

## 裁判所における優先権の判断に関する研究

特許第2委員会  
第3小委員会\*

**抄 録** 基本的な発明の出願後に、その発明と後の改良発明とを包括的かつ漏れのない形で特許権として保護するために優先権制度が用いられているところ、いわゆる実施例補充型の優先権主張出願が認められなかった裁判例として、人工乳首事件（平成14年（行ケ）第539号）があり、優先権制度の利用には注意が必要と思われる。当小委員会では、優先権が認められるか否かが争点となっており、その判断がされている近年の裁判例を16件抽出した上で、審査基準に基づいて類型化し、裁判所がどのような要件で優先権を認めているのかを調査分析した。また、類型ごとに具体的な事例を紹介し、どのような場合に優先権が認められるか検討し、優先権制度を利用する場合の留意点を実務者への提言としてまとめた。

### 目 次

- はじめに
- 優先権に関する審査基準と裁判例
  - 優先権に関する審査基準
  - 人工乳首事件
- 調査対象の抽出
- データ解析
  - データ解析（争点）
  - データ解析（要件抽出）
  - データ解析（要件へのあてはめ）
- 事例紹介
  - a 類型について
  - b 類型について
  - c 類型について
- 実務者への提言
  - a 類型について
  - b 類型について
  - c 類型について
- おわりに

### 1. はじめに

優先権制度は、先の出願の発明を含めて包括的な発明として出願した場合に、先に出願され

ている発明の特許審査等の基準日／時を先の出願日／時とする優先的な取り扱いを認める制度とされている<sup>1)</sup>。

本制度は、基本的な発明の出願後に、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出願することができ、技術開発の成果を漏れなく特許権として保護できることが容易になる利点がある<sup>1), 2)</sup>。具体的には、先願主義の下、他社に先駆けて出願したり発明が公知になる前に急いで出願したりした後で、改良発明や追加発明が生じた場合に利用される。

また、日本や外国の特許出願を基礎とする優先権主張のみならず、請求項のない出願を基礎出願とする米国仮出願又は特許法38条の2に基づく出願に対して優先権を利用した出願を行うことも考えられる。

そして、優先権制度を利用した出願においては、複合優先により複数の出願を一出願とする場合もあれば、先の出願から請求項を変更する、先

\* 2020年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

の出願に記載の無い実施形態等を追加する、等により、基礎出願とは内容が変わる場合もある。

このように、出願人にとっては基本発明の出願後であっても後の改良発明等を包括的に出願できる利点がある一方で、先の出願と後の出願との請求項の記載が実質的に同一であるにも関わらず、後の出願で実施形態を追加したことにより優先権が認められなかった人工乳首事件（東京高裁，平成15年10月8日判決，平成14年（行ケ）第539号）が広く知られており，優先権制度を利用して実施形態を追加することを躊躇する場合がある。

そこで本稿では，実施形態を追加する場面においても優先権の利益が得られる出願を目指し，近年の優先権に関する裁判例の傾向分析を通じて，どのような場合に優先権が認められるのかを明らかにするとともに，優先権を利用する際の注意点を検討した。そして，より有効に優先権制度を利用する方法を企業の知財担当者に提示する。

なお，本稿は2020年度特許第2委員会第3小委員会のメンバーである，高橋儀行（リーダー，小委員長補佐，大日本印刷），石原克紀（シャープ），金子治之（ナミックス），橋本雄樹（小委員長，持田製薬）が執筆した。

## 2. 優先権に関する審査基準と裁判例

優先権は，審査基準や裁判例においてその取扱いが言及されている。本章では，これらについて簡単に概観する。

### 2. 1 優先権に関する審査基準

審査基準では，優先権主張の認否を判断するにあたっての基本的な考え方として，先の出願が補正されたと仮定した場合に，補正により後の出願の請求項に係る発明が先の出願の出願書類全体に記載された事項との関係において，新規事項追加となるか否かで判断するとされている<sup>3)</sup>。

そして，後の出願の請求項に係る発明が，先の出願の出願書類全体に記載した事項の範囲内のものとされない主な類型として，以下の3類型が示されている<sup>4)</sup>。

- a 類型) 先の出願の出願書類全体に記載した事項以外の事項が請求項に係る発明を特定するための事項（発明特定事項）として記載されている場合
- b 類型) 実施の形態の追加や発明特定事項の一部の削除等の場合
- c 類型) 後の出願の請求項に係る発明が，後の出願において初めて実施可能となる場合

a 類型は，後の出願の請求項に，先の出願の出願書類全体に記載されていない発明特定事項を記載する等の結果，後の出願の請求項にかかる発明が，先の出願の出願書類全体に記載した事項との関係で新規事項追加になる場合は，優先権主張が認められないとするものである。

b 類型は，先の出願の出願書類全体に記載されていない事項を後の出願の出願書類全体に記載する等の結果，後の出願の請求項に係る発明に，先の出願の出願書類全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれる場合には，その部分に優先権が認められないとするものである。例えば，明細書等に新たな実施形態を追加する等の場合が挙げられる。

c 類型は，先の出願の出願書類全体の記載に基づいて当業者が実施できなかった発明が，後の出願で追加された請求項に係る発明により実施できるようになった場合に，後の出願の請求項に係る発明が，先の出願の出願書類全体に記載した事項との関係で新規事項追加となるため，優先権が認められないとするものである<sup>5)</sup>。

## 2. 2 人工乳首事件

前述した通り、優先権に関する代表的な裁判例として、人工乳首事件が挙げられる<sup>6)</sup>。本事件は後述の5. 2節でも言及しており、また詳しく説明されている論説は多数あるので、詳細はそちらを参照していただきたい<sup>7), 8)</sup>。ここでは、以下に概要を説明する。本事件は、2. 1節のb分類に当てはまり、先の出願と後の出願との請求項の記載が実質的に同一であるにも関わらず、追加した実施例によって優先権主張が認められなかった事例である。

