



連續分割申請－專利分割的新思維

朱浩筠*

摘要

專利分割是當專利申請案不具單一性時，申請人所能採取的補救措施，由於連續分割的特殊性，部分歐洲上訴委員會在幾個相關決定中，出現了否定現行專利分割實務作法的見解，造成實務界莫衷一是，雖然目前擴大上訴委員會對此爭議尚未作出最終的一致見解，但值得我們先就歐洲上訴委員會的決定來思考國內的分割申請相關規定。

關鍵詞：單一性、專利分割、分割申請、連續分割、累積分割、歐洲上訴委員會

壹、前言

- 一、「一發明一申請」係專利實務上基於審查或經濟考量所發展出來的觀念，依照一般專利實務，當一件申請案中包含了兩個以上的發明，即一般所稱的不具「單一性」時，申請人可以藉由分割的方式，將原申請案說明書所揭露的多個發明的一部分，拆解至另一件申請案中，依我國現行規定，此作法被稱之分割申請¹，並區分為原申請案(母案)，以及由原申請案分割而出後被賦予新案號的分割案²。
- 二、在分割案的說明書內容沒有超出母案說明書內容的前提下，讓分割

收稿日：96年2月16日

* 作者現任職於智慧財產局專利二組。

¹ 現行專利法第33條。依舊專利法(九十年十月二十四日公告)第三十二條，稱之為「各別申請」。

² 舊專利審查基準(九十一年)第六章第一節，將分割後的原申請案與分割案分別稱為母案與子案。



案享有與母案相同的申請日是相當直接的觀念，因為申請人在母案的申請日時，已對專利專責機關提交了所有發明的技術內容，因此雖然請求分割的時點晚於母案的申請日，但分割案的申請日應該還是視為與母案相同。

三、然而，上述觀念在歐洲專利局因著幾件連續分割申請案³(sequence/cascading divisional application)的出現而受到挑戰，基本的質疑是：當一件分割案的母案本身也是一件分割案時，適不適用於傳統分割案的處理方式。基於不同的思考角度，上訴委員會(Board of Appeal)作出了一些迥異於實務作法的決定，並進一步尋求擴大上訴委員會(Enlarged Board of Appeal)的解答⁴，在其尚未作出最後結論前，值得先行關注爭議之所在，並思考國內現行規定是否亦具相同潛在問題。故以下將先就歐洲專利局上訴委員會的決定作簡單的整理介紹，接著檢視我國專利法及專利審查基準的實務規定，最後表達個人對此議題的淺見。

貳、歐洲專利局(EPO)之分割案相關規定

一、歐洲專利公約第 76 條第 1 項(EPC§76(1))⁵：

歐洲專利之分割申請案必須直接向慕尼黑之歐洲專利局或其海牙

³ 例如由母案產生第一代分割案，而第一代分割案又產生了第二代分割案的情況下，第二代分割案即為連續分割申請案，因其並非由母案直接分割而得，而此種連續分割的狀態，亦稱之為累積分割。

⁴ 依據歐洲專利公約(EPC)第 112 條之規定，為尋求法律適用上的統一，上訴委員會可在處理某一案件時，提交爭議問題至擴大上訴委員會，而擴大上訴委員會對該問題的解答對於上訴委員會具有拘束力。

⁵ EPC Art. 76 (1) :
A European divisional application must be filed directly with the European Patent Office at Munich or its branch at The Hague. **It may be filed only in respect of subject-matter which does not extend beyond the content of the earlier application as filed;** in so far as this provision is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall have the benefit of any right to priority.

論述



分局提出。其申請時不得超出先申請案申請時的內容。在遵守此一規範下，分割案視為在先申請案的申請日所申請，並得享有任何優先權之利益。

二、歐洲專利公約施行細則第 25 條第 1 項(EPC Rule 25(1))⁶：

申請人得就任何申請中之歐洲專利先申請案進行分割之申請。

三、歐洲專利公約第 123 條第 2 項(EPC§123(2))⁷：

歐洲專利申請案或歐洲專利之修正(更正)，不得包含有超出其申請時之說明書內容。

參、連續分割案之爭議與相關之上訴委員會決定

一、分割案的「先申請案」為何？

首先我們要問，討論這個問題的實益何在？其實這涉及到「可申請分割的時點」問題，依上述 EPC Rule 25(1)及歐洲審查基準規定⁸，分割案的申請，必須在先申請案尚在申請中進行，所以在連續分割案的情況下，特別是對於第二代分割案來說，如果當「先申請案」被解釋為最原始之母案，則母案的所有衍生案，包含第一、二、三…代分割案都必需在母案審定前申請分割，而若依此解釋，嚴格上來講也就不會有所謂的連續分割，因為所有的分割案僅能由原始母案分割而出；另一方面，若將「先申請案」解釋為前一代的先申請案，則第二代分割案僅需在第一

⁶ EPC Implementing Regulations Rule 25 (1):
The applicant may file a divisional application relating to **any pending earlier European patent application**.

