

我國分割制度修訂之芻議

蔡清福¹

道法法律事務所

摘要

依現行專利法或智慧財產局召開公聽會所發佈修正專利法草案之內容觀之，申請人欲提出分割專利申請案之最後時機點受有很大之限制。智慧財產局（下稱智慧局）並於其修法理由中提出解釋，此種解釋立論是否堅強，似可討論。與世界各主要國家相比較，我國分割制度之設計相對嚴厲。智慧局於修法理由中所指出之觀點，是否已可充分支持此種嚴厲制度之設計，似乎亦值得檢討。與世界最新潮流趨勢相較，我國制度設計短長如何，似亦值得思考。至於我國此種制度設計，究竟於立法效益上，對於我國之影響如何？對於專利制度之運行發生之作用如何？對於保障我國及國外申請人之專利權益所發生之效力各如何、等，似亦值得探討。鑑於欲探討前述諸問題，乃為本文揭櫫一己淺見，就教各方。

關鍵字：分割、提出分割、分割最後時機（或時點）

壹、分割之發生

因專利申請有所謂「一發明一申請」之原則，故應否或准否分割案之提出遂滋生官方與申請人雙方間之角力，並涉龐大金額²。茲以我國現行專利法分析之，第三十二條³第一項即係前述原則之表現，第二項則規定一個申請案中，何時可涵蓋兩個以上發明。依筆者經驗⁴，我國得容於同一申請案發明數量之豐，頗得與世界各國一較長短。

¹ 蔡清福

任職：道法法律事務所 負責人

學歷：交通大學航運技術系輪機組

輪機高考、甲種特考及格

台灣大學法律系

律師高考及格

東吳大學法律研究所碩士

² 據稱在德國慕尼黑之歐洲專利局當時造價為十億馬克，其財源皆來自歐洲專利局勤行要求申請人分割，以利徵收規費所致。

³ 第三十二條 「申請發明專利，應就每一發明提出申請。

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。」

⁴ 自民國七十一年十月起，從事專利申請、爭訟及訴訟迄今。

專利分割之原因，可自同法第三十三條⁵看出。詳言之，依本條第一項「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時」，專利主管機關或申請人皆得發動而使申請案被分割為一或多申請案。世間存有百態，而使主管機關或申請人欲或不欲申請案有或無分割之情事，有如下例：

1. 主管機關認為該申請案實質上為二以上發明，且無前條第二項情事，顯然違反前條第一項之立法意旨，故發函指示應行分割；
2. 主管機關認為該申請案實質上為二以上發明，且疑似無前條第二項情事，而有違反前條第一項立法意旨之虞，故發函要求說明。於申請人之說明與解釋，無法說服審查員時，智慧局遂發函指示應行分割；
3. 主管機關引用引證資料指稱僅有附屬項可准，申請人卻因美國及歐洲對應案獨立項皆已獲准而堅不退讓⁶，在智慧局內數度來回後，如申請人未於再審查審定書下達前，從速成功將可准之附屬項先行分割以圖先行獲准後，再徐圖其餘；及至再審查審定書作成後，除被迫一路上訴外，常已無轉寰餘地而致一無所有之慘境⁷；
4. 因每一分割案皆為獨立之專利，而須分別繳交申請費、審查費、證書費及年費，有些申請人，特別是個人發明人，尤其是多產之發明人，總希望於一申請案中夾帶彼此確實相關以及僅邊緣相關之無限量發明/實施例，此時得否不分割只好取決於或考驗審查員之專業與把關尺度；
5. 每一核准專利，不論來自原始專利、母專利案或分割專利案，皆係經國家權責機關核准在案之有效專利權。如其確有技術特出之處，而為日常生活或目前產業界器械所需，莫不皆可據為行使或發揮專利權效用之基礎。如依該專利權之技術展開而可應用於涉有精緻等級分別之產品，或財力雄厚之專利權人，如市場允許，莫不希望將此種炙手

⁵ 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。

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。

⁶ 例如發明專利申請第 092113397 號。

⁷ 九十八年一月一日起，智慧局試辦「審查高速公路」制度一年。詳言之，如有國外對應專利已經獲准，則可透過此一申請，而儘速使台灣專利案獲准。申請之時機為智慧局來函通知即將進行實體審查，或再審查之後、收到審定通知書之前。當然國外專利，應是審查嚴謹或較先進之國家。

當然如有已答辯或已告知國外對應案件已准之任何申請案件，皆不妨即刻申請加速審查。

此外，申請加速審查，須要依照核准案件之申請專利範圍修改，且修改仍須符合修改之規定。

申請加速審查所須檢附文件：

(1) 發明專利加速審查申請書 1 份。

(2) 外國專利局已核准公告之申請專利範圍(含中譯本)或外國專利局之核准通知影本及其即將公告之申請專利範圍(含中譯本)。

(3) 前述(2)之申請專利範圍中譯本與向本局提出專利申請所送之申請專利範圍間之差異說明，如無差異則於前述(1)之申請書中勾選「無差異免送」即可。

註 1: 上述(1)與(2)為必須檢送之文件，(3)原則上亦為必須檢送之文件，惟若符合前述(3)中所述之「無差異情況」則可免送；另外，如有其他有利於本局加速審查之文件，例如：專利檢索報告、經外國專利局核准之申請案說明書與國內申請案差異劃線本、外國專利局審查意見及申復相關文件影本(含中譯本重點摘譯)等亦可一併提出。

註 2: 若提申請的時點亦是修正的時點(例如回覆官方 OA 時)，前述(3)應以修正後的 claims 去做比較。

可熱之技術劃分產業領域而分別實施或授權。IBM 每年專利權利金收入常以億美元計，應為國人所耳熟能詳。即以並非人數取勝之公司⁸而言，2006 年因專利權之收入近十億美元。至於醫藥公司，每一個藥物之開發成本以十億美元為計算單位，全球性專利申請費用雖所費不貲，然與十億或百億美元之基數相比，顯然微不足道，故其專利佈局常廣佈而綿密^{9、10}。申請前以不同案件進行專利佈局，或先將大雜燴內容¹¹以數百項之申請專利範圍¹²呈現，並視當地國之審查寬嚴尺度，而分別定分割申請件數之策略，並省費用。吾人如此理解之餘，當即可判知分割之申請藏有諸多玄機。准與不准分割，不僅有涉官方審查之簡繁與程序，並攸關申請人之現實支出與潛在重大利益，不可不察；

6. 抑有進者，以研發為導向、世界級之公司、技術領導廠商或以收專利權利金為主要收入之公司¹³，其最佳生存之道在於擁有無人¹⁴可避之專利、其戰略在於研發新一代手機無可避免之技術與功能、其策略在於將某些專利轉成標準而收取較低之權利金、其戰術在於隨時準備打官司以戰逼和、其遂行前述目標之手段則在於將未來所有可能之技術或多樣化各級產品具體實踐內容，皆佈植在其專利佈局或單一說明書之內。雖人類智慧或神準般之預測能力有其極限，然緩衝或彌補之道在於說明書中揭露必要之技術內容、並及於各種幻化之可能，且藉分割制度之利用，視自申請日起數年間之市場演變、進化及不間斷之研發所可追補之技術增添、昇華，在可確保援用母案原申請案之申請日、及在免於增加新實質內容¹⁵之前提下，重新編排母案說明書中相關幻化內容於一分割案說明書（特別是申請專利範圍）中^{16、17、18}，以求理論與實踐（市場演化及需求）之完美結合，臻乎其誰能逃之境？由此可知，分割制度之寬嚴，極度影響此種公司此一策略之遂行。相對而言，相關產業界或社會大眾可能因分割制度之寬鬆而受有專利權之拘束，當然亦可能因分割制度之嚴厲，而免乎某些專利權之宰制。

此外，准駁分割之尺度如何？依據若何？邏輯安在？在在皆足影響申請人或外國人評斷我國專利質量、專利制度水準及專利審查人員素質之良窳，故吾人自專利法規範中區區分割法制之一隅可知，分割或專利制度本得影響科技研發之走向（例如，限制分割之提

⁸ 美商 InterDigital Technology Corporation，員工人數僅以百計。

⁹ 美商禮來大藥廠(Eli Lilly & Company)就同一抗癌藥 Gemcitabine 至少佈有三個專利，即台灣發明專利第 66262、109978 及 110476 號（美國本土則十餘件）。

¹⁰ 印度藥廠 Dabur Pharma Limited（後為德國藥廠 Fresenius Kabi Oncology Ltd.）於前述禮來大藥廠化合物專利過期後，就同系列化合物 Gemita 之製造方法於七十五國申請專利。

