

中國專利申請 簡介

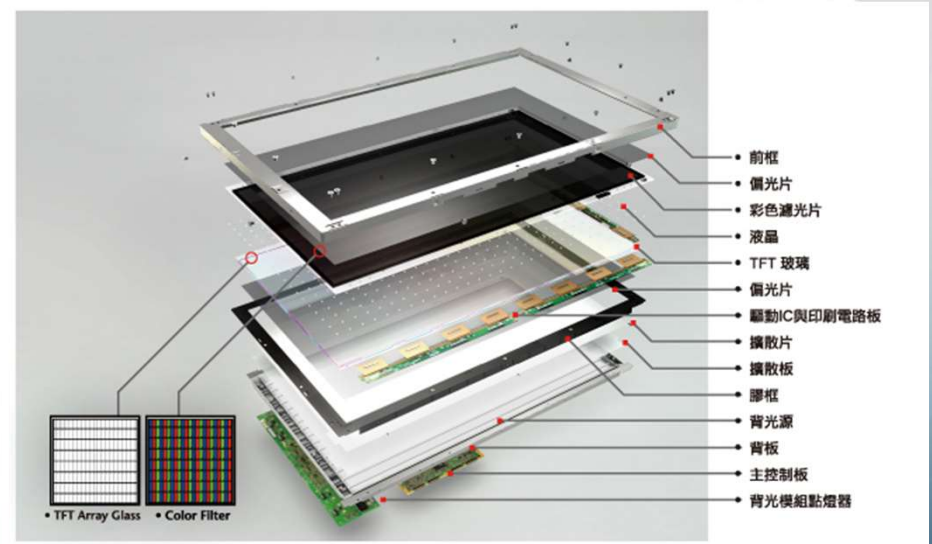
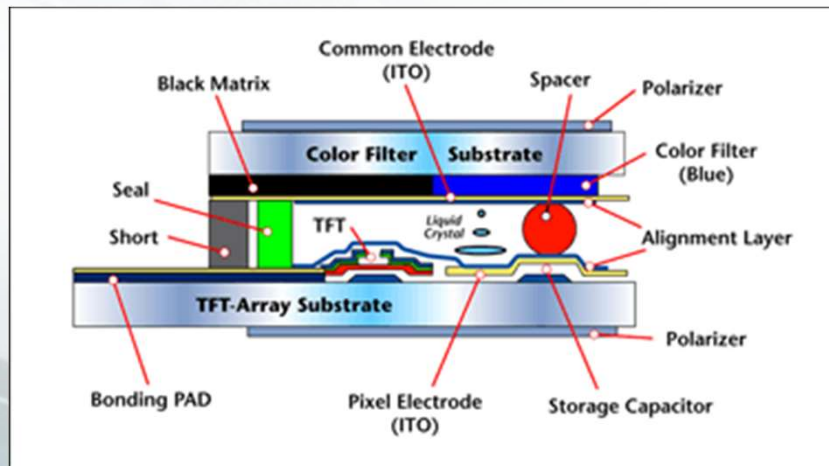
翼勝專利商標事務所
吳家福

ESSEN Patent & Trademark Office
上海、深圳、臺北、台中、高雄



Outline

- ✚ 中國專利簡介
- ✚ 權利要求保護範圍判斷
- ✚ 規避設計



一台LCD TV內就包含了成千上萬的專利

專利申請現況

▶ 中國：

2009年，中國共受理發明、實用新型、外觀設計三種專利申請**976,686**件，共核准授權發明、實用新型、外觀設計三種專利**581,992**件。

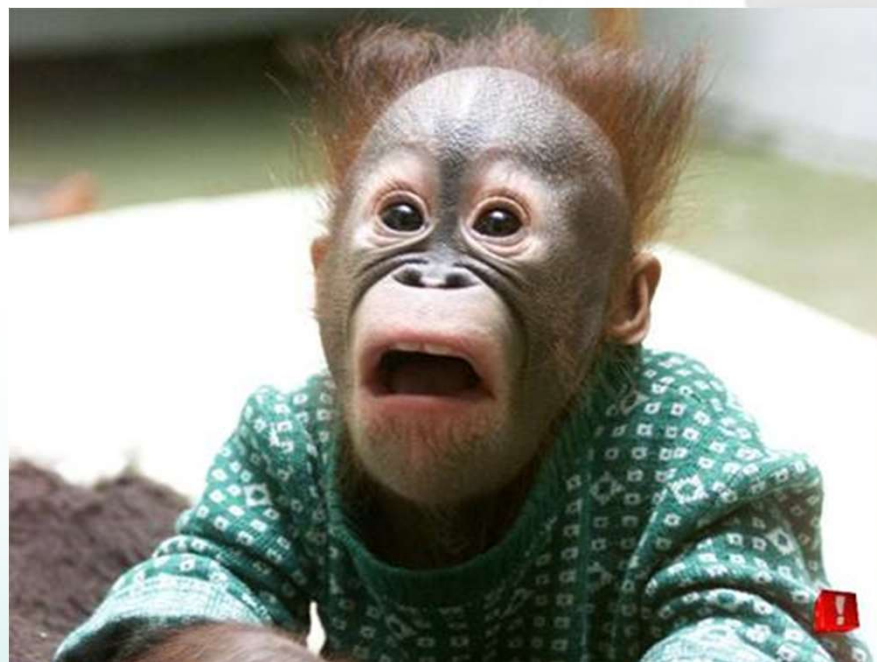
截至2009年底，中國累計共受理專利申請約**582**萬件，累計共授權專利**308**萬件。

▶ 美國：

2009年，美國共受理發明、植物、新式樣三種專利申請**485,500**件。

▶ 臺灣地區：

2009年，臺灣共受理發明、新型、新式樣三種專利申請**78,425**件。



2009每日專利申請量

➤ 中國(當地居民申請占總核准量的86.2%) :

50.2萬件 / 每年265工作天 = **1894件/每天**

50.2萬件 / 13億人口 = **3.86件/萬人**

➤ 美國(當地居民申請占總核准量的51.9%) :

25.2萬件 / 每年265工作天 = **950件/每天**

25.2萬件 / 3億人口 = **8.4件/萬人**

➤ 臺灣地區(當地居民申請占總核准量的65.4%) :

5.13萬件 / 每年265工作天 = **193件/每天**

5.13萬件 / 2300萬人口 = **22.3件/萬人**

➤ 富士康(CN鴻富錦) :








2306件 / 每年265工作天 = **8.7件/每天**

2306件 / 海內外92萬員工 = **25.1件/萬人**



研發能力愈強
平均申請量愈高

2009相關LCD公司 專利公開公告案量

Patent published & issued on 2009	CN	TW	US	EP	JP
	3174	647	6408	1360	1400
	2469	462	1443	1243	282
	2513	1038	3152	1293	5078
	1161	168	741	387	4593
	650	768	354	0	21
	675	992	413	2	17
	311	279	92	0	0

應盡早擬定公司進行專利申請的全球佈局計劃與策略：

自我防禦、主動攻擊、策略夥伴、合縱連橫、建立知名度及代工專業形象.....

專利權

(什麼是專利?)

➤ 性質：法律上屬無無體財產權，是一種抽象存在的權利

➤ 特點：

- **排他性**(不得為生產經營目的**製造、使用、許諾銷售、銷售、進口**其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品)

- **地域性**(各個國家各具不同專利法制，即屬地主義)

- **時間性**(專利有效時間內，才擁有專利權)

專利通常來自於一個腦中突然閃過的簡單概念
在加以設計成具體可行的技術方案後
基本上就可申請專利



Google

可攜式搜尋面板概念

專利目的

第1條：為了保護專利權人的合法權益，鼓勵發明創造，推動發明創造的應用，提高創新能力，促進科學技術進步和經濟社會發展，制定本法。

1. 可保障發明人於一定年限內具有使用發明之**排他權**，給予可能獲得報酬的機會，激發其發明意願；
2. 公開其發明內容，供給大眾作為發展產業技術的**改良參考**，並**防止重複研究**。



紐西蘭馬丁發明的噴射背囊概念



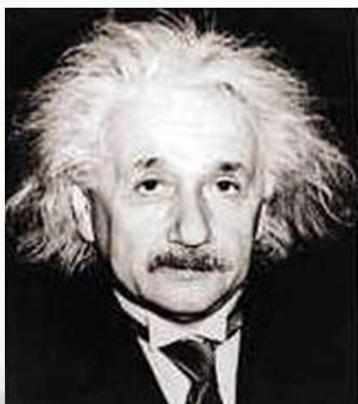
M200X Volantor 飛碟型漂浮交通工具
made by US Moller

專利名言

- 美國專利局門前的石碑上鐫刻著《林肯語錄》：

The Patent System Added the Fuel of Interest to
the Fire of Genius

專利制度就是將利益的油料添加到
天才之火上。



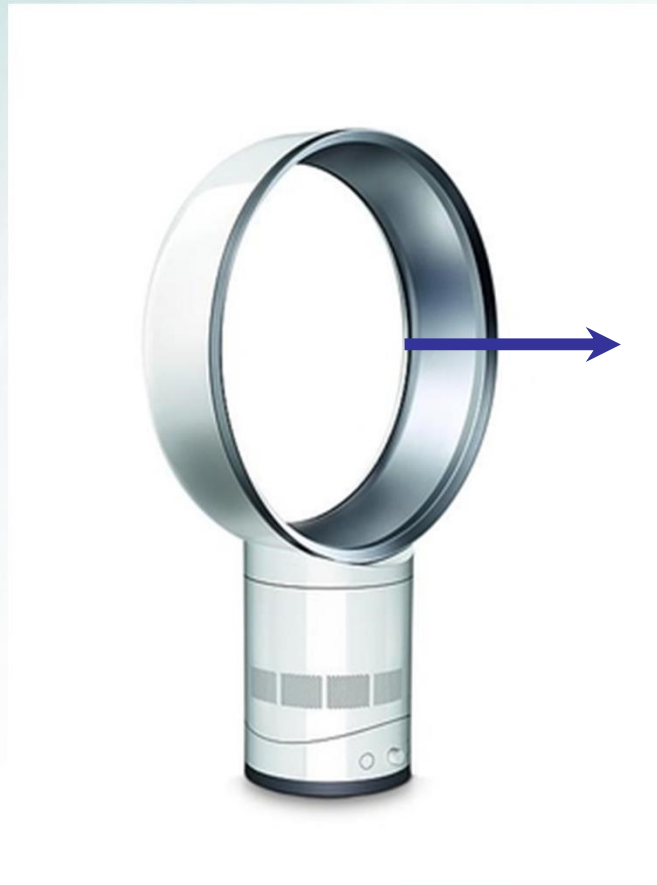
愛因斯坦的第一份工作是
瑞士專利局的審查官



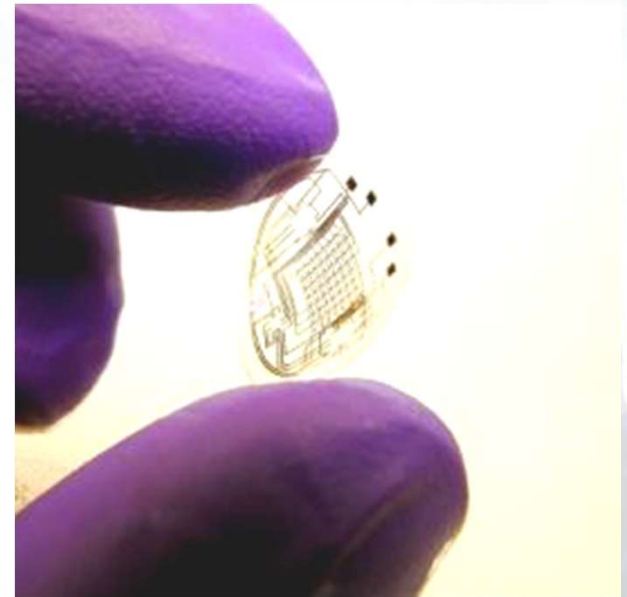
促進科學技術進步



手機上的
微型投影機



Dyson
「Air Multiplier」
無扇葉電風扇



印壓上電路及LED燈
有影像顯示功能的
隱形眼鏡

促進科學技術進步



蘋果電腦
手指多點觸控操作的
Magic mouse



亞馬遜網路書店
Kindle電子書
由臺灣元太(E-ink)供應

專利種類

(什麼標的可以申請什麼專利?)

專利種類	發明	實用新型	外觀設計
法定標的	物品、物質、方法、用途(具體、抽象)	物品(具體)	物品外觀(裝飾性)
國際優先權	12個月	12個月	6個月
早期公開	申請日之次日起 滿18個月公開	無	無
審查流程	初步審查 3年內請求實質審查	初步審查	初步審查
專利權期限	申請日起 20年	申請日起 10年	申請日起 10年
案例	背光模塊構造、 液晶驅動IC測試方法、 液晶材料	液晶電視外殼、 背光模塊膠框	電視機外殼、 手機殼、遊戲機殼、 眼鏡、燈飾

發明專利

發明：

——是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

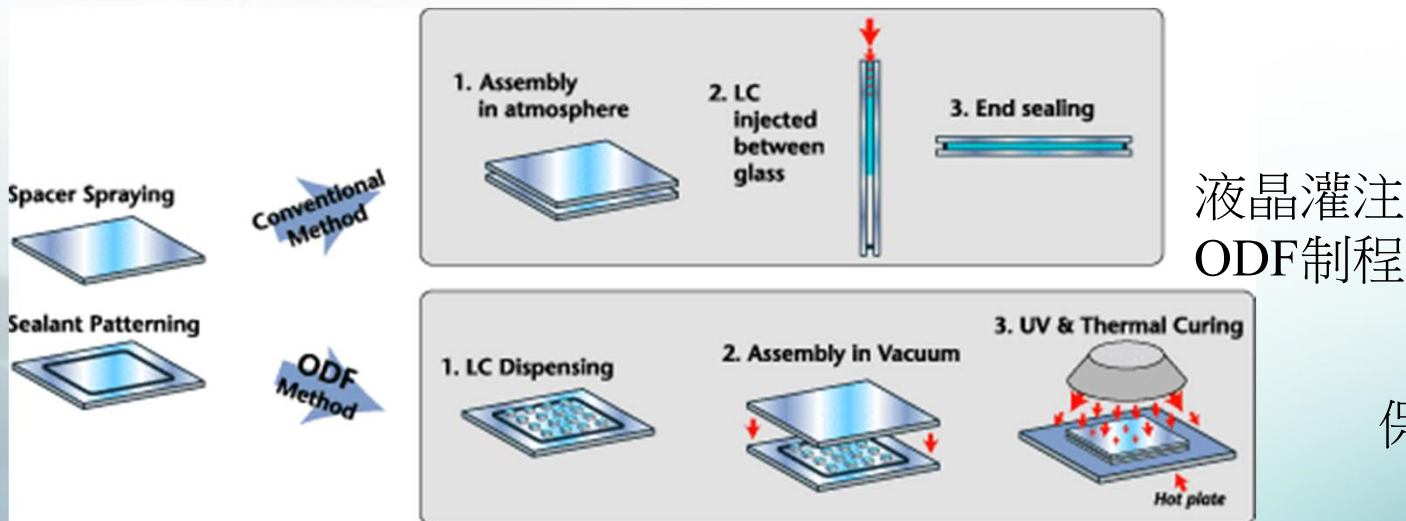
產品發明：機器、設備、儀器、裝置、系統、組合物、化合物等。

方法發明：製造方法、加工方法、測試方法及將產品用於**特定用途**的方法等。

=>對現有產品或方法進行改進，而產生顯著效果。



透明顯示器指甲手錶概念



液晶灌注
ODF制程

保法止/柔沛
(用途轉用)



發明專利簡要申請程序

專利申請/初步審查

18個月

早期公開

只是公開,不代表已核准

申請日起3年內主張

實質審查

約1~3年

專利核准

也可能在公開前就已核准

專利公告

公開與公告號不同

公開號: CN101354492A

公告號: CN100595649C

(Invention)

實用新型專利

▶ 實用新型：

——是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。

實用新型：有一定創造性的、適於實用的小發明。

與發明的不同點：**只限於有一定形狀的產品(具體且有功能性)**，而不能是：方法、用途；無固定形狀的物質或材料；不可移動的建築物；由兩台或兩台以上的儀器組成的系統；單純的線路；直接作用於人體的醫療器械等



太陽能充電式LED手電筒



瑞士Peraves公司的全封閉式摩托車

新型專利簡要申請程序

專利申請/初步審查

約6~12個月

專利核准

專利公告

只有公告號,沒有公開號
公告號: CN201319098Y
(Utility Model)

(非必要)

專利權評價報告

行使專利權時
需提示專利權評價報告

外觀設計專利

▶ 外觀設計：

——是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的**富有美感**並適於工業應用的新設計。

▶ 特點：

- 1、要與**(具體)產品**相結合；
- 2、能在產業上應用；
- 3、能給人以**美的享受(有裝飾性)**。



水果造型便條紙



iPhone 4 外殼

Pretec I-Disk Sushi
握壽司造型隨身碟

外觀設計專利簡要申請程序

專利申請/初步審查

約6~12個月

專利核准

專利公告

只有公告號,沒有公開號
公告號: CN300886995D
(Design)

(非必要)

專利權評價報告

行使專利權時
需提示專利權評價報告

中國專利編號規則

► 1993年以後編號規則：

種類	申請號	公開號	授權公告號	專利號
發明專利	93100001.7	CN1089067A	CN1033297C	ZL 93100001.7
進入中國國家 階段的PCT發 明專利	94190008.8	CN 1101484 A	CN 1044447 C	ZL 94190008.8
	96180555.2	CN 1242105 A		
	98805245.8	CN 1258422 A		
實用新型專利	93200001.0		CN2144896Y	ZL 93200001.0
進入中國國家 階段的PCT實 用新型專利	94290001.4		CN 2402101 Y	ZL 94290001.4
	98900001.X		CN 2437102 Y	ZL 98900001.X
外觀設計專利	93300001.0		CN3021827 D	ZL 93300001.4

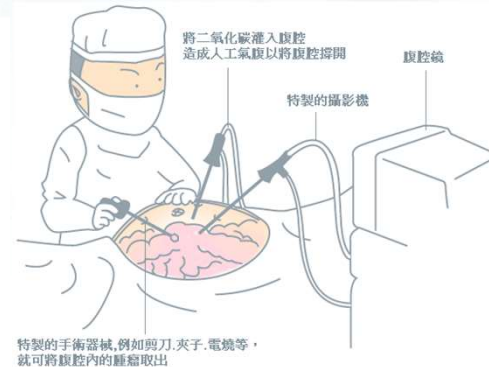
不授予專利的客體

▶ 第二十五條：

- 1、科學發現；
 - 2、智力活動的規則和方法；
 - 3、疾病的診斷和治療方法；
 - 4、動物和植物品種；
 - 5、用原子核變換方法獲得的物質。
 - 6、對平面印刷品的圖案、色彩或者二者的結合作出的主要起標識作用的設計。
- 對第4項的生產方法可以保護。

此外，對違反法律、社會公德或者妨害

公共利益的發明創造不授予專利權。（第五條）



NOKIA
Connecting People



破解彩券之中獎方法？

先申請主義

第九條：

同樣的發明創造只能授予一項專利權...

兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予**最先申請的人**。

注：中國(或大多數地區)為先申請主義；
但美國為先發明主義

假設兔子先想到發明概念，
但烏龜卻搶先一步申請，則：

在中國(或大多數地區)，烏龜跑贏；

在美國，卻可能是兔子贏了！



授予發明和實用新型的 的三項條件

▶ 第二十二條：授予專利權的發明和實用新型，應當具備新穎性、創造性和實用性。

1、**新穎性** (new, novelty)

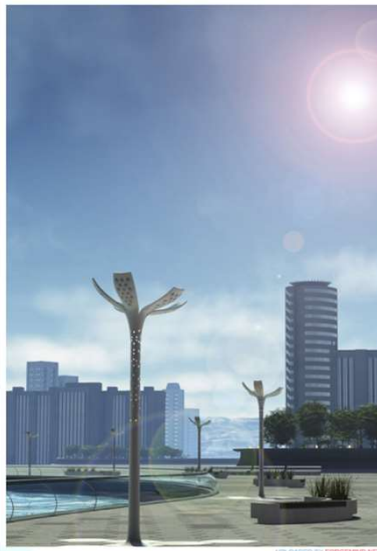
=> 有無區別特徵

2、**創造性** (non-obviousness, inventive step, 又稱為進步性)

=> 區別特徵能否被輕易完成

3、**實用性** (utility, industrial applicability, 又稱為產業利用性)

=> 能夠在產業上製造或者使用



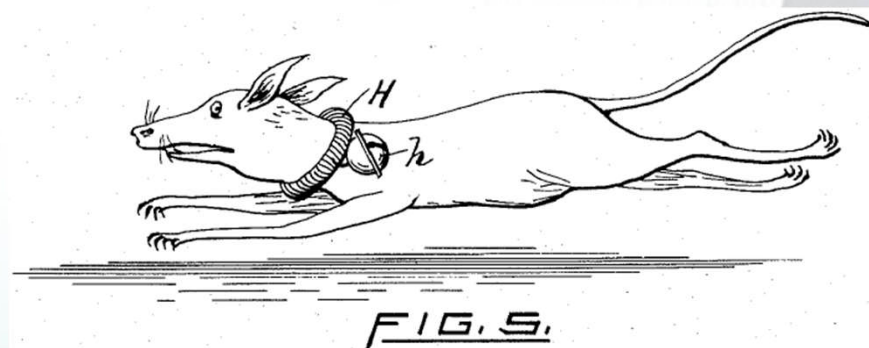
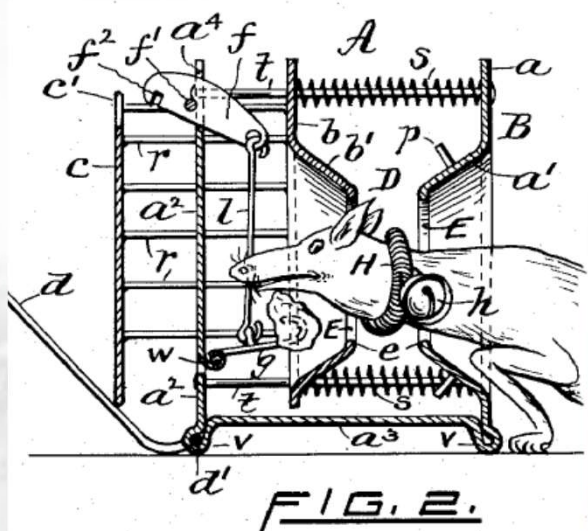
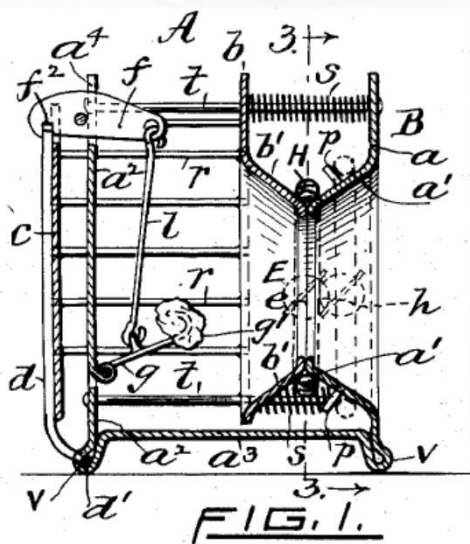
Philips概念路燈
光合之花
Light Blossom
太陽能/風力發電

新穎性的定義

▶ 新穎性：是指該發明或者實用新型不屬現有技術；；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公佈的專利申請文件或者公告的專利文件中

=> 對新穎性的審查：

1. 是否存在同樣的發明或者實用新型等出版物
2. 只能單獨對比



Attaching Bell to Rat !
與現有捕鼠器不同

影響新穎性的幾種公開

1、以出版物方式公開：

包括：專利文獻、科技雜誌、科技書籍、學術論文、專業文獻、教科書、技術手冊、正式公佈的會議記錄或者技術報告、報紙、產品樣本、產品目錄、廣告宣傳冊、縮微膠片、影片、照相底片、錄像帶、磁帶、唱片、光盤、互聯網或在線數據庫中的資料等。

2、使用公開：

包括能夠使公眾得知其技術內容的製造、使用、銷售、進口、交換、饋贈、演示、展出等方式。

3、以其他方式公開：

能夠使公眾得知技術內容的方式。口頭交談、報告、討論會發言以其發生之日為公開日。公眾可接收的廣播、電視或電影的報道，以其播放日為公開日。



LG GD510太陽能充電手機

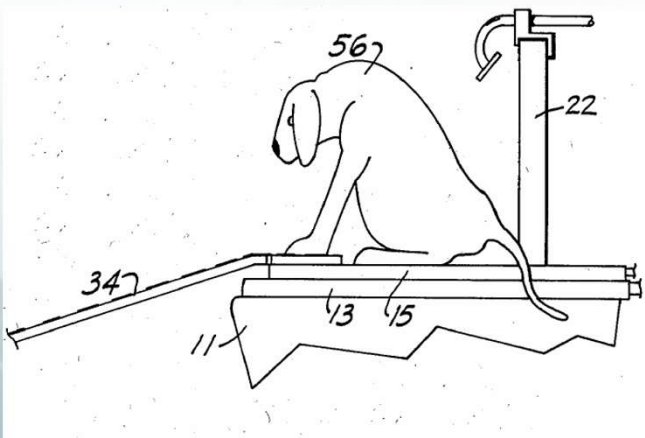
創造性的定義

▶ 創造性：

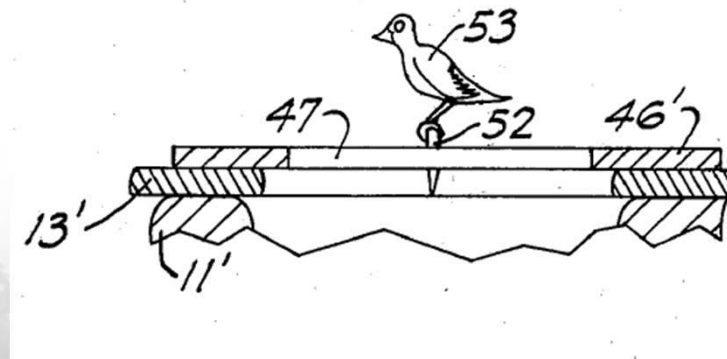
——是指同申請日以前已有的技術相比，該發明有突出的**實質性特點**和**顯著的進步**，該實用新型有**實質性特點**和**進步**

=> 創造性的兩個表現：

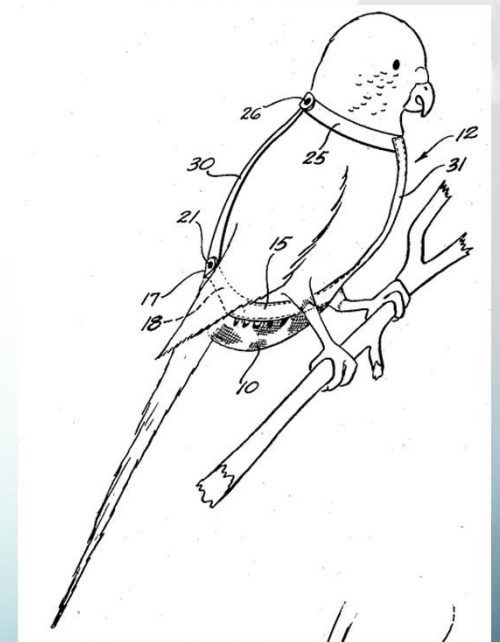
- 1、非顯而易見性。
- 2、有顯著的高度。



Dog Toilet Seat



Bird Toilet Seat



鳥用尿布

創造性的審查

► 突出的實質性特點的判斷

判斷發明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷對本領域的技術人員來說，要求保護的發明相對於現有技術是否顯而易見。

現有技術(具區別特徵的公知常識或對比文件)中是否給出將上述區別特征應用到該最接近的現有技術(具背景技術之另一對比文件)以解決其存在的技術問題(即發明訴求解決的技術問題)的啟示。

► 顯著的進步之判斷

在評價發明是否具有顯著的進步時，主要應當考慮發明是否產生**有益的技术效果**



實用性的定義

▶ 實用性：

——是指該發明或實用新型能夠製造或者使用，並且能夠產生積極效果。

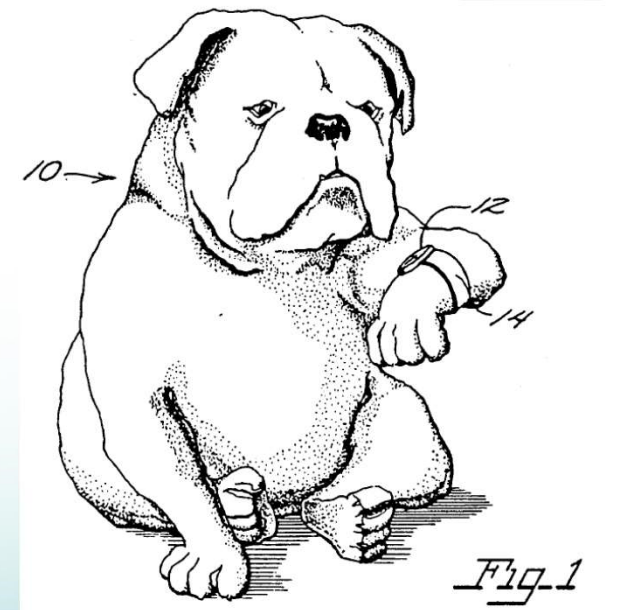
- 1、工業上可量產製造或使用。
- 2、重複再現性。
- 3、有益性。



Dean Kamen's Ginger- Segway



Uno Motorcycle- Segway

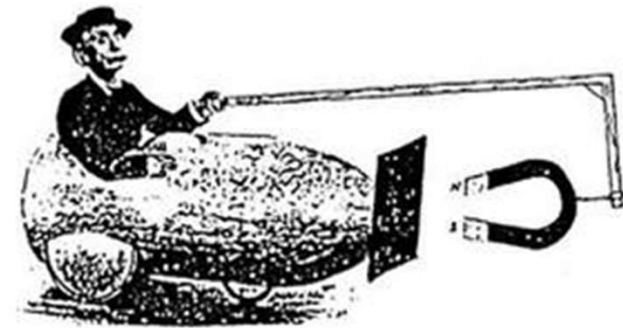


Dog Watch
(time rate other than human time)

實用性的審查

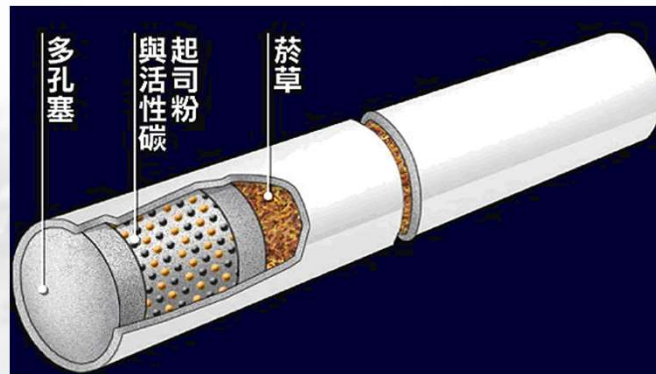
▶ 不具備實用性的幾種主要情形：

- 1、無再現性。
- 2、違背自然規律。
- 3、利用獨一無二的自然條件的產品。
- 4、人體或者動物體的非治療目的的外科手術方法。
- 5、測量人體或者動物體在極限情況下的生理參數的方法。
- 6、無積極效果。



不需燃料的車輛？

起司風味
香煙



火災急用
呼吸器



外觀設計的判別

- 1、新穎性—不相同；
- 2、創造性—不相近似，專業人員不能輕易演變；
- 3、實用性—適於工業上應用。

=> 近似判斷原則：

國際外觀設計分類表在小類的分類上不相近似；
以形狀為主，圖案、色彩為輔，從整體上進行判別。



大陸Vii威力棒



任天堂Wii



外型十分相似

CECT P168愛豐手機



Apple iPhone

專利申請所需文件

1. 專利請求書 (request, 基本資料)
2. 專利說明書 (specification, 詳細技術說明)
3. 說明書附圖 (drawing, 繪製示意圖)
(或是外觀設計附圖=其權利要求範圍)
4. 權利要求書 (claim, 以文字界定欲保護之範圍)
5. 說明書摘要 (abstract, 或外觀設計之簡要說明)
6. 說明書摘要附圖 (representative figure, 最能彰顯主要特徵之圖示)
7. 代理委託書 (power of attorney, 同意事務所代理申請及答辯等程序)

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公布说明书

[21] 申请号 200910007685.1

[51] Int. Cl.

