

先願優位と後願劣位(2)



会員 田辺 徹

目次

- 1. はじめに
- 2. 特許成立前の「先願優位」と「後願劣位」
- 3. 特許成立後の「先願優位」と「後願劣位」
 - 3.1 先願優位説
 - 3.2 後願劣位説
 - 3.3 「先願優位」と「後願劣位」の要件
 - (A) 後願劣位の要件
 - (B) 先願優位の要件
 - 3.4 異種間の「後願劣位」
- 4. 裁判例
 - 4.1 特許庁と侵害裁判所との権限分配の変更:「キルビー半導体」事件の最高裁平成 12 年 4 月 11 日判決
(以上 3 月号)
 - 4.2 同種間の裁判例 A:「袋材」事件の大阪地裁平成 13 年 4 月 19 日判決
 - 4.3 同種間の裁判例 B:「地震時ロック」事件の東京地裁平成 13 年 4 月 25 日判決
 - 4.4 同種間の裁判例 C:「半導体発光素子」事件の東京地裁平成 12 年 8 月 31 日判決
 - 4.5 異種間の裁判例 D:「製パン」事件の大阪地裁平成 12 年 10 月 24 日判決
 - 4.6 異種間の裁判例 E:「手袋」事件の東京地裁昭和 54 年 3 月 12 日判決
- 5. パリ条約による優先権主張の効果
- 6. 後願特許権者の補償金請求権の行使
- 7. おわりに

4.2 同種間の裁判例 A:「袋材」事件の大阪地裁平成 13 年 4 月 19 日判決

この裁判例 A では、3 つの争点(1)(2)(3)があり、そのうちの争点(2)が権利濫用(明白な無効理由)であった。判決文には、次のようにまとめられている。

『権利濫用 - 明白な無効理由

本件特許には明白な無効理由があり、本件特許権に基づく権利行使は権利濫用に当たるといえるか。

- ア 明細書の記載不備(無効理由)
- イ 新規性又は進歩性の欠如(無効理由)
- ウ 特許法 29 条の 2 違反(無効理由)』

この「明白な無効理由」の争点は、前述の最高裁判決の影響を受けたものである。今後の特許侵害裁判では、このように種々の無効理由が争点になると思われる。

特許法 29 条の 2 違反(無効理由)を中心に述べる。

「出願人不一致」要件は、主に形式問題であるので、簡単に判断できる。しかし、「発明同一」の要件と「発明者不一致」の要件は、主に実体問題であるので、簡単には判断できない。とくに特許庁と侵害裁判所で判断基準が相違すると、的確な判断は容易ではない。出願の段階でも、多数の侵害裁判所の判決例を考慮しなければ、すべての侵害裁判所で強い有効な特許は取得できない。

しかも、同一発明について外国(たとえば日米両国)に特許出願する場合、発明者の決定はきわめて重大かつ困難なものとなる。とくに 2 社以上の共同開発の場合、契約に不備があると、この点でのミスは致命的になるかもしれない。

職務発明について発明者に支払う対価が高額になってくると、各発明者に支払う「相当な対価」や、同一発明に対する内外国の特許の対価の決め方がより難解となる。内外国の特許に対し、複数の発明者に同一の「相当な対価」を支払うことは問題になるのではなからうか。

さらに、職務発明が外国でなされた場合、日本特許法における予約承継の解釈について国際問題が生じるかもしれない。

裁判例 A は、「発明同一」と「発明者不一致」の実体問題が主な争点となり、後願の権利行使が否定されたケースである。それゆえ、これは「後願劣位」の好適例といえる。

裁判例 A の発明にとって、袋材の通気フィルムの通気量「10 μm 以下」が重要な構成要件の 1 つであった。

ところが、その通気量の測定方法は、出願当時、周知の技術ではなかった。これに対し、被告と原告の主張は次のように異なる。

『[被告の主張]

本件は、構成要件Dに記載されている通気量の範囲について、その測定方法が本件明細書に記載されていない。本件特許出願当時、そのような範囲を直接測定する方法も知られていなかったから、発明を特定することができないものである。原告は、本件明細書の記載された通気量はパーミヤグラフ法によるものであると主張するが、パーミヤグラフが市場に現れたのは平成元年12月以降である。

したがって、本件明細書は記載が不備であり、本件特許には明白な無効理由がある。

[原告の主張]

被告の主張は争う。

本件特許出願当時、パーミヤグラフは試作機として存在しており、本件発明の発明者であるSは、T社のパーミヤグラフの試作機を用いて、本件発明の試作品について通気量を測定したものである。

