

第 145 回 AIPPI 判例研究会質疑応答の様子

日 時： 平成 27 年 7 月 29 日(水) 18:30~20:30
場 所： 工業所有権情報・研修館 大教室 【2 階】
報告者： 柴田和雄 前任上席審査官 (特許庁審査第一部自然資源)
事 例： 侵害訴訟事件における反訴としての特許取消請求
自身の優先基礎出願を証拠として EPC54 条(3)でいうところの新規性
欠如と判断された事例を採り上げ、欧州における、いわゆる「毒入り
優先権」「毒入り分割」問題について検討

【判例】 Nestec SA & Ors v Dualit Ltd & Ors [2013]EWHC 923 (Pat),
[2013]RPC 32
(英国高等法院判決ネステック対デュアリット)

<http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Patents/2013/923.html>

松田一弘 弁理士： 報告者の柴田審査官は、これまで、優先権の問題について
研究論文を多く発出してきており、その内容が今日の発表レジュメにも盛り
込まれているようだが、発表では、時間の都合上、省略されたところが多か
ったように思う。省略された箇所につき、重要な点を教えて頂きたい。また、
報告者は、パリ条約正文であるフランス語のテキストについて考察するよう
なことも過去にされていたように思うが、欧州の判決についても、もう少し
踏み込んだ意見を伺いたい。

報告者： 私、個人としては、「傘理論」(発明主題(例：A&B&C)の一部の構
成要件(例：A&B)について、優先基礎出願に開示があれば、部分的に優
先権を認め、優先期間中の当該構成(A&B)の公表や出願を新規性・進歩性
の判断の証拠から除外する考え方)が、パリ条約 4 条 F の部分優先の本来
的な考え方であったと思っているが、現在の優先権の実務のデファクトスタン
ダードは、「擬制理論」(発明主題のうち、優先基礎出願に開示のあった発明
主題を、新規性・進歩性の判断において、優先基礎出願の出願日に
出願があったものとして取り扱う考え方)である。しかし、この「擬制理論」
を所与のものとしたとしても、なお混乱が生じていることを、今日の発表
では、お伝えしたかった。

このことを端的に表しているのが、レジュメ 19 頁に示した David Pearce
英国弁理士の論文中に示される「『概念的アプローチ』は...『ゴールドスタ
ンダード』開示テストと一致しない」という見解である。優先権が認められ
る範囲について、発明の同一性をどのように考えるかという問題と、一つの
クレーム中に優先権が認められる範囲と認められない範囲が共に存在する
ことを肯定する部分優先の問題とは、本来は別の問題であるにも関わらず、
これを混同している者が少なくないように思う。

一方、「傘理論」、つまり発明中の一部の構成要件に部分優先を認める考
え方は、実は日本では、レジュメ 23 頁で紹介した最高裁判決で支持されてい

る。しかし、「傘理論」は、EPO では拡大審判部意見 (G 2/98 [同一発明事件]) で否定され、JPO でも現行の審査基準において否定されている。そういったことから、今後、この「傘理論」の考え方が優先権の実務のメインストリームになることは、もはや、ないものと思われる。

ただし、レジュメ 23 頁の最高裁判決 (正確に言えば、原審の高裁判決というべきであろう) は、発明中の一部の構成要件に部分優先を認めるか否かという問題とは、別の問題についても扱っていると思う。それは、優先権が認められた場合に、優先権の効果を、単に、認められた範囲について、先の出願日に出願されたと擬制するに止まると考えるのか、それとも、その反射効として、認められた範囲については、対応する先行技術が引用例とならないと考えるのかという問題である。

部分優先は、発明の構成要件についてでなくても、今日の発表で御紹介したように、発明主題の中の一部の概念について認められるケースもあるので、先行技術との関係が問題になる。実は、この問題について、EPO 拡大審判部は、まだ答えを出していないのではないかと個人的に考えている。

