

# 中国における優先権主張のための「同一の主題事項」に関する判断

中原信達知識産権代理有限責任公司

車文



中原信達知識産権代理有限責任公司是1993年に設立された知的財産に特化した事務所である。弁護士9名、弁理士60名を含む約250名が在籍している。パートナー弁理士である車文氏の専門技術分野は航空工学、材料科学、機械工学、物理、電子・電気分野である。

中国の特許制度において、優先権の規定は重要な原則の一つである。なかでも、優先権主張の基となる先行出願と、後続出願が「同一の主題事項」を有するか否かが重要である。その判断の原則と見解について、以下に述べる。

中国専利法29条により、中国または外国において特許または実用新案に関する出願を初めて行った日から12ヶ月以内に、出願人が「同一の主題事項」について中国知識産権局に特許出願を行う場合、国内または外国優先権を主張することができる。

## 中国専利法第29条

出願人が発明又は実用新案の特許を外国で初めて出願した日から12ヶ月以内に、あるいは意匠特許を外国で初めて出願した日から6ヶ月以内に、中国で再び同一の主題について特許を出願する場合、当該外国と中国が締結した約定又は共に締結した国際条約に基づき、あるいは相互に優先権を認めることを原則とし、優先権を主張することができる。

出願人が発明又は実用新案を中国で初めて特許出願した日から12ヶ月以内に、国務院専利行政部門に同様の主題について特許を出願する場合、優先権を主張することができる。

国内優先権であるか外国優先権であるかを問わず、優先権主張のための主たる条件は「同一の主題事項」である。後続出願の主題事項が先行出願の主題事項と異なる場合、出願人は優先権を主張することができない。したがって、2つの出願の主題事項が同一であるか否かの判断は、重要なポイントとなる。

## 1. 判断の原則

専利審査指南では、後続出願の主題事項が先行出願の主題事項と同一であるか否かの判断に関して、「後続出願のクレームに記載された技術的解決手段が、先行出願の明細書に明確に記載されているか否かを判断する。」と規定している。

この原則に基づき、後続出願にとっての「主題事項」は、明細書の内容全体でも、一つのクレームにおける一以上の技術的特徴でもなく、後続出願の各クレームにおける技術的解決手段を意味する。したがって、優先権が確立されるか否かの判断に際して、後続出願の各クレームが、判断のポイントとなる。先行出願について、主題事項は、明細書、クレーム及び図面（あれば）を含む出願書類のすべてに開示される技術的内容を指すが、要約は含まれない。

優先権が認められるか否かの判断に際して、先行出願の書類が、全体として、後続出願のクレームの各技術的特徴を開示する限りにおいて、後続出願の特定のクレームにおける技術的解決手段が、先行出願のクレームと同一に記載されていることは要件とはならない。

専利審査指南では、主題の判断について明確に規定しているが、判断基準、すなわち「明確に記載されているか否か」をどのように判断するかについては、「出願クレームに記載された技術的解決手段が明確に説明されている限りにおいて、記載方法が完全に一致することを求めるものではない」と曖昧に述べているのみである。同一の主題事項を判断する観点については、下記に示すようないくつかの見解があると考えられる。

## 2. 同一の主題事項の判断に対する見解

### 見解(1) 新規性に基づく判断

この見解においては、先行出願は、後続出願のクレームが新規性を有するか否かを判断するために使用される先行技術文献として扱われる。後続出願のクレームは、この判断の結果、後続出願の当該クレームが新規性を有さない場合にのみ、優先権を主張することができるとする見解である。

多くの場合、この判断方法を適用することができると考えられる。しかしながら、特定の場合においては、この判断方法を使用することにより、誤った結論を導くことになる。例えば、先行出願が発明のポイントとして具体的な「特徴 A」を記載する一方、後続出願のクレームが発明のポイントとして「特徴 B」を記載し、「特徴 B」が「特徴 A」の一般的特徴である場合、後続出願の当該クレームは、先行出願と比較した場合に新規性を有さない。しかし、後続出願の当該クレームが優先権を主張することができるという判断は不適切と言える。なぜなら、後続出願の当該クレームは、先行出願の明細書に含まれる開示内容を超えているからである。

## 見解(2) 開示の範囲を超えるか否かに基づく判断

この見解においては、先行出願の明細書およびクレームは、全体として扱われ、後続出願の各クレームが、先行出願の書類に含まれているか否か、または後続出願の書類が先行出願に直接的かつ明確に由来するか否かを判断するために使用される。後続出願のクレームは、この判断の結果、先行出願の開示の範囲を超えるものではない場合にのみ、優先権を主張することができるとする見解である。

この判断基準は、専利法第 33 条の規定「補正は、原明細書およびクレームに記載された開示範囲を超えることができない」という規定に由来している。この規定の顕著な要件の一つは、補正を行う際に、原明細書およびクレームにおける技術的特徴に関する一般化は認められないということである。しかしながら、先行出願の書類を合理的に一般化することにより当業者が引き出すことができる技術的解決手段については、そうした技術的解決手段を優先権主張から排除することは不当と言える。

## 見解(3) サポートの観点に基づく判断

この見解においては、先行出願の明細書およびクレームは、全体として扱われ、後続出願のクレームが先行出願によりサポートされるか否かを判断するために使用される。後続出願のクレームは、この判断の結果、先行出願によりサポートされる場合にのみ、優先権を主張することができるとする見解である。

この判断基準は、新規性または開示の範囲を超えるか否かの観点に基づく同一の主題事項の判断の問題点を効果的に回避する。しかし、この判断基準を使用するに際しては、後続出願のクレームが先行出願の内容により実質的にサポートされていることを確認する必要があり、これを怠ると、記述方法において後続の出願のクレームが先行出願とまったく同一であったとしても、優先権を主張することができない。

### 3. まとめ

専利審査指南では、同一の主題事項の判断方法について明確に規定していないが、この判断は、特許出願による出願書類の準備や補正に大きな影響を与え、また登録後の特許の有効性にも影響を与える。筆者（本文の作成者）としては、審査指南ができるだけ早く改正され、同一の主題事項の判断基準が明確にされることを望む。

#### ■ 参考資料

- ・ 中国専利法 第29条、第33条
- ・ 中国専利審査指南

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)