

## 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——

神 山 公 男\*

**抄 録** 優先権（パリ条約による優先権，国内優先権）の審査基準が平成16年7月28日に公表され，同日からその運用が開始された。同審査基準では実務上注目すべき幾つかの事項が明らかにされている。特に，優先権主張の効果が認められる範囲の認定に当たっては「新規事項の例による。」こと，及び，実施形態追加等により後の出願の請求項に係る発明に先の出願の当初明細書等を「超える部分」が生じた場合，その「超える部分」には優先権主張の効果が認められないこと，が明らかにされている。しかし，優先権主張の効果の判断に当たって補正要件の判断手法をそのまま援用しても問題ないのであろうか。また，「超える部分」はどのような場合に生じるのか。それらについて実務上の指針を含めて検討する。

### 目 次

1. はじめに
2. 審査基準の「基本的な考え方」
  2. 1 考え方の要点
  2. 2 問題の所在
3. 第1の問題点の検討
  3. 1 「新規事項による。」は妥当か
  3. 2 人工乳首事件
  3. 3 レンズ付きフィルムユニット事件
  3. 4 判例の対比
  3. 5 発明と実施形態の関係
  3. 6 実施形態補充の類型
  3. 7 第1の問題点の結論
4. 第2の問題点の検討
  4. 1 「超える部分」の取扱い
  4. 2 第2の問題点の結論
5. 実務上の指針
  5. 1 前 提
  5. 2 優先権主張の是非
  5. 3 先の出願時の留意点
  5. 4 後の出願時の留意点
  5. 5 中間処理時の留意点
6. おわりに

### 1. はじめに

特許法41条2項は，後の出願に係る発明<sup>1)</sup>について，国内優先権主張の効果を規定するが，その効果が認められる範囲について具体的な判断基準を示しておらず，それは専ら解釈に委ねられている。パリ条約による優先権についても同様であると解される。これに関する審査基準は，特許・実用新案審査基準の第IV部において，かつて「追って補充」となっていたが，平成16年7月28日に優先権の審査基準が公表され，同日からその運用が開始された。この優先権の審査基準は，同日以前の出願についても適用され，また，パリ条約による優先権及び国内優先権の両者に適用される。同審査基準の内容については既に本誌2005年1月号で分かり易く解説されている<sup>2)</sup>。

今日，研究開発競争に伴う権利化争いの激化を背景として，生み出された新しい技術をその都度速やかに出願することが求められ，その際，

\* YKI国際特許事務所 弁理士 Kimio KAMIYAMA

幾つかの関連する新しい技術を1つの出願にまとめて包括的な権利化を図る国内優先権制度が出願戦略上不可欠なものとして活用されている。そのような背景にあって、優先権の審査基準は企業の出願戦略ひいては我国での発明の保護のあり方に大きな影響を与えるものである。そこで、本稿においては、国内優先権（特に、いわゆる実施形態補充型）について、優先権の審査基準に関する問題点について検討する。但し、本稿における議論は基本的にパリ条約による優先権の場合についても同様に当てはまるものである。

## 2. 審査基準の「基本的な考え方」

### 2.1 考え方の要点

審査基準<sup>3)</sup>では、まず「優先権主張を伴う後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されているといえるためには、後の出願の明細書等の記載を考慮して把握される後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものである必要がある。」との原則が示されている。つまり、特許法41条2項による優先権主張の効果が認められるためには、後の出願の“請求項に係る発明”が先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであること、が明らかにされている。

これに関し、同審査基準によれば、後の出願の請求項に係る発明は、後の出願の請求項の記載のみならず、後の出願の明細書等の記載を考慮して把握される点に留意すべきである<sup>4)</sup>。なお、その場合における後の出願の明細書等は出願当初のものではなく判断時点のものである。

上記の原則に基づき、同審査基準では、「後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の

例による。」との注目すべき判断手法を明らかにしている。これは、優先権主張の効果が認められる範囲の認定に当たっては、補正要件に関する新規事項の判断手法を援用し、その判断を行うことを意味するものであると認められる。「新規事項の例による。」のであるから、後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の「当初明細書等に記載した事項（自明事項を含む）の範囲を超える内容を含む補正」<sup>5)</sup>を行った場合のものと同視されるようなときには、当該発明については優先権主張の効果が認められないことになる。

一方、審査基準は、優先権主張の効果の判断単位が原則として「請求項ごと」であることを明らかにした上で、「新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに追加された部分について優先権の主張の効果を判断する。」ことを明らかにしている<sup>6)</sup>。これに関して、優先権主張の効果が認められない類型として、「(2) 日本出願の請求項に係る発明に、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合（日本出願に発明の実施の形態が追加される場合等）」<sup>7)</sup>があげられており、ここに「超える部分」の取扱いが明らかにされている。「超える部分」に優先権主張の効果が及ばないことについては、「人工乳首事件」（平成15年10月8日東京高裁判決（平成14年（行ケ）539号審決取消請求事件））<sup>8)</sup>で判示されている。

### 2.2 問題の所在

#### (1) 第1の問題点

以上を整理すると、審査基準によれば、「新規事項の例による。」判断は、直接的には、後の出願の請求項を対象としてなされるが、その場合において、後の出願の請求項に記載された文言それ自体に新規事項に相当する事項が認められないとしても、明細書等の記載を考慮して

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

把握される請求項に係る発明が（新たな実施形態の追加等により）その解釈上新規事項に相当する部分を含むのであれば、それをもって、優先権主張の効果が否認されるべき「超える部分」を認定する、と解される。

しかしながら、実際、どのような場合に「超える部分」が認定されるのかについては、審査基準を読む限り、釈然としない。仮に、「新規事項の例による。」判断の下、後の出願に新たに実施形態（自明事項を超えるもの）が追加されれば、その必然の結果として「超える部分」が生じる、との考えに立っているのであれば<sup>9)</sup>、それは妥当とは言えない。これが「第1の問題点」である。

## (2) 第2の問題点

一方、「超える部分」については、優先権主張の効果が認められない結果、当然ながら後の出願日をもってその審査がなされる。それ以外の「超えない部分」（つまり、先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のもの）については優先権主張の効果が認められるが（クレーム内部分優先）、ある請求項中における「超える部分」について特許性が否定されると、そこに含まれる「超えない部分」も含めて、当該請求項に係る発明それ全体の特許性が否定されることに留意すべきである。審査は請求項を単位としてなされるからである。

各部分について新規性等の規定が適用される出願日が異なることを考慮すると、上記取扱いはある意味では当然のことかもしれない。しかし、よく考えると、実務上深刻な問題が浮かび上がってくる。例えば、ある発明について、発表（学会発表、製品発表等）前に出願（先の出願）を行い、その発明の発表後に、明細書内容を整理充実させつつ国内優先権主張を伴う後の出願を行うような場合、後の出願の請求項に係る発明に「超える部分」が生じるならば、皮肉

にも自己の発明発表行為それ自体によって、当該「超える部分」の特許性が否定され（おそらく「超える部分」に進歩性は認められないであろう）、その結果、後の出願の請求項に係る発明全体の特許性が否定されてしまうことになる、と解される<sup>10)</sup>。優先権制度の趣旨から見て、そのような取扱いは仕方ないのか否か。これが「第2の問題点」である。

