

幻のパリ条約4条J

—パリ同盟におけるグレースピリオド導入の試み—

特許庁先任上席審査官 柴田 和雄

要 約

知の伝承は、研究者の最大のミッションの一つである。ノーベル賞の価値があるかもしれない研究成果に触れたとき、これを一刻も早く世に送り出すことに研究者は使命感を覚えるであろう。一方で、知財専門家からは、「国外でも特許権の取得を図るのであれば、特許出願の内容が公開される迄、発明の開示を慎むべき」とのアドバイスがよく聞かれる。

グレースピリオドについては、法的不安定性の増加を招来することから、セーフティネットとしての機能のみを持つべきとの見解がある。出願前の発明の開示という過失に対するの救済は最低限で良いという見方であろう。しかし、研究者のミッション・使命を考えたとき、発明の開示は過失によって生じるものとは限らない。特に、出願第一の行動を採った研究者に対して、なお一定期間、研究成果発表の制限を強いることは、特許制度が本来的に目指した姿ではなく、出願後の発表を過失と評価するのは妥当ではないであろう。

本稿は、半世紀前のパリ同盟における議論を俯瞰して、この問題解決の糸口がないかを探るものである。

目次

1. グレースピリオド導入に関する 80 年越しの議論
2. ヘーグ会議からリスボン会議に亘るパリ条約 11 条改正の議論
3. リスボン会議におけるパリ条約 4 条 J 新設についての議論
4. 英国とイスラエルの懸念
5. 1963 年の AIPPI のベルリン大会決議
6. パリ条約 4 条 J の議論と AIPPI ベルリン大会決議が意味すること
7. 現在の制度に残された問題
8. 優先期間中の公表の事実に関する現在の状況
9. 国際的なグレースピリオドが採るべき基準日、期間とは

1. グレースピリオド導入に関する 80 年越しの議論

1980 年代の特許法調和条約草案、これに引き続く 1990 年代の特許法条約提案、今世紀に入ってからの実体特許法条約提案といった、WIPO イニシアティブによる特許制度調和の枠組みにおけるグレースピリオド（以下、「GP」という。）導入のための議論は、南北問題等により膠着していたが、ここに至って、テゲルンゼー・グループ⁽¹⁾の貢献により、大きな盛り上がりを見せている。GP 導入のための議論は、WIPO イニシアティブ後の 30 年といった短いスパンではなく、ヨーゼフ・シュトラウス博士が 80 年以上に亘る国際

的な試みであると指摘するように⁽²⁾、WIPO 設立前の工業所有権保護に関する国際同盟（以下、「パリ同盟」という。）の時代から脈々と続けられてきた。実際、1934 年のパリ同盟ロンドン会議（以下、パリ同盟の会議については、単に「ロンドン会議」等という。）において、開示の形態に捉われない一般的な GP 導入の提案がオランダからなされているし、国際博覧会出品発明の保護という観点に限れば、1925 年のヘーグ会議からパリ条約 11 条改正による制度調和の議論が開始されており⁽³⁾、議論は、実に 1 世紀近くに亘って継続している。

「テゲルンゼー・ユーザー協議に関する最終統合レポート」によれば、各国特許庁及び EPO のユーザー間において、GP 導入の必要性という基本的枠組みでこそ協調が見られるものの、制度の具体的部分についてみればコンセンサスとは程遠い現状であり⁽⁴⁾、今後のテゲルンゼー・グループ、先進国会合、WIPO 特許法常設委員会等、各種フォーラムでの議論において外交政策のぶつかり合いとなる状況が予想される。この状況は半世紀前も同じであった。1958 年のリスボン会議において、国際事務局及びポルトガル政府は、パリ条約 11 条の修正案、及び、一般的な GP に関する具体的規定としての条約草案 4 条 J を提起したが、このと

きの議論も、やはり外交政策のぶつかり合いだったのである。しかし、5年後の1963年にAIPPIベルリン大会において票決された提案は、リスボン会議におけるパリ条約11条修正についての争点を巧みに解消していた。「①外交政策の形成者は、歴史が教え予告していると自ら信じているものの影響をよく受ける。②政策形成者は、通常歴史を誤用する。③政策形成者は、そのつもりになれば、歴史を選択して用いることができる。」米国の歴史家アーネスト・メイが「歴史の教訓 (The Lessons of the Past)」⁽⁵⁾の中で挙げた三つの命題である。30年という直近の歴史だけを選択するのではなく、ヨーゼフ・シュトラウス博士が指摘する国際的な試みにおける長い歴史の積み重ねが教えるところの全てに目を向けることは、またもや混沌となりつつある現在の状況に光を射すかもしれない。

本稿は、WIPOイニシアティブ前の主としてパリ同盟における議論に焦点を当て、現在のテゲルンゼー・グループ並びにユーザーの間で生じるダイバージェンスを解決できるヒントがないか、その手がかりを探るものである。

本稿における歴史的事実の把握・分析は、AIPPI日本部会の生みの親と言われるステファン・ラダス博士による名著『ラダス国際工業所有権法Ⅱ』⁽⁶⁾と『工業所有権保護に関する国際同盟 リスボン会議文書』の日本語訳に基づいて行った。なお、本稿中の意見にわたる部分は、すべて筆者の私見である。

