



跨領域科技管理國際人才培訓計畫 99 年海外培訓成果發表會

專利服務業執行專業查核與能量建構之研究

指導教授：盧文祥 教授（育達商業科技大學專任教授）

組 長：周桂岑（前 eBay 億貝公司高級專員）

組 員：洪 寧（工研院技轉中心智權法務組業務經理）

謝春鳳（新光合成纖維公司稽核室經理）

謝承騏（群聯電子公司智權法務室資深工程師）

蘇筱涵（將群智權事務所專利部專利工程師）

論文撰寫分工說明

章節	撰稿者
壹、緒論	周桂岑
貳、專利服務業之發展、分類與趨勢	蘇筱涵
參、專業查核之理論與應用	蘇筱涵
肆、美國專利服務業及專業查核之運作	謝承騏
伍、日本專利服務業及專業查核之運作	洪寧
陸、中國專利服務業及專業查核之運作	周桂岑
柒、我國專利服務業及專業查核之運作	謝春鳳
捌、我國專利服務業專業查核分析與建構	洪寧、周桂岑
玖、結論與建議	周桂岑

摘要

為因應知識經濟之發展及大幅提昇我國產業之競爭力，近十餘年來我國政府與企業均極重視產業之創新研發成果，且於今(99)年 5 月 12 日立法院三讀通過並由總統公布「產業創新條例」，旨在強調在推動產業創新之方向，進行系統性思考，並從產業發展方針、創新投入、無形資產流通運用、產業人才資源發展、產業投資、永續發展及產業環境等構面提出政府之具體作為；一方面期使我國產業不斷創新以維持競爭優勢，另一方面又將期帶動我國智慧財產相關服務業者之興起，故行政院吳院長敦義亦緊接於今年 6 月間宣布將「發明專利產業化」列為六大新興產業之一，以落實上開政策目標。

由於我國智財布局與專利查核方面未如先進大國普遍運行，其查核規模、項目及深度仍屬發展階段，故智財服務業實應積極提升相關能力以符合國際趨勢。目前國際間已有不少知名專利技術仲介平台值得學習，我國雖亦有台灣技術交易資訊網(TWTM)、工業技術研究院專利交易平台、專利組合推廣網等協助中小企業推廣創新技術，但相較如先進國家甚至對岸中國大陸，仍有許多亟待急起直追之空間。

經濟部 2010 MMOT 跨領域培訓班由國內參訓至出國參訪過程中，本組經會商選定以「專利服務業者之核心服務-專業查核 (Due Diligence, 簡稱 DD)」做為研究主題，除國內三個月之研習外，各先後參與美國東岸喬治華盛頓大學、西岸西雅圖華盛頓大學、日本東京大學及中國北京大學等各階段之洗禮，透過實地訪察各大學技轉辦公室、專利事務所及知名專利技術交易平台，深度了解專利服務業發展及技術流通現況，針對國際間不同之機制及實務操作進行研究，透過實地觀察提供研究心得報告。

本文預期透過上述走訪之美、日、中等國之經驗，就其專利服務業與我國專利服務業進行個案分析及比較，探究我國專利服務業本身專業查核能力及針對如何提昇我國業者對專業查核之能力提出相關之建議，希能有助我國日後大力推展智財服務業之際略出棉薄之力，以報效受國家培訓之反哺情義。

關鍵字：專利服務業、專業查核、專利技術交易平台、Due Diligence

目 錄

壹、 緒論.....	8
一、 研究背景與對象.....	8
二、 研究動機與目的.....	9
三、 研究方法與範圍.....	9
貳、 專利服務業之發展、分類與趨勢.....	11
一、 專利服務業之發展.....	11
二、 專利服務業之分類.....	13
三、 專利服務業之趨勢.....	17
四、 小結.....	18
參、 專業查核之理論與應用.....	20
一、 專業查核之定義與目的.....	20
二、 專業查核之標的與種類.....	20
肆、 美國專利服務業及專業查核之運作.....	28
一、 專利交易時所需進行之專業查核.....	28
(一) 相關文件之查核.....	28
(二) 目標公司之發明是否獲得足夠之保障.....	30
(三) 專利擁有者是否擁有完整專利.....	32
(四) 發明之實施是否需依賴已存在或三人之權利.....	36
(五) 專利權人的專利是否受到適當的維護與利用.....	36

二、	因專利律師的執業疏失可能引起的訟訴.....	38
(一)	美國法律專業人員執業之倫理規範.....	38
(二)	專利律師執業疏失的訴訟.....	43
三、	小結.....	53
伍、	日本專利服務業及專業查核之運作.....	55
一、	日本智慧財產戰略.....	55
(一)	日本智慧財產權國家戰略概觀.....	55
(二)	日本智慧財產法規與政策.....	57
(三)	日本智慧財產戰略特色.....	58
二、	日本專利服務業現況.....	61
(一)	政府機關及大學 TLO.....	61
(二)	民間智慧財權服務業者.....	63
(三)	專利流通之必要性及其障礙.....	63
三、	個案研究-〈獨〉工業所有權情報研修館〈INPIT〉.....	64
(一)	公司介紹.....	64
(二)	專利流通 advisor.....	66
四、	小結.....	67
陸、	中國專利服務業及專業查核之運作.....	68
一、	中國智財戰略.....	68
(一)	中國智慧財產戰略概觀.....	68
(二)	中國智慧財產法規與政策.....	70

二、	中國專利服務平台現況.....	71
(一)	類型與服務.....	71
(二)	技術市場流通現況.....	74
(三)	近年來面臨之挑戰.....	79
三、	個案研究-上海聯合產權交易中心.....	80
(一)	公司介紹.....	80
(二)	組織架構及業務內容.....	81
(三)	交易模式.....	82
(四)	上海聯合產權交易所之專業查核流程.....	84
四、	小結.....	85
柒、	我國專利服務業及專業查核之運作.....	86
一、	我國智慧財產戰略.....	86
(一)	我國智慧財產權國家戰略概觀.....	86
(二)	我國智慧財產法規與政策.....	87
(三)	我國智慧財產戰略特色.....	88
二、	我國專利服務業現況.....	90
(一)	政府機關及大學 TLO.....	90
(二)	民間智慧財權服務業者.....	93
(三)	專利流通之必要性及其障礙.....	95
(四)	阻礙專利流通的原因.....	97
三、	個案研究- 工業研究院.....	98
(一)	簡介.....	98

(二) 核心業務內容.....	98
(三) 訪談重點.....	99
捌、 我國專利服務業專業查核分析與建構.....	100
一、 各國專業服務業發展對我國之啟發.....	100
(一) 美國.....	100
(二) 日本.....	100
(三) 中國.....	103
(四) 我國.....	103
二、 建構專業查核基本執行項目.....	104
(一) 法律專業查核.....	105
(二) 技術專業查核.....	105
(三) 價值評估.....	105
三、 小結.....	105
玖、 結論與建議.....	108
參考文獻及資料.....	112

壹、緒論

一、研究背景與對象

由於智慧財產管理之目的在於讓企業更有效規劃技術資源，並建立系統化管理模式，近年來更以達到商業化或資本化之效益為目的，企業多將技術授權或進行專利技術買賣，以收取權利金或提高技術附加價值，坊間專利服務業者除傳統智財申請、訴訟外，亦將業務拓展至企業間技術仲介或成立第三方交易平台，如國際 OceanTomo, Finnigan, Yet2.com，我國則有台灣技術交易資訊網(TWTM)、工研院等相關技術交易平台等。為促進專利技術流通，近年來各國政府採取推動智慧財產戰略，日本、中國由政府主動成立相關部門，進而促進專利交易市場發展，隨著專利服務產業發展，專業查核 (Due Diligence，以下或簡稱“DD”)為核心觀念之一，國際間專業查核包含法律、技術及財務方面等專業團隊，進行事前細節審核，並給予客戶最完整之評估報告，以確保客戶於相關交易或訴訟中，避免衍生不必要糾紛。

相較於國際間專利服務及專業查核發展日趨成熟，我國專利服務業則仍處於發展階段，且不論大小企業多為專利訴訟所苦，大型企業或可因其財力雄厚而自行成立智慧財產專業團隊及法律部門，自行累積實戰經驗以茲應付，然多數中小企業卻仍須委託外部專利服務業者處理相關訴訟案件，至於另涉及國際間之申請、授權及交易時，往往又於處理過程因受限於時間與成本考量，對專業查核範圍不夠精確，導致主動放棄或排除事前重要評估項目，而造成專利布局上的缺口。舉例而言，未盡專業查核可能導致投資評估錯誤，有如我國明基公司於 2005 年為進軍手機市場，宣布併購德國西門子手機部門想大展鴻圖，然而其結果卻未如預期，明基併購西門子之前便預估將虧損新台幣(以下如未特別標明幣別，均指新台幣)100 億，但在第一年便虧損 200 億元，在併購西門子滿一年的一週前，明基總部即宣布不再投資其德國手機子公司，並考慮申請無力清償保護，以進入法定接管程序。明基手機部門虧損超過八億歐元合新台幣約 350 億元，亦被稱為智財課堂最昂貴的一門課，對於併購失敗的結果，明基公司表示：產品開發不順，是失敗的主要關鍵，然而根據學者研究，跨國組織文化的差異、未考量市場競爭環境、核心技術團隊整合等問題，都無詳細規劃與考量，簡言之即是因專業查核不夠精實所致，此案例可為前車之鑑。

二、研究動機與目的

各國從事專利交易等增值服務發展成熟迅速，我國目前仍屬發展階段，為加強我國智財(專利)布局、智財(專利)服務業整合、專業查核能力提升，智財(專利)價值最大化等，透過實地訪談吸取國際間政府及民間產業發展經驗，本論文將從以下三方面著手分析 1、政府智財戰略 2、專利服務業發展 3、個案研究。

本組 7、8 月間分別華府走訪美國 Steptoe & Johnson 專利事務所並與多位業者專家對談、8 月下旬拜訪日本工業所有權情報研修館(INPIT)及 9 月上旬赴上海聯合產權交易所等地，發現各地專利服務業發展現況下，美國最為成熟，中國最為迅速，而日本與台灣而處於深入開拓市場等階段。美國專利服務風氣盛行，除傳統申請訴訟之律師事務所外，亦有專門負責技術交易仲介等增值服務業者，此類服務業者或事務所會主動代表客戶進行市場資料蒐集，提出交易中專業查核項目，並給予企業客戶目前需求及未來產品發展等評估，其中美國企業本身亦有專業團隊配合外部專利服務業者進行所有細節查核，過程十分嚴謹；又美國大學研究機構之育成中心，為輔導培育新創事業，成立相關專業團隊，進行不同階段技術審查、授權、合約審查等，可看出對智財(專利)保護十分周全；而日本政府及企業方面，近年來為促進產業及技術流通發展，開始對國際技術市場採取開放策略，並主動透過第三方機構仲介，如國際銀行或國際仲介機構，代表客戶購買或出售相關專利技術，另一方面配合日本智財戰略，積極培養相關領域人才；中國目前專利服務業發展最為迅速，2008 年由中央政府公布相關後，各地方政府即提出促進技術發展等建議，成立地方技術交易平台，如北京中國技術交易中心及上海聯合產權交易中心。

本文擬藉由以上國際間個案分析研究，吸取國際間目前專利服務業發展趨勢與經驗，提出觀察心得報告，使國內專利服務產業與企業對智財(專利)專業查核有更深入了解與認識，最後則列出基本專業查核所需執行之項目，以協助確保我國專利服務業者及企業，皆可盡到彼此應盡之查核義務。

三、研究範圍與方法

本文研究範圍包含專利服務之種類、範圍、各國專業查核種類與執行項目。從專利服務之申請、專利交易、專利授權及專利訴訟，分別以法律、技術及

財務查核進行分析，進而各國實地訪談，了解各國家智財戰略發展、配套政策與專利流通現況，另一方面從訪談專利服務業者角度提供相關建議與素材，讓我國專利服務業者及企業了解技術流通與專業查核，同時建議我國政府可透過相關政策，促進專利服務業發展。

研究方法方面，計分別採用：1. 文獻分析法：從國內外期刊論文著手，並於實際訪談中收集各國政府機關或大學研究機構中相關單位資料，以及相關訴訟案件資料，進行整理。主要文獻蒐集方向包含學術論文、研究計畫、相關法規法令及期刊文獻等。2. 個案分析法：紀錄以美國、日本、中國及台灣等地之專利服務業者或政府機關訪談內容，並透過背景及發展方向介紹，了解市場上專利交易中專業查核概況。3. 比較分析法：透過以上各國家具體個案訪談，本文將從法規發展、市場概況及現有資源/資訊進行比較分析，目的於了解如何具備架構專業查核之能力，進而成為我國產業推動上之基礎。

貳、專利服務業之發展、分類與趨勢

葉程璋（2003）提到，在知識經濟時代，有效地從事智慧財產的創造、累積、擴散與運用，方能提升產業競爭力，其為未來經濟發展上非常重要的部份。在這當中，我們是否具備有效的智慧財產交易機制與服務體系便為其中極為關鍵的要項，而「智財服務業」即是扮演此一要項的重要產業¹。

關於「智慧財產服務業」一詞在吳思華等（2002）「技術交易服務發展願景規劃」首先被提出。在這之前並無一共通的產業定義，名稱與說法也各異，包括技術移轉服務產業、知識服務業、智慧財產服務業等。然而，以往對於智財服務業的定義都是與交易有關的服務，其定義過於狹隘。舉例而言，即使是在封閉式的創新時代，雖無智財交易，但還是有與智財相關的服務，例如智財申請服務、智財維護服務等，這些也都是智財服務業的一環。另一方面，在開放創新時代，為了因應企業在進行智財交易時所遇到的困難，便出現了仲介機構，此舉更讓智財服務業擴充到與智財交易、新創事業等相關業務。至此，「智財服務業」一詞也開始被廣泛使用²。

因此，王本耀（2009）於「智財服務業之價值活動與外部資源網路之研究」一文將智財服務業重新定義為：「提供與智慧財產相關服務的產業」，其業務範疇包括智財申請、智財維護、智財資訊分析、智財交易等³。一般所謂的智財包括專利、商標、著作權、營業秘密等，而專利服務業係屬「智財服務業」之一種，用以提供智財中專利相關服務的產業。在以下的文章中，將專門針對智財服務業中的專利服務業作探討。

一、專利服務業之發展

在人類由工業時代邁入知經濟時代同時，人類的需求層次也由物品的需求進入到對服務的大量需求。特別是進入二十一世紀之後，產業發展的演進與人類科技、文明的發展等因素交錯影響，產業面臨了兩大重要發展趨勢的挑戰：第一個趨勢是知識所扮演的角色愈形重要，人類的經濟發展階段進入所謂的知識經濟時代；第二個趨勢是服務業佔各重要國家國民生產毛額（Gross Domestic Product, GDP）比重持續高漲，顯示服務經濟或後工業社會已經來臨

¹ 王本耀（2009），智財服務業之價值活動與外部資源網路之研究，國立交通大學科技管理研究所博士論文，第 46 頁。

² 同前註，第 46-47 頁。

³ 同註 1，第 47 頁。

4。

經濟與合作發展組織(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)於1996年發表「以知識為基礎的經濟」(Knowledge-based Economic)前瞻報告⁵，其可說已宣佈了人類的經濟發展已由工業時代進入到知識經濟時代。在這以知識的創新、生產、分配和使用為內涵的全新經濟型態裏，知識將取代土地、資本、人工，而成為最主要的生產因素。知識經濟時代下，「知識的創造、流通與運用」成為成功的關鍵，知識型服務業則扮演重要的推手，協助製造業等企業技術或知識的開發、諮詢、移轉與擴散的角色。

目前，服務業已成為各國經濟發展的重要部門，其中知識服務業的快速成長、具高附加價值、創造就業人口，尤其受到重視。而在知識經濟時代來臨的趨勢下，產業對技術前瞻性的要求日益強烈，許多企業需要透過服務業的幫助來使新技術和新服務形成正向的回饋。尤其知識密集企業服務是創新的橋樑，因為它們扮演知識的買方、賣方或夥伴關係。舉例而言，知識的買方例如是從製造商處購買知識或設備及投資等財貨；賣方例如是提供服務或知識予製造或服務部門；而夥伴則例如是傳遞予製造業的產品或其他的服務業互補性的知識或服務(Czarnitzki and Spiekamp, 2000)⁶。

在眾多的知識服務業當中，與技術相關度極高的專利服務業便是典型的例子。詳細來說，隨著科技的進步與知識經濟時代的來臨，各國企業與個體為了要保護創新的技術，紛紛會申請專利，其為的是獲得一段期間的排他權，以保護所謂的「無形資產」。在取得專利權後，企業除了能被动之預防他人的侵權外，若能妥善搭配一些策略，還能創造價值，為企業帶來財富。特別是在1990年後，由於技術研發成本不斷的提高極產品生命週期不斷的縮短，許多企業紛紛朝向開放型創新營運模式發展。舉例而言，部分企業開始以開放的態度將內部所擁有的專利權授權給其他公司。換句話說，專利權的概念儼然已從「權利」概念慢慢轉變為「財產」概念。正是因為如此，許多例如是專利交易與其他專利加值服務便隨之誕生。

然而，雖然台灣已踏入知識經濟的發展階段，但大多數的企業或個人沒有足夠的專業能力自行進行與專利相關的「知識產權化活動」，故必須有賴相關的專利服務業提供專業的服務。也因為如此，專利服務業便遂之興起，以滿足

⁴ Miles and Boden, (2000), *Introduction : Are Services Special, Services and Knowledge Based Economy*, London : Continuum 29.

⁵ 安曉紅(2005)，知識經濟對財務管理創新的要求，商場現代化，32，
http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_scxdh200532025.aspx (最後瀏覽日期：2010.11.22)。

⁶ 鐘仲謙(民93)，知識服務業系統設計與作業管理架構建立之研究，1。

市場的需求。

二、專利服務業之分類

(一)專利資訊分析

從事有關專利資料庫、專利檢索、專利地圖、專利分析、專利布局等有關專利資訊的分析。以專利檢索為例，專利服務業可藉由搜尋公開文獻、期刊來分析申請案有無類似先前技術。整體而言，企業若能善加利用專利資訊分析，不但可以縮短研發時間，還可節省研究經費。除此之外，往往一個關鍵性的專利，就足以讓一家公司身價暴漲或傾家蕩產，因此事先做好專利資訊分析，便顯得相當重要。

另一方面，由於專利資訊分析是針對「專利」進行類似身家調查與資料分析，故從另一個角度觀看，專利資訊分析係為專業查核(Due Diligence, 簡稱 DD)的一種，因此舉凡對企業、事物或個人進行類似身家調查、資料分析之一系列活動均可稱為廣義的專業查核。亦即，專利資訊分析之專業查核的對象為「專利」。

(二)專利申請

一般的公司常將專利申請的工作委外給專利代理人或律師事務所代為進行，其中最常見的專利申請服務為說明書的撰寫。在撰寫說明書之前，事務所的專利工程師必需與委託方接洽，例如是與發明人確定技術內容。在技術內容的確定後，又需與委託方的專利工程師進行溝通，藉由了解該公司的智財策略確立權利項的撰寫方向與範圍。

(三)專利組合與維護

主要是從事專利組合包裝以及專利維護活動。專利組合包裝是因為特定主題之單一專利難以發揮效益，故藉由結合其所有周邊相關專利，構成專利網，一則可以杜絕他人之迴避設計，二則可以增加授權機會，提高專利價值，因此專利組合相關服務便遂之出現，其分述如下：

1. 專利組合

進一步而言，專利網指的是同一產品的不同技術或部件方面的專利的組合。例如關於顯示器方面的專利，可以有面板方面的專利 A、關於背光模組方面的專利，B、顯示方法的專利，C、若將相關於顯示器的專利 A、專利 B 和專利 C 的組合。這時可稱專利 A、B、C 為專利組

合。

另外，專利組合也可以是建立在技術分類上的，而技術分類是做專利分析時的一個最關鍵的步驟。通常是先由企業相關人員提出技術關鍵詞和技術分類條目、分類號，並提供相關的技術資料等。接著，由專利分析人員，對企業提供的資料進行整理，發揮本身對專利資源的掌控能力，改寫技術分類條目，其中每條技術分類都對應著相關的邏輯檢索表達式，為企業建立建立技術分類專利資料庫。最後，再將資料庫交給企業人員，共同測試、協商，不斷重複前兩步驟，直到雙方確定一個可操作的最終技術分類專利資料庫。就像眾多的檔案需要善用目錄來組合管理一樣，專利組合可以理解為「特定主題的相關專利檔案」。這裡所提到的「特定主題」，一般情況下就是上面提及的技術分類。例如，一個企業收集了眾多的關於語音識別技術的專利，把這些專利組合在一起，便可稱為「語音識別的專利組合」。以下舉一個光通訊技術的例子來說明專利組合所提供的特殊作用。

第一步：將「光通訊技術的專利組合」進一步分類，例如分為「光通訊元件製造的專利組合」、「光通訊系統設備的專利組合」和「光電元件製造的專利組合」。

第二步：研究不同專利組合之間的兩兩配對組合，研究可能產生的次一級專利組合。注意這裡涉及到技術的組合問題，例如「光電元件製造」配對「光通訊元件製造」，可能會衍生出「雷射元件」和「光次模組」等的次一級專利組合。而將「光電元件製造」、「光通訊元件製造」和「光電元件製造」三者配對，則可能產生「微光學元件」的次一級專利組合。在這個交叉配對的尋找專利組合當中，可以發現許多先前未曾注意到的專利申請可能，從而進一步申請相關專利；或者是發現新的技術熱點，從而發展新的技術研究。

正如專利分析的基礎在於資料庫，專利組合的基礎在於技術分類。如何建立一個令專利工作者和企業人員都滿意的技術分類，是發揮專利組合效用的最關鍵課題⁷。

2. 專利維護：

係指專利在申請取得權利後的維護服務工作，亦即專利權維護。專利

⁷ 吳祖林，論專利組合，

<http://www.yyknowhow.com/html/2006/0726/3215.html>（最後瀏覽日期：2010.11.22）。

權維護主要可分成日常事務性專利年費繳納及防禦專利權之舉發二個部分⁸。在專利年費繳納的部份，有的事務所會建立專業的專利案件管理模組，並由相當經驗的程序人員控管流程、進行案件管理，以於第一時間通知客戶各程序之進行。其中年費繳納便是控管中一環，若能掌握好程序控管，便能幫助客戶對案件更能充分掌握。另一方面，在撤銷專利權之舉發的部份，若發明人雖然歷經實體審查過程獲得專利權，舉發人可以據以核駁的事由作為提起舉發之事由，因為可以核駁的事由代表該發明並不值得給予專利保護。諸如：發明定義、法定不予專利事項、說明書充分揭漏而可據以實施要件、產業上利用性、新穎性、進步性、先申請原則、擬制喪失新穎性、補充、修正要件等。有些事務所會為客戶進行專業案件管理，並依據經驗從舉發程序及撤銷專利程序之答辯等專利攻防面向為客戶進行全面的專利權維護事宜，以避免已獲得的專利權被無效掉。

(四) 專利交易

將專利當成可交易之產品，從事專利交易相關的活動。是故，如何在瞬息萬變的商業環境當中取得足夠的資訊協助判斷投資專利的價值以及風險，就成為專業查核的重要工作。一般而言，常見的專利交易例如有專利授權、轉讓等，其中在專利交易過程中需要一些相關服務，包括專利評價、專利仲介、專利行銷甚至是談判協商等相關服務。以下將針對上述服務分別做說明。

1. 專利評價：

專利評價係指專利需藉由評估來界定它的價值，而專利價值是指專利在未來商業上的效用，可藉由產品、授權或出售專利以取得專利價值。評估一項專利不僅要考慮專利的排他性，也需考量其技術及公司將發明商品化的能力。在評估專利時，理論上會希望去評估每一個別專利的價值，但若有兩相依的專利時，實際上很難分開去評估，故整體的評估較個別評估來的有意義。

評估考量的影響因素可分為內部因素及外部因素，內部因素包含專利組合最適的成本、專利策略的組合擴大至企業的策略及投資者的報酬；外部因素則包含融資、授權、購併及接管、會計 (IAS 38)

⁸ 眾律國際法律事務所，

<http://www.zoomlaw.net/front/bin/ptlist.phtml?Category=282835> (最後瀏覽日期：2010.11.22)。

及強制執行的評估（破產及損害）。專利評價應結合不同專長領域的人才，對於專利評價較有全面性且完整的分析，這個團隊應該包含專利領域及評價方法的專家，其可以協助改善評價流程，也可以針對評價結果提出他們的建議。衡量專利價值的指標主要是觀察「專利被引證的數量」，其他的專利指標包括專利範圍的品質及數量、專利家族的規模、專利的使用壽命及競爭對手專利申請的狀況。另外，衡量專利的方法可分兩種：量化及質化。量化評估是計算專利或專利組合的貨幣價值；質化評估是分析專利的優勢與劣勢，並對於不同的因素評分以創造價值指標⁹。

2. 專利仲介

多數人對房地產仲介或演藝事業經紀人的角色可能很熟悉。在這些產業中，他們扮演了一種市場媒介的角色，協助買賣雙方個體進行交易。而 Bryant & Reenstra-Bryant (1998) 指出，在技術領域中也有相似的需求。因為在許多情況中，技術的發展與上市場的人(Maker)彼此並不知曉，又技術的特性和一般實體物品不同，會有許多資訊不對稱 (Information Asymmetry) 的情況，產生交易成本等的問題。因此，在技術市場中需要一種第三邊的機制，亦即中介機構的存在，才能使雙方在此過程中互謀其利。對應地，專利與技術息息相關，其用以保護發明技術，故自然而然就會有專利仲介服務的產生。專利仲介所提供的服務例如是幫委託人尋找與所需技術之相關專利，而在尋得該專利的專利權人後，專利仲介業者可提供一個交易平台讓雙方進行買賣或授權。或者是，專利權人亦可主動與專利仲介聯繫，將其所欲轉讓或授權的專利透過專利仲介業者傳達給可能有興趣的買方。

3. 行銷方式

智慧財產的行銷方式，可分為間接行銷方式及直接行銷方式，其推動主體、商業模式、經濟效益等面向皆有不同。以專利而言，其間接行銷方式的目的是在於透過專利的排他權，加速企業在商品化及產業化的過程。從優質專利在產業定位上的優質佈署，對產業結構水平方向的競爭者發揮排除作用，甚至在垂直方向也具有排除效果，最終達到「對產業練有主導能力，對價值鏈有控制能力，對供應練

⁹ 新聚能科技顧問，<http://synergitek.com.tw/blog/?p=556> (最後瀏覽日期：2010.11.22)。

有分配能力」。專利的間接行銷，就如同古代的「圈地」行為，這需要產業、產品、專利等資料庫的基本功支援。藉由資料庫的設計及建置，配合持續的資料更新，快速還原產業鏈中主體、行為、產品、技術、專利、供應動態等現況，讓研發成果轉化、智慧財產佈署、商品製造行銷到排他權能主張，都能一氣呵成。

另一方面，直接行銷方式則是主要以特定對象進行交易，並可搭配專門技術或品牌延伸達到行銷目的及效益，除此之外，在專利直接行銷上，須以創造需求思維，方能形塑市場。除了企業以專利作為買賣、授權或作價投資等標的外，若研究機構要行銷其專利，或所謂「專利地痞」(Patent Troll) 要為其專利謀求出口，皆是採直接行銷方式¹⁰。

一件專利行銷計畫首先要分析的，不外乎還是產業鏈跟結構鏈。是故，部分專利服務業能提供的服務便是幫客戶分析產業結構，接著再看該專利權在產業結構中的涵蓋範圍有多大，最後再從最具有殺傷力的供應鏈下手，判斷其獲利，進而可以提供建議給客戶以幫助客戶決定所採行的商業模式及商業條件，該以何種方式進行能產生最大的經濟效益。

(五) 專利訴訟

主要從事訴訟時的相關服務，依據專利資訊分析結果進行訴訟規劃與完成訴訟流程。舉例來說，當客戶基於被告的立場，被宣稱專利侵權或接獲他人的警告信時，律師或專利事務所可要求對方提供訴訟的專利與侵權事項（侵權產品），並提供侵權分析報告以及對該專利進行一系列的調查。從另一個角度來說，在此階段所進行的一系列調查即為專業查核。其中調查的內容包括確定專利權的有效性以及該專利在申請過程中是否存在任何瑕疵，常見的瑕疵是某些權利人會在申請過程中限縮專利範圍以取得專利權，卻又在拿到專利權後不當地擴大權利保護範圍。

或者，當客戶基於原告的立場，質疑某家公司侵權時，律師或專利事務所可先蒐集侵權證據，並就侵權產品進行比對分析。若侵權確立，則可寄發授權邀請函或警告信給潛在侵權者，並且擬定合約書，以利後續的談判。若侵權者不理不採，下一步便可考慮向法院提起訴訟。

三、專利服務業之趨勢

¹⁰ 周延鵬 (2010)，智慧財產全球行銷獲利聖經，台北，天下雜誌，第一版。第 134-135 頁。

(一) 國內

目前國內仍舊以專利申請和專利維護為主，而專利資訊分析下的功夫不足，專利交易和專利組合處於剛萌芽階段。不過近年來，工研院（ITRI）展開大規模專利授權業務，在實際進行交易後，也逐漸開始反省專利生產作業出了哪些問題，以及該如何改進。另外，過去台灣企業在專利訴訟上是以被控侵權居多，因此服務也所提供的服務也是以防禦居多，而從被告的角度，很難想像到權利人所提起的一切訴訟活動，都是有計劃的，並且要能進行這番訴訟規劃，前提是原告必須累積大量專利作為「武器」。台灣擁有美國專利居全球第四，但企業擁有的專利品質低落，甚至無法界定權利範圍，多數較難以作為發動訴訟之用，故服務業所能提供的服務也較為受限。

