

專利申請案分割制度 - 台灣與日本之比較 -



台灣專利法第34條記載了有關分割申請之規定，經過2019年的大幅修法後，從原先舊法所規定的「僅適用於發明專利，且需為再審查審定前或初審查審定後，始得提分割」，修正為現行法所規定之「適用於發明及新型專利，於初審及再審審定書送達後3個月內得分割」，而放寬了適用的專利種類以及得分割的時點。

2019年修法後，在台申請專利的申請人能有更多的機會考量是否對其專利申請案提分割，可考量的時間也變得更長，使申請人能更有彈性地調整申請專利範圍(參照以下表1)。

分割申請	舊法	現行法 (2019年修法後)
專利種類	發明	發明 + 新型
時間點	初審定後	初審審定後 + 再審審定後
期限	核准審定書送達後 30日內	核准審定書送達後 → 3個月內

《表1：2019年專利法修法前後，分割制度之重點比較整理》

本文係就現行的台灣專利分割制度(即上述2019年專利法修法後的版本)與日本的專利分割制度就以下兩點進行詳細比較說明：(1)可提分割時點；(2)提分割之實體要件。

有關分割申請，台灣係規定於專利法第34條；日本則必須參照特許法第44條以及特許審查基準第VI部第1章第1節。下表列出了台日分割申請之可提分割者與可提分割時點的比較。

一、台日分割申請之可提分割者與可提分割時點的比較

	台灣	日本
可提分割者	申請人	申請人
可提分割時點	<p>● 第34條第2項</p> <p>分割申請應於下列各款之期間內為之：</p> <p>一、原申請案再審查審定前。</p> <p>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。</p>	<p>● 第44條</p> <p>1.可修正說明書的時間或期間</p> <p>(1)申請日起到核准審定書送達前 (收到最初核駁理由通知後除外)；</p> <p>(2)最初或最後核駁理由通知之指定答辯期間內；</p> <p>(3)請求「核駁審定不服審判」之時。</p> <p>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。</p> <p>3.最初核駁審定書送達後3個月內。</p>

《表2：台日分割制度之可提分割者及可提分割時點的比較整理》

二、提分割之實體要件

關於提分割之實體要件，台灣係規定於專利法第34條；日本則係規定於特許審查基準第VI部第1章第1節，下表整理其要點：

台灣	日本
專利法第34條	特許審查基準 第VI部第1章第1節
第4項 分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。	要件1： 非屬「原申請案分割前版本的說明書等所記載的發明整體」係「分割案的請求項所記載的發明」之情況。 要件2： 「分割案說明書等所記載之事項」不超出「原申請案申請時的說明書等所記載的事項範圍」。
第6項 原申請案之初審、再審審定書送達後3個月以內所為之分割，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 <u>非屬相同發明者</u> ，申請分割。	要件3： 「分割案說明書等所記載的事項」不超出「分割前版本之說明書等所記載的事項範圍」。

《表3：台日分割制度之實體要件比較整理》

由上表可知：

- (一) 台灣專利分割制度並無對應於上述表3右欄之實體要件3的規定。
- (二) 上述表3左欄之台灣專利法34條第4項的規定係同於上述表3右欄之實體要件2。
- (三) 上述表3左欄之台灣專利法34條第6項的規定係大致同於上述表3右欄之實體要件1。

由於台灣並無相應於日本的實體要件3的規定，因此台灣專利分割案的實體要件是比日本寬鬆的，亦即台灣專利分割案之修正內容的條件限制比日本寬鬆。

詳而言之，依日本特許審查基準第VI部第1章第1節P3的規定，若係於「可修正說明書等的期間」提專利分割時，只要滿足要件2即視為已滿足要件3。其理由在於，即使是「在分割前版本的說明書中沒有記載的事項」，只要是原申請案申請時的說明書等有揭露，即可藉由修正將該內容加入原說明書，然後提分割。

另一方面，若於「不可修正說明書等的期間」提專利分割，亦即表2右欄的第2項(核准審定書送達後30日內)或第3項(最初核駁審定書送達後3個月內)的期間提專利分割時，就必須滿足要件3(「分割案說明書等所記載的事項」不超出「分割前版本之說明書等所記載的事項範圍」)，台灣專利分割案則無此限制。這種情況下，台灣專利分割案之修正內容的條件限制比日本寬鬆。