2. ヘーグ会議からリスボン会議に亘るパリ条約11条改正の議論

1873年のウィーン万博開催に際して、博覧会出品に対する工業所有権保護の不適切さが問題となり、国際会議が開催され、1878年のパリ万博の際にも、引き続き同様の国際会議が開催された。その後、1880年、1883年の会議を経て、パリ条約制定に繋がる。会議は、一般原則を制定する以上のことは望まなかったため、1883年に採択されたパリ条約11条は次のものとなった。

「締盟國ハ互ニ官設或ハ公許シタル萬國博覽會ニ出品スル生産物ニ對シ假ニ特許的發明、工業的意匠或ハ雛形若ハ製造標或ハ商標ニ関スル保護ヲ與フルコトヲ約諾ス」

条約が発効して間もなく、パリ条約11条につきあ

る欠陥が明らかとなった。この条項の規定が、条約の利益を義務づけているのは、当該国の領域内のみで開催される博覧会においてなのか、或いは、いずれかの同盟国の領域内で開催される全ての博覧会においてなのか明確でなかった。その領域内で博覧会が開催された国においてのみの保護では全く不十分であることは明らかである。この欠陥を取り除くべく努力が続けられ、1900年のブラッセル会議、1911年のワシントン会議での修正を経て、パリ条約11条は次のようにされた。

「各締盟國ハ其ノ一國ノ版圖内ニ開設スル官設若ハ官許ノ萬國博覽會ニ出品スル生産物ニ對シ各其ノ國法ニ從ヒ特許ヲ得ヘキ發明、實用新案、工業的意匠又ハ雛形及製造標又ハ商標ニ假保護ヲ與フヘシ」

しかし、欠陥と指摘された点を克服して、公の又は公に認められた国際博覧会に出品される発明品に関し、全ての同盟国において発明者に一般的保護を保障するというパリ条約11条の目的が明確にされたにすぎず、同盟各国の制度調和を試みる議論は、この後、ようやく動き出すことになる。ここまでの改正によって、パリ条約11条は、「與フルコトヲ約諾ス」の代わりに「與フヘシ」と規定されることになったが、取決めの強制力を変えないならば、本質的差異はないのである。すなわち、パリ同盟国の国内法令は国際上の約束を履行するように制定される場所、「仮保護 (假保護)」はそのすべてを各国の決定に委ねることができるという一面を持っていたのである。具体的には、保護の開始時期、保護期間、保護を請求するための要件と手続等のすべての事柄について各国の法令にその決定が任されていた。また、出品された対象との同一性及び博覧会への搬入の日を立証する方法も各国の国内法令に委ねられていた。そして、何よりも、「仮保護 (une protection temporaire)」とは、どのような利益を指すのかが明確でなかった。

1925年のヘーグ会議前の状況として、いくつかの国は、法令中に仮保護について何らの規定も含めなかったし、別の国は、自国で開催された博覧会における発明の仮保護について規定したが、他の国で出品された発明にまで仮保護を与えるためには相互主義を必要とした。日本は、明治32年特許法において、万国博覧会に出品された生産物について、出願と同一の効力を与

えたものの、1921年制定の大正10年特許法において、新規性喪失の例外として扱うように保護の形態を弱めた。このような状況の中、同盟国における発明の仮保護の内容を一律で単純なものとするために、ヘーグ会議では11条に第2項、第3項を追加することが提案された。第2項は優先権との関係を整理しようとするものであり、1) 4条所定の優先権は博覧会の開会から6月以内にいずれかの同盟国になした特許出願の日から開始する、2) 4条所定の優先権は博覧会の開会から6月以内にその博覧会が開催された国になされた特許出願の日から開始する、3) 11条の仮保護の期間は4条所定の優先期間を延長するものではなく、優先期間は発明品が博覧会に搬入された日から開始する、という第1、第2、第3の案文が存在した。第3項は、立証する方法について規定しようとするものであり、特許出願がなされ又は公開された時に、博覧会への発明品の搬入に関して宣言がなされ、かつ博覧会の事実を証明する博覧会開催者の証明書が作成され、それに出品物の写真が添付されている場合には、パリ条約11条所定の特別の利益が請求できる旨を、第2項に関する3つの案文のすべてが規定していた。

ヘーグ会議の特許小委員会によると、多くの点で各国代表の意見が極端に異なり、米国、英国、オーストラリアの代表団は、いかなる修正にも反対であると宣言した。彼らは、仮明細書による博覧会以前の特許出願のみがパリ条約4条所定の優先権を与えるものであり、他の手段では出品物と後の出願との同一性が認められないという考えを有しており、各国の法令は、それが良いと思うように自由に仮保護を規定できるべきだと主張した⁽⁷⁾。しかし、オランダの代表団は、パリ条約11条は、少なくとも規定の効力についての論議を解決できるように修正されるべきだと主張し、次の規定を追加することを提案した。

「(2) この仮保護は、第4条に定める優先期間を延長するものではない。後に第4条の保護が主張される場合には、博覧会に搬入した日から優先期間が開始する。

(3) 各同盟国は、搬入を証明するために必要と認める証拠書類を要求することができる。」

第2項については、先の第3の案文と実質的に同じであったが、第3項について、同一性を証明するための証拠は各国が自由に要求できるものであった。英国

の主張に歩み寄るものであったが、英国代表団はこの提案にも満足せず、ヘーグ会議で最終的にパリ条約11条に追加することが採択された新しい第2項、第3項は次のものとなった。

