



培訓科技背景跨領域高級人才計畫 九十一年海外培訓成果發表會

金字塔模型的專利價值創造 $\frac{3}{4}$ 以高科技電子公司為例

指導教授：孫遠釗博士（政治大學科技管理研究所兼任教授）

組長：陳賜賢（碧悠電子工業策略企劃中心副理）

組員：詹芳桂（明碁電通法務專利專利工程師）

陳建宏（國聯光電科技總經理室協理）

張秀貞（台達電子工業零組件事業群專利工程師）

蔡憲治（環隆電氣財務暨行政管理總處副總經理）

目 錄

壹、前言.....	4
貳、專利策略.....	7
一、前言.....	7
二、專利策略的成功範例：Hitachi's Patent Strategy.....	8
三、產業情報調查分析.....	10
四、評估公司專利排他權的效力.....	14
五、專利稽核.....	17
六、發展破壞性技術.....	20
七、專利策略平衡計分卡績效追蹤.....	22
參、專利管理.....	25
一、前言.....	25
二、例行專利活動.....	25
三、專利申請策略.....	28
四、專利核准之後的的維護.....	29
五、專利撤銷之攻防.....	30
肆、專利訴訟.....	31
一、前言.....	31
二、專利訴訟平衡計分卡控制要點.....	32
(一) 平衡計分卡第一個控制要點：專利策略.....	32
(二) 平衡計分卡第二個控制要點：專利訴訟前的調查與準備.....	33
(三) 平衡計分卡第三個控制要點：和解談判 / 戰爭或和平.....	34
(四) 平衡計分卡第四個控制要點：提起訴訟 / 進入訴訟程序.....	34
三、專利保險.....	41
伍、專利授權.....	43
一、前言.....	43
二、專利授權組織.....	43
三、專利授權制度與流程.....	44
四、專利分類.....	44
五、如何尋找專利授權對象.....	45
六、專利授權策略.....	46
七、專利授權的考慮因素.....	47
八、專利授權案例分析.....	48
陸、專利價值創造.....	50
一、專利權帳列價值.....	50
二、專利權價值知多少.....	50
三、專利權與獲利能力關聯性分析.....	51
四、專利權無形資產評價.....	52
五、如何創造專利權價值.....	53
柒、結論與建議.....	55
捌、參考資料.....	57

圖 表 目 錄

圖一	縮小版的金字塔模型幾何結構與底邊方位配置.....	4
圖二	Summerhill Estate Winery' s Cellar.....	5
圖三	Summerhill Estate 金字塔模型酒窖的建造過 程.....	5
圖四	金字塔模型的專利價值創造運作模式.....	6
圖五	Hitachi 公司專利策略與專利營業損益績效.....	9
表一	市場地圖與專利地圖整合分析流程.....	11
圖六	國內外中小尺寸 TN/STN LCD 競爭者主要產品市場投入展開圖...	12
圖七	日本電子展參展廠商參展品技術類型展開圖.....	13
圖八	日本 Seiko Epson 公司 STN LCD 專利分佈 圖.....	13
表二	專利稽核檢查表—財務面.....	18
表三	專利稽核檢查表—技術面.....	19
圖九	日本廠商專利申請的動機與用意歸類統計.....	20
表四	專利策略平衡計分卡年度目標計劃表範例.....	23
表五	專利策略平衡計分卡每季目標績效追蹤表範例.....	24
圖十	專利訴訟平衡計分卡績效追蹤.....	32
圖十一	專利訴訟的時間/費用 的對應關係.....	39
圖十二	TOP Patent Damages, License(1990-2001).....	40
表六	Patent Insurance Policy & Cost.....	41
圖十三	專利授權流程.....	44
圖十四	專利授權策略.....	46
圖十五	IBM 公司研發費用與取得美國專利數量的關係.....	48
圖十六	IBM 公司自 1988 至 2002 年之專利授權金收入以及佔其營業額之 比例.....	49
表七	研究開發費用佔營業收入比率統計.....	51
表八	IBM 公司 1999 年至 2001 年之專利權收入與營業利益率統計.....	51
表九	IBM Canon Motorola 及 Sony 取得美國專利權件數與營業利益 率比較.....	52
表十	我國申請專利權件數前五大民營企業之營業利益率比較.....	52
表十一	取得美國專利件數前十大公司統計表.....	54
圖十七	未能均衡發展而造成價值扭曲的專利金字塔模型範例.....	55

壹、前言¹

一、金字塔的神奇力量

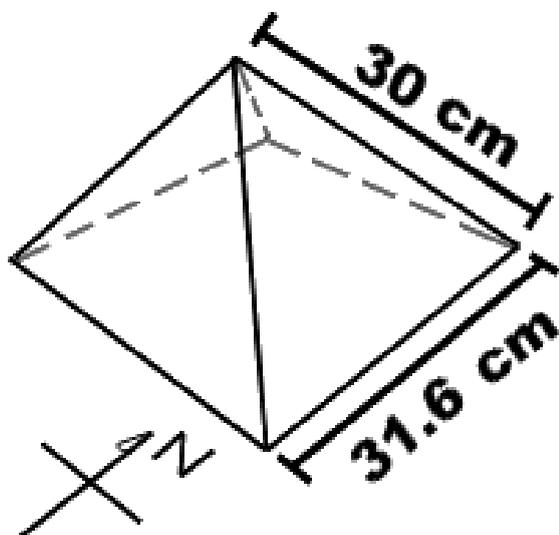
二十世紀初，熱衷於超自然科學的法國人安東尼·伯畢參觀埃及古夫王金字塔「國王墓室」時，不經意在當成垃圾箱的罐子內發現了迷路的貓和老鼠物屍體，儘管墓室內是非常地潮濕，但是這些貓、鼠的屍體卻未見腐爛，與木乃伊一樣呈現乾透現象，安東尼·伯畢便懷疑金字塔內的墓室可能具有使物質脫水的功能。

安東尼·伯畢認為這可能與古夫王金字塔的幾何結構有關，其回國後便按照古夫王金字塔的幾何結構，用紙板做了一個縮小版的金字塔模型，並將此金字塔模型的底邊四方位配合正北、正南、正東、正西的方位配置，將一具剛死的貓屍放置於金字塔模型內 距底部三分一高度之處。結果數日後，貓屍體竟化成了木乃伊。接著，他又用肉片及蛋等加以實驗，結果確認不論放入什麼入內，全部都呈現乾透的現象。因此，他發表了有關於金字塔神奇力量的研究。

二、金字塔模型的應用實例^{3/4}有形的與無形的金字塔模型

安東尼·伯畢發表金字塔神奇力量的研究後，捷克無線電技師卡雷·德雷巴繼而發現金字塔模型能夠讓使用過的舊刮鬍刀的刀片再生的作用，每天他在使用刮鬍刀後，將其放入縮小版的金字塔模型中，刮鬍刀竟然能夠耐用 200 次以上。這個消息傳遍整個世界，吸引了更多的人進行反覆地實驗，最後都認同：「金字塔模型若能按照古夫王金字塔的幾何結構設計，且其底邊的四方位皆朝正北、正南、正東、正西的方向配置(圖一)，則將葡萄酒或果汁放置於此金字塔模型內，確實能夠讓葡萄酒或果汁嚐起來更加地香醇、更加地可口；若將蔬菜或水果放置其間，則其亦具有保存鮮度的效果。」

圖一 縮小版的金字塔模型幾何結構與底邊方位配置



註¹ 前言執筆者 陳賜賢。

(1) 有形的金字塔模型應用^{3/4} Summerhill Estate 釀酒廠金字塔酒窖

加拿大 B.C.省科隆納知名的釀酒廠 Summerhill Estate 認為，一幾何結構精確且方位配置正確的金字塔酒窖(圖二、圖三),其具有液體澄清的效果。當 Summerhill Estate 將葡萄酒放置於此金字塔酒窖中 30~90 天後，並讓葡萄酒品嚐者進行品酒比較，這些品嚐者都一致地認為放置於金字塔酒窖中的葡萄酒，是比沒有放置於此金字塔酒窖中的葡萄酒，嚐起來更加地順口、也更加地香濃。

圖二 Summerhill Estate Winery' s Cellar



Entrance to the Great Pyramid at Summerhill Estate

圖三 Summerhill Estate 金字塔模型酒窖的建造過程

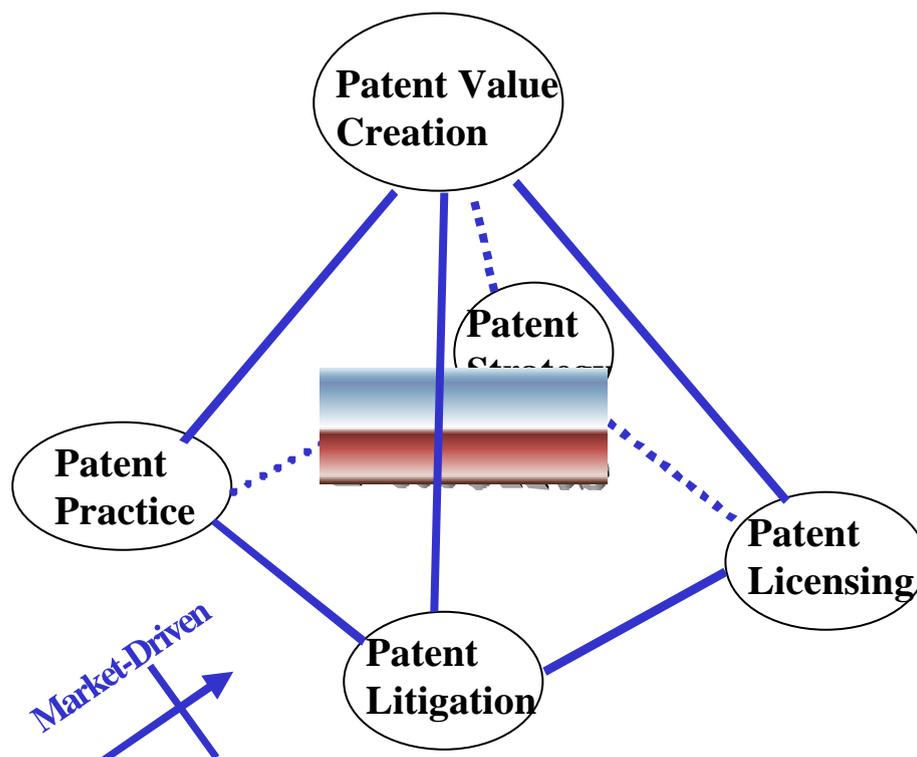


(2) 無形的金字塔模型應用^{3/4}金字塔模型的專利價值創造

有形的金字塔模型強調：「必須符合精確的金字塔幾何結構，且底邊四方位皆朝向正北、正南、正東、正西的方向配置。」如此精確設計的金字塔模型能夠讓放置其間的物品呈現乾透或澄清或保鮮等效果。

在此我們應用了「精確結構、正確方位」的有形金字塔模型神奇力量產生的關鍵因素，繼而提出能夠創造公司專利價值最佳績效表現的金字塔模型組成與運作架構(圖四)。此無形的金字塔模型強調：「公司在生產專利權以及運用專利權時，若能夠將專利策略、專利管理、專利訴訟、專利授權以及專利價值創造等專利核心業務，予以進行資源的整合協調、平衡發展與朝向市場驅動方向的同步規劃運作。則公司的專利權在此無形的金字塔模型運作下，將會使得專利價值的創造能夠達到最佳的績效表現。」

圖四 金字塔模型的專利價值創造運作模式



針對高科技公司要如何創造出專利權價值的最佳績效表現，以及要如何進行公司專利權的自我評價與自我體檢，我們提出能夠同時兼顧整合協調、平衡發展以及朝向市場驅動方向的「金字塔模型的專利價值創造」運作模式。並且為了說明本模型在四底邊(專利策略、專利管理、專利訴訟、專利授權)要如何的運作，以達到最佳績效的專利價值創造，我們將依序進行如下章節的探討：專利策略(陳賜賢執筆)；專利管理(詹芳桂執筆)；專利訴訟(陳建宏執筆)；專利授權(張秀貞執筆)；專利價值創造(蔡憲治執筆)；結論與建議(全體組員)。

貳、專利策略

一、前言

在快速變化且競爭激烈的全球化市場環境下，台灣本島成功運作的製造代工的生產模式，近年來，由於中國大陸經濟的快速起飛、外商的加碼投資中國大陸...等因素，形成中國 vs.台灣投資設廠的排擠效應，導致台灣在全球產業分工的地位上逐漸流失其製造的競爭優勢。處於此轉變點，台灣廠商不是進行轉型就是尋求新的企業營運模式。然不管是轉型或是新的營運模式，有一點是可以確定的，那就是台灣廠商必須持續不斷地進行研發、創新與設計，並且將成果專利化、將成果商品化。在市場佈局之前，即已展開專利佈局規劃 (Patent Portfolio Planning)，或著手發展破壞性技術 (Disruptive Technologies) 瓦解國際大廠的專利權優勢。公司投入大量的資源進行研發、創新與設計的活動，為了就是要能夠經由(技術 + 專利 + 市場)同步整合的運作流程，讓公司達到獲取利益、確保權利的營運目標。

典型的企業營運模式，其所依憑的競爭力來源不外乎是：行銷、財務、生產製造、品質與研發等能力。然而在知識經濟的時代裏，台灣廠商不僅要繼續保有原來的競爭能力，更應該要積極地建構一進可攻、退可守的新競爭利器，那就是：掌握可能成為國內外產業界所應用的關鍵技術的專利權。

專利也是一種“財貨”(Goods)，其可經由專利授權或技術移轉的專利交易，而獲取權利金收入；亦可透過專利侵權訴訟的專利排他權行使，而贏得專利侵權賠償金。歐美日等技術先進國家的技術創新公司(如：IBM, TI, Philips, HP, Hitachi...等)，皆已積極地透過專利財產權的行使而為公司創造出可觀的專利營業利益，專利權已經從費用的傳統觀點轉變為是一種可為公司創造營業利益的生財利器。因此，扮演專利相關業務²行動方針的專利策略，其重要性日益顯著，應視為公司經營策略中的關鍵核心策略。

面對全球產業競爭優勢的輪替，台灣廠商必須思考如何在繼續保有「製造優勢」的情境下，而能夠快速地累積質量並進的新競爭能力—專利權，成功地轉型為以研發、創新、設計為基礎的知識型公司以及知識型產業。在知識經濟環境下，扮演全球供應鏈不可或缺的關鍵要角，才不至於因中國大陸的崛起而被邊緣化！

本節作者³針對專利策略擬定的前置準備作業、專利策略的執行以及執行績效的追蹤，提出如下的議題進行探討：**專利策略的成功範例：Hitachi's Patent Strategy**；**產業情報調查分析**；**評估公司專利的排他權效力**；**專利稽核**；

註² 泛指：技術揭露、專利分析、申請、維護、管理、使用、授權、侵權訴訟...等。

³本節作者：陳賜賢，Patent Strategy 的國外受訓成果內容與第三屆的學員以及業界先進分享。

發展破壞性技術；專利策略平衡計分卡(Balanced Scorecard)績效追蹤。

二、專利策略的成功範例：Hitachi's Patent Strategy

1979 年美國 Westinghouse 公司控告 Hitachi、Siemens... 等公司侵害 Westinghouse 的專利權，並向 U.S. ITC 申請禁止 Hitachi 公司生產的電路斷電器 (circuit breaker) 產品從日本進口到美國。雖然最後的結果是美國 Westinghouse 公司的專利被裁定為無效，Hitachi 公司決定對美國 Westinghouse 公司提出專利侵權的反擊——是否 Westinghouse 公司亦可能侵害日本 Hitachi 公司的專利權進行分析與評估。Hitachi 公司發現其所擁有的關於電力傳輸設備 (electrical power transmission equipment) 的美國專利，並不是其他公司所必須使用的基本專利類型，這些專利發明產品只是能夠讓 Hitachi 公司的產品特色與其他公司的產品有差異。因此，Hitachi 公司最後決定不對美國 Westinghouse 公司提出專利侵權訴訟。

對於 Hitachi 公司而言，「Westinghouse 專利事件」可說是一次痛苦的教訓。因此，Hitachi 公司決定檢討並改善其專利系統，並將公司的專利定位為策略性專利 (Strategic Patents)——專利是有價值的，只要是公司有應用到該項專利技術，這專利就是有價值的。那麼專利最大的價值會是發生在什麼時點呢？專利最大的價值是發生在同業競爭者沒有選擇餘地且必須使用該項專利技術的時候！

