

## 待决未审查的发明专利申请有短暂机会实现“插队审查”

作者：Carlyn Burton

中文编译：左涵湄律师与程锡佩博士

为了评估有限权利要求书对审查周期和审查质量的影响，美国专利商标局（USPTO）于 2025 年 10 月 27 日启动了精简权利要求书试点项目。根据该试点项目，符合条件并被纳入该试点项目的申请将被优先推进审查，直至首次审查意见通知书发出。该项目将持续到 2026 年 10 月 27 日，或直至每个技术中心根据该试点项目受理约 200 件申请为止。

符合条件的申请包括在 2025 年 10 月 27 日之前提交的原始发明专利申请（即在试点项目启动之前提交的申请）。继续申请和国家阶段申请不符合参与条件。对于已提交的原始发明专利申请，符合条件的申请必须包含不超过一项独立权利要求、总计不超过十项权利要求，且不得包含多重从属权利要求。从属权利要求应当在前序部分中引用先前的权利要求，包含其所从属的先前权利要求的所有限定，并进一步限定该先前权利要求的主题。由于要求在前序部分中引用先前权利要求，因此该权利要求必须与独立权利要求涉及同一法定发明类别。也就是说，不能提出一项关于组合物的独立权利要求 1，同时又提出一项附加权利要求，其中记载了一种将权利要求 1 的组合物施加到表面上的方法，因为这将构成涉及不同法定类别的权利要求。同样，也不能提出一项关于组合物的独立权利要求 1，同时又提出一项附加权利要求，其中记载了一种包含权利要求 1 的组合物的配方，因为对权利要求 1 的引用不在前序部分中。对于有意参与该试点项目但担心其已提交的权利要求不符合这些要求的申请人，可以通过初步修改的方式修改其权利要求，以使其申请符合该试点项目的资格要求。

符合权利要求资格要求并非唯一的考量因素。如果根据该试点项目的请求被审查时专利申请已被分配给审查员，USPTO 通常会驳回该请求。由于一项申请未被接受也不予退还请求费，申请人应在专利中心查看申请状态，确保其尚未分配给审查员。遗憾的是，如果专利申请在提交请求到针对该请求做出决定之间被分配给审查员，则该请求仍不会受理。

一件专利申请一旦被纳入该试点项目，其将被放入审查员的特殊案卷，直至发出首次审查意见通知书。之后，该申请将被放入审查员的常规案卷。因此，在后续审查阶段中，

该试点项目与优先审查（Track One）程序的申请以及基于发明人年龄或健康状况的特殊审查请求（Petition to Make Special）的处理方式有所不同。如果发出了限制性要求（restriction requirement）（如果申请人未做出口头选择），则该限制性要求将被视为该试点项目下的首次审查意见通知书。

虽然该项目对受理申请的权利要求数量和类型有所限制，但参与该项目的请求费非常低（普通实体 150 美元，小实体和微实体分别可享受 60% 和 80% 的费用减免），尤其与优先审查的费用（普通实体总计 4665 美元）相比更是如此。该试点项目有望通过更快地发出首次审查意见通知书来缩短审查周期。如果期望扩大权利要求范围，可以通过继续申请来实现（但需要承担与第二次申请相关联的长期成本，包括维持两项专利的费用）。然而，对于许多申请人，尤其是初创企业而言，更快地获得专利授权可能非常有帮助，尤其是在吸引投资或确保市场独占权方面。