「(2) 右仮保護ハ第四條ノ期間ヲ延長スルコトナカルベシ
後ニ優先権ガ主張セラルトキハ各国ノ官庁ハ右期間ヲ生産物ノ博覧会搬入ノ日ヨリ開始セシムルコトヲ得ベシ

(3) 各国ハ陳列品ノ同一及搬入日ノ証拠トシテ其ノ必要ト認ムル証明書類ヲ要求スルコトヲ得ベシ」

当初のオランダ提案では、請求があれば必ず優先期間は博覧会搬入日から開始するものであったのに対し、会議で採択された正文には、「開始セシムルコトヲ得ベシ」と規定され、各国は、その時点から優先期間が開始するのが適当と思えば、それを認めてもよし、また、認めなくてもよいこととされた。換言すれば、搬入日を優先期間の開始日として容認することを拒絶することによって、改正前のパリ条約11条に期待されていた出願と同一の効力が与えられるという意味での保護を拒否することができるようになったのである。

その後、1934年のロンドン会議、1958年のリスボン会議に亘る長い間、パリ条約11条の正文が改善されるべきか或いは削除した方が望ましいかという議論が続けられた。当時、パリ条約11条は、特許出願をなし、パリ条約4条により保障される正規の優先権を利用する通常の方法で保護を求める前に、国際博覧会において発明を開示することに疑いを持たない軽率な発明者達にとっては罠になるものであり、本条が条約中に存続することは、工業所有権の保有者に誤った安心感と保護の幻影を与えるだけであると一般的に考えられていた⁽⁸⁾。

リスボン会議で、英国政府やいくつかの代表団は、実際問題としてパリ条約11条の欠陥は直すことができないので、削除すべきと主張した。他方、米国の代表団は、現実的要求は言及されている「保護」を明確にすることであり、パリ条約11条の趣旨は、補足的保護を与えるよりもむしろ発明品の出品を理由として権利を喪失することがないことであると指摘した。当時、先願主義の下であったが米国と同様のGP（ただし、期間は6月）を有していたドイツはこの立場に賛成であり、ユーゴスラビアと共同修正提案を行った。

結局、パリ条約11条を削除する提案は退けられたが、修正案も可決されなかった。

3. リスボン会議におけるパリ条約4条J新設についての議論

博覧会出品に限定されない一般的な新規性喪失の例外規定の導入の提案は、1934年のロンドン会議で既にオランダから出され、米国の強力な支持があった。なお、イタリアからも学術的事項の発表に限られたものとしての提案があった。その後、1952年のAIPPIウィーン大会は、発明者又はその代理人以外の者による不法の開示に限定した条約修正を提案した。この流れを受け、1958年のリスボン会議において、国際事務局及びポルトガル政府は、「特許が、発明者、その代理人以外の第三者により出願前6月の期間内に開示されたことを理由として拒絶されることはない」旨を宣言するパリ条約4条J項を新設することを提案した。実際の4条Jの草案は次のとおりであり、発明者自身による開示については同盟国が制限を設けることを許容していた。

「(1) 特許の付与は、出願の対象である発明の構成部分が出願前6月以内に発明者又はその代理人以外の者により開示されたことを理由として拒絶されることはない。

(2) 前規定は、出願がされた国の国内法令によって課せられる制限を留保して、開示が発明者又はその代理人によってなされたときに適用される。」

この提案は、a) 第三者、例えば発明者の使用人が故意又は過失により発明者の承諾なしに発明の構成部分を開示する事態が生じうること、b) 特許出願前に自己の発明を公表することは、自己の特許を受ける権利を喪わせるものでありうることを知らない発明者が多いこと、という二つの問題に対応しようというものであった。さらに、特許出願前の発明者による開示については、c) 発明者は、他の作業に着手する必要がある前にその発明のある構成部分を開示しなければならないことが往々にしてあること、d) 発見がされると、すぐにそれを学術誌に発表することを慣例とする学術界ではしばしば開示が行われるという問題についても着目されていた。

この提案に対して、それぞれ6月間、1年間、2年間のGPを有していたドイツ、米国、カナダは、概ね提案を支持した。ただし、米国、カナダの第三者にも対

抗し得る優先権の如きGPでなく、あくまで発明者や承継者に起因した公表のみを新規性喪失事由の例外とする制度⁽⁹⁾を採用していたドイツは、第三者が独自になした同一発明の開示は新規性を毀損するものであると主張した。さらに、欧州各国については、発明者による出願前の開示は軽率な行動であると認識し、発明者自身による開示への適用には極めて否定的な立場を採り、第2項の削除を求める国が少なくなかった⁽¹⁰⁾。

フランスは、第三者による開示に関し、案文は起案者の意図の明白なるに関わらず、これが定義解釈に付されるときは、新規性の要求を無視するものと解される虞があると指摘し、「出願人又はその発明者の発明」についての開示にして、「他の発明」と「独立になされた類似の発明」についての開示でない旨を明示すべきとした⁽¹¹⁾。

英国は、「出願人は、その承諾なくその発明の構成部分の開示の結果に対して保護を受けなければならないとする意見には賛成するが、発明者から得たものではない構成部分を含む、第三者による開示にまで保護を及ぼす提案新第1項の案文は受諾することができない」と発言しており、発明者の行為に起因するものの、独自の改良を付加した場合を想定して問題提起している。イスラエルも、また、「発明者に、その特許出願前6月中にその発明の構成部分を開示することを許容しようとする提案は、実際面における困難と、多くの争訟とを生じさせる虞がある。なぜなら、特許出願人が、当該開示によって発明を取得したか又は独立の発明者であるかを定めることが容易でない場合が表れるであろうことから、これに関して生じる問題の不利益の方が提案による規定から生じうる利益よりも大きいと思われる。」と、英国が想定した問題と同様の懸念を示した。

