



現代國際專利申請策略之 分析

——以Apple公司的手勢專利為例

劉國讚*、許秣禎**

壹、前言

在全球化與高科技化的趨勢下，多國專利的取得是許多國際型企業必須重視的一環。激烈的技術發展競爭中，公司申請專利數量有增無減，專利費用成爲龐大的負擔，如何以有限的預算取得優質且覆蓋地域廣大的專利數量，遂成爲重要課題。

一件創作欲取得多國專利，先向母國提出申請以作爲優先權基礎案，再向其他國家申請並主張國際優先權，是最基本的模式。若想一次申請取得特定區域內的多國專利，尙有歐洲專利公約（European Patent Convention）所建立的歐洲專利系統可茲利用。另外，專利合作條約（Patent Cooperation Treaty, PCT）之專利申請系統更能藉由一次專利申請，進入超過一百個以上國家並取得專利。多種申請系統提供申請人更多的選擇，評估各種可能性以擬定有利的申請策略也更爲重要。

申請策略的主要考量因素不外乎費用與待審期間。在費用的考量上，PCT申請系統固然便利，但實質上一件發明需要取得超過一百個國家以上專利的情況極少，

DOI : 10.3966/221845622013100015002

收稿日：2013年7月9日

* 國立臺灣科技大學專利研究所副教授。

** 開元法律專利事務所專利工程師。

專利師 | 第十五期 | 2013年10月
Taiwan Patent Attorneys Journal

其花費包含翻譯及維護費用也太高。利用PCT系統主要目的在延後繳納實審或翻譯費用的時間，以便有緩衝時間可評估專利的價值性及繼續進程序的必要性。利用歐洲專利系統可一次申請取得超過三十個以上國家的專利，也是相同的情況，實務上會準備需要的翻譯本以取得全部會員國專利的案件極少。在待審期間的考量上，各國專利局的審查期間不一，但專利審查高速公路（Patent prosecution highway）之合作，也有利縮短取得專利的待審期間，端視申請人如何運用。

本文主要目的是探討在既有專利系統下，如何研擬有利的國際專利申請策略，以提供企業參考運用。所設之前提條件是全球性專利的申請與取得，而非侷限於單國或少數國家。雖然我國許多企業的國外市場集中在少數國家而未必有全球性申請的需求。但今日科技的全球化競爭下，評估一家高科技企業的實力與價值，是否持有數量足夠、且覆蓋地域範圍廣的專利是重要一環。況且，企業間的合縱連橫興盛，企業有可能被迫需與次要競爭者合作以對抗主要競爭者，而有預先取得主要競爭者市場專利之需求。因而，恐不能單純只以眼前的市場來擬定專利申請國家。

本文將以蘋果電腦公司（Apple Computer Incorporated，下稱「Apple公司」）的手勢（gestures）專利為例，探討其如何在全球進行專利申請，進而探討其策略的考量與檢討其優劣點。以Apple公司手勢專利為標的之主要理由，是因Apple從2007年推出智慧型手機開始，到2010年3月開啓專利訴訟，其間不到三年。而從Apple陸續提出多件專利訴訟以觀，Apple應該一開始就有意將專利權當作武器以爭奪新興產品之市佔率。以專利作為武器的先決條件是必須先取得專利權，而專利申請到核准的平均期間，平均三年是常態，在我國甚至需要四年以上，如果審查過程中經過多次修正或申復，所需時間更長。Apple如何充分利用專利系統，短時間內在許多國家取得多件具有威力的專利，是探討重點之一。

智慧型手機之市場競爭，從Apple公司前執行長賈伯斯（Steve Jobs）在2007年初公開發表iPhone並在同年6月29日正式上市¹，迄今約五年間已有功能更強大的新

¹ iPhone的發展始於2004年，Apple集合約1,000人的團隊進行研發計畫。……賈伯斯在2007年1月9日，於舊金山Moscone中心的Macworld會議中將iPhone正式公開，兩種原始形式4GB定價499美金，8GB定價599美金。2007年6月29日正式銷售時吸引數百名顧客在各國的銷售店前大排長龍。以上參考維基百科，http://en.wikipedia.org/wiki/Iphone#History_and_availability，最後瀏覽日：2013年6月3日。

機種不斷推陳出新。智慧型手機一開始呈現三強鼎立的局面，包括Apple公司、南韓的三星（Samsung）電子與我國的宏達國際電子（HTC）。而Apple開啓專利訴訟後，各家廠商之市佔版塊已有消長，依市場研究機構ComScore的報告，美國2013年第一季的智慧型手機市佔率仍以Apple居首達39%，較前一季增加2.7%，居次的三星則有21.7%，第三的HTC佔9%則較前一季減少1.2%，與第四位Motorola的8.5%已相當接近²。

有關Apple手勢專利的佈局研究，過去曾有相關論文探討³，惟著重在解析Apple的手勢基本專利之權利範圍佈局，以及如何在該基本專利上發展其他應用型的專利，以獲得可能的交互授權機會而避免受到該專利之阻擋。而本文則將以Apple所申請的約三十餘件手勢專利，如何在美、歐、日及其他國家進行申請與佈局，為主要研究對象。

貳、選擇申請系統之考量因素

一、第一申請局之選擇

多國專利申請策略首先要決定第一申請局，以申請人的母國專利局為第一申請局當然是最直接的選擇。而且，第一申請局宜選擇相對費用較低者，在可主張優先權的一年期間內，可進一步評估創作的價值與市場應用性，以篩選較佳的專利向其他相對費用較高的專利局提出申請，以節省費用。過去我國許多申請案是先在我國提出申請，再利用優先權期間評估是否適合申請美國或其他國家。

然而，隨著各國專利局合作關係之增進，形成專利規模大的大局影響力愈大的趨勢，必須納入考量。以母國為第一申請局雖然方便，但也不得不考慮後續進入其他申請局的便利性以及通過實質審查的快速性。

² iOS 新聞，2013年5月6日，<http://iapp.com.tw/2013/05/apple-still-leads-in-us-marketshare-survey/>，最後瀏覽日：2013年7月1日。

