



## 專利商品化模式之探討

馮震宇\*

### 壹、前言

在知識經濟的洪流衝擊之下，智慧財產權受到全球重視，而專利亦成為衡量一個國家研發成果的最重要指標之一，進而發展出許多全新的功能，例如智慧財產權不但已經成為技術交易與技術入股的重心，並成為知識與技術密集產業（如生技或資訊電子等）企業併購的主要考慮因素之一；而在美日等國家，智慧財產權更跳脫傳統刻板的實施利用窠臼，而成為融資、擔保、甚至證券化（securitisation）的標的，使得專利等智慧財產權的重要性更形明確。

另一方面，在台灣業者遭受國外業者追索專利權利金的洗禮之後，不論是政府或是一般企業都開始注意到申請專利的重要性，為了掌握市場、增強競爭力、並因應國外專利權人的權利金追索，業者已紛紛改變態度，一改過去輕忽智慧財產權的消極態度，轉而積極促使研發與專利佈局之整合，將專利作為與其他同業的競爭利基，還可以避免訴訟威脅，甚至可以收益的來源。

在這種主動與被動的因素影響之下，國內的專利申請數量也與先進國家相同，開始逐年成長。例如在國際方面，根據專利合作組織的統計，透過該組織提出國際專利申請的案件，從 2000 年開始，已經連續三年都超過十一萬件<sup>1</sup>。而在台灣，根據智慧局統計，專利的申請數量亦逐

---

\* 政大法律系系主任

<sup>1</sup> 請參見 PCT 新聞稿，International Patent Filings Exceed 110,000 For Third Year Running, [http://www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2004/wipo\\_pr\\_2004\\_375.html](http://www.wipo.int/edocs/prdocs/en/2004/wipo_pr_2004_375.html)。就 2003 而言，美國申請人繼續蟬聯第一名（佔全部申請案件的 35.7%），日本居次（15.2%），德國第三（12.7%）。至於開發中國家中，則以韓國申請案最多（2,947 件），其次為大陸（1,205 件）與印度（611 件）。



## 本月專題

年成長，並在九十年達到高峰，達 67,860 件<sup>2</sup>。而在台灣業者方面，不但在台灣申請的專利數量大幅增加，在國外的專利申請數量亦持續成長。例如台灣在美國申請核准的專利數（不包括新式樣專利）已經從 1998 年的排名第七，進步到 2000 的排名第四（並在 2001 以及 2002 年繼續維持），僅次於美國、日本、德國等國家，專利申請件數亦已增加至 5,431 件<sup>3</sup>。

不過，值得特別注意的，就是專利數量的多寡並不當然與專利實力成正比，必須要取得核心專利並完備專利組合，方能取得最大優勢，有效的進行商品化（commercialization）。此種趨勢可以從國際間專利商品化利用的模式，已經逐漸從單打獨鬥，走向以匯集整合各企業專利組成專利聯盟進行聯合授權，或掌握產業標準（industry standard），以進行商品化的模式就可以輕易的得知<sup>4</sup>。因此本文乃特別針對專利商品化的發展、類型等問題，從實務與理論從面進行探討，以與讀者分享。

### 貳、專利商品化的重要

許多發明人往往認為只要取得專利，就是成功的保證。但是事實上，單純的取得一件或少數專利卻往往並不能當然代表成功，其他業者並不會因為有人申請專利就會自動將權利金奉上。相反的，若不能採積極的態度透過商品化的方式將專利有效的利用，則不但無法使費力取得

<sup>2</sup> 請參見智慧局專利統計資料，[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_report/歷年專利件數統計表.pdf](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_report/歷年專利件數統計表.pdf)。有關九十二年之統計，請參見智慧局新聞稿，<http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?postnum=4165&from=news>。

<sup>3</sup> 請參閱國科會中華民國科學技術統計要覽（民國九十二年版，民國 92 年 12 月出版）。

<sup>4</sup> 目前國際間重要的產品或技術大多利用此等專利商品化模式，例如 CD-R, DVD, MPEG 等等都是例證，而其具體的代表就是不斷成立的專利聯盟或 patent pool 的架構。有關此等問題的討論，請參見周延鵬，智慧資本投資保障的完整性（下），<http://www.apipa.org.tw/Article/Article-ViewADA.asp?intADAArticleID=152&sortTarget=adaCreateDate>。在該文中，周律師介紹液晶電視（TFT）、光碟機等產業的相關專利問題。



之專利成為資產，反而會因為所需支付的費用遞增等原因<sup>5</sup>，而成為專利權人的負債。

雖然有許多業者係以防衛的觀點來申請專利，但是防禦型的專利僅能消極的因應其他專利權人的主張，而且除非能達到一定的數量與品質，否則並不一定能夠有效對抗專利權人的主張，這種結果可以從諸多的專利訴訟案件中清楚的獲得驗證<sup>6</sup>。

另一方面，縱使擁有非防禦型的專利，但若要成功的透過授權等商品化的模式獲得收益，也非常不容易。根據美國學者的統計，全球 95% 以上的專利都無人願意授權，更有 97% 的專利無法為專利權人帶來任何的收益<sup>7</sup>，也就是說，等於只有 3% 的專利可以為專利權人帶來收益，可見比例之小。

用一個簡單的比喻就可以說明此問題的嚴重性。也就是說，在一千件的專利中，可能只有不到十分之一（一百件）的專利會有人感興趣欲加以商品化，但是在這不到一百件有人感興趣的專利中，也只有不到十分之一（十件）的專利會有人真的願意投入並加以商品化，而在實際加以商品化的專利中，可能只有一件能夠在市場上成功，得到消費者的認同。因此，若要能有效的利用或實施專利，就應該利用各種的方式儘快

<sup>5</sup> 一般專利規費都是隨著專利取得的年限而逐年成長，例如就台灣的專利規費而言，從九十一年十月起，第一年至第三年每年新台幣（以下同）2,500 元，第四年至第六年每年 5,000 元，第七年至第十年，每年一萬元，第十年至第二十年每年 20,000 元。請參見智慧局專利規費網站

[http://www.tipo.gov.tw/patent/patent\\_cost.asp](http://www.tipo.gov.tw/patent/patent_cost.asp)。

<sup>6</sup> 例如就台灣業者所申請的專利中，半導體業者所獲准的專利就多以發明為主，佔台灣業者發明專利的比例甚高，但是業者雖然取得這些半導體專利，對於國外專利權人的主張，不論是過去的 TI, IBM，或是現在的 Rambus 公司所主張的專利，都無法有效的對抗。

<sup>7</sup> 請參見 Samson Vermont, *The Economics of Patent Litigation*, reprinted in "From Ideas To Assets: Investing Wisely in Intellectual Property," Chapter 16, at 332 (Bruce Berman ed. 2002)。



## 本月專題



的將專利予以商品化<sup>8</sup>。

而從上述的討論中亦可得知，專利實力與專利商品化的成功與否呈現正相關。也就是說，專利商品化越成功，則代表專利實力越強；若不重視商品化問題，則專利的多寡亦將無法客觀的顯現專利的實力。此種情形在台灣特別明顯。例如台灣雖然在專利數字上甚為亮眼，但是表現在專利商品化成果的技術貿易收支比上<sup>9</sup>卻顯現出仍有相當大的發展空間。

例如在 1997 年，技術貿易收支比還有 0.05，但是隨後卻逐年遞減，一直到 2000 年才增為 0.10<sup>10</sup>。相反的，美國專利申請與核准數量均蟬連前兩名的美日兩國，其技術貿易收支比則均大於一，不但技術貿易收支比排名分居第一與第二<sup>11</sup>，也與其專利數量居世界第一及第二之排名一致。從這個客觀的數據可以得知，雖然政府宣稱台灣專利數量已足以號稱全球第四大科技強國，但這些專利並無法帶來與其他國家相當的技術貿易或權利金收入，反而是隨著專利數字的增加，所需付出的權利金也日益增加。

導致台灣專利雖多，但商品化成果有限的可能原因甚多。依作者的觀察，其主要的有二：一為台灣業者專利的品質仍有待努力，例如多偏重技術層次較低的新型與新式樣專利，發明專利相對較少，因此不容易透過商品化途徑而獲得技術貿易或權利金收入；另一個原因，則為

<sup>8</sup> 不過不論是哪一種傳統的商業化模式，都有標示專利的義務。例如根據專利法第七十九條，發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但是對於新興的商業化模式，則專利法的規定，就不見得能夠有效的因應。

<sup>9</sup> 一個國家技術貿易的收支比是技術輸出除以技術輸入所得到的數值，收支比若大於一，則表示該國為淨技術輸出國，且收支比越大，代表該國的技術國際價值越高。請參見徐明宜「台灣已經是科技大國了嗎？」，國政研究報告，財團法人國家政策研究基金會，民國九十一年九月十八日。

<sup>10</sup> 同前註。其餘年份的技術貿易收支比為：1998 年 0.02、1999 年的 0.03。

<sup>11</sup> 美日兩國之技術貿易額收支比分別如下：1998 年美國為 3.17、日本為 2.13，1999 年美國為 2.93、日本為 2.34，2000 年美國為 2.46、日本為 2.39，2001 年美國為 2.36，日本資料不明。同前註。



雖然部份專利權人的專利具有一定的品質，但是卻未能適當的加以商品化，以致於無法獲取相當的技術貿易或權利金收入。

由於這兩個原因互為因果，若要打破這種惡性的循環，就應分別著手，一方面加強研發與專利申請的互動，並從策略著手，掌握產業技術、標準或規格；另一方面則應該積極加強專利權人與需用技術業者的互動，將專利透過各種的方式予以商品化，以展現研發實力，並回收研發成本與投資。有鑑於此，政府各單位已經開始採行鼓勵的政策，例如中小企業處補助各研發機構成立創新育成中心（incubator）、國科會補助各學術研究機構成立技轉中心等，都是往商品化發展的重要努力。

### 參、專利商品化模式介紹

在商品化的模式方面，隨著專利的重要性與影響力日增，再加上法規的鬆綁，專利商品化的模式也日趨彈性，並產生新的變化。一般而言，傳統上專利商品化可以分為三大類，分別為自行實施、將專利移轉讓與給第三人實施、以及授權第三人實施等方式。

隨著知識經濟的發展與專利價值的受到肯定，再加上法規的鬆綁與各方對於智慧財產權的重視，智慧財產權的利用與實施已經不再限於傳統的模式，新興的專利商品化模式也紛紛出現，例如專利證券化、以專利技術入股、甚至整合相關專利形成專利聯盟、掌握產業標準等，都成為新形態的專利商品化模式。因此，在這個新的知識經濟時代，業者若要對其擁有的專利實際進行商品化時，也有必要對傳統與新興的專利商品化類型有所認識與了解<sup>12</sup>。

<sup>12</sup> 雖然本文已經列有諸多的專利商品化模式，但是顯然的，專利商品化並不限於本文所述的類型，還可能有其他不同的模式。例如在國外就有人將專利當成抵押品，作為向銀行融資之擔保。請參見 Andy Gibbs and Bob DeMatteis, Using Patents as Loan Collatera, National Law Journal, January 13, 2003.



## 本月專題



### 一、傳統的專利商品化模式

#### (一) 自行實施

對專利權人而言，在取得專利後，最直接且最有效的商品化方式，就是自行實施。透過自行實施的方式，其優點在於專利權人不需要考慮他人，也不需要面臨專利授權的困難與問題，更可以配合自身的條件與市場的需要加以實施。不過，專利權人也應該認清一件事實，那就是取得專利並不代表產品或服務一定能夠成功，這可以從全球專利氾濫，但是能夠成功實施的專利卻有限的情形可以獲得證實。

雖然自行實施有其彈性與優點，但是此種模式只適用於有一定規模與經驗的企業，不見得適用於所有的專利權人，特別是獨立的發明人更應審慎<sup>13</sup>。最主要的原因，就在於若要自行實施，則專利權人就必須掌握製造、銷售，以及與此有關的財務、通路、倉儲、租稅等問題，這些都不是簡單的問題，必須要有一定的經驗與資力方能有效的實施。事實上，縱使掌握專利權眾多的國際知名企業，如 IBM, Intel, HP 等業者亦不採行全面自行實施的方式，而以開放性授權的方式實施其專利，以回收其研發，並進而掌握合作夥伴與市場。

另一方面，自行實施往往可能忽略了其他業者亦會研發出替代性的技術，反而可能會因為無法滿足產業的需求，不但使其他替代技術趁機崛起，威脅到其專利的價值與領導地位，更可能會因此而喪失重要的市場。

最貼切的例子，就是市場上最熱門的 LED (發光二極體) 的專利與市場戰爭。在 LED 市場，特別是高階的藍光與白光產品中，以日商日亞化學領先，但是日亞卻採取不授權其他廠商，僅自行實施的策略。惟由於市場對於藍光與白光 LED 產品需求的殷切，使得其他競爭對手如

<sup>13</sup> 在台灣，許多獨立發明人常常認為專利就是市場的保證，反而輕忽了專利以外的市場問題，在未能作周延考量的情況下決定自行實施，反而因財務、通路或市場等因素而失敗。



豐田合成與 Rohm、美國的 Cree 等公司紛紛加入，並進而與日亞形成競爭的態勢。雖然日亞也對其他競爭對手提出專利侵害訴訟，但其他競爭對手也對日亞提出反訴，由於日亞無法獲得絕對的勝利，使得日亞被迫改變策略，而與 Cree 等競爭對手交互授權，但是這已經破壞了其原本的佈局<sup>14</sup>。至於台灣業者，則是因為日亞仍拒絕授權，因此輾轉從德國歐司朗 (Osram) 公司獲得白光 LED 的授權。由於台灣業者從其他管道獲得授權，日亞也等於喪失了這塊市場，因此乃降價競爭<sup>15</sup>。

## (二) 移轉他人實施

由於自行實施有其不可預測的風險，而將專利授權他人實施也有其一定的困難，因此許多的發明人選擇將其專利權以移轉 (assign) 的方式讓與受讓人實施。不過，由於專利權乃為知識經濟中最重要的競爭利基，因此除了專利權人主動的移轉之外，許多國內外業者則是以策略性併購的方式，透過併購的方式取得所需要的專利。

而在移轉他人實施的模式中，有兩種移轉的模式，一種為法定的讓與，一種為意定 (約定) 的讓與。前者 (法定讓與) 最常見的就是所謂的職務上發明的情形，也就是受雇人於僱傭關係中於職務範圍內所完成之發明、新型或新式樣，依專利法之規定而歸屬於雇用人<sup>16</sup>。是故，對於職務上創作，縱使發明人未告知雇用人而自行申請專利，雇用人仍可

<sup>14</sup> 例如日亞化學就對豐田合成的藍光專利提出專利無效訴訟，豐田合成反訴後，不但東京高等裁判所判決豐田合成的專利有效 (H13.10.2, 東京高裁平成 12(行ケ)53 特許權行政訴訟事件，<http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/DBBBC896AC25419349256B2F0001975A/?OpenDocument>)，法院還判決其專利一部無效，最後雙方和解。請參見日本產經新聞，日亞と豊田合成、和解へ，2002 年 8 月 20 日，<http://bizns.nikkeibp.co.jp/cgi-bin/search/wcs-bun.cgi?ID=201859&FORM=biztechnews>。

<sup>15</sup> 日亞化學之所以一改過去謹守高價的策略，使出降價的絕招，最主要的因素是看到歐司朗 (Osram) 在半年內將白光 LED 專利授權給台灣的億光、光寶及南韓三星電子，讓這三家廠商可以名正言順的銷售白光 LED。請參見中網理財，日亞化學白光 LED 降價 台商「蒙塵」，<http://www.cmoney888.com/news/tech/m9330620.htm>。

<sup>16</sup> 專利法第七條第一項明確的規定，受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。



## 本月專題

依法提出舉發，並於舉發撤銷確定後取得非專利申請權人（如受雇人）之申請日並進而申請獲得專利權<sup>17</sup>。而在美國，申請美國專利時，於申請專利時，不但要在專利申請書中載明受讓人（assignee），更要有宣誓書，以彰顯此種職務上發明創作讓與的情事。

另一種法定移轉的情形，就是透過拍賣的方式受讓專利權。特別是在專利權人破產的情況下，許多專利就透過法院拍賣的方式而移轉。例如在網路泡沫化後，許多美國電子商務公司破產，這些公司有價值的，就只有專利等智慧財產權，因此這些專利往往淪落到被破產法院拍賣的地步。不過，許多有心的人士則從破產法院拍賣取得相關的專利，並整合成專利組合後，並據以向其他業者以訴訟方式追索權利金<sup>18</sup>。此外，透過併購的方式，將擁有專利的公司合併，亦會使專利因為公司所有權之移轉，而發生法定移轉的情形。

除了上述的法定移轉之外，另外的一種讓與的類型就是以約定方式進行移轉。例如專利法第七條第三項有關受聘創作就規定，一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定<sup>19</sup>。此外，受雇人職務上之發明亦可就其歸屬加以規定<sup>20</sup>，不過這當然要看受雇人的談判籌碼而定<sup>21</sup>。

至於可以為移轉標的的，並不限於已經獲准的專利，例如專利法第

<sup>17</sup> 請參見專利法第三十四條之規定。根據該條，發明為非專利申請權人請准專利，經專利申請權人於該專利案公告之日起二年內申請舉發，並於舉發撤銷確定之日起六十日內申請者，以非專利申請權人之申請日為專利申請權人之申請日。

<sup>18</sup> 請參見 Neil P. Sirota and Robert L. Maier, Recent Upswing In E-Patent Litigation Likely to Continue; Sizeable Judgments and Economic Rends Among Factors Seen as Responsible, New York Law Journal, December 1, 2003。

<sup>19</sup> 值得注意的，就是不論是依第一項受雇人職務上發明、或是第三項受聘人之發明規定，專利申請權及專利權若歸屬於雇用人或出資人時，發明人或創作人享有姓名表示權（專利法第七條第四項參照）。

<sup>20</sup> 請參見專利法第七條第一項但書「但契約另有約定者，從其約定」。

<sup>21</sup> 除此之外，專利法第十條還規定，雇用人或受雇人對第七條及第八條所定權利之歸屬有爭執而達成協議者，得附具證明文件，向專利專責機關申請變更權利人名義。



七條就規定，不但專利權可以移轉，就連專利申請權也可以移轉<sup>22</sup>。不過，專利申請人或是專利權人與受讓人於協議移轉時，則應明確的規定是將全部的權利移轉，還是僅就部分的權利加以移轉，若是部分移轉，則應明確的加以規範。此外，雙方雖然就移轉的條件意思表示一致，但仍然應該注意專利法的特別規定，例如共有人移轉的限制<sup>23</sup>，並完成法定程序（特別是移轉登記<sup>24</sup>），才可以發生移轉的效果，在法律上取得對抗第三人的效力。

### （三）授權他人實施

在專利商品化的過程中，由於授權可以享受一定的租稅優惠<sup>25</sup>，再加上透過授權的方式，專利權人不但可以保留其專利權，還可以對被授權人根據授權契約作適當的規範，獲得權利金的收入，更可透過授權與其他業者建立策略聯盟關係，進而掌握市場，甚至可透過回饋條款（grant-back）的規定，掌握衍生的技術。這些優點，使得授權實施成為專利商品化的過程中，最常、且最廣泛被利用的類型。

雖然就法律意義而言，授權在專利法上可以區分為應具備一定法定要件的特許實施（強制授權）與一般（意定）的實施，但由於特許實施的限制較多（例如若是採特許實施的方式，不但被授權人必須向智慧局提出申請，並於獲准後還要支付適當之補償金，且其實施亦應以供應國

<sup>22</sup> 專利法第六條第一項就明文規定，專利申請權及專利權，均得讓與或繼承。

<sup>23</sup> 專利申請權為共有時，各共有人未得其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人（專利法第十三條）。

<sup>24</sup> 就專利申請權而言，專利法第十四條規定，繼受專利申請權者，如在申請時非以繼受人名義申請專利，或未在申請後向專利專責機關申請變更名義者，不得以之對抗第三人。若所受讓者為專利權，根據第五十九條，發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。新式樣專利亦同（第一百二十六條）。

<sup>25</sup> 例如根據產業升級條例第十一條規定，中華民國國民以自己之創作或發明，依法取得之專利權，提供或出售予中華民國境內公司使用，經目的事業主管機關核准者，其提供該公司使用所得權利金收入，百分之五十免予計入綜合所得額課稅。



## 本月專題



內市場需要為主<sup>26</sup>等限制)，因此在實務上採行特許實施模式的案例有限，絕大多數的授權實施案件都是透過雙方主動協商、或是專利權人以訴逼和的方式達成授權協議。

### 1. 特許實施

就特許實施而言，必須符合專利法第七十六條與第七十八條所規定的法定要件，才能向智慧局聲請特許實施。

根據第七十六條，原則上，若要申請特許實施，必須必備下列理由；(1)為因應國家緊急情況，(2)增進公益之非營利使用，(3)申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，(4)專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者，專利專責機關方得依申請，特許該申請人實施專利權<sup>27</sup>。

不過除了第七十六條之外，專利法第七十八條還對「再發明專利權與原專利權人」與「製造方法專利權人與物品專利權人」之間的實施加以規範。一般而言，再發明專利權人若未經原專利權人同意，不得實施其發明；而製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，亦不得實施其發明。若要實施，則必須由再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，協議交互授權實施。

不過，如果協議不成時，為了解決上述兩種類型在實施上的牽連關係，專利法也特別在第七十八條第四項規定，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。不過為了避免此種強制授權過於氾濫，專利法也根據 TRIPS 要求，增列但書規定。也就是說，若要根據第七十八條申請特許

<sup>26</sup> 由於特許實施限制於以在國內實施為原則，因此對於外銷業者而言，乃有其限制。不過就國碩、巨擘與菲利普之間的光碟專利爭議而言，國碩在獲得美國 ITC 判決菲利普濫用專利後，在台灣向智慧局提出強制授權的申請，這種策略較為少見，是否能避開「以供應國內市場為主」的限制，仍有待觀察。請參見 ITC 重審 國碩、巨擘又贏了，九十三年三月十三日，工商時報。

<sup>27</sup> 第七十六條的規範乃係根據 TRIPS 第三十一條的規範而來。



實施，再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。<sup>28</sup>

## 2. 意定授權實施

就實務而言，國內外業者最常運用的方式則是以雙方合意的意定授權的方式達成專利商品化的目標。不過，由於被授權人往往必須支付一定額度的權利金，因此除了對主導市場的大廠、對不可迴避的核心專利、或是以專利綁標準的類型外，多數的業者都不會主動爭取授權或支付權利金，因此專利權人往往必須要透過授權談判的方式，投資大量的時間與資源、甚至要以訴訟作為威脅，才能迫使業者支付權利金。

雖然如此，不可否認的，就是雙方以合意方式（包括主動與被迫）所達成的授權實施方式，仍是專利商品化的主流，也是最普遍採行的商品化模式，但是卻也是最不易達成成效的一種方式（請參見本文後述有關授權模式的介紹）。

## 二、新興的專利商品化模式

隨著知識經濟的興起，美國業者對於無形資產的保護也越來越重視，而在具體實踐上，就是美國企業目前僅保留附加價值最高的智慧資產，例如研發與品牌通路，而將製造等以委外（outsourcing）方式交由亞洲的業者生產，也因為如此，美國業者已將重點置於如何利用智慧資產創造企業收益<sup>29</sup>，進而發展出靈活運用智慧財產權的新興模式。

由於專利的利用日趨靈活，再加上各個國家法規的鬆綁，使得專利

<sup>28</sup> 除了第七十六條與第七十八條之外，專利法第七條第三項對受聘人之發明的規定亦有法定授權的意味，根據該項，一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。

<sup>29</sup> 請參見 Patrick H. Sullivan, Value-Driven Intellectual Capital, How to Convert Intangible Corporate Assets into Market Value, Wiley/Arthur Anderson Intellectual Capital Series, 2000。



## 本月專題



權人在利用或實施專利之際，並不限於上述傳統的實施模式，反而可以運用下述新興的商品化模式而獲得收益。

### （一）專利證券化

在此知識經濟時代，另一個值得重視的專利商品化模式，就是以證券化的方式，將所擁有的智慧財產權未來的收益，轉換為現在即可利用的資產。這種方式，自從 1997 年英國歌手大衛鮑伊以其音樂著作權之權利金進行證券化（稱為”Bowie Bonds”）並成功發行以來<sup>30</sup>，就吸引了智慧財產權人與投資人的目光，使得智慧財產權的融資或證券化在美國與日本大行其道。

僅在美國，以智慧財產為標的資產進行證券化的市值，在 1999 年就達到三億八千萬美金，到 2000 年更高達十一億三千萬美金，足見智慧財產證券化發展的潛力<sup>31</sup>。美國學者估計，從 1990 到 1998 年，僅就美國而言，專利授權的金額就增加了七倍，達到約 1000 億美元，每年成長率高達 28%，其估計全球專利的價值更高達一兆美元，這也證明以專利為擔保的證券化市場顯然仍有極大的成長空間<sup>32</sup>。

所謂的資產證券化( asset securitization )，就是由企業或金融機構( 稱之為創始機構 Originator ) 將其能產生現金收益的資產整合 ( pooling ) 後移轉給一個特殊目的機構 ( special purpose vehicle , SPV )，藉由「資產分割」以達到隔離創始機構破產的風險，並由「信用增強」等架構式融資 ( structured finance ) 的機制來提高信用評等，然後由一個特殊目的機構 ( Special Purpose Vehicle, SPV 或 Special Purpose Entity, SPE ) 作為該資產的發行人 ( Issuer) 發行證券 ( securities )，將該資產以證券模式透

<sup>30</sup> Jay C. Klear, Applicability of Private Equity Fund Structure in the Furtherance of Intellectual Property Securitizations, Colum. Bus. L. Rev. 798 (2002)。

<sup>31</sup> David Edwards, Patent Backed Securitization: Blueprint For a New Asset Class, <http://www.securitization.net/pdf/gerling-new-0302.pdf>.

<sup>32</sup> Bernhard H. Fischer, New Patent Issue: BioPharm Royalty Trust, reprinted in “From Ideas To Assets: Investing Wisely in Intellectual Property,” at 484 (Bruce Berman ed. 2002)



過承銷商 (underwriter) 以公募或私募的方式出售給有興趣的投資人<sup>33</sup>。

而在台灣，由於攸關資產證券化能否成功的法律基礎，也就是金融資產證券化條例與不動產證券化條例已經在九十年後相繼通過，台灣工業銀行亦在 2004 年 2 月成功的發行了第一件金融資產證券化商品 - 「台灣工銀企業貸款債權信託受益證券 (CLO)」<sup>34</sup>。在此成功的刺激下，業者競相推出各種的資產證券化與不動產證券化商品。

若能以證券化的方式加以利用時，對專利權人或其他智慧財產權人而言，不但可以將其智慧財產權透過發行證券的方式加以利用，更可降低其信用風險，降低其取得資金的成本，並改善其資本結構與信用評等，此外專利權人亦可透過證券化方式獲得更高的資本回收，並可作為併購的工具。另一方面，對於投資人而言，將可使投資人直接參與專利所代表的技術與利基市場，享受專利所帶來的效益<sup>34</sup>。

雖然台灣目前對於智慧財產權證券化相對的不足，迄今只有東森電視台以其影片庫為擔保獲得融資，也未特別針對智慧財產權訂定特別的法律，但是在金融資產證券化條例中，事實上已經埋下了智慧財產權證券化的伏筆<sup>35</sup>，透過金融機構的貸款與融資，亦可以將智慧財產權間接的予以證券化。隨著政府積極推動智慧財產權的鑑價與相關基礎建設的建立，未來透過證券化的方式將專利商品化的利用方式已經露出曙光。

<sup>33</sup> 有關資產證券化的中文介紹，請參見陳文達、李阿乙、廖咸興合著，資產證券化理論與實務，智勝文化出版，2002 年 8 月初版，頁 4；王文宇，金融資產證券化之法律架構與管制爭議，台大法學論叢，第 31 卷第 2 期，第 199 頁 (2002)。英文資料甚多，屬於導論性質者，請參見 Vinod Kothari, Securitisation – a Primer, <http://www.vonodkothari.com/seccont.htm>。

<sup>34</sup> 請參見 David Edwards, Patent Backed Securitization: Blueprint For a New Asset Class, <http://www.securitization.net/pdf/gerling-new-0302.pdf>。

<sup>35</sup> 例如中小企業信用保證基金就利用核撥 500 億元批次信用保證貸款的機會，納入智慧財產權融資比率，中國信託商銀願承作 3 成的智財權融資而入選。請參見自由時報，12 銀行獲批次信保貸款承辦權，2004 年 1 月 1 日，<http://www.libertytimes.com.tw/2004/new/jan/1/today-e6.htm>。一旦銀行承作智慧財產權融資，則該融資就會成為金融資產，而可以適用金融資產證券化條例的相關規定。



## 本月專題



而從國際的發展趨勢觀察，台灣若要使企業有效的利用其智慧財產權，已經無法忽視此等問題。

### （二）運用專利聯盟方式

由於專利的數量越來越多，再加上許多技術所涉及的核心專利係由不同的公司所有，許多國內的業者往往向 A 公司取得專利授權之後，又會面臨 B 公司甚至 C 公司的專利侵害指控。另一方面，由於核心專利分布於不同的公司，因此若這些公司欲利用時，也同樣面臨可能侵害其他公司專利的問題。

不過，若要透過交互授權的方式，則專利權人就無法從交互授權的公司獲得權利金的收益。因此，近年來，在國際間已經興起了另外一種的專利商品化模式，那就是業者將相關的專利整合成專利聯盟後，以聯合授權（joint license program）方式進行授權，並已經被廣泛的運用到各種主要的技術與產品之上。事實上，美國專利商標局甚至還特別建議高科技業者，例如生物科技產業，最好利用 patent pool 模式進行授權，以節省授權費用，但應避免歧視或其他妨礙公平競爭的法律爭議<sup>36</sup>。

但由於專利授權常涉及不公平競爭之問題，就專利權人而言，於辦理授權時就應注意有無違反各國競爭法的規定，但是對面臨國外專利權人追索專利權的業者而言，除了運用專利法之外，還可以透過不公平競爭（公平交易法）的相關規定加以對抗。例如在國碩與 Philips 就 CD-R 授權於美國 ITC 所進行的訴訟中，雖然 ITC 認為 Philips 的專利有效，但是卻因為將基礎專利（essential patent）與非基礎專利（non-essential patent）結合要求被授權人接受，因此被美國 ITC 裁定為有誤用專利

<sup>36</sup> 請參見 USPTO, Patent Pools: A Solution To The Problem Of Access In Biotechnology Patents?, <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patentpool.pdf>。



(misuse of patent)的情形<sup>37</sup>。

### (三) 推動專利成為產業標準

另外一個值得注意的發展，就是在採行聯合授權（如專利集管）策略之際，也有越來越多的公司採行另外一種方式，以極致化其專利的效用，那就是將其專利變成為產業界的標準<sup>38</sup>，如此一來，由於生產者所生產的產品必須符合產業標準，但是產業標準卻是其他公司的專利，使得所有符合標準的產品都面臨侵害專利的問題，而必須支付權利金。

而此種「技術專利化、專利標準化、標準獨占化」的發展，最明顯的例證，在半導體方面，就是美國 Rambus 公司的 DDR 專利，而在數位娛樂產業方面，則以 DVD 相關產品（包括碟片、播放機等）為代表。在 DVD 的競爭中，由國際大廠所組成的 3C 與 6C 專利聯盟等於壟斷了全球 DVD 碟片與播放機的市場<sup>39</sup>，所有的 DVD 相關業者都必須要向其取得授權。除此之外，隨著新世代 DVD 技術的進步，現在這些公司又組成 Blue-Ray (9C)與 HD-DVD 兩大聯盟，彼此進行角力，極有可能重蹈過去錄放影機 VHS 與 Beta 標準戰爭的態勢。

雖然台灣為最大的碟片生產國，而大陸則為全球最大的 DVD 生產

<sup>37</sup> 有關 Philips 的反應，請參見 Philips 的新聞稿，Additional statement regarding CD-R/RW ITC patent decision, March 15, 2004, <http://www.licensing.philips.com/senl/news/documents991.html>。Philips 也表明將向 CAFC 提出上訴。請參見 Press Release, Philips to appeal CD-R/RW ITC patent decision, March 12, 2004, <http://www.licensing.philips.com/senl/news/documents988.html>。

<sup>38</sup> 這種策略有兩種模式。第一種模式，是由一群主流業者以聯盟方式組成，並約定出產品的規格，例如 Intel 的 PCI Express 以及 Dell 的 VESA VL-Bus 等；另一種模式，則是由競爭廠商之間組成聯盟，以爭取新產品的技術規格，例如目前競爭最激烈的 DVD 就是例證。

<sup>39</sup> DVD 所涉及的專利集團甚多，除了 3C 與 6C 之外，還有 MPEG, Dolby, Thompson (1C) 等。而 DVD3C 則有 Philips, Sony, Pioneer 與 LG；DVD6C 則包括 Toshiba, Mitsubishi, Time Warner, Hitachi, Matsushita, JVC, IBM。截至 2003 年 3 月 30 日止，DVD1C、3C 及 6C 聯盟主張的美國、歐洲、台灣、中國、日本及其他國家專利，總計 2,547 件。有關 DVD3C 的授權，請參見 <http://www.licensing.philips.com>，DVD6C 的介紹，請參見 <http://www.dvd6cla.org>。



