

# 調整多國審查順序 以便獲得有效專利並降低成本

•RYUKA•  
with Free Vision

2018年9月

龍華 明裕  
日本專利師  
美國加州律師

此教材所提供的資訊僅為一般資訊，並非法律建議。由於每個案件都具其特點，在未與個人律師進行諮詢的情況下，讀者不應僅憑此教材的資訊就採取或不採取任何措施。法律隨時發生修改與變動，本教材可能無法隨每次法律的最新修改進行更新。演示本教材不表示與龍華智慧財 產權法律事務所之間有任何客 戶委託關係。龍華智慧財 產權法律事務所不對本教材承擔任何法律責任

最近，美國的專利常常  
在 IPR 中被判無效

這是什麼原因呢？

# 原因：審查官主要用單一語言檢索現有技術

美國專利商標局不能有效地檢索到日語/韓語的現有技術。

日本專利局不能有效地檢索到韓語/中文的現有技術。

當在一個國家授權後，新的現有技術經常在IP5(中, 韓, 美, 歐, 日)被檢索到。

# 後被審查的專利更容易有效 (例如：日本和美國)

如果先在日本被審查

- 日語的文獻被找到，修正申請專利範圍，獲得專利權。
- 然後在美國的審查中，英語的文獻被找到。
- 可以考慮日語和英語的文獻，修正美國的申請專利範圍。
  - **獲得有效的美國專利**
- 可是，在日本沒有考慮到英語的文獻
  - **日本專利是無效的**

反之亦然，如果先在美國被審查的話，美國的專利常常是無效的。

**審查順序很重要！**

# 如何決定審查順序？

例如：要獲得有效的日本專利(最後在日本進行審查)，  
或者  
要獲得有效的美國專利(最後在美國進行審查)

需要考慮到以下因素：

- 在各個國家專利權的重要性
- **申請中的重要性**
- 是否會延續申請/分割申請
- **獲得專利權後，修正專利權的容易性**

# 在日本和歐洲獲得專利後， 也容易限定申請專利範圍

	專利局 程序	難度	時間	代理費 及服務費(US)	損害賠償 追溯到
日	訂正審判	比最終審查意見之後 容易	3個月	1千至3千 <sup>*1</sup> +官費: 1千4	
歐	中央限制	相當於審查	6-9個月	2千至5千 <sup>*2</sup> +官費: 2千2	
韓	訂正審判	通過來自說明書的特徵 進行的限定, 有時會被否 定 ∴新主題	6-12個 月	1千至2千 +官費: 5百	追溯到 原授權日
中	無效程序	只能通過來自其他申請 專利範圍的元件限定			
美	Ex-part Re-exam.	相當於審查	1年 以上	2萬至8萬 +官費: 1千2 <sup>*1</sup>	再授權日

