

## 國外專利申請決策

\*陳 歆·楊慶泉

### 前言-- 一般考慮因素

國外專利申請一般考慮因素：法律效力、成本及經濟效益。

國內許多科技公司以保護其技術和產品之競爭優勢為目標擬於在國外申請專利。而在某一國家或許多國家申請專利的決定不但應考慮到法律效力，且成本及經濟效益同為重要考量因素。申請與否的決定一般因素包括專利產品的製造國家、授權機會、產品之市場或潛在市場、國家的申請及專利維護收費標準、各國國際公約申請方式的優／缺點、各國的新穎性、實施、強制授權、及優先權法定要件等。為了能做一個較有全盤考量基礎的決定，以下提供多國專利申請之各種方式和其程序的摘要說明以及一些花費範例。

因專利權為一種屬地權，獲得某一國家之專利，並非授與全球性的保護。欲在某一國獲得專利保護就需要在該國申請專利；欲在許多國家獲得保護，則需要在每一個國家申請。國內廠商對申請中華民國和美國專利較熟悉，卻對其他國家的申請種種程序及利弊關聯較為陌生。國內目前有諸多事務所可提供台灣專利申請服務；這些事務所通常會聯絡美國的合作事務所來協助美國專利申請事宜。而目前國內僅有兩家事務所有美國專利代理或專利律師資格的職員可直接進行美

\* 本文作者任職於國際通商法律事務所

國專利申請事宜<sup>1</sup>。

我國廠商應以法律效力及成本／經濟效益分析做申請國外專利決定的基礎。首要法律顧慮是我國的特殊國際地位；中華民國雖然並非巴黎公約 (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) 或專利合作條約 (Patent Cooperation Treaty, PCT) 的締約國，台灣卻與數多已工業化國家簽有互惠協定，以締造互相承認優先申請日關係。故在許多先進國家，中華民國專利申請優先日期可獲得承認 (附錄 A 是與我國享有專利申請日優先權的互惠國家名單)。擬與我國無優先申請日互惠關係的國家申請專利者，因無權主張台灣的申請日優先權，應及早直接申請該國專利，並且應考慮於台灣專利申請之同時 (或及早) 在任一巴黎公約國提申請以便在其餘巴黎公約國能主張一個優先申請日。因為台灣廠商許多銷售及/或製造事宜均於美國進行，故選擇美國為同時申請國最為適當。另外，由於台灣的申請書以中文寫成而無須翻譯，所以亦可考慮中國大陸為同時申請國。

首要經濟效益的考量是以相關專利之產品在哪些國家一定有或可能會有較規模的製造、銷售、或授權活動為考量因素。相反地，若不預期此發明在某國家有前諸事宜，則應無須在該國申請相關專利。對於專利申請的諸多費用而言，可利用以下所述之若干國家專利申請規費及維護費用表可做初步的花費估算；亦即，重大突破發明之專利保護是公司的盛

---

*我國廠商應以法律效力及成本／經濟效益分析做申請國外專利決定的基礎。首要法律顧慮是我國的特殊國際地位。*

---

---

<sup>1</sup> 位於台北縣的北美國際專利事務所所長許鐘光先生有美國專利代理資格；位於台北市的國際通商法律事務所 (係全球最大的 Baker & McKenzie 法律事務所的台灣分所) 在職筆者持有美國專利律師資格，另一位曾郁菁律師亦持有美國專利律師資格；目前台灣僅這三位可直接申請美國專利，主要原因是美國專利局規定欲考專利代理 (沒有律師資格) 或專利律師 (有律師資格) 須持有理工、生物、或電腦科系的大學文憑 (或相關課目學分的證明)；國內法學係為大學課系，鮮少法律系畢業生亦持有大學以上技術背景。

## 專 利 - 專 論

衰關鍵<sup>2</sup>，應不過於顧慮費用地從寬選擇申請國家；反觀僅改良性發明或許對營業的影響不大，應考慮成本而於少數國家申請。

專利申請國家的選擇因素，依其重要順序如下：

### 帶有專利的產品銷售主要市場

若製造、使用，及販賣產品均發生於台灣境內，僅台灣專利即足以保護。因我國係為貿易大國和國際製造業的重鎮，以上情事者通常限於小企業，一般較大或以科技為主的企業產品會牽涉到其他國家；例如，若產品之主要市場在美國，除台灣申請外，公司應考慮申請美國專利以便增加競爭力。若此發明產品製造於歐洲，販賣及使用於歐洲且從未進入台灣或美國，須擁有其歐洲專利以防止在歐洲被他人使用或構成銷售之直接競爭對手。

---

專利申請國家的選擇因素：1. 專利產品銷售主要市場 2. 製造地點 3. 有授權事宜者 4. 競爭對手的製造地點。

---

### 公司的製造地點

公司若在台灣境外之國家製造產品，為避免競爭對手使用公司的專利技術在該國製造與公司直接競爭的產品，則應考慮申請該國的專利。

### 授權事宜

公司若有機會於海外的公司授與使用、製造、及/或銷售相關專利產品的權利，則應考慮取得該國的專利權。

### 競爭對手的製造地點

公司若已經依據專利於產品主要銷售市場的國家以及於

---

<sup>2</sup> 譬如德州儀器公司近十年內有上十億美元的權利金收入，決定該公司的盈虧狀況；歐美的傳統製藥公司如 Roche、Merck、Lilly、Glaxo 等跨國性企業，和新興生物科技如 Genentech、Amgen、Chiron、等公司均依靠專利保護來競爭。

自己製造之國家受保護，一般則無須對於競爭對手製造相似產品之所有國家申請專利。但是，就突破性發明和關鍵產品而言，應考慮較為全球性的專利保護；亦即，應考慮在競爭對手製造產品的所有國家提申申請。