「同業競爭者沒有選擇餘地且必須使用該項專利技術」——這就是 Hitachi 公司所要尋找的具高價值的策略性專利的精隨，也是 Hitachi 公司後續專利業務推展的主軸方向。

日本 Hitachi 公司從 1980 年到 2000 年，分別提出四階段的專利策略(圖五)：

階段一(1980 ~1985 年)：改善公司現有的專利系統，並將策略性專利區分為：金、

銀、銅三等級。其績效為，Hitachi 公司的專利營業損益逐漸地改善。到 1985 年時，其專利營業損益達到盈餘。

階段二(1985 ~1990 年)：申請基本技術的專利，並且確定 Hitachi 公司的專利營業損益必須持續維持盈餘。

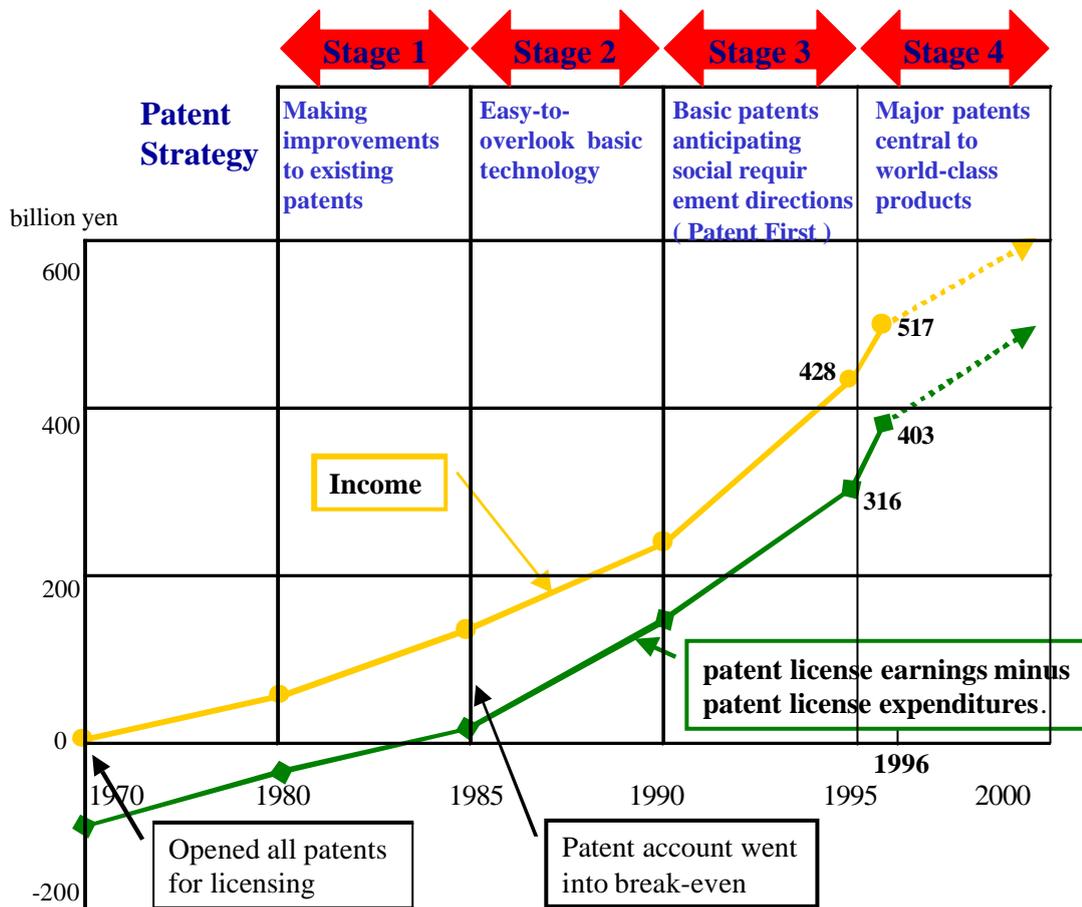
階段三(1990 ~1995 年)：提出 Patent First 的口號！透過如此的努力，Hitachi 公

司積極地將符合市場要求的基本技術進行專利申請，以

及開發新的技術潮流。其績效為，Hitachi 公司成功地擊退 Motorola 公司對其微電腦市場 (microcomputer market) 的侵權訴訟戰爭。

階段四(1995 ~2000 年)：對於 Hitachi 公司世界級的產品與技術，積極地透過專利權利的行使，努力贏得專利侵權訴訟的賠償金。其績效為，Hitachi 公司的專利營業損益，時至今日都是盈餘的。

圖五 Hitachi 公司專利策略與專利營業損益績效



Source : Intellectual Property Policies for Twenty-First Century :The Japanese Experience in Wealth Creation

因此，公司專利策略良莠的判定準則就在於：其能否為公司獲取有執行效力的專利權？其能否為公司創造出可觀的專利營業利益？其能否為公司提昇在全球

市場的競爭力？ ...等。

透過日本 **Hitachi 公司** 專利策略的案例研討，我們可以了解到正確的專利策略是可以根本地改變並且提昇公司的整體競爭力。

三、產業情報調查分析

市場是產業的廣度，專利是產業的深度，往往一則市場訊息背後就可能隱含著專利訊息。公司若沒有深查此市場機會背後所潛藏的競爭威脅而投入競爭，最後可能會發現自己已深陷「叢林猛獸之域」。在此競爭激烈的環境之中，公司可能要花費龐大的資源去構築防禦工事以對抗猛獸(Competitors)的侵襲，而且還要劈荊斬草開拓新的領域、尋找新的生存利基，這樣才得以在此競爭激烈的環境中生存與發展。

因此，公司為了降低產業競爭的不確定性因素，所造成對經營風險的衝擊影響程度，公司就必須深入地瞭解產業目前的發展現況以及未來可能的演變趨勢，就應該著手建置既廣且深的產業情報蒐集系統以及產業情報分析與研究的能力，其目的就是要「知己知彼、百戰不怠」。

建置此產業情報能力，首先，公司必須有系統、有目標地進行市場地圖分析以及專利地圖分析。藉由市場以及專利的整合性分析，透析出公司可能要面對的產業競爭態勢。接著，公司可據此產業競爭態勢進行沙盤推演，以擬定出具體可行且有效力的經營策略。再透過公司內部的經營計劃展開流程，將技術面、專利面與市場面等所擬定出的策略與目標展開到相關部門的運作系統，予以落實執行、定期稽核並確認其目標達成的狀況，適時掌握新產品/新技術的開發進度，以便得以在既定的開發時間內完成並推出上市、搶得商機。

(一) 市場地圖分析

市場地圖分析的主要目的是想要透析國內外的主要競爭對手，其在產品市場(如圖六範例所示)投入的情形，以便勾勒出競爭廠商整體市場競爭的廣度。

為了達成此目的，公司內部應建立市場情報系統：針對主要競爭對手發佈的市場訊息，進行例常性的蒐集與解析，並透過內部的資料庫定期地將市場情報告知相關主管與人員，以快速反應市場發展的現況與趨勢。

(二) 專利地圖分析

專利地圖分析的主要目的是想要解析國內外的主要競爭對手，其在產品技術(如圖七範例所示)投入與專利申請(如圖八範例所示)的情形，以便探勘出競爭廠商整體專利競爭的深度。

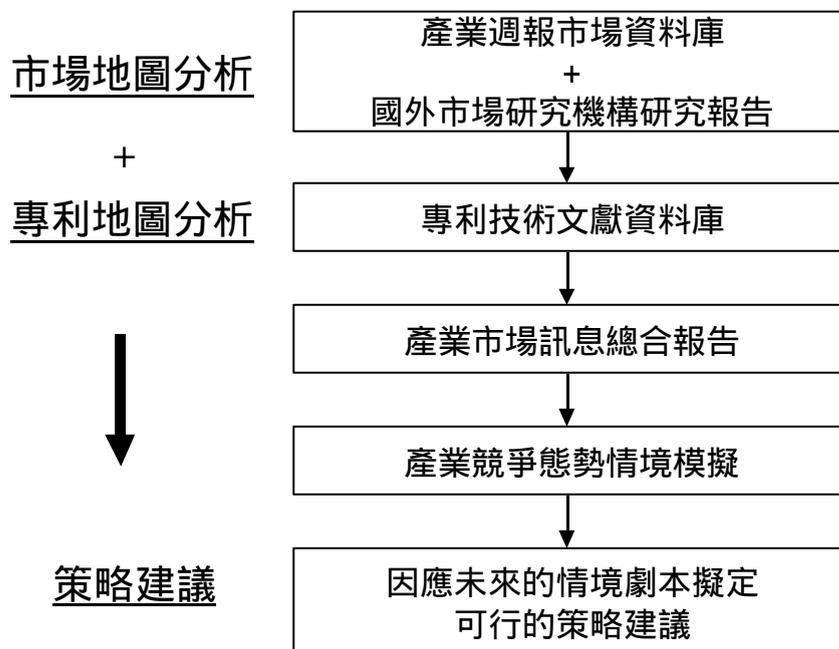
為了達此目的，公司內部應建立專利情報系統：針對主要競爭對手發佈的產品技術訊息、國內外的智慧財產局公告的專利訊息，進行例常性的蒐集與分析，透過公司內部的資料庫定期地將專利情報告知相關主管與人員，快速反應整體產業專利技術發展的現況與趨勢。

(三) 市場地圖與專利地圖整合性分析

藉由市場廣度與專利深度的整合分析，發覺並探勘出整體產業競爭的態勢，以做為公司營運策略擬定的參考。

整合性分析的運作流程如表一：

表一 市場地圖與專利地圖整合分析流程



資料來源：碧悠電子策略企劃中心整理

圖六 國內外中小尺寸 TN/STN LCD 主要競爭者產品市場投入展開圖

	TN LCD		STN/TN LCD										STN LCD											
	Car		Meter		Portable						OA				Communication			OA						
	Meter	Audio	Health equipment	Industrial/Business	Amusement	Home Appliance	Fixed AV	RadioCasset	CD Player	MD Player	Watch	Camera	Clock	Fax/Printer	Network Products	Business Phone	TV Phone	Cell Phone	Pager	PDA	Dictionary	Plane Paper Copy		
ALPS																								
CASIO																								
CITIZEN																								
SEIKO EPSON																								
Goldentek																								
HITACHI																								
Hosiden																								
Kyocera																								
Nanox																								
Nanya Plastic																								
OPTREX																								
PANASONIC																								
Philips																								
Picvue																								
Rohm																								
Samsung SDI																								
SHARP																								
SII																								
Stanley																								
Three Five																								
Truly																								
URT																								
Varitronix																								
Wintek																								

資料來源：碧悠電子策略企劃中心整理

圖七 日本電子展參展廠商參展品技術類型展開圖

Producer	Color STN LCD		Color TFT LCD		Color TFD LCD		Micro TFT LCD	Plastic LCD	SSCT LCD	LTPS OLED	Polymer OLED
	Transflective	Reflective	Transflective	Reflective	Transmissive	Transflective					
SHARP											
CASIO											
OPTREX											
NEC											
MATAUSHITA											
CITIZEN											
SEIKO INSTRUMENTS											
MITSUBISHI											
PHILIPS											
TOSHIBA											
SEIKO EPSON											
HOSIDEN											
ALPS											
KYOCERA											
WINTEK											
SANYO											

資料來源：CEATEC JAPAN 2001 碧悠電子策略企劃中心整理

圖八 日本 Seiko Epson 公司 STN LCD 專利分佈圖

元件申請年代	偏光片	塑性基板	彩色濾光膜	液晶材料	光學補償元件	顯示方式、結構
1985						
1986		1		2		
1987			1	1	1	
1988					1	
1989				1	2	
1990					2	
1991			2	1	1	
1992				1		
1993				3	4	
1994	1	1	1	3	1	
1995	1	1	2	2		
1996			1			1
1997		1	2	1		1
1998		1	3			7
1999						4

註：表格內數字為專利權數目

資料來源：碧悠電子策略企劃中心 專利工程師 黃雯琦整理

四、評估公司專利排他權的效力

「專利乃是一國家政府授予發明人在專利權的有效期間內，擁有排除他人未經專利所有權人的同意而進行製造、銷售、使用或進口該項發明的權利。」因此，我們可以說專利權所擁有的就是一種排他權(Exclusivity)——也就是：「排除他人未經專利所有權人的同意而進行製造、銷售、使用或進口該項發明所主張的權利請求項範圍的一種權利」。

當專利申請案核准公告後，專利所有權人便可以行使排他性使用(exclusive use)的權利，對於技術擁有者而言，專利制度可以說是一種有效力的保護機制之一。

專利所要保護的對象是一種「發明或創新的構想概念以及表達於方法、機械、製造物或組合物的功能」，其型式就是一種財產權的主張。這種屬於發明或創新構想概念及功能的財產權，比較不像是土地、房屋、汽車...等財產權既看得到也摸得著。專利權所宣稱的發明或創新的構想概念及功能，通常是較難以看得到或摸得著的。因此，專利所有權人是要透過什麼樣的方式去表達、保護甚至創造其專利權的財產價值呢？專利權的財產權利價值必須透過專利說明書中的專利權利請求項來界定其所主張的權利範圍⁴，亦即，透過專利權利請求項的標定，進而能夠將發明或創新的構想概念及功能予以財產化。

透過排他權的行使，專利權利獲得保護，專利所有權人進而能夠創造出專利權利的財產價值！

所有已經發生或是正在進行的專利申請、專利撤銷、專利再審查、專利侵權訴訟、專利授權...等事件，都是專利所有權人為了要取得或行使專利所擁有的排他權而產生的。因此，公司在擬定 **Patent Strategy** 的時候，專利的排他權是最重要的核心議題。

影響專利排他權效力的因素整理如下幾點：

- (1) 專利權利請求項範圍的廣或窄，會影響專利排他權所擁有的權利範圍的廣或窄。因此，專利發明人所提出的發明或創新的構想概念及功能，發明人或專利代理人或專利工程師等，就必須縝密地思考該項專利發明所界定的專利權利請求項內容是否能夠包含該項專利發明的技術核心，是否能夠合理地保護

註⁴ 通常，專利說明書中的圖示、實施例、說明書內容等，可用來輔助界定專利請求項的權利範圍。

或合理地擴張該項專利發明的財產權利範圍⁵。

- (2) 專利發明展現出來的技術「手段」(Way)、「功能」(Function)與「結果」(Result)，若愈是不易以其他的方式予以置換，則此專利發明所擁有的排他權程度就愈大。舉例來說，如果一產品能夠不使用某特定專利發明的程序、步驟或元件，而是使用其他可替代性的程序、步驟或元件來完成，那麼該專利發明對於該產品而言就是沒有足夠的排他權。
- (3) 發明人(專利代理人)在還沒有向智慧產局遞交專利申請案之前，發明人的專利發明內容的揭露行為，能影響其專利的排他權效力。例如：歐盟的會員國，其專利申請案必須符合絕對新穎性(absolute novelty)的要求，或是在專利案件提出申請之前，並沒有公開地揭露其專利發明的技術內容，若發明人不遵照此絕對新穎性的要求，縱使審查委員疏忽而給予其專利權，此專利權亦可能被舉發而判定為是無效的專利。另一方面，美國的專利申請案並不要求其必須符合絕對新穎性，而是相對新穎性(relative novelty)即可，只要發明人在公開揭露其發明技術內容後一年內提出專利申請案，都是符合相對新穎性的要求，不會因專利發明內容的揭露行為，而被判定為無效的專利。
- (4) 新產品/新技術開發過程所獲得的發明概念，是否即時進行商品化或繼續進行研發等的決策，也會影響該項專利發明的排他權程度。例如：一項發明概念的特定成果立即進行商品化，其專利發明的權利範圍可能會被侷限而無法擴大其權利範圍，排他權的程度也會是相對較低的；若一項發明概念發明人繼續進行研發，企圖將該項發明概念所有可能的或是可實施的變化形式都予以發現、找出，如此的專利發明其權利範圍是相對較廣的，其專利的排他權程度也是相對較高的。
- (5) 專利所有權人對於專利申請案想要取得專利權以及想要進行商品化該項發明的渴求速度，也會間接地影響專利的排他權。例如：專利所有權人對於其專利申請案取得專利權的渴望與商品化該項專利發明的時機，會影響該項發明的研發深入程度以及專利申請案遞交出去之前所進行的先前技術調查工作的深入程度。因此，專利所有權人對於一項發明技術的潛力若沒有充分地了解與認知，而匆促地將該項發明概念進行專利申請，有可能會損害專利排他權

