

米国・中国知的財産権訴訟判例解説（第56回）

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～

河野特許事務所 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）。

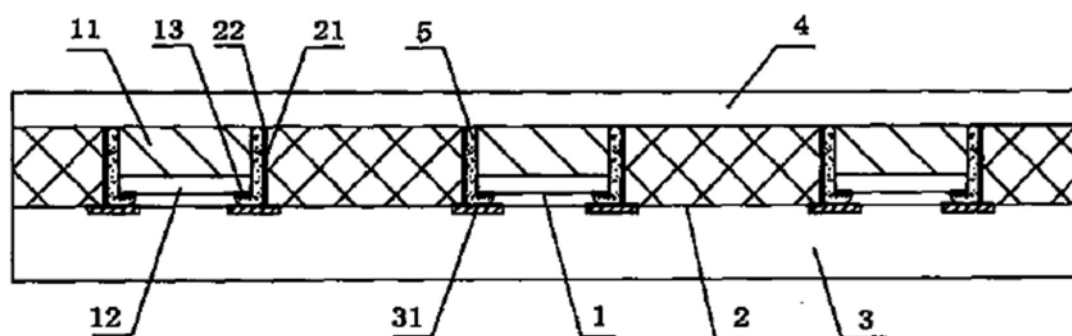
しかしながら、分割出願の請求項に記載した発明が、現出願の請求項に記載した発明と同一、または、実質的に同一である場合、分割要件違反となる。

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