

第四版：

專利申請策略與規劃

張元銘

前言

一般企業經營多著重於提高營運績效與競爭優勢，但在執行策略上若無獨特之處，進而在產品與市場上與他人明顯區隔，恐怕難以擺脫競爭對手的糾纏，甚至只有苦苦追趕、受制於人。亦即預做良好的策略規劃實有其必要性。

科技導向的企業尤須注意擬定適合的研發方向，並積極保護其智慧財產。一般而言，申請專利除了尋求法律保障以避免他人侵害仿冒，同時也有技術授權、轉讓等諸多商品化的價值，背後還可能牽涉複雜的市場利益以及與他人的競爭合作。

當研發單位開發出一項新產品或新製程，要不要申請專利？可不可以申請專利？有沒有可能取得專利？可以繼續開發那方面的技術？那些技術應一併申請保護？應於何時、何處提出專利申請？申請專利能帶來什麼好處？

就智慧財產權管理而言，提出申請只是當中的一個基本步驟，在此之前和之後應考量與規劃執行的事項還很多。本文僅針對專利申請方面的策略規劃，以淺顯的文字提供一些基本原則做為參考。

申請前應思考之問題

1. 是否為專利保護的對象及範圍？

發明：對產品、方法或者其改進所提出的技術方案。

新型：對產品的形狀、構造或裝置所提出的技術方案。

新式樣：對產品的形狀、花紋、色彩或其結合所作出的富有美感的設計。

另外也須注意是否為法定不予專利的標的。

2. 是否具備專利的實質條件(可專利性)？

新穎性：未曾公開或非公眾已知者。

進步性：具有一定的發明創作難度。

實用性：可實際用於產業。

3. 是否具有良性的市場前景或產業價值？

亦即預測、分析可能創造的市場前景、經濟效益，再做出是否申請的決策。例如申請的目的是出於策略上的考量而不想實施，或者市場前景與投資效益不明，則是否要先儲備專利？是否還要申請外圍專利？未來授權或實施獲利的機會有多大？

4. 申請專利的保護範圍可能有多大？他人迴避專利範圍的難易度有多高？

這牽涉到預期能獲准的申請專利範圍，相對於先前技藝與他人專利範圍之間的比較，以及阻卻他人進行迴避仿冒的力道有多強、多周延？

5. 專利的技術內容公開之後，對目前和潛在的競爭對手有多大的助益？對與自己技術合作、經銷代理的對象有什麼影響？

這牽涉專利說明書的技術揭露程度，在符合法律要求下，如何避免洩漏關鍵的 know-how。也須檢視是否牴觸或不利於與他人簽訂的技術交流、授權或銷售協定。

6. 有無足夠的資源或成本來提出申請並維護、運用專利？

亦即要避免盲目申請，以減少不必要的人力、物力、財力的浪費。還要想到能否善用未來獲准的專利以得到實質的利益回饋。

7. 可否運用其他的方式來保護？

例如能否搭配或改以著作權、營業秘密等來保護？當然也應考慮一併申請註冊商標、電路佈局…的可能性。

提出以上問題是希望能先就申請專利的本質加以思考。雖然答案也許一時未明，但至少可藉此機會省思，盡量先在企業內部建立一定程度的共識，如此再客觀地依據以下各項策略做出評估，以便順利擬定執行的細節。

各項評估策略

一、是否提出申請

1. 要申請

- ◎預備自用：自行實施保護的技術，從實施取得市場壟斷地位，甚至建立某種專業形象。
- ◎預備他用：藉由技術轉讓、授權以獲取利益，進而影響舊市場或主導新市場規格。
- ◎降低競爭對手優勢：限制對手的發展，也避免他人取得專利後處於競爭優勢。
- ◎干擾他人視線：在主要研發技術以外的領域申請專利，使競爭者難以洞悉我方真正的技術發展方向。或者還可於申請後要求提早公開、不做實體審查。

