



## 美國專利法施行細則最新修正內容

胡書慈\*

### 前言

為提升專利審查速度及素質，自 2006 年起，因應不同主題，美國專利商標局（以下稱 USPTO）針對專利法施行細則(37CFR)若干部分提出修正案。USPTO 於 2006 年公布申請案、接續案之審查及申請專利範圍之申請及審查的修正案並徵求公眾意見，經彙整公眾意見並修改修正案後提報預算管理局(Office of Management and Budget, OMB)認可。該修正案已於 2007 年 8 月 21 日公布，並將於 2007 年 11 月 1 日生效，且將溯及 2007 年 11 月 1 日前提申之案件。該專利法施行細則內容分為「相關申請案」、「接續案之審查」及「申請專利範圍」三部分，本文將一一詳細介紹。

### 一、相關申請案：

#### （一）共有申請案

##### 1、一般規定<sup>1</sup>：

- (A) 當一非暫時申請案（non-provisional application）尚未核准時，倘若有其他申請案或專利案符合以下全部條件，申請人應以另一獨立文件(而非僅寫於說明書中)主動呈報該其他申請案或專利案號數(申請案號或專利號)：

---

收稿日：96 年 10 月 1 日

\* 作者現為台一國際專利法律事務所之專利工程師。

<sup>1</sup> 37CFR 1.78(f)(1).



- (1) 該其他申請案或專利案之申請日與該非暫時申請案之申請日相同或相差兩個月以內；
  - (2) 該其他申請案或專利案與該非暫時申請案的發明人至少有一個相同；及
  - (3) 該其他申請案或專利案與該非暫時申請案之共有人或被讓與人中至少有一人相同。
- (B) 倘若一非暫時申請案符合前項(A)所述之條件時，申請人應在下列期限最晚到期者呈報該其他申請案或專利案號數：
- (1) 依據 35U.S.C. 111(a)規定向 USPTO 提申該非暫時申請案之日起 4 個月內；
  - (2) 依據 35U.S.C. 371(b)和(f)規定該非暫時申請案進入美國國家階段之日起 4 個月內；或
  - (3) 該其他申請案之最初申請收據發出之日起兩個月內。
- (C) 前述之「尚未核准」意指 USPTO 尚未寄發核准通知或雖已寄發該非暫時申請案之核准通知但申請人放棄領證。
- (D) 在比較非暫時申請案與其他申請案或專利案之申請日時，須將實際申請日及所主張之優先權日均列入考量，舉例而言倘若一接續申請案提申日為 2006 年 12 月 1 日，其母案之申請日為 2004 年 6 月 1 日，且該母案主張之國際優先權日為 2003 年 6 月 1 日，比較該接續申請案與其他案時，2006 年 12 月 1 日、2004 年 6 月 1 日及 2003 年 6 月 1 日均應列入考量。

## 2、核駁程序及相關因應措施：

倘若申請人不慎未及時於前述期限內呈報該其他申請案或專利案號數，則申請人應儘快呈報補救之，USPTO 強烈建議申請人及專利代理人必須遵守上述規定誠實呈報，針對一再違反上述規定之代理人，USPTO 將會送交註冊懲戒辦公室（Office of Enrollment and Discipline）進行適當處置。