註⁵ 當一個產品或方法的某個「元件」或「步驟」與發生爭議的「專利之申請專利範圍」或「產品」相對應之元件或步驟，以實質上相同之「手段」來發揮實質上相同之「功能」，產生實質上相同之「結果」時，便可被認定為「均等」之元件或步驟，應研判為適用「均等論」之實質性侵害。換言之，「均等論」容許專利權人將專利保護之範圍擴張解釋至申請專利範圍的字面解釋的界限之外，然這樣的擴張解釋仍需要受到「禁反言」(Estoppel)之約束。也就是說，專利申請人在專利申請中為了克服「可專利性」(Patentability)而做的權利範圍的修正，通常會界定出「均等論」擴張解釋的限制範圍。

的程度。

專利所有權人針對可能的侵權者之類別可行使：1. 製造的排他權；2. 銷售的排他權；3. 使用的排他權；4 進口的排他權。若專利所有權人並不想拉長戰線、分散力量，進行所有類別的可能侵權者皆提出侵權訴訟，則專利所有權人可根據這些可能的侵權者，估算其侵權的行為而造成對專利所有權人利益損害的程度，排出專利侵權訴訟的優先順序伺機而動、一一出擊。

專利所擁有的排他權，專利所有權人必須主動地去行使，否則排他權之於專利權而言，可能只是一種消極的、被動的財產權利，並無法獲得應有的專利保護與財產價值的創造。

五、專利稽核

在智權戰爭裏，專利權的取得、保護與價值創造，儼然已成為廠商重要的核心競爭能力。公司不僅要分析競爭對手的專利權，也必須針對自己公司所擁有的每篇專利權進行財務面以及技術面的專利財產盤點，也就是執行「專利稽核」(Patent Audit)。

公司在生產專利權時，就必須清楚地認知：**1. 這些專利權申請的目的是什麼？****2. 這些專利權到底擁有什麼樣程度的排他權效力？****3. 這些專利權目前使用與維護的情形如何？****4. 這些專利權是否可予以對外授權而獲取權利金？****5. 這些專利權是否競爭對手已採用而形成專利侵權？****6. 這些專利權是否可與競爭對手進行交互授權，進而增加公司營運空間的自由度？...**等關鍵課題。

公司透過每年的「專利稽核」，得以進行專利價值的自我診斷。藉此，可以估算出這些生產出來的專利權，目前已經對公司的營運產生了多少的實際績效，並且也可以評估出這些專利權未來還可能為公司創造出什麼樣的財產價值。

(一) 專利稽核—財務面

本文作者選出 **10 項**的財務評價因子⁶：1.專利產品市場規模預估；2.專利技術或產品政府管制規定程度；3.專利技術或產品產業使用程度；4.專利所有權人實施專利發明的能力；5.專利權營業損益(權利金收入-支出)；6.專利進行交互授權的可能性；7.專利產品附加價值程度；8.專利產品銷售金額；9.專利產品銷售毛利率；10.專利產品市場導向程度。

稽核人員針對每篇專利在 1~10 項財務評價因子達成的狀況予以評分並說明其評分判定的理由，以完成專利權財產的財務價值盤點(表二)。

(二) 專利稽核—技術面

本文作者選出 **10 項**的技術評價因子⁷：1.專利權利狀況；2.專利權利有效期間；3.專利技術商品化開發費用需求程度；4.專利技術導入生產線技術教導容易程度；5.替代性技術出現的可能性；6.專利權利範圍廣或窄；7.基本技術專利發明可能程度；8.競爭對手侵權事實確定程度；9.專利發明的實施水準；10.專利技術市場導向程度。

註⁶ 財務評價因子可根據公司別或產業別的差異予以調整或變換，此處列舉僅供業界先進參考。

註⁷ 技術評價因子可根據公司別或產業別的差異予以調整或變換，此處列舉僅供業界先進參考。

稽核人員針對每篇專利在 1~10 項技術評價因子達成的狀況予以評分並說明其評分判定的理由，以完成專利權財產的技術價值盤點(表三)。

(三) 專利白皮書(Patent White Paper)分析報告

當公司針對其所擁有的專利權，完成財務面以及技術面的專利稽核後，接著再予以彙整分析，以全面性地了解並掌握公司目前所擁有的專利權其運用的情形，以及對於閒置的專利權財產其後續可能的處理方式或運用的方式擬定對策或可行的運用方案。透過專利價值的盤點活動，公司可以確切地了解這些專利權是否能夠符合目前以及未來的產品市場需求？是否已經掌握有高價值的策略性專利⁸？...等關於現在以及未來公司競爭力優劣的核心課題。

表二 專利稽核檢查表—財務面

財務評價因子 稽核人：_____ 稽核日期：_____ 評分合計：_____

專利名稱	申請日期	公告日期	申請國家	申請案號	發明人	專利號碼
◎專利產品市場規模預估	評分	判定理由	◎專利進行交互授權的可能性	評分	判定理由	
≥ NT\$ 100million/year	5		極高可能性	5		
≥NT \$ 50 million/year	4		高可能性	4		
≥NT \$ 10 million/year	3		中可能性	3		
≥NT \$ 5 million/year	2		低可能性	2		
< NT \$ 1 million/year	1		非常低可能性	1		
◎專利技術或產品政府管制規定程度	評分	判定理由	◎專利產品附加價值程度	評分	判定理由	
無政府管制之規定	5		產品價格增加幅度≥30%	5		
低程度的政府管制規定	4		產品價格增加幅度≥20%	4		
中程度的政府管制規定	3		產品價格增加幅度≥10%	3		
高程度的政府管制規定	2		產品價格增加幅度≥5%	2		
政府不准專利技術或產品進行交易	1		累積專利件數	1		
◎專利技術或產品產業使用程度	評分	判定理由	◎專利產品銷售金額	評分	判定理由	
極高程度的產業使用	5		≥NT\$ 100million/year	5		
高程度的產業使用	4		≥NT \$ 50 million/year	4		
中程度的產業使用	3		≥NT \$ 10 million/year	3		
低程度的產業使用	2		≥NT \$ 5 million/year	2		
產業尚無使用	1		< NT \$ 1 million/year	1		
◎專利所有權人實施專利發明的能力	評分	判定理由	◎專利產品銷售毛利率	評分	判定理由	
具有 100%專利技術或產品自製力	5		≥30%	5		
具有 80%專利技術或產品自製力	4		≥20%	4		
具有 60%專利技術或產品自製力	3		≥10%	3		
具有 40%專利技術或產品自製力	2		≥5%	2		
具有 < 40%專利技術或產品自製力	1		< 0%	1		
◎專利權營業損益(權利金收入-支出)	評分	判定理由	◎專利產品市場導向程度	評分	判定理由	
≥NT\$ 100million/year	5		極高程度的市場導向	5		
≥NT \$ 50 million/year	4		高程度的市場導向	4		
≥NT \$ 10 million/year	3		中程度的市場導向	3		
≥NT \$ 5 million/year	2		低程度的市場導向	2		
< NT \$ 0 million/year	1		市場尚無生產該專利產品	1		

註⁸ 策略性專利：「同業競爭者沒有選擇餘地且必須使用該項專利技術」。

表三 專利稽核檢查表—技術面

技術評價因子 稽核人：_____ 稽核日期：_____ 評分合計：_____

專利名稱	申請日期	公告日期	申請國家	申請案號	發明人	專利號碼
①專利權利狀況	評分	判定理由	⑥專利權利範圍廣或窄	評分	判定理由	
專利權公告領證	5		非常廣的權利範圍	5		
專利權進行再審查，專利權利確定	4		廣的權利範圍	4		
專利權進行再審查，專利權利不確定	3		中程度的權利範圍	3		
專利申請案進行實質審查，權利拒絕	2		窄的權利範圍	2		
專利申請不進行實質審查，公開技術	1		非常窄的權利範圍	1		
②專利權利有效期間	評分	判定理由	⑦基本技術專利發明可能程度	評分	判定理由	
15年以上	5		可能性非常地大	5		
10年以上未滿 15年	4		高程度的可能性	4		
5年以上未滿 10年	3		中程度的可能性	3		
3年以上未滿 5年	2		低程度的可能性	2		
1年以上未滿 3年	1		非常低程度的可能性	1		
③專利技術商品化開發費用需求程度	評分	判定理由	⑧競爭對手侵權事實確定程度	評分	判定理由	
不需要開發費用立即可導入生產	5		侵權事實確定程度非常地大	5		
小規模的開發費用需求(NT\$5百萬)	4		侵權事實高程度確定	4		
中規模的開發費用需求(NT\$10百萬)	3		侵權事實中程度確定	3		
大規模的開發費用需求(NT\$50百萬)	2		侵權事實低程度確定	2		
極大規模的開發費用需求(NT\$100百萬)	1		侵權事實非常低程度確定	1		
④專利技術導入生產線技術教導容易程度	評分	判定理由	⑨專利發明的實施水準	評分	判定理由	
不需要技術指導可立即進入生產	5		極高頻率應用於產品設計或生產線	5		
技術指導很容易讓量產人員學會	4		高頻率應用於產品設計或生產線	4		
技術指導不容易讓量產人員學會，但短期間即可解決(≤1年內指導完成)	3		中頻率應用於產品設計或生產線	3		
技術指導不容易讓量產人員學會，需要長期間才可解決(>1年指導完成)	2		低頻率應用於產品設計或生產線	2		
技術指導困難進行	1		極低頻率應用於產品設計或生產線	1		
⑤替代性技術出現的可能性	評分	判定理由	⑩專利技術市場導向程度	評分	判定理由	
尚未發現有替代性技術的出現	5		完全根據市場導向完成專利化	5		
出現可能性極低	4		高程度的市場導向專利化	4		
出現可能性高	3		中程度的市場導向專利化	3		
出現可能性極高	2		低程度的市場導向專利化	2		
已經存在具威脅程度的替代性技術	1		市場尚無使用該專利技術	1		

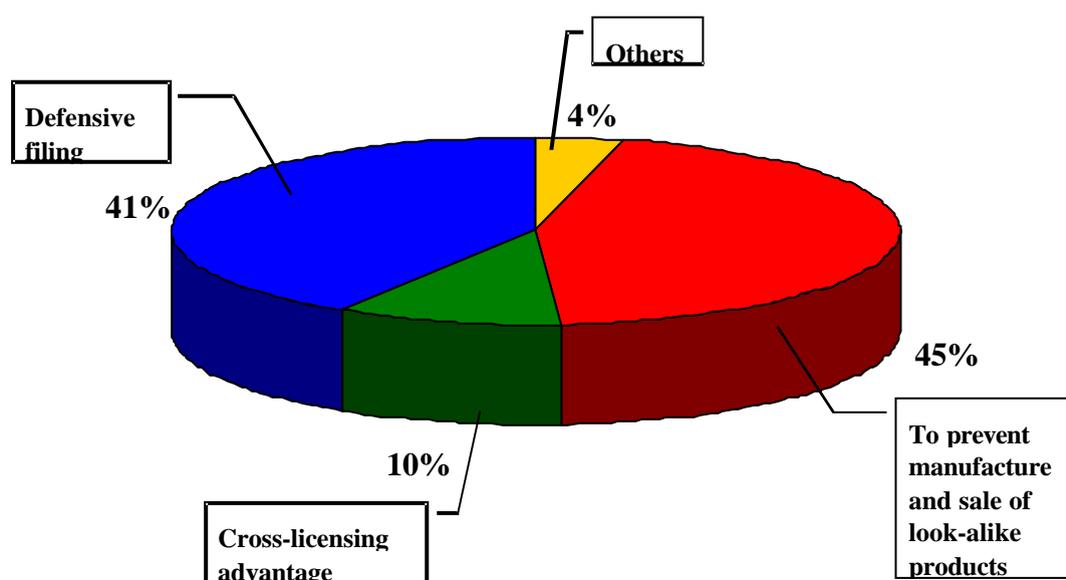
六、發展破壞性技術(Disruptive Technologies)

在智財權的競爭賽局中，產業技術的開創者通常會透過「專利佈局」的構築規劃，將重要的核心技術進行層層的專利保護，企圖建構為不易攻破的「專利堡壘」。而產業跟隨者或新進入者，在沒有掌握可攻可守且有效力的專利權競爭武器時，就直接地進入該產業的競爭場域，與產業技術開創者展開競局。其後續可能發生的競爭情境為：後進的參賽者可能因為缺少專利權的談判籌碼，而須支付龐大的專利授權金，或須支付龐大的專利侵權賠償費用...等，因而可能造成這些後進的參賽者，元氣大傷或甚至發生市場退守的景況。

觀察日本廠商專利申請的動機與用意歸類統計(圖九)，我們發現，**45%**的專利申請是為了防止同業競爭者製造以及銷售該專利發明的仿製品；**41%**的專利申請是屬於防禦型的專利發明；**10%**的專利申請是為了與其他廠商來進行交互授權(Cross-Licensing)；**4%**的專利申請為其他目的。由此可知，日本廠商專利申請的動機與用意主要是集中在兩類：防止同業競爭者進行仿製(**45%**)，以及防禦同業競爭者所發動的專利侵權打擊策略(**41%**)。

日本廠商在某些產業建立起產業技術開創者的地位後，其後續的專利策略發展是比較傾向於視專利權為一種防禦性質或威嚇性質⁹的競爭武器，藉此以提高產業跟隨者或新進入者的「進入障礙門檻」(Barriers to entry)。

圖九 日本廠商專利申請的動機與用意歸類統計



Source : Corporate Intellectual Property Right Trends, JPO, March 1998

註⁹ 擁有專利權優勢的廠商可透過管道表態，針對可能的專利技術侵權者將不惜訴諸專利侵權訴訟的威嚇手段，藉以達到阻怯或逼退產業跟隨者或新進入者在此市場領域與其競爭。

產業技術開創者建構的這些看似不易攻堅的「專利堡壘」，產業跟隨者或新進入者要如何突破重圍呢？應有兩種可運用的策略：(1)發展「防禦性的專利武器」(Defensive Patent Weapon)；(2)發展「攻擊性的專利武器」(Offensive Patent Weapon)。

(1)發展「防禦性的專利武器」：

這樣的策略運用是屬於比較消極的與被動的防禦性思考模式，其一般的做法通常是，在產業技術開創者「專利堡壘」的周圍構築新的「專利碉堡」(如：改良形專利)，以尋求技術的利基空間。

產業跟隨者或新進入者透過如此的努力，或許依然無法避免掉產業技術開創者所祭出的「專利侵權訴訟」的競爭打擊策略，然由於手邊已握有相當的專利權談判籌碼，或許這可與產業技術開創者進行「交互授權」而降低權利金的支付額，或許擁有的這些自有專利可證明為非惡意侵權或無侵權之判定依據，因而可少支付侵權賠償金或不用支付侵權賠償金。

(2)發展「攻擊性的專利武器」：

產業跟隨者或新進入者引進新的技術或新的材料或新的結構，發展「破壞性技術」(Disruptive Technologies)，直接切入產業技術開創者所構築的「專利堡壘」而予以破壞，或是嘗試扭轉產業技術開創者專利技術的主流地位、建立新的專利技術主流，進而架空產業技術開創者專利佈局的規劃！

首先，產業跟隨者或新進入者必須進行市場面與專利面的整合分析，期能深入了解產業在技術、專利與市場深度與廣度的產業競爭環境構面，以洞悉產業關鍵技術的開發趨勢、透析產業技術開創者基礎專利的佈局規劃並且掌握市場競爭的發展動向。藉此，我們便可以找出產業技術開創者「專利堡壘」可能的技術弱點，或「專利堡壘」技術能力目前存在的市場需求缺口，或甚而探勘出未開發的專利領域(Patent Frontier)。這是一種積極的、主動的攻擊性專利武器運用，是根本地解構產業技術開創者的專利技術主流，其困難度可想而知是相當地高的，然所造成的競爭力量也是相對地大的。

