

達穎專利師事務所 發行 / 第 003-04 期 / 2019.1.22 出刊

地址：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

美國小實體與微實體

文・劉沁瑋*

美國針對資金不寬裕之專利申請人，訂有小實體及微實體之規費減收資格，小實體包含自然人、小型企業以及非盈利組織，而微實體則分為「以總收入為基礎」及「以高等教育機構為基礎」二種，本文將就資格之認定、取得以及喪失等事項進行介紹。

關鍵字：美國專利制度、規費減免、申請人資格

一、前言

針對申請人為自然人、學校或中小企業¹者，我國訂有減收專利年費之規定，無資力繳交專利年費之自然人還可申請全部年費免收²，惟其他之申請費、審查費、證書費、超頁費或超項費都無法減收或免收³。美國則有規範小實體 (small entity) 與微實體 (micro entity) 兩種資格，前者可減收各項專利規費達 50%，後者則可減收 75%，亦即申請人僅需支付規費總額之 50%或 25%即可，以及將詳細介紹這兩種資格。

二、小實體

1、小實體之定義

依美國專利法施行細則 37 CFR 1.27，符合小實體資格者經適當的資格聲明，即可在所

* 達穎專利師事務所 專利師

¹ 依專利年費減免辦法第 2 條，自然人是指我國及外國自然人，學校可指我國之公私立學校以及教育部承認之國外學校，中小企業是指符合中小企業認定標準所定之事業，亦可涵蓋外國企業。實務上，符合前揭減收資格之申請人，僅需於官方制式之「申請專利證書及申請延緩公告申請書」釋明符合資格，即可直接支付減免後之年費，除非官方事後額外要求，否則無需提供相關之證明。

² 見專利年費減免辦法第 6 條。

³ 嚴格來說，是未因自然人、學校或中小企業之資格而減收；以電子方式提出之各項申請案，或是專利名稱、申請人名、發明人名與摘要附有英文翻譯之發明申請案，也可以享受申請規費之減收。

指定的專利案上，享受規費之減收，前揭之小實體是指自然人 (person)、小型企業 (small business concern) 或是非盈利性組織 (nonprofit organization)，且並未、也無義務將該指定之專利案讓與或授權給非小實體資格者。前揭之自然人可以是獨立發明人，也可以是因獨立發明人之轉讓而取得專利案之人，而小型企業則是指包含關係企業 (affiliates) 在內，總員工人數不超過 500 人之企業⁴，至於非營利性組織則是指大專院校、財團法人或基金會⁵，以及非營利之科學或教育組織，該等資格不以國籍也不以需基於美國國內法規設立為限，外國人、企業、學校或是團體若是符合該標準，也可符合小實體資格⁶。

前揭之自然人、企業或組織，如已將某一專利或申請案讓與、有義務讓與⁷或是已授權給非小實體資格者，該自然人、企業或組織就該專利或申請案而言即喪失小實體資格⁸；然而，該曾經轉讓給非小實體者之案件如又重新再轉讓而全由小實體者持有，透過再一次的適當聲明，則又可減收規費⁹。

⁴ 該 500 人門檻是規定於美國聯邦規則彙編第 13 卷商業信用及援助 (Business Credit and Assistance) 之 13 CFR 121.802 條。而關係企業 (affiliates) 一詞，依 13 CFR 121.103 之解釋，是指二企業或是個體之間，其中一者控制了另一者或是具備控制之能力，或是有一第三方可同時控制兩者或是具備控制之能力，則此二企業或實體則互為關係企業，因此如果某一公司仍受其母公司之控制，亦可控制其子公司，需該公司連同其母公司、子公司之員工人數總和不超過 500 人，始符合小實體資格。至於該公司與其子公司、母公司是否位於同一國，則不影響計算結果。

⁵ 依 37 CFR 1.27(a)(3)(ii)(B)之規定，是指符合美國國內稅收法典 (Internal Revenue Code) 26 USC 501(c)(3) 所規定的，符合特定公益目的之法人或基金會。而 37 CFR 1.27(a)(3)(ii)(D)又規定，座落於國外之法人或基金會，若是座落於美國就會屬於前揭符合特定公益目的之法人或基金會時，該國外之法人或基金會也符合小實體資格。