## (3) 出願時の不安

以上の問題は、先の出願と後の出願との間に拒絶理由の根拠となる先行技術文献等（中間事実）が発見された場合にのみ顕在化し<sup>11)</sup>、そのようなものが発見されなければ、上記の問題はそもそも生じない。と言っても、そのようなリスクがある以上（特許後もそのリスクを負い、寧ろ特許後に無効理由が発覚した場合の方が深刻と言える）、優先権の審査基準の公表以降、出願実務に携わる少なからずの者に、国内優先権制度の利用について混乱や不安があるのも事実である。

## 3. 第1の問題点の検討

### 3.1 「新規事項による。」は妥当か

#### (1) 発明の同一性

審査基準においては必ずしも明記されていないが、特許庁は、優先権主張の効果が認められる範囲と請求項についての補正可能な範囲とが同一であるという考え方をもっているものと解される<sup>12)</sup>。

優先権主張の効果は、その趣旨から見て、同一発明間で認められるものであって、つまり、後の出願の請求項に係る発明と先の出願の当初明細書等に記載された発明との同一性を前提とするものである<sup>13)</sup>。発明に同一性があれば先願主義に反することにはならない。この点をまず確認したい。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## (2) 補正と同視できるか

発明の同一性を判断するために、優先権主張の効果についての判断手法として、後の出願について「請求項についての補正」と同様の判断基準を用いることについてはそれなりの合理性があるものと思われるが<sup>14)</sup>、それを超えて「明細書についての補正」と同様の取扱いがなされるべきではない。

これに関し、「後の出願の明細書等において始めて記載された新規事項 (new matter) であって先の出願に係る発明と異なるものには、当然優先権主張の効果は認められない。」との見解<sup>15)</sup>があるが、それが優先権主張が認められる範囲と補正が認められる範囲とを完全に同視することを意味するのであれば、正鵠を得ていない。

## (3) 審査基準の曖昧さ

審査基準においては、「新規事項の例による。」判断手法の下で、実際に「超える部分」をどのように認定するのかについては残念ながら明らかではない。仮に、個別事件において、後の出願に新たに加えられた事項（例えば実施形態）が新規事項に相当するとの理由をもって“一律に”後の出願の請求項に係る発明に「超える部分」が生じる、との運用がなされるのであれば<sup>16)</sup>、それは甚だ妥当性を欠くものと言わざるを得ない。以下に検討するように、後の出願の明細書等に新たに加えられた事項の内容如何によって、特に当該事項と請求項に係る発明との関係如何によって、「超える部分」が生じる場合もあれば生じない場合もあると解されるからである。

## (4) 概念レベルが異なれば別発明

先の出願の当初明細書等に、ある上位概念が記載され、後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の当初明細書等に記載されていない下位概念（上位概念から見た下位概念）である場合、

通常、先の出願と後の出願との間で発明の同一性が認められないので（審査基準によれば新規事項に相当するので）、後の出願の請求項に係る発明（下位概念）について優先権主張の効果は認められない<sup>17)</sup>。

一方、先の出願の当初明細書等に下位概念のみが記載され、後の出願の請求項に係る発明が上位概念（下位概念から見た上位概念）である場合について、審査基準は、「超える部分」には優先権主張の効果が及ばず、「超えない部分」には優先権主張の効果が及ぶという考え方をとっているようである<sup>18)</sup>。

しかし、一般に、概念レベルが異なれば、発明の構成要件（発明特定事項）が異なり、クレーム解釈論としては別発明が構成されるので（実質同一と認定される場合もあるが）、上位概念に係る発明が記載されているからと言って、そこに下位概念に係る発明が記載されていることにはならず、基本的に逆も同じと解される。後の出願において上位概念を新規加入した場合にも「超える部分」論を適用することは、国内優先権制度の利用側から見れば有意義であるかもしれないが、発明の同一性の観点から見て疑問である<sup>19)</sup>。実施形態補充型の場合と上位概念抽出型の場合の両者について「超える部分」を一律に論ずることはできないと思われるので、本稿では前者を議論の主たる対象としている。

なお、後の出願において、実施形態追加等によりはじめて実施可能となった発明については優先権主張の効果は認められない<sup>20)</sup>。

## (5) 捕 足

いずれにしても、当業者基準の下、先の出願の当初明細書等の記載全体から見て発明が記載されているか否かを判断すべきである。明細書等に下位概念が記載されている場合、そこに上位概念も同時に記載されていると合理的に読み取れる場合も少なくないし、逆の場合も少なく

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ない。第三者利益や公平性は常に留意すべきであるが、優先権主張の効果を認定する際に、発明の同一性を過剰に要求すると、優先権制度の役割を十分に生かすことができないおそれがある。

以上、本問題に関して全体的な考察を行った。以下においては、実施形態補充の場合について、主要な2つの判例、発明と実施形態との関係、等を具体的に検討し、どのような場合に「超える部分」が生じるのかについて明らかにしてみたい。

### 3. 2 人工乳首事件

上記の「人工乳首事件」は、要するに、先の出願と後の出願との間で、実質的にクレーム記載が維持され、後の出願に新たな実施形態が追加された事案に関するものである<sup>20</sup>。同事件において、東京高裁は「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」旨を判示する。それは慎重な言い回しとなっており、後の出願の明細書に新しい技術的事項を追加すれば一律に「超える部分」が生じる、とまでは言っていない。

もっとも、「願書に添付した明細書又は図面の補正は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしなければならない（特許法17条の2の第3項）から、先の出願の特許請求の範囲にある事項を加える場合に、これを補正として行えば、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えており、出願時の遡及を認めることが不適法とされるのに、先の出願の特許請求の範囲に同じ事項を加えた明細書をもって、先の出願に

基づく優先権を主張をして出願すれば、後の出願の発明のうち、当該加えられた事項について、特定の規定の適用という限定的な場面ではあるにせよ、出願時が先の出願の時に遡及するというのでは、先願主義の原則に反することになる。そうすると、特許法41条2項の適用については、後の出願に係る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められるか否かを判断して決すべきであるという原告の主張は、それ自体としては、首肯するに足りる。」とも判示する。しかし、それは請求項へ新たな事項を加える場合について言及したもので、明細書へ新たな事項を加える場合に言及したものではない。

寧ろ、「本件において、図11実施例発明を加えることは、上記のとおり、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになるから、これを先の出願の請求項の補正として提出する補正が認められず、後の出願である本願発明1は、図11実施例発明を含んでいるものである以上、それが先の出願の請求項の補正として提出されても補正が認められないことは明らか」と判示していることから、東京高裁は、結局のところ、後の出願の（請求項ではなく）明細書に新たな事項が加えられる場合については、それ自体を直接的に問題とするのではなく、請求項に係る発明に「超える部分」が生じれば、当該部分についての優先権主張の効果を否認する、という原則論を確認しているものと解される。

特許法41条2項による優先権主張の効果が認められる対象は、後の出願の請求項に係る発明であり、後の出願の明細書に新たに追加された事項については、それが後の出願の請求項に係る発明（範囲）の拡大をもたらすこととなる場合に、その追加が問題となる、と解される。

### 3.3 レンズ付きフィルムユニット事件

次に、平成17年1月25日東京高裁判決（平成16年（ネ）1563号特許権差止請求権不存在確認等請求控訴事件、最高裁ホームページ）について検討する。この事件は、幾つかの争点を含むが、本稿では、優先権主張の効果の認否に関連する部分に絞って同判決を検討する。

