

本月專題



專利申請競爭策略

王碩汶*

一、前言¹

專利制度(Patent system)之道，在於藉由技術揭露而提升整體產業水準²，專利制度之術，則在於行使專利之排他權(Exclusive right)³。筆者以為，專利申請之目的更在於累積商業上之攻防武器及籌碼，同時，亦可作為市場對特定公司研發能量的一種客觀評價指標。例如於防禦面上，諸如純結構性的設計與易於藉由逆向工程反推其原理的設計(Design)、配方(Formula)或製程(Process)等，其實都是值得以專利權來謹慎保護的研發巧思，而專利工程師應該具備這種敏感的嗅覺，無論身處是在事務所(Firm)或是一般產業公司內(In-house)，皆以達成完整保護發明人的核心創意理念為使命，其中，或許進而涵蓋不同智慧財產權(Intellectual property right)之間的交互運用⁴，例如新式樣、商標、著作權與營業秘密等，而提供內部客戶⁵與外部客戶⁶最完整的解決方案⁷。

收稿日：96年8月20日

* 作者為專利工程師，本文僅為作者個人意見。

¹ 前言之前，筆者感謝李柏靜博士熱心提供意見。

² See Bonito Boats, Inc. v. Thunder Craft Boats, Inc., 489 U.S. 141, 151, 109 S. Ct. 971,978 (1989) (“ultimate goal of the patent system is to bring new designs and technologies into the public domain through disclosure”).

³ See 35 U.S.C. 154, Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns, of the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and, if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States, or importing into the United States, products made by that process, referring to the specification for the particulars thereof.

⁴ 鄭中人教授，世新大學法律研究所智慧財產權總論授課內容。

⁵ 指產業公司內(In-house)之專利工程師與研發人員之間的關係。

⁶ 指專利事務所(Patent firm)之專利工程師與客戶或發明人之間的關係。



二、超越法規以外的考量態樣

本文旨要探討發明人於創作或發明完成時所進行的專利申請，除了可以依循一般專利制度下的申請規則，以專利排他權效力所及之範圍，思考製造國、市場國、進口國或是競爭對手國等來做為申請國的考量，或是在官方核駁(Rejection)時運用最適合專利申請制度來據理力爭，除此之外，本文認為申請時之考量因素，或許仍有許多法規範之外的態樣，值得被提出探討。

1. 申請專利與營業秘密之間的拿捏

申請專利時，發明人與代理人會碰到第一個問題是該揭露(Disclose)⁸到何種程度⁹才夠，尤其在專利說明書的撰寫上，一方面擔心技術揭露了，卻無法取得專利權，例如一件發明專利申請案，自申請之日起十五個月內未撤回申請者，則將自動進入公開(Publication)的程序；另一方面擔心，技術一旦揭露了，所取得的專利權利保護範圍不夠完整，或者因為各種因素隱藏著權利不確定的風險，例如權利請求項(Claim)的構成要件(Element)與限制條件(Limitation)之間的組成，或者權利請求項所使用的語法¹⁰等，將直接對專利要件之滿足與取得專利權後

⁷ 如陳益智先生於資策會科法中心所推行之 TIPS®智權管理系統即為首表。
(<http://www.tips.org.tw/>)

⁸ See 35 U.S.C. 112, The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

⁹ See MPEP 2165, The best mode requirement, ("The best mode requirement creates a statutory bargained-for-exchange by which a patentee obtains the right to exclude others from practicing the claimed invention for a certain time period, and the public receives knowledge of the preferred embodiments for practicing the claimed invention." Eli Lilly & Co. v. Barr Laboratories Inc., 251 F.3d 955, 963, 58 USPQ2d 1865, 1874 (Fed. Cir. 2001)).

¹⁰ 在 Landis on mechanics of patent claim drafting (5th ED.)一書中之 10:1.1 Goals of claim writing, 提出了五個權利請求項之基本撰寫原則，而 35 U.S.C. 101 則規範五種法定態樣，包含 Composition claims, Process claims, Apparatus claims, Product-by-process claims, and Means-plus-function claim elements.

