

**中国における優先権主張の判断**  
**～優先権の利益を享有できる範囲～**  
**中国特許判例紹介(106)**

2020年11月10日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

サムスン電子株式会社  
上訴人(原審第三者)

華為技術有限公司  
被上訴人(原審原告)

## 1. 概要

外国企業は自国に特許出願した後、パリルートまたは PCT ルートにてパリ条約に基づく優先権を主張して中国知識産権局に特許出願を行う。優先権主張出願を行う場合、実務上基礎出願の内容に対し、補充を行う場合が多く、同一主題に対しては優先権の利益を享有することができる。

本事件では請求項に記載した技術方案について優先権の利益を享有することができるか否かが争点となった。

最高人民法院は請求項に記載した技術方案は、基礎出願から直接的かつ疑いようもなく導き出すことができないとして、優先権の利益を認めない判決をなした<sup>1</sup>。

## 2. 背景

### (1)特許の内容

サムスン電子株式会社(以下、サムスン株式会社という)は「移動通信システムにおけるセル間干渉をランダム化するための制御情報を送受信する方法及び装置」と称する中国特許第 200880007435.1 号(435 特許)を所有している。435 特許の申請日は 2008 年 1 月 7 日、最も早い優先日は 2007 年 1 月 5 日、登録日は 2014 年 7 月 23 日である。

争点となった請求項 1 は以下のとおりである。

1. 単一波周波数分割マルチアクセス SC-FDMA システムにおいて用いられ制御情報を送信する方法において、

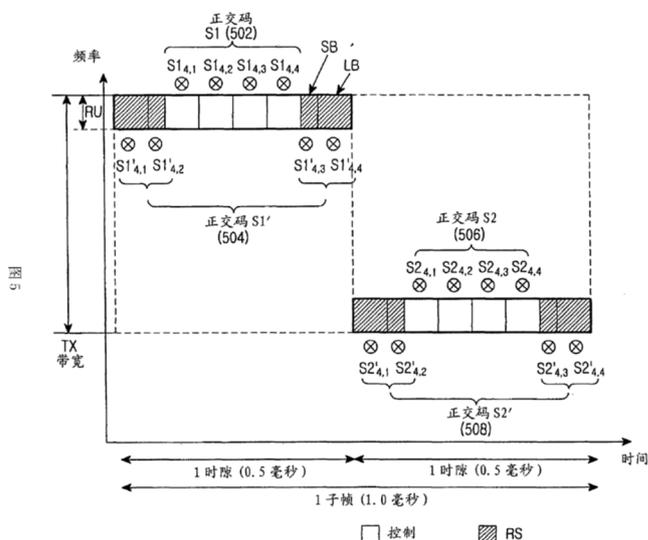
サブフレーム中に各自複数の SC-FDMA シンボルを含む異なるタイムスロットに異なる直交コードを生成し;

---

<sup>1</sup> 最高人民法院 2019 年 12 月 30 日判決 (2019)京行終 1498 号

制御情報を運ぶ制御シンボルと、前記制御情報に割り当てられたコード分割多重化 CDM シーケンスとを乗算して制御チャンネル信号を生成し、

SC-FDMA シンボルに基づいて、前記制御チャンネル信号と前記直交コードのチップを乗算し、かつ、前記 SC-FDMA シンボルで乗算後の制御チャンネル信号を送信する。



## (2) 訴訟の経緯

華為(ファーウェイ)技術有限公司は 435 特許に対し、創造性違反及び記載要件違反を理由に、復審委員会に無効審判を請求した。復審委員会は華為技術有限公司の主張を退け特許は有効との決定を下した。

華為技術有限公司は決定を不服として北京知識産権法院に上訴した。北京知識産権法院は優先権の利益を認めない判決を下した<sup>2</sup>。サムスン株式会社は判決を不服として最高人民法院に上訴した。

