專利核准後分割之申請趨勢及法規實務分析

吳俊逸 *、林佳慧 **、邱元玠 ***、鍾瑞元 ***、邱迺軒 ***

壹、前言

貳、分割申請案統計分析

一、發明、新型及設計專利分割申請趨勢

二、發明專利分割申請時點分析

三、發明專利核准後分割之運用狀況

參、五大局分割申請之法規與實務

一、日本

二、韓國

三、中國大陸

四、歐洲專利局

五、美國

六、小結

肆、結論

* 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官兼科長。
** 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利審查官。
*** 作者現為經濟部智慧財產局專利二組專利助理審查官。
本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

摘要

102 年 1 月 1 日施行之專利法（下稱 102 年專利法）第 34 條，首度放寬申請人得於發明專利核准審定後申請分割，此一類型之分割申請案數量即大量出現並逐年遞增，目前已躍居分割申請案之主要類型，由統計數據亦顯現，此為產業界進行專利布局之一項重要策略。108 年 5 月 1 日修正公布之專利法（下稱現行專利法）於同年11 月 1 日施行，進一步擴大核准審定後申請分割之適用範圍及期限，可預見其仍將成為申請人未來申請分割之重要方式。本研究首先針對以往發明專利核准後分割申請案之申請態樣進行研究及分析，希望能夠了解產業界之專利布局策略，其次檢視外國分割申請的相關法規制度，並提出比較說明。

關鍵字：分割申請案、核准後分割、同日申請之相同發明、分割超出
divisional applications、divisional applications filed after the original patent applications approved、same inventions filed at the same date、divisional applications extend beyond the content of original patent applications

壹、前言

依「一發明一申請」之原則，一個發明申請案應僅限於單一發明創作，兩個以上的發明之間，如具有利用上不能分離之關係，而屬於一個廣義發明概念者，例外允許將該兩個以上符合單一性的發明併為一申請案[1]。惟若一發明申請案實質上包含兩個以上不符單一性之發明，或已符合單一性而併案申請之二個以上發明，申請人仍得回復一發明一申請，依專利法第 34 條規定，得申請分割為兩個以上專利申請。

由專利法第 34 條之立法初衷可知，分割申請之原則與單一性密切相關，同時適當地兼顧申請人的利益，提供申請人另一途徑以完整保護其發明。實務上探究申請人提出分割申請的動機，除單純因為請求項間有不具單一性之問題外，通常還包含：原申請案說明書內容記載尚未請求保護之發明，或原申請案獲准之權利範圍不符預期，希望透過分割申請以保護說明書記載之發明；因商業談判或授權利益考量，希望藉由分割申請獲得眾多核准之專利案。

依據 102 年 1 月 1 日前之專利法的規定，申請案於初審實體審查程序中，或初審核駁審定提起再審查之再審查程序中，迄再審查審定前，均得提出分割申請，惟如初審時即核准審定，即不允許分割申請。因此，申請分割之期限原則上應於原申請案初審審定前為之，即原申請案必須仍繫屬專利專責機關審查中，若原申請案已撤回或不受理，則脫離審查之繫屬，無從進行分割。此外，初審審定不予專利後如欲分割，必須原申請案於法定期限內提出再審查申請進入審查繫屬狀態，才可申請分割。

102 年專利法第 34 條規定，首度放寬申請分割時點之限制，除未經核准仍於審查階段之申請案外，並增訂申請人於初審核准審定書送達後得提出分割申請之規定。其立法目的主要為避免發生實務上申請人未能及時申請分割，其申請案即被核准審定之情形，故參照日本特許法第 44 條第 1 項第 2 款規定，申請人於初審核准審定後尚未公告前，如認為其發明內容有分割之必要，賦予申請人有提出分割之機會。惟為使權利及早確定，仍應有一定期間之限制，爰規定應於初審核准審定書送達後 30 日內為之。

[1] 我國專利法第 33 條。

102 年專利法第 34 條規定僅及於初審核准審定之情形，不及於再審查審定之後，亦即，於初審審定不予專利，申請人提起再審查時，僅得於再審查程序中提出分割申請，為免延宕審查時程，再審查審定後無論核准或核駁，均不得申請分割。此外，為避免因分割申請而就相同內容重複進行審查程序，專利專責機關針對原申請案或分割後申請案之一發給審查意見通知函後，對於原申請案或各分割後申請案之一應發給之審查意見通知函內容，如與已發給之審查意見內容相同者，得對於各該申請案逕為最後通知[2]。

自 102 年 1 月 1 日起放寬申請人得於發明專利初審核准審定後申請分割，該類型之分割申請案即大量增加，目前已躍居分割申請案之主要類型，且由統計數據顯示，此為產業界進行專利布局之一項重要策略。現行專利法分割申請之時點進一步擴大適用於再審查核准審定後亦得為之，而新型專利申請案亦增訂原申請案核准處分後得申請分割；另將得申請分割之期限，由核准審定書送達後 30 日放寬至 3 個月，可預見核准審定後申請分割將成為申請人未來申請策略及產業布局之重要手段。

貳、分割申請案統計分析

一、發明、新型及設計專利分割申請趨勢

首先觀察發明、新型及設計三種專利類型之分割申請趨勢[3]，自 100 年 1 月 1 日至 108 年 7 月 15 日[4]之區間，分割申請案之總數為 19,292 件，其中發明分割案為最大宗，占 91.04 %，主要原因應為 102 年專利法施行後，增加核准後得申請分割之管道，申請人可依自身需求與策略調整，於發明專利申請案獲得核准後能提出分割申請。

---

2 我國專利法第 43 條第 6 項。

3 本文有關分割申請案之原始分析數據，係取材自經濟部智慧財產局之內部數據資料庫，特此表達感謝之意。

4 本文以下各圖表之統計數據，除 108 年度之資料數據擷取區間為 108 年 1 月 1 日至 108 年 7 月 15 日，其他均係以個別申請年度為分析，以下不特別說明。

新型分割案比例最小，僅占 0.47 %，推測是因為說明書所揭露之技術較為單一，且新型專利係採形式審查，整體審查時程較短，亦無核准後得申請分割之制度，申請人較難全面及完整規劃其專利權範圍之保護。設計分割案占 8.49 %，與發明分割案相比，其比例小於每年設計申請案與發明申請案的比例[5]，推測或許與設計專利原則為一設計一申請，多設計一申請僅能申請成組設計[6]有關。

以表 1 顯示之趨勢來看，自 102 年開始，發明專利實施核准後分割制度，發明分割案成長迅速，自 103 年開始，每年約有 2 至 3 千件分割申請案，但至 105 年後成長趨緩，107 年開始更明顯下降，觸發後續研究、思考影響因素。新型分割案申請趨勢無明顯變化且比例偏低，但可以預期現行專利法施行後，新型專利亦適用核准審定後得申請分割之制度，分割申請量應會明顯增加。設計分割案之申請趨勢非常穩定，自 102 年開始，每年均有約 200 件申請案。

