の先の出願と後の出願の双方に記載されていた実施例：「環状」



【図 11】

原告の後の出願に追加された実施例：「螺旋形状」



【図 5】

優先期間内になされた他人の出願に記載された実施例：「螺旋形状」

## 3. 争点

審決が、本件出願に係る発明について、特許法 41 条 2 項に規定の優先権主張の効果(特 29 条の 2 の適用に係る優先権主張の効果)を誤って否定したのか、が本件裁判の争点である。原告は、特に次のように主張している。

(1)「特許法 41 条 2 項の適用の有無は、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められるか否かを判断して決すべきところ、本願発明 1 の構成要件はすべて先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められることは明らかである」。

(2)「国内優先権制度の実施例補充型といわれるもののうち、先の出願の請求項の発明が先の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ず、後の出願の請求項の発明が、先の出願と後の出願との重複範囲であれば、優先権主張の効果は肯定される。」

## 4. 裁判所の判断

### 4. 1 結論

判決は、審決に誤りはないとして請求を棄却している。

### 4. 2 理由の要点

判決は、判決理由を次のように述べている。

「…本実施の形態においては、図 11 に示すように、伸長部である肉薄部 522 が人工乳首 500 の乳頭部 120 及び乳首胴部 110 にかけて螺旋形状に形成されている点で、第 1 の実施の形態と異なる。

…図 11 実施例発明は、後の出願の本願発明 1 の発明の要旨となる技術的事項のすべてを満足するものであって、本願発明 1 の実施例に相当するものであると認められる。そして、図 11 実施例に係る人工乳首は、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成することにより、哺乳運動の際、人工乳首がより伸びやすくなり、また、その際、縦方向に圧力が加わっても、人工乳首がつぶれて乳幼児の哺乳運動が困難になることがなく、製造に当たり金型から抜きやすくなり、製造しやすくなるという螺旋形状特有の効果を奏するものであることが認められる。

…したがって、当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実施例（図 11 実施例）を後の出願の明細書に加えることによって、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかであるから、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。」

特に、原告の（1）の主張に対しては、「本件において、図 11 実施例発明を加えることは、上記のとおり、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになるから、これを先の出願の請求項の補正として提出する補正が認められず、後の出願である本願発明 1 は、図 11 実施例発明を含んでいるものである以上、それが先の出願の請求項の補正として提出されても補正が認められないことは明らかである、と判示している。

また、原告の（2）の主張に対しては、「本件において、図 11 実施例を後の出願である本件出願の明細書に加えることにより、後の出願である本願発明 1 の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになり、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないことは、上記のとおりであって、本願発明 1 が先の出願の【図 1】等の実施例で十分実証されていたか否かは、この判断を左右するものではない。」と判示している。

## 5. 検討

### 5. 1 「青本」の観点からの検討

優先権の利益を享受し得る発明とは、優先権の主張を伴う特許出願の請求項に記載された発明のうち、優先権の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された発明である（特許法 41 条 2 項<sup>(3)</sup>）。

「記載された発明」を如何に判断するかについて、「青本」（特許庁編「工業所有権法逐条解説」第 15 版；通称「青本」）p.133 は、特許法 41 条 2 項の解説の中で、「先の出願の出願当初の明細書又は図面に『記載された』発明であるか否かは、新規事項の例による。すなわち、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、先の出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められる場合には優先権の主張の効果が認められ、そうでない場合には優先権の主張の効果が認められない。」と述べている。

この「青本説」は、優先権主張の効果を先願主義に反しない限度で認めようとするもので、先願主義を前提とした現特許制度に整合する合理的な判断基準であると考えられる。欧州特許庁（EPO）拡大審判部審決 G2/98 に、同様の判示が認められるのも<sup>(4)</sup>、同一趣旨によるものと思われる。本件判決も、先願主義の観点からこの基準自体については否定していない<sup>(5)</sup>。

「記載した事項」とは、新規事項に関する現在の特許実用新案審査基準（及び、その導入契機となった東京高裁平15年7月1日判決「ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置」）によれば、「当初明細書等に明示的に記載された事項」のみならず、「当初明細書等の記載から自明な事項」をも含むものとされ、「当初明細書等の記載から自明な事項」とは、当初明細書に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、…その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項」とされる<sup>(6)</sup>。

請求項を上位概念化する補正についても、請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正する（発明特定事項を削除する場合を含む）ことにより当初明細書に記載した事項以外の事項が追加されることになる場合は、新規事項の追加に該当するものとされる<sup>(6)</sup>。

