

美國專利申請案撤回不公開請求的規定 與注意事項

韓聖文

美國專利法中對於發明專利申請有早期公開的規定，即發明專利申請案自申請日或優先權日起十八個月後公開。但如申請人不希望早期公開其申請案，在符合條件的情形下，必需在提出發明專利申請時，同時聲明請求不予公開。惟一旦申請人在申請專利的同時提出不予公開的請求後，如向其他有早期公開規定的國家或組織提出專利申請，則需於提出申請日起 45 日內，向美國專利局為撤銷不予公開的請求，申請人未於期限內通知美國專利局，申請案將被視為放棄。本文將對撤銷不予公開的請求之提出時點做出詳細的說明。

美國專利局曾在今年 5 月 6 日，對於申請人依據 35 U.S.C. § 122(b)(2)(B)(ii) 所提出的撤銷不予公開的請求，發布一份 “撤銷不予公開的請求效力不等於國外申請通知” 的提示函 (Reminder that Rescission of a Nonpublication Request is Not Itself a Notice of Foreign Filing, 1270 Off. Gaz. Office 20)，因該函在發出後收到來自各界的回應，專利局便在今年 6 月 6 日發布了本通知，更進一步澄清其對於提出與撤銷不公開請求之規定，即對專利法 35 U.S.C. § 122(b)(2)(B)(i)~(iv) 的解釋。內容綜合如下：

1. 申請人在其它要求十八個月公開的國家或多邊國際協定下，就相同發明提出專利申請之前，即向美國專利局撤銷不予公開的請求，則該請求視為未曾提出。
2. 申請人如果在其它要求十八個月公開的國家或多邊國際協定下，就相同發明提出專利申請後的四十五日以內，向美國專利局提交了國外申請通知（Notice of foreign filing），則可不需再撤銷不予公開的請求。
3. 申請人即使已向美國專利局撤銷不予公開的請求，仍必需在向其它要求十八個月公開的國家或多邊國際協定下，就相同發明提出專利申請後的四十五日內，向美國專利局提交國外申請通知，否則申請案仍將視為放棄。
4. 申請人已向其它要求十八個月公開的國家或多邊國際協定下，就相同發明提出專利申請，卻對美國專利局提出了不予公開的請求，應盡速向美國專利局撤銷不予公開的請求，並解釋此一錯誤。
5. 當申請人因非故意的因素，未在向其它要求十八個月公開的國家或多邊國際協定下，就相同發明提出專利申請的 45 天內通知美國專利局，而導致申請案被放棄時，必需向美國專利局提出請願並支付請願費，以回復已放棄之專利申請。
6. 因為撤銷不予公開的請求之文件，並非專利法規定下必需提交的文件，故無法如國外申請通知一樣，以寄送日作為生效日，必需以美國專利局收到文件的日期為準，是故美國專利局鼓勵申請人在估計即將取得外國申請日的期間之內在寄送撤銷不予公開的請求的文件時，應一併附上國外申請通知，以免當美國專利局的收件日落在外國申請日之後時，需要再補上國外申請通知。

7. 美國專利局提供了一份兼具撤銷不予公開的請求與外國申請通知功能的表格 PTO/SB/36 “Rescission of Previous Nonpublication Request and, if applicable, Notice of Foreign Filing.”。可用來單獨提出撤銷不予公開的請求或一併提出國外申請通知，申請人也可自行修改，但應注意符合法規要求。

（本文取材自 USPTO 官方網站）