G02F 1/1343 (2006.01)
G02F 1/1362 (2006.01)
G02F 1/133 (2006.01)
G06F 3/041 (2006.01)
H01L 21/84 (2006.01)
H01L 27/12 (2006.01)

[43] 公开日 2009年8月26日

[11] 公开号 CN 101515094A

[22] 申请日 2009.2.20

[21] 申请号 200910007685.1

[30] 优先权

[32] 2008.2.20 [33] JP [31] 2008-039013

[71] 申请人 索尼株式会社

地址 日本东京都

[72] 发明人 国井正文 伊藤良一 池田雅延

[74] 专利代理机构 北京集佳知识产权代理有限公司

代理人 朱胜 杨红梅

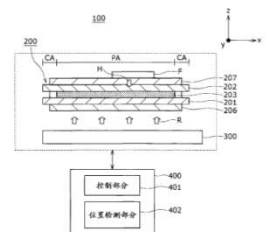
权利要求书3页 说明书34页 附图28页

[54] 发明名称

液晶显示设备及其制造方法

[57] 摘要

本发明公开了一种包括液晶板的液晶显示设备，其中所述液晶板具有第一基板、面对所述第一基板的第二基板、设置于所述第一基板与所述第二基板之间的液晶层、以及形成于所述第一基板的面对所述第二基板的一面侧的第一和第二电极，通过所述第一和第二电极向所述液晶层施加横向电场，由此在像素区显示图像；其中所述第一基板包括：在所述第一基板的面对所述第二基板的表面上设置的光接收元件，用于在其光接收表面上接收入射光，由此形成关于接收光的数据；并且，在所述第一基板的面对所述第二基板的所述一面侧设置平坦化膜以覆盖所述光接收元件。



發明專利的審查和公開

- ▶ **初步審查**（即形式審查，審查文件是否符合專利法及其實施細則的規定）
- ▶ 由申請日或優先權日起算**18個月**進行**早期公開**（可請求提早公佈其申請）
- ▶ **實質審查**（由申請日或優先權日起算三年內提出請求）
- ▶ 若收到核駁之審查意見通知書，可以陳述意見或進行修改
- ▶ 若收到駁回決定，仍可申請複審
- ▶ 在他人專利核准公告後，可對其提出無效宣告請求（授權之日起）

發明專利確認要件流程

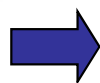
符合適法標的

物品、物質
方法、用途



確認實用性

能被製造
或使用



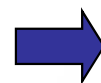
確認新穎性

申請前不存在
相同的技術



確認創造性

無法由一個或
以上之技術輕
易完成



核准發明專利



發明申請案例 1

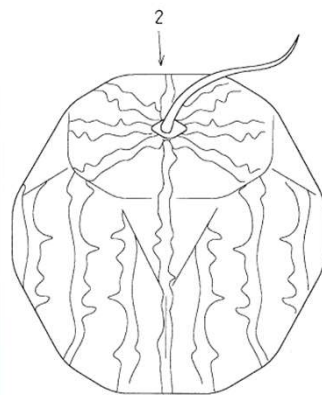
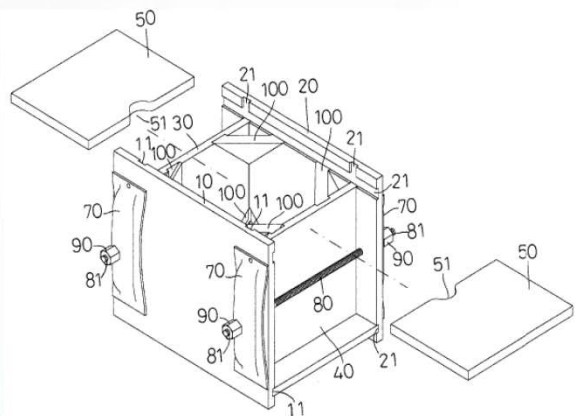
▶ 若你是專利審查員，是否會核准其發明專利權？



Google
可攜式搜尋面板

發明申請案例 2

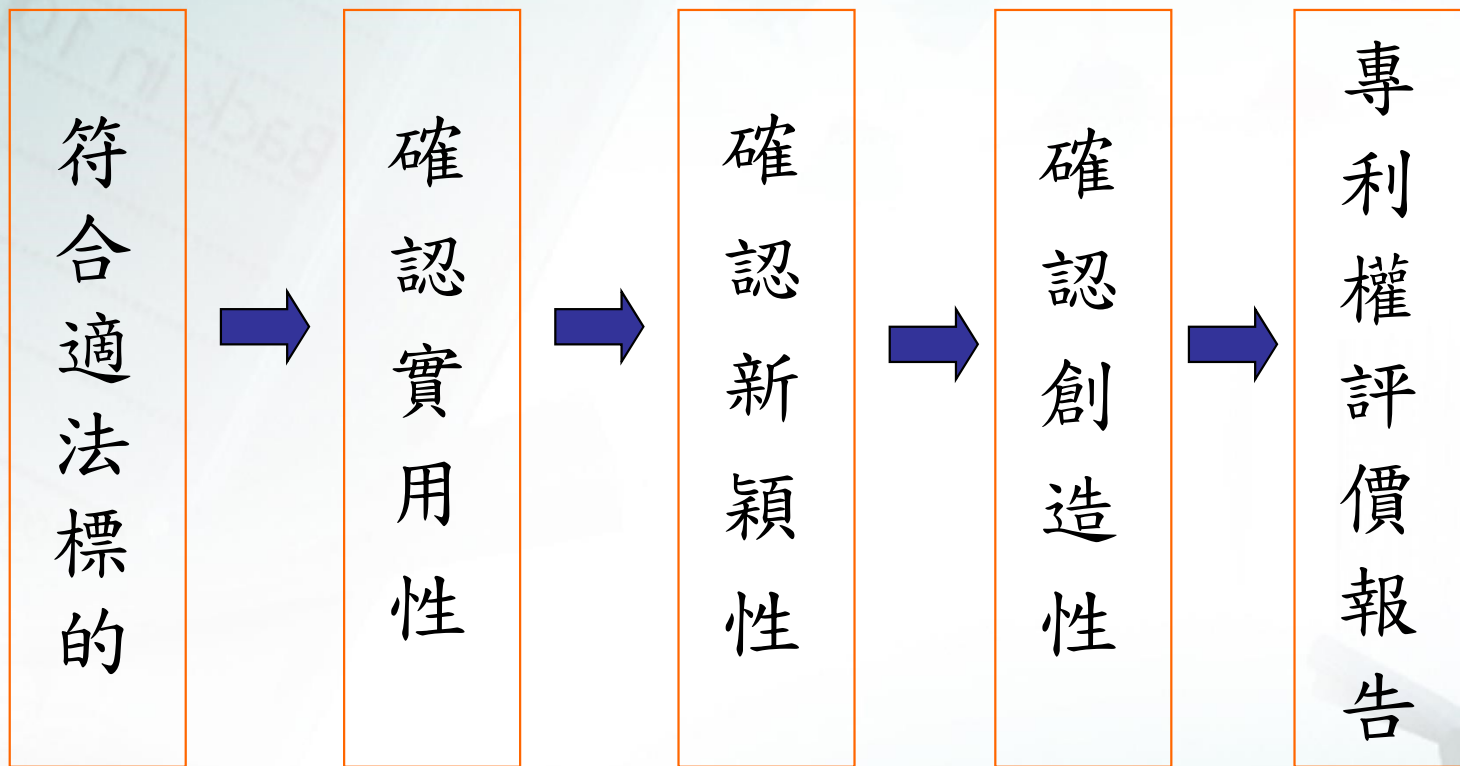
▶ 若你是專利審查員，是否會核准其發明專利權？



Google
可攜式搜尋面板

實用新型專利權評價報告

確認要件流程



符合適法標的

功能性物品

確認實用性

能被製造
或使用

確認新穎性

申請前不存在
相同的技術

確認創造性

無法由一個或
以上之技術輕
易完成

專利權評價報告

實用新型申請案例 1

▶ 若你是專利審查員，是否會核准其實用新型專利權？



車輛翹牌器



瑞士迷你槍(Swiss Mini Gun)

實用新型申請案例 2

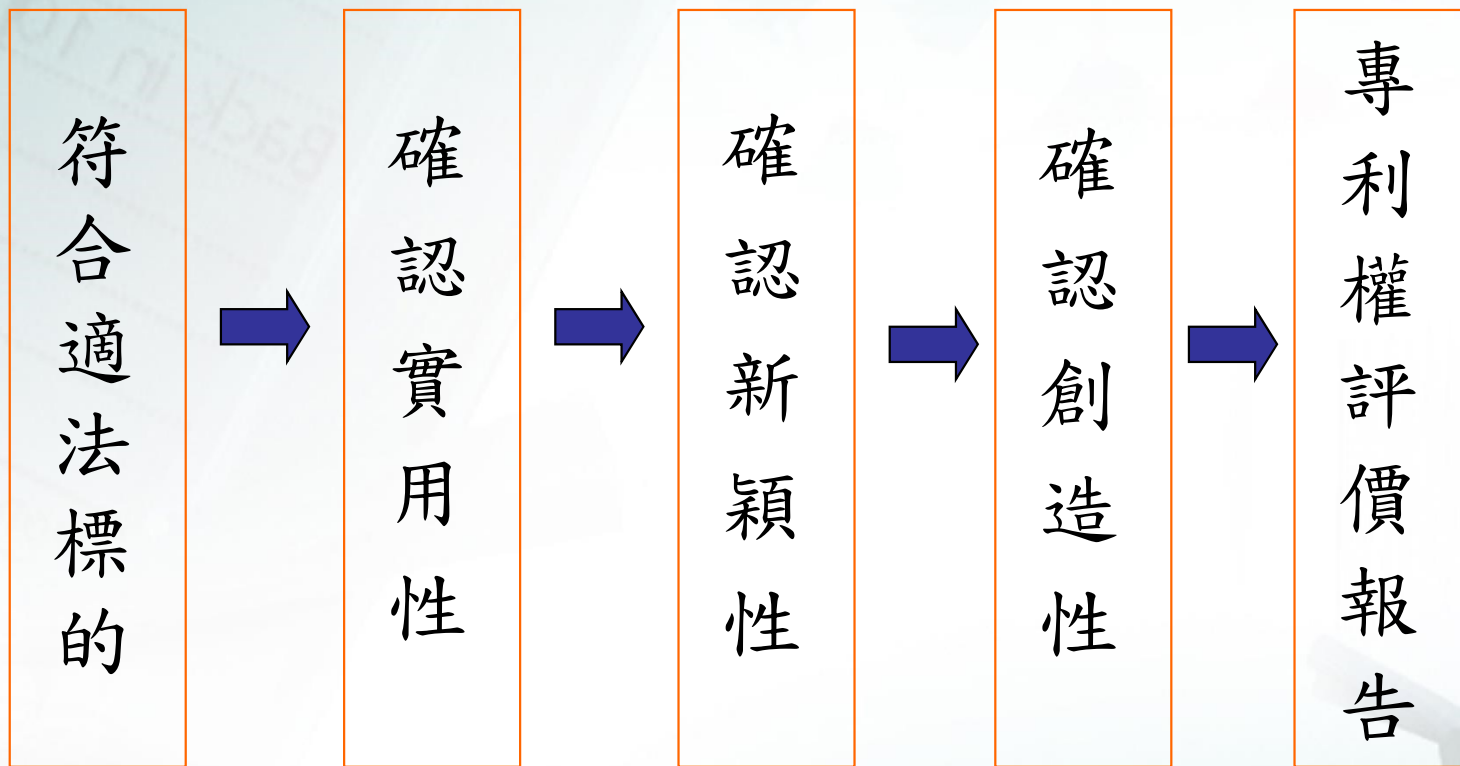
▶ 若你是專利審查員，是否會核准其實用新型專利權？



各種親子自行車改良

外觀設計專利權評價報告

確認要件流程



符合適法標的

裝飾性物品

確認實用性

能被製造
或使用

確認新穎性

申請前不存在
相同的造形

確認創造性

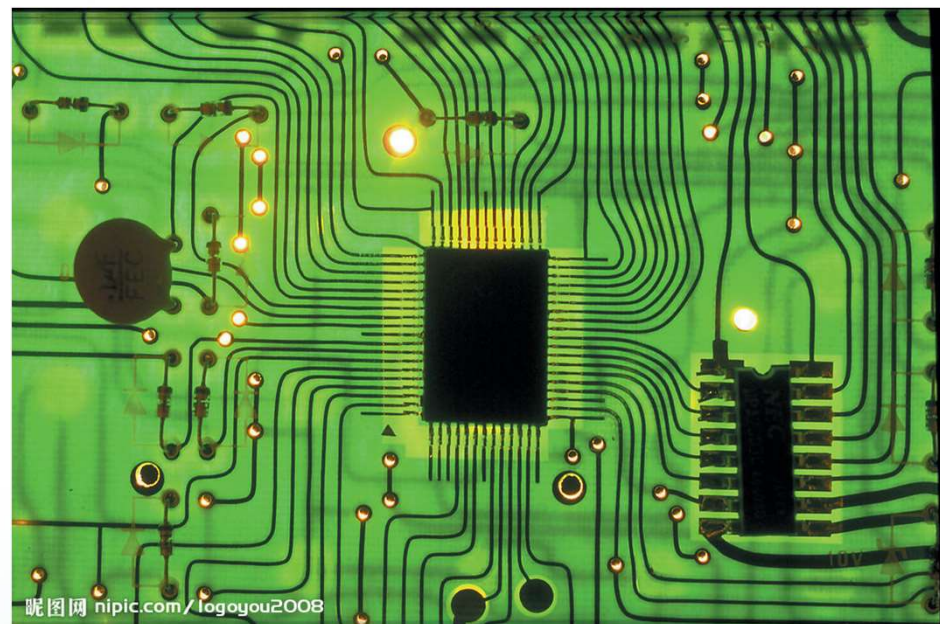
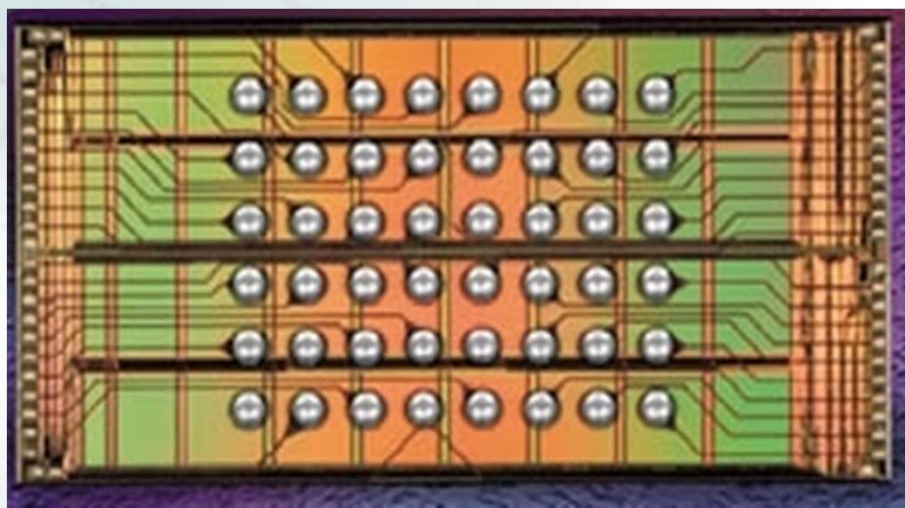
無法由一個或
以上之造形輕
易完成

專利權評價報告



外觀設計申請案例 1

▶ 若你是專利審查員，是否會核准其外觀設計專利權？



各種集成電路或電路板之佈局圖案

外觀設計申請案例 2

▶ 若你是專利審查員，是否會核准其外觀設計專利權？



金磚造型的
USB隨身碟（U盤）



Pretec I-Disk Sushi
握壽司造型
隨身碟

專利和論文相似?



Ps. 專利名稱與論文名稱命名慣用方式稍有差異，專利名稱應當簡短、準確地表明發明專利申請要求保護的主題和類型，字型不應超過25字，不像論文名稱常寫得十分詳細

職務上的發明

▶ 專利法第六條：執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造。**職務發明創造申請專利的權利屬該單位...非職務發明創造，申請專利的權利屬發明人或者設計人**

▶ 實施細則第十二條：職務發明創造，是指：

- (一) 在**本職工作中**作出的發明創造；
- (二) 履行本單位交付的**本職工作之外的任務**所作出的發明創造；
- (三) **退休、調離**原單位後或者勞動、人事關係終止後**1年內作出的**，與其在原單位承擔的本職工作或者原單位分配的任務有關的發明創造。



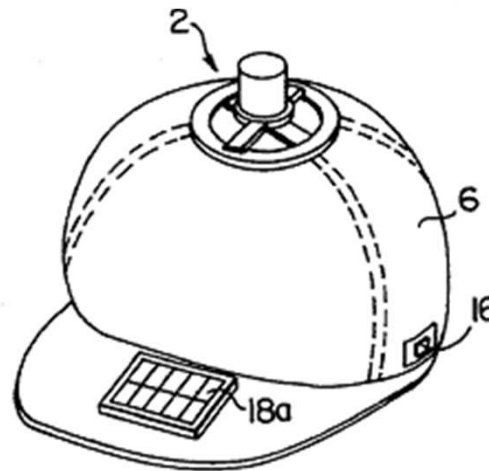
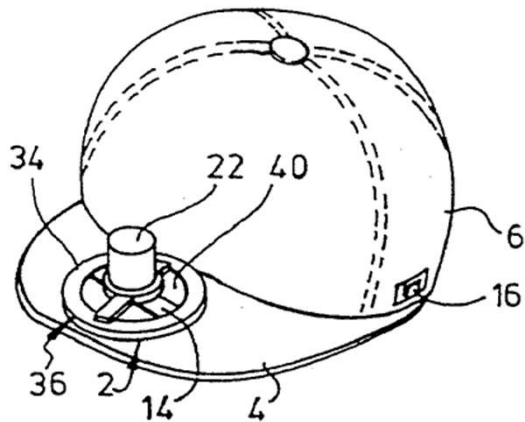
權利要求保護範圍判斷



權利要求保護範圍判斷

▶ 權利要求 (CLAIM) :

1. 可專利性的審查(或侵權與否的判斷)皆是**以權利要求界定的文字範圍為準**。
2. 權利要求書應當**以說明書為依據(受說明書文字支持)**，界定發明或者實用新型的技術區別特徵，清楚並簡要地表述請求保護的範圍。
3. 技術區別特徵可以是構成發明或者實用新型技術方案的**組成要素**，也可以是要素之間的**相互組裝關係**，或方法的**步驟或其順序**。



Claim的文字界定
必需能突顯出本發明
與現有技術之間的
區別特徵

權利要求的基本架構1

▶ 獨立權利要求(independent claim)：

1. **前序部分**：寫明要求保護的發明或者實用新型技術方案的主題名稱和發明或者實用新型主題與最接近的現有技術共有的必要技術背景特徵
2. **連接詞**：包含、包括…（通常使用開放式連接詞）
3. **特徵部分**：使用“**其特徵在於：…**”或者類似的用語，寫明發明或者實用新型區別於最接近的現有技術的**技術區別特徵**，這些特徵和前序部分寫明的特徵合在一起，限定發明或者實用新型要求保護的範圍。