## 總結摘要

一般而言，若公司於某國家無製造、販賣或授權專利產品的計畫，基於節省經費的考量，通常無須獲得該國的專利。一般狀況，公司應

- 獲得產品所有主要市場的專利保護
- 獲得產品製造的主要國家之專利保護
- 獲得有授權機會的國家之專利保護

國外專利申請的四  
個方式。

## 國外專利申請的四個方式

在已選擇欲獲得保護的國家後，則可選擇進行申請的方式。目前有四個各有其優缺的方式：

- (1) 在巴黎公約或其他同等國際協定之下，直接在單一國家提申當地國專利申請案；因台灣並非巴黎公約的會員國，若欲申請與我國有專利申請日優先權互惠之外的國家，可考慮於巴黎公約會員國（如中華人民共和國<sup>3</sup>）同時申請。
- (2) 直接在欲獲得專利的國家提申申請，卻不主張優先權。
- (3) 利用「專利合作條約」(PCT)於一國家提申「國際申請案」(International Application)後，屆於相關截止日之前，提申其他各國專利申請。因為中華民國並非 PCT 之會員國，必須另設一申請基礎，以下有

<sup>3</sup> 因同文申請案，僅需翻成簡體字及相關技術領域的中國特有用詞。本事務所係先以英文撰寫申請書，故因多數國家可先接受英文申請案（然後再補），則可選擇的國家較多。

若干措施的探討。

- (4) 於「歐洲專利局」(European Patent Office) 提申一件歐洲專利申請案，該「歐洲專利」獲准之後，在所有指定的「歐洲專利公約」(European Patent Convention, EPC)國可轉換成其他歐洲會員國的專利（參考以下的 EPC 說明）。

以上任一方式之選擇應考慮申請國的多寡以及申請程序進行的時間和花費，以決定四個方式中何者最有利。方式(1)是藉以主張第一申請國的優先權，於第一申請國的申請日至多一年內於其他國家呈遞申請案。專利申請的優先權意指任一國家應視第一申請國的申請日為在該國的申請日。此有利全球各地進行相關廣告、銷售、發表的專利技術揭露，只要依巴黎公約或同等協定，在第一申請日之一年內，如是的揭露並不構成違反發明的新穎性要件（巴黎公約的所有簽署國家名單可上網下載 [wipo.org/treaties](http://wipo.org/treaties)）。在方式(1)下必須注意在任何公約國家須在一年期間內主張優先權；若超過一年，則無法主張該優先權，而因為發明可能已無其新穎性，失去在該國家申請專利的權利。

在方式(2)之下，於不主張優先權方式直接申請專利，且必須注意在相關發明於世界任何地方被公開揭露之前，必須儘速進行申請。於某些國家欲獲得專利權，方式(2)係唯一的選擇（例如高棉、沙烏地阿拉伯等非巴黎公約國的國家）。在僅於少數特定國家提申專利申請的狀況之下，方式(1)和(2)為最經濟的選擇係屬花費最少。

利用專利合作條約(PCT)的方式(3)有保持優先申請日權且延後申請國選擇的優點；亦即，利用專利合作條約可延後二十或三十個月的時間才須將專利申請案轉換成國家或區域申請案。通常一個新發明的市場價值難以及早預測，若能將申請專利的若干費用延後，一個公司則可獲得免費的觀察時間；萬一新專利產品係市場失敗者，公司就無須申請多國的

---

四方式之選擇應考慮：申請國的多寡及申請程序進行的時間和花費，而擇最有利者。

---

專利而費用仍未支出。相反的，新專利產品若極受市場歡迎，申請者仍然可以保持優先申請日去申請多國的專利以確保該新產品受專利保護的競爭優勢。PCT 申請的規費支付給予申請人轉換成其他國家的正式申請案的延後付費選擇權，亦包含一份初步的既有技術搜查報告；此規費介於 2,000 至 5,000 美元，直接支付 PCT 且不可退費。PCT 之申請程序及其選擇方案說明係在本文「**專利合作條約(PCT)**」部份（2001 年 1 月為止的 PCT 會員國名單可上網下載 [wipo.org/treaties](http://wipo.org/treaties)）。

台灣公民或台灣公司能否利用 PCT 的國際專利申請來申請他國專利？按照巴黎公約第三條，非會員國的公民，於某會員國有住宅或確實及有效之商業或工業機構，應享有會員國公民之同等待遇<sup>4</sup>；此條款彷彿表明若於締約國有住宅或設有「確實及有效的工/商業機構」應可享有締約國的權利，包含申請 PCT。但是，PCT 第九條亦表明「任何締約國的居民或公民得申請，非 PCT 之締約國且巴黎公約的會員國亦可能被允許申請，和居民和公民的理念和多數申請者情事者依規則決定」<sup>5</sup>。該相關 PCT 規則表明：「申請者的 PCT 締約國居民或公民身分應依據該締約國的國家法律，卻確實及有效的工業或商業機構應構成該締約國之居民身分，以及按照締約

---

*巴黎公約第三條，非會員國的公民，於某會員國有住宅或確實及有效之商業或工業機構，應享有會員國公民之同等待遇。*

---

---

<sup>4</sup> Nationals of countries outside the Union who are domiciled or who have real and effective industrial or commercial establishments in the territory of one of the countries of the Union shall be treated in the same manner as nationals of the countries of the Union. *Article 3, Paris Convention for the Protection of Industrial Property.*

<sup>5</sup> (1) Any resident or national of a Contracting State may file an international application. (2) The Assembly may decide to allow the residents and the nationals of any country party to the Paris Convention for the Protection of Industrial Property which is not party to this Treaty to file international applications. (3) The concepts of residence and nationality, and the application of those concepts in cases where there are several applicants or where the applicants are not the same for all the designated States, are defined in the Regulations. *Article 9, Patent Cooperation Treaty.*