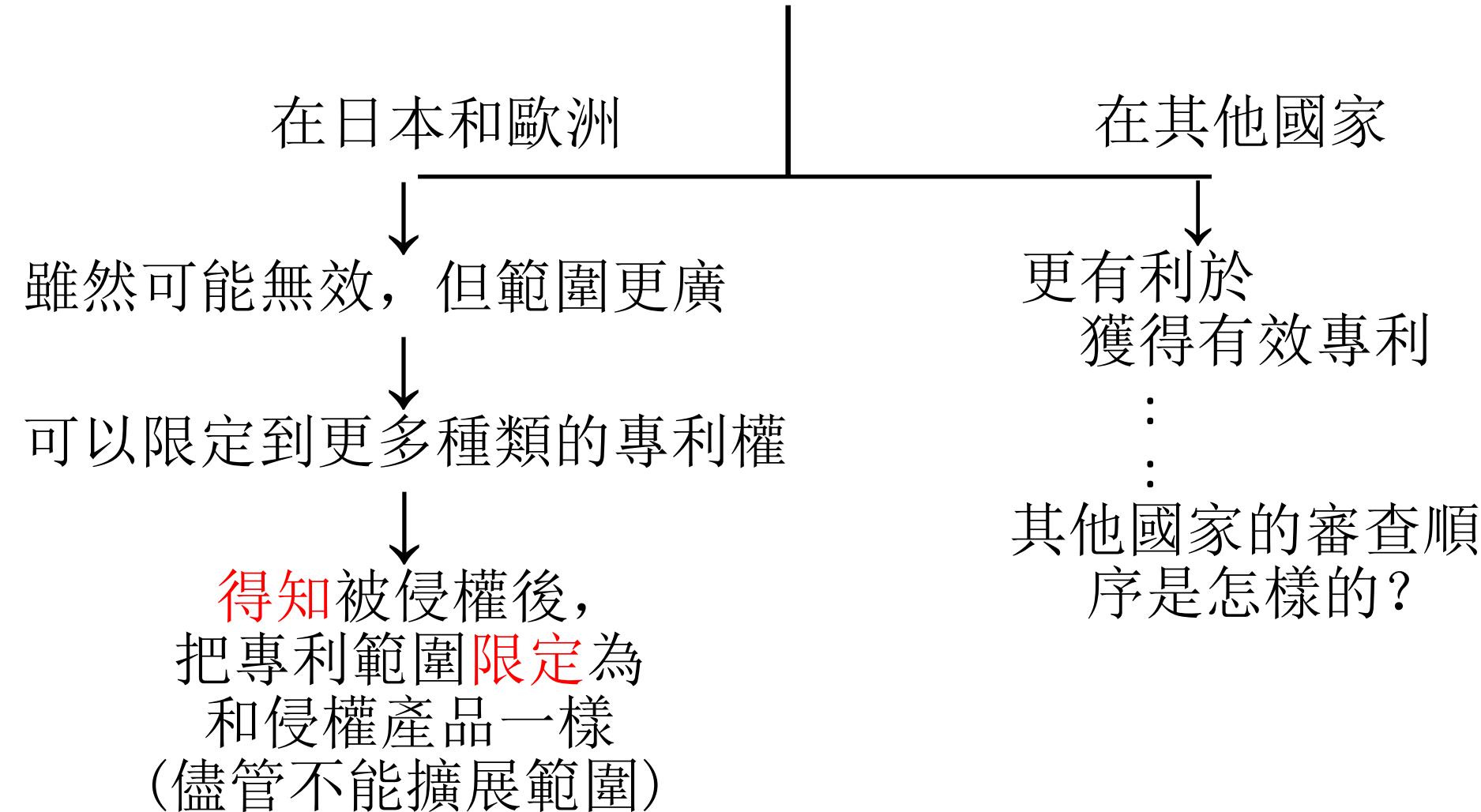
\*1 假設: 大企業, 20項請求項, 1US\$ = JPY114 (2017年3月8日)

\*2 包含權權翻譯費和官方公告費

# 即使不通過PPH也可容易地加速日本和歐洲的審查

	一般代理費 (US\$)	官費 (US\$)	得到首個 審查意見平均 需要的時間
日本	400, 如有現有技術	0	2個月
歐洲	200 (PACE) (10-15% 申請)	0	3個月

# 先完成日本和歐洲的審查



# 根據美國專利法修正，美國審查應放在後面

	美國專利法修正前： Reexamination (In Parte)	美國專利法修正後： IPR
期間	長 ⇒ 法院不等結果	短 ⇒ 法院等結果
無效標準	法院：較高 ⇒ 假設專利有效 判決侵權成立	IPR：較低 ⇒ IPR宣告的2/3的案件 為全部專利範圍無效
有效的 專利	範圍廣的專利 ⇒ 後發現的文獻不太重要	有效專利 ⇒ 後發現的文獻至關重要
美國審查 應該	早於其他國家審查	在其他國家審查之後

\* 取自 1/31/2017

[https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia\\_statistics\\_january2017.pdf](https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/aia_statistics_january2017.pdf)

