

中国における優先権主張の注意点

—中国最高裁判決の考察を中心として

林 軍^{*}、胡 春豊^{**}



要 約

中国において、優先権の主張に関する中国特許法の規定と中国最高裁の判決を考察し、その上、関わる優先権の主張が認められていない場合、先の出願と後の出願との間の自己衝突のリスクを検討し、特許明細書の作成の注意点を提示する。

目次

1. はじめに
2. 中国における優先権の主張及び新規性に関する規定
3. 中国最高裁（2019）最高法行申 12487 号判決の経緯
 3. 1 特許出願及び審査の過程
 3. 2 拒絶査定不服審判の審決第 136557 号
 3. 3 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟（1 審、2 審）
 3. 4 中国最高裁の判決—（2019）最高法行申 12487 号
4. 中国最高裁（2019）最高法行申 12487 号判決の考察
5. 中国において特許明細書の作成する際の注意点
6. おわりに

1. はじめに

基礎出願の後 12 カ月以内において、当該基礎出願（先の出願）に対して改良または実験データを追加して当該基礎出願の明細書を充実させてから、パリ条約に基づき、当該基礎出願の優先権を主張し、特許出願（後の出願）を行うのは一般的である。

しかし、中国において基礎出願（先の出願）の優先権の主張が認められていない場合、その先の出願と後の出願との関係について、本稿では、中国特許法の規定及び中国最高裁の（2019）最高法行申 12487 号判決を中心に考察し、優先権を主張する特許の明細書を作成する際の注意点を検討する。

2. 中国における優先権の主張及び新規性に関する規定

2. 1 優先権の主張について

中国において、以下の特許法第二十九条で優先権の主張を認める原則が定められ、具体的な判断基準について、以下の審査指南で規定している。

・中国特許法第二十九条（抜粋）

出願人が発明を外国で初めて特許出願した日から 12 カ月以内に、中国で再び同様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また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、優先権を享受することができる。

出願人が発明を中国で初めて特許出願した日から 12 カ月以内に、国务院專利行政部門に同様の主題について特

* 中国弁理士・弁護士

** 中国弁理士

許を出願する場合、優先権を受けることができる。

・ 審査指南の第二部分（実体審査）の第三章の 4.1 外国優先権（抜粋）

4.1.2 同様の主題の発明創造の定義⁽¹⁾

特許法 29 条で規定した同様の主題の発明とは、技術分野、解決しようとする技術的問題、発明及び期待される効果が同様の発明を指す。

2. 2 新規性について

中国において、以下の特許法第二十二条で新規性の規定に自己衝突の規定が設けられ、また、同様の発明に関する判断基準について、以下の審査指南で規定している。

中国特許法第二十二条（抜粋）

新規性とは、当該発明が従来技術に属さないこと、且ついかなる部門または個人が同様の発明について、出願日の前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日の後に公開された特許出願文書または公告の特許文書において記載されていないことを指す。

2. 3 審査指南における規定

【第二部分実体審査の第三章の 3. 新規性の審査 3.1 審査の原則（抜粋）】

審査を受ける発明の特許出願は、従来技術、または出願日以前にあらゆる機構や個人が国務院専利行政部門に出願を提出しており、かつ出願日以降（出願日を含む）に公開又は公告された（以下、出願が先行し、公開或いは公告が後行したという）発明又は実用新案の関連内容に比べて、その技術分野、解決しようとする技術的問題、発明に期待される効果が実質的に同一である場合には、両者が同様の発明に当たると判断する。

2. 4 課題の提起

課題①

特許法第二十九条において同様の主題に関する優先権の主張が認められると規定しているが、同様の主題について以下の場合、同様の主題として判定できるか。

例えば、後の出願における数値範囲の一部が、先の出願における数値範囲である場合、当該後の出願の明細書の書き方により、当該先の出願の優先権を主張することが認められないというリスクはあるか。

