

美國專利公開費之繳納實務

王錦寬

前言：

美國專利案自2000年11月29日開始實施早期公開制度，並於2001年3月15日公開第一批專利案共四十七件。凡在2000年11月29日之後提出申請之申請案，即適用早期公開制度，自該申請日或優先權日之十八個月將被公開，該申請案如未准專利，則不須繳交公開費，若准專利，則應在繳交證書費時一併繳交此公開費，否則該專利將被視為放棄。適用早期公開制度的申請案在美國專利局受理後，均會依上述期間的規定，給予預定公開的日期，如該申請案很快的接獲核准通知，以致繳交證書費時距離預定公開日期仍遠，則是否可因預定公告日可能遠早於預定公開日而不需繳交公開費？針對這個新的實務，茲就美國專利法施行細則的規定及目前瞭解的情況說明如下：

美國專利法施行細則的規定：

美國37CFR 1.211(a)(3)規定，每一美國專利申請案自申請日或優先權日起十八個月後將予公開，除非該申請案在公開之前已獲頒專利且有充裕的時間自公開程序中予移除，否則在繳交證書費的同時，就必然要一併繳交公開費。而該規定中所言明之「充裕的時間(sufficient time)」並不是一個確定的期間，有些主張一個月已足夠，

但依 37CFR 1.311(a)的規定，核准通知書上應記載應該繳交的證書費及公開費，且兩項費用均應在核准通知書寄出的三個月內繳交，無法延期，如未繳交則將被視為放棄該專利權。如果該案因獲頒專利遠早於公開日而符合上述「充裕的時間」要求以致於在公告後，可不必再重覆公開，根據 37CFR 1.211(e)的規定，申請人可以在事後申請退回該項公開費用。

申請人公開費繳納之操作模式：

一件美國正規專利申請案的預定公開日在申請時即可確定，而前述之公告日是指一件申請案在接獲美國專利局的核准通知，並經繳交證書費後，頒發專利證書之日期，該公告日一般可能在繳交證書費後的二個月至三個月，但由於繳交證書費後何時會公告，須視當時文件的作業程序，無法預知確定的公告日期。因此，縱使一件專利案申請後很快的接獲核准通知並繳交證書費用，美國專利局認為在大部份的情況下無法確知公告日是否必然早於公開日。

由於這是一項新的實務，雖然美國專利局在核准通知書上亦列有公開費者，但亦見公開費繳交通知與核准通知是分開的。如果一件專利在申請後很快的就被通知核准，通常申請人會質疑，預估申請案之公告日早於預定公開日數個月以上時，是否可以直接推斷公告日遠早於公開日而必然不會重覆公開，進而不須繳納公開費？美國專利局的說法仍甚為保守，縱使該申請人預期該申請在公告後應有「充裕的時間」可將公開的作業程序移除而不致重覆公開，申請

人仍必須如期的繳納此公開費，以確保不致違反前述之規定，並於公告日確定後再辦理退回公開費的手續。

結語

美國專利申請的實務，申請人或代理人一般均會在申請之初以其所知之前案為基礎，將申請專利之範圍儘快可能的擴大，如審查委員找到相關的前案，再視前案的內容適當修改或縮減申請專利範圍，以求得較週延的保護，如此一來，自申請至獲准通常會超過十八個月。根據美國專利局2000年的統計，美國專利自申請日至公告日平均約需25.9個月，其中化學、材料之申請案約需27.5個月，生物科技類的申請案約需30.3個月，而通訊及資訊處理申請案更需約34.1個月。因此，大部份的美國申請案其公告日均較晚於公開日，故美國早期公開制度的設計，對大部份的美國申請案而言，一旦獲准幾乎都需要繳交公開費。但由於我國人，尤其是個人申請人或中、小企業，因為經濟活動的需求，通常較不注重申請專利範圍是否適當，較著重於儘快獲准，如發生公告日可能遠早於公開日的情形，仍應按規定先繳交公開費為宜，以免無法順利取得專利權。

我國在美國申請及取得專利的件數漸增，早已引起國際間的重視，針對我國申請案的實際情況，當實務上發生的情形漸多時，先繳交公開費再辦理退回確實也是一項困擾，未來是否有機會改變，仍等實務加以驗證。