# 論述



## (二) 請求項之可專利性無法區別

### 1、一般規定<sup>2</sup>：

- (A) 當一非暫時申請案與其他申請案或專利案符合以下全部條件時，審查人員應推定該非暫時申請案與該其他申請案或專利案之間至少有一請求項之可專利性無法區別：
- (1) 該其他申請案或專利案之申請日與該非暫時申請案之申請日相同；
  - (2) 該其他申請案或專利案與該非暫時申請案的發明人至少有一個相同；
  - (3) 該其他申請案或專利案與該非暫時申請案之共有人或被讓與人中至少有一人相同；及
  - (4) 該其他申請案或專利案與該非暫時申請案的內容大體上重疊。
- (B) 「內容大體上重疊」，意指當該其他申請案或專利案說明書所揭露之內容符合 35U.S.C. 112 條規定，可支持該非暫時申請案中至少一請求項時，即視為該其他申請案或專利案與該非暫時申請案內容大體上重疊。
- (C) 倘若一非暫時申請案符合前項(A)所述之條件而構成上述之推定時，申請人可採取以下兩行為：
- (1) 倘若兩者之請求項的可專利性可區別，則申請人可提抗辯推翻上述推定，抗辯文中需解釋該非暫時申請案之請求項與該其他申請案或專利案之請求項的可專利性具有區別性；
  - (2) 倘若兩者之請求項的可專利性無法區別，則申請人可選擇

<sup>2</sup> 37CFR 1.78(f)(2).



提交 terminal disclaimer 放棄該非暫時申請案不當取得的部分專利權期間，且申請人必須解釋為何必須要在繫屬審查中的兩個以上申請案內包含有可專利性無法區別的請求項。

(D) 倘若一非暫時申請案符合前項(A)所述之條件，申請人應在下列期限最晚到期者進行前項(C)所列之行為：

- (1) 依據 35U.S.C. 111(a)規定向 USPTO 提申該非暫時申請案之日起 4 個月內；
- (2) 依據 35U.S.C. 371(b)和(f)規定該非暫時申請案進入美國國家階段之日起 4 個月內；
- (3) 提交可專利性無法區別的請求項時；或
- (4) 該其他申請案之最初申請收據發出之日起兩個月內。

(E) 前述之「繫屬審查中」意指該申請案尚未：

- (1) 寄發核准通知；
- (2) 被視為放棄；
- (3) 依據 35U.S.C. 141 向 CAFC 提起訴願；或
- (4) 依據 35U.S.C. 145 或 146 開始進行民事訴訟(civil action)。

## 2、核駁程序及相關因應措施：

倘若申請人不慎未及時於前述期限內採取行動，且該等申請案中至少有一請求項之可專利性被推定無法區別時，審查人員會以重複專利(double patenting)為由核駁之，此時申請人將被要求遞交一 terminal disclaimer 或將該等請求項刪除僅於其中一申請案中保留該等請求項，倘若申請人選擇遞交 terminal disclaimer 而不修正請求項時，申請人必須提出理由解釋為何必須在多個申請案中保留可專利性無法區別的請求項。

# 論述



## 3、過渡時期規定：

倘若為2007年11月1日前提申的申請案，有違前述37CFR 1.78(f)(1)或1.78(f)(2)之規定時，必須在37CFR 1.78(f)(1)或1.78(f)(2)所規定的期限內或在2008年2月1日前(以最晚到期者為準)採取前述行為以滿足37CFR 1.78(f)(1)或1.78(f)(2)的規定。

## 二、接續審查

### (一) 名詞定義

#### 1、接續申請案(Continuation application)<sup>3</sup>：

依照35U.S.C. 120、121、或365(c)規定主張美國非暫時申請案或指定美國之國際申請案的國內優先權，其接續申請案中所請求保護之發明已完全揭露於母案中。

#### 2、部分接續申請案(Continuation-in-part application)<sup>4</sup>：

依照35U.S.C. 120、121、或365(c)規定主張美國非暫時申請案或指定美國之國際申請案的國內優先權，其部分接續申請案中所請求保護的特徵有部分未揭露於母案中。

#### 3、分割申請案(Divisional application)<sup>5</sup>：

依照35U.S.C. 120、121、或365(c)規定主張美國非暫時申請案或指定美國之國際申請案的國內優先權，其分割申請案中所請求保護之發明已揭露於母案中，且為母案中被要求選取或被認為不符合單一性，並經

---

<sup>3</sup> 37CFR 1.78(a)(3).

<sup>4</sup> 37CFR 1.78(a)(4).

<sup>5</sup> 37CFR 1.78(a)(2) and 1.78(d)(1)(ii).

