

第 165 回 AIPPI 判例研究会質疑応答の様子

日 時： 平成 29 年 5 月 30 日(火) 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（特許庁審査第一部アミューズメント）
事 例： 2016 年 11 月 29 日 欧州特許庁拡大審判部
G1/15（部分優先）事件審決

優先権書類に記載のない事項を含む欧州特許出願を分割出願した際に生じうる問題（いわゆる毒入り分割）に関連して、欧州特許条約における部分優先についての判断を示した審決を検討する。

高石秀樹弁護士：非常に詳細なレポート有難い。基本的な質問だが、日本では複合優先が認められるということか。昭和60年の資料によると認められるという前提。私の知識では、複合優先を正面から認めた裁判例を見たことがないので、もしあれば教えて頂きたい。また、特許庁としてどういう考えなのか。

報告者：まず特許庁の審査基準に依拠した実務であるが、優先権主張の効果の判断は原則請求項ごとであり、例外として、選択肢ごと、あるいは、いわゆる実施例補充型における追加の実施例があった場合には、その実施例については別に優先権を判断する、ということになっているため、イメージとしては、今回の拡大審判部事件での被上訴人が主張していた考え方に近いと思って頂きたい。裁判例だが、パリ条約についての複合部分優先について判断した例は多分2つしかないと思っており、一つは or タイプの形式のものであり¹、もう一つは構成要件について優先権が認められるか否かということが問われたもの。後者は、10年程前にこちらで発表させて頂いた「光ビームで情報を読み取る装置」事件²だが、構成要件について優先権を認めた高裁判決に対して上告がされて、上告審³で三行半の判決が下されている。そうはいつでも、かつての、古い裁判例ということであり、JPO の審査基準では構成要件に優先権を認めるという考え方を見つけることはできない。

小林一任弁理士：興味を持っていた審決を詳しく聞くことができ、少しは分かった気がする。2ページ目のことについてお伺いしたい。本件は、基礎出願も親出願も本件出願も、実施例は変わっていない。EPO において、実施例を追加するような・・・例えば日本で出願して、EPO に出すときに実施例を追加するような場合であっても、上位概念抽出型が認められる可能性はあるのか。

