

## 優先権主張の効果の認否

——同一クレームで明細書の記載を追加した場合——

東京高等裁判所 平成15年10月8日判決  
平成14年(行ケ)第539号 審決取消請求事件

齋 藤 悦 子\*

**抄 録** 特許法第41条は、特許出願に係る発明について、先の出願の当初明細書又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる」と規定する。優先権主張の効果は条文上明確であるが(特許法第41条, 2項, 3項), 「優先権主張を伴う特許出願に係る発明のうち, 当該優先権主張の基礎とされた先の出願の当初明細書又は図面に記載された発明」の認定方法については規定がない。本件は, 先の出願と後の出願との特許請求の範囲の記載が同一であるにもかかわらず, 追加した実施例によって優先権主張の効果が否定された事例である。判決では, 後の出願の発明の要旨となる技術的事項が, 追加された実施例及びその効果の記載によって先の出願の発明の技術的事項の範囲を超えたと判断するが, 「技術的事項の範囲を超えた」とはいかなる部分をいうのであろうか。判決に基づく拒絶理由への対応策や, 効果的な優先権主張出願などについて検討する。

### 目 次

1. 事案の概要
  1. 1 特許庁における手続きの経緯
  1. 2 本件出願の要旨
  1. 3 審決の要旨
2. 問題の提起
  2. 1 国内優先権制度
  2. 2 優先権の利用の態様
  2. 3 優先権の効果が問題とされた事例
3. 判 決
  3. 1 裁判所の判断
  3. 2 技術的事項を超える範囲の判断方法
4. 判決の解釈
5. 国内優先権主張の注意点
  5. 1 追記の態様
  5. 2 出願時の注意事項
  5. 3 拒絶理由への対応策

### 1. 事案の概要

#### 1. 1 特許庁における手続きの経緯

平成10年10月20日の出願(特願平10-316899号, 以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(以下「当初明細書等」という。)に記載された発明に基づき, 特許法41条による優先権を主張して, 平成11年10月8日, 名称を「人工乳首」とする発明につき特許出願(特願平11-288535号, 以下「本件出願」という。)をしたが拒絶の査定がされ, 平成13年11月8日, これに対する不服の審判の請求をして不服2001-20120号事件として特許庁に係属したところ, 平成14年9月12日, 「本件審判の請求は, 成り立たない。」との審決がな

\* 弁理士 八田国際特許事務所 Etsuko SAITO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

された。

## 1. 2 本件出願の要旨

特許請求の範囲は以下のとおりである。

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

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

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

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

## 1. 3 審決の要旨

本件出願の請求項1に記載される発明(以下、本件発明1)は、先の出願の当初明細書等に記載されていないが本件出願の当初明細書等に記載された図11の実施例(以下「図11実施例」という。)に係る発明(以下「図11実施例発明」という。)を包含するから、図11実施例発明の出願については、特許法41条2項により先の出願の時にされたものとみなすことはできず、本件出願の現実の出願日が出願日になる。図11実施例発明は、本件出願日前の他の出願であって、その出願後に公開された特願平11-85326号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と同一であり、かつ、本件発明1の発明者が先願発明の発明者と同一であるとも、また、本件出願時にその出願人が上記他の出願の出願人と同一であるとも認められな

いので、図11実施例発明を含む本件発明1は特許法29条の2により特許を受けることができない。

## 2. 問題の提起

### 2. 1 国内優先権制度

特許法第41条に規定される特許出願等に基づく国内優先権制度は、すでにした自己の先の出願(先の出願)の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して出願(後の出願)をした場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先に出願されている発明につき、新規性、進歩性等の判断に関し出願の時に先の出願の時とするという優先的な取扱いを認めるものである。本制度の導入により、第一に基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が包括的に漏れない形で円滑に特許権として保護されることが容易となり、第二に、先の出願を基礎として優先権を主張して特許協力条約に基づく国際出願において日本を自己指定した場合にも、その指定の効果が日本で認められることとなった。