台灣的公司若於 PCT 締約國設有「確實及有效的工業或商業機構」便可依據該國「居民」身分或「公民」權，來經 PCT 申請他國專利。

國法律的註冊法人應被視為該國的公民」<sup>6</sup>。因台灣並非 PCT 締約國或巴黎公約的會員國，申請 PCT 須依據「居民」身分或一個公司的合法註冊所取得的「公民」權。如此，國內的公司若於 PCT 締約國設有「確實及有效的工業或商業機構」(“real and effective industrial or commercial establishments”)就可依據該國的「居民」身分，或依據於締約國之註冊公司取得「公民」權，來經 PCT 申請他國專利。因為優先權係基於申請國而並非申請者之國籍，另外一個可能是依據一個 PCT 締約國所取得的優先權（譬如美國）所形成的「締約國申請者」身分來申請 PCT<sup>7</sup>。但是，因目前似乎無相關案例，「締約國專利申請者身分」能否形成「PCT 申請者資格」係為仍無答案的問題。因而，擬利用 PCT 的國內公司應依據在 PCT 締約國的工/商業機構來申請 PCT；若無此機構，可轉讓相關專利申請權與在締約國的合作公司，或最後選擇試探依據締約國的申請者身分來爭取申請 PCT 資格。

方式(4)之歐洲專利申請可直接申請或可結合以上所述之三個方案之其中之一。目前，歐洲專利公約（EPC）有二十個締約國家，並在近期內會增添另外六個所謂的「擴增國家」。申請歐洲專利只須支付一次審查費及一程序費用就有權取得歐洲專利初步審查報告。在歐洲專利獲准後，為使專利具有效力，必須於其指定國家註冊（和於所有規定需要翻譯的國

<sup>6</sup> (a) Subject to the provisions of paragraphs (b) and (c), the question whether an applicant is a resident or national of the Contracting State of which he claims to be a resident or national shall depend on the national law of that State and shall be decided by the Receiving Office.. (b) In any case, (i) possession of a real and effective industrial or commercial establishment in a Contracting State shall be considered residence in that State, and (ii) a legal entity constituted according to the national law of a Contracting State shall be considered a national of that State. *Rule 18.1, Regulations Under the Patent Cooperation Treaty.*

<sup>7</sup> The priority right “is based on the *country* of the foreign filing and not upon the citizenship of the applicant. *Manual of Patent Examining Procedure, 201.13.*

家)提供譯件(例如,原為英文申請案而言,英國及盧森堡無須譯件,僅需註冊專利及記載其代表人之住址)。一般若欲申請的歐洲國家多於三個(Designated Countries,指定申請國),應先提申歐洲專利申請而後於指定國家註冊較為經濟。然而,若欲申請僅二個歐洲國家,應考慮在所選擇的國家直接進行申請。較詳細的EPC歐洲專利和其轉換程序說明是在本文之「歐洲專利條約(EPC)」部分(2001年一月為止的EPC締約國名單可上網下載 [wipo.org/treaties](http://wipo.org/treaties))。

## 新穎性要件(Novelty Requirements)

因「新穎性」是取得專利權之最基本要件之一,申請人須知道若干國家對其發明的新穎性之不同要求。一般專利法的「新穎性」定義係指發明在提申專利申請之前不曾被他人知悉或公開。所謂「知悉」和「公開」的解釋通常依下列情事者:

- (a) 發明被描述以印刷出版品方式,致可使熟知此技藝者所使用;
- (b) 發明被公開使用、販賣、展示或發表之方式致使熟知此技藝者所能瞭解;或
- (c) 發明在專利申請案之申請日前已獲得專利(除某些國家之外)。

在絕多數國家,新穎性係「絕對」之專利權要件。若在專利申請日之前,相關發明已被印刷出版方式描述或以任何方式被揭露於任何國家,該發明則不具新穎性。在若干其他國家,新穎性的標準則係「相對」;意即若干申請前之揭露或使用、若屬於某些特定狀態、地點或時間是被允許;本文以下有若干國家之特殊揭露和使用狀態之摘要說明供參考。在提申專利申請前,申請人務必與專利律師先討論相關發明可能會發生之所有揭露/使用事宜;包含:學術報告、產業展覽展示,新產品之說明會、廣告、宣佈(new product

---

「新穎性」係指發明在提申專利申請之前不曾被他人知悉或公開,是取得專利權之最基本要件之一。

---

announcement)、規格說明(data sheet)之發佈、任何推銷活動、相關技術之實驗或測試等。至於後者，技術或產品的實驗或測試於許多國家在某種狀況之下，不被視為揭露或使用，但是因個別國家法定不一，為避免發明不慎失去其新穎性，須要針對相關國家加以瞭解其實驗測試「例外」(通常稱之“experimental exception”)法律狀況。

### 實施要件(Working Requirements)和強制授權 (Compulsory Licensing)

---

「強制授權」：意指專利權人若於該國內並沒有實施該發明，無須權利人同意，第三人可獲得政府之許可，並支付政府定訂之權利金比例而製造、使用、銷售該產品。

---

「實施」發明產品(專利法的專用名稱“working the invention”)的法律意義在於促進新發明對國家的經濟發展。僅專利權的頒發卻無實際之實施不但對工業發展無濟於事，且導致政府給予專屬權而權利人沒有回饋國家的不公正狀況。多數國家的專利法有實施之法定(美國卻例外)，且各國之法定不一，但一般係指在獲得專利權後之一定時期內，權利人需要在該國從事製造、授權製造、生產、或執行相關技術的使用作為，否則有遭強制授權的可能。本文以下列有若干國家相關實施的規定供參考，且申請人就其發明技術若在某國家被實施有顧慮，務必在申請該國專利前，先深入瞭解其法定的實施狀況。例如，申請人之不肖競爭對手擬在某國家爭市場，而申請人擬依賴自家專利技術取勝，申請人應注意競爭對手可在該國強迫申請人授權其專利技術。多數國家有規定，若無適切的實施有導致其被強制授權他人之可能，而由該國政府會施行「合理」之權利金比例(所謂「合理」恐怕會利於該國相關產業的發展而定)。所謂「強制授權」(“compulsory license”)是一種強迫實施之手段；意指專利權人若於該國內並沒有實施該發明，無須經權利人同意，第三人可獲得其政府之許可，及在支付由政府定訂之權利金比例，

