

第七章 特殊申請

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，規定於專利法第三十三條第一項。申請專利後，申請之專利種類不適當，得改請為其他種類之專利，規定於專利法第一百零二條。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。

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（專 32.I）；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（專 32.II）。對於實質上為二個以上之發明不符合發明單一性，或二個以上發明符合發明單一性而合併為一申請案申請者，若申請人認為有必要時，在不發生重複專利的條件下，得為分割之申請。此外，對於發明說明或圖式中有揭露但申請專利範圍未記載之發明，申請人亦得主動申請分割。

一發明申請案中有二個以上同一發明，僅能申請其中一發明，其餘發明應予刪除，不得為分割之申請。若實質上為兩個以上同一發明時，允許分割申請，則會發生重複申請專利之情事，且係屬專利法第三十一條先申請原則所規範。

准予分割之申請，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。

1.2 分割要件

1.2.1 形式要件

1.2.1.1 得申請分割之人

分割後另取得新案號之子案（本節以下簡稱分割案）及分割後原申請案之申請人，均應與分割前之原申請案申請人相同；若不相同時，則應附有合法簽署讓與之證明。

分割案之發明人應為係屬原申請案之發明人。

1.2.1.2 申請之期間

- (1)分割申請，應於原申請案再審查審定前為之（專 33.II）。
- (2)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，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。
- (3)經專利專責機關通知原申請案不符合發明單一性規定者，應在指定期限內為分割之申請。

1.2.1.3 其他

申請分割者，應就每一分割案，備具申請書，申請書應載明原申請案號及申請日，並應檢附說明書及必要圖式一式三份，原申請案與修正後之說明書及必要圖式各一份，原申請案之申請權證明書影本。若有其他分割案者，應另檢附其他分割案說明書及必要圖式一份。主張優先權、新穎性優惠期者，應另檢附所必要的證明文件（專施 24.I）。

1.2.2 實體要件

- (1)申請專利之發明有下列情事者，專利專責機關應依申請或依職權

通知申請人為分割之申請：

- 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，不符合發明單一性時；
 - b. 申請專利範圍中之一或數項獨立項不具專利要件，經修正刪除後，其餘獨立項所載申請專利之發明不符合發明單一性時，例如申請專利範圍：1. 化合物 X。2. 製備化合物 X 的方法。3. 化合物 X 作為清潔劑的應用。若請求項 1 不具專利要件而被刪除，則請求項 2、3 不符合發明單一性時；
 - c. 補充、修正說明書或圖式，增列獨立項，雖然未超出原說明書所揭露之範圍，但申請專利範圍所載申請專利之發明不符合發明單一性時。
- (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為二個以上發明時，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，而發明說明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，則其發明說明得僅記載 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，至於其發明說明，則得記載 B，亦得包含 A、B 二項發明。
- (4) 實質上屬兩個以上之發明者，得為分割之申請，原申請案以修正案之程序續辦，並為准駁之審定。
- (5) 由於分割案得以原申請案之申請日為申請日，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說明書或圖式所揭露之範圍；並同時審查原申請案及分割案，原申請案修正後或分割案如超出申請時說明書或圖式所揭露之範圍者，以違反專利

法第四十九條第四項有關補充、修正不得超出原申請案申請時之說明書或圖式所揭露之範圍之規定，通知申請人申復、另案申請或補充、修正說明書或圖式。屆期未申復、未另案申請或補充、修正者，或申復無理由者，審定不予專利。

(6)分割案與原申請案之申請專利範圍有重疊而導致重複專利的情況，以違反專利法第三十一條之規定，先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。

(7)分割案經審查後認有不合實體要件時，該分割案審定不予專利。

1.2.3 案例

例 1

· 分割前原申請案

〔發明名稱〕

製備化合物 A 之方法及利用化合物 A 檢驗 C 型肝炎之方法

〔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，對於先前技術，在新穎性、進步性等專利要件方面並無作出實質貢獻，不得為判斷發明單一性的特定技術特徵，故申請專利範圍第 1、2 項不具有技術關聯性，不符合發明單一性之規定，不得合併為一申請案提出申請。因此，必須分割原申請案第 1、2 項。

