



## 簡介美國專利「小規模個體(small entity)」

林育輝 \*

### 壹、前言

我國現行專利法第八十三條明定，發明專利權人為自然人、學校或中小企業者，得申請減免專利年費，此舉雖然可減輕經濟上較為弱勢之專利權人的負擔，然而，實務上的諸多潛在問題，並未見有明確解答。諸如，專利權人若不符上述得申請減免專利年費規定，但卻申請並繳交減免後的年費，其專利權是否會因不足額繳交年費而失效？當符合上述得申請減免專利年費規定的專利權人將專利權透過授權、讓與或轉讓等方式給不符上述得申請減免專利年費規定之第三人時，該專利權人是否能繼續適用年費減免之優惠？眾所週知，美國專利制度中，給與符合小規模個體（small entity）的專利申請人或專利權人部分申請費與維持費的半價優惠，並且對上述問題也提供了適當的解答。筆者希冀能透過適當的了解美國專利制度的相關規定，提供讀者一些思考的方向；此外，我國近幾年來已經成為取得美國專利的主要外國國家之一，筆者也希冀能透過此文，讓我國擁有美國專利的專利權人，能對自身權利的維護，有更深的了解。

### 貳、美國專利法規規定

#### 一、規費減免規定

美國專利法 35 U.S.C. 41 (h)(1)規定，符合小型企業法（Small Business Act）之小規模事業（small business concern）以及任何獨立發

---

收稿日：93 年 12 月 14 日。

\* 淡江大學機械工程系、現任成霖企業股份公司法務部專員，（本文純屬作者個人見解，不代表公司立場）



明人或是非營利團體，其依照 35 U.S.C. 41 (a)或(b)規定之專利申請費用應被減少 50%<sup>1</sup>。

這些依規定所能被減免的專利申請規費，包含有申請費 ( filing fee ) 延展費 ( extension fee ) 後續案申請費 ( revival and appeal fees ) 法定拋棄文件申請費 ( statutory disclaimer fee ) 以及維持費 ( maintenance fee )<sup>2</sup>等。

## 二、規費減免適用條件

為了符合美國專利法 35 U.S.C. 41 (h)(1)規定，美國專利申請規費的收費標準，在部分項目中區分為一般 ( regular ) 收費以及小規模個體 ( small entity ) 收費兩種，其中，小規模個體收費的標準即是以一般收費標準的 50% 來收取，因此，當一專利申請人若符合小規模個體條件時，即能請求以小規模個體收費標準繳交規費，可節省一筆申請規費的支出<sup>3</sup>。

美國專利局一般並不會審核專利申請人的身份是否真正符合小規模個體的條件，實務上，只要專利申請人提出符合小規模個體的請求，即可使用小規模個體的收費標準繳交相關規費。至於，小規模個體的條件為何呢？在美國法規細則 37 C.F.R. 1.27 (a)給小規模個體 ( small entity ) 下了一個定義：

小規模個體係指 37 C.F.R. 1.27 (a)(1)到(a)(3)中所指的任何一參與人 ( party )，包含有個人 ( person ) 小規模事業 ( small business concern )

<sup>1</sup> (h)(1) Fees charged under subsection (a) or (b) shall be reduced by 50 percent with respect to their application to any small business concern as defined under section 3 of the Small Business Act, and to any independent inventor or nonprofit organization as defined in regulations issued by the Director.

<sup>2</sup> Manual of Patent Examining Procedure, MPEP E8r2, Section 509.02, 頁 500-34, 2004 年 5 月

<sup>3</sup> 參照美國專利商標局網站<http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2004dec08.htm>, visited Dec. 12, 2004，以一件發明專利申請案，申請費、檢索費與審查費三者需 1000 美金，而小個體身分的專利申請人可節省 500 美金。



## 論述



以及非營利團體 ( nonprofit organization )。

因此，若專利申請人符合上述個人、小規模事業或非營利團體三者其中之一時，即可於申請時請求小規模個體的主張，但值得注意的是，若申請人已經或是有義務 ( obligation ) 將全部或部分專利權利透過讓渡 ( assign ) 讓與 ( grant ) 轉讓 ( convey ) 或授權 ( license ) 等法律行為給其他第三人時，同時，該第三人並未符合前述個人、小規模事業或非營利團體三者其中之一時，則此時申請人即不符合小規模個體的條件，而無法主張小規模個體的請求。這些第三人的所在地並不限於美國，而其所能獲得的專利權利包括在美國境內製造、使用、販賣以及為販賣之要約該發明的權利，進口該發明到美國境內的權利，以及店舖權 ( shop right ) 的轉移取得<sup>4</sup>。