表 1　100 至 108 年發明、新型及設計專利分割申請案件數

件數 年度 類型	100	101	102	103	104	105	106	107	108
發明分割案	803	1122	1583	1984	2537	2917	2936	2378	1304
新型分割案	15	3	21	9	10	5	12	12	4
設計分割案	57	54	205	239	204	211	203	249	215

二、發明專利分割申請時點分析

其次觀察發明專利申請分割之時點，統計自 102 年開始實施核准後分割制度後，分割時點落在初審核准後分割者為最大宗，占約 6 成（57.40 %），顯見核准後分割現為發明分割申請案的主要來源。分割時點落在初審時分割者占約 2 成 5（25.73 %），而分割時點落在再審時分割者占約 1 成 5（16.87 %）。

[5] 由經濟部智慧財產局 107 年度年報資料，設計專利申請案為 8,082 件，發明專利申請案為 47,429 件。

[6] 我國專利法第 129 條第 1 及 2 項。

表 2 之數據顯示，發明核准後分割案申請趨勢，自 102 年開始實施核准後分割制度後成長迅速，但至 105 年後成長趨緩，107 年開始更明顯下降，與整體發明分割案之申請趨勢相符。發明初審分割案申請趨勢，自 102 年開始申請數明顯下降，至 107 年時僅約占 101 年時申請量之 4 成。發明再審分割案申請趨勢穩定緩增，可以觀察現行專利法施行後，申請量是否會產生下降趨勢。

表 2　100 至 108 年發明分割申請案之分割時點及件數

件數／年度／分割時點	100	101	102	103	104	105	106	107	108
初審	636	978	801	805	685	628	467	414	224
再審	164	141	200	271	385	468	543	485	286
核准後	3	3	582	908	1467	1821	1926	1479	794

如以比例來看，更可以看出發明分割案之申請趨勢，由表 3 數據顯示，以年度發明核准後分割案申請數除以年度發明案核准數（核准後分割／核准），發明核准後分割之比例自 102 年起快速增加，近 3 年每年約有 3 % 至 4 % 的初審核准案會再申請分割案。相較之下，以年度發明初審分割案申請數除以年度發明實審申請數（初審分割／實審），比例逐年降低。顯見申請人無須倉促於初審審查階段申請分割，而可等待專利核准確定所獲得之專利權範圍後，再提出分割申請進一步保障權利範圍，使申請人在專利布局的運用上更有彈性，也更可保障申請人之權益。

有趣的是，如以年度發明再審分割案申請數除以年度發明再審件數（再審分割／再審），比例逐年攀高至超過 10 %，推測可能是因為申請人擔心若未即時於再審查階段申請分割，一旦經再審查審定後即失去調整其專利權範圍之應用彈性，亦顯見分割制度的設計，提供申請人專利布局的重要策略工具。

表 3　100 至 108 年發明分割申請案之分割時點的比較

比率（%）／年度／分割時點比較	100	101	102	103	104	105	106	107	108
初審分割／實審	1.47	2.20	1.84	1.95	1.69	1.63	1.16	0.99	1.04
再審分割／再審	4.77	3.11	3.11	3.79	5.60	7.41	9.97	10.75	11.45
核准後分割／核准	0.01	0.01	1.18	1.96	3.30	4.15	4.18	3.12	-

三、發明專利核准後分割之運用狀況

（一）主要申請人國籍分析

分析 102 至 108 年發明核准後分割案之主要申請人國籍，前 10 大申請人國籍依序為：美國（42 %）、日本（34.9 %）、我國（8.7 %）、荷蘭（2.7 %）、韓國（2.7 %）、德國（1.8 %）、瑞士（1 %）、新加坡（0.9 %）、加拿大（0.6 %）及中國大陸（0.6 %）。其中，前 20 大申請人中，日本占 9 位、美國占 7 位、荷蘭占 2 位、南韓占 1 位，而我國亦僅占 1 位，顯示我國申請人較少選擇核准後分割進行申請策略運用。

102 至 108 年間，美國、日本與我國之年度發明核准後分割案申請數除以發明核准後分割案之總申請數的比例，具體數據呈現如圖 1。圖 2 更揭示美國、日本與我國之年度發明核准後分割案申請數除以年度發明案核准數之利用率[7]變化。美國申請數自 102 年開始均位居首位，而 107 年開始退居為第 2 位，但若以利用率來看，其比例仍居首位。日本申請數持續增加，自 107 年開始位居首位，但若以利用率來看，其比例仍居次。我國申請數與利用率均為第三，但其比例明顯遠低於美、日，申請趨勢略有起伏但無明顯變化。