¹¹ 發明申請第 091101100 號（專利第 I277079 號）主張 43 個優先權。

¹² 發明申請第 094146344 號（專利第 I308644 號）之申請專利範圍有 202 項只能算是小巫。

¹³ 例如註 8 公司。

¹⁴ 以註 8 公司為例，國際任何手機大廠，包括三星、易利信、NOKIA、SONY、及國內生產商，無人可免於向其支付權利金。

¹⁵ 新實質內容(New Matter)。

¹⁶ EP 申請第 95927208.9 號（專利第 EP0775388B1 號）除母案外，另有 9 件分割案。

¹⁷ CN 發明申請第 95194367.7 號（大陸專利第 ZL95194367.7 號）除母案外，尚有 7 件分割案。

¹⁸ TW 發明申請第 090116760 號（中華民國專利第 I238013 號）除母案外，迄至九十八年六月間有 6 件分割案（不排除再增加）。

起，則廠商只好另行設法)、產業發展之軌跡、實力或獲利(例如，緊縮分割之要件，將削弱廠商專利佈局之企圖或能力)、商品之定價、成本或利潤(例如，壓縮分割之時程，可能迫使廠商提高授權金或放棄繼續謀求延伸或衍生之專利權)、及/或社會大眾之生活、嗜好或日常習慣(例如，我國目前或擬議修正之分割實務迥異於世界各國，如無相當之財力及專利透視能力資與法律規範周旋，欲自同一母案隨時間之演進發展出一系列相關聯之多樣化技術延伸以供消費者利用或喜用之產品，並非易事)！

貳、目前分割之規定、實務與問題

2.1 目前分割之規定

我國目前有關發明分割之規定見於前揭之專利法第三十三條，而其相關之主旨規範，亦已見於前揭同法第三十二條。至於新型，則依同法第一百零八條同時準用三十二條及第三十三條可知，因何謂「實質上二個以上之發明」牽涉同法第三十二條「一個廣義發明概念」之解讀，故吾人難以想像新型不能準用發明規定之理由。詳言之，雖有新型乃較低層次之創作，故或許並無類若所謂「廣義發明概念」之情事，然懷於國際實務上，發明與新型界線日益泯滅，尤其我國新型於專利大國---美國，仍可獲准發明專利之事實，吾人本不宜排除新型得直接準用同法第三十二條之規定。此外，新式樣依同法第一百二十九條準用第三十三條之規定，而未有準用第三十二條，其原因顯然在於依目前實務，新式樣專利拒准，或並無第三十三條所謂「實質上二個以上之發明」但卻不予分割之概念，即我新式樣實務中，並不承認新式樣有同法第三十二條「一個廣義發明概念」之情事，而認一新式樣僅能有一具體實施例。凡有另一實施例存在之狀況，皆須分案，故應無類若所謂「廣義發明概念」之情事，故新式樣專利如此規定，頗與實務契合。只是未來新式樣頗有欲擴充其保護範圍之呼聲與體認，但卻未準用此兩條(分別見於九十八年五月版修正草案第三十三及三十四條)任何一條¹⁹，未知出因故意或疏忽，似乎有待主管機關因本文之提醒而及時補救之。

¹⁹第一百五十二條 第二十八條、第二十九條、第三十五條、第三十六條、第四十二條、第四十六條、第四十八條第二項、第四十九條、第五十一條、第六十五條至第六十九條、第七十三條、第七十四條、第七十六條、第七十七條第一項、第三項、第四項、第七十八條至第八十三條、第八十四條第一項、第三項、第八十七條至第八十九條、第九十五條至第一百條、第一百零二條、第一百零三條、第一百零五條至第一百零七條規定，於設計專利準用之。

2.2 目前分割之實務

依目前之現實，除特定申請人²⁰外，通常發生申請分割案之主要原因有如次兩者：

- 一、智慧局審查員認為該申請案不符單一性之要件，而要求申請人進行分案申請。雖申請人可進行申復或答辯，但因我國單一性認定之實務並非嚴格，一旦有此認定後，成功說服審查員之機會不高，申請人（尤其是主張多數優先權者）通常會認分進行分案動作，以省爭執；
- 二、更常發生者，可能是如下情事：某一案件經審查員指出，某一或多獨立項乃屬不可准專利者，申請人須將一或多附屬項併入後，始能邀准專利。此一審查意見業經申復多回，甚至已經再審查就此答辯，致已瀕再審核駁之境，如真再有核駁，將只剩訴願途徑以上救濟。然依目前我國專利實務，如就此問題訴願或上訴，非但不可能勝訴²¹，抑且將冒全案被駁之難以解救危險。申請人倖存之道在於：使可准之部分先依審查員之指令修改而邀獲准，並以分割申請之方式，將欲力爭之申請專利範圍另外成案，戮力爭辯之。於此可見之不公平有如下述：
 - 1、為何不依指示併項，全案終將被駁而致權利絲毫無存²²？
 - 2、為何一出智慧局大門^{23、24}，我國反於世界各國之實務（詳後述），使申請案即無再事分割之機會？循致確保智慧局已指為可准者之權利亦不可得之窘境？

²⁰ 同註八。

²¹ 台北高等行政法院 97 年 11 月 5 日 97 年度訴字第 1652 號判決理由五「、、雖第 11 項部分具進步性，然基於專利之完整性，上訴人既未於審定前提出更正，將不具進步性之申請專利範圍請求項刪除，則被上訴人為求一專利案之完整性，而為本案全部舉發成立之處分，洵無不合」。

²² 我專利審查基準第 2.3.1 節有逐項審查原則，即「應以每一請求項中所載之發明為對象，並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項，應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣，獨立項具備專利要件時，其附屬項必然具備專利要件，得一併做成審查意見；但獨立項不具專利要件時，附屬項仍有具備專利要件之可能，應分項做成審查意見。」根據此一審查原則，每一請求項皆屬廣義之獨立發明。故於一獨立發明中，如第 11 請求項既已被認屬可准，其屬可准之事實，即應獨立存在，而不應受其他請求項是否可准之影響。故如使某一可准請求項之命運一併繫諸其他請求項之是否可准，顯屬可議！

²³ 我專利審查基準第 5-1-45 頁有如次之規定：『經審查，僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式（更正之處理，參照本章 4.3「更正」）。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定「舉發不成立」；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定「舉發成立，應撤銷專利權」。』

²⁴ 智慧局以 97 年 12 月 8 日 (97) 智專三(二)04024 字第 09720698840 號函為前註見解之不可抗爭性，提供法理論據如次：「惟查行政救濟係人民針對行政機關之處分有所不服而提起之救濟手段，若於行政救濟階段提出更正申請專利範圍，則原來之行政處分之基礎就不相同，有違行政救濟之精神，故在行政救濟階段所提出更正申請專利範圍，應不予受理。」然我專利法第四十六條第二項規定「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。」因舉發之審查適用再審查之規定，故智慧局如認僅部分請求項違反專利法之規定而致有不予專利或舉發成立之情事者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式，在實務上並無疑義。就此，智慧局雖有通知上訴人修正，但並未於通知書中依法明白載明如未修正，將導致不予專利或舉發成立之審定，致申請人仗恃在相對應美國及歐洲案均屬有利之審查過程及結果，可能難以想像在世界專利領域表現不錯之中華民國之專利審查機關竟敢違逆世界潮流，而獨為系爭專利不利之審定。故智慧局顯然有違前

如前所揭，依我專利法第三十二條第一項之明文，我國亦採用「一發明一申請」之原則。依同條第二項之明文，二個以上發明，如屬於一個廣義發明概念²⁵者，得於一申請案中提出申請。為明確其意義，我專利法施行細則第二十三條第一項稱二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」，係指二個以上之發明，於技術上相互關聯。並於同條二項稱技術上相互關聯，指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或相對應的技術特徵，且該技術特徵係使發明在新穎性、進步性等專利要件方面對於先前技術有所貢獻之特定技術特徵（special technical features）。易言之，二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者，則稱符合發明單一性²⁶。

相較於我國於一申請案中許可容納發明之數量，與本於前述觸及之不平之處，似可知我國允准申請人提出分割之機會，則相對受限。詳言之，經民國九十二年前往智慧局與相關審查科長及人員就「分割成因、根據與合法之理由」溝通及探討後，於再審查審定書作成前，申請人欲為任何形式之分割，只消不涉實質內容之變更情事，依我專利法第三十三條第一項之規定，智慧局原則上皆據申請人申請而准為分割。但於再審查審定書一旦作成之後，分割之門戛然閣上，縱欲以千鈞之文字力量橫衝直撞，亦不可能鬆動分毫，此則大異於世界各國現行之分割實務。

前述閣上分割大門實務之所據，見於專利法第三十三條第二項「前項分割申請應於原申請案再審查審定前為之」規定。智慧局立場如此堅持，本係依法行政，或官員守法所可自然推導之結論。至於本條項所稱「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」有關申請日之確保或優先權之主張，乃屬專利從業者之基本認識，於此不贅。然此條項之畫線末句，亦係國際實務上，獨樹一格之立法規定。申言之，國際實務上，分割案率皆以另一新案視之，而重為候審或分案。乃於我國，智慧局究竟係以一新案或舊案之關連案件視之，令人難解。詳言之，如為新案，為何受限於原申請案已完成之程序續行審查²⁷？如以舊案之關連案件視之，則關連案件應如何予以定位？其如此擬制或定位之根據何在？其迫使申請人失去審級利益之依據又復何存？

開條項之教示，以及申請人未能及時、充分了悟智慧局竟能若此審定，應似皆為原因之一。

²⁵ 「廣義發明概念」(general inventive concept)一語似為國際通用，雖為國際通用，然除相關各國尺度不同外，言者亦言人人殊，此本「公說公有理，婆說婆有理，真理到底在哪裡」之又一例證爾？

²⁶ 我專利審查基準載有：兩項以上獨立項所載之發明屬於一個廣義發明概念之態樣通常有以下六種；但這六種態樣屬例示性質，仍有其他組合。惟無論屬於何種態樣，均須回歸到請求項是否屬於一個廣義發明概念之判斷，始能決定其是否符合發明單一性：