³ 劉國讚、劉思芸，Apple公司觸控面板手勢專利權布局之剖析，專利師，2013年1月，12期，頁67-95。

各大專利局間專利審查高速公路的合作愈益密切，同時在多個專利局進行實體審查之專利申請案，獲得某一局准予專利或有利的審查結果後，即可運用專利審查高速公路，其他局會以較為簡化的程序速審。因此，平均待審期間也是考量因素。近年來我國有許多創作以美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）為第一申請局的案件不少，專利公報常出現我國申請人以美國申請案主張優先權之案件。另外，在中國大陸設有營業所之台商，以中國國家知識產權局為第一申請局的情況也很常見，相較於美國，更具有語文上之便利性以及較低費用的優點。以USPTO或中國國家知識產權局為第一申請局，均有利於PCT申請系統之利用，因我國並非PCT會員國。

二、可專利性之評估

提出專利申請前，雖然可先進行先前技術調查，以評估其可專利性，但官方的實質審查才能決定是否准予專利。通常，官方首次審查結果通知會包含先前技術調查的結果與可專利性的初步意見，因而，首次通知的時間與檢索報告品質是必須考量的因素。各國專利局的平均等待首次通知的期間約從一年半至四年不等，這代表同一創作先接到首次通知的專利局未必是第一申請局。

歐洲專利局（European Patent Office, EPO）檢索報告的品質在專利界頗負盛名，且等待期間最短，通常在第16個月即可取得，不僅可用來評估是否進行實體審查，也可用來評估其他專利局的申請案是否該作適當之修正，或放棄以省費用。然而，EPO的申請費用相較於其他專利局是偏高的，一件申請案的官方規費不含審查費至少需申請費（非線上申請）200歐元、歐洲檢索費用1,165歐元（國際檢索需1,875歐元），指定費555歐元，欲進入實審還要繳實審費用1,555歐元⁴。

就費用與待審期間平衡考量，歐洲專利局並不是很適合作為第一申請局，但作為檢索機構則頗為有利，因其檢索報告的高品質及快速性，頗有利於評估後續程序之進行，包含是否進入各國取得專利。

⁴ 參閱EPO官網公布之規費表，<http://www.epoline.org/portal/portal/default/epoline.Scheduleoffees>，最後瀏覽日：2013年8月26日。

三、PCT系統之運用

PCT系統提供一次申請，可以進入超過一百個國家取得專利的途徑，對於申請人而言當然是很方便且常用的選擇。由WIPO主管的PCT系統並未設有審查部門，而是借用各國專利局，因此利用PCT系統者仍需選擇受理局、檢索機構、預審機構等。

PCT申請分為「國際階段」（international phase）與「國家階段」（national phase），申請人提出申請後便須指定日後欲進入的國家，得到國際初步審查報告並不代表已得到專利權，還須取決於國家階段之各國專利審查通過與否。但許多國家對於取得USPTO或EPO檢索報告的案件，會簡化程序或減少規費以較快的程序處理。

PCT受理局的選擇，自然是以母國專利局或與第一申請局相同的專利局最為便利，不同受理局所收取的國際申請費差異不大⁵。例如，以USPTO或中國知識產權局為第一申請局，再於一年期間內以USPTO或中國知識產權局為PCT受理局提出PCT申請並主張優先權。

檢索機構的選擇則必須考量檢索報告的品質，以及進入國家階段後，各國是否認可檢索報告的情況。在國際預審機構的考量上，有PCT專利高速公路（PCT-Patent Prosecution Highway）可資運用，PCT高速公路尤指EPO與USPTO之間的合作。當申請人接到EPO或USPTO的初審意見或國際預審報告，至少一請求項有新穎性、進步性及產業利用性時，可要求另一局就該請求項快速審查。PCT專利高速公路會利用兩專利局既有的有利程序讓申請更快速有效率地取得專利。

四、進入國家階段的選擇

PCT申請系統從優先權日起算30個月會進入國家階段，此時距離向第一申請局提出申請已有30個月，也已取得部分檢索報告及初步審查結果，更能就市場應用性及專利性評估專利價值，決定須進入那些國家及準備翻譯本。有些國家市場不大，

⁵ 參閱WIPO官網公布之規費表，例如以EPO為受理局收取1,100歐元，USPTO為受理局收取1,419美元，<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf>，最後瀏覽日：2013年8月26日。

需評估準備這個國家的翻譯本及年費等費用是否值得。實務上PCT申請案雖多，但最後會進入超過10個國家或地區的案件極少（EPO算一個地區）。

參、Apple手勢專利之申請策略

一支智慧型手機包含的專利非常多，本文僅以「手勢」（gesture）專利為範圍。手勢本身是一種人為動作，理論上非屬專利保護之標的，但手勢在觸控面板給予指令後，與指令連結的軟體程式本身則屬專利保護之標的。智慧型手機的特點之一是改變傳統的按鍵輸入，各家廠商推出自己的機型時，當然必須自行設計軟體程式，一般的軟體程式之間原本相互侵害專利的可能性較低。但手勢專利則不然，為了讓消費者使用手機時不必閱讀複雜的操作手冊，在手勢程式設計時，通常會以人性直覺的角度來設計，這代表各家廠商所設計對應於手勢之程式可能是相同或接近的。

以著作權而言，在此種情況下，各家廠商就各自發展的軟體程式均可取得電腦程式著作權，彼此相安無事。但專利是一種排他權，就自己發展的程式取得專利權後，即可發動專利訴訟阻擋競爭對手。

本文挑選Apple的手勢專利共34件申請案，探討其國際申請策略。

一、以USPTO為第一申請局

Apple公司以其母國的USPTO為第一申請局是很合理的，本文挑選的34件手勢專利中在美國有31件申請案公開，其公開號，申請日、公告號及名稱如表1所示，其中三件無公開號者有PCT申請（參見後述之表2），無公告號者代表尚未獲准公告。

這些申請案實質上是從許多臨時案整併而得，Apple從2006年9月6日起提出31件有關手勢的臨時案，於一年內整併成34件正式案。其中有四篇臨時案被許多正式案沿用，分別是60/824769（2006年9月6日）、60/879253（2007年1月7日）、60/879469（2007年1月8日）、60/937993（2007年9月29日）。臨時案可作為優先權基礎案，整併在說明書時要完整以免喪失優先權，因此有些說明書實施例甚多且高達300餘頁，請求項則需符合單一性要求而只好分成多案，造成有些案件的說明書