[7] 本文定義之利用率主要係用以表示，各申請人國籍、申請人、國際專利分類中，年度發明核准後分割案申請數除以年度發明案核准數之比率。

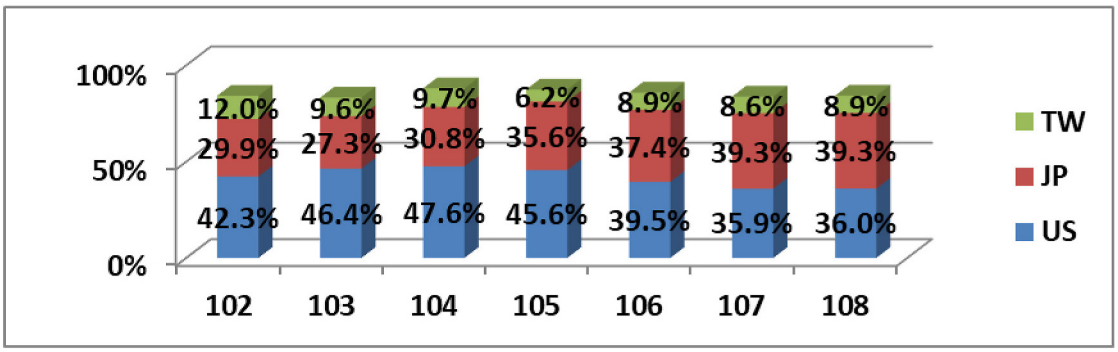

圖 1　102 至 108 年美國、日本與我國發明核准後分割案之申請比例

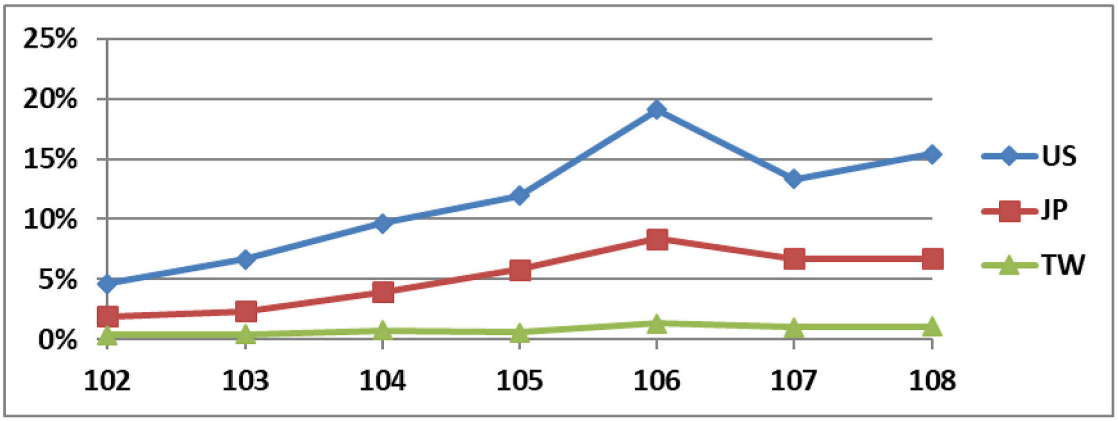

圖 2　102 至 108 年美國、日本與我國發明核准後分割案利用率之比較

（二）主要申請人分析

分析發明核准後分割案之主要申請人前 10 位如表 4，可以明顯看出排名前 4 之申請人的產業領域，均與半導體設計與製造息息相關，主宰超過 20 % 的申請案數量。

表 4　102 至 108 年發明核准後分割案之前 10 大申請人

排名	申請人名稱	件數	比例（%）
1	半導體能源研究所股份有限公司（JP）	1,006	11.20
2	英特爾公司（US）	791	8.80
3	尼康股份有限公司（JP）	202	2.25
4	應用材料股份有限公司（US）	197	2.19
5	晶元光電股份有限公司（TW）	161	1.79
6	蘋果公司（US）	153	1.70
7	高通公司（US）	116	1.29
8	東芝記憶體股份有限公司（JP）	113	1.26
9	三星電子股份有限公司（KR）	112	1.25
10	瑞薩電子股份有限公司（JP）	106	1.18

如以利用率來看，分析申請量前 20 大的申請人，可以約略區分為 3 種申請趨勢態樣如下。

1、利用率平穩增加之申請人

參考圖 3，如高通公司及台灣積體電路製造股份有限公司（簡稱台積電），其中台積電係作為對比高通公司之用，台積電之發明專利申請案數量在 107 年位居本國人申請首位[8]，但其核准後分割申請案之利用率卻在 2 % 以下，102 至 103 年甚至無任何核准後分割申請案。相對地，高通公司之發明專利申請案數量在 107 年位居外國人申請首位[9]，其核准後分割申請案之利用率大概都大於 5 % 並緩步上升。

至於與高通公司有競爭關係之聯發科技股份有限公司（簡稱聯發科），其年度核准後分割申請案數量甚至低至個位數或無。因此，由

[8] 依經濟部智慧財產局 107 年度年報資料，台積電於 107 年之發明專利申請案為 944 件，排行本國申請人專利新申請案件數首位。

[9] 依經濟部智慧財產局 107 年度年報資料，高通公司於 107 年之發明專利申請案為 1,011 件，排行外國申請人專利新申請案件數首位。

高通公司與聯發科的利用率來看，與標準必要專利（SEP）相關之產業，似乎無明顯利用核准後分割為申請策略之現象。

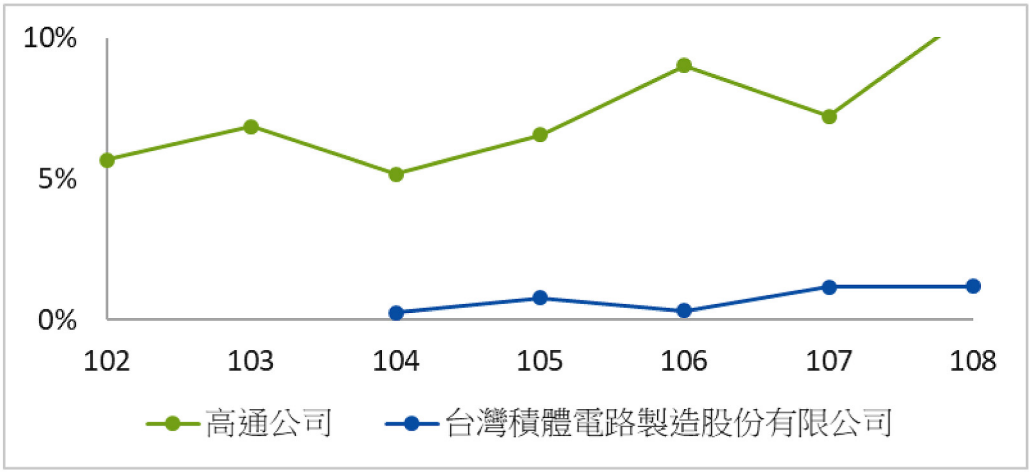

圖 3　102 至 108 年發明核准後分割案利用率平穩增加之申請人

2、利用率持續增加之申請人

圖 4 揭示半導體能源研究所股份有限公司、尼康股份有限公司及晶元光電股份有限公司（簡稱晶電）之核准後分割申請案利用率，明顯逐年上升。其中，晶電的分割率逐年顯著提高，與同為我國廠商之台積電的申請趨勢成明顯對比，亦是唯一發明核准後分割申請案數量進入前 10 大的我國公司。

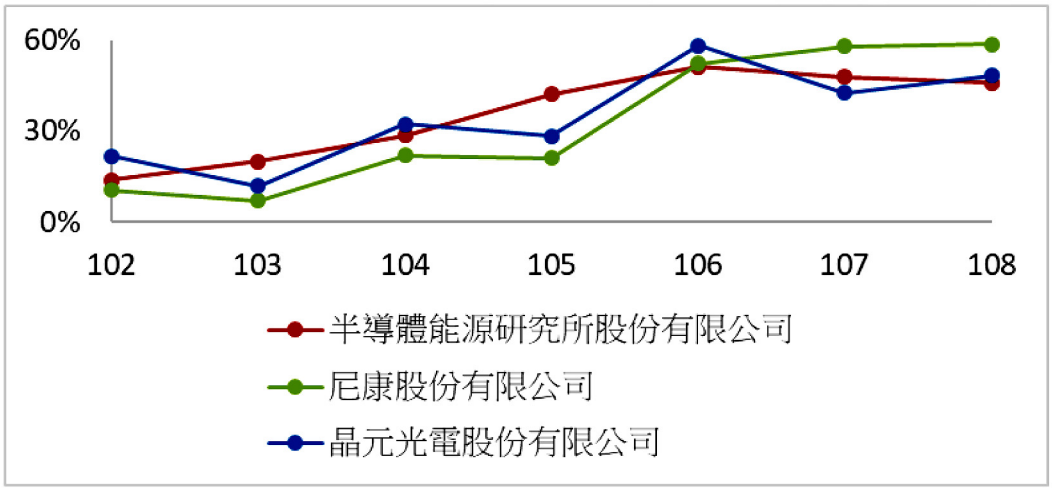

圖 4　102 至 108 年發明核准後分割案利用率持續增加之申請人

3、利用率提高又下降之申請人

圖 5 顯示英特爾公司（Intel Corporation）[10]、三星電子股份有限公司及新力股份有限公司，其發明核准後分割申請案利用率曾分別上升至 35 %、20 % 及 15 % 左右，但近年又逐漸下降，由於三者之產業領域較接近傳統個人電腦製造或手機製造，推測可能是因為產業活動之變化導致申請策略改變。

[10] 英特爾公司（Intel Corporation）委由不同代理人申請時所翻譯成中文之申請人名稱不同，有英特爾公司與英特爾股份有限公司二種，本文統計時係將二者加總。

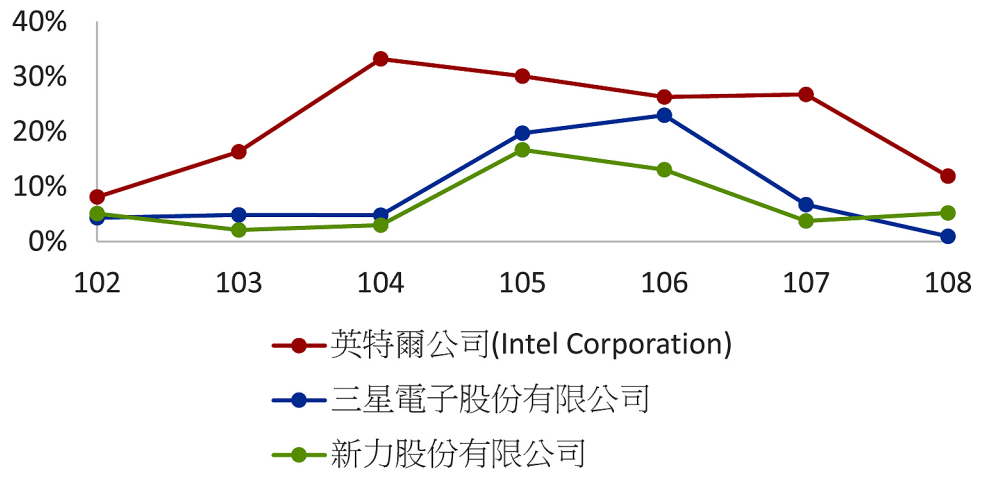

圖 5　102 至 108 年發明核准後分割案利用率提高又下降之申請人

（三）技術領域分析

分析 102 至 108 年發明核准後分割案之國際專利分類（IPC）前 10 名，如表 5 所示，位居首位的是 H01L（半導體裝置），占約 23 %，次高為 G06F（電子數位資料處理），約 6.75%，前 2 名與我國 102 至 107 年發明專利申請案之排名相符，而第 3 名之 H04N（影像通信）僅位居發明專利申請案之第 8 名，第 4 名之 G03F（微影技術）則僅位居發明專利申請案之第 10 名（參表 6），大致可以看出不同技術領域運用核准後分割申請策略之頻率。

表 5　102 至 108 年發明核准後分割案之 IPC 前 10 名

排名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IPC	H01L	G06F	H04N	G03F	G11C	C07D	A61K	H04W	G09G	G02F
件數	1909	547	478	282	257	234	226	214	167	167
比例（%）	23.54	6.75	5.89	3.48	3.17	2.89	2.79	2.64	2.06	2.06

表 6　102 至 107 年發明專利申請案之 IPC 前 10 名

排名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IPC	H01L	G06F	A61K	G02B	G06Q	C07D	H04W	H04N	H05K	G03F
件數	29939	19552	6535	5891	5868	4676	4540	4487	4357	4291
比例（%）	33.22	21.69	7.25	6.54	6.51	5.19	5.04	4.98	4.83	4.76

如以利用率來看，分析申請數量前 20 大的 IPC，可以約略區分為 3 種申請趨勢態樣如下。

1、利用率平穩增加之 IPC

如圖 6 所示，G06F（電子數位資料處理）、H04L（數位資訊傳輸）及 G02B（光學元件、系統或儀器）等技術領域，其發明核准後分割申請案之利用率成長趨勢屬平穩增加，與整體發明核准後分割申請案之成長趨勢相近。

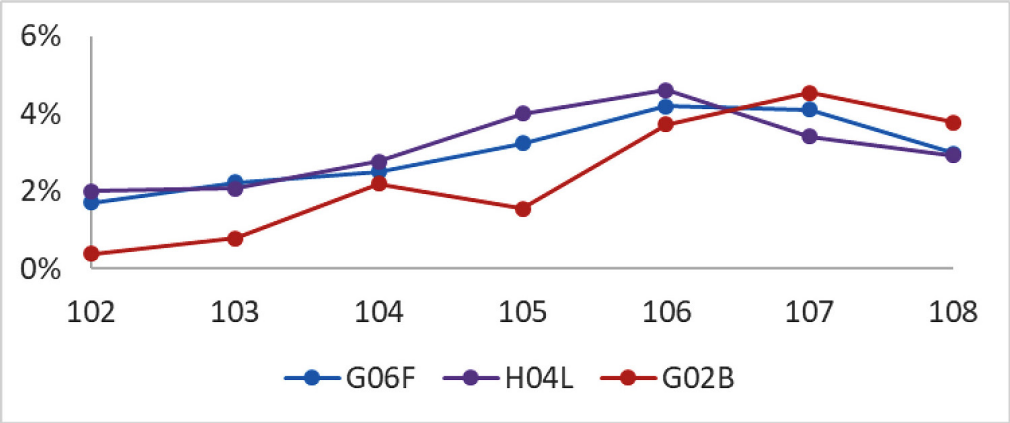

圖 6　102 至 108 年發明核准後分割案利用率平穩增加之 IPC

2、利用率持續增加之 IPC

如圖 7 所示，H01L（半導體裝置）及 G02F（用於控制光之器件或裝置），其發明核准後分割申請案之利用率成長趨勢持續增加，但 107 年後略有回檔趨勢。然而，值得注意的是 A61K（醫用、牙科用或梳妝用之配製品），其僅位居發明核准後分割申請案之 IPC 第 7 名，其利用率持續快速增加，表示此技術領域持續充分運用核准後分割申請策略。

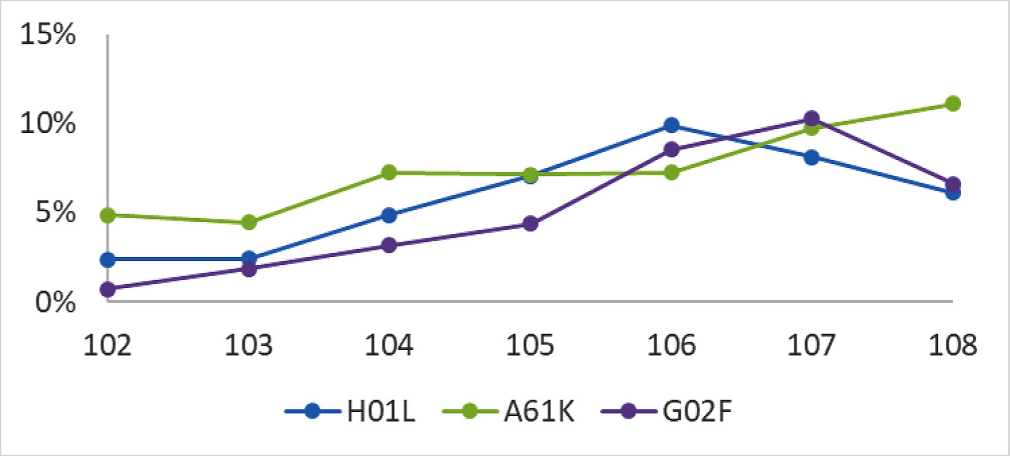

圖 7　102 至 108 年發明核准後分割案利用率持續增加之 IPC

3、利用率提高又下降之 IPC

如圖 8 所示，C07D（雜環化合物）、H04W（無線通訊網路）、G09G（顯示器控制）及 H04N（影像通信），其發明核准後分割申請案之利用率均呈現先升後降之成長趨勢。值得注意的是，H04N 在 106 及 107 年的利用率分別超過 20 % 及 15 %，深入分析之後，發現有一申請人影響此分類號的利用率極大，詳述於後。

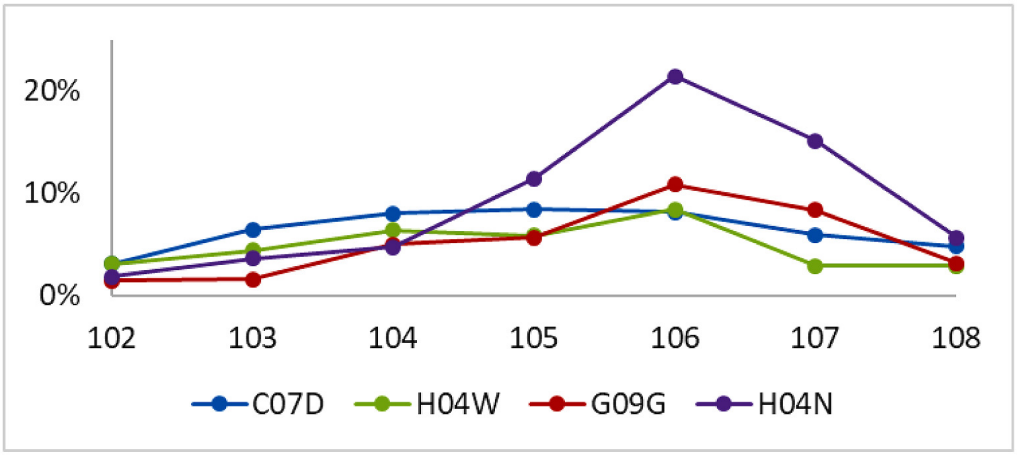

圖 8　102 至 108 年發明核准後分割案利用率提高又下降之 IPC

（四）運用比率特別高之申請人分析

由上述技術領域別之分析可以發現，有部分申請人如 JVC 建伍股份有限公司，其發明核准後分割案之利用率曾高達 80%[11]，該公司之申請案主要是以 IPC 分類號 H04N 為大宗，係屬於動態影像解碼之技術領域。

由於 H01L 以外之 IPC 分類號的發明核准後分割申請案數量較少，部分公司的申請量變動會明顯影響該 IPC 之利用率趨勢，JVC 建伍股份有限公司即為其中之一，其近年來 H04N 核准後分割申請案數量明顯上升，尤其是 105、106 及 108 年，該公司之發明核准後分割申請案量，均占該年度 H04N 之核准後分割總申請案量的 20~25%，使得該公司對 H04N 核准後分割申請案比例的影響十分顯著，如圖 9 所示。

[11] JVC 建伍股份有限公司於 102 至 108 年之發明核准後分割案利用率分別為：0%、0%、30.77%、74.42%、81.40%、75.00%、50.00%。

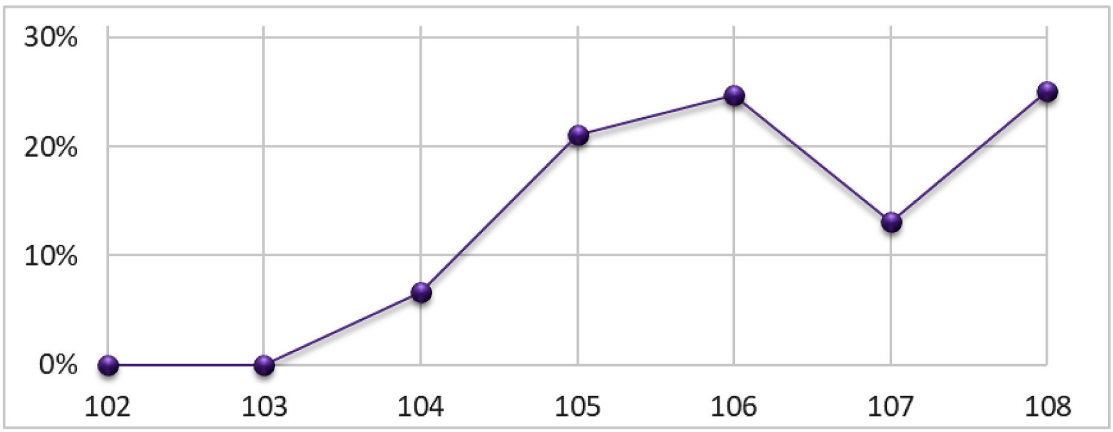

圖 9　102 至 108 年 JVC 建伍股份有限公司於 H04N 之發明核准後分割案之利用率

參、五大局分割申請之法規與實務

一、日本

（一）分割申請之相關法規及申請時點

依日本特許法第 44 條之規定，專利申請人僅能夠在說明書、請求項或圖式之可修正期間、授予專利的審查決定（但排除經前置審查後核准[12]，與上訴後撤回核駁後再為核准之決定[13]者）的副本送達之日起 30 日內，以及拒絕授予專利的審查決定的最初副本送達之日起 3 個月[14]內，方可提出分割申請。然而，即使在前述期間內，如果專利權登錄設定已完成，此專利申請案已非屬特許廳程序階段，無法進行分割[15]。

[12] 日本特許法第 163 條第 3 項準用第 51 條的規定，所謂的授予專利的審查決定是由上訴前的前置審查所決定。

[13] 日本特許法第 160 條第 1 項規定為通過不服拒絕授予專利的審判撤銷審查決定時，可再做出交付審查的審決。

[14] 日本特許法 2008 年修法時修正第 44 條第 1 項第 3 款，配合同年修正之第 121 條規定，將不服拒絕授予專利的審查決定提出審判的期限由 30 日延長為 3 個月。

[15] 日本特許、實用新案審查基準第VI部第 1 章第 1 節之 2.1.2。

（二）分割申請之實體要件及同人同日申請之相同發明的判斷

分割案必須滿足下列三項實體要件[16]：

1、所有在分割前原申請案說明書等的內容，不可以全部作為分割案的請求項所載發明。但是，分割案的請求項單純與原申請案的請求項相同者非屬不滿足此要件之態樣[17]。

2、分割案的說明書等記載內容要在原申請案申請時的說明書等所記載內容之範圍內。

3、分割案的說明書等記載內容要在原申請案分割前的說明書等所載內容的範圍內。

此外，由於審查分割案之新穎性、進步性等要件係以申請日為其判斷基礎，所以必須確定分割案的申請日。而且，分割案的申請日是由其是否滿足實體要件來決定，該決定會受到修正的影響。所以，對於分割案，審查官在判斷實體要件是否滿足時，不只要在一開始審查的時候判斷，在對於審查意見通知的申復修正時，也應進行判斷[18]。

對於申請人對一專利申請案（母案）提出分割申請（子案），並且再依據子案提出分割申請（孫案），當審查該孫案之時，應確認「參照母案，子案符合所有分割要件之要件」、「參照子案，孫案符合所有分割要件」及「參照母案，孫案符合所有分割的實體要件[19]」均須滿足，孫案方可援用與母案相同的申請日[20]。不管孫案有沒有進行修正，審查官每次審查孫案時都需要對孫案可否採用母案之申請日進行判斷[21]。

---

16 日本特許、實用新案審查基準第VI部第1章第1節之2.2。
17 日本特許、實用新案審查基準第VI部第1章第1節之3.1。
18 日本特許、實用新案審查手冊第VI部第1章的6101節。
19 在此狀況下，前述之實體要件3中的「分割前夕時母案說明書等內容」係以「子案由母案分割前夕時之母案說明書等內容」進行判斷。
20 日本特許、實用新案審查基準第VI部第1章第1節之5.1。
21 日本特許、實用新案審查手冊第VI部第1章的6102節。

對於分割案的請求項與原申請案請求項同一時之處理方式[22]，適用特許法第 39 條第 2 項[23]（先申請原則）之規定。

（三）分割案之最後通知

通常分割案與原申請案之發明內容具有高度近似性，為避免重複審查而浪費審查資源與人力，依特許法第 50 條之 2 規定，當審查分割案時，審查官欲發出拒絕理由通知時，若該拒絕理由與可對應同一分割案之原申請案及原申請案之其他所有分割案曾發出之拒絕理由通知中的拒絕理由相同時，該拒絕理由通知即被視為最後拒絕理由通知，其後之修正須遵守最後拒絕理由通知核發後之相關規範。

是以，對於先前已發過相同拒絕理由之發明，分割案可能直接進入最後拒絕理由通知之狀態。雖然對申請人而言其修正請求項的時間與空間均被限縮，惟就提升審查效率的觀點，則可讓審查人員對於已經審酌過的內容，不必重複審查。

二、韓國

（一）分割申請之相關法規及申請時點

依韓國專利法第 52 條之規定，申請人之專利申請案含有兩個以上之發明者，得在該申請案最初提出之說明書或圖式所載明之事項的範圍內，在說明書及圖式之可修正期間、收受核駁審定書之正本的 30 天內，以及收受核准審定書或訴願決定撤銷核駁審定之 3 個月內，將該申請案分割為兩件以上申請案。前述收受核准審定書的 3 個月內之期限，也必須是在專利權註冊登錄前[24]。

---

22 日本特許、實用新案審查基準第VI部第 1 章第 1 節之 6.2。

23 就同一發明，在同日有兩個以上的專利申請時，僅經專利申請人協議確定的其中一個專利申請人，得就該發明獲得專利。協議不能成立，或者不能達成協議時，任何人均不能就該發明獲得專利。

24 韓國專利審查基準第VI部第 1 章 3.2 節。

對於作為分割案基礎之原申請案，在分割申請之時應為繫屬於韓國專利局之狀態，因此，如果原申請案被判定無效、撤回、放棄、或核駁為最終之決定且確定的狀況之下，不能申請分割[25]。

（二）分割申請之實體要件及同人同日申請之相同發明的判斷

適格之分割申請案之發明，是在原申請案原始的說明書或圖式所記載之範圍內的發明。所有分割案之說明書與圖式所記載之發明均應記載於原申請案之說明書或圖式中[26]。如果分割案之發明，即使只是一部分是所沒有包含於原申請案中，該分割案應視為無效或存在核駁理由（違反專利法第 52 條 (1)[27]）。

為了確認分割案之發明是否記載於原申請案之說明書或圖式中，審查官應判斷分割案之發明是否明確地記載於原申請案原始的說明書或圖式中，或是該發明可明顯地被理解為隱含記載於其中者[28]。即使在原申請案原始的說明書或圖式中所記載之某一發明因為修正而被刪除，被刪除之該發明仍可申請分割。然而，經由修正而新增至原申請案之發明是無法申請為分割案。

受理分割案時，分割案即視同為原申請案申請時所申請，如果分割案之請求項所請發明與原申請案之請求項相同，此將造成同日有兩相同發明申請之問題。在此狀況下，因為分割案符合申請要件，故應以專利法第 36(2) 條[29]（先申請原則）來確認與審查。

---

25 韓國專利審查基準第 VI 部第 1 章 3.2 節 (2)。
26 韓國專利審查基準第 VI 部第 1 章 3.3 節。
27 依據韓國專利法第 62 條核駁審定之相關規定，違反專利法第 52 條 (1) 為核駁事由之一。
28 確定上述狀況的詳細操作方法，可見韓國專利審查基準第 VI 部第 2 章「修正的範圍」。
29 關於同一發明有兩件以上申請案於同日提出者，僅有全部申請人協商後所協議之人可獲得該發明之專利。如無法達成協議或無法進行協商，則所有申請人均不得獲得該發明之專利。