(二) 國外

美國在各方面皆較我國成熟，許多台灣相關專利服務業的概念也都是源自於美國。其中美國在訴訟上不但經驗較多也都是以擔任原告居多，且關於專利訴訟的發動，已從零星個案的爭訟行為，發展為計劃性的商業活動。許多較具規模的企業或組織，甚至已有能力在每年年底，規劃下一年度所要發動的所有官司。而其商業目的，可能是為了要增加自己或客戶的訂單，亦可能是要求損害賠償以增加營收，或只是為了讓競爭對手在應訴上疲於奔命，甚至擾亂對方上市出貨的相關布局¹¹。由此可知，在美國專利服務業中，其所能提供的服務確實能比我國來得完整許多。

四、小結

台灣目前的最根本的問題還是在於專利的質不夠，其牽涉的原因也許是資訊分析不足或在企業本身在基礎科技上的研究不足，以致於相關專利所能採行的策略十分有限。是故，企業應該儘快改變重量不重質的態度，轉而追求重質重量的目標。企業研發團隊應該格外重視提升創新研發能量，尤其是在基礎科技上的研究，這也是提升專利價值的根本之道。專利價值的提升，運用專利的籌碼才會加大，而研發能力則是打造專利加值的基石。另一方面，也須加強對專利從業人員的訓練，目前不論是政府或民間企業對於研發團隊均首重技術，而忽略企業內部其他人例如語言翻譯人才或商業行銷人才在專利上的教育訓練，基本上這是影響專利品質很重要的原因。但是因應美國專

¹¹ 同前註，第 303 頁。

利制度的變革，最根本的還是要提升研發能力，搭配良好的加強專利佈局，並重視整體規劃策略運用，專利真正的價值才能夠展現。

參、專業查核之理論與應用

一、專業查核之定義與目的

(一)定義

專業查核一詞源自於英文「Due Diligence (簡稱 DD)」，在中文的其他翻譯尚有為盡職調查、謹慎調查、實質審查或實質稽核。一般而言，專業查核係指投資者在與目標企業達成初步合作意向後，經協商一致，投資人對目標企業之一切與本次投資有關的事項進行現場調查、資料分析的一系列活動。從另一個角度來說，舉凡對企業、事物或個人進行類似身家調查、資料分析之一系列活動均可歸類為廣義的專業查核。

詳細而言，常見的專業查核又分為財務專業查核、法律專業查核與技術專業查核 這幾個部分。其中財務專業查核係由財務專業人員針對目標企業中與投資相關的財務狀況進行審閱、分析等活動；法律專業查核由法律專業人員針對目標企業中與法律相關的內容進行審閱、分析等活動，例如合約內容檢視、專利有效性之確立等；而技術專業查核則是由法律專業人員針對目標企業中與技術相關內容進行審閱、分析等活動，例如專利之侵權分析、技術實施之可行性等。

(二)目的

專業查核並非是商業行為的目的，但也許能描述為一種降低風險所為的一種活動。換句話說，執行專業查核的目的不外乎是為了降低交易風險或日後官司糾紛的機率。或者，從另一個角度而言，藉由執行專業查核，投資者也可以增加日後訴訟勝訴的籌碼，畢竟「知己知彼，百戰不殆」。亦即，專業查核是用以判明交易的潛在致命缺陷和它們對合作及預期投資收益的可能的影響。

就與專利相關的專業查核而言，專業查核的活動常出現在專利授權或專利交易之前，而至於專利授權與專利上之交易等，則非相對人之最終目的。進一步而言，專業查核的目的係隱藏於交易背後之可能作為將來專利侵權訴訟的預防、企業併購所伴隨的專利移轉，或將專利進行評價而呈現於財務報表之前所為的活動。

二、專業查核之標的與種類

(一)智慧財產與專業查核

在知識經濟來臨與新興科技產業的發展，智慧財產通常是一家公司價值的關鍵要素，對一些科技公司尤其如此，擁有的特殊技術以及智慧財產的企業往往是創投資金以及策略併購部門的標的對象。智慧財產權極為多樣化且經常包含專利或可專利之保護客體、著作權、商標、網域名稱、營業祕密、用於積體電路佈局 (IC Layout Mask Work)、發明、創作物、電腦硬體及設備。

因此，如何在瞬息萬變的商業環境當中取得足夠的資訊協助判斷投資的價值以及風險，就成為智慧財產專業查核的重要工作。由於一項投資或是併購案件牽涉的作業繁複，智慧財產雖然只是其中的一部分資訊，但是要訂出讓買方接受或是賣方滿意的價格，負責執行智慧財產專業查核的團隊就必須要能在有限的時間之內產出相當品質的報告，方能獲得買賣雙方的認同。

在過去幾年中，買方已逐漸變成有經驗的老手，並完整仔細地評估賣方的智慧財產。買方專業查核的範圍可以非常廣泛，從檢查企業及智慧財產用於主要產品與服務的競爭指標，如：技術設計 (Technical Design)、健全度 (Integrity)、延展度 (Transferability)，到評價所有權風險，如：存在於第三者或員工的潛在或既存的要求、專利議題、授權契約及轉讓等。藉由執行智慧財產的專業查核可以顯著影響重要契約條款，也可以避免結束交易的窘境。以下將針對智慧財產中與專利服務相關的專業查核做介紹。

(二)與專利服務業相關之專業查核

誠如前章所述，專利服務業大致有專利資訊分析、專利申請、專利組合與維護、專利交易以及專利訴訟這幾個部分，而以下將分別針對專利申請、專利組合與維護、專利交易與專利訴訟時所需要進行的專業查核做進一步介紹，其中每一項目又可分為法律專業查核和技術專業查核。

1. 申請

(1) 法律專業查核

在申請專利的過程，專利服務業者必須清楚知道一切法律相關的程序，特別是關於期限規定，以免客戶喪失權益。例如若委託人欲申請台灣專利和美國專利，且美國專利要主張台灣專利的國際優先權，則服務業者需提醒委託人該美國申請案必須在台灣案申請後一年

內提出申請¹²。除此之外，在申請時，也須檢附法律上相關於申請專利時的必備文件給專利專責機關，例如申請書、說明書及必要圖式¹³。另一方面，由於專利說明書本身是技術文件，在法律效果上以用於支持權利請求項為主要，而圖式亦然，因此在撰寫權利請求項時，應注意中所有主張除受說明書所支持外，所有提到之元件亦必出現於圖示之中。

(2) 技術專業查核

- a. 相關前案：一般而言，在接到專利提案書時，專利服務業者最好先進行專利資料分析，其例如為申請前的專利檢索。藉由專利檢索，便能分析該申請案是否有類似的先前技術，以先行判斷申請案是否符合新穎性與進步性之專利要件，從而避免浪費不必要的支出。
- b. 市場分析：根據目前市場趨勢來判斷該技術在市場是否有前景或優勢，進而決定是否要申請專利。詳細而言，專利服務業者可藉由蒐集市場情報、公開文獻或自身所申請過的專利案，來幫客戶判斷該技術是否具備商品化的潛力，而能在未來替客戶帶來實質的經濟利益。另一方面，也能藉由幫客戶繪製專利地圖，提供意見給客戶告知對方目前專利量較缺乏的領域何在。如此一來，客戶便能考慮是否要投入更多研發資金在該技術領域，以於日後提出專利申請，進而做到更好的專利布局。

2. 組合與維護

(1) 法律專業查核

- a. 專利組合：主要是查核專利的有效性與專利權的歸屬。在專利有效性的部份例如是查核專利的有效期限，在專利權歸屬的部份也要注意專利權是否曾經轉讓或授權給他人。相關於這部份的查核將於專利交易的部份詳加說明。
- b. 專利維護：查核法律上相關於年費繳納期限以及答辯期限，以避免已經獲證的專利因程序上的疏失而被撤回，或是仍處

¹² 專利法第27條「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。」

¹³ 專利法第25條「申請發明專利，由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式，向專利專責機關申請之。申請權人為雇用人、受讓人或繼承人時，應敘明發明人姓名，並附具僱傭、受讓或繼承證明文件。」

於申請階段的申請案被視為放棄。

(2) 技術專業查核

- a. 專利組合：如前章所述，專利組合可以理解為「特定組合的相關專利檔案」，且專利組合的基礎在於技術分類。因此，專利服務業者在進行專利組合時，首要任務便是對企業提供的專利進行整理，依技術領域或產品對專利進行分類，再依據市場趨勢將相關的專利結合以形成專利組合。
- b. 專利維護：在申請專利的過程中，經常會接到官方的核駁審定書。其中專利服務業者在接到核駁時，所進行的技術比對即為技術專業查核的一部分。另一方面，即使申請案最後取得專利權，亦會有舉發的問題，而面對舉發時所做的技術分析也為專利維護中技術專業查核的一部分。

3. 交易

誠如前章所言，專利交易係指將專利當成可交易之產品，從事專利交易相關的活動，因此如何在瞬息萬變的商業環境當中取得足夠的資訊協助判斷投資專利的價值以及風險，就成為專業查核的重要工作。

(1) 法律專業查核

- a. 專利權的歸屬：一般的專利說明書皆會記載著專利權人或是專利受讓人 (Assignee)，因此不管基於何種交易（例如授權或轉讓）而進行專利的專業查核，首當其衝的是先確認該專利權人之登記為何。倘若專利服務業者發現該專利權人並非委託方所交涉之對象，則應建議委託方馬上終止任何商業行為。另外，若該專利權是處於共有的狀態下，則專利服務業者必須再次確認專利權人的數目。依據我國專利法第 61 條¹⁴與第 62 條¹⁵規定可知，假如專利權是由多數人共有，若沒有特別約定如何處理專利權，則會造成專利權讓與、授權、設定質權上的困難。詳細來說，因為在專利權為共有的狀態下，雖然各專利權人得自行行使專利權，但於授權或讓與自己所有之專利權時，還是必須取得其他專利權人之同意。因此，在進行以共有之專利權為標的物之買賣或授權契約時，專利服務業者應特別注意是否得到全體共有人之同意，亦或

¹⁴ 專利法第 61 條規定：「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與授權他人實施。但另有約定者，從其約定。」

¹⁵ 專利法第 62 條規定：「發明專利權共有人未得共有人全體之同意，不得以其應有部分讓與他人或設定質權。」

是共有人間有特殊之約定，如此一來才能夠正確評估該交易的風險，減少契約債務不履行的機會。

- b. 權利請求項：權利請求項直接影響專利權效力，因此查核權利請求項的部分，必須從權利請求項基本撰寫原則開始查核。例如使用了開放式語法（comprising of）還是封閉式語法（consisting of）¹⁶？每個構成元件是否為不可或缺？每個權利請求項是否受說明書所支持？權利請求項的語法若為封閉式者，則更應考量他人是否可以容易的進行迴避設計。再者，若權利請求項中出現了多餘的構成元件，亦將成為他人輕易規避之漏洞¹⁷。
- c. 修正與答辯之資料：通常申請人為了要克服審查委員的核駁理由會限縮或修正權利請求項範圍與說明書，以順利取得專利權。其中凡是有進行限縮的部分，日後即不得再為主張。因此，專利服務業者必須確切認知有關專利申請時所為之修正與答辯，不能自行認為權利項就代表著權利範圍，更不能直接推定將來訴訟時能適用均等論。
- d. 專利說明書與圖式：如前所述，專利說明書與圖式在法律效果上以用於支持權利請求項為主要，因此專利服務業者在進行說明書之查核時，首先應以權利請求項中所有元件是否出現於圖示之中，並受說明書所支持。換句話說，在進行專利交易前，此項的查核主要是調查該專利說明書於專利申請時是否有符合法律規定。
- e. 專利發明人的合法性：有些發明人可能進行不實陳述而使該專利權欠缺執行力，例如申請資料上所填的發明人實際上並非是真正的發明人，而真正的發明人實際上是專利權人關係企業內的員工。或者是發明人違背競業禁止（non-competition clauses）或與前雇主之間的保密契約（confidentiality agreement）規定，而申請了前家公司長期投資研發之技術，造成真正專利權人之主張專利權。
- f. 優先權的有效性：專利優先權是指專利申請人就其發明創造第一次在某國提出專利申請後，在法定期限內，又就相同主題的發明創造提出專利申請時，後申請的專利申請日可以第一次專利申請日作為其申請日。一般而言，申請日越早對專利權人越有利，不過由於優先權具有嚴格的時間限制，即只

¹⁶ 經濟部智慧財產局，專利侵害鑑定要點，第 32 頁。

¹⁷ 王碩汶（2008），專利稽核之研究，世新大學法學院碩士論文，第 67-68 頁。

有法律規定的優先許可權期內，優先權才有效，過期則無效，故在進行專利交易時必須特別注意優先權之有效性的問題，以免造成日後不必要的糾紛。

- g. 專利有效期限：特別是有主張優先權的申請案，絕不能從申請日開始計算，而必須從其所主張的優先權日起算。因為，在不同的專利申請制度中，以目前的最大優惠期限在 30 個月，而這對於專利權期間之計算會造成影響¹⁸。
- h. 授權範圍：若此次交易是以授權為主，則需考量到往被授權人可從事的行為類型（製造、使用、銷售、代工）、產品或應用市場、授權地區、授權型態（Exclusive License, Non-exclusive License, Sole License）以及授權時間。另外，由於契約效力大於專利本身，故需仔細閱讀契約內容，例如：釐清授權人要授權哪些專利、主要條款與附屬條款的準據款的內容。在不可抗力條款的部份也要注意對方有無加入人為因素。

(2) 技術專業查核

- a. 相關先前技術：專利申請雖經審查而核准，但仍有經舉發成立的可能。藉由專利檢索，便能分析該專利是否有類似的先前技術。若先前技術太多，便可考慮停止交易或要求對方壓低授權或轉讓金，以將舉發成立所造成的損失降至最低。
- b. 技術分析：藉由蒐集相關領域的技術背景，判斷專利說明書所提供的技術內容是否能夠實施。除此之外，也要考量在實施該專利時，是否還須用到其他相關專利或其他技術。
- c. 市場分析：藉由蒐集市場情報、公開文獻或自身所申請過的專利案，來幫客戶判斷該交易標的是否具備商品化的潛力，而能在未來替客戶帶來實質的經濟利益。

4. 訴訟

在商業上的意義，專利訴訟的主要目的通常在於背後想要達成的商業效果，亦即專利訴訟其多為企業間之商業競爭的手段，除了技術上是否侵權以外，企業更關心的是可否藉由專利訴訟達成塑造企業形象、降低對方形象，鞏固自己市場及消滅對方市場的目的。在原告方面，台灣企業仍然以被告居多，且多半是敗訴，而在和解的

¹⁸ 同前註，第 73 頁。

部分也以付出鉅額權利金居多¹⁹。以下分別以原被告的立場介紹法律專業查核和技術專業查核所應注意的事項。

(1) 法律專業查核

- a. 基於原告之立場：主要是蒐集證據，該證據主要包括被告的產品侵權以及原告專利的有效。其中產品侵權的部份也包括查核侵權產品銷往哪些市場，上述動作是平時就要做的，而非待侵權者出現才做，否則侵權者發現專利權人知悉後，把資料銷燬，根本無從搜尋。另外，蒐證的方法包括到市面上購買侵權產品或查詢文獻資料，例如商業廣告或被告知網站產品資訊等。

另一方面，在證明原告專利有效的部份，專利服務業者可準備專利相關所有資料的影本。一旦侵權鑑定報告出來後，若確定被告侵權時，專利服務業者要開始擬定警告信。然而，因為並非所有發出去的警告信被告均會收受並且理會，故專利服務業者必須規劃是否要以值得信賴的快遞公司送達或以「傳真」且「雙掛號」之方式，其中傳真記錄及雙掛號之回函均可作為被告收到警告信之證據。同時，在進行訴狀擬定的時候，專利服務業者也要確認所有的細節是否無誤，例如被告名稱、地址等。另外，若侵權訴訟是發生在美國，專利服務業者亦可調查適合的法院及法官，確認管轄權的有無以及管轄是否有利於原告。

- b. 基於被告之立場：在收到警告信時，專利服務業者要先分析警告信是否符合要件，例如主體是否適格？亦即，撰寫人是否為專利權人或其代理人？若不是的話，則無需對警告信做出反應。另外，也要確認告知要件是否符合，亦即確認警告信是否有指出「專利為何」及「侵權產品為何」，否則該警告信就不具備告知效力。另外，若在侵權分析做完後發現被告並無侵權，則蒐集沒有侵權證據，其例如為平時研發人員的研發記錄。另外，同時附上律師的無侵權文件告知對方委託人並無侵權之情事。另一方面，若被告確實有侵權，則徹底檢查原告所有程序上的瑕疵，使其補正並花費程序上的時間，達到拖延的目的，其中程序上的瑕疵例如私人違法取證，或對方蒐證時沒注意到該證據不具備真實性等以最為抗

¹⁹ 陳郁婷、王承守、周延鵬、鄧穎懋（2008），*跨國專利訴訟侵權之管理*，台北：元照，第二版，第20-21頁。

辯理由。

(2) 技術專業查核

- a. 基於原告之立場：專利侵權訴訟最基本的問題在於專利本身，因此研發部門所研發出來的技術便顯得十分重要。在原告部分，專利服務業者要先對侵權產品進行侵權鑑定報告，並依據市場估計原告之專利在市場上之價值，被告侵權造成被告損失利益之多少，以求得一個較貼近實務的權利金。另外，若知悉被告可能提出專利無效之論點，專利服務業者可及早進行專利檢索來分析該專利是否有類似的先前技術，並想好有力的論證以避免到時被告用這些先前技術作為專利無效的攻擊武器。
- b. 基於被告之立場：在收到警告信後，應針對專利相關的資料進行分析，如該專利內容與專利涉及之先前技術等以查核該專利的有效性，並針對侵權產品與該專利進行侵權比對，以完成侵權鑑定報告。專利之有效性的查核包括查核專利的有效期限、權利項是否被圖式或專利說明書所支持、專利發明人的有效性等。換句話說，專利服務業者需針對該篇專利尋找各種可能導致該專利無效的因素進行查核，亦即調查該專利在申請過程中是否存在任何瑕疵。常見的瑕疵是某些權利人會在申請過程中限縮專利範圍以取得專利權，卻又在拿到專利權後不當地擴大權利保護範圍。若查核的結果發現該專利有效且確定侵權，則可清查被告是否有其他專利恰好是對方侵權，若有的話，可作為屆時談判的籌碼。除此之外，還可利用各國的專利局網站資料、新聞資料，或私底下明查暗訪等將其餘可能的威脅也一併找出。

肆、美國專利服務業及專業查核之運作

美國是世界上較早建立專利制度的國家之一,早在十七世紀中葉的殖民地時期就已經出現早期的專利概念。十八世紀末,美國獨立戰爭建國後,在經濟上面臨與歐洲其他國家相比極其落後的發展局面,爲了促進科技和實用技藝的發展,在其社會尚處於農業社會的時期,就依據憲法建立了專利制度。經過二百多年的發展,美國專利制度經過多次修改與補充,形成了相對完備的專利制度,在世界各國專利制度的發展中走在前列,成爲其他國家仿效和借鑒的對象。

目前,美國律師在專利專業查核(Patent Due Diligence)之操作常見於有關專利申請,專利授權、專利讓與、專利鑑價與專利訴訟,相對人對於特定專利所進行的一種確認、辨識與風險預防之作為。其可由企業智財部門或委外(out-sourcing)給法律事務所執行。廣義地來說,各階段的專利專業查核項目甚多且繁雜,故在此僅針對美國律師專利收購階段主要的專利專業查核項目來說明,此外並利用近年美國專利律師因執業疏失而產生之訴訟來略述專利律師在處理專利案件時所需盡到的責任與義務。

一、專利收購時所需進行之專業查核

專利收購時之專業查核是用於鑑識該專利之強度與可實施性,分析其繼續使用及開發所可能衍生之潛在責任並確認專利權人(以下簡稱為賣方)在交易完成後所應對專利收購人(以下簡稱為買方)負擔之責任範圍。以下僅就專利專業查核所應注意之主要議題說明。

(一)相關文件之查核

賣方應提供買方在專利專業查核過程中所需之相關文件,其中最重要之文件為用於分析該專利之獲准之權利範圍。故賣方應提出之關鍵文件包括:賣方與該獲准或申請中專利之主管機關間的審查過程紀錄,能證明賣方確為權利擁有人之文件,及該專利是否有被侵權之資訊等。

1. 專利權之生效時點

買方應了解僅有專利獲准後方能具有法律上的執行力,而獲准專利係於主管機關核發專利時,方取得其專利權之效力,而非收到核准通知書(notice of allowance)時起算²⁰,再者,收到核准通知書至核發專利期

²⁰ Richard J. Harley and RJH and Company, Inc. v. Bruce Lehman, Commissioner of Patents and Trademarks. 1997, 981 F. Supp. 9. United States District Court for the District of Columbia. (Accessed from LexisNexis at April 3,2004.)

間，專利之權利範圍也許可能會有變化，因此買方應對所收購之專利可受法律保障權利範圍之可能變化有所認知。

2. 專利申請歷程

買方進行專利專業查核時，基於時間及成本之考量，通常無需要求賣方提供每一項獲准專利與查請中專利之專利審查歷程紀錄文件（file wrappers）。然而若其所擁有之專利組合中有涉及訴訟，則更應對該涉訟專利之申請卷宗詳加查核。透過查核該專利審查歷程紀錄文件，買方可瞭解該專利申請時之原始權利範圍與專利審查官對此等專利權利項通過與核駁之原因，因而更清楚該專利最後有效之權利範圍。

其中，在判定專利權利範圍時需注意「申請歷程禁反言原則（prosecution history estoppel）」之適用，其係指申請專利過程中，任何階段或任何文件，若申請人為獲准專利而表示放棄之部份，在專利權取得後或在專利侵權訴訟中，不得重行主張該「放棄之部份」是為其專利權所涵括，若有重行主張之情事發生，即可依此而判斷未侵權²¹。然而，專利權人亦可提出反證說明此放棄之部份與可專利性無關，則可排除申請歷程禁反言原則之適用。

3. 法律意見書

鑑於先前技術已明確記載於專利申請歷程文件中，因此專利申請被核准後即推定該獲准為有效。然而儘管如此，主張專利無效之抗辯仍為侵權訴訟中經常使用之防衛手段。而面對專利無效之抗辯，專利之有效性在許多領域中可能被挑戰，其中包括：專利說明書之記載無法使熟悉該行業相關人士均得依據所記載之完整、清晰、精簡與正確之文詞即可製造並使用相同產品而欠缺可實施性（enablement）、未充份揭露發明人實施其發明所可設想之最佳實施例（best mode），獲准專利欠缺新穎性（novelty）或非顯而易見性（non-obviousness）等。儘管日後面臨專利侵權訴訟而挑戰專利有效性之被告負有提出明確而令人信服之證據（clear and convincing evidence）的舉證責任²²，以證明該專利無效，但買方進行專利專業查核時，仍可多參考專利顧問之意見，以評估可能之風險。

²¹ 孫遠釗，美國智慧財產權法最新發展評析(2000-2003)，政大智慧財產評論，第一卷第一期，頁 175，2003。

²² Engel Industhes. Inc.. v. The Lockformer Company. Iowa Precision Industries. Inc. and Met-Coil Systems Corporation. 1991. 946 F.2d 1528. United States Court of Appeals for The Federal Circuit. (Accessed from LexisNexis at May 11. 2004.)

(二)專利權人之發明是否獲得足夠之法律保障

此階段之專利專業查核重點在於調查賣方申請專利時之內部程序、發明及運用之領域，以利買方判斷賣方是否就其發明採取適當之保護措施。

1. 發明之檢討與揭露程序

買方應分析賣方之專利發明揭露程序，以確保該專利發明人之發明已即時且完全地揭露。此外，買方亦應確認賣方若有將其發明公開予第三人時，是否確實與該第三人簽署「保密契約(non-disclosure agreements)」或「機密揭露契約(confidential disclosure agreements)」。此乃因為保密契約或機密揭露契約之使用可作為因公開揭露(public disclosure)而產生公開使用(public use)或違反公開販售(on-sale bar)之效果，致欠缺新穎性而不具可專利性之抗辯²³。

再者，買方亦應與賣方確認賣方在發明揭露程序中表列之參考資料是否完整，以符合美國專利申請之要求，防止將來專利無法使用之風險。此外，買方亦應分析該專利或發明之專利效力意見書或可專利性意見書。假若賣方未提供，為求周延起見，買方應請專利顧問提供相關意見。

2. 專利權之效力範圍

專利具屬地性，故在一國獲准之專利，僅在該國國家主權所及之領域享用專利權。故美國專利之專利權人將無法排除他人依據其揭露之專利技術於美國境外製造、使用、販售或為販售之要約。然而，美國專利權原則上仍賦予專利權人得禁止進口受其專利權保護之產品或利用其製程專利所製造之產品至美國境內²⁴。

此外，買方應就該專利實際之地理市場與其專利權涵蓋之範圍相互比較，以確認該專利權之地理範圍與未來或當前之利益是否吻合。

事實上，企業所擁有在不同國家專利權的價值，端視該專利權相應的產品及技術在該國產業的結構、規模經濟及(或)在研發、製造及市場

²³ 35 USC § 102 (b) : “A person shall be entitled to a patent unless-the invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.”

²⁴ 35 Usc §154(a)(1) : “Every patent shall contain a short title of the invention and a grant to the patentee, his heirs or assigns. of the right to exclude others from making. using. offering for sale. or selling the invention throughout the United States or importing the invention into the United States, and. if the invention is a process. of the right to exclude others from using. offering for sale or selling throughout the United States. or importing into the United States, products made by that process. refermg to the specification for the particulars thereof”

經濟環境的重要度而定。換言之，若專利權相應的產品及技術在一國的產業規模微乎其微，或沒有競爭者在該國研發，製造或銷售，則該國縱有專利制度，其專利之價值難謂有之。而產業結構、規模經濟和經濟發展實關鍵著企業在專利上之布局，且全球產業時時在變化，企業之專利佈局亦應隨時更新。

3. 專利申請範圍與審查歷程檢討

由於專利說明書上所載之申請專利範圍代表著法律授與該發明之法律保護範圍，因此申請專利範圍之認定提供了賣方之專利所擁有的專屬排他權利範圍之指示。買方之專利顧問進行專利專業查核時，應將實際施之技術與專利申請範圍相比較，以確認實際上所運用之發明是否在其專利保護範圍內。

而在專利申請歷程禁反言原則或專利申請卷宗禁反言原則之適用下，專利審查歷程之認定將有助於確認實際上獲准之專利範圍²⁵。誠於美國聯邦巡迴上訴法院於 *Pall Corporation v. Micron Separations, Inc.*, 1995 一案中所述，專利申請歷程禁反言原則通常發生於為了克服專利審查官基於先前技術之考量而可能駁回其專利申請案時，而改變申請專利範圍之範圍，因此，禁止專利申請人在基於先前技術之存在而被視為欠缺可專利性之專利權等同範圍(equivalency)的認定上再加以否認其放棄之部份。然而，當專利申請案之駁回係基於非要求專利說明書所載申請專利範圍必須加以變更之前技術時，則有必要檢視其變更之範圍與理由，以確認禁反言原則是否可能基於此變更而有所適用²⁶。

例如：專利審查官可能在審查意見上引證此申請專利範圍實以包含競爭者之獲准專利，因此，賣方申請中之專利申請案之發明所主張之申請專利範圍，其可專利性將因之而遭先佔(preempting)。為反駁專利審查官該引證所述，而求其專利申請案能通過，賣方可能據之爭執其發明與先前技術有所區別，因此係屬可專利之發明技術。假若賣方之後欲起訴競爭者專利侵權時，競爭者可引證賣方專利審查歷程記錄為抗辯，說明其發明與賣方之發明有所區別，因此當無構成專利侵權之理²⁷

²⁵ *EMI G'Toup North America, Inc. v Intel Corporation*. 1998. 157 F.3d 887. United States Court of Appeals for the Federal Circuit. (Accessed from LexisNexis at Nov. 22, 2010.)

²⁶ *Pall Corporation v. Micron Separations, Inc.*. 1995. 66 F.3d 1211. United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Accessed from LexisNexis at Nov. 22, 2010..)

