



淺析美沃奇公司專利申請策略 (第 313 期 2022/12/29)

張哲瑋* 專利師



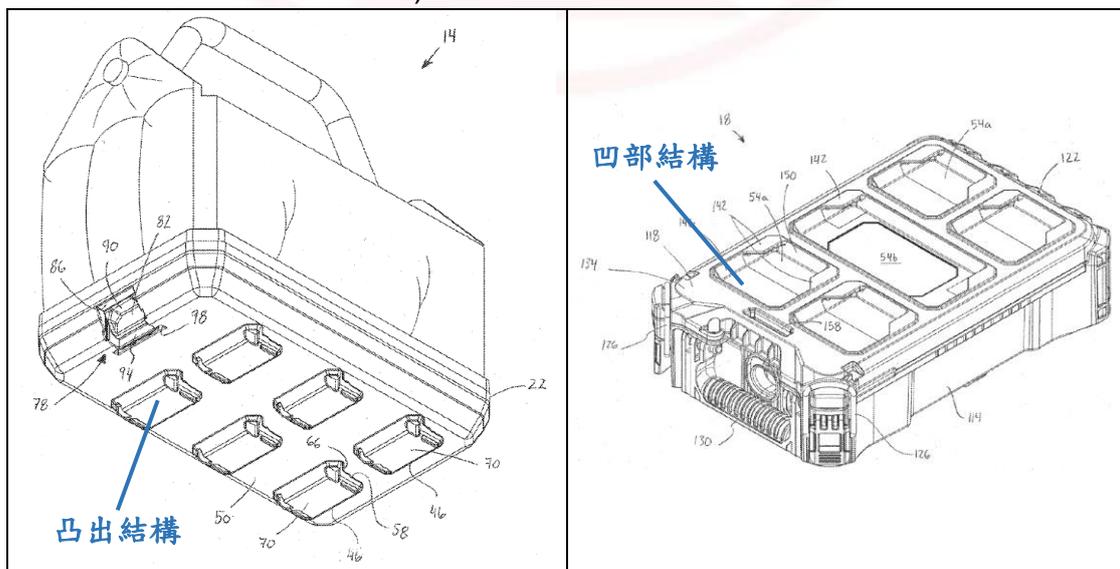
一、前言

美沃奇電動工具公司 (Milwaukee Electric Tool Corp., 下稱美沃奇公司) 為提供手工具、電動工具及相關工業用產品的知名公司, 其產品不僅在全球銷售, 甚至在台灣也邀請 YouTuber 合作, 透過影片行銷該公司產品。該公司眾多產品線中, 「收納系列」的產品提供使用者可以依自身需求組合不同種類的收納裝置, 簡易地完成量身打造的收納模組, 對各領域需要攜帶大量工具的使用者而言, 使用上非常便利。該公司的專利申請策略靈活, 與其產品的發展緊密配合, 對於我國相關產業的業者而言, 相當具有參考價值。

二、模組化收納裝置技術簡介及發明專利佈局

美沃奇公司在 2016 年 12 月 12 日提出「收納裝置系統 (STORAGE DEVICE SYSTEM)」專利申請案 (US 11,267,119 B2), 並主張 2015 年 12 月 14 日提出申請之美國暫時申請案的優先權。

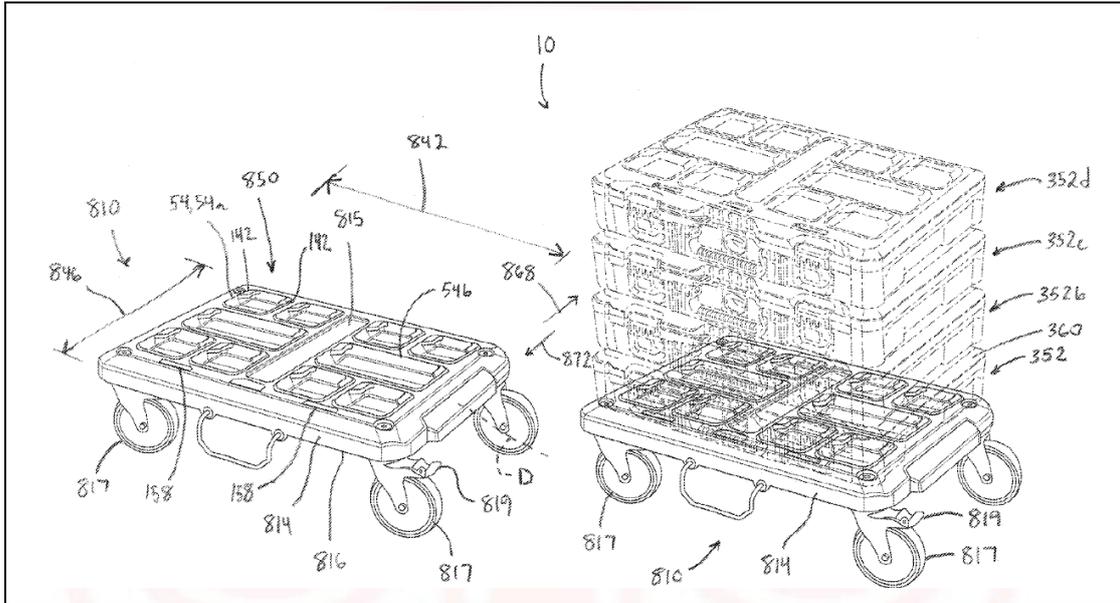
在該發明專利申請案中, 美沃奇公司揭露將不同的收納裝置以滑動的方式相互結合以利搬運及移動, 取代現有工具箱相互結合時需將上、下兩個疊合的工具箱的扣件相扣合、操作上較為麻煩的結合方式。具體而言, 該專利申請案中揭露, 收納裝置可以為軟質的, 例如一袋體, 一般而言, 袋體包含軟質的袋身以及硬質的底部; 收納裝置也可以是硬質的, 例如工具箱、收納箱等, 包含上、下硬質表面, 或是硬質的底部及硬質的蓋體。其中, 收納裝置的底部可以包含凸出結構, 而收納裝置的頂部可以包含凹部結構, 使不同的收納裝置可以透過位於上方的收納裝置之凸出結構與位於下方的收納裝置之凹部結構相對滑動, 進而完成定位。針對其他國家的佈局, 美沃奇公司就相同的優先權在台灣申請 2 件新型專利 (TW M551603 U、TW M555839 U) 以及在中國大陸申請 2 件實用新型專利 (CN 206913108 U、CN 297290035 U)。



