

優先権の利益を享受するための条件
～他の文献の記載を根拠に優先権が認められるか～
中国特許判例紹介(133)

2025年9月10日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

1. 概要

中国専利法第 35 条は優先権主張に関し以下の通り規定している。

第 35 条

出願人は一件の特許出願において一つ以上の優先権を主張することができる。複数の優先権を主張する場合は、その出願の優先権期間は最先の優先日から起算する。

優先権主張出願では、優先日の利益を確保しながら内容を補充することができるが、補充した事項について優先権の利益を享受することができるか否かが問題となることがある。本事件では、後の出願時に追加した構成が、優先日前の文献に既に公知の事項として記載されていることを根拠に、当該追加した構成が優先権の利益を享受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、文献には当該構成が記載されているものの、当該構成を先の申請内容から当業者が直接的かつ疑いようもなく確定することはできないとして、優先権の利益の享受を認めなかった第 1 審判決¹を維持した²。

2. 背景

(1)特許の内容

InterDigital は「アップリンク MAC 多重化と TFC 選択過程とを增強するのに用いられる方法、WTRU 及び基地」と称する発明特許 200680014600.7(600 特許)を所有している。600 特許の優先権日は 2005 年 4 月 29 日（第一優先権日）、2005 年 5 月 20 日（第二優先権日）及び 2006 年 4 月 21 日（第三優先権日）であり、申請日は 2006 年 4 月 24 日、登録日は 2013 年 7 月 3 日である。争点となった請求項 1,2 及び 4 は以下の通りである。

“1.增強専用チャネル（E-DCH：enhanced dedicated channel）上でデータを送信する設備において、

少なくとも一つのサービング許可、及び、少なくとも一つの非調度許可を受信するに用いられる装置を備え、前記少なくとも一つのサービング許可は調度データ送信の許

¹ 北京知識産権法院 2023 年 10 月 27 日判決 （2021）京 73 行初 12426 号

² 最高人民法院 2025 年 5 月 26 日判決 （2024）最高法知行終 126 号

可に用いられ、前記少なくとも一つの非調度許可は、非調度データ送信の許可に用いられ；

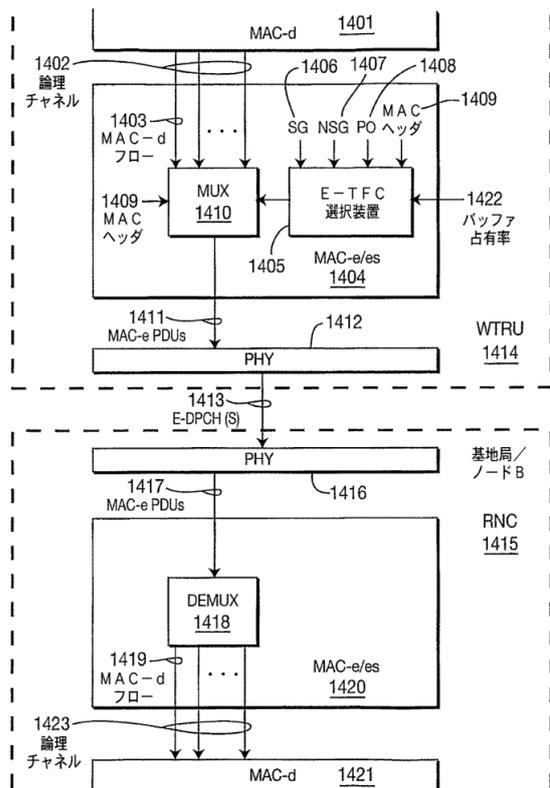
メディアアクセス制御専用チャネル (MAC-d) 流のデータを、メディアアクセス制御増強専用チャネルパケットデータユニット (MAC-ePDU) に多重化するのに用いられる装置を備え、前記 MAC-ePDU のサイズは、最大増強専用チャネル送信フォーマットコンビネーション (E-TFC) のサイズより大きくなく、前記最大 E-TFC のサイズは前記少なくとも一つのサービング許可及び前記少なくとも一つの非調度許可に基づく第一サイズを超えることはなく、多重化データは送信に用いられる調度データを含み、

前記 MAC-ePDU の送信のために用いられる E-TFC を選択するために用いられる装置を備え、選択された E-TFC は前記第一サイズを超えず、

選択された E-TFC に基づき処理される MAC-ePDU を送信するのに用いられる装置を備える。

2. 請求項 1 の装置において、前記第一サイズは、少なくとも前記少なくとも一つのサービング許可、前記少なくとも一つの非調度許可、及び制御情報に基づく。

4. 請求項 1 の装置において、前記第一サイズは少なくとも、前記少なくとも一つのサービング許可、前記少なくとも一つの非調度許可、及び、調度情報に基づく。



(2) 訴訟の経緯

600 特許に対し無効宣告請求がなされ、国家知識産権審判部は、2021 年 1 月 26 日本件特許は創造性を有するが、請求項 2 及び 4 等は第一優先権および第二優先権を享受することはできないとする特許維持決定をなした。InterDigital は決定を不服として北京知識産権法院に上訴したが、北京知識産権法院は、審判部の決定を維持する判決を下した。InterDigital 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：請求項 2 の制御情報及び請求項 4 の調度情報に関し、優先権の利益を享受することができるか否か