# 最後使美國（延續）申請接受審查

日本和歐洲



中國和韓國



美國申請  
或美國延續申請

申請加速審查

- 得到範圍廣的專利, 有利於將來的限定
- 得到日本或歐洲查詢准許,  
然後可以利用PPH

修正專利範圍, 然後申請PPH或加速審查

- 發現中文和韓語的文獻

在考慮全部引用文獻後  
修正或增加申請權力範圍  
- 有效的美國專利

# 通過PCT的話，我們如何調整 多個國家的審查順序

- 利用國際檢索
- 利用進入各國的時機

# 如果進入歐洲， 歐洲的补充國際檢索節省成本

(US\$)

國際檢索單位 (ISA)	受理局	英文 國際檢 索費用 (A)	減免			進入實施了 國際檢索的 國家時 A-(B+C+D)
			國家階段 費用 (B)	年費及 代理費 (C)	IDS 於美 (D)	
歐洲的 補充國際檢索	Any	2,300	- 1,300 於歐	- 1,100 於歐	- 300 於美	- 400 進入後， 審查意見也少
歐洲	歐日美	2,100				- 600
韓國	韓美	1,100	- 200 於韓	0	- 300	600
日本	日美	1,400	- 400 於日	0	- 300	700
cf. 美國	美	2,100	- 400 於美	0	0	1,700

取整數US\$100。假設: 15 項專利請求項 (3 項獨立請求項), 大企業, 免去第五年年費 EU820。

自2018年6月起 (上述灰色部分為2017年3月資料),

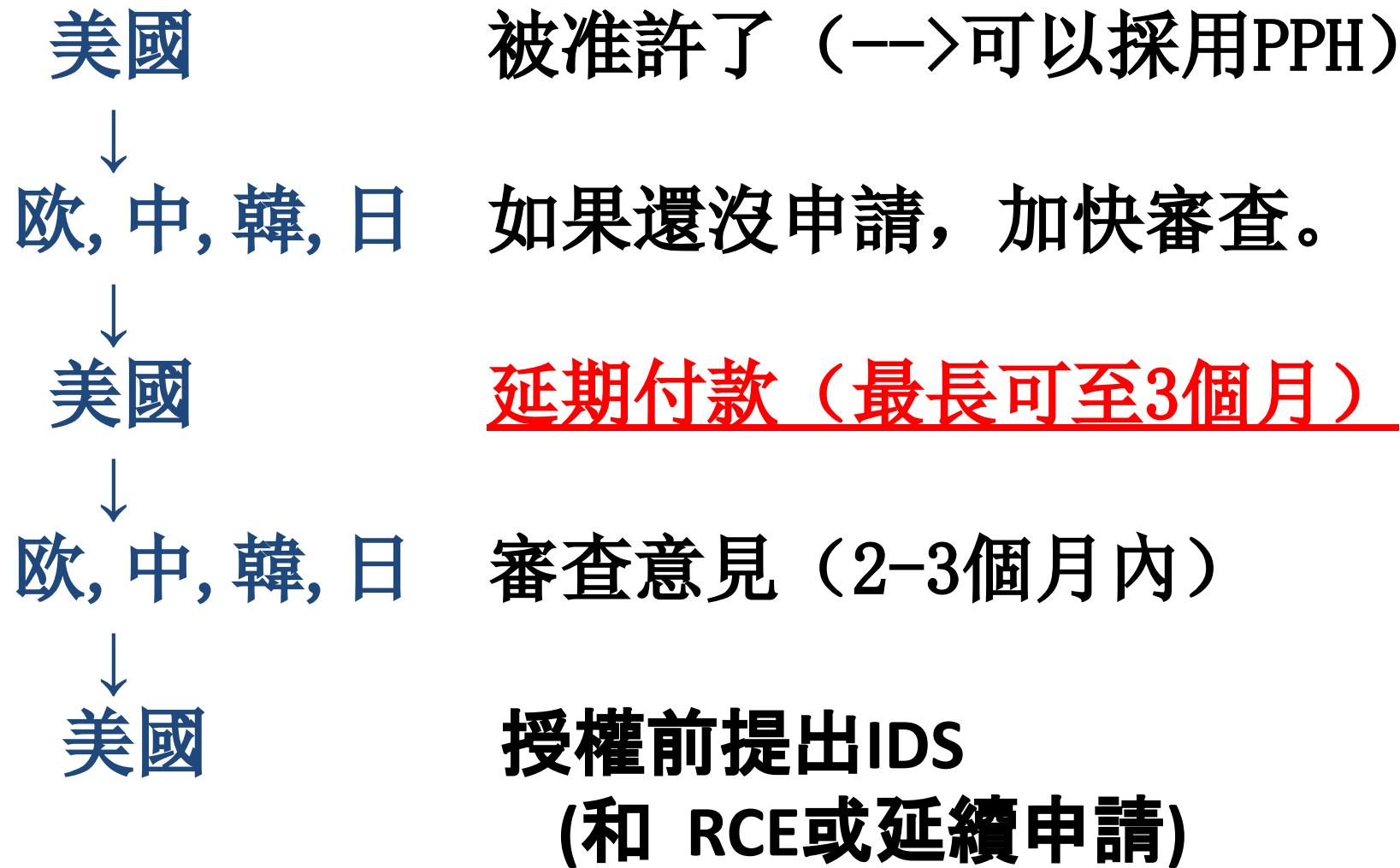
當時換算匯率: 1US\$=JPY114, KWN1152, EU0.941, CNY6.90, CHF 1 = EUR 0.934

