

專利話廊

面對新專利「巨人」之因應策略（上）

王錦寬 副總經理

2014 年 12 月 26 日及 27 日，於臺大法律學院國際會議廳舉行 2014 臺灣專利法制之回顧與展望研討會，筆者應邀擔任主講者，針對“面對新專利「巨人」之因應策略”發表看法與建議。由於篇幅較長，故自此期 (105) 起分三次於專利話廊中刊載，以下為針對該議題所談之八大面向，如下所示：

1. 中國大陸崛起成為專利巨人！
2. 主要國家審查現況
3. 國際間審查合作之趨勢
4. 中國大陸審查現況的觀察
5. 審查速度及品質的競爭
6. 大膽思考---面對越來越「流行」的國際條約
7. 週延規劃，建立好又快的專利審查品質
8. 結語---不跟上等著被淘汰

1. 中國大陸崛起成為專利巨人！

中國大陸專利案件申請數自 1999 年之後，在過去的 15 年每年均為兩位數的成長，創下人類歷史記錄，以 2004 年至 2013 年，前後十年間，三種專利之申請總數由 353,807 件跳升至 2,377,061 件，十年間成長 6.7 倍。2005 年專利總件數以 476,264 件首度超越美國 417,508 件（包括植物專利）；更在 2006 年以 573,178 件贏過日本的 456,363 件。

雖說如此，由於三種專利中衡量技術高低仍以發明專利為主，由於中國大陸之三種專利受理件數幾乎鼎足而立，大量充斥較低階技術的實用新型。因此中國大陸在 2006 年仍未被稱為專利受理最多的國家，但這種情況在 2010 年及 2011 年有了變化。

2010 年中國大陸受理的發明申請案 391,177 件首度超越日本發明專利受理量 344,598 件；於 2011 年美國的發明受理件數為 503,582 件，但中國大陸 526,412 件，較美國為多而躍升為全球受理發明案件最多的國家。依湯森路透 (Thomson Reuters) 在今年 (2014) 所作的預估，中國大陸在往後幾年是各國專利局唯一發明受理申請數量成長率曲線陡峭上升的國家，2018 年預估將直逼百萬件。

雖然中國大陸專利局受理之三種專利及受理之發明專利件數已居全球之冠，以下兩方面仍與部份國家有些距離。

依 WIPO 資料，於 2013 年的受理發明案較多的各專利局中，外國人申請的比例分別是歐洲專利局 (50.3%)、美國 (49.6%)、韓國 (21.8%)、日本 (17.3%) 及中國大陸 (14.6%)。依各國專利局公布的 2013 年統計數字，外國人在各專利局申請的發明件數分別是美國 (283,781 件)、中國大陸 (120,200 件)、歐洲專利局 (74,449 件)、日本 (56,705 件) 及韓國 (44,611 件)。雖然中國大陸市場已漸成為各國競相角逐之地，但外國人至各國的專利件數，中國大陸要追上美國，仍有段距離。反觀外國人在我國的發明申請件數，2013 年為 27,488 件，雖較前述各專利局受理的外國人發明件數少，但預估應較全球排名第六的德國為多。

依 WIPO 統計，截至 2013 年底，全球有效的發明專利約有 945 萬件，其中美國 2,387,502 件為最多，佔 26%，第二位為日本，共有 1,838,177 件，佔 19%，而中國大陸為第三位，擁有 1,033,908 件專利，韓國位居第四，有 812,595 件。

2. 主要國家審查現況

日本在 2012 會計年度有審查人員 1,223 人，2013 會計年度則為 1,211 人，為達到於 2013 會計年度將接獲首次審查意見書 (First Action, FA) 的期間縮短為 11 個月的目標，另招募 490 位五年期的審查委員，以加強審查能量。日本在專利案件委外檢索數量方面雖年有減少，如 2013 會計年度委外檢索數量減少 2.5%，但委外檢索的案件中約有 94% 稱之為 dialogue-based outsourcing，委外檢索單位不僅提交前案檢索之紙本報告，亦會就報告內容向審查人員口頭說明，可有效提升審查人員對發明細節及前案資料的瞭解。dialogue-based outsourcing 之數量增加，有助提升日本專利局審查效率。日本訂出 2023 年之審查目標，案件審查期間預期可降至 14 個月以內，取得 FA 的期間將縮短至 10 個月以內。

韓國在 2013 年待審案件下降至 181,871 件，較 2012 年減少 11.4%，發明及新型專利從提出實審請求至接獲 FA 的時間為 13.2 個月，設計專利 7.4 個月，相較於 2012 年發明及新型取得 FA 的時間縮短了 1.6 個月，設計則縮短 1.4 個月。2013 年韓國專利局發出之國際檢索報告較 2012 年增加 15.1%，共計 34,431 份。國際初步審查報告也比 2012 年增加 4%，共計 263 份。韓國 2014 年度目標預定將發明及新型發出 FA 的時間縮短至 11.7 個月內，設計專利縮短至 6.5 個月。截至 2013 年，韓國有 972 位審查人員。2013 年韓國專利局針對 3,469 件發明及新型專利以及 4,453 件商標及設計專利和 1,932 件 PCT 報告進行檢討，發明及新型專利審查錯誤率為 1%，商標及設計為 0.2%，PCT 為 0.8%。