實務上，許多專利申請人 ( 尤其是獨立發明人或中小企業 ) 通常會主張小規模個體以節省申請規費，這種做法可能會產生的一種情形，亦即當一申請案在申請時係主張小規模個體的請求而獲得規費上的減免，在經審查核准取得專利權後，該專利權日後可能會透過讓渡、讓與、轉讓或授權等法律行為將全部或部分專利權給一個以上的其他第三人，此時，若這些第三人為公司法人，而公司法人的其中一家以上不具小規模個體條件時，原專利權人必須將其身份上的變更適時地呈報給美國專利局，若繼續以小規模個體的標準繳交相關專利規費 ( 如維持費 )，在日後權利主張的訴訟階段時，可能會成為被告攻擊原告專利不可行使的弱點之一。

### 三、小規模事業 ( small business concern ) 條件

一般公司皆為營利事業，因此，若以公司名義提出申請或是公司獲得專利權時，公司規模必須符合小規模事業的標準，方能符合小規模個體的條件。

---

<sup>4</sup> *Id.*2, MPEP Section 509.02, 頁 500-36



在美國法規細則 37 C.F.R. 1.27 (a)(2)(ii)中規定，所謂小規模事業，需符合美國法規細則 13 C.F.R. part 121 的規定，而小規模事業的標準，可以於小型企業管理處（Small Business Administration）<sup>5</sup>獲得解答。

美國小型企業管理處（以下簡稱：SBA）規範了不同產業之小規模事業的規模標準（size standards）<sup>6</sup>，美國專利實務上，判斷一家公司是否符合小規模事業是以員工人數 500 人為計算基準分界，若一家公司的員工人數少於 500 人，該公司便符合小規模事業的條件，可以享受小規模個體的規費減免，反之，便不符合小規模事業的條件，需以一般身份繳交相關規費。

在思考如何計算一家公司的員工人數之前，首先必須面對的問題是，何謂「員工」的定義？依據 SBA 的定義<sup>7</sup>，所謂員工人數為一家公司在最近 12 個月內於每一給薪週期（如每個月）中所聘用人員的平均值，這些被聘用人員包含所有支領該家公司薪資的所有人員，不論是正職人員、臨時工、短期契約工或是計時給薪人員等都被包含於其中。

另外一個問題是，如何計算「一家公司」的員工人數？亦即，一家公司所包含的組織定義為何？SBA 也提供了這個問題的解答。在計算一家公司的員工人數時，需將該公司的所屬分支組織（affiliates）的員工

<sup>5</sup> <http://www.sba.gov/>, visited Dec. 12, 2004

<sup>6</sup> <http://www.sba.gov/size/index/tableofsize.html>, visited Dec. 12, 2004

<sup>7</sup> <http://www.sba.gov/size/index/guide.html>, visited Dec. 12, 2004  
**Employees** —The number of employees of a concern is its average number of persons employed for each pay period over the concern's latest 12 months. Any person on the payroll must be included as one employee regardless of hours worked or temporary status. The number of employees of a concern in business under 12 months is based on the average for each pay period it has been in business.



## 論述

人數包含進去，而所屬分支組織的認定標準，依據 SBA 的定義<sup>8</sup>，當一家公司（如 A 公司）具有權力控制（power to control）另一家公司（如 B 公司）時，則 B 公司為 A 公司的所屬分支組織，同時，當 A 公司擁有 B 公司超過 50% 以上的所有權時，則 A 公司存有對 B 公司權力控制（power to control）關係。

### 四、小個體身份變更

既然以小規模個體身份申請美國專利可以節省不少政府規費，因此，若申請人符合小規模個體的條件，自然當以小規模個體身份申請美國專利。

然而，一美國發明專利權的期限為自申請日起 20 年，而一美國新式樣專利權的期限為自申請日起 14 年，在這段期間內，專利權人的身份可能有變更，當專利權人的身份有變更時，必須要向美國專利局提出呈報，否則，在某些狀況，可能會對專利權的行使，產生潛在負面的影響。

#### （一）小規模個體狀態的重新決定（new determination）<sup>9</sup>

當一專利申請案或專利案請求小規模個體狀態主張時，後續程序的規費繳交即會被認為以小規模個體的規費繳交，然而，在領証費繳交或是每一次維持費繳交的到期日之前，申請人或專利權人需針對其身份需再作一次重新決定。

<sup>8</sup> Id. 5

**Affiliates** —The calculation of a concern's size includes the employees or receipts of all affiliates. Affiliation with another business concern is based on the power to control, whether exercised or not. Such factors as common ownership, common management and identity of interest (often found in members of the same family), among others, are indicators of affiliation. Power to control exists when a party or parties have 50 percent or more ownership. It may also exist with considerably less than 50 percent ownership by contractual arrangement or when one or more parties own a large share compared to other parties. The affiliated business concerns need not be in the same line of business.

