

# 改良発明に対する複合／部分優先権制度の意義

## －証拠除外効から遡及効への解釈の転換－

特許庁審判官 柴田 和雄

### 目次

1. はじめに
2. 制度改正に伴うパリ条約の変遷 –エジソンの白熱電球を例として–
3. 我が国における運用：複合／部分優先に関する解釈の混乱と変遷
4. 欧州の状況
5. 現在の状況が抱える問題
6. おわりに

.....

### 1. はじめに

平成16年7月28日に公表、同日から運用が開始された「優先権」の審査基準に前後して2つの注目すべき判決が出されている。人工乳首事件<sup>(1)</sup>とレンズ付きフィルムユニット事件<sup>(2)</sup>であるが、優先権の効果を示すものとして非常に注目された事件であり、その詳細については今さら紹介するまでもないであろう。両事件は、先の出願の明細書等からみれば、およそ補正としては加入できないような実施形態が後の出願の明細書等に追加された点、及び、追加された実施形態と同一物を開示、若しくは、クレームする他の出願が優先期間中になされた点において、共通している。このため、追加された実施形態が先の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超えているか否かという点が争点の一つとなったのであるが、人工乳首事件では、超えると認定され、レンズ付きフィルムユニット事件では、超えているとはいえないと判断されたものである。

両事件では、追加された実施形態と同一物を含む他の出願が優先期間中になされたため問題となったのであるが、これらのケースとは異なり、先の出願に元々開示されていた実施形態と同一物の公知事実が優先期間中に発生したとしたら、その場合にどのような判断がなされるのかということに関して、実務家の関心が注がれていた<sup>(3)</sup>。優先権の効果とは基本発明の公表の事実を引き合いにして改良発明が拒絶されることが

ない、換言すれば、優先権の効果とは遡及効として捉えるのではなく証拠除外効として捉えるべきものであると考える実務家が出たからである。このような状況の下、この疑問に答える見解を示す判決が先頃なされた<sup>(4)</sup>。この事件は、公表された基本発明と改良発明との関係を直接の問題としたケースではなかったのであるが、判決は、証拠除外効の考え方について言及したのである。即ち、知財高裁は、「特許法42条の2第2項は、同法29条（新規性、進歩性）の適用に係る優先権主張の効果について『…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』と規定している。」と指摘した上で、「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。」との判断を示した。新規性進歩性の判断に関する優先権の効果とは、あくまで遡及効であって証拠除外効ではないことを、特許法の規定に基づいて明らかにしたものであり、この判断を覆すことは困難であろう。

それでは、証拠除外効という考え方は、一部の実務家だけが誤解に基づき抱いた解釈であったのであろうか？ そうとは考えにくい。この考え方は、パリ条約による優先権の効果、特に、複合／部分優先の効果として、古くから支持された解釈であったからである。その解釈は、主として、パリ条約4条F第一文後段

に依拠するものであり、部分優先という場合における優先権の対象とは「発明の構成部分（構成要件）」であって、優先権の主張の基礎となる出願に元々含まれていた「発明の構成部分（構成要件）」について優先権が否認されることはないという考え方である。ここで、「優先権」の効果を遡及効と考えると構成要件について優先権が否認されないということをやうまく説明できないが、証拠除外効と考えれば説明をつけることができるのである。また、かつて優先権の利用形態の一類型として挙げられていた上位概念抽出型<sup>(5)</sup>についても、同様に説明をつけることが可能となる。

筆者は、証拠除外効ともいべき解釈が確かに存在した事実や、当該解釈に影響を与えたと思われる日本の特許制度の変遷について纏めたが<sup>(6)</sup>、その後であっても、この解釈が果たして本来的なものであったのかについては疑問を拭いきれずにいた。部分優先に先立って導入された複合優先が、複数の発明を単に纏めることを意図していただけないかという疑念があったためである。しかしながら、さらに調査を進め、4条Fだけでなく4条Bや4条Hの規定の趣旨を総合的に勘案してみると共に、パリ条約改正の経緯を踏まえて立法論として条約の意義を検討してみると、証拠除外効という考え方がパリ条約における本来的な解釈<sup>(7)</sup>であったことを確信するに至った。そして、何故、この解釈が変わってしまったのかについても、大凡の見当がついてきた。

本稿では、先ず、幾度にも及ぶ条約の改正作業を経たパリ条約が、複合／部分優先権という制度として、どのような制度設計を目指したのかについて、エジソンの発明の例を挙げて具体的に論じ、次に、複合／部分優先権制度についての我が国における解釈がどのように変わっていったのかについて、昭和60年に導入された国内優先権制度も含めて論じる。最後に、現在の状況においても検討すべき問題事実が残されていると思われるので、このことについて若干触れることとした。なお、本稿は、筆者個人の責任によるものである。

## 2. 制度改正に伴うパリ条約の変遷 —エジソンの白熱電球を例として—

時代を一世紀以上遡らせて、エジソンが白熱電球を発明し、また、それを改良していく過程で、特許出願をしたとすれば、どのようなクレーム記載をして、そ

れぞれの出願を行ったであろうか、また、パリ条約が、当時に存在したのであれば、エジソンは、特許戦略上、どのような手段を講じたであろうかという点に関して、考えてみたい。

エジソンは、1878年に紙を捲って馬蹄形とし、これを蒸し焼きした炭素フィラメントを使った白熱電球を製作した。しかし、これは空气中で電流を通すと、すぐに燃え尽きてしまうものであり、ガラス球内に封入しても、当時の技術では十分な真空が得られなかったこともあって、十数分しか点灯しなかった。ついで、1879年にモメン糸を用いて同様な方法で炭素フィラメントを作った。これを使用した電球は40時間以上点灯するものであった。更に、よりよい炭素フィラメントの材料を捜し続け、扇子に使われている竹からヒントを得て、竹が良いことを知り、世界各地からいろいろの竹を取りよせて実験したが、ついに京都の八幡の竹が最上のものであることが分かった。このようにして実用的な炭素フィラメント白熱電球がエジソンの手で作られたのは1880年で、その後約10年間、タングステンフィラメントが開発されるまで実用に供された<sup>(8)</sup>。

特許を出願すると仮定して、明細書を作成するために、まず当時の先行技術についてみてみる。電気を使用した照明装置として放電を利用したアーク灯が存在した。しかしこれは家庭用照明には不相当であった。また、導線に電流を通すと熱を発生し、融点の高い細い導線を用いれば、導線が白熱されて太陽光線に近い光を出すこと、更に、導線として融点の高い炭素又はタングステンを使用すればよいことも知られていた。しかし、細い炭素導線の加工が困難であり、また、十分な真空中、又は少なくとも酸素を含まない気体中に導線を置かなければ、炭素フィラメントはすぐに燃え尽きてしまうため、実用的な白熱電球は完成されていなかった。

以上の事実を前提として、最初の出願をいつ行うことが可能であるのか、即ち、エジソンの白熱電球の発明完成はいずれの時点であるのかについて、考えてみる。

技術上からみた発明は、従来技術と新しく拡大された技術との差異がその内容であり、実現可能にされた技術が発明の実体である。このことから、発明とは常に相対的なものとして把握されなければならない。法律概念としての発明は、直ちに産業上実施できる程度に具体的形態に至ったときに成立するとするものと、

抽象的な思想で足りるとするものに大別される。

前者では、紙を使用して作った炭素フィラメントでは、十数分しか寿命がないから実用的なものではなく、優れた着想ではあるが未だ特許法上保護を受けられる発明を完成したものとは評価されない。エジソンの白熱電球の発明は、モメン糸を炭化したフィラメントを使用した電灯が作成された1879年10月21日に完成したとするのが通説である。この発明の考え方は、エジソンの母国アメリカを始めとし、イギリスもこれに近い。

後者では、発明の完成は前年の1878年とされるであろう。すなわち、炭化による炭素フィラメントは、紙を用いて前年にその基本的着想がなされ、短時間であっても点灯する白熱電球が得られたのであるから、その時点で発明は完成し、その後のモメン糸や竹を用いた炭化フィラメントの製作は、同じ技術的思想を具体化した優れた実施態様（たとえ、それらに発明的要素が存在したとしても）を見出したものと考えられることになる。我が国は、比較的、これに近い考え方を採用してきたものとみられる。

発明を具体化された技術に至る前の抽象的な概念とすると、その概念は広い上位概念としても、狭い下位概念としても把握され、唯一の技術的思想としての把握は困難となる。エジソンは、炭素棒から細い炭素フィラメントを形成することが困難であった従来技術の問題点を解決するため、炭素棒を用いずに、炭素化合物である紙、モメン糸、竹などのフィラメント状に形成し易い植物繊維を原料とし、予め所要形状とした後これを蒸し焼きして炭化し、最終製品として炭素フィラメントを得る物の製造方法を発明したと考えることができる。この場合には、その炭素フィラメントを使用した白熱電灯の開示は、発明の成立要件として必要なのではなく、特許要件としての産業上の利用性を立証するために必要とされることになる。

更に概念は抽象化して上位概念として把握することが可能となる。出発原料を紙、モメン糸、竹に限定せず、（予めフィラメント状に形成容易なという性質限定をする必要はあろうが）植物繊維とすることも、白熱電灯用炭素フィラメントとしての適不適を問題としない普遍的な炭素フィラメントの製法としては、動物繊維、合成樹脂を含む炭素化合物にまで拡大しても発明の成立が認められる可能性が生ずる。

「白熱電球はエジソンの発明である」という場合の

発明の内容は、炭素フィラメントの製法でもなければ、その製法によって作られた炭素フィラメント自体を意味するものでもない。後に開発され今日ほぼ技術的に完成の域にあるとみられるタングステンフィラメントを使用した電球をも含む上位概念としての白熱電球を意味している。

「発明について特許を受けることができる」というのも同じ産業財産権である意匠や商標と異なり、保護の客体である発明は、その実体が明らかでない。個別具体的なものとしても普遍抽象的なものとしても、また、その中間にも段階的に把握可能であって、明細書中にいかに詳細に発明を開示したとしても、発明自体が一義的に定まるものではない。今日では、比較的簡単な技術内容と思われるエジソンの白熱電球に関する発明についても、その実体は広狭の概念として、また、製造方法、その製造方法によって作られた物及びその物を使用した白熱電球のように、異なるカテゴリーのものとしても把握可能であり、明細書による発明の開示だけでは、特許による発明の保護がどこまで及ぶか極めて不明確となる。特許による独占の範囲を明確にするため、発明の開示とは別に設けられたのがクレームであるが、クレーム制度が法律で規定されたのは、イギリスにおいては、1883年であったし、フランスにおいては、実に、1968年のことであった。また、パリ条約のロンドン改正条約も、クレーム制度を有しない国があるとの前提の下で、優先権の主張の対象が、最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていなくても、出願書類の全体により明らかにされていけば足りることを定めている（4条H）。

さて、エジソンの白熱電球に関する発明については個々に出願することも、竹を用いた炭素フィラメント電球を完成した後に、先のモメン糸及び紙を用いたものも纏めて出願することも可能である。なぜならば、これらは発明の目的が同じであり、個々の具体的な解決手段に差異はあってもそれらには共通の解決原理ともいふべき「予め所要形状にした植物繊維などからなる炭素化合物を蒸し焼きすることによって炭化し、炭素フィラメントを得る」という考え方で一致し、相互に密接な関係を有するものであるからである。

白熱電球の発明はパリ条約制定前になされたため、エジソンは優先権制度を利用することはできなかったが、エジソンが白熱電球の発明をしたのはパリ条約制

定後であったと仮定して、次に示すように、基本発明としての第1の出願A、それに続く改良発明としての第2の出願B及び第3の出願Cをアメリカにした場合において、第1の出願から1年以内に、パリ同盟の他国に優先権主張を伴う出願（以下、「優先出願」という）を行うケースを想定してみよう。

第1の出願A：紙とモメン糸の実施例を挙げ、「植物繊維から成る炭素フィラメントを使用した白熱電球」とクレーム記載して出願

第2の出願B：竹の実施例を挙げ、「植物繊維から成る炭素フィラメントを使用した白熱電球であって、植物繊維が竹である白熱電球」とクレーム記載して出願

第3の出願C：京都の八幡の竹の実施例を挙げ、「植物繊維から成る炭素フィラメントを使用した白熱電球であって、植物繊維が京都の八幡の竹である白熱電球」とクレーム記載して出願

