

## 從專利成本淺談專利權是否維持

喻幸園、甘丹

### 壹、前言

經濟部智慧財產局將從2002年開始啓用大幅度調整後專利年費，此次經濟部智慧財產局係參考國外專利局專利年費收費標準之後而進行適度調整，依據經濟部智慧財產局新頒佈專利規費收費準則第八條規定，核准之專利從中華民國九十一年一月一日起每件每年專利年費為第一年至第三年，每年新臺幣二千五百元，第四年至第六年，每年新臺幣五千元，第七年至第九年，每年新臺幣一萬元，第十年至第二十年，每年新臺幣二萬元，第二十一年以上，每年新臺幣四萬元，由於調整幅度非常大，因此專利權人對於專利權日後的維持費用，勢必將會成為專利權人日後一筆非常龐大的負擔與開銷，而專利權人是否要繼續維繫該專利權利的價值，則必需重新評估專利成本價值來判斷是否要繼續繳納專利權年費來維持該專利權合法權利。

### 貳、專利權是否續繳維持各項評估

#### 一、從專利成本分析評估專利年費是否續繳維持

##### (一)專利取得成本分析

一項專利權的取得包含了許多不同時期的各項成本費用，而每階段時期所碰到的項目與金額高低亦不盡相同，其分別說明如後：

##### 1.專利案件撰稿繪圖暨申請費

###### A.企業對外委託申請

若企業對外委託專利商標事務所申請則就會有所謂專利代理服務費用，而代理服務費用則包含了專利技術內容撰稿費、專利技術繪圖費，企業在專利申請時除事務所代理費用之外，在專利申請時亦必需支付政府官方專利申請規費，因此專利案件在申請過程中之成本則包含了官方費用以及專利代理人服務費用。

###### B.企業自行撰稿繪圖申請

若企業自行撰稿繪圖專利申請，則其成本就只有專利撰寫人員工資及公司攤提電費成本費用。

##### 2.專利再審費用

當專利經過官方審查，若有前案或其他理由，因故不能核准時，則就必須辦理專利再審並提出專利再審理由書，若企業自行撰寫則所花費成本較低，倘若對外委託事務所辦理，則事務所亦會收取專利再審理由書之撰稿費用，而企業在辦理專利再審時亦必需支付政府官方再審規費。

##### 3.專利訴願費用

若專利再審經審查後因未核准並遭核駁時，若欲繼續維持其專利案件的有效性，則就必須辦理專利訴願，若對外委託事務所辦理，由於訴願並無政府官方訴願申請規費，因此企業所花的成本則只有訴願時撰稿費用。

##### 4.行政訴訟費用

若專利經由訴願程序後仍被駁回後，若欲繼續維持其專利案件的有效性，則其程序就需進行至行政訴訟階段，而在行政訴訟時必須撰寫行政訴訟起訴狀，若企業自行寫稿撰狀則成本費用較少，倘若要對外委託事務所辦理，則事務所必須收取其行政訴訟狀撰稿費用的代辦費，而至於專利行政訴訟程序中並無政府官方規費費用。

##### 5.專利異議答辯費用

當專利人公告核准之後，則必須公告三個月，若公告三個月他人若無異議，則可取得專利證書，若他人認為該專利取得核准係為不當者，則可對該專利提出異議，而取得專利公告權利者，就必需對異議人所提異議理由書來提出答辯，若企業自行撰寫答辯理由書，則無答辯官方費用，若對外委託事務所代辦，則必需支付事務所異議答辯撰稿費用。

##### 6.專利舉發撤銷答辯費用

當專利公告核准之後，若公告三個月若無他人提出異議，則可取得專利證書，當取得專利證書之後，他人仍認為該專利係取得不當，則可對該專利提出專利舉發撤銷程序，而被舉發撤銷專利權人，則必需針對其所提出舉發撤銷理由書提出答辯理由書，若企業對外委託事務所辦理，則事務

