

第 224 期
中華民國 106 年 8 月

智慧財產權月刊

刊名：智慧財產權月刊
刊期頻率：每月 1 日出刊
出版機關：經濟部智慧財產局
發行人：洪淑敏
總編輯：高佐良
副總編輯：高佐良
編審委員：
黃文發、廖承威、周仕筠、
林國塘、劉蓁蓁、毛浩吉、
林清結、何燦成、黃振榮、
吳佳穎、張仁平、王德博、
王義明、陳慶平、高佐良
執行編輯：李楷元、李佩蓁
本局網址：<http://www.tipo.gov.tw>
地址：10637 臺北市辛亥路
2 段 185 號 5 樓
徵稿信箱：ipois2@tipo.gov.tw
服務電話：(02) 23767170
傳真號碼：(02) 27352656
創刊年月：中華民國 88 年 1 月
GPN：4810300224
ISSN：2311-3987

中文目錄	01
英文目錄	02
稿件徵求	03
編者的話	04
本月專題—優質專利之布局與運用三部曲	
以專利布局支持新技術產業化	06
張展誌、劉智遠	
智權推廣模式與實務—以工研院經驗為例	22
李怡秋、陳秋齡	
剖析專利授權於實務上之應用	33
陳朝宇、林盈平	
論述	
智慧手機專利大戰的美國判決最新發展	55
王世仁	
智慧財產權園地	65
智慧財產權資訊	66
智慧財產局動態	70
智慧財產權統計	81
智慧財產權相關期刊論文索引	83
附錄	85

Issue 224
Aug 2017

Intellectual Property Right Journal

Intellectual Property Right Journal

Published on the 1st of each month.

Publishing Agency: TIPO, MOEA

Publisher: Shu-Min Hong

Editor in Chief: Tso-Liang Kao

Deputy Editor in Chief:

Tso-Liang Kao

Editing Committee:

Wen-Fa Huang; Cheng-Wei Liao;

Shi-Yun Zhou; Kuo-Tang Lin;

Chen-Chen Liu; Hao-Chi Mao;

Ching-Chieh Lin; Chan-Cheng Ho;

Cheng-Rong Hwang; Chia-Ying Wu;

Jen-Ping Chang; Te-Po Wang;

Yi-Ming Wang; Ching-Ping Chen;

Tso-Liang Kao

Executive Editor: Kai-Yuan Lee;

Pei-Zhen Li

TIPO URL: <http://www.tipo.gov.tw/>

Address: 5F, No.185, Sec. 2, Xinhai

Rd., Taipei 10637, Taiwan

Please send all contributing articles to:

ipois2@tipo.gov.tw

Phone: (02) 23767170

Fax: (02) 27352656

First Issue: January 1999

Table of Content (Chinese)	01
Table of Content (English)	02
Call for Papers	03
A Word from the Editor	04
Topic of the Month — Three Important Aspects of Patent Portfolio and Exploitation	
Using Patent Deployment to Support Industrialization of New Technology	06
<i>Chan-Chih Chang 、 Chih-Yuan Liu</i>	
IP Promotion Models and Practice -A Case Study of Industrial Technology Research Institute of Taiwan	22
<i>Yi-Chiu Lee 、 Colleen Chen</i>	
Dissecting Patent Licensing from a Practicing Perspective	33
<i>Chao-Yu Chen 、 Ying-Ping Lin</i>	
Papers & Articles	
The Recent US Courts' Decisions Regarding the Smart Phone Litigation	55
<i>Shyh-Jen Wang</i>	
IPR Column	65
IPR News	66
What's New at TIPO	70
IPR Statistics	81
Published Journal Index	83
Appendix	85

徵稿

智慧財產權 月刊

智慧財產權月刊(以下簡稱本刊),由經濟部智慧財產局發行,自民國88年1月創刊起,每年12期已無間斷發行18年。本刊係唯一官方發行、探討智慧財產權之專業性刊物,內容主要為有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作,作者包括智慧財產領域之法官、檢察官、律師、大專校院教師、學者及IP業界等專業人士。本刊為國內少數智慧財產領域之專門期刊,曾獲選為「科技部人文及社會科學研究發展司」唯二法律類優良期刊之一。

本刊自103年1月1日起,以電子書呈現,免費、開放電子資源與全民共享。閱讀當期電子書:

<https://pcm.tipo.gov.tw/PCM2010/PCM/Bookcases/BookcasesList.aspx?c=11>。

稿件徵求:凡有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿,竭誠歡迎投稿。稿酬每千字1,200元,字數12,000字(不含註腳)以下為宜,如篇幅較長,本刊得分期刊登,至多24,000字(不含註腳)。

徵稿簡則請參:

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=329918&ctNode=6950&mp=1>。

閱讀智慧財產權
月刊電子書
即時掌握IP資訊
掃我!!



編者的話

近年來政府大力鼓勵創新產業，許多新創公司紛紛冒頭，新構思、新產品也隨之出籠。創新產業想長久發展下去，申請專利保護是必須的，故有效規劃專利布局並予以實施，對企業未來有良好的影響。本月專題「優質專利之布局與運用三部曲」，討論專利布局對企業的重要性，從說明如何分析專利地圖來進行專利布局，到智慧財產權相關的實務推廣與保護以及契約的擬定，告訴各位讀者們，優質專利不僅是有一個好的專利，更重要的是要有優良的經營規劃及發展策略。論述則簡介美國法院對蘋果與三星的手機專利訴訟發展，使讀者能迅速理解目前美國的實務見解。

對多數企業或新創公司而言，會將大部份資源投注於技術研發與創意實現，但較少關注於專利布局或專利現況分析等面向。然而，在發展初期即有效規劃專利布局策略並落實，對企業發展有深遠影響。專題一由張展誌先生、劉智遠先生所著之「以專利布局支持新技術產業化」，探討專利布局之常見態樣及效益，並說明利用專利地圖分析進行專利布局應注意事項及訣竅，當進行研發設計評估、技術商品化或創新產業時，如何妥善運用專利分析降低侵權風險。

提升智慧財產權（簡稱智權）運用率的議題深受各界重視如何具體落實會因各個產業性質、定位不同有所差異。多年來，工研院積極協助產學業界推廣智權，累積了許多成果。專題二由李怡秋小姐、陳秋齡小姐所著之「智權推廣模式與實務—以工研院經驗為例」，以工研院自身推廣智權的經驗為例子，分享其推廣智權之成果，期能供各界瞭解智權推廣的更多可能性，觸發各界於智權運用領域更豐富多元的思維。

近年來，專利授權已逐漸成為一種普遍的交易模式，然而專利授權契約之簽訂卻非一蹴可幾。專題三由陳朝宇先生、林盈平先生所著之「剖析專利授權於實務上之應用」，本文以工研院經驗分享，介紹如何以「因式分解」簽約法促成簽約，並說明實務上常見的風險與審閱契約應注意的重點，期能對讀者在實務運用上有所幫助。

智慧手機已經成為人們生活的必需品之一，各大手機廠商為了吸引消費者，更須不斷推陳出新，專利訴訟儼然成為必要的保護手段。論述由王世仁先生所著之「**智慧手機專利大戰的美國判決最新發展**」，介紹蘋果與三星兩大科技廠牌間的專利訴訟過程及判決重點，使讀者能了解目前美國實務上最新見解，更呼籲我國科技大廠應學習外國廠商，提前做好專利的監控與評估，才能對我國科技產業有所助益。

為配合著作權法之修法，本月刊從222期起新增新專欄，**並配合修法之進度**，分期介紹本次修法之相關議題。

本期文章內容豐富，各篇精選內容，祈能對讀者有所助益。

以專利布局支持新技術產業化

張展誌*、劉智遠**

摘要

近年政府大力倡導創新創業，許多「新技術結合新創意」的產品構思紛紛出籠，新創公司亦如雨後春筍冒出頭來。此時，應同步思考如何妥善保護自身之智慧財產權，並確保不侵犯他人之權利。對於多數企業或新創公司而言，在研發初期會將大部分資源投注於技術研發與創意實現，但較少關注於專利布局或專利現況分析等面向。然而，有效規劃專利布局策略並予以落實，將對企業發展有深遠影響。本文將探討專利布局之常見態樣及效益，並說明利用專利地圖分析進行專利布局應注意事項及訣竅。更進一步探討，當企業進行新研發計畫評估、技術商品化或新創事業時，如何妥善運用專利分析以降低侵權風險，進而規劃專利布局策略，亦是本文探討之重點。

關鍵字：專利布局、專利地圖、侵權風險、工業技術研究院

* 作者為國立交通大學博士，現任職工業技術研究院「技術移轉與法律中心」智權資訊與服務部經理。

** 作者為中國工程師學會十大傑出工程師獎、中華民國資訊月活動執行委員會傑出資訊人才獎及教育部青年發明獎得主，現為工業技術研究院資深正工程師，擔任「技術移轉與法律中心」副主任。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

壹、前言

在以創新驅動經濟發展的世代，吾人所面對的是一個跨地域、跨領域的創新競爭環境，全球競爭者不斷地提出新創意，且嘗試將創意轉換為商品，並透過跨領域合作研發、創業募資、國際合作等不同手段，期能將創意具體實現，進而商品化。而在實現研發人員腦中創意的過程中，不可或缺的是藉由智慧財產權，來積極保護創意以及加值研發成果，並透過其與實體商品的相互加乘，藉以提高兩者的價值而產生出更大的綜效。

在過去數年，工業技術研究院執行國家智財戰略綱領中的「智財布局及戰略研析推動計畫」¹，積極推動各項重要技術領域之專利布局規劃，結合市場預測、技術預測及專利布局等方法，找出可產出高價值專利之技術標的及專利布局策略。在鼓勵新創部分，工業技術研究院透過專案計畫輔導新創團隊，其中在智慧財產權部份，由院內指派專業之專責人員，一對一協助進行專利分析與布局，及早保護核心技術。更進一步，建立系統化的專利風險評估作法，協助技術商品化及新創事業團隊進行風險評估，以排除在新創過程中的專利障礙。

貳、專利布局

在進行專利布局時，除可先透過產業分析及技術趨勢分析，找出有利於企業或產業發展且具市場價值之研發項目外，利用專利地圖分析評估標的技術之全球專利發展現況，以了解全球研發技術及專利趨勢，進而研擬專利布局策略。此外，持續對申請之專利進行追蹤，檢視其是否符合布局策略，確保能以專利組合的形式強化研發成果的保護力及國際競爭力。

¹ 行政院於101年11月29日核定通過「智財戰略綱領」，經濟部遂於102年8月28日行政院第五次科技會報中提出「智財戰略綱領六大戰略重點行動計畫」草案，分別由經濟部、文化部、農委會及科技部共同推動，並於102年12月9日經行政院備查通過，以執行智財戰略綱領六大戰略。

一、專利地圖分析概述

專利地圖即是將特定技術領域中的專利相關資訊，依各類別整理分析，而得各類之分析圖表，其主要目的在於瞭解技術發展歷程與趨勢、各專利權人競合關係及權利範圍等資訊，以作為觀察技術發展及相關企業動態之參考。但值得注意的是，不論是管理圖或技術圖，均是統計資訊之呈現，必須進一步進行資訊之解析，以更進一步了解資訊所代表之意涵，可配合外在環境及企業現況綜合考量，作為研發策略、開發產品、專利申請部署及其他活動之參考，並進一步研擬企業之專利布局策略。簡而言之就是「尋找機會，發現威脅」。

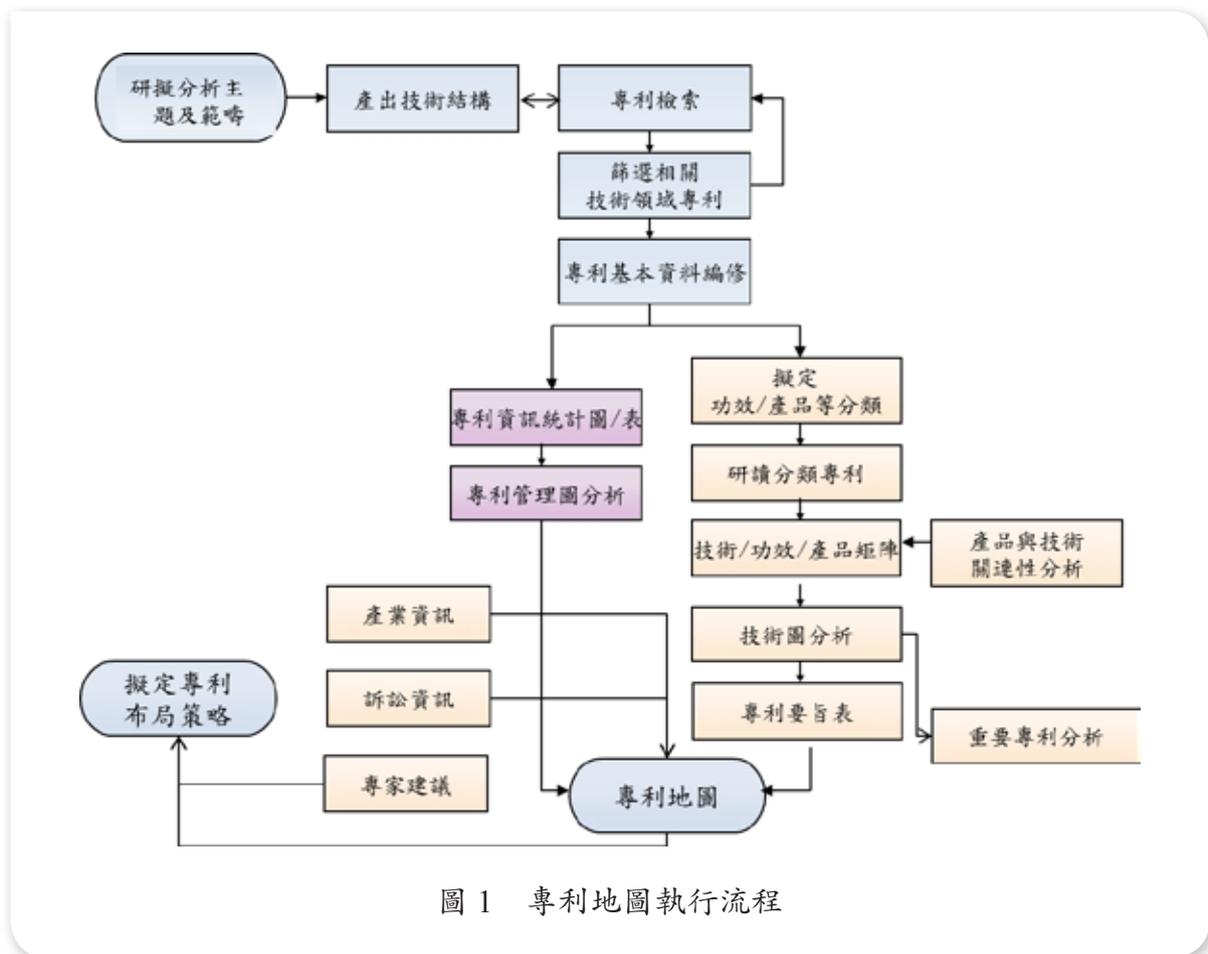


圖 1 專利地圖執行流程

專利地圖分析的流程如上頁圖 1，可包含：範疇研擬、專利檢索、管理圖製作及技術圖製作等主要部分，後續將就該些重要流程進行探討。

（一）範疇研擬

專利地圖首要工作為瞭解並確定研究主題，依研發需求選定合適之研究主題及範疇，設定並產生分析規格及時程，其中至少包含：

1. 分析目的與架構、技術範圍、地域範圍及年代範圍。
2. 研究期間、分析時程、中間檢查點及人員及經費。
3. 檢索關鍵字／詞或附屬檢索項目（重要公司、重要發明人等）。
4. 依研究需求列出預期產出物，舉例如下：

- 研究主題之技術／功效／產品／市場結構圖表
- 專利管理面分析圖表
- 專利技術面分析圖表
- 分析結果報告或專題分析報告
- 其他產出物，譬如：專利明細、專利要旨表等

（二）專利檢索

專利檢索從主題的確定、檢索資料庫的選定、關鍵字／詞選用及擬定檢索式設計等檢索策略，每一步驟都具舉足輕重的地位，必須審慎以找出最佳的結果。在檢索時，可能會因檢索結果或在初篩、複篩過程中，發現需要調整，而來回修正檢索策略、關鍵字／詞，甚至於參考其他專利資料庫。在檢索之初，宜先繪製專利技術之魚骨圖架構，從技術之架構全貌進一步思考欲檢索標的之定位，並依據技術魚骨圖架構產出關鍵字／詞與擬定檢索策略。另外，還可同時思考該技術架構所對應之功效／產品／市場等架構，以樹狀架構或表列方式闡明主題技術對應之特性要因，使研究主題之相關技術結構與對應之功效／產品／市場等關聯能一目瞭然，進而於檢索時通盤考量。

(三) 管理圖製作及解析

專利管理圖是以經營管理資訊面來解析專利資訊，其產出方法乃是將專利資料庫下載後之專利書目資料，篩選編修後依據年代、國家、專利權人、發明人、分類號及專利引證案等資訊，加以整理分類後進行專利分析，將結果製作成如圖 2 之視覺化統計分析圖表。管理圖可藉專利資訊了解主要專利權人分布及其專利技術部署、重要公司的相關專利動向、主題相關技術整體研究開發動向，甚或研發人才動向以及各公司專利間之相互引證關係等事項，作為企業內專利技術經營管理策略之參考。其態樣至少可包含趨勢分析、國家別分析（申請國／所屬國／專利家族）、技術分類分析（IPC/UPC）、專利權人分析、發明人分析及專利引證分析等六大態樣。

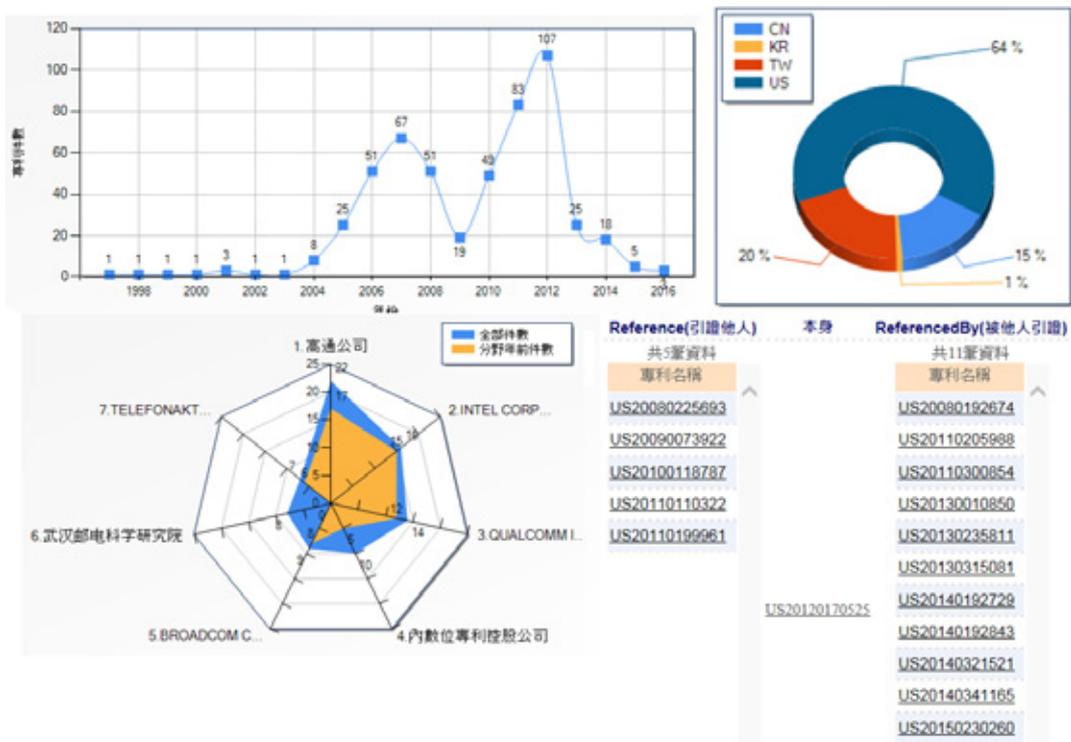
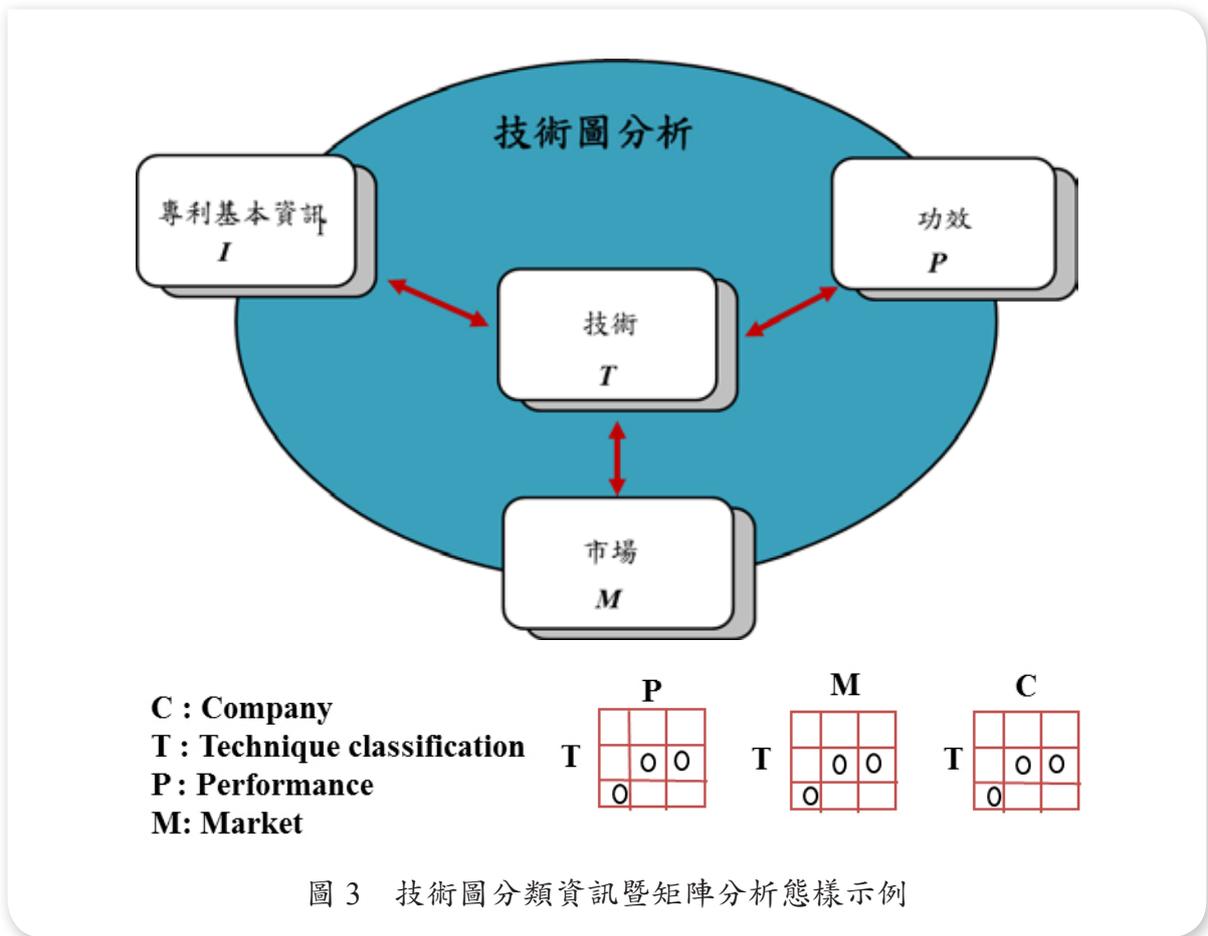


