

中国における分割出願の時期的要件  
～分割可能時期を巡り争われた事件～  
中国特許判例紹介(21)

2012年12月26日

執筆者 弁理士 河野 英仁

フェアチャイルド・セミコンダクター有限公司  
原告

v.

国家知識産権局

被告

## 1. 概要

出願内容が発明の単一性を満たさない場合、または、明細書中に記載された他の発明について、別途権利化を図る必要がある場合、分割出願を行う。分割出願については、基礎となる特許出願(親出願)に基づく第1分割出願(子出願)を行う事ができるほか、第1分割出願に基づく第2分割出願(孫出願)をも行うことができる。

しかしながら、この分割出願を行うことができる時期には、一定の制限があり、また国毎にその条件が大きく相違する。

中国においては第2分割出願を行うことができる時期が、立法化されていない。本事件では特許出願人が、基礎特許出願が権利化されてから2年後に、第1分割出願に基づき第2分割出願を行ったところ、国家知識産権局(知識産権局)は当該出願を受理しなかった。特許出願人は北京市第一中級人民法院(以下、中級人民法院)に提訴したが、中級人民法院は国家知識産権局の決定を維持する判決をなした<sup>1</sup>。

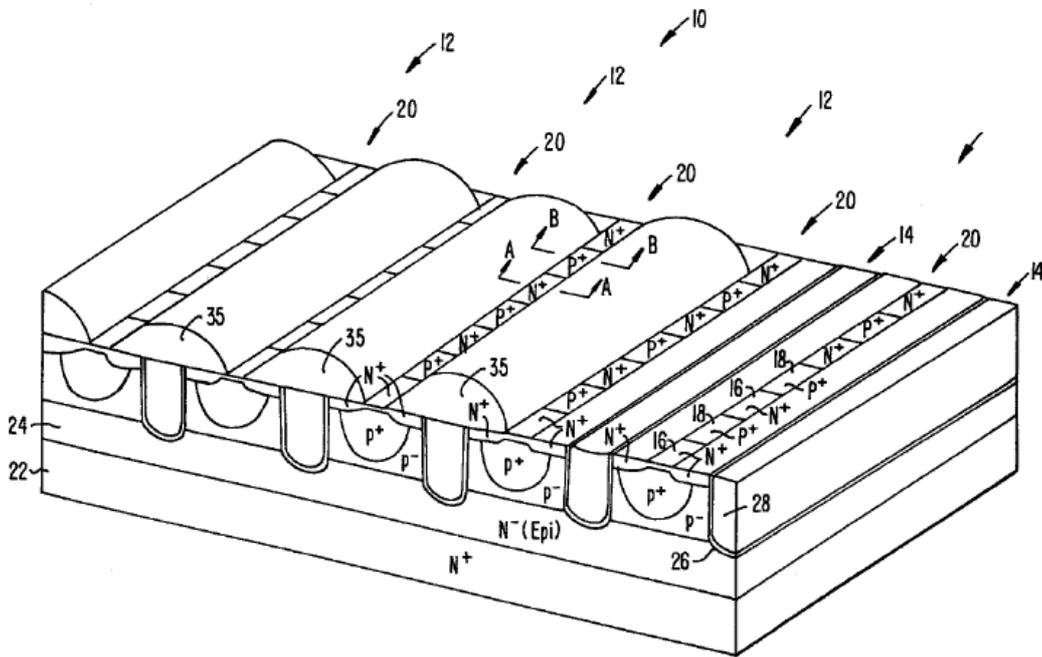
## 2. 背景

### (1)特許の内容

フェアチャイルド・セミコンダクター有限公司(原告)は1998年11月13日知識産権局にと「電界効果トランジスタ及びその製造方法」称する発明特許出願を行った。特許出願番号は98122326.5号である(以下、親出願)。参考図1は親出願の代表図面である。

---

<sup>1</sup> 2010年6月8日北京市第一中級人民法院判決 (2010)一中知行初字第329号



参考図1 親出願の代表図

親出願に開示された溝型電界効果トランジスタは、  
 半導体基板と、  
 前記半導体基板の中に所定深さに延びる溝と、  
 前記溝の両側に位置するドーパされた1対のソース接合と、  
 前記各ソース接合に近接して、該ソース接合の前記溝と反対側に位置するドーパされた厚手部にして、該厚手部の最も深い部分が前記半導体基板の中に前記溝の所定深さより深くない位置まで延びている前記厚手部と、  
 前記厚手部の下方に、該厚手部を囲むドーパされたウエルとを備えるように構成されている。

知識産権局(被告)は親出願に対し審査を行い、2007年5月18日親出願に対して特許権付与通知をなした。そして2007年9月19日公告を行った。原告は、2006年12月19日親出願に基づき、第1次分割出願を行った。国家知識産権局は2008年11月28日第1次分割出願に対して特許権付与通知をなし、2009年2月11日に第1次分割出願についての公告を行った。

## (2)訴訟の経緯

参考図2は出願の経緯を示す説明図である。原告はさらに、2009年1月16日第1次分割出願に対する第2次分割出願を行った。審査官は、2009年4月3日補正通知書

を発行し、第2次分割出願が実施細則の規定に反するとして2009年7月17日、第2次分割出願が提出されていないとみなす通知書を発行した。原告は当該処分を不服として北京市第一中級人民法院へ提訴した。



