

您可以嘗試這樣的佈局思考！

杜燕文 中國專利代理人



專利佈局涉及了市場及技術的考量，想於何處取得權利？想取得什麼樣的技術保護？對於申請人而言，均須慎重思考。其中技術部分，於申請前可藉由專利檢索了解申請前的前案技術狀況，藉以先釐清申請人提出專利申請需求及適切的範圍；然市場部分，因大多數的狀況，市場的變化度是難預料的，甚難於提出申請時即能明確設定該於何處提出申請。

因此，對於申請人而言，以什麼技術提出申請，不難，於開始進行專利申請時即設定要申請那些國家，很難，尤其在早期的專利制度，僅有屬地申請的概念，故須即時地逐國提出申請，方能取得先機，申請人在提出申請時的當下如何選擇？如何決定？實考驗大多數申請人的智慧。

然隨著專利的制度多元化及國際相關公約的制定，專利的申請態樣已呈現多種風貌，足可供申請人依市場的狀況而有靈活的運用，因此，本文將介紹現今專利申請態樣及如何運用，以提供不同的思維：

1. 專利申請態樣概分為三種狀況：

(1). 第一種申請態樣，向各國提出申請，提出申請後，經各該國進行審查，若核准並發證後，即取得該國的權利；假設申請人若擬取得五個國家各別的專利權，即須向五個國家分別提出專利申請，方有機會取得這五個國家的權利。

(2). 第二種申請態樣，向區域性或多國間的協定(或稱聯盟)提出申請，藉由統一的審查單位進行審查，而核准發證後，取得聯盟各會員國的權利；目前的聯盟專利包含有歐亞專利 (EAPO)、歐洲專利公約 (EPC)、歐盟設計 (EU)、非洲聯盟(OAPI)及非洲區域專利 (ARIPO)。其中，國人最常申請的聯盟專利，為 EPC 專利及 EU 歐盟設計專利，前者適用於發明專利申請案，後者僅包括設計專利申請案。此二聯盟的專利制度於取得各會員的權利上有頗大的差異，EPC 專利於核准後，若未遭異議，仍須各別於欲取得專利權的聯盟會員國，依各該國規定繳交費用、準備相關譯本才能於各會員國取得專利權；然 EU 歐盟設計專利，採登記註冊制，通常在幾天內即核准、自動發證公告，發證公告後即在各會員國均享有專利權。前述 EPC 及 EU 除適用的專利種類不同外，其涵蓋的國家數（區域範圍）也不相同。

(3). 第三種申請態樣，則是利用 WIPO 組織轄下國際協定的系統尋求保護，例如專利合作條約 (PCT) 及海牙協定 (Hague)，前者的會員國已達 152 個，其制度是發明內容，先經由國際申請案的方式，於全球 152 個國家「掛號」。目前，國人可透過中國大陸提出 PCT 的國際申請，而從國際申請的申請日或優先權日起算 30 個月內，再依市場需求，考慮要在那些國家或區域取得專利，再選擇進入 PCT 之會員國，由各會員國依各該國之專利法規定，進行審查，以取得各會員國的權利。

因此，若以發明專利的佈局來論，倘若擬以第一種申請態樣於各國提出申請，則於第一個國家提出申請後，其他國家最遲須在可主張優先權的 12 個月內提出申請，若擬取得歐洲的數個國家的專利權，那麼依第二種申請態樣，可於 EPC 核准後，再決定要取得那些會員國的權利，若想取得權利的國家於

短時間內並無法確認的話，可依第三種申請態樣先提出 PCT 申請，待申請日或優先權日起 30 個月內再決定要進入那些 PCT 會員國的國家階段。

2.運用的態樣：

A.銷售的市場明確：倘若製造地及銷售的市場區域均明確的話，分別向各國提出申請固然為選項之一，惟在爭取時效的情況下，倘若製造地或銷售市場均未包括歐洲國家，或僅有一、兩個歐洲國家，即採取第一種申請態樣，於第一個國家提出申請後，再至其他國家以主張第一個國家優先權的方式接續申請，以使各國可以在最短的時間內有機會取得權利；倘若製造地或銷售市場有包含歐洲數個國家時（通常在 3 個以上時），則可採取第一種申請態樣與第二種申請態樣併行的方案，即先在第一個國家申請後，除到各國申請外，再申請 EPC 並主張第一個申請案之優先權的方式，以取代直接在歐洲少數國家申請的方式。

B.銷售的市場可在短時間內確定：倘若需要評估的時間是接近 1 年的時間，那麼同樣地，以包括歐洲國家的狀況來考量，採取與上述 A 方案相同的方式，因目前優先權制度給予的 12 個月考慮期應已足夠進行評估，選擇第一種申請態樣，或第一種申請態樣與第二種申請態樣併行的模式。

C.銷售的市場無法在短時間內確定：倘若產品市場佈局的評估時間須超過 1 年以上時，已無法在可主張優先權的 12 個月內完成專利的佈局，因此，建議以第一種申請態樣與第三種態樣併行的方案，即於第一個申請國提出申請後，同時提出 PCT 國際申請案，通常此第一個申請國選擇取決於主要的研發地及製造地，並藉由 PCT 專利可於申請日或優先權日起 30 個月內進入國際階段的制度，在市場的佈局上，提供了更長的考慮時間。

D.更週全的市場佈局：縱使銷售的市場可於短時間內確定，然顧及市場的變化性，建議申請人可進行更週全的佈局，即是三種申請態樣均併行的模式進行，即製造地及主要的銷售市場先以第一種申請態樣及第二種申請態樣佈局，且同時再提出 PCT 專利申請，倘若而後有部分銷售市場為原先未規劃的，即可藉由 PCT 專利可進入國家階段的時間內補齊全部市場的專利佈局。

我國目前並非 PCT 的會員國，但我國已加入 WTO，先在我國申請後，至其他已加入 WTO 的國家申請並主張我國優先權，配合我國審查品質及速度已逐漸受到國際間的重視，藉由審查高速公路 (PPH) 也有機會較快的在美國及日本取得專利，因此，上述的第一個國家，仍以我國為最優選；另在搭配 PCT 國際申請的佈局上，可建議採用以下兩個方案：其一於我國及中國大陸同日申請，其他各國可主張我國的優先權，PCT 申請則可主張中國大陸的優先權；其二，我國與 PCT 同日申請，其他各國可主張我國的優先權，若無法及時主張我國的優先權，則由 PCT 再進入其他各國的國家階段，藉此即可獲得更週全的保護。