

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—

会員 廣瀬 隆行



目 次

1. はじめに
2. 東京高裁平成 15 年 10 月 8 日判決の事実関係
3. 拒絶査定不服審判における審決
4. 東京高裁平成 15 年 10 月 8 日判決—人工乳首事件—
5. 国内優先権主張出願に係る発明と当初明細書等に開示された発明との同一性
6. 裁判例
7. 優先権における発明の同一性に関する学説等
8. 考察
9. 実務における影響
10. まとめ

.....

1. はじめに

優先権制度は、パリ条約の同盟国の国民が他の同盟国へ出願する際の言語的及び手続的の不平等を解消するための制度である（パリ条約 4 条）。すなわち、先の出願に記載された発明と、優先権を主張する後の出願に係る発明とが同一の場合、一定要件下、優先的な取り扱いを受ける（パリ条約 4 条 B）。わが国においても、この優先権制度を利用した特許出願が多くなされている⁽¹⁾。一方、わが国の国民も、パリ条約の同盟国において特許出願する際などに、この優先権制度を利用する。さらに、わが国の特許出願などに基づく優先権を主張して、わが国に新たな特許出願をすることもできる（特許法 41 条）。この制度は、国内優先権主張出願制度とよばれる。国内優先権主張出願制度を利用すれば、先の出願の内容に、様々な発明を追加して出願しなおすこともでき、さらに、特許権の存続期間を事実上 1 年間伸ばすことができる。

明細書に瑕疵があった場合、出願当初の明細書などに記載されていない事項を追加する補正をすれば、いわゆる新規事項の追加とされ、拒絶査定理由（特許法 49 条 1 号）、又は特許無効理由（特許法 123 条 1 項 1 号）とされることもある。さらに、新規事項を追加した補正が看過されて特許された場合に、当該補

正を訂正により削除できず、特許無効理由が解消されないというケースもある⁽²⁾。ただし、出願から 1 年以内であれば国内優先権主張出願をすることもできるので、補正をすれば新規事項の追加と判断される怖れがある場合は、積極的に国内優先権主張出願を行うというプラクティスがある。また、たとえば、遺伝子関連発明などについては、塩基配列などがわかった段階でとりあえず出願し、1 年以内にその機能を解明し、実施例などを追加した国内優先権主張出願をするといったプラクティスもある。

わが国の特許法には、優先権主張の手続きに関する規定や（特許法 43 条）、国内優先権主張出願に関する規定が存在する（特許法 41 条）。優先権が認められるためには、優先権を主張した後の出願に係る発明が、第一国出願の明細書若しくは図面全体又は国内優先権出張出願では先の出願の明細書又は図面の全体（以下「当初明細書等」という。）に開示されたものでなければならない。しかし、どのような場合に、後の出願に係る発明が当初明細書等に開示されていたといえるかという、優先権における「発明の同一性」の判断については必ずしも明確ではなかった。このような状況の中、平成 15 年 10 月に優先権における発明の同一性について判断した判決が出され⁽³⁾、また平成 16 年 7 月には、優先権に関する審査基準も公表された。そこで、以下では、優先権制度における発明の同一性の判断と、優先権の利益を受けるために先の出願が満たしていなければならない要件などについて説明する。

2. 東京高裁平成 15 年 10 月 8 日判決の事実関係

(1) 出願の経緯

原告は、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日に、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。本件特許出願について拒絶の査定がされ、平成13年10月12日にその謄本が送達された。そこで、本件出願人は、同年11月8日に、これに対する拒絶査定不服審判を請求した。同審判で審判官の合議体は、請求項1に係る発明のうち、本件出願時に追加された第11図に係る実施例に相当する部分（以下「図11実施例発明」という。）については、優先権の効果を認めることはできなととした。その上で、後の発明は、優先日の日後かつ本件出願の日前に出願され、本件出願の出願後に公開された特願平11-85326号（以下「引用文献1」という。）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るなどとして、合議体は、平成14年9月12日に「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、同月25日に本件出願人にその謄本が送達された。そこで、本件出願人がその審決を不服として、同年10月23日に訴訟を提起したのが本事案である。

(2) 当初明細書等

当初明細書等には、「乳幼児が母乳を飲む際に、舌を蠕動運動させることで、母親の乳首のうち、人工乳首の乳頭部に相当する乳頭部及び乳輪部が伸長することがわかったという知見に基づき、母親の乳首により近似している人工乳首を提供することを目的とする。」との記載がある（段落 [0004] 及び段落 [0005]⁽⁴⁾。すなわち、当初明細書等では、『人工乳首の乳頭部』を伸長させることにより、母親の乳首により近似している人工乳首を提供することが発明の解決課題とされている。

また、段落 [0019] には、実施形態に係る人工乳首の『乳頭部』には、伸長部である肉薄部と剛性部である肉厚部とが交互に形成される旨が記載されている⁽⁵⁾。そして、この構成により『乳頭部』が伸び、剛性が強い肉厚部によって剛性が弱い肉薄部の剛性を補うことができるとされている（段落 [0019] 及び段落 [0020]）。よって、「人工乳首 100 は、母親の乳首と同様に伸長し、……母親の乳首と同様に人工乳首 100 自体が潰れることなく、その剛性も維持させることもできる」とされている（段落 [0021]）。

すなわち、当初明細書等では、人工乳首の『乳頭部』

を伸長させ、伸長した際の剛性の低減を肉厚部にて補うという発明が開示されていた。そして、当初明細書等の図1及び図3（下図参照）に記載された人工乳首もその乳頭部のみに伸長部と剛性部とが設けられていた。

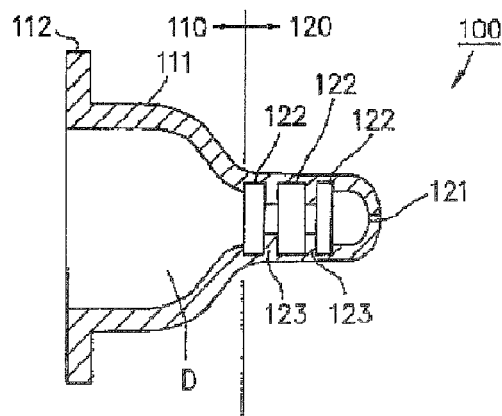


図 特願平 10-316899 号（先の出願）の願書に最初に添付された図1。なお、図中、100 は人工乳首を示し、110 は乳首胴部を示し、111 は乳首胴部本体を示し、112 はベース部を示し、120 は乳頭部を示し、121 は開口を示し、122 は肉薄部を示し、123 は肉厚部を示す。

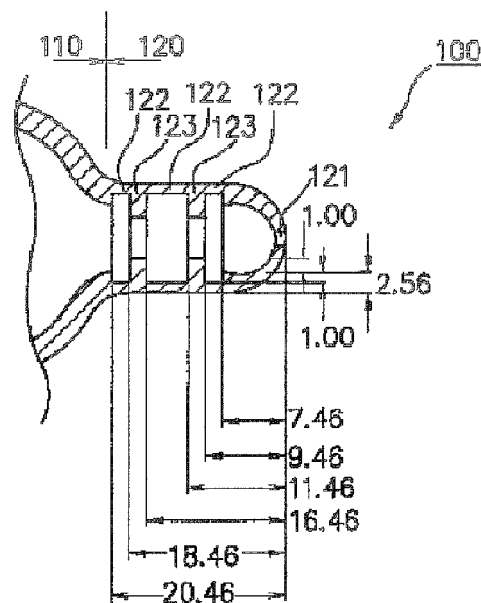


図 特願平 10-316899 号（先の出願）の願書に最初に添付された図3。

(3) 本件出願の請求項1に係る発明

本件出願の請求項1に係る発明（以下、「本願発明1」という。）は、平成13年8月7日付け手続補正書により補正されたとおりの、以下のものである。

A 乳幼児の哺乳窩に当接可能な先端部を有する乳頭部 (120) と、乳幼児が舌により蠕動運動を行

う際に舌を波うつように移動させることができる表面を有する乳頭部（120）及び乳首胴部（110）と、哺乳瓶と接続するためのベース部（112）と、を有する人工乳首であって、

B 前記乳頭部（120）及び乳首胴部（110）のシリコンゴムから成る壁面の内側に、この壁面より肉厚の薄い伸長部（注：図の肉薄部 122）が形成され、この伸長部に隣接して、この伸長部より肉厚が厚い剛性部（注：図の肉厚部 123）が交互に形成されていることを特徴とする人工乳首。

（構分け、符号及び注は、筆者による）

構成要件 A は、人工乳首の一般的な構成を示し⁽⁶⁾、構成要件 B が本願発明 1 の特徴的な構成を示す⁽⁷⁾。なお、構成要件 B によれば、伸長部と剛性部とは、乳頭部のみならず乳首胴部にも形成されることとなる⁽⁸⁾。

（4）第 11 図に係る実施例に相当する部分（「図 11 実施例」）

本件出願の出願時に追加された図 11 に示される実施例については、本件出願の明細書に以下のような説明がある。

「図 11 は、本発明の第 4 の実施の形態に係る人工乳首 500 を示す概略断面図である。本実施の形態に係る人工乳首 500 の構成は、上述の第 1 の実施の形態に係る人工乳首 100 と略同様であるため、相違点を中心に、以下説明し、同様の構成は符号を付す等して、説明を省略する。