大致相同，申請專利範圍請求不同實施例的情況。

表1 Apple公司手勢專利的美國申請案

序號	US公開號	申請日	公告號	名稱
1	2008057926	2007.6.27	8014760	Missed Telephone Call Management for a Portable Multifunction
2	2008055269	2007.8.30		Portable Electronic Device for Instant Messaging
3	2008055263	2007.6.27		Incoming Telephone Call Management for a Portable Multifunction Device
4	2008052945	2007.6.28	8106856	Portable Electronic Device for Photo Management
5	2008055264	2007.6.28	7996792	Voicemail Manager for Portable Multifunction Device
6	2008055272	2007.9.4	7956849	Video Manager for Portable Multifunction Device
7	2008082930	2007.9.4		Portable Multifunction Device, Method, and Graphical User Interface for Configuring and Displaying Widgets
8	2008055273	2007.9.4	7940250	Web-Clip Widgets on a Portable Multifunction Device
9	2008094368	2007.9.4	7864163	Portable Electronic Device, Method, And Graphical User Interface for Displaying Structured Electronic Documents
10	2008094356	2007.9.4	7843427	Methods for Determining a Cursor Position from a Finger Contact with a Touch Screen Display
11	2008094369	2007.9.5	8253695	Email Client for a Portable Multifunction Device
12	2008094370	2007.9.5		Portable Electronic Device Performing Similar Operations for Different Gestures
13	2008082934	2007.9.5	7941760	Soft Keyboard Display for a Portable Multifunction Device
14	2008094371	2007.9.5	7934156	Deletion Gestures on a Portable Multifunction Device
15	2008122796	2007.9.5	7479949	Touch Screen Device, Method, and Graphical User Interface for Determining Commands by Applying Heuristics

序號	US公開號	申請日	公告號	名稱
16	(PCT-US)			Portable Multifunction Device, Method, and Graphical User Interface for Adjusting an Insertion Point Marker
17	2008165144	2007.12.9	7978176	Portrait-Landscape Rotation Heuristics for a Portable Multifunction Device
18	(PCT-US)			Portable Multifunction Device, Method, and Graphical Interface for Interacting with User Input Elements in Displayed Content
19	2008168361	2007.12.19	7975242	Portable Multifunction Device, Method, and Graphical User Interface for Conference Calling
20	2008168405	2007.12.19	7966578	Portable Multifunction Device, Method, and Graphical User Interface for Translating Displayed Content
21	2008168353	2007.12.20		Voicemail Set-up on a Portable Multifunction Device
22	2008165147	2007.12.20		Portable Multifunction Device, Method, and Graphical User Interface for Displaying User Interface Objects Adaptively
23	2008165148	2007.12.20		Portable Electronic Device, Method, and Graphical User Interface for Displaying Inline Multimedia Content
24	2008168365	2007.12.19	8060825	Creating Digital Artwork Based on Content File Metadata
25	2008165136	2007.6.28	8091045	System and Method for Managing Lists
26	2008168404	2007.12.14	7469381	List Scrolling and Document Translation, Scaling, and Rotation on a Touch-Screen Display
27	2008168396	2008.1.3		Portable Multifunction Device, Method, and Graphical User Interface for Providing Maps and Directions
28	2008168379	2008.1.6	8082523	Portable Electronic Device Supporting Application Switching
29	2008165151	2008.1.4		System and Method for Viewing and Managing Calendar Entries

序號	US公開號	申請日	公告號	名稱
30	2008165160	2008.1.4		Portable Multifunction Device, Method, and Graphical User Interface for Interpreting a Finger Gesture on a Touch Screen Display
31	2008165152	2008.1.4		Modal Change Based on Orientation of a Portable Multifunction Device
32	2008165153	2008.1.4		Portable Multifunction Device, Method, and Graphical User Interface Supporting User Navigations of Graphical Objects on a Touch Screen Display
33	2008201650	2008.1.6		Web-Clip Widgets on a Portable Multifunction Device
34	(PCT-US)			Portable Electronic Device, Method, and Graphical User Interface for Displaying Electronic Lists and Documents

最後檢索日期：2013年7月5日

這些專利中有不少已廣泛應用在智慧型手機中，限於篇幅無法一一詳細介紹，但舉數例如下：

US7469381「滾動列表以及在觸控顯示器上平移、縮放、旋轉文件」（第26件）是「文件自動彈回」的專利，當螢幕文件被移動至範圍邊緣時，會顯示出一空白畫面，讓使用者了解已超出邊緣，接著會將畫面彈回，使文件邊緣停留對齊至觸控顯示器的邊緣。

US8106856「便攜式電子裝置上的照片管理功能」是「瀏覽照片」之手勢專利，使用者平移第一數位物件直到顯示該數位物件邊緣之外區域，該區域會以色塊表示告知使用者，若無繼續平移，該數位物件會彈回原本邊緣位置；若使用者繼續平移，可移至完全顯示該第二數位物件。

US7966578「便攜式多功能電子裝置、方法和圖形用戶界面用於平移顯示內容」是「網頁中子頁面之操控」的手勢專利，在觸控顯示器上顯示網頁視窗的一部分，該網頁包含一個獨立捲軸的子頁面；使用者可利用手勢選擇想捲動子頁面或整個網頁，使用者利用單指平移手勢可移動控制整體網頁之捲軸，而使用兩指平行手勢則可控制子頁面的捲軸滾動。

US7975242「電話會議通話於便攜式多功能電子裝置、方法和圖形用戶界面」是「三方通話」之手勢專利，使用者與一名聯絡人通話的過程中，有另一名聯絡人來電，使用者便可選擇暫停第一方的通話，與第二方進行通話，或可選擇合併通話圖標（merge call icon），將第一、二方進行三方通話，在合併通話圖標的介面中，會顯示第一、二方個別的通話訊息資料。

US7940250「便攜式多功能電子裝置上的網路剪輯工具」是「網路剪輯工具」，當使用者希望擷取網頁中全部或部分畫面時，可使用該工具；觸控顯示器會偵測手指並藉由縮放所選取的區域，就可將所選取的畫面轉移並儲存在該工具中。

US8013839「確認手指接觸之游標位置的方法」是就手指接觸面積找到定位點的專利；US7978176「便攜式多功能電子裝置上的縱向－橫向旋轉啓發式演算法」則是顯示器自動以橫式或直式方式顯示訊息的專利，使用者可利用手指觸控轉動的方式，使顯示資訊轉向。

這些專利中已有近六成的18件獲准公告，統計其平均審查期間約3年5個月。

二、PCT專利申請與進入歐洲專利局

(一)PCT申請及檢索機構

USPTO是PCT的受理局之一，Apple以USTPO為第一申請局，一年內提出PCT申請時自然是以USPTO當作受理局最為便利，表2呈現這34件手勢專利的PCT申請號、申請日與公開號，表2與表1之序號是對應的。