4. 最高人民法院の判断

判断：文献に記載されていたとしても、当業者が先の申請内容から直接的かつ疑いようもなく確定することはできず優先権の利益を享受することはできない

本案二審の争点は、本特許請求項 2 及び 4 等が第一優先権及び第二優先権を享受す

ることができるか否かである。

InterDigital は上訴において以下の通り主張した。証拠 5 及び証拠 6 には、E-TFC を選択する場合、ヘッダー情報及びその他の制御シグナリングオーバーヘッドを考慮することが記載されている。証拠 5 及び証拠 6 が既に明確に、最大 E-TFC サイズを制限する第一サイズを確定する場合、MAC ヘッダー情報を考慮する状況下、証拠 5、6 が提出された時の技術背景を結合すれば、直接的かつ疑いようもなく最大 E-TFC サイズを制限する第一サイズを確定する場合、調度情報を考慮することを確定でき、それゆえ本特許請求項 2 及び 4 等中の“制御情報”及び“調度情報”に関する内容は、第一優先権及び第二優先権を享受することができる。

これに対し、最高人民法院は以下の通り判断した。

優先権が成立するか否かを判断するには、後申請の請求項で限定する内容が、先申請の特許文件中から直接的かつ疑いようもなく得ることができるか否かを審理しなければならない。請求項中に複数の請求項が存在する、または、一つの請求項中複数の並列かつ相互に独立した技術方案が限定されている場合、優先権を享受するか否かに対し、それぞれ分けて判断及び認定しなければならない。それゆえ、たとえ独立請求項が優先権を享受するとしても、従属請求項において一歩進んで付加的技術特徴を限定している場合、両者の保護範囲は異なり、異なる技術方案を形成し、該従属請求項が優先権を享受することができるか否かに対しては、法により調査し認定しなければならない。

第一に、InterDigital が一審時に提出した訴訟証拠 7 及び 8 は、「E-DPDCH 送信時に MAC-e ヘッダーで SI を送信し」「データが E-DPDCH 上で送信される時、調度情報は常に MAC-e ヘッダーに存在することを明確にした」等の内容に言及しているが、当業者は直接的かつ疑いようもなく MAC-e ヘッダー中に必然的に調度情報を包含しているか否かを確定することができない。

第二に、訴訟証拠 9 は 2005 年 6 月 30 日に発表された技術規範 3GPPTS25.321 v 6.5.0 であるが、該技術規範の公開日は第一優先権日（2005 年 4 月 29 日）及び第二優先権日（2005 年 5 月 20 日）の後であり、その中に「調度情報が MAC-e ヘッダーの一部として送信される」とする内容が記載されているが、当業者がその公開前に、必然的に、調度情報を MAC-e ヘッダーの一部として送信することを証明することはできない。訴訟証拠 7～9 は必ずしも、第一及び第二優先権時に、MAC-e ヘッダー中に含まれる調度情報が、当業者にとって直接的かつ、疑いようもなく確定できる技術情報に属するということを証明することができない。

第三に、証拠 5 及び 6 は E-TFC を選択する際、ヘッダー情報及びその他の制御シグナリングオーバーヘッドを考慮する点記載しているが、そのヘッダー情報の内容は記載されておらず、ヘッダー情報に調度情報または制御情報が含まれているか否かも明確に記載されていない。それゆえ当業者は直接的かつ、疑いようもなく MAC-e ヘッダー中に必然的に調度情報が含まれていることを確定できず、また直接的かつ、疑いようもなく証拠 5 及び証拠 6 の該部分の内容に、E-TFC を選択する際、調度情報等の制御情報を考慮すべきという内容を示唆しているということも確定することができない。それゆえ、InterDigital の特許の関連請求項が第一及び第二優先権を享受するという上訴主張は共に成立しない。

5. 結論

最高人民法院は、請求項 2 及び 4 が第一優先権及び第二優先権を享受することはできるとした第 1 審判決を支持した。

6. コメント

本事件ではヘッダー中に特定の情報を含むとした請求項に対し、優先権主張が認められるか否かが争点となった。特許権者はヘッダー中に特定の情報を含むとした文献を提出したが、優先権主張が認められるにはこのような証拠では不十分と判断された。優先権が認められるためには、補正と同じくヘッダー中に特定の情報を含むことが、現出願から「直接的かつ疑いようもなく導き出せる」ことが必要とされる。中国では実務上補正できる範囲が明細書等に記載された内容そのものに厳しく制限されるが、優先権に関しても補正と同様に優先権を享受できる範囲は厳しく制限されることになる。

判決日 2025 年 5 月 26 日

以上