選取後從母案撤回的發明。<sup>6</sup>

4、申請案家族(Application family)：

申請案家族包含母案、其接續申請案、及其部分接續申請案。

5、分割申請案家族(Divisional application family)：

分割申請案家族包含該分割申請案及其接續申請案，分割申請案家族中不得出現部份接續申請案。

(二) 接續申請案及部分接續申請案

1、一般規定：

(A)<sup>7</sup> 在申請案家族中，接續申請案及部分接續申請案的提申總數僅允許兩件，該等接續申請案及部分接續申請案可同時提申或依序提申。

(B)<sup>8</sup> 在分割申請案家族中，接續申請案的提申總數僅允許兩件，該等接續申請案可同時提申或依序提申。

(C)<sup>9</sup> 提申部分接續申請案時，申請人必須明確指出該部分接續申請案中哪些請求項受母案所支持，該等請求項方可享有母案申請日的優惠，審查人員並可要求申請人明確指出該等部份接續申請案中受支持的請求項出現於母案中何處，包含明確指出頁數及行數或欄數。

(D) 提申接續申請案時，可要求審查人員將該接續申請案分類為

<sup>6</sup> 基於該定義，則任何未經 USPTO 要求而申請人主動提出的分割申請案將被視為接續申請案而非分割申請案。

<sup>7</sup> 37CFR 1.78(d)(1)(i).

<sup>8</sup> 37CFR 1.78(d)(1)(iii).

<sup>9</sup> 37CFR 1.78(d)(3) and 37CFR 1.105(a)(1)(ix).

# 論述



「Regular Amended」<sup>10</sup>以加速該接續申請案的審查，但該接續申請案必須符合以下條件：

- (1) 該接續申請案必須符合 35U.S.C. 111(a)的要求並已依 37CFR 1.53(b)的規定取得申請日；
- (2) 該接續申請案中所揭露請求保護之發明均已揭露於母案並請求保護；
- (3) 申請人必須同意依審查人員之要求進行選取；
- (4) 該母案已進入最終核駁程序或已進入訴願程序；
- (5) 在提申該接續申請案後該母案已為放棄的狀態。

## 2、核駁程序及相關因應措施：

- (A)<sup>11</sup> 倘若申請人所提申的接續申請案或部分接續申請案不符合前述總數量的規定時，審查人員會拒絕或刪除該接續申請案或部分接續申請案中任何主張母案的陳述，則該接續申請案或該部分接續申請案不得享有原先所欲主張的優惠日期，亦即該接續申請案或該部分接續申請案將受限於早於其實際申請日的任何先前技術。
- (B) 申請人未明確指出部分接續申請案中受母案支持的請求項將被審查人員視為不受母案支持，該等請求項將受限於早於其實際申請日的任何先前技術。
- (C)<sup>12</sup> 申請案家族中已有兩件接續申請案或部分接續申請案，欲提申第三件或以上的接續申請案或部分接續申請案時，申請人必須另外提出請求，該請求中必須包含：

<sup>10</sup> 一般美國審查委員可依專利案件之審理狀態將案件依進度分類為「Regular New」、「Regular Amended」、「Special New」、「Special Amended」、「Rejected」、「Counted Not Mailed」、「All」、「Hot」。

<sup>11</sup> 37CFR 1.78(d)(1).

<sup>12</sup> 37CFR 1.78(d)(1)(vi).

