

第十章 分割及改請

1.分割申請.....2-10-1

1.1 前言2-10-1

1.2 分割要件2-10-1

1.2.1 形式要件.....2-10-1

1.2.2 實體要件.....2-10-2

1.2.3 案例2-10-3

1.3 分割申請之效果.....2-10-4

1.4 審查注意事項.....2-10-4

2.改請申請.....2-10-5

2.1 前言2-10-5

2.2 改請要件2-10-6

2.2.1 形式要件.....2-10-6

2.2.2 實體要件.....2-10-6

2.3 改請申請之效果.....2-10-6

2.4 審查注意事項.....2-10-6

第十章 分割及改請

申請專利之發明實質上為二個以上之發明時，得為分割之申請。申請專利後，得改請為其他種類之專利。本章分別就分割申請及改請申請兩種特殊申請之相關基準予以說明。

專 34

專 108、132

1.分割申請

1.1 前言

申請發明專利，應就每一發明提出一申請案；但二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。申請人得將原先於一申請案中的二個以上發明為分割之申請。

專 33

專 34

對於說明書或圖式中已揭露但未記載於申請專利範圍之發明，若申請人欲申請該等發明，得於審查過程中修正申請專利範圍或申請分割，亦得於核准審定書送達後三個月內申請分割。經分割後，若實質上為相同發明時，則會發生重複專利之情事，違反先申請原則之規定。

專 34II

專 31

核准審定後所為分割，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，以避免重複專利。

專 34.VI

分割後之申請案(以下稱分割案)，仍以原申請案之申請日為申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，分割後之申請案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。

專 34.IV

有關本節「原申請案」，並非專指第1次取得申請日之申請案(母案)，若該第1次取得申請日之申請案(母案)分割出分割案(子案)，而分割案(子案)又分割出再分割案(孫案)，則該再分割案(孫案)之「原申請案」係指分割案(子案)，不包括第1次取得申請日之申請案(母案)。

1.2 分割要件

1.2.1 形式要件

分割申請形式要件之「申請分割之人」、「申請分割之法定期間」、「應備文件及應記載事項」，參見第一篇「程序審查及專利權管理」第十三章「分割及改請」1.「申請分割」。

分割案之說明書，未完全援用原申請案申請時之說明書內容者，為保障申請人權益及提升審查效率，以利正確判斷分割後之申請案是否超出原申請案申請時說明書所揭露之範圍，申請人應檢附分割案之說明書

專施 28. III

與「原申請案申請時之說明書」差異部分之劃線頁；其為刪除原內容者，應劃線於刪除之文字上；其為新增內容者，應劃線於新增之文字下方；並得於分割申請書就差異部分為說明。上述「原申請案」之定義參照本章 1.1「前言」。

1.2.2 實體要件

(1)申請專利之發明如有不具發明單一性，申請人得申請分割以克服不准專利事由，例如以下情況：

a.申請專利範圍所載申請專利之發明實質上為二個以上之發明，且不具發明單一性時；

b.申請專利範圍中之一或數項獨立項不符專利要件，即使經修正刪除，其餘請求項所載申請專利之發明仍不具發明單一性時，例如申請專利範圍：

1.一種化合物 X，包含……。

2.一種製備化合物 X 的方法，包含……步驟。

3.一種化合物 X 作為清潔劑的應用，包含……。

若就先前技術而言，請求項 1 之「化合物」不具新穎性或進步性，即使申請人將其刪除，請求項 2、3 仍因缺少相同或對應的特別技術特徵而不具發明單一性時；

c.修正申請專利範圍，增加請求項，雖然未超出原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但修正後不具發明單一性時。

(2)申請專利之發明實質上為二個以上之發明，並非僅指申請專利範圍所載申請專利之發明，若分割前原申請案之說明書或圖式所記載之內容實質上包含二個以上發明時，申請人得將其中一個或多個發明分割，而為另一件或多件申請案。

(3)分割後之原申請案與分割案或分割案與分割案之間，申請專利範圍所載各個申請專利之發明不得相同，而說明書或圖式所載內容是否相同則非所問。例如分割前原申請案即載有 A、B 二項發明；分割後，原申請案之申請專利範圍僅記載 A，則其說明書得僅記載 A，亦得包含 A、B；而分割案之申請專利範圍僅得以記載 B，不得記載 A，至於其說明書，則得記載 B，亦得包含 A、B 二項發明。

(4)申請人為分割之申請後，如修正原申請案之說明書、申請專利範圍、圖式，以修正之程序續行審查。

(5)由於分割案仍以原申請案之申請日為申請日，分割後之分割案說明書、申請專利範圍或圖式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，是否超出之判斷原則參見第 6 章。分割案如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者，以違反分割後之申請案不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍

專 34.IV

或圖式所揭露之範圍之規定，通知申請人申復。屆期未申復或申復無理由者，應作成核駁審定。有關相同發明之判斷方式，參照第三章 5.5「認定同日申請之發明是否相同的方式」。

(6)原申請案核准審定前所為之分割，於分割案審定前，若有與原申請案之請求項包含相同發明而導致重複專利的情況，須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。 專 31

(7)原申請案核准審定後所為分割，於分割案審定前，若有與原申請案經核准審定之請求項包含相同發明而導致重複專利的情況，須以違反核准審定後分割之規定，通知申請人限期修正，屆期未修正者，分割案審定不予專利。 專 34.VI

(8)分割案經審查後認有不准專利事由時，應先通知申請人限期申復。

1.2.3 案例

例 1.

