

# CTIMES

零組件雜誌

COMPONENTS & CONVERGENCE

Dec.350

P.31

亞德諾半導體亞太區  
電源系統工程總監梁再信

超越一切可能™

## 2020 電源元件新品 暨品牌調查

### 焦點議題

P.46 FPGA從幕前走向幕後

### 透視智慧物聯

P.50 AIoT應用推升深度學習市場規模

### 專題報導

P.54 能耗個個擊破 5G與AI的節能之戰



ISSN 1019-8628



4 173282 410264 12

f CTIMES | Q

定價180元



線上供應超過  
960萬款產品

DIGIKEY.TW



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

## 技術長的專利策略

# 專利檢索分析與訴訟攻防——以家登案為例

技術長需要對競爭對象的檢視是：他們的技術核心是什麼？會對我形成威脅？在我的產品進化路徑上未來會有技術碰撞或衝突嗎？

最近最受國人矚目的專利爭訟應屬美商英特格(Entegris)指控家登精密公司侵害其發明專利I317967號「光罩載具及支撐光罩之方法」。歷經5次舉發不成立後，智慧財產法院於2019年3月一審判決家登精密應賠償英特格台幣9.78億元。然智慧財產局2020年4月對第6次舉發卻裁定舉發成立。前述的智慧財產法院一審判決家登產品構成侵權的專利因此被撤銷失效，家登精密鬆了一口氣。

技術長們可能對專利的舉發不陌生、也知道舉發是專利爭訟中被告最主要的對抗手段。從原告的角度出發，應在提告前對標的專利的進行「強健性」(Robustness)分析，也就是對主張對方侵權的標的專利，評估其承受舉發衝擊的「抵抗力」。如果一提告就被對方輕易將專利撤銷，不僅損失訴訟費用、專利也因此失效，可謂賠了夫人又折兵。反之，被告則需快速、有效率地率蒐集可據以撤銷對方專利的證據。以前述的I317967號專利為例，其經歷了多次舉發，雖最終被撤銷，但可謂相當「強健」。然對家登而言，其若能在第1次舉發就能成功，當不致纏訟經年並耗費大量的成本。

專利的檢索與分析在「強健性」的評估與蒐集舉發證據上為用大矣。第I317967號在第6次舉發(案號092118184N06)被撤銷的前案證據涉及二件日本案JPH0817906A、JPS63198062A與二件美國案US4061228A、US6216873。以下先就以其中US6216873與JPH0817906A二件證據為例，觀察專利檢索分析是不是真有幫助找出這些前案。

首先就第I317967號專利的家族來看，該專利除申請我國外，尚有多個國家地區佈局。在這些國

家進行審查時，都有提及US6216873這件前案。

JPH0817906A則沒有出現在第I317967號專利家族成員的引用前案中，而遲至第6次舉發才被提出，它的出現有沒有線索可循呢？有的！I317967與JPH0817906A有國際專利分類號「共現」(co-occurrence)的特徵，共現強度為2 (G03F1/66與H01L21/027)。

易言之，如果我們只倚賴個別分類號來搜尋前案證據，可能很快就會迷失在過於龐大的檢索與分析判斷中，但是如果檢索是有邏輯的，譬如說依分類號共現強度判斷技術相似性，再進步性分析，可能就有效率的多。以我國為例，有G03F1/66與H01L21/027這二個分類號共現的專利就只有11件（到本文撰稿時），如再以需在I317967前公開或公告者的就只剩1件了。

以家登的舉發案為例，可以發現專利檢索與分析的相關機制，如上述的專利家族引用資訊、分類號共現等等，都可以在專利訴訟攻防中發揮實效！如果只採使用傳統的關鍵詞檢索，檢索的結果不僅涉及大量的案件，人工的過濾耗時費力之外，因經驗不足、採用關鍵詞不夠完整、或是受限語文的隔閡更可能遺漏關鍵的證據！而有邏輯、又有效的專利檢索分析機制的運用，正可以克服這些人力、語文、乃至經驗的障礙！從家登案反思，技術長們會不會覺得建立有邏輯的專利檢索與分析能力、對自己以及競爭對手的專利作強健性分析、以為智權維護與應用策略基礎，應是更有意義、更有價值的投資？

(本文共同執筆：管中徽 國立臺灣科技大學專利研究所副教授)