七、專利策略平衡計分卡(Balanced Scorecard)績效追蹤

「策略的形成是一種藝術。然而，策略的描述不應該是藝術。如果我們可以用更簡單的方式來描述策略，我們就能夠增加成功執行策略的可能性。以平衡計分卡來說明策略的內涵，即能擁有穩固的基礎。」 ~ 平衡計分卡創始人 Dave Norton and Robert S. Kaplan

在此，我們導入專利策略平衡計分卡(Patent Strategy Balanced Scorecard)績效追蹤的工具，為了就是要將專利策略轉換成公司明確的目標，並進行定期以及系統化的策略檢討與目標執行績效的追蹤，以便讓組織能夠獲得進一步的學習以及改進的機會。

在專利策略行動方針的指引下，我們應用平衡計分卡四大構面(表四)的運作架構：財務構面、組織學習 & 創新構面、顧客構面、內部運作流程構面等，分別訂定專利策略的重點執行目標，並進行每季的目標績效追蹤(表五)：

(一) 財務構面：

1. 專利營業損益(權利金收入 - 支出)控管；
2. 專利申請費用控管；
3. 專利侵權訴訟費用控管。

(二) 組織學習 & 創新構面：

1. 專利相關業務緊密地與技術開發部門合作；
2. 結合新材料與新技術開發破壞性專利技術；
3. 落實並監督專利技術商品化活動；
4. 定期針對工程師進行專利教育與宣導活動。

(三) 顧客構面：

1. 針對公司可予以授權的專利權進行專利授權的行銷推展活動；
2. 積極地尋找可能的專利被授權對象。

(四) 內部運作流程構面：

1. 主動挖掘內部可專利、有市場價值的 Know-how 予以申請專利；
2. 做好專利資料庫資訊系統管理；
3. 完成每年的專利稽核與專利白皮書分析報告。

表四 專利策略平衡計分卡年度目標計劃表範例

專利策略		1. 專利申請案件”質”與”量”並進； 2. 積極推展專利授權活動使得專利營業達成損益平衡； 3. 降低專利訴訟的機會成本。			
構面	績效衡量指標	目 標			
		第一季	第二季	第三季	第四季
財務	專利營業損益(權利金收入 - 支出)控管	NT(20,000,000)	NT(10,000,000)	NT10,000,000	NT20,000,000
	專利申請費用控管	NT800,000	NT800,000	NT1,000,000	NT1,000,000
	專利侵權訴訟費用控管	NT300,000	NT300,000	NT300,000	NT300,000
組織學習 & 創新	專利相關業務緊密地與技術開發部門合作	於每月的開發月會,進行專利情報分享	於每月的開發月會,進行專利情報分享	於每月的開發月會,進行專利情報分享	於每月的開發月會,進行專利情報分享
	結合新材料與新技術開發破壞性專利技術	申請 1 件具備破壞性技術的專利案件	申請 2 件具備破壞性技術的專利案件	申請 2 件具備破壞性技術的專利案件	申請 2 件具備破壞性技術的專利案件
	落實並監督專利技術商品化活動	每月召開專利技術量產移轉會議	每月召開專利技術量產移轉會議	每月召開專利技術量產移轉會議	每月召開專利技術量產移轉會議
	定期針對工程師進行專利教育與宣導活動	舉辦 3 場專利教育訓練活動	舉辦 3 場專利教育訓練活動	舉辦 3 場專利教育訓練活動	舉辦 3 場專利教育訓練活動
顧客	針對公司可予以授權的專利權進行專利授權的行銷推展活動	透過公司網站「技術報告區」刊登可授權的專利技術	於電子展中進行專利行銷活動	於電子展中進行專利行銷活動	舉辦 1 場公開的「技術論壇會議」並進行專利行銷活動
	積極地尋找可能的專利被授權對象	完成「可能的專利被授權對象」清單	達成 1 件專利授權	達成 2 件專利授權	達成 3 件專利授權
內部運作流程	主動挖掘內部可專利、有市場價值的 Know-how 予以申請專利	舉辦 3 場工程師技術揭露會議進行技術挖掘,申請專利 15 件	舉辦 3 場工程師技術揭露會議進行技術挖掘,申請專利 15 件	舉辦 3 場工程師技術揭露會議進行技術挖掘,申請專利 20 件	舉辦 3 場工程師技術揭露會議進行技術挖掘,申請專利 20 件
	做好專利資料庫資訊系統管理	每月定期登錄專利情報分析	每月定期登錄專利情報分析	每月定期登錄專利情報分析	彙整本年度專利情報分析完成年度專利地圖分析報告
	完成每年的專利稽核與專利白皮書分析報告	每一篇專利權領證後即進行財務面以及技術面的專利稽核	每一篇專利權領證後即進行財務面以及技術面的專利稽核	每一篇專利權領證後即進行財務面以及技術面的專利稽核	彙整本年度領證以及先前領證的專利稽核資料完成專利白皮書分析報告

表五 專利策略平衡計分卡每季目標績效追蹤表範例

績效衡量指標	第一季		配分	評分	判定理由
	目標	實績			
專利營業損益 (權利金收入 - 支出)控管	NT(20,000,000)	NT(22,000,000)	15	10	---
專利申請費用控管	NT800,000	NT700,000	5	4	---
專利侵權訴訟費用控管	NT300,000	NT400,000	5	3	---
專利相關業務緊密地與技術開發部門合作	於每月的開發月會,進行專利情報分享	1,2,3月開發月會進行專利情報分享	5	5	---
結合新材料與新技術開發破壞性專利技術	申請 1 件具備破壞性技術的專利案件	申請 1 件具備破壞性技術的專利案件	10	9	---
落實並監督專利技術商品化活動	每月召開專利技術量產移轉會議	2月份為年假未召開專利技術量產移轉會議	5	3	---
定期針對工程師進行專利教育與宣導活動	舉辦 3 場專利教育訓練活動	舉辦 2 場專利教育訓練活動	5	3	---
針對公司可予以授權的專利權進行專利授權的行銷推展活動	透過公司網站「技術報告區」刊登可授權的專利技術	已於公司網站「技術報告區」刊登可授權的專利技術	10	7	---
積極地尋找可能的專利被授權對象	完成「可能的專利被授權對象」清單	「可能的專利被授權對象」清單進度 70%	15	8	---
主動挖掘內部可專利、有市場價值的 Know-how 予以申請專利	舉辦 3 場工程師技術揭露會議進行技術挖掘,申請專利 15 件	舉辦 2 場工程師技術揭露會議進行技術挖掘,申請專利 13 件	10	7	---
做好專利資料庫資訊系統管理	每月定期登錄專利情報分析	1,2,3月皆登錄專利情報分析	5	5	---
完成每年的專利稽核與專利白皮書分析報告	每一篇專利權領證後即進行財務面以及技術面的專利稽核	第一季有 5 件專利領證已完成其中 4 件的專利稽核	10	8	---
總得分			100	76	

參、專利管理

一、前言

當一家公司決定要進入某一特定市場時，通常會先進行其技術分析，再由此分析結果決定可進入的技術領域，並決定該由哪些人組成技術團隊。在進行技術研究與發展的同時，公司即應建立並進行技術發展監控機制以確保核心技術的保護，並避免權力喪失。

該技術發展機制，一般又稱專利管理，首先應著重在避免喪失專利權，並避免本身發展的技術侵害到他人的專利。因此，公司內的專利管理一般可分為四個階段：例行專利活動；專利申請時的應對；專利核准之後的維護；專利撤銷之攻防。

二、例行專利活動

對公司而言，例行專利活動是非常重要的，它就像一個人日常所攝取的營養一樣，不僅讓人維持生命，並能夠幫助人自由自在的活動，與他人交往，甚至在遇到危險的時候可以馬上做出反應以避免受傷慘重甚至死亡。基本上，例行專利活動包含了專利教育促進活動，專利監視，專利獎勵制度及資料庫電子化四個範疇。通常，對於一個處於高科技產業且內部已設有智慧財產單位的公司而言，上述四個範疇有些公司可能已實施，但也許不是非常完善，因此我僅針對其中一些作重點介紹。

(一) 專利教育促進活動

通常，公司內部的專利教育促進活動是由公司的專利人員負責，這些活動通常包括了專利觀念的介紹，鼓勵提出專利技術申請，回覆專利相關問題等等。但對一個創新型的公司而言，應不只是著重在以傳統的方式產出更多相同類型的專利，而應想辦法以不同類型的專利組成其專利組合(Patent Portfolio)。

所以除了給予訓練及鼓勵使研發人員參與並揭露前述之發明外，公司更應該要給具潛力的發明人有更多的時間及機會創造出具未來性的、能填補技術缺口的、及策略性的發明。保護與現有的產品相關的發明非常的重要，但也需要保護與未來的產品競爭的相關技術。目前有許多不同的工具被開發出來以創造，發現，揭露並評估可讓公司對其現有產品及未來市場均保持設計自由的發明，但對於一個創新型的公司而言，僅僅這些工具的改良還不夠創造出足夠的專利組合。

故在此再提出兩種已被發展，且可符合創新型公司所需求之專利組合中具有未來

性的、能填補技術缺口的、及策略性的發明的研討會。這兩種形式的研討會各有不同的目的，但卻能互補。

首先，第一種研討會的形態在時間上大約是半天，參加的人數非常彈性，可以由 10 至 100 人不等，其中並有一個以上的專利人員參加，且最好有一位高階主管蒞臨並對與會人員表達有關專利對公司的重要性的訊息。在研討會開始時即發給每一位參加者一份空白發明揭露書，並告訴每一位與會者在此期間的任何時刻均可將他的發明寫下來。假如參加者都來自同一技術領域，則該研討會目標將會著重在此領域之市場及技術的策略性發展，但是並不限制與會者所提出的發明類型，相反的，研討會鼓勵提出所有的發明。

此類型研討會的首要目的是訓練參加者如何填寫構想揭露書，有些時候在研討會中會產生一些不相關或不夠新穎的發明，但如此也鼓勵了參與者認同自己是一個發明人的角色，並激勵他們提出更多與他們的工作相關的發明。另外，藉由此類研討會亦希望建立較廣大的專利組合，除了與競爭者產品相關之技術外，尚包括替代技術、下游客戶的客戶以及上游廠商的產品等相關技術開發。整場研討會大概花 40 至 60 分鐘進行講解並回答專利相關問題，其餘時間則讓參與者寫出構想揭露書並與其他人分享彼此的想法，專利人員則在會場中隨時提供相關的問題解答，由研討會中將可發現參與者之間由於熱烈的討論而激發出加乘的效果。

第二類型的研討會規模較小，參加人數約為 6 至 12 個具未來導向型的創新者、科學家及工程師，1 至 2 位的高階主管，1 個專利人員，1 個繪圖人員，研討會時間約為 2 天。此類型的研討會主要著重在某一特定的技術領域。此特定技術領域可能是由分析現有專利組合而得，另外亦包括對未來產品的分析（預防型），以及對不同市場的分析與研究（市場交會點）。因此須小心的挑選與會者，最好是與此特定技術領域相關的專家。

除了產出前所未有的構想之外，此類型的研討會尚具有下列幾個好處：

- (1) 參與者對於未來能夠學習創造性的思考；
- (2) 參與者能夠學習如何以發明人的角色更有效率的與他人一起工作；
- (3) 可由其中發現或探索出新的研究方向，甚至新的產品；
- (4) 專利人員可由其中更了解公司的技術，並更了解研究與發展管理的策略性思考；
- (5) 研發主管可由公司內此技術領域中最佳創新者的看法中對未來市場有更深入的了解。

知名企業 HP¹⁰由 50 場上述第一種研討會中大約產出 1600 項發明揭露，其中約有 40 % 至 60 % 可提出專利申請。在第二種研討會中則大約有 80 % 至 90 % 的發明構想可提出專利申請，且在研討會之後立即可提出 15 到 45 個具未來性的發明構想，另外在研討會後的幾個月內尚可提出 25 至 40 個構想，因而提供了其關鍵競爭優勢。

(二) 專利監視

專利監視亦為例行專利活動的一種，了解競爭者所擁有且足以對我方造成影響的專利，及這些專利在哪些國家已經核准是非常重要的。競爭者可能經由這些具有強力支撐的專利範圍來防止其他競爭者進入市場；或甚至將技術細節發表在期刊或其他公眾刊物中以避免其他人得到專利保護。因此專利監視不僅在研發初期即要進行，甚至在平時都要嚴密的監視競爭對手的專利取得情況。

由於專利權為屬地主義，因此各國的專利法亦各有不同，其審查方式大致可分為三類：(1) 收到專利申請案時即馬上進行專利性審查；(2) 在收到專利申請案時僅進行形式上的審查，並等到申請人提出要求進行審查；(3) 在收到專利申請案時僅登記而不審查。

一般而言，專利監視通常僅就核准之專利進行分析，然而現在大部分國家都有早期公開的制度，通常是在申請案提出申請 18 個月後即將技術內容公開，因此研發及專利人員亦可就這些公開之技術內容進行研究及追蹤，早期尋求其技術破解之道並申請專利，以求突破競爭對手之專利防堵。

(三) e-資料庫

目前大部分的公司只是將其本身的專利資訊收集在電腦化的資料庫中，而且通常只有供內部使用，例如控管專利年費的期限、專利到期與否等等。然而以現今數位化技術發展的現況來看，要將專利資訊轉為數位資料已不是非常困難之事，因此對於資料庫的管理仍有很大的改進空間。

在此我想導入 e-資料庫的概念，基於大部分公司原來的資料庫以及智慧財產局的專利資料均已數位化，因此現在的公司可由智慧財產局的網站中下載專利資訊至公司的內部網絡系統中。更甚者，可將網絡發展成可以整合公司本身的專利資訊與外部的專利資訊。

註¹⁰ From Ideas to Assets-Investing Wisely in Intellectual Property ; Edited by Bruce Bernab

以“三菱重工”為例¹¹，其建立了三菱專利管理系統（MIPAS）以管理專利資訊。MIPAS 將總部辦公室、分支辦公室、及合作專利律師辦公室以網絡連結，讓所有在這系統上的人員均可接觸到已獲准之專利資料庫。由於發明人需要他的上級主管批准申請專利，此系統包含了完全線上（on-line）電子化的簽核系統，因此該系統亦促進了無紙化專利申請的提出。

目前在美國及日本的專利局中均已建立了線上專利申請的系統，因此現在已可將專利申請的“紙上作業”轉移至內部網絡系統如 MIPAS，當然亦可經由外部專利律師辦公室利用電腦達成。未來的趨勢將會是把公司本身的專利工作電腦化，並與專利局的電腦化一致，然後將此兩電腦系統連結以便在線上搜尋專利資訊、提出專利申請以及進行其它的專利相關工作。

三、專利申請策略

當發明人提出發明構想時，專利人員即應針對此發明評估是否須以專利保護，若決定以專利保護該發明構想時，除了不僅得到專利之外，尚須衡量多大的專利範圍才能夠提供足夠的保護，由此可見申請前的評估是非常重要的。申請過程中由於專利審查委員代表著大眾利益，因此其將審慎把關申請案符合專利性的需求，所以如何在申請過程中與審查委員協商以取得最大專利範圍，或是利用不同的申請策略達到最適當的保護是非常重要的。

（一）技術分類

在收到發明人所提之構想揭露時，首先應對其進行技術評估，評估結果該技術若是屬於公司內核心產品的技術、基礎型的技術、或是具有前瞻性的技術，則除了要保護之專利範圍外，尚應考慮申請國別，如該核心產品之製造地、銷售地等，甚至若競爭對手亦生產此類產品，則競爭對手生產所在地、其產品銷售地、進出口地等均應成為考慮因素，若需申請國別非常的多，在考慮成本的因素下可以優先考慮向 PCT 或 EPO 提出申請，當然若是基礎型的技術或是具前瞻性的技術則最好是申請全球專利。若評估結果發現該技術是基於現有的產品作一些改良，且符合專利性的需求，基於鼓勵性質及成本的考量，可以提出專利申請，但申請國別則較少，也許只在重點生產地或重點銷售地即可。而評估結果若發現該技術雖有新穎性，但進步性不夠時，則可考慮是否將該技術內容發表在技術期刊中即可，如此既可節省專利申請費用，亦可防止其他競爭廠商取得類似技術之專利。

