

論專利法上「分割申請」之概念— 兼談最高行政法院 89 年度判字第 2665 號判決

陳秉訓¹

壹、前言

談到「分割申請」，必須先提專利法上的「一發明一申請」制度或稱「發明單一性」制度。²根據 World Intellectual Property Organization (WIPO) 的專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, 簡稱「PCT」) 之 Regulations 之 Rule 13³，關於發明單一性的要求為 Rule 13.1，其規定：「The international application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept ("requirement of unity of invention").」，而由其規定可知，發明單一性之意涵不只是一個單一發明，更包括關連於單一的、一般的發明概念之一組發明。

更進一步，Rule 13.2 規定「Where a group of inventions is claimed in one and the same international application, the requirement of unity of invention referred to in Rule 13.1 shall be fulfilled only when there is a technical relationship among those inventions involving one or more of the same or corresponding special technical features. The expression "special technical features" shall mean those technical features that define a contribution which each of the claimed inventions, considered as a whole, makes over the prior art.」，亦即「technical relationship」是判斷一組發明是否成立發明單一性之基準，而「special technical features」是構成「technical relationship」之要

素，至於「special technical features」係依據各別發明中的進步性（非顯而易見性）部分而判斷，此外，判斷的客體是「發明」本身而非「claim」（見 Rule 13.3）。

關於「一發明一申請」制度之規定，即現行專利法第三十二條「申請發明專利，應就每一發明提出申請。（第一項）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。（第二項）」，而和修正前專利法相比，修正前專利法第三十一條規定何種條件下二個以上發明可併案申請⁴，而現行專利法中僅以「廣義發明概念」一用語來涵蓋併案申請的問題。至於「一發明」之定義，現行專利法施行細則第二十三條規定「本法第三十二條第二項所稱屬於一個廣義發明概念者，指二個以上之發明或新型，於技術上相互關聯。（第一項）前項技術上相互關聯之發明或新型，應包含一個或多個相同或相對應，且對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵。（第二項）」。

當申請案不符合「一發明一申請」時，主管機關會要求申請人將申請案分割，因此，探討「一發明一申請」制度必須由專利法中「分割申請」之規定切入。而所謂「分割申請」，以美國專利法為比較，係規定於 35 U.S.C. §121⁵ 而為，若兩個以上獨立且互不相

⁴ 修正前專利法第三十一條：「申請發明專利，應就每一發明各別申請。但兩個以上之發明，利用上不能分離，並有下列情事之一者，得併案申請：

- 一、利用發明主要構成部分者。
- 二、發明為物之發明時，他發明為生產該物之方法，使用該物之方法，生產該物之機械、器具、裝置或專為利用該物特性之物。
- 三、發明為方法之發明時，他發明為實施該方法所直接使用之機械、器具或裝置。」

⁵ 35 U.S.C. §121 全文「If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Director may require the application to be restricted to one of the inventions. If the other invention is made the subject of a divisional application which complies with the requirements of section 120 of this title it shall be entitled to the benefit of the filing date of the original application. A patent issuing on an application with respect to which a requirement for restriction under this section has been made, or on an application filed as a result of such a requirement, shall not be used as a reference either in the Patent and Trademark Office or in the courts against a divisional application or against the original application or any patent issued on either of them, if the divisional application is filed before the issuance of the patent on the other application. If

¹ 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生、威盛電子公司專利工程師。清華大學材料所博士班課程修畢（2002至2004年）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師。

² 黃文儀著，「專利法逐條解說」，台北市/台灣，三民書局，2000年4月第一版補正第二刷，頁61。

³ 參閱 WIPO 網頁，http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#_13，到訪日：03/30/2005。

干的發明在同一的申請中接被主張申請專利範圍（claim），美國專利暨商標局（簡稱「USPTO」）的局長（Director）得（may）要求該申請案僅能主張其中一個發明的申請專利範圍。此即美國專利法中「Restriction」或「Divisional Application」制度。

