

COMPONENTS CONVERGENCE & Dec.350







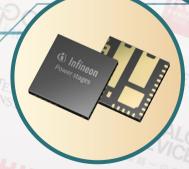
電源元件新品 暨品牌調查











P.46 FPGA從幕前走向幕後









透視智慧物聯

P.50 AIoT應用推升深度學習市場規模

專題報導

P.54 能耗個個擊破 5G與AI的節能之戰



線上供應超過 960 萬款產品

DIGIKEY.TW



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

技術長的專利策略

專利檢索分析與訴訟攻防-以家登案為例

技術長需要對競爭對象的檢視是:他們的技術核心是什麼?會對我形 成威脅?在我的產品進化路徑上未來會有技術碰撞或衝突嗎?

最近最受國人矚目的專利爭訟應屬美商英特 格(Entegris)指控家登精密公司侵害其發明專利 1317967號「光罩載具及支撐光罩之方法」。歷 經5次舉發不成立後,智慧財產法院於2019年3 月一審判決家登精密應賠償英特格台幣9.78億 元。然智慧財產局2020年4月對第6次舉發卻裁 定舉發成立。前述的智慧財產法院一審判決家登 產品構成侵權的專利因此被撤銷失效,家登精密 鬆了一口氣。

技術長們可能對專利的舉發不陌生、也知道舉發 是專利爭訟中被告最主要的對抗手段。從原告的 角度出發,應在提告前對標的專利的進行「強 健性」(Robustness)分析,也就是對主張對方 侵權的標的專利,評估其承受舉發衝擊的「抵 抗力」。如果一提告就被對方輕易將專利撤銷, 不僅損失訴訟費用、專利也因此失效,可謂賠 了夫人又折兵。反之,被告則需快速、有效率 地率蒐集可據以撤銷對方專利的證據。以前述 的1317967號專利為例,其經歷了多次舉發,雖 最終被撤銷,但可謂相當「強健」。然對家登而 言,其若能在第1次舉發就能成功,當不致纏訟 經年並耗費大量的成本。

專利的檢索與分析在「強健性」的評估與蒐集 舉發證據上為用大矣。第Ⅰ317967號在第6次舉 發(案號092118184N06)被撤銷的前案證據涉及 二件日本案JPH0817906A、JPS63198062A與二 件美國案US4061228A、US6216873。以下先就 以其中US6216873與JPH0817906A二件證據為 例,觀察專利檢索分析是不是真有幫助找出這些 前案。

首先就第1317967號專利的家族來看,該專利除 申請我國外,尚有多個國家地區佈局。在這些國

家進行審查時,都有提及US6216873這件前案。

JPH0817906A則沒有出現在第I317967號專 利家族成員的引用前案中,而遲至第6次舉發 才被提出,它的出現有沒有線索可循呢?有 的!1317967與JPH0817906A有國際專利分類號 「共現」(co-occurrence)的特徵,共現強度為 2 (G03F1/66與H01L21/027)。

易言之,如果我們只倚賴個別分類號來搜尋前案 證據,可能很快就會迷失在過於龐大的檢索與 分析判斷中,但是如果檢索是有邏輯的,譬如 說依分類號共現強度判斷技術相似性,再進步 性分析,可能就有效率的多。以我國為例,有 G03F1/66與H01L21/027這二個分類號共現的專 利就只有11件(到本文撰稿時),如再以需在 1317967前公開或公告者的就只剩1件了。

以家登的舉發案為例,可以發現專利檢索與分析 的相關機制,如上述的專利家族引用資訊、分類 號共現等等,都可以在專利訴訟攻防中發揮實 效!如果只採使用傳統的關鍵詞檢索,檢索的結 果不僅涉及大量的案件,人工的過濾耗時費力之 外,因經驗不足、採用關鍵詞不夠完整、或是受 限語文的隔閡更可能潰漏關鍵的證據!而有邏 輯、又有效的專利檢索分析機制的運用,正可以 克服這些人力、語文、乃至經驗的障礙!從家登 案反思,技術長們會不會覺得建立有邏輯的專利 檢索與分析能力、對自己以及競爭對手的專利作 強健性分析、以為智權維護與應用策略基礎,應 是更有意義、更有價值的投資?

(本文共同執筆:管中徽 國立臺灣科技大學專利 研究所副教授)