図 11 において、人工乳首 500 は、上述の第 1 の実施の形態と同様に、乳首胴部 110、乳頭部 120 及び鏝部 112 を有している。しかし、本実施の形態においては、図 11 に示すように、伸長部である肉薄部 522 が人工乳首 500 の乳頭部 120 及び乳首胴部 110 にかけて螺旋形状に形成されている点で、第 1 の実施の形態と異なる。

このように肉薄部 522 を螺旋形状に形成することで、乳幼児 200 の哺乳運動の際、人工乳首 500 がより伸び易くなる。また、この哺乳運動の際、図 11 の縦方向に、圧力が加わっても、人工乳首 500 の縦方向において、肉薄部 522 に対応する位置には必ず剛性部である肉厚部 523 が配置されているため、人工乳首 500 が潰れて、乳幼児 200 の哺乳運動が困難になることはない。

また、本実施の形態においては、図 11 に示すように、肉薄部 522 が螺旋形状に形成されているため、シリコンゴムにより形成されている人工乳首 500 の製造に当たり金型から抜き易くなり、製造し易くなる。」（段落 [0042]）。

また、以下に本件出願の願書に添付された図 11 を示す。

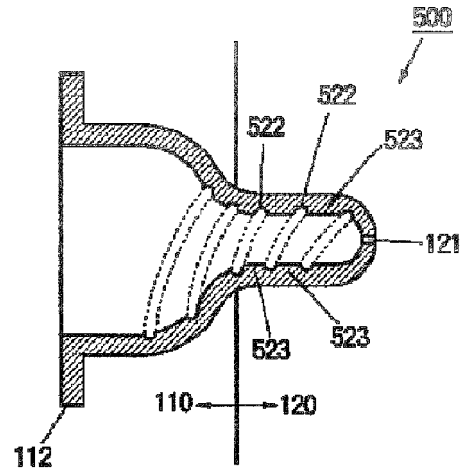


図 特願平 11-288535 号（本件出願）の願書に最初に添付された図 11。なお、図中、500 は人工乳首を示し、110 は乳首胴部を示し、112 はベース部を示し、120 は乳頭部を示し、121 は開口を示し、522 は肉薄部を示し、523 は肉厚部を示す。

上記図 11 に示されるとおり、図 11 に係る発明（図 11 実施例発明）は、肉薄部 522 が螺旋形状に形成された発明に関する。なお、本件出願の出願時の請求項 9 は「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、螺旋形に形成されていることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 6 のいずれかに記載の人工乳首」であり、平成 12 年 6 月 12 日づけの補正書により補正された請求項 1 には「この伸長部が上記乳頭部及び上記乳首胴部の内面において、螺旋形に形成された溝であり」との構成要件があったが、螺旋形に形成された溝という要件は、平成 13 年 8 月 7 日づけの補正書により削除されている。

（5）引用文献 1

審決において、特許法 29 条の 2 の規定における「先の出願」として引用されたのは、本件出願の優先日以降に出願され、本件出願の出願日以降に公開された特願平 11-85326 号である。その出願の図 2 を以下に示す。上記の図に示されるとおり、特願平 11-85326 号の願書に最初に添付された明細書及び図面には、スパイラ

ル溝を有する人工乳首が開示され、このスパイラル溝は、本願発明 1 の螺旋形状に形成された肉薄部に相当する。なお、本事件では、特願平 11-85326 号に記載された発明（以下、「引用発明 1」という。）と、本願発明 1 との異同については争点とされなかった。

なお、引用文献 1 は、特許第 3209271 号として特許されている。

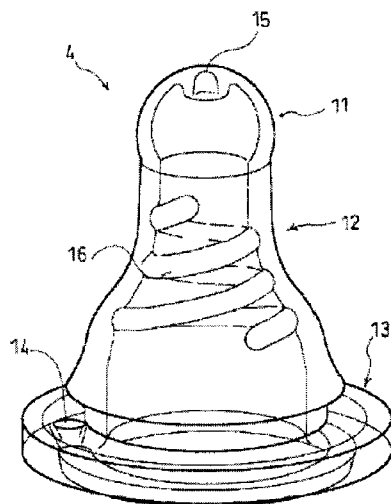


図 特願平 11-85326 号の願書に最初に添付された図 2。図において、4 は乳首を示し、11 は上部を示し、12 は胸部を示し、13 は下部を示し、14 は空気孔を示し、15 は吸入口を示し、16 はスパイラル溝を示す。

3. 拒絶査定不服審判における審決

審決は、本願発明 1 は、先の出願の当初明細書等に記載されていない、本件出願の当初明細書等に記載の図 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、優先権の効果を認めることはできないとした。

その上で、図 11 実施例発明に関する特許法 29 条の 2 の規定の適用については、本件出願の現実の出願日になるとし、図 11 実施例発明は、本件出願日前の他の出願であって、その出願後に出願公開された特願平 11-85326 号の願書に最初に添付した明細書又は図面（以下「先願明細書等」という）に記載された発明（以下「先願発明」という。）と同一であり、かつ、本願発明 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願発明 1 は特許法 29 条の 2 の規定

により特許を受けることができないとした。

4. 東京高裁平成 15 年 10 月 8 日判決⁽⁹⁾

－人工乳首事件－

本事案において原告は、「特許法 41 条 2 項の適用の有無は、優先権の主張を伴う特許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ところ、本願発明 1 の構成要件はすべて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ことは明らかであり、また、図 11 実施例発明は、先の出願の図 1 等の実施例で十分に実証されている」などと主張した。

この主張に対し、裁判所は、「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」とし、拒絶審決の結論を維持した。裁判所は、上記のように解釈すべき理由として、以下のように判示した。

すなわち、「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（下線は筆者による）。

5. 国内優先権主張出願に係る発明と当初明細書等に開示された発明との同一性

(1) 本事案（一人工乳首事件）

本事案では、本願発明1の全ての構成要件が一体として当初明細書等に開示されていたかどうかについては争われず、国内優先権主張出願の際に新たな実施例を追加することによって、本願発明1のうち、その追加された実施例に関する図11実施例発明に係る部分については、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となるとして、その発明については優先権の効果を認めなかった。この判断の適否が、本事案の争点であった。

(2) 特許法の規定

特許法第41条2項の規定は、国内優先権の利益を享受できる発明について、「前項の規定による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、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面）に記載された発明」とする。しかし、どのような場合に、後の出願に係る発明が、当初明細書等に記載された発明といえるかという「優先権における発明の同一性」については、必ずしも明確ではない。国内優先権に関する規定は、パリ条約上の優先権の利益を国内出願にも認めるというものであるから、国内優先権制度における発明の同一性を判断する場合にも、工業所有権の保護に関するパリ条約（以下「パリ条約」という。）上の優先権における発明の同一性の解釈が参考となる。

(3) パリ条約上の規定

パリ条約第4条A(1)は、いずれかの同盟国において正規に特許出願した者等は、優先権を有する旨を規定している。そして、パリ条約上、いわゆる複数優先及び部分優先が認められ（同条F）、優先権は発明の構成部分が最初の出願における出願書類全体により当該構成部分が明らかにされていれば優先権の効果を否認できないとされている（同条H）。しかし、優先権における発明の同一性の具体的な判断手法については、明確にされておらず、優先権が主張された国の行政機関又は司法機関が判断することとなる⁽¹⁰⁾。

6. 裁判例

上記のとおり、優先権における発明の同一性についての具体的な判断手法は、特許法上もパリ条約上も明確ではない。また、それについて判示した最高裁判所判決も見当たらない。そこで、下級審における裁判例が解釈上参考となる。

(1) 東京高裁昭和52年1月27日判決⁽¹¹⁾

本判決は、酢酸ビニルの製法に関する発明について、ドイツの特許出願に基づく優先権を主張してわが国に特許出願された事件に関する。この事件において、同盟第一国出願に実施例がなく、わが国に出願をする際に実施例が追加された。同盟第一国出願に開示された化学物質の製造方法に関する発明について、裁判所は、わが国の特許法に基づいて発明未完成と判断した。その上で、「わが国における当該出願にかかる発明が完成された発明であり、優先権証明書添付の発明が未完成発明であれば両者は発明として同一性を有しないことは当事者間に争いが無いから、審決が第一出願によって完成された発明である第二出願に対して優先権の主張を認めなかった判断に違法の効はない」とした。その上で、本判決では、「我が国に出願された第二出願について第一出願による優先権を主張することができるためには、第二出願の発明と実質的に同一と認められる発明が第一出願に記載されていることが必要である」とした。すなわち、優先権における発明の同一性は『実質的に同一と認められる発明』であると判示した⁽¹²⁾。

後の出願がわが国の出願であれば、優先権の有効性を判断する場合、第一国出願に開示された発明について、わが国の特許法に基づいてどのような発明が開示されているか判断し、わが国の特許法に基づいて第一出願に開示された発明が未完成と判断されるものであれば、後の出願が完成された発明であっても、優先権における発明の同一性は認められない。ただし、第1出願に開示された発明が未完成発明でない場合における『実質的に同一と認められる発明』の具体的な判断手法については、判示されておらず、実質的に同一と認められる発明の射程は必ずしも明らかにされていない。