報告者：確認させて頂きたい。実施例を追加しつつ、それに見合っただけクレームも上位化するということか。

¹ 東京高判昭和 61・11・27（昭 58（行ケ）54 号）〔テクスチャヤーンの製造法〕

² 東京高判平成 5・6・22 平成元（行ケ）115 号）〔光ビームで情報を読み取る装置〕

³ 最判平成 10・7・17（平 6（行ツ）26 号）

小林: ケースとしては2つあり得る。日本出願の時にクレームが広がったまま変えずに出す場合と、日本出願ではクレームが狭かったが、広げつつ実施例を追加する場合。

報告者: まず分かりやすい例から。クレームが当初狭かったものを、クレームが広げられるような実施例を追加して上位のクレームを作った場合。これは、まさに今回の21ページの6.4に示した評価手法に乗っかるものであれば、部分優先が認められる。当初からあった主題であるクレームの狭い範囲については部分優先が効いて、広げたところについて優先権は効かないという整理になる。もし引例が優先権の効く範囲内のものであれば、それからは拒絶されないということになる⁴。基礎出願でもともとサポートされていた広いクレームについて実施例を補充する場合というのは、人工乳首事件⁵を想定されているものと思うが、これは悩ましいところがある。レジюме12ページの3行目に、「親特許の請求項1の手段は当該実施形態により新規性を欠如している」と記載されているが、今回の G1/15 審決を直訳したものであり、T1496/11 審決にも同じ説示がある。しかし実際の請求項1は、「印刷又はエンボス加工された」との事項が捨象されて「検査、強調、若しくは光学的に変化する特徴」という特定がされていた訳ではなくて、そのような特定は請求項9に書かれていた。請求項9について優先権が認められないことから、請求項9を包含する請求項1についても、結局、全部の優先権が認められない、とされた。それから、前回発表させて頂いたネステックの事件⁶でも、従属請求項の影響を受けて、独立請求項が判断された。私がヒュープナー先生と日本の人工乳首事件判決について話した時に、彼は、“Strange decision”と言って、欧州であれば、請求項の優先権は実施例を追加することによって影響を受けず、当該追加実施例をクレームアップした場合に、そのクレームの優先権が否定されるだけだと言っていた。しかし、その後ネステック判決や自己証明証券審決⁷が下されて、結局、欧州の考え方はどのようなものなのであろうかと疑問に思っていた。今回、私が良く議論させて頂いているデビッド・ピアス先生、この方はイギリス人で優先権について一生懸命ブログに書かれている先生であるが、議論したところ、私が人工乳首事件について紹介した英論文を示して尋ねたところ、ネステック事件を担当したアーノルド判事は単純にミスしただけで、欧州では、独立項が従属請求項に影響を受けることはないということであった (<http://tuftythecat.blogspot.jp/2016/12/confusion-around-g-115-conceptual.html#comment-form> 最初のコメント(最後に拙英論文へのリンクあり)に対する Tufty の回答を参照)。日本でも、旋回式クランプ事件⁸で、従属請求項の影響を請求項1は受けないと判示されて、人工乳

⁴ 報告者注：進歩性判断のことは度外視して答えたものである。

⁵ 東京高判平成 15・10・8 (平 14 (行ケ) 539 号) [人工乳首]

⁶ [Nestec SA & Ors v Dualit Ltd & Ors](#) [2013]EWHC 923 (Pat), [2013]RPC 32

⁷ T1496/11 [自己証明証券]

⁸ 知財高判平成 24・2・29 (平 23 (行ケ) 10127 号) [旋回式クランプ]

首事件の判断とは違うのではないかと巷で議論がされたと思う。いずれにせよ、欧州のメインストリームは、独立項は従属請求項の影響を受けない、という考え方のようである。

井上審査長: 確認的に教えて頂きたい。審決のエッセンスはオーダーに記載されている。包括的 or クレームであることに起因して、部分優先は否定されない、というところの読み方であるけれど、上位概念化したクレームが丸ごと優先権有効ということではなくて、あくまで優先基礎出願に書いてある部分に関して部分優先がある、という読み方で良いか。

報告者: その理解でよろしいかと思う。

井上: 「第7 審決の検討」での「2. 残された問題」に関係する質問であるが、公知事実が基礎出願に記載されていたものと同じだった場合や、あるいはそれと違っていたものが中間に公知になった場合に、どう扱われるのか。

報告者: そのことについては、今回の G1/15 審決のみからは分からない。公知事実が基礎出願に記載されていたものと同じだった場合について考えるに、十中八九の人がいうには、優先権が効かない部分に対して公知事実は引例になるのだから、当該公知事実から自明と判断されれば、進歩性欠如により拒絶ということになるというようである。ただ、FICPI 覚書の「第1優先日と第2優先日に塩素の公知事実があってもハロゲンクレーム全体が有効である」旨の説示をみると、メインストリームが正しいのか疑問はある。ただ、仮に、FICPI 覚書の説示が正しかったとしても、中間公知事実が基礎出願開示からはみ出ている、優先権が効かない部分の領域に跨っているものであれば、もちろん引例となる。

滝田清暉弁理士: クローリン(塩素)をハロゲンに上位概念したケースで、優先期間中にクローリンが公知であったと判明した場合に、優先権で守られるという話であったと思うが、これは、もし公知事実がブロミン(臭素)であったとすれば、広いハロゲンのクレームは維持できないということでしょうか。

報告者: それは27ページのパラグラフ24に書いてあるが、4つの実施例についての実施事実が証明された場合には複合優先が認められる国ではハロゲンクレームが塩素のクレームに限定されることになるであろうということなので、おっしゃる通りである。

