



美國專利須知

Intellectual
Property
Office



經濟部智慧財產局 編譯

中華民國 104 年 3 月



美國專利須知

本須知係依美國專利商標局網站上於 2014 年公布的 General Information Concerning Patents 所編譯，最後編修日為民國 103 年 12 月 5 日。鑑於美國專利相關法規持續變動，建議讀者連結至美國專利商標局網站瀏覽最新法規、規費、表格等相關資訊，以取得最新訊息。

目錄

美國專利商標局的職掌.....	1
何謂專利、商標、服務標章及著作權.....	2
何謂專利？.....	2
何謂商標或服務標章？.....	3
何謂著作權？.....	3
專利法.....	4
可獲准專利之申請標的.....	4
專利要件——新穎性和非顯而易見性.....	5
美國專利商標局.....	7
一般資訊與回應.....	8
公眾檢索設施及專利商標資源中心.....	11
專利律師和專利代理人.....	13
誰可以申請專利？.....	15
獨立發明人資源.....	15
申請專利.....	16
非臨時專利申請案.....	16
臨時專利申請案.....	19
專利申請案之公開.....	20
透過 EFS 網站提出電子申請.....	21
宣誓書或聲明書、簽名.....	23
申請、檢索及審查費.....	24
說明書（發明說明和申請專利範圍）.....	24
圖式.....	27
圖式標準.....	28
模型、展示品、樣品.....	35
USPTO 的專利案件審查和程序.....	36
限縮.....	37
審查意見通知.....	37
申請人申復.....	37

最終核駁.....	38
申請案之修正.....	38
申復期限和放棄.....	40
向專利審判和上訴委員會提上訴及向法院提訴訟.....	40
專利案的核准及發證.....	41
專利權期間延長和調整.....	42
專利的本質與專利權.....	43
維持費.....	45
更改專利.....	45
讓與和授權.....	46
讓與登記.....	47
所有權共有.....	47
專利侵權.....	48
專利標示和專利申請中.....	49
設計專利.....	49
植物專利.....	50
條約和外國專利.....	52
外國人申請美國專利.....	53

美國專利須知

(譯自 “General Information Concerning Patents ”)

美國專利商標局的職掌

美國專利商標局（以下簡稱 USPTO）係隸屬美國商務部之行政機關，掌理專利之核准以保護發明及商標註冊之業務，並保障發明人的發明或企業的產品、以及相關服務識別等項目的利益。同時，USPTO 就國內或國際「智慧財產權」事務相關的議題，向總統、商務部長、商務部之各局處，以及政府其他行政機關，提供專業建議和協助。藉由專利資訊的保存、分類以及傳播，提昇國家產業和科技進步，並增強國內經濟。

在執行專利相關業務方面，USPTO 審查專利申請案件，並授予專利申請權人發明專利；公開和傳播專利資訊、登記專利權讓與、維護美國及外國專利檢索檔案，並設置檢索室以供公眾使用、查詢已核准的專利及各項登錄資料。USPTO 並提供公眾所需的專利複製本以及官方紀錄。同時，對從業人員提供專利法規之基本知識訓練，並出版專利審查基準（Manual of Patent Examining Procedure; 簡稱 MPEP）以闡明專利法規內容。而在商標業務方面的執行，亦與專利業務類似。為保護智慧知識的努力及貢獻，和鼓勵技術的提昇，USPTO 致力保護美國的尖端科技技術，此為持續保持美國現在及未來競爭力的關鍵。此外，USPTO 傳播相關專利及商標之訊息，以提昇公眾對智慧財產權保護之認識，並促進全球新技術的發展和分享。

何謂專利、商標、服務標章及著作權

專利、著作權及商標的內涵常令人產生混淆。雖然這三種智慧財產權的保護性質有某些相似之處，但在本質上及保護的目的是截然不同的。

何謂專利？

發明專利是 USPTO 授予發明人的財產權。專利權的有效期間，一般而言，係自專利申請案在美國提出之日起算 20 年屆滿，就某些特殊的專利申請案而言，專利權期間則以相關案件之較早專利申請案提出之日起算，但為維持專利權之存續應繳納維持費。美國專利僅在美國境內、美國領土及所管轄的地域範圍內有效。在某些條件下，專利權期間得以延長或調整。

專利制度所賦與的權利，依專利法規及專利的涵義而言，係指專利權人有權「排除他人在美國境內製造、使用、為販賣之要約、或販賣」其發明、或排除他人「進口」其發明至美國境內。專利法所賦與的權利，不是專利權人有權製造、使用、為販賣之要約、販賣或進口其發明的權利，而是擁有排除他人製造、使用、為販賣之要約、販賣或進口其發明的權利。專利權一旦被授予後，USPTO 並不協助專利權人行使其專利權。

專利有以下三種類型：

- (1) **發明專利**：任何人發明或發現新穎而實用的方法、機器、製品或物之組合，或任何上述各項之新穎而實用的改良，均可獲准發明專利。
- (2) **設計專利**：任何人設計一件具有新穎、原創及裝飾性的製品，均可獲准設計專利。
- (3) **植物專利**：任何人發明或發現以無性生殖方式，培育出任何獨特且新穎之植物品種，均可獲准植物專利。

何謂商標或服務標章？

商標是指使用於商品交易上的文字、名稱、記號或圖形，用以指示商品之來源，並與他人之商品相區別。而服務標章除用以表彰和區別服務來源，而非商品來源外，其性質與商標相同。「商標」與「標章」等用語，通常同時用來指涉商標與服務標章。

商標權可用以防止他人使用令人混淆的近似商標，但不得排除他人利用明顯不同的商標來製造或販賣相同的商品或服務。州際貿易或國外通商所使用的商標，均得向 USPTO 申請註冊。商標註冊程序及商標相關的一般性資訊，在另一本名為「美國商標須知」的小冊子中有詳細說明。

何謂著作權？

著作權係用以保護作者公開或尚未公開的「具備原創性之著作」的法律形式，包括文學、戲劇、音樂、藝術作品及其它相關智慧上的創作，均在著作權保護之列。1976 年的著作權法案，廣泛提供著作權人專屬享有重製、改作為衍生著作、散布著作的重製物或錄音物、公開演出或公開展示著作權之權利。

著作權保護的重點，僅及於該著作之表達，而不及於其所表達之思想、概念。例如，一部機器的敘述說明，可以當成著作受到著作權保護，但僅限於防止他人抄襲該敘述說明；而不能阻止他人逕行另撰寫一敘述說明，亦不能禁止他人製造及使用該部機器。著作權是向美國國會圖書館所屬的著作權局申請註冊。

專利法

美國憲法授權國會制定有關專利的法令，憲法第一條第八款明定：「國會有權藉由保障著作人及發明人於特定期限內就其著作及發明享有排他權，以促進科學與實用技藝的發展。」基於此授權，國會經常制定各種與專利有關的法令。第一部專利法於 1790 年制定，於 1952 年 7 月 19 日編列為美國法典第 35 卷 (Title 35, U.S. Code)。2011 年 9 月 16 日通過的美國發明法案 (Leahy-Smith America Invents Act, 112-29,125 Stat, 284) 修正美國法典第 35 卷，並自 2013 年 3 月 16 日生效，將美國專利制度從「先發明原則 (First to invent)」修改為「發明人先申請原則 (First-inventor to file)」。

專利法中明定可獲准專利的標的，以及可專利性之要件，並明定由 USPTO 執行專利授予之相關法令和其它與專利事務相關的各項條款。

可獲准專利之申請標的

專利法明定可獲准專利的申請標的 (subject matter)，以及明定授予專利的要件。

依據專利法的字義，任何人「發明或發現任何新穎而實用的方法、機器、製品、物的組合或任何上述各項之新穎而實用的改良，凡合於專利法之規定及條件者，均可獲准專利」。其中，專利法所定義的「製法 (Process)」，係界定為一種製程、動作或方法，主要包括工業上或技術上的方法；「機器 (Machine)」一詞，則毋庸多加解釋；「製品 (Manufacture)」一詞，係指製造的物品，包括一切製品；而「物的組合 (Composition of Matter)」一詞，係指相關化學組合物，可能包括成分 (ingredients) 混合物和新化合物。將這些可授予專利的申請標的類別集中，實際上已包括人類所製造的一切物品及其製

造方法。

然而，1954 年原子能法案，僅排除利用特殊核子材料或原子能製造原子武器之發明具實用性之可專利性。見 42 U.S.C. 2181 (a)。

專利法規定申請標的必須是「實用的 (useful)」。「實用的」一詞，係指申請標的必須具備實用目的，也具備可操作性，亦即，一部機器如無法操作以達成其所預期之目的，則該機器不能稱為具備實用性，故不可授予專利。

法院已闡明專利法可授予專利之申請適格標的之範圍界定，因此，自然法則、物理現象和抽象概念，均為不可授予專利之標的。

單純的構想 (idea) 或建議 (suggestion) 亦不可獲准專利。如前所述，授予專利之標的是新機器、新製品等等，而不是新機器的構想或建議。說明書是申請專利的必要文件，申請人必須對實體機器或其他申請標的提出完整說明。

專利要件——新穎性和非顯而易見性

一件發明可獲准專利，依專利法規定必須具備新穎性 (novelty)，該法規定一件發明如有以下情事，則不予專利：

「(1) 申請專利之發明於有效申請日之前，已獲准專利、已見於刊物上，或已供公眾使用、被販售，或者其他提供公眾可取得，」或者

「(2) 申請專利之發明已見於美國所核發的專利、或在美國已公開或被視為公開的專利申請案，此一專利或申請案，在所請發明有效申請日之前已適法提出申請，並以他人為發明人」。

專利法對於上述兩款不准予專利之情事，仍有少數例外，特別是「申請專利之發明於有效申請日前一年之內揭露」之情況，但僅限於由「發明人或共

同發明人所揭露，或從發明人或共同發明人處而得知的申請標的之人之揭露情形。

上述第（1）項不予專利之事由中，「其他提供公眾可取得」之用語，係指申請專利之發明以其他方式揭露，如科學研討會中的口頭簡報、商展中的展示、授課或演講、廣播節目中的談話、YouTube™影片或網站，或其他網路資料。

「申請專利之發明的有效申請日」：該名詞出現於上述第（1）與第（2）項不予專利情事。針對美國非臨時專利申請案，意指含有申請專利之標的首次申請案，「申請專利之發明的有效申請日」係指美國非臨時專利申請案的實際申請日。如美國非臨時專利申請案所主張之請求項欲享有先前所提出之對應的臨時專利申請案之利益，「申請專利之發明的有效申請日」得以是先前臨時專利申請案之申請日，惟該臨時專利申請案必須充分揭露申請專利之發明。同樣地，如美國非臨時專利申請案係為先前申請之美國非臨時專利申請案之連續案或分割案，「申請專利之發明的有效申請日」係為先前申請之美國非臨時專利申請案的申請日，惟該先申請案必須充分揭露申請專利之發明。最後，「申請專利之發明的有效申請日」得為先前在外國所提出之專利申請案，該申請案已主張國際優先權，惟該外國申請案必須充分揭露申請專利之發明。

申請專利之標的，未完全揭露於先前技術（prior art），且與最接近的已知技術有一處或多處不同，但如果不同之處係屬顯而易見，仍不得取得專利。申請專利之標的，必須與已經使用或先前技術有充分的差異，令該發明所屬技術領域中具有通常知識者，足以認定該差異非顯而易見（non-obvious）。故僅係顏色的置換、或尺寸的改變，通常都不具可專利性。

美國專利商標局

美國國會立法設置美國專利商標局，代表政府核發專利。自 1802 年起，專利局即屬獨立的政府單位，當時，國務院設置一位獨立官員負責掌管專利事務，該官員後來被稱為「專利長官（Superintendent of Patents）」。而 1836 年制定專利法修正案，對專利局進行改組，任命主管專利局官員為專利局長。專利局一直隸屬於國務院管轄，直到 1849 年才改隸於內政部。至 1925 年專利局又再度改隸於商務部迄今。並於 1975 年將專利局改名為專利商標局，2000 年再改名為美國專利商標局。

USPTO 的主要職務，係執行專利法授與發明人專利權，以及執行其他有關專利業務。該局審查專利申請案以決定申請人是否有權依法取得專利，當申請人有權取得專利時，該局即核准其專利；該局也負責公告已核准的專利、公開從最早的有效申請日起滿十八個月的大部分專利申請案，以及出版各種專利相關的印刷刊物。同時，該局亦負責專利的讓與登記，和設置檢索室供公眾使用，以查閱已核准之專利及登記事項，提供各項紀錄與其他文件影本等。而該局對於商標註冊業務在執行上亦與專利業務類似。但 USPTO 對於專利的侵權和執法問題不具管轄權。