⁶ 與貿易有關的智慧財產權協定 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，TRIPS) 第 3 條是有關國民待遇之條文，其約定就智慧財產權保護而言，每一成員給予其他成員國國民之待遇不得低於其給予本國國民之待遇，巴黎公約也有類似的條文，美國同為世界貿易組織以及巴黎公約的成員國，自然需受該等條約之拘束，對國外申請人也應以相同標準檢視其是否符合小實體資格以及開放專利規費之減收。我國為世界貿易組織成員國，因此也是以相同理由而對外國申請人給予專利年費之減收。

⁷ 有義務讓與，是指基於法律或契約，而需將專利案轉讓予他人之情況。專利申請人為實際提出專利申請之人，美國專利法施行細則規定申請人可為發明人 (37 CFR 1.41)，也可為受讓人 (37 CFR 1.46)，舉例而言，職務上發明之發明人即有讓與之義務，雖然得以自己作為申請人提出申請，惟終究必須將專利申請案讓與給其雇用人。

⁸ 但並非下一筆規費即繳交全額，而是等到下一筆領證費或年費才開始繳交全額，見以下之「4、小實體資格之喪失」一節。

⁹ 見 37 CFR 1.27(e)(2)，且「MPEP 509.02 Small Entity Status - Definition」之「V. Rights in the Invention and Transfer of Rights」一節也教示：「If rights transferred to a non-small entity are later returned to a small entity so that all rights are held by small entities, reduced fees may be claimed.」。

再者，各案件之小實體資格係各自單獨考量，舉例而言，一符合小實體資格之人、企業或組織，若將一部分之專利或申請案讓與給非小實體者，該小實體之人、企業或組織於其他未讓與之案件上仍舊符合小實體資格，除此之外，相關連之國外案縱有讓與或授權給非小實體者，也不會對美國案之小實體資格造成影響¹⁰。

再者，依 37 CFR 1.27(a)(5)以及「MPEP 509.02 Small Entity Status - Definition」 「V. Rights in the Invention and Transfer of Rights」一節之教示，如以專利權或是專利申請權設定質權，例如設定給非小實體之銀行，由於質權之設定並未涉及專利權或是專利申請權之移轉，故不致導致專利權人或申請權人喪失小實體資格，然而，該所擔保之債權若是屆至清償期仍未獲清償，而質權人實行質權時，該專利權或申請權之讓與給非小實體者，才會導致小實體資格之喪失。

再者，政府機構雖非小實體，然而，根據 37 CFR 1.27(a)(4)以及「MPEP 509.02 Small Entity Status - Definition」 「VI. Rights Held by Government Organizations」一節，政府機構之雇員將專利授權給其所屬之機構實施¹¹，或是小型企業及非盈利性組織於一資助協議下將專利授權給政府機構實施者，該符合小實體資格之人、企業或組織係例外地並不因此喪失小實體資格。

2、小實體減收規費之項目

符合小實體資格者，於適當之聲明後，依「MPEP 509.02 Small Entity Status - Definitions」一節之規定，可享受減收之專利規費包含有基本申請費、檢索費、審查費、超頁費、超項費、延遲費、訴願費、領證費、年費及 IDS 規費等等，此外，PCT 國際階段之傳送費、檢索費與初步審查費亦得減收。

至於文件之申請¹²、申請證書更正以及雜費則無法減收。

¹⁰ 見「MPEP 509.02 Small Entity Status - Definition」之「V. Rights in the Invention and Transfer of Rights」一節。

