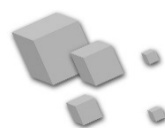


# 針對專利法修正案第34條 及第130條

——建議放寬得提分割案之期間的規定



周良吉\*、胡書慈\*\*、王雅萱\*\*\*

## 壹、前言

依智慧財產局2020年12月30日預告之專利法部分條文修正案的第34條及第130條，未來台灣發明與設計專利申請案之得提分割的期間過於嚴苛，相較於日本、中國大陸、歐洲、美國等地均更為嚴苛，且關於第34條及第130條的修法理由並不合理，尤其是站在專利申請人的立場而言，得提分割的期間定的如此嚴苛有可能會影響申請人在台申請專利的意願。有鑑於此，本文以專利師公會的立場，誠摯建議修正目前草案第34條及第130條的內容，放寬得提分割案之期間的相關規定。

## 貳、目前台灣專利申請案得提分割的期間

依現行台灣專利法第34、107、130條，發明、新型、設計專利申請案得提分割

---

DOI : 10.3966/221845622021040045003

收稿日：2021年3月22日

\* 東大國際專利商標事務所專利師、中華民國專利師公會常務理事。

\*\* 詠晟專利事務所專利師、中華民國專利師公會秘書長。

\*\*\* 欣生醫國際智權事務所專利師、中華民國專利師公會監事。

的期間分別規定如下：

一、發明專利申請案之分割，應於原申請案再審查審定前，或於原申請案初審、再審查核准審定書送達後3個月內。

二、新型專利申請案之分割，應於原申請案處分前，或於原申請案核准處分書送達後三個月內。

三、設計專利申請案之分割，應於原申請案再審查審定前。

簡言之，在台灣的專利申請案（發明、新型、設計）欲提分割的話，須該申請案仍繫屬於智慧財產局。而發明專利申請案在核准審定書送達後3個月內仍可提分割；新型專利申請案在核准處分書送達後3個月內仍可提分割。因此，發明、設計專利申請案如果接到初審階段之核駁審定書，須先申請再審查，使原申請案繫屬於再審查階段，始得提出分割之申請。

## 參、依專利法修正案之得提分割的期間

依專利法修正案第34、107條（此次未修改）、第130條，發明、新型、設計專利申請案得提分割的期間分別規定如下：

一、發明專利申請案之分割，應於原申請案審定前，或於原申請案核准審定書送達後3個月內。

二、新型專利申請案之分割，應於原申請案處分前，或於原申請案核准處分書送達後3個月內。

三、設計專利申請案之分割，應於原申請案審定前。

將專利法修正前後之得提分割的期間做比較的話，可以發現修正後發明和設計專利申請案之得提分割的期間變得嚴苛了。申言之，此次修法將再審查階段拿掉，並新設複審階段，但修法前的再審查階段係得提分割，而修法後的複審階段卻不得提分割（關於這點，其修法理由吾人認為並不合理，將說明於後）。依現行發明和設計專利申請案的審查實務，審查官在發出一次審查意見通知書後，下一次就發出審定書（核准審定書或核駁審定書）的情形很多，如果修法後這樣的審查實務還是不變的話，則申請人必須在接到第一次審查意見通知書後，即決定是否要提分割，因為如果在此時僅進行申復而未修正請求項，接下來一旦接到核駁審定書將沒有機

會提分割，對於申請人而言非常不公平。

修正案第34條所規定的複審階段不得提分割之修法理由（第130條同）為：因複審制度係簡併了現行的再審查階段及訴願階段，而現行的訴願階段不得為分割申請，所以草案中的複審階段或複審核准後也不允許提出分割申請。此修法理由極不合理，原因在於：現行訴願程序係已脫離原行政機關而到了上級機關進行訴願審理，訴願所審理的是原行政處分是否有違法或不當之處，既已脫離原行政機關，則在原行政機關的行政程序已終止。因此，「訴願階段不允許申請人提分割」無論在法理上或程序上均屬合理。但複審階段仍繫屬於智慧財產局，且不像訴願階段僅審理「原行政處分是否有違法或不當之處」，而是審理包括新穎性、進步性等的所有專利要件，因此將複審階段類比於訴願階段係完全沒有道理。

