

第四版：

專利的三大實務層面 張元銘

前言

新聞媒體經常出現仿冒專利品、侵權糾紛、授權談判的報導。許多書刊文章都強調：專利是企業保護本身研發成果的絕佳工具，也是佔領和保護市場的重要武器。政府和民間有關單位也一直呼籲大家重視並積極因應有關議題。一般人對專利的認知可能大都源於此。

至於與專利直接和間接有關的從業人員，例如重視規則的法律人、強調專業的科技人、著眼於利益的商人，由於學經歷的不同，他們對於上述老生常談的見解和體會想必會有頗大的差異。雖然不同職務角色各有其擅長領域，但反過來說，其視野也各有侷限，看重問題的部分或解決問題的手段便大相逕庭。

進一步而言，從直接關聯性來看，專利似乎只是企業的法務人員、科技研發人員、專利權人、律師、專利審查官、專利代理人、專利工程師…這些人的事；從一般流程來看，他們也似乎集中於處理「設計研究→申請專利→得到證書→侵權訴訟／授權談判」這個過程所發生的事情。或許他們都知道「做對的事情」應優先於「把事情做對」，但在判斷、選擇什麼是「對的事情」時卻經常缺乏依據而流於盲從。

例如某公司費了許多成本申請獲得一堆專利，好像把事情做對了，但是若不先想想申請的目的、有何預期效益、應該如何運用、可能的利弊得失，則不代表每次提出專利申請都是在做對的事情。當然，從不同層次來看，「對」和「錯」往往只是相對的而非絕對的，倒是如何取捨和適度拿捏應該更重要。這當中便牽涉對該項議題的不同層面先做綜合考量，才能訂出執行「對的事情」之優先次序，以及設定「把事情做對」的及格標準。

其實專利衍生的人、事、物相當廣泛，本文即嘗試以比較全面的角度的角度，有系統地呈現其主要的實務層面。所述內容並沒有特定國家、地域的限制，旨在概括揭露涉及專利的各類人士和機關組織，在短期或長期所要面臨、考慮的原則和應處理的事項。希望能使讀者跳脫各自習慣的視野來看待專利，方便找出「對的事情」然後再「把事情做對」，而非致力追求完美的結果。某些具體的細節和管理做法當然須因人、因事、因時、因地而制宜，故本文不再對此做完整羅列或深入說明。

法律層面

- 熟悉國內外法規、基準、制度

- ✓ 專利法、施行細則、行政命令、審查基準、法院判例
- ✓ 其他智慧財產權特別法
- ✓ 民法、刑法、訴願法、行政程序法、各類訴訟法
- ✓ 公平交易法、公司法、各種商業貿易相關法規
- ✓ 科技基本法、特定產業 / 環保法規
- ✓ 政府行政獎勵和輔導措施
- 掌握政府相關部門運作
 - ✓ 行政方面：提出申請、登記、審查；符合相關法定要件；依法行政、執法情形；救濟制度
 - ✓ 立法方面：一般大眾民意趨向、工會團體合作遊說、明瞭法旨變化和影響
 - ✓ 司法方面：訴訟攻防；調查、審判；專業法庭處理
- 掌握國際局勢與通則
 - ✓ 國際組織 / 公約
 - ✓ 當地民情、守法習慣
- 審慎委任代理 / 工作外包
 - ✓ 尋求律師事務所、相關仲介機構、顧問服務公司的協助
 - ✓ 評估各類工作的成本效益
 - ✓ 釐清專業權責劃分
- 人才聘僱
 - ✓ 保密合約
 - ✓ 報酬分配
 - ✓ 競業禁止

科技層面

- 內容主體
 - ✓ 說明書、圖式、各類記錄文件：以科技語文、圖像、符號來表達
 - ✓ 專門學科：各類科學、工程知識
- 研發、創作、設計
 - ✓ 各類工具、方法：系統化思考；還原工程、實作驗證；學習他人公開的技術
 - ✓ 掌握來源、有效產出：詳實的過程紀錄、人員團隊專長最佳化、資源分配計畫
- 應用資訊科學
 - ✓ 定期內部 / 外部情報收集整理
 - ✓ 建立相關資料庫
 - ✓ 專利資訊檢索、分析、解讀
 - ✓ 知識分類、傳播、運用