例如，在日本專利審查期間，經修正而限縮申請專利範圍或刪除部分實施例，或因應請求項的修正而將說明書相對應的部分刪除等，則於核准審定後或核駁審定後提分割時，該分割案的內容係無法根據「申請時說明書等所揭露的範圍」而「將限縮過後的申請專利範圍回復到原來的範圍」或者「將刪除的實施例加回」或者「將說明書之刪除的內容加回」。

因此，在日本的專利申請過程，應盡量在「可修正期間」考慮是否提分割，如申請案將來有可能分割時，於修正時不應輕易地將實施例等從原說明書刪除。

三、小結



相異點整理

台灣

- 「核駁審定送達後」即不可提分割，因此一旦收到再審查的審查意見通知書，在進行答辯時必須考慮好是否提分割（因為答辯理由未能說服審查委員的話，有可能接下來會收到核駁審定，而再也沒有機會提分割）。

日本

- 「核駁審定送達後」或是「提不服審判請求時」仍可提分割。

《表4：台日分割制度相異點整理1》

台灣

- 分割案的內容只要不超出「申請時說明書等所記載的範圍」即可。

日本

- 核准審定書或核駁審定書送達之後（即「不可修正期間」）提分割的話，該分割案的內容不得超出「分割前版本之說明書等所記載的範圍」。

《表5：台日分割制度相異點整理2》

四、違反分割實體要件的法律效果

違反分割實體要件時之法律效果整理如下表：

台灣 (參台灣專利法及專利審查基準 第二篇第十章)	日本 (參日本特許法、特許審查基準 第VI部第1章第1節及第III部第4章)
<ol style="list-style-type: none">1. 違反專利法第34條第4項(超出原說明書等所揭露範圍)時，會通知申請人申復。2. 分割案與原申請案之申請專利範圍包含相同發明時，係違反專利法第34條第6項，會通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請時，均審定不予專利。	<ol style="list-style-type: none">1. 未滿足實體要件時，會將未滿足實體要件之要旨及理由敘明於核駁理由通知或核駁審定。2. 分割案的申請專利範圍所載發明與原申請案的申請專利範圍所載發明相同時，適用特許法第39條第2項的規定。即：會通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請時，分割案與原申請案均審定不予專利。

《表6：台日分割制度中違反實體要件的法律效果之比較整理》

由以上表6中的對照可知：台日專利分割制度在違反實體要件時的法律效果實質上是相同的。

五、分割案之審查程序

在日本，分割案屬新的申請案，因此，會重新進入審查階段。而台灣則不然，根據專利法第34條第5項的規定，分割案係就原申請案已完成的程序續行審查。例如，若原申請案已進入再審查階段，則其分割案會自再審查階段續行審查，影響申請人的程序利益。

六、結論

1

在2019年的修法中，台灣專利申請的分割制度就「專利核准後之得提分割的期間」雖有放寬，但核駁審定送達後仍然不得提分割。相對於此，日本專利申請案在「原申請案收到核駁審定」或「請求核駁審定不服審判」時，皆可提分割。

2

就分割案之內容的限制，台灣較日本寬鬆。

3

台灣專利申請案之得提分割的期間若能放寬成「核駁審定送達後仍可提分割」，對於申請人在台灣申請專利之佈局會更有彈性，必然能夠提高申請人在台灣申請專利之意願。

參考文獻:

- 日本特許審查基準第VI部第1章第1節 專利申請之分割要件 (日本特許法第44條)
- 日本特許審查基準第III部第4章 先申請案 (日本特許法第39條)
- 台灣專利審查基準第二篇第十章 分割與改請 (台灣專利法第34條)
- 「分割出願制度の改正」パテント 2007 Vol.60 No.9 p.3-p.8

Newsletter



No.3
2021/06

東大國際專利商標事務所

300 新竹市東區東大路一段118號10樓

TEL: (03)534-2866 FAX: (03)534-2966

<https://www.joupo.com/>

若對本電子報有任何疑問或建議，歡迎與我們聯繫！

