



# 有效運用專利費用



劉宏明\*

## 壹、前言

不論是經濟良好或欠佳時，身為企業專利管理人員都應該隨時注意有效運用專利費用，以凸顯出專利管理人員存在的價值。在相關的文獻中，曾探討過利用制度延遲產生申請費<sup>1</sup>，或是曾探討過降低制定與管理專利保護計畫的成本<sup>2</sup>，不過在有效取得與選擇性維護專利權的議題上，尚有不足之處。作者僅以自身的經驗，試著從申請策略、答辯策略、放棄策略等三方面來探討如何有效運用專利費用。簡單來說，在申請策略上，主要是以重質不重量來考量；答辯策略上則以提高答辯成功機率，而不是毫無節制地爭取專利權；爲了節省維持費用而考慮放棄時，則需以實際運用、市場未來性、專利強度等因素來考慮。這其中，又以答辯策略、放棄策略牽涉到最多專利專業上的考量，而造成執行上複雜度相對較高。

## 貳、申請策略

在申請策略上，自然主要是依據前案檢索結果，來評估研發成果的專利核准機率。只是，在重質不重量來考量之下，使得某些研發成果要考慮放棄申請，仍然要

DOI : 10.3966/221845622013040013002

\* 光寶科技專利策略中心副理。

<sup>1</sup> 黃健、馬廷燦、姜山，經濟低迷時期的專利成本管理，科學新聞雜誌，<http://www.news.sciencenet.cn/html/showxwnews1.aspx?id=214738>，最後瀏覽日：2013年3月28日。

<sup>2</sup> Guriqbal Singh Jaiya and Christopher M. Kalanje, WIPO : Managing Patent Costs: An Overview. [http://www.wipo.int/sme/en/documents/managing\\_patent\\_costs.htm](http://www.wipo.int/sme/en/documents/managing_patent_costs.htm) (last visited Mar. 28, 2013).

考慮用合乎規範的形式公開，使研發成果成為公眾智慧財產，以避免放棄申請的研發成果成為競爭對手的專利權。對於現在或未來被運用到產品中的研發成果，那更應該避免被競爭者「代為」申請專利。若在暫時還無法確定是否值得申請專利時，可考慮僅對單一國家提出申請，但是暫時不提出實體審查，以節省部分申請費用，並在該專利可主張優先權的期間內（通常為1年）考慮是否要申請他國專利。

在撰寫申請書時，最好是依據已知的前案，來申請合理的申請專利範圍，而不包山包海地主張過份大的申請專利範圍，甚至假設官方審查時不會找到申請人自己已知的前案，結果將會很容易導致多次駁回，浪費專利費用。就算因官方審查疏失，沒能找到足夠接近的前案，但是在專利權主張時，競爭對手為了保障自己的權益，通常都會更盡力做檢索前案，並在受到競爭對手的挑戰時，最終還是被迫限縮至合理的申請專利範圍。

## 參、答辯策略

一般來說，專利從業人員都強調積極替公司或客戶爭取最大的權益，在處理答辯時，都主張非不得已絕不輕易限縮申請專利範圍，導致要經歷數次答辯後才能取得專利權，甚至還是無法拿到專利權。事實上，大部分的專利在其有效期限內，幾乎都不會被拿來運用<sup>3</sup>，因此若每件專利都採取不計代價的方式爭取專利權，將是十分浪費專利費用的作法，所以較合理的作法應該是依據該專利的重要性來採取相對性的策略。

為了避免浪費專利費用，在答辯策略上應以提高答辯成功機率，並在評估事務所或從業人員時，亦應以答辯成功機率作為衡量指標，以避免不肖專利從業人員為了賺取答辯服務費或其他目的，而明知不可為而為之。要想提高答辯成功機率，自然得先放棄掉明顯有新穎性或進步性問題的申請案，特別是在處理審查越來越嚴苛

---

<sup>3</sup> Google砸下125億美元，併購擁有1.7萬項專利的摩托行動公司後，Google也只能挑出個位數字的專利，交由宏達電進行代理人訴訟，回擊蘋果；以創新著稱的蘋果電腦，自行取得與收購的專利數量十分驚人，但為了捍衛其所帶動起來的智慧型手機市場，而告HTC、三星等競爭者的專利，在數量上也沒超過百件。