- (1) 請願書(Petition)；
- (2) 請願規費(Petition fee)；
- (3) 修正本、答辯文或證據；及
- (4) 為何無法在先前程序中提出前述修正本、答辯文或證據之證明。

3、例外規定：

- (A)<sup>13</sup> 滿足以下條件時，申請人不必提出請求即可在一申請案家族中提申「再一件」接續申請案或部分接續申請案：
  - (1) 所主張的母案為指定美國之國際申請案；
  - (2) 該母案尚未提出 Demand，且並未繳交進入國家階段的費用；及
  - (3) 該母案並未主張任何非暫時申請案或指定美國之國際申請案的優先權。
- (B)<sup>14</sup> 滿足以下條件時，申請人不必提出任何請求即可在一申請案家族中提申「再一件」接續申請案或部分接續申請案：
  - (1) 所主張的母案為依 35U.S.C. 111(a)規定所提申的申請案；
  - (2) 因未及時回覆依 37CFR 1.53(f)所發出之官方通知書<sup>15</sup>該母案已被視為放棄；及
  - (3) 該母案並未主張任何非暫時申請案或指定美國之國際申請案的優先權。

<sup>13</sup> 37CFR 1.78(d)(1)(iv).

<sup>14</sup> 37CFR 1.78(d)(1)(v).

<sup>15</sup> 即通知申請人補交申請案中缺漏的部分，例如規費、宣誓書等。



# 論述



## 4、過渡時期規定：

針對 2007 年 8 月 21 日前已提申的申請案，無論在其申請案家族中已提申的接續申請案或部分接續申請案總數有多少件，USPTO 允許申請人可在該申請案家族中提申「再一件」的接續申請案或部分接續申請案。

### (三) 分割申請案

#### 1、一般規定：

- (A) 分割申請案僅能請求保護母案中被要求選取或被認為不符合單一性的發明，惟母案中之該發明必須尚未被審查。
- (B) 倘若母案之要求選取通知符合以下任一條件時，該通知可能被撤回，申請人不能僅藉由該要求選取通知據以提申分割申請案：
  - (1) 申請人不認可該要求選取通知並欲推翻；
  - (2) 該要求選取通知中指出該母案具有概括性請求項(Generic claim)或連結式請求項(Linking claim)；或
  - (3) 該未被選取的發明可能重回該母案(例如藉由包含已被選取之發明的所有限制條件)。
- (C) 若要求選取通知符合上述條件而可能被撤回時，申請人欲針對該等未被選取的發明提申分割申請案時，則申請人必須：
  - (1) 將該等未被選取的發明之對應請求項自該母案中刪除；
  - (2) 將該概括性請求項或連結式請求項自母案中刪除；
  - (3) 母案之申請案家族中不可再請求保護該概括性請求項、該連結式請求項或該等未被選取的發明；
  - (4) 該分割申請案家族中不可再請求保護該概括性請求項或該連結式請求項。



(D)<sup>16</sup> 分割申請案家族中，接續申請案的提申總數僅允許為兩件，該等接續申請案可同時提申或依序提申。

(E) 分割申請案家族中，不能提申任何部分接續申請案。

2、核駁程序及相關因應措施：

(A) 倘若申請人所提申的分割申請案不符合前項(B)(C)之規定時，視案情有可能針對該等案件發出重複專利的核駁。

(B) 倘若申請人所提申的接續申請案不符合前項(D)總數的規定時，審查人員會拒絕或刪除該接續申請案所主張之原始分割申請案的任何陳述，使得該接續申請案不得享有原先欲主張的優惠日期，亦即該接續申請案將受限於早於其實際申請日的任何先前技術。

(C) 分割申請案家族中已有兩件接續申請案，欲提申第三件或以上的接續申請案時，申請人必須另外提出請求，該請求中必須包含：

(1) 請願書(Petition)；

(2) 請願規費(Petition fee)；

(3) 修正本、答辯文或證據；以及

(4) 為何無法在先前程序中提出前述修正本、答辯文或證據之證明。

<sup>16</sup> 37CFR 1.78(d)(1)(iii).

