

# 美國專利商標局提議修改資訊揭露聲明書之相關規定

劉又安



美國專利商標局(以下簡稱 USPTO)於二〇〇六年七月十日提出資訊揭露聲明書(以下簡稱 IDS)之修訂。此次修訂主要希望審查委員能在審查程序中掌握所有呈遞資訊的重點，因而提高效率、縮短審查時間。為了使申請人能儘快提交 IDS，USPTO 將會對於越晚提交 IDS 的申請人提出越多的條件限制。這項修訂經已完成徵求公眾意見程序，至九月底雖尚未公布施行，但一旦公布具有追溯力，適用於目前申請中的申請案。

## 背景與理論基礎

依照 CFR§1.56 的規定，所有參與申請案之準備及執行的人，均需對專利局誠實並毫不保留的告知其所知悉對申請案之專利性 (patentability) 實質重要的相關資訊義務。然而，該條文並不包含非重要的資訊。此類資訊對於審查程序幫助不大，反之很可能負面地影響 USPTO 的決定。

為了能讓審查委員以一個迅速而有效的方法辨認出最重要的習知技術，USPTO 會要求在某些 IDS 中所舉出的資訊，需符合額外的揭露條件。IDS 提出前應先經過申請人的審視以確保不會造成不必要的拖延或增加不必要的花費。此舉也能避免申請人違反 § 1.56(a) 之誠實行為。若提出許多無關的資訊，而同時有其他證明此類無關的資訊是為了模糊重要資訊，審查委員能斷定申請人或是其代理人有意掩蓋重要的參考資源，反而會對申請案造成不利。因此，USPTO 強調

依照 37 CFR § 10.18，申請人需再次檢查所呈遞的資訊不會造成審查的拖延或花費，否則能對該申請人實施處罰。

### 現行的 IDS 條件缺乏效率

在現行的 IDS 制度，申請人會誤認為§1.56 要求揭露之資訊包含不清楚或稍有關連的資訊。甚至，申請人有時未經自行研讀便提供大量的資料給審查委員。審查委員僅能在有限時間內簡略查看每項所舉出的資訊。若他們花費大部分的時間與思緒在分辨實質重要之資訊，必定會影響審查時間。若申請人能在提出 IDS 之前先過濾掉無關緊要或重複(cumulative)的資料便有助於 USPTO 執行更有效率的審查。

### 提交 IDS 的時間及條件

如同現行的制度，USPTO 提供四個階段讓申請人呈遞 IDS。然而，在各個時段皆作了修訂：

- **第一階段(第一次審定書通知前，或自申請日或進入國家階段之日起三個月內)**
  - 需對任何提出超過二十項資訊、超出二十五頁的英文資訊、及任何長度的非英文資訊作說明。所謂說明指的是解釋 IDS 中的資訊有何特徵是與申請專利範圍或說明書相關，並同時附上一段該資訊中有關特徵的代表性內容。
  - 提出來自國外檢索報告的資訊不列入二十項限制，且不需作說明。
- **第二階段(第一次審定書通知後到核准通知前)**
  - 需對所有資訊提供說明以及非重複性敘述。所謂非重複性敘述指的是證明該資訊之有關特徵並非在紀錄中出現過。

- 由外國專利局三個月內所核發之檢索報告的資訊可不用提供說明或非重複性敘述。

➤ **第三階段(核准通知後到繳交領證費前)**

- 需對於所有資訊提供說明、非重複性敘述、以及專利性證明。所謂專利性證明指的是證明所提交的資訊有助於專利保護範圍中的獨立項取得專利性，或證明該資訊有助於需修正的專利保護範圍取得專利性。