従来から、一連の発明に関する複数出願の内容を1つにまとめて新しい特許出願とすることは可能であったから、優先権主張の効果を認めてこそ制度制定の意義がある。特許法は、優先権主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権主張の基礎とされた先の出願の当初明細書又は図面に記載された発明についての第29条等の規定については、当該特許出願が先の出願の時にされたものとみなし(第41条第2項)、第29条の2の拡大先願は一定条件下に先の出願日に出願されたものとみなす、と規定している(同条第3項)。

しかしながら、優先権主張の効果は明確であるが、その対象となる「優先権主張を伴う特許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

出願に係る発明」のうち、「当該優先権主張の基礎とされた先の出願の当初明細書又は図面に記載された発明」の認定方法については規定がない。

## 2.2 優先権の利用の態様

従来から、優先権の利用の態様の代表的なものとして、いわゆる実施例補充型といわれるものがある。先の出願において、クレームA<sub>0</sub>が実施例 $\alpha_1$ によって十分実証されていないが、実施例 $\alpha_2$ を補充して行った後の出願において、先の出願に基づく優先権を主張した場合には、後の出願の優先日はクレームA<sub>0</sub>のうち、A<sub>0</sub>( $\alpha_1$ )に相当する部分はd<sub>1</sub>、残りの新たに実施例として補充された部分はd<sub>2</sub>となる、と解されている。では、先の出願が、実施例 $\alpha_1$ によって十分実証されている場合に、後の出願において実施例 $\alpha_2$ を補充した場合は、どのように取り扱われるべきであろうか。

## 2.3 優先権の効果が問題とされた事例

優先権を主張する出願について、その効果を認定又は否定した事例を検討した。実際には、優先権を主張する出願は多いが、優先権主張の効果が争いとなる事例は少ない。

(1) 平成13年(行ケ)第547号 特許取消決定取消請求事件

前審である異議2000-72901号事件において、発明を特定する事項である「赤外吸収スペクトル」については、先の出願明細書等に記載がなく、また、自明な事項でもないから、「赤外吸収スペクトル」を特定事項とする発明には先の出願に基づく優先権の主張の効果を認めることができないとされ、出願日を後の出願日とされた事例である。

特許取消決定取消請求事件において、原告は、本件特許の出願日が、先の出願の出願日とはみなされない点について争っていない。取り消し

対象となった請求項は、「赤外吸収スペクトルにおいて、 $1332 \pm 2 \text{ cm}^{-1}$ 、 $1074 \pm 2 \text{ cm}^{-1}$ 、 $962 \pm 2 \text{ cm}^{-1}$ 、 $783 \pm 2 \text{ cm}^{-1}$ に特徴的な強い吸収ピークを示す、特定構造式で表されるフタロシアニン結晶」であるが、先の出願において赤外吸収スペクトルの記載がない場合には本件発明を特定することができないため、先の出願に基づく優先権の主張の効果を認めることができない点について、当事者間に争いはなかったと解される。

(2) 平成14年(行ケ)第460号 審決取消請求事件

前審の無効2001-35508号事件の審決では、本件発明は、本件特許の基礎出願に添付された明細書に記載された発明ではないから国内優先権の主張の効果はないとされたが、その効果が認められないとしても、本件発明が、公然実施された発明や刊行物に記載された発明でなく、それらの発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとも認められない、としている。

該審決の取り消しを求めて行われた審決取消訴訟においても、原告、被告の双方において優先権主張の効果を問題としておらず、このため裁判所も後の出願の明細書を基準に特許性を判断している。

(3) 上記事例は、いずれも先の出願に基づく優先権を主張しているものの、特許性の判断において優先権主張の効果が争われていない。後の出願日を基準として特許性が判断された場合であっても、後の出願が特許要件を満たす場合には優先権の効果を主張する利益は少ないからである。また、後の出願に初めて記載された発明は、たとえ形式的に優先権を主張した場合であってもそれが開示された後の出願日を基準に特許性が判断されるべきだからである。

