

第七章 分割及改請

1.分割	3-7-1
1.1 前言	3-7-1
1.2 分割要件	3-7-1
1.2.1 形式要件	3-7-1
1.2.2 實體要件	3-7-1
1.3 分割申請之效果	3-7-3
1.4 審查注意事項	3-7-3
2.改請	3-7-4
2.1 前言	3-7-4
2.2 改請要件	3-7-4
2.2.1 形式要件	3-7-4
2.2.2 實體要件	3-7-4
2.3 改請申請之效果	3-7-5
2.4 審查注意事項	3-7-5

第七章 分割及改請

申請專利之設計實質上為二個以上之設計時，得為分割之申請。專利申請後，申請之專利種類不適當，得改請為其他種類之專利，申請發明或新型專利後改請為設計專利；同種專利之改請申請，申請設計專利後改請為衍生設計專利，或申請衍生設計專利後改請為設計專利。本章分別就分割申請及改請申請之相關基準予以說明。

專 130

專 132

專 131

1.分割

1.1 前言

申請設計專利，應就每一設計提出申請，此即一設計一申請；另對於二個以上之物品，如屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用，其二個以上物品所構成之整體亦得視為一設計，而於一設計申請案中提出申請（本章以下稱「成組設計」）。對於實質上為二個以上之設計（包括不符合一設計一申請或不符合成組設計之定義）者，得為分割之申請。此外，對於說明書或圖式中有揭露但並非申請專利之設計，申請人亦得主動申請分割。

專 129. I

專 129. II

專 130. I

一申請案中有二個以上相同或近似之設計，若為相同設計，僅能申請其中一設計，其餘設計應刪除；若為近似之設計，應擇一申請設計專利，其餘設計應分割並改請為衍生設計專利。

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，分割案不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍。

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基準第 13 章「分割及改請」第 1 節。

1.2.2 實體要件

(1)申請專利之設計實質上為二個以上之設計者，申請人得申請分割以克服不准專利事由，例如以下情況：

- a.申請專利之設計包含二個以上之外觀或二個以上之物品，而不符合一設計一申請時；
- b.以二個以上之物品申請成組設計，該構成物品不屬於同一類別，或習慣上非屬成組物品販賣或使用時；
- (2)申請專利之設計實質上為二個以上之設計，並非僅指申請專利之設計，若分割前原申請案之說明書或圖式所記載之內容實質上得為二個以上設計時，雖已符合一設計一申請但申請人欲將申請時在說明書或圖式有揭露之設計但為未主張之內容，例如圖式之「參考圖」(如圖 7-1)或「虛線」內容中所明確揭露之另一設計(如圖 7-2)，申請人得將其中一個或多個設計分割，而為另一件或多件申請案；惟若申請時僅揭露一個外觀應用在一個物品，並無其他參考圖或使用狀態圖時(如圖 7-3)，其因無明確揭露出實質上為二個以上設計，無法就「不主張設計之部分」的揭露內容，另案分割。
- (3)申請人為分割之申請後，如修正原申請案之說明書或圖式，以修正之程序續行審查。
- (4)由於分割案得以原申請案之申請日為申請日，分割後之分割案說明書或圖式不得超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍；若超出該原申請案申請時說明書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或圖式所揭露之範圍之規定，通知申請人申復。屆期末申復或申復無理由者，應作成核駁審定。