また、出願当時、パーミヤグラフ法が一般的でないとしても、ガーレー法で通気量を測定し、それをパーミヤグラフ値に換算することは、当業者であれば十分に可能である。発熱体の業界において、「 $\text{ml}/\text{cm}^2 \cdot \text{min} \cdot \text{atm}$ 」という単位が通気度を表すものとして本件発明の出願前から使用されていた。』

このような技術背景のもとで、29条の2違反の争点に対する判断が、侵害裁判所によって、以下のように行なわれた。

まず、裁判所は、「発明者不一致」要件について次のようにいう。

『同法29条の2かっこ書において、発明者が同一の者である場合に同法29条の2の規定は適用されないとした趣旨は、発明者が自己の発明によって特許出願が拒絶されることがないようにすべきであること、及び先願の特許請求の範囲に当該発明を記載していないことが直ちにその発明についての権利を放棄したものと解されない場合があること等を考慮したものと解されるが、その趣旨からして、発明者の「同一」とは完全な同一をいい、当該発明が共同発明の場合には全員が一致しなければならず、一人でも異なる場合には、「同一の者」とはいえないものと解するのが相当であ

る。』

このような「発明者不一致」(換言すれば、完全な一致・同一)の判断のしかたによって、侵害裁判所は、本件特許発明の発明者について具体的かつ詳細に検討し、『使い捨てカイロに用いる通気性フィルムの適正な通気度に関する当該知見は、原告において研究開発に携わったSのみの単独発明ということはできず、少なくともM社において研究開発に携わったTも共同発明者であるというべきである』と認定し、『本件発明と乙34公報の本件通気度記載部分を含む発明の各発明者について、その全員が一致することを認めることはできないものといわざるを得ず、特許法29条の2かっこ書所定の事由が存するとの原告の主張は理由がない』として、次のように結論する。すなわち、

『以上によれば、本件発明は、本件特許出願前に出願され本件特許出願後に公開された特許出願に係る願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した発明と同一であり、かつ両発明の発明者は同一であるともいえないから、本件特許は特許法29条の2の規定に違反してされたものであり、同法123条1項2号の無効理由があることが明らかである。

そうすると、原告の本件特許権に基づく本訴請求は、特段の事情がない限り権利の濫用として許されないとところ(最高裁判所平成12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁参照)、本件において特段の事情があるとも認められないから、原告の請求は権利の濫用に当たるといふべきである。』

結局、その他の争点(ア)(イ)は、検討するまでもなく、いずれも理由がないとされた。

裁判例Aにおいては、通気量に関して種々の点が問題となった。

出願時にはまだ一般的でなかった通気量の測定法で測定した値と、周知の測定法(JIS-P8117)による測定値との換算が問題となった。

原告と第三者のM社との間で研究情報のやり取りがあったため、発明の完成時期、発明の同一、発明者の不一致などが問題になった。

これらの点にかんして、原告は、次のように主張している。

『原告は、本件発明の完成に至るまでの過程において、M社から試験試料として通気性フィルムの提供を受ける関係にあり、本件発明の発明者であるSによる

開発中の袋材に関する情報が、M社の研究員Tに伝わり、乙34公報に記載されるに至ったものである。

M社では、発熱組成物収納用の袋材の通気度と発熱温度との関係に関する実験がされたこともないし、乙34公報の本件通気度記載部分に関する知見は当時知られていなかったから、M社の研究員等において独自に発熱温度との関係において望ましい通気度範囲を特定できなかったことは明らかである。

乙34公報の特許請求の範囲に記載の技術は、M社が孔径に着目して開発したものであり、通気度に着目したのではない。

したがって、乙34公報の本件通気度記載部分を含む技術は本件発明の発明者であるSが発明したもので、発明者が同一であるから、特許法29条の2かっこ書により、乙34公報の本件通気度記載部分を含む発明は本件発明に対して同条の定める先願に当たらない。』

結果的に、このような原告の主張は認容されず、原告の請求は棄却された。

この裁判例Aからも明らかなように、「発明同一」と「発明者不一致」を正確に判断することは、極めて重要であるが、非常に困難である。

4.3 同種間の裁判例B：「地震時ロック」事件の東京地裁平成13年4月25日判決

3件の特許A、B、Cの各「特許請求の範囲」には、「開き停止」の記載があり、その用語の意義が主な争点となった。

出願経過をみると、「開き停止」という文言は補正により追加された用語である。そこで、新規事項追加の有無が問題となった。侵害裁判所は、次のようにいう。

『この「開き停止」の意義について、仮に、「開き戸」につき、開く方向への移動が阻止され、閉じる（戻る）方向への移動は許容される趣旨（広義）に理解するとするならば、「開き停止」を付加した補正は、「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲」を超える。新規事項の追加に当たり、明らかな無効理由を有することになる。