この時、エジソンは研究費をスポンサーから獲得するため、発明した白熱電球を一刻も早く世間に公表したいという欲求があったものの、特許出願を行う関係上、公表を思うままにできないというジレンマに直面していたものとする。

以上のような設定の下、改正条約が多々存在するパリ条約のそれぞれの時期における制度が、エジソンが受けることのできる利益にどのような影響を与えるのかについて検討してみたい。

#### i) 制定当初のパリ条約において

1883年に制定された当初のパリ条約において、第4条は、

「第四条 締約国中ノ一國ニ於テ合式ニ發明ノ特許出願…（中略）…ヲ為シタル者ハ締盟國ニ於テ出願ヲ為スニ方リ第三者ノ權利ヲ保留シテ下ニ定ムル期限間ハ優先権ヲ有スヘシ故ニ右期限満了前ニ他ノ締盟國ニ於テ出願シタルモノハ其ノ中間ニ於テ遂行セラレタル事實殊ニ他ノ出願、第三者カ其ノ發明ヲ公ニシ或ハ実施シタルコト…（中略）…ニ依リ無効トナルコトナシ

上ニ記載セル優先権ノ期限ハ特許ニ在リテハ六箇月、…（中略）…トス但海外ノ諸國ニ對シテハ各一箇月ヲ加フ」<sup>(9)(10)</sup>  
とされていた。特許については、同盟国において発

明の特許出願をした者が他の同盟国に出願をした場合、その者は6月間の優先権を有し、その効果は、当該6月間に他の出願があったり、第三者によって当該発明が公知公用の状態とされたりしても、他の同盟国に出願された特許が無効とされないというものであった。即ち、優先期間において、特許が無効とされるような証拠から除外できるものは第三者の行為により生じたものだけに限られており、優先期間中に本人が発明を公表すれば、新規性を失う扱いとされていた。このため、優先出願を行うべき他の同盟国が新規性に関して世界公知を採用していた場合、当該他の同盟国に出願を行うまで、エジソンは自分の発明を自国において公表できないことになる。また、「第三者ノ権利ヲ保留シテ」とされていたことから、第三者が優先期間中に発明を実施したような場合は、その者は先使用权を有する扱いとされていた。さらに、当初のパリ条約は、複数の出願を纏めることを想定していなかったため、当該他の同盟国には、出願A、B、Cのそれぞれに対応して、3つの出願をすることを強いられることになっていた筈である。なお、「無効トナルコトナシ」の記述に関して、原文では「ne pourra être invalidé（英訳においては、shall not be invalidated）」とされており、この表現は、原文、英訳共ににおいて、現在まで改められていない。一方、日本誤訳においては、ロンドン改正までは「無効トナルコトナシ」の表現からほぼ変えられることはなかったが<sup>(11)</sup>、リスボン改正において「不利な取扱いを受けない」に改められた。

#### ii) パリ条約のブラッセル改正条約において

1900年に改正されたブラッセル改正条約では、特許の優先期間が6月だったのが12月に改められると共に、「第三者カ其ノ發明ヲ公ニシ…」とあるのを「第三者」の文字を削り、「其ノ發明ヲ公ニシ…」に改められた。即ち、証拠から除外されるものが、従前、第三者の行為によるものだけであったところに、本人の行為によるものが加えられ、優先期間中に本人が行った行為によって、優先出願の新規性は失われることがないように扱いが変えられた。このため、出願Aを行った後に、出願Aの内容を本人が公表しても、そのことによって、出願Aを基礎とする優先出願に関しての新規性が否定されることはなくなった。しかしながら、優先期間中の第三者の権利の保留についての扱い

については変えられることはなかった。ところで、アメリカでは、先発主義が採用されると共に、出願時を基準にした場合、新規性を否定できる事実は、出願から遡って1年前の時点のその前からでないとは採用できない（米国特許法第102条(b)）。発明時を基準にした場合には発明前までの公知公用の事実を採用できるが、当該事実は他人の行為に起因するものに限定されている（米国特許法第102条(a)）。したがって、出願Aの直後に発願Aの内容を公表したとしても、その後1年以内に出願Bや出願Cを行えば、自身の公表の事実によってアメリカにおける出願が拒絶されることはない。しかしながら、他の同盟国に出願BやCを基礎とする優先出願を行った場合であって、その同盟国が新規性以外に進歩性や非自明性等をも特許要件としているときには、それらの優先出願については、自身による出願Aの内容の公表事実によって拒絶される可能性がある。優先出願BやCに関して、アメリカ国内での扱いと同じ扱いを受けることをパリ条約は何ら保証するものではないし、これらの優先出願は、出願Aとは何ら関係を有していないからである。我が国に出願された場合を想定してみても、植物繊維から成る炭素フィラメントを公表した後に、植物繊維を竹に限定して出願した場合は、竹を用いる点に困難性があるとして進歩性が認められる可能性が十分あるものの、竹からなる炭素フィラメントを公表した後に、京都の八幡の竹に限定する選択発明をして出願した場合については、素材として最適なものを実験により見出したにすぎず、その選択は当業者が通常の創作能力を発揮してなし得たと判断されて進歩性が否定される可能性が高い。このようにしてみると、パリ条約のブラッセル改正条約においても、複数の出願を纏めることができない以上、エジソンは、自国アメリカで出願Cを行った後、他の同盟国で出願Cに基づく優先出願を行うまで、自身の成果の公表を待たなければならなかった筈である。

### iii) パリ条約のロンドン改正条約において

1934年に改正されたロンドン改正条約では、非常に大きな修正が加えられた。当該改正前までは「第三者ノ権利ヲ保留シテ下ニ定ムル期限間ハ優先権ヲ有ス」とされ、第三者の権利の留保の規定があったところ、これが削除された。このことによって、第二国に

において、出願の保護と第三者の権利の発生阻止の二つの利益を出願人は得ることができるようになった。元々は、除外できる証拠として、第三者の行為によるものだけが挙げられていたところ、本人の行為によるものが追加され、さらに、第三者の権利の発生阻止が備わったことによって、優先権主張を伴う出願は、新規性進歩性及び先行願の判断に関して第一国出願時に出願した場合と完全に同じ利益を得るようになった。このことから、優先権の効果とは、新規性進歩性及び先行願の判断に関する遡及効であると考える者を次第に生み出すようになったものと推測される。しかしながら、ロンドン改正時において、第4条の規定自身は、決して「出願したものとみなす」等のように改められたわけではなく、「…無効ト爲ルコトナク且此等ノ行爲ハ何等第三者ノ権利ヲモ使用權ヲモ發生セシムルコトヲ得ズ…」とされるだけで、法律の規定は、あくまで、出願が無効にされないし、第三者の権利も発生しないということを定めているにすぎないものであった。

もう一つ、ロンドン改正条約では、特許に特有の大きな修正事項があった。複合優先が導入されたのである。当時の状況の下での条約改正の趣旨に関して、杉林信義「工業所有権条約（其の八）」パテント11巻9号（1958年）には、次のような記載がある。

「一般条約による優先権を主張して出願する発明者には第一国出願国において同一発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会議の議案に見ゆる。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条の厳格なる解釈は発明者を苦しめ徒らに費用及び手続の重複を招き、一つの発明が実施されるに当り屢々補足を必要とすることあり、普通最初の試験は優先期間終了頃に終るものであってみれば最先の出願に係る発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、その改良が独立の特許を構成せず且つ改良を施したる後であっても発明の単位が保全されるときは毫もこれ等出願の合同に反対すべきでない。然るにワシントン改正会議において賛成を得られなかった。ハーグ改正会議において同一の提案が仏国からなされ、該案は合同し得る出願数を四つに制限した、…（中略）… この仏

国提案の制限を除いた部分がロンドン改正会議において採択され、第4条已<sup>(12)</sup>となった。」

この改正条約により、エジソンは、アメリカで出願A、B及びCを行った後、これら3つの出願を基礎にして優先権を主張して、他の同盟国に一つの出願に纏めて出願を行うことが可能となった。この制度の下で、エジソンが、出願Aを行った後、直ちに、出願Aの内容に相当する発明を公表し、その後に優先出願をした場合について考えてみよう。出願B及びCが、アメリカで拒絶されないことは先に述べたとおりである。一方、他の同盟国において、基本発明の出願は出願A時点で、出願Bで開示された改良発明の出願は出願B時点で、出願Cで開示された改良発明の出願は出願C時点でされたものとみなすというように優先権の効果を発明ごとの遡及効として捉えてしまうと、アメリカにおけるエジソンの公表の事実が改良発明に対しての進歩性を否定するための証拠として採用できることになり、改良発明を含む優先出願が自身の基本発明の公表事実によって拒絶される可能性が生じてしまう。しかしながら、パリ条約正文においては、新規性進歩性等の判断において出願日が遡及されるとみなす旨の規定がされているのではなく、あくまで、第二国の出願が無効とされないこと、及び、第三者の権利が発生しないと規定されているにすぎない。優先権の効果を条文に基づいて素直に理解すれば、第一国出願と同等の発明を自身で公表したとしても、そのことだけによって改良発明が拒絶されることはないという結論を導くことができるかもしれないのだ。そして、この疑問に明確に答えるものとして、パリ同盟の国際事務局であるBIRPI<sup>(13)</sup>の公式見解としての性格を有するBOUDENHAUSEN著作の解説書「GUIDE TO THE APPLICATION OF THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY」には、次のような記載がある。

「発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発明または追加発明がされ、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がかつ同一の後の出願において、発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出願されたものでなければならぬ。」(下線は筆者追加)

上の記載において、一つがかつ同一の発明の異なった部分について別々の優先権を認めるということの意味を考慮した上で、第4条の出願が無効にされないという規定振りを理解しようとしたならば、改良発明は優先期間中に生じた基本発明の公表事実のみによっては無効とされないという結論を導くことができる。ただし、優先期間中に改良発明自体が公知となれば、それは無効とされる。証拠除外効が基本発明の部分にしか及ばないからである。また、優先権が発明ごとに主張できるのであれば、基本発明についての優先権主張を放棄すれば、最初の出願から1年が経過した後でも、改良発明については優先権を主張することができ、第三者に対抗できる期間が延長されることになる。異なった部分ごとに主張される優先権だからこそ、各出願は最初の出願日から起算した優先期間内に出願されたものでなければならぬのである。

さらに、このような解釈を明確に支持した審決も存在する。即ち、昭和56審判第10774号審決では、改良発明が享受できる効果について、次のような説示がなされている。

「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。後者についてのみ新たに優先権を生じ得るとしている。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。」

これらの記述に従って、エジソンの白熱電球のケースを考えてみると、エジソンが出願 A を行った後、自身の基本発明を公表し、その後になした改良発明に係る出願 B 及び C を自国に出願して、他の同盟国に複合優先の形で優先権主張出願を行った場合には、先ず「植物繊維から成る炭素フィラメントを使用した白熱電球」という基本部分に対して優先権の効果である証拠除外効が発生し、次いで「植物繊維が竹である」という追加部分に対して、さらに「竹が京都の八幡の竹である」という追加部分に対して、証拠除外効が部分的に順を追って発生することになる。このような制度であれば、基本発明に係る出願をした後、基本発明に相当する技術を公表したとしても、他の同盟国における優先出願において、基本発明とその改良発明の両方について、拒絶を免れることができるのである。

ところで、ロンドン改正条約における第 4 条己（4 条 F）では、

「同盟ノ如何ナル國ト雖特許出願ガ二以上ノ優先権ノ主張ヲ含ムコトヲ理由トシテ之ヲ拒絶スルコトヲ得ズ但シ其ノ國ノ法律ノ意味ニ於テ發明ノ諳一性アルコトヲ條件トス」

と成文されており、「構成部分」という語句が一切用いられていない。このため、4 条 F においては、優先権の対象となる単位については明定されなかったといえる。したがって、ロンドン改正条約の 4 条 F に関して、制度改正の趣旨から離れて、条文の規定のみから複合優先という制度を解釈しようとするれば、改良発明に関しての優先権の効果は、発明単位に対して生じるという考えと、基本発明と異なる構成部分に対して生じるという考えの 2 つの解釈を採ることが可能ではある。しかしながら、この疑問は、次の事実から解消されるであろう。即ち、ロンドン改正条約で規定された第 4 条辛（4 条 H）では、