更有甚者，於修正案第66條之10第2項規定：「專利專責機關對於核駁審定書未載明不予專利之事由，得審酌之。」則如果在複審審議階段，審查委員才指出申請案具有不具單一性的不准專利事由，而此時又不允許申請人提分割，則不具單一性之發明該何去何從？豈非平白讓申請人喪失保護部分發明創造的機會？

以上係從法理及程序上探討修正案第34條及第130條所規定的得提分割的期間之不合理之處。接下來，吾人要將台灣發明專利申請案之得提分割的期間與日本、中國大陸、歐洲、美國等地區進行比較。

## 肆、日本、中國大陸、歐洲、美國等地區的發明專利申請案之得提分割的期間

### 一、日本發明專利申請案之得提分割的期間

分成以下三種情況：

(一)得補正的時間或期間：

- 1.申請日起到核准審定書送達前（初次接到核駁理由通知後除外）；
- 2.初次或最後核駁理由通知之指定答辯期間內；
- 3.請求「核駁審定不服審判」之時。

(二)核准審定書送達後30日內（但不包括：1.經前置審查之核准；2.經審決發回

審查官更審後之核准)，且在專利權設定登錄之前。

(三)初次的核駁審定書送達後3個月內。

將日本發明專利申請案之得提分割的期間與台灣進行比較的話，可以發現以下兩個期間日本得提分割，但台灣不行：

(一)請求「核駁審定不服審判」（相當於台灣的複審階段）之時；

(二)初次的核駁審定書送達後3個月內。

## 二、中國大陸發明專利申請案之得提分割的期間

中國大陸發明專利申請案之得提分割的期間分成以下三種情況：

(一)審查繫屬中、復審繫屬中、或行政訴訟繫屬中；

(二)核駁審定書送達後3個月內；

(三)核准審定書送達後2個月內。

注意：再次提分割（孫案）時必須在原申請案的核准審定書送達後2個月內。

將中國大陸發明專利申請案之得提分割的期間與台灣進行比較的話，可以發現以下三個期間中國大陸得提分割，但台灣不行：

(一)復審繫屬中；

(二)行政訴訟繫屬中；

(三)核駁審定書送達後3個月內。

## 三、歐洲發明專利申請案之得提分割的期間

歐洲發明專利申請案之得提分割的期間係「申請案繫屬於歐洲專利局的期間」，而「繫屬於歐洲專利局的期間」係指「提申後到專利公報發行為止的期間」。

接下來說明專利公報發行的時點：依歐洲專利局專利審查流程，在接到核准通知後4個月內，申請人必須完成以下兩件事：

(一)將申請專利範圍翻成「提申時所用的那種官方語言（英文、德文、法文其中之一）以外的另兩種官方語言」，然後提交到歐洲專利局。例如：提申時係用英文說明書，則接到核准通知後4個月內必須將申請專利範圍翻成德文及法文提交到歐洲專利局。

(二)繳交登錄費及發行公報所需費用。

因此，如欲獲得最大的提分割案準備時間，可以在接到核准通知後接近4個月時完成以上(一)和(二)兩件事，而專利公報之發行會在完成以上(一)和(二)兩件事之後1個月，換言之，專利公報之發行會在接到核准通知後大約5個月，較之台灣係在接到核准通知後3個月，歐洲發明專利申請案之得提分割的期間係較為寬鬆。

#### 四、美國發明專利申請案之得提分割的期間

欲探討美國發明專利申請案之得提分割的期間，必須從美國的三種不同型態的發明專利申請案談起：(一)連續案 (Continuation Application)；(二)分割案 (Divisional Application)；(三)部分連續案 (Continuation-In-Part Application)，以下分別就這三種不同型態的申請案說明如下：

