

专利优先/加速审查制度的介绍（三）

—美国篇—

此前，欧夏梁新闻报对[中国](#)和[日本](#)的专利优先审查制度进行了概述。对于本系列的第三部分，我们将重点关注美国的专利加速审查制度。

美国专利商标局（USPTO）目前提供三种允许专利申请人申请专利加速审查的程序：（1）优先审查；（2）加速审查；和（3）专利审查高速路。每种程序都有各自的资格和文件要求，下文将对此进行详细描述。

除了上述三种程序，USPTO 还可以根据发明人或共同发明人的健康或年龄，给予优先审查的特殊地位。

1. 优先审查

优先审查，又名 Track One 审查，适用于美国发明专利申请和植物新品种申请。优先审查的资格包括继续申请，但不包括临时申请、再颁布申请和外观设计申请。优先审查也适用于根据 37 C.F.R. § 1.114 的规定同时提交继续审查请求（RCE）的申请。

对于国际申请，如果该国际申请已经根据 35 U.S.C. §371 的规定进入国家阶段，则需要同时提交 RCE 才有资格进行优先审查。但是，在进入美国国家阶段之前，申请人可以通过提交国际申请的旁路续案而不是进入美国国家阶段来寻求优先审查。USPTO 每个财政年准予的优先审查上限为 10,000 件申请。

要获得优先审查的资格，申请包含的独立权利要求不得超过 4 项，权利要求总数不得超过 30 项，也不得包含任何多项从属权利要求。优先审查无需提交审查前的检索报告。USPTO 向大型实体收取的优先审查费用为 4,000 美元，小型实体和微型实体则分别给予 50% 和 75% 的折扣。在提交申请时，申请必须包括说明书和至少一项权利要求，必要时还需有附图。此外，申请必须与签过字的申请信息表一起提交，或与每个发明人签字的誓言或声明一起提交。

优先审查的目标是在批准优先审查后的 12 个月内向申请人提供最终审查决定，例如发出授权通知书或最终审查意见通知书。截至 2019 年 5 月，在 2019 财政年度从批准优先审查到发出第一次审查意见通知书的平均时间为 1.72 个月，从批准优先审查到做出最终审查决定的平均时间为 6.87 个月。

2. 加速审查

优先审查的一个替代方案是加速审查。有资格使用加速审查的申请类型与优先审查类似，但外观设计申请符合加速审查资格，而植物新品种申请和提交 RCE 的申请不符合。此外，批准加速审查的申请数量没有年度限制。

关于 USPTO 的要求，如果申请包含的独立权利要求不超过 3 项，权利要求总数不超过 20 项，且不含有多项从属权利要求，则该申请符合加速审查条件。如果发明将实质性 (i) 改善环境质量；(ii) 有助于能源的开发或节约；或 (iii) 有助于反恐怖主义，则可以在提交加速审查请求时无需缴纳 USPTO 费用。否则，USPTO 向大型实体收取的加速审查费用为 140 美元，小型实体和微型实体则分别提供 50% 和 75% 的费用折扣。

尽管与优先审查相比费用较低，但加速审查在程序上更复杂，且需要更多前期的文件资料。值得注意的是，加速审查要求申请人对请求保护的发明进行审查前的检索，并提交加速审查支持文件 (AESD)。申请人必须在 AESD 中包括信息披露声明 (IDS)，在其中引用被认为与每项权利要求的主题密切相关的参考文献。此外，申请人必须指出被参考文献公开的所有权利要求限定，写明在所引用的参考文献中何处公开了这些限定，并详细解释为什么认为该权利要求相对于所引用的参考文献具有可专利性。

历史统计数据显示，加速审查在减少审查时间方面与优先审查具有相似的效果。然而，加速审查的普及程度远低于优先审查，并且在过去十年里呈下降趋势。这主要是因为要求申请人在 AESD 中就所引用的参考文献如何公开权利要求限定所做的声明将成为审查历史和专利档案的一部分。这种自我声明可能损害申请人在未来的纠纷中捍卫所获得的专利时的地位。此外，AESD 中的任何实质性虚假陈述都可以为专利挑战者提出不公平行为指控提供依据，从而可能使获得的专利无效。

鉴于对加速审查程序的关注度下降，USPTO 自 2016 年以来对于是否保留或终止该程序一直在征求公众意见。

3. 专利审查高速路

专利审查高速路 (PPH) 是由 USPTO 和外国专利局根据双边或多边协议建立的专利审查试点项目。在 PPH 下，如果美国申请具有相应的包括至少一项被授权的权利要求的外国申请，则与该外国申请中被授权的权利要求相对应的美国权利要求可被接受进行加速审查。

要参加 PPH，申请人必须在美国申请的审查开始之前及时提出请求。除了申请书，申请人还必须提供一个表格来解释美国申请和外国申请的权利要求之间的相关性。临时申请、植物新品种申请、外观设计申请、再颁布申请、复审程序和受保密令限制的申请均不符合申请 PPH 的资格。参与 PPH 程序是免费的，且对权利要求的数量没有限制。

PPH 程序因其有效减少时间和成本以及简化相关专利申请跨辖区的审查而受到欢迎。在 2018 年，从批准 PPH 请求到发出第一次审查意见通知书平均需要 5 个月，其中约有 20% 的参与 PPH 的申请在第一次审查意见通知书中被授权，总体而言超过 80% 参与 PPH 的申请最终被授权。

结论

USPTO 已经形成了一系列专利加速审查程序，以试图满足申请人在各种情况下的需求。因此，建议专利申请人可以咨询有资格且有经验的专利从业人员，以便尽可能充分利用这些程序，并结合整体商业计划制定有利专利申请策略。