專 142

準用 34.IV

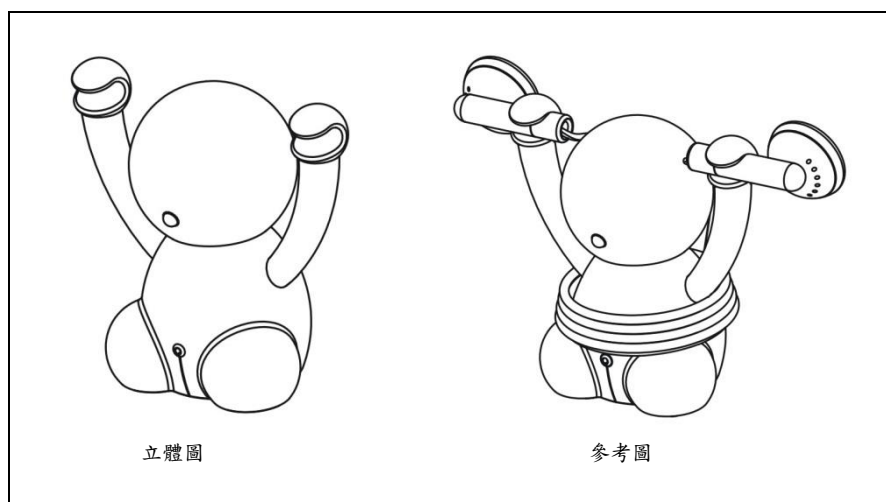


圖 7-1 耳機集線器

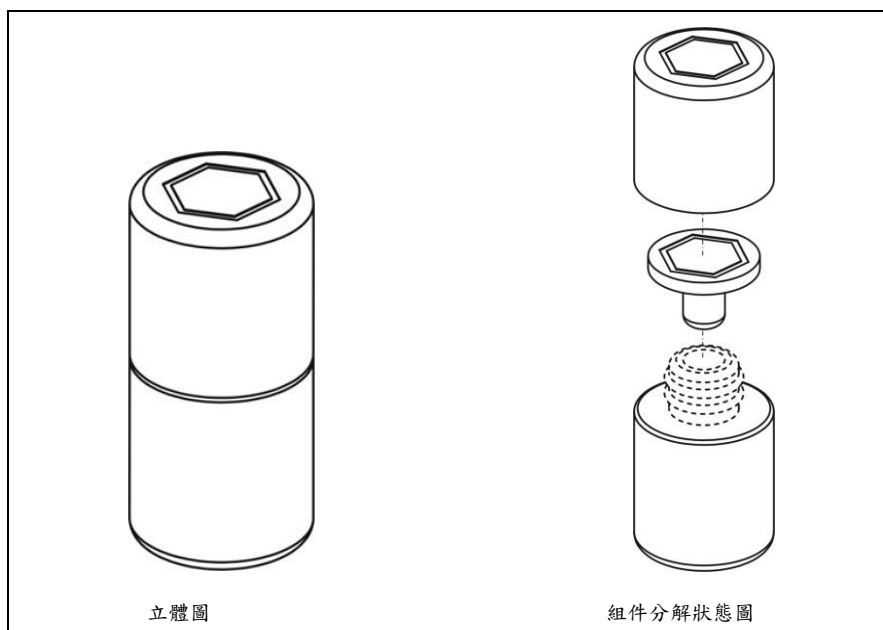


圖 7-2 容器之部分

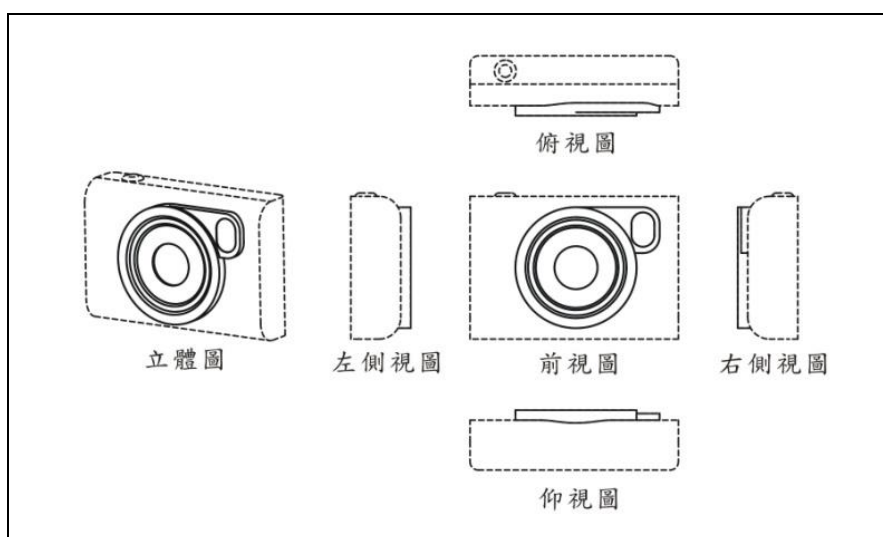


圖 7-3 瓶子之部分

1.3 分割申請之效果

- (1)分割案得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)原申請案主張喪失新穎性或創作性之例外的情事者，分割案仍得主張喪失新穎性或創作性之例外的情事。

1.4 審查注意事項

- (1)主張原申請案所主張之優先權，或主張喪失新穎性或創作性之例外的 專施 58. II

專施 58.III

- 情事者，應於各分割案之申請書聲明之，並檢附證明文件全份影本。
- (2)申請分割時，不得變更原申請案之專利種類。即原申請案為設計案者，分割案不得為發明案或新型案，但得為原申請案之衍生案或另一設計案。
- (3)參考圖所揭露之內容包括申請專利之設計以外之物品時，無須通知申請人分割。
- (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。

2.改請

2.1 前言

專 132

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設計標的，例如申請內部結構之設計專利，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 131

除前述「他種」專利間之改請外，「同種」專利申請間之改請，例如衍生設計不合同一申請人及近似於原設計的要件時，申請人得將衍生設計改請為設計，或設計近似於同一申請人之另一設計時，申請人得將該設計改請為衍生設計，而以原申請案之申請日為改請案之申請日。

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申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍內始得為之。

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基準第 13 章「分割及改請」第 2 節。

2.2.2 實體要件

- (1)受理改請之改請案，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或圖式所揭露之範圍，是否超出之判斷原則參見本篇第六章「1.修正」，若改請案之說明書或圖式超出原申請案申請時說明書或圖式所揭露之範圍者，應以審查意見通知通知申請人申復。

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，改請案仍得主張該優先權，其專利要件之審查，以該優先權日為基準日。
- (3)原申請案主張喪失新穎性或創作性之例外的情事者，改請案仍得主張喪失新穎性或創作性之例外的情事。

2.4 審查注意事項

- (1)申請改請時，除申請書、說明書及圖式外，得援用原申請案文件，改請案之圖式若不同於原申請案時，應補送相關圖式。
- (2)改請案主張原申請案所主張之優先權者，不須再檢附優先權證明文件，惟仍須聲明。
- (3)改請案主張原申請案所主張之喪失新穎性或創作性之例外的情事者，不須再提出喪失新穎性或創作性之例外的情事證明文件，惟仍須聲明。
- (4)審查衍生設計時，若與之近似之原設計經審查不予專利確定，申請人應將該衍生設計改請為設計，若申請人未改請，應通知申請人為之，屆期未改請者，則以不符衍生設計之定義為理由，予以核駁審定。

專 127. I