以上の観点から本件を見てみると、実施例11の「螺旋形状」は、実施例1の「環状」から「当業者が、記載されているのと同然と理解する事項」とは到底言えず、先の出願の新規事項に該当するものと見るべきであろう。出願当初の特許請求の範囲には、本願発明と概念的に同等の広さで発明特定事項が記載されている<sup>(7)</sup>。この上位概念発明の記載を考慮してもなお、実施例11は、先の出願に記載された事項の範囲とは言えず、新規事項に該当するものと言うべきである。そもそも新規事項の追加がないのであれば、先の出願について補正を行えば足りるのであるから、国内優先権制度は、新規事項を追加することを前提とした制度であると言うべきものである（国内優先権制度導入当時は、「新規事項」という概念は無く、「発明の要旨変更」という概念が、これに代わるものであったとしても、現在の制度趣旨が上記の通りであることに変わりはないものと思われる）。本願では、制度趣旨に添ってその利益を享受すべく、実施例11を追加したものと言える。

国内優先権制度は、後願に新規事項を追加することを前提とした制度であり、それでもなお、後述するように部分優先を容認することを前提とした制度であることから、新規事項の追加があっても、優先権の有効性に影響を受けない請求項の存在が想定されていることとなる。優先権の有効性について新規事項の追加に該当するか否かを基準とするのであれば、かかる優先権の有効性に影響を受けない請求項については、新規事項の追加には該当しないものと理解するほかない。すなわち、「青本」にいう「新規事項の追加」は、後願に記載の請求項毎に判断すべきものである。

「青本」にも、上記の通り、「優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、」（下線追加）と記載されている。本件判決においても、「…後の出願である本願発明1は、図11実施例発明を含んでいるものである以上、それが先の出願の請求項の補正として提出されても補正が認められないことは明らかである、と述べられており、新規事項の追加か否かを基準とする場合には、請求項の記載が、その判断の対象であることが示唆されている。

後の出願について優先権の効果を認めるか否かの場面で対比されるべきものは、あくまでも後の出願の請求項発明と、先の出願書類全体に記載の発明であって、実施例同士あるいは明細書全体同士ではない。本判決は、実施例11そのものが「新規事項の追加」に該当するからではなく、「特有の効果を奏する」ものであるから、これを一態様とする後願に係る発明は「新規事項の追加」に該当する、と判断している。「特有の効果を奏する」という基準は、特許実用新案審査基準に則するならば、先後願関係にある発明の同一性判断基準<sup>(8)</sup>と同等のものといえる。先願の出願書類全体に記載された発明と実質同一でない実施例が追加されれば、これを包含する後願に係る請求項発明は新規事項を含むもの、という前例のない解釈を採ったものということができる。

本件では、後の出願の請求項発明と先の出願の請求項発明とは実質同一の内容であり、後の出願の請求項発明は、先の出願書類全体に記載された事項の範囲であって、実施例11が追加されたとしても、後の出願の請求項発明（本願発明）自体は、新規事項の追加には該当しないものと思われる。「青本」に記載の「新規事項の追加に該当しない」という要件は、上記した通り請求項発明に関するものであって、請求項記載の発明の内容に新たな技術的事項が追加されていない、という趣旨であると考えられる。そうであれば、本願発明について優先権の利益を認めることができ、他人の先願によって妨げられることなく、特許されるべきものであったと考える。

## 5. 2 「吉藤」の観点からの検討

先の出願と後の出願とが、請求項同一であって、後の出願に実施例が追加される事例（いわゆる、国内優先権の実施例追加型の利用態様）について、請求項発明が、先の出願書類全体に十分に実証されておれば、後の出願について優先権の利益が認められる、とする説が従来から存在する。「吉藤」に記載されている観点である。

「吉藤」（吉藤幸朔・著「特許法概説」第13版 p.356）は、実施例  $a_1$  とクレーム  $A_0$  を記載した出願Ⅰを基礎として、実施例  $a_1$  に実施例  $a_2$  を追加し、クレーム  $A_0$  を記載した国内優先出願Ⅱをした事例について、要旨次のように述べている。

①クレーム  $A_0$  が実施例  $a_1$  によって十分に実証されていない場合には、後の出願Ⅱの優先日は、クレーム  $A_0$  のうち、実施例  $a_1$  によって裏付けられる範囲  $A_0'$  については、先の出願日となり、実施例  $a_2$  によって裏付けられる残りの部分については、後の出願日となる。〔註：つまり、一つの請求項について優先日が二本立てとなる〕

②クレーム  $A_0$  が実施例  $a_1$  によって十分に実証されている場合には、クレーム  $A_0$  の優先日は、先の出願日となる。「吉藤」には、「十分に実証」の意義についての説明はないが、後の出願Ⅱの請求項発明について、出願書類が同一と仮定したときの実施可能要件（現特§36条4項1号の要件）及びサポート要件（特§36条6項1号の要件）の充足を意味するものと解すれば、先願主義からの当然の要請として妥当であるといえる。この「吉藤説」に沿ったものと思われる判決例も過去に見られる<sup>(10)</sup>。