USPTO 局長係由商務部主管智慧財產副部長兼任，幕僚包括由商務部副次長兼任的專利商標局副局長、專利事務處長、商標事務處長，及其他官員。USPTO 局長主管所有專利核准及商標註冊之相關業務、監督管理該局整體業務、訂定法規並提呈商務部長核可，以為該局作業、審認專利律師和專利代理人之依據、對人民之申請依法作成決定、以及執行管理該局的相關事務。

專利申請案的審查工作，由幾組技術審查中心（TC）個別進行。每一組技術審查中心，有權就所指定的特定技術領域之專利申請案進行審查。每組技術審查中心主要由組長，和一群審查人員及支援人員組成。審查人員得就專利申請案進行審查並決定是否准予專利。申請人不服審查人員的核駁審定時，得

向專利審判和上訴委員會（PTAB）提出上訴，USPTO 局長並得根據申請，就其他事項進行再審。除前述技術審查中心之外，另由其他科室執行不同的業務，例如收發郵件、受理新申請案、販售專利印製本、影印登記文件、檢查圖式，以及專利權讓與登記。

目前 USPTO 大約有 11,000 多名員工，其中約四分之三為審查人員，以及其他受過技術和法律訓練的員工。USPTO 全年收到超過 50 萬件的專利申請案。

自 2011 年 11 月 15 日起，以郵寄或親自遞交方式提出的任何非臨時專利申請案（Non-provisional utility application），需另支付 400 美元的非電子申請費，符合美國法規細則 37 CFR 1.27 (a) 的小實體（small entity）則獲減免 50% 的費用（200 美元）。針對微實體（micro entity）減免 75% 的費率不適用非電子申請費，因此依據 37 CFR 1.29 (a) 或 (d) 規定，符合微實體資格之申請人所應繳交非電子申請費亦為 200 美元。此費用係美國發明法案（公共法編號 112-29；2011 年 9 月 16 日；125 stat. 284）第 10 (H) 所規定。利用 EFS-Web 系統提出非臨時專利申請案是避免另支付 400 美元非電子申請費的唯一方法。設計、植物及臨時專利申請案（provisional application）不須支付額外的非電子申請費，仍可繼續以郵寄或親自遞交提出申請，不會另收取費用。相關訊息可查詢 <http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jsp>。任何有關利用 EFS-Web 系統提出申請的問題，可直接向電子業務中心 866-217-9197 詢問。

一般資訊與回應

所有與 USPTO 之業務往來均應以書面為之。所有的非臨時專利申請案必須透過 EFS-Web 系統提出，以避免額外支付 400 美元的非電子申請費。

其他有關專利事項之通信，包括設計、植物及臨時性專利申請案，以及

在申請日之後提出的非臨時專利申請案的「後續信函」(follow-on correspondence)，仍可以郵寄或親自遞交方式申請，無須支付 400 美元的非電子申請費。

前述其它有關專利事項之回應均應郵寄至

COMMISSIONER FOR PATENTS

P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

如已知特定收件信箱地址，則應採用之。

依主管業務的不同而選擇特定的收件地址，可確保信件正確地分發遞送。例如最終申復之後應郵寄至

Mail Stop AF, Commissioner for Patents

P.O. Box 1450

Alexandria, VA, 22313-1450

而專利權移轉登記文件應寄至

Mail Stop Assignment Recordation Services

Director of the U.S. Patent and Trademark Office

P.O. Box 1450; Alexandria, VA 22313-1450

信件應確實書寫完整的回信地址，包括郵遞區號。USPTO 總部位於 600 Dulany Street, Alexandria, Va。申請人並不需要親至總部辦理。

不需要註冊成為電子申請人 (eFiler) 才能透過 EFS-Web 提出專利申請。但是，除非您已註冊成為 eFiler，否則就不能透過 EFS-Web 提出後續信函，因為未註冊的 eFilers 不可透過 EFS-Web 提交後續信函。其他任何非 EFS-Web 的註冊 eFiler，必須透過郵寄或親自遞交方式至前述指定的地址提出後續信函。

申請人和專利律師辦理專利事務時必須注意禮節並遵守有關規定。所提出之文件違背此項要求者將遭退回。

每一項不同主旨之詢問均應分別書寫（但不一定要裝在不同的信封內），例如轉讓、繳費、訂購專利印製本、訂購紀錄影本及其他服務。以上詢問皆不應併入申復 USPTO 對於專利申請案所做審定的信函中。

書寫有關專利申請案之信函時，答復人必須敘明申請案號（包含系列碼及序號，例如 12/123,456）、或序號及申請日，或國際申請案的國際申請案號。如係有關專利的信函（除了為支付維持費外），則須敘明專利權人姓名、發明名稱、專利號碼及核發日。

訂購專利權讓與登記影本時，須指明冊別和頁碼，以及發明人姓名；否則，因尋找轉讓資料而耗費時間將另收費用。

未公開或未經核予專利之專利申請案是不對外公開的，除非有申請人、其受讓人（assignee）或其律師之書面授權，或 USPTO 執行職務所必須時始得查閱，否則所有關於申請案之資料均不得曝光。經公開的專利申請案和審定核准的專利檔案及其相關紀錄，包括任何決議（decision）的紀錄、讓與未公開專利申請案以外的讓與登記、其他專利或公開的專利申請案據以主張優先權的專利申請案，書籍和其他 USPTO 蒐藏之紀錄和文章，則均公開給社會大眾。以上資料可在 USPTO 的檢索室查詢取得，也可向 USPTO 訂購複製本。

在發明人提出申請案之前，USPTO 無法答復有關其發明之新穎性與可專利性之詢問、提供有關可能侵害專利之意見、告知提出申請案之妥當性、答復關於其主張之發明是否已核准專利或核發給誰之詢問，以及充當專利法解釋者或個人之顧問，除非是為解決例行案件中所發生的問題。一般性資料則可以直接告知或提供給申請人，或請申請人留意適當的刊物。

公眾檢索設施及專利商標資源中心

USPTO 位於 1D58 Remsen, 400 Dulany Street, Alexandria, VA 的科學技術資料中心提供給大眾 12 萬冊以上、各種語言的科學與技術書籍，大約有 9 萬冊之科學與技術期刊裝訂本、來自 77 個國外專利組織的公報，以及超過 4 千萬件的外國專利資料分別儲存於紙本、微縮卷片、微縮單片及光碟中。科學技術資料中心除國定假日外，每星期一至五早上 8:00 至下午 5:00 均對外開放。

公眾檢索設施設在 Madison East, First Floor, 600 Dulany Street, Alexandria, VA, 在此民眾可利用最先進的電腦工作站檢索和審視自 1790 年以來核准的美國專利。檢索室中有完整的專利回溯資料，以數字順序編號儲存於微縮卷片或光碟中。另有專利公報、年度索引（發明人）、分類手冊及其主題索引，及其他不同形式的輔助檢索工具。也提供影響專利所有權交易的專利轉讓記錄的微縮卷片及索引。

公眾檢索設施，除國定假日外，每星期一至五早上 8:00 開放至下午 8:00。

許多發明人在申請專利前，都試著自行檢索先前專利和出版刊物。發明人可在 USPTO 檢索室和全美各地被指定為專利商標資源中心（PTRC）之圖書館檢索。發明人可以對先前專利及出版刊物做初步檢索，以便找出是否有相同或近似的發明出現在先前專利中。發明人也可以請專利律師或代理人為之。此種檢索不如 USPTO 於審查申請案般的詳盡完整，而是，僅如其名的，達到初步檢索的目的而已。因此，USPTO 審查人員可基於初步檢索中不曾發現之先前專利或刊物，核駁申請案之申請專利範圍。

無法親自到公眾檢索設施查詢的發明人，可向 USPTO 訂購原始專利清單，或訂購包含在次分類中的交互參照專利，而次分類則含有檢索欄位，或者可以在專利商標資源中心檢視並取得專利複製本。專利商標資源中心收受新核發之美國專利，並維護保存較早核發之專利和商標資料。每間資源中心的館藏

範圍各有不同，從只有近幾年的專利，到蒐集自 1790 年以來核發之所有或大部分專利資料。

所收藏的專利資料係公開供民眾使用。每間專利商標資源中心還提供美國專利分類系統相關刊物（例如：分類手冊、美國專利分類系統索引、分類釋義等等）和其他專利文獻和書表，同時有技術人員協助民眾有效取得專利資料。所有專利資料收藏都依專利號碼順序排列。

所有專利商標資源中心都備有凱西斯（Cassis）光碟系統，本系統有豐富且多樣的檔案，能夠有效指出適當分類以供檢索，提供屬於各分類之專利號碼便於搜尋，也提供所有專利之現行分類，允許以文字檢索分類標題和摘要，以及提供較新專利的某些書目資料。在這些寄存圖書館也能連上 USPTO 的官網。

從微縮卷片、合訂本或光碟片複製成紙本資料之設備通常須付費才能使用。

由於各專利商標資源中心之間的專利收藏範圍和開放服務時間不盡相同，若欲親自至特定的資源中心查詢及使用專利資料，最好事先聯絡，以瞭解其收藏、服務內容及時間，避開可能發生的不便。各專利商標資源中心的完整資料，請參考 USPTO 的網站：

<http://www.uspto.gov/products/library/ptdl/index.jsp>。

專利律師和專利代理人

申請專利的準備工作以及在 USPTO 內進行各項流程以取得專利的過程，是件須要嫻熟專利法令、並熟知其作業流程的工作，同時尚須具備特定發明的科技學識。

發明人可自行向 USPTO 提出申請案，並自行進行各項程序，但除非其本身對此等事務很熟悉或曾仔細研究，否則可能遭遇相當大的困難。雖然不精於此道者取得專利的例子可能也不少，然而卻不能保證該獲准之專利能適當地保護該發明。

多數發明人皆委託已登錄之專利律師或專利代理人辦理申請。法律授權 USPTO 訂定規則，以規範專利律師與專利代理人之代理行為，並依法承認他們得在 USPTO 之前執行業務。未經 USPTO 認可執行代理業務之人，依法不得於 USPTO 代表發明人。USPTO 備有律師和代理人的登錄制度。被允許登記者，必須符合該局訂定的規則，規則中要求申請登記者須證明自己具有良好道德品性及擁有良好風評，並具備提供專利申請人高品質服務所必須之法律及科技背景。其中部分資格須通過考試來證明。參加考試者必須擁有工程或物理科學之大學學位或同等學位。

不論是律師或非律師，均得向 USPTO 申請登記執行代理業務。前者現在稱為「專利律師 (Patent attorney)」，後者則稱為「專利代理人 (Patent agents)」。兩者皆可於 USPTO 從事專利申請及其他專利相關的業務；但是專利代理人不得在法院進行專利訴訟、或從事各種地方管轄機關認為是執行法律專業的服務。例如，如果專利代理人居所地之州政府認為草擬專利契約屬於執行法律專業之行為，則該專利代理人便不得草擬任何包括讓與、授權等有關專利之契約。

某些未經登錄之個人和組織刊登廣告，提供他們在專利檢索，及發明行

銷和拓展方面的服務。這些個人和組織不能在 USPTO 代表發明人。他們不受 USPTO 規範之約束，但 USPTO 提供一個公開論壇，（www.uspto.gov/web/offices/com/iip/complaints.htm）上有關於發明促銷者／推廣企業之投訴與回應的文宣。

USPTO 不能推薦或協助挑選任何特定的律師或代理人，例如在答覆申請人詢問時指明某一位專利律師、代理人或公司是「可信賴的」或「適任的」。USPTO 在 <http://des.uspto.gov/OEDCI> 網站上提供專利律師和代理人名錄供參考。

多數大城市的電話簿分類目錄皆有一類專利律師的標題，該標題下列出該行業人士。許多大城市也都有專利律師協會。

發明人委任專利律師或代理人須簽署委任狀或授權書，此書狀於申請時一併呈送 USPTO，且成為申請文件的一部分。當律師或代理人經委任後，USPTO 就不直接和發明人聯繫，而是和律師或代理人進行接洽，因為嗣後他/她即代表發明人。不過發明人亦可隨時聯絡 USPTO，以瞭解有關其申請案之情形或進度。發明人可以撤銷其委任狀或代理授權書，以解除委任律師或代理人之職務。

USPTO 有權撤銷或中止犯有重大不正行為之律師或代理人在該局執行業務之資格，但須經完整的聽證會，並有明確且令人信服之證據顯示有不當行為，方能為之。在適當情形下，USPTO 會受理並對檢舉律師或代理人之申訴採取行動。然而，專利律師及代理人就其專業服務，向發明人索取之費用，不在 USPTO 所管轄的範圍內。明確的超收證據可作為向 USPTO 申訴的依據，但該局甚少介入收費方面的爭議。