この点、原告は、本件補正は、新規事項の追加に該当するような上位概念化ではなく、不必要な要件を省略したにすぎない旨主張する。しかし、本件補正により、直接的かつ一義的に導き出せる事項以外の事項を

含む以上、新規事項の追加に該当することは明らかであり、原告の上記主張は理由がない。また、原告は、本件発明Cの出願当初明細書の「特許請求の範囲」の請求項1には、「開き戸がわずかに開かれた位置で前記係止手段を停止する装置本体の停止部からなる」とされ、当初から「開き停止」が記載されていると主張する。しかし、当初明細書の記載は、「開き戸がわずかに開かれた位置で」「前記係止手段を停止する」ことを内容とするものであって、停止する主語は、開き戸ではなく係止手段であるから、この記載を根拠に、出願当初明細書に「開き停止」が記載されていると解することはできず、原告の上記主張は理由がない。

そこで、「開き停止」の意義について、本件各特許権が無効となることを回避するように解釈するならば、「開き戸」につき、開く方向への移動が阻止され、かつ、閉じる方向への移動も阻止されるという趣旨（狭義）になる。』

この狭義の「開き停止」の解釈を前提として、被告物件と対比された結果、『被告物件の構成が本件各発明の構成要件中の「開き停止」を具備しない』という結論になった。

それで終らず、侵害裁判所は、『明らかな無効理由があるので、当該本件特許権に基づく権利行使は権利濫用として認められない』という。

まず、特許Aについては、次のように述べている。

『以上のとおり、本件明細書Aの請求項3に係る発明は、ロバート特許明細書、乙30号証、31号証及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものということができるから、特許法29条2項の無効事由を有することが明らかである。本件発明Aの請求項6及び7は、請求項3の記載を引用しているので、これらも無効事由を有する。

そうすると、本件特許A（請求項3、6及び7）は無効理由を有することになるので、上記特許権に基づく本件請求は権利の濫用として許されない。』

特許Bについては、次のように述べている。

『以上のとおり、本件発明Bの請求項1及び2の発明は、上記各出願の当初明細書又は図面に記載された発明又は考案と実質的に同一であり、しかも、本件発明の発明者又は出願人と上記ア及びイの発明者等又は出願人は同一ではないから、法29条の2による無効事由を有する。本件発明Bの請求項3、4、6及び7は、

請求項 1 及び 2 の記載を引用しているもので、これらも無効事由を有する。

そうすると、本件特許 B (請求項 1 ないし 4, 6 及び 7) は無効理由を有することになるので、上記特許権に基づく本件請求は権利の濫用として許されない。』

特許 C については、次のように述べている。

『本件発明 C に対して先願に当たる特願平 6-293587 号の願書に最初に添付した明細書又は図面 (特願平 7-305552 号, 甲 4 の 12) には、本件発明 C の請求項 6 記載の発明と同一の発明が記載されている。』

『以上のとおり、本件発明 C の請求項 6 の発明は、上記明細書に記載された発明と実質的に同一であり、しかも、本件発明 C の発明者又は出願人は同一ではないから、法 29 条の 2 による無効事由を有する。また、本件発明 C の請求項 8 及び 9 は請求項 6 の記載を引用しているもので、これらも無効事由を有することとなる。

そうすると、本件特許 C (請求項 6, 8 及び 9) は無効事由を有することになるので、上記特許権に基づく本件請求は権利の濫用として許されない。』

要するに、特許 A, B, C は、いくつかの請求項に記載された発明が進歩性を欠いていたり、先願の開示発明と実質的に同一であるので、明らかな無効事由があり、その権利行使は権利濫用として許されないというのである。

その意味では、この裁判例 B は、後願劣位説に沿った判決であるといえる。

この判決には、気になる点が少なくとも 4 点ある。1 番目は、「明らかな無効理由」が特許法 29 条 2 項 (進歩性) であり、かつ、3 つの公知文献と周知技術の組合せが容易であるという理由付けが欠けている点である。2 番目は、複数の請求項のうち、一部の請求項が無効であると、その特許権の権利行使が権利の濫用として許されない点である。3 番目は、無効と認定された請求項を引用している請求項が無効の請求項を引用していたために無効事由を有すると認定されている点である。4 番目は、『補正により、直接的かつ一義的に導き出せる事項以外の事項を含む以上、新規事項の追加に該当することは明らか』として請求項を限定解釈した点である。これらは、いずれも、特許権者にとって非常に厳しい解釈といわざるをえない⁽¹³⁾。

