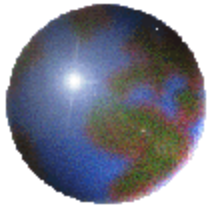




理律法律事務所
LEE AND LI
ATTORNEYS-AT-LAW

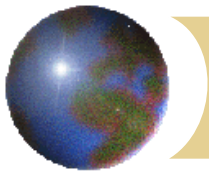
TM



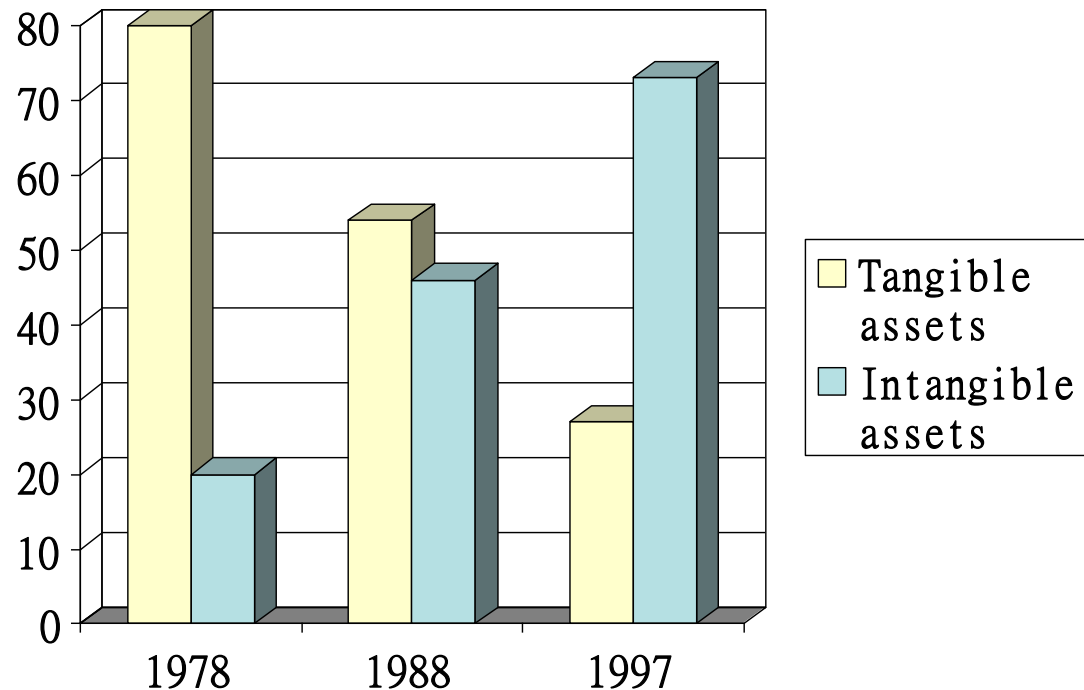
經濟部智慧財產局 專利商品化研討會

專利商品化之法律問題

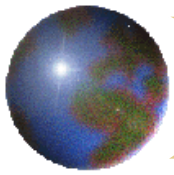
王 仲律師
理律法律事務所