²⁷ 陳則銘，「企業併購之相關智慧財產管理策略與法律規劃研究—以併購美國高科技公司時之專利盡職調查評估探微」，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文(民國 93 年),88 頁。

專利審查歷程之認定除可能限縮專利範圍之認定外，亦可能導致獲准專利無效。例如，依據美國聯邦法規彙編之規定，在專利審查期間，對於美國專利商標局揭露所有相關該申請案之可專利性之重要資訊，乃專利申請人之義務²⁸，其中，足以確立申請專利範圍不具可專利性之初步認定、足以反駁專利申請案與美國專利商標局認為違反可專利性之理由或使其理由矛盾、或足以維持可專利性之理由等資訊，皆屬重要資訊。而專利申請案因申請人惡意(bad faith)或故意(intentional)之不當行為(misconduct)而違反此等重要資訊之揭露義務者，皆可能導致該獲准專利在專利權有效期間內均無執行力²⁹。因此，買方在進行專利專業查核時，應評估申請中專利與獲准專利之專利申請範圍是否可能因專利審查歷程而受限制。

(三)專利權人是否擁有完整專利

原則上，一項發明及其專利的所有權推定屬於其發明人(Inventor)³⁰，因此專利的所有權人最初歸屬於發明人或共同發明人。專利係以發明人的名義核發，若該專利申請已經轉讓，則系爭專利在法律上所有權(title)將被認為是屬於該專利申請之受讓人。如果發明人讓與該專利，發明人必須在專利申請時簽署宣示書³¹。

另一方面，美國專利法對於受僱人的發明，並不會自動賦予雇主為專利所有權人之地位，其並不同於美國著作權法。事實上，某些州法的規定會限制雇主受讓受僱人發明的專利所有權³²。

必需要強調的是，發明人地位係以申請的發明作為決定的依據，而非以專利申請的專利說明書或是其他方面無為基礎。否則將會導致某些專利標的可能基於發明人地位及專利所有權人地位而分離。在此情況下，分離的專利可能導致數個法律主題各自擁有從單一專利申請案分出的不同部分³³。

²⁸ 37 CFR §1.56 (Duty to disclose information material to patentability)

²⁹ 37 CFR §1.56 (a) and *AsEus Chemical Corporation v. Fibre Glass-Evercoat Company, Inc.*, 1985. 759 F.2d 10. United States Court of Appeals for the Federal Circuit. cert. denied. 474 U.S. 903. Supreme Court of the United States. (Accessed from LexisNexis at June 2, 2004.)

³⁰ *Teets v. Chronally Gas Turbine Corp.*, 83F.3d 403,38 USPq2d 1695(Fed.Cir. 1996). cert. denied. 117S. Ct513. 136 L Ed 2d 402(1996); *United States v. Dubilier Condenser Corp.*, 289 U.S. 178 (1993); *Standard Pails Co.v. Peck*, 264 U.S. 52 (1924)

³¹ 37 CFR § 1.46

³² 蕭秉國，「論美國高科技產業併購專利策略與其法律問題研究」，中原大學財經法律研究所碩士論文(民國 93 年)，77 頁。

³³ L. M. Brownlee, *Intellectual Property Due Diligence in Corporate Transaction*, West Group Rel. #1, 5/99, 4-32

依據上述的基本原則與見解，適當的確定目標公司對特定發明之最初發明人地位，對於判斷目標公司是否擁有該發明之完整專利權，或者是否有其他競爭者主張發明人地位而言十分重要。因此，買方應就下列問題詳加調查；

1. 共同發明人地位

共同發明會影響專利的所有權人地位，對此，應仔細調查賣方在哪一部份技術參與共同研發、公司合資或其他合作的規劃，例如是否與研究人員共同進行研發的計劃。

若為兩人(含)以上之共同發明，則需由全部發明人共同具名申請專利。各發明共有人對該發明得享有其應有部份，該發明專利亦以全體發明人之名義核發。若創作成果係由一人負責提供基本構想與實施之規劃，而另一人則僅止於依此指示而完成該創作，則此時不成立共同發明。僅提出原始構想之人有申請專利之權利³⁴。

申言之，當二個或多個合作者就發明上的問題，共同合作以貢獻其解決方法時，共同發明人地位存在。發明人無需形式上在一起工作或在同一時間工作，也不需要貢獻同等心力，或對於構成專利的每一部份皆有貢獻³⁵，然而，所有列名於發明人者，必須對於該專利皆有創造性的貢獻，倘若僅係純粹對問題的建議，甚至，以其他人的指示進行實驗，並不是有創造性的貢獻³⁶。

此外，美國法院認為於某些情況下，發明者間的合作必需達到某種量化的標準，始該當特定發明之共同發明人。如果發明者完全不知道對方的工作內容，且彼此之間沒有聯繫，共同發明人地位也不會發生³⁷。

確認一個發明是否屬於共同發明並不容易，然而，若法院對目標公司的專利作出屬於共同發明的判決，將會實質減損專利的價值。此外，發明人之誤載或遺漏，必須無欺瞞意圖（例如，冒充、抄襲），才能更正，還必須提出發明人簽署之宣誓書，宣誓其為真正的發明人，並且如更正前之發明人已將權利轉讓給他人（受讓人），還要提出該受讓人之書面同意書。

at 5-36

³⁴ 35 U.S.C §116

³⁵ US. Surgical Corp. v. Hostipal Prods Intl Pty Ltd..701 F.Supp 314. 9 USPQ2d 1241 (D. Conn. 1988).

³⁶ Muellei Brass Co. v. Reading Indus., Inc.. 352 F. Supp. 1357 (ED Pa. 1972).affd. 487 F. 2d 1395 (3d Cir. 1973) ; Mattorv. Coolegetu 530 F. .2d 1391 (C.C.P.A 1976)

³⁷ Kimberly-Clark Corp. v. Proctor & Gamble Distrib. Co.. 972 F. 2d 911,23USPQ2d 1921 (Fed. Cir.1992).

因此，如專利申請時不察而造成發明人誤記，必須符合以上規定才能完成更正，而如不符規定（例如，無法取得所有發明人簽署之文件或其他證明文件），將導致無法更正發明人，甚而導致專利無效或不能實施。因此，買方應確認第三人對於賣方之專利及發明，不會產生共同發明人的主張。

2. 職務創作發明之歸屬

專利專業查核程序中，針對賣方之專利組合包含了員工創作的發明專利，而該職務創作之歸屬通常是最需處理的議題。因此，如賣方為法人，對買方而言，有必要了解賣方對受僱人之職務發明可主張專利權之相關規範，以及分析賣方對其主張專利權之相關事實。

依照美國專利法之規定，專利之申請須由原發明人本人或由本人授權代理人提出。發明人於職務上所生之創作，僅該發明人就該發明有申請專利之權利，且為該專利之合法所有人。根據美國法院判決之見解，單純之僱傭關係並不能使雇主取得該專利之所有權³⁸。是以，雇主取得職務發明可能的情況有二：一為雙方以書面約定，二為默示承諾（implied-in-fact）。

在書面約定部份，僱傭雙方應就職務期間之工作發明以書面約定，由雇主在支付發明人一定報酬後取得該發明之所有權；實務上由於雇主多半都會和受僱人訂立「受僱人發明移轉契約（employee invention assignment agreement）」，以要求將受僱人於工作上的發明成果（即包括專利申請權）移轉予雇主。在符合法律的限制條件下，此種契約通常具有效力，但仍受各州州法的限制。

至於所有權移轉合意之默示承諾則為若雙方並未就此權利歸屬做約定，在該員工之任用係為特定之完成或達成某特定目的，或雇主已為相當之資助，或者該發明過程之參與係由公司指定並受有工作報酬者，推定雙方合意由雇主取得該發明之所有權。

也就是說，依據法院見解，「如果周圍的情況顯示雙方對於受僱人的專利權歸屬達成共識」，則默示承諾約與便會存在於雇主與受僱人間，而受僱人須讓與其發明與專利予雇主³⁹。而默示承諾之形成要件

³⁸ Lamb-Weston Inc. v. McCain Foods Inc., 818 F. Supp. 1376 (E.D. Wash. 1993) ; Upjohn Co. v. Mediron Labs., Inc., 751 F. Supp. 416, 17 USPQ 1268(S.D.N.Y. 1990).

³⁹ Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp., 83 F. 3d. 403, 38 USPQ2d 1695(Fed. Cii. 1996). cert. denied.117 S. Ct. 513, 136 L. Ed. 2d 402(1996)

，主要在於受僱人是否受有特別指示，或是被要求進行有創造性的工作。在這樣的情形中，受僱人應透過薪資就其創造性的工作得到全部的補償⁴⁰。

因此亦有法院認為，當雇主以一般目的僱用員工，而受僱人卻額外創造出發明，則該發明之專利權應屬於該受僱人，除非該員工被指派開發某種設備或程序之特殊工作而使雇主成為默示承諾之受讓人，得以受讓該特殊工作的發明專利成果。

值得注意的是，一旦賣方與其員工廣泛簽訂受僱人發明移轉契約，買方則不須要再判斷其與受僱人之間是否存有職務發明之默示承諾。換言之，在欠缺受僱人明示讓與專利之情況下，買方須確認賣方公司對其受僱人發明的權利歸屬情形，並依據上述判斷要素釐清其工作上成果的權利歸屬。

若賣方公司未經上述兩種方式取得職務發明，尚須進一步評估其有無可能藉由主張「雇主實施權」(shop right)，而能合法實施受僱人之發明專利。

所謂雇主實施權係由讓雇主實施受僱人專利該發明之默示授權。而常不需要再支付權利金。也就是說，當受僱人在其任職期間，使用雇主的材料、機器 設備工作而構想且完成一項發明並取得專利，該權利即因此產生⁴¹。其中，雖然美國法律上並無明確規範該權利的生效要件，然而在通常情況下，誠如雇主實施權之名，受僱人僅利用雇主的一般營業處所(設備及材料)，而非從事特殊之創造性工作，就其所獲得之專利發明，係屬雇主實施權之範圍。

另須特別注意的是，假如買方確認賣方對於特定專利僅有雇主實施權，則一般而言，買方將僅能透過具有概括承受效力的併購模式，藉以承繼賣方公司所有的資產與負債後，方能於併購完成後本於雇主的地位，使用特定之專利技術⁴²。

3. 專利權的讓與

針對專利權讓與的安排，亦可能導致第三人可對賣方之專利主張所有

⁴⁰ Teets v. Chronnally Gas Turbine Corp., 83 F. 3d 403, 38 USPQ2d 1695(Fed. Cir. 1996). cert denied. 117 S. Ct. 513. 136 L. Ed. 2d 402(1996).

⁴¹ L. M. Brownlee, Intellectual Property Due Diligence in Corporate Transaction, West Group Rel. #1, 5/99, at 5-42

⁴² L. M. Brownlee, Intellectual Property Due Diligence in Corporate Transaction, West Group Rel. #1, 5/99, at, 5-43

權進而影響賣方的專利所有權地位。分析如下：

如果賣方係因讓與取得系爭專利權，不論是來自受僱人或第三人，買方應確認該讓與符合專利法的相關規定，以避免相同專利權人另外將其專利的合法讓與給他人，導致賣方無有效的受讓同一專利。

依照美國專利法 261 條之規定：「...專利權具有動產之性質，且專利申請權、專利權、或任何與其有關之權益，均得依法以書面方式讓與；專利申請人、專利權人、其受讓人或法定代理人，得依同樣之方式，將專利申請權或專利權，在全美境內或特定區域內，讓與他人。」另外，「讓與、授與，非於其行為日起 3 個月內，或其後之買賣或設定抵押權前，向專利商標局登記者，倘未經通知不得對抗於其後支付相當代價之買受人或抵押權人，或受讓人。⁴³」

為了確定賣方合法有效的受讓特定專利權，買方應該確認在賣方受讓該專利權前，專利權人並未將同一專利權合法讓與他人，且所有賣方受讓之專利皆係透過書面的方式，且已向專利商標局登記。以避免第三人可能主張其同一專利權的受讓優先於賣方的讓與，或是賣方並未通知於其後支付相當代價的受讓人，甚至未登記該專利讓與時，導致賣方受讓該專利無效。

(四)發明之實施是否需依賴已存在或第三人之權利

專利專業查核時亦應注意在實施該專利技術時，是否有阻擋專利(blocking patent)的存在，亦即，是否需仰賴第三人的專利的配合，方能將該專利之價值有效利用。

假若賣方專利，如為製程(processes)或產品(products)專利，之價值必需仰賴其他人之技術(無論該技術是否已取得專利)始能極大化時，買方在進行專利專業查核時，需先調查賣方得以使用該技術之權利的範圍。

而調查賣方對於潛在基礎技術之義務可從審視賣方之專利是否為現在專利之改良著手，若其所有之專利組合中確有為技術改良而取得之專利時，則應確認賣方是否有再授權(sub-license)之權利或是買方需要另外授權方可使用該基礎專利，以利重新思考該等專利之利用。

(五)專利權人的專利是否受到適當的維持與利用

買方須確認賣方之專利是否維持有效，且須評估賣方對其專利權所為之利

⁴³ 35 U.S.C § 261

用是否正當。其中，其利用之適當性可由專利授權契約和專利濫用兩方面進行之。分述如下：

1. 繳納維護費用

為維持專利之有效性，專利權人自取得專利證書後，須定期向專利商標局繳納維護費用。發明專利之權利人須於授與日起第 3 年半，第 7 年半，第 11 年半和第 15 年半分別繳納其對應的維護費用⁴⁴。此外維護費須自到期時起 6 個月內繳納，智慧財產局並不主動提醒專利權人繳交期限。未能於 6 個月期限內繳納專利維護者，在繳費期限屆滿後六個月內的恩惠期(Grace Period)可繳納，但維護費須加倍。若專利權人至延展之 6 個月期限內遲未繳納，該專利將失其效力。但若專利權人能證明其未繳納之原因乃為不可抗力或非故意之因素所致，該利仍得在專利補繳維護費後回復效力。從而，買方應調查賣方之專利的維護情形，亦可直接透過美國智財局之網站查詢其應繳日期，以清楚該專利之維持狀況。

2. 專利授權契約

原則上，賣方可透過將專利授權與他人實施，創造該專利的最大價值。因此，買方應瞭解被授權人的專利實施情況，審視有無違反授權契約的約定，判斷賣方有無權力終止契約。

針對專屬授權契約，由於被授權人是唯一取得該專利授權者，買方應特別注意其是否訂有最大努力條款或是契約終止條款，以確保被授權人無法達成契約預定目標時得以中止契約，避免減弱該專利價值。另外，買方亦應注意專屬授權契約的法律效果，是否會讓被授權人取得專利所有權而非預定的授權，導致買方喪失專利權人地位。此外，買方也應評判賣方之專利授權契約是否得以移轉，而由買方取得原賣方授權人之地位，是授權契約的移轉將導致契約終止⁴⁵。

3. 專利濫用(Patent Misuse)

專利法所賦予專利權人之權限僅及該請求專利範圍之專有排他權，專利權人在行使此一權利時，仍受其他法律之拘束。亦即，專利權人之權利實施過程必須受到競爭法之檢驗，違反者即構成專利濫用。

⁴⁴ 37 C.F.R. § 120

⁴⁵ L. M. Brownlee, Intellectual Property Due Diligence in Corporate Transaction, West Group Rel. #1, 5/99, at 5-67

專利濫用為專利侵權訴訟中常見之積極抗辯事由之一。侵權被告若能證明專利權人係不當地擴充被核准之請求專利範圍，並已造成不公平競爭之效果，則該專利權人在改正不正當行為前，其專利處於不可實施的狀態⁴⁶。

因此，買方應調查賣方的專利的實施行為，特別是授權契約的安排是否構成專利濫用，導致侵權被告成功的將其援引為抗辯事由而免責。過去於相關案件中，美國聯邦最高法院已確立專利權人不可濫用其專利權，否則不得行使其專利權之原則。然於 1988 年，美國國會通過專利濫用修正法案(The Patent Misuse Reform Act of 1988)，增加兩項規定，改變原先由法院對於搭售限制所創造出利權濫用。依專利權濫用修正法，專利權人如有下列行為，不成立專利濫用，仍可行使其專利權請求損害賠償：(1)拒絕權他人實施或使用其專利權者；(2)對專利授權或專利品之銷售附加條件，要求須取得其他專利授權或購買其他原可分開購買之產品，但專利權人在該專利權或專利品相關市場具有市場力量(market power)者，不在此限⁴⁷。

過去美國聯邦最高法院認為只要擁有特定專利權，即可能被認定具有市場力量，涉及不公平競爭而有反托拉斯法之適用。該法通過後，此一推論不再有適用餘地，專利權人之實施行為必須具有市場力量導致不公平競爭的效果，始構成專利濫用。

二、因專利律師的執業疏失可能引起的訟訴

(一)美國法律專業人員執業之倫理規範

在美國，社會公眾和律師界近幾十年來對律師執業道德操守的關注日益提高。這不僅是因為美國律師人數的急劇增加，而且由於在尼克森總統的水門事件中有諸多律師捲入醜聞，以致於職業道德問題日漸升溫。美國律師執業道德規範的法律淵源有三類：(1)源於司法機構；(2)源於律師協會的自律規則；(3)源於通過越來越多的律師不當行為案件而確立的判例⁴⁸。

⁴⁶ Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman. Patent Litigation Strategies Handbook, BNA Books, at 484(2002)

⁴⁷ 35 U.S.C §(d)(4) : refused to license or use any rights to the patent ; or ..35 U.S.c §(d)(5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product. unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.”

⁴⁸ 110 法律諮詢網，美國的律師業（下），2009 年 7 月 20 日，

1. 司法機構的作用

美國聯邦最高法院對於美國律師業有最高規制權，這種規制作用是固有而主要的。人們常常稱律師為法庭上的“官員”，由此可見律師執業行為和司法機構之間的緊密聯繫。聯邦最高法院的直接規制措施之一就是認定律師的不當行為構成“藐視”法庭或決定按照“懲戒程序”處罰。近來來，司法機構在這方面的主導作用受到了質疑，原因在於很多律師（尤其是在大型律師事務所工作的律師）屬於“辦公室律師”，而不是“出庭律師”。不過司法機構已經通過將規制權授予律師業自身的方法使這一缺陷得到了相當程度的改善。

2. 自律規則

行業自律是律師業的長期傳統。與此相應，全美律師協會（ABA）在執業道德規範的標準制定上起主導作用。1908 年，該協會發布了“律師執業道德規範”（Canons of Professional Ethics），許多州的律師協會都予以採納。雖然這種規範只是建議性質的，但一些法院開始以法律的標準加以執行。上述狀況一直持續到 1970 年，全美律師協會在當年發布了新的“律師執業責任准則範本”（Model Code of Professional Responsibility，以下簡稱“責任範本”）。1983 年，全美律師協會又用“律師執業行為規則範本”（Model Rules of Professional Conduct，以下簡稱“行為範本”）代替了“責任範本”。由於全美律師協會只是一個私人組織，沒有具體針對特定人強制執行其規則的權力，所以上述兩個規則性質上都是“範本”，但實踐中各州的立法和司法機關都廣泛接納其相當於法律的效力。

3. 律師不當行為案件

美國在 1796 年確立律師在執行法律業務有過失時，當事人（委託人）因此遭受損失，當事人得據此對律師提出業務過失的訟訴（action for malpractice）⁴⁹。律師執業疏失行為在過去 25 年受到美國司法界的重視。美國律師為了避免當事人因律師執業疏失請求損害賠償，因此美國律師在執業前皆會投保律師執行業務險⁵⁰。

受害者控告執業疏失律師的基礎可以主張是契約不履行（breach of

<http://www.110.com/> (最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日)

⁴⁹ Stephens v. White, 2 Va. 2003(1796)。

⁵⁰ 國家政策研究基金會，美國法律專業人員之倫理規範，2007 年 11 月 12 日，<http://www.npf.org.tw/post/2/3504> (最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日)

contract) 或者侵權行為 (torts)。受害者若是主張契約不履行，意味著委託人和律師之間存有僱傭契約，並且該律師負有提供勞務的義務，惟律師所同意履行的行為未能按契約適當地履行。若主張侵權行為，則意味著該名律師所執行之法律業務的行為，有未盡應注意之處。

由於律師業務過失會產生適用契約法與侵權行為法之競合。通常情形下，無論委託人所控訴的理由是基於契約法或侵權法，其關係不大，但有時以契約法或侵權行為法起訴之適用法，卻必須考量的要素。例如，侵權法上的時效 (statute of limitation) 就比契約法上的時效要來得長。而且，侵權行為所得請求的賠償內容，是無法以契約法來求償，包括懲罰性賠償金 (punitive damages) 及精神上的損害賠償 (damages for emotional distress)。

當委託人控告其委託律師業務過失行為並請求賠償其損失時，委託人負有證明律師的過失行為或者不履行契約的行為導致其損害的發生的舉證責任。然而，當律師有業務過失時，即使委託人並未因此遭受損失，委託人仍也可以請求律師返還全部或一部其已支付予律師的費用。

委託人控告律師與訴訟有關的業務過失行為時，通常原告(委託人)必須證明他或她應贏得該訴訟，但卻因律師的業務過失而未勝訴。例如，委託人雇用律師為其控告他人的違約行為。但由於律師疏於及時提起訴狀，因此起訴失敗。委託人可主張該名律師對其訴訟之提出錯失時效而有業務過失。若委託人意欲勝訴，委託人不祇要證明律師錯失時效使得原本很容易勝訴的訴訟失敗，而違反其委任契約；並且還需證明如果律師及時提出訴狀，委託人就會勝訴，但要委託人負起舉證責任 (proof of evidence)，實務上，對委託人(原告)顯然是很困難的⁵¹。另一項委託人可使用的請求權基礎理論 (theory of recovery)，是以違反信託義務 (breach of fiduciary duty) 為基礎的請求權。基於信賴責任原則，指律師對委託人負有高度的信賴。因此，基於律師和委託人間具有法律事務代理的關係存在，律師不能將自己的利益優先置於委託人之上。而且律師也不能將其他案件其同案件其他委託人的利益置於該委託人的優先地位。

因此，例如，律師利用客戶的機密資料及其費用來為律師獲取自身利

⁵¹ Budd v. Nixen, 6 Cal, 3d 195, 200 (1971)。

益的行為，就違反了信賴義務。又如，律師就委託人的代理範圍內所處理的事務「搭便車」促成其他委託人目的的達成，亦是違反信託義務。又例如，律師利用客戶之孤立無助，說服其委託人給予律師或律師親屬好處或利益，或使委託人在其遺囑中承諾給予律師利益等等，皆是違反律師信賴義務的行為。⁵²

4. 律師的執業道德職責

上述「責任範本」和「行為範本」規定了律師的執業道德的原則和標準，具體包括：（1）律師和客戶之間的關係；（2）律師作為法律建議者和代理人的任務；（3）與客戶以外的其他人之間的關係；（4）有關律師事務所和律師團體的規範；（5）為公眾利益的法律援助服務；（6）律師的誠實廉正。

（1）律師和客戶之間的關係

律師和客戶之間的關係是律師執業過程中最重要的一個方面。按照布羅漢姆爵士（Lord Brougham）略顯誇張的說法：律師在履行職責時只應該知道一個人，而這個人就是他的客戶。在“責任範本”和“行為範本”中，則實實在在地規定了律師對客戶應盡的各種職責。

（2）業務水準的勝任

律師向客戶提供法律服務是應當具有足以勝任的業務水準，包括：法律知識、技能、考慮問題的全面徹底性、以及事先做好必要準備。例如專辦刑事案件的律師不得處理公司之間的談判事宜。在這種情況下，律師應當拒絕代理、聯繫其他勝任的律師、或者通過培訓使自己獲得足夠的專業水準。

（3）為客戶提供法律諮詢建議

在代理客戶時，對於客戶想要達到的目的以及實現目的的方式，律師負有遵從客戶決定的忠實義務。因此，雖然律師擁有為客戶作出決定的默示權利（特別是有關訴訟過程中的技術性事務），但通常不會單方面作出可能影響到客戶實體權利的決定，例如不經客戶同意而進行和解，或者在刑事案件中徑行決定被告是否向陪審團作證、認罪或放棄有關權利。

⁵² Stanley v. Richmond, 35 Cal. App, 4th 1g(1995)。

(4) 勤勉義務

在代理客戶時，律師必須以“合理的勤勉以及迅捷”行事。這一義務要求律師排除公眾意見和個人問題的幹擾，採用一切合法合理的手段為客戶的利益盡責。因此，不合理的時間拖延應當避免，以保證客戶的法律權利不會因時效等問題而受到損害。

(5) 關於律師費

“行為範本”要求律師向客戶收取“合理”的費用。為執行這一規定，大多數律師協會都專門設有關於律師收費問題的服務機構。

5. 法曹懲戒法庭

律師執行業務若有違反律師職業倫理規範時，除了將面臨刑事及民事責任上的風險外，律師在訴訟上的不當行為亦會招致法曹懲戒庭(State Bar Court)的懲處。美國許多州法院及聯邦法院皆有法曹懲處法規。

聯邦民事訴訟程序法第 11 條 (11 of the Federal Rules of Civil Procedure)是最主要懲處法曹的規範。此條文於 1938 年制定但一直到 1983 年才發揮其作用⁵³，而在這之前則無任何施展的地方。雖然該條文在事實上已成為了一強而有力的約束律師執行業務上之行為，但本條文於 1993 年修正時限縮其適用範圍。

聯邦民事訴訟程序法第 11 條規定要求律師在其訴狀之簽署、訴狀的提出、向法院遞交訴之聲明，或者其他向法院所呈遞的文件，必須向法院陳述下列事項：

- (1) 該份文件之提出目的並非「有意擾亂」製造不必要的訴訟遲延或是無謂浪費訴訟資源⁵⁴。
- (2) 提出法律上的主張是基於現存有效的法律或者是對於現存法律為引申、變更、反對或者對於新的法律制度的重要論述⁵⁵。
- (3) 關於訴訟主張的事實是有證據予以支持的，或經由事後的調查將

⁵³ Stephen N Subrin, Fishing Expeditions Allowed : Historical Background of the 1938 Federal Discovery Rules, 39 Boston College Law Review 691 (1998)

⁵⁴ Rule 11(b)(1), Federal Rules of Civil Procedure. (such as to harass or to cause unnecessary delay or needless increase in the cost of litigation).

⁵⁵ Rule 11(b)(2), Federal Rules of Civil Procedure. (...warranted by existing law or by a non-frivolous argument for the extension, modification, or reversal of existing law or the establishment of new law).

有該事實存在的可能性⁵⁶。

(4) 拒絕沒有證據足以否認對造之主張，或拒絕欠缺充分的資訊或確信所為的判斷合理之訴訟⁵⁷。

違反本條之律師，將遭受金錢上的懲罰(monetary sanctions)。通常違反第 11 條規定所受的金錢上的處罰價額低者約數千或數百美元左右，高者約在數十萬美元左右。還有更高者會有超過一百萬美元的懲罰金⁵⁸。

(二)專利律師執業疏失的訴訟

以下整理了近年來較常引發專利律師執業疏失訴訟的議題，來加以說明專利律師在執業時所應盡的責任與義務。

1. 律師事務所代理的委託事項與該所其他委託事項的委託人有利益上的衝突

每個律師能有一個系統用以過濾其委託人間之利益衝突是很重要的，且此系統需要經常性的更新以確保其資料的正確性⁵⁹。

案件：Ciocca v. Neff, 2005 WL 1473819 (S.D.N.Y., June 22, 2005)

在 1990 年代早期，Ciocca 是 Megatrend Telecommunications, Inc 的主席和總裁，在 1995 年，Megatrend 提出了破產保護，而在此之前，Megatrend 雇用了 Neff 提出專利申請。而在提出破產後，Megatrend 提出的專利在 1997 年獲准。而此專利權後來被讓與給 Ciocca 以交換放棄他的債權人請求對於相關於 Megatrend 的破產處份。

之後，Topp Telecom, Inc 有興趣購買此專利，Ciocca 即委托 Neff 與其交涉。Topp Telecom, Inc 於 1999 年 6 月 29 日以 85 萬美元購買了此項專利，但其後，Topp Telecom, Inc 改名為 TracFone Wireless, Inc. ("TracFone"),並於 TracFone Wireless, Inc. v. Giacomo 案中控告 Ciocca 違約，因其沒有讓予該專利給他。此項控訴於後因為當事人條款(stipulation of the parties)而被駁回。

在 Neff 代表 Ciocca 與 TracFone 交涉的期間或於其之後，Neff 開始與 TracFone 討論有關代表其處理國外專利的事宜，而在此案中，兩造就

⁵⁶ Rule 11(b)(3), Federal Rules of Civil Procedure, (... have evidentiary support or are likely to have support after investigation).

⁵⁷ Rule 11(b)(4), Federal Rules of Civil Procedure, (...have evidentiary support or are reasonably based on a lack of information or belief).

⁵⁸ Robert Gilbert Johnston and Sara Lufrano, The Adversary System As A Means of Seeking Truth and Justice, 35 John Marshall Law Review 147, 155 (Winter, 2002).

⁵⁹ Ronald E. Mallen & Jeffery M. Smith, *Legal Malpractice* S 2 6, at p. 82 (2006 ed.)

爭論 Neff 做此決定的時間點。Ciocca 宣稱 Neff 沒有在一開始即告知 Ciocca 他與 TracFone 之間的合約、議題或關係，更宣稱 Neff 直到執行專利買賣之前才告知原告其與 TracFone 有委任關係，且 Ciocca 並沒有同意 Neff。相反地，Neff 則反駁他在專利交易後，即結束與 Ciocca 的僱傭關係。且當他告知原告他接下來將與 TracFone 合作時，原告並沒有反對。

Ciocca 對 Neff 提告執業失當，宣稱 Neff 在代表其與 TracFone 進行專利交易談判時，又同意代表 TracFone 處理國外專利形成了利益衝突，原告更宣稱被告因沒有尋求放棄代表原告與 TracFone 之交涉是違反了他對原告的信託責任。

法院主張此案在事實的界定上仍有爭論而拒絕了 Neff 要求簡易判決 (Summary Judgment) 的請求。之後，雙方在保密條款下進行和解而後撤銷此案。

分析：對有關與客戶有潛在利益衝突事宜的揭露，宜需以紙本的方式說明放棄其之委任關係。此外，與客戶的委任關係的開始及結束都應分別以委任信或停止委任信來證明之。

2. 標的物衝突

此類問題最棘手的部份在於律師在同意接受委託人之案子時，通常不易發覺。

案件：G.D. Searle & Co. v. Pennie & Edmonds. LLP, 801 N.Y.S.2d 233 (Table) (NYSup. 2004)

G.D. Searle & Co. 說明此潛在的利益衝突的問題來自於相關科技的涉入⁶⁰。Pennie & Edmonds.(P&E)事務所同時代理了兩個客戶去申請相關於 COX-2 抑制劑的專利。Rochester 大學於 1995 年開始委託 P&E 申請相關於 COX-2 抑制劑的專利，於此同時，P&E 亦同時接受 Searle 及 Pfizer 申請相關 COX-2 抑制劑, Celebrex, 的專利。

於 2000 年 4 月 11 日，Rochester 大學的 COX-2 抑制劑的專利核准了，Rochester 大學很快地於當日控告 Searle 及 Pfizer 的產品 Celebrex 侵犯了他的專利。之後，P&E 即“辭退(retired)”代表 Rochester 大學，但仍然代表 Searle 及 Pfizer。之後很快地，Searle 亦終止了聘請 P&E

⁶⁰ Samuel Oddi, Patent Attorney Malpractice An Oxymoron No More, 2004 U 111 J.L. Tech & Pol'y 1, 54(2004).