# 如果提早進入韓國和中國、 就可以在得到美國首次意見之前完成審查

歐	歐洲的補充國際檢索後，馬上進入和加速審查		
日	馬上進入和加速審查		
↓	申請審查 到授權	調整到早於 美國專利局的首次意見	來源
韓	19個月	提早7個月進入( $19 - 7 = 12$ 個月)	<a href="http://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2013edition/chapter4.pdf">http://www.fiveipoffices.org/statistics/statisticsreports/2013edition/chapter4.pdf</a> 2013
中	22個月	提早10個月進入( $22 - 10 = 12$ 個月)	
↓	進入美國 到首次意見	進入美國 到准許	
美	18個月	25個月	<a href="http://www.uspto.gov/dashboard/patents/main.dashxml">http://www.uspto.gov/dashboard/patents/main.dashxml</a> 2015

如果美國專利局更早地准許了的話，  
我們該怎麼辦？

# 如果美國專利局更早准許？



# 可以在美國授權之前可以獲得審查意見

從PPH申請到審查意見的時間(在歐洲从申请PACE)

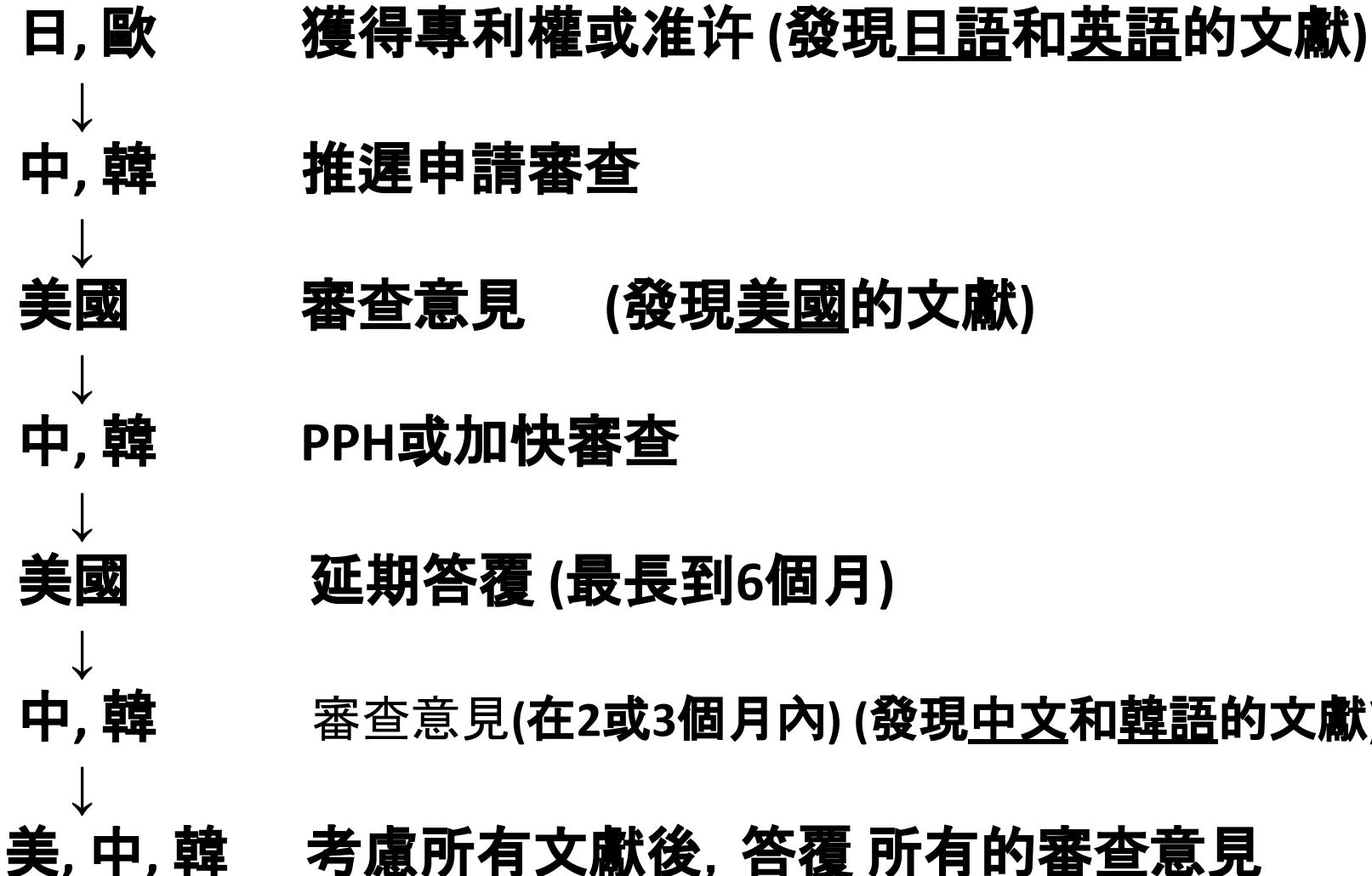
中國	日本	韓國	歐洲
2.7個月	2.4個月	2.5個月	3個月

<http://www.jpo.go.jp/ppph-portal/statistics.htm>

包括PCT-PPH的平均  
期间:2017年7月-2017年12月

是否在美國、中國和韓國都獲得有效  
專利是完全不可能的？

# 為獲得有效的美國、中國和韓國的專利⇒同步申請



# 同步申請的效果

- 難以無效掉的強大專利
- 因為通過一次分析就可以進行多個答覆，從而可以節省時間和金錢
- 可以改善答覆與權利要求中不一致的地方

# 在IP5以外的國家，怎麼辦？

# 傳統的降低費用策略

## 專利局

## 有影響的專利局

泰國、馬來西亞、 越南、印度尼西亞	日本、新加坡（使用ASPEC時）
印度	日本、歐洲的審查和國際檢索
加拿大、墨西哥、 澳大利亞、菲律賓	美國
巴西	歐洲的審查和國際檢索

如果

- 得到了右邊國家專利局的准許
- 把左邊國家的專利權修正為和右邊國家專利權的專利範圍一樣
- 把已經修正的事情，告訴左邊國家的專利局  
⇒ 很少因為創造性發出審查意見（節省費用）