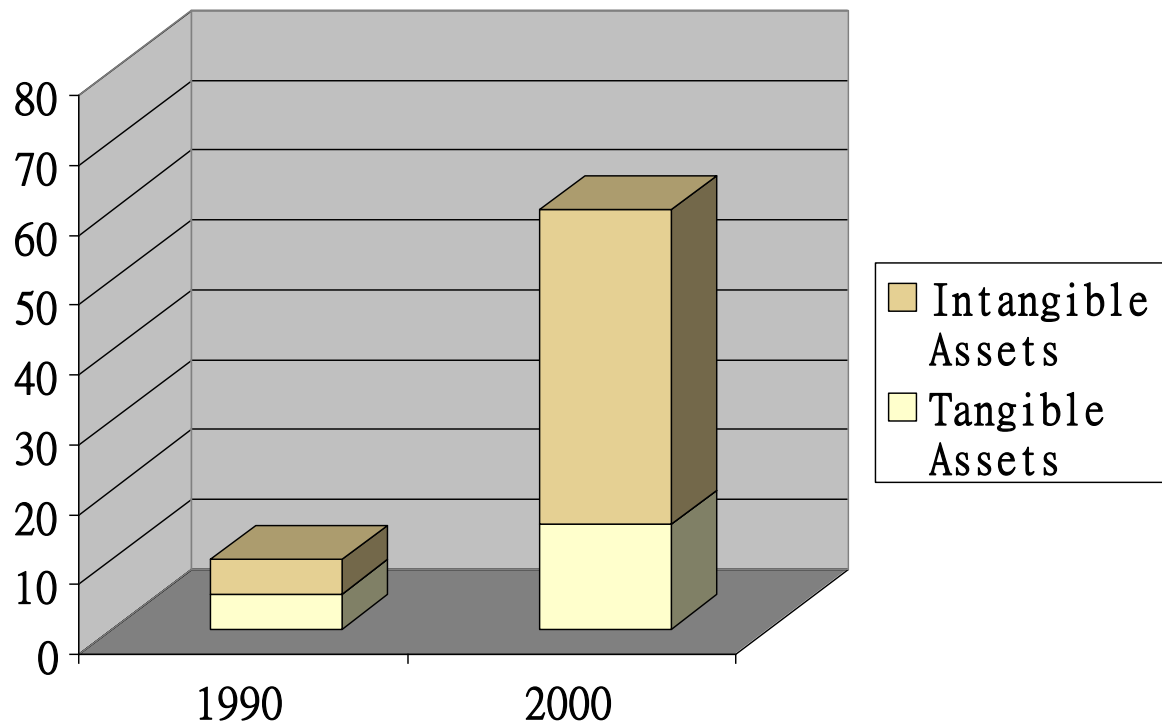
企業價值的典範轉移 — *From Tangible to Intangible*



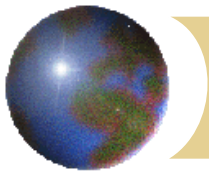
Source: Joel Goldman, Goldman IP Law, AIPLA Seminar, Apr. 2002



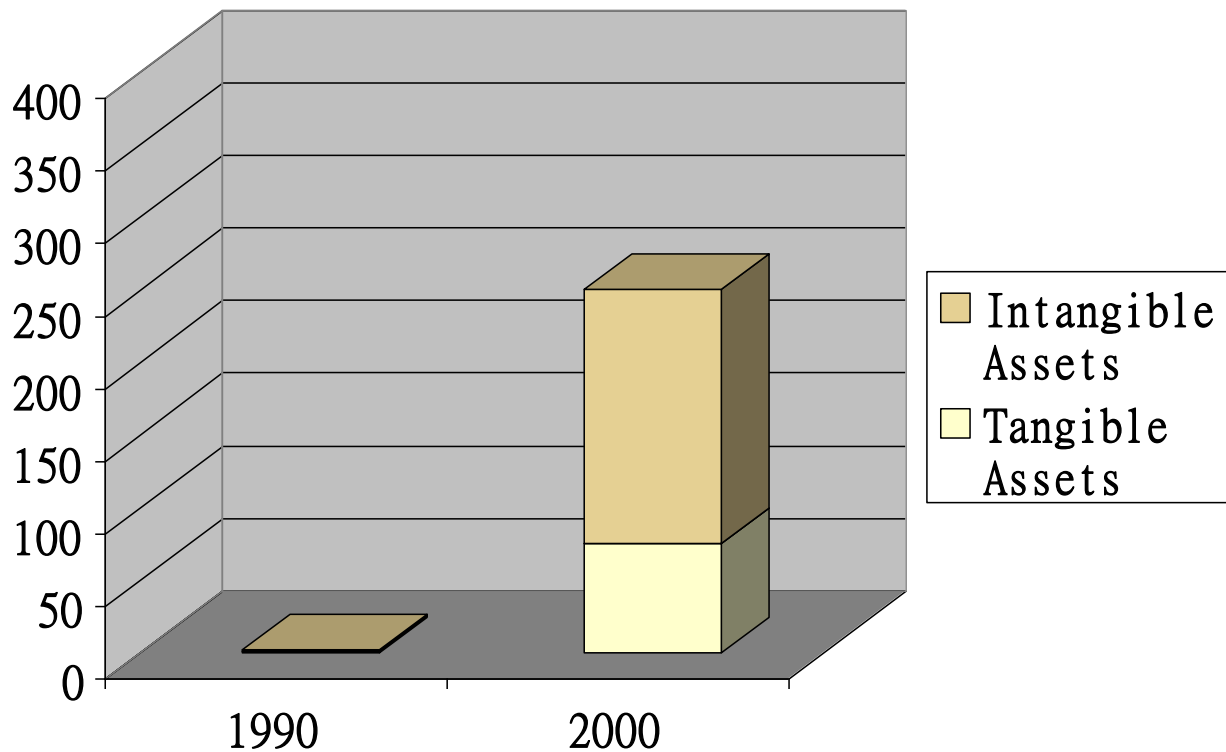
Hewlett Packard — Tangible v. Intangible



