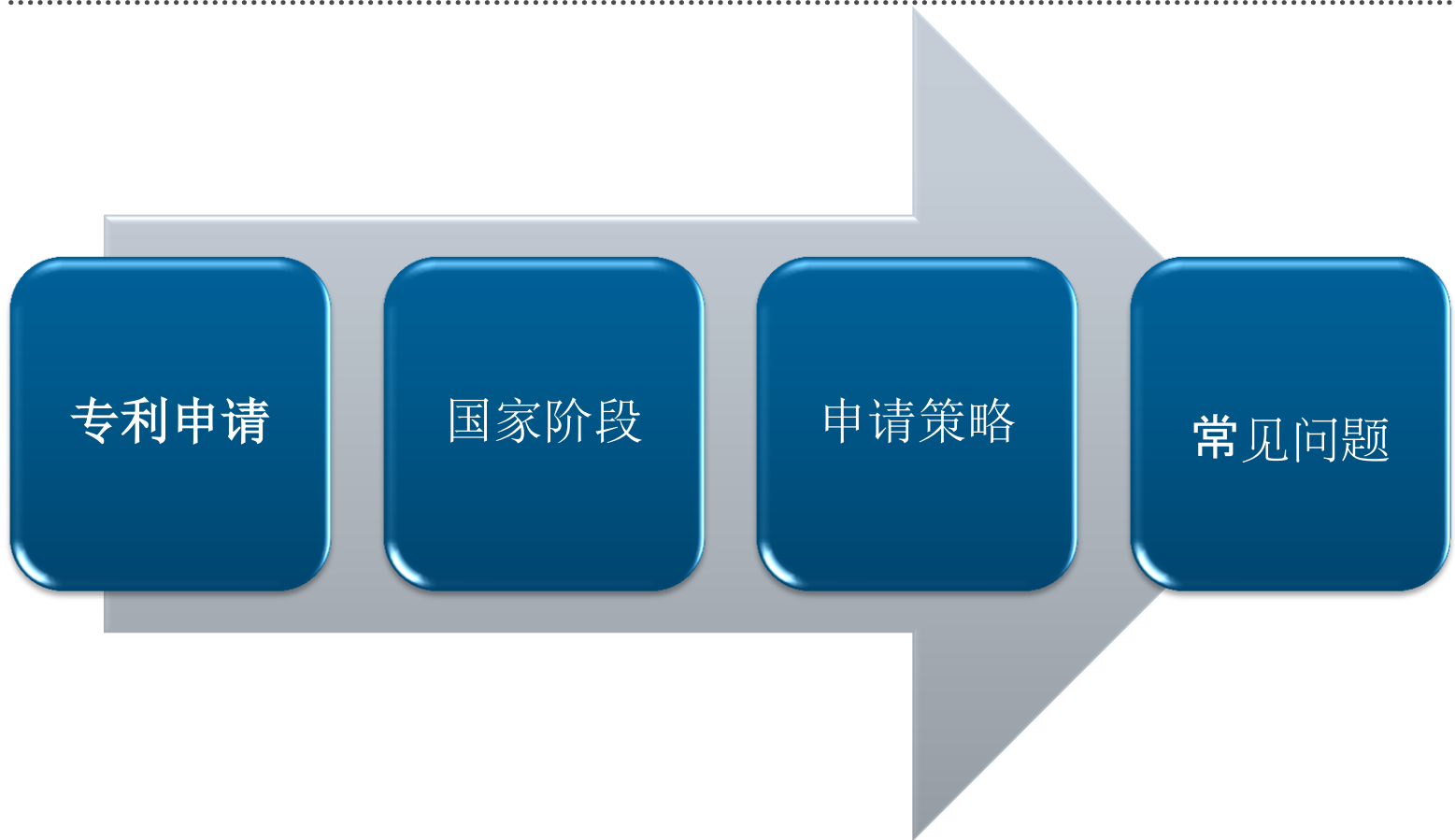




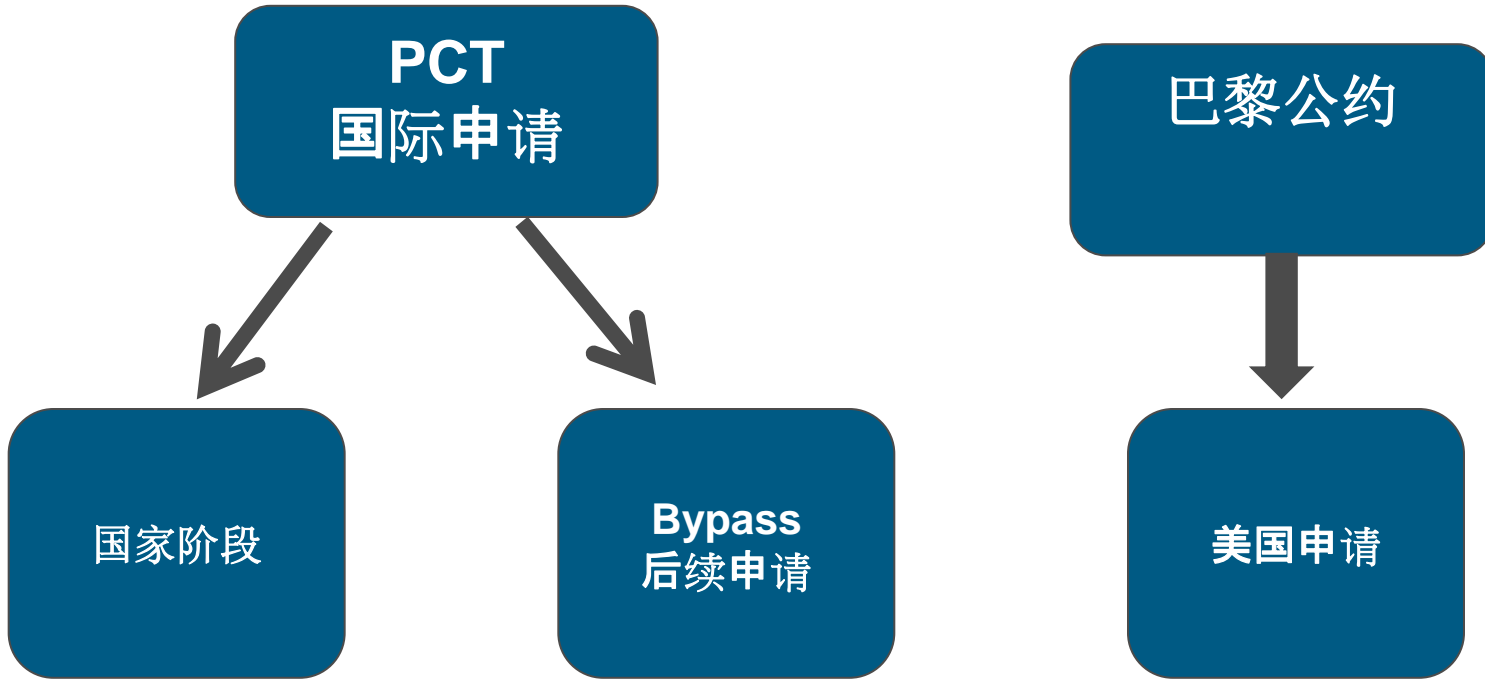
美国专利申请的程序与策略

Spring 2016

递交新申请



基于国外申请的选择



- 最早优先日的30个月内
- 国家阶段: 单一性原则
- 后续申请: 美国分案原则

- 最早优先日的12个月内
- 美国分案原则

递交新申请



专利申请

新申请递交要求

(正式)新申请

- 说明书
- 权利要求 (可以晚交)
- 附图(如果需要)
- 英文翻译 (可以晚交)
- 誓言书/宣誓书(可以晚交)
- 授权书 (可选项 – 推荐)
- 转让书 (可选项)
- 信息披露说明书/信息公开要求(可以晚交)
- 申请费 (可以晚交)

* 文档和申请费的晚交会产生附加官费

附图

- 专利初审办公室 (OIPE) 负责检查说明书与附图之间的一致性
- 如果没有附图, 审查员会决定需不需要附图来看懂专利
- 申请日后递交的附图不可以增加新内容
- 机械/电学类的申请通常需要附图, 化学类可能不需要
- 产品类的申请通常需要附图, 加工类可能不需要

誓言书要求

- **被**转让人可以出具一份说明书以取代发明人的**誓言书**, **如果**发明人**(1)不能或不能找到来**签署誓言书, **或者(2)有**义务转让给被转让人但拒绝签署誓言书
- **最晚在付颁发费之前**递交誓言书
- 发明人需在誓言书中说明**(1)他/她是最初**发明人, **并且(2)他/她授权**该申请的递交
- **必须包括: (1)该**申请来自该誓言书的**签署者或被其授权**的人这一说明, **和(2)知晓故意说假话**会受到法律处罚这一声明