回到台灣專利法，「分割申請」制度係規定於現行專利法第三十三條以及專利審查基準。而本文由專利法、施行細則及專利審查基準而分析「分割申請」制度，並藉由一件最高行政法院判決而討論制度運作上的問題。

貳、專利法上「分割申請」之概念分析

一、現行專利法及其施行細則之規定

現行專利法第三十三條規定「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。（第一項）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。（第二項）」，和美國法不同的是，第三十三條非由「申請專利範圍」而以「發明」個數為「分割申請」與否之判斷基準。因此，就法條而言，「分割申請」之客體其實質意義是相當不清楚的，不過就提出「分割申請」之主體，由法條中可知為智慧局依職權及申請人主動提出等二種。

更進一步，關於申請案的格式，現行專利法施行細則第二十四條規定：「發明或新型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：一、說明書及必要圖式。二、原申請案與修正後之說明書及必要圖式。三、有其他分割案者，其他分割案說明書、必要圖式。四、主張原申請案之優先

權者，原申請案之優先權證明文件。五、原申請案有主張本法第二十二條第二項或第九十四條第二項規定之事實者，其證明文件。六、原申請案之申請權證明書。（第一項）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。（第二項）分割申請，不得變更原申請案之專利種類。（第三項）」而施行細則第三十四條規定「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：一、圖說。二、原申請案及修正後之圖說。三、有其他分割案者，其他分割案圖說。四、主張原申請案之優先權者，原申請案之優先權證明文件。五、原申請案有主張本法第一百十條第二項規定之事實者，其證明文件。六、原申請案之申請權證明書。（第一項）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。（第二項）」

不過，關於分割申請的審查規範，現行專利法施行細則並未有所規定，因此，必須分析現行專利審查基準之規定。

二、現行專利審查基準之規定

（一）發明專利部分⁶

1、分割申請案的類型

在專利審查基準之第二篇發明專利實體審查之第七章特殊申請之第一節分割申請中，「1.1 前言」指出三種係申請人得為分割申請之類型：「實質上為二個以上之發明不符合發明單一性」、「二個以上發明符合發明單一性而合併為一申請案申請者」、及「發明說明或圖式中有揭露但申請專利範圍未記載之發明」，而「1.2.2 實體要件」之（1）更進一步由申請專利範圍界定分割申請之型態：「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」、「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」、及「補充、修正

a divisional application is directed solely to subject matter described and claimed in the original application as filed, the Director may dispense with signing and execution by the inventor. The validity of a patent shall not be questioned for failure of the Director to require the application to be restricted to one invention.」，參閱美國國會網站，<http://uscode.house.gov/usc.htm>，到訪日：10/23/2003。

⁶ 參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_la_w_3_1_7.asp#a，到訪日：03/31/2005。

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」。換句話說，「說明書或圖式」或「申請專利範圍」皆是認定是否得准予分割申請的客體。（見1.2.2 實體要件之（2））

2、申請期間

另關於「申請之期間」，1.2.1.2規定：（1）應於原申請案再審查審定前為之。（2）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。

3、實體規範

母案與分割申請案間、以及分割申請案之間的申請專利範圍不可相同，而發明說明或圖式所載內容是否相同則非所問。（見1.2.2 實體要件之（3））此外，「1.4 審查注意事項」之（8）規定：「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。」

4、程序規範

母案係依修正案程序辦理（見1.2.2 實體要件之（4）），且分割申請案係成為一新申請案而處理。但若「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。」（見1.2.2 實體要件之（5））

此外，關於分割案的實體審查，「1.4 審查注意事項」之（9）規定「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。」

（二）新樣式專利部分

關於新樣式專利部分，其分割申請的規範⁷基本上同於發明專利，故本文不多做討論。

（三）新型專利部分⁸

由於新型專利採取形式審查，換句話說，其審查係不檢索先前技術而評價申請案，因此，影響到對於「發明單一性」之判斷，而進一步其「分割申請」的規範有別於發明專利和新樣式專利。

