米国先願主義実現の鍵となるか？／「傘理論」復活への期待（中）

―優先権制度本来の解釈の再評価の必要性―

特許庁　上席審査官　**柴田　和雄**
審判官　**井上　典之**

要　約

（上）では，パリ条約による複合部分優先の効果の解釈として併存した「**証拠除外効**」と「**遡及効**」の差異について，優先期間の延長防止と改良／追加発明の保護という観点から説明した。（中）では，「**傘理論**」と呼ばれた「**証拠除外効**」がパリ条約による優先権の効果の本来的な考え方であったことを最高裁判決を含む幾つかの事実に基づき明らかにし，その後，日本における国内優先権制度や欧州特許条約における優先権制度が，複合部分優先の効果を「**遡及効**」として規定したことによって，パリ条約の解釈に混乱や変容が生じたことを国内外の審判決例に基づき示す。日本における例としては，特定事案にパリ同盟事務局の解説を忠実に当て嵌めた審判事件審決に特に注目する。また，欧州特許庁における例については，文理解釈に止まらず特許制度の趣旨との整合性をも検討してパリ条約本来の解釈を示した技術審判廷審決や，現在の解釈を確立させた拡大審判廷意見を詳細に分析して，現在の欧州特許庁におけるパリ条約の解釈については疑義があることを指摘する。（下）では，現在の世界の趨勢の中にあっても，かつての「**傘理論**」に再び価値を見出せるかもしれない事実があることを示し，産業政策的な見地及び特許制度の国際調和の観点から若干の提言を行う。

目　次

1．何故，今再び「**傘理論**」なのか
　1.1　パリ条約の三原則のバランス
　1.2　複合部分優先制度の導入と変容
　1.3　「**傘理論**」再評価の必要性
2．条約／法律の規定及び解釈
　2.1　パリ条約
　2.2　日本国特許法
　2.3　欧州特許条約
3．「**証拠除外効**」と「**遡及効**」
　3.1　改良発明に関する仮想事例
　3.2　追加発明に関する仮想事例
　3.3　「**傘理論**」と「**擬制理論**」
（以上（上））

4．日本における審・判決例
　4.1　「**証拠除外効**」による例
　4.2　「**遡及効**」による例
5．欧州特許制度における審決例
　5.1　「**証拠除外効**」による例
　5.2　「**遡及効**」による例
（以上（中））
6．分析
　6.1　欧州特許制度における解釈の変遷
　6.2　日本における解釈の変遷
7．私見
　7.1　優先権主張の原則と特則
　7.2　先願主義との整合性
　7.3　特許権の本質的効力との関係
　7.4　条約の解釈
8．提言
　8.1　産業政策的な見地から
　8.2　特許制度の国際的調和の観点から
9．おわりに
（以上（下））

4．日本における審・判決例

発明の構成部分を優先権の対象として認めるか否かを直接の争点とした審判裁判の例は少ない。その背景として，

①　発明の一部の構成部分にも優先権の効果を認めることを肯定する「**証拠除外効**」の考え方では，証拠として採用される先行技術が制限されるため，

新たな構成部分を追加した発明と同等又はそれを超える公知事実や先願の事実が優先期間中に発生しなければ，出願が拒絶されることがないこと[(1)]，

② 「**遡及効**」の考え方により優先権を否定する場合であっても，優先期間中にのみ，関連する公知事実等が発生すること自体が稀であること，

③ 実際に，そのような公知事実等が発生したとしても，出願人は基本発明が特許となれば満足し，拒絶理由等に応じて改良発明の請求項を削除する補正を行い，最終的には出願が拒絶されないケースが多いこと

等の状況が存在することが挙げられる。しかしながら，改善多項制が導入されるより以前の出願においては，この点について争われたケースが幾つか存在する。

4.1　「証拠除外効」による例

4.1.1　パリ優先権に関する例

(1)「光ビームで情報を読み取る装置事件」

原審決　審判昭和56年10774号

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，仏国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を伴う出願に関するものである。手続の経緯としては，先ず，仏国において，構成部分a～eからなる焦点集束装置の発明**イ**に係る原特許出願**A**がなされた後，この構成部分a～eに，情報読取装置についての構成部分fが付加された発明**ロ**に係る追加の特許出願**B**が，同じく仏国においてなされた。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，日本での出願は仏国における原出願**A**の出願日から1年を経過していたため，原出願**A**を優先権主張の基礎とすることができなかったので，追加の特許出願**B**のみを基礎としたものである。仏国における追加の特許出願**B**の出願日と日本における対応優先権主張出願の出願日の間に，発明**イ**の内容が公開されたため，これを証拠として採用できるか否かを巡って，優先権の対象を，発明**ロ**のすべての構成部分a～fと解するか，発明**ロ**のうち，原出願には開示されない構成部分fのみと解するかについて，争われたものである（**下図**参照）。

［本願（発明**ロ**）の特許請求の範囲］

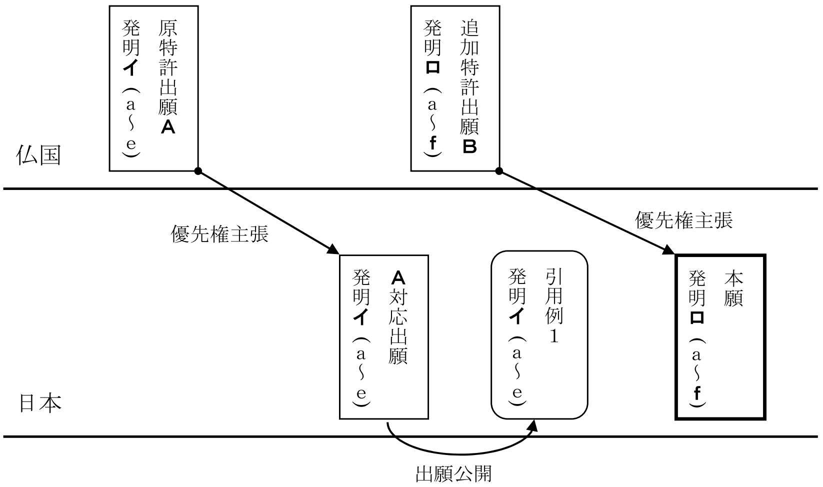
「a. 読取るべき情報を担持した反射面を有するデータキャリア上に光ブームを点として集束させる対物レンズと，

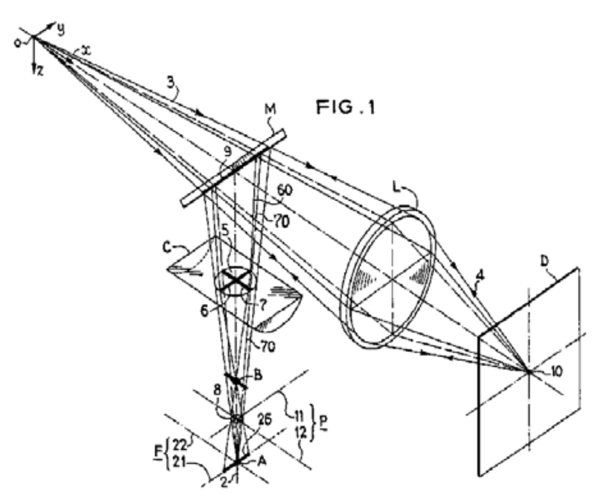
b. 互いに直交する二直線によって殆ど隙間がないように四つの二次元部分に分割され前記情報を読取る観測面を形成する光検出器と，

c. 前記反射面で反射された前記光ブームの少なくとも一部を光ビームが前記反射面上に正確に焦点合せされたときに最小形状となるような光スポットとして前記観測面へ案内する光案内手段と，

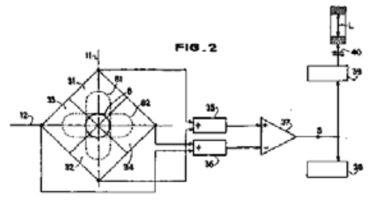
d. 前記光ブームの前記観測面への通路上に設けられ前記光検出器を分割する二直線の方向に非点収差を生ずるようにした非点収差光学手段と，

e. 前記二次元部分のうち隣合わない二つの二次元部分からの出力を加算する第一の加算器及び他の隣合わない二つの二次元部分からの出力を加算する第二の加算器ならびに前記両加算器の出

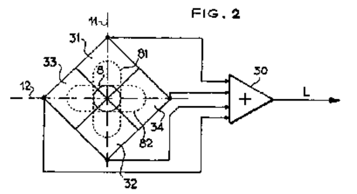




ａ，ｃ，ｄ相当部分



ｂ，ｅ相当部分



ｆ相当部分

力の差を取出す差動回路を有し，前記二直線の方向に沿った前記光スポットの変形に伴う照射面積の増大に関連して焦点誤差信号を取出す回路と，

f. 前記情報を読取るべく前記光検出器の四つの部分の出力信号の和を取出す加算回路とをそなえた光ビームで情報を読取る装置。」（項分け符号は，審判合議体）

目的：データキャリアに読み取りビームを集束させるための構成ａ～ｅを前提として，焦点誤差信号を形成する光検出器構成に影響を与えることなく情報信号の取出しを効率よく行える情報読取装置を提供する。

この事件において審判請求人は，優先権の対象は発明単位であるとする解釈の支持者が，発明の構成部分もが優先権の対象となるという解釈に対して自然に抱くであろう数々の疑問を，主張として展開している。これらの請求人の主張を，審決は，パリ条約の条文の規定とパリ同盟事務局の解説によって毅然とした態度で退けている。本事件の争点は複合部分優先の解釈という本稿のテーマの根幹に関わるところ，審決では，何らの評釈も必要としない程に，明確かつ丁寧な説示がなされている。そこで，審決本文を請求人の主張ごとに正確に摘記することによって紹介することとしたい（ただし，鉤括弧（「」）外の見出し及び下線については筆者が付記した。）。

（ｉ）何に対して優先権が発生するのか？

「①『パリ条約上の優先権は，1なる発明につき1つずつ発生するものであり，発明の部分ごとに発生するという趣旨ではない』との請求人の主張について

優先権は，同盟国の第1国における当該対象についての最初の出願，または最初の出願とみなされる出願だけに発生する。

この原則は，優先期間が最初の出願から開始することを定めたパリ条約（以下同じ）第4条Ｃ（2）および特別の条件のもとでは後の出願が『最初の出願』とみなされる第4条Ｃ（4）の規定から，明らかである。そして，この原則は，同一対象についての優先権の連鎖を避けるためのものとして広く認められている。

また，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得ず，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。」

（ⅱ）親出願の発明と追加の特許出願の発明は別個の発明か？

「②『このフランス国追加特許出願の発明は親出願の発明と共通する部分を有するものであるが，発明としては別個のものである。したがってこの追加特許証出願により新たな優先権が発生したのである。』とする請求人の主張について

仏国の親出願（特許出願Aという）の発明は，前記構成部分a～eから成る光ビームで情報を読み取る装置であり，同追加特許証出願（特許出願Bという）の発明は，親発明に構成部分fを追加したものであって，両者は，共通する構成部分a～eを有するものである。前述の第4条Fの規定の趣旨によれば，特許出願Bの発明の全体，即ち構成部分a～fについて優先権の利益を享受するためには，本来，各構成部分についてされた最初の出願，即ち構成部分a～eについては特許出願Aを，構成部分fについては特許出願Bをそれぞれ基礎として優先権を主張して後の出願をする必要があったものと認められる。然しながら，特許出願Aから特許出願Bには1年以上の期間が経過しているので，両方の出願をそれぞれ基礎とした優先権を主張して1の出願をすることが不可能であるために，本件出願においては特許出願Bのみを優先権の基礎として出願したものと解される。

請求人は，この点に関して，特許出願Bの発明は特許出願Aの発明とは別個のものであり，したがって特許出願Bにより新たな優先権が発生するとの主張をしているが，特許出願Bによっては構成部分a～eについての優先権は上記規定により発生しないのであるから，上記主張は失当であると云わざるを得ない。