誰可以申請專利？

除有特殊情形外，依專利法之規定，發明人、發明人之受讓人或依法讓與之受讓人，均可申請專利。若發明人死亡，專利申請案得由其法定代理人提出，此即為其遺產管理人或執行人。若發明人法律上已喪失行為能力，專利申請案得由法定代理人（例如，監護人）提出。倘若發明人拒絕申請專利或失蹤，其共同發明人得代表申請之。

兩人以上之共同發明，應由共同發明人申請專利。財務贊助人不屬共同發明人，不得以發明人身分加入申請人之列。漏列或誤植發明人姓名，如係出於無心之過，則可准予更正。

除因繼承或遺贈外，USPTO 官員和職員依法不得申請專利，或以任何直接或間接的方式取得專利，或其中之任何權能與利益。

獨立發明人資源

USPTO 於網站上（<http://uspto.gov/inventors>）開闢了一個獨立發明人（independent inventor）專區（網站標題為「發明人資源」），包含專利和商標申請程序等多面向內容。除此之外，並致力於網站上教育獨立發明人，提防不正當的發明拓展與行銷公司，針對可能對發明人造成影響的詐欺手段，提供示警及防範方法。對這些不正公司的投訴及被投訴公司的回應亦會被公布在網站上。這個網頁並進一步與 USPTO 的其他網站，以及其他聯邦政府機構的網站相互連結。

申請發明人協助計畫，有包括發明促銷者之申訴，可寄至：

Mail Stop 24

Director of the U.S. Patent and Trademark Office

P.O.Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

E-mail: independentinventor@uspto.gov

發明人協助中心 (the Inventors Assistance Center, IAC) 設有主要聯絡人，以利發明人及一般民眾取得有關填具資訊揭露申請文件、臨時專利申請或一般非臨時性專利申請之公開訊息。

有關專利申請程序的詳細資訊可電洽本發明人協助中心：

電話：1-800-PTO-9199

TTY 瘖啞專線:571-272-9950

USPTO 首頁：www.uspto.gov

發明人也可選擇提出臨時專利申請案 (Provisional Applications for Patent)。有關臨時專利申請案的細節將在後面章節中詳述。如需進一步資料，可進入 USPTO 網站查詢，或撥打電話號碼：800-786-9199 或 571-272-1000 索取有關臨時專利申請案的手冊。

申請專利

非臨時專利申請案

非臨時專利申請案應向 USPTO 局長提出，其應包括：

- (1) 書面文件，包含一份專利說明書 (發明說明和申請專利範圍)；
- (2) 圖式 (有必要時)；
- (3) 宣誓書或聲明書；
- (4) 申請、檢索及審查規費。【依據 37 CFR1.27 (a) 之規定，符合小實體 (small entity) 身分者，專利申請案之申請、檢索、審查、發證、上訴及年費之規費得減收 50%。依據 37 CFR1.29 (a) 或 (d) 之規定，符合微實體身分者提出證明，得減收 75% 的規費。】

- 小實體身分：申請人確認其符合 37 CFR1.27 (a) 之規定而主張以小實體身分提出申請，並繳納減收 50% 後的規費。規費每年十月調整。請注意，小實體申請人，如以 EFS-Web 系統提出電子申請，其申請費用可享有再減收之優惠。
- 微實體身分：申請人確認其符合 37 CFR1.29 (a) 或 (d) 之規定而主張以微實體身分提出申請，檢附微實體證明文件並繳納減收 75% 後的規費。相關專利表格網頁置於 USPTO 網站上，位於 Patent (專利) 頁籤中的 Form (表格)。微實體證明表格分為兩種，一種是依據 37 CFR1.29 (a) 規定，以「總收入為基礎 (gross income basis)」證明微實體身分的 PTO/SB/15A 表格。另一種是依據 37 CFR1.29 (d) 規定，以「高等教育機構為基礎 (institution of higher education basis)」證明微實體身分的 PTO/SB/15B 表格。自 2011 年 11 月 15 日起，任何非臨時專利申請案 (Non-provisional utility application) 以郵寄或親自遞交方式提出，需另支付 400 美元的「非電子申請費」，符合美國專利法施行細則 (Code of Federal Regulations, CFR) 37 CFR 1.27 (a) 的小實體，或符合 37 CFR 1.29 (a) 或 (d) 的微實體，則繳交 50% 的費用 (200 美元)。利用 EFS-Web 系統提出一般的非臨時專利申請案是避免另支付 400 美元非電子申請費的唯一方法。

其他專利信函，包括設計、植物及臨時性專利之申請文件，以及在申請日後提交之非臨時性申請案的相關信件) (稱為「後續信函」(follow-on correspondence))，仍然可以透過郵寄或直接遞交而無須負擔 400 美元的非電子申請費。不需要註冊成為電子申請人 (eFiler) 才能透過 EFS-Web 提出專利申請，但是，除非您已註冊成為 eFiler，否則就不能透過 EFS-Web 提出後續信函，因為未註冊的 eFilers 不可透過 EFS-Web 提交後續信函。任何人未於 EFS-Web 註冊為電子申請人 (eFiler)，必須透過郵寄或直接遞交方式寄送後續信函。(請參閱本手冊「一般資訊與回應」一節)。

假如您在 EFS-Web 上提交申請後收到 USPTO 的「申請文件不齊備通知 (Notice of Incomplete Application)」，內容敘述您的申請案已取得申請號碼 (application number)，但未被賦予申請日 (filing date)，此時您必須註冊為電子申請人並透過 EFS-Web 回覆此通知，才可免繳 400 美元的非電子申請費。關於註冊為電子申請人並擁有提交後續信函權利的進一步資訊，請至下列網頁諮詢：<http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/guidance/register.jsp>，或撥打電話 866-217-9197 洽電子業務中心。

說明書 (包含發明說明和申請專利範圍) 可使用文書處理軟體，例如：Microsoft® Word 或 Corel® WordPerfect 來製作。通常，這些文書處理軟體可以自行將說明書的文字檔案轉換為 PDF 格式，以便在透過 EFS-Web 提出申請時作為附件。其他申請文件，如圖式與簽名的聲明書，可能需要掃描為 PDF 文件後才能透過 EFS-Web 提交。相關訊息可查詢：<http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/index.jsp>。任何有關利用 EFS-Web 系統提出申請的問題，可直接向電子業務中心 866-217-9197 詢問。

所有申請文件皆須以英文書寫或檢附英文譯本，並繳交 37 CFR 1.17 (i) 所規定的必要規費。

每一份文件 (應該透過 EFS-Web 系統以 PDF 格式提出申請) 頁首邊界至少 2.0 公分 (3/4 英吋)，頁左邊界至少 2.5 公分 (1 英吋)，頁右邊界至少 2.0 公分 (3/4 英吋)，頁尾邊界至少 2.0 公分 (3/4 英吋)，所有提申文件皆不得打孔。同時所有文件之行距要求為 1 1/2 或雙倍行高，且申請文件須從第一頁起依序編碼 (頁碼則標示於內文之上或之下的中央位置)。

說明書須以非手寫字體來完成 (例如：Arial、Times Roman 或 Courier，字體大小最好是 12 級)，大寫字母應至少 0.3175 公分 (0.125 英吋) 高，但說明書的字不得小於 0.21 公分 (0.08 英吋) (例如：字體大小為 6)，說明書文字應採單一欄位。

說明書須以特別指明且明確請求申請人認為其發明之標的之申請專利範

圍作總結。申請專利範圍係申請案中相當重要的部分，因其為界定專利保護範圍的依據。申請專利範圍必須另起一頁。

發明之申請專利範圍超過一項時，得以獨立項或以附屬項形式提出，附屬項進一步限定被依附之請求項。當附屬項依附於二項以上的請求項時，稱為「多項附屬項（multiple dependent claim）」。

在符合相關規則要求之文件齊備前，專利申請案不會被交付審查。申請案提出時若未能具備取得申請日之要件（不完整或有欠缺文件），申請人將被告知此瑕疵並指定完成補正（可能需要額外付費）——此時將以收到完整申請文件之日為申請日。該瑕疵若未於規定期間內補正，申請案將被退回或另作處分；已繳納之申請費扣除規費表之手續費後予以退還。

申請費與聲明書或宣誓書，雖不需要與取得申請日的文件一起提交，但仍建議在提出專利申請時，就將所有完整的文件，一併向 USPTO 提交；否則，申請時所欠缺或不完整的每份文件，皆須簽名且附上信函，正確無誤指出與專利申請案其他部分的關連，方能補正。申請時，若未一併提交申請費或宣誓書／聲明書，USPTO 將告知申請人並限期繳交申請費、提交宣誓書／聲明書，以及繳交附加費用。

USPTO 對所有受理的專利申請案均依順序編號，並以申請收據告知申請人其專利申請案之申請案號及申請日。

所謂的申請日，係指 USPTO 收到說明書（至少包括一項申請專利範圍）及必要圖式齊備之日；或指先前不完整或有瑕疵的專利申請案，經補正者，以補正至局之日。

臨時專利申請案

自 1995 年 6 月 8 日起，USPTO 給予發明人選擇提出臨時專利申請案，其用意在於使發明人得以在美國提出收費較低之首件專利申請，同時給與美國申請人與外國申請人享有同等待遇。申請專利範圍、宣誓書或聲明書，皆不屬臨時專利申請案的必要文件。臨時專利申請案係提供專利申請案可及早取得有

效申請日之方法，並在提及該臨時專利申請案時可使用「專利申請中（Patent Pending）」這個名詞。設計專利則不得申請臨時專利申請案。

臨時專利申請案以 USPTO 收到書面說明書、圖式（如有需要）之日為申請日。此外，尚須繳交申請費用及一張敘明其為臨時專利申請案之封面，才算完整提出臨時專利申請案。申請人須在十二個月內提出非臨時專利申請案。嗣後提出的非臨時專利申請案中，記載於申請專利範圍中請求保護之申請標的，如為臨時專利申請案所支持者，則享有臨時專利申請案之申請日之利益。

假如臨時專利申請案非以英文提出時，依照 37 CFR 1.78 (a) (5) 之規定，欲以臨時專利申請案之申請日，主張為非臨時專利申請案的申請日時，必須提出臨時專利申請案的英文譯本。

臨時專利申請案依規定不經實質審查。一件臨時專利申請案自其申請日起算屆滿十二個月後，依規定視為放棄。臨時專利申請案的十二個月懸決期，不計入嗣後提出之非臨時專利申請案的二十年專利權期間內。

提出臨時專利申請案之日以後才補上基本申請費或封面頁時，須繳交額外的費用。不同於非臨時專利申請案，設計專利、植物專利及臨時專利申請案仍然可以透過郵寄或親自遞交提出，而無需繳交額外的 400 美元非電子申請費。設計專利和臨時專利申請案亦可透過 EFS-Web 提出。但是，植物專利申請案不得透過 EFS-Web 提出。

專利申請案之公開

依據 1999 年制定之美國發明人保護法，2000 年 11 月 29 日當日或以後申請的大部分植物專利申請案和發明專利申請案，皆需要公開專利申請案的內容。2000 年 11 月 29 日當日或以後申請的植物專利申請案和發明專利申請案，若該發明尚未成為，而且未來也不會成為其他須自申請日（或最早的優先權日）起算屆滿 18 個月後公開或須依專利合作條約（Patent Cooperation Treaty；PCT）公開的國外專利申請案之發明標的時，申請人得請求不公開他所申請的專利申請案內容。專利申請案，在最早的有效申請日或所主張之最早

優先權日起算屆滿 18 個月後公開。專利申請案經過公開後，USPTO 不會將申請專利之內容繼續保密，任何公眾均得向 USPTO 請求取得該專利申請案的完整檔案內容。

專利申請案經公開後，申請人即得主張暫時性權益。亦即，當申請人對於構成侵權行為之第三方有實際發出警告信函時，專利權人就有機會向該第三方取得合理的專利權利金 (royalty)，前提是該公開的申請案嗣後必須以相同的專利申請範圍獲准專利。換言之，專利權人得就發生在專利核准之前的侵害行為向他人請求賠償。

透過 EFS 網站提出電子申請

自 2011 年 11 月 15 日起，以郵寄或親自遞交方式提出的任何非臨時發明專利申請案，需額外支付 400 美元的「非電子申請費」，而符合美國專利法施行細則 37 CFR 1.27 (a) 的小實體或符合 37 CFR 1.29 (a) 或 (d) 的微實體則繳交 50% 的費用 (200 美元)。**免除此筆額外費用的唯一方式是使用 EFS-Web 提出非臨時專利申請。**透過電子方式提交申請的小實體申請人不僅能減免額外的非電子申請費 (小實體及微實體申請人每件 200 美元)，還能享有申請規費減免。小實體對於使用 EFS -Web 提交申請如有任何疑問，可直接洽詢電子業務中心 (Electronic Business Center, 電話：866-217-9197)。

