

分案申请：完善和保护专利权的高效战略手段

应在何时如何有效地使用

#GLPoint

SPECIAL ISSUE FOR

CHINA IP®
中国知识产权

AUTHORS



Davide L. PETRAZ
Co-Managing Partner



Daniele G. PETRAZ
Co-Managing Partner

专利法中，分案申请是指根据《欧洲专利公约》第 76 条以及《欧洲专利公约实施细则》第 36 条对在先的未结专利申请（“母案”）进行分案的一种专利类型，分案后的申请内容不得超出母案并与母案享有相同的优先权日。分案申请可能是被动的，通过将原始申请拆分为多个分案申请，每一分案申请要求原始申请的不同部分，以克服缺乏专利单一性的驳回 - 或甚至也可能是没有单一性驳回情况下的主动分案，在分案中要求原始申请所公开的某些内容或要求与母案相似的专利内容，但分案申请的专利内容不得与母案完全一致（禁止重复授权）或超出母案的范围。⁽¹⁾

在欧洲及其他法域中，申请人可以对分案申请进行进一步的分案申请（“孙案”或“次分案”），以便母案被撤回、驳回或撤销后，该发明仍在某种程度上受保护，除非该分案申请自身被拒绝予以保护。

由于只要母案未结就可以提出分案申请，且分案申请受保护后自身就是一件独立的专利，因此主动分案这一选项为申请人提供了显著的战略优势。

鉴于以上所述，主动分案对于“顶级”专利（涉及高端或重要经济价值的技术和创意的专利）而言具有重要的战略意义。

尽管分案申请只能基于母案的全部内容，而不能增加新的专利内容，但仍可以适当地对原始申请中的内容预先进行规划，以便在后续进行一件或多件分案申请。

例如，申请人可以先提交一件专利申请，将初始申请的费用维持在相对低的成本，在后续程序中通过主动分案对已适当公开的发明点进行独立保护。这里需要特别注意的是应在撰写原始公开文本时就将之后可能的分案申请考虑在内。

通过主动申请分案，申请人可以因此获得保护同一件发明不同独立发明点的多件专利。拥有保护给定技术不同应用方向的多件专利申请还可以促进专利许可，可以对多个被许可人进行独占许可。

分案申请的另一个优势在于，在母案说明书范围允许的情况下，可以“定制”分案申请的权利要求以映射可能存在侵权的第三方技术方案。因此，申请人可以考虑提交分案申请以获得可以限制特定竞争对手的权利要求。

分案申请的另一原因在于维持同族申请的未决状态，例如通过申请与母案非常近似或部分重合的专利内容。实际上，无论出于何种原因，不管是与竞争对手和市场有关的战略原因，还是与审查程序进展有关的程序性原因，通过战略性地使用分案申请，可以尽可能长期地使与母案相同或非常近似的专利内容保持未决状态，甚至贯穿母案的整个潜在周期。

结合以上所述，即使母案本身从未被授权，分案申请也可以成为抑制竞争对手进入市场的战略手段。

申请人也可以出于防御或预防性目的提出分案申请，例如，就“顶级”专利而言，当有迹象表明一旦被授权就有可能被异议时。在这种情况下，在授权前提交分案申请，即使母案被撤销，对相关技术的权利也仍然有效。

通过战略性地提交分案申请，可以保护原始公布的特定和独特的发明点（例如，产品，装置，组件，成套设备，机器或工厂，制造方法，使用方法，物质的使用，第一以及第二医药用途）：可能对竞争对手在辨认实际的保护策略以及特别是作为发明基础的核心内容时造成误导。

这一策略会给竞争对手带来沉重的负担，即使分案申请后续在国家程序或欧洲专利局程序中被撤销，竞争对手在无法排除来自国家法院的潜在风险的同时，不得不针对同一专利族的多件申请在异议和诉讼程序中进行投入。

根据欧专局资料，约三分之一的异议案导致专利的全部撤销，约三分之一或更多的异议案导致权利要求范围的缩小。因此，在欧专局的异议案件也代表了针对专利有效性或保护范围的一种现实威胁。

对于尖端技术专利或与经济价值相关性较高的专利而言，可以通过分案申请而在某种程度上经受住可能的异议或撤销程序，甚至可以因此将分案申请视为“人寿保险”，而较为理想的做法是将分案申请纳入相关特定项目专门用于专利保护的预算中。这些应在专利生命周期的早期阶段进行规划，并将在后续程序中变得相关，例如在母案的审查程序中，当“警铃”响起，第三方针对母案向相关专利局提交异议申请或第三方意见时。

鉴于即将到来的统一专利（UP）和统一专利法院（UPC），应特别注意分案申请的战略行性使用，原因在于根据统一专利法院，在侵权和撤销程序中，任何与欧洲专利和统一专利有关的决定将在统一专利法院所有成员国中一次性生效。

例如，由于各种原因应属于 UPC 管辖的专利，作为预防措施，对其一个或多个分案申请，根据《统一专利法院协议》第 83(3)条规定的“选择退出”，而继续留在传统的欧洲专利体系下以避免统一专利集中带来的不利影响。或反之亦然，对母案选择退出统一专利体系，使所有诉讼都在各国家法院进行，而使分案受统一专利/统一专利法院体系管辖。诚然，这种策略应根据个案的具体情况而定，也可能取决于特定专利的关联性和强度。

因此，如果专利可以视为创意的防盗保护装置，那分案申请则可以视为“担保”或“保险”，使防盗系统尽可能长时间地运转以及“保护你的专利保护”。

综上所述，显而易见的是，分案申请除了作为绕过单一性驳回的程序性方法，越来越成为保护相关技术和市场的战略手段，也因此提高企业的竞争力。它们的重要性不应被低估，而应进行审慎的规划，特别是在全新的统一专利/统一专利法院体系的“日出”阶段，分案申请应在世界范围纳入保护创意的最佳实务策略。

1. 《巴黎公约》第 4 条 G 款规定了提出分案申请的权利