所會收取代辦費而幫企業撰寫舉發答辯理由書，而在專利舉發撤銷答辯程序中並無政府官方規費費用。

## 7. 專利證書費用

當專利公告核准三個月後，若無他人異議，則權利人準備領取專利證書，而專利證書則有政府官方規費費用。

## 8. 專利年費

由於取得專利權後，政府給予該專利一定期間的權利保護，因此獲准專利取得專利權後，每年都必須繳納專利年費來維持其合法的權利，而專利年費每年的費用都不相同，因此專利年費在專利的成本中佔有很大的比重。

## 9. 專利檢索費用

當每件專利申請之前，都應先檢索該專利之前是否已有相同或近似的前案，如此可避免因技術的相同或類似，而使得該專利在申請時遭到核駁不准，而在資料檢索過程之中對於國內、國外都需花費專利檢索的費用，來確保日後所申請的專利技術其具備有新穎性、進步性、實用性，如此可避免專利申請前因未檢索到相同或近似前案，而遭到核駁的專利申請費用，因此在專利成本分析中亦應該包含專利前案各項檢索費用。

### (二) 專利管理成本分析

#### 1. 專利管理費用

由於專利必需靠管理去追蹤專利是否需繳年費、合法權利狀態是否存在、是否有遭他異議舉發、是否有專利訴訟進行等，都必須加以管理追蹤，因此會有管理上的成本及管理人員的管理費用。

### (三) 專利其他成本分析

#### 1. 專利訴訟費用

在專利成本中對於專利訴訟費費用控管亦非常重要，因為要維持專利訴訟正常運行，其必需將龐大專利訴訟費用成本計算在其中。

因此，在一件專利成本中其就包含了專利申請費、專利再審費、專利訴願費、專利行政訴訟費、專利異議撤銷答辯費、專利舉發撤銷答辯費、專利證書費、專利年費、專利檢索費、專利管理費用等各項成本費用。所以當企業在計算該件專利

真正花費的成本費用時，不應只計算申請費，而其他費用亦應該計算進去。專利成本對於企業的费用控管非常重要，因為要維持一件專利的合法有效性，必須花費許多精神與物力來保障其權利的維持，也因此為何專利權人在花費許多資金維護後，最後必須向其他的廠商收取專利權利金來平衡其所花費各項專利支出，所以以企業應該製訂一套標準規範來回報公司是否要繼續維持其專利的有效性。

### 二、從專利各項關聯性來評估專利權年費是否續繳維持評估

#### (一) 專利權之產品是否仍為公司有繼續量產的產品

由於公司每推出新產品時都會有一定的週期性，經過一段銷售時間後則產品就會被淘汰並將由更新產品來取而代之，而舊有產品則繼續藉由專利權技術來繼續保護產品市場的獨佔性而避免他人仿冒，由於淘汰產品因市場需要因此公司仍會階段性繼續少量生產，而公司亦有可能會持續銷售一段期間後才會正式停產，因此若運用在此產品上的專利權之年費維持費用，則就必須繳納以便日後能繼續維護該產品專利技術之權利。

#### (二) 該專利權日後是否具有主張他人侵權的價值

茲因專利權取得後的專有期間很長，而專利權申請取得亦非常困難，若研究該專利後，認為該專利為基礎性專利，日後他人仍有侵權的可能性，則該專利權年費維持費就應繼續繳納，以便於日後在主張他人侵權專利訴訟時，就可主張該專利權係為合法有效，因此若他人專利侵權確定，則專利權人可主張侵權賠償金，而侵權賠償金的金額將會比專利年費價值高出許多。

#### (三) 該專利權日後具有與他人交互授權的價值

在專利糾紛談判中，企業專利數量的多寡及專利權是否具有極高的價值就會變的非常重要，若企業內部研究該專利之後，認為該專利日後有仍有與他人專利作交互授權的可能性時，則該專利年費維持費就應繼續繳納，如此方便企業在日後專利糾紛談判中可作談判籌碼之一。