- a. 兩發明同為物或同為方法發明，不適於以單一獨立項涵蓋兩個以上之物或方法發明者；
- b. 發明為物之發明，他發明為專用於製造該物之方法的獨立項；
- c. 發明為物之發明，他發明為該物的用途獨立項；
- d. 發明為物之發明，他發明為專用於製造該物之方法及該物的用途獨立項；
- e. 發明為物之發明，他發明為專用於製造該物之方法及為實施該方法專用的機械、器具或裝置獨立項；
- f. 發明為方法發明，他發明為實施該方法專用的機械、器具或裝置獨立項。

²⁷ 所謂「原申請案已完成之程序續行審查」係指如該案業經初審審定，則以再審查階段視之。如原申請案已於再審查階段發出核駁先行通知書，則分割案亦如此視同。故對於分割案之審級利益，影響極大。

2.3 目前分割之問題

據上討論，目前分割之規定及/或實務存有如下之問題：

- 一、智慧局究竟係以一新案或舊案之關連案件看待一分割申請案？如依其賦予當年度新案之流水案號觀之，似乎視其為新案。然如視其為新案，則為何使之受限於原申請案已完成之程序續行審查？其立論或法律根據為何？由智慧局使分割案受限於原申請案已完成程序續行審查之實務觀之，似乎視分割案類若原申請案之關連或牽連案件，果然，則如前提問，關連或牽連案件應如何予以定位？其如此擬制或定位之根據何在？其迫使申請人失去審級利益之依據又復何存？
- 二、於再審查審定書一旦作成之後，分割之門戛然閉上。此於申請人擬偷渡數發明於同一申請案之情境中，或許諸方難有怨言。唯於智慧局指示申請人併項，申請人卻因有相當理由，例如於相對應美國及歐盟案件皆已獲准，而欲行權利搏鬥或法律鬥爭，竟不幸敗下陣來之場合。分割之門不為開啟，是否合法？合理？合情？
- 三、我國反於世界各國之實務（詳後述），而於再審查審定書前，既寬鬆容許同一案件涵蓋多數發明，又復寬鬆允許多數相牽連或交互關連之同一廣義下之發明分割成多數案件，筆者難以批判²⁸。然於再審查審定書作成後，卻反於世界各國實務，使申請案即無再事分割之機會，其中曲折，殊深值得探討？
- 四、某一案件經審查員指示，某一或多獨立項乃屬不可准專利者，申請人須將一或多附屬項併入後，始能邀准專利。此一審查意見如經申復多回，並已再審查答辯，終經再審核駁，則勢須為訴願以上之救濟。然依目前我國專利實務，如就此訴願或上訴，非但不可能勝訴，抑且將冒全案被駁之難以（或事實上毫無）勝算之危險²⁹。按，目前智慧局、經濟部訴願委員會及行政法院系統如是認定之理由在於：為保持「專利完整性」，此舉是乃不得不然。然遍查專利法、施行細則及審查基準，並無所謂專利完整性之規定。徵諸前述申請中寬鬆之分割實務，一申請案既可隨時分成多申請案，則何謂一申請案之專利完整性？實令人惘然！以故，我專利行政及司法機關長久以來一直就專利完整性是否有錯誤性之堅持？究竟專利完整性何所指？將一案件可准部分與不可准部分分成兩個申請案，究竟有無破壞可能不存在之專利完整性？如有，為何智慧局及其長官呼籲申請人在再審核駁審定前，儘速為分割之申請？為何再審核駁審定作成前，進行分割與專利完整性無關？為何再審核駁作成後，將該兩部分分割成兩個申請案件，將破壞原申請案之專利完整性？此種邏輯，究竟是哪種邏輯？在在須吾人

²⁸未知是否前者彰顯我國官方並不愛財，後者足明我國泱泱大國風範未失，而皆令人可喜？

²⁹第 092113397 號發明專利申請案之行政訴訟上訴狀中指稱「我專利法並無專利完整性之規定，此規定乃被上訴人（按，即智慧局）、原決定機關（按，即經濟部訴願委員會）及原審（按，即台北高等行政法院）所共同形塑之錯誤實務。」

另事探討！

參、智慧局擬議修正分割之規定、實務與問題

3.1 智慧局擬議之修正分割規定

我國擬議修正之專利分割規定³⁰中，現行專利法第三十二條僅修正條次為第三十三條，內容不變。至於專利法第三十三條，除條次修正為第三十四條外，內容方面則有較大之修正³¹。其相關之主旨規範，亦同見於草案第三十三條。至於新型，則依草案第一百二十七條僅準用草案第三十三條，卻未準用草案第三十四條，但於草案第一百十三條自訂有分案申請規範，自係另一種立法體例。此外，「新式樣」（專利修正草案易名為「設計」）依草案第一百五十二條俱未準用第三十三或第三十四條之規定，但於草案第一百三十七條亦循新型規範之體例，制訂專條以為準繩。

詳言之，依草案第三十四條第一項，得為分割之情事，並無變異，仍為「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」。本條草案第三至六項基本上屬於現行條文之重新排列，及專利基本知識之注意規範，在此吾人不予進一步探討。較為引人注意之變更為第二項，其將現行法「前項分割申請應於原申請案再審查審定前為之」規定改為「分割申請應於下列各款之期間內為之：

一、原申請案再審查審定前。

二、原申請案核准審定書送達後三十日內。但經再審查審定者，不得為之。」

草案中增加第二款，乍看之下，或易使人不知所云。因所謂核准審定書³²，依智慧局之見，

³⁰ 事實上，筆者懶惰成性。本文之撰寫係因筆者對智慧局之修正條文有意見，並向其反應後，未獲重視，遂一時衝動，報名參加智慧局委託台灣科技法學會之專利法修法論文徵文活動，僥倖獲准參加而生。

³¹ 第三十四條（畫線處為與現行法相較，有異動之處）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。

分割申請應於下列各款之期間內為之：

一、原申請案再審查審定前。

二、原申請案核准審定書送達後三十日內。但經再審查審定者，不得為之。

分割後之申請案，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。

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。

依第二項第一款規定分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。

依第二項第二款規定分割後之申請案，續行原申請案核准審定前之審查程序；原申請案以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。

³² 980122 專利草案修正版之立法理由為「除第一款之情形外，實務上，常見申請人於初審核准審定後尚未公告前，始發現其發明內容有分割之必要，爰參照日本特許法第四十四條第一項第二款規定，增訂申請人於初審核准審定後得提出分割申請之規定，放寬申請分割時點之限制。另申請人於核准審定書送達後應於三個月之期間內，申請繳費領證，並經公告取得專利權。故申請人雖得於初

專指初審審定書。如真如此堅持，而未於條文中明文，卻留下此一引人遐思之模糊空間，不知有無特別涵義或意圖？智慧局於 980122 專利草案修正版曾指出其四點立法理由³³，唯此四點理由中，最不具理由相之理由為第（4）點，蓋如前款確有不當，僅須予以刪除即可。立法之際，應無須僅因顧念為免使某一不當或不合時宜條款勉強存在，而另專設文句以為成全。

3.2 智慧局擬議之修正分割實務

鑑於 980122 版之本條草案內容殊堪商榷，筆者提出本條修法意見³⁴於智慧局，雖不幸

審核准審定書送達後提出分割申請，為使權利及早確定，仍應有一定期間之限制，爰規定初審核准審定書送達後三十日內為之。惟因申請人於提起再審查後，本即得於再審查程序中提出分割申請，因此本款規定排除申請人提起再審查之再審查審定後得提起分割之適用，且該再審查之審定無論核准或核駁均不適用，如未排除，則前款規定將形同具文，併予說明。」

³³智慧局於 980122 專利草案修正版立法理由指出（1）常見申請人於初審核准審定後尚未公告前，始發現其發明內容有分割之必要，爰、增訂申請人於初審核准審定後得提出分割申請之規定，放寬申請分割時點之限制、（2）為使權利及早確定，仍應有一定期間之限制、（3）惟因申請人於提起再審查後，本即得於再審查程序中提出分割申請，因此本款規定排除申請人提起再審查之再審查審定後得提起分割之適用、及（4）該再審查之審定無論核准或核駁均不適用，如未排除，則前款規定將形同具文。

³⁴此次分割案之修法似乎僅侷限於已出現之不同組獨立項相互間，或與已出現之申請專利範圍有極密切關係之發明內容，而為申請人可「及時」察覺者。此種修法，令人有為德不卒之感覺，因分割案有如修正草案第三十五條第一項所稱「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明」，而這種情形未必可由申請人於修正理由中所稱「及時」發現之。故第二項第二款似有難以自圓其說之情形。詳言之，為何初審核准審定後三十日內可分割，但再審一旦核准審定，即無機會分割？理由雖然有避免程序延宕及申請人已有多次或不少時間為分割之決定，然必無法自圓其說於亦見於修正理由「申請人每於核准時，始會重新審視其說明書及申請專利範圍」之情事。據此，本條第二項似可修為：

前項分割申請應於下列各款之期間內為之：

一、原申請案再審查核駁審定前。

二、原申請案核准審定書送達後三十日內。（刪除--但經再審查審定者，不得為之）。

第四項「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。」

乃自明之理，須否「隆重」加入專利法？

據前第二段分析，如分割案係暗藏於原專利說明書及圖式之實質上另一發明案，則此一分割案原與母案「井水不犯河水」，為何須遭受原母案審查程序之牽制？故本條第五項「依第二項第一款規定分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。」之規定顯不合理，亦與美國、大陸、日本各國規定不符。個人覺得，欲領先世界潮流，應提出「理論上」先進之立法例，而非在無完善立法理論基礎下，為與各國法制相反之立法。

