



論「分割申請應檢附差異部分之劃線頁」的施行細則新規定（第 322 期 2023/05/04）

李柏翰* 專利師

一、前言



經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）公布，擬自民國（下同）112年5月1日施行新修正之專利法施行細則第28條，即分割案之說明書未完全援用原申請案申請時之說明書內容者，應檢附差異部分之劃線頁。根據智慧局於法令說明會的說明，因為實務上有些分割案的說明書與原申請案申請時的說明書，兩者差異非常大，因此為便於讓審查委員了解修改內容，明定要求檢附差異部分之劃線頁。如此的原意確實有其合理之處，然而，如同112年4月14日之台北場法令說明會中的同道先進所言，此規定於特定情況下可能會造成申請人極大的困擾，因此本文便在此說明其可能造成的不便以及可能的

解決方案，以供智慧局作為解釋規定及訂定專利審查基準的參考。

二、專利法施行細則第 28 條之內容

依據新修正的專利法施行細則第28條第3項規定「第一項第一款規定之說明書，未完全援用原申請案申請時之說明書內容者，應檢附差異部分之劃線頁；其為刪除原內容者，應劃線於刪除之文字上；其為新增內容者，應劃線於新增之文字下方；並得於第一項規定之申請書就差異部分為說明。」

前述規定乍看之下如同專利申請案提出修正時，應檢附劃線頁來讓審查委員了解其修正的內容，但實際上卻可能衍生出專利修正時所不會有的困擾。

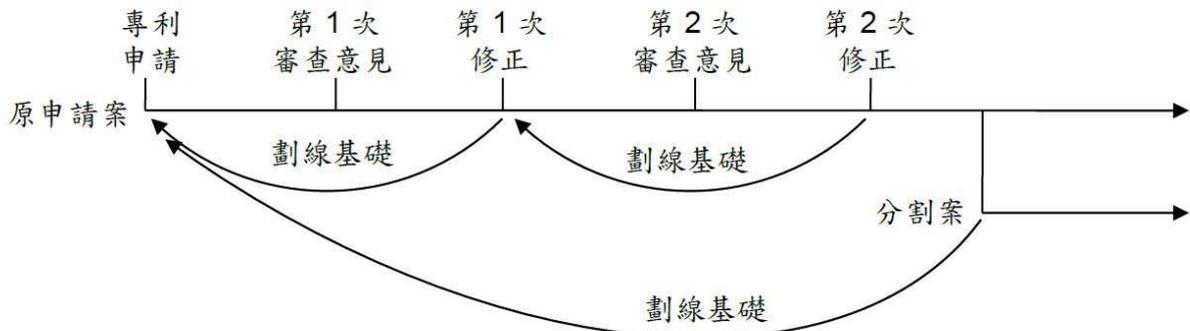
三、專利法施行細則第 28 條於實務上可能造成的不便

專利申請案提出修正時雖然同樣會檢附劃線頁，但劃線的基礎是經審查過後的前一次修正的版本，換句話說，如果一個申請案收到第一次審查意見之後提出修正，之後收到第二次審查意見而接著再提出第二次修正，則第二次修正的劃線頁是以第一次修正的版本為劃線的基礎。

然而，專利法施行細則第 28 條要求的劃線基礎，探究其原意，係原申請案申請時之說明書版本，因此不論原申請案在申請過程中經歷過多少次的修正，提出分割申請時，都是以原申請案申請時之版本來劃線。

故如此可以想見一種情形，原申請案經過多次審查意見及多次的修正，而多次的修正可能遍布於說明書的各處，前後多次的修正甚至可能重疊，而當最終原申請案的審查委員已認可最終修正的版本並未超出原申請時所揭露的範圍而已符合專利法第 43 條的修正規定而准予專利後，若於此階段提出分割申請，則申請人便需要將前述多次的修正內容重新統整以相較於原申請案申請時之版本提出一個最終的劃線頁。如此不僅對於申請人作業上可能造成極大的不便，對於審查委員而言，原申請案明明是已經審查並認可過的修正內容，也需要再重新檢視其劃線頁，對於專利申請人及審查委員來說，雙方均面臨不便的雙輸局面。

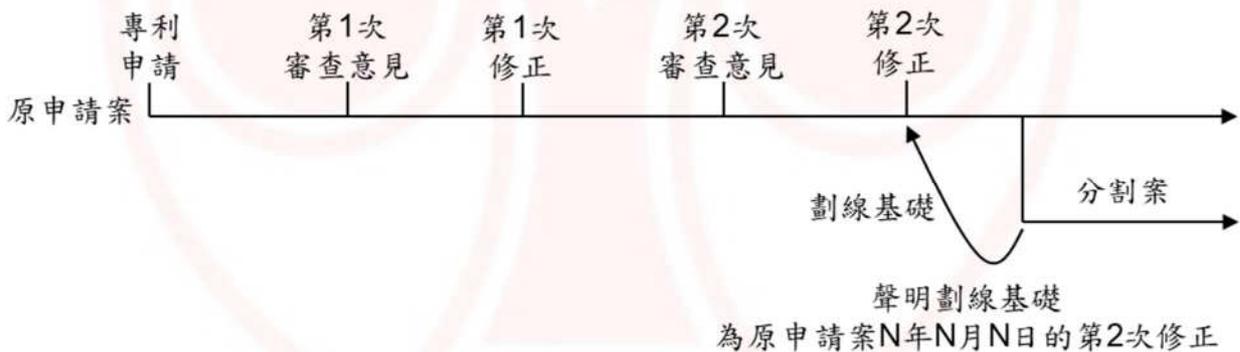
* 台一國際智慧財產事務所專利國內部經理



尤其，當說明書有大量的表格、數學式、化學式等非文字內容時，前後多次的修正要統整成同一版本，更可能困難重重。

四、可能的解決方案

因此，為避免前述造成申請人需要統整多次修正版本的不便，也為避免增加審查委員重複審查修正內容的負擔，可考慮在未完全援用原申請案申請時之說明書內容的情形下提出分割申請時，讓專利申請人自行決定劃線頁的劃線基礎版本，例如申請人可聲明分割申請時的劃線頁是基於原申請案 N 年 N 月 N 日所提出的修正本來劃線，或是聲明分割申請時的說明書與原申請案 N 年 N 月 N 日所提出的修正本相同等等，如此一來既可免去申請人統整多次修正版本的不便，也可讓審查委員快速且清楚了解分割申請時的版本與原申請案的審查過的某一版本的差異。



至於前述方案與專利法施行細則第 28 條的內容是否相符，細則第 28 條雖有記載「未完全援用原申請案申請時之說明書內容者，應檢附差異部分之劃線頁」，但並未記載是與哪一版本的差異部分，也未記載是基於哪一版本的劃線頁，因此前述聲明劃線基礎的方案，同樣有附上「差異部分之劃線頁」，自與細則第 28 條的內容不生相抵觸。

至於「單純聲明分割申請時的說明書與原申請案 N 年 N 月 N 日所提出的修正本相同」的情形，則僅需於審查基準明定，此種聲明視同已提出原申請案 N 年 N 月 N 前的所有有效修正的劃線頁即可，如此應可符合細則第 28 條修正之目的。

五、結語



法規的訂定勢必有其原意，為了達成其目的多少可能會在某些情況下造成不便，這都是可以理解的。但倘若其造成的不便卻會帶來實務上其它困擾，即同時對於專利申請人及審查委員均造成不便，則應可考量是否須針對此種不便進行配套，進而將雙輸的局面扭轉成雙贏的局面為佳。

