

## USPTO 提议严厉的规则变更

将对答复显而易见型重复授权驳回所提交的期末放弃产生影响

作者：Seema Mehta 和 Rosalynd Joyce 博士

期末放弃声明通常是答复非法定显而易见型重复授权驳回而提交的，这种驳回是在提交了具有共有的共同发明人和/或相同的受让人或申请人、并且包含彼此为明显变体的权利要求的一项专利申请和一项专利或两项待决申请的情况下发出的。期末放弃声明目前包括要求期末放弃声明所关联的两项或多项专利在同一天到期的语言。提交期末放弃声明可确保带有期末放弃声明的专利的期限不超过构成非法定重复授权驳回基础的专利的期限。这可以防止申请人/受让人将具有多个变体的单个发明的专利期限延长超过法定的自有效申请之日起 20 年的期限。

根据 USPTO 的说法，该规则变更的理由是为了防止针对一项发明的明显变体的多项专利因为单独挑战每项专利有效性成本过高而可能阻碍竞争。如果实施该规则变更，专利有效性的挑战者或专利权人的竞争对手可能会试图将任何联邦地区法院诉讼或 USPTO 授权后审查程序的范围缩小到一组有一个或多个期末放弃声明相关联专利中的仅一项专利。

然而，对于专利权人和专利从业者来说，这一规则变更将是法律和实务的重大变化，因为法律中规定的现行规则是必须单独判定每项专利权利要求的有效性。如果实施拟议的规则变更，专利从业者可以通过修改收到任何显而易见型重复授权驳回的权利要求，使两个或多个专利申请中的权利要求不再是彼此的明显变体，从而完全避免提交期末放弃声明。

针对这项规则变更，目前正在向各实务团体和组织征求意见，全文可在[此处](#)找到。对拟议规则的意见必须在 2024 年 7 月 9 日之前收到。意见应通过联邦电子规则制定门户网站（Federal eRulemaking Portal）[www.regulations.gov](http://www.regulations.gov) 提交（搜索 PTO-P-2024-0003）。迄今为止几乎所有提交的意见都反对拟议的新规则，认为其背离了长期存在的法定和

USPTO 的权力，或者破坏了专利权人根据现有规则推进其专利申请的长期既定期望，或者超出了 USPTO 的规则制定权限，或者基于诸多其他理由，以及这些理由的组合。