この点については，更に，第4条Hの規定からもこれが失当であることは明らかである。即ち，第4条Hには『優先権は，……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』と規定されており，この規定について，BOUDENHAUSEN著『GUIDE TO THE APPLICATION OF THE PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY』の日本語訳『注解パリ条約』AIPPI 1976年発行第54頁11～16行に『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には，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。』…と解説されているところからみても明らかなとおり，優先権の行使には，優先権の基礎となった先の出願と優先権の主張された後の出願との間の対象の同一性が確保されることが必要であるだけでなく，先の出願が当該対象について最初に開示された出願であることがその要件である。

然るに，本件発明の構成部分a～eについては，特許出願Bのより先の出願である特許出願Aにすでにはっきり開示されているので（このことは特許出願Aに基づいて優先権を主張してわが国にされた出願の公開公報（引用例1）より明らかである），特許出願Aこそが最初の出願であり，よって，当該構成部分について特許出願Bを基礎とした優先権は認められないと解するほかないのである。

これを当審の拒絶理由の表現に従って重ねて云えば，両特許出願A，Bの明細書に共通に記載されている事項（a～e）については，特許出願Bは最初の出願とは認められず，特許出願Bによって発生する優先権は，上記事項を除く事項に対するものというべきである。

仮に，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

いで，かつ，いかなる権利も存続させないで，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。

したがって，追加特許証出願によって，その構成の全部について新たに優先権が発生したとする請求人の主張は，到底認めることができないものである。」

（ⅲ）電機部品について優先権は発生するか？

「③『発明を分解して部分毎に優先権を発生すると考えると，電気とか機械の分野における発明の多くがそうである，複数要素の組合わせに係る発明については構成要素ごとに優先権の効果を調べていくことになるが優先権に関してそのように運用することが実際的でないことは明らかであ』るとする請求人の主張について

優先権が電気や機械の構成要素ごとに発生するという考えは，存在しないし，当審の拒絶理由とも関係がないので，この点について論じる必要を認めない。」

（ⅳ）パリ条約重鎮同士の対決（ポール・マテリ vs ボーデンハウゼン）

「請求人は，前記の主張をすると共に，斯界の権威者であるマテリ氏（P, Mathery）に意見を求めたとし，その見解書を併せ提出しているので，以下，同見解について検討する。

…（中略）…

『追加の特許証出願であるフランス出願は，同盟条約でいう最初の出願である。この適用は親出願でどのような事が既に請求されているかによって制限されない。この出願が親特許出願の要旨を内容として取上げていることは事実である。しかし，親特許の手段に新たな手段を付加して結合することにより，区別できる別個の発明を形成している。この追加が，特許請求の範囲に記載の2つの手段を結合している限りにおいて同盟条約上の優先権を生じることにつき争いの余地のない最初の出願である。

結局，…引用例1…の発行は，…フランス追加特許証出願の優先権を主張する…日本国特許出願である本件出願に対抗し得るものではない。』との見解について

フランス国の追加の特許証出願は，親特許に新たな手段を付加したところに発明があり，別個の発明を形成していることおよびその限りにおいて『最初の出願』であることは，肯認できる。

しかし，だからと云って，追加発明の基礎となった，既に別途出願がされそれを優先権の基礎にしてわが国にも出願されている親出願（A）の対象についても，親出願より1年以上後である追加の特許証出願（B）の日付で優先権が発生すると云うのは，いかにも無理であると云うほかない。

その理由は，既に②において述べたところであるが，特に，先に引用した『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には，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』（第54頁13～16行）の部分は，本件に対応させると，仏国における追加の特許証出願のより先の出願である親出願の出願書類に既にはっきりと開示されている構成部分については，親出願が最初の出願とみなされ，追加の特許証出願を基礎とした本件出願には優先権は認められないことを明白に意味しているといえる。

従って，親出願の内容と同等の内容であり，本願出願日である1976年5月17日より前に公知である引用例1は，本願発明の特許要件判断の対象として明らかに有効である。」

このように，審決は，事務局解説の内容を参照して，**「証拠除外効」**の考え方に基づいた複合部分優先と最初の出願の要件についてのパリ同盟事務局の公式見解を，実際の事案に当て嵌めて明快かつ丁寧な判断を示している点で(2)，複合部分優先について論じる他のどのような実務書よりも優れた解説書としての価値を有するものではないかと，筆者は評価している。

（2）「光ビームで情報を読み取る装置事件」
東京高判平成5.6.22平成元（行ケ）115

上記審決に対して，審決取消訴訟が提起された。当該事件の判決は，特許の成立に影響を及ぼすという点でパリ条約による優先権の対象が争点とされた唯一の

高裁判決，そして，最高裁判決となった。

高裁判決は，先ず，パリ条約における複合部分優先についての解釈について，次のように判示した。

「（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。」（下線は筆者による。）

続いて，判決は，上記解釈の本件事案への当て嵌めを行い，次のように判示した。

「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もなく（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され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。」（下線は筆者による。）

判決が採用した論理は，事務局解説に直接は見出すことのできないものであった。その内容は，複合部分優先は発明の単一性があることを要件とするものであり，基礎出願に開示された構成部分に新たに追加された構成部分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れるというものであった。この論理は，本判決に先だってなされた，「テクスチヤヤーンの製造法事件」判決(3)において採用されたものである。当該「テクスチヤヤーン…事件」判決では，クレーム発明は基礎出願に開示された構成部分に新たに追加された構成部分が一体不可分のものとして結合されることを要旨とするものであるから，基本発明の構成部分に優先権の効果は認められないとの判示がなされたものであるが，後述するように，同判決は優先権の効果が**「遡及効」**であるとの判断を示したものであって，結合発明については一律に優先権の効果を認めないとの判断を示したものと解するべきものであった。

ところが，「光ビームで情報を読み取る装置事件」判決は，結合発明の中に，一体不可分のものとしての結合（組み合わせの意味である狭義としての「結合（Combination）」）と，一体不可分のものではない結合（寄せ集めの意味である「湊合（Aggregation）」）という２つの類型が存在するという立場の下，本事案

は後者のケースであるとの判断をしたのである。本稿（上）で述べたように，**「証拠除外効」**の考え方の下では，追加された要素が独立して発明を構成する等という条件は必ずしも必要ではなく，追加の要素は自然界に存在する事物であれば足りるのである。「光ビーム…事件」判決は，**「遡及効」**としての判断を示した先行裁判例である「テクスチヤヤーン…事件」判決における「一体不可分のものとしての結合か否か」という判断基準を**「証拠除外効」**の考え方に無理に適用させようとしたものであると言うより他にない(4)。

当該判決により，一体不可分のものとしての結合を要旨とする場合には別の発明概念を形成し，要旨としない場合には元の発明概念が維持されるというような「一体不可分論」ともいうべき考え方が生じてしまった。本稿（上）「2.1.3」で挙げた弁理士試験の問題などは，その例といえる。解答例として，一体不可分論による場合分けをしているが，**「遡及効」**の立場に立てば出願Bのみが基礎となり，**「証拠除外効」**の立場に立てば出願AとBの双方が基礎となるという解答振りになるものであって，場合分けなど必要のないものであった筈である。本判決は，この点で，その後の日本での複合部分優先の考え方に若干混乱の種を残すことになった。しかしながら，当該高裁判決では，以下のように判示されたことから，パリ条約による優先権主張においては，発明だけでなく発明の構成部分が優先権の対象となり得るという解釈が支持されたことに疑う余地はない。

> 「本件出願において，特許出願Aに基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。したがって，本件出願がされる前に我が国において頒布された構成要件(a)ないし(e)が記載された第一引用例は，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というべきである。」（下線は筆者による。）

そして，この解釈は，最高裁（**最高平成10年7月17日二小判・平成6年（行ツ）26号**）においても，高裁の判断につき改めて最高裁で実質審理をしなければならないような違法部分は特段見あたらないという程度の判断の下，次のように支持された。定型文による判決とはいえ，この最高裁判決により，部分優先の効果を**「証拠除外効」**とするパリ条約の解釈は，判例上も支持されたものとなったといえよう。

> 「<優先権主張につき部分優先の解釈を示した>原審の事実認定は，首肯するに足り，右事実関係の下においては，原審の判断は，正当として是認することができる。
>
> 所論の点に関する原審の事実認定は，原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り，右事実関係の下において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。論旨は，原審の専権に属する証拠の取捨判断，事実の認定を非難するほか，又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず，採用することができない。」（下線は筆者による。）

○複合部分優先が可能とされる要件

既に述べたように，筆者は，**「証拠除外効」**の考え方の下では，「一体不可分論」は必要ないものだと考える。では，複合部分優先は無条件に，これを主張できるのかといえば，そうではない。事務局解説には，複合優先に関して，「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，発明の異なった部分についての別々の優先権を，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。」と記載されている。発明を改良し，基本となる発明に異なった部分を追加した場合，そのことにより，効果の面において，多少の能率を増進し得るようなケース，著しく能率を増進し得るようなケース，場合によっては，異質な新たな効果を生じるケースも考えられる。異なった部分を追加したことにより異質の発明概念が形成されたとみなされたとしたら，そのような発明に係る出願が「一つでかつ同一の後の出願」に属するものと果たしていえるのかという疑問が生じる(5)。この疑問は，特に，化学分野において顕著である。物質関連の発明分野においては，開発しようとしていた物質とは全く別の機能を有する物質が，まったくの偶然によって創造されてしまうことが時としてあるからだ。しかしながら，筆者は次のように考える。

（ｉ）基本発明と改良発明には，共通する部分と異なった部分が存在する。改良発明が基本発明と異なる発明の部分を有することによって，「一つでかつ同一

の後の出願」に属するか否かの判断は，理想的には，技術水準に依存させた一発明の範囲，即ち発明の単一性を満たすか否かによって，決定されるべきである。しかしながら，現実的には，各国によって発明の単一性の範囲に広狭の差が存在し，個々の事案に応じて，単一性の有無に関する判断にバラツキが生じる可能性がある。そこで，パリ条約は，優先権の対象を構成部分単位とすることにより，単一性の判断の違いによって優先権を否認することとはせず，基本発明に相当する内容の公知事実等によって改良発明が無効とされないような規定としたのである。ただし，優先権が否認されないからといって，必ず，一の出願として審査する義務が課されているわけではなく，同盟国の官庁は，出願の分割を促すべく，拒絶の理由を示すことができるとした(6)。4条F，Gの規定を合わせて考えれば，このことは容易に理解できる。

（ii）化学分野においては，追加された事項により全く新規な物質が生じる場合があることから，上に述べた考え方が妥当しないといわれることがある。しかしながら，条約が規定する要素（element）は発明の要素であって，技術思想の一部である。この要素を，化合物の基となる個々の元素や，電気機器に供せられる個々の電子部品等と解するのは妥当ではなく，クレームを分説する際の個々の構成要件を指すものと解するのが相当である。そして，化合物の発明においては，1つのクレーム発明に多数の実施例が含まれることはあっても，通常はクレームが構成要件によって分説されることはない。この点，電気機械分野の発明の技術思想の捉え方とは全く違うのである。技術分野間の事情の違いは，後の出願に含まれるものが，改良発明であるのか，追加発明であるのかという観点で整理することも可能であると思われる。

（iii）新たに追加された構成部分が元々の構成部分と結合したとしても，そのことにより得られた発明が，元々の構成部分に対応する発明から容易に発明できたとするならば，それは，単一性が指向するところの一発明の範囲内に収まるものであり，パリ条約の解釈上，複合ないし部分優先は認められるべきであろう。

4.1.2　国内優先権に関する例

本稿（上）で述べたように，パリ条約による優先権制度と国内優先権制度は，効果に関して本質を同じくすると考えられてきたため，国内優先権の主張に関する事件においても，構成部分が優先権の対象として扱われた例が幾つかみられる。例えば，異議申立平成11年73603号事件においては，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が認められ，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が認められないとされた。また，拒絶査定に対する不服審判2000年12138号事件では，「…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，優先権の効果を構成部分で判断する考え方の存在を確認することができる。

