



## 淺談美國設計專利收到最終核駁審定書的後續流程以及 CPA 制度 (第 336 期 2023/11/16)

蔡佳叡\* 專利師



### 前言：

本報第 143 期 (於 2016 年 06 月 23 日所出刊) 中，介紹了美國專利制度中的「接續申請案 (Continued Prosecution Application, CPA)」的相關規定以及申請書的填寫，而本期將對 CPA 的性質及提出 CPA 時的實務經驗，再更進一步的討論。

### CPA 的性質：

一般對 CPA 最普遍的認知是，在美國設計申請案收到最終核駁審定書 (即 Final Office Action) 後進行續爭的管道之一。美國發明申請案在收到最終核駁審定書後，若想續爭該發明申請案，較經濟實惠且有效率的流程是提出請求繼續審查 (Request for Continued Examination, RCE)。由於 RCE 並不適用於設計專利，因此 CPA 便成為設計申請案收到最終核駁審定書後較有效率的續爭管道。

根據 37 CFR 1.53(d)，CPA 實質上是一件接續案 (Continuation Application, CA) 或分割案 (Divisional Application, DIV)。若與 37 CFR 1.53(b) 進行比較，依據 37 CFR 1.53(b) 所提出的 CA 或分割案相當於提出一件新的申請案。相對的，依據 37 CFR 1.53(d) 所提出的 CA 或分割案承繼了一先申請案 (Prior Application)，無論是申請案號、說明書內容、圖式皆是援用了先申請案的內容。甚至，CFR 1.53(d) 的第(2)(v)款中更規定了在提出 CPA 同時視為拋棄 (Abandonment) 先申請案。換句話說，提出 CPA 時相當於無縫接軌地取代掉先申請案。

因此，提出 CPA 嚴格來說並不是對在先申請中的最終核駁審定書提出答覆，而是透過申請 CA 或分割案而提出了一新申請案，並且根據 37 CFR 1.78(d)(4)，依據 37 CFR 1.53(d) 提出 CPA 的請求時，已視為引用了較早申請案之申請利益 (如有效申請日)。然而，實務上以基於先申請案所提出的一修正申請來理解 CPA。基於這樣的觀點，CPA 的審查也不是被視為一個新申請案進行審查，而是以修改申請案的角度來審查，因此審查的速度也較一般的新申請案還要快，在幾個月內便會收到審查意見。

### 相關實務經驗：

當美國設計申請案收到最終核駁審定書後，答覆最終核駁審定書時，提出的管道包含了提出答辯 (response)、訴願 (appeal) 或是相當於 RCE 的 CPA 等等。從另一個角度來看，為了克服最終核駁審定書，在答覆最終核駁審定書時，申請人可能會在原有論點上補充內容強化論點、提出新論點、修改專利權範圍 (即修改圖式) 等不同的策略，而不同的策略有其適合的提出管道。

若不打算修改專利權範圍 (圖式)，而欲提出新論點或僅透過補充說明來強化原有論點，答辯及 CPA 可能都不適合，而建議應採行訴願來爭取獲准。若願意修改專利權範圍，例如將原有的虛線表示的部位修改為以實線表示，進行限縮，答辯、訴願及 CPA 都是可行的。

\* 台一國際智慧財產事務所專利國內部主任



若有意進行修正及提出論述，可採答辯提出或是透過 CPA 提出。若最終核駁審定書中，審查委員有給出修正的建議，而申請人也願意採納該建議方案修正，則可考慮採答辯提出，如此仍有機會直接獲准專利。

不論採何種修正方式提出答辯者，即便審查委員不接受修正內容時，審查委員會發出建議性處分 (Advisory Action)。此時，若仍在答覆最終核駁審定書的法定期間內，申請人可提出 CPA，且只要是因為修正內容不被接受而曾經發出建議性處分，則審查委員在 CPA 時所發出的第一次審查意見將不能是最終核駁審定書。換言之，若不先提出答辯而直接提出 CPA，便有可能第一次審查意見便是最終核駁審定書，在程序上等同於是少了一次的答覆機會。因此，收到最終核駁審定書後若有意進行修正，可考慮先提出答辯之後再正式提出 CPA。

#### 結語：

在美國設計專利收到最終核駁審定後，依據不同的答覆策略可有不同的答覆管道，並非僅有直接提出 CPA 一途而已。而如何選擇適當的答覆策略及答覆管道，必須依照個案的狀況及需求決定，因此也仰賴申請人與代理人間的充分溝通，一起尋找最適切的方案。