

中国における特許権侵害紛争事件の抗弁行為としての拡大された先願の適用

——権利衝突の視点から——

楊 存 吉*
鞠 文 軍 (訳)**

抄 録 拡大された先願はもともと権利の重複付与を防ぐ機能があるが、そのために生まれたものではない。拡大された先願は後願との権利の衝突を解決するために具体的に適用される。出願人は特許出願により、一つの権利¹⁾を獲得し、当該権利が特許公開によって発効される。他人の出願人による後願の権利が衝突²⁾する場合に、先願に基づいて、その衝突が解決される。上記のことを視点に、拡大された先願の多くの具体的な問題を一層合理的に解釈すれば、拡大された先願の特許侵害抗弁における適用もはっきりする。本稿は現状の分析から、権利および権利の衝突の解決を検討し、拡大された先願を特許侵害抗弁に適用する問題を論じる。

目 次

1. はじめに
2. 現状の多様と不足
 2. 1 立法の欠如と曖昧さ
 2. 2 研究者の議論と評価
 2. 3 司法での実践と異議
3. 権利と権利の衝突
 3. 1 権利の内容と範囲
 3. 2 権利の衝突と衝突の解決
4. 権利衝突の視点から見る拡大された先願の抗弁行為
 4. 1 拡大された先願の抗弁行為に関する説明
 4. 2 拡大された先願抗弁行為の比較方法
 4. 3 拡大された先願明細書の公開範囲
 4. 4 拡大された先願に対する要求
5. おわりに

同じように、拡大された先願が特許新規性に影響があることに限られている³⁾。しかし、拡大された先願は既存技術とは異なるため、簡単に既存技術の抗弁（自由技術の抗弁を指す）理論を参考に拡大された先願の抗弁に適用する十分な理由を提供できず、公衆にも理解されかねる。本稿は権利の衝突⁴⁾を視点に特許権侵害紛争事件における拡大された先願の法律適用の問題を分析した。拡大された先願の出願人は先に明細書で記載された公開範囲による排他権を主張し、当該権利は後願の出願人による当該範囲における特許権の獲得を排除する⁵⁾（以下、「排除効」という）。この排除効の獲得は拡大された先願の抗弁の適用を主張するための基盤とな

1. はじめに

中国の法律では特許権侵害紛争事件の抗弁行為において拡大された先願が適用可能であるかは明らかではない。現在、拡大された先願に関する理論研究も既存技術（公知技術を指す）と

* 元国家知的財産権局特許複審委員会 三級審査員、中国（西北地区）特許侵害判定コンサルティングセンター 特級専門家、北京派特恩（China-Pat）知的財産権代理事務所 弁理士 Cunji YANG

** 東京大学工学博士、北京派特恩（China-Pat）知的財産権代理事務所 国際業務部部长、商標弁理士 Wenjun JU

る。一方、排除効を欠く他の先願は、特許権侵害の抗弁には適用できない。

2. 現状の多様⁶⁾と不足

2.1 立法の欠如と曖昧さ

中国の「専利法」第22条第2項と第23条第1項の規定には「新規性とは、当該特許又は実用新案が既存技術に属さないこと、いかなる部門又は個人も同様の特許又は実用新案について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許出願文書又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。」ことと「特許権を付与する意匠は、既存の設計に属さないものとする。また、いかなる部門又は個人も同様の意匠について、出願日以前に国務院専利行政部門に出願しておらず、かつ出願日以降に公開された特許文書において記載されていないこととする。」ことが規定されている。このような、「先出願、後公開」の特許出願を本稿では「拡大された先願」と言う。上記規定に基づき、特許または実用新案の拡大された先願は特許または実用新案でなければならぬし、意匠の拡大された先願は意匠でなければならぬ。また、特許出願に拡大された先願がある場合、特許権を付与してはならず、特許権に拡大された先願がある場合、特許権を無効にすべきであり、これらの点は日本と同じである。