4.4 同種間の裁判例 C : 「半導体発光素子」事件の東京地裁平成 12 年 8 月 31 日判決

裁判例 C は、今話題になっている「青色発光ダイオード」に関連する事例である。

裁判例 C を後願劣位説の立場から考察する⁽¹⁴⁾。

後願劣位説によれば、図表 2 に示したように、特許法 39 条の発明同一を立証する必要はなく、特許法 29 条の 2 の発明同一を立証すれば足りる。

実際には、裁判例 C で被告 (先願特許権者) は、「先願特許実施の抗弁」を主張した。先願優位説によるかぎり、特許法 39 条の「発明同一」の要件について立証せざるをえない。ところが、侵害裁判所が要約した「被告の主張」を読むかぎり、被告 (先願特許権者) は、被告第 1 特許及び第 2 特許の各発明が原告 (後願特許権者) の特許発明と同一であること (つまり 39 条の「発明同一」の要件充足) を主張していない。

被告は、先願特許権者が先願優位であると考えて「先願特許実施の抗弁」を主張しているにもかかわらず、被告第 1 特許及び第 2 特許の各発明と原告特許発明との同一性を主張していないのである。

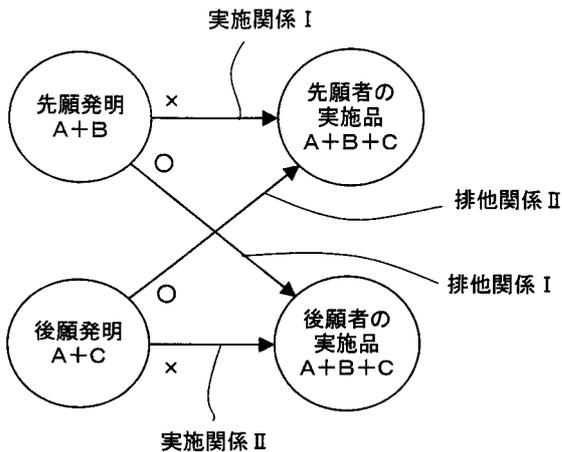
先願優位の抗弁にとって、先後願特許の特許法 39 条の「発明同一」の要件は、必ず充足しなければならないものである。両特許発明が同一でなければ、先願優位の原則を採用することは許されない。

被告の「先願特許実施の抗弁」に対し、原告 (後願特許権者) は、『被告第 1 特許及び被告第 2 特許の各発明と本件発明とは、異なる構成要件からなる異なる発明』であると主張している。要するに、原告 (後願特許権者) は、「同一発明」要件をみたしていないこと、つまり先願の特許発明と後願の特許発明が非同 (異別) の発明であることを主張しているのである。

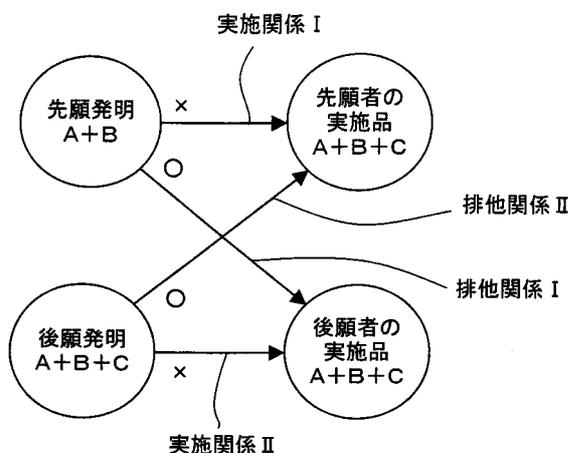
特許法 39 条の「発明同一」要件について、被告は主張せず、原告は主張しているのであるから、結論は明らかである。特許権者が特許発明の実施について積極的権利を有するとしても、つまり、専用権説を容認するとしても、原告と被告の主張をみるかぎり、「先願の抗弁」は適法な抗弁とはなりえない。

換言すれば、被告製品が本件特許権より先願の被告第 1 特許及び被告第 2 特許の各発明を実施したものであるからといって、それだけで直ちに「先願特許実施の抗弁」が、図表 3 に示す非同 (異別) 発明のケースや、図表 4 に示す利用発明のケースにおいて適法な

図表3 非同一(異別)発明の実施・排他的関係



図表4 利用発明の実施・排他的関係



抗弁として認容されるわけではない。

この点に関する判決部分を以下に引用する。

『被告は、本件特許権者より先願の被告第1特許及び第2特許に係る特許権を有しているところ、被告製品はいずれも被告第1特許及び被告第2特許の各発明を実施したものであるから、被告製品が本件特許権を侵害することを理由とする本訴請求に対し、特許法第68条に基づく「先願特許実施の抗弁」を有する旨を主張する。

そこで検討するに、特許法は、68条本文において、特許権者が業として特許発明の実施をする権利を専有する旨を規定するが、特許権者による特許発明の実施であっても、他人の権利との関係において制限され得ることは当然であり、ある特許発明の実施であっても、それがその特許とは別個の他人の特許発明の技術的範囲に属するような態様でされる場合には、その他人の特許権を侵害する行為に該当するものとして、許されるものではない。そして、この理は、その他人の特許発明が先願であると後願であると異なるところはな