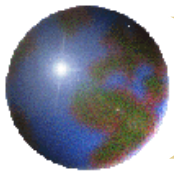
Source: Joel Goldman, Goldman IP Law, AIPLA Seminar, Apr. 2002



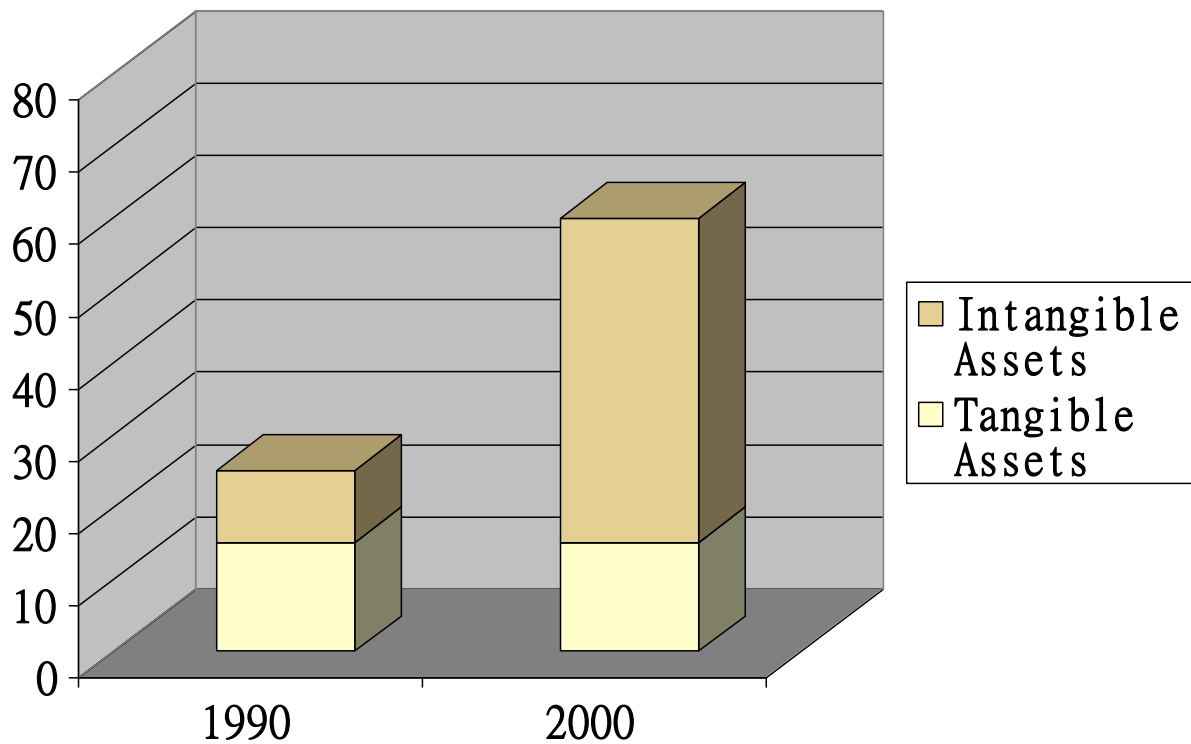
Microsoft — Tangible v. Intangible



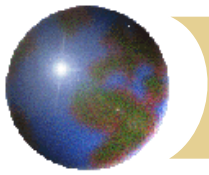
Source: Joel Goldman, Goldman IP Law, AIPLA Seminar, Apr. 2002