其他專利信件，包括設計、植物及臨時性專利之申請文件，以及在申請日後提交之非臨時性申請案的相關信件，稱為「後續信函 (follow-on correspondence)」，仍然可以透過郵寄或親自遞交而無須負擔 400 美元的非電子申請費。不需要註冊成為電子申請人 (eFiler) 才能透過 EFS-Web 提出專利申請。但是，除非您已註冊成為 eFiler，否則就不能透過 EFS-Web 提出後續信函，因為未註冊的 eFilers 不可透過 EFS-Web 提交後續信函。任何人未於 EFS-Web 註冊為電子申請人 (eFiler)，必須透過郵寄或直接遞交方式寄送後續信函。(請參閱本手冊「一般資訊與回應」一節)。假如您在 EFS-Web 上提交申

請後收到 USPTO 的「申請文件不齊備通知」(Notice of Incomplete Application)，內容敘述您的申請案已取得申請號碼 (application number)，但未被賦予申請日 (filing date)，此時您必須註冊為電子申請人並透過 EFS-Web 回覆此通知，才可免繳 400 美元的非電子申請費。關於註冊為電子申請人並擁有提交後續信函權利的進一步資訊，請至下列網頁諮詢：

<http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/guidance/register.jsp>，或洽電子業務中心 (電話：866-217-9197)。

EFS-Web 允許客戶以電子方式透過網際網路安全地提交專利申請文件。EFS-Web 是一種可提出新申請案或提出與先前申請案相關文件的系統。客戶將文件儲存為可攜式文件格式 (Portable Document Format, PDF)，上傳文件，驗證該 PDF 檔案與 USPTO 內部的自動化資訊系統相容，提交文件，並透過即時付費流程支付處理費用。有一些 EFS-Web 格式的表單可供使用，當客戶使用這些表單輸入資料時，USPTO 的資訊系統會自動下載這些資料。

可透過 EFS-Web 提出線上申請，及繳納費用如下：

- (A) 新發明專利申請案並繳交費用；
- (B) 新設計專利申請案及並繳交費用；
- (C) 臨時專利申請案及並繳交費用；
- (D) 根據 35 U.S.C 371 申請請求進入國家階段及其費用；以及
- (E) 先前已提交專利申請案的後續文件及其費用。

關於 EFS-Web 的更多資訊詳參以下網址：

<http://www.uspto.gov/patents/process/file/efs/guidance>。請參閱網頁上的「法律架構」(Legal Framework) 文件以獲知無法透過 EFS-Web 送件的清單及常見問答集。

宣誓書或聲明書、簽名

宣誓書或聲明書係為發明人申請非臨時專利申請案，所作成的正式聲明。每位發明人需簽署宣誓書或聲明書，其中應包括受法律和 USPTO 規則所要求之聲明文字。宣誓書或聲明書中除必須宣誓或聲明申請人相信自己為申請專利之發明之原始發明人或原始聯合發明人，並聲明此申請案係由發明人自行申請或經發明人授權申請。請參照 35 U.S.C 115 與 37 CFR1.63。宣誓書須由發明人在公證人面前宣誓作成。聲明書得代替宣誓書。聲明書不需經公證。涉及設計 (designs)、植物 (plants) 和發明 (utility)，以及重新發證 (reissue) 之申請案，宣誓書或聲明書係必備的文件。除了各項必備的聲明外，宣誓書或聲明書須由發明人以全名 (Legal Name) 名義提出，如提報的申請資料表 (Application Data Sheet) 中未含有發明人的通訊地址及居住地址，則應在宣誓書或聲明書敘明。如申請人已死亡、法律上已喪失行為能力，經過努力後找不到或無法聯繫、拒絕宣誓或聲明，申請人得以簽署替代聲明 (substitute statement)，以取代宣誓書或聲明書。當提出連續申請案時，並得以原先於前案提出的宣誓書或聲明書影印複本代替使用，但須該複本合於現行應適用之規則。(也就是適用於 2012 年 9 月 16 日後提出的申請案之規則)。

宣誓書或聲明書表格，可撥打電話號碼：800-786-9199 或 571-272-1000，向 USPTO 之一般資訊服務中心索取；或進入 USPTO 網站 <http://www.uspto.gov> 中，查詢「專利書表 (Forms, Patents)」之選項連結。大多數在 USPTO 網站上的書表可以透過電子式填寫的方式，在 EFS-Web 送件，無需另外列印後掃描成 PDF 格式作為申請書的附件。

申請、檢索及審查費

提出一項專利申請案須繳付基本費及附加費，包括檢索費、審查費及領證費。可至美國專利商標局的網站（<http://www.uspto.gov>）查詢現行的收費規定。請求項超過 20 項或獨立項超過 3 項，即認定為「請求項數超出」（“excess-claims”）而需繳納附加費。例如，若申請人總計提出 25 項請求項，包括 4 項獨立項，申請人將被要求為超過 20 項的 5 項請求項及超過 3 項的 1 項獨立項支付附加費。如果同一申請人稍後提出一修正案增加請求項為 29 項、獨立項為 6 項，該申請人將被要求為額外的 4 項請求項及 2 項獨立項支付費用。

計算規費時，一申請專利範圍如以一單項獨立項或附屬項為前提，並與之相結合，則該申請專利範圍為一項單項附屬項。一多項附屬項或任何依附於其請求項，應依照其相關之申請項數被認定為不同之附屬項。如專利申請案中含多項獨立請求項，多出的獨立項須額外加收費用。

發明所有權人若係屬小實體，（包括獨立發明人、小型企業或非營利組織），經聲明主張係屬小實體身分時，申請費減半。申請人若符合小實體條件且以該身分申請時，應繳納小實體身分之申請費。申請人在聲明主張係屬小實體身分之前，應該詳細調查是否屬之。

每年的 10 月份，將調整規費收費標準。

說明書（發明說明和申請專利範圍）

專利申請案的文件架構，應依以下順序排列：

- (a) 申請書。
- (b) 繳款書。

- (c) 申請資料表。
- (d) 專利說明書。
- (e) 圖式。
- (f) 已簽章之宣誓書或聲明書。

而專利說明書應依序撰寫以下部分：

- (1) 發明名稱。
- (2) 相關專利申請案之交叉參考（如果有）。（在申請資料表上得列載相關專利申請案，以取代或同時列載在專利說明書中的相關專利申請案）。
- (3) 由聯邦政府贊助之研究/發展之陳明（如果有）。
- (4) 若所提出的發明申請係屬一共同研究合約（joint research agreement）之研究成果，須包含該合約當事人之姓名。
- (5) 「序列表」、表格、或檢送電腦程式列出之附錄、或光碟的參考文獻，及光碟中隨附參考資料。需明確載明光碟份數（含複本）及每片光碟中所包含的檔案。
- (6) 發明背景。
- (7) 發明概要。
- (8) 不同視角之圖式摘要敘述（如果有）。
- (9) 詳細之發明說明。
- (10) 一或多項請求項。
- (11) 揭示技術的摘要。
- (12) 序列表（如果有）。

說明書須包含一份發明內容、製造和使用方法及製程的書面發明說明，且必須以完整、清晰、明確而精準的用語敘述，使該發明所屬技術領域或最相關技術領域之具有通常知識者皆能製造和使用該發明。

說明書須詳述明確之發明內容，使得與其他發明及既有發明區別。說明書須完整敘述製法、機器、製品、物的組合或改良發明的特定實施例，並適時解釋其實施態樣（mode of operation）或原理。發明人所預期之發明最佳實施例（best mode）亦須加以敘述。

當發明為改良案件時，說明書須特別指出製法、機器、製品或物之組合之改良部分，同時其詳細說明應侷限於該特定改良、其共同實施部分、或是為完整敘述使他人瞭解所必須之範圍。

發明名稱應儘量簡短而明確（不超過 500 個字元），如未在申請案的開端提及該發明名稱，則應以其作為說明書首頁之標題。對於說明書中所揭示技術之摘要，需包括發明較相關技術中新穎的部分，應以另頁敘述，並建議置於申請專利範圍之後。前述摘要應以一個段落、至多 150 字敘述，且標題定為「揭示技術摘要（Abstract of the Disclosure）」。

敘明發明性質及要旨之發明概述應書寫於發明說明之前，該概述得包含發明目的之陳述。發明概述應與所請發明相對應，且概述所引述之任何標的均應為所請發明。

當申請案包含圖式時，應針對圖式中的不同視圖進行簡要說明，發明的詳細說明中，除應註明不同視圖之編號以供參照外，並使用符號編號以說明圖式中不同的元件。

說明書須以特別指明且明確請求申請人認為其發明之標的之申請專利範圍作總結。該申請專利範圍須特別指明且為明確請求之標的。申請人敘述為申請專利範圍之部分在申請案中相當重要，因其為界定專利保護範圍的依據，以及法院判斷專利侵害問題之依據。

只要各請求項間實質上不同且無不當增加項數，申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示；並得以單項或多項之附屬項形式提出，而依附或進一步限定同案中其他的申請專利範圍。當附屬項依附於二項以上的請求項時，稱為「多項附屬項（multiple dependent claim）」。

多項附屬項應僅以選擇式為之。多項附屬項不得作為任何其他多項附屬項的基礎。附屬形式之請求項應包含其所依附的請求項之所有限制。而多項附屬形式之請求項則應被解釋為包含其依附的每一請求項之限制。

申請專利範圍必須與說明書其餘部分所敘述的發明一致，同時申請專利範圍中使用之術語和詞句必須在發明說明中有明確支持或前提依據基礎，使其含義得由參考詳細發明說明加以確認。

圖式

當申請案件本質上需以圖式幫助瞭解時，專利申請人須依法提供發明圖式。然而，就申請標的之性質自可得知需要時，局方得要求申請人提供圖式；此圖式必須與申請案同時提出。此情形實際上已包括了物之組合及製法以外之所有發明申請案，但圖式對於許多方法發明案件也相當有用。

圖式須顯示申請專利範圍中敘述的每一項發明特徵，且應依 USPTO 規定要求之格式繪製。USPTO 規定繪圖的紙張尺寸、種類、頁邊空白及其他有關繪圖的細節。規定詳細標準的理由在於，當專利經核准後，圖式將以統一格式印製及公告，同時圖式也須讓利用專利說明書之人易於瞭解。

圖式紙張應於界定之視界 (sight) 內，從阿拉伯數字 1 開始編號，而一般非臨時性發明專利申請案，則應將這些「頁面 (sheets)」與其他申請案文件一併以 PDF 電子文件格式透過 EFS-Web 提交。如有編號，須放在頁面頂端中央，勿放在邊界。如圖式延伸至太靠近可用圖紙範圍之頂端邊緣中央，此種編號可放紙張右邊。圖式紙張編號須清楚且比當做參考記號之數字大，以免混淆。每頁頁碼應以斜線分隔 2 個阿拉伯數字，第一個數字代表頁碼，而第二個數字代表圖示的總頁數，且不做其他標示。

圖式中如提供識別標示，該標示應包括發明名稱、發明人姓名、申請案號 (如果已知)、和檔案號碼 (docket number) (如果有)。這些識別標示應置於圖式頁上方頁邊空白處。圖式之視界內不得出現任何姓名或識別記號。聯絡人的姓名和電話亦可提供，以供 USPTO 無法將圖式與正確的申請案對應上時可以查詢。

圖式標準

(a) 圖式

發明及設計專利申請案得以兩種可接受的繪圖方式提出圖式：

- (1) 墨線圖。圖式通常要求以黑色墨線繪製。繪圖須使用黑色墨水或能確保黑色實線之相同顏料，或者
- (2) 彩色圖式。在少數情形下，彩色圖式可能是揭示申請專利之發明或設計標的、或法定發明註冊標的之唯一有效媒介。彩色圖式需具備一定的品質，圖式中所有的細節方能被清楚的複製成紙本之黑白圖式。但於國際申請案（參見國際專利合作條約 PCT 施行細則 11.13）中，或經由 USPTO 電子申請系統提出的申請案或其複本中，不得使用彩色圖式。USPTO 僅在核准申請人依本項規定提出申請，並說明提交彩色圖式的必要性後，始接受發明或設計專利申請案和法定發明註冊案中所附的彩色圖式。任何前述申請皆須包含下列項目：
 - (i) 37 CFR 1.17 (h) 規定之費用；
 - (ii) 3 份彩色圖式；
 - (iii) 簡單圖式說明部分 (brief description) 的第一段插入以下文字
(除非說明書包含或先前已修正包含)，作為說明書的修正：
「本專利或申請案檔案包含至少一個彩色圖式。USPTO 會依申請和繳納必要之規費提供附有彩色圖式之專利或申請案之複本」。

