

## 【 美國第三者資訊提供制度簡介 】

美國新修正之 Leahy-Smith America Invents Act (AIA) 自 2012 年 9 月 16 日起實施，其中對以往的第三者資訊提供制度已大幅緩和，使得該制度之利用度更加容易。以往的第三者資訊提供制度對資訊提出之期間原則上僅限於申請日起 2 個月內，因此其限制較嚴而利用頻率低。2012 年 7 月 17 日 USPTO 公佈新的第三者資訊提供制度，其提供對象包含一般專利申請案、設計專利申請案、植物專利申請案、繼續申請案等等。資訊提供者必須非 IDS 提出義務之第三者。又提供資訊者雖可以匿名或以律師名義提出，惟提出人則必須署名。

又資訊提供之期間必須在下列 1) 或 2) 項中較早之日前，即

- 1) 核准審定書之發送日；
- 2) A) 公開日起 6 個月內或 B) 第一次 OA 發送日之較遲之日期。

第三者提出資訊時必須準備下列文件：

- 1) 提出資訊之表列；
- 2) 所提出資訊其和該專利相關性之簡單說明；
- 3) 美國專利以外之文獻必須提出英譯本；
- 4) 非專利刊物必須列出其著者、題名、頁數、公告日期、發行者、發行地等資訊；
- 5) 陳述書陳述其非 IDS 提出之義務人且所提出之資訊合於相關之法令；
- 6) 所須費用（3 件以下免費，每 10 件美金 180 元）。

美國 USPTO 之審查官收到此資訊提供書後會通知專利申請人，但專利申請人並無回覆之義務。

對於美國第三者資訊提供制度其利用程度雖比以前寬鬆，惟是否有用，亦有人持疑問之態度，因為第三者雖提出資訊但審查官會否採用不得而知，而且以後資訊提供者對審查情形亦難以參與或知悉，尚且如該資訊被提供而審查官審查時未予採用，則以後要再利用此一資訊於訴訟程序中則變成不易，甚且如因提出此資訊而專利申請人藉此而補正其申請專利範圍時，則反而使其權利變成更堅強。惟如同業或競爭業者之第三者不擬該案被核准或在以後花費鉅額於撤銷訴訟中，第三者資訊提供制度則似為一不錯之選擇。

**聯合專利商標事務所 UNION PATENT SERVICE CENTER****TAIPEI OFFICE**

11th F., 346 Nanking E. Road, Sec. 3, Taipei 105, TAIWAN  
TEL : (886-2) 2721-1306  
FAX : (886-2) 2752-1800 ; 2711-5984  
E-mail : upsc@unionpatent.com.tw  
URL : www.unionpatent.com.tw

**TOKYO OFFICE**

9th Floor 1-28-1-901 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo  
TEL : 03-3988-7421  
FAX : 03-3988-3491 ; 03-3988-7424  
E-mail : upsc@unionpatent.co.jp  
URL : www.unionpatent.co.jp

**HONG KONG OFFICE**

Units E-F, 20th Floor, Neich Tower, 128 Gloucester Road, Hong Kong  
TEL : (852)2511-1348  
FAX : (852)2511-6737 ; 2507-4697  
E-mail : upsc@unionpatent.com.hk  
URL : www.unionpatent.com.hk