本月專題



的權利範圍解讀(Claim interpretation)上，具有直接影響的關係。因此，技術揭露之尺度拿捏本為專利代理人所應精密掌控的基本原則之一，為此，可能有兩個大方向值得被探討，包含了滿足專利法上揭露之要求及若受營業秘密法保護是否為較佳的考量。

1.1 揭露貢獻原則與營業秘密要件

專利法上之充分揭露(Adequate disclosure)係做為權利請求項之支持(Support)¹¹，未能滿足充分揭露的要求，可能會導致官方的核駁，但反言之，作過多的技術揭露而未納進權利請求項中進行保護，也會被視為是貢獻給社會大眾(Dedicated to the Public)¹²，或者，申請案可能滿足了技術揭露的要求，也滿足了其他形式要件的要求後，還是有可能被審定為欠缺非顯而易知性(Non-obviousness)而遭受核駁，產生至終都無法取得專利權的情況。

關於技術揭露程度之拿捏，筆者認為除了要滿足法定揭露要件之外，另一個能夠不揭露卻能受保護的情況，也許正是適用營業秘密法(Trade secret)來保護，若是，則該技術內容也許得從營業秘密法的角度來思考其要件¹³滿足與否的問題。在判斷以專利或以營業秘密作為請求標的之分野上，或許申請人能從迴避設計(Design around)¹⁴與逆向工程(Reverse engineering)的角度來判斷要不要作申請專利而為技術揭露的

¹¹ See 37 CFR. 1.75(d)(1), The claim or claims must conform to the invention as set forth in the remainder of the specification and the terms and phrases used in the claims must find clear support or antecedent basis in the description so that the meaning of the terms in the claims may be ascertainable by reference to the description.

¹² See PSC Computer v. Foxconn International 355 F.3d 1353 (Fed.Cir. 2004). (The disclosure-dedication rule requires an inventor who discloses specific matter to claim it, and to submit the broader claim for examination. Otherwise, that matter is dedicated to the public and may not be recaptured under the doctrine of equivalents.)

¹³ 如我國營業秘密法第3條：本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一.非一般涉及該類資訊之人所知者。二.因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三.所有人已採取合理之保密措施者。

¹⁴ 迴避設計的觀點除了可作為申請專利與否的取決標準之外，亦可作為撰寫專利說明書與權利請求項時的較衡。



標準，意為，如果依據一般同業技術水準，競爭對手能合理地反推實質發明技術內容者，也許是申請專利作為防範他人竊取研發成果之方法係為合宜，反之，如果客觀上不能迴避設計亦無法由逆向工程了解技術內容或設計理念者，則似乎應以營業祕密保護為妥，例如是大部份不可逆的化學工程所產生之配方。再者，要如何減少遭受官方以不具任何專利要件而核駁的問題，則有待代理人很確切地進行前案與先前技術檢索(Prior art search)，此舉似乎能減低申請案之權利請求範圍與先前技術重疊的新穎性(Novelty)¹⁵問題；而非顯而易知性之爭執問題，則很無奈的將回歸到發明之技術內容的本質，畢竟，在代理人沒有任何疏忽的情況下，優質的技術內容是優質專利權的源頭，即使代理人非常善盡職責，但不外乎也僅能在不干涉先前技術或公眾領域(Public domain)的情況下，作最大範圍的調整矣，似無法為客戶端創造優質技術，且此項工作也不是專利代理人之職能所在。

2. 發明人與權利請求項的幾點考量

在發明人與權利請求的互動關係上，或許有些值得注意的地方，例如消極面上，發明人之不實陳述可能會影響日後執行力(Enforcement)的問題，而積極面上，發明人的詳實記載是專利授權後所得之權利金(Royalty)收入，作為發明人獎勵金分配之依據。

2.1 同一法人之共同研發

舉個公司內部的例子而言，某件申請案包含了一種特定裝置與一種特定方法，且該特定裝置係由甲君所負責研發，而該特定方法則由乙君所負責，於申請時，如果本案之兩發明得適用一發明一申請原則(Unity of

¹⁵ See 35 U.S.C. 102 (a)(b), (a) the invention was known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for patent, or (b) the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.