「出願書類ノ全體ガ優先権主張ニ係ル發明ノ或構成部分ヲ明確ニ示ストキハ優先権ハ本國ニ於ケル出願ニ於テ記載セラレタル請求範囲中ニ該構成部分ガ示サレザルコトヲ理由トシテ拒絶サラルルコトナシ」

と成文されており、「構成部分」という語句が用いられているのである。ここで、「優先権主張ニ係ル發明ノ或構成部分」に関しては、日本語の上で、「優先権主張に係る発明のその構成部分」と「発明の優先権主張に係る或る構成部分」のどちらとも解することができるが、原文において「certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité（英訳においては、certain elements of the invention for which priority is claimed）」とされており、語法的にみれば、後者の解釈が妥当であるように思われる。また、後述するリスボン改正条約の日本語訳では、後者を意味することがより明確になるように、表現が改められた。後者の意味で考えれば、優先権の対象が構成部分であることは明らかである。そうしてみると、ロンドン改正条約では、4 条 F においては明確に規定されなかったものの、4 条 H の規定も併せてみれば、優先権の対象が構成部分であることが明確に定められたと認めることができる。

そして、優先権の効果とは、新規性進歩性及び先行願の判断に関していえば、証拠除外効であって、遡及効ではないというのが本来の解釈であったと云えよう。かつて、審査官昇任試験の条約の科目では、優先権の効果を出願日が遡及すると書くと落第すると教え伝えられていた。第一国出願と第二国出願との間に 36 条の記載要件等についての法律改正がされた場合、第二国出願時点での法律が適用されることや、特許権の存続期間が現実の出願日から起算されることを考えれば、優先出願に分割出願のような遡及効が与えられるものでないことは明らかであるが、先人者たちは、そのような形式的なことを伝えたかったのではなく、新規性進歩性判断の基準日として考えた場合であっても、優先権の効果は遡及効とは考えるなということや、優先出願に分割出願のような遡及効として考えることは、複合／部分優先や最初の出願に関する要件の意味を誤解することに繋がるからである。

#### iv) パリ条約のリスボン改正条約において

1958 年に改正されたリスボン改正条約では、複合

優先を補完するという趣旨で、部分優先が導入された。前掲の BOUDENHAUSEN による解説書には、次のように記載されている。

「1958年のリスボン改正会議でされた第2の追加規定は、部分優先権の可能性に関するものである。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。優先権の主張されている後の出願において、発明の異なった部分について別々の最初の出願を基礎にした複数優先権が主張され、しかも優先権の主張されていない新しい要素がさらに加えられているならば、部分優先権を併合させることも可能である。」

この改正条約により、エジソンは、出願 A 及び B を行った後、自国で出願 C を行わずとも、他の同盟国において、炭素フィラメントを京都の八幡の竹に限定した発明を含めて出願できるようになったのである。竹の種類を京都の八幡の竹に限定することは、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が後の出願に含まれたケースに該当すると言って良いであろう。そして、この時、初めて、4条Fにおいて、優先権の効果が構成部分（構成要素）に対して生じることが、次のように明確に規定されたのである。

「いずれの同盟国も、特許出願人が二以上の優先権（二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、通常条件に従い、後の出願が優先権を生じさせる。」（下線は筆者追加）

さらに、この時、前述したロンドン改正条約4条Hの日本語訳における「優先権主張ニ係ル発明ノ或構成部分」という表現は、リスボン改正条約4条Hの日本語訳においては「発明の構成部分で当該優先権の主張に係るもの」と記載が改められ、このことから、優先権の対象が構成部分であることがより明確となるようにされた。なお、4条Bの日本語訳については、「無効ト爲カルコトナク」から「不利な扱いを受けないものとし、」と改められたが、原文の表現が変えられていないことから、あくまで、特許権が無効とされたり、出願が拒絶されたりすることがないということを意図したものであり、決して解釈が変わったものではない。

#### v) 「構成部分」の意味、発明の単一性について

以上のように、優先権の対象が構成部分であることは条文の規定及び国際事務局の解説書から明らかにされているといえるが、この構成部分が何を指すのかという点については、なお、別の解釈の余地が残されている可能性がある。我が国の特許制度における概念として、構成部分に酷似するものとしては構成要素或いは構成要件<sup>(14)</sup>なる用語が存在する。日本語の上での比較だけにおいて、構成部分とは構成要素や構成要件とは別異の概念であって、実施例や発明そのものを意味するのだとする主張は、具体的な論拠に乏しく採用し難い。しかしながら、この「構成部分」という語句が誤った翻訳に基づいて採用された語句であるという仮定の下、パリ条約の原義である仏文における「élément（英訳においては、element）」とは、実は、日本における発明の構成要素（構成要件）ではなく、発明の実施例を意味するのだという解釈<sup>(15)</sup>をすることが可能であるかもしれないので、このことについて検討してみる。

先ず、前述した BOUDENHAUSEN による解説書中の部分優先に関する記載の「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」における「要素」は、英語版の解説書では、「element」とされており、4条Fの構成部分の英訳と同じ語句で表現されている。そうすると、発明的性格を有しないような発明の要素を指す「élément」が、実施例を意味するとの解釈を採用することには、無理があると言わざるを得ない。実施例とは発明をより具体化したものである以上、それが発明的性格を有しないということは考えに



くいからである。追加要素それ自体を設計上の微差として採用されるような技術的要素、即ち、発明の構成要素と考えるのが、やはり妥当なようである。さらに、同解説書には、4条Hに関して、次のような記載がある。

「特許による保護を求める対象を特許出願の1以上の範囲において明らかにすることを求める国内法令は多いが、この請求の範囲が非常に詳しくなければならぬ国もあり、他方発明の原則を示すだけで充分の国もある。この相違を考へて、優先権の基礎となった出願の請求の範囲に現れなかつた発明の構成部分についても優先権を認めなければならないのである。…(中略)…後の特許出願で優先権を主張するためには、優先権の主張された発明の構成部分が、先の出願書類全体として(発明の詳細な説明、図面(若しあれば)、図表などを含んで)、はっきりと開示されていれば充分である。優先権の主張された国の行政機関または司法機関は、この条件が満たされているかどうかを判断する。もっとも、この規定は、二方向に働かなければならない。一方では先の出願の全体によりはっきりと開示された発明のすべての構成部分について、先の出願を基礎とした優先権が認められるということである。他方、より先の出願の全体によりこれらの構成部分が既にはっきりと開示されているときは、その出願は最初の出願とみなされ、前にあげた出願を基礎とした優先権は認められない。」

請求の範囲の記述に求められる詳細さの程度が国ごとに違ふことに起因して、優先権の基礎となった出願の請求の範囲に現れなかつた構成部分が優先出願の請求の範囲に含まれるという場合においていう「構成部分」は、明らかに、発明ではなく構成要素(構成要件)を指すものと思われる。そうしてみると、パリ条約の正文のみから導かれる解釈が一義的に定まるか否かは別としても、パリ同盟の事務局が発行した解説書を踏まえて導かれる「*élément*」の解釈とは、構成要素(構成要件)であつて、日本語の「構成部分」という訳に、間違いはなかつたといえる。さらに、当該解説書の「もっとも、この規定は、二方向に働かなければならない。」以下の記述は、「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つて、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」という前掲審決の説示の根拠として十分なものといえる。

つぎに、4条F第一文のただし書きにおいて規定される「発明の単一性」が意図する内容について考へてみたい。前掲のBOUDENHAUSENによる解説書には、発明の単一性及び出願の分割に関して、次の記載がある。

「特許出願は1発明にのみ関するものであることを規定する国内法令は多い。この規定は複数優先権または部分優先権の場合にも遵守されなければならない。優先権の主張された国の法律によると、複数優先権および(または)部分優先権の主張された出願において発明の単一性がない場合には、この条Gによつて出願を分割してもよいし、分割しなければ拒絶されることがある。…(中略)…審査によつて発明の複合性が明らかになつた場合には、出願人はある数の出願に分割することにより、この規定に定める分割に伴う効果をうける。この規定は優先権に関する第4条におかれており、通常は、特許出願の分割に優先権がからみ、分割にもかかわらず優先権を保有するのである。」

このことから、4条F第一文のただし書きは、出願の拒絶のみに係るのであつて、優先権の否認には係らないものであるといえる。

以上i)～v)までに述べた事項を総合的にみれば、最終的に完成されたパリ条約による複合／部分優先の制度とは、次の特徴を有するものが本来の解釈であつたといふことができよう。

- ① 一つでかつ同一の後の出願に属する改良発明や追加発明については、複合優先や部分優先として纏めて出願することが可能である。
- ② 優先権の効果とは、遡及効ではなく、証拠除外効と他者の権利の発生阻止効である。そして、この効果は、複合優先の場合、基本発明に関しては、最初の出願に係る出願書類の全体により明らかにされた発明としての基本部分を対象として発生するが、改良発明に関しては、基本発明とは異なつた部分についての追加の構成部分、即ち、構成要素が対象となる。このことから、改良発明に係る

出願のみを基礎として優先出願を行った場合には、その改良発明は、最初の出願とはみなされない構成部分を有することになり、十分な優先権の効果を享受できないことになる。したがって、改良発明に対する優先出願を行う場合は、最初の出願も含めて優先権の基礎とした上で、最初の出願から1年以内に他の同盟国に出願しなければならない。

- ③ 優先出願がなされた同盟国において発明の単一性がない場合には、同盟国は、そのことを理由に出願を拒絶することはできるが、出願人が出願の分割を行うことにより、拒絶の理由が解消された場合に、それぞれの出願が優先権の効果を享受できる。すなわち、発明の単一性がないことを理由に優先権自体を否認することはできない。

これらの特徴が、日本独自の著作物からではなく、パリ同盟の国際事務局の解説書から導き出されたものであることの意味は大きい。というのは、優先権の対象が構成部分であるとする解釈が、かつて日本が単項性を敷いていたという世界的にみれば特異な状況から生じたものであると考えられることが往々にしてあるからである。また、①～③に述べた特徴が国際的にみて標準的なものであったことは、次のことから理解できる。即ち、優先権の効果を遡及効ではなく証拠除外効として捉えるのであれば、ドイツやアメリカのように多項制を採る同盟国、かつての日本のように単項制を採る同盟国、かつてのフランスのように請求の範囲を持たない同盟国のいずれにも複合／部分優先が同じように機能することが可能となるし、また、証拠除外効としての複合優先が最初の出願から1年以内にされなければならないと規定することで出願人と第三者の利益のバランスをとることが可能となるのである<sup>(16)</sup>。さらに、証拠除外効であれば、クレーム制度が存在しない国においても機能することと同じ理屈で、上位概念型抽出という複合優先の利用形態に馴染むことが容易に理解されるであろう。

ところで、日本の古くの基本書にも国際事務局解説書の流れを汲んだ解釈をみることができるものが存在する。即ち、豊崎光衛「工業所有権法」(新版増補・1980年・有斐閣)には、次の記述があるが、①～③に述べた特徴と符合するものである。

「(二) 後の出願の対象は最初の出願と同一性をもつものであることが必要である。しかし、この同一

性はかなりゆるやかである。すなわち、出願の種類が異なっても差支えなく(4条E)、また、特許については次のような特則がある。

(a) 後の出願に係る発明の構成部分(要素)が最初の出願において、特許請求の範囲に記載されてなくても、その出願書類の全体から明らかな場合は、差支えない(4条H)。これは、国によって、特許要件やクレームの書き方が異なることを考慮したものである。

(b) 第二国の出願人が一つの出願で、発明の異なる部分について為された、複数の最初の出願に基づく二つ以上の優先権を主張できる場合(複合優先)、又は、後の出願の構成部分の一部だけが、最初の出願に含まれている場合(部分優先)でも、国内法令上発明の単一性があれば差支えない(4条F1項)。後の場合に、最初の出願に含まれていない構成部分については、通常の場合の下では、第三国への後の出願によって優先権を生ずる(同条2項)。