「専利法」第22条第4項及び第5項と第23条第3項の規定では「進歩性とは、既存技術と比べて当該特許に突出した実質的特徴及び顕著な進歩があり、当該実用新案に実質的特徴及び進歩があることを指す。」ことと「本法でいう既存設計とは、出願日以前に国内外において公然知られた設計を指す。」ことが規定されている。ここで、拡大された先願は既存技術と既存設計に属する規定ではない⁷⁾。このため、上記規定

に基づけば、特許と実用新案の拡大された先願に基づいて当該特許の進歩性の有無の評価を行うことはできない。

「専利法」第三回改訂は既存技術の抗弁の規定を明確にした。当法第62条は「特許権侵害紛争において、権利侵害者として告訴された者が、その実施する技術又は設計が既存技術、あるいは既存設計に属することを証明する証拠を有している場合、特許権侵害を構成しないものとする。」ことを規定する。

拡大された先願が特許権侵害抗弁の理由になれるかどうかは、中国の「専利法」には規定されていない。ここに関しては以下のように理解できる。特許性評価では既存技術とともに拡大された先願も対象とされていたが、特許権侵害抗弁では既存技術の抗弁しか規定されず、拡大された先願が明確に排除されている。このような立法構造から立法者が拡大された先願を特許権侵害抗弁に利用する問題に否定的意見を持っていると考えられる。一方、特許性を否定できる既存技術は特許権侵害抗弁にも適用できることから、同様に特許性を否定できる拡大された先願も特許権侵害抗弁から排除されるべきではないとも考えられる。

2.2 研究者の議論と評価

拡大された先願を特許権侵害抗弁に適用できるかどうか、また適用できる範囲に関する研究者の意見は以下の三種に分類できる。

(1) 否定論

否定論を支持する研究者は拡大された先願をもとに既存技術の抗弁をしてはいけないと主張している。それは拡大された先願の内容が特許権侵害紛争にかかる特許の出願日前では公衆に周知されていないため、既存技術また既存の意匠に属していないからである⁸⁾。

まず、言語論理の視点から、否定論は拡大さ

れた先願が既存技術の抗弁に適用できないことだけに注目し、独立な抗弁理由になれるかどうかの論述には触れなかった。次いで、否定論は法律の簡単な推断によるもので、実質的理論基礎を持っていない。

最後に、否定論は拡大された先願が後願の特許性を破壊することを法律の実体から合理的に解釈できず⁹⁾、「瑕疵特許」の勝手な行為を許したことで、世間の理解と支持を得ない。

(2) 制限論

制限論を支持する研究者は拡大された先願が後願の特許性を排除できることから、当然既存技術の抗弁にも適用できると考えている¹⁰⁾。本研究者の意見でも、拡大された先願が既存技術の抗弁に適用されるのは権利侵害者として訴えられた者が実施する技術が本特許と同じ行為になる場合に限られるべきだと主張している。もし権利侵害者として訴えられた者が実施する技術が本件特許と均等侵害になる場合は拡大された先願で抗弁してはならない。

制限論は拡大された先願が後願の特許性を排除することに注目し、公衆のニーズに答えたが、本視点では拡大された先願と既存技術が後願の特許性を排除する点に同じ結果を導いたことだけを論じ、その排除の原因について議論しなかった。制限論では、訴えられた者が実施する技術が本特許と同じ行為になる場合という特定の事例では効果を得るが、特定の事例以外の場合では公衆に同意されるようなアドバイスを出せない¹¹⁾。

(3) 肯定論

肯定論を支持する研究者は「特許審査基準」で「専利法」第22条第2項を述べた拡大された先願の内容要件「同一な特許又は実用新案」の解説と説明から、「同一な特許又は実用新案」は同じ内容の特許又は実用新案を含め、同等な

