

# 評估現有金融專利對保險業可能之影響與因應策略

朱政龍

## 一、專利介紹

### (一) 專利是將發明轉換為財產權的制度

專利權為一種無體財產權，並且專利權是經由國家的專利專責機關(台灣為經濟部智慧財產局)依據專利法規及相關法定程序審查後，認為專利申請人所提出的專利申請符合專利法之規定而授予專利權人的一種專有權利，即在一定的法定期限內，可禁止他人未經其同意而在商業上實施其專利的權利。

因此，專利權在實施上具有一定的法定效力，並且在某種程度上，可以從專利權的效力歸納出專利權的一些特性：

#### 1. 公開性：

我國專利種類共分為發明專利、新型專利以及設計專利等三類，但無論是哪一種專利皆需在取得專利權後，將專利說明書中所記載的內容公諸於世，讓他人能夠瞭解專利說明書中所記載的技術內容，並且可據以實施，同時讓他人可以得知專利權人所獲得專利權的技術特徵(即申請專利的範圍與內容)，藉以避免他人重複投入研發經費而造成資源的浪費，並藉此提升相關產業的競爭力，以符合專利法的立法目的。

#### 2. 時效性：

專利權只在專利法規定的期限內有效，並且在法定期限屆滿後自行消滅。當專利權消滅後，其技術便成為公有領域的共同財富，讓任何個人或單位都可以無償地使用。

#### 3. 排他性：

如前所述，專利權是由國家所授予的專有權利，可稱之為排他權。專利權人在取得專利權後，可以享有下述的權利：

發明專利權人，其可能享有方法及(或)物品的專利權。

方法專利權指的是享有專有排除他人未經其同意而實施(依專利法第 58 條第二項指的是『使用該方法』及『使用』、『為販賣之要約』、『販賣』或為上述目的而『進口』該方法直接製成之物)之權。

物品專利權則是享有專有排除他人未經其同意而實施(『製造』、『為販賣之要約』、『販賣』、『使用』或為上述目的『進口』該物品)之權。

新型專利權人，則僅享有上述物品的專利權。設計專利權人則是享有專有排除他人未經其同意而實施(『製造』、『為販賣之要約』、『販賣』、『使用』或為上述目的『進口』該設計或近似該設計專物品)之權。

#### 4. 地域性：

目前世界各國的專利制度是採用屬地主義，即一件專利申請案是否准予專利權，端視專利申請人所提出申請的國家的專利專責機關的審查結果而定，因此其最終獲得的專利權只能在核准這件專利的國家中主張權利，而不能在其他國家或地區享有專利權。(引用自：經濟部智慧財產局，專利權 Q&A)

申請人只要備齊申請書、說明書及必

要圖式，並提交至專利專責機關，即完成專利申請，並可取得法定申請日。專利法第 25 條、第 26 條明文規定，說明書需載明的項目有：發明名稱、摘要、發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方式、圖式簡單說明、申請專利範圍、圖式。

下表為台灣各類專利申請類型的定義、審查方式、保護期間與權利穩定性之比較：

種類比較項目	發明專利	新型專利	設計專利 (只保護外形)
定義	利用自然法則的技術思想創作	利用自然法則的技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作	物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面。
審查方式	請求實體審查制 (美國：逕審制；台灣日本大陸：可以先不請求審查)	形式審查制	實體審查制
保護期間	申請日起 20 年	申請日起 10 年	申請日起 12 年
權利穩定性 (有效性)	相對較穩定	相對較不穩定	相對穩定

所謂的形式審查制度，是針對專利說明書判斷是否滿足形式審查要件，並不針對專利申請案的實質技術方案做審酌，只要遞交的申請文件填寫內容符合專利法及相關法令規定，即可獲准專利權。

實體審查制度，則是針對專利申請案的實質技術方案進行審閱，審查委員必須進行先前技術的檢索，方得以判斷該專利申請是否具備「可專利性」。

由於形式審查制度的審查時間較短，申請人取得專利權的速度較快，符合產品週期壽命較短的需求。但也因為形式審查

制度的專利類型並未經過審查委員的實質技術方案的檢視，因此獲准後的專利權強度，容易受到社會大眾的挑戰。(專利法第 119 條的舉發制度)