為代表人。故在此大學的侵權訴訟中，並沒有任何被告聘僱 P&E。

Rochester 大學及 Searle 控告 P&E 違反信託責任 (fiduciary duty)。此兩案之後被合併審查。在預先審查時 (pre-trial)，法院認為 P&E 同時代表了之後在專利侵權訴訟時之兩造是違反了州的懲戒條款 (state disciplinary rules)。

但法官拒絕同意此事務所的客戶以違反信託責任之理由要求准許簡易判決 (Summary Judgment)。Ramos 法官認為此案很多的事實仍有爭議。P&E 主張在很多的議題上，其也沒有接受到調查 (discovery)，P&E 與 Rochester 大學討論訴訟策略到什麼樣的程度也有爭議。Ramos 法官註明 P&E 主張其事務所並未代表兩造而產生“真實災難 (actual adversity)”，且其只是假設性地是概略性地與 Searle and Pfizer 討論針對 Rochester 大學的專利進行訴訟或協商的可能性⁶¹。

分析：事務所需要去調合每位合夥人所處理的案件以確保沒有標的衝突的可能性。而因此而製作的衝突備忘錄也需要即時更新並被詳細的審視。其亦應對客戶之專利申請案進行詳細的檢視。

3. 律師與客戶利益衝突

州的律師道德條款的改變其可用以決定行為標準。應了解所處州的道德條款且有政策的揭露與客戶間的關係可幫助避免此類衝突。

案子：Buechel v. Bain, 713 N.Y.S. 2d 332 (2000), aff'd, 97 NY. 2d 295 (2001)。

此案是遵循 Rhodes v. Buechel, 258 AD2d 274, 685 N.Y.S.2d 65(N.Y.A.D.1999)之判決。其中 3 位律師代表兩位共同發明人去申請義肢裝置之專利，並約定該發明之獲利的 1/3 為此服務之費用。之後，此客戶與律師共同成立了一間公司來銷售此義肢裝置，律師同樣約定此公司的獲利的 1/3 為費用。此公司之獲利後來轉為信托(Trust)。律師沒有去告知發明人，他們彼此營業上的利益可能會形成潛在的利益衝突，此外，律師沒有去告知發明人，他們對單一發明獲利的 1/3 並不是必定地可以讓他們擁有此項公司未來所有發明獲利的 1/3。三位律師中的一位後來控告客戶沒有適當的給付其費用，而客戶則反告其執業失當及違反信託責任。

在 Rhodes v. Buechel 案中，律師的主張因為其沒有適當地說明可能的

⁶¹ Anthony lin, *Pennie Found 10 Have Violaed Ethics Rules*, Jan 20, 2004, N YLJ , P 1, col. 3
4-45

利益衝突而被法庭拒絕。而此費用合約則被判定自始不存在(voided ab initio and rescinded)。而在 Buechel v. Bain 案，另兩位律師也同時地對爭論此判決禁反言。此費用合約因沒有適當地處理而依據紐約州法被判定是不道德的。儘管美國智慧財產局允許律師對專利取得相當於金錢的報酬(37 CFR S 10.64)，但法庭註明智慧財產局之規範並不能先發制人(preempt)地阻卻州之道德條款。

分析：控告客戶費用或相關之補償通常會產生執業失當的反訴。

4. 專利申請時限拖延

時代的進步，使得人們愈來愈忙碌，也因此對文件的管理上能花費的時間就相形減少。因此，需要使用於管理文件的電子日曆管理系統更精確及有效率。而且，最好有份備案，例如多找一位助手來維持及確認該電子日曆管理系統運作正常。

案件：kairos Scientific, Inc. v. Fish & Richardson P.C" 2003 WL 21960687 (Cal. Super. Ct. Jul. 29, 2003) (判決被告律師沒有即時地申請國外專利是為一業務過失，其導致了原告損失授權這項技術的權利。)

Kairos Scientific. Inc (下簡稱 K 公司)發明了"KCAT"一種用於發展用於商業用途的改善後的醇的方法。K 公司聘請了律師去申請 KCAT 的專利，且於 1998 年 4 月 20 日，此位律師以臨時申請案之方式為 KCAT 技術提出申請，而一旦此臨時申請提出，則申請人可於一年內(含)再提出非臨時申請案，並主張以該相對應的臨時申請案之申請日為優先權日。同樣地，國外之申請案亦需於一年內提出申請以取得國外專利權，故申請人可於 1999 年的 4 月 20 日前提出了 PCT 申請案來申請國外專利即可。

於 1998 年的 6 月 16 日，此律師於專利局對 KCAT 提出了非臨時申請案，而此專利於 1999 年 6 月核准，而於訟訴中，根據該律師所屬事務所之陳述，因為其日曆系統的錯誤，律師並沒有在 1999 年 4 月 20 日最後期限前即時地提出 PCT 申請。也因此，K 公司喪失了其在國外對 KCAT 發明的法律保護。

在 1998 年 10 月 9 日，K 公司將 KCAT 技術以非專屬授權的方式授權給 Hercules 公司。然而，當 Hercules 了解 K 公司在國外並沒有對 KCAT 技術有專利的保護時，Hercules 即對 KCAT 技術授權失去了興趣。此外，在 K 公司還未知道其 KCAT 技術未提出 PCT 申請時，K 公司亦

正與另一家公司, Dyadic, 在進行專利授權的談判, 而同樣地, 當 Dyadic 了解 K 公司在國外專利布局上的漏洞時, 其亦停止了談判。

因此, K 公司即告該負責之律師執業過失。而法院判決 K 公司勝訴, 並以 K 公司若有將專利授與 Hercules 及 Dyadic 之所失利益考量下, 判決該事務所需賠償原告 30 萬美金。

分析: 一般事務所在管理文件是多半是依靠某一個電子日曆系統。但此種管理方式也並不是十分安全, 因此能有多重的管制方式或對某些重要的資訊能另有一獨立的系統獨立管理會是較為適當的。

5. 企業之法律人員所形成的疏失

如同避免錯失專利申請期限, 很多企業內部專利管制期限的問題是可利用一個妥善的日曆系統來避免的。而律師與客戶之間對確認文件期限的溝通也是很重要的防止管理疏失的關鍵。

案子: New Tek Mfg., Inc. v. Beehner, 270 Neb. 264, 702 N.W2d 336 (Nebo 2005). 此案是關於客戶告其原合作之律師及事務所允許該客戶之專利過期之執業疏失。原告 New Tek Manufacturing, Inc. (New Tek) 控訴因其原合作之律師 Beehner 及事務所之疏忽, 使得 New Tek 一專利過期, 並因此而無法控告他人專利侵權。

New Tek 由 Sunco Systems, Inc. (Sunco) 獲得其系爭專利, 此系爭專利核准(issued)於 1987 年 2 月, 但 Sunco 決定要擴張此專利之權利範圍, 因此 Sunco 於 1987 年 12 月對此專利申請了重新發證(reissue)。

而於 1988 年, 當重新發證之專利仍在申請中, Sunco 的法律顧問退休了, 並建議聘請 Beehner 來續任。於 1989 年, Sunco 將此系爭專利與重新發證之專利申請(reissue patent application)讓與給 New Tek。

Beehner 需負責去獲得重新發證之申請中專利與持續繳納專利維護費以維持系爭專利, 然而, Beehner 既沒有勤勉地去進行該重新發證之程序, 也沒有去繳納系爭專利之專利維護費。因此, 該系爭專利於 1990 年 8 月到期。其中, 此案中並沒有討論到 Beehner 是因為什麼原因而沒有盡其責任去繳費。Beehner 於 1990 年以提出訴願(petition)的方式恢復(revive)了重新發證之專利申請, 但 Beehner 直至該專利維護費繳費寬限期(grace period)結束前仍沒有對系爭專利繳納維護費, 故該系爭專利於 1991 年 2 月 3 日到期。雖然此系爭專利之到期會對其對應的重新發證之專利申請產生影響, 但 Beehner 仍持續地處理該重新發

證之專利申請。最後，New Tek 對 Beehner 處理該重新發證之專利申請的進度失去了耐心即解僱了他，並另再聘請其他顧問。

此重新發證之專利申請案終於在 1992 年 9 月核准了，而此時，New Tek 仍不知此重新發證之專利是有瑕疵的。直至 1994 年 11 月，New Tek 的新顧問因繳納此重新發證之專利的專利維護費，而於 1994 年 12 月接獲到智慧財產局不接受繳費的通知方才知此重新發證之專利已因為系爭專利沒有即時繳納專利維護費之故連帶地過期失效了。

最後，智慧財產局接受了 New Tek 繳費延遲的訴願而恢復了系爭專利，然而，New Tek 卻損失了重新發證之專利擴張權利的部份。此外，此系爭專利無法於系爭專利過期至恢復期間保護 New Tek 免於專利侵權。

6. 委託事項範圍

在律師與客戶間的法律責任之出現是來自於雙方間專業關係 (professional relationship) 的形成。此種加諸於律師之責任是依據從事於專業領域的人員需有的合理注意標準以避免在其責任範圍中，對客戶不合理的損失或風險。此責任的範圍並不是無限制的，其是依據客戶所詢求的法律服務而定。其中，律師所應盡的責任範圍可以是十分明確的，例如，在契約中明確加以定義律師所需執行的服務，如對一個特定之發明準備一份專利申請書。當在當時的情境下，侵權法的權利義務關係被暗示時，其亦可在客戶與律師間形成一種專業關係，而使得律師所應盡的責任可以在缺乏一份明確的合約下被暗示。

由於此種法律專家的本質，一般會期待專利律師對客戶應盡的義務是被限制在客戶所要求的專利事務，如準備及申請專利申請案或授權。此種責任範圍通常較對公司或相關於公司法律實務範圍的一般性法律建議為小。另一方面，專利律師在處理或執行專利事務上的部份責任也包含了其應具有處理客戶所提出的任務所具有的合理的專業能力。如果專利律師認為他們有能力去處理生物科技方面的專利說明書，法院也會主張此律師亦承擔著相對應的責任。

為避免律師其明確的責任範圍上的爭議，一份詳細完整的契約會為雙方提供合理的保障。此份契約應明定法律上應被執行相關於專利的服務及包含的特定技藝。當然地，即便具有明確的契約，在簽約雙方皆為皆無預期的某些情事發生時，律師應盡的責任範圍亦會有爭論。

Darby & Darby v. VSI International, Inc 即是一個相關於判斷怠忽責任難題的典型案子，其提供了一個很明確的範例給專利律師及他們的客戶。

案件：Darby & Darby v. VSI International, Inc., 701 NY.S. 2d 50, affd, 95 NY.2d 308 (2000)（律師沒有告知客戶訴訟費用可能會是在一般責任險的保險範圍）

在此案中，被告 VSI 總裁 Myron Orlinsky, 聘用了 Darby & Darby 代表 VSI 處理兩件佛羅里達的訴訟，其中此訴訟涉及了專利，商標及商品包裝等議題。VSI 拖欠了訴訟費用。Darby & Darby 在不斷的請款卻仍無拿到該筆款項後，向法院請求不再擔任 VSI 之顧問。法院同意其之請求。約莫三年後，Darby & Darby 在紐約對 VSI 提出告訴，要求其償還未付的律師費及所其產生的利息及費用等，此賠償金約 20 萬美金。VSI 在被告後亦提起反訴，宣稱 Darby & Darby 失職 (legal malpractice) 及違反信託義務 (breach of fiduciary duty)，其主張的理由是 Darby & Darby 沒有告知他們訴訟費用可能會是在一般責任險的保險範圍。此外，VSI 亦宣稱取代 Darby & Darby 的顧問有建議一般責任險可應用於訴訟費用的可能性，及在 VSI 的詢問下，其亦告知法院已有案例承認當被保險人以一般責任險中的廣告侵害條款向保險人請求賠償時，保險人是不得予以拒絕的。

初審法官判定此失職的反訴仍存在有三個問題，因此否決了原告所提出的簡易判決的提案。初審法官判決主要的理由是“原告並沒有引用一個案子去支持其所謂的”依據法律，他們並沒有需要去詢問其客戶保險範圍的責任”的論點。法庭並沒有找到任何紐約法中相關於此的論點。初審法庭並引用了一個加州最高法院的案子，此案子主要是討論是否沒有去調查保險範圍會引起怠忽行為的限制條款。法院撰寫其推論為“依據該加州最高法院的判決可知，在某些狀況下，律師事務所沒有去詢問其客戶的保險狀況是可控告的⁶²。”初審法官即結論原告沒有可調查被告的保險範或提醒其一般責任保險可能可支付其訴訟費用的可能性是有可能構成法律上的怠忽行為的“。

原告不服而上訴至上訴庭 (Appellate Division)，上訴庭則對此責任問題採用了一個很戲劇化的相反觀點。

⁶² Darby I, 678 N.Y.S.2d at 486.

“我們認為被告的答覆是不足以支持業務過失或違反信託義務，在缺少事實的狀況下去顧問被僱用的任務範圍包含了需詢問保範圍及是否該保險可用於支付其訴訟費用，此顧問並沒有任何責任協助客戶處理此類問題。”

上訴庭承認此注意於保險可能可應用範圍的責任可能在某些特殊情境下會產生，例如，當律師代表涉及交通事故的客戶。然而上訴庭認為他們並沒有發現被告提出的論點能支持當律師被客戶僱用於處理智慧財產訴訟時，亦有責任去調查其保險可應用的範圍。上訴庭並把舉證的責任置於被告，要求其需提出此責任被建立的佐證。此上訴庭並認為初審法院所舉出的加州最高法院的判決只能應用於相關限制法條（statue of limitations）的議題。上訴庭並認為此調查的責任應是落在被告身上，因為是被告費力去取得一般責任保險故此罪過應可歸咎于被告是否有知識去了解此保險是否可補償進行中的訴訟。“一般相信，要去了解保險契約的內容唯一的方式是特別委任律師來解讀之。

因此，上訴庭判定除非客戶特別要求，或者在特別的情境下，該保險會被期待會被應用，否則律師並沒有責任去調查或警告客戶其保險可被應用可能性⁶³。

VSI 不服上訴庭之判決，並再上訴至紐約最高法院(New York's highest court)。紐約最高法院對責任的解讀不同於上訴庭。其先定義此上訴的主要議題在於是否紐約事務所被客戶僱用於佛羅里達專利侵權訴訟的辯護有責任去建議客戶其保險可能賠償訴訟費用。紐約最高法院認為 Darby & Darby 應該沒有責任去對 VSI 的保單中所包含的新的及問題性的理論提出建議。此判決的理由是基於律師不應有責任對於法律上新的及問題性的學理提出錯誤的判斷。

紐約最高法院依照下列邏輯而產生其結論：雖然加州已經判決確認專利侵權訴訟是可包含於一般責任險中的廣告侵害條款中，但紐約及佛羅里達皆已否決此項判決。紐約最高法院說明此項理論在當時仍未完全發展，只有幾個州承認，且許多保險公司拒絕此項規範且不願改變他們的政策。因此，雖然一般責任險中的廣告侵害條款的精確文字並沒有被法庭檢視，且佛羅里達最高法院亦沒有對此類議題做探討，此

⁶³ Lisa A. Dolak, As If You Didn't Have Enough to Worry About: Current Ethics Issues for Intellectual Property Practitioners, 82 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 235 (2000) at 259-60

項議題無疑地是屬於法院所稱的新的及問題性的學理。因此，若 Darby & Darby 知道 VSI 所保的責任險，並加以評估，而後認為其屬於新的及問題性的學理，其所能做的最好的判斷即是不應依其而給予客戶一可能有問題的判斷。這樣的行為是合理且正當的。

此外，即便律師有道德上的責任去了解當時的法律發展，若他們沒有如此做，但該法律上的發展屬於新的及問題性的學理，則他們也不應有法律上的責任應該去告知他們的客戶此等議題。

因此，若依照此 Darby 案最後的判決可知，律師對相關法律上新的及問題性的學理的議題，並沒有對客戶有告知的責任，以另一個角度來說，律師有責任需對客戶建議那些相關法律上已成立且無問題的學理上的議題。

分析：雖然上訴法院也許對此案有一個較合理的判斷，但此律師事務所也許可在合合作之初，撰寫一份詳盡的雇用契約給客戶，以確認其所委託之責任範圍，以防止客戶對律師所應負責的職責產生不適當的期待，以避免此訴訟的發生或至少讓自己處於一個更有利的位置。

7. 客戶與律師彼此需對事實或認知進行確認

對你的法律分析所依據的事實撰寫一份報導給客戶，可幫助避免執業失當的訴訟。

案子：carabotta v. Mitchell!. 2002 WL 42948 (Ohio App. Jan..1 0, 2002)

Carabotta v. Mitchell.即是一個涉及專利律師對客戶所應盡的謹慎標準的一個案子 119。Carabotta 是巴比款式(Papillon style”的兩傘批發商，此兩傘在法國及意大利由 Arquati, Inc. 製造。Carabotta 詢求專利律師 Kenneth L. Mitchell 建議是否其可在美國生產此種兩傘。Carabotta 提供律師兩傘的圖式及 Arquati 的地址的資料。然而，這份資料中，相關於法國製造廠的部份確不完全，其缺少法國製造廠的名字及地址，Carabotta 並告知該法國製造商的名字可能為 Jean-Collet。Mitchell 請 Washington.DC 的另一間事務所搜尋相關資料。此事務所並沒有找到相關此兩傘的專利資訊，因此 Mitchell 即告知 Carabotta 此結果，然 Mitchell 亦建議 Carabotta 能夠修改此兩傘的設計後再為銷售。

Carabotta 告知 Mitchell 其意欲生產完全相同於 Arquati 巴比款式的兩傘，Mitchell 又另外再自行去進行專利搜尋，其中，Mitchell 在搜尋時只是用快速翻閱(flipping through)的方式快速瀏覽專利首頁的圖

示，及確認專利的受讓者是否為 Jean-Collet。然而，實際上，第一，此傘的發明人之姓名為 Jean Collet 而非受讓人，再者，發明人之姓名並沒有中間的連結號。此外，Arquati 或 Papillon 並沒有揭露有任何受讓專利。故，Mitchell 依此 搜尋結果告知 Carabotta 此兩傘之型式應算是貢獻給公眾領域。

因此，Carabotta 即在美國生產此兩傘並獲得了極大的成功。然而，在數個月後，Arquati 即控告 Carabotta 侵犯其 4,606,366(366 專利)號專利。其中，該專利之發明人為 Jean Collet，並讓渡給 Arquati。Carabotta 雇用了另一間事務所來處理此件訴訟，並於之後雙方達成合解。合解後，Carabotta 即控告 Mitchell 失職。

毫無疑問的，專利律師應在此案的情境下，依其專業對相關專利進行搜尋確認，因此，本案主要的議題為是否專利律師在執行專利搜尋時有滿足律師的謹慎標準？在審訊中，被告 Mitchell 證明其的確有搜尋到 366 號專利，但在看過其首頁的圖示後，他認為與 Arquati 巴比款式的兩傘並不相關。Mitchell 說明他之所以如此判定是因為原告 Carabotta 所提供給他的資料並沒有揭露如 366 號專利在首頁之圖示所表現的結構特徵。此外，此專利的名稱為” Prtective Shelter, Such As An Umbrella With Offset Support.”，發明人的名稱為 Jean Collet。Mitchell 更承認他雖然沒有注意到專利之標題，發明人的名字及專利摘要，但其有考量到專利的實質內容。

在初審時，雙方都找了專利律師做為專家證人，並用以證明自己在做這一類型的資料搜尋的努力，已符合了謹慎標準。其中，Carabotta 的專家證人證明專利律師在做專利搜尋時，僅把範圍限制在首頁並不符合一個合理律師的職業標準。此外，其更說明若有符合謹慎標準，這些可能有問題的發明人名字或專利的標題，律師應會去注意到。但相反的，Mitchell 的專家證人則證明在以發明的結構對專利去做的主題搜尋的狀況下，專注在圖示內容且忽略發明人名字或專利的標題是十分合理的。

陪審團認為 Mitchell 無罪，但初審法官同意了原告請求重新審判，並認為陪審團之判決明顯地對違反了證據之教示並判定被告並沒有盡到其專業的謹慎標準，Mitchell 即上訴，上訴法院撤銷了初審法院的判決並重述了陪審團的判決。上訴法院認為，相對於初審法院，被告已利用 Carabotta 所提供給他的資料在沒有發明人名字及發明名稱下以

主題搜尋的方式”能幹地，實質且可信的” 搜尋專利，其已符合謹慎標準。

分析：在此案中，若律師能將其對要搜尋的專利所了解的事實以文字的方式給客戶確認，或在其專利搜尋分析報導上說明其所依據的事實為何，又或更加說明，此事實之依據是根據客戶所提供的資料，給予客戶機會修正其錯誤認知的部份，則客戶及律師可能都能避免因這認知上的錯誤所造成的傷害。

8. 溝通文件

花時間去記錄律師與客戶的溝通並確認雙方的認知是相同的，

案件：Valutron. N. v. Pennie & Edmonds, 800 NYS.2d 358 (Table) (NY.Sup. 2004)

被告 Pennie & Edmonds(P&E) 代表原告 Valutron 控訴 National Cash Register Co..專利侵權訴訟失利。其中，此專利訴訟因「遲誤申請程序」(prosecution laches) 被法院駁回(dismiss)。故在此案中，Valutron 控告 P&E 沒有警告或建議他們可能產生遲誤申請的問題因此而導致此專利侵權訴訟不被受理。然而，P&E 抗辯原告早已知道此可能性，因為他們在聘請 P&E 之前，已由前顧問處得知。

法院在此案中，允許 P&E 請求強制要求出具原告和前顧問間之相關此專利侵權案及遲誤申請原理的通訊紀錄⁶⁴。

分析：律師應努力提供文件給客戶告知可能產生的法律問題及確認客戶對此等問題的了解。

三、小結

隨著世人對專利的重視，由其是在專利戰爭發生頻繁的美國，不管專利申請，專利授權、專利讓與、專利鑑價與專利訴訟中，為了防止申請或交易的專利無效或反而成為包袱而非資產，一個完整的專利專業查核是十分重要的。必要時，其需要企業與專利律師甚或會計師通力合作，故其所花費的人力、時間及金錢亦是十分可觀的。

另一方面，在專利專業查核過程中，專利律師所要擔負的責任十分重大，相對性地，其所因此而被控執業疏失的案件量也逐漸提高。

⁶⁴ Robert E. McLaughlin, “10 Mistakes That Patent Practitioners Make”, A Presentation to the Austin Intellectual Property Lawyers Association, 2007.

而隨著律師不當執業訴訟作為規制律師行為的重要制度的作用不斷為人們所重視，美國的律師保險事業也在不斷發展。律師不當執業責任保險主要有兩種形式，一種是事件保險（occurrence insurance），承包範圍包括保單期限內的律師的作為或者不作為，不論這種索賠是什麼時候提出的；另一種是索賠保險（claims made insurance）。承包的範圍是保單期限內的任何索賠要求，不論律師的作為或者不作為是什麼時候發生的⁶⁵。

從發展趨勢來看，律師不當執業訴訟與傳統的自律性的懲戒模式相比，是一種更為有效的律師規制手段。它將極大地促進律師協會和律師事務所對律師的管理，從而保證其為委托人提供有效的法律服務。近年來在台灣，委託人針對律師不當行為提起的訴訟案件亦有增加的趨勢，但是開設律師職業行為規則課程的院校卻殊少，這在一定程度上也要求法學教育在這方面適應時代的需要，適度增加律師職業行為規則和律師不當執業預防方面的課程。

⁶⁵ 王進喜，美國律師協會職業行為示範規則，中國人民公安大學出版社，2004.

伍、日本專利服務業及專業查核之運作

一、日本智慧財產戰略

(一)日本智慧財產權國家戰略概觀

在第二次世界大戰後日本經濟高速成長，人民的勤奮及化學重工業等快速發展是其重要的成長因素。日本的生產體系建立在引進及改良歐美技術、提高及應用現場生產技術，並加上強大的團隊精神，創造「日本第一」的黃金年代，持續十數年，屹立不搖。然而讚嘆「日本第一」的同時，亞洲各國憑藉著低廉的勞動成本及生產技術的提高，已不斷的迎頭趕上，加上全球資訊化快速發展，「日本第一」的地位面臨質疑；1990 年代起日本處在所謂的泡沫經濟崩潰，經濟持續低迷的泥沼中，日本的競爭力持續面臨挑戰。

如何結合過去成功的經濟優勢、把科技技術、產業發展及人民生活文化等諸多領域的創造成果，轉化為可創造高附加價值的無形資產體系，保護及應用研究活動及創造活動的成果，提高國家競爭力、強化經濟活動，日本「智慧財產立國」的目標就此因應而生，為了這樣一個目標，整合資源及進行各項改革，「智慧財產戰略大綱」⁶⁶給了日本政府實現「智慧財產立國」目標的基本構想。

2002 年日本政府公佈「智慧財產戰略大綱」，朝向將無形資產的創造作為產業基礎，刺激政府、大學、產業、個人等各層面的知識發明、創造活動，並經這些活動的成果加以適當保護，有效利用這些成果並轉換成高附加價值的產品及服務。同時「智慧財產戰略大綱」也是指導日本政府各部會，集中且有計畫推動各項智慧財產制度及改革的綱本。

「智慧財產戰略大綱」基本方向分別為智慧財產的「創造」、「保護」、「活用」及支撐前三項的「人才基礎充實」這四大層面，並分別採取戰略性的對策，藉以實現「智慧財產立國」的目標。具體動計畫分別簡述如下：

1. 促進智慧財產創造

在大學及公立研究機構方面研發創造產出智慧財產；在企業方面則創造、取得及管理具有戰略性的智慧財產；並且劃具有創造性的教育及

⁶⁶ 關於日本「智慧財產戰略大綱」請詳見

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html> (最後瀏覽日期 2010.11.22)

培育研究人才。

2. 強化智慧財產保護

為了加強對於智慧財產保護，必須建立迅速確實的專利審查及審判；並且強化實質的「專利裁判所」功能，研擬強化仿冒品、海盜版對策；另外，為了迅速與國際接軌，要促進與國際制度的協調與協助，當然對於營業秘密必須更積極保護及研擬相關措施，還有新興技術領域的智慧財產權，更要策定相關保護政策。

3. 促進智慧財產的運用

除了積極加強專利審查及訴訟的速度外，在智慧財產的運用方面，來自大學等的技術移轉要有相關配套政策，另外在智慧財產的評價方面標需建立機制這樣才能促進活用。

4. 充實人才基礎

設計相關智慧財產的課程來培養專門人才，並且把智慧財產的觀念，向下扎根到基礎教育體系，同時擴大對於智慧財產知識的宣傳，提升國民智慧財產意識。

2002 年底，通過「智慧財產基本法」⁶⁷，主要內容有下列四大項：(1) 促進智慧財產創造、保護及運用之相關措施、整備相關環境；(2) 活絡智慧財產創造知良性循環（國家目標）；(3) 明定設置「智慧財產戰略本部」⁶⁸；及 (4) 每年公佈『年度智慧財產戰略計畫』⁶⁹，明定推動重點。

依據「智慧財產基本法」在 2003 年 3 月「智慧財產戰略本部」成立，隸屬內閣總理大臣（首相），本部長為首相⁷⁰，當年的 7 月 4 日立刻策定了 2003 年智慧財產戰略計畫；2003 年智慧財產戰略計畫主要是以實現「智慧財產立國」為方向：(1) 制作智慧財產相關的特例，(2) 制定具有國際競爭力的制度，(3) 策定迅速改革的方針。並且明確確定各項改革事項所負責的官廳單位及改革期限。