(b) 照片

- (1) 黑白照片。發明和設計專利申請案通常不允許使用照片，包括照片的影印本在內。然而，若照片為唯一能揭示申請專利之發明的唯一有效媒介時，USPTO 才會接受發明和設計專利申請案中所附之照片。舉例來說，在與下列標的有關之專利申請案中，照片或顯微照片是可接受的：包括電泳膠 (electrophoresis gels)、墨點 (blots)，例如免疫墨點 (immuno-logical blots)、西方墨點 (western blots)、南方墨點 (southern

blots)、及北方墨點 (northern blots)、放射性自體顯影 (autoradiographs)、染色或未染色之細胞培養 (cell cultures)、染色或未染色的組織切片 (histological tissue cross sections)、動物、植物、活體影像 (in vivo imaging)、薄膜層析片 (thin layer chromatography plates)、結晶構造 (crystalline structures)，以及設計專利申請案中屬裝飾效果 (ornamental effect) 的部分。如果申請案中標的容許以圖式呈現，則審查人員得要求以圖式代替照片。前述照片並需具備一定的品質，使照片中所有的細節能夠清楚的複製成紙本形式。

- (2) 彩色照片。如發明或設計的專利申請案符合受理彩色圖式或黑白照片之條件，則亦得接受彩色照片。請參閱本節第 (a) (2) 項和 (b) (1) 項說明。

(c) 圖式的識別標示

須提供圖式之識別標示，如圖式中有提供識別標示，該標示應包括發明名稱、發明人姓名、申請案號、或當申請案號尚未編定時所給予的（如果有的話）之檔案號碼 (docket number)。這些識別標示，應置放於每張圖式正面上方的頂端邊界處。依據 37 CFR 1.121 (d) 之規定，在申請日後提交的申請案之圖式每頁皆須標示「替換頁」(Replacement Sheet) 字樣或「新頁」(New Sheet) 字樣。另依據 37 CFR 1.121 (d) (1) 規定，在所提交的劃線複本或任何加註變更處之修改後圖式上均須清楚標記「註記頁」(Annotated Sheet) 字樣。

(d) 圖式中的圖表形式

化學或數學式，圖表和波形圖得當作圖式提出，並須符合與圖式相同之要求。每一化學或數學式皆需標記為個別的圖式，必要時利用括弧表示，以顯示資料經適度整合。每一組波形圖皆須視為一個單獨的圖式提出，使用一般的縱軸及表示時間延伸的橫軸。說明書中提及之每一個別波形圖，皆須以不同字母標示在緊鄰縱軸之位置。

(e) 邊界

不得在紙張上的圖式視界 (sight) 周圍 (如圖紙周圍可用的空白部分) 設框, 但應有掃描目標點, 也就是十字線條, 印製於兩條對角線邊界角落。每一張紙必須包括頂端邊界至少 2.5 公分 (1 英吋), 左側邊界至少 2.5 公分 (1 英吋), 右側邊界至少 1.5 公分 (5/8 英吋), 以及底端邊界至少 1 公分 (3/8 英吋), 如此, 在寬 21 公分、長 29.7 公分 (德國國家標準 DIN A4 尺寸) 的圖紙上留有小於寬 17 公分、長 26.2 公分的視界, 而在寬 21.6 公分、長 27.9 公分 (8 1/2 英吋、寬 11 英吋長) 的圖紙上留有小於寬 17.6 公分、長 24.4 公分 (6 15/16 英吋、寬 9 5/8 英吋長) 的視界。

(f) 視圖

圖式應依需要儘可能包含多個視圖以表現發明內容。各視圖得為平面、正視、剖面或透視圖。必要時得使用放大比例之元件之部分細部圖。所有各面視圖皆須分組歸類, 且不浪費空間地放置在紙張上, 最好是垂直放置, 彼此間清楚區分, 而且不得包含於有說明書、申請專利範圍或摘要的紙張上。各視圖不得以投影線連接也不得包含中心線。電子訊號波形圖可運用虛線 (dashed line) 連結, 以顯示波形間的相對時序關係。

- (1) 分解圖。分解圖, 得以括弧包含各個不同部分, 以顯示不同部分間之關係或不同組合順序。當出現分解圖之圖式與其他圖式同在一張紙上時, 分解圖應置於括弧中。
- (2) 部分圖。必要時, 一台大型機械或大型設備的全貌可以分解成數個部分, 將其所有的部分圖繪製在同一張紙上, 如果無礙於瞭解其全貌, 可以將其分解成數個部分的部分圖, 延伸繪製在數張紙上。繪於不同紙張上之部分圖的邊緣與邊緣必須可以相連接, 且彼此間不相互包含。還須製作一張縮小比例的視圖, 以顯示各個部分圖在其整體全貌的視圖中之相關位置。當某視圖之一部分為擴大目的而放大時, 原視圖和放大視圖應以不同之視圖個別標示。
- (i) 當一個完整的視圖分繪於兩張或兩張以上之紙張上時, 每張紙張上的視圖須安排得能夠將其上之內容恰好併合成一個完整的圖式, 而不

隱藏任何一個視圖之任何部分。

(ii) 當視圖內容相當長時，可分成幾部分上下並列繪製在一張紙上。但各部分之間的關係須清楚而不模糊。

(3) 剖面圖。被截取剖面圖的平面應以斷線 (broken line) 形式在該視圖上標明。斷線的兩頭端部應標示出與剖面圖圖號相對應的阿拉伯或羅馬數字，同時應以箭頭指示視線方向。物體的剖面或斷面部分必須以剖面線來表示，該剖面線須由等距的斜平行線所構成，線與線之間應有充分距離，使得每一線條皆易於辨別。剖面線不應妨礙參考文字和導引線的閱讀。如無法將參考文字置於剖面線之外，則參考文字插入處的剖面線得予以分割。剖面線必須與周圍軸線或主要線條形成適當的角度，最好是 45 度。剖面圖的內容，必須將被截取的平面剖開時，所能顯示的所有元件的材質都繪製出來。剖面圖顯示不同剖面具有不同的材質，在每一剖面上均以等距平行斜線表示該元件的正確材質，可基於畫面上剖面線部分之總面積選擇其斜線間的距離。剖面圖中，對於同一元件之不同部位剖面，應以相同的剖面線形式繪製，並在剖面圖中精確地以圖式指明該元件的材料性質；同時，對於並列之不同元件的剖面線應以不同角度的方式繪製。至於，剖面面積屬於大面積時，得在沿著要畫剖面線的區域，其整體輪廓內部邊緣畫上剖面陰影即可。不同形式的剖面線，在剖面圖中應具有可區別材質特性的傳統原義。

(4) 交錯位置。只要不致造成圖面擁擠，得以虛線表現可移動位置並放置在適當的視圖上；否則，須利用另一張視圖來達到此目的。

(5) 略作修飾的形狀。略作修飾的形狀，其結構必須表現在另外的視圖中。

(g) 視圖編排

一個視圖不得疊置在另一個視圖之上或另一個視圖輪廓之內。同一紙張上之所有視圖皆應立於相同的方向，視圖應儘可能置於紙張直立時可閱讀之方向。如為清楚解說發明內容導致視圖寬度大於紙張寬度，那麼紙張得轉移方向使其頂端移轉至右側，該頂端留有適當的邊界作為標題之用。無論紙張為直立或是將頂端移轉為右側的情形，文字須由左而右橫向書寫，但利用標準的科學

慣例來表示橫座標軸 (X) 與縱座標軸 (Y) 的圖表除外。

(h) 公報首頁用的視圖

圖式應依需要儘可能包含多面視圖以表現發明內容。其中一個視圖應適合被編列在專利公開公報或專利公報的首頁上，作為發明之說明。各視圖不得以投影線連接也不得包含中心線。申請人得（以圖號）建議其中一個視圖被編列在專利公開公報或專利公報的首頁上。

(i) 尺寸比例

圖式繪製的尺寸比例應大到足以顯示其構造而不擁擠，且將其縮小至三分之二重製時仍能清晰顯示。圖式不允許添加諸如「實際尺寸」或「1/2 比例」等標示，因為當圖式以不同規格加以複製時，這種標示就失去原先的意義。

(j) 線條、數字及文字之特質

所有圖式皆須依製圖方法且足以令其複製品質良好的方式繪製。圖式中每一條線、數字和文字皆須耐久、整潔、黑色（彩色圖式例外），夠濃夠深，且粗細一致及界線分明。所有線條和文字皆須夠濃，俾能適當複製。此項規定對於任何粗細的線條，或陰影線和表示剖面圖中切割面之線條，均一體適用。當不同粗細代表不同意義時，得在同一圖式中使用不同粗細之線條和筆觸。

(k) 陰影

如有助於瞭解發明又不會降低其可讀性，則鼓勵在該視圖中使用陰影。陰影是用來表現一個物體的球狀、圓柱形和圓錐形元件之表面或形狀。平坦部分亦得稍微畫上陰影。陰影最好使用於透視圖中顯示的各個部分，但不適用於橫斷面。請參閱本節 (h) 段之第 (3) 項說明。最好以等距線條來表現陰影。這些線條必須很細，數量越少越實用，且須與圖式中的其他部分形成對比。除非會彼此重疊或遮蔽參考文字外，可在物體陰影面使用粗線條以取代陰影。光線應來自左上方 45 度角處。表面輪廓應以適度陰影來表現為佳。不可整面為黑陰影區域，除非用以代表條線圖或色彩。

(l) 符號

在合適狀況下，得在圖式上使用習用元件的圖示符號。使用此種圖示符號和標記表示的習用元件，須在說明書中已經適當確認。習知器具裝置應以眾所週知的涵義且為該技術領域所普遍接受的圖示符號加以解說。其他非眾所週知的圖示符號，倘若與現行慣用符號不致產生相互混淆，而且易於辨識的前題下，經 USPTO 認可後，亦可使用。

(m) 圖式說明

為有助於瞭解圖式，且經 USPTO 認可、或依據審查人員之要求，可使用適當的描述性圖式說明，但應儘量以較少的文字敘述。

(n) 數字、文字和參考記號

- (1) 參考記號（最好是數字）、頁碼和視圖編號須明白而易讀，並且不得與括弧或引號一起使用，或被包含在圖形輪廓內，例如被圍繞在內。它們須被導向與圖式相同的方向以免須旋轉紙張。參考記號應依所描繪之物體輪廓來排列。
- (2) 文字須使用英文字母，除非有他種慣用字母，例如用希臘字母表示角度、波長和數學式。
- (3) 數字、文字和參考記號須至少 0.32 公分（1/8 英吋）高。它們不應被放置在圖式中，否則會影響對圖式之瞭解程度。因此，它們不應與線條相交或相混。不應被放在剖面或加陰影的表面上。但必要時，例如標示平面或橫斷面時，得於參考記號下方畫上底線，如要在剖面或陰影部分放置參考記號，該記號出現之處得留下空白區域，使該記號醒目。
- (4) 發明的相同部分出現在圖式中一個以上之視圖時，該相同部分應以相同之參考記號標示，且不同部分不得以相同之參考記號標示。
- (5) 發明說明中未論及之參考記號不得出現在圖式中。發明說明中所論及之參考記號皆必須出現在圖式中。

(o) 導引線

導引線 (lead lines) 是指參考記號與其所參考之細部間的線條。此種線條可為直線或曲線，且應儘可能短些，且須起於緊鄰參考記號處並延伸至所標示之特徵處。導引線不得彼此交錯。每一參考記號皆需要導引線，除非該參考記號係用以標示其本身所在之表面或剖面。此種參考記號須畫上底線，以釐清非因錯誤而漏畫了導引線。導引線的製作須和圖式中其他線條的畫法相同。請參閱本節之 (1) 段。

(p) 箭頭

只要涵義清楚，箭頭可依如下方式運用於線條兩端：

- (1) 在導引線上，一直立箭頭用以標示其所指向的整個剖面；
- (2) 在導引線上，一接觸線條的箭頭用以標示該線條沿著箭頭方向所顯示的表面；或者
- (3) 為表示移動方向。