這些案件申請集中在2007年8月30日至2008年1月7日之間，前後不到五個月，大致可分成四組：第一組是前5件，於2007年8月30、31日申請；第二組是序號6至16共11件，集中在同年9月5、6日申請；第三組是序號17至25共9件，集中在同年12月27、28日申請；第四組是最後9件集中在2008年1月4日及7日申請。

表2 Apple手勢專利之PCT申請案

序號	申請號	申請日	公開號	進入EP	進入JP
1	PCT-US2007-077307	2007.8.30	WO2008-030762		
2	PCT-US2007-077424	2007.8.31	WO2008-030776		◎
3	PCT-US2007-077436	2007.8.31	WO2008-030778	◎	

序號	申請號	申請日	公開號	進入EP	進入JP
4	PCT-US2007-077441	2007.8.31	WO2008-030779	◎	◎
5	PCT-US2007-077443	2007.8.31	WO2008-030780	◎	◎
6	PCT-US2007-077638	2007.9.5	WO2008-030874		
7	PCT-US2007-077639	2007.9.5	WO2008-030875		
8	PCT-US2007-077643	2007.9.5	WO2008-030878	◎	
9	PCT-US2007-077644	2007.9.5	WO2008-030879	◎	◎
10	PCT-US2007-077645	2007.9.5	WO2008-030880	◎	◎
11	PCT-US2007-077771	2007.9.6	WO2008-030970		
12	PCT-US2007-077773	2007.9.6	WO2008-030972		◎
13	PCT-US2007-077775	2007.9.6	WO2008-030974		
14	PCT-US2007-077776	2007.9.6	WO2008-030975		
15	PCT-US2007-077777	2007.9.6	WO2008-030976	◎	◎
16	PCT-US2007-082486	2007.10.25	WO2008-052100	◎	
17	PCT-US2007-088881	2007.12.27	WO2008-085741	◎	
18	PCT-US2007-088882	2007.12.27	WO2008-085742		
19	PCT-US2007-088884	2007.12.27	WO2008-085743		
20	PCT-US2007-088885	2007.12.27	WO2008-085744	◎	
21	PCT-US2007-088886	2007.12.27	WO2008-085745		
22	PCT-US2007-088889	2007.12.27	WO2008-085746		
23	PCT-US2007-088893	2007.12.27	WO2008-085747		
24	PCT-US2007-088914	2007.12.27	WO2008-085751		
25	PCT-US2007-089023	2007.12.28	WO2008-085768	◎	
26	PCT-US2008-050292	2008.1.4	WO2008-086218	◎	◎
27	PCT-US2008-050295	2008.1.4	WO2008-086220		
28	PCT-US2008-050420	2008.1.7	WO2008-086298		
29	PCT-US2008-050423	2008.1.7	WO2008-086301		
30	PCT-US2008-050426	2008.1.7	WO2008-086302	◎	◎
31	PCT-US2008-050428	2008.1.7	WO2008-086303		
32	PCT-US2008-050430	2008.1.7	WO2008-086305		
33	PCT-US2008-050431	2008.1.7	WO2008-086306		
34	PCT-US2008-050446	2008.1.7	WO2008-086319		

最後檢索日期：2013年7月5日

在國際檢索機構的選擇上，固然選擇USPTO最為便利，但Apple卻全部選擇EPO作為國際檢索機構⁶。此一策略可縮短專利進入歐洲專利系統之審查時間，因EPO不會再重新檢索⁷；另一好處則是不必再繳檢索規費以節省費用⁸。另外，可以平行獲得兩大局EPO及USPTO的獨立檢索結果，有利評估可專利性，以決定是否進行後續的審查或進入其他國家。

分成四組集中申請的案件，取得檢索報告及公開時的時間也相當集中，前兩組的公開日集中在2008年3月，後兩組則集中在6至8月。多數案件都在公開前已取得檢索報告，其距離PCT申請日不到半年，可說相當快速，最晚者也不超過2008年底。

(二)從PCT進入EPO

Apple就手勢相關發明共提出34件PCT申請，且在2008年3至9月間就已公開，並且在很短的時間全部取得歐洲專利局所製作的檢索報告，對於進入國家階段進行實體審查是相當有利的。

Apple並沒有將這34件PCT申請案全部進入EPO實審，而是篩選了其中的13件，參見表2第5欄。由於檢索報告是歐洲專利局所製作，檢索報告對於專利要件評價較佳的案件當然是優先選擇，另外，距離提出PCT申請的時點已經過一年多，此時也可從專利的應用價值及市場面評估，選擇較優的案件進入歐洲專利局。

進入歐洲專利局後，根據歐洲專利公約（EPC）第153條之3規定，PCT申請案若使用歐洲專利局的官方語言者，國際公開會取代歐洲專利申請專利之公開⁹。這13件進入歐洲專利局之案件，歐洲專利局在2009年5至9月進行文件形式為A0之公開，

⁶ WIPO網站：<http://www.wipo.int/portal/index.html.en>，最後瀏覽日：2013年4月18日。這些專利案除指定歐洲專利局為檢索機構外，且超過半數專利之檢索報告皆為審查官「Kanlis, Angelos」負責檢索。

⁷ EPC第153條之6：一件Euro-PCT申請的國際檢索報告會取代歐洲檢索報告，且會在歐洲專利公報指出。

⁸ EPC第153條之7：一件Euro-PCT申請在第5項下會製造一份歐洲檢索報告，行政部門會決定免除檢索報告或降低檢索費用。

⁹ EPC第153條之3：一件Euro-PCT申請使用歐洲專利局的官方語言者，國際公開會取代歐洲專利申請專利之公開，且會在歐洲專利公報指出。

亦即以國際公開取代歐洲專利申請案之公開。

接下來是請求實體審查，由於歐洲專利局對於申請專利範圍請求項之限制嚴格，請求項在15項之內不加收費用，第16項起便逐項收費，每項225歐元，若到了第51項則會加收高達555歐元的費用，若申請人不繳交所加費用，審查委員便只針對前15項申請專利範圍進行審查，其餘視同申請人放棄權利。如此的規定被視為每件申請案必須確定該權利範圍，若有模糊範圍便會導致公眾無法確認該範圍界線，而請求項過多則會增加不確定因素的產生。另外，若過多的請求項會影響審查委員審查速度或品質，限制請求項可確保審查速度及審查準確性。在此規定下，Apple必須重新整理請求項，除了節省費用外，也可以就檢索報告列出的先前技術作適當之修正。

