



亞律國際專利商標聯合事務所

ASIA LIUH INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

台中市南屯區文心路一段324號3樓

3 F, NO. 324, SEC. 2, WEN-SHING RD., TAICHUNG, TAIWAN, R.O.C.

TEL:886-4-23297766 / FAX:886-4-23297755

印刷品



ISO 9001 certification

辦理國內外專利申請、商標註冊、著作權登記 / 辦理國內外專利、商標、著作權之爭議、答辯行政救濟案件

# 智慧財產權雙月刊

發行人：趙嘉文

出版：亞律國際專利商標事務所

創刊日：89年11月

發行：雙月出刊

— 3 —  
十月 10 日

■ 淺論專利佈局

■ 專利受予之審查



## 淺論專利佈局

所謂之專利佈局係為專利申請的安排與部署。簡單說新研發的產品是否應該提出專利申請、應該在何時提出專利申請、申請哪一種型式的專利（發明、新型或外觀設計）、在哪些地方提出申請？上述均為專利佈局的一部份。申請專利所要達成目標是透過取得專利權使企業利潤最大化，而完整的專利佈局與適切的使其與企業經營策略及目標相互契合，將是主導企業獲利的關鍵。

《詳情請翻閱內文》

專利權為屬地主義，所以欲在哪裡獲得專利權保護就必須到該國提出專利申請，但多數的申請人並無法在研發初期或專利商品化前確定該專利品應該在哪些地區取得專利保護。再者專利佈局與專利的生命週期有關，不同類型的專利有不同的保護年限，而該專利品被商品化後該產品也有生命週期，因此何時申請與獲准專利後是否要持續維護該專利權也與佈局相關。

有些產品的研發是依據現有產品進行小改良或修正，但從專利申請開始一直到取得專利權、後續專利權維護等成本，常常是申請人考慮的重點，因此是否該針對每一次改良都提出新的專利申請案亦常常困擾著申請人，從這一點為出發點來探討時要考量的以下數種樣態。

### 1、地毯型：

申請人原來在該技術領域的地位或申請人希望在該技術領域取得領導地位，那綿密的申請案即為其中非常重要的一環。通常建議申請人在此時採取地毯式的專利佈局，有系統性地在產品或製程的每一態樣或步驟中佈滿專利來形成地雷區以提高競爭對手在原有專利品上進行改良的競爭門檻，以阻絕競爭者進入。

### 2、單點型：

申請人有預算考量希望把花費運用在公司的主要產品上，建議申請人採單點或特定專利佈局，亦即用一個或少數幾個專利來保護某特定用途的發明，申請與維護成本較低，但相對的是缺點是競爭對手較容易透過迴避設計來避開專利的效力，不具阻絕競爭者進入市場之效果。

### 3、策略型：

申請人無法負擔大量專利申請及維護成本，但希望在專利戰局中保持一定優勢，則建議申請人採用策略路障型專利佈局，即針對特定產品領域所必須之技術設置路障，此策略型佈局花費一般介於地毯式及單點式之間。

### 4、包圍型：

對於較慢進入產品市場之申請人，可能面臨主要基本技術之專利權已被產業先進所擁有，此時進入市場建議採圍堵或包圍式的專利佈局，即以多

個改良專利包圍住競爭對手的重要專利，形成競爭對手不得不考慮與其進行專利之交換授權，以取得最大市場利益。

同時專利佈局包含了要在哪些國家、區域提出申請？此時申請人應考量其本身條件，並就以下數個面向為其考量點：

#### 1、技術面：

不同的技術領域通常會需要不同國家的專利保護。

#### 2、市場面：

已開發國家通常是主市場都有其戰略意義，但對某些產業而言，開發中國家可能有其重要性，如製藥或消費電子業，該國之人口數會是很重要的考量。

#### 3、營收面：

目前企業本身在不同國家營收規模及未來發展預測，均具有參考價值。

#### 4、競爭面：

競爭同業之所在地，是要封鎖競爭同業的主要戰場，即使是小國，也可能有一定的重要性（例如製藥業或鐘錶技術等在瑞士或是精密機械之於台灣）。

#### 5、預測面：

競爭同業的動向及未來經濟市場走向的預測，各國市場發展、人口遷移、研發量能、就業比率、政經法制、智權價值等因素都是可以提供專利佈局時就選擇申請國別的重要指標。

最後是該申請何種態樣的專利，一般專利申請可分為發明、新型、外觀等三種類別，除了一般法律規定的申請依據外，申請人常會有可以申請發明也可以申請新型，我到底該申請哪一種類型的專利這類的疑問。過去經濟景氣是十年一循環，現今社會變動加快，國際交流變多，產品生命週期可能是三年、五年也有可能是數個月（例如消費性電子產品），這時候應該考慮的是產品本身的生命週期到底有多長、該次改良的突破性高底、本次改良對未來的產品應用性及影響性的深遠度、應該建立多長時間的競爭門檻來決定申請的類型。例如有些產品生命週期為三年，但申請發明專利的審查時間可能就超過三年，而且該專利在未來產品應用度並不高時，就應該選擇申請新型專利而非發明。但如果該發明可多方應用於不同產品線或其為未來產品的發展基礎時，就應