分割前原申請案

〔申請專利範圍〕

- 1.一種化合物 A 之製備方法。
- 2.一種利用化合物 A 檢驗 C 型肝炎之方法。

分割後原申請案

〔申請專利範圍〕

一種化合物 A 之製備方法。

分割案

〔申請專利範圍〕

一種利用化合物 A 檢驗 C 型肝炎之方法。

〔說明〕

分割前原申請案包括化合物 A 之製造方法及利用化合物 A 檢驗 C 型肝炎之方法，兩者雖均涉及相同之化合物 A，惟經審查，化合物 A 已見於刊物或已公開使用，非為特別技術特徵，原申請案之請求項 1、2 不具相同或對應之特別技術特徵，原申請案不具發明單一性。因此，必須申請分割，使請求項 1、2 不在同一申請案中，或刪除其中一項。

例 2.

分割前原申請案

〔申請專利範圍〕

- 1.一種燈絲 A。

2.一種利用燈絲A製成的燈泡B。

分割後原申請案

〔申請專利範圍〕

一種燈絲A。

分割案

〔申請專利範圍〕

一種利用燈絲A製成的燈泡B。

〔說明〕

分割前原申請案請求項1、2係燈絲A及利用燈絲A製成的燈泡B，兩者間之相同特別技術特徵為燈絲A，具發明單一性，得於一申請案提出申請，亦得申請分割，於不同申請案申請專利。

1.3 分割申請之效果

- (1)分割案仍以原申請案之申請日為其申請日。
- (2)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，以該優先權日為判斷專利要件之基準日。
- (3)原申請案主張優惠期者，分割案仍得主張優惠期。
- (4)原申請案聲明同一人就相同創作於同日分別申請發明及新型專利，嗣後將相同創作自發明申請案分割，主張分割案與新型專利權利接續者，該分割案得援用原發明申請案之聲明，~~且應以一個發明分割案為限，但應~~於分割申請時聲明援用，不得事後補聲明援用。
於原申請案或分割案任何一案核准審定前，仍存有相同創作之情事者，應函申請人確認唯一的發明申請案作為接續案，以符合相同創作於我國同日分別申請一個發明申請案與一個新型申請案得予權利接續之立法意旨。

1.4 審查注意事項

- (1)申請分割時，不得變更原申請案之專利種類。
- (2)原申請案說明書或圖式所載之發明雖未記載於申請專利範圍者，仍得直接申請分割，無須先修正原申請案，將該發明補入原申請案之申請專利範圍內，然後再申請分割。
- (3)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三年內為之，如申請分割已逾前述三年期間者，得於申請分割之日起三十日內，申請實體審查。
- (4)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。
- (5)於原申請案核准審定後所提出分割案，原申請案既經核准審定，原申

專 38

專 34.VII

請案之說明書、申請專利範圍或圖式不得因分割而變動，逕依原核准內容公告。分割案僅能從原申請案之說明書或圖式所揭露，且與原申請案核准審定之請求項非屬相同發明之技術內容另案申請專利。

- (6)於原申請案核准審定後所提出分割案，雖原申請案經申請人放棄繳費領證，若分割案之請求項與原申請案核准審定之請求項有任一項屬相同發明者，該分割案仍不符專利法第 34 條第 6 項之規定。

2.改請申請

2.1 前言

專利分為發明、新型及設計三種，發明及新型係保護利用自然法則之技術思想之創作，設計係保護物品外觀透過視覺訴求之創作。申請專利之種類係由申請人自行決定，若申請人提出專利申請之後，發現所申請之專利種類不符合其需要，或不符合專利法所規定之發明標的，例如申請方法之新型專利。在這種情況下，如果能直接將已取得申請日之原專利申請案（本節以下簡稱原申請案）改為「他種」專利申請案（本節以下簡稱改請案），並以原申請案之申請日為改請案之申請日，就專利申請人而言，相當方便而有利。

專 108.I、132.I

由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，為平衡申請人及社會公眾的利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，改請申請應僅限定在原說明書及圖式所揭露之範圍內始得為之。

專 108.III、132.III

2.2 改請要件

2.2.1 形式要件

改請申請形式要件之「申請改請之人」、「申請改請之法定期間」、「應備文件及應記載事項」、「反復改請相關規定」，參見第一篇「程序審查及專利權管理」第十三章「分割及改請」2.「申請改請」。

2.2.2 實體要件

- (1)受理改請之改請案，如有申請實體審查時，仍應依一般申請案之專利要件審查。
- (2)由於改請案得以原申請案之申請日為其申請日，改請案說明書或圖式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，是否超出之判斷原則參見第 6 章，若改請案之說明書或圖式超出該說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者，屬不准專利事由，應以審查意見通知申請人申復。

專 108.Ⅲ、132.Ⅲ

2.3 改請申請之效果

- (1)改請案以原申請案之申請日為其申請日；
- (2)原申請案主張優先權者，改請案仍得主張優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為判斷專利要件之基準日。
- (3)原申請案主張優惠期者，改請案仍得主張優惠期。

2.4 審查注意事項

改請發明案如有申請實體審查之必要時，應自原申請案申請日起三年內為之，如改請發明已逾前述三年期間者，得於改請發明之日起三十日內，申請實體審查。

專 38