的美國專利答辯<sup>4</sup>，由2007年至2009年的美國專利核准率從48.7%一路下降至44.0%和42.0%看出<sup>5</sup>。在判斷答辯成功機率高低與否時，除了許多複雜的考量，其實是有了一個較簡易且有效的判斷標準。

簡單來說，先審視申請案與引證案的圖式是否具有差異性，以判斷是否值得答辯，評估答辯成功率高低與否。若從圖式上來看，就可明顯觀察出幾乎毫無差異性時，就算申請案有提及某些引證案未提及的特徵時，從有效運用專利費用的角度來看，應該還是要放棄答辯。相對地，若從圖式上來看，就可明顯觀察出毫無相關時，其答辯成功率通常頗高，但是還是要仔細分析為什麼審查員會提出這樣的引證案，以便在克服問題後順利取得專利權。

一般來說，會特別用圖式來描述的部分，通常都是其最主要的概念與精神所在，因此若申請案的主要概念都已被揭示在引證案中，就算能夠基於引證案未提及的特徵而取得專利權，這樣的專利權其實也不過是引證案的下位專利，在製造相對產品時還是必須經過引證案專利權人同意（通常都是支付權利金），硬是取得這樣的專利權實質效益有限，頂多向引證案專利權人爭取交互授權，要求降低所支付的權利金。

若從圖式上來看，就可明顯觀察出毫無相關時，通常不是專利審查委員有審查錯誤（例如：審委提及本案的特徵時，是否誤解申請案的技術特徵，而弄錯方向），就是原說明書在撰寫上有瑕疵。若原說明書在撰寫上有瑕疵時，通常是申請專利範圍描述得太籠統、涵蓋性過於寬廣，而非審委有審查錯誤。

要想克服撰寫上的瑕疵時，先仔細研讀審查報告，試著從審委的角度來思考其駁回理由。若申請案的標的為結構性裝置時，既然從圖式就可以觀察出申請案與引證案存在有差異，試著將申請專利範圍的描述改成結構特徵，使得申請專利範圍所描述的對象正是所描繪的圖式，而非原先的功能或方法特徵，以藉此凸顯出申請案

---

<sup>4</sup> 2007年，美國最高法院在KSR v. Teleflex案之判決中，指出聯邦巡迴法院一直以來對於「教示—聯想—動機測試（TSM test）」的使用過於僵化，限制了進步性的判斷。從此，美國審查委員僅需以清晰的邏輯推論，並指出先前技術與專利申請案之間的差異為什麼屬於缺乏進步性的原因，就可以駁回申請案。

<sup>5</sup> [http://tw.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Application/publish-42.htm](http://tw.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Application/publish-42.htm)，最後瀏覽日：2013年3月11日。

與引證案的不同，而提高答辯成功機率。

由於專利審查的對象是申請專利範圍所描述的內容，而非申請書中實施方法所描述的內容，因此若原先申請專利範圍太過寬廣時，審查委員極有可能先引用原本就涵蓋性較廣的引證案，而不是針對申請案實質上所欲申請的標的（即實施方法所描述的內容），導致申請案與引證案的圖示有巨大的差異性，讓申請人誤以為審委誤解申請案的技術特徵，其實主要是因為申請人未主張合理的申請專利範圍。在此時，若僅僅針對引證案提出小範圍的限縮時，雖然確實可輕易克服駁回理由，但是審委卻很容易另提出其他引證案再次駁回。為了確保再度被駁回，最好自行限縮至合理的申請專利範圍，或是再度檢索相關前案，然後再依據相關前案適當地限縮專利範圍。另外，在審查報告中通常會提供相關前案，並且在某些情況下在列表中的有某些前案未被提及。在此時，審查委員有可能已事先針對申請案實質上所欲申請的標的（即實施方法所描述的內容）進行前案檢索，很可能準備在下次駁回理由中拿來運用，再度駁回申請案。