註¹¹ Intellectual Property Policies for the Twenty-First Century : The Japanese Experience in Wealth Creation ; Hisamitsu Arai ; 1999 pp .33~35

(二) 專利組合

在進行完技術評估後，即可決定申請策略，如在一單一專利申請案中即涵括了一特定之技術，或是以數個相關的專利申請案來涵蓋同一技術之概念。當然亦可先就一技術概念進行一專利申請案，之後再就此第一申請案之技術所衍生的其它特點申請延續案。假如原來的專利申請案即包含了不同的發明，則可就此一第一申請案進行分案申請 (divisional application)，每一分案申請案則針對個別之發明特點。若是發明人希望加新的東西，或是將其它的發明加到一先前已提出申請之專利申請案中時，則可就原專利申請案進行部分延續申請案

(continuation-in-part)，以生產刮鬍刀聞名於世的吉列公司 (Gillette) 為例¹²，其即充分利用前述申請策略將其「感應」刮鬍刀的產品特色以專利牆保護住，這些專利環環相扣，讓其它競爭廠商無法製造出一模一樣的產品。

(三) 專利申請範圍

在提出專利申請之後，以各國專利法之不同，專利審查委員將針對申請案之是否符合專利性進行審查，因此審查委員會尋找在申請案提出之前的前案 (prior art)，並依據前案來評估申請的新穎性與進步性。通常，審查委員會發出至少一次的官方回覆 (Office Action)，其中會敘明申請案之專利申請範圍因為前案而不符合新穎性及 / 或進步性而不具專利性的說明而核駁。而專利律師會就核駁理由進行答辯或應審查委員要求修改專利申請範圍，然而要特別注意的是答辯過程對本申請案所說的話有可能造成禁反言 (Estoppel) 的效果¹³，因此應盡量針對前案無法達成本案之功能等說明之。在申請過程中若無法說服審查委員給予足夠的保護範圍，則可對專利審查委員的決定向主管機關提上訴 (Appeal)。

四、專利核准之後的維護

專利核准之後，專利負責單位當然會將其整合至資料庫中，然而若只是將專利累積至資料庫中而未妥善加以利用，將難以由專利中得到適當的回報。因此在專利核准之後應先就核准之專利範圍進行分級。以日本企業日立 (Hitachi)² 為例，日立將其所獲得之專利技術區分為金、銀、銅三級，「金」級專利技術指的是其它競爭廠商無法迴避且一定會用到的核心技術；「銀」級專利指的是那些屬於非核心技術，但公司本身及 / 或其它公司會用到的改良專利；「銅」級專利指的是非公司核心技術且公司本身已不再使用，而其它公司可能也不會用到的技術。

註¹² Rembrandts in the Attic ; Kevin G. Rivette, David Kline

註¹³ Patent Strategy The Manager's Guide to Profiting from Patent Portfolios ; Anthony L. Miele; pp.11~16

進行完專利分級之後則可更有效的決定如何維護這些專利，對於金、銀級專利而言，責無旁貸要進行維護，對於金級專利甚至可以仔細審視其審查過程是否有瑕疵，如果有的話要再尋找適當的方式進行補救，如美國專利法中有 Reissue 的程序可善加利用。對於銅級專利而言，則有兩種處理方式，首先如果公司內專利數量還不是很多，而又可能遭逢專利權人追索權利金之時，則這些銅級專利可繼續維護以作為交互授權，減低權利金之用；然而如果公司的專利數量及品質均已到達一定水準之時，則可考慮將這些銅級專利捐贈給學校或政府單位以取得稅賦減免之優惠，或是尋找會用到這些專利的公司，並將這些專利賣給這些公司，以便由這些專利中獲得最大投資報酬。

五、專利撤銷之攻防

前面已提到公司平時即應進行專利監視之行動，以便確實掌握競爭對手之技術發展現況，相對的，競爭對手應該也會監視我方的技術發展。進行專利監視時若發現我們所使用之技術可能會用到競爭廠商剛獲得之專利，則我方可先尋找有利之前案證據，並向專利局提出撤銷其專利之請求。而如果是競爭廠商向專利局提出撤銷我方專利，則我方因應之道則是就提出人所提之證據說辭尋找其漏洞反擊之，如果實在難以反擊，則最好是以縮小專利申請範圍因應，避免專利權被撤銷掉。

另外還有一種情況是當收到專利權人來函尋求授權時，其中會有欲提供授權之專利號，此時我方可就該欲授權專利進行技術分析，若我方有可能用到其技術，則考慮減低權利金支出及研究發展之自由，我方亦應尋找相當之前案，並向專利局提出撤銷該專利之專利權。而若是我方欲提供授權給其它競爭廠商時，為防止其作出前述因應措施，我方在授權之前即應將欲提供授權之專利作一完善之分析，包括專利強度及相關前案等，以使授權過程順利進行。

智慧財產之涵蓋面非常的廣，前述幾項專利管理只粗淺談到其中幾點，其它諸如專利部門在企業內部的層級、專利部門的領導人物在公司內的層級、新開發之技術要以何種智慧財產保護（營業秘密或專利）等等，都是值得探討的議題。專利管理對一個公司而言就像是建築物的基礎建設一樣，唯有基礎建設穩固，建築物才能屹立不搖，而企業只有建立健全的專利管理制度並將之落實，才能使企業的技術得到周圓的保護，並發揮最大的效益，甚至藉由授權為公司創造實質獲益。

肆、專利訴訟

一、前言

我們已經介紹過專利價值創造金字塔模型中的前 3 個要素,現在再讓我們介紹金字塔模型的第 4 個要素---專利侵權訴訟。

專利侵權訴訟一向被認為是市場成長率的領先指標,也被用來當作是競爭的策略,特別是當景氣不佳的時候,擁有專利優勢的公司,經常以專利訴訟當作確保其商業利潤及市場佔有率的有效利器。

在 2002 年 4 月份, Intel 公司在歷經 4 年的昂貴且激烈的專利訴訟之後,終於與 Huntsville 公司達成和解,並支付 3 億美元的和解金。

Intel 為避免日後支付類似巨額的賠償金,採取 1 種新的經營策略,那就是投資新的小型高科技公司,並且在該小心高科技公司的成立初期即進行投資,以避免該公司開發出的專利,限制住 Intel 未來的產品技術發展。

美國 HP 公司在發展智慧財產權及研發創新方面也相當出色。

美國 H P 公司在技術創新方面投入大把的研發經費,目前並已開花結果。H P 公司自 1999 年開始推動一系列的 Innovation 活動後,其全球專利申請數量在西元 2000 年提升了 30%,在西元 2001 年全球專利申請件數更提升了 67%,達到 5,000 件。

HP 的作法係支付 175 元美金給提出創意的員工,如果該創意進而提出了專利申請,則再給員工 1,750 美元。據 H P 表示,該公司在 2001 年中共支付 1,750,000 美元在獎勵創意的開銷上,此舉讓該公司的創意源源不絕。

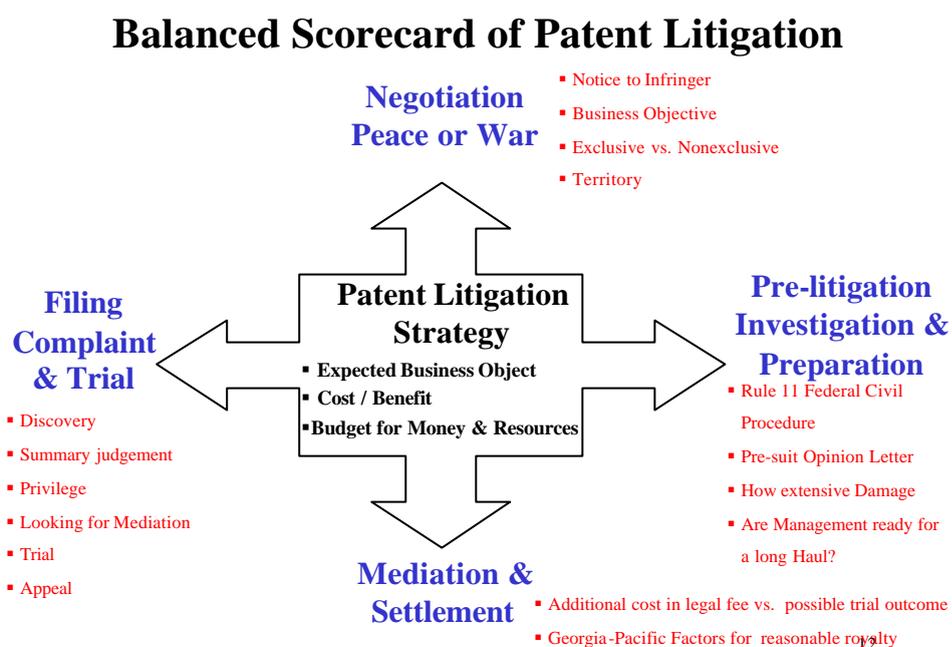
Hale and Dorr L.L.P.的資深合夥律師 Wayne Kennard 表示,專利是非常有價值的資產,特別是當公司在為提升市場佔有率時,經常被用來有效阻絕競爭者進入市場。

有些公司在專利行銷、專利授權方面表現非常出色。例如 IBM 公司在西元 2001 年,其來自專利授權的收入,達到年度經營利潤的 15%。

二、專利訴訟平衡計分卡控制要點

在此，我們將專利訴訟的平衡計分卡分成四個主要控制要點：

圖十 專利訴訟平衡計分卡績效追蹤



(一) 平衡記分卡第一個控制要點：專利策略

(1) 擬定達成企業商業目標的策略

首先企業的訴訟策略必須與該企業的商業目標一致，企業必須自問，該訴訟的商業目標到底是用來提高自己的市場佔有率？還是用來將競爭者排除於市場之外？採取這些訴訟手段必須支付哪些額外的成本？它可以產生什麼樣的利益？

此外也必須考慮金錢和時間的預算，其中最重要的是企業高階經營階層是否已作好長期抗戰的心理準備？

美國專利訴訟是相當耗時且昂貴，一旦開啟訴訟，所花費之相關律師費用，將遠超過公司所能預期的，其中的 Discovery 程序經常要求企業提供所有與研發、業務、財務等相關經營資料。

這也是台灣企業經常處於較不利地位之原因，也許是因為國情文化之不同，也許

是因為企業經營規模大小之不同。台灣企業經常無法充分提供符合美國專利訴訟要求之文件，因為台灣企業在檔案歸檔方面，做得並不好，這也讓台灣企業在美國專利訴訟案件上面經常處於不利之地位。為了避免處於此劣勢，台灣企業平日就要特別注意文件之保存並落實內部控制管理。

而在 Disposition 程序中，企業經營階層必須經常出席並回答對造律師所提出的各種瑣碎問題，如果回答的不夠謹慎或者不夠恰當，可能對企業的訴訟產生不利的影響，這往往對企業經營階層造成相當大的心理負擔。

(2)目標為禁止競爭者出售其產品(Injunction)還是取得授權收入(Licensing)？

美國法院未必會核准禁制令(Injunction)，專利權所有的人也必須考慮，是否取得禁制令符合他的最佳利益，如果侵權者可以很容易的作回避設計，則取得授權收入對專利權所有人，則相對較有利。

對小規模的專利所有權人而言，它可能也沒有足夠的生產規模及行銷能力來完全佔有市場，即使其能完全佔有市場，並享有高額的銷貨毛利，也終將引起大型企業介入該市場，並造成更激烈的競爭。

(二) 平衡記分卡第二個控制要點: 專利訴訟前的調查與準備

專利訴訟是一場非常昂貴的遊戲，說起來很容易，但要經歷如此昂貴且繁瑣的法律程序則相當的困難，因此在打開潘朵拉的盒子之前我們必須完成以下的準備動作

(1) 訴訟前的調查

從開始懷疑到資料收集，收集充分的證據並作深入的分析，以確定確實有侵權問題的發生。

(2) 是否符合美國聯邦法律中的民事程序第 11 條的規定

律師或當事人必須聲明保證確實有專利的侵權行為產生，並且必須有充分的證據支持其懷疑與認定。

(3) 訴訟前的意見書

企業可以考慮在採取訴訟行動之前先請律師做 1 份侵權意見書,此份侵權意見書對 Rule 11 將是相當有用的,此意見書並不是每個案件都需要,但是在 Discovery 程序中對證明侵權將是相當的有幫助。

(4) 目前被侵權的情況有多嚴重？

企業遭受到的侵權損害是否將更加惡化？還是企業遭受的損害微乎其微？

(5) 企業經營階層是否已做好長期作戰的準備？

企業經營階層必須做好長期作戰的準備,做好面對瑣碎法律程序準備,這些程序將會耗費經營階層大量的時間及精神。

(三) 平衡記分卡第三個控制要點: 和解談判 / 戰爭或和平

在完成訴訟前的調查和準備之後,遭受侵權的企業應該開始和侵權者進行和解談判,最好是能以授權合作收場,但是在真實的世界裏,侵權者通常在被告之前都不願意支付授權費用。

Georgia-Pacific Case 案例,提供了非常好的損害計算因素,對計算合理和解金額相當有幫助,其損害計算因素包括下列幾點:

- (1) 專利所有權人以往從該系爭專利中,所收取的權利金百分比?
- (2) 被授權人以往在取得類似專利授權中所支付的權利金百分比?
- (3) 專屬授權或非專屬授權? 限制地區授權或非限制地區授權?
- (4) 彼此是否為競爭者?
- (5) 雙方的商業關係為何?
- (6) 專利的剩餘有效期限?

(四) 平衡記分卡第四個控制要點: 提起訴訟 / 進入訴訟程序

如果和解談判失敗,企業在經過仔細的計算及考量後,仍然認為透過訴訟程序才符合其最佳的利益,則可以採取以下幾個步驟:

(1) 決定在哪裡提起訴訟

美國訴訟法規定,可提起訴訟的地點如下:

- (a) 被告居住地的所在管轄法院
- (b) 造成此訴訟的主要作為和不作為的發生地或者主要財產的所在地的管轄法院。

(c) 可找到被告的地點所在的管轄法院。

(2) 證據資料收集程序 (Discovery)

Discovery 是所有訴訟程序中最昂貴的程序，其目的是用來收集以下證據資料：

.To discover and obtain facts

- (a) 挖掘事實的真象。
- (b) 建立任何無爭議的事項資料。
- (c) 了解對方的訴訟優劣勢。
- (d) 取得一般在審判中無法取得的證人證詞。
- (e) 獲得足夠事實，並作為和解的準備。
- (f) 為臨時性限制命令和初步禁制令作準備。
- (g) 為答辯及作證 Disposition 作準備，包括專利範圍內容聽證會(claim construction hearings)及簡易判決(summary judgement motions)
- (1) 取得可供審判之用的證據。

專利侵權案件中的證據蒐集程序，像聯邦法院中的所有其他民事案件一樣，須遵循聯邦民事法 第 26至37條規定辦理。

A. 專利權所有者在 **Discovery** 的目標

專利權所有人應該考慮提出下面的問題：

- 關於侵權產品的細節，包括設計，製造，規格，如何製造的，使用方便性及效率如何？
- 侵權產品或者方法的歷史和發展。
- 侵權者 Infringer's 的產品或者方法的廣告和新聞稿。
- 侵權者 Infringer's 的內部備忘錄和關於侵權產品的報告。
- 任何先前習知技術 Prior Art
- 與侵權者 Infringer's 的銷售有關的所有財務資訊。
- 任何由被告提起與訴訟防禦有關的事實。

B. 被告的 Discovery 目標

針對專利所有權人所提出的 Claim Construction,被指控者可提出以下的問題：

- 執行這個發明專利工作時的任何困難。
- 申請專利時申請人所知的Best Mode最佳的模式。
- 系爭專利的申請歷史檔案。
- 專利權的獲得者對先前習知技術Prior Art 的引用。

C. 在 Deposition 中 證人的準備工作

- 針對他的知識和記憶所知老實說。避免猜測。
- 在回答前先思考。
- 當他不聽不懂問題或者問題中的某一個字或詞時,告知詢問者。
- 必須謹慎留意用詞是否有其他含意。
- 只有當完全瞭解問題時才回答問題。
- 避免爭辯, 強辯或者無禮。
- 回答問題, 且只有問題, 不要回答超出問題,並提供額外訊息。 **To answer the question, and only the question, that is to not volunteer information which is beyond what is asked for the question**
- 除非律師同意或者有保護命令, 否則不要回答任何涉及機密資訊的問題。
- 不必說出與我方律師討論的事項。
- 留意假設性的問題。
- 仔細閱讀被交付的文件。
- 專心聽取反對的意見。
- 改正任何先前所回答的不正確或者誤解的答案。
- 避免作出任何法律結論或意見。
- 如果感覺疲勞, 可要求中場休息。
- 當詢問者試著要重述你先前的證詞時, 必須仔細聆聽是否有誤。

最重要的是, 律師應該事先協助被詢問者進行演練, 讓見證人能夠熟悉整個程序及可能問題的方向與回答方式。

(3) 律師與當事人之間的優先保護權

The attorney-client privilege protects from disclosure to others the content of

communications made in confidence between an attorney and client where the client was seeking or receiving legal advice.

