

美國專利制度下的分案申請策略

美國專利制度下的分案申請策略與中國專利實踐存在比較大的差異，尤其是美國專利制度提供了三種不同的分案申請策略供申請人加以選擇，本文對這三種情況分別加以簡要介紹。

首先，與中國一樣，在美國申請人可通過分案申請 (Divisional Application) 克服專利申請的單一性缺陷。在美國的專利審查過程中，美國審查員通常會在審查階段早期對專利申請進行單一性審查。基於避免重復授權 (Double Patenting) 的考慮，審查員如果認為該專利申請權利要求書含有超過一項發明，就會向申請人發出《限制要求通知書》 (Restriction Requirement)，要求申請人把專利申請權利要求書限制為僅僅包含一項發明。對於從母案分割出來的部分，申請人可以向美國專利商標局 (USPTO) 提出分案申請 (Divisional Application)。對於分案申請 (Divisional Application)，說明書部分不可超出原申請 (母案) 的公開範圍，因此分案申請 (Divisional Application) 與母案的申請日及優先權日一致。申請人可以在專利授權前或專利申請放棄前提交分案申請 (Divisional Application)。

其次，申請人還可通過延續案申請 (Continuation) 把沒有包括在原權利要求書中，但已經在原申請完整公開的發明點以一項新的專利申請提交。對於延續案申請 (Continuation)，說明書部分不可超出原申請 (母案) 的公開範圍，因此延續申請與母案的申請日及優先權日一致。申請人可以在專利授權前或專利申請放棄前提交延續申請 (Continuation)。申請人可以通過延續案的方式改變發明的保護範圍。實踐中，很多申請人在提交美國專利申請時，故意把權利要求的保護範圍寫得比較小。當審查員表示該申請可以授權時，申請人則重新撰寫保護範圍較大的權利要求，提交延續申請案，這樣就能獲得不同保護範圍的授權專利了。而有一些申請人，則通過繼續審查程序，使其專利申請長期處於懸而未決的狀態。

一旦發現侵權者，就撰寫一套全面覆蓋侵權產品的權利要求，并提交延續案申請（Continuation）。利用這種策略，申請人就可對侵權者進行精確高效的打擊。

再者，在申請提交後，如果申請人對發明做了進一步的改進，還可以通過提交部分延續案（Continuation-in-part）的方式對新增的發明點進行保護。對於部分延續案申請（Continuation-in-part），與原申請（母案）的公開範圍一致的部分，其申請日及優先權日與母案一致。對於新增加的部分，其申請日則為部分延續案申請日。申請人需要注意的是，對於新增的部分，如需獲得專利權，均必須滿足美國新穎性要求，即，如果新增加的部分已經公開使用、銷售、許諾銷售或通過文獻公開了，申請人必須在公開日起一年內提交部分延續案申請（Continuation-in-part），才不會喪失新穎性。

綜上所述，在美國專利申請過程中，申請人可以充分利用美國專利審查程序上的上述特點，在不同時機有選擇性地提交分案申請、延續案和部分延續案，從而達到不同的專利申請目標，實現專利權利上的利益最大化。

江炳滔律師事務所

2017年9月18日