由於歐洲專利申請費用高，Apple由PCT進入歐洲專利局時，藉由整併成正式申請案篩選出較有價值的專利，因此出現一件歐洲專利案主張的優先權數量平均多於美國申請案的情況，而且為了節省費用，一件歐洲專利申請案不能有太多請求項，「將較多的優先權基礎案併入較少的請求項」原則下，當然有其困難度，但這也代表範圍最大的獨立項有可能具有更廣的權利範圍。

進入歐洲專利局進行實體審查的13件專利審查過程略述如下：

第一件是EP2060096（即第3件PCT申請案），於2009年5月20日公開，本件審查時提出一件分割案EP2387215，原案已在2011年11月26日核駁審定。

第二件是EP2059868（即第4件PCT申請案），於2009年5月20日公開，本件審查時提出三件分割案，分別是EP2282275、EP2390779、EP2390799。原案已在2010年9月29日取得專利，其距國際申請日約3年1個月。

第三件是EP2069895（即第5件PCT申請案），於2009年6月17日公開，並於2011年11月30日取得專利，其距國際申請日約4年3個月。

第四件是EP2069982（即第8件PCT申請案），於2009年6月19日公開，其於2012年7月25日提出分割案EP2565803，兩件都尚未取得專利權。

第五件是EP2078239（即第9件PCT申請案），於2009年7月15日公開，其後分別提出三件分割案：EP2166438、EP2495647、EP2508976，這四件都尚未取得專利權。

第六件是EP2067094（即第10件PCT申請案），於2009年6月10日公開，並於

2011年4月20日取得專利權，距國際申請日約3年7個月。本件也有一件分割案EP2336869，仍審查中。

第七件是EP2074550（即第15件PCT申請案），於2009年7月1日公開，之後提出兩件分割案EP2527969及EP2541389，均尚未取得專利權。

第八件是EP2095214（即第16件PCT申請案），於2009年9月2日公開，之後提出分割案EP2437155，均尚未取得專利權。

第九件是EP2118730（即第17件PCT申請案），於2009年11月18日公開，並於2013年1月23日取得專利權，其距國際申請日已有4年。

第十件是EP2118728（即第20件PCT申請案），於2009年11月18日公開，本件已被視為撤回而未取得專利權。

第十一件是EP2118729（即第25件PCT申請案），於2009年11月18日公開，並於2012年11月14日取得專利權，其距國際申請日已有3年11個月。

第十二件是EP2126678（即第26件PCT申請案），於2009年12月2日公開，並於2011年11月2日取得專利權，其距國際申請日已有3年11個月，但隨即被三星提出異議。本件核准前提出四件分割案，分別是EP2402848、EP2402849、EP2402850、EP2402851，均在2012年1月1日公開。

第十三件是EP2126676（即第30件PCT申請案），於2009年12月2日公開，並於2013年5月22日取得專利權，其分割案EP2426591於2012年3月7日公開後，也在同年5月22日取得專利權，其距國際申請日4年4個月。

以上Apple篩選進入EPO的13件專利申請案，若加上審查過程中的分割案，一共有30件。這30件專利目前只有8件已取得專利，其取得專利的平均期間約4年。

(三)從PCT進入日本

Apple公司的手勢相關軟體發明採用美國與PCT平行申請的策略，在日本的專利申請是從PCT申請後進入日本。依日本特許法第184條之3，PCT申請案之指定國包含日本時，其國際申請日視為在日本的申請日，此種PCT的國際申請案在日本稱為「國際專利申請」¹⁰。取得國際專利申請日的申請書，依第184條之6第1項規定，視

¹⁰ 特許法第184條之3：依據1970年6月19日在華盛頓作成的專利合作條約（本章以下稱「條約」。）第11條(1)、(2)(b)及第14條(2)之規定所認可國際申請案之國際申請日，條約第4條

為在日本提出的申請書¹¹。

另外，特許法第184條之4第1項規定，以外文提出的國際專利申請案，必須在規定期限內提出取得國際申請日之說明書、申請專利範圍、圖式之日文翻譯本¹²。依第184條之9第1項規定，特許廳長官對於此種以外文提出申請的申請案，提出日文翻譯本後，必須將該翻譯本「國內公表」¹³，國內公表就是將翻譯本登載於公開公報，使用「公表」有別於向日本特許廳提出專利申請的「公開」。

Apple公司是以美國當PCT申請案的受理局，提出申請時使用英文，進入日本時即屬外文申請案，因此必須在期限內提出日文翻譯本並進行國內公表。

Apple從34件PCT申請案中，選出9件進入日本並請求實體審查，參見表2第6欄。這些從PCT系統進入日本的申請案要在期限內提出日文翻譯本以進行日本國內公表。Apple並未採取在美國與PCT申請之外，直接向日本平行提出申請的策略，這九件專利的申請歷程分述如下：

第一件為特願2009-527503號（即第2件PCT申請案），本件在2010年1月28日以特表2010-503121公表，名稱為「可攜式電子裝置即時訊息」，本案在2012年11月16日取得特許第5133997號專利，其距國際申請日約5年2個月。

第二件是特願2009-526943號（即第4件PCT申請案），本件於2010年1月23日以特表2010-503082公開，名稱為「可攜式電子裝置之照像管理」。本案於審查過程中被核駁，而提出分割案「電子裝置、方法、電腦可讀取記錄媒體」，分割案於2012

(1)(ii)之指定國包含日本時（發明專利申請為限），視為以該國際申請日之專利申請。

依前項規定適為專利申請的國際申請（以下稱「國際專利申請」），第43條之規定不適用。

¹¹ 特許法第184條之6第1項：國際專利申請之國申請日的申請書，視為依第36條第1項規定提出的申請書。

¹² 特許法第184條之4第1項前段：以外文題出國際專利申請（以下稱「外文專利申請」）之申請人，從條約第2條(xi)之優先日（以下稱「優先日」）起二年六月（以下稱「國內書面提出期間」）內，必須向特許廳長官提出前條第1項規定國際申請日（以下稱「國際申請日」）及條約第3條(2)規定的說明書、申請專利範圍、圖面及要約之日文翻譯本。

¹³ 特許法第184條之9第1項：特許廳長官對於依第184條之4第1項規定提出翻譯本的外國專利申請，除已記載於專利揭載公報外，國內書面提出期間（第184條之4第1項但書之外文專利申請，翻譯本提出特例期間，以下同。）經過後，國內書面提出期間內從申請人提出申請請求的國際專利申請案在條約21條規定國際公開（以下稱「國際公開」），在申請審查後，必須立即國內公表。