では、後の出願の特許請求の範囲に記載される発明と先の出願の特許請求の範囲に記載され

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る発明とが文言上同一であり、後の出願の明細書には、先の出願の明細書の内容が全て含まれ、更に、実施例とその効果が記載されている場合に、後の出願に係る発明の優先権主張の効果はどのように取り扱われるべきであろうか。

### 3. 判 決

#### 3.1 裁判所の判断

本件出願について裁判所は、特許法41条2項の適用に関し、「…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。」と、判示する。

また、国内優先権制度の実施例補充型に関して、「…後の出願である本件発明の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになり、その超えた部分については優先権主張の効果が認められないことは、上記のとおりであって、本件発明が先の出願の図1等の実施例で十分実証されていたか否かは、この判断を左右するものではな

い。」と判示する。

#### 3.2 技術的事項を超える範囲の判断方法

判決における判断手法は、以下のように要約される。

(ア) 先の出願の当初明細書等の記載から、発明の目的（母親の乳首により近似している人工乳首の提供）、構成（乳首胴部と、この乳首胴部から突出して形成されている乳頭部とを有する人工乳首であって、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっている人工乳首）等、及びその効果（乳幼児の口腔内で上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部が伸長し、この口腔内に、より効果的に圧力が高い部分を形成することができる）等を認定し、

(イ) 先の出願の実施の形態にかかる人工乳首の具体的態様（図面に記載された、伸長部である肉薄部が環状に形成されたもの）を認定し、

(ウ) 後の出願に係る本件発明1の当初明細書等の記載から、判断の対象とする実施例を認定し、

(エ) 図11実施例に係る人工乳首を特定する事項（「乳頭部」、「乳首胴部」「鏝部」（＝ベース部）を有し、シリコンゴムから成り、伸長部である肉薄部が乳頭部及び乳首胴部の内壁にかけて形成され、肉薄部に隣接して剛性部である肉厚部が配置されている）から、図11実施例が本件発明1の実施例に相当するものと認定し、及び図11実施例に係る人工乳首の有利な効果（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）を認定し、

(オ) 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こ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

と、先の出願の当初明細書等に記載された図1の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる効果を奏するものであることを根拠に、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、と結論している。

#### 4. 判決の解釈

(1) 本件出願では、優先権主張を伴う特許出願に記載された発明は、当該優先権主張の基礎とされた先の出願の当初明細書の特許請求の範囲に記載された発明と文言上同一である。本件出願（後の出願）において実施例が追加されたが、先の出願と本件出願との間に他の特許出願がなされ、当該他の特許出願に記載される発明の様相が、本件出願において追加された実施例（図11実施例）の様相と酷似するため、優先権主張の効果が問題となった。

上記判決において裁判所は、先の出願に記載された発明と本件出願に係る発明とを上記手法によって比較し、本件出願において追加された「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」から、「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」と結論している。

このことは、技術的事項の範囲を超えたことの根拠が、「図11実施例が、先の出願の当初明細書等に明記されていなかった」ためであるか、

「図11実施例が、先の出願の図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」ためであるか、不明である。

(2) 従来から、引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の有利な効果であるが際立って優れた効果を有する場合にはこれが参酌され、これらが出願時の技術水準から当業者が予測できたものでない場合には、この事実により進歩性があると取り扱われている。例えば、東京高裁平成13年(行ケ)第154号では、当業者が予測し得ない格別顕著な効果を認めて進歩性を肯定している。しかしながら、優先権主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権主張の基礎とされた先の出願の当初明細書又は図面に記載された発明であるか否かは進歩性とは無関係である。しかも、特許制度は、発明開示の代償として一定期間独占権を付与するものであるから（特許法第1条、第36条）、その発明の特有の効果が記載されたことを理由に優先権主張の効果が否定され、その結果、独占権の取得が困難となる場合には、発明開示の代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨にも反することになる。

例えば、先の出願に係る発明が、特定の配合比から成る組成物Aであり、実施例に組成物A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>... A<sub>n</sub>が記載され、後の出願において組成物A<sub>1</sub>の効果が追記された場合に、組成物A<sub>1</sub>が先の出願明細書に記載される効果とは異なる特有の効果を有するとして、後の出願日を基準日として特許性を判断すべきであろうか。発明の効果は、発明を特定する事項によって奏される効果であるから、発明を特定する事項が同一であれば効果も同一であり、効果の相違は認識の相違に他ならない。発明を特定する事項は先の出願に記載される発明と同一であるから、新たに追加された効果は、先の出願に記載された発明も有する効果である。よって、組成物A<sub>1</sub>は、実質的に後の出願に追加されたもの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ではないから、優先権主張の効果は認めるべきと解する。

従って、後の出願明細書等に効果が追記されたという事実や、後の出願に係る発明が、先の出願に記載される発明と比較した有利な効果を有することを理由とすべきでない。

(3) このことは逆説的に、新たな構成が後の出願で追記されたために優先権主張の効果が認められなかったと解される。特に、本件請求項1は、「上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっている」ことを特徴とするが、この伸長部は、乳頭部及び／又は乳首胴部の形状を特定することで形成することができる。図11に示される螺旋形状は、先の出願の図1の実施例に係る人工乳首において、乳首の横断面と平行に輪状に形成される肉薄部に対して、その平行に角度を設けて螺旋形状とした点に特徴があり、角度に関する内的付加がなされている。このような付加は、後の出願において初めてなされたものである。すなわち本件では、新たな事項が後の出願に実質的に記載されたことを、効果の記載で確認したものと解すべきである。後の出願に記載された図11実施例は、螺旋形状による特有の効果を有するが、そのような特有な効果を奏する螺旋形状の態様は、先の出願に記載される発明には含まれていなかったため、後の出願において初めて記載された事項と認定されたものと解する。なお、判決では、後の出願に記載される特許請求の範囲と、先の出願に記載される特許請求の範囲とは、その発明の有する技術的範囲に相違があると判示するが、妥当なものとして解される。なお、本件における「技術的事項の範囲を超えた部分」とは、後の出願に係る発明に含まれる、図11実施例が該当する。

(4) 一方、前記したように、後の出願に記載された実施例は、「母親の乳首により近似している人工乳首を提供する」という点で先の出

願に記載される発明と同じ目的を有し、「乳首胴部と、この乳首胴部から突出して形成されている乳頭部とを有する人工乳首であって、上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部に伸長する伸長部が備わっている人工乳首」という点で先の出願に記載される発明を特定する事項の全てを具備し、「乳幼児の口腔内で上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部の少なくとも一部が伸長し、この口腔内に、より効果的に圧力が高い部分を形成することができる」という点で先の出願に記載される発明の有する効果と同質の効果も有する。後の出願に記載された実施例は、これを具体的に特定したものに過ぎないから、先の出願日を基準に判断すべきと考えることもできる。

しかしながら、後の出願に記載された実施例は、螺旋形状によってその技術的思想を具現化したものであるから、先の出願に記載される発明との重複部分が存在するとしても、螺旋形状のみを取り出すことはできない。従って、重複する部分があっても、追加した実施例に先の出願に記載されない部分を有する以上、当該実施例は「技術的事項の範囲を超えた部分」となる。

なお、前記した組成物Aで例示すれば、先の出願の実施例に組成物A<sub>1</sub>が記載されず、後の出願において初めて特定の配合の組成物A<sub>1</sub>が追記された場合には、組成物A<sub>1</sub>の効果のいかんにかかわらず組成物A<sub>1</sub>に対する優先権主張の効果は認められるべきと解する。配合比で特定した組成物の場合には組成物の範囲が明確であり、組成物A<sub>1</sub>は先の出願に含まれ、該効果は、その構成が有する効果の確認に過ぎないからである。