なお、わが国の特許法に基づいて第一出願に開示された発明が未完成であれば、優先権の効果を享受できないという判断は、後の事案においてもなされている。

たとえば、後の裁判例である東京高等裁判所平成5年10月20日判決⁽¹³⁾においても、第一国出願において開示された発明を、同盟第二国であるわが国の特許法に基づいて発明未完成と判断し、その上で、文言上同一な発明が第一国出願に開示されていても、第一国出願に係る発明が未完成である以上、優先権の利益は享受できないとした。米国では他の特許文献の引用が認められており⁽¹⁴⁾、その場合引用された特許文献中の記載は、明細書等に記載されたものとしてすることができる。しかしながら、日本においてはそのようなことは認められていない。そこで、本事件では、製造方法として引用した米国出願が未公開だったこともあり、発明未完成とされたのである。その他、東京高裁平成13年3月15日判決（同平成10年（行ケ）第180号）においても、第一出願の出願書類には実施可能な程度に発明が記載されていないが、優先権主張出願の際に実施例（例3）を追加することにより始めて実施可能となる場合は、優先権の利益を享受できないとされた。

(2) 東京高裁昭和61年11月27日判決⁽¹⁵⁾

本判決は、3つの出願（以下、出願日が早い順から「第1～第3出願」という。）に基づく優先権を主張してわが国に特許出願した事案に関する。わが国における出願に係る発明は、構成要件a～hからなるテクスチャーの製法に関する発明であり、構成要件hは、フィラメント摩擦係数fs70値を0.37以下とするものであり、構成要件a～d及び構成要件hにより第1工程を構成し、構成要件e～gにより第2工程を構成するものであった。また、構成要件hにより、第2工程における破断フィラメント数を著しく減少させることができるなどの効果を奏するというものであった。第1出願には構成要件a～gからなる発明が開示され、第2出願には構成要件a～gと構成要件h₁（h₁は、fs70値が0.20～0.34）からなる発明が開示され、第3出願には構成要件a～gと構成要件h（hは、fs70値が0.37以下）からなる発明が開示されていた。この事案において、裁判所は、第1出願に基づく優先権を認めず、わが国における出願に係る発明のうち構成要件a～g及びh₁で規定される範囲については第2出願に基づく優先権の効果を認め、その余の部分について第3出願に基づく優先権の効果を認めた。

裁判所は、その理由として、「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」としたうえで、「本件発明は、第1優先に係る発明の構成要件a～gにより構成された部分に他の構成要件hを結合させたものであり、各構成要件は一体不可分のものとして本願発明を成り立たせているから、本願発明をa～gにより構成された部分と、hにより構成された部分に分離して、各構成部分にそれぞれ対応する第1国出願に基づく優先権を主張することは容認できない」とした。

(3) 東京高裁平成5年6月22日判決⁽¹⁶⁾

本判決は、優先権主張の基礎出願が複数の構成要件によって構成される場合に、ある構成要件についてのみ優先権が生ずるとした⁽¹⁷⁾。この事案では、優先権の基礎出願が、第1国（フランス）における追加の特許出願であった。そして、元の出願に係る発明は構成要件a～eによって構成される焦点集束装置であり、当該追加の特許出願は、構成要件a～fにより構成され、構成要件a～eによって構成される焦点集束装置により焦点が集束された光量を検知して情報を読み取る装置（構成要件f）を付加した情報読み取り装置であり、単に構成要件a～eによって構成される焦点集束装置と光量検知装置を組み合わせただけでなく、この事案では、優先権の基礎出願のうち、

パリ条約第4条C(2)及び同(4)に規定する、「最初の出願」とされ、優先権を主張できるのは構成要件fについてのみであるとした。

(4) 大阪高裁平成6年2月25日判決⁽¹⁸⁾

本判決では、侵害訴訟において、パリ条約に基づく優先権主張の有効性について判断した。この事案では、本件発明の特許出願が基礎とした当初の米国特許出願における明細書には本件特許出願(日本)の特許請求の範囲の記載と一致しない部分があった。具体的には、部分的アミノ酸配列に含まれる175番、178番及び191番のアミノ酸をコードするDNAのコドンにおける塩基がそれぞれ1個ずつ違っていた。そこで、原告は、優先権は無効と主張した。これに対し、裁判所は、「優先権主張の適否は、それらの書類⁽¹⁹⁾に優先権の主張された発明の構成部分が、開示されているかどうかで判断されるべきであり、……本件訴訟に現れた証拠によると、本件発明の基礎とされた当初の米国出願(米国第一、第二特許出願)明細書記載のアミノ酸配列は誤記であったと認められる。この業界の専門家は、これを誤記と理解することができるので、優先権主張は適法であり、当初の米国出願は、本件発明の出願日を基礎付ける位置を有する」とした⁽²⁰⁾。

7. 優先権における発明の同一性に関する学説等

(1) ボーデンハウゼン教授

ボーデンハウゼン教授は、パリ条約第4条Hの規定について「後の特許出願で優先権を主張するためには、優先権の主張された発明の構成部分が、先の出願書類全体として(発明の詳細な説明、図面(若しあれば)、図表などを含んで)、はっきりと開示されていれば充分である」とする⁽²¹⁾。これによれば、出願に係る発明の全ての構成要件が、当初明細書等に全て開示されていれば(当初明細書等の特許請求の範囲に開示されていなくても)、優先権の利益を享受できるとされている。

(2) 後藤晴男教授

後藤晴男教授は、優先権における発明の同一性につき、形式的な同一ではなくて、実質的な同一とする⁽²²⁾。これは、東京高裁昭和52年1月27日判決などと同様

の解釈である。

(3) 国内優先権主張の具体的利用方法

国内優先権主張の具体的利用方法の例として、(i) いわゆる単一性利用型、(ii) 上位概念抽出型、及び(iii) 実施例補充型があげられる⁽²³⁾。そして、実施例補充型の説明として、後の出願のクレームが先の出願の実施例により十分実証されているならば、そのクレームの優先日は先の出願の日とされ⁽²⁴⁾、「特に化学の分野で重要であるが、上位概念で出願したが、実施例によって裏付けられていないものにつき、後から実験をして実施例を追加する場合である。このような補充は、補正の認められないものが多い」とされる⁽²⁵⁾。

(4) 工業所有権逐条解説

なお、工業所有権逐条解説⁽²⁶⁾によれば、特許法41条2項について、「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。すなわち、優先権の主張を伴う特許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場合には優先権の主張の効果が認められ、そうでない場合には優先権の主張の効果が認められない」(下線は筆者による。)とされている。

(5) 優先権の審査基準

また、優先権に関する審査基準は、東京高裁平成15年10月8日判決(人工乳首事件)が出された時点では、「追って補充する。」とされていたが、平成16年7月28日に優先権の審査基準が公表された⁽²⁷⁾。この審査基準は、平成16年7月28日以降に特許庁において審査を行う全ての出願について適用される。それによれば、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、(補正におけると同様の)「新規事項の例による」とされる⁽²⁸⁾。なお、同事件を受けて、審査基準にも人工乳首の判示内容に沿って審査が行われる旨が記載されている⁽²⁹⁾。

8. 考察

(1) 優先権における発明の同一性の解釈

(a) 6(1)及び6(3)の裁判例や7(2)の学説に示

されるように、優先権における発明の同一性は、出願に係る発明の構成要件の各文言が当初明細書等に開示されているか否かではなく、出願に係る発明が当初明細書等に実質的に開示されているかどうかで判断される⁽³⁰⁾。この点は、本事案（人工乳首事件）でも、優先権における発明の同一性について、「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」とされる。

また、6(1)の裁判例に示されるように、当初明細書等に開示された発明が、発明未完成な発明であれば、後の出願において実施例が追加されるなどして発明が完成した場合であっても、当初明細書等に後の出願に係る発明が開示されたことにならないから、優先権における発明の同一性は認められず、その結果優先権の利益も享受できない。当初明細書等に開示された発明のうち実施可能でない発明があれば、その発明について後の出願において実施可能とされたとしても、その発明に係る部分については優先権の利益を享受できない⁽³¹⁾。

6(4)の裁判例において示されるように、優先権における発明の同一性は、当初明細書等に接した、いわゆる当業者の立場に立って当初明細書等に優先権の主張された発明の構成部分が開示されたかどうかにより判断する⁽³²⁾。

(b) 平成16年7月に公表された優先権に関する審査基準において、優先権における発明の同一性の判断は、新規事項の例によるとされ、少なくとも、特許庁においては、その審査基準に従って判断されるものと考えられる。一方、本事案において、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主張を、首肯するに足りるとしているが⁽³³⁾、そのような判断手法に従って優先権における発明の同一性を判断したわけではない。また、優先権における発明の同一性を、新規事項の例によって判断した裁判例は見当たらないから、今後裁判所が「新規事項の例」により優先権における発明の同一性を判断するか否かについては必ずしも明確ではない。^{(34) (35) (36)}

(c) 新規事項の例として参考となる裁判例

先に説明したとおり、優先権における発明の同一性は、裁判所において、必ずしも新規事項の例により判断されるとは限らない。しかしながら、少なくとも特許庁においては、そのように判断されることが期待され、裁判所における判断においても影響することが想定される。なお、新規事項について判断した判例として、東京高裁平成15年7月1日判決⁽³⁷⁾、同平成13年5月23日判決⁽³⁸⁾、同平成13年12月27日判決⁽³⁹⁾、及び東京高裁平成13年11月6日判決⁽⁴⁰⁾などがある。新規事項の例の解釈については、その解説を別稿に譲り、新規事項について判断した主だった下級審の裁判例を紹介するにとどめることとする。