本件事案は、レンズ付きフィルムユニット及びその製造方法に係る発明につき、4つの先の出願（優先出願①～④）を基礎として、優先権主張を伴う特許出願（後の出願）がなされ、同発明について特許が成立しているところ、後の出願には、その特許請求の範囲に記載された構成要件F（前記シャッター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）等に係る具体的な機構を示す第3実施例が記載されていたが、対比されるべき先の出願（優先出願③）には当該構成要件Fに相当する記載はあるが、第3実施例は記載されていなかった、というものであり、本件発明に優先権主張の効果が認められるか否かが主な争点である。

東京高裁は、まずリパーゼ事件最高裁判決に基づいて特許請求の範囲に記載された発明の要旨認定に当たって発明の詳細な説明を参酌すべき「特段の事情は見当たらない。」との判断に当たり、「本件発明の要旨認定において第3実施例はどのような意味をもつのか、また、構成要件Fはどのように解釈されるべきかが検討されなければならない。」との考え方を示して、具体的な検討を展開している。その中で、構成要件Fに関して、それが先の出願に記載されていることを前提として（原審<sup>22)</sup>で認定）、種々の周知技術との対比から「第3実施例によって示された機能や効果」が「格別のものであるとは認められない。」こと、「第3実施例は、上記のように認定される本件発明の要旨の範囲内

で、フィルムの巻き込み、巻き取りないし巻き上げ手段等に関して具体的な一態様を示したものに過ぎないのであり、上記の要旨認定を変更すべきようなものではない」こと、「本件発明は（優先出願③に記載されている）第1実施例により十分に裏付けられているものと認められ、仮に、第3実施例の記載がなくても、その裏付けに欠けることはない。」（括弧書は筆者追加）こと、等を認定し、加えて、本件発明（の全部）が先の出願に記載されていることの認定に当たり「第3実施例の記載をもって、本件発明が優先出願③明細書に記載された発明の範囲を超えているとはいえない。」と判断している。

同判決において、注目すべき点は多々あるが、ここでは、先の出願に対してはおよそ補正では加入できないであろう実施形態（第3実施例）が<sup>23)</sup>、後の出願に加入されたにもかかわらず、「第3実施例の記載をもって、本件発明が優先出願③明細書に記載された発明の範囲を超えているとはいえない。」と認定されたことに注目したい。確かに、第3実施例は、先の出願に記載された第1実施例の一部を具体化したものに相当し、先の出願の当初明細書等に記載された発明をその解釈上格別変動させるようなものではないと認められる。同判決で言うところの発明の要旨<sup>24)</sup>が変更されないということは、結局のところ、後の出願の請求項に係る発明と、先の出願の当初明細書等に記載された発明との間に全部の同一性が認められることを意味すると解される。

### 3.4 判例の対比

以上の人工乳首事件とレンズ付きフィルムユニット事件とを対比すると、それらは、後の出願の請求項に記載された事項が先の出願の当初明細書等に記載されている点、及び、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ている点、で共通す

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

るが、人工乳首事件では「超える部分」が認定され、レンズ付きフィルムユニット事件では「超える部分」が認定されていない。つまり、同じような実施形態補充型の事案であるにもかかわらず、興味深いことに結論は正反対となっている。つまり、上記の2つの事件から、後の出願の請求項に記載された事項が先の出願の当初明細書等に記載されている場合において、後の出願に新たに追加される実施形態如何によって「超える部分」が生じることもあれば生じないこともある、ということが読み取れる。

### 3. 5 発明と実施形態の関係

そこで、請求項に係る発明と実施形態の関係を検討することによって、どのような実施形態を追加した場合に、請求項に係る発明に「超える部分」が生じるのか、について検討してみたい。

図1は、請求項（クレーム）に記載された発明と明細書に記載された実施形態の関係をモデルとして示している。一般に明細書には様々な記載が含まれ、そもそも発明と実施形態の関係は本来的に図示に馴染まないものであるため、その程度のものとして図1を参照していただきたい<sup>25)</sup>（後に示す図2乃至図4も同じ）。

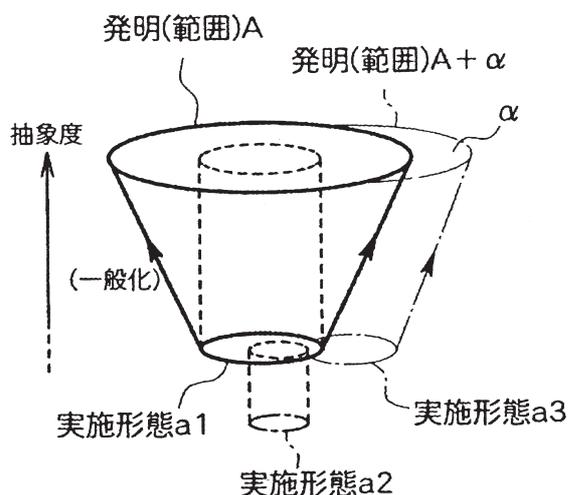


図1 クレーム発明と実施形態の関係

請求項に記載された発明Aが、明細書に記載された実施形態a1を一般化あるいは上位概念化<sup>26)</sup>したものであるとすると、発明Aは実施形態a1によって直接裏付けられる部分とそれ以外の部分を包含する。かかる前提において、明細書に、そこに既に記載された実施形態a1をより個別化した（より下位概念の）実施形態a2を加入した場合、実施形態a2が単なる具体例に過ぎなければ、請求項に記載された発明Aは（実施形態a2が追加された明細書の記載を考慮しても）一般に格別変動するものではないと解される。その場合、発明Aについては、その裏付けとしての垂直方向の充実化は図られるが、その概念（発明範囲）が脹らむものではない。

一方、上記と同じ前提において、明細書に、そこに既に記載された実施形態a1とはかなり異質（別のバリエーションとして）の実施形態a3を加入した場合、請求項の記載事項がそのまま維持されていても、実施形態a3が追加された明細書の考慮により、請求項の解釈上、当初の発明（範囲）Aが脹らんで発明（範囲）A + αと認定される場合があり得る<sup>27)</sup>。この場合、当初の発明Aから見て、それに包摂される下位概念が多様性をもって広がった結果、それに連動して、発明Aそれ自体の概念がその解釈上水平方向に脹らんだものと捉えられる（これは「明細書のサポート文書機能」あるいは「明細書はクレームの辞書である」ことを端的に表している）。ここで、その脹らんだ部分がまさに「超える部分」と考えられる。「超える部分」は、追加された実施形態に由来するが、それはクレーム発明について生じるものである点に留意すべきである。

明細書に追加される実施形態の内容如何によって、請求項に係る発明の範囲が（その発明が存在する概念レベルにおいて）脹らむ場合もあれば脹らまない場合もあると考えられ、また、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

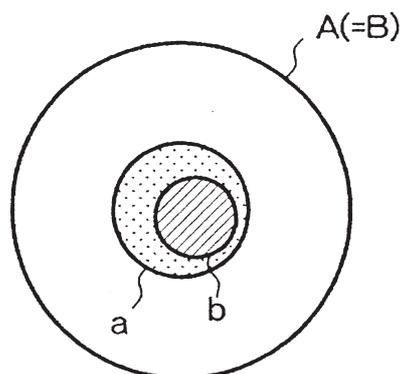
請求項に係る発明について、明細書において下位概念の充実化、強化が図られても、それが直ちに請求項に係る発明の範囲それ自体を脹らませることにはならないと考えられる。

