

分案申请中“例外”情况的妙用与问题探讨

作者姓名：韩冰 张铮

作者单位：北京润平知识产权代理有限公司

摘要：

一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在收到专利局对原申请（第一次提出的申请）作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请。对于分案申请的提出期限还包括一种例外情况，即“因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况”。本文通过结合提炼的案例说明对于分案申请中“例外情况”的妙用，并进一步探讨了关于分案申请“例外情况”的现行规定所存在的问题，提出了修改建议。

关键词：分案申请；“例外情况”；单一性；依据审查意见提出分案申请的期限规定。

1、引言

我国早期的审查指南（2001 版及以前）中，对于分案申请的要求较为宽松，只要一件专利的一件分案申请还处于未结案的状态，就可以以该未结案的分案申请作为原申请继续进行分案。

为了避免申请人/专利权人利用无限制地提交的分案申请的机会

过度索取专利权保护，并无限期延长专利申请的审查过程（申请人权利滥用）从而损害社会大众的利益，在 2006 版《审查指南（已废止）》中对分案申请的规定进行了修改，其中规定了“分案或再分案申请递交的时限计算均是依据第一次申请，而不仅仅是原申请的法律状态”。这表明中国专利当局对于提交分案申请的可能性和时间限制的规定趋于严格。

然而，在 2006 版《审查指南（已废止）》中对于分案申请的提出期限还包括一种例外情况，即“因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请的情况除外”。并进一步指出“对于此种除外情况，申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件”。

在 2010 版《审查指南》中基本维持了 2006 版《审查指南》中关于分案申请的规定，保留了对于上述分案申请的“例外”情况的限定。上述分案申请的“例外”情况实际上是在原申请（即第一次申请）已经结案的情况下，申请人基于审查员在审查意见中指出的分案申请存在的单一性问题可以被动地提出分案申请。在实践中，如果能够合理的运用这种“例外”情形，主动创造被动分案的机会，将有利于延长分案申请的提交期限，使申请人获得更多次分案的机会，以便于申请人出于各种目的调整其专利布局提供更充分地考虑时间。

2、有关同一申请不同分案方式的案例

原申请（第一次申请）简述：原申请权利要求书中包括技术方案 A+B+C，说明书中包括技术方案 D、E 和 F（技术方案 D、E 和 F 与技术方案 A+B+C 不具有单一性）。2012 年 10 月 8 日专利局下发了上述原申请授予专利权通知。该原申请于 2012 年 12 月 5 日完成了登记手续，获得了专利权。

第一种分案方式：

2012 年 11 月 15 日申请人提交了分案申请（一）。该分案申请（一）中权利要求包括技术方案 D，说明书包括技术方案 D、E 和 F。

2012 年 12 月 10 日申请人提交了分案申请（二）。该分案申请（二）中权利要求包括技术方案 E，说明书中包括技术方案 D、E 和 F。

第二种分案方式：

2012 年 11 月 15 日申请人提交了分案申请（一），分案申请（一）权利要求中包括技术方案 D 和技术方案 F。

2013 年 4 月 15 日申请人收到关于上述分案申请（一）的第一次审查意见通知书，该审查意见通知书中指出分案申请（一）的权利要求不具有单一性。

2013 年 8 月 28 日申请人答复了上述针对于分案申请（一）的第一次审查意见通知书，删除了分案申请（一）中的技术方案 F，同时提交了基于该分案申请（一）的分案申请（二），该分案申请（二）包括技术方案 F 和技术方案 E。

2014 年 1 月 15 日申请收到了上述分案申请（二）的第一次审查

意见通知书，该审查意见通知书中指出分案申请（二）的权利要求不具有单一性。

2014年5月20日申请人答复了上述针对于分案申请（二）的第一次审查意见通知书，删除了分案申请（二）中的技术方案E，同时提交了基于该分案申请（二）的分案申请（三），该分案申请（三）中包括技术方案E。

3、结合案例讨论分案申请中“例外”的妙用

在上述案例中，第一种分案方式和第二种分案方式中分案申请（一）均是在收到专利局对原申请案（即第一次申请）作出授予专利权通知之日起办理登记手续的两个月期限届满之前提交的，其提交日期符合相应规定的期限，可以分案，且分案可以享有原申请（即第一次申请）的申请日。

在上述案例中，第一种分案方式中分案申请（二）和第二种分案方式中的分案申请（二）和（三）均是在收到专利局对原申请案（即第一次申请）作出授予专利权通知之日起办理登记手续的两个月期限届满之后提交的，但由于第一种分案方式中分案申请（二）为主动分案申请，其提交日期超出了相应规定的期限，因此不得分案，无法享有原申请（即第一次申请）的申请日。而第二种分案方式中分案申请（二）和（三）均为被动分案申请，虽然提出期限已经超出了相应规定的期限，但由于其属于《审查指南中》明确规定的“例外”情况，因此只要提供指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书

