

## 優先権主張の効果の判断に関する裁判例 「旋回式クランプ」事件

H24. 2. 29 判決 知財高裁 平成 23 年（行ケ）第 10127 号

無効審決取消請求事件：請求棄却

### 概要

**基礎出願に記載がなく、国内優先出願で従属項に追加した発明特定事項が、基礎出願の独立項に記載の発明特定事項に概念上包含される場合に、基礎出願の独立項に記載の発明特定事項に照らし、国内優先出願の独立項に優先権主張の効果認められた事例。**

#### 【本稿の着眼点】

優先1～3（第1～3基礎出願）に基づく優先権を主張して出願し、特許登録を受けた本件発明1～3（特に本件発明1及び2）の、特許法第29条の規定の適用に関する基準日が、その優先日か、あるいは実際の出願日（平成14年10月10日）か。

#### 【本件発明】

##### 【請求項1（本件発明1）】

（省略）・・・を特徴とする旋回式クランプ。

##### 【請求項2（本件発明2）】

請求項1に記載した旋回式クランプにおいて、（省略）・・・を特徴とする旋回式クランプ。

##### 【請求項3（本件発明3）】

請求項1または2の旋回式クランプにおいて、前記の旋回溝（27）を螺旋状に形成し、その旋回溝（27）の傾斜角度（A）を10度から30度の範囲内に設定した、ことを特徴とする旋回式クランプ。

【**審決の判断**】（筆者が適宜要約のうえ、下線を付与）

優先1～3には、旋回溝（27）が傾斜することは記載されているものの、具体的な角度の値は記載されていない。また、他に旋回溝の傾斜に関する記載はなされていない。よって、本件発明3の旋回溝の傾斜角度に関する限定事項は、基礎出願の明細書等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ではなく、本件特許の明細書に記載された新たな効果を奏するから、本件発明3の出願日は、現実の出願日である平成14年10月10日である。

本件発明3に記載された構成部分の判断基準日、すなわち特許法第29条の規定の適用についての基準日は、実際の出願日である平成14年10月10日である。

「平成14年（行ケ）第539号」に判示されるように、本件発明1及び2は、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事項が、先の出願（優先1～3）の出願当初明細書及び図面に記載された技術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、その越えた部分については優先権主張の効果は認められない。すなわち、本件発明1及び2は、旋回溝の構成を有するものであり、本件特許の現実の出願日である平成14年10月10日付けの願書に添付された明細書によって、その角度を特定したことにより、前述のように新規事項を含むことになるから、特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された発明の要旨となる技術事項が、先の出願の当初明細書及び図面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。

本件発明1及び2の、特許法第29条の規定の適用についての基準日は、実際の出願日である平成14年10月10日である。

【**裁判所の判断**】（筆者が適宜要約のうえ、下線を付与）

本件発明1では、クランプロッドのガイド溝につき、「周方向へほぼ等間隔に並べた複数の」との限定、「第2摺動部分（12）に設けた複数の」との限定や「上記の複数のガイド溝（26）は、それぞれ、上記の軸心方向の他端から一端へ連ねて設けた旋回溝（27）と直進溝（28）とを備え、上記の複数の旋回溝（27）を相互に平行状に配置すると共に上記の複数の直進溝（28）を相互に平行状に配置し、」との限定が付されているにすぎない。また、本件発明2でも、クランプロッドのガイド溝につき、「前記ガイド溝（26）を3つ又は4つ設けた」との、ガイド溝の個数に関する限定が付されているにすぎない。

そうすると、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。この理は、例えば請求項3（本件発明3）が特許請求の範囲の記載から削除された場合を想定すれば、より明らかである。したがって、本件

発明1、2（請求項1、2）の特許請求の範囲の記載に照らせば、旧特許法41条1項にいう先の出願「の願書に最初に添付した明細書又は図面・・・に記載された発明に基づ」いて特許出願されたものといえるから、本件発明1、2については原告が優先権主張の効果を享受できなくなるいわれはなく、特許法第29条の規定の適用につき、最先の優先日を基準として差し支えない。

【参考1】（東京高判平成15年10月8日、平成14年（行ケ）第539号「人工乳首事件」）

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い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いうべきである。

【参考2】（特許審査基準 2012.4）

優先権の主張の効果を判断は、原則として請求項ごとに行う。新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに追加された部分について優先権の主張の効果を判断する。

日本出願の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とされない主な類型を示す（注：これらの類型は、国内優先権の考え方においても参照される。）。

(1) 日本出願の請求項に、第一国出願の出願書類の全体に記載されていない事項が発明特定事項として記載されている場合

(2) 日本出願の請求項に係る発明に、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合（日本出願に発明の実施の形態が追加される場合等）

(3)・・・（省略）

【検討】

審決は、人工乳首事件の判示を踏まえつつ、優先権を主張した出願の明細書に、新規事項である旋回溝の傾斜角度の範囲が記載されたことにより、本件

発明1及び2の要旨となる技術的事項が、優先1～3に記載された技術的事項の範囲を超えたとし、その超えた部分について優先権主張の効果を認めなかった。

上掲した人工乳首事件は、特許請求の範囲の文言を変更することなく、新規事項を含む実施形態を追加した事例であり、明細書の記載事項により請求項1に係る発明が変化したとも解され、審査過程において、請求項1に係る発明のうち、基礎出願に記載された技術的事項の範囲を超える部分につき、優先権主張の効果が否認されている。

一方、本判決は、本件発明1及び2において、旋回溝を備えるガイド溝の傾斜角度が特定されていないことを踏まえ、本件発明1及び2が、本件発明3の発明特定事項（傾斜角度の特定）を含む態様で特許登録されたことにはならないと判断し、本件発明1及び2に優先権主張の効果を認めた。

既述のように、本件発明1及び2は、旋回溝を発明特定事項として含むものの、その傾斜角度（旋回溝を備えるガイド溝の傾斜角度）を発明特定事項としては含んでおらず、旋回溝の傾斜に関して優先1～3に記載があることからしても、本件発明1及び2の技術的事項は、優先1～3の記載に基づくものと認められ、明細書の記載事項により本件発明1及び2が変化したとも解されない。

基礎出願に記載されていた発明に優先権主張の効果が認められ、特許法第29条の規定の適用について、その優先日が基準となることは、優先権制度の本来あるべき姿であり、本判決による判断は、結果的に妥当と思われる。

弊所における討議では、基礎出願に記載されていた発明が優先権主張の効果を得られない結果となった人工乳首事件、及び、それを踏まえた現行の審査基準に対し、本判決が、それを是正する考えを示したと評価する意見が見られた。但し、本件と人工乳首事件には、事案として異なる点もあるため、今後の成り行きに注目したい。

#### 《実務上の指針》

優先権制度を利用するうえで、特許法第29条の規定の適用に関する基準日が問題となるのは、基礎出願から、優先権を主張した出願に至るまでの期間に、基礎出願に記載された技術的事項の範囲を超える部分の技術的事項が、特許法第29条の2でいう他の出願に記載されるか、公知公用になる場合である。

このうち後者は、本件のように出願人に起因する場合もあり得るため、製品の販売など技術事項の公知化を伴う行為に際し、あるいは販売する製品の技術事項につき、優先権を主張して特許出願をする際には、相応の注意を払うことが望まれる。

以上