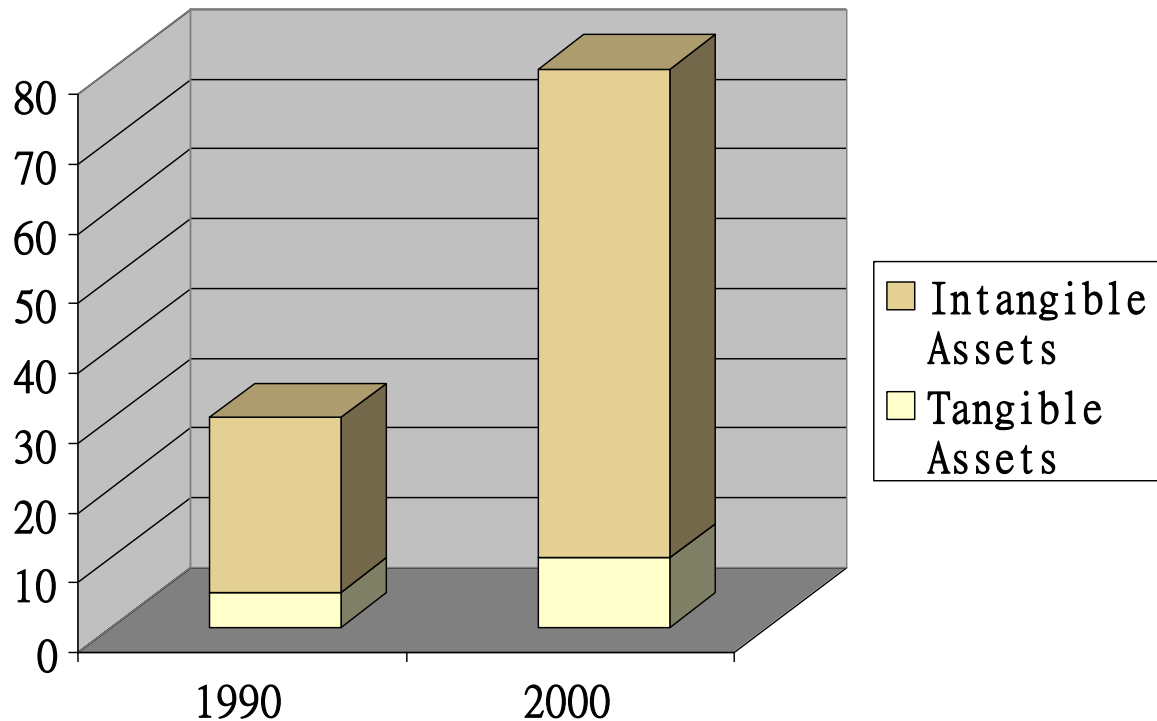
DuPont — Tangible v. Intangible



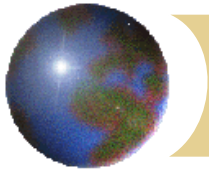
Source: Joel Goldman, Goldman IP Law, AIPLA Seminar, Apr. 2002



Coca-Cola— *Tangible v. Intangible*



Source: Joel Goldman, Goldman IP Law, AIPLA Seminar, Apr. 2002



技術交易數據

✚ Licensing Revenue

✚ IBM

- 1995 US\$646 million
- 1997 US\$ 1 billion
- 2001 more than US\$1.3 billion

✚ Texas Instrument

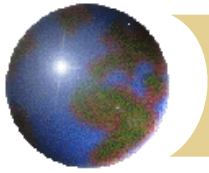
- US\$500 million

(Source: Joel Goldman, Goldman IP Law, AIPLA Seminar, Apr. 2002)

✚ Total Technology Transaction Value

- Estimated US\$ 110 billion

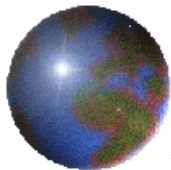
(source: IPTEC)



