



陳達仁

國立臺灣大學機械工程學系與工業工程學研究所 特聘教授

智慧財產培訓學院 (TIPA) 共同主持人

國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 特約研究員

技術長的專利錦囊(6)

研發中心的專利策略——「有利」的審查意見的處理方式

本專欄在前幾期陸續介紹了申請多國專利的策略，其中的重點概略整理如下：(1)利用美國的臨時申請案 (Provisional Application) 儘早爭取申請日；(2)在12個月內將該臨時申請案轉為美國的一般申請案、以及/或是以主張優先權方式在其他國家提出申請並延後實體審查；(3)在第1國的「有利」的審查意見出爐後，以主張專利審查高速公路 (PPH) 的方式對各國申請案提起實體審查以加速獲證。因此特別強調第1國的第1次答辯的重要性！這第1次答辯將直接影響後續其他各國的獲證與否。

各國智慧局當然有可能是通過所有的權利請求項、直接做出核准的審定，但是這種情形不常見，比較常見的第1次審查意見可能是以下二種情形：

- (1)所有的權利請求項都不通過；以及
(2)一部分的權利請求項不通過、但也有一部分通過。**

這裡所稱的「有利」的審查意見，就是指(2)部分請求項通過的情形。當接獲這樣「有利」的審查意見時，委辦的事務所通常會直接建議刪除不通過的請求項，以通過的請求項來取得專利（這對事務所而言是最簡便的處理方式）。但要特別提醒，此時反而不要掉以輕心、其實還有進一步爭取保護範圍的機會！

申請專利範圍的請求項的撰寫很難拿捏，其癥結在於撰寫之時沒有審查人員依據的前案、心證等資訊可供參考！而「有利」的審查意見揭露了審查人員所搜尋到的前案無法完全否定我們請求的保護範圍。正可以根據這樣資訊來進一步調整申請的保護範圍！例如可以根據前案和目前申請案的差異，判斷哪些是二者之間主要差異的技術特

徵/元件，哪些是次要、甚至是多餘的技術特徵/元件，然後刪除次要差異者而僅保留主要差異者，因而進一步擴大了保護範圍。

需要注意的是，在這種「有利」的審查意見下所做的修改，最好能先取得審查人員的共識，因為各國智慧局在提出審查意見時，已經基本上完成了審查工作。這時建議採用前期所提的和審查人員面詢或電詢的方式，確認審查人員可以接受我們這樣擴大保護範圍的修正。當然，根據專利制度的規定，我們的修正應該只限於刪除原有的技術特徵/元件等「不超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」的方式（參見專利法第34條）。

在和審查委員透過面詢或電詢先行溝通、確認了審查人員的態度後，我們再提出申請修正保護範圍。當最終接獲審查人員發出的核准通之後，我們再根據這樣的核准通知，對其他國家的申請案，同時(1)做相應的修正、(2)提起實體審查、以及(3)主張PPH加速審查。這樣就可快速地、在其他國家、以更充分的保護範圍取得專利！當然，因為審查人員需要再度審視我們所做的修改，這樣的修正確實可能會稍微延宕了原本可以更快通過、取得專利證書的時間。此外，還需要支付少許因為面詢或電詢而來的額外費用。但保護範圍擴大的好處應遠勝於這些有限的負擔。

我們想指出的是，第1次答辯對於專利申請是非常重要的。而且，更進一步地，如果審查意見是部分通過的「有利」的情形時，還可把握機會爭取擴大保護範圍，然後在修正前以電詢、面詢確認審查人員對於我們的修正的態度。

(本文共同執筆：管中徽 國立臺灣科技大學 專利研究所助理教授)