

## 臺灣專利分割申請案之實務

1. 在臺灣依 2011 年 1 月至 2019 年 10 月間實施之專利法，如申請專利之發明實質上為二個以上之發明時可依專利專責機關（TIPO）通知或申請人自己主動申請而提出分割之申請，但其期間限定於：

- 1) 原申請案初審或再審審查期間
- 2) 原申請案在初審核准審定後 30 日內(但再審查核准審定則不可分割)

至於其分割效果則如下：

- 3) 原申請案之申請日得為分割案之申請日
- 4) 原申請案有主張優先權者仍得主張優先權
- 5) 分割案不得超出原申請案說明書、申請專利範圍/圖式之範圍
- 6) 分割案應就原申請案已完成之程序續行審查

2. 嗣後專利法於 2019 年修正並自 2019/11/1 起實施，其將發明專利案分割之程序放寬為：

- 1) 原申請案初審審查期間或再審期間
- 2) 原申請案在初審或再審核准審定送達後三個月內

至於其分割效果如上述般，除 3)、4)、5)及 6)外，另加一項規定，即在原申請核准案之分割，

- 7) 應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者申請分割

意即，分割只能自原申請案之說明書或圖式記載，且非原申請案申請專利範圍記載之技術內容申請分割，以避免重複專利。

3. 在臺灣新型專利申請案因採形式審查，因此依舊專利法僅能於原申請案審查期間中分割，在核准處分後並不能分割。又，新型專利申請案並無再審查制度。惟現依 2019/11/1 實施之新專利法，新型專利申請案可在原申請案核准處分送達後三個月內申請分割。

4. 至於設計專利申請案依舊法或新專利法均無核准後分割之制度，惟設計專利申請案在申請初審及再審查期間均可以申請分割。

5. 自民國 100 年臺灣採發明初審專利核准後准予分割制度起，臺灣之分割案件數如下所示：

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019*
發明	803	1122	1583	1984	2537	2917	2936	2328	1304
新型	15	3	21	9	10	5	12	12	4
設計	57	54	205	239	204	211	203	249	215

\*至 2019/7/15 止

資料來源：智慧財產局

6. 自 2013~2019\*發明案分割件數如下：

	件數	%
發明初審期間分割	4024	25.73
發明初審後分割	8977	57.40
發明再審期間分割	2638	16.87

\*至 2019/7/15 止

資料來源：智慧財產局

因此，在臺灣發明專利申請人一半以上係在專利審定核准後才申請分割。

7. 根據調查一般分割之動機為：

- 單一性問題
- 母案含有未請求之發明
- 希望獲取不同之審查結果
- 間接延長審查期間
- 母案獲准範圍不符預期
- 提高專利申請數量

8. 臺灣雖於 2019 年放寬分割之限制，除發明新型設計專利申請案在審查期間可以分割外，發明專利申請案在初審審查核准後以及在再審查核准後三個月內亦可以分割，而且新型案在初審核准後亦可以分割。可是臺灣現行專利制度仍留下一個課題，即專利審查在核駁後不能分割，對申請人而言似仍有保護不足而期待將來可以放寬。