



國際專利授權談判策略與要訣

鄧之欣*

壹、前言

現今智慧財產權在國際間已成為企業間彼此競爭有效利器，在於市場佔有率以及商品排他激烈競爭之下，智慧財產權攻擊儼然成為企業為求生存及提高戰力和打擊競爭對手的工具。因此專利談判也成為企業於國際競爭必需面臨之重要課題。對於高科技產業界而言，擁有專利或取得專利授權無疑是企業攻城掠地的利器，對於產業競爭力具有相當重要性。

表 1、依國別統計核發美國專利件數表(2000-2004)¹

國家	2000	2001	2002	2003	2004
外國總計	81,675	86,203	83,970	89,699	89,257
加拿大	4,060	4,157	3,809	3,869	3,980
法國	4,392	4,576	4,289	4,228	3,846
德國	10,978	12,128	11,529	12,361	11,623
日本	34,563	34,875	34,954	37,862	37,734
南韓	3,699	3,783	3,755	4,198	4,590
台灣	5,578	6,766	6,346	6,719	7,376

* 作者 Jennifer Teng 為美國 Reed Smith 法律事務所專利律師。

¹ United States Patent and Trademark Office, Performance and Accountability Report Fiscal Year 2004: Fiscal Year 2004 USPTO Workload Tables 8 & 10.
http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2004/0604_workloadtables.html



本月專題

英國	4,241	4,425	4,076	4,110	4,044
香港	540	603	546	667	672
中國	143	239	347	442	551
美國總計					97,913

進行技術授權移轉，專利是最根本的攻擊防禦工具，且具有多重的功能，不僅可以藉此累積無形資產，證明公司的技術能力，專利之質與量是談判之最佳籌碼。專利的累積與管理是一項長期的工作，除累積專利數量，專利本身之品質也是談判重點。目前台灣已是第三大美國專利申請核發國家，隨著台灣企業擁有專利質量增加，除形成強而有力的專利防護網，專利授權(out-licensing)與被授權(in-licensing)談判籌碼增加，漸漸脫離技術輸入階段，交叉運用技術輸入及技術輸出，可與企業經營結合應用，專利活動和事業活動緊密結合，配合事業活動需要推動專利授權。授權（license）是智慧財產權人保留其權利，在一定的情況之下，經智慧財產權人同意（約定實施）被授權人（licensee）於支付一定的權利金之後，得以在授權範圍之內合法的利用或實施該智慧財產權²。

被授權人為了製造或銷售新產品，或改良製造技術，或減少製造及原料成本，或進軍新的市場，而必須取得若干技術的授權。授權人動機比較複雜，跨國性科技公司均瞭解其專利授權計畫，應與其產品銷售策略配合。大多數授權人不授權擬競爭的公司其所需之專利技術，以免影響其他事業群的計劃。直到自己無法兼顧所有市場，無法自行產銷所有產品，方願意將技術授權給別人去產銷產品，開拓市場，授權人自己可透過技術授權權利金或其他報酬規定分享成果³。有些美日公司一旦製

² 智慧財產局專利商品化網頁 http://www.tipo.gov.tw/pcm/01_classroom/class_auth_1.asp

³ 黃日燦，科技企業與技術授權，智慧財產月刊 91/4.



造競爭力開始走下坡，便開始運用專利控告競爭對手侵權，或索取權利金而藉此獲利。以佳能公司為例，在 1995 年的專利權利金收入是支出的 50 倍；而日立公司在同年，所取得的權利金收入達 316 億日元。追索專利授權金廠商通常不會貿然走上法院一途，而是盡力談判周旋，不幸談判破裂時才提出訴訟。

I C 廠所需負擔智慧財產權成本很高，大約是其營業額的 10% 到 12%，擁有專利與否成為廠商的主要競爭籌碼。聯華電子 69 年成立，71 年開始生產銷售以來，每一年發生的權利金追索事件約有 4 件，至今已經發生 40 件到 50 件左右的相關糾紛。其中真正走向法庭訴訟約 5 到 6 件，另外一半以上自知理虧不了了之。另外，有 25% 到 30% 雖以訴訟威脅但到最後關頭協商收場。聯電因為本身建立了層層的專利保護網防禦，相對地付出去的權利金也比較低。除了本身專利網的保護策略之外，聯電也採取另一種策略是據理力爭奮戰到底的策略，每一年聯電所花費的律師費用幾乎等於所付出去的權利金金額。若不如此，則所須付出的權利金金額將會更高。