律師與當事人之間的優先保護權，是為了讓當事人可以毫無保留地尋求合法法律忠告，範圍涵蓋所有律師和當事人之間的往來對話與文件。

(a) 誰符合此優先保護權中之律師資格？

- 從事專利申請的律師。
- 在智慧財產局(OR USPTO)中有登錄的專利代理人。
- 外國專利代理人。

(b) 那些文件可以受到保護？

- 起訴文件。
- 侵權與否的意見信。
- 授權與和解文件。

(c) 誰符合優先保護權中之當事人資格？

當事人包括個人與公司。但是美國法院並未將當事人擴展至公司雇用的每個人。美國最高法院拒絕對公司中那些人可適用此優先保護權作出明確的界限，並認為應該逐案認定 Case By Case。

(4) 審判

在整個訴訟過程中都必須仔細規劃和組織。即使案件組織得很好，專利案件對陪審團而言仍然是相當困難。故專利案件必須特別注意邏輯，尤其須化繁為簡，勝訴機會才會較大。

(a) 專利所有者在法院開庭時之陳述：

專利所有人在法院開庭時之陳述應該包括以下幾點：

- 發明的背景故事。
- 發明解決了那些問題。
- 教陪審團如何閱讀專利。
- 告訴陪審團習知技術 Prior Art, 亦無法使本專利無效。
- 介紹專家的背景以及他們將作證的事項。

(b) 被告侵權者在法院開庭時之陳述：

被告侵權者在法院開庭時之陳述時不應只是作技術上的否認侵權，還必須讓陪審團相信其正當的動機，合理和坦率。

(c) 由法院決定的事項

- 禁反言 Equitable Estoppel 與 Inequitable Conduct.
- 核發禁制令。
- 惡意侵權並處以三倍懲罰性賠償。
- 是否由敗訴方支付勝方之律師費。

(d) 由陪審團決定的事項

- 是否有侵權，是屬於由陪審團決定的事實問題。
- 新穎性，發明是否符合新穎性是屬於陪審團決定的事實問題。
- 非顯而易見性 Nonobviousness：
 - ◆ 是否符合非顯而易見性，由下列事實決定
 - A. Prior Art 的內容與範圍
 - B. The level of ordinary skill in the art.
 - C. The different between the art and claim
 - D. 任何其他客觀考慮因素
 - ◆ 是否這個發明者隱匿了Best Mode 最佳模式。
 - ◆ 專利規格書是否符合法規要求。

(e) 專利權所有人，有義務提出優勢證據證明侵權。

- 文義侵權：依照法院的 claim construction.
決定是否有侵權？
- 在均等原則下是否有侵權？

(5) 上訴

在專利訴訟中失敗的一方可以向聯邦巡迴上訴法院(CAFC) 提起上訴，CAFC 可以決定它(這)是事實性問題或者是程序性問題，如果它(這)是一個事實性問題，CAFC 可以將案件轉回 District Court 地區庭院重新就事實審理，CAFC 亦可決定

不受理上訴。

到 CAFC 提起上訴之前必須謹慎仔細作好規劃各項細節。摘要說明 (Brief) 很重要, Brief 必須清楚地和令人信服地解釋為什麼 District Court 弄錯為什麼你(們)應該勝 ?

為了增加上訴成功的機會, 必須學習在 CAFC 上訴成功案件所用的策略, 並把那些策略應用到你(們)的案件 Case 上。

時間與費用是專利訴訟中的二個最重要的部分, 下表主要用來說明此二個因素的相對關係。

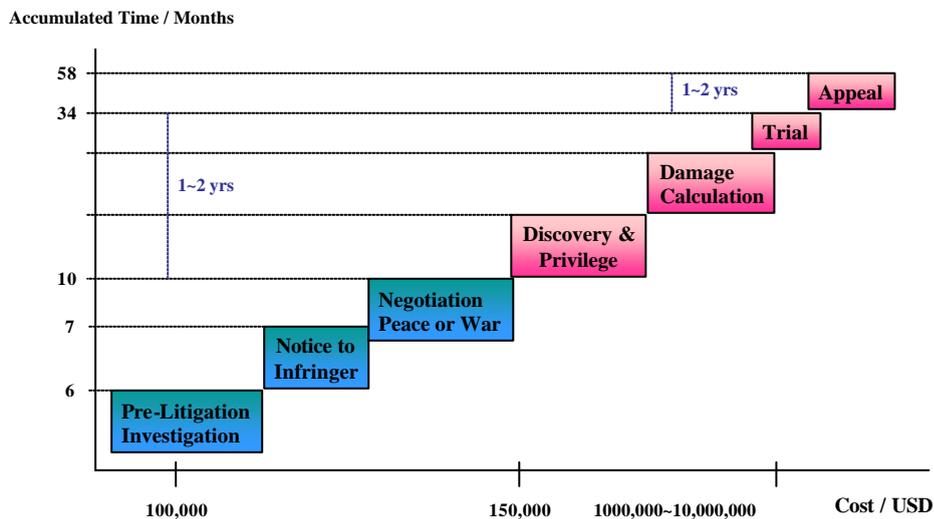
(6) 專利訴訟的時間/費用 的對應關係

時間與費用是專利訴訟中的二個最重要的部分, 下表主要用來說明此二個因素的相對關係。

須特別注意此對映關係僅供參考用, 實際數字會因不同案件而有所不同。

圖十一 專利訴訟的時間/費用 的對應關係

Time/Cost Matrix for Patent Litigation



由上表可知：

(a) Pre-Litigation Investigation 約須 1-6 個月, 費用約美金 \$100,000。

(b) Notice to Infringer 約須 1 個月。

(c) Negotiation 約須 3 個月，費用約美金 \$50,000。

(d) Discovery → Trial 如果和解協商不成，逕行訴訟，約須 1-2 年(美國維吉尼亞州

的速審判決 Rocket Dockey 僅須一年)，費用約美金 \$1,000,000-\$10,000,000。

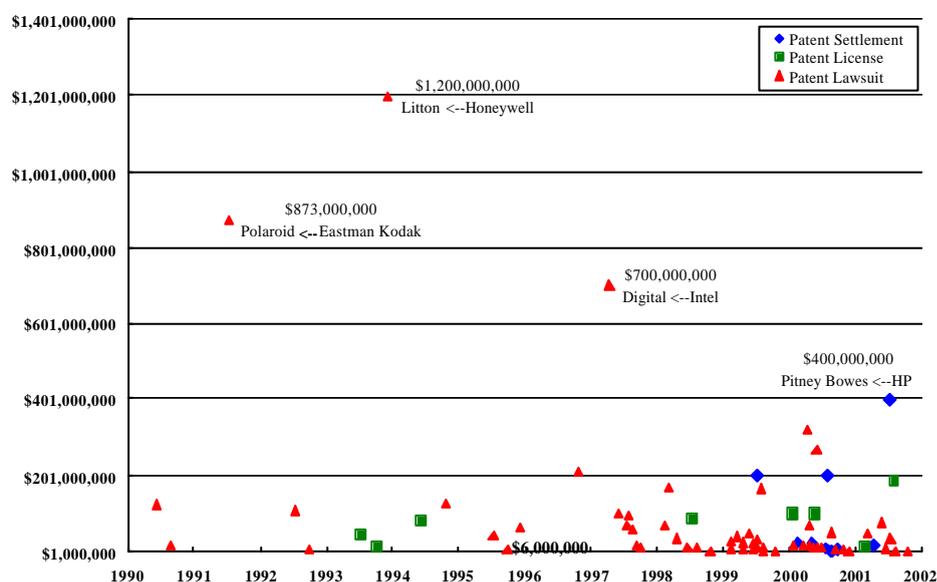
(e) Appeal 約須再 1-2 年，視案件情況而定

(四) 平衡記分卡第四個控制要點：協商談判與和解

大部份的侵權者在被告之後才願支付權利金，在美國專利訴訟案件中只有低於 3% 的案件會打到判決 Trial，大多數案件都在中途 Settle。因此，和解談判 (Mediation) 十分重要。

下圖主要是說明從 1990 到 2000 在美國專利訴訟的和解金統計，從表中可看出最高為 \$1.2 Billion 美元，但大多數都在 10 million 美元以內。

圖十二 TOP Patent Damages, License(1990-2001)



當決定要進行和解談判時，3 個因素必須考量：

- (1) 繼續打訴訟下去，所將再額外增加的有形、無形費用，包括律師費用、Discovery 費用、Management Team 的時間成本。

(2) 如果勝訴可能的所得，但必須注意須乘上 Probability 機率，以算出期望值。

(3) 以 Georgia-Pcaific Case 中所提的 Guideline 作為和解金額計算基礎。

1. 和解金額參考計算公式如下：

Settlement Amount = (Expected Value of Winning the Case x Possibility% – Additional Legal Cost)

和解金額=(勝訴可能的所得 x 勝訴的機率 – 繼續訴訟的額外有形無形成本)

3.4.2 Party bear its own attorney fee

2. 雙方各自負擔其訴訟費用

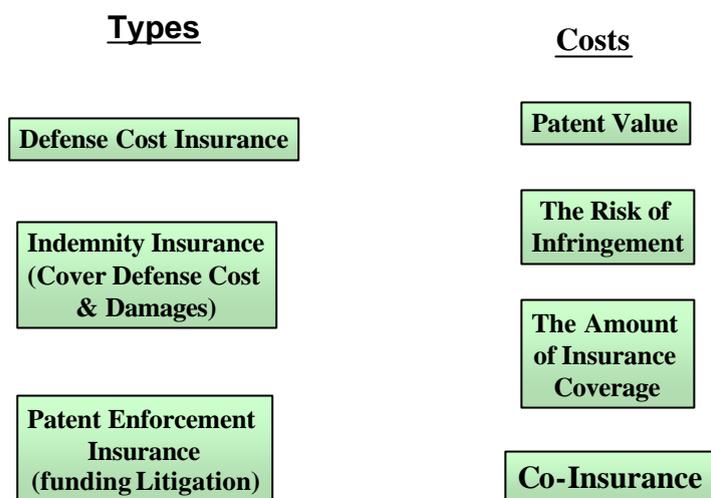
因為專利訴訟係援用美國法規，也就是無論訴訟結果如何，仍然由訴訟雙方各自負擔其訴訟費用。除非在訴訟過程中有一方有詐欺等不當行為，當上述行為發生時，法官可處以詐欺方，三倍賠償金。

三、專利保險

我們都知道高科技公司有較大的專利訴訟風險，最好是事前即作好避險工作，以降低經營風險。

目前市場上提供的專利保險主要分三種如下表六所示：

Patent Insurance Policy & Cost



Guide Line: Not cover the pre-insurance infringement known to beneficiary

- (1) **Defense Cost Insurance:** 只保被告時之專利訴訟費用。
- (2) **Indemnity Insurance:** 保被告時之訴訟費用及敗訴時之損害賠償金。
- (3) **Patent Enforcement Insurance:** 針對小公司且擁有好專利者，當其遭受侵權時，
該保險可支付其去告侵權者的費用

而專利保險之保費計算方式 主要是依下列因素而定：

1. 專利價值。
2. 被告侵權的可能。
3. 投保額度。
4. 是否有共保條款。

伍、專利授權

一、前言

近年來，台灣之產業型態已逐漸由勞力密集的傳統產業轉為創新研發掛帥的知識密集產業，半導體、精密機械、資訊軟硬體及周邊設備業等科技產業表現皆十分耀眼。而於 2001 年的專利統計顯示我國人民向美國專利局新申請案計 12,403 件，較上年成長 19.49%，居所有外國人新申請案第三名；向日本特許廳專利新申請案計 2,900 件，較上年上升 19.59 %，居所有外國人新申請案第六名。然而，對國內的高科技產業來說，由於此等產業之特性在於技術難度高、產品週期性短、需不斷投入研發創新，龐大的研發成本相對地造成此等產業重大的負擔，可惜的是國內大部份的企業對專利的觀念至今仍然只停留在不斷地申請專利，以大幅增加公司之專利取得件數，只注重專利數量上的增加，而忽略在質上面的提昇，且所持的態度多為保守地想保護公司產品而已，以避免侵犯他人專利或避免昂貴的專利訴訟費用產生，或是進一步與他人進行交互授權而已。

但是，專利擁有件數的增加並不能保證公司的收入增加或成長。必須將這些無形資產的專利藉由授權方式而轉換成公司的現金收益，才能創造公司的專利價值。一個公司的專利價值往往取決於受專利保護的產品於市場的表現、保護此技術的專利強度以及專利管理的專業能力。至於如何藉由專利授權來創造公司的專利價值，將分項依序詳細說明如下。

二、專利授權組織

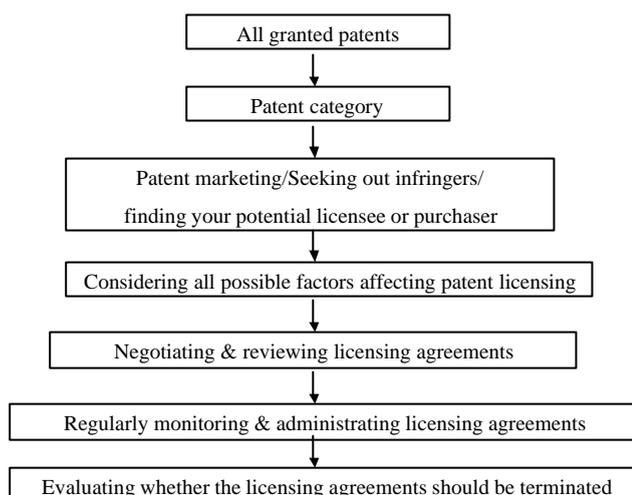
為了能夠讓公司順利進行專利的授權，首先最好能夠於公司內建立智慧財產權的團隊或事業單位，成員包括律師、智權經理及技術和專利檢索分析人員。將公司內的所有專利集中由該單位管理，積極找尋潛在的授權對象並進行授權的談判等事宜，自付盈虧並由公司的高層決策小組共同監督。

此外，為能對專利授權做更有效的管理，以增加公司在專利上之收益並易於評估其績效，可選擇於對公司股東組成揭露程度較低且有稅賦減免及資金流動方便之國家成立專利授權公司，完全獨立於母公司而自付盈虧。專利申請核准後將該專利讓渡給該專利授權公司，由該公司聘僱主要市場之專利律師進行專利權利金的追索。若是無力負擔訴訟費用，可先評估專利侵害事實及證據是否確鑿，若認為對勝訴機率極大，則可與專利/訴訟律師協議，於勝訴後，依所支付之權利金的一定比例做為律師費用，如此可實收專利權利金，若不幸敗訴，對於律師費用亦能有所控制。另外，成立此授權公司的另一優點為--因未從事生產製造行銷任何產品，因此不會遭到被控訴之侵權者的反控侵權，且無須與侵權者進行交互授權。

三、專利授權制度與流程

在成立獨立的單位或公司，聘請專業人士將公司的所有專利予以分類和管理後，接下來則需建立一套適合公司之專利授權制度和流程（如圖十三 之專利授權流程）。

圖十三 專利授權流程



四、專利分類

首先，先決條件除了必須先累積公司專利數量至一定量之外，仍然需要於專利的品質上有所提昇。同時建立公司的核心技術並取得專利的完整保護。其次，定期地將公司內的所有專利予以分類及包裝，例如，可將公司的專利分為三類：