課題②

中国において、先の出願の優先権を主張することが認められない場合、当該先の出願と後の出願との間に、中国特許法第二十二条によって自己衝突のリスクがあるか。

上記の課題①と②について、以下の中国最高裁（2019）最高法行申 12487 号判決を通じて考察する。

3. 中国最高裁（2019）最高法行申 12487 号判決の経緯

3. 1 特許出願及び審査の過程

2014 年 1 月 13 日、趙氏が出願人として中国特許庁に出願番号 201410013134.7（以下、先の出願 134 という）の出願をした。当該先の出願 134 が 2014 年 05 月 28 日に公布番号 CN103818935A で公開された。

その後、同じ出願人である趙氏が先の出願 134 の優先権を主張し、2014 年 6 月 11 日、201410277004.4（以下、後の出願 004 という。）の出願をした。

主な争点となった先の出願 134 と後の出願 004 の請求項と明細書の抜粋は以下の通りである。

（1）先の出願 134 の請求項と明細書

主な争点となった先の出願 134 の請求項 1、2 と 3 及び明細書の表 1（日本語の翻訳）は、以下の通りである。

1) 先の出願 134 の請求項 1-3

1. カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法、その特徴は、硫酸ナトリウム（または明礬石、明礬、硫酸アルミニウムなど、反応させて硫酸ナトリウムに生成する）を用いる沈析剤として、カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離することである。

2. 硫酸ナトリウムを添加する前または明礬石を添加した後、アルミン酸ナトリウム溶液の温度を 20℃ -70℃ に降温する、請求項 1 に記載のカリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法。

3. 硫酸ナトリウムを添加した後、カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液において Na_2O_k の濃度が 180g / l ~ 280g / l の間である、請求項 1 に記載のカリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法。

2) 明細書の主な記載

【0007】段落の抜粋

カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法、その特徴は、シード沈殿 (seeded precipitation) の母液を Na_2O_k が 180g / l ~ 280g / l に蒸発した後、20℃ -70℃ に降温し、母液における K_2O がすべて反応し、生成するカリウム・ナトリウム芒硝 ($3\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Na}_2\text{SO}_4$) 理論量の 1.5~2.5 倍に、粉末状の無水硫酸ナトリウムを添加（または、降温しないで明礬石を添加、鋳石における硫酸アルミニウムと熱い母液と反応し、アルミン酸ナトリウムと硫酸ナトリウムに生成し、また、雑成分を除去し、シード沈殿し、蒸発し、降温する。

120 分~210 分の攪拌を行い、反応させて、この際母液における K_2O と添加された Na_2SO_4 と二重置換反応 (double replacement reaction) し、 K_2SO_4 と Na_2O とを生成し、さらに K_2SO_4 と過剰な Na_2SO_4 とは溶解度の低い $3\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Na}_2\text{SO}_4$ を生成し沈殿する。分離の効果は表 1 の通りである。

表 1

Na_2O_k の濃度、g / l	温度、℃	反応時 間、min	Na_2SO_4 の添加 量、g	反応前の K_2O 含有 量、g / l	反応後の K_2O 含有 量、g / l	反応後の Na_2SO_4 含有量、g / l
180.0	17-21	180	3.5	41.93	28.50	17.82
205.0	18-22	210	5.1	50.83	24.07	15.35
220.0	38	180	5.8	51.25	24.19	10.23
240.0	42	100	3.6	55.90	28.55	6.80
260.0	30	150	3.0	60.56	37.09	4.05
276.0	61-38	210	5.0	59.89	35.00	1.75

(2) 後の出願 004 の請求項と明細書 (出願時)

2014 年 6 月 11 日、後の出願 004 が出願され、主な争点となった後の出願 004 の請求項 1、2 と 3 及びこれらの請求項に関する明細書【0007】段落 (日本語の翻訳) は、以下の通りである。

1) 後の出願 004 の請求項 1-3

1. カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法、その特徴は、硫酸ナトリウム、硫酸アルミニウム (アルカリ式硫酸アルミニウム) と明礬石のいずれか一つまたは複数の混合物を用いる沈析剤として、カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離し、沈析剤の添加量は母体液における K_2O がすべて反応し、生成するカリウム芒硝 ($3\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Na}_2\text{SO}_4$) 理論量の 0.4 から 1.2 倍である。

2. カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを析出する過程において、20℃ -70℃ に降温する、請求項 1 に記載のカリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法。

3. カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを析出する過程において、 Na_2O_k の濃度を 170g / l ~ 280g / l の間に制御することを特徴とする、請求項 1 に記載のカリウムアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法。

2) 明細書の主な記載

【0007】段落における請求項1、2と3と関連する記載

カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法、その特徴は、シード沈殿 (seeded precipitation) の母液に SO_4^{2-} を導入し、 K_2O と互いに沈殿剤となるように、 Na_2O が反応に参加する際、カリウム芒硝の沈殿を生成し、アルミンとカリウムの分離と溶液の浄化を実現する。 SO_4^{2-} は硫酸ナトリウム、硫酸アルミニウム (アルカリ式硫酸アルミニウム) と明礬石鉱のいずれか一つまたは複数の混合物から提供され、加入量は母液における K_2O がすべて反応し、生成するカリウム芒硝 ($3\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Na}_2\text{SO}_4$) ために必要な SO_4^{2-} の理論量の 0.4~1.2 倍である。

シード沈殿 (seeded precipitation) の母液を Na_2O_k が $170\text{g} / 1 \sim 280\text{g} / 1$ に蒸発した後、 $20^\circ\text{C} \sim 70^\circ\text{C}$ に降温し、(沈殿剤が明礬石鉱である場合、降温しないで、鉱石と熱い母液と反応し、雑成分を除去し、シード沈殿し、蒸発し、降温する)

沈殿剤を添加し、100分~210分の攪拌を行い、反応させて、母液における K_2O と添加されまたは反応で生成された Na_2SO_4 と二重置換反応 (double replacement reaction) し、 K_2SO_4 と Na_2O とを生成し、さらに K_2SO_4 と過剰な Na_2SO_4 とは溶解度の低い $3\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Na}_2\text{SO}_4$ を生成し、分離の効果は表1 (筆者注: 先の出願 134 の表1と同じである。) の通りである。

3) 後の出願 004 の請求項と明細書 (自発補正)

2014年9月25日、後の出願 004 の出願時の請求項1と明細書に対して出願人が自発補正を行った。自発補正後の請求項1と明細書の【0007】段落は以下の通りである。

a. 請求項1

1. カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法、その特徴は、硫酸ナトリウム、硫酸アルミニウム (アルカリ式硫酸アルミニウム)、明礬と明礬石鉱のいずれか一つまたは複数の混合物を用いる沈析剤として、カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離し、沈析剤の添加量は母体液における K_2O がすべて反応し、生成するカリウム芒硝 ($3\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Na}_2\text{SO}_4$) 理論量の 0.41 から 1.2 倍である。

b. 明細書の主な記載

【0007】段落における請求項1と関連する記載

カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法、その特徴は、シード沈殿 (seeded precipitation) の母液に SO_4^{2-} を導入し、 K_2O と互いに沈殿剤となるように、 Na_2O が反応に参加する際、カリウム芒硝の沈殿を生成し、アルミンとカリウムの分離と溶液の浄化を実現する。 SO_4^{2-} は硫酸ナトリウム、硫酸アルミニウム (アルカリ式硫酸アルミニウム)、明礬と明礬石鉱のいずれか一つまたは複数の混合物から提供され、加入量は沈殿剤を添加した後母液における K_2O がすべて反応し、生成するカリウム芒硝 ($3\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Na}_2\text{SO}_4$) ために必要な SO_4^{2-} の理論量の 0.41~1.2 倍である。

(筆者注: 【0007】段落における他の記載は自発補正していない。)

(3) 後の出願 004 に対する拒絶理由

1) 1回目の拒絶理由

自発補正後の請求項1と明細書に対して、中国特許庁は以下の主旨の1回目の拒絶理由を発行した。

a. サポート違反の拒絶理由

審査官は自発補正後の請求項1と明細書の【0007】段落が出願時の請求項または明細書に記載されていないとして、特許法第33条違反である主旨の拒絶理由 (OA1、OA2 と OA3) を発行した。

b. 優先権主張違反の拒絶理由

審査官は自発補正後の請求項1における「アルカリ式硫酸アルミニウム」と「沈析剤の添加量は母体液における K_2O がすべて反応し、生成するカリウム芒硝 ($3\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Na}_2\text{SO}_4$) 理論量の 0.41 から 1.2 倍である」が先の出願 134 の請求項と明細書 (初めての中国出願) に記載されていないとして、特許法第29条第1項違反であると拒絶した。

