C

SCP/37/4
原文：英文
日期：2025 年 10 月 2 日

专利法常设委员会

第三十七届会议
2025 年 11 月 3 日至 7 日，日内瓦

关于专利申请自愿分案实质性和程序性要求的研究报告

秘书处编拟的文件

导　言

1.　在2024年10月14日至18日于日内瓦举行的第三十六届会议上，专利法常设委员会（SCP）决定由秘书处根据成员国和地区专利局提供信息，就专利申请自愿分案的实质性和程序性要求编拟一份研究报告，并提交至第三十七届会议。委员会商定，除申请人对专利申请自愿分案的要求外，提交材料还可涵盖禁止重复授权的相关问题和其他相关信息。

2.　根据上述决定，2025 年 1 月 31 日通函 C.9260 邀请成员国和地区专利局向国际局提交适用法律中关于上述内容的信息。共有 21 个成员国和 1 个地区专利局提供了其关于专利申请自愿分案要求的适用法律和实践[1]。秘书处参考所提交信息，就专利申请自愿分案的实质性和程序性要求编拟了研究报告并载于本文件[2]。

[后接附件]

[1] 从成员国和地区专利局收到的信息可在 SCP 电子论坛网站查阅：https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session_37/comments_received。

[2] 收到的信息包括国家和地区立法、法院判决、专利审查手册和指南。在无需精确说明法律来源类型的情况下，这些文件通常统称为“适用法律”。关于专利审查手册和指南，虽然它们在本文件中被广泛引用，但它们并不构成实质性规则制定，因此不具有法律效力。总体而言，这种手册和指南只是为了协助审查员分析要求保护的主题是否符合实体法规定。

关于专利申请自愿分案的研究报告

目录

一、专利申请自愿分案：基本概念和原则 4
A. 分案申请概述 4
B. 分案申请的发展历程 4
C. 自愿分案与强制分案 5
D. 自愿分案的依据和战略考量 6
主动应对发明单一性要求 6
通过维持待审状态保全权利 6
加速特定发明或权利要求集的专利保护 6
加强专利审查期限和程序管理 6
缓解风险和加强实施力 7
许可和商业利用中的战略灵活性 7
应对法律或判例法变化 7
E. 禁止重复授权 7
重复授权和分案申请 8
F. 自愿分案申请常见问题 9
战略性延迟和市场不确定性 9
专利丛林和专利组合复杂性 10
规避司法审查和“专利延寿” 10
重复授权问题和模棱两可的权利要求边界 11
诉讼和维权成本攀升 11
G. 竞争法和自愿分案申请 12
二、专利申请自愿分案的法律框架 14
A. 国际法律框架 14
《保护工业产权巴黎公约》 14
《专利合作条约》 14
《专利法条约》 15
《与贸易有关的知识产权协定》 16
B. 国家和地区法律实践 17
澳大利亚 17
白俄罗斯 18
巴西 19
中国 22
哥伦比亚 22
捷克共和国 23

多米尼加共和国 24
萨尔瓦多 25
爱沙尼亚 25
法国 26
德国 27
匈牙利 29
日本 29
菲律宾 31
大韩民国 32
摩尔多瓦共和国 34
俄罗斯联邦 35
新加坡 35
西班牙 37
阿拉伯叙利亚共和国 39
联合王国 39
欧洲专利局 40

一、专利申请自愿分案：基本概念和原则

A. 分案申请概述

1. 在专利法中，分案申请指源自先前待审申请（即母案申请）的专利申请。分案申请的主要特征是其通常完全基于母案申请的原始披露内容，不引入任何新主题。通过提交分案申请，申请人实质上将原始申请拆分为两个或多个独立申请，每个申请旨在保护最初公开的不同发明。分案申请继承母案申请的申请日，并在适用情况下继承母案申请要求的任何优先权日。这种日期连续性确保分案申请以母案生效日为基准评估现有技术，使其免受这期间公开内容和专利申请的影响。

2. 通常情况下，分案申请提交后即独立于母案处理；它们经历各自独立的审查流程，包括单独的审查、授权或驳回，从而形成可独立实施的专利权。值得注意的是，同一专利家族（源自同一件专利）内的分案申请彼此不构成现有技术，此即“家族豁免”原则。该原则强调分案申请作为原始申请的延伸而非独立披露，不会形成具有竞争关系的现有技术。关于专利期限，通常分案申请的期限以家族中最早的有效申请日为起算点，因此分案申请通常与该专利在同日到期。

3. 专利体系可能允许多代分案申请，即分案申请本身可作为后续分案申请的母案。为明确本文所用的术语，“级联分案”指连续提交且保持待审状态的分案申请链条，部分司法管辖区采用“分案申请序列”作为相对应的表述；这两种表述方式在概念上均符合多代分案申请的内涵。但不同司法管辖区对多代分案申请的可用性和适用条件存在显著差异。通常在允许此类操作的司法管辖区，每件连续分案申请必须保持不中断的待审状态链；这通常意味着后续分案申请必须在其直接母案申请仍处于待审状态且未作出任何最终处理（如授权、驳回、放弃或失效）时提交。在允许的情况下，后续分案申请通常继承原始母案申请的最早可能申请日，从而延续最初建立的战略和实际优势。然而，某些专利体系会设置限制或附加条件，以遏制或限制通过大量使用分案申请进行的战略性滥用或不当延长专利权的行为。因此，不同司法管辖区对于能否提出多代分案申请及其具体条件和程序要求存在显著差异。

4. 在多数司法管辖区，分案申请的内容不得超出先前申请的原始范围；分案申请可以要求保护与母案所公开的发明不同的发明，但不得引入新的技术信息。如果需要涉及新主题，通常需提交一件新申请，其申请日晚于母案申请日。相比之下，“补充专利”（在认可该制度的地区）旨在对主要发明进行改进或修改；其可包含相对于主要申请的新技术特征，在法律上从属于该主要专利/申请，且其保护期限通常不得超过主要专利的期限。因此，分案申请和补充专利发挥的作用各不相同：分案申请将已公开的受保护主题分离开来，而补充专利则捕捉与同一基础发明相关的后期改进。有些司法管辖区还认可“继续申请”和“部分继续申请”等关联申请类型。大致来说，继续申请旨在对一件先前申请中已公开的主题提出补充权利要求而不添加新技术信息；部分继续申请则允许引入新技术信息；在此类制度下，新增主题通常获得晚于先前公开的有效申请日或优先权日。各地的术语和法律效力存在差异，有些司法管辖区将分案申请归入上述“继续”申请类别。

B. 分案申请的发展历程

5. 分案专利申请的实践根源于“每件专利仅限一项发明”的原则，该理念在19世纪末至20世纪初专利体系日益规范化过程中逐渐成形。部分司法管辖区将该单一发明原则直接写入法规，规

定专利应授予“仅一项发明”。随着专利局开始审查申请，其逐渐要求每件申请要求保护单独一个发明构思。为处理涉及多项发明的申请，由此催生了将申请分案的概念[3]。

6. 在国际层面，《保护工业产权巴黎公约》最终确立了分案申请制度。1925 年海牙修订的《保护工业产权巴黎公约》第 4 条规定，各国必须允许对包含多项发明的申请进行分案处理。经修订的条款规定：如果审查发现申请内容复杂，专利局须允许申请人依据本国法的规定将申请分案，且每件分案申请均可保留原始申请的申请日和优先权权益[4]。此后，《巴黎公约》经进一步修订，明确认可自愿分案申请。1958 年里斯本修订的《保护工业产权巴黎公约》明确确认申请人可主动将专利申请分案，分案申请仍保留母案的申请日和优先权。换言之，即使审查员未提出单一性异议，申请人也有自愿提出分案申请的权利[5]。

C. 自愿分案与强制分案

7. 专利体系通常根据分案启动的条件或情形，将分案分为自愿分案和强制分案（非自愿分案）。这种区分反映了两种分案类型在不同程序背景下发挥的不同作用。

8. **强制分案申请**通常由专利审查机构在认定母案申请不符合发明单一性要求后要求提交。发明单一性是专利法的一项基本原则，要求一件专利申请仅涉及一项发明，或涉及一组构成单一发明构思的紧密关联的发明。当专利局认定申请包含缺乏必要单一性的多项独立发明时，通常会要求申请人须在原始申请中选择一项发明以继续申请流程[6]。

9. 随后，申请人必须提交一件或多件分案申请，以便对审查机构认定的其余发明分别寻求专利保护。在此情形下，申请分案属于非自愿行为，因为申请人是在回应专利局的正式异议或认定。这种强制分案的本质特征在于其由专利权利要求实质审查触发，而非源于申请人的战略考量。

10. 强制分案的具体程序要求（包括适用期限、费用和文件要求）在不同专利管辖区可能存在显著差异。在某些管辖区，如果申请人未在规定期限内遵守强制分案指令，原始申请中公开的未选定（即附加）发明可能被视为撤回/放弃，审查程序将仅针对选定发明（通常为首项发明）继续进行。因此，强制分案申请是一项必要的程序步骤，旨在维持原始公开但被认定缺乏发明单一性的独立发明得到专利保护。

11. 相较之下，**自愿分案申请**完全由专利申请人自主决定发起，不涉及任何官方要求或发明缺乏单一性的认定。申请人主动提出此类分案申请，以便战略性地管理其发明和权利要求。此类申请完全属于自愿行为，体现申请人将发明不同方面、实施例或保护范围拆分为多件不同专利申请的选择。这既增强了灵活性，也使申请人能够基于同一原始公开获得多个可独立实施的专利。

12. 强制性分案申请主要回应官方审查意见和程序义务，而自愿分案申请则为申请人提供了主动战略性管理专利组合的机会。然而，不同司法管辖区对自愿分案申请的具体程序框架、期限要求和限制条件存在显著差异。有些司法管辖区对自愿分案申请提供较大的灵活度，允许在审查流程的几乎任何阶段提交（包括母案申请被驳回后的上诉期）；而另一些司法管辖区则设置严格期限、程序条件或其他法定限制，旨在遏制审查周期和可专利性不确定期被战略性滥用或不当延长。

---

[3] 英国：《专利、外观设计和商标法》（1883 年）第 33 条；Theodore A. Seegrist，《延迟要求保护》，21 J. PAT. OFF. SOC'y 741（1939 年 10 月）。

[4] 《保护工业产权巴黎公约》海牙文本修订本（1925 年 11 月 6 日）第 4 条(f)。

[5] 《保护工业产权巴黎公约》里斯本文本（1958 年 10 月 31 日）第 4 条(G)(2)。

[6] 世界知识产权组织（产权组织）专利法常设委员会，《发明单一性研究报告》，SCP/4。

13. 在多数司法管辖区，一旦提出分案申请，母案后续被驳回或撤回均不影响分案申请的内容或待审状态；分案申请将独立继续进行。此外，很多专利体系要求分案申请提交时母案必须处于待审状态。如果专利已失效或被放弃，很多专利局提供救济机制：如果救济得到批准，则可追溯性取消权利的丧失，使母案被视为始终处于待审状态。在这些制度中，如果权利丧失问题得到救济，“间隙期”提交的分案申请仍可获得有效性。反之，其他制度可能严格执行共同依赖原则：如果分案申请提交时母案已被放弃，则分案申请无法有效要求优先权[7]。

D. 自愿分案的依据和战略考量

14. 自愿分案申请为专利申请人提供了显著的战略灵活性，使其能够优化知识产权组合管理。不同于对缺乏单一性的官方认定作出回应的强制分案申请，自愿分案申请由申请人主动发起，使其能将专利审查流程与商业目标、法律策略和商业考量紧密结合。自愿分案申请的核心依据和战略目的如下所述。

主动应对发明单一性要求

15. 申请人可通过自愿分案申请，在其收到专利主管部门的异议前主动应对发明单一性要求。相较于被动接受审查员的强制分案要求，申请人可以预先将申请梳理为明确满足单一性要求的权利要求集[8]。

通过维持待审状态保全权利

16. 提出自愿分案申请可维持专利申请的待审状态，使申请人拥有更大灵活性以应对市场变化、技术演进或竞争策略。通过精心安排时机和战略性提交申请，分案申请可以维持持续且可适应的专利存在，这对不断变化且竞争激烈的技术领域尤为有益[9]。

加速特定发明或权利要求集的专利保护

17. 申请人可通过提出自愿分案申请，将更可能快速通过审查程序的明确界定的发明或权利要求分离出来。由此，保护范围更窄或更简单的发明可更早获得保护，提供可立即实施的权利，并可能带来商业和竞争优势。这使得保护范围更大或更复杂的权利要求能够同步但独立地进行审查，同时不会延误具有商业价值的关键技术内容的整体保护[10]。

加强专利审查期限和程序管理

18. 专利审查过程常因程序问题而变得复杂或冗长，尤其当权利要求面临重大异议或需充分论证时。自愿分案提供了一种程序策略，可将存在问题或高度争议的权利要求分离至独立分案申请中。这种做法实际上是在一件全新的申请中重启审查程序，为申请人提供更多机会进行修改、提交证据以及与审查员进行协商[11]。

---

[7] 欧洲专利局，《审查指南》A-IV，1.1.1“在先申请的待审状态”；美国专利商标局，《专利审查程序手册》§211.01(b)，I（“共同待审”）（2024年1月修订版）。

[8] 见捷克共和国答复C.9260的评论意见；M. Sakthivel和N. Sharma，《印度分案专利申请的解释困境》，《NTUT知识产权法律与管理期刊》第11卷第2期，第1-11页，2022年；K. Foss-Solbrekk，《分案游戏：利用程序权利阻碍仿制药/生物类似药进入市场》，《国际知识产权与竞争法评论》，第53卷，第1007－1037页，2022年。

[9] K. Rizzuto，《改进美国专利商标局继续申请实践》，《马凯特知识产权法评论》，第13卷第2期，第411页，2009年。

[10] 见德国答复C.9260的评论意见；E. 阿雷佐，《欧洲分案申请和专利组合：单一专利和统一专利法院实施后专利战略将如何调整？》，《GRUR国际》，第74卷第3期，第205－216页，2025年。

[11] 见巴西答复C.9260的评论意见。

缓解风险和加强实施力

19. 自愿分案申请有时用于将相关权利要求集分散至多个专利。当某一专利被缩限保护范围、异议或宣告无效时，分案可使保护得到维系，从而保持商业优势并降低对单独一项授权的依赖。然而这种做法容易形成专利丛林，增加竞争对手成本，同时可能推高申请人自己的申请、审查和专利组合管理费用。许多司法管辖区通过发明单一性和重复授权规则以及规费结构来消解这些影响[12]。

许可和商业利用中的战略灵活性

20. 当不存在发明单一性时，自愿分案可通过创建覆盖相关但独立发明的多件专利来为定制化商业策略提供便利。这种划分在发明涉及独立市场应用、产品类别或技术实施例时尤为有利。拥有多件专利使申请人能够构建针对性的许可安排、实施领域许可、选择性实施特定专利权利要求，并根据多元化市场需求、国际标准、潜在被许可方或地理区域调整其知识产权组合[13]。

应对法律或判例法变化

21. 司法解释和审查指南的演变可能迅速重新界定专利权利要求、充分公开和创造性分析的适用标准。自愿分案申请为申请人提供了一种灵活的机制，使其能在不影响母案申请的前提下，将权利要求范围和支撑论据与最新法律要求保持同步。通过启动全新审查流程，申请人可以针对性地修改权利要求、提交更新证据，并依据新明确的标准与审查员展开沟通[14]。