商業層面

- 配合企業運作流程
 - ✓ 投資方向和風險評估

- ✓ 測試、採購、製造
- ✓ 行銷、宣傳、產品定價
- ✓ 財務規劃：會計節稅、政府獎勵補助、無形資產證明、質押與融資貸款、股價評估、作價入股
- 國內外商情研判
 - ✓ 相同和近似產品
 - ✓ 市場定義和劃分
 - ✓ 競爭和協力廠商
 - ✓ 業界標準和規範
 - ✓ 技術衍生應用
 - ✓ 未來需求和發展趨勢
- 專利收益 / 支出管控
 - ✓ 收入回饋研發、再利用
 - ✓ 專利申請、維護費用
 - ✓ 放棄以節省支出
- 專利 / 技術商品化
 - ✓ 各類移轉、交易、拍賣、質押
 - ✓ 評估各類交易市集
- 以專利做策略性競合
 - ✓ 協商談判：產業供應鏈的垂直整合 / 區隔；產業供應鏈的水平整合 / 區隔
 - ✓ 同業或異業之間的併購、分割成立新公司、投資其他公司
- 專責統合管理單位
 - ✓ 各項計畫研擬與跨部門協調
 - ✓ 一般庶務處理
 - ✓ 權利糾紛處理
 - ✓ 員工教育訓練
 - ✓ 電腦網路系統：有效管理和運用知識

以上是從三大層面個別切入探討，但這些層面彼此之間顯然並非毫無關聯，反而存在很多交集。亦即某些事項是必須同時兼顧二種、甚至三種層面的專業能力才能順利進行。所以不宜完全獨立看待，否則容易以管窺天、以偏概全，甚至捨本逐末、倒果為因，以致做出錯誤的決策，甚至根本忘記專利的本質為何、要做什麼、為什麼如此、要怎麼做、誰來做才適合？下面就討論這些層面之間的交集關係。

法律層面與科技層面的交集

- 申請、登記、答辯、修正
- 蒐集 / 研判技術和專利資訊：協助撰寫說明書、舉發他人專利、尋求授權機會
- 法律保護周全度、強度評估
 - ✓ 說明書揭示程度
 - ✓ 權利範圍解讀、界定
 - ✓ 保護地區分布

- 尋求各類智慧財產權保護
 - ✓ 商標、著作權、電路佈局、植物種苗…
 - ✓ 鼓勵提案、內部審核、流程管控
 - ✓ 營業秘密維護措施
 - ✓ 各種形式的公開揭示 / 散佈程度
- 侵權風險管控
 - ✓ 商品清單與自有 / 他人專利保護關係分析
 - ✓ 權利內容比對 / 侵害鑑定
 - ✓ 侵權 / 授權對象篩選
- 創新性迴避 / 衍生設計
- 商品上市前的檢驗 / 測試 / 認證

科技層面與商業層面的交集

- 擬定研發 / 創作 / 投資方向
- 國內外產業 / 局勢綜合分析
- 特定產品 / 技術生命週期評估
- 市場上商品 / 技術優劣汰換比較
- 現有 / 潛在競爭者能力強弱分析
- 新商品規格與市場需求關係研析
- 潛在市場 / 衍生應用預估
- 主導 / 跟隨所屬產業技術標準
- 跨領域 / 科技協同作用：應用其他產業知識、跨產業合作開發
- 專利商品化貢獻度 / 成本預估
- 商品 / 技術發展受專利阻礙或促進的影響程度評估