(5) 一方、判決では、実施例を追加した後の出願における優先権主張の効果について、先の出願に記載された発明が、先の出願の実施例で十分実証されていたか否かについて判断をしていない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかしながら、先の出願に記載された発明が実施例で実証されていたかについて判断する必要はないと解される。特許出願人は、完成された発明について特許出願をするのであるから、後の出願に新たな実施例が追加されたことは、立証範囲の拡大を意味するものであっても発明の完成を意味するものではない。先の出願時には何らかの要因で記載されなかった、先の出願に記載されていない実施形態が新たに後の出願に含まれた場合には、実証の程度を問うことなく新たに開示された時期を基準に優先権主張の効果を判断しても、改良発明等を包括的に保護することができ、制度趣旨に反することもない。なお、化学の分野等で多用される優先権制度においては適用の明確さも必要であり、上記によれば判断も容易である。

(6) なお、優先権主張の効果が問題とされるのは、先の出願と後の出願との間に他の特許出願がされ、当該他の特許出願との関係が問題とされる場合である。本件においても、先の出願と後の出願との間にされた他の特許出願（特開2000-271193号）があり、当該他の特許出願の明細書等には、哺乳びん用乳首の内周面もしくは外周面に、螺旋状の凹凸を設けたことを特徴とする哺乳びん用乳首（請求項1）、哺乳びん用乳首の内周面に、螺旋状の溝を形成したことを特徴とする哺乳びん用乳首（請求項2）が記載されている。故に本件では、後の出願に記載された、上記伸長部が上記乳頭部及び／又は上記乳首胴部において、螺旋形に形成される形態が問題となったのである。

ここに、当該他の特許出願に記載される発明は、「乳首が人体に近い伸びの特性を有しないため、乳児に違和感を与える」（明細書段落0006）ことを解決すべく、「哺乳びん用乳首の内周面もしくは外周面に、螺旋状の凹凸を設けた」ことで、「乳首の伸び特性を向上でき…乳首に人体の乳頭に近似した伸び特性を持たせる

ことができ…その結果、乳児が乳首の使用により、口周辺の触覚および筋肉の発達が助成され…乳首の陰圧によるつぶれを抑止することができる」（明細書段落0026）という点で、本件先の出願と共通する。

上記判決は、特許法第41条第2項の規定を問題としたが、同条3項も同様に扱われる。当該他の特許出願は、最終的に特許権の設定登録（特許第3209271号）がなされ、特許性について無効審判の請求などの記録は存在しない。本件出願に係る発明の具体的態様である図11実施例は「当該優先権主張の基礎とされた先の出願の当初明細書又は図面に記載された発明」を超える部分であり、特許法第41条第3項に規定する拡大先願の地位が認められず、上記引用発明に対抗することができない。

(7) 付言するが、本件において優先権を主張した後の出願を行わない場合には、先の出願は上記引用発明によって拒絶されず、他の特許要件を具備することを条件に特許された可能性がある。しかしこの場合でも、前記引用特許発明（特許第3209271号）、すなわち螺旋形状の人工乳首に関しては、当該引用特許発明を実施する権限がないため、実施することができないと解される（特許法第68条）。

## 5. 国内優先権主張の注意点

### 5.1 追記の態様

上記考察を踏まえて、先の出願と同一の請求項で優先権を主張した後の出願をした場合に、追記内容による優先権主張の効果の認定は、以下のごとくと解される。

(1) 本件の場合で、先の出願に螺旋形状の本文記載があれば、国内優先で具体的実施例や図面を追加し、螺旋形状特有の効果をも本文に追記した場合にも、優先権主張の効果は認められると解する。具体的態様が先の出願に記載され