E. 禁止重复授权

22. 禁止**重复授权**是全球专利体系公认的基本原则，重复授权是指同一申请人就相同或实质相同的发明获得两件以上专利的情形。禁止重复授权原则旨在防止专利排他性在专利期限到期后不合理延长。重复授权可大致分为两类：**完全重复授权**和**显而易见型重复授权**[15]。

23. **完全重复授权**是指两件独立专利的权利要求完全一致，即对同一发明提供冗余保护[16]。

24. **显而易见型重复授权**则指权利要求虽非完全相同，但差异仅限于微不足道或显而易见之处，使其无法构成具有可专利性的独立发明[17]。

25. 这两类重复授权均在专利体系中引发重大政策和实践问题。首先，当申请日不同时，重复授权实质上延长了保护期，使其超过法定期限，从而破坏了“有限排他性”的基本专利原则。这种保护期延长不公正地限制了市场竞争，延缓了技术进入公有领域的时间。此外，由于专利权重叠和界定模糊，重复授权对竞争对手和其他市场参与者造成法律不确定性，导致风险评估与投资

---

12 见德国和巴西答复C.9260的评论意见；C. Righi和T. Simcoe，《为发明申请专利还是发明专利？美国专利商标局的继续申请实践》，《兰德经济期刊》，第54卷第3期，第416-442页，2023年秋季刊。

13 见德国和巴西答复C.9260的评论意见；C. Righi和T. Simcoe，《为发明申请专利还是发明专利？美国专利商标局的继续申请实践》，《兰德经济期刊》，第54卷第3期，第416-442页，2023年秋季刊。

14 美国专利商标局首席经济学家办公室，《适应爱丽丝案：爱丽丝公司诉CLS银行国际案后美国专利商标局审查结果》，2020年4月；E. Arezzo，《欧洲分案申请和专利组合：单一专利和统一专利法院实施后专利战略将如何调整？》，《GRUR国际》，第74卷第3期，第205-216页，2025年3月。

15 美国（美国专商局）—《专利审查程序手册》（MPEP）§804，“重复授权的定义”（2022年7月修订版；2023年2月修订）；欧洲专利局，《欧洲专利局审查指南》G-IV部分，5.4“重复授权”（2024年3月1日）；见欧洲专利局答复C.9260的评论意见。

16 美国（美国专商局）—《专利审查程序手册》（MPEP）§804，“重复授权的定义”（2022年7月修订版；2023年2月修订）。

17 美国（美国专商局）—《专利审查程序手册》（MPEP）§804，“重复授权的定义”（2022年7月修订版；2023年2月修订）。

决策复杂化。此外，随着涉及实质相同发明的专利维权、异议和无效案件的激增，重复授权会使行政和司法资源承受不必要的负担。

26. 因此，禁止重复授权的政策依据在于强调专利体系内的公平性、明确性和可预测性。确保每件专利申请和最终的专利授权仅涵盖具有可专利性的独立发明，既能促进法律确定性，简化专利态势分析，又能保障竞争市场的公平运作。

重复授权和分案申请

27. 考虑到分案申请本质上源于单独一件母案申请中的共同公开内容，禁止重复授权在分案申请领域尤为关键。然而，重复授权与分案申请的交集方式取决于分案是强制性还是自愿性。

强制分案申请和重复授权

28. 强制分案申请通常源于回应专利审查机构的正式裁定：单独一件专利申请包含多项独立发明，故不符合发明单一性要求。此类情况下，申请人必须将多项发明拆分为独立分案申请，每件分案申请均需接受独立审查程序[18]。

29. 基于其本质特征，强制分案申请能显著降低重复授权风险，因为审查机构会明确识别并划分必须单独申请的各项发明。专利局通过其通信和正式异议，清晰界定不同发明之间的边界，指导申请人精确划分和修改权利要求。这能够确保每件分案申请所要求保护的发明在可专利性方面均具备独立性，从而最大限度规避完全或显而易见型重复授权的风险[19]。

30. 然而，即便在强制分案申请的情形下，细致撰写权利要求仍至关重要。专利局通常要求每件分案申请的权利要求与母案申请和其他源自该母案的分案申请的权利要求存在明确区别。如果权利要求未充分区分，专利审查员通常会基于重复授权的理由发出正式异议或驳回通知。申请人可能被要求修改权利要求、撤回重复主题，或在某些司法管辖区采取弃权声明等救济措施。因此，即使强制分案申请也要求申请人勤勉地清晰界定具有可专利性的独立发明，以避免潜在冲突并确保后续专利的实施力和有效性。

自愿分案申请和重复授权

31. **自愿分案申请**由申请人独立发起，不涉及专利局关于发明缺乏单一性的任何指令或官方裁定。此类申请通常反映旨在优化专利保护、组合管理和商业灵活性的战略决策。然而，正因自愿分案申请是申请人自主决定而非回应明确的官方指令，其引发意外重复授权的风险也会增高。

32. 在缺乏官方指令要求将各独立发明分开申请的情况下，申请人需独自承担撰写与母案清晰区分的分案权利要求的责任。如果未进行严谨划分，权利要求可能无意（或有时有意）重叠，从而引发对完全重复授权或显而易见型重复授权的担心。

33. 审查自愿分案申请时，专利局会对照母案和其他相关分案申请，严格比对权利要求范围。如果发现权利要求存在重叠或实质相似，审查员通常会发出正式异议通知，要求申请人修改或澄清权利要求以消除重复或歧义。这些干预措施对维护专利体系完整性至关重要——确保每件专利仅覆盖一个独立发明或发明构思，从而防止专有权期限被不当延长。

---

[18] 见巴西答复 C.9260 的评论意见。

[19] 加拿大知识产权局，《专利局实践手册》（MOPOP）第 18 章：新颖性、显而易见性和重复授权，§18.06.04“根据主管局指示进行分案”。

34. 在一些司法管辖区，申请人可通过提交**期末放弃声明**来解决特定的重复授权异议。期末放弃声明是正式法律声明，表示放弃任何超出相关先前专利有效期的专利期限，实质上就是同步这些专利的到期日。该机制允许重叠或密切相关的权利要求并存，前提是申请人接受相关专利同时到期，从而降低垄断权不当延长的风险。实践中，此类放弃声明对后到期专利本应享有更长期限的情况最为适用；如果各专利本就同时到期，则通常无需期末放弃声明。

35. 部分利益攸关方的关切是，频繁依赖期末放弃声明处理重复授权问题，可能导致围绕单一发明构思存在多件权利要求密切相关的专利，从而增加权利重叠数量，加剧专利组合复杂性，并推高专利排查、许可和争议解决成本。同时观察到，尽管期末放弃声明能统一到期日并可附加关联相关权利的条件，但未必能减少同族专利的数量，因此多重密切相关权利带来的实际负担可能依然存在。部分司法管辖区还注意到其他问题，包括期末放弃声明如何与行政或监管调整或是专利期限延长相互作用，以及关联专利家族的长期管理如何影响专利实施力和专利组合策略[20]。

36. 此外，期末放弃声明和类似机制并非全球通用。许多专利体系要求申请人在专利授权前主动修改权利要求或明确撤回重叠主题。因此，采用自愿分案申请的申请人必须精确管理权利要求撰写和审查策略，清晰区分各分案专利相对于相关同族专利的保护范围，以确保符合各司法管辖区关于禁止重复授权的特定规定。

37. 在一些司法管辖区，即使多件共同待审申请具有相同的说明书，只要其权利要求指向不同的主题，仍可继续推进。当同一申请人提交的共同待审申请具有相同的生效日期且要求保护相同的发明时，主管部门通常要求选定任何未予纠正的重复内容在授权阶段被共同驳回。相比之下，仅权利要求保护范围的部分重叠往往被容忍，且可能不会引发重复授权异议。在一些司法管辖区，如果具有相同生效日期的两件申请不是由同一申请人提交，则每件申请均可独立推进[21]。

F. 自愿分案申请常见问题

38. 自愿分案申请为专利申请人提供了管理知识产权的战略灵活性和重要程序选项。然而其使用引发了部分利益攸关方的关切，认为可能影响竞争环境、市场可预测性和专利体系整体平衡。同时必须承认，各方观点存在显著分歧，各利益攸关方尚未就所识别问题究竟构成滥用行为，还是现有法律框架内可接受的战略实践达成共识。尽管某些司法管辖区已认识到潜在关切并试图解决，但解决方式仍存在差异，各方对这些问题的确切性质和适当解决方案未形成统一共识。因此，人们对自愿分案申请仍存在观点分歧，这反映出在平衡专利申请人合法权益、更广泛政策目标和公共利益考量时固有的复杂性和微妙性。一些已提出的潜在关切如下所述。

<u>战略性延迟和市场不确定性</u>

39. 自愿分案申请为申请人提供了实用手段，使其能在一个专利家族中的先前同族专利进入审查或上诉阶段时，保留至少一件同族专利处于待审状态。通过基于同一原始公开提交新申请，申请人可以重启审查流程，并获得重新修改权利要求、提交数据或根据商业发展需要调整发明架构的机会。

---

[20] Mark A. Lemley 和 Lisa Larrimore Ouellette，《解决重复授权问题》，《美国大学法律评论》第 74 期 1013（2025 年）。

[21] 欧洲专利局，《欧洲专利局审查指南》G-IV 部分，5.4“重复授权”（2024 年 3 月 1 日）；见巴西答复 C.9260 的评论意见。

40. 自愿分案申请的支持者指出，正当的分案申请可兼顾后发技术测试结果或母案撰写时无法预见的不同商业实施例。

41. 然而，批评者认为，连续的自愿分案申请会延长竞争对手对最终保护范围的不确定期。这种不确定性可能导致谨慎的产品开发策略、更高的尽职调查成本或延迟进入市场，尤其在研发周期和监管审批本就长达数年的领域。只要不引入新内容，监管者通常允许分案申请，但缺乏明确的时间节点或频率限制意味着在某些技术领域，此类申请的审查周期可能超过基础产品的商业寿命。这种现象是否构成制度滥用仍存在争议：有些评论者认为延长的审查周期是复杂研发流程的必然结果，另一些人则将其视为将风险和信息成本转嫁给后续创新者的战术手段。

42. 作为一定程度上缓解这一关切的举措，一些法院建立了自由裁量性宣告性救济机制，以减少分案审查延长带来的不确定性。例如联合王国的“箭式宣告”制度允许法院宣告特定产品或方法在优先权日已属现有技术或显而易见，从而赋予潜在进入者针对后续授权的分案专利的“吉列式先发防御权”（即如果被控侵权行为在优先权日已属现有技术或显而易见，则专利无效或不构成侵权）。荷兰法院也接受这一箭式救济措施[22]。

专利丛林和专利组合复杂性

43. 当从单一母案申请中衍生出多件自愿分案申请时，这些申请可能累积形成密集的专利集群，有时被称为“专利丛林”。在此类情境下，每件单独专利可能符合形式要求，但整个专利组合却可能构筑出错综复杂的权利网络，竞争者必须在此网络中艰难穿行。实施自由度评估变得越发耗时，因为律师必须将每个同族专利的权利要求逐项与潜在产品特性、许可条款或设计替代方案进行比对。拥有专业内部团队的大型企业可以吸收这一复杂性，将其视为常规业务成本，甚至能从交叉许可机会中获益。但小型实体可能因整体法律风险过于模糊而被迫放弃某些研发方向，或投入不成比例的资源获取侵权风险排查意见书。这场辩论并非单方面：支持者强调精细化的专利组合能精准界定创新贡献，并支持针对不同价值主张制定定制化许可策略。反对者则指出，这种精细化本身可能成为阻碍，以与真实技术价值无关的方式抬高市场准入门槛。由于专利丛林现象源于累积行为而非单独一件专利，针对该现象的政策应对始终难以捉摸。与此同时，知识产权密集型市场往往能围绕这些成本实现自我组织，通过交叉许可网络、专利池和基于标准的许可机制来化解潜在的专利丛林困境——市场参与者具备强烈的动机和能力，能够设计出缓解反公地悲剧效应的交易解决方案[23]。

规避司法审查和“专利延寿”

44. 自愿分案申请还以微妙方式影响诉讼动态。当特定权利要求面临无效风险时，专利权人可在法定程序窗口期内撤销母案中该权利要求，同时通过新提交的分案申请寻求对修订或扩大范围后的权利要求变体进行保护。“分裂”后的申请将重新启动审查程序，通常由不同审查小组处理，

---

[22] 见哥伦比亚、巴西和德国答复 C.9260 的评论意见；K. Rizzuto，《改进美国专利商标局继续申请实践》，《马凯特知识产权法评论》，第 13 卷第 2 期，第 411 页，2009 年；Y. Hou、I. P. L. Png 和 X. Xiong，《更强有力的专利法如何减少专利活动：实证研究》，《战略管理期刊》，第 44 卷第 4 期，第 977－1012 页，2023 年；K. Foss-Solbrekk，《分案游戏：利用程序性权利阻碍仿制药/生物类似药进入市场》，《国际知识产权与竞争法评论》，第 53 卷，第 1007－1037 页，2022 年；C. Righi、D. Cannito 和 Theodor Vladasel，《美国专利商标局继续专利申请》，《研究政策》，第 52 卷第 4 期；Arrow Generics Ltd 诉 Merck & Co Inc 案[2007] EWHC 1900 (Pat)；富士胶片协和麒麟生物制药公司诉艾伯维生物技术公司案[2017] EWHC 395 (Pat)；海牙地区法院裁定其对箭头型权利要求具有管辖权（例如辉瑞诉罗氏案，2019 年 5 月 8 日）。

[23] 见哥伦比亚、巴西和德国答复 C.9260 的评论意见；《对母案继续申请的观点：药品专利丛林的实证分析》，2024 年；Jonathan M. Barnett，《反公地再探》，《哈佛法律与技术杂志》第 29 卷第 127 页（2015 年）。

争议主题在隔绝现有司法记录的情况下重新进入行政流程。批评者将该做法称为“专利延寿”，指出通过连续修改权利要求可延长独占期而不改变核心创新贡献。持同情态度者则强调科学进步具有渐进性，新出现的数据（如新临床结果、改进的制造方法或不断演变的安全性特征）可能需要对权利要求范围进行实质性调整，以促进产品生命周期管理。因此，某一分案申请究竟属于构成滥用的花招还是负责任的专利组合管理，取决于具体情境：申请时机、权利要求重叠程度，以及申请人向审查员和竞争对手公开意图的透明度。需要注意的是，“专利延寿”概念本身存在争议，各利益攸关方对此定义不一。在这一背景下，有些利益攸关方主张强制性期末放弃声明或强化禁反言规则以遏制滥用行为，另一些人则担心，僵化的约束可能扼杀有益的后续研究，削弱快速发展的技术领域所需的灵活性[24]。