圖 2 管理圖示例

(四) 技術圖製作及解析

專利技術圖分析則是分析相關技術領域之專利技術分布現況，可應用在研發策略規劃、技術引進評估、專利部署策略或產品開發策略擬訂等之重要參考資料。製作時，須在相關專 詳細解 後，剖析各個專 申請之主要技術內容，再利用檢索時所繪製之技術魚骨圖加以分類，並進一步針對功效及應用等各種技術關 性詳加分析。在閱讀專利前，應事先設定閱讀目標，除擬定歸類之技術／功效／產品／市場外，更應將專利之技術特點、重要性、是否與標準相關等事項加以記錄。

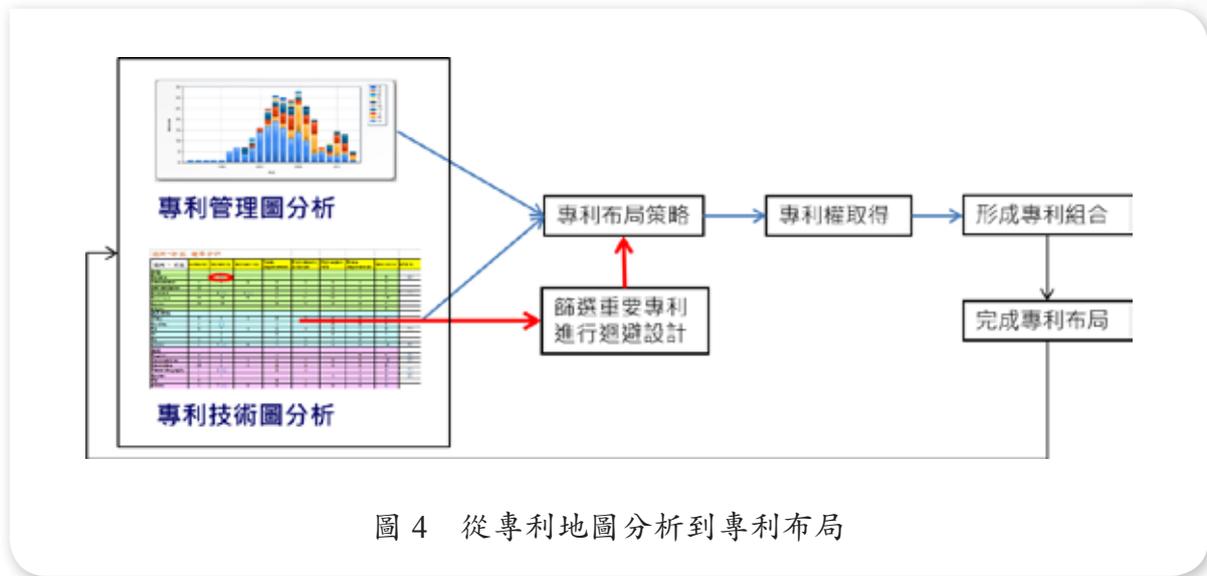


如圖 3 所示，技術圖以專利所揭露之技術為核心，常以矩陣方式呈現，可藉由不同的維度所構成的矩陣，呈現技術分布現況。有助於技術研發人員進行進階專利分析，找出可能之「迴避設計」(Design Around) 空間，挖掘及找尋是否有技術地雷、技術挖洞或新改良發明等方向，是專利布局策略之珍貴參考資訊以及研發靈感之重要來源。另一方面，由於專利說明書中詳細記載專利權利範圍資訊，因此藉由技術圖資訊可作為公司之專利分析資訊庫，除了可避免重複投入他人已開發之技術而造成無謂浪費，亦可避免侵害他人專利。再者，專利細部技術資訊之掌握若得當，更可建構公司之專利組合 (Patent Portfolio)，作為擬訂專利布局策略之重要利器。

完成專利技術圖後，可進一步製作專利要旨表，以協助分析者做資訊之統整。要旨表中通常會包含專利申請／核准的日期、國家、公司、發明人、國際分類號、技術、功效等自定分類以及技術重點等資訊之摘要記錄。在要旨表中將摘錄專利基本資訊、技術、功效類別以及技術重點，以供快速、便利地瞭解該專利內容時之參考資料。並對專利首頁、摘要、申請專利範圍或全文進行特徵與要因記錄。

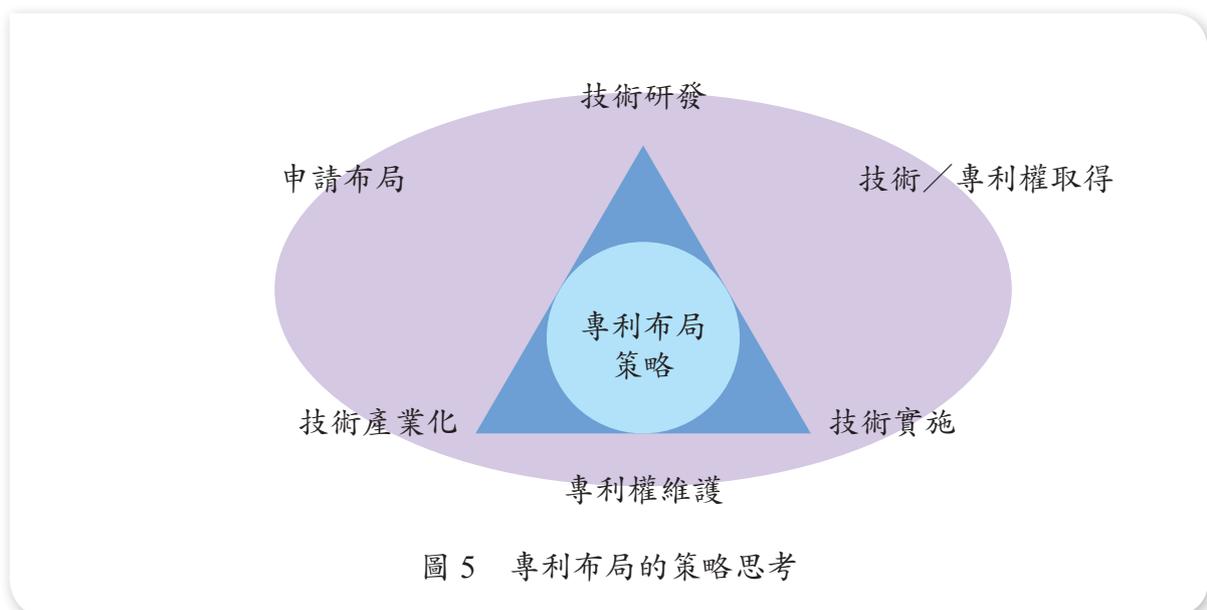
二、從專利地圖分析到專利布局

如前述，進行專利地圖分析最主要之目的在於尋找機會與發現威脅，因此如何正確解讀專利地圖所呈現之資訊，才是分析之精華所在。在分析時，須結合管理圖與技術圖，對特定技術領域之專利現況做綜合性之考量與觀察。當由經營管理的角度分析時，可同步針對重要之趨勢轉折點，例如分野年，進行技術區段之技術狀況分析，藉以了解兩者間之交互關係，藉由專利資訊的量化數據變化找出趨勢。當由技術揭露的角度分析時，藉由技術功效矩陣或技術產品矩陣等分析，可觀察出所呈現出來之技術熱點，初步提供專利技術分布之資訊，再進一步分析專利技術揭露之內容，從中了解專利權利範圍與其可能之應用，可作為企業選擇技術發展項目時之參考。如圖 4 所示，綜合管理圖與技術圖所提供之訊息，考量自身的研發資源與能力，可進一步擬定專利布局策略，並藉由自行申請專利或是引進外部資源來形成專利組合，進而達成專利布局之目的。



三、專利布局策略擬定

完成專利地圖分析之解讀後，下一步便是制定專利布局策略，除要注重專利地圖分析所呈現的資訊外，技術發展趨勢及企業自身的客觀條件與目的亦須綜合考量。企業在進行專利布局策略擬定時，可優先思考「技術研發須有專利保護，技術實施是否取得專利授權，技術產業化時之專利權保護」三個面向，擬定專利申請、專利權取得及專利權維護之專利布局策略。



本月專題

以專利布局支持新技術產業化

如圖 5 所示，從技術研發的面向來看，需注意的是專利申請布局策略與專利技術引進策略。在專利申請布局策略之擬定上，絕大多數國家均採先申請主義制，若是透過專利地圖分析顯示技術研發方向符合企業發展方向時，宜儘早提出專利申請，並善用各項專利制度，例如 EPC (European Patent Convention) 或 PCT (Patent Cooperation Treaty) 之專利申請制度，先行搶占優先權日，進行專利布局，並利用指定國之期限所獲得之緩衝時間，爭取觀察技術發展、產業標準制定或市場變化之時間。若企業在研發時，遭遇到技術研發瓶頸，使得自行投入研發可能不符成本效益，此時可適時地購入或移轉技術，並附帶取得專利或專利授權之保護。在遭遇專利障礙時，則可思考專利授權或購入專利，可選擇適合企業需求之授權方式，例如專屬授權、非專屬授權或交互授權等，搭配企業現有之專利形成完整之專利組合。除了上述的方式外，亦可考慮併購或跨單位合作，共享研發成果。

從技術實施的面向來看，需注意的是專利權取得及專利權維護。在專利權取得部分，可利用上述的專利授權或合作開發模式。在專利權維護部分，須不斷地監控自身與競爭者專利權利之現況，關注其法律狀態是否有失效或是轉讓等情事。若發現有相關專利之專利權中止或失效時，仍須注意是否有相關延續案或是其他家族專利，確保在使用時不構成侵權之行為。對於引進之專利，更須維持其有效性，避免造成不必要之資源浪費。若是在技術實施過程中，遇到無法迴避或不願意授權之專利，則可進行檢索相關先前技術案，嘗試予以舉發以撤銷其專利權。

從技術產業化的面向來看，需注意的是申請布局及專利權維護。在申請布局方面，必須同時考量日後商品化甚至產業化之可能態樣，在專利說明書中充分揭露各種實施態樣或實施範例，在專利權請求項的設計上，更是必須考量權利主張之可能性，讓產品的態樣與權利要求項盡可能得到完全涵蓋，以利在侵權舉證時，能透過還原工程或是測試等方式進行侵權分析。而在專利權維護上，可考量產業化進程，適時將權利進行授權，若權利已不再實施時，可考慮將專利權終止維護或進行讓售，以減少專利之維護成本。同時，研發機構如工業技術研究院，其研發技術較為前瞻，距離產業化仍有一段距離，在申請布局策略部分，更須澈底落實習知技術分析、市場趨勢分析預測及專利品質管控，以確保研發資源的投入能更有效率。也因為技術趨勢的不確定性，勢必須在專利維護策略上保有彈性，

對於申請中及已獲證之專利，適切的依據技術發展趨勢及市場走向調整專利之策略，避免因高額之維護費，而對研發經費產生排擠效應。

四、常見的專利布局策略

在討論專利布局策略時，被廣為引用的是瑞典 Chalmers 大學 Ove Granstrand 教授所著之 “The Economics and Management of Intellectual Property: Towards Intellectual Capitalism”²，本書中所提出之六個專利布局策略態樣，可分成特定阻絕與迴避設計專利布局（ad hoc blocking and inventing around），策略式專利布局（strategic patent），地毯式專利布局（blanketing and flooding），專利圍牆（fencing），包圍式專利布局（surrounding），組合式專利布局（combination）六大模式³。如下頁圖 6 所示，不論是哪一種專利布局策略，都須考量我方投入資源的程度與競爭對手迴避難易程度兩個面向。在完成專利地圖分析後，可利用管理圖與技術圖所呈現之資訊，分析競爭對手目前的戰略位置，及自身所擁有的研發能量及資源，進而擬定專利布局策略。

² OVE GRANSTRAND, THE ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY—TOWARDS INTELLECTUAL CAPITALISM (1999).

³ 洪永杰，專利申請的策略與專利佈局的模式，2005-05-08，[http://designer.mech.yzu.edu.tw/articlesystem/article/compressedfile/\(2005-05-10\)%20%E5%B0%88%E5%88%A9%E7%94%B3%E8%AB%8B%E7%9A%84%E7%AD%96%E7%95%A5%E8%88%87%E5%B0%88%E5%88%A9%E4%BD%88%E5%B1%80%E7%9A%84%E6%A8%A1%E5%BC%8F.pdf](http://designer.mech.yzu.edu.tw/articlesystem/article/compressedfile/(2005-05-10)%20%E5%B0%88%E5%88%A9%E7%94%B3%E8%AB%8B%E7%9A%84%E7%AD%96%E7%95%A5%E8%88%87%E5%B0%88%E5%88%A9%E4%BD%88%E5%B1%80%E7%9A%84%E6%A8%A1%E5%BC%8F.pdf)（最後瀏覽日：2017/05/24）。

本月專題

以專利布局支持新技術產業化

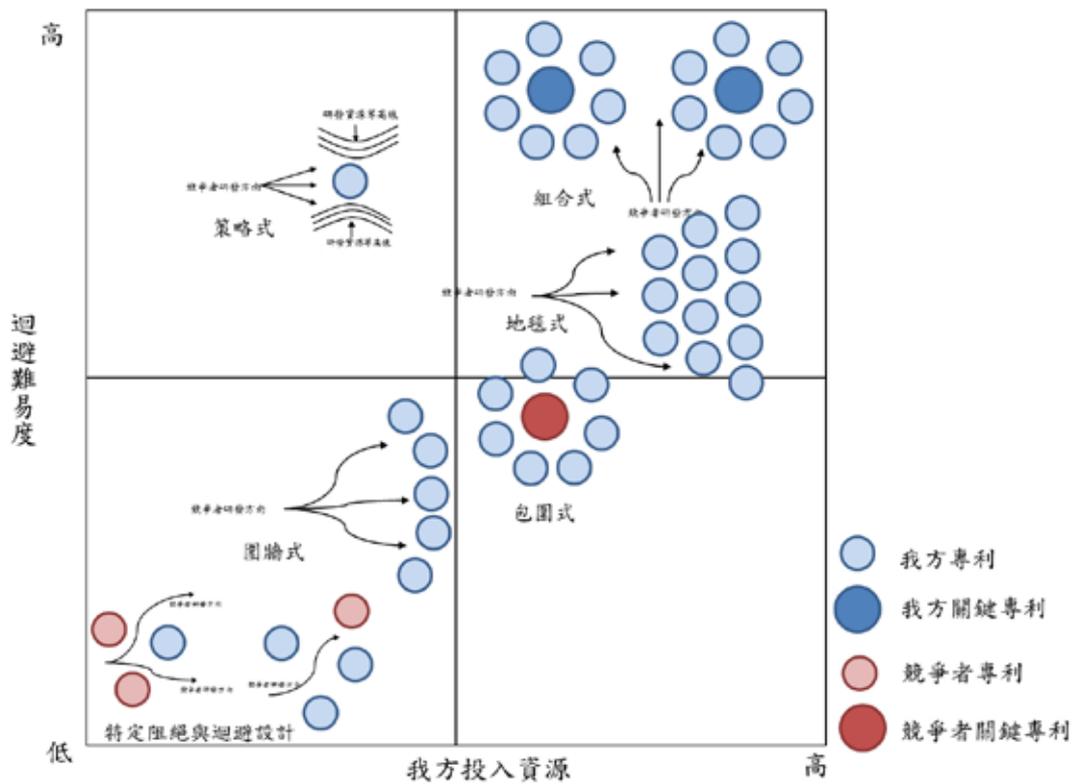


圖 6 常見的專利布局策略

五、專利布局追蹤與落實

當企業擬定專利布局策略後，須持續關注的是追蹤布局策略是否落實。企業進行專利申請時，除須符合企業專利布局策略外，同時需考量發展方向及商業模式，來思考專利的申請與否及申請態樣。此時，適當的管理機制就顯得十分重要，如圖 7 所示，至少有下列事項值得重視：

1. 進行研發規劃初期需進行專利分析，參考專利分析提供之專利情報，作為決策之參考。
2. 在專利分析時，需了解研發規劃之技術內涵及組織目標，並持續追蹤提供專利情報，以完成研發規劃與專利布局策略。

3. 研發進行中，參考專利情報適時調整研發策略。
4. 研發完成後的專利管理須檢核是否與布局規劃相符，並持續參考專利情報，就自身專利現況提出反饋。
5. 專利申請時需注意多態樣的權利請求項（claim）、多面向的權利請求項、善用各國專利延續案或分案等制度、專利家族等，以形成專利組合。
6. 取得專利後，應再度檢視權利範圍是否符合專利布局策略，並配合企業整體經營策略，有效管理規劃專利，進而形成強而有力之專利組合，作為支持商業模式的堅強後盾。

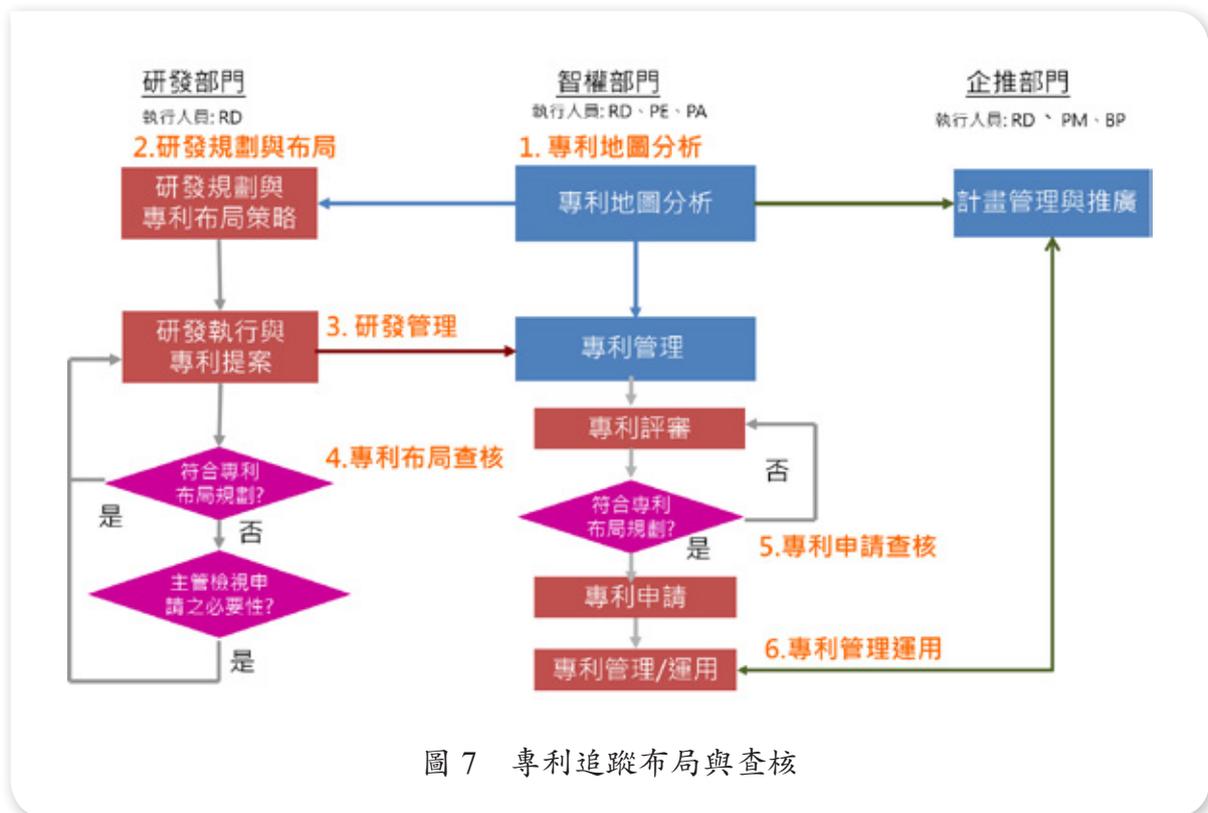


圖 7 專利追蹤布局與查核

參、新技術產業化的專利布局思維

在新技術產業化的過程中，至少包含新研發計畫的評估、新產品開發及新創事業等幾個重要項目，專利布局的概念在不同的項目中，可扮演不同的協助支持角色，但相同的是都將有助於了解事情的全貌，進而做出正確的決策，以下將就專利布局如何支持新技術產業化進行探討。

一、新研發計畫評估—布局自有關鍵專利組合

在新研發計畫展開前，若能透過嚴謹的專利地圖分析，將有助於研發計畫的規劃與執行。尤其屬於較為前瞻之技術領域，多數國際企業在發展技術同時會一併申請專利，為求研發成果能與國際接軌及競爭，必須要明確掌握國際重要廠商的發展狀況，而該資訊最明確者，便是來自專利的分析，並依分析結果進行專利布局。因此，若能在研發前充分探討擬投入技術項目之相關專利現況，將有助於判斷是否具有核心技術發展的機會，應用技術是否具有搭配發展契機等等，以提供評估該研發主題未來發展的可行性評估，進而得以降低研發風險，並及早規劃布局關鍵專利組合。

為及早於前瞻技術領域布局關鍵專利組合，在選定技術主題之初，專利團隊即以全系統（Whole System）的整體觀，與研究團隊確認研發過程中最需突破的關鍵挑戰點，並組成創意挖掘團隊，定期討論並全面檢視可能解決各關鍵挑戰點的所有創意構想，即時且精準地組合創意構想並提出專利申請，以產出易於主張權利及難以迴避設計的優質專利，進而形成關鍵性的核心專利組合（如圖 8 所示）。此種於早期從源頭提升專利發明及布局申請品質的做法，有助於進行快速且完整的專利布局。



圖 8 全系統式專利布局

二、技術商品化—評估專利爭議風險

在執行技術商品化或擬設立新創公司之前，均應進行的專利風險評估作業。目的為預測、控制與規避在日後的商業行為中，遭遇專利權人提起專利侵權訴訟或要求支付專利授權金的可能性，並藉以了解新技術實施後或新產品上市後或新創公司成立後，可能面對的專利爭議風險，例如授權金及／或專利授權談判／訴訟費用，甚至於專利侵權賠償金等潛在成本支出，可作為商業模式設計的重要參考。評估者可因應產業別與產業現況，在評定高／低風險之後，就低專利爭議風險產品，可直接進行產品化的準備。至於，高風險產品，在持續產品化步驟之前，須進一步分析已得知確切的風險高低。專利爭議風險評估可至少包含以下步驟：

