

## 专利期限调整（PTA）更新：美国联邦巡回法院阐明了最终审查意见后实务的 PTA 计算

2019 年 9 月中旬，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在一个涉及最终审查意见后实务的案件中，对与计算专利期限调整（PTA）有关的上诉作出判决。专利申请人在收到最终审查意见通知书后的继续审查选择，受到最终意见后程序的约束。在最终审查意见通知书发出之前，专利申请人具有广泛的自由与 USPTO 争辩案件的实体问题并修改未决的权利要求。但是，最终审查意见通知书标志着正常审查程序的正当结束。

在收到最终审查意见通知书后，专利申请人的答复能力有限，只能提出包括符合 37 C.F.R. § 1.116 的修改的答复。此类修改仅限于：（1）删除任何被驳回的权利要求或使其符合先前的审查意见通知书中明确规定的要求；

（2）以更好的形式呈现被驳回的权利要求以提起上诉；或（3）仅在有较好且充分的理由说明为什么该修改是必要的却没有在之前提出的情况下触及所述申请的实体问题。如果在对最终审查意见的答复中提出实质性和限缩性的修改，则专利申请人也可以根据“最终审查意见后审查试点程序”

（AFCP）2.0 项目请求进行审查，该项目为审查员提供有限的时间来考虑这些修改是否足以使该申请符合授权条件。否则，专利申请人可以根据 37 C.F.R. § 1.114 提交继续审查请求（RCE），以重启审查程序并重新确立可以自由提出涉及该申请实体问题的修改的权利。或者，专利申请人可以向专利审判及上诉委员会（PTAB）提起对最终驳回的上诉。

CAFC 于 2019 年 9 月 18 日作出判决的 *Intra-Cellular Therapies, Inc. v. Iancu*, No. 18-1849 (Fed. Cir. 2019) 案涉及对最终审查意见通知书提交两次答复的情况。USPTO 的结论是，对最终审查意见通知书的这两次答复使得 *Intra-Cellular Therapies, Inc.*（“申请人”）未能做出合理的努力来终结审查程序。第一次答复是自最终审查意见通知书邮寄之日起 3 个月后提交的，再 21 天后又提交了第二次答复。因此，出于计算 PTA 的目的，USPTO 将第二次答复提交前的时间认定为申请人延迟，即那 21 天为申请人延迟。

申请人不同意 USPTO 的计算，并争辩说，第一次最终意见后答复构成用于计算 PTA 的“答复”，而第二次最终意见后答复构成对随后发出的建议性意见（Advisory Action）的“答复”。第一次最终意见后答复仅包含针对

未决驳回的意见陈述，审查员在建议性意见中指出该意见陈述没有说服力。第二次最终意见后答复包括根据 37 C.F.R. § 1.116 的修改，其中删除了所有被驳回的权利要求，充分解决了其余权利要求中细微的形式问题，并使申请符合授权的条件。

CAFC 最终同意了 USPTO 的解释，并得出结论认为，最终审查意见通知书终结了对实体问题的审查，并正当地终止了审查程序。因此，为了根据 37 C.F.R. § 1.113 对最终审查意见通知书进行恰当的答复并满足 PTA 规则，申请人必须：或对未决的驳回提起上诉；或提交 37 C.F.R. § 1.114 或 37 C.F.R. § 1.116 所规定的修改。在本案中，第一次答复仅提出意见陈述，并且不具备说服力。CAFC 认为，第一次答复不构成 37 C.F.R. § 1.113 规定的恰当答复，因此不会触发申请人延迟累积的中断。第二次答复提出了符合 37 C.F.R. § 1.116 的删除权利要求的修改并符合形式要求，以使申请符合授权条件。因此，只有第二次答复才构成 37 C.F.R. § 1.113 规定的恰当答复。因此，只有第二次答复才足以中断申请人延迟的累积。

值得注意的是，CAFC 明确表示其结论不会受到任何 USPTO 试点项目（例如 AFCP 2.0 项目）的影响。因此，如果提交了包含根据 AFCP 2.0 项目的修改的最终意见后答复，视所提交的修改而定，该答复仍可能会或不会被 37 C.F.R. § 1.113 规定的恰当答复。该判决还明确，CAFC 将尊重 USPTO 对 PTA 法规和规则的合理解释。此外，法院的该判决表明了对寻求获得额外 PTA 的专利申请人对 USPTO 规则作出的宽泛解释进行限制的明确尝试。

鉴于上述情况，对于 PTA 是专利申请人的重要考虑因素的最终审查意见后实务，该判决提供了有价值的指导。例如，必须记住最终审查意见后实务是在实体审查程序结束的情况下进行的实务。因此，进行中的审查程序中的传统的来来回回不再适用。虽然在收到最终审查意见通知书后肯定可以提出意见陈述和/或修改，但专利申请人应谨慎对待提出最终意见后答复的时间，并应始终考虑是否有任何最终意见后答复构成 37 C.F.R. § 1.113 规定的恰当答复。