商業層面與法律層面的交集

- 申請 / 登記之佈局策略評估
- 對外契約 / 保密合約
- 侵權損害擔保
- 調查、監督侵權和違約行為和應變
 - ✓ 自我預警制度
 - ✓ 證據蒐集 / 保全
 - ✓ 反蒐證 / 保密措施
 - ✓ 發出 / 回應警告信函
 - ✓ 對外回應和發布新聞
- 專利授權 / 實施 / 利用
 - ✓ 協商談判：適時堅持 / 放鬆專利權、營造雙贏契機
 - ✓ 損害賠償計算
 - ✓ 權利金計算 / 收取機制
 - ✓ 授權方式：專屬 / 非專屬、彼此交互授權、再授權、組合授權、強制授權
 - ✓ 授權實施合約：特殊限制條款、改良 / 衍生技術處理原則
 - ✓ 相關技術移轉 / 設備原物料供應 / 其他合作事宜

- ✓ 稅務規劃
- 配合其他智慧財產權共同使用 / 授權 / 宣傳行銷

三大層面的共同交集

此核心交集主要包含以下較為複雜的議題，因此屬於比較抽象、較高層次的長期工作事項。

- 策略性佈局：以專利為工具或媒介，有策略地就人、事、時、地、物的各種組合，思考希望達成何種最佳的分布與效用，進而訂出適當的發展方向和可行的步驟。眼光不應侷限於評估應否申請專利，也不宜只看專利的質和量。
- 知識管理：處於知識經濟時代，公司應以知識管理的做法，有系統地收集企業內部知識和外部的專利資訊、科技新知、法律要聞，搭配產業和市場有關情報，分析、推測背後隱含的意義，進而幫助達成前述的策略性目標。
- 靈活組合運用：找出組織內在和外在的人、事、時、地、物的各類資源，截長補短，將之實際活用於產品研發、市場和技術趨勢預測、侵害判別、創新性迴避設計、授權協商、技術移轉和交易、投資和併購評估…等，以發揮專利和其他智慧財產權的最大綜合效益。
- 技術評估 / 鑑價 / 交易：基於種種商業目的，專利技術往往需要做定性或定量的評價。涵蓋三大層面之完整、合理的鑑價和評估，而非單純套用一堆假設和公式來計算，才能導出買賣雙方彼此合意的議價起點。但這仍不代表一定會順利達到原本鑑價背後的目的，而且往往只有市場機制和談判才能決定最終的交易價格和結果。
- 掌握人才流動：「人」才是產生、傳播、分析、運用「智慧財產」的真正主體。因此，除了一般熟知的優秀研發人員、專利代理人、企業經理人以外，尤應鎖定具有跨領域的人才以統合不同資源，或者納入特殊專業的人士以補足企業缺弱之處。如何留住並投資在這些會下金蛋的母雞，絕對影響組織企業未來前景的榮枯。

結語

有些實務項目可能無法明確且充分歸列於單一層面或它們的交集，或者應該再做適當合併或細分。也可能在因人、因事、因時、因地制宜的情況下，未必就是如本文所做的分析歸類，當然也沒有絕對的高、低位階關係。無論如何，讀者顯然可以依此舉一反三，不須拘泥於傳統刻板的事務分配層次。

了解上述諸實務層面與彼此關係之後，就可根據各層面或其交集內容，分別或有選擇地擬出具體的評量指標，用以定量評估個人、團體、企業在處理專利事務方面的相對能力強弱，或者便於把他們在這方面的特性或偏好加以定位。同理，可以用這些指標來比較企業、組織在這方面的行為表現優劣，或者比較不同國家情勢、不同市場環境

下的專利效用大小。

就企業而言，不妨以指標排名表、三維座標或雷達圖等清楚顯示上述評估比較的結果，除了可以彌補單純檢索和分析專利資訊的某些不足，也更貼近企業訂定專利管理決策的需要，進而使專利更能融入企業整體的運籌帷幄模式。就相關從業人員而言，進行上述的評估亦有助於審視自己專業所在與涉及的事務領域，明瞭擅長與欠缺之處，進而配合興趣或需要找出明確的精進、發展方向。

其他類型的智慧財產權，例如商標、著作權、營業秘密等，亦可比照本文所提供的三大實務層面加以推衍，只須適度調整各層面所涵蓋的內容，增減或修改某些細節作法即可。這就留待讀者自由發揮和思考。