所謂的「可專利性」，指的就是授予專利權的三個要件，分別為：產業利用性、新穎性與進步性。實體審查的順序為：產業利用性→新穎性→進步性。

產業利用性：或稱做實用性(usable)。只要申請人提出認為有用的看法，並且能應用在廣義的產業領域，與是否具備市場價值，或是實務程度無關。

新穎性(novelty)：申請前，專利申請的技術方案未見於全世界(worldwide)的刊物、或公開使用、或已為公眾所知悉。世界上任何地方、任何語言或任何形式，如書面、電子、網際網路、口頭、展示或使用等形式，只要在申請前已經公開，皆構成該專利申請的先前技術。

其中，實體審查的基準日係以申請日為準，新穎性的判斷只容許「一對一」的比對。也就是說，不得將多份先前技術的對比文件組合，進而與該專利申請進行技術方案的比對。

進步性：或稱做非顯而易知性(unobviousness)。進步性的定義一班認為係指「不是熟習該項技術領域者能輕易想到的效果」。

與新穎性的技術比對不同之處在於，進步性的判斷可容許「多對一」的比對。也就是說，可以將多份先前技術的對比文件予以組合，進而與該專利申請進行技術方案的比對。

此外，考慮是否授予專利權亦有說尚有第四個要件者，即可據以實施性，或稱致能性(enablement)。

可據以實施性的定義：說明書內容應明確且充分揭露，使相關領域之技術人員能瞭解內容並據以實施。申請專利範圍內容必須為說明書及圖式所支持。

其中，若是專利說明書的揭露範圍小於申請專利範圍的內容(claim scope)，則申請專利範圍得不到說明書的支持，而不具備可據以實施性。反之，若專利說明書的揭露範圍大於申請專利範圍的內容，專

利說明書額外揭露的內容將視為貢獻給社會大眾無償地瞭解，而無法獲得專利權所賦予的法律效力保障。

(引自：鄭裕涵，專利概念與專利制度介紹，眾律法律事務所 2012-01-06)

## (二) 發明財產權化的優缺點

優點：

1. 提供發明人持續創新的誘因：專利制度就是將利益的燃料添加到天才之火上。
2. 便利發明成果之流通與交易：專利制度的早期公開制(專利法第 37 條)
3. 吸引投資與創造就業：促進產業良性競爭，提升人類文明。
4. 抑制仿冒與剽竊：提供權利人於權利遭受侵害時有救濟之管道。(專利法第 96 條以下)

缺點：

1. 增加交易成本：若不慎買到專利侵權商品，有違法之風險；且專利制度使得商品流通的難度增加(Ex. 邊境管制措施、專利權人以主張權利的手段限制商品交易、流通)
2. 專利權核准若過於浮濫，可能增加權利人濫用權利之機會，反而抑制創新(Ex. 累積過多無效專利、專利蟑螂濫用專利權利)
3. 若政府放任專利權人濫用權利，可能造成不公平競爭，須有配套(Ex. 專利法第 87 條以下之強制授權制度、同法第 59 條以下專利效力不及之項目等)
4. 增加企業經營成本：專利佈局需要長期人力與財力的投入。

## 二、專利制度對創新與競爭層面所帶來的效益與成本

影響層面	利益	成本
創新	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 創造研究與發展誘因</li> <li>• 促進創新想法的傳播與普及</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 抑制新想法與新發明的組合運用</li> <li>• 增加交易成本</li> </ul>
競爭	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 促進資產有限的小企業利用專利獲取利益</li> <li>• 使技術領域的創新知識可以透過專利形成交易市場</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 產生短期的獨佔；也可能在網路產業形成長期的獨佔(所以美國目前傾向限縮金融網路科技的專利申請)</li> </ul>

(整理自：台灣國際專利法律事務所，陳定富工程師講義)