- (一) 了解新產品之技術特徵。
- (二) 確認新產品所屬領域是否已有相關專利權，本階段至少需確認下列事項。
 1. 運用專利地圖分析結果表列與新產品相關的專利。
 2. 查詢新產品相關領域在各國是否有專利訴訟或專利授權活動。
 3. 確認在新產品相關領域是否有關鍵專利，若在此領域無相關專利且無關鍵專利，則為低風險領域。
- (三) 若有關鍵專利權，則判斷與該關鍵專利的專利權人間是否存在契約關係，若已有可涵蓋新產品的專利授權契約，則為低風險領域。
- (四) 若與關鍵專利權人無專利授權契約，則需判斷該關鍵專利是否「涵蓋新產品」？若未涵蓋，則為低風險領域。
- (五) 若新產品可能落入該關鍵專利範圍，則需判斷該關鍵專利是否為「有效專利」？若為有效專利，則專利風險高，反之則為低風險領域。

依據上述的判斷或分析流程，可初判新產品開發之專利爭議風險對於具有風險之項目，可思考補足專利缺口，或是準備充足的專利訴訟及／或授權金。

三、新創事業—排除專利風險

對於擬新創之研發團隊，除本身技術研發完成度外，透過上述專利爭議風險評估之過程，亦有助於降低新創事業之專利風險。但不同於新產品開發，新創事業團隊常以「活下去」為首要之事，較容易忽略在創業之初即進行專利布局乃是最佳時機。若能在此時將公司的核心技術利用專利保護，不論在爭取投資人青睞、爭取合作機會或是未來等待大型企業併購時，都是不可或缺的籌碼。

以工業技術研究院為例，現有專案計畫協助院內研發團隊進行新創事業，除協助資金募集或培訓經營管理職能外，更有專利團隊一對一輔導，協助進行專利分析與布局。利用專利地圖分析了解技術現況及評估專利爭議風險，期能排除投資人疑慮，以順利募資成立新創公司為目標。如圖 9 所示，第一階段依據各新創團隊之不同狀態，盤點現有之智慧財產，以及協助進行未來之智權規劃，第二階段提供客製化專利訓練課程，建立新創團隊之基本專利概念，搭起專利與技術的橋樑。第三階段篩選出專利地圖分析標的，繪製技術魚骨圖、輔導擬定專利檢索策略及製作專利地圖，藉以洞悉產業趨勢凝聚焦點，最後階段研擬布局策略，提升新創公司之競爭力。

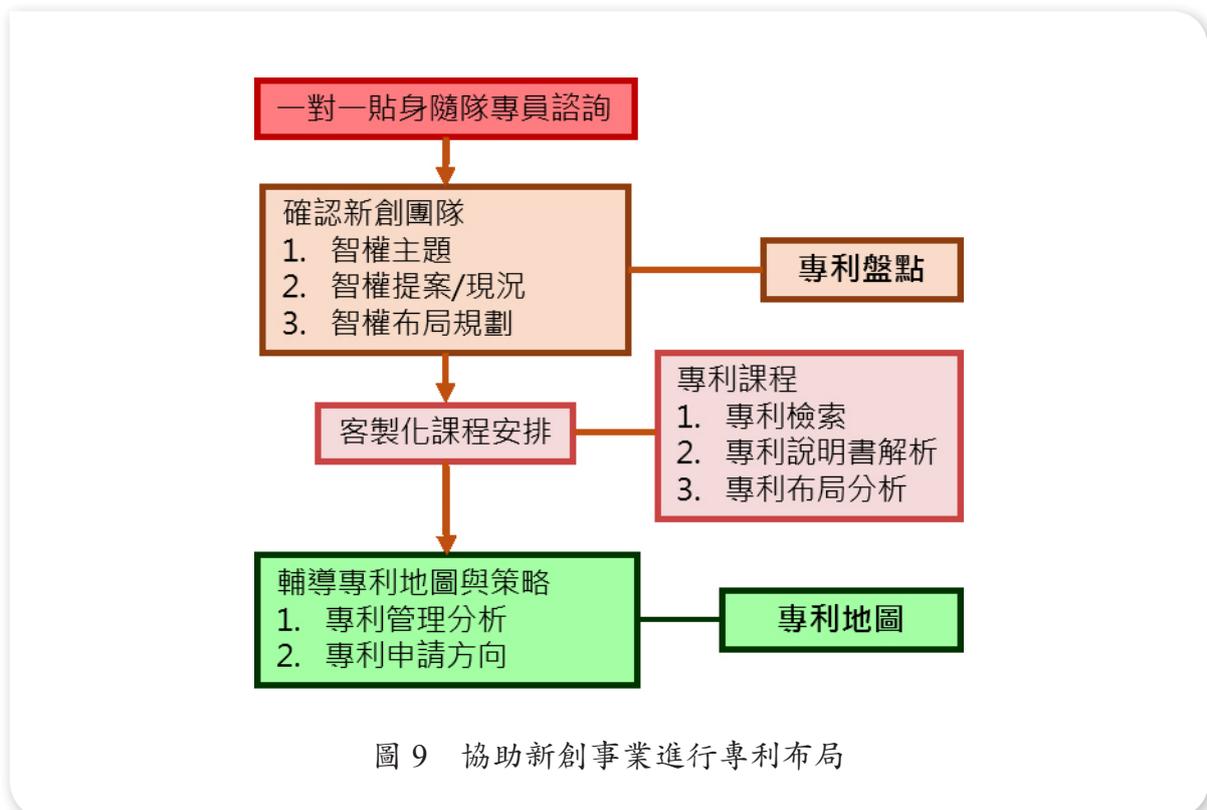


圖 9 協助新創事業進行專利布局

肆、結論與建議

因應全球化之創新趨勢，歐美及鄰近亞洲國家已將智慧財產納入其國家發展策略的重要環節。優質專利是確保產業競爭力不可或缺之基石，善用專利布局以支持新技術產業化，靈活運用及整合企業智慧財產以符合企業整體效益，將是所有企業經營者所需面對的重要課題。

善用專利地圖分析，嚴謹的執行專利地圖分析作業，針對特定技術項目之專利資訊進行宏觀統計以及微觀技術分析，進行兼顧量與質的重點觀察。除可積極探索和挖掘未來可發展之技術路徑與專利布局策略，作為評估技術產業競爭力或企業制定經營策略的重要參考數據。最後運用前述分析所呈現出來之諸多資訊，依據不同之專利現況及企業經營需求，挑選適合自己公司之專利布局策略，靈活運用專利申請布局、專利家族布局、專利組合布局、專利引進、技術合作以及併購等策略。此外，亦可考量從專利技術研發、商業活動或法律訴訟等相關之各個維度持續進行專利監控，建立預警機制，追蹤且洞悉最新專利／技術動態。

智慧財產權為創造產業價值的關鍵要素，也是發展新技術產業化所必須面臨的重要課題，面對全球化的競爭對手，如何有效運用有限資源，充分掌握最新國際技術脈動，充分知悉專利布局現況，謀定而後動，將會是成功的不二法門。

智權推廣模式與實務—以工研院經驗為例

李怡秋*、陳秋齡**

摘要

台灣產業界、學術界及研究機構擁有許多智慧財產權，而提升智權運用率之議題深受各界重視，其具體落實措施會因產業屬性及組織定位而有所不同。多年來財團法人工業技術研究院積極協助產學研界推廣智權，累積若干經驗及成果。本文將分享其智權推廣之經驗及智權推廣模式，例如專利暨研發聯盟、專利工廠、產學研技轉合作、專利組合運用等，提供各界在智權運用領域能有更多元的思維。

關鍵字：智慧財產權、智權管理制度、智權推廣、產學研、專利、研發聯盟、工研院

* 作者為國立中央大學產業經濟研究所碩士，現任職工業技術研究院「技術移轉與法律中心」企畫與推廣組業務副理。

** 作者為國立清華大學高分子研究所碩士，現任職工業技術研究院「技術移轉與法律中心」企畫與推廣組組長。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表本局之意見。

壹、前言

「智慧財產權」¹（簡稱「智權」）範圍十分廣泛，依世界智慧財產權組織（World Intellectual Property Organization, WIPO）將「智慧財產」定義為「智力創造的成果：如發明、文學和藝術作品，以及商業中使用的符號、名稱、圖像和外觀設計」，其可區分為工業產權與著作權兩類，工業產權包括（發明）專利、商標、工業品外觀設計和地理標示，著作權則包括文學和藝術作品。而智權的經濟價值取決於多項因素，包含其品質、組織結構、商業策略等²，若能綜合考量上述因素後，擬定系統性的智權行銷策略—即「智權推廣」策略，就智權交易雙方而言，能對移轉活動擁有更多策略性的思考及規劃³，將有助於實現智權之經濟價值。

目前從全球智權推廣現況來看，除了少數組織⁴能系統性地進行推廣外，大部分之發展仍然不成熟⁵。以國內研究機構—財團法人工業技術研究院（簡稱「工研院」）⁶—為例，多年來相當重視智權品質提升⁷及智權推廣運用策略，其於2000年成立「技術移轉中心」⁸，協助院內進行智權管理，爾後因應國內產業快速變遷及政府政策要求，從內部服務單位，轉而被賦予主動協助外部組織進行智權推廣及擔任政府智庫之角色（請參考圖1）。本文將參酌工研院經驗，分享智權推廣模式及實務現況提供各界參考⁹。

¹ World Intellectual Property Organization, *What is Intellectual Property?*, 2-3, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf (last visited April 30, 2017).

² 周延鵬，一堂課2,000億，頁79，商訊文化，2006年12月。

³ 國立交通大學，建立政府出資研究計畫智慧財產權及研究成果運用管理制度之研究，頁29，行政院研究發展考核委員會委辦，1999年5月。智慧財產權之移轉與一般商品或勞務的買賣有所不同，提供者除了必須能供給滿足他方需求的商品或勞務，智慧財產權移轉的雙方，更多了一層策略性的考量。

⁴ 本文之組織泛指產業界、學界或研究機構等。

⁵ 周延鵬，同註2，頁117。

⁶ 工研院自1973年成立至今，逾6千位員工，累積逾2萬件專利，新創及育成240家公司，包括台積電、聯電、台灣光罩、晶元光電、盟立自動化等上市櫃公司。

⁷ 黃宗能，研究機構與大學智慧財產運作之探討，產業論壇第4卷1期，頁234，2003年7月；樊治齊、王本耀，智慧資產價值尋根—工業技術研究院之經驗，全國律師12月號（10:12期），頁51，2006年12月。

⁸ 2017年技術移轉中心正式更名為「技術移轉與法律中心」，為國內產業界、學術界及研究機構滙注更多智權法律能量，並持續開創多元智權推廣模式，活絡智權交易市場。

⁹ 史欽泰，工研院無形資產之經營管理（上），智權通報第55期，頁26-27。

從智權管理流程來看，可分為「智權取得管理」及「智權維運管理」兩面向，前者目的主要在組織內部營造一個有利於智權產出之有效且友善的環境，例如建立提案申請流程、發明審核制度、發明人獎勵制度、專利事務所品質評鑑¹⁴等，確保高品質智權的產出；後者目的則著重在保護組織相關投資、維護智權的有效性、行使智權等，例如建立專利維護審查機制¹⁵、爭議處理流程、智權檢核機制¹⁶、專利維護評估、智權推廣機制等，進而維繫及體現智權價值。

綜上所述，智權管理的最終目的即是將所擁有的無形資產轉換成實質收益，因此，組織須適切地將智權管理制度融入組織文化、營運目標、市場策略、產品研發規劃等，以利後續推廣運用研發成果¹⁷。

工研院每年執行政府重大科技專案，已建置符合政府法規¹⁸要求之智權管理制度（請參考圖2），定期通過政府評鑑作業¹⁹。近年來，更責成智權顧問團隊，深入產業界瞭解企業智財管理需求，以自身經驗分享管理建議。以中小企業為例，其資源有限，成立智權專責部門之成本過高，也欠缺系統性的管理經驗，以致發生諸多管理缺失；例如專利、商標申請狀況無法全盤掌握、機密資訊散落各處等，進而影響公司資產運用效能及權益。工研院從智權的產出、維護、保護、運用端等協助中小企業進行整合管理，掌握智慧資產，以促使研發資源能有效投入。

¹⁴ 樊治齊、王本耀，同註7，頁52。對於協助工研院申請專利之事務所，也加強篩選及管理。這些事務所每年必需通過品質評鑑工研院才委託其申請專利。

¹⁵ 同前註，頁52。工研院定期審查已獲證之專利，對於工研院不擬繼續研發或使用之專利，考慮轉讓給產業界或是考慮放棄維護。

¹⁶ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, IP ASSET DEVELOPMENT AND MANAGEMENT: A KEY STRATEGY FOR ECONOMIC GROWTH 11 (2006). (“The IP audit permits a nation, a university, an enterprise or an R&D institution to assess its existing stock of IP and human capital. The private sector audit tool focuses on specific patents, works of authorship, trademarks, licenses, etc. owned by a company and helps to evaluate the strengths and risks of that portfolio of IP.”)

¹⁷ AL MIELE, PATENT STRATEGY: THE MANAGER'S GUIDE TO PROFITING FROM PATENT PORTFOLIOS 5 (2002). (“When properly pursued, patent can have a strategic or even a tactical relevance to core business efforts, and should complement and argument other areas. The key is to incorporate good intellectual property habits into business’ culture.”)

¹⁸ 經濟部科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第28條。

¹⁹ 經濟部技術處，經濟部科技研究發展專案-研究機構之「機構管理制度」暨「智慧財產管理制度」評鑑作業手冊，民國103年6月。

本月專題

智權推廣模式與實務—以工研院經驗為例

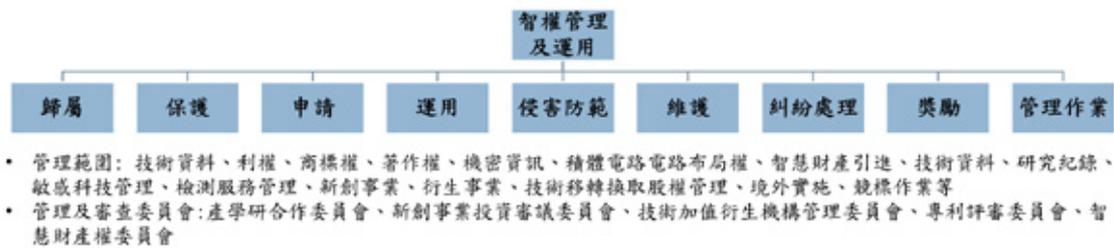


圖 2 工研院智權管理制度架構

參、智權推廣實務

台灣擁有許多智慧資產，提升智權運用率之議題深受各界重視，而國家科技研發計畫亦將研發成果回收率列為重點考核項目之一。工研院早期除推動廣為人知之專利讓售活動²⁰外，後因應科技產業變遷及專利法制演變，智權交易市場運作日趨複雜²¹，特別成立智權分析團隊²²（請參考圖3），針對國內外重大技術發展議題，解析智權供給及需求狀況，提供產學研智權推廣建議。智權分析團隊更投入多元智權推廣模式之研擬，例如專利暨研發聯盟、專利工廠、產學研技轉合作、專利組合運用等²³，協助活絡國內智權運用，詳如下述：

²⁰ 樊治齊、王本耀，同註7，頁53。

²¹ SHANG JYH LIU ET AL., PATENT PORTFOLIO DEPLOYMENT: BRIDGING THE R&D, PATENT AND PRODUCT MARKETS 6 (2017). (“The patent market has developed a higher level of sophistication in recent years due to the increasing complexity of modern high-tech industry and the evolution of patent law to cater to the changing patent market landscape.”)

²² See *id.* at 15. (“Patent analysts who specialize in analyzing patent data could influence both the Innovation and the Product markets by supplying valuable intelligence, such as making suggestions on R&D and licensing opportunities.”)

²³ 企業如對智權推廣模式有興趣進行瞭解，歡迎與本文作者—技轉法律中心李怡秋業務副理聯繫：Lislee@itri.org.tw；03-5917759。

智權分析團隊

由本院智權分析專家評估優質專利並進行分析、比對、驗證，有效增加專利授權機會。



圖 3 工研院智權分析團隊能量

一、專利暨研發聯盟

工研院擁有眾多政府科技專案之研發成果，如何活化研發資產成為各界關注焦點。工研院長期以來積極拓展國內外智權推廣網絡，並藉由積極參與國際標準組織，將相關經驗回饋國內，進而籌組專利暨研發聯盟，擴散研發成果並協助產業充實專利數量。

工研院研究範圍擴及光電、資通、機械、材化、綠能、生醫等領域，與產業保持密切互動關係，定期設定研究主題廣邀產學界加入專利暨研發聯盟（請參考圖 4），目前已有 IC、先進製造、資通訊等相關聯盟成立並運作之。凡加入聯盟之會員，可預先繳納定額會費，取得該領域基礎專利（Background IP）之非專屬授權權利，後續如企業有專屬授權或讓與之需求，則會以公平、公正、公開之方式，讓企業透過投標過程取得權利。企業若對特定研發議題有合作開發之意願，可與聯盟會員共同開發技術，就研發產出（Foreground IP）享有非專屬授權或共有之權利。

專利暨研發聯盟

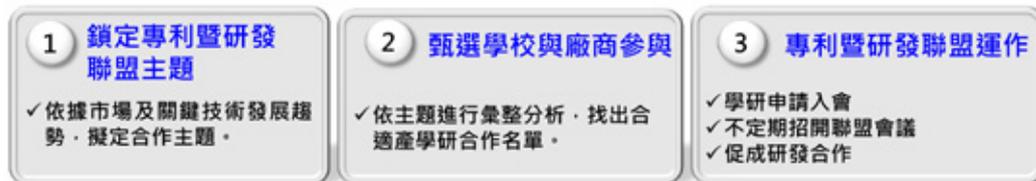


圖 4 學研專利暨研發聯盟

二、專利工廠

國內企業雖有意開發前瞻技術，但囿於經費、專業人員、設備等資源限制，及前瞻技術之發展有其不確定性的情況下，如何寬廣而深入地布局專利將是一大挑戰²⁴。

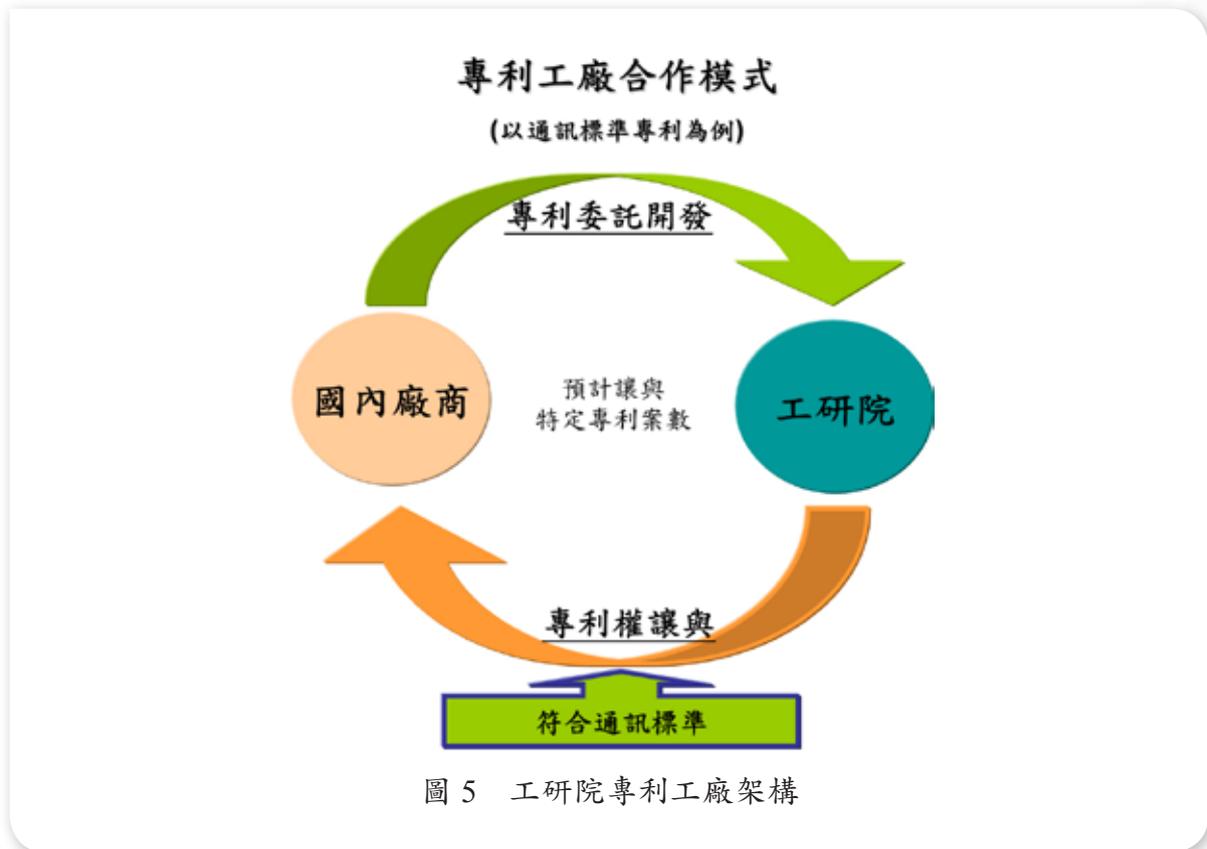
由於優質的智權本質是起源於優質的研發創新²⁵，更與研發人員素質、研發策略密不可分，惟有透過實際參與研發過程，才能聚焦專利申請範圍。工研院有鑑於此，提供企業專利工廠機制，希望從研發初期即協助企業預先規劃專利申請策略²⁶。工研院會就特定技術主題進行專利申請規劃，而該主題可與企業目前研發方向相互區隔或互補。研究人員及專利工程師共同協助企業提出專利提案，企業基此評估是否申請專利，或暫以營業秘密進行保護。如此，即能在專利布局上有多元選擇，藉以挖掘更多研發創意及方向²⁷（請參考圖 5）。

²⁴ 黃禎尉，企業“贏”的專利策略，萬國法律第 153 期，頁 53，2007 年 6 月。建構專利網時，必須考慮專利佈局點，確切在專利的要點上，將所有的專利可能性都申請專利，包括在技術面與功效面等的專利要點考慮。同時，專利佈局的正確與否與企業的發展方向是密不可分的，如果無法結合，則專利佈局顯然是無法成功的。