2. 不申請

- ◎避免公開暴露研發策略和意圖：改以其他方式保密，以免遭對手洞悉，或怕保護不佳致遭人迴避仿冒而喪失應有的市場商機。
- ◎延長技術保密的時間：若他人難以破解模仿時可以考慮不申請，而無專利期限的缺點。
- ◎專利實用價值不高，但又不希望競爭者取得專利：例如不打算實施、利用該項技術的專利來獲取經濟利益，可是又要避免對手取得專利後處於競爭優勢，反過來限制自己發展，則可放棄申請，甚至直接適度地公開該項技術。

二、申請何種專利

發明、新型、新式樣專利保護的對象、範圍、時間各有不同，但都應符合相關的法定要件。如果皆不適合，則應思索有無其他類型的智慧財產權可供保護。否則即使僥倖獲准，拿到的只是很不穩定的專利權。故宜按照科技類別與創作層次，選擇適當者提出申請，才較易獲准專利。

三、申請內容為何

1. 完整技術或部份技術：有時為避免遭人仿冒，部分核心或關鍵技術不提出申請，或於撰寫說明書時巧妙隱藏之。
2. 單項申請或系列申請：依據技術的重要性與保密性，選擇申請單項技術的專利或是其相關的一系列專利，以於「技術完整公開所帶來的缺點」和「申請周延保護／佈雷」之間做適當的取捨。
3. 基本技術或配套／衍生技術：
 - ◎基本技術為該領域的根本核心或開創性技術，離實用階段還很遠，相對上比較冷門，可能參與者較少；配套／衍生技術則是前者的改良或實施所必需者，多半更接近實用的階段，可能已有較多人投入。這是從特定的技術領域角度來看，所以兩者是相對的，而非絕對的。
 - ◎擁有基本技術的專利等於掌握此一發展領域的主導權，相當有利；但若由他人取得配套／衍生技術的專利，則自己實施時恐受阻礙。
 - ◎若只擁有配套／衍生技術的專利，雖很可能須得到前者的授權才能實施，但仍有利於日後與前者交叉授權，取得部分主導權。
4. 使用中技術或儲備技術：除了考慮使用中或即將實施的技術值得提出申請以外，基於日後科技發展、產品汰換週期或市場變遷等因素，也應想想目前用不到、屬於次要應用、關聯度較低的技術是否也要申請專利。

四、何時提出申請

1. 適時申請：發明創造的技術達到一定成熟度時就提出申請。不過對於不同的產業與科技領域，適當的申請時機所對應的技術成熟度可能會差別很大；有的在研發得到初步成果就要提出申請，有的可能要很成熟完備才比較適合申請。一般而言，通過基本驗證以後，進入應用研究、開發或工業性中間試驗之前，這段時間提出專利申請，通常算是比較適當的申請時機。
2. 提前申請：鑒於某些產業的技術變遷快速，且各國專利制度多半採先申請主義，因此只要技術已具備基本輪廓，大致符合專利的新穎性、進步性、實用性等三要件，就無須太顧慮技術成熟度，即可提出申請，也可及早獲得專利權。
3. 延遲申請：過早申請則專利相對較早到期，同時也可考慮以下情況而延遲申請：
 - ◎目前技術保密措施無虞，而且由他人完成／破解的機會不大，所以不急於申請專利，以免太早公開技術。
 - ◎市場前景不明朗，或消費者恐怕難以接受新的科技或產品，且目前似無他人申請的跡象。
 - ◎所申請保護的技術不成熟或配套技術不完備，仍有許多問題未解決，甚至後續不打算繼續投資研發。
 - ◎技術領域本身發展的侷限，預期能夠獲准保護的範圍較窄。待更進一步研發突破後可申請更大的保護範圍，也增加專利應用獲利的機會。
 - ◎過早保護可能防礙或違反既有的技術交流、授權或銷售代理協定，或許不利於進一步

