

專利話廊

美國專利申請案在收到核准通知後提出資訊揭露聲明的相關規定

林景郁 專利師

一、前言

近年來，我國人在美國提申的發明專利申請案數量平均約在 18,000 件左右，也正因為我國人在美國有如此大的專利申請數量，因此，我國人更應該要留意美國專利制度上的一些小細節，資訊揭露聲明 (Information Disclosure Statement, IDS) 即是一項申請人不得留意，卻又很容易忽略的規定。

所謂的 IDS，根據美國聯邦法規 (Code of Federal Regulations, CFR) 1.56 的規定，係專利申請案之提申或申請過程有關之任何個體，例如發明人、申請人或委任的代理人（後統稱申請人），皆必須負擔向美國專利局揭露其所知所有對專利性實質重要之資訊的義務。而其中所謂對專利性實質重要之資訊，則包括了相關國外申請案中所引證之先前技術。

然而，由於各國專利局的專利審查結果並未互通，因此在不同的時期向美國專利局提出 IDS，都必須留意每個不同時期的不同規定，惟依目前實務，我國人對提出 IDS 程序的了解已不在話下，筆者就不一一介紹，以下謹就美國專利申請案在收到核准通知後提出 IDS 所需留意的規定加以介紹。

二、相關規定介紹

首先，根據 CFR 1.97 (b) 的規定，若申請人應在：(1) 美國專利申請案申請日後 3 個月以內、(2) PCT 申請案進入美國國家階段日期後 3 個月以內、(3) 在美國專利申請案第一次審定書寄發以前、或 (4) 在提出請求繼續審查後的第一次審定書寄發以前提出 IDS，美國專利局的審查委員才會考慮該 IDS 中的資訊；又根據 CFR 1.97 (c) 的規定，若在上述期間之後，但早於最終審定書、核准通知或是終止申請案之審查程序的審定書寄發前才提出 IDS，可於提出 IDS 時藉由繳交規費或是聲明 (1) IDS 中資訊係第一次由國外專利局對相對應國外申請案發出之任何訊息的 3 個月內、或 (2) IDS 中資訊非由國外專利局對相對應國外申請案發出之訊息且非於提起 IDS 的 3 個月以前已知悉，讓審查委員仍考慮 IDS 中的資訊。

若要在收到核准通知後提起 IDS，則根據 CFR 1.97 (d) 的規定，該申請案必須尚未繳交領證費，方可在繳交領證費之前提出 IDS，但必須於提起 IDS 時一併繳交規費以及聲明 (1) IDS 中資訊係第一次由國外專利局對相對應國外申請案發出之任何訊息的 3 個月內、或 (2) IDS 中資訊非由國外專利局對相對應國外申請案發出之訊息且非於提起 IDS 的 3 個月以前已知悉，方可讓審查委員考慮 IDS 中的資訊；若申請人遭遇的情況不符合 CFR 1.97 (d) 的規定，例如收到國外專利局對相對應國外申請案發出之任何訊息已超過 3 個月，申請人就只能藉由提出請求繼續審查，以產生 CFR 1.97 (b) 所規定「提出請求繼續審查後的第一次審定書寄發以前」的期間，才有機會提起 IDS 並讓審查委員考慮其中的資訊。

舉例來說，若一美國專利申請案係由美國專利局於 2010 年 9 月 24 日寄發核准通知，申請人係於 2010 年 9 月 9 日收到日本專利局對該美國專利申請案之相關日本專利申請案發出的審查意見通知書及相關前案，則申請人除必須要在繳交領證費之前提起 IDS 之外，尚必須趕在 2010 年 12 月 9 日前提出，才能符合「IDS 中資訊係第一次由國外專利局對相對應國外申請案發出之任何訊息的 3 個月內」的規定，讓審查委員考慮 IDS 中的資訊；一旦逾越 2010 年 12 月 9 日才