### 3. 6 実施形態補充の類型

以上の議論を踏まえて、実施形態補充型について、典型的と思われる幾つかの類型を検討する。なお、各類型において後の出願に追加される実施形態 b は先の出願の当初明細書等の記載から見ていわゆる自明事項を超えるものとする（自明事項であればそもそも「超える部分」は生じない）。

#### －第1類型－

図2に示す第1類型は、後の出願の明細書及び図面に、先の出願の当初明細書等に記載された実施形態 a に加えて、それに対する下位概念（単なる具体例）に相当する実施形態 b を新たに追加したような場合であって、後の出願の請求項に係る発明 B は先の出願の当初明細書等に記載された発明 A と同一であるとみなされ、それ故、後の出願の請求項に記載された発明 B に「超える部分」が生じていない場合を想定したものである。上記のレンズ付きフィルムユニット事件における事案は、この第1類型に相当す



A：先の出願に記載された発明  
B：後の出願のクレーム発明  
a：両出願に記載された実施形態  
b：後の出願で新たに追加された実施形態

図2 実施形態補充の第1類型

ると解される。仮に、後の出願において、新たに追加された実施形態 b にのみ裏付けられる発明を記載した請求項を別途付加したならば、当該請求項に係る発明に優先権主張の効果は認められない。その発明は先の出願の当初明細書等に記載されていないからである。

#### －第2類型－

図3に示す第2類型は、後の出願の明細書及び図面に、先の出願の当初明細書等に記載された実施形態 a に加えて、それとはやや性質の異なる実施形態 b を新たに追加したような場合であって、後の出願の請求項に係る発明 B は先の出願の当初明細書等に記載された発明 A と同一であるとみなされ、それ故、後の出願の請求項に記載された発明 B に「超える部分」が生じていない場合を想定したものである。これは、実施形態 b が実施形態 a の下位概念でないような場合であっても、「超える部分」が生じない場合があり得ることを表している。なお、後の出願に新たに追加された実施形態 b についての一般化解釈により、理論上、発明 B に「超える部分」が生じる可能性があり、また、請求項の記載が発明 B の外延を厳格に定義している場合（解釈上の余地がほとんどない場合）、発明 B に内包されるいずれの実施形態を追加しても、理論上、発明 B に「超える部分」は生じないと解される。

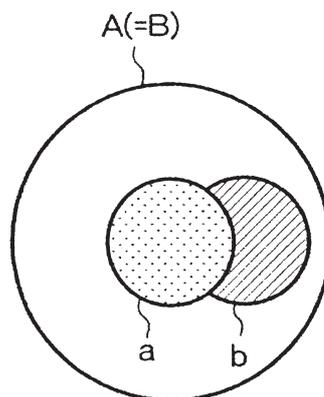
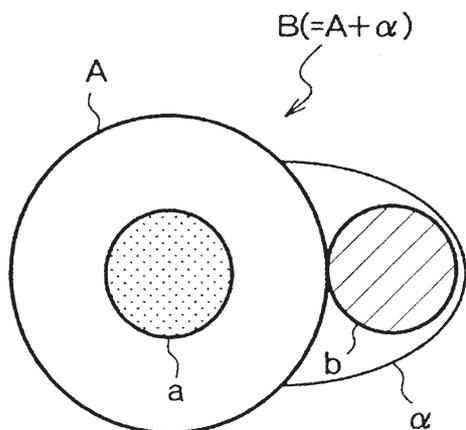


図3 実施形態補充の第2類型

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



α：超える部分

図4 実施形態補充の第3類型

—第3類型—

図4に示す第3類型は、後の出願の明細書及び図面に、先の出願の当初明細書等に記載された実施形態aに加えて、それとはかなり性質の異なる実施形態bを新たに追加したような場合であって、後の出願の請求項に係る発明Bは、先の出願の当初明細書等に記載された発明Aに対して部分的に同一性を有するが、実施形態bの追加に起因して「超える部分」αが生じている場合を想定したものである。上記の人工乳首事件における事案は、その判示に従えば、この第3類型に相当するものと解される<sup>28)</sup>。

### 3.7 第1の問題点の結論

#### (1) 「超える部分」の有無

上記における2つの判例の検討及び発明と実施形態の関係論を整理すると、後の出願の請求項に記載された事項が、先の出願の当初明細書等に記載されている場合において(典型的には、後の出願でも先の出願の請求項の記載がそのまま維持されているような場合において)、後の出願の明細書及び図面に、先の出願の当初明細書等に記載されていない事項(特に実施形態)が追加されたとしても、その追加された事項の内容如何によって、優先権主張の効果が及ばな

い「超える部分」が生じる場合もあるし、生じない場合もある、ことを確認できる。

先の出願に係る発明について、後の出願の明細書及び図面に当該発明の実施形態を追加することは、当該発明の説明内容を増やすことである。先の出願で当該発明の全体について既に十分な裏付け(特許法36条4項1号、同条6項1号)がなされているのであれば、基本的には、後の出願で当該発明の説明内容を充実、強化しても当該発明の範囲(概念の広がり)は変動せず、当該発明の範囲全体に優先権主張の効果が認められるべきであるし、「超える部分」は生じない、と解される。

一方、先の出願で請求項の記載から見て発明の必要な裏付けがなされていない部分があって、後の出願で追加された実施形態により当該部分が補充的に裏付けられる場合(消極的拡張の場合)、あるいは、先の出願で請求項の記載から見て発明が一応全体的に裏付けられているが後の出願で追加された実施形態によりその概念が脹らんでしまうような場合(積極的拡張の場合)には、いずれの場合も当初の裏付け範囲から見て「超える部分」が生じ、その部分には優先権主張の効果は認められない、と解される。

具体的には、電気、機械、物理等の技術分野を前提とすると<sup>29)</sup>、例えば、先の出願に発明(上位概念たるX+Y)とその主要なあるいは代表的な実施形態(下位概念たるx+y)が記載されており、その実施形態により当該発明(X+Y)の技術的意義等が十分に説明されているならば、後の出願において、請求項に当該発明(X+Y)を記載しつつ、明細書に、実施形態(x+y)に加えて細部バリエーションとしての内的付加型(より下位概念)の実施形態(x1+y1)や外的付加型の実施形態(x+y+z)を記載しても、基本的には、“上位概念としての”発明(X+Y)それ自体の概念は変動しないと解される。先の出願で発明(X+Y)

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

自体について既に十分な裏付けがなされているのに、先の出願の当初明細書等に、実施形態(x 1 + y 1)や実施形態(x + y + z)が記載又は示唆されないことのみをもって、形式的に「超える部分」が生じると認定されるのであれば妥当性を欠く。一方、実施形態(x 1 + y 1)や実施形態(x + y + z)の追加により、先の出願における発明(X + Y)の概念が拡張されてしまうのであれば、その拡張した部分については「超える部分」と認定されよう。結局のところ、本問題は、先の出願における発明の裏付け記載範囲に密接に関わる問題であると理解される<sup>30)</sup>。