本月專題



*i*nvention)¹⁶，實務上會將該發明之裝置技術與方法技術揭露在同一份說明書之上，順理成章地也會將所揭露之技術內容作為權利之請求範圍，這是併案申請的態樣，反言之，如果申請後官方意見認為不符合一發明一申請原則¹⁷，申請人似乎祇能申請分割案(Divisional application)¹⁸來遵循限制之要求(Requirement for restriction)¹⁹，但一旦將這兩個請求標的作分割，自然地在發明人的記載上，分割後之裝置申請案應詳實填具甲君，而方法申請案則填具乙君，如此才能滿足真實發明人陳述的要求。

2.2 複數法人之共同研發

另外亦有可能發生委外設計或跨公司之間共同研發的情況，假設甲公司負責該產品有關電子電路的控制方法(Method)，乙公司則負責該產品作動上的機構設計(Apparatus)，兩方公司事前協議於技術開發完成之後，由雙方共同取得專利權，但是申請時被審定不符合一發明一申請的原則，勢必就得將該控制方法與機構設計申請分割後，再各自單獨申請。在此可能有兩個階段可以作為發明人記載的參考考量，其一，假設該控制方法與該機構設計並不是同一段期間內所共同完成的，而是甲公司先完成電子電路的控制方法，而後乙公司依據甲公司已完成的部分再進行結構上的機構設計者，此種情況似乎以個別記載發明人為妥，例如甲公司的電子電路的控制方法申請案上係記載甲公司之研發人員，而乙公司之結構設計申請案則記載乙公司之發明人為妥；其二，假設該控制方法與該結構上機構設計是在同一段期間內所共同完成的，兩者有相輔

¹⁶ 如我國專利審查基準第2-4-1規範著單一性之審查原則：申請案有兩項以上之請求項，判斷其是否符合發明單一性的標準在於請求項所載之發明的實質內容是否屬於一個廣義發明概念，亦即請求項之間是否具有相同或相對應的特定技術特徵，使其於技術上相互關聯。

¹⁷ See European Patent Convention (EPC), Article 82, Unity of invention, The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept. Also see decision/opinion of the Enlarged Board of Appeal G 1/91, G 2/92. Or see 37 CFR 1.141, Different inventions in one national application.

¹⁸ 35 U.S.C. 121, If two or more independent and distinct inventions are claimed in one application, the Commissioner may require the application to be restricted to one of the inventions.

¹⁹ 美國專利商標局將會要求申請人指定該申請案為申請其中的某一個發明。



相成的關係，雙方依據各自的設計需求而完成整體技術內容，雙方有具體的共同研發過程，此種情況若遇分割時，則電子電路的控制方法申請案與機構設計申請案兩案在記載發明人時，應同時記載雙方公司之研發人員(Co-inventors)²⁰為妥。

2.3 權利項群組的配置

另外，關於權利請求項群組的配屬，也是一個相當耐人尋味的態樣，按一般撰寫原則的要求，一個權利請求項群組代表著一獨立項(Independent claim)²¹及依附該獨立項之附屬項(dependent claim)，特定群組的附屬項亦不會依附別的群組上。如果我們以圖形來想像時，一個群組的形狀應該是倒三角形，亦謂，若群組之第一項為獨立項，且請求之權利範圍為群組中之最廣者，則該群組之最後一項應為附屬項，且請求之權利範圍應窄於第一項之獨立項。再假設，若某一案共有三個群組，包含了三個獨立項與十七個附屬項，在一般的情況是，會將較廣的(Broad)群組配屬於第一個群組，且將最窄的(Narrow)群組配屬於最後一個，官方將依據順序逐項逐項的進行審查。雖此為常見的態樣，但曾見個案上亦有奇想的將其倒置，也就是把最窄的群組放置於第一個群組，將最廣的群組放置於最後一個群組。如此配置關係，可能會對瀏覽該專利說明書的人或者是進行審查的審查委員造成某程度的假象效果。例如在評估有無侵權疑慮的時候，如果只有看完請求項中的第一個群組，甚至是第一項獨立項就判定有無侵權的話，此舉是風險很高的；又或，在審查時，若僅憑第一個群組就予以審定，則即使申請人日後取得專利權，其專利權也真的祇能推定為有效且具執行力，實質上有幾分作用則為問號。因此，即使閱讀權利請求項而不解讀，也應該自始至終為妥；

²⁰ See 35 USC. 116, When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required oath, except as otherwise provided in this title. Inventors may apply for a patent jointly even though (1) they did not physically work together or at the same time, (2) each did not make the same type or amount of contribution, or (3) each did not make a contribution to the subject matter of every claim of the patent.

²¹ See 35 USC. 112, A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.

