

## 我國專利法修正草案有關分割、改請制度之變革（第 280 期 2021/9/23）

張哲璋\* 專利師

### 一、前言：

筆者曾於 2020 年 7 月 16 日出刊的台一雙週專利電子報第 249 期《淺談我國與中國大陸有關再次分割／分案申請的新規定》一文中，介紹我國現行法規對再次分割（即對分割後的子案再作分割）之規定。今年 6 月，經濟部智慧財產局（以下稱智慧局）提出「專利法部分條文修正草案」第 2 稿（以下稱草案二稿），除了對分割制度調整、再次放寬可提出分割申請的時點，也對改請制度進行修改，為方便申請人掌握針對分割、改請制度修改的方向，簡介如下。

### 二、分割：

#### （一）、發明專利

現行專利法第 34 條規定，如圖 1，可提出分割的時點有二：「一、原申請案再審查審定前。二、原申請案核准審定書、再審查核准審定書送達後三個月內。」就原申請案順利獲准專利的情況而言，專利申請人在收到申請案初審「核准審定書」或「再審查核准審定書」後，還有三個月的時間可以提出分割申請，相當於可以在繳交證書費及第 1 年年費之前，考慮是否要針對已核准的原申請案申請專利範圍以外、說明書揭露的其他部分，另外提出分割申請而對創作加以保護，對申請人十分有利。

然而，在原申請案被核駁的情況下，現行制度就顯得不夠便民。在現行制度下，若某申請案在收到核駁審定書後，才考慮提出分割申請，即便申請人只是要就原本記載在說明書中、未記載於申請專利範圍的創作提出分割申請，對原申請案不打算繼續爭取，但其仍須提起再審查，使原申請案重新處於再審查的狀態、繫屬於智慧局，方得進行分割。

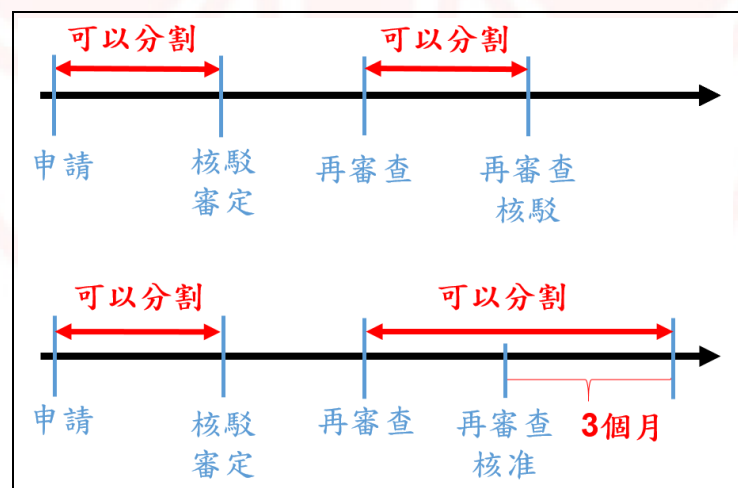


圖 1，現行可申請分割之時間點

這樣的窘境，未來可望得到有效解決。依草案二稿第 34 條第 2 項第 3 款，放寬相關規定，讓申請人於原申請案核駁審定書送達後二個月內，可以申請分割。配合此次修法簡併救濟層級、廢除再審查制度並引進核駁複審的主軸，可提出的分割的時點如下圖 2 所示。未來在初審遭遇核駁審定的情況下，縱使原申請案未提出核駁複審，申請人於收到核駁審定書後的 2 個月內，亦可提出分割申請，此情況提出的分割，不受到原申請案申請專利範圍所記載內容之限制。（註：草案二稿稱經過複審審議之結果為「決定」，在圖 2 中，經複審審議程序後核准者為核准決定；仍不准者為核駁決定。）