(q) 著作權或光罩著作標示

著作權或光罩著作標示得出現在圖式中，但須放在圖式的視域中，緊鄰該著作權或光罩著作資料的圖表下方，且限於使用印刷體 0.32 公分到 0.64 公分 (1/8 到 1/4 英吋) 高的文字。但標示的內容須限制在合乎法令規定的要素。例如 “©1983 John Doe” (17 U.S.C.401) 和 “*M*John Doe” (17 U.S.C.909) 係屬適當的限制而且依現行法令規定已分別充分標示著作權和光罩著作。唯有在說明書一開始 (最好是作為首段) 就將 37 CFR 1.71 (e) 所規定的授權文字列入的情況下，含有著作權或光罩著作標示的事項才被允許。

(r) 圖式紙張編號

圖式紙張應依本節 (g) 段所界定之視域內，以阿拉伯數字從 1 開始續編。如有編號，須放在紙張頂端的中央，但勿放在頁邊內。如圖式延伸至太靠近可用圖面範圍之頂端邊緣中央，此種編號可放在紙張右邊。圖式紙張編號須清楚且比當做參考記號之數字大，以免混淆。每頁頁碼應以斜線分隔 2 個阿拉伯數字，第一個數字代表頁碼，而第二個數字代表圖示的總頁數，且不做其他

標示。

(s) 視圖編號

- (1) 各視圖須從 1 開始以阿拉伯數字依序編號，且與頁碼相區隔，儘可能依其出現在圖式紙張上的順序編號。繪製在同一張紙或數張紙上之各個局部圖，而該等局部圖可組合成一個完整視圖，則該等局部圖必須使用相同圖號，但在其後標示不同的大寫字母加以區分。圖號前須標有縮寫的“FIG”。當申請案中僅用一個視圖來解說所主張之發明時，該圖式不必編號且不必出現縮寫的“FIG”。
- (2) 區分視圖的數字和字母須簡單清楚，且不得與括弧、圓圈或引號一起使用。用於視圖圖號的數字字型，須大於用以表示參考記號的數字。

(t) 安全標記

經授權使用之安全標記得置於圖式視界 (sight) 外，最好是位於頂端頁邊的中央。

(u) 更正

凡向 USPTO 提出之更正圖式，皆須耐久而固定的。

(v) 孔洞

申請人不得在圖式紙張上打孔。

(w) 圖式的類型

設計專利圖式，請參見 37 CFR 1.152 之規定；植物專利圖式，請參見 37 CFR 1.165 之規定；再發證圖式，請參見 37 CFR 1.173 (a) (2) 之規定。

模型、展示品、樣品

對大多數的專利申請案而言，模型或展示品並非必要，因為說明書中的發明說明和圖式必須充分、清楚和完整，並足以讓人瞭解其所揭示的發明而毋庸模型輔助。

如有需要，USPTO 可能會要求提出可作動模型或實物展示品。此種情形不常發生。當專利申請案主張發明為一永動機（perpetual motion devices）時，可能會被要求提出一個可作動模型。

當發明是有關一種物的組合時，可能會要求申請人提供該組合物（compositions）、或其成分（ingredients）或其中間產物（intermediates）之樣品，以便檢查或實驗。如果係屬微生物方面的發明，那麼微生物寄存是必須的。

USPTO 的專利案件審查和程序

除臨時專利申請案外，一經 USPTO 受理之完整專利申請案，將被交付至與該發明之技術領域相關的技術審查中心（TC）審查。在技術審查中心（TC）內，專利申請案將由被指派審查的審查人員依申請順序或依局長規定的審查流程進行審查。

除法規另有規定，或因局長命令加速推動局內業務，或因局長認為情況顯示有正當理由加速審查之外，專利申請案一律依照申請先後，依序進行審查，不會不按順序而加速審查或做進一步處理。

申請案之審查包括：檢查申請案是否符合法律要件、檢索美國國內專利、公開申請案、外國專利文件以及現有文獻，以檢視所請發明是否符合專利要件之新穎（new）、實用性（useful）、和非顯而易見（nonobvious）及是否符合專利法規及施行細則之相關規定。若審查人員認為申請案具可專利性，則授予專利。

限縮

單一專利申請案雖主張兩項以上的發明，但經 USPTO 審查，認為依其發明本質（例如，相互獨立及可區別）不應將一項專利核發給該兩項發明時，會要求申請人將其專利申請案限縮至其中一項發明；而剩下的另一項發明或可成為另件專利申請案的發明標的，如果該申請案於第一件申請案尚在審查時提出，那麼將有權享有第一件申請案之申請日利益。審查人員可在進一步行動前提出要求，限制一申請案，僅包含一項發明標的。

審查意見通知

審查人員之決定會製作成一份「審查意見通知（action）」，並以書面通知申請人，通知書通常寄給該申請案的專利律師或專利代理人。任何不利意見（adverse action）、拒絕或要求的理由都會在通知書內敘明。這些通知訊息或參考資料，可能有助於申請人判斷是否他（她）的申請案有續行審查的必要。

如果申請專利之發明非屬可專利性之標的，請求項將被核駁。如果審查人員認為申請專利之發明欠缺新穎性或與先前技術之差異僅是顯而易見時，請求項也可能遭核駁。在首次通知時（first office action），即遭審查人員核駁部分或所有請求項，並非少見，也就是說，申請案逕准的比例相對較少。

申請人申復

申請人必須以書面請求審查人員對其審查結果重新考量，並須具體明確的指出他認為審查人員通知書中的錯誤。申請人必須申復先前的審查意見通知書中每一項形式核駁和專利性技術核駁理由。申請人的申復必須是經過慎重考慮並展現誠意，以促使案件續行至最後審定或核准。僅主張審查人員犯錯將不會被接受為重新考量之正當理由。

為答覆核駁通知而修正申請案時，申請人須根據審查人員所引述的先前技術或核駁理由所揭示之當時技術，明確指出其修正後之請求項具可專利性之原因，以及修正後之請求項如何避開該等引證或核駁理由。申請人申復後，申請案將再次被審查，如同初審後申請人被以相同的方式告知其請求項之狀況是否遭形式核駁、專利性技術核駁、或核准。第二次審查意見通知通常也是最後一次。

申請人亦得請求安排與審查人員面詢。但無論面詢與否，申請人仍須在規定的時間內對 USPTO 的審查意見通知做出書面申復。

最終核駁

第二次或之後的意見，其核駁或其他通知可能是最終決定。因此申請人的回應限於對遭核駁之請求項的上訴，而不得進一步修正申請專利範圍。不涉及遭核駁之申請專利範圍的異議或要求，得申請局長再為檢視。對於最後核駁或通知所做的答覆須包括：遭核駁之每一項申請專利範圍的註銷、或對於該核駁之聲明不服，如有任何請求項被允許，則須包括使申請案符合有關格式的任何要件或瑕疵。審查人員於做出最終核駁時，應重複或陳述當時認為適用於申請案中請求項之所有核駁理由。

申請案之修正

依規定申請人可對申請案提出修正，或於審查人員提出明確要求時為之。

局方在首次審查意見通知（first Office action）郵寄日（含）之前收到的修正書稱為「初步修正」（preliminary amendments），相關條目規範於 37 CFR 1.115。回覆非最終審查意見通知（non-final Office action）的修正書受 CFR 1.111 規範。至於在最終審查意見通知（final Office action）後提交的修正書則

受 37 CFR 1.116 及 37 CFR 41.33 等條文規範。

當被要求時，說明書、專利請求項及圖式須作修正，以更正不正確的專利說明、定義或贅詞，並提供專利請求項、專利說明與圖式間的實質對應關係。所有的圖式或說明書的修正和補充，都不得包含超出原始揭露內容之新事項（new matter）。經發現背離或增加原始揭露內容外的事物，即使補提宣誓書或聲明書，仍不得加入申請案，僅得於另一申請案中出現或主張。

申請案的修正方式規範於 37 CFR 1.121。依其規定對於專利說明書的修正（不包含請求項）必須透過段落的新增、刪除或替換、章節的替換或一份替換本說明書（substitute specification）。替換的段落須加註標記（例如：加底線或刪除線）以表現出有關原本段落的所有變更，新增的段落不必加底線。若提交替換本說明書則須加註標記（例如：底線或刪除線）來表示有關先前最近版本（the immediate prior version of the sheet）之修正，並須檢附替換本說明書並未加入新事項之聲明，及一份不含標註記號的乾淨版本。

圖式非經局方同意不得作任何變更，任何圖式的結構改變僅能以替換圖式頁的方式提交，原圖式替換頁的每頁頂端皆須標註「替換頁」（Replacement Sheet）字樣。即使僅修改其中一個視圖，圖式的任何替換頁仍須包含先前最近版本出現過的所有的視圖。任何包含新增視圖的圖式頁皆須在頂端標示「新頁」（New Sheet）。視圖的所有變動皆須在圖式修正頁（drawing amendment）或備註部分（remarks section）中詳細解釋。

修正申請專利範圍須將所有替代先前申請書申請專利範圍的內容包含於請求項清單中。在此請求項清單中，每一請求項須在其請求項號後以 37 CFR 1.121 (c) 規定的 7 種說明符號其中一種註明。處於「目前修正」（Currently amended）狀態的請求項須標註記號（例如：底線或刪除線）。所有非目前修正的待審查請求項（pending claims）須以乾淨版本列在請求項清單中且不標註任何記號（例如：底線或刪除線）。

申請專利範圍的原始編號在整個申請程序中皆予以保留。當申請專利範

圍被刪除時，剩餘的申請專利範圍亦不得重新編號。當申請專利範圍因修正或取代被刪除者而增加時，申請人必須接著之前提出的申請專利範圍編號最後一項開始替新增申請專利範圍編號。當申請案即將被核准時，如有必要，審查人員依照申請專利範圍出現的順序、或依申請人要求的順序重新編號。

申復期限和放棄

申請人必須於規定期限內申復 USPTO 的通知。法律 (35 U.S.C.133) 規定答復期限最長為 6 個月，同時局長有權縮減期限，但不得少於 30 天。通常答覆 USPTO 通知之期限是 3 個月。被縮短的申復時間得延長至最多 6 個月。如果申復期限經延長，通常須繳納延長費。金額視延長期間長短而定。若申請案已通過，申復期限通常不准延長。如果期限內未收到申復，申請案視同放棄而不再是審查中 (pending) 的狀態。然而，若能證明未答覆是基於無法避免的原因、或非出於故意，則申請案得於提出申請並經局長核可後續行審查。續行審查須儘快向局長提出請求書並檢附規費。如答覆尚未提出，那麼此時必須附隨請求書提出答覆。

向專利審判和上訴委員會提上訴及向法院提訴訟

如果審查人員堅持核駁申請案中任何一項請求項，或如果核駁已是最終決定，那麼申請人得向 USPTO 的專利審判和上訴委員會 (PTAB) 提起上訴。專利審判和上訴委員會成員包括商務部主管智慧財產事務之副部長暨 USPTO 局長、副局長、專利事務處長和專利行政法官，但通常每一件上訴案僅由三位成員審理。上訴須繳納規費，同時申請人須提出上訴理由書 (brief) 以支持其立場。言詞審理 (oral hearing) 將依申請人請求並俟其繳納規費後舉行。

申請被核駁後如果選擇不上訴，而申請人欲考慮不同的申請專利範圍或提出進一步的證據時，經常會以請求續審（Request for Continued Examination；RCE）或申請連續案（Continuation Application；CA）的方式提出。有關請求續審的規定可查詢 37 CFR 1.114。設計專利申請案不適用續審案申請，但設計專利申請書之延續可循 37 CFR 1.53（d）關於延續審查案（Continued Prosecution Application, CPA）所規定之方式提出。

如果專利審判和上訴委員會的決定仍不利於申請人，申請人得再上訴至聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit；CAFC），或者向美國哥倫比亞特區地方法院對局長提起民事訴訟。聯邦巡迴上訴法院將複查 USPTO 所做的紀錄，並可能維持或推翻 USPTO 的審定結果。在民事訴訟程序方面，申請人得於法院提供證言，法院將會作成裁判。

專利案的核准及發證

若專利申請案在審查時，或在後續重新考慮（reconsideration）的階段經認定可准予專利，將會寄發一封核准及領證費用期限通知（Notice of Allowance and Fee（s）Due）予申請人或申請人經錄案律師或代理人（如申請人有委任之情事），而該專利之領證費用，及刊登專利申請書公開內容之費用（如有，見 37 CFR 1.211-1.221），將在通知日起 3 個月內繳納。申請人如未及時繳納領證費，申請案將視為放棄。現行專利規費表（fee schedule）可至 www.uspto.gov 網頁查詢。依據規定，經證明延誤繳納規費是無法避免（參考 35 U.S.C. 41 及 37 CFR 1.137（a））或非故意（參考 35 U.S.C. 151 及 37 CFR 1.137（b））時，局長得接受該延後繳費。繳納領證費後，局方將視手邊待印行數量的多寡儘速核發該專利。核准之專利在其核准日或核准後會儘速送達或郵寄給發明人錄案之律師或代理人，若未委任律師或代理人，則直接送達發明人。從核准日開始，先前未曾透過公開申請書而對外開放的申請書內容，即成為對大眾開放的專利檔案。