合作開發。或者是說，可能要先排除此類障礙再做申請。

五、申請地區

競爭者的所在地和活動範圍已不再侷限於單一國家，因此有必要從事全球地理上的專利佈署，以為自己發展鋪路、為對手設下障礙。

1. 本國申請：通常企業所在地應當先申請，也為外國申請取得有利條件，例如主張優先權。
2. 國外申請：考慮目標市場、對手活動、未來發展所在的國家，選擇適當者加以申請。但若申請國家眾多，則亦須考量成本效益的問題。

六、專利佈局

此乃就技術層面來看，佈建的保護網或地雷網可在深度和廣度上同時或擇一進行。

1. 就深度而言，某一技術領域從基本專利到相關的配套／衍生專利共同形成堅實的保護網，則可立於技術壟斷的地位，這通常需要長時間的耕耘才行。
2. 就廣度而言，於基本技術的可能應用範疇中廣泛地獲得外圍技術的專利保護，則可使保護範圍更形完整，有利於主導整個技術領域和市場的走向。但若預期的應用範疇很廣，想要囊括所有相關技術的投資成本可能就很龐大。

上述各項評估策略其實就是希望結合企業本身的發展策略，盡量找出或釐清申請專利方面可能的盲點和疑慮，以便衡量所要申請保護的標的，在目前法律、科技、市場、投資財務等狀況下，其所處的地位、價值或可行性。如果把前述狀況下的評估結果量化成為具體指標，則更能綜合判別申請專利的價值。實際量化的評估標準可依本身的偏好來訂定，不在本文討論的範圍裡。

企業內部的作業流程

本文開始已先提出申請專利前應思考之問題，而實際進行專利申請的過程中，須適當配合上述各項策略來做最佳的決定。有時須就申請個案判斷，有時須多案整組考量。

舉例而言，以下列出企業內部作業流程所面臨的抉擇與相關做法，當中的關鍵在於「判斷是否申請」和「確定申請或不申請的後續做法」。

一、發掘提案來源

- ◎來源包括相關產業市場分析、各類科技文獻調查、產品新規格所牽涉的技術、研發人員提出的新舊構想、既有的研發成果、研發工作記錄簿…等。
- ◎除了掌握上述來源，其他有利的做法例如擬定明確研發策略、進行專利地圖分析、獎勵提案人、輔導提案申請、開發非研發員工的創意、各單位競賽評比…等。

二、提交內部審查

- ◎審查內容應涵蓋可專利性(新穎性、進步性、實用性)以及技術的商業價值(經濟利益、實施難易、投資成本、市場影響…等)，亦即須周全顧及法律、科技、市場、投資財務等層面。
- ◎做法上應遴選適當人員參與審查。除了要確立申請標的(具體的產品、物質、外觀設計

優先，其次為抽象的方法)，最好能半定量 / 定量評估各層面的價值，具體明確地審核，以避免太過定性、粗淺的判斷。

三、內部審查判定

1. 審查結果符合以下條件，則可以提出申請：

- ◎滿足可專利性(大致判斷可以獲准專利即可)。
- ◎技術價值達到一定標準(預期專利有實際的商業利益)。
- ◎預期技術公開的負面影響不大，例如競爭者短期不易仿效技術、侵權機率低、不致於暴露我方研發策略…等。

2. 審查結果符合以下條件，則可以不提出申請：

- ◎可專利性不高(大致判斷獲准專利的機會很低)。
- ◎技術價值達不到一定標準(預期專利沒有多少實際的商業利益)。
- ◎預期技術公開的負面影響很大，例如競爭者短期易於仿效技術、侵權機率高、嚴重暴露我方研發策略…等。

3. 依照企業個別的偏好和當時的考量，上述條件未必一定要全部成立才行，或許某一條件具有絕對的地位，也可能採加權的方式做綜合評比。簡言之，宜按照量化的具體指標有無達到一定水準，衡量申請的負面效應與得到專利後的各項潛在利益，再做出申請或不申請的決定。