#### (四) 產品上仍有專利權號碼標示者

由於若要主張他人故意專利侵權時，專利權

人往往會在產品上標示專利證書號碼(依我國專利法第八十二條規定，發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之，其未附加標示者，不得請求損害賠償。)以便日後他人有專利侵權時，可作為他人故意侵權的證據理由之一，由於專利維持費必需繳納後，方能在產品上合法標示，(依我國專利法第八十三條規定，發明專利權人或其被授權人或特許實施權人登載廣告，不得逾越專利權之範圍。非專利物品或非專利方法所製物品，不得在廣告、刊物、物品或其包裝上附加請准專利字樣，或足以使人誤認為請准專利之標示，若違反此規定則依專利法第一百三十條規定，將處六月以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五萬元以下罰金。)因此專利權人若專利年費並未繳納，而專利權人仍繼續使用專利權號碼標識在產品上，此將觸犯我國專利法有關專利權標識之相關規定，因此專利權權利人必須要時刻維持專利權之有效性，日後才不會發生專利權權利已喪失，而企業仍繼續在產品上標示專利號碼之違法行為。

### (五)專利權之種類分類及屬性性質判斷是否繳納維持費

專利權種類屬性性質其包括有技術層次較高的發明，技術層次屬中之新型專利及技術層次屬性較低之外觀新式標專利，因此企業在判斷專利權是否要繳納專利年費時，若該新式樣專利權產品已無量產及停止販售，則可考慮該新式樣專利是否需有繼續繳納年費來維持其專利之有效性，而企業所取得發明專利權及新型專利權，其技術層級較高取得權利不易，因此企業應於內部來建立如下評斷標準來評核是否欲繼續維持其合法權利而繳納其專利年費。

#### 1.專利屬性與專利年費控管

##### (1)專利年費的控管

由於專利年費金額和專利的數量成正比，因此專利數量越多的公司其專利維持費亦相對會越高，如此每年專利年費的控管就變成一項很重要的工作，例如：公司若取得三百多件專利時則一件專利的年費若為五千元的話，則每年的

專利年費維持就要花到一百五十萬元，如此高額的專利維持費對一個公司而言是筆非常龐大的負擔，所以企業的控管的機制就變成非常重要的工具。

#### A.選擇留下重要性專利

若企業專利數量很多，當其專利取得後如何能將其分門別類並選擇適合的專利留下，則是企業內部一門很重要的學問，一般公司在初期時都會儘量以專利數量取勝來累積龐大的專利資產，故當取得專利數量多時，則可將其分門別類如下：

##### a.功能基礎性專利

此專利係準備日後攻擊他人取締仿冒所使用的專利，因此對於專利範圍的主張上以及專利權利的大小就成為專利價值評估的重要一環。

##### b.週邊性專利

此專利技術多為改良一些結構所取得，因此該專利技術層級為中等，此專利日後可作交互授權所使用的專利。因此，公司對於週邊性專利取得應該是最多才是，故對於結構性的專利技術應為最多，且其技術性範圍的界定更應廣泛，如此才能達到包圍基礎性專利功能。

##### c.系統型專利

在一般的專利屬性中，系統型的專利包含的範圍會較廣泛，由於該專利大多係由許多零組件裝置所組合成，因此，在專利範圍的擴張保護就變的非常重要，由於其界定在系統的功能連接，故日後在主張專利權利時所能延伸出他人產品侵權的可能性會較高。

##### d.零組件專利

零組件專利的申請是為了防範他人日後對自己主張專利權時，可利用零組件專利分割方式來保護自己的產品，若他人零組件廠商在主張專利收取權利金，則對於日後與他人作專利交互授權時亦有較大的助益。

##### e.延伸性專利

由於許多專利技術都是以現有的基礎架構來作延伸，因此對於專利技術延伸就變為非

常重要的專利技術，一方面可加強保護原有技術的特點，日後亦可防止他人將自己的專利作再次延伸取得保護，而喪失些主導的權利以及主控權。

## 六、專利權已授權他人使用者

由於專利權可授權他人使用收取權利金，而專利權人在授權他人使用時多會與被授權人訂定授權合約來收取專利權利金，倘若於授權人在合法授權期間，若專利年費未繳納而喪失其權利，則對於被授權人一方，則已無權利需繼續繳納專利授權金，因此專利權人所授權專利的合法有效性就變得極為重要，如此可必免日後與被授權人在授權上的糾紛。

