

第六章 特殊申請

申請專利之新式樣實質上為二個以上之新式樣時，得為分割之申請，規定於專利法第一百二十九條第一項準用第三十三條。

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，規定於同法第一百十四條，申請發明或新型專利後改請為新式樣專利；同種專利之改請申請，規定於同法第一百十五條，申請獨立新式樣專利後改請為聯合新式樣專利，或申請聯合新式樣專利後改請為獨立新式樣專利。

同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者，得申請聯合新式樣專利，規定於同法第一百零九條第二項。

本章分別就分割申請、改請申請及聯合新式樣三種特殊申請之相關基準予以說明。

1. 分割申請

1.1 前言

申請新式樣專利，應就每一新式樣提出申請（專 119.I）。對於實質上為二個以上之新式樣不符合一式樣一申請者，得為分割之申請（專 129.I 準用 33）。此外，對於圖說中有揭露但並非申請專利之新式樣，申請人亦得主動申請分割。

一申請案中有二個以上相同或近似之新式樣，若為相同新式樣，僅能申請其中一新式樣，其餘新式樣應刪除；若為近似之新式樣，應擇一申請新式樣專利，其餘新式樣應分割並改請為聯合新式樣專利。

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圖說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。

分割案之創作人應為原申請案之創作人或部分創作人。

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 129.I 準用 33.I）。
- (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一式樣一申請者，應在指定期限內為分割之申請。

1.2.1.3 其他

- (1)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，並應檢附圖說一式二份，原申請案與修正後之圖說各一份，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圖說一份。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 34.I）。
- (2)原申請案為獨立案者，分割案得為附麗於原申請案之聯合案或另一獨立案。

1.2.2 實體要件

- (1)申請專利之新式樣有下列情事者，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.申請專利之新式樣實質上為二個以上之新式樣，不符合一式樣一申請時；
 - b.補充、修正圖說，雖然未超出原圖說所揭露之範圍，但申請專利之新式樣不符合一式樣一申請時，例如主張施予新式樣之物品及其構成元件皆為申請專利之新式樣。
- (2)申請專利之新式樣實質上為二個以上之新式樣，並非僅指申請專利之新式樣，若分割前原申請案之圖說所記載之內容實質上為二個以上新式樣時，申請人得將其中一個或多個新式樣分割，而為另一件或多件申請案。
- (3)實質上屬兩個以上之新式樣者，得為分割之申請，原申請案應以修正案之程序續辦。
- (4)分割案經審查後認有不合分割申請之實體要件時，該分割案處分不准分割。申請人得將自原申請案刪除之內容，經由補充、修正，恢復原申請案為分割前之狀態。
- (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圖說不得超出原申請案申請時之原圖說所揭露之範圍；若超出該原圖說所揭露之範圍者，應通知申請人申復、另案申請或補充、修正原申請案或分割案之圖說。屆期末申復、另案申請或補充、修正者，或申復無理由者，分割案處分不准分割；原申請案以違反專利法第一百二十二條第三項之規定為理由，審定應不准專利。

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)申請人依專利法第一百二十九條準用第三十三條第一項之規定為分割之申請時，應依專利法施行細則第三十四條第一項規定，檢附相關之圖說等必要文件，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 34. ），並檢附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。
- (4)參考圖所揭露之內容包括申請專利之新式樣以外之新式樣時，無須通知申請人分割。
- (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)分割案經審查後認有不合分割申請之形式要件或實體要件時，該分割案應不受理。

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新式樣標的，例如申請內部結構之新式樣專利，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（專 114），就專利申請人而言，相當方便而有利。

除前述「他種」專利間之改請外，「同種」專利申請間之改請，例如聯合新式樣不符合同一申請人及近似於原新式樣的要件時，申請人得將聯合新式樣改請為獨立新式樣，或獨立新式樣近似於同一申請人之原新式樣時，申請人得將獨立新式樣改請為聯合新式樣，而以原申請案之申請日為改請案之申請日（專 115）。

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圖說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。

獨立新式樣改請為聯合新式樣，不得再改請為獨立新式樣。聯合新式樣改請為獨立新式樣，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。

2.2.1.4 其他

審查聯合新式樣時，若其所附麗之獨立新式樣被撤銷或不予專利確定，申請人應將該聯合新式樣改請為另一獨立新式樣，否則該聯合新式樣無所附麗，若申請人未改請，應通知申請人為之，屆期未改請者，逕以無所附麗為理由，為不准專利之審定。

2.2.2 實體要件

- (1)准予改請之改請案，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，改請案圖說不得超出原申請案申請時之原說明書或圖式或圖說所揭露之範圍，若改請案圖說超出該原說明書或圖式或圖說所揭露之範圍者，應通知申請人申復、另案申請或補充、修正改請案之圖說。屆期未申復、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一百二十二條第三項之規定為理由，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，除申請書及圖說外，得援用原申請案文件，改請案之圖面若不同於原申請案時，應補送相關圖面。
- (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。

3. 聯合新式樣

3.1 前言

新式樣專利係保護工業量產物品外觀形狀、花紋、色彩或其結合之創作。由於消費者對於物品外觀設計之嗜好常隨著時代的演進而有不同的需求，產業界為追求最大利潤必須迎合消費者而從事物品的局部改型，將原物品作外觀之局部改變，使該物品之整體設計與原新式樣專利近似；有時亦會將該設計應用於相關的近似物品，以形成系列物品、塑造企業印象。為使新式樣專利制度更符合消費市場的需求，專利法規定同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者，得申請聯合新式樣，以保護原新式樣專利權人的權益。

