

專利申請

[美國]

美國專利局公布第三人提交相關文獻供審查措施之最終定案

基於AIA法案，2012年9月16日起，第三人可於美國專利局所規定的時限內提交和一專利申請案相關的任何專利前案、已公開的專利申請案或其他印刷出版物以供審查委員參考，美國專利局先前便針對該規定徵求公眾意見（[可參照2012年1月26日出刊之第28期台一雙週電子報](#)）。近日，美國專利局公布該措施之詳細最終定案，以下摘錄自公布內容：

1. 該提交適用於任何的正式發明專利申請案、新式樣申請案以及植物專利申請案及其接續案。
2. 提出該文獻可視情況決定是否需檢附規費，以提交人首次提出的情況而言，若其提交的文獻少於3件，無需檢附規費，若提交的文獻逾3件但未逾10件，便需檢附180美元規費，又倘提交人提交的文獻逾10件但未逾20件，所需檢附的規費便為360美元；同一提交人第二次以後的每次提交，若其所提交的文獻未逾10件需檢附180美元規費，若逾10件但未逾20件，則需檢附的規費便為360美元。
3. 倘提交人提出的相關文件有缺陷，美國專利局不會接受修正，但美國專利局會以電子郵件敘明缺陷理由。
4. 美國專利局要求提交時限的公開後6個月內，此處所指的公開僅限於美國境內的公開，不包含PCT國際申請案在國際階段的公開。
5. 提交文獻時，可以貼上標籤或其他形式以標示該文件和該專利申請案有關之處。
6. 須檢附一份提交人非為有義務揭露資訊之人之聲明。
7. 倘不知提交的非專利文獻之確實公開日期，提交人至少要告知回溯公開之大約期間。
8. 提交的證據包含網路上的公開資料。
9. 若提交文獻整份非英文，須檢附翻譯本。
10. 提出復審 (Request for Continued Examination, RCE) 並不會重新啟動提交時限。
11. 提交文獻若有被視為拋棄的專利申請案，除非經回復，否則不會被列入考量。

資料來源：

1. “USPTO Published Proposed Rules Governing Preissuance Submission,” USPTO, 2012年7月17日。
<<http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-42.jsp>>
2. “Changes to Implement the Preissuance Submissions by Third Parties Provision of the Leahy–Smith America Invents Act,” USPTO, Federal Register Vol. 77, No. 137, 2012年7月17日。
<<http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-07-17/pdf/2012-16710.pdf>>