根據專利審查基準之第四篇新型形式審查之第一章新型專利形式審查之第二節形式審查之「2.1.5 是否違反單一性」，其規定：

「……根據前述規定，新型專利形式審查時，必須判斷新型是否符合本法第一百零八條準用第三十二條單一性之規定，惟因形式審查時，並不進行先前技術之檢索，因此判斷新型是否具有單一性時，僅須判斷獨立項與獨立項之間於技術特徵上是否明顯相互關聯。簡言之，應從說明書所載之先前技術，檢視各獨立項中所載之新型有別於先前技術之部分是否具有相同或相對應之技術特徵。若各獨立項之間完全無相同或相對應之技術特徵，則判斷為不符合新型單一性規定。

當一件新型專利申請案包含了二個或二個以上完全不相關聯的創作，而不符合單一

⁷ 參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_3_6.asp#a，到訪日：04/01/2005。

⁸ 參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_4_1.asp，到訪日：04/01/2005。

性之情形，應通知申請人修正、申復或申請分割，使其符合單一性規定；申請人未修正或未依通知內容修正者，應以其違反本法第一百零八條準用第三十二條規定，依第九十七條第一項第四款為不予專利之處分。」

三、分割申請案之類型

就專利法、施行細則及審查基準之規定而言，分割申請案的類型可由原案的型態分為二大類：「說明書於圖示全部反映在申請專利範圍」及「說明書於圖示部份反映在申請專利範圍」。

針對「說明書於圖示全部反映在申請專利範圍」類，母案及子案由原案衍生的型態可如表一（假設原案有二個發明，為A發明及B發明，而A為母案且B為子案），而基本上有四種。針對「說明書於圖示部份反映在申請專利範圍」，母案及子案由原案衍生的型態亦可如表一（假設原案有二個發明，為A發明及B發明但申請專利範圍僅有A發明，而A為母案且B為子案），而基本上亦有四種。

但若母案或子案中，申請人修改了說明書或是修改、新增申請專利範圍，則分割申請案的形式將更多種，而修改說明書這類的改變將會涉及所謂「實質變更」之判斷。

表 一

類別	申請書	說明書部分	申請專利範圍部分
1	母案	與原案相同	原案之A部分
	子案	與原案相同	原案之B部分
2	母案	與原案相同	原案之A部分
	子案	原案之B部分	原案之B部分
3	母案	原案之A部分	原案之A部分
	子案	與原案相同	原案之B部分
4	母案	原案之A部分	原案之A部分
	子案	原案之B部分	原案之B部分

參、最高行政法院89年度判字第2665號判決⁹之分析¹⁰

一、簡介

緣原告於民國八十四年一月十二日以「製備沉澱矽石之新穎方法，新穎的沉澱矽石及其於強化彈性體之用途」（以下稱原案），向被告（即經濟部智慧財產局）申請發明專利。嗣原告於八十五年七月二十六日以其中部分為各別申請，發明名稱為「新穎的沉澱矽石及其於強化彈性體之用途」，而各別申請案（當時的專利法稱為「各別申請」）經被告審查結果，以本案申請專利範圍包含第一項之獨立項及第二項至第九項之附屬項，其中第一項申請內容與原案申請專利範圍第十八項之申請內容部分範圍重複無法區分，且兩案附屬項之間亦有相類似情形，實質上並不為兩個以上之發明，依修正前專利法第三十二條¹¹規定，應不准予分割。原告不服，依法提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回。原告不服再訴願決定，遂循序提起本件行政訴訟。最後法院判原告之訴駁回。¹²

二、爭點

本案與本文討論之相關爭點有二，一為智慧局審查「各別申請案」之程序問題，而為係爭申請專利範圍是否為同一發明（見表二）。

⁹ 由最高行政法院第二庭法官陳石獅（審判長）、徐樹海、彭鳳至、高啓燦及黃合文等所判決。

¹⁰ 本案所涉及的法條是1994年1月21日總統令修正公布的專利法，但該條文和修正前專利法相同。參閱智慧局網頁 http://www.moeaipo.gov.tw/patent/patent_law/patent_law_5.asp，到訪日：10/31/2003。