¹¹ 依據 37 CFR 1.27(a)(4)(i)之原文為：「For persons under paragraph (a)(1) of this section, a license to the Government resulting from a rights determination under Executive Order 10096 does not constitute a license so as to prohibit claiming small entity status.」，其中所引用之第 10096 號行政命令大致上是規定：政府機構之雇員於工作時間所完成之發明，或是使用其設備、材料、資金或資金所完成之發明者，其專利權原則應屬於該政府機構；然而，如果政府機構對該發明之貢獻並不足以取得完整權利，或是取得完整權利並未公平合理者，於政府機構取得非專屬、不可撤回且無償授權之前提下，則由該雇員取得專利權。於此情況下，該員受行政命令之拘束而將專利權授權政府實施，這樣的授權並不會導致該雇員喪失小實體資格。

¹² 例如 37 CFR 1.19 所規定之提供文件之費用，包含優先權證明文件或是閱卷費等等，則無法減收。

3、小實體取得規費減收之程序

依 37 CFR 1.27(c)以及「MPEP 509.03 Claiming Small Entity Status」一節，符合小實體資格之申請人或受讓人可透過以下兩種聲明之方式，來取得規費減收之優惠：

a. 藉由書面之聲明 (Assertion by Writing): 申請人或受讓人可經由書面聲明之方式來取得規費之優惠，對此，官方並未規定制式之申請表格，僅要求該書面聲明需為可識別的、需特定人簽署¹³以及需表達其為小實體。

b. 藉由直接支付小實體基本申請費 (Basic Filing Fee) 來聲明：直接支付 37 CFR 1.16(a)-(e)所規定的小實體基本申請費¹⁴，也可取代前揭之書面聲明而直接取得規費之減收，以美國國內案而言，前揭之基本申請費包括發明案、設計案、植物案、臨時案及再發證案之基本申請費，除此以外的其他規費項目都無法取代前揭之書面聲明¹⁵。雖可直接繳交前揭規費來取代聲明，但官方仍建議申請人一併提出書面聲明以防止錯誤。

另依 37 CFR 1.27(d)及(e)，小實體之規費可在完成前揭聲明後再繳交，也可於該聲明之同時一併繳交，此外，在持續符合小實體資格之前提下，每一個案件只需在最初申請時進行聲明即可，後續之各個程序均可直接繳交小實體規費，而無需重複聲明。再者，每一個案件之小實體資格都是各別認定，因此即使是同一母案之延續案或分割案，甚至是再發證案，都需各別聲明。

無論採取哪種方式進行聲明，申請人都無需提供任何的證明文件，且一經聲明官方即直接接受，並無任何資格審查之機制，一切仰賴申請人單方面之自我檢驗。故而申請人於實際進行聲明前，均應仔細審視自身之規模、性質以及審視案件是否已讓與或授權給非小實體者，待確認全部的專利權人或被授權人均符合小實體資格後，始提出書面聲明以及繳交小實體規

¹³ 依照 37 CFR 1.27(c)(2)，有資格在聲明取得規費減收之書面文件上簽署之人，包含申請人、代理人、發明人或共同發明人（限發明人即申請人的情況下）以及受讓人。

¹⁴ 專利申請案於申請階段時所需繳交之規費包含基本申請費、檢索費 (search fee) 以及審查費 (examination fee) 共計三筆，既然繳交基本申請費可取代書面聲明，實務上許多申請人都是同時繳交這三筆規費來取得小實體資格，並未單獨提出書面聲明。

¹⁵ 依照 37 CFR 1.27(c)(3)，其他允許透過直接繳交小實體規費來代替書面聲明之規費項目，還包含 PCT 國際階段之傳送費 (transmittal fee，37 CFR 1.445(a)(1))、檢索費 (search fee，37 CFR 1.445(a)(2))，但限於美國專利商標局為檢索局但非受理局之情況)、進入國家階段時所需繳交之基本國家費 (basic national fee，見 37 CFR 1.492(a)) 以及海牙公約國際設計案之個別指定費 (individual designation Fee in an international design application，見 37 CFR 1.1031)，這些都是美國專利商標局對各個申請案在最初立案時所需繳交之規費項目。

費；依 37 CFR 1.27(h)，任何試圖以欺騙方式取得小實體資格或是繳交小實體規費者，將被視為詐欺 (fraud) 或是意圖詐欺之行為；而一旦涉及詐欺，將導致專利權無法行使 (unenforceable)¹⁶之後果。