➤ **第四階段(繳交領證費後到發證公告之前)**

- 需對於所有資訊提供說明、非重複性敘述、專利性證明、並且就該專利案必須提出暫時放棄公告之請求。

請求繼續審查(RCE)需配合第二或第三階段的期間提交資訊。

接續案、分割案、以及部分續案申請則皆依照以上的期間提交 IDS。對於復審(reexamination)中所提交 IDS 的期間也會按照以上的階段段以及條件。

以上的條件在執行時可能會有追溯效力的，也就是說，在實施此修訂後，任何尚未經過受理的 IDS 會依照此修訂審查。若未符合規定，USPTO 會表明該 IDS 未受理，或會允許申請人有一個月的時間對所提出之 IDS 進行修改。

對於申請案的每一次修正，申請人需查看並更新之前所提出的資訊，或呈遞一份不需作更新的聲明。不符合此要求的可能會導致該修正案是無回應的(non-responsive)。

**提出 IDS 的門檻**

申請人若呈遞過多的資訊則有義務減輕 USPTO 的負擔。USPTO

評估二十項資訊的門檻是最符合申請人及審查委員的需求。在 USPTO 第一次審定書通知之前提出二十項資訊的門檻對於大部分的申請案實際上是不受影響的，也是足夠的，特別是國外檢索結果與審查報告不算在此限制裡。同時，依照 § 1.105，答覆審查委員的資訊也屬例外。

### **刪除規費繳納之規定(37 CFR§1.17(p))**

USPTO 將在此修訂下刪除 37 CFR§1.17(p)有關規費繳納之規定。依照§1.17(p)之規定，在§ 1.97(c)<sup>1</sup> 或 (d)<sup>2</sup>以及§ 1.99<sup>3</sup>的條款下呈遞 IDS 需繳納\$180。USPTO 在此修訂中將會刪去以上三項條款中提交 IDS 時所需繳納的\$180 費用，且第三人所提出之 IDS 的期間由兩個月延長到六個月。

### **審查委員對於資訊的考量**

IDS 中的資訊檢閱方式同他國專利局的審查委員一樣。審查委員會先簡略查看是否該資訊需要更深入的研究。特別需要徹底調查的資訊是：1. 駁回案件後所呈遞的資訊，或經審查委員特別要求的；2. 申請人特別聲明對於所申請專利範圍有相關及澄清之作用的資訊。此舉反映出審查委員需在有限期間顧慮到所有層面的實際程序。

### **申請人從第三人收到未經要求的資訊**

有些申請人會未經要求的從第三人收到大量的資訊，主張該資訊

---

<sup>1</sup> § 1.97(c) 允許申請人在進入國家階段三個月後或收到第一次審定書通知後到最終核駁前、核准通知前、或任何其他閉案告知前呈遞由外國專利局三個月內所獲發之檢索報告。

<sup>2</sup> § 1.97(d) 允許申請人在繳交領證費當天或之前提交由外國專利局三個月內所核發之檢索報告。

<sup>3</sup> § 1.99 允許第三人在公開日後或寄發核准通知後兩個月內對於任何等候判定的申請提出 IDS。

對於某特定的技術或申請是重要的。目前，很多申請人純粹將此類資訊透過 IDS 呈遞到 USPTO。為了減輕此行為所帶給審查委員及申請人的負擔，此修訂允許申請人提出一份書面同意書反對第三人所給予的資訊。如此，第三人便需對於所提供的資訊做出說明。

### **反對論**

然而，此次的修訂對申請人並不是完全有利的。不僅申請人在申請過程中的負擔加重，所提出的資訊也增加日後產生申請歷史禁反言的機會，因而造成專利保護範圍的縮小。

### **結論**

USPTO 相信以上新增的條件會有益於審查程序。提供一個徹底的審查程序是審查委員及申請人的共同責任。此修訂會使申請人儘快提出最重要的資訊，幫助審查委員在初步審查階段就能得到最有用的資訊。然而審查程序中對於申請人所造成的不便是不容忽視的，也是值得在更深入探索的。

**資料來源：BSKP 美國代理人 & USPTO 網站**