裁判所は、「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ふべきである。」と示している。

なお、「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」か否かの判断基準について、田辺<sup>7)</sup>は、先の出願と後の出願に記載された実施例の効果の異同であると解される、と述べている。

## 3. 調査対象の抽出

裁判所が優先権主張の認否を判断した事件の抽出・調査方法を説明する。

### 1) データベース

裁判例検索（裁判所ウェブサイト）

### 2) 対象時期

平成15年10月8日（平成14年（行ケ）第539号：人工乳首事件の判決日以降）～令和2年3月30日

### 3) 検索条件

全文検索：優先権の効果 or 優先権主張の効果 or 優先権の主張の効果 or 優先権主張の可否 or （優先権主張に係るand効果） or （（優先権主張 or 優先権の主張） and （特許法41条 or パリ条約4条））

上記より抽出された裁判例は、128件であった。これらのうち、優先権主張の認否が争点となっており、その判断がされている裁判例を抽出すると、16件であった。

## 4. データ解析

### 4. 1 データ解析（争点）

次に、抽出した裁判例16件について、優先権に関する争いが、前記2. 1節で述べたa～cタイプのいずれに該当するのか、類型分けした。その結果を表1に示す。なお、タイプの性質上、1つの裁判例が複数の類型に該当する場合もある。

表1 解析対象の類型分け

争点の類型	優先権の認否	
	認める	認めない
a 類型	2	8
b 類型	6	0
c 類型	0	2

a 類型に該当する裁判例は10件であり、優先権が認められた事件よりも認められなかった事件が多いことが確認された。すなわち a 類型の裁判例の多くは、後の出願の請求項に先の出願に記載のなかった新たな技術的事項が加わっており、その結果、後の出願の請求項にかかる発明が新規事項追加に当たると判断され、優先権が認められなかったことになる。b 類型に該当する裁判例は6件であり、全て優先権が認められていた。すなわち、b 類型の裁判例は、実施例等の追加がされたものの、先の出願の出願書類全体に記載した事項の範囲を超える部分を含んでいると判断されず、優先権が認められたことになる。なお、優先権が認められなかった人工乳首事件は集合に含まれていない。c 類型に該当する裁判例は2件であり、全て優先権が認められていなかった。すなわち、c 類型の裁判例は、後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の出願書類全体の記載によっては実施できず、後の出願において初めて実施可能となったとして、優先権が認められなかったことになる。

#### 4. 2 データ解析 (要件抽出)

次に、裁判例を確認するにあたり、裁判所がどのような要件で認否判断をし、どのような要件を重視しているのか、また a～c 類型の裁判例において、判断傾向に違いがあるのか否かを検証することとした。

まず、認否の判断要件を抽出するにあたっては、2. 2節で述べた人工乳首事件を参考とすることとした。

当該事件によって判示された内容からは、以下の3つの判断基準①～③が、「当裁判所の判断」の記載から読み取れる。

- ①後の出願の請求項に記載の文言が先の出願の当初明細書等に記載されているか？
- ②後の出願の明細書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

術的事項が記載されているか？

- ③後の出願の請求項に記載の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の技術的事項の範囲を超えるか？

ここで、③の「超える」部分についての判断基準として、2. 2節でも述べた通り田辺<sup>7)</sup>は「先の出願と後の出願に記載された実施例の効果の異同であること」としていた。人工乳首事件はb 類型に関する裁判例であるところ、当該基準がa 及びc 類型に対しても適用できるか明らかではないが、当該基準を他の類型に当てはめた場合の傾向を知ることも検証として重要と考えた。

したがって、当小委員会では、人工乳首事件で判示された前記①～③の判断基準や、前記先行文献の記載を参考とし、以下の要件1～3を設定した。そして、これらが優先権主張の認否判断基準となると仮定して、各裁判例がどの要件を適用しているか整理することとした。その結果を表2に示す。

表2 各類型の要件の該非

争点の 類型	要件	件数 [件]	割合 [%]	優先権の認否	
				認める	認めない
a 類型 10件	要件1 (記載)	10	100	2	8
	要件2 (効果)	3	30	2	1
	要件3 (その他)	0	0	0	0
b 類型 6件	要件1 (記載)	6	100	6	0
	要件2 (効果)	3	50	3	0
	要件3 (その他)	0	0	0	0
c 類型 2件	要件1 (記載)	2	100	0	2
	要件2 (効果)	0	0	0	0
	要件3 (その他)	2	100	0	2

要件1：後の出願の請求項の文言が先の出願の当初明細書等に記載されているか

要件2：後の出願の請求項に記載の発明が先の出願の当初明細書等に記載された発明



と異なる効果を奏するか

要件3：その他の要件（要件1，2以外の要件）  
で優先権の効果を判断しているか

要件1は、前記①を参考にしており、後の出願の請求項の文言が先の出願に明示的に記載されている場合はもちろんのこと、明示的でなくとも示唆する記載や黙示的に記載されているに等しいか否か、また出願時に周知であったか否か、等を判断基準としている。

要件2は、前記②，③を参考にしており、後の出願の明細書等に実施例等の実施形態を追加することにより、後の出願の請求項に記載の発明が異なる効果を奏するようになるか否かを判断基準としている。

要件3は、例えば、先の出願では実施可能要件を満たしておらず、後の出願で実施例等を追加して初めて実施可能となっている等、要件1，2と異なる要件が裁判所の判断基準になっている場合を指す。

#### 4.3 データ解析（要件へのあてはめ）

4.1節で見出したa～c類型の裁判例における裁判所の判断が、4.2節で検討した要件1～3のいずれに該当するかをそれぞれ検討した。

a類型の裁判例については、10件全てにおいて要件1に基づく判断がされている。また、10件中7件が要件1のみで判断されており、一方、10件中3件については、要件1に加えて要件2についても判断されている。要件1のみで判断される裁判例が比較的多いことが確認された。

b類型の裁判例については、6件全ての裁判例においてa類型と同様に要件1の判断がされている。一方、6件中3件において、要件2の判断がされている。b類型の裁判例は、要件1に加えて要件2についても判断される傾向があることが確認された。

c類型の裁判例については、2件全ての裁判

例においてa類型と同様に要件1の判断がされている。これに加えて、先の出願で実施可能要件を満たしているか否か（要件3：要件1，2以外のその他の要件）も判断されている<sup>9)</sup>。