<sup>9</sup> 參照美國法規細則 37 C.F.R. 1.27 (g)(1) 以及 37 C.F.R. 1.27 (g)(2)



當申請人或專利權人的身份已經不符合小規模個體條件時，需於繳費前、繳費同時或是身份變更之日起最早的領証費或維持費繳交期限前通知美國專利局，通知書上必須有美國法規細則 37 C.F.R. 1.33(b)所規定的參與者（party）簽署，如專利權人、專利申請人或是代理人等，僅僅在繳交規費時以全額規費繳交是被認為一種不充足的通知方式。

## （二）由一般身份變成小規模個體狀態<sup>10</sup>

專利權人的身份可能因時間而產生改變而符合小規模個體的條件，例如公司人員減縮時，此時，專利權人可以依據美國法規細則 37 C.F.R. 1.26 的規定請求退還部分規費，專利權人可於以一般身份繳交全額規費之日起三個月內提出退還部分規費的請求，這三個月的請求期間是無法延展的不變期間。

而當專利權人的身份符合小規模個體的條件時，專利權人如繼續以一般身份繳交全額規費，在繳交全額規費之前、繳交全額規費同時或是繳交全額規費之日起三個月內若未建立小規模個體狀態時，則表示專利權人放棄小規模個體狀態。

## （三）由小規模個體狀態變成一般身份<sup>11</sup>

當專利申請人或專利權人在「善意（good faith）」的狀態下錯誤地以小規模個體狀態提出申請，在「善意」的狀態下錯誤地繳交申請規費，或是在依照美國法規細則 37 C.F.R. 1.27(g)(2)通知行為的錯誤，在這些狀況的錯誤，將可以被美國專利局所原諒，但是專利申請人或專利權人必須（1）針對每一專利案或申請案分別提出更正意見書（submission）；以及（2）補繳規費差額（deficiency）。

另一種發生由小規模個體狀態變成一般身份的可能情形，是在專利權人在申請時請求小規模個體狀態，當專利核准後，透過讓渡、讓與、

<sup>10</sup> 參照美國法規細則 37 C.F.R. 1.27 (a) 以及 37 C.F.R. 1.27 (b)

<sup>11</sup> 參照美國法規細則 37 C.F.R. 1.27 (b) 以及 37 C.F.R. 1.27 (c)



## 論述



轉讓或授權等法律行為給其他第三人時，該第三人並不符合小規模個體的條件時，專利權人應該於較早一次繳交維持費到期之前，提出小規模個體身份的變更，尤其，當一專利權授權給許多家公司時，此一部份應該為值得注意的問題。

在補繳規費差額方面，計算方式是以目前以一般身份的全額申請規費以及先前以小規模個體繳交的減免規費兩者之間的差額，同時，每一個項目的補繳規費必須條列（itemized）於意見書中，當補繳規費差額繳交時，即可符合美國法規細則 37 C.F.R. 1.27(g)(2)所規範的申請人或專利權人的身份已經不符合小規模個體條件的通知行為。

雖然，當專利權人不符合小規模個體條件卻僅繳交小規模個體的維持費並不會被認為是關於專利屆滿（patent expiration）的議題，然而，卻可能會被以美國法規細則 37 C.F.R. 1.28(c)所規範的情況來處理<sup>12</sup>。表面上看起來，不去做專利權人身份更正並改以一般身份繳交維持費似乎對專利的有效性（validity）不會產生任何影響，對專利權人而言更可省下一筆可觀的維持費，然而，果真是如此嗎？

在美國法規細則 37 C.F.R. 1.27(h)中規範了不誠實呈報小規模個體身份的後果，任何不誠實呈報小規模個體身份或是以小規模個體繳交規費的意圖（attempt）或是不適當並具有意圖欺瞞小規模個體身份或是以小規模個體繳交規費的行為，將會被認為是一種對美國專利局使用不誠實的意圖或手段（fraud attempted or practiced）的行為。

眾所週知，對於美國專利局使用不誠實的意圖或手段（fraud attempted or practiced）的行為而所取得的專利權，在訴訟的過程中，則會使該主張侵權專利「不可行使（unenforceable）」，且訴訟案被認為自始即不存在，而法院則關起大門，對原告（即專利權人）之侵權救濟（remedy）請求不予受理，同時，伴隨而來，係為判給（award）被告