欲提起 IDS，則申請人必須藉由提出請求繼續審查重啟審查程序，其後所提出的 IDS 才會由審查委員考慮其中的資訊。

三、結論

目前我國人對提出 IDS 的重要性已有一定程度的了解，因而衍生出藉由一次提入所有相關國外申請案的官方審查意見通知書及相關前案，以減少提出 IDS 的次數，節省申請人對於逐次提出 IDS 所產生費用及困擾。惟如此之操作方式，自然就容易發生美國專利申請案未經核駁即收到核准通知時，大部份申請人知悉相關國外申請案的官方審查意見通知書及相關前案已逾 3 個月，導致申請人必須花更多的費用在提出請求繼續審查。

由上述可知，針對美國 IDS 的規定，要找出最佳又最省錢的方案，著實不容易。因此筆者建議，申請人仍應就各種考量，與代理人密切溝通，才能在考慮了個案的情況後，選擇出一個對申請人最有利的方案。

談申請人無法取得因職務發明所需申請權證明書的因應之道

游登銘

一件發明是經由自然人完成，該自然人為該發明之發明人，固然具有此項發明創作的專利申請權，除了可自己提出專利申請之外，也可以經由一合法讓渡手續將專利申請權由其他的自然人或法人提出申請。惟若屬職務上的發明，該發明的專利申請權則屬於雇用人所有。

前述專利若非由發明人自行申請，此私權轉讓則可透過以契約型式進行，例如，簽署申請權證明書的方式予以讓渡。

案例：某甲受雇任職於 A 公司的研究開發單位，A 公司將某甲任職期間研發的內容提出發明專利申請，所提交的文件包括了申請書、說明書及圖式等必要文件。由於 A 公司申請時發明人某甲已離職，由於整個申請文件中尚缺欠將專利申請權讓渡給 A 公司的「申請權證明書」的證明文件，使得申請程序並不完備。由於發明人已離職無法聯絡取得發明人所簽署的讓渡文件，在此種情形之下應如何完備本件專利申請的程序審查。

上述實例，某甲所研究開發出的發明創作是在受雇任職於 A 公司的研究開發單位期間所完成，依我國專利法第七條規定，該發明專利案的專利申請權屬於 A 公司所有，因此 A 公司將該發明提出專利申請時，必須檢附由發明人某甲將專利申請權讓渡給 A 公司提出申請的契約書，始可完成程序審查取得申請日並進入後續的審查。

我國專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理（2010 年版）的第一章總則中規定由於專利申請實務上，在專利申請過程中，申請人可能因發明人發生了生病、死亡或無法聯絡等事實上的問題，導致無法取得由發明人所簽署出具的申請權轉讓的證明文件，為解決此類實務上的問題，若為上述案件的情形而無法取得發明人某甲的專利申請權讓渡的證明文件，由於該發明屬於職務上發明，申請人 A 公司提出專利申請時，可檢附該發明為僱傭關係中之工作所完成發明的切結書或相關證明文件取代之。前述切結及證明文件，包括有符合專利法第七條規定取得專利申請權的實事及願負一切法律責任的聲明文件。

針對上述案例在實務上可檢附有：

(1) 以申請函聲明為僱傭關係的職務發明，在聲明內容中指出該發明人某甲已離職無法取得申請權證明書，另聲明某甲與 A 公司間為僱傭關係且為職務上所完成的發明。

(2) 離職證明文件，在文件中記載發明人姓名、任職期間。

(3) 勞工保險退保申請表〔勞工退休金提繳／停止提繳申報表〕，文件上記載有發明人姓名，記載有健保投保與退保的原因及日期。

因此在補正檢附上述文件後完成程序審查，即可於申請日起十八個月後公開及進行實體審查等審查流程。

再者，另外若是發明人因生病的原因而無法取得所簽署的申請權證明書，除了必須提出一份聲明之外，可提出發明人就醫治療的醫療證明文件，若為發明人

已死亡則可以由繼承人出具證明文件並檢附如遺囑或法院判決的繼承證明文件等，如此在檢附證明文件後將可完成程序審查。