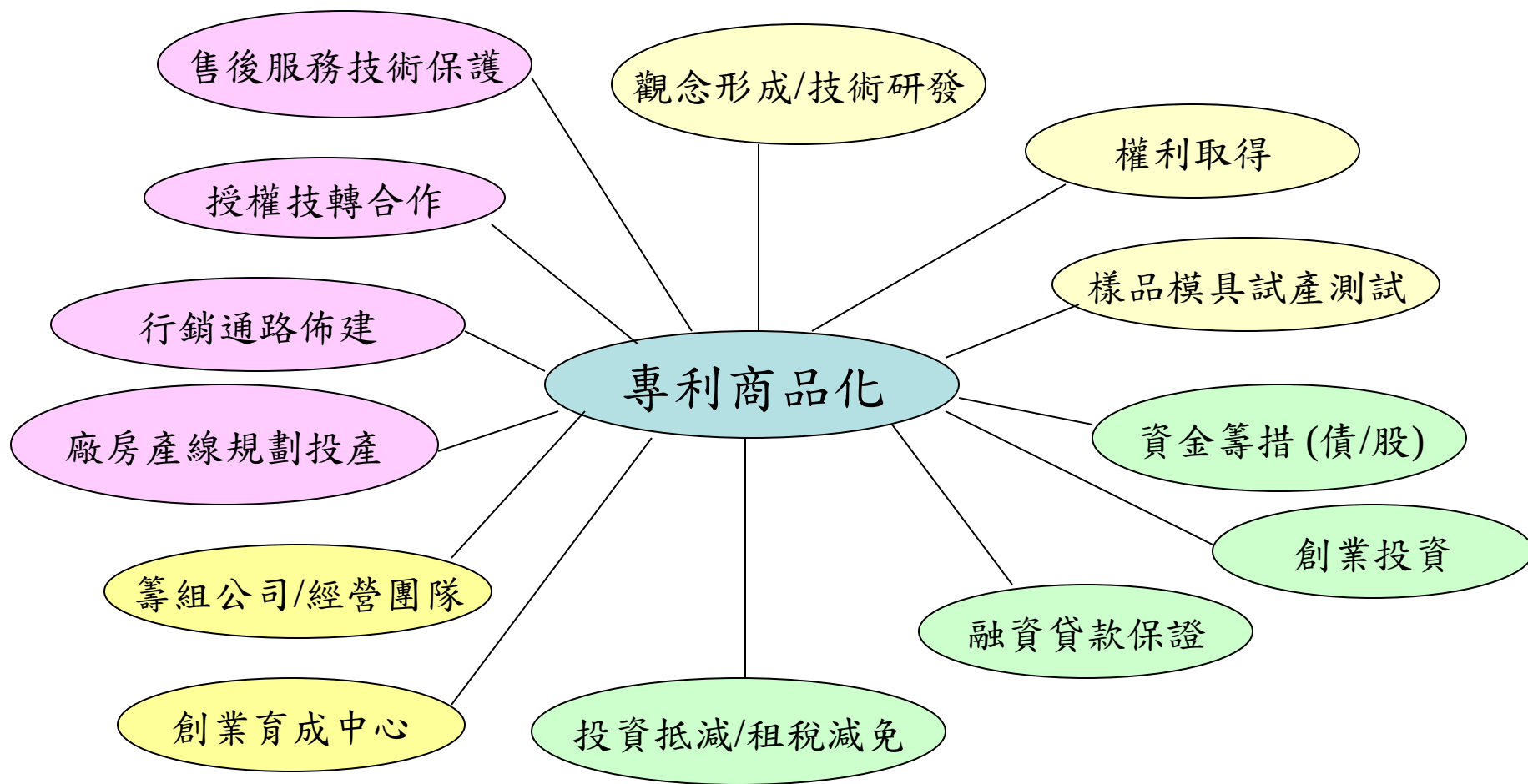
專利商品化流程

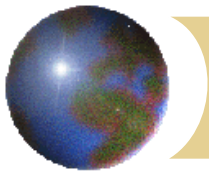
✚ 經濟部智慧財產局專利商品化小百科

- ▣ 開發產品模式階段
- ▣ 籌措產銷資金階段
- ▣ 公司創立階段
- ▣ 產品生產線建立階段
- ▣ 產品行銷推廣階段



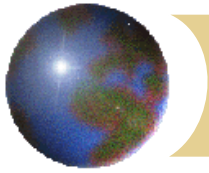
專利商品化配套





由專利權的法律本質檢驗

- ✚ 取得、歸屬
 - ▣ 研發態樣的選擇
 - ▣ Business Model 選擇與維持 (e.g., one-click patent)
- ✚ 實施
 - ▣ 自行製造、銷售
 - ▣ 授權
 - 創造企業營利來源
 - 創造市場
 - 創造競爭者
- ✚ 處分
 - ▣ 專利權轉讓
 - ▣ 設定擔保