本月專題



忽略完整的請求範圍將對專利解讀的人不利，輕易地核准審定也未必對申請人有利。

3.集團間關係企業的專利佈局

多國分工已經成為趨勢的情況下，同一集團之間的關係企業，或許會面臨到有關專利權管理的問題，因應不同需求而有著不同的態樣，例如，共同申請而同時取得專利權，或者其一申請後，將來再為授權給關係企業的考量，甚者直接交付信託²²。

3.1 取得專利權作為將來訴訟之預防

假設公司內部已經將研發中心切割成為一獨立的法人，並且將製造單位也獨立成一生產基地之法人，在研發中心不斷地投資的情況下，勢必會有許多專利權產生，如果所產生的專利權僅為該研發中心所擁有，亦不對關係企業或生產基地加以授權，則令人稍覺可惜，因為回應到本文一開始所提到的，專利權是一種攻防武器也是籌碼。非常簡單的一個道理是，以站在原告(Plaintiff)的立場而言，如果要指控他人專利侵權(Infringement)，應該會先評估被控侵權方(Defendant)反訴的力道，假設被控侵權方僅有幾件專利權，甚至是毫無專利權的情況下，不論後續原告勝訴與否，一開始的訴訟評估也許就已經毫無後顧之憂地啟動訴訟機制。因此，被控侵權人若無任何專利權或僅為少量專利權，這種情況是對被控侵權方不利的，反言之，如果祇要一個專屬授權(Exclusive licensing)的登記²³，或者專利開始申請的時候，就以共同申請人(Co-applicant)的地位讓關係企業也取得專利權，似乎可以間接的減少被控侵權的機會，因為原告必須考量立即承擔被告反訴(Counterclaim)²⁴的

²² 如我國信託業法第16條：信託業經營之業務項目如下：一.金錢之信託。二.金錢債權及其擔保物權之信託。三.有價證券之信託。四.動產之信託。五.不動產之信託。六.租賃權之信託。七.地上權之信託。八.專利權之信託。九.著作權之信託。一〇.其他財產權之信託。

²³ 如我國專利法第59條所規範：發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

²⁴ See Federal Rules of Civil Procedure Rule 13 Counterclaim and Cross-Claim.



風險。

3.2 技術移轉與發明人激勵

亦如前段所述，目前有越來越多的型態是朝向專業分工，同一事業集團下，研發中心與製造基地分離，而成為不同的法人，也許都在同一國境內，也許跨國。基於這種型態下，也許基於公司鼓勵研發的政策，而多加思考技術移轉與發明人獎勵之間的問題。許多公司已建立其激勵發明人的管理程序或相關作業辦法，一般分成三個階段²⁵作為獎勵的依據，分別為創意提案時、專利領證時與授權實施(Licensing)²⁶時，而下段主要在說明，當研發中心進行技術移轉給生產基地進行量產時，可能需要考量的地方，例如技術移轉的程序履行與發明人的專利授權獎勵配套措施。

3.3 技術移轉與權利金收入

關係企業之間的技術移轉(Technology transfer)，或許在規範上較為不嚴謹，可能包含：需求方提出技術移轉請求之程序，例如定義技術需求範圍、設定技轉期間、定義技術功效、指派技轉學員與擬定技轉合約時，將上述需求明訂於合約之中；又可能包含供應方提出技術移轉程序之規劃，例如編輯技術移轉手冊、技術移轉時間規劃、指派技術移轉負責人或團隊、概估技術移轉費用、關聯專利權調查與教育訓練在人事時地物上的規劃；再者為技術移轉合約之簽訂，例如雙方確認整體合約金額、技術範疇、人員安排、時程規劃、訓練課程、技術手冊移轉、專利授權登記、保密約定、旅費、住宿、保險、稅務等支出明細的呈現，以及相關後續的技術移轉執行與結案。在此需要關注的地方在於，如果這項技術有牽涉到專利權，且技術移轉時有包含專利授權的權利金收入，而在發明人獎勵(Incentive Program)上，也許可以將授權金的收入部份作