## 肆、放棄策略

若是要節省專利費用時，自然會考慮到放棄掉目前用不到或「現在」沒有市場性的已取得的專利權，以降低專利維持費用。在考量放棄時，通常以實際運用情況、市場未來性、專利強度等因素來考慮。實際運用情況、市場未來性的評估通常都是由研發單位或市場／銷售單位來評估，而專利強度自然會是由專利部門來評估。只是，在考慮實際運用情況或市場未來性時，就算「現在」沒有運用或沒有市場，但是仍有可能隨著技術演進，使得某先原先價格高昂的元件，降價至引爆出需求與其相關應用，導致原先評估沒市場的專利技術變成具有高度價值<sup>6</sup>，因此還是需要以專利強度進行最終篩選。

---

<sup>6</sup> 數位音樂播放器的專利權（US4,667,088）早在20年前被核准，但直到最近幾年隨著快閃記憶體價格大幅下降、以及MP3相關壓縮技術被提出，市場需求才暴增。請參閱：<http://www.kanekramer.com>，最後瀏覽日：2013年3月28日。

在進行專利強度評估時，若考慮到客觀性，主要以相關於該專利權的可量化指標來評估。所謂可量化指標大概有答辯次數、申請專利範圍的元件數量或字數、當初申請國總量、各國申請情況（核准率：核准國數量／當初申請國總量）、引證次數、剩餘有效年限等等，簡單說明如下：

## 一、答辯次數

對於兩件同樣都是核准的專利而言，若答辯數次越多，很可能代表隨著答辯次數的增加，其申請專利範圍越限越小，而可藉此作初步評分。另外，對競爭對手來說，為了維護自身利益，若遇到會傷害其利益的專利時，必定會採取最大努力將該專利撤銷。換言之，若該專利曾被舉發過，雖然曾限縮過專利範圍，但是這很可能就是其底線，不會變得更小。這樣的專利因為曾嚴苛挑戰仍存活下來，其價值亦可視為較高，或是藉此證明其具有市場價值，否則競爭對手也不會耗費成本與時間做舉發。

## 二、申請專利範圍的元件數量或字數

其字數多寡也有可能影響實際主張權利時的涵蓋性，因為通常元件或字數越多越不容易順利主張權利。

## 三、當初申請國總量

要評估是否放棄時，通常都在取得專利權的多年以後，很可能人事已非，當初發明人與熟知該專利的人都陸續離職，而難以正確地掌握當時申請專利的用意與考量，因此可以利用當初申請國總量的多寡，來評估當時熟悉該專利的人員對該申請的重視程度。

## 四、各國申請情況

在考慮產品的全球布局可能性，各國申請情況（核准率）越佳的專利權，較能在多國中主張專利權，其專利強度應該被評估為較佳。



## 五、引證次數

引證次數越多的專利，可基本反應後續申請相關專利的競爭對手是否越來越多。若越多時，則表示該專利在市場中的重要性越高。

## 六、剩餘有效年限

若剩餘有效年限越長亦可反映可主張權利的時間越久，亦可判定繼續持有該專利越有利。換言之，除了剩餘有效年限，還可以考慮雖然剩餘有效年限越短，但是亦可能越有價值。

在整理出全部專利權的可量化指標後，除了針對其中較具代表性的指標做排序基準，而整理出專利強度，以作為放棄策略的客觀評估標準，亦可依據每項指標的重要性，針對每項指標賦予權重分配，而計算出每案專利的分數，然後再按照分數排序，這即是依據客觀數字所做出的評估。

## 七、市場價值

專利局審查專利申請時，往往只是針對是否曾有人更早提出相同或相似概念，以作為准駁的依據，因此某項技術被核准成專利權時，事實上並不直接等同於該技術具有高度可商品化或高度技術優勢。換言之，該技術被核准成專利權，很可能只是因成本或其他因素考量下沒人會那樣設計商品，使得該技術具有「唯一性」而核准成專利權。因此，就算該技術確實被實施而商品化，吾人仍應在該專利已核准一段時間後，仔細分析該專利技術是否掀起風潮或是正屬於主流技術中之一。如果該專利技術未能掀起風潮（例如該專利技術從未被其他專利所引用）或是不屬於主流技術中之一，那麼該專利技術可考慮放棄繼續維護，更何況年限越久其所需繳交的年費越高昂。既然經過多年市場上未有競爭者模仿（不見得是擔心侵權），就算該專利技術已被實施成商品，還是可以考慮放棄繼續維護。

