

專利管理實務問題集錦

前言

從法律、科技、商業的三大專利實務層面來看，專利管理和策略規劃位居關鍵地位。只是實務工作往往千頭萬緒，如果再加上專利技術評估、各類分析、鑑價、技術移轉、授權、交易、商業競合等較複雜的問題，恐怕往往無法自行妥善處理。

本文簡單收集一些專利管理實務上常見的問題。雖然無法盡列各種可能的疑難雜症，也沒有標準的答案，但是讀者不妨藉機思考自己是否正有這些疑問有待澄清和解決？適合自己的做法又是什麼？

眾人的專利觀點

「人」才是產生、傳播、分析、運用「智慧財產」的真正主體。因此，對於專利或智慧財產權，了解自己和他人關心的是什麼，絕對是最基本的溝通之道。以下就僅列出專利申請人、政府單位、相關服務業者等三大族群，不妨先想一想彼此不同的觀點、目的和需要。

◎當自己公司碰到專利時：

- 公司老闆、決策／管理人員關心的是什麼？
- 法務／智權／資訊人員關心的是什麼？
- 專利工程師關心的是什麼？
- 研發／生產人員關心的是什麼？
- 財務／會計人員關心的是什麼？
- 業務／行銷／採購人員關心的是什麼？
- 發明人(自然人申請人)關心的是什麼？

◎當政府面對專利時：

- 行政：智慧財產局(審查委員)關心的是什麼？
- 立法：立法委員關心的是什麼？
- 司法：法官關心的是什麼？

◎相關服務業者處理專利時：

- 一般國內法律事務所(律師、業務人員、專利工程師)關心的是什麼？
- 國外事務所關心的是什麼？
- 相關顧問服務公司(專利分析、商品化、投資事業化公司)關心的是什麼？

◎ 日常專利管理

(一)消極面

- 如何尊重他人智慧財產權？
- 如何早一點取得專利權？
- 如何運用 PCT 等國際制度來申請專利？
- 是否需要延遲公開專利？如何延遲？
- 如何檢索專利資料？如何找出可能侵權／授權的對象？
- 如何要求上游供應商、下游經銷或使用商擔保侵權責任？
- 企業應開辦那些智財權實務課程？
- 應否定期公布公司內及業界法務訊息以機會教育？

(二)積極面

- 如何訂定專利申請策略？如何選定佈局的國家／市場？
- 如何控管專利申請的質和量？
- 如何獎勵專利提案？
- 如何對研發部門教育？建立研發記錄？進而導引研發產出？
- 如何建立自己產品和技術的專利保護／侵權分析圖？
- 如何建構「專利網」、「專利地圖」？
- 某件專利到底有多少價值？何時需要技術(專利)鑑價？
- 加入產業標準或制定標準時，如何處理專利問題？
- 從 OEM、ODM、OBM 的角色演變，如何調整專利管理準則？

(三)公司體質與侵權風險

- 自己缺乏技術且市場佔有率低→如何利用他人專利技術求發展？對方技術合作意願較小？
- 自己擁有技術但市場佔有率低→對方希望早點拿到錢？比較容易談授權？
- 自己擁有技術且市場佔有率高→對方希望切割或瓜分市場？難以和解，比較容易走上訴訟一途？

●自己產量大、專利能力弱、市場佔有率高、跟隨主流技術→樹大招風，比較容易被告？花錢消災？

●一旦自己或對方核心專利與配套專利皆到位→最佳防禦態勢？最佳攻擊態勢？

◎專利侵權攻防

(一)接獲專利警告信函時

●對於收到的警告函可以拖延或不理會嗎？

●如何了解對方專利範圍？如何釐清專利保護標的與所控標的(自己的元件、系統、原料、設備、方法…)的關係？事實牽涉的人、時、地？

●如何判斷對方之企圖、籌碼、提出訴訟之可能性？誰是藏鏡人？

●如何了解產品中是否因其他廠商提供零組件、材料或任何成分導致被追索權利金？離職員工造成技術外流？

●母子公司、委託代工、經銷商有連坐關係？責任如何分配？

●產品遭到假扣押、入關被擋時怎麼辦？

●公司各部門人員如何共同因應？

●如果不理會警告函會有何後果？將來會被判定故意侵權仿冒？

●自己如何預先判斷侵權？何時需要侵害鑑定？須要自行蒐證？

●國內同行皆收到同一來源的警告函，可否大家開會整合，要求公會幫助，共同談判？

(二)協商談判和訴訟策略

●對方專利品質如何？能否舉發對方專利？

●能否主張對方權利耗盡？

●堅稱和舉證自己沒有侵權？誠懇導向合作授權？

●對方欲採消耗戰？持久戰？真正目的何在？

●如何評估應否(被)授權？

●如何進行授權談判？

- 如何訂定授權 / 技轉合約？
- 可否動用國家公權力來強制授權？
- 如何適用公平交易法來強調自由公平的市場活動？
- 如何確定自己那些行為可能侵權？
- 如何考慮產品市場、訴訟成本來決定是否應戰？
- 如果必須應戰，應該如何選擇國內外律師或專業顧問公司？
- 如何決定虛與尾蛇、和解、力拼到底等策略？最後必然是一贏一輸？雙贏？雙輸？

結語

公司應以知識管理的做法，靈活組合和運用各類資源，進行策略性的專利佈局，以確實發揮智慧財產的價值。本文的目的不在於提供以上問題的解答，也無法勾勒一套放諸四海而皆準的完美管理制度，而是歡迎您與本所人員共同討論。除了嘗試解決您的疑惑，更重要的是透過本所的服務，根據不同的現況和實際需要，評估和規劃具體可行的做法，以真正幫助您排除專利管理上的障礙。