未有事功，980526版專利法修正草案於第二項第二款之立法理由則略有所異³⁵。吾人謹於本節整理智慧局兩次版本就本條第二項之立法理由。

3.2.1 立法理由中所為「常見申請人於初審核准審定後尚未公告前，始發現其發明內容有分割之必要」之陳述中，「初審」兩字及「尚未公告前」一語似皆係智慧局依自己一廂情願之認知所加。詳言之，申請人審閱核准之申請專利範圍之時機在於接受核准審定之時，並不以初審核准審定書為限，其目的在於確認所獲之範圍確屬合乎預期，而無偏差。如有誤失，將立即以各種可能之手段，通常是藉分割案之方式，重提申請；即以確保申請日之方式，在分割案中求為確保所欲申請專利範圍之取得。本於人類之情性與習性，此一動作非待最後關頭（在多數國家中，此一時機為接獲核准審定書之時，但應非智慧局所稱必限於「初審」核准審定書，詳參後述），不會啟動。故只因審定書係於初審或再審查階段作成，即予准否分割申請或誤失有無救濟可能之不同命運，殊堪商榷。

3.2.2 自立法理由中「爰參照日本特許法第四十四條第一項第二款規定，增訂申請人於初審核准審定後得提出分割申請之規定，放寬申請分割時點之限制」之文句，

本條第六項似有以下問題：

1. 前段「依第二項第二款規定分割後之申請案，續行原申請案核准審定前之審查程序」值得探討者有二：

A. 本段如欲規範，似可與第五項合併；

B. 如必欲堅持初審審定前之分割要件，似宜加入「初審」二字，以免混淆；

2. 後段「原申請案以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之」似屬理之必然，而可免形成條文？為跟上大陸、美國及日本腳步，本條第二項似可進一步修為：「前項分割申請應於原申請案審定書送達後三十日內。」

事實上，時代潮流走向要件寬鬆，如更將前項修正為「前項分割申請應於母案公告或視為放棄前為之。」當能更顯進步思想？

³⁵ 980526專利草案修正版之立法理由為「(二)第二款新增。

1、除第一款之情形外，實務上，申請人於初審核准審定後尚未公告前，發現其發明內容有分割之必要，應使申請人有提出分割之機會，爰參照日本特許法第四十四條第一項第二款規定，增訂申請人於初審核准審定後得提出分割申請之規定，放寬申請分割時點之限制。

2、另申請人於核准審定書送達後應於三個月之期間內，申請繳費領證，並經公告取得專利權，其專利案一經公告，說明書中記載之技術內容倘未為申請專利範圍所載，則該技術內容已成為公眾得自由運用之技術，如再准予發明專利權，會使已可由公眾自由運用之技術復歸他人專有，將使公眾蒙受不利益。再者，已公告取得專利權者，現行專利法已無專利權分割之制度，自不得再行提出分割申請。故申請人雖得於初審核准審定書送達後提出分割申請，為使權利及早確定，仍應有一定期間之限制，爰規定初審核准審定書送達後三十日內為之。

3、惟如初審不授予專利，申請人於提起再審查後，本即得於再審查程序中提出分割申請，為免延宕審查時程，因此於本款規定排除申請人於再審查審定後得提起分割之適用，且該再審查之審定無論核准或核駁均不適用，併予說明。」

吾人似可偵知為何智慧局有分割限於初審審定書作成前提出之誤會，並據此誤會而初步不採筆者之建議。查，日本特許法本條項第一款規定說明書、申請專利範圍或圖式得為修正之時機，皆為分割案得為提出之時機。而同條項二款則規定自審查員專利即將核准審定書正本送達後三十天內亦得為分割案之提出，但不含以下兩類審定書，即1、在訴願（或審判）中，由審查員再考量所為之核准審定（同法第一百六十三條第三項），及2、基於訴願（或審判）之決定，本於再為審查所為之核准審定書（同法第一百六十條第一項）。乃我智慧局為不當之比附援引，而將本條項兩款試圖依樣畫葫蘆而制為法理邏輯不通之修正草案第三十四條第二項兩款，有如前述。

3.2.3 智慧財產權於今之我國，乃屬顯學。各界，尤其智慧局就此之研究常不後人，其專業知識亦屢受敬重。吾人試圖為其有此誤會之立法，提出解釋如次，即智慧局將我再審查階段比擬為日本之訴願（或審判）階段，故於再審查階段之核准審定書，參諸日本立法例，乃在禁止為分割提出之列。然如此之比附援引，存有以下之不當處，即一、如我再審查階段等同訴願階段，則我訴願等同何一階段？二、日本之訴願（或審判）階段乃高於審查之階段，乃我國目前之再審查階段，其審查員之人數與編制皆相同於初審階段，則兩者如何等同？三、如欲將再審查階段視同訴願、審判或複審，為何不效外國立法例，由多位資深審查員會審？不可諱言，我國目前專利審查分初審及再審查兩個平等之階段，乃世界少有之法制。就此，筆者亦曾行文³⁶智慧局廢除再審查階段，而效世界各國之法制，由單一審查員負責同一案件之局內審查階段之所有程序。自其「研復結果」³⁷，似可推知智慧局確實將再審查階段等同審判或複審制度，然卻提不出或不提出不同人數或不同審級之制度。其研復結果中所謂之「審級利益」似有邏輯不清之嫌疑，查同一審級為何須有兩道程序完全獨立卻相同而又不同之審查階段，而由不同之審查員重複進行獨立審理之理？

3.2.4 立法理由「另申請人於核准審定書送達後應於三個月之期間內，申請繳費領證，並經公告取得專利權。故申請人雖得於初審核准審定書送達後提出分割申請，為使權利及早確定，仍應有一定期間之限制，爰規定初審核准審定書送達後三十日內為之」中，三個月與三十日之關係為何？令人難解知其間奧妙？為何不效大陸或美國繳費領證前？

3.2.5 就立法理由「惟因申請人於提起再審查後，本即得於再審查程序中提出分割申請，因此本款規定排除申請人提起再審查之再審查審定後得提起分割之適用，且該再審查之審定無論核准或核駁均不適用，如未排除，則前款規定將形同具文，併予說明」之意見，已散見前文，於茲不贅，以省篇幅。

3.2.6 自980526版專利法修正草案新增之立法理由「其專利案一經公告，說明書中記載之技術內容倘未為申請專利範圍所載，則該技術內容已成為公眾得自由運用之

³⁶ 「是否考慮仿效其他各國實務，初、再審均由同一委員擔任？以追隨時代或進步思想？」

³⁷ 參諸各國立法例，由於審判或複審制度之不同，多由不同審查委員進行審理，且外界亦多數要求由不同委員進行審查，為考量申請人之審級利益仍維持由不同審查委員進行審查。

技術，如再准予發明專利權，會使已可由公眾自由運用之技術復歸他人專有，將使公眾蒙受不利益。再者，已公告取得專利權者，現行專利法已無專利權分割之制度，自不得再行提出分割申請」之邏輯及法理體認，吾人更應效大陸或美國於領證前許提分割之實務，方為務實之舉？

3.2.7 980526版專利法草案立法理由「為免延宕審查時程」似非良好或充足之理由，蓋分割案乃獨立於原申請案之個體，彼此兩不相干，誰也不應干涉誰之審查時程。智慧局以此不成理由之理由為理由，實有待商榷？

3.2.8 智慧局有前述之見解或堅持，或許因對於分割案與原申請案兩者之內容必極相彷彿，為便於審查員之統一審理及/或同時審定，而導出「為免延宕審查時程」之結論。此顯然顧小失大，蓋如前所述³⁸，雖分割案之說明書內容必不能異於原申請案者，然兩者申請專利範圍間之差異，得十萬八千里（因「實質上為兩個發明」）。既得情節如此，焉可使其一之審查時程影響或受制於他一者乎？

3.3 智慧局擬議修正分割之問題

因智慧局所擬議之修正分割法制，在核准後之分割提出實務上雖略有放寬，但其所潛存之問題，仍與現行法制相若。故本文 2.3 節所提出之問題，於此依然不見解決，而依然以相同方式及文句存在，既僅須照錄即可，吾人謹此跳過，庶免重複煩人。

肆、歐盟、美國及日本目前分割之規定、實務與問題

為對分割制度及實務有較佳之瞭解，並本於「他山之石，可以攻錯」之古訓，吾人於本章節謹探討歐盟、美國及日本目前分割之規定、實務與問題，以利可能有助於探討我國對應規定與實務應循之走向。

4.1 歐盟目前分割之規定、實務與問題

歐盟分割案之提出規定於歐洲專利公約第 76 條³⁹及其施行細則第 36 條⁴⁰，目前為止，分割申請案得就任何「待審」（所謂待審係指繳費領證前）之較早歐洲專利申請案提出之

³⁸ 第一節第六例。

³⁹ **Article 76 EPC** (1) A European divisional application shall be filed directly with the European Patent Office in accordance with the Implementing Regulations. It may be filed only in respect of subject-matter