(c) 右の単一性を欠く場合にも、出願を分割することによって、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用いることができ、かつ優先権の利益を保有することができる(4条G)。」

さて、このように完成され、現在も有効であるパリ条約(ストックホルム改正条約)によって、エジソンは、白熱電球に関する基本発明を自国に出願した後、直ちに、自身の成果を公表してスポンサーからの資金を募り、その後、「竹から成る炭素フィラメント」を用いた改良発明を自国に出願した後、これらを纏めて複合優先の基礎とすると共に、当該他の同盟国に出願する直前になした「京都の八幡の竹から成る炭素フィラメント」を用いた改良発明をも部分優先として併合させて他の同盟国に優先出願をすることが可能となったのである。では、京都の八幡の竹から成る炭素フィラメントを用いた白熱電球は、必ず、エジソンの特許となるのであろうか? そうではないであろう、というのは、他の同盟国において証拠を除外できる効果は、優先出願に係る発明の全部の構成部分に及ぶわけではなく、竹から成る炭素フィラメントを用いた白熱電球の構成部分までにしか及ばないからである。したがって、エジソンが優先出願を行う前に、第三者が同一物、即ち、京都の八幡の竹に関する白熱電球を出願したならば、当該第三者に先願権が与えられることになる。

このように、4条Fで規定された複合／部分優先の制度とは、改良発明の審査において、基本発明と改良発明との間になされた、基本部分に相当する内容についての公表の事実が進歩性を否定するための証拠として採用されないという限度において、改良発明に対しても優先権の効果が及ぶことを意図していたものと理解できる。制度改正が目指した複合／部分優先の制度とは、先願主義の原則を損なうことなく、基本発明をした者の自身の改良発明を一定限度で保護できるよう巧みに設計されたものであったということができよう。

### 3. 我が国における運用：複合／部分優先に関する解釈の混乱と変遷

パリ条約は、その解釈が非常に曖昧なものであると言われる。これは、度重なる改正により、継ぎ接ぎの如く作られた条約であることが理由の一つでもある。実際、リスボン改正で部分優先が導入されたのは、複合優先の解釈が国により違っていた状況<sup>(17)</sup>を解消しようとすることに端を発していた。我が国においても、優先権の効果の解釈や、複合／部分優先についての解釈には混乱が多々生じたようである。このことを論じる前に、前節で述べたBOUDENHAUSENによる解説書が説示するパリ条約が本来的に指向した複合／部分優先制度の特徴を、もう一度、纏めておこう。特徴を要約すると、次の通りである。

- ① 複合／部分優先は、一つでかつ同一の後の出願を纏めることができるものである。
- ② 出願の保護という点での優先権の効果は、第一国出願により開示された発明の構成部分と同等の公知事実や他の出願で第二国出願が拒絶や無効とされないという証拠除外効であって、基本発明については、その全部に対して生じ、改良発明については改良された構成部分に対してのみ生じる。このため、改良発明は最初の出願とはならない。
- ③ 同盟国の法令において発明の単一性がない場合、出願が拒絶されることがあっても、優先権が否認されることはない。

「一つでかつ同一の後の出願」について、解説書の英訳版では「one and the same later application」とされている。前述のエジソンの例でいえば、モメン糸を用いようが、竹を用いようが、或いは、京都八幡の竹を用いようが、同じ白熱電球の発明に係る出願であると

いう点で「one and the same later application」とみなされ、これらの出願は複合優先権を主張することで纏めることが可能であるということの意味するものと解される。一方、同じエジソンの発明であっても、蓄音機の発明をして、これを白熱電球と纏めて、「白熱電球が付いており暗所でも簡単に操作できる蓄音機」というような発明として括ろうとしても、「one and the same later application」とは認められないだろう。常識的にみても、白熱電球に対する白熱電球付の蓄音機の見方として、後者が前者の改良発明であるとされるとは考えにくく、両者は別異の発明概念であると認識されるであろう。ところが、このような判断をすることが難しくなる場合がある。白熱電球のケースでいえば、特定の構造の炭素フィラメントの発明と、その炭素フィラメントを用いた白熱電球の発明を一連の同じ発明と扱う国もあるであろうし、一連の発明とは扱わない国もあるであろう。また、炭素フィラメントの製法発明と、炭素フィラメントの発明というようにカテゴリーが相違する発明を一つの発明として扱うか否かについての状況も国ごとに異なる可能性がある。このような各国ごとの状況の違いを考慮して、発明の単一性がない場合について定められたのである。即ち、複合優先だからといって、その国の単一性の要件を満たしていないような出願までをも拒絶できないとする義務はないとされたのである。しかしながら、優先出願を行った同盟国の単一性の要件が満たされていないことが明らかとなり、拒絶の理由が通知された場合には、出願人は出願を分割することでそれに対応することができ、分割されたそれぞれの出願において優先権の効果を享受できるのである。

また、前述の白熱電球と蓄音機のような例以外に、化学関連の技術分野においては、ある構成部分が追加されることで、発明が異質なものとなったと判断されるケースが少なくないと考えられる。例えば、A：ベンゼン、B：水酸基、C：カルボキシル基という構成部分を考えて場合には、A+Bは、フェノールとなるが、A+B+Cは、サリチル酸となる。このようなケースにおいて、A+B+Cの発明に係る出願において、A+Bの発明に係る出願を基礎として優先権を主張することは、いかにも無理があろう。

さて、このようなパリ条約の解釈と、現在の審査基準による解釈とは異なるものといえるが、我が国にお

ける解釈・運用・実務は、パリ条約の本来の解釈と、最初から乖離していたのであろうか？ この点について検討することのできる材料として、特許・実用新案審査便覧（以下、単に、「審査便覧」という）がある。確認することができたもののうち、一番古いものは昭和31年3月に印刷されたものであり、大正10年法の下での審査の運用を示すものである。この審査便覧の「15.04A 優先権主張の出願においてその優先権が認められる場合」において、1) 第1国における出願書類の全体が、第2国に出願された発明のある構成部分であって優先の主張せられるものを明確に示していなければならないこと（4条辛）、2) 2以上の優先の主張を含むことを理由にしてその出願を拒絶することはできないこと<sup>(18)</sup>（4条己）、3) 審査の結果、2以上の発明を含むことが明白となった場合、出願者が分割できること、及び、分割されたそれぞれの発明について優先権の利益を享有できること（4条庚）が説明されている。「発明のある構成部分であって優先の主張せられるもの」との表現から、優先権の対象は構成部分であると整理されていたものと理解できる。

ついで、昭和34年法施行後に新たに編集された審査便覧における複合優先に関する記述によって、優先権の対象は構成部分であることが、次のように明確にされた。

「15.10A 二以上の優先権の主張を含む特許出願の取扱

1. 我が国への特許出願が二以上の第一国の出願に基づく優先権の主張をしていて、それぞれの第一国の出願の発明の全部又は一部が我が国への特許出願の発明の構成部分をなす場合には、各構成部分にそれぞれ対応する第一国の出願に基づく優先権の主張を認め、特許法第29条及び同法第39条の規定の適用にあたっては、それぞれの優先権主張日より審査する。

（中略）

3. 二以上の優先権の主張をしている特許出願に係る発明が、それぞれの第一国の出願の発明に基づく事項を含んでいても、我が国への特許出願に係る発明の要旨が前記の事項の結合にあつて、その結合についてはどの優先権主張証明書にも記載されていない場合には、全部の優先権の主張を認めない。」（下線は筆者追加）

ここで、「それぞれの第一国の出願の発明の全部又は一部が我が国への特許出願の発明の構成部分をなす」という記述は一見すると難解な表現のように思われるが、エジソンの白熱電球の例でいうと、「植物繊維から成る炭素フィラメントを使用した白熱電球」という出願Aの発明の全部と「植物繊維が竹である」という出願Bの発明の一部が我が国への特許出願の発明の構成部分の全体をなしているのだと考えれば説明がつく。つまり、上記「1.」による説明は、前述したパリ条約の特徴の②に対応しているものといえる。そして、上記「3.」が示す事項は、前述したような白熱電球の発明と蓄音機の発明を結合させることに発明の要旨がある場合であつて、この結合については、2つの優先権書類のどちらにも記載がなければ全部の優先権の主張を認めないこと（裏をかえせば、もし、後の出願の優先権書類に結合について記載があれば、構成部分ごとの優先権の主張を認めること）を意味していることに他ならない。「3.」の事項は、「one and the same later application」に該当しないケースを説明しているものと思われる。実は、このことと同趣旨のことが、現在のPCT国際調査及び予備審査ガイドラインにも、次のように記載されている。

「国際出願が特定事項Cを開示する先の第1の出願と、特定事項Dを開示する先の第2の出願を基礎とするものであつて、先の出願のいずれにもCとDの組合せについては開示されていない場合には、CとDの組合せに係るクレームについては、国際出願そのものの出願日のみが与えられる。すなわち、優先権書類に開示された事項の寄せ集めは認められない。なお、優先権書類が、他の優先権書類に言及しており、2つの書類に記載された特定事項を特定の方法で組み合わせることができることを明示的に述べている場合には、例外的に認められることもあり得る。」<sup>(19)</sup>（下線は筆者追加）

また、我が国意匠法では複合優先が認められないことを説明する現行の意匠審査便覧において、特許に関する優先権の主張の対象が構成部分であると認識されていたことを窺わせる次のような記載が、未だに改められることなく残されている。

「15.08 二以上のパリ条約による優先権等の主張に基づく意匠を組み合わせた意匠登録出願の取扱い  
…（中略）…

(説明)

パリ条約第4条Fで規定されているいわゆる複合優先は、特許出願を対象にしているものである。我が国の意匠法に定められた意匠について、各構成部分ごとに優先権の主張の効果を認めることは不合理であるので、二以上の優先権の主張に基づく意匠を組み合わせた意匠登録出願については、各構成部分にそれぞれ対応する優先権の主張の効果を認めないこととする。」(下線は筆者追加)

ところで、新たに編集された審査便覧では、大正10年法の下での審査便覧において説明がなされていた発明の単一性がない場合についての記述はなくなっている。この変化に対応しているのか否かは、不明であるが、昭和40年代以降の学説の中には、発明の単一性がない場合、優先権が否認されるとしたものも見受けられるようになった。確かに、4条Fの条文の規定のみから判断すれば、ただし書きが、出願の拒絶だけに係り、優先権の否認には係らないとするのは、いかにも不自然ではある。以降の学説は、2つに解釈が分かれていたようであるが、パリ条約のコンメンタール等によれば、4条Gの規定が存在することを根拠として、優先権の否認には係らないとするのが通説であるとされている。

さて、審査便覧の複合優先に関する説明をみれば、前述したパリ条約の①～③の特徴から大きくかけ離れた運用は採られていなかったように思われる。ただ、「それぞれの優先権主張日より審査する。」の表現は、優先権の効果が遡及効であると誤解させる要因となったようにも思われる。そして、この傾向は、次に示す部分優先に関する説明によって、より強くなった可能性がある。

「15.11A 特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれなかった構成部分を含む場合の取り扱い

1. わが国への出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれなかった構成部分を含む場合には、その部分についての優先権の主張は認めず特許法第29条および同法第39条の適用にあたっては、その他の部分については優先権主張日より、その部分についてはわが国への出願日より審査する。ただし、後記2の場合を除く。

(説明)

特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含ま

れなかった構成部分を含む場合については、パリ条約第4条Fに規定されている。なお、この取り扱いは、後記(例1)のように、わが国の出願に係る発明が、第一国の出願の出願書類中に記載されなかった部分を包含し、かつ、両者がそれぞれ独立して発明を構成する場合に限って適用されるものである。したがって、後記2のような場合には適用されるものではない。

(中略)