参考図2 出願の経緯を示す説明図

### 3. 中級人民法院での争点

#### 争点：第2次分割出願ができる時期はいつまでか？

分割出願に関しては専利法第42条に以下のとおり規定されている。

#### 第42条

一件の特許出願に二つ以上の発明、实用新型または外觀設計が含まれる場合、出願人は本細則第54条第1項に規定した期間の満了前に、国务院特許行政部門に分割出願をすることができる。ただし、特許出願がすでに拒絶され、取り下げられ又は取り下げたとみなされた場合は、分割出願をすることはできない。

また、実施細則第54条第1項は以下のとおり規定している。

#### 実施細則第54条第1項

国务院特許行政部門が特許権を付与する旨通知した後、出願人は通知を受領した日から2ヶ月以内に登録手続をしなければならない。

このように専利法及び実施細則では特許を付与する旨の通知から2ヶ月としか記載されておらず、親出願から2ヶ月の間に限って分割出願が可能であるのか、あるいは、それ以降の第1次、第2次の分割出願に対する特許付与通知から2ヶ月以内も分割出願が可能であるかは明確に規定されていない<sup>2</sup>。

<sup>2</sup> なお、法的拘束力を有するものではないが、審査指南には分割出願の時期的基準は親出願を元にする旨規定されている。

前者に限るとすれば参考図 3 に示すように分割出願が可能な時期は親出願特許付与通知から 2 ヶ月内に限られる。一方、後者も含むとすれば、さらに第 1 次分割出願特許付与通知から 2 ヶ月内の期間も分割出願が可能である。本事件では、分割出願が可能な時期について争われた。



参考図 3 出願の経緯を示す説明図

#### 4. 中級人民法院の判断

**争点：権利者と、社会公衆双方の利益バランスを考慮すれば、分割出願は、親出願の特許付与通知から 2 ヶ月に限られる。**

中級人民法院は、分割出願を設けた立法趣旨について出願人側及び社会公衆側双方の観点から検討した。出願人側からすれば、分割出願は、新たな請求項を提出する機会が付与されるものである。一方、社会公衆側からすれば、分割出願は原出願の特許権保護範囲に属さない内容を、新たな請求項に転化されるか、或いは、原特許の保護範囲をさらに一步限定した新たな請求項が提出されるものである。

中級人民法院は、分割出願を行うことができる時期は、出願人の利益と社会公衆の利益との間のバランスを取らなければならないと述べた。その上で、第 2 次分割出願の提出期限を第 1 次分割出願の特許付与通知日から起算するとすれば、出願人に無制限に分割出願を提出することを許すこととなり、社会公衆は原出願の公開範囲において特許の保護範囲を判断する術が無く、関連する権利を始終不確定な状態に置くこととなると述べた。そして、これは明らかに専利法の立法趣旨に反するとした。

---

審査指南第 1 部分第 1 章 5.1.1 出願人が分割出願した出願について更に分割出願を提出する場合、再度提出される分割出願の提出時間は、依然として原出願を基に審査する。再分割出願の出願日が上記の規定に合致しない場合、分割出願をすることができない。

## 5 . 結論

中級人民法院は、第 1 次分割出願に係る特許の付与通知日から 2 月以内に提出した第 2 次分割出願を提出されていないものとみなすとした国家知識産権局の判断を支持する判決をなした。

## 6 . コメント

第 2 次分割出願が可能な時期については、審査指南に規定されているのみであったが本事件により、人民法院によってもその規定が支持されたといえる。中国については日本と異なり、親出願が国家知識産権局に係属している間、及び、特許付与通知から 2 ヶ月を超えると、第 1 次分割出願が国家知識産権局に係属していようとも、もはや分割出願できなくなる点に注意すべきである。

なお、第 1 次分割出願に単一性の欠陥があり、出願人が審査官の審査意見に基づき再度分割出願をする場合は、例外とされ第 2 次分割出願を行うことができる。すなわち、審査官の指摘に従い、単一性要件違反を回避するために第 2 次分割出願を行う場合、親出願が国家知識産権局に係属していなくとも、また、特許付与通知から 2 ヶ月を経過していたとしても、分割出願を行うことができる。

分割出願については、国毎に分割可能時期が相違する点に注意すべきである。例えば、欧州では原則として第 1 回目の拒絶通知から 24 ヶ月以内に分割出願しなければならない(EPC 規則第 36 条(1))<sup>3</sup>。

判決 2010 年 6 月 8 日

以上

---

<sup>3</sup>規則 36 欧州分割出願

(1) 出願人は、係属している先の欧州出願に関し、分割出願をすることができる。ただし、次を条件とする。

(a) 分割出願が、連絡がなされた最先の出願に関して、第 94 条(3)並びに規則 71(1)及び(2)又は規則 71(3)に基づく審査部の最初の連絡から 24 月の期限の満了前になされること、又は

(b) 分割出願が、先の出願が第 82 条の要件を満たさない旨審査部が異論を出した連絡から 24 月の期限の満了前になされること。ただし、これは審査部が当該異論を初めて出した場合に限る。