(故理論上，自申請日起 20 年內皆得提出分割申請案)。有趣者，乃歐盟已完成修法(施行細則第 36 條第 1 及 2 項)，並訂於 2010 年 4 月 1 日起施行，其目的在於防止分割申請案之濫用。吾人謹抄列相關修法法條內容如下，並將增加之處加劃底線如下⁴¹，以利比對及瞭解所修者為何？

4.1.1 歐盟即將施行之新規定之規定

歐洲專利即將施行之分割實務請見註 41，一因篇幅有限，二因國人英文水準普遍不惡，於此不行中譯。

4.1.2 歐盟目前之實務

因前述第二項之修正，與分割之可否提出無涉，吾人謹略事檢討其第一項之修正如下：

一、顯然，此次之修正為分割案之提出加諸額外之限制，即其提出時機須為以下兩者之一：一、自己作成通知書之最早申請案由審查部門第一次意見書起二十四個月時限屆滿前；或二、自審查部門已核駁該較早申請案並不符合第 82 條要件之任何意見書起二十四個月時限屆滿前，但以其首次提出該特定核駁為限。吾人謹分析此兩時機如下，以利詳細理解其間原委：

- 1、條文中有最早申請案及較早申請案兩種申請案，顯然修正條文所欲處理者，除單一分割案外，尚及多數分割案之情形；

which does not extend beyond the content of the earlier application as filed; in so far as this requirement is complied with, the divisional application shall be deemed to have been filed on the date of filing of the earlier application and shall enjoy any right of priority.

(2) All the Contracting States designated in the earlier application at the time of filing of a European divisional application shall be deemed to be designated in the divisional application.

⁴⁰ **Rule 36 EPC Implementing Regulations** (1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application.

(2) A divisional application shall be in the language of the proceedings for the earlier application and shall be filed with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin.

(3) The filing fee and search fee shall be paid within one month of filing the divisional application. If the filing fee or search fee is not paid in due time, the application shall be deemed to be withdrawn.

(4) The designation fee shall be paid within six months of the date on which the European Patent Bulletin mentions the publication of the European search report drawn up in respect of the divisional application. Rule 39, paragraphs 2 and 3, shall apply.

⁴¹ **Amended (1) and (2) of Rule 36 EPC Implementing Regulations** entering into force on 1 April 2010 (1) The applicant may file a divisional application relating to any pending earlier European patent application, provided that: (a) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from the Examining Division's first communication in respect of the earliest application for which a communication has been issued, or (b) the divisional application is filed before the expiry of a time limit of twenty-four months from any communication in which the Examining Division has objected that the earlier application does not meet the requirements of Article 82, provided it was raising that specific objection for the first time.

(2) A divisional application shall be filed in the language of the proceedings for the earlier application. If the latter was not in an official language of the European Patent Office, the divisional application may be filed in the language of the earlier application; a translation into the language of the proceedings for the earlier application shall then be filed within two months of the filing of the divisional application. The divisional application [and] shall be filed with the European Patent Office in Munich, The Hague or Berlin.

- 2、第一種合法分割之來源為最早申請案，而條文所定要件為：一、官方已作成通知書（指實體審查通知書）之最早申請案；二、該最早申請案已由審查部門作出第一次意見書；及三、自作成該審查意見書起二十四個月時限屆滿前須提出分割申請案。換言之，對應於前三要件：一、通常作出第一次審查意見書，如即刻申請審查，最早為優先權日起二年；二、如該最早申請案尚未有第一次審查意見書之作成，本條之限制不適用；及三、必已滿足前兩要件，則分割案須於該第一次審查意見書作成後二十四個月內提出之；
- 3、依前段分析，吾人或以為分割案之最後提出時機為最早申請案第一次審查意見書作成後二十四個月內，然依前揭歐洲專利公約修訂條文可知其不然。詳言之，分割案之另一來源為較早申請案。而此一較早申請案則有以下三項適用要件，即一、審查部門已核駁該較早申請案並不符合第 82 條⁴²要件（即發明單一性）之任何意見書；二、自該意見書發出起尚未屆滿二十四個月時限；及三、此種意見書係首次提出該特定核駁。換言之，對應於前三要件：一、須該較早申請案已收受有關於發明單一性之任何審查意見書，如所收受者為其他形式或核駁之官方通知或意見書，則此一較早申請案，不能據以做此分割申請；二、分割案須於該發明單一性審查意見書作成後二十四個月內提出之；及三、須該發明單一性核駁意見書係首次作成。

二、據以上討論，吾人謹為如次解析：

- 1、如前分析，以最早申請案為分割案提出之基礎者，須該最早申請案已由審查部門作出第一次意見書，且自作成該審查意見書起二十四個月時限已屆滿，否則即可無限制提出分割申請案；
- 2、縱使已不得據最早申請案而提出分割案，分割案之提出尚有另一來源，即較早申請案。而據此一較早申請案之分割案提出，須限於審查部門係以發明單一性核駁該較早申請案，並自該意見書發出起尚未屆滿二十四個月之時限，且該意見書係首次發明單一性之核駁。表面觀之，限制頗多，然自末句觀之，其係以官方命申請人分割，而申請人不分割為主要之適用情形，與前揭我國申請人分割無門之主要問題，實有頗大差距；
- 3、詳言之，如有歐洲專利申請人欲行分割申請之可能情事有如下述：一、最早申請案已由審查部門作出第一次意見書起二十四個月時限（約申請日起四年）未屆滿前；二、較早申請案（通常是一分割案）已收受有關於發明單一性之任何審查意見書作成後二十四個月（如該較早申請案係於前一時限即將屆至時提出，則得接續前開時限計算，而約為申請日起七至八年）內提出之（當然，如無最早申請案，而僅有較早申請案（將成為最早申請案），則約為申請日起四年）。詳言之，依歐洲專利實務，申請人最遲須於申請日起七至八年左右一次提足所有欲行申請之分割案，似不可謂不長。而申請人此一法定之分割案提出權利，於我國如未熟諳我專利法之細縫而以「上有政策、下有對策」之方式為因應，將必無可企及。

⁴² The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

4.1.3 歐盟目前之問題

如筆者係以研發為導向公司之專利主管，可能會以如下方式破解新修正法加諸分割案之限制，即在最早申請案可能接獲審查部門意見書之最早期間內提出一較早申請案（即一分割案），並於該較早申請案可能接獲審查部門意見書之最早期間內提出一第二較早申請案（即第二分割案），再於該最早申請案及第一較早申請案兩案期限較早屆期之最後期限前，最後提出第三分割案，並使第三分割案匯集所有可能置於更多分割案之申請專利範圍（例如，有第一、二、三及四組分割發明），以等候官方關於發明單一性之審查意見書。待收受此一審查意見書後，將此第三分割案分成第四分割案（第一組分割發明），及第五分割案（尚包含第二、三及四分割發明），以待官方就第五分割案之又一發明單一性審查意見書，再逐次作成第六、七及八分割案，則最後分割案之審理期間至少可稽延至該最早申請案申請日起十年以後，似已足矣？（此一假設，將面臨一個挑戰，即如何克服審查必有檢索前置？然似非全然無解？）

4.2 美國目前分割之規定、實務與問題

美國雖然國勢似乎日蹙，迄今仍為超強，尤以其專利實務之發展（例如，最高法院或聯邦巡迴法院之嶄新判決）皆能為舉世專利界造成陣陣漣漪。因國人利用美國專利制度仍多，吾人似乎不得不將其專利法規及實務當成最重要之參考。

4.2.1 美國目前分割之規定

美國有關分割之法源有專利法第 120 條⁴³、第 121 條⁴⁴及 MPEP 第 800 章⁴⁵。

⁴³ 35 U.S.C. 120 Benefit of earlier filing date in the United States.

An application for patent for an invention disclosed in the manner provided by the first paragraph of section 112 of this title in an application previously filed in the United States, or as provided by section 363 of this title, which is filed by an inventor or inventors named in the previously filed application shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the prior application, if filed before the patenting or abandonment of or termination of proceedings on the first application or on an application similarly entitled to the benefit of the filing date of the first application and if it contains or is amended to contain a specific reference to the earlier filed application. No application shall be entitled to the benefit of an earlier filed application under this section unless an amendment containing the specific reference to the earlier filed application is submitted at such time during the pendency of the application as required by the Director. The Director may consider the failure to submit such an amendment within that time period as a waiver of any benefit under this section. The Director may establish procedures, including the payment of a surcharge, to accept an unintentionally delayed submission of an amendment under this section.

⁴⁴ 35 U.S.C. 121 Divisional applications.