該以發明專利申請為主，在輔以同案另提新型專利申請來加強保護。而就申請產品外觀設計部份，除了申請外觀專利外另可依設計的獨特性及運用的範圍考慮是否有可能以立體商標做為保護的標的，以延長其保護年限。

專利佈局與產業發展及商品化有密不可分之關係，倘若專利權無法在企業的運作及營收上發揮作用，將無法具有真正價值。易言之，專利佈局應在技術商品化與技術產業化的需求下去整合不同領域知識，其所涵蓋之範圍很廣泛，需要多方參考不同意面向，方能做出最佳之安排及佈局。

《國外部經理 鍾文菁 整理編輯》

## 專利授予之審查

### 第二節 我國專利授予之制度

#### 第二項 專利審查制度

專利之取得，無須經審查者，自無專利審查之意義問題；反之，專利之取得，須經審查者，始有專利審查之意義問題。是以，各國專利法之立法，有採無審查主義Registration，亦有採審查主義Examination，其中採審查主義更有改良為早期公開與延緩審查主義Deferred Examination，此三種制度，孰優孰劣，學說紛紜，莫衷一是，不能一概予以論定，端視各國實際情況選擇之，茲各制度分述如下。

#### 第一款 無審查主義

「無審查主義」Registration，又稱註冊主義<sup>1</sup>，或稱呈請<sup>2</sup>、登錄主義<sup>3</sup>，即在取得專利之必要條件之中，僅審查方式或形式條件，因此又稱方式審查或形式審查 Formal Examination。

所謂無審查主義並非完全不加審查<sup>4</sup>，即可取

得專利，而係指僅對於獲得專利所必須之要件當中比較簡單之方式上或形式上要件加以審查，對於需時間調查、檢索、判斷之產業利用性、新穎性、進步性、先申請性等專利要件有無符合，則不進行實體上之審查即授予專利。至於專利有效性，僅於取得專利後發生糾紛時，由法院進行審理之主義。其中方式上要件之審查，學理上又稱之為方式審查，係指對於專利申請所必須具備之方式上要件(含相關申請費之繳納)所為之審查而言，廣義上包含形式審查。形式上要件之審查，學理上稱之為形式審查，係指方式審查外尚就說明書 Specification 之記載要件(申請之單一性等)、不能獲得專利之法定事由(妨礙公序良俗或衛生等)等形式上要件加以審查者而言<sup>5</sup>。

無審查主義自法國創立採用以來，並為歐洲法國系國家所廣泛採用<sup>6</sup>。現行採用此制度的國家主要有義大利、比利時、葡萄牙、希臘、非洲與中南美洲國家，幾皆採無審查主義<sup>7</sup>，而部分採無審查主義國家如德國、法國、日本、中國大陸及我國<sup>8</sup>(自九十三年七月一日施行)之新型專利、德國、英國、法國、歐盟等國家之新式樣專利。無審查主義的優點在於，作業程序簡便、快速、費用經濟，且專利權快速授予，有助於技術之公開(避免重複研發)及產業之發展。至於申請案本身實體的問題，則藉公眾審查制<sup>9</sup> Publication Examination 解決，由申請人循舉發Invalidation 程序，撤銷其專利權；且由於未經實體審查，致依註冊主義取得之專利權可信賴度較差，較有遭舉發撤銷之虞，因而造成產業界的混亂及當事人投資成本的風險，不利社會經濟之穩定性。

由於無審查主義所授予之專利權著實有欠安定性之主要問題，故採審查主義之國家亦持續增

1. 陳文吟，我國專利制度之研究，五南圖書出版股份有限公司，2010年3月，頁117。

2. 何孝元，工業所有權之研究，三民書局，1991年3月，頁84。

3. 李欽賢，專利審查及不服審查之救濟制度，新世紀智庫論壇，第43期，2008年9月30日，頁78。

4. 我國學者認為無審查主義，事實上係為實體審查制中，進行實體審查前的重要項目之方式或形式審查，而非如名稱所稱完全不予審查。陳文吟，我國專利制度之研究，五南圖書出版股份有限公司，2010年3月，頁117。

5. 李欽賢，專利審查及不服審查之救濟制度，新世紀智庫論壇，第43期，2008年9月30日，頁78。

6. 何孝元，工業所有權之研究，三民書局，1991年3月，頁84。

7. 楊崇森，專利法理論與應用，三民書局股份有限公司，2003年7月，頁186。

8. 專利法第99條規定：「申請專利之新型，經形式審查認無第97條所定不予專利之情事者，應予專利，並應將申請專利範圍及圖式公告之。」

9. 經濟部智慧財產局編印，專利法逐條釋義，2008年8月，頁162。



加中，而且即使採無審查主義之國家，近年來亦採新穎性之調查制度及技術報告制度來克服其缺點，前者制度如PCT<sup>10</sup>之國際調查與國際初步審查制度，即為彌補無審查主義而設；而後者制度如我國、中國大陸、德國、日本等設有新型專利之國家，得申請專利專責機關就實質技術內容作成技術報告<sup>11</sup>，俾以確定其符合專利要件。惟該技術報告並非行政處分<sup>12</sup>，相對人自無法對該技術報告之內容表示不服，而逕於提起行政救濟<sup>13</sup>，因此任何人欲撤銷專利權，仍須依公眾審查之舉發制度途徑為之。

