



陳達仁

國立臺灣大學機械工程學系與工業工程學研究所 特聘教授

智慧財產培訓學院 (TIPA)共同主持人

國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 特約研究員

研發中心的專利策略—專利的申請策略之一：搶佔申請日

## 技術長的專利錦囊 (2)

專利申請有策略嗎？不就是就自己的研發基地、生產地區、佈局市場提出各國專利申請嗎？其實沒有那麼單純！專利的申請策略講究的是如何以(1)經濟的成本、(2)合適的速度、(3)最大可能的保護範圍、(4)確保專利權的取得。這期要分享的是確保專利權的取得中有關「搶先申請」的重要性。

能否取得專利權不盡操之在我。競爭對手也在從事類似的產品開發、也在進行專利佈局。而專利權常無法取得的原因之一，就是已經有相同或類似的創作在我們之前先提出申請，造成我們的申請案喪失了新穎性、進步性等專利要件。

但是，公司內部的專利申請流程經常是：(1)RD研發告一段落後提案、(2)企業內部進行提案的審查、(3)委託事務所從事撰稿、準備申請文件、(4)提出申請。這個流程耗時3、4個月是很常見的。如果公司馬上就要和投資人介紹新產品構想、參展、和合作伙伴討論合作案，這樣的延宕更顯得格格不入。

上述流程的嚴格與謹慎確實有其必要，因為專利申請所費不貲、而且如果不能獲得發明專利權，創作的內容可能因早期公開而為競爭對手所偵知，那豈不是「賠了夫人又折兵」？

但如果有一種方便、便宜、有效、而沒有洩漏疑慮的機制，相信技術長們都會有興趣的：那就是美國專利制度提供的「臨時申請案」(provisional application)。

臨時案是美國的特殊機制(澳洲也有)。美國專利商標局(USPTO)不對臨時案進行審查與授予專利權。申請人需在12月內提交正式申請案，否則視為放棄臨時案。沒有轉換為正式案的臨時案的內容不會被USPTO公開，所以沒有被早期公開、洩漏的疑慮。

再者，轉換後的正式案審查時是以其臨時案的申請日作為「審查基準日」，也就是只有出現在臨時案申請日之前的相同或類似技術才會影響正式案的新穎性、進步性。換言之，臨時案搶佔了更早的申請日而有12個月的緩衝，讓企業從容進行申請流程、和投資人洽商、參展、討論合作案、測試市場反應、精進產品研發等。

技術長們應善用此一機制，在產品研發過程中，配合自己的研發進度與roadmap，一有新穎構想，就可令RD自行提出臨時案，即便還有若干不完美處、量產的困難、市場接受度等疑慮，但因為臨時案的費用低廉，就算放棄損失也不大，更不必顧忌會被公開。但如果真是有價值的創作，臨時案搶佔的申請日將大幅提升未來正式申請案的獲證機會！■

(本文共同執筆：管中徽 國立臺灣科技大學專利研究所助理教授)

瀏覽完整內容  
請掃描QRcode：