⁷ EPC Art. 123(2):
A European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

⁸ EPO guideline for examination, chapter C-VI 9.1.3.



代分割案審定前申請即可，因此兩種不同的解釋會有兩種不同的分割申請期間。

依歐洲審查基準規定來看，無疑地分割案本身亦可被進一步分割⁹，在此觀點下，「先申請案」的意義顯然也可以包含「分割案」，因此實務的觀點似乎偏向後者，即在連續分割的狀況下，對第一代分割案來說，「先申請案」是指母案，而對第二代分割案來說，「先申請案」指的是第一代分割案。

在上訴委員會 T0904/97 決定中，所提出的「母案為非申請中案件時，可否申請第二代分割案」¹⁰問題，其實只是上述爭議的變化，癥結點依然相同，上訴委員會在此決定中卻出現了不同於實務作法的見解，認為 EPC§76 (1)及 EPC Rule 25(1)中所指的「先申請案」應解釋為最原始的母案，因為立法者並未預見到連續分割的情況，且由立法過程亦可了解該法條的原意並非在允許連續分割申請¹¹。

另一方面，也出現了支持實務作法的上訴委員會決定，在 T 555/00¹²、T 1158/01¹³、T 0720/02¹⁴中，認為由 EPC Rule 25(1)來看，已經明確指出分割申請係可對「『任何』申請中之歐洲專利先申請案」進行，顯然法條的原意並沒有要將「先申請案」限縮解釋為原始母案，而第二代分割案內容雖然實質上仍不脫母案之範圍，而取得與母案相同之申請日，但既然係由第一代分割案分割而出，故應認為「先申請案」指的是前一代的先申請案，而不應追溯到最原始的母案，是以承認連續分

⁹ Id. chapter A-IV 4.1.1, “It is irrelevant what kind of application the European patent application which is divided, i.e. the parent application, is. The parent application could thus itself be an earlier divisional application.” See also id. chapter C-VI 9.1.1, “A divisional application may itself give rise to one or more divisional applications.”

¹⁰ See reason 2.1, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t970904eu1.pdf>

¹¹ Id. reason 2.2 and 2.3.

¹² See reason 1.2, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t000555eu1.pdf>

¹³ OJ EPO 2/2005, 116, reason 3.1.

¹⁴ See reason 2.2, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t020720eu1.pdf>

論述



割。

二、對分割案而言，何謂「先申請案申請時的內容」？

(一)說明書全部內容

對於一母案及其分割案，分割案申請專利範圍所請求的內容，並不限於母案的申請專利範圍所載¹⁵。實務作法係採此說，其主要認為「申請案申請時之內容」一詞亦可見於 EPC§54(3)之新穎性規定，實務上解釋這指的是「發明說明或申請專利範圍所揭露之全部技術內容」¹⁶，基於此一理由，因此 EPC§76(1)及 EPC§123(2)亦應作相同解釋。簡言之，在此見解下，母案中已載於發明說明但未於申請專利範圍所請求的內容，也可以分割至分割案中，而為分割案之申請專利範圍所請求。更進一步，T 0873/04 指出此原則亦適用於連續分割案¹⁷。

(二)先申請案申請時之申請專利範圍

上訴委員會在 T 0720/02 及 T 0790/02 中則有不同見解¹⁸，其理由指出在連續分割案的情形下，為了符合 EPC§76(1)之規定，第二代分割案必須源自於第一代分割案所包含的發明群體中，即第二代分割案的請求內容必需落在第一代分割案之「申請專利範圍」範疇中，更精確地講，第二代分割案之申請專利範圍由第一代分割案的申請時的申請專利範圍所決定，此見解被稱為「申請專利範圍群組要件」(nested claims requirement)¹⁹。

作出如此限縮解釋的理由在於：若允許申請人將母案所未請求的內

¹⁵ See supra note 8, chapter C-VI 9.1.4.