ちなみに、上記の例において、後の出願で追加された実施形態(x 1 + y 1)や実施形態(x + y + z)は、上位の発明(X + Y)とはそもそも構成要素(構成要件)が異なるのであるから、発明(X + Y)の固有の作用効果に“加えて”、それら実施形態固有の作用効果を有するのが通常であると思われる(先の出願に記載された発明(X + Y)と実施形態(x + y)の関係でも同様である)。よって、「超える部分」の判断の際に、追加される実施形態の作用効果を参酌するのであれば、先の出願に係る発明の固有の作用効果との共通性をまず重視すべきであると解される<sup>31)</sup>。

### (2) 実施形態追加の二面性

追加された実施形態のみから読み取れる発明が、後に出願の請求項に記載された場合、その請求項に係る発明には優先権主張の効果は及ばない。その発明は後に出願時にはじめて開示されたものだからである。つまり、後に出願で実施形態を追加することには、先の出願の当初明細書等に記載された発明の説明を補充する面と、その実施形態に内在している新しい発明を加える面と、がある。ここに、実施形態追加に関わる二面性を指摘できる。なお、後に出願に

追加された実施形態が、拡大された先願の地位を有するのは後に出願日である<sup>32)</sup>(41条3項)。

例えば、後に出願の請求項1に、先の出願の当初明細書等に記載された発明が記載され、請求項1に従属する請求項2に、後に出願で追加した実施形態のみから読み取れる発明が記載された場合において、先の出願と後に出願の間の中間事実により、従属の請求項2のみに拒絶理由が生じる場合があり得る。特許要件の判断上、各請求項に係る発明については、審査基準にあるように、それぞれ個別に出願日が認定されるからである。その場合、従属の請求項2に拒絶理由が生じたからといって、独立の請求項1が影響を受けるものではない。

### (3) 「超える部分」の判断基準

「超える部分」の具体的な判断基準については、今後の判例等の積み重ねや議論に委ねたい。但し、上記で検討したように、新しく追加された事項の内容が、先の出願の当初明細書等(且つ後に出願の請求項)に記載された発明(の範囲)にどのような影響をもたらすのかの考察が必要であり、その前提として、先の出願の当初明細書等において当該発明がどこまで裏付けられているのかの判断が必要であると考えられる。

審査基準においては、後に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。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。よって、現状において最低限そのような誤認を生じさせない何らかの手当が望まれる。そして、今後「超える部分」の具体的な判断基準の検討が期待される。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 4. 第2の問題点の検討

### 4.1 「超える部分」の取扱い

上記の通り、審査基準によれば、「超えない部分」（つまり、先の出願の当初明細書等に記載した事項の範囲内のもの）については優先権主張の効果が認められ、その部分については先の出願日を基準として新規性、進歩性等の特許性が審査され、一方、「超える部分」については、優先権主張の効果が認められない結果、後の出願日を基準としてその特許性が審査される。その場合、ある請求項中における「超える部分」について特許性が否定されれば、同請求項に含まれる「超えない部分」も含めて、同請求項に係る発明それ全体が拒絶されると解される（人工乳首事件の事案を参照）。

再び具体例をあげると、例えば、ある発明についてその学会発表前に出願を行い、その発明の学会発表後に、新たに実施形態を追加しつつ国内優先権主張を伴う後に出願を行うような場合、新たな実施形態の追加により、後に出願の請求項に係る発明に「超える部分」が生じるならば、その部分には後に出願日しか与えられないので、先に出願後に発表された自己の公知発明によって、当該「超える部分」の特許性が否定され、それにより、後に出願の請求項に係る発明の全体について特許性が否定されてしまうことになるかと解される。そのような解釈、運用でよいのか。

### 4.2 第2の問題点の結論

確かに、優先権主張の効果は同一性がある部分について及び、同一性がない部分について及ばないのは理解できる。しかし、上記の公知発明についてはその公知前に既に開示（出願）がなされていること、及び、優先権主張の効果が公知発明と同一の発明について及んでいるこ

と、を前提として、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であろうか<sup>33)</sup>。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。なお、そのような解釈が成り立つのであれば、「超える部分」のみならず、後に出願の他の請求項に係る別の発明についても、また、先の出願と後に出願との間で第三者が同一の発明を公知にした場合にも、同解釈を適用できる余地がある。

実務上は、先に出願後に学会発表した同一の発明について、後に出願時に優先権主張を行うと共に、新規性喪失の例外の規定（30条1項）の適用を受けておくのが望ましい<sup>34)</sup>（優先権主張の基礎となる発明と同一の発明について新規性喪失の例外の規定の適用を受けるのは甚だ奇妙なことであるが）。但し、公知日から6ヶ月を経過すれば同規定の適用を受けられないし、製品発表等の場合には同規定の適用を受けられない。また同様の問題を抱える過去の出願についても同規定の適用を受けられない。不合理な結果が引き起こされないように、国内優先権制度について妥当性ある解釈、運用が期待される。

## 5. 実務上の指針

### 5.1 前提

以上の各問題を踏まえて、実務上の留意点等について整理する。筆者の専門領域との関係から、電気、機械、物理等の技術分野を前提とする。出願人の立場からの考察となるので上記法律論とは区別してご理解いただきたい。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

## 5.2 優先権主張の是非

「超える部分」に関わる問題から、ある発明について第1出願を行った後に、当該発明についての新しい実施形態（改良発明）が案出された場合、それについて、優先権主張を伴う第2出願とするのか、それとも、優先権主張をしないで先行する第1出願をそのまま残して通常の第2出願を別途行うのか、について判断に迫られる。一般論を言えば、前者が妥当である。理由は以下の通りである。

第1に、「超える部分」は、その特許性に影響を与える中間事実が発生した場合にはじめて問題となるものであって、そのような中間事実が存在しなければそもそも「超える部分」が問題となることはない。寧ろ、出願内容を統合、拡充する観点から、優先権主張出願を積極的に行うべきである。第2に、優先権主張をしない場合、後の第2出願の請求項に係る発明が、先になされた第1出願の請求項に係る発明と同一になってしまうおそれがある。第3に、優先権主張をしておけば、その効果によって排除できる中間事実であっても、優先権主張をしておかなければそのような効果を受けない。第4に、仮に出願後に中間事実が発覚して「超える部分」の問題が生じて、その時点で補正等の対応により請求項に係る発明から「超える部分」を除外して拒絶理由を解消することも不可能ではない。

一方、第2出願時点で有力な中間事実の存在が発覚しており、且つ、新しい実施形態を加えることによって「超える部分」が生じる可能性が高く、このため出願後に当該実施形態を削除等せざるを得ない事態が予想されるような場合には、後に議論するように、国内優先権主張をあえて見送って第2出願を別途行うことを検討した方がよい。この他に国内優先権主張を見送るべきケースとしては、第1出願に係る発明そ

のままの権利化あるいは迅速な権利化が重視されるような場合、将来のライセンス等を踏まえて特許件数を増やした方が有利と判断されるような場合、等があげられる。

なお、優先権利用の一般的留意点として、発明間の併合適性の問題がある。例えば、基本発明を出願した後、改良発明がなされた場合に、その改良発明が基本発明の主展開方向にあればよいが、そこからかなり外れたものである場合、その改良発明を明細書に加えることによって、基本発明の特徴事項が散漫になったり、基本発明の本来の実施形態との整合性に問題が生じたりすることがある。要は出願戦略の観点から、将来の分割出願も視野に入れて、総合的に判断することが求められる。