去製造、使用、銷售該產品<sup>8</sup>。需要某國家之實施要件進一步的資料者，應與國際專業專利律師事務所聯絡詢問。

### 費用

獲得專利的費用可分成三大類：申請費用（包含撰寫申請書和申請規費“application costs and fees”）、審查答辯花費（即英文的“prosecution costs”）、以及維護專利之有效性費用（即“maintenance”或“annual fees”）。國外專利的申請費用必須於提申申請案時繳交；因此，一般專利律師事務所在執行客戶的第一海外申請案會要求至少在四星期前先支付這些國家的申請費，以便在截止日前可繳交該國的申請費。此費用通常包括政府申請規費、翻譯費（若有規定需要）及其他雜費。以下的表格有僅包括個別國家申請案的費用及審查費（若有規定需要）之估算（此預估不包括從案子之相關審查到專利正式獲准所引起之其他費用）。此估算僅提供各國相對費用資料參考以便做申請專利的成本/經濟效益分析，所列的費用以 2000 年的收費標準定之，金額會隨時變更。因多半國家會收納美國貨幣，以下的表均以美元估算。

多數國家（美國例外）之申請費並不包含專利審查的費用，因而審查費用須另外繳交。但許多國家的專利審查法規與美國相似；是以，若申請人在美國獲得專利，於許多其他國家獲得專利的可能性跟隨提升。反之，美國專利若尚未獲准，則其他國家專利獲准的可能性隨之降低。一般專利律師認為，德國和日本的發明專利較難獲准而審查進度慢，而美國專利審查較為快速、公正。

一般審查費用包含當地合作律師事務所的初步檢視、該

---

獲得專利的費用可分成三大類：申請費用、審查答辯花費、以及維護專利之有效性費用。

---

---

<sup>8</sup> 反觀美國無強制授權法定，導致發明人可以「在其專利權上睡覺」（“sleep on his rights”）；此「睡覺權」卻不得使用在伸張專利權上；亦即，一時沒有執行專利權（“enforce patent rights”）有基於「懈怠」（“laches”）而失去執行權利之虞。

國家專利局（或 PCT 或 EPC）的審查報告費（或其他通聯的費用）、專利律師的答辯花費、以及當地合作事務所的答詢費用。可見審查費用會視案子而有相當的差異。

### 主張美國申請案之優先權在國外申請專利

在其他會員國申請專利時，若主張美國申請案之優先權，則該會員國的申請日將被視為美國申請案提申的同一日。

巴黎公約於西元 1883 年成立，係為全球幾乎各國之工業財產保護協定。目前（2001 年 1 月 15 日）為止，有 156 個會員國（巴黎公約的所有簽署國家名單可上網下載 [wipo.org/treaties](http://wipo.org/treaties)）。美國於 1887 年加入了巴黎公約；台灣並非巴黎公約的會員國。

巴黎公約的「優先權」條款為該公約的主要實務協定。為方便啓示，以下以美國為例說明巴黎公約的優先權<sup>9</sup>。在優先權的條款下，一位美國專利的申請人在向任何其他會員國提申對應申請案時，有權去主張美國申請案的優先權日，而自美國申請案提申日起算一年之期間內視該申請日為其他申請國家的申請日；亦即，該國的申請日將被視為美國申請案提申的同一日。

除較權威的巴黎公約外，亦有相似優先權互認的其他國際協定和公約。美國與若干拉丁美洲國家於西元 1910 年建立了所謂「美洲間工業財產權協會」（Inter-American Association of Industrial Property）。國家與國家之間亦可藉由互惠關係協定互相承認優先權；譬如，美國與中華民國簽署如是之專利和商標申請案的優先權協定，並於 1996 年 4 月 10 日起生效；印度和泰國亦與美國簽署相類似之協定，並分別生效於 1995 年 1 月 3 日及 1996 年 1 月 1 日。

<sup>9</sup> 欲保護其較具競爭力產品之國內廠商可考慮先於美國申請專利，然後，巴黎公約之優先權即可於其他國家主張以便確保智慧財產權益。

## 利用優先權之主張提出申請案的程序

在提出美國專利申請案的同時，應依據以上所述的因素考慮提申其他國家的申請案。一般比較國際化的律師事務所在其美國案的客戶匯報中亦會附上歐洲公約提案的截止日。於美國申請案提申約八個月後，亦應有接近一年期限的提醒信函（新式樣申請案的截止日卻是美國提申日起六個月）。大多數國內律師事務所備有各國的合作事務所。許多國家規定在申請案提申時必須提出至少以下的文件：以該國語言之申請書譯本、美國專利申請案的影本（以佐證優先權主張）、以及各國所特別規定的正式文件。若國外申請案的必備提申文件不完全，其所附帶的各種費用會增加。