重复授权问题和模棱两可的权利要求边界

45. 由于自愿分案申请与母案共享相同的原始公开，当不同同族专利的权利要求语言实质上涵盖相同发明构思时，可能引发重复授权的问题。大多数专利体系承认合法差异化（例如在一件专利中要求保护方法，在另一专利中要求保护组合物）与为无法区分的主题授予多件专利之间的界限。然而界定这一界限向来困难重重。申请人可能认为，即使微小的措辞调整也体现实质性发明区别，而异议方则可能认为这种调整为表面修饰。尽管审查员和法院适用旨在防止垄断权不当扩张的法定或普通法原则，但这些原则在表述、范围和程序方法上存在差异。在司法实践中，这些原则作为权利要求解释规则（如等同原则、审查历史/文件封套禁反言、目的性解释和精髓法则）运作，用于在界定权利要求范围后再评估重叠或可专利性差异性。因此，由于实质性重复授权标准和权利要求解释工具在不同司法管辖区存在差异，某一管辖区视为重叠的两件专利在另一管辖区可能各自具有可执行性，导致法律结果呈现碎片化。实践中，重复授权风险与权利要求撰写策略紧密相连：某一同族专利中宽泛的权利要求与另一同族专利中范围更窄的次选权利要求相结合的方式，会使竞争对手难以确定真正界定专有权区域的边界。一些评论者建议通过强化公开义务或统一审查指南，明确合法分案实践和不允许的冗余之间的界限。另一些人则担心，一刀切的规则可能无意中惩罚那些发明真正涵盖特定技术多个独立方面的申请人[25]。

诉讼和维权成本攀升

46. 包含大量分案专利的专利组合会放大专利争议的范围、持续时间和成本。每件新增专利均构成可主张、可异议或可许可的独立法律权利，从而使潜在诉状、权利要求解释听证会、专家报告和和解途径的数量呈倍增态势。对专利权人而言，一组相关专利提供战略纵深：如果一组权利要求未通过有效性审查，另一组可能仍然有效，从而在谈判中保持筹码。对被控侵权方而言，这种倍增态势将导致防御成本累积，迫使扩大现有技术检索范围，组建更庞大的技术团队，以及构建更复杂的有效性或不侵权论证体系。这些成本未必是浪费；多元化的专利组合可能反映真实的技术广度，并为分层维权提供合理依据。然而，观察人士担忧，针对若干分案专利分阶段启动的诉讼可能演变为消耗战，迫使小型竞争对手接受与案件实质无关的和解条款。为抑制成本激增而不过度限制专利权人保护其创新各个方面的权利，有时会建议采用替代性争议解决机制、费用转

[24] 见巴西答复 C.9260 的评论意见；K. Rizzuto，《改进美国专利商标局继续申请实践》，《马凯特知识产权法评论》，第 13 卷第 2 期，第 411 页，2009 年；Erika Lietzan，《知识产权学术研究中的“专利延寿”比喻》，《阿克伦法律评论》，第 53 卷第 805 页（2019 年）。

[25] 见哥伦比亚、捷克共和国、巴西、德国、新加坡和欧洲专利局答复 C.9260 的评论意见。

移规则或合并案件管理程序。此类改革是否必要仍是法学家、学者和行业从业者激烈争论的焦点，凸显了强有力维权和维护开放竞争市场之间微妙的平衡[26]。

G. 竞争法和自愿分案申请

47. 近年来，竞争监管部门和法院正审视自愿分案专利申请的战略运用如何影响市场竞争。分案专利实践和竞争法的交汇点在制药行业尤为突出——该领域常利用专利组合延缓仿制药进入市场。政府研究和维权行动显示，围绕单一发明囤积包括分案专利在内的多重专利可能导致竞争壁垒，这一问题正引发日益关切。

48. 2009 年，欧盟委员会在《制约行业调查》中对这些问题进行了开创性研究，该政府委托研究深入剖析了原研药（品牌药）企业的专利申请和诉讼策略。调查最终报告显示，原研药企正呈现出每款产品申请专利数量增加的趋势，其中很大比例是自愿分案申请，欧盟委员会将此现象称为“专利集群”。值得注意的是，报告明确区分了因审查员要求提交的分案申请和自愿提交的分案申请。调查发现绝大多数分案申请为自愿分案：截至 2007 年，欧盟制药领域约 80%的分案申请由申请人主动发起，而非审查员强制要求。欧盟委员会注意到 2000 至 2007 年间此类申请数量激增，将其认定为行业专利行为的新趋势[27]。

49. 欧盟委员会并未全面质疑分案申请，但对其特定情形下的使用表示关切。调查报告指出，一些原研药企通过多代分案申请，围绕畅销药物构建密集的专利集群。根据委员会分析，此类做法“似乎旨在阻止或延缓仿制药进入市场”。专利集群和分案申请的预期效果被认定具有相似性：构建起仿制药竞争者上市前必须穿越或诉讼的知识产权网。用委员会的话说：“专利集群和/或分案申请构筑的网越密，仿制药企业将其仿制药产品推向市场的难度就越大”。即便每件专利均有效，其庞大数量本身便会给竞争者带来法律不确定性。这种不确定性可能使仿制药企业因担忧对众多专利中的任何一件专利造成侵权而不敢“冒险”进入市场（例如在所有专利到期或失效前）。作为一项非执法性质的研究，该行业调查并未宣告此类行为违法，但建议加强竞争法的审查力度。欧盟委员会在结论中指出，如果专利策略（如多重分案申请或战略性诉讼）被滥用以延长市场支配地位，则应加强竞争法执法力度[28]。

50. 该调查报告发布后不久，欧洲专利局实施了两年申请窗口期。自 2010 年 4 月起，分案申请在多数情况下须在母案首次审查报告发出后 24 个月内提交。这一变动的目的之一是限制造成主题无限期维持待审状态的级联式分案申请的数量。但因引发“失去合法保护”的投诉，该政策于 2014 年 4 月被撤销。取而代之的是逐级递增的附加费制度，通过提高后续分案申请费用来遏制级联式分案申请。尽管源自专利局而非竞争监管部门，2014 年的规则变动可视为专利体系内的结构性措施，体现了行业调查中提出的竞争关切[29]。

51. 在辉瑞/适利达案中，意大利竞争管理局于 2012 年对辉瑞处以 1060 万欧元罚款，这项在调查报告发布后作出的裁定直接检验了分案申请和竞争法的交汇点。竞争管理局认定辉瑞通过提交

---

[26] 见巴西和德国答复 C.9260 的评论意见；K. Foss-Solbrekk，《分案游戏：利用程序性权利阻碍仿制药/生物类似药进入市场》，《国际知识产权与竞争法评论》，第 53 卷，第 1007－1037 页，2022 年；A. Galasso 和 M. Schankerman，《专利丛林与创新市场：来自专利纠纷和解的证据》，CEP 讨论文件 889，伦敦政治经济学院，2008 年 8 月。

[27] 欧盟委员会竞争总司（2009 年 7 月 8 日）。《医药行业调查：最终报告》。

[28] 欧盟委员会竞争总司（2009 年 7 月 8 日）。《医药行业调查：最终报告》。

[29] 2009 年 3 月 25 日 CA/D 2/09 修订《欧洲专利公约》第 36、38 和 135 条，欧洲专利局公报 2009 年第 296 页；2013 年 12 月 13 日 CA/D 14/13 修订《费用规则》第 2 条，欧洲专利局公报 2014 年 A5——自 2014 年 4 月 1 日起对第二代和后续分案申请引入递增式“附加费”。

第二代分案申请并据此获得延迟补充保护证书（SPC）的行为，“人为”延长了拉坦前列素的专利保护期，并通过警告信阻碍仿制药进入市场。该裁定将自愿分案视为单一专有权策略的组成部分，使原本合法的申请权成为了获得支配地位的工具，该裁定标志着欧洲首个将自愿分案申请本身认定为滥用行为的侵权判决[30]。

52. 历时漫长的后续诉讼于 2024 年 1 月 2 日在意大利最高法院终结，该院维持了上述案件中的侵权责任和损害赔偿判决。法院驳回了辉瑞关于分案申请和补充保护证书符合专利法规定的辩护理由，认定一旦分案申请目的被证实具有反竞争性，其在《欧洲专利公约》下的合法性即“无关紧要”。最高院据此判决辉瑞向国家卫生服务体系支付 1336 万欧元，补偿专有权期内的超额支出。该判决确认，以分案申请为核心的反垄断滥用行为除公共罚款外还可引发民事赔偿，扩大了原研药企通过级联式分案申请排挤竞争所面临的财务风险[31]。

53. 最新案例中，2024 年 10 月 31 日欧盟委员会在 Teva/Copaxone 案中对 Teva 滥用分案专利处以 4.626 亿欧元罚款。该案认定 Teva 通过分阶段提交重叠的分案申请（针对醋酸格拉替雷的制备方法和剂量权利要求），并于专利即将可能撤销前战略性撤回申请，迫使仿制药企业必须反复重启专利排除程序。委员会认定“专利有效性挑战是原研药企和仿制药企之间竞争的重要体现”，且“Teva 的行为阻碍了此类挑战的有效性，人为延长了其剩余专利有效性的法律不确定性”。Teva/Copaxone 案是欧盟委员会首例认定滥用自愿分案申请本身即构成滥用市场支配地位的裁定，表明欧洲专利局逐级递增的附加费不足以抵消反竞争性申请策略[32]。

54. 在美国，竞争法框架的发展路径略有不同。第七巡回法院对 Humira 案的判决成为美国关于继续申请和竞争法交汇问题的辩论焦点。该案中，制药商将超过 130 件继续专利和分案专利编织成防御性专利网，使分子药物（阿达木单抗）的名义独占期远超基础专利期限。购买方原告将这张关联专利网定义为阻挠策略，旨在威慑生物类似药企业放弃风险上市。诉状指出，该策略通过同步达成的欧美和解协议得以巩固——企业可提前进入欧盟市场，但需承诺暂停在美国上市直至 2023 年。在当前政策背景下，美国专利商标局和联邦贸易委员会对这种专利层叠策略日益持怀疑态度，本案原本被广泛预期将检验美国法院是否会效仿欧洲，将多重专利申请本身视为潜在滥用行为。然而判决结果却凸显出，根据现行联邦法理，单纯考虑数量无法将合法的专利权追求转化为反垄断违法行为。该判决建立在两大支柱之上。首先，法院援引从托马斯·爱迪生到现代科技企业的实例，宣告“专利法并未对个人持有的专利数量设限——无论是总体数量还是单一主题相关专利的数量”，强调大量的发明活动既非可疑行为亦非异常现象。其次，法院认定向美国专利商标局提交的申请只要不存在“客观依据不足”或欺诈行为，就应受到保护。由于付款方原告不认为存在欺诈，且未能指控任何无效或虚假专利，仅针对专利组合的整体规模和和解模式提出质疑，其主张因此不成立。第七巡回法院据此全面维持驳回判决，并重申其立场：除非专利系欺诈取得，否则通过继续申请和分案申请构筑专利壁垒的行为依据美国反垄断法通常合法——即便平行监管部门日益将此类策略视为反竞争行为[33]。

---

[30] 意大利竞争与市场管理局（意大利竞争监管机构），第 23194 号决定，A431 案—Ratiopharm/辉瑞（Xalatan），2012 年 1 月 11 日，公布于公报 2/2012 期。

[31] 意大利最高法院第一民事庭第 9 号命令，2024 年 1 月 2 日，辉瑞意大利有限责任公司诉卫生部和经济与财政部案。

[32] 欧盟委员会 2024 年 10 月 31 日最终决定 C(2024) 7448，案件编号 AT.40588——Teva 制药公司 Copaxone 案摘要公布于 OJ 2025/C 1680，2025 年 3 月 19 日。

[33] 已公布判例为巴尔的摩市长和市议会诉艾伯维公司案，42 F.4th 709（第七巡回上诉法院 2022 年）（案号 20-2402，2022 年 8 月 1 日判决）。

55. 竞争监管部门和法院的这种差异化处理方式意味着，围绕连续分案申请或继续申请构建的策略，如今不仅需评估其专利法有效性，还须从竞争法角度审视其在各关键市场的合法性。

二、专利申请自愿分案的法律框架

A. 国际法律框架

56. 在国际层面，专利申请自愿分案的基本原则体现在一系列多边条约中。这些国际文书实现了广泛统一，确立了适用于分案申请的通用标准，构筑了指导各国各地区专利体系的基础性法律框架。尽管具体实施细则和程序细节仍属国家管辖范畴，但若干关键国际条约为分案实践设定了基本义务和最低标准，直接或间接影响着全球范围内自愿分案的概念与可用性。

《保护工业产权巴黎公约》

57. 申请人享有的分案申请权在《巴黎公约》第 4 条 G 中获得明确承认，该条规定：

(1)如果审查发现一项专利申请包含一个以上的发明，申请人可以将该申请分成若干分案申请，保留第一次申请的日期为各该分案申请的日期，如果有优先权，并保有优先权的利益。

(2)申请人也可以主动将一项专利申请分案，保留第一次申请的日期为各该分案申请的日期，如果有优先权，并保有优先权的利益。本联盟各国有权决定允许这种分案的条件。

58. 第 4 条 G 第 1 款赋予申请人灵活性，可在审查中发现发明缺乏单一性时，通过将申请分为多件分案申请来应对单一性异议。每件分案申请均保留原始申请的优先权日，确保申请人不会丧失基于原始申请申请日的优先权。需特别说明的是，《巴黎公约》法文文本（优先于译文）在第 4 条 G 第 1 款中使用“complexe”一词替代英文表述“contains more than one invention”。因此根据审查国法律，专利申请可能因发明缺乏单一性以外的原因被认定为“复杂”，例如包含同一发明制造和使用权利要求的禁止性组合[34]。

59. 此外，《巴黎公约》第 4 条 G 第 2 款支持自愿分案申请的概念。申请人可在任何阶段主动将专利申请进行分案，并要求原始申请的优先权日。

60. 需特别注意的是，《巴黎公约》各成员国均有权制定分案申请的具体条件和要求。这意味着不同司法管辖区对分案申请的规则可能存在显著差异。有些国家的要求可能更为严格，另一些则提供更大灵活性，从而影响申请人处理分案申请的方式。

《专利合作条约》

61. 《专利合作条约》（PCT）虽未直接规范分案申请，但其关于发明单一性和后续国家阶段处理的规定，对分案实践产生重大间接影响。

62. 根据 PCT 第 3 条第 4 款第 iii 项，国际专利申请必须符合发明单一性要求。《PCT 实施细则》细则 13 阐释该原则，详细规定了国际申请满足发明单一性标准的条件。其中细则 13.1 规定：

“一件国际申请应只涉及一项发明或者由一个总的发明构思联系在一起的一组发明。”

63. 如果在国际检索或国际初步审查阶段发现发明缺乏单一性，申请人可被要求缴纳附加费，并获取所有所认定发明的检索报告，或通过修改权利要求将范围限定于单独一项所认定的发明以

[34] 《保护工业产权巴黎公约》第 29 条第 1 款(c)项（1979 年 9 月 28 日修订版）；G.H.C. Bodenhausen，《1967 年斯德哥尔摩修订版保护工业产权巴黎公约适用指南》第 55-57 页（产权组织，产权组织出版物第 611 号，1968 年）。

解决单一性异议。如果未采取任何措施，则仅对首项发明进行检索，未检索的主题可于后续国家阶段通过分案申请继续推进。但关键在于，PCT 本身不允许在国际阶段提出分案申请；分案申请须在国家局或地区局根据该局的期限要求提交。