## 5.3 先の出願時の留意点

優先権主張の効果範囲は先の出願の当初明細書等のみによって画定されると言えるので、優先権を巡る問題への効果的な対処は、結局のところ“先”出願の当初明細書等の内容を拡充しておくことに尽きる。それは、より良質な権利を取得するための明細書の作り込みとまったく同じであって、よく言われるように、発明の多段階的あるいは多面的な抽出、実施形態の多様化や豊富化、等が要点となる。よって、以下に記載する幾つかの事項は、一般的留意点の確認と理解していただきたい。

明細書の作り込みに関して1つ強調しておきたいことは、実施形態の詳細説明があっても、それだけで請求項に係る発明を十分に説明したことにならない場合があるということである。例えば、機械発明において、図面に現れた具体的な構造とその動作を詳細に説明しても、そこに内在している力学的原理や構造的な本質が十分に説明されていない場合は、発明それ自体の技術的意義が十分に説明されていないかあるいは十分に理解されないおそれが生じる。その結果、

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

その発明はその実施形態に近いものと解釈される可能性があり、その結果として、優先権主張の効果範囲については特許発明の技術的範囲（70条1項）の解釈にまで不利益が生じることもある<sup>35)</sup>。多くの具体例を追加して明細書の内容を豊富にすることは勿論大切であるが、同時に、原則に立ち返って、多面的に抽出された各発明や明細書中の各特徴事項について、その技術的意義の十分な説明に心がけたい。

出願時においては将来その出願を基礎として優先権主張をするか否かは不明であるのが通常であろうが、発明者等とのディスカッションや企業の事業戦略等から、出願時点で先1年程度の技術進展方向がある程度予測あるいは想定できるような場合も多い。そのような場合には、明細書の作り込みに当たって、その方向への重み付けを図って展開及び充実を行っておくのも有効であろう。実際に具体的な実施形態を起こすのはその時点で困難であっても、想定される態様についての構成概念、機能、働き等を中間概念レベルで記載又は示唆することが可能な場合も少なくない。そのような記載が常に有効とは限らないが、記載されていればそれが将来の発明の認定、解釈に有利に働く可能性がある。例えば、優先権主張時に新たに実施形態を追加した場合において「超える部分」の認定を回避できるかもしれないし、その新たな実施形態に係る発明それ自体に優先権主張の効果を及ぼせるかもしれない。これは優先権主張上の利益に限られず、将来の補正等でも勿論有利となる。但し、結局、国内優先権主張を行わずに、1年6ヶ月後に出願内容が公開されると、その記載がその後の自社出願の障害となることもある。先を見越した出願戦略を綿密に立てることが望まれる。

請求項の作成に当たっても、基本的留意事項の実践が重視される。すなわち、発明の本質を見極め、同時に、将来の自社他社の実施動向及

び他社の設計回避を予測し、より有効な範囲が確保されるように、その作成を行いたいものである。優先権主張との関係では、後の出願で追加されるであろう発明及び実施形態が、先の出願に係る発明範囲に取り込まれることが理想であり、また、後の出願で請求項の記載を書き換えると発明の同一性の認定に影響が及ぶ可能性があることから、後の出願でも、そのまま維持できるであろう請求項を作成することが望まれる。後の出願が上位概念抽出型となる場合、現審査基準に従えば、上記の「超える部分」と同じような取扱いになるとも解されるが、その一方、発明の同一性が否定されてその発明全部につき優先権主張の効果を喪失してしまうおそれも指摘できるので、先の出願で抽出可能な上位概念は先の出願から漏れなく記載するようにしたい。実際には、発明の本質を捉えた最上位概念の請求項を付加する一方、多項制を利用しあるいは明細書内への埋め込みにより、段階的及び多面的に抽出された各発明を記載しておくことが有効になるものと思われる。

## 5. 4 後の出願時の留意点

優先権主張をする場合には「超える部分」による出願日の繰り下がりリスク等を考慮して、改良技術が生み出されたら1年の優先期限を待たずに早めに後の出願を行っておく方が有利である。特に、重要な先端技術に係る発明の場合、各社かなり出願日が近接、競合してくることもあるので、出願日の繰り下がりに特に留意が必要である。1つの請求項に対して2つの出願日が適用されるということは、大雑把に言えば、本来優先権主張の利益を享受できる部分についてその利益が喪失することを意味する。それを認識して出願処理方針を検討した方がよい。とりあえずは、先の出願の請求項をできるだけ残して、必要な請求項を付加するような対応をとった方が無難であろう。その場合、「超えない

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

部分」と「超える部分」のそれぞれに対応した請求項を付加しておくことが望まれる。

後の出願に対して、先の出願の当初明細書等に記載された当初の実施形態からかなり離れた実施形態を追加するような場合には、それらの実施形態の中間に位置付けられる別の実施形態を案出し、それも併せて追加することが考えられる。後述のように「超える部分」の認定を回避する上で、ある実施形態を削除等せざるを得ない場合であっても、併せて追加した別の実施形態を残すことが可能であれば、技術的範囲の解釈に当たって有利となるからである。また、一般に、各実施形態間における共通の特徴事項と各実施形態固有の特徴事項とが明らかになっていた方が望ましい。後の出願で追加した実施形態について、共通の特徴事項を強調すれば「超える部分」の認定リスクを軽減できるし、また、その実施形態固有の特許性を強調したい局面においてそれを主張することが容易となる。

### 5.5 中間処理時の留意点

先の出願と後の出願との間の中間事実が発覚し、それを契機として「超える部分」が認定され、その部分について優先権主張の効果が否認された結果、それを含む請求項に係る発明に対して新規性、進歩性等の拒絶理由が通知された場合、次のような対応が考えられる。

第1に、意見書において「超える部分」が生じていないこと、つまり請求項に係る発明の全部に有効な優先権主張の効果が認められるべきことを主張する対応がある。この場合、審査基準に従えば、請求項に係る発明について新規事項に相当するものはないことを主張し、その根拠として先の出願の当初明細書等の記載箇所を提示し、必要であれば、先の出願時の技術水準等を明らかにする証拠を提出するのが望ましい。第2に、後の出願を補正して「超える部分」が生じないようにする対応があげられる<sup>36)</sup>。そ

の場合、問題となっている実施形態の削除による対応が簡便明快であるが、その実施形態が他の請求項に係る発明との関係でなお実施形態として機能しているのであれば、請求項又は明細書についての削除以外の補正によって対応することになる。いずれにしても、問題となっている請求項に係る発明との関係で、その実施形態ではないことを明確にすることが必要である。第3に、補正に代えて又は補正と共に分割出願を行って「超える部分」について争うと共に「超えない部分」の早期権利化を図る対応があげられる。