2件と少ないため傾向とまではいえないものの、c類型においては要件1と同時に要件3についても判断されていることが確認された。

以下、類型ごとに事例紹介をする。

## 5. 事例紹介

### 5.1 a類型について

4.3節で述べた通り、a類型では全ての事例で要件1が判断され、また要件1の非充足を根拠に優先権が認められなかった事例、すなわち、後の出願で追加した事項が先の出願との関係において新規事項と判断された事例がほとんどであった。

a類型では、後の出願に記載された発明（以下、「本件発明」という）が、先の出願明細書（以下、「基礎明細書」という）に記載されているか、あるいは記載されているに等しければ、優先権の利益を得ることができていた。以下に、優先権が認められた事例を1件、認められなかった事例を2件紹介する。

#### (1) 優先権が認められた事例

1) 事例1【平成25年(ネ)第10103号】【平成26年(ネ)第10020号】(特許権侵害差止等請求控訴事件，同附帯控訴事件，平成26年12月4日知的財産高等裁判所判決)

本発明は、発明の名称を「アイロンローラなどの洗濯処理ユニットへフラットワーク物品を供給するための装置」に関するものであり、侵害訴訟事件において、1審で敗訴した被疑侵害者である控訴人（1審被告）が控訴し、特許権者であった被控訴人1（1審原告）及びその専用実施権者であった被控訴人2（1審原告）が、

附帯控訴した事案である。

控訴人は無効理由の抗弁の主張において、基礎明細書と本件特許明細書とを比較し、基礎明細書には本件発明に係る装置における特徴や効果、意義が記載されておらず、本件発明と基礎明細書に記載された発明は同一ではないから、優先権が生じず、特許の実際の出願前に刊行物に記載された発明と同一ないし当該発明から本件発明から容易に想到することができ、さらに、被控訴人の機器展での公開で公知になっていた旨を主張した。これに対し、被控訴人らは基礎明細書に実質的に同じ記載があると反論した。

裁判所は、パリ条約4条Hの記載を踏まえ、「第一国での出願に基づき第二国での出願について優先権を主張するためには、第一国での出願に係る発明と第二国での出願に係る発明が内容的に同一であることが必要であるものの、ここにいう発明の同一性は、特許請求の範囲だけでなく明細書や図面等から同一と判断されれば足りると解される。」とした上で、「本件発明が、基礎明細書の特許請求の範囲や明細書、図面等に照らして、基礎明細書に記載された発明と同一であるといえるかどうかを検討する」とし、本件についてはいずれも同旨であるとして記載があるものと認定し、控訴人の主張を退けた。

## (2) 優先権が認められなかった事例

1) 事例2【平成18年(行ケ)第10449号】(拒絶査定不服審判に対する審決取消請求事件、平成19年12月26日知的財産高等裁判所判決)

本発明は、「無アルカリガラス、液晶ディスプレイパネル及びガラス板」に関するものであり、特許庁の「本件審判の請求は、成り立たない」との審決(拒絶審決)に対し、その取消を争った事案である。

審決では、29条の2が争点となった。本願及び拒絶の理由となった先願はいずれも優先権主張されていたが、図1のように、本願について

は適法な優先権主張と認められず現実の出願日を基準日とされ、先願は適法と認められた。そして、本願発明と先願の基礎出願記載の発明とが対比され、両者の発明が実質同一であるとして、特許が受けられないとされた。

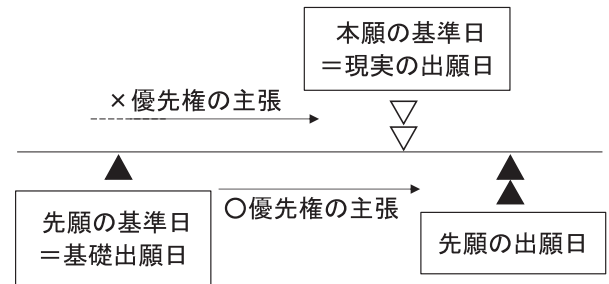


図1 本願と先願の基礎出願日の関係

本願の争点の1つは、先願に優先権が認められるか否かであり、仮に認められなければ本願の方が基準日が早く、29条の2の無効理由を解消する事案であった。

裁判所は、「先願発明は、優先権基礎出願明細書に記載されているということができないから、審決が特許法29条の2の規定を適用したことは誤りである。」とした。具体的には、先願の基礎出願の特許請求の範囲に記載のCaO含有量が「0～10.0%」に対し、先願が「0～8.0%」であったことが争点となり、裁判所は、「先願における含有量は、優先権基礎出願における含有量の範囲に含まれる。」と認定したものの、「優先権基礎出願明細書には、「10.0%より多いと、ガラスの耐バフファードフツ酸性が著しく悪化するため好ましくない」と記載され、同記載部分によれば、優先権基礎出願明細書においては、「10.0%」なる数値に上限としての技術的意義を有するものとして開示されているといえるが、「0～8.0%」の範囲の数値については、何ら技術的な意味を示唆する記載はない。そして、優先権基礎出願明細書の実施例及び比較例によれば、CaOの含有量は、2.1～7.5%の範囲にあ

ることが示されており、CaOを「8.0%」含有させたガラス組成物についての開示はない。」として、基礎出願には、「8%」を上限とする「0～8%」のCaO含有量範囲について、何らかの技術的意義を示した記述はないことを理由とした。

2) 事例3【平成17年(行ケ)第10420号】(拒絶査定不服審判に対する審決取消請求事件, 平成18年5月30日知的財産高等裁判所判決)