## 3. 最高人民法院での争点

**争点: 優先権主張出願について優先権が認められるか否か**

## 4. 最高人民法院の判断

**判断 1: 請求項に記載した発明には優先権が認められない**

本案において、サムスン株式会社は、本特許は証拠 10-1 から 10-3 までの三つの優先権基礎出願（基礎となる韓国特許出願）の 3 つの優先権を享有すると主張している。その理由は、本特許請求項 1 中の「異なるタイムスロットに異なる直交コードを生成し」

<sup>2</sup> 北京知識産権法院判決 (2018) 京 73 行初 1327 号

が指し示すのは、ある一つのセル内（異なるセルではない）の異なるタイムスロットに対して、異なる直交コードを生成する、というものである。

証拠 10-1 明細書第 73 段の記載及び図 5 の記載、及び直交変換の含意に基づけば、当業者は直接、疑いようもなく S1、S2、S3、S4 は 4 つの異なる直交変換を代表することを確定でき、すなわち証拠 10-1 は"異なるタイムスロットに異なる直交変換を生成する"という特徴を記載しているというものである。

当該主張に対し、最高人民法院は以下のとおり判断した。

専利法第 29 条第 1 項は以下のとおり規定している。

## 第 29 条

出願人は発明又は実用新型を外国で最初に特許出願した日から 12 ヶ月以内に、又は外観設計を外国で最初に特許出願した日から 6 ヶ月以内に、中国で同一の主題について特許出願するときは、その外国と中国とで締結した協定又は共に加盟している国際条約、又は相互に優先権を認める原則に基づき、優先権を享有することができる。

優先権制度は、特許申請人が異なる国家で特許を申請するために、利便性を提供する一種の制度的取り決めである。しかし、対象特許が優先権を享有するか否かを確定することは、対象特許と優先権を要求する基礎となる先の申請とが同一の主題に属するか否かを実質的に審査しなければならない、申請人が優先権制度を通じて優先権日の後になした発明創造を対象特許技術方案に組み込み、申請人が不当に先の申請日を獲得し、本来得るべきではない利益を獲得することを防止しなければならない。

審査指南《(2010)》第二部分第八章第 4. 6. 2 は以下のとおり規定している。

## 審査指南《(2010)》第二部分第八章第 4. 6. 2

審査官は先行出願を一つのまとまりとして分析・研究しなければならない。後続出願の請求項に記された技術方案が先行出願書類において明瞭に記載されているなら、当該先行出願と後続出願とは同一な主題に関わっていることを認定しなければならない。審査官は、当該技術方案が先行出願の請求項に含まれていないことを優先権の拒否理由にしてはならない。

すなわちいわゆる同一主題の発明または実用新型とは技術領域、解決すべき技術課題、技術方案及び予期できる効果が同一の発明または実用新型を指す。このことから、「同一主題」か否かは必ずしも請求項を指すのではなく、請求項が保護する技術方案に基づ

いて、技術方案から出発し、所属する技術領域、解決すべき技術課題、実現する技術効果が同一か否かを判断しなければならないということがわかる。

しかし同時に、《特許審査指南（2010）》第二部分第八章第4.6.2は、また以下のとおり規定している。

《特許審査指南（2010）》第二部分第八章第4.6.2

ただし、先行出願では前記技術方案の中の1つ、若しくは一部の技術的特徴については総括的、或いはあいまいな記述にとどまったり、ひいては暗示しか記されていないのに対して、優先権が要求された出願ではこの1つ、若しくは一部の技術的特徴の詳細な記述が追加されたため、当業者は先行出願の中から当該技術方案を直接的に、疑う余地も無く得られることができないと認めた場合には、当該先行出願を後続出願の優先権主張の基礎にしてはならない。

すなわち対象特許が保護を求める技術方案は、優先権基礎を要求する先申請に客観的に記載された技術方案、または当業者が該先申請から直接的かつ疑いようもなく得られる技術方案でなければならない。

本案において、サムスン株式会社は、本特許請求項1に限定する「サブフレーム中に各自複数のSC-FDMAシンボルを含む異なるタイムスロットに異なる直交コードを生成し」中の「異なるタイムスロットに異なる直交コードを生成し」が指すのは、ある一つのセル内で異なるタイムスロットに異なる直交コードを生成することであり、異なるセルで異なるタイムスロットに異なる直交コードを生成することではないと主張している。

