

USPTO 提議嚴厲的規則變更

將對答覆顯而易見型重複授權駁回所提交的期末放棄產生影響

作者：Seema Mehta 和 Rosalynd Joyce 博士

期末放棄聲明通常是答覆非法定顯而易見型重複授權駁回而提交的，這種駁回是在提交了具有共有的共同發明人和/或相同的受讓人或申請人、並且包含彼此為明顯變體的權利要求的一項專利申請和一項專利或兩項待決申請的情況下發出的。期末放棄聲明目前包括要求期末放棄聲明所關聯的兩項或多項專利在同一天到期的語言。提交期末放棄聲明可確保帶有期末放棄聲明的專利的期限不超過構成非法定重複授權駁回基礎的專利的期限。這可以防止申請人/受讓人將具有多個變體的單個發明的專利期限延長超過法定的自有效申請之日起 20 年的期限。

根據 USPTO 的說法，該規則變更的理由是為了防止針對一項發明的明顯變體的多項專利因為單獨挑戰每項專利有效性成本過高而可能阻礙競爭。如果實施該規則變更，專利有效性的挑戰者或專利權人的競爭對手可能會試圖將任何聯邦地區法院訴訟或 USPTO 授權後審查程序的範圍縮小到一組有一個或多個期末放棄聲明相關聯專利中的僅一項專利。

然而，對於專利權人和專利從業者來說，這一規則變更將是法律和實務的重大變化，因為法律中規定的現行規則是必須單獨判定每項專利權利要求的有效性。如果實施擬議的規則變更，專利從業者可以通過修改收到任何顯而易見型重複授權駁回的權利要求，使兩個或多個專利申請中的權利要求不再是彼此的明顯變體，從而完全避免提交期末放棄聲明。

針對這項規則變更，目前正在向各實務團體和組織徵求意見，全文可在[此處](#)找到。對擬議規則的意見必須在 2024 年 7 月 9 日之前收到。意見應通過聯邦電子規則制定入口網站（Federal eRulemaking Portal）www.regulations.gov 提交（搜索 PTO-P-2024-0003）。迄今為止幾乎所有提交的意見都反對擬議的新規則，認為其背離了長期存在的法定和

USPTO 的權力，或者破壞了專利權人根據現有規則推進其專利申請的長期既定期望，或者超出了 USPTO 的規則制定權限，或者基於諸多其他理由，以及這些理由的組合。