²⁵ 周延鵬，同註 2，頁 85。

²⁶ 凡國內企業有特定且聚焦之研發方向，即可向本院申請協助，而專利委託開發及申請之費用視個案而定。

²⁷ 樊治齊、王本耀，同註 7，頁 53-54。廠商擁有完整的專利組合，較不會受制於人，也容易就智財的排他性加以運用，積極主張權利。



三、產學研技轉合作

台灣學界之研發能量豐沛，然因學校技轉、產學單位未能有效整合；學校多偏重學術研究，未能符合產業需求；學校著重研究與教學，較難建立穩定、具有實作經驗與產業化觀念的團隊等因素²⁸，整體研發成果商業運用比例不高²⁹。

科技部遂於 2014 年起委託工研院執行「運用法人鏈結產學合作計畫」³⁰，希望藉由法人產業化實務經驗，協助學校推廣研究成果，目前工研院正與國內多所公私立大學進行技轉合作。舉例而言，國內學校因資源、人力有限，通常缺乏商

²⁸ 蔡孟潔、蔡達智，大學技轉及育成中心的迷失與困境，政大智慧財產評論第 5 卷第 2 期，頁 89，2007 年；財團法人資訊工業策進會，【加速學研成果產業化 師法英國牛津大學等學研機構經驗】，http://www.iii.org.tw/Press/NewsDtl.aspx?nsp_sqno=1861&fm_sqno=14（最後瀏覽日：2017/4/30）。

²⁹ 林天柱，大專院校產學合作及智權管理—談產學資源投注與專利經營策略，萬國法律第 172 期，頁 19，2010 年 8 月。

³⁰ 科技部，【鏈結產學合作計畫】，<https://iace.org.tw/f2/home/init.action>（最後瀏覽日：2017/4/30）。

本月專題

智權推廣模式與實務—以工研院經驗為例

品化能量，而工研院研究領域廣、跨領域專家多，擁有豐富之專利及技術組合³¹，能就學校之雛型品（Prototype）提供改良建議，適時整合院內研發成果及專利組合進行技術增值（請參考圖6），大幅增加商品化之速度與機會，至目前為止已有多起學術成果成功進行商品化媒合。

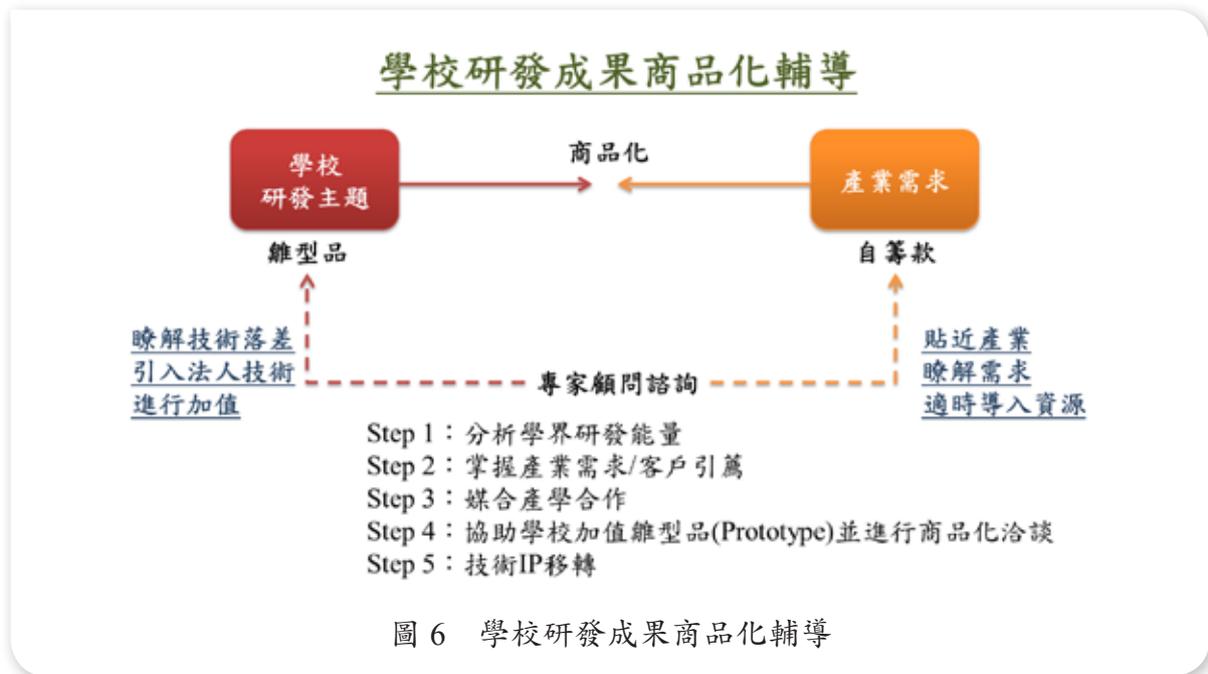


圖 6 學校研發成果商品化輔導

四、專利組合運用

早期國內企業常在專利訴訟中敗訴，近年來逐漸瞭解專利訴訟作為市場競爭手段之一，除重視專利品質外，已著重在擴充專利數量，提供未來訴訟攻防使用。企業若可善用外部資源，配合產品研發趨勢購入所需專利，彈性調整專利布局走向，即可建構完整的專利保護傘。工研院多年來深入瞭解產業需求，就不同研發主題布局多國專利³²，透過下述方式進行增值組合分析，已配置許多優質專利組合，即時因應各方需求（請參考圖7）：

³¹ SHANG JYH LIU ET AL., *supra* note 21 at 7. (“Patent portfolios play an important role in bridging the Innovation and Product markets. The effective use of patent portfolios would enhance and leverage the Innovation and Product markets. Patent portfolios serve to interlock the R&D (or Innovation) and Product markets to build up an industry.”)

³² 樊治齊、王本耀，同註7，頁51。研發主題之規劃重點還是瞭解產業需求，運用佈局分析及組合工研院已有的智慧資產，以決定進行的研發主題及智慧資產佈署策略。



- (一) 技術市場調查：定期針對熱門或前瞻主題進行調查，瞭解未來發展趨勢；評估國內外產業之優劣勢；找出國內產業發展之立基點。
- (二) 專利潛力評估：主題式盤點工研院既有之研發成果，範圍包括技術資料、專利等，瞭解研發背景及評估潛在合作對象。
- (三) 多元加值組合：工研院長期與國內產學研保持密切互動，於專利加值組合時，帶入其成果，提供企業多元且完整的專利組合。
- (四) 運用策略研擬：綜合企業專利現況及多元加值組合內容，從法律面、技術面及商務面綜合進行分析，協助企業提出專利運用策略。

歸納上述四項模式之成功因素，包括多元智權組合、研發及智權緊密鏈結、專業化智權推廣團隊等，然此皆建立在優質智權之本身，惟有透過系統性的智權管理制度，方能引導優質智權產出。而進一步以學研智權成果推廣為例，學研單位宜檢視內部智權管理制度（智權管理策略及智權管理）是否足以支撐內部之研發活動，並補其不足之處，同時善用外部專家組成智權分析或推廣團隊，盤點目前智權成果及研發人力配置情形，適時針對主題式智權成果或群聚性的研發人

本月專題

智權推廣模式與實務—以工研院經驗為例

才，導入上述智權推廣模式，或是綜合考量組織營運目標、智慧財產現況、資源配置狀況等因素後，因時因地制宜推廣策略³³。

肆、結語

智權推廣日益受到國內產學研界之重視，依據工研院經驗，優質研發未必等同於優質智權，遑論智權推廣績效。智權推廣須建構在妥適的智慧財產管理制度上，建立智權品質進而實踐其價值。

就智慧財產管理制度而言，組織內部可從智權管理策略及智權管理流程方面進行改善；就前者可設定短期、中期、長期之策略目標，就後者可從「智權取得管理」及「智權維運管理」兩面向著手。對此，工研院已責成智權顧問團隊，提供各界智權管理建議。

就智權推廣模式而言，工研院近年因應產業及市場快速變遷，成立智權分析團隊，建構多元推廣模式，例如專利暨研發聯盟、專利工廠、產學研技轉合作、專利組合運用等，提供各界參考。綜觀而言，推廣模式之建立及推行有其基礎，即回歸智權管理制度本身，而智權管理制度、推廣策略可依組織之狀況彈性進行調整。

最後，本文期望藉由分享工研院智權推廣之模式及經驗，供各界瞭解智權推廣的更多可能性，集思廣益，觸發各界於智權運用領域更豐富多元的思維。

³³ Donald S. Siegel et al., *Technology transfer offices and commercialization of university intellectual property: performance and policy implications*, 23 *Oxford Review of Economic Policy* 4, 640 – 660 (2007). (“Universities should adopt a strategic approach to the commercialization of IP. First, they must consider a set of key formulation issues involving choices relating to institutional goals and priorities and consequent resource allocation.”)

剖析專利授權於實務上之應用

陳朝宇*、林盈平**

摘要

在「有專利斯有財」的時代，專利授權已儼然成為一種漸趨普遍的交易模式。然而，專利授權契約的洽談並非一蹴可幾，若無整體性的談判規劃，往往難以成局。此外，專利屬無形資產，相較於有形資產，本質上不易掌握其規格及範疇，授權人與被授權人間易因授權專利不符預期或因契約約定未盡明確，而產生紛爭。因此，本文謹以工研院的經驗分享，介紹如何以「因式分解」簽約法促成簽約，並從實務觀點，就專利授權契約的常見風險及審閱重點進行導覽，期使讀者透過「授權協商」、「契約審閱」到「談判技巧」的過程，認識專利授權實務運作。***

關鍵字：專利授權、工研院、「因式分解」簽約法、專屬與非專屬授權、無擔保條款、專利撤銷、授權費用、契約審閱、契約談判

* 作者為美國明尼蘇達大學法學碩士，現任職工業技術研究院「技術移轉與法律中心」契約組法務副管理師。

** 作者為國立台灣大學法學士、國立清華大學科技法律研究所研究生，現任職工業技術研究院「技術移轉與法律中心」契約組組長。

*** 本文所提供的建議，係作者任職於工研院時，實務上曾使用或接觸過之做法，並不表示此等意見適用於所有情形。讀者於使用本文的建議時，仍宜參酌個案情形，斟酌判斷取捨。本文相關論述僅為一般研究探討，不代本局之意見。

壹、前言

簽署專利授權契約，不論對於授權人，或是被授權人，當為美事一樁。對於授權人而言，可以透過授權收入，填補研發成本，或增加營收；對於被授權人而言，則可透過取得實施專利之權利，降低風險或提升產品價值，進而創造更高的利潤。

然而，並非所有的專利授權契約，都能善始善終。專利屬無形資產，相較於有形資產，本質上不易掌握其規格及範疇，如何說服客戶支付授權費用而取得授權，本為難事。縱使完成簽約，亦不表示未來即一帆風順；觀諸國內實務¹，自2000年至2016年，因專利授權契約所衍生之訴訟案件即高達200餘件。由此可知，從洽談專利授權契約，至雙方從專利授權契約中獲益，是一段漫長的過程，且稍有不慎，即可能功敗垂成，甚而衍生糾紛。因此，訂定一個「好」的談判策略及簽署一份「好」的專利授權契約，是授權人與被授權人所欲共同追求的目標。

本文分為兩個部分：第一部分從工研院的經驗出發，說明工研院如何透過「因式分解」簽約法，提高專利授權契約的簽約率；第二部分則從實務觀點出發，說明專利授權契約常見的糾紛類型，並提供審約時宜注意的重點。文末並針對專利授權契約的談判，提供若干建議。

貳、善用「因式分解」簽約法促成合作

一、背景

工研院自1973年成立以來，已研發取得超過2萬件專利²；工研院亦不斷地透過專利授權予國內廠商，以加速工業技術發展，並提升我國產業競爭力。然而，動輒數萬、甚至上億的專利授權契約，並非一蹴可幾，從行銷推廣到專利查核（due diligence）、再到契約協商，往往耗時甚鉅。歸納其原因，或有以下三項：

¹ 此係檢索法源法律網裁判書查詢系統，逐一篩選出國內與專利授權契約條款有直接關聯之判決數量。其中，因我國智慧財產法院係於2008年成立，故就智慧財產法院之判決，係自2008年起收錄至2016年。

² 詳參「工研院網站—關於工研院—工研院簡介」，<https://www.itri.org.tw/>（最後瀏覽日：2017/06/05）。

- (一) 一方未有與他方進行合作的誠意，僅以「契約協商」作為拖延訴訟或獲取所需資訊、資源的手段；
- (二) 談判內容龐雜，雙方就商業條件遲遲無法達成共識，以至於對未來正式授權或進行合作缺乏信心；
- (三) 協商過程中缺乏正式法律文件保障，雙方擔心所投入的時間、人力付諸流水而不願全力投入協商。

因應前述契約協商上的困境，工研院近年來發展出「因式分解」簽約法，期能加速契約協商，並降低議約成本，以成功提高簽約率。

二、「因式分解」簽約法的內涵及優點

「因式分解」簽約法，顧名思義，即是將一個漫長且複雜的契約協商過程分解成多個「因式」，透過各個「因式」的談判合意，逐漸達成共識，以促成簽約。詳如圖 1。

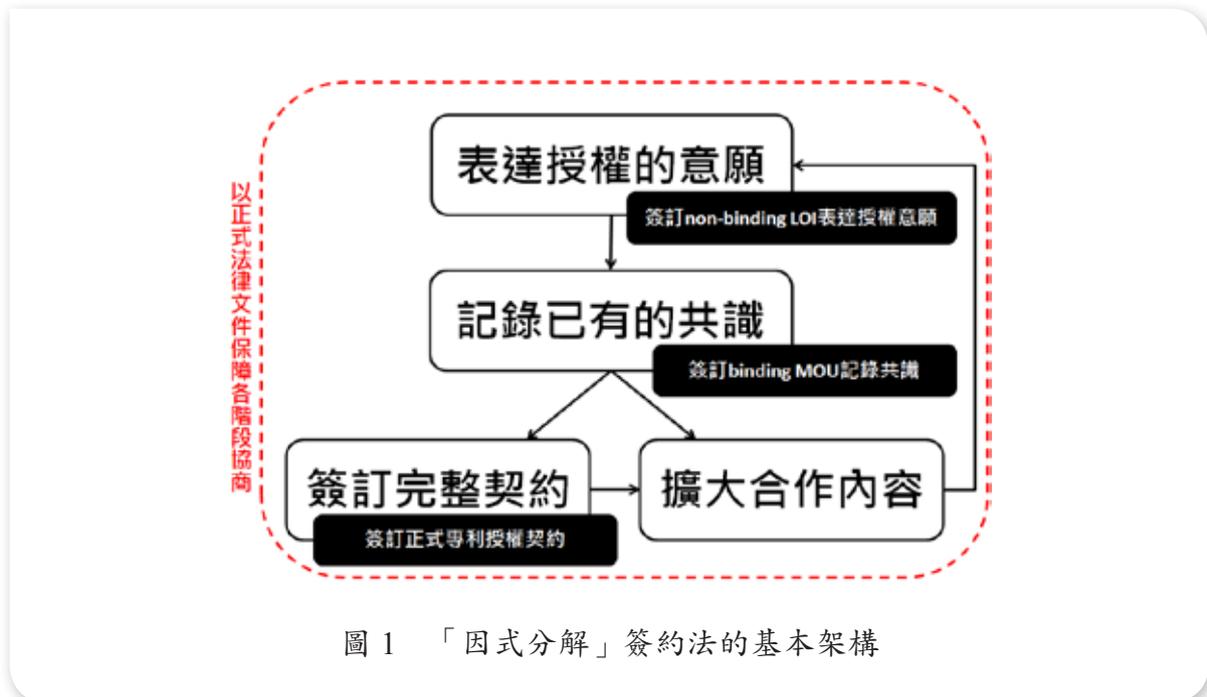


圖 1 「因式分解」簽約法的基本架構

本月專題

剖析專利授權於實務上之應用

「因式分解」簽約法的特色之一，在於「以正式法律文件保障各個階段的協商內容」：

- (一) 在開啟專利授權契約協商時，經常難以判斷對方是否有授權或取得授權的誠意，尤其是雙方若為第一次接觸，對彼此不甚熟稔時，亦因缺乏互信，而難以認真開啟談判。此時，雙方可透過簽署「無拘束力（non-binding）的 LOI（Letter of Intent）或 MOU（Memorandum of Understanding）」，來確保雙方的合作意願，並開始建立互信。

因簽署 LOI 或 MOU 等正式法律文件須透過雙方一定層級的代表為之，若非真有意願合作，應當不致隨意簽署；如此一來，即可事先過濾「以協商授權之名，行刺探商情之實」的客戶，而將精力集中於具有真實意願進行授權的對象上，避免資源錯置。

此外，即使未來洽商過程中察覺進行授權或取得授權的弊大於利，因所簽署的 LOI 或 MOU 並無法律上的拘束力，任一方均得隨時停止協商，而無須對他方負擔任何法律或契約上的責任。

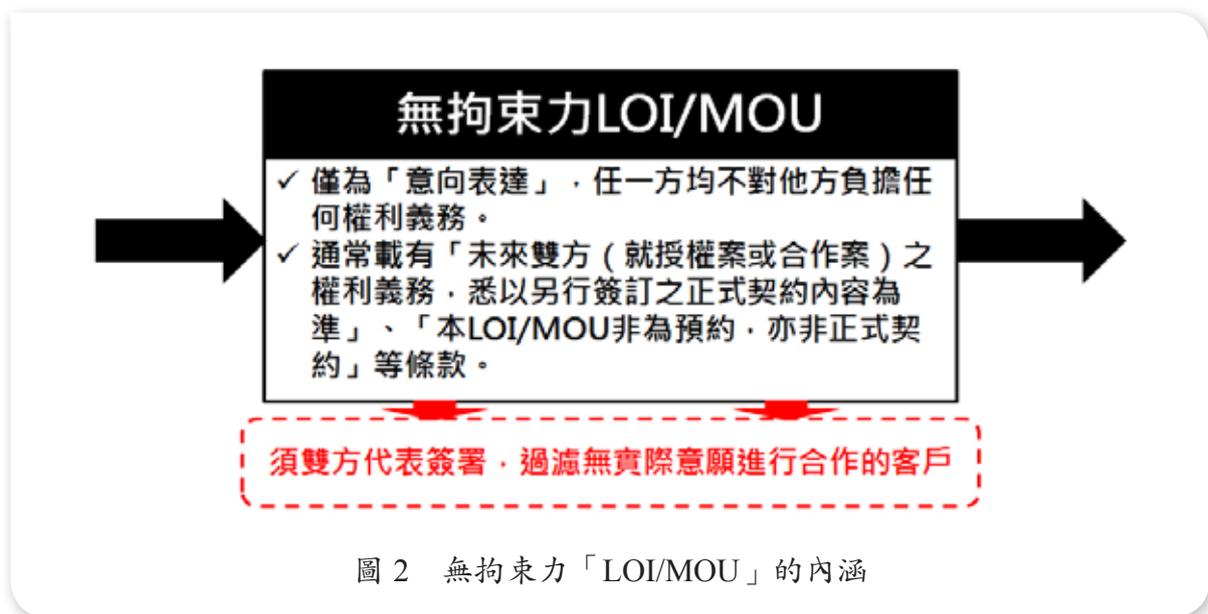
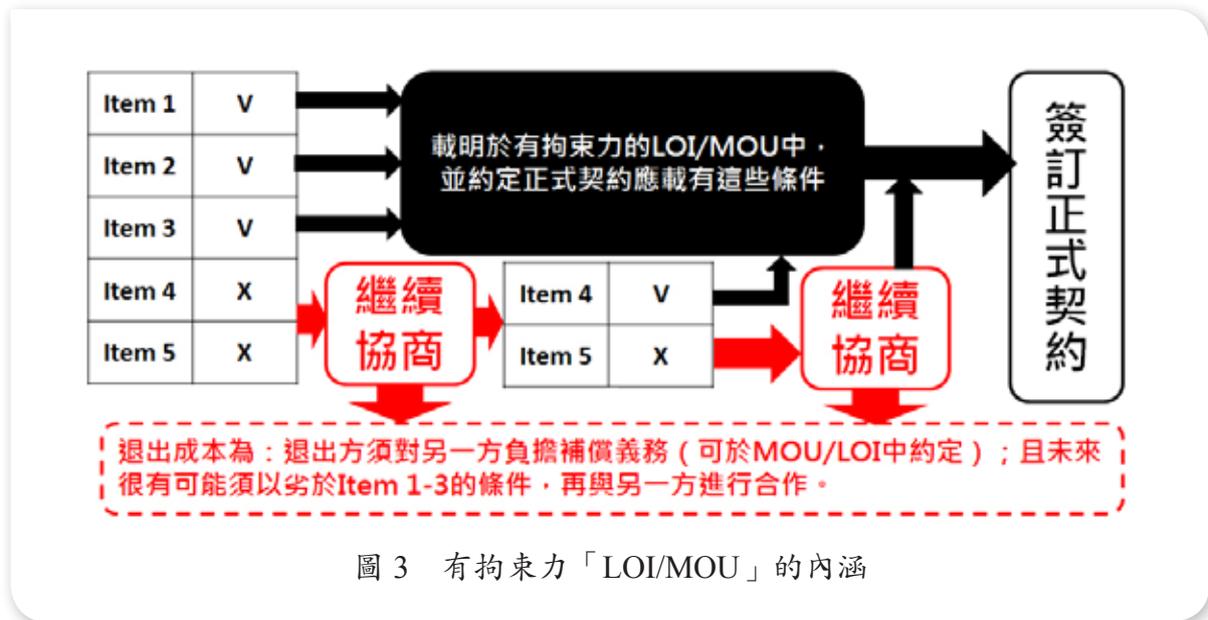


圖 2 無拘束力「LOI/MOU」的內涵

(二) 在進行專利授權契約的協商過程中，雙方經常已就部分事項達成共識（例如：授權標的與授權金額），但就其他事項（例如：管轄法院）仍存歧見。此時，若雙方的共識已逐漸擴大，且未來正式合作的輪廓漸趨成形，則可透過簽署「有拘束力（binding）的 LOI 或 MOU」，記錄雙方已有共識的事項，並約定若雙方未來簽署正式契約，應包含 LOI 或 MOU 中已載明的條件³。

契約協商是個漫長的過程，經常發生一方「出爾反爾」、「朝三暮四」的情況，而增加成功簽約的難度。若能透過「有拘束力的 LOI 或 MOU」載明已有的共識，不但有助雙方聚焦談判，降低議約成本，並增加合作信心。此外，雙方亦可透過於 LOI 或 MOU 中訂定「退場機制」，增加退場成本，以鼓勵並促使雙方進入正式合作。



³ 甚至，若某一方於洽談合作的付出較多，在未來未能談定正式合作時，可要求另一方負擔該方已支出的成本。例如：授權人於洽談過程中，可能提供諸多有關授權專利的分析資料，且許多資料係因應被授權人的要求而準備製作，未來若未談成專利授權契約，前述付出均將成為授權人之費用及損失。此時，若已合作在即，則可於有拘束力的 LOI/MOU 中約定「若雙方未能於○年○月○日前簽訂正式授權契約，A 應負擔 B 於本 LOI/MOU 有效期間內所支出之必要費用，並於 B 將費用金額以書面通知 A 後○日內支付；惟前述費用以新台幣○○○元整為限。」促使雙方即早完成契約簽訂；縱未簽約，亦可適度轉嫁風險及成本。