若公開一件申請書或核准一項專利有害於國家安全，專利事務處長將有權命令將該發明予以保密，並不將其該申請案公開，或視國家利益需要，在保密期間內不核准專利；被命令予以保密的專利申請，其申請人有權針對該命令向商務部長（the Secretary of Commerce）提出申訴（參考 35 U.S.C 181）。

專利權期間延長和調整

依 35 U.S.C.154 (b) 規定，某些專利之專利權期間，得延長或調整。該專利權期間延長或調整乃因特定類型之延遲使該申請案處於懸而未決的未審定狀態。

發明專利和植物專利原申請日期若介於 1995 年 6 月 8 日至 2000 年 5 月 28 日期間內所提出者，依 37 CFR 1.701 之規定，為具適格性來提出申請專利權期間延長（Patent Term Extension；PTE）。該種專利權期間延長係因審理依 35 U.S.C. 135 (a) 規定所提起之衝突程序、或審理依 35 U.S.C. 181 規定提出秘密命令，或成功上訴複審時，因而造成的遲延審查。

發明專利和植物專利的原申請日期係在 2000 年 5 月 29 日當日或以後者，依 37 CFR 1.702 至 1.705 之規定，得申請專利權期間調整（PTA）。依 35 U.S.C. 154 (b) 規定，專利權期間調整（PTA）具三種主要基礎。第一種專利權期間調整（PTA）基礎（參見 37 CFR 1.702 (a) 及 1.703 (a)）係因 USPTO 不能在 35 U.S.C. 154 (b) (1) (A) 規定期間內給予官方審定結果書所致。第二種專利權期間調整（PTA）的基礎（參見 37 CFR 1.702 (b) 及 1.703 (b)）係因 USPTO 在 35 U.S.C. 154 (b) (1) (B) 所規定自專利申請案實際申請日起算滿 3 年內，沒有對該專利申請案核准專利所致。第三種專利權期間調整（PTA）的基礎（參見 37 CFR 1.702 (c) 至 (e)，及 1.703 (c) 至 (e)）係依 35 U.S.C. 154 (b) (1) (C) 之規定，以及包括審理依 35 U.S.C. 135 (a) 規定提起衝突程序時、或審理依 35 U.S.C. 181 規定提出秘密命令時，或成功上訴複審時，有時間上遲延審查所致者。

若申請人在一段時間內不能夠以合理積極的態度，努力完成依 35 U.S.C. 154 (b) (2) (C) 規定所為之申請，則該段申請人不積極作為的時間，將會從專利申請案已有累積之專利權期間調整 (PTA) 時間中扣除。37 CFR 1.704.24 對於「不積極作為」有列表例示。

最初計算出專利權期間調整 (PTA) 時間值係列印在核准和領證費用期限通知 (notice of allowance and issued fee due)，而最終確定的專利權期間調整 (PTA) 時間值則列印在核准專利公告本首頁。凡請求重新考量計算列印在核准和領證費用期限通知上的專利權期間調整 (PTA) 值，應使用申請專利權期間調整的制式表格予以申請，並且必須在繳納領證費用之前或同時提出申請 (參見 37 CFR 1.705)。

專利的本質與專利權

專利是以美國名義蓋以 USPTO 關防核發，證書由 USPTO 局長簽章或印有局長姓名並經其他 USPTO 官員證明。專利包括一紙頒給專利權人的證書，以及附於其後之說明書和圖式印製本，共同形成專利的一部分。專利賦予專利權人「排除他人在美國境內製造、使用、為販賣之要約或販賣其發明、或進口其發明至美國或其領域或屬地之權」，專利權期間應自其專利申請案於美國提出之日起算 20 年；如果一申請案依 35 U.S.C.120、121 或 365 (c) 之規定援引較早提出申請案，那麼應從該較早申請案提出之日起算，而且專利的存續以依法繳納規費為前提。

專利所賦予權利之真正本質須謹慎地予以區分，而其關鍵在於前述的句子中「排除之權 (right to exclude)」這幾個字。專利並不賦予製造、使用、要約販賣或販賣、或進口發明之權利，而只是賦予專利權人對以上行為之專有排他權。通常任何人皆有得任意製造、使用、為販賣之要約或販賣、或進口物品之自由，毋庸政府授權。由於專利並不賦予製造、使用、為販賣之要約、或販

賣、或進口發明之權，而只是使專利權人對以上行為專有排他之權利；專利權人本身實施專利的權利端視他人的權利範圍、以及任何可能適用之普通法律規定而定。任何人皆不會僅因取得了一項專利，而理所當然被授權製造、使用、為販賣之要約、或販賣、或進口該發明—如上述行為可能觸法的話。

就一輛新車取得專利之發明人，無權在違反要求具備執照之州法情況下使用該獲有專利之新車；專利權人也不得僅因已取得專利而得以販賣法律所禁止販賣的該物品。

如實施其專利會侵害到他人之在先之權利，專利權人也不得製造、使用、為販賣之要約、或販賣、或進口他／她本身的發明。專利權人不得違反聯邦反托拉斯法（antitrust laws），例如以限定轉售價格、或以企業之聯合行為的方式，達到限制商業活動、壟斷市場之目的；或違反藥品及食物管理法。通常沒有任何事物得阻止專利權人製造、使用、為販賣之要約、或販賣、或進口其本身的發明，除非他／她因而侵害到他人仍然有效的專利。例如改良一設備的專利，在所據之原設備已有專利的情況下，其專利的實施不得侵害該設備之原專利權。

專利權期間應自其專利申請案於美國提出之日起算 20 年，如果一申請案依 35 U.S.C. 120、121 或 365 (c) 援引較早提出之申請案，那麼專利權期間應從該較早申請案提出之日起算，而且專利的存續以依法繳納年費為前提。針對申請日為 1980 年 12 月 12 日當日或以後之專利，其年費應於最初授予專利後之第 3.5、7.5 及 11.5 年繳納。年費必須於規定時間繳納，以維持專利的效力。專利屆期後，任何人皆可製造、使用、為販賣之要約或販賣、或進口該發明而毋庸徵得專利權人同意，但必須沒有使用到其他尚未屆期之專利所涵蓋之事項。就某些藥品專利和其他法律規定的特殊情形下，專利權期間是得以延長的。

維持費

對所有申請日為 1980 年 12 月 12 日當日或以後的專利而言，按時繳納維持費以維持專利的效力，是專利存續之前提。維持費是在授予專利之日起第 3.5、7.5 及 11.5 年到期，如果是在「空窗期 (window-period)」內繳納，此處空窗期之定義為每個到期日往前推六個月期間，例如：3 年到 3 年 6 個月，則毋需繳納附加費。(請參考規費表中之維持費明細)。在表明是對哪個專利繳納維持費或任何附加費時，應指出專利號碼、以及美國專利申請案號。繳費時如僅提供專利號碼，USPTO 得就該號碼收受辦理，亦得退件 (參見 37 CFR 1.336 (c))。

未準時繳納當期維持費可能導致專利權消滅。繳費期限截止後有 6 個月的補繳期 (grace period)，可以補繳維持費及附加費。補繳期之定義為繳費期限截止日起算的 6 個月期間。USPTO 不會主動郵寄通知，提醒專利權人維持費到期；然而，若維持費逾期仍未繳納，USPTO 會告知專利權人可以在補繳期內繳納年費，並額外附加規費。若未準時繳納年費，且未在補繳期內繳納年費與附加規費，則專利權自補繳期結束當日即失效。

更正專利

除極少數例外情形外，專利一旦獲准，便脫離 USPTO 的管轄。當專利印製本的內容與 USPTO 紀錄有所不符時，USPTO 得不收費核發一張證明，以更正專利證書中之明顯的錯誤。此類錯誤多為印製過程中排印錯誤所致。某些出自申請人這一方，印刷上的小錯誤得以更改證明書加以更正，但申請人需繳交費用。專利權人得依法 (35 U.S.C 253) 向 USPTO 提出一份放棄聲明，放棄其專利中一項或多項請求項。

當專利在某些方面有瑕疵時，法律規定專利權人得申請重新核發

(reissue) 專利。欲修正核准專利的瑕疵提出後需經審查評估，方得以重新發證以取代原來的專利；且範圍僅及於原專利期間尚未屆滿之部分。不過，藉由重新發證所能做的變更，事實上相當有限，不能增加新事項 (new matter)。另一方面，任何人對於核准之專利已揭露於先前技術或公開刊物者，均得檢附規費，提起再審查 (reexamination) 專利之申請。再審查審結時，會發給一張證明，說明再審查程序的結果。

讓與和授權

專利權是私有財產，得售予他人或設定抵押；它可經由遺囑遺贈他人，或因繼承已故專利權人而移轉者。專利法規定專利權或專利申請權之轉讓或販售應以書面為之。此種文書稱為讓與契約，可將專利權中之一切權益轉讓。當完成讓與後受讓人即成為專利的所有人，而享有與原來專利權人相同的權利。

法律也規定得為部分利益的轉讓，例如專利權的二分之一權益、四分之一權益等等。也有一種授權類型賦予和讓與契約相同特性的權益，但僅限在美國境內特定區域享有。專利權的抵押將專利權之所有權移轉給抵押權人或貸方，直到該抵押貸款已經償還完畢，且專利權從抵押權人再移轉回抵押人（即借款人）為止。有條件轉讓也是專利所有權移轉的之一，且將視為已生效力 (absolute)，直到當事人或管轄法院宣告撤銷為止。

任何專利權或專利申請案之讓與、授權或移轉，皆應公證人、或經授權執行誓約或履行公證行為之官員承認。認知有該等行為之證明書將成立執行讓與、授權或移轉行為之初步證據 (prima facie evidence)。

讓與登記

USPTO 受理讓與、授權及類似文書之登記，而此種登記即被視為通知。如果一項專利（或專利申請案）、或專利（或專利申請案）中某項權利之讓與、授權或移轉，未於成立之日起 3 個月內向 USPTO 登記者，其嗣後未經事先通知的高額對價契約將無效，除非在該買主購買前已完成登記。

有關專利權讓與登記之文件，應標明專利權號和日期（專利權記載之發明人姓名及發明名稱亦應一併提供）。有關專利申請案之專利申請權讓與登記文件亦應標明其專利申請案號和申請日，專利申請案記載之發明人姓名及發明名稱亦應提供。有時專利申請權讓與是在專利申請案準備好而尚未向 USPTO 提出申請之前為之。此種讓與應以其完成讓與日、發明人姓名和發明名稱確認是否為正確之申請案，如此才不致造成所欲申請之專利申請案有所出入。如果專利申請案在繳納核准規費當天或之前讓與並完成登記，那麼該專利將授予受讓人。如果只是部分權利之讓與，那麼該專利將授予發明人及其共有之受讓人。

所有權共有

當專利授予一人以上之共同發明人、或當讓與部分專利權時，專利權得由兩人或兩人以上共同享有。專利之任一共有人，無論其享有多少之部分專利權，只要不侵害他人之專利權，均可自行實施製造、使用、為販賣之要約、販賣及進口該發明之權，而毋須經其他共有人同意，該共有人亦得出售其權益、或其權益之任何部分，或授權給他人，除共有人之間訂有契約以規範彼此關係外，毋須經其他共有人同意。因此如要避免前述結果，須瞭解讓與部分專利權，而當事人彼此間卻無權利義務範圍之明確協定，將是非常危險的。

專利權人得授權他人實施其專利權。由於專利權人有排除他人製造、使用、為販賣之要約、販賣、或進口其發明之權，任何人未經其允許不得有以上之任何一種行為。

專利授權合約基本上不過是授權人不控訴被授權人的一項允諾。授權不需要特別的格式；授權是一紙契約，它可包含當事人同意的各種條款，包括繳納授權金等等。

草擬授權合約（以及讓與合約）是屬於律師業務範圍。這些律師也應熟悉專利事務。某些州並訂有專利權出售的程序性規定，以供交易時遵守。

專利侵權

專利侵權包含於專利權期間內未經授權而在美國或美國領土境內製造、使用、為販賣之要約、或販賣任何獲准專利的發明，或進口任何獲准專利的發明至美國。如專利權受到侵害，專利權人得向適當的聯邦法院訴請救濟。專利權人得向法院申請核發禁制令，以防止侵害繼續，並得請求法院對侵權所造成之損失判決賠償。在前述侵權訴訟中，被告得對專利有效性提出質疑，並由法院為審判。被告亦得抗辯其作為並未構成侵權。侵權與否主要取決於申請專利範圍之文義，若被告所製造者並未落入專利任何一請求項之文義內，則無文義侵權（literal infringement）可言。