申请费

基本官费:

基本申请费: \$280 (\$70 小实体电子递交, \$70微型实体)

检索费: \$600 (\$300小实体, \$150微型实体)

审查费: \$720 (\$360小实体, \$180微型实体)

可能的其它官费:

超过三个独权要求, 每多一个: \$420 (\$210小实体; \$110微型实体)

超过20个从权要求, 每多一个: \$80 (\$40小实体; \$20微型实体)

如果有多从从权要求, 起价: \$780 (\$390小实体; \$195微型实体)

- 如果多从从权要求还有自己的从权要求, 官费会很高

申请超过100页, 每多50页: \$400 (\$200小实体; \$100微型实体)

递交新申请



国家阶段递交要求

- 如果还没有公开, 需要递交当时递交的国际申请 (包括 PCT 请求书)
- 递交 PCT/IB/308 表以确认国际局已经把原始国际申请与请求书送给了美国专利局
- 如果还没有公开, 需要递交当时递交的国际申请 (包括 PCT 请求书) 的英文翻译
- 国际检索报告和, 如果有的话, 其引用的对比文件
- 通过信息披露说明书所要递交的对比文件的副本
- 如果有 Article 19 或 34 权利要求修改书, 递交英文翻译
- 如果有任何权利要求修改书, 递交英文翻译
- 发明人的誓言书
- 转让书(如果有的话)
- 授权书(可选项)
- 基本申请费(检索费和审查费可以晚交)

*文档, 检索费和审查费的晚交会 产生附加官费

国家阶段官费

国家阶段基本官费:

基本申请费: \$280 (\$140小实体, \$70微型实体)

检索费(递交国际检索报告): \$480 (\$240小实体, \$120微型实体)

审查费: \$720 (\$360小实体, \$180微型实体)

可能的其它官费:

超过三个独权要求, 每多一个: \$420 (\$210小实体; \$110微型实体)

超过20个从权要求, 每多一个: \$80 (\$40小实体; \$20微型实体)

如果有多从从权要求, 起价: \$780 (\$390小实体; \$195微型实体)

• 如果多从从权要求还有自己的从权要求, 官费会很高

申请超过100页, 每多50页: \$400 (\$200小实体; \$100微型实体)

国家阶段递交要求

递交时限

- 当时递交的国际申请和基本申请费必须在**30个月(从最早优先权日算起)内递交, 否则视为放弃**
- 国际申请的**英文翻译**, **发明人誓言书**, **检索费**和**审查费**可以在**30个月之后交**, 但会产生附加费

