



中国で行った出願について分割出願を考えています。分割出願を行うに際して、どのような点に注意すべきでしょうか？



(和歌山県 R. Y)



1. はじめに

中国と日本の分割出願制度を比べると、時期的および実体的要件に関して異なる点があります。

2. 時期的要件について

以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

(i) 日本の場合

- ① 明細書等について補正することができる時期。
- ② 特許査定の際の送達日から30日以内（特許権の設定登録がされた場合を除く）。
- ③ 最初の拒絶査定の際の送達日から3カ月以内。
ただし、②の「特許査定」には、(a)前置審査においてされた特許査定、(b)拒絶査定不服審判において拒絶査定が取り消されることによりされた特許査定は含まれません。

(ii) 中国の場合

- ① 特許査定の際の送達日から2カ月経過前まで（原出願が庁に所属していない場合を除く）。
- ② 拒絶査定の際の送達日から3カ月以内。
- ③ 審決取消訴訟が係属している間。

(iii) 相違点について

- ① 中国では、特許査定の際の送達日前の場合には、補正できる時期に限らず分割出願できる点。
- ② 中国では、特許査定の際の送達日後の分割可能期間が、日本に比べて長くなっている点。
- ③ 中国では、審決取消訴訟の係属中においても分割出願ができる点。
- ④ 中国では、「特許査定」から、左記(a)および(b)が除外されていない点。

3. 実体的要件について

(i) 日本の場合

以下の全てを満たす必要があります。

- ① 原出願の分割直前の明細書等に記載された発明全部が分割出願の請求項の発明とされていないこと。
- ② 分割出願の明細書等の記載事項が、原出願の出願当初の明細書等の記載事項の範囲内であること。
- ③ 分割出願の明細書等の記載事項が、原出願の分割直前の明細書等の記載事項の範囲内であること。

(ii) 中国の場合

原出願の開示範囲を超えてはならないという要件を満たす必要があります。

(iii) 相違点について

日本では、特許査定の際の送達日前の場合、③の点（当初明細書から補正で削除した事項を分割出願に記載できない点）に注意する必要があるが、中国では注意する必要がない点。

4. 中国固有のルールについて

(i) 原出願からの分割出願（子出願）をさらに分割出願（孫出願）する場合、原出願が庁に所属している必要がある点

孫出願の時期的要件が、原出願を基に判断されるためです。

ただし、子出願に通知された単一性欠如の拒絶理由の解消のために孫出願する場合は、これに該当しません。

(ii) 分割出願時に出願種の変更を行うことができない点

原出願が特許出願の場合、分割出願を実用新案とすることはできません。

5. まとめ

上記のように、中国と日本の分割出願制度は、時期的および実体的要件に関して種々の点で異なります。また、中国固有のルールもあります。これらの点に十分注意してください。