2. わが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は優先権の主張を認めない。」

取り扱いを、各構成部分が独立して発明を構成する場合に限るとし、(例1)として、発明の構成部分が選択肢表現されるものが示されている。この取り扱いは、複合優先においてはみられないものである。このような場合に限って、部分優先を認めるとしているのであるが、「2.」が示すように基本発明に追加の構成部分が結合されたような場合には、優先権の主張を認めないとしている。このような解釈は明らかに遡及効の考え方であり、パリ条約の②の特徴を完全に否定するものである。「2.」の例としては、合金に関する技術等の例が挙げられているが、審査便覧がこのような記載とされたことは、おそらく、次のような事情によるものと思われる。

化学分野においては、古くから企業活動が世界規模で行われ、競争も激しく、新技術の開発と特許出願が日々繰り返行われていたため、優先権制度、特に、複合優先を利用した出願が他分野と比較して自然に多くなっていった。また、化学反応によって新規物質を開発するという技術分野の特性上、新技術の開発において、狙った発明とは異なる発明が偶然になされることがある。このような場合、例えば、前述したようなフェノールとサリチル酸のようなケースや、物質特許に関する発明において、先の出願に係る発明の構成部分と、他の同盟国への後の出願に係る発明の構成部分に共通する要素があったとしても、それは、改良発明に対する基本発明の部分という性質のものではなく、それぞれは別異の発明というべきものであるから、先の出願と共通する構成部分に対して優先権の効果が発生するとの考えは妥当しない。ところで、審査基準の

策定は化学分野において先行することが多く、一般基準や審査便覧がそれに牽引されることも多々ある。そうしてみると、部分優先の審査便覧が、優先権制度の利用されることの多い化学分野の審査において先に確立された手法に牽引されて策定されたとしてもおかしいことではない。

ここで、このような取り扱いが実際の審査にどのような影響を与えるか考えてみる。A+Bという化合物の発明を開示する先の出願を基礎とした優先権を主張して、A+B+Cという化合物の発明に係る出願がされたが、この出願の対象は、先の出願とは別異の発明であるとの理由で出願日の遡及効が認められないとされた場合において、優先期間中にA+Bの公知事実が発生したとしても、化合物A+Bという発明から、別の化合物A+B+Cという発明が容易になされたと判断されるとは考えにくい。結局のところ、化学分野においては、優先権の効果として遡及効という考えを持ち込んでも、基礎出願に含まれる発明と同一物の公知事実によって優先権を主張した出願が拒絶されることは殆どない。このため、化学分野では、証拠除外効と遡及効が次第に同一視されるようになり、最終的に優先権の効果証拠除外効から遡及効にすり変わってしまった可能性が考えられる。一方、遡及効の考えを機械や電気等の物理分野における発明の審査について持ち込んだ場合、新たな構成部分が結合されたものであるから優先権が認められないと判断されると、優先期間中に発生した基本発明と同一物の公知事実をもって、改良発明が容易に発明されたと判断される可能性が極めて高くなり、優先権を主張した出願が、公知事実によって拒絶されることになってしまう。このため、機械や電気等の物理分野では、証拠除外効と遡及効を異なる効果であるとする認識が強く、引き続き、証拠除外効の考えが継続して支持されていた可能性が考えられる。

以上のように、化学分野を担当する審査官とそれ以外の技術分野を担当する審査官との間で、複合／部分優先に対する基本的な考え方に大きな隔たりが生じてしまった可能性が考えられる。機械、電気、物理分野においては、新たに構成部分が追加されて改良発明がなされた場合、部分的に証拠除外効を認めると考えられた一方で、化学分野においては、遡及効として優先権を捉える傾向が強くなったことから、一部の構成部分に優先権の効果があるとの考えが次第に支持を失

い、複合優先や部分優先とは、マーカッシュ形式等の選択肢表現されたクレーム記載のみに適用されるものであって、選択肢部分ごとの遡及効であるとの考えが支持されるようになったものと推測される。また、物理分野のみで捉えた場合であっても、外国からの出願が多く、日頃の実務において優先権主張を伴う出願に触れる審査官と、専ら国内出願のみを扱う審査官との間にも認識の隔たりが生じた可能性がある。複合優先の制度は難解であり、パリ条約の条文も十分に明確な規定であるとはいえないため、外国出願を扱わない審査官の間では、優先権の効果を短絡的に遡及効として捉えるようになっていき、制度の正しい認識が次第に忘れ去られてしまった可能性がある。

以上に述べたような状況は、次の事実からも窺うことができる。即ち、優先権の効果を発生させる対象が何であるかということ争点にした事件として、これまでに2つの審決取消訴訟の裁判事件が知られているが、この2つの裁判事件の対象となった2つの審決をみると、かなり古くから、優先権に対する認識として、大きくかけ離れた2つの解釈が存在していたことがみてとれるのである。一方の審決とは、前述した昭和56審判第10774号審決であり、国際事務局の解説書の記述を正しく認識しているものである。他方は、昭和55審判第14908号審決である。この審決では、第1～3の出願という3つの基礎となる出願に基づく複合優先権の主張に対して、第3の出願を基礎とする優先権の主張のみを認めているが、その理由は、優先出願に係る発明の構成を完全に開示しているのは第3の出願のみだからというものであって、審決中では、複合優先を適用できるか否かという点に関して、選択肢で考えることのできる構成部分に対しても一切検討されていない。裁判の段階になって、被告は初めて、事実上選択肢表現されていた第2の出願と第3の出願の両方について複合優先が主張できることを認めると共に、第1の出願についての優先権の効果を前述したような審査便覧における部分優先の説明と同様の理由で具体的に否定している。判決においては、結局、第2及び第3の出願を基礎とする優先権の主張は認められるものと判示された。一方の審決は、パリ条約本来の解釈を説示し、他方の審決は、対照的に、複合優先を認識すらしていないともとれる内容であり、裁判事件の段階になってからようやく審査便覧の内容に沿っ

た主張がなされたのである。

このように、昭和 50 年代後半には、既に、実務上、2 つの異なる解釈が存在していたようである。一方は、パリ条約の複合／部分優先は、基本発明に改良発明を纏めて出願できるものの、改良発明に優先権の効果は全く及ばないという遡及効としての見方であり、他方は、改良発明にも部分的に優先権の効果が及ぶという証拠除外効としての見方であった。その後、昭和 60 年に、国内優先権制度が導入されたが、この趣旨の一つとして、パリ条約による優先権制度を利用できる外国人とこれを利用できない日本国民の間に存在する不均衡を解消することが挙げられていた<sup>(20)</sup>。この時、パリ条約による複合／部分優先に関して、異なる 2 つの認識が既に存在していたとすれば、パリ条約の複合／部分優先による利益を国内にも拡大したとする国内優先権制度の受けとめ方も、自ずと 2 つ存在したことになる。さらには、パリ条約による利益の国内への拡大ということが忘れられ、パリ条約による優先権制度は同一の発明を他の同盟国に出願することを主眼とするのに対して、国内優先権制度は改良発明を纏めて出願する際に、基本発明を引き合いに改良発明が拒絶されないという利益を受けることを主眼とするものであって、2 つの制度の存在意義は別にあると考える者までも生み出すことになった。この理由としては、先の出願と全く同一内容の国内優先出願をすることに、あまり利益がないことから<sup>(21)</sup>、国内優先権制度が専ら複合優先や部分優先として利用される状況が多かったことや、国内優先権制度の利用形態として上位概念抽出型というものが紹介されていたことなどが挙げられる。しかしながら、事実は逆で、国内優先権制度を利用して、基本発明を引き合いに改良発明が拒絶されない等ということではなく、むしろ、パリ条約による複合／部分優先制度の方が、改良発明について、より厚い保護が享受できるような解釈をすることが可能なのである。特許法における国内優先権の規定は、優先権主張の効果が新規性進歩性及び先行願の判断に関して発明ごとの遡及効であることを明確に定めるものであり、効果を証拠除外効として解釈できる余地は与えられていないからである。

さて、前記の 2 つの審判事件に対する審決取消訴訟については、何れも請求棄却とされた<sup>(22)</sup>。判決において採用された論理は、基礎とされた出願に開示さ

れた構成要件に新たに追加された構成要件が一体不可分のものとして結合されることを要旨としない場合と要旨とする場合とによって、優先権の認否が分かるといふものであり、前者においては、基礎とされた出願に開示された構成要件に対して部分優先の効果が発生するものであり、後者においては、発生しないとされたのである。また、判決において、優先権を主張できない構成要件からなる構成部分が記載された引用例は、本件出願を拒絶するにおいて引用することができる刊行物である旨、説示されているが、この考え方は、明らかに証拠除外効の考え方に基づくものであるといえる。そして、これら 2 つの判決は、パリ条約本来の趣旨に沿うように判示されているように思われる。即ち、一体不可分のものとして結合される場合というのは、その結果得られた発明は元の発明とは異質なものとなったときであり、化学分野における技術の殆どものが該当すると考えられ、そうでない場合というのは、結果として得られた発明は元の発明の延長上にある技術であり、機械や電気分野等、発明要素の積み上げが可能な技術の殆どが該当すると考えられる。

ところが、(おそらく判決が意図していないところで、) この「一体不可分のものとして結合される」という表現に関しては、さらに、解釈の難しさを生じさせることになってしまったように思われる。何ををもって一体不可分かということに明確な基準を設定することが難しく、発明が異質なものとはならずとも、効果の面で能率を大幅に高めた等という顕著な効果が生じたような時は、一体不可分のものとして結合されたと考えられるような解釈が生まれたのである。一体不可分のものとしての結合というものをこのように捉えてしまうと、当然ながら、個別の事例によって判断が分かれてしまうことになる。ここに、優先権の効果を遡及効として理解するという要因が加わると最終的に出願が拒絶されるか否かの結論も多岐にわたるものになってしまう。

前述したが、国内優先権においては、特許法の規定からみて、優先権の効果は遡及効であるとしか解釈できない。そして、それに引きずられ、パリ条約による優先権においても、証拠除外効の考えは忘れ去られ、遡及効の考えが次第に支配するようになっていったものと考えられる。このような状況の下で、一体不可分としての結合か否かという考えを維持したならば、審

査の結果は区々なものとなってしまふ。一昨年に公表された現在の審査基準は、このような事態を避けるべく、新たな構成部分が結合された場合は、一律に優先権を認めないとする考え方を採用すべきとしたのであろう。しかしながら、パリ条約の本来の解釈においては、複合／部分優先の認否にあたって、一体不可分という概念を持ち込む必要はなかったように思う。仮に、持ち込んだとしても、基礎とされた出願に開示された元の構成要件に、新たな構成要件が一体不可分のものとして結合されたから、優先権が否認されるとした以上、当該元の構成要件に相当する事実を開示する文献と、新たな構成要件に相当する事実を開示する文献を、別々の証拠として採用して、これらを組み合わせることで進歩性を否定することは一体不可分と認定したことに矛盾するから、そのようなことはできないというように整理をつければ、特許になるか否かという点での結論は何も変わらなかった筈である。

本来、優先権が否認されるか否かは、優先出願に係る発明が、基礎となる出願に係る発明とは異質の効果を生じるような別異の発明となったか否かという点によって判断されるべきものであったと思われる。換言すれば、優先出願に係る発明が、基礎となる出願に係る発明に対して、一定以上に能率を高める等の顕著な効果を奏するとしても、作用効果の性質が同じであれば、先の発明と後の発明は、一つでかつ同一の出願に属するものであるといえる。判決が採用した、所謂「一体不可分」論は、本来の考え方と軌を同一にしたとも、また、大きく変えたとも、何れにも断定できないが故、一体不可分か否かという別の観点での解釈を介在させることになったといえよう。このような経緯も経て、パリ条約による優先権の効果が証拠除外効であること、優先権の対象が構成部分であることは、次第に、忘れ去られていったようである。そして、後述する外国の状況も踏まえた上で、審査基準の策定及び公表を行うことによって、我が国は、パリ条約による優先権においても、国内優先権と同じく、優先権の対象は発明（若しくは、それに準ずる選択肢）単位であり、その効果は遡及効であるとする解釈を運用として採用するに至ったものと思われる。

