

Taiwan Corporate IP 2008

專利權之 管理、取得、與應用

歐美專利二部 游能勝 主任

專利權之管理

△ 萌芽期:

1. 研發標的(產品)領域的界定
2. 相關產業的專利檢索
3. 研發人員與團隊的研發日誌記載、管理、與認證
4. 專利小組的建立及評估
5. 研發成果的歸屬和獎勵

△ 衝刺期:

- 1 專利權有效性評估
2. 迴避設計應用
3. 干擾(舉發)程序的提出
4. 授權、談判應用

專利權之取得

專利檢索與調查

- 主要資料庫及專利檢索調查單位

基層生產活動與發明、創作之結合模式

專利佈局的攻、防策略

- 攻擊性專利與防禦性專利

專利迴避設計理論與實務

- 開創性發明與改良發明

專利檢索與調查

—主要資料庫及專利檢索調查單位

1. 主要各國專利資料庫

- 1.1 美國專利局 (USPTO)
- 1.2 歐洲專利局 (EPO)
- 1.3 日本專利局 (JPO)
- 1.4 新加坡之世界專利資料庫
- 1.5 台灣智慧財產局 (TIPO)
- 1.6 中國專利資料庫 (SIPO)
- 1.7 PCT國際申請案資料庫

2. 其他資料庫

- 2.1 Google Patent
- 2.2 Dialog

1. 主要各國專利資料庫

1.1 美國專利局

美國專利局提供 1790 年至今的美國專利以及 2001 年後的早期公開申請案的線上查詢。

1.1.1 美國專利局網站 (<http://www.uspto.gov>)

1.1.2 快速檢索

a. 指定查詢條件所屬欄位之查詢 (如發明名稱、發明摘要、發明人姓名)

b. 利用AND、OR、ANDNOT結合兩個不同的查詢條件

1.1.3 進階搜尋

a. 提供使用者輸入多個檢索條件

b. 以代號指定各條件所屬的欄位進行專利檢索

1.1.4 美國專利申請案與專利狀態查詢

(<http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>)

取得專利申請案與獲准專利的歷史紀錄，包括：申請案送交審查委員進行審查的時間、審查委員寄出核駁的日期、答辯回覆日期、答辯送交審查委員的日期

1. 主要各國專利資料庫

1.2 歐洲專利局

1.2.1 歐洲專利局網站 (<http://ep.espacenet.com/>)

提供1970年至今的多國專利英文摘要以及1920年至今的公開專利申請案的資料

1.2.2 快速檢索：

指定查詢條件所屬欄位的查詢

1.2.3 進階搜尋：

提供多個檢索條件的查詢

1.2.4 案號檢索：

提供申請案號、公開號、公告號、優先權號的查詢

1.2.5 歐洲專利申請案的歷史資料

(<http://www.epoline.org/onlinefileinspection.htm>)

提供已公開的歐洲專利申請案的歷史檔案資料，如申請人送交專利局的文件等

1.2.6 歐洲專利申請案的狀態查詢

(<http://register.epoline.org/espacenet/ep/en/srch-reg.htm>)

提供歐洲專利申請案的基本資料與案件狀態查詢

1. 主要各國專利資料庫

1.3 日本專利局

http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl

提供 1971 年至今未審查的日本專利申請案資料以及 1922 年至今的經過審查的日本專利申請案公開資料

1. 主要各國專利資料庫

1.4 新加坡之世界專利資料庫

<http://www.surfip.gov.sg/>

包括：新加坡、世界專利組織、歐洲、英國、美國、日本，加拿大、台灣、與**Google**等資料庫。

1. 主要各國專利資料庫

1.5 台灣智慧財產局

提供台灣專利資料以及案件狀態查詢

1.5.1 中華民國專利資訊網 (連穎科技所提供)

(http://www.tipo.gov.tw/patent/search_patent/pnQuery.asp)

1.5.2 專利案件狀態資料查詢系統

(http://www.tipo.gov.tw/patent/search_patent/statusQuery.asp)

1.5.3 中華民國專利公報檢索系統

(<http://patentog.tipo.gov.tw/tipo/twpat.htm>)

1.5.4 TIPO專利商品化網站 (<http://www.tipo.gov.tw/pcm/>)

1.5.5 全國工業總會—付費 (<http://www.patent.org.tw/>)

1.5.6 APIPA財團法人亞太智慧財產權發展基金會—付費
(<http://twp.apipa.org.tw/>)

1. 主要各國專利資料庫

1.6 中國專利資料庫

<http://www.sipo.gov.cn/sipo/zljs/>

提供1985年9月10日以來公佈的全部中國專利資訊，包括發明、實用新型和外觀設計三種專利

1.6.1 中國知識產權局

(<http://www.sipo.gov.cn/sipo/zljs/default.htm>)

1.6.2 中國專利信息網

(<http://www.patent.com.cn/>)

1. 主要各國專利資料庫

1.7 PCT 國際申請案資料庫

<http://www.wipo.int/pctdb/en/>

提供 PCT 國際申請案的資料和歷史檔案

2.其他資料庫

2.1 Google Patent

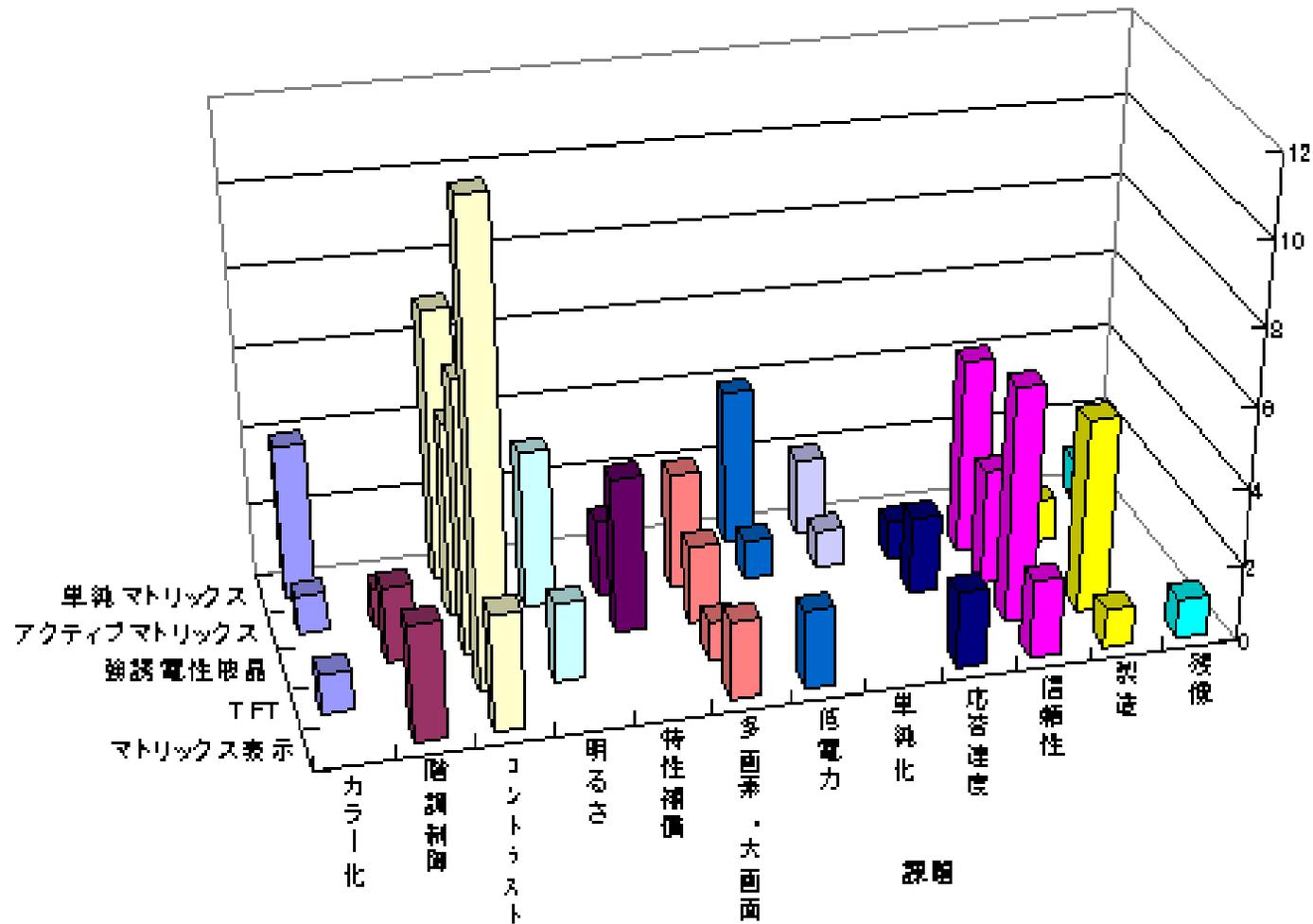
<http://www.google.com/patents>

2.2 Dialog

<http://www.dialogselect.com/ip/index.html>

液晶駆動技術の主要技術開発項目別技術開発の課題

1971年～95年の出願

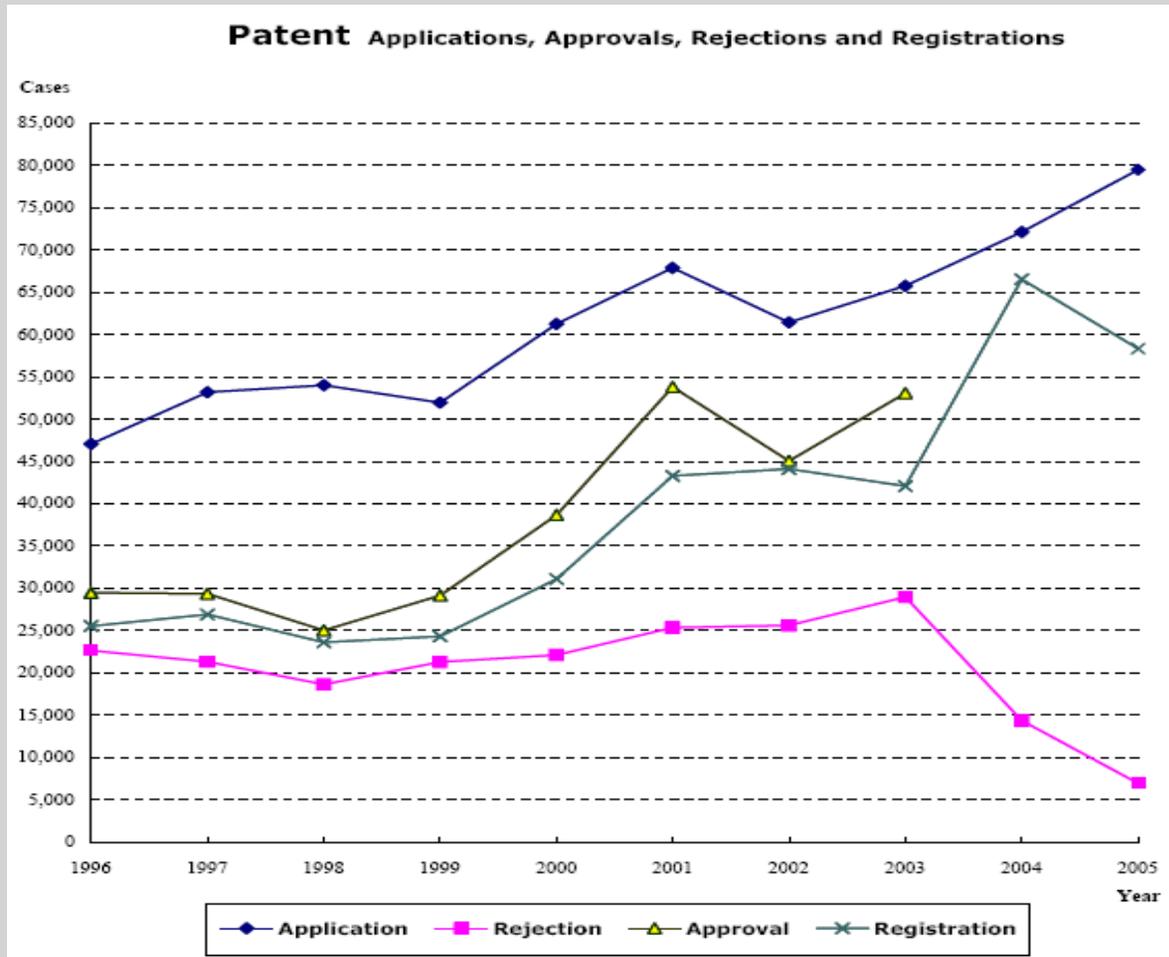


基層生產活動 與發明、創作之結合模式

將員工在日常的職務活動中所產生之創新構想及技術轉化為可提出專利申請之發明，可累積出企業最大的專利能量，這可經由：

- (0)研發經費(鼓勵)的提昇,研發團隊的建立;及
- (I)員工的教育訓練;及
- (II)企業專利制度的建立來達成。

台灣專利權人專利公告件數排名統計



Year	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Application	47,055	53,164	54,003	51,921	61,231	67,860	61,402	65,742	72,082	79,442
Rejection	22,659	21,336	18,646	21,291	22,116	25,361	25,615	28,983	14,383	6,974
Approval	29,469	29,356	25,051	29,144	38,665	53,789	45,042	53,034		
Registration	25,529	26,935	23,640	24,338	31,096	43,277	44,101	42,082	66,490	58,306

台灣本土主要企業專利權人統計

2005年本國申請人專利新申請案件數排名(前20名)

Residents Patent Applications (Top 20)

排名 Rank	申請人名稱 Applicant	新申請案件數 Number of Application			
		發明 Invention	新型 Utility Model	新式 樣 Design	合計 Total
1	鴻海精密工業(股)公司 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	1,230	463	193	1,886
2	財團法人工業技術研究院 INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE	871	18	0	889
3	英業達(股)公司 INVENTEC CORP.	357	270	24	651
4	臺灣積體電路製造(股)公司 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	648	1	0	649
5	明基電通(股)公司 BENQ CORP.	437	0	19	456
6	友達光電(股)公司 AU OPTRONICS CORP.	452	0	0	452
7	神達電腦(股)公司 MITAC INTERNATIONAL CORP.	403	0	16	419
8	日月光半導體製造(股)公司 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC.	384	4	5	393
9	威盛電子(股)公司 VIA TECHNOLOGICS, INC.	306	1	0	307
10	台達電子工業(股)公司 DELTA ELECTRONICS, INC.	273	20	10	303
11	群創光電(股)公司 INNOLUX DISPLAY CORP.	224	53	16	293
12	英華達(股)公司 INVENTEC APPLIANCES CORP.	211	40	41	292
13	華碩電腦(股)公司 ASUSTEK COMPUTER INC.	237	2	7	246
13	遠東技術學院 FAR EAST COLLEGE	79	167	0	246
15	中華映管(股)公司 CHUNGHWA PICTURE TUBES, LTD.	211	2	5	218
16	鴻準精密工業(股)公司 FOXCONN TECHNOLOGY CO., LTD.	177	30	3	210
17	聯華電子(股)公司 UNITED MICROELECTRONICS CORP.	191	3	0	194
18	奇美電子(股)公司 CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP.	181	2	0	183
19	亞洲光學(股)公司 ASIA OPTICAL CO., INC.	164	6	5	175
20	旺宏電子(股)公司 MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD.	168	0	0	168

註：件數相同者列為同一名次，依發明專利申請數由多至少排列。

台灣本土主要企業專利權人統計

2005年本國申請人專利公告發證案件數排名(前20名)

Residents Certificate Issued (Top 20)

