



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

研發中心專利的申請策略之三：多國佈局的成本控制

技術長的專利錦囊 (4)

上回介紹了許多國家都有提供的「延後實體審查」制度，也指出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正發揮出來。本期將討論相關的運用策略。

對於需要在國際藍海拼搏廝殺的企業，技術長都知道國際專利佈局的重要性，但很多時候，花了錢卻無法取得專利，或是只取得部分國家的專利而得到的是「殘破」的專利家族。本期介紹的重點在：(1)先確定有無機會取得「完整」的專利家族保護；(2)有這樣機會時，才繼續完成其他國家的申請；(3)反之，則中止其他國家的申請以節約成本。

這個策略的適用條件是：

- (1) 需要申請二個以上國家的專利；
- (2) 其中一國（以下稱「第1國」）的審查品質高、可以作為到其他國家申請時可能遇到的挑戰的參考，而且其第1次審查意見通常不會超過3年；
- (3) 第1國以外的其他國家都有延後實體審查的制度。

以下以申請3個國家的專利為例。首先在第1國提出申請並要求實體審查。接下來，在12個月內到第2、3國提出申請並主張第1國的國際優先權，但第2、3國只提出申請，不要求實體審查。

在若干時間後，會收到第1國的審查意見。就可據此評估第1國找到的相關前案、自己的申請案是否需要修正、需要修正的程度、最終通過的可能性高低等。如果發現難以迴避、取得專利的機

會渺茫，這時就可以選擇放棄所有國家的申請。由於第2、3國只有提出申請、沒有要求實體審查，這樣就可以節省下來第2、3國的實體審查費用。

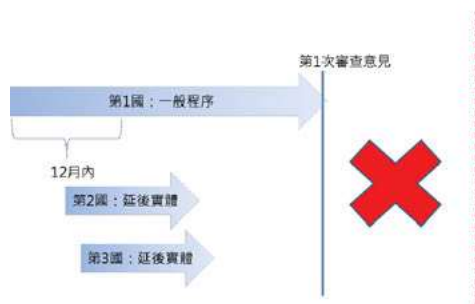
或者，如圖b所示，第1國的審查意見沒有提出什麼具威脅的前案、或者研判在經過適當修正後，其核准獲證的機會非常高。就可以在第1國進行答辯，同時於第2、3國提出相同的修正、並要求實體審查。如果第1國的審查品質夠好，那麼第1、2、3國都通過審查、核准獲證的機率就很高。多國專利保護的投資就可獲得相當的保障。

甚至，如果時間充分的話，還可以等拿到第1國的核准通知後，如圖c所示，再到第2、3國，提出相同的修正、要求實體審查、並利用「專利審查高速公路 (Patent Prosecution Highway, PPH)」這類的機制，要求第2、3國參考第1國的核准資訊給予核准的處分或審定，這樣第2、3國也都通過審查、核准獲證的機率就會更高。

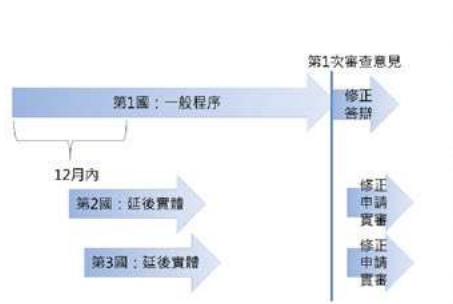
綜上所述，本期介紹的策略是先利用第1國確定有無機會取得專利保護，然後在有這樣機會時，才繼續投資完成其他國家的申請，以確保多國專利佈局的投資成果。這個策略的成本效益，在涉及愈多國家時愈顯著。但誰做第1國最適合呢？美國應是個好選擇，因為(1)美國是國人最常申請的外國之一、(2)美國本來就不提供延後審查、(3)美國第1次審查意見的時間多在2年內可以取得。

(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)

a.



b.



c.