三、中國大陸

（一）分割申請之相關法規及申請時點

依中國大陸專利法實施細則第 42 及 43 條之規定，一件專利申請包括兩項以上發明，申請人可以在收到授予專利權的通知之日起 2 個月內提出分割申請，但是專利申請已經被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分割申請。所提出之分割申請案，可以保留原申請日，享有優先權的，可以保留優先權日，但是不得超出原申請記載的範圍。

一件專利申請包括兩項以上發明的，申請人可以主動提出或者依據審查意見提出分割申請[30]。中國大陸專利審查指南明確規定，分割申請應當以原申請（第一次提出的申請）為基礎提出，亦即申請時點僅依據第一次申請之原申請案。只有因接獲分割通知書或審查意見通知書中指出分割申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查意見再次提出分案申請的情況可為例外。此類型之再次分割申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分割案為基礎審核[31]。

申請人最遲應當在收到專利局對原申請作出授予專利權通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續的期限）屆滿之前提出分割申請。上述期限屆滿後，或者原申請已被駁回，或者原申請已撤回，或者原申請被視為撤回且未被恢復權利的，一般不得再提出分割申請。

此外，對於已發出駁回決定的原申請案，自申請人收到駁回決定之日起 3 個月內，不論申請人是否提出複審請求，均可以提出分割申請；在提出複審請求以後以及對複審決定不服提起行政訴訟期間，申請人也可以提出分割申請。對於分割申請遞交日不符合規定者，將發出分案申請視為未提出通知書，並作結案處理。對於已提出過分割申請，申請人需要針對該分案（子案）再次提出分案申請（孫案）的，孫案申請的遞交時間仍應當根據第一次申請之原申請案審核。

---

30 中國大陸專利審查指南第一部分第一章第 5.1.1 節。

31 根據中國大陸於 2019 年 9 月 23 日發布且於同年 11 月 1 日施行之專利審查指南修正版，將修正前有理解歧異的部分明確化，明確規定此例外情況之分案申請的遞交時間當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎。

（二）分割申請之實體要件及同人同日申請之相同發明的判斷

分割的審查包括分割申請的審查以及分割後之原申請案的審查，應當依據專利法實施細則第 42 條及第 43 條進行。分割申請的內容不得超出第一次申請之原申請案記載的範圍，有超出者，如果申請人不修改或者進一步修改的內容超出第一次申請之原申請案記載的範圍，則駁回該分割申請。分割申請不符專利法第 31 條第 1 項及專利法實施細則第 34 條規定者，應當通知申請人在指定期限內對其申請進行修改[32]。

如果一件專利申請或專利的一請求項與另一件專利申請或專利的某一請求項之保護範圍相同，應當認為它們是同樣的發明。兩件專利申請或專利說明書的內容相同，但其請求項之保護範圍不同的，應當認為所要求保護的發明不同。當兩申請案之請求項差異僅在範疇時，不應認為是相同發明[33]。

在審查過程中，對於同一申請人同日（指申請日，有優先權的指優先權日）就同樣的發明創造提出兩件專利申請，並且這兩件申請符合授予專利權的其他條件，應當就這兩件申請分別通知申請人進行選擇或者修改。申請人期滿不答覆的，相應的申請被視為撤回。經申請人陳述意見或者進行修改後仍不符合專利法第 9 條第 1 項規定的，兩件申請均予以駁回[34]。

四、歐洲專利局

（一）分割申請之相關法規及申請時點

依歐洲專利條約第 76 條第 1 項、施行細則第 36 條第 1 項、歐洲專利局審查基準第 A 部第 IV 章第 1.1.1 節之規定，分割案中不能包含原申請案未揭露之事項，不過，只要在原申請案處於審查中的狀態，都可以提出分割申請，其係指在分割申請提出時，原申請案並未核駁確定、撤

32 中國大陸專利審查指南第二部分第六章第 3.3 節。
33 中國大陸專利審查指南第二部分第三章第 6.1 節。
34 中國大陸專利審查指南第二部分第三章第 6.2.1 節。

回、視為撤回或核准公告。若原申請案被視為撤回，但經後續程序後復活或回復權利，則仍可提出分割申請。分割申請時，若原申請案業經核駁，但對該核駁決定已提出上訴者，仍允許分割。

（二）分割申請之實體要件及同人同日申請之相同發明的判斷

分割案中不能包含原申請案未揭露之事項，若歐洲專利局發現不合該要件者，分割案應移除有問題之事項，否則將予以核駁[35]。此外，對於由同一原申請案衍生一系列分割案的情形，要確認每一分割案係直接且無歧異地衍生自前一代分割案，以符合歐洲專利條約第 76 條第 1 項之規定[36]。另歐洲專利局規定，第二代或後續分割案，需要繳納額外之費用[37]。

同一申請人於相同申請日或優先權日申請二件或多件之歐洲專利申請案，並記載相同的請求項及指定相同國家者，申請人將被要求修正申請案，使其未包含相同之申請標的，或者選擇其中一件申請案予以核准[38]。若申請人不願意修正申請案或擇一申請，則歐洲專利局將核准其中一件申請案，而將其他申請案以歐洲專利條約第97條第2項結合第125條不予專利。

五、美國

（一）延續案之相關法規及申請時點

具有審查延續的申請案類型為連續案（Continuation Application，CA）、部分連續案（Continuation-In-Part Application，CIP）、分割案（Divisional Application，DA）、重新領證案（Reissue）、請求繼續審查案（Request for Continued Examination，RCE）[39]，本文通稱為「延續案」。其中，與我國分割案制度較相似的類型為連續案、部分連續案、分割案，該些延續案具有取得美國原申請案之有效申請日的優惠[40]。

---

35 歐洲專利條約第 76 條第 1 項。
36 歐洲專利局專利審查基準第 C 部第 IX 章第 1.4 節。
37 歐洲專利局專利審查基準第 A 部第 IV 章。
38 歐洲專利局專利審查基準第 G 部第 IV 章第 5.4 節。
39 美國專利審查手冊 MPEP 201、MPEP 714。
40 美國專利法施行細則 37 CFR §1.53(b)。

1、連續案

申請人得根據原申請案內容提出連續案之申請，以作為該連續案之請求項，另外補充未被原申請案請求項主張之內容[41]。

在原申請案經審查後，若審查意見中指出部分請求項可核准，申請人可將尚未能核准之請求項，申請連續案另外進行審查，以避免耽誤可核准之請求項的核准公告時間，且連續案與原申請案係同時進行審查，對未核准請求項的審查時間影響較小。

2、部分連續案

申請人得申請部分連續案，以增加原申請案未提及之新事項於部分連續案之請求項中[42]，需要注意的是，部分連續案會因為新事項之增加與否，而影響請求項是否享有原申請案之有效申請日的優惠。

部分連續案請求項中所提出之內容，若為原申請案之內容，則享有原申請案之有效申請日的優惠，反之，若為新事項，則無法享有原申請案之有效申請日的優惠，該新事項係以提出部分連續案之申請日為基準。