排名 Rank	申請人名稱 Applicant	新申請案件數 Number of Application				排名 Rank	申請人名稱 Applicant	新申請案件數 Number of Application			
		發明 Invention	新型 Utility Model	新式 樣 Design	合計 Total			發明 Invention	新型 Utility Model	新式樣 Design	合計 Total
1	鴻海精密工業(股)公司 HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	104	768	146	1,018	11	遠東技術學院 FAR EAST COLLEGE	15	172	0	187
2	財團法人工業技術研究院 INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE	508	30	2	540	12	聯發科技(股)公司 MEDIATED INC.	145	0	0	145
3	臺灣積體電路製造(股)公司 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO., LTD.	325	6	0	331	13	台達電子工業(股)公司 DELTA ELECTRONICS, INC.	111	17	5	133
4	明基電通(股)公司 BENQ CORP.	268	7	50	325	14	國防部中山科學研究院 CHUNG SHAN INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY	91	40	4	125
5	瀚斯寶麗(股)公司	2	34	284	320	15	連展科技(股)公司 ADVANCED CONNECTED INC.	9	92	23	124
6	日月光半導體製造(股)公司 ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC.	300	19	0	319	16	大同(股)公司 TATUNG SYSTEM TECHNOLOGIES INC.	46	52	22	120
7	英業達(股)公司 INVENTEC CORP.	133	168	14	315	17	臺灣莫仕(股)公司 MOLEX TAIWAN LTD.	4	114	1	119
8	友達光電(股)公司 AU OPTRONICS CORP.	233	14	0	247	18	正崴精密工業(股)公司 CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.	1	80	37	118
9	威盛電子(股)公司 VIA TECHNOLOGICS, INC.	231	13	1	245	19	旺宏電子(股)公司 MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD.	108	0	1	109
10	英華達(股)公司 INVENTEC APPLIANCES CORP.	98	99	32	229	20	神達電腦(股)公司 MITAC INTERNATIONAL CORP.	55	43	6	104

註：本表以94年度公告發證之件數為統計基礎。

註：件數相同者列為同一名次，依發明專利申請數由多至少排列。

台灣外國主要企業專利權人統計

2005年外國申請人專利新申請案件數排名(前20名)

Non-Residents Patent Applications (Top 20)

排名 Rank	申請人名稱 Applicant	新申請案件數 Number of Application			
		發明 Invention	新型 Utility Model	新式 樣 Design	合計 Total
1	皇家飛利浦電子股份有限公司 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V.	848	1	33	882
2	三星電子股份有限公司 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	710	2	0	712
3	新力股份有限公司 SONY CORPORATION	496	0	81	577
4	松下電器產業股份有限公司 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.	426	1	108	535
5	英特爾公司 INTEL CORPORATION	497	0	0	497
6	精工愛普生股份有限公司 SEIKO EPSON CORPORATION	440	2	22	464
7	萬國商業機器公司 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	449	0	0	449
8	內數位科技公司 INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORP.	318	45	0	363
9	東芝股份有限公司 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA CORP.	323	0	37	360
10	三洋電機股份有限公司 SANYO ELECTRIC CO., LTD.	326	1	14	341
11	惠普研發公司 HEWLETT-PACKARD COMPANY	302	0	5	307
12	本田技研工業股份有限公司 HONDA MOTOR CO., LTD.	176	1	111	288
13	高通公司 QUALCOMM INCORPORATED	285	0	0	285
14	夏普股份有限公司 SHARP CORPORATION	248	0	36	284
15	3M 新設資產公司 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY	250	1	29	280
16	羅姆股份有限公司 ROHM CO., LTD.	196	0	39	235
17	富士照相軟片股份有限公司 FUJI PHOTO FILM CO., LTD.	215	0	8	223
18	富士通股份有限公司 FUJITSU LIMITED	211	0	2	213
19	海力士半導體股份有限公司 HYNIX SEMICONDUCTOR INC.	208	1	0	209
20	諾基亞股份有限公司 NOKIA CORPORATION	159	0	46	205

台灣外國主要企業專利權人統計

2005年外國申請人專利公告核准案件數排名(前20名)

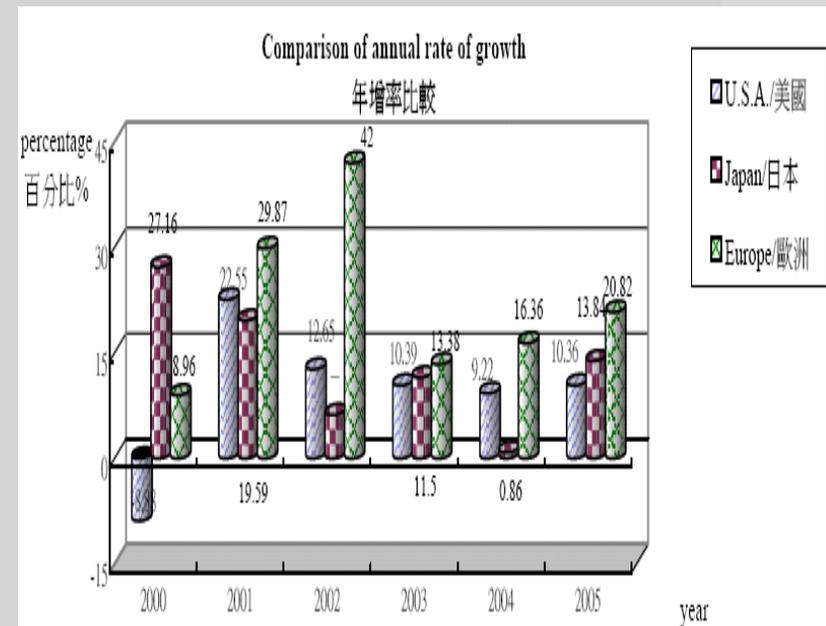
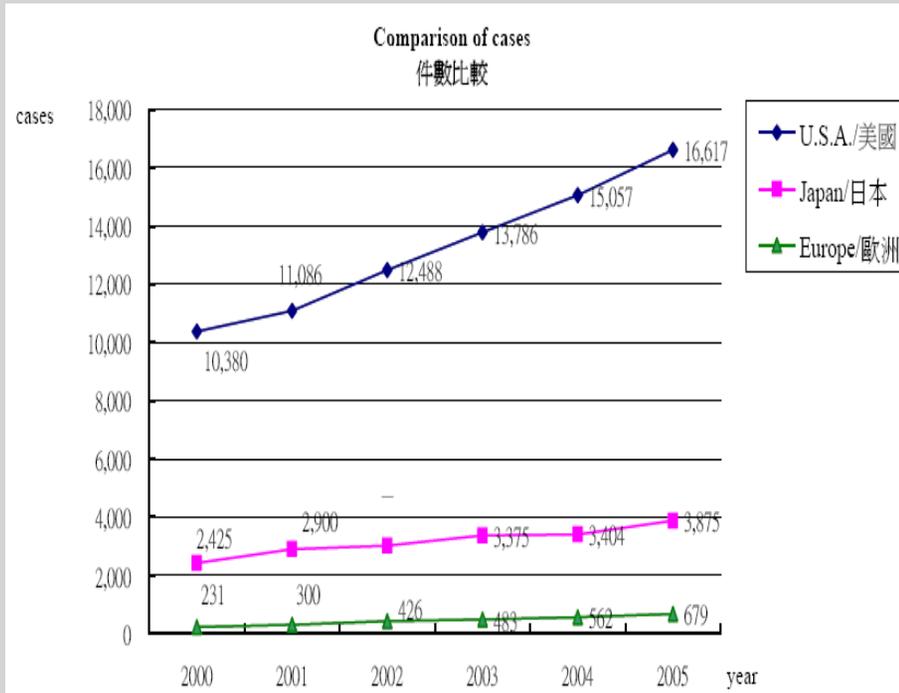
Non-Residents Certificate Issued (Top 20)

排名 Rank	申請人名稱 Applicant	新申請案件數 Number of Application				排名 Rank	申請人名稱 Applicant	新申請案件數 Number of Application			
		發明 Invention	新型 Utility Model	新式樣 Design	合計 Total			發明 Invention	新型 Utility Model	新式樣 Design	合計 Total
1	新力(股)公司 SONY CORP.	391	0	51	442	11	富士通(股)公司 FUJITSU LIMITED	164	0	2	166
2	精工愛普生(股)公司 SEIKO EPSON CORP.	308	3	13	324	12	日立製作所(股)公司 HITACHI, LTD.	145	1	0	146
3	英特爾公司 INTEL CORP.	313	0	0	313	13	皇家飛利浦電子(股)公司 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	93	24	26	143
4	夏普(股)公司 SHARP CORP.	271	0	26	297	14	日本壓著端子製造(股)公司 J.S.T.MFG CO., LTD.	47	0	95	142
5	三星電子(股)公司 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD	289	1	0	290	15	三菱電機(股)公司 MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA	126	2	7	135
6	萬國商業機器公司 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP.	277	0	0	277	15	內數位科技公司 INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORP.	105	30	0	135
6	東芝(股)公司 KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA CORP.	241	1	35	277	17	億恆科技股份有限公司 INFINEON TECHNOLOGIES AG	122	0	0	122
8	三洋電機(股)公司 SANYO ELECTRIC CO., LTD.	256	1	9	266	18	TDK(股)公司 TDK CORP.	114	0	0	114
9	本田技研工業(股)公司 HONDA MOTOR CO., LTD.	136	2	84	222	19	莫仕(股)公司 MOLEX INCORP.	13	91	3	107
10	松下電器產業(股)公司 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.	136	0	57	193	20	豐田自動車(股)公司 TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA	2	0	102	104

註：1.本表以94年度公告發證之件數為統計基礎 (The above figures are the number of published certificates in 2005.)

2.件數相同者列為同一名次，依發明專利公告發證數由多至少排列。(Applications with the same grand total certificated issued are given the same ranking, but the order of placement is arranged by the number of invention

台灣企業於美日歐取得專利件數統計圖(申請)

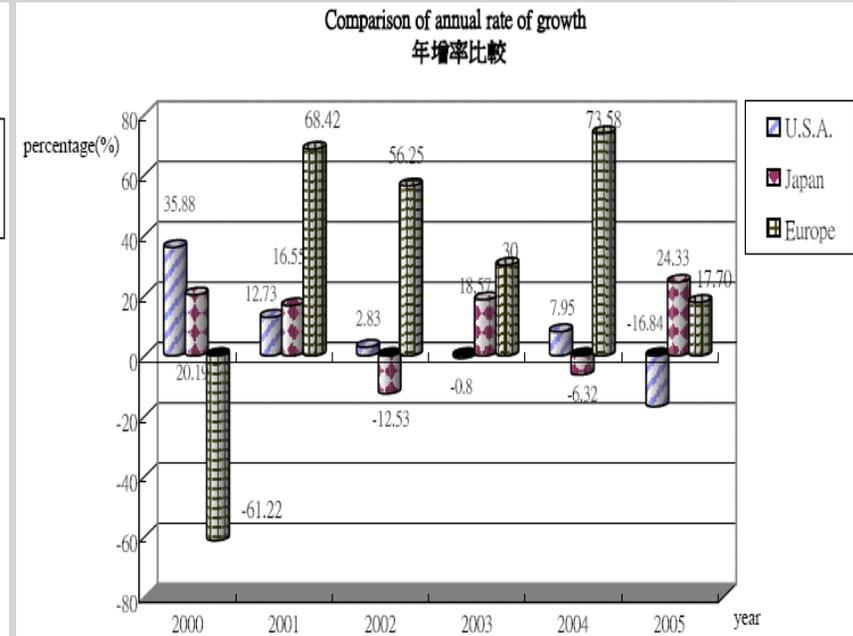
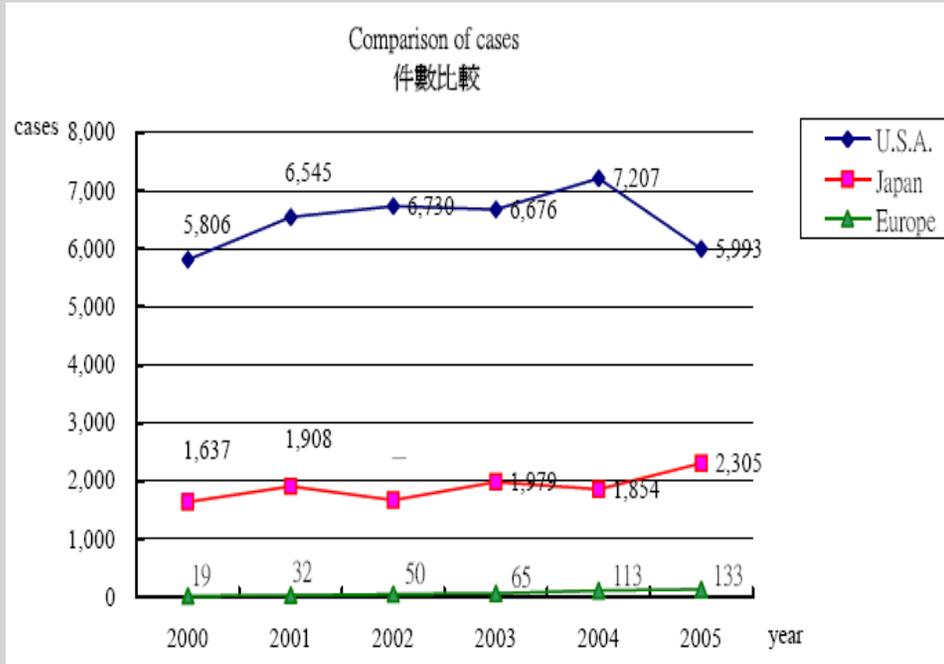


unit(單位) : case(件)

year	2000		2001		2002		2003		2004		2005		
country	cases	*	cases	*	cases	*	rank	cases	*	rank	cases	*	rank
U.S.A.	10,380	-8.88%	11,086	22.55%	12,488	12.65%	3	13,786	10.39%	3	15,057	9.22%	3
Japan	2,425	27.16%	2,900	19.59%	3,027	6.20%	5	3,375	11.50%	5	3,404	0.86%	5
Europe	231	8.96%	300	29.87%	426	42%	—	483	13.38%	—	562	16.36%	—

* = annual rate of growth(%) / 年增率%

台灣企業於美日歐取得專利件數統計圖(核准公告)



unit(單位) : case(件)

year	2000		2001		2002		2003		2004		2005					
	cases	* (%)	cases	* (%)	cases	* (%)	rank	cases	* (%)	rank	cases	* (%)	rank			
U.S.A.	5,806	28.28	6,545	12.73	6,730	2.83	3	6,676	-0.8	3	7,207	7.95	3	5,993	-16.84%	6
Japan	1,637	20.19	1,908	16.55	1,669	-12.53	3	1,979	18.6	3	1,854	-6.3	3	2,305	24.33%	6
Europe	19	-61.22	32	68.42	50	56.25	—	65	30	—	113	73.6	—	133	17.70%	—

*=annual rate of growth(%) /年增率%

I. 員工的教育訓練:

為了提高員工的專利意識，企業應對所有員工進行全面性、分層次、及交流性的智財知識教育與訓練。

1.1 全面性智財知識教育:

首先，針對每一位新進員工，不分部門皆應接受知識產權及專利基本知識課程教育，將專利的種子播於每一位新進員工的腦海中，以期每一位員工在往後的日常工作活動中萌發出適於提出專利申請的創新點子。

1.2 層次性智財知識教育及訓練:

其次，針對智財部門及/或相關技術研發部門員工進行深層次的專利訓練。例如，進行有關專利知識、專利文獻檢索技能以及專利文件撰寫等方面的教育訓練，以期提升專利及/或技術研發部門人員在專利實際操作方面的能力。另一方面，在各部分中挑選對專利有興趣的員工施以進一步的專利教育訓練，以培養各部門內的專利骨幹人員，以期帶動各部門專利產出能量。

1.3 交流性訓練:

此外，為了防止專利智財部門人員與其它部門，特別是技術研發及工程部門，之間發生脫鉤或溝通不良的情形發生，可實施專利智財部門人員與技術研發及工程部門員工短期職務互換，以期確實瞭解企業之核心技術並與企業的智財策略密切契合。

II. 企業專利制度的建立

建立企業內部專利制度大致有三個面向：

1. 專利提案制度
2. 專利提案審查制度
3. 專利獎勵制度

II. 企業專利制度的建立

1. 專利提案制度：

專利提案制度的設計應以鼓勵員工將創意提出為目的，讓員工的心智活動成果能夠透過適當的管道表達出來，讓企業透過此一管道瞭解員工的創意並將其轉化為企業的有形資產。

為了後續提案審查之效率及實際專利申請案提出申請之順利進行，專利提案格式之設計應配合實際專利申請說明書之內容作適當的要求。例如，專利提案內容中應包含：

- 1)發明主體；
- 2)發明目的；
- 3)發明所欲解決之問題；
- 4)發明所達成之功效；及
- 5)具體的技術手段及實施方式。

II. 企業專利制度的建立 (續1)

2. 專利提案審查制度

由於將任何的技術、構想及創新加以權利化的過程中都將會耗用企業各方面的資源，如人力、財力及管理等等，因此，在鼓勵員工積極提案的同時亦應有嚴謹的提案審查制度從眾多提案中篩選出符合企業發展目標的專利提案，以免徒耗資源卻無益於企業之發展。

II. 企業專利制度的建立 (續2)

2.1 在專利提案審查中，應考量到下列幾個面向：

1) 是否與企業之(短、中、長)期發展目標相契合？

2) 是否可轉化為專利保護標的？

3) 是否具有經濟價值？

3.1) 是否為市場上獨一無二之技術或產品？

3.2) 市場上替代技術或產品的多寡？

3.3) 技術生命週期之長短？

3.4) 授權價值？

3.5) 申請及維護費用的高低？

(這與申請專利的種類、申請的國家、及申請國家的數量有關)

II. 企業專利制度的建立 (續3)

2.2 專利提案審查應分層級逐級審查，以收分層篩選之功效：

- 1) 初級審查:由基層主管定期彙整單位內之提案，實施形式審查。
- 2) 中級審查:由部門主管收集通過初級審查之提案並依部門層級的標準實施初步的實質審查。
- 3) 最終審查:由跨部門主管所組成之審查委員依企業層級的標準實施最終審查。

II. 企業專利制度的建立 (續4)

3. 專利獎勵制度

3.1 專利獎勵制度可依提案通過的審查層級給予不同的獎勵:

如，初級提案獎金、中級提案獎金、專利申請獎金、專利獲准獎金(此還可依所獲准之專利種類給與不同的獎金，如發明專利獎金、新型專利獎金及新式樣專利獎金)。

3.2 專利獎勵制度可與企業其它人事制度(如，敘薪、升遷、獎懲等)配合，以加深、加大專利獎勵的力度。

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

- 一、攻擊性策略
- 二、防禦性策略
- 三、案例

- (1) 攻擊性：寶麗來逼柯達退出拍立得照相機市場，並獲得30億美元侵權賠償金。
- (2) 防禦性：威盛收購國家半導體的塞瑞士處理器部門，獲得專利授權，成功突破英特爾的專利封鎖。
- (3) 攻擊性和防禦性：戴爾以「接單後生產直售」的商務模式流程專利逼迫康柏退出該商務模式（攻擊性）；且利用此專利和IBM交互授權，取得IBM所有的零件專利，以增加其產品競爭力（防禦性）。

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

一、攻擊性策略

- 1、基礎專利戰略
- 2、從屬專利戰略
- 3、讓與、授權戰略
- 4、收購戰略
- 5、專利結合商標戰略

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

一、攻擊性策略

1、基礎專利戰略

定義：

基礎專利是指前所未有的、獨創性非常高、開拓新技術領域的專利。例如第一件電話、電晶體、雷射、飛機專利。

內容：

- (1) 加強研發，以取得開創性發明。
- (2) 基礎專利的研發有風險，研發失敗會造成重大的損失。
- (3) 除申請本國專利外，還選擇若干重要市場的他國提出申請。

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

一、攻擊性策略

2、從屬專利戰略

定義：

從屬專利是指圍繞基礎專利技術所做出的改進發明創造專利，並在基礎專利周圍築成由多個專利所組成的專利網。

內容：

- (1) 從屬專利的保護範圍包含了基礎專利的保護範圍，因此實質上延長基礎專利的保護期限。
- (2) 基礎專利和從屬專利同時申請，可避免給競爭對手進行外圍技術研發和改進的機會。
- (3) 先申請從屬專利再申請基礎專利，因為從屬專利的文獻未涵蓋足夠的基礎專利訊息，所以可延遲競爭對手獲取基礎專利核心技術的時間。

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

一、攻擊性策略

3、讓與、授權戰略

- (1) 自己不實施的專利技術。
- (2) 替代技術或更先進的技術即將出現。
- (3) 市場上供不應求，自己生產力不足。
- (4) 自己無力開拓市場。

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

一、攻擊性策略

4、收購戰略

- (1) 收購具有市場前景但價值仍被低估的專利。
- (2) 加強與競爭對手談判的籌碼。
- (3) 注意收購專利的種類、有效年限、有效國家、有無權利爭議。

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

一、攻擊性策略

5、專利結合商標戰略

- (1) 新技術或新產品需要開拓市場，如果商標在市場的影響力較大，則可藉助商標來推廣專利產品。
- (2) 高品質的專利產品可進一步提升商標的品牌價值。
- (3) 要求專利受讓人或被授權人在專利產品上使用商標，以提高自己公司的市場佔有率和商標影響力。
- (4) 先申請基礎專利再申請從屬專利的風險較大，因競爭對手可能改良基礎專利技術而取得從屬專利。
- (5) 無能力研發基礎專利技術的企業，可改進他人的基礎專利技術，取得從屬專利，以和基礎專利權人對抗或迫使對手交互授權。(防禦策略)

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

二、防禦性策略

- 1、專利地圖戰略
- 2、技術公開戰略
- 3、迴避戰略
- 4、防衛申請戰略
- 5、排除妨礙戰略
- 6、利用失效專利戰略

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

二、防禦性策略

1. 專利地圖戰略

- (1) 利用專利文獻製成特定產品的專利地圖。
- (2) 將研發引導到不侵犯他人專利的方向上。
- (3) 找出該領域的技術發展趨勢。

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

二、防禦性策略

2、防衛申請戰略

- (1) 研發完成的技術暫時不實施，為了避免他人搶先申請，我方乃提出申請。
- (2) 研發完成的技術並非核心技術或投資重點，為了誤導對手，使對手弄不清楚我方的狀況，我方乃提出申請。

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

二、防禦性策略

3、技術公開戰略

將沒必要申請專利的技術，以文獻或使用等方式公開，使該技術喪失新穎性，阻止他人獲得專利權，以免妨礙自己公司的生產。

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

二、防禦性策略

4、迴避戰略

- (1) 對他人已獲得的專利無法透過舉發程序使其失效，則可透過迴避設計避免侵權。
- (2) 若他人申請專利之前，自己已做好製造、使用的準備，則可主張先用權。
- (3) 在未申請專利的國度使用他人的專利。

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

二、防禦性策略

5、排除妨礙戰略

- (1) 利用法律規定的條件和程序 (例如舉發) ，使他人的專利無效。
- (2) 各國法律關於排除妨礙的規定不同，例如美國的interference。

專利佈局的攻、防策略

—攻擊性專利與防禦性專利

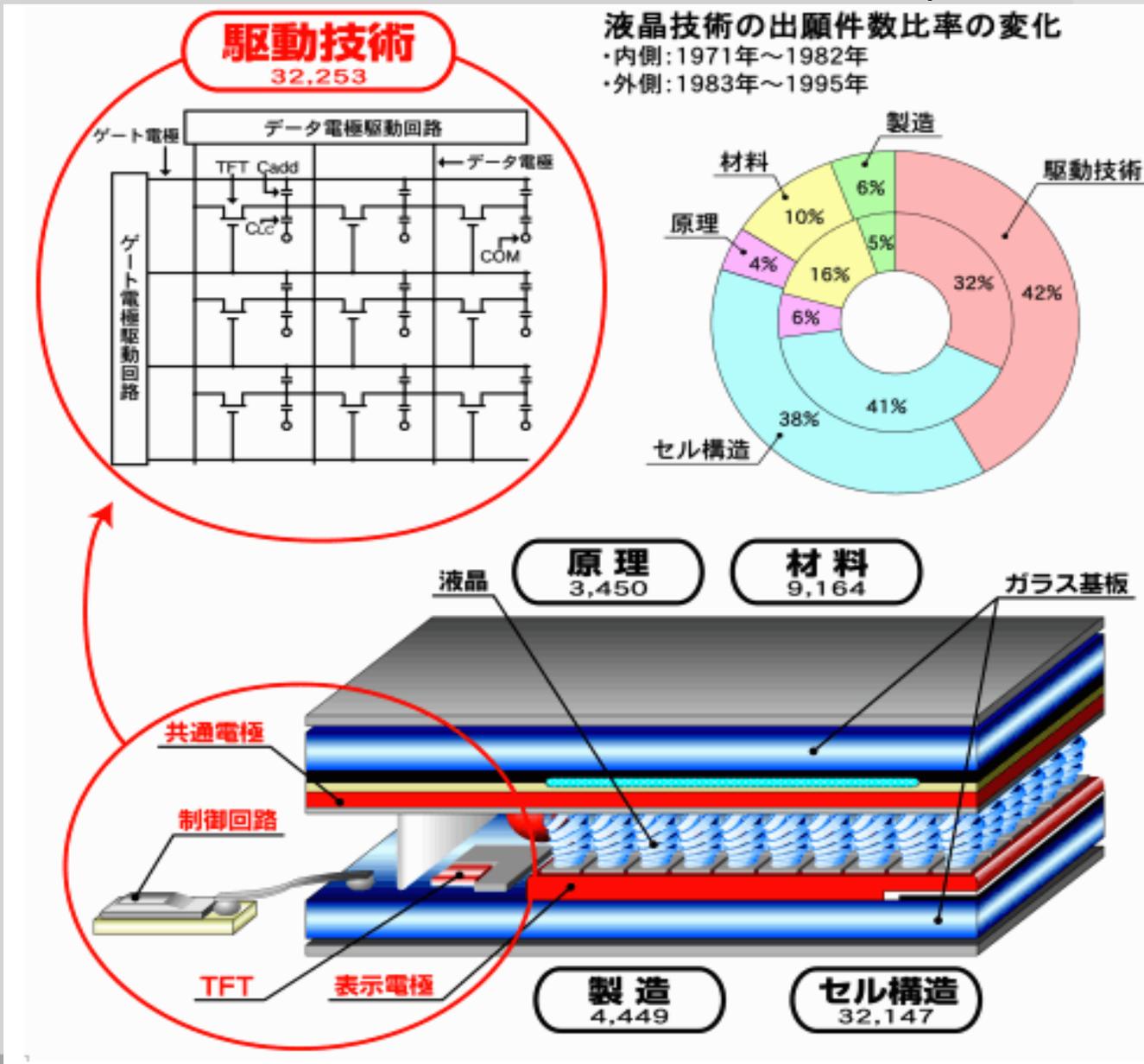
二、防禦性策略

6、利用失效專利戰略

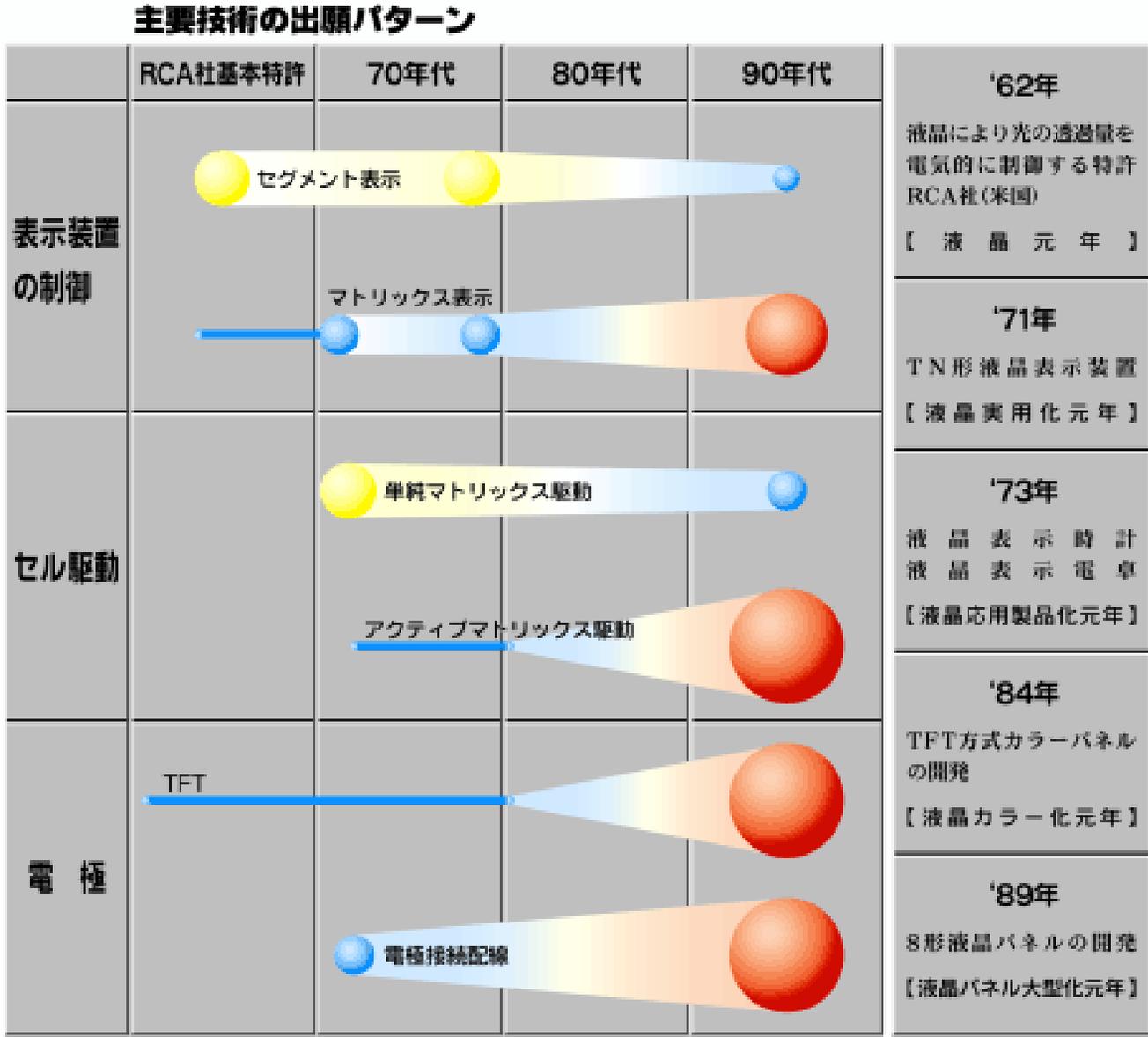
- (1) 發掘和利用它人已失效的專利。
- (2) 針對他人即將到期的專利，提前進行開發，一旦失效，立即實施。

專利地圖：凡為表示某特定或多數權利人就特定或多數之技術或產品等領域所取得或申請之專利內容之分佈、推移、動向、或統計等狀況之圖表或數據，皆屬專利地圖。並不必拘泥於形式，統計數字亦可為專利地圖之一種。