¹⁶ See, e.g., T 514/88, OJ EPO 1992, 570, reason 2.2; CASE LAW OF THE BOARDS OF APPEAL OF THE EPO, 4th edition 2001, III.A.2, 212.

¹⁷ See reason 1, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t040873eu1.pdf>

¹⁸ See T 1409/05, reason 3.1.3, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t051409ex1.pdf>

¹⁹ Id. reason 3.1.1



容中作進一步分割，則母案之專利權將有極大之不確定性，因為大眾無法得知母案未請求的部分究竟屬於公共財或已被其子案所請求²⁰。換句話說，若遵循此一要件，則記載於第一代分割案之發明說明卻未於申請專利範圍所請求之發明，將無法分割至第二代分割案。再者，T 0090/03 更進一步將此要件加以推廣，認為母案與第一代分割案間亦有適用²¹。

三、分割案「超出先申請案申請時的內容」部分可否被移除？

(一) 實務上的作法係採肯定見解，照歐洲審查基準規定，分割申請的作法係先受理分割案之申請，待進入實體審查時方判斷分割案有無超出先申請案之內容²²，若經審查認為分割案之內容超出了母案之說明書內容時，申請人可藉由修正方式，使分割案符合 EPC§76(1) 之分割規範以及 EPC§123(2) 之補充修正規範²³，而成為一有效的分割申請案並享有與母案相同之申請日。而若申請人不願刪除超出部分時，則可依法²⁴予以核駁，且該分割案並不能將申請分割日當作申請日而轉換成一獨立的申請案²⁵。簡單來說，雖分割案申請時不符 EPC§76(1) 之規定，但可藉由之後的修正行為來加以治癒，且該修正行為並不限於母案是否尚在申請中，上訴委員會在 T 1074/97²⁶、T 1092/04²⁷ 決定中亦贊同實務作法。

²⁰ Id. reason 3.1.6

²¹ See reason 2, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t030090eu1.pdf>

²² See supra note 8, chapter A-IV 1.2.1.

²³ Id. chapter C-VI 9.1.4.

²⁴ EPC Art. 97(1):
The Examining Division shall refuse a European patent application if it is of the opinion that such application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, except where a different sanction is provided for by this Convention.

²⁵ See supra note 8, chapter C-VI 9.1.4.

²⁶ See reason 2, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t971074eu1.pdf>

²⁷ See reason 3, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t041092eu1.pdf>

論述



- (二) 然而，在 T0039/03 決定中，認為「其『申請時』不得超出先申請案申請時的內容」要件，於 EPC§76(1) 中應將解釋的重點放置於前面的「申請時」²⁸，因此若分割案的內容超出先申請案的內容時，該分割案根本就是一個無效的申請案，此見解被稱之為無效申請案理論(invalid-application theory)²⁹。簡言之，在此見解下，「不得超出先申請案申請時的內容」被認為是一個分割申請的先決要件，故若分割案被審查認為超出母案的說明書內容時，該分割案即為一當初就不該被受理的無效申請案，也就沒有所謂的事後補救問題。此見解對申請人最大的衝擊在於：若申請人之分割案被審查認為超出母案的說明書內容，將無任何補救機會。
- (三) 值得一提的是，在 T 1409/05 之意見中提出了一些對無效申請案理論相當有力的批評，其認為 EPC 條文中並未出現有效或無效的字眼，且 EPC§76(1) 的法律效果係使得分割案獲得一與母案相同的申請日，而申請日的意義乃在提供專利專責機關一個決定先前技術的檢索時點，以及決定核准後的專利權期間³⁰。依據 EPC§80 的規定，只要備妥說明書、申請人資料，並指定締約國後，即可取得申請日³¹。除非經程序審查認為不符法定要件³²後被視為無效，否則申請案一旦取得了申請日，即表示為一有效且存在的申請案。再者，EPC §76(1) 的意義，並非只是為了讓分割案獲得與母案相同申請日的法律效果，更重要的是，該法條為申請人提供了一個進行分割申請，以及請求與母案具有相同申請日的機會³³，況且非經實體審查根本無從判斷分割案是否超出母案的說明書內容，因此該要件屬於解除

²⁸ See reason 3.1, <http://legal.european-patent-office.org/dg3/pdf/t030039ex1.pdf>

²⁹ See supra note 18, reason 3.2.25.

³⁰ Id. reason 3.2.6.

³¹ EPC Art. 80.

³² EPC Art. 90.

³³ See supra note 18, reason 3.2.14.