* 台一國際智慧財產事務所專利國內部主任



在上述技術的基礎下，美沃奇公司在2018年05月17日進一步提出PCT申請案 (WO 2018/213560 A1)，揭示各種收納裝置還可以跟具有凹部結構的托板／拖車、背板等乘載結構相配合，或是將其他工具組件裝設到收納裝置上的凹部結構。甚至，小尺寸的收納裝置也能以左右並排的方式分別結合到大尺寸的收納裝置上，藉以模組化地組合出符合使用者自身需求的收納裝置系統，並能靈活調整。



在美沃奇公司針對「收納系列」產品技術申請了第一件 PCT 申請案後，後續衍生的發明，美沃奇多以 PCT 申請案作為首選，再根據個案需求，選擇進入美國、中國大陸、EPC 等國家／地區，如 WO 2019/028041 A1 則是選擇進入美國、EPC，而 WO 2019/147801 A2 則是進入美國、中國大陸等。

三、設計專利佈局

美沃奇公司針對可以相互組合的具備上述「凸出結構」及「凹部結構」之「收納系列」產品，亦藉由設計專利進行多元佈局。最明顯可見的為針對不同「產品」分別以設計專利進行保護，例如「工具箱 (US D896,517 S)」、「具有特殊蓋體的工具箱 (US D920,671 S)」、「工具箱推車 (US D932,186 S)」。





上列設計專利，均分別在台灣申請設計專利以及在日本申請意匠權。尤須特別指出，上述美國設計專利中之「具有特殊蓋體的工具箱」與「工具箱推車」等兩件設計專利案均係由申請日為2017年08月09日的「工具箱」分割申請而取得之設計專利，並且台灣與日本的相關申請，也是主張「工具箱」的優先權。此外，「具有特殊蓋體的工具箱」上包含兩種不同的實施例。由此可知，美沃奇公司在規劃設計專利佈局時，先將所有具備「凸出結構」和／或「凹部結構」的產品，以多實施例的方式向美國專利局提出「工具箱」案，後續再依審查之要求或各國規定不同，而對不同產品的實施例分案申請。

進一步，雖然設計專利排除對純功能性創作的保護，但目前實務仍肯定「雖具特定功能但視覺效果上具有可替換設計」的特徵具有可專利性。以「工具箱」圖式呈現的實施例而言，美沃奇公司後續又進一步分割出多件「工具箱之部分」的設計專利，分別主張「凸出結構」特徵或「凹部結構」特徵為設計保護之範圍，例示如下圖。相同地，針對各該設計專利，美沃奇公司亦在台灣、日本提出申請、取得對應的權利。

US D895,966 S	US D895,967 S	US D935,771 S
主張包含複數「凹部結構」的頂蓋部分	主張其中一「凹部結構」	主張其中一「凸出結構」
		

四、結語

由上述資訊與分析可知，針對滑動組合的凸出結構與凹部結構之收納裝置技術，美沃奇公司最早係先申請一般的美國申請案，後續申請策略逐漸建構，開始以 PCT 作為發明申請的首選，如此一來，可以爭取較長的時間考慮要進入哪些國家以爭取獲准發明專利。另一方面，美沃奇公司也意識到設計專利的重要性，採取同時申請多個實施例方式，並針對重要的設計特徵以多件部分設計進行保護，其設計專利不僅涵蓋多種類產品的整體設計，並包含「凸出結構」和「凹部結構」在工具箱上的部分設計，基於各個設計專利權範圍包含相同或近似之設計，整體而言，美沃奇公司的設計專利保護範圍涵蓋得相當廣泛。

此外，考量此系列產品的特性，美沃奇公司在美國、歐洲、中國大陸等重要市場則較為謹慎地申請發明專利，排除競爭者利用此技術開發產品；在較為次要的市場如日本及台灣，則利用設計專利的審查與維護成本較低的特點，以多件設計專利進行保護。