

分割出願違反に対する法的取り扱い
～未提出擬制か拒絶決定か～
中国特許判例紹介(132)

2025 年 7 月 10 日

執筆者 所長弁理士 河野 英仁

1. 概要

1 件の特許出願に 2 以上の発明、実用新型又は外観設計が含まれる場合、特許出願人は分割出願を行うことができる（実施細則第 48 条）。

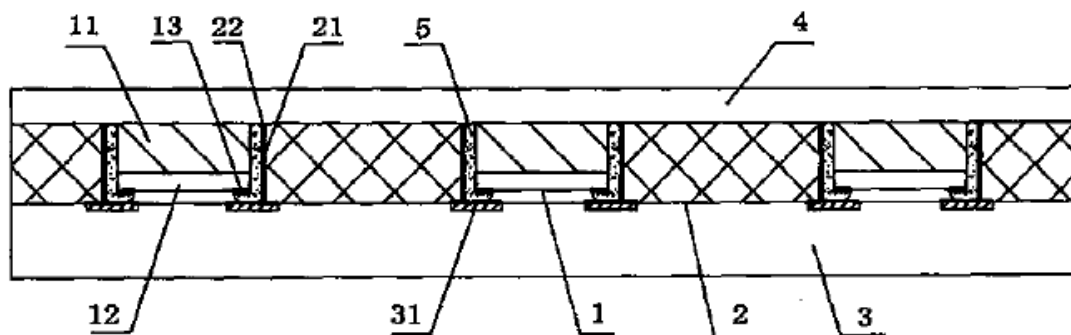
しかしながら、分割出願の請求項に記載した発明が、現出願の請求項に記載した発明と同一、または、実質的に同一である場合、分割要件違反となる。

本事件では分割要件違反に対し審査官は、分割出願は提出されなかったものとみなす（以下、未提出擬制）決定を下し、北京知識産権法院も知識産権局の決定を維持¹したが、最高人民法院は拒絶決定により補正の機会を与えるべきであるとして、未提出擬制とした第 1 審判決を取り消した²。

2. 背景

(1)特許の内容

2020 年 3 月 7 日、深セン市秦博核芯科技開発有限公司は国家知識産権局に申請番号 202020388607.2、名称“表示及び背光用の LED パッケージ及び LED チップ”とする実用新型特許申請を提出した。2020 年 10 月 11 日、同社は原申請を基礎として、国家知識産権局に特許申請番号 202022320676.2 (CN222442216)、名称“背光用の LED パッケージ”とする分割出願を行った



¹ 北京知識産権法院 2022 年 12 月 28 日判決 （2021）京 73 行初 14331 号

² 最高人民法院 2024 年 6 月 27 日判決 （2023）最高法知行終 382 号

(2)訴訟の経緯

2021年3月22日、国家知識産権局は分割出願が実施細則第42条（現行法第48条）の規定に符合しないことを理由に、分割出願に対し、未提出擬制通知書を発行した。実施細則第42条の規定は以下のとおりである。

旧実施細則第42条（現行法第48条）

一件の特許出願に二つ以上の発明、実用新型又は外観設計が含まれる場合、出願人は本細則第54条第1項に規定する期間の満了前に、国务院特許行政部門に分割出願を行うことができる。ただし、特許出願がすでに拒絶査定、取り下げ又はみなし取り下げになった場合は、分割出願を行うことはできない。

国务院特許行政部門は、特許出願が専利法第31条(分割出願要件)及び本細則第34条（現行法第39条分割出願要件）又は第35条（現行法第40条外観設計の分割出願要件）の規定に違反したと判断した場合、所定期間内にこの特許出願を補正するよう出願人に通知しなければならない。出願人が期間を満了しても回答しなかった場合、その出願は取り下げられたとみなす。