¹¹ 修正前專利法第三十二條「申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請。（第一項）前項各別申請應於原申請案再審查審定前為之。如准予各別申請，仍以最初申請之日為申請日，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。（第二項）」

¹² 參閱最高行政法院89年度判字第2665號判決之「事實」。

表 二

原案	各別申請案（子案）
製備沉澱矽石之新穎方法，新穎的沉澱矽石及其於強化彈性體之用途	新穎的沉澱矽石及其於強化彈性體之用途
申請專利範圍第十八項	申請專利範圍第一項
一種沉澱矽石，其特徵為具有下列性質：於一四〇與二四〇平方米\克之間的 CTAB 比表面積 (SCTAB)；... 超過五·五毫升之超音波去黏聚作用因數 (FD)；於超音波去黏聚作用之後，低於五微米之中項直徑 (50)。	一種沉澱矽石，其特徵為具有下列性質：於一四〇與二四〇平方米\克之間的 CTAB 比表面積 (SCTAB)；超過十一毫五·五毫升之超音波去黏聚作用因數 (FD)；於超音波去黏聚作用之後，低於二·五微米之中項直徑 (50)。

三、法院判決¹³

（一）關於爭點一

法院認為：（1）「既已提出分割案之申請，故基本上依程序而言，完成申請程序後（尚未實質審查），即為兩個獨立之發明案，理應分開審查，無所謂分割案、母案優先順序之原則，故再訴願人辯稱原審查機關必須先審理分割案，核發再審查核駁理由先行通知書，告知再訴願人...使再訴願人得以提出修正、申復等，純屬不合理。」（2）「次查行為時專利法第三十二條規定「申請專利之發明，實質上為兩個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得改為各別申請」。本分割案為原告自行提出申請者，則被告受理原告之申請案後，並非不得「實質」審查本分割案與原案是否「實質上為兩個以上之發明」。本件被告於「實質」審查後，認定本分割案與原案實質上並非兩個以上之發明，因而否准原告本案分割之申請，審理程序並無不合。」

¹³ 參閱最高行政法院89年度判字第2665號判決之「理由」。

（二）關於爭點二

法院認為：「此項審查及答辯意見，具有鑑定性質，客觀公正，足堪採信。原告主張，被告以本案申請專利範圍第一項之申請內容，與原案申請專利範圍第十八項之申請內容部分範圍重複無法區分，實質上並非兩個以上之發明，及嚴重技術性認知錯誤，致令原告喪失矽石P5、P7、P8、P9及P11之保護云云，揆諸上開審查及答辯意見，並無足採。」

四、主張與辯論¹⁴

（一）關於爭點一

原告主張：「被告於八十六年五月九日再審查審定書審定准予原案專利後，卻於八十六年八月五日發函告知原告本分割案之申請不予受理！自本分割案於八十五年七月二十六日向被告提出申請，及至八十六年八月五日始獲知本分割案之申請不予受理，期間歷時一年有餘，被告倘欲以程序不合駁回本分割案之申請，即，不准母案進行分割，根據被告前開函示中之說明，其應於對本分割案之原案進行審結之前，先行對本分割案做出處分，以使原案得以「以修正案處理」，亦即，以使原告得以「按修正程序，恢復該子案之部分，不至於構成濫用職權違法損害人民權益。」未料，被告卻基於便宜理由對原案先行審結，再於原案審結之後發函告知原告不受理本分割案之申請。在此情況下，試問，原告如何得以有意思表示之機會？又如何得以有機會按修正程序恢復該子案之部分？被告此種審理方式，及「構成濫用職權違法損害人民權益」之情事。又被告前開函示中針對各別申請案（即分割後母案、子案）之處理方式，相較於被告對本案及原案之處理方式，在在突顯被告審查上之不一致性及無標準性。」