本願発明は、先の出願に係る発明と実質的に同一であり、しかも本願発明は図1実施例を含む先の出願の書類全体に、「十分に実証」されているものと見られるところから、「吉藤説」に立てば、優先権の利益が認められ、他人の先願に基づく拒絶は回避されることになるものと思われる。本件判決も、「十分に実証されている」こと自体を否定している訳ではない。

実施例1を含む先の出願の書類全体の記載が、本願発明について実施可能要件及びサポート要件を充足するに至らないのであれば、優先権の利益は認めるべきではなく、他人の先願に基づいて拒絶してしかるべきと言える。しかしながら、特許庁審判の審理の中で審判官は、図11実施例を補正により削除すれば特許可能と判断し、補正を懲憑（しょうよう）している（「田辺」註24）。出願人は、補正に代えて、図11実施例を削除した記載内容で分割出願をすることにより、本件発明と実質同一クレームについて特許を得ている（「田辺」§5.9；原告の分割出願に係る特許クレーム1<sup>(9)</sup>）。このことは、本件裁判官はともかく、特許庁審査官・審判官は、本件発明が図11実施例なしで「十分実証」されている、と判断していることを裏付けるものといえる。

本件裁判官は、特許庁審査官・審判官とは異なり、図11実施例を削除した場合の本願クレーム、あるいは分割出願の特許性についてまで判断している訳ではない。しかし本件判決は、「図11実施例を後の出願の明細書に加えることによって、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる」ことの理由付けとして、「図11実施例に係る人工乳首は…螺旋形状特有の効果を奏する」ことのみを挙げ、さらに「本願発明1が先の出願の【図1】等の実施例で十分実証されていたか否かは、この判断を左右するものではない。」と述べているところから、先の出願書類が後の出願の請求項発明について実施可能要件及びサポート要件を充足するか否かとは無関係に、特有の効果を奏する実施例の追加が後の出願にあれば、優先権の利益は認められない、と判断したものと考えられる。

## 5. 3 「超えた部分」の画定上の問題

本件判決は、「図11実施例を後の出願の明細書に加えることによって、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を…超えた部分については優先権主張の効果は認められない」と述べている。「超えた部分」は、図11実施例そのものではなく、後の出願に係る発明のうちのある部分、いわば「下位請求項」として記載し得る発明であって、図11実施例から抽象化されたものでなければならない。

特29条の2は、後願に係る発明と先願の明細書等に記載された発明との同一性を要件とする。対比すべき一方は、後願に係る発明であるから、抽象化された発明思想であることが前提となる。後の出願に追加された実施例

は、実施品そのものではなく、明細書等に言語及び図解をもって記載されたものである以上、一定の抽象化を経た発明思想には相違ない。しかし、この実施例そのものを他人の先願の明細書等に記載された発明と対比して同一性を論じるとすれば、後願の明細書等に追加の実施例として記載された事項のすべてが、先願の明細書等に記載されているか否かを判断することとなる。多くの場合、対比は困難であろうし、対比しても同一性が否定される場合が多いものと思われる。「超えた部分」として、このような追加の実施例そのものから後願の請求項に記載の包括的な発明までの、ある中間位置を占める、いわば「下位請求項」を想定し、想定された「下位請求項」に基づくことによって初めて、他人の先願の明細書等に記載の発明との同一性を論じることが現実的となり、特 29 条の 2 により本願発明の特許性を否定することも可能となる。

本件判決は、「本実施の形態においては、図 11 に示すように、伸長部である肉薄部 522 が人工乳首 500 の乳頭部 120 及び乳首胴部 110 にかけて螺旋形状に形成されている点で、第 1 の実施の形態と異なる」と述べており、この記載内容が「下位請求項」に相当するものと思われる。先の出願書類に記載されず、しかも追加された図 11 実施例を包含する「下位請求項」であって、他人の先願の明細書等に記載の発明との同一性を認定し得るものを、成功裏に想定することができれば、本願発明は特 29 条の 2 に基づいて特許性を否定し得る、との判断基準を暗黙裏に想定して、上記の記載内容を「下位請求項」としたものと推測される。しかし、「下位請求項」を設定する自由度は無限であることから、本件の場合とは逆に、一定の努力を経ても特許性否定に成功しない場合に、特許性は否定されない、と確定的に結論付けることは原理的に不可能ではないか、と思われる。

本件では特 29 条の 2 の適用が問題とされる事例であったが、優先期間内に公表された先行技術に基づいて進歩性を否定すべきか否かを判断する場面で、同じ基準により「下位請求項」を想定し対比を行うとなると、様々な「下位請求項」を試行しては進歩性を判断するという作業を要することとなり、特許性の判断が困難を極めるといふ現実的な問題に直面することにもなるのではないか、と思われる。

