

審查品質檢視 (Quality Review)

—美國專利核准通知 (Notice of allowance) 發出後的特殊審查程序

專利處 林育輝

一、前言：

一般而言，當美國專利商標局 (USPTO) 對一申請案發出核准通知 (Notice of allowance) 後，專利審查程序即告終止 (Closed)，申請人即可依美國聯邦規則 (Code of Federal Rules) 37CFR 1.311 規定進行領證程序，即繳交領證費 (issue fee) 及第一年到第四年的年費等相關費用。

按，一般正常的程序，申請人在繳交相關領證費用後，應可期待如期領到美國專利證書，然而，於此一階段，在美國專利實務中，尚存在有一特殊程序，即審查品質檢視 (Quality review) 程序，可能會造成重新開啓 (Reopen) 該已審定核准案的審查程序，或是核准通知 (Notice of allowance) 被撤回 (withdrawn)。

二、審查品質檢視 (Quality review)：

(一)、相關規定：

美國聯邦規則 37CFR 1.313(b)(3) 以及專利審查基準 (MPEP) 1308.03 章節。

(二)、目的：

為提高專利審查的品質，以及增加專利有效的可能性。

(三)、提起時機：

由美國專利商標局主動提起，並由美國專利商標局中，專責的可專利性檢視審查委員 (Patentability review examiners) 負責進行案件審查品質的檢視，美國專利商標局每一年會以電腦隨機產生預先決定的號碼方式選取，由每一審查組 (Art Unit) 已審定核准的案件中，選出審查品質檢視的樣本 (Sample) 案件，每一審查組的樣本案件中，會再被選

出第二類樣本案件（Sub-samples），其中，每一審查組的樣本案件僅會被再度檢視其審查品質，而第二類樣本案件則會同時被再度檢視其審查品質以及做重新檢索（Re-search）的動作。

但上述被選出的樣本案件中，會排除已經是專利上訴暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interference）或是法院（Courts）所做成的判決之案件。

（四）、檢視程序：

每一個可專利性檢視審查委員，會重新獨立地檢視其所負責之樣本案件的審查品質，當然，也可以和其他分組的可專利性檢視審查委員做討論等意見交換，但是，該被重新檢視的樣本案件之原審查委員需被排除在外。同時，該可專利性檢視審查委員也可進行額外的前案檢索動作，以幫助改善已審定核准案件的審查品質；而審查品質檢視的計劃，也可成為審查技術中心（TC's）的教育訓練資料。

（五）、審查結果：

審查品質檢視的審查結果可分為兩種：

- 1、原審查品質沒有問題，則案件進行下一領證程序。
- 2、原審查品質有問題，即在經審查品質檢視後，可專利性檢視審查委員認為原已審定核准之案件中，其申請專利範圍（Claims）的其中一項以上不具有可專利性時，則該已審定核准案件的審查程序會再度被開啓（Reopened）。

（六）、通知申請人：

若經審查品質檢視之已審定核准的案件中，其申請專利範圍（Claims）其中一項以上被認為不具有可專利性時，美國專利商標局可能會發出正式的核駁審定書（Office Action），通知申請人該已審定核准案件的審查程序已經再度被開啓（Reopened）；然而，在核駁審定書發出之前，申請人仍可以使用非正式（informal）的方式進行申請專

利範圍的修正，已克服品質檢視審查委員所提出的核駁理由。

若申請人未使用非正式（informal）的方式進行申請專利範圍的修正，即未以非正式的形式回應美國專利商標局，等到接獲美國專利商標局發出的核駁審定書時，申請人必需於此一核駁審定書發出的三個月內回覆答辯，否則，該專利申請案將可能會被視為放棄（abandoned）。

若申請人已經繳交領證相關費用時，美國專利商標局會依照美國聯邦規則 37CFR 1.313(b)(3)將該申請案由核准公告程序中撤回，關於已經繳交的領證相關費用，申請人可請求退還，或是等待下一程序的結果：

- 1、 若該申請案再度被核准時，則美國專利商標局會再度發出新一次的核准通知，申請人可請求先前繳交的領證相關費用抵用最新一次的核准通知之領證相關費用。
- 2、 若該申請案被視為放棄時，申請人可請求退還已經繳交的領證相關費用。

三、結論：

品質檢視審查（Quality review）係為美國專利實務中相當特殊的一項程序，實際案件中，接獲此一程序而必須進行非正式的修正或正式的答辯之案件並不常見。

因此，若接獲要求確認此一程序之非正式的修正而欲避免接獲美國專利商標局所發出正式的核駁審定書，應儘速向美國專利商標局提出非正式的申請專利範圍修正。同時，不論是非正式的修正或正式的答辯對申請專利範圍進行修正，都會對於日後本案在主張權利時，於解釋申請專利範圍大小時，「禁反言」的產生，因此，在對申請專利範圍進行修正的同時，也應格外地小心。