²⁵ 階段性的專利相關獎勵制度，將對發明人產生對未來的期待感，與人力資源管理之留才不謀而合。

²⁶ 例如不同法人之間的研發中心授權給境外生產基地，或是同一法人之間的研發單位協助製造單位進行量產時。

本月專題



為發明人獎勵，也許也是營造激勵研發環境²⁷的政策落實。

3.4 共有關係不對權利主張產生稀釋

前述有關專利權共有(Co-owner)的想法，可能發生在同一事業集團的關係企業，或是實質上不同、亦無從屬關係的兩個法人之間，而以下所欲提出討論的議題在於專利鑑價後的無形資產(Intangible asset)之計算，可能會在不同情況下，帳面價值被累積放大的問題。按法理，在專利權共有的情況下，任何一位專利權人皆能自行主張專利排他權而不需經另一方之允諾，對於同一專利權之多數專利權人而言，該專利權皆為百分之百可獨立行使²⁸，並不會產生稀釋的效果，因此，從權利的主張而言，同一專利權之單一專利權人與同一專利權之多數專利權人並無不同，除非契約另有約定，否則基於同一專利權底下之多數專利權人，皆享有對等之權利，例如某件專利之權利請求項數為三十項，且有十個專利權人為共有關係，基此，該十位專利權人皆得主張該專利權之三十項權利請求項。

3.5 無形資產的計算呈現倍數放大

接續前段所述的情況，可能會引發了另一個專利鑑價(Valuation)與無形資產在財務報表(Financial report)²⁹上呈現的特殊態樣。按理，單一專利權並不會受到多數專利權人所稀釋，因此於進行專利鑑價與無形資產之計算時，並不會考慮專利權人數之多寡，僅會考慮客觀條件下特定專利之價值，既然在權利行使上不會因為專利權人數而有所不同，那麼各個專利權人之間應該都能各自計算其所擁有之專利價值，於此可能發

²⁷ 制度是經、人才是緯，企業為網、市場為海；有一套良好的制度，才能提供職場舞台供其發揮，每一個成員的累積，終將饋現於企業。

²⁸ See 35 USC 262, Joint owners, In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell, or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without the consent of and without accounting to the other owners.

²⁹ IAS 38 Intangible Assets,
<http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/149D67E2-6769-4E8F-976D-6BABEB783D90/0/IAS38.pdf>



生的一種情況是，單一件專利權，隨著專利權共有的關係之下，其專利的價值將呈現倍數般的放大，例如單一專利有十位專利權人，而這十位專利權人各自進行專利鑑價，這十次的專利鑑價所得之專利價值，也許將各自的呈現於財務報表之上。再者，在一般的情況下，同一件發明專利可能會在許多國家的申請，因此，若先不論專利權人之數量可能造成專利價值的累積會倍增之外，單一技術內容之單一申請案，於不同國家進行申請時，亦有可能會發生此種情況，例如將某一技術申請了台灣專利、日本專利、中國專利與美國專利，爾後，再將這四件專利單獨進行專利鑑價，可想而知的是，這四件專利雖為同一技術內容，但在專利鑑價時，可能考量國情不同、競爭環境不同、技術水準不同與市場價值不同³⁰，而影響其鑑價之結果，因而造成這四件專利的價值是不同的，相同的是專利權人與技術內容，而有趣的是，專利鑑價的結果是累積的，若僅有一位專利權人，則因為有四件專利權而累積計算四次，若該案有十位專利權人，則這十位專利權人應各自累積四次。

4. 委任專利代理人的競爭與成本因素

專利申請時，在委任專利代理人(Patent attorney)的議題上，可能會有三個考量，包含競爭關係、成本考量與資訊之取得。

4.1 委任關係之不為不利益的原則

關於競爭之關係指專利權人之自己的競爭關係，基於一個很簡單的原則，亦為所受委任之專利代理人，基於職業道德與執業規定而不會違背客戶利益，例如不會起訴自己的客戶等不利益的行為³¹，因此，在委任代理人的議題上，如果競爭關係是處於極大差異不對等的地位下，或許委任競爭對手之專利代理人得以化解某些程度將來的潛在不利益情況發生。例如專利權人有一已完成研發創作之技術內容，欲藉由專利代

³⁰ Robert Pitkethly, THE VALUATION OF PATENTS, (<http://www.oiprc.ox.ac.uk/EJWP0599.pdf>)

³¹ 如我國律師法第 32 條：律師對於受委託、指定或囑託之事件，不得有不正當之行為或違反其業務上應盡之義務；或專利代理人規則第 7 條：專利代理人對於下列案件，不得執行其業務：一.本人曾受委託人之相對人委任辦理同一或與其利益衝突之案件。