## 本月專題

國，但是由於兩岸業者都沒有掌握 DVD 的核心專利，因此也都不屬於這些 DVD 專利集團，也因此都面臨嚴重的權利金問題。在此情況下，大陸業者特別推出 EVD 的標準<sup>40</sup>，而台灣則推出 FVD 標準<sup>41</sup>，以爭取一定的發展空間。

惟若就兩岸加以比較，大陸則更熱衷於制定大陸自己的標準，以掌握智慧財產權，並藉以實施其專利。除了 EVD 之外，大陸還就 3G 技術推出 TS-CDMA 標準<sup>42</sup>，就 Wi-Fi 推出 WAPI 加密標準<sup>43</sup>，為了與 MPEG-2 與 MPEG-4 對抗，大陸推動訂定數字音視頻編解碼技術標準 (Audio Video coding Standard, 簡稱 AVS)，還成立「數字音視頻編解碼技術標準論壇」<sup>44</sup>。由於大陸有其廣大的內需市場，因此大陸採行歐美日等國的標準策略，將有助於將其所掌握的專利商品化，值得台灣業者注意。

<sup>40</sup> 請參見新浪網，中國研發出擁有自主知識產權的 EVD 技術，<http://tech.sina.com.cn/focus/evd/index.shtml>。不過由於 EVD 仍然採用藍光技術，因此仍然在其他 DVD 專利集團的專利威脅下，請參見中國 EVD 市場障礙重重 前景坎坷，<http://tech.sina.com.cn/i/w/2004-02-03/1541287520.shtml>。

<sup>41</sup> 工研院(ITRI)在九十三年三月八日宣佈，DVD 論壇(DVD FORUM)將會對光學電子和系統實驗室(OES)自主研製的FVD(finalized versatile disc)格式進行技術評估。請參見DVD 論壇將評估臺灣 FVD 光盤格式新標準，<http://news.chinatimes.com/Chinatimes/newslist/newslist-content/0,3546,120501+122004031700304,00.html>。

<sup>42</sup> 雖然目前國際電訊聯盟(ITU)已經認可三種 3G 的標準，但是以財力而論，一般認為 3G 市場最終只是兩大標準，也就是 CDMA 與 W-CDMA 之爭，第三種標準，也就是(大唐與西門子合作的 TS-CDMA)出線的機會較小。

<sup>43</sup> 相關報導請參見中國經營報，強制實施中國 WAPI 標準 一次大膽創新，2004 年 3 月 12 日，<http://tech.sina.com.cn/it/2004-03-12/1827333031.shtml>；eNet 矽谷動力，我國負責 WAPI 的官員回應：迅馳不達標將會禁售，2004 年 3 月 12 日，<http://tech.sina.com.cn/it/t/2004-03-12/0813332473.shtml>。惟此舉導致美國決定將向 WTO 提起訴訟，請參見賽迪網，美國將把 WAPI 爭端訴諸 WTO 遭中國強烈反駁，2004 年 3 月 18 日，<http://tech.sina.com.cn/it/2004-03-18/0951335469.shtml>。

<sup>44</sup> 請參見 CTI 論壇，自主知識產權 AVS 技術驗收 意欲取代 MPEG-2，2003 年 7 月 24 日，<http://www.ctiforum.com/news/2003news/07/news0756.htm>；科技日報，AVS 讓中國 AV 產業直起腰 專利使用費不再受制於人，2003 年 8 月 30 日，<http://www.cas.ac.cn/html/Dir/2003/08/03/8471.htm>。根據大陸相關機關的估計，僅就電視而言，AVS 將可使大陸企業節省每台 2.5 美元的權利金，十年就可以幫大陸企業省下十億美元的權利金，這還不包括 DVD、數位電視傳輸等等的權利金費用在內。



## 肆、結論

在知識經濟掛帥的新時代中，專利已然成為企業、甚至國家競爭中最重要的智慧資產之一，專利更成為判斷各國或各企業研發能力與競爭力的核心指標之一。但是就像其他智慧財產權一樣，這種無形的資產必須要去利用，才能顯現其價值。若無法加以利用，不但不能為專利權人帶來實際的競爭優勢，反而會因為專利必須支付專利代理人費用、申請費、獲准後還要繳交維持費，對專利權人形成一定的財務壓力，此種情形在專利數量日漸增加後會更明顯。

而在台灣，雖然專利申請數與領證數都逐年提升，但是卻無法表現在技術貿易收支比等客觀的數字中，這也顯示了台灣發明人或業者在專利商品化方面，還有努力的空間。

不過隨著知識經濟的發展與法規的鬆綁，新的商品化模式已然出現，專利權人在將專利予以商品化之際，亦應該注意除了傳統的商品或模式，例如自行實施、移轉他人實施或是授權之外，還可以透過成立專利授權聯盟、爭取將專利變成為產業標準、運用證券化甚至利用技術出資等模式。但是不論是採行哪一種商品化模式，事前的準備與規劃，以及確實根據授權計畫執行，才是商品化成功的關鍵。而這就必須要運用跨領域的知識，結合技術、財務、行銷與法律等知識，方能有所成。