主管機關主張：「由前述「審查上注意事項」第6項及本局前開函示所作說明，僅提及「原案得以修正案處理」，其前提當然必須在原案仍未審定，若原

¹⁴ 參閱最高行政法院89年度判字第2665號判決之「事實」之「原告起訴意旨及補充理由略謂」及「被告答辯意旨及補充理由略謂」。

案已審定，自當無法再以修正案處理，其中並未規定或明示「其應於對分割案之母案進行審結之前，須先行對分割案做出處分，以使母案得以修正案處理」。更何況，原告既自認分割案與原案為兩個發明而自行提出各別申請，即自應當承受其行為所可能產生之法律效果。其訴訟補充理由指稱本局先以程序受理本分割案，嗣以程序駁回，非但違反誠信原則，且嚴重逾越法律規定等云。惟此指責有欠公允，且有混淆事實之嫌。按分割案之審查，其除須符合專利要件外，且須滿足分割要件，惟若經審查後認為有不合分割要件時，該分割案即應不受理。」

（二）關於爭點二

原告主張：「被告對本分割案之實質審查牽涉嚴重技術認知錯誤，根據被告程序駁回本分割案申請之實質處分理由，其係認為本分割案申請專利範圍第1項所請矽石與原案申請專利範圍第十八項所請矽石係為相同之矽石（即，相同之發明）。換言之，被告認為本分割案已包含於原案申請專利範圍第十八項中，本分割案與原案屬同一發明，因而涉及「一案兩請」（違反一發明一申請原則）或謂「雙重專利」之情事。何謂「相同發明」之雙重專利情事？世界各專利先進國家在判定一申請專利範圍是否「及」相同發明之雙重專利情事，多採所謂「可交叉互讀性」測試方式（"cross-readability" test），亦即，測試「是否當侵害其中一申請專利範圍（其中一發明）而不侵害另一申請專利範圍（另一發明）？」，倘使測試答案為「是」，則以「及」相同發明之雙重專利為核駁理由，即屬不當。被告舊專利審查基準中並未提出任何一種可用於判定一專利申請案是否涉及「相同發明」之雙重專利情事之有效測試方法。原告基於在全世界各先進國家申請專利之實務經驗及對各國「專利制度」之瞭解，上述「可交叉互讀性」測試方法，確為判定一專利申請案是否請求與其他專利申請案所請求相同之發明而涉及雙重專利情事之專業、有效測試方法。本分割案申請專利範圍第一項所涵蓋之矽石P5、P7、P8、P9及P11分別具有61%、50%、54%、64%、及57%（均大於或等於50%）之V2/V1值，此等矽石完全未涵蓋於被告已審定准予專利之原案申請專利範

圍第十八項中，因原案申請專利範圍第十八項所請矽石係限定為「具有於175與275埃之間之直徑之細孔構成之細孔體積代表低於50%之由具有小於或等於400埃之直徑之細孔構成之細孔體積」，亦即「具有低於50%之V2/V1值」。易言之，任何有心人士，當得以在完全不侵害原案專利權之情況下，自由實施原母案已具體揭示卻未包含於其申請專利範圍中之矽石P5、P7、P8、P9及P11。」

主管機關主張：「查原告之訴訟理由僅主張專利法第四十條第二項「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」，對原先所主張之專利法第一條及第四十四條，及兩案之申請專利範圍部分範圍重複等情事，未再主張及重申，顯示原告亦已認同本局及訴願、再訴願決定書之處分理由。」

五、評論

（一）關於爭點一

本案的各別申請案之申請日為原案仍繫屬於智慧局之時期，而依照修正前專利法第三十二條之規定，各別申請案是改變原申請案的狀態，那麼「各別申請案」和「原申請案」不應是平行的「兩個獨立之發明案」。如果智慧局為對原申請案未做出核准或核駁，理應先執行「各別申請案」之程序，而後再繼續專利申請的審查。

本案之法院判決似乎未能釐清修正前專利法第三十二條之程序上意涵，導致虛擬化各別申請案，更產生雙重專利權（double patenting）¹⁵的問題。

（二）關於爭點二

法院認為智慧局有依法審查是否核准「各別申請案」之權利。但法院卻未審理智慧局在判斷是否應核准「各別申請案」之程序是否適法，例如法院並未引據專利審查基準來支持其判決，在原告提出「可交叉互讀性」測試方式而為抗辯時，法院也未指出不採