しかしながら，特許法上の規定のみを厳格に解釈したとすると，これらの判断は首肯し難いものとなる。国内優先権について規定する特許法41条の条文中に，パリ条約4条Fに対応するような表現は存在しないし，かつ，優先権の効果とは，新規性・進歩性の判断に関する出願時を発明単位で基礎出願をした時に擬制するものであること，即ち，**「遡及効」**であることが明確に定められているため，発明を構成部分で分断して判断するという解釈を導き出せないからである。

4.2　「遡及効」による例

本稿（上）で述べたように，パリ条約による優先権制度と国内優先権制度では，条文の規定振りが違っている。国内優先権による部分優先の効果について争われたここ数年の幾つかの事件の判決によって，そのことが浮き彫りにされた。

4.2.1　パリ優先権に関する例

(1)「テクスチヤヤーンの製造法事件」

原審決　昭和55審判第14908号

この事件では，米国においてなされた第一，第二の出願，及び，英国においてなされた第三の出願の3つの基礎となる出願に基づいて複合優先権の主張がなされたが，審決は，米国の第一及び第二の出願に基づく優先権主張については，次のように説示し，何れも認めなかった。

「なお，アメリカ合衆国（1971年8月24日と1972年3月6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 f_{70} 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。」

この説示は，優先権を主張した発明の構成要件の一部が基礎出願には開示されていないからクレーム発明全体について優先権の効果を認めないとしたものであって，優先権の対象とは発明であるという**「遡及効」**の解釈に立脚したものといえる。

(2)「テクスチヤヤーンの製造法事件」

東京高判昭和 61.11.27 昭和 58（行ケ）54

上記審決に対する取消訴訟の判決において，複合部分優先の解釈が次のように示された。

「複合優先の場合，二以上の優先権主張を伴う我が国への特許出願に係る発明がそれぞれの第一国出願に係る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がこれらの事項を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あるときは，この点を要旨としない第一国出願に基づく優先権の主張を容認することは，単一の時点の技術水準に基づき一体的にのみ特許要件の判断を受けるべき当該発明の性質に背馳し，許されないし，また，部分優先の場合も，我が国への特許出願に係る発明が第一国出願に含まれている構成部分（A）に他の構成要件ないし構成部分（B）（これは第一国出願に含まれていない。）を一体不可分のものとして結合するものであるときは，前同様の理由から構成部分（A）について優先権の主張を容認すべきでない。ただ，我が国への特許出願に係る発明のうち第一国出願に含まれていない構成部分（B）と第一国出願に含まれている構成部分（A）の両者がそれぞれ独立して発明を構成するときに限り，第一国出願に含まれている構成部分（A）につき優先権の主張を容認することができるものと解するのが相当である。」（下線は筆者による。）

そして，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『f_{70} 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旨説示され，第二優先権についての優先権主張は認めるべきとされた。しかしながら，第一優先権については優先権主張を認めるべきでないとされた[7]。

本ケースでは，引用された証拠は，すべて第一優先日より前に頒布された刊行物であったため，仮に，第一優先権が認められた場合でも，出願が拒絶されるという結論に変わりはなかった筈である。では，第一出願と同等の内容を開示する刊行物が第一優先日と第二優先日の間に頒布された場合は，どのような結果になるであろうか。クレーム発明は，『f_{70}』についての追加の構成部分が一体不可分のものとして第一出願の発明の構成部分に結合することによって得られた改良発明であるが，この改良発明はもとの構成部分から容易に発明をすることができると判断されることも十分にあり得る。この場合，出願は拒絶されてしまうことになるが，事務局解説によって解釈が裏付けられているパリ条約における複合部分優先制度は，そのようなことを指向していない。

この判決と先に述べた「光ビームで情報を読み取る装置事件」判決との対比により，「一体不可分論」なる考え方が生まれたのであるが，上述したように，「光ビーム…事件」判決は，この判決を正解していないように思われる。元々の構成部分に対して，追加の構成部分が，一体不可分のものとして結合するか，独立して発明を構成するかという観点の区別は，発明が異質なものとなったか否かという観点によるものではなく，単純に，（結合・湊合の区別のない）広義での結合発明であるか，若しくは，クレーム中に選択肢表現される構成部分を有する発明であるかという観点，換言すれば，「AND」クレームによる発明か「OR」クレームによる発明かという観点によるものであると解するのが，この判決の自然な解釈であろう。つまり，この判決は，優先権の効果は発明の選択肢ごとについての**「遡及効」**であるとの判断を示したのである[8]。なお，この判決に対して上告はなされていない。

4.2.2　国内優先権に関する例

(1)「人工乳首事件」

東京高判平成 15.10.8 平成 14（行ケ）539

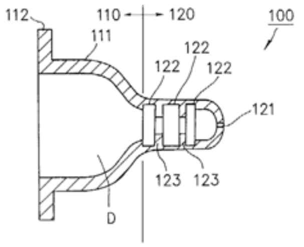
優先権を主張する出願において，基礎出願には開示されていなかった螺旋形状の人工乳首に関する実施例

が明細書に追加されたところ[9]，基礎出願と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，特許法29条の2が適用され，後の出願が拒絶された事例である。クレーム発明に含まれる一部の実施形態（追加された実施例に対応する部分）について，優先権の効果が認められなかった結果，クレーム発明全体の特許性が否定されたものであるが，判決では，次のような説示がなされた。

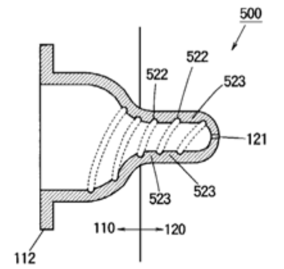
「特許法41条2項は，同法29条の2の適用に係る優先権主張の効果について『…優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち，当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面…に記載された発明…についての…第29条の2本文，…の規定の適用については，当該特許出願は，当該先の出願の時にされたものとみなす』と規定し，後の出願に係る発明のうち，先の出願の当初明細書等に記載された発明に限り，その出願時を同法29条の2の適用につき限定的に遡及させることを定めている。後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは，単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく，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と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから，後の出願の特許請求の範囲の文言が，先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても，後の出願の明細書の発明の詳細な説明に，先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより，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場合には，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。

…(中略)…

…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。…そうすると，後の出願の当初明細書等に本願発明1の実施例として記載された，伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図11実施例に係る人工乳首は，先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく，先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた，伸長部である肉薄部を環状に形成した図1の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである。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。」（下線は筆者による。）



基礎出願に記載されていた図1実施例



後の出願で追加された図11実施例

この判決では，国内優先権主張の効果は，後の出願のクレーム発明のうち，先の出願の当初明細書等に記載された発明に限って，その出願時を，特許法29条の2の規定の適用について，先の出願の出願時に遡及させること（即ち，発明単位での**「遡及効」**）であると判示された。この判示内容を，特許法41条2項の規定に照らして類推すれば，同法29条（新規性・進歩性）及び同法39条（先願）の規定の適用についても同様のことが妥当するといえる。

ところで，この判決には，次の点で疑問を感じる。優先権の効果を発明単位での「**遡及効**」と解した場合，追加された螺旋形状の実施例の特徴を明示的に反映させた発明がクレームされていれば，当該クレーム発明について遡及が認められないことは論を待たないが(10)，本件では，そのような請求項は審査段階で削除されており，形状を特に限定しない包括的なクレームとなっていたことから，螺旋形状の実施例が追加されたとしても出願を拒絶しないという途を選択することも可能であったのではないかという疑問である。

実際のところ，特許法第29条の2の規定における他の出願として適用することのできる発明は，先の出願の当初明細書等に記載された発明に限られており（41条3項），追加された当該実施例が優先期間中の他の出願に対して後願排除の効力を有するものではない。そうすると，螺旋形状の実施例を先に開示した他人の出願は排除されないことになるため，螺旋形状に限定されない人工乳首に係る特許権と螺旋形状の人工乳首に係る特許権が両方とも成立することになるが，このことは別にダブルパテントの状況を生じさせるものではないのであるから(11)，両者に利用関係が存在するものとして整理をつけることも可能なのである(12)。

このことに関連して，原告は，審決の判断方法は，実施例に基づいて請求項に記載された発明の要旨認定をしているものであり，請求項に記載の発明の要旨を発明の詳細な説明の記載に基づいて認定するものであって，最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決(13)の判示に反すると主張した。しかし，裁判所は次のように説示して，この主張を採用しなかった。

「審決が，後の出願に係る本願発明1の発明の要旨となる技術的事項の確定を，特許請求の範囲の記載を超えて，発明の詳細な説明に記載された図11実施例の構成要素に限定して行ったものではなく，図11実施例を踏まえて特許請求の範囲に記載されたとおり認定したものであることは，上記説示によって明らかであるから，原告引用の最高裁判決の判示に反するものではなく，また，原告主張のような不合理な結果を招くものでもない。原告の主張は，審決を正解しないでこれを論難するものにすぎず，採用の限りではない。」（下線は筆者による。）

「図11実施例を踏まえて特許請求の範囲に記載されたとおり認定した」ということは，発明の詳細な説明の記載を参酌したことに他ならない。一方，特許請求の範囲に記載された「壁面より肉厚の薄い伸張部」という事項に特段，不明な点はない。そうだとすると，判決中で明らかにはされていない「特段の事情」が存在したのではないか，と邪推せずにはいられない(14)。

(2)「レンズ付きフィルムユニット事件」
東京高判平成17.1.25 平成16（ネ）1563

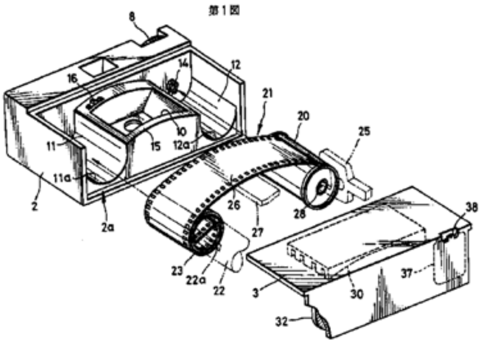
この事件(15)でも，優先権の主張を伴う出願において，基礎出願には開示されていなかった実施例が追加されていた。そして，当該追加実施例に対応する考案をクレームする同一人の実用新案が，優先期間中に出願されていた。しかしながら，「人工乳首事件」とは異なり，次のように，追加された実施例は，発明の要旨認定において参酌すべきでなく，クレーム発明は，先の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超えているとはいえない（即ち，クレーム発明の全体について「**遡及効**」が認められる）と判断された。

「本件発明の構成要件Fは，上記のとおり，『前記シャッタ手段が操作された後に，前記未露光フィルムをパトローネ内に巻き込み可能としていること』というものである。そして，本件発明におけるフィルムの巻込みないし巻取りについては，このほかに，構成要件Eとして，『前記パトローネ内に回転可能に支承された巻芯には，ユニットのフィルム巻取り操作手段を連結させ』ということが記載されている。…検討するに，これらの記載が意味するところは，一義的に明確であって，その技術的意義が本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参照しなければ理解することができないとか，一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情は見当たらない。

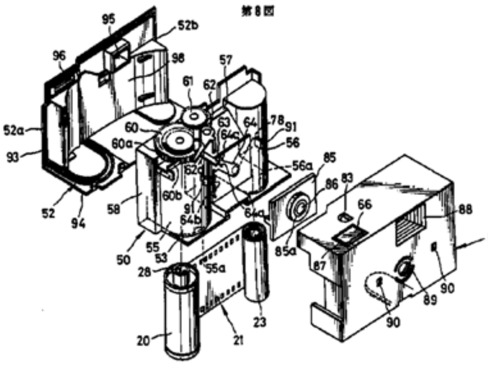
したがって，本件発明におけるフィルムの巻込み，巻取りないし巻上げについては，上記構成要件E及びFに記載された程度の特定によって構成されているのであって，それ以上に，具体的にどのような構成の装置により，どのようなメカニズムでフィルムを的確に巻き込み，巻き取りないし巻き上げるかなどという手段等に関する構成については，特段の限定はないものと解すべきである（後記（b）の

