

專利話廊

要佈什麼樣的局？先思考目的是什麼！

杜燕文 通過中國專利代理師資格考試



隨著智慧財產權 (IP) 觀念的普及化，此行業中特定專業語詞所代表的意涵，也不斷地被賦予不同的定義，以「專利佈局」而言，早期的思考邏輯，是以特定技術擬取得專利保護，而針對該特定技術擬建構的範圍、擬保護的國家，進行單一面向的佈局思考。

然隨著國際間的 IP 法規變動、各國間互通的快軌機制，及國際性申請制度的推導，思考的面向，加入了時間的因素，也加入了商業的考量，再者，早期單向保護自身權利的思考，也轉化為攻擊型，甚至是阻撓型的佈局策略，此種多面向、多觸角的思考邏輯，已使「專利佈局」此單一語詞傳達的意念，已無法被簡單理解要佈的是什麼樣的局。

因此，必須從最終擬達到的目的來反思，應佈什麼樣的局，目的可能是單一目的，但也可能是多重目的，更可能在進行中，因種種因素而導致目的須變動，使原先佈的局須連動改變；故因上述的思考，使得「專利佈局」須與佈局後擬達到的目的有深層的對應關係，即，要佈什麼樣的局，先思考目的是什麼！

故，本文即以技術及商業兩種佈局的面向，在不同的假設目的下，應有的思維來探討：

1. 針對技術方面的佈局

A. 假設目的為--避免他人往後再以此技術應用於不同領域，那麼在建構此技術的專利範圍時，當以此技術可應用於不同領域的最小單位技術為核心，以使往後他人不管應用於何種領域，均有主張權利的機會；且於說明書中表述可應用那些不同的領域，藉此不僅使技術獲得應有的保護，並可阻斷他人將此技術再應用於不同領域以取得權利的機會；此思維是藉由說明書及專利範圍的建構，形成技術面的專利佈局。

B. 假設目的為--取得先機但希再適當擴大保護的範圍或技術領域，則可善用國內優先權制度，當已有一實施型態的技術確定時即提出一發明申請案，但不請求實體審查，而後衍生之不同實施型態並各別再提出不同的發明申請案，及至主張第一件申請案之國內優先權期限將屆時，再以一申請案主張全部先申請案的優先權，此佈局方式，於第一申請案提出時，即取得先機，並有長達 12 個月的時間可建構更完整的實施態樣；此思維是配合各種專利申請策略，拉長時間軸，使擬保護的技術更趨完整的專利佈局。

C. 假設目的為--阻撓競爭對手的技術發展，若對手的核心技術與本身的核心技術無直接關連，那麼就可以發揮天馬行空的技術佈局策略，以灑網的方式，以多實施態樣、多應用領域的技術內容呈現，藉此阻撓競爭對手取得專利權的機會；此思維是針對競爭對手的核心技術，搶先建構讓競爭對手無法取得專利權的門檻佈局。

2. 針對商業方面的佈局

A. 假設目的為--兼顧快速取得權利及取得的權利範圍是經過實質審查，除了啟動同時申請發明及新型的一案兩請制度外，我國的加速審查制度，各國的優先審查制度，及 PPH 的應用，均可達到快速及獲得實質權利的目的；此思維是建構在各國逐漸交融的制度下所呈現的專利佈局。

B. 假設目的為--在市場需求獲得初步確認後才投注專利申請經費，此時的專利佈局就是利用 PCT、優先權而建構的市場佈局策略，此時首次申請的案件，必須為以下三種組合之一，臺灣及中國大陸同日申請、臺灣及 PCT 同日申請，或是臺灣、中國大陸或 PCT 同日申請，之後於主張國際優先權期限屆滿前，若有部分市場已確定，可以主張臺灣案件之國際優先權，向這些國家提出專利申請，最後再以 PCT 制度進入而後才確定要保護的市場；此思維是以最有利的費用支出，構成符合需求的申請策略佈局。



C. 假設目的為--阻撓競爭對手的發展，一般對申請專利的地區建議，不外乎為製造地及銷售地，然而若要給予競爭對手商業推導的束縛，將競爭對手的主要製造地也列為考慮，為反向的專利佈局策略；此思維與上述阻撓競爭對手技術發展，有異曲同工之妙，均是深入競爭對手的核心。

上述針對技術方面或商業方面所構思的目的，若單一目的，或可採用單一軸線的佈局方式，若為多重目的時，即可採用多軸線，甚至交叉併行的佈局模式；因此，目的與佈局即構成一幅蜘蛛網絡，而在瞬息萬變的時代，當目的有所改變時，在現今多元的 IP 制度下，絕對已有不同的專利佈局模式等著被應用。