<sup>12</sup> *Id.* 2, MPEP Section 509.03, 頁 500-45



律師費及訴訟費成本<sup>13</sup>。

## 參、CAFC<sup>14</sup>判決案例

### 一、DH Technology v. Synergystex<sup>15</sup>

#### (一) 案情摘要

發明人 Ivan M. Jeanblanc 等四人申請一美國專利 07/567,839 號申請案（'839 專利申請案），在專利審查中時，這些發明人將權利讓渡給一家名為 Identification Business, Inc. 的小公司（簡稱 IBI 公司），IBI 公司係為符合美國專利局之小規模個體的條件，隨後，另一家名為 DH Technology, Inc. 大公司（簡稱 DHT 公司）取得 IBI 公司的所有權，並透過讓渡程序取得' 839 專利申請案的權利，DHT 公司的員工人數超出 500 人，因此，並不符合美國專利局之小規模個體的條件。

美國專利局稍後對' 839 專利申請案發出核准通知，DHT 公司便以小規模個體的規費繳交領証相關費用，取得美國 5,115,493 號專利（'493 號專利）。

DHT 公司對一家名為 Synergystex 公司提出專利侵權訴訟，指稱 Synergystex 公司侵害其'493 號專利。Synergystex 公司則主張'493 號專利係為一無效且不可行使的專利，因為 DHT 公司以小規模個體的規費繳交領証相關費用，意圖欺瞞美國專利局。

#### (二) 法律問題

DHT 公司欠繳的政府規費的補繳期限為何？亦即，補繳期限係應

<sup>13</sup> 羅炳榮，「工業財產權叢論-專利侵害與迴避設計篇」，頁 31，翰蘆圖書出版有限公司，2004 年

<sup>14</sup> Court of Appeals for the Federal Circuit，聯邦巡迴上訴法院

<sup>15</sup> 判決原文：  
<http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/97opinions/97-1128.html>, visited Dec. 12, 2004





## 論述



適用美國法規細則 37 C.F.R. 1.317<sup>16</sup>或是 37 C.F.R. 1.28 的規定？

### (三) 法院見解

地方法院 (Northern District of California) 認為，補繳期限應優先適用美國法規細則 37 C.F.R. 1.317 的規定，需於核准通知之日起的三個月內補繳，否則專利將不存在 (lapse)，因此，DHT 公司未於補繳期限內補繳欠繳的規費，判決'493 號專利無效。

CAFC 則持不同意見並認為，37 C.F.R. 1.28 的規定特別用於當錯誤請求小規模個體時的更正問題，同時也准許在任何時間進行更正程序，因此，CAFC 將此案發回 (remanded) 地方法院重新審理。

## 二、Ulead Systems, Inc. (a California Corporation), et al. v. Lex Computer and Management Corp.<sup>17</sup>

### (一) 案情摘要

Lex Computer and Management Corp. (以下簡稱 Lex 公司) 為一家美國公司，在 1986 年時，Lex 公司透過讓渡程序取得美國專利 US 4,538,188(以下簡稱'188 號專利)號的專利權，在取得'188 號專利之時，Lex 公司的員工人數少於 20 人，因此符合小規模個體之規定，在 1988 年時，Lex 公司以小規模個體的身份繳交'188 號專利之第一次維持費，隨後，在 1993 年 5 月，Lex 公司以非專屬授權 (non-exclusive license) 將'188 號專利授權給 Adobe Systems Incorporated (以下簡稱 Adobe 公

<sup>16</sup> 1.317 Lapsed patents; delayed payment of balance of issue fee.  
If the issue fee paid is the amount specified in the notice of allowance, but a higher amount is required at the time the issue fee is paid, any remaining balance of the issue fee is to be paid within three months from the date of notice thereof and, if not paid, the patent will lapse at the termination of the three-month period.