国家阶段递交要求

递交发明人誓言书的时限

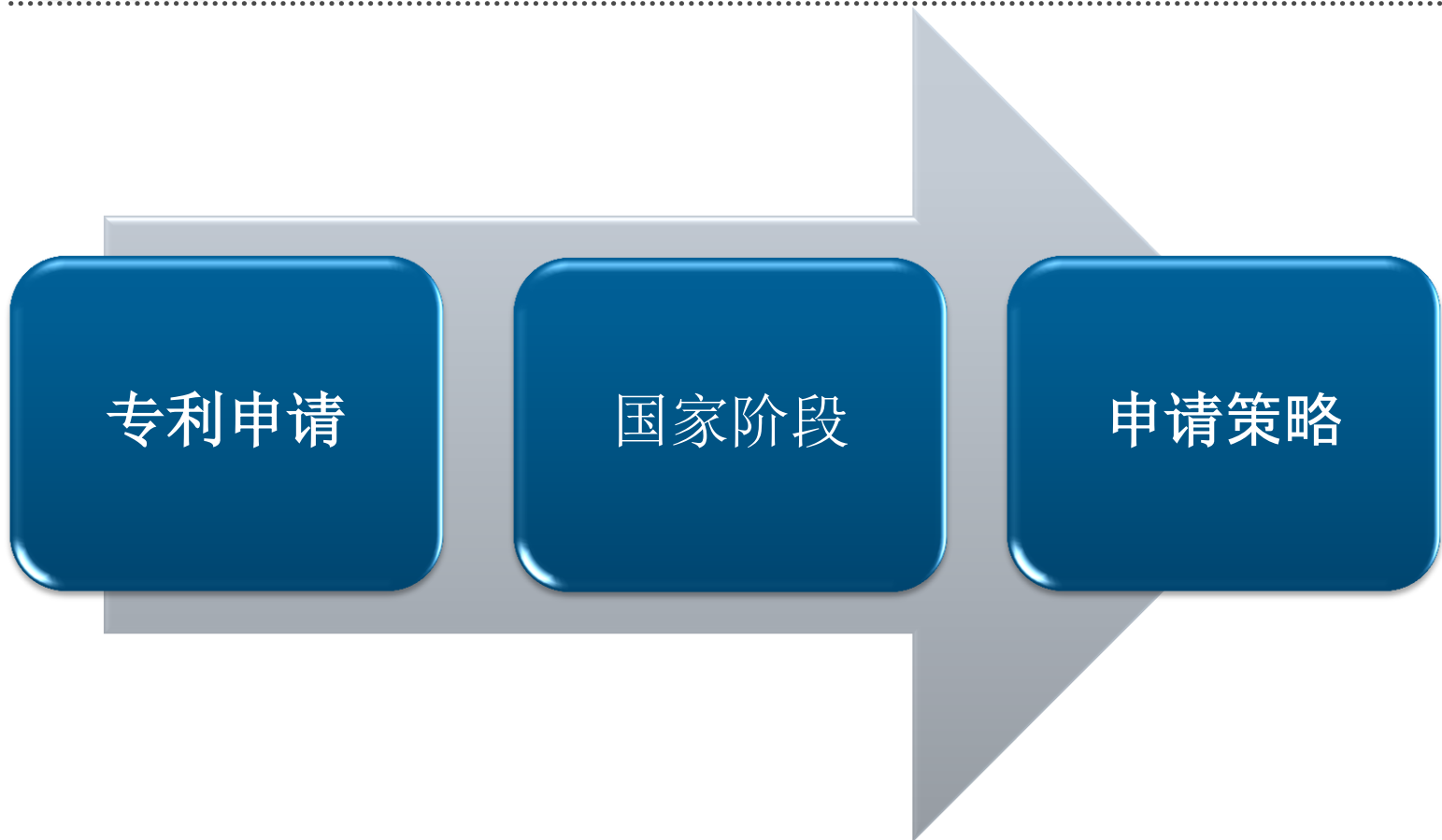
- 递交日必须早于继续审理请求(RCE)的递交日, 也必须在付颁发费之前
- 没有递交发明人誓言书的国际申请不符合35 USC 371
- 不符合35 USC 371的国际申请不能递交继续审理请求(RCE)
- 如果没有递交发明人誓言书, 递交继续审理请求(RCE)将导致该国际申请作废
- 尽快速递交发明人誓言书

国家阶段递交要求

关于 Article 19 或 34 权利要求修改书:

- **如果权利要求修改书是英文的, 美国专利局应该自动将该权利要求修改书备案**
 - **但我们应该把该权利要求以初步权利要求修改书(Preliminary Amendment)的形式递交, 以防美国专利局的疏漏**
- **如果权利要求修改书不是英文的, 有如下选择:**
 - **递交英文翻译, 将该权利要求修改书备案**
 - **递交初步权利要求修改书**
 - **让审查员审理原始权利要求 (不包括那些修改)**

递交新申请



说明书

- 附图简要说明-是不是列出了所有的附图和分图?与附图一致吗?
- 说明书有没有提到对比文献? 如果有, 递交信息披露说明书
- 摘要不超过150字
- 文字的行距应该是 1.5 或 2
- 小标题不是必须的, 但很有用, 尤其是附图简要说明那部分
- 可以先递交手画草图, 随后再递交正式附图

权利要求

- 去掉多从从权要求
- 去掉作为参考数字的元件符号(reference numerals)
- 避免使用 "preferably," "such as," "in particular," 或 "for example"
- 注意权利要求的正确形式
- "使用"权利要求不能用
 - 例如: The use of substance X as an insecticide.
 - 应该把该权利要求的主题定为一种产品或一种方法