中國大陸專利局有 3058 位職員，包括 2,010 位發明專利審查人員，251 位新型及設計專利審查人員，280 初步審查及流量管理人員。中國大陸 2013 年新增了 3 個專利審查協作中心，分別位於湖北、天津、四川，加上先前成立的北京（2001 年成立，共 3,031 人）、江蘇（2011 年成立，共 1,326 人）、廣東（2011 年成立，共 1,139 人）、河南（2012 年成立，共 233 人），目前共計 7 個協作中心，複審委員會共 232 人。

美國在 2013 會計年度共有 8051 位審查人員，待審案件量減少至 584,998 件，相較於 2009 年待審案件量的高峰下降了 31%，待審期間下降至 29.1 個月，取得 FA 的時間為 18.2 個月。2014 年會計年度的整體待審期為 27.4 個月，而自申請至發出 FA 之待審期間為 18.4 個月。

截至 2013 年底，歐洲專利局新增了 179 名審查委員，檢索人員、審查人員、異議審查人員總人數為 4,107 人，上訴委員會人數增加至 165 人。

3. 國際間審查合作之趨勢

一般咸信，經濟成長、專利法制、技術因素甚至政治發展都將影響專利申請的數量；其中市場全球化，各國間貿易障礙漸少，以至於製造業的持續發展為經濟成長的主要趨勢，使得市場需求導致的跨國申請儼然成為趨勢。在過去幾年間，各國間專利法制的調和，使得審查標準漸趨一致也促成全球專利件數成長的重要因素。

專利申請為技術創新重要的指標，2009 年全球經濟危機雖導致全球專利申請件數下滑，但人類創新活動持續，2010 年全球發明申請件數即回升至 1,625,516 件，成長率 5.30%，接下來的兩年，全球發明專利申請量成長率均超

過 10%，2012 年的全球件數逼近 200 萬件。有趣的是，跨國申請件數增加且集中，以 2012 年為例，約有十分之一，即約有 20 萬件為同一發明在各國間申請，且都集中在 IP5 的國家及地區。

面對龐大而重覆的申請量，各國意識到審查合作的重要性。於是乎，在各國間專利審查高速公路 (PPH) 興起，自 2003 年美國倡儀，由第一代的 PPH，僅限於第二申請局可以利用第一局的審查結果；第二代 PPH 不分申請先後，只要有審查結果，參與 PPH 的國家均可參考，而 PPH 也由一般國家申請案間的審查結果運用延伸至 PCT-PPH。

2013 年韓國和 14 個國家簽訂 PPH，2014 年再增加瑞典、以色列、葡萄牙及西班牙等四國，另外也和 4 個國家簽訂 PCT-PPH，預計 13 個國家簽定 GPPH 合作。中國大陸現在與 20 個國家間簽訂有 PPH，美國則與 26 個國家有 PPH 的合作關係，截至 2013 會計年度為止，累計接獲超過 2 萬件 PPH 請求，當年度超過 6,500 件，平均每月 550 件，較前一年成長 22%，而日本則有高達 33 個國家與其有 PPH 的審查合作關係，提出 PPH 請求的案件平均可於約 2 個月接獲審查意見通知書。中國大陸 PPH 起步較晚，在 2012 年申請 PPH 的件數為 4,703 件，2013 年增為 5,600 件；日本在 2011 會計年度至 2013 會計年度間請求 PPH 的件數分別是 3,000 件、5,000 件及 7,000 件。

2013 年 9 月五大專利局（下稱 IP5）之間也簽訂了 PPH 合作，申請人只要在 IP5 間任一局取得正面之審查意見即可向另外四局提出加速審查請求，各局間並會分享審查結果。

PPH 的好處，除了可以減輕各專利局重覆檢索、審查的工作外，當一技術內容在多國申請後，經與第一個審查結果的專利局經由修正及答辯後取得的專利權，對於在其他國家的審查，可減少發出審查意見書 (OA) 的次數，也可大量縮短審查時間，實際上核准率也較高，對申請人而言也能減少取得專利過程付出的費用。以日本專利局在 2013 年的統計而言，一般發明案接獲首次 OA 的審查期間為 14.1 個月，PPH 的審查時間則可縮短為 2 個月。（續）

淺析我國透明物品設計專利圖式之揭露方式

郭仁建

我國設計專利申請中，以透明物品或局部透明物品作為主要標的進行申請的案件不在少數，依我國設計專利法施行細則第五十三條第三項規定「圖式應參照工程製圖方法，以墨線圖、電腦繪圖或以照片呈現...」，其中，以墨線圖及電腦繪圖來呈現透明物品或局部透明物品為大宗。



