

第六章 特殊申請

1. 申請分割

申請專利之發明或創作，實質上為 2 個以上之發明或創作時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。

前項分割申請應於發明、新式樣專利原申請案再審查審定前、新型專利應於處分前為之；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。

發明、新型或新式樣專利申請案申請分割者，應就每一分割案，備具申請書，並檢附下列文件：(專施 24 參照)

- (1)說明書及必要圖式。
- (2)原申請案與修正後之說明書及必要圖式。
- (3)有其他分割案者，其他分割案說明書、必要圖式。
- (4)主張原申請案之優先權者，原申請案之優先權證明文件。
- (5)原申請案有主張新穎性優惠期者，其證明文件。
- (6)原申請案之申請權證明書。

主張原申請案之優先權者，並應於每一分割申請案之申請書聲明之並檢附原申請案之優先權證明文件影本 1 份。

分割申請，不得變更原申請案之專利種類。

依上開規定，分割申請審查應注意事項：

- (1)分割申請，有本局依職權通知申請人分割及申請人自行提出分割之申請 2 種。
- (2)分割申請應於原申請案再審查審定(新型為原申請案處分)前為之。
- (3)分割申請時，分割案之申請人須與原申請案相同，若不相同時，應檢附讓與證明文件辦理讓與，使其分割案與原申請案之申請人同一。倘僅就分割案讓與，則應檢附讓與證明文件。且其發明人(創作人)應為繫屬原申請案之發明人。

- (4)分割申請，不得變更原申請案之專利種類(專施 24 II)。例如：原申請案是發明專利，分割申請也應是發明專利。
- (5)分割申請，必須原申請案仍繫屬專利專責機關始得為之，若原申請案已撤回、放棄、不受理或准予專利之審定書已送達時，則不得申請分割。因此，若申請案初審之不予專利之審定書已送達者，申請人須先申請再審查，使申請案繫屬於審查階段，始得提出分割之申請。申請案一旦分割後，即使原申請案嗣後撤回、放棄、不受理或撤銷，仍不影響分割案之效力。
- (6)分割案是完全獨立於原申請案外之個案，因此，必須依照一般申請案申請程序，檢附所有申請文件，包括申請書、說明書(圖說)必要圖式(圖面)及相關證明文件。
- (7)准予分割之分割案，仍應依一般申請案之專利要件審查，並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；惟該優先權主張業經處分不予受理確定者，不得於提出分割申請時再行主張。本局並應就原申請案已完成之程序續行審查。
- (8)分割案再經分割之分割案符合分割申請之要件者，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。
- (9)分割案如有申請實體審查之必要時，應依專利法第 37 條第 1 項第 2 項規定於原申請日起 3 年內為之，如申請分割已逾前述 3 年期間者，得於申請分割之日起 30 日內申請實體審查，倘其原申請案已提起再審查者，依專利法 33 條第 2 項規定，其分割案就原申請案已完成之程序續行再審查，此時申請人不須另提申請實體審查，該分割案應繳交分割申請費及再審查費用。
- (10)分割申請，原申請案為分割所為之補充、修正，係因分割申請所必要，在發明專利不受專利法第 49 條法定期間 15 個月之限制規定，在新型專利不受專利法第 100 條法定期間 2 個月之限制規定。分割後，原申請案及分割案之補充、修正，則有上開自申請日(發明案如有主張優先權者，自優先權日之次日)起算 15 個

月或 2 個月法定期間之限制。惟經本局審查通知申請人申復或補充、修正者，申請人自可依限補充、修正至局憑辦。

(11) 發明、新式樣分割申請，應於申請案再審查審定前為之，新型分割申請，應於申請案處分前為之。分割申請必須原申請案仍繫屬專利專責機關始得為之，為專利法及專利審查基準所明定。為遵循避免重複審查之立法精神，被據以主張國內優先權之先申請案於視為撤回前(自申請日起滿 15 個月內)，已不再續行審查程序，可認其非繫屬審查中，故不得申請分割，換言之，被主張國內優先權之先申請案，依專利法第 29 條第 2 項規定，自其申請日起滿 15 個月，視為撤回，縱然尚未屆至發生視為撤回之期限，先申請案仍不得分割。但對於已合法主張國內優先權之後申請案而言，仍可申請分割，且其分割案仍可援用原優先權日。