年5月17日刊載於公開公報，公開編號特開2012-94170。原案於2011年12月22日取得特許第4892061專利，其距國際申請日約4年4個月；分割案則還在審查中，迄今未取得專利。

第三件是特願2009-527504號（即第5件PCT申請案），名稱爲「可攜式電子裝置之語音郵件管理器」本件於2010年1月28日以特表2010-503332公開，本件歷經多次核駁及申復，迄今仍在審查中。

第四件是特願2009-527541號（即第9件PCT申請案），本件於2010年1月28日以特表2010-503124公開，名稱爲「顯示構造化電子文件之可攜式電子裝置、方法及圖形化使用者介面」。本案在2012年12月10日被核駁審定，迄今未取得專利。

第五件是特願2009-527542號（即第10件PCT申請案），本件於2010年1月28日以特表2010-503125公開，名稱是「觸控顯示幕之決定手指接觸游標位置之方法」。本案於審查過程中被核駁而提出分割案，分割案於2012年6月14日刊載於公開公報，公開號爲特開2012-113735。原案於2012年2月24日取得特許第4934725號專利，其距國際申請日約4年6個月，分割案則還在審查中。

第六件是特願2009-527566號（即第12件PCT申請案），本件於2010年1月28日以特表2010-503126公開，名稱是「對不同手勢進行相同動作的可攜式電子裝置」。本案歷經多次核駁及申復，迄今仍在審查中。

第七件是特願2009-527567號（即第15件PCT申請案），本件於2010年1月28日以特表2010-503127公開，名稱是「藉由運用啓發法決定命令之觸控螢幕裝置、方法和圖形使用者介面」。本件在2010年6月7日被核駁後，提出兩件分割案，一件是2011年3月31日公開的特開2011-65654號，另一件是2013年1月10日公開的特開2013-8377號，兩件都還在審查中，原案提出審判請求於2013年1月29日被審定不成立，迄今未取得專利。

第八件是特願2009-544996號（即第26件PCT申請案），本件於2010年5月13日以特表2010-515978公開，名稱爲「在一觸控顯示幕上之列表捲動和文件平移、縮放、旋轉」。本件審查過程被核駁，提出兩件分割案，兩件分割案都在2011年2月3日登載於公開公報，第一件分割案是特開2011-23004號，已於2012年11月9日取得特許第5130331號，其距申請日約4年10個月；第2件分割案是特開2011-23005號，其被核駁後提出申復，迄今仍在審查中。原案則在2011年5月20日取得特許第4743919



號，其距申請日約3年4個月。

第九件是特願2009-545010號（即第3件PCT申請案），2010年5月13日以特表2010-515980公開，名稱爲「在一觸控螢幕顯示器上解析一手指手勢之可攜式多功能裝置、方法和圖形使用者介面」，本案在2012年8月6日發出核駁理由通知，迄今未取得專利。

* 星號及粗箭號代表獲准公告

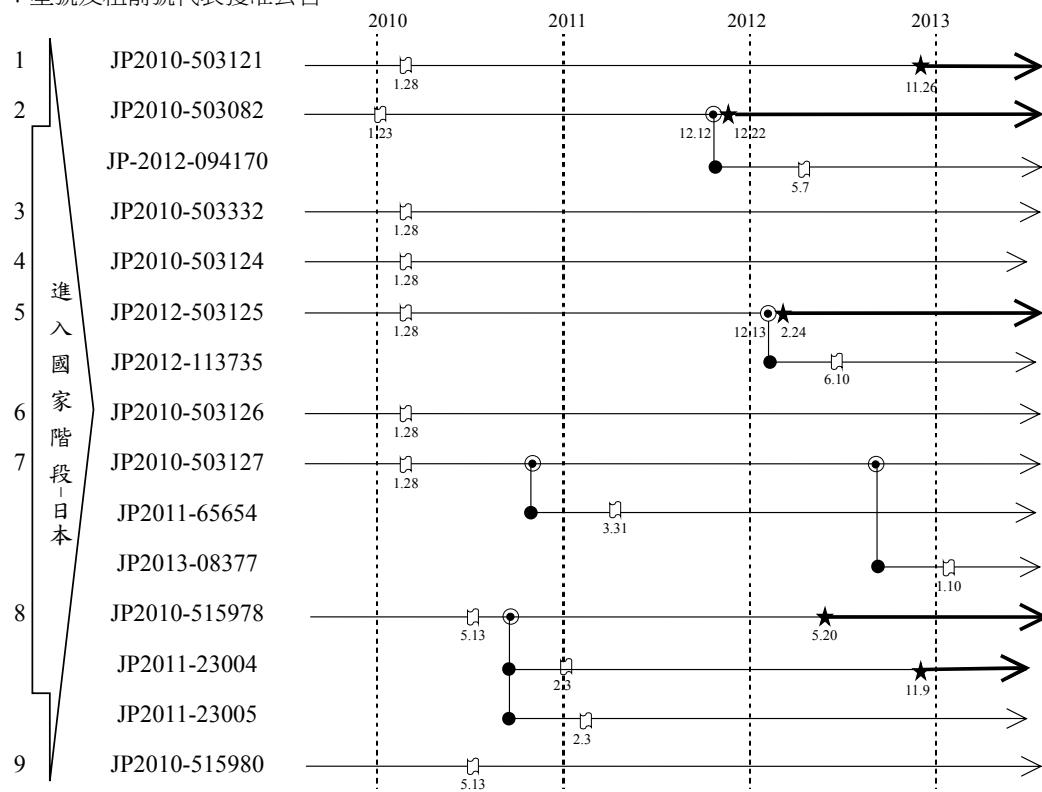


圖1 Apple手勢專利由PCT進入日本國家階段時間圖

以上9件申請案在日本的申請、公開及審查歷程整理如圖1所示。這9件進入日本的申請案若包含分割案共有15件，其中只有5件已取得專利。取得專利的時間從國際申請日起算，短則3年4個月，多則5年2個月，平均約4年。其餘申請案迄今不是在審查中，就是已被核駁審定而進入審判程序，這些申請案大多是在2007年提出

申請，迄今已超過5年半，即使到最後取得專利恐怕也已近6年。

(四)從PCT進入其他國家

PCT申請進入「國家階段」後，申請人可以選擇想要進入的國家。僅負責國際階段的WIPO雖也提供國家階段的相關資訊查詢，但國家甚多，有些國家後續處理未必會即時傳給WIPO而可查詢得到。

