

優先権を享受するための条件

～優先権を主張して中国へ出願する場合の注意点～

中国知的財産権訴訟判例解説（第38回）

カールツァイスSMT株式会社
審判請求人

株式会社ニコン
審判被請求人

河野特許事務所 所長・弁理士 河野 英仁

1. 概要

日本に特許出願した内容に一部補充を行い、優先権を主張して、パリルートまたはPCTルートにて外国出願を行うことが多い。

優先権主張時の技術内容の補充の仕方によっては、発明要旨が変更され優先権の利益を享受できない場合がある。

本事件では3件の日本特許出願を取りまとめてPCT出願し、その後中国に国内移行し権利化したところ、日本出願日から国際特許出願日までの間の出願日を有する先行技術に基づき無効宣告請求がなされた。

復審委員会は、先の出願内容から直接、疑いようもなく後の出願において技術方案を導き出すことができないことから、優先権の利益を享受することができないとして、先行技術に基づき新規性がないとの決定を下した¹。

2. 背景

(1) 特許の内容

株式会社ニコン（特許権者）は、「投影光学系、露光装置及び露光方法」と称する中国特許を所有している。特許番号は200480012069.0号（以下、069特許という）である。特許権者は、日本に2003年5月6日出願された特許出願を含む3件の日本国特許出願を基礎として、2004年5月6日に国際特許出願を行った。

1 復審委員会2015年7月15日決定 第26658号