



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

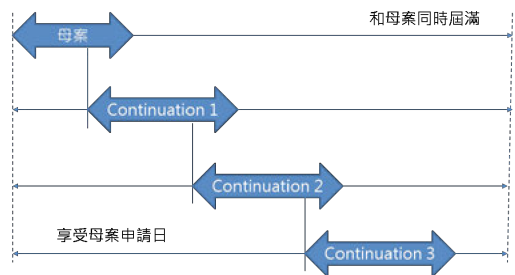
國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 特約研究員

技術長的專利錦囊(8)

研發中心的專利策略： 美國連續案的策略運用

本期介紹有關於以美國為第1申請國、已經爭取到美國申請案通過的審查意見後的相關策略。這個策略利用到美國申請制度下的一項特殊機制——連續案 (Continuation) 來爭取更大範圍的保護。美國連續案的用意，原是為了申請人可能因為思慮不週，申請的權利保護範圍規劃或設計的不好，容許申請人在原先申請案 (母案) 還在申請中、尚未終局確定的期間，以相同的說明書內容，提出具有另一組權利保護範圍的新申請案 (子案) 來補強權利保護範圍。因為說明書相同，用於判斷子案新穎性、進步性等專利要件的審查基準日是沿用母案的申請日，因此不必擔心母案和子案申請日之間的公開或是其他人的申請案會干擾到子案。

當以美國為第1申請國、收到美國申請案 (母案) 通過的審查意見後，有數月的繳費領證期限，這期間母案還是申請中、尚未終局確定的狀態，因此正可在這段期間、提出和母案說明書內容相同，但具有另一組保護範圍連續案 (子案)。母案和子案是二個獨立的申請案，所以母案會通過審查不代表子案必然也會通過審查。但是因為子案和母案的說明書內容相同，用於判斷子案新穎性、進步性等專利要件的審查基準日是母案的申請日，在母案的申請過程中，已經掌握了審查人員根據母案說明書所搜尋到的前案，我們可以充分研判子案擴充的權利範圍相對於這些前案的通過機會、以及由於母案、子案的密切關係，子案很可能是由同一審查人員負責，而因說明書內容的一致、審查基準日的相同，審查人員可能不會再檢索新的前案，所以另一組權利範圍子案的通過機會非常大！



連續案的機制是可以一個接一個持續運用的，並沒有次數限制，但為了避免一件創作的專利期限 (以發明專利為例，20年) 被持續不斷的延長，所以一連串子案的專利權都是和最原始的母案同一天屆滿。如上列示意圖所示，圖中的 Continuation 1、Continuation 2 等子案，雖然較母案更晚申請，但是全部都是同一天屆滿。

母案和子案既是二個獨立的申請案，連續案子案的提出自然涉及新的費用。但是因為不需重寫說明書，只需撰寫一組新的權利保護範圍，可以要求委辦的事務所酌減服務費用以降低負擔。而這組新的權利保護範圍的價值很可能遠勝於子案的額外支出。

根據觀察，許多國際科技先進大廠多會對重要技術，持續延伸多筆連續案，以這些連續案形成的專利家族來構成嚴密的保護網。專利訴訟常不易只靠單一專利取得勝利，訴訟的發起人常是一次丟出數個相關專利來提高勝訴機會。而多筆連續案構成的專利家族正可扮演這樣的訴訟利器。

連續案是極為重要的布局工具，值得嫻熟其變化運用！■

(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)