本発明は、「通信回線を用いた情報供給システム」に関するものである。審決では、本願発明が国内優先権主張の基礎となった基礎出願に開示されておらず、優先権主張の効果が得られないため特許法29条の2により特許を受けることができないとされた(拒絶審決)。

この事案では、本願発明の要旨として規定された「インターネット」等の技術的事項が基礎明細書に開示されているかが争点となり、具体的には、基礎明細書にある「電話回線(有線, 無線を含む。)」等の記載から、「インターネット」を含むと言えるかが争われた。

裁判所は、「基礎出願明細書には、…本願発明における『インターネット』を通信の経路として使用することを明示した記載はないし、基礎出願明細書の上記技術的事項を実現するために、技術的にインターネットの使用が不可欠であるとは認められない。」として、本願発明の要旨の規定する、通信の経路としてインターネットを用いるという技術的事項が基礎出願明細書には記載されているということはできない、とした上で、原告の主張に対しては、「インターネットとかかわりがなくはない語句を手掛かりに、基礎出願明細書には存在しない技術を本願発明に取り込もうとしているのであって、これが許されないことは、いうまでもない」とし、また、基礎出願における記載の程度について、「必ず明細書に明記されていなければならないものではないが、優先権制度の趣旨は、基

礎出願明細書に開示した事項について、先の出願日の利益を享受できるとするものであるから、記載されているに等しい事項と、記載に基づいて容易に認識できる事項とは区別すべき」とし、その基準は、「当業者において、明細書に当然に記載があると認識できる程度に自明となっていなければならない」とした。

### (3) a類型のまとめ

優先権が認められるためには、本件発明が、基礎明細書等に記載された発明と同一であるといえるかどうかを検討するとされ、基礎出願の明細書全体から判断することとなる。

この点、基礎出願の明細書に文言として明記されている必要は無いとしつつも、記載されているに等しい事項である必要があり、その程度は当業者を基準に判断されることが分かる。

## 5.2 b類型について

b類型では表2の通り、a類型と同様に全ての事例で要件1が判断されている一方で、a類型とは異なり全ての事例で優先権が認められていた。また、要件2について判断された一部の事例でも、全て優先権が認められていた。

a類型とbタイプの違いは後の出願で追記された箇所にあるが、b類型では、明細書に実施形態等が追加された場合であっても、請求項に係る発明が、先の出願の出願書類全体に記載した事項の範囲を「超える部分」を含まなければ優先権の利益を得ることができると考えられる。

以下に、まず優先権が認められなかった人工乳首事件について振り返ったのち、優先権が認められた事例4件を紹介する。

### (1) 優先権が認められなかった事例

1) 事例4 人工乳首事件【平成14年(行ケ)第539号】(拒絶査定不服審判に対する審決取消請求事件, 平成15年10月8日東京高等裁判所判決)



本発明は、「人工乳首」に関するものである。請求項1には「伸長部」が記載され、先の出願（以下、「基礎出願」という）と後の出願（以下、「本願」という）で請求項の記載が実質的に同一であったものの、本願出願時に図11及び段落【0042】の記載が追加されており、同段落では、「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」との基礎出願との違いが示されていた。

また、図11の効果として、伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成することにより、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、製造しやすくなる旨が示されている。

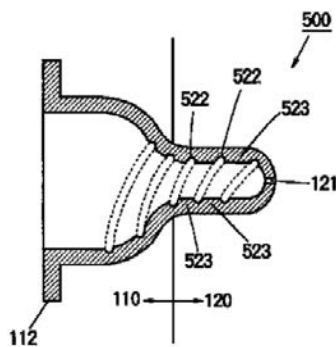


図2 後の出願で追加された図11

審決では、優先権に関し、本願発明が先の出願の当初明細書に記載されていない図11の実施例に係る発明を包含するから、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とした。

裁判所は、2. 2節に記載の事項を判示し、「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、後に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」と続けた。

そして、「後に出願の当初明細書等に本願発明1の実施例として記載された、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奏するものである」とを認定し、「後に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」と判示した。

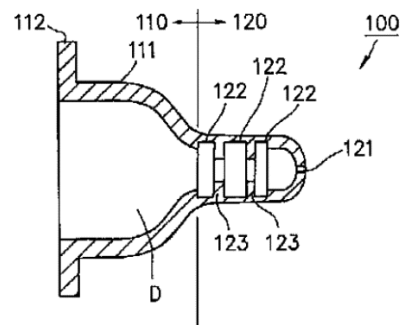


図3 先の出願に記載されていた図1

なお原告は、登録実用新案公報を公知文献として引用し、乳首に螺旋状を適用することは、人工乳首の当業者にとって周知であり、図11に記載の発明が基礎出願の明細書に記載されていることの主張を試みたが、裁判所は、「実用新案登録請求の範囲に「乳首（イ）ノ内側ニ螺旋



状ノ隆起部（ロ）ヲ付設シタル木村式螺旋付乳首ノ構造」と、考案の詳細な説明に「…内側ニ（ロ）ヲ設ケタル為メ哺乳中先端ヲ圧迫スルモ在来ノ乳首ノ如ク相接着スルコトナク…」と記載されているように、螺旋状の肉薄部ではなく隆起部を設けることにより、哺乳中に乳首の内壁同士が接着することを防止することについて開示したものにすぎない」として、「先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の作用効果を奏する図11実施例に係る人工乳首の発明が、先の出願の当初明細書等に同時に記載されていたと認めるべき理由はない」とした。

## (2) 優先権が認められた事例

1) 事例5 レンズ付きフィルムユニット事件【平成16年（ネ）第1563号】（特許権差止請求権不存在確認等請求控訴事件，平成17年1月25日東京高等裁判所判決）

本発明は、「レンズ付きフィルムユニット及びその製造方法」に関するものであり、差止請求権不存在確認等訴訟の棄却判決に対する控訴事件である。本件出願時に第3実施例が追加されていたことから、控訴人は第3実施例に支持された発明は優先権の効果が無く、出願日が現実の出願日となるため、特許法39条3項に違反し、無効であることに変わりはない、と主張していた。なお、かかる主張は本件発明の構成要件Fが関係しており、控訴人の主張は構成要件Fが第3実施例部分に記載されており、基礎出願の明細書に記載されていない、というものであった。