本月專題

剖析專利授權於實務上之應用

綜上，「因式分解」簽約法的優點可歸納如下：

- (一) 過濾合作對象，避免資源錯置及浪費；
- (二) 降低議約成本，透過循序漸進的方式，聚焦於各個階段欲達成的目標，並逐步提升雙方合作意願；
- (三) 透過正式法律文件，保障雙方於洽談合作過程中所投入的資源，並載明已達成的共識為何。

三、「因式分解」簽約法的範例

A 公司為我國國內著名的兒童遊樂器材製造商。因近年來我國出生率低靡，兒童遊樂器材需求量驟減，為謀生存，A 公司亟力於尋找外國市場，期能重振過往威風。經調查，A 公司發現 X 國不但出生率高，且由於經濟轉型，國民生產毛額大幅增加，X 國政府開始重視兒童教育，並提供優惠獎勵措施，吸引外國廠商至 X 國的學校、公園等公共場所興建兒童遊樂設施。

A 公司發現，X 國有一研究機構 R，在 X 國有申請獲證一件「溜滑梯」設計專利，由該專利所製造的溜滑梯，過去曾獲得多項設計大獎，預估價值高達上億元；惟 X 國國內並無業者有能力製造該溜滑梯。在其技術長的建議下，A 公司擬與 R 機構洽談「專利『專屬』授權契約」，然 A 公司過去未曾與 R 機構打過交道，所用語言迥異，且旁敲側擊下得知有許多他國廠商亦覬覦取得該專利之專屬授權。

此時，A 公司的法務長建議，可用「因式分解」簽約法進行授權協商。因想要取得專利授權的競爭者眾多，為凸顯合作誠意，並加速雙方認識彼此，A 公司與 R 機構商談數次後，遂邀請雙方一定層級的長官舉行簽約記者會，並簽署「無拘束力的 LOI」如下：

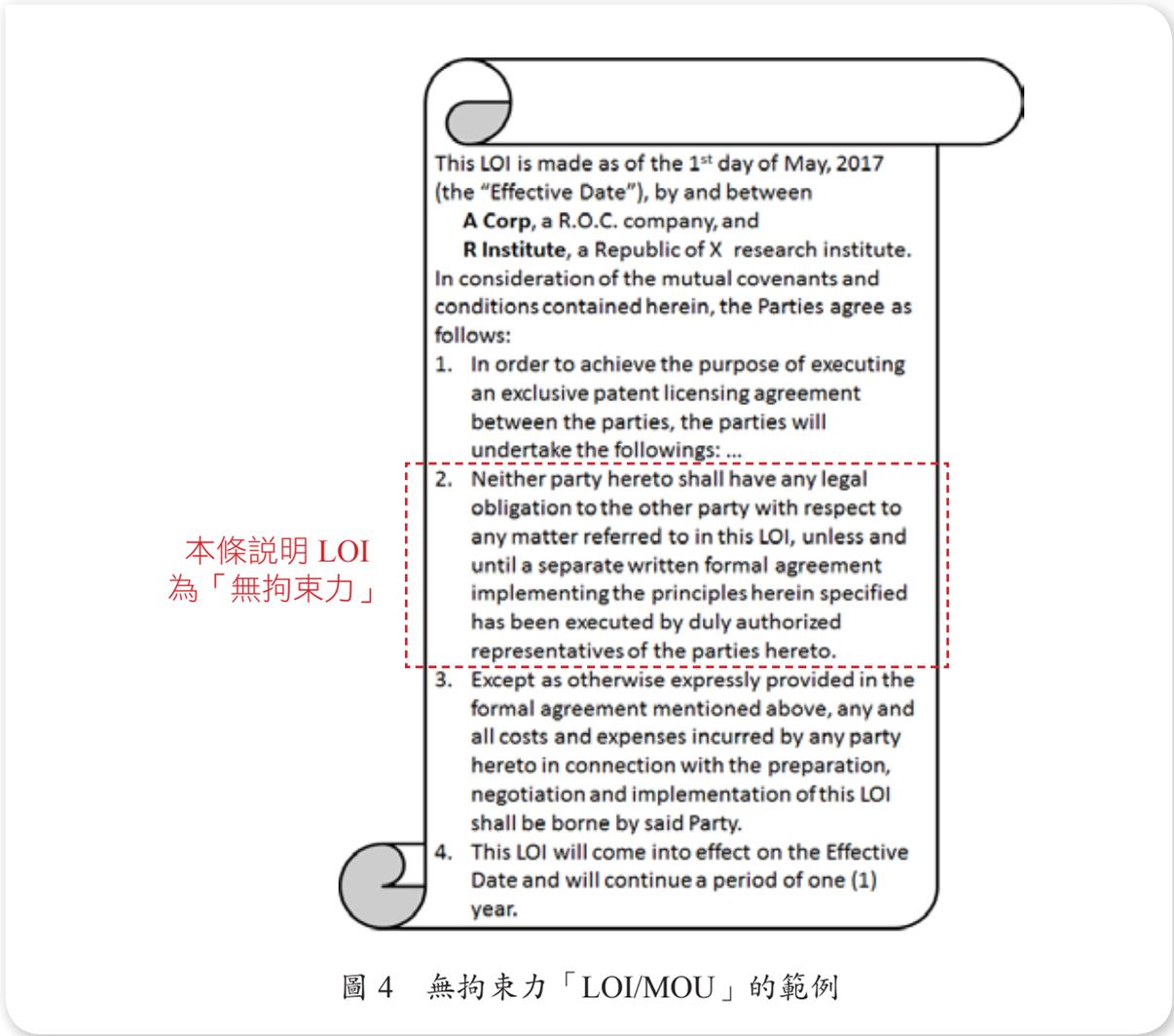


圖 4 無拘束力「LOI/MOU」的範例

因眾多角逐取得專利授權的廠商中，僅有 A 公司與 R 機構簽署正式法律文件，R 機構認為：A 公司誠意十足，將來極可能談成合作，且若合作成功，將能成為 X 國首個跨國技術合作的典型案例，有助於未來據此向 X 國政府申請更多研發補助經費。此外，因雙方簽署 LOI 時已舉辦記者會吸引外界關注，若合作不成，恐有損 R 機構形象。因此，R 機構卯足全力，以期促成「專利『專屬』授權契約」的簽訂。

在協商授權契約的過程中，R 機構法務長建議：因與 A 公司為初次合作，為避免雙方缺乏互信，導致契約遲遲無法談定，建議將契約協商內容「因式分解」為數塊，當雙方對某塊已形成共識後，先簽署「有拘束力的 MOU」。在雙方共同的努力下，終於年底前完成「專利『專屬』授權契約」之簽署。其洽談過程如下：

本月專題

剖析專利授權於實務上之應用

	有拘束力MOU (1)	有拘束力MOU (2)	正式授權契約
授權標的	「溜滑梯」設計專利	同MOU (1)	同MOU (2)
授權性質	專屬授權		
諮詢講解	1. R機構於5年內提供諮詢講解 2. 由A公司提供諮詢講解場地 3. 累計超過100小時，相關費用由A公司負擔		
授權期間	至專利有效期間屆滿為止		
費用	尚未談定	美金100萬元	同MOU (2)
付款期程	尚未談定	尚未談定	分4期給付

就已有共識的內容，分別簽署「有拘束力」的MOU

“The parties agree that the above terms and conditions shall be set forth in a formal patent licensing agreement if such agreement is execute by the parties before the end of 2017...”

圖 5 有拘束力「LOI/MOU」的協商範例

參、了解常見糾紛，透過契約審查降低風險

一、常見專利授權契約糾紛類型

經彙整 2000 年至 2016 年間最高法院的判決⁴，較為常見的專利授權契約糾紛類型，大致上有以下四種：

(一) 授權內容不明確：非專屬授權？專屬授權？

授權之性質，依我國專利法之規定，可區分為「專屬授權」(exclusive license) 及「非專屬授權」(non-exclusive license) 兩種⁵，其差異如表 1⁶ 所示。

⁴ 同註 1。

⁵ 除「專屬授權」與「非專屬授權」外，尚有另一種授權性質為「獨家授權 (sole license)」，即：授權人將專利授權予被授權人後，即不得再將該專利授權予第三人實施，但授權人自己仍得實施該專利。關於「獨家授權」及各種授權性質，請參經濟部智慧財產局網站之說明：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504364&ctNode=7633&mp=1> (最後瀏覽日：2017/06/05)。

⁶ 專利法第 62 條第 3 項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。」第 63 條第 1 項規定：「專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。」第 96 條第 4 項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。」

表 1 「專屬授權」及「非專屬授權」的差異

權利內涵	專屬授權	非專屬授權
授權人得否繼續實施專利權（包含向第三人授權）？	X	○
被授權人得否再將專利權授權予第三人？	○	X
被授權人得否對於侵害專利權者，請求除去及損害賠償？	○	X

由表 1 可知，「專屬授權」與「非專屬授權」間，被授權人所取得的權利內涵有異，因此，在授權契約中，宜清楚約定授權性質屬於何者⁷。

如果契約未明確約定授權性質為何，此時，即需視契約約定的內容，以進行實質判斷。依我國實務見解⁸，若契約中未註明授權性質為何，且未明文限制授權人不得再將專利授權予他人，會傾向被認為屬於一般的非專屬授權，而非「專屬授權」；進而，若授權人又未授予被授權人全部的實施權能⁹，更會被認為不是「專屬授權」。

（二）「無擔保條款」是否有效？

專利為無形資產，相較於有形資產，本質上不易掌握其規格及範疇，故實務上經常會發生被授權人取得專利授權，但不符合其預期效益之情形。因此，授權人經常會在專利授權契約中明訂「無擔保條款」¹⁰，表明授權人不擔保授權專利的合用性，及未來商品化的可能性¹¹。

然而，實務上經常出現被授權人在授權專利不合用時，向授權人主張「無擔保條款」違反誠信原則無效之情形，而要求授權人退回授權費

⁷ 以非專屬授權條款為例：「A 同意於授予 B 實施『P 專利』之非專屬權利。B 不得將其依本條取得之權利，再授權予第三人。」以專屬授權為例：「A 同意將『P 專利』專屬授權予 B 實施。」

⁸ 臺灣高等法院臺中分院 95 年度智上易字第 18 號民事判決參照。

⁹ 例如：授權人僅授權被授權人「販賣」、「使用」，惟未授權被授權人「進口該專利直接製成之物」。有關專利之實施態樣，依專利法第 58 條規定，包括：「使用」、「為販賣之要約」、「販賣」或「為前述目的而進口該專利直接製成之物」。

¹⁰ 例如：「A 不負任何擔保責任，包括不擔保授權專利之合用性及商品化之可能性」。

¹¹ 訂定「無擔保條款」的立論基礎，本文認為或有以下三點：（一）基於雙方資訊的不對稱（例如：未知被授權人取得授權的具體目的），授權人本質上難以做出擔保承諾；（二）在一般的授權案件中，被授權人往往是真正的獲利者（如成功商品化或取得專利實施權，將取得鉅額利潤），為合理分配利益及風險，宜透過「無擔保條款」適度將責任轉嫁予被授權人；（三）能否商品化往往取決於被授權人的能力，而這是授權人所無法預期及控制的。

用或賠償損害。究竟無擔保條款是否有效？參考國內實務，多數採肯定見解¹²。

因為，被授權人在簽署授權契約時，通常能自由決定簽署與否，且授權人並不會因為契約一經簽訂，即產生不利益或直接損害；尤其當被授權人具有一定資本額，且非經濟上之弱者時，更是如此。此外，參考國外實務¹³，「無擔保條款」早已為專利授權中之標準條款，法院亦不會排除類似的條款¹⁴。

（三）授權專利被撤銷，對專利授權契約的影響為何？

專利並非一經取得後，必然能在法定的保護期間內，持續維持其權利狀態；只要符合特定法定要件，主管機關即得依職權將該專利撤銷，甚至任何第三人皆能檢附證據，向主管機關舉發撤銷。事實上，專利舉發早已是實務上常見的商業及訴訟手段，且裁判無效者比例甚高。以2017年第一季的美國聯邦法院判決為例，於是否具專利適格性（patent eligibility）之案件中，被宣判無效者即高達62.5%¹⁵。

究竟授權專利被撤銷後，授權人是否應將授權費用返還予被授權人？有學者認為，應先判斷專利被撤銷後之權利狀態為何，以決定是否應退還已支付之授權費用¹⁶。國內實務¹⁷則認為，專利授權人的主要義務，是

¹² 最高法院85年度台上字第162號民事判決、最高法院102年度台上字第2028號民事裁定參照。

¹³ 最高法院85年度台上字第162號民事判決指出：依加州法律，無擔保條款為專利授權契約中之標準條款，加州並無任何有關單位會排除類似之免除擔保條款。

¹⁴ 雖然專利授權契約中載有「無擔保條款」已屬常態，但這不表示被授權人只能一概地承擔專利不合用、或無法商品化的風險；被授權人仍可透過授權模式的規劃，適度降低或轉嫁風險。例如：（一）被授權人得於契約中要求授權人應提供一定品質及時數的諮詢講解或教育訓練，以協助被授權人運用該專利。若授權人未依約提供，被授權人即得終止契約，並請求退款；（二）如專利技術成熟度低（將之商品化具高風險，或仍待投入大量資金），可斟酌調低前期授權費用，並建立退場機制（例如：三年內未商品化，被授權人即得終止契約）；於成功商品化後，再以權利金之方式將利潤回饋予授權人。

¹⁵ <http://www.bilskiblog.com/blog/2017/04/alicestorm-update-for-q1-2017.html>（最後瀏覽日：2017/06/05）。

¹⁶ 學者陳歆認為：（一）若專利被撤銷表示專利未曾存在，則授權人應退還授權費用；（二）專利被撤銷表示被撤銷前存在，被撤銷後不存在，則被撤銷前之授權費用，授權人毋須退還，但被撤銷後已收取之授權費用，應予退還；（三）若專利被撤銷代表該專利之權利有瑕疵，則應再分析瑕疵的態樣為何，再判斷是否應予退還，及退還額度為多少。詳參：陳歆，「專利授權合約必知（下）」，智慧財產月刊第44期，頁16-17，2002年8月。

¹⁷ 智慧財產法院101年度民專上字第58號民事判決、臺灣高等法院104年度上字第1279號民事判決。

在專利授權期間內，讓被授權人得依約實施專利權；即使專利權嗣後經舉發撤銷確定，使專利權自始不存在而無法繼續實施，在專利尚未被撤銷前，當事人間之契約仍然有效，故被授權人在其實施專利期間，仍應依約給付授權金。

至於專利被撤銷後，被授權人得如何主張權利？實務見解¹⁸認為，因專利已被撤銷，被授權人可以主張授權人構成給付不能，而得依民法債務不履行之規定，行使其權利¹⁹；例如：請求損害賠償²⁰。

（四）授權人如何確保收得到授權費用？

授權費用，可分為兩種：「授權金（license fee）」與「權利金（royalty）」²¹。「授權金」是基於授權人給予被授權人實施專利權的事實，所支付的對價；通常屬於定額（lump sum），且一經收取，即不退還。

「權利金」則係基於被授權人使用授權專利之事實，按其使用情形，支付費用予授權人；因權利金通常是基於被授權人生產、銷售產品而收取，故常被稱為「產品權利金」²²。

¹⁸ 最高法院 104 年度台上字第 2016 號民事判決。由此判決可知，實務上似係將專利授權契約定性為「買賣」。惟授權契約之定性為何，學說上仍有爭執；參考：謝銘洋，智慧財產權法，頁 291-294，2014 年 8 月第 5 版。

¹⁹ 有關專利經撤銷後，對授權契約影響之國外實務見解，亦可參考：彭國洋，專利經撤銷確定對於專利授權契約的影響，專利師第九期，頁 83-126，2014 年 10 月。

²⁰ 就被授權人而言，可透過增加「若專利未來被撤銷，得終止契約，且得請求授權人退還授權費用」之類似約定來獲得保障；而對授權人而言，本文建議可衡諸個案，斟酌採用下述因應條款，以維權益：（一）如授權費用非一次性地在簽約時即全額收取，可約定「專利遭撤銷後，被授權人無須繼續支付授權費用；惟專利遭撤銷前，被授權人依契約應支付之費用，仍應支付，且授權人無須退還」；（二）如被授權人非經授權人的教育訓練或諮詢講解等服務，獨自運用授權專利之困難度高，且授權人於授權時未將前揭費用計入授權對價中，因該專利實具「技術（know-how）」性質，實務上即常見授權人於契約中約定：「專利被撤銷後，專利授權逕轉為技術授權，授權人毋須退還已收取之費用，且毋庸負擔損害賠償責任；被授權人仍應繼續支付應付之授權費用」；（三）於設計授權費用條款時，可區分「技術授權費用」及「專利授權費用」。若專利被撤銷時，授權人僅須退還「專利授權費用」，而被授權人仍應依約繼續支付「技術授權費用」。

²¹ 雖然國內實務並未特別區分兩者之間的差異，或是均以「權利金」稱之，但本文認為，區分兩者對於因糾紛而致終止契約後之費用處理上，存有實益。例如：授權金係基於授權之事實所生之債務，縱未來契約被終止，仍不影響已發生之授權事實，故授權人應無須將授權金退還予被授權人，甚而得請求被授權人支付未付清之授權金。而權利金係基於被授權人使用之事實所生之債務，故契約被終止後，在契約沒有另外約定的情形下，被授權人應無繼續支付權利金之義務。相關案例可參考智慧財產法院 101 年度民專更（一）字第 1 號民事判決。

²² 「產品權利金」又可分為「以量計價」及「以價計價」，前者如「每賣一個產品收取○元」，後者如「收取授權產品銷售總額之○%」。

其中，「權利金」之收取經常由於以下因素，發生糾紛：

1. 未明訂「授權產品」為哪些：

「權利金」經常是基於「授權產品」銷售情形而收取的對價；因此，將「授權產品」定義清楚，是授權人成功收款的必要條件之一。

有些專利授權契約中，會以「列舉商品名稱、規格等項目」的方式，來定義「授權產品」。然而，若該授權專利可以產出的產品種類甚多，以列舉方法為之，難免掛一漏萬，而導致授權人就未列出的產品，無法要求被授權人支付「權利金」；於此狀況下，建議得以下列條款定義「授權產品」²³：

「授權產品」係指被授權人依本契約被授予之權利所製造或組裝之產品。

2. 未定「稽核條款」，或「稽核條款」不完整：

為確保被授權人會依約、據實繳納「權利金」，授權契約中經常會約定「稽核條款」，賦予授權人「查核被授權人帳冊資料」的權利，以確保被授權人所繳納的「權利金」是正確的²⁴。

稽核條款通常包含以下事項：

²³ 不過，如果被授權人所生產的產品單一且特定，未來亦不會生產其他類型的產品，則如此定義確實有助於判斷授權產品之數量，且有利於計算「權利金」的金額。

²⁴ 不過，如果授權人的市場力量並非顯大於被授權人，稽核條款往往難以談定，或無法落實執行；因為稽核會影響到公司的內部管理，且操作不慎，可能將導致被稽核人的商業機密外流。實務上，很多授權人即是因為如此，選擇不於授權契約中約定「以量計價」或「以價計價」的「權利金」條款。

要求被授權人保存生產紀錄及銷售憑證

要求被授權人定期提供銷售報告，且該銷售報告應經會計師簽核

約定授權人有權派人至被授權人之處所進行查核

約定若就生產紀錄或銷售報告有不實之記載時，除需補繳漏繳的權利金外，並應支付高額懲罰性違約金

圖 6 「稽核條款」常見內容

二、專利授權契約審閱重點

初次接觸專利授權契約時，往往不知從何下手，縱使從頭讀畢全文，亦未必能理出頭緒，遑論洞察箇中玄機，進而維護權益。本文希望以圖 7 與圖 8 兩圖示，解析專利授權契約的架構，並協助讀者掌握審閱專利授權契約時應注意的重點：

本月專題

剖析專利授權於實務上之應用



圖 7 專利授權契約審閱重點 (I)

許多人於審閱專利授權契約時，慣於從前言、第一條開始閱讀，直至最後一條；然而，這並不是最有效率的審閱方式。因為契約條款往往十分龐雜，且排序不見得有一定的邏輯可循，如果太快陷入文字之中，讀完整份契約可能仍未能掌握契約重點，縱能掌握一二，常常也會有漏失之處。故本文建議可以「主題式」的方式，配合圖7與圖8，分門別類地審閱與該主題有關的條款，以避免前述缺失。

專利授權契約的核心，包含六大主題：「授權標的」、「授權內容」、「授權費用」、「智權條款」、「無擔保條款」及「其他條款」。本文建議可以前述順序進行契約審閱。以「授權標的」為例，此一主題的重點在於「授權標的是否已夠明確」？而審閱的重點包括：「專利名稱為何」、「專利申請國別為何」、「專利號碼為何？是否能與專利名稱相互呼應」及「專利獲證日為何」。若以上資訊均能於專利授權契約中尋得，或確認清楚無誤，屬我方可接受的條件，則可進入

下一個主題進行審閱；若否，則可直接進行契約修改。待所有主題均審閱完畢後，再快速地瀏覽該契約是否有不包含於圖 7 或圖 8 的特殊規定，並判斷該特殊規定對我方的利弊得失，以決定是否可接受，或需調整內容。

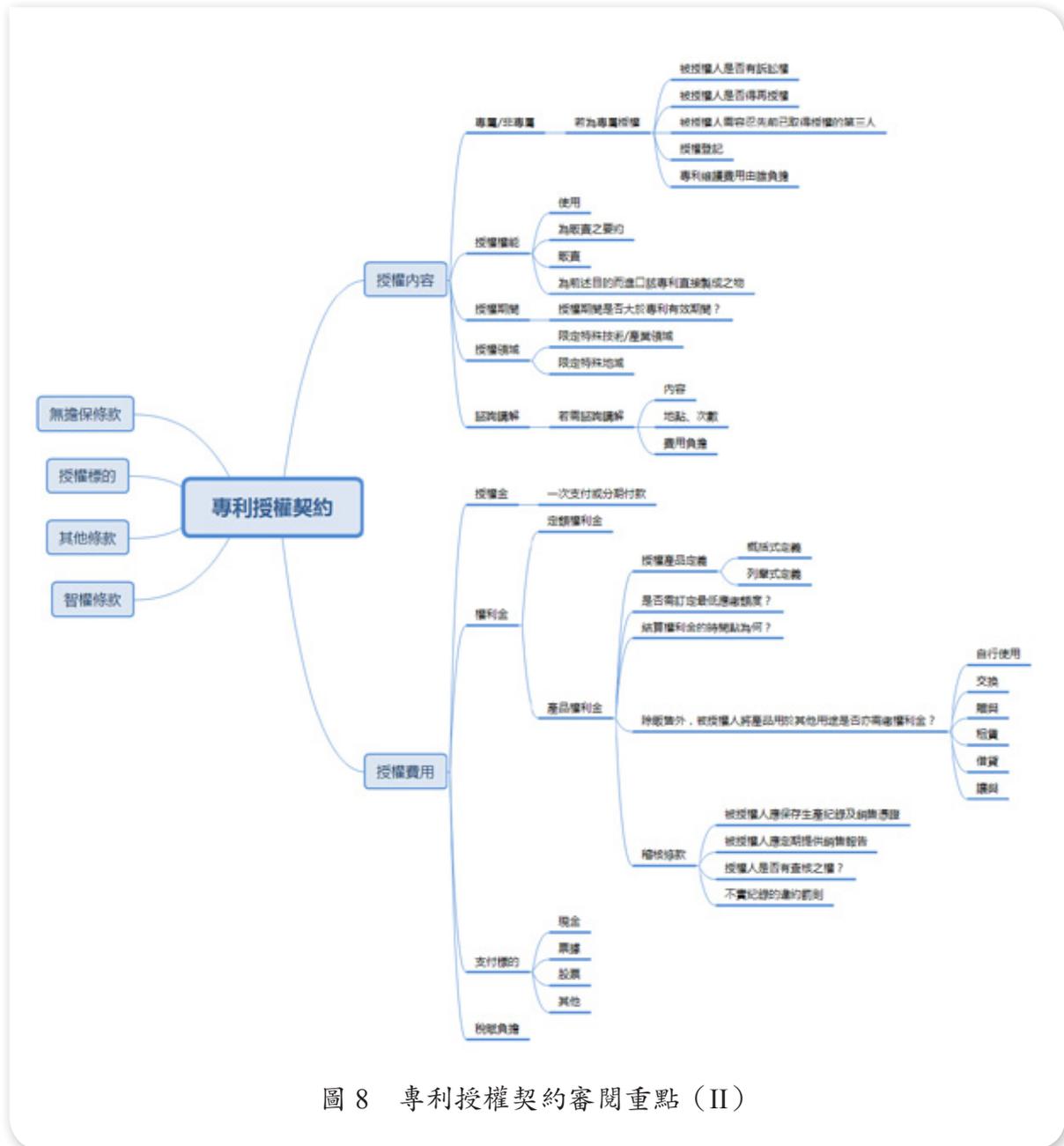


圖 8 專利授權契約審閱重點 (II)

讀者亦可參考附件的「專利授權契約範本」，嘗試利用前述「主題式」的方式閱覽整份契約，以加深對於專利授權契約的認識。

肆、結語

訂定一個「好」的談判方式，有助於促成簽約；而簽署一份「好」的專利授權契約，不但有助於降低發生糾紛的風險，也能使簽約的雙方因此受益。然而，要實現前述目標，勢必要有「好」的契約談判技巧。契約談判並非絕對「讓步即吃虧」的零和賽局，而是一個透過了解彼此立場與需要，共同尋找雙贏解決方案的整合過程。文末謹提供在契約談判上的若干建議，供未來從事專利授權契約談判人士參考：

- (一) 確定底線。契約談判不可能一概全拿，但也不能全盤皆輸。在談判前，先掌握什麼是對我方最重要的，什麼是絕對不能「放」的，是我方的「底線」(bottom line)；再想想什麼是可以讓步的，什麼是不必然要「收」的，是我方的「籌碼」。透過「收」與「放」的過程，慢慢縮小雙方的歧見。
- (二) 適當妥協。契約談判是一個持續妥協 (compromise) 的過程，但妥協並非是一概地讓步，而是要讓得有策略、有理由。過度地妥協容易讓他方得寸進尺，且一開先例，未來很難重獲談判的主導權。因此，談判前必須先構思全盤策略，瞭解想達成的終極目的為何，再規劃有效達成目的的步骤。
- (三) 秉持誠信。實務上偶見授權方以過度樂觀的市場資訊，誘引被授權方簽約。但這種因錯誤認知或期待而做成的決定，往往是未來發生糾紛的肇因，且因誠信問題而產生的糾紛，其成本往往遠大於原先獲得的利益。與其因小失大，不如一開始即誠懇溝通，多以對方的立場思考，透過建立互信，加速契約談判，也降低未來發生爭議的可能。基於誠信所簽訂的契約，雙方建立長久合作的互惠基礎，此方為一份「好」的專利授權契約。

附件：專利授權契約範本

以下「專利授權契約書」係作者依歷年實務經驗所整理、編製之範例，僅供讀者參考。讀者可配合本文圖7及圖8，「主題式」地閱覽整份契約，逐一檢視各項契約審閱重點，以更加完整地瞭解專利授權契約。

專利授權契約書

立約人_____（以下簡稱甲方）與_____（以下簡稱乙方）。緣甲乙双方為附件一之特定專利（下稱「本專利」）之授權事宜，特立本契約，並同意條件如下：

第一條：授權內容

- 一、乙方同意於本契約授權期間內，授予甲方在_____技術領域內全球實施「本專利」之非專屬權利。
- 二、甲方不得將其依本條取得之權利，再授權予第三人。
- 三、「本專利」中如有方法專利，而依該製造方法製成之物品若涉及他人專利者，應再經該專利權人同意後始得實施。

第二條：授權費用

- 一、甲方向乙方承受本契約第一條之權利，應支付下列款項予乙方：
 - （一）專利授權金：新台幣（下同）_____元整（不含營業稅，下同）。
 - （二）專利權利金：
 1. 甲方應自其開始販賣「本產品」之日起，以

每年為一期（依曆計算），按期支付權利金予乙方。「本產品」係指甲方依本契約被授予之權利所製造或組裝之產品。

2. 權利金之金額等於各該期甲方販賣「本產品」之發票金額（含營業稅）之百分之____之金額。
3. 甲方開立發票時，相關之「本產品」即視為已被販賣；甲方自行使用「本產品」，或使其成為互易、贈與、租賃或借貸之標的時，或以其他方式讓與第三人時，「本產品」亦視為已被販賣，而均應支付權利金予乙方。
4. 前述視為已被販賣之「本產品」無發票可稽者，以各該期內甲方販賣「本產品」之最高發票單價，視為該「本產品」之發票單價。若各該期內甲方未曾販賣「本產品」時，則以前

本月專題

剖析專利授權於實務上之應用

期甲方販賣「本產品」之最高發票單價為準，依此類推。「本產品」之發票單價不能依前述之方法決定者，由乙方斟酌市價決定之。

- 二、因本契約所生之營業稅由甲方負擔。甲方應於支付本契約任一款項時，一併支付營業稅額予乙方。

第三條：付款辦法

- 一、甲方應於本契約生效且收到乙方發票後三十日內，將前條約定之專利授權金，一次全額支付予乙方。
- 二、甲方應於每年十二月卅一日，依前條第一項之約定結算專利權利金，並分別於其後六十日內支付乙方。
- 三、甲方依本契約應支付乙方之款項，應以現金、銀行本票或即期支票支付之。若以銀行本票或即期支票支付者，其內容及形式應符合乙方之要求。
- 四、甲方依本契約應支付乙方之款項，應以新台幣支付之。

第四條：帳冊查核

- 一、甲方應妥善製作並保存生產紀錄及販賣「本產品」之帳冊資料、

發票及有關憑證。乙方得隨時指派其員工或會計師至甲方查核前述帳冊、資料及憑證。但前述查核每年以一次為限，並應於甲方一般營業時間內為之，且由乙方自行負擔查核費用。甲方對乙方之查核行為應給予一切必要之協助，並應允許乙方影印或抄錄該帳冊、資料及憑證。

- 二、不論甲方有無生產或販賣「本產品」，於本契約生效之日起，甲方每年（依曆計算）應分別製作「本產品」之生產紀錄及販賣報告，並應於該年屆滿後六十日內，將該紀錄及報告各壹份交付乙方。該紀錄及報告應經合法會計師簽證或符合乙方之要求。有關製作該紀錄及報告之費用，悉由甲方負擔。

第五條：專利維護及授權登記

- 一、「本專利」係乙方所有，並由乙方負擔取得專利之費用及相關之專利年費。
- 二、關於「本專利」之答辯、放棄答辯、縮減專利範圍、申請分割、補充、改請、更正專利及繼續繳納專利年費與否等各項事宜，均由乙方決定及辦理。

三、甲方若需辦理「本專利」授權登記者，應自行向主管機關為之，並負擔所需之一切費用，乙方應提供必要之協助。

第六條：專利標示

- 一、甲方於國內外販賣「本產品」時，應依專利法為專利標示。
- 二、甲方應負責要求其經銷商及代理商於國內外販賣「本產品」時，遵守本條及識別標示之約定。甲方之經銷商或代理商違反前開約定者，視為甲方違反本契約。

第七條：侵權責任

甲方因行使本契約第一條之權利，致侵害第三人之專利權、著作權、電路布局權、營業秘密或其他智慧財產權，或致甲方或第三人發生任何損害時，乙方不需負擔任何責任，包括不需負擔瑕疵擔保責任。

第八條：無擔保條款

「本專利」係按本契約簽訂時之狀態授權甲方。除本契約另有明文約定者外，乙方不負任何擔保責任，包括不擔保「本專利」之合用性、「本專利」之有效性、「本產品」商品化之可能性及甲方具有製造「本產品」之能力。

第九條：保密條款

- 一、甲方應以善良管理人之注意，妥善保管因本契約而知悉或持有之「本專利」及其他相關資料（以下簡稱「機密資訊」），並採取適當之保密措施，除經乙方或專利審查機關公開之資料外，非經乙方事前書面之同意，不得逆向解析（reverse engineer、reverse assemble 或 de-compile）、洩漏或交付「機密資訊」予任何第三人。
- 二、甲方僅得將「機密資訊」揭露予其內部於職務上或業務上有必要知悉（need-to-know）之人員，並應負責要求前述人員遵守本條之約定。若前述人員違反前項約定者，視為甲方違反本條約定。

第十條：權義轉讓

甲方依本契約對乙方所得主張之權利及所應負擔之義務，非經乙方事前書面同意，不得轉讓予任何第三人。

第十一條：違約效果

- 一、甲方違反付款辦法之約定時，甲方除應補足欠款外，並應就遲延支付部分之金額，依年利率百分之____，按實際遲延日數（不足一日者以一日計）計付遲延利息予乙方。甲方遲延支付乙方任何

本月專題

剖析專利授權於實務上之應用

一種款項累積達卅日以上時，乙方得以書面通知終止本契約。

二、甲方違反帳冊查核之約定時，除應補送其應交付之生產紀錄及販賣報告以外，並應按遲延日數，每日以____元整計算懲罰性違約金，支付乙方。

三、生產紀錄或販賣報告有虛偽不實之記載時，甲方除應補足其漏繳及短繳之金額予乙方外，並應支付乙方____倍於該漏繳及短繳金額之懲罰性違約金，且應償還乙方該次查核所生之一切費用。未於乙方指定之期日前支付本項金額、懲罰性違約金或費用者，應另依本條第一項約定計付遲延利息。

四、甲方違反保密條款之約定時，甲方除應支付乙方懲罰性違約金____元整外，乙方得另以書面通知終止或解除本契約。

五、任何一方違反本契約其他條款之約定時，他方得以書面通知其於卅日內改正。逾期未改正者，他方得另以書面通知終止本契約。

六、任一方重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或

聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；或有相當事實足證有發生本項情事之虞時，他方得以書面通知終止本契約。

第十二條：終止效果

一、本契約終止或解除後，未違約方除得依本契約及有關法令之規定行使其權利外，並得向違約方請求賠償其所受之損害。甲方同意若本契約終止或解除，甲方於本契約終止或解除等各時點前之給付義務不受影響。且甲方已支付之任何款項，乙方無須退還。

二、本契約授權期間屆滿、終止或解除後，甲方應立即停止行使其對「本專利」及「本產品」所得行使之權利。

第十三條：授權期間

一、本契約經雙方依法簽章後，自底頁所載日期起生效，授權期間____年。

二、本契約下列條款，不因本契約終止、解除或授權期間屆滿而失效：帳冊查核、侵權責任、無擔保條款、保密條款、終止效果、合意管轄及其他依性質仍應存續之條款。

第十四條：一部無效

本契約部分條款依法被認為無效時，其他條款仍應繼續有效。

第十五條：合意管轄

若因本契約而涉訟時，甲乙雙方特此同意以_____地方法院為第一審管轄法院。

第十六條：完整合意

一、本契約本文及其附件構成雙方對本案完整之合意。任何於本契約生效前經雙方協議而未記載於本契約本文或其附件之事項，對雙方均無拘束力。

二、附件之效力與本契約之本文同，但兩者有抵觸時，以本契約本文為準。

三、本契約未盡事宜，雙方應本誠信原則互相協議解決。

第十七條：聯絡管理

一、本契約有關之通知或要求應以書面送達下列之處所及人員（以下簡稱「聯絡人」），經送達「聯絡人」者，即視為已送達該方當事人：

甲方：_____

乙方：_____

二、任一方之「聯絡人」或其職稱、聯絡電話、傳真、電子郵件或地址有變更時，應於變更後之_____日內，以書面通知他方。否則，他方依變更前之資訊所為之通知或要求，仍生送達該方當事人之效力。

第十八條：契約份數

本契約壹式貳份，由甲乙雙方各執乙份為憑。

立約人：

甲 方：

代 表 人：

地 址：

統一編號：

公司設立登記所在地：

乙 方：

代 表 人：

地 址：

統一編號：

公司設立登記所在地：

本月專題

剖析專利授權於實務上之應用

中 華 民 國 年 月 日

附件一：「本專利」清單

編號	專利名稱	發明／新型／設計	國別	專利號	獲證日
1					
2					
3					
4					

智慧手機專利大戰的美國判決最新發展

王世仁*

摘要

隨著科技的進步，智慧手機已經成為人們生活的必需品之一，而手機大廠為維持市場優勢，挾著技術優勢提出專利訴訟則是必然的手段，但因為牽涉的到許多跨國公司，如諾基亞、蘋果公司、宏達電、微軟、S3、摩托羅拉、三星、General Dynamics Itronix、Velocity Micro、EMC 公司、Oracle、Ericsson、Research in Motion、索尼、谷歌、Onkyo、Wistron、宏碁、ViewSonic、Quanta 等公司，而訴訟戰場亦遍及美國、德國、英國、法國、南韓和澳洲等地，從牽涉的公司之多與訴訟法院地區之廣來看，實在堪稱另類的世界大戰。

Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. 案，美國聯邦巡迴上訴法院首先在 2016 年 2 月作出判決，同年 10 月又以全院聯席審理的方式，重新判決該案，而美國最高法院也在 2016 年 12 月對設計專利的賠償金認定做出指導，本文摘要這兩家手機龍頭的美國相關判決部分的重點，提供給大家參考。

關鍵字：智慧手機、專利、非顯而易知性、反向教示、結合動機、美國聯邦巡迴上訴法院、美國最高法院、全院聯席審理

* 台北榮民總醫院實驗外科／身障中心研究員，兼任陽明大學醫管所教授
本文相關論述僅為一般研究性之探討，不代表本局之意見。

壹、前言

在 2011 到 2013 年間，有研究系列性地討論國際間的智慧型手機專利訴訟¹，並且提出要強化我國的科技公司正確的專利觀念，要做好競爭對手專利的監控與評估，尤其台灣學研界要更積極地扮演好科技火車頭的角色，才能夠帶領我國走出產業的困境。轉眼四、五年過去，可惜的是這些呼籲似乎沒有受到重視，而當初參與手機專利大戰的我國某手機大廠，經過繳交授權金和解之後，市占率早在 2013 年就已經跌到第 10 名！而有趣的是，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在 2016 年 2 月 26 日作出判決，甚至在同年 10 月 7 日又以全院聯席審理的方式，重新判決了 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. 案，另美國最高法院也在 2016 年 12 月對設計專利的賠償金認定做出指導。這兩家手機龍頭的在美國法院的訴訟案，可說是高潮迭起，尤其全院審理的判決書中更關係到美國專利要件中的非顯而易知性的最新發展趨勢，這些精采的判決值得我們參考，會有助於了解美國專利實務之最新發展。

貳、2016 年 2 月美國 CAFC 的判決²

此專利官司是第三次上訴到 CAFC，本次上訴前經過美國地院陪審團審理，最後判決三星侵害蘋果公司的三筆專利，要支付一億一千九百萬餘美元的損害賠償與權利金，但陪審團也認定其中三星並沒有侵害到另兩筆專利。至於三星的反訴，陪審團則認定蘋果公司侵害到其中一筆相機的專利，要支付十五萬八千餘美元的損害賠償。

兩家公司都不服地院的判決而上訴，CAFC 經過審查後確認定原先地院判決三星侵權的三筆專利中，其中有兩筆專利從先前技術（prior art）來看是顯而易知的，即不具進步性，係屬無效；另一筆三星被認定為侵權的專利，原告蘋果公司

¹ 王世仁，解析蘋果公司的觸控手勢專利，科技報導，2011. 356(8): p. 9-11；王世仁，科技專利大戰背後的隱憂，科學月刊，2012. 43(2): p. 84-85；王世仁，專利布局的門道還是熱鬧，科技報導，2013. 361(1): p. 8-11。

² Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Nos. 2015-1171, (Fed. Cir. Feb. 26, 2016), <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1171.Opinion.2-24-2016.1.PDF> (last visited Jun. 15, 2017).

因無法舉證三星的產品有使用到該請求項 (claim) 中所列的一元件，CAFC 也改判為不侵權；而三星公司沒有侵害到蘋果公司的另兩筆專利，CAFC 也確認地院的裁定。至於三星的反訴，CAFC 則維持地院的判決，即蘋果公司侵害到一筆三星的照相機專利。

這場手機大戰經過第三次上訴到 CAFC，在此次的判決中卻是豬羊變色，蘋果公司不但沒有如預期收到損害賠償與權利金，有兩筆重要的專利還被 CAFC 認定為無效，以及被判侵害到三星的專利，還要支付損害賠償金！其中被 CAFC 認定無效的蘋果公司專利如下：

一、滑動解鎖專利

蘋果公司被認定為無效的美國第 8,046,721 號專利，就是著名的滑動解鎖 (slide to unlock) 技術，觸控螢幕裝置最怕的就是不經意地觸碰，而導致裝置的誤動作，像是智慧手機就會因而誤撥電話。蘋果公司的專利就在觸控螢幕出現一圖像，需要以手指持續滑動圖像到螢幕上的另一處，才能夠啟動。而被告三星公司找到兩筆先前技術，其中，2004 年的 Neocode 的快速啟動指引，指引中就描述以手指持續地在螢幕上移動來解鎖觸控式電話的機制，三星公司主張此先前技術，除了解鎖的圖像之外，已經揭露此專利之請求項中的所有元件，而蘋果公司也沒有爭論；另外一件先前技術是 1992 年電腦人機互動會議中的影片和論文，揭露出以手指在圖像上滑動來開啟和關閉的人機介面³。

本次上訴時，蘋果公司並沒有爭辯此兩件先前技術教示了該專利請求項的所有元件，而是以第二件文獻反向教示⁴ (teach away) 以及熟悉該項技術者沒有動機結合此兩件先前技術來抗辯。但是，CAFC 沒有接受反向教示的抗辯，因為該文獻只有揭露，而無批判、懷疑或其他不鼓勵採用的描述，就不會構成反向教示。

至於結合動機的抗辯部分，CAFC 也沒有接受，因為不管先前技術所欲解決的問題為何，只要與發明人所致力的技術領域相同；或者先前技術與發明人努力

³ *Id.* at 16-18.

⁴ *Id.* at 19. 反向教示：先前技藝所傳達的訊息，會阻卻所屬技術領域具有通常知識者以發明人欲申請的專利內容做為解決問題的技術手段，甚至往相反的方向去思考，換言之，若先前技藝具有反向教示，代表本專利申請相較於該等先前技藝確有進步性。

的技術領域不同，但是先前技術是對發明人要解決的問題有合理的相關性，都是會被 CAFC 認定為屬於相關的先前技術。再加上三星公司的專家證人也表示此兩筆先前技術都是在處理觸控系統和人機介面，發明人會很自然地相結合。從而 CAFC 就認定該專利為顯而易知，係屬無效⁵。

二、自動輸入校正專利

蘋果公司第二筆被認定為無效的是 iPhone 上文字輸入自動校正 (autocorrect) 的功能 (第 8,074,172 號專利)，由於可攜裝置的實體或虛擬鍵盤的尺寸關係，使用者常會誤按而導致錯誤輸入，也就需要回頭來更正錯誤，這種沒有效率輸入方式，也引發使用者對於可攜裝置的不滿意。蘋果公司的專利技術就是針對使用者打字的錯誤，提供自動校正方法。

三星公司提出了美國第 7,880,730 號專利 (自動校正功能的鍵盤系統)，以及國際專利合作條約申請案 WO2005/008899 (文字輸入系統)，此兩件先前技術教示了蘋果公司自動輸入校正專利請求項中的所有限制條件，而主張該專利顯而易知，係屬無效。雖然蘋果公司也抗辯沒有結合的動機和商業成功等輔助性判斷因素，但是 CAFC 還是以抗辯的證據不足而認定為無效⁶。

參、2016 年 10 月美國 CAFC 全院審理的判決⁷

蘋果公司對於 CAFC 的判決不服，請求全院重聽此案，而 CAFC 決定以全院聯席審理的方式，希望透過此判決來確認其對上訴功能 (appellate function) 的認知與其所應該採用主導的法律 (governing law)，以維持 CAFC 對美國最高法院

⁵ *Id.* at 20-23.

⁶ *Id.* at 33-35.

⁷ *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.*, Nos. 2015-1171, (Fed. Cir., October 7, 2016) (en banc). 美國上訴法院通常審理案件由三名法官組成合議庭進行，針對一些重要或複雜的案子，上訴法院為了避免抵觸先前法院的判決與公眾利益，經當事人聲請可以利用上訴法院全體法官參加組成全院聯席 (en banc) 或利用最高法院 (supreme court) 判決，作出統一法律見解。
<http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1171.Opinion.9-30-2016.1.PDF> (last visited Jun. 15, 2017).