#### 5. 4 重複特許の扱いとの整合性

本願発明に優先権の効果を認めるか否かに関わりなく、特 29 条の 2 に規定の「他の出願」として後願を排除する効力は、先の出願と優先権の主張を伴う後の出願のそれぞれの出願当初の明細書等に重複して記載された発明についてのみ生じる（特 42 条 3 項）。このため、本願発明に優先権を認めたとしても、他人の先願は特 29 条の 2 に基づき、優先権主張を伴う出願によって拒絶される訳ではない。すなわち、本願発明が特許された場合であっても、他人の先願は本願に基づいて特許性を否定されず、両特許が並立し得る。

本願については、「吉藤説」によれば、本願発明が図 1 実施例で裏付けられているのであれば、本願発明の優先日は先の出願日であるから、本願発明は他人の先願に関わりなく特許される。一方、本願発明の下位概念発明に該当する図 11 実施例があつて初めて裏付けられる発明については、「吉藤説」によっても優先権の効果は認められないのであるから、特 29 条の 2 に基づいて他人の先願により拒絶される。すなわち、「吉藤説」に従って優先権の効果が及ぶか否かを判断したとしても、図 1 及び図 11 実施例を包含する包括的な本願発明に係る特許と、図 11 実施例に相当する発明に係る他人の特許とが、併存するのみである。両特許発明は、包括的な先願に係る発明と、その下位概念に該当する後願に係る発明との関係であつて実質同一ではない。実質同一の問題を生じるおそれのある発明、すなわち図 11 実施例があつて初めて裏付けられる発明については、「吉藤説」によっても、上記の通り特許から排除される。このように、「吉藤説」によっても優先権の効果が及ぶか否かを判断しても、重複特許の不都合は生じない。

包括的な本願特許発明と、図 11 実施例に相当する他人の先願特許発明とは、一方を実施すれば他方を実施することとなるが、その逆は成り立たないという利用の関係にある。従って、本願発明に係る特許の特許権者も、先願特許の特許権者も、ともに相手の許諾なしに図 11 実施例に相当する特許発明を実施することはできない（特 72 条、特 92 条 2 項〔特 92 条 2 項は、先願に係る特許発明の特許権者が、後願に係る利用特許発明を許諾無しには実施し得ないことを前提とした規定であると解される〕）。このように、「吉藤説」に従って優先権の効果を判断しても、双方権利者の権利関係においても先願優位の原則に照らして不都合は生じない。

図1実施例と図11実施例とを包含する先願に係る発明があっても、その下位発明に相当する図11実施例に対応する後願に係る発明は、実質同一とはみなされず、特39条1項により排除されない、というのが従前とは異なる現在の特許庁の実務である（特許実用新案審査基準Ⅱ-4-3.3<sup>(11)</sup>；「吉藤」p.199-201；特許庁問い合わせへの回答<sup>(12)</sup>；従前の扱いについては「吉藤」p.210）。すなわち、包括的な請求項発明の実施態様を明細書に付加しても、請求項発明自身は包括的な発明に留まり、その発明内容に変動がある訳ではない、という立場を取っているものと思われる。

そうであれば、図11実施例を追加しても、請求項の記載において先の出願と実質的に変わりのない後の出願に係る発明は、追加前の発明内容から変動がある訳ではないのであるから、新規事項の追加には該当しない、と言うことができる。従って、図11実施例が追加された後の出願に係る発明について、優先権の効果を認め、その優先日を先の出願日とすることは、重複特許排除を目的とした先後願発明の同一性判断に関する特許庁実務とも整合するものといえる。逆に、本件判決のように、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を「超えた部分」（新規事項）の存在を認定することは、先後願発明の同一性判断に関する実務とも整合しないものということができる。

## 5. 5 部分優先権・複合優先権との関係

パリ条約4条Fは、部分優先権及び複合優先権を認めている<sup>(13)</sup>。国内優先権制度は、基本的に先の出願に新規事項を追加して新たな出願をすることを前提とするものであるから、特41条2項の条文構成自体が、「～の発明のうち～に記載された発明」について優先権の効果を認める規定となっており<sup>(3)</sup>、部分優先権を想定したものとなっている。さらに、特17条の3（要約書の補正）は、複数優先権を前提とした規定となっている。

1つの請求項発明について部分優先・複合優先が認められる場合がある。昭和58年（行ケ）54号（昭和61年11月27日東京高裁判決；後藤「パリ条約講話」新訂増補版p.173-176）は、パリ優先権主張を伴う日本出願について、複合優先権を認めた事例である。この事例では、1つの請求項に記載の発明について、複数の優先日（第2・第3優先日）が認定されている。この事例は、優先権主張出願に係る発明が、事実上の選択肢（fs70値の範囲）を有する場合に該当している。

