

秦某公司诉国家知识产权局行政复议案

——对不符合法律规定的分案申请错误适用行政处理方式的司法救济

关键词 行政 专利相关行政案件 行政复议 分案申请 形式要件 实质要件 视为未提出通知书 视为撤回通知书 驳回分案申请

基本案情

2020年3月7日，秦某公司向国家知识产权局提交专利申请号为20202232****.2、名称为“一种显示和背光用的LED封装片和LED晶片”的实用新型专利申请。2020年10月11日，秦某公司以前述申请为基础，向国家知识产权局提交分案申请。

2021年3月22日，国家知识产权局以分案申请不符合《中华人民共和国专利法实施细则》（2010年修改，以下简称专利法实施细则）第四十二条的规定为由，针对分案申请发出了分案申请视为未提出通知书。秦某公司对该分案申请视为未提出通知书不服，向国家知识产权局提出行政复议申请。国家知识产权局经审查认定，原申请与分案申请的具体实施方式完全相同，原申请与分案申请的权利要求存在的区别均属于本领域的常用技术手段，故作出行政复议决定：维持国家知识产权局作出的分案申请视为未提出通知书。秦某公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求：撤销国家知识产权局作出的复议决定，由国家知识产权局重新作出决定。

北京知识产权法院于2022年12月28日作出（2021）京73行初14331号行政判决：驳回原告秦某公司的诉讼请求。宣判后，秦某公司不服，提起上诉。最高人民法院于2024年6月27日作出（2023）最高法知行终382号行政判决，撤销一审判决、行政复议决定、分案申请视为未提出通

知书，由国家知识产权局针对秦某公司提出的分案申请重新作出处理决定。

裁判理由

本案争议焦点之一为，国家知识产权局对秦某公司作出的分案申请视为未提出通知书，依法是否应予撤销。

根据《专利审查指南》（国家知识产权局令第七十八号，2023年修订）第一部分第一章和第二部分第六章有关分案申请审查处理的规定，分案申请审查中，对不符合法律规定的分案申请，应当区分两种不同情况而作不同的处理：分案申请系因申请日、申请号、递交时间、申请人和发明人、申请文件、申请期限和费用等形式要件不符合法律规定的，国家知识产权局应当以作出分案申请视为未提出通知书或者视为撤回通知书的方式处理；分案申请系在实质要件上不符合专利法实施细则第四十二条、第四十三条规定的，国家知识产权局应当以驳回分案申请的方式处理，作出驳回决定前还应当根据听证原则，将驳回所依据的事实、理由和证据通知申请人，并给其至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会。

本案中，国家知识产权局认为秦某公司的分案申请不符合《专利法实施细则》第四十二条规定的分案申请条件，系认为该分案申请在实质要件上不符合法律规定，应当以驳回分案申请的方式处理，并给予秦某公司至少一次陈述意见和/或修改申请文件的机会，但国家知识产权局却向秦某公司发出分案申请视为未提出通知书，违反了前述《专利审查指南》的规定，也在实质上剥夺了秦某公司陈述意见以及修改权利要求的程序权利，依法应予纠正。

综上，终审判决依法撤销分案申请视为未提出通知书，以及维持该通知书的行政复议决定和一审判决。

裁判要旨

根据《专利审查指南》（国家知识产权局令第七十八号，2023年修订）的有关规定，对于实质要件不符合法律规定的分案申请，应当以驳回分案申请的方式处理，并在作出驳回决定前给予申请人陈述意见及修改申请文件的机会；行政机关以作出分案申请视为未提出通知书或者视为撤回通知书的方式处理的，人民法院应当依法予以撤销。

关联索引

《中华人民共和国行政诉讼法》（2017年修正）第26条第2款、第79条

《中华人民共和国专利法实施细则》（2023年修订）第48条（本案适用的是2010年修订的《中华人民共和国专利法实施细则》第42条）

一审：北京知识产权法院（2021）京73行初14331号行政判决（2022年12月28日）

二审：最高人民法院（2023）最高法知行终382号行政判决（2024年6月27日）