日本は、「提案による規定第4条J 第1項は、広きに失し、発明者またはその代理人の承諾を得てその他の者により開示された場合まで入る虞があり、また条文の位置も（優先権のみを規定している）第4条に入れるのは妥当でないと思う。よって、日本政府は次の提案を行う。『第4条の5 特許の付与は、出願の対象である発明の構成部分が、出願前6月以内に発明者又はその代理人以外の者により、その意に反して開示されたことを理由として拒絶されることはない。』」との見解を示した。

結局、国際事務局提案に反対する意見が大多数であ

り、パリ条約4条Jの新設はならなかった。その理由は、発明者自身による開示について、主として欧州の同盟各国が極めて否定的であったということ、第三者が独立して行った開示に対し、発明者を免責するものであるとも解される虞があったということと理解できる。ただし、権利者に対する明らかな濫用による第三者の開示に対して発明者・出願人等の権利者が保護されるべきという点ではコンセンサスが得られていたことも事実である。

リスボン会議の議論の状況は、後の同盟各国の特許制度や広域特許条約に色濃く反映されている。欧州勢は発明者自身の開示に極めて否定的であったところ、後に成立した欧州特許条約（以下、「EPC」という。）では、新規性に影響を与えない開示は権利者に対する明らかな濫用に限定されている。欧州各国の特許制度も概ね、同様の建付けであるが、4条Jの提案を行ったポルトガルでは、発明者が学会等に発表することについても新規性に影響を与えない開示の対象とされている。日本は、昭和34年（1959年）の現行特許法制定により、大正10年特許法の下では限定的であった新規性喪失の例外となる対象を拡大し、刊行物での発表、学会で行った発表についても新規性喪失の例外として認められるようにした。しかし、発明の『構成部分』が開示されたことを理由として拒絶されることはない旨については反映されることはなく、平成11年に特許法30条が改正される迄は、公表発明と出願発明との間に厳格な同一性を要求し、進歩性欠如により拒絶されることがあり得る解釈運用が採られていた。文字通り、新規性喪失（のみ）の例外規定であったといえる⁽¹²⁾。

4. 英国とイスラエルの懸念

「発明の構成部分の開示の結果」と「発明者から得たものではない構成部分」の関係に拘る英国やイスラエルの懸念については、若干の説明を要するかもしれない。リスボン会議では、優先権の規定の修正についても検討された。すなわち、部分優先に関するパリ条約4条F後段の規定の導入が検討され、実際に採択されたのであるが、英国及びイスラエルは、この部分優先の考え方が波及することを懸念したのではないかと思われる。リスボン会議において、国際事務局及びポルトガル政府は、部分優先に関して、提案における理由を次のように表明していた。

「この一部優先の観念は次のように定義することができる。一部優先は、12月の中間において優先権が主張された同盟の一国における後の出願が、前の出願に記載されていない構成部分を含むことを前提とする。この場合は、請求範囲又は出願書類の全体に初めに記載された“発明構成部分”のみが前の出願の日による優先を取得することができる。他の構成部分は新出願に属するものであり、したがってその結果は一部優先を生ずる。このようにして、異なる日付の数個の特権が単一の発明に帰属することは、複合優先の特別の場合を生ずる。」⁽¹³⁾

外交会議の結果、パリ条約4条Fにはその後段に「いずれの同盟国も、特許出願人が…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」との規定が追加され、後の出願に、元々の構成部分と新規な構成部分とが混在される場合に、優先権主張の効果が発明の構成部分について部分的に認められることが定められた。

この部分優先を検討した同じ場でGPについてのパリ条約4条J新設が提起されたのであるが、パリ条約4条J草案には「出願の対象である発明の構成部分が…開示されたことを理由として拒絶されることはない」とのパリ条約4条F後段に似た表現が存在していた。英国、イスラエルは、パリ条約4条Jが規定しようとする「開示」において、このような複数の構成部分の混在が起こることを懸念したのであろう。特に、GPの起点となる開示事実があった後、再び、開示の事実があった時のことを懸念したものと思われる。パリ条約4条J草案については、発明者から知得した事実に基づいて第三者が開示を行った場合について発明者を保護することに、起案者の意図があったことは会議文書をみれば明らかであった。しかし、フランスが指摘するように、草案がそのままの形で採択されれば、同盟各国において定義解釈がどのようになされるかは分からず、草案がいう“開示”について、その後第三者が独立して行った発明に対してまでも、発明者を免責する優先権の如き効力を認める同盟国が生じたかもしれない。実際、米国、カナダは、先発明の事実が立証できれば、その後、独立して発明をなした第三者の行為からも発明者が保護される優先権の如きGP制度を有していた。英国、イスラエルの懸念は、リスボン会議で採択されたパリ条約4条Fの優先権

実務が、発明の構成部分について第三者の出願に対して優先権を生じさせるものであったことと大いに関係していると思われる。パリ条約4条Fの優先権実務については後述する。

5. 1963年のAIPPIのベルリン大会決議

リスボン会議では、パリ条約4条Jの新設は成らなかった。また、パリ条約11条の改正も見送られた。しかし、リスボン会議で、米国及びドイツから表明された「11条の趣旨は、補足的保護を与えるよりもむしろ発明品の出品を理由として権利を喪失することがない」という考え方は、その後、AIPPIでの議論において受け継がれた。そして、1963年のAIPPIのベルリン大会で、パリ条約11条の規定は次の規定で置き換えられるべきであることが大多数の賛成により票決された。