問題となるのは、「超える部分」の認定を回避するため、後の出願で追加した実施形態を削除等した場合に、それが後の出願に係る発明についての技術的範囲の解釈にどのような影響を及ぼすのかということである。特に、削除等に係る実施形態に相当する他人の実施品が出てきた場合に、その実施品が請求項に記載された文言の範囲に含まれていても技術的範囲に属しないと判断されてしまうのか否かが問題となる。原則論を言えば、優先権主張の効果が認められる発明の範囲と特許発明の技術的範囲は法的に別のものである<sup>37)</sup>。しかし、両者は密接に関係すると理解されるところ、出願経過参酌、意識的除外論等<sup>38)</sup>から、審査官による「超える部分」の認定及び出願人による削除等の行為に照らして、当該実施品が技術的範囲に属しないと判断されてしまう可能性を否認せず、とりわけ出願人が「超える部分」を自認して実施形態の削除等を行った経緯が明らかであればそのような判断は避け難いものと解される。よって、出願人としては、中間処理において、そのようなリスクを考慮しつつ「超える部分」の認定に対する対応策を選択することになる<sup>39)</sup>。

この問題だけに着目すれば、国内優先権制度の利用について慎重にならざるを得ない。第2出願を優先権主張を伴わない通常出願として行

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

えば、優先権主張に起因する上記事態を避けて、第1出願に係る発明をそのまま特許させることができるかもしれないからである（但し、その特許発明の技術的範囲が実際にどこまで及ぶのかは別の問題である）。一方、中間事実が発見されても審査官が「超える部分」を認定しなかった場合やその認定がなされても意見書等での反論によって当該認定が撤回された場合には逆に出願人にとって有利となる。また、追加した実施形態の削除等があっても、先の出願で裏付けられた発明の範囲それ自体が縮減されるものではないと解されるので、理論上は、国内優先権主張を行わずに先の出願に係る発明がそのまま特許されたならば得られたであろう権利範囲と同程度の権利範囲を取得できる筈である<sup>40)</sup>。更に、そもそも同制度は一連の発明を1出願にまとめて権利拡充を図れるという本来の機能を有している。以上を踏まえると、一定の場合を除いて<sup>41)</sup>、同制度の利用に当たって消極的になる必要はなく、寧ろ同制度を巧みに利用することが望まれる。その前提として、優先権の審査基準が明確且つ妥当なものであって「超える部分」の審査が慎重且つ適正になされることが求められよう。

## 6. おわりに

以上の通り、審査基準に関する問題点等について実務上の観点から考察を行った。本稿が出願実務に携わる方々にとって何らかの参考になったのであれば、あるいは、問題意識の喚起に役立ったのであれば幸甚である。現状、国内優先権制度は、順次創出される新しい技術の保護に十分に機能している。優先権主張の効果を考える上で、第三者の利益を十分に考慮することは勿論不可欠であるが、形式的な面を重視し過ぎるあまり、同制度の本来の機能が損なわれないうように、その解釈、運用がなされることを期待する。

## 注 記

- 1) 後の出願の請求項に係る発明であると理解されている。特許庁編、工業所有権逐条解説（第16版）、p.136（2001）、発明協会、を参照。また、後藤晴男、国際出願と国内優先権、pp.180～183（1986）、発明協会、を参照。
- 2) 特許第1委員会第1小委員会、知財管理、Vol.55、No.1、pp.91～96（2005）
- 3) 特許庁編、特許・実用新案審査基準、「第IV部 第2章 国内優先権 4.1 基本的な考え方」を参照。なお、その内容は、同審査基準、「第IV部 第1章 パリ条約による優先権 4.1 基本的な考え方」と基本的に同一である。
- 4) そのような取扱いがリパーゼ事件最高裁判決（平成3年3月8日第二小法廷判決、民集45巻3号123頁）に照らして妥当か否かについては、塩月秀平、特許出願に係る発明の要旨の認定、最高裁判所判例解説民事編平成三年度、p.39、が参考となる。
- 5) 前掲注3）、同審査基準、「第III部 第I節 新規事項」を参照。
- 6) この他、「形式上又は事実上の選択肢」については選択肢ごとに優先権主張の効果が判断される。
- 7) この類型はパリ条約による優先権の場合についてのものであるが、前掲注3）、同審査基準、「第IV部 第2章 4.1 基本的な考え方」において、国内優先権の場合にも同様に適用される旨が記載されている。
- 8) 「人工乳首事件」については、齋藤悦子、知財管理、Vol.55、No.1、pp.49～57（2005）、及び、山本晃司、実務家のための知的財産権判例70選2004年度版、pp.52～55（2004）、発明協会、が参考となる。
- 9) 特許庁、「優先権」審査基準に対する意見及び回答、特許庁ホームページ、におけるQ11に対する回答、を参照。また、前掲注3）、同審査基準、「第IV部 第1章 4.2 優先権の主張の効果の判断例」、の例3を参照。例3では追加した実施形態が新規事項か否かだけに着目しているようである。
- 10) 41条2項は、30条1項乃至3項等につき先の出願の時への遡及適用を規定するが、この第2の問題点についての救済規定とはならないことに留意すべきである。
- 11) 前掲注3）、同審査基準、「第IV部 第1章 5.1