#### 4. 欧州の状況

日本がこのような状況を迎っていた時、外国では、

どのような状況であったのであろうか。実は、ドイツや欧州特許庁においても、かつて2つの解釈が対立していた。ドイツにおいては、1) 同一クレーム中の特徴は、同一の優先権、即ち、クレームの特徴の一体の優先権を有していなければならないという考え方<sup>(23)</sup>と、2) 同一クレーム中の特徴は、異なる優先権を有してもよいという考え方<sup>(24)</sup>の2つで解釈が分かれていたものであった。このような事実が外国にも存在したことは、証拠除外効という考え方や、構成部分が優先権の対象となるという考え方が、単項制を採用していたという日本独自の状況に起因するものではないことを裏付けるものである。欧州特許庁での解釈の対立は、ドイツとは別の観点でのものであって、1) 後の出願の請求項にクレームされた主題事項は、先の出願中に少なくとも黙示的に開示されていなければならないという考え方と、2) 後の出願の請求項にクレームされた主題事項は、先の出願に開示されていなければならないが、先の出願中に開示されていない追加の特徴であって、クレームされた発明の作用および効果に関連しない特徴は、有効に優先権を主張するための妨げにはならないという考え方<sup>(25)</sup>の2つで解釈が分かれていたものであった。これは、証拠除外効と遡及効の対立ではなく、優先権の効果は遡及効であるという前提の下で、発明の同一性をどこまで厳しくみるべきかという問題である。

これらの対立については、欧州特許庁の方が若干先に決着をみた。欧州特許庁における2つの解釈の対立による問題に関して、欧州特許条約の幾つかの事項<sup>(26)</sup>が拡大審判部に諮問され、2001年5月31日、諮問事項に対する回答が拡大審判部の見解として出されたのである<sup>(27)</sup>。この見解における結論の要旨は、「欧州特許条約（以下、「EPC」という）第87条(1)に規定する優先権主張のための「同一の発明」とは、当該技術に熟達した人（当業者）が共通の一般的知識（技術常識）に基づいて全体としての先の出願から直接且つ曖昧でなく該請求項の主題事項を導き出せる場合のみ承認されるべきものである。」というものであった。この見解中では、先の出願中に開示されていない追加の特徴があった場合に発明の同一性が認められるか否かという点について論じられているのみであって、BOUDENHAUSENの解説書による「同一性が認められる部分に対して証拠除外効が与えられるという



部分優先の考え方」については殆ど論じられていない。このことは次のような事情に起因するものと考えられる。まず、パリ条約第 19 条の解釈上<sup>(28)</sup>、EPC 第 87 条から第 89 条には、欧州特許出願を行う場合の優先権に関する規定が定められているところ、パリ条約 4 条 F 第一文前段、即ち、複合優先に対応する記述については EPC 第 88 条 (2) にみられるものの、パリ条約 4 条 F 第一文後段、即ち、部分優先に対応する記述については一切存在しない。また、EPC 第 88 条 (2) の第二文には、必要があれば、複数の優先権が 1 の請求項のために主張されることが可能であると規定されているのだが、この規定について、拡大審判部の見解は、1 つのクレーム中の複数の優先権については、“OR”-claim で表現された場合に限り主張することができ、“AND”-claim で表現された場合には主張することができないと解釈すべきであるとしている。当該見解は、この根拠を EPC 起草段階において NGO によって作成された覚書に求めている。この覚書では、1 クレーム中の複数の優先権の主張を、“OR”-claim の場合に限り認め、“AND”-claim の場合には認めないとされていたのである。このことから、見解は、いわゆる「傘理論」(“umbrella”-theory) の適用は、EPC 第 88 条 (4) に一致しないものであり、捨象されなければならないことを明言した。「傘理論」とは、A + B を指向する請求項の構成要件 A は、最先の優先日からの部分的優先権を享受するので、その結果、構成要件 A は、いかなる事情があっても優先権が主張された発明 A + B に関して新規性進歩性を否定するための公知技術となり得ないというもので、ドイツなどで古くに採用されていたようである。この理論は、正に前述した本来的なパリ条約の特徴である優先権の効果を証拠除外効とみる考え方である。この考え方を入口の部分から否定していることから、欧州特許機構においては、その設立前から、優先権の効果は遡及効と考える傾向が強かったことがわかる。

では、欧州特許庁は、4 条 F 第一文後段の規定を無視しているのだろうか？ そうではなく、一定の整理をつけているようである。拡大審判部の見解においても、4 条 F 第一文後段の規定について注目している。この部分優先の規定に関するパリ条約と EPC との整合性を担保するため、欧州特許庁は次のような解決を図った。4 条 F に対する適切な解釈を導くために、4

条 H の規定を挙げ、次のように説明したのである。

「パリ条約 4 条 H に従えば、優先権が主張されている後の出願の発明は、優先権の主張の基礎とされている先の出願の請求の範囲に示されている必要はないから、パリ条約の解釈上「構成部分」(element) は、その開示の関係する 1 又はそれ以上の優先権の主張の基礎とされた先の出願書類に、明示的であるにせよ、又、暗示的であるにせよ、請求項の形式、あるいは、実施例又は実例の形式で、明確に示された主題事項 (subject matter) を意味する。これは、パリ条約 4 条 F の目的と一致している。… (中略) …

このことは、「構成部分」(element) が、「構成要件」(feature) としてではなく、「実施例」(embodiment) として理解されていたことを明らかにしている。」

見解の原文において、冒頭の部分は、「an invention for which priority is claimed need not be defined in a claim of the application whose priority is claimed」と記述されているのであるが、よくよく見ると 4 条 H の表現の「certain elements of the invention」を「of」で分断して捉えている。通常であれば、「of」で結ばれた「発明」と「ある構成部分」は一体のものとして「発明のある構成部分」として扱われるため、関係代名詞「which」以下に係る先行詞は「ある構成部分」(certain elements) と捉えるべきところであるが、ここでは、先行詞を「発明」(an invention) としているのだ。したがって、本来であれば、パリ条約の日本語訳のように「発明の構成部分で当該優先権の主張に係るもの」と解釈されるべきところを「優先権の主張に係る発明」と解釈することによって、「構成部分」(elements) と「発明」(invention) を同格に扱い、「ある構成部分、即ち、優先権の主張に係る発明」と文意解釈したのである。このように解釈すると、発明と同格の「構成部分」(element) は「主題事項」(subject matter) ということになるから、「構成部分」(element) は「構成要件」(feature) ではなく「実施例」(embodiment) であるという結論を導くことができる。この解釈は、国際事務局の解説書から把握されるパリ条約本来の趣旨からみれば誤った解釈であることは明らかであるが、条文のみから解釈しようとするれば、関係代名詞の先行詞を「of」の前後で分断して捉えることが自然ではないにしても全く不可能とはいえない以上、理屈は通るのである。それにしても、優先権の効果を判断するに際

して、その対象を構成部分ごとに分断しないで主題事項とするための理屈を得るために、英語の語法上、通常であれば分断されることのない前置詞で結ばれた名詞を分断して解釈する手法を採ったとは何とも皮肉なことである。

以上、説明したように、拡大審判部の見解では、欧州特許条約の起草段階での覚書を挙げ、「傘理論」を捨象すると共に、パリ条約の表現から、如何にすれば、構成部分を実施例と解釈するための論理を得ることができるのか模索したものといえる。つまり、パリ条約との整合性を精緻に検討して結論を導いたというより、優先権の対象は発明単位とされるべきであるという政策的判断の下、結論先にありきという状況であったように思われる。今さら説明するまでもないが、欧州特許機構は30をも越える欧州の各加盟国の集合体である。このため、設立当初には実際に審査を行う上で様々な問題もあった。例えば、進歩性の判断基準を持たなかったことから、欧州特許庁は進歩性の基準を明定するために実務家と相談し、もっとも厳しかったオランダ<sup>(29)</sup>と比較的に緩かったイギリス・オーストリアとの間であって、大体ドイツの基準と同等のところに判断基準を据えたという事実がある。優先権についても、加盟国間で解釈の相違がみられた。すなわち、EPC 起草当初、1の請求項に複数の優先権を主張することについて、イギリスはこれを全く認めていなかったし、ドイツは認めていた。この状況を解決する妥協策として、外交会議の場において、イギリスは“OR”-claim の場合に限り、これを許容することを認め、逆に、ドイツは「傘理論」が捨象されることを認めたようである。しかしながら、審査という実務の場においては、欧州特許制度の開始直後、各加盟国の審査官が欧州特許庁審査官として集められたことを考えれば、引き続き2つの運用が並存していたとしても何ら不思議なことではないし、実際の実務において傘理論が採用された事実もみられる<sup>(30)</sup>。拡大審判部の見解が、政策的判断から2つの運用の並存という状態を決着させたのだということは、欧州特許庁の審査便覧の改訂からも窺うことができる。ここ10年程の間で、欧州特許庁は審査便覧(実体審査のためのガイドライン)を3回ほど改訂しているのだが、2001年版の審査便覧において、優先権の対象が「certain elements of the invention」である旨、表現されていた箇所<sup>(31)</sup>が、

2005年版の審査便覧では「subject-matter」に改められている。また、2001年版より更に古い時代の審査便覧では、進歩性の判断に関して、「独立クレームが新規かつ非自明であれば、それに従属する何れのクレームについても自明性又は非自明性を調査する必要はない。」と説明されていた部分に、「ただし、その従属クレームの主題の優先クレームに対応する中間文献が存在するため、チェックしなければならない場合を除く。」との記述が加えられ、審査の進め方にも変更がみられる。拡大審判部の見解が出された後、証拠除外効という部分的な優先権の効果を実質上捨象した上で、発明の同一性については厳格に判断するという運用が強調されたものと考えられる。

ドイツの結論は、2001年9月11日に出された。連邦特許裁判所に提起された特許無効の請求に対する上訴事件に関する連邦通常裁判所判決において、同一クレーム中の特徴は同一の優先権(単一の優先権)を有していなければならないとされた<sup>(32)</sup>。判決理由において、連邦通常裁判所は、明示的に欧州特許庁拡大審判部の「見解 G2/98」を参照して、同一の発明の優先権を主張するための要件は、ドイツ国内においても欧州特許庁においても同じであること、即ち、主題事項は先の出願から直接的且つ曖昧でないように導き出され得なければならない、ということを示唆的に述べた<sup>(33)</sup>。しかしながら、選択発明に関して優先権の主張がなされる場合の優先権の認否に関しては、欧州特許庁と判断を別にした。欧州特許庁においては、当初の出願書類、即ち優先権出願における広い数値範囲の開示は、優先権の主張を目的とするためには、この広い数値範囲のうちの下位の範囲または中間値を開示したものは考えられないとされるのに対して、ドイツにおいては、特許出願における広い数値範囲の開示は、出願自体が、対応する下位の範囲または中間値が発明から除外されるべきであることを明確にしていなくても、クレームされた発明の補正または優先権の主張の目的のために、下位の範囲または中間値を選択することを許容しているとされた。このことは、ドイツを指定国とし、ドイツに対して効力をもって許可された欧州特許が、ドイツにおいては、無効とされる可能性があることを意味している。

欧州特許庁とドイツのこのような議論の経緯を俯瞰してみたときに、一つの疑問が残る。それは、優先権

の効果が証拠除外効か遡及効かという問題と、発明の同一性についての問題という2つの問題が、果たして明確に区別されて検討されたのであろうかという疑問である。この2つは、本来全く別観点の問題の筈なのであるが、新規事項が加えられた優先権主張を伴う出願に優先権の効果が認められるか否かという視点でみたととき、明確な論理構築を伴わなければ、前者についての議論が後者に吸収されて認識されなくなってしまう恐れがある。実際、欧州特許庁の議論では、前者の議論は殆ど行われることなく、発明の同一性の問題だけが議論されたように思われる。そして、その結果として、欧州特許庁の優先権に関する解釈運用は、優先権の効果は遡及効であり、効果が認められる発明の同一性の範囲は補正の認められる範囲と同じであるという非常に厳しいものとして落ち着いたのである。