2. 申請改請

2.1 申請改請 - 他種類改請

原則上提出專利申請後，申請人均得提出改請申請，其原申請案經初審核駁審定或處分後，申請人得於該審定書、處分書送達之日起 60 日內提出改請；申請人如不服原審定而提起再審查，亦得於再審查程序中申請改請，改請程序一經受理，依法可援用原申請日。申請改請，性質上為新案，惟因原申請案之申請權證明書、委任書或優先權證明等文件於原申請時已見於本局，無庸再行檢送。

申請人未申請再審查而於原申請案初審核駁審定書或處分書送達之日起 60 日後或於原申請案再審查核駁審定書送達之日起 60 日後始提出改請申請者，因已逾法定期間，不得改請。

原申請案准予專利之審定書、處分書送達後，不得申請改請。

發明專利、新式樣專利初審不予專利，申請人於審定書送達後，僅得於法定期間內就申請再審查或改請擇一為之。發明專利、新式樣專利再審查不予專利，申請人於再審查審定書送達後，以及新型專利不予專利處分書送達後，僅得於法定期間 30 日內提起訴

願或 60 日內申請改請擇一為之。

他種類改請之態樣有：

- (1)發明改請新型。
- (2)發明改請新式樣。
- (3)新型改請發明。
- (4)新型改請新式樣。
- (5)新式樣改請新型。

申請改請之申請案，如改請前已有優先權主張者，於改請後亦得保留其優先權之主張，並應於改請申請時聲明之。如其優先權主張業經處分不予受理，不得於改請申請時再行主張。

原申請案主張新穎性優惠期者，改請案仍得主張新穎性優惠期。

原申請案一經改請，若該原申請案業經實體審查，基於「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」或「禁止重複審查」之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案之種類。

改請發明案如有申請實體審查之必要時，應依專利法第 37 條第 1 項、第 2 項規定，自原申請案申請日起 3 年內為之，如改請發明已逾前述 3 年期間，得於改請發明之日起 30 日內，申請實體審查。

2.2 申請改請 - 同種類改請

改請申請除有上開 2.1 他種類型專利之改請外，尚有新法施行後尚未審結之發明、新型專利本身之追加改請獨立案；新式樣專利本身之聯合與獨立案相互改請，上述改請類型稱為同種類改請。

同種類(同種)的改請之態樣有：

- (1)追加發明改請獨立發明。
- (2)追加新型改請獨立新型。
- (3)獨立新式樣與聯合新式樣。
- (4)聯合新式樣改請獨立新式樣。

依專利法第 133 條規定，90 年 10 月 24 日修正施行前所提出之追加專利申請案，尚未審查確定者，或其追加專利權仍存續者，依修正前有關追加專利之規定辦理。因此，發明、新型追加改請獨立案，依法準用分割申請之規定，應於再審查審定前為之，如准予改請，仍可援用原申請日。並就原申請案已完成之程序續行審查。

依 83 年版專利法第 75 條規定，原申請案專利權遭撤銷，其追加專利權未撤銷者，視為獨立之專利權，追加專利權人得申請改請，將另給專利證書，專利權期間至原專利權期滿時為止。

新式樣聯合改請獨立案或獨立改請聯合案，其可改請之法定期間則參照他種類改請申請之法定期間。其審查程序則比照他種類改請申請。

申請改請之申請案，如改請前原申請案已有主張優先權者，於改請後亦得保留其優先權主張，並應於改請申請時聲明之。如原申請案優先權主張業經處分不予受理，不得於改請申請時再行主張。原申請案主張新穎性優惠期者，改請案仍得主張新穎性優惠期。

新式樣專利部分，獨立新式樣改請為聯合新式樣後，不得再改請為獨立新式樣，原申請案一經改請，若該原申請案業經實體審查，基於「事涉重複審查，不能使審查程序順利進行」或「禁止重複審查」之法理，則不得將該改請案再改請為原申請案。

聯合新式樣改請為獨立新式樣後，不得再改請為原先所附麗之獨立新式樣的聯合新式樣，惟聯合新式樣經改請為獨立新式樣，再改請為原先所附麗之獨立新式樣以外之獨立新式樣的聯合新式樣者，並無重複審查之情事，得受理其改請。