裁判所はまず、「これらの主張は、そもそも、本件発明の要旨認定の問題に係わるものであり、したがって、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」とした。

そして要旨認定にあたっては、リパーゼ事件を参照した上で、本件では「一義的に明確であって、その技術的意義が本件特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参照しなければ理解することができないとか、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は見当たらない」として、構成要件Fを控訴人が主張するように詳細な説明の欄における第3実施例の記載により解釈したり、本件発明の要旨を第3実施例記載のもので認定したりすることは、要旨認定の在り方として相当でないとした。

また第3実施例についても、「第3実施例によって示された機能や効果は、上記証拠によって認められる周知技術によって達成される機能、効果と比べて格別のものであるとは認められない。本件発明は、当然に上記のような周知技術を踏まえているものと解され、その上で…」として周知技術を踏まえた上での追記であることを示すと共に、「本件発明の要旨の範囲内で、…具体的な1態様を示したものにすぎないのであり、上記の要旨認定を変更すべきようなものではないというべきである（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。）」とし、優先権を認めた。

2) 事例6【平成26年（行ケ）第10147号】（無効審判に対する審決取消請求事件，平成27年9月28日知的財産高等裁判所判決）

本発明は、「窒化物系半導体素子の製造方法」に関するものである。原告は、先の出願の当初明細書等には、n型GaN基板の裏面である機械研磨された第1半導体層の窒素面の近傍の領域を反応性エッチング（RIE）（ドライエッチングである。）を用いて除去することにより結晶欠陥（転位）密度とコンタクト抵抗を低減する発明が記載されているのみであって、窒素面以

外の面（Ga面）の除去については記載がなく、裏面の概念が、基礎出願の当初明細書等における窒素面のみから窒素面以外の面を含むものに拡張されていること、本件出願において明細書にRIE以外のエッチング法を使用してもよい旨の記載が追加されており、Ga面のウェットエッチングは当業者に自明でなかったこと、などを主張した。

裁判所は、先の出願の当初明細書等には課題を解決するための作用機序の記載があり、当業者であれば発明の効果が裏面を窒素面とするか他の面とするかによって左右されるものではないことを理解できること、及び「当業者としては、重要なのは、結晶欠陥領域をどの範囲で除去するかであると認識するはずであり、除去手段をエッチングとするか他の手段とするかによって、その効果が左右されるものであると認識するとは考えられない」とし、「当初明細書等の記載が、当業者から、除去手段を限定したものであると認識されるとは考えられない」として原告の主張を受け入れず、優先権を認めた。この事例によれば、先の出願に記載されていない追記事項によって発明の効果が左右されないと認識される場合には、優先権が認められると理解できる。

3) 事例7【平成22年（行ケ）第10265号】（無効審判に対する審決取消請求事件，平成23年9月15日知的財産高等裁判所判決）

本発明は、「くつ下」に関するものである。原告は、本件訂正明細書には、先の出願の当初明細書にない「実質的」との記載が多数存在し、作成したくつ下の厚み増加用編立部分の端縁の形状が厳密な意味でV字状でなくとも発明に含まれることになり、先の出願の当初明細書に記載された発明と比較して、権利範囲が広がっていることが明らかであるから、出願日遡及の効果は認められない旨を主張していた。

裁判所は、「実質的」の記載が先の出願の当

初明細書にはないものとしつつも、「ここでいう実質的とは、いずれもV字の形状に関するのではなく、針釜が正方向に回転した際の針数の減少数又は増加数と、逆方向に回転した際の針数の減少数又は増加数の相違に関するものである。…正方向と逆方向の間における針数の増加数又は減少数の相違は、V字の形状、構造に影響しない」として、原告の主張を受け入れず、優先権を認めた。この事例によれば、訂正明細書に「実質的」等の先の出願に記載されていない追記事項があったとしても、当該追記事項が請求項の記載事項に影響しない場合には優先権が認められると理解できる。

4) 事例8 旋回式クランプ事件【平成23年（行ケ）第10127号】（特許権侵害差止等請求控訴事件，平成24年2月29日知的財産高等裁判所判決）

本発明は、「旋回式クランプ」に関するものである。請求項1及び2に従属する請求項3が後の出願時に追加され、内容は旋回溝の傾斜角度を「10度から30度の範囲内」に限定するものであった。また、明細書内にも同様の内容について追記されており、当初から記載されていた請求項1及び2には「旋回溝」の記載はあったが、請求項3に記載されているような「傾斜角度」に関する記載は無かった。

裁判所は、「本件発明1,2では、ガイド溝の傾斜角度に関する特定はされていないから、上記傾斜角度に関する本件発明3の発明特定事項である『傾斜角度を10度から30度の範囲にした』との事項が第1ないし第3基礎出願に係る明細書（図面を含む。）で開示されていないからといって、本件発明1,2が上記事項を発明特定事項として含む形で特定されて出願され、特許登録されたことになるものではない。」として、本件発明1及び2（請求項1及び2）については先の出願の出願日を基準と認定し、優先権を認めた。なお、請求項3については、優先権の利益を享受できないとされた。

### (3) b類型まとめ

#### 1) a類型との違い

事例8の請求項3は、先の出願に記載されていない要件が請求項に直接追記された、a類型に該当する典型的な場合であり、新規事項追加として優先権の利益を享受できない。

これに対し、同事例の請求項1, 2は先の出願に既に記載されていたため、従属項として優先権の利益を享受できない請求項3が追加されたものの、優先権は否定されなかった。この事例によれば、請求項に係る発明が先の出願の出願書類全体に記載した事項の範囲を「超える部分」を含まなければ優先権は認められ、請求項に先の出願に記載の無い発明特定事項を含む従属項があったとしても、優先権が否定されるのは先の出願に記載の無い発明特定事項を直接含む請求項に限られ、先の出願に記載の無い発明特定事項を直接含まない請求項までもが否定されるわけではないと理解できる。