¹⁵ 雙重專利權（double patenting）為在不同的專利申請案或專利中有相同的申請專利範圍項。

原告意見之理由，因此，法院於本案在論證上有瑕疵。

(三) 法律規範缺陷

就以上的分析與討論，造成分割（或各別）申請案制度混亂的原因，本文認為是原案與分割申請案的審查順序規定不夠清楚。而就所謂單一發明的立法原意亦僅為「利於發明專利申請之分類，檢索和審查等作業」¹⁶而言，當申請人認為需要將符合修正前專利法第三十二條（或現行專利法第三十三條）規定之不同發明而為分割申請時，智慧局其實具有程序費用及未來專利維護費用的收益。亦即，在假設智慧局可依法以准駁分割申請案之情況下，當智慧局審理分割申請案時，必須要考慮行政程序法第七條之規定，即「行政行為，應依下列原則為之：一、採取之方法應有助於目的之達成。二、有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。三、採取之方法所造成之損害不得與欲達成目的之利益顯失均衡。」因此，在申請人提出具體的分割申請理由時，智慧局應無必要積極找尋理由而核駁分割申請案，因為核駁不但無助申請人權益亦無利於國家在專利維護費用的收益。

就本文所分析之案例，分割申請案制度的另一問題是和原案間在審查程序上之關係，因此綜合上述，本文嘗試提出修法之建議。就分割申請案的修正，如表三。

首先，將形成分割申請情況的客體限制在「申請專利範圍」，本文認為專利法可以限制單一申請案所取得的權利範圍，但不應該限制說明書的表達方法，除了憲法第十一條「人民有言論、講學、著作及出版之自由。」之言論自由的議題外，事實上專利法立法目的就是以專利權之授與來交換專利權人貢獻其技術知識給公共，因此，專利說明書的內容越多，對公共越有利。

此外，本文建議之修正，當分割申請案之程序發生時，原申請案審查程序之發展亦有所規範，才不致造成本文所舉的案例中，原申請案之審查與分割申請

案之審查處於並行狀態之程序上矛盾。而所謂審查程序亦以申請專利範圍為中心，即已審過的申請專利範圍不會因分割申請案之成立而又再度進入可專利性要件之審查程序。事實上，智慧局之專利審查基準已規定審查官必須應就申請專利範圍之每一請求項各別判斷可專利性要件¹⁷，因此，本文建議之修正更有利於申請專利範圍之逐項審查制度之建立。

伍、結論

申請案件或是有效專利之數量變多，對國庫而言都是有益的，智慧局實在沒有必要窮盡其行政資源而阻止申請人提出分割申請案。因此，本文討論相關法規並透過一件實際的法院案例，而指出分割申請案的制度問題，更進一步提出修法建議，希望提供立法參考。

¹⁶ 參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/explain/patent_law_3_1_3.asp#b，到訪日：11/07/2003。

¹⁷ 參閱智慧局網頁，http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_law/examine/patent_law_3_1_3.asp，到訪日：04/01/2005。

表 三

新修正專利法	本文建議之修正
<p>第三十三條 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。</p> <p>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。</p>	<p>第三十三條 申請專利之申請專利範圍，實質上具有二組以上互不相關之申請專利範圍時，經專利專責機關通知，申請人應選擇一組申請專利範圍為原申請案之申請專利範圍，並得以其他組申請專利範圍，而為分割之申請。</p> <p>分割之申請為申請人主動申請時，專利專責機關應准予分割之申請。</p> <p>前二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。</p> <p>專利專責機關應於通知申請人為第一項之程序後，暫停原申請案之審查程序；而在收到申請人之選擇申請後，繼續其審查程序；分割後之子案應延續該組申請專利範圍於原申請案中之審查程序。</p> <p>專利專責機關收到申請人主動申請後，應暫停原申請案之審查程序，而在分割案成立後，分別審查母案及子案，且所審查之申請專利範圍應延續其於原案中之審查程序。</p>