

# 実施態様を明細書に追加した 国内優先権主張出願における 優先権の効果が認められる発明



会員 小林 茂

## 要 約

平成 15 年の東京高等裁判所の判決では、基礎出願の請求項に係る発明の実施態様であって、基礎出願の当初明細書等に全く記載されておらず、かつ特有の効果を奏するものを明細書に追加した国内優先権主張出願においては、請求項に係る発明の一部については優先権の効果が認められないと判示されているが、請求項に係る発明の全体について優先権の効果を肯定すべきであると考えられる。

### 1 はじめに

特許法第 41 条第 2 項は、「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……に記載された発明……についての第 29 条、第 29 条の 2 本文……の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす」と規定している。この規定は、国内優先権主張出願の特許請求の範囲に記載された請求項に係る発明のうち、基礎出願の当初明細書等に記載された発明に限り、特許法第 29 条等の規定の適用についての判断時を基礎出願時まで遡及させることを定めている。

そして、平成 15 年の東京高等裁判所の判決<sup>(1)</sup>は、内部に肉厚が薄い伸長部と肉厚が厚い剛性部とを交互に形成した人工乳首の発明（以下、単に「伸長部を有する人工乳首の発明」という）について基礎出願をし、螺旋状の伸長部の実施形態を明細書に追加して国内優先権主張出願をした事案において、「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が認められない」と判示し、また「後の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を奏するものである。したがって、当該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」と判示している。

ここで、上記の判例においては、「超えた部分」については優先権主張の効果が認められないとしているが、特許法第 41 条第 2 項は発明について優先権主張の効果を認めているのであるから、上記「超えた部分」は請求項に係る発明の一部であると考えられる。とするならば、上記の判例においては、基礎出願の請求項に係る発明の実施態様であって、基礎出願の当初明細書等に全く記載されておらず、かつ特有の効果を奏するもの（以下、単に「特有の効果を奏する実施態様」という）を明細書に追加した国内優先権主張出願においては、請求項に係る発明の一部については優先権の効果が認められないとしていると考えることができる。たとえば、上記の判例の事案においては、基礎出願の当初明細書等に全く記載されていない螺旋状の伸長部の実施形態を明細書に追加した国内優先権主張出願においては、伸長部を有する人工乳首の発明の一部である

螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明については優先権の効果が認められないことになる。

しかしながら、以下の理由により、特有の効果を奏する実施形態を明細書に追加した国内優先権主張出願においても、請求項に係る発明の全体について優先権の効果を肯定すべきであると考えられる。

## 2 条文の文言からの検討

上述の如く、特許法第41条第2項は、基礎出願の当初明細書等に記載された発明について、特許法第29条等の適用につき国内優先権主張の基礎出願時まで遡及させることを定めている。換言すれば、特許法第41条第2項の規定によれば、基礎出願の当初明細書等に記載された発明については優先権の効果を享受することができる。このように、発明が基礎出願の当初明細書等に記載されていれば、国内優先権主張の他の要件を充足している限り、その発明については優先権の効果を享受することができるのであるから、発明について優先権の効果が認められるときには、基礎出願の当初明細書等にその発明が記載されていたことになる。

では、特許法第41条第2項の規定からすれば、国内優先権主張出願の明細書に特有の効果を奏する実施形態を追加したときにも、基礎出願の明細書等に国内優先権主張出願の請求項に係る発明の全体について記載されていたと解することができるか。たとえば、上記の判例の事案のように、国内優先権主張出願の明細書に螺旋状の伸長部の実施形態を追加したときにも、基礎出願の当初明細書等に伸長部を有する人工乳首の発明の全体について記載されていたと解することができるか。

ここで、国内優先権主張出願の明細書に何らの実施形態をも追加しないときには、基礎出願と国内優先権主張出願との間に、請求項に係る発明の実施形態に該当するどのような発明が出願されたとしても、請求項に係る発明が特許法第29条の2を理由として拒絶されることはないことは明白である。この場合、請求項に係る発明の全体について優先権の効果を享受しているのであるから、特許法第41条第2項の規定からすれば、基礎出願の当初明細書等に請求項に係る発明の全体について記載されていたと解すべきである。たとえば、上記の判例の事案において、仮に国内優先権主張出願の明細書に何らの実施形態をも追加しなかったときには、基礎出願と国内優先権主張出願との間に、