#### 2) 事例4, 5, 8の比較

「人工乳首事件」、「レンズ付きフィルムユニット事件」、「旋回式クランプ事件」の3事件は、実施例追加型の優先権主張に関する裁判例としてしばしば紹介され、様々な議論がなされている。

例えばある文献<sup>10)</sup>では、「レンズ付きフィルムユニット事件」について「人工乳首事件は、補正での新規事項の追加が認められなかった時代の出願に関する事件であり、レンズ付きフィルムユニット事件は、クレーム発明の要旨を変更しない範囲であれば実施例を追加する補正が認められた古い時代の出願に関する事件です。…レンズ付きフィルムユニット事件の判示を現在の実務に当て嵌めることはできないかもしれません」といった考えや、「旋回式クランプ事件」については、「人工乳首事件とは異なる判決が知財高裁から出されました…特許庁の審査基準が真っ向から否定された感があります」といっ

た、時代により裁判所の考えに違いがある可能性を示している。裁判所の考え方が変化した可能性については他の文献<sup>11)</sup>でも示唆されている。

一方で、人工乳首事件と旋回式クランプ事件に関し、「2つのケースは事案が異なるとも考えられる。まず、旋回式クランプ事件では、傾斜角度などの特徴はアドオンされた特徴であるが、人工乳首事件の場合は、螺旋形状といった特徴が環状形状に対して代替となる特徴であった。次に、旋回式クランプ事件では、従属請求項である請求項3は追加の実施例に対応していた一方で、人工乳首事件では、審判請求時において、追加実施例に対応する従属請求項というものは存在しなかった」と、優先権主張の可否が異なるのは事案が異なるためという観点で議論を進めている文献もある<sup>12)</sup>。

このように、各判決についての考え方は様々あるが、本稿では各判決が矛盾なく正しいとした立場で、各判決の違いや共通点をまとめた。

#### 3) 優先権が認められた事例について

4. 2節で述べた通り、優先権主張の認否については、②後の出願の明細書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が記載されているか、③後の出願の請求項に記載の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の技術的事項の範囲を超えるか、が判断基準であると理解できる。優先権が認められるためには、③に該当しないことが必要であり、②に該当しない場合には③にも該当しないと考えられる。

先の出願の記載と「同旨」である追記がされた事例1（事例1ではb類型に該当する追記も含む）や、後の出願に、先の出願に記載されていない追記事項（第3実施例の記載）が無くても発明の裏付けに欠けることはないと言われた事例5では、後の出願の明細書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



た技術的事項は無かったと考えられる。即ち、これらの事例では、②に該当していなかったため優先権主張が認められたと理解できる。

また、優先権主張の認否は事例6に示されるように当業者を基準に判断されるが、事例5のように周知技術を踏まえた上でなされる追記も、当業者が周知技術を踏まえて先の出願の当初明細書等を読むであろうことを考慮すると、②に該当していないと主張する要素になりえると考えられる。

以上によれば、「同旨」や、「記載がなくても、その裏付けに欠けるところはない」と判断されるくらいに先の出願の当初明細書等に強く依拠した追記や、周知技術を踏まえた上での追記であれば優先権主張が認められやすいことが分かる。

また、②に該当したとしても、追記事項が請求項の重要な部分に直接関係しない場合には、③に該当しにくいと考えられる。

例えば、事例6では、先の出願に記載されていない追記事項によって発明の効果が左右されないと認識されること、事例7では、後の出願の明細書に先の出願に記載されていない追記事項があっても請求項の記載事項に影響しないことから、優先権が認められたと理解できる。

また、事例8においても、請求項1及び2では「傾斜角度」に関する記載がなく特定もされていないため、請求項1及び2の発明には「傾斜角度」が直接関係しておらず、当業者から見て重要な限定事項と捉えることはないと判断されたことから、優先権が認められたと理解できる。

#### 4) 優先権が認められなかった事例について

事例4では、伸長部が螺旋形状である旨の実施例が追記された。伸長部が螺旋形状でも良い旨は先の出願の当初明細書等に明記されておらず、螺旋状の「肉薄部」が設けられることは周知ではなかった。また、「先の出願の当初明細

書等に現実に記載されていた人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の作用効果」も周知ではなかった。これらのことから、事例4は②に該当していたと理解できる。

また、追記した実施例は、事例6や事例8とは異なり、請求項1に記載の重要な発明特定事項である「伸長部」の定義に直接かかわっており、追記の結果、「伸長部」の定義が「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。そのため、③に該当し、優先権が認められなかったと理解できる。

換言すれば、周知ではなく特有の作用効果を有する構成は、進歩性を有し得る構成ともいえるだろう。そのため、進歩性を有し得る構成が後の出願で新たに請求項に含まれることになる場合には、その請求項には優先権が認められ難いと理解できる。

### 5.3 c類型について

c類型では表2の通り、該当する2件について要件1及び要件3を理由に優先権が認められていない。いずれも、先の出願の出願全体から一つの完成した発明を把握することができないため、優先権が認められなかった事例である。以下に、優先権が認められなかった事例を1件紹介する。

#### (1) 優先権が認められなかった事例

1) 事例9【平成17年(行ケ)第10737号】(拒絶査定不服審判に対する審決取消請求事件、平成18年11月30日知的財産高等裁判所判決)

本発明は、「殺菌剤」に関するものである。具体的には、殺菌剤、殺虫剤及び殺ダニ剤に用いられる立体異性体に関するものであり、特許庁の「本件審判の請求は、成り立たない」との審決(拒絶審決)に対し、その取消が争われた事案である。本願は、2件の英国特許出願(優先権出願1、優先権出願2)をパリ条約による