對一個新的產品設計
要擬訂出適當的文字範圍
既要區別於現有技術
又不能自我過度局限

獨立權利要求

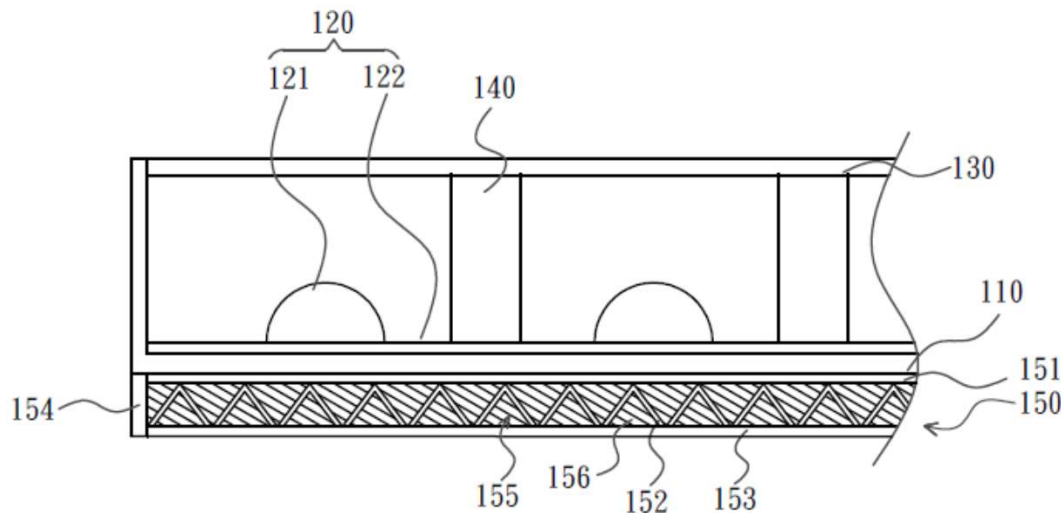
前序部分

1. 一種背光模塊，包含一背板及數個光源，
所述光源設置於所述背板上，其特徵在於：
所述背光模塊另包含：

連接詞

特徵部分

一散熱板，具有數個流體通道和一散熱
流體，所述散熱流體於所述流
體通道中循環流動。



對照相關附圖及標號
可以方便理解claim
的文字範圍

權利要求的基本架構2

▶ 從屬權利要求(dependent claim)：

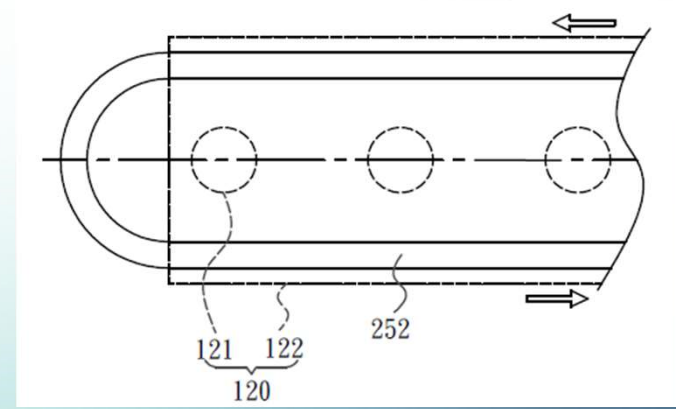
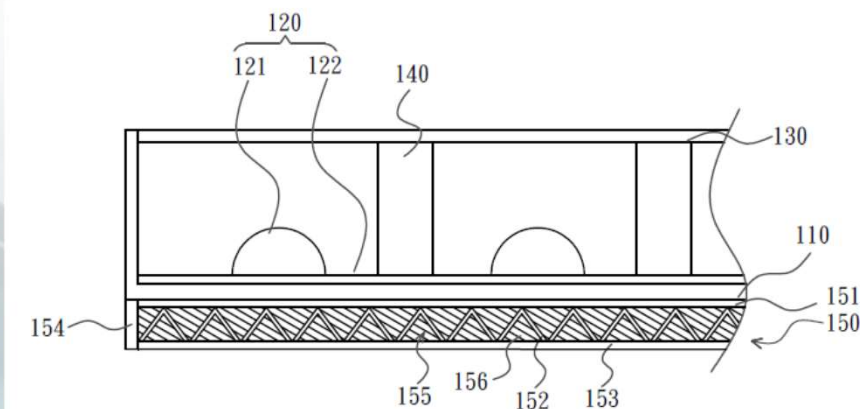
1. 從屬權利要求中的附加技術特徵，可以是對所引用的權利要求的技術特徵作進一步限定的技術特徵，也可以是增加的技術特徵。
2. 從屬權利要求也包含了其引用的權利要求的所有技術特徵。



通常先把次要特徵放在各從屬項中，例如：先把可能造成獨立項範圍過窄的限制要件，或可選擇性實施的非必要限制要件先放在各從屬項中

從屬權利要求

2. 根據權利要求1所述的背光模塊，其特徵在於：所述散熱板包含一第一板體、一通道形成單元及一第二板體，所述通道形成單元是設置於所述第一與第二板體之間，用以形成所述流體通道。
3. 根據權利要求2所述的背光模塊，其特徵在於：所述通道形成單元為至少一波浪狀結構的肋片。
4. 根據權利要求2所述的背光模塊，其特徵在於：所述通道形成單元為至少一金屬管。



瞭解CLAIM架構有助於進行 新穎性/創造性的比對

1. 一種..., 其包含: A, B, C

2. 依claim 1所述之..., 另包含 D

3. 依claim 2所述之..., 另包含 E

4. 依claim 1所述之..., 另包含 F

5. 依claim 4所述之..., 另包含 G1

6. 依claim 4所述之..., 另包含 G2

7. 依claim 6所述之..., 另包含 H

1個獨立項, 6個附屬項

應解讀為7個獨立範圍

◎ A, B, C

◎ A, B, C, D

◎ A, B, C, D, E

◎ A, B, C, F

◎ A, B, C, F, G1

◎ A, B, C, F, G2

◎ A, B, C, F, G2, H

申請案

1
A, B, C

2

D

3

E

5
G1

4

F

6

G2

7

H



Adobe Acrobat
Document

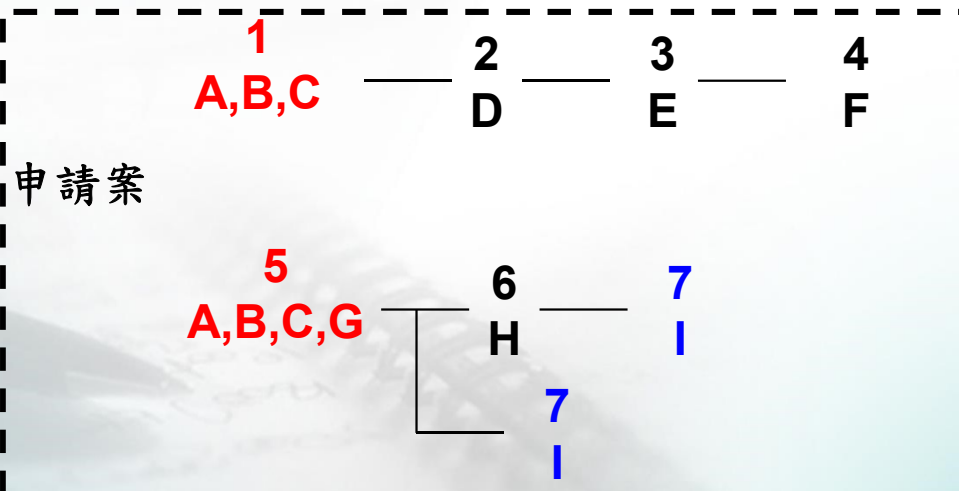
早期的美國專利
本來並沒有附屬項

瞭解CLAIM架構有助於進行 新穎性/進步性的比對

1. 一種..., 其包含: A, B, C
2. 依claim 1 所述之..., 另包含 D
3. 依claim 2 所述之..., 另包含 E
4. 依claim 3 所述之..., 另包含 F
5. 一種..., 其包含: A, B, C, G
6. 依claim 5 所述之..., 另包含 H
7. 依claim 5 或 6 所述之..., 另包含 I

2個獨立項, 5個附屬項
(其中一個為多重附屬項)
應解讀為8個獨立範圍

- ◎ A, B, C
- ◎ A, B, C, D
- ◎ A, B, C, D, E
- ◎ A, B, C, D, E, F
- ◎ A, B, C, G
- ◎ A, B, C, G, H
- ◎ A, B, C, G, H, I
- ◎ A, B, C, G, I



權利要求claim(較窄)

前序
preamble

連接詞
Transition

獨立項

1. 一種太陽能涼風帽構造，其特徵在於：包含：
一帽體，其具有一頭套部及一遮陽部，所述遮陽部開設一開口；
一太陽能板，其設於所述頭套部及遮陽部之至少一個的上方；及
一風扇，其對應設於所述遮陽部之開口處，並電性連接所述太陽能板。

範圍較窄(限制要件多)

特徵部分
(條列式)

從屬項

2. 如權利要求1所述的太陽能涼風帽構造，其特徵在於：所述風扇系傾斜設於所述開口處。
3. 如權利要求1所述的太陽能涼風帽構造，其特徵在於：所述頭套部之後方另設有一對調整帶，以調整頭套部之內徑。



申請專利範圍claim(較廣)

獨立項

- 1.一種太陽能涼風帽構造，其特徵在於：包含：
一帽體，其具有一頭套部及一遮陽部；
一太陽能板，其設於所述頭套部及遮陽部之至少一個的上方；
及
一風扇，其對應設於所述遮陽部處，並電性連接所述太陽能板。

範圍較廣
(限制要件少)

從屬項

- 2.如權利要求1所述的太陽能涼風帽構造，其特征在於：所述遮陽部開設一開口，所述風扇對應設於所述遮陽部之開口處。
- 3.如權利要求2所述的太陽能涼風帽構造，其特征在於：所述風扇系傾斜設於所述開口處。
- 4.如權利要求1所述的太陽能涼風帽構造，其特征在於：所述頭套部之後方另設有一對調整帶，以調整頭套部之內徑。

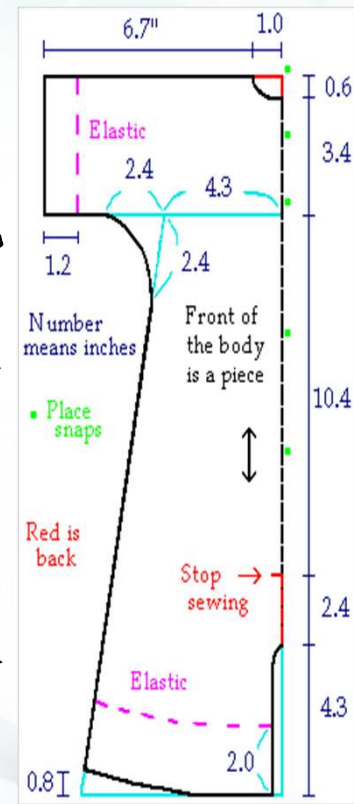
部分限制要件寫到從屬項，以免獨立項太窄而容易被回避

權利要求 (Claim)

- 申請專利時，獨立項最重要，因為獨立項包含最少的限制要件，所有附屬項都包含獨立項的限制要件
- 申請專利時，獨立項不要一開始就包含過度詳細的描述細節，以避免包含太多的限制要件
- 元件種類、元件數量、排列關係、步驟順序、元件名稱等都可能成為限制要件
- 在核駁答辯修正範圍時，獨立項所包含的限制要件通常是愈加愈多，使範圍愈修愈窄
- 在核駁答辯修正範圍時，若欲減少獨立項所包含的限制要件，則審查官必需擴大檢索範圍重新審查，故通常不被接受

=>就像剪裁布料一樣，不要一開始就剪掉太多布料（太多限制要件），剪掉了（範圍變窄了），就很難再補回來（再變廣）

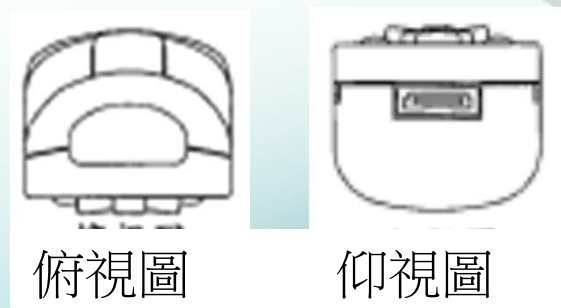
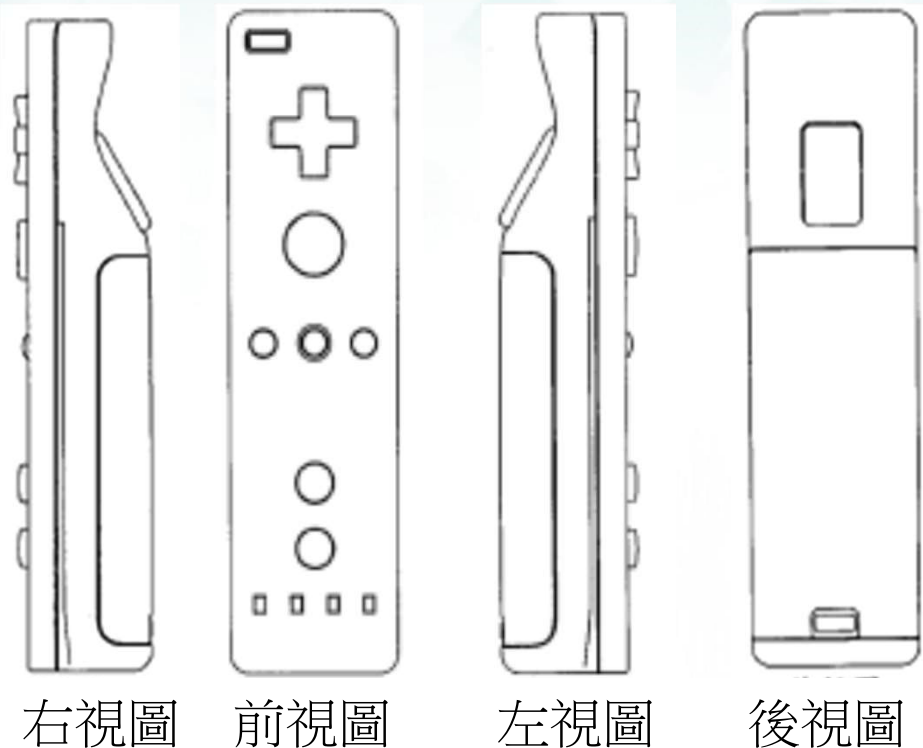
=>核准範圍的廣或窄，是申請人與審查官對於申請案與先前技術之界線認定的拉據與妥協



外觀設計如何界定範圍？

➤ 專利法第五十九條第二款規定：
外觀設計專利權的保護範圍以表示在**圖片或者照片**中的該產品的外觀設計為準，**簡要說明(摘要)**可以用於解釋圖片或者照片所表示的該產品的外觀設計

一般立體物品需附**六面正投影視圖**：
主視圖、
後視圖、
左視圖、
右視圖、
俯視圖、
仰視圖及
立體圖。



專利上下位概念

▶ 申請專利範圍包含愈多限制要件，其範圍愈窄，愈易核准

若有一新設計概念乙為(A+B+C)

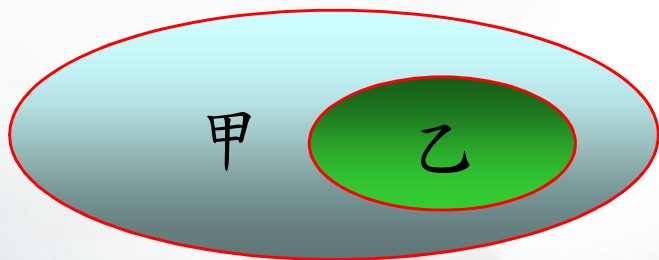
• 假設存在一已知專利甲範圍為(A+C)：

則

甲(A+C)為上位；乙(A+B+C)為下位

乙與甲之間具有差異特徵B，乙可能具可專利性

但乙在實施時，將會侵害甲



例如：專利甲為小型液晶模組；
概念乙為遊戲機組合構造



PSP拆解

專利上下位概念

▶ 申請專利範圍包含愈少限制要件，其範圍愈廣，愈難核准

若有一新設計概念丙為(D+E+F)

• 假設存在一已知專利丁範圍為(D+E+F+G)：

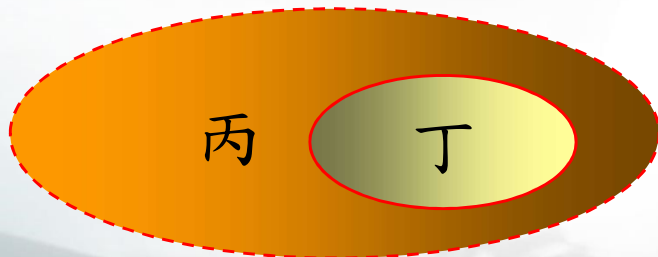
則

丙(D+E+F)為上位；丁(D+E+F+G)為下位

丙在實施時，不致於侵害丁專利

但丙相對於丁不另具差異特徵，

丙不具可專利性



例如：概念丙為天線模組；
專利丁為手機組合構造



iPhone拆解

排他權與上下位概念



上位專利權人—
如同地主
(專利範圍很廣)


下位專利權人—
如同承租戶
(專利範圍較窄)

承租戶必需付土地租金
(授權金)給地主，才能
使用土地(上位專利)

但地主也要付錢(交互授
權金)給承租戶才能使用
承租戶的生產方法或其
農產品(下位專利)

注：此為“開心農場”畫面

規避設計

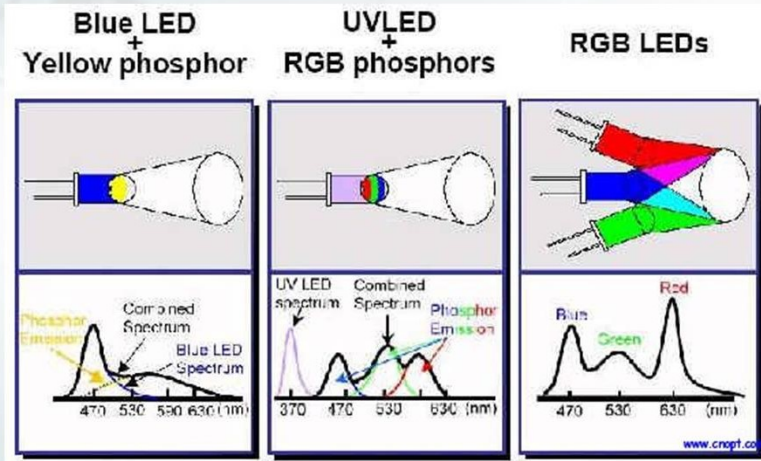
The background features a collage of elements: a notebook with a pen and glasses on the left, a person in silhouette reading a document on the right, and a molecular structure of interconnected nodes in the upper right. The overall color palette is light blue and green.

