

駁核後專利國美 (Final Rejection) 道之應因的後

宏彥陳

(一)前言
美國專利申請案在向該國專利商標局提出專利申請之後大約在二個月到一年左右會收到審查委員所發出的初次駁定書(First Official Action)，而在申請人向該國專利商標局提出答辯之後，如果審查委員仍然不予專利則會發出最後駁定書(Final Rejection)，本文的目的即在列舉接到最後駁定書之後的因應之道。

代辦專利商標申請

疑難處理

即將申請專利範圍寫得比較寬的話，那麼在最後駁定書之後所可能遇到的許多困難都可以避免。

目前在美國的專利申請實務上，大部份的第二次審定均被視為最後審定。接到這最後審定的時候申請人的反應動作最好要快，因為美國專利商標局為了要儘快地將申請案處理掉，所以有一個鼓勵專利申請人儘快提出答辯的措施，也就是說，如果專利申請人在接到最後駁定書之後的二個月(正常的答辯期限為三個月，但得延長三個月，但延期得付費，越慢提出答辯則延期費用越貴)內提出答辯的話，將來如果又要答辯的時候，其用來計算可能衍生的延遲費用的日期將可以獲得比較優惠的計算日期，這個比較優惠的日期要比原來正常的答辯期限以及審查委員所寄出來的決定書的日期，而其係以這兩個日期中比較後面的日期為準，也就是說，專利申請人可以比較充裕的時間再去做答辯的後續動作。這種最後駁定書會給申請人相當大的壓力因此也大大地限制了申請人爭取獲得專利的能力。在接到第二次審定或是接到任何接續的審定，或者是接到其他被視為最後審定的時候，申請人在接下來的後續動作中可以提出訴願或是提出修正。如果所有的專利申請範圍都被駁核的話，則申請人只能提出訴願。

一般而言，由於美國審查委員以「顯而易見」來駁核一件專利申請案時均會附加相當近似的引證案，所以申請人在對最後駁定書提出答辯而審查委員仍然不予專利時，申請人提出訴願而得以平反的機會相當的小。所以一般申請人的反應動作多為提出修正，或是乾脆提出接續申請或是提出部份接續申請。

雖然美國專利商標局在初審時會很努力地去調查專利前案，但是在目前的審查實務中，在第二次審定時附上新的引證前案的情形已經不是很稀有的事情。

然而在此要明白地指出在兩種情況下視為最後審定係為不恰當的，亦即：

(1)如果申請專利範圍沒有針對新的引證前案來做修正；以及
(2)如果申請專利範圍已經基於新的引證案做考慮並且已經將必要的限制條件包括進去了。
其中第二種情形有一個例子說明如下，亦即當專利申請案遭到35 U.S.C. 112 核駁的時候，如果申請人已經針對新的引證前案考慮而且將他的申請專利範圍的附加項的限制添加到獨立項裡面的時候，這時候如果這件專利申請案再次遭到核駁而審查委員將這次的核駁審定視為最後審定的作法是不恰當的。在接到這種最後駁定書而且對這個審定提出答辯的時候可以直接用如前所述之35 U.S.C. 112 的解釋提出答辯。而如前面所特別強調的，如果專利申請案的申請專利範圍在接到初審審定書的前後具有比較大的申請專利範圍的時候，申請人可以很放心地修正他的申請專利範圍而不會遭到最後的核駁審定，例如將依附項裡面的其他限制條件添加到這些申請專利範圍裡面，亦即所謂的縮小申請專利範圍。

另外當一個新的專利申請案係為前面的一個申請案的接續申請案或是為前一個申請案的替代申請案，或者是這個新的專利申請案的所有申請專利範圍和先前所已經提出的專利申請案的申請專利範圍相同時，這個新的專利申請案的第一次審定結果可能就被審查委員視為最後審定。

如果接到這種不恰當的最後核駁審定的時候，最好盡力地去爭取。而最簡單的反應就是立刻要求審查委員對這種最後核駁審定重新考慮。如果主要的審查委員仍然認為這種最後核駁審定是正確的，那麼申請人可以對這種最後核駁審定的程序提出訴願。但是這種訴願動作的費用相當的貴，所以除非這種最後核駁審定確實和前面所述的條件相符合，否則最好另外想辦法，例如提出接續申請案或是提出部份接續申請案。前面所說這種訴願動作的費用比提出接續申請案或是提出部份接續申請案的申請費用貴很多，所以建議專利申請人最好選擇提出接續申請案而不要多浪費錢去提起訴願。當然如果申請人所答辯的理由很合理的話，那麼審查委員也有可能撤回先前所發出的最後核駁審定而重新給予適當的新的審定。