台積電指控中芯國際以雇用台積電前員工的方式來竊取技術專利的一系列訴訟，終於以中芯國際向台積電支付 1.75 億美元得以解決。2003 年 12 月，台積電在美國聯邦法院對中芯國際提起侵犯專利權和竊取商業秘密的訴訟。2004 年 4 月，美國聯邦法院書面裁定，駁回了台積電對中芯國際關於商業秘密的起訴和部分關於專利權的起訴。2004 年 5 月，台積電再次向美國加州州立法院對中芯國際提出訴訟，而訴訟的內容正是被美國聯邦法院駁回的關於商業秘密的訴訟。2004 年 8 月，台積電、台積電北美分公司及其在美國的全資子公司 Wafertech 向美國國際貿易委員會提請啟動 337 調查。半年之後，據中芯國際公佈公司將於今後六年中陸續向台積電支付 1.75 億美元，即前五年每年支付 3000 萬美元，第六年支付 2500 萬美元⁴。雙方的專利授權期限至 2010 年 12

⁴ <http://www.sina.com.cn> 2005 年 02 月 01 日 05:57 京華時報



本月專題



月。台積電並不授予中芯國際使用商業機密的權利，但台積電同意對以往所提及的不當使用商業機密之案件不再控訴。”有證券分析師指出，中芯國際 2005 年全年盈利估計為 4700 萬美元左右，如果把支付費用在損益賬上反映出來，其 2005 年盈利就會減少近 64%⁵。如果考量訴訟內容，也許中芯國際未必屈居下風，只是長期應戰必會遭受訴訟導致的相關影響，股價、市場受牽連⁶。若要爭取較佳的授權條件，中芯國際早應採取主動態度，而非坐等台積電來聯絡。拖延談判時間越久，成本越高，最終還是要進行談判或面對訴訟。

貳、權利金數額

廠商最關心的權利金數額通常視個案而定。從被授權人的立場，減免權利金支付為首要任務。專利的技術權利金由相關商品的市場價格及該技術對商品市價之貢獻決定。一般情況下，權利金比例(royalty rate)多半參考同業間類似權利金比例數值。某些產品或產業較能夠預測權利金比例，但某些產品或產業的授權情況就不太一樣。

然而，各個公司間競爭或合作立場、市場競爭條件、商業策略、銷售及利潤潛力、投資發展計劃、專利技術生命週期、專利對產品銷售貢獻不同，難以一概而論專利授權金談判結果。據 NVIGANT Consulting 公司調查統計之 114 件實際美國專利授權金談判(未啟動訴訟程序)⁷，每單件產品權利金與售價之比例分佈如後：79 件為 0-5%，43 件為 6-10%，10 件為 11-15%，5 件為 16-20%，2 件為 21-25%，5 件為高於 25%。通常一邊訴訟一邊談判之專利授權金談判，可得到更高之權利金比例。以電腦及電子產品製造業為例列表如後：

⁵ <http://www.hc360.com> 2005 年 2 月 3 日 11 時 8 分 慧聰網電子行業頻道

⁶ 慧聰網電子行業頻道

⁷ “Patent Infringement Damages: Statistics & Trends 1990-2004”, By William O. Kerr, Christopher P. Loza, and Michele M. Riley, published by IPRA, Inc. Nov. 2004.



表 2、電腦及電子產品製造業權利金比例表

案件數	≤5%	6-10%	11-15%	16-20%	21-25%	>25%
啟動訴訟程式	37	37	11	7	4	7
未啟動訴訟程式	49	21	7	3	6	11

表 3、依產業別法院裁定權利金表

產業	案件數	法院裁定權利金		
		中間值	平衡值	最高值
電腦電子	79	3,000,000	14,300,000	253,600,000
醫療器材	50	3,300,000	15,400,000	166,700,000
機械	41	1,200,000	4,300,000	34,900,000
運輸器材	31	3,500,000	7,000,000	46,600,000
化學	29	2,100,000	7,600,000	63,100,000
製藥	14	2,000,000	5,100,000	18,000,000
金屬	25	1,200,000	6,400,000	86,800,000
家電	18	2,100,000	5,100,000	46,100,000
家具	15	1,800,000	17,100,000	211,500,000
成衣	14	300,000	1,300,000	5,700,000

