

調整多國審查順序 以便獲得有效專利並降低成本



2018年9月

龍華 明裕
日本專利師
美国加州律師

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 ^{*1} +官費: 1千4	追溯到 原授權日
歐	中央限制	相當於審查	6-9個月	2千至5千 ^{*2} +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	
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-parte Re-exam.	相當於審查	1年 以上	2萬至8萬 +官費: 1千2 ^{*1}	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

在日本和歐洲

在其他國家

↓
雖然可能無效，但範圍更廣

↓
更有利於
獲得有效專利

↓
可以限定到更多種類的專利權

↓
其他國家的審查順序是怎樣的？

↓
得知被侵權後，
把專利範圍**限定**為
和侵權產品一樣
(儘管不能擴展範圍)

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

最後使美國（延續）申請接受審查

日本和歐洲



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

中國和韓國



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

美國申請
或美國延續申請

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， 歐洲的補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)，

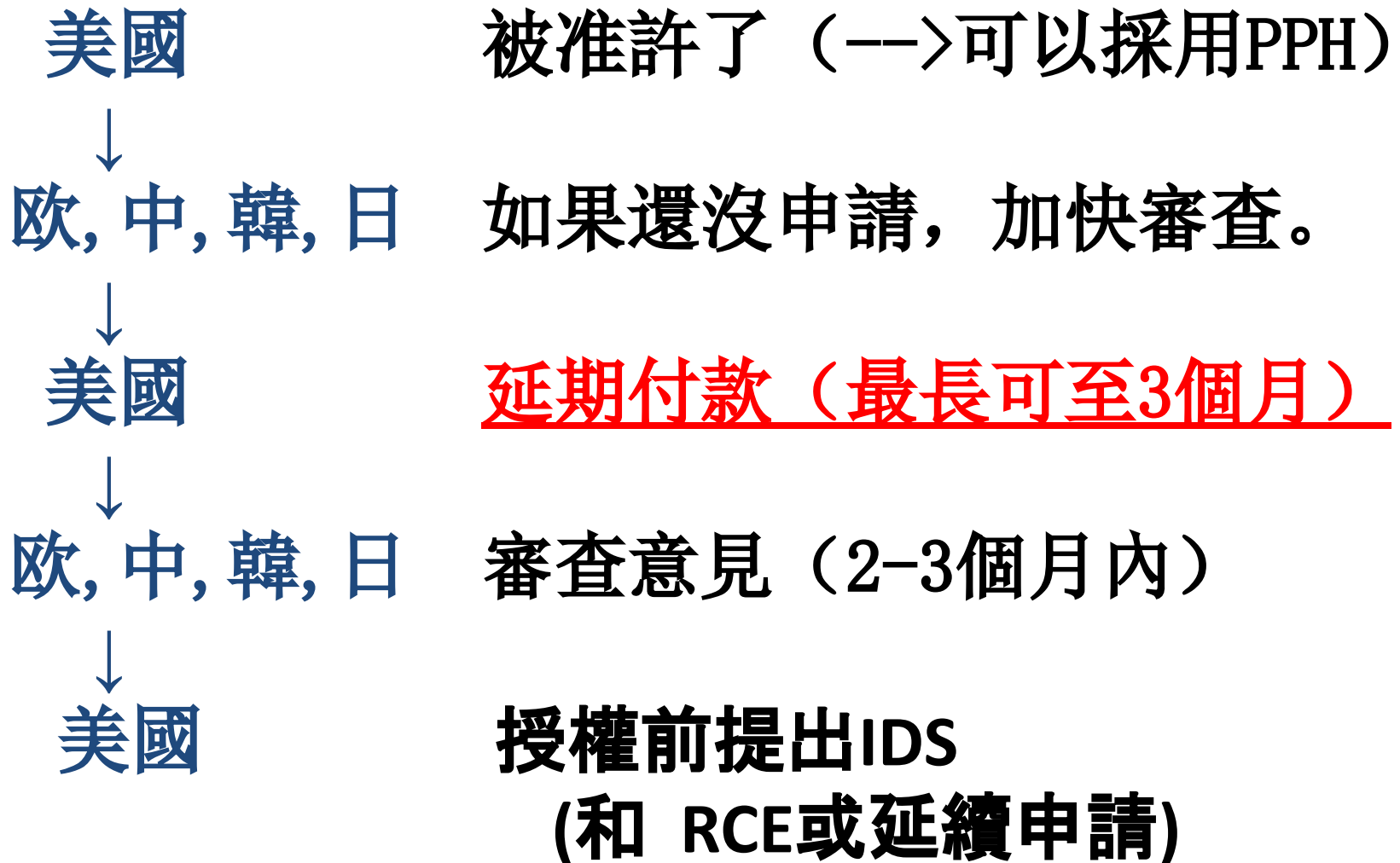
當時換算匯率：1US\$=JPY114, KWN1152, EU0.941, CNY6.90, CHF 1 = EUR 0.934