# Global DOSSIER在審查官之間快速共享

## Global DOSSIER:

在Global DOSSIER（自動翻譯成英語）可以看到IP5(中、韓、美、日、歐洲)的申請過程和引用文獻。

## 全世界的審查官都將看Global DOSSIER

- 更多同樣的審查意見
- 更多同樣的答覆（浪費金錢）

# Global DOSSIER使獲得專利權的難度增加

例如(我們的經驗)：

①在馬來西亞申請的專利範圍按照日本授權的專利進行修正。



②美國專利局發現了一個新的參考文獻，從而專利範圍被更多地限定了。



③馬來西亞專利局使用美國的新參考文獻，發現了和美國一樣的意見。

馬來西亞專利局應該是看了Global DOSSIER

# Global DOSSIER的應對策略 — 串聯式審查

日本

提早進入 & 加速審查

歐洲

補充國際檢索，提早進入 & 加速審查或PPH

↓  
韓，中

初步修正 & 提早7-10個月進入 & 申請審查  
較少關於創造性的審查意見，獲得准許

↓  
美國

進入 & 初步修正

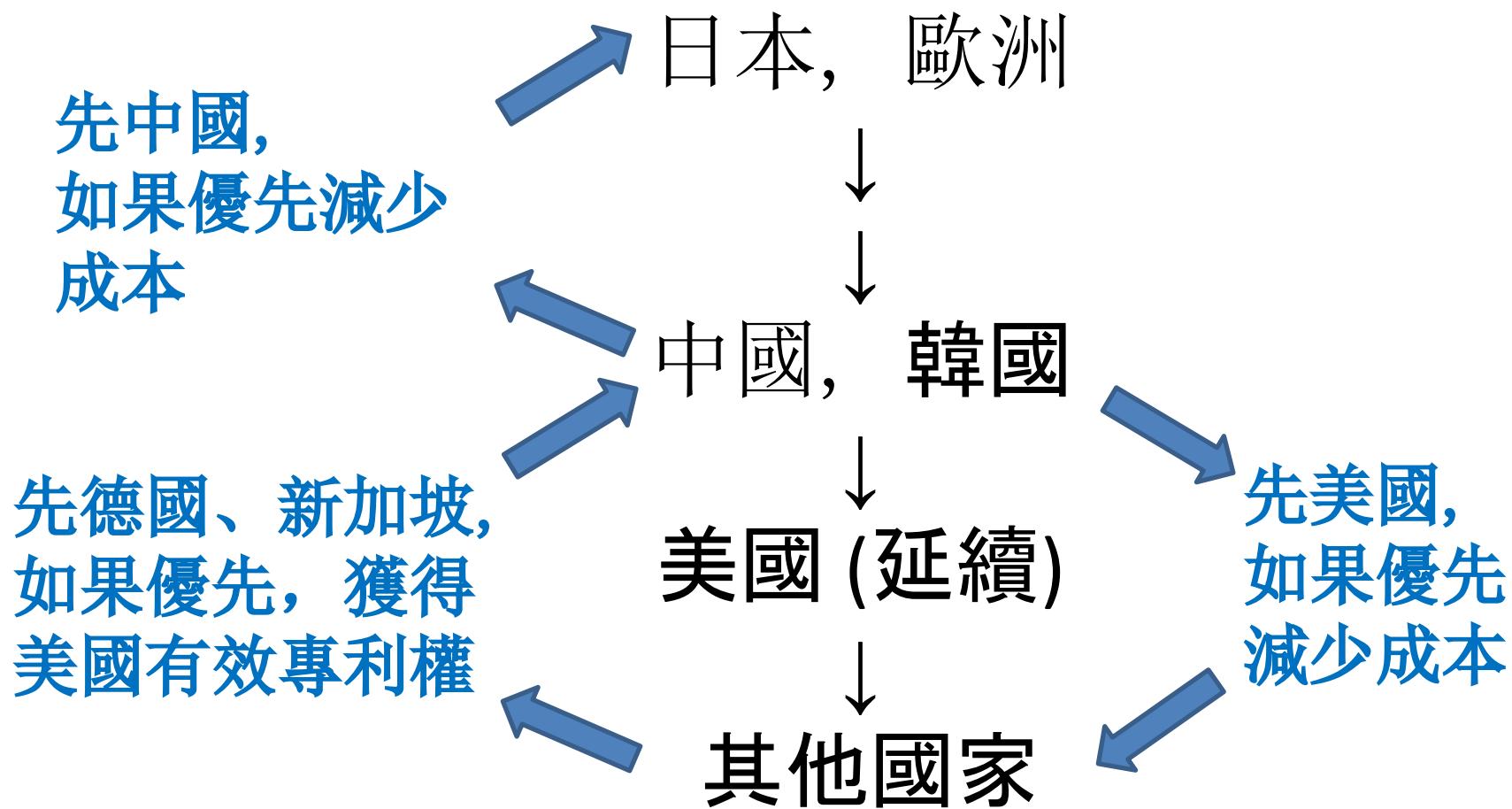
更少關於創造性的審查意見，獲得准許

↓  
非IP5

初步修正 & 申請審查

甚至更少關於創造性的審查意見

# 減少成本和獲得有效的專利權的平衡



# 關於龍華事務所

創業至今有20年歷史  
員工人數為120人(38位代理人)

業內這樣評價我們：

日本知識產權新星獎

*ILASA*

日本排名前五的專利事務所

*Asia IP*

日本排名前十的商標事務所

*Asia IP*

日本排名前二十的專利事務所

*MIP*

日本排名前二十的商標事務所

*MIPs*

我們致力於積極地交流，為了更深入地了解我們的客戶，  
並給出更適合客戶情況的提案。

如果有任何關於在日本的問題，請發郵件到[info@ryuka.com](mailto:info@ryuka.com)。

•RYUKA•  
with Free Vision

# 預備資料：

# 國際檢索費用計算表

(當地流通貨幣)

ISA	PCT 英語檢索費用 (A)	透過視為 ISA 之同一 PTO 之 國際檢索 & 審查費用 (NS)	透過其他4 ISA 之 國際檢索 & 審查費用 (NO)	於國家階段 減少之費用 (B = NO - NS)	進入ISA之國家階段時之 檢索實體費用 (A - B( - C))
JP	JPY 156K	107K (71,000 + 2,400/claim)	160K (106,000 + 3,600/claim)	53K in JP 9,677 in CN	JPY 87K
EP	EUR 1,775	EUR 1,825 (0 search + 1825 exam)	EUR 2,935 (1,300 search + 1,635 exam)	1110 in EP 68 in KR 75 in CN	EUR -305