特許又は実用新案も含める¹²⁾。ゆえに、拡大された先願は同等な特許権侵害の場合も既存技術の抗弁に適用できる、と考えている¹³⁾。

まず、肯定論も同様に、拡大された先願と既存技術は後願の特許性を排除する点で同じ結果を導いたことだけを論じ、その破壊の原因について議論しなかった。次いで、この論点では特許付与判定での「実質的に同一」と特許権侵害判定での「均等」に差異があるかどうかを論じず、直接二者を同様にしたため、緻密さに欠ける¹⁴⁾。

最後に、拡大された先願と既存技術を分別せず、簡単に既存技術の抗弁を参考に拡大された先願の抗弁に適用する考え方は、人々が既存技術の抗弁を拡大された先願以外の先願抗弁に用いる傾向へ導くと考えられる¹⁵⁾。

2.3 司法での実践と異議

「専利法」は第三回訂正後、既存技術の抗弁を明確にしたが、最高人民法院はそれに満足しないようである。2010年4月28日、奚晓明副院長が「能動的司法・全面的協力、知的財産権裁判作業の新たな発展のために努力」をテーマにした全国法院知的財産権裁判作業座談会で、権利侵害者として告訴された者が拡大された先願の技術案又は意匠案によって、特許権侵害ではないと主張する場合は、既存技術又は既存の意匠の抗弁について審査基準を参考に判定することを述べている。続いて、最高人民法院は2011年12月16日で発行した「知的財産権の審判職能作用を十分に発揮し、社会主義文化大発展大繁栄を推進し、経済の自主的と調和的発展を促進するに於ける若干問題の意見」で改めて既存技術又は既存の意匠の抗弁について審査基準を参考に拡大された先願を判定できることを強調した。

最高人民法院の指導意見が下級法院に深い影響を与えたことに疑問はない。上海市高級人民法院が2011年に発行した「特許権紛争の審理手

引」の第14条と第19条は以下のように規定する。「相同特許権侵害行為で、権利侵害と訴えた技術案が拡大された先願での技術案と同じ場合、既存技術抗弁を類推適用できる。権利侵害者と訴えられた者は実施した技術が拡大された先願で公開された技術案とし、特許権侵害にならないと主張する場合、相同特許権侵害行為のみに、既存技術の抗弁を類推適用でき、且つ、権利侵害と訴えられた技術案が拡大された先願で公開の技術案と同じ場合に、権利侵害なしの抗弁が成立できる」。「権利侵害者と訴えられた者は本商品での意匠が拡大された先願で公開された意匠とし、意匠権侵害にならないと主張する場合、既存技術の抗弁を類推適用できるが、権利侵害と訴えられた商品の意匠が拡大された先願で公開の意匠と慣用デザインとの簡単な組み合わせであることを理由に、意匠権侵害にならないと抗弁する場合、抗弁は成立できない」。北京市高級人民法院が2013年に発行した「特許権侵害判定指南」で第127条と第132条は以下のように規定する。「権利侵害者と訴えられた者が実施したのは拡大された先願特許に属すると主張する場合、本指南第125条既存技術抗弁の規定を参考に対応できる」。「権利侵害者と訴えられた者が実施したのは拡大された先願意匠と主張する場合、訴えられた意匠と拡大された先願意匠を比較すべき、同じ又は似ているなら、権利侵害者と訴えられた者の行為は意匠特許権侵害にはならない」。

拡大された先願を適用した抗弁行為の具体面においては、司法も色々な実践を試し、拡大された先願の抗弁行為を参考にし、特許権侵害紛争裁判で他の先願抗弁に適用しようとする法院さえもあった。「取付けブラケット」に関する実用新案権侵害案件¹⁶⁾で、寧波市中級人民法院は拡大された先願も既存技術も特許の新規性を排除する特徴を持ち、類推に、既存技術の規定に適用できると判断し、つまり、被告人はその

実施した技術が拡大された先願に記載された技術に属すると証明できる場合、特許権侵害行為にならないと判定した。権利侵害と訴えられた商品は被告人が抗弁行為として提出した拡大された先願の意匠案による直観的技術方案と比べ、両者とも「L」の形になっていて、長いプレートと短いプレートにより構成され、長い方には三つの取り付け穴があって、短い方も三つ取り付け穴があり、「L」型取付けブラケットの両サイドは一体式端折構造である。権利侵害と訴えられた商品に使う技術特徴は上記意匠権の技術特徴と一致し、ゆえに、被告人の拡大された先願による抗弁行為は成立し、法により特許権侵害にならないと判定した。「携帯式デジタルマイクロスコープ」に関する意匠権侵害案件¹⁷⁾では、深セン市中級人民法院は外国に関連する先願も拡大された先願を参考に特許権不侵害の抗弁理由になることができると主張した。本案件につき、拡大された先願は特許権侵害紛争の抗弁理由にならないし、また、台湾地区での先行意匠出願も中国の拡大された先願にならないと考えている人もいた¹⁸⁾。

3. 権利と権利の衝突¹⁹⁾

要するに、法律は利益を調整する規制の一つであり、権利と義務は法律の核心となる内容である。権利と義務に対する揭示は現行の利益調整規制を了解及び発展する基本方法である。拡大された先願の抗弁行為に関する理論的研究は、拡大された先願に関する法律行為及びそこから生じた法律結果から議論し始めるのが良いだろう。

3. 1 権利²⁰⁾の内容と範囲

権利は少なくとも三つの内容になっている。即ち、権利の主体、権利の範囲と権利の内容である。簡単に言えば、権利は誰がどの範囲で何を行えるかということである。

発明創造を奨励し、発明創造の実用を推進し、創造能力を高め、科学技術の進歩と社会経済の発展に力になるため、十五世紀以来、各国も次々に発明公開を代償に特許権を付与する特許制度を実施して特許権者の権利範囲を設定し、その権利に法律的保護を与えるようになった。「公開を代償」というのは特許権者が公衆にその発明創造を公開し、その代わりに、国家が特許権者に一定期間内の排他権を与えることである。

特許制度は主に三つの法律行為を含み、それは即ち、特許出願、特許公開と特許付与である。この三つの法律行為がそれぞれの権利²¹⁾を形成する。

特許出願は出願人が書面の形で特定した国家また地区に特許制度の利用を申し立て、特許出願を公開する意思を明白に表す行為である。当該行為は出願人が特許を出願するかどうかに対する意思が明白であり、出願人がどのような権利を申請することも明白であり、その上、公開しようとする内容と相当の排他権を獲得することも明白である。特許出願行為は行為主体が特許出願人になるだけでなく、当該出願人が当該出願の後続権利²²⁾に期待を持つことになる。

特許公開とは国家が一定の手続きに基づいて特許出願書類を公衆に開示する行為である。公開代償の過程において、特許公開は出願人が公衆に発明創造を公開し、一定的範囲で国家に排他権を主張することを意味する。一定的範囲は特許明細書で公開した範囲である。即ち、特許公開は出願人が特許明細書で公開した範囲内で排他権を主張できることを意味する。注目すべきは、出願人のこの権利は単なる主張権²³⁾であり、実際の特許権の成立や成立時期、及び出願人が後にその特許権を持っているかどうかは関係ないことである²⁴⁾。

特許付与とは国家が一定的範囲で排他権を出願人に与え、公衆にも告知する行為である。排他権の範囲は国家が承認した範囲で、公開した

範囲と一致しない場合もある。公開代償の過程では、排他権の範囲は公開範囲の以内にあるべき、公開した範囲を超えてはならない。中国の「専利法」第26条第4項は「特許請求の範囲は明細書を根拠とし」と規定している。この視点から、明細書の実質は出願人が主張できる排他権の最大範囲を決めることである。現行の特許制度では、排他権の最大範囲は社会公衆によって自然に制限されるものではなく²⁵⁾、出願人が特許請求の範囲で明確に権利主張の意思を表し、国家に承認される必要がある。中国の「専利法」第26条に規定されているように、特許及び実用新案の出願は請求の範囲を提出し、明確かつ簡潔に権利の保護範囲を決めるべきである。「専利法」第59条は特許又は実用新案の権利の保護範囲は、その権利要求の内容を基準とすることを規定している。ゆえに、特許付与行為は出願人が特許権者になると共に、当該特許権者に特許請求の範囲内で実際に排他権を与える。

拡大された先願にとっては、特許出願と特許公開の段階を経ることで、形成された権利が以下のことを含むことになる。行為主体が出願人になり、出願人が拡大された先願の明細書で公開された範囲内で排他権を主張できるなどである。

特許権にとっては、特許出願、特許公開と特許付与の段階を経ることで、形成された権利が以下のことを含むことになる。行為主体が出願人になり、出願人が特許の明細書で公開された範囲内で排他権を主張でき、出願人が特許権者になり、特許権者が特許請求の範囲内で実際に排他権を持つことなどである。

3. 2 権利の衝突と衝突の解決

(1) 権利の衝突²⁶⁾

下記図1において、黒灰色部分は明細書で公開された範囲で、浅灰色の部分は特許請求の範囲である。拡大された先願にとって、A、B、

Cは先願の明細書で公開された範囲である。後願の特許権にとって、B、C、Dは後願の明細書で公開された範囲であり、Cは後願の登録により特許請求の保護範囲である。

拡大された先願の明細書の公開範囲と特許の明細書の公開範囲を重ねた（BとCを重ねた）場合、または拡大された先願の明細書の公開範囲と特許請求の保護範囲を重ねた（Cを重ねた）場合、権利の衝突が発生²⁷⁾する。上記の場合、拡大された先願の出願人と特許権者は、BとCの範囲では、ともに排他権²⁸⁾の主張ができる。また、Cの範囲では、特許権者が実際の排他権を持っている。即ち、このケースでは拡大された先願と後願の特許権で二つの衝突がある。一つは拡大された先願の明細書と後願の特許明細書を重ねた範囲での衝突で、もう一つは拡大された先願の明細書と後願の特許請求の範囲を重ねた範囲による衝突である。

(2) 衝突の解決

この衝突を解決するため、一般に特許制度は先願主義を推奨する。先願主義を参考に、拡大された先願の権利範囲と後願の特許権者の権利範囲が重なる場合、拡大された先願の出願人だけに相当の権利²⁹⁾を与える。これは当該権利範囲内では後願の出願人の権利保有を排除することを意味する。図1を例にすると、拡大された先願の出願人だけがBとCの範囲で権利³⁰⁾を持つから、特許権者は重複するBとCの範囲内で排他権を持たず、さらに、権利取得したCの範囲でも排他権を持たなくなる。

拡大された先願の出願人だけに相当の権利を与えることは拡大された先願の明細書で決められた最大範囲内について、後願の特許権者が特許権を持たなくなることを意味する。つまり、後願の特許権者が特許権を獲得した場合、当該特許権は拡大された先願で決められた最大範囲外でしか有効にならないことになる（例えば、図1ではDの範囲内だけ）。また、もしその後拡大された先願の出願人も拡大された先願をもとに特許権を獲得した場合、当該特許権は必ず拡大された先願の明細書に決められた最大範囲内でしか有効にならないことになる。例えば、上記の図面ではAとBとCの部分のみである。この最大範囲外（D）と最大範囲内（AとBとCの部分）の重複部分がないから、後願の特許権と拡大された先願の権利の衝突とを解決する仕組みは元々重複付与を避ける機能を有している。この視点から、権利の重複付与を回避できることは拡大された先願制度が自然的に生じる結果であり、拡大された先願制度を設ける原因ではない。

4. 権利衝突の視点から見る拡大された先願の抗弁行為

4. 1 拡大された先願の抗弁行為に関する説明

権利衝突の視点からでは、付与した後願の特許に拡大された先願が存在する場合、拡大された先願明細書で公開された範囲内において、後願の特許権者は拡大された先願明細書に公開さ

	A	B	C	D
拡大された先願				
後願				

図1 拡大された先願と後願との関係

れた範囲内の排他権を失い、当該範囲内の特許権も失ってしまう。特許権を喪失するため、特許侵害を主張することができなくなるから、拡大された先願は特許侵害紛争の抗弁行為に適用されるべきである。

4. 2 拡大された先願抗弁行為の比較方法

権利衝突の視点から、拡大された先願の抗弁行為が成立するかどうかは後願の特許請求の範囲と拡大された先願明細書で公開された範囲に重なる部分があるかどうかに関係している。重なる部分がある場合、後願の特許権者が特許権を失うため、権利侵害と訴えられた技術案と権利請求との関係を判明する必要がなくなる。重なる部分がない場合、拡大された先願が存在しないことを意味し、拡大された先願の抗弁を適応できない。ゆえに、拡大された先願の抗弁行為の比較方法は後願の特許請求の範囲と拡大された先願明細書に公開された範囲との比較である。

4. 3 拡大された先願明細書の公開範囲

理論上、拡大された先願明細書に記載される範囲は、拡大された先願の出願人が排除効を主張できる範囲であり、後願の特許権者の特許保護を阻止できる範囲でもある。しかしながら、「明細書に記載される」というのは実務では把握しにくいことである。

「特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の若干の規定」第17条では「特許法第59条第1項にいう「特許又は実用新案特許権の保護範囲は、その請求項の内容を基準とし、明細書及び図面は、請求項の内容の解釈に用いることができる」とは、特許権の保護範囲は請求項に記載された全技術的特徴により確定される範囲を基準としなければならない、これには、当該技術的特徴と均等な特徴により確定される範囲も含まれるということを目指す」

と規定されている。従って、特許権の排他範囲は特許請求の範囲の技術案と均等な技術案を含め、この均等な技術案は少なくとも請求項の一つの技術特徴を均等な特徴に引き換えられた集合による技術案を指す。そこから、拡大された先願明細書に記載された各技術案及びその均等な技術案も拡大された先願の出願人が排除効を主張できる範囲内にあると考えられる。この考え方も他国または国際組織に認可され、例えば、日本の拡大された先願の地位を参考に発明の新規性を評価する時は「実質一致」を周知の事実や慣用技術の添加、削除と置換までに広げている³¹⁾。「工業所有権の保護に関するパリ条約」では拡大された先願は特許進歩性の評価まで適用できると規定されている³²⁾。

4. 4 拡大された先願に対する要求

権利衝突の理論では、拡大された先願自身のみに含まれた技術内容だけではなく、拡大された先願により生じた権利も考えなければならない³³⁾。もし、拡大された先願から生じた権利に特許の権利との衝突がない場合、拡大された先願を特許権侵害抗弁に適用してはいけない。

(1) 出願国に対する要求

特許に関する権利は地域性を持っている。地域性とはどの特許権でも一定な地域内での法律を基にして、その地域内で法律保護を求めることである。権利衝突の理論では、特許権侵害紛争の抗弁に適用できる拡大された先願の出願人は既に付与された特許所在国または地区で排他権を主張する権利を享有しなければならない³⁴⁾。中国では、拡大された先願は国務院特許行政機関に出願済み及び中国国家段階に入った国際特許出願を含めている。

(2) 特許種類に対する要求

中国の専利は特許、実用新案と意匠の三種類

があり、その中、特許と実用新案は技術案を保護対象とし、技術的内容と関係しているが、意匠は美感に富む設計案を保護対象とし、美感的 content と関係している。技術的内容と美感的 content はまったく違う次元での判定方法であるため、技術面から生じた権利範囲は美感面から生じた権利と重ねることがないため、権利衝突の可能性はゼロである³⁵⁾。中国での拡大された先願に関する規定もこの視点から理解できる。中国の「専利法」は特許と実用新案の拡大された先願を発明と実用新案の範囲内に限定し、意匠の拡大された先願を意匠の範囲内に限定している。ゆえに、権利衝突の理論から、拡大された意匠権を特許または実用新案における権侵害紛争の判定に適用してはいけない。逆も同様である。

5. おわりに

上述のように、権利上で後願との出願との「衝突」があるから、先願が拡大された先願になることができる。権利での「衝突」は拡大された先願が成立できる前提と適用要件である。拡大された先願が特許権侵害紛争の抗弁に適用される原因は拡大された先願がその公開した範囲内で後願の特許権者による特許権獲得を排除できることである。拡大された先願の抗弁を適用するとき、拡大された先願と特許権との関係だけに注目すればいい。権利上での「衝突」がない先願では、拡大された先願の成立前提になれないことから、特許権侵害紛争に適用してはいけない。

本稿は、「知産力」(<http://www.zhichanli.com/article/38603> (参照日2016年9月6日)) で公表された著者の中国語論文「抵触申请在专利侵权抗辩中的适用」を鞠文軍が日本語に翻訳したものである。

注 記

- 1) 出願人は特許出願の行為により、特許明細書の公開範囲内において独占的保護を得よう主張する権利を獲得する。ここで、主張する権利は主張権と称され、言い換えると、一つの資格権利のみである。当然、実際に特許権を獲得できるかどうかは当該特許出願が法律の規定に一致するかどうかによって決められている。また、この主張権は特許公開行為によって発行する。一方、特許権者は特許を付与される行為により、権利要求の範囲内において実際的な排他権を獲得する。
- 2) 権利の衝突：二つの権利の範囲が同じ場合に、権利の衝突が生じる。本文では、先願、即ち「拡大された先願」の明細書の公開範囲と後願「特許を付与された出願」の権利要求の保護範囲とが重なる場合に、権利の衝突が生じる。
- 3) 拡大された先願は後願の権利付与を排除するため、審査官が拡大された先願を検出する場合、後願と拡大された先願との関係を審査しなければならない。
- 4) 前掲注1)と前掲注2)を参考。
- 5) 前掲注5)を参考。
- 6) 現状の多様：1、立法の本義に対する多様性の理解「否定的な態度を持っている方、と肯定的な態度を持っている方がいる。」；2、学者には多様な観点がある「否定論、制限論、肯定論」。3、司法の実践においてのやり方が違う。
- 7) 中国の特許法でいう既存技術とは、出願日以前に国内外において公然知られた技術を指す。拡大された先願は出願日の後に公開されるため、既存技術や既存設計に属しない。
- 8) 尹新天, 特許法詳解, pp.696-697 (2011) 知的財産出版社
- 9) 特許権の確定と権利侵害二元解決機能及び特許権確定手続きの立ち遅れが社会公衆の期待に応えられない。
- 10) 張曉都, 中国特許と商標 (第1刊), 既存技術抗弁の認定基準と既存技術抗弁での拡大された先願に関する再論, p.43 (2008)
- 11) 一方、直接の権利侵害問題を解決できるが、均等権利侵害の排除に十分な理由を提示できない。もう一方、先願は従属請求項ではなく独立請求項だけの拡大された先願になる場合、独立請求