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)	http://www.fivei poffices.org/stati stics/statisticsrep orts/2013edition /chapter4.pdf (Table 4.2) 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	http://www.uspt o.gov/dashboard s/patents/main.d ashxml 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)

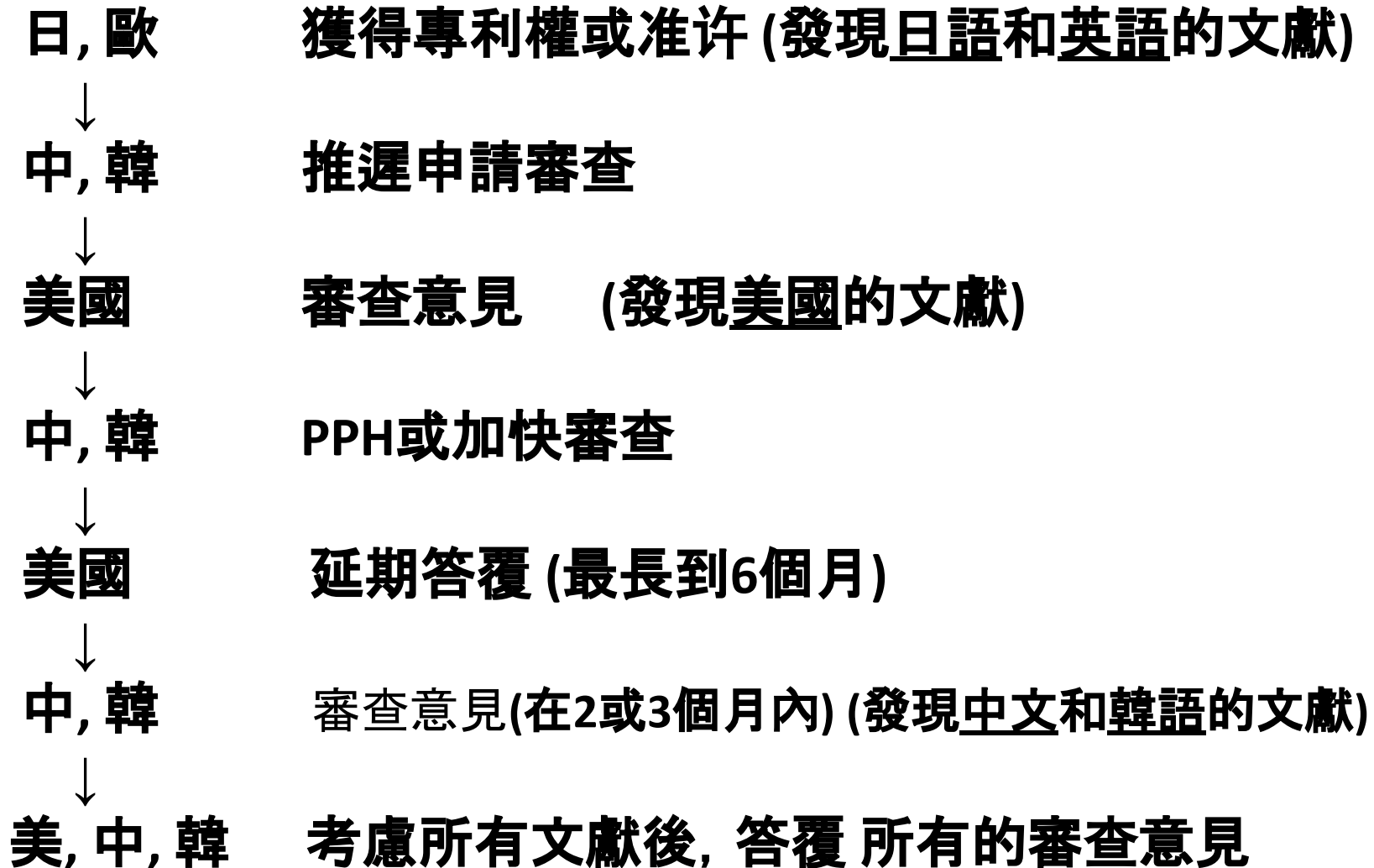
中國	日本	韓國	歐洲
2.7個月	2.4個月	2.5個月	3個月

<http://www.ipa.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
歐洲

提早進入 & 加速審查

補充國際檢索，提早進入 & 加速審查或PPH



韩，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