実際、G 2/98 意見 [同一発明事件] の後に下された審決である、[T665/00 \(ロレアルの化粧品的事件\)](#) では、(コスメ雑誌に自社商品を発表してしまったという) 優先期間中に生じた公知事実、つまり、EPC54 条(3)の未公開先願の技術水準でなく、54 条(2)の公知公用の技術水準の候補となる訳だが、当該優先期間中の公知事実について、[アストラゼネカ事件] 及び [花王事件] を審理した同じ 3.3.07 審判合議体は、部分優先が認められる結果、当該公知事実は技術水準とならないと判断している。

また、米国では、伝統的な先発明主義の下、先発明の事実に対し、priority が生じるという言い方がされたりするのだが、先発明の事実について、優先権の効果がクレームされた主題に対して部分的に認められることがあり、その場合の利益は、中間に生じた引用例を克服することができるというものになっている。このことは、改正された AIA での先発明主義の下でも同じである。

部分優先が認められた際の効果を、どのように考えるかということは、出願人・特許権者にとって大きな影響を及ぼす。EPO で成立した山中教授らの iPS 特許については異議申立がされた。山中教授らは、マウス iPS 細胞樹立を開示する優先基礎出願の後に、ほぼ同内容の論文を cell 誌に発表した。当該論文を引用先行技術として、後のヒト iPS 細胞樹立の成功を含む、さらなる成果を取り纏めた優先権主張出願に対して、進歩性が否定されるという主張が、異議申立理由の一つとして含まれていた。幸い、異議は取り下げられた訳だが、このように、部分優先の利益を、単に判断基準日の遡及とみるか、証拠を排除できる効果があるか、どちらで考えるかということは、出願人・特許権者にとって大きな問題となる。

櫻井通陽 弁理士： ご発表された英国判決 [ネスプレッソ事件] について、準

拋法は英国特許法と欧州特許条約のどちらになるのか？

報告者： 準拋法という観点で考えていなかったが、EPC 加盟各国の特許法は、完全に EPC に整合しているというのが建前であるので、実質的には、どちらの法律で考えても同じことになる。判決文には、EPC で説示されているように思ったが。

(後で、判決文を確認したところ、「EPC54 条(3)に対応する 1977 年英国特許法 2 条 3 項に従って」等の説示とされており、この直後の後藤先生の御発言とおりに、準拋法は、英国法であった。)

後藤晴男 弁護士： 英国は二元論を採っており¹、条約をそのまま国内法として適用することができないので、EPC に沿った運用を行っている場合には、EPC と同じような法律が国内法としてあるということではないか。

幾つか、コメントしたい。パリ条約と EPC の整合性の観点から、本発表内容を整理すると良いのではないかと思った。米国が AIA で先願主義を採用するに至った変遷等も踏まえて検討してみるのも良いと思う。元々内国民待遇を採っていた米国がヒルマー判決で米国出願とパリ優先による出願とを区別したのは、改正前 102 条(e)項が非自明性の対象とされていたことが大きい。そして、今回の AIA 改正では、明文でヒルマールールを廃した。米国の言うことは、今後も、また、変わるかもしれないという懸念もあるが、その都度の米国の議論をみていくことは意味があるであろう。これに関連して、日本での発明の「同一性」の考え方につき、特許法 29 条の 2 の立法当時の議論を踏まえて検討してみるのも有効ではないかと思う。

パリ条約については、ストックホルム改正条約が適用されない国にはリスボン改正条約が適用され、リスボン改正条約が適用されない国にはロンドン改正条約が適用され、リスボン改正条約及びロンドン改正条約が適用されない国にはヘーグ改正条約が適用されることがストックホルム改正で明らかにされた。複合優先はワシントン会議で要望が出され、ヘーグ会議を経て、ロンドン会議で実現されたものである。ロンドン改正での 4 条 H 規定の導入により、複合優先の前提が明確にされた訳であるが、この規定のとおり単純に理解されるべきである²。従前、国際司法裁判所に訴えるしかなかった条約の解釈適用の問題は、パリ条約遵守を規定する TRIPS 協定の発効により、WTO の DSB (紛争解決機関) に対するパネル (小委員会) 設置要請という手段も採れるようになったわけだが、パネルの設置はネガティブコンセ