## 論述



### (四) 繼續審查請求(Request for Continued Examination, RCE)

#### 1、一般規定<sup>17</sup>：

申請案家族或分割申請案家族中，僅允許提出一次繼續審查請求。

#### 2、核駁程序及相關因應措施：

- (A) 倘若申請人所提出之繼續審查請求已超過上述數量的限制，則 USPTO 將不接受該等繼續審查請求。
- (B) 倘若申請案家族或分割申請案家族中已有一次繼續審查請求，欲提申第二次或以上的繼續審查請求時，申請人必須另外提出請求，該請求中必須包含：
  - (1) 請願書(Petition)；
  - (2) 請願規費(Petition fee)；
  - (3) 修正本、答辯文或證據；及
  - (4) 為何無法在先前程序中提出前述修正本、答辯文或證據之證明。

### 三、申請專利範圍<sup>18</sup>

#### 1、一般規定：

- (A) 申請案中僅允許包含 5 項以內之獨立項且僅允許請求項總數 25 項以內(5/25 請求項門檻，5/25 claim threshold)。
- (B) 申請案中已被撤回的請求項(例如因選取而撤回的請求項)不列入計算，但若該等請求項重回該申請案，則仍然列入計算。

<sup>17</sup> 37CFR 1.114(f).

<sup>18</sup> 37CFR 1.75(b).



- (C) 倘若複數個申請案具有或被推定具有前述可專利性無法區別的請求項，計算每一個申請案之請求項數時，須將每一申請案中的請求項列入計算，例如 A 案中具有 3 項獨立項及總項數 10 項、B 案中具有 5 項獨立項及總項數 15 項，而 A、B 兩案中具有或被推定具有可專利性無法區別的請求項，則 A 和 B 案的請求項數均被計算為 8 項獨立項及總項數 25 項。

## 2、核駁程序及相關因應措施：

- (A) 申請案超過 5/25 請求項門檻時，申請人可在收到第一次官方通知書之前進行以下任一動作：
- (1) 提交一份支援審查文件(Examination Support Document，ESD)；或
  - (2) 倘若申請人認為該申請案中包含一個以上的發明，則可提交一份建議限定要求書<sup>19</sup>(Suggested Requirements for Restriction)，告知USPTO該申請案中所包含的複數個發明及其相對應的請求項分別為何，並選取其中一發明與其相對應的請求項以包含符合 5/25 請求項門檻規定的請求項數。
- (B) 倘若申請案超過 5/25 請求項門檻而申請人未進行上述動作，則審查人員會發出官方通知書通知申請人於兩個月內(不可延期)進行以下任一動作：
- (1) 提交一份支援審查文件；或
  - (2) 修正申請案以符合 5/25 請求項門檻。
- (C) 前述之支援審查文件<sup>20</sup>必須包含：
- (1) 一份在審查前已先行檢索的聲明，聲明中須指出檢索日期

<sup>19</sup> 37CFR 1.142(c).

<sup>20</sup> 37CFR 1.265.

# 論述



- 及所檢索的美國主分類與次分類或指出所檢索的資料庫與檢索條件等與檢索相關的證明資料，且所檢索的對象必須有關於美國專利案及美國專利公開案、外國專利文件及其他非專利文獻；
- (2) 針對每一請求項列出與其最相關的參考前案；
  - (3) 指出每一參考前案中所揭露之請求項限制條件；
  - (4) 詳細解釋其可專利性；及
  - (5) 證明其符合 35U.S.C. 112 第一項的規定。
- (D) 提交前述建議限定要求書後，倘若審查人員接受該建議限定要求書，則：
- (1) 該等未選擇的發明之對應請求項將被視為撤回而不列入計算；
  - (2) 會針對所選擇的發明之請求項進行審查；且
  - (3) 會於第一次官方通知書中明確告知申請人先前所為之選取結果。
- (E) 提交前述建議限定要求書後，倘若審查人員不接受該建議限定要求書，則：
- (1) 若審查人員認為該申請案不須選取，則審查人員會通知申請人在兩個月內(不可延期)提交一份支援審查文件或修正申請案以符合 5/25 請求項門檻。
  - (2) 若審查人員認為該申請案須選取但與申請人的意見不相同，則審查人員會發出一限定要求書，要求申請人在兩個月內(不可延期)完成選取，倘若申請人所選取的發明之請求項仍然不符合 5/25 請求項門檻，則申請人必須提交一份支援審查文件或修正申請案以符合 5/25 請求項門檻。