## 5. 現在の状況が抱える問題

欧州が運用を固めた後、日本は、優先権の効果を証拠除外効とみる BOUDENHAUSEN の解釈を捨象して欧州の運用解釈に追従した形をとることとしたが、正しい選択であったと思う。日本が本来のパリ条約の考え方に固執して改良発明を厚く保護する運用をとることは外国からの出願人の利益に繋がるものの、欧州特許庁が改良発明について優先権の効果を一切認めない以上、日本の出願人は欧州へ出願する際に、同じ利益を受けられない。相互主義を否定的な意味で捉えれば、欧州のやり方に倣った方が、日本の国益には適うのである。また、このパリ条約の解釈運用は、国内優先権の規定と平仄を合わせるものであって、この点においても無用な混乱を避けることが可能となるであろう。実際、審査基準案のパブリックコメント手続期間や、策定された審査基準の公表後において、産業界や代理人等から、証拠除外効として部分的な優先権の効果を認めることについての要望などが一切出されなかったことは、日本のユーザーが、欧州と同じ運用を望んでいることを裏付しているといってもよい。優先権制度についての運用は、現在、日米欧ともに大枠の部分で揃ったものといえる。しかしながら、日欧の間ではパリ条約による優先権制度に関して運用の細かい部分について違いがみられるし、また、日米の間で国内優先権制度と一部継続出願を比較した場合には、審査実務における改良発明の扱いに違いがみられる。ここでは、

これらのことについて若干考察してみる。

### i) 最初の出願の要件に関する日欧の相違

欧州特許庁の運用実務においては、パリ条約4条C(2)(4)に規定される最初の出願とみなされる対象は主題事項(subject-matter)によって判断されるが、日本の審査基準に示される運用においては、旧態のまま、構成部分によって判断されるものと考えられる。このことは、審査基準において、「米国における一部継続出願のみを優先権主張の基礎としている場合であって、優先権の主張を伴う特許出願の請求項に係る発明が、米国における原出願の出願書類の全体と一部継続出願の出願書類の全体の双方に共通に記載されている事項と一部継続出願の出願書類の全体のみに記載されている事項とを包含しているときは、一部継続出願の出願書類の全体のみに記載されている事項についてだけ優先権の主張の効果を認める。」とされていることから窺うことができる。前述した改良発明のみを基礎として優先権を主張しても最初の出願とはみなされないという点に関して、我が国はパリ条約4条Hの本来の趣旨からの運用実務を変更していないのであるが、この是非について考えてみる。

最初の出願を考えるにあたっては、優先期間というものを経なければならぬ。優先期間は、出願人の利益と第三者の利益との調和をはかるためのものである。即ち、出願人には、最初の出願日から優先権を享有して同盟の国々にその権利が国際的に拡張されるよう準備することのできる適当な期間を保証しなければならない一方、第三者にとっては、同一対象について得ようとするかもしれない権利が将来に亘って得られなくなる程に長い期間となつてはならない。この点に関しては、パリ条約の規定で採択されている期間が1925年以来変えられていないので<sup>(34)</sup>、両者の均衡がとられているものと考えられる。出願人と第三者のこのような関係は、国内優先権制度では存在し得ないパリ条約による優先権制度特有の事情であるといえる。一の同盟国である発明に係る出願がされた後、当該出願が他の同盟国に出願されることなく1年が経過すれば、最初の出願が他の同盟国に優先出願として係属する可能性はなくなるので、各国特許独立の原則という前提の下、同一対象について第三者が権利を取得できる可能性が優先権の行使によって狭められることはな

くなる。しかし、一つの国内のみにおける出願を扱う国内優先権制度においては、ある出願について優先権の主張を伴う出願がなされて優先出願として係属することがなかったとしても、当該出願が当該国において係属することには変わりはないので、第三者がおかれる状況に何の変化も生じない。ところで、欧州特許庁の採用した最初の出願であるか否かを主題事項によって判断する実務の下では、先の出願での主題事項である基本発明に対して、先の出願には開示のない新規事項であって、かつ、権利行使の上ではさして障害とならないような限定事項を付加したクレーム表現を行って基本発明の下位概念となる改良発明として別出願することで、(優先日の繰り下げに伴い公知事実が発生し、特許化できない可能性が高まるというリスクは伴うが、) パリ条約による優先期間を有効に延長できるようになる。即ち、先の出願から1年を経過した後に、他の同盟国で第三者が基本発明と同一対象を出願しても、第三者の出願は改良発明の上位概念の後願として扱われることになる。これに対して、パリ条約4条Hの規定の本来の趣旨のように最初の出願を構成部分によって判断したとすれば、先の出願から1年を経過してから優先権を主張できる対象は、改良発明のうちの基本発明とは異なる改良部分だけであるから、基本発明と同一対象を他の同盟国に出願した第三者は先願権を得られることになり、各国特許独立の原則に適用される。このような出願人と第三者の利益のバランスに鑑みて、今般の審査基準では、複合／部分優先においては優先権の対象を「構成部分」から「発明」に変更したものの、最初の出願であるか否かを判断する際の優先権の対象については、パリ条約の本来の趣旨を尊重して「構成部分」のまま変更しなかったものとみられる。いうなれば、この運用は、欧州特許庁の解釈とBOUDENHAUSENの解釈の折衷案であるともいえる。この点に関し、最初の出願たる要件と複合優先の要件の両要件を同時に考慮した場合、日欧の運用の違いが優先権の効果にどのような影響を与えるか考えてみる。最初の基本発明からそれに引き続く一連の多数の改良発明が1年を超えた期間に渡ってある同盟国に出願された場合において、それを他の同盟国に複合優先権を主張して出願しようとするとき、日本の運用では、基本発明が出願された時点を中心として1年間の間にされた出願を纏め、起点から1年以内に出願しな

ければ、効果が認められないとして排除される部分が生じるため、優先権の効果を十分に享受することができないのに対して、欧州の運用では、基本発明が出願されてから1年を経過した後であっても、任意の改良発明が出願された時点を中心として1年間の間にされた出願を纏めて出願しても、排除される部分はない、換言すれば、任意の時点での改良発明を基本発明たる最初の出願とすることが可能であるから、優先権の効果を十分に享受することができるのである。このように、最初の出願の要件をどのようにみるかという点で日欧の間に解釈運用の違いがあるのであるが、優先権の基礎とされた出願が最初の出願であるか否かについては、アメリカの一部継続出願が基礎とされた場合等を除けば、単独で明らかになることは稀であるから、日欧の運用の相違が問題となることは殆どないと考えられる。

なお、国内優先権制度に関しては、最初の出願要件やパリ条約4条Hのような趣旨は存在しないから、改良発明に対して認められる優先権の効果は、欧州特許庁の解釈と同じで発明を単位として発生すると考えてよい。優先権を累積主張することさえしなければ、後の出願において先に出願した基本発明と同一の発明をクレームして優先権を発生させることすら可能である。ただ、このような出願をした場合には、39条1項違反の拒絶理由が発生することはいうまでもない。

## ii) 審査実務における改良発明の扱いに関する日米の相違

国内優先権制度を利用すれば、基本発明を引き合いに改良発明が拒絶されないという取扱いを受けることができる。一部の実務家の間でかつて考えられていたが、判決が示した通り、国内優先権の効果は発明ごとの遡及効であって、新規事項を含む改良発明の新規性・進歩性の判断基準時は現実の出願日とされるため、優先期間中に基本発明と同等の事実が公知となれば、その事実によって改良発明の進歩性が否定される可能性は高い。したがって、基本発明に係る出願をした後直ちに当該発明の製造・販売をすることは、自身の改良発明の特許化の可能性を狭めることになる。特に、基本発明が公知となってから6月が経過した後に、改良発明をして出願した場合には、新規性喪失の例外規定を受けることもできない。これに対して、アメリカ

では、新規性が失われる条件を、合衆国における特許出願日より1年を超える以前に、その発明が、本邦若しくは外国において特許され、若しくは刊行物に記載されていた場合、又は本邦において公然用いられ若しくは販売されていた場合と規定している（米国特許法第102条(b)）、基本発明の出願後、直ちに、当該発明を実施しても、1年以内に出願を行えば、基本発明を引き合いにして改良発明が拒絶されることはない<sup>(35)</sup>。そもそも、アメリカでは新規性喪失の例外を規定しているのではなく、先行技術として採用できる事実の期限を出願前までではなく、出願日より1年を超える前までに限定しているのであって、1年の猶予期間があるようなものである。このため、日本の新規性喪失の例外規定とは異なり、出願人自身の公開公報が頒布されようともそれが証拠として採用されることはない<sup>(36)</sup>。このことが、改良発明の保護という観点で、出願人に与える利益は大きい。

技術創出が改良に次ぐ改良によってなされるという現在の状況においては、国内優先権の基礎とされた基本発明の出願以前にも、さらに、そのベースとなる発明が存在し、出願されていることは多く、そのため、優先期間中に、そのベースとなる発明の公開公報が頒布されることが往々にしてある。この場合、基本発明は優先権の効果を享受することによって拒絶されることはないが、改良発明については拒絶されるかもしれない。米国においては、一部継続出願と米国特許法特有の新規性の要件によって、この可能性を十分に小さくすることができる。このように日米の間では、改良発明の保護に関する手厚さの点で大きな隔たりがあるといえる。昨年、産業構造審議会の場等において、フロントランナーによる革新的な発明を多面的に保護するという観点での対応の一つとして、一部継続出願のような制度の採用の可能性が検討されたが、同時に新規性喪失の例外規定についても手を加える必要があること等、法改正が大規模なものとなることが予想されるため、採用には至らなかった。しかしながら、我が国の国内優先権制度についての規定を改めて、優先権の効果を証拠除外効として規定したならば、革新的な発明は、より厚く保護されることになる<sup>(37)</sup>。このような制度が日本の国益に寄与する可能性は多いにあり、一考の価値があるように思われる。

## 6. おわりに

パリ条約1条(4)は、「特許には、輸入特許、改良特許、追加特許等の同盟国の法令によって定められる各種の特許が含まれる」ことを定めている。かつて、国内産業力に乏しい時代においては、発明者だけでなく、技術の導入者も保護されるべきと考えられていた。完全に確認したわけではないが、これらの特別な種類の特許を法定している国は、少なくとも先進国においては、現在はみられない。現在の発明創出の構造は、基本発明に引き続いてそれ以外の改良発明が生まれるというよりは、殆ど全ての発明が改良発明として生まれる状況に近く、基本発明と改良発明の垣根は低くなっている。このような状況に対して採るべき手法としては2つのことが考えられる。一方は、改良発明の創出を促すべく改良発明を厚く保護しようとする考え方であり、他方は、改良発明を何ら区別することなく、普通の発明と同様に扱うという考え方である。今や、国際標準は後者を選んだといえよう。本稿において、筆者は、パリ条約の本来的な解釈という表現を用い、その解釈が現在の運用とは異なっていたことを述べた。しかしながら、本来の趣旨から外れていたとしても、現在の日米欧の複合／部分優先権制度の運用実務は、既に述べたとおり、条文上から解釈可能な範囲の事項であるし、また、紛れもないデファクトスタンダードであるといえる。その意味で、現在の運用実務は、パリ条約の正しい解釈に基づくものであるということができよう。

しかしながら、一抹の不安材料がないわけではない。それは、現在の審査基準で示された複合／部分優先の解釈が、実務家の間に完全に浸透しきっているのかという懸念である。冒頭で紹介した知財高裁事件は、国際事務局の解説書が示す解釈を支持する者が、まだ、少なからず存在していることを暗示している。パリ条約の条文自体に手が加えられることなく、また、パリ条約の複合優先における効果を争点とした新たな高裁判決なども出されていないのであるから、国内優先権の効果は別にしても、パリ条約の優先権の効果は証拠除外効であるとする解釈を唱える者がいても何ら不思議なことではない。そして、この状況は、次のような2つの状況を生み出すことになるかもしれないのだ。即ち、基本発明の出願日前には存在しないが、改良発明を含む優先出願の出願日前においては、組合せによ