除此之外，專利家族<sup>7</sup>的申請狀況，其實是最容易被忽略但卻是最可靠的評估依據。各國專利審查過程中，常常僅針對該國專利資料庫檢索前案，尤其是英語系國

---

<sup>7</sup> 相同的技術同時向不同國家提出專利申請。

家、日本幾乎不會引用他國語言前案做審查，導致專利家族中某些核准了，某些甚至是因為新穎性不足被駁回。對專利權人來說，這些僥倖獲准的專利權，並沒有實質上的效用，因為對他人來說，只需簡單地查看專利家族的申請狀況，就能舉發掉僥倖獲准的專利權。與其維護沒有實質效益的專利權，不如自行依據專利家族的申請狀況，儘早放棄這些僥倖獲准的專利權。

在依據上述方式進行評估之後，若決定放棄已取得的專利權時，除了停止繳年費讓該專利權喪失以外，亦可將之販售給其他單位。然而，評估當時的市場環境與未來趨勢不會只有原專利權自己清楚，而是市場參與者都很清楚，因此打算放棄掉的專利通常「當時」價值都很低，也只能用相對低的價格販售給其他公司，換取其不高的收益。只是，同時考量到風險性與收益性時，這樣的作法恰當性還是值得商榷。在販售給其他公司之前，雖然都已經評估過確定沒有使用到或沒有市場性的專利權，但是還是有可能隨著技術或市場變化，讓原本沒價值的專利權突然熱門起來。又加上，如果自認無價值的專利，卻還是有人願意收購，其背後必定有原專利權人沒看到的市場價值。不論如何，會向原專利權人收購專利的單位不是直接相關的競爭對手，就是間接或即將成為競爭對手。因此，讓直接或間接的競爭對手取得自己放棄掉的專利權，很難排除不會在多年以後，由於市場變化或購買者有效的運用之下，使得這些被銷售的專利反過頭來讓自己受到極大的傷害或阻礙。為了避免陷入這種窘境，在決定出售專利時，一定要跟對方簽署回授權條款（grant-back license），允許原專利權人，甚至原專利權的客戶可以不受到所出售的專利的限制。相反地，停止繳年費讓該專利權喪失後，這些專利將成為公共知識產權，使得任何人（包含原專利權人）都不會有專利侵權的可能。

## 伍、結 論

按照實務經驗來看，專利申請後大約第3年開始會陸續收到官方數次審查通知，而會相對產生專利答辯費用，並大約在第5年左右會被核准或終審駁回，而相對產生專利維持費。由於只有相對少數的專利能夠直接被核准，因此在取得專利權需要答辯數次才會順利取得專利權，其實還算常見。也就是說，在取得專利權以前，對申請人來說，答辯費其實才是最大一筆開銷，遠遠高於申請費。另一方面，

專利核准後每年又需要繳交維持費，而且隨著持有時間越長，維持費也會大幅提高。因此，如果已有超過5年至10年專利申請歷史的公司，理論上維持費的支出也是相當大的開銷，光只是維持費就很可能會佔整體專利費用的四分之一，遲早都會面臨必須考慮放棄曾經投入大筆研發與申請經費的專利權。

總之，一家公司首次申請專利後的第3年開始，除了源源不斷的答辯費用以外，還有繳與不繳都是困擾的維持費持續累積。如果屆時才驚訝地發現專利費用暴增，被迫沒有任何策略下無選擇性地壓縮申請，試圖控制住整體專利費用，但往往都是徒勞無功，因為答辯費用才是最大的開銷，而我們又無法效控官方何時會駁回申請案。申請人也可能會驚覺到繳了很多年維持費，才發現該專利根本毫無市場價值。相對地，如果能夠在費用暴增前，擬定好申請策略、答辯策略、放棄策略，並即早執行這些策略，將至少避免對已無市場價值的申請案進行答辯，也可避免對已無市場價值的專利繳交維持費。