**6.在美国专利法中，“披露的持续责任”是什么？**

**注意：我们的系列秘诀之六**

**如需查看以前的文章，请点击[这里](https://www.jmbdavis.com/category/us-patent-practice-tips/)。**

当我会见发明人时，他们经常问的一个问题是“我必须向专利局披露什么？”这种类型的披露不是在专利申请中的发明描述中所需的（见[秘诀#5](https://www.jmbdavis.com/us-practice-tip-5-done-yet-know-invention-ready-patenting-part/)）。在美国专利申请审查的后期阶段到来之前，它经常被忽略，但即使在准备专利申请的初期阶段，它都可能很关键。

*“披露”意味着什么？*

根据美国专利法，发明人、申请人及其代表所持有的所有“可专利性材料”信息都必须向美国专利局 (USPTO) 披露。***可专利性材料***意味着可能影响所申请保护发明的可专利性的信息。

所有信息？

是的！在准备和审查专利申请的过程中已知或发现的所有信息可能必须作为审查过程的一部分向美国专利局披露。通常情况下，专利申请人将通过预先申请可专利性搜索而知道类似信息。

很多时候，发明人在第一次与专利律师会面之前就已经对专利和技术文献进行了基本检索。这在经验丰富的发明人中尤其常见，并且可以节省时间和金钱，以确定是否存在值得追求的发明以及专利保护是否可用或必要。

即使发明人进行了搜索，专利律师通常会建议在起草专利申请之前为客户进行更正式的现有技术搜索。这使得专利律师既可以评估提出的发明的可专利性，又可以更好地理解发明在整个艺术领域的适用性以及如何最好地保护它。

*必须披露什么信息？*

在专利申请的提交日期之前的所有出版物。一些例子包括公布的专利申请和专利、来自学术或技术期刊的文章以及可通过互联网访问的所有材料，包括仅可从大学图书馆获得的大学出版物。这包括所有语言的参考资料。对于非英语语言出版物，必须向美国专利局提供完整或部分翻译以及原始出版物的副本。

在某些情况下，发明人或专利律师熟悉描述相似或相同信息的若干参考资料，因此将所有信息全部公开是多余的。在这种情况下，尽管所有参考文献都可能是重要的，但可能并不需要全部向美国专利局披露，并且可以准备一份内部声明，例如宣誓书或备忘录，声明参考文献是相似的，并且其中一个被选为其他参考文献的代表。然而，重要的是要注意，这可能是非常微妙的，应该与您的专利律师进行对话以确定要提交的内容。

*这些信息什么时候需要向美国专利局披露？*

披露需求是持续的。一旦提交专利申请，并且直到它作为专利发布，都需要向美国专利局更新任何可能对可专利性具有重要意义的新发现的信息。例如，在多个国家提交专利申请并且平行检查揭示了申请人以前不知道的参考文献的情况下，申请人需要及时向美国专利局更新。

*诚信是最佳且唯一的策略！*

作为最后一点，请始终记住，诚信是避免违反披露要求的最佳且***唯一***的策略。虽然必须不断向专利局更新、进行额外披露可能看起来麻烦且昂贵，但完全合规性是确保此事件在未来专利被诉讼时不会导致问题的最佳方式。

您对于上述信息是否有任何疑问？有没有您想了解的一些主题？[请告诉我们！](mailto:mike.hammer@jmbdavis,com)