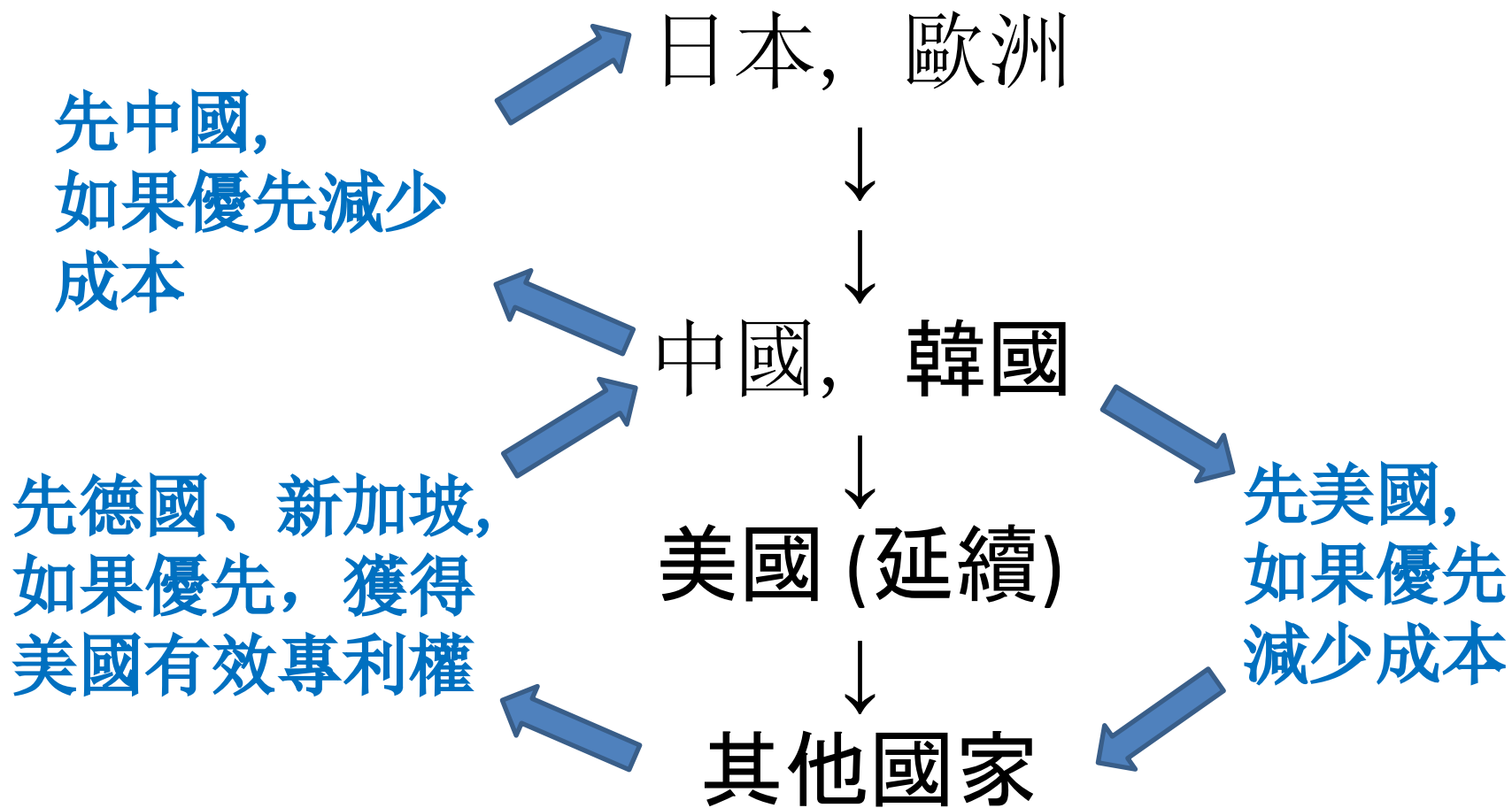


非IP5

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

日本排名前五的專利事務所

日本排名前十的商標事務所

日本排名前二十的專利事務所

日本排名前二十的商標事務所

ILASA

Asia IP

Asia IP

MIP

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。

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	EUR -305
EP-SIS A	CHF 2059 + 200 (EUR 1955)			68 in KR 75 in CN	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/

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	USD 1,372	JPY 78,900
	英語			

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>