く、例えば、ある特許発明が先願の特許発明を利用するものであり、特許法72条により、その実施について当該先願の特許発明に係る特許権者の許諾が必要な場合であっても、その利用発明が特許として有効に成立している以上、当該利用発明により付加された発明部分はその先願の特許発明の技術的範囲に属しないものであり、当該先願の特許発明の特許権者が当該利用発明により付加された発明部分までも自由に実施し得るというものではない。そうすると、被告製品が本件特許権より先願の被告第1特許及び第2特許の各発明を実施したものであるからといって、それだけで直ちに本訴請求に対する適法な抗弁が成立するものではない。』

この判決の引用部分からも明らかなように、裁判例Cは、専用権説を否認したものである。

特許権は特許発明を実施する権利を専有(独占)する性格を有するものであるが(つまり専用権説は認容されるが)、それだからといって、それだけで直ちに「先願特許実施の抗弁」は認容されるものではない。

裁判例Cでは、専用権にかんする「先願優位」(先願特許実施)の抗弁が否認されたにすぎない。否認の理由は、異日出願の両特許の39条の「発明同一」要件を充足していないことである。

あくまで仮定の話ではあるが、次に図表5~6として示す仮想ケース() ()のように、両特許が別異の発明(A+Bと、A+C)の関係であっても、あるいは利用発明(A+Bと、A+B+C)の関係であっても、先願の開示例がA+B+Cであれば、後願劣位説によれば、図表2からも明らかなように、先願優位説とは違った結論になる。

図表5 仮想ケース()

	特許発明	開示例	実施品
先願	A+B	A+B+C	A+B+C
後願	A+C	A+B+C	A+B+C

図表6 仮想ケース()

	特許発明	開示例	実施品
先願	A+B	A+B+C	A+B+C
後願	A+B+C	A+B+C	A+B+C

4.5 異種間の裁判例D:「製パン」事件の大阪地裁平成12年10月24日判決

この裁判例Dでは、後願発明と先願考案との間の特

許法29条の2の「発明同一」が判断され、明白な無効理由があると認定された。これは、後願劣位の好適例といえる。

まず、「発明同一」の認定のしかたについて、侵害裁判所は、次のようにいう。

『旧特許法29条の2は、当該発明が、先願の特許出願又は実用新案登録出願に係る明細書中の特許（実用新案登録）請求の範囲に記載された発明又は考案と同一である場合のほか、先願の明細書中のそれら以外の部分や図面に記載されているにとどまる発明又は考案と同一である場合にも適用される。そして、後者の場合に、どのような発明（考案）が独立のまとまりある発明（考案）として先願の明細書及び図面中に記載されているかは、それらの記載に接する当業者の観点から実質的に検討すべきである。』

ここで興味を引くのは、「独立のまとまりのある発明（考案）として...記載されている」ことを問題にしている点と、「当業者の観点から実質的に検討すべきである」としている点である⁽¹⁵⁾。

このような「発明同一」の判断基準により後願発明と先願考案とを比較して、後願発明には『材料容器内に入れた材料の温度を検出する手段を備えず』という構成要件があるが、先願考案にはそのような構成要件が積極的に記載されていない点で、両者は相違する。

しかし、先願考案の技術的意義からすれば、先願考案は『材料容器内に入れた材料の温度を検出する手段』を具備するか否かは問わない考案とみるのが相当であり、後願発明に『材料容器内に入れた材料の温度を検出する手段を備えず』という要件があることを加味しても、後願発明は先願考案に包含されているとみるべきであると認定された。つまり、後願発明と先願考案との間に構成上の相違点があるが、それは、包含関係にあると認定されたのである。

侵害裁判所は、構成上の相違点について次のように述べている。

『特に発明 1(1)及び同(2)のような限定をすれば、材料温度検出手段を設けないことから構造が簡単になるとして、その独自の技術的意義を指摘する見解も考えられる。しかし、そのような効果は自明の効果であり、それは材料温度検出手段を備えないものも包含する先願考案2及び3が既に予定するところであるということができ、他に上記限定により特段の効果が生じ

ているとみることはできないから、上記限定は格別の技術的意義を有するものではないというべきである。』

侵害裁判所は、後願発明と先願考案とは『実質的に同一の発明ないし考案といわざるを得ない』と判断して、『旧特許法 123 条 1 項 1 号、29 条の 2 により、権利1の特許登録には、発明1(1)及び同(2)のいずれについても、明白な無効理由があると認められる』と結論した。

