

淺談我國與中國大陸有關再次分割／分案申請的新規定

張哲璋 工程師

一、前言：

我國最近一次之專利法修正案於 2019 年 11 月 1 日起施行，配合新法內容，《專利審查基準》（下稱《審查基準》）中有關分割的規定進行相對應的修改；另一方面，中國大陸亦於同日施行修法後的《專利審查指南》（下稱《審查指南》）。由於兩岸經貿往來頻繁，且新施行的《審查基準》與《審查指南》皆涉及再次分割／分案申請的規定，因此，筆者整理了修正後相關規定的內容，提供申請人於專利申請時的參考及規劃。

二、兩岸相關規定：

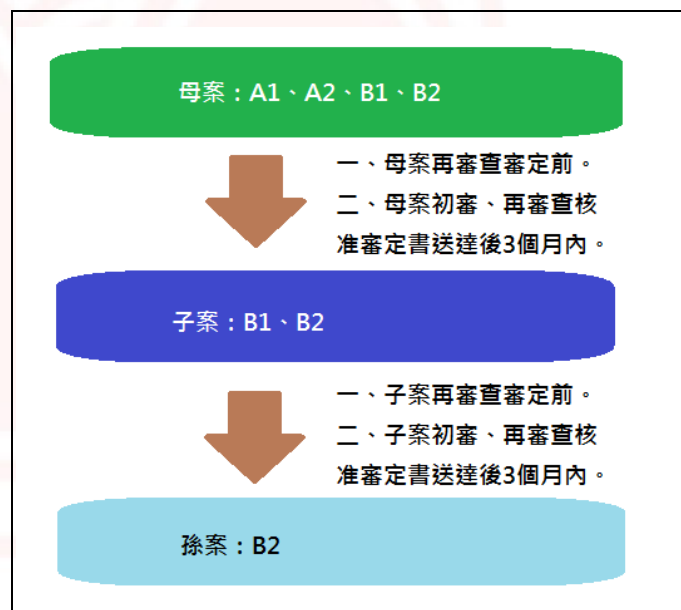
1、我國：

我國修正後的《審查基準》中規定：「有關本節『原申請案』，並非專指第 1 次取得申請日之申請案（母案），若該第 1 次取得申請日之申請案（母案）分割出分割案（子案），而分割案（子案）又分割出再分割案（孫案），則該再分割案（孫案）之『原申請案』係指分割案（子案），不包括第 1 次取得申請日之申請案（母案）。」換句話說，孫案提出申請之時間點係應於子案再審查審定前，或於子案初審、再審查核准審定書送達後 3 個月內，而非以母案的狀態進行判斷。

因此，申請人可在「一個廣義發明概念」下，將多種實施態樣先提出一個母案申請，嗣後再依審查的情況，將實質上為不同之發明進行分割，舉例而言，如右圖所示，某甲提出一母案，該母案的發明概念可分成 A、B 兩種次概念，A 次概念下包含了 A1 及 A2 兩種實施態樣，B 次概念下亦包含 B1 及 B2 兩種實施態樣。

經審查，審查委員認為有關 A 次概念的請求項可准，而有關 B 次概念的請求項仍有不予專利之事由，因此，某甲可將 B1 及 B2 的實施態樣分割成子案，繼續爭取有關 B 次概念的請求項核准。

其中，在子案審查的過程中，某甲可以因相似的情況（部分請求項可准）或是因商業上考量（例如與 B2 實施態樣相關的請求項之專利申請權擬讓與給某乙）等因素，將有關 B2 實施態樣的內容再次分割成孫案，依前述智慧局修正後《審查基準》之規定，該孫案可於子案再審查審定前，或是初審或再審查核准審定書送達後 3 個月內提出，惟若於後者的情況下提出，仍需留意我國專利法第 34 條第 6 項「應自原申請案說明書或圖式所揭露之發明且與核准審定之請求項非屬相同發明者，申請分割」之限制。