<sup>17</sup> 判決原文：  
<http://www.ll.georgetown.edu/federal/judicial/fed/opinions/01opinions/01-1320.html>,  
visited Dec. 12, 2004  
另，中文評論可參照：「未及時陳報小個體身份變動與專利有效性關係」，  
<http://www.taie.com.tw/frame.htm>, visited Dec. 12, 2004



司)，然而，不幸的是，Adobe 公司的員工人數超過 500 人。隨後，Lex 公司在繳交'188 號專利之第二次維持費與第三次維持費時，Lex 公司仍然以小規模個體的身份繳交維持費。

1998 年 7 月，Ulead-California 公司向地方法院聲請'188 號專利的非侵權、無效以及不可行使的確認之訴（declaratory judgment），而 Lex 公司則反訴 Ulead-California 公司以及另一家 Ulead-Taiwan 公司（以下合稱 Ulead 公司）侵犯其 188 號專利權，Ulead 公司隨即向法院請求針對'188 號專利的非侵權、無效以及不可行使的簡易判決（summary judgment），因為 Lex 公司以小規模個體的規費繳交專利維持相關費用，意圖欺瞞美國專利局。

## （二）法律問題

Lex 公司將專利權以非專屬授權給 Adobe 公司後，還以小規模個體的規費標準繳交第二次以及第三次的維持費，雖然，Lex 公司在訴訟進行中時，依據 37 C.F.R. 1.28 的規定向美國專利局提出身份更正並補繳差額規費，同時，美國專利局也接受了 Lex 公司的更正申請，在此情況下，Lex 公司對美國專利局是否有不公正行為（inequitable conduct）產生？

## （三）法院見解

地方法院（Central District of California）認為，Lex 公司已經承認對美國專利局有不公正行為，同時，對於 Lex 公司未呈報其小規模個體身份的變更或是 Lex 公司的意圖欺瞞的情形，已經沒有重要事實爭議（a genuine issue of material fact）的存在，因此，同意 Ulead 公司請求的簡易判決（summary judgment），判決'188 號專利因未繳交全額維持費而屆滿（expired）失效，同時判給（award）被告 Ulead 公司的律師費約 47 萬美金。

CAFC 則持不同意見並認為，在符合 37 C.F.R. 1.28 的規定下，關於專利權人之小規模個體的不正確主張，只要在不被認為是一種不公正行



## 論述



為的情形下，錯誤使用小規模個體身份繳交專利規費的情況是可以被原諒的。

對於 Lex 公司的意圖欺瞞的認定，仍有重要事實爭議存在，因此，CAFC 廢棄 (vacated) 地方法院的簡易判決，包含判給被告 Ulead 公司的律師費，同時，將此案發回地方法院從新審理。

### 肆、結論

雖然，美國法規細則 37 C.F.R. 1.28 給予專利申請人或專利權人在善意 (good faith) 的情況下，當錯誤以小規模個體繳交相關專利申請規費時，可以在日後提出更正並補繳規費，則不會影響到專利權的實施，然而，若專利申請人或專利權人以小規模個體繳交相關專利申請規費時，仍需隨時注意取得其專利權的權利主體，是否符合小規模個體的條件規定。

尤其，當專利申請人或專利權人在明知已經不符合小規模個體的條件規定時，仍以小規模個體繳交相關專利申請規費時，在未來訴訟產生時，難保對方會以此一弱點攻擊與挑戰專利的有效性，即便在訴訟的進行過程中，專利權人進行了相關的補救措施，然而，法院是否能接受其是在「善意」的情況下所產生的錯誤？徒增訴訟失敗的風險。一旦專利申請人或專利權人在取得專利相關程序的過程中，產生有被法院認定為不公正行為的情況時，不僅該專利權會被判定不可行使，同時可能還需給付對方的律師費與訴訟費，所付出的代價並不低。

綜合上述，在 CAFC 作出 Ulead Systems v. Lex Computer 的判決之後，非專屬授權 (non-exclusive) 的行為將可能導致喪失 (disqualify) 小規模個體的資格<sup>18</sup>，對於以小規模個體提出申請或取得專利的專利申請人或專利權人而言，確是增加了另一項需注意其身份變化的負擔。

<sup>18</sup> *Id.* 3, A grant of non-exclusive license to a large entity will disqualify applicant from claiming small entity status.



## 參考資料

### 一、書籍：

- 1、羅炳榮，「工業財產權叢論-專利侵害與迴避設計篇」，翰蘆圖書出版有限公司，2004 年
- 2、王承守、鄧穎懋，「美國專利訴訟 - 攻防策略運用」，元照出版有限公司，2004 年
- 3 美國專利商標局，「美國專利審查基準，Manual of Patent Examining Procedure, MPEP E8r2」
- 4、Roger E. Schechter, John R. Thomas，「Intellectual property-the law of copyrights, patents and trademarks」，West group，2003 年

### 二、網路資料：

- 1、<http://www.sba.gov/>, visited Dec. 12, 2004
- 2、台一國際專利商標事務所，「未及時陳報小個體身份變動與專利有效性關係」，<http://www.taie.com.tw/frame.htm>, visited Dec. 12, 2004