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ており、追記された効果はその態様が本来有する効果だからである。ただし、その特有の効果特定の用途に利用する発明には、優先権主張の効果は及ばない。

(2) 物質発明において、国内優先で新たに別の製法を本文に追加した場合にも、優先権主張の効果は認められると解する。当該物質は、先の出願に記載されるものと同一だからである。ただし、製法に関する発明の特許性は、後の出願を基準として判断される。

(3) 組成物に係る物質発明において、国内優先で新たに、発明には直接関係無い充填材や減粘剤等添加剤的な化合物を追加した場合、これらがこの技術分野において周知の添加物である場合には、優先権主張の効果は認められると解する。一方、添加剤を配合して特有の効果を有する場合には優先権主張の効果は及ばないと解される。当該添加物を必須の成分とする新たな組成物が、後に出願で初めて開示されたからである。

(4) 組成物に係る物質発明において、国内優先で新たに本文に用途を追加した場合も、物質自体は同一であるため、優先権主張の効果は認められると解する。ただし、その効果を利用して特定の用途に使用する発明は、後に出願を基準として特許性が判断される。

(5) 数値限定のクレームにおいて、国内優先で新たに臨界的な効果を示す実施例を追加した場合は、発明自体は同一であるため優先権主張の効果は認められると解する。

(6) 先の出願の本文中に好ましい範囲が記載されており、国内優先で新たに更に好ましい範囲を本文中に追記した場合（更に好ましい範囲は好ましい範囲の中）にも、発明自体は同一であるため、優先権主張の効果は認められると解する。

(7) 国内優先で実施例の効果を示すために比較例を追加した場合にも、優先権主張の効果

は認められると解する。ただし、比較例を実施例に変更する場合には、その比較例には、優先権主張の効果は認められない。

(8) 物質発明において、先の出願の実施例には記載の無かったその物質の物性値を後に出願に追加する場合にも、物質自体は同一であるため、優先権主張の効果は認められると解する。

(9) 物質発明において、先の出願の実施例にその物質の物性が複数記載されており、国内優先で特定の物性Aの数値範囲を特定したパラメータを追記した場合、物質自体は同一であるため、優先権主張の効果は認められると解する。

## 5.2 出願時の注意事項

(1) 国内優先権制度は、発明の包括的保護を目的とするが、未完成発明の出願を促すものではない。先に出願に記載された発明が未完成であったり、明細書の記載が不備で発明を特定できない場合には、優先権主張の効果は認められない。化学の分野などにおいて、実施例によらなければその発明を証明できない場合には、先の出願に係る発明が認定できず、後に出願において優先権主張の効果が認められない場合が生ずる。少なくとも、出願時に判明している実施例は記載すべきである。

(2) 本件では、後に出願において螺旋形状の実施例を図面を添付して追加しているが、先の出願に「螺旋形状」が記載してあれば上記引用発明によって拒絶されることはなく、むしろ、上記引用発明は、本件先の出願によって拒絶された(特許法第29条の2)可能性がある。先の出願には、その発明の包括的概念に含まれる具体的態様を可能な限り列挙することが有効である。

(3) 優先期間は、先の出願から1年以内であるため、これを目途に後に出願が行われることが多い。しかしながら、後に出願において追加された実施例は、後に出願を基準に特許性を基準として特許性が判断される。従って、実施



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

例がなされたらその都度出願しておくことが望ましい。なお、優先権主張の有無は、出願後に補正することができない。従って、新たな実施例に係る関連出願は、一年以内に包括的な出願を行う予定がない場合には、出願の際に優先権を主張する旨の特記の必要がある。

(4) 優先権主張の効果が認められないのは、先の出願の当初明細書に記載される発明の技術的事項を超える範囲である。実施例やその効果が追加されたことで、後の出願に係る発明の範囲が減縮するものではない。逆に、新たに記載された実施例や効果は、後の出願時を基準として他の出願に対して先願権や拡大先願の地位を有し、実施例と共に記載された発明の効果は、進歩性の解釈に有効に作用し、拒絶理由を回避できる可能性もあるため、積極的に記載すべきである。

