

【 台灣發明專利與新型專利申請案之分割與實務 】

分割制度本來是為了使各個專利能符合一發明一專利的原則而規定的制度，在現行專利法引進發明專利核准後分割制度之後，發明專利之申請人對於分割制度的使用，可以做更有彈性的考量。以下就現行規定下，關於發明專利與新型專利之分割，分別就申請時間、考量要點、注意事項、分割效果、以及新型專利與發明專利之差異點，逐一提出說明。

1. 分割申請之時間點

- (1) 發明專利申請案之分割申請，必須於以下時間點之前提出申請：
 - (a) 原申請案再審查審定前；
 - (b) 原申請案初審核准審定書送達後 30 日內。
- (2) 新型專利申請案之分割申請，則應於原申請案處分前提出。

2. 分割申請之考量要點

一般來說，會提出分割申請的情形，有以下幾種。其中，以下之(1)與(2)適用於上述 1. (1)(a)，而(3)適用於上述 1. (1)(b)。

(1) 原申請案被智慧財產局指摘有單一性的問題

專利申請案之分割，主要適用於克服單一性之指摘。由於發明專利之申請，本應就每一發明提出一申請案。如一個申請案實質上包含兩個以上之發明時，申請人即得考慮提出分割之申請，或是於智慧財產局指摘申請專利範圍請求項之間不具單一性時，再提出分割之申請。

相對來說，現行實務中也曾出現，兩請求項間雖有共通之技術特徵，但是相對於引證案，該共通技術特徵在新穎性、進步性等專利要件方面並無作出實質貢獻，並非屬特別技術特徵(special technical feature)。此時，智慧財產局也有可能指摘該兩請求項間不具單一性。而申請人在應對上，並不一定僅能考慮進行分割，亦可針對共通技術特徵的部分進行修改或是提出申復，如尚不能克服智慧財產局之指摘，則在該案之再審查審定前，仍可以提出分割申請。

(2) 僅有部分申請專利範圍被指摘有可專利性問題

除了單一性的問題外，如在審查程序中，已經有一部分的申請專利範圍未被指摘而可取得專利，申請人如考量要盡速取得該部分之專利權，亦得提出分割之申請，將仍有爭執之部分，分割成分割案(子案)續行審理，而原申請案(母案)即得盡速取得專利註冊。

(3) 初審核准後之分割制度

為避免發生申請人未能及時申請分割，其申請案即核准審定之情形，現行專利法參照日本特許法而增訂之發明專利核准後分割制度，於初審核准審定書送達後 30 日內仍得提出分割之申請。亦即，對於原先已揭露於說明書但未揭露於申請專利範圍之發明，申請人於發明專利經初審核准審定後尚未公告前，如認為該發明內容有分割之必要，得於審定書送達後 30 日內提出分割申請。

3. 關於發明分割申請之注意事項

(1) 分割後不得變更原申請案之專利種類，除非另外提出改請申請，發明專利分割後之分割案仍應為發明專利。

(2) 分割後不能超出原申請案所揭露之範圍，即分割案之內容，必須為分割前原申請案之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之事項。分割案與原申請案之申請專利範圍不得完全相同，而說明書或圖式所載內容是否與原申請案相同則非所問。

(3) 提出分割申請時，原申請案必須仍繫屬在智慧財產局，若原申請案已撤回或不受理，即脫離審查之繫屬，不能進行分割。此外，初審審定不予專利後，如欲分割，必須對原申請案提出再審查申請以進入審查繫屬狀態，才可申請分割。

(4) 發明專利申請案在接到初審核准審定書後 30 日內仍得提出分割申請；但如該案係因請求再審查，而在接到再審查核准審定書後，則不能提出分割。

4. 分割之效果

(1) 分割案得以原申請案之申請日為其申請日。原申請案主張優先權者，分割案仍得主張優先權，其專利要件之審查，將以該優先權日為判斷專利要件之基準日。原申請案主張優惠期者，分割案亦得主張優惠期。而分割案如有申請實體審查之必要時，應自原申請案申請日起 3 年內為之，如因申請分割而逾前述 3 年期間者，得於申請分割之日後 30 日內申請實體審查。

(2) 分割後之分割案應就原申請案已完成之程序續行審查，例如原申請案繫屬於再審查階段，則分割案係自再審查階段續行審查。

(3) 申請案分割後，即使原申請案嗣後撤回、拋棄、不受理、審定或撤銷，仍不影響分割案之效力。

(4) 分割案與原申請案之申請專利範圍如包含相同發明而導致重複專利的情況，智慧財產局將以違反先申請原則之規定，通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均審定不予專利。

(5) 於原申請案初審核准審定後所提出分割案，原申請案既經核准審定，則原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式不得因分割而變動，智慧財產局將逕依原核准內容公告。此時之分割案僅能從原申請案之說明書或圖式所揭露，且尚未取得專利權保護之技術內容另案申請專利。

5. 新型專利申請案之分割與發明專利之異同

新型專利申請案如有單一性的問題，申請人亦得考慮提出分割之申請，或是於智慧財產局指摘申請專利範圍請求項之間不具單一性時，再提出分割之申請。

新型專利申請案之分割必須於原申請案處分前提出申請，且不同於發明專利之規定，並無處分後分割制度之適用。除此之外，新型專利申請案之分割係準用

發明專利之規定，亦即，分割時不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且分割案於申請日、優先權主張之效果與發明專利相同。

6. 設計專利申請案於接到初審核准審定書或再審查核准審定書後，均不得提出分割申請。

TAIPEI OFFICE

11th F., 346 Nanking E. Road, Sec. 3, Taipei 105, TAIWAN
TEL : (886-2) 2721-1306
FAX : (886-2) 2752-1800 ; 2711-5984
E-mail : upsc@unionpatent.com.tw
URL : www.unionpatent.com.tw

TOKYO OFFICE

9th Floor 1-28-1-901 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo
TEL : 03-3988-7421
FAX : 03-3988-3491 ; 03-3988-7424
E-mail : upsc@unionpatent.co.jp
URL : www.unionpatent.co.jp

HONG KONG OFFICE

Units E-F, 20th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Hong Kong
TEL : (852)2511-1348
FAX : (852)2511-6737 ; 2507-4697
E-mail : upsc@unionpatent.com.hk
URL : www.unionpatent.com.hk