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

優先権主張の効果について判断が必要な場合」を参照。

- 12) 前掲注1), 特許庁編, 工業所有権逐条解説(第16版), p.138(2001), 発明協会, では, 41条の解説として『先の出願の出願当初の明細書又は図面に「記載された」発明であるか否かは, 新規事項の例による。…先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合…』と記載されている。なお, その第11版(139頁)には平成5年改正前の旧42条の2の解釈として『…「記載されている」発明であるか否かは, 明細書の要旨変更の例による。…』と記載されている。明細書の要旨変更については平成5年改正前の旧41条を参照。
- 13) 欧州特許条約87条参照。なお, 発明の同一性の判断基準としては, 新規性(29条1項各号), 先願(39条)等についてのものがあるが, それぞれ規定趣旨が異なるための, 別の基準となっている。優先権主張の効果の判断に当たっても, 優先権制度の趣旨に合致した固有の判断基準が求められよう。
- 14) Guidelines for Examination in the EPO(2003): PART C CHAPTER V PRIORITY, 2.2 The same invention, には, 「As concerns (iv), the expression “the same invention” in Art. 87 (1) means that the subject-matter of a claim in a European application may enjoy the priority of a previous application only if the skilled person can derive the subject-matter of the claim directly and unambiguously, using common general knowledge, from the previous application as a whole.」と記載されている。Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office Fourth Edition(2001); IV. PRIORITY, B. Identity of invention(特にG2/98(OJ2001,413))も参照。
- 15) 吉藤幸朔, 熊谷健一, 特許法概説(第13版), p.355(1998), 有斐閣
- 16) 前掲注9)参照。
- 17) 前掲注3), 同審査基準, 「第IV部 第1章 4.1 基本的な考え方」の類型(1)を参照。
- 18) 前掲注3), 同審査基準, 「第IV部 第1章 4.1 基本的な考え方」の類型(2)を参照。また, 前掲注9), 特許庁, 「優先権」審査基準に対する意見及び回答, 特許庁ホームページ, におけるQ10に対する回答, を参照。
- 19) 実施形態補充型についての「超える部分」の問題は, 後の出願の請求項に係る発明が, 一応, 先の出願の当初明細書等に記載されていることが前提となっており, 発明範囲の解釈の問題であると解される。これに対し, 上位概念抽出型の場合には, 後に出願の請求項に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載されていないことが前提となっており, 発明範囲の解釈以前の問題であるように思える。
- 20) 前掲注3), 同審査基準, 「第IV部 第1章 4.1 基本的な考え方」の類型(3)を参照。
- 21) 前掲注8)参照。
- 22) 原審:平成16年2月26日東京地裁判決(平成15(ワ)15702号)。東京地裁は「本件発明についての優先権主張が認められるかどうかは, 先に述べたとおり, 本件発明の構成要件(特許請求の範囲に記載されたもの)が, 先の出願に添付された明細書又は図面に記載されているかどうかによって判断すべきものであるから, 本件特許明細書に記載されている実施例がどのようなものであるかは, 優先権主張が認められるかどうかに関係ないことである。」と判示するが, その考え方は東京高裁で採用されていない。
- 23) 新たに追加された第3実施例は, 複数の図面にわたるかなり詳細な機構を含み, それが先の出願の記載内容から自明事項であるとは認められないので, 第3実施例は, 先の出願との関係では明らかに新規事項(17条の2第3項)に相当する。同事件に係る特許出願には, その出願日(昭和62年8月14日)の関係から, 補正要件として, 旧41条(明細書等の補正と要旨変更)が適用される。そこで, 明細書の要旨変更の観点からも検討しておくが, 第3実施例は, その当時の審査基準に照らしても, 明細書の要旨変更に相当するものと認められる(参考:西島孝喜, 明細書の記載, 補正及び分割に関する運用の変遷—最近の特許法改正と実務上の留意点—, pp.111~116(2003), 日本弁理士協同組合)。
- 24) 発明の要旨は, 法律上定義されたものではなく, 審査及び裁判の実務で用いられている用語である(参考:宍戸充, 新・裁判実務体系4 知的財産訴訟法, pp.127~131(2001), 青林書院; 相田義明, 特許審査・審判の法理と課題, pp.185~190(2002), 発明協会)。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 25) 図1は、電気、機械、物理等の技術分野を前提として表現されている。図1では、クレーム発明の外延を単純な円によって表現したが、実際には、クレーム発明それ自体が技術的思想として明確であっても、その外延は大なり小なり曖昧模糊としたものであろう。
- 26) 前掲注3), 同審査基準, 「第I部 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件 2. 2. 1 第36条第6項第1号」等参照。
- 27) 但し、請求項に記載された文言等から常にそうなるとは限らない。明細書が考慮されるとしても発明は請求項の記載から認定されるからである。なお、「超える部分」が生じたということは、請求項の記載がそもそも最初から広すぎるものであったという解釈も成り立ち得る。
- 28) 人工乳首事件の事案において、後の出願で追加された螺旋状の実施形態については金型からの引き抜き容易といった新しい作用効果が認められるものの、発明固有の作用効果(吸引方向伸長性と横断面剛性の両立)も認められ、発明の単なる一態様とみなせる余地がある。
- 29) 個人的には、電気、機械、物理等の技術分野にみられるような「原理もの」の発明と、化学、薬学等の技術分野にみられるような「実証のもの」の発明では、それらの性質上の違いから、求められる裏付けの深さ及び広さ、発明範囲の解釈等の点で、異なる取扱いがなされるべきと考える。一般に、「原理もの」の発明では実施形態を用いてそこに内在する発明の原理を十分に説明して発明を論理的に裏付けることがより重視され、「実証もの」の発明では当該発明の全体に及ぶ様々な実験例、具体例を提示して発明を実証的に裏付けることがより重視される、と思われる。「超える部分」論においても、発明の性質を考慮する必要があるであろう。
- 30) 人工乳首事件において東京高裁は、「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、本願発明1が先の出願の【図1】等の実施例で十分実証されていたか否かは、この判断を左右するものではない。」と認定しているが、疑問である。一方、レンズ付きフィルムユニット事件において東京高裁は「上記判示したところによれば、本件発明は、第1実施例により十分に裏付けられているものと認められ、仮に、第3実施例の記載がなくても、その裏付けに欠けるところはない。」と認定している。
- 31) 前掲注28)を参照。
- 32) 私見：人工乳首事件の事案では、本人の先の出願と後の出願との間に、後の出願との関係で29条の2の先願の地位を有する第三者の出願が存在し、その第三者の出願には、本人の後の出願で新たに加えた実施形態と同様の実施形態が記載されていた。この事案において、仮に、後の出願の請求項に係る発明(上位概念)の範囲全部について先の出願日の利益(41条2項)を与えたとしても、それにより同時に後の出願で追加された実施形態に係る“発明”(下位概念)に先の出願日の利益を与えることにはならない。両者は発明特定事項が異なる別発明の関係にあるからである。また、当該実施形態について本人が29条の2の先願の地位(41条3項)を主張できるのは後の出願日である。よって、いずれの面でも、第三者との関係で格別不公平な取扱いとはならないように思える。本人の発明と第三者の発明とが双方特許されれば技術的範囲の部分的重複が生じるが、それは利用関係(72条)で調整できる。人工乳首事件の事案はこのように処理することも可能であったのではないか。
- 33) 法が優先権の利益として30条の効果を上回るものを予定していると理解するならば、後の出願について当然に30条類似の効果が与えられる、と解釈しても不合理ではない。ここで30条は公知発明とクレーム発明との同一性を要求していない点に留意されたい。また、パリ条約4条Bは「…後の出願は、その間に行われた行為、例えば、当該発明の公表又は実施…等によって不利な取扱いを受けない」と規定する。この問題について立法論としての検討も期待される。
- 34) 前掲注9), 特許庁, 「優先権」審査基準に対する意見及び回答, 特許庁ホームページ, におけるQ27に対する回答も参照となる。
- 35) 特に機能的クレームの場合。例えば、磁気媒体リーダー事件(東京地裁平成10年12月22日判決, 平成8年(ワ)第22124号, 判時1674号152頁, 判タ991号230頁)参照。
- 36) 人工乳首事件の事案において、審判における応対記録を閲覧すると、審判官は、後の出願において新たに追加された第11図に係る実施例を削除すれば特許可能である旨の意向を示したもの

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

と思われるが、出願人は同実施例の削除を拒否した経緯が認められる。

- 37) 前掲注9), 特許庁, 「優先権」審査基準に対する意見及び回答, 特許庁ホームページ, におけるQ15に対する回答を参照。
- 38) 松本重敏, 小池豊, 注解特許法(第三版)上巻, pp.734~747(2000), 青林書院
- 39) 削除を選択せざるを得ない場合であっても, 追加した複数の実施形態のうちの一部の実施形態の削除, 追加した実施形態に関わる一部の説明事項の削除, 「超える部分」の認定に対する反論や削除についての別の合理的理由を意見書に残しておくこと, 等の検討が望まれる。
- 40) 特許発明の技術的範囲の解釈に当たっては, 追

加した実施形態の削除等の経緯があったとしても, それが明確な意識的除外等に当たるものではなく, 且つ, 先の出願の内容から見て発明(上位概念)の全部に権利を付与することが妥当であると認められる限りにおいて, 当該削除等に係る実施形態(下位概念)に相当する実施品を技術的範囲内のものと判断しても格別不合理ではないであろう。「超える部分」についての判断や対応の難しさに鑑みると, 発明の適正な保護の観点に立ち返って技術的範囲を解釈することが望まれる。

- 41) 本文中の「5.2 優先権主張の是非」に記載したような幾つかの場合があげられる。

(原稿受領日 2005年3月15日)