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

4.2.2 美國目前分割之實務

因美國分割之法規及實務，尤其是 MPEP，頗為浩瀚，於此吾人僅以其主要兩條專利法條文為討論對象（吾人可想像其分別相當於我國現行專利法第三十二條及三十三條，分見本文註 3 及註 5）。

美國專利法第 120 條旨在規範享有較早申請日利益之條件如下：一、存在一在先申請案；二、該申請案符合揭露要件（第 112 條）；三、後申請案之發明人相同於在先申請案者；四、後申請案於第一申請案或類似享有該第一申請案申請日利益之申請案核准、放棄或程序結束前提出；五、後申請案包含或經修正（待審期間提出）而包含該在先申請案之特定參閱，則視該在後申請案於在先申請案之日期提出。此一規定單純規定享有前案申請日之條件或情形，並未如我國專利法第三十二條規定廣義發明之情事。

美國專利法第 121 條明文分割案之適用情事，即一、一申請案主張有二或多獨立而獨特之發明（局長得要求該申請案限制於其一發明）；二、他發明得為符合前條要件分割案之主體，則應享有原申請案申請日之利益。只要分割案在他案領證前提出，則受有限制要件申請案或因此要件而提出申請案之發證，不論於專利局或法院，皆不得作為對抗分割申請案或原申請案或就任一者發證專利之引證資料。

自前兩法條可知，第 121 條引用第 120 條，而使進一步申請案，不論其係分割、連續或延續添補部分（CIP），皆得維持原申請日。故後案得維持申請日之最重要法源，應係第 120 條。而第 121 條則使審查員得為類若他國發明單一性之限制審查⁴⁶要求，而審查員一旦如此要求，則嗣後不得再主張被選擇與未受選擇兩部分之申請專利範圍群組間可能構成雙重專利（double patenting）之情事。美國此種分割實務與我國之主要差異如下：

- 一、美國未明文發明單一性，但自限制審查之規定，仍可看出一發明一申請之要求；
- 二、美國法無廣義發明得納於同一申請案之概念，故分案制度或機會遠較我國為複雜而多見；
- 三、美國法無據申請人申請而為分割之明文，但申請人依第 120 條幾乎可隨時依己任意為分割；
- 四、美國法分割案提出之時限極為寬鬆，不僅領證前可以，縱經在法院涉訟多年、申請程序未終結前皆可；
- 五、美國分割案乃獨立之申請案，並無我國所謂「應就原申請案已完成之程序續行審查」之可言；

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 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.

⁴⁵ http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep_e8r5_0800.pdf

⁴⁶ 或許限制審查之要求不致太不合理，但愈來愈多之審查員卻要求在產品項與方法項間作出選擇（即使該相關產品由該相關方法所製造），且限制審查之要求不得上訴。雖一限制審查之要求得聲請局長撤銷或改變，但與申請分割案之費用相比，且考量成功與否，很少人會提出如此聲請。

六、美國案重視發明人之同一性，我國則重視申請人之同一性。

4.2.3 美國目前分割之問題

在美國，申請人發動之分割實務異常寬鬆，而為申請人所滿意或喜愛；但由官方發動之要求分割，則為申請人所感無奈，甚至覺得求助無門。不知是否「上帝開一扇窗，必關一扇窗」之體現？於我國，官方發動之分割要求，較能因申復而為審查員所接受；但申請人發動之分割限制，則異常令人沮喪，有如前述。

4.3 日本目前分割之規定、實務與問題

日本法，當然包括日本專利法，常為我國所繼承，而曾，甚至到現在仍深深影響我們⁴⁷。此外，日本曾是世界最大專利申請量之國家⁴⁸，且迄今年（民國九十八年）為止，尚係世界第二大經濟體，而曾自豪足與美國專利局及歐洲專利局頂足而三，並已據以召開三方會談多年多次，以求世界專利制度之和諧(patent harmonization)。雖成效不過爾爾，然其制度似值得吾人稍加注意。

4.3.1 日本目前分割之規定

日本分割制度亦經修正，而應適用之規定，則視申請案之申請日在 2007 年 3 月 31 日（含）前或同年 4 月 1 日（含）後而有異。詳言之，前者依日本專利法第 44 條第 1 項

⁴⁷ 參 3.2.6 節略帶語謔行文。

⁴⁸ 摘自日本專利局網站

| | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Patents | 401,932 | 405,655 | 436,865 | 439,175 | 421,044 | 413,092 | 423,081 | 427,078 | 408,674 | 396,291 | 391,002 |
| (Ratio to the previous year) | | 100.9% | 107.7% | 100.5% | 95.9% | 98.1% | 102.4% | 100.9% | 95.7% | 97.0% | 98.7% |
| Utility Models | 10,917 | 10,283 | 9,587 | 8,806 | 8,602 | 8,169 | 7,986 | 11,387 | 10,965 | 10,315 | 9,452 |
| (Ratio to the previous year) | | 94.2% | 93.2% | 91.9% | 97.7% | 95.0% | 97.8% | 142.6% | 96.3% | 94.1% | 91.6% |
| Designs | 39,352 | 37,368 | 38,496 | 39,423 | 37,230 | 39,267 | 40,756 | 39,254 | 36,724 | 36,544 | 33,569 |
| (Ratio to the previous year) | | 95.0% | 103.0% | 102.4% | 94.4% | 105.5% | 103.8% | 96.3% | 93.6% | 99.5% | 91.9% |
| Trademarks | 112,469 | 121,861 | 145,668 | 123,754 | 117,406 | 123,325 | 128,843 | 135,776 | 135,777 | 143,221 | 119,185 |
| (Ratio to the previous year) | | 108.4% | 119.5% | 85.0% | 94.9% | 105.0% | 104.5% | 105.4% | 100.0% | 105.5% | 83.2% |

第 1 款之規定，應於據以請求之說明書、申請專利範圍或圖式得為修正之時限內提出分割，而此一時限則有四種情事⁴⁹。至於後者，除前者之時限有其適用外，尚得依同法條項二款⁵⁰及三款⁵¹為之。

4.3.2 日本目前分割之實務

茲據前揭日本專利法之規定，概述日本實務中，提出專利分割申請案之三種時機。

4.3.2.1 第一種時機以說明書、申請專利範圍或圖式尚得修正之時限為屆期，計有如下四種：

- 一、在收受審查員專利即將獲准之審定正本之前（但不及於申請人收受第一次拒絕理由通知書後所作成者，專利法第 17 條之一第一項本文）。本款或係我智慧局據以作成我國修正條文及其立法理由之主要參考，於此吾人或可得見我智慧局有如次之誤會：
 - 1、日本分割案之提出不及於申請案或其申請人收受第一次拒絕理由通知書後所作成之即將獲准審定書，與據以認定或制訂我國分割案提出之時機亦僅能限於尚未經初審核駁審定書之初審核准審定書後三十日內，兩者實無可如我智慧局般予以勉強類比。蓋，日本法此處所指之收受第一次拒絕理由通知書前所作成即將獲准審定書前之時限，僅單純指該申請案尚未有任何機會修正，而非我智慧局所稱既已有多次機會修正，初審核駁後之核准審定無須再予申請人分割機會，此其一；
 - 2、依日本法，接獲拒絕理由通知後之核准審定書後仍得分割（詳參後述），益徵我智慧局所稱既有充分在先機會修正，再審核准審定後無須再予分割機會乙節，實出於誤會，此其二；
 - 3、此條款重在收受初審核准審定書前，我智慧局所禁在於收受再審查核准審定書後，予人疑似攪混收受初審核准審定前與再審查核准審定後之感，此其三；

⁴⁹ The time limit for amendments of the description, claims or drawings attached to the request is the period as mentioned in the following:

1. Before the transmittal of a certified copy of an examiner's decision that a patent is to be granted (except after the applicant receives the first notice of reasons for refusal) (main text of Article 17bis(1));
2. Within the designated time limit where the applicant receives the notice of reasons for refusal from the examiner (including the appeal examiner after a trial is demanded) (Articles 17bis(1)(i) and (iii));
3. Within the designated time limit where the applicant receives a notice under Article 48septies after receiving a notice of reasons for refusal (Article 17bis(1)(ii));
4. Within 30 days of such demand where the applicant demands a trial under Article 121(1)(Article 17bis(1)(iv)).

⁵⁰ Within 30 days from the date on which a certified copy of an examiner's decision that a patent is to be granted has been transmitted (excluding such decisions listed below) (Article 44(1)(ii)):

1. A decision that a patent is to be granted made in reconsideration by the examiner before appeal (provision of Article 51, as applied mutatis mutandis pursuant to Article 163(3));
2. A decision that a patent is to be granted in the case where an application was put into further examination based on an appeal decision (Article 160(1)).

⁵¹ Within 30 days from the date on which a certified copy of an examiner's initial decision of refusal has been transmitted (Article 44(1)(iii)). Where the period as provided in Article 121(1) is extended under Article 4, the period mentioned here shall be deemed to have been extended only for that period as extended (Article 44(6)).