## 七、專利權已抵押貸款者

由於專利係為無形財產權，而其亦為具有高度價值的權利，倘若專利權已質押給他人或向銀行貸款者，則該專利權之年費就必需繳納繼續維持其專利權之有效性，否則若專利權利因年費未繳納而喪失其權利者，則對於取得該權利質押者則其損失利益非常大之外，且雙方亦會產生另外的權利糾紛。

## 八、與他人共有專利者

許多專利權之專有權利人其並非為單一公司或單一個人所擁有，若專利權之權利人為數人共有者，則其專利每年年費維持費用就必需視情況，必需經由共有人討論同意是否要保有該專利權之合法性，進而繳納專利年費來保持該專利之權利。

## 九、遭撤銷中的專利

當專利權人取得專利證書之後，他人認為該專利若取得為不當者，則可透過撤銷的程序對該專利提出舉發之撤銷程序，由於在舉發撤銷程序中，專利權人必需提出答辯替該專利來合法保有其應有的權利，倘若該專利已喪失係因年費維持費並未繳納，則即使該專利並未遭他人撤銷，則該權利亦已因年費未繳納而喪失其專有權利。

## 十、在訴訟中專利

通常在訴訟中的專利，大都多是使用專利權在對他人侵權提起侵權訴訟，因此專利權利是否存在就會對訴訟是否勝利就會有決定性的影響，

故在訴訟中的專利對於權利是否維持則為非常重要的關鍵因素，因此專利權人為避免專利權喪失進而無法使用其專有權利，故在訴訟中的專利就必須要維持其合法專有權利，否則此點會極容易會成為別人訴訟中所攻擊的把柄及嚴重缺失外，即使專利權人訴訟勝利卻因年費未繳，則其亦無法主張專利侵權賠償金。

## 參、結語

企業專利年費是否繳納維持專有權利，可從上述方式來評斷其專利價值後，再判斷是否有維持，如能將龐大專利年費維持費來取代成為新專利申請費，進而可多取得一些新技術的專利權，因此無論是權利範圍的大小及對新專利權利保護的主張以及擴張，都較能較舊的專利有效及範圍較廣，如此可替代一些垃圾專利的年費繳納，故企業內應積極設立年費繳納評估辦法來討論該專利是否要維持，而另一方面在可從下列方式來進行專利監控：

### 一、每年編製專利費用預算

企業應該將專利申請費、專利訴訟費、專利維持費及專利撤銷費用等各項費用，都應提報出預算制度，有了專利費用預算制度，則企業管理部門就可以充份的來運用提撥日後所需要的經費來繳納專利所需的各項費用，如此企業每年有充份的專利預算可使用，對於專利案件的掌握亦較有充份的主導權，如此也能避免日後專利各項費用無法支付的情形。

### 二、定期檢查專利權內容權利是否完整

專利技術會隨著歲月的流逝而不斷的更新，而舊有專利權內容是否亦要隨著新技術改變重新申請，則必須詳細研讀所取得專利權的相關細節與內容，若專利說明書或專利範圍對某一項權利技術保護的不夠完善，則就必須檢討是否需要以新的專利案補來充申請新技術或延伸出技術，以便更能加強原專利權的價值與權利強度，故企業日後無論是要交互授權，亦或是向他人索取專利權利金，則對於專利是否完整都將是日後評論其價值的重要一環。

### 三、他人專利侵權比例評估分析

在專利價值分析中，他人是否會侵權評估分析亦佔有非常重要的比重，一個好的專利他人才會有侵權的可能性，如此在專利申請中如何將未來欲發展的技術也能有效保護於權利之中，其就是專利好壞的重要指標。

### 四、專利權價值分析評估

在分析專利權內技術分析時，很重要的是該專利技術產品上所佔的比例及使用程度，通常專利技術價值高的技術對於新產品所使用技術的範圍較會容易擴及到該專利技術內容，因此從專利說明書中的實施例，亦可觀察出該專利實施的範圍與權利規模大小，而在專利名稱價值分析評估中，一個好的專利在專利名稱定義時，會將其定義的非常中性及通用，如此較不會因為專利名稱的狹隘，而影響其日後主張權利時範圍擴張的解釋，因此適時對於專利技術價值分析及專利價值重新鑑價，對於日後專利價值度將會大幅度提升。