例 2

· 分割前原申請案

〔發明名稱〕

一種燈絲 A 及利用燈絲 A 製成的燈泡 B

〔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〕

分割前原申請案包括燈絲 A 及利用燈絲 A 製成的燈泡 B，兩者符合發明單一性之規定，得合併為一申請案提出申請，亦得申請分割原申請案第 1、2 項。

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) 原申請案主張新穎性優惠期者，分割案仍得主張新穎性優惠期。

1.4 審查注意事項

- (1) 申請人依專利法第三十三條第一項之規定為分割之申請時，應依同法施行細則第二十四條第一項規定，檢附相關之說明書或圖式等必要文件，不得要求專利專責機關自原申請案自行調閱或影印。

- (2)主張原申請案所主張之優先權者，應於各分割案之申請書聲明之（專施 24.Ⅱ），並檢附國際優先權證明文件全份影本。
- (3)分割申請，不得變更原申請案之專利種類（專施 24.Ⅲ）。
- (4)說明書或圖式中形式上記載二個以上之發明，但實質上為一個發明者，不得分割。
- (5)准予分割之原申請案及分割案，仍應依一般申請案之專利要件審查；且均應就已完成之程序續行審查。
- (6)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。
- (7)分割案有不合分割申請之形式要件時，分割案應不受理。
- (8)原申請案說明書或圖式所載之發明未記載於申請專利範圍者，得直接申請分割，將該發明記載於分割案之發明說明及申請專利範圍中，不須先補充、修正說明書或圖式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。
- (9)分割案如有申請實體審查之必要時，應依專利法第三十七條第一項、第二項規定，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。

2. 改請申請

2.1 前言

專利分為發明、新型及新式樣三種，發明及新型係保護利用自然法則之技術思想之創作，新式樣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（專 102），就專利申請人而言，相當方便而有利。

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。

2.2 改請要件

2.2.1 形式要件

2.2.1.1 得申請改請之人

改請案與原申請案申請人應相同；若不相同時，則應附有合法簽署讓與之證明。

2.2.1.2 申請之期間

改請申請之期間為原申請案准予專利之審定書送達之前，或原申請案不予專利之審定書送達之日起六十日內，始得為之。逾前述期間者，不得改請。所指之審定書包括初審及再審查審定書。

2.2.1.3 反複改請之判斷

原申請案一旦經改請，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。

2.2.2 實體要件

- (1) 准予改請之改請案，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之原說明書或圖式所揭露之範圍；若

改請案之說明書或圖式超出該原說明書或圖式所揭露之範圍者，應通知申請人申復、另案申請或補充、修正改請案之說明書或圖式。屆期未申復、未另案申請或補充、修正者，或申復無理由者，改請案以違反專利法第四十九條第四項之規定為理由，審定應不准專利。

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)原申請案主張新穎性優惠期者，改請案仍得主張新穎性優惠期。

2.4 審查注意事項

- (1)申請改請時，除申請書及說明書外，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，不須再提出優先權證明文件，惟仍須聲明。
- (3)改請案主張原申請案所主張之新穎性優惠期者，不須再提出優惠期證明文件，惟仍須聲明。
- (4)改請發明案如有申請實體審查之必要時，應依專利法第三十七條第一項、第二項規定，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。
- (5)專利法已刪除追加專利改請為獨立專利，或獨立專利改請為追加專利之制度，新法施行後，未審結之追加案有申請改請者，處理原則如下：
 - a.追加案所附麗之原申請案核准後，如因故未領證或依新法施行前有關異議制度規定異議成立確定者，其追加案將通知申請人改請為獨立申請案，申請人不改請者，追加申請案不予受理。

- b. 追加案所附麗之原申請案如不受理確定或不准專利處分確定，其追加案將通知申請人改請為獨立申請案，申請人不改請者，追加申請案不予受理。