規避設計

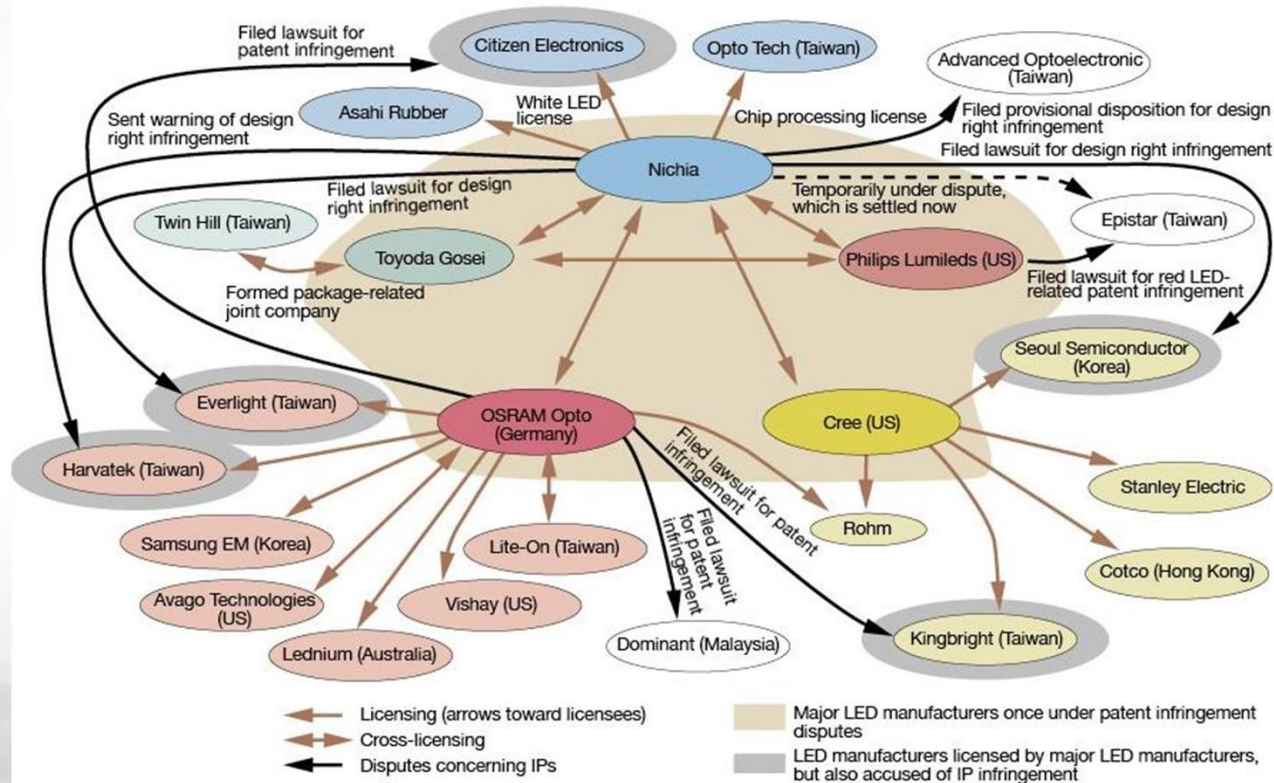
規避設計概念：

簡單來說，就是讓自己生產的商品（或自己的專利權在實施時）**不要落入他人的上位專利權範圍內**。

通常，由於下位專利仍會落入上位專利權範圍內，因此通過申請下位專利或製造其對應商品的解決方案並不是一種很好的規避設計。



各種白光LED



規避設計

▶規避設計 (design around) :

必需考量專利侵害鑒定三原則 :

1. 全面覆蓋原則 (全要件, all-elements rule)

=>進行claim比對, 是否鑒定物包含獨立項所有要件?

2. 等同原則 (均等論, Doctrine of Equivalents)

=>進行claim比對, 是否鑒定物實質等同於獨立項所有要件?

3. 禁止反悔原則 (禁反言, Prosecution History Estoppel)

=>進行專利申請及審查之歷史資料的檢閱

專利案例1

► 案例思考：

河南信陽人潘磊、潘泳兄弟發明的
“**蘋果皮520**”

蘋果皮是否為iPhone的下位？

蘋果皮是否屬一種規避設計??

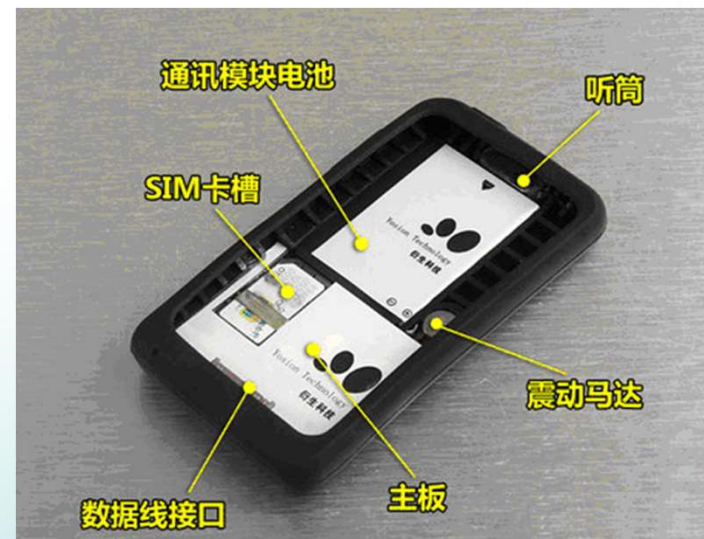
蘋果皮製造商有無侵權？

蘋果皮使用者有無侵權？

Ans: 是否為上下位要看claim界定，基本上可以算是一種規避設計，但在美國可能有間接(誘引)侵權iPhone的風險



可以把 iPod Touch 變成 iPhone 的蘋果皮



專利案例2

▶ 案例思考：

天線零件是上位，組裝後的商品是下位
這說法是否成立？

若將天線零件換成不等效的零件，
是否屬一種規避設計??

若天線零件是向原廠買的，
商品是否會侵權？

若天線零件不是向原廠買的，
商品是否會侵權？

Ans: 要考慮專利權人的權利是否已耗盡，
若確定不等效則應屬規避設計，
且要瞭解是否零件商只有零件的專利權
以及有無其他人有商品組裝的相關專利



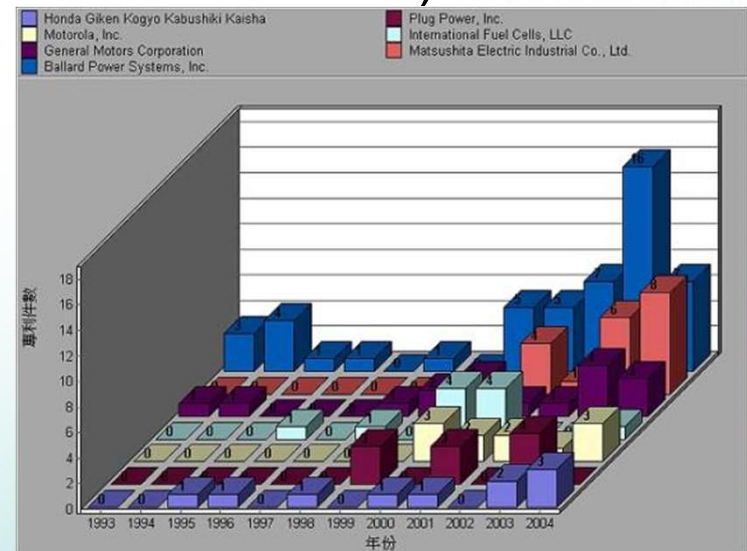
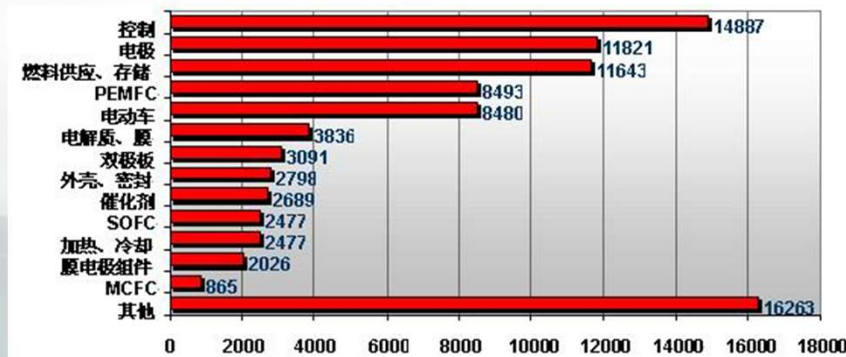
專利地圖

專利地圖 (Patent Map) :

系統化整理專利資料，將已知專利資料整理成各種統計圖表，以掌握過期專利可用技術，避開專利地雷，並尋找研發利基點，並有利於**規避設計**開發出新技術，進行新技術專利佈局，以達節省研發經費與時間之效

專利地圖(patent map) 大致概分為：

- (1)、**專利管理圖**(patent management map)；
- (2)、**專利技術圖**(如:技術功效矩陣圖structure / function matrix)；及
- (3)、**專利權利圖**(patent claim chart)



專利地圖策略目的

積極面：

- (1)、掌握競爭企業研發動向；
- (2)、預測先進技術開發趨勢；
- (3)、規劃自我研發方向策略；
- (4)、系統性佈局專利地雷網

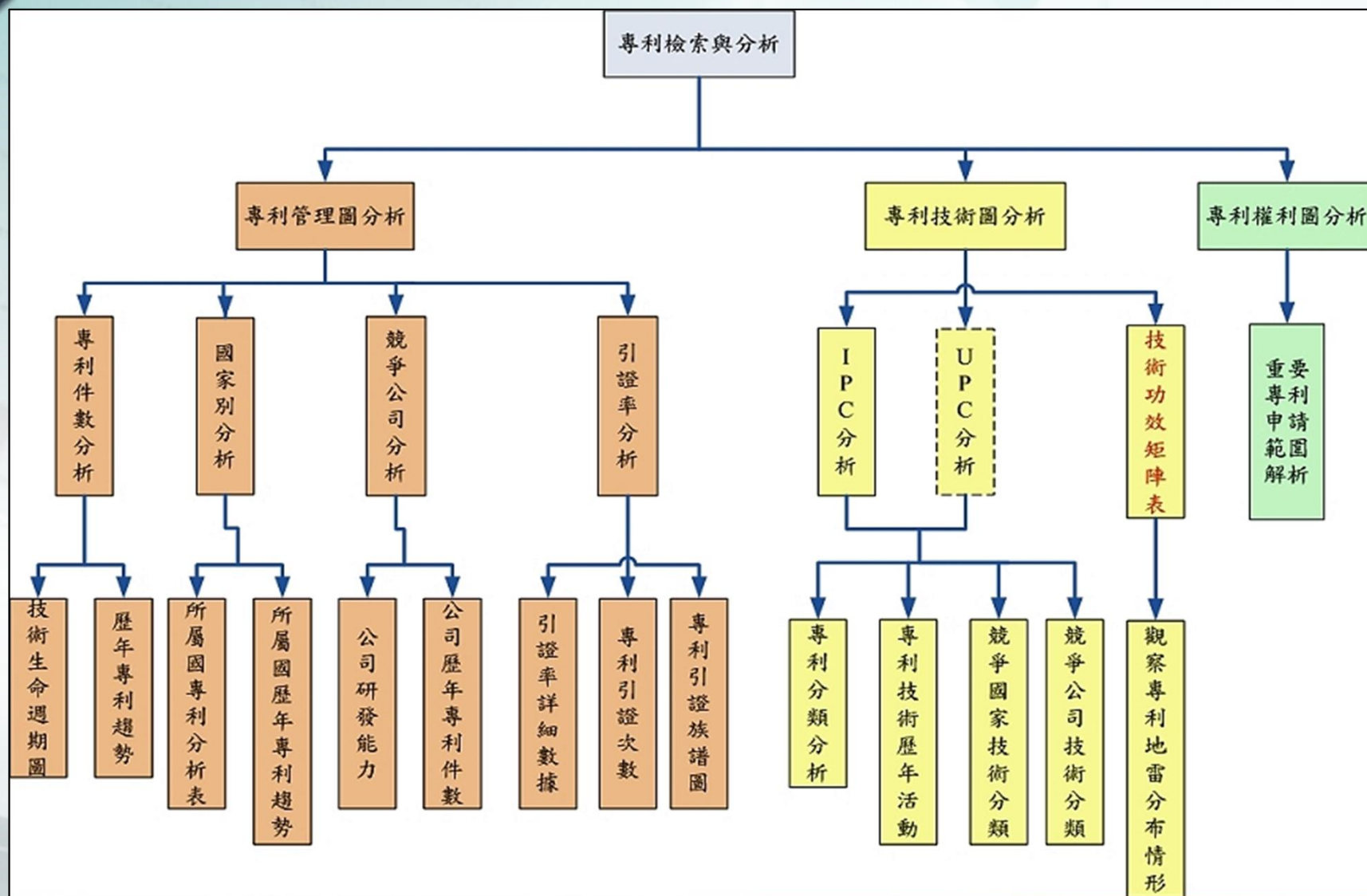
消極面：

- (1)、監控對手的攻擊性專利；
- (2)、善用已知過期專利技術；
- (3)、慎選技術來源合作對象；
- (4)、回避設計避免產品侵權。



注：此為Aureka專利付費分析軟體之專利地圖功能

專利地圖種類



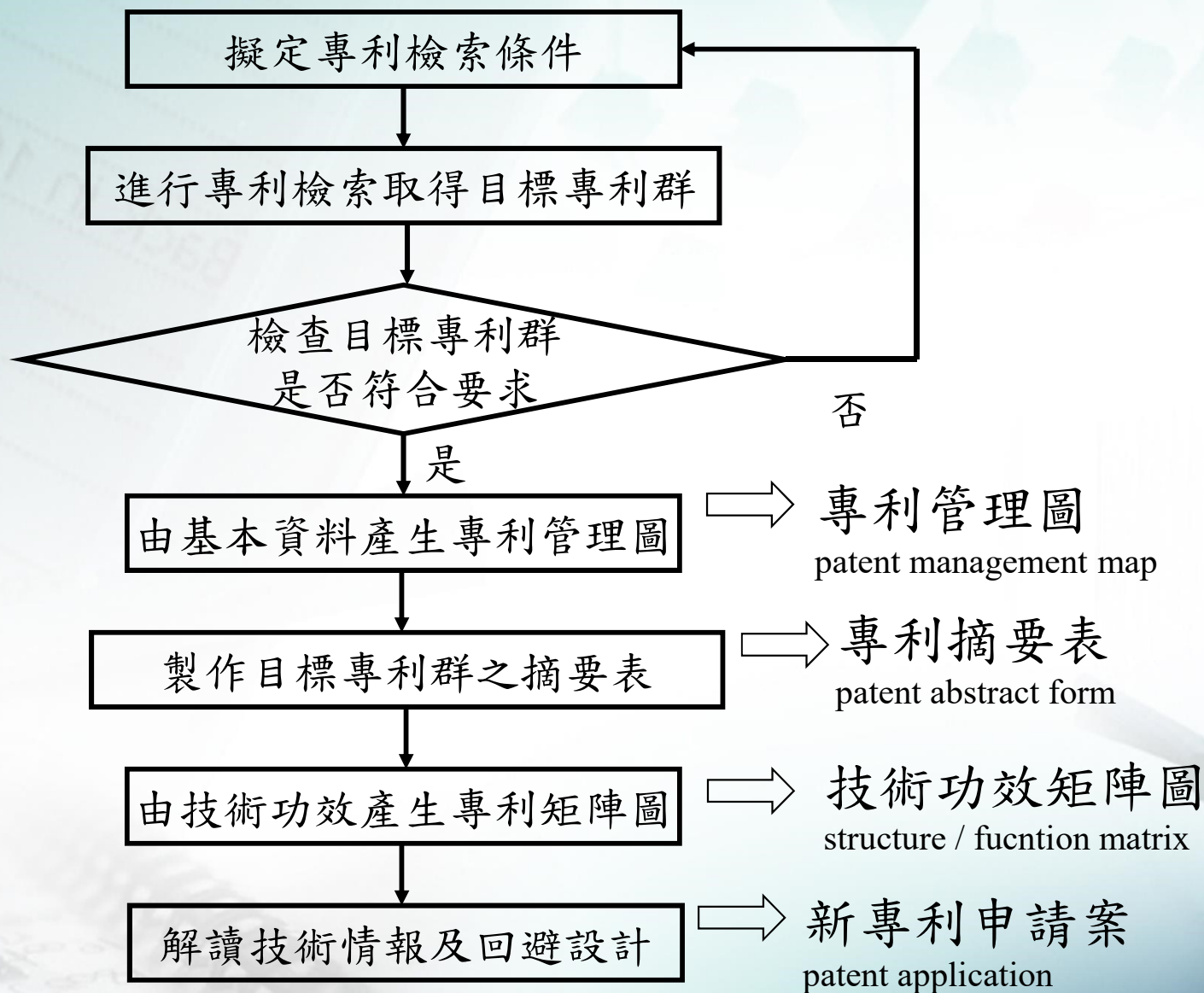
注：擷取自臺灣經濟部學界科專委辦計畫構想書“微型可攜式燃料電池應用專利探勘與創新設計系統之建構”