條件(condition subsequent)而非先決條件(condition precedent)³⁴，也就沒有所謂有效或無效的問題，只有實體審查後會不會被核駁的問題而已。

- (四) 另一個延伸議題是：對於已核准之分割案，其超出先申請案的內容部分可否被移除？此議題的背景是：在 EPC§100(c)的規範下，專利案經核准後，若其說明書內容超出先申請案申請時之內容時，可對之提起異議(opposition)。實務作法亦同於上述之修正規定，允許專利權人進行更正而將超出先申請案的部分移除³⁵，若未移除，則專利權會被撤銷。在此關鍵是一件案號為 T 1040/04³⁶的上訴委員會決定，起因係一件母案在審查過程中加入了一個申請時所不存在的段落，該母案嗣後被申請分割，而分割案又包含有該母案的所有內容，故分割案於核准後遭提起異議。T 1040/04 認為該分割案在申請時以及核准時，皆未滿足 EPC§76(1)之要件³⁷，但是並未解答可否進行事後的治癒，僅認為此爭議與上述 T0039/03 之爭議相關，故訴請擴大上訴委員會一併解決³⁸。

三、在連續分割案的情況，若第一代分割案被認為無效，則由第二代分割案是否自然無效？

- (一) 此爭點其實是前述申請案無效理論的延續，在 T1158/01³⁹及 T0904/97⁴⁰、T 555/00⁴¹決定中指出，在連續分割案的情況，若第一

³⁴ Id. reason 3.2.15.

³⁵ See supra note 8, chapter D-V 5.1.

³⁶ See OJ EPO 12/2006, 597.

³⁷ Id. reason 3.3, 607.

³⁸ Id. referral 5, 607,609.

³⁹ See supra note 13, 117, reason 3.2.1.

⁴⁰ See supra note 10, reason 4.1.2.

⁴¹ See supra note 12, reason 1.5.

論述



代分割案為有效，則第二代分割案亦得享有與其相同申請日，反之，若第一代分割案為無效，則第二代分割案自亦不得享有相同申請日之利益，依此解釋，審查第二代分割案時必需檢視先前的所有先申請案(母案及第一代分割案)是否有效，此見解亦為 T 0039/03⁴² 所接受，嗣後並被稱為血統純正要件(impeccable pedigree requirement)⁴³。

(二) T 1409/05 則持反對意見，認為若採上述見解，對於一件分割案，特別是連續分割案，審查機關必需對其之前的所有先申請案，檢視其是否為一有效的申請案；倘若先申請案嗣後已被放棄、撤回或未申請實體審查時，審查單位並無責任對其進行審查，進而言之，分割案的出現常由於先申請案的技術領域(國際專利分類)與分割案不同時，此舉無異於要求分割案之審查單位必需審查非所負責領域的案件⁴⁴。

四、小結

2005 年 8 月至 2006 年 3 月間，歐洲上訴委員會在 T 0039/03、T 1409/05、T 1040/04 決定中，針對連續分割申請案表達了不同於實務作法的見解，同時也體認到不同的上訴委員會間所產生的歧見，故皆先後尋求歐洲擴大上訴委員會的解答，而基於三案的關連性，目前歐洲擴大上訴委員會已將上述三案合併⁴⁵，希望能作成解決爭議的一致結論。值得一提的是，在 2006 年 7 月 11 日，歐洲專利局局長致函歐洲擴大上訴

⁴² See supra note 27, reason 3.

⁴³ See supra note 18, reason 3.2.1.

⁴⁴ Id. reason 3.2.28.

⁴⁵ See “Information from the EPO”, 2006/10/04, http://www.european-patent-office.org/news/info/2006_09_29_e.htm
T 0039/03、T 1409/05、T 1040/04 各被擴大上訴委員會編為 G 1/05、G 1/06、G 3/06.



委員會⁴⁶，表達了希望維持目前實務作法的個人想法，雖然這對歐洲擴大上訴委員會並無拘束力，故此舉會不會對最後決定有所影響尚難預料。但顯見一旦實務作法遭到推翻，不只是即將申請的案件會受到改變，更重要的是，目前於歐洲專利局申請中的無數分割案件將會有截然不同的命運。

