

專利優先/加速審查制度的介紹（三）

—美國篇—

此前，歐夏梁新聞報對[中國](#)和[日本](#)的專利優先審查制度進行了概述。對於本系列的第三部分，我們將重點關注美國的專利加速審查制度。

美國專利商標局（USPTO）目前提供三種允許專利申請人申請專利加速審查的程序：（1）優先審查；（2）加速審查；和（3）專利審查高速路。每種程序都有各自的資格和文件要求，下文將對此進行詳細描述。

除了上述三種程序，USPTO 還可以根據發明人或共同發明人的健康或年齡，給予優先審查申請的特殊地位。

1. 優先審查

優先審查，又名 Track One 審查，適用於美國發明專利申請和植物新品種申請。優先審查的資格包括繼續申請，但不包括臨時申請、再頒布申請和外觀設計申請。優先審查也適用於根據 37 C.F.R. § 1.114 的規定同時提交繼續審查請求（RCE）的申請。

對於國際申請，如果該國際申請已經根據 35 U.S.C. § 371 的規定進入國家階段，則需要同時提交 RCE 才有資格進行優先審查。但是，在進入美國國家階段之前，申請人可以通過提交國際申請的旁路續案而不是進入美國國家階段來尋求優先審查。USPTO 每個財政年准予的優先審查上限為 10,000 件申請。

要獲得優先審查的資格，申請包含的獨立權利要求不得超過 4 項，權利要求總數不得超過 30 項，也不得包含任何多項從屬權利要求。優先審查無需提交審查前的檢索報告。USPTO 向大型實體收取的優先審查費用為 4,000 美元，小型實體和微型實體則分別有 50% 和 75% 的費用折扣。在提交申請時，申請必須包括說明書和至少一項權利要求，必要時還需有附圖。此外，申請必須與簽過字的申請信息表一起提交，或與每個發明人簽字的誓言或聲明一起提交。

優先審查的目標是在批准優先審查後的 12 個月內向申請人提供最終審查決定，例如發出授權通知書或最終審查意見通知書。截至 2019 年 5 月，在 2019 財政年度從批准優先審查到發出第一次審查意見通知書的平均時間為 1.72 個月，從批准優先審查到做出最終審查決定的平均時間為 6.87 個月。

2. 加速審查

優先審查的一個替代方案是加速審查。有資格使用加速審查的申請類型與優先審查類似，但外觀設計申請符合加速審查資格，而植物新品種申請和提交 RCE 的申請不符合。此外，批准加速審查的申請數量沒有年度限制。

關於 USPTO 的要求，如果申請包含的獨立權利要求不超過 3 項，權利要求總數不超過 20 項，且不含有多項從屬權利要求，則該申請符合加速審查條件。如果發明將實質性 (i) 改善環境質量；(ii) 有助於能源的開發或節約；或 (iii) 有助於反恐恐怖主義，則可以在提交加速審查請求時無需繳納 USPTO 費用。否則，USPTO 向大型實體收取的加速審查費用為 140 美元，小型實體和微型實體則分別給予 50% 和 75 的費用折扣。

儘管與優先審查相比費用較低，但加速審查在程序上更複雜，且需要更多前期的文件資料。值得注意的是，加速審查要求申請人對請求保護的發明進行審查前的檢索，並提交加速審查支持文件 (AESD)。申請人必須在 AESD 中包括信息披露聲明 (IDS)，在其中引用被認為與每項權利要求的主題密切相關的參考文獻。此外，申請人必須指出被參考文獻公開的所有權利要求限定，寫明在所引用的參考文獻中何處公開了這些限定，並詳細解釋為什麼認為該權利要求相對於所引用的參考文獻具有可專利性。

歷史統計數據顯示，加速審查在減少審查時間方面與優先審查具有相似的效果。然而，加速審查的普及程度遠低於優先審查，並且在過去十年裡呈下降趨勢。這主要是因為要求申請人在 AESD 中就所引用的參考文獻如何公開權利要求限定所做的聲明將成為審查歷史和專利檔案的一部分。這種自我聲明可能損害申請人在未來的糾紛中捍衛所獲得的專利時的地位。此外，AESD 中的任何實質性虛假陳述都可以為專利挑戰者提出不公平行為指控提供依據，從而可能使獲得的專利無效。

鑒於對加速審查程序的關注度下降，USPTO 自 2016 年以來對於是否保留或終止該程序一直在徵求公眾意見。

3. 專利審查高速路

專利審查高速路 (PPH) 是由 USPTO 和外國專利局根據雙邊或多邊協議建立的專利審查試點項目。在 PPH 下，如果美國申請具有相應的包括至少一項被授權的權利要求的外國申請，則與該外國申請中被授權的權利要求相對應的美國權利要求可被接受進行加速審查。

要參加 PPH，申請人必須在美國申請的審查開始之前及時提出請求。除了申請書，申請人還必須提供一個表格來解釋美國申請和外國申請的權利要求之間的相關性。臨時申請、植物新品種申請、外觀設計申請、再頒布申請、復審程序和受保密令限制的申請均不符合申請 PPH 的資格。參與 PPH 程序是免費的，且對權利要求的數量沒有限制。

PPH 程序因其有效減少時間和成本以及簡化相關專利申請跨轄區的審查而受到歡迎。在 2018 年，從批准 PPH 請求到發出第一次審查意見通知書平均需要 5 個月，其中約有 20% 的參與 PPH 的申請在第一次審查意見通知書中被授權，總體而言超過 80% 參與 PPH 的申請最終被授權。

結論

USPTO 已經形成了一系列專利加速審查程序，以試圖滿足申請人在各種情況下的需求。因此，建議專利申請人可以諮詢有資格且有經驗的專利從業人員，以便盡可能充分利用這些程序，並結合整體商業計劃制訂有利專利申請策略。