當原申請案被核駁時，申請人無法透過修正請求項而克服審查官不准專利之引證，此時，可藉由申請部分連續案而增加新事項，以克服不准專利之引證。部分連續案相較於連續案、分割案，由於可增加新的技術內容，而有較大的修正彈性。

3、分割案

原申請案存在兩個以上發明時，可透過分割案而將兩個以上的發明分成不同案進行審查[43]，此較常發生於審查階段，審查官認為專利案件中存在兩個或兩個以上之的發明，發出「限制性要求」（restriction），通知申請人選擇其中之一發明予以審查，對於未被選擇之發明，申請人可透過申請分割案予以審查。

---

41 美國專利審查手冊 MPEP 201.07。
42 美國專利審查手冊 MPEP 201.08、2133.01。
43 美國專利法 35 U.S.C. §121、美國專利審查手冊 MPEP 201.06。

連續案、部分連續案、分割案的申請時點均為「原申請案放棄前」及「原申請案核准公告前」，然而，分割案可提出申請的時點多了「審查官提出限制性要求之後」。

（二）延續案請求項內容之限制及重複專利之判斷

連續案、分割案不得增加新事項，原則上，其說明書會與原申請案之說明書相同，其請求項內容只能援用於原申請案說明書之內容。若欲新增技術內容，則必須申請部分連續案，須注意者，具有新事項之請求項，無法享有原申請案之有效申請日的優惠，係以提出申請部分連續案之申請日為基準。

有關延續案之審查，審查官應比對兩案之請求項，判斷兩案是否會有重複專利（double patenting）的問題發生[44]。另外，美國將重複專利分為法定重複專利、非法定重複專利，其中，法定重複專利在於判斷兩案所述之請求項是否為相同發明，而非法定重複專利在於判別兩案請求項間的差異，經由是否可被預期（anticipated）、是否為顯而易知及是否符合公平原則因素分析該差異，來判斷兩案之請求項是否有「可專利性區別」，若不具「可專利性區別」，則為非法定重複專利。

針對透過非法定重複專利延長專利權期限的問題，美國係採用期末拋棄聲明書（terminal disclaimer）之機制來防止，該期末拋棄聲明書限制有非法定重複專利之案件的專利期限，使其與最早之專利期限的對應案同時到期，以防止專利權期限的不當延長[45]。

六、小結

對於分割申請之相關規定，表 7 彙整我國與五大局規定之異同。首先，對於可否申請分割之時點，我國與五大局於審定前均可進行分割，惟日本、韓國具體限定於說明書可修正期間，而中國大陸則規定要以第一次提出申請之原申請案的審定日為判斷。再者，我國與五大局於核准審定後亦均可提出分割申請，其中，

[44] 美國專利審查手冊 MPEP 804。
[45] 美國專利審查手冊 MPEP 2701。

日本與韓國分別規定於核准審定送達後 30 日內與 3 個月內，且日本與韓國亦明文規定必須在專利權登錄完成之前，仍繫屬於專利局時方可為之；中國大陸則規定應於收到專利局對原申請做出授予專利權通知書起 2 個月內，即為辦理登記手續之期限內提出；美國、歐洲則須於公告前申請；我國 102 年專利法原規定為核准審定後 30 天內提出，而現行專利法則放寬為核准審定後 3 個月內。另外，核駁審定後的時點部分，除了我國以外，其他日、韓、中、美及歐均可提出分割申請，其中日本、中國大陸規定應於核駁審定送達 3 個月內；韓國則限於收受核駁審定的 30 日內。

對於分割案之超出或有無新事項之比對基礎，中國大陸明確定義「原申請」係第一次提出的原申請案；日本與歐洲較詳細規定應比對原申請案與第一次申請之原申請案；其他則泛稱原申請案。此外，我國與五大局對於同人同日申請之相同發明／重複專利，均有相關規定，可用以處理分割案與原申請案為相同發明之問題。

為避免重複審查，日本與我國均規定，當核駁理由與原申請案或各分割後申請案之一曾發出之審查意見通知內容相同時，對該申請案得逕為最後通知，以避免因分割申請而就相同內容重複進行審查程序。

表 7　分割申請案之法規及實務比較

		日本	韓國	中國大陸	美國	歐洲	我國
可否申請分割	審定前	○（可修正期間）	○（可修正期間）	○*	○	○	○
	核准審定後	○ 30 日內（專利權登錄前）	○ 3 個月內（專利權登錄前）	○* 2 個月內（登記期限前）	○（公告前）	○（公告前）	○*** 30 日／3 個月內
	核駁審定後	○ 3 個月內	○ 30 日內	○* 3 個月內	○（放棄前）	○（核駁確定前）	×
分割超出／新事項之比對基礎		原申請案及第一次申請之原申請案	原申請案	第一次申請之原申請案	原申請案**	原申請案及第一次申請之原申請案	原申請案
是否有同人同日申請之相同發明規定		○	○	○	○	○	○
分割案可否採行最後通知規定		○	×	×	×	×	○

* 申請時點限於第一次提出申請之原申請案，但因分割案存在單一性的缺陷，申請人按照審查委員的審查意見再次提出分割的情況除外。

** 若有新事項則無法享有原申請案之有效申請日優惠。

*** 102 年 1 月 1 日至 108 年 10 月 31 日為核准審定後 30 日內，108 年 11 月 1 日起則放寬為核准審定後 3 個月內。

肆、結論

本文針對發明核准後分割申請案件之申請態樣進行研究及分析，由統計數據顯示，我國自 102 年起實施發明核准後分割制度後，此一類型之分割申請案即大量增加，並占分割案中最大比例，整體申請趨勢與申請人、技術領域別之變動息息相關，顯為產業界進行專利布局之一項重要策略。現行專利法施行後，提供申請人更具彈性之申請方式，可預見發明核准後分割申請案之數量仍將持續增加。

此外，由前述之我國與五大局之相關法規、實務比較可看出，除了我國之外，五大局基本上均有一定程度的空間可讓申請人於原申請案核駁審定後申請分割。然而，我國與五大局的專利制度不盡相同，相關的配套措施與實務操作亦有各自的考量及規範。我國自 108 年 11 月 1 日起，對於分割申請之時點進一步擴大適用

於再審查核准審定後亦得為之，且新增新型專利申請案得於原申請案核准處分後得申請分割之態樣，得申請分割之期限也由核准審定書送達後 30 日放寬至 3 個月內，明顯可看出我國法規調適邁向國際接軌的努力，未來參酌整體法規架構及專利實務之狀況，通盤考量適用於我國之分割申請時點。此外，分割超出／新事項之比對基礎的規範是否需更具體化，亦可同步斟酌，以維持申請人與公眾之利益的衡平。