3.2 聯合新式樣之概念

聯合新式樣專利係保護同一人之相同物品之近似設計、近似物品之相同設計或近似物品之近似設計的新式樣專利制度，此外，聯合新式樣專利亦能夠確認原新式樣專利權所及之近似範圍，使近似設計或近似物品之範圍更為明確。

受先申請原則要件之限制，相同或近似之新式樣有二以上之專利申請時，僅得就其最先申請者准予專利；但同一人有與其原新式樣近似之新式樣，則得申請聯合新式樣。惟聯合新式樣所附麗之原新式樣必須為獨立新式樣，不得為聯合新式樣，以免擴大原申請案之近似範圍。

3.3 專利要件

聯合新式樣之專利要件規定於專利法第一百十條第五項，其前

段所規定「不受第一項及前項規定之限制」，指聯合新式樣僅須具備產業利用性，但不受第一項有關獨立新式樣之新穎性及第四項創作性之限制。而聯合新式樣之新穎性要件則規定於同法第一百十條第五項後段，並以其所附麗之原新式樣申請日（主張優先權者則為優先權日，本節以下同）作為判斷新穎性之基準日。

聯合新式樣有關產業利用性、新穎性、擬制新穎性及先申請原則之專利要件，除本章另有規定者外，皆準用第三章專利要件。

3.3.1 形式要件

3.3.1.1 得申請聯合新式樣之人

聯合新式樣之申請人應與其所附麗之原新式樣申請人（取得專利權者，則為專利權人）相同；若不相同時，應通知申請人限期補正，屆期不補正者，應不受理。

3.3.1.2 申請之期間

聯合新式樣之申請，必須原新式樣已提出申請（包括申請當日）或原新式樣專利權仍有效存續，始得為之。原新式樣專利權消滅、撤銷或專利權期間屆滿後，聯合新式樣即無所附麗，不得申請或准予聯合新式樣專利。

3.3.1.3 其他

- (1)申請聯合新式樣專利，應於申請書載明原新式樣申請案號，並檢附原新式樣申請案圖說一份（專施 36.I）。
- (2)聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者；所指之近似，包括應用於相同物品外觀之近似設計及應用於近似物品外觀之相同或近似設計。因此，申請聯合新式樣，所指定之新式樣物品名稱得與原新式樣物品名稱不同，例如申請鋼珠筆為原申請案鋼筆之聯合新式樣，其物品名稱應記載為「鋼珠筆」，不須改為「鋼筆聯合一」，俾與實際物品相符。

- (3)聯合新式樣所附麗之原新式樣必須為獨立新式樣，不得為聯合新式樣（專 110.VI）。

3.3.2 實體要件

聯合新式樣，指同一人因襲其原新式樣之創作且構成近似者。除必須符合新式樣之定義外，聯合新式樣與其所附麗之原新式樣必須近似。近似之新式樣包括 1.應用於近似物品之相同設計、2.應用於相同物品之近似設計、及 3.應用於近似物品之近似設計三種態樣。除 1 之態樣外，2、3 之態樣的聯合新式樣係援用其所附麗之原新式樣的新穎特徵而與原新式樣構成近似，據以確認原新式樣專利權所及之近似範圍。

因此，審查聯合新式樣之專利要件時，原新式樣申請日至聯合新式樣申請日之間，任何已見於刊物、已公開使用、已為公眾所知悉或已申請新式樣專利之設計，皆不得作為核駁該聯合新式樣新穎性、擬制新穎性及先申請原則之依據，亦即聯合新式樣專利要件之判斷應以原新式樣之申請日為基準日，但無須審查聯合新式樣之創作性。

有下列情事之一者，應不予聯合新式樣專利：

- (1)申請專利之聯合新式樣與原新式樣完全相同，即物品相同且設計相同者（專 109.II）；
- (2)申請專利之聯合新式樣與原新式樣不近似，即物品不相同亦不近似，或設計不相同亦不近似（專 109.II）；
- (3)有與聯合新式樣相同或近似之新式樣於原新式樣申請日之前已見於刊物、已公開使用或已為公眾所知悉者（專 110.V）；
- (4)有與聯合新式樣相同或近似之新式樣已揭露於原新式樣申請日之前申請在先而在申請後始公告之新式樣申請案（專 111）；
- (5)有與聯合新式樣相同或近似之新式樣於原新式樣申請日之前申請新式樣專利者（專 118.I）。

3.4 聯合新式樣之效果

- (1)聯合新式樣專利權從屬於原新式樣專利權，不得單獨主張權利，且不及於近似範圍（專 124.I），即其專利權範圍僅及於與之相同的新式樣；
- (2)聯合新式樣專利權期限始於公告日，而與其原新式樣專利權期限同時屆滿；
- (3)原新式樣專利權撤銷或消滅者，其聯合新式樣專利權應一併撤銷或消滅（專 124.II）。

3.5 審查注意事項

- (1)聯合新式樣案並非以原新式樣之申請日為其申請日，主張之優先權無須與原新式樣一致，但所主張之優先權日不得早於原新式樣之申請日（主張優先權者，不得早於其優先權日）。主張原申請案之優先權者，應於各聯合新式樣案申請書聲明之，並檢附優先權證明文件全份影本。
- (2)聯合新式樣係確認原新式樣專利權所及之範圍，故應俟所附麗之原新式樣核准審定後，且該原新式樣仍屬存續狀態下，始得准予專利（專施 36. II）。
- (3)同一人同日申請二個以上近似之獨立新式樣，應通知申請人限期擇一為原新式樣，將其他近似之新式樣申請案改請為該原新式樣之聯合新式樣，屆期末改請者，均不予新式樣專利（專 118.II）。
- (4)同一人非同日申請近似之獨立新式樣，若無其他核駁理由，應核准最先申請者，其他申請案以違反專利法第一百十八條第一項之規定為理由，發出核駁理由先行通知書。