分割出願は元出願のカテゴリーを変更してはならない。

深セン市秦博核芯科技開発有限公司は該分割出願の未提出擬制通知書を不服として、国家知識産権局に行政復議申請を提出した。その主要理由は以下のとおりである。

分割出願が提出されなかったとみなす通知書は、“後続法律手続を特定”せず、聴聞原則に違反し、分割出願はすでに正式に受理されており、申請が提出されなかったものとみなされると認定できず、原申請と分割出願の2つは異なる実用新型等である。

国家知識産権局は、審査を経て以下の通り認定した。原申請と分割出願の具体的実施方式は完全に同一であり、原申請と分割出願の請求項に存在する区別は共に本領域で常用されている技術手段にすぎない。それゆえ国家知識産権局がなした分割出願の未提出擬制通知書を維持する復議決定をなした。特許出願人は決定を不服として北京知識産権法院に上訴した。

一審法院は以下の通り判断した。原申請と分割出願の具体的実施方式は完全に同一であり、かつ原申請と分割出願の請求項の区別は、本領域の常用技術手段に属する。それゆえ分割出願と原申請の請求項により保護を求める技術方案は、2項または2項以上の独立し、異なる発明創造を構成せず、したがって分割条件に符合しない。国家知識産権局がこれに基づいて、分割出願の未提出擬制通知及び復議決定をなしており、法律の依拠を有する。

《特許審査指南》第1部分第2章第2節第(3)項の聴聞原則の規定に基づけば、審査官は

拒絶決定前には、拒絶の依拠とした事実、理由及び証拠を申請人に通知しなければならない、申請人に少なくとも一回意見陳述及び申請文書を補正する機会を与えなければならない。

《特許審査指南》第一部分第二章第 2 節第(3)項

(3)聴聞の原則

審査官は拒絶査定を下す前に、拒絶の根拠となる事実、理由及び証拠を出願人に通知し、意見陳述及び又は出願書類の補正を行う機会を最低一回、出願人に供与しなければならない。審査官が拒絶査定を下す際の、拒絶査定の根拠となる事実、理由及び証拠は、出願人に通知してあるものでなければならず、新たな事実、理由及び又は証拠を含めてはならない。

該部分の内容は、実用新型特許申請の初歩審査について規定しており、権利付与条件に符合せず申請を拒絶する拒絶決定に適用される。一方本案では国家知識産権局がなした分割出願未提出擬制通知は、上述のタイプの拒絶決定には属さない。それゆえ《特許審査指南》の聴聞原則に関する規定は適用されない。同時に、分割出願に存在する欠陥は補正を通じて克服できないため、審査効率を高め、審査過程を短縮するために、国家知識産権局は、手続節約の原則に依拠して分割出願は提出されなかったものとみなす通知を発行したことは、手続上必ずしも不当ではないとして、国家知識産権局の決定を維持する判決をなした。特許出願人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：分割出願違反は未提出擬制となるか拒絶決定となるか

4.最高人民法院の判断

判断：分割出願違反に対しては拒絶を行い補正する機会を与えなければならない。

最高人民法院は以下の通り判断した。専利法実施細則第 42 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき、1 件の特許申請が 2 項以上の発明、実用新型あるいは外観設計を含む場合、申請人は、規定期限満了前に、国務院特許行政部門に分割出願を提出することができる。国務院特許行政部門は、1 件の特許申請が専利法第 31 条及び本細則第 34 条あるいは第 35 条の規定に符号しないと判断した場合、申請人に指定期限内にその申請に対し補正するよう通知しなければならない。申請人が期間満了前に答弁しない場合、該申請は取り下げられたものとみなす。

《特許審査指南》第 1 部分第 1 章及び第 2 部分第 6 章の分割出願審査処理の関連規定に基づき以下のことがわかる。国家知識産権局は、分割出願の審査中、該分割出願の申請日、