- 4、如我智慧局所據為誤會者非此條款，而係他條，詳參後述，此其四；
- 二、申請人收受審查員（包括請求審判後之訴願審查員）拒絕理由通知書所指定之回復期限（專利法第 17 條之一第一項第一款及第三款）：自此款更即可清晰判明我智慧局所稱參考日本專利法制之無稽，蓋日本法尚許審判（相當於我訴願）後之修正或分割（或許我智慧局會指稱我再審查階段相當於日本之審判（或訴願）階段，果若如此則令人無奈），乃我智慧局參考日本法制後，竟指稱再審查審定書，不論係核准或核駁，一旦送達，即不得再為分割，以免無故稽延程序，豈非莫名其妙？
- 三、申請人在收受拒絕理由通知後收受依專利法第 48 之七條習用技術揭露通知所指定時限內（專利法第 17 條之一第一項第二款）；
- 四、申請人依專利法第 121 條第一項請求審判後三十日內（專利法第 17 條之一第一項第四款）：如係或欲參考日本法制，為何不採日本此一審判（訴願）後（請對比想像承上智慧局將審判決定認作收受再審查核駁審定書後）三十日內得為分割之規定？我智慧局究竟如何參考日本法制，實令人百思不得其解？

4.3.2.2 依日本法，分割申請案提出之第二種時機^{52、53}為「自收受審查員專利即將獲准之決定書正本之日起三十日內，但不含以下兩種決定書（專利法第 44 條第一項第二款）：

- 一、訴願中因審查員再考量所為專利即將獲准之決定書（第 51 條為第 163 條第三項所準用）：換成我國法制，係指訴願以上發回智慧局重為適法處分之審定書（不論核准或核駁）皆不得再事分割；
- 二、因訴願以上之決定而就申請案更為審查所為專利即將獲准之決定書：此項與前項之差別在於已為訴願以上決定否？」

於此，吾人須注意即使在收受專利即將獲准之審查員決定書正本之日起三十日內，於已取得專利權利之註冊後，仍不得為申請案之分割。此因，有此註冊後，專利申請案已不是待審於專利局。

4.3.2.3 依日本法，分割申請案提出之第三種時機^{54、55}為「自收受審查員初次拒絕決定書正本之日起三十日內（專利法第 44 條第一項第三款）」：因依日本法制並無如我國之初審及再審查制度，故審查員之初次拒絕決定書即係我國之再審查核駁審定書。於此復見我智慧局所謂參考日本法制，實令吾人難以解知其究竟？

4.3.3 日本目前分割之問題

雖日本之分割案提出時機較諸美國及歐盟為有限，然尚未達令申請人難以顧全己身權利之地步。只是其規定似略嫌複雜，致似乎為我智慧局所誤會？簡言之，其第一時機為

⁵² 第二及三種時機均不包括訴願決定書正本作成之期間，因對審查員拒絕決定訴願之訴願決定書既非專利即將獲准之決定書，亦非專利即將被拒絕之決定書。

⁵³ 依日本專利法第 44 條第五項，如專利法第 108 條第一項所定之期間依第 4 條或第 108 條第三項而延長者，此期間（第二種時機）應視為已為該延長期間而延長。

⁵⁴ 同註 50。

⁵⁵ 依日本專利法第 44 條第六項，如專利法第 121 條第一項所定之期間依第 4 條延長者，此期間（第三種時機）應視為已為該延長期間而延長。

申請案尚得修正之時，例如獲准審定之前；再如申請人收受審查員（甚至包括請求審判後之訴願審查員）拒絕理由通知書所指定之回復期限；又如申請人請求審判後三十日內，凡此皆未為我智慧局於參考之際，所未能吸取經驗。此外，依日本法，分割申請案提出尚有第二種時機為自收受審查員專利即將獲准之決定書正本之日起三十日內，但不含訴願以上所衍生之決定書。依日本法，分割申請案提出之最後一種時機為自收受審查員初次拒絕決定書正本（應認即係我國之再審查核駁審定書而非初審核駁審定書，較為妥適）之日起三十日內。綜言之，日本實務此種以是否即將轉入訴願程序（即形式上已脫離專利局、但尚未實質上真正啟動訴願程序）定是否得再提分割申請，係一種法理思維模式，其與歐美之比較或優劣，容後討論。然此一思維，我智慧局於參考之餘，卻截去方出智慧局大門前之最後機會（即智慧局階段最終（再審查）准駁後三十日內）。揆諸現實，此一最後機會常係各國分割申請案發生之源頭。我智慧局於阻扼此一分割申請之源頭後，我國分割申請卻未能阻斷特定申請人之大量分割申請，顯見除有害正常申請人之合法利用分割制度外，特定申請人顯然已發展出一套在我國進行分割申請之戰略與戰術計畫，正在有效實施中。我智慧局是否因此形同賠了夫人（形象）又折兵？

伍、各國分割規定、實務與問題之探討

此前已介紹我國現行與擬議修正、歐盟、美國及日本之分割申請規定及實務，此節吾人將試圖作出一些比較、探討與評論。

5.1 各國分割規定之探討

茲條列各國主要分割案申請提出時限之規定如次：

- 一、我國目前規定：核准審定或再審查核駁審定前；
- 二、我國擬議之修正規定：初審核准審定送達後三十日內，或再審查核駁審定前；
- 三、歐盟：以下兩者之一：一、自己作成實體審查通知書之最早申請案由審查部門第一次意見書起二十四個月時限屆滿前；或二、自審查部門已核駁該較早申請案並不符合第 82 條（單一性）要件之任何意見書起二十四個月時限屆滿前，但以其首次提出該特定核駁為限；
- 四、美國：美國法分割案提出之時限極為寬鬆，不僅領證前（通知核准後約三個月）可以，縱申請案在法院涉訟多年，只須申請程序未終結前皆可；
- 五、日本：有以下四時機：一、在收受審查員專利即將獲准之審定正本之前（但不及於申請人收受第一次拒絕理由通知書後所作成者）；二、申請人收受審查員（包括請求審判後之訴願審查員）拒絕理由通知書所指定之回復期限；三、申請人在收受拒絕

理由通知後收受依專利法第 48 之七條習用技術揭露通知所指定時限內；四、申請人依專利法第 121 條第一項請求審判後三十日內。

鑑於本論文之字數限制，本文無法深論，然我國分割法規之極度侷限，不論現行法或擬議之修正法，與主要專利制度運作國家相對比之下，皆可不辯自明。

5.2 各國分割實務之探討與比較

為省篇幅，吾人謹綜合探討與比較我國、歐盟、美國及日本目前之實務如次：

- 一、我國單一性認定之實務並非嚴格；
- 二、我國專利申請案形式上一脫離智慧局大門，即無再事分割之機會，而大異於歐美日實務；
- 三、相較於我國於一申請案中許可容納發明數量之氣度，我國允准申請人提出分割之機會，不論現行法或擬議中之修訂法，皆相對受限；
- 四、國際實務上，分割案率皆以另一新案視之，而重為候審或分案。於我國，係以一新案或舊案之關連案件視之；
- 五、歐盟係以最早申請案為分割案提出之基礎者，須該最早申請案已由審查部門作出第一次意見書，且自作成該審查意見書起二十四個月時限已屆滿，否則即可無限制提出分割申請案；
- 六、歐盟分割案提出之另一來源為較早申請案，然須限於審查部門以發明單一性核駁該較早申請案（並自該意見書發出起尚未屆滿二十四個月之時限，且該意見書係首次發明單一性之核駁）。而其限制根源則係官方命申請人分割，而申請人不分割為主要之適用情形，與前揭我國申請人分割無門之主要問題，大異其趣；
- 七、美國未明文發明單一性，但自限制審查之規定，仍可看出一發明一申請之要求；
- 八、美國法無廣義發明得納於同一申請案之概念，故分案制度或機會遠較我國為複雜而多見；
- 九、美國法無據申請人申請而為分割之明文，但申請人依第 120 條幾乎可隨時依己任意為分割；
- 十、美國法分割案提出之時限極為寬鬆，不僅領證前可以，縱經在法院涉訟多年、申請程序未終結前皆可；
- 十一、美國或世界各國之分割案乃獨立之申請案，並無我國所謂「應就原申請案已完成之程序續行審查」之可言；
- 十二、美國案重視發明人之同一性，我國則重視申請人之同一性；
- 十三、日本實務中，提出專利分割申請案之基準點，雖與我國類似為形式上脫離專利局之時，然在實質上進入訴願（或審判）程序前仍得為之。此一微小區別，卻造成迥異之權利保障完整性差異，惜為我智慧局迄今未能領悟；

- 十四、 日本法許審判（相當於我訴願）後之修正或分割，我智慧局參考日本法制後，卻仍指稱再審查審定書，不論係核准或核駁，一旦收受，即不得再為分割，以免無故稽延程序；
- 十五、 依日本法，申請人請求審判後三十日內仍得分割，我智慧局又復不採；
- 十六、 依日本法，訴願中獲有因審查員再考量或因訴願以上之決定而就申請案更為審查所為專利即將獲准之決定書，皆不得再事分割，不知是否為我智慧局所本為再審查審定書（不論核准或核駁）收受後，不准再事分割之依據（此間矛盾重重已如前揭載）？

5.3 各國分割問題之探討及比較

為省篇幅，茲亦簡要綜合比較及探討我國及歐美日三者之短長及優劣得失如次：

- 一、 自使分割案受限於原申請案已完成程序續行審查之實務觀之，智慧局似仍以一舊案之關連案件看待一分割申請案（雖其賦予當年度新案之流水案號），其立論或法律根據為何？其如此擬制或定位之根據何在？其迫使申請人失去審級利益之依據又復何存？
- 二、 於再審查審定書一旦作成之後，分割之門戛然閣上，此一實務是否合法？合理？合情？
- 三、 我國反於世界各國之實務，而於再審查審定書前，寬鬆容許同一案件涵蓋多數發明，又復寬鬆允許多數相牽連或交互關連之同一廣義下之發明分割成多數案件，卻於收受再審查審定書後，反於世界各國實務，使申請案即無再事分割之機會，顯與我國前述形象相違甚鉅。其中曲折，殊深值得探討？
- 四、 我專利行政及司法機關長久以來一直就專利完整性有錯誤性之堅持？究竟專利完整性何所指？將一案件可准部分與不可准部分分成兩個申請案，究竟有無破壞可能不存在之專利完整性？為何再審核駁審定作成前，進行分割與專利完整性無關？為何再審核駁作成後，將該兩部分分割成兩個申請案件，將破壞原申請案之專利完整性？
- 五、 歐盟雖欲限制分割案之提出，然筆者似亦得以前揭方式⁵⁶破解新修正法加諸分割案之限制，而可使最後分割案之審理期間至少稽延至該最早申請案申請日起十年以後。是否證明世間事皆屬供需？凡所供不足所需，必然「上有政策，下有對策」？縱使世界日趨自由，然人間不能無法以為節制。分割案究竟造成專利制度之運行何種干擾與阻礙，致各國競相修法以為因應？準據前述，故各國既視分割案為新案，則其久懸於專利主管機關，造成專利主管機關何種管理不便？分割案之申請日既援用母案申請日，而其二十年專利期限又係自母案申請日起算，則公眾利益受何種剝奪？