優先権主張の基礎とする出願である。

審決では、「パリ条約4条Hの規定による優先権主張の利益を享受するには、最初の出願に係る出願書類全体により『発明の構成部分』が明らかにされていなければならない、化合物の薬理活性（有用性）が実際に確認できるものとして記載されていることは『発明の構成部分』であると解し、優先権出願1の明細書においては、本願発明の化合物、その薬理活性（有用性）が実際に確認できるものとして記載されていないから、本願の『発明の構成部分』が、優先権出願1の明細書において明らかにされているとはいえず、本願は、優先権出願1を基礎とする優先権主張の利益を享受することができない」としたのに対し、特許権者（原告）は、①パリ条約4条Hの規定には、最初の出願に係る出願書類全体により発明の構成部分（elements）が明らかにされていなければならないとは定められていないこと、②審決の引用する裁判例（平成11年（行ケ）第207号）は国内優先権主張の利益を享受する適格性であり、パリ条約の規定による優先権主張は関係しないこと、等を主張した。

裁判所は、まず①について、「優先権制度の趣旨に照らすと、優先権主張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優先権主張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。この趣旨からみれば、上記条項は、優先権主張の対象である第1国出願に係る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要があり、その『発明の構成部分（構成要件）』（elements of the invention）が明確に記載されて（specifically disclose）いなければならない趣旨であると解すべき」として、原告の主張を認めなかった。

また、優先権主張の利益享受の適格性について、「優先権主張の利益を享受するためには、第1国出願に係る出願書類において単に化学構

造式や製造方法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、当該出願書類全体から当該化学物質が現実に存在することが実際に確認できることを要する」とした上で、②については、「発明が優先権主張の基礎とされた出願の明細書に記載されていた場合に、優先権主張の利益を享受させるという点において、国内優先権の主張とパリ条約に基づく優先権の主張とは本質を同じくするもの」であるとした。

そして、「優先権出願1の明細書の記載からは、本願化合物を現実に製造することができ、実際に存在するものであることを確認することができるとは認められない。したがって、本願発明については、優先権出願1の明細書に『発明の構成部分（構成要件）』（elements of the invention）が明確に記載されて（specifically disclose）いたということはできないから、本願は優先権出願1によって、パリ条約による優先権主張の利益を享受することはできない。」と結論付けられた。

## 2) c 類型のまとめ

優先権主張の利益享受には先の出願に係る出願書類全体から一つの完成した発明が把握される必要があるところ<sup>13)</sup>、事例9のような化学物質の発明では、先の出願の段階において理論上の製造可能性を明らかにするだけでは足りず、化合物が現実に製造できることを実際に確認できる程度の記載や開示を要する。この点に関し、事例9の原告は、先の出願の明細書に記載された公知文献の製造方法により製造できることを主張したが認められなかった。製造方法として公知文献に記載しておく程度では、現実に製造できるとは認められにくいと考えられる。

## 6. 実務者への提言

優先権主張の効果は、「先の出願が補正されたと仮定した場合に、補正により後の出願の請求項に係る発明が先の出願の出願書類全体に記

載した事項との関係において、新規事項追加となるかで判断される」点では、a～c類型において変わるところが無いが、5章で述べた通り、類型により判断傾向が異なる点もあることから、以下の通り、類型ごとに実務者が留意すべき点を説明する。

## 6. 1 a類型について

後の出願の請求項に先の出願に無い発明特定事項を記載する場合、優先権は、後の出願の発明が先の発明と同一であれば認められ、発明の同一性を先の出願の明細書全体から判断した上で、明細書に記載されているに等しければ、厳密に同一でなくても認められる余地はあると思われる。

一方で、同一性の判断を出願時に予測することも困難であると思われる。

審査の結果、新規事項追加と判断されると優先権が認められなくなることから、後の出願を行うに際しては、先の出願にかかる請求項の記載も残しておき、いざという場合に当該請求項に差し替えられるようにしておくことも重要であろう。併せて、明細書の記載についても、後の出願の明細書を作成する段階で、先の出願における明細書の記載をできる限り書き換えず、残した上で、必要な記載を追加する態様が望ましい<sup>14)</sup>。

なお、数値限定発明など、先の出願が上位概念、後の出願が下位概念や選択発明的に記載されている場合には、たとえ上位概念に包含される下位概念であっても、当該概念について技術的意味を示唆する事項が先の出願に無ければ、やはり優先権は得られないことに留意すべきであろう。

## 6. 2 b類型について

人工乳首事件より後のb類型に関する裁判例では、全ての裁判例において優先権が認められ

ており、b類型では優先権が認められているケースが多いことが今回の調査で分かった。このことを考慮すると、先の出願時に請求項を上位概念で記載しておき、実施例を追加しても、a類型よりも優先権が認められやすいb類型として判断されるようにしておくことが望ましいと考えられる<sup>15)</sup>。また、米国仮出願や特許法38条の2等の請求項を必要としない出願形態であっても、例えば、予め後の出願の請求項を考えて上位概念の文言を明細書に記載しておき、後の出願で実施例等を追加しても後の出願の請求項に先の出願に記載されていない新しい文言が出てこないようにすること等により、b類型の優先権主張と判断されるようにしておいた方が好ましいと考えられる。

また、実施例を追加する場合には、追記事項の周知性や、追記事項について先の出願の当初明細書等にどの程度記載されているか、などを考慮しておくことが望ましいと考えられる。これらを考慮し、当業者から見て追記事項が想定される範囲内であると思われる場合には、優先権が認められやすいと考えられる。

上記の他にも、請求項の記載が一義的に明確であって、その技術的意義が特許明細書の発明の詳細な説明の記載を参照しなくても理解することができるような場合には、追記事項があってもb類型の優先権主張が認められやすい。