## 三、台灣現行金融專利概況與對保險業之影響

### (一) 台灣金融專利前 10 名申請人(至 2016/3/21 止)

排名	申請人/申請件數(核准件數)	排名	申請人/申請件數(核准件數)
1	喬美國際網路/77(44)	7	中國信託/9(3)
2	三竹資訊/45(37)	8	中租迪和/8(6)
3	神乎科技/18(6)	9--13	良忠僕科技/7(7)
4	鴻海精密/12(0)		精業股份/7(6)
5	台灣科技大學/10(2)		通用資本/7(6)
6	沖電氣工業(JP)/9(6)		寶碩財務/7(2)
			奇唯科技/7(1)

(整理自：台灣國際專利法律事務所，陳定富工程師講義)

### (二) 對保險業(金融業)之影響

#### 1. 創新客戶服務之內容與方式：

- (1) 產險將由過去被動式/單向式的產險概念，朝向互動式/主動式的產險商品。
- (2) 透過創新科技與服務流程，保險的功能將逐步由「損害填補」朝向「降低或避免損害發生的機率」。
- (3) Ex. 汽機車裝置追蹤晶片，透過大數據分析可警告車主避免將車停放在易失竊、易淹水的地點或路段，降低失竊率；或行經高車禍肇事率的路段會主動警告駕駛小心，進而減

少理賠金額；汽機車加裝酒駕檢驗裝置，通過酒測值才能發動汽車；其他例如物聯網保單用穿戴裝置紀錄被保險人的運動習慣，健康或不吸菸的人的保費可以降低…

2. 若必須使用到的部分創新是他人(其他公司)的專利，則必須負擔權利金或被迫採用該公司的產品與服務。
3. 保險(金融)業的專利布局如何？保險業如何從專利中獲取真正商業利益？專利布局需引導出企業所要達成專利經營上的目標。專利布局包括廣義與狹義，廣義來說包括六種布局模式，即特

定的阻絕與迴避設計 (ad hoc blocking and inventing around)、策略型專利 (strategic patent)、地毯式專利佈局 (blanketing and flooding)、專利圍牆 (fencing)、包繞式專利佈局 (surrounding)、組合式專利佈局 (combination)，亦即從競爭角度所研擬的專利策略。

狹義來說，則包括專利在不同國家、時間與技術產品領域之專利組合而言。基本上，這六種都是指競爭者可以定義清楚的布局模式。在這些模式中，一件專利就是一個棋盤中的黑子或白子。至

