

## 待決未審查的發明專利申請有短暫機會實現「插隊審查」

作者：Carlyn Burton

中文編譯：左涵湄律師與程錫佩博士

為了評估有限權利要求書對審查周期和審查質量的影響，美國專利商標局（USPTO）於 2025 年 10 月 27 日啟動了精簡權利要求書試點項目。根據該試點項目，符合條件並被納入該試點項目的申請將被優先推進審查，直至首次審查意見通知書發出。該項目將持續到 2026 年 10 月 27 日，或直至每個技術中心根據該試點項目受理約 200 件申請為止。

符合條件的申請包括在 2025 年 10 月 27 日之前提交的原始發明專利申請（即在試點項目啟動之前提交的申請）。繼續申請和國家階段申請不符合參與條件。對於已提交的原始發明專利申請，符合條件的申請必須包含不超過一項獨立權利要求、總計不超過十項權利要求，且不得包含多重從屬權利要求。從屬權利要求應當在前序部分中引用先前的權利要求，包含其所從屬的先前權利要求的所有限定，並進一步限定該先前權利要求的主題。由於要求在前序部分中引用先前權利要求，因此該權利要求必須與獨立權利要求涉及同一法定發明類別。也就是說，不能提出一項關於組合物的獨立權利要求 1，同時又提出一項附加權利要求，其中記載了一種將權利要求 1 的組合物施加到表面上的方法，因為這將構成涉及不同法定類別的權利要求。同樣，也不能提出一項關於組合物的獨立權利要求 1，同時又提出一項附加權利要求，其中記載了一種包含權利要求 1 的組合物的配方，因為對權利要求 1 的引用不在前序部分中。對於有意參與該試點項目但擔心其已提交的權利要求不符合這些要求的申請人，可以通過初步修改的方式修改其權利要求，以使其申請符合該試點項目的資格要求。

符合權利要求資格要求並非唯一的考量因素。如果根據該試點項目的請求被審查時專利申請已被分配給審查員，USPTO 通常會駁回該請求。由於一項申請未被接受也不予退還請求費，申請人應在專利中心查看申請狀態，確保其尚未分配給審查員。遺憾的是，如果專利申請在提交請求到針對該請求做出決定之間被分配給審查員，則該請求仍不會受理。

一件專利申請一旦被納入該試點項目，其將被放入審查員的特殊案卷，直至發出首次審查意見通知書。之後，該申請將被放入審查員的常規案卷。因此，在後續審查階段中，該試點項目與優先審查（Track One）程序的申請以及基於發明人年齡或健康狀況的特殊

審查請求（Petition to Make Special）的處理方式有所不同。如果發出了限制性要求（restriction requirement）（如果申請人未做出口頭選擇），則該限制性要求將被視為該試點項目下的首次審查意見通知書。

雖然該項目對受理申請的權利要求數量和類型有所限制，但參與該項目的請求費非常低（普通實體 150 美元，小實體和微實體分別可享受 60% 和 80% 的費用減免），尤其與優先審查的費用（普通實體總計 4665 美元）相比更是如此。該試點項目有望通過更快地發出首次審查意見通知書來縮短審查周期。如果期望擴大權利要求範圍，可以通過繼續申請來實現（但需要承擔與第二次申請相關聯的長期成本，包括維持兩項專利的費用）。然而，對於許多申請人，尤其是初創企業而言，更快地獲得專利授權可能非常有幫助，尤其是在吸引投資或確保市場獨占權方面。