申請番号、提出日時、申請人と発明者、申請文書、申請期限及び費用等の形式要件が法律規定に符合しないことを発見した場合、国家知識産権局は、分割出願の未提出擬制通知書あるいは却下擬制通知書を発行する方式処理を行う。分割出願が専利法実施細則第 42 条及び第 43 条（現行法第 49 条分割時の新規事項追加禁止要件）の規定に符合しないと判断した場合、該分割出願を拒絶（駁回）する方式により処理を進めなければならない。

聴聞原則に基づけば、審査官は却下決定をなす前に、却下となる事実、理由及び証拠を申請人に通知し、申請人に少なくとも 1 回意見を陳述し、申請文書を補正する機会を与えなければならない。

上述の規定に基づけば、本案中、国家知識産権局は、分割出願は専利法実施細則第 42 条に規定する分割出願の条件に符合しないと判断しており、該分割出願を拒絶する方式で処理を進め、かつ、申請人に意見陳述及び申請文書を補正する機会を与えなければならない。国家知識産権局は、該分割出願を拒絶する方式で処理せず、深セン市秦博核芯科技開発有限公司に対し分割出願未提出擬制通知書を発行するだけであり、上述の規定に違反する。

国家知識産権局は以下の通り反論している。国家知識産権局は、手続節約原則に依拠し、分割出願は提出されなかったものとみなす通知書の方式により処理を進めることを選択した。

これに対し、最高人民法院は以下の通り判断した。最初に、専利法実施細則及び《特許審査指南》の上述の関連規定に基づけば、特許申請の処理方式に対し裁量できる余地は必ずしもなく、異なる申請状況に応じて厳格に規定に従い選択ができるだけである。

その次に、《特許審査指南》の規定に基づけば、手続節約原則とは、規定に従う状況下で、審査官はできるだけ審査効率を高めなければならない、審査過程を短縮しなければならないことを指す。補正を通じて克服することができる欠陥が存在する申請に対し、審査官は、全面的に審査し、かつできるだけ可能であれば一度の補正通知書内で全ての欠陥を指摘しなければならない、申請文書中の文字及び符号の明確な誤りに対しては、審査官は職権に基づき自ら補正することができ、かつ申請人に通知しなければならない。

補正により克服できない実質的な欠陥が存在する申請に対しては、審査官は申請文書及びその他文書の形式の欠陥に対し審査することなく、審査意見通知書中に単に実質的な欠陥があることだけを指摘することができる。本案において、拒絶決定を適用することによりもたらされる手続的負担避けるために、分割出願が提出されなかったものとみなす通知書の方式を選択して処理したことは、実質的に申請人の意見陳述及び請求項を補正する手続

権利を奪うものであり、法律規定に符合しないばかりでなく、また手続節約原則の本意に符合しない。

5. 結論

最高人民法院は実質同一発明を理由とする分割出願違反に対し未提出擬制通知書を発行した国家知識産権局の決定及び一審判決を取り消した。

6. コメント

分割出願を行う場合、現出願の請求項に記載した発明と異なる発明を請求項に記載する必要があるが、特許戦略上元の請求項に近い形で分割出願の請求項を記載する場合もある。そのような場合、実質同一発明であるとして分割出願違反となる。この違反に対し、本事件では未提出擬制となるか、拒絶決定となるかが争われ、最高人民法院にて補正の機会を認める拒絶決定となる点判示された。

実質同一発明であることを理由とする分割出願違反は、請求項の補正により瑕疵を解消することができるものであるから、出願人を救済すべく拒絶決定としたものである。特に中国では、他国と異なり分割出願を行うことができるのは、最初の特許出願（親出願）が特許庁に継続している期間と親出願の特許査定後 2 か月の期間とに限られ、その他の子出願が特許庁に継続していようとも、上記期間を経過すると原則として分割出願を行うことができなくなる。したがって、未提出擬制となれば、その後分割出願できなくなる不利益も生じるが、補正の機会が与えられれば補正することで分割出願についても権利化を図ることができる。その意味でも本判決の意義は非常に大きいといえる。

判決日 2024 年 6 月 27 日

以上