

## 信息公开要求

根据专利局第56条规则，现要求贵方向美国专利商标局（USPTO）公开贵方所知晓的任何“对专利性有实质性影响”的信息。提交此类信息的正确途径是向USPTO提供一份信息公开陈述书（IDS）。必须及时提供此IDS，以免发生政府规费。

### 必须公开的信息

申请人或者整个专利申请过程参与者知道的任何“对专利性有实质性影响”的信息都必须在IDS中公开。此类信息可包括但不限于以下内容：现有技术参考文件；该发明的在先公开文件；该发明的在先公开使用，销售或许诺销售；在专利保护主题上与本申请密切相关，也正处在审查过程中或已公开的其它美国专利申请；就相对应的外国专利申请或相关美国专利申请所发出的检索报告和审查意见通知书；及就相对应的外国专利申请或相关美国专利申请所持有的反对意见。

对于任何非英语文件，必须提供一份关于相关性的英语陈述。一般按照优先选择的顺序，可接受的关于相关性的英语陈述包括：该文件的完整人工或机器翻译，相应的英语公开文件（如，非英语专利公开文件的英语对应文件），对该文件相关部分的部分人工或部分机器翻译，讨论该文件的外国或PCT检索报告或审查意见通知书的英语版本或该文件的英语概述或摘要。如果该文件的完整人工或机器翻译是现成的，比如该文件早已被翻译或者可以从诸如EPO或JPO网站上很方便地获得一份机器翻译件，则通常必须提供完整翻译件。

### 需向我们提供的信息

当我们从贵方收到信息后，我们将立即准备并向USPTO提交IDS。因此，如果有任何已知重要信息还没有提供给美国专利局，请：(1) 向我们提供一份此类信息的清单和复印件（或者，其完整的识别信息，包括公开日期）；(2) 告知我们此类信息中的各项何时被首次引用或以其它方式被发现；及(3) 向我们提供各非英语文件的现有英语翻译件。另外，对于我们没有处理过的相应外国申请的申请案，还请：(4) 向我们提供任何相关外国检索报告和/或审查意见通知书的英语版本；及(5) 对于没有被包括在检索报告和/或审查意见通知书中的每个未经翻译的非英语参考文件，向我们提供一份关于其相关性的简要说明。

### 提交IDS的截止期限

关于公开任何“对专利性有实质性影响”的信息的要求适用于整个专利申请过程，仅当专利颁发后方才停止。审查员是否考虑特定信息，以及是否必须缴纳请求费，或采取

其他行动，才能使该特定信息得到考虑，取决于提交信息公开陈述时，该申请的当前状态。以下通用指南适用于IDS的提交。

另外，无论何时提交IDS，在某些情况下，提交IDS，会减少对专利申请所颁发专利应有的专利权期限调整。具体来说，在以下情况提交的IDS会被视为申请人延误，会减少应有的专利权期限调整，具体地说：(1) 发出审查意见通知书或核准通知并要求重新邮寄一份新的审查意见通知书或核准通知的一个月内提交IDS，(2) 在提交了对审查意见通知书的答复之后提交IDS，或者(3) 发出核准通知后提交IDS。不过，即使在这些情况下，如果所提交的仅为IDS，且该IDS包含一份陈述，说明该IDS所含信息的各项内容均在外国专利局就相对应申请所发通知中被引用，且与该专利申请提交或整个申请过程相关的所有个人收到该通知的时间均不早于提交IDS前的三十天，则该IDS不被视为申请人延误。参见37 CFR 1.704(d)。

如果该三十天期限证明无法在IDS中做出，等到下一份专利局审查决定书出具后再提交IDS同样可以避免申请人延误的累积。但是，如果下一份专利局审查决定书并非终局性的（也就是说，还不是最终驳回），在提交IDS时，可能会因在三个月证明期的终止后提交IDS，而需要缴纳相关的政府规费。此外，如果下一份专利局审查决定书是(1)终局性的，(2) Quayle Action（核准后修正程序），或(3)核准通知，在提交IDS时，应同时提交RCE（继续审查要求）。

因此，在下一份专利局审查决定书出具后再提交IDS，可能将发生高额的政府规费和导致审查过程被大大拖延。因此，除非贵方另有明确指示，在需要三十天期限证明以避免申请人延误的累积，但是该证明无法做出时，我们不会等到下一份专利局审查决定书出具后再提交IDS。

#### 在发出第一次实质审查意见通知书之前

审查员必须考虑在一个申请的美国提交日三个月之内提交的IDS。不需要缴纳请求费。不论是否已经发出对该申请的审查意见通知书，此条均适用。

同样，审查员必须考虑在美国提交日三个月之后但在发出第一次实质审查意见通知书之前提交的IDS。不需要缴纳请求费。

#### 在发出第一次实质审查意见通知书之后，但在整个申请过程结束之前

审查员必须考虑：在美国提交日三个月之后且在第一次实质审查意见通知书的邮寄日期之后，但是在最终驳回、核准通知或其他结束整个申请过程的程序（如Quayle action（核准后修正程序））的邮寄日期前提交的IDS。但是，可能会要求缴纳请求费。如果该IDS所含的各项信息内容均在外国专利局就相对应外国申请所发通知中被首次引用，而该首次引用不早于提交IDS前的三个月，或者，如果与该专利申请提交或整个申请过程相关

的所有个人了解该IDS中的任一项信息内容的时间不早于提交IDS前的三个月，则不需要缴纳请求费。否则必须缴纳\$180的请求费，以使该IDS能被接收并得到考虑。

在整个申请过程结束之后，但在缴纳颁发费之前

对于在美国提交日三个月之后且在最终驳回、和核准通知或其他结束整个申请过程的程序（如Quayle action（核准后修正程序））的邮寄日期后，但在支付颁发费之前提交的IDS，仅在缴纳了请求费后且该IDS被及时提交的情况下，审查员才会对该IDS加以考虑。目前，此项请求费为\$180。仅在以下情况下认为IDS被及时提交：该IDS所含的各项信息内容均在外国专利局就相对应的外国申请所发通知中被首次引用，而该首次引用不早于提交IDS前的三个月，或者，与该专利申请提交或整个申请过程相关的所有个人了解该IDS中的任一项信息内容的时间不早于提交IDS前的三个月。如果不能及时提交IDS，则需要提交一份“继续审查请求”，以使该IDS能被考虑。

附有“继续审查请求”或在提出“继续审查请求”之后

审查员必须考虑与一份适当的“继续审查请求”一起提交的IDS，或在提交RCE之后但在其之后的发出第一次实质审查意见通知书之前提交的IDS。此后，有关在发出审查意见通知书之后提交IDS的上述标准继续适用。

在缴纳颁发费之后

一旦缴纳颁发费，审查员将不再考虑IDS。如要在此阶段让审查员考虑IDS，必须与IDS一起提交“撤回对专利申请颁发专利的请求”和“继续审查请求”（对于外观设计专利申请，则为“继续申请过程”）。