### 費用估計

為評估方便，茲提供一個標準基於美國優先權的國外申請費用範例：美國申請書（含說明書三十頁、五張圖案）、美國申請案之優先權主張、及讓渡書。另外，為比對請求項（claims）的影響，範例含有十個請求項及含有二十五個請求項兩例。當然，個別案子的實際費用會有相當的費用差異，主要因素是翻譯之頁數、圖式的頁數及申請專利範圍之項數而定。若干國家索求額外的金額於多於一個請求項之每一個請求項；另一些國家則規定多於十項之每一個請求項須支付額外的金額；又有一些國家僅索求額外請求項所需要的翻譯費用。美國所索求的額外費用是基於請求項多於二十項。有些國家（如日本和韓國）對每一額外的請求項索求較高的年費。另外，所有國家的優先權主張亦有規定的（較低的）規費。為節省費用啓示，於國外專利申請案，應儘量減少請求項的數目（和因而於說明書做適當的修正）。

---

申請案提申時必須提出的文件：1.以該國語言之申請書譯本 2.美國專利申請案的影本(以佐證優先權主張) 3.各國所特別規定的正式文件。

---

## 專 利 - 專 論

各工較工業化的國家的專利申請費用表 含所需的審查規費，費用單位 美元

加拿大

	大企業體 (Large Entity)	小企業體 (Small Entity)
1. 申請 10 個請求項費用	\$2,000	\$1,850
2. 申請 25 個請求項費用	2,000	1,850
3. 審查費用	600	400
4. 印製/頒發費用	600	450

5. 申請案審查及專利頒發後期間須支付年費；提申請起二年內須繳交年費。

年期	大企業體 (Large Entity)	小企業體 (Small Entity)
2	\$350	300
3	350	300
4	350	300
5-20	400	325
	每一年	每一年

6. 期限：自申請日起 20 年。

7. 何時可提出申請案：在巴黎公約或其他國際條約之下，自申請案在第一個公約國起 12 個月內；另外，在任何地方印製出版，公開使用之前（但若申請本人公開則有一年寬限）。

8. 實施：發明獲得加拿大專利日期起三年內應以商業規模在加拿大實施，否則專利有遭強制授權的可能。

## 專 利 專 論

法國

1. 申請 10 個請求項費用		\$4,500
2. 申請 25 個請求項費用 (僅索求附帶之譯件)		4,700
3. 審查自動具款式和新穎性；自提案 起 18 個月內需要請求既有技術查詢		600
4. 印刷/頒發費用		350

5. 於案子申請日起算年費，申請後二年內繳交。

年期	金額
2	\$250
3	260
4	260
5	275
6	345
7	370
8	395
9	420
10	445
11	490
12	515
13	545
14	580
15	620
16	680
17	720
18	765
19	815
20	870

6. 期限：自申請日起 20 年。

7. 何時可以提出申請案：在巴黎公約或其他國際條約之下，

## 專 利 - 專 論

自申請案在第一個公約國起 12 個月內；另外，在任何地方印製出版，公開使用之前

8. 實施：無實施規定。

德國

1. 申請 10 個請求項費用		\$3,500
2. 申請 25 個請求項費用 (僅索求附帶之譯件)		3,700
3. 非正式審查後申請日起 7 年 內應提出正式審查請求		450
4. 印刷/頒發費用		350

5. 於案子申請日起算年費，申請後三年內或攀發後繳交。

年期	金額
3	250
4	250
5	275
6	320
7	360
8	410
9	470
10	520
11	620
12	755
13	880
14	1,005
15	1,140
16	1,290
17	1,450
18	1,600
19	1,760
20	1,910

## 專 利 - 專 論

6. 期限：自申請日起 20 年。
7. 何時可以提出申請案：在巴黎公約或其他國際條約之下，自申請案在第一個公約國起 12 個月內；另外，在任何地方印製出版，公開使用之前
8. 實施：無實施規定。

### 日本

1. 申請 10 個請求項費用		\$10,000
2. 申請 25 個請求項費用 (僅索求附帶之譯件)		11,000
3. 申請起 7 年內須請求審查		
審查 10 個請求項		1,500
審查 25 個請求項		2,500

4. 下列表之 1-3 項費用當做專利獲准之頒發費用，年費金額係基於專利的請求項數目；下列細目供參考：

印刷/頒發前 3 年年費 25 個請求項		\$1,200
印刷/頒發前 3 年年費 15 個請求項		1,000
印刷/頒發前 3 年年費 10 個請求項		900
印刷/頒發前 3 年年費 1 個請求項		800

## 專 利 - 專 論

5. 4-15 項的年費係基於此獲頒專利之請求項數目如下表所列：

年期	請求項數目	金額
4, 5, 6	25	\$1,000 每一年
7, 8, 9	25	1,700 每一年
10 - 25	25	3,000 每一年
4, 5, 6	15	\$800 每一年
7, 8, 9	15	1,300 每一年
10 - 25	15	2,300 每一年
4, 5, 6	10	\$650 每一年
7, 8, 9	10	1,050 每一年
10 - 25	10	2,000 每一年
4, 5, 6	01	\$500 每一年
7, 8, 9	01	700 每一年
10 - 25	01	1,300 每一年

6. 期限：自申請日起 20 年。
7. 何時可以提出申請案：在巴黎公約或其他國際條約之下，自申請案在第一個公約國起 12 個月內；另外，在任何地方印製出版，公開使用之前。
8. 實施：發明公開或實際銷售即構成實施，欲約銷售不算實施。
9. 新穎性：發明的公開或使用一作為，必須能使得熟知此技藝者能瞭解此發明才視為破解新穎性。實驗例外的條件乃為發明人或其合夥人之作為，雖然原則上可被視為破解新穎性，因以發明測試為目標，或可不構成申請的限制；在該作為之日期六個月內仍可提申日本專利申請案，且必須附帶一請願書說明該作為係為實驗性質；PCT 申請案之另一國家優先權主張並不符合此實驗要件。此六個月之實驗寬限亦可使用於無經發明人同意之揭露或被公認的展覽。

