



在美國，第三方意見還可以這樣提，你／妳知道嗎？（第 326 期 2023/06/29）

唐韻如*

為有利提升審查品質，使審查委員能夠更全面、客觀的角度做出審查決定，如同多數主要國家的專利制度，美國亦設立第三方公告前提交意見 (Third Party Pre-issuance Submissions) 制度，允許第三方在一定期限內將與專利申請案審查相關的資料提供給審查委員參考，在不影響審查速度的前提下設法提升審查品質。

根據 35 U.S.C. §122(e) 之規定，第三方公告前提交意見的相關規定如下：

- 提交人：
任何第三人，此第三人非屬 37 CFR1.56 規定之提交 IDS 義務人。
- 提交期限：
於下列期限(一)及(二)之前：
(一) 於下列期限之前，以期限(1)、(2)較晚者為準：
(1) 根據 35 U.S.C. §122 之公開日起算 6 個月內；或
(2) 根據 35 U.S.C. §132 對任一請求項發出首次審查意見通知書之日；及
(二) 根據 35 U.S.C. §151 發出核准通知書之日。
- 提交內容：
(一) 資料清單：
列出相關資料或其部分，所指相關資料為與該專利申請案審查相關的專利案、已公開的專利申請案或其他印刷出版物。
(二) 簡要書面說明：
指出專利申請案與資料清單中每件相關資料的關聯性。
需注意的是，簡要書面說明僅能闡述事實，最好能明確指出相關資料中有關的頁數、行數或段落，並提供重點敘述吸引審查委員注意，但不能論述會影響審查委員判斷該專利申請案之可專利性准否的結論性意見。
(三) 資料副本：
除了美國專利案或美國公開案之外，需提交資料清單中每件相關資料清楚易讀的副本。
(四) 英文譯本：
針對非英文相關資料，需提交與該專利申請案相關部分的英文譯本。
(五) 聲明書：
(1) 聲明提交人非屬 37 CFR1.56 規定之 IDS 提交義務人；
(2) 聲明提交資料符合 35 U.S.C. §122(e) 和 37 CFR1.290 之規定。
- 提交費用：
每提交 10 件相關資料的規費 180 美金，小個體享有 50% 規費減免。此外，針對該專利申請案首次提交第三方公告前提交意見，且提交相關資料的件數 3 件以下，則不需要繳納規費。

從第三方公告前提交意見的提交期限可見，由於上述提交期限屬於法定期限，第三人

* 台一國際智慧財產事務所專利國內部副理，通過中國大陸專利代理師資格考試



無法透過向美國專利局請求延期延後提交相關資料，因此，若專利申請案的審查時間較快，例如，在專利申請案公開之前美國專利局即已發出核准通知書，或若專利申請案已公開超過6個月且收到首次審查意見通知書，則第三人將無法利用此途徑將審查該專利申請案相關的資料提供給審查委員參考，致使第三人後續僅得透過諸如單方再審 (Ex Parte Reexamination, EPR)、多方複審 (Inter Partes Review, IPR)、核准後複審 (Post-grant Review, PGR) 等制度來挑戰專利權的有效性，前述這些制度不僅需支付較昂貴的請求成本，且審查時程較長，對第三人來說相對較不符合效益。

倘若，專利申請案在前述法定期間但尚未公告之前（例如，專利申請案已被發出核准通知書但尚未公告，或專利申請案已公開超過6個月且收到首次審查意見通知書但尚未公告），第三人仍有意將與專利申請案審查相關的資料提供給審查委員參考，是否有其他經濟實惠的途徑可以運用呢？

有的！美國獨有的提交資訊揭露聲明書 (Information Disclosure Statement, IDS) 規定在此派上用場。

按照 37 CFR1.56(c)之規定，有義務提交 IDS 之人包含每一位發明人、準備或處理專利申請的每一位專利律師或代理人、以及實質參與準備或處理專利申請或與發明人、受讓人或有權受讓的其他人；按照前述規定，第三人雖不屬於 IDS 提交義務人，不能透過 IDS 制度將相關資料直接提供給審查委員參考，但按照 37 CFR1.98 及 37 CFR1.56(d)之規定，第三人可以將相關資料提供給 IDS 提交義務人，此舉將變相使得 IDS 提交義務人要負擔主動向美國專利局呈報已知相關資料的責任，以避免日後遭他人舉報有意圖欺瞞 (intent to deceive) 取得專利權或更大專利保護範圍之爭議。

因此，倘若第三人在逾越第三方公告前提交意見之法定期間後仍有意對專利申請案表示意見，只要專利申請案尚未公告，在 IDS 提交義務人仍有義務主動呈報有關前案資料的期間，第三人仍可利用 IDS 制度將相關資料提供給 IDS 提交義務人，此時，第三人不僅無須支付美國專利局任何規費，且所提交的內容也不受限於如第三方公告前提交意見關於簡要書面說明之限制—不能論述會影響審查委員判斷該專利申請案之可專利性准否的結論性意見，而得以將專利申請案和前案資料的關聯性、專利申請案的不應被認可專利權的比對意見以及各請求項違反美國專利法規定的結論性意見全部提供給 IDS 提交義務人。

簡單來說，除了美國專利法設立的第三方公告前提交意見制度之外，第三人也能視情況運用 IDS 制度轉而對 IDS 提交義務人表示意見，藉此將主動呈報資料的責任轉嫁到 IDS 提交義務人身上，同時利用更經濟實惠的途徑對專利申請案的可專利性表示意見。