(一)黃金級專利(Gold Patents) :其內容涵括公司的核心技術或基礎技術。

(二)銀級專利(Silver Patents) :其內容涵括公司的非核心技術、改良但使用的技術。

(三)銅級專利(Bronze Patents) :其內容涵括公司的非核心技術、無使用或不重要的的技術。

五、如何尋找專利授權對象

接著要企圖或嘗試找出潛在的專利授權對象。由於大多數的侵權仿冒者多半不會主動或願意支付專利的權利金，因此，為達到授權的目的，可採取柔和和強硬的手段，其中柔和手段包括如下：

(一) 利用專利之引證資料分析找出可能的侵權者及授權對象，並試著與其談論授權事宜。

(二) 專利行銷(Patent Marketing)

將專利當作一般商品般來進行行銷，其行銷方式可以如下所述：

(1) 與客戶或伙伴進行點對點的接觸。

(2) 舉辦專利展覽會(patent fairs)，使得專利使用者可實際與專利擁有者討論和交易。

(3) 建立專利網路市場 (Patent Cybermarket)，使用電子網路、電腦網路或其他電腦化技術以創造出專利的電子化市場 (e -Market)，例如，目前有個專利網路交易市場 yet2.com，其由全球許多公司或團體所共同建立，成員包括 P&G, DuPont, Dow, Honeywall, NTT, TRW, Toyota, the Battle Memorial institute 和其他單位，此交易市場是第一個在網路上購買及銷售技術的全球化市場，雖然 yet2.com 成立的時間不長，且依賴使用者的力量來產生需求，但其代表了一種可能有效的商業模式，可有效省下時間和費用。在知識分享過程中，經由網路來授權和取得先端技術只是個未來必經的一個步驟，以持續擴大智慧財產權的深度、廣度及價值。

(4) 透過專利代理商(Patent Brokers)：因為專利一般會涵蓋許多先端技術，對大多數人來說較難以去瞭解。因此，需要一些人指出特殊的賣點並提供技術給有興趣的公司，解釋需求和市場的發展性。專利代理商的第一要務就是需要做案件分析，讓他人能習慣於瞭解內容和專利的價值所在。專利代理商亦必須發展出購買者和出售者能夠彼此信任的方式，因為專利常常是機密而且是公司的重要資產，因此，他們不會打算與無法絕對信任的人交易。所以，必須建立一套系統讓專利代理商、專利擁有者、想要使用專利的公司、新創公司和其他人能彼此相互信任。

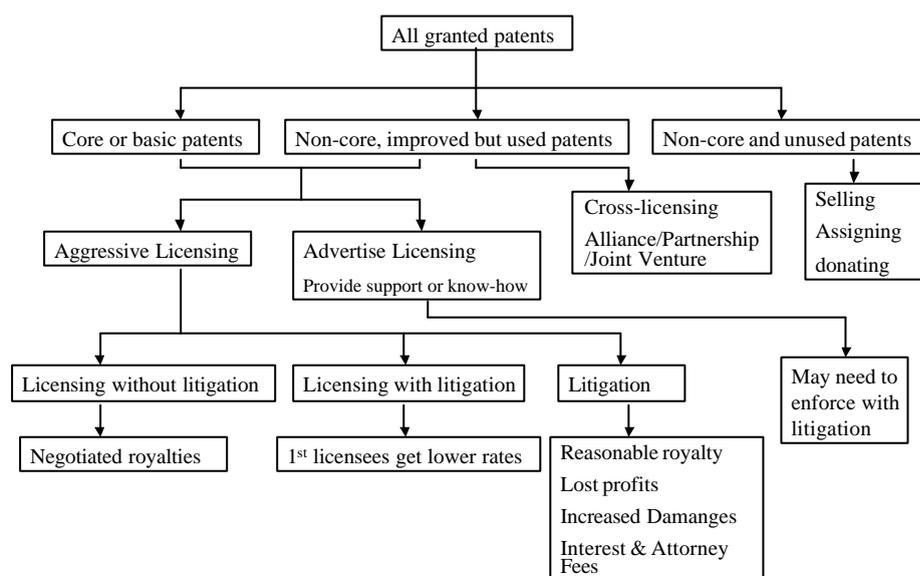
- (5) 專利圖譜分析：專利資訊為技術的金礦，堆積如山的專利正等待著被挖掘，如果有專利圖譜分析，將人們有助於瞭解和有效使用專利。
- (6) 廣告：專利可被當成商品在市場中販賣，因此可藉由電視、報紙、宣傳單、播放影碟和光碟或其他媒體來進行促銷。

至於強硬的手段，則有賴於“以戰逼和”的方式，換句話說，即是配合專利的訴訟或或對其客戶施壓，以逼侵權者出面和解、談判或討論授權事宜。

六、專利授權策略

綜合上面所述，公司的專利授權策略（Patent Licensing Strategy）可整理如以下之圖十四所示。

圖十四 專利授權策略



將公司所有取得之專利分成三類專利，分別針對不同性質和等級的專利採取不同的處理方式。對於黃金級專利（Gold patents），即公司的核心或基礎專利，可藉由積極或強硬的方式--與侵權者談判權利金的支付比例，或者搭配訴訟逼迫使侵權者，且可說服其如果成為第一被授權者可取得較低的權利金支付比例，而最激烈的手段則是直接提出訴訟，逼對方就範，要求其支付合理的權利金，增加其損害賠償金額或減少其獲益。而另一柔和的手段則是利用行銷手法進行授權，必要時可提供額外的支援或技術資訊，增加其附加價值，以提高被授權者的授權意願，當然有時仍然需要使用訴訟的手段。

對於銀級專利(Silver Patents)，即公司之非核心、改良但使用之技術專利，除了可藉由上述方式進行外，亦可試著與他人進行交互授權(Cross-Licensing)，或與他人結盟(Alliance)或共同投資(Joint Venture)。

至於銅級專利(Bronze Patents)，即非核心、無使用或不重要的專利，雖然乍見之下，此部份的專利對公司來說可能無多大貢獻，而且可能是負擔來源，但對其他公司來說卻可能是寶貝或是關鍵專利，因此可考慮出售這些專利給有興趣的公司。至於完全不用的專利，則可考慮將他們讓渡或捐獻給研究單位或有能力繼續將此技術商品化的公司；或是將它放棄，以減少維持該專利的費用。

七、專利授權的考慮因素

以上所述係以公司為專利授權者的出發點來做說明。但對新創公司或小型公司來說，仍然可藉由向國際大廠取得專利的授權和保護，迅速進入此技術領域和市場，在此當中，亦需聘僱優秀人才，培養出屬於自己的研發菁英團隊，慢慢建立屬於自己公司的核心技術，並取得專利保護。透過此方式，不僅可減少自行研究發展的大量投資、避免錯誤或延誤商機，而且可符合技術需用者之需要、節省研發人力與時間，提高技術水準，以增加生產力與競爭力，此外，還可將有限資源作更有效的利用，防止侵權訴訟的危險。

另一方面，對專利或技術提供者而言，則可擴大既有的市場或相關市場，並可從中獲取權利金以回收研發之投資。此外，藉由專利授權模式，尋求合作夥伴或切入難以打進的國外市場，或是從專利被授權者的使用情形修改自己的技術。如果與投資結合，還可增強競爭力並獲取更高的回收。

因此，不管公司是專利被授權者或是授權者，在進行專利授權時仍應審慎考慮以下因素：

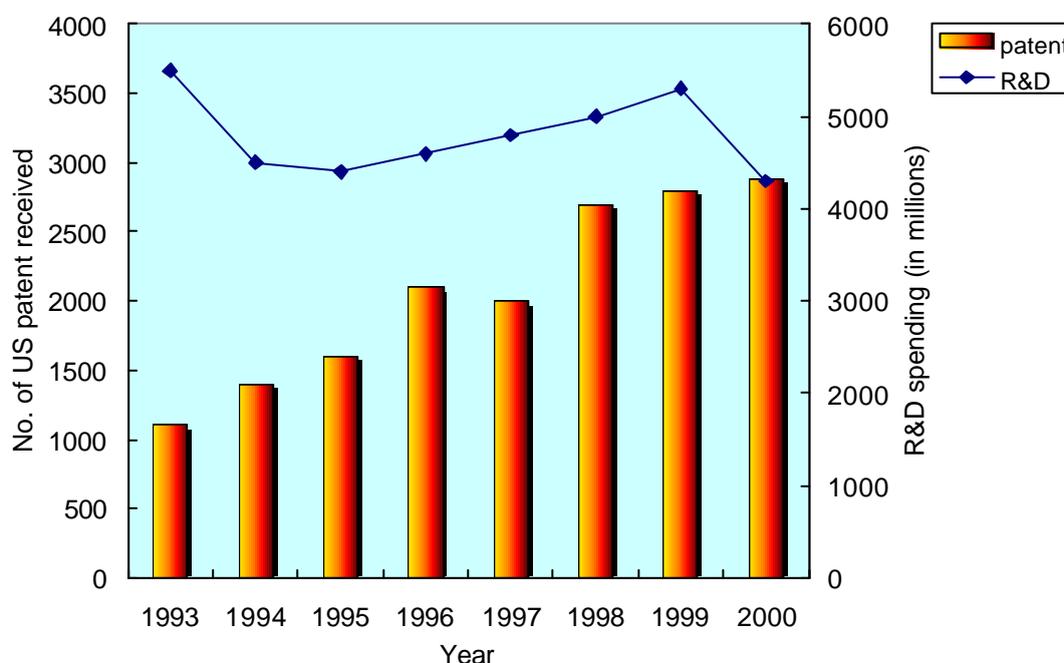
- (1) 競爭性策略：在專利授權時應考慮對方是否有能力成功地將此專利技術商品化，使其具有競爭力。
- (2) 期限：此為授權時的必要討論主題，亦是技術商業化成功、潛力、市場接受度及被替代技術取代容易性的指標。
- (3) 專利保護：必須於適當的地方取得完整的專利保護，並隨時準備對付侵權仿冒者。
- (4) 排他權：只限於特定區域和做某種程度的限制。

- (5) 利用性和優勢：評估專利技術是否能領導市場而具競爭優勢。
- (6) 商業化的成功：保證專利技術具有市場吸引力以及可以顯著增加銷售量。
- (7) 可精緻化程度：技術的成熟度或立即的可應用性常常是決定專利授權的期限和權利金比例。
- (8) 授權承諾：授權者是否能承諾於授權期間提供支援或技術資訊，以及被授權者是否有定期依約支付權利金。

八、專利授權案例分析

最後，在此亦企圖想藉由實際案例--IBM 公司--來探討為何 IBM 公司可以在專利授權上做得如此成功？事實上，IBM 公司能夠如此成功的原因可追溯至 1990 年，當時該公司高層認為對智慧財產權的保護做得仍然不夠，因此於往後十年當中，該公司於專利上面做了許多的努力。在公司的商業策略支持下，IBM 公司投入巨額的研發費用，專注於取得大量的專利和提昇公司的創新能力，其每年所投入之研發費用與取得美國專利數量的關係如以下之圖十五所示。

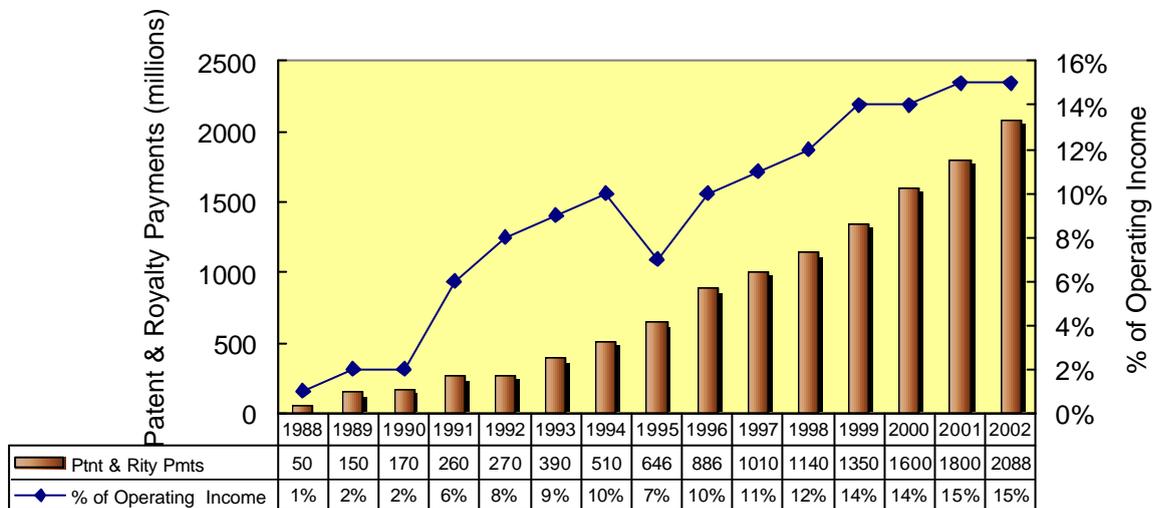
圖十五 IBM R&D expenditures compared to patent



此外，IBM 公司亦隨時追蹤市場訊息，利用所規畫的通訊管道，建立 IBM 公司是技術領導者的印象，藉由先端的新產品公佈，以確保 IBM 公司立於技術領先地位。

對 IBM 公司來說，其不因外界對專利採負面的看法而有所鬆懈，仍然不遺餘力地致力於專利申請與獲得。而這些的努力已使得它在目前美國專利排行榜上，專利獲證量連續許多年皆蟬聯於榜首地位。至 2002 年九月為止，IBM 擁有約 30000 個美國專利，約 100000 個全球專利。由於它所擁有如此龐大的專利量，使它的年專利授權金高達十億多美元以上，圖十六 為 IBM 公司自 1988 至 2002 年之專利授權金收入以及佔其營業額之比例。

圖十六 Effect of patent royalty payments on operating income at IBM



平均每個專利為它帶來七萬美元以上的財富，也相當於 IBM 營業額的百分之二十。再者，IBM 公司的策略亦將其智慧財產權導入市場，透過積極的執行和授權計劃，建立其強勢的專利地位，使得 IBM 公司可以取得許多很好的專利授權合約，最後為股東帶來可觀的收入。此外，IBM 公司還有額外的非現金收益，那就是和全球其他公司合作，與超過 3400 個的研發人員進行交互授權，為 IBM 公司及其授權者和被授權者創造雙贏的局面。

陸、專利價值創造

一、專利權帳列價值(Book Value of Patent Rights)

專利權係政府授與專有製造、銷售或處分其專利品之權利，依我國專利法規定專利權分三種，包括新發明專利、新型專利及新式樣專利，專利權期限分別為20年、12年及12年，而美國的發明專利權期限為20年、新式樣專利權限(Design Patent)則為14年。

專利權具有：1.無實體存在 2.有未來經濟效益 3.供營業使用以獲取收益 4.效益超過一年等性質，依一般公認會計原則規定列為無形資產，以取得專利法定年限或經濟年限較短之年限攤銷；專利權如為向他人購買者，其所支付的代價即為專利權成本，若為自行研究發明者，其研究發展花費之成本應列為費用，僅申請專利時所繳納之規費、專利代理費用、模型及圖樣製作費等可列為專利權成本。

若因專利權受到侵害而發生訴訟，其訴訟費用應如何處理，則視訴訟之勝敗以為定；訴訟獲勝，則專利權得以確保，訴訟費用乃為維持專利權的必要支出，應列為專利權成本。惟專利權訴訟常一拖數年，在支付訴訟費用時，又無把握是否勝訴，基於穩健原則，實務上通常多列為當期費用，若官司敗訴，則專利權不保，已無實際價值，不僅訴訟支出應列為費用，專利權本身尚未攤銷之剩餘帳面價值亦應一次轉銷。

二、專利權價值知多少？(How about the Patent Value?)