## 第二款 審查主義

「審查主義」Examination，又稱完全審查制，相對於無審查主義除前揭形式之審查外，更對專利申請是否具備取得專利必要條件加以審查，再決定是否授予專利之主義。審查主義最早為美國首創<sup>14</sup>，後來英國、德國及日本等多國跟進，我國亦同。

在審查主義下，專利專責機關為了審查，須負擔較多人員編制與經費，且審查專利申請耗時甚久，影響發明之保護與對公眾技術之遲延公開，導致研究經費之浪費，間接助長申請之重覆。然而，因此所授予之專利權可信賴度較高，產業

10. 專利合作條約 Patent Cooperation Treaty，簡稱 PCT，係美國在 1966 年 6 月巴黎聯盟公約執行委員會作為專利工作之提案而提出，目的在透過國際間合作，建立一個從申請而檢索、審查，直到公佈出版之各國統一之標準與程序
11. 專利法第 103 條第 1 項規定：「申請專利之新型經公告後，任何人得就第 94 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 4 項、第 95 條或第 108 條準用第 31 條規定之情事，向專利專責機關申請新型專利技術報告。」
12. 新型專利技術報告之性質，係屬於專利專責機關無拘束之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，仍應專利法第 107 條規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。經濟部智慧財產局編印，專利法，2003 年 2 月，頁 134。
13. 經濟部訴願審議委員會九十五年九月二十七日經訴字第 09506064160 號訴願決定書：「本件智慧財產局依訴願人之申請對其第 93217824 號新型專利所為新型專利技術報告，其所記載比對結果為代碼 2(無進步性)，僅係提供訴願人有關該 93217824 號新型專利權是否合於專利要件之客觀判斷資訊，以供其行使權利之參酌，並非對訴願人直接發生法律上之效果，自非屬行政處分，而為訴願不受理之決定。」本件雖經訴願人上訴，臺北高等行政法院仍以九十五年訴字 02863 號裁定駁回；其它相同訴願決定如：經訴字第 09606104100 號、經訴字第 09706137360 號等。
14. 何孝元，工業所有權之研究，三民書局，1991 年 3 月，頁 84。

界亦較有信心投入資金及人力實施專利權，同時專利舉發之案件及專利專責機關為了審查舉發之耗費亦相對減少<sup>15</sup>。

是以，審查主義可提高民眾對專利之信賴，與專利權之安定性；權利有效性爭議較無審查主義少發生問題，故此審查主義為許多國家所採。且即使採用無審查主義之國家，隨著技術競爭之激烈與無審查主義弊害之顯著，往往自無審查主義改採審查主義<sup>16</sup>。審查主義幾乎已成為世界各國之趨勢，惟其複雜的程序，導致審查進度的遲緩，加上技術競爭激烈，科技與環保發展的快速成長，更使得申請案件的數目急遽增加，專利專責機關審查部門案件負荷過重，以致審查結果未能盡如人意。因此，衍生不同的因應措施，期能彌補其缺失。以我國專利法為例，相關措施有：一、發明專利案之採早期公開制 Early Publication 及延緩審查主義；二、新型專利案之採形式審查；以及三、廢除公眾審查制之異議制 Opposition。惟我國專利法雖經多次修正，專利法中之新式樣專利仍一直慣行此審查主義制<sup>17</sup>。

~未完待續~ 《總經理 趙嘉文》

15. 陳文吟，我國專利制度之研究，五南圖書出版股份有限公司，2010 年 3 月，頁 118。
16. 美國之特許(專利)法最早承襲英國法制，原採無審查主義，後因主掌專利事務之 Thornton，對於現行特許制度之弊害及其改正，設置調查委員會，並於 1836 年就調查之結果提出報告且指出主要之弊害如下：(1)導致多數之無效特許存在，與既存之特許發明抵觸者亦賦予特許(2)由於此等無效之特許，外觀上無法與有效之特許相區別(3)因此而發生多數之訴訟，致使法院過度負擔(4)容易以詐欺之方法取得特許，並將該特許權出售與善意之人，以獲取不當利益(5)真正發明人之發明亦容易被竊取，而為剽竊者取得特許。」依據此一報告而提出法律修正案，於 1886 年通過新法，首創改採審查主義。李欽賢，專利審查及不服審查之救濟制度，新世紀智庫論壇，第 43 期，2008 年 9 月 30 日，頁 78。
17. 專利法第 121 條規定：「申請專利之新式樣經審查認無不予專利之情事者，應予專利，並應將圖面公告之。」

亞律編輯字製 101. 10 月刊

台灣發明 無限創新  
亞律國際專利商標聯合事務所  
ASIA LIUH INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE  
台中市 408 南屯區文心路一段 324 號 3 樓  
Tel: 04-23297766 Fax: 04-23297755  
E-mail: business@asialih.com Web: www.asialih.com