り進歩性を否定できるような複数の証拠が揃うことが、実務上間々あり、この場合、基本発明と共に改良発明を別々の請求項として含む出願が、証拠除外効論に従えば基本発明と改良発明の両方が特許され、遡及効論に従えば、基本発明に相当する公表事実すらないのに、複数の公知文献の組合せにより改良発明の進歩性が否定され、改良発明に対応する請求項が削除された上で、基本発明のみが特許されるという2つの異なる状況が、審査の結果として生じてしまうのである。そして、特許権成立後に、削除された改良発明に相当する他人の実施品が製造開始された場合であっても、その実施品が請求項に記載された文言範囲に含まれているにも関わらず権利範囲に属しないと判断されてしまう可能性があるのだ。優先権主張の効果が認められる範囲と特許発明の技術的範囲は法的には別のものであるが、侵害訴訟が提起され、その審理において、出願経過等を参酌して包袋禁反言の理論が適用されることなどを考えると決してあり得ないこと等とはいえないのである<sup>(38)</sup>。

審査基準公表前、優先権の効果を遡及効とみる解釈が既に多数に支持されている状況であったとはいえ、それとは異なる証拠除外効という解釈が複合優先権制度の導入当初の趣旨であった以上、また、そのような解釈が、実際我が国において半世紀以上の長さ<sup>(39)</sup>に渡って存在していた事実があった以上、認識の違いが埋まるのにはもう少し時間がかかるように思われる。現在の審査基準によるパリ条約の解釈運用が唯一無二の絶対的なものであると安易に考えるのではなく、過去に異なる2つの解釈が存在したことを肯定した上で、現在の審査基準に示される運用は、主として国際調和と、それを行うことが日本の国益に沿うのだという合理的な理由によって採用されたのだということを、出願人、代理人、審査・審判官という全ての特許に携わる実務家がしっかりと認識することが肝要である。そうすれば、異なる2つの解釈論者間で無用な争いが発生することを防止することができ、より確実に法的安定性と予見可能性を維持することが可能となるであろう。

#### 参考文献一覧

1. Prof. G. H. C. Bodenhausen 「GUIDE TO THE APPLICATION OF THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY」(日本語版・

- 1976年・国際工業所有権保護協会日本部会)
2. 豊崎光衛「工業所有権法」(新版増補・1980年・有斐閣)
3. 後藤晴男「パリ条約講話」(新訂版・1994年・発明協会)
4. 杉林信義「工業所有権条約(其の八)」パテント11巻9号(1958年)
5. 清瀬一郎「特許法原理」(第4版・1936年・巖松堂書店)
6. 荒玉義人「リスボン改正会議の決定(2)」AIPPI4巻5.6月号(1959年)
7. 杉林信義「工業所有権法演習」(初版・1965年・富山房)
8. 織田季明・石川義雄「増訂 新特許法詳解」(1972年・日本発明新聞社)
9. 光石士郎「特許法詳説」(1967年・帝国地方行政学会)
10. 科学の辞典(第2版・1978年・岩波書店)
11. 「特許実用新案審査基準」(2001年・発明協会:「優先権」の部分は2004年に補充)
12. 「優先権」審査基準案に対する意見及び回答(2004年)
13. 「特許実用新案審査便覧」(1962年・発明協会)
14. 「特許法等の一部を改正する法律について」(1985年・審査基準室)
15. 岩橋赴夫「Art.87(1)『優先権』における『同一の発明』の要件に関する欧州特許庁拡大審判部の意見の翻訳」パテント55巻3号(2002年)
16. 斎藤悦子「優先主張の効果の認否」知財管理55巻1号(2005年)
17. 神山公男「優先権の審査基準に関する問題点 ―新たに追加された実施形態と優先権主張の効果との関係―」知財管理55巻7号(2005年)
18. 国際第2委員会第1小委員会「欧州特許における優先権の判断基準」知財管理55巻9号(2005年)
19. 廣瀬隆行「優先権の基礎出願に開示された発明と優先権主張出願に係る発明の同一性について―判例紹介:東京高裁平成15年10月8日判決―」パテント58巻7号(2005年)
20. 後藤麻由子「近年の審査基準の改訂・作成とその考え方について」パテント58巻7号(2005年)
21. 柴田和雄「パリ条約による複合・部分優先に関する考察(1)及び(2)―解釈の転換は存在したか―」AIPPI50巻11月号12月号(2005年)

#### 注

- (1) 東京高判平成15.10.8平成14(行ケ)539
- (2) 東京高判平成17.1.25平成16(ネ)1563
- (3) 神山公男「優先権の審査基準に関する問題点」知財管理55巻7号において、同氏は、「優先権制度の趣旨に鑑み、『超える部分』との関係では、先の出願後の同一の公知発明は新規性及び進歩性の拒絶理由を生じさせない、との解釈論が可能ではないだろうか。その解釈論は『超える部分』に遡及効を与えるものではなく(先願主義に反するものではなく)、『超える部分』との関係で、先の出願後に公知となった同一発明につき新規性及び進歩性の証拠除外効を与えるものに過ぎない。」と説いている。
- (4) 知財高判平成18.3.22平成17(行ケ)10296。本事件は

- 無効審判事件に対する審決取消請求事件であり、対象となる無効審判事件が確定していないため、また、本稿がこの判例を紹介することを目的とするものではないため、ここで事件の詳細を紹介及び分析することは控えたい。
- (5) 現在の審査基準では、上位概念抽出型をうまく説明することができない。先の出願書類に示されていない上位概念をクレーム表現すれば、それは新規事項の追加となり、当該クレームの全部が先の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超えていると判断され、遡及効としての優先権の効果が一切認められないことになるからである。この理由は、補正制限が、かつての要旨変更を禁止するものから新規事項の追加を禁止するものになったためと考えられがちであるが、要旨変更禁止の考え方においてもクレームの全部が先の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超えることに変わりはないのである。一方、優先権の効果を証拠除外効とみれば、優先権の効果が認められる範囲を新規事項の例によるものとした場合でも、上位概念抽出型の説明をつけることは可能なのである。
- (6) 「パリ条約による複合・部分優先に関する考察(1)及び(2)―解釈の転換は存在したか―」AIPPI 50 卷 11 月号 12 月号 (2005 年)
- (7) ここでは、正しい解釈とは言わずに、敢えて、このように表現したい。立法者の意思は、法解釈の重要な資料であるが、解釈はそれに制約されないからである。一方で、パリ条約 4 条が自己執行的規定であることや、特許法 26 条、憲法 98 条 2 項等の観点からの検討も必要ではあろう。
- (8) 科学の辞典 (第 2 版・1978 年・岩波書店) p.151
- (9) 中略した部分は、意匠、商標に関する記述部分である。
- (10) 外国にあっても地続きの国と海外とを区別しているところが興味深い。
- (11) 「無効ト爲ルコトナカルベシ」, 「無効ト爲カルコトナク」とされていた時もある。
- (12) 4 条 F のこと
- (13) WIPO 世界知的所有権機関の国際事務局の前身である。パリ同盟は 1883 年の当初から国際事務局を有していたが、その国際事務局は、後に、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ同盟の国際事務局と統合され、知的所有権保護合同国際事務局 (BIRPI) と称されるようになった。
- (14) 平成 6 年改正法以降、審判事件では、「構成要件」に代わって「発明特定事項」なる表現が用いられるようになったが、裁判事件においては、依然として「構成要件」という表現が用いられている。
- (15) 後述するが、欧州特許庁の拡大審判部審決は、実は、このように解釈している。
- (16) 優先権の効果を発明ごとに生じる遡及効としてみたならば、1 年以内に複合優先をしなかった場合であっても、改良発明に係る出願を単独で優先権主張すれば、改良発明は優先権の効果を通常に享受できるようになる。即ち、本人の基本発明の出願から 1 年を経過した後、基本発明と同一対象を出願した第三者の出願が改良発明の後願とされる等、第三者が不利に扱われる期間が 1 年を超えて存在することになる。証拠除外効とみれば、優先権の効果は改良部分のみに対しての効果となるので、本人の基本発明の出願から 1 年を経過した後は、基本発明と同一対象を出願した第三者が不利な扱いを受けることはない。
- (17) 優先権の利益がゼロのものと同優先権の利益を有するものを複合することを許容する国と許容しない国があったと言われる。
- (18) 例外的に、発明の単一性がない場合に出願を拒絶できるとしているが、優先権を否認できるとはしていないことに注目すべきである。
- (19) 改良発明に係る出願が基本発明に係る出願の米国における一部継続出願である場合や、我が国における国内優先権主張出願である場合等には、特定事項を組み合わせることが認められるものと理解できる。
- (20) 別の趣旨は、PCT 出願をした際に日本を自己指定できるようにすることであった。
- (21) 権利期間の満了を 1 年先送りできるという別の趣旨での利用態様もあるが限定された分野でのことであろう。
- (22) 東京高判昭和 61.11.27 昭和 58 (行ケ) 54 と、東京高判平成 5.6.22 平成元 (行ケ) 115 である。
- (23) BpatG (連邦特許裁判所), “Metallschmelzvorrichtung” 判決
- (24) BpatG, “Hakennagel” 判決
- (25) T73/88 “Snack food/HOWARD” 判決
- (26) パリ条約に関してではない点に注意されたい。
- (27) G2/98 拡大審判部見解
- (28) パリ条約 19 条には、「同盟国は、この条約の規定に抵触しない限り、別に相互間で工業所有権の保護に関する特別の取極を行う権利を留保する。」と定められている。
- (29) オランダは、現在は無審査制度を敷いているが、1995 年まで実体審査を行っており、ヨーロッパ各国の特許制度を解説した書籍などには、審査の厳格さは、欧州随一と評されていた。
- (30) T 301/87 審決などでは、先の出願に開示された発明と同一物を証拠から除外するとの理論が採用された。ただし、「改良発明には、優先権の効果は認められないが、基本発明と同等の公知事実は証拠として採用できない」などとされており、その論理構造がどのようにされているかについては、不明な点がある。この判断については、後の G3/93 拡大審判部見解において、否定されている。
- (31) 古い審査便覧には、この他にも、「elements」が技術的な要素であって、実施例というよりは、発明の構成要件というべきものであることを窺わせる幾つかの記述を見つけることができる。
- (32) “Luftverteiler” Judgment of the Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof), 10th Civil Senate  
連邦通常裁判所は最高裁にあたる。「通常」とは、行政裁判所、労働裁判所等に対しての通常の意味。
- (33) 欧州特許機構加盟各国の特許法は、欧州特許条約に整合し、両者の運用実務は、同一であることを建前としているものの、実態としては運用に差がある場合もあった。しかしながら、近年、欧州特許庁の判例が確立されるに

つれて、この差は、次第に埋まりつつある。

- (34) 意匠、商標について、従前4月だったのが、6月とされた。特許については、1900年の改正以来、変更されていない。
- (35) 第102条(a)には、特許出願人が発明をする前に、当該発明が公知公用とされたならば、特許を受けることができない旨、定められているが、このことは、他人の行為によって公知公用とされた場合に限られている。
- (36) 出願公開制度の導入以前からアメリカでは、一部継続出願を原出願から30月以内にすることが、一つの基準とされてきた。殆どの同盟国で優先出願が優先日から18月後に公開されることが理由である。
- (37) このことは、何ら先願主義に反するものではない。改良発明に対して遡及の効果を与えるものではないからである。また、何ら、パリ条約の内国民待遇に反するものでもない。優先権主張出願が基礎出願に対してなされた新規性喪失の例外の適用を受けることができないパリ条約に対して、現行の国内優先権制度では、適用を受ける

- ことができるという事実が示すように、内国民待遇は、同盟国の国民が内国民に課される条件及び手続きに従うことを要件としており、当該要件を満たしたときのみ、内国民と同じ待遇を保証すれば十分であるからである。
- (38) 優先権の効果を遡及効とする方が、審査の簡素化に資することは間違いないが、現実の出願日を基準に判断される改良発明に対して、基本発明の公知事実すらない状況において、多数の証拠を集めて、進歩性を否定することまで推奨されたとしたら、優先権制度の本来の趣旨が根底から崩れてしまうであろう。基本発明自体が積極的に評価できる技術であって、優先期間中に、基本発明の公知事実すら存在しない場合には、改良発明についてもそのまま特許する位の運用が採られても良いように思われる。
- (39) ロンドン改正のなされた1934年から、少なくとも国内優先権制度の導入がなされた1985年、おそらくは、それ以降までの間である。

(原稿受領 2006.4.13)