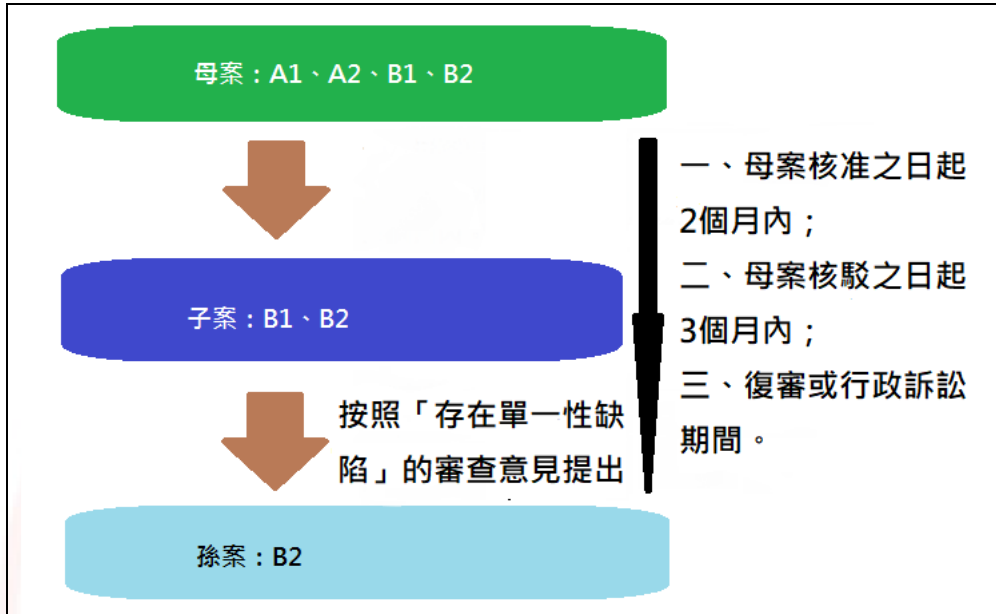


2、中國大陸：

依據中國大陸 2010 年版的《審查指南》，申請人可以在收到原申請授予專利權通知書之日起 2 個月內、收到駁回決定之日起 3 個月內，或是在提出復審請求以後以及對復審決定不服提起行政訴訟等期間，提出分案申請。

此外，《審查指南》進一步規定：「…申請人最遲應當在收到專利局對原申請作出授予

專利權通知書之日起 2 個月期限屆滿之前提出分案申請。…對於已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應當根據原申請審核。」由上述規定可知，在前述案例中，依中國《審查指南》的規定，若某甲欲將有關 B2 實施態樣的內容提出孫案之申請，則必須在母案核准之日起 2 個月內、母案核駁之日起 3 個月內，或是提出救濟程序的期間內提出。一旦逾期，縱使子案仍繫屬審查中，該孫案之申請仍將不會被受理。



進一步，於 2019 年 11 月 1 日起施行的《審查指南》中，作了如下修改：「因審查員發出分案通知書或審查意見通知書中指出分案申請存在單一性的缺陷，申請人按照審查員的審查意見再次提出分案申請的，再次提出分案申請的遞交時間應當以該存在單一性缺陷的分案申請為基礎審核。」換言之，縱使某甲分割申請子案之後，母案已逾上述各項得提出分割之期間，若該子案經審查而被審查員認為 B1 之相關請求項與 B2 之相關請求項之間不具單一性，則某甲還是可以依據上述新規定提出孫案的申請，此時該孫案的申請不因母案已逾上述期間而不被受理。

三、結語：

隨著科技日新月異的發展，申請專利之技術也日漸複雜，需要在專利申請過程中利用分割／分案申請之規定的情況也不斷增加，兩岸分別在 2019 年 11 月 1 日起施行的新版《審查基準》、《審查指南》中，不約而同地將有關再次分割/分案申請的規定修改得更為明確，足為例證。惟如上段所述，兩岸於再次分割/分案申請的規定上仍有著相當大的差異，因此，申請人在擬定申請策略時，須注意兩岸可提出「孫案」的時間點差異，以免錯失可提出申請之期間。