



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—專利的申請策略之二：延後實體審查（一）

技術長的專利錦囊 (3)

上期提及專利的申請策略涉及經濟的成本、合適的速度、最大可能的保護範圍、以及提高獲證的機會四個因素。這期分享的是有關專利申請成本的控制。

專利的佈局是一個用金錢堆砌出來的活動。以申請階段而言，合計政府的規費與委託事務所的服務費，申請我國的發明專利約需3~4萬元（新台幣，下同）、申請美國的發明專利約需8~10萬元、申請日本發明專利約需20萬元、申請歐洲發明專利約需30萬元。若再加計答辯、領證、維護的費用，則金額會更高。而在國際競爭藍海裡博弈的我國企業，更常需要各國專利的保護。因此，一個好的概念的多國專利的獲得，耗費數十萬元乃至上百萬元並不是罕見的事！就算對大型企業而言，這也是一筆不能也不該輕忽的支出。

許多技術長雖然都知道這樣規模的專利申請費用有其必要也願意投資這筆支出，但困擾的是，錢花下去了不保證一定會取得專利。因此於上期先介紹了如何利用美國特殊的臨時案制度來提高獲證的可能性。本期則進一步介紹如何利用許多國家都有的一個制度：延後實體審查。

專利的實體審查（substantive examination）不是要求申請人提供「實體」的樣品的意思，而是指各國專利專責機關針對申請專利的創作審查其是否具備新穎性、進步性等「實體」要件。申請各國的發明專利（還有設計專利、美國的植物專利等）都需要通過實體審查，才會被授與專利權（本文不涵蓋不

需實體審查的新型專利）。

延後實體審查則是在提出發明專利申請時，不要求智慧財產局進行實體審查。

延後實體審查制度的用意原在給申請人緩衝的時間。許多申請人因為需要時間進行募資、測試市場反映、繼續產品的開發、量產的實驗等。如果募資不順利、市場反映不佳、產品開發量產遭遇重大困難時，申請人可以選擇放棄申請案，進而節省申請費用。

費用的節省是來自於各國政府的發明專利申請規費多包含申請與實體審查二大部分。延後實體審查因此就可以暫時不需支出實體審查規費，但是申請人不能無限期的推遲實體審查。各國均要求申請人必須在一定年限內提出實體審查的申請，否則發明申請案就會被視為撤回。

延後實體審查還是有一些代價與限制。最重要的是，申請人選擇放棄申請案來節省申請費用時，發明申請案還是會在申請的18個月後被早期公開！此外，少數國家並沒有延後審查的選擇。例如美國就是一定會對發明專利申請案進行實體審查。

延後實體審查的節約效果會在申請多國發明專利時才會真的被突顯出來（記得除了申請費用外，還有後續的答辯費用等）。而且，更重要的是，結合延後實體審查可以大幅提昇花了錢一定會取得發明專利的機會！■

（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）