專利地圖範例：
PM-1結構說明圖：



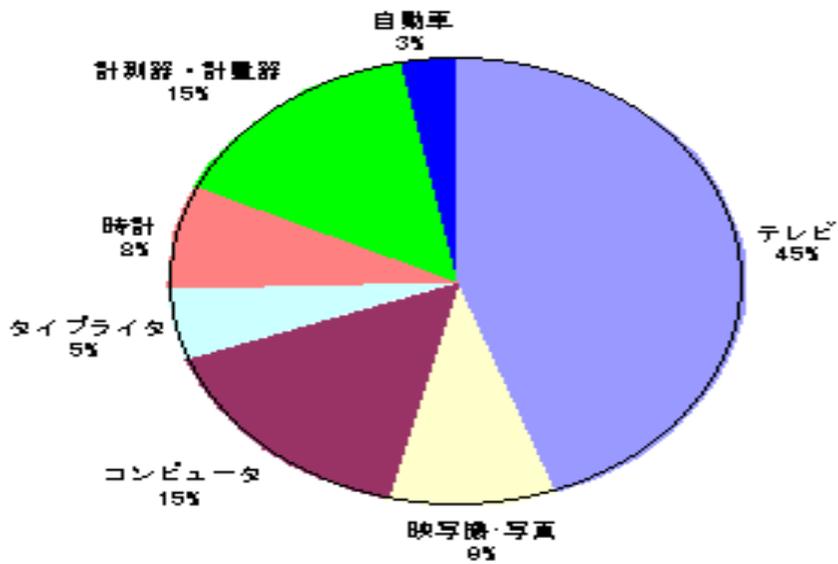
專利地圖範例：
PM-2特定産業
技術發展走勢圖：



專利地圖範例：
PM-3特定産業
專利技術分佈圖：

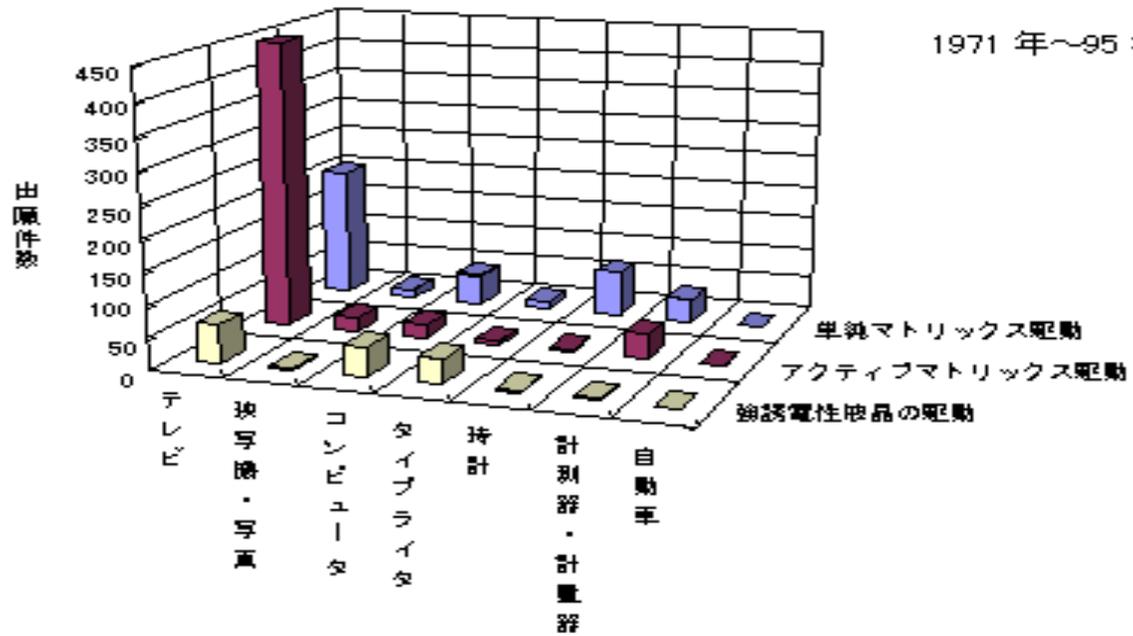
主要な応用製品分野の液晶駆動技術に関する出願の比率

1971年～95年の出願



主要な応用製品分野と液晶セル駆動技術との関係

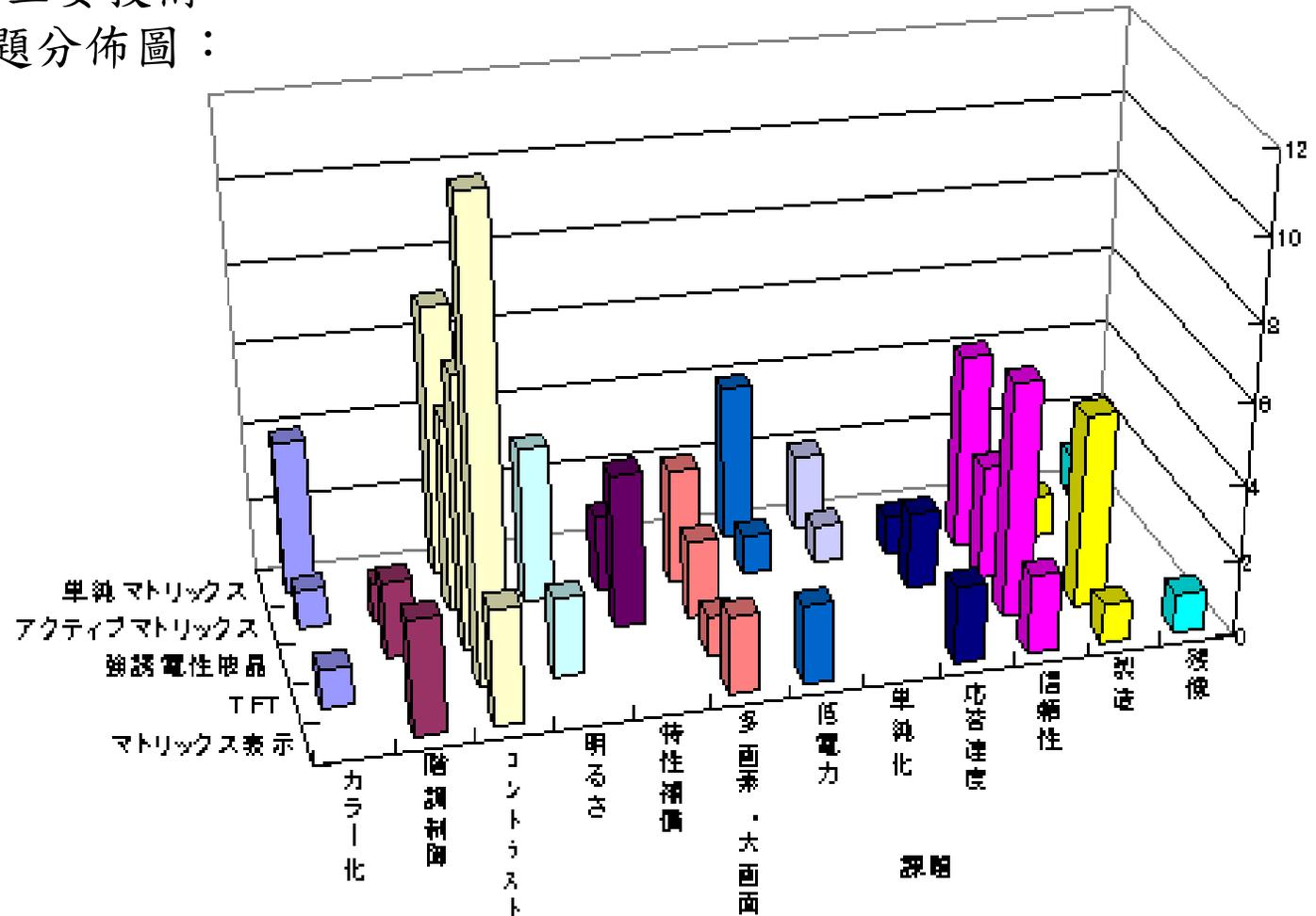
1971年～95年の出願



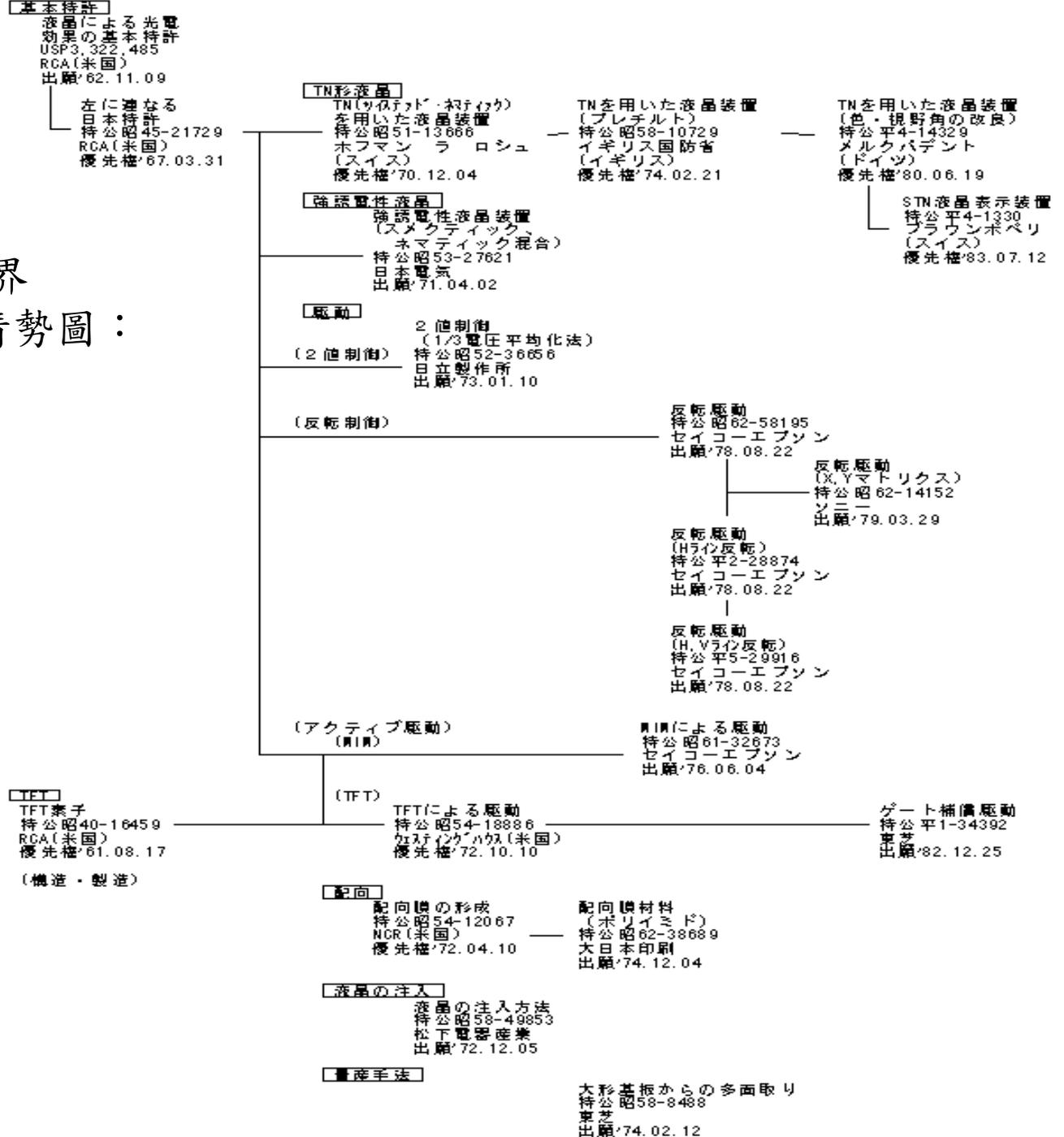
液晶駆動技術の主要技術開発項目別技術開発の課題

1971年～95年の出願

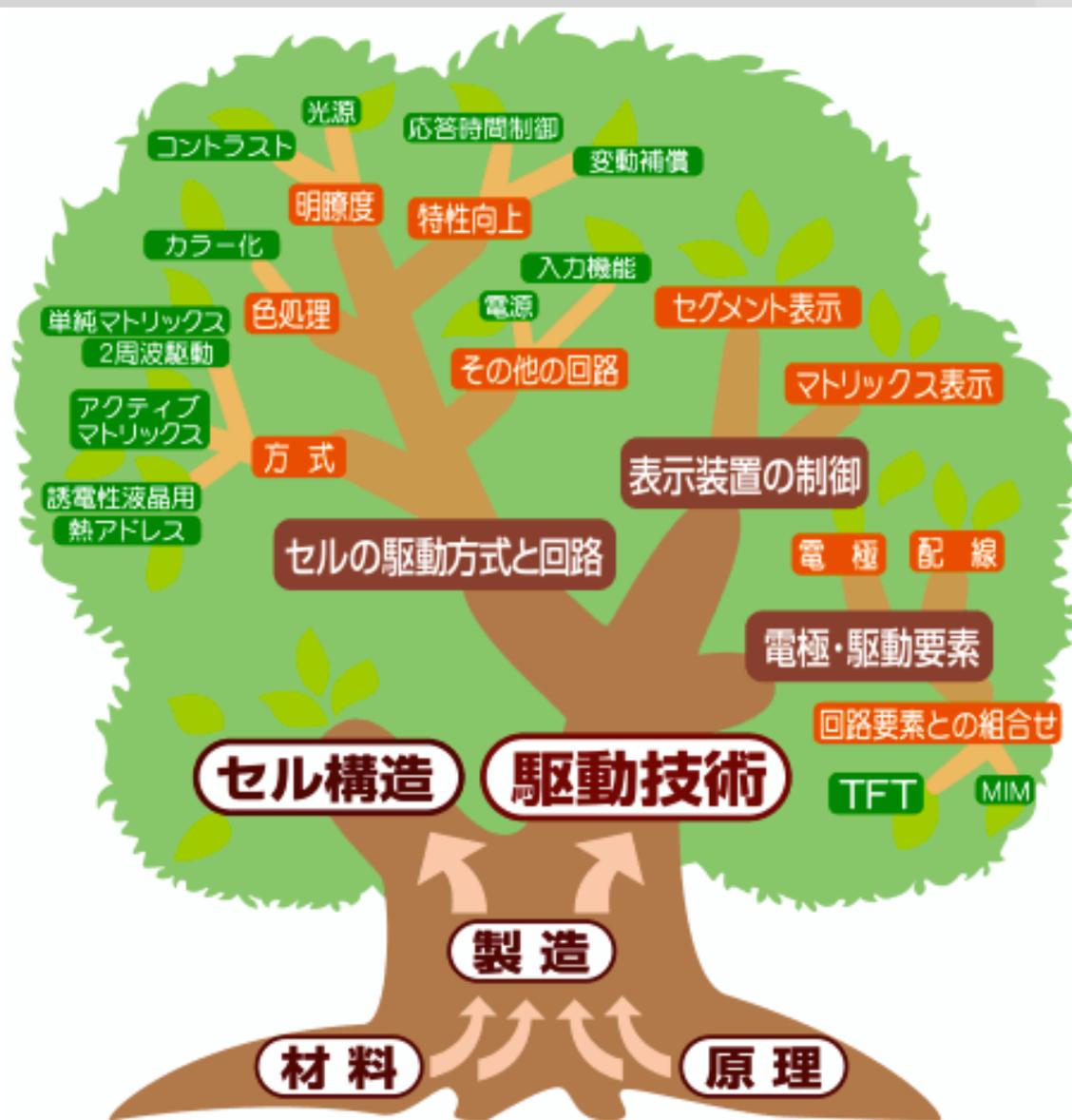
專利地圖範例：
PM-4特定産業主要技術
領域及技術課題分佈圖：



專利地圖範例：
PM-5特定産業之業界
各大廠家重要專利情勢圖：

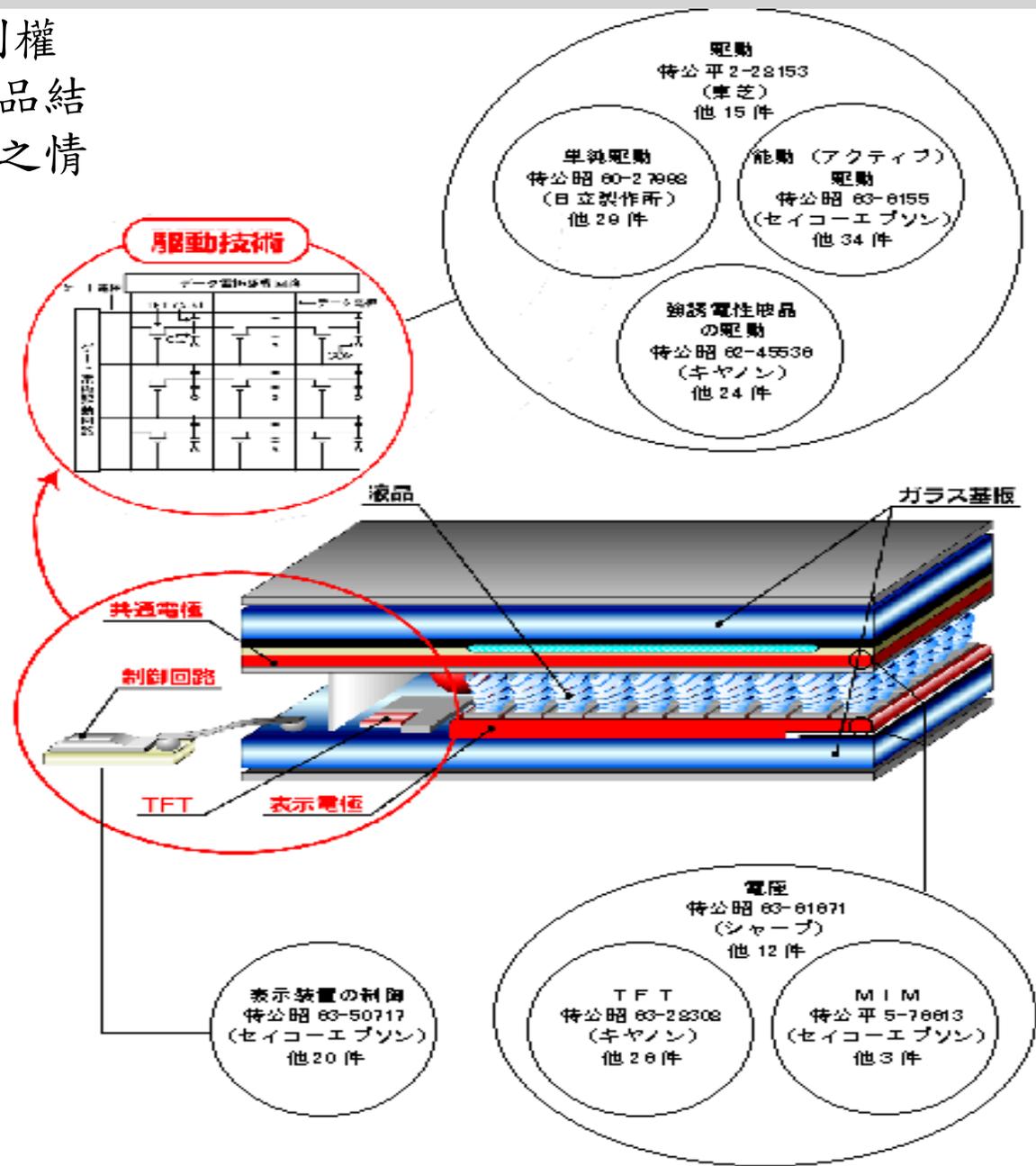


專利地圖範例：
PM-6特定產業相關
技術領域分佈數之
樹枝表示圖：

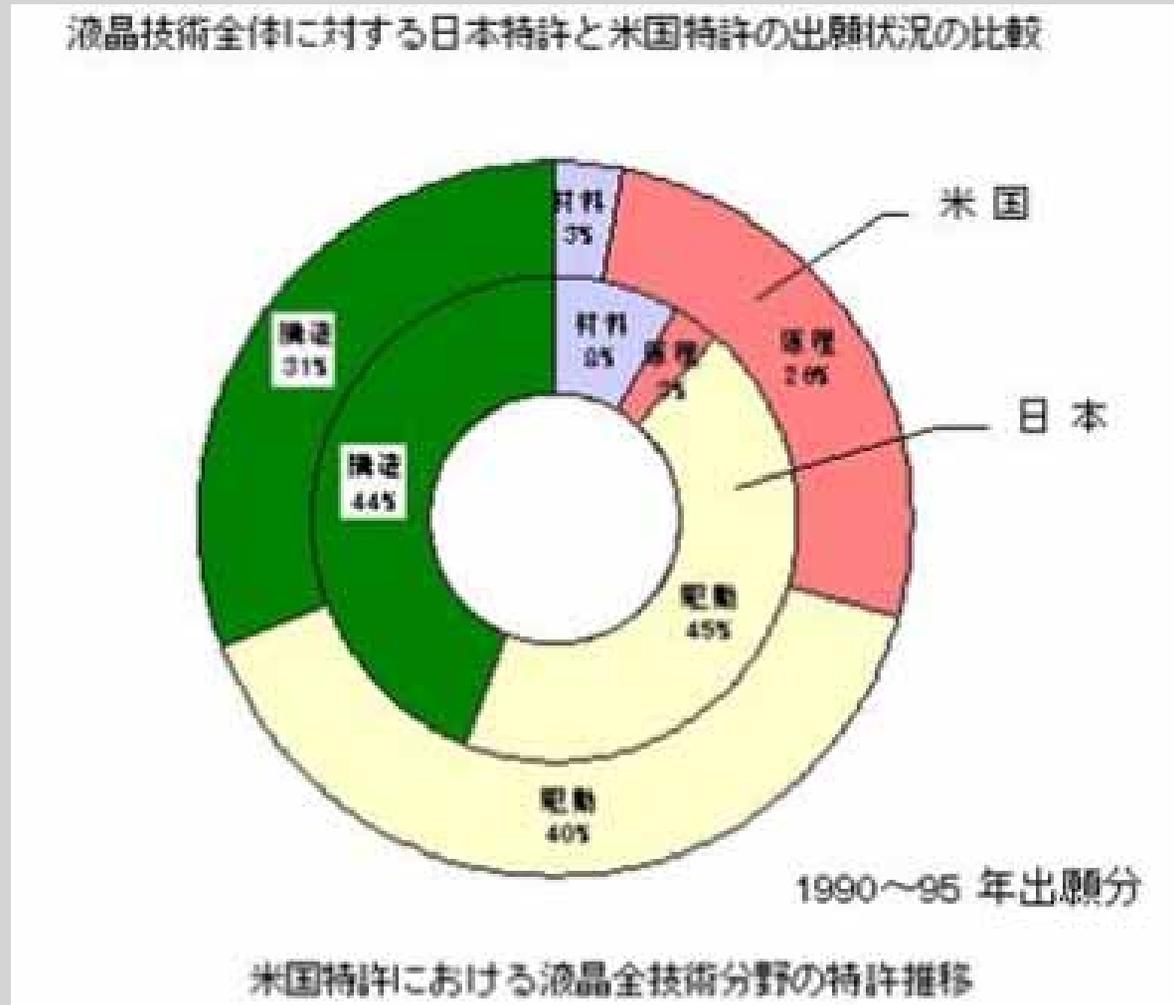


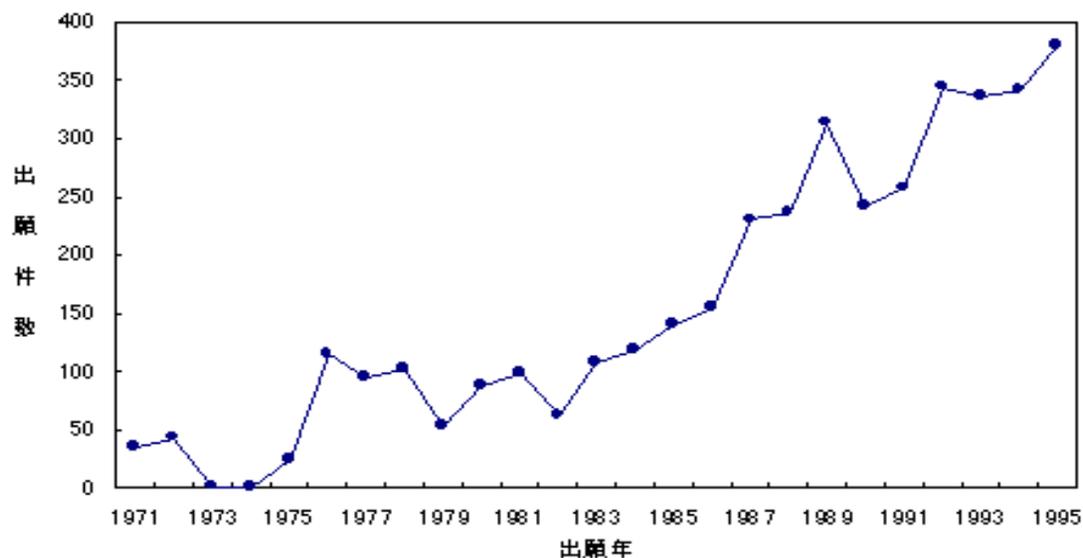