專利地圖說明

專利圖表	地圖製作例	主要傳達之資訊與目的
專利管理圖	專利技術生命週期 歷年專利趨勢圖 國家別 競爭公司 專利引證率	衡量專利技術所處狀態，預測未來技術興衰 歷年專利產出發展情形 判別主導所述技術國家 判別主導所述技術之重要企業或研究機構 找出所述領域內之核心技術專利
專利技術圖	IPC、UPC 技術功效矩陣表	掌握所述領域內之主要技術之發展與趨勢 開發領域的選定與技術評估，尋找技術切入點。 同時提供後續專利申請與佈局參考
專利權利圖	專利範圍特徵	掌握受專利權保護之技術範圍，提供回避設計參考

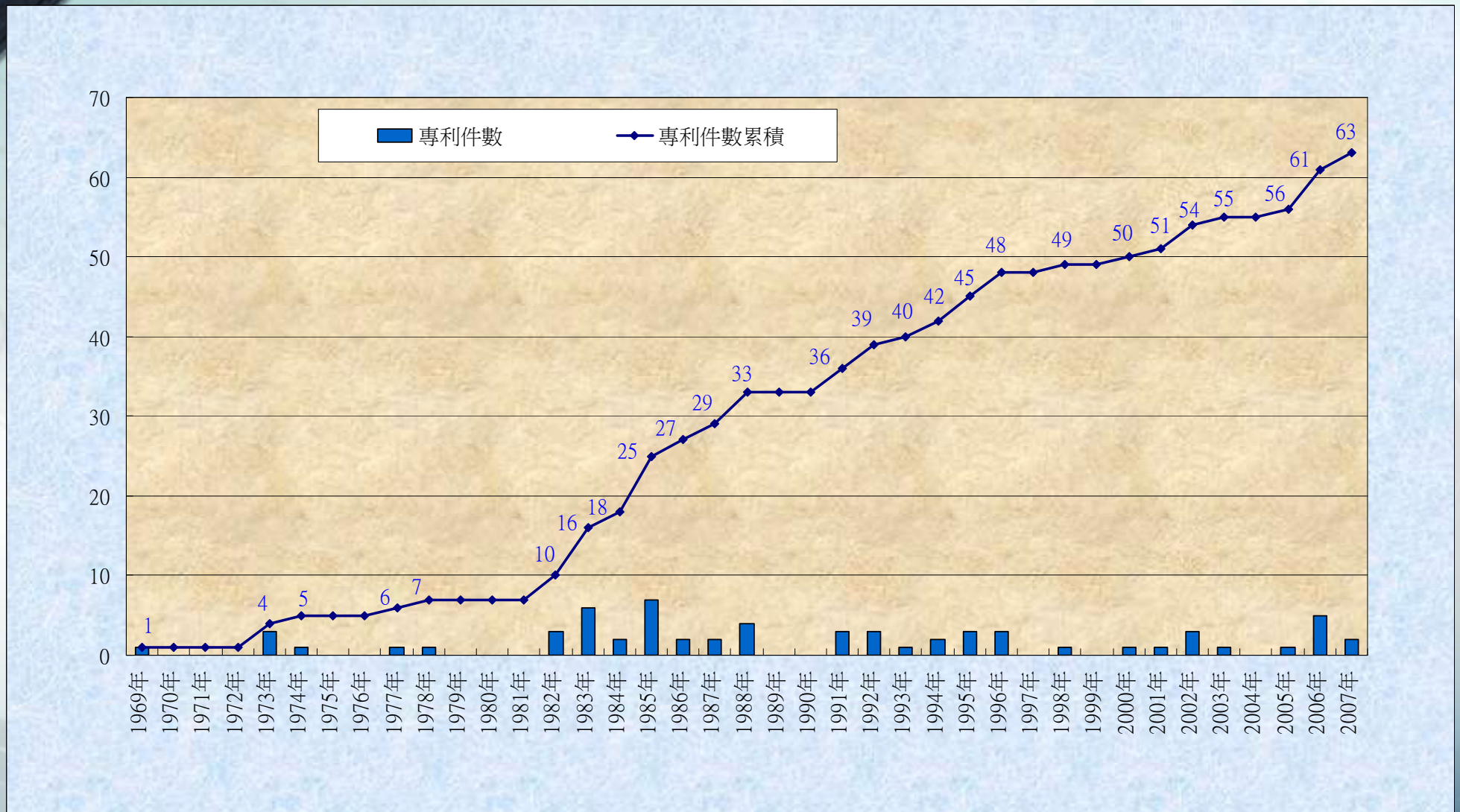
注：擷取自臺灣經濟部學界科專委辦計畫構想書“微型可攜式燃料電池應用專利探勘與創新設計系統之建構”

專利地圖製作流程



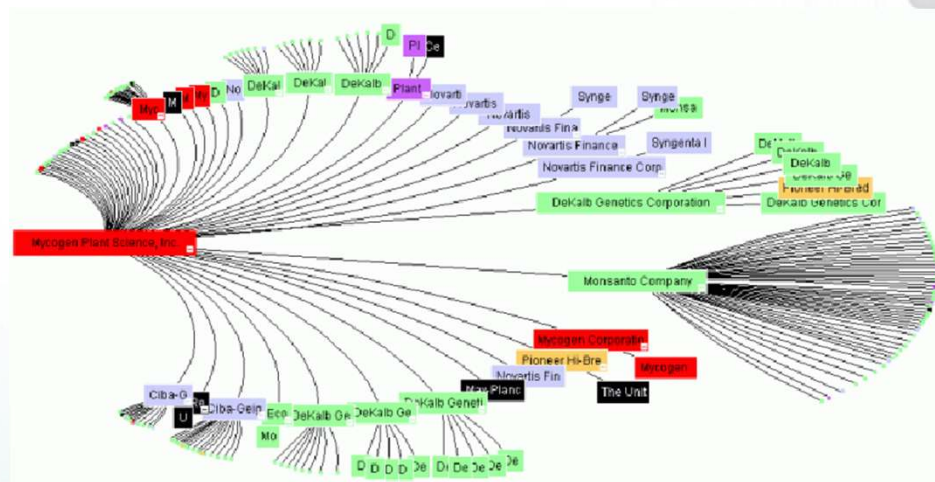
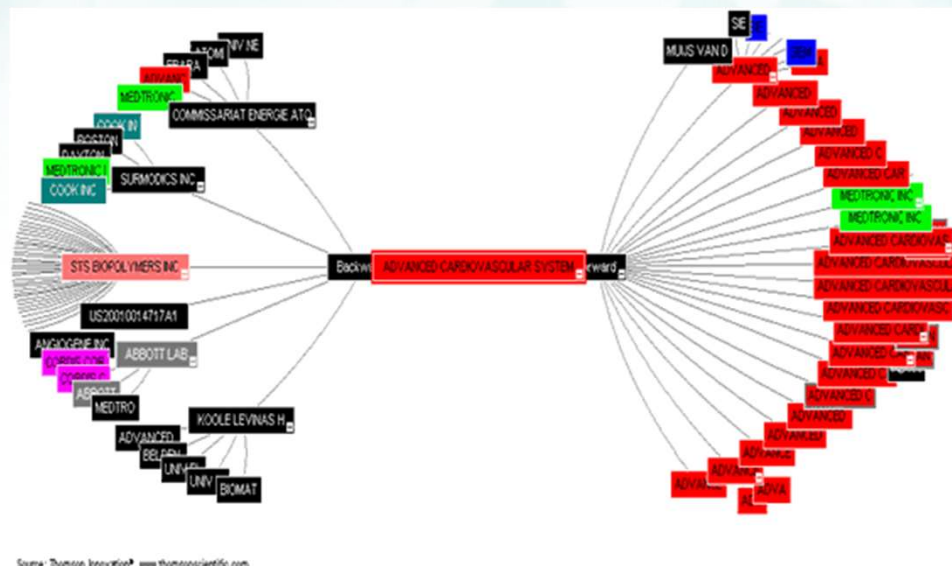
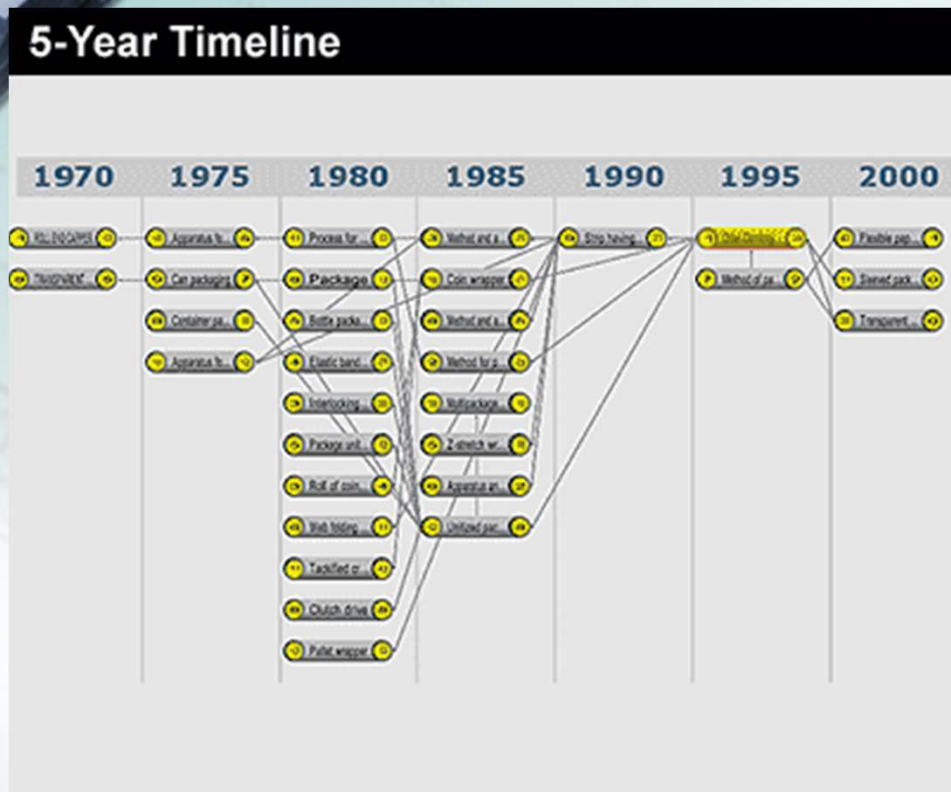
專利管理圖

歷年專利申請件數趨勢圖



專利管理圖

專利引證及被引證關係圖

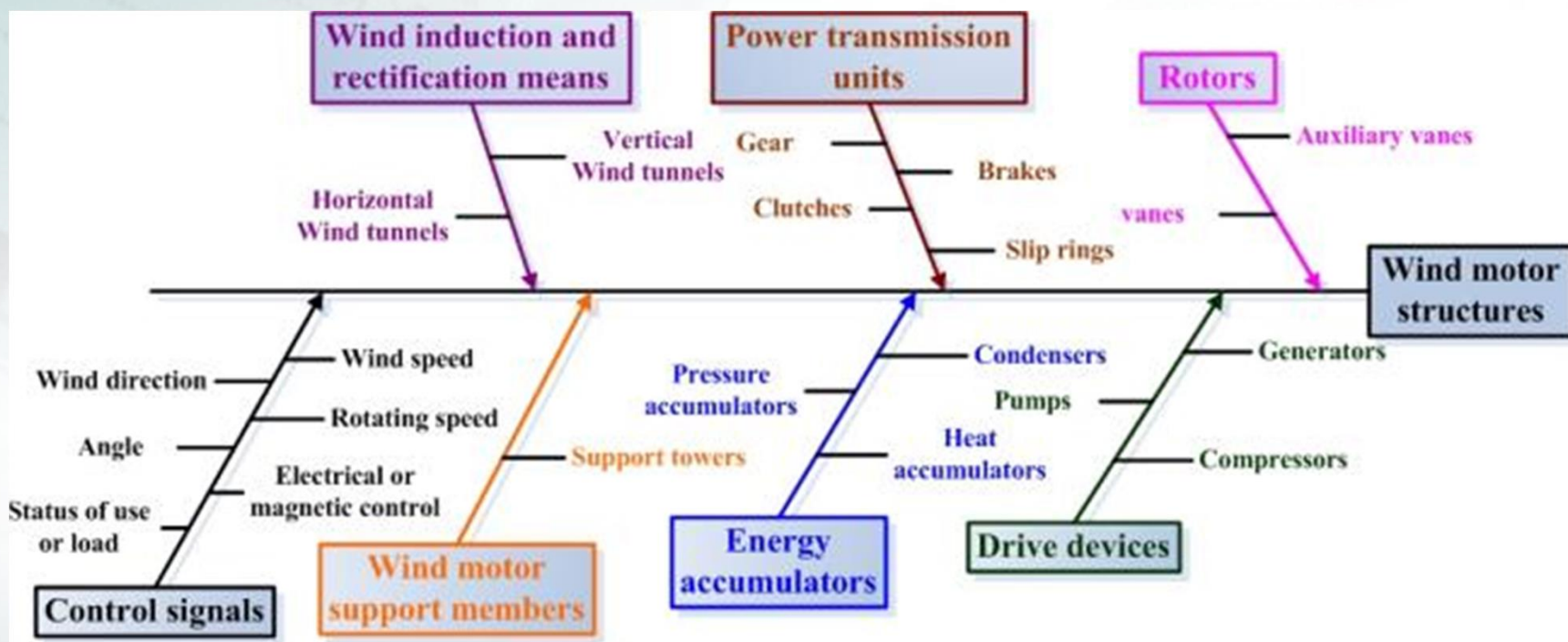


注：此為Delphion專利付費分析軟體之引證分析功能

注：此為Aureka專利付費分析軟體之引證分析功能

專利管理圖

技術演進魚骨圖



注：擷取自臺灣原子能委員會核能研究所委辦「新能源專利技術分析與創新設計平臺之建立」計畫書

專利管理圖

專利被引證率及研發能力統計表

排名	申請權人	美專件數	他人引證次數	自我引證次數	總引證次數	相對研發能力
1	A	20	292	74	366	429.6
2	B	3	108	3	111	135
3	C	2	40	8	48	56.4
4	D	2	31	2	33	40.8
5	E	1	22	0	22	27.4
6	F	2	19	1	20	25.6
7	G	1	14	1	15	18.6
8	H	1	1	0	1	2.2
9	I	1	0	0	0	1