64. 因此，PCT 对分案申请的主要影响体现在国际申请进入国家或地区阶段时。进入这些阶段后，每个指定局或选定局均有权根据其本国法允许申请人提交源自国际申请的分案申请。此类国家阶段的分案申请通常保留原始 PCT 申请的国际申请日和优先权日。

65. 因此，PCT 就分案申请而言主要发挥程序性和支持性的作用而非实质作用。它在国际层面确立了统一的单一性审查标准，间接促使申请人主动预判或解决缺乏单一性问题。通过将发明单一性确立为国际公认标准，PCT 促进了程序统一，使申请人在国家阶段或区域阶段在多个司法管辖区准备分案申请时获得更高的可预测性。

66. 尽管现行 PCT 没有关于允许在国际阶段提交分案申请的条款，但早期草案曾考虑过此类机制。1968 年条约草案及实施细则曾规定，当发明缺乏单一性时，申请人可选择“(i)缩限权利要求范围，或(ii)缴纳附加费或将申请分案，或是两者皆有”，但这些条款在 1969 年草案中被删除，并未纳入 1970 年通过的正式文本。后续 PCT 改革讨论曾重新审议是否允许“分案国际申请”或设立“内部分案”程序；这些提案虽展示了可行模式，但均未被采纳[35]。

67. 综上所述，尽管 PCT 本身不允许在国际阶段提出分案申请，但其对发明单一性的强调和对程序框架的统一，显著影响了申请人在后续国家或地区阶段的分案申请策略。

<u>《专利法条约》</u>

68. 《专利法条约》（PLT）明确涉及分案申请，确保在条约范围内涵盖该制度。第 3 条第 1 款规定：

(a) 本条约和实施细则的规定应适用于向缔约方的主管局或就该局提交的国家和地区发明专利申请和增补专利申请，这些申请属于：

(i) 允许依《专利合作条约》作为国际申请提交的申请类型；

(ii) 本项第(i)目所述申请类型中的发明专利申请或增补专利申请按《巴黎公约》第 4 条 G 第(1)款或第(2)款所述的分案申请。

69. 该条确保《巴黎公约》，特别是第 4 条 G 所承认的分案申请被纳入 PLT 的行政和程序框架。该条款明确规定，无论因单一性异议产生还是申请人自愿发起，分案申请均适用条约规定的标准化形式要求。

70. 此外，PLT 第 5 条第 8 款明确保留申请人依据《巴黎公约》享有的分案申请权利，规定：

(a) 本条中的任何内容均不得限制：

(i) 申请人依《巴黎公约》第 4 条 G 第(1)款或第(2)款保留该条所述的第一次申请的日期为该条所述的分案申请的日期的权利，以及如果有优先权，并保有优先权的利益的权利；

[35] 产权组织，《PCT 分案申请》，PCT/R/WG/5/6（2003 年 8 月 21 日），第 8-10 段（1968 年草案允许限制或分案；1969 年草案删除该条款）和附件四（摘录自 1968 年草案第 17、34 条；细则 37、62 草案）；另见第 13-19 段和附件一至三。

(ii) 缔约方对实施细则规定的任何类型的申请，为给予在先申请申请日的利益而适用任何必要要求的自由。

71. 该条款作为保障性规定，明确确认了申请人的既有权利，即依据《巴黎公约》为分案申请保留原始申请日和优先权的利益。该条款确保 PLT 不得施加任何与这些基本权利相冲突的限制或程序性条件。

72. 此外，PLT 实施细则的细则 2(6)明确将分案申请列为条约第 5 条第 8 款第(ii)项所指的申请类型之一：

条约第 5 条第 8 款第(ii)项所指的申请类型为：

(i) 分案申请；

73. 这一法规澄清明确将分案申请进行了归类，强调其受到程序性承认，并要求缔约方允许申请人保留原始申请日。

74. 此外，PLT 实施细则的细则 3(1)(a)允许缔约方就分案申请规定特定程序性要求，规定：

缔约方可要求希望根据细则 2(6)(i)将一件申请作为分案申请处理的申请人说明：

(i) 其希望该申请被如此处理；

(ii) 该申请所分自的申请的申请号和申请日。

75. 该细则赋予缔约方自由裁量权，可制定明确的程序要求，例如要求申请人明确说明申请的分案性质，以及提供原始母案申请的必要识别信息。这一程序明确性对有效管理分案申请至关重要，可确保申请人充分受益于条约框架下的权利。

76. 因此，PLT 虽未规定实质性可专利性标准，但就分案申请提供了全面的行政条款和明确的程序保障，既统一了程序规范，又维护了《巴黎公约》确立的申请人基本权利。

《与贸易有关的知识产权协定》

77. 《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS）未明确提及分案申请，也未直接对其提交、处理或实质审查设定强制性或自愿性条件。然而，TRIPS 第 2 条第 1 款援引加入了《巴黎公约》的某些条款，特别是第 1 至 12 条和第 19 条。这一援引加入间接要求 TRIPS 成员国遵守《巴黎公约》第 4 条 G，该条明确承认申请人享有自愿提交或因缺乏单一性而提交分案申请的权利。

78. 该间接义务的实际效力仅限于确保成员国遵守《巴黎公约》第 4 条 G 规定的优先权日保留规则。除这一基本要求外，TRIPS 未对分案申请实践作进一步规范。因此，包括申请条件、允许期限、审查流程、费用结构和重复授权问题在内的分案申请实质性和程序性细节，完全由各国或地区专利体系自由裁量。

79. 因此，TRIPS 虽通过《巴黎公约》间接保障了分案申请的基本优先权，但成员国在制定分案专利申请所适用的具体程序框架和实质性标准方面仍被赋予相当大的灵活性。

B. 国家和地区法律实践

澳大利亚

法律框架

80. 在澳大利亚，专利申请的分案受1990年专利法（联邦）第79条B管辖。该条款允许申请人将标准专利申请（“母案”）分为两件或多件申请，同时保留母案申请的优先权。

第79条B规定：

(1)如果：

(a)已提交完整的专利申请（首次申请）；且

(b)该首次申请并非第79条C规定的创新专利的分案申请；

申请人可就首次申请所提交说明书中公开的一项发明，另行提交一件完整的专利申请。

(2)该另行提交的完整申请：

(a)须依照为本款目的制定的细则提出；且

(b)须包含规定事项。

(3)该另行提交的完整申请仅可在下列期限内提出：

(a)自首次申请提交之日起；且

(b)终止于下列任一情形发生之时：

(i) 首次申请失效；
(ii) 首次申请被驳回；
(iii)首次申请被撤回；
(iv) 为本项目的制定的细则所规定的期限届满。

81. 专利法第64条第(2)款规定，如果一件标准申请要求保护的发明与另一专利的主题所涉发明相同，且具有相同的发明人和优先权日，则不得对该标准申请授予专利，由此防止重复授权。第64条第(2)款规定：

如果：

(a)标准专利申请要求保护的发明与某一专利的主题所涉及的发明相同，且具有相同的发明人；且

(b)每份完整说明书中的相关权利要求具有相同的优先权日；

则不得授予该申请标准专利。

解释性指南和程序方法

82. 提出分案申请时，母案申请须满足若干条件。具体而言，母案可为标准专利申请或创新专利申请，且本身可为分案申请。此外，母案可源自 PCT 申请，但不可为临时申请。关键在于，在提交分案申请时，母案申请必须仍处于有效状态，未失效、被驳回或撤回[36]。

83. 分案申请本身须满足特定标准。分案至少包含一项在母案申请中明确充分公开的权利要求，使本领域技术人员能够实施该发明。此外，分案申请的申请人须与母案相同，但发明人可不同。允许分案申请源自两件或多件独立母案申请。最后，分案申请的提交期限不得晚于自母案公告受理之日起三个月，具体取决于母案的当前状态[37]。

84. 没有条款涉及母案已获专利授权情况下分案申请的提交。申请人在审查前或审查期间可依据专利法第 104 条修改专利请求，将现有申请转换为分案申请。但存在某些限制。具体来说，如果母案申请晚于拟转换申请提交、拟转换申请已被受理或者原本可提交分案申请的期限已届满，则不得作出转换申请的修改。此外，专利请求书须明确标注该申请是依据第 79 条 B 提交的分案申请，并注明母案申请号[38]。

85. 专利法第 64 条第(2)款规定，如果一件标准申请要求保护的发明与另一专利的主题所涉发明相同，且具有相同的发明人和优先权日，则不得对该标准申请授予专利，由此防止重复授权。该规定同时适用于分案申请及其对应母案申请，以及无关联申请。同理，依据第 101 条 B 对创新专利提出的异议也适用于分案申请和无关联申请[39]。

86. 此外，指定澳大利亚的《专利合作条约》（PCT）申请可作为分案申请的母案，无论该 PCT 申请是否已在澳大利亚进入国家阶段，但须满足：当分案申请提交时，该 PCT 申请仍处于待审状态（即未失效或撤回）；如果已进入国家阶段，则未被驳回[40]。

87. 在澳大利亚，最佳实施方式要求基于申请人提交完整说明书时的知识水平进行评估。如果申请人后续发现更优方法，无需修改说明书。澳大利亚法院近期裁决明确指出，对于分案申请，评估最佳实施方式“知识要素”的相关日期应为该专利家族中最早提交完整说明书的日期，而非分案的申请日[41]。

白俄罗斯

法律框架

88. 白俄罗斯关于专利申请分案和重复授权相关问题的规定，依据白俄罗斯共和国 2002 年 12 月 16 日 160-Z 号法律《发明、实用新型、工业品外观设计专利法》第 16 条第 8 款，该条款规定：

> “如果同一申请人就相同发明和/或实用新型提交申请，或就相同工业品外观设计提交申请，且优先权日相同，则仅可依据申请人选定的其中一件申请授予专利。”

---

36 见澳大利亚答复 C.9260 的评论意见。
37 同上。
38 同上。
39 同上。
40 同上。
41 澳大利亚知识产权局，《专利实践与程序手册》，“5.6.7.5 最佳方法”；NOCO 公司诉 Brown and Watson 国际有限公司案[2025] 联邦法院判例 887 号。

89. 白俄罗斯共和国部长会议 2011 年 2 月 2 日第 119 号决议《关于批准发明专利申请书编制程序、审查程序和审查结果决定通过程序的条例》第 451 条进一步规定：

5341.如果确认要求保护的发明符合所有可专利性条件，但存在另一件具有相同优先权日的涉及相同发明的申请（且该申请未被撤回，且如果根据本法第 19 条第 5 款或第 21 条第 3 款作出拒绝授予专利的决定，已恢复申请人错过的期限），专利局应当通知该申请的申请人，根据本法第 16 条第 8 款规定，专利只能授予其中一件申请，具体由申请人协商确定。

5342.如果同一申请人提交的涉及相同发明和实用新型的申请优先权日重合，且实用新型申请已获专利授权并有效，则应通知申请人：只有在实用新型专利权人自通知之日起三个月内向专利局提交终止效力的请求时，方可对涉及相同发明的申请作出授予专利权的决定。

5343.发明相同性的认定应基于关于发明是否符合可专利性条件的结论已作出的权利要求，发明和实用新型相同性的认定应基于关于发明是否符合可专利性条件的结论已作出的权利要求，以及已授予专利的实用新型的权利要求。

解释性指南和程序方法

90. 在白俄罗斯，当同一申请人提交涉及相同发明、实用新型或工业品外观设计的申请且具有相同优先权日时，专利局将发出通知告知申请人仅能对其中一件申请授予专利[42]。

91. 申请人收到通知后，须在三个月内说明进入专利授权程序的具体申请。一旦基于所选申请作出了授予专利的决定，这些多件申请中列明的所有发明人将被认定为共同发明人。如果申请人逾期三个月期限未作答复，专利局将发出驳回向相关申请授予专利的决定[43]。

92. 当独立权利要求内容完全一致时，专利局认定该发明或实用新型存在重复授权问题。如果独立权利要求（或其中一项）包含替代概念形式的特征，且包含其中至少一个概念的特征完全吻合时，则认定该发明或实用新型相同[44]。

巴西

法律框架

93. 巴西专利申请的分案由 1996 年 5 月 14 日第 9279 号法律《巴西工业产权法》第 26、27 和 28 条管辖，具体规定如下：

第 26 条 – 在审查结束前，一件专利申请可依职权或应申请人请求分为两件或多件申请，但分案申请必须：

I – 明确说明其原始申请；且
II – 未超出原始申请的公开范围。

单立款 – 不符合本条规定的分案请求将不予受理。

第 27 条 – 分案申请将享有原始申请的申请日和优先权的利益（如有）。

第 28 条 – 每件分案申请均须缴纳相应费用。

---

42 见白俄罗斯答复 C.9260 的评论意见。
43 同上。
44 同上。

94. 2024 年 9 月，巴西国家工业产权局（INPI）重新发布两项条例，其中涉及分案申请的行政处理程序，旨在修改知识产权法第 26 条所述的“审查终结”一词的解释：

- INPI/DIRPA 第 16 号法令（2024 年）- 专利申请审查指南（第一部分），特别是 3.133 条，原文如下：

> 3.133 根据知识产权法第 26 条规定，首次提交的申请视为“原始申请”。在初审结束前，可应申请人请求对申请进行分案。此期限不适用于 INPI 依职权提出的分案申请。已分案申请的再次分案不予受理。

- INPI/DIRPA 第 14 号法令（2024 年 8 月 29 日）- 一般程序规则以解释并执行知识产权法条款，即关于专利申请和补充证书形式内容的具体规定。其中第 50 条和第 63 条对“审查终结”的定义如下：

> 第 50 条 专利申请仅可在原始申请首次审查结束之日前进行分案，该日期指授予、驳回或最终不予受理决定的公布日期。
>
> § 1 - 首次提交的申请视为“原始申请”。
> §2 - 逾期提交的分案请求将不予受理。
> §3 - 已分案的申请的再次分案请求将不予受理。
> §4 - 本条规定之期限不适用于专利申请的依职权分案。
>
> 第 63 条 为适用知识产权法第 26 条和第 31 条之目的，在巴西专利公报上公布授予、驳回或最终不予受理决定之日，视为初审程序终结之日。
>
> 单立款 - 本条规定之期限不适用于专利申请的依职权分案。

95. 巴西知识产权法虽无专门条款禁止重复授权，但可依据知识产权法第 6 条作出基于重复授权的驳回。第 6 条规定：

> 确保发明或实用新型的创造者享有依据本法规定的条件获得专利的权利，该专利确保其对发明或实用新型享有专有权。

解释性指南和程序方法

96. 根据知识产权法第 26 条规定，首次提交的申请视为“原始申请”，仅可在审查程序（一审程序）终结前分为两件或多件申请[45]。

97. 在巴西，申请人可自愿提交分案申请，或为克服实质审查阶段提出的发明缺乏单一性异议而提交分案申请。分案申请可在原始申请的授予、驳回或最终不予受理决定公布之日前提出。这里的决定“公布之日”指在工业产权公报上的公布日期。该期限不适用于 INPI 在原始申请实质审查期间提出的分案申请。此外，不得对一件分案申请提出分案请求。分案申请被视为独立于原始申请的申请，即使两者具有相同的申请日或优先权日。在实质审查阶段，专利审查员将确认分案申请所涉主题是否超出原始专利申请所公开的主题范围（知识产权法第 26 条第 II 项）。分案申请的内容不得超出原始申请公开的主题。满足该条件后，实质审查方可继续；否则分案专利申请将不予受理[46]。