就可以进行分案，能够享有原申请(即第一次申请)的申请日。

通过对比两种不同的分案方式，可以明显看出分案申请中的这种“例外”情况的特殊性，其不受《审查指南》中规定的提交分案申请时限，即“申请人最迟应当在收到专利局对原申请（第一次申请）作出授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限）届满之前提出分案申请”的限制，只要提供专利局下发的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书就可以进行分案。

在实际操作中，如果能够通过有技巧的撰写分案申请的权利要求书，使得所撰写的权利要求不符合专利法第三十一条关于单一性的规定（例如上述第二种分案方式中分案申请（二）和（三）的撰写方式），这样审查员在审核该分案申请的过程中，依照专利法第三十一条的规定，自然就会下发指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书。此时，申请人即可在不受原申请（即第一次申请）是否结案的时限限制的情况下提交分案申请。

通过合理的利用这种被动分案的机会，能够为申请人争取更多的分案机会，延长分案申请的审查时间，并为申请人是否需要分案争取到更长的考虑时间。特别是在涉及化合物和生物材料的药学领域，这种被动分案情形应用，能够为申请人开展继续研发、临床试验、新药审批以及市场开拓工作争取更多的时间。并可以根据上述工作的结果有选择性的对“在原申请（即第一次申请）中公开，但未获得保护的化合物”中有临床和市场价值的化合物在分案申请中获得保护。这样既有利于为申请人提供更多的合理性规划的时间，并在对有价值

的化合物提供有针对性的专利保护的同时，又减少分案申请的数量，节约不必要的开支。

4、分案申请的“例外”情况中所存在的问题和建议

在 2006 版和 2010 版《审查指南》中关于分案申请的“例外”情况的规定，是为了避免申请人的专利申请文件中存在明确需要保护的方案（撰写在权利要求中的方案），而因为超出规定期限无法进行分案申请而造成的权利损失，对包括不属于一个总的发明构思的多个发明创造的一件专利申请的一种特别规定。在不超出原申请（即第一次申请）记载范围的情况下给予申请人更多的机会。对于这种分案申请的“例外情况”的合理利用是应该被允许与接受的。

然而，在 2006 版和 2010 版《审查指南》中关于分案申请的“例外情况”的规定中，仅规定了“因分案申请存在单一性的缺陷，申请人按照审查员的审查意见再次提出分案申请”，以及“申请人再次提出分案申请的同时，应当提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件”。而对于基于这种“例外”的被动分案申请的提交期限并没有明确的规定。在审查意见通知书中，审查员通常会指定答复该审查意见通知书的期限，而不会对针对该分案申请的单一性缺陷再次提交分案申请指定具体的期限。也就是说，在被动分案这种“例外”情况下，提交分案申请的时间期限既没有法定的期限规定，在审查意见通知书中也没有针对该分案申请递交时间的指定的期限规定。

实践中，在原申请（即第一次申请）已经结案（即申请人已经丧失基于原申请主动提交分案申请的机会）的情况下，如果审查员在针对其分案申请的审查中指出了单一性问题，申请人一般会在答复该审查意见通知书的同时，提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书并提交分案申请。这样做正是因为《专利法》、《专利法实施细则》和《审查指南》中对于这种被动分案情形的提交期限没有作出明确规定。然而，不排除一些申请人利用现行法律规定中没有明确规定关于该“例外”情况的被动分案申请的提出期限的现状，不断的延长基于这种“例外”情况的分案申请的提出期限。例如，在申请人收到审查员下发的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书之后，申请人只是删除了权利要求书中不具备单一性的权利要求。而在其后的一年，甚至更长的时间后，申请人再提交审查员发出的指明了单一性缺陷的审查意见通知书或者分案通知书的复印件并提交分案申请。根据现行规定，这样做并不违反《审查指南》的相关规定。然而，这种做法实际上与 2006 年修改《审查指南》之前所存在的申请人无限制进行分案的情形没有实质区别。申请人仅需主动创造单一性缺陷，待审查员发出指明单一性缺陷的通知书后，即可获得不受第一次申请是否结案限制的分案机会。

为了避免这种无限期延长分案提交期限的情况，同时保护申请人就无单一性的技术方案提出分案申请的权利，建议以后修改专利法、实施细则或审查指南时，在保留这种被动分案申请的“例外”情况的基础上，明确规定基于这种“例外”情况的分案申请的提交期限。例

如，可明确规定，申请人应在答复该指明了单一性缺陷的审查意见通知书的同时提交分案申请；或者申请人应在该指明了单一性缺陷的审查意见通知书的答复期限内，提交该指明了单一性缺陷的审查意见通知书并提出分案申请请求。

对于被动分案“例外”情况提交期限的明确规定能够在保护申请人利益的同时，实现申请人和社会大众之间的利益平衡，同时在实际工作中也便于申请人或者代理人的操作。