藉由下列示意圖，可以概觀日本「智慧財產立國」的戰略、目標、組

⁶⁷ 相關「智慧財產基本法」詳見

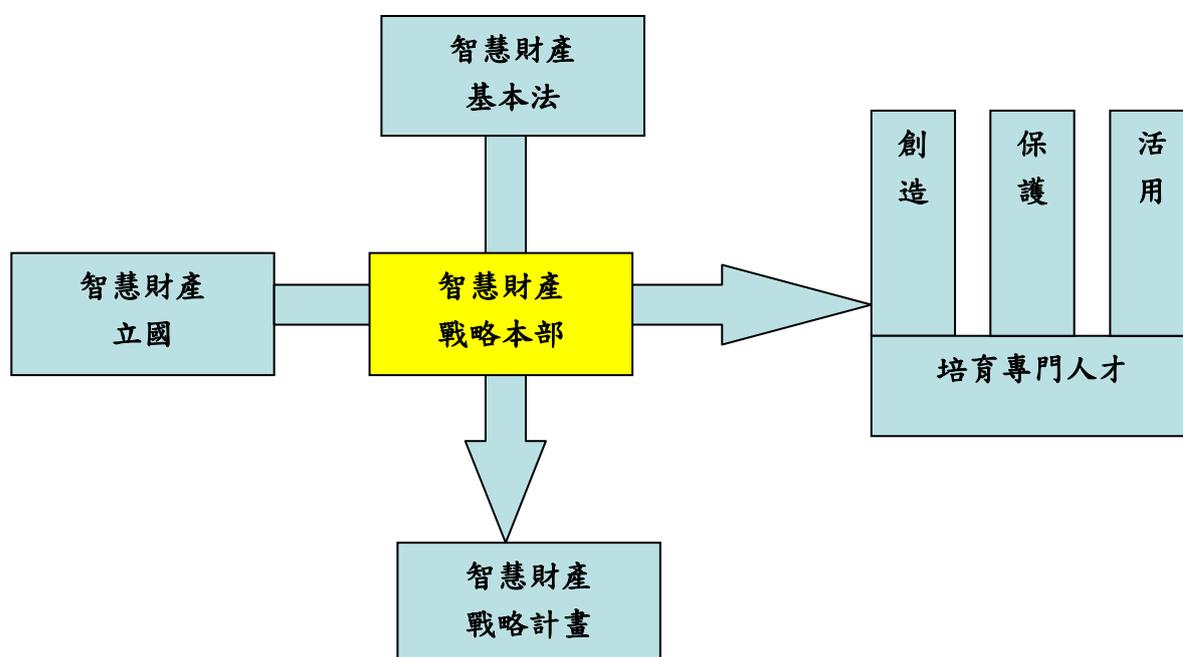
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/hourei/021204kihon.html> (最後瀏覽日期:2010.11.22)

⁶⁸ 「智慧財產基本法」第四章

⁶⁹ 「智慧財產基本法」第三章

⁷⁰ 「智慧財產基本法」第二十七條規定

織及推行計畫：



(二)日本智慧財產法規與政策

為了維持中長期日本持續成長的可能性，強化產業競爭力及產業技術力，日本分別在 1995 年制定「科學技術基本法」、1998 年「大學等技術移轉促進法」(TLO 法)、1999 年「產業活力再生特別措置法」(日本版拜杜法)、及 2000 年「產業技術力強化法」。前述法規分別簡述如下：

1. 1995 年「科學技術基本法」

為有效改善科技研究環境、提升研究人員研發能力，振興科技為首要課題，日本遂於 1995 年制定「科學技術基本法」，俾打破現況，實現科技立國之願景。「科學技術基本法」主要有十九個條文，第一條即開宗明義說明該基本法係規定關於科學技術振興對策之基本事項，綜合性且計畫性地推動關於科學技術振興之對策，以提高日本科學技術之水準，並且有助於我國社會經濟之發展與國民福利之提升，同時，對於世界科學技術之進步與人類社會之持續性發展有所貢獻。

2. 1998 年「大學等技術移轉促進法」(TLO 法)

TLO 法主要是針對「促進大學等實施技術研發成果移轉民間企業法」

，促進大學把其研發成果移轉至產業界。TLO 的業務包含發掘可應用於產業界之發明、專利之申請、權利化等管理、將該等專利運用授權、收取權利金，獲利交付發明者等，由政府補助各 TLO 機構支援該等機構之運作。日本 TLO 的制度在在功能上相當於台灣的大學技轉中心，但是日本的 TLO 是依法（TLO 法）設立，接受政府補助支援，而且日本 TLO 機構的設立型態各有不同，有株式會社、學內組織、財團法人與有限會社。另外，這些 TLO 機構都與其所屬地區的大學或研究機關進行合作，與我國大學技轉中心直接設置於大學內部不同。

3. 1999 年「產業活力再生特別措置法」（日本版拜杜法）

為了讓事業再造可以順利進行，並且推進創業及新事業的開拓，讓研究活動可以更加活化所特別制定的法規。該法規中導入了接受國家等機構委託的研究計畫所產出之專利權等，其專利權等權利可以歸屬於受託者所有的「日本版拜杜法條項」及支援「關於降低 TLO 專利相關費用條項」。

4. 2000 年「產業技術力強化法」

為了強化產業技術能力，在該法中制定了關於「讓大學可以順利接受民間資金支援」、「TLO 無償使用國有資產」、「對大學及大學教員減輕專利相關費用」等措施。

(三)日本智慧財產戰略特色

1. 法規佈局及決策層級高

為了快速及統一推展中央的智慧財產相關政策，在 2002 年當時，日本當局讓許多行政機關參與「智慧財產戰略大綱」的意見提供及創建，並且在隨後制定的「智慧財產基本法」中規定必須設置「智慧財產戰略本部」，本部長由首相擔任，各部會大臣均為該部的委員；由首相主持「智慧財產戰略會議」，該會議除整理出「智慧財產戰略大綱」外，還要為能確實順利實施建立施行體制，將稍後通過的「智慧財產基本法」作為活絡智慧財產良性循環的理念的國家目標；讓這樣的國家目標，上從首相起，在相關的府會廳處的上下合作之下，負起確實實施「智慧財產戰略大綱」強而有力的職能及責任。

2. 具體行動計畫及明確負責單位

並不是形而上的指導綱要，而是針對智慧財產相關的課題，提出具體

的行動計畫、專責單位及時間表。例如在「智慧財產戰略大綱」提及：「由綜合科學技術會議、文部科學省、經濟產業省等相關官廳負責下列事項：確保專利之申請、維護等費用，促使大學、公立研究機構及 TLO 等單位之研究成果可以智慧財產權利化；2003 年度要努力確保今後（國立大學法人化）專利申請說明書撰寫費用、專利申請代理人費用、國外申請及國際專利（包括 PCT）申請費用、專利維護費用等必要經費充足。」、「由綜合科學技術會議、文部科學省、經濟產業省等相關官廳負責下列事項：在 2003 年度中，各大學發明委員會必須在各大學發明規則規定必須載明針對研發時之共同發明人（包括學生），且要在專利申請時明確載明各發明人之貢獻度。」、「由綜合科學技術會議、經濟產業省等相關官廳負責下列事項：關於政府部門軟體的承包開發等軟體開發工作中所伴隨期間開發成果而產生之智慧財產歸屬問題，要依據民間契約習慣來探討，且在 2002 年中必須得到必要之結論。」、「由司法制度改革推進本部、法務省、經濟產業省等相關官廳負責下列事項：為使智慧財產訴訟中侵權行為的舉證更加容易，在 2005 年之前要進行綜合性的討論，根據智慧財產訴訟的特性來將證據收集程序可以發揮更大效用，另一方面也要探討相關於證據的問題，包括在憲法規定的審判公開原則下，要如何保護商業機密並採取相關措施。」

3. 重視人才基礎培育

要實現「智慧財產立國」必須扎根，從培育人才做起，除了要設計具有創造性的教育內容外，要培養各式專門人員。例如美國司法判斷除了可以當世界上的典範外，美國還有許多專業水準、具真知灼見的法律界人士。相對日本的律師、辯理士（專利代理人）無論在數量及素質上都明顯落後，這種狀況要大幅改善。另外，加強智慧財產相關法學教育及 TLO 等體制的建立；例如在「智慧財產戰略大綱」提及：

「由文務省、經濟產業省等相關官廳負責下列事項：在 2002 年之後，要提供在大學課堂上使用的智慧財產知識的教材、講師等，開設智慧財產相關課程，同時大學相關智慧財產的研討會內容要充實，以方便學生獲得智慧財產相關知識。」

4. 制定年度智慧財產戰略計畫

依據「智慧財產基本法」的規定，每年必須提出具體「智慧財產戰略

計畫」，包括該年度主要的戰略及實際措施；每一年度的戰略計畫實施前，都先擬好該年度的戰略骨幹，會再廣徵意見，最後底定該年度的戰略及實施措施。以下分別以「2009 年智慧財產戰略計畫」及「2010 年智慧財產戰略計畫」為例，簡要說明日本年度「智慧財產戰略計畫」。

(1) 「2009 年智慧財產戰略計畫」⁷¹

本年度以加強全球智慧財產競爭力為目標，分成以下五大政策目標來具體實施：

a. 為促進創新的智慧財產戰略強化 (IP for Innovation)

在獲得許多重要的智慧財產後，藉由利用這些智慧財產有效的創造經濟價值，為了促進創新必須強化智慧財產戰略。

b. 全球智慧財產戰略強化 (Global IP)

為了發展具世界規模的創新事業，從全球化的視野來強化智慧財產戰略。

c. 軟實力產業成長策略的推進 (Promotion of Soft Power Industries)

軟實力產業成為擴大海外市場、擴大內需的原動力，在將日本國的魅力對海外傳播的過程中佔有相當重要的角色，有必要積極的促進該產業的成長。據此，數位內容、美食、時尚、設計等產生軟實力的產業，在提升我國今後經濟實力的戰略產業中，佔有相當重要的份量，透過重點投資強化這個創造基盤，透過內外市場的開拓促進成長。

d. 智慧財產安定性及預見性的確保 (Stable IP)

為了降低商業風險，強化智慧財產安定性及預見性，檢討及策定確保專利審查安定性、進行專利訴訟中判決專利無效的無效原因分析。及加強處理專利侵權糾紛的技巧等策略。

e. 針對利用者需求建構智財系統 (User Friendliness)

⁷¹ 知的財產推進計畫 2009，<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai23/siryou4> (最後瀏覽日期 2010.11.22)

降低使用智財制度相關風險，及提升服務品質，針對利用者需求建構智財系統。另外對利用者提供容易明白的行政服務相關資訊。

(2) 「2010 年智慧財產戰略計畫」⁷²

日本的技術能力至今在相當多的領域中仍然是世界最高水準，但是這樣堅強的技術能力，不必然等同日本產業的國際競爭力也是世界高水準。2010 年智慧財產戰略計畫，與日本政府的成長戰略連動，為提升特定戰略領域之國際競爭力，透過獲得戰略性的國際標準強化競爭力，展開以強化日本的數位內容為核心的成長策略，進一步加強智慧財產管理策略。

戰略 1：通過特定戰略領域的國際標準，強化競爭力

集中選擇日本佔有優勢技術能力的特定戰略領域，獲得與強化該等領域競爭力相關連的國際標準及促進智財活用等智財管理。

戰略 2：強化日本的數位內容為核心的成長策略

促進日本數位內容向海外進軍，盡力提高國際競爭力，充實培育世界優秀數位內容人才的高等教育制度。整備妨礙數位內容及服務發展的相關法律體系，及促進新電波的有效利用。

戰略 3：加強智慧財產管理的產業意識改造策略

以特定戰略領域為中心，持有國際競爭力的企業經營層為對象，進行包含國際標準戰略的智慧財產管理意識改革啟發。另外，加強智慧財產管理的人才培育、智財制度改善等措施，與今後日本國力成長策略相連結，讓科學技術政策與資訊通信技術政策一體化，快速前進。

二、日本的專利服務業現況

(一)政府機關及大學技術移轉機構 (TLO)

日本在政府公機關及學校研究機構方面從事專利服務的主要是以獨立法人工業所有權情報、研修館 (INPIT) 專利流通促進事業及大學 TLO 為主。獨立法人工業所有權情報、研修館 (INPIT) 專利流通促進事業，以下將逐一介紹，本節僅就大學研究機構的技術移轉機構 (TLO) 現況進行說

⁷²知的財產推進計畫 2010，http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/2010chizaisuisin_plan (最後瀏覽日期 2010.11.22)

明。

1998 年「大學等技術移轉促進法」(TLO 法)的公布，誘發技術革新與新事業創造方法之一的 TLO (Technology Licensing Organization) 以大學為中心，陸續將教授等研究者的研究成果從大學移轉至產業界。2010 年 9 月時計有 50 家承認及認定的 TLO⁷³，在大學及公立的研究機構，與產業界間扮演橋樑的角色，把這些大學研究機構所產出的研究成果專利化、藉由技術授權把前述成果移轉給產業界，甚至產業界新技術的需求轉知大學研究機構、透過新事業的育成與技術面商業面等的支援，將大學研究機構與社會作產學連結，提供技術及智慧財產創造，作出對社會的貢獻。

其實 TLO 亦屬於專利服務業之一種，但是 TLO 受到「大學等技術移轉促進法」的保護約束，所有 TLO 的設置及認定或承認都必須依法或程序，由經濟產業省大學推進課來作業。TLO 的業務，主要是以大學所產出的技術移轉為中心，將技術成果專利化及授權，換言之，將大學的技術 seed 作實質的活用，透過共同研究開發、技術及商業方面支援，讓大學的學術活動產生社會價值。

TLO 制度成立迄今已超過 10 年，當初作為產學合作最重要的橋樑受到注目，10 年過後 TLO 的成果是否與當初的期待相當呢？TLO 制度成立後 5 年間確實讓整個大學智慧財產的環境及制度做了相當的改變及整備，2004 年國立大學法人化之後，學校內部也可以自行進行專利的申請及維護管理，大學內部有必要設置智慧財產管理部門來統括智慧財產管理、活用，此時同樣有包括促進技術移轉業務功能的 TLO，就會與這些大學設置的智慧財產管理部門，在業務或是功能方面有重疊之嫌；此後，大學與 TLO 要合而為一，或是要加強合作讓大學研究機構的成果作更有效的運用的議題不時被提起，甚至於 TLO 存在的意義遭到質疑⁷⁴，另外，TLO 實際的業績並不理想，TLO 統廢的與否的考量一直在進行，這樣的考量也在 2008 年及 2009 年的智慧財產戰略計畫⁷⁵中出現。

TLO 除了業績不彰外，如何擴大其功能、財政來源及人才確保都是急待解決的課題，另外，TLO 的承認認定家數，如何做最適於規模經濟範圍內作出調整⁷⁶，也是不得不重視的問題。

⁷³ 日本經濟產業省大學連攜推進課承認之 TLO 有 46 家，認定之 TLO 有 4 家，
http://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/top-page.html (最後瀏覽日期：2010.11.22)，

⁷⁴ 文部科學省「大學知的財產本部整頓事業事後評價報告」2008

⁷⁵ 文部科學省「平成 20 年度 關於大學等產學連攜等實施狀況」2009

⁷⁶ 伊藤亞實，「大學と TLO の社会的最適な対応關係についての考察」，2010 年 2 月

TLO 只能依賴專利申請事務所、律師事務所及會計師事務所等來進行專業查核。2010 年 9 月現在在 INPIT 網站上登錄的進行智慧財產服務業務的業者有 172 家，扣除大學研究機構的 TLO 外，約有 120 餘家。這些專利申請、律師事務所並不是專門從事專利專業查核等智慧財產服務，通常是進行專利申請、法律事務外，兼作智慧財產服務。相同的，從事商務、法務及財務等方面的專業查核服務，會分散在這些智慧財產服務業務業者之間

(二)民間智慧財產服務業者

日本進行智慧財產服務活動的民間機構，主要是以專利申請事務所、律師事務所為主，2010 年 9 月現在在 INPIT 網站上登錄的進行智慧財產服務業務的業者有 172 家⁷⁷，扣除大學研究機構的 TLO 外，約有 120 餘家。這些專利申請、律師事務所並不是專門從事智慧財產服務，通常是進行專利申請、法律事務外，兼作智慧財產服務。專門從事智慧財產（專利運用）服務的民間企業並不多，主要是因為大企業多半在其內部設置智慧財產管理運用部門，自行進行相關智財流通運用管理之業務；大學研究機構也有所謂的 TLO 機構進行技術的專利化、維護及授權等業務。此外，整體社會中智慧財產（專利運用流通）的市場尚未成熟，較難形成商業運作。另外，智慧財產（專利運用流通）運用整合是屬於跨領域的活動，相對專業人才也相當缺乏。所以在市場規模、人才培育方面都是民間進行智慧財產服務活動相當大的阻礙。

(三)專利流通的必要性及其障礙

日本擁有許多相當高水準的技術，但是競爭力不必然隨之提高，目前日本認為要「智權立國」才能提高日本的國際競爭力；所以在國家政策方面制定諸如「智慧財產權基本法」，每年都策定智慧財產戰略計畫。相關「技術專利化」的政策及制度都有相當做法，所以，專利一定要流通運用，除了數量及品質要提升外，流通運用是提升競爭力的方法之一。

專利流通最大目的在於創造新商業機會，大企業自行將技術事業化的話，市場的規模無法成長時，可以透過專利授權予中小企業，取得授權金等利益。中小企業也可以藉此擴展新事業。另外，如果中小企業把自己獨特的專利或是 know-how 授權予大企業，欠缺經營資源的中小企業，除了可因

⁷⁷ 日本工業所有權情報、研修館

http://www.ryutu.inpit.go.jp/agents/read/read_01.html (最後瀏覽日期 2010.11.22)

此進入之前難以進入的市場領域外，來自大企業的授權利益也是一大收入。大學公家研究機構，透過 TLO 將先端技術或是該產出的專利授權給大企業，該技術或專利也可以因此而事業化。

近年來日本專利流通特別是大企業方面有如下的變化：(1) 來自大企業的特定需求促使專利流通。大企業希望導入某些特定技術或專利，會事先確認擁有該特定技術或專利的企業，此時專利服務業者可以提供相關資訊。(2) 事業集中發展卻技術不足。事業發展必須要集中，基於成本考量，必須對外（例如向大學研究機構、小企業或是國外）引進技術或是專利，進而促成專利的流通。(3) 專利組合需求。面對競爭對手積極搜購專利，或是透過交互授權來進行結盟，擴大市場佔有率。

日本企業中有百分之九十五是屬於中小企業，畢竟大企業的數目無法跟中小企業相比。一般企業對於轉讓及授權的準備不足，專利轉讓或是授權並不是把該權利移轉出去，多數還必須搭配技術指導。在現實的狀況中，企業會將其所有的專利轉讓或是授權出去多半是企業已經瀕臨解散，專業人才都走光了，後繼無力，技術指導相當困難。當然本位主義也是阻礙專利流通的要因，對於其他企業開發的技術或專利，百般挑剔，評價相當嚴格，固執於自家開發的技術或專利。

專利的品質也是阻礙專利流通的要因之一，日本企業往往只申請日本國內的專利，專利的範圍被限定住，讓技術的優勢無法提升，降低了流通的範圍。所以專利申請範圍及專利品質都是促進流通急需解決的課題。當然提供專利流通服務的專業人才的欠缺也是阻礙了專利流通的因素。

三、個案研究—獨立法人工業所有權情報、研修館 (INPIT)

(一) 公司介紹

獨立法人工業所有權情報、研修館 (INPIT)⁷⁸，1997 年起自日本特許廳的資訊提供部門被切割出來，當初名稱為「工業所有權總合情報館」，負責日本工業所有權諮詢業務及資訊流通提供業務。2001 年獨立行政法人化。2004 年 10 月開始改名為獨立行政法人工業所有權情報、研修館 (INPIT)，開始進行對外提供專利資訊服務、人才育成等業務，2007 年加入專利資訊系統等業務的服務。INPIT 透過專利資訊提供及人才育成，積極整備智慧財產活用的環境。

⁷⁸日本工業所有權情報、研修館
<http://www.ryutu.inpit.go.jp> (最後瀏覽日期:2010.11.22)

INPIT 主要業務包括專利等資訊的諮詢、專利等公報的閱覽、專利電子圖書館 (IPDL)、關於智慧財產專業人才的養成、資訊系統業務及專利流通促進業務等。支援中小企業及大學、研究機構等關於智慧財產活用等相關活動。

專利流通促進業務是 INPIT 這些主要業務中最具特色，也最值得借鏡的。專利流通促進業務藉由「藉由人才活用等促進專利流通」、「開放專利資訊等提供促進活用」、「支援育成智慧財產服務事業」等三大項目內容來推進專利流通事業：

1. 藉由人才活用等促進專利流通

為了促進專利流通、技術移轉，介於專利提供者與專利需求者間提供仲介服務的人才是相當重要的。所以促進專利流通的專門人才（專利流通 advisor）的派遣、提供專利流通及技術移轉的仲介、諮詢、普及、開發等人才的養成是該事項主要的內容。專利流通 advisor 更是 INPIT 專利流通促進業務的一大特色，稍後專節討論。

2. 開放專利資訊等提供促進活用

為了促進專利流通、技術移轉，必須開放專利等資訊供人閱覽。為此，該等資訊的數量及品質必須要充實，另外，可以簡單方便取得也相當重要。INPIT 專利流通促進業務，提供給產業界特別是中小企業相當豐富的專利 data base，包括了有意願提供專利的企業、大學、研究機構的相關資訊（例如授權條件、可利用技術領域及有無技術指導等），授權資訊可以透過網路的頁面免費提供，另外還派遣專利資訊活用的支援 advisor，支援中小企業有效的活用專利資訊、技術開發及進行專利管理。

3. 支援育成智慧財產服務事業

促進專利流通、技術移轉等智慧財產服務活動，在歐美的先進國家中，民間仲介業者是不可或缺的力量。在日本智慧財產服務事業尚未成為商業活動，不只是市場規模尚未成熟，智慧財產服務業者的數量及品質都還不足，社會的認知程度也低。INPIT 目前蒐集既存的智慧財產服務業者的資訊，並且將其 data base 化，免費提供網上登錄，讓一般專利需求者可以迅速找到而且找齊所需要的智慧財產服務。另外，透過專利流通相關講座，讓智慧財產服務業者進行資訊交流，每年舉辦大型國際研討會，擴大與國際間智慧財產服務事業的交流，吸取經

驗，增長相關訊息。INPIT 也舉辦「專利商業交易市集」，讓專利或技術 NEED 及 SEED 有相互了解的平台，加速流通及交易。

(二)專利流通 advisor⁷⁹

1. 定義

所謂專利流通 advisor 是指具備相當技術專門知識及智慧財產知識的專門家，為圓滑的促進普及及擴大專利流通，派遣到地方自治團體或是 TLO 免費指導及諮詢，甚至於出席說明技術或專利內容等推廣活動。

專利流通 advisor，以進行企業訪問為中心，了解企業的營業狀況及對於專利技術的需求，另一方面發掘被派遣地的企業、大學或研究機構可能提供的專利技術，將企業需求及大學等研究機構的供給來儘可能媒合，促成交易。

2. 業務內容

(1) 藉由企業訪問蒐集企業的需求、技術 seed (專利)、其他相關資訊收集。

(2) 所收集到的資訊整理、分析、專利流通可能性之檢討及案件分類，採用案件的選擇

(3) 專利流通成功的準備

* 企業分析

* 研究開發 (製作雛型機、共同研究等) 等建議

* 其他，專利流通成功的準備活動 (製作 business plan 之相關建議)

(4) 專利流通成立的相關事項

契約 (授權、讓與) 相關建議

(5) 透過計畫協助培育養成專利流通 advisor

(6) 支援參加 INPIT 各種活動、促進專利流通 data 使用、參與相關專利流通之研討會及演講

⁷⁹日本工業所有權情報、研修館

<http://www.ryutu.inpit.go.jp/advisor> (最後瀏覽日期 2010.11.22)

3. 現況

專利流通 advisor 制度，從 1997 年開始實施，到了 2008 年共有 106 位專利流通 advisor，計促成約 12000 件技術移轉案。2009 年 4 月時有 92 位專利流通 advisor 被派遣到日本各地的地方自治團體或是 TLO 去協助進行專利流通活動。專利流通 advisor 制度立意甚佳，也成功促成許多中小企業的專利或技術的媒合。專利流通 advisor 派遣到各地方自治團體，可以結合在地特有技術或產業，發揮在地特色，促進地方產業及經濟。但是該制度也有可能讓許多地方自治團體過於依賴專利流通 advisor，而不願主動推展專利流通的相關政策，阻礙了專利流通的普及及擴大。

四、小結

在整個亞洲地區，日本是少數早早就建立智慧財產權制度的國家，從立法到每年的智慧財產戰略公佈，執行層級也從首相擴及到中央及地方自治團體，可以說是全國上下總動員。另一方面，日本在美國每年申請專利的數目也是在前五名，日本在全球的專利數量也名列前茅。但是這麼龐大的專利，如何能夠有效運用？如何能夠達到日本念茲在茲的「智權立國」及「提升國際競爭力」？日本國內反覆檢討 TLO 制度，希望 TLO 可以帶動學術機構的技術產出，更有效的轉換成社會價值；藉由 INPIT 的成立，讓專利資訊可以廣泛流通，誕生更多專利，專利流通 advisor 制度架起溝通的橋樑，讓專利或技術 NEED 及 SEED 可以充分交流，重要的是養成更多的專利流通人才，充分發揮知識經濟的特質。

陸、中國專利服務業及專業查核之運作

一、中國智財戰略

(一)中國智慧財產戰略概觀

中國近年來意識到智慧財產權在知識經濟時代重要性，希望透過積極規劃智財權相關法律與措施，主要在提升中國智慧財產環境與核心競爭力。於 2008 年六月間公佈「國家智慧財產權戰略綱要」(以下簡稱「綱要」)中，有三大目標：一、是鼓勵智慧財產權創造和運用，提高自主智慧財產權水準；二、是依法加強智慧財產權保護，完善智慧財產權法治環境；三、是積極營造有利於實施智慧財產權戰略的環境。

此戰略綱要為中國運用智慧財產權制度促進經濟社會全面發展的重要國策之一，可從幾個層面觀之⁸⁰：

1. 整體提升智財戰略層級，明確國家執行目標

從國家總體發展的戰略高度，可將中國成為智慧財產權創造、運用、保護和管理水準較高的國家，並且透過“激勵創造、有效運用、依法保護、科學管理”的指導方針，來完善智慧財產權制度等戰略重點，其中包含專利、商標、版權、商業秘密、植物新品種、特定領域智慧財產權、國防智慧財產權等 7 大專項任務，戰略措施在提升整體創造能力、鼓勵轉化運用、加快法制建設、提高權執法水準、加強行政管理、發展智財仲介服務等 9 方面。

2. 完善海外保護措施

中國加入 WTO 後，中國企業因遭遇國外智慧財產權糾紛而引發的直接經濟損失達到 691 億美元，貿易機會損失 1470 億美元，為盡快完善對外貿易保護機制，從下列各方面著手：第一、建立海外智慧財產權維權相關資訊通報機制；第二、以駐外經商機構為依託，建立政府、企業、行業仲介組織、研究機構以及相關法律服務部門的聯合機制，實現資訊共用；第三、開展一系列針對性培訓，使中國企業敢於在境

⁸⁰六部門官員解讀《國家智慧財產權戰略綱要》2008.6.15 來源：人民日報海外版

<http://www.chinesetoday.com/news/show/id/74367>(最後瀏覽日期: 2010.11.22)

外維權，善於在海外維權；第四、政府通過提供資訊和諮詢服務，鼓勵企業積極採取維權措施；第五、近期將重點圍繞中國企業海外參展過程中智慧財產權保護問題，爭取和海外知名展會建立起溝通管道，為中國企業在海外參展過程中維護智慧財產權，保護正當權益創造較好條件。

3. 打擊盜版，提高罰則並加強教育訓練

中國盜版現況嚴重，從 2007 年中國各級版權行政管理部門共檢查經營單位逾 548646 萬家，取締違法經營單位 13170 家，查獲地下窩點 1224 個，收繳盜版製品數量為 7,569 萬餘件。其中查繳的盜版圖書 1121 萬餘冊，盜版音像製品 5249 萬餘盤。另外，由商業軟件聯盟（BSA，Business Software Alliance，BSA）提供的一份來自 IDC 的報告稱，2009 年中國的 PC 軟件盜版率為 79%。在中國軟件盜版所造成的商業損失達 76 億美元⁸¹。

此綱要中亦確定了加大盜版行為處罰力度的目標，中國國家版權局配合從 5 個方面加強執行：第一、激發智慧財產權的創作活力；第二、進一步完善智慧財產權法律法規；第三、加強司法和行政保護；第四、加強普法和教育力度；第五、建立健全版權服務體系。根據「2010 年中國保護知識產權行動計劃」的部署，2010 年 7 月 21 日，國家版權局、公安部、工業和信息化部聯合召開新聞通氣會，為期 3 個多月的 2010 年打擊網絡侵權盜版專項治理“劍網行動”在全國正式啓動，這也是繼 2005 年以來開展的第六次打擊網絡侵權盜版專項行動，目標維護網路安全和中國主要工作保駕護航⁸²。

4. 修訂相關法律與國際接軌

由於完善中國智慧財產權法律體系是一個龐大的系統工程，不同法律增訂或者修改所需要的時間不一樣，目前中國於保護傳統知識、遺傳資源、民間文藝等新的智慧財產權類別的法律正在研究過程中。

此綱要目標在於中國轉變經濟發展方式，緩解資源環境約束，提升中國大陸核心競爭力，滿足人民群眾日益增長的物質文化需要，具有重要意義。

⁸¹大紀元財經消息版

<http://www.epochtimes.com/b5/10/5/12/n2905505.htm>（最後瀏覽日期 2010.11.22）

⁸² 新浪國內新聞-中國新聞出版報 2010.7.21

<http://news.sina.com.cn/c/2010-07-21/232820729776.shtml>（最後瀏覽日期 2010.11.22）

(二)中國智慧財產法規與政策

經過 30 年改革開放後，中國於智財保護環境上仍朝向努力改善，回顧自 1978 年起，中國決定在實施智慧財產權制度上引發不小爭議，經歷多次會議，決定起草相關法案。1982 年通過商標法、1984 年通過專利法、1990 年通過著作權法、1996 年發布特殊標誌管理條例、2001 年通過集成電路布圖設計保護條例、2001-2002 年公佈專利、商標及著作權實施條例、2006 年頒布信息網絡傳播權保護條例、2008 年通過專利修正法案等等。經過一連串立法與修正法案，中國希望可以大量引進外資與技術，並提供良好執法環境，提升國內產業競爭能力。以下淺談商標、專利及著作權於中國的發展與演進：