しかしながら、調査して明らかにした事実からすれば、本特許請求項1の客観的な記載は、

「単一波周波数分割マルチアクセスSC-FDMAシステムにおいて用いられ制御情報を送信する方法において、

サブフレーム中に各自複数のSC-FDMAシンボルを含む異なるタイムスロットに異なる直交コードを生成し；

制御情報を運ぶ制御シンボルと、前記制御情報に割り当てられたコード分割多重化CDMシーケンスとを乗算して制御チャンネル信号を生成し、

SC-FDMAシンボルに基づいて、前記制御チャンネル信号と前記直交コードのチップを乗算し、かつ、前記SC-FDMAシンボルで乗算後の制御チャンネル信号を送信する。」

であり、必ずしも該「異なるタイムスロットに異なる直交コードを生成し」が必然的

に「ある一つのセル内で異なるタイムスロットに異なる直交コードを生成する」とは明確に限定していない。

その上、本特許明細書の記載に基づけば、「本発明は一般に移動通信システムに関し、より具体的に言えば次世代マルチセル移動体通信システムにおけるアップリンク（UpLink、UL）送信によって引き起こされるセル間干渉をランダム化する制御情報を送受信する方法及び装置に関する。」

すなわち本発明の目的は、マルチセル移動通信システム中、アップリンク送信によって引き起こされるセル間干渉問題を解決することにある。この基礎において、当業者はまた直接的かつ、疑いようもなく本特許請求項 1 に限定する「サブフレーム中に各自複数の SC-FDMA シンボルを含む異なるタイムスロットに異なる直交コードを生成し」中の「異なるタイムスロットが異なる直交コードを生成し」が指すのが、ある一つのセル内の異なるタイムスロットが異なる直交コードを生成すると言いうことを得ることができない。それゆえサムスン株式会社の該主張は事実及び法律依拠を欠き、本院は支持しない。

次に、上述した論述の基礎において、証拠 10-1 第 75 段の記載を結合する。第 75 段の記載は以下のとおりである。

「異なるセルの場合、サブフレームの各タイムスロットに使用される直交コードの組み合わせは異なっており、これによりセル間の干渉をランダム化する。たとえば、セル A では...直交コード{S1、S2}が各タイムスロットで組み合わせて使用され、セル B では直交コード{S3、S4}が各タイムスロットで組み合わせて使用される。上述した直交コード S3、S4 および直交コード S1、S2 は、少なくとも 1 つ以上の異なるエンコーディングの組み合わせである。」

これに基づき、当業者は証拠 10-1 の技術方案中においては、それは単に直交コードの組み合わせ{S1、S2}と直交コードの組み合わせ{S3、S4}とが異なることを要求しているだけと理解でき、すなわちセル間干渉の問題を解決でき、当業者は上述の記載に基づき、必ずしも直接的、疑いようもなく、上述の直交コード S1、S2、S3、S4 が必然的に異なるとは確定できず、当業者は、証拠 10-1 の基礎において、必ずしも直接的、疑いようもなく本特許請求項 1 に限定する「異なるタイムスロットで異なる直交コードを生成する」という技術特徴を得ることはできない。

以上の理由により、最高人民法院は、請求項 1 に記載の技術方案は、優先権主張基礎出願から直接的かつ疑いようもなく導き出すことができないとした一審判決は必ずし

も不当ではないと判断した。

## 5. 結論

最高人民法院は、優先権主張の利益を認めなかった一審判決を維持した。

## 6. コメント

外国出願を優先権の基礎として中国に出願する場合、技術内容を追加する場合がある。優先権主張した請求項に係る発明が、先の基礎出願に記載されているか否かが争点となった。中国における補正要件が厳格であるのと同様に、優先権主張の判断にあっても、基礎出願から直接的かつ疑いようもなく得ることができるものでなければ、優先権を享有することはできない。

本事件は 2019 年 の 50 典型知的財産事件の一つとして選定されたものであり、重要な意義を有する。

判決日 2019 年 12 月 30 日

以上