根據美國 Fairfield Resources International Inc. 2001 年之統計資料顯示：在美國將專利權進行授權並產生權利金收入之數量僅佔總核准專利數量之 3%，1999 年專利權授權之權利金收入為美金 1 千 1 百億元，與 1993 年美金 6 百億元比較成長比率為 83.33%，2001 年則可達美金 1 千 3 百億元，另依各專利權授權取得權利金多寡排名，前 10%之專利權授權項目取得之權利金佔總權利金收入達 40%，最後 50%之專利權授權項目取得之權利金則僅佔總權利金收入之 10%，可見各授權項目之權利金收入差距極大，而台灣公民營企業在取得專利權後進行授權且取得權利金收入者，則微乎其微，因此有相當大的空間可以發揮。

以取得美國專利件數最多，且專利管理及授權績效卓越之 IBM 公司為例：在 1992 年當年 IBM 公司取得美國專利件數為 842 件，排行第六位，自 1993 年開始即躍居首位並維持領先地位至今，尤其最近三年之核准專利件數則大幅領先第二位（請參閱附表十一：取得美國專利件數前十大公司統計表）；根據統計資料顯示，自 1993 年至 2001 年止，IBM 公司取得美國專利件數超過 19,000 件，相對的 IBM

公司同時期投入的研究開發費用亦高達美金 420 億元以上；經查閱 IBM 公司發佈之財務報表及附註資料得知：IBM 公司 2001 年因出售或移轉智慧財產權產生之收入為美金 7.4 億元，權利金收入為美金 5.1 億元合計美金 12.5 億元，2000 年則高達美金 15 億元，1999 年為美金 12.7 億元。

由於研究開發費用係為了未來取得專利權之必要支出，若能有效管理及運用專利權，依據 Cambridge University Press 之研究資料，每花費美金 1 元之研究開發費用，公司的市價可增加為美金 18.7 元，亦即可產生 18.7 倍之報酬，因此，世界知名的大廠如 IBM、Canon、Motorola 及 Sony 等公司無不相繼投入巨額之研究開發費用，以爭取更多的專利權核准案件，經統計自 1995 年開始，上述四家公司每年投入研究開發費用佔全公司營業收入總額之 5% 以上，Motorola 公司於 2001 年甚至高達 14.4%，研究開發費用支出亦成為產業同業間比較及衡量專利權價值的指標之一，請參閱以下統計表：

表七 研究開發費用佔營業收入比率統計

公司名稱	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
IBM	5.8%	6.1%	6.2%	6.2%	6.0%	6.1%	6.2%
Canon	6.5%	6.5%	6.7%	6.9%	7.6%	7.0%	7.5%
Motorola	8.1%	8.6%	9.2%	9.8%	11.1%	11.8%	14.4%
Sony	5.9%	5.2%	4.9%	5.9%	6.3%	6.1%	6.1%

公司於取得專利權核准案件起，即享受法律賦予之排他專用權，若未能有效管理及運用專利權資產，擁有專利權僅供孤芳自賞，其價值並未能顯現，因此積極創造專利權價值，才是最重要的課題。

三、 專利權與獲利能力關連性分析(Patents vs. Profit Margin)

以 IBM 公司為例，1999 年至 2001 年之專利權收入與營業利益率統計如下：

表八 IBM 公司 1999 年至 2001 年之專利權收入與營業利益率統計

單位：美金百萬元

項 目	1999	2000	2001
處分智慧財產權收入	628	915	736
權利金收入	646	590	515
合 計	1,274	1,505	1,251
營業收入	87,548	88,396	85,866
營業利益	17,795	18,131	19,171
營業利益率	20.3%	20.5%	22.3%

另依 IBM 與 Canon、Motorola 及 Sony 公司取得美國專利權件數與營業利益率比較表如下：

表九 IBM、Canon、Motorola 及 Sony 取得美國專利權件數與營業利益率比較

公司名稱	1990~2001 取得專利權件數	最近三年度營業利益率		
		1999	2000	2001
IBM	21,667	20.3%	20.5%	22.3%
Canon	17,205	6.7%	8.8%	9.7%
Motorola	11,787	4.3%	5.4%	-6.1%
Sony	10,990	3.6%	3.3%	1.9%

經統計我國申請專利權件數前五大民營企業之營業利益率比較表如下：

表十 我國申請專利權件數前五大民營企業之營業利益率比較

公司公稱	1998~2001 申請專利權件數	營業利益率			研發費用佔營業收入比率		
		1999	2000	2001	1999	2000	2001
聯電	2,365	18.94%	41.46%	-8.67%	9.17%	5.67%	13.30%
鴻海	2,301	7.95%	6.12%	4.67%	2.08%	1.48%	1.41%
台積電	2,012	35.44%	36.42%	13.78%	3.27%	4.33%	8.46%
英業達	1,020	4.50%	2.72%	1.96%	1.95%	1.09%	1.43%
華邦	623	15.81%	21.56%	-49.39%	9.00%	12.22%	32.02%

由以上統計資料可看出，除部份公司受 2001 年經濟不景氣影響致營收衰退，營業利益率降低外，其餘取得專利權多寡與研究開發費用及獲利能力均能呈現正相關之對應關係。

四、 專利權無形資產評價(Patents Valuation)

如前所述，專利權如為向他人購買者，以支付的代價為專利權成本，若自行研究發明者，僅申請規費、代理費、圖樣製作費等列為專利權成本，由於會計係採保守之歷史成本列帳，因此專利權成本並無法表達專利權的真正價值，簡言之，專利權的真正價值係指未來潛在超額利潤的現值，在損益表方面因尚未實現而無法列示，在資產負債表方面居於歷史成本原則亦經常被低估，為了計算智慧財產權（包括專利權）無形資產價值，可採用下列兩種方法評價：

第一種：超額利得法

步驟一：有形資產帳面價值 × 產業平均有形資產報酬率 = 有形資產稅前純益。

步驟二：稅前純益 - 有形資產稅前純益 = 無形資產稅前超額利益。

步驟三：無形資產稅前超額利益 × (1 - 前三年平均所得稅率) = 無形資產稅後純益。

步驟四：無形資產稅後純益 / 貼現率 = 無形資產淨現值。

第二種：期望報酬率法

步驟一：全部營業收入 - 有形資產產生之營業收入 - 財務資產產生之營業收入 = 知識資產產生之營業收入。

步驟二：知識資產產生之營業收入 / 知識資產期望報酬率 = 知識資產價值。

上列兩種評價方法牽涉報酬率及貼現率之假設，將影響無形資產評價之價值，因此資料之取得應力求客觀。

五、 如何創造專利權價值(Patents Value Creation)

專利權之具有價值除了有形的法律賦予之排他專用權，及授權後之權利金收入外，尚包括提高產業進入門檻以維持較高之市場佔有率、潛在獲利能力及知名度等無形價值，最重要的是，要創造專利權之最高價值則應**運用金字塔模式之專利權價值創造(Pyramid Model of Patents Value Creation)**，運用專利經營策略、申請及授權維護管理，並搭配專利訴訟之攻防等戰略，方可締造最高價值效益。

IBM 公司每年處分智慧財產權及權利金收入超過美金 12 億元，較 1987 年提高 100 倍，其他如 Texas Instruments、Lucent、Canon、Sony 及 Hitachi 公司等均設立專責部門針對專利權資產進行有效管理運用，因此為公司帶來豐碩的權利金收入。由於先前已投入之研究開發費用屬於沈沒成本，而權利金收入之相對成本幾乎為零，若權利金收入能為公司帶來美金 0.1 元之每股盈餘，依本益比 15 至 20 倍計算，將可為公司創造每股美金 1.5 元至 2.0 元之市值。反觀國內申請專利核准之公民營企業，目前尚未能有效運用專利權授權而取得可觀的權利金收入，此亦是國內企業應予積極佈局迎頭趕上之處。

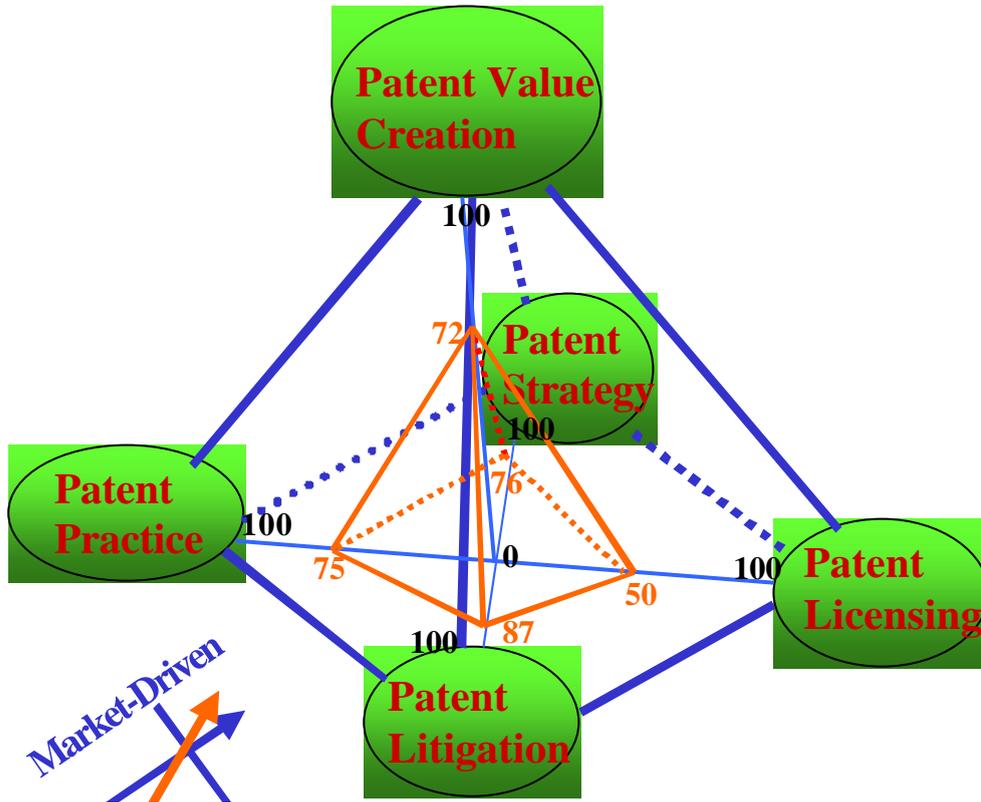
表十一 取得美國專利件數前十大公司統計表

排行	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	Toshiba 957	Toshiba 1,014	Canon 1,106	IBM 1,085	IBM 1,298	IBM 1,383	IBM 1,867	IBM 1,724	IBM 2,685	IBM 2,756	IBM 2,886	IBM 3,411
2	Hitachi 935	Mitsubishi 936	Toshiba 1,020	Toshiba 1,040	Canon 1,096	Canon 1,087	Canon 1,541	Canon 1,381	Canon 2,011	NEC 1,842	NEC 2,020	NEC 1,953
3	Canon 923	Hitachi 927	Mitsubishi 957	Canon 1,038	Hitachi 976	Motorola 1,012	Motorola 1,064	NEC 1,095	NEC 1,639	Canon 1,795	Canon 1,890	Canon 1,877
4	Mitsubishi 899	Kodak 863	Hitachi 951	Kodak 1,007	GE 970	NEC 1,005	NEC 1,043	Motorola 1,058	Motorola 1,542	Samsun g 1,545	Samsun g 1,441	Micron 1,643
5	GE 810	Canon 823	GE 937	GE 932	Mitsubishi 970	Mitsubishi 973	Hitachi 963	Fujitsu 903	Sony 1,445	Sony 1,410	Lucent 1,411	Samsun g 1,450
6	Fujitsu 784	GE 809	IBM 842	Mitsubishi 926	Toshiba 968	Toshiba 969	Mitsubishi 934	Hitachi 903	Samsun g 1,308	Toshiba 1,200	Sony 1,385	Matsushit a 1,440
7	Kodak 736	Fujitsu 731	Kodak 775	Hitachi 912	NEC 897	Hitachi 910	Toshiba 914	Mitsubishi 892	Toshiba 1,237	Fujitsu 1,193	Micron 1,304	Sony 1,363
8	US Philips 666	IBM 679	Motorola 658	Motorola 729	Kodak 888	Matsushit a 854	Fujitsu 869	Toshiba 862	Fujitsu 1,232	Motorola 1,192	Toshiba 1,232	Hitachi 1,271
9	IBM 644	US Philips 650	Fujitsu 640	Matsushit a 712	Motorol a 837	Kodak 772	Sony 855	Sony 859	Kodak 1,145	Lucent 1,152	Motorola 1,196	Mitsubishi 1,184
10	Siemens 511	Motorol a 613	Matsushit a 608	Fujitsu 632	Matsushit a 771	GE 758	Matsushit a 841	Kodak 795	Mitsubishi 1,092	Mitsubishi 1,054	Fujitsu 1,147	Fujitsu 1,166
全部核 准件數	99,455	107,25 9	108,156	110,540	114,56 4	114,864	122,953	125,884	166,801	170,265	176,349	184,17 2

柒、結論與建議

我們認為高科技公司的專利業務推展系統若沒有進行整合協調、平衡發展以及朝向市場驅動方向發展的話，那麼公司的專利價值將會造成「扭曲」(圖十七)，而無法獲得最佳的績效表現。

圖十七 未能均衡發展而造成價值扭曲的專利金字塔模型範例



範例說明：我們應用平衡計分卡的績效追蹤工具，進行公司專利價值創造的目標執行績效考核，藉此可以了解到：上述的範例公司縱使能夠在專利策略(76分)、專利管理(75分)以及專利訴訟(87分)等方面運作良好，然而卻在專利授權的業務推展上表現的不盡理想(只獲得50分的評價)，再加上所生產出來的專利權有偏離市場驅動的方向。由於這樣的不均衡發展以及偏離市場驅動的方向，其造成的結果便會減損範例公司專利價值創造的整體績效表現(只能獲得72分的評價)。本模型將建議這家公司，若要讓其專利績效能夠表現的更好，則未來就必須加強專利授權業務的推展活動以及開發出更符合市場需求的專利技術。

這樣的運作模式透露出的重要訊息就是：「公司在生產專利權以及運用專利權時，若能夠將專利策略、專利管理、專利訴訟、專利授權以及專利價值創造等專利核心業務，予以進行資源的整合協調、平衡發展與朝向市場驅動方向的同步規劃運作。則公司的專利權在此無形的金字塔模型運作下，將會使得專利價值的創造能夠達到最佳的績效表現。」

我們所提出的「金字塔模型的專利價值創造」模式，其所強調的就是：必須進行整合協調、平衡發展以及朝向市場驅動方向的同步運作，這樣的專利價值績效是可以透過本模型的運作而呈現出來的，甚至能夠進一步地針對高科技公司在專利業務的推展上給予具體的改善建議。因此，我們極力地建議高科技公司若要創造出專利價值的最佳績效表現就必須：

- (1) 導入金字塔模型的專利價值創造的運作模式。
- (2) 完成專利白皮書年度分析報告。
- (3) 進行專利行銷活動。
- (4) 發展專利訴訟策略以及技巧。

捌、參考資料：

1. 中級會計學上冊(第七版) - 鄭丁旺博士著
2. 閣樓上的林布蘭(經典傳訊出版社)
3. 智慧財產局公佈專利權核准案件電腦統計資料
4. 平衡計分卡最佳實務—按部就班，成功導入(2002年10月 商周出版社)
5. 智慧財產權管理季刊(2002年9月 資策會科技法律中心)
6. 策略核心組織—以平衡計分卡有效執行企業策略(2001年12月 臉譜出版社)
7. 上帝的指紋(下冊)—埃及古金字塔的邀帖(1999年10月 台灣先智出版社)
8. From ideas to assets investing wisely in intellectual property, Bruce Berman (ISBN 0-471-40068-8), 2002.
9. Rembrandts in attic: unlocking the hidden value of patents, Kevin G. Rivette & David kline (ISBN 957-476-045-6), 2000.
10. Technology licensing : corporate strategies for maximizing value / edited by Russell L. Parr, Patrick H. Sullivan, New York : Wiley, c1996
11. Intellectual property policies for the Twenty-first Century: The Japanese Experience in Wealth Creation, Hisamitsu Arai (1999)
12. Rembrandts in the Attic; Kevin G. Rivette, David Kline
13. Patent Strategy The Manager' s Guide to Profiting from Patent Portfolios; Anthony L. Miele; pp. 11~16
14. Patent Strategy for Researchers and Research Managers; H. Jackson Knight; Sec. Edi.
15. Patent & High Technology Licensing - Practising Law Institute
16. IBM 1999 to 2001 annual report, Company' s Notes to Consolidated Financial Statement
17. USPTO Releases Annual List of Top 10 Organizations Receiving most Patents of 2001&2000
18. 1. Patent Litigation, by Laurence H. Pretty
19. Patent Litigatio strategies handbook, by : Gary Hoffman