¹ 英国では、すべての条約は非自動執行的とされている。主権は国民の代表である議会にあるが、条約は国王により批准されていたという歴史的経緯がある。

² この場での議論では言及されなかったが、後藤弁護士著書の「パリ条約講話」には、「本来、パリ条約を批准するというのは、パリ条約 29 条(1)(a)に『フランス語による本書一通について署名する』というようになっておりまして、正文は全部フランス語なんです。英語の訳もありますけれども、英語はいわば、基本の文書にはなっていないということなんで、全部フランス語が正文でありますので、フランス語を中心にものを考えなければならないことになるわけです。」という説明がある。

ンサス方式を採っているので申立があれば、先ず、設置の決定はされることになる。ここでの小委員会であるが、或いは上級委員会を含めてもであるが、特に、専門家がいるわけではない。したがって、条約の恣意的な或いは拡大解釈は通らない可能性は高い。そうしたことから、EPO の立場からすれば、EPC とパリ条約の整合性というものを、よくよく考えなければならない。

報告者： 英国は、判例法の国ではあるが、さすがに拡大審判部の意見が法源になるとは思っていない。しかし、最近の英国の裁判所は、実際のところ、拡大審判部の判断を、とても尊重しているように思われる。これは、近年のソフトウェア関連発明についての判断等をもみても如実に窺うことができる。

パリ条約 4 条 H の規定の話があったが、この規定が、発明の構成要件に部分優先を認める前提となっているものと、私も考えている。4 条 H には、「certain elements of the invention for which priority is claimed」という一節があり、英語のネイティブは、「which」以下の関係代名詞の先行詞は、定冠詞の付された「the invention」であると考えてしまうようなのであるが、フランス語では、関係代名詞が性・数によって変化するため、パリ条約正文であるフランス語の当該部分のテキストを見れば、先行詞は、「elements」であると確実に理解することができる³。余談であるが、以前、弁理士会の研修で、優先権についての英国弁理士の講演を拝聴したことがあったが、その際、「先行詞は何か？」と尋ねたら、「Of course, “invention”」との答えだった。次に、「フランス語テキストで考えると、どうなる？」と尋ねたら、少し困った様子で、「おかしい、これだと、“elements”になってしまう。」と答えられていた。また、G 2/98 意見〔同一発明事件〕は、優先権の対象は「elements」ではなく「invention」であるとの前提に立ち、「elements」については、構成要件ではなく実施態様 (embodiments) と捉えるべきと説示しているが、これは同事件の手続言語が英語であったことも影響していると推測され、仮に手続言語がフランス語であったなら、生じなかった誤りとも考えられる。

パリ条約の優先権制度の起源であるが、ある国で出願した発明が、直ちに公開されることにより（19 世紀後半当時の審査は早く、2,3 月で特許になることは珍しくなかった）、第二国では、新規性を失って特許にならないという問題を解決するためのものであり、本来的には、自分自身の行為によって第二国で特許を受けられなくなる事態が生じないようにするためのものであったと考えている。しかし、最初のパリ条約の条文では、自分自身の行為

³ 4 条 H のフランス語正文の当該部分のテキストは、「certains éléments de l'invention pour lesquels on revendique la priorité」である。フランス語の関係代名詞「lequel」は、先行詞となる名詞の性数に応じて、lequel (男性単数) / lesquels (男性複数) / laquelle (女性単数) / lesquelles (女性複数) というように変化するので、文中で用いられている「lesquels」が、女性単数名詞の「invention」ではなく、男性複数名詞の「éléments」を指しているものと理解できる。我が国外務省による 4 条 H の当該部分の日本語訳 (非公定訳) は、「発明の構成部分で当該優先権の主張に係るもの」であり、フランス語正文を忠実に翻訳したものとなっている。

では拒絶され得ると解する余地のある、「第三者が」という文言があり、優先期間中に発明を自己実施した場合に、第二国で拒絶されると解される余地があったため、ブラッセル改正で当該文言は削除された。ロンドン改正後も、複合優先は認めるが、部分優先は認めないという立場を採る国があったため、4条F後段に部分優先が認められることを明らかとする文言がリスボン改正で盛り込まれた。このように、優先期間中の自分自身の行為の特許性を否定するための根拠とする立場を採ろうとする国は、パリ条約の歴史の中で、幾度も登場するのだが、その都度、パリ条約は、条約の改正によって、これに対処してきたといえる。