滝田: それならば理解できる。

奥山尚一弁理士: 単なる感想だが述べたい。今の審査官の方に、なぜ今の審査基準がこうなっているのかを問うのは酷な話だとは思う。ただ、歴史的にみると、国内優先権の審査基準⁹ができて、小豆色の審査基準に優先権の基準はなくて、そのあと G2/98 が出て、優先権の審査基準が(小豆色の審査基準に)盛り込まれた。ここに出てくる色々な話等も含め、時系列的に考察してみる

⁹ 審査基準室が昭和 60 年 6 月に公表した「特許法等の一部を改正する法律について」というペーパーのことを意図されているものと思われる。

と面白そうだが、誰かやってくれないか、と思う。

報告者：今回のように、審判決の分析や評釈ということはできるし、現在の基準の説明もすることはできるが、JPO に所属している以上、特許庁内規の変遷を話すというのは、私にはできかねる。

松田一弘弁理士：大変なテーマをわかりやすくご説明頂き、有難い。この審決は当然の審決だと思うが、柴田さんが英論文¹⁰を発信されたことの賜物ではないかと思う。「残された問題」について、欧州での議論をもう少し教えて頂けないか。また、新規事項の追加については、欧州では、今驚くほど厳しくなっている。日本も、一時期、直接かつ一義的という極めて厳しい判断となっていたが、裁判所に正された。私も疑問に思っていたが、EPO のガイドラインをみると、きわめて合理的なことが書いてある。これについてもご意見を頂きたい。

報告者：一つ目。特に数値範囲に関連した問題などは、正直、議論についていけないところがある。いろんな可能性について、数学的に細かく場合分けして議論がされている。本来、私は傘理論が正しいと思っているが、傘理論なら、そんな難しい理屈はいらないと思う。擬制理論で、どの部分が遡及するかということ考えると細かい場合分けが必要となってしまう。一応議論を紹介すると、例えば、50-100を70-120というようにシフトしてしまうと、70という数字に新たな区切りが生み出されることになる。中間文献が単に数値「80」という1点だけを開示するものであれば部分優先が効くと整理できるかもしれないが、中間の文献として「70」という下限に意味があるというものが出てきてしまったたら、当該文献に部分優先で対抗することは難しいように感じる。数値範囲以外の事案についても、例えば、今回紹介させて頂いたような、10ページのT1443/05のような第3の成分を除く形式でのクレームとしてしまうようなタイプ、要するに条件を加えてしまった時点でゴールドスタンダードを満たさなくなってしまうことから、今回の2ステップテストの第1段階をクリアできないことになる。そうすると優先権書類に示された実施例が先行技術になることなる。冒頭で「毒入り問題は、ほぼ解消された。」という言い方をしたが、毒入りが発生する局面は残っていると思っている。ゴールドスタンダードについて、EPO では中間概念化が厳しいとも言われているが、いろいろと審決をみていくと、結構柔軟な判断をしている審決、合議体もあるようだ。ただ、実務家としては一番厳しい線に合わせていくため、欧州の実務としては厳しい補正判断ということで実務家には映っているのだと思う。

松田：EPO では、アンチセルフコリジョンに関する規定がないことが問題に思えるが、どうか。

報告者：アンチセルフコリジョン規定を設けた趣旨は、出願人に酷だから、というのが唯一のものであると理解しているが、理由として乏しいように感じている。先

¹⁰ <http://information.patentepi.com/2-16/history-partial-priority-system-paris-convention/>

願がクレームした発明とは全くの別発明が29の2によって特許が取れないというのは確かに酷に思える。しかし、先願クレームの下位概念のようなものを後から出願してきた場合に、それが登録されれば容易に期間延長ができてしまう。EPCの下では先願明細書に下位概念が明示されている時点でEPC 54条(3)により特許を取ることはできない。個人的にはアンチセルフコリジョン規定があるのとないのとどちらが良いのか悩ましいところであると思う。