## 專 利 專 論

### 韓國

1. 申請 10 個請求項費用		\$5,000
2. 申請 25 個請求項費用 (僅索求附帶之譯件)		5,200
3. 申請起 5 年內終止審查請求；亦即， 審查 10 個請求項		700
審查 25 個請求項		1,450
4. 印刷/頒發前 3 年年費 10 個請求項		735
印刷/頒發前 3 年年費 25 個請求項		1,000
5. 4-15 年年費		

年期	請求項數目	金額
4, 5, 6	25	\$895 每一年
7, 8, 9	25	1,150 每一年
10, 11, 12	25	1,435 每一年
13, 14, 15	25	1,435 每一年
4, 5, 6	10	\$520 每一年
7, 8, 9	10	650 每一年
10, 11, 12	10	815 每一年
13, 14, 15	10	1,095 每一年
4, 5, 6	01	\$340 每一年
7, 8, 9	01	415 每一年
10, 11, 12	01	525 每一年
13, 14, 15	01	750 每一年

6. 期限：自申請日起 20 年。
7. 何時可以提出申請案：在巴黎公約或其他國際條約之下，自申請案在第一個公約國起 12 個月內；另外，在任何地方印製出版，公開使用之前。

## 專 利 - 專 論

8. 實施：專利須自頒發日起三年內適當程度地實施。若該專利並無實施，意欲實施此專利者可向專利權人或專屬受權人訴請成為非專屬的受權人。

### 墨西哥

1. 申請 10 個請求項費用		\$3,700
2. 申請 25 個請求項費用 (包括額外請求項費用)		4,000
3. 正式審查		875
4. 印刷/頒發 (包括按比例之 第一年年費)		1,000
5. 年費		1,000

年期		金額
2-8		\$200 每一年
9-14		300 每一年
15-20		450 每一年

6. 期限：自申請日起 20 年。
7. 何時可以提出申請案：在巴黎公約或其他國際條約之下，自申請案在第一個公約國起 12 個月內。
8. 實施：專利須自頒發日三年內或申請日起四年內，視何者最晚，適當程度地實施，除非依技術或經濟的理由證明「無實施」(non-use)係屬合理。

### 瑞典

1. 申請 10 個請求項費用		\$5,000
2. 申請 25 個請求項費用 (包括額外請求項費用)		5,400
3. 正式審查 (無額外費用)		
4. 印刷/頒發		1,500
5. 在頒發 1-3 年，於第 3 周年前 一個月可支付年費		350

## 專 利 專 論

年期		金額
1-3		\$350
4		320
5		335
6		360
7		380
8		410
9		440
10		475
11		520
12		545
13		570
14		590
15		610
16		640
17		670
18		700
19		730
20		760

6. 期限：自申請日起 20 年。
7. 何時可以提出申請案：在巴黎公約或其他國際條約之下，自申請案在第一個公約國起 12 個月內；另外，在任何地方印製出版，公開使用之前。
8. 實施：自專利申請日第四年起及頒發日起三年內未實施發明，則有遭強制授權的可能，除非無實施是在於可歸咎之狀況下。

### 英國

1. 申請 10 個請求項費用		\$2,000
2. 申請 25 個請求項費用		2,000
3. 正式審查		500
4. 印刷/頒發		350
5. 1-3 年年費包含於申請費中。申請日 4 周年後之第 5 年年費免繳		

## 專 利 - 專 論

年期		金額
5		\$305
6		335
7		370
8		400
9		430
10		465
11		515
12		530
13		560
14		595
15		625
16		670
17		720
18		765
19		815
20		880

6. 期限：自申請日起 20 年。
7. 何時可以提出申請案：在巴黎公約或其他國際條約之下，自申請案在第一個公約國起 12 個月內；另外，在任何地方印製出版，公開使用之前。
8. 實施：任何第三人基於可在專利獲准日期起三年後向英國專利局申請受權，但須依據發明未被商業規模實施或未被充分地實施或若干其他理由。

### 台灣

1. 申請 10 個請求項費用		\$3,750
2. 正式審查(無額外費用)		
3. 專利證書(頒發費)		250
4. 頒發時所累積的年費		

## 專 利

年期	金額
1, 2, 3	\$345 每一年
3, 4, 5	345 每一年
6 到 15	

6. 期限：自申請日起 20 年。
7. 何時可以提出申請案：在任何地方印製出版，公開使用之前。
8. 實施：專利權人必須在專利頒發日起四年內實施發明，否則中華民國智慧財產局可依職權上或經第三人要求受一強制授權。當發明的製造大部分於國外進行，且其產品進口至台灣銷售，或零組件進口台灣而僅組裝於台灣進行，或當台灣智財局指令相關產品擴增生產後而製造商未能符合市場需求，強制授權或可成立。

一般提申未主張優先權的專利申請係因為：相關國家並非巴黎公約的會員國或一年的優先權已過期。

### 未主張優先權之直接專利申請

#### 提出未主張優先權的申請案程序

一般提申未主張優先權的專利申請係因為相關國家並非巴黎公約的會員國或一年的優先權已過期。在發明仍未被揭露（或極有限地被揭露）的情況下，提申專利申請以求保護於若干國家仍然可能，但因各國法定不一，必須以個別案處理之。

### 專利合作條約(Patent Cooperation Treaty, PCT)

專利合作條約(Patent Cooperation Treaty)係公元 1978 年成立的一國際協定，其總部設於瑞士日內瓦，由「世界工業財產管理局」(World Intellectual Property Organization, WIPO)管制。目前(2001 年 1 月)有 111 個會員國(Contracting States)，並一直有更多國家正在申請加入（PCT 之締約國家名單可上

網下載 [wipo.org/treaties](http://wipo.org/treaties))。

於 PCT 提申一「國際專利申請」可於所有指定的締約國的個別國家有效。PCT 的申請案亦可包括指定的區域性專利；亦即，「歐洲專利公約」(EPC)及「非洲工業財產管理局」(African Intellectual Property Organization, OAPI)。