參、權利金談判

近年來國內廠商與外國公司簽約談判專利授權金案例日益增多，當企業碰到國外專利權人索取權利金時，企業可依不同階段及性質之實際狀況來作因應與調整，並訂出適合該企業之最有效之因應策略。而在專利談判過程中對於人(與何種身份代表對談?)、事(為何主題或專利對



本月專題



談?)、時(選擇何種日期、時間對談?)、地(在何地點對談?)等各主題都會對談判過程以及結果產生重要影響與判斷。專利授權金簽約,談判等應注意事項可分三方面討論:A.專利權稽查及專利徵信調查, B.談判策略, C.談判團隊。

A. 專利權稽查及專利徵信調查

知彼知己,百戰百勝,瞭解我方及談判對手情況、意圖與目的為預備談判之第一步。授權方應正確評估我方的專利是否具有商業利用價值及是否可迴避(design around),以決定授權金額。被授權方亦應進行相同評估,以取得較低的權利金。

專利權稽查包括專利有效性及技術層面之分析。有關專利有效性之分析,根據外商所開出的專利侵權清單,透過專利光碟與線上資料,瞭解專利的存續期間、是否繼續有效等,以瞭解任何專利申請或維護瑕疵,諸如不瞭解國內專利申請必須在技術公開前提出申請的規定造成之專利瑕疵,或未繳費維護專利致使專利失效之維護瑕疵等。

攻擊外商在台專利瑕疵之策略有其限制,即便外商所開出的專利清單中可能有些是無效的,外商仍可在渠之專利有效地區,例如美國,啟動程序限制進口及販賣。以律德·史密斯法律事務所⁸經手之一成功專利授權談判為例,代表日本電器公司要求總部分散於美國、日本、南韓、香港、台灣之二十餘家美國進口商及代工廠商支付權利金,其中一台灣公司搶先在台申請日商之專利,申請一連串無關緊要之專利(petty patents)反訴日商侵權,並利用日商意外在國內專利申請前公開技術造成之專利瑕疵,展開各樣專利攻擊,拒絕繳交權利金。然而本事務所威脅將在美提出專利訴訟,渠等違法在美輸入及販賣侵權產品將無法進入最主要市場,迫使渠等妥協。該專利授權談判歷時四年,最後二十餘家美國進口商均簽約同意支付每單件產品售價之 8.6%為權利金,該日商總計收入超過一千萬美元權利金。

⁸ <http://www.reedsmith.com/>



有關專利技術層面之分析，坊間已發展出許多專利權稽查工具，舉專利地圖(Patent Map)為例⁹，將專利資訊「地圖化」。藉由專利資料的分析，以瞭解談判對手之研發狀態，掌握授權重點技術。專利管理地圖包括歷年專利件數動向圖、公司專利件數分佈圖、公司專利件數消長圖、所屬國專利件數比例圖、公司發明陣容比較圖、發明人專利件數分佈圖等。專利管理地圖可用來分析專利授權談判對手之專利發展情況及趨勢，以歸結敵我互補、矛盾、互不侵犯之專利項目。專利範圍地圖包括專利範圍構成要件圖、專利範圍要點圖、專利家族圖、重要專利引用族譜圖。專利範圍地圖可用以蒐索關鍵專利技術，決定重點專利清單。以飛利浦向國內廠商索取 DVD 權利金為例，鄭中人教授建議國內 DVD 廠商建立專利地圖找尋替代專利技術，並研究飛利浦、新力與先鋒各家的專利是替代關係或互補關係，以要求新力與先鋒提供另行授權的條件，判斷廠商是否應接受飛利浦的共同專利授權，或應另與其他專利權人簽約¹⁰。

專利徵信調查著重市場層面之分析，有賴於專利情報的蒐集與分析，牽涉到全世界同時的競爭，廠商可掌握被追索專利的權利金追討現況，將這些資訊與談判對手的事業活動做結合與分析。蒐集情報來源包括國際網路情報蒐集，法院或同業情報蒐集，上下游廠商情報蒐集¹¹，瞭解各界對專利權人之專利權看法及意見。在人力資源有限的情形下，專利情報的蒐集要善用外力。要將公司的需求與服務項目界定清楚，否則由於專利情報資料專業性，最後可能只是花錢得到一堆無用的資料，經驗也無法累積。坊間有許多台灣公司提供相關服務，惟水準參差不

