

美國專利之早期公開制度

郭雅娟

自二〇〇一年三月中旬起，美國專利局將開始進行發明及植物專利申請案之公開程序，凡該類申請案是在二〇〇〇年十一月二十九日當日或之後提出申請者，自申請日起滿十八個月將會予以強制公開。早期公開的好處是申請人可以在申請案之公開日至核准授權前這段期間，獲得一合理的權利保障（暫時權利），此一合理的權利保障在指定美國為指定國的國際申請案（PCT）公開日起亦可獲得，反之，申請案是在二〇〇〇年十一月二十九日之前提出申請者，則在申請案未獲授權前，申請人將無法獲得任何權利保障。

◎聲明不公開之請求

申請人可以於提出專利申請時，即要求該申請案不公開，但必須聲明該案不曾亦將不會在美國以外需要在申請後十八個月公開之其他國家或多邊國際協議（PCT、EPC……）提出專利申請案。未於提出申請的同時即要求不公開之專利案，爾後將沒有任何條款可遵循再提出請求申請案不公開。

◎不具備十八個月早期公開制度的國家包括：

阿爾及利亞、白俄羅斯、比利時、伊朗、伊拉克、哈薩克、馬來

西亞、蒙古、摩洛哥、菲律賓、沙烏地阿拉伯、敘利亞及越南。

◎撤銷不公開之請求

申請人可於任何時機提出撤銷不公開之請求，當申請人作出不公開之聲明，但爾後又隨即向需要在申請後十八個月公開之其他國家或依多邊國際協議提出專利申請，則必須於國外或國際申請日起**45日**內，向美國專利局撤銷不公開之請求，而該案即會在十八個月屆滿時被公開，申請人未於該期限內通知美國專利局者，則該申請案將被視為放棄。

◎申請案符合以下條件者，將不予公開

- (1). 專利案不再處於申請狀態（例如：已獲准公告或已放棄結案）；
- (2). 依法律規定(35 U.S.C. 181)該專利需要保密的，或是一申請案的公開對國家安全是不利的；
- (3). 一暫時申請案(provisional application)；
- (4). 一新式樣專利申請案。

申請人可以對申請案提出聲明放棄之請求，以避免該案之公開，但所提出之聲明放棄請求必須於該案之公開日至少四週前，以郵寄方式寄達USPTO，否則將無法避免該案之公開程序。

◎公開費用之繳納

公開費用將會包含於專利案之核准及繳納證書費通知書，除非申請人要求提早公開，則在提出要求時，即須同時繳納公開費。當專利案被視為放棄或是未獲核准，則不需要繳納任何公開費。

◎公開方式

申請人在接獲申請案收據時，公開日期即會一併載明於申請收據上，公開號之編排方式為：申請案號+A。二〇〇一年一月二日以前獲准之專利案，其公告號是以申請案號+A 1，但自從“A”被指定為專利案首次公開之國際標準代號後，故自二〇〇一年一月二日以後獲准之專利案將改以申請案號+B 1方式公告。申請案之公開文本並不會寄給申請人，惟申請人可由USPTO網站上免費下載。

專利申請案公開文本一般來說會是最原始提出專利申請之版本為主，且僅會包含最初的修正本（倘該修正本是為了符合申請時的完整性，例如，修正本包含有申請專利範圍，且其他申請文件並沒有包含申請專利範圍）接續案件（CPA）是在二〇〇〇年十一月二十九日當日或之後提出申請者，其公開內容將會以首次提出接續案申請之全部檔案為主，除非申請人透過電子申請系統（Electronic Filing System, EFS）提出說明書及圖式之替換頁。申請人主動提出之修正申請是不同於其他經由專利初步審查單位（Office of Initial Patent Examination, OIPE）所要求之修正，所以申請人必須經由電子申請系統（EFS）提出修正本，如此該修正內容才可包含於專利申請案內。申請人在提出專利申請前，應該要仔細檢閱其申請內容，以確保該原始申請內容適合公開。

◎延遲公開

倘申請案提出申請時缺少必備文件（如說明書摘要或宣誓書），

或是說明書或圖式之品質未能符合規定而無法製作公開文本，此時，申請案即會被延遲公開。當有上述情形發生時，專利初步審查單位（Office of Initial Patent Examination，OIPE）即會發出通知要求申請人補呈必備之文件，或符合規定之說明書及圖式，待申請人回覆後，該案才會進行排版之公開程序。

◎結論

專利申請案之公開制度是美國專利法上的一項重大改變，雖然，大部份的國家均早已採行早期公開制度，但其公開文本大都不是以英文語言公開。專利申請案一旦在美國公開，美國發明人即可藉由英文公開文本，較早了解到其他人所尋求保護技術之專利案。此外，專利申請案是在二〇〇〇年十一月二十九日當日或之後提出申請者，或是在上述日期以前提出申請，且有主動要求提早公開者，此類申請案在公開後即可被當作習知技藝來利用。藉由專利申請案的公開，申請人將可對抗其他專利而不需要借助於嚴苛且繁瑣之條款，亦可藉此確認自己的發明是否具有其專利性。