「同盟国は、特許、実用新案又は工業的意匠若しくは雛形の有効性について、その保護のための出願より前に同盟の一国の領域内で開催された国際博覧会においてなされた公表は障害とならないことを約束する。但し、その保護のための最初の出願は博覧会の開会日から6月以内になされることを条件とする。」

ここでは、あいまいな「仮保護」という表現が使われていない。単に、国際博覧会での開示が最初の特許出願より前になされた場合に、制定法上の障害にならない旨規定しているだけである。この開示は、優先権とはならず、発明者の利益になるが、第三者の権利に影響を及ぼさない。出品者にとっては、博覧会での開示と最初の特許出願との間に第三者が同一発明につき出願するかもしれない危険が存在する。このため、博覧会の開会から6月の期限を定めて、出品者が最初の出願を急ぎ、優先権を享受することができるようにしている。

改正会議により、この新しいパリ条約11条が採択されることが期待されたものの、1967年のストックホルム会議では、管理規定の改革が中心に行われ、実体規定については、発明者証制度を優先権との関連で導入するに止まり、パリ条約11条の改正はなされなかった。

規定振りの不十分さから失敗となってしまったが、パリ同盟が本来的に目指していたのは、博覧会出品は保護するが出願行為を形骸化させず、同盟国での早期

合式出願を促し、その上で、優先権の利益によって、すべての同盟国での保護を可能とする制度であったと思われる。このAIPPIの提案は、その本来の形に極めて近い。

6. パリ条約4条Jの議論とAIPPIベルリン大会決議が意味すること

リスボン会議におけるパリ条約4条Jの議論においては、先述したように、二つの問題があった。一つ目の問題は、特許出願前の開示について発明者が保護されるべき事態は、第三者の権利者に対する濫用による場合のみであって、発明者自身による場合についてまで発明者を保護すべきではないという立場が多数を占めていたこと、二つ目の問題は、第三者が独立して行った開示に対して発明者を免責する優先権の如き効力が生じてしまうことを危惧する意見が多く見られたことである。

一つ目の問題については、当時においても、極めて少数派からの問題提起ではあったが、学术界の事情に眼が向けられていたことも事実である。そして、半世紀が経ち、状況も変わった。現在の趨勢は、アカデミックな発明者に対する影響が無視できないとの認識の下、発明者自身による開示に対しても発明者が保護されるべきという考え方にある⁽¹⁴⁾。

二つ目の問題については、AIPPIベルリン大会で票決された提案規定が解決の手掛かりを与えている。AIPPIベルリン大会決議は、国際博覧会出品発明の保護に限ってのことであるが、第三者の行為にまで影響を及ぼす優先権の如き効力を与えるか否かということに関しては、正に、パリ条約4条Jの議論で焦点が当てられたことと同じ問題を取り扱っていた。すなわち、出願前の開示と優先権の発生をどのように整理するかということである。パリ条約11条は、同盟国に、出願前の博覧会出品という行為に対して優先権を生じさせることを許容するものであるし（同盟各国の実際の法制がどうであるかは別として、パリ条約の規定自体はそうになっている。）、先述したようにフランスは、パリ条約4条Jの規定は、出願前の開示に優先権を生じさせるものと解釈される虞があると考えていた。AIPPIの提案は、この考え方を否定し、優先権を生じさせる行為は出願行為のみであるとした。しかし、優先日前にGPを設けることによって、発明者等の行為に起因した出願前の開示が新規性を失わせないことだ

けは保障しようとしたのである。ヘーグ会議から継続して問題視された「仮保護」の内容の不明確さ故に、出願前の不利にならない開示が優先権を生じさせる可能性が危惧されていたのだが、AIPPIの決議は、これを払拭するに十分なものであった。実際、この考え方は実務家に浸透し、不利にならない開示によって優先日が設定されることがないことは現在の実務家の共通認識である⁽¹⁵⁾。

7. 現在の制度に残された問題

このようにしてみると、リスボン会議の時に問題とされた事項については、ほぼ解決の域に達しているといえる。しかし、現在、別の問題が持ち上がっている。GPの期間を6月間とするか1年間とするかという期間の問題、GPの基準を優先日とするか第二国出願日とするかという基準の問題である。期間の問題については、GP導入に対する反対意見として頻出される法的不安定性（Legal uncertainty）の増加に対する懸念を考える必要があるであろう。リスボン会議の4条Jの議論において、フランスは、提案にかかる免責の期間は、これが相当に長い場合に実益があろうが、長くすれば第三者の不安を増すものであり、米国もGPの期間が長いことの不便さを認めたからこそ、GPを2年間から1年間に短縮したのであろうと指摘した。現在、GPを採用している国において、GPの期間は6月間と1年間とに二分されているが、このような状況の中、期間を無理に統一せずとも、制度調和を目指す上で、ミニマムスタンダードとして6月間のGPを先ずは設けるということも現実的な選択肢の一つであるように思われる。しかし、筆者は、GPについては期間の問題と基準の問題とは関連させて検討すべきと考える。