欧州特許条約（EPC）88条にも、「複合優先権を何れか1のクレームに対して主張することができる」と規定されている<sup>(14)</sup>。しかし、欧州特許庁審決T828/93は、「1つの特許クレームが複合優先権を有しうるのは、…クレームが選択肢を有しているため複数の主題事項に分割できる場合に限られることを確認した。」と判示している（「欧州特許庁審決の動向（第3版）」発明協会p.279；但し、この審決はその後の審決によって否定されているとの情報も有り（「2022年関西特許研究会・東京地区研究班会合」弁理士・佃誠玄氏より）；「但し」以降は投稿時追記）。2004年7月改訂特許実用新案審査基準Ⅳ「優先権」にも、1請求項に対する部分優先権・複合優先権については、発明が「選択肢」あるいは「事実上の選択肢（例として、アルコールの炭素数が1～10の場合）」を有する場合についてのみ事例が記載されている。

請求項発明が事実上の選択肢を有する場合には、先後願に係る発明の間の同一性の判断は、選択肢毎に行われる（特許実用新案審査基準<sup>(11)</sup>）。その一方、上述のように、事実上の選択肢を有しない包括的な発明は、どのような実施例が含まれようと、同一の包括的な発明として取り扱われる。本願発明は事実上の選択肢を有する場合ではなく、図1実施例を含む先の出願の記載事項によって既に裏付けられた1つの包括的な発明である。本件判決は、「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」と述べており、単一の請求項に記載される発明について、あたかも追加実施例に相当する部分とそうでない部分とに分け、部分優先権を認めたものと解される。本件判決は、この点においても発明の同一性判断の基準と整合しないものであり、妥当ではないと考える。

同じ理由により、「吉藤説」において、クレームA<sub>0</sub>が実施例a<sub>1</sub>によって十分に実証されていない場合には、一つの請求項について優先日が二本立てとなるという考え方は、クレームA<sub>0</sub>が事実上の選択肢を有しない場合には適切ではなく、後の出願日に一本化されるべきものである。「吉藤説」はこの点で部分的に修正を要するものと考えられる。

## 5. 6 他の東京高裁判決との比較

平成 16 年（ネ）1563 号（平成 17 年 1 月 25 日東京高裁判決「レンズ付きフィルムユニット事件」；上記「田辺」で紹介）は、実施例（第 3 実施例）の追加を伴う国内優先出願に係る発明について、優先権の効果を認めた事例である。

追加の実施例について、「第 3 実施例によって示された機能や効果は、…周知技術によって達成される機能、効果と比べて格別のものであるとは認められない。…そうすると…（上記判示したところによれば、本件発明は、第 1 実施例により十分に裏付けられているものと認められ、仮に、第 3 実施例の記載がなくても、その裏付けに欠けることはない。）。…第 3 実施例の記載をもって、本件発明が優先出願③明細書に記載された発明の範囲を超えているとはいえない。」と判示される。すなわち、この事例は、追加の実施例は優先日前の周知技術の範囲内であるから、後の出願に係る発明について、先の出願明細書から「超える範囲」は存在しない、と判断したものである。

第 3 実施例は周知技術の範囲とはいえず、先の出願明細書に記載のない「フィルムの巻込み、巻取りないし巻上げ手段等に関する詳細な構成とそのメカニズムが記載されている」ものであり、先の出願明細書に記載されているのも同然と当業者が理解する範囲を超えるものであって、新規事項に該当するものといえる。すなわちこの判決は、本件判決と同様に、発明の実質同一性判断と同等の判断基準で、優先権を及ぼすべきか否かを確定しようとするもので、追加の実施例が周知技術の範囲でないと認定された場合には、本件判決と同一の結論となった可能性がある。すなわち、結論は逆であるとしても、判断の手法は共通しており、本件判決とむしろ歩を揃えるものではないか、と考える。

同高裁判決の原審判決は、明確に「吉藤説」に立ったものと言え<sup>(10)</sup>、高裁判決は、これに反する立場を採ったものと見るべきであろう。2 件の判決に関する限り、東京高裁は、優先権を及ぼすべきか否かの判断に関し、足並みが揃っているかのようにも見える。

## 5. 7 米国の事例との比較

米国では、近年の Ian Frazer, et al. 対 C. Richard Schlegel, et al. 事件（CAFC 06-1154（2007 年 8 月 20 日判決））において、実施例追加がなされたパリ優先権主張を伴う出願に係る発明について、優先権の効果を認め、優先期間内になされた他人の出願に打ち克って先発明者としての地位を認める判決を下している。

この事件では、第 1 国出願には、L1 及び L2 タンパク質をコードする組み替え DNA を構成する技術が記載されていたのに対し、パリ優先権主張を伴う PCT 出願では、L1 タンパク質単独、又は L1 タンパク質と L2 タンパク質との組合せをコードする工程が記載されていた。PCT 出願に係る発明は、双方の実施例を包含する包括的な内容となっていた。優先期間内に PCT 出願に係る発明と同一の発明を記載した他人の出願があったが、CAFC は優先権の利益を認め、PCT 出願の出願人に先発明者としての地位を認めている。CAFC は、“when reliance is on a patent document already filed, the question is whether the document discloses the invention of the count by meeting the written description and enablement requirements of 35 U.S.C. § 112 paragraph 1” 「既に出願されている特許文書に依拠するときに、問題は、その文書が、カウント（註：インタフェランス手続において先後争いの対象とされるクレーム又はクレーム群）に係る発明を、米国特許法 112 条第 1 パラグラフに規定の記述要件及び実施可能要件を充足するように開示しているか否かである」と述べ、優先権が有効であるための要件が、米国特許法 112 条第 1 パラグラフに規定の記述要件及び実施可能要件を充足することであることを明らかにしている。