⁵⁶ 請參 4.1.3 節。

專利主管機關又因何種原因而須愛民如子，深怕公眾受分割案制度之濫用而受何種損害？除修法限制分割案之提出外，有無更根本之方案，以求斧底抽薪之解決方案？此些問題雖為篇幅受限之本文所難以觸及，應皆屬有待探討者；

- 六、在美國，申請人發動之分割實務異常寬鬆，幾乎毫無限制。此一制度精神，與美國迄今尚是一等強國相關與否？似亦值得探討？
- 七、如前所述⁵⁷，雖日本之分割案提出時機較諸美國及歐盟為有限，即以是否即將轉入訴願程序（即形式上已脫離專利局、但尚未實質上真正啟動訴願程序）定是否得再提分割申請，然尚未達令申請人難以顧全己身權利之地步。只是其規定似略嫌複雜，致似乎為我智慧局參考之際所誤會，而截去為各國分割申請案發生之根本源頭，即方出智慧局大門前之最後機會（或智慧局階段最終（再審查）准駁後三十日內）。然奧妙之處在於：我智慧局於阻扼此一分割申請之源頭後，我國分割申請卻未能阻斷極少數特定申請人之大量分割申請，是否代表我現行及擬議修正之分割制度除有害正常申請人之合法利用分割制度外，特定申請人顯然已醞釀並發展出一套在我國進行分割申請之戰略與戰術？

陸、應有或擬議之分割法規、實務與檢討

6.1 我國應有之修正分割法規

依筆者之見，修正專利法第三十四條第二項之內容上、中及下策方案各如次：

- 一、上策：「前項分割申請應於母案公告或視為放棄前為之。」藉此，以追隨時代潮流而走向要件寬鬆，並趕上美國之腳步以顯進步思想；
- 二、中策：「前項分割申請應於原申請案審定書送達後三十日內。」藉鬆綁審定書之種類及內容限制，而多少企踵大陸、美國及日本法律之腳步；
- 三、下策：我智慧局擬議中之修正法規⁵⁸，其問題與疑問已散見前述。

6.2 我國應有之修正分割實務

如筆者所已向我智慧局反應者，此次分割案之修法似乎僅侷限於已出現之不同組獨立項相互間，或與已出現之申請專利範圍有極密切關係之發明內容，而為申請人可「及時」

⁵⁷ 請參 4.3 節。

⁵⁸ 請見註 31。

察覺者。此種修法，令人有為德不卒之感覺，因分割案有如修正草案第三十四條第一項所稱「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明」，而這種情形未必可由申請人於修正理由中所稱「及時」發現之。故第二項第二款似有難以自圓其說之情形。詳言之，為何初審核准審定後三十日內可分割，但再審一旦核准審定，即無機會分割？理由雖然有避免程序延宕及申請人已有多次或不少時間為分割之決定，然必無法自圓其說於亦已見於修正理由「申請人每於核准時，始會重新審視其說明書及申請專利範圍」之情事。

雖筆者曾指出，如分割案係潛藏於原專利說明書及圖式之實質上可得尋求專利保護之另一發明案，則此一分割案原與母案「井水不犯河水」，為何須遭受原母案審查程序之牽制？故本條第五項「依第二項第一款規定分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查」之規定顯不合理，亦與美國、大陸、日本各國規定不符。依個人之見，欲領先世界潮流，應提出「理論上」先進之立法例，而非在無完善立法理論基礎下，為與各國法制相反之立法。

6.3 各國所應有理想分割法規或實務之檢討或追求

細究限制分割之主要理由不外，一、行政作業上之便利（例如，審查員不必辛苦逐一檢閱此一分割案與其他分割案之間有無重複或雙重專利之問題），以減輕審查員之負荷或卷宗管理上之麻煩；以及二、同一發明揭露案件竟仍有本於相同基礎之一或多分割案「無限」待審不決，恐一般公眾或專利制度或檢索系統運用人遭受不測損害（例如，粗心大意之檢索人檢索到母案，比對揭露內容與所核准申請專利範圍之結果，一則喜出望外誤認專利權人何其大意，竟然揭露內容如此之豐富、主張之範圍卻如此之小，二則禮讚「天助我也」，大肆擴產，不意竟有在後之分割案「螳螂捕蟬，黃雀在後」）。

事實上，申請人或專利權人運用分割制度並非全無利益眾生之處，亦非屬毫無自傷之舉。例如，一、如無分割制度，申請人之說明書揭露可能變得斤斤計較，絕不揭露權利範圍以外之物事，如此則早期公開制度之目的（早日公開，以免地球上重複研發資源之投入），或許較難達成。故申請人早日揭露所有內容以供世人技術參酌，本屬一種善意；二、雖時代一日千里，產品世代替換速度極快，然分割案專利期限自母案申請日起算，亦屬一種犧牲。拖延愈久，犧牲愈多。

持平而論，申請人以分割制度尋求獲准原應較早由自己取得專利之實質內容，似乎僅欲求取自己應得之物。行政作業上之不便、公眾權利之保護與申請人難以言宣之可能委屈與無奈三者間如何取得平衡？有無可能取得平衡？如何設法平衡？是否尚須更多論述，以使多方無異議而定於一尊，似乎仍待觀察？

就前開限制分割之首一主要理由，吾人不難輕易尋得反對意見如次：一、行政作業上之便利不應以申請人權利為代價；二、如問題在於擔憂審查員須辛苦逐一檢閱此一分割案與其他分割案之間有無雙重專利，此問題不難藉將此工作責成申請人為之而解決；三、

至於欲減小卷宗管理上之麻煩，僅須加徵規費即得解決。凡此，皆無須拿申請人之實體權利為抵償對象。

就前開限制分割之第二主要理由，雖一般公眾或利害關係人無法以最快速度「自由運用」申請人未能即刻劃入申請專利範圍之「殘餘技術揭露」，然專利制度以無殘餘技術揭露為常，故吾人實不宜以意圖無償取利於例外之可能殘餘技術揭露而欲以分割制度阻絕申請人善用分割制度以求「周全」保護己身辛苦研發出之技術揭露。如此一命題或假說能獲得諒解，則吾人亦可輕易為之尋繹如次有力之抗辯理由：一、特定發明有一或多分割案本屬常態；二、分割申請既係固有權利之正常加長奮鬥，則是否「無限」待審不決，本屬常態，此其一；一般公眾或專利制度或檢索系統運用人本受正常情況所核准申請專利範圍之權利束縛，允無不公平之可言，此其二；分割案僅係較晚取得權利之申請專利範圍，於其取得權利前，第三人甚至可無責使用其技術內容，則何傷害之有乎？此其三也。

柒、結論

雖吾人不得不同意日趨自由之世界或人間，不能無法以為相關諸事之節制。然就分割案所引發之想像上造成專利制度之運行干擾與阻礙，究竟各國競修之法有無擊到癢處，或是否已有正確因應之道？似仍有待探討！依本文之見，分割案之申請日既援用母案申請日，而其二十年專利期限又係自母案申請日起算，則公眾利益當不致受有何重大衝擊。欲解各專利主管機關所遭遇之行政作業困擾，似應有更為有效而無害於申請人權利之解決方案。

我智慧局以全然不同於世界主要國家之方式試圖阻扼其所想像之「不必要」分割申請源頭，卻依然無以阻斷極少數特定申請人之大量「意外」分割申請，似乎代表我現行及擬議修正之分割制度除有害正常申請人之合法利用分割制度外，特定申請人顯然已醞釀並發展出一套在我國進行分割申請之有效戰略與戰術。

一國制度人性化或進步與否，常與文明深化或強盛程度若何直接相關。美國長久以來漫無限制之主動分割實務，是否代表著背後所彰顯之大國風範或文化價值？如是或至少部分是，則我國反於世界各國通行實務之現行或擬議分割制度代表著什麼？似值得吾人及我智慧局就此深思？

雖一時衝動寫此論文之代價為生活節奏緊湊再三、頭痛及頭皮發麻，致嗣後可能不敢隨意再有衝動。然如我智慧局發揮從善如流之愛心，稍採建議一二，或有助於日後衝動之暗中萌芽？

參考文獻

1. 本國現行專利法；
2. 智慧局 980526 版專利法修正草案；
3. 歐洲專利公約施行細則修正第 26 條；
4. 美國專利法；
5. 美國專利審查指南；
6. 日本專利法英文版 <http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PA.pdf>；
7. 日本專利法日文版：

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%c1%8b%96%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S34HO121&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

8. 道法法律事務所檔案資料庫；
9. 智慧局專利資料庫；
10. 歐洲專利局資料庫。