在接獲最後審定之後申請人可以刪除某些申請專利範圍或是針對審查委員所要求的格式或形式來修正。一般而言，如果修正後的申請專利範圍或是修正後的形式可以獲得專利的話，審查委員仍然會准予專利。但是在美國專利商標局的某種「案件處理點數」激勵制度之下，審查委員很可能拒絕這種可能獲得專利的修正申請。因為此舉將迫使申請人提出接續申請案，而在接續申請案獲准時審查委員可以獲得兩個處理點數，也就是說這個審查委員處理了兩個案件。如果審查委員直接答應申請人的修正要求而准予專利時，則這位審查委員將只可以獲得一個處理點數。根據側面瞭解，美國專利商標局很堅持的一點就是最好將已經被最後核駁的申請專利範圍完全刪除掉而代以新的申請專利範圍。

另外在針對最後審定採取反應行動的時候，要求和審查委員面談也是一種可行之道。雖然如前面所述的理由，審查委員很可能拒絕面談的要求，而且某些審查委員也完全不接受面談的要求，但是除了這些少數個人以外，利用面談的機會而獲得專利的機會也是很大的。

對最後審定提出答辯而仍遭核駁的因應之道

當申請人已對最後核駁審定提出答辯而審查委員仍然維持原最後核駁審定的時候，申請人有兩種選擇可以來繼續進行這個申請案，亦即：提出訴願或提出接續申請案。一般而言，當申請人欲維持原來的申請專利範圍以及當申請人所欲爭取之可獲得專利的證據均已在前面的專利申請程序中出現過時可以採取提出訴願的方式。但是當申請人欲修改或是需要修改原申請專利範圍的時候，或者是需要添加新的實質的時候，則申請人可以提出接續申請案。

接續申請案提出的時機係在母案仍然存活的情形下，例如母案還在申請中，或是還沒有被放棄或者是在還沒有完全結束之前才可以被接受。接續申請案的申請日可以追溯到母案的申請日。這種接續申請案的實質內容不得超出母案的實質內容，也就是不得添加任何新的實質。

必需注意的是，前面所述的部份接續申請案和接續申請案略有不同，這種部份接續申請案可以添加新的實質，也就是可以添加母案所沒有揭露的技術內容。如果在這個部份接續申請案中的申請專利範圍包含於母案所揭露的技術內容裡面，那麼這些申請專利範圍的申請日可以追溯到母案的申請日，可是如果這個部份接續申請案中的申請專利範圍不包含在母案所揭露的技術內容裡面的話，那麼這些申請專利範圍的申請日就必需以部份接續申請案的申請日為申請日了。

申請人之所以要提出(部份)接續申請案的最主要原因乃是因為在母案提出專利申請時沒有順利地爭取獲得專利之故。這種接續申請案可以爭取獲得不同的申請專利範圍。另外如果母案的部份申請專利範圍已經獲准專利，而有部份申請專利範圍沒有被獲准或是在母案進行審查時被要求分割而沒有被審查的時候也可以提出接續申請案或者是分割申請案。通常提出接續申請案的原因係為前者。實際上，在某些技術範疇中，例如化學方面，如果一個專利申請案沒有再另外提出一件接續申請案而直接就獲准專利的話，這將是一種很稀有的事情。

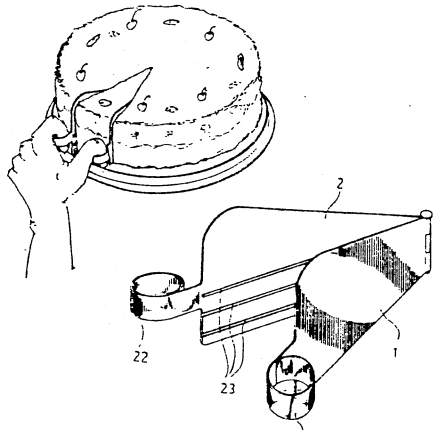
創作天地專欄

編輯部

蛋糕切夾兩用器

本創作係關於一種蛋糕切夾兩用器，其主要包含第一片體、第二片體與插銷等部份，其中第一片體之一端靠上下兩側處各形成一空圓管，其另端則形成一握持把手；第一片體其一端靠中間處形成一空圓管而其另端係形成與前述第一片體上相同之握持把手，又前述第一、二片體其一端之空圓管恰可上下配合而成一貫通空圓管；一插銷同時貫穿前述上下貫通之空圓管而使前述二片體以插銷為軸呈活動方式，再依所需任何角度以供切取蛋糕之用，又前述第一、二片體內側各設有若干平行凹槽，以達切完蛋糕後可卡住蛋糕而便於拿起，並保持其外觀悅目感受者。

本創作已獲得中央標準局新發明專利。證書號：二六五一六。誠徵買主；意者請洽：台北市忠孝東路四段一八三號六樓之二；電話：(〇二)七一一八三三五；黃慧珠小姐。



台一國際專利商標事務所
台北所：台北市長安東路二段一二二號九、十樓

台南所：台南市府前路一段二八三號六樓
電話：(〇六)二二六〇九五七、二二九〇三四七一九