## 利用 PCT 提出申請案的程序

PCT 之申請程序基本上係同於依照巴黎公約下之申請；亦即，申請日的優先權亦享有一年保持期間，且若無實質揭露情事，即使超過一年，PCT 申請案仍然可提申，但無保有優先申請日之益。

優先申請日起約九個月時，一般事務所會發一「指定國家」的信函以便提醒申請人必須指定欲受專利保護的 PCT 國家。費用估算係基於所指定國家的多寡。若 PCT 案係於美國申請，因利用「美國專利合作條約接收局」(U.S. PCT Receiving Office)，則無須翻譯文件，而 PCT 之申請案就可更接近優先申請日之一年期限。如此，申請國的選擇可更延遲以便在花費前給予更多的時間做製造和市場分析。

## PCT 國際階段(PCT International Phase)

PCT 之國際申請案可在一「PCT 接收局」(PCT Receiving Office)進行；美國的接收局就是「美國專利暨商標局」(United States Patent & Trademark Office)的分機構。申請案必須先符合若干形式方面的要件，才送達瑞士日內瓦的 WIPO 總部。接著，PCT 申請案將由 PCT 審查員，在歐洲專利局(EPO)或美國專利暨商標局，進行既有技術搜查；申請人於申請時有 PCT 接收局的選擇權。經由 EPO 進行搜查的花費雖然稍多於經由美國專利暨商標局的搜查費用（約 US\$1,200 較諸於約 US\$500），因有程序上的若干方便，許多 PCT 申請人會選擇於歐洲專利局進行搜查。以下提供 PCT 申請費用評估範例(費

PCT 之申請程序同於巴黎公約下之申請；即申請日的優先權亦享有一年保持期間，若無實質揭露情事，即使超過一年，仍可提申，但無保有優先申請日之益。

用單位：美元)：

指定加拿大、歐洲、韓國及日本的申請費 利用歐洲搜查	\$4,000
指定加拿大、歐洲、韓國及日本的申請費 利用美國專利局搜查	\$1,800

PCT 的既有技術搜查報告通常會在優先權日約十六個月後發給申請人，而 PCT 之國際階段幾近結束；經形式審查的完成約優先日之十八個月後，該申請案就會公佈。此時，申請人應決定如何或是否去執行「國家階段」(National Phase)。

**在 PCT 時間表下之國家階段(National Phase)選擇或訴求初級審查 (Demand for Preliminary Examination)**

在二十個月時轉換。自優先權日約十六個月後，一般事務所會與 PCT 申請人聯絡，並提供費用估算及 PCT 案繼續審查的選擇方案。若搜查結果顯示無實質相似的既有技術，且發明產品有市場，申請人應自優先權日起二十個月時，選擇進行 PCT 案轉換(convert)為國家/區域案。進入此階段會引起國家/地區之若干規費、製備翻譯費，以及國外專利代理人的經費。利用 PCT 在國外申請專利並不會節省任何原先須支付的各國申請費用，其價值和作用在於觀察和思考時間的爭取：從最早的優先申請日起到多至二十個月或三十個月的時間（視所選擇的程序而定），申請人才須提申正式的國外專利申請案。

初步審查的訴求－延後轉換。PCT 申請人若需要再延後國家/區域申請，依據 PCT 第 II 章國家/區域的申請，並繳交延遲費約\$2,000，或可延遲至優先日起三十個月為止。此延遲選擇是所謂「第 II 章之訴求」(“Chapter II Demand”)；若要求

當 PCT 案轉換為國家/區域案時，此階段會引起國家/地區之若干規費、製備翻譯費，及國外專利代理人的經費。

初步的審查，訴求須在優先日起十九個月內提出。國家程序的延遲措施能使得 PCT 申請人取得更多時間來決定是否要在若干國家申請專利；其對成本的控制和行政煩瑣的縮減有絕對作用。「第 II 章之訴求」一提申，該 PCT 申請案則進入「國際初步審查」(International Preliminary Examination) 階段，經由 PCT 於申請時所指定之「國際初步審查機構」(International Preliminary Examination Authority, 例如歐洲或美國專利局) 進行。初步審查係針對發明的新穎性、進步性及工業實用性做較詳細的報告；但是，因係「初步」之審查，其結論並不得視為國家/區域專利獲准之保證。持有國際搜查報告及所訴求的國際初步審查報告，PCT 申請人則能較有知識基礎地決定是否在各國專利局申請。做此決定之後，PCT 申請案必須轉換成若干國家/區域的申請案，然後各國的申請程序就會開始進行。

若需要延後國家/區域申請，則依據 PCT 第 II 章國家/區域的申請，並繳延展費約 \$2,000，或可延遲至優先日起三十個月為止。

### 利用 PCT 之主要優點摘要

1. 只須一份申請書，一種文字、一個申請機關，就可延後在 PCT 會員國家正式提申申請，直到「國家階段」(National Phase) 為止。
2. 可在優先年限屆止的最後一刻進行指定國家申請。
3. 國際申請日可在所有指定的 PCT 機關（同 PCT 國家）有效。
4. 統一要件格式係為所有 PCT 機關所接收。
5. 當地事務所較能掌控申請案。
6. 國外申請的抉擇可以較低花費延後至優先權日後三十個月之多。
7. 給予評估發明的商業價值和獲准專利的可能性的時間（至「國家階段」）。
8. 給予專利申請抉擇彈性：
  - a. 若欲申請的國家名單仍未明瞭，可初期指定所有的

