美國專利法施行細則修法

專利處提供

USPTO 於 2006 年公布對於專利施行細則(37CFR)的修改提案，經過採納公眾意見而加以修改後，已於 2007 年通過並於 2007 年 8 月 22 日公佈，本次修改內容將於 2007 年 11 月 1 日起生效。

本次修改的內容，主要內容可分為以下三個部分：

1. 申請專利範圍：

當一申請案中包含 5 項以上獨立請求項或總請求項數超過 25 項(5/25 請求項門檻，5/25 claim threshold)時，申請人必須提交一份支援審查文件(Examination Support Document，ESD)，而對於請求項的計數除了該申請案所包含的請求項之外，與該申請案同樣未審決的先申請案中，若認為其中包含有與該申請案專利性不具有區別的請求項時，則該先申請案的所有請求項亦須同樣列入該申請案中計算請求項數；當申請人認為該申請案超過 5/25 請求項門檻係由於該申請案中具有一個以上的發明時，申請人可主動向 USPTO 提出建議限制要求書(Suggested Restriction Requirement，SRR)，並選取申請人所欲希望進行審查的發明及其相對應的請求項，而使得審查中的請求項不超過 5/25 請求項門檻；若一申請案超過 5/25 請求項門檻且並未提交 SRR 或 ESD 時，USPTO 會通知申請人於指定的期限內必須提交 ESD 或修改申請案以符合 5/25 請求項門檻；前述修改適用於 2007 年 11 月 1 日後的申請案、以及目前在審查中但 USPTO 於 2007 年 11 月 1 日尚未寄發第一次官方通知書的申請案且不符合 5/25 請求項門檻的申請案，USPTO 將會主動通知申請人，要求申請人於指定期限內提供 ESD、SRR 或修正申請案以符合 5/25 請求項門檻。

2. 接續審查的提申：

在不需提交任何理由的情況下，允許申請人在提出一申請案後提交兩次接續申請案(包含 CA 及 CIP)，並允許申請人在一個系列的申請案(包含母案及兩接續申請案)中提出一次的請求繼續審查(RCE)；對於收到 USPTO 所要求的選取後，申請人可針對母案中未選取的發明提出分割案申請；申請人必須指出 CIP 申請案的哪些請求項中係已揭露於原母案中，以確認該等請求項是可以享有母案申請日的優惠；無論在 2007 年 11 月 1 日前提申的申請案已提出多少次接續申請，USPTO 允許申請人對於該等申請案在 2007 年 8 月 21 日後得提出「再一次」的接續申請案。

3. 相關申請案與重複專利：

當申請人提申一後申請案時，申請人必須指出其他共同擁有的專利或尚在審查中的先申請案，若該等專利或先申請案符合以下情形：

(1)該等專利或先申請案之申請日或優先權日與該後申請案之申請日或優先權日相差不超過兩個月；且(2)該等專利或先申請案與該後申請案具有至少一個相同的發明

人；此外，倘若該後申請案之申請日或優先權日與該等專利或先申請案相同且具有實質上重疊的內容時，申請人必須提交一 Terminal disclaimer、或必須解釋該等專利或先申請案與後申請案中所分別包含的申請專利範圍實際上在專利性係具有區別的;除非申請人有充分的理由必須擁有多個審查中的申請案且其均具有專利性不具有區別的請求項，否則 USPTO 會要求申請人將所有專利性不具有區別的請求項寫入單一個申請案中。

資料來源: USPTO 網站