

## 美國專利商標局(USPTO)針對「第三人先前技術意見書(Preissuance Submissions)提呈制度」發布最終規則



USPTO日前針對「第三人先前技術意見書提呈制度」，於7月17日發布最終規則( Final Rules)。此項規則的頒佈，主要是因應2011年9月「Leahy-Smith 美國發明法案」( Leahy-Smith America Invents Act, 簡稱AIA) 的修法，所為的配套措施。

所謂「第三人先前技術意見書提呈制度」是指：賦予第三人權利，得於專利審查程序中提供專利審查員相關先前技術文獻，作為審查核駁之參考。美國在2011年討論AIA修法之際，大多肯定此制度可提升專利審查之品質，因而修法放寬了第三人可提呈的文獻類型、期限。而本次USPTO發布的最終規則，便以此修正為背景，進一步具體說明相關程序適用規則，主要包括：

(1) 可提呈的文獻包含專利案、已公開的專利申請案、及其他與審查核駁相關並已公開之文獻；但不包含法院機密文件、商業機密文件及其他內部未公開之訊息；(2) 第三人得利用USPTO現有的電子申請系統(EFS-Web)申請；(3) 第三人得保持匿名，例如透過律師提呈文獻；(4) 縱使USPTO駁回其申請，第三人仍可在法定期限內重新提交新的申請；(5) 提呈之文獻如為外文文獻，第三人須提供英文翻譯本。

如同2011年修訂通過的「Leahy-Smith 美國發明法案」，此次USPTO所頒佈的最終規則亦將於2012年9月16日起施行。預計將擴大第三人提呈先前技術意見書之比例，但對於專利申請人將造成甚麼影響，值得持續觀察。

### 相關連結

- [USPTO Publishes Final Rules Governing Preissuance Submissions, The United States Patent and Trademark Office \[USPTO\], Jul. 17, 2012](#)
- [Courtenay C. Brinckerhoff, USPTO Publishes Final Rules For Preissuance Submissions By Third Parties, pharmapatentsblog, Jul. 18, 2012](#)

### 劉得正

組長 編譯整理

上稿時間：2012年09月

### 資料來源：

Courtenay C. Brinckerhoff, USPTO Publishes Final Rules For Preissuance Submissions By Third Parties, pharmapatentsblog, Jul. 18, 2012, <http://www.pharmapatentsblog.com/2012/07/18/uspto-publishes-final-rules-for-preissuance-submissions-by-third-parties/>(last visited Sep. 25, 2012).  
USPTO Publishes Final Rules Governing Preissuance Submissions, The United States Patent and Trademark Office [USPTO], Jul. 17, 2012, <http://www.uspto.gov/news/pr/2012/12-42.jsp>(last visited Sep. 25, 2012).

