



<中国>

中国の特許無効審判における 優先権について

中国専利代理（香港）有限公司
特許弁理士、弁護士

湯 春龍

中国の特許制度は、裁判所によって特許権利侵害を処理し、特許審判部によって特許の無効審判を処理する、というダブルルートを採用している。特許の優先権が成立するか否かは、独立の無効理由ではない。しかし、ある特許の優先権が成立できない場合、より多く、より強い従来技術は該特許の新規性又は進歩性を評価できる可能性が出てくる。本稿は、中国の特許無効審判における優先権について簡単に紹介するものである。

1. 無効請求人の角度から

一つの中国特許は外国優先権を要求した場合、優先権日と出願日との間には長い時間帯（例えば1年間）がある。科学技術が急速に発展している今日において、この時間帯内で該特許の新規性又は進歩性を破壊できるより強い技術文献が出てくる可能性が高い。この場合、もし無効請求人は関連特許の優先権に成功に挑戦できるなら、より強い技術文献で特許を攻め、特許を無効させる目的を達することができる。

優先権が成立するか否かを判断する時、アメリカなどと比べ、中国の特許審判部は実務においてより厳しい基準を採用する（例えば、新規性の基準と類似する）。よって、無効請求を提出する時、無効請求人は中国特許とその優先権書類との間の相違を検討ことによって優先権に挑戦する可能性を確定するのをお薦めする。

2. 特許権者の角度から

「先に出願され、後に公開され」た特許出願は、中国では「抵触出願」と呼ばれている。具体的に言えば、抵触出願の出願日（優先権が要求された場合、優先権日を指す）は関連特許の出願日（優先権が要求された場合、優先権日を指す）

よりも早い、抵触出願の公開日は該特許の出願日（又は優先権日）よりも遅い。抵触出願は特許の新規性を評価できるものであり、通常、特許と非常に近い技術を開示したので、特許権にとって危険な存在である。

渉外の特許無効審判において、抵触出願も優先権を要求した可能性が高い。即ち、抵触出願の優先権日は関連特許の出願日（又は優先権日）よりも早い。抵触出願の優先権が成立できない場合、関連特許の新規性の評価に用いられることができない。よって、無効審判には抵触出願がある場合、特許権者は抵触出願とその優先権書類との間の相違を比較することによって優先権に挑戦する必要があるか否かを確定できる。

優先権の攻め側は、特許審判部へ優先権書類における最も関連がある部分の中国語訳文のみを提出すればいい。これに対し、優先権の守り側は中国語訳文に基づいて防衛するしかできないので、優先権書類の全文の翻訳を提出するのをお薦めする。

< China >

Patent Priority in a Trial for Invalidation in China

China Patent Agent (H.K.) Ltd.

Patent Attorney, Attorney-at-Law

Tang Chunlong

Chinese patent system has a double route : infringement is dealt with in court and trial for invalidation in board of appeals. Priority does not constitute a reason for invalidation. However, greater or stronger existing technology can retain novelty or inventive step when other patents cannot get priority. Here we shall briefly introduce priority in relation to a trial for patent invalidation in China.

1. For appellant

Requesting foreign priority, one will see a long time span (e.g. one year) from priority date to filing date. Today's progress in technology is so rapid that the novelty or inventive step of this patent can be undermined during this time span. If the related patent can successfully get priority with stronger technology, the former patent can be invalid.

China patent board of appeal has a stricter standard in judging priority than that of the U.S., such as checking the similarity in inventive step. We recommend that an appellant should investigate the difference between Chinese patent and a document of priority thereof when filing an appeal for invalidation so as to consider whether one can challenge its priority.

2. For patentee

In China, a conflicting application means an application that is filed earlier but is published later. The application date of a conflicting application is earlier than that of the related patent, though the publication date is later than that of the related patent. A conflicting application can be a risk for the related patent since its inventive step is valid and can undermine the related patent.

A conflicting application can have a priority date, which is earlier than the application date or the priority date of the related patent. If the priority of the conflicting

application is invalid, it is not used to evaluate the inventive step of the related patent. A patentee can compare the conflicting application and its document of priority to know whether one should challenge the validity of the priority.

To attack the priority, one should just submit to the board of appeal the Chinese translation of the most related part of the document of priority. On the other hand, protecting the priority must be based on Chinese translation. One should submit the whole translation of the priority document.

(Translated by TIP)