本月專題



理人協助專利之申請，在此，除了代理人在技術上的符合程度、專利撰稿品質、時效與成本的考量之外，如果有前述競爭關係是處於極大差異不對等地位的情況，或許此法值得一試。

4.2 委任關係之成本考量

再者為成本上的考量，專利申請人也許自己有相關人員可以單獨申請專利而不假於他人之手，一般最為節省的申請方式應該是不委任專利代理人而傾向於自己處理有關專利申請與後續相關的事情，例如遞交申請後可能會發生的種種情況，包含常見的修正(Amendment)、答辯(Answer)、分割申請、領證(Issue)與履行年費(Annual fee)³²上的繳納義務。雖然全部由內部人員來完成，可預期的，能節省許多服務費的支出，但此前提至少是非常熟悉該國專利申請程序與相關專利制度的應用，在申請適格上，也必須符合該國法規，例如為該國國籍，或者在該國設有營業所等，且必要的聯絡窗口、地址與電話等也必須具備，當然申請人在規費的支出上，財務會計系統應該能滿足規費支付上的作業。

4.3 自行申請專利的幾個注意事項

舉個例子來說明，以台灣的專利申請案而言，對大多數申請人應該已經沒有難度，本國企業或自然人申請專利，官方並無強制代理³³的要求，因此本國專利的自行申請並不以委任專利代理人為必要，但專利申請案一旦跨了國界，需要面臨的問題就會一一浮現。以一個台灣企業要

³² 35 U.S.C. 41 (b), MAINTENANCE FEES. — The Director shall charge the following fees for maintaining in force all patents based on applications filed on or after December 12, 1980: (1) 3 years and 6 months after grant, \$900. (2) 7 years and 6 months after grant, \$2,300. (3) 11 years and 6 months after grant, \$3,800. Unless payment of the applicable maintenance fee is received in the United States Patent and Trademark Office on or before the date the fee is due or within a grace period of 6 months thereafter, the patent will expire as of the end of such grace period.

³³ 如我國專利法第 11 條規定：申請人申請專利及辦理有關專利事項，”得”委任代理人辦理之。在中華民國境內，無住所或營業所者，申請專利及辦理專利有關事項，”應”委任代理人辦理之。



申請中國專利而言，第一步得需要建立中國的聯繫窗口³⁴，而這部分似乎對多數企業似乎不難，因為多數企業在中國大陸都有生產製造的單位，申請人僅指定一位人員負責處理中國商務部知識產權局官方的來函等文件，以及繳納規費到官方指定的帳戶即可。

假設申請人今天有一件發明要申請，那麼該申請人可能會先去完成專利申請書與說明書的撰稿，申請文件當然也包含圖式(Drawing)，撰稿完成後，按照法定文件與程序遞交給經濟部智慧財產局，並同時繳納規費(Filing fee)³⁵，緊接著，申請人得修改同一份文件準備申請中國的專利，首先套用中國官方的文件格式，再來變更所有習慣上或技術上的用語，把權利項的語法修正成中國官方的格式，再依據知識產權局電子化申請系統的要求進行線上申請³⁶，或是書面的申請，同時也將申請費用轉入官方的帳戶內，須注意的是申請人的地址與連絡電話都必須是中國當地的。以美國而言，就如同申請中國一樣，申請人可能自行翻譯，或者把所有文件請翻譯社翻譯成英文，再套用美國專利商標局的格式跟文件，然後有一位美國當地的人，可以負責對應美國專利商標局的文件，當然其聯絡地址與電話等，都必須是美國當地的³⁷。

在熟悉特定國家的專利申請制度，與符合不委任專利代理人的要件皆為齊備的情況下，不委任代理人確實是可以節省許多的專利申請成本，但事實上，委任專利代理人亦有許多對申請人有利的情況，例如降低各國申請案的申請時，因不熟悉該國程序所衍生風險，除此之外，有

³⁴ 如中國專利審查指南 4.1.4: 聯繫人僅是代替申請人接收專利局所發信函的收件人。申請人是單位且未委託專利代理機構的，應當填寫聯繫人，其他情形下可以不填寫聯繫人。聯繫人只能填寫一人。填寫聯繫人的，還需要同時填寫聯繫人的通信地址、郵遞區號和電話號碼。

³⁵ 如我國專利法第 80 條規範:關於發明專利之各項申請，申請人於申請時，應繳納申請費。

³⁶ <http://www.cponline.gov.cn/>

³⁷ See 35 USC. 293, Every patentee not residing in the United States may file in the Patent and Trademark Office a written designation stating the name and address of a person residing within the United States on whom may be served process or notice of proceedings affecting the patent or rights thereunder.