4、小實體資格之喪失

符合小實體資格者，如產業規模擴大、授權或是將專利權一部分讓與給非小實體者，即可能不再符合小實體資格，惟此時尚無需立即改繳規費全額。依 37 CFR 1.27(g)之規定，小實體資格一旦建立，直到下一次繳交公告費或是專利年費前，都不會變動，當申請人或受讓人不再適用小實體資格時，其喪失小實體資格之通知可等到支付公告費或年費之前，最遲可等到支付之時，以最早需支付者為準，再通知官方即可；舉例而言，一案件於取得申請日後即因故喪失小實體資格，此後於審查過程之各項費用，例如請求繼續審查、答辯之延遲費、訴願費，其實仍可享受小實體之規費優惠，待核准領證時，始需繳交規費全額。需注意的是，前揭喪失小實體之通知需以額外之書面聲明通知官方，官方並不允許以透過直接支付規費全額之方式來取代通知。

三、微實體

1、微實體之定義

依美國專利法 35 USC 123，微實體分為「以總收入為基礎 (gross income basis)」與「以高等教育機構為基礎 (institution of higher education basis)」二者，藉由提出書面之證明書 (certification) 可享受微實體規費優惠高達 75%。

該以總收入為基礎之微實體資格，需符合以下四項要件：

- a. 符合小實體之資格；
- b. 作為發明人且較早申請之專利案件不超過 4 件，但他國之專利案、臨時申請案或 PCT 國際申請案則不計入；
- c. 前一個日曆年之總收入不得超過美國家庭收入中位數 (the median household

¹⁶ 專利權無法行使 (unenforceable)，是指雖然擁有專利權，但由於案件程序上的瑕疵或是礙於法規規定，導致專利權人無法對侵權者主張權利之情況，這樣的爭論一般是等到訴訟程序中，被告以此為由進行抗辯，才會由法院進行審酌。於此同時，被告也常主張專利權無效 (invalid) 進行抗辯，兩者的差別在於，英文之無效 invalid 一詞是指案件本身內容上之瑕疵，包含欠缺新穎性、欠缺非顯而易知性、違反記載要件規定，或是不符發明之定義等等，反之，無法行使 unenforceable 一詞則是指案件內容以外的程序上的瑕疵或相關法規的規定，例如未及時呈報資訊揭露聲明書(IDS)而構成詐欺，或是已經提出期末拋棄聲明書(Terminal Disclaimer)了，卻仍將母案或後案轉讓而由不同人擁有等等。

income) 之三倍；以及

d. 從未也無義務將該專利案讓與或授權給總收入超過美國家庭收入中位數三倍之實體。

該要件 a 即如前一章所述，限自然人、小型企業或非盈利性組織等實體；該要件 b 規定作為發明人且較早申請之案件不得超過 4 件，故而如一發明人已有 4 件美國正式案完成申請，由於「尚未超過 4 件」，該發明人就其第 5 件正式案仍能適用微實體優惠，但自其第 6 案起，往後之案件則不再用適用微實體優惠，此外，該第 6 案對其前 5 案而言由於並非「較早申請之案件」，因此於該第 6 案申請後，前 5 案之微實體資格仍不受影響；至於該要件 c 及 d 之家庭收入中位數是採用美國商務部人口普查局 (Bureau of the Census) 之統計數據，美國專利商標局官網會每年更新符合微實體資格之收入上限值¹⁷，如一專利案是由小型企業提出申請，或是已讓與或是已授權給小型企業實施，該小型企業仍需符合此項收入規定，專利案始得適用微實體規費。

再者，一專利案之發明人、申請人以及受讓人，各自都需要符合上述四項要件，該專利案始得適用微實體規費規定，如有任何一發明人或申請人所發明之專利案已有超過 5 件提出申請、或有任何一發明人、申請人或受讓人超出前揭之收入上限值、或是專利案已授權給超過前揭收入上限值之企業實施，該專利案即無法適用微實體規定。

此外，就前揭之要件 b 而言，該「作為發明人且較早申請之專利案件」如係由先前之雇傭關係所導致 (resulting from prior employment)，在計算是否超過 4 件的判斷上，該先前之雇傭關係所產生之專利案件則無需列入計算¹⁸，舉例而言，一自行創業之發明人，就無需考量其創業前因職務上之發明而被列為發明人之專利案件，而享有完整的 5 件微實體限額。

該以高等教育機構為基礎之微實體資格，需符合以下兩項要件：

a. 申請人符合小實體之資格；以及

b. 申請人為高等教育機構之雇員，或是申請人已將申請案讓與、或是基於契約或法律而有義務讓與或是授權給一高等教育機構者。

該要件 b 揭示專利案件應以發明人作為申請人提出申請，才可符合此項微實體資格，而該申請人可為高等教育機構之雇員，例如大學教授，也可為與高等教育機構訂有協議，而需

¹⁷ 見美國專利商標局官網之「微實體資格總收入頁面 (Micro Entity Status Gross Income Limit)」，<https://www.uspto.gov/patent/laws-and-regulations/micro-entity-status-gross-income-limit>，最後造訪日：2018 年 12 月 28 日；2018 年該網頁顯示之數值為 NT\$ 184,116 美元，約新台幣 560 萬左右。

¹⁸ 規定於 35 USC 123(b)。

將專利案讓與或授權為該高等教育機構實施之發明人；需注意的是，該高等教育機構一詞依 35 USC 123(d)(1)以及 MPEP¹⁹之規定，是指依美國高等教育法中所定義者，並以設立於美國境內之教育機構為限，因此受雇我國大學或是將專利案件讓與給我國大學之發明人，其申請之專利案件其實未能適用微實體資格。

2、微實體減收規費之項目

依「MPEP 509.04 Micro Entity Status - Definitions」一節，符合上述之微實體資格者，於提出證明書後，可享受減收之專利規費同樣包含基本申請費、檢索費、審查費、超頁費、超項費、延遲費、訴願費、領證費、年費及 IDS 規費等等，且 PCT 國際階段之傳送費、檢索費與初步審查費亦得減收。

3、微實體取得規費減收之程序

符合微實體資格之人，其實並未容許以直接支付微實體規費之方式來取代聲明，這與小實體規定並不相同。依 37 CFR 1.29(e)以及「MPEP 509.04 Micro Entity Status - Definitions」之「I. Requirement for a Certification」小節，申請人或受讓人只能藉由提出書面之證明書進行申請，而官方也有針對「以總收入為基礎者」以及「以高等教育機構為基礎者」，分別制訂了制式之表格。

而與小實體規定相同的是，微實體之規費同樣可在提出前揭證明書後再繳交，或是與該證明書一起繳交，其次，在持續符合微實體資格之前提下，每一個案件也只需提出一次之證明書即可，再者，包含延續案、分割案或是再發證案在內，每一個案件之都必須提出各自之證明書始取得微實體之規費優惠，另外，官方對於微實體資格同樣未設置任何之審查機制，申請人同樣需仔細自我審視以免導致專利權無法行使。

4、微實體資格之喪失

一旦任一發明人、申請人或受讓人喪失微實體資格，專利案之下一筆規費即不再適用微實體之優惠，換言之，在繳交任何一筆規費時，發明人、申請人或受讓人均需符合微實體資格，該專利案始得以微實體之方式來計費，這與小實體只需在支付領證費及年費之時始變更資格之規定有些許不同，另依 37 CFR 1.29(i)之規定，微實體資格之喪失最遲需於支付下一筆規費時通知官方，官方同樣不允許以透過直接支付非微實體規費之方式來取代書面通知。

此外，對符合「以總收入為基礎」之微實體資格之人而言，其總收入可能每年都會變動，

¹⁹ 見「MPEP 509.04(b) Institution of Higher Education Basis for Micro Entity Status」之「II. Meaning of “Institution of Higher Education”」一節。