当該1回目の拒絶理由に対して、出願人が請求項を補正せず、意見書で反論したが、中国特許庁は以下の主旨の2回目の拒絶理由を発行した。

2) 2回目の拒絶理由

自発補正後の請求項1と明細書に対して、中国特許庁は上記1回目の拒絶理由を維持した上、以下の仮想クレームに対して2回目の拒絶理由を発行した。

< 仮想クレームの進歩性なし >

審査官は出願時の後の出願004の請求項1を仮想クレームとして、以下のように判断した。

引用文献1(先の出願134)において、「カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法、その特徴は、硫酸ナトリウム(または明礬石、明礬、硫酸アルミニウムなど、反応させて硫酸ナトリウムに生成する)を用いる沈析剤として、カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離することである」(先の出願134の請求項1)が公開されたので、仮想クレームとの相違点は沈析剤の添加量に関するものである。

引用文献1と比較し、区別的な技術特徴は沈析剤の添加量を明確にするものである。当該区別的な技術特徴によれば、当該請求項1が引用文献1に対して、解決しようとする技術的な課題は沈析剤の添加量を最適化することである。

上記区別的な技術特徴に対して、沈析剤の添加量を適切に調整することは当業者が把握できる実験の能力であり、実際の状況(例えば、カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液におけるカリウムの含有量、カリウムを沈析する沈析剤の添加量を適切に調整)に基づき、適切に調整する範囲を確定できる。

また、沈析剤の添加量を最適化することにより、予測できない技術効果を有することについて、明細書における記載がない。

上記の分析結果のように、引用文献1と当該分野の常套技術手段との組み合わせにより、後の出願004の請求項1(出願時)は当業者が容易想到できるものであり、特許法第22条第3項違反で進歩性なしである。

当該2回目の拒絶理由に対して、出願人が請求項を補正せず、主に後の出願004の請求項1が先の出願134の部分優先権を主張できると意見書で反論したが、中国特許庁は以下の主旨の3回目の拒絶理由を発行した。

3) 3回目の拒絶理由

自発補正後の請求項1と明細書に対して、中国特許庁は上記2回目の拒絶理由を維持した上、出願人の部分優先権の主張に対して、審査指南の具体規定を挙げて論説し、3回目の拒絶理由を発行した。

4) 拒絶査定

上記拒絶理由に基づき、2016年12月12日、中国特許庁が拒絶査定を下した。

3. 2 拒絶査定不服審判の審決第136557号

2016年12月12日の拒絶査定に対して、出願人である趙氏が2017年1月12日、主に請求項1(2014年9月25日の自発補正)に対して以下のように補正し、当該拒絶査定不服審判を申立した。

(1) 後の出願004の請求項と明細書(不服審判の時)

1) 後の出願004の請求項1-3

1. カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法、その特徴は、硫酸ナトリウム、硫酸アルミニウムと明礬石から一種または数種を用いる沈析剤として、カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離することである。

2. カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを析出する過程において、温度を20℃-70℃に降温する、請求項1に記載のカリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法。

3. カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを析出する過程において、 Na_2O_k の濃度を170g/1~280g/1の間に制御する、請求項1に記載のカリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを

分離する方法。

2) 明細書の補正も行ったが、その具体的な補正内容は公開されていない。

(2) 前置審査

1) 前置審査の認定

審判請求時に補正した後の出願 004 の請求項と明細書に対して、審査官は前置審査を行い、当該請求項 1 と明細書に関する拒絶査定が解消されたと認定した。しかし、当該請求項 2-3 に関する拒絶査定が解消されていないと審査官は認定した。

上記前置審査の認定を踏まえ、審判委員会は当該請求項 2-3 が特許法第 29 条第 2 項（優先権）と第 22 条第 2 項（新規性）を違反しているとして、審判の結果通知を発行した。