伸長部を有する人工乳首の発明の実施形態に該当するどのような発明が出願されたとしても、伸長部を有する人工乳首の発明が特許法第29条の2を理由として拒絶されることはないのであって、伸長部を有する人工乳首の発明の全体について優先権の効果を享受しているのであるから、特許法第41条第2項の規定からすれば、基礎出願の当初明細書等に伸長部を有する人工乳首の発明の全体について記載されていたと解すべきである。

そして、国内優先権主張出願の明細書に実施形態を追加したことによっては、基礎出願の当初明細書等に記載された内容に変化は生じないはずである。したがって、国内優先権主張出願の明細書に特有の効果を奏する実施形態を追加したとしても、基礎出願の当初明細書等に請求項に係る発明の全体について記載されていたと解すべきである。たとえば、上記の判例の事案においては、国内優先権主張出願の明細書に螺旋状の伸長部の実施形態を追加したとしても、基礎出願の当初明細書等に記載された内容に変化は生じないはずであるから、基礎出願の当初明細書等に伸長部を有する人工乳首の発明の全体について記載されていたと解すべきである。

このように、国内優先権主張出願の明細書に特有の効果を奏する実施形態を明細書に追加しても、基礎出願の当初明細書等に請求項に係る発明の全体について記載されていたと解すべきであり、しかも特許法第41条第2項の規定によれば、発明が基礎出願の当初明細書等に記載されていれば、その発明については優先権の効果を享受することができるのであるから、請求項に係る発明の全体について優先権の効果を肯定すべきである。たとえば、上記の判例の事案においては、国内優先権主張出願の明細書に螺旋状の伸長部の実施形態を追加したとしても、基礎出願の当初明細書等に伸長部を有する人工乳首の発明の全体について記載されていたと解すべきであるから、伸長部を有する人工乳首の発明の全体について優先権の効果を肯定すべきである。

したがって、特許法第41条第2項の規定の文言からすれば、請求項に係る発明の全体について優先権の効果を肯定すべきである。

## 3 国内優先権制度の趣旨からの検討

逐条解説<sup>(2)</sup>においては、国内優先権制度の趣旨の一

つとして、「基本的な発明の出願の後に、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特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れの無い形で円滑に特許権として保護されることが容易とな」ることを挙げている。すなわち、国内優先権制度は、基礎出願の請求項に係る発明の改良発明を明細書に追加した特許出願をすることを可能とすることを趣旨の一つとしている。

ここで、請求項に係る発明についての改良発明には、特有の効果を奏する実施形態についての発明が含まれることは明白である。たとえば、上記の判例の事案においては、伸長部を有する人工乳首の発明の改良発明には、螺旋状の伸長部を形成した発明が含まれる。

そして、国内優先権主張出願の明細書に特有の効果を奏する実施形態を追加すると、請求項に係る発明の一部については優先権の効果は認められないとした場合には、基礎出願の請求項に係る発明の改良発明を明細書に追加して国内優先権主張出願をすると、請求項に係る発明の一部については優先権の効果は認められず、優先権の効果が認められない部分について特許法第29条の2の規定の適用がある場合には、請求項に係る発明の全体が拒絶されることとなる。たとえば、上記の判例の事案のように、国内優先権主張出願の明細書に螺旋状の伸長部の実施形態を追加すると、螺旋状の伸長部を形成した発明については優先権の効果は認められないとした場合には、伸長部を有する人工乳首の発明の改良発明である螺旋状の伸長部を形成した発明を明細書に追加して国内優先権主張出願をすると、螺旋状の伸長部を形成した発明については優先権の効果は認められず、基礎出願と国内優先権主張出願との間に、他人が螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明について特許出願をすると、伸長部を有する人工乳首の発明の全体が拒絶されることとなる。

