



数字报首页

本版导航

版面导航

标题导航

旧电子版

网上订报

医药经济报 2012年9月24日 F02版

数字报搜索

高级搜

继续类申请延续药物专利生命

郑素韵



Leason Ellis 律师
事务所合伙人、博士 郑素韵

中国的制药公司应该会很高兴知悉美国专利实务中这一经常性的操作：在提交某项申请案后再提交继续类专利的申请案，以扩大专利保护范围。

继续类申请(Continuing Applications)旨在对先前申请案中已披露但未提出权利要求的发明内容申请专利保护。宽泛的继续类申请，是美国专利实务所独有的，包括中国申请者在内的国际专利申请人，大多都对继续类申请并不熟知，因此未充分利用这一途径。事实上，继续类申请能使发明人抓住在专利申请案中披露但未提交相关权利要求的发明内容。旨在瞄准美国专利权的中国药企应该考虑充分利用美国专利实务中特有的继续类申请。

利用有价值

与仅有分案申请的中国专利实务不同，美国专利法允许申请人在提交发明专利申请后提交3种继续类申请，即继续申请案(continuation application)、分案申请(divisional application)及部分继续申请案(continuation-in-part application)。继续类申请提交的时限是在先前申请案获得专利权或放弃申请前。

对继续申请案来说，申请人可以引入一套全新的权利要求。继续申请案需保持与原申请案相同的披露，且并不允许加入新实质内容事物(new matter)。此外，之后提交的继续申请案须援引原申请案。继续申请案也需与原申请案保持至少1位相同的发明人，并且至少有1项权利要求与先前的申请案中针对的是同样的发明。

分案申请包含与先前申请不同且独立的发明内容。与继续申请一致，分案申请须加入与先前申请案中的最初披露，申请人不能加入任何新的实质内容事物。从实际角度上说，分案申请的一套权利要求是从先前申请中划分出去的独立发明。分案申请往往是在审查员提出限制性要求后做出的。与中国专利实务中的分案申请类似，美国专利局申请局若认为某项申请案含有可被区分的发明内容，则会提出限制性要求。申请人可对在先前审查中放弃的专利内容提出一项或多项分案申请案。由此，分案申请也能享有先前申请案的优先权日期。

部分继续申请案与先前申请案含有相同的披露，但申请人可在部分继续申请案中加入新实质内容事物(如新的实验结果，以叠加并扩大专利保护范围)。部分继续申请案的优先权根据各项权利要求逐一计算。对完全由先前申请的披露所支持的权利要求，其享有先前申请案的优先权日期。如果部分继续申请案的权利要求未能在先前申请案中找到支持的依据，其优先权日期则为部分继续申请案的提交日。

提交好理由

美国专利权的有限限是“以最早优先权日所计的20年”。因此，其后提交的继续类申请会与最早提交的母专利申请案同时到期。然而，申请人可以提出放弃最早的优先权日，而保持次早的优先权日。由此，当申请人面对继续类申请的期限较短时，可平衡权限和现有技术的考虑做出是否放弃最早优先权日的决定。

举个例子。如果先前申请案是在1994年提交的，则继续类申请只要符合提交的期限，就可从1994年起阶段性地提交，形成关于这一药物发明的专利组合。由于最早的申请案将在2014年到期，对专利组合中靠后的申请案，申请人可选择次优先的1995年为优先权日期，以将专利期限从2014年延至2015年。但如果1994~1995年间有不利的现有技术文件，则申请人还应考虑将1994年作为优先权日期。

因此，对在美已有专利申请案的中国药企来说，有多个好理由提交继续类申请。

首先，如果专利局核准的权力要求范围过于狭窄，继续类申请可以扩充权利要求范围。其次，在某项申请案被专利局核准或最终驳回前，提交继续类申请可以在专利局前始终保持一项未决的案子。这一策略可以与监控竞争对手的专利或技术同时有效使用。未决的专利案可以使申请人依据竞争对手的情况对新提交的权利要求作出调整，以获得竞争中专利的先手。当然，新的权利要求需要能被先前申请案所支持。

(本文版权归医药经济报所有，未经许可不得翻译或转载。)



我要评论

查看网友文章评论

Empty comment box with a small cursor icon at the bottom right corner.

用户名:

提交

[关于我们](#) | [产品服务](#) | [友情链接](#) | [法律声明](#) | [投稿邮箱](#) | [人才招聘](#) | [联系我们](#) | [通讯员申请](#)

国内统一刊号: CN44-0098 邮发代号: 45-18 广告热线: 020-37886681

E-Mail:yyjyb@21cn.com 网络支持: 020-37885298 订报热线: 020-37886650

Copyright © 2009 - 2012 MENET.com.cn All Rights Reserved 粤B2-20040699