(2) 後の出願に当初明細書等に記載された技術的事項を超えるものが開示された場合の優先権における発明の同一性の解釈

(a) 従来、先の出願に係る発明が、実施可能要件などを満たす発明である場合、後の出願に係る発明の各構成要件が一体として当初明細書等に開示されているときは、後の出願にどのような実施例が追加されても、優先権の利益を享受できるものとの考えもあった⁽⁴¹⁾。この解釈は、7(1)の学説に沿うものであり、優先権主張の適否は当初明細書等に優先権の主張された発明の構成部分が開示されているかどうかで判断されるとする6(4)の判決における判示とよくなじむものである。

(b) 一方、部分優先及び複数（複合）優先の解釈については、6(2)の裁判例において示されるように、全ての構成が一体不可分として一つの発明を成り立たせる場合は、当初明細書等にそれら全ての構成が開示されていなければ優先権の利益は認められない。また、6(3)の裁判例に示されるように、ある部分を除いても発明として成立する場合は、その様な部分が当初明細書等に開示されていなくても、その部分を除いた発明について優先権の利益が認められる。本事案（人工乳首事件）は、先の出願においても実施可能な完成された発明が開示されていたが、後の出願において新たな技術的意義を有する実施態様に関する発明（図11実施例発明）が追加されたものである。その意味で6(3)の事案と類似しており、本事案における解釈も「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」とするもので、6(3)の裁判例における判示内容と同様とも解釈できる。ただし、6(3)の裁判例では特許請求の範囲の文言として現れている構成について、優先権の利益を享受できる範囲と優先権の利益を享受できない範囲とを区別したが、本事案で優先権の利益を享受できないとされた範囲は、特許請求の範囲の文言から削除されている。また、6(3)の裁判例においては、ある構成要件が開示されていたかどうかで優先権の利益を享受しうる範囲を画したが、本事案では特許請求の範囲の各構成要件が当初明細書等に開示されていたか否かではなく、特許請求の範囲に含まれる優先権主張出願の際に追加された実施例が先の出願に開示されていたか否か判断された。

そういった意味で、本事案はこれまでない判断をした裁判例といえる。本事案を踏まえて解釈すれば、後の出願に係る発明の構成が先の出願に開示され、後に出願に係る発明が先の出願において実施可能要件などを満たす発明として開示されている場合において、後に出願で新たな実施例や実施態様が追加されたとしても、それが新たな技術事項を追加するものでないときは、後に出願に係る発明は優先権の利益を享受しうる⁽⁴²⁾。一方、後に出願に係る発明の構成が先の出願に開示されている場合であっても、後に出願で当該後に出願に係る発明に関する新たな実施例や実施態様が追加され、それが新たな技術事項を追加するものであるときは、後に出願に係る発明のうち当該実施例や実施態様に係る範囲については、当初明細書等に開示されていなかった発明であるから、優先権の利益を享受できず、後に出願に係る発明のうちその余の範囲の発明については、優先権の利益を享受しうる。

(c) いわゆる実施例補充型について

本事案において、原告は、いわゆる国内優先権の利用態様として実施例補充型といわれるものがあり、「先の出願の請求項の発明が先の出願の実施例で十分実証されている場合には、後に出願で実質的に同一の発明が実施例で補充されても、この実施例によって影響を受けず、後に出願の請求項の発明が、先の出願と後に出願との重複範囲であれば、優先権主張の効果は肯定

される」と主張した。この主張は、これまでの裁判例や学説などに沿う主張であるといえる。

先に説明したとおり、国内優先権の利用態様として実施例補充型があることは、広く知られている。そして、化学、医薬、バイオ、特に遺伝子関連技術の分野においては、この実施例補充型の国内優先権主張出願が頻繁になされている。先の出発が未完成発明又は実施可能要件を満たさない発明である場合はともかく⁽⁴³⁾、少なくとも実務上は、完成された発明の下位概念を追加しても、その部分について優先権の利益を享受できないとは考えられていなかった⁽⁴⁴⁾。

これに対し、裁判所は、「後に出願の明細書及び図面に新たな実施例を加えることにより、後に出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術的事項が、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となる場合は、その超えた部分について優先権主張の効果は認められない」、「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」とした。すなわち、当初明細書等に開示された発明の範囲に含まれるものであっても、後に出願の際に実施例や実施の形態が追加され、その追加された発明が当初明細書等の技術的事項の範囲を超えるものであるときは、その部分については優先権の利益を享受できないというものである。

この問題の解釈は、次の8(2)(d)節において説明することとなるが、後に出願の際に実施例や実施態様を追加することにより、特許請求の範囲に記載された発明が変化しうるかどうかについての判断によるものと考えられる。すなわち、明細書に開示された実施例や実施態様についての説明がどのようなものであっても、特許請求の範囲に記載された発明は変わらないと解釈されるのであれば、後に出願の際に実施例などを追加したとしても、請求項に係る発明が、当初明細書等に開示された発明であれば、優先権の利益を享受できることとなる。

(d) 最高裁平成3年3月8日判決・民集45巻3号123頁との関係

原告は、「後に出願において追加された実施例が後に出願の請求項に係る発明の実施例であれば、後に出願の請求項に係る発明は、追加された実施例を含んだものとする審決の判断方法は、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ことにはかならない。被告の主張によれば、一つの請求項に記載された発明が、「環状」と「螺旋形状」という、異なる構成と異なる作用効果を有する二つの発明であることになり、現実に記載されていない、二つの異なる構成を具体的に請求項に意図的に加えるものとなるから、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り、最高裁平成3年3月8日判決・民集45巻3号123頁の判示に反する」などと主張した。すなわち、審決は、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、前記最高裁判決に反するものであるというのである。これに対して裁判所は、「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い」とした。

特許法70条1項及び2項の規定によれば、特許請求の範囲の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないが、明細書等は特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈する上での考慮資料とされている。

最高裁平成3年3月8日判決によれば、発明の要旨認定は、特段の事情がない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきとされ、特許請求の範囲の記載の技術的意義が明確に理解することができないとか、あるいは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がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるとする。しかし、同最高裁判決は、新規性などを判断する上で、発明の要旨となる技術的事項を確定する段階において、特許請求の範囲の記載を超えて、発明の詳細な説明や図面にだけに記載された構成を付加し、特許請求の範囲に含まれる発明の範囲を限定的に解釈してはならないというものである。本事案においては、特許請求の範囲に含まれる発明の

範囲を図11実施例発明に限定して解釈するものではなく、特許請求の範囲に含まれる発明に図11実施例発明が加わったと解釈したのであるから、この判断は同最高裁判決に反するものではない。

また、最高裁平成3年3月19日第三小法廷判決・民集45巻3号209頁は、特許請求の範囲の固定部材という記載はそのまま、発明の詳細な説明の欄から固定部材の例である接着剤に関する説明部分と接着剤を用いた実施例に関する図面を削除する訂正を行った場合に、「訂正を認容する審決が確定したことにより、本件発明の特許請求の範囲の固定部材の構成は、出願の当初に遡ってこれに接着剤（接着層）を含まないものに減縮されたものとみとめられる」とした。この事案では、特許請求の範囲の構成である「固定部材」の技術的意義が明確ではないから、明細書等の記載を考慮したともいえるが、特許請求の範囲の記載を補正等しなくとも、明細書のほかの部分の補正等することにより、特許請求の範囲に含まれる発明が変化することがあることは、この判例によっても明らかである。このように、特許請求の範囲にどのような発明が含まれるかについては、特許請求の範囲の記載の文言を前提としつつも、明細書や図面などの記載を参酌し、その技術的意義を解明して判断する必要がある⁽⁴⁵⁾。

(e) 妥当性について

本事案において、後の出願に係る発明が、当初明細書等に記載されていたことについては争われていない。後の出願に係る発明を先の出願の当初明細書等の特許請求の範囲に記載することは新規事項の追加とはされないのであれば、後の出願において明細書の詳細な説明の欄に図11実施例を追加しなければ、引用発明1との関係で本願発明1が特許法29条の2の先の出願に記載された発明となることはあっても（特許法41条2項）⁽⁴⁶⁾、引用発明1を先の出願に記載された発明として本願発明1が特許法29条の2の規定により拒絶されることはない。仮に、図11実施例を追加せずに、本願発明1が登録されていたとすれば、引用発明1は図11実施例と同様本願発明1を利用するものとされていたであろう。本事案においては、後の出願において図11実施例を追加したばかりに、結果として出願全体が拒絶されることとなった。また、引用文献1については、後日特許されている。よって、出願人が図11実施例発明を実施する場合には、引用文献

1 についての特許発明を実施することとなる。このように、出願人は図 11 実施例という好ましい実施例を追加したばかりに、特許権を取得できず、かえって後の出願に係る特許発明を実施する可能性をも含むこととなったように見える。結果だけを見れば、確かにそのとおりであり、座りがよいとはいえない。

なるほど、上記最高裁平成 3 年 3 月 19 日第三小法廷判決を考慮すれば、明細書の記載事項により、特許請求の範囲に含まれる発明は変化するるのであるから、図 11 実施例発明は、後の出願により新たに加わった発明であるとも解釈できる。しかし、本願発明 1 の用語の意義が不明瞭とは必ずしもいえない。そもそも、優先権は特許請求の範囲に記載された発明について認められるものであるから、優先権の利益を享受しうるかどうかは、優先権主張出願の特許請求の範囲に記載された発明が、優先権の主張の基礎とされた出願に開示されているかどうかという観点で判断されるべきである。そこで、後の出願に係る発明が、先の出願の当初明細書等を実施可能な発明として開示され、かつ後の出願に係る発明の全ての構成要件が先の出願の当初明細書等に開示されたものであったならば、特許請求の範囲の文言に現れない下位概念（図 11 実施例発明）が後の出願の明細書に追加されたとしても、その請求項については優先権の利益を認めても良かったのではないか。少なくともそのように解釈するのが、これまでの通説であったと思われるし、最初にある発明を開示したものに特許権を与えて保護するという特許法の原則にも沿うものである。勿論、特許請求の範囲の構成要件として、後の出願において初めて開示された要件（本事案では、螺旋溝）を有する請求項がある場合、その請求項については優先権の利益を享受できない⁽⁴⁷⁾。一方、スパイラル溝（螺旋溝）を有する人工乳首を最初に開示したのが、引用文献 1 に係る出願だとした場合、そのように解釈しても、図 11 実施例発明は、先の出願に開示された発明ではないから、引用文献 1 に係る出願が、特許法 29 条の 2 の規定により拒絶されることはない（特許法 41 条 3 項）。