この CAFC 判決は、「吉藤説」と整合するものであるように思われる。本件の後の出願を、国内優先権主張に代えてパリ優先権主張をして米国出願した場合、あるいは、先の米国出願について一部継続出願として後の出願をした場合には、優先権が認められたのではないかと、思われる。米国の当該事案は、パリ優先権に関するものである。しかし、米国特許法では、パリ優先権の効果について、我が国の国内優先権と同様の「遡及効」を規定している（米国特許法 119 条、120 条）。この点において、米国における優先権の扱いは、参考に値するものと思われる。



## 6. 結論

本件判決が採ったものと解される、「基礎出願に開示された発明と実質同一とは言えない発明を追加して、国内優先権主張を伴う特許出願をした場合には、請求項に記載の発明が、追加の発明を特定したものではなくとも、当該追加の発明を包含するものであれば、当該請求項に記載の発明のうち追加の発明に相当する部分については、出願人は優先権の利益を享受できない」という立場は、結論として、無用なものであるとすることができる。上記に見たとおり、かかる立場を採らなくとも、先願主義に反しないし、重複特許の不都合も生じない。逆に、かかる立場を採ることにより、特許性の判断が複雑困難となる、という実務上の問題、先後願発明の同一性判断の手法との不整合の問題、米国等の外国の実務との乖離という問題、何よりも出願人、実務家の永年の理解に反し、国内優先権の有用性を著しく損なうという問題を、新たに生じることとなり、何ら利益がない。そうであれば、本件判決が立脚した、優先権の有効性に関する上記判断手法は、今後否定されるべきであろう。新たな判決例あるいは立法による解決を期待したい。

(以上)

### (引用資料)

#### (1) 本願発明（審判係属中に最終的（平成 13 年 8 月 7 日）になされた補正後のクレーム 1；本件審決書より）

「幼児の哺乳窩に当接可能な先端部を有する乳頭部と、乳幼児が舌により蠕動運動を行う際に舌を波うつように移動させることができる表面を有する乳頭部及び乳首胴部と、哺乳瓶と接続するためのベース部と、を有する人工乳首であって、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ことを特徴とする人工乳首。」

#### (2) 本件審決の要点

「第 11 図に係る実施例は、本願発明に包含されるものであるが、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ておらず、後の出願の願書に添付した明細書又は図面において初めて記載されたものというべきである。

してみると、本願発明は、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実施例に相当する部分のみならず、本願発明の第 11 図に係る実施例に相当する部分（以下、「後の発明」という。）をも包含するものであるから、上記の後の発明については、先の出願の時にされたものとみなすことはできず、優先権の効果を認めることはできない。

…

上記の後の発明は、上記先願明細書に記載された発明と同一であり、しかも、本願発明の発明者が上記先願明細書に記載された発明の発明者と同一であるとも、また、本願の出願時に、その出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められないので、上記の後の発明は特許法第 29 条の 2 の規定により特許を受けることができない。」

#### (3) 特許法の一部

特許法 41 条 2 項

（同法 29 条の 2 の適用に係る優先権主張の効果に関する部分；本件判決文より）

…優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた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…についての…第 29 条の 2 本文、…の規定の適用については、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。

#### (4) EPO 拡大審判部審決：G2/98 の結論部分

The requirement for claiming priority of “the same invention”, referred to in Article 87 (1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.

#### (5) 本判決の一部（「青本説」を肯定した部分）

「願書に添付した明細書又は図面の補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない（特許法 17 条の 2 の第 3 項）から、先の出願の特許請求の範囲にある事項を加える場合に、これを補正として行えば、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えており、出願時の遡及を認めることが不適法とされるのに、先の出願の特許請求の範囲に同じ事項を加えた明細書をもって、先の出願に基づく優先権を主張して出願すれば、後の出願の発明のうち、当該加えられた事項について、特定の規定の適用という限定的な場面ではあるにせよ、出願時が先の出願の時に遡及するというのでは、先願主義の原則に反することになる。そうすると、特許法 41 条 2 項の適用については、後の出願に係る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定

した場合に、先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められるか否かを判断して決すべきであるという原告の主張は、それ自体としては、首肯するに足りる。」