藉由WIPO網站查詢Apple手勢專利進入國家階段之資訊，顯示進入歐、日以外國家之案件更少，以WO2008-030779為例，該案於2008年2月19日進入澳洲（號碼：2007283771），2008年6月3日已公告。2008年4月23日進入加拿大（號碼：2627118）於2012年3月6日獲准專利。2009年4月6日及5月8日分兩案進入南韓（號碼：1020097007065、1020097009549）前者於2009年6月12日公開、2012年2月5日公告，後者於2009年6月23日公開、2012年6月11公告。本案已得到南韓及加拿大、EPO之核准。

另以WO2008-03879為例，該案於2007年2月24日進入澳洲（號碼：2007292383），2009年3月19日公開，2012年5月17日公告獲准。2009年2月26日進入加拿大（號碼：2662134），還未公告。分四案進入南韓，1020097007064於2009年6月5日公開還未公告，102117026453於2011年11月21日公開還未公告、1020117019633於2012年5月18日公告、1020097009491於2009年6月23日公開並於2011年10月31日公告，因此目前已得到南韓及澳洲之專利權。

由於WIPO的國家階段資訊並非完整，為瞭解手勢專利在各國申請的狀況，以最基本的手勢專利US7479949為核心，查詢其專利家族，可得表3。

Apple的手勢專利在美國提出的臨時案至少有31件，如此多的臨時案作為優先權基礎案，整併成許多正式案而申請許多國家，造成龐大的專利家族。表3包含公開及公告案，因此有些案件可能會重複計算。從表中的總件數可知，美國、歐洲列為首要；日本、南韓及澳洲可列第二級，日本市場經濟規模大，南韓則是主要競爭對手三星公司的母國，澳洲則有官方語文是英文而不必準備翻譯本的優點。市場頗大的中國46件沒有想像中多，我國是競爭公司HTC之母國卻只有4件還不如香港多。

表3 US7479949廣義專利家族表¹⁴

國家 年分	KR	US	JP	EP	CN	WO	AT	AU	CA	DE	ES	HK	IL	PL	TW	總數
2001		2										1				3
2004		6														6
2005	5	14	5	9	5	4				2						44
2006	23	28	8	3	7	4		5								78
2007	18	78	32	33	26	50	3	19	11	14	2	4		1		291
2008	11	40	7	13	7	27	2	29	5	7	1	4			4	157
2009	12	10		1	1	3		23				1	1			52
2010		10	5									1				16
2011		8	2					6								16
2012		14	7					2								23
總數	71	211	68	84	46	89	5	86	18	23	3	11	3	1	4	723

EPO資料庫，最後檢索日期：2013年3月10日

肆、Apple申請策略之分析與討論

Apple手勢專利之申請及取得，可分成申請佈局策略以及取得專利的結果討論之。

一、Apple的申請佈局策略

(一)佈局地區以美、歐、日、南韓為主，台灣非佈局重點

從'949專利的家族數來看，Apple佈局以美、歐、日、南韓為主，我國並非其佈局重點。我國在智慧型手機市場有一家足以威脅Apple的HTC，事實上Apple也在美國提出訴訟，顯然也將其當作重要的競爭對手，但卻幾乎未在我國進行手勢專利申

¹⁴ 以相同的查詢條件，在2012年4月29日得到的家族件數是296件，參見劉國讚、劉思芸，註3文，頁75。代碼說明：KR（韓國）、US（美國）、JP（日本）、EP（歐洲專利局）、CN（中國）、AT（奧地利）、AU（澳洲）、CA（加拿大）、DE（德國）、ES（西班牙）、HK（香港）、IL（以色列）、PL（波蘭）、TW（台灣）。

請，其理由頗耐人尋味。

沒有在我國佈局的真正理由為何恐怕只有Apple才瞭解，但仍可推測以下可能的原因：1.PCT系統的考量，因我國非PCT會員國，無法從PCT申請程序進入我國，而Apple採取從PCT進入歐、日的策略，如果要在我國取得專利，除了平行申請美國與PCT專利外，還要同時提出我國專利申請，Apple有可能認為不夠便利而捨棄。2.待審期間的考量，Apple若一開始就有意運用專利當訴訟武器，必須考慮取得專利的時間，本文所列Apple專利集中在2007年下半年提出申請，到2010年3月提出訴訟時，美國已有多件專利獲准，而以我國目前專利待審期間平均達3至4年，恐怕要到2011年才會接到首次官方通知。

(二)以USPTO作為第一申請局提出臨時案，再平行申請美國與PCT

智慧型手機的研發競賽中，取得越早之申請日才能佔有先機，Apple公司善用美國臨時案不必撰寫申請專利範圍的優點，取得較早申請日，因此以USPTO作為第一申請局相當合理。Apple公司先提出臨時案取得申請日作為優先權基礎案後，再以平行申請美國與PCT的佈局方式，有利取得美國專利並利用PCT體系進入各國。

Apple公司觸控手勢專利皆大量援用臨時案，有些臨時案可能是完成某一應用程式即提出申請，累積許多應用程式後，再檢視這些應用程式共通之手勢，將其寫成範圍廣大之申請專利範圍後提出正式申請案，此種正式申請案既然是整併許多應用程式，因此必須將多件臨時案的實施例都寫入其說明書內。

(三)PCT申請以USPTO為受理局，並以EPO為檢索機構

Apple公司在PCT申請時理所當然以USPTO為受理局最方便，並統一指定EPO作為國際檢索機構，除了可獲得歐洲專利局所製作的檢索報告以利評估後續程序的進行，也可縮短進入歐洲專利系統之審查時間及減少歐洲專利局的費用。

(四)由PCT系統進入EPO、JP及其他國家

PCT系統進入國家階段的時間是優先權日起30個月，此時更能評估專利的市場應用性，並藉由EPO的檢索報告與USPTO的初步審查結果評估可專利性。Apple在34件美國申請案中，選出不到四成的13件進入EPO，選出不到三成的9件進入日本，

顯示即使有相當的財力，也必須考量付出的費用與專利價值是否相襯。

在其他國家的選擇上，除南韓外，澳洲及加拿大是重點，這和澳洲與加拿大市場不小且可直接使用英文本應是主要原因。

PCT申請雖然可進入超過一百個國家，但實質上在費用的考量下，最後只會進入少數國家。從專利家族表（表3）可知，在700件以上的專利家族中，最後進入的國家或地區（超過50件以上）是以US、KR、JP、EP、AU等六個為主。如果需要國家或地區數只有六個至十個，則一一向這些國家或地區申請也是可行的途徑。然而，PCT系統在國家階段以單一申請程序付出一次申請費用，相較於一一向各國申請的規費仍相當有利。