肆、我國分割案相關規定

- 一、首要回答的問題是：國內實務是否准許連續分割？由審查基準第 2-7-6 頁記載：「分割案再經分割之分割案符合分割申請之形式要件及實體要件者，仍得以原申請案之申請日為其申請日，並仍得主張原申請案之優先權及新穎性優惠期。」顯然持肯定見解。其次，我國可進行分割申請的時點，依專利法第 33 條第 2 項之規定係為「原申請案再審查審定前」⁴⁷，由此觀之，在連續分割案的情況下，實務作法似乎傾向將「原申請案」解釋為上一代的分割案，然而，揆諸現行專利相關法規記載，並未有明確答案。就文義上來看，對第二代分割案而言，「原申請案」可以解釋為「第一代分割案」，卻也不能排除解釋為「原始母案」的可能，因為「第一代分割案」與「母案」皆是第二代分割案的「原申請案」。
- 二、至於得進行分割申請的內容，並不限於原申請案的申請專利範圍，只要原說明書及圖式所揭露之範圍內即可⁴⁸，須注意的是，分割後之原申請案及分割案說明書或圖式不得超出原申請案申請時之原

⁴⁶ Adamson Jones, *EPO Divisionals-Handle with care!*, 2006/08, at 3, <http://www.adamson-jones.co.uk/?node=611>

⁴⁷ 專利法第 33 條：
申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。
前項分割申請應於原申請案再審查審定前為之；准予分割者，仍以原申請案之申請日為申請日。
如有優先權者，仍得主張優先權，並應就原申請案已完成之程序續行審查。

⁴⁸ 現行專利審查基準第 2-7-1 頁。

論述



說明書或圖式所揭露之範圍⁴⁹。至於超出原申請案申請時內容的法律效果，則分為兩種不同的情形：分割案會被處分不准分割，原申請案則被審定不予專利⁵⁰。

伍、本文見解

- 一、關於專利法第 32 條第 2 項中「原申請案」一詞的解釋，本文認為連續分割案中，第二代分割案雖由第一代分割案所衍生，但因第一代分割案享有與母案相同的申請日，間接也使得第二代分割案享有相同申請日，因此應將法條上之「原申請案」限縮解釋為「最原始母案」，以避免少部分的申請人取巧。
- 二、至於可得分割的內容，本文認為「申請專利範圍群組要件」過份地限制了申請人取得其已揭露之發明權利的可能性，因此目前實務作法應予維持。雖然如此作法可能會造成若干專利權之不確定性，然誠如 T 1409/05 所述⁵¹：專利制度中本來就存在有一定程度的不確定性，並無理由認為連續分割的申請案所造成的不確定性會大於一般申請案，而在此決定作成的同時，數以萬計的案件尚於申請中，此種不確定性的一部分需被歸責於專利審查機構，因為這種不確定性乃由於專利核准程序的遲延所造成。眾所周知，分割之目的在為不具單一性之發明提供獲得保護的可能，故同樣的標準亦應適用於連續分割案，且法條亦不應往不利於申請人獲得此一利益的方向解釋。
- 三、最後要釐清的是，我國專利法第 33 條中並未如 EPC§76(1)將「不得超出原申請案申請內容」規定為分割申請的實質要件之一，其實質要件僅需「實質上為二個以上之發明」，而依專利法施行細則第 24 條之規定，備妥相關說明書、圖式後，即已符分割申請之形式

⁴⁹ Id. 見第 2-7-3 頁 1.2.2(2)及 2-7-6 頁 1.4 (9)。

⁵⁰ Id. 見第 2-7-3 頁。

⁵¹ See supra note 18, reason 3.1.7.



要件。由此看來，審查基準將「不得超出原申請案申請時的內容」要件歸之為分割案要件之一，是與歐洲實務作法相同，將分割申請之作為亦視為一種補充修正，進而適用補充修正的相關規定⁵²，故分割後的原申請案在超出原申請案內容時可依法⁵³予以核駁，但無疑義的是，同樣情況下，分割案卻採不准分割的處理方式，似與專利法之規定不符。

陸、結論

分割申請屬於特殊申請之態樣之一，故我國實務上可供參考之案例甚少；上述歐洲各上訴委員會的決定，因切入的角度不同而造成法條解釋上的歧異，並對慣行已久之作法提出質疑與批判，無疑地會對實務界激起莫大的衝擊，卻也引人省思現行專利分割制度中關於連續分割的一些潛在問題；基於歐洲與我國相關規定的若干類似之處，在等待擴大上訴委員會作出最後決定的同時，不妨就各上訴委員會間的不同意見及案例事實加以思考，或許可對我國專利實務激盪出更多元的想法與火花。

⁵² 專利法第 49 條第 4 項。

⁵³ 專利法第 44 條。