#### (6) 特許実用新案審査基準（Ⅲ-I-3；Ⅲ-I-4.2（1）／新規事項）の一部要約

- ・当初明細書等に記載した事項は、当初明細書等に明示的に記載された事項のみならず、当初明細書等の記載から自明な事項をも含む。
- ・当初明細書等の記載から自明な事項とは、当初明細書に接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項。
- ・周知・慣用技術についても、その技術自体が周知・慣用技術であるということだけでは、これを追加する補正は許されない
- ・当業者から見て、当初明細書等の複数の記載（ex. 発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載）から自明な事項といえる場合もある。
- ・請求項の上位概念化・下位概念化補正：[審基Ⅲ-I-4.2（1）]

①請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正する（発明特定事項を削除する場合を含む）ことにより当初明細書に記載した事項以外の事項が追加されることになったり、概念的に下位の事項に補正する（発明特定事項を付加する場合を含む）ことにより当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とはいえない。

②請求項の発明特定事項の一部を削除して、これを概念的に上位の事項に補正する場合において、削除する事項が本来的に技術上の意義を有さないものであって、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合（削除する事項が、任意の付加的事項であることが明細書等の記載から自明である場合も同様）は、新たに追加する事項がないから、当初明細書又は図面に記載した事項の範囲内とする補正といえる。

#### (7) 先の出願の当初の特許請求の範囲（本件判決文より）

【請求項1】乳首胴部と、この乳首胴部から突出して形成されている乳頭部とを有する人工乳首であって、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっていることを特徴とする人工乳首。

【請求項2】上記伸長部に隣接して、この伸長部より剛性のある剛性部が設けられていることを特徴とする請求項1に記載の人工乳首。

【請求項3】上記伸長部と上記剛性部が交互に配置されていることを特徴とする請求項2に記載の人工乳首。

【請求項4】上記人工乳首がシリコンゴムにより形成されていると共に、このシリコンゴムの厚みが、上記伸長部では比較的薄く、上記剛性部では比較的厚いことを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の人工乳首。

#### (8) 特許実用新案審査基準（Ⅱ-3-3.2；Ⅱ-3-3.4／特29条の2の先後願）の一部要約

先願の当初明細書等に記載の発明の認定は、次のように行う。

- ・記載された発明とは、記載された事項及び記載されているに等しい事項から当業者が把握できる発明である。
- ・記載されているに等しい事項とは、記載した事項から当業者が出願時の技術常識を参酌して導き出せるものを意味する。
- ・当業者が記載事項および出願時の技術常識に基づいて、物が作れ（物の発明）、方法が使用できる（方法の発明）ように記載されていない場合、先願の当初明細書に記載の発明としない。

先願の当初明細書等に記載の発明と後願に係る発明との対比は、次のように行う。

- ・相違点なければ両発明は同一である。
- ・相違点がある場合で、次の場合（実質同一）は同一である。
  - (1) 相違点が微差（周知技術、慣用技術、の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏しないもの）である場合；
  - (2) 本願発明が下位概念である引用発明の発明特定事項を上位概念として表現した場合。
- ・本願請求項が、発明特定事項に関して形式上、事実上の選択肢を有し、その一のみを発明特定事項として両発明を対比したとき、両者に相違点がないか実質同一であれば、両発明は同一である。

#### (9) 原告の分割出願に係る特許（特許3380201号）のクレーム1

【請求項1】乳首胴部と、

この乳首胴部から突出して形成されている乳頭部とを有する人工乳首であって、  
上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する肉薄部が備わっており、  
上記肉薄部に隣接して、この肉薄部より剛性のある肉厚部が設けられ、

断面において上記肉薄部と上記肉厚部が人工乳首の長手方向に沿って交互に配置されていることを特徴とする人工乳首。

#### (10) 「吉藤説」に沿った判決例

- ・廣瀬隆行氏「パテント」Vol.58, No.7（2005）p.3-20には、「優先権の主張の適否は、それらの書類に優先権の主張された発明の構成成分が、開示されているかどうかで判断されるべきであり」と判示する、大阪高裁平成6年2月25日判決（平成3年（ネ）2485号）が紹介されている。
- ・田辺徹氏「パテント」Vol.59, No.4（2006）p.46-55には、「本件発明についての優先権主張が認められるかどうかは、先に述べた

とおり、本件発明の構成要件（特許請求の範囲に記載されたもの）が、先の出願に添付された明細書又は図面に記載されているかどうかによって判断すべきものであるから、本件特許明細書に記載されている実施例がどのようなものであるかは、優先権主張が認められるかどうかに関係ないことである。」と判示する、東京地裁平成16年2月26日判決「レンズ付きフィルムユニット」（平成15年（ワ）15702号）が紹介されている。