中國商標法：為了加強保護商標管理，維護商標信譽及保護消費者之理念，中國國務院於 1963 年頒布了商標管理條例，其目的即在於加強對商標的保護與提高商標質量。於 1982 年所通過商標法，提高到保護消費者之利益，並促進商標品質與維護商標信譽。至 1993 年與 2001 年兩次修改商標法時更確立了商標法之立法宗旨，並反應了市場經濟的型態，近年更為了符合國際趨勢，主要在縮短商標審查週期、完善商標的確權程式、提高對商標智慧財產權的保護力度，同時提高對商標企業的服務水準。

中國專利法：中國大陸專利法頒佈於 1984 年 3 月 12 日，至今已走過了整整 25 年，期間共經歷了三次修改，分別是 1992 年 9 月 4 日進行了第一次修正，2000 年 8 月 25 日進行了第二次修正，2008 年 12 月 27 日進行了第三次修正，修正法中所主要幾個方向⁸³：

1. 立法宗旨內融入“建設創新型國家”：由中國政法大學民商經濟法學院知識產權法研究所馮曉青教授指出，專利立法對建設創新型國家具有十分重要的作用。專利法對促進技術創新、提高自主創新能力具有重要意義，而技術創新與自主創新能力的提高是建設創新型國家的重中之重，因而該內容的增加將引導專利法更好地發揮促進科技進步與創新的功能和作用，使專利法成為實現建設創新型國家宏偉目標的重要法律保障。這一修改意義深遠。
2. 與國際條約接軌：如參考「TRIPS 協定」對專利權人排除、限制競爭的行為，可以通過實施強制許可，保障申請人的合理利益，及「生物

⁸³ 中國國家知識產權局：與時俱進的專利法修法之路
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yl/2008/200809/t20080925_419451.html (最後瀏覽日期：2010.11.22)

多樣性公約」中遺傳資源的利用應當遵循“國家主權、知情同意、惠益分享”三原則，並且專利制度應有助於實現保護遺傳資源的目標等等，在此次修法中搭配項條文進行修改。

3. 從相對新穎性到絕對新穎性，並提高外觀設計專利授權門檻：絕對新穎性的提高對中國專利水準有大幅的提升，增加發明者自主創新的能力，同時也增加產品的附加價值。中國於外觀設計方面仍有進步空間，透過修法來增加產品素質與國際接軌。

中國著作權法⁸⁴：1990 年以來，中國先後頒佈實施了「著作權法」、「著作權法實施條例」、「電腦軟體保護條例」、「著作權集體管理條例」、「資訊網路傳播權保護條例」，先後加入了「世界版權公約」、「伯爾尼公約」、「錄音製品公約」、「世界貿易組織與貿易有關的知識產權協定」、「世界知識產權組織版權條約」及「世界知識產權組織表演和錄音製品條約」，形成了較為完備的版權法律體系。30 年來，中國從中建立了司法與行政併行雙重保護制度，加強了執法便捷與時效性，另一方面，透過版權社會服務體系基本確立。由各類版權協會、版權集體管理組織、作品登記機構、認證機構、版權代理公司、維權組織等構成的版權社會服務體系等，在服務社會、產業方面發揮著重要作用，權利許可和使用的良性環境開始形成，從中亦活絡了交互授權與版權交易之市場。

二、中國專利服務平台現況

(一)類型與服務

近年來中國內政府大力推動技術研發，透過專利法多次改革，希望提升國際競爭力外，希望達到技術專利商品化。由於中國幅員遼闊，各地方專利技術交易平台的產生，採用地方管理制度，如北京中國技術交易所、上海產權聯合交易所等。根據技術交易平台特性，主要可區為以下類型⁸⁵：

1. 政府主辦的技術推廣機構：國家仲介機構一般數目較少，但作用較

⁸⁴中國改革開放 30 年 版權事業取得顯著成就

<http://www.lawtime.cn/info/zzq/zhuzuoquandianping/2010091042159.html> (最後瀏覽日期 2010.11.22)

⁸⁵中國專利技術交易信息服務平臺建設專案可行性研究報告

<http://doc.vsharing.com/327105#/?vpage=14> (最後瀏覽日期 2010.11.22)

大，效果明顯，服務範圍也較廣，包含專利和許可證轉讓、中試、提供開發基金等。而另一方面，有分地區型之技術移轉中心、技術開發中心等，該機構主要提供技術商品化之服務，許多以發展成營利型機構。

2. 營利型技術貿易機構：根據相關部門統計，中國國內目前有兩萬多家，但其中大部分仍屬非技術貿易，”仲介”功能較弱。
3. 訊息諮詢仲介機構：此類型機構數為甚多，有非營利及營利性質，其中包含一部分從事廣泛訊息服務，如相關資訊公開等，或有個人建立之中小型仲介機構，但素質參差不齊。
4. 投資仲介機構：此類機構專為創業投資服務，主要為行業協會、標準認證機構、智財鑑價機構等。
5. 企業、科研機構和大學內部所設立促進技術交流等中心：此類機構多半屬非營利性質，主要目的在於促進單位技術成果之移轉。

中國國內技術仲介交易平台主要包含幾項服務：

1. 技術評估與篩選：
 - (1) 法律狀態評估：法律狀態評估主要是提供該專利的全面法律狀態資訊及專業解讀。具體包括：基本法律狀態（含專利的授權和失效情況、專利權的轉讓情況、專利費用的交納情況）、權利穩定性評估、專利實施許可、多國申請狀態、專利侵權分析、已涉及的訴訟資訊等。
 - (2) 技術水準初步評估：技術水準評估主要是提供該專利的技術領先程度等進行評估。具體包括：專利保護範圍、先進性、成熟度、優缺點、競爭對手佈局等分析。
 - (3) 市場價值初步評估：市場價值評估主要是從技術角度結合專利引證及被引證資訊、專利同族資訊、專利訴訟資訊、專利無效宣告及復審資訊、科技文獻、市場和產品資訊、解析該專利的保護範圍。判別該發明屬於核心技術（或主流技術）還是邊緣技術，從而反映該專利的市場價值。

2. 諮詢與客製化分析報告：買賣雙方基於不同需求，可透過仲介機構所提供分析報告與研究資料，進行交易評估與參考，主要有以下幾種參考類型。
 - (1) 競爭對手分析報告：針對目標競爭對手進行全面深入的分析，可以有效滿足企業對微觀專利競爭情報的需求，洞察對手的研發和市場動向，有效規避知識產權風險，提高市場競爭力。
 - (2) 發展趨勢分析報告：針對特定產品或技術其專利申請量隨時間的變化，給出其總體發展趨勢，使用戶能瞭解並預測產品及其技術的未來發展趨勢，為投資決策提供重要參考依據。該專案能提供按申請年、按公開年、按申請月、按公開月及綜合分析。
 - (3) 專利預警分析報告：結合企業產品的技術特點，針對目標市場進行全面的專利排查，分析相關專利保護範圍，以確定侵權風險，對高風險專利擬定回避設計策略，保障相關產品在海外市場的順利開拓。
 - (4) 專利佈局規劃報告：通過對某領域的專利進行分類，並繪製相應的專利地圖，幫助用戶發現並界定當前領域的技術子集和技術主題。進而發掘每個技術子集的專利佔有狀況，企業之間的專利攻防策略，以及是否存在專利壁壘，從而為企業的專利佈局提供戰略規劃。
 - (5) 專利資訊跟蹤報告：針對企業關注的專題技術進行持續跟蹤，篩選值得關注的資訊及其重要專利，提煉專利中有價值的資訊，定期提供給企業，以供企業相關人員參考。
 - (6) 專利池分析報告：對專利池中專利進行解讀分析，識別關鍵專利及次要專利，研究專利權穩定性，分析專利池的缺陷，幫助企業在專利許可談判中掌握主動，節省開支。
 - (7) 某產業知識產權調查報告：對園區內該產業所有企業進行專利摸底，對園區整體的技術水準與國內其他同類產業園區進行對比，並給出在全國、世界範圍內所處的位置。最後針對園區的產業定位、招商、發展規劃提出建議。

除此之外，技術仲介交易平台可基於豐富的資料庫資源，以及強大的資料分析能力，可以為客戶訂制多種諮詢分析報告，如技術生命週期

分析報告、主要保護地域分析報告、國家層面競爭分析報告、公司層面競爭分析報告、技術空白點及熱點分析報告、行業核心專利識別分析報告、核心專利深入分析報告等。

一般技術交易平台大多為資訊媒合或促進買賣雙方交易完成，過程中許多資料查核仍須配合第三方服務，如知識產權相關單位進行檢索或委由律師事務所進行企業資料查核等。以下為參考中國技術交易所檢索服務項目⁸⁶：

- (1) 專題技術檢索：為客戶提供所關注技術相關的專利原始訊息。
- (2) 專利權人檢索：針對所提供的專利權人名稱，全面查詢其申請的國內外專利，提供專利全文。
- (3) 可專利性檢索：針對所提供技術方案進行查詢，並給予可專利性的判斷結論。
- (4) 防止侵權檢索：提供對特定技術或產品侵犯他人專利權可能性的參考性判定結論。
- (5) 宣告無效檢索：針對所關注專利，查找可能使其無效的證據並出具參考性判定結論。
- (6) 法律狀態檢索：提供客戶所關注的專利信息，例如專利的授權和失效情況，專利權轉讓情況，專利費用的交納情況等信息。

以上可知，大多技術交易中心服務目標朝向多元化，而“知識”加值即成了最大的價值所在，其中不乏需要多方領域之專業人才與團隊，更需要系統化經營與監管，以達交易安全目的。

(二)技術市場流通現況

因中國採取鼓勵創新及技術發展，近年來專利申請量大增，帶動授權及技術交易市場也呈現大幅成長。

1. 申請⁸⁷：2010 年上半年，中國對外發明專利申請增速明顯。2010.1-6 月，中國向美國專利商標局申請發明專利 3063 件，同比增長 31.7%；

⁸⁶ 中國技術交易所-法律檢索圖示
<http://www.ctex.cn/article/zlpt/js/> (最後瀏覽日期 2010.11.22)

⁸⁷ 國家知識產權局-專利統計簡報 2010.17 期
<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/> (最後瀏覽日期 2010.11.22)

向歐洲專利局提交的發明專利申請為 1010 件，同比增長 32.0%；向日本特許廳提出發明專利申請 506 件，同比增長 16.9%。而同期美、歐、日三局受理的發明專利申請量增長分別為 4.2%、1.3%和-3.0%。中國向美、歐、日提交的發明專利申請量增長幅度高於各局發明專利申請量的增幅，說明隨著國家知識產權戰略的深入實施，中國於國際間競爭力逐漸攀升。

2. 透過專利合作條約⁸⁸「PATENT COOPERATION TREATY」，簡稱 PCT，全球 PCT 申請受金融危機影響呈現下降趨勢，中國申請量逆勢增長，2009 年，WIPO 統計全球 PCT 申請量下降 4.5%，然而中國 PCT 申請量在危機中實現了逆勢增長，增幅達到 30%。從 2008 年提交的 PCT 申請，來自企業的占 60.6%，其中 60%擁有省級及以上機關授予的知識產權及高新技術相關資格。從申請人看，個人和企業所占的比例較高，需要說明的是個人提交准職務申請的比例約為 53%¹，如果考慮這一點，企業占申請人的比重約為三分之二⁸⁹。申請地區主要目的國是美國，50%以上的申請人通過 PCT 途徑向美國申請專利；其次是歐洲，比例為 43.1%；日本第三，約為 20%；12.3%的申請人以韓國為 PCT 申請的目的國。

⁸⁸參維基百科-國際專利申請人只需在一個締約國以一種規定語言提出一次申請，如在該申請中指明需要獲得專利保護的國家，就產生了分別向這些國家提交專利申請的效力。申請由受理局（Receiving Office, RO）受理，然後由國際檢察單位（International Searching Authority, ISA）檢索現有專利並出具國際檢索報告，附以關於該申請的可專利性的書面意見。作為任選程序，國際專利申請人還可以請求國際初步審查單位（International Preliminary Examining Authority, IPEA）出具初步審查報告。最後，專利權的授予由被申請國（即國際專利申請中需要獲得專利保護的國家）按照國內法的實質和程序要求決定專利授予事項。

<http://zh.wikipedia.org/>（最後瀏覽日期 2010.11.22）

⁸⁹我國專利國際申請調查報告 2010.8.2

<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ghfzs/zltjib/201008/P020100804354945783145.pdf>（最後瀏覽日期 2010.11.22）

3. 授權⁹⁰及技術交易：

2009 年，在中國經濟實現回升向好的大環境下，中國技術市場繼續保持平穩較快發展，成交金額穩步提升，截止到 2009 年 12 月 31 日，全國共成交技術合同 213752 項，成交金額突破人民幣 3000 億元(以下如未特別標明幣別，本章所述金額均指人民幣)，達到人民幣 3039 億元，充分顯示了科技對經濟社會平穩較快發展的支撐作用。

2009 年 1 月—2009 年 12 月

單位：件

按國內外	分組	合計		發明		實用新型		外觀設計	
		授權量	構成	授權量	構成	授權量	構成	授權量	構成
	小計	581992	100.0%	128489	100.0%	203802	100.0%	249701	100.0%
合計	職務	339896	58.4%	113687	88.5%	112025	55.0%	114184	45.7%
	非職務	242096	41.6%	14802	11.5%	91777	45.0%	135517	54.3%
	小計	501786	100/86.2	65391	100/50.9	202113	100/99.2	234282	100/93.8
國內	職務	262222	52.3%	52265	79.9%	110625	54.7%	99332	42.4%
	非職務	239564	47.7%	13126	20.1%	91488	45.3%	134950	57.6%
	小計	80206	100/13.8	63098	100/49.1	1689	100/0.8	15419	100/6.2
國外	職務	77674	96.8%	61422	97.3%	1400	82.9%	14852	96.3%
	非職務	2532	3.2%	1676	2.7%	289	17.1%	567	3.7

4. 技術合同成交額再創歷史新高，技術市場發展勢頭良好⁹¹。

2009 年，受國際金融危機影響，中國技術市場交易總量增速放緩，但

⁹⁰ 國家知識產權局-國內外三種專利授權狀況年表

http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ghfzs/zltj/gnwszslsqzknb/2009/201001/t20100122_488402.html (最後瀏覽日期 2010.11.22)

⁹¹ 參中國技術市場管理促進中心-全國技術市場統計簡報(第八期)2010.3

<http://www.chinatorch.gov.cn/ckzl/> (最後瀏覽日期 2010.11.22)

仍然表現出良好的發展勢頭。全國通過技術市場登記的技術合同 213752 項，成交金額突破人民幣 3000 億元大關，達到人民幣 3039 億元，同比增長 14%。平均每項技術合同成交金額由上年的人民幣 118 萬元上升到人民幣 142 萬元，同比增長 20%。成交金額占國內生產總值的比例達到 0.91%，較上年增長 0.02 個百分點（依據國家統計局最新公佈資料），資料顯示，中國技術市場交易活躍，技術交易的內容更加豐富。

5. 技術創新與服務能力增強，技術轉移品質逐步提高。

按照建立以企業為主體、市場為導向、產學研相結合的技術創新體系的要求，企業與高等院校、科研機構以產學研結合等形式，共建國家（工程技術）研究中心、國家工程實驗室、國家重點實驗室等產業技術開發體系，技術創新與服務能力明顯增強，通過技術市場登記的技術開發與技術服務合同占全國技術市場成交總額的近八成，分別為 41.6% 和 37.6%。技術開發合同成交人民幣 1264 億元，位居首位，增幅 17.5%，其中，產學研合作的技術開發明顯增加，成交金額人民幣 1166 億元，占技術開發合同成交金額的 92.2%，全國成交總金額的 38.4%；技術服務合同成交人民幣 1142 億元，增幅 19.5%。

國家促進自主創新成果轉移的稅收扶持政策 and 投融資支持政策，鼓勵和促進了自主創新成果的轉移，高等院校、科研機構與企業間的技術轉移、企業之間的技術轉移進一步加快，統計資料顯示，2009 年中國技術轉移規模小幅增加，技術轉移品質穩步提升，技術轉移效率有待提高。全國共簽訂技術轉讓合同 13282 項，增長 11.3%，成交金額人民幣 538 億元，略高於上年同期。各類技術轉讓合同中，生物醫藥新品種權轉讓合同 345 項，成交人民幣 11 億元，增長 167%，表明中國生物醫藥產業在國家的大力推動和企業、科研機構的積極回應下得到高速發展，表現出了可喜的發展勢頭。專利實施許可和電腦軟體著作權轉讓合同也呈現出較為明顯的上升趨勢，成交金額分別為人民幣 121 億元和人民幣 19 億元，較上年分別增長 14.2% 和 25.1%，占技術轉讓總成交金額的 22.5 和 3.5%。從統計資料可以看出，今年技術轉讓合同成交金額占全國總成交額的比例較上年下降了 2 個百分點，為 17.7%，表明在促進技術轉移，擴大技術轉移規模、提升技術轉移品質的同時，技術轉移的效率仍有待提高，技術轉移仍是中國創新體系中較為薄弱的環節。

6. 戰略性新興產業技術交易活躍。

戰略性新興產業技術交易活躍，據對電子資訊、新材料、新能源、生物醫藥、節能環保等戰略性新興產業技術交易統計，2009 年共簽訂戰略性新興產業技術合同 144118 項，成交人民幣 1850 億元，分別占全國技術合同成交項數和金額的 67.4% 和 60.9%。隨著國家發展戰略性新興產業的決心和力度的加大，戰略性新興產業的產業化進程將不斷加快，交易的規模和品質也將呈不斷上升趨勢。

2009 年，國家自主創新成果產業化專項工程的實施效果逐步顯現，電子資訊技術、先進製造技術、新能源與高效節能技術成交額位居前三位。涉及電腦軟體、電腦網路、通信技術的電子資訊技術合同繼續位居各領域成交金額之首，達到人民幣 950 億元，較上年增長 5.8%；先進製造技術成交金額人民幣 450 億元，較上年略有下降；新能源及高效節能技術成交金額人民幣 401 億元，增幅大大高於平均增速，為 25%。現代交通和生物醫藥技術分別位居各技術領域的第四位和第五位，成交金額增幅分別為 27.7% 和 27.2%。值得一提的是，在上年度表現呈下降趨勢的農業技術在今天的交易中突飛猛進，成交金額人民幣 98 億元，較上年上漲 83.4%。

中國核應用技術和航空航太技術已逐漸步入商業化進程，在人們的生產生活中得到普遍應用，技術交易規模顯著提高。核應用技術成交金額較上年翻了十番，達到人民幣 72 億元，航空航太技術較上年翻了一番，達到人民幣 95 億元。

7. 知識產權技術交易規模不斷擴大，專利技術保持高增長。

企業自主研發能力的不斷提升，使得越來越多的企業擁有具有自主知識產權的研發成果，企業的知識產權保護與應用意識逐步提高，在保護企業核心技術的前提下，知識產權技術的產業化程度越來越高。2009 年，全國技術合同中涉及知識產權的技術 117408 項，成交金額人民幣 1826 億元，較上年增長 7%。其中，技術秘密、電腦軟體、專利技術分居前三位。技術秘密與上年基本持平，成交人民幣 1050 億元；電腦軟體著作權交易增長明顯，達到人民幣 397 億元，同比增長 29.5%；專利技術交易繼上年度後，仍然保持高速增長，成交金額人民幣 309 億元，同比增長 26.7%，占全國成交總金額的比例上升到 10.2%。

8. 各級政府公共財政支援的計畫專案規模擴大，轉化率有待提高。

隨著各級政府部門公共財政投入力度的逐年加大，公共財政支持的計畫專案的技術轉移呈小幅上升趨勢。2009 年，共有 26104 項各級政府科技計畫專案通過技術市場轉移、轉化，成交金額人民幣 575 億元，分別占全國成交總項數和總金額的 12.2% 和 18.9%，較上年均有小幅增長。其中，國家和部門計畫項目的技術轉移效果顯著，成交人民幣 375 億元，較上年增長 43.7%，占全國成交總金額的 12.3%，上升了 3 個百分點。省（區、市）及計畫單列市計畫和地市縣計畫的技術交易出現不同程度的下降，分別為人民幣 122 億元和人民幣 77 億元。統計資料顯示，國家公共財政投入的科技計畫專案的轉移和擴散仍是技術轉移的薄弱環節，科技成果轉化率有待提高。

9. 北京、上海、廣東仍位居全國登記合同成交金額前三名，部分省市成交金額下降。

北京、上海、廣東三省市仍位居全國技術合同認定登記成交金額的前三名，成交金額分別為人民幣 1236 億元、人民幣 489 億元、人民幣 247 億元，占全國成交總金額的 64.9%。其中，北京表現尤為突出，成交金額占全國成交總金額的 40.7%。全國登記技術合同成交金額前十名的省市依次為：北京、上海、廣東、遼寧、江蘇、天津、山東、湖北、陝西、浙江。陝西省增幅顯著，由上年的全國排名第 13 位躍居全國第 9 位，增長 55.6%。內蒙、雲南位居全國成交金額增幅前兩位，分別增長 112% 和 107.6%，在全國的排名為第 19 位和第 23 位，均上升了三位。重慶、廣西、貴州、海南等省份成交金額出現不同程度的下滑。

(三) 近年來面臨之挑戰

中國專利市場蓬勃，近年來興起產業技術交易中心，然而相關配套措施與未來面臨之挑戰亦不容忽視，由以下幾點分析：

1. 加強技術交易法規完善、系統性監督：

目前中國僅有「合同法」對技術合約規範有原則要求，或由各地方之技術市場管理條例等，而針對專利市場交易平台的管理法規尚未出爐，同時也沒有對交易流程之法律規範，因此容易造成交易過程中缺乏

監管，由於各地方技術市場標準不一，若跨地區之交易很容易產生糾紛。

2. 缺乏標準化交易規範，技術資訊搜尋與協商成本高：

目前中國內各地區訊息流通缺乏統一及標準化服務，網路上未經篩選之垃圾訊息充斥，跨地區及領域之交易規範不明確，造成在訊息檢索上之困難與成本過高情況。

3. 技術交易仲介機構仍於發展階段中：

為維持發展中之穩定與平衡，需強化基礎資源、訊息管道暢通、規範明確等，然而現有市場上之發展狀況仍顯緩慢，機構內之專業技術或法律團隊水準不齊、高階管理人才缺乏，部份機構資金亦缺乏資金保障。

4. 核心服務不夠強大：

仲介機構本身除開發市場外，需加強綜合管理能力、經營輔導及資源協調能力。對於提供全方面服務之機構而言，亦存在地域與產業知識服務等盲點，換言之，若僅於資訊交換等階段，價值仍非常有限。

5. 缺乏對外交流合作：

國際間之技術交易往來不夠頻繁，少數單位有與國外技術平台策略合作，但大部分尚未開放與國際技術移轉服務體系進行全面互動，多數仍停留在國內市場交易循環，若期待技術與國際市場競爭，亦須朝長期合作發展。

三、個案研究-上海聯合產權交易中心

以下將透過個案訪談，更深入了解中國技術交易中心之運作模式。

(一)公司介紹

上海聯合產權交易所是經上海市人民政府批准設立的具有事業法人資格的綜合性產權交易服務機構，是集物權、債權、股權、知識產權等交易服務為一體的專業化市場平臺，是國務院國有資產監督管理委員會選定的從事中央企業國有產權轉讓的指定機構，是長江流域產權交易共同市場理事會理事長單位，是立足上海、面向世界、服務全國、連接各類資本進退的

專業化權益性資本市場。上海聯合產權交易所通過遍佈境內外的網路分支機構，為各類出資主體提供靈活、便捷的投融資服務，是上海多層次資本市場重要的組成部分。

採取會員登記制度，會員權利包含獲取交易訊息、展開交易中介、接受業務委託、業務諮詢與查詢、業務培訓及會員資格轉讓。另外會員義務，遵守場內交易規則、接受管理監督、按時繳納會費等。目前國際合作對象，與聯合國南南合作局聯合開通全球技術產權交易系統(GATE)，架設了一座全球技術與資本對接的橋樑。

(二)組織架構及業務內容

上海聯合產權交易中心底下有 20 個部門，其中有 10 個合作聯盟，業務範圍從國內到海外(參下圖一)，而根據組織目前架構所包含業務內容有：

1. 履行國務院國資委授予的從事中央企業國有產權轉讓交易職能。
2. 履行上海市人民政府、上海市國有資產監督管理委員會和有關部門交辦或委托的市場管理功能。
3. 依法審查產權交易主體的資格和交易條件，以及交易行為的合法性規範性,對符合規定的交易出具交易憑證。
4. 為全國各地的產權機構提供規範服務，組織產權交易,維護交易各方的合法權益。
5. 建立健全會員管理制度，積極開展業務培訓。
6. 研究產權市場的發展趨勢和政策。
7. 各類所有制企業產權、股權交易(核心主體)；

國家"863"項目(上海)促進中心的交易服務；中央企業國有產權轉讓交易指定場所；企業重組並購服務；中小企業融資服務；風險創業投資的進入和退出服務；國家和地方政府授權經營的其他業務；知識產權和科技成果(項目)的轉讓交易；國有資產進入和退出等戰略性調整；外資並購交易服務；企業改製、上市的配套服務；項目融資服務；非上市股份有限公司的股權托管及轉讓服務。



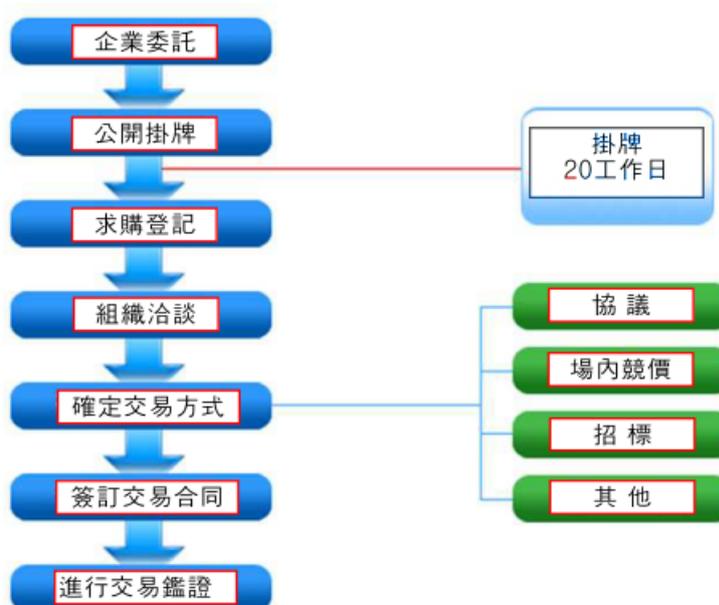
從交易方面，上海聯合產權交易中心之交易標的有三大類別：

1. 產權與技術方面-經認定之高科技成果，依法批准之科技產權，科技企業債權、股權；
2. 無形資產方面(智識產權)-專利權、商標權、著作權、非專利性技術產權；
3. 有形資產方面(物權)-國有土地、機器設備、廠房。為避免國有資產、集體資產等財產被賤賣盜賣，上海聯合產權交易中心對交易標的物都需經過交易審批，僅有通過並獲核發之交易憑證，才可辦理企業間變更登記手續，在某成程度上，此為保障國家資產不致遭到不當變賣。

(三)交易模式：

1. 進場公開轉讓和進場協議轉讓

- (1) 進場公開轉讓也稱掛牌交易(參下方圖二)，是指產權轉讓主體在履行相關決策或批准程式後，在產權交易市場發佈產權轉讓資訊，公開競價轉讓產權的交易方式。這一交易方式引入競買機制，有效地發揮產權交易市場資源配置和優化功能，在操作中應重點把握其"公開性"的特徵，做到"應進必進，公開透明"。適用於進場公開轉讓的情形主要有：
- a. 國有企業、國有獨資公司、國有資本控股公司轉讓所持有的企業產權，除根據法律、法規、規章、相關規範性檔和公司章程的規定，可以通過產權交易市場協定轉讓以外，應當進場公開轉讓。
 - b. 上海市城鎮集體產權的轉讓，除集體產權持有主體根據相關規定履行相應決策和批准程式後可以進場協定轉讓以外，應當在產權交易市場公開轉讓。
 - c. 國有資本參股公司轉讓所持有的產權，經過股東會或董事會決議選擇進場公開轉讓的。
 - d. 其他主體轉讓產權，自願採取進場公開轉讓的。



圖二:掛牌交易流程
資料來源: 上海聯合產權交易中心網站 <http://new.suaee.com/suaee/portal/index.jsp>

(2) 進場協議轉讓，是指產權轉讓主體在履行相關決策或批准程式後，通過產權交易市場與受讓方簽約成交的交易方式。這一交易方式是進場交易制度的組成部分，在操作中應重點把握其"規範性"的特徵，確保產權交易行為的公平性及交易價格的公允性，做到"能進則進，進則規範"。適用於進場協議轉讓的情形主要有：