圖1

對於完全透明的物品而言，如以實物透過拍照方式將物品以照片呈現，如圖 1 所示，常常會具有表面反光、表面輪廓不明確或前方透視後方輪廓等情形，以這樣的照片提出申請，可能導致審查時，審查委員認為圖式揭露不明確，而遭核駁或要求修正的要求。

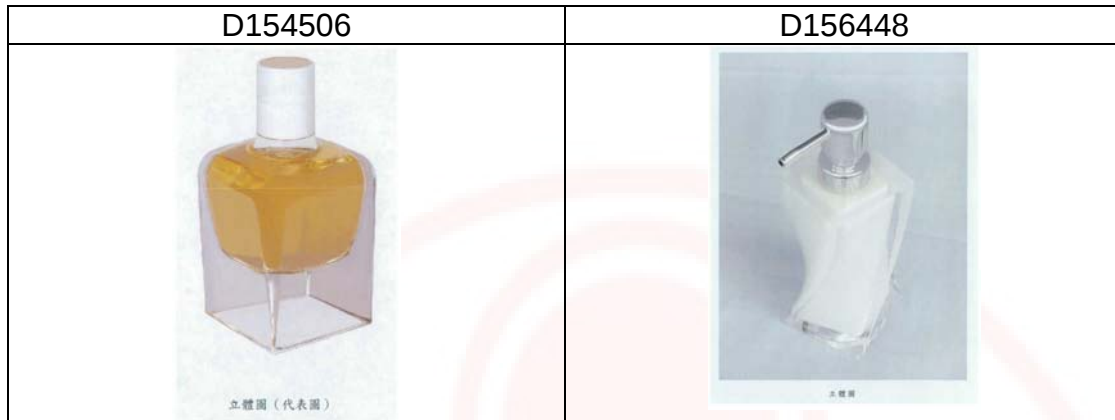
由於完全透明的物品多半是容器，如瓶、罐、杯等，因此，筆者建議在申辦此類設計專利時，可以嘗試考慮在此類的物品內填入溶液。如下方圖 2、圖 3 所示，兩圖均為頭骨造型酒瓶，但圖 3 在酒瓶內部填裝溶液後，使酒瓶外部輪廓、內部輪廓或物品表面的花紋能夠更明顯的呈現，藉以減少審查委員作出「圖式揭露不明確」的風險，但相對的，雖然填入溶液使物品表面的花紋或圖樣更為清晰，但填入溶液卻會使物品內部的空間明確化，導致某種程度上限縮了物品所主張的範圍，申請人在申請外觀專利時，應當加以衡量之間的利弊，才能夠做出最正確的決定。



圖2



圖3



對於透明物品填充溶液的案例，以上方 D154506 及 D156448 兩案圖式作為說明。由於此兩案的申請日均落在民國 102 年新法施行後，並於設計說明內均未排除色彩的主張，雖然設計係應用於物品外觀之創作，但若透過物品表面之透明材質能觀察到物品的內部設計，或物品之整體或局部經折射、反射產生光學效果而呈現不同之視覺效果時，不得僅以其物品表面之外觀為審查對象，應將可視之物品內部或物品之光學效果所呈現之視覺效果納入比對、判斷之範圍，進行整體之綜合比對、判斷。

因此兩案圖式中，填入容器內部的不透光溶液的色彩以及容器內部空間的形狀，也都會成為整體外觀設計上產生視覺效果的部分。若申請人不希望將不透光溶液的色彩一併納入專利範圍，應當於設計說明內聲明「色彩為本案不主張之部分」或聲明「不透光溶液所填滿的空間為本案不主張之部分」，以避免申請時專利範圍受到溶液或內部空間的限制。



圖4

對於以墨線圖呈現的透明或半透明物品，如圖 4 所示，應當在圖式上符合我國審查基準所記載的規定：「若係為表示透明材質之物品內部者，因其仍屬可視之外觀的一部分，仍須以一般實線或以較細、較淡之實線表示之。」

一般而言，透過透明材質可直視的物品內部，也會成為所主張設計專利的限制條件，申請人在申請過程中，應適當地考量是否會採用透明材質作為設計物品的申請。如果欲申請的物品同時會採用透明及不透明材質作為外觀上的展現，由於透明材質與不透明材質在外觀上將會展現出不同的樣式，即使外觀輪廓接近或相似，對一般消費者而言卻會是不同的物品，那麼申請人應當考量同時將兩種不同材質所作出的物品外觀進行申請，才能夠獲得更為周全的保護。

最後，申請人對於透明或半透明物品的設計專利申請，在申請階段應仔細考量所欲保護的物品的表面圖樣、花紋是否為最想保護的部位；又或者是想要保護的是容器輪廓，而表面圖樣、花紋並非欲保護的重點；或者是想保護的是物品的內部空間所展現出來的狀態，在申請階段均有各種不同的處理方式，申請人應當審慎考量。