相對研發能力RD score =

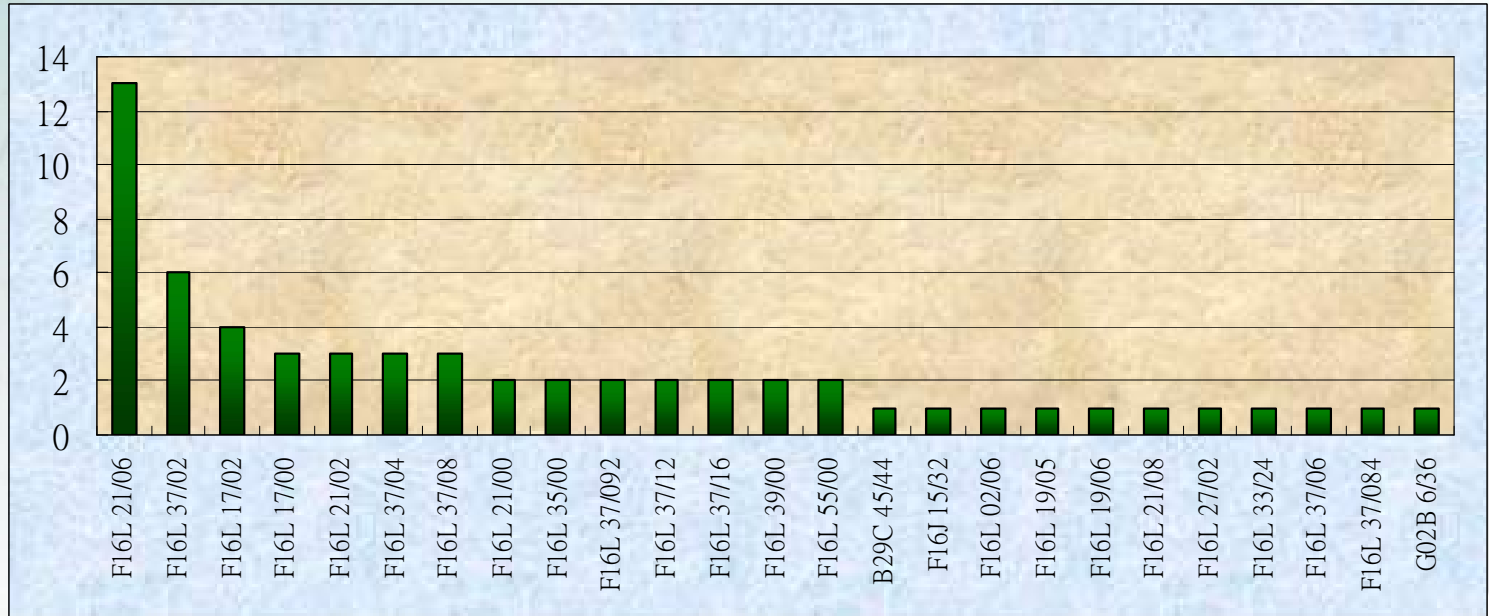
件數*F1+他人引證次數*F2+自我引證次數*F3

其中, 權重F1=1, F2=1.2, F3=0.8 (可調整)

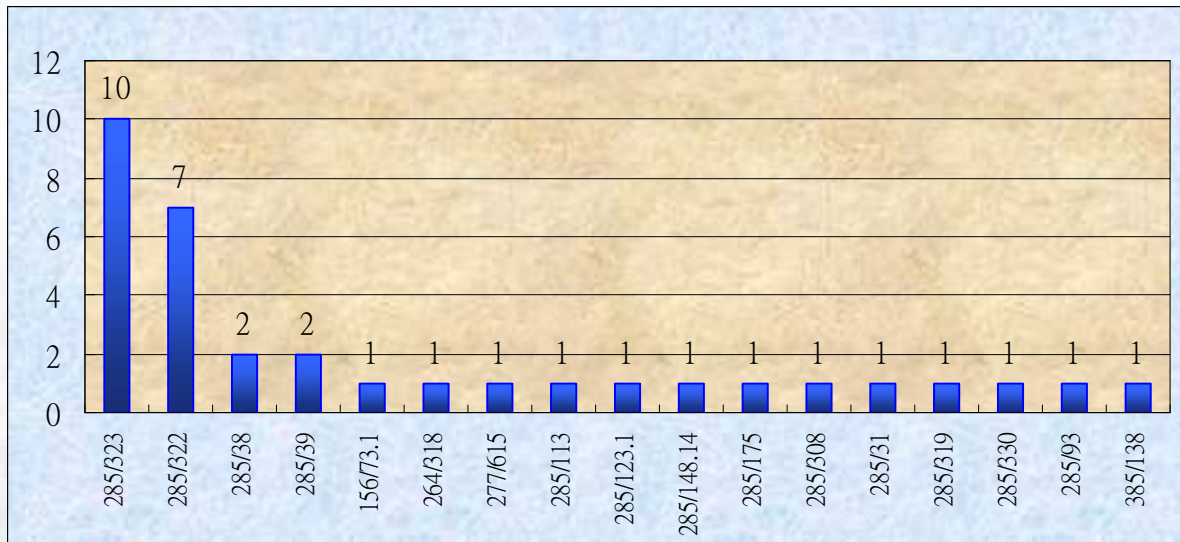
專利技術圖

專利分類號IPC及UPC統計圖

IPC
國際專利分類號



UPC
美國專利分類號



專利技術圖

技術/功效矩陣圖(專利號碼)

	A元件	B元件	C元件	D元件	E元件	F元件	G元件	H元件	I元件
結合強度	US000001; US000002;	US000003; US000004; US000005; US000006; US000007; US000008; US000009; US000010			US000011; US000012; US000013; US000014; US000015; US000016; US000017; US000018; US000019; US000020; US000021; US000022; US000023; US000024; US000025; US000026; US000027	US000028; US000029; US000030; US000031	US000032	US000034; US000033	US000035; US000036;
密封性	US000041; US000042; US000009; US000018		US000014; US000017; US000026; US000001; US000004; US000031; US000037; US000022; US000040		US000037; US000038; US000039				
製造良率		US000013; US000043; US000042		US000020; US000034; US000038; US000044	US000007; US000011; US000019				

專利權利圖

- 以權利要求(claim) 的文義來解析專利資訊。
- 厘清相似技術的專利之間的界定範圍差異。
- 分解權利要求的限制要件及要件間的組合關係。
- 簡化專利案之間的差異技術比對。
- 有利於規避設計及產生新專利。