我们可以在递交申请的时候免费准备初步权利要求修改书来作简单修改

策略/贴士

- 准备一份当时递交的国际申请的准确翻译. 该翻译必须准确完整. 任何需要的改动, 比如纠错, 必须通过递交初步权利要求修改书来实现, 而不是通过翻译来实现
- 明确指出有没有Article 19 或 34权利要求修改书. 如果有, 递交其翻译以备案
- 确保所有的文件都签了字
 - 尽管这一条没有完全要求, 这样的**确保往往会**节减开支并加快审理过程
 - 避免由于发明人离开企业而带来的问题

策略/贴士

- 确保所有申请人和发明人的信息(包括姓名, 地址)都正确
 - 在PCT申请中,确保这些信息在国际申请中都正确
 - 如果需要纠错, 最好在国际申请中纠, 容易(只需要递交一份 Request for Recording of a Change) 并且经济(没官费); 在国家阶段纠复杂又花钱(需要递交Petition to Correct Inventorship, 需要出具专利权的转让历史等等)
 - 确保递交新申请的指令信和签署的文件信息准确

贴士：专利审查高速公路

专利审查高速公路

- **根据**权利要求在国外已获准或确认有专利性, 美国专利局加快审查
- **避免**美国专利局与其他专利局的重复工作
- 通常在提出请求的4-6月内审理(非 PPH申请: 16.3个月)
- 平均驳回次数1.9次(非 PPH申请: 2.5次)

Common Questions and Issues



进入国家阶段的时候更改申请人

- 两条途径:
 1. 在国际申请的PCT阶段更改, 获得更改通知(PCT/IB/306表), 然后在进入国家阶段的时候递交更改通知. 简单而省钱
 2. 按原有的申请人进入国家阶段, 在国家阶段作更改. 这需要在美国专利局记录两个转让书, 第一个由发明人转让给原来的申请人, 第二个由原来的申请人转让给新的申请人. 还需要递交好几份文件(Request to Change Applicant, Power of Attorney from the new Applicant, and a Request for Correction of PALM Records along with a marked-up Official Filing Receipt and updated Application Data Sheet).

进入国家阶段 - 错过期限以后

- 期限: 从最早优先权日算起 30个月内递交
- 请求恢复被**无意放弃**的专利申请
 - 官费\$1700
 - 进入国家阶段的官费和代理费
 - 必须说明**整个**延误期间(从期限日到请求恢复日)都是无意的
 - 一旦发现**放弃**, 应该尽快请求恢复, 不得托延

进入国家阶段 - 错过期限以后

- 如果需要时间作翻译, 最好先以中文申请请求恢复以进入国家阶段
 - 翻译可以晚交, 官费\$140
- 我们可以在回复补交通知的时候递交翻译

巴黎公约 - 错过期限以后

- 错过期限(从最早优先权日算起 12个月)的两个月之内
 - 如果是无意的, 可以恢复优先权日
 - 官费: \$1700 (\$850小实体)
- 如果从最早优先权日算起 已经超过14个月
 - 不能恢复优先权日
 - 如果作为优先权申请的中国申请公开还不到一年, 仍然可以考虑递交新的美国申请
 - 如果在这个一年的"宽限期"里递交这个新的美国申请, 该中国申请不会成为现有技术对比文献

小实体资格

- 个人, 独立发明者
- 小企业, 员工不超过500人
- 非盈利组织
- 没有义务将该申请转让给不具有小实体资格的实体 (即使转让, 对方也符合小实体资格)
- 如果有多个申请人, **每一个申请人都得符合小实体资格. 每一个申请人的资格单独判定**

微型实体资格

- 具有小实体资格
- 申请人, 发明人, 联合发明人都还没有作为发明者递交过四次以上的正式美国专利申请, 排除:
 - 临时申请
 - 还没有交基本申请费的国际申请
 - 因为以前雇佣关系而转让过的申请
- 经济收入不超过\$160,971(现在美国家庭收入中间值的三倍)
- 如果有多个申请人, 每一个申请人都得符合资格. 每一个申请人的资格单独判定

资格改变

- 只有在提出微型实体资格之时或之后才能按微型实体交费. 不能要求退还在提出微型实体资格之前所交过的官费
- 小实体可以在三个月内要求退还在提出小实体资格之前所交过的部份官费
- 如果从小实体变成大实体:
 - 如果当时提出小实体资格是正确的, 申请人可以继续按小实体交钱, 直到交证书颁发费的时候才按大实体交钱
 - 如果当时提出小实体资格是错误的, 申请人则需要补交少交过的钱.