- PCT 國家，而後於國家階段時再選擇其中的國家
- b. 利用「申請案撤回」(withdrawal of application)可較方便的避免或延後發明的公開（必須在公開日前的 15 天訴求撤回）
  - c. 有停止花費支出的極簡單手續(不進行申請案或不進入國家階段)
  - d. 延後國家申請案因最後決定無須申請亦會節省花費
  - e. 在國際階段所為之修改(amendments)在所有指定/選定國家皆有效足使修改程序簡單明瞭。

---

*PCT 申請案適用者：1.超過六個國家的申請計畫 2.需要超過一年的申請國決定時間者。*

---

## 應用 PCT 之缺點摘要

- 1. 所有選擇申請的國家往後仍然須要申請
- 2. 欲十個月的延展者必須支付額外費用約\$2,000
- 3. 各國外專利之獲得會延後

## 國外申請選擇的一些考量因素

一般超過六個國家（即歐洲全部算為一個國家）的申請計畫或需要超過一年的申請國決定時間者，PCT 申請案則為最佳選擇。然而，若擬申請的國家名單確定，且數目不超過六個（又即，歐洲為一國），不使用 PCT 則直接向諸等國家提申乃為爭取較多時間和具有成本效益的方式。

## 歐洲專利公約 European Patent Convention EPC

歐洲專利公約係於公元 1977 年生效，其第二章及成立公約的行政管理機構，即謂「歐洲專利組織」(European Patent Organisation, EPO)。EPC 目前（2000 年 11 月 2 為止）有在歐洲的二十個締約國家，包括：奧地利、比利時、塞普魯絲、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、盧森堡、摩納哥、荷蘭、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、列支登斯敦和英國；以及另外六個「擴增國家」(Extension States)。歐洲

專利公約之締約國和其擴增國家之名單可上網下載(wipo.org/treaties)。

「歐洲專利公約」(European Patent Convention)之下的專利申請可於被指定締約國家(數目不受限)利用單一申請案進行申請。單一申請案所衍生的「歐洲專利」(即所謂“European Patent”)一獲准,該歐洲專利即視同「一堆國家專利」(“bundle of national patents”);亦即,每一指定國家必須視該歐洲專利為與其國家專利相等;但,須依據若干 EPC 之規範如專利期限及其撤銷的理由。

「歐洲專利公約」之下的專利申請可於被指定締約國家利用單一申請案進行申請,一但獲准,則每一指定國家必須視該歐洲專利為與其國家專利相等。

以下提供選擇法國、德國、瑞士及英國做為 EPC 指定國家的花費估算範例。行政程序方面務必注意提申 EPC 申請案時(亦經由 PCT 轉換成 EPC 時)須指定個別申請國家且支付指定費用(Designation Fees);於 EPC 申請案轉換為國家申請案時,申請人亦可再選擇已指定國家中的指定國家。欲取得於歐洲國家的專利保護無須提申「歐洲專利」申請,亦可個別歐洲國家進行申請,但如此會增加所需花費。

### EPC 申請程序

除了直接於個別歐洲國家申請之外,歐洲專利保護可善用以下所列的方式:

- a. 於歐洲專利局指定任何或全部的會員國家直接提申 EPC 申請案。
- b. 以「歐洲專利區域專利」(European Regional Patent) 透過 PCT 申請案視為被指定的地區(Designated Region), 而只須支付一項區域費。
- c. 透過 PCT 之申請案,每一個歐洲專利公約會員國家亦可在 PCT 案表上被指定為「國家專利」(但仍須支付每一國家的費用);採取此方式是利於儘早獲得某國家的專利權(透過歐洲專利程序須較長時間)。

「歐洲專利」審查完成後,該專利會被公佈;但是,在

## 專 利 - 專 利

專利仍未經翻譯（於所需要翻譯的國家）和正式的國家申請前，該專利還不具法律效力。在專利審查期間，每年須繳交維護費，在歐洲專利頒發和專利轉換/註冊於個別國家時，每一國家有維持歐洲專利的年費規定。歐洲專利期限係由申請日起 20 年。以下有費用估算範例供參考（費用單位：美元）：

### 1. 歐洲直接申請

1. 指定 4 國家 申請 10 個請求項費用	\$5,000
2. 指定 4 國家 申請 25 個請求項費用 (請求項多餘 10 個，每項\$90)	\$6,500
3. 指定多餘國家以每個約\$250 費用	
4. 指定多餘的國家以每個約\$90 費用	
5. 審查費 可於歐洲搜查報告頒佈後 6 個月繳交	\$2,200

6. 須支付年費開始於歐洲專利申請日後的三年，歐洲專利在審查期間均須付年費。年費無視請求項的多寡。

年期	金額
3	\$650
4	675
5	700
6	1,025
7	1,050
8	1,075

### 2. 歐洲轉換

付於 EPO 之歐洲專利獲准及頒發費用	\$2,000
---------------------	---------

3. 國家之轉換費用

法國	
轉換費用包括所需的法文譯件、政府及當地律師事務所費用	\$3,500
德國	
轉換費用包括所需的德文譯件、政府及當地律師事務所費用	\$3,300
瑞典	
轉換費用包括所需的瑞典語譯件、政府及當地律師事務所費用	\$5,500
英國	
轉換費用包括所需的英文譯件、政府及當地律師事務所費用	\$550

以上的費用估算僅做參考，實際的費用須視個別案而定，標準的費用數值亦可隨時更便。

© 2001 All Rights Reserved

Baker & McKenzie

國際通商法律事務所

陳 歆

楊慶泉

附錄 A

於 2001 年 2 月 1 日與中華民國現有專利申請日優先權互  
惠關係國家

Australia	澳洲
Austria	奧國
France	法國
Germany	德國（不包含新式樣專利）
Japan	日本
Liechtenstein	列支敦斯特
New Zealand	紐西蘭（不包含新式樣專利）
Switzerland	瑞士
United Kingdom	英國
United States	美國