松田:特許期間について。昔は公告から15年だったから、期間延長の問題はあったが、今は1年半で公開されるので、それほど大きな問題ではないようにも思える。

山川秀之氏(凸版印刷):貴重な講演有難うございます。実務で、A+B+Cだったものを、Cがいらなかったとして、優先権主張してA+Bにした場合に、優先権主張は効くのか。

報告者:この点についても、欧州では議論になっている。基礎出願が「A+B+C」であったものを後の出願で「A+B」としてきた場合、後の出願は、「A+B+C」と「A+B without C」とのORクレームに等しいという理屈を言う方もいるようだ。(<http://tuftythecat.blogspot.jp/2016/11/g-115-answer-is-no.html#comment-form> Anonymous14 December 2016 at 00:14のコメント参照)しかし、法技術論に過ぎるように思われる。技術的にみて、新しい発明を作ったかどうか、ということが問われるのだと思う。Cがあってはいけないから削除した、ということであれば、発明として価値をアドオンした、ということで、ゴールドスタンダードルールを満たさない。Cが単に任意的付加的事項にすぎないとすれば、優先権が認められるであろうし、それは例え補正での対応であったとしても新規事項と判断されないと思う。

奥山:今の設問で、日本だとどうなるか。

報告者:質問に質問を返すようで恐縮だが、補正をするのではなくて優先権主張出願をする狙いは何であるのか?(相手から特に答えなし)理由はないが、とにかく、そのように行動してきたということに対しての判断ということであれば、審査基準は、優先権主張の効果の判断は補正の新規事項判断に依るとしているから、補正が新規事項でない判断されれば優先権は認められることになる。

奥山:それはパリ条約の話では?国内優先権でも同じか?

報告者:最初の出願要件の有無の違いを除けば、パリ条約と国内優先とで、審査基準での基本的な考え方に違いはないものと理解している。

(議場外で頂いた質問)

辻居幸一弁護士:『傘理論』と『擬制理論』の違いを教えてください。

報告者:レジュメ46頁にあるヒューブナー博士の上のスライドの説明が一番分かり易いと思うが、傘理論は、【基礎出願という視点から】、『基礎出願』で開示された内容が後の出願の新規性進歩性判断に影響を与える、具体的には、当該

内容が証拠として採用されないという理論であるのに対して、擬制理論は、【後の出願という視点から】、『後の出願』の特徴が先の出願で開示されていることを条件に当該特徴は証拠として採用されない(≒出願日遡及が擬制される)という理論となっている。ヒューブナー博士は、EPC はどちらの理論でも解釈可能と言っているが、「優先権は、第54条(2)及び(3)並びに第60条(2)の適用上、優先日が欧州特許出願の出願日とみなされる効力を有する。」との EPC89条の規定は、やはり直裁に擬制理論として規定されていると理解するのが素直であると思う。一方、パリ条約の「4条 B:…後の出願は、その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施、当該意匠に係る物品の販売、当該商標の使用等によって不利な取扱いを受けないもの(報告者注:パリ条約正文(仏文)の本来的な意味は、「無効とされない」とし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。」、「4条 F:…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。」の規定振りは、素直に傘理論を表現しているように思われる。さらに、英国特許法6条は「中間に生じる関係行為のみによって無効とされることはない」、「中間に生じる関係行為とは発明に関する情報を公衆の利用に供する…ことをいう」などと書かれており、さらに踏み込んだ形で証拠が排除されることを表した書きぶりとなっている。このようなことから、英国やドイツで G3/93に対して、強い批判が生じたし、今回のアマカスでも EPC とパリ条約は整合していないとの意見が出されたのだと理解している。



左より南理事長（元特許技監）、飯村座長（元知財高裁所長）、報告者、辻居 WG 長（中村合同特許法律事務所代表パートナー弁護士）