專利侵害訴訟係遵循聯邦法院程序規則。若不服地方法院判決，得上訴至聯邦巡迴上訴法院，之後最高法院得以移送命令受理該案件。如係美國政府侵害專利權，專利權人有權於美國聯邦索賠法院（U.S. Court of Federal Claims）請求損害賠償。政府得不經專利權人同意使用任何獲准專利之發明，但專利權人有權就政府本身使用、或為了政府目的而使用其專利而獲得補償金。USPTO 對專利侵權相關問題沒有司法審判權。審查專利申請案時，不會就申請專利之發明是否侵害到任何先前專利做出決定。改良發明是可予專利的，但它有可能侵害到其據以改良且尚未期滿的先前專利。

專利標示和專利申請中

製造或販賣專利物品之專利權人，或替專利權人或經專利權人授權而製造或販賣專利物品之人，必須於物品上標示「專利」字樣和專利號碼。若未標示，則專利權人不得向侵害人要求損害賠償，除非該侵害人確已接獲適當的侵害通知，且在接獲通知後仍繼續侵害。

未獲專利之物品，卻標示為專利品的行為是違法的，依法應受處罰。有些人用「已申請專利 (patent applied for)」或「專利申請中 (patent pending)」等字樣標示其販賣的物品。此種字句並不具法律效力，僅只於告知已向 USPTO 提出專利申請案之資訊。專利所賦與的保護要到核發專利後才開始。禁止不實使用這樣的字句或其相當用語。

設計專利

專利法規定，任何人凡創作出的製品具有新穎、非顯而易見的裝飾性，得被授予設計專利。設計專利僅保護物品外觀，而不保護其構造或功能上特徵。有關授與設計專利權之程序，與授與其他專利權之程序，除了一些差異之外，大致相同。有關設計專利申請費用，請參閱 USPTO 網頁上的現行專利規費表 (current fee schedule)。設計專利權期間從授予日起算 14 年，毋須繳交年費以維持設計專利權。若經審查認為申請人依法應授予設計專利，將寄送核准通知予申請人或其律師或代理人，要求其繳納領證費。設計專利圖式之規定與其他專利之圖式的規定相同，但不得使用參考文字。圖式須清楚描述其外觀特徵，因設計的圖式，係用以界定專利保護範圍。

設計專利申請案的說明書通常很簡短，且常接續在制式表格之後。申請專利範圍僅限一項，圖式也接在制式表格之後。

植物專利

專利法也規定，凡任何人發明或發現、以無性生殖方式繁殖的任何特殊而新穎之植物品種，包含栽培的變種、突變種、雜交種及新發現的實生苗（seedlings），但不包括以塊莖繁殖的植物，或於非栽培環境下發現的植物，得授予專利。

無性生殖的植物是指以種子以外方式，例如以扦插發根（Rooting of Cuttings）、壓條（Layering）、出芽生殖（Budding）、嫁接（Grafting）、靠接（Inarching）等方式繁殖的植物。

塊莖繁殖的植物是不能取得植物專利的，其中「塊莖」一詞係採用最狹隘的園藝上涵義，意指地下分枝的一個短而粗大部分。屬於「塊莖繁殖」的植物有馬鈴薯（Irish potato）和菊芋（Jerusalem artichoke）。

植物專利之申請構成要件與其他申請案是相同的。植物專利權期間應為自專利申請案於美國提出之日起算 20 年，如申請案依 35 U.S.C.120、121 或 365 (c) 之規定，明確引述一較早提出之申請案時，其專利權期間則應從前案之最早申請日起算。

說明書應包含一完整詳細之發明說明，其記述植物本身、該植物不同於相關已知品種的特徵、和該植物的前身，依照探討該植物品種之標準植物學教科書或出版物之植物學術語及通用形式表達（例如，長綠喬木 evergreen tree、大理花屬植物 dahlia plant、薔薇屬植物 rose plant、蘋果屬植物 apple tree 等等），而不僅僅是用於苗圃或種子目錄中廣泛可見，且非植物學上的歸類用語表示。說明書中亦應包含該欲申請專利之植物品種源頭或出處，尤其須指出該植物品種在何處以何種方式被無性繁殖。植物之拉丁文屬名（genus）及種名（species）亦應載明。當顏色為該植物的特徵之一時，應在說明書中明確指出該顏色相當於經認可之色彩字典中的何種顏色。當該植物品種是源自於一種新發現的實生苗時，說明書必須完整描述該實生苗被發現能夠成長的條件〔如

被栽培的狀態、環境條件等等」，並證實其並非於非栽培環境下發現的。

植物專利核准對象是整棵植物。因此僅需要一項請求項，而且也只允許一項。

申請人宣誓書或聲明書除須具備與其他申請案相同的陳述外，尚須包括申請人是以無性生殖方式繁殖該植物新品種的陳述。如果該植物係為一新品種，亦需於宣誓書或聲明書中述明其係於經栽培的狀態下發現之陳述。

植物專利圖式並非機械製圖，所以應從藝術角度充分表達。其圖式須揭露該植物能夠透過視覺表現的所有明顯特徵。當顏色為該新品種的一項明顯特徵時，其圖式必須是彩色的。彩色圖式須提供一式兩份。所有彩色圖式應在頂端頁邊預留 1 英吋空白，以供日後 USPTO 印製紙本專利時註記之用。

除非審查人員特別要求，植物品種之樣品、花朵或果實，皆不必隨案檢送。

每一件植物專利申請案之申請費和領證費可在專利規費表中找到。符合資格的小實體的申請費和領證費得減半，詳見 35 U.S.C. 41 (h) (1)。植物專利申請案得依 35 U.S.C. 122 (b) 公開，該公開之費用不因其係小實體身分而減免。

在 USPTO，植物專利是唯一不可透過 EFS-Web 系統提出專利申請的類型。

所有關於植物專利及審查中植物專利申請案之疑問，均應向 USPTO 而非農業部提出。

1970 年 12 月 24 日通過的植物品種保護法 Plant Variety Protection Act (公共法編號 91577) 規定有性生殖品種的保護制度，此項保護是前所未有的，該法案由農業部之植物品種保護局主管。索取關於有性生殖品種保護之資料，須寫信至該局局長：地址如下：

Commissioner, Plant Variety Protection Office, Agricultural Marketing Service, National Agricultural Library Bldg., Room 0, 10301 Baltimore Blvd., Beltsville, Md. 20705-2351.

條約和外國專利

美國所賦予的專利權僅及於全美領土，在外國則不具效力，因此發明人如欲取得他國的專利保護，須向每個其他國家或地區專利局申請專利。幾乎每個國家皆有其自己的專利法，想要在某個國家取得專利者皆須遵照其要求在該國提出專利申請案。

許多國家的法律在各方面都與美國專利法不同。大多數國家的規定，發明若在申請日前已公開即無法獲得專利。多數國家要求獲准專利的發明經過一段期間後，通常是 3 年，須在該國實施。如於該段期間內未經實施，某些國家會認定該專利無效，但大多數國家會將該專利強制授權給任何申請授權之人。

有一項關於專利的條約，包括美國在內共有 175 個國家簽署，亦即是所謂的「保護工業財產權巴黎公約（Paris Convention for the Protection of Industrial Property; PCPIP，簡稱巴黎公約）」。該公約規定每一個簽約國家保證對其他國家的公民賦與等同於其本身公民所享有之專利和商標方面權益。該公約亦規定專利、商標和工業設計（設計專利）之優先權。此項權利是指，基於在某一會員國提出符合規定的第一次申請案，申請人得於一定期間內，向所有其他會員國申請保護。這些嗣後申請案將被視為與第一次申請案提出的日期相同。因此，這些申請人對於在同一期間內已就相同發明提出申請案之其他人而言，享有優先權。再者，這些基於首次申請案提出之嗣後申請案，不會因為前後案間隔期間內完成的任何行為而被認定無效，例如發明的公開或利用、複製品的販售或商標的使用。當第一次申請案是一專利申請案時，前述的一定期間，即是嗣後申請案得在其他國家提出之期間，為 12 個月；當第一次申請案屬工業設計（設計）或商標申請案時，期間為 6 個月。

另一項條約稱之為「專利合作條約（Patent Cooperation Treaty；PCT）」，是在 1970 年 6 月華盛頓特區舉行的外交會議上議訂的。該條約於 1978 年 1 月 24 日生效，截至 2013 年止，包括美國在內，共有超過 148 個國家遵行。該條

約規範統一的申請程序和標準申請格式，使申請人得就相同的發明在各個會員國提出專利申請案。

適時提出的國際申請案，可令申請人在各個國際申請案之指定會員國中取得國際申請日，並且提供（1）該發明之檢索報告及（2）嗣後申請人必須提出的國內申請案之期間。許多專利律師專精於在外國取得專利。

依據美國法律，在美國創作的發明向外國申請專利以前，必須向 USPTO 局長取得許可。如果申請案在美國提出前要先向外國提出，或者在美國提出未滿六個月就要向外國提出時，除非先前的申請收據上註明已獲准，否則都須經許可始可行之。所提出的美國專利申請案本身即可當作是許可請求，寄給每一位申請人的申請收據上，會註明該請求之核准或駁回。向美國提出申請的 6 個月以後便不再需要許可，除非該發明已被命令須予保密。如果該發明已被命令須予以保密，必須於保密命令的有效期間內向 USPTO 局長取得外國申請同意書。

外國人申請美國專利

美國專利法對於發明人國籍無歧視待遇。任何發明人，無論其國籍為何，均與美國公民立於相同的地位申請專利。但對於居住於外國的申請人有一些特殊權益規定。

在美國，專利申請案必須由發明人提出，而且發明人必須簽署宣誓書或聲明書（僅有某些例外），此不同於許多國家，它們不需要發明人簽名和發明宣誓書。如果發明人死亡，申請案得由其執行人或管理人或其他身分相當的人提出，而如果發明人有智能障礙，得由其法定代理人（監護人）提出。

如果發明在美國由發明人或其法定代理人提出申請前，已在外國獲准專利，且該外國發明申請案於美國申請案提出 12 個月或更早以前已提出時，該發明不能取得美國專利。若為設計專利，則前述期間為 6 個月（見 35 U.S.C. 172）。

任何申請人就相同的發明已先在外國提出合於規定的專利申請案，再向美國申請專利，而該外國給與美國公民近似利益時，在為克服他人牴觸行為之目的下，該美國申請案應具有相當於相同發明於該外國提出第一次申請之同一日提出般的效力與效果。因此，根據 35 U.S.C. 119 (b)，美國申請案必須在該外國申請案提出之最早申請日起 12 個月（設計專利為 6 個月）內提出，方得以該外國申請案主張優先權。為確保優先權，必須檢送一份經該外國專利局證明之外國申請案複製本。

如任何專利申請案在向美國提出前，已由發明人本人或其法定代理人向任何外國提出或轉讓，根據 35 U.S.C. 119 (b)，若欲對該項國外申請案主張國內優先權，申請人必須在附隨於申請案之宣誓書或聲明書中陳明該最早申請案已經提出之國家和申請日。如欲主張國際優先權，則必須於宣誓書或聲明書中陳明該最早外國申請案之申請日。若未根據 35 U.S.C. 119 (b) 主張國際優先權時，申請人必須在宣誓書或聲明書中載明那些揭露相似發明，且早於美國申請案一年以上的外國申請案。

每一件申請案皆須附一份宣誓書或聲明書。當申請人身處外國，其宣誓或確認得在任何美國外交官或領事面前為之，或者在該外國任何擁有官章且被授權監督宣誓之官員面前為之，該官員之權限應經由美國外交官或領事出具證明書證明。宣誓書一律須由監督發明人宣誓之官員加蓋其適當官章予以證明。

當宣誓是在美國以外國家官員面前作成時，所有申請文件（圖式除外）都必須結合在一起，並以絲帶一次或多次穿過申請案的每一頁，絲帶兩端於加蓋印章以前打結於印章之下，或者每一頁都必須加蓋監督宣誓之官員的官章。聲明書僅需依 37 C.F.R. 1.68 所規定之陳述為之即可。

如申請案是由已死亡發明人之法定代理人（如其執行人、管理人等）提出，該法定代理人必須為宣誓或聲明。如使用聲明書，則不需要綁絲帶的程序，也不需要出現在與作成聲明書有關之官員面前。

外國申請人得由任何在 USPTO 登錄執業之專利律師或代理人代理之。