---

[45] 见巴西答复 C.9260 的评论意见。
[46] 同上。

98. 此外，如果分案申请的请求是在原始申请的审查请求日期之后提出，专利审查员应确认该分案申请是否符合知识产权法第 32 条关于自愿修改的规定，该规定依据的是《INPI 关于在专利申请审查中适用知识产权法第32条规定的指南》（2013年INPI/DIRPA第32号决议），特别是第2.6、2.7 和 3.3 项的规定。分案申请要求保护的主题范围不得超出原始申请要求保护的主题范围。关于可专利性要求和分案申请双重保护的问题，将在基于 INPI 专利申请审查指南第一和二部分的实质审查程序中进行审查[47]。

99. 提交分案专利申请时，申请人必须删除原始申请中已出现的那些要求保护的主题，以避免重复授权。如果分案申请仅简单复制原始申请要求保护的部分主题，则构成知识产权法第26条意义上的“专利申请重复提交”而非分案。分案申请要求保护的主题是否与原始申请所记载的主题（部分或完全）一致的问题，须待审查程序启动后方能确认。分案申请的双重保护审查需通过比对其权利要求与原始专利申请的权利要求以及其他分案申请（如有）的权利要求来实施。一旦审查员认定存在双重保护，该分案申请请求将因不符合知识产权法第6条规定而被驳回[48]。

100. 如果分案申请要求保护的主题比原始申请更具体，则将因违反知识产权法第6条（双重保护）规定而被驳回，因为原始申请要求保护的更宽泛的主题已涵盖分案申请要求保护的具体主题。另一方面，即使一种替代实施方式与原始专利申请要求保护的主题具有相同的发明构思，仍可将其从原始申请的权利要求集中移出，另行在分案申请中要求保护。如果分案申请仅包含原始专利申请实质审查中已经过审查并驳回的主题，则该分案申请将基于与原始专利申请相同的法律理由予以驳回[49]。

101. 近年来，巴西国家工业产权局（INPI）观察到自愿提交的分案专利申请数量显著增长，尤其是在战略性技术领域。INPI 认为，其中许多分案申请并非对原始申请主题的实质性分案，而是对原始申请部分或全部内容的复制。这一趋势导致专利局工作量无谓增加，加剧了待审申请积压问题。INPI 数据显示，分案申请主要集中于医药、生物制药、生物技术、电子、农用化学品和电信等领域。自 2018 年持续增长至 2020 年峰值后，近年来提交的分案申请数量呈逐步下降趋势，但总体数量仍居高不下。对这种激增现象的调查揭示了申请人通过分案申请追求的若干策略目标。这些策略包括：利用分案申请延长争议性审查问题的讨论周期，为同一发明与多个被许可方达成独占许可安排提供便利，以及通过引入多名审查员试图影响专利审查结果。所发现的其他问题行为还包括：人为扩大专利组合以增强专利池内的专利使用费谈判优势，通过不同受让人发起多重侵权诉讼，以及此前曾通过延长审查周期来延长专利保护期限[50]。

102. INPI 认为，滥用分案申请制度对市场竞争构成严重威胁，因为待审分案申请产生的法律不确定性可能不公平地限制市场准入。在医药行业，此类策略尤为恶劣，既延缓仿制药上市进程，又阻碍公众获得医疗服务。这一问题并非巴西独有，全球多个专利管辖区均出现类似问题。为应对这一问题，INPI 加强了分案申请的行政透明度和效率。新措施包括：在 INPI 官方公报上公开公告分案请求；强制要求详细追踪原始申请与分案申请之间的权利要求修改情况；以及调整原始申请的权利要求以消除与分案申请的重叠。此外，INPI 还尽量将分案申请和原始申请分配给同一

---

47 同上。
48 同上。
49 同上。
50 同上。

审查员，并同步两者的审查周期，力求实现同时或近乎同时作出的审查决定。这些行政改进旨在遏制策略性滥用，简化审查流程，以及促进巴西专利体系内的公平竞争[51]。

中国

法律框架

103. 关于分案申请的期限和要求，中华人民共和国专利法实施细则第 48 条规定：

> 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，申请人可以在本细则第六十条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。

104. 此外，细则第 49 条规定：

> 依照本细则第四十八条规定提出的分案申请，可以保留原申请日，享有优先权的，可以保留优先权日，但是不得超出原申请记载的范围。

105. 2023 年专利审查指南第一部分第五章 5.1.1 节进一步界定了申请人自愿分案申请的实质性和程序性要求。

解释性指南和程序方法

106. 在中国，如果专利申请已被驳回、撤回或视为撤回，则不得提出分案申请。分案申请应享有原始申请的申请日，如果要求了优先权则还享有优先权日，前提是分案申请未超出原始申请记载的公开范围。分案申请须依照专利法和实施细则的规定完成全部程序。分案申请请求书中应注明原始申请的申请号和申请日[52]。

哥伦比亚

法律框架

107. 哥伦比亚对分案申请依据安第斯共同体委员会关于工业产权共同规定的第 486 号决定（2000 年 9 月 14 日）第 36 条规定：

> 申请人在审查程序任何阶段均可将其申请分为两件或多件分案申请，但任何分案申请均不得扩大原始申请所记载公开的保护范围。
>
> 如果申请不符合发明单一性条件，主管国家局可在审查程序任何阶段要求申请人对该申请进行分案。
>
> 每件分案申请应与原始申请具有相同的申请日，并适用时具有相同的优先权日。
>
> 如果要求多个或部分优先权，申请人或主管国家局应明确各分案申请所应涵盖主题对应的优先权日。
>
> 为将申请分案的目的，申请人应提交使相应分案申请完整所需的文件。

108. 根据决定第 34 条规定，针对待审专利提出的分案申请不得扩大原始申请所记载公开应被赋予的保护范围。

---

[51] 同上。

[52] 见中国答复 C.9260 的评论意见。

解释性指南和程序方法

109. 只要专利申请处于待审状态，即可请求将其分案。在哥伦比亚，专利申请在最终决定作出前均视为待审状态，无论该决定是授权、驳回，还是任何终结程序或使继续申请不可能的其他决定。如果在最终决定作出后提交分案申请，则该分案申请应视为对已授权专利的分案请求。申请的分案将导致一件申请从另一件申请中拆分出来，新申请将与原始申请分开处理。由此形成两件主题不同且程序独立的申请。专利申请分案不得扩大原始申请所公开的主题范围；不符合该要求的分案申请不予受理[53]。

110. 分案申请须符合形式程序要求，包括依据主管局制定的国家规定提交申请书、缴纳相应费用及提交必要附件。如果分案申请未满足这些要求，主管国家局将要求申请人进行必要修正。如果申请人未能补正缺陷，该分案申请视为撤回，分案请求即告终止。提交分案申请不影响原始（母案）申请的处理流程。现行指南规定处理分案申请时，需考虑分案申请提交时对应母案申请所处的程序阶段[54]。

111. 为防止重复授权，分案申请要求保护的发明不得与母案申请要求保护的主题相同。当多件分案申请源自同一原始申请时，各分案申请的主题必须不同。此外，原始申请和分案申请必须包含相同的说明书[55]。

112. 哥伦比亚专利局的经验表明，存在申请人不当使用分案申请的风险，其出发点可能与适用法规不相符。这类情况需采取法律和行政措施。当申请人明知分案申请包含多组缺乏单一性的发明仍坚持提交时，将引发处理困境。主管局必须发出新要求，再次指出这些分案申请缺乏单一性。这种情况可能导致分案申请反复分案，造成程序不必要延长、专利局行政负担加重及专利组合人为扩展[56]。

捷克共和国

法律框架

113. 在捷克共和国，专利申请的分案适用发明和工业品外观设计事项程序条例（550/1990 号法令）第 13 条，并结合发明和合理化提案法（527/1990 号法案）第 26 条第 1 款（即专利法）的规定。

114. 根据该框架第 1 款规定，如果工业产权局认定专利申请不符合发明单一性要求，将要求申请人在指定期限内补正缺陷。如果分案专利申请在申请人提交包含单一主题的经修改申请文件补正缺陷之日起三个月内提交，则可保留原始申请的优先权。此外，申请人可在专利授予日前随时主动自愿将申请分案。

115. 根据第 2 款规定，当原始申请在全面审查启动后被分案时，分案申请将自动视为已提交全面审查请求的申请。

116. 第 3 款规定，分案申请的行政费用依据分案时原始申请的程序状态确定。

---

53 见哥伦比亚答复 C.9260 的评论意见。
54 同上。
55 同上。
56 同上。

117. 专利法第 35 条涉及同一发明避免重复授权的问题。根据该条规定，如果就同一主题提交多件发明申请，仅可授予一项专利。

解释性指南和程序方法

118. 在捷克共和国，申请人可在审查程序期间直至专利授予之日前，随时自主决定对专利申请进行自愿分案。分案申请如果要保留原始申请的优先权，必须基于有效理由（如发明缺乏单一性）进行分案。此类情况下，申请人须确保分案申请的内容不得超出原始申请提交时的公开范围。当工业产权局认定发明缺乏单一性时，必须明确界定缺陷，具体列明受影响的权利要求，并说明该主题为何不符合单一性要求。如果任何关于可专利性的异议导致或造成缺乏单一性，主管局将同时向申请人传达这些异议[57]。

119. 如果在捷克共和国就同一主题独立提交多件专利申请且首次申请尚未公布，专利局将授予优先权日最早的申请专利权，其他申请将被驳回。如果原始专利申请已公布，由此衍生的分案申请不予重新公布。此外，申请人需按分案时原始申请的程序状态缴纳分案申请的行政费用。当提交一件或多件分案申请时，也可能出现同一主题的多重申请。因此必须确保各分案申请的专利权利要求不与原始申请具有相同范围和内容（即不得相互保护同一主题）。原始申请和分案申请（或多件分案申请）的权利要求必须进行实质性修改以避免重叠。然而实践中可能出现非常鲜见的情况：涉及同一发明主题的两件申请于同日向专利局提交，且该发明由两名发明人各自独立创造。此类情形下，两件申请将享有相同优先权（即相同的优先权日）。当两个不同申请人提交具有相同生效日期的申请时，必须允许每件申请独立推进，如同另一申请不存在一样。这在实践中属于无法避免重复授权的罕见情形[58]。

<u>多米尼加共和国</u>

法律框架

120. 多米尼加共和国工业产权法第 18 条（申请的分案）对专利申请的自愿分案作出规定：

(1)申请人可将一件申请分为两件或多件分案申请，但分案申请不得超出原始申请的公开范围。

(2)每件分案申请均应享有原始申请的申请日。

(3)每件分案申请均须缴纳适用的专利申请费，其中原始申请已缴费用可折抵相应金额。

解释性指南和程序方法

121. 在多米尼加共和国，申请人可自愿提交分案专利申请，但此类申请不得超出母案申请最初公开的主题范围。每件分案申请均保留原始申请的原始申请日。申请人需为每件分案申请缴纳标准专利申请费，但此前为原始申请缴纳的费用可相应抵扣。换言之，当提交分案申请导致出现两件独立申请时，仅需额外缴纳一套费用，因为原始申请的费用已予缴纳[59]。

---

[57] 见捷克共和国答复 C.9260 的评论意见。
[58] 同上。
[59] 见多米尼加共和国答复 C.9260 的评论意见。

122. 自愿分案申请须经与原始申请相同的实质性审查程序。此外，如果审查员认定申请缺乏发明单一性，可要求申请人对该专利申请进行分案。此类情况下，审查员将明确查明缺乏单一性，并要求申请人通过提交一件或多件分案申请解决该问题[60]。

萨尔瓦多

法律框架

123. 萨尔瓦多知识产权法第214条和第260条对专利申请的自愿分案作出规定。

124. 第214条涉及发明单一性和分案申请的依据。该条规定：

> 一件专利申请必须涉及单一发明，或构成单一发明构思的相关发明组合。当申请包含多项彼此缺乏实质技术关联的发明时，申请人可将其分为两件或多件分案申请。

125. 第260条规定了分案申请的具体要求和限制：

— 一件分案申请须包含每项独立发明的完整说明书、权利要求书和附图。
— 如果原始申请已包含优先权文件、权利转让文件或授权委托书，则无需在分案申请中重复提交。
— 分案申请不得包含新增主题，也不得扩大原始发明的保护范围。
— 分案申请要求保护的发明须有别于原始申请或其他分案申请所包含的发明。
— 为防止专利授予程序变得过度和滥用性碎片化，禁止对其他分案申请进一步分案。
— 如果分案申请不符合上述要求，则对原始申请日不予承认。分案申请的受理日将被视为申请日，优先权因此不适用。

解释性指南和程序方法

126. 在萨尔瓦多，申请人可自愿将专利申请分案，前提是认定单一申请中存在多项独立发明，从而违反发明单一性原则。此类分案可由申请人主动发起，或应知识产权主管部门的要求进行。分案申请必须严格遵循原始公开，不得引入新主题或扩大最初寻求的保护范围。每件分案申请须为完整申请，包含其自己的说明书、权利要求书和必要附图，其主题须明确区别于原始申请或该原始申请所衍生的任何其他分案申请的主题[61]。

127. 萨尔瓦多知识产权局认为，禁止分案申请扩大原始公开范围的要求旨在确保透明度，防止申请人通过策略性分案延长专利存续期的“专利延寿”行为[62]。

爱沙尼亚

法律框架

128. 爱沙尼亚专利申请的分案主要依据专利法第9条(2)、第11条(4)、第21条(3)、第42条(10)和第50条(2)规定，并辅以司法部长条例第66条(2)关于专利申请内容和格式的规定。

129. 根据专利法第9条(2)，分案专利申请可在原始专利申请处理终止后六个月内提交。

130. 依据专利法第21条(3)，分案申请的申请日视为原始专利申请的申请日。

---

60 同上。
61 见萨尔瓦多答复C.9260的评论意见。
62 同上。

131. 根据专利法第 11 条(4)，如果要求优先权，从先前专利申请分离的专利申请的优先权应基于该先前专利申请的优先权日确立。

132. 专利法第 42 条(10)规定，当提交分案专利申请时，申请人必须在向专利局实际提交分案申请之日起两个月内，缴纳所有先前有效年度的官费，且应以原始专利申请的申请日作为计算分案专利申请有效年限的依据。

133. 根据专利法第 50 条(2)，如果一件专利所保护的发明（包括从原始专利申请中分离的发明）与原始专利申请所公开的发明主题不符，可在专利授权公告公布之日起九个月内请求撤销该专利。

134. 此外，司法部长条例第 66 条(2)明确禁止重复授权，要求申请人删除原始申请中不再必要用于描述存续发明的那部分说明书和权利要求。

解释性指南和程序方法

135. 在爱沙尼亚，当发现发明缺乏单一性时，申请人可主动发起分案专利申请，或应专利局要求进行分案。这两种情形下的一般程序和要求彼此相一致。分案专利申请继承原始申请的申请日，如果要求优先权则还继承原始申请的优先权日。申请人须确保及时缴纳所有先前有效年度的官费，有效年度的计算依据的是原始申请的申请日。为符合禁止重复授权的规定，申请人必须修改原始申请，删除仅涉及分案申请要求保护的主题的那部分说明书和权利要求。原始申请和分案申请的权利要求必须明确区分[63]。