私自身は、このようなパリ条約の歴史をみるに、最低限、優先期間中の発明者自らの行為に依拠しなければ拒絶できない状況であるにも関わらず、拒絶をしてしまうという事態は避けるべきであろうと考えている。しかし、現在、ここまで、混沌とした状況を、パリ条約の解釈運用で解決するのは、所詮無理ともいえるところ、立法で解決するしかないのではと思っている。具体的には、現在、テゲルンゼー会議等で盛り上がりを見せているグレースピリオドを活用しようというものであるが、このことについては、最近、パテント誌に寄稿した「[幻のパリ条約4条J](#)」⁴の中で、請求項ごとにGPを設定するということを提案させて頂いている。

後藤 弁護士： ヘーグ会議は、特許出願が「複合的」である場合の問題を扱ったが、このことが複合優先の起源である（提案自体は、ワシントン会議である）。このヘーグ改正条約で、採択された4条Gにおいて、「複合的」について、正文のフランス語では、「*complexe*」と規定されたが、英語では、「contains more than one invention」と翻訳されている。しかし、英訳文は、パリ条約の正文ではないので、英語の表現によって、複合優先がどういうものであるかということを考えるのは、適切ではない。

テゲルンゼー会議でGPをどうするかというアンケートを採ったら、ヨーロッパでは圧倒的に反対とのことであるが、1963年の「特許実体法を統一するための条約（いわゆるストラスブール協定：[Convention on the Unification of Certain Points of Substantive Law on Patents for Invention](#)）」が原点になっている⁵。このストラスブール協定であるが、未公開先願についても進歩性判断の対象とされており、米国の改正前102条(e)項が非自明性判断の対象とされていることに近いものであった。これらを参考に、日本での29条の2の規定導入の検討に繋がっていくが、最終的には、「同一性」判断ということで落ち着いた。発明の「同一性」に関して、29

⁴ 柴田和雄「[幻のパリ条約4条J 幻のパリ条約4条Jーパリ同盟におけるグレースピリオド導入の試みー](#)」パテント（2015）68巻2号93-102頁。

⁵ ストラスブール協定4条4。この規定には、リスボン会議でのグレースピリオド導入の際の議論での欧州各国の態度が、そのまま反映されている。リスボン会議での議論については、前掲注(4)「[幻のパリ条約4条J](#)」の「3.」に紹介されている。

条の2の立法当初の議論を踏まえて検討してみるのも良いと思う。自分は当時（昭和45年）の制度改正に関わったが、アンチ・セルフコリジョンについて、同一出願人と同一発明者とで、ダブルで規定することについて、法制局から強い反対があったものの、押し切った経緯がある⁶。

PCTについては、CHAPTER2が、当初、「特許性証明書」として検討されたとき、パリ条約に反するのではないかということや、各国主権の問題が生じ、最終的に、結果によって権利が付与されることが保障される訳ではない、「予備審査」ということで落ち着いたが、このことも参考になると思う。

これらのことを踏まえ、原点に立ち返って、本テーマについて整理すると良いだろう。

山口晶子 弁理士： 15頁のリンゴ酸・乳酸の例で説明されたような「最初の出願」とみるべきか否かの判断について、日本の運用はどのようになっているか。

報告者： JPOの審査基準では、レジュメ23-24頁にあるように、原則、クレームごとに優先権主張の効果の判断を行う。ただし、優先権の累積的な主張がなされる場合には、レジュメ25頁にあるように、クレーム中の概念を分けて考えることが想定されている。

(以上)

⁶ 本来、クローズアップされなければならない部分優先の問題が、日本では、アンチ・セルフコリジョン規定があるがために、争点化され難いという背景はあるように思われた。ちなみに、アンチ・セルフコリジョン規定がないオセアニア地域では、欧州の毒入り問題が飛び火している。
<http://www.davies.com.au/ip-news/publicationspoisonous-priority-arrives-in-australia-and-new-zealand>