本件出願の出願人は、本件出願の審査過程で図 11 実施例発明を削除することも、本件出願から抜き出して分割出願することもできたはずである。そして、本件出願が図 11 実施例などを含まないものとするれば、少なくとも引用文献 1 が特許法 29 条の 2 の規定にい

う先の出願とはならなかったと考えられる。したがって、本判決のように判断しても、当初明細書等に記載された発明を権利化する途は残されており、最初に発明を開示した者に特許権を付与するという原則について、手続き面からの担保は維持されている⁽⁴⁸⁾。

(f) 後の出願の実施例等により当初明細書等の技術的事項を超える発明が追加された場合と、「新規事項の例」によるとする優先権における発明の同一性の考え方について

本事案において、出願人は本願発明 1 が当初明細書等に記載されたものであることを主張し、それに対し裁判所は、本願発明 1 の各構成要件が当初明細書等に記載されたものであるかは判断せず、本願発明 1 の実施例に関する発明であるが、当初明細書の技術的事項を越える図 11 実施例発明は当初明細書等に記載されたものではないから、その図 11 実施例発明に関する部分は優先権の利益を享受しえないと判断した。一方、審査基準は、優先権における発明の同一性は、原則として新規事項の例により判断するとする。優先権における発明の同一性を新規事項の例により判断するのであれば、本事案において原告が主張するように、優先権における発明の同一性は、当初明細書等に本願発明 1 の各構成要件が一体として開示されていたか否かによって判断することになる⁽⁴⁹⁾。先に説明したとおり、当初明細書等に本願発明 1 の構成要件が一体として開示されていることについては争われなかったから、本事案における判断は、「新規事項の例による」とする判断手法に反するものといえる。

後の出願の実施例等により当初明細書等の技術的事項を超える発明が追加された場合は、その追加された発明に関する部分について優先権の利益を享受しえない。一方、たとえば、後の出願により実施例や実施の形態が追加された場合であっても、その追加された実施例などに係る発明が、当初明細書等がらして当業者が実施可能な発明であり、新たな技術的事項を付加するものではない場合は、そのような追加が補正の形でなされることが新規事項の追加に該当するとしても、そのような追加を含む特許請求の範囲に記載された発明も当初明細書等に記載された発明といえるのであるから、追加された部分について優先権の利益を享受できると解される。よって、本事案のような解釈を採用するのであれば、優先権制度における発明の同一性を

原則として「新規事項の例による」とするのは、必ずしも妥当とはいえないと考えられる。

(3) 技術的事項

(a) 本事案の妥当性はさておき、判例変更や法改正がなされなければ、裁判所においても本事案にそった裁判が行われ、少なくとも本事案が審査基準に掲載された以上、特許庁においては本事案にそった審査が行われることが想定される。また、本事案と同様の事件がおきれば、同事件と同様に処理されるのが法の下の平等が求められるところであるから、本事例自体を検討する意義も大きい。特に、本判決では「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」とされているので、当初明細書等に記載された技術的事項と、図 11 実施例発明の技術的事項を中心に分析する事とする⁽⁵⁰⁾。

(b) 当初明細書等は、乳幼児が母乳を飲む際に、舌を蠕動運動させることで、母親の乳首のうち、人工乳首の乳頭部に相当する乳頭部及び乳輪部が伸長することがわかったという知見に基づき、母親の乳首により近似している人工乳首を提供することを目的とし、母親の乳首により近似している人工乳首を提供することが発明の解決課題とされている（段落 [0004] 及び段落 [0005]）。そして、段落 [0019] などに開示される人工乳首の『乳頭部』には、伸長部である肉薄部と剛性部である肉厚部とが交互に形成される旨が記載され⁽⁵¹⁾、この構成により『乳頭部』が伸び、剛性が強い肉厚部によって剛性が弱い肉薄部の剛性を補うことができる（段落 [0019] 及び段落 [0020]）。よって、「人工乳首 100 は、母親の乳首と同様に伸長し、……母親の乳首と同様に人工乳首 100 自体が潰れることなく、その剛性も維持させることもできる」とされている（段落 [0021]）。

図 11 実施例発明は、本願発明 1 の構成要件をすべて満たし、かつ本願発明 1 の効果を奏する。一方、図 11 実施例発明は、当初明細書等が開示された第 1 の実施の形態とは異なり『伸長部である肉薄部 522 が人工乳首 500 の乳頭部 120 及び乳首胴部 110 にかけて螺旋形状に形成されている』という構成を有し、それに

よって、「人工乳首 500 がより伸び易くなる」、「この哺乳運動の際……人工乳首 500 が潰れて、乳幼児 200 の哺乳運動が困難になることはない」、「人工乳首 500 の製造に当たり金型から抜き易くなり、製造し易くなる」などという効果を奏するとされる。これらの効果は、後の出願の明細書に明記されが、当初明細書等が開示された発明にはなかったものであり、このような技術的事項に関する図 11 実施例発明は、当初明細書等の範囲を超えるものとされたのである⁽⁵²⁾。

9. 実務における影響

(1) 優先権における発明の同一性と国内優先権主張出願

少なくとも特許庁における審査・審判においては、優先権における発明の同一性について、基本的には「新規事項の例」によるとされる。裁判所は、当業者の立場に立って、当初明細書等を検討し、優先権主張出願に係る発明が記載されていたか否かを判断する。

このような解釈は、これまで優先権における同一性を判断した裁判例が少なかったためそれほど認知されていなかったようにも思える。しかし、上記の解釈は、これまでの裁判例となんら変わらないものである。ただし、特許・実用新案の審査基準が公表される前は、6(1) などの裁判例にもかかわらず機能未解明の遺伝子関連出願が多数なされていた。しかしながら、このような実施可能要件を満たさない発明を記載した出願に基づく優先権を主張しても優先権の利益を享受できないことが明らかであるから、単に配列を解明しただけの段階で特許出願するケースは減少するものと考えられる。

優先権主張出願に先の出願において新規事項の追加とされる要素が含まれる場合、その要素を文言として含む発明については、優先権の利益を享受しえない可能性が高い。そうであれば、優先権主張出願は、先の出願で開示した事項に、更に新たな事項を追加するようにすることが望ましいといえる⁽⁵³⁾。

ただし、本事案やそれを受けた審査基準に沿って解釈すれば、優先権を主張する出願に、先の出願の当初明細書等の開示を超える技術的事項を含む実施例や実施態様を追加した場合には、そのような実施例等に係る発明に関する部分については、優先権の利益を享受しえない。勿論、実施例等を追加した場合であっても、

当該実施例等が当初明細書等の技術的事項の範囲内であって、優先権主張出願に係る発明が当初明細書等に記載されたものであれば、優先権の利益を享受することができると解釈できる。本事案を考慮した実務として、たとえば一度出願してから後の出願までの間に、学会発表を行なう場合は、その発表等する発明によって不利益を被らないために、学会発表などの前に学会発表の内容を含んだ国内優先権主張出願をすることが薦められる。また、実施例などを追加する場合は、先の出願の当初明細書等に開示された事項を超える技術的事項を含む記載をしないことが薦められることとなる⁽⁵⁴⁾。また、本事案のような拒絶理由が通知された場合は、速やかに該当実施態様や実施例の記載を削除し、それらを権利化したい場合は、分割出願をすることなどにより対処することとなる。

(2) 国内優先権主張出願の利用価値

本事案で原告は、「先の出願と全く無関係の実施例を追加する場合以外は国内優先権の制度を利用できないという不合理な結果を招く」と主張した。この主張と同様に、本判決をうけ、国内優先権制度の利用を慎むように示唆する実務家もいる⁽⁵⁵⁾。しかしながら、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。一方、当初明細書等の技術的事項を超える実施例等が後の出願において追加された場合であっても、そのような実施例に係る発明についてのみ優先権の利益を享受できないのである⁽⁵⁶⁾。よって、国内優先権制度を利用価値がないという判断は早計である。なお、先の出願とまったく同じ内容の国内優先権主張出願をした場合であっても、実質的に特許権の存続期間が1年長くなる。この点は、国内優先権制度の大きな利益のひとつである。

(3) 優先権における同一性の判断が必要な場合

優先権の主張の効果について判断が必要な場合は、優先権主張の基礎となる出願日と後の出願日との間に拒絶理由の根拠となりうる先行技術文献等がある場合に限られる。従来もそのように運用されていたが、昨年公表された審査基準により、その点が明らかとなった⁽⁵⁷⁾。すなわち、優先期間中に、特許法29条の2に規定する先の出願となる特許出願等が出願された場合や、特許法29条1項各号に該当しうる引用文献などがある場合、及び特許法39条に規定される先願となりうる特許出願等が出願された場合などであろう⁽⁵⁸⁾。