四、接續措施

1. 若確定提出申請，應將以下措施立即付諸行動：

- ◎確立申請內容與提出時間。
- ◎考量有無相關技術或配套 / 系列須提出申請。
- ◎撰寫良好的專利說明書。
- ◎申請專利範圍最大化，以降低他人迴避之可能性。
- ◎正式申請、爭取獲准及後續維護。
- ◎於其他國家申請佈局。
- ◎注意保護其他型態的智慧財產權。
- ◎後續產品、市場、授權實施…等規劃。

2. 若確定不提出申請，仍應進行以下動作：

- ◎技術內容先列為企業 know-how，視為營業秘密保護。
- ◎設定一段時間之後必須重新檢討申請的必要性。
- ◎考慮繼續改良提案的技術內容，再評估是否申請。
- ◎萬不得已，適當公開技術內容以避免他人獲取專利。

常見問題之探討

◎如何開發企業員工的創意？

研發人員的工作就是要不斷的研究、改進。如能善用研發工具和系統化的創新方法，更能有效率地發揮創意和解決技術問題。除了鼓勵踴躍提案以外，亦可藉由諸如解析競

爭對手產品的技術、分析調查未來的產品市場、解讀特定的專利技術…等任務，迫使或誘導其激發、揭露構想。

同時也應讓非從事研發的員工勇於揭露構想，而不應事先給予負面的評價，也不須顧慮是否一定有專利的價值才要提出。例如行銷業務人員和生產線上的操作員，根據其對市場環境或生產流程的觀察，發現產品在相關領域的用途或者製程可以改進之處，同樣可以參與提案，促使新的想法、建議能納入研究改善的對象。

此外，可以遴選適當的科技人員，在創意的揭露階段即開始發揮輔助提案的功能，亦即積極地與員工做充分的溝通，以各種方式開發和幫助潛在的發明人，挖掘並組合任何有價值的構想。

◎如何獎勵提案申請？

一開始就以實質利益獎勵創意提案，促使員工自由揭露任何構想。提交內部審查後，若確定提出申請專利，再發給獎金。如獲准專利，則給予更高的獎勵。日後運用專利如有實際的回饋收益，亦可撥出一定比例給發明創作者。

相對的，也應該先對各研發單位定下提案配額，要求達成設定的質與量的標準。對於專利各項成果的權利歸屬亦須事先明定清楚。

◎如何建立內部審查制度？

重點在於挑選適合的內部提案審查人員，其不僅在技術領域上各有所長，同時也須對專利方面的法律有一定素養，才能根據前述各項申請策略適切地審查提案。同時在審酌提案的實用性與市場價值時，最好聘請非科技出身但有其專業者，諸如專案企劃、市場行銷、財金部門的主管。甚至在保密措施無虞下邀請企業外的專家擔任，亦無不可。

擔任內部提案審查人員除了審查以外，也可積極輔導僅具雛形的創意提案轉化成具有申請價值的技術。因此，相關人才的培育和專長資料庫的建立就很重要，才能有效發掘、管理構想的來源。

各類獎勵措施亦可適用於前述審查和輔導人員，以助於專利工作的推展。

◎如何兼顧專利的「質」與「量」？

專利申請的目標單純設定為追求「高品質」(技術高度創新、保護範圍大、預期經濟效益廣)以及 / 或是「高申請量」，其實都有些理想化，未必能立竿見影或長期負擔得起，對於中、小企業尤然。

從成本效益來看，應該根據企業本身技術擅長之處和未來產品研發方向，並由專利檢索後之系統化分析結果找出競爭者的佈局，適當地定出專利申請佈署的領域。舉例來說，在某些技術領域逐漸累積專利，或集中可用資源取得重要關鍵技術的專利，才是比較立即可行的做法。

換言之，欲掌控專利的「質」與「量」，研發單位除了掌握、利用已有的專利，更應先了解基本技術與配套 / 外圍 / 衍生技術獲得專利保護的現況，吸收他人的研發經驗和成果，才能擬定適合的技術發展策略。同時配合資料建檔管理與專利事務所協助申請，具體定出各技術人員編組在一段時期內專利產出的質與量的標準。