### 3、過渡時期規定：

針對 2007 年 11 月 1 日前提申且在 2007 年 11 月 1 日前尚未收到第一次官方通知書的所有申請案，倘若該申請案不符合 5/25 請求項門檻，則 USPTO 會通知申請人於兩個月內(可最長延期到六個月)進行以下任一動作：

- (1) 提交一份支援審查文件；
- (2) 提交一份建議限定要求書；或
- (3) 修正申請案以符合 5/25 請求項門檻。

### 四、其餘配套規定：

#### (一) 退費<sup>21</sup>

1、申請人遞交刪除(Cancel)請求項的修正本後，可向美國專利局請求退還原先繳交的超項費，倘若：

- (1) 原先的超項費係於 2004 年 12 月 8 日當天或之後繳交；
- (2) USPTO 針對該申請案尚未完成審查，意即對該申請案的可專利性 USPTO 尚未完成其第一次官方意見書或核准通知；及
- (3) 退還超項費的請求必須於遞交該修正本之日起的兩個月內(不可延期)提出。

2、倘若申請人僅表示撤回(Withdrawn)請求項(例如選取)而未刪除請求項時，不得依本規定申請退還超項費。

#### (二) 專利權期間調整<sup>22</sup>

1、倘若核准之申請案符合專利權期間調整之資格，但該申請案於申

<sup>21</sup> 37CFR 1.117

<sup>22</sup> 37CFR 1.704

# 論述



請過程中違反 37CFR 1.75(b)<sup>23</sup> 的規定，則原本應調整的專利權期間應扣除申請人本身所延誤的期間。

- 2、計算申請人本身所延誤的期間從下列日期最晚者起算：
  - (1) 提交不符合 37CFR 1.75(b)的修正本之日起；
  - (2) 該申請案的申請日起算四個月之日起；或
  - (3) 該申請案進入國家階段之日起算四個月之日起。
- 3、計算申請人本身所延誤的期間至申請人完成下列行為任一之日時終止：
  - (1) 當申請人遞交符合 37CFR 1.265 所規定之支援審查文件時；
  - (2) 當申請人回覆 USPTO 之限定要求而作出選取，使該申請案所包含未撤回的請求項符合 5/25 請求項門檻時；
  - (3) 當申請人遞交之修正本使該申請案所包含之請求項符合 5/25 請求項門檻時；或
  - (4) 當申請人遞交建議限定要求書並作出選取，使該申請案所包含未撤回的請求項符合 5/25 請求項門檻時。
- 4、舉例而言，倘若於 2007 年 12 月 1 日提申一申請案，該申請案中  
包含 8 項獨立項及 50 項總請求項，申請人在 2008 年 5 月 1 日才  
遞交符合 37CFR 1.265 所規定之支援審查文件，則將來該申請案  
核准時，若有專利權期間調整，則必須扣除 1 個月的延誤期間。

## 結語

為強化審查品質之目的，USPTO 本次所作出的細則相關修訂，主要係期望減輕審查人員的負擔提高審查品質，但相對地也增加了申請人的負擔，本文中筆者將目前所看的法條規定及目前接受到的訊息等整理出一些主要的規定，但該等規定將來在實務上如何運作，例如針對超過

<sup>23</sup> 詳細規定請參見前述第三章「申請專利範圍」。



規定次數之繼續審查請求所提出的請求如何判定是否符合規定、申請人所提交的支援審查文件是否完整等，都必須仰賴日後 USPTO 頒布的相關規定或大量實務經驗方能建立標準，而針對每一主要規定間的交叉運用更須視個案情況找出最符合案情的處理方式。

#### 參考資料

- 1、USPTO 網站。
- 2、ATSK 事務所發行之 2007 年 9 月份快報(PATENT PRACTITIONER UPDATE™ FLASH REPORT)。