一方で、追記事項に周知性がなく有利な効果があって、追記事項自体が進歩性を有する可能性があるような場合には、国内優先権を用いずに、追記事項の要件を請求項で特定し、先の出願とは異なる発明として別出願で対応することを考慮しても良いだろう。特に、このような追記事項によって請求項1の重要な部分の解釈が変わり得る場合には、追記事項によって発明全体の優先権が認められなくなる可能性があるため注意が必要である。

逆に言えば、追記事項について有利な効果な



どを記載せず、あくまでも一変形例として記載する場合には、優先権が認められやすくなると思われる。

### 6.3 c 類型について

裁判例の具体例として挙げた化合物のように、実施形態が多岐に渡る場合には、十分なデータや記載を準備できない場合もあり、明細書中に他の公報の記載を引用したり、理論上の製造可能性を記載したりするに留める場合もあると思われる。実務上は、先の出願の段階でデータ等が間に合わないなどの理由から、やむなく不十分な状態で出願する場合もあると思われるが<sup>16)</sup>、結局そのような出願をしても優先権が認められないのであれば本末転倒であるから、優先権が認められるような最低限の製造方法・条件については明細書に記載できるよう、研究部門に働きかけることも重要である。出願期限を考慮して、予め必要な試験内容について研究部門と合意形成を図ることが重要である。

## 7. おわりに

本稿では、人工乳首事件以降、優先権主張の認否が判断された16件の裁判例について、審査基準に記載されている3つの類型をa～c類型として類型分けした上で、人工乳首事件での判示事項等を参考に、裁判所による優先権の効果の判断基準を、要件1～3を設定して整理する試みを行った。

その結果、特にb類型の「実施の形態の追加や発明特定事項の一部の削除等の場合」については、該当する6件全ての裁判例（巡回式クランプ事件の一部を除く）で優先権が認められていたことが判明した。このb類型においては、要件1の「後の出願の請求項の文言が先の出願の当初明細書等に記載されているか」を満たしつつ、要件2の「後に出願の請求項に記載の発明が先の出願の当初明細書等に記載された発明

と異なる効果を奏するか」を満たさないことが肝要である。

最後に、本稿が会員企業の知的財産活動の一助になれば幸いである。

### 注 記

- 1) 工業所有権法逐条解説 [第21版] 特許法第41条
- 2) 優先権には、特許法41条で規定される特許出願等に基づく優先権と、パリ条約4条で規定されたパリ条約による優先権とがある。便宜上、パリ条約による優先権の第一国出願を「先の出願」、日本に対して行う第二国の出願を「後の出願」として表現を揃えて議論する。
- 3) 審査基準 第V部 第1章3.1.3 (1), 第2章3.1.3 (1)
- 4) パリ条約による優先権の主張については審査基準 第V部 第1章3.1.3 (2) で記載の3類型が挙げられており、国内優先権の主張については、第V部 第2章3.1.3 (2) で、「[第1章 パリ条約による優先権] の3.1.3 (2) に準ずる」とされており、共通する類型で考えることができる。
- 5) 審査ハンドブック 第V部 第1章5107では、後に出願に係る発明が実施可能であるか否かの判断は、明細書の記載要件における実施可能要件の判断と同様であり、生物学的材料の寄託が必要な優先権主張を伴う場合の取扱いが附属書B「第2章 生物関連発明」の1.1.4 (4) を参照、と記載されている。
- 6) 優先権に関する裁判例としては、他にも著名な複数の裁判例があり、特に巡回式クランプ事件での判示を踏まえ、人工乳首事件を否定的に扱う文献もあるが、優先権の利益が否定された事件であるという点を重視し、本稿では特に着目している。
- 7) パテント Vol.59 No.4 2006 pp.46-55
- 8) 知財管理 Vol.55 No.1 2005 pp.49-57
- 9) 前掲注5) では、後に出願に係る発明が実施可能であるか否かの判断は、明細書の記載要件における実施可能要件の判断と同様である、と説明している。
- 10) <https://www.oy-pat.com/patent/patent3/> (参照日：2021年3月29日)
- 11) 早乙女ら (知財管理 Vol.63 No.12 2013 pp.1911-1921) も、巡回式クランプ事件について、「人工

乳首事件及びそれを踏まえた現行の審査基準に対し、これを是正する考えを裁判所が示したと解する意見もみられる」としつつ、「人工乳首事件とは事例として異なる点も多く、今後の行方を見守る必要がある」としている。

- 12) 特許懇 no.289 2018. 5. 31 p.148
- 13) 裁判例では、パリ条約による優先権主張の利益の享受について説明しているが、同裁判例はまた、「発明が優先権主張の基礎とされた出願の明細書に記載されていた場合に、優先権主張の利益を享受させるという点において、国内優先権の主張とパリ条約に基づく優先権の主張とは本質を同じくするものである」と説明している。
- 14) 前掲注11)は、化学・バイオテクノロジー分野を中心とした仮想事例により優先権の利益を享受できない場合を紹介している。実施例が追加されクレームが拡張された事例1（本稿の類型aに相当）において、優先権が認められなかった事態への対応として、「請求項1を優先権主張が認められる範囲に補正することが挙げられ、明細書に補正の根拠となる置換基範囲および化

合物範囲を記載しておくことにより対応することができる」としている。

- 15) 審査基準 第V部 第1章 3.1.3(2)bでは、b類型において、①後の出願の一の請求項に係る発明のうち先の出願の出願書類全体に記載した事項の範囲内と認められる部分について、②新たな実施形態の追加で部分的に優先権主張の効果が認められなくなった場合に、補正で実施形態を削除し、先の出願の出願書類全体に記載した事項の範囲を超えないこととなった場合、に優先権主張の効果が認められることになるとしている。
- 16) 前掲注8) 齋藤は、国内優先権制度について、「発明の包括的保護を目的とするが、未完成の出願を促すものではない」とし「先の出願に記載された発明が未完成発明であったり、明細書の記載が不備で発明を特定できない場合には、優先権主張の効果が認められない。」としている。

(原稿受領日 2021年11月30日)