Teva 案⁸的保真度 (fidelity)⁹。而全院聯席的判決結果則是廢棄 2016 年 2 月的判決，確認了原先地院的判決，不過還是有三位法官提出不同意意見書。CAFC 全院聯席判決認定滑動解鎖與自動輸入專利具有非顯而易知的理由如下。

一、滑動解鎖專利

CAFC 在全院聯席審理的判決書中指出，雖然被告有爭辯次技術具有通常知識者有動機去結合此兩件先前技術，但是陪審團已經考量過此爭論，上訴法院的工作不是去審查敗訴一造的爭論是否有實質證據的支持，也不是去權量敗訴方所提出證據相較於勝訴方證據的相對強度；上訴法院的工作應侷限於確認陪審團的認定是否有實質證據的支持，而且根據美國第九巡迴上訴法院的標準 (Ninth Circuit standard)¹⁰，CAFC 不能夠重新將證據認定為只會支持一結論，而該結論卻是違背陪審團的認定。而本案例中大多數的 CAFC 聯席法官同意地院的判決，認為熟悉該項技術領域的人士不會有動機，將家用產品裝置在牆壁上觸控螢幕的元件結合到智慧型手機，尤其本案專利是針對行動裝置，所想要解決放在口袋中會誤撥號的問題，而先前技術的觸控螢幕裝設在牆壁上係為了搖控辦公室或居家的電器，如冷氣空調或電暖器¹¹。

CAFC 也引用美國最高法院的說明，指出有各種的因素，可用在判斷非顯而易知性時防止後見之明，以及阻止把系爭發明的教示讀到先前技術中，這些因素就是大家所熟悉的非顯而易知性的輔助性判斷因素 (secondary considerations) 或是客觀的指標 (objective indicia)，包括像是：發明導致商業上的成功、業界對於發明的讚美、被其他人所仿效和解決長期的需求¹²。

⁸ *Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.* 2015, US Supreme Court. 美國最高法院判決認為，申請專利範圍解釋，原則上屬於法律問題，但若申請專利範圍之解釋涉及事實認定時，因較接近事實問題，故其上訴審理應採「明顯錯誤 (clear error)」原則，而非「重新審查 (de novo)」原則。

⁹ *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.*, Nos. 2015-1171, (Fed. Cir., October 7, 2016) (en banc), <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1171.Opinion.9-30-2016.1.PDF> (last visited Jun. 15, 2017).

¹⁰ *Id.* at 31. 第 9 巡迴上訴法院對事實的問題的上訴審理採明顯錯誤原則，對於地方法院適用法律所已經認定之事實，因較接近事實問題，上訴審理採明顯錯誤原則。但對混合事實問題和法律問題的上訴審理，若法律和事實方面均無爭議，問題僅在於事實是否符合法律解釋時，其上訴審理採重新審查原則。

參見 http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/uploads/guides/stand_of_review/III_Civil_Proc.html (last visited Jun. 27, 2017)。

¹¹ *Id.* at 27-31.

¹² *Id.* at 31.

在商業成功方面，專利權人的專家出庭時表示，iPhone採用了滑動解鎖技術，導致其商業上的成功，就連被告的專家也同意 iPhone 商業上的成功是毫無疑問的。更重要的是，蘋果公司的市調顯示，除非是比較便宜，消費者不會去購買沒有滑動解鎖的行動裝置。而專利權人的全球行銷副總裁出庭時也表示，當初電視廣告主打的就是滑動解鎖技術，紀錄顯示滑動解鎖技術和 iPhone 的商業成功之間具關連性，CAFC 應該要尊重 (deference) 陪審團對事實的認定結果，而不應重新權衡證據或是去考量紀錄是否有得到支持，若商業成功的證據支持陪審團的結論，滑動解鎖的技術應該不是顯而易知的¹³。

有證據顯示被告本身的內部文件，曾多次讚美蘋果公司的滑動解鎖發明，而且陪審團也看過蘋果公司前執行長賈伯斯先生的產品發表會影片，當賈伯斯滑動解鎖 iPhone 那刻，聽眾驚為天人而歡聲雷動！從而 CAFC 聯席法官認定有足夠的證據讓陪審團相信此發明有得到業界的讚美。不但如此，被告的內部文件也顯示其要仿做滑動解鎖的技術，被告甚至還有文件指出此發明的技術比其自身所研發的其他方案都來得好¹⁴。

從而，CAFC 全院聯席審查考量了兩筆先前技術的教示，以及呈獻給陪審團之輔具性判斷因素的證據，像是仿做、業界讚美、商業成功和長期的需求等，強而有力地支持滑動解鎖專利的有效性，所以在本案中，熟悉該技術領域的人士不會顯而易知地結合先前技術。在衡量所有的 Graham 因素¹⁵後，CAFC 聯席審查同意地院的認定，被告並沒有建立清楚和具有說服力的證據，來證明滑動解鎖的專利是顯而易知的，因此確認地院否決被告請求宣告專利為顯而易知，係屬無效的即決判決。

二、自動輸入校正專利

CAFC 在全院聯席審理的判決書中指出，蘋果公司的專家證人出庭時表示，自動校正功能的鍵盤系統的先前技術並沒有揭露其申請專利範圍中的系列性元件

¹³ *Id.* at 35-38.

¹⁴ *Id.* at 34-35.

¹⁵ *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 148 USPQ 459 (1966). 關於非顯而易知的判斷，美國聯邦最高法院在 1966 年的 *Graham v. John Deere Co.* 案中提出了四個考慮因素，包括：先前技術之範圍及內容、先前技術與系爭請求項間之差異、在該技術領域中具有通常知識者之技術水準、非顯而易知之客觀證據。

來鎖住在第一區域的現有字元之限制條件，因為當使用者打字時，此先前技術沒有顯示出字元在第一個區域，所以並沒有揭露出要去取代或保持現有的字串，尤其正是因為此先前技術沒有顯示出字元，所以根本就不會有申請專利範圍中的限制條件，像是按下鍵盤上的鍵或是以手勢來取代系統所建議輸入的字元。而另一筆文字輸入系統的先前技術也沒有揭露這些元件，因為此先前技術不是做拼字校正，而是協助完成單字，使用者輸入一串字元時，此系統會提供可能的單字來協助完成單字，但是並沒有教示拼字的校正¹⁶。

在輔助性判斷因素方面，CAFC 在全院聯席審理的判決書中指出，蘋果公司的專家證人表示，被告已經販售了 750 萬隻有自動校正功能的裝置，而且蘋果公司的市調也顯示出消費者有強烈的意願去購買具有此技術的裝置，不但如此，被告三星的內部文件更顯示出業界的讚美，因為有家跨國的電信公司就曾要求要採用此自動校正的技術¹⁷。

被告也有提供南轅北轍的專家證詞，這時候陪審團可自由地做可信度認定，從而相信比較值得信任的證詞，最後陪審團認定蘋果公司的證詞較為可信，而地院就根據陪審團的認定和蘋果公司所提出非顯而易知的客觀指標，認定被告並沒有提供清楚和具有說服力的證據，來使得此申請專利範圍顯而易知無效。

在 CAFC 聯席審查的判決書中則指出，只要先前的紀錄有實質的證據支持，地院就應該要維持陪審團的認定，至於 CAFC，其角色不是再去權重證據，也不是去考量可能已經受到支持的紀錄，更不是去調查沒有意義的可能爭論，CAFC 的審理是只侷限於：紀錄中的實質證據是否支持既有的事實發現和上訴的挑戰，如果是，這些事實的發現是否支持顯而易知的法律結論。從而 CAFC 同意地院的認定，有實質的證據讓合理的陪審團認定結合此兩筆先前技術還是無法達成申請專利範圍的教示，而且整個證據都偏向於非顯而易知，尤其 CAFC 不能夠重新將證據認定只會支持一結論，而該結論是違背陪審團的認定。在衡量 Graham 因素後，CAFC 聯席審查同意地院的認定，被告並沒有建立清楚和具有說服力的證據，

¹⁶ Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Nos. 2015-1171, (Fed. Cir., October 7, 2016) (en banc), <http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/15-1171.Opinion.9-30-2016.1.PDF> (last visited Jun. 15, 2017).

¹⁷ *Id.* at 48-49.

來證明自動校正的申請專利範圍是顯而易知的，因此確認地院否決被告請求宣告顯而易知專利無效的即決判決¹⁸。

肆、2016年12月美國最高法院對於設計專利賠償金的判決¹⁹

被告本身的內部文件就曾指出要仿效蘋果公司的外觀設計，地院認定有侵害到設計專利，陪審團更決定要三星賠償其銷售侵權產品的總金額：三億九千九百萬美元。在CAFC的爭訟也就只侷限在賠償金的計算，CAFC引用美國專利法35 U. S. C. § 289的規定，認定整個智慧型手機為製造品（article of manufacture）來計算損害賠償，因為此法條規定：任何人在設計專利權的有效期內，未經專利權人同意而（1）在製造品上使用或仿效設計專利以圖銷售之目的；或者是（2）銷售或為了銷售而展示任何使用或仿效設計專利的製造品，經向具有管轄權之美國地方法院提起訴訟，須對專利權人就其總利益（total profit）的範圍負起損害賠償責任，但不得少於250美元。CAFC判決的重點就是智慧型手機的銷售，一般都是整體販售，不能夠把外殼和主機分開，所以製造品當然就是整個手機。

被告不服，認為設計專利只是侵害到外觀的元件，罪不及於整個智慧型手機，所以賠償金不能夠以整個手機來計算，而上訴到美國最高法院。美國最高法院在2016年12月6日做出裁定，認定法條中的製造品可寬廣地包含到銷售給消費者的產品以及產品中的元件，而且不管是否為分開銷售，CAFC狹隘地解讀是不符合該法條的規定，從而改判CAFC的判決，發回重審。

美國最高法院在判決書中，引用1885年最高法院的Dobson v. Hartford Carpet Co.案，此案CAFC對於有設計專利保護地毯的侵權賠償金，係以地毯的製造和銷售的整體獲益來計算，而不是用設計專利對於地毯的貢獻度來計算，當時美國最高法院也是改判CAFC的認定，解讀法條的規定是要根據設計專利所導致的獲益來計算²⁰。

¹⁸ *Id.* at 49-51.

¹⁹ Samsung Electronics Co., Ltd. v. Apple Inc., Supreme Court of the United States, No. 15-777, 6 December 2016, https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-777_7lho.pdf (last visited Jun. 15, 2017).

²⁰ *Id.* at 2.

另判決書中，美國最高法院還引用字典對於製造品的定義，來解釋法條中的製造品一詞，可寬廣地包含到銷售給消費者的產品以及產品中的元件，而產品中的元件不管本身是否為可銷售的產品，是手工打造還是機器製造，還是會整合到大產品中，都是屬於法條中製造品的範疇。本案關於設計專利侵權損害賠償金的計算方式，CAFC 原本認定美國專利法第 289 條中規定製造品，指的是販售的最終產品，美國最高法院則裁定為此認定過於狹隘，從而改判而發回 CAFC 重審²¹。

伍、結語

美國最高法院 2007 年 4 月 30 日的 KSR 案²²，築高了美國專利非顯而易知性的門檻，尤其，美國最高法院在 KSR 案認定原本 CAFC 所採用教示、建議或動機的檢測過於食古不化，對於結合或修改先前技術的發明，應該採用較為昂貴和有彈性的方式來評估其非顯而易知性。先前有研究統計 2001 年到 2009 年 4 月的 3740 筆 CAFC 判決²³，其中有 168 筆非顯而易知性的判決，以 KSR 案的判決日做為切斷點，KSR 之前的被認定為顯而易知的案例比率是 0.42，但是 KSR 後，比率則上升到 0.60；而被判決為非顯而易知的比率則從 0.47 下降到 0.33，差異達到統計學上的意義。換句話說，KSR 案影響到美國專利案的非顯而易知性的認定。

從本案例中也可看出端倪，相關先前技術的組合若能夠涵蓋專利請求項的所有限制條件，該請求項就是偏向於顯而易知而會被認定為無效！我們近年來申請美國專利也有類似的經驗，審查委員經常會根據申請案所列舉的限制條件，去找出相關的先前技術，然後，就說主要的引證案已經有那些元件，而沒有的元件可從其他引證中找到，所以熟悉該項技藝者，就可推知本申請案的發明，申請案是顯

²¹ *Id.* at 7-8.

²² <https://www.supremecourt.gov/opinions/06pdf/04-1350.pdf> (last visited Jun. 21, 2017). KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727, 1739-40 (2007).

美國最高法院於 2007 年的 KSR International Co. v. Teleflex Inc. 案推翻教示、建議或動機(TSM)法則的嚴格適用，應採取更廣泛而有彈性的解讀方式。最高法院指出，法院可考量所屬領域中具有通常知識之人會使用的推理或創造性手段，以多個專利間相互關聯的教示、所屬領域中通常水準之人的常識，以及市場需求等要素，來決定非顯而易知性，而不限於直接指向系爭發明的明確教示。

²³ Wang, S.-J., *The obviousness rejection as a barrier to biotech patent prosecution*. Nature Biotechnology, 2009. 27(12): p. 1125-1126.

而易知的，不符合美國專利法 35 U. S. C. § 103 的規定而加以核駁。一般的審定書中很少會詳細說明，主要引證案有哪些問題？此技術領域人士為何又要去尋找其他技藝來補這些欠缺的元件，也就是說為何會有結合的動機以及結合成功的合理期待性？這樣的審查實在難謂沒有後見之明之嫌。

根據我們長期研究 CAFC 判決，自從 KSR 案之後，CAFC 確實有偏向於顯而易知而認定專利無效的趨勢，如同本文中所述 2016 年 2 月美國 CAFC 的判決。所幸，拜賜於美國最高法院 2015 年 Teva 案²⁴，釐清 CAFC 的工作不是去審查敗訴一造的爭論是否也有實質證據的支持，也不是去權量敗訴方所提出證據比較於勝訴方證據的相對強度，而是要侷限於去確認陪審團的認定是否有實質證據的支持，本文中描述 2016 年 10 月美國 CAFC 全院聯席判決就是最好的說明，相信本案會對後續的判決造成衝擊，甚至影響到 KSR 案原本所引發的趨勢。

另設計專利侵權的賠償金計算，CAFC 原本認定美國專利法第 289 條中規定的設計專利的製造品，指的是販售的最終產品，像是三星侵害到蘋果公司手機的設計專利，就必須賠償整個手機的銷售金額。但是，美國最高法院則裁定為此認定過於狹隘，改判併發回 CAFC 重審。爾後，設計專利的賠償金計算方式，勢必會改成根據設計專利本身的貢獻度來計算。

最後值得一提的是，從本文所描述兩筆 CAFC 審理的整個訴訟的過程中，可看出韓國三星公司已儼然具備科技大廠的風範，能夠在美國本土與蘋果公司論戰專利。不像我國所謂的科技大廠，等到被告才要去了解狀況，完全沒有利用專利早期公開制度來監控競爭對手的研發趨勢，更不用說，沒有做好研發工作，而拿不出自己的任何專利來反訴對手。

²⁴ *Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.* 2015, US Supreme Court.

本園地旨在澄清智慧財產權相關問題及答詢，歡迎讀者來函或 E-mail 至 ipois2@tipo.gov.tw，本刊將盡力提供解答及回應。

著作權

問：共同著作之著作人得否不經其他著作人同意，逕行授權他人利用著作？

答：共同著作之著作人格權與著作財產權之行使，非經共同著作權人全體同意，不得為之；但各著作人如無正當理由者，不得拒絕同意。（參照著作權法第 19 條、第 40 條之 1）因此，若共同著作之著作人欲授權廠商重製、改作共同著作，已涉及共同著作之行使，應徵得其他著作人之同意，始得為之，惟其他著作人無正當理由不得拒絕。

商標

問：異議成立的處分作成後，撤銷商標權的效力是從何時開始？

答：異議案件經異議成立者，係因系爭商標註冊當時即有不得註冊事由而撤銷其註冊，商標權自應溯及自註冊當時失其效力。

問：同樣以與註冊在先的商標構成近似且有致相關消費者混淆誤認之虞為由，申請評定須檢附申請評定前 3 年據以評定商標的使用證據？提出異議就不用？

答：異議制度主要目的係透過公眾審查，在短期間內（註冊公告後 3 個月）透過異議程序確認商標註冊的合法性，提高商標權的可信度，故任何人皆可提出異議，與評定制度在於解決利害關係人間權利衝突的糾紛有所不同，而第三人亦可能無法檢附異議前 3 年據以異議商標的使用證據，而無法達到輔助商標專責機關審查之目的，故異議未作類似規定，惟據爭商標是否有依法持續使用之事實，仍可為被異議人另尋提出廢止程序以為斷。

● 2017 年全球創新指數 (GII 2017)：瑞士、瑞典、荷蘭、美國和英國居前五名

依據 2017 年 6 月 15 日世界智慧財產權組織 (WIPO)、康乃爾大學、歐洲工商管理學院 (INSEAD) 及 GII 知識夥伴機構共同發布的「2017 年全球創新指數 (Global Innovation Index)」報告，瑞士、瑞典、荷蘭、美國和英國是全球最具創新力的國家，而印度、肯亞和越南等國家的表現則優於發展程度相當的同儕。

該報告的調查結果顯示，印度已躍升為亞洲新興創新中心，撒哈拉沙漠以南非洲地區在開發方面的創新表現優異，拉丁美洲和加勒比地區則有待把握機會來提升創新能力。

GII 每年使用從專利申請量到教育支出等數十種指標，對大約 130 個經濟體進行調查，從高角度提供決策者瞭解日益推動經濟和社會成長的創新活動情況。2017 年全球創新指數第 10 版指出，已開發國家和開發中國家創新能力的差距繼續拉大，不論是在政府層面，還是在企業層面，研發活動都增長乏力。

以下為 2017 年 GI 全球排名，() 內為 2016 年排名。

- | | | | |
|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 1. 瑞士 (1) | 2. 瑞典 (2) | 3. 荷蘭 (9) | 4. 美國 (4) |
| 5. 英國 (3) | 6. 丹麥 (8) | 7. 新加坡 (6) | 8. 芬蘭 (5) |
| 9. 德國 (10) | 10. 愛爾蘭 (7) | 11. 韓國 (11) | 12. 盧森堡 (12) |
| 13. 冰島 (13) | 14. 日本 (16) | 15. 法國 (18) | 16. 香港 (14) |
| 17. 以色列 (21) | 18. 加拿大 (15) | 19. 挪威 (22) | 20. 奧地利 (20) |
| 21. 紐西蘭 (17) | 22. 中國大陸 (25) | 23. 澳洲 (19) | 24. 捷克 (27) |
| 25. 愛沙尼亞 (24) | | | |

2017 年瑞士連續第 7 年居榜首，除了排名第 22 位的中國大陸之外，前 25 名中 24 個都是高收入經濟體。2016 年中國大陸首次成為進入前 25 名的中等收入經濟體。

一些中低收入經濟體在創新方面的表現遠高於其目前開發水準所預期：今年的「創新成就者」（innovation achievers）共有 17 個經濟體，比 2016 年略增；整體來看，9 個來自撒哈拉沙漠以南非洲地區，包括肯亞和盧安達，3 個來自東歐。

緊隨著中國大陸、日本和韓國等創新強國，有一些亞洲經濟體包括印尼、馬來西亞、新加坡、泰國、菲律賓和越南，都在積極改進各自的創新生態系統，在教育、研發、生產率成長、高科技出口等重要指標上排名甚高。

2017 年全球創新指數的主題是「創新養育世界」（Innovation Feeding the World），探討農業和糧食系統進行的創新。在未來數十年，農業和糧食部門將面臨全球需求量大增，以及對於有限自然資源的競爭更加激烈；此外，還要適應並幫助緩解氣候變化。為因應此日益上升的需求量及維持生產力成長，並協助強化整合永續性的糧食生產、加工、分配、消費和廢物管理等的「糧食系統」網路，創新是關鍵所在。

INSEAD 全球指數執行董事 Bruno Lanvin 表示：我們已經看到「數位化農業」在世界各地興起並快速發展，包括無人機、衛星感測器和農地機器人技術，目前迫切需要「智慧農業」來優化供應鏈和分配鏈，並促成創造性的新商業模式，以便在滿足世界上最貧窮人口需求的同時，最大限度的減少對土地、能源和其他自然資源的壓力。

Strategy&, PwC 公司主管 Barry Jaruzelski 表示：到 2050 年，世界人口預計將達到 97 億，全球農業部門將面臨嚴峻挑戰。如果決策者和其他利益相關方無法落實能顯著提高生產力的農業創新，全球性的潛在糧食危機即將浮現。

GII 2017 各個區域前 3 名領先國家如下（括弧內為全球排名）：

北美地區：美國（4）、加拿大（18）

撒哈拉沙漠以南非洲地區：南非（57）、模里西斯（64）、肯亞（80）

拉丁美洲和加勒比海地區：智利（46）、哥斯大黎加（53）、墨西哥（58）

中亞和南亞地區：印度（60）、伊朗（75）、哈薩克（78）

北非及西亞地區：以色列（17）、賽普勒斯（30）、阿拉伯聯合大公國（35）

東南亞及大洋洲地區：新加坡（7）、韓國（11）、日本（14）

歐洲地區：瑞士（1）、瑞典（2）、荷蘭（3）

相關連結：http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2017/article_0006.html

● **世界五大專利局（IP5）慶祝合作 10 週年，發表合作新願景共同聲明**

2017 年 5 月 31 日至 6 月 1 日世界五大專利局（通稱 IP5，即 EPO、JPO、KIPO、SIPO 及 USPTO）局長在馬爾他（Malta）首都瓦勒他（Valletta）會面，慶祝五局合作 10 週年，除盤點歷年來的成果，並訂定未來的合作方向。

過去 10 年以來，全球的專利申請態勢已顯著演變，不單只是新興技術、持續不斷增加的跨 5 局專利申請案及使用需求改變，為回應這些發展，IP5 正共同將合作焦點擴大到建立一個以所有利害相關者利益為優先的專利審查環境；為此，IP5 已檢討現行計畫並重新確認 IP5 的願景：專利業務和程序調和化、加強工作分擔、高品質且即時的檢索和審查結果，以及專利資訊之快捷取得，以促成一個有效率、省錢及便民的全球專利環境。

IP5 局長以 2015 年和 2016 年的共同聲明為基礎，重申業界參與 IP5 合作至為重要，並再次承諾與 IP5 地區專利資訊業界加強對話，以確保 IP5 的計畫有效支援使用者的需求。

為進一步加強合作，提供使用者和大眾更好的服務，IP5 將致力於：

- 一、專利業務和程序調和化：考量在 IP5 各局交叉申請的案件愈來愈多，IP5 局將努力探討加強專利作業和程序調和化可努力的面向，以減輕工作負擔，並為申請人節省同時在多局申請的費用。
- 二、優化品質管理：IP5 將持續改進專利品質，以及提供高品質產品和服務。
- 三、發揮 5 局間工作分擔的最大潛能：體認專利合作條約（PCT）是最成功的國際性工作分擔架構之一，IP5 將繼續與世界智慧財產權組織（WIPO）合作，充分利用 PCT 制度，包括預定在 2018 年 5 月 1 日開始試行合作檢索與審查計畫（Collaborative Search and Examination），並擬訂其他因應審查環境變化的工作分擔方案。
- 四、改善專利資訊服務：IP5 將依據使用者需求，致力強化全球檔卷系統（Global Dossier），使專利資料易於取得及深度利用。