- a. 上海市國資委審批協定轉讓情形：所出資監管企業內部資產重組中，轉讓方和受讓方為所出資企業或其全資、絕對控股企業，擬直接採取協定方式轉讓國有產權的；或者所監管企業之間、市和區縣之間主業集中、非主業調整涉及國有產權轉讓的，經上海市國資委同意可按協議轉讓辦理的。
- b. 根據「公司法」和公司章程，股東會或董事會審議協議轉讓情形：國有相對控股企業（國有為第一大股東且持股低於 50% 或者國有為第一大股東且其同一出資監管企業內部合併計算持股低於 50% 的）轉讓所持有的產權，受讓方為國有企業、國有獨資公司、國有資本控股公司的，股東大會或董事會根據「公司法」或公司章程審議，並經轉讓方隸屬的上海市區縣國資監管機構、出資監管企業或委託監管單位批准後，可採取進場協定轉讓或公開轉讓方式。
- c. 上海的城鎮集體產權向國有企業、國有獨資公司、國有資本控股公司、其他城鎮集體企業等特定的受讓方進行轉讓的，根據相關規定，履行相應決策和批准程序後，可以進場協議轉讓。

(四)上海聯合產權交易所之專業查核流程：

從訪談中了解上海聯合產權中心對於查核方面相當嚴謹，由於申請人是個人或公司，對於技術來源及權利歸屬，及後續根據買賣雙方需求所進行之查核報告，主要分為兩步驟：

1. 基礎階段：由聯合產權交易中心之團隊進行相關資料收集與確認，內容包含確認權利所有人、時效與授權與否。而所有權人須將相關資料提供與產權交易所，包含企業登記證、企業負責人身分證明、財務報表、專利證書、項目委託書、項目簡介等。
2. 進階階段：透過內部審核文件之真實性後，產權交易中心將從其中分出需要委外之部分，由交易雙方決定是否進行額外細節審查，如：侵權分析、市場架評估等，根據需求方所提出之需求，也額外酌收費用。

一般而言，專業查核範圍與深度主要在於買方需求，查核範圍也可以確保買賣雙方之權益，當交易前透過上海聯合產權交易中心之固定審核流程，提供產權歸屬證明、專利證書、審計報告或其他近期資產負債表等，已經可以對該技術有基本了解，若買方希望有完整資料時，可由產權中心第三方合作對象提出更全面性專利法律與技術分析，如技術鑑價等。

四、小結

此次訪談中，上海聯合產權交易中心金愛珠總經理一再強調，技術投資一半在於投”人”，交易核心於人與人之合作與管理。在評估一項技術時，”人”的因素往往也成為交易成敗之關鍵所在，金總經理表示，根據多次接觸賣方經驗，若對技術市場行情了解不深入者，誤判市場需求而對交易金額期盼過高時，以致於買賣雙方對技術價值認知不同，而錯過機會大有人在。由於技術乃日新月異，技術交易市場講求時間與效率，一方面仲介機構除瞭解技術市場外，另一方面，對於促成買賣雙方交易影響亦扮演著重要角色。

由此個案中不難窺見中國對於技術市場交易推動之熱切程度，而根據「國家智慧財產權戰略綱要」執行原則下，具體推動技術創新而鼓勵市場流通，優勢在於市場廣大、技術產量驚人、發展迅速，雖中國目前交易平台蓬勃發展，就政策法規之配套措施仍持續補強當中。

柒、我國專利服務業及專業查核之運作

一、我國智慧財產戰略

(一)我國智慧財產權國家戰略概觀

1. 隨著台灣經濟與產業的發展，國家的重大建設與投資也跟著轉變，一路從農業、傳統加工業、電子加工業走來，至今仍未脫離電子加工業的模式。下列是台灣經濟重要年表⁹²。

1964 年 台灣首次出現貿易順差，且台灣經濟成長率首次出現二位數，達 12%

1965 年 紡織品出口超越糖，成為出口最大宗，佔 16%

1966 年 高雄加工出口區落成

1978 年 開始召開全國科學技術會議（每 4 年由行政院召開一次）

1980 年 新竹科學工業園區設立

1999 年 制定科技基本法

2. 政府自 1978 年開始召開全國科學技術會議，擬訂科技發展目標、策略與措施，並提出各個階段科技研發的重點。1999 年，依第 5 次全國科技會議決議立法制定科技基本法，為我國科技發展建構更明確制度與發展方向，每 4 年由行政院召開之全國科學技術會議，均會就我國科技發展現況、科技發展總目標、策略及資源規劃、政府各部門及各科技領域之發展目標、策略及資源規劃及其他科技發展之重要事項研議討論，依據會議共識與結論，編訂未來 4 年國家科學技術發展計畫，作為我國擬訂科技政策與推動科技研究發展之依據⁹³。
3. 但就『中央銀行國際收支明細表』（附表一）看來，『服務』收支一直處於入超，而其中『專利權、商標等使用費』的出超更是從 1996

⁹² 李國鼎科技發展基金會之李國鼎多媒體網站，

<http://ktli.sinica.edu.tw/ktli1.html>（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）

⁹³ 資料來源：監察院調查報告：2010 年 6 月 2 日審議：黃委員煌雄、趙委員榮耀自動調查：我國智慧財產政策發展及智慧財產之研發投入、法律規範、管理運用、產出績效與智慧財產專業人才培育之執行成效檢討乙案之調查報告。

年的 256 百萬美元停滯在 2009 年的 242 百萬美元，而入超卻一路從 1996 年的 1,234 百萬美元成長到 2009 年的 3,424 百萬美元，入超金額已是出超金額 14 倍。

(二)我國智慧財產法規與政策

1. 法規：

(1) 科學技術基本法

- a. 科技發展是促進經濟發展、改善人民生活、強化競爭力，乃至國家各項現代化之重要支柱。但科技發展須有整套規劃，且需要一套有系統的法制來架構，90 年代末期先進國家紛紛提出相關立法，我國乃於民國 87 年 12 月 29 日完成科學技術基本法之立法，並於 88 年 1 月 20 日公布施行。
- b. 科技基本法明定政府資助科技發展所獲智財權之歸屬與運用、及科發基金之增進科技研發的運用。

(2) 產業創新條例

- a. 為促進產業創新，改善產業環境，提升產業競爭力，『產業創新條例』於 2010 年 5 月 12 日正式頒布及實施，自 1990 年開始實施的『促進產業升級條例』也正式步入歷史。
- b. 產創條例除規定政府對創新活動得給予補助或輔導外，對無形資產的運用與流通科技發展亦明文規定各中央目的事業主管機關得建立資訊服務系統或輔導機制。

2. 政策⁹⁴

我國科技政策，行政院依科技基本法規定，每 4 年召開全國科技會議，依據會議共識與結論，編訂未來 4 年國家科學技術發展計畫，作為政府機關推動科技研究發展之依據，進而依科技發展之策略與遠景，擬定各部門之科技目標及重要措施，透過資源規劃逐年推動。

- (1) 2001 年舉行之第六次全國科學技術會議，智財權概念已走向多元且完整佈局，將智財權區分創造、保護、運用及教育 4 項議題討論，編訂「國家科學技術發展計畫 90-93 年」之國家科技發展

⁹⁴ 資料來源：監察院調查報告：2010 年 6 月 2 日審議：黃委員煌雄、趙委員榮耀自動調查：我國智慧財產政策發展及智慧財產之研發投入、法律規範、管理運用、產出績效與智慧財產專業人才培育之執行成效檢討乙案之調查報告。

重要措施。

(2) 2005 年召開之第七次全國科學技術會議，則編訂「國家科學技術發展計畫 94-97 年」之國家科技發展重要措施 6 項策略；

(3) 2009 年召開之第八次全國科學技術會議，編訂「國家科學技術發展計畫 98-101 年」之國家科技發展重要措施 6 項策略。

(三)我國智慧財產戰略特色

1. 就上述法規及國家科技策略的推動方式，台灣的智財戰略乃由全國科技會議列入議題討論後提出建議，行政院據以編訂國家科技發展計畫後，交由各相關部會執行推動。

2. 因智財權政策之推動，分散到政府各機關，分別編訂預算各自執行，從而缺乏達成國家整體智財目標需求的綜合政府整體運作方式。其結果是各部會署單打獨鬥，缺少了團隊行動，理論與實際未能契合，學術與產業需求未能扣緊，大多數、甚至高達 90% 的專利無用⁹⁵。這也說明了台灣『專利權、商標等使用費』的出超自 1996 年的 256 百萬美元為何至今仍停滯在 2009 年的 242 百萬美元的原因。就數據顯示，智慧財產的戰略未發揮實質效益或是說沒有清晰可行的戰略。面對主要對手日本、韓國、大陸的快速轉變，台灣對智慧財產戰略的需求，已是刻不容緩。

3. 『專利』已於 2010 年納入行政院產業政策⁹⁶：

行政院 2009 年定調的六大新興產業（生技、觀光、能源、醫療、農業、文化），2010 年再增加四大智慧型產業（電動車、雲端、綠建築、專利），其中專利的部分，政策預期成果為：

(1) 完成建置「專利增值輔導顧問中心」及顧問諮詢訪視機制，99 年度預定達成顧問諮詢服務 350 案。

(2) 透過專利加值之商品化輔導促成專利媒合行銷，99 年度預定達成專利增值 210 件。

⁹⁵ 資料來源：監察院調查報告：2010 年 6 月 2 日審議：黃委員煌雄、趙委員榮耀自動調查：我國智慧財產政策發展及智慧財產之研發投入、法律規範、管理運用、產出績效與智慧財產專業人才培育之執行成效檢討乙案之調查報告。

⁹⁶ 資料來源：行政院 六大新興產業 四大智慧型產業 十大重點服務業網站

<http://www.ey.gov.tw/ct.asp?xItem=70434&CtNode=3839&mp=907>（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）

- (3) 輔導申請「中小企業即時技術輔導計畫」等政府輔導資源，99 年度預定達成營運計畫書或驗證服務 80 件。
 - (4) 強化技術交易整合服務中心媒合行銷服務功能，99 年度預定達成媒合交易及新商品開發或創業育成 100 件（家）。
 - (5) 創造新增就業人數 1,000 人，並帶動民間投資 10 億元及衍生經濟效益 30 億元。
4. 台灣中小企業佔 90% 以上，政府目前的政策也著重在對中小企業的輔導，但國際市場卻是國際級企業在主導、控制，市場競爭也朝 M 型化發展，所以政府除了著力在對中小企業的輔導外，對大型企業是否也有相應的培植計畫？因為這不能只著眼於台灣國內的資源配置，而需看我們主要競爭國家，他們現在到底在做什麼？未來有可能怎麼做？而我們又能走出什麼樣不同的路？

二、我國專利流通現況

(一)政府機關及大學 TLO

1. 政府機關：

(1) 政府出資的主要 IP 交易平台，主要有：

- a. 經濟部工業局：智慧財產流通運用計畫 TWTM
- b. 經濟部技術處：專利暨可轉移技術資料庫
- c. 經濟部智慧財產局：專利商品化網站
- d. 國科會：科技研發成果資訊系統

(2) 經濟部工業局『智慧財產流通運用計畫 TWTM (Taiwan Technology Marketplace)』⁹⁷

93 至 96 年度經由專利公開讓授、技術商談會及交易展等技術行銷活動共促成 938 項專利技術達成交易。

達成交易之專利技術來源別	項數
1.屬國內產業界之專利技術	271
2.屬國外產業界之專利技術	167
3.屬研究機構之專利技術	482
4.屬學術機構之專利技術	18
合計	938

⁹⁷ 資料來源：經濟部工業局經濟部 97 年度功能別專案輔導計畫聯合推廣說明會-智慧財產流通運用計畫

(3) 國科會：科技研發成果資訊系統

下表是 1991 年 1 月 1 日 至 2010 年 9 月 27 日的累計技轉件數排行榜的前十大。

機關名稱	件數
國立成功大學	517
國立臺灣大學	477
國立虎尾科技大學	444
國立臺北科技大學	381
國立臺灣科技大學	349
國立交通大學	318
遠東科技大學	313
國立中興大學	255
國立雲林科技大學	244
行政院國家科學委員會	233
合計	3,531
統計期間：1991 年 1 月 1 日 至 2010 年 9 月 27 日 資料來源：國科會『科技研發成果資訊系統』之績效排行榜（科技研發成果資訊系統無技轉金額之統計資料）。 http : //web1.nsc.gov.tw/lp.aspx?ctNode=358&CtUnit=481&BaseDSD=5&mp= 1 （最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）	

(4) 不論就上述的絕對數字或監察院 99 年的調查報告都顯示（專利使用率低於 10%，造成資源浪費），專利被授權、技轉的比例或效益皆無法令人滿意。

2. 大學 TLO (technology licensing organization)

(1) 專利件數雖增加，但「發明專利」之佔比卻下降。

a. 發根據高等教育評鑑中心的調查結果發現，2004 年至 2009 年國內 174 所校院中(包括 71 所一般校院、92 所技職校院以及 11 所軍警及軍事校院)，共有 105 所學校進行國內外專利活動並獲得專利，包括 5,979 件中華民國專利及 718 件美國專利。

b. 從下表亦可看出：「發明專利」從 2004 年的 63.45%，於 2008、2009 年時大幅下降至 35.90%、35.93%。

年度/類型	2004	2005	2006	2007	2008	2009	小計
發明	283	425	635	636	438	568	2,985
新型	161	343	359	305	758	955	2,881
新式樣	2	6	14	9	24	58	113
小計	446	774	1,008	950	1,220	1,581	5,979
發明專利佔比%	63.45	54.91	63.00	66.95	35.90	35.93	49.92

資料來源：高等教育評鑑中心 2004-2009 年國內大專校院專利活動分析⁹⁸

(2) 專利技術讓與及轉移數量相當有限

a. 高等教育評鑑中心的調查報告亦指出，在調查計畫中亦同時持續針對技術轉移部分進行公開資料之搜集與分析，但無顯著結果，專利技術讓與以及轉移之數量相當有限。

⁹⁸資料來源：高等教育評鑑中心 2004-2009 年國內大專校院專利活動分析
<http://www.heact.edu.tw/lp.asp?ctNode=895&CtUnit=547&BaseDSD=7&mp=2> (最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日)

b. 下表是從 2004~2009 年大專院校美國專利被引證次數累計超過 10 次的統計表。

2004年到2009年美國專利被引統計一覽表				
— 累計被引次數超過10次學校之統計分析				
學校名稱	專利件數	被引件數	被引次數	平均被引次數
國立交通大學	103	33	64	1.94
國立臺灣大學	117	28	46	1.64
國立中央大學	61	14	32	2.29
國立中興大學	29	11	26	2.36
國立清華大學	77	15	21	1.40
長庚大學	30	10	19	1.90
國立中正大學	16	5	17	3.40
國立成功大學	47	11	16	1.45
國立臺灣科技大學	40	9	14	1.56
元智大學	9	2	13	6.5

資料來源：高等教育評鑑中心 2004-2009 年國內大專校院專利活動分析；
<http://www.heeact.edu.tw/lp.asp?ctNode=895&CtUnit=547&BaseDSD=7&mp=2>（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）

(二)民間智慧財權服務業者

1. 以在 TWTM 網站登錄的【智慧財產管理業】業者，共有 77 家；包括較知名的冠亞（冠亞智財股份有限公司）、亞太（亞太國際專利商標事務所）、長江（長江國際專利商標事務所）、大東（大東國際專利商標事務所）、理律（理律法律事務所）、中國生產力中心、中華徵信所、中華無形資產鑑價股份有限公司、政治大學智慧財產權研究所、安侯企業管理股份有限公司等等。而一般較常聽到的智財業者宇東智財服務公司並未做登錄⁹⁹。
2. 就登錄名單而言，因智慧財產管理業涵蓋的範圍較廣，所以其中多

⁹⁹ 資料來源：TWTM 台灣技術交易資訊網
<http://www.twtm.com.tw/index.aspx>（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）

是從事專利申請、法律事務或者是顧問業者，並未見到以專利流通為業務核心者。

3. 台灣較知名智財服務業者概況

台灣智財服務業者分類表	
智財資訊分析	亞太智慧財產權發展基金會 (APIPA)、元勤科技、連穎科技、碩網、冠亞智財、威知、台灣智財科技、文崗資訊、財團法人台灣電子檢驗中心、財團法人中華工商研究院等等
智財申請	一般專利/商標律師事務所，如理律、萬國、長江國際、聯邦等等。
智財組合與維護	亞太智慧財產權發展基金會 (APIPA)、及一般專利律師事務所
智財交易	工研院技術移轉與服務中心、亞太技術交易公司、中華徵信所、元勤科技、冠亞智財、群創知識科技、樞紐科技、泛美鑑價、麗業資產顧問、和協企管等等
新事業開發	各大學創新育成中心、工研院育成中心、創業與創投公司
資料來源：工研院王本耀博士論文【智財服務業之價值活動與外部資源網路之研究】；國立交通大學；2006 年。	

上述分類之定義如下：

- 智財資訊分析：智財資訊分析包含了專利檢索、市場情報分析、智財資料庫、專利地圖、專利佈局、智財侵權分析等相關服務。
- 智財申請：主要智財申請服務。
- 智財組合與維護：智財組合是因為特定主題之單一專利難以發揮效益，而予以結合相關專利、構成專利網，以杜絕他人之迴避設計並增加授權機會、提高專利價值。智財維護是指

在取得智財權利後的維護工作，及在被侵權或被控侵權時的訴訟服務。

- 智財交易：除交易本身外，尚包括其相關之鑑價、仲介、行銷等服務。
- 新事業開發：以智財技術為基礎進行事業化過程，包括營運計畫、產業/市場分析、創業投資、技術商品化輔導、育成中心等相關服務。

4. 而就實際狀況而言，台灣智財服務業者仍多以智財資訊分析及智財申請為主，而智財組合與智財交易的部分仍待發展。

(三)專利流通之必要性及其障礙

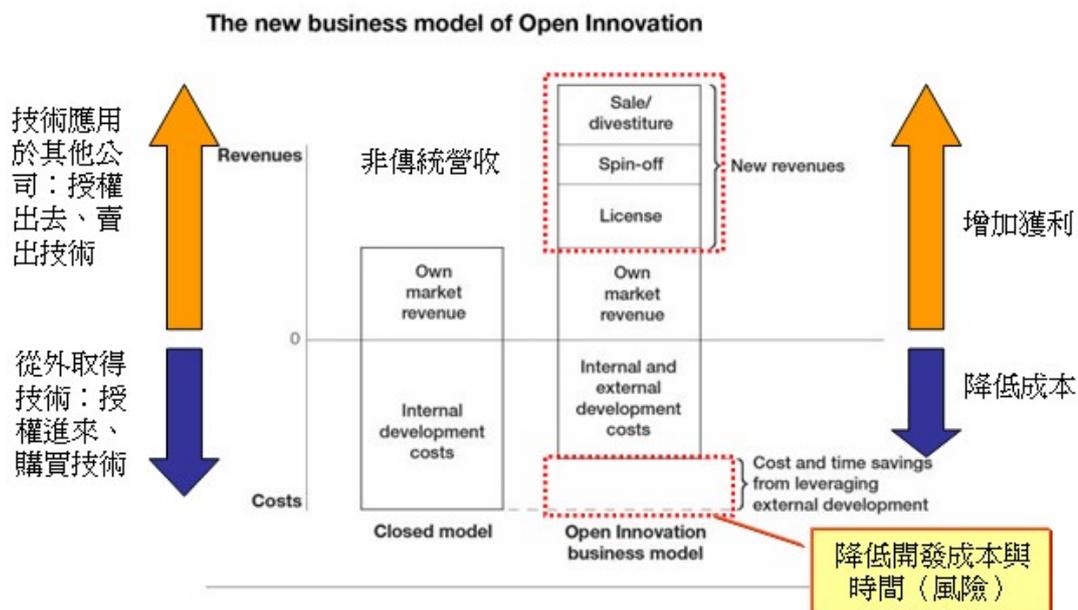
1. 專利流通的必要性

(1) 以政府的角度而言，投入研發的經費是為了扶植產業，而其效益自來必須來自商品化，而對商品化的投資，則主要來自企業。但就上述數據來看，商品化的比率或效益皆過低。而沒有商品化或無法商品化的專利，只是成本與負擔，而非有效益的資產，也是一種資源的浪費。

(2) 在個案研究對工研院技轉中心主任王本耀先生進行訪談時，王主任即不斷多次提到開放式創新的重要性。開放式創新可以增加企業獲利、降低研發成本；而降低研發成本的方法就是：從外部取得技術（授權進來、購買技術）及公司研發的技術應用於其他公司（授權出去、賣出技術），而專利的買賣是開放式創新程度的重要衡量指標¹⁰⁰。由此可見專利流通的必要性。

¹⁰⁰ 資料來源：STPI 科技產業資訊室 開放式創新與開放式創新指標
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2008/pclass_08_A018.htm（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）

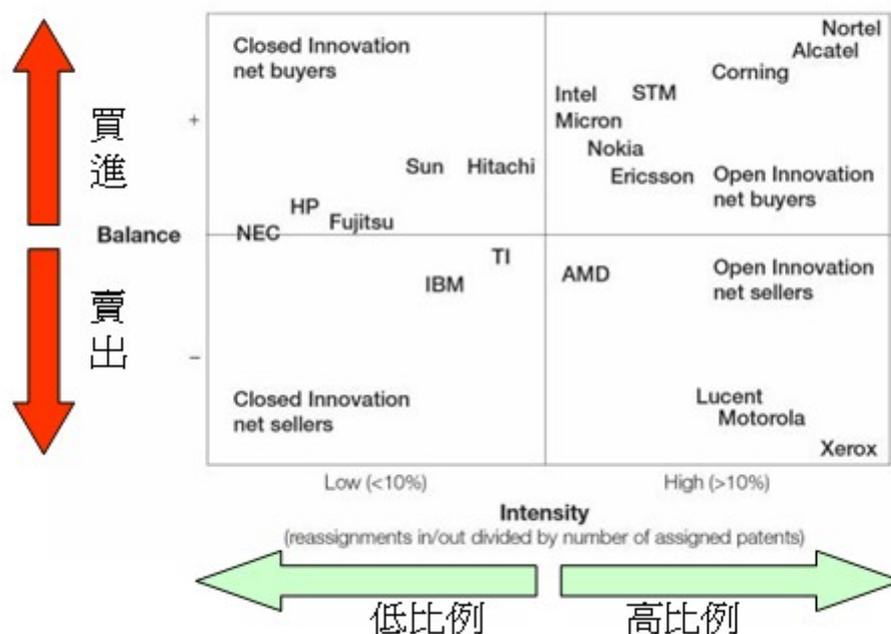
開放式創新與封閉式創新效益比較圖



Source: Henry Chesbrough, 科技政策研究與資訊中心, STPI, 2008/01.

開放式創新之開放指標 – 專利買賣

Balance and intensity of reassigned patent trade in the IT hardware industry, 1976–2003



Source: Henry Chesbrough, 科技政策研究與資訊中心, STPI, 2008/01.

(四)阻礙專利流通的原因

1. 法律限制

(1) 政府資助研發成果境外實施限制繁雜

科技基本法第 6 條第 1 項「政府補助、委託或出資之科學技術研究發展，應依評選或審查之方式決定對象，評選或審查應附理由。其所獲得之智財權及成果，得將全部或一部歸屬於執行研究發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。」¹⁰¹ 明定相關部會科技研發成果之運用，排除國有財產法之適用，惟未明文「國立大學」、「政府研究機構」是否皆可適用¹⁰¹？故執行上仍有疑慮。

(2) IP 服務平台未整合，造成資源浪費、效益不彰

因各部會、大專院校的研發或智財服務經費皆來政府，但卻各自獨立運作，不僅無法發揮綜效，反而變成資源的浪費。

(3) 研發方向是否與國家產業政策方向一致、是否符合市場的需求

a. 專利需與國家產業政策方向一致，方能取得較多的政府資源，有利於專利的商品化。若專利與國家產業政策方向不一致，則一定必需有市場需求，方能找到資金支持專利或技術的商品化。

b. 無商化品價值的專利或技術，勢必無法流通，這將都是企業的成本、費用，絕非資產。

(4) 開放式創新的觀念是否能被接受與實踐

就 Henry Chesbrough 的看法，專利交易是開放式創新的重要指標；所以，如果開放式創新的觀念可以廣為被企業接受及實踐，則專利交易量、流通量勢必快速成長。

a. 開放式創新可縮短研發時程、降低研發成本，但在專利或技術的交易過程中仍有風險存在（專利、技術的可實現性，所有權，可能的侵權風險等等），企業仍需有專業的評估能力。

¹⁰¹資料來源：監察院調查報告：2010 年 6 月 2 日審議：黃委員煌雄、趙委員榮耀自動調查：我國智慧財產政策發展及智慧財產之研發投入、法律規範、管理運用、產出績效與智慧財產專業人才培育之執行成效檢討乙案之調查報告。

- b. 大型企業有較多的資源，在單一個案就專業查核而言，不論是專利訴訟的專業查核、併購的專業查核、收取權利金或被收取權利金的專業查核等等，企業多有多年征戰商場的經驗。但雖企業多已有足夠的專業及經驗，但企業多不願或也不適宜對專業查核相關資訊多談或公開。而中小企業勢必需要政府的支援，較易在該領域有所進展或突破。

三、個案研究- 財團法人工業技術研究院 (ITRI: Industrial Technology Research Institute; 簡稱工研院)¹⁰²

(一)簡介

1. 成立源起

於 1973 年，由當時的經濟部長孫運璿規劃成立。當時，孫運璿將分散在各處的聯合工業研究所、聯合礦業研究所與金屬工業研究所，決定將三所的設備、土地、人才合併，成立台灣的「工業技術研究院」，重新賦予任務、目標，利用進步的工業技術推動台灣工業的發展，引導經濟起飛。

2. 台灣最大的產業技術研發機構

工研院不僅開創了台灣的半導體產業 (1979 年，工研院成功開發出第一顆商用 IC 晶片，自此台灣開始一貫作業自立生產製造積體電路，為台灣半導體打下良好基礎。)，也是台灣最大的產業技術研發機構。

3. 有「台灣總經理製造機」封號

因由工研院轉進企業界的員工已逾一萬五千名之多，包括張忠謀、胡定華、楊丁元、章青駒、蔡明介等科技業重量級的人物，故有「台灣總經理製造機」封號。

(二)核心業務內容

1. 研究發展：

工研院在研究發展上劃分為六大領域，包括：資訊與通訊、電子與光

¹⁰² 資料來源：工研院網站；

<http://www.itri.org.tw/chi/about/index.asp?RootNodeId=080&NodeId=0800> (最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日)

電、先進製造與系統、材料化工與奈米、生技與醫藥、能源與環境。

2. 產業服務

(1) 知識顧問服務 Industrial & Business Consulting

(2) 產業學習教育 Education & Training

(3) 技術應用服務 Technical Services

(4) 推動策略性服務業 Enabling New Service Industries

3. 衍生加值

(1) 技術移轉與加值運用 IP licensing & Business Development

(2) 新創事業 New Ventures

(3) 開放實驗室與創業育成中心 OpenLab & Incubation

(三)訪談重點

1. 工研院負有協助國內產業發展的使命，所以在專利或技術交易的對象選擇時，皆以國內企業為優先考量，即使國內企業的價格或條件較國外企業不佳；所以，有時交易價格無法顯現其專利或技術的價值。
2. 因台灣企業將製造基地設在大陸的很多，現在也有許多企業以大陸為目標市場，但工研院的專利在與非設立在台灣的企業交易時，仍有許多限制，這自然對在幫助台灣企業上也受到了相對的限制。
3. 2007 年惠普控告宏碁侵權，宏碁在工研院的協助及購買工研院的專利後反控惠普，最後宏碁與惠普於 2008 年和解；這是工研院協助國內企業打專利戰較為知名的一個案例。其實這說明了，工研院的專利是有能量的、是能打仗的。就像宏碁王振堂董事長講的，專利戰是企業成長過程中不可避免的挑戰。（作者補充：王振堂董事長也提到：「專利並不是道德誠信問題，而是專業對戰的輸贏問題」，而且一仗打勝之後，必能海闊天空，沒能打贏，則恐怕一敗塗地。企業不是研發投入越多、專利申請越多，就越有用；其實申請專利只是為了「要打仗」、「要爭全球龍頭」，這些專利就像企業的武器，企業要懂得研究武器性能，且在資本主義遊戲規則下，這些「武器」都可以買賣。）

4. 建議企業在研發時，即必須對專利做好迴避、規避及佈局，以免於被控侵權，有時要買專利都來不及、為時已晚。以工研院來說，技轉中心在各研發單位進行研發評估階段時就會開始參與，這對專利佈局有很大的幫助。
5. 由工研院技轉中心所建置之專利國際交易平台於95年5月正式上線，提供智財供應方和需求方一個互動的平台，其特點在於各項推出之專利組合皆是經過專家評估，且經過專人查證相關法律現狀之專利群組。但工研院的專利交易，並不限於只能在專利平台上。
6. 開放式創新的觀念很重要，做 IP 的人一定要看 Henry Chesbrough 的 Open Innovation。

捌、我國專利服務業專業查核分析與建構

一、各國專利服務業發展對我國之啟發

(一)美國

走訪各國後，美國為專利服務業中發展最完整國家，此次東岸 DC 行程中，訪談 Steptoe & Johnson 律師事務所(以下簡稱 S&J)，了解美國律師對於專業查核完全根據客戶所要求，有些律師會針對客戶未來產品發展方向，從查核項目對客戶進行投資建議，不僅只處理法律文件或提出法律意見，進而可成為企業顧問，大型事務所具備專業查核的能力充足，律師需具有不同領域之雙重背景，從醫學、生物到電機，而美國企業習慣從初期投資評估即要求律師進入該案，買賣雙方根據可以提供之資料進行來往，雙方各成立團隊進行專業查核，期間根據資料提供各項專業評估報告。S&J 即把專業查核列為獨立核心業務之一，從初期對技術領域之評估到法律意見，主要強調技術權利、價值及風險，相較於我國專利服務業或律師事務所，專業查核範圍及深度卻未像美國律師事務所。