このように、国内優先権主張出願の明細書に特有の効果を奏する実施形態を追加すると、請求項に係る発明の一部については優先権の効果は認められないとした場合には、基礎出願の請求項に係る発明の改良発明を明細書に追加した特許出願をすることを可能とするという趣旨に反する結果となる場合がある。

これに対して、国内優先権主張出願の明細書に特有の効果を奏する実施形態を追加したとしても、請求項に係る発明の全体について優先権の効果を肯定す

れば、国内優先権主張出願の明細書に改良発明を追加し、かつ基礎出願と国内優先権主張出願との間に、他人が上記の改良発明について特許出願をしたとしても、特許法第29条の2の規定の適用がなく、請求項に係る発明について特許を受けることができ、基礎出願の請求項に係る発明の改良発明を明細書に追加した特許出願をすることを可能とするという趣旨に沿うことは明らかである。

したがって、国内優先権制度の趣旨からしても、請求項に係る発明の全体について優先権の効果を肯定すべきである。

#### 4 他人に対する影響についての検討

では、特有の効果を奏する実施形態を明細書に追加した国内優先権主張出願において、請求項に係る発明の全体について優先権の効果を肯定したときには、他人に不利な結果を与えることになるか。

他人に対する影響を考慮しなければならないのは、上記の判例の事案のように、甲の基礎出願後に、他人である乙が基礎出願の請求項に係る発明の実施態様に相当する発明について特許出願をし、その後甲が明細書に上記の実施態様を追加して国内優先権主張出願をした場合である。したがって、甲が伸長部を有する人工乳首の発明について基礎出願をし、つぎに乙が螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明について特許出願をし、その後甲が螺旋状の伸長部の実施形態を明細書に追加して国内優先権主張出願をした場合を考える。なお、甲の国内優先権主張出願については特許法第29条の2の規定の該当のみが問題となり、乙の特許出願については拒絶理由はないものとする。

この場合、甲が螺旋状の伸長部の実施形態を明細書に追加して国内優先権主張出願をした場合には、螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明については優先権の効果は認められないとすると、螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明は特許法第29条の2の規定に該当するから、甲は伸長部を有する人工乳首の発明について特許を受けることができず、また乙は螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明について特許を受けることができる。この結果、甲は螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明を実施することができなくなり、一方乙は螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明の実施をする権利を専有する。

これに対して、甲が螺旋状の伸長部の実施形態を

細書に追加して国内優先権主張出願をした場合にも、伸長部を有する人工乳首の発明の全体について優先権の効果が認められるとすると、伸長部を有する人工乳首の発明は特許法第29条の2の規定に該当しないから、甲は伸長部を有する人工乳首の発明について特許を受けることができ、また乙は螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明について特許を受けることができる。この結果、甲は螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明を実施することができず、また特許法第72条により乙も螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明の実施をすることができない。

このように、甲が螺旋状の伸長部の実施形態を明細書に追加して国内優先権主張出願をした場合には、伸長部を有する人工乳首の発明の全体について優先権の効果を認めると、乙に不利な結果を与えることになる。

しかしながら、甲が螺旋状の伸長部の実施形態を明細書に追加しないで国内優先権主張出願をした場合には、甲は伸長部を有する人工乳首の発明について特許を受けることができるのである。なお、国内優先権を主張することができる期間は基礎出願の日から1年であり、公開公報が発行されるのは特許出願の日から1年6月を経過したときであるから、甲が乙の特許出願の公開公報を見て、国内優先権主張出願の明細書に螺旋状の伸長部の実施形態を追加することがないことは当然である。したがって、甲が螺旋状の伸長部の実施形態を明細書に追加して国内優先権主張出願をした場合にも、伸長部を有する人工乳首の発明の全体について優先権の効果を認めた結果、乙が螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明の実施をすることができなくなるからといって、乙に特別の不利益を与えるものではない。

