

パリ優先権の有効性の判断に関する裁判例

－「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」事件－

R2.11.5 判決 知財高裁 令和元年（行ケ）第 10132 号

審決（無効・不成立）取消請求事件：請求棄却

概要

パリ優先権の基礎となる出願に、追加された実施形態の明示的な記載がなくても、記載の想定内に含まれている場合には、その部分についても優先権の効果は失われないと判断された結果、本件発明の新規性、進歩性等の判断基準日は本件米国仮出願の出願日であるとして、本件発明の進歩性を肯定した審決を維持した事例。

特許請求の範囲

【請求項 1】

一連のリンクからなるアイテムを作成するための装置であって、

前記リンクはブルニアンリンクであり、前記アイテムはブルニアンリンクアイテムであり、

ベースと、

ベース上にサポートされた複数のピンと、を備え、

前記複数のピンの各々は、リンクを望ましい向きに保持するための上部部分と、当該複数のピンの各々の、ピンの列の方向の前面側の開口部とを有し、複数のピンは、複数の列に配置され、相互に離間され、且つ、前記ベースから上方に伸びている装置。

主な争点

パリ優先権主張の効果の奏功・不奏功の判断の誤り（取消事由 1）

審決

無効審判請求人は、無効理由 1（優先権主張の効果不奏功）として、本件米国仮出願の本件発明は、本件米国仮出願の出願書類に記載された発明とは異なる発明であるから、パリ条約による優先権の主張の効果は認められず、その結果、本件米国仮出願の後に公開された甲 1 動画との関係で、本件発明は、新規性又は進歩性を欠くことを主張した。それに対し、審決では、「パリ条約による優先権の主張の効果が認められるためには、パリ条約では「発明の構成部分」が第一国出願に係る出願書類の全体により明らかにされていなければならないものとされており（パリ条約第 4 条 H）、この要件を満たすためには、日本出願の出願書類の全体の記載を考慮して把握される請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものである必要がある」と述べ、「本件発明に係る出願は、本件米国仮出願の出願書類のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものではないから、本件出

願のパリ条約による優先権の主張の効果は認められ、本件発明の新規性、進歩性等の判断基準日は、本件米国仮出願の出願日（2010年11月5日）となる。」と判断し、甲 1 動画に対する新規性及び進歩性を肯定した。

裁判所の判断

裁判所は、下記の内容を示して本件発明の進歩性を肯定した審決を維持した。

『（1）原告は、本件発明は、本件米国仮出願に記載された発明とは異なる発明であるから、パリ優先権の主張は認められないと主張するので、以下、判断する。

（2）この点に関する原告の主張を正確に記載すると、本件発明は、①ピンが複数の溝を有する構成を含むこと、②ピンバーとベースが一体成型になっている構成を含むこと、③ピンバーをベースの溝ではなく、ベース上の凸部に嵌め込む方式の構成を含むこと、④ピンに、溝ではなく、ピンを貫く間隙を有する構成を含むこと、の 4 点において、本件米国仮出願にはない構成を含むからパリ優先権が否定され、その結果、甲 1 動画との関係で新規性、進歩性を欠き、無効であるというものである。

しかしながら、本件発明が、その請求項の文言に照らし、原告が新たな構成であると主張する①ないし④の点を含まない構成、すなわち、本件米国仮出願の明細書に記載された実施例どおりの構成を含むことは明らかであるところ（この点は、原告も否定していないものと考えられる。）、この構成は、1 まとまりの完成した発明を構成しているのであって、①ないし④の構成が補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。このような場合、パリ条約 4 条 F によれば、パリ優先権を主張して行った特許出願が優先権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はできず、ただ、基礎となる出願に含まれていなかった構成部分についてパリ優先権が否定されるのにとどまるのであるから、当該特許出願に係る特許を無効とするためには、単に、その