EP-SIS A	CHF 2059 + 200 (EUR 1955)				EUR -125 (節省費用)
cf. US	USD 2,080	840 (120 search + 720 exam)	1,200 (480 search + 720 exam)	360 in US	US\$ 1,720
cf. KR	KRW 1,300K	562K (143K + 4K/claim) x 0.7	803K (*0.9 via EP-ISA) (143K + 44K/claim)	241K in KR	KW 1,059K
cf. CN	CNY 2,100	2,500	2,500 (x 0.8 via EP,JP-ISA)	0	CNY 2,100

於 2018年6月 (灰色部分為於 2015  
年8月)

假設:

15 項請求項 (3項獨立項), 大企業

源自: [www.wipo.int/](http://www.wipo.int/)

export/sites/www/pct/en/fees.pdf, pg. 4-5

pct/guide/en/gdvol2/annexes/kr.pdf pg.3-4

AnnexJP,I,pg.1

pct/guide/en/gdvol2/annexes/us.pdf pg.4-5

pct/guide/en/gdvol2/annexes/ep.pdf pg.4-5

pct/guide/en/gdvol2/annexes/jp.pdf pg.3 &

pct/guide/en/gdvol2/annexes/cn.pdf pg.4

	至審查結束之 平均期間	於PCT 階段之 追加期間	總期間	第5年年費	對年費之 一般代理人費用	第5年之總費用 (C)
EP	3 年	1.5 年	4.5 年 (第5年)	820	150	970

假設30個月進入放棄實施細則 161/162 EPC 源自: <http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/e/article2.html#2>

# 國際階段的官費

專利局	語言	轉送費(A)	國際檢索費(B)	初步審查費(C)
KR	韓語	KRW 45,000	USD 386	KRW 677,000
	英語		USD 1,114	
KR (申請) / JP (檢索)	日語		USD 616	JPY 46,900
JP	日語	JPY 10,000		JPY 78,900
	英語		USD 1,372	

與國際申請費相同 USD 1367

假設 1USD = JPY110 = KRW1150

源自: <http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf>