

# 智慧財產權資產管理

劉博文 撰

## 壹、智慧財產權之重要性：

日前張忠謀博士在國立交通大學講課時指出廠商必須要建立競爭障礙(competitive barrier)以掌握優勢。根據他的研究，成本、技術、法律與服務是最佳的競爭障礙。其中所謂的法律方面競爭障礙，主要是指智慧財產權的擁有。對於生產高科技產品之廠商而言，智慧財產權更是一項決定該公司是否具備競爭力之關鍵因素；因此企業除了消極的應避免侵犯到他人的智財權，更應該積極而主動開發與獲得新的智財權。

對於企業而言，所謂的智慧財產權應包括專利權、商標權、著作權、營業秘密(trade secrets)、積體電路電路佈局、Know-how 等。一家公司如果能妥善的對其所擁有的智財權予以管理，對上述之智財權對公司而言不但可以避免被其他公司訴訟侵害其權利；更重要的是可以替公司創造出更高的利潤。例如提高公司競爭力、收取專利授權之權利金、和其他公司交換專利權藉以提升本身產品之附加價值等皆是。

二十一世紀將會是一個所謂的資訊世紀；知識經濟將取代產業經濟；知識與智慧終將取代資產，成為企業經營

最重要的要素。根據美國的一項調查指出，1992年美國公開上市公司的市場價格，其中有高達40%是資產負債表上看不到的，對於那些高科技產業的公司而言，上述之百分比甚至可以達到100%。世界著名的摩根·史坦利(Morgan Stanley)股票指數則顯示全球證券交易市場的各公司平均市價，是其帳面價格的200%；以美國為例；平均其各股之市價更可以比其帳面價格高出200%至900%。

經由上述的例子，我們可以瞭解到企業擁有一些隱藏性的資產(hidden assets)，具體而言也就是智慧財產權。這些隱藏性資產由於無法確實的反映在財務報表上，因此並不能引起企業主管和投資者的注意甚至於被忽略。尤其國內近年來高科技產業蓬勃發展，許多企業紛紛投入大量的資金來提升技術；進而衍生出許許多多的智慧財產。如何充分而有效的管理與運用這些珍貴的隱藏性資產已經成為國內企業所面臨的一個重要課題。

智慧財產權資產管理(Intellectual Property Assets Management, IPAM)的最終目的為充分利用企業所有的智慧財產權來創造企業最大之利潤。對於一個從

事高科技的企業而言，其所擁有的智慧財產權可以發揮下列功能：

1. 保護研發成果：智慧財產權賦予其法定所有人，在法定之有效期限內，享有絕對之高度排他性權利。所以企業研究發展所獲得之成果必須予以權利化，如此方能使得該項技術得到法律保障進而合法的壟斷該項技術成果。
2. 提升研發績效：所謂知己知彼，百戰百勝。企業如果能夠善加利用其本身及其他廠商所有之智財權資訊(例如專利公報)，可以大幅縮短與節省研發時間及費用。更重要的是可以利用智財權作為企業之經營策略規畫指標。
3. 產生企業利潤：根據美國商業周刊的報導，IBM 擁有全世界最多的軟體專利，2500 件的軟體專利每年替 IBM 帶來超過美金 10 億元的權利金收入。台灣的宏碁電腦與 IBM 所簽定的專利交互授權契約，估計每年可以為宏碁省下美金六千萬元的權利金。
4. 創造企業未來：企業必須擁有一定數量的智慧財產權，才可能順利地研發相關產品進而確定未來之營運目標。企業更可以利用策略聯盟的方式來交互授權，提升本身技術水平來創造更大之商機。

## 貳、如何取得智慧財產權資產：

智慧財產權的來源是多方面的，包括企業本身之研發、向他人購買或取得授權、以策略聯盟之方式交互授權(cross-licensing)、併購其他企業來概括承受其智財權或者是與其他企業進行合資關係(joint venture)均可以達成獲取智財權之目的。

1. 自行研發：企業自身投入經費進行研發，並將研究成果，依法律的規定直接取得智慧財產權。研究開發之投資比例與智財權之創造成正比，因此世界各國大型企業無不投入大量研發經費。例如 IBM 於 1993 年研發經費為美金 44 億元，占該公司總收入的百分之七。
2. 授權(licensing)：企業以支付權利金的方式從智財權所有人處取得使用該項智財權之權利。一般而言，企業得先支付一筆簽約金給技術移轉人，之後還必須依照合約定期支付權利金(royalty)給對方。授權可以分為專屬性授權(exclusive licensing)與非專屬性授權(non-exclusive licensing)二種。
3. 購買：企業可以以購買的方式從他人處取得智財權。購買可分為二種；單純的從他人處購買某項智財權；或者是將其他公司全部或部分買下(merger & acquisition)，以取得該公司全部或一部分之智財權。後者需要龐

大的資金以及對被併購公司充分瞭解。

4. 投資合作(joint venture)：企業透過合資關係，與其他公司共同投入資源來經營一個新事業，進而獲得合資者之技術與智財權。
5. 策略聯盟(strategic alliance)：企業與其他公司結盟，各取所需，以交互授權(cross-licensing)的方式來交換各自所擁有的智慧財產權。

述之方式均各有其利弊：自行研發必須投入大量人力與物力，有時不但會效果不彰而且緩不濟急。用授權方式可以立即取得關鍵性技術，缺點則是受制於授權人，尤其若是取得的是所謂的「非專屬授權」，則此項智財權必須與他人共同所有購買他人之智財權或併購公司必須投入大量資金，萬一併購得的公司問題重重則更是麻煩。合資與策略聯盟對企業而言雖可以得到他人的智財權，但是相對的企業本身所擁有的智財權也必須與他人分享。因此企業在做出如何取得智財權之決定時，必須衡量本身財務狀況、技術水平、市場情形與競爭者之實力。

### 參、如何管理智慧財產權資產：

智慧財產權資產為無形資產，其特徵為資產之時間效益(time effectiveness)高度遞減；主要原因則是由於智財權一

般均具時限性。例如年限 15 年之專利權，該項專利權之期初價值必定大於期末價值甚多。另外一種情形則是當企業內部已經研發出某一種技術，惟企業尚未對該項技術提出正式專利申請，該項智財權將無法獲得法律保障。上述情形最常發生於快速成長之高科技公司，經常研發單位所研發出之某項新技術，公司高層主管卻毫無所悉。因此企業必須對所擁有之智財權加以妥善管理，充分瞭解屬於自己的智財權有那些，如此才能夠將智財權之經濟效益發揮到最大。簡單的說，為了能夠追求最大利潤，智財權資產管理必需達成下列四大目標：

1. 辨認(Identification)：對於己方所擁有的智財權能夠清楚的加以辨認，充分瞭解各個不同智財權的目前狀況；能夠分辨出何者為企業經營所不可或缺；何者為多餘的智財權資產。
2. 防護(Protection)：對於己方所擁有的各種不同類型的智財權，能夠依其性質提供適當的防護措施。例如專利權、著作權與商標，由於祇要依法登記註冊便可以得到法律的保障，因此企業對該類智財權必須儘早作出所有權主張。相對的，營業秘密與 Know-how 由於無法以上述登記註冊的方式得到法律保護；因此企業必須採取適當的措施以防止智財權遭人竊取或盜用。

3. 發展(Development)：一旦確認某項智財權對於企業之營運或成長有益，企業必須設法取得該項資產；方法包括內部自行研發與外部取得(授權、購買、etc.)等。
4. 效用(Utilization)：某些關鍵技術的智財權能夠提升企業之競爭力，另一方面，某些智財權可以對外授權以賺取權利金；更有些企業將自己所擁有的智財權與他人交換以節省權利金支出。企業必須針對個別智財權採取不同的策略，使其發揮最大之效用。

智慧財產權資產管理可以分為三個階段：智財權稽核(IP Audit)、智財權策略(IP Strategy)制定以及智財權維護(IP Maintenance)；簡稱為 ASM。

#### 一、智慧財產權稽核：

所謂的智慧財產權稽核，並不祇是單純的智慧財產盤點而已。透過稽核的方式，企業可以對自己所擁有智財權資產之重要性與價值，作一個全面性的瞭解。除了可以評估其智財權的價格之外，企業也可以利用稽核的結果來制定內部對於智財權的開發、管理、防護等不同之策略。智財權稽核最常見於企業間發生併購的情形。

智慧財產權稽核之主要目的如下：

- (1)瞭解企業本身的智慧財產權狀況；該項智財權之原始來源與涵蓋之範圍為何？

- (2)確認企業本身為該項智財產資產之合法所有人(檢視相關之文件)；該項智財權是否與他人共同擁有？
- (3)制定與評估企業內部有關開發、管理與維護智財權的策略
- (4)具體計算出企業本身智財權之經濟價值
- (5)發現企業內部有關智財權管理之缺失
- (6)避免由於開發新產品所衍生出之法律責任

稽核的第一步是智財權資產的清點工作(assets identification)。所有企業目前所擁有的智慧財產權暨相關的文件，均必須加以檢視與登記。包括專利權(含申請中、國內外)、著作權(含電腦軟體、產品說明書、客戶名冊,etc.)、商標、積體電路電路佈局、營業秘密等。

接下來必須對與智財權有關的企業內部流程與策略逐一加以檢視(procedures & policies identification)。例如企業目前獲有那些專利授權；它們的條件為何？某項智財權目前是否正在被使用中，它的經濟效益與重要性有多大？企業內部員工所簽署之保密協定(confidentiality agreement)；實驗室記錄簿(lab notebook)之管理；企業內部對發明專利權的申請程序以及企業內部對智財權之保護措施等。

最後則是稽核報告的撰寫，稽核報告的內容包括下列幾項重點：

- (1)智慧財產權資產清單暨其現況
- (2)此次稽核所發現出之問題與缺失
- (3)應採取何種行動來矯正缺失
- (4)提出具體建議來規畫一個對企業整體營運有所助益的智財權資產策略

## 二、智慧財產權策略制定：

所謂的智財權策略，就是當企業完成了內部的智財權稽核工作，對自身所擁有的智財權以及與智財權相關之企業外部環境(市場占有率、獲利率,etc..)作一全面性的分析後；企業便根據此一分析來制定其最具優勢的策略。易言之，此一策略將企業本身內部智財權的優勢與企業外部經濟環境加以結合。

一般而言，依動機不同，智財權策略可以分作防禦性(defensive)與攻擊性(offensive)二種類型。所謂的防禦性智財權策略，係指企業利用其本身所擁有的智財權來確保企業活動之自由，下列幾種為常見之作法：

- (1)高科技產業對於研究開發新技術均十分注重，以確保本身之競爭優勢。企業爲了要提升自身智財權申請之質與量，因此必須儘速儘早提出發明專利等智財權申請。
- (2)企業於申請專利等智財權時，必須注意成本效益。發明必須對企業的活動自由有所助益才值得申請。對於非關

鍵技術，儘量以交互授權的方式取得，以避免大量研發經費與高額權利金支出。

- (3)充分利用其他競爭對手所出版的技術公報(technical disclosure)或專利公報等公開資訊，藉以合法的篩檢企業本身所提出的防禦性專利申請。

攻擊性智財權策略中最常見的，是以確保權利金收益為考量，其作法為企業依照其長期事業策略，選擇授權之技術、對象與國家。例如某美國製藥公司發明了治療愛滋病HIV病毒的新藥並申請了美國專利權。該項技術被證實亦可以治療B型肝炎，則某公司必須替該技術另行申請一個B型肝炎專利。某公司爲了能獲取最大利潤，可以將該技術之B肝專利(非HIV)授權給一個位於高B肝患者國家的公司以收取權利金。被授權公司必須負擔新藥在其國家上市之一切費用。某公司則仍然保有該技術的HIV專利並自行製造生產。如此一來該項技術的二項專利可以替公司獲取最大利潤。

另一種常見的攻擊性智財權策略，企業利用本身的智財權來實施市場獨占；以確保營業利益之最大化。企業必須取得關鍵技術的專利權並築成一個綿密不漏的專利網路，使其他競爭對手完全沒有插足的機會。爲達到此一目的，企業在申請專利時，必須優先選定

具獨占市場潛力的技術，在全球幾個主要市場同步申請。對於為他人所有；構築專利網路所不可缺的專利權；更是必須優先取得。

總括而言，智財權策略的制定，必須結合企業各部門資源，並配合本身的經營目標，比較分析以後才能選擇適合的策略。

### 三、智慧財產權維護：

智財權是企業投入大量心血所獲得的結晶；必須加以妥善維護；其經濟效益才能發揮到最大。更重要的是，由於智財權資產具高度排他性，因此各國政府莫不要求智財權所有人必須遵守一定的規則；例如註冊登記、繳納年費、定期更新、特定商標之使用證明等；才能擁有智財權資產的所有權。

企業若是將智財權授權給他人，被授權人(licensee)對授權人(licensor)負有一定的義務。其中最重要的是繳付權利金；另外有時候合約中規定，被授權人有義務要將其對被授權技術所作之改良(improvements)移轉回授權人。被授權人同時也有通知授權人該項授權技術已被第三者侵害的義務。

### 肆、智慧財產權資產之價值：

與其他的資產一樣，智財權具有一定的經濟價值。智財權的價值評估，一般而言可分為下列三種目的：

1. 交易價值的計算：將智財權本身當作交易標的物予以評價；例如買賣、交換、併購、合資等。
2. 使用價值的計算：將智財權的使用價值予以評價；例如權利金、版稅等。
3. 賠償責任價值的計算：智財權被侵害時，賠償金的計算。

#### 一、交易價值的計算：

爲了能夠精確的計算出智財權的價值，一般企業均採取所謂的「持續使用價值」(going concern value)原則。主要可以分為下列三種計算方式：

- (1)成本累積法(Cost approach)：智財權資產的價值等於其開發成本的總和。此項方法最常被用於尚未正式上市的產品；其最大的缺點爲研究開發成本，經常與其經濟價值不成正比。
- (2)市場比價法(Market approach)：將市場上其他智財權資產交易的價格，當作本身智財權的價值依據。其最大的缺點是，很難找到與本身所擁有的智財權完全類似的交易實例。此項方法最常被用於企業所購入的智財權；其所付的金額便可作為智財權的合理市場價格。
- (3)所得估算法(Income approach)：依據企業利用智財權，所獲得的現金流入來計算智財權價值。一般企業均使用「折算現金流量法」(Discount Cash Flow Method)計算；將企業預估可獲

得現金的期間內，所有現金流入的總和折算成現金之目前價值。其缺點是很難能精確的估計出未來時間內現金的流入量。

## 二、使用價值的計算：

所謂智財權的使用價值，指的是授權金、版稅等。權利金對授權者而言，是爲了收回研發投資、維持專利權以及獨占性。對被授權者而言，是爲了節省研發的時間、成本、風險，以及迴避專利訴訟費用。一般權利金的計算是根據發明標的物的商業價值，並應考慮下列因素：

- (1) 授權所得之合理利潤：所得金額是否能彌補授權公司的機會成本損失？是否應採取排他性授權(exclusive license)以獲得單一來源高金額權利金；或是非排他性的多項來源較低金額權利金較有利？
- (2) 發明標的物之生命週期：生命週期較短的產品，其權利金應採一次付清方式。
- (3) 發明標的物之市場分析：產品是否具有市場潛力；競爭對手的技術等。
- (4) 授權對手是誰：要求授權的對方是否較具優勢？是否爲競爭者？

權利金的支付，依付款的時間與方式，可以分成下列幾類：

- (1) 定額權利金：依據合約，被授權人支付一固定金額的權利金給對方；付款

可以一次付款(lump sum)或分期付款(installment)方式支付。

- (2) 營運權利金：依據產品的生產或銷售總金額，於契約期間中持續支付權利金。
- (3) 保障權利金：被授權人保證將支付一定最低金額的權利金給對方；被授權人縱使未生產或銷售該產品，亦有支付權利金之義務。

## 三、賠償責任的計算：

智財權資產若是遭到他人侵害，智財權所有人依法可以申請損害賠償；其賠償金額爲被侵害人之經濟損失。損害金額可用成本累積法、市場比價法或所得估計法加以計算。

## 伍、結論：

美國麻省理工學院教授 Dr.Thurow 指出智慧財產權爲二十一世紀產業競爭的關鍵。二十一世紀的明星產業如半導體、資訊、生物科技等高科技產業，其所憑藉的正是智慧財產權資產。值此之際，如何結合國內的產、官、學界，共同擬定出一個國家級的智慧財產權策略已是迫不及待。除了企業界必須認真的去瞭解智財權的重要性，並規畫一套管理方法之外；政府相關部門也必須制定配套措施，如此才能確保我國產業的競爭優勢。以下提出個人認爲值得國人探討的兩個現象。

一般而言，相較於美國、日本等高科技產業；台灣缺乏基礎性、具威脅性的智慧財產權。可以預期的是，未來美、日等高科技企業將會採取全面性專利攻勢，藉以提昇其本身競爭優勢。面對如此挑戰，台灣的高科技產業祇有二種方式取得智財權，自行研發或者是購買與被授權。但是不論採取何種方式，企業本身必須有一套全面性的智財權策略，如此才能保持競爭力與生存空間。

近年來政府相關單位，開始對智財權所產生的經濟效益予以重視。例如「專利權及專門技術作為股本投資辦法」、「科技類股上市上櫃辦法」等相關法規之制定，在在都說明了智財權資產對高科技產業財務規畫的重要性。高科技產業特色為投資於研發金額龐大，且短期內除了智財權外並無產品上市，故亟需銀行或投資人之資金。惟目前國內金融機構對於以智財權作為融資擔保仍是十分陌生。反觀日本早於 1995 年便成立了所謂的「日本開發銀行」，專門對高科技產業提供智慧財產權擔保融資。另外英國日前也修改其租稅制度，正式將智財權資產列入資產負債表中；總資產 = 流

動資產+固定資產+無形資產+智財權資產；對於新成立的高科技公司借貸有極大的幫助。

積極發展智財權資產並加以妥善管理，已經成為一個國際趨勢。台灣產業應加強對智財權資產的認識與管理，如此才能在下一世紀繼續保持競爭力的優勢。

### 參考文獻：

1. Megantz, R. 1996. How to License Technology. John Wiley & Sons.
2. 高澤利康.1998. 工業財產權融資對高科技產業發展之影響. 經濟部附技術處.
3. 陳國慈.1998. 廠商宜建立智財權資產. 經濟日報.
4. 陳歆.1993. 使用智慧財產權之成本與效益. 行政院科技顧問組.
5. 夏文龍.1997. 專利對資訊業的價值. 智慧財產權管理季刊.
6. 黃俊英、劉江彬. 1996 智慧財產的法律與管理. 華泰書局.

(作者任職生物技術開發中心執行長特別助理)