##### (一)連續案

一般而言，當一申請案接到最後審查意見通知書 (Final Office Action) 時，申請人必須提連續案，審查官才會再次審查該申請案。

連續案所揭示的內容不得超出原申請案揭露的範圍；「連續案之專利要件的審查」以「原申請案之申請日」為基準。

原申請案專利登錄之前或放棄之前可提連續案。

##### (二)分割案

分割案係由原申請案切出一獨立發明另提一個申請案，「分割案之請求保護標的」不可超出「原申請案之請求保護標的之範圍」；「分割案之專利要件的審查」以「原申請案之申請日」為基準。

一般而言，分割案係用於：接到限制／選擇要求 (Election/Restriction Requirement) 時，就未選擇的發明可提分割案。

原申請案專利登錄之前或放棄之前可提分割案。

##### (三)部分連續案

部分連續案得追加原申請案未記載的內容。

已記載於原申請案的內容之專利要件的審查以原申請案的申請日為準；未記載於原申請案的內容之專利要件的審查以部分連續案的申請日為準。

原申請案專利登錄之前或放棄之前可提部分連續案。

#### (四)小 結

如上述，美國的分割案係在原申請案專利登錄之前或放棄之前可以提出，但如果原申請案提出連續案，然後針對該連續案提出分割案的話，此時該分割案的提出期限就變成該連續案專利登錄之前或放棄之前。換言之，理論上如果不斷地提連續案，則分割案的提出期限可以不斷地往後延。

## 伍、結 論

一、根據段落參之說明分析，台灣專利法修正案第34條第2項與第130條第2項所規定的發明與設計專利申請案之得提分割的期間過於嚴苛，無論就法理上及程序上而言均不合理。

二、根據段落肆之說明分析，依專利法修正案台灣發明專利申請案之得提分割的期間與日本、中國大陸、歐洲、美國等區域的綜合比較：

	發明專利申請案之得提分割的期間	說 明 (*表示該區域得提分割的期間比台灣寬鬆)
台 灣	1. 原申請案審定前；或 2. 原申請案核准審定書送達後3個月內	
日 本	1. 得補正的時間或期間 (1)申請日起到核准審定書送達前（初次接到核駁理由通知後除外） (2)初次或最後核駁理由通知之指定答辯期間內 (3)請求「核駁審定不服審判」之時（*1） 2. 核准審定書送達後30日內（但不包括：(1)經前置審查之核准；(2)經審決發回審查官更審後之核准），且在專利權設定登錄之前。 3. 初次的核駁審定書送達後3個月內（*2）	*1：台灣請求複審時不得提分割。 *2：台灣核駁審定書送達後不得提分割。

	發明專利申請案之得提分割的期間	說 明 (*表示該區域得提分割的期間比台灣寬鬆)
中國大陸	1. 審查繫屬中、復審繫屬中 (*3)、或行政訴訟繫屬中 (*4) 2. 核駁審定書送達後3個月內 (*5) 3. 核准審定書送達後2個月內	*3：台灣複審繫屬中不得提分割。 *4：台灣行政訴訟繫屬中不得提分割。 *5：台灣核駁審定書送達後不得提分割。
歐 洲	從申請日起，迄於接到核准通知後最長約5個月 (*6) 的期間	*6：台灣是接到核准通知後3個月，比歐洲的5個月短。
美 國	藉由不斷地提連續案，則分割案的提出期限可以不斷地往後延 (*7)	*7：美國可藉由不斷地提連續案，造成分割案的提出期限可以不斷地往後延。

故台灣發明專利申請案之得提分割的期間與日本、中國大陸、歐洲、美國等區域相比均更為嚴苛。

三、有鑑於以上2點，建議至少應放寬到：(一)複審審議期間得提分割（比照現行的再審查階段）；(二)複審審議核准後3個月內得提分割（比照現行的再審查階段）；(三)審查及複審兩階段核駁後一定期間內得提分割（比照日本及中國大陸的制度）。