先述したAIPPIメンバによって票決された内容によれば、当時の特許制度のユーザーの多くが、優先日前のGPを許容していた。ところが、テゲルンゼー・グループやFICPIの報告によると、現在の議論においては、GPの基準を優先日とするか第二国出願日とするかについて意見が割れている。基準を第二国出願日とすることに賛成する意見は、第二国出願において請求項に新規の対象物が含まれることはよくあるところ、第二国出願前のGPがなければ、かかる新規対象物が新規性や進歩性に欠けることがあることを危惧するものである⁽¹⁶⁾。発明者自身が優先日以降に発明を

公表した場合、公表の事実がその後の改良品等の出願に影響を与えるという問題もある⁽¹⁷⁾。ここで、一つの疑問が生じる。AIPPIベルリン大会での提案は第一国出願後の公表については何も想定していなかったのであろうかという疑問である。提案が、博覧会出品の仮保護に関するものであることを考えれば、第一国出願前の事実を一番の問題としたのは当然至極であるが、第一国出願後に、展示がされるという事態が全く生じないという訳ではなからう。

AIPPI提案の起草者は、出願後の公表によって生じる問題を想定できなかったのではなく、想定する必要がなかったのではないかと、筆者は想像する。その根拠は、「発明の構成部分で当該優先権の主張に係るもの」との説示のある4条Hの規定⁽¹⁸⁾、及び、「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」することができない旨を定めた4条F後段⁽¹⁹⁾の規定から導かれる発明の構成部分（elements）に優先権を認めるという複合部分優先の考え方である。この考え方は、4条Hが定められたロンドン会議の時から脈々と続いていたものと思われる。例えば、英国では、優先権主張の基礎とされた先の出願の公表は、1977年英国特許法の6条(1)における不利にならない開示であると信じられていた⁽²⁰⁾。実際に、1990年のT301/87審決〔a インターフェロン事件〕⁽²¹⁾では、「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。」と説示された⁽²²⁾。米国においても、1965年のチーグラール判決（en banc）⁽²³⁾において、請求項中の一部の選択肢に部分優先を認め、引用例と同じ構成部分を示す基礎出願によって引用例を克服することが認められた。つまり、欧州や米国の古い実務では、優先期間中の発明の構成部分についての公表事実や、他者の出願事実は、第二国出願の新規性・進歩性を毀損しないと考えられていたのである。そうしてみると、第一国への出願後の公表について問題視することがなかったのも当然といえる。

しかし、その後、状況に変化が表れる。先ず、米国の1989年のゴステリ判決⁽²⁴⁾において、外国での優先基礎出願は米国特許法112条の第1パラグラフで規定される明細書の要件を、クレーム全体について満足し

ていなければならないとして、請求項中の一部の選択肢に優先権を認めることが否定された。欧州でも、G3/93〔優先期間事件〕EBA 意見⁽²⁵⁾において、EBAは、ゴステリ判決を引用して、基礎出願が引用例と同じ構成部分 (elements) を示すという理由で引用例を克服することはできないことを示した。

このように、優先権主張の効果についての解釈や実務は、現在、リスボン改正時のものとは変わってしまった。特に、EPC 制度については、ヨーゼフ・シュトラウス博士が指摘するように⁽²⁶⁾、第一国出願後の発明の公表が出願人にとって不利益を生じさせる事態があり得る。このようにしてみると、第一国出願前の公表、優先期間中の公表、どちらを優先させるかについては、検討されなければならない重要な課題のように思われる。

8. 優先期間中の公表の事実に関する現在の状況

米国の現在の実務においては、欧州や日本において認められている請求項中の選択肢について部分優先を認めるという考え方は存在せず、一つの請求項には、一つの有効出願日のみが存在するという考え方が支配的である⁽²⁷⁾。しかし、米国においては、基本発明を第一国において出願し、その後の改良品も含めて後に第二国において優先権主張出願をする場合であっても、発明者自身による開示であれば、大きな問題となることはない。発明主題や請求項ごとに有効出願日 (優先日) が認定され、当該有効出願日前それぞれについて1年のGPが設定されるからである。そして、GP内の自己の発表事実は新規性進歩性を否定する証拠として採用されない。日本においても、優先権主張を伴う後の出願の出願前6月以内であれば、30条適用申請を行うことにより、改良発明に対しての自己の発表事実によって新規性進歩性が否定されることはない。

一方、欧州における状況は出願人にとって厳しいものである。欧州でも、構成部分ごとではなく、発明主題ごとに優先権の効果は判断される⁽²⁸⁾。そして、これまで、散々述べてきたように、欧州のGPは非常に限定されたものである。その結果、別の請求項として掲げられた改良発明に対して優先期間中の発明の公表事実が不利にならない開示となることは先ずない。実際に、このことによって拒絶された事案も存在する⁽²⁹⁾。さらに、最近では、優先期間中に公表の事実や他者の出願の事実が一切ない状況であるにも関わらず、後の

出願において上位概念化して記載された請求項の主題の優先権主張が否定されて、出願人同一の例外がない絶対新規性の下で、基礎出願自体が引用先願となり、特許が無効にされるという「毒入り優先権」と呼ばれる事態まで生じている⁽³⁰⁾。

優先期間中の公表の事実が出願人に不利に働くという状況は、出願日前の本人の開示を一切認めないという現在の欧州の態度に照らせば自然なこともかもしれない。しかし、GPの導入が欧州にとって利益となることを欧州自身が認識すれば、また、違った向きも生じるであろう。