<u>法国</u>

法律框架

136. 法国专利申请的自愿分案主要依据知识产权法典第 L612-4 条、第 R612-34 条和第 R612-35 条规定。

137. 第 L612-4 条确立发明单一性原则：

> “专利申请仅可涉及单独一项发明，或涉及构成单一总体发明构思的关联发明组合。”
>
> 不符合前款规定的申请，应在规定期限内分为分案申请；分案申请的申请日和优先权日（如适用）均以原始申请的日期为准。”

138. 第 R612-34 条引入专利申请的自愿分案：

> “在缴纳专利说明书的专利授权费和公布印刷费前，申请人可主动从其原始专利申请中提交分案申请。”

139. 第 R612-35 条规定了提交分案申请的要求，包括形式要求（第 R612-3 至 R612-5 条），该条款规范了专利申请的一般要求（申请内容、符合公共政策和道德规范、费用缴纳）。

解释性指南和程序方法

140. 根据知识产权法典和 INPI 指南的规定，分案申请可享有母案申请的申请日和优先权日。母案申请可为专利申请或实用新型申请，但分案申请必须与母案申请为同一类型。每件分案申请（包括原始申请本身）均可进一步分案，前提是其主题范围不得超出母案申请。如果说明书中的段落或附图中的项目未包含于母案申请中，申请人须将其从分案申请中删除，否则该申请将被驳

---

[63] 见爱沙尼亚答复 C.9260 的评论意见。

回。特别禁止为将新权利要求纳入说明书文本而增删段落。如果首次分案申请的说明书内容被缩限，则母案的完整说明书将予以公布，缩限后的说明书仅在首次分案申请获得授权时公布[64]。

141. 关于权利要求，存在两种情形。首先，如果在申请人可主动修改母案申请权利要求的期限内提交分案申请，分案申请中的权利要求无需与母案申请的权利要求一致。只要不超出原始公开范围，分案申请可包含先前未要求保护的项目。其次，如果分案发生于申请人可主动修改权利要求的期限之后，分案申请中的权利要求必须从母案申请提交的权利要求中提取。此类情况下，申请人可删除或缩限权利要求，但不得引入新权利要求[65]。

142. 从 2011 年至下文所述久保田判决前，法国实践要求所有分案申请（包括第二代和后续分案申请）须在缴纳原始（根）母案的专利授权费和公布印刷费前提交。然而，2023 年 8 月 30 日最高法院判决（久保田案）改变了这一实践，该判决明确指出，第二代分案申请可在直接母分案申请缴纳专利授权费和公布印刷费之前提交，使法国实践更贴近欧洲惯例和 2011 年前的法国实践[66]。

143. 法国知识产权法典未明确禁止因分案申请产生的重复授权。没有任何条款禁止申请人就同一主题提交两件分案申请。因此可能出现重复授权，即使是在母案和后续申请之间。然而，对于后一种情况，尽管不构成驳回分案申请的理由，仍可能适用第 R612-35 条(2)：“申请人可选择在每件分案申请中重复原始申请的内容，但须将权利要求限定于分案申请的唯一主题。”但这些条款仅适用于母案申请和分案申请之间，不适用于具有共同母案的两件分案申请之间。最后，最高法院于 1988 年 1 月 19 日就更广泛的重复授权问题作出裁决。法官认为，当同一人在同一日提交两件申请（或两件申请共享同一优先权日）时，由此产生的专利可并存[67]。

<u>德国</u>

法律框架

144. 德国专利法（PatG）第 39 条对专利申请的分案作出规定：

(1) 申请人可随时进行申请分案。分案须以书面形式声明。如果在提交审查请求后（第 44 条）声明分案，则被分案部分视为已提交审查请求的一件申请。原始申请的日期及其所要求的任何优先权的日期仍适用于各分案申请。

(2) 分案申请在分案前所涉期间应缴纳的费用，与原始申请应缴费用相同。如果分案声明在审查请求提交前作出（第 44 条），则根据专利费用法为第 43 条规定的检索缴纳的费用不适用上述规定，除非分案申请同时提交了第 43 条规定的请求。

(3) 如果未在收到分案声明后三个月内提交分案申请所需的第 34、35、35a 和 36 条规定的申请文件，或未在此期限内缴纳分案申请费用，则该分案声明视为未提出。

解释性指南和程序方法

145. 分案的一个专门要求是母案申请处于待审状态。根据专利法第 39 条，申请人可于授权程序的“任何时间”（即任何阶段）进行自愿分案，直至关于母案申请的决定最终确定为止，具体包括：母案申请提交时（甚至在提交审查请求前）；审查明显缺陷阶段；依据专利法第 43 条进行单独检索程序期间；审查程序期间；德国专利商标局作出驳回或授权决定后至上诉期届满前；联邦

[64] 见法国答复 C.9260 的评论意见。
[65] 同上。
[66] 同上。
[67] 同上。

专利法院（BPatG）上诉程序期间至法定上诉期届满前；联邦最高法院（BGH）的法定上诉程序期间[68]。

146. 申请人进行分案所需的程序要件载于专利法第 39 条：书面形式的分案声明、缴纳费用、提交分案申请文件。这三项要求无需同时满足。缴纳费用和提交文件的要求仅在收到分案声明后产生。由此产生的分案申请包含从原始申请中分出的部分。该分案申请启动独立的新授权流程，并承接母案申请在分案时所处的程序阶段[69]。

147. 专利申请的自愿分案需由申请人向德国专利商标局（DPMA）或联邦专利法院（BPatG）单方面提交意向声明。必须以书面形式提交（专利法第 39 条第 1 款）。声明内容无特殊要求，但须说明将对一件申请进行分案且具体是哪件申请。因此仅需声明申请分案即可，无需具体说明分案申请的主题或母案申请中拟分离的主题。分案声明自相关部门收到之日起生效，并立即形成独立于母案申请的新专利申请。该声明作为纯粹程序性行为不可被质疑。声明的有效性及分案申请的存在取决于是否满足第 39 条第 2 款和第 3 款规定的后续要求。如果三个月内未满足这些要求，分案声明将被追溯视为未提交，且分案申请不成立[70]。

148. 分案申请的费用缴纳义务源于其主题在分案前已在原始授权程序中有所涉及。因此分案申请继承了母案申请的历史。分案申请应缴纳的费用与母案申请已缴或应缴费用完全一致，包括：申请费（含附加权利要求费，如适用）、年费（含手续费，如适用）和审查/检索请求费。如果申请在联邦专利法院上诉程序中被分案，则分案申请无需缴纳上诉费，因为其与母案申请处于同一上诉程序中[71]。

149. 在分案声明后三个月内应提交的文件与专利申请应提交的文件相同：专利授权请求书、权利要求书、说明书、附图、摘要和德文译文（如适用）。如果分案属于强制性拆分分案，则分案申请文件的提交期限不适用，缺失文件可在德国专利商标局或联邦专利法院发出通知后补交。因此，迟交文件能否补救的关键在于分案声明是自愿作出，还是由于缺乏单一性而先经异议程序后作出[72]。

150. 在满足专利法第 39 条第 3 款要求后，分案申请最终成为一件有效的独立申请，可独立失效（例如因宣告无效或未缴纳费用）。分案申请保留母案申请的申请日和优先权日，无需另行声明优先权。申请人可从一件母案申请中衍生出多件分案申请，每件分案申请均由德国专利商标局分配独立案号。如果因逾期而视为未提出分案声明，已分配的案号将被撤销，已缴纳的费用予以退还[73]。

151. 分案申请可完整沿用母案申请的原始公开。超出该公开范围的内容视为不允许的扩展，根据专利法第 38 条第 2 款的规定，不得由此衍生权利，这将导致申请被驳回。如果母案申请正在联邦专利法院审理中，在此阶段作出声明的分案申请也将作为同一上诉程序的一部分在联邦专利法院审理，但每件申请将获得独立裁决。联邦专利法院可视情况将上诉分案处理，并可以驳回、核准或将分案申请发回德国专利商标局继续审查[74]。

---

68 见德国答复 C.9260 的评论意见。
69 同上。
70 同上。
71 同上。
72 同上。
73 同上。
74 同上。

152. 程序上的复杂性源于分案申请和母案申请可能需要并行处理。这是因为各申请所追求的专利保护必须以每件申请的专利权利要求的形式分别进行审查，但与所有申请人同一且享有相同优先权的申请一样，禁止重复授权的规定必须得到遵守。此外，当母案申请和分案申请涉及相同主题时，如果其中一件申请已就某主题作出驳回决定，则另一申请不得就该主题授予专利。在这两种程序中唯一相关的是授权时权利要求的措辞。因此，在分案申请程序和母案申请程序中，均需考虑另一程序的状态，并根据哪个程序先完成来加以考量。但如果仍发生重复授权，这不构成异议或无效的理由[75]。

匈牙利

法律框架

153. 在匈牙利，专利申请的分案由匈牙利专利法第73条规定，该条规定：

> 如果申请人在一件申请中就多项发明要求专利保护，可在专利授予决定作出之日前，由申请人对该申请进行分案，并保留申请日和任何在先优先权。

解释性指南和程序方法

154. 根据匈牙利专利法，任何在单独一件申请中要求对多项发明授予专利保护的人，都可以在该专利相关决定作出前将申请分案，并保留申请日和任何在先优先权。尽管专利法未明确提及自愿提交的分案申请，但匈牙利知识产权局现行实践允许此类申请，认为从法律语境可得出推论，提交分案申请是为了符合单一性要求[76]。

155. 匈牙利专利法未明确禁止重复授权。这意味着即使多件申请要求保护相同的主题，以及申请不构成现有技术，仍可能向同一申请人授予多件专利。该情形尤其常见于以下典型情况：同日提交两件申请，或者由同一申请人提出申请及其优先权申请。但如果其中一件申请构成现有技术，则缺乏新颖性可成为驳回理由[77]。

日本

法律框架

156. 专利法第39条载有关于在先申请的规定：

> (1)对于在不同日期提交的、要求保护同一发明的两件或多件专利申请，仅最早提交专利申请的申请人有权获得所要求保护的发明的专利权。
>
> (2)对于在同一日期提交的、要求保护同一发明的两件或多件专利申请，仅经提交上述申请的申请人协商选定的一方有权获得所要求保护的发明的专利权。协商未达成一致或无法进行协商时，任何申请人不得获得要求保护的发明的专利权。
>
> (3)对于在不同日期提交的、要求保护同一发明和装置的专利申请和实用新型注册申请，专利申请人可以获得要求保护的发明的专利权，前提是该专利申请必须早于实用新型注册申请提交。

---

[75] 同上。
[76] 见匈牙利答复C.9260的评论意见。
[77] 同上。

(4)对于在同一日期提交的、要求保护同一发明和装置的专利申请和实用新型注册申请（不包括根据第 46-2 条第 1 款基于一件实用新型注册提出的专利申请要求保护的发明（包括根据第 44 条第 2 款一件专利申请视为已在上述专利申请提交时提交（包括根据第 46 条第 6 款比照适用的申请））与上述实用新型注册所涉及的装置相同），仅经各申请人之间协商选定的一方有权获得专利或实用新型注册。协商未达成一致或无法进行协商时，专利申请人不得获得要求保护的该发明的专利权。

(5)专利申请或实用新型注册申请被放弃、撤回或驳回，或者审查员或法院已作出驳回专利申请的终局且具约束力的决定或审判决定的，该专利申请或实用新型注册申请就第(1)至(4)款而言，视为未曾提出；但下列情况除外：关于驳回专利申请的终局且具约束力的审查员决定或审判决定依据的是第(2)款或第(4)款后一句适用于上述专利申请。

(6)专利局局长在第(2)款或第(4)款规定的情况下，应命令申请人进行第(2)款或第(4)款规定的协商并报告协商结果，同时指定适当的期限。

(7)如果申请人未在前款规定的指定期限内提交该款所述报告，专利局局长可认定第(2)款或第(4)款所述协商视为未达成一致。

157. 专利法第 44 条载有关于专利申请分案的规定，原文如下：

(1)专利申请人仅可在下列期限内，从一件包含两项或两项以上发明的专利申请中提取一件或多件新专利申请：

(i) 在允许对说明书、权利要求范围或申请书所附附图进行修改之时或期间内；

(ii) 自审查员作出授予专利决定的认证副本送达之日起 30 日内（不包括根据第 163 条第 3 款比照适用的第 51 条规定的关于授予专利的审查员决定，以及为根据第 160 条第 1 款规定经审查的专利申请授予专利的审查员决定）；以及

(iii)自审查员作出驳回申请的初步决定的认证副本送达之日起三个月内。

(2)前款所述情况下，新专利申请应视为在原始专利申请的申请日提出；但如果新专利申请构成第 29 条之二规定的另一件专利申请或实用新型法第 3 条之三规定的专利申请，则为适用这些条款和第 30 条第 3 款规定的目的，本款不适用。

(3)根据本条第 1 款提交新专利申请的，为适用第 43 条第 2 款的目的（包括在第 43 条之二第 2 款（包括在前条第 3 款比照适用的情况）和前条第 3 款比照适用的情况），第 43 条第 2 款中“自下列日期中最早者起一年零四个月内”应视为改为“自下列日期中最早者起一年零四个月内或者自新专利申请提交之日起三个月内，以较晚到者为准”。

(4)根据本条第 1 款提交新专利申请的，原始专利申请所提交的任何声明或文件（如果根据第 43 条第 2 款提交（包括根据第 43 条之二第 2 款（包括根据前条第 3 款比照适用的情况；本款中下同）和前条第 3 款比照适用的情况），则包括以电子或磁介质方式提供的声明或文件）必须在第 30 条第 3 款、第 41 条第 4 款或第 43 条第 1 款和第 2 款（包括这些条款在第 43 条之二第 2 款和前条第 3 款比照适用的情况）规定的新专利申请中提交，并应视为已与该新专利申请同时提交给专利局局长。

(5)如果根据第 4 条或第 108 条第 3 款延长第 108 条第 1 款规定的期限，则本条第 1 款第(ii)项规定的 30 天期限应视为仅延长至该延长期限。

(6)如果根据第 4 条延长第 121 条第 1 款规定的期限，则本条第 1 款第(iii)项规定的三个月期限应视为仅延长至该延长期限。

(7)如果本条第 1 款规定的新专利申请的申请人因非申请人可归责事由未能在该款第(ii)项或第(iii)项规定的期限内提交该新申请，则无论这些条款如何规定，申请人可在该原因消除之日起 14 日内（如果申请人系境外居民则为两个月内）提交该新申请，但不得迟于这些条款所设期限届满后六个月。

解释性指南和程序方法

158. 根据日本专利法，专利法第 44 条规定了专利申请分案的框架。该条规定申请人可将一件包含两项及两项以上发明的专利申请中的一部分作为一件新专利申请。此外，该条还规定经合法分案的专利申请，新申请视为与原始申请同时提交。有权对专利申请分案的申请人必须与分案时的原始申请人为同一人[78]。

159. 分案申请仅可在特定期限内提交，即：(i)允许对说明书、权利要求书或附图进行修改的期间内；(ii)自专利授权决定书认证副本送达之日起 30 日内；(iii)自非终局驳回决定书认证副本送达之日起三个月内。第(ii)和(iii)项所述期限可依据专利法规定在特定条件下延长[79]。

