

「智慧財產權專欄」系列十四 題標：我國企業的專利策略

2003年我國專利新申請案總計65,512件，較前一年增加6.69%，其中發明專利申請案增加13.03%。可見我國企業已逐漸朝較高技術水準的領域邁進。台灣目前已由勞力生產過渡到投資生產以至於創新生產的階段，專利策略是企業經營策略的一環，由於專利是重要的智慧財產權，在知識經濟時代，專利策略益形重要。

筆者將專利策略分為基礎面、中階面與高階面來探討。

基礎面專利策略，可說凡是現代企業均必須採行者，旨在善用專利制度，涵養企業成長的契機。此包括

(一)加強員工之專利教育。定期對於員工進行在職教育，邀請專家講解有關專利保護之觀念，以及對於公司發展之重要性。新進員工進用契約應明確規定職務發明之權利歸屬。並對離職員工進行面談，避免員工於離職後，將職務發明申請專利。

(二)鼓勵創意與發明。旺盛的發明創造是獲取專利的根本。企業不僅要重視研究發展的投資，對於全體員工也要激發其創造力。應制定辦法，對於能夠提出有意義與有價值建議或發明之人，給予金錢報酬或精神上之榮譽。

(三)善用專利資訊。專利資訊是取之不竭的技術寶庫，不僅可以預測市場的動向，也可以啟發創意，避免重複研究之浪費。有關國內外的專利資料除可利用智慧財產局與各地服務處之設備來檢索與取得外，亦可透過網際網路取得國內外之相關專利前案。

中階面的專利策略，旨在避免踩到其他企業所布下之專利地雷，適合研發能力有限，而跟隨市場流行推出改良產品的企業採行。企業只要有產品在市面上行銷，便須注意以下幾點：

(一)產品上市前先檢索相關專利前案，以避免上市產品被控侵害專利，而中斷行銷計劃，造成損失。

(二)審慎評估申請專利。員工所提出的改善建議與發明案並不是每一件都要申請專利。須先就其專利性、市場價值以及公司的營運方針等加以評估，選取適當者申請專利。如果認為本身之產品有做了某種改良，為求市場行銷之自由，至少應提出國內專利之申請。

(三)公開次要技術。對於決定不申請專利的發明創作，除了能夠以營業秘密來保護外，為了避免遭他人竊取申請專利，反過來限制自己，故應將該等技術公開。公開的方式可採取，在期刊雜誌上發表，自行出版專書發表，或申請發明專利，只求於申請日起十八個月後公開，而不申請實體審查。

至於高階面的專利策略，旨在掌握市場競爭的武器，適合研發能力較強與產品市場大的企業採行。包括

(一)積極申請專利。隨著研發能力的提高，應積極申請專利。另外也可透過

取得專屬授權、收購其他公司的專利或併購擁有好的專利實力的公司而增加專利實力。

(二)成立專利管理部門。為了有效地推動專利相關事務，我國企業宜效法美日企業成立專利管理部門或智慧財產權部門。視企業規模的大小，編制人員可以從少數人至數百人，並且最好能有兼通法律與技術的人員來辦理專利有關之事務。

(三)拓展專利授權。專利的財產價值透過授權他人實施而體現。根據美國與日本大公司的經驗，此種專利授權所獲得的金錢可以佔公司總利潤的一個顯著的部分。另外於引進他人的技術時，也可以藉交互授權的方式，而節省金錢上的支付。

(四)應在專利產品或其包裝上標示專利權證書號數，以便專利權被侵害時，可提起訴訟請求損害賠償。

(五)妥適因應專利侵權訴訟。例如站在原告這一方，須蒐集相關證據，取得有利的鑑定報告以及進行民事訴訟的必要程序。站在被告這一方，倘確認自己產品並無侵害，可檢附先前技術舉發撤銷原告專利；倘有侵害原告專利，可尋求和解或協商授權及交互授權等事宜。

當前我國政府與民間均亟思產業昇級，早日進入已開發國家之林。而產業昇級與技術能力有絕對關係。擁有專利不僅是技術能力的表現，也是商場競爭力的保證。透過專利策略的運用，必能掌握技術的大動脈，創造新的經濟奇蹟。

(本文作者為經濟部智慧財產局專利二組副組長黃文儀)