

# 部分優先権の効果が認められるか否かについて、 クレーム単位で判断することなく、請求項に 係る発明に包含される具体的な構成単位で 判断した事例

－知財高判令和2年11月5日（令和元年（行ケ）第10132号）

〔ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット〕事件－

東北大学大学院法学研究科教授

戸次 一夫

## 1 はじめに

本判決は、パリ条約<sup>1</sup> 4条に基づく優先権（以下「パリ優先権」という。）の主張を伴う出願に係る部分優先権の効果について、クレーム単位での判断を経ることなく、請求項に係る発明に包含される具体的な構成単位で肯否を判断した。

優先権主張出願の請求項に係る発明について、この請求項に係る発明に包含されるが、基礎出願には記載されていなかった実施例や改良発明が新たに追加された場合に、この請求項に係る発明全体の優先権の効果が否定される（クレーム単位で優先権の効果が即否定される）という考え方よりは、本判決のように具体的な構成ごとに判断するという考え方の方が、そのような実施例や改良発明を追加して包括的な権利化を図ることができる可能性は高まることになる。

しかし、そのような実施例や改良発明の追加があったとしても、クレーム単位で優先権の効果が認められ得るのであり、これが認められないときに、クレーム内を分けて構成部分を見出して優先権の効果を判断するという、従前の裁判例や特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という。）に見られる従来型の考え方と比較すると、その可能性は低くなる。

本稿では、この点について具体的に指摘し、従来型の考え方に基づきつつ、第三者に不測の不利益を与えない範囲で、包括的な権利化という優先権制度のもつ利点が最大限に発揮できる考え方を探る。

---

1 1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約

## 2 事案の概要

### (1) 経緯

本件は、X（原告）が、「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」に係る特許（以下「本件特許」という。）につき、その特許権を有するY（被告）を被請求人として特許無効審判（以下「本件無効審判」という。）を請求したところ、その請求が成り立たない旨の審決を受けたため、同審決の取消しを求めた事案である。訴訟提起に至るまでの主な経緯は、以下のとおりである。

- 平成22年11月5日 米国仮出願「61/410、399」（以下「本件米国仮出願」という。）
- 平成23年6月23日 原出願（本件米国仮出願を基礎とする優先権主張を伴う。）
- 平成26年1月29日 分割出願「特願2014-14615号」（同上。本件特許に係る出願。以下「本願」という。）
- 平成26年6月4日 本願の補正（以下「本件補正」という。）
- 平成26年7月11日 本件特許（特許第5575340号）
- 平成30年2月23日 本件無効審判の請求（請求項1、6等に対してなされた。）
- 平成31年2月27日 請求された全ての請求項について特許を無効とする旨の審決予告
- 令和元年5月17日 訂正（以下「本件訂正」という。）
- 令和元年8月26日 請求された全ての請求項（以下、各請求項に係る発明を、それぞれ「本件発明1」等といい、その総称を「本件発明」という。）について請求不成立の審決

### (2) 争点

本件では、本願で主張されているパリ優先権の効果が認められず、本件米国仮出願の出願日から本願の出願日（本件の場合、原出願の日）までの期間（優先期間）中に投稿された動画（甲1動画）に基づき、本件特許は、新規性欠如あるいは進歩性欠如の無効理由（無効理由1）があるのではないかという点が争われた。

また、そのほかにも、本願の出願時（原出願時）より前に文献公知となった発明により、本件特許には、新規性・進歩性欠如という無効理由があるのではないか等、複数の点（無効理由2～5の有無）が争われた。

本判決には、用途限定発明の新規性・進歩性判断など、実務上も注目される点についての説示も含まれているが、本稿では、上記無効理由1に係る争点に絞って判旨を紹介し、検討を加える。

### (3) 本件発明

#### ア 本件発明の概要

本件発明は、ゴムバンド（輪ゴム）などにより、図1に示すようなブレスレット、ネックレス等のアイテムを作るために編まれる「ブルニアンリンク」を形成するための道具に関するものである。



図1 ブルニアンリンクにより作成されたアイテム  
(特許第5575340号公報の図2より引用)

このブルニアンリンクは、例えば、以下のようにして作成される。まず、ひとつ目のゴムバンドを、図2の最も左側のゴムバンドのような状態になるように、一番左に記された符号「24」のところで右側に折り返す（折り返した箇所は固定しておく。）。次に、二つ目のゴムバンドを、左から二番目に記された符号「24」のところで下からくぐらせ、同様に右側に折り返す。三つ目以降のゴムバンドも同様に折り返していくことで、図2に示されるブルニアンリンクが作成される。

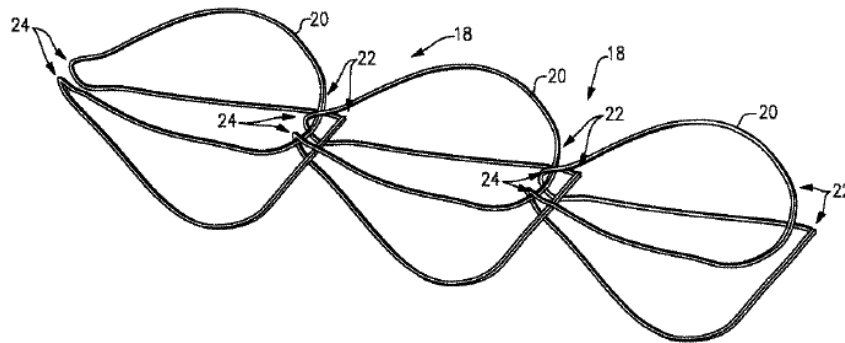


図2 ブルニアンリンク  
(特許第5575340号公報の図3より引用)

図3は、本件発明に係るキット10を用いたブルニアンリンクの作成手順を示している。まず、隣り合った左右二つのピン26をまたぐように、右から順にゴムバンド52を装填する。次に、フック16を使って、ピン26の溝40のところで、当該ピン26と、その右隣のピン26とのまたがるゴムバンドを持ち上げ、図3の中央の図中の矢印60の方向に引っ張り、当該右隣のピン26に引っかける。これにより、ゴムバンドの最初の折り返しが行なわれることになる。以後、同様の方法で、ゴムバンドの右側への折り返しを繰り返すことにより、ブルニアンリンクが作成されることになる。