本月專題



時客戶端亦可以從代理人或從其事務所而取得較新的第一手資訊。因此委任或不委任專利代理人之間的選擇，與基於何種立場較為有利，其實都值得由申請人加以考量。

5. 特殊申請的態樣

事實上，申請人在申請專利時，可能還會作更多選項的考量，例如策略性併案申請、基於不同專利制度的申請策略、指定代表圖的運用、先前技術的揭露與專利軟體之特性等。

5.1 併案申請與超項費的考量

以策略性併案申請而言，併不併案都有其利弊，端看申請人的需求為何，併案的話，也許能符合一發明一申請的原則，例如同時請求方法與結構的專利於同一申請案上，具有申請上的經濟性，與日後專利管理上的方便性，而權利範圍並不會因為個別單獨申請而有所增加；核准前所支出的申請費，係以一件申請案計算，核准後之維護年費也係以一件計算，因此併案確實可以節省一半以上的支出，在普遍的情況，申請人祇須衡量超項費用會不會大於一件新的申請案，如果會，也許得考量分案申請。如果申請人不併案而採用分案申請者，也是有其優點存在，例如分散申請時遭受核駁的風險、增加專利的數量以及超項費用上的減低。

5.2 請求實體審查的時間點

另外，筆者所指稱基於不同國家之專利制度的申請策略，包含了發明申請案與新型申請案的交互運用，以及權利請求項數的斟酌。眾所皆知的，發明申請案為了取得專利權，則必須在申請日起三年內提出實體審查(Substantive examination)³⁸，如果申請人可以很精密地控管時程的

³⁸ 如我國專利法第37條：自發明專利申請日起三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。依第三十三條第一項規定申請分割，或依第一百零二條規定改請為發明專利，逾前項期間者，得於申請分割或改請之日起三十日內，向專利專責機關申請實體審查。依前二項規定所為審查之申請，不得撤回。未於第一項或第二項規定之期間內申請實體審查者，該發明專利申請案，視為撤回。



話，則筆者會建議於第三年有效期間內再提出實體審查即可，理由在於，第一，提出實體審查係得由申請人以外之人所提起，第二，如果該技術已經改朝換代而無任何需要取得專利的理由，或者已經有了更新的實施態樣更值得保護，則在經濟的考量上，也許申請人可以不必要支出請求實體審查的規費後，取得了毫無作用的專利權。

5.2 指定代表圖的疑慮

在不同的國家裏，專利制度也不盡相同，以指定代表圖而言，大部分國家係由審查委員所指定，例如進行專利檢索時，或者於下載該國專利說明書時，一般都會將代表圖縮小後置於說明書之首頁，這種情況較為常見，而少數國家的申請案則係由申請人來指定該案之代表圖。如果申請人可以指定代表圖，那麼一般會指定最具有代表性的圖式(Drawing sheets)³⁹，也許是技術整體的外觀立體圖、能夠表現發明內容的流程圖，或是一個結構上的斷面圖。在指定代表圖的議題上，筆者認為交由審查委員來指定似乎較為妥當，如果交由申請人指定，也許衍生了操作空間過大的問題，例如申請人指定了一個最不具代表性的圖作為指定代表圖，有可能任意第三人在瀏覽該專利時，因疏忽大意而有錯愕之感。

5.3 資訊揭露陳述的風險

另外，在美國的申請案中有關揭露義務(Duty of disclosure)的履行，遞交申請案時所提交的資訊揭露陳述(Information disclosure statement)⁴⁰也是相當重要的一環，申請人除了提交具有參考價值的先前技術之專利文件或非專利文獻(Non-patent literature)⁴¹之外，或許得重新考量資訊揭露陳述所造成的風險，因為，申請人提交了資訊揭露，既使能成為審查

³⁹ 如我國專利法施行細則第 20 條：發明或新型之圖式，應參照工程製圖方法繪製清晰，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項元件。圖式應註明圖號及元件符號，除必要註記外，不得記載其他說明文字。圖式應依圖號順序排列，並指定最能代表該發明或新型技術特徵之圖式為代表圖。

⁴⁰ See 37 CFR. 1.97 Filing of information disclosure statement.