10. まとめ

優先権における発明の同一性については、当業者の立場に立って、当初明細書等の記載や後の出願に記載を踏まえて、それらに開示された技術的事項を認定した上で、後の出願に係る発明が当初明細書等に開示されたといえるか否かという判断手法がとられるものと考えられる。

本判決は、優先権制度における発明の同一性について、これまでない判断手法に基づいて判断を行ったが、従来どおり、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が優先権主張の基礎となった出願の当初明細書等に一体として開示される場合に優先権の主張の効果を認め、そうでない場合には優先権の主張の効果が認めないという判断手法を採用することが妥当であると考えられる⁽⁵⁹⁾。

本判決を受け、国内優先権制度の利用価値を疑問視する議論がなされた。しかし、繰り返し説明したように、優先権主張出願の際に実施例等を追加したとしても当初明細書等に記載された発明については依然として優先権の利益を享受しうる。ただ、当初明細書等に開示された技術的事項を超える部分について、優先権の利益を享受できないだけである。そして、本事案のように、後の出願で当初明細書等の技術的事項を超える実施例等を追加した場合であっても、優先権の基礎出願から後の出願までの間にそのような実施例等と同様な発明を開示した出願がなされ又は公開等された場合については、そのような実施例等を削除することにより対処しうる。よって、当初明細書等の技術的事項を超える実施例等を追加したことによる不利益は、それほどない⁽⁶⁰⁾。一方、当初明細書等の技術的事項を

超えない実施例等を追加しても優先権の利益を享受できる範囲が狭くなるということはなく、優先権主張出願により特許権の存続期間が1年延びるわけであるから、依然として国内優先権制度は利用価値の高い制度であるといえる。

当初明細書等の技術的事項を超える実施例等を追加した優先権主張出願をする場合は、対処を誤ると本事例のように優先日後に出願又は公開された文献などによって、出願全体として拒絶されることがある点に留意しなければならない。

注

- (1) 特許第1委員会第1小委員会「パリ条約の優先権制度と客体的有効範囲の取り扱い」知財管理 53 卷 11 号 1735 頁 (2003 年) によれば、1999 年から 2001 年における外国人によるわが国への出願件数は年間約 5 万件であり、そのうち 4 万 5 千件が優先権の主張を伴っているとのことである。すなわち、外国人によるわが国への特許出願の約 90% が優先権主張出願であるといえる。よって、優先権に関する問題は、わが国の出願人だけではなく、わが国へ出願する者にとっても重要な問題である。
- (2) たとえば、東京高裁平成 17 年 1 月 31 日判決は、審査段階で特許請求の範囲から所定の発明を除く補正によりいわゆる除くクレームにより特許されたが、当該の所定発明を除く補正は、審査官が看過したものであっても、新規事項の追加に該当し、しかも当該補正を訂正により削除することは訂正要件を満たさず許されないので、特許無効理由は解消されないとした。
- (3) 東京高裁平成 15 年 10 月 8 日判決 (同平成 14 年 (行ケ) 第 539 号)。なお、本事件の解説として、齋藤悦子「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—知財管理 55 卷 1 号 49 頁 (2005 年) がある。なお、本事件において優先権の基礎出願と、優先権主張出願のクレームは同一ではない。
- (4) なお、当初明細書等における請求項 1 に記載の発明は、「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」であった。
- (5) 当初明細書等の段落 [0016] にも同様の記載がある。
- (6) 構成要件 A は、拒絶査定不服審判請求前の拒絶理由通知に対する意見書と同日付の補正書により始めて導入された構成要件であり、構成要件 A に相当する文言は、当初明細書等の特許請求の範囲には存在しない。同意見書には、構成要件 A が当初明細書又は本件出願のどの記載を根拠とするものかについては、なんら記載されていない。構成要件 A は、当初明細書等の段落 [0017] の「人工乳首 100 が、乳幼児 200 にくわえられると、人工乳首

100 の乳頭部 120 の先端部は、乳幼児 200 の哺乳窩 220 の先端に当接され、乳幼児 200 の舌 230 によって人工乳首 100 は図において上方へ押しつけられることになる。」との記載、及び段落 [0018] の「乳幼児 200 が、人工乳首 100 を介してミルク等を飲む際には、……舌 230 は前方から後方にかけて波うつように蠕動運動を行い、」との記載を根拠とするものと考えられる。

- (7) 構成要件 B の乳首部及び乳頭胴部に伸長部が備わる構成は、平成 12 年 6 月 12 日付けの補正書により導入された。平成 12 年 6 月 12 日付けの意見書によれば、その根拠は本件出願の明細書の段落 [0033] ~ [0035] を根拠とするとのことである。しかし、当該段落の記載からも、「伸長部は、乳幼児の舌部が当接する乳首部及び乳首胴部にわたって形成されることになる」との根拠は必ずしも明らかではない。
- (8) なお、本事件では、本願発明 1 の技術的事項が当初明細書等に開示されたものであるか否かについては、争われなかった。
- (9) 本判決に対して原告は 2003 年 10 月 29 日に上告受理申立てをしたが、2004 年 3 月 11 日に上告受理申し立てが却下されたので、同日に拒絶審決が確定した。
- (10) ボーデンハウゼン『注解パリ条約』54 頁 (AIPPI, 1976 年)。
- (11) 東京高裁昭和 52 年 1 月 27 日判決 (同昭和 43 年 (行ケ) 第 132 号) 無体集 9 卷 1 号 16 頁。
- (12) 東京高裁平成 5 年 6 月 22 日判決 (同平成元年 (行ケ) 第 115 号) 知財集 25 卷 2 号 225 頁も、「優先権制度の趣旨に照らし、優先権の対象となるためには第 1 国出願に係る出願書類全体により把握される発明の対象と第 2 国出願に係る発明の対象とが実質的に同一であることを要すると解するのが相当である」とした。
- (13) 東京高裁平成 5 年 10 月 20 日判決 (同平成 10 年 (行ケ) 第 180 号) 知財集 25 卷 3 号 622 頁。
- (14) MPEP 2163.07 (b) Incorporation by Reference
 Instead of repeating some information contained in another document, an application may attempt to incorporate the content of another document or part thereof by reference to the document in the text of the specification. The information incorporated is as much a part of the application as filed as if the text was repeated in the application, and should be treated as part of the text of the application as filed. Replacing the identified material incorporated by reference with the actual text is not new matter. See MPEP § 608.01 (p) for Office policy regarding incorporation by reference.
- (15) 東京高裁昭和 61 年 11 月 27 日判決 (同昭和 58 年 (行ケ) 第 54 号) 無体集 18 卷 3 号 432 頁。
- (16) 東京高裁平成 5 年 6 月 22 日判決 (同平成元年 (行ケ) 第 115 号) 知財集 25 卷 2 号 225 頁。
- (17) この事案では、優先権の基礎出願の前に構成要件 (a) ~ (g) を開示した出願がなされており、基礎出願はそれを利用するための構成 (f) を付け加えたものであったから、