前揭之家庭收入中位數標準也是如此，因而導致權利人可能部分年度符合微實體資格而部分年度不符合，對此，該符合微實體之人於每次喪失資格時均需於下一次繳交規費時通知官方，每次重新符合資格時也需再次提交證明書以便重新取得微實體優惠。然而，如一專利案曾經讓與給總收入超過微實體資格收入上限值之實體，縱使爾後又再次讓與而由另一總收入低於該收入上限值之實體持有，亦無法重新恢復微實體資格²⁰。

另依「MPEP 509.04(e) Notification of Loss of Entitlement to Micro Entity Status」一節，官方收到前揭申請人所提出之喪失微實體之通知，將自動認定該專利案仍符合小實體資格，如案件於喪失微實體資格時亦一併喪失小實體資格，該喪失小實體資格之情事仍需額外通知官方。

七、結論

實務上，符合小實體資格之台灣申請人，普遍都已經以小實體之方式繳交規費，多數專利事務所於代理申請案時，普遍也都能對申請人主動提供適當的分類服務，以便為申請人節省規費，需注意的是，如案件有讓與或授權之事實，或是企業規模擴大時，於案件領證或繳交年費時，申請人均需一再審視自身狀況，以免導致專利權無法行使。而在微實體方面，「以高等教育機構為基礎」之資格對台灣申請人而言幾乎不可能達成，而「以總收入為基礎」之資格對具備研發實力之小型企業而言，收入必須夠低，此外，即使為了尋求資金，也不能與超出「微實體資格之收入上限值」之一般企業簽署讓與或是授權之協議，加上只有 5 件之限額，且需隨時審視自身資格及案件狀況，稍有環節欠缺周全即可能導致專利權無法行使，相較於此等嚴苛之注意義務而言，直接繳交小實體規費或許是個比較保險的方式。

²⁰ 見「MPEP 509.04(a) Gross Income Basis for Micro Entity Status」之「D. Gross Income Limit on Parties With an “Ownership Interest”」小節，其理由在於美國專利法施行細則所規定之條文，係一專利案只要曾經讓與 (has been transferred) 給超出收入上限值之人，即喪失微實體資格，故而縱使再次讓與，而由低於該收入上限值者所有，亦無法重新符合微實體資格。

表 1、小實體與微實體之區別

	小實體	微實體
資格標準	a. 自然人 (1) 自然人；以及 (2) 並未也無義務將專利案讓與或授權給非小實體者。 b. 小型企業 (1) 包含關係企業在內，員工人數不超過 500 人；以及 (2) 並未也無義務將專利案讓與或授權給非小實體者。 c. 非盈利組織 (1) 大專院校、財團法人、基金會、非營利之科學或教育組織 (2) 並未也無義務將專利案讓與或授權給非小實體者。	a. 以總收入為基礎 (1) 小實體； (2) 作為發明人且較早申請的美國正式案不超過 4 件； (3) 前一年總收入不超過家庭收入中位數之三倍；以及 (4) 從未也無義務將專利案讓與或授權給超出前揭收入標準者 b. 以高等教育為基礎 (1) 小實體；以及 (2) 申請人為高等教育機構之雇員，或已將申請案讓與、或是基於契約或法律而有義務讓與或是授權給一高等教育機構者
減收規費之項目	基本申請費、檢索費、審查費、超頁費、超項費、延遲費、訴願費、領證費、年費及 IDS 規費	同左
取得規費減收之程序	a. 書面之聲明(無制式表格)；或 b. 直接支付小實體基本申請費。	提出書面之證明書 (官方有制式表格)
資格喪失時之處理	書面通知官方	書面通知官方
資格喪失時通知時限	繳交下一筆領證費或年費之前，以需較早支付者為準，但最遲需於繳交該筆領證費或年費之同時通知官方	下一次繳交任何一筆規費之前，但最遲需於繳交該筆規費之同時通知官方
取得資格後需再次自我審視資格之時機	每一次繳交領證費及年費時	隨時