二、各國專利取得之檢討

（一）美國專利取得之檢討

Apple提出的31件美國案，迄今已有超過一半的18件已公告取得專利，平均審查期間3年5個月並不算長。

USPTO並不像EPO以高額超項規費限制請求項數¹⁵，因此美國案的請求項頗多，例如US8130205共76項請求項，光獨立項就高達15項。經統計這些公告案之申請專利範圍獨立項平均達5.6項。

（二）歐洲專利取得之檢討

Apple從34件PCT申請案中只選出不到四成的13件進入EPO，而進入EPO之後又提出許多分割案，總共30件的EPO申請案經過四年也只有八件獲准專利。此一結果顯示EPO專利取得困難，至少必須說花費相當長的時間。

如果Apple一開始就有意藉由專利的取得及訴訟作為商業競爭的手段，以智慧型手機的上市時機顯示在歐洲專利的取得及運用有點遲緩。然而，Apple仍然在歐洲提出不少專利訴訟，這說明即使取得專利不多，但幾乎每一件都是範圍廣且有殺傷力的專利，另外，已核駁確定的案件也很少，審查中的案件隨時可能獲得專利

¹⁵ 依EPO官網公布之規費，請求項超過15項者會加收高額費用，第16項至第50項每項加收225歐元，第51項以上每項加收555歐元。

權，競爭對手也不得不注意這些未來有可能核准的專利。

在這8件獲准的專利中，Apple並未提出需要的翻譯本進入全部會員國取得專利權與維護，即使像Apple有相當財力的公司，也必須考量高額的翻譯費用，特別是許多說明書超過百頁甚至三百頁規模，所需翻譯費更高。

(三)日本專利取得之檢討

Apple篩選進入日本的件數只有9件，對照進入EPO有13件，可說篩選更為嚴格，或者說較重視歐洲的市場。

Apple採用從PCT申請，並指定歐洲專利局作為檢索機構的策略，無非是希望藉由歐洲專利局的優質檢索報告，以快速取得許多國家的專利。許多專利數量規模較小的國家專利局，對於已附檢索報告的PCT申請案，通常不會再重複檢索。但就日本專利的取得，採用此一策略似乎無法達到目的，日本特許廳並未直接沿用歐洲專利局的檢索報告，仍然會對這些專利申請案作檢索及實質審查，即使歐洲專利局檢索報告並未出現有新穎性或進步性要件之虞的X或Y代碼，在日本也無法縮短審查期間。

Apple採PCT申請再進入日本的程序，平均超過4年才取得專利，雖然這包含駁通知與申復的期間，但至少可以說從PCT進入日本的程序並不比直接向日本申請專利為快。

另外一項值得注意的是，日本專利申請案的請求項數遠超過歐洲專利申請案，歐洲專利局對於超項的高額費用當然是重要因素，較多的請求項自然在審查上也會較為費時。還有，Apple想盡可能擴大權利範圍的策略，碰到以嚴格著稱的日本審查者，不得不一再修正請求項，從Apple獲准的5件專利公告本與公開本比較，幾乎都經過大幅度的修正。

歐洲與日本專利取得的結果顯示，PCT系統並沒有比較快速，其最大優點在於延後繳納規費，有充分的時間可評估專利的價值。如果不採PCT系統，則最晚在2008年初就要提出申請，才能主張優先權，此一時點篩選有價值的專利當然不如PCT系統進入國家階段（約2009年底）的時點精準。

伍、結 論

全球有超過一百個國家設有專利制度，但即使是以全世界為市場的大企業，也未必取得全世界的專利，主要原因是費用太高。PCT系統提供的程序可以一次申請以節省一開始就平行申請多國的費用，但這僅是在國際階段，一旦進入國家階段，仍有高昂的翻譯本及維護費用，這會讓取得及維護一件專利的費用遠高於該件專利的價值。

本文以Apple的手勢專利為例，實質上手勢專利不僅在Apple所有的專利中具有代表性，在全球專利佈局的大企業也具相當之代表性。在費用、待審期間與專利價值考量下，基本策略為：1.以USPTO為第一申請局並利用臨時案取得較早申請日；2.以美國臨時案為優先權基礎案，平行申請美國及PCT；3.PCT申請案以EPO為檢索機構；4.以EPO檢索報告及USPTO審查結果篩選較優的專利以及要進入那些國家取得專利權。

統計數字也印證前述策略是許多企業運用的標準模式，USPTO於2006年受理超過40萬件的申請案達425,967件，2012年已超過50萬有542,815件，成長達21%。而且，2012年申請案有50.5%來自外國申請人，相較於2006年47.9%提高不少¹⁶。若對照日本特許廳受理件數從2006年的408,674件降至2012年的342,796件（減少16%）¹⁷，以及我國智慧財產局受理的發明專利申請件數2006年50,111件，2012年為51,189件則幾乎沒有成長¹⁸，更可突顯USPTO吸引他國申請人選擇其為第一申請局的魅力。

至於PCT的指定檢索機構仍EPO最多，依WIPO統計，PCT申請件數在2012年約194,400件，較前一年成長6.6%；而USPTO仍是最大的受理局，當年受理51,677件，EPO卻是最大的指定檢索機構，檢索74,799件佔38.5%，遠較居次的USPTO之16,815件為高¹⁹。

¹⁶ 參閱USPTO統計資料，http://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.pdf，最後瀏覽日：2013年7月5日。

¹⁷ 參閱日本特許廳，特許行政年次報告書，2013年版。

¹⁸ 參閱經濟部智慧財局101年年報。

¹⁹ 參閱WIPO公布之2013年PCT年報。

企業選用專利系統也形成各國專利局的規模消長，相對不夠便利或不夠重要的專利系統，在有限預算下只好被捨棄。專利系統的便利性除了費用、待審期間、檢索品質外，是否可用英文本似乎愈益重要（例如澳洲、加拿大）。

在全球化的專利競爭中，PCT系統之運用頗為重要，然而依WIPO之統計，2012年PCT申請量排名，前50企業、前50大學、前30研究機構中，均無我國申請人在內。本文以Apple公司為例說明如何運用PCT系統，或可提供我國企業參考，進一步思考如何擬定更有利之專利申請策略。