- 構成要件 (a)～(g) に関する発明は、パリ条約 4 条 (c) の最初の出願とすることができないとされた。
- (18) 大阪高裁平成 6 年 2 月 25 日判決 (同平成 3 年 (ネ) 第 2485 号) 判タ 842 号 232 頁判時 1492 号 25 頁。
- (19) それらの書類とは、同判決によれば、「出願内容の同一性を判断する基準書類」であり、「優先権主張をしたものが特許庁に特許出願の日から三ヵ月以内に提出した発明の明細書及び図面の謄本、又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書」とされる。
- (20) EPO 8.11.1995 T 0923/92, point 16 of the Reasons では、対応ヨーロッパ特許出願について、優先権の利益を享受できないとしている。
- なお、優先権の利益が認められなかったが、その点について争われなかった裁判例として、東京高裁昭和 60 年 12 月 19 日判決 (同昭和 57 年 (行ケ) 第 124 号判タ 620 号 176 頁)、東京高裁平成 15 年 12 月 15 日判決 (同平成 13 年 (行ケ) 第 547 号) などがある。
- (21) 前掲ボーデンハウゼン 54 頁。
- (22) 後藤晴男『パリ条約講和 (第 12 版)』175 頁 (発明協会, 2002 年)。
- (23) たとえば、中山信弘『工業所有権法 (上) 特許法 (第二版)』196 頁 (弘文堂, 1998 年)、及び吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説 (第 13 版)』356 頁 (有斐閣, 1998 年)。
- (24) 吉藤幸朔＝熊谷健一補訂『特許法概説 (第 13 版)』356 頁 (有斐閣, 1998 年) では、後の出願で実施例 (α_2) が追加された場合について、「クレームが実施例 α_1 によって十分実証されているならば、クレーム A_0 の優先日は d_1 である。」とされている。なお、実施例 α_1 は先の出願において開示された実施例であり、クレーム A_0 は後の出願のクレーム (先の出願と同じ) であり、 d_1 は先の出願の出願日である。
- (25) 前掲中山信弘『工業所有権法 (上) 特許法 (第二版)』196 頁 (弘文堂, 1998 年)。化学の分野では、実施例によって裏づけされていない上位概念の請求項は、未完成発明であり、実施例を追加する補正は発明の要旨を変更するものとされる (例えば、東京高裁平成 6 年 3 月 22 日判決 (同平成 2 年 (行ケ) 第 243 号) 知財集 26 巻 1 号 199 頁)。よって、化学の分野における実施例によって裏づけされていない出願に基づく優先権を主張し、実施例を追加することことはできるが、その場合であっても実施例を追加したことにより新たに実施可能となった発明については、優先権の利益を享受しえないと解釈される。
- なお、前掲斎藤 56 頁には、「後の出願において追加された実施例は、後の出願を基準に特許性を基準として特許性が判断される」とある。この記載の意図するところは必ずしも明らかではないが、実施例が追加された場合であっても、特許請求の範囲に記載された発明の技術的内容を超えないものであれば、必ずしもその実施例に係る発明についての新規性等の判断日が現実の出願日とされるわけではない。
- (26) 特許庁『工業所有権法逐条解説 (第 15 版)』133 頁 (発明協会, 1999 年)。
- (27) 特許第 1 委員会第 1 小委員会「優先権の審査基準」知財管理 55 巻 1 号 91 頁 (2005 年)。
- (28) 特許庁「特許・実用新案の審査基準第 IV 部優先権」第 1 章パリ条約による優先権第 4 頁、及び同第 2 章国内優先権第 3 頁。
- (29) 特許庁「特許・実用新案の審査基準第 IV 部優先権」第 1 章パリ条約による優先権 5 頁 4.1 基本的な考え方 (2)、及び同 6 頁 4.2 優先権の主張の効果の判断例[例 3]を参照。
- (30) 優先権における発明の同一性が、文言に拘泥されず、実質的にどのような発明が開示されているかで判断されることについては、パリ条約 4 条の趣旨からも当然であるし、たとえば、EPO, 24.1.1989 T 0081/87, OJ 1990, 250, point 12 of the Reasons; EPO 4.4.1986 T 0184/84, point 2 of the Reasons などヨーロッパ特許庁における審決においても同様である。
- (31) 優先権が認められる発明が、当初明細書に記載された実施可能な発明でなければならない点については、EPO 24.1.1989, T 0081/87 OJ 1990, 250, point 6 of the Reasons; EPO 25.10.2004 T 0843/03, point 3 of the Reasons; EPO 26.11.1998 T 0193/95, point 3 of the reasons; EPO 18.11.1998 T 0919/93, point 1 of the reasons; EPO 8.4.1997 T 0207/94 OJ 1999, 273, point 5 of the Reasons; EPO 13.11.1996 T 0767/93, point 7 of the reasons などヨーロッパ特許庁における多くの審決例がある。
- (32) 優先権における発明の同一性の判断を当業者の立場に立って判断しなければならない点については、EPO 31.5.2001 G 0002/98 OJ 2001, 413 point 8.1-8.4 of the reasons; EPO 29.1.1991 T 0409/90 OJ 1993, 40, point 2.3 of the reasons; EPO 25.2.1997 T 0136/95 OJ 1998, 198, point 3 of the reasons; EPO 25.10.2004 T 0843/03 point 3 of the reasons; EPO 31.3.2004 T 0253/02, point 1 of the reasons; EPO 30.6.2004 T 0420/02, point 7.8 of the reasons などヨーロッパ特許庁における多くの審決例がある。
- (33) なお、この事件において原告は、本願発明 1 の各構成要件が当初明細書等に開示されているので、本願発明 1 の全ての構成要件を補正しても新規事項の追加にならないと主張した。しかしながら、裁判所は、全ての構成要件が当初明細書等に開示されているか否かについては判断していない。
- (34) 優先権における発明の同一性に関して、欧州特許庁拡大審判廷は、「EPC 87 条 (1) にいう「同一の発明」の優先権主張に関する要件について、EPC 第 88 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 (common general knowledge) に基づいて元の出願全体から直接的かつあいまいでなくクレームの主題を導き出すことができる場合に限り認められることを意味する」とした (「同一発明」事件: EPO 拡大審判廷の意見書全訳 AIPPI46 巻 9 号 21 頁 (2001 年))

参照)。なお、同審決の別の翻訳として、岩橋起夫「Art. 87 (1)「優先権」における「同一の発明」の要件に関する欧州特許庁拡大審判部の意見の翻訳 2001年5月31日審決 Case Number: G0002/98」パテント55巻3号39頁(2002年)がある。前掲G0002/98審決の原文は、以下のとおりである。“The requirement for claiming priority of “the same invention”, referred to in Article 87 (1) EPC, means that priority of a previous application in respect of a claim in a European patent application in accordance with Article 88 EPC is to be acknowledged 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.” この審決は、現在の欧州特許庁の審査基準にも取上げられており、最近の欧州特許庁における審決は、この審決に沿って判断されている(たとえば、EPO 25.10.2004 T 0843/03, point 3 of the Reasons; EPO 13.5.2004 T 1074/00, point 22 of the reasons; EPO 29.6.2004 T 0030/01, point 2 of the Reasons; EPO 31.3.2004 T 0253/02, point 1 of the Reasons (公式集未搭載)など)。優先権における発明の同一性を新規事項の例によるとするわが国の審査基準の考え方は、欧州特許庁拡大審判部の審決と同様のものであるといえる。また、同審決の重要性については、Paul Cole「EPO 拡大審判部の重要審決(2001年5月31日)優先権主張の有効性」AIPPI46巻7号29頁(2001年)に報じられている。同審決については、特許第1委員会第1小委員会「パリ条約の優先権制度と客体的有効範囲の取り扱い」知財管理53巻11号1723頁(2003年)に解説がある他、欧州における優先権の利益を享受するための発明の同一性の解釈の解釈についての変遷については、欧州特許庁審判部編著＝欧州特許庁審決研究会翻訳『欧州特許庁審決の動向(第3版)』267頁(発明協会、2005年)にも解説がある。

- (35) なお、G02/98 審決が出される前は、先の特許出願において開示された事項に、発明の範囲を限定する非本質的要素が“特許請求の範囲の文言として”追加されたとしても、その後の出願に係る発明は、優先権の利益を享受しようという考え方もあった。スナックフード事件(EPO 7.11.1989, T 0073/88, OJ 1992, 557, point 2.4 of the Reasons)に代表されるそのような考え方にに基づき多くの審決がなされたが(たとえばEPO 24. 7. 1990, T 0016/87, OJ 1992, 212, point 5 of the Reasons; EPO 28.5.1998, T 0707/96, point 3 of the Reasons; EPO 14.11.1997, T 1082/93, point 7 of the Reasons など), G02/98 審決により覆された。ただし、スナックフード事件の考え方は、あくまで特許請求の範囲が、先の出願には開示されていなかった非本質的な要素により限定される場合に関する考え方である。この点で、人工乳首事件と相違する。
- (36) 米国では、第一国出願が米国特許法第112条第1パラグラフの開示要件を満たさないとして、優先権の利益を享受できないとされるケースが多い(たとえば、*Yasuko*

Kawai v. Metlesics, 480 F.2d 880, 885-886, (CCPA 1973); *In re Gosteli*, 872 F.2d 1008, 1012, (Fed. Cir. 1989); *In re Wako Pure Chemical Industries*, 4 Fed. Appx. 853, 2001 U.S. App. LEXIS 1376, (Fed. Cir. Feb. 1, 2001) など)。また、米国仮出願に基づく優先権を主張した場合についても、仮出願に米国出願において要求される開示要件を満たす記載がなされなければならないとした事件もある(*New Railhead Manufacturing v. Vermeer Manufacturing Co.*, 298 F.3d 1290, 1293, (Fed. Cir. 2002).)。

- (37) 東京高裁平成15年7月1日判決(同平成14年(行ケ)第3号)では、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項」とは、「願書に最初に添付した明細書又は図面に現実に記載されているか、記載されていなくとも、現実に記載されているものから自明であるかいずれかの事項に限られるというべきである。そして、そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには、現実には記載がなくとも、現実に記載されたものに接した当業者であれば、だれもが、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならない、その事項について説明を受ければ簡単に分かる、という程度のものであれば、自明ということとはできないというべきである。」とした。
- (38) 東京高裁13年5月23日判決(同平成11年行ケ第246号)では、実施例にはほぼ正方形のワークのみが記載されている場合に、特許請求の範囲のワークを矩形状のワークと訂正することを、登録明細書に記載された事項の範囲内とした。その理由は、コーティング装置によりコーティング剤を塗布する対象が、「半導体、電子部品等の製造工程に用いられるガラス基板、シリコンウェハー等の『ワーク』であることが明記されるところ、ワークの代表的なものであるガラス基板は、その形状が正方形又は長方形である」から、「本件訂正は、ワークの形状を、登録明細書に明記された代表的なワークの代表的な形状に限定するものであるから、登録明細書に記載された事項の範囲内のものである」というべきである。」というものである。従来審査基準では、新規事項とされない範囲について、「当初明細書等から直接的かつ一義的に導き出せる事項」とされていたが、その基準に則れば、新規事項の追加とされたはずである。現在の審査基準は、当初明細書等に記載された発明が解決しようとする課題などの記載内容を総合的に考察した上で、「当初明細書等の記載から自明な事項」の範囲で補正することができるとしている。この判断と一致するものといえる。
- (39) 東京高裁平成13年12月27日判決(同平成12年行ケ第396号)では、“それだけを取り出してみれば、原出願明細書等の実施例に記載されている構成であるとしても、実施例に記載された個々の構成が無条件に考案の構成となりうるものではなく、個々の構成の技術的意義を踏まえ、当業者が一つの技術思想として把握できる構成のみが考案の構成たり得るのである”とし、訂正により実用