毒入り優先権については指摘しておきたいことがある。かつて特許法調和条約の議論において、欧州諸国はアンチ・セルフコリジョンの規定を任意規定とすべきと唱えたが、その理由は、国内優先権を規定している国において優先権主張出願を行えばセルフコリジョンは回避できるからというものであった。そのような状況の中、日本の29条の2拡大先願に相当する先行技術についてセルフコリジョンを生じさせないようにすべき旨の日本の主張が特許法調和条約の会議におけるレポート採択から省かれそうになった。しかし、米国 AIPLA 代表のハロルド・ウェグナー教授の支援により事なきを得たとのことである⁽³¹⁾。国際会議の代表を務めた日米の先人たちの努力により、その後のSPLTでの議論では、出願公開までの期間が優先期間より長いことが通常であることから、アンチ・セルフコリジョンの規定を設けることには意味があるとされた。そして、現在、セルフコリジョンの問題は、テゲルンゼー・グループでの議論においても重要項目として挙げられている。

9. 国際的なグレースピリオドが採るべき基準日、期間とは

さて、ここまで述べさせて頂いたところで、GPの基準を優先日とするか、第二国出願日とするかに対する答えは自ずと見えてくるのではなからうか。答えは、明白である。どちらも採ればいいのである。米国が既にそれを実践している。また、欧州も日本も、請求項ごとに優先権主張の効果は判断し、優先日を認定しており、この実務は、国際的なデファクトスタンダードとなっている。そうであるならば、請求項ごとの優先日を基準にGPを設定すれば良い、それだけのことである。そして、期間については、発明の構成部

分に優先権主張の効果が認められるというかつての部分優先の考え方が否定されている以上、優先期間に合わせて1年とすべきであろう⁽³²⁾。

優先日後の公表については、これで解決できる。優先期間を目一杯使った後の出願において追加された新規の発明主題が、優先日前の公表から保護されることは、さすがに不可能であるが⁽³³⁾、そのような事態についてまでもが出願人の自己責任を越えて救済される類型であるとは思われない。出願人の自己責任により、第一国出願前には決して公表しないことを遵守するか、或いは、第一国出願前に公表したのであれば、公表から1年以内に第二国出願を完了させるか、その何れかを徹底させるのである。筆者は、アカデミックな発明者にとっては、出願を優先させる行動を採ることはできたとしても、なお、1年の優先期間に亘って、学術発表を控えなければならないことが一番の問題であると考えられる。

ノーベル生理学・医学賞受賞者である山中伸弥教授のiPS細胞に関する発明については、基礎出願後にマウスiPS細胞樹立の論文発表がされたが、その後、ヒトiPS細胞樹立の成功を含む、さらなる成果を取り纏めて優先権主張出願がされた後、ヒトiPS細胞樹立の論文発表がされた。「発明に改良や発展の余地があるならば、出願をしたとしても、優先期間が満了するまでは、一切の発表を慎むべきである。」特許実務家からよく聞かれるアドバイスである。しかし、基礎出願がされるまではともかく、その後の優先権主張出願を行う間までについても、iPS細胞に関する一切の発表をするべきではなかったと考える者は、特許実務家といえども、さすがに少ないのではないだろうか。

東京大学政策ビジョン研究センターの渡部俊也教授が指摘するように、アカデミックな発明者を発明者コミュニティに引きつけつつ、同時に知識スピルオーバーに貢献できる真に価値のあるグレースピリオドの誕生が望まれる⁽³⁴⁾。少なくとも、優先日基準か出願日基準かで折り合いがつかずに、議論がまたしても頓挫することだけは避けなければならない。80年越しの議論が、実を結ぶことを切に願う次第である。

注

(1) 日、米と欧州主要国（英、独、仏、デンマーク）の特許庁と欧州特許庁（EPO）からなる。第1回会合が、ドイツのミュンヘン近郊の都市「テゲルンゼー」で開催されたことに因ん

での呼称である。

- (2) 2014年7月10日に開催された「特許制度調和に関する国際シンポジウム」（主催：特許庁、共催：国際知的財産保護協会（AIPPI）及び国際弁理士連盟（FICPI））の基調講演において、その旨、指摘された。
- (3) 無論、国際博覧会に出品した発明を保護することは、パリ同盟形成の契機となったものであって、その基本的な精神は同盟発足当初から条約に盛り込まれていた。しかし、当初、採択されたパリ条約11条は制度調和というには程遠いものであった。
- (4) DKPTO, DPMA, EPO, INPI, JPO, UK IPO, USPTO, “CONSOLIDATED REPORT ON THE TEGERNSEE USER CONSULTATION ON SUBSTANTIVE PATENT LAW HARMONIZATION MAY 2014” pp.32-34.
- (5) Ernest R. May（進藤榮一訳）『歴史の教訓—アメリカ外交はどう作られたか』（岩波書店、2004年）。
- (6) Stephen P. Ladas（豊崎光衛＝中山信弘監訳）『ラダス国際工業所有権法Ⅱ』（AIPPI・JAPAN、1985年）。
- (7) Stephen P. Ladas・前掲注(6)89頁。
- (8) Stephen P. Ladas・前掲注(6)91頁。
- (9) しかし、例外適用の主張や一定の手続を必要とせず、積極的に先行技術を構成しないというものであり、その意味では米国やカナダのGPに近いものであった。
- (10) ベルギー、ノルウェー、スウェーデン、スイス等、ただし、ノルウェーは、発明者が必要にして省くことのできない実験をした発明について特許出願をした場合には、発明者がある程度まで保護する必要があると、試験例外の必要性については認める発言をしている。
- (11) フランスは期間について、「提案にかかる免責の原則は、その免責の期間が相当に長い場合にのみ実益があるろうが、それを長くするにおいては、それだけ第三者の不安を増すものであり、そうして、最近に米国の立法者が、かかる問題に関して自国法に定めた期間を2年から1年に短縮したことによって判断すれば、この種の措置の最も熱心な擁護者自身でさえも、おそらくその不便を認めたものであろう。」との見解を示している。
- (12) 知財高判平成24・3・28（平23（行ケ）10227号）〔病原性プリオン蛋白質の検出方法〕。
- (13) 「ポルトガル政府の要請に基づいて国際事務局が作成した理由書つき提案」の日本国特許庁翻訳による。
- (14) 「特許制度調和に関する国際シンポジウム」前掲注(2)での渡部俊也教授による基調講演において、「新規性喪失を避けるために発表が遅れることは、発明者コミュニティの一員として特許技術に貢献しようとするアカデミックな発明者にとっては深刻な問題である」ことが指摘された。
- (15) 唯一の例外として、米国発明法（AIA）102条(b)1(B)のいわゆる「先発表主義」の規定がある。
- (16) 「特許制度調和に関する国際シンポジウム」前掲注(2)でのFICPI代表Jan Modin氏の発表において、出願前開示から12か月以上が経過する場合があることへの懸念が示された。