專利地圖範例：

PM-7 業界主要專利權
 所有人掌控特定產品結
 構中相關重要專利之情
 勢分析圖：

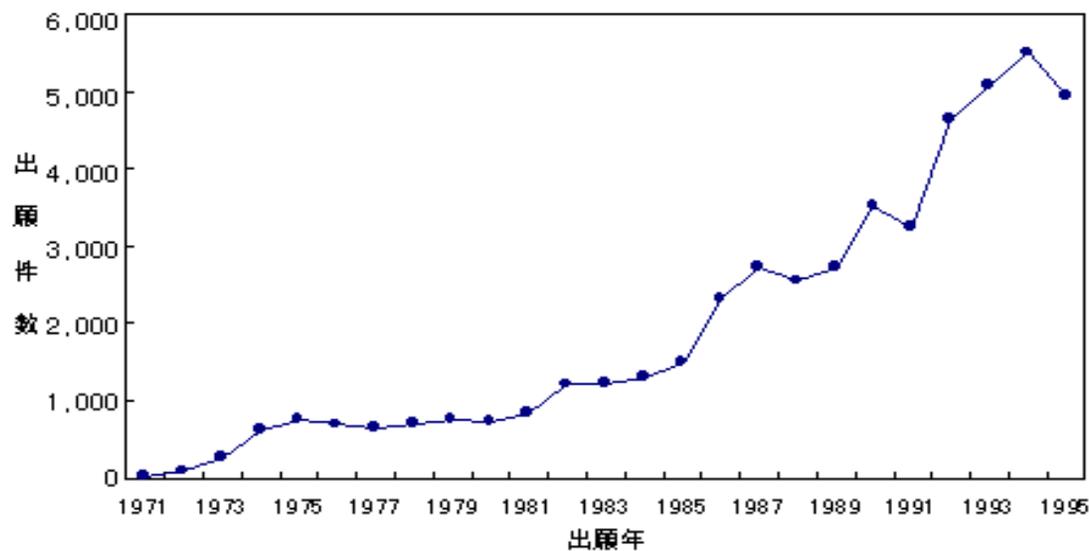


專利地圖範例：PM-8
 特定技術領域之國際專利
 競爭情勢圖：





日本特許における液晶全技術分野の出願推移



專利迴避設計理論與實務 —開創性發明與改良發明

- 壹. 基本概念
- 貳. 專利檢索
- 參. 專利分析
- 肆. 設計手法
- 伍. 法律風險

專利迴避設計理論與實務 —開創性發明與改良發明

壹.基本概念

1.被指控侵權時的回應策略

2.利用法律觀點進行回應

缺點:高法律風險、創新性受限

3.作法上,結合:

美國---專利迴避設計(design around)→法律觀點為主

日本---專利分析或專利地圖(patent map)→技術分析為主

合併入創新技術,完成改良與創新

專利迴避設計理論與實務

—開創性發明與改良發明

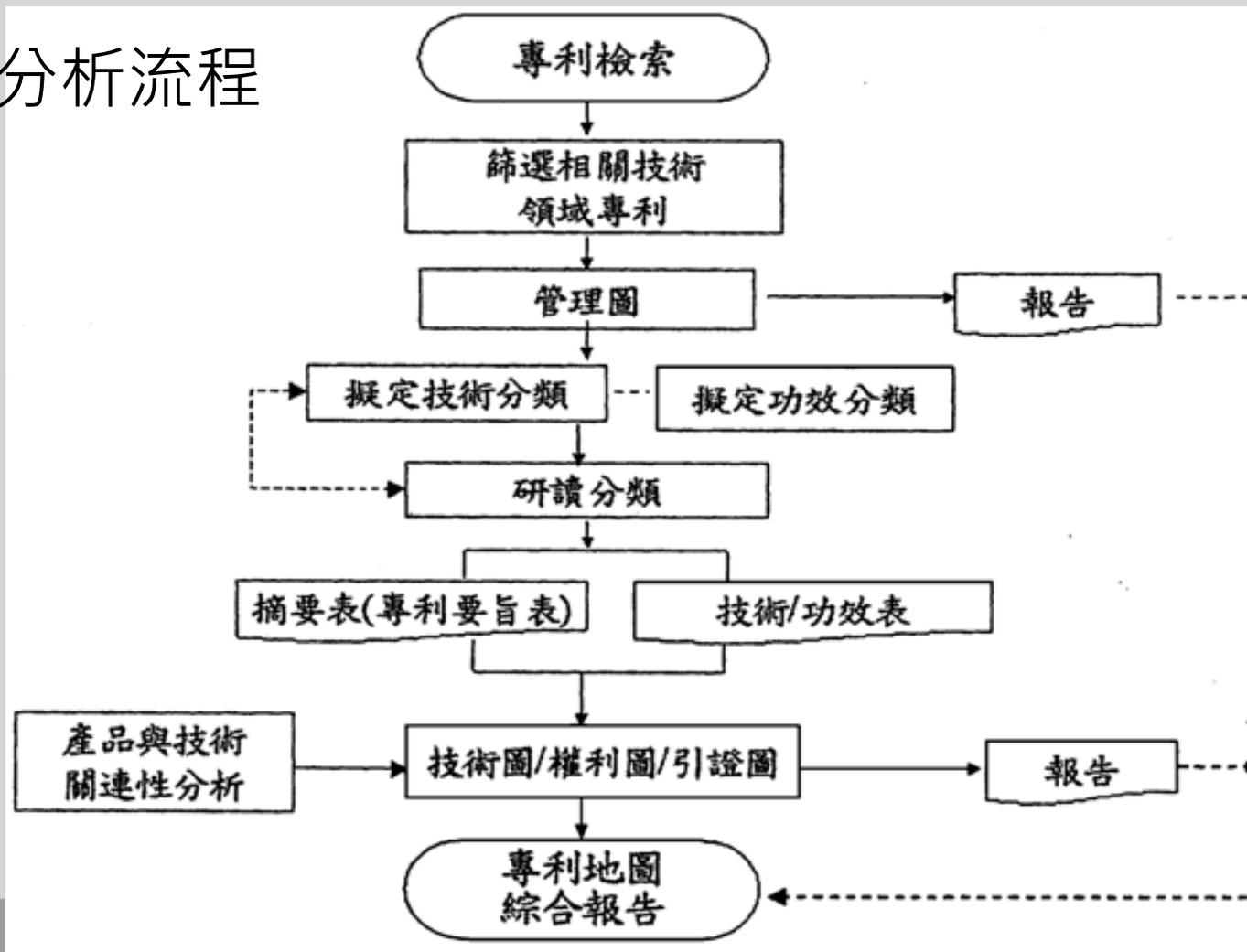
專利迴避設計的特性

1. 利用專利檢索, 建立基本資料庫
2. 進行專利分析, 以提供有價值的設計資訊
3. 以新思考方向, 激勵新設計方案
4. 運用專利侵權迴避設計之法律觀點, 避免法律風險
5. 針對可專利性作評估, 以決定是否申請專利