かえって、甲が螺旋状の伸長部の実施形態を明細書に追加して国内優先権主張出願をすると、螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明については優先権の効果は認められないとするときには、甲が国内優先権主張出願の明細書に螺旋状の伸長部の実施形態を追加しなければ、乙は螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明を実施することができなかつたのに、たまたま甲が国内優先権主張出願の明細書に螺旋状の伸長部の実施形態を追加すると、乙は螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明を実施することができるのであるから、乙を不当に利する結果となる。

したがって、他人に対する影響を考慮したときにも、請求項に係る発明の全体について優先権の効果を肯定すべきである。

## 5 開示された発明の保護の観点からの検討

そもそも特許法は、発明を開示した代償として、開示された発明について特許権を付与することにより、発明を保護することを骨子とする法律である。

では、特有の効果を奏する実施形態を明細書に追加して国内優先権主張出願をしたときに、開示された発明の保護の観点からすれば、請求項に係る発明の全体について優先権の効果を肯定すべきか。

特有の効果を奏する実施形態を明細書に追加して国内優先権主張出願をした場合には、請求項に係る発明の一部については優先権の効果は認められないとするときには、基礎出願と国内優先権主張出願との間に他人が上記の実施形態に該当する発明について特許出願をすると、基礎出願において請求項に係る発明を開示しているにもかかわらず、請求項に係る発明について特許を受けることができなくなるのであるから、請求項に係る発明を保護することができない。たとえば、上記の判例の事案のように、基礎出願後に他人が螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明について特許出願をし、その後螺旋状の伸長部の実施形態を明細書に追加して国内優先権主張出願をした場合には、基礎出願において伸長部を有する人工乳首の発明を開示しているにもかかわらず、伸長部を有する人工乳首の発明について特許を受けることができなくなるのであるから、伸長部を有する人工乳首の発明を保護することができない。

しかし、基礎出願の当初明細書に請求項に係る発明が記載されているときには、基礎出願の明細書に記載された実施態様がどのようなものであるかにかかわらず、基礎出願において請求項に係る発明が開示されているのであり、しかも国内優先権主張出願の明細書に請求項に係る発明の実施態様を追加したとしても、基礎出願において請求項に係る発明が開示されたという事実が覆るものではない。したがって、開示された発明について特許権を付与することにより、発明を保護するという観点からすれば、基礎出願と国内優先権主張出願との間に、国内優先権主張出願の明細書に追加した実施形態に該当する発明について他人が特許出願をしたとしても、請求項に係る発明の全体について優

先権の効果を認めることにより、請求項に係る発明について特許権を付与して、請求項に係る発明を保護すべきである。たとえば、上記の判例の事案のように、基礎出願の当初明細書に伸長部を有する人工乳首の発明が記載されているときには、基礎出願の明細書に螺旋状の伸長部の実施態様が記載されていないとしても、基礎出願において伸長部を有する人工乳首の発明が開示されているのであり、しかも国内優先権主張出願の明細書に螺旋状の伸長部の実施形態を追加したとしても、基礎出願において伸長部を有する人工乳首の発明が開示されたという事実が覆るものではないのであり、基礎出願と国内優先権主張出願との間に、他人が螺旋状の伸長部を形成した人工乳首の発明について特許出願をしたとしても、伸長部を有する人工乳首の発明の全体について優先権の効果を認めることにより、伸長部を有する人工乳首の発明について特許権を付与して、伸長部を有する人工乳首の発明を保護すべ

きである。

したがって、開示された発明の保護の観点からすれば、請求項に係る発明の全体について優先権の効果を肯定すべきである。

## 6 まとめ

以上、種々の観点から検討した結果、特有の効果を奏する実施形態を明細書に追加した国内優先権主張出願においても、請求項に係る発明の全体について優先権の効果を肯定すべきであると考えられる。

## 注

- (1) 東京高裁裁判所平成 15 年 10 月 8 日判決（平成 14 年（行ケ）第 539 号）
- (2) 特許庁編集，社団法人発明協会発行の工業所有権法（産業財産権法）逐条解説の特許法第 41 条の解説  
(原稿受領 2010. 1. 5)