周知技術の点も参照。なお，上記構成であることによって発明が未完成であるとは認められない。）。

換言すれば，本件特許明細書の発明の詳細な説明欄における第３実施例の記載によって，構成要件Ｆを控訴人らが主張するように解釈したり，本件発明の要旨を第３実施例記載のものによって認定することは，要旨認定の在り方として相当でないというべきである。」（下線は筆者による。）



基礎出願に記載されていた実施例



後の出願で追加された実施例

上記説示において，追加された実施例がなくとも，基礎出願に開示された発明が未完成ではないことを強調していることは，特筆すべきものと考えられる。開示要件を満たしていない基礎出願に対して，後の出願が，実施例を追加することによって，当該要件を満足するものとなった際には，「特段の事情」があると解するのが相当であり，判決は，本件がそのような事例ではないことを強調したものと思われる。

なお，判決では，追加された実施例について，それ自体が先の出願に記載した範囲内のものであるか否かの判断は示されなかったが，構成要件Ｆとして単なる周知技術を採用したものであって，特に新たな効果を奏したものではないとされた。この追加された実施例の効果の違いも，この判決が「人工乳首事件」判決とは異なる結論に至った理由の１つと考えられる。

(3)「耐摩耗性皮膜被覆部材事件」

知財高判平成 18.3.22 平成 17（行ケ）10296

上に挙げた２つの事件では，後の出願で追加された実施例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例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[16]。国内優先権制度においても，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，優先権の効果を「**遡及効**」ではなく「**証拠除外効**」として捉えるべきであると考える実務家がいたからである。「耐摩耗性皮膜被覆部材事件」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，これを次のように否定した。

「イ　上記のとおりの審決の判断内容からすると，審決は，被告（被請求人）の主張を採用し，本件発明には第１基礎出願の明細書等に記載された発明の範囲を超える部分があるとの前提に立ち，本件刊行物発明が本件発明及び第１基礎出願発明のいずれにも含まれる場合には，本件刊行物は，本件発明の新規性及び進歩性を判断するための先行文献としての地位を失うと解した上で，本件刊行物発明と本件発明及び第１基礎出願発明との対比判断を行い，本件刊行物発明は本件発明及び第１基礎出願発明のいずれにも含まれるので，本件刊行物に基づいて，本件発明の新規性及び進歩性を否定することはできないと結論付けたものとも理解できる（…(中略)…）。

ウ　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。」（下線は筆者による。）

判決が「本件刊行物は，本件発明の新規性及び進歩性を判断するための先行文献としての地位を失うと解した上で，…本件刊行物に基づいて，本件発明の新規性及び進歩性を否定することはできないと結論付けたものとも理解できる」と推測した審決の判断手法は，明らかに，パリ条約による複合部分優先における**「証拠除外効」**の考え方である。しかし，国内優先権の効果を規定する特許法の条文からは，この判断手法は首肯しがたい。国内優先権の効果は新規性・進歩性等の判断についての**「遡及効」**として明確に規定されているからである。

また，判決では「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」と判示された。このことにより，パリ条約による優先権主張においては，優先期間中に頒布された刊行物のうち，優先権を主張できる構成部分が記載されたものは，後の出願を拒絶するのに引用できないが，優先権を主張できない構成部分が記載された刊行物は，後の出願を拒絶するにおいて引用することができるという，「光ビームで情報を読み取る装置事件」判決で示された考え方は，国内優先権に関する事例においては妥当しないことが明確にされた。

○審査基準への反映

さて，ここ3，4年の間に相次いでなされた国内優先権に関する事例を挙げたが，優先期間中に関連する事実が存在した場合の国内優先権における部分優先の効果について争われた事例は，「人工乳首事件」より前には，特に見当たらない。このため，「人工乳首事件」判決は先駆的なものとなった。そして，当該事件の判示事項は先例的な価値の高いものとされ，その後の優先権の運用解釈を推し進めてきた。本稿（上）「1.2」で述べた「優先権」の審査基準の公表である。

審査基準では，国内優先権だけでなくパリ条約による優先権についても，優先権の効果が認められるためには，請求項に係る発明が，基礎出願の範囲内のものである必要がある旨説示されており，審査基準が**「遡及効」**の考え方に沿っていることは明白である。そして，基礎出願の範囲内のものであるか否かは，新規事項の例によるとされ，優先権の効果の判断は，原則として請求項ごとに，つまり，発明ごとに行うとされている。これには2つの例外があり，1つめは，請求項が選択肢や数値範囲によって表現されていて，発明を細分化できる場合には，それぞれの部分について判断するというものであり，もう1つは，新たに実施の形態が追加された場合に，その追加された部分を分けて判断するというもので，まさに，「人工乳首事件」のようなケースを意図している。ただし，発明の構成要素（発明特定事項）を，例えば，クレーム中に「酸」という事項があったときに，それを「有機酸」と「無機酸」というように，下位概念に分けて判断することは許容されていない。

この審査基準の考え方に従うと，「レンズ付きフィルムユニット事件」においても，優先権の効果は認められないという結論となりそうであるが，当該特許発明の出願は分割出願に係るものであって，平成6年改正法以降の出願を対象とする審査基準の適用以前のものであったため，判決と審査基準に不整合はないということもできる。ただし，判決文をみる限り，結論を分けたのは，新規事項の追加の禁止か，要旨変更の禁止か，という観点の相違によるものではないように思われる(17)。このため，基礎出願に記載された範囲を超えるか超えないかの違いは，追加された実施の形態の効果の異同によるのではないかとの見方や(18)，クレーム発明が機能作用的に表現された場合であって基礎出願に記載された実施例及びそこから当業者が容易推考な範囲を超える実施例が追加されたか否かによるとの見方をする実務家が多く，どのようなケースでは「超える」と判断され，どのようなケースでは「超えない」と判断されるのか等の議論となることが少なくないようである。

なお，欧州特許庁における審査実務では，後の出願の明細書に新たに実施の形態が追加された場合，その追加された部分を分けて判断するというクレーム発明の認定手法は採られておらず，基礎出願の開示から自明でない実施の形態が追加されたとしても，その実施の形態に直接対応するクレーム発明が追加されていなければ，基礎出願の開示から文言上自明なクレーム発明中に優先権の効果が認められない部分が発生するというような考え方は支持を得ていない(19)。したがって，仮に，「人工乳首事件」のようなケースが欧州特許庁で発生した場合には，クレーム発明の一部分について優先権の効果が認められないという事態は発生せず，出願が拒絶される可能性は低い。

5．欧州特許制度における審決例

5.1 「証拠除外効」による例

欧州特許条約によれば，欧州特許出願は，先の出願に開示された発明と同一の発明についてのみ優先権が与えられる（87条（1））。複合優先権は，どの1クレームに対しても主張することができ（88条（2）），部分優先権あるいは複合優先権の主張が有効である場合には，後の出願の発明は，実効上は2以上の基準日を有することになる。このような状況において，優先期間中に優先権の基礎となる出願と同等の内容が公表された場合，この公表の事実は，クレーム発明のうち，この公表の日よりも基準日が後である発明の他の部分に対して，欧州特許条約54条にいうところの技術水準として採用できるか否か，という疑問が生じる。

○「αインターフェロン事件」

審決T301/87（OJ EPO 1990，335）

1989年2月16日に審決がなされた本審判事件は，バイオゲン社が保有するαインターフェロンに関する34の請求項から成る特許が異議申立により取り消されたことに対して控訴された審判事件であり，対象の特許は，3つの基礎出願（以下，「バイオゲンⅠ」～「バイオゲンⅢ」という。）に基づく優先権を主張する複合優先を伴うものであった。請求項1に対応するDNA配列の上位概念はバイオゲンⅠに示されていたが，請求項1を引用して限定した請求項2（d）及び請求項12（前の請求項14）に対応する下位概念の特定のDNA配列は，バイオゲンⅡに示されていたものの，バイオゲンⅠには示されていなかった。そして，バイオゲンⅠの出願日とバイオゲンⅡの出願日の間に，αインターフェロンに関する論文が長田氏により公表されたが，その内容は，本件特許の請求項1に係る上位概念の発明を超えるものではなかった。

合議体は，長田氏の論文が引用可能であったとしても，特定のDNA配列の追加発明に係る請求項2（d）及び請求項12は，選択発明として進歩性を有するとの見解を有していたため，優先権に関する判断を拡大審判廷に付託することを差し控えたが，（優先権に関する判断についての）自身の立場を明確にすると宣言し，次のように説示した。

「『長田』が請求項2（d）と請求項12に対して引用可能かという疑問に対する答えは，優先権に関するEPCの関連条項，即ち，第87～89条の解釈に依存する。

J15/80（OJ EPO 1981,213）における法律審判合議体によって説明されるように，パリ条約は公式的にはEPOを拘束するものではないため，これらの条項は，欧州特許出願を対象として自立して優先権制度を規定する。しかしながら，EPCがパリ条約19条にいうところの特別の取極による協定であるという事実に特に配慮して，EPCは，パリ条約に定められる優先権の基本的な原則に違背しないことを明確に指向する。したがって，とりわけ，優先権の基本的な効果を説明するパリ条約4条Bの条項は，EPCの関連する条項を解釈する上で適切に考慮されなければならない。実際，EPCは，優先権の効果に対応するところの明示的な説明を欠いているが，この点に関して，EPCは，パリ条約4条Bに置かれる同一の原則に基づくものとみなされなければならない。

パリ条約4条Bの条文によれば，優先期間中の『どんな後の出願』も，とりわけ，優先期間の最初の出願によって示される発明の公表によって，『無効にされない』。このことは，特に，そのような公表の事実が，後の出願において優先権の主張がされた発明の新規性を失わせるものではないし，その進歩性を低下させるものでもなく，優先権の主張された最初の出願の日において考慮されるものである（BodenhausenのGuide to the application of the Paris Convention，BIRPI，1968年40～43ページ参照）。このことは，もちろん，発明者に自身の発明の公表を初期の段階で行うことを可能とさせ，さらには，そのように行動するように奨励するが，このことは，情報と技術の迅速な普及を促進するという特許制度の基本的な目的のうちの1つと完全に一致するものである。さらに，発明者に，合理的な期間内，発明を商業上使用するための公正な機会を与える。

上記した原則は，後の出願が優先権の主張された最初の出願と（対象，実施例等が）まったく同じ発明に係るような単純な場合には，大きな障害を生じさせない。しかしながら，本ケースの場合，審理対象の欧州特許について，出願人がEPC82条（パリ条約4条F参照）にいうところの発明の単一性があることを条件としてEPC88条の下で認められる

複合優先を主張している点で，状況がより複雑になっている。上述したように，出願人は，請求項2（d）と請求項12に関して，バイオゲンⅡを基礎とする優先権を主張している。これらの請求項は，優先権主張に関しての最初の出願に係るバイオゲンⅠの開示によってカバーされない対象（特定のDNA配列）を含んでいる。したがって，バイオゲンⅡは，バイオゲンⅠで開示された発明の改良を示している。同様に，優先権主張に関しての最後の出願に係るバイオゲンⅢは，前の2つの出願による開示に対してより一層の改良を示している。この点で，後の出願におけるそのような拡張が，複数の先の出願に既に含まれている発明の対象に対して保護が認められることを妨げないことに注目すべきである（EPC88条（3）参照，EPCとパラグラフ7.6の54ページで引用されたガイドを参照）。本ケースでのこれらの事項を考慮すれば，バイオゲンⅡがバイオゲンⅠによる開示を拡張する対象を含むという事実，及び，請求項2（d）と請求項12がバイオゲンⅡを基礎とする優先権のみを与えられるという事実は，最初の出願であるバイオゲンⅠに開示された対象に対して，このバイオゲンⅠに基づいて保護が認められることを妨げない。

合議体の見解として，法的な状況は要するに以下のとおりであると認められる。

EPC88条の下，欧州特許出願について優先権の主張がされた場合，優先権の基礎とされた出願の内容の公表（あるいはパリ条約4条Bの意味における他の開示）が基礎出願と（最終的な）欧州特許出願との間になされたとき，当該公表の事実を後の出願の中で任意のクレームに対する技術水準として採用することはできない。しかしながら，そのように公表された内容が，先になされた出願の内容を越えるとともに，先の出願の開示によってカバーされない対象を含む場合，そのような公表の事実は，公表された日より後の優先日を主張する（最終的な）欧州特許出願における任意のクレームに対して，原則として，採用されるであろう。付言するに，この問題に関する異なる見解が，複合優先の制度についての理解を誤らせている。

本ケースの事実は，『長田』が審理対象の欧州特許出願の請求項1に対応するバイオゲンⅠの対象の正確な開示を事実上超えるものではないことを，はっきりと示している。したがって，バイオゲンⅠが出願された後の『長田』の公表の事実は，バイオゲンⅠにおいて開示された対象に関して，審理対象の欧州特許出願についてのバイオゲンⅠに基づく保護に対する権利に影響を及ぼさない。EPC89条に従えば，請求項2（d）と請求項14はバイオゲンⅡの優先権を得ることしかできないが，それにも関わらず，バイオゲンⅠの優先日，即ち1980年1月8日は，対応する対象に関して，本件欧州特許出願の出願日とみなされなければならないことを意味する。したがって，『長田』は，審理対象の欧州特許出願の請求項2（d）と請求項14（あるいは，実際のところ任意の請求項）に対して，EPC56条の目的で用いられる技術水準の一部を形成することはない。それゆえ，原則論として，これらの請求項に関して進歩性が欠如することはありえない。」（筆者による仮訳。下線は筆者による。）

審決は，パリ同盟事務局の解説における4条Bの部分の説明を丁寧に解析して，複合優先の効果は，実質的に**「証拠除外効」**であるとする結論を導いているが，以下のように幾つかの不可解な点がある。

（i）請求項2（d）と請求項14については第2優先日の優先権しか得ることができないにも関わらず，第1優先日に開示された対象については第1優先日を出願日とみなされなければならないと説示しているが，優先権が発明の構成部分にも生じるため，バイオゲンⅡで追加された請求項2（d）と請求項14に係る下位概念の構成部分は，バイオゲンⅠで開示された上位概念の構成部分を超えない優先期間中の公表事実によって拒絶されないのだと明言することを避けている。

（ii）問題の核心である複合優先，即ち，4条Fの箇所について，事務局解説が一切参照されていない。そもそも，4条Fの条文の規定にすら何ら触れられていない。

（iii）審決は「EPCは優先権の効果に対応するところの明示的な説明を欠いている」と説示しているが，EPC89条には「優先権は，第54条（2）及び（3）並びに第60条（2）については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。」として，優先権の効果は，新規性，進歩性，先後願の判断についての出願日の擬制，即ち

「遡及効」であることが明確に規定されている。

これらの点を検討してみると，審決が「パリ条約は公式的にはEPOを拘束するものではないため，これらの条項は，欧州特許出願を対象として自立して優先権制度を規定する。しかしながら，EPCがパリ条約19条にいうところの特別の取極による協定であるという事実に特に配慮して，EPCは，パリ条約に定められる優先権の基本的な原則に違背しないことを明確に指向する。」とわざわざ説示した意図が想像できてくる。おそらく，合議体は，パリ条約と欧州特許条約との間に存在する，優先権の対象と優先権の効果についての規定振りの違い，即ち，優先権制度を，基礎出願で開示された構成部分と同等の内容の事実によって後の出願が無効とされないという効果（**「証拠除外効」**）を有するものと捉えるか，基礎出願と後の出願に共通して開示される発明についての出願日擬制の効果（**「遡及効」**）を有するものと捉えるかの違いが，浮き彫りになるのを避けたのではないだろうか。しかし，合議体は，パリ条約の効果についての基本的な原則を崩すことはしなかった。そのため，審決の説示は，上述した非常に気の遣われた内容になったのだと推測される。

ところで，優先権の対象と優先権の効果についての規定振りの違いが存在するということは，先に述べたように，パリ条約と日本の国内優先権に関する条文との間にも存在する。ただし，この2つの制度は，法律的な根拠としては独立した別個のものであるため，複合部分優先の扱いが両者間で異なったとしても，法的には問題を生じさせない。ところが，欧州特許条約においては，上述したように，パリ条約による優先権の主張と欧州特許制度域内優先権の主張とが平行して87～89条により規定されるため，両者の扱いを異ならせることはできない。かといって，最終的な法源となる欧州特許条約の規定に反するような判断を示すこともできない。このような非常に困難な状況の中で，合議体は，根拠となる欧州特許条約の規定振りの中で，パリ条約の基本原則に違背しない途を模索したのではないだろうか。

5.2 「遡及効」による例

(1)「スナックフード事件」

審決 T73/88（OJ EPO 1992,557）

1989年11月7日に審決がなされた本事件においては，先の出願に開示されない技術的特徴（追加の特徴）を後の出願の主クレームが含んでいたが，優先期間中の公知事実は証拠として採用されず，このようなクレームであっても，先の出願に基づく優先権の効果は失われないとされた。審決における判断は，次のようなものであった。

「追加の特徴部分は，機能及び効果に関連しておらず，ゆえに発明の特性及び性質にも関連していない。したがって，それが優先権書類に開示されていなかったとしても，そのクレームが元の出願で開示されているものと実質的に同一発明であれば，優先権を喪失させることはない。付与される保護の範囲を決定するための本質的な特徴である（即ち，クレームされた保護を限定する）技術的特徴が，優先権を決定するための本質的特徴であるとは限らない。何らかの特徴が優先権にとって本質的なものであるか否か，それゆえに優先権書類で特定的に開示されている必要があるか否かは，発明の特性及び性質との関係による。特に，技術的特徴に該当するものが優先権書類で広く開示されている特徴を更に特定させた実施形態である場合であっても，そのように更に特定された技術的特徴がクレームされた発明の特性及び性質を変更しなければ，優先権は失われない。更に，欧州特許出願のクレームに特徴が追加された詳細な理由，例えば先行技術に対してクレームされた対象の新規性を確立するためなどは，原則として優先権の決定と無関係である。クレームされた特徴が特定的に（黙示的であったとしても）もとの出願で開示されていたか否かのみを考慮するアプローチは，優先権を決定するためにはきわめて狭小であり，文面通りの解釈を脱しておらず，EPC87条（1）の要件を満たしているとはいえない。」（筆者による仮訳。下線は筆者による。）

優先期間中の公知事実が証拠として採用されず，特許性が認められたという点で，一見，「αインターフェロン事件」審決と同様の判断がされたかのように思われるが，主クレームにより規定される発明のすべての技術的特徴に対して優先権を得ることができる，即ち，すべての技術的特徴に対して出願日擬制の効果（**「遡及効」**）があると判断されたものであって，発明の一部の技術的特徴に対して証拠を排除する効力（**「証拠除外効」**）があると認められたものではない。

この点で，2つの審決の論理は明らかに異なっている。しかし，中間の公知事実が排斥されたという点では，効果は同じであることから，いずれもパリ条約4条Fに基づいて優先権が否認されなかった例であると錯覚されてしまいがちになる。「αインターフェロン事件」審決における「この問題に関する異なる見解が，複合優先の制度についての理解を誤らせている。」との説示を思い出されたい。この審決は，複合部分優先に関するパリ同盟事務局の見解から離れて，**「遡及効」**の考え方の下で同一発明の観念が緩やかに解釈された例であって，本稿（上）「3．1　改良発明に関する仮想事例」のところで述べた**「第3の考え方」**によるものである。

(2)「優先期間“Priority Interval”事件」
意見 G3/93（OJ EPO 1995,018）

(ⅰ) 経緯及び結論

1992年8月18日に審決がなされたT441/91事件において，基礎出願には開示されていなかった本質的な特徴が，後の出願で追加され，優先期間中に基礎出願と同等の内容が公開されるという「αインターフェロン事件」とほぼ同様の状況が再び生じた(20)。審決の結論は，主クレームに優先権は認められないから，中間の公知事実は技術水準として採用できるという，「αインターフェロン事件」審決のそれとは全く正反対のものであった。審決の論理は，パリ条約4条Bの効果等を一切考慮することなく，欧州特許条約の規定の解釈のみに基づいた簡潔なものであった。

欧州特許庁長官は，複合部分優先の主張を伴う出願において採用できる証拠に関して，「αインターフェロン事件」審決と，T441/91審決が異なる解釈を示したことについて，いずれの解釈が正しいのかを求める付託を拡大審判廷に行った。これが「優先期間事件」である。1994年8月16日になされた一般的判断を示す拡大審判廷の意見では，「αインターフェロン事件」審決の時と同様に，EPCは「パリ条約に定められる優先権の基本的な原則に違背しないことを明確に指向する」と明言された。しかしながら，その結論は，T441/91審決の解釈，即ち，**「遡及効」**の考え方を支持するものであった。意見では次のような判断が示された。

「EPC87条（1）は，欧州特許出願を出願する際に優先権を享受できる者を『工業所有権の保護に関するパリ条約の同盟国において又は当該同盟国について特許出願…を正規に出願した者又はその権利承継人』と規定している。更に，当該条文は，満たされるべき2つの要件を含んでいる。欧州特許出願は『同一の発明』に関するものでなければならず，最先の出願の出願日から12月の間に出願されなければならない。

対応するパリ条約4条A（1）は，後の出願の対象について明示していない。後の出願は優先権の基礎となる最初の出願と同一の対象に関するものでなければならないことが通説となっている［R. Wieczorek，特許権における同盟優先権，ケルン，ベルリン，ボン，ミュンヘン1975，149頁; G. H. C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Priority as Revised at Stockholm in 1967, Geneva 1968, 4条A（1）段落（i）参照］。

EPC88条は，主として，優先権の主張についての手続的方式的な側面に関するものである。実質的な側面は，EPC87条（1）に規定された基本原理に一致するように扱われる。EPC88条（1）はパリ条約4条Dに対応し，88条（2）及び（3）はパリ条約4条Fに対応し，88条（4）はパリ条約4条Hに対応する。

優先権の効果に関して，EPC89条は『優先権は，第54条（2）及び（3）並びに第60条（2）については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。』と規定している。パリ条約4条Bは，EPC89条に対応する。

EPC87条に従えば，優先権の効果が認められるためには，幾つかの要件が満たされることが必要であり，そのうちの1つとして，パリ条約同盟国になされた先の出願に基づいて優先権の主張をする欧州特許出願は，上述した先の出願で開示された『同じ発明に関する』ものでなければならないという要件がある。89条は，発明が同じであるという要件を含む，優先権が満たすべき要件を満足しているという前提で，優先権が有する効力を規定している。これらの必要な要件が満たされない場合，優先権の効果は生じることがなく,したがって,そのような場合，先の出願に基づく優先権の主張はEPC87条の下でもパリ条約の下でも何の効力も有することはない。

優先権の主張がなされたが，発明が同じであるという必要な要件が満足されないために，その主張が認められない場合，優先権は存在しないことになる。したがって，基礎とされる出願の出願時と優先権を主張する欧州特許出願の出願時の間における優先権書類の内容の公表は，優先権を得ることのできない欧州特許出願の要素に対して引用可能な先行技術を構成する。」（筆者による仮訳。下線は筆者による。）

この意見でも，4条Fの条文の規定振りに着目することはなく，当然ながら，4条Fに関するパリ同盟事務局の解説も参照されることはなかった。さらに，「αインターフェロン事件」審決では参照された4条Bに関する事務局解説にさえ触れられることはなかった。事務局解説について，拡大審判廷は，特許，商標，意匠を含む工業所有権一般における優先権の対象について説明する4条A（1）のみを参照し，「後の出願は優先権の基礎となる最初の出願と同一の対象に関するものでなければならないという考えは一般的には支持されている。」と説示した。しかしながら，本稿（上）「2.1.2」で述べたところの「特許に関しては，対象の同一性についての特別規定が第4条F，GおよびHに設けられている。これらの規定については後述する。」との事務局解説の記述について着目することはなかった。さらに，具体的な条文の規定振りに触れることなく，EPC87～89条とパリ条約4条が対応関係にあると述べ，優先権の効果が認められるためには，優先権を主張する出願が，基礎とされた出願で開示された発明と同じものに関するものでなければならないと結論づけている。パリ条約の内容を深く掘り下げることはせず，欧州特許条約の規定のみから結論を導き出したものであり，T441/91審決の内容をそのまま踏襲したにすぎないものであった。

「αインターフェロン事件」審決で採用された考えが，何ら具体的な論拠を示すことなく，門前払いされる形になったのは，非常に残念である。「これらの規定については後述する。」という事務局解説の記述に従って，4条F部分の説明を参照すれば，このような結論は導き出されなかったかもしれない。

（ⅱ）参照された米国判決

この意見の中では，米国においても同様の判断が示されたと述べられている[(21)]。米国特許法は，パリ条約による優先権の効果を「同一の発明に関する特許出願が前記の外国において最初に提出された日に合衆国において提出された同一出願の場合と同じ効果を有するものとする。」（119条）というように，**「遡及効」**として規定しているが，米国独自のグレースピリオド制度（102条（b））によって，有効出願日より1年前までの証拠は除外されるようになっている。ただし，有効出願日より1年前までの事実であっても，発明日より前に公知等となったことが証明されれば，証拠として採用される（102条（a））[(22)]。したがって，改良発明や追加発明に優先権主張による利益が与えられなくとも，発明日が前であれば，これらの発明が優先期間中の基本発明の公表の事実によって拒絶・無効とされることはない。

さらに，米国特許法は，先の出願に基づく効果に関して，パリ条約による優先権主張出願，継続出願，一部継続出願，分割出願を，全て一律に取り扱うものであるため，仮に，発明の要素に対して**「証拠除外効」**を適用しようとしたならば，一部継続出願には先の出願日から1年間という制限がないことから，一部継続出願の制度を利用してなされた改良発明を非常に長い期間に渡って優遇してしまうことになる。

このように考えてみると，米国では，パリ条約の規定や趣旨よりも，米国特許法の規定や米国特有の事情を考慮して，パリ条約による優先権の効果が**「遡及効」**であると解釈された可能性が高い。そして，その後の欧州特許庁や日本特許庁では，勿論，独自の判断もなされたのであろうが，制度調和の名の下，欧州特許庁が米国の解釈に倣い，次いで，日本特許庁が欧州特許庁に倣ったという一面があることを否定することはできないであろう。

（ⅲ）発明の「elements」

この「優先期間事件」意見の中には，論理判断や結論を示す部分以外に，後述する「同一発明事件」意見との関係で注目すべき記述がある。冒頭で，「αインターフェロン事件」審決とT441/91審決との結論の違いについて，基本発明に係る出願がなされた後に改良発明に係る出願がなされたケースを例示的に説明しているのであるが，そこでは，基本発明に係る出願が「an application P1 containing the elements A＋B」と表現され，改良発明に係る出願が「an application P2 containing the elements A＋B＋C」と表現されてお

り，「A」や「B」を「element」と称しているのである。これに対して，「同一発明事件」意見では，このような発明中の要素の「A」や「B」を「feature」と称している。ここでは，このような事実の紹介に止め，これらが示すことの意味については，次項で説明する。

(3)「同一発明“Same Invention”事件」意見 G2/98（OJ EPO 2001,413）

「優先期間事件」の意見がなされたにも関わらず，先の出願で開示されなかった特徴が追加された欧州特許出願に優先権の効力が認められると判断する技術審判廷審決が幾つか続いた。この背景には，「優先期間事件」の意見は，本質的な特徴が追加された場合について判断されたものであって，非本質的な特徴が追加された場合についての判断ではないとの解釈が存在したようである。つまり，「優先期間事件」意見で示された判断は，上述の「スナックフード事件」のような場合，即ち，**「遡及効」**の考え方の下で同一発明としての対象を緩やかにみる**「第 3 の考え方」**が成り立つような場合には，妥当しないという解釈である。さまざまな技術審判廷で，「スナックフード事件」審決に明確性があると考えられ，反対論者との間に論争を生じさせた。EPC87 条（1）で規定されている「同一発明」の観念の解釈における，「スナックフード事件」審決に基づく「拡張的」又は「緩やかな」解釈と，T311/93, T77/97 等にみられる「厳格な」又は「狭い」解釈との対立による論争である。

(ⅰ) 欧州特許庁長官による付託

1998 年になっても，この論争は終らず，収束の道筋は見えていなかった。そのため欧州特許庁長官は，拡大審判廷に対して優先権の判断に関する 2 回目の付託を行った。これが「同一発明事件」であるが，結論が出されるまでには 3 年を要した。拡大審判廷に付託された法律問題に係る事項は次のとおりである。

1a) EPC87 条（1）の「同一の発明（same invention）」の要件は，もとの出願から後の出願に対して導き出される優先権の範囲が，もとの出願に少なくとも黙示的に開示されているものによって決定され，同時にそれに限定されるのか。

1b) あるいは，この点について，もとの出願と後の出願でクレームされている対象との符号の度合が低くても十分であって，依然として優先権の利益を享受できるのか。

2) 上述した 1b）の質問に対する回答が肯定的であった場合に，後の出願中のクレームがもとの出願中のクレームと同じ発明に関しているか否かを判断するときに適用される基準は何か。

3) 特に，もとの出願において，たとえ黙示的であっても開示されていない特徴が後の出願の関連クレームに追加されている場合，又はもとの出願において広範な用語で定義されている特徴が後の出願で更に特定され若しくは更に狭く定義されている場合でも，優先権は依然としてもとの出願から導き出されるのか，そして，そうであれば，この場合に優先権の利益を享受するために満たされなければならない基準は何か。

(ⅱ) 付託事項への回答

この付託事項に対する拡大審判廷の回答は，次のように，同一発明の「厳格な」解釈を支持するものであった。

「EPC87 条（1）でいう『同一発明』について優先権主張をするための要件とは，EPC88 条による欧州特許出願のクレームに関するもとの出願の優先権は，当業者が普通の一般的知識を利用して，<u>そのクレームの対象を，もとの出願全体から直接的かつ一義的に導き出すことができる場合にのみ認められる</u>ことを意味する。質問 1a についての回答が肯定的なものであるので，質問 1b,2 及び 3 について考慮する必要はない。」（筆者による仮訳。下線は筆者による。）

(ⅲ)「厳格な」解釈が必要な理由

以下，この意見の内容を検証する。本意見の理由付（Reasons for the Opinion）において，まず，「『同一発明』の観念を狭く又は厳格に解釈して EPC87 条（4）でいう『同一の対象』の観念と同等とすることがパリ条約及び EPC のいずれの関連規定とも整合しているか否かを最初に検証しなければならない。」とされ，次のような説示がなされた。

「EPC87 条（1）でいう『同一発明』の観念を狭く又は厳格に解釈して EPC87 条（4）でいう『同一の対象』の観念と同等に扱うことは，実体法規である

パリ条約４条Ｆ及び４条Ｈと完全に整合している。更に，『同一の対象』の要件はパリ条約４条Ａの規定に（この規定では後の出願の対象について何も言及していないが）反してもいない。ただし，後の出願は優先権の基礎となる最初の出願の対象と同じものに関していなければならないことが通説となっている。これは，最初の出願をした日から12月の期間にされた新規性を失わせる開示から保護することは，後の発明が同一発明に関してされた場合にのみ必要であるという，優先権の目的及び対象そのものから導き出されている。最後に，このような狭い又は厳格な解釈は，過去にされた最初の出願と同一の対象に関して行われた後の出願は，その後の出願をした時点で過去にされた最初の出願が一定の要件を満たしていれば，その後の出願が最初の出願であるとみなされる旨を規定しているパリ条約４条Ｃ（4）とも整合している。この特殊な状況において「同一発明」の観念が異なって解釈されるべき理由はない。」（筆者による仮訳。下線は筆者による。）

ここで，「パリ条約４条Ｆ及び４条Ｈと完全に整合している」と判断された詳細な理由付については後述するとして，意見は，発明の要素（構成要件）が優先権の対象となり得るという考えを完全に排除した上で，「同一発明」の観念を判断するために適用される基準は，出願人及び第三者の平等な取扱いの原則を満たしながら，２つの出願について厳格に同一のものでなければならないということを，次のような仮想事例を挙げて，説明した。

ある出願人が，発明「Ａ＋Ｂ」について先の国内出願を行い，その２月後に，非本質的な特徴「Ｃ」を追加した発明「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」について後の国内出願を行った。そして，後の国内出願から12月後に，この出願人は，後の国内出願のみに基づく優先権を主張して，発明「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」について欧州特許出願を行った。この場合，「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」は「Ａ＋Ｂ」と実質的に同一であるという「緩やかな」解釈は，出願人の権利を損なう可能性があると拡大審判廷は指摘している。「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」についての欧州特許出願の優先権主張の基礎とされた「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」についての後の国内出願は，「緩やかな」解釈の下で「同一発明」とみなされる「Ａ＋Ｂ」についての先の国内出願の存在によって「最初の出願」を構成しないので，優先権の主張は認められず，この欧州特許出願に係る発明の判断基準日は欧州出願日となる（本稿（上）「3.1　改良発明に関する仮想事例」で示した設問（2）のケースを参照されたい）。この状況における矛盾を避けるために，拡大審判廷は「狭い」解釈が適用されなければならないと判断したのである。

しかしながら，果たして，上の状況が矛盾といえるのであろうか。このケースでは，「Ａ＋Ｂ」に非本質的な特徴「Ｃ」を加えることによって，優先期間の連鎖を生じさせている。「Ａ＋Ｂ」自体について優先権を主張できる期間が１年以上になったのではないものの，「Ａ＋Ｂ」について国内出願をしてから１年を経過した後でも，他のパリ条約同盟国における他人による全く同一の発明「Ａ＋Ｂ」に関する出願を，「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」という先願によって，排除できる効力を有したことになる。属地主義を基調とするパリ条約の基本的な考え方に従えば，「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」に関する後の国内出願は，その全体について最初の出願とみなされるべきものではなく，ただ，特徴「Ｃ」の追加に関する部分のみが最初の出願とみなされ，その部分のみについてパリ条約４条Ｆに従って優先権を発生させると解するべきなのである。

矛盾を生じさせている原因は，「緩やかな」解釈を採用したことにあるのではなく，優先権の対象を発明のみに限定し，発明の要素（構成要件）が優先権の対象となることを排除したことにあるように思われてならない。

（ⅳ）発明の「要素（elements）」の意味

これまで述べたように，「αインターフェロン事件」審決や「優先期間事件」意見では，一切，４条Ｆの条文について注目することなく，結論を導いてきた。拡大審判廷の解釈はパリ条約に整合していないのではないかとの声が囁かれる中で[23]，拡大審判廷が本事件意見で４条Ｆの解釈について整理をつける必要があったのは当然のことであった。このような状況の中，意見では，優先権の対象を発明のみに限定しているにも関わらず，上述したように，EPCがパリ条約４条Ｆに整合していると述べられている。そこで，この詳細な理由付について検証してみたい。意見では次のように説示されている。

「パリ条約４条Ｈによると，優先権を主張する発明

の一部の要素が優先権主張の基礎となる出願を構成するクレーム中に現れていなくても，出願全体でその要素が特定的に開示されていれば，それを理由として優先権を拒絶することはできない。このことから，クレーム，即ちパリ条約４条Ｈでいう『発明の要素（element）』は，開示対象に関する出願書類中に，特に優先権主張の基礎となる出願におけるクレームの形態又は明細書で特定される実施態様若しくは実施例の形態で，黙示的であろうと明示的であろうとそのクレームの主題事項が特定的に開示されていれば，その優先権が認められ，反対にそのような開示がなければ優先権を拒絶することが可能になる。

とりわけパリ条約４条Ｆの第１段落では，ある出願が，優先権主張の基礎となる出願に含まれていない１つ又は複数の要素を含んでいる，１つ又は複数の優先権を主張しているという理由では，その国の法律でいう発明の単一性が存在している限り，その優先権を拒絶することはできないと規定している。さらに，同規定の第２段落によると，このような要素に関して，後の出願を行うことによって通常の条件に基づく優先権が生じる。続いてこれらの要素は，その後の出願に関して優先権主張の基礎となる出願に含まれるであろう。パリ条約４条Ｈによれば，優先権を主張する発明が優先権主張の基礎となる出願のクレーム中で定義されている必要はないので，パリ条約４条Ｆでいう『要素（element)』は，特に１つ若しくは複数の優先権主張の基礎となる出願におけるクレームの形態又は明細書で特定される実施態様若しくは実施例の形態で，黙示的であろうと明示的であろうと特定的に開示された主題事項を意味するものである。これは，パリ条約４条Ｆの趣旨に沿うものといえる。パリ条約に複合優先権主張の可能性が導入されたのは，最初の発明の改良を追加特許出願によって手続しなければならない事態を避けるためである。これによって『要素（element)』が特徴（feature）としてではなく実施態様（embodiment）として理解されていることが明らかになった（1911年ワシントン，1911年ベルヌアクト，p45f.)。

さらに，クレームの対象が優先権主張の基礎となる出願中に開示されていなければ，パリ条約４条Ｈに基づきクレームについての優先権を拒絶することができるので，１つ又は複数の優先権を主張する２つ以上の発明の間に，パリ条約４条Ｆ第１段落に基づき要求される発明の単一性が存在していなければならない。」（筆者による仮訳。下線は筆者による。）

拡大審判廷は，このように，パリ条約４条Ｈを反対解釈することによって，クレームの主題事項，即ち，優先権を主張する「発明」の「要素」が優先権主張の基礎となる出願中に開示されていなければ，４条Ｈに基づきクレームについての優先権を拒絶することができると判断している(24)。一方，４条Ｆの規定によれば，優先権主張の基礎となる出願中に含まれていなかった「要素」を含むことを理由として優先権を拒絶することはできない。

この一見，相矛盾する２つの規定を同時に満たすためには，「要素」を「特徴」ではなく「実施態様」として理解することが必要になる。このように理解すれば，４条Ｆは，優先権を主張する出願の一のクレーム中に新規な「特徴」が追加されるという事態まで想定したものではなく，新たな「実施態様」を対象とする新規なクレームが追加される場合のみを想定したものであり，そのようなクレームについての優先権は否定されるが，優先権主張の基礎となる出願に開示されていた「実施態様」を対象とするクレームについての優先権は否定されないという整理をつけることができるのである。逆に，「要素」が「特徴」の意味も含むものとして理解してしまうと，優先権を主張する「発明」の「要素」が優先権主張の基礎となる出願中に開示されていなければ優先権が拒絶されるとする４条Ｈと，優先権主張の基礎となる出願中に含まれていなかった「要素」を含むことを理由として優先権を拒絶することはできない旨を規定する４条Ｆとの間に齟齬を来すことになる。

しかしながら，この論理には，無視できない事実がある。理由付けの冒頭で「クレーム，即ちパリ条約４条Ｈでいう『発明の要素（element)』は，…」と記述されていることから，**「クレーム」**と**「発明の要素」**は同じ概念であるという前提で論理が展開され，「そのクレームの主題事項が特定的に開示されていれば，その優先権が認められ，」との記述から理解できるように，クレームのみについての優先権の認否について論じられている。また，理由付けの中段では，「パリ条約４条Ｈによれば，優先権を主張する発明が優先

権主張の基礎となる出願のクレーム中で定義されている必要はないので」と記述されているように，優先権主張の対象が，当然であるかの如く，「発明」に限定されている。一方，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」と規定されるように，優先権の対象は「構成部分」=「要素（elements)」であるとされている。このことを一体どのように考えれば理解できるであろうか。

（v）パリ条約正文（フランス語）による解釈

この疑問を解く鍵は，本事件の手続言語が何であったかということに隠されている。本事件の審理手続は英語でなされたものであるが，パリ条約4条Hの該当箇所の英語訳は「certain elements of the invention for which priority is claimed」とされているため，この箇所の内容を正しく理解するためには，関係代名詞に導かれる「for which priority is claimed」の対象が何であるかが問題となるのである。英語では「certain elements of the invention」のうち，定冠詞により限定されている「invention」を関係代名詞が指す先行詞と捉えるのが自然な解釈であり，それからすると，拡大審判廷の意見は自然な判断であるといえる。それでは，パリ条約4条Hの日本語の翻訳は誤った解釈の下になされた誤訳であるのかという新たな疑問が生じる。

これらの疑問を解決するためには，パリ条約を原文で理解する必要がある。パリ条約では，正文はフランス語とされ，公定訳の間に解釈の相違がある場合には，フランス文によるとされている（パリ条約29条)。そこで，該当箇所のフランス語表現をみてみると「certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité」とされている。フランス語における関係代名詞「lequel」は，先行詞となる名詞の性数に応じて，lequel（男性単数）／ lesquels（男性複数）／ laquelle（女性単数）／ lesquelles（女性複数）というように変化するので，文中で用いられている「lesquels」が，女性単数名詞の「invention」ではなく，男性複数名詞の「éléments」を指していることは明らかである[25]。このことからすれば，4条Hの日本語訳は正確な翻訳であるといえる。

一方，優先権主張の対象を「発明」に限定した拡大審判廷意見における上記前提には，英語表現の曖昧さから生じた誤解があったことになる[26]。そうすると，優先権主張の対象は「発明」に限られるという誤解に基づき，「要素」が「実施態様」のみに限定されるとした解釈には，当然ながら疑義が存在することになる。一方，本稿（上）「2.1.2」で示した事務局解説の4条Fや4条Hの部分の記述によれば，優先権の対象には，発明の「要素」（日本語でいうところの「構成部分」或いは「構成要件」）も含まれるのであって，この「要素」とは，追加発明における「選択肢」（及びそれに対応する「実施態様」）に加え，改良発明における改良部分に対応する「構成要件」も意味するものであることは明白である。

また，発明の「要素（構成要件）」が優先権の対象となり得るという考え方が妥当であることは，世界各国の特許制度が辿った変遷を観察することによっても推認することができる。例えば，昭和50年より前の完全な単項制の下での日本の特許制度においては，クレームを2つ以上設けることができないことから，クレームごとに優先権主張の効果を判断する手法は十分に機能しないことになる。さらに，かつてのフランスの特許制度のようにクレームを有しない国においては，クレームごとに優先権の効果を判断するという考え方が成立する余地はないのであるから，4条Fにおける「要素」については，「特徴」或いは「構成要件」を意味するものと解釈して，後の出願に係る発明が先の出願においては開示されていなかった追加の「要素（特徴・構成要件)」を備えていたとしても，後の出願が拒絶されないのだと理解する他ない。

このようなことを考慮すれば，「elements（要素)」を「実施態様」に限定して解釈するとした拡大審判廷の論理は，**「遡及効」**を肯定するための後付的なものであって，「certain elements of the invention」における「elements」とは，追加発明における「選択肢」（及びそれに対応する「実施態様」）に加えて，改良発明における追加された「特徴」・「構成要件」も意味するものと解するのが，やはり自然な解釈であるといえよう。上述したように，「優先期間事件」意見において，複合部分優先の効果を**「遡及効」**と解釈したにも関らず，発明「A + B」の「A」や「B」が「element（要素)」と称されていたことは，このことを明確に裏付けている。

○現在の欧州特許庁における解釈運用の状況

意見における論理の内容の検討が先行する形となったが，この問題に関する欧州特許制度における現在の

状況について触れたい。

「優先期間事件」と「同一発明事件」の２つの拡大審判廷意見により，10年以上に亘って続いた論争に事実上の終止符がうたれた。欧州特許庁の優先権に関する解釈は，①優先権の対象はクレーム発明であって，②その効果は**「遡及効」**であり，そして，③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(27)。現在は，この解釈に沿った運用実務が徹底されている。

ただし，この２つの拡大審判廷意見の後でも，一部の欧州弁理士及び研究者から，２つの意見はパリ条約と整合していないとの反対意見が表明されており(28)，特に，「同一発明事件」意見で示された「elements」が「クレーム」や「実施態様」と同義であるとする見解については大いに疑義があるとの声が聞かれる。とはいえ，EPCがパリ条約に違反しているという明確な証拠が存在していない，換言すれば，「elements」を「実施態様」と解釈することを否定しきれていないことから，反対意見がきわめて重大な影響を与える可能性は低いというのが現在の欧州での大方の見方のようである。

しかしながら，「同一発明事件」の拡大審判廷意見が，パリ条約４条Ｈを解釈するに際して，条約正文であるフランス文ではなく英訳文に依拠していたとの指摘がなされた報告例は，今のところ確認されていない。

注

（１）**「証拠除外効」**の考え方では，先の出願の開示内容を超える公知事実や出願の事実しか証拠として採用されない。これに対して，**「遡及効」**の考え方では，一旦，優先権の効果が認められないと判断されれば，優先期間中も含む出願前のあらゆる公知事実が新規性・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る。

（２）パリ同盟事務局の解説は，事案に当て嵌めた上での説明に乏しく，そのため，同解説は学者の議論を綴ったものであって，実務とはかけ離れたものであると評されることがあるようである。

（３）東京高判昭和61.11.27 昭和58（行ケ）54　本事件については，本稿「4.2.1」で詳述する。

（４）もっとも，国内では，同旨又は類似の学説も存在する。吉原隆次・佐伯一郎「工業所有権保護同盟条約説義」（第17版・1982年・テイハン）49～50頁には，「翻訳の複合的という用語は，不当である。発明又は考案の結合したものについても，優先権を主張し得るが如く誤解を受ける。結合は発明又は考案を構成し，綜合は発明又は考案を構成せず，と云うのが，理論である。」と記載されており，これによれば，吉原氏は，「結合」により，新たな発明が構成され，発明の単一性が認められなくなるため，優先権を主張し得ないとの立場をとっていたようである。一方，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。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。」と記載されており，光石氏は，「結合」により，発明の単一性が認められなくなる場合は多いものの，そうでない場合もあるとの立場をとっていたようである。ただし，両者ともに，発明の単一性が複合部分優先の要件であるとする点では共通する。

（５）一体不可分論は，本稿（下）「6.2.1」で後述する，昭和50年改正法により導入された（旧）多項制下での，必須要件項と実施態様項とを区別する考え方に影響を受けているようにも見える。即ち，実施態様項において，必須要件項の構成要件に対して追加的に記載された事項が，単なる実施の態様を超えて，著しい効果や異質な新たな効果を生じさせる場合には，その実施態様項は，もはや必須要件項と一体の発明ではなく，別発明であると認定され，昭和62年改正前の特許法36条４項（特許請求の範囲の記載要件）及び38条（併合要件）に違反するという拒絶理由が生じていた。一体不可分論の考え方は，このような実務における考え方に類似するところがあるといえる。

（６）後藤晴男「パリ条約講話」（新訂版・1994年・発明協会）180～181頁では，発明の単一性を一の出願でできる発明の数／範囲として捉えた上で，発明の単一性がないと認められる出願は拒絶することができるが，優先権の否認まではできない，即ち，発明の単一性がない場合には，４条Ｇの規定に従い分割をするか，そうでなければ拒絶される，と解説されている。この考え

方は事務局解説と同じ解釈であるが，前掲注（4）の2つの学説や，「光ビームで情報を読み取る装置事件」及び「テクスチヤヤーン製造法事件」の各判決における解釈とは異なるものである。