項に対する侵害を認めず、従属請求項に対してのみ侵害を認める可能性もあり得る。こういう結果は世間に理解されにくいことである。

- 12) 「特許審査基準」で使われる言葉は「実質的に同一」である。p.156 (2010)
- 13) 黄敏, 既存技術抗弁での拡大された先願に関する研究, (第3刊) p.73 (2008)
- 14) 「特許審査基準」は全体的技術案から二つの技術案が実質的に同一であるかどうかを判断するが, 「特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する最高人民法院の若干の規定」では技術特徴から二つの技術案が均等であるかどうかを判断する。
- 15) 例えば, 意匠先願を実用新案権侵害紛争の抗弁に適用したり, 他の国また地区での先願を特許権侵害抗弁に適用したりする。
- 16) 寧波市中級人民法院 (2012) 浙甬知初字第326号民事判決書
- 17) 深セン市中級人民法院 (2012) 深中法知民初字第607号判決書
- 18) 海外先願特許が拡大された先願を参考に権利不侵害抗弁に適用できるか?
<http://weibo.com/p/230418441658ca0102wkcg>
(参照日: 2016. 5. 24)
- 19) 前掲注1) と前掲注2) を参考。
- 20) ここでの権利は特許権を主張する権利と特許権を含む。
- 21) 特許出願の行為で特許権を主張する権利を期待する権利を形成する。特許公開の行為で特許権を主張する権利を形成する。特許を付与される行為で実際の特許権を形成する。
- 22) 後続権利とは特許出願後に生じる関連の権利を指す。例えば, 特許権の獲得を主張する権利, 特許の保護範囲を補正や放棄する権利などが挙げられる。
- 23) 前掲注1) を参考。
- 24) これは拡大された先願を参考に特許付与の可能性を評価する時, その先願が特許付与されたか, 無効とされたかまたは期限を過ぎたか, 即ち出願人に放棄されたかに関係のない原因である。
- 25) 初期の特許制度では, 特許書類は特許の請求範囲を含めず, 特許権の保護範囲は明細書の内容をもとにしなければならなかった。明細書の公開は特許権を主張する意味になる。
- 26) 拡大された先願の出願人が特許権を主張する権

利と後願の特許権者が特許権を主張する権利および特許権者が実際に獲得した特許権との衝突である。即ち, 先願と後願の明細書の間に現れている衝突および先願の明細書と後願の権利要求との間に現れている衝突である。

- 27) 後掲注28) を参考。
- 28) 出願人が特許権を主張する権利があり, この権利が実際的な特許権ではない。実際的な特許権を付与される前に, 出願人は排他権がない。
- 29) 拡大された先願がまだ権利を付与されていない段階で「明細書の公開のみ」に生ずる権利は明細書の公開範囲において排他権を主張する権利で, 即ち「特許権を主張する権利」である。拡大された先願が権利を付与された後に生ずる権利は権利要求の範囲内に付与された特許権である。
- 30) 特許権を主張する権利である。
- 31) 日本の「特許法」第29条の2では「特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下, 「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下, 「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書, 特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては, 同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは, その発明については, 前条第一項の規定にかかわらず, 特許を受けることができない。」と規定し, 「審査基準」第2部第3章第3.4節では「審査官は, 明細書, 特許請求の範囲及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて, 発明の「特別な技術的特徴」を把握する。ただし, 「特別な技術的特徴」とされたものが, 発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなった場合, 即ち, 実質的に同一であった場合は当該発明は同一発明と見なす。
- 32) 「工業所有権の保護に関するパリ条約における特許関連の補充条約(特許法部分)」第13条では,

一件の出願の全部な内容（要約文を除く）が特許局より公開済みの場合，同一国家でのその後の発明特許出願の既存技術になれる。同盟国は先願を新規性評価のための既存技術と規定すべき以外，非容易性の評価に既存技術として適用されるかどうかは自己判断できる。

- 33) この点に関しては，拡大された先願は既存技術と既存意匠とまったく違う。既存技術は公開時間と公開内容だけに注目すればいい。

34) 特許は地域性があり，同じ地域「同じ法律適用する地域」のみに存在する二つの特許は拡大された先願になる可能性がある。

35) 異なる次元内の権利であるため，このような権利は重なることがない。但し，この二種類権利の支持体が同一物であることが可能である。

（原稿受領日 2016年7月22日）