⁹ 淺談「專利地圖」，工研院電通所法務智權園地 1995.02.15

¹⁰ 鄭中人，專利授權的省思--從飛利浦向國內廠商索取 DVD 高額權利金談起，專利法研究論述。
<http://www.patentlaw.com.tw/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=13>

¹¹ 喻幸園，企業專利糾紛談判策略及成本淺述，智慧財產局，
http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro_show.asp?sn=125



本月專題



齊，且缺乏科技背景及國際經驗，為建立較佳之談判籌碼，宜雇用國外專利徵信調查公司蒐集談判對手之情報及數據，例如相關產品之市場需求、替代產品及替代技術、談判對手及其他競爭對手之銷售量、市場佔有率及製造成本，以斷定相關市場大小，敵我及其他競爭對手商務現況及動態，以評估敵我及其他競爭對手相關專利之商業價值。市場上如有其他競爭技術，權利金必然會受制於其他競爭技術，迫使權利金下降。如果有其他替代技術，其技術市場仍可能是寡佔市場，技術擁有者間可能聯合壟斷，不法取得市場力量。

此外，在進行專利談判時一方若已對他人或其他企業提起專利訴訟，則應隨時瞭解對手與他人專利訴訟最新動態，以便增加談判籌碼。應調查談判之所有專利項目之對外授權、交互授權和侵權訴訟現況及其契約轉讓、繼續維持或終止。

B.談判策略：策略佈局與技術發展和市場佈局結合

1.交叉授權(cross-licensing)

擁有專利越多，進可攻、退可守。不但可高枕無憂地發展相關產品和確保未來的競爭優勢；更可用交叉授權的方式，低價取得國內外其他公司之技術，強化競爭力。雙方應正確評估彼此的需要，決定適當之技術授權範圍，互取所需，創造互利雙贏。威盛與 Intel 之間的專利訴訟戰爭，最後達成以 10 年交互授權的和解收場，主要的原因為威盛擁有 IDT 的 CPU 專利權，迫使 Intel 放棄與威盛之間的專利訴訟。奇美電子與日本日立（Hitachi）歷經 4 年談判，終於今年 6 月 15 日簽署 LCD 專利交互授權合約，雙方並約定在 2010 年之前不以 LCD 技術互控專利侵權。奇美與日立交交互授權，擴大了專利傘的保護，將可望順利搶下二成五的市佔率。¹²

¹² 奇美電日立 專利交互授權，94/6/16 工商時報 5 版、經濟日報 C5 版



2. 包裹授權或專利組合授權(patent pool)

專利組合授權通常源自數個公司共同制訂相關技術的標準規格，各個公司分別開發符合該規格之專利技術，各公司除交互授權各自專利權外，並集中成一包裹的方式，即所謂的「專利組合」(Patent Pool)，整批授權給其他公司，並協議分配其他公司所支付的權利金，藉由策略聯盟分享專利財產。專利組合快速有效進行整批專利授權，任何有興趣的公司，得一次就獲得相關技術的所有授權，省去個別授權所花費的時間。由於目前產業科技及專利數量的快速成長，為因應市場快速變化，爭取時效，專利組合授權已大量為業界使用。此外，專利組合授權協議通常要求，被授權人對原專利技術作更進一步發明時需回饋授權給專利組合，以避免重複研發相同的技術，提供技術合作。由於台灣的產品大多是消費性視訊產品，產品與技術運用領域廣。技術的來源並非都自行開發，因此側重與他公司聯盟，在技術領域加強橫向聯繫，與其他公司建立專利策略聯盟。

惟專利組合授權有阻礙競爭之虞，受有關單位嚴格監控。荷商飛利浦、日本新力、日本太陽誘電三家公司，因 CD-R 專利包裹授權，且拒絕與業者協商權利金，涉及聯合行為與濫用獨佔地位，在 2001 年 1 月分別被公平會處八百萬、四百萬及二百萬元罰鍰。

交叉授權及專利組合授權可以整合資源的使用、減低授權交易成本、化解互相阻斥之情形，或避免訴訟費用，並促進市場的競爭。雙方應討論提高產品售價之可能性，以消化權利金的成本。