特許が、パリ優先権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が認められるだけでは足りず、当該構成部分が、引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要があるというべきである。このように解することがパリ条約4条Fの文言に沿うばかりではなく、このように解しないと、例えば、特許権者がAという構成の発明について外国出願をし、その後、その構成を含む発明Bが公知となった後に、わが国において、パリ優先権を主張し、構成Aと、前記外国出願には含まれないが、発明Bに対して新規性、進歩性が認められる構成Cを合わせた構成A+Cという発明について特許出願をした場合、当該発明は、構成Aの部分は、発明Bよりも外国出願が先行しており、優先権も主張されており、かつ、構成Cは、発明Bに対し新規性、進歩性が認められるにも関わらず、前記外国出願に含まれない構成Cを含んでいることのみを理由として構成Aについての優先権までが否定され、特許出願が拒絶されるという結論にならざるを得ないが、そのような結論は、パリ条約4条Fが到底容認するものではないと考えられるからである。なお、①ないし④も、それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性、進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。

この観点から検討すると、甲1によれば、甲1動画に係るツールは、前記③の構成を有していることが認められる。そして、本件発明の請求項は、「ベース上にサポートされた複数のピン」と定めているのみであって、前記③の構成を含むことは明らかであるから、この点において、本件発明は、甲1動画との関係で新規性を欠くものといわなければならない。したがって、パリ優先権が認められるかどうかを判断するため、さらに、構成③が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある。これに対し、甲1動画に係るツールは、前記①、②、④の構成を含むものとは認められないから、新規性が問題となる余地はなく、また、これらの構成が、甲1動画に係る発明に対して進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はない。そうであるとすると、これらの構成が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断するまでもなく、原告の主張は失当というべきである。

(3) そこでさらに、構成③が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかについて判断するに、たしかに、米国仮出願書類には、ベースに設けた溝にピンバーを嵌め込む態様しか記載されていないが、・・・(略)・・・技術常識であるといえるから、たとえ明示的な記載がないとしても、ベースに凹部を設ける構成が記載されている以上、ベースに凸部を設ける構成も、その記載の想定の内に含まれているというべきである。

そうすると、③に係る構成が、本件米国仮出願に含まれない構成であるとはいえないから、この点に関する原告の主張も失当ということになる。

(4) 以上によれば、本件発明は、甲1動画との

関係で新規性、進歩性欠如の無効事由を有するものとは認められないとした本件審決の判断は、結論において誤りはない。』

検討

1 審決では、パリ条約第4条Hに基づき、請求項1に係る発明全体について、パリ条約による優先権主張の効果の認否を判断したのに対し、本判決では、パリ条約4条Fの文言及び趣旨に基づき、一つの請求項に含まれる構成部分①～④は、それぞれ、独立した発明の構成部分となり得ると判断し、そのうえで、構成部分①～④ごとに優先権主張の効果の認否(新規性・進歩性)を判断した。この部分優先の適用方法は参考になる。

2 審査基準には、第一国出願の出願書類全体に記載した事項(当業者によって、第一国出願の出願書類全体の記載を総合することにより導かれる技術的事項)との関係において、新規事項の追加されたもの(新たな技術的事項を導入するもの)となる場合には、パリ条約による優先権の主張の効果が認められないことが記載されている(「第V部第1章3.

1. 3 第一国出願の出願書類の全体に記載した事項との対比及び判断」参照)。つまり、審査基準によれば、優先権主張の効果の認否の判断基準は、新規事項の追加の判断基準と同様である。

これに対し、本判決では、米国仮出願書類には構成部分③に示された態様が記載されていないが、米国仮出願書類の記載事項と技術常識を踏まえると、米国仮出願書類にたとえ明示的な記載がないとしても、構成部分③も、米国仮出願書類の「記載の想定の内に含まれている」と判断して、優先権主張の効果の認めた。この、「記載の想定の内に含まれている」という範囲は、議論の余地があるが、新規事項の追加の判断基準より拡張された範囲であると考えられることができるかもしれない。

実務上の指針

上記「検討」欄の2について、本判決によれば、パリ条約優先権主張の効果の認否の判断は、基礎出願の「記載の想定の内に含まれている」範囲であり、新規事項の追加の判断基準より拡張された範囲であると考えられるかもしれない。このことは、基礎出願時や米国仮出願時の特許請求の範囲を変更して、パリ条約の優先権主張を伴う出願をする際には、留意しておくといわれる。

また、本判決で示された「記載の想定の内に含まれている」という優先権主張の効果の認否の判断基準が、今後、他の判決においても使用されるのか、また、パリ条約の優先権の場合だけでなく、国内優先権の場合にも適用できるのか、など、今後の判決が待たれる。

以上