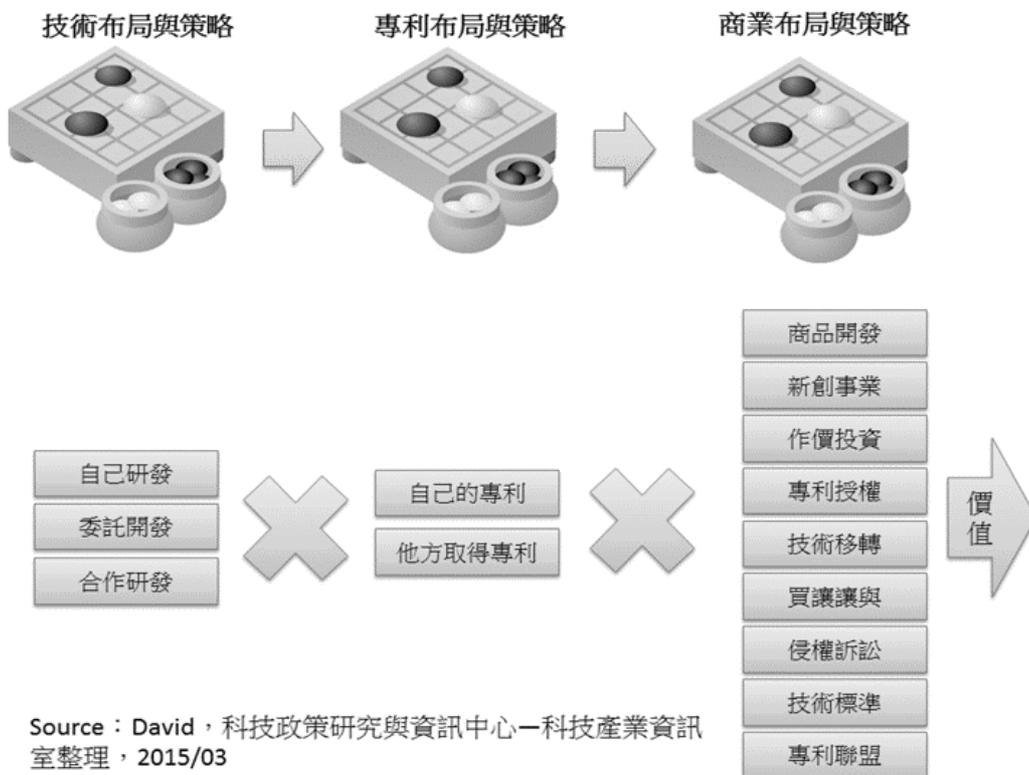
於這些棋子該如何或是後續如何運用在商業策略中，可見以下的示意圖。

#### 四、保險業的金融專利因應策略

##### (一) 考量點

1. 能不能申請：是否為適格的專利標的？  
(或是考慮透過包裝再來申請)  
先前是否已經公開使用或發表？
2. 要不要申請：申請目的？(攻擊型 or 防禦型)  
考慮使用其他權利保護(專利 or 營業秘密、著作權)

#### 專利、技術與商業布局的策略整合運用



Source : David , 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2015/03

(引自：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心，David 撰稿，2013/11/12)

3. 申請國別：生產地/銷售地/行為實施地（涉及「方法」時）/競爭對手所在地/其他
4. 購買或授權？（不一定要自己申請）

## （二）金融類發明專利申請注意事項

1. 開始研發前，先做初步技術調查，以免重複他人已完成之研發。
2. 發明過程中，若發現先前技術（或競爭者的專利申請案公開），則進行迴避設計後，再評估申請可行性。
3. 發明完成時，有完整的技術特徵，較能正確的評估可專利性；謹記需先申請專利，再公開實施或銷售，以避免喪失新穎性。
4. 金融流程需搭配電腦科技/大數據科技，以超越「電腦簡單運用」的層次，增加專利核准的機會。
5. 避免單純將實體世界的模式，套用電腦軟體來執行，應增加新的流程或機制。例如結合大數據運算不動產估價流程，以動態模式預估不動產價值，以估算貸款金額上限。
6. 將技術與實體機器結合，可增加專利核准機會：例如可存入各國貨幣之 ATM、具有掃描帳單條碼功能，並從金融卡帳

戶自動扣款的自動繳費機。

- (1) 應儘量逐步增加發明專利的比重：發明專利經過實體審查，權利穩定性較高，若他人模仿，主張權利成功機會較高。（新型專利只有形式審查，容易被撤銷，權利穩定性較低；但若累積數量龐大的新型專利，也可以當作防禦型武器）
- (2) 若對於新興的 IT 科技尚未充分掌握，可適時外包，利用 IT 軟體廠商的技術：只要在合約約定專利申請權（或所有智慧財產權）歸保險公司所有即可。
- (3) 大數據科技應用是未來趨勢，應盡早投入相關研發，並進行專利布局，以免將來受制於人。
- (4) 多利用專利資料庫，透過檢索與分析了解金融相關專利的最新發展趨勢，一者掌握國際金融科技趨勢，二者改良他人之技術，站在巨人肩膀上，能看得更遠。

本文作者：

國泰世紀產物保險公司法務室法遵部協理

		市場(潛在)價值	
		高	低
競爭強度	高	優先且全面性布局	選擇性布局：依預算、投入成本與發明技術之可專利性，選擇性布局
	低	選擇性布局：依預算、投入成本與發明技術之可專利性，選擇性布局	初階布局或以營業秘密保護即可

（整理自：台灣國際專利法律事務所，陳定富工程師講義）