（7）第一出願には，『f_{70}』に関する構成は全く開示されていなかったが，第二出願には，『f_{70}の値が0.20～0.34の範囲である』構成が開示されており，第三出願には，本願発明と同じ『f_{70}の値が0.37以下である』構成全体が開示されていた。判決では，本願発明のうち，『f_{70}の値が0.20～0.34』の部分については，それ以外の『f_{70}の値が0.37以下』の部分とともに，それぞれ独立して発明を構成するものであるから，第二優先権の主張を認めるべきであるとされた。一方，本願発明は，第一出願に係る発明の構成に，『f_{70}の値が0.37以下』という追加の構成を一体不可分のものとして結合させたものであるから，第一優先権の主張は採用できないとされた。判示内容からみれば，前掲注（4）で述べた「結合」か「綜合（湊合）」かという観点によるものでないことは明らかである。

（8）「優先権」の審査基準において，本判決は，「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」として挙げられている，「(1)　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「第一国出願の出願書類に記載された構成要素と日本出願で新たに追加された構成要素を組み合わせた結合発明」等の例について，参照すべき判決として引用されている。

（9）後の出願の当初明細書には，この螺旋形状の実施例に直接対応する請求項が存在していたが，29条の2を根拠条文とする拒絶理由が通知されたことに対応して，当該請求項は削除された。しかし，この実施例自体は削除されなかった。

（10）後の出願に，先の出願には開示されていなかった追加実施例に直接対応するクレームがある場合には，**「証拠除外効」**の考え方でも，優先期間中の他の出願は，それが当該追加実施例と同等の発明に係るものであれば，後の出願を拒絶する証拠から除外されない（つまり，29条の2又は39条1項の先願としての引例となる）ため，結論としては**「遡及効」**の考え方で判断した場合と同じになると思われる。

（11）このことに関しては，本稿（下）「7.3　特許権の本質的効力との関係」において詳述する。

（12）松田一弘「特許法第41条の解釈上の課題について」AIPPI 52巻5号（2007年）297頁において，松田氏は，「（追加された実施例に係る）発明について優先権の効果が認められるか否かにかかわらず，29条の2を適用しないとすることが法41条の趣旨に照らして妥当，との考えが成立する余地があるものと考えられる。」と提言している。なお，優先期間中に発生した事実が，出願ではなく，追加された実施例の同等物の公表等であった場合の考え方については，本稿（下）「8.1.6」において詳述する。

（13）昭和62（行ツ）3「リパーゼ事件」判決のことである。

（14）例えば，仮に，先の出願に記載されていた環状形状の実施例とは異なる特有の効果を奏する螺旋形状の実施例が，明細書には記載されない状態で，形状を特定しない包括的なクレームのみの特許が成立したとしたら，当該螺旋形状の人工乳首は，特許発明の技術的範囲に属しないと判断される可能性があると考えられたのかも知れない。

（15）本件は，差止請求権不存在確認等請求事件の控訴事件であり，原告は，被告（特許権者）の特許が無効であるという理由の1つとして，本件発明は，国内優先権の効果が認められず，優先期間中に出願された同一人の実用新案に係る考案と同一であるから，本件特許は特許法39条3項に違反して特許されたものであることを主張していた。

（16）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）885頁において，神山氏は，「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。

（17）地裁判決であり，あくまで参考であるが，「レンズ付きフィルムユニット事件」の原判決（東京地判平成16.2.26平成15（ワ）15702では，もっと分かり易く，「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。」（下線は筆者による。）と説示されている。また，「レンズ付きフィルムユニット事件」では，優先期間中に生じた事実が，同一人による実用新案の出願であったため，クレーム発明（考案）同士の同一性（同一人の二重権利）のみが問題となったことも，優先権の判断に少なからず影響を及ぼしたと思われる。

(18)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）15頁において，廣瀬氏は，「後の出願に係る発明が，当初明細書等に記載された発明であれば，優先権の効果を享受しうる点は従来となんら変わっていない。また，本事案でも，当初明細書等に記載された技術的事項を超える発明についてのみ優先権の利益を享受できないとされている。すなわち，後の出願において実施例や実施態様が追加されたとしても，当初明細書等の目的，作用及び効果などの記載からみて，技術的意義が変わらない場合は，そのような実施例等が追加されてもその部分について優先権の利益を享受できないということはない。」との見解を述べている。一方，「優先権」の審査基準では，新規事項の例による判断手法によって，新たに実施の形態が追加された場合，その追加された部分を分けて判断するとされており，追加された実施の形態の技術的意義と優先権主張の認否との関係については特に言及されていない。また，神山公男・前掲注（16）884頁には，「審査基準においては，後の出願の明細書及び図面に新規事項とみなせるような実施形態等を追加しても『超える部分』が生じない場合があることについて，明確な説明あるいは例示が存在せず，その一方において『新規事項の例による。』ことを明らかにしているので，新規事項に相当する実施形態を追加すれば『超える部分』が生じてしまうとの短絡的な誤認を引き起こすおそれがある。」との指摘もある。

(19)英国の欧州特許弁理士とドイツの欧州特許弁理士に個別にインタビューしたことにより明らかになったものであるが，このことについては，本稿（下）「6.1.6」で詳しく述べる。

(20)「αインターフェロン事件」では，請求項1の特徴に新規な特徴を追加した請求項2（d）が存在したのに対して，T441/91，では，請求項1自体に新規な特徴が追加された。

(21)*In re Gosteli,* 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989) では，「米国出願が外国出願の出願日の利益を享受し，外国出願日と米国出願日の間に発生した先行技術を回避しようとするためには，優先権の基礎となる外国出願の開示が米国出願のクレームに記載した発明を十分に支持していなければならない。先の外国出願が問題となる優先期間中に発生した先行技術と同程度に発明を開示していたというのでは不十分である。」旨の判示がなされた。具体的事実は次のとおりであった。出願人は二環式チアアザ化合物の上位概念クラスをクレームに記載していた。特許庁は出願人の米国出願日より前に発生し，出願人のクレームに含まれる2種類の種概念の化合物を開示する先行技術を引用し，このクレームを拒絶した。出願人は，先行技術に開示される2種類の種概念の化合物を開示する先のルクセンブルク特許出願の出願日に基づき優先権を主張し，この先行技術よりも前の発明日を立証しようとした。特許庁はルクセンブルク特許出願には上位概念クラスの「発明」が「記述」されていなかったとして，その出願日の利益を享受することはできないと判断した。

(22)上記の*Gosteli*事件は，102条（b）ではなく，102条（e）の適用が争点になったケースであり，優先権主張を伴う出願は，通常，優先日が発明日と推定されるところ，先のルクセンブルク特許出願には，米国特許出願のクレーム発明全体が「記述」されていなかったとして，その推定が覆されたものである。

(23)Gianfranco Matteucci「G2/98『同一発明』事件における拡大審判廷の意見書」AIPPI 46巻9月号（2001年）548頁において，実際の学者，弁理士の氏名は明示されていないが，その旨，紹介されている。

(24)このように4条Hを反対解釈すること自体は，パリ同盟事務局の解説も説いているところである（本稿（上）「2.1.2」（ト）を参照）。

(25)ちなみに，4条Hのドイツ語訳は，「Die Priorität kann nicht deshalb verweigert werden, weil bestimmte **Merkmale** der **Erfindung**, für ***welche*** die Priorität beansprucht wird, nicht in den in der Patentanmeldung des Ursprungsland des aufgestellten Patentansprüchen enthalten sind, sofern nur die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen diese Merkmale deutlich offenbart.」であり，「éléments」は「**Merkmale**」とさ

れ，「l'invention」は「**Erfindung**」とされており，問題の関係代名詞は「***welche***」となっている。ドイツ語では，中性複数名詞である「Merkmale」を先行詞とする関係代名詞は，1 welche，2 welcher，3 welchen，4 welcheと格変化し，女性単数名詞である「Erfindung」を先行詞とする関係代名詞は，1 welche，2 welcher，3 welcher，4 welcheと格変化し，3格以外は区別がつけられないのであるが，上記文中では，関係代名詞は，4格支配の前置詞「für」に続いているため，上述のように「***welche***」となっており，結果として，その先行詞が「**Merkmale**」と「**Erfindung**」の何れであるのかは，英語と同様に，文脈から判断するしかなくなる。このように，パリ条約4条Hに関して，フランス語正文と日本語訳では，その解釈に疑義が生じないのであるが，英語訳やドイツ誤訳では解釈に幅を与えてしまうのである。

(26)このことは，本意見のフランス語版からも窺うことができる。即ち，冒頭の「パリ条約4条Hによると，優先権を主張する発明の一部の要素が…ことを理由として，優先権を拒絶することはできない」の部分の記述が，「L'article 4H de la Convention de Paris prévoit que" la priorité ne peut être refuse pour le motif que certains **éléments** de l'invention pour ***lesquels*** on revendique la priorité …」とされているのに対して，中段の「パリ条約4条Hによれば，優先権を主張する発明が優先権主張の基礎となる出願のクレーム中で定義されている必要はないので」の記述は，「Comme en vertu de l'article 4H de la Convention de Paris, **l'invention** pour ***laquelle*** est revendiquée la priorité ne doit pas nécessairement être définie dans une revendication de la demande dont la priorité est revendiquée」とされており，関係代名詞が「***lesquels***」と「***laquelle***」に使い分けられ，矛盾が明らかとなっている。中段では，先行詞となり得るものが女性単数名詞の「**l'invention**」しかないので，「***laquelle***」が用いられるのは当然のことであるが，冒頭では，パリ条約4条Hの引用に関するところなので，条文通り男性複数名詞の「**éléments**」を先行詞とする「***lesquels***」を含んだ表記となったのであろう。もともと英語で記述された本意見をフランス語に翻訳する際に機械的な翻訳となってしまった故のことと推察される。当該箇所は，英語では目に見えてこない部分であり，別の見方をすれば，論理を見落としがちな部分である。審理の手続言語がフランス語であったならば，或いは，生じなかったことかもしれない。

(27)本稿（上）「1.3」でも述べたように，日本の「優先権」の審査基準は，この欧州の運用解釈を追従した形となった。しかしながら，拡大審判廷が多少強引な理屈ではあるが4条Fの解釈に一応決着をつけたのに対して，審査基準は優先権主張の効果の認否についての判断基準を示すだけで，4条Fの解釈について，特に，4条Fの「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」における「構成部分」と，4条Hの「発明の構成部分で当該優先権の主張に係るもの」における「構成部分」とを，どのように整合的に解釈するのかについて，特に説明していない。

(28)筆者が探し当てた論考として次のような文献がある（日本語訳は，筆者による仮訳である。）。

(1)「優先期間事件」意見の後に発表されたAxel von Hellfeld「Welche Wirkung hat die Inanspruchnahme einer Priorität ? 」Mitteilungen der deutschen Patentanwälte（1997年）298頁には，「EPCにおける優先権は完全なものではなく，パリ条約における優先権の規定とは全く異なる。（Die Regelung der Wirkung der Inanspruchnahme einer Priorität im EPÜ ist nicht vollständig und schon gar nicht identisch mit der Prioritätsregelung der PVÜ.）」との説示がなされている。

(2)「同一発明事件」意見の後に発表されたOliver Ruhl「Priorität und Erfindungsidentität nach der Entscheidung der Groβen Beschwerdekammer des EPA in der Sache G2/98」GRUR Int.（2002年）19頁では，本稿「5.2」（3）（iv）で指摘したように，拡大審判廷が「要素（element）」の概念と「クレーム」の概念とを同一視したことに着目している。そして，そのことには疑義があるという立場から，この拡大審判廷意見の「要素（element）」についての解釈を，「なんとも大胆な解釈（Eine mutige Auslegung）」と評している。また，23頁には，「EPC88条（3）と（4）及び／又はパリ条約4条Fと4条Hにおける『element』という用語について異なる解釈を適用することは矛盾を生じさせるものであり，今後のケースに対して何らかの先行的な判例となるものではない。（Die unterschiedlichen Interpretationsversuche des Ausdrucks "element" in Art.88（3）und（4）EPÜ bzw. Art. 4 F und Art. 4H PVÜ widersprechen sich gegenseitig und geben kein Präjudiz für künftige Fälle.）」との説示がなされている。

（原稿受領 2007.11.9）