⁴¹ 在專利申請期間，申請人必須藉由 IDS 文件來陳述所知悉之先前技術，若未在申請日起三個月內，或是未在第一次審定(First office action)前提出者，則須較高費用。

本月專題



時之引證資料(References Cited)，但仍不能保證日後不會有使之專利無效(Invalidity)的風險，畢竟在之前曾發生專利權人所主張之專利權，被審查時之引證參考資料所宣告專利無效之案例⁴²。

5.4 專利軟體的助益有限

關於專利軟體方面，目前市面上其實已經有了眾多的專利軟體⁴³，可以作為專利檢索與分析之工具，大部分的專利軟體都需要付費，其資訊則有別於官方網站所能提供，但專利軟體有其特性，例如在輸入完檢索條件之後，專利軟體能自動列出符合檢索條件的專利，且包含了專利相關明細與第一圖，而此，可能有兩個問題值得探討，其一，專利軟體所列出之第一圖大部分為先前技術示意圖；其二，如果申請人在圖式頁之首頁刻意留空，而把實際上的第一圖擺在下一頁者，則軟體只能抓到標示著圖式的空白頁。如此一來，專利檢索者沒辦法很迅速地瀏覽，而必須一件一件點選開啟，相對的，這個動作將使得專利檢索更花時間在閱讀專利說明書上。

三、結論

專利權之申請先行於專利權之行使，專利權能有效力的執行，則是來自沒有破綻的專利申請，因此，謹慎的進行專利申請，係為整體專利競爭策略之第一步，申請人應該要很清楚自己所需之處，並且按照自己的需求規劃專利申請的態樣，當然這其中很基礎地遵循法規(Legal compliance)是必然的，總之，專利的申請會直接呈現申請人的思考角度或是公司對專利的政策，在合乎法規的要求下，並無對錯優劣之分，最終只是申請人應當了解自己本身的需求之後，再作相關申請搭配，如此

⁴² See Advanced Technology Materials, Inc. v. Praxair, Inc., CAFC Docket No.06-1540, Decided 19 April 2007; 被告(Praxair)以"審查委員的 Reference cited"來使原告(ATMI)專利無效，原告的專利說明書(USPAT6343476, 6101816), 都有出現被告所主張專利無效的引證(USPAT6007609, 5937895, 4793379).

⁴³ 如國外的 Delphion, WIPS, Lexis, & Westlaw, 或國內之連穎公司、亞太智權基金會或冠亞公司等。



才能與公司政策一致化。例如，需要短期間內取得一定專利數量的公司，也許可以考慮不要併案申請，甚至同一技術內容而有不同實施態樣者，亦將其拆案個別申請，或者考慮大量的新型專利申請；再如，有意鼓勵研發、創造受激勵的發明人環境之公司者，則應將同時考慮專利申請與發明人獎勵措施的搭配，例如將來的技術移轉所伴隨而來的專利授權，相關授權金收入要如何分配給發明人的問題；又有如，需要節省專利支出成本的公司，也許可以考量不委任專利代理人，全由內部專利工程師操盤，仍不失為可行之道。

筆者認為，有越來越多的公司將生產基地移至境外，而與本國研發中心作分離，形成本國接單研發、境外生產出貨的生態，因此，企業內專利工程師也許得熟悉本國以外的專利制度與相關法規，如此才能符合企業所需，甚者，將無形的專利佈局先行於實體的量產投入之前，降低營運上的專利風險，也把自己視為是一家事務所般地提供服務。此外，世界各主要國家漸漸地也都完成電子化申請(E-filing)⁴⁴的系統，如果基於降低申請成本的考量且公司於該國設有營業處所者，自行線上進行電子化的申請猶似可行，但與委任專利代理人相較之，兩者並非擇一關係，而是其中有很大的折衷餘地，至於如何做抉擇的問題，仍終須回歸到需求的問題。

⁴⁴ 如美國 EFS, Electronic Patent Filing (<https://sportal.uspto.gov/secure/portal/efs-unregistered>)；與日本之電子出願(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/e_shutukan/e_shutukan_list.htm)等。