專利迴避設計理論與實務

—開創性發明與改良發明

- 專利分析流程



專利迴避設計理論與實務

—開創性發明與改良發明

貳. 專利檢索

1. 全球有90-95%的技術發明會公開在專利文獻中,而其他技術文獻只佔有5-10%,所以,查閱專利文獻可縮短研究時間,降低研究成本
2. 專利文獻有完美的資料庫
3. 可以舊式紙張查閱方式,或透過on-line Dialog系統或光碟進行查詢,或以網際網路進行查詢,如:USPTO或WIPO網站

專利迴避設計理論與實務 —開創性發明與改良發明

參.專利地圖分析

- 1.專利管理圖
- 2.專利技術圖
- 3.專利權利圖

專利迴避設計理論與實務

—開創性發明與改良發明

參.專利地圖分析

1.專利管理圖分析

- a.專利技術生命週期：衡量專利技術狀態,預測未來技術
- b.歷年專利分佈圖：歷年專利產出發展情形
- c.專利所屬國分析：判別主導該技術國家
- d.專利權人分析：判別主導該技術的企業或研究機構
- e.專利引證率分析：找出該領域內之核心技術專利

專利迴避設計理論與實務

—開創性發明與改良發明

參.專利地圖分析

2.專利技術圖

- a.技術手段分析圖：掌握該領域內主要技術發展與趨勢
- b.技術功效矩陣表：開發領域選定,尋找技術切入點
- c.技術功效矩陣圖：相關技術與其功效分類整理

專利迴避設計理論與實務

—開創性發明與改良發明

參.專利地圖分析

3.專利權利圖

a.專利家族圖：掌握重要專利權資訊

b.專利範圍要點圖：掌握受專利保護之範圍,提供迴避參考

專利迴避設計理論與實務

—開創性發明與改良發明

肆.設計手法

1.起源:

美國的合法競爭行為,為避免侵害專利之申請專利範圍,所進行之持續性創新與設計的活動

2.優點

- a.可使產品更有競爭力
- b.可產生新專利
- c.可避免惡意侵害

專利迴避設計理論與實務

—開創性發明與改良發明

肆.設計手法

3.迴避設計手法採用原則

a.設法刪除原告Claim中的element及function,進行設計

如原告=A+B+C+D 我方=A+B+C

b.將原告Claim中之較不重要element,以實體上不同的元件替代,而完成顯著不同變化

如原告=A+B+C+D 我方=A+B+C+D1

c.將原告Claim中較不重要element以實體不同的元件,完成不同技術手段

如原告=A+B+C+D 我方=A+B+C+E

d.設計於不同於功能性手段語法中所界定的功能的結構。

如原告=means for adding 我方=means for subtracting

e.以不同結構或手段,設計原告功能性手段語法中所界定的功能

如原告=means for detecting以A技術完成 我方=means for detecting以B技術完成

專利迴避設計理論與實務 —開創性發明與改良發明

伍.法律風險

1. Non-infringement報告

2. 侵害鑑定

專利迴避設計理論與實務

—開創性發明與改良發明

伍.法律風險

1.Non-infringement 報告

- a.企業於進行專迴避設計前,必須經過法律風險評估,以降低訴訟風險
- b.風險評估,就是透過外部專利律師提供不侵害報告
- c.當外部專利律師評估不侵害,即使將來被法院判定侵害時,也可避免惡意侵害的加重處罰

美國案例:

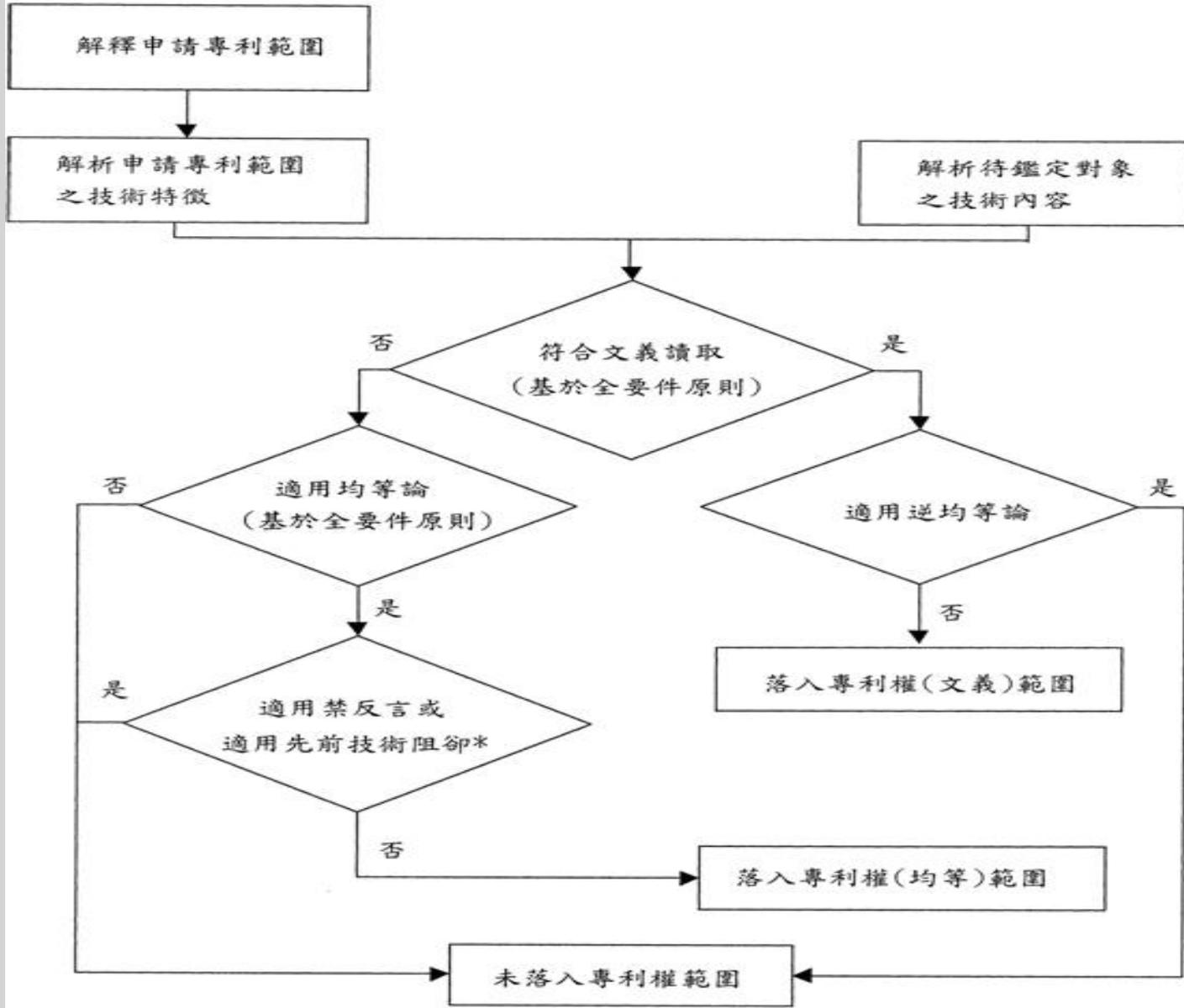
1993年,Westvaco公司與V. International Paper公司的訴訟事件中,美國CAFC法院認為Westvaco公司已檢索出V. International Paper公司的專利,並加以迴避設計,同時也請外部專利律師進行不侵害報告評估,因此,即使並未迴避設計成功,也不會有惡意侵害的三倍加重處罰

d.專利侵權鑑定

外部專利律師進行專利侵權鑑定報告主要是依據專利侵權理論進行

e.鑑定程序

依司法院93年11月檢送各法院參考的「專利侵害鑑定要點」加以進行



* 被告可擇一或一併主張適用禁反言或適用先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係

專利迴避設計理論與實務

—開創性發明與改良發明

伍.法律風險

2.侵害鑑定

鑑定程序

a.解釋申請專利範圍

i.解析申請專利範圍的技術特徵

ii.解析待鑑定對象之技術內容

b.比對解釋後的申請專利範圍與待鑑定對象

i.基於全要件原則,判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」

ii.基於全要件原則,判斷待鑑定對象是否適用「均等論」

專利迴避設計理論與實務

—開創性發明與改良發明

現行鑑定要點與過去鑑定基準的主要不同

- 「全要件原則」的基本精神
- 整個鑑定流程中,無論是文義侵權或均等侵權判斷,都必須符合該「全要件原則」,缺少任一構成要件,基本上應認為沒有侵害

專利權之運用

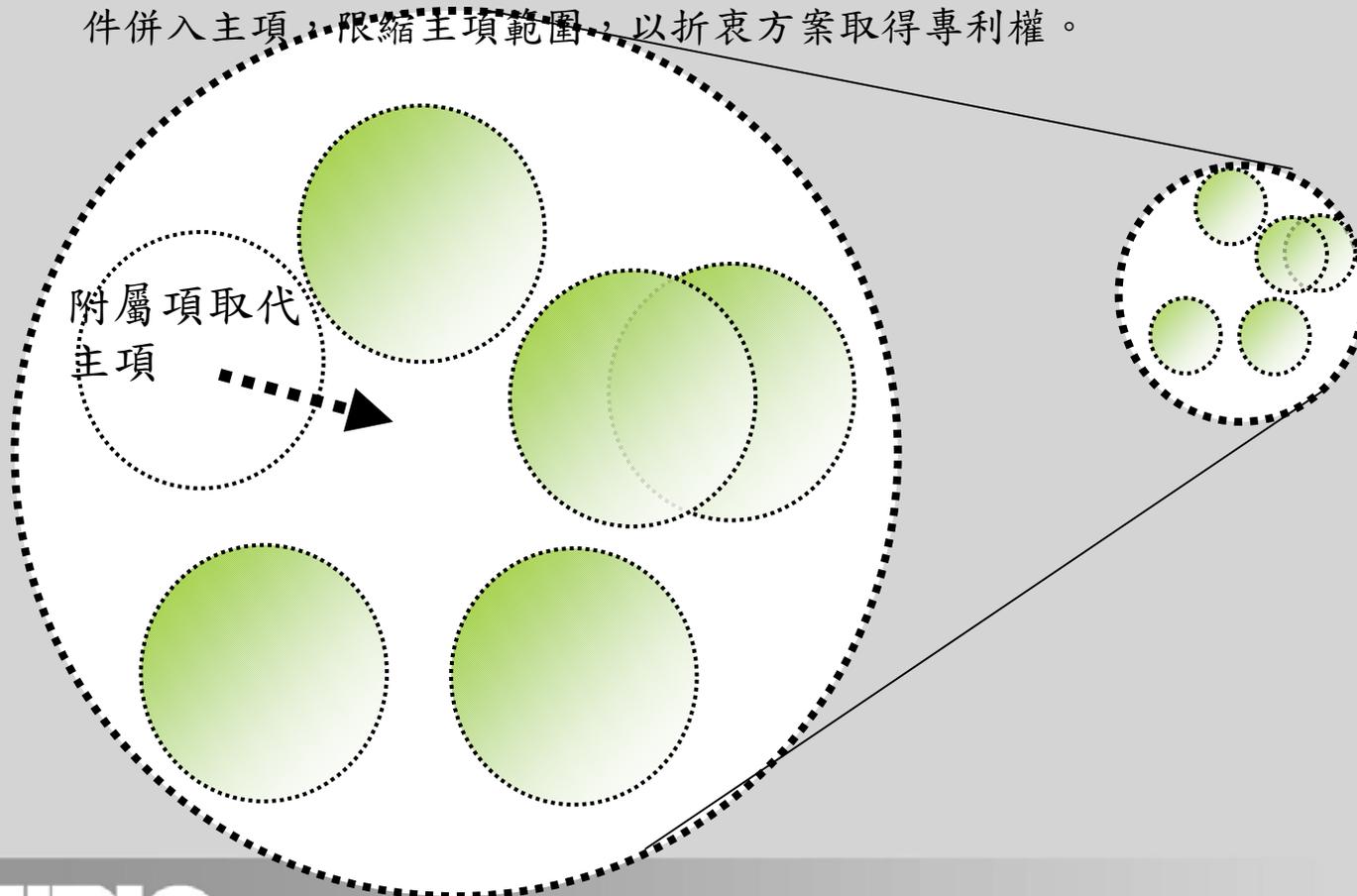
- △ 以專利權的優勢攻佔市場
- △ 對下游業者收取專利權權利金
- △ 以專利權對競爭者爭取交互授權的最大利益

專利申請範圍之獨立項：

構件數量適中，權利有效範圍充足之主項。為發明之核心上位概念。與實際之商品影有一定之區別；不應將實施狀態全盤納入主獨立項。

附屬項：

複數之依附於該主項，進一步具體揭示更多構件，權利有效範圍相對限縮之附屬項。可更具體揭示出實施之態樣，作為審查時對應審查意見或核駁意見之方；如，審查委員認為獨立項範圍太廣或不具進步性，則可考慮將附屬項之全部或一部份之構件併入主項，限縮主項範圍，以折衷方案取得專利權。



主項範圍隨附屬
項縮小；

原附屬於該主項
之附屬項，範圍
亦隨之限縮取代

調查檢索

1. 關鍵字調查
2. 申請人或發明人調查
3. 國際分類 (IPC) 調查
4. 先前技藝 (Prior Art) 調查

檢索案

(範例)EP1414202案是否有台灣對應案

Q：如果已知歐洲案號，如何檢索其台灣對應案？

A：參考以下步驟

Step1：先到歐洲專利局（<http://ep.espacenet.com/>）

Step2：共有三種檢索方式（快速檢索Quick Search、案號檢索Number Search、進階檢索Advanced Search）

檢索案

Step3：例如已知公開/公告案號為EP 1414202，直接鍵入案號

European Patent Office

Home | Contact English Deutsch Français Help index ?

esp@cenet

Learn more about searching Get assistance

Number Search

1. Database

Select patent database: Worldwide

2. Enter Number

Enter either application, publication or priority number with or without country code prefix, or NPL reference number

Number: EP1414202 WO03075629

SEARCH CLEAR

Quick Search
Advanced Search
Number Search
Last result list
My patents list 0
Classification Search
Get assistance

Quick Help
» What does each database contain?
» What are publication, application, priority and NPL reference numbers?

檢索案

Step4：依此方式可搜尋到EP 1414202，接著點選「觀看專利家族（View INPADOC patent family）」

The screenshot shows the EPO website interface for the patent EP 1414202. The page title is "Transport block size (TBS) signaling enhancement". The patent details include:

- Publication number:** EP1414202
- Publication date:** 2004-04-28
- Inventor:** MALKAMAEMI ESA (FI)
- Applicant:** NOKIA CORP (FI)
- Classification:**
 - international: **H04Q7/38; H04J1/04; H04L12/56; H04Q7/38; H04J1/00; H04L12/56;** (IPC1-7): H04L12/56
 - European: H04L12/56B
- Application number:** EP20030024480 20031023
- Priority number(s):** US20020420780 20021024; US20020287810 20021105

On the right side, under "Also published as:", there is a list of international publications: US7289452 (B2), US2004081181 (A1), RU2003131271 (A), MXPA03009730 (A), and KR20040036636 (A). Below this is a "Cited documents:" section with XP002269914 and XP002269912.