舉例而言，各單位的創意提案數、內部審查時的技術和商業價值評比、專利申請量、專利獲得量、專利回饋成果(包括自行實施的收益、授權範圍與數量、各項法律權益得

失…)，都可以量化成為控管的指標，以明確追蹤不同時期的各類專利活動，也可客觀地評量各單位的研發表現。

◎若不申請或申請被駁還須注意那些事情？

一般而言，提出專利申請要比不提出申請來得有利。因此，基本上是鼓勵申請，以促進產業科技發展，建立智慧財產的良性循環。然而某些情況下，企業可能基於特定考量後決定不提出申請，或者改為部分申請、延遲申請，此時則須注意是否遭到他人先以相同或類似的技術內容(尤其是比較關鍵／核心的技術)提出專利申請，進而獲准專利，阻撓自己實施。

若確定不申請，則要承擔不申請的風險，勢必要做好相關的措施，例如以營業秘密保護、改良技術以達到可申請的程度、密切注意對手技術現況、持續收集有關的技術情報供判斷、適當舉發對方的相關專利、甚至被迫部分或全部公開該項技術…等。事實上，這些活動平時就該一直進行，只是對於自己已開發而暫不申請專利的技術內容，更要注意是否已公開或被他人以專利獨占。

若提出申請之後結果被主管機關駁回，除了考慮法律上的救濟、上訴行動，盡量力爭到底，也應反思如何改良該技術以提昇其可專利性，更重要的是進而如何提昇其商業實用價值，亦即不因未獲准專利就忘記善用該技術的各種可能。如果打算放棄申請，也應考量採行營業秘密保護或直接公開的必要性。換言之，駁回的案件仍然可以套用企業內部的審查機制，以決定最佳的對策

◎從專利權得到的回饋收益與申請策略有何關係？

回饋的態樣包括自行實施、賣斷、各類型授權、質押融資、作價入股、侵害賠償、技術移轉投資…等，這牽涉到各類成本收益、投資操作、商場運用等評估和活用。簡單來說，應提撥回饋所得的一定比例於專利的管理上，以維持、鼓勵專利的持續申請。

由回饋的來源，可以找出主要的利基所在，進而修正申請策略(例如調整專利申請的時機、領域與內容)，乃至於影響未來投資、研發的方向。如同之前所建議的，可以仿照建立各項評量指標，有效控管專利回饋的情況，以定期評估目前擁有之專利的價值高低。對於得到多年後仍無實用的專利則可考慮便宜轉讓或放棄維護。

◎如何建立基本的專利管理制度？

可以參考的相關論述早已汗牛充棟，本文提出的策略建議也僅是此範疇的一部分而已。不過簡單歸納之後，基礎的做法大致有以下重點：

1. 成立專責部門，有明確任務的編組，尤應與技術和法務單位密切配合，以統籌處理與支援專利等智慧財產權相關的事務。其他部門人員也應協同執行規定的擅長事項，而非全由專責部門單打獨鬥。
2. 建立標準作業程序，亦即把產品專案擬定、發明構想揭露、評估構想、評估申請、提出申請、維護、運用專利等一系列步驟，融入並配合產品開發上市的流程，各階段均列入考核管制，以達整體高效率的運作。
3. 建立完備的資訊系統，執行專利檢索分析、電子化管理、網路資料庫等，以確實掌握企業內外的技術與人才動態。
4. 定期做專利與其他智慧財產權方面的教育宣導，以培育具有法律素養的科技人員。

結語

專利保護工作的成功關鍵，其實就在於企業對於申請專利的正確決策與專利事務的科學管理。當然，本文所提的各項申請策略僅係基本、通用者，實際運用時應先確立自己的需求和目的，配合現況加以規劃。可能還須參酌本身特有的考量，並與其他智慧財產權(例如商標權、著作權、營業秘密、電路佈局…等)靈活交互採行，才能發揮最大效益。若缺乏適當人力和資源，藉由企業外的專業服務機構以協助進行策略規劃和執行，亦為可行之道。