160. 专利申请分案的实质要件包括：(1)原始申请分案前说明书等所载的全部发明，不得共同构成分案申请要求保护的发明；(2)分案申请说明书等所载事项须在原始申请提交时说明书等所载事项的范围内；(3)分案申请说明书等所载事项须在分案前原始申请说明书等所载事项的范围内。但如果一件专利申请的分案发生在允许修改原始申请说明书的期间内，只要满足要件 2，则视为同时满足要件 3[80]。

161. 根据第 50 条之二，如果审查员拟就专利申请发出驳回理由通知书，且该理由与原始申请的驳回理由相同，则审查员必须纳入关于这一情况的说明。这样做的目的是促使申请人充分审视在原始申请审查中已通知的驳回理由，避免在未解决此种理由的情况下，为已通知其驳回理由的发明进行分案申请。收到该通知书后提交的修改必须符合特定要求，否则将不予受理[81]。

162. 在日本，申请人可从原始申请（“母申请”）中提出分案申请（“子申请”），再从子申请中提出分案申请（“孙申请”）。关于分案申请和禁止重复授权的关系，如果分案申请与原始申请完全一致，则视为在同日提交。如果原始申请被撤回，分案申请仍保持有效。此外，如果申请被放弃、撤回、不予受理或驳回，其作为在先申请的地位即告丧失。因此，当原始申请被撤回或收到驳回决定时，分案申请不会因这两件申请完全一致而收到驳回决定[82]。

<u>菲律宾</u>

法律框架

163. 根据菲律宾知识产权法典（R.A.8293）：

38.1.一件申请仅限涉及一项发明或一组构成单一总体发明构思的发明。

---

78 见日本答复 C.9260 的评论意见。
79 同上。
80 同上。
81 同上。
82 同上。

38.2.如果单独一件申请中要求保护的多项独立发明不构成单一总体发明构思，局长可要求将该申请限制为一项单一发明。为分出的发明提交的后续申请应视为与首次申请同日提交：但须满足下列条件：该后续申请须在分案要求成为终局决定后四（4）个月内提交，或在获准的不超过四（4）个月的此种期限内提交；并且每件分案申请不得超出原始申请的公开范围。

解释性指南和程序方法

164. 专利局局长可要求不符合发明单一性要求的含多项发明的专利申请缩限为一项单一发明。因该缩限而提交的后续发明申请，应享有与先前申请相同的申请日[83]。

大韩民国

法律框架

165. 韩国专利法第52条关于分案申请的规定如下：

(1) 申请人就两项和两项以上发明提交单独一件专利申请时，可在下列任一期限内，将该申请在原始专利申请说明书或附图所述特征范围内分为两件或两件以上申请：但如果该专利申请以外国语言提交，仅在附带第42-3条第2款要求的韩文译文时方可分案。

1. 依据第47条第1款可进行修改的期间；
2. 自专利申请驳回决定认证副本送达之日起三个月内（如果根据第15条第1款延长了第132-17条规定的期限，则指该延长期限）；
3. 自依据第66条专利授权决定认证副本或依据第176条第1款撤销专利申请驳回决定的审判决定认证副本（仅限于涉及专利登记的审判决定，但包括再审审判决定）送达之日起三个月内：但如果该期限届满之日为拟依据第79条办理专利权登记之日，且截至该日的期限不足三个月时，则该期限以该日为终止日。

(2) 依本条第1款分案之专利申请（下称“分案申请”）视为于原始专利申请提交时提出：但当符合下列情形之一时，分案申请视为于该分案申请提交时提出：

1. 该分案申请构成本法第29条第3款所述独立专利申请或实用新型法第4条第4款所述专利申请，且本法第29条第3款或实用新型法第4条第4款应适用于该分案申请；
2. 本法第30条第2款适用于转换后的申请；
3. 第54条第3款适用于转换后的申请；
4. 第55条第2款适用于转换后的申请。

(3) 依据本条第1款拟提交分案申请的申请人应在分案专利申请中声明其意图并说明拟分案的专利申请。

(4) 如果拟分案的专利申请为依据第54条或第55条要求优先权的专利申请，则在依据本条第1款提交分案申请时，该分案申请也应要求该优先权；如果拟分案的专利申请依据第54条第4款提交了任何文件或书面声明，则相关文件或书面声明应视为已提交。

[83] 见菲律宾答复C.9260的评论意见。

(5) 对于根据本条第 4 款视为要求优先权的分案申请，即使第 54 条第 7 款或第 55 条第 7 款规定的期限届满后，仍可在自分案申请提交之日起30日内全部或部分撤回优先权要求。

(6) 根据第54条在分案申请中要求优先权的申请人，即使本条第5款规定的期限届满后，仍可在自该分案申请提交之日起三个月内向韩国知识产权局局长提交本条第 4 款所述的文件。

(7) 如果分案申请以外国语言提交，即使本条第 2 款规定的期限届满后，专利申请人仍可在该分案申请提交之日起 30 日内，依据第 42-3 条第 2 款提交译为韩文的申请书，或依据第 42-3 条第 3 款主条款另提交一份韩文译本：但符合第 42-3 条第 3 款各项规定情形时，不得另提交韩文译文。

(8) 对于未提交原始专利申请所附说明书中的权利要求的分案申请，即使第42-2条第2款规定的期限届满后，专利申请人仍可在自分案申请提交之日起30日内作出修正，提交说明书中的权利要求。

解释性指南和程序方法

166. 在大韩民国，有权提出分案申请的申请人为提交母案申请的申请人或其权利继受人。对于共同提交的申请，分案申请的申请人应与母案申请的申请人完全一致。分案申请必须完全基于母案申请说明书或附图中的原始公开。分案申请中要求保护的每项发明均须在母案申请的原始文件中充分公开。如果分案申请中存在任何一项发明超出母案范围，该分案申请即视为无效或存在驳回理由[84]。

167. 可提出分案申请的情形：在专利授权决定书认证副本送达之前；但如果已发出非最终审查意见通知书，则分案申请须在(2)规定的期限内或与(3)同时提交；(2)当已发出非最终审查意见通知书时，在提交书面意见书的规定期限内；(3)提出复审请求时；(4)自最终审查意见通知书认证副本送达之日起三个月内，或根据韩国专利法第 15 条延长驳回上诉期限时在延长期内；(5)自专利授权认证副本送达之日起三个月内，但须发生在专利正式登记前。此外，分案申请提交时母案申请必须处于待审状态。如果母案申请被宣告无效、撤回、放弃，或者驳回母案申请的决定已生效且具有约束力，则不得提交分案申请[85]。

168. 根据韩国专利法实施细则第29条规定，分案申请须使用表格(XIV)提交。申请书须明确声明分案意图并清楚写明母案申请。提交时未写明母案申请将导致分案申请无效，且除明显错误外，此类遗漏不得事后补正。

169. 一般来说，申请人提交分案申请时应同时提交对母案申请的修改，以将母案申请和分案申请权利要求书所述的发明区分开来。但如果分案申请权利要求书所述的发明仅在母案申请的发明说明书或附图中公开，则无需修改母案申请。

170. 申请人如果要求分案申请的宽限期，应在自分案申请提交之日起三十日内声明该意图并提交证明文件。即使母案申请未要求宽限期，只要母案申请在其公开披露后 12 个月内提交，分案申请仍可有效要求宽限期。

---

[84] 见大韩民国答复 C.9260 的评论意见。

[85] 同上。

171. 如果母案申请要求了国内或条约优先权，则分案申请也可要求该优先权。提交分案申请时须明确说明优先权详情（包括优先权国家和日期）。对于条约优先权要求，必要文件须在自分案申请提交之日起三个月内或自最早优先权日起一年零四个月内提交（以适用者为准）。2022 年 4 月 20 日后，母案申请中提交的优先权文件自动视在分案申请中已提交，且可在分案申请提交后 30 日内部分或全部撤回优先权要求。申请人可援引已在母案申请中提交的文件，并在分案申请中明确声明该意图。如果申请人未明确援引此前提交的证明文件，审查员可要求修改[86]。

172. 分案申请通常保留原始母案申请的申请日。但某些情形下存在例外，此时分案申请将采用其实际申请日[87]。

摩尔多瓦共和国

法律框架

173. 在摩尔多瓦共和国，专利申请的分案由发明保护法（50-XVI 号法律，2008 年 3 月 7 日通过，2008 年 10 月 4 日起施行）第 35 条规定。第 35 条规定：

(1) 一件专利申请仅可涉及一项发明或一组构成单一总体发明构思的关联发明。

(2) 如果提交的专利申请不符合上文第 1 款规定的要求，申请人在关于该专利申请的决定作出前，可主动或应 AGEPI 要求，通过提交分案申请对该申请进行拆分。

(3) 分案申请仅可针对未超出原始申请公开范围的项目提出。

(4) 符合第 3 款要求的分案申请应视为在原始申请的申请日提交，并享有其优先权。

(5) 第(2)款规定的适用程序、分案申请应满足的特殊要求和缴费期限均由实施细则规定。

174. 关于分案和发明单一性的更多详细规则载于专利申请提交和审查及专利授予程序条例》第 10 条（经 2009 年 9 月 1 日第 528 号政府决议批准，第 235-245 条）。

解释性指南和程序方法

175. 在摩尔多瓦共和国，如果原始申请缺乏发明单一性，申请人可主动提交分案申请，或应国家知识产权局（AGEPI）要求进行分案。分案申请保留原始申请的申请日和优先权，前提是其内容不得超出原始申请提交时的公开范围。如果 AGEPI 认定缺乏单一性，将通知申请人，要求其在三个月内或是指定应审查的发明或发明组，同时提交修改并缴纳相应费用，或是按要求将申请分案。如果申请人在此期限内未作答复，则仅对要求保护的首项发明或第一个发明组进行审查。在关于首次申请的决定作出前，申请人未提交分案申请的，不符合发明单一性要求的发明可保留在说明书中，但不得构成权利要求的主题。原始申请被驳回、撤回或视为撤回后，不得提交分案申请。需特别注意的是，发明缺乏单一性不构成驳回专利申请的理由，也不得作为撤销或宣告已授予专利无效的依据[88]。

---

[86] 同上。
[87] 同上。
[88] 见摩尔多瓦共和国答复 C.9260 的评论意见。

俄罗斯联邦

法律框架

176. 民法典第1384条第4款和第1386条第6款允许在一件申请违反发明单一性要求时提交分案申请。

177. 根据民法典第1363条第1款，基于分案申请对可授权主题（包括发明）授予的专有权和为其颁发的专利自原始申请的申请日起生效，前提是符合民法典规定的要求。

178. 第1381条第4款规定了分案申请要求优先权的条件。分案申请中可授权主题的优先权，以同一申请人向俄罗斯知识产权局提交的、公开该可授权主题的原始申请的申请日为准。如果原始申请有权要求在先优先权，则分案申请的优先权日应与该在先优先权日一致。确立优先权的关键条件是，截至分案申请的申请日，涉及可授权主题（包括发明）的原始申请不得已被撤回或驳回。此外，分案申请须在下列任一情况发生前提交：根据民法典规定对原始申请驳回决定提出异议的机会穷尽；或者已对原始申请作出专利授权决定的情况下，可授权主题（包括发明）的登记日期。

解释性指南和程序方法

179. 在专利审查过程中，如果审查发现申请违反发明单一性要求，将要求申请人说明应予考虑的要求保护发明，如果必要，还要在自相关通知发出之日起三个月内对申请进行修改。此时，可就申请中其他要求保护的发明提出分案申请，该事项也将告知申请人。民法典未禁止申请人主动提出申请分案。同时，俄罗斯联邦立法未对申请人自愿分案专利申请设定特殊程序要求[89]。

180. 根据俄罗斯联邦经济发展部2023年2月21日第107号发明国家登记命令批准的发明国家注册法律行为证明文件撰写、提交和审查细则（细则）第52条规定，申请人在提出分案申请时要求优先权的，俄罗斯知识产权局将审查要求保护的发明是否在原始申请中公开。如果分案申请源自公约申请且基于其优先权日要求了优先权，还须核实要求保护的发明是否在首次（公约）申请中公开。此外，发明国家登记、发明专利授予及其副本颁发公共服务行政程序和行动指南（经俄罗斯联邦知识产权局2018年12月27日第236号令批准）第二部分第4章第15条规定，分案申请不得与原始申请完全相同[90]。

新加坡

法律框架

181. 分案申请由新加坡专利法第26条第11款规定：

> (11)当一件专利申请提交后，但在申请人满足第30条(c)款条件或该申请被驳回、撤回、视为撤回、视为放弃或已放弃前——
>
> > (a)原始申请人或其权利继受人依据规则就先前申请所记载事项的任何部分提出一件新申请；且
> >
> > (b)该新申请符合第(1)(a)、(b)和(c)(i)或(ii)款规定的条件（且新申请不违反第84条），
>
> 则该新申请的申请日视为与先前申请的申请日相同。

---

[89] 见俄罗斯联邦答复C.9260的评论意见。

[90] 同上。

182. 此外，根据新加坡专利细则第 27 条第 1 款：

(1)在符合第(2)和(3)款规定的前提下，可依据第 26 条第 11 款提出一件新专利申请，并且该申请请求将一件在先申请的申请日作为其申请日：

(a)基于申请人自身意愿；或

(b)为符合第 25 条第 5 款(d)项的要求。

解释性指南和程序方法

183. 新加坡允许申请人就一件在先申请所记载事项的任何部分提出分案申请。分案申请的申请日将视为与母案申请的申请日相同。因此，分案申请的专利期与母案申请相同。分案申请通常通过新加坡专利法第 17 条第 2 款规定的优先权声明继承优先权要求。在新加坡，分案申请可作为后续分案申请的母案。但是，首次分案申请在提出第二次分案申请时必须仍处于待审状态。首次分案申请的母案无需处于待审状态，即可从首次分案衍生出第二次分案申请[91]。

184. 提出分案申请时须提交下列文件：(i)专利授权请求书；(ii)载有发明描述的说明书、一项或多项权利要求以及说明书或任何权利要求所述的附图；(iii)摘要；(iv)序列表（如适用）。如果提出分案申请的时间晚于下列日期 16 个月：(i)母案申请的申请日（没有要求优先权日时）；(ii)母案申请要求的优先权日（存在优先权日时），则应同时提交发明人权利声明[92]。

185. 如可能，在先申请和新申请的说明书和附图应分别仅涉及该申请所寻求保护的事项。如果申请必须描述另一申请所寻求保护的事项，则应写明该另一申请的编号。分案申请不得公开超出母案申请公开范围的任何附加事项[93]。

186. 分案申请中的权利要求必须界定与母案权利要求不同的发明，即使两者基于相同的公开。这样做是为了防止同一发明获得“重复授权。“重复授权”构成专利申请的驳回理由和已授权专利的撤销依据[94]。