相關連結：<http://www.fiveipoffices.org/news/malta2017.html>

● 歐洲專利局公布 2017 年歐洲發明人獎得主

為表彰傑出發明人對社會發展、技術進步及經濟成長的卓越貢獻，歐洲專利局（EPO）自 2006 年以來已連續 12 年舉辦歐洲發明人獎，參加者需至少已取得一個 EPO 核准的歐洲專利，EPO 今（2017）年 4 月 26 日發布的本年度 15 位（組）入圍者是由 450 個參賽者中選出，6 月 15 日公布 5 個類別得獎者名單如下：

一、產業類

Jan van den Boogaart 和 Oliver Hayden（荷蘭／奧地利）：瘧疾的血液快速篩檢。

二、研究類

Laurent Lestarquit、Jose Angel Avila Rodriguez 及團隊（法國、西班牙、德國及比利時）：改善衛星導航的無線訊號。

三、非 EPO 成員國類

James G. Fujimoto、Eric A. Swanson 及 Robert Huber（美國／德國）：高解析度醫療影像。

四、中小企業類

Günter Hufschmid（德國）：清除外洩油污用的超級海綿。

五、終身成就類

Rino Rappuoli（義大利）：以基因分析的新穎疫苗。

另網路投票最佳人氣獎得主是 Adnane Remmal（摩洛哥）：以精油強化抗生素，他藉由頒獎典禮的機會，呼籲禁止使用抗生素在動物飼料中，因為大自然中已存在天然的替代物。

相關連結：<http://www.epo.org/news-issues/news/2017/20170615.html>

專利

● 智慧局 AEP 06 月份統計資料簡表

表一：106 年 06 月加速審查申請案申請人國別統計

依月份統計：

申請時間	本國				本國 合計	外國				外國 合計	總計
	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		事由 1	事由 2	事由 3	事由 4		
2017 年 01 月	3	0	2	4	9	17	0	0	0	17	26
2017 年 02 月	5	0	7	2	14	10	0	0	0	10	24
2017 年 03 月	9	0	6	1	16	20	0	0	1	21	37
2017 年 04 月	3	0	6	4	13	11	2	0	0	13	26
2017 年 05 月	5	1	7	2	15	17	2	0	2	21	36
2017 年 06 月	3	1	17	0	21	10	0	0	0	10	31
總計	28	2	45	13	88	85	4	0	3	92	*180

依申請人國別統計：

申請人國別	事由 1	事由 2	事由 3	事由 4	總計
中華民國 (TW)	28	2	45	13	88
日本 (JP)	34	2	0	0	36
美國 (US)	22	0	0	1	23
德國 (DE)	7	0	0	0	7
義大利 (IT)	3	2	0	0	5
英國 (GB)	4	0	0	0	4
比利時 (BE)	3	0	0	0	3
盧森堡 (LU)	3	0	0	0	3
南韓 (KR)	1	0	0	1	2
貝里斯 (BZ)	2	0	0	0	2
荷蘭 (NL)	2	0	0	0	2
中國大陸 (CN)	1	0	0	0	1
以色列 (IL)	1	0	0	0	1
愛爾蘭 (IE)	1	0	0	0	1
新加坡 (SG)	1	0	0	0	1
香港 (HK)	0	0	0	1	1
總計	113	6	45	16	*180

* 註：包含 4 件不適格申請 (3 件事由 1、1 件事由 4)。

表二：加速審查申請案之首次回覆（審查意見或審定）平均時間

申請事由	加速審查案件 申請時間	首次審查回覆 平均時間（天）
事由 1	至 2017 年 06 月底	71.4
事由 2	至 2017 年 06 月底	78
事由 3	至 2017 年 06 月底	133.5
事由 4	至 2017 年 06 月底	98.5

註：事由 1 係自 98 年 1 月至 106 年 06 月底，
 事由 2、3 係自 99 年 1 月至 106 年 06 月底，
 事由 4 係自 103 年 1 月至 106 年 06 月底。

表三：主張之對應案國別統計（106 年 06 月）

國別	事由 1	事由 2	總計	百分比
美國（US）	55	4	59	47.58%
日本（JP）	29	0	29	23.39%
歐洲專利局（EP）	19	3	22	17.74%
中國大陸（CN）	4	0	4	3.23%
南韓（KR）	3	0	3	2.42%
澳大利亞（AU）	3	0	3	2.42%
德國（DE）	3	0	3	2.42%
紐西蘭（NZ）	1	0	1	0.81%
總計	117	7	124	100.00%

註：其中有 5 件加速審查申請引用複數對應案。

● 本局「專利審查品質諮詢委員會」106年度第1次會議委員意見會後回應說明，提供參考

有關本局106年4月17日召開之106年度第1次「專利審查品質諮詢委員會」會議，會中委員所提意見經研議後之回應說明詳如彙整表（如附件），提供各界參考。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=630663&ctNode=7127&mp=1>

● 面詢新制正式上路，同步修正專利案面詢作業要點並溯自七月一日生效

本（106）年度7月1日起，面詢新制正式上路，同時修正專利案面詢作業要點，該要點將規範當事人申請面詢應提出面詢申請書，以避免過去因當事人意思表示不清楚造成是否辦理面詢之爭議。此外，面詢申請書也要填寫面詢事項及說明，具體陳述面詢時所欲溝通之主題，便於雙方進行面詢時之溝通。

為使申請人瞭解並適應面詢新制之運作，本局於今年4～6月已進行面詢改善方案之試行，該方案除採用新式面詢申請表、面詢通知書與面詢紀錄表外，專利各組副組長亦實際參與新面詢程序進行指導，協助當事人與審查人員間之雙向溝通，提升面詢品質及效率。

試行期間各界就參與面詢曾發生的問題，諸如申請或辦理面詢之時機、文件代收人是否具有出席人員資格、面詢程序以及紀錄方式等方面給予指教與建議。本局亦就相關問題進行研議與討論，回應意見彙整如附件。另依本方案之滿意度調查結果顯示，各界對於面詢新制給予高度肯定及支持。

除了藉由「面詢事項與說明」以提升面詢效益外，未來本局亦將著手進行面詢空間與硬體設備之規劃與建置，希望透過新制措施及硬體之整合，建立更加友善及有效率之面詢溝通環境。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=630470&ctNode=7127&mp=1>

● 訂定「涉及原住民族傳統智慧創作之專利申請案處理原則」



我國原住民族有其特有之宗教祭儀、音樂、舞蹈、歌曲、雕塑、編織、圖案、服飾、民俗技藝或其他文化成果之表達等智慧創作，為尊重原住民族傳統文化及保護原住民族智慧創作，專利申請案涉及原住民族傳統智慧創作者，避免審查過程中漏未審酌現有公開之先前技術（技藝），特訂定「涉及原住民族傳統智慧創作之專利申請案處理原則」，供本局審查人員參考，並利審查觀點一致；審查人員於審查過程中藉由各種檢索工具儘可能檢索有無前案資料，並請原住民族委員會適時提供協助作為審查人員檢索資料之來源，以期共同協力保護原住民族智慧創作。本處理原則自 106 年 6 月 26 日起生效施行。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=629146&ctNode=7127&mp=1>

● 公告「11-2017 版商品與服務分類之各類別分類資訊」、「尼斯分類（11-2017 版）新興特定商品／服務定義與分類準則」

我國商標指定使用的商品及服務，係採用國際商品及服務之尼斯分類，目前已修訂至第 11 版。尼斯分類除以類別標題、說明注釋作為商品及服務的分類原則外，尚提供區分各類商品或服務分類之提醒、特定新興商品或服務之分類說明等資訊，此部分資訊對於正確歸類商品與服務類別，極具參考價值，並可透過此分類資訊，形成商品及服務分類之共識。

為方便查閱參考，本局特別彙整「11-2017 版商品與服務分類之各類別分類資訊」、「尼斯分類（11-2017 版）新興特定商品／服務定義與分類準則」二份資料（含中、英文），提供各界參考！

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=629169&ctNode=7127&mp=1>

● **商標申請註冊指定使用之商品暨服務名稱及檢索參考資料異動公告**

為使商品及服務分類更合時宜，經檢討商標申請註冊指定使用之商品／服務名稱，總計增修 33 項、刪除 5 項，另增修 5 項組群名稱或備註事項（詳如附表）。以上異動將自 106 年 7 月 1 日起實施。商標電子申請系統建置之「指定使用商品／服務類別及名稱」將同步更新（系統資料正式更新時程，以本局資訊室公告為準）。

透過商標電子申請系統申請註冊者，申請前請確實下載最新異動內容，以避免申請書記載之指定使用商品／服務名稱與電子申請系統建置之內容不同，而無法享有減免 300 元規費之優惠。

<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=628139&ctNode=7127&mp=1>

經濟部智慧財產局各地服務處 106年8月份智慧財產權課程時間表			
地區	課程時間	主題	主講人
新竹	8/03 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	胡德貴主任
	8/10 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	8/17 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	8/24 (四) 10:00—11:00	著作權概論	
	8/31 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
台中	8/03 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	余賢東主任
	8/10 (四) 10:00—11:00	專利申請實務	
	8/17 (四) 10:00—11:00	商標申請實務	
	8/24 (四) 10:00—11:00	著作權概論	
	8/31 (四) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
台南	8/01 (二) 10:00—11:00	專利申請實務	陳震清主任
	8/08 (二) 10:00—11:00	商標申請實務	
	8/15 (二) 10:00—11:00	著作權概論	
	8/22 (二) 10:00—11:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	
	8/29 (二) 10:00—11:00	專利申請實務	
高雄	8/02 (三) 09:00—10:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	郭振銘主任
	8/09 (三) 09:00—10:00	專利申請實務	
	8/16 (三) 09:00—10:00	商標申請實務	
	8/23 (三) 09:00—10:00	著作權概論	
	8/30 (三) 09:00—10:00	中小企業 IP 專區簡介 「全域檢索系統」推廣課程	

經濟部智慧財產局台北服務處 106年8月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
8/01 (二) 09:30 — 11:30	專利	王彥評
8/01 (二) 14:30 — 16:30	專利	林坤成
8/02 (三) 09:30 — 11:30	專利	陳昭誠
8/02 (三) 14:30 — 16:30	專利	胡書慈
8/03 (四) 09:30 — 11:30	專利	宿希成
8/04 (五) 09:30 — 11:30	專利	彭秀霞
8/04 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙志祥
8/08 (二) 09:30 — 11:30	商標	林存仁
8/08 (二) 14:30 — 16:30	專利	卞宏邦
8/09 (三) 09:30 — 11:30	專利	祁明輝
8/09 (三) 14:30 — 16:30	專利	李秋成
8/10 (四) 09:30 — 11:30	專利	陳翠華
8/10 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	林金東
8/11 (五) 09:30 — 11:30	商標	鄭憲存
8/14 (一) 14:30 — 16:30	專利	陳逸南
8/15 (二) 09:30 — 11:30	專利	黃雅君
8/16 (三) 09:30 — 11:30	專利	閻啟泰
8/17 (四) 09:30 — 11:30	專利	甘克迪
8/17 (四) 14:30 — 16:30	專利、商標	徐宏昇
8/18 (五) 09:30 — 11:30	專利	丁國隆
8/22 (二) 09:30 — 11:30	商標	李怡瑤

8/22 (二) 14:30 — 16:30	專利	賴正健
8/23 (三) 09:30 — 11:30	商標	彭靖芳
8/24 (四) 14:30 — 16:30	專利	張仲謙
8/25 (五) 09:30 — 11:30	商標	歐麗雯
8/25 (五) 14:30 — 16:30	專利	陳群顯
8/29 (二) 14:30 — 16:30	專利、商標	鄭振田
8/30 (三) 14:30 — 16:30	專利	沈怡宗
8/31 (四) 09:30 — 11:30	商標	張慧玲

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局台北局址，服務處地點（106 台北市大安區辛亥路 2 段 185 號 3 樓）
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話（02）2738-0007 轉分機 3063 洽詢（請於服務時段內撥打）

經濟部智慧財產局台中服務處 106年8月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
8/02 (三) 14:30 — 16:30	專利	楊傳鍾
8/03 (四) 14:30 — 16:30	專利	朱世仁
8/04 (五) 14:30 — 16:30	商標	陳建業
8/09 (三) 14:30 — 16:30	商標	陳逸芳
8/10 (四) 14:30 — 16:30	商標	陳鶴銘
8/11 (五) 14:30 — 16:30	商標	施文銓
8/16 (三) 14:30 — 16:30	專利	吳宏亮
8/17 (四) 14:30 — 16:30	專利	趙嘉文
8/18 (五) 14:30 — 16:30	專利	趙元寧
8/23 (三) 14:30 — 16:30	專利	林湧群
8/24 (四) 14:30 — 16:30	商標	周皇志
8/25 (五) 14:30 — 16:30	商標	林柄佑

- 註：1. 本輪值表僅適用於本局臺中服務處，地點：臺中市南屯區黎明路二段 503 號 7 樓
2. 欲洽詢表列之代理人，亦可直撥電話 (04) 2251-3761~3 洽詢

經濟部智慧財產局高雄服務處 106年8月份專利商標代理人義務諮詢服務輪值表		
諮詢服務時間	諮詢服務項目	義務諮詢人員
8/01 (二) 14:30 — 16:30	商標	陳明財
8/02 (三) 14:30 — 16:30	商標	楊家復
8/03 (四) 14:30 — 16:30	商標	李德安
8/04 (五) 14:30 — 16:30	商標	李彥樑
8/07 (一) 14:30 — 16:30	商標	趙正雄
8/08 (二) 14:30 — 16:30	商標	蔡明郎
8/09 (三) 14:30 — 16:30	商標	戴世杰
8/10 (四) 14:30 — 16:30	商標	劉建萬
8/11 (五) 14:30 — 16:30	商標	王增光
8/14 (一) 14:30 — 16:30	商標	郭同利
8/15 (二) 14:30 — 16:30	商標	黃耀德
8/16 (三) 14:30 — 16:30	商標	王月容
8/17 (四) 14:30 — 16:30	商標	盧宗輝
8/18 (五) 14:30 — 16:30	商標	俞佩君
8/21 (一) 14:30 — 16:30	商標	李榮貴
8/22 (二) 14:30 — 16:30	商標	魏君諺
8/23 (三) 14:30 — 16:30	專利、商標	洪俊傑

註：1. 本輪值表僅適用於本局高雄服務處，服務處地點：（高雄市成功一路436號8樓）

2. 欲洽詢表列之義務諮詢人員，亦可直撥電話（07）271-1922洽詢

106 年專利案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	新申請案	發明公開案	公告發證案	核駁案	再審查案	舉發案
1 月	5,570	3,627	6,433	882	610	34
2 月	4,796	3,926	5,943	992	512	42
3 月	7,304	4,007	5,547	1,072	509	37
4 月	5,107	2,955	6,671	1,010	390	39
5 月	5,903	3,224	6,947	855	405	51
6 月	6,886	4,517	6,984	891	526	58
合計	35,566	22,256	38,525	5,702	2,952	261

備註：自 93 年 7 月 1 日起，新型專利改採形式審查制，自該日以後無新型再審查案之申請。

106 年商標案件申請及處理數量統計表

單位：件

月	申請註冊案 (以案件計)	公告註冊案 (以案件計)	核駁案	異議案	評定案	廢止案	延展案
1 月	5,762	6,415	921	48	11	44	3,158
2 月	5,006	4,944	850	46	18	38	2,183
3 月	8,208	4,986	571	90	19	69	4,658
4 月	6,416	6,652	755	76	17	36	3,409
5 月	7,407	5,543	732	74	11	44	3,533
6 月	7,591	6,597	702	62	18	48	3,887
合計	40,390	35,137	4,531	396	94	279	20,828

106 年本局辦理申請核驗著作權文件證明書件數統計表

單位：件

月	申請核驗著作權文件證明書件數
1 月	1,790
2 月	1,830
合計	3,620

備註：自 106 年 3 月起取消本業務，故僅統計至 2 月分。

* 專利

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
葉雪美	探討 GUI 設計保護的國際現況及相關問題	智慧財產權月刊	222	2017.06
徐銘峯	「區分」並「排除」功能性特徵？從蘋果控告三星侵權事件探討功能性特徵對設計專利權範圍解釋之影響	智慧財產權月刊	222	2017.06
施佩其	探討歐盟註冊設計與創新產品之實踐——以 2016 年歐盟設計獎為中心	智慧財產權月刊	222	2017.06
葉雪美	探討我國設計專利新穎性的整體比對審查原則——從智財法院 104 字行專訴第 32 號判決談起	智慧財產權月刊	222	2017.06

* 著作權

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
林利芝	Supap Kirtsang v. John Wiley & Sons, Inc. (八) ——美國著作權法「散布權耗盡原則」的經典案例	台灣法學雜誌	318	2017.04

* 商標

作者	文章名稱	期刊名稱	期數	出版日期
沈宗倫	商標有致產地來源誤認誤信之判斷	智慧財產權月刊	223	2017.07
沈宗倫	商標包含產地說明性與有致誤認誤信之比較與區辨	智慧財產權月刊	223	2017.07
許曉芬	產地團體商標與一般商標註冊相關衝突問題簡評	智慧財產權月刊	223	2017.07

智慧財產權月刊徵稿簡則

106年3月修訂

- 一、本刊為一探討智慧財產權之專業性刊物，凡有關智慧財產權之實務介紹、法制探討、侵權訴訟、國際動態、最新議題等著作、譯稿，歡迎投稿。
- 二、字數 12,000 字（不含註腳）以內為宜，如篇幅較長，本刊得分為（上）（下）篇刊登，至多 24,000 字（不含註腳），稿酬每千字 1,200 元；譯稿費稿酬相同，如係譯稿，本局不另支付外文文章之著作財產權人授權費用。
- 三、賜稿請使用中文正體字電腦打字，書寫軟體以 Word 檔為原則，並請依本刊後附之「智慧財產權月刊本文格式」及「智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明」撰寫。
- 四、來稿須經初、複審程序（採雙向匿名原則），並將於 4 週內通知投稿人初審結果，惟概不退件，敬請見諒。經採用者，得依編輯需求潤飾或修改，若不同意者，請預先註明。
- 五、投稿需注意著作權法等相關法律規定，文責自負，如係譯稿請附原文（以 Word 檔或 PDF 檔為原則）及「著作財產權人同意書」正本（授權範圍需包含同意翻譯、投稿及發行，同意書格式請以 e-mail 向本刊索取），且文章首頁需註明原文出處、譯者姓名及文章經著作財產權人授權翻譯等資訊。
- 六、稿件如全部或主要部分，已在出版或發行之圖書、連續性出版品、電子出版品及其他非書資料出版品（如：光碟）以中文發表者，或已受有其他單位報酬或補助完成著作者，請勿投稿本刊；一稿數投經查證屬實者，本刊得於三年內暫停接受該作者之投稿。但收於會議論文集或研究計劃報告且經本刊同意者，不在此限。
- 七、為推廣智慧財產權知識，經採用之稿件本局得多次利用（紙本印行或數位媒體方式）及再授權第三人使用。
- 八、投稿採 e-mail 方式，請寄至：ipois2@tipo.gov.tw，標題請註明（投稿）。

相關事宜請洽詢「智慧財產權月刊」編輯室，

經濟部智慧財產局資料服務組（10637 臺北市大安區辛亥路 2 段 185 號 5 樓），
聯絡電話：02-2376-7170 李佩蓁小姐。

智慧財產權月刊本文格式

- 一、來稿請附中英文標題、10個左右的關鍵字、100字左右之摘要，論述文章應加附註，並附簡歷（姓名、外文姓名拼音、聯絡地址、電話、電子信箱、現職、服務單位及主要學經歷）。
- 二、文章結構請以摘要起始，內文依序論述，文末務請以結論為題撰寫。
- 三、文章分項標號層次如下：
 - 壹、貳、參、……
 - 一、二、三、……；（一）（二）（三）……；1、2、3、……；（1）（2）（3）……；
 - A、B、C、……；（A）（B）（C）……；a、b、c、……；（a）（b）（c）……
- 四、圖片、表格分開標號，圖表之標號一律以阿拉伯數字標示，編號及標題置於圖下、表上。
- 五、引用外文專有名詞、學術名詞，請翻譯成中文，文中第一次出現時附上原文即可；如使用簡稱，第一次出現使用全稱，並括號說明簡稱，後續再出現時得使用簡稱。

智慧財產權月刊專論引註及參考文獻格式範本說明

- 一、本月刊採當頁註腳 (footnote) 格式，於文章當頁下端做詳細說明或出處的陳述，如緊接上一註解引用同一著作時，則可使用「同前註，頁 xx」。如非緊鄰出現，則使用「作者名，同註 xx，頁 xx」。引用英文文獻，緊鄰出現者：*Id.* at 頁碼。例：*Id.* at 175。非緊鄰出現者：作者姓，*supra* note 註碼，at 頁碼。例：FALLON, *supra* note 35, at 343。
- 二、如有引述中國大陸文獻，請使用正體中文。
- 三、中文文獻註釋方法舉例如下：
 - 1、專書：羅明通，著作權法論，頁 90-94，1998 年 2 版。
 - 2、譯著：Douglass C. North 著，劉瑞華譯，制度、制度變遷與經濟成就 (Institutions, institutional change, and economic performance)，頁 45、69，1995 年。
 - 3、期刊：王文宇，財產法的經濟分析與寇斯定理，月旦法學雜誌 15 期，頁 6-15。
 - 4、學術論文：林崇熙，台灣科技政策的歷史研究 (1949 ~ 1983)，國立清華大學歷史研究所碩士論文，1989 年。
 - 5、法律資料：商標法第 37 條第 10 款但書；
大法官會議解釋第 245 號；
最高法院 84 年度台上字第 2731 號判決；
經濟部經訴字第 09706106450 號決定；
經濟部智慧財產局民國 95 年 5 月 3 日智著字第 09516001590 號函釋；
最高行政法院 103 年 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議；
經濟部智慧財產局，電子郵件 990730b 號解釋函。
 - 6、網路文獻：林曉娟，龍馬傳吸 167 億觀光財，<http://ent.ltn.com.tw/news/paper/435518> (最後瀏覽日：2017/03/10)。

四、英文文獻註釋方法舉例如下（原則上依最新版 THE BLUE BOOK 格式）：

1、專書：作者姓名，書名 引註頁（出版年）。

例：RICHARD EPSTEIN, *TAKINGS: PRIVATE PROPERTY AND THE POWER OF EMIENT DOMAIN* 173（1985）。

2、期刊：作者姓名，文章名，卷期 期刊縮寫名稱 文章起始頁，引註頁（出刊年）。

例：Charles A. Reich, *The New Property*, 73 *Yale L.J.* 733, 737-38（1964）。

3、網路文獻：作者姓名，論文名，網站名，引註頁，網址（最後瀏覽日）。

例：Elizabeth McNichol & Iris J. Lav, *New Fiscal Year Brings No Relief From Unprecedented State Budget Problems*, *CTR. ON BUDGET & POLICY PRIORITIES*, 1, <http://www.