權利取得與歸屬——研發階段



自行研發



僱傭關係



職務上發明

- 適當報酬



非職務上發明

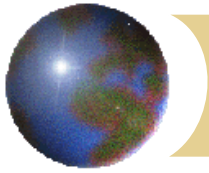
- 書面通知
- 六個月異議
- 利用雇用人資源或經驗
 - 合理報酬
 - 事業實施限制



權利歸屬爭議



保密契約



權利取得與歸屬——研發階段

✚ 委託研發

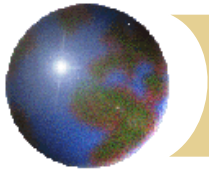
▣ 出資聘請他人從事研究開發

- 出資？聘請？
- 共同研發 (joint development, technology transfer & cooperation, cross license, etc.)

▣ 權利歸屬

- 契約約定
- 發明人或創作人

▣ 共有權之疑義



權利取得與歸屬——研發階段

● 產學研合作

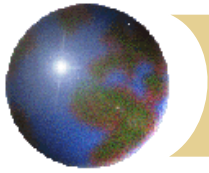
■ 科學技術基本法§6

- 政府補助、委辦或出資之科技研發
- 全部或一部得歸屬研究機構或企業所有或授權使用
- 各主管機關訂定辦法

■ 政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

■ 經濟部科學技術委託或補助研究發展計畫研發成果歸屬及運用辦法

■ 行政院農業委員會科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法



權利取得與歸屬——研發階段

✚ 研發及運用成果辦法摘要

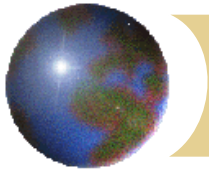
▣ 研發成果之權利歸屬

▣ 授權權限

- 事前同意
- 授權地域、範圍、條件

▣ 若干爭議問題

- 權利維持義務（年費、異議、舉發）？
- 技術範圍之切割？權利範圍之限縮？



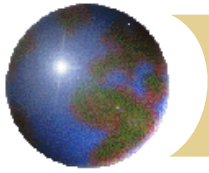
權利實施 — 產銷階段

❖ 專利權特性

- ❖ 排他權
- ❖ 有無實施權能？

❖ 授權契約的重要議題

- ❖ 授權範圍 — 權能切割？
- ❖ 專屬與非專屬
- ❖ 期限
- ❖ 對價計算（權利金）
- ❖ 稽核條款
- ❖ 侵權責任的認定與歸屬



權利實施—產銷階段

⊕ Liability for Patent Infringement

⊕ 瑕疵擔保責任？

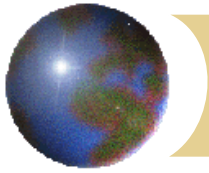
- 是否瑕疵？權利瑕疵或物之瑕疵？
- 財產權讓與？
- 無過失責任？

⊕ 不完全給付

- 給付是否確實「不完全」—專利權之排他性質
- 故意或過失責任

⊕ 責任範圍

- 法律答辯費用？
- 和解金、賠償責任？
- 營業損失？商譽損失？



權利實施 — 產銷階段

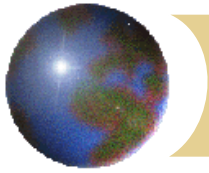
❖ 風險的承擔與轉嫁

❖ 無侵權保證（TWTM）？

❖ 契約約定

- Indemnification
- Alternative Arrangement (notice, access to database, aid in prior art search)
- Limitation of Liability
- Coverage & Scope of Cross License

❖ 保險



權利處分

❖ 專利權轉讓

- ❑ 權利狀態之確定

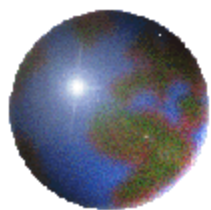
- ❑ 鑑價

- ❑ 登記

❖ 設定擔保

- ❑ 登記

- ❑ 對原有授權之影響



謝謝指教