187. 如果专利申请或已授权专利涉及同一发明，即权利要求范围完全一致，则构成重复授权。在多数情况下，当权利要求范围完全重合，或权利要求使用不同术语但实质内容相同，即会发生重复授权。当两项权利要求之间的差异在于，其中一项记载了某一特定特征，而另一项仅界定更宽泛的相应特征组，且说明书未记载该特征组的实施方式，这种情形可能也构成重复授权。例如：A 申请的权利要求 1 和 B 申请的权利要求 1 界定相同的特征，但 A 申请的权利要求 1 进一步限定某一特定特征，而 B 申请的权利要求 1 进一步限定的是该特征更宽泛的特征组。如果 B 申请的说明书仅公开该特定特征，且无依据可将该说明书理解为构成更宽泛的特征组，则可能产生 A 申请和 B 申请之间重复授权的异议。但如果 B 申请公开了实施某一特定步骤的多种手段，或该特定特征是从更宽泛的特征组中选取，则不应提出异议。在处理涉及同一发明的共同待审专利申请时，审查员在继续审查两件申请的同时，将向申请人提出潜在的重复授权问题。申请人可自行决定如何推进申请以避免重复授权。申请人可在所审查的申请中答复审查员的重复授权异议，声明其希望

---

91 见新加坡答复 C.9260 的评论意见。

92 见新加坡答复 C.9260 的评论意见；《新加坡专利法》第 25 条(3)；《新加坡专利法实施细则》第 19 条 A(1)；《新加坡专利法实施细则》第 28 条(f)。

93 见新加坡答复 C.9260 的评论意见；《新加坡专利法》第 84 条(1)。

94 见新加坡答复 C.9260 的评论意见；《新加坡专利法实施细则》第 46 条(1)(f)（结合《新加坡专利法》第 29 条(7)解读）；《新加坡专利法》第 80 条(1)。

在尚未授权的共同待审申请中处理该问题。如果存在此类声明，审查员可允许所审查的申请进入授权程序，而重复授权问题将在共同待审申请的审查中处理[95]。

西班牙

法律框架

188. 在西班牙，自愿分案申请由2015年7月24日24/2015号专利法（Ley Española de Patentes, LEP）和316/2017号皇家法令专利法实施细则规定。

189. 根据西班牙专利法第26条，发明必须具有单一性，规定如下：

1. 专利申请不得包含多项发明或多个相互关联的发明组合，而必须构成一个单一的总体发明构思。

2. 不符合前款规定的申请必须依照法规要求进行分案。

3. 由此产生的分案申请的申请日应与原始申请相同，前提是分案申请的主题已包含在在先申请中。

190. 专利法第36条还规定了现有技术报告和处理缺乏单一性问题的程序，其中部分条款如下：

4. 如果发明缺乏单一性且申请人未按西班牙专利商标局要求进行申请分案或缴纳附加费，则程序将针对满足第 26 条条件的要求保护的第一项发明或第一个发明组合继续进行，其余发明视为撤回。

191. 实施细则（皇家法令 316/2017）详细规定了分案申请的具体程序和要求。其中第 44 条特别规定：

2. 专利申请人可在实质审查完成前随时主动申请分案。实用新型申请人可在本细则第 62 条第3款和第4款所述决定作出前，随时主动申请申请分案。

3. 提出分案申请时，申请人须说明分案申请的主题在何种程度上构成母案申请主题的一部分，且与母案申请的主题并非完全一致。

192. 第45条的其他程序详情包括：

1. 申请专利或实用新型申请的分案时，申请人须正式提出分案申请，该申请须符合本细则第一编第一章规定的要求。

2. 为维持母案申请的申请日，西班牙专利商标局将核查分案申请的主题是否载于母案申请中。

3. 提出专利申请分案申请时，申请费和现有技术报告费须于分案申请提交后一个月内缴纳。如果母案已缴纳本细则第 29 条规定的附加费，且分案申请的主题已完成检索，则申请人无需为分案申请缴纳现有技术报告费。此时将就分案申请的主题出具书面意见，该意见将通知申请人并向公众公布。母案申请的现有技术报告公告通知也将公布于工业产权公报。自工业产权公报公布之日起，将开始计算专利法第 39 条第 2 款规定的请求实质审查期限。

[95] 见新加坡答复C.9260的评论意见。

4. 如果未缴纳或未足额缴纳现有技术报告费，或虽已缴纳本细则第 29 条所述附加费，但发现未对分案申请的全部或部分主题进行检索，则应通知申请人须在自工业产权公报公布缺陷之日起一个月内缴纳费用或完成缴费，并告知如果未履行该要求，分案申请将视为撤回。撤回通知将送达申请人并公布于工业产权公报。

5. 无论在专利或实用新型母案申请中，还是在任何分案申请中，说明书和附图原则上仅应记载该申请要求保护的主题。但当申请中需描述已在另一申请中申请保护的主题时，必须援引该另一申请。

解释性指南和程序方法

193. 根据西班牙法律所规定的发明单一性要求，一件专利申请不得包含多项发明或多个关联发明组合，且必须构成一个单一总体发明构思。如果申请不符合该单一性要求，则必须进行分案。当申请人收到西班牙专利商标局（OEPM）通知后未主动分案时，审查程序将仅针对符合该要求的第一项发明或第一个发明组合继续进行，其余发明视为撤回[96]。

194. 一个核心原则是防止重复授权。尽管存在分案机制，但申请人不得借此为同一发明获取多重专利。分案申请所保护的主题必须仅为母案申请主题的一部分，不能与母案申请主题完全一致。此外，分案申请的内容严格限定于母案申请中最初公开的内容[97]。

195. 程序要求方面，申请人可在专利实质审查结束前主动发起分案申请。只要母案或在先分案申请处于待审状态，即允许从单一母案衍生出多件分案申请。同理，分案申请也可产生后续分案申请。分案申请须明确说明其为分案申请并注明其母案。另需单独提交一份说明文件，详述分案申请主题如何构成母案申请的一部分且与其相区别。涉及多重优先权要求时，分案申请可要求母案申请所引用的部分或全部优先权[98]。

196. 分案申请提交后，西班牙专利商标局须核查以下事项：(i)母案申请号；(ii)母案和分案申请的申请日和优先权日（如适用）保持一致；(iii)申请人和发明人信息须与母案申请相同；(iv)说明书、附图和序列表仅记载要求保护的主题，构成母案申请的一部分且并非实质相同（即两者的内容不相同）。如果不符合该要求，申请将不视为分案申请受理，因此无法保留母案申请的申请日；(v)主要申请正在处理且已按时提交；(vi)是否需要缴纳费用，如需缴纳则已完成缴纳[99]。

197. 申请人须在提交申请时或自西班牙国家工业产权局通知之日起一个月内缴纳申请费和现有技术报告费（IET）。如果母案申请此前已缴纳附加费，且分案申请主题的检索已完成，则可免缴现有技术报告费。此时，西班牙专利商标局将出具书面意见，同时将其通知申请人并予以公开。母案相关检索报告的公告通知将公布于工业产权公报，自该日起三个月内可请求进行实质审查。如果现有技术报告费用仍未缴清，或发现虽已缴费但未对分案申请主题进行检索，西班牙专利商标局将发出缺陷补正通知书。申请人须自该通知在公报公布之日起一个月内满足这些要求，否则分案申请将视为撤回[100]。

---

96 见西班牙答复 C.9260 的评论意见。
97 同上。
98 同上。
99 同上。
100 同上。

阿拉伯叙利亚共和国

法律框架

198. 依据 2012 年第 18 号专利法第 7 条规定：

一件专利申请不得包含多项发明。如果一组相关发明共同构成一个统一的发明构思，则视为单独一项发明。

解释性指南和程序方法

199. 根据叙利亚专利法，发明单一性原则是基础性原则，要求一件专利申请仅包含一项发明或一组相互关联且体现一个总体发明构思的发明。该原则旨在确保专利体系的公平、高效和平衡，使申请人和专利局都能从中受益。申请人可将原始专利申请分为两件或多件分案申请，每件针对一项不同发明，前提是每件分案申请均保留原始申请的优先权日。该制度有助于对单一原始申请中公开的多项发明提供全面专利保护[101]。

联合王国

法律框架

200. 分案申请由 1977 年专利法第 15 条第 9 款规定：

在专利申请提交后至专利授予前——

— (a)原始申请人或其权利继受人依据规则就在先申请所记载事项的任何部分提交一件新申请，且

— (b)新申请满足上述第 1 款所述条件（且不违反下文第 76 条规定），则该新申请的申请日应视为与在先申请的申请日相同。

201. 重复授权问题由 1977 年专利法第 18 条第 5 款规定：

当同一申请人或其权利继受人就同一发明提交两份以上具有相同优先权日的专利申请时，专利局局长可基于该理由拒绝授予其中多件申请的专利权。

解释性指南和程序方法

202. 在联合王国，一件申请必须在某一日期（称为遵从日）前满足授予条件。一般遵从期为自最早优先权日起四年半。只要母案未获授权/终止/撤回，申请人可在自母案遵从日起三个月内随时向英国知识产权局提出分案申请。分案申请须由母案申请人或其权利继受人提出。分案申请的权利要求范围无需与母案申请中涉及相同主题的权利要求相同，也无需母案中存在相对应的权利要求。如果分案申请中的权利要求范围较母案原有的相对应权利要求更广，并不必然构成新增公开[102]。

---

[101] 见叙利亚答复 C.9260 的评论意见。

[102] 见联合王国答复 C.9260 的评论意见；英国《专利实践手册》第 15.17-15.49 节；英国知识产权局《专利实践手册》第 15 节。

203. 与之相对的是，如果说明书中有新增事项，除非删除超出在先申请范围的所有主题，否则分案申请不得继续。此外，在申请中删除所有新增事项前不得公布。每件分案申请均需单独提交检索报告，即使母案已进行过类似检索[103]。

欧洲专利局

法律框架

204. 欧洲专利公约第 76 条对分案申请作出规定：

1) 欧洲分案申请应依据实施细则直接向欧洲专利局提出。分案申请仅可涉及未超出在先申请提交时内容的主题；只要满足这一要求，分案申请应视为在在先申请的申请日提交，并享有优先权。

2) 在提出欧洲分案申请时，在先申请中指定的所有缔约国均视为在分案申请中指定。

205. 此外，细则 36 进一步规定：

1) 申请人可就任何待审的在先欧洲专利申请提出分案申请。

2) 分案申请应使用在先申请程序的语言提交。如果在先申请的语言不是欧洲专利局官方语言，分案申请可使用在先申请的语言提交；但须在分案申请提交后两个月内提交在先申请程序语言的译文。分案申请应向慕尼黑、海牙或柏林的欧洲专利局提出。

3) 申请费和检索费须于分案申请提交后一个月内缴纳。如果未及时缴纳申请费或检索费，申请将视为撤回。

4) 指定费应在自欧洲专利公报提及分案申请欧洲检索报告公布之日起六个月内缴纳。细则 39 第 2 款和第 3 款应予适用。

5) 细则 39 第 2a 款应予适用。

解释性指南和程序方法

206. 在欧洲专利局（欧专局），分案申请既可为回应发明缺乏单一性异议而提出，也可由申请人主动提出。无论是强制性还是自愿性分案申请，均适用欧洲专利公约法律框架下的实质性和程序性要求。欧洲专利公约第 76 条第 1 款规定，分案申请应直接向欧洲专利局提出，并明确了提出分案申请的关键实质性要求，即分案申请仅可涉及未超出母案申请提交时内容的主题。只要满足这一要求，分案申请即视为在在先申请的申请日提出，并享有优先权。一件分案申请本身也可成为未来分案申请的母案申请。提出分案申请时，在先申请中指定的所有缔约国均视为在分案申请中指定[104]。

207. 根据欧洲专利公约细则 36 第 1 款，可就任何待审的在先欧洲专利申请提出分案申请。申请处于待审状态直至欧洲专利公报公布专利授予之日（不含该日）。如果申请已被驳回，在提交上诉通知书期限届满前，该申请仍视为处于欧洲专利公约细则 36 第 1 款所指的待审状态。分案申请应使用在先申请程序的语言提交。如果在先申请的语言不是欧洲专利局官方语言，分案申请可使用在先申请的语言提交；但须在分案申请提出后两个月内提交在先申请程序语言的译文[105]。

---

[103] 英国知识产权局《专利实践手册》第 15 节。
[104] 见欧洲专利局答复 C.9260 的评论意见
[105] 同上。

208. 分案申请的申请费和检索费须于申请提出后一个月内缴纳。逾期未缴，该申请视为撤回。如果分案申请所基于的在先申请本身即为分案申请，则需额外缴纳专门的代际费（欧洲专利公约细则 38 第 4 款；费用规则第 2 条第 1b 款）。在分案申请提交之日，应付的在先申请年费也应为分案申请缴纳，且应于分案申请提交时缴纳。这些费用和分案申请提出后四个月内应付的任何年费，均可在该期限内缴纳且无需缴纳附加费。如果未在该期限内缴纳，仍可在前述日期后六个月内补缴，但须同时缴纳附加费（欧洲专利公约细则 51 第 2 和 3 款）。如果未及时缴纳在先申请应付的年费和附加费，分案申请应视为撤回（欧洲专利公约第 86 条第 1 款）。分案申请的实质审查原则上应与任何其他申请相同。分案申请的权利要求无需仅限于母案权利要求中已要求保护的主题[106]。

209. 在审查分案申请时，审查部门可例外地将传唤参加口头审理作为首次审查意见通知书，前提是：(i)母案申请已被驳回或撤回，且即使考虑申请人对检索意见的答复，分案申请仍无获准授予的可能；(ii)分案申请中权利要求的内容与被驳回或撤回的母案经审查的权利要求主题或作为分案申请检索依据的权利要求主题实质相同或更宽泛；(iii)在分案申请的检索意见书、母案驳回决定或针对被撤回母案发出的通知中提出的、对审查程序结果具有关键影响的一项或多项异议仍然适用。作为首次审查意见通知书所发出的传唤的附件须处理申请人所有请求，其详尽程度应达到欧洲专利公约第 94 条第 3 款规定的通知要求。传唤通知应至少提前六个月发出。如果申请人提交的材料显示其为克服审查部门异议作出切实努力，可取消或延期口头审理[107]。

210. 正如扩大上诉委员会所承认的，禁止重复授权的规定适用于欧洲专利公约第 125 条下的分案申请（G 4/19）。在多数缔约国普遍认可的程序法原则中，同一申请人不得就涉及相同主题的权利要求获得两项专利。据此，如果一件欧洲专利申请要求保护的主题与同一申请人已获授权的欧洲专利相同，且不构成欧洲专利公约第 54 条第 2 款和第 3 款规定的现有技术，则该申请可依据欧洲专利公约第 97 条第 2 款被驳回。这种情形尤其常见于以下典型情况：同日提交的两件申请、母案和分案申请或者申请及其优先权申请。如果一件申请的说明书与申请人已获授权专利的说明书相同，但不要求保护相同主题，则可允许该申请继续推进。当同一申请人提交的两件或多件欧洲申请指定相同缔约国，且其权利要求具有相同申请日或优先权日并涉及同一发明时，申请人必须修改其中一件或多件申请，使权利要求主题不再相同；撤销重叠指定；或选择其中一件申请进入授权程序。否则，一旦其中一件申请获得专利授权，其余申请将依据欧洲专利公约第 97 条第 2 款结合第 125 条被驳回。如果这些申请的权利要求仅部分重叠，则不应提出异议。但例如当某一申请中独立权利要求的主题与同一申请人持有的已授权专利中从属权利要求的主题相同时，将提出重复授权异议。

211. 如果收到两个不同申请人提交的两件生效日期相同的申请，则应允许每件申请继续处理，视作另一件申请不存在[108]。

[附件和文件完]

---

106 同上。
107 同上。
108 同上。