- (17) 「特許制度調和に関する国際シンポジウム」前掲注(2)でのヨーゼフ・シュトラウス博士による基調講演において、出願以降の公表は安全な解決策ではないと指摘された。
- (18) 4条Hは、優先権が認められる開示は基礎出願のクレームに記載されている必要はなく、明細書に記載されていれば足りることを規定したものと理解されているが、古い専門書には、それだけではなく、4条Hが複合部分優先の前提をなしていることを説くものがある。すなわち、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)の88頁には、「四 同盟条約第四条Fと同第四条Hとの関係 (一) 同盟各国の発明の単一性の認定基準の相違からして認められた複合優先、一部優先制度の前提条件をなしているものは同盟条約第四条Hの規定である。すなわち複合優先、一部優先においては、第一国出願の内容と第二国出願の内容とがある程度相違することからして、優先権主張の要件の一である目的物の同一性の要件を具備するか否かが問題となるのである。」と説示されている。
- (19) ロンドン改正で盛り込まれた4条F前段の規定の複合優先は部分優先についても意図していたが、同盟国間で解釈に争いがあったため、リスボン改正で、複合優先の特別の場合として部分優先があることが明確にされた。
- (20) Ian Muir, Matthias Brandi-Dohrn, Stephan Gruber 「European Patent Law: Law and Procedure Under the EPC and PCT」Oxford University Press (2002年) pp.27-28.
- (21) *a-interferons/BIODEN*, T301/87; OJ EPO 1990, 335.
- (22) この考え方は、「傘理論」と呼ばれている。中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法【上巻】』(青林書院, 2011年) 751頁〔日野真美〕。柴田和雄・井上典之「米国先願主義実現の鍵となるか? / 「傘理論」復活への期待(上)」パテ60巻11号(2007年) 92-95頁。
- (23) *In re Ziegler*, 347 F.2d 642, 146 USPQ 76 (CCPA 1965).
- (24) *In re Gosteli*, 872 F.2d 1008, 10 USPQ2d 1614 (Fed. Cir. 1989).
- (25) *Priority Interval*, G3/93; OJ EPO 1995, 018.
- (26) 「特許制度調和に関する国際シンポジウム」前掲注(2)での基調講演において、G3/93〔優先期間事件〕EBA意見を挙げ、出願以降の公表が、その後の改良品の出願に与える影響を指摘している。
- (27) 米国の特許実務家、学識者より聴取した。また、ゴステリ判決においても、選択肢ごとに判断することが否定されている。
- (28) ただし、請求項中の選択肢部分については、別々に判断される。
- (29) T132/90において、第一国のスイス出願の後に、出願人は発明を公開してしまった。
- (30) *Nestec SA & Ors v Dualit Ltd & Ors* [2013] EWHC 923 (Pat).
- (31) 植村昭三外9名「ジュネーブから見た知財国際問題の流れ～知財外交交渉最前線の30年」特許懇256号(2010年) 62頁〔真壽田順啓〕。
- (32) 筆者は、優先権については、第三者による発明の開示や出願に対抗できる利益の前に、セルフコリジョンを回避するということがパリ条約の元々の趣旨であり、複合部分優先については、「傘理論」が本来的な解釈であったと考えている。一方、現在の実務において、「傘理論」を貫徹することは合理的でない側面があることを認識した上で、拙稿「新規性喪失の例外規定と優先権制度、その利益と限界」中山信弘外4名編『知財立国の発展へ 竹田稔先生傘寿記念論集』(発明推進協会, 2013年) 659頁では、猶予期間であるグレースピリオドと優先期間という二つの特例期間に跨って少なくとも自己開示による出願拒絶を生じさせないというストリームラインを構築することを提案している。
- (33) なお、現在の日本の特許法では、パリ条約による優先権でなく、国内優先権の利用であれば、優先日前の6月以内に公表しても、優先権が認められる範囲では1年6月のGPが確保できる。ここで、優先権が認められる範囲であるか否かは、基礎出願の明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるか否かということにより決せられることになる。
- (34) 「特許制度調和に関する国際シンポジウム」前掲注(2)での基調講演における指摘。

(原稿受領 2014. 7. 29)