美國大學研發單位對於新興事業群給予多項資源支持，扮演“非營利”之專利服務業者，從西岸西雅圖華盛頓大學中 Center for Commercialization (以下稱 C4C)得知該單位主要為學校技術移轉辦公室，從學校技術研發單位將智慧財產權(主要為專利)轉讓或授權給市場上需求者，目標希望活化技術研發、鼓勵創新，C4C 有多項技術，並不需要主動進行專業查核；但 C4C 另一個主要服務為協助接受技術移轉後的新興事業，截至目前為止，C4C 已經協助了 244 間中小企業成立，包含華盛頓大學之校友或教授，或因技術授權而成立之新興公司，由於新興事業普遍資金與資源不足，接受 C4C 技術移轉後，可透過 C4C 團隊，共同為後期研發方向努力，然而前期之專業查核項目包含技術、財務及契約等法律事務等，皆由 C4C 內專利律師進行，期間 C4C 也會從新興事業營運狀況評估投資現況，由此可知，專業查核普遍存於各領域，而事前或事後查核可協助權利雙方了解與控制風險。

(二)日本

日本則與我國十分雷同，在社會經濟活動中，主要的企業規模是以中小企業為主；一般大企業內部會有相當的能量自行進行專業查核，例如設置智

慧財產管理部門，利用內部能量結合外部資源來進行專業查核程序。除這些大企業之外，一般中小企業只能依賴專利申請事務所、律師事務所及會計師事務所等來進行專業查核。2010 年 9 月現在在 INPIT 網站上登錄的進行智慧財產服務業務的業者有 172 家，扣除大學研究機構的 TLO 外，約有 120 餘家。這些專利申請、律師事務所並不是專門從事智慧財產服務，通常是進行專利申請、法律事務外，兼作智慧財產服務。相同的，從事商務、法務及財務等方面的專業查核服務，會分散在這些智慧財產服務業務業者之間。此外，整體社會中智慧財產（專利運用流通）的市場尚未成熟，較難形成商業運作。另外，智慧財產（專利運用流通）運用整合是屬於跨領域的活動，相對專業人才也相當缺乏。所以在市場規模、人才培育方面都是民間進行專業查核服務活動相當大的阻礙。

透過訪談日本龍神國際特許事務所¹⁰³，這家位在日本東京都專利事務所，主要是提供各種法律、契約服務、各種關於智慧財產權的價值評價、鑑定及調查、智慧財產權的保護、相關智慧財產權的會議服務等。有事務所主要成員有日本專利律師及美國紐約州律師。針對是否所凡相關智慧財產委託案都會進行專業查核一事，該事務所表示，會進行例如專利權存在與否、確認專利權人、專利年限多寡等基本的專業查核，是否會進行更詳細的專業查核必須要視委託案當事人的意願及取得的對價來作決定，加上目前因為市場未成熟，智慧財產委託案並不多。

而獨立法人工業所有權情報、研修館（INPIT）1997 年起自日本特許廳的資訊提供部門被切割出來，當初名稱為「工業所有權總合情報館」，負責日本工業所有權諮詢業務及資訊流通提供業務。2001 年獨立行政法人化。2004 年 10 月開始改名為獨立法人工業所有權情報、研修館，開始進行對外提供專利資訊服務、人才育成等業務，2007 年加入專利資訊系統等業務的服務。INPIT 主要業務包括專利等資訊的諮詢、專利等公報的閱覽、專利電子圖書館（IPDL）、關於智慧財產專業人才的養成、資訊系統業務及專利流通促進業務等。支援中小企業及大學、研究機構等關於智慧財產活用等相關活動。

INPIT 所提供的相關專業查核服務屬於專利資訊分析的專業查核，但非主動提供專業查核服務，純粹提供相關專利之資訊，系統化的供人查詢或諮

¹⁰³ 日本龍神國際特許事務所

<http://www.ryujiapatent.com>（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）

詢。也因為其性質使然，在 INPIT 網站上免費提供登錄智慧財產服務業務的業者的登錄。其中不乏從事專業查核服務的律師事務所等。

(三)中國

目前中國專業查核主要委託專業鑑定機構或律師事務所，而多數交易平台為中央政府所支持，因此後台資源強大，許多仲介平台透過中國內各智慧財產相關單位或事務所，進行案外包，然而專業查核同樣根據交易客戶提出需求與程度進行專業查核，對交易雙方而言，專業查核成本與時間亦為重要考量，若金額過大與時間冗長，甚至花費多於技術本身價值，技術平台可透過諮詢過程，將相關訊息給交易雙方本身決定。然而中國技術市場上還尚未有”

全面”專業查核概念，而政府底下所成立技術交易平台，本於對交易過程雖嚴格把關，但對於委託客戶之投資評估或後期產品發展，未如美國律師事務所主動涉入。

中國近年專利服務業發展迅速，雖相關配套措施仍須跟進，但市場活躍程度已經超越我國，就前述章節所敘述，中國專利技術目前大幅成長，對於專業人才培養也不遺餘力，中國目前將技術市場放眼國際，主動與國際間技術平台進行合作，而自我國簽署 ECFA 後，期待兩岸間技術市場交流可更進一步，但後續法律配套措施，亦成為注目焦點。

(四)我國

我國國內目前一般常見的專業查核分為財務專業查核、法律專業查核與技術專業查核這幾個部分。其中財務專業查核係由財務專業人員針對目標企業中與投資相關的財務狀況進行審閱、分析等活動；法律專業查核由法律專業人員針對目標企業中與法律相關的內容進行審閱、分析等活動，例如合約內容檢視、專利有效性之確立等；而技術專業查核則是由法律專業人員針對目標企業中與技術相關內容進行審閱、分析等活動，例如專利之侵權分析、技術實施之可行性等。

目前在我國專利服務業大致從事的服務有專利資訊分析、專利申請、專利組合與維護、專利交易以及專利訴訟這幾個部分；而這幾個部分散在專利事務所、律師事務所、會計師事務所及少數的智慧財產服務業者。能夠做財務專業查核、法律專業查核與技術專業查核等活動的也屬這些專利事務

所、律師事務所、會計師事務所及少數的智慧財產服務業者。我國目前有 90% 以上的中小企業，常常是被併購的對象及被控告侵權的對象；換言之，是被專業查核的對象。所以整體上智權能量並不如歐美國家在智權制度成熟、智權能量豐富。

除了少數科技大廠外，一般的中小企業要自行建立專業查核制度，資源方面不不豐富，在臺灣技術交易〈TWTM〉整合服務中心及其資訊網¹⁰⁴提供智慧財產服務業整合登錄的平台。蓄積專業查核能量反而是我們必須要努力的。

從財團法人亞太智慧財產發展基金會（APIPA）¹⁰⁵ 1994 年 6 月，美國電話電報公司(AT&T) 提撥自我國相關產業所收取權利金的一定比例，及國內科技發展的重要機構工業技術研究院及資訊工業策進會亦捐助基金。在理律法律事務所積極提供所需法務協助下，我國首次結合國內外科技及法律專業的「財團法人亞太智慧財產發展基金會」(AsiaPacific Intellectual Property Association)。APIPA 以科技角度為主，法律及管理角度為輔，推動智慧財產權相關業務。

全力建置完整華文智慧財產權資料庫於網際網路，加強提供線上查詢服務。整合產學研及政府各界資源，推動專利資料之分析及專業人才培育。推廣專利分析資料的運用，使有助於各界規劃研發方向、經營策略及有效引進技術。

APIPA 建置相當多的系統例如全球專利分析系統、專利資料庫等，而且提供專利加值及媒合活動。其中專利服務中的專利評價是主要係考量專利策略價值、權利保護價值及專利應用價值等三大構面下所建立之評量準則，透過專家進行評量。另外在專利媒合及交易則透過資料分析整理極專利評價等過程，溝通專利需求方及供給方的意見。其實這些過程中都在實踐財務專業查核、法律專業查核與技術專業查核等活動，但不可諱言的，也都因收取的對價較少的因素，僅作較為基本的專業查核。專業查核風氣的啟發及習慣的養成，都是有待探討的課題。

二、建構專業查核基本執行項目

¹⁰⁴ 台灣技術交易網
<http://www.twtm.com.tw/index.aspx>（最後瀏覽日期 2010.11.22）

¹⁰⁵ 亞太智慧財產發展基金會
<http://www.apipa.org.tw/>（最後瀏覽日期 2010.11.22）

專業查核項目繁瑣，本文從各地訪談中，主動擷取各領域重要查核項目，並提供專利服務業者及我國中小企業參考方針之一，若企業本身資源足夠，可於交易或授權前進行基本查核，而視時間與成本，可篩選外部事務所執行之範圍，而我國專利服務業者亦可以美國為例，養成專業領域之評估能力外，可主動為我國中小企業進行策略佈局。

建議我國專利服務業者及企業從以下三部分檢視專業查核：

(一)法律專業查核：

1. 基本法律狀態-提供該專利的授權和失效狀況、專利權轉讓狀況、專利費用的繳納情況等資訊，並進行專業解讀。
2. 權利穩定性-查考可能使專利無效之證據並出具相關報告。
3. 專利實施許可狀態-提供專利已備案之專利實施許可訊息。
4. 多國申請狀態-提供多國關於該專利已公開之申請狀態。
5. 專利侵權分析-提供該專利於國內潛在之侵權分析，或具體其他國家之侵權分析報告。
6. 專利訴訟訊息-該專利涉及之前案或訴訟爭議焦點、審判結果及專業解讀。

(二)技術專業查核：

1. 專利保護範圍分析-針對該專利保護的範圍進行專業解讀。
2. 先進性-對專利所在之行業內，該技術領先程度進行分析。
3. 成熟度-對該專利商品化的成熟度進行分析。
4. 優缺點-對專利所屬行業內同類專利進行優缺點之比對分析。
5. 競爭對手布局-對某特定產業之競爭對手進行專利布局分析。

(三)價值評估：

市場價值初步評估-通過專利數據分析判別該專利是否屬於核心技術或主流技術，從而初步評估該專利價值。

三、小結

專利服務業本身可包含多種經營模式，諸如資訊提供者、法律服務提供者、技術交易平台等，從上述國際間專利服務發展現況來看，對我國啟發分析如下：

(一)可朝向商品化及國際化：

通過美國、日本、中國專利服務業之觀察，中小企業本身或個人透過政府或相關單位組織支持，以多元化之交易方式，將技術商品化進而產生更大效益，除國內交易市場外，各國家也鼓勵企業及個人將技術推向國際市場，為提升各國家內技術於國際間之競爭力，如跨國企業間之技術合作或授權轉讓，或透過仲介機構將技術銷售至國外，目前我國有從事國際間技術仲介，如工業研究院等，而美國及日本等地，可透過國際大型律師智慧財產權事務所為客戶進行接洽，日本則有透過相關事務所及銀行進行技術買賣等。

(二)服務模式趨向市場化及專業化：

為技術多元化與市場國際化趨勢，專利服務業之團隊將更注重在市場與專業化之服務內容，從企業本身所建立之團隊與委外事務所配合，不同領域專業可為客戶帶來更精緻化服務，如生技產業、農業技術、綠能源等，目前各國受委託中小型專利服務業本身主要在於仲介或從事法務諮詢者，仍需搭配企業內專業背景人員參與交易全程，若大型事務所或相關機構，將針對客戶所投入之市場與交易標的，組成專業團隊，結合科技、法律、財務等相關背景專業人士，給予客戶最完整服務。

(三)加速市場活絡，國際化電子市集成為趨勢：

推動電子化交易市集可節省相對時間與交易成本，一方面即時互動與排除跨地域之限制，但由於交易項目繁雜，涉及多項認證與查核，故線上即時技術交易仍為一遠程目標，但目前已可達到即時訊息公佈，如技術產業別、交易狀態、金額、數量等，以上海聯合產權交易中心為例，透過線上市場動態查詢，買賣雙方可由公開資訊中了解即時資訊，並以專業諮詢人員協助進行競標等程序。

(四)須整合技術訊息渠道，加強配套法規與政策：

整合專利服務業訊息可來自於 1.國家科技成果訊息 2.各技術交易服務機構所匯集而成 3.企業、科研院所、大專院校及個人等交易主體。透過政府

或公部門所提供之全國訊息管道，如智慧財產局，可將共享機制建立，並促進成果匯集，對於專利服務業本身發展而言，亦可節省相對搜尋成本。

對於整合資訊之對象，可包含：專利交易項目之機構、各大專院校育成中心、研究院、相關技術協會等；整合內容包含：相關技術訊息、供需交易項目訊息、促進交易訊息、相關市場分析資料與統計數據等。整合方式：搭配相關政策法令，採用適當標準化流程，提高資訊匯集及統整效率，以專業團隊配合執行與監督。

玖、結論與建議

我國面臨經濟轉型、技術升級，但實際的成果似乎很有限。產創條例於今年頒佈實施，而行政院在今年將專利列為重點政策，這對智財的重視是重要的一步，但要有具體的成效，需要宏觀的視野、放眼國際競爭，才能有突出的效果。

除產創條例外，今年九月經濟部提出「發明專利產業化推動方案（草案）」¹⁰⁶，擬自 99 年至 104 年之六年推動策略與措施，預計 104 年達成 5700 件專利技術授權與讓與，草案內容中有六大推動策略包含：「建置專利增值輔導顧問中心」、「輔導商品化驗證服務」、「強化 TWTM 服務功能」、「整合政府輔導資源輔導企業專利商品化」、「輔導或補助個人專利創業育成或開發新商品」、「強化政府科專計畫研發成果商品化」，進而推動產業化目的。我國全面性專利服務業發展蓄勢待發，僅就申請、檢索或訴訟已無法滿足市場需求，未來技術市場活絡根本於整體增值服務業的完整度。

以下本組對此研究專題所提出之建議與結論。

一、政府主動促進專利服務產業發展

- (一)整合現有平台資訊，以 TWTM 及工業研究院所成立之技轉中心與專利交易平台，行成”一站式”服務平台，可透過該平台進行所有諮詢、市場即時資訊、法律狀態、技術分析或評估報告等相關服務。以其他國家成功網站為例，發展跨國技術資源合作，達到商品化及國際化之目標。
- (二)成立專責機關負責統計與分析，了解智慧財產權交易市場資訊並研發相關配套措施，搭配政策與宣導，輔導中小企業了解相關資訊與渠道。
- (三)吸引創投與銀行開發投資或進行融資，提供資本有限之中小企業發展現有技術或進行轉型。
- (四)訂定監控管理辦法，提升平台交易質量。引進具有公信力且非營利第三

¹⁰⁶ 經濟部表示，「發明專利產業化推動方案」將以建置專利增值輔導顧問中心、強化台灣技術交易整合服務中心（TWTM）服務功能、整合政府輔導資源輔導企業專利商品化、協助個人專利之創業育成或開發新商品等策略措施，推動發明專利產業化。經濟部、行政院國家科學委員會及行政院農業委員會均逐年編列科專預算合力推動，預計 99 至 104 年的 6 年總投入經費為新臺幣 118 億元，預期可於 104 年達成創造人力資源運用 3 萬 9,000 人，帶動民間投資新臺幣 200 億元，並衍生經濟效益新臺幣 1,130 億元等目標效益。原始資料來源：行政院新聞局全球資訊網

<http://www.ey.gov.tw/ct.asp?xItem=72882&ctNode=1435&mp=1>（最後瀏覽日期：2010.11.22）

方機構，可提供中小企業初步認證、評估或鑑價諮詢等相關服務。

(五)除國內研發機構外，可搭配國外資料庫進行合作，提供相關優惠政策，吸引國內外企業技術合作意願。

(六)加強培養國際化專業人才，透過教育與專責機構，培養技術鑑定、鑑價或評估等專業人員，可提升國內企業技術水平，並強化與國際技術交易市場接軌，完整企業對專利技術佈局。

二、專利服務業之自我提升- 敬業精神之極致

從專利服務業者角度出發，須提升對專業領域技能培養，因國際化市場需求，多數中小企業將期待拓展國外市場，為有效銜接雙方交易意向，對於相關國際法規、技術領域及財務等，都需要有良好之溝通與協調能力。對於專利服務業之主體客戶，服務業者需主動了解交易雙方之風險與過程，提供完整建議與解決方案，降低交易成本與爭取時效。

專業查核之核心價值在於對客戶權益做最大保護與權利佈局，透過專業團隊能力之提升，未來將不僅限於法律方面，全面性提升服務深度與廣度，也將成為專利服務業主要目標之一，從今年度經濟部提出「發明專利產業化推動方案（草案）」¹⁰⁷中提到建立專利增值輔導顧問中心，方案中指出，鑑於國內多數專利屬單點技術且缺乏市場潛力分析，影響產業化效率，擬建置專利增值輔導顧問中心，建立專家顧問人才資料庫，規劃派遣專家顧問提供專利運用過程之輔導服務，協助篩選具商品化潛力的專利，與進行技術及市場潛力分析，再透過與關聯技術作專利增值組合，解決單點技術運用困難之問題，提高專利之運用價值與潛力；並進一步針對具潛力之專利，由專家顧問協助研擬營運計畫書，以利專利商品化之進展，已顯示未來專利服務業與中小企業之未來技術發展與布局也將更緊密。

三、企業運用專利服務業之自我提升-勿過分拘泥成本

交易本身包含許多成本，中小企業本身考量成本外，應主動於平日建立多項能力，包含相關資料檢索、法規法令及市場敏銳度，雖多數企業將委外處理，但整體交易過程中，全數依賴第三方機構非理想狀態，容易產生錯誤判斷與評估不甚準確。過分拘泥成本，將無法充分了解交易對象與標的，無論高估或低估交易標的，或忽略相關法律狀態，將影響公司未來市場產品的發展

¹⁰⁷ 資料來源: 發明專利產業化推動方案(備查本)

<http://www.ey.gov.tw/public/Data/010121751271.pdf> (最後瀏覽日期: 2010.11.22)

走向。經過各國實地訪查後，了解交易初期委託第三方事務所進行專業查核查核為非常重要之一環，再依據本身對技術及市場了解程度，配合專業團隊建議，可提出適當專業查核範圍與深度，可能初期投入成本稍高，反觀亦可排除未排除未來許多不必要之法律爭議。

四、企業運用專利服務業之自我提升-勿過分拘泥成本

交易本身包含許多成本，中小企業本身考量成本外，應主動於平日建立多項能力，包含相關資料檢索、法規法令及市場敏銳度，雖多數企業將委外處理，但整體交易過程中，全數依賴第三方機構非理想狀態，容易產生錯誤判斷與評估不甚準確。過分拘泥成本，將無法充分了解交易對象與標的，無論高估或低估交易標的，或忽略相關法律狀態，將影響公司未來市場產品的發展走向。經過各國實地訪查後，了解交易初期委託第三方事務所進行專業查核查核為非常重要之一環，再依據本身對技術及市場了解程度，配合專業團隊建議，可提出適當專業查核範圍與深度，可能初期投入成本稍高，反觀亦可排除未排除未來許多不必要之法律爭議。

最後，謹於下頁簡附美國專利交易之專業查核表，供國內查核參考。

(美國) 專利交易之專業查核表				
項次	檢查項目	符合 (Yes)	不符合 (No)	備註
1	取得最近之專利說明書及其審查歷程資料			
2	利用 USPTO 之紀錄以確認該專利之所有權人，並檢視該專利是否依規定繳納專利維護費或相關規費，及無專利過期或失效之情事			
3	確認專利權人是否擁有完整之專利			
4	確認該專利之實施是否需依賴已存在或第三人之權利			
5	檢視先前技術資料、專利範圍及審查歷程可能造成的影響			
6	確認該專利之揭露程序是否適當			
7	取得專利權人相關該專利之分析資料、警告信或其他法律意見書（不論由企業內部或外部產生）			
8	確認該專利是否有 reexamination, reissue, interference 等核准後(post grant)程序之情事			
9	取得任何涉及該專利之訴訟資料			
10	確認是否有相關該專利之契約，及分析其可能造成之影響			
11	了解該專利過往之使用狀況，是否有專利濫用之情事發生			
12	確認在專利交易期間，是否有任何行動需要執行以保護該專利，如繳專利維護費或回覆審查意見			

參考文獻及資料

1. 王本耀 (2009)，智財服務業之價值活動與外部資源網路之研究，國立交通大學科技管理研究所博士論文。
2. Miles and Boden, (2000), *Introduction : Are Services Special, Services and Knowledge Based Economy*, London : Continuum 29。
3. 安曉紅 (2005)，知識經濟對財務管理創新的要求，商場現代化，http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_scxdh200532025.aspx (最後瀏覽日期：2010.11.22)。
4. 鐘仲謙 (民 93)，知識服務業系統設計與作業管理架構建立之研究。
5. 吳祖林，論專利組合，<http://www.yyknowhow.com/html/2006/0726/3215.html> (最後瀏覽日期：2010.11.22)。
6. 眾律國際法律事務所，<http://www.zoomlaw.net/front/bin/ptlist.phtml?Category=282835> (最後瀏覽日期：2010.11.22)。
7. 新聚能科技顧問，<http://synergytek.com.tw/blog/?p=556> (最後瀏覽日期：2010.11.22)。
8. 周延鵬 (2010)，智慧財產全球行銷獲利聖經，台北，天下雜誌。
9. 王碩汶 (2008)，專利稽核之研究，世新大學法學院碩士論文。
10. 陳郁婷、王承守、周延鵬、鄧穎懋 (2008)，跨國專利訴訟侵權之管理，台北：元照。
11. Richard J. Harley and RJH and Company, Inc. v. Bruce Lehman, Commissioner of Patents and Trademarks. 1997, 981 F. Supp. 9. United States District Court for the District of Columbia. (Accessed from LexisNexis at April 3,2004.)
12. 孫遠釗 (2000-2003)，美國智慧財產權法最新發展評析，政大智慧財產評論，第一卷第一期。
13. Engel Industhes. Inc.. v. The Lockformer Company. Iowa Precision Industries. Inc. and Met-Coil Systems Corporation. 1991. 946 F.2d 1528. United States Court of Appeals for The Federal Circuit. (Accessed from LexisNexis at May 11. 2004.)
14. EMI GToup North America. Inc.. v Intel Corporation. 1998. 157 F.3d 887. United States Court of Appeals for the Federal Circuit. (Accessed from LexisNexis at Nov. 22, 2010.)

15. Pall Corporation v. Micron Separations. Inc.. 1995. 66 F.3d 1211. United States Court of Appeals for the Federal Circuit (Accessed from LexisNexis at Nov. 22, 2010..)
16. 陳則銘 (民國 93 年), 「企業併購之相關智慧財產管理策略與法律規劃研究—以併購美國高科技公司時之專利盡職調查評估探微」, 國立政治大學智慧財產研究所碩士論文。
17. Teets v. Chronally Gas Turbine Corp.. 83F.3d 403,38 USPq2d 1695(Fed.Cir. 1996). cert. denied. 117S. Ct513. 136 L Ed 2d 402(1996); United States v. Dubilier Condenser Corp.. 289 U.S. 178 (1993); Standard Pails Co.v. Peck, 264 U.S. 52 (1924)。
18. 蕭秉國(民國 93 年), 「論美國高科技產業併購專利策略與其法律問題研究」, 中原大學財經法律研究所碩士論文。
19. 110 法律諮詢網, 美國的律師業(下), 2009 年 7 月 20 日, <http://www.110.com/> (最後瀏覽日期: 2010 年 11 月 22 日)。
20. 國家政策研究基金會, 美國法律專業人員之倫理規範, 2007 年 11 月 12 日, <http://www.npf.org.tw/post/2/3504> (最後瀏覽日期: 2010 年 11 月 22 日)。
21. Samuel Oddi, Patent Attorney Malpractice An Oxymoron No More, 2004 U 111 J L. Tech & Pol'y 1, 54(2004).
22. Robert E. McLaughlin, "10 Mistakes That Patent Practitioners Make", A Presentation to the Austin Intellectual Property Lawyers Association, 2007.
23. 王進喜 (2004), 美國律師協會職業行為示範規則, 中國人民公安大學出版社。
24. 知的財產推進計畫 2009, <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai23/siryou4> (最後瀏覽日期 2010.11.22)。
25. 知的財產推進計畫 2010, http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/2010chizaisuisin_plan (最後瀏覽日期 2010.11.22)。
26. 日本經濟產業省大學連攜推進課承認之 TLO 有 46 家, 認定之 TLO 有 4 家, http://www.meti.go.jp/policy/innovation_corp/top-page.html (最後瀏覽日期: 2010.11.22)。
27. 文部科學省「大學知的財產本部整頓事業事後評價報告」2008。
28. 文部科學省「平成 20 年度 關於大學等產學連攜等實施狀況」2009。
29. 伊藤亞實, 「大學と TLO の社会的最適な対応關係についての考察」, 2010 年 2 月。

30. 日本工業所有權情報、研修館，http://www.ryutu.inpit.go.jp/agents/read/read_01.html
(最後瀏覽日期 2010.11.22)。
31. 六部門官員解讀《國家智慧財產權戰略綱要》2008.6.15 来源：人民日報海外版
<http://www.chinesetoday.com/news/show/id/74367>(最後瀏覽日期: 2010.11.22)。
32. 大紀元財經消息版 <http://www.epochtimes.com/b5/10/5/12/n2905505.htm> (最後瀏覽日期 2010.11.22)。
33. 新浪國內新聞-中國新聞出版報 2010.7.21，
<http://news.sina.com.cn/c/2010-07-21/232820729776.shtml> (最後瀏覽日期 2010.11.22)。
34. 中國國家知識產權局：與時俱進的專利法修法之路，http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/yl/2008/200809/t20080925_419451.html (最後瀏覽日期：2010.11.22)。
35. 中國改革開放 30 年 版權事業取得顯著成就，<http://www.lawtime.cn/info/zzq/zhuzuoquandianping/2010091042159.html> (最後瀏覽日期 2010.11.22)。¹
36. 中國專利技術交易信息服務平臺建設專案可行性研究報告，<http://doc.vsharing.com/327105#/?vpage=14> (最後瀏覽日期 2010.11.22)。
37. 中國技術交易所-法律檢索圖示，<http://www.ctex.cn/article/zlpt/js/> (最後瀏覽日期 2010.11.22)。
38. 國家知識產權局-專利統計簡報 2010.17 期，<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/> (最後瀏覽日期 2010.11.22)。
39. 參維基百科-國際專利申請人只需在一個締約國以一種規定語言提出一次申請，如在該申請中指明需要獲得專利保護的國家，就產生了分別向這些國家提交專利申請的效力。申請由受理局 (Receiving Office, RO) 受理，然後由國際檢察單位 (International Searching Authority, ISA) 檢索現有專利並出具國際檢索報告，附以關於該申請的可專利性的書面意見。作為任選程序，國際專利申請人還可以請求國際初步審查單位 (International Preliminary Examining Authority, IPEA) 出具初步審查報告。最後，專利權的授予由被申請國 (即國際專利申請中需要獲得專利保護的國家) 按照國內法的實質和程序要求決定專利授予事項。
<http://zh.wikipedia.org/> (最後瀏覽日期 2010.11.22)。
40. 我國專利國際申請調查報告 2010.8.2，
<http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ghfzs/zltjtb/201008/P020100804354945783145.pdf>
(最後瀏覽日期 2010.11.22)。

41. 國家知識產權局-國內外三種專利授權狀況年表，
http://www.sipo.gov.cn/sipo2008/ghfzs/zltj/gnwszzlsqzknb/2009/201001/t20100122_488402.html（最後瀏覽日期 2010.11.22）。
42. 中國技術市場管理促進中心-全國技術市場統計簡報（第八期）2010.3，
<http://www.chinatorch.gov.cn/ckzl/>（最後瀏覽日期 2010.11.22）。
43. 李國鼎科技發展基金會之李國鼎多媒體網站，<http://ktli.sinica.edu.tw/ktli1.html>
（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）。
44. 監察院調查報告：2010 年 6 月 2 日審議：黃委員煌雄、趙委員榮耀自動調查：我國智慧財產政策發展及智慧財產之研發投入、法律規範、管理運用、產出績效與智慧財產專業人才培育之執行成效檢討乙案之調查報告。
45. 行政院 六大新興產業 四大智慧型產業 十大重點服務業網站，<http://www.ey.gov.tw/ct.asp?xItem=70434&CtNode=3839&mp=907>（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）。
46. 經濟部工業局經濟部 97 年度功能別專案輔導計畫聯合推廣說明會-智慧財產流通運用計畫。
47. 高等教育評鑑中心 2004-2009 年國內大專校院專利活動分析，
<http://www.heeact.edu.tw/lp.asp?ctNode=895&CtUnit=547&BaseDSD=7&mp=2>（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）。
48. TWTM 台灣技術交易資訊網，<http://www.twtm.com.tw/index.aspx>（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）。
49. STPI 科技產業資訊室 開放式創新與開放式創新指標，http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2008/pclass_08_A018.htm（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）。
50. 工研院網站；<http://www.itri.org.tw/chi/about/index.asp?RootNodeId=080&NodeId=0800>（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）。
51. 日本龍神國際特許事務所，<http://www.ryujinpatent.com>（最後瀏覽日期：2010 年 11 月 22 日）。
52. 亞太智慧財產權發展基金會，<http://www.apipa.org.tw/>（最後瀏覽日期 2010.11.22）。