1. 一種太陽能涼風帽構造，其特徵在於：包含：

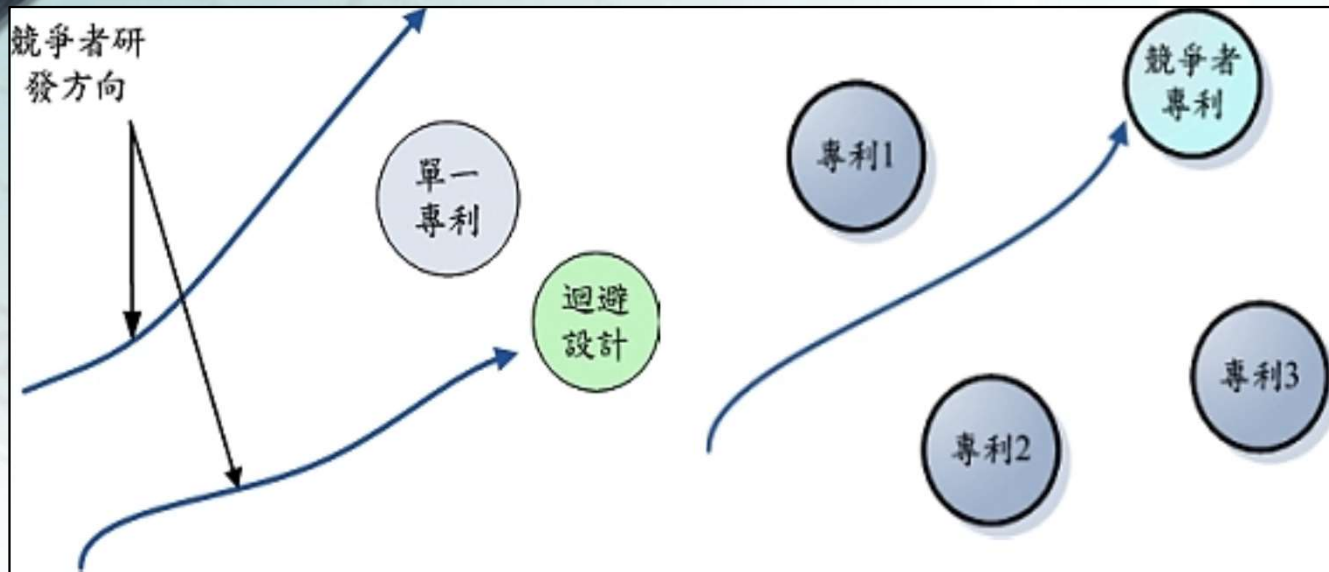
一帽體，其具有一頭套部及一遮陽部，

所述遮陽部開設一開口；

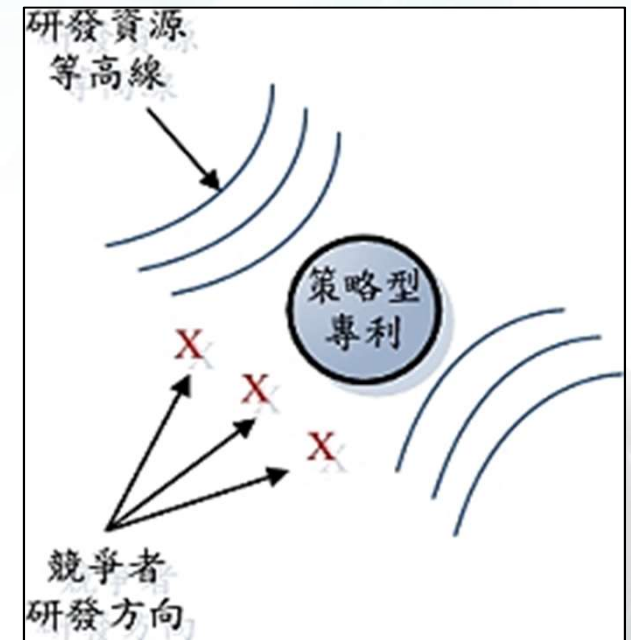
一太陽能板，其設於所述頭套部及遮陽部之至少一個的上方；及

一風扇，其對應設於所述遮陽部之開口處，並電性連接所述太陽能板。

特定的阻絕與回避設計

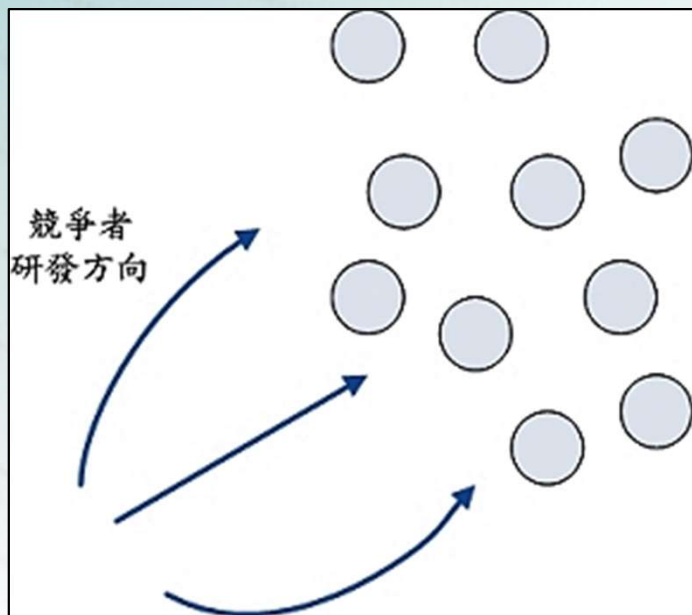


特定的阻絕與回避設計模式

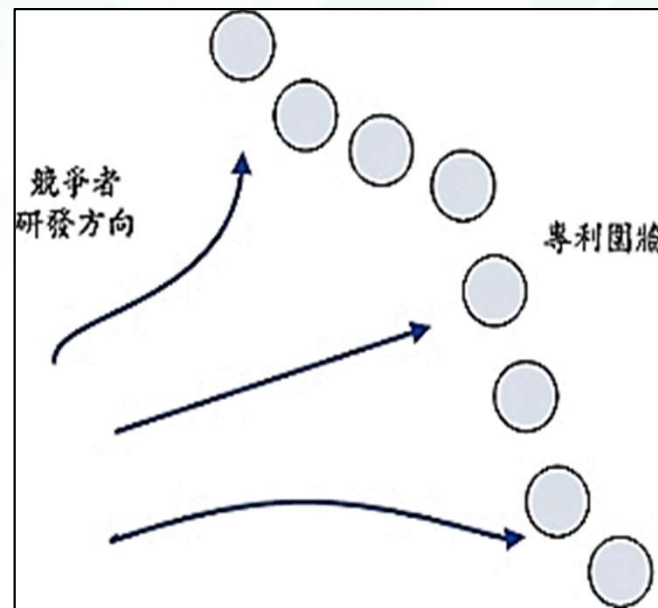


策略型專利模式

特定的阻絕與回避設計

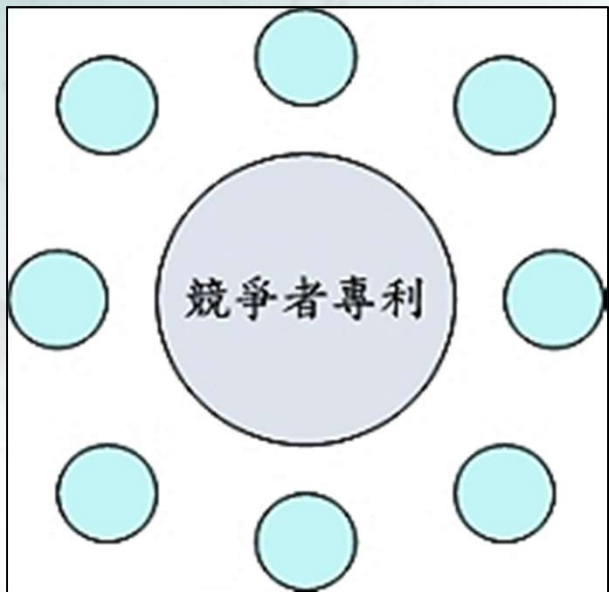


地毯式專利佈局模式

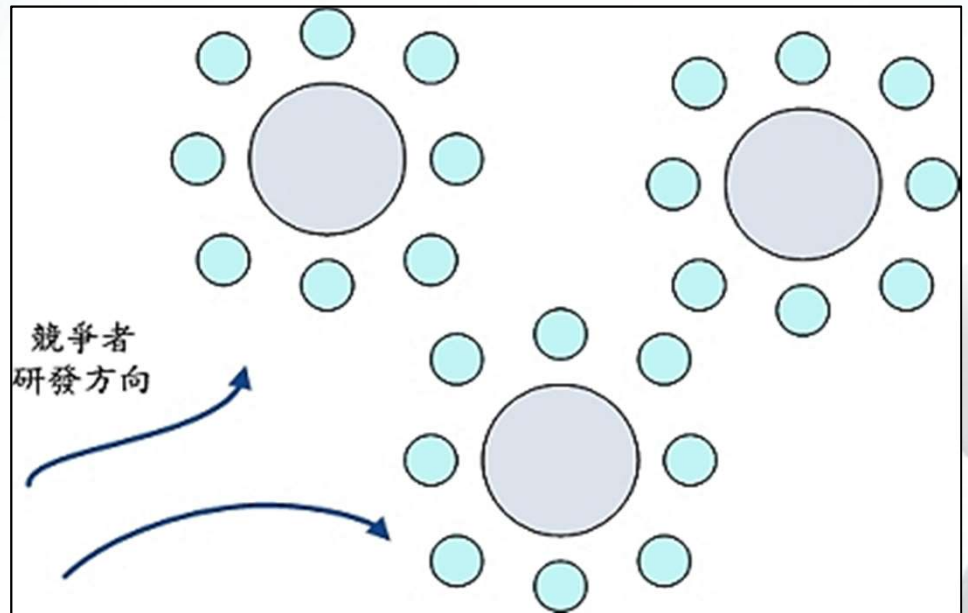


專利圍牆模式

特定的阻絕與回避設計



包繞式專利佈局模式



組合式專利佈局模式

建立大量衛星專利 來防止主要專利被規避設計



※コントローラは付属しません

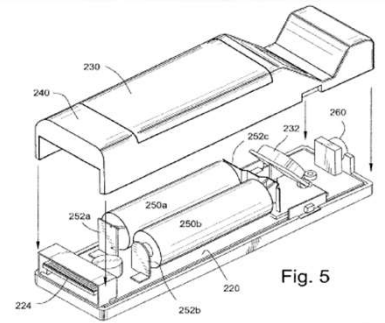
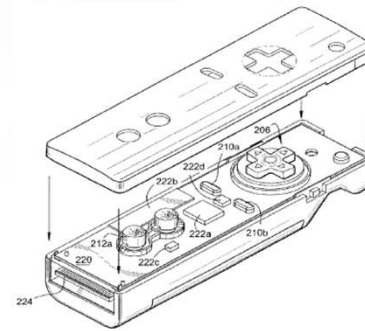
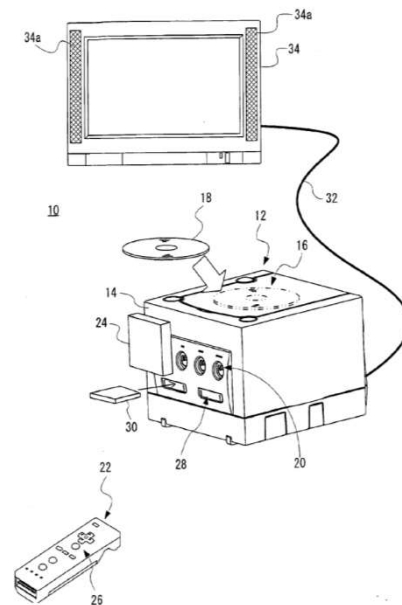
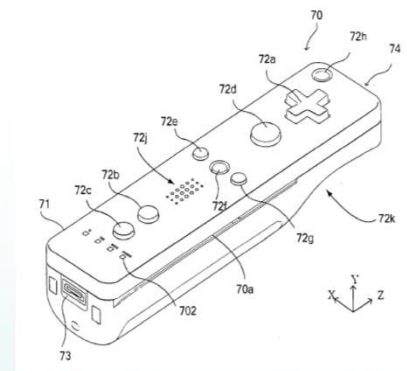
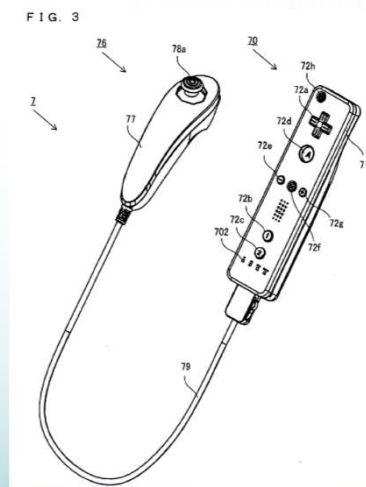
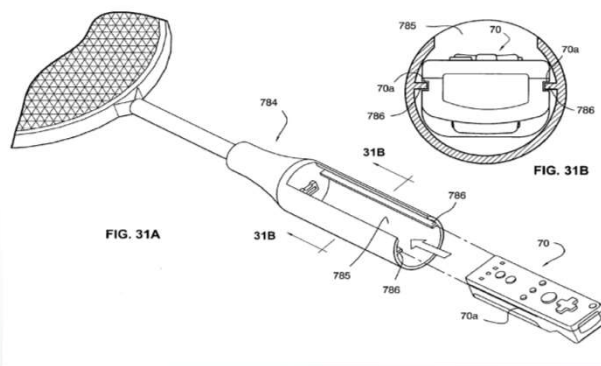
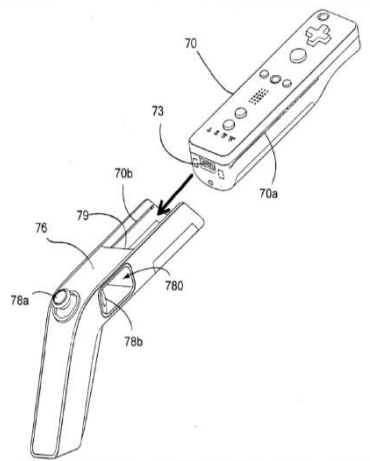
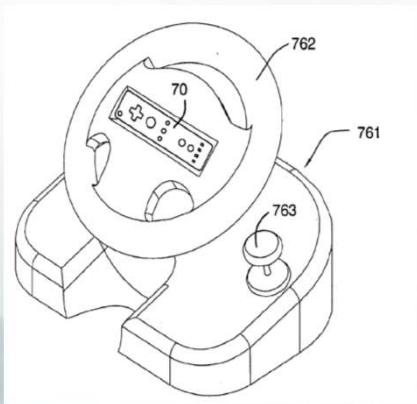
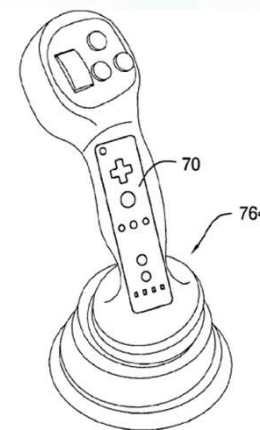
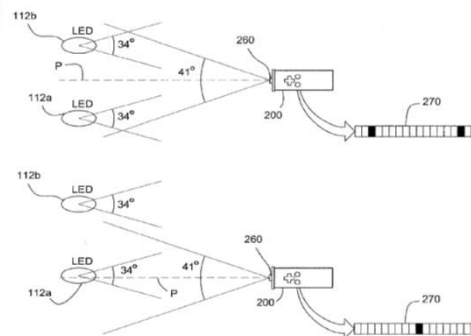
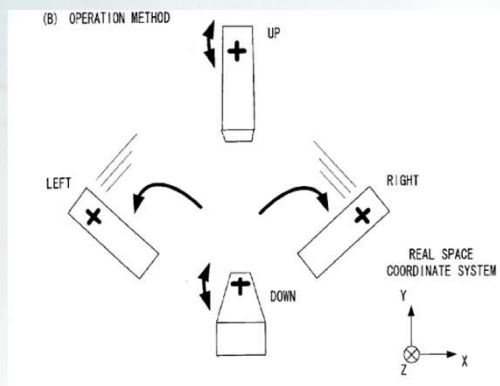


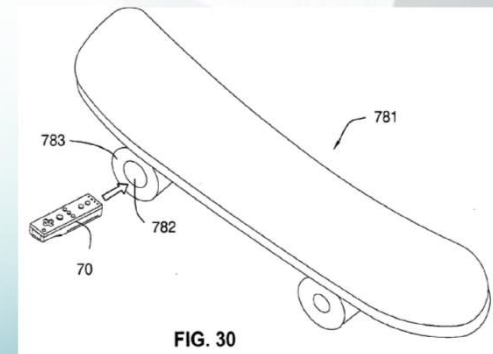
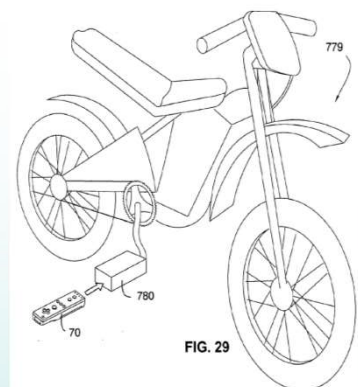
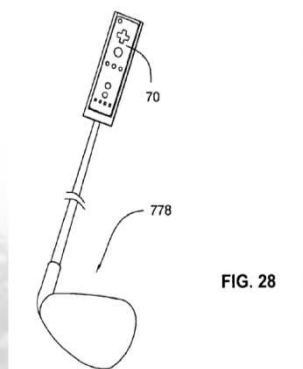
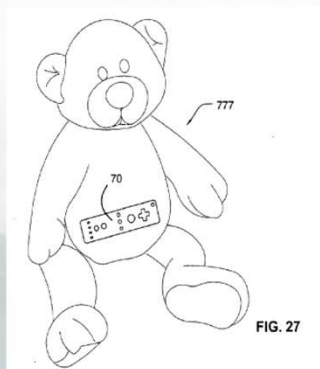
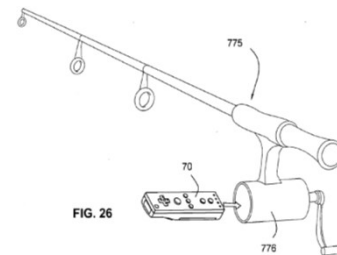
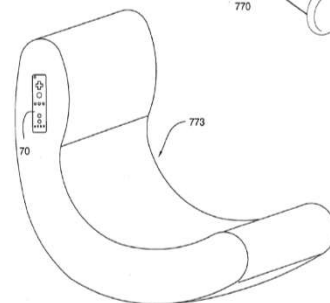
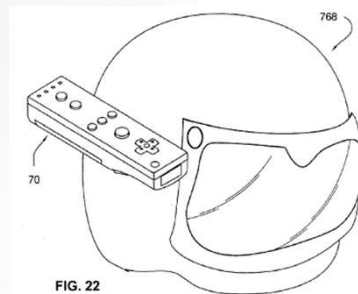
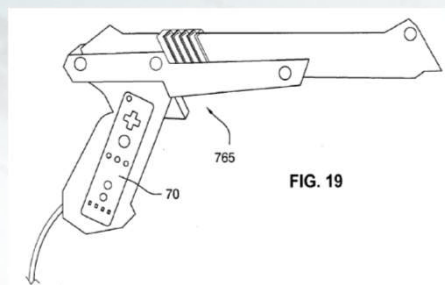
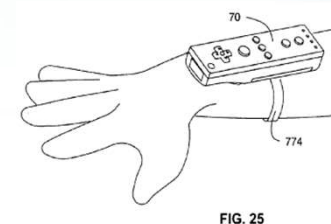
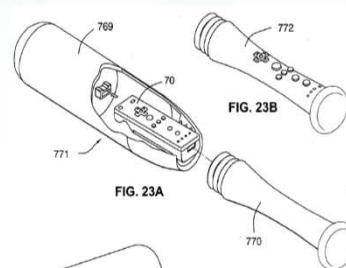
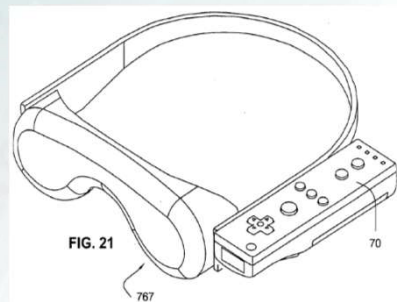
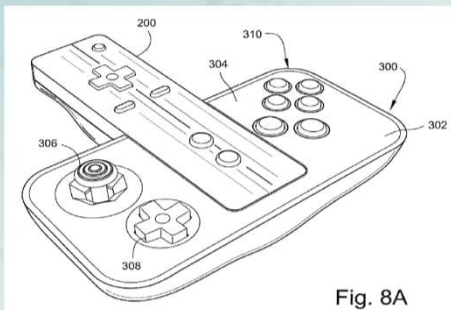
Fig. 5



建立大量衛星專利 來防止主要專利被規避設計

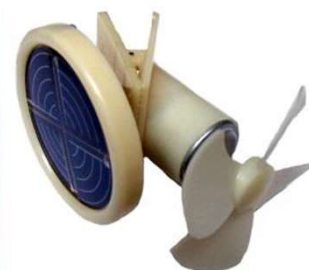
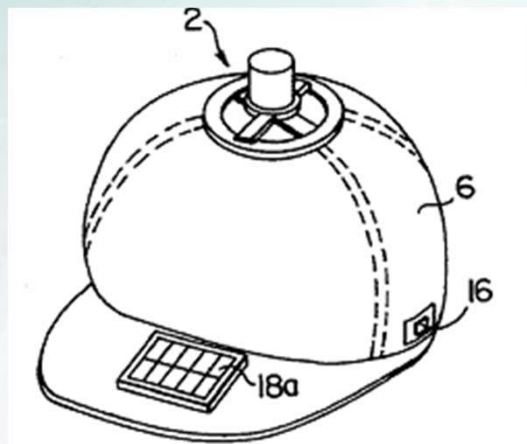
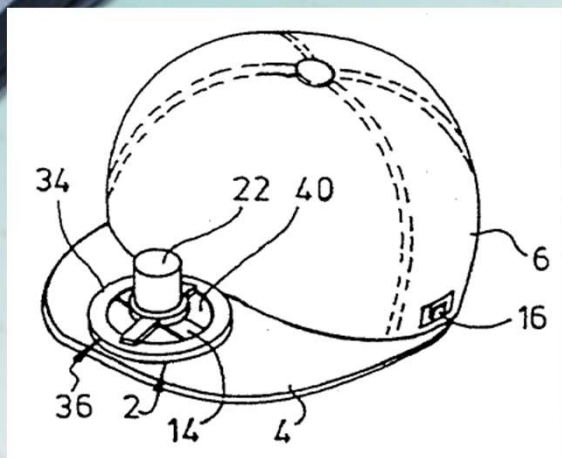


建立大量衛星專利 來防止主要專利被規避設計



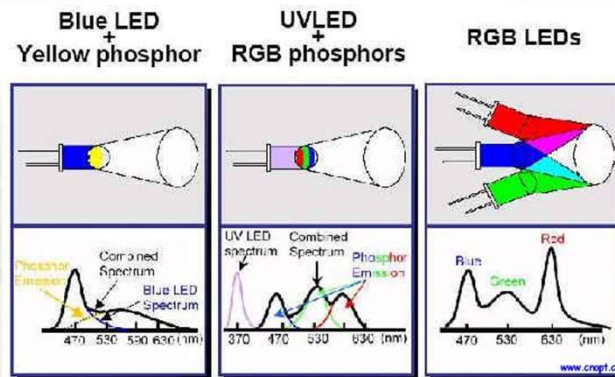
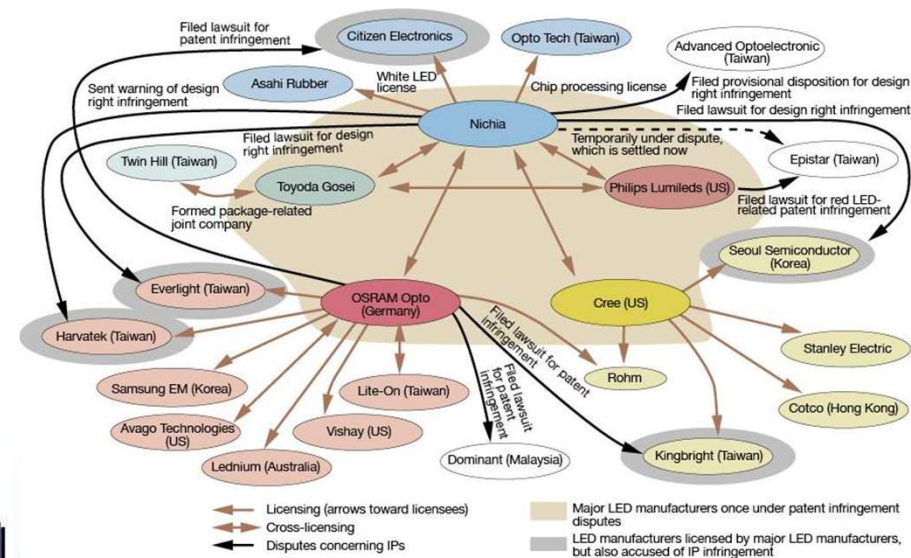
由他人專利的權利要求

尋找規避設計的方向



可專利性無關侵權與否

- 核准取得專利權 \neq 實施時不侵害其他專利
- 實施時侵害其他專利 \neq 無法取得專利權
- 可專利性是 申請專利時 的審查問題
- 侵權與否是 核准專利後 的實施問題
- 申請時 不審查 是否未來有侵權風險



各種白光LED

若專利申請後被核駁

是否代表可專利性不足或說明書寫的不好？

► 影響專利核駁之內在因素：

- 說明書內容存在**格式**上之錯誤（形式核駁問題）
- 說明書內容技術**未能明確及充分揭露**（補充修正/實質變更問題）
- claim包含二個或以上之**不同發明**（發明單一性問題）
- claim顯然**不可實施或欠缺實施之必要技術**（實用性問題）
- claim**相同於單一先前技術**（新穎性問題）
- claim相同於自己先前公開之**論文或期刊**（新穎性問題）
- claim可**由二個或以上之先前技術組合而成**（創造性問題）



若專利申請後被核駁

是否代表可專利性不足或說明書寫的不好？

➤ 影響專利核駁之外在因素：

- 審查官的審查經驗、審查品質及檢索程度
- 審查官對創造性之主觀認定

➤ 正確的專利申請觀念：

- 申請案收到第一次核駁通知是很常見的！
- 申請案沒有核駁就直接核准不一定是好事(範圍是否寫得太窄?)
- 核駁次數多寡與專利之品質或價值無絕對相關性

=>權利要求的撰寫和申請策略會因申請人關注盡早核准或取得較廣範圍而有所不同！



專利概念問題集1

- () 專利權系一種排他權，故專利權人可以排除他人從事以下行為：
making, using, sale, selling, importing 具有專利權保護之發明。
- () 專利權系一種永久之權利，不受有效期限的限制。
- () 小叮噹擁有一件太陽能帽之發明專利權，則小叮噹一定可以製造所述產品。
- () 專利三要件系指：實用性、新穎性及創造性。
- () 中國專利法規定職務上之發明其專利權基本上系歸本單位(雇用人)所有。
- () 下列何者是與專利權相關之屬性：
1. 排他權 2. 智慧財產權 3. 工業財產權 4. 以上皆是

專利概念問題集2

- () 下列何者不是中國專利權之種類
1.發明專利 2.植物專利 3.實用新型專利 4.外觀設計專利
- () 喜洋洋想出了一種手機的組裝方法，想要據以申請專利，請問他可以申請何種中國專利？
1.發明專利 2.實用新型專利 3.外觀設計專利 4.以上皆可。
- () 灰太狼於2003.7.13在中國提出發明專利申請，而在2005.7.13日取得專利證書，請問下列哪一個日期是其專利權期限之終止日：
1.2025.7.13 2.2023.7.13 3.2023.7.12 4.2025.7.12
- () 海棉寶寶之專利包含A,B,及C三限制要件已申請在先且確定核准，若章魚哥於其後申請的專利包含A,B,C,及D四限制要件時，則章魚哥的專利申請是否有機會取得另一專利權？

專利概念問題集3

- () 史努比之中國專利包含A,B,及C三限制要件已申請在先且確定核准，若加菲貓於中國製造包含A及B二限制要件之產品時,則加菲貓之產品是否侵害史努比的專利權?
- () 承上，若加菲貓於越南製造包含A,B,及C三限制要件之產品時,則加菲貓之產品是否於越南侵害史努比之中國專利權?
- () 中國的熊貓發現臺灣的黑熊於臺灣申請了一件遊戲搖杆專利,並已公開超過1年,但發現黑熊未到中國申請,請問熊貓是否可以相同技術在中國申請並核准取得專利?



Thanks !

Q & A

翼勝專利商標事務所
吳家福

ESSEN Patent & Trademark Office

上海、深圳、臺北、台中、高雄



ESSEN