4.6 異種間の裁判例 E : 「手袋」事件の東京地裁 昭和 54 年 3 月 12 日判決

裁判例 E は、これまで多くの文献で論じられてきた事例である。

先願実用新案権の実施権者が被告であり、被告製品の意匠と後願意匠権の登録意匠は類似するものであると侵害裁判所により認定された。

先願実用新案権の開示内容から意匠出願に変更可能な範囲で認定できる意匠（これを出願変更可能な意匠という）が後願意匠権の登録意匠と被告製品に類似しているか否かについては、侵害裁判所により認定が明確になされていない。

裁判例 E は、「後願劣位の原則」の適用例であるか、あるいは「先願優位の原則」の適用例であるかが判然としない事例である。

もし、このような出願変更可能な意匠が被告製品と後願意匠権の登録意匠の両方に類似していると推測するならば、裁判例 E は、後願意匠権に関する「後願劣位の原則」が採用された事例といえる。

逆に、これらの意匠の間に類似関係がないと推測するならば、裁判例 E は、専用権に関する「先願優位の原則」が採用された事例といえる。

類似と非類似のいずれの場合にも、裁判例 E は、排他権に関する「先願優位の原則」が採用された事例とはいえない。

5 . パリ条約による優先権主張の効果

パリ条約 4 条 B によって規定される優先権主張の効果は、後願劣位に対する消極的・防御的な効果である。

パリ条約に基づく優先権主張の効果は、第 1 国出願日に遡及させる積極的・攻撃的な効果ではなく、優先期間内の行為によって不利な取扱いを受けないようにし、これらの行為が第三者のいかなる権利をも生じさ

せないようにする消極的・防衛的な効果である。つまり、パリ条約に基づく優先権主張の効果は、第1国出願を先願として優位な取扱いを受けるようにする積極的・攻撃的な効果ではなく、優先権を主張した日本出願（日本においてされた後の出願）が優先期間内の行為によって後願劣位の不利な取扱いを受けないようにする消極的・防衛的な効果（特許の取得及び行使が否定されないようにする防衛的・消極的な効果）である。このことは、「不利な取扱いを受けない」という日本語訳よりも、「the subsequent filing... shall not be invalidated through any acts accomplished in the interval」という英文⁽¹⁶⁾（直訳は「後の出願は期間内に成されたいかなる行為によっても無効にされない」である）をみると理解しやすい。

要するに、パリ条約の優先権主張の効果は、優先期間内の行為によって後願特許権の取得と行使を否定されない効果（単に劣後順位を優先権主張日にくり下げる防衛的・消極的な効果）にすぎず、けっして出願日を優先権主張日に遡らせて出願の先後を変更する効果（優先順位を優先権主張日にくり上げる攻撃的・積極的な効果）ではないのである。

図表6の仮想ケース()に国際出願関係を加えた図表7の想定ケースを説明する。

改良発明(A+B+C)にかんしてパリ条約に基づく優先権を主張したX社の日本出願の優先期間内に、Y社は基本発明(A+B)について日本で特許出願す

るとともに実施品 A+B+C を製造販売した。Y社の明細書・図面に改良発明〔A+B+C〕が開示されていたとする。

この図表7の想定ケースにおいて、X社の日本出願は後願であり、Y社の出願は先願である。この先願と後願の関係はパリ条約の優先権主張の効果により変更されることはない。しかし、X社の日本出願は、パリ条約の優先権主張の効果により、優先期間内のY社の行為（出願と製造販売）によって特許権の取得及び行使は否定されない。X社とY社の出願の先後関係は変化しないが、優先権主張の効力が消極的・防衛的に作用するからである。その結果、X社は、改良発明(A+B+C)について有効な特許を取得できる。Y社の実施品 A+B+C は、X社の特許を侵害することになる。

この点について説明すると、パリ条約の優先権主張の効果として、優先期間内に行なわれたY社の行為によってX社の後の出願の特許取得が否定されないだけでなく、それらのY社の行為によりX社の権利行使が否定されることもない。これは、消極的・防衛的な効果（すなわち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消極的・防衛的な効果）である。

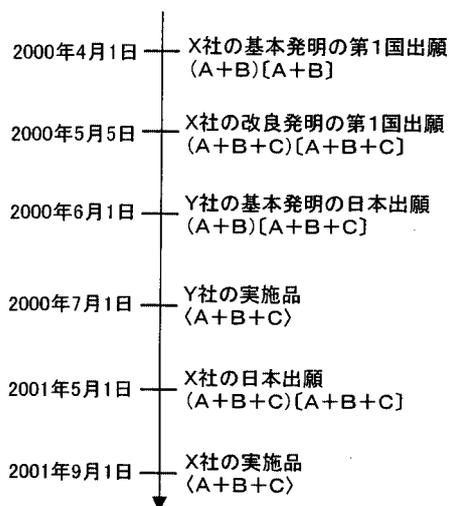
パリ条約の優先権主張の効果により、Y社が製造販売した実施品 A+B+C は、特許法69条2項2号でいう『特許出願の時から日本国内にある物』に該当しないし、Y社の実施品 A+B+C の製造販売により先使用权は生じない。