### 5. 3 拒絶理由への対応策

(1) 本件判決では、優先権主張の効果の認められる範囲を検討したが、その効果が認められないのは、追加された実施例のみである。判決でも、「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…、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」と判示している。従って、優先権主張の効果が認められなかった螺旋の態様を、いわゆる除くクレームによ

って請求項から削除すれば、本件は特許されたと考えられる。なお、除くクレームによって特許が成立した場合には、螺旋の態様に係る発明の権利は放棄したものとみなされる。また、権利放棄であるから、引用発明が特許され、かつ該引用発明が、本件先の出願に係る発明を利用するものであっても、特許法第72条の適用はないと解される。

(2) 後の出願において螺旋の態様を明細書から削除し、先の明細書と全く同じ内容に補正した場合、又はこのような内容で分割出願を行った場合には、特許性の判断は先の出願時が基準となるため、中間になされた螺旋の態様に係る他の出願が引例とされず、特許される可能性がある。

ただし、当該他の出願に係る螺旋の態様に係る特許発明に関して他人の特許権が存在する場合には、その特許権に関する実施権限がない場合には、螺旋の態様に係る実施は制限される(特許法第68条)。

なお、上記除くクレームによる態様と相違して、引用発明が特許され、かつ該引用発明が、本件特許発明を利用する場合には、該引用発明は、特許法第72条による実施の制限を受けると解される。

(原稿受領日 2004年10月15日)

## ニュース・スクラップ

日本経済新聞 2004-11-20 (夕刊)

### 意匠登録 審査期間を半減 知財保護ファッション重視 競争力を強化 法整備を政府検討

政府の知的財産戦略本部（本部長・小泉純一郎首相）は、ファッション分野などを対象にした「ブランド保護・育成戦略」の取りまとめに乗り出す。独創的なデザインを守る意匠登録の利用を促すため、平均して8カ月かかる審査期間を半分程度に短縮する方向で、意匠法の改正や新法制定を検討。同時に各地の特産品の知名度アップに向けて、知的財産権を守るノウハウを持つ「ブランドプロデューサー」を地域ごとに育成する。

知財本部がファッション分野などに焦点を当てたブランド保護に取り組むのは、国内では知的財産権に関する権利意識が依然として薄く、国際競争力も弱い分野と判断したため。月内に有識者による「日本ブランド作業部会」（座長・牛尾治朗ウシオ電機会長）を設置し、具体策の検討に入る。有識者の提言を受けて、法整備に着手し、早ければ2006年にも法案の国会提出を目指す。

意匠登録制度は、例えば西陣織を使って寝具や人形をデザインした場合などユニークなデザイン

を15年間、独占的に使う権利を認めるもの。ただ、昨年の意匠登録、約3万件のうち、衣服に関するものは約6%にすぎず、ファッション業界での活用は進んでいない。

意匠登録の審査に必要な平均8カ月という期間が、衣料品の商品サイクルに比べ長いことが影響しており、これを3～4カ月に短縮すれば登録意欲も増すと分析。特許庁などと連携して権利期間の延長や出願費用の軽減策なども検討する。

地域の特産品をめぐっては、「青森りんご」や「関サバ」など地域名と商品の名前を組み合わせた商標を簡単に登録できるように商標法を改正する方針。このほか、不正競争防止法の罰則対象を拡大することで偽ブランドに対する「抑止力」を高めたい考えだ。

地域ごとに育成する「ブランドプロデューサー」は、特産品や伝統工芸品のマーケティング戦略だけでなく、知的財産権の観点から商品を守る。商標登録や意匠登録などに関する専門知識を持たせるほか、模造品による被害への対応策などにも精通した人材を育てる。

知財本部では、海外で横行する粗悪な日本料理の排除や技術者の表彰なども検討する。