At the bottom of the patent details, there are three links: "View INPADOC patent family" (highlighted with a red arrow), "View list of citing documents", and "View document in the European Register".

檢索案

Step5：依此方式可以從本案的專利家族，檢索到相應的台灣案（TW I253255）

The screenshot shows the EPO website interface. At the top, it says "European Patent Office" and "esp@cenet". There are navigation links for "Home | Contact" and language options "English | Deutsch | Français".

On the left side, there is a sidebar with search options: "Quick Search", "Advanced Search", "Number Search", "Last result list", "My patents list" (with a count of 0), "Classification Search", and "Get assistance". Below this is a "Quick Help" section with several questions.

The main content area displays a "Family list" for "25 family members for: EP1414202". It lists two entries:

- 16 Method and system for transport block size signaling in wireless communication** (in my patents list)
 - Inventor: MALKAMAKI ESA (FI)
 - Applicant: NOKIA CORP (FI)
 - EC: H04L12/56B
 - IPC: H04L12/56; H04Q7/38; H04J1/04 (+4)
 - Publication info: **TW253255B B** - 2006-04-11
- 17 Transport block size (TBS) signaling enhancement** (in my patents list)
 - Inventor: MALKAMAKI ESA (FI)
 - Applicant:
 - EC: H04L12/56B
 - IPC: H04Q7/38; H04J1/04; H04L12/56 (+4)
 - Publication info: **US7289452 B2** - 2007-10-30
US2004081181 A1 - 2004-04-29

A red arrow points to the "TW253255B B" entry. Below the list, it says "Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide".

At the bottom left, there is a "top" link and a small icon. At the bottom right, there is a "previous 1 2" link.

檢索案

Step6 : 台灣對應案 (TW I253255)



European Patent Office



Home | Contact
English | Deutsch | Français

Quick Search

Advanced Search

Number Search

Last result list

My patents list 0

Classification Search

Get assistance 

In my patents list | [Print](#)

[Return to family list](#) | [Previous in family list 16/17](#) [Next in family list](#)

Method and system for transport block size signaling in wireless communication

Bibliographic data

Description

Claims

Mosaics

Original document

INPADOC legal status

Publication number: TW253255B

Publication date: 2006-04-11

Inventor: MALKAMAKI ESA (FI)

Applicant: NOKIA CORP (FI)

Classification:

- international: **H04L12/56; H04Q7/38; H04J1/04; H04L12/56; H04Q7/38; H04J1/00;** (IPC1-7): H04L12/56
- European: H04L12/56B

Application number: TW20030129373 20031023

Priority number(s): US20020420782P 20021024; US20020287810 20021105

[View INPADOC patent family](#)
[View list of citing documents](#)

Also published as:

-  EP1414202 (A1)
-  US7289452 (B2)
-  US2004081181 (A1)
-  RU2003131271 (A)
-  MXPA03009730 (A)

[more >>](#)

Quick Help

- » Why are some tabs deactivated for certain documents?
- » Why does a list of documents with the heading "Also published as" sometimes appear, and what are these documents?
- » What does A1, A2, A3 and B stand for after an EP publication number in the "Also published as" list?
- » What is a cited document?
- » What are citing documents ▲ top

  information will I find if I

[Report a data error here](#)

TW I253255

(此處由本局於收
文時黏貼條碼)

發明專利說明書

(本說明書格式、順序及粗體字，請勿任意更動，※記號部分請勿填寫)

※ 申請案號：92/129373

※ 申請日期：92/10/23

※ IPC 分類：H04L 12/46

壹、發明名稱：(中文/英文)

用以在無線通訊網路中傳送塊長度信號之方法及系統

Method and system for transport block size signaling in wireless communication

貳、申請人：(共 1 人)

姓名或名稱：(中文/英文)

諾基亞股份有限公司

NOKIA CORPORATION

代表人：(中文/英文) 福克約翰遜 (Folke Johansson)

住居所或營業所地址：(中文/英文)

芬蘭艾斯甫 FIN-02150 凱拉拉登迪 4

Keilalahdentie 4, FIN-02150 Espoo, Finland

國 籍：(中文/英文) 芬蘭/FI

參、發明人：(共 1 人)

姓 名：(中文/英文)

伊莎馬卡麻琦(MALKAMAKI, Esa)

住居所地址：(中文/英文)

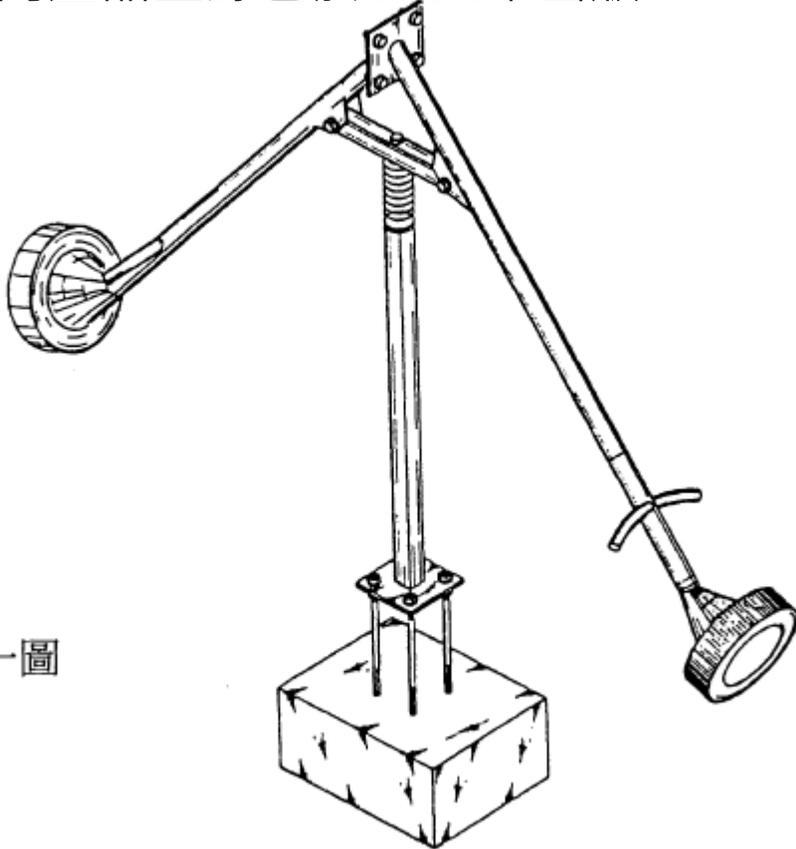
芬蘭艾斯甫 02130, 利巴柯凡迪 17B

國 籍：(中文/英文)

芬蘭/FI

新穎性

(範例) 第85217933號新式樣專利遭舉發因喪失新穎性而被撤銷專利權。該新式樣專利的申請日為1996年11月22日。而相同產品型錄已於1994年出版。



第一圖

公告號	308499
專利名稱	三角槓力蹺蹺板
公告/公開日	1997/06/11
證書號	060365
申請日	1996/08/24
申請號	085306975
物品類別	28/991
公報卷期	24-17
發明人	李奇芳
專利權人	李奇芳 台北市文山區樟新街五十三號二樓
摘要：	本創作有關一種造型嶄新巧思之「三角槓力蹺蹺板」式樣，尤指如附圖所示一種極具吸引視覺釋懷效果之奇特設計，充份展現其與眾不同之奇樣美感者。

新穎性



HAGS 150-070 飄浮鞦韆

A

FIRMA STAUSBERG GES.M.B.H.
4532 ROHR IM KREMSTAL
☎ 07258 - 5211*
Fax 07258 - 5711 32

B

OMNIPLAY N.V.
Tavernierlaan 1 - Industriepark Noord
8700 TIELT
☎ 051 - 40 31 13
Fax 051 - 40 37 75

CH

LACTELL SA
C.P. 37
1350 ORBE
☎ 024 - 41 45 10
Fax 024 - 41 44 18

D

HAGS-MB-SPIELIDEE GMBH
Postfach 13 27
35203 BIEDENKOPF
☎ (0 64 66) 9132-0
Fax (0 64 66) 6113

DK

HAGS LEGEPLADSER APS
Sabroesvej 5
8600 SILKEBORG
☎ 86 81 35 33
Fax 86 81 37 33

E

HAGS-SWELEK S.A.
Puigdorfilá, 8, 2ª Dcha.
07001 PALMA DE MALLORCA
☎ 971 - 72 75 05
Fax 971 - 71 92 96

F

SA AZIMUT CREATION OPAZ
Siège social et Centre d'Exposition
Immeuble OPPIDUM
ZAE La Touffière
74370 ST. MARTIN BELLEVUE

S.A. VERBEKE
Rue François Jacob
62800 LIEVIN
☎ 21 45 41 41
Fax 21 45 46 03

FIN

OY J-TRADING
Kurjiritie 118
01510 VANTAA 51
☎ 90 - 870 11 55
Fax 90 - 870 12 18

GB

HAGS PLAY LIMITED
Holwell Road, Kings Stag,
Sturminster Newton
DORSET DT10 2BA
☎ 0258 - 81 79 81
Fax 0258 - 81 75 23

I

INTERPAC
Via Dante 22
391 00 BOLZANO
☎ (0471) 97 94 02
Fax (0471) 97 37 10

J

POLY INCORPORATED
Con Fort Sangubashi 501
5-55-6 Yoyogi
Shibuya-Ku
TOKYO 151
☎ 03 - 3465 - 3881
Fax 03 - 3468 - 7235

POLY HANBAI INC.
31-1-20 Kifunemachi
Shimonoseki City
YAMAGUCHI-PREF., 751
☎ 0832 - 35 - 3666
Fax 0832 - 33 - 1797

POLY TOKYO CO. LTD
c/o Palace Bldg.
1-8 3-chome Nishi Hara
Shibuya-Ku
TOKYO 151
☎ 03 - 3465 - 4828
Fax 03 - 3465 - 7781

URBAN HOLONIC
c/o Futaba Bldg. 2-51-16
Ikebukuro, Toshima-Ku
TOKYO 171
☎ 03 - 3971 - 7200
Fax 03 - 3971 - 7797

TOPY GREEN CO. LTD
6-7-15 Minami-Suna-Machi
Koto-Ku
TOKYO
☎ 03 - 3646 - 3111
Fax 03 - 3648 - 3492

KR

CHUNG WOO DEVELOPING CO.
RM 202, 2nd FL Shinwoo Bldg 1631-1
Suhcho-Dong, Suhcho-Gu
SEOUL
☎ (02) 525 - 8566, 587 8566
Fax (02) 522 - 6349

KSA

NDC TRADE AB
Karlplan 9A
114 60 STOCKHOLM
☎ 08 - 662 44 11, 662 11 22
Fax 08 - 662 22 77

KWT

FUTURE KID FOR GAMES &
TOYS CO.
P.O. Box 5400 - Safat
13054 SAFAT
☎ 245 19 99, 242 27 18
Fax 243 95 55

N

CLAUSSEN & HEYERDAHL A/S
Grefsenvn. 9
0482 OSLO
☎ 22 15 80 50
Fax 22 71 28 44

NL

VELOPA B.V.
Postbus 202
2350 AE LEIDERDORP
☎ 071 - 41 03 21
Fax 071 - 89 41 52

S

AB HAGS MEKANISKA
Box 133
578 23 ANEBY
☎ 0380-404 30
Fax 0380-451 26

USA

GDB ASSOCIATES INC.
P.O. Box 673
Newfoundland
NEW JERSEY 07435
☎ (201) 697 - 1801
Fax (201) 697 - 0878

SWEDES SYSTEMS
6446 Fiesta Drive
Columbus
OHIO 43235-5201
☎ (614) 791 - 0123, 889 - 9026
Fax (614) 791 - 0123, 889 - 9026

Copyright ©: HAGS PLAY AB 1994

Layout: CCJ Huskvarna

Text: HAGS PLAY AB
AB SPRÅKMAN

Photography: HAGS PLAY AB
P-E Sjödin

Printed by: EUROPRINT
Konsult AB Örebro, Sweden

Paper: Gothic silk 100 g
licence no 404 008

進步性

(範例) 申請案號：第093125863號案

發明名稱：表面聲波元件以及具有該元件之電子設備

原申請專利範圍：

1. 一種表面聲波元件，包含：

- 基板；
- 壓電層，安排於該基板之上且主要地由一壓電材料所形成；
- 指間轉換器，安排於該壓電層之上，用以轉換一電性信號為一表面聲波及/或用以轉換一表面聲波為一電性信號，且該指間轉換器含複數個電極手指，以一指定之間隔並列；以及
- 反射器，安排毗鄰於該壓電層之上的該指間轉換器，該第一反射器含複數個反射體，以一指定之間隔並列，其中使該反射器之反射體的節距小於該指間轉換器之電極手指的節距。

進步性 (續1)

(範例) 申請案號：第093125863號案

發明名稱：表面聲波元件以及具有該元件之電子設備

修正後之申請專利範圍：

1. 一種表面聲波元件，包含：

- 基板，係由選自包含半導體材料、結晶體石英、玻璃、陶質及樹脂之族群的材料所形成；
- 壓電層，安排於該基板之上且主要地由一壓電材料所形成；
- 中間層，配置於該壓電層與該基板之間，用以設定該壓電層中所激勵之表面聲波的特性，該中間層係由含有至少一選擇自包含鑽石、矽、氮化矽、玻璃、結晶體石英、鉍酸鋰及鉍酸鉀之族群的材料當作其主要成分之材料所形成；
- 指間轉換器，安排於該壓電層之上，用以轉換一電性信號為一表面聲波及/或用以轉換一表面聲波為一電性信號，且該指間轉換器包含複數個電極手指，以一指定之間隔並列；以及
- 反射器，安排毗鄰於該壓電層之上的該指間轉換器，該第一反射器包含複數個反射體，以一指定之間隔並列，其中使該反射器之反射體的節距小於該指間轉換器之電極手指的節距；

其中該基板的平均厚度係在0.1至0.8 mm的範圍中。

進步性 (續2)

(範例) 申請案號：第093125863號案

發明名稱：表面聲波元件以及具有該元件之電子設備

本案和申請案的差異之處：

1. 引證案1 (TW 454378) 和引證2 (TW 478247) 並未教示如本案修正後之申請專利範圍第1項之「特定材料之基板、基板之厚度、和中間層」。
2. 引證案3 (TW 449966) 並未教示如本案修正後之申請專利範圍第1項之「特定材料之基板、基板之厚度、和中間層」。
3. 引證案4 (TW 192642) 並未教示如本案修正後之申請專利範圍第1項之「特定材料之基板、基板之厚度、和中間層」。
4. 引證案5 (TW 508904) 並未教示如本案修正後之申請專利範圍第1項之「中間層或基板之厚度」。
5. 結論是：在本案修正後之申請專利範圍第1項中，由於係具備有中間層，因此能將在壓電層中所激勵振動之彈性表面波的特性，例如：振盪頻率、振幅、傳播速度等設定為所期望之條件。

分割案

專利法第33條: 申請案實質包含二個以上之發明可申請分割。

時機: 再審查審定前。

提出: 智財局通知(未符合發明單一性), 或申請人申請。

優點:

- 1.可膨漲可獲准專利數目；
- 2.可增加審查機會或次數；
- 3.可機動性擴張專利範圍以牽制第三人所作為之迴避設計；
- 4.可降低相關申請標的之翻譯費用。

(案例)成功贏得行政訴訟後藉由分割取得專利權

臺北高等行政法院95年度訴字第2283號

客戶以「光學薄膜及使用其所得之液晶顯示裝置」，向IPO申請發明專利。IPO係以系爭案所述「光學膜」之特徵乃在於「脂肪酸纖維素酯薄膜」之「 R_t/R_o 」及「膜厚」，然系爭案申請專利範圍仍未將光學膜之該些光學特性值具體設限，所述過廣泛欠具體；不符專利法第26條第3項、第4項規定資為論據核駁系爭案之申請。