他方、Y社は、基本発明(A+B)について有効な特許を取得できるであろうか。

X社の日本出願は、基本発明については優先権を主張できず、しかも、改良発明に関するパリ条約の優先権主張の効果は防衛的・消極的なものにすぎないと考えると、Y社の出願は、X社の第1国出願に対し後願劣位にならず、Y社の基本発明の日本出願は、X社の基本発明と改良発明のいずれの第1国出願によっても攻撃されない。そうであるなら、X社の改良発明の第1国出願の優先権証明書に基本発明が開示されているとしても、Y社は基本発明の特許を取得でき、その結果、X社の実施品 A+B+C は、Y社の基本発明(A+B)の特許を侵害することになると思うが、どうであろうか。

X社の基本発明(A+B)については、X社の日本

図表7 改良発明の国際出願の想定ケース



左側の日付は出願又は実施日、
右側の()内は請求項の発明、
[]内は開示された発明を示す。

出願が優先期間内でないため、パリ条約の優先権を主張できない。このような場合は、X社の改良発明(A+B+C)の第1国出願の優先権証明書に基本発明(A+B)が開示されていたとしても、それだけを根拠にして、Y社の基本発明の特許取得と権利行使を否定することは妥当ではないといえないのではなかろうか。

多数説によれば、特許法29条の2でいう「特許出願の日」は第1国の出願日であると解釈されているので⁽¹⁷⁾、X社の改良発明(A+B+C)の第1国出願の優先権証明書に基本発明(A+B)が開示されていれば、Y社の基本発明(A+B)は、特許取得と権利行使が否定される。

しかし、特許法29条の2は、現行法では、39条(先願の範囲)よりも29条1項3号(刊行物)に近い規定である。

X社が日本では特許請求の範囲(請求項)に基本発明を記載できない事情があるケース(開示しているだけなら問題ないが、請求項に係る発明に補正すると問題が生じるケース)もありうる。たとえば、X社が基本発明(A+B)については日本で特許を受ける権利を有していないかもしれない。このようなケースでも、Y社の基本発明(A+B)について特許取得と権利行使を否定するのが妥当であるといえるのであろうか。

多数説のように、29条の2の「特許出願の日」を第1国の出願日と解釈するにしても、それは、特許請求の範囲(請求項)以外のところに記載された発明(たとえば基本発明)を請求項に係る発明に補正でき、かつ特許取得と権利行使が否定されないようなケース、たとえば、基本発明(A+B)について、優先権を主張できる、特許を受ける権利を有する、補正可能な出願状況にある、等の諸条件をすべて充足しているケース、特にとについては、そのことを後願特許出願人(X社)が宣言したケースに限って認めるべきではなかろうか。

6. 後願特許権者の補償金請求権の行使

補償金請求権は、専用権および排他権のいずれでもなく、実施権の一種でもない。それゆえ、補償金請求権は、先願優位説と後願劣位説の優劣を論じるための道具として使うと便利である。

抵触特許や重複特許のケースで、先願の特許権者と後願の特許権者が互いに補償金請求権について争う場

合、後願者の権利行使が否定される。

第三者は、後願特許権者に対し「後願劣位の原則」を主張することができる。「後願の抗弁」が有効であれば、後願特許権者の補償金請求権の権利行使は否定される。

「後願劣位の原則」を適用するときには、後願者の特許権が判断基準になる。先願が特許になっているか否かを考慮する必要はない。先願の開示内容と後願の特許発明を対比すれば十分であり、先願の権利範囲を考慮しなくてもよい。

先願優位説によると、後願劣位説のように、簡単に結論を出せない。先願が特許になっていないケースでは、先願に先願権がないので、後願特許権者に対し「先願優位」を主張できないと思われる。

7. おわりに

先願優位と後願劣位は、相対的な単なるコトバの言い換えや入れ替えではなく、結論に大きな差が生じるものである。

そればかりでなく、後願劣位説によれば、侵害の成否を判断する際に、ごく一部の例外的なケースを除いて、後願特許権や後願意匠権の権利解釈が、わが国の特許権の本質(排他権と専用権のいずれであるか)に触れることなく行える。

注

(13) アメリカでも、アンチパテント時代には、このように特許権者に厳しい判決が出て、明細書作成者を悩ませ、皮肉なことに、それが米国クレームを発展させたといわれている。注(10)に示したアメリカ特許法282条の規定がない時代には、従属クレームをかくのは止めて、すべて独立クレームにするような対策がとられた。この場合、審査効率が格段に悪くなる。