(11) 特許実用新案審査基準（Ⅱ-4-3.3/特39の先後願）の一部要約

先願に係る発明と後願に係る発明との対比は、次のように行う。

- ・相違点なければ両発明は同一である。
- ・相違点がある場合で、次の場合（実質同一）は同一である。
  - ・後願発明が先願発明の発明特定事項に周知技術、慣用技術、の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ新たな効果を奏しない場合
  - ・後願発明が下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念として表現した場合
  - ・後願発明と先願発明とが単なるカテゴリ－表現上の差違である場合
- ・先願（後願）請求項が、発明特定事項に関して形式上、事実上の選択肢を有し、その一のみを発明特定事項として両発明を対比したとき、両者に相違点がないか実質同一であれば、両発明は同一
- ・先願発明が（請）以外明／図、出願時の技術常識に基づいて、物を作れ（物の発明）、方法を使用できる（方法の発明）ように記載されていない場合は、先願発明とはならない
- ・先願発明が新規事項／原文新規事項を含む場合は、先願発明とはならない

(12) 対庁問合わせへの回答（当時勤務していた事務所内報告書のコピー）

請求項発明の実質同一の範囲（上位概念と下位概念の扱い）

- 2004年9月 特許審査課 -

2004年10月 電気部 福本

《問合わせの趣旨》

先願発明が上位概念で、後願発明が下位概念であるときは、従来は、先願の「発明の詳細な説明」に下位概念が開示されておれば、両発明は実質同一とされていた。この実務が変更されているのか否かを確認するために問い合わせた。

- ・先願の請求項に上位概念が記載され、後願の請求項に下位概念が記載されている場合、先願の「詳細な説明」欄に下位概念が開示されていても、実質同一とはしない。
- ・審査基準が変わったためである。従前は、実施例同一であれば拒絶していた。
- ・但し、あくまでも審査段階の扱いであって、裁判でどう判断されるかは断言できない。
- ・要するに、特39では、請求項のみを対比し、「詳細な説明」欄は見ないことになっている。
- ・従って、分割出願により、上位請求項、下位請求項を別出願に記載した場合に、これら2出願が§39⑦の協議命令の対象とされることはない。

(13) バリ条約の一部

第4条 優先権

F いずれの同盟国も、特許出願人が2以上の優先権（2以上の国においてされた出願に基づくものを含む。）を主張することを理由として、又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。

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。

(14) 欧州特許条約（EPC：1999年1月1日発効）の一部

第88条 優先権主張

(1) 先の出願の優先権の利益を受けることを求める欧州特許出願人は、優先権の申立、先の出願の写し及び先の出願の言語が欧州特許庁の公用語の1でないときには公用語の1によるその翻訳文を提出する。これらの規定を実施する際に履行すべき手続は施行規則で定める。

(2) 複合優先権は、これらの優先権が異なる国で発生した場合であっても1の欧州特許出願について主張することができる。場合によっては、複合優先権を何れか1のクレームに対して主張することができる。複合優先権が主張される場合、優先日から起算される期間は最先の優先日から起算される。

《付録》各出願の経過情報

（本願）

出願記事	特許 平 11-288535（平 11.10.8）出願種別（通常）
国内優先権記事	特許 平 10-316899 主張日（平 10.10.20）

公開記事	2000-189496 (平 12.7.11)
発明の名称	人工乳首
出願人	ピジョン株式会社
発明・考案・創作者	石川 光、石丸 あき、仲田 洋一
公開・公表 IPC	国際分類 第7版 A61J 11/00 C A61J 11/00 A
出願細項目記事	査定種別 (拒絶査定)
審判記事登録記録	査定不服審判 2001-020120 請求日 (平 13.11.8) 審判 (判定含む) 請求不成立 最終処分日 (平 16.3.11)

## (分割出願)

出願記事	特許 平 11-357789 (平 11.12.16) 出願種別 (分割 (44 条 1 項))
原出願記事	関連種別 (分割 (44 条 1 項)) 特許 出願番号 平 10-316899
公開記事	2000-135270 (平 12.5.16)
発明の名称	人工乳首
出願人	ピジョン株式会社
発明・考案・創作者	石川 光、上田 あき、仲田 洋一
公開・公表 IPC	国際分類 第7版 A61J 11/00 C
出願細項目記事	査定種別 (登録査定) 最終処分 (特許/登録) 最終処分日 (平 14.12.13)
登録記事	3380201 (平 14.12.13) ピジョン株式会社

## (他人の先願)

出願記事	特許 平 11-085326 (平 11.3.29) 出願種別 (通常)
公開記事	2000-271193 (平 12.10.3)
発明の名称	哺乳びん用乳首
出願人	ジェクス株式会社
発明・考案・創作者	小林 勝義、志野木 達也
公開・公表 IPC	国際分類 第6版 A61J 11/00 B A61J 11/00 A
出願細項目記事	査定種別 (登録査定) 最終処分 (特許/登録) 最終処分日 (平 13.7.13)
登録記事	3209271 (平 13.7.13) ジェクス株式会社

(以上)

(原稿受領 2023.10.3)