\*任職台一國際智慧財產事務所專利國內部

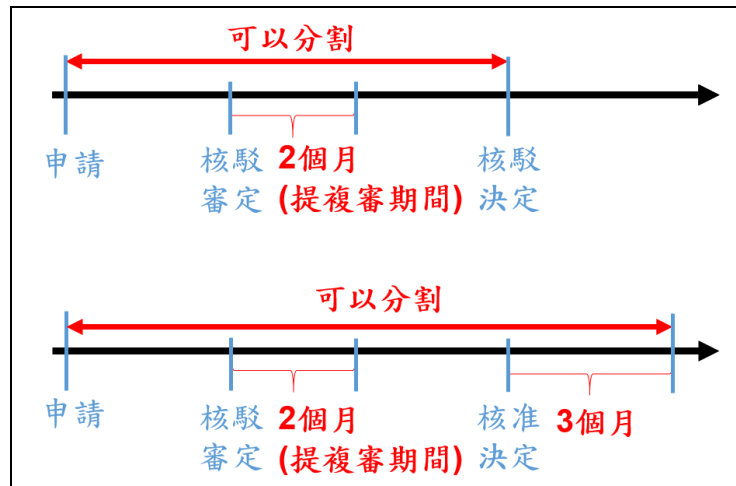


圖 2，專利法修正後可提出分割申請之時間點

專利法修正後，以下為不得提出分割申請之時間點：

1. 已收到原申請案核准審定書或核准決定書，且已逾 3 個月；
2. 已收到原申請案核駁審定書超過 2 個月，且未提起複審；以及
3. 原申請案經核駁複審審議後被核駁。

此外，草案二稿中刪除現行「分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查」之規定，未來在核駁複審階段提出之分割申請，係進行初審審查，而非就原申請案已完成之程序續行審查，更能保障分割案後續救濟的機會。

#### (二)、新型專利

按現行專利法之規定，新型專利申請案不適用再審查之程序，申請人收到新型申請案核駁處分書後有不服者，必須依訴願法規定進行救濟。由於無法對新型申請案提起再審查，故現行制度下，一旦收到核駁處分書，除非經過訴願或行政訴訟後撤銷原處分，否則就沒有機會再就該新型申請案之內容提出分割申請。

依草案二稿新增第 120 條第 3 項之規定，未來新型專利申請人得在收到核駁處分書後 1 個月內備具申請書、載明理由，向智慧局申請複審。配合上述救濟方式之整併，草案二稿第 120 條第 1 項規定新型專利準用第 34 條第 2 項第 3 款有關核駁後申請分割之規定，且該期間依草案二稿第 120 條第 2 項規定於新型專利為 1 個月內，故申請人未來可以在新型專利原申請案收到核駁處分書後的 1 個月內，提出分割申請。除此之外，原申請案進入複審程序後，亦準用發明的相關規定，使申請人可以在核駁決定前或核准決定書送達後 3 個月內提出分割申請。換言之，就新型專利申請案而言，未來可提出分割的時點較現行制度更有利申請人。

(三)、依草案二稿第 130 條之修正內容，設計專利有關分割時點的規定與發明專利一致，本文不再重複贅述。

### 三、改請：

#### (一)、開放設計專利改請發明專利

現行專利法第 132 條規定「申請發明或新型專利後改請設計專利者，以原申請案之申請日為改請案之申請日」，而並未開放設計專利改請為發明專利。草案二稿中參考日本特許法規定，增修為「申請發明或新型專利後改請設計專利者，或申請設計專利後改請發明專利者，以原以原申請案之申請日為改請案之申請日」。也就是說，未來申請人若有將設計專利改請為發明專利之需求，可參酌此一規定，提出改請申請，惟須留意「改請後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖示所揭露之範圍」的規定。

#### (二)、開放核駁複審階段可提出改請

草案二稿針對專利法第 108 條第 2 項第 4 款、第 131 條第 2 項第 3 款以及第 132 條



第2項第4款，新增不得提出改請的時點：「原申請案之複審決定書送達後」。意即，配合開放設計專利可改請為發明專利，未來在發明、新型及設計專利的核駁複審階段，於作出複審決定前，皆可改請為他種專利類型；設計專利與衍生設計專利之間的改請，亦能在核駁複審階段於作出複審決定前提出。

#### 四、結語：

在草案二稿中，分割及改請的規定皆朝向更有利專利申請人的方向修改，未來申請人在面對申請案遭遇核駁時，可以思考能否透過多元的方式靈活運用分割及改請的制度，取得或許不是最理想、但仍能給創作帶來一定程度的保護效果的權利。通過此文的介紹，申請人可認識專利法修正草案中有關分割及改請的內容，在未來的制度更有彈性的情形下，申請人宜及早開始思考未來申請專利時之佈局作法。

參考資料：經濟部智慧財產局「專利法部分條文修正草案條文對照表第2稿」