- 新案登録請求の範囲に加えられた構成がもたらす技術的意義を明らかにした上で、その構成やその構成がもたらす効果の記載が、登録明細書等に記載された事項の範囲内ではないとした。
- (40) 東京高裁平成13年11月6日判決（同平成12年（行ケ）第221号）では、登録時の請求項のある構成を他の構成に置き換えることで、当初明細書等に記載された発明でないものを含むこととなる場合、登録明細書等に記載した事項の範囲を超えるものであり、そのような構成は新規事項であるとした。
- (41) たとえば、特許第1委員会第1小委員会「パリ条約の優先権制度と客体的有効範囲の取り扱い」知財管理53巻11号1735頁（2003年）にも、「優先権制度の利益を享受できるのは、先の出願の特許請求の範囲、明細書、図面に記載された発明と同一の発明に限られる。したがって、優先権制度を利用して出願する場合には、先の出願の特許請求の範囲の記載はそのまま残し、その上で新たな特許請求の範囲を追加することが望ましい。こうすれば新たな特許請求の範囲が、先の出願の当初明細書等に記載された発明とは同一ではないとされても、最低限先の特許請求の範囲に記載された発明については、優先権の利益を享受することができるからである」とされる。このように、実務では、特許請求の範囲の文言が、先の出願と後の出願とで変わらなければ、後の出願の明細書等にどのような発明を追加しても、先の出願の特許請求の範囲に記載された発明については、優先権の利益を享受できると考えられていた。
- (42) この点につき、前掲齋藤54頁は、「先の出願の実施例において組成物A₁が記載されず、後出願において始めて特定の組成の組成物A₁が追記された場合には、組成物A₁の効果のいかんにかかわらず組成物A₁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A₁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」とする。この解釈は、先の出願に係る発明が、特定の配合比から成る組成物Aであることを前提としている（同53頁）。しかし、特定の組成の組成物A₁が、当初明細書等に開示された発明と全く異なる効果を奏する場合は、最早、当初明細書等に開示された発明とはいえ、優先権の利益を享受できないものと考えられる。また、前掲齋藤56頁は、「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」とする。このような解釈も上記と同様に妥当な解釈とはいえない。
- (43) なお、遺伝子の分野においては、機能未解明では実施可能要件を満たさないなどとされているが、それにもかかわらず、ある遺伝子の塩基配列を解明した段階で、とりあえず特許出願をし、後日機能が解明された段階などで国内優先権主張出願をするというプラクティスがある。
- (44) たとえば、前掲特許第1委員会第1小委員会「パリ条約の優先権制度と客体的有効範囲の取り扱い」知財管理53巻11号1735頁（2003年）を参照。
- (45) 最高裁平成5年3月30日判決（同平成3年（行ツ）第98号）・最高裁判所裁判集民事168号下571頁・判タ820号194頁は、出願に係る発明と先願発明とに構成要件に差異があっても、それら2つの出願の特許請求の範囲に記載された事項のもつ技術的意義を発明の詳細な説明に照らして解明し、それらの発明は同一発明であるとした。このように、技術的意義を判断した上で、特許請求の範囲に記載された発明を認定した下級審の判決として、東京高裁平成9年9月10日判決及び東京高裁平成13年3月28日判決などがある。
- (46) なお、パリ条約に基づく優先権を主張した特許出願についても、同様に解釈される（たとえば、前掲東京高裁昭和63年9月13日判決を参照のこと）。
- (47) 図11実施例発明が特許請求の範囲の請求項とされた場合に、その請求項が優先権の利益を享受できるとすれば、先願主義（特許法39条）の規定により最初にスパイラス溝を開示した引用文献1が拒絶されることとなるなど、妥当でない。この点は、スナックフード事件の考え方がG02/98審決により否定された欧州の審決や実務にも沿うものである。
- (48) ただし、明細書等から図11実施例発明を削除して、特許権を取得した場合に、包装禁反言の法理に照らして考えると、引用発明1に関するスパイラル溝を有する人工乳首が特許発明の技術的範囲に属するとはいえないとも解釈しうる。図11実施例を追加しなければ、このような議論は生じなかったであろうから、この点で、後の出願に当初明細書等の技術的事項を超える発明を追加する場合は不利益が生ずるおそれがあるといえる。また、いわゆる除くクレームを用いることで、図11実施例発明を特許請求の範囲から除くことも考えられる。少なくとも特許・実用新案の審査基準では、このような先行文献に開示された発明を除く補正は、新規事項の追加とされない。よって、除くクレームによって、特許法29条の2の規定に基づく拒絶理由は解消できたものと考えられる。ただし、この場合は、特許請求の範囲から図11実施例発明が除かれたのであるから、本件出願が特許された場合であっても、引用発明1は文言上特許発明の技術的範囲に属するとはいえないこととなる。
- (49) 原告の主張は、前掲した「工業所有権逐条解説」の「優先権の主張を伴う特許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場合には優先権の主張の効果が認められ」という記載に沿ったものと考えられる。ただし、裁判所が工業所有権逐条解説の記載に従って判断する必要がないことはいうまでもない。

- (50) なお、当初明細書等では、人工乳首の『乳頭部』を伸長させ、伸長した際の剛性の低減を肉厚部にて補うことにより、母親の乳首に近づけるという発明が開示されていた。そして、当初明細書等の図 1 及び図 3 に記載された人工乳首もその乳頭部のみに伸長部と剛性部とが設けられていた。一方、後の出願に係る発明では、『乳頭部のみならず乳首胴部』にも伸長部及び剛性部が設けられる（請求項 1、平成 11 年 10 月 8 日付け意見書第 5 頁第 9 行目～第 25 行目）。よって、本事件では争われなかったが、後の出願に係る発明の構成が、当初明細書等に開示されていたかについては疑問が残る。
- (51) 当初明細書等の段落 [0016] にも同様の記載がある。
- (52) 明細書等に記載された事項から、発明の目的、作用及び効果などを抽出し、その上でその発明の技術的事項を認定し、その技術的事項が異なっていれば発明が同一ではないと判断されるものと考えられる。一方、発明の構成などに差異があっても、明細書等に記載された事項から、発明の目的、作用及び効果などを抽出した上で、両発明の技術的事項に差異がなければそれらの発明は同一といえると考えられる。
- (53) このように先の出願の当初明細書等に新たな事項を追加して優先権主張出願をすることは、欧州特許庁の審査が G02/98 に沿って行われていることを考慮すると、欧州で特許権を取得する上でも有効であると考えられる。
- (54) ある発明を開示等するたびに国内優先権を出願することや、新たな技術的効果を奏する実施例が追加される場合にその技術的事項を記載しない方が望ましいとされることは、必ずしも妥当とは思えないが、本事案を踏まえれば、そのような対処法をも考慮しなければならないこととなる。また、学会発表などの前に学会発表する内容を含んだ特許出願をしておいても、学会発表後にその特許出願に開示された発明に新たな技術的事項を追加した国内優先権主張出願をした場合、その学会発表された発明に基づいて国内優先権主張出願が進歩性なしとされる場合がある点に留意する必要がある。
- (55) 弁理士クラブ知財判例研究会『実務家のための知的財産権判例 70 選 2004 年度版』52 頁（山本晃司）（発明協会、2004 年）は、「国内優先は……その利用価値はさして高くないことを実務家は本判決（注、人工乳首事件）から十分に汲み取っておくべきであろう。しかも、本件では、実施例を追加したばかりに、先の出願の発明の狭さが却って顕在化してしまったようにも見える」、「安易な国内優先の利用は慎むべきである」とする。なるほど、本事案において、図 11 実施例発明が後の出願の際に追加されなければ引用発明 1 に基づいて拒絶されることはなかったとも考えられる。しかしながら、本件では、追加された実施例が当初明細書等に開示された発明の技術的事項の範囲を超えるものであるから、その実施例に係る部分について、当初明細書等に開示された発明とはいえ、よって優先権の効果を享受できないとしたものである。よって、実施例を追加しても、その実施例が当初明細書等に開示された発明の技術的事項の範囲内のものであれば、その実施例に係る部分についても優先権の利益を享受できるものであり、したがって、国内優先権制度の利用を慎むべきとするのは早計であろう。
- (56) なお、前掲齋藤 56 頁は、「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」とする。しかしながら、基礎出願において実施例がなく、請求項には漠然と数値範囲が記載されていた場合において、国内優先権の主張を伴う新たな出願で始めて臨界的意義が明らかにされ、優先権の基礎出願には全く開示されていなかった技術的効果を奏したような場合には、その実施例に係る発明は当初明細書等に記載された発明とはいえ、したがって優先権の利益を享受しえないものであると考えられる。
- (57) 特許庁「特許・実用新案の審査基準第 IV 部優先権」第 1 章パリ条約による優先権第 10 頁。
- (58) この点につき、前掲齋藤 55 頁は、「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」とする。しかしながら、先の出願の出願日と、優先権の主張を伴う出願の出願日との間に、文献が公開された場合においても同様の問題は生ずるので、この記載は誤りであろう。
- (59) なお、本判決のように判断する例は、米国の判決や欧州特許庁における審決においても見当たらない。わが国だけが本判決のような判断基準を採用することは、制度の国際調和の観点からしても妥当とはいえないのではないかと。
- (60) ただし実施例等を追加した結果、拒絶理由や特許無効理由を解消するため、補正や訂正により当該実施例等を削除する必要や、分割出願をする必要が生ずる場合があり、出願が特許される時期が遅れ、又結果的に費用が多くかかる場合もありえる。

(原稿受領 2005.2.14)