本所於行政訴訟階段除就技術面向法官詳細說明系爭案中所載之「 R_t/R_o 」係記載試料 R_t 與試料 R_o 之實測值，並非表示 R_t 與 R_o 之比值，因此不需要限定「 R_t/R_o 」值外。另主張IPO於作成再審查核駁審定前，並未依專利法第46條第2項之規定在審定前先通知申請人，限期申復。使客戶無從依核駁理由先行通知書評估決定是否修正或補充其申請專利範圍，妨害限期申復之程序利益之保障。法院認為本所之主張可採，因此撤銷原處分及訴願決定。

在發回原處分機關後，透過分割申請將較具爭議的裝置項分割出，而母案保留方法項，以成功且快速獲得專利權。

反敗為勝

突顯進步性

(案例一) 參數定義不同，因此並非顯而易知。

臺北高等行政法院判決94年度訴字第523號

客戶以「由含氧飽和物製造烯烴產物之方法」向IPO申請發明專利，係關於一種連續製造烯烴產物的方法，其包含：令矽鋁磷酸鹽分子篩觸媒與含有含氧飽和物之進料於流動床中接觸；在分子篩觸媒曝露於含有含氧飽和物之進料之後，連續地再生至少一部份的分子篩觸媒；將所產生之至少一部份的分子篩觸媒循環至流動床反應器中；維持平均觸媒進料曝露指數（以下簡稱「ACFE指數」）為至少1.0；維持流動床反應器中的條件有效於將含有含氧飽和物之進料轉換成烯烴產物；及得到烯烴產物。IPO認為習知的「重量小時空間速度」（即WHSV）乘以操作時間即能得出系爭案申請專利範圍第1項中之「平均觸媒進料曝露指數」（即ACFE指數），故引證一已揭露「重量小時空間速度」（即WHSV）之技術內容，而審定系爭案不具有進步性，核駁系爭案之申請。

本所於行政訴訟階段聲請法官將該爭點送交財團法人工業技術研究院（工研院）鑑定，法官核准本所之聲請，工研院鑑定後認為：「所謂「WHSV」（重量小時空間速度）乃指「進料被送入反應器之速率除以反應器中所存在觸媒重量」所得之值；又「ACFE指數」（平均觸媒進料暴露指數）係指「進料被送入反應器之速率除以觸媒被送入反應器之速率」，其計算式為：（送入反應器中的反應物總重÷反應器中的觸媒之總重）。．．．此時觸媒的量可以固定亦可以增減，當觸媒為固定量時，WHSV乘以時間即為ACFE；但當觸媒有連續補充時，則由WHSV並無法得知ACFE的值。因此兩者的定義並不相同，由一者並不見得可以得到第二者。」法院並認為本所之主張可採，因此撤銷原處分及訴願決定。

反敗為勝 (續1)

利用主管機關程序瑕疵爭取優勢

(案例二) 在審定前並未通知原告限期申復，違反專利法第46條第2項知規定。

臺北高等行政法院判決95年度訴字第4555號

客戶以「具有經改良分散性之乾粉末組成物」向IPO申請發明專利。IPO以系爭案所請之範圍無法由發明說明所支持而核駁系爭案之申請。

本所於行政訴訟階段除就技術面向法官詳細說明系爭案所請之範圍確實可由發明說明所支持外，另強力攻擊IPO作成處分時違反程序規定之瑕疵之處。本所發現IPO據以做成原處分之所謂「申請人強調凍乾組成物與經噴霧乾燥製得之乾粉在結構上顯著不同，惟申請人並未提供兩種乾燥方法製得之產品，在活性上之差別」乙節的審定理由，在審定前並未先行通知原告（即客戶）限期申復，故主張IPO違反專利法第46條第2項：「經再審查認為有不予專利之情事時，在審定前應先通知申請人，限期申復。」及行政程序法第102條：「行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，除已依第39條規定，通知處分相對人陳述意見，或決定舉行聽證者外，應給予該處分相對人陳述意見之機會。」之規定，而損及原告之審級利益。此外，本所另發現IPO於核駁理由記載，除漏未審查2項獨立項外，就多項附屬項亦漏未審查，違反專利審查基準所規定之逐項審查原則。法院認為本所之主張可採，因此撤銷原處分及訴願決定。

反敗為勝 (續2)

**利用主管機關審酌證據之瑕疵—如未對書證資料充分審查
(案例三) 證據之審核需實際量測，而非以目測憑空臆測。**

臺北高等行政法院判決93年訴字第3756號

客戶對A公司享有專利權之「可穩固定位之中央處理器插座結構」(下稱系爭案)新型專利提出舉發，雙方對系爭案之執點在於：

- 1、新穎性方面：系爭案申請專利範圍第1項所載之「掣動桿水平端與垂直端之相對夾角恒略小於90度」之特徵，是否為申請前已公開使用之習用技術，而被揭示於舉發證據三、四，不具新穎性。
- 2、進步性方面：系爭案特徵可具備夾緊之功效，是否較舉發證據三、四具進步性。

(續下頁)

反敗為勝 (續3)

(續上頁)

(案例三) 證據之審核需實際量測，而非以目測憑空臆測。

IPO處分舉發不成立係認為舉發證據三之掣動桿水平端與垂直端之相對夾角雖作有圖示，惟其加計卡塊突出尺寸而得出掣動桿水平端與垂直端之相對夾角為 88° 之計算方式並不正確，按掣動桿垂直端係靠抵於上蓋側邊而非卡塊突出部，因此加計卡塊突出尺寸來計算掣動桿水平端與垂直端夾角之計算方式難稱正確，故舉發證據二及舉發證據三之組合尚不足以證明其已揭示系爭專利掣動桿水平端與垂直端之相對夾角恆略小於 90° 之角度限定特徵，且舉發證據四亦未揭示系爭專利掣動桿水平端與垂直端之相對夾角恆略小於 90° 之角度限定之特徵，故系爭專利具新穎性。次查，系爭專利掣動桿水平端與垂直端之夾角恆略小於 90° 之特徵在功效上可具備夾緊之功效改進，系爭專利相較證據二至四亦具進步性。

本所主張舉發證據三實物所作之掣動桿水平端與垂直端之相對夾角的圖2，僅係一種「示意圖」，需就其實際外觀加以判斷水平桿及垂直桿的夾角是否係小於 90° ，IPO僅以原告所作圖示加計卡塊突出尺寸而得出掣動桿水平端與垂直端之相對夾角為 88° 之計算方式並不正確，據以認斷舉發證據二及舉發證據三之組合尚不足以證明其已揭示系爭專利掣動桿水平端與垂直端之相對夾角恆略小於 90° 之角度限定特徵，並非可採。又舉發證據四係產品實物，其水平桿及垂直桿的夾角是否小於 90° ，需經實際操作，視該掣動桿是否確有穩固夾緊之作用。法院認為本所之主張可採，因此撤銷原處分及訴願決定。

反敗為勝 (續4)

突顯技術特徵細節以克服引證資料所記載的內容

(案例四)

臺北高等行政法院判決95年度訴字第850號

客戶以「耳機裝置」向IPO申請發明專利，IPO以引證案之耳環雖非如本案之耳朵裝置由頭帶組件之上部朝下方延伸之臂構成，然與本案第6A圖所揭之耳朵裝置從耳朵主體的外殼向外延伸而出，具有相同構成及作用，二者皆係等效而易於轉知置換運用者；且引證案亦已揭露本案請求項第1項耳機裝置設有一前端部形成為弧形可掛於耳上，防止裝戴時滑落之耳朵裝置等構成及作用，故本案請求項第1項係運用申請前既有之技術或知識，而為發明所屬技術領域中具通常知識者所能輕易完成，難謂具進步性。又引證案頭帶構件繞垂直於中心軸線的軸線旋轉，使收聽器組合與耳道的中心軸線產生一傾斜角度，其構架繞耳道中心軸線的縱向軸線旋轉，使構架的旋轉軸線與耳道的中心軸線有一傾斜角度，與本案耳機主體係以可旋轉的狀態裝附於該頭帶組件，使旋轉軸與耳機主體的中心線傾斜具相同之構成及作用，故本案請求項第2項不具新穎性，乃為應不予專利之處分。

(續下頁)

反敗為勝 (續5)

(續上頁)

(案例四)

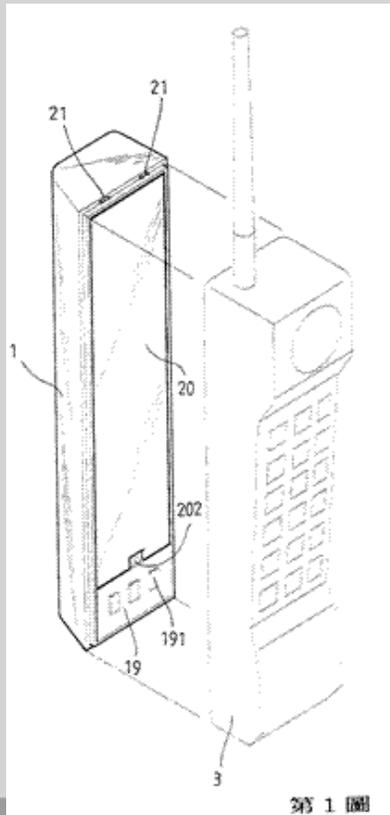
本所於行政訴訟階段主張系爭案申請專利範圍第1項經修正後已不包含本案第6A圖的實施例，則原處分以系爭案第6A圖的實施例與引證案之構成及作用相同為由，認定系爭案不具進步性，已有違誤。又系爭案掛於耳朵上的耳朵裝置與耳機主體（即收聽器），係各別自耳機裝置之頭帶組件與吊架分隔開來，而作成一功效上的分隔；故當耳機主體前後或左右擺動調整時，尚不致會擺動到掛在耳朵上的耳朵裝置，因此掛於耳朵上的耳朵裝置，就不會受到耳機主體前後或左右擺動調整的影響。然引證案之耳朵環連接於收聽器組合，雖設有一前端部形成為弧形可掛於耳上，防止裝戴時滑落，此點與系爭案具有相同作用；惟系爭案乃耳朵裝置與耳機主體係分隔，其構成及功效與引證案自屬有間。系爭案第2項揭示該耳機主體是可以在旋轉的狀態裝附於該頭帶組件，致使旋轉軸可與該耳機主體的中心線傾斜。揆諸系爭案第11圖及第12圖，其耳機主體之旋轉軸係設在耳機主體的下端側部，故旋轉軸的中心線與耳機主體的中心線兩者可互相傾斜成一傾度，且此傾度可調至對應每個人的耳朵與頭側部間所構成的傾度。然參以引證案第9A圖，其收聽器組合，其旋轉軸的中心線與收聽器組合的中心線係互相重疊一起而成在一直線上，因此即使其收聽器組合如何調整方向及角度，仍無法使其旋轉軸的中心線與收聽器組合的中心線互相傾斜成一傾度，而兩者之中心線仍然永遠重疊一起而成在一直線上，與系爭案收聽器組合的中心線與其旋轉軸的中心線成一傾度，自屬有別。是以，IPO以系爭案申請專利範圍第2項與引證案具相同之構成及作用，故本案請求項第2項不具新穎性，亦屬可議。法院認為本所之主張可採，因此撤銷原處分及訴願決定。

侵害案

(範例)

阿爾卡特(Alcatel)的行動電話是否侵害
第85206297號台灣新型專利案。

發明名稱：行動電話電池座之結構改良



專利號：	00299093
公告日：	1997/02/21
申請人：	朱明郎(宜蘭縣頭城鎮金面路三三五號)
發明人：	朱明郎;中華民國
國際/物品分類號：	H04M001/02;
申請號：	0085206297
申請日：	1996/05/01

摘要

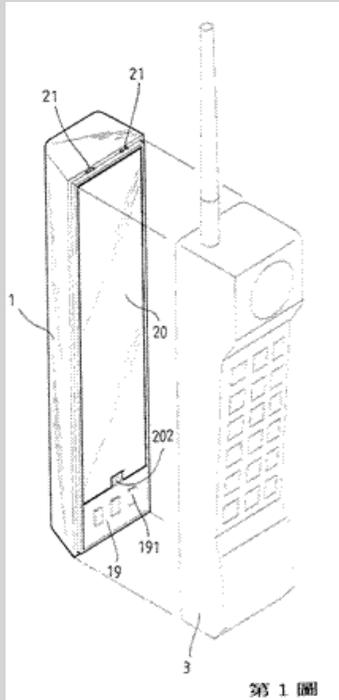
一種行動電話電池座之結構改良，主要係設有一可供卡合於行動電話之盒體，於該盒體以隔板區隔為上、下容置區，其中，該上容置區設有可供接觸彈片嵌置之卡槽，使充電電池或一般之鹼性電池得以置入，下容置區則設一穩壓電路，將電池予以穩壓並經由輸出接點供應行動電話之工作電源，俾當行動電話於電壓不足而無法尋得充電來源時，能以鹼性電池替換，以維持行動電話之正常通訊，改善習用充電電池座因電壓不足而影響行動電話通訊之缺失。

侵害案 (續 1)

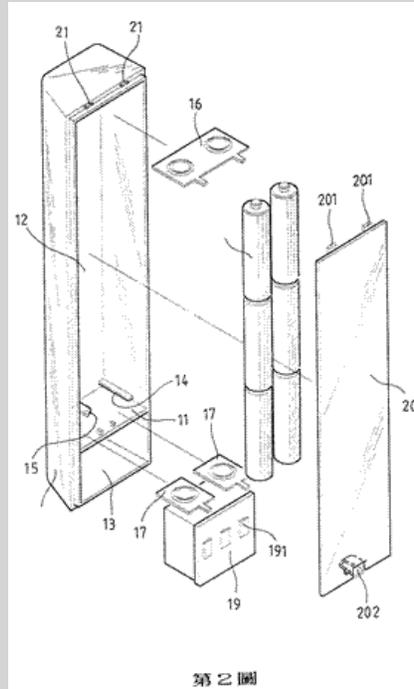
(範例)

申請案號：第85206297號案

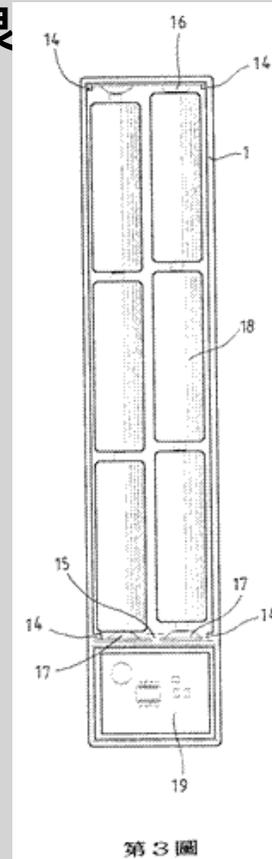
發明名稱：行動電話電池座之結構改良



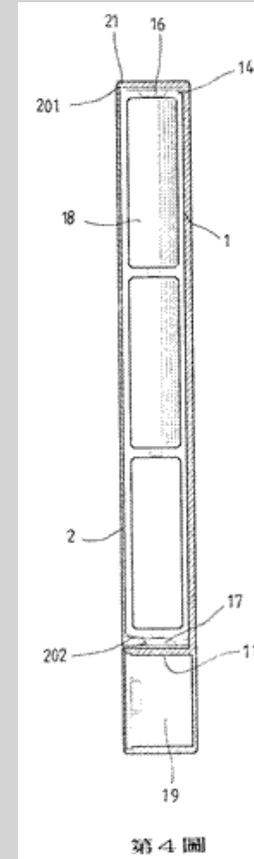
第1圖：
立體外觀示意圖



第2圖：
立體分解示意圖



第3圖：
平面示意圖



第4圖：
剖面示意圖