3. 對他商再授權許可(sub-licensing)及間接取得授權

當進行專利授權談判時，尤其是與學術單位或生化製藥廠商談判，對他商再授權許可為一談判重點。考慮項目包括是否需授權公司同意 consent, 如何瓜分權利金(抽成比例通常介於 15%至 50%)，及對他商授權許可是否在本授權協議終止後繼續有效。例如 2004 年 11 月 23 日 Boston Scientific Corp.(簡稱 BSC)獲 Angiotech 專屬授權(exclusive



本月專題

licensing)相關生化科技，並有權對他商再授權。若 BSC 對他商再授權，Angiotech 照比例受取再授權前金 upfront fees（定有上下限）及照比例依產品銷售抽取授權金¹³。

若與原專利持有廠商談判遇到瓶頸，可調查該廠商是否曾協議對他商再授權許可，與該授權廠商聯絡，討論間接取得授權之可能性及成本。國內面板龍頭廠友達光電本年 6/月 30 日宣佈，取得 IBM 約 170 件 TFT-LCD 相關美國專利，初估友達此舉花不到新台幣十二億元，就將從 IBM 處取得可用於攻擊的專利籌碼，對於提升產業競爭力，具有極高的戰略性意義。友達除本身有權使用相關專利外，亦可對他廠授權¹⁴。

目前日本面板龍頭夏普很明顯地準備以專利侵權控訴，阻撓台灣面板廠商進軍液晶電視領域的速度，雖然現已有數家台灣面板廠商與夏普達成和解協議，但是友達仍在勉力抵擋之中¹⁵。未來友達可用 IBM 專利，以再授權許可與夏普交互授權，大幅提升談判的能力，確保後續競爭力。該再授權許可亦可嘉惠國內其他廠商，應付夏普專利攻勢。

此外，誠如藍天電腦智權經理喻幸園建議，企業在專利談判時應綜合運用商業利益，產生新效益以為談判籌碼，例如商品市場合作：共同開發商品或市場、商品服務互惠、互相採購產品或零組件、合資股份新企業，研發或專利商品技術合作。

C.談判團隊

成立我方專案工作小組，包括法務主管、專利工程師、研發部門主管、產品專案主管、等，以初步分析比對敵我產品技術與專利範圍是否

¹³ Boston Scientific Exercises Rights to Exclusive Coronary License , - Angiotech Grants Boston Scientific Sublicensing Rights in Coronary Vascular Field - http://www.bcbiotech.ca/scripts/index_.asp?action=31&P_ID=3736&N_ID=1&PT_ID=91&U_ID=0

¹⁴ 友達獲 IBM 核心專利，工商時報 陳泳丞／台北報導 2005/7/1。

¹⁵ 見前。



相同或近似。考慮使用國外專利鑑定機構或專利事務所作正式分析比對，若經判斷無侵權，提供其意見報告與專利權持有公司。若經判斷侵權，則指定各個談判團隊成員任務，規劃談判時程表，預備進行專利授權談判。談判團隊在談判過程中，應謹慎決策避免造成不必要之花費及訴訟，應小心轉達前線情報給公司高層以免造成高層決策錯誤，應小心控制談判進度，應隨機應變以彈性處理突發危機。

調查及探聽對方專利權談判代表及其成員，以正確掌握渠等民族性、語言能力、經授權代表對方談判之實際權力大小、及專業學術背景，以免誤會對方想法及錯估對方溝通方式，有效進行溝通。

授權方與被授權方針對各自的條件做談判會商，相互熟悉對方專利實力，並提出各自為達成協議的要求條件、所願意付出的代價、未來執行協議所應有的權利及所應承擔的義務。最後，根據多次談判所獲得的共識，進而簽訂專利授權合約，做為未來雙方履行權利義務之依據。

肆、結語

在我國內企業成功地向走國際市場時，不免造成其他國際企業之威脅，從而需要面對國際專利權授權談判與協商，惟有瞭解自身產品製造行銷問題，主動規劃商業協商與談判，主動出擊，方能掌握談判內容，談判時機，妥當運用策略，避免誤陷該國際企業的商业圈套，立足於國際市場。企業須建立正確的“專利法律風險”控管機制，而非兵臨城下，才談授權。