2) 出願人の主張

審判の結果通知に対して、出願人は請求項を補正せず、以下の主張を行った。

a. 審判の結果通知において、当該請求項 2-3 に関する優先権の主張を認めていない一方で、他方、先の出願 134 を用いて当該請求項 2-3 の新規性なしと判断しているのは、矛盾である。

b. 当該請求項 2-3 について、部分的な優先権の主張を認めるべきである。

c. 独立請求項が新規性と進歩性を有する場合、通常、従属請求項の新規性と進歩性を審査しないという規則に違反した。

(3) 拒絶査定不服審判の審決第 136557 号

当該審判請求時の後の出願 004 の請求項に対して、審判部は拒絶査定不服審判の審決第 136557 号で次のように判断した。

1) 優先権の主張について

a. 請求項 2（不服審判の時）について

先の出願 134 において、「硫酸ナトリウムを添加する前または明礬石を添加した後、アルミン酸ナトリウム溶液の温度を 20℃ -70℃ に降温する」（先の出願 134 の請求項 2）と「シード沈殿（seeded precipitation）の母液を Na₂O_k が 180g / 1~280g / 1 に蒸発した後、20℃ -70℃ に降温し」（先の出願 134 の明細書における【0007】段落）としか記載されていない。

これに対して、当該請求項 2（不服審判の時）において、温度を降温する前のステップを限定していない。

b. 請求項 3（不服審判の時）について

先の出願 134 において、「Na₂O_k の濃度を 170g / 1~280g / 1 の間に制御する」を記載していない。

このように、先の出願 134 において、請求項 2 と請求項 3 と同様の主題の発明を記載していないことになる。

従って、請求項 2 と請求項 3 は先の出願 134 の優先権を主張できない。即ち、先の出願 134 の出願日である 2014 年 1 月 13 日を請求項 2 と請求項 3 の優先権日として認定できない。

2) 新規性の主張について

請求項 2 と請求項 3 において、降温の温度と Na₂O_k の濃度についてそれぞれ限定している。これに対して、引用文献 1（先の出願 134）において、カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法を公開している。

具体的には、硫酸ナトリウム（または明礬石、明礬、硫酸アルミニウムなど、反応させて硫酸ナトリウムに生成する）を用いる沈析剤として、カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離することである（引用文献 1 の請求項 1-5 を参照）。

硫酸ナトリウムを添加する前または明礬石を添加した後、アルミン酸ナトリウム溶液の温度を 20℃ -70℃ に降温する。

硫酸ナトリウムを添加した後、カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液において Na₂O_k の濃度が 180g / 1~

280g／1の間である。

従って、引用文献1は請求項2と請求項3を公開している。且つ、同じ技術分野に属し、解決しようとする技術的問題と期待される効果が同一であるので、請求項2と請求項3が引用文献1に対して新規性なしである。

3) 出願人の主張について

a. 優先権の主張に関する「同様の主題」とは、審査指南の第二部分（実体審査）の第三章の4.1 外国優先権における第4.1.2節において、規定している。

新規性に関する「同様の発明」とは、「その技術分野、解決しようとする技術的問題、発明と期待される効果が実質的に同一である」とであると審査指南が規定している。

従って、優先権の主張に関する「同様の主題」と新規性に関する「同様の発明」とはそれぞれに対する審査指南の規定は異なるものである。具体的に本願の請求項2と請求項3の優先権主張が認められていないし、且つ先の出願134の公開日は本願の出願日より早いので、本願の先行文献になる。それ故、当該先行文献を用いて本願の請求項2と請求項3の新規性判断に用いることはできるし、矛盾がない。

b. 優先権または部分優先権を有するのは、発明に対するものである。一つの完全な発明における一部の構成要件が優先権を有するものではないので、本願の請求項2と請求項3に対して部分的な優先権を付与されるべきである出願人の主張は成立しない。

c. 通常、独立請求項が新規性と進歩性を有する場合、従属請求項は独立請求項をさらに限定しているので、新規性と進歩性を有するものである。しかし、本願の独立請求項が優先権を享受できるが、請求項2と請求項3は優先権を享受できないので、先の出願134を先行文献として、請求項2と請求項3に対して新規性と進歩性を審査することができる。