わが国も、侵害裁判所が特許の無効を直接判断できるようになり、明細書作成者にとって厳しい試練の時代が到来したのかもしれない。

(14) 裁判例Cを論評した2つの論文を以下に示す。

吉田広志著「先願の抗弁(1)」(パテント Vol.54 No.9)と同「先願の抗弁(2)」(パテント Vol.54 No.10)
目次誠著「先願特許実施の抗弁と明細書の開示」(知財管理 Vol.51 No.12)

これらの論文は、先願優位の観点から論じたものであり、遺憾ながら、後願劣位説がまったく考慮されていない。当然のことであるが、論評の内容は、本稿のものとは基本的に相違している。

(15) 特許法 29 条の 2 の「発明同一」を判断する際に、どのような形で記載された発明が後願劣位の対象となるか否かを判断するのは容易ではない。たとえば、「接着テープ」事件の東京高裁平成 3 年 1 月 21 日判決では、「比較例」として記載された発明は先願として後願を排除できる発明であると解釈された。これとは逆に、「比較例」は特許法 29 条の 2 により後願を拒絶できる発明とは認められないとした裁判例（「熱可塑性物」事件の東京高裁平成元年 11 月 30 日判決）もある。この裁判例では、後願拒絶の記載内容は特定の技術事項について具体的な技術思想を示し、補正または分割した場合に、それを特許請求の範囲に記載することができる事項に関するものであることが必要である旨が述べられている。

(16) パリ条約 4 条 B の該当部分の英文は次のとおりである。

B. Consequently, the subsequent filing in any of the

other countries of the Union before the expiration of those periods shall not be invalidated through any acts accomplished in the interval, as, for instance, by another filing, by publication or exploitation of the invention, by the putting on sale of copies of the design or model, or by use of the mark, and these acts cannot give rise to any right of third parties, or of any personal possession.

(17) 特許法 29 条の 2 の規定による後願劣位の原則（後願拒絶効）は、パリ条約 4 条 B でいう「第三者の権利又は使用の権能」に該当しないと解される。しかし、多数説のように、特許法 29 条の 2 の「特許出願の日」を第 1 国の出願日と解釈することは、わが国の特許政策として可能である。ただ、そこまで優先権主張出願を優遇する必要があるかどうかについては、特許政策の適否の観点から議論する余地がある。

（原稿受領 2002.1.21）

バックナンバーのご案内

購読月号を明記の上、郵便振替（00170-0-0059868 日本弁理士会）、又は切手で代金をお送り下さい。入金を確認次第、「パテント」をお送りします。

宛先：日本弁理士会広報課パテント担当 1 冊 735 円(税込) + 送料 92 円 = 827 円

年	月号	バックナンバー内容	
1999 (H11)	1	特集《創刊の頃のpatent》	
	3	諸外国の状況	
	4	「改正意匠法とその実務 - 平成 10 年法律第 51 号 - 」	
	5	第 6 回知的所有権誌上研究発表会（研究発表の部）	
	6	弁理士の業務範囲に対する改正提言、特集《均等論》	
	7	特集《インターネット》	
	8	特集《ソフトウェア》 第 6 回知的所有権誌上研究発表会（質疑応答の部）	
	9	特集《海外事情》	
	10	「最高裁ポルスライン事件以後最初に均等が認められた判例」「特許翻訳文の短文化処理について」	
	11	「侵害訴訟における弁理士の役割と補佐人」	
	2000 (H12)	1	特集《意匠法・商標法の改正》(1)
3		「クローズアップされる知的財産紛争」特集《意匠法・商標法の改正》(3)	
4		特集《実務研鑽》	
6		特集《意匠法》	
7		「組成変化を伴う組成物発明の権利解釈」「国内優先権を主張した分割出願と脱法行為性」	
8		特集《新弁理士法》	
9		第 7 回知的所有権誌上研究発表会（質疑応答の部）	
2001 (H13)		1	「ソフトウェア関連特許の装置クレームと記録媒体との関係について」「称呼類似と観念の関係」
		2	特集《周辺法と弁理士の役割》
	3	特集《海外事情》	
	6	特集《商標保護の各国事情 - 商標侵害に対する救済を中心として - 》	
	7	特集《TL0》(1)	
	9	特集《電子商取引》	
	10	特集《中間処理》	
	11	「『商標の使用』とネット上の商標権侵害」「仲裁センターパネル体験記」	
2002 (H14)	2	特集《ソフトウェア・ビジネスモデル》特集《知的財産の評価》	
	3	特集《特許権の効力》	