3. 3 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟（1審、2審）

出願人である趙氏が、審決第136557号に対して不服として、北京知財裁判所に当該審決の取消訴訟を提起したが、北京知財裁判所（1審）は審決第136557号を維持した（2018）京73行初1466号判決を下した。

また、出願人である趙氏が、（2018）京73行初1466号の1審判決に対して不服として、北京高等裁判所に1審判決に対する控訴を提起したが、北京高等裁判所（2審）は（2018）京73行初1466号の1審判決を維持した（2019）京行終2543号を下した。

3. 4 中国最高裁の判決

一（2019）最高法行申12487号

（1）再審申立の主な理由

再審申立人である趙氏は（2019）京行終2543号の2審判決について、主に以下の理由を用いて、中国最高裁に再審を申し立て、受理された。

1) 請求項2-3と先の出願134と同様の主題に属しないという理由で、再審申立人の優先権主張を認めていないことは、法律適用の誤りである。

2) 請求項が優先権を享受できるか否かの判断基準と新規性を有するか否かの判断基準と一致すべきであるので、2審判決において請求項2-3に関する優先権の主張を認めていない一方で、他方、先の出願134を用いて当該請求項2-3の新規性なしと判断しているのは、矛盾である。

（2）中国最高裁の判旨

1) 中国特許法第二十九条

本稿第3章4節（1）項1）目での再審申立人の再審理由について、中国最高裁は中国特許法第二十九条に照らして以下のように判示した。

中国特許法第二十九条における「同様の主題」に属するか否かについて、後の出願が優先権を享受できるかどうかを判断する際、後の出願の各請求項にそれぞれ限定された発明に基づき、判断すべきである。後の出願の明細書において、公開された技術内容、またはある請求項に記載された一部分の技術的な特徴に基づき、判断すべきものではない。

特許請求の範囲において、複数の請求項または一つの請求項において複数の並列且つ互いに独立の発明を有する場合、これら複数の請求項または複数の発明に対して、それぞれ優先権を享受できるかどうかを判断、認定すべきである。

独立請求項が優先権を享受できるとしても、関連従属請求項がさらに追加の技術的な特徴を用いて限定しているので、保護の範囲は異なるので、異なる発明に属するものである。それゆえ、関連従属請求項が優先権を享受できるかどうかについて、法規定に照らして別途認定すべきである。

a. 後の出願 004 の請求項 1 について

後の出願 004 の請求項 1 が優先権を享受できることについて、異議がない。

請求項 1 は「カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを分離する方法」の保護を請求している。

請求項 1 の従属請求項 2-3 では、「カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを析出する過程において、温度を 20℃ -70℃ に降温する」と「カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを析出する過程において、 Na_2O_k の濃度を 170g / l ~ 280g / l の間に制御する」とを追加の技術的な特徴としてそれぞれ限定している。

b. 後の出願 004 の請求項 2 について

請求項 2 と優先権文書（先の出願 134）と比較すると、「硫酸ナトリウムを添加する前または明礬石を添加した後」という降温する前のステップを限定していないので、請求項 2 の発明と先の出願 134 との間に実質的な相違点がある。「同様の主題」に属しないので、請求項 2 は優先権を享受できない。

c. 後の出願 004 の請求項 3 について

a1. 請求項 3 において、「カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液から酸化カリウムを析出する過程において、 Na_2O_k の濃度を 170g / l ~ 280g / l の間に制御する」を限定しているが、これに対して先の出願 134 において、「硫酸ナトリウムを添加した後、カリウムを含むアルミン酸ナトリウム溶液において Na_2O_k の濃度が 180g / l ~ 280g / l の間である。」を記載している。請求項 3 における下限「170g / l」は、明らかに先の出願 134 における下限「180g / l」を超えたものである。

b1. また、連続的な数値範囲により、限定した請求項の保護範囲の場合、当該数値範囲を一つの独立的な技術特徴と見なすべきであるので、その数値範囲をさらに幾つの異なる発明に分割し、それぞれが優先権を享受できるか否かを認定することはできない。

従って、請求項 3 における数値範囲は異なる並列的な発明に分割できるものではないので、当該数値範囲の一部が優先権を享受できるという再審申立人の主張は成立しない。

2) 中国特許法第二十二条

本稿第 3 章 4 節 (1) 項 2) 目で記載した再審申立人の再審理由について、中国最高裁は中国特許法第二十二条に照らして以下のように判示した。

a. 優先権の認定と新規性の判断に関する判断基準とは異なるものであると本裁判所が判定する。

つまり、優先権の認定を行う際、新たな技術的な内容を追記された後の出願に対して、先の出願の優先権を享受できることは認めないので、「同様の主題」に関する判断は後の出願により、保護しようとする発明と先の出願との間に、実質的な相違点があるか否かに関する認定である。

先の出願に基づき、新たな技術的な内容の追加は「先出願」の原則に違反したか否かである。

b. これに対して、新規性の判断においては、請求項の発明が先行技術または拡大先願により公開されたか否かを判断するものである。

つまり、連続的な数値範囲を用いて請求項を限定する場合、先行技術に公開された発明と請求項の発明と完全に

同じくなくでも、例えば、先行技術に公開された発明の範囲と請求項の発明の範囲との一部が重複する場合、当該請求項に係る発明の新規性が否定されることになる。

従って、2審判決における関連認定は矛盾ではない。再審申立人の再審請求を却下する。

4. 中国最高裁（2019）最高法行申 12487 号判決の考察

4. 1 同様の主題

(1) 後の出願 004 の請求項 2 について

後の出願 004 の請求項 2 において、先の出願 134 における「硫酸ナトリウムを添加する前または明礬石を添加した後」という降温する前のステップを限定していないという理由で、後の出願 004 の請求項 2 と先の出願 134 との間、実質的な相違点があるとして、中国最高裁は「同様の主題」に属しないと判定した。（本稿の第 3 章 4 節 (2) 項 1) 目の b.)

(2) 後の出願 004 の請求項 3 について

連続的な数値範囲に関する優先権の主張について、先の出願 134 における「 Na_2O_k の濃度が $180\text{g} / 1 \sim 280\text{g} / 1$ の間である。」に関する発明と後の出願 004 の請求項 3 における「 Na_2O_k の濃度を $170\text{g} / 1 \sim 280\text{g} / 1$ の間に制御する」に関する発明とは同様の主題のものではないと中国最高裁は判示した。（本稿の第 3 章 4 節 (2) 項 1) 目の c.)

このように、連続的な数値範囲により、限定した請求項の保護範囲の場合、当該数値範囲を一つの独立的な技術特徴と見なすべきであるという判示事項もあるので、本稿の第 5.2 節における検討案②はより重要視されるべきである。

4. 2 自己衝突について

中国において、先の出願の優先権を主張することが認められていない場合、当該先の出願と後の出願との間に、特許法第二十二条によって自己衝突のリスクがあるかという課題について、本稿の第 3 章 4 節 (2) 項 2) 目における中国最高裁の判旨は、以下のように考えられる。

(1) 方法のステップに関する限定

先の出願 134 における「硫酸ナトリウムを添加する前または明礬石を添加した後」という降温する前のステップについて、後の出願 004 の請求項 2 において、当該降温する前のステップという限定をしていないという理由で、先の出願 134 の優先権を主張できないと判定された。

つまり、先の出願 134 に対して、後の出願 004 の請求項 2 は上位化されたものと考えられ、その結果、後の出願 004 の請求項 2 は先の出願 134 との間、自己衝突が生じたと考えられる。

(2) 連続的な数値範囲に関する限定

1) 先の出願 134 における「 Na_2O_k の濃度が $180\text{g} / 1 \sim 280\text{g} / 1$ の間である。」について

以下の図 1 にまとめたように、先の出願 134 における「 Na_2O_k の濃度が $180\text{g} / 1 \sim 280\text{g} / 1$ の間である。」に関する発明の優先権の主張は認められていないので、当該先の出願 134 が後の出願 004 の請求項 3 に対して従来技術になり、所謂自己衝突と判断された。



図 1

2) 仮想事例の検討

上記図 1 に示したように、先の出願 134 が早期公開されたものであり、若し、先の出願 134 が早期公開されていない場合を仮想し、下記図 2 においてこのような仮想事例をまとめてみた。なお、下記図 2 の仮想事例は、先の出願の公開日を出願日から 18 ヶ月として仮想したものである。



図 2

上記図 2 の仮想事例では、先の出願における「 Na_2O_k の濃度が $180\text{g}/\text{l} \sim 280\text{g}/\text{l}$ の間である」に関する発明の優先権の主張が認められていないということを想定し、先の出願 134 の数値範囲が後の出願 004 の請求項 3 における「 Na_2O_k の濃度を $170\text{g}/\text{l} \sim 280\text{g}/\text{l}$ の間に制御する」に関する発明に対して、中国特許法第二十二条によれば拡大先願になり、自己衝突と判断されるリスクがあると考えられる。

5. 中国において特許明細書の作成する際の検討

上記中国最高裁の判旨を吟味し、中国特許法第二十二条によって自己衝突を誘発するリスクを避けるために、以下の検討案①と②について検討してみた。

5. 1 明細書作成の際の検討案①（後の出願に関する提案）

若し、後の出願が以下のような検討案①⁽²⁾のように、記載すれば、先の出願 134 の優先権を享受できるという観点がある。

「 Na_2O_k の濃度を $170\text{g}/\text{l} \sim 280\text{g}/\text{l}$ の間、選択的に Na_2O_k の濃度を $180\text{g}/\text{l} \sim 280\text{g}/\text{l}$ の間に制御する。」

しかし、本稿の第 3 章 4 節 (2) 項 1) 目 c. の b1. における中国最高裁の判旨に照らして、若し上記検討案①が請求項としている場合、「 $170\text{g}/\text{l} \sim 280\text{g}/\text{l}$ 」という数値範囲を一つの独立的な技術特徴として認定される可能性があるため、先の出願 134 における「 Na_2O_k の濃度が $180\text{g}/\text{l} \sim 280\text{g}/\text{l}$ の間である。」という範囲に関する優先権を享受できないリスクがあると考えられる。

5. 2 明細書作成の際の検討案②（後の出願に関する提案）

・後の出願の明細書において、以下のように記載することを提案する。

Na_2O_k の濃度を $180\text{g}/\text{l} \sim 280\text{g}/\text{l}$ の間に制御する。（優先権を確保）

また、 Na_2O_k の濃度を $170\text{g}/\text{l} \sim 180\text{g}/\text{l}$ 未満の間に制御する場合、対応の効果を記載する。

さらに、 Na_2O_k の濃度を $170\text{g}/\text{l} \sim 280\text{g}/\text{l}$ の間に制御してもよいという記載をする。

・上記、後の出願の明細書に記載した上、以下のように請求項を設けることを提案する。

請求項 X : Na_2O_k の濃度を $180\text{g}/\text{l} \sim 280\text{g}/\text{l}$ の間に制御する。

請求項 XX : Na_2O_k の濃度を $170\text{g}/\text{l} \sim 180\text{g}/\text{l}$ 未満の間に制御する。

本稿の第 3 章 4 節 (2) 項 1) 目 c. の b1. における中国最高裁の判旨に照らして、上記検討案②において、「 $170\text{g}/\text{l} \sim 180\text{g}/\text{l}$ 未満」という数値範囲を一つの独立的な技術特徴として認定され、この範囲において、優先権の主張がない。

6. おわりに

本稿は、先の出願から12ヶ月の間において、優先権の効果が得られない場合、中国において自己衝突のリスクを検討し、特に連続的な数値範囲に関する発明について中国最高裁が(2019)最高法行申12487号判決で判示した優先権主張の条件を考察し、優先権をより確実に確保できるような特許明細書の作成方法を提示したものである。

(注)

- (1) 審査指南の第二部分(実体審査)の第三章の4.2.2において、国内優先権に関する「同様の主題の発明創造の定義」が同じであることを規定してゐる。
- (2) 朱瑞「優先権を突破口として審査及び無効事例の共有」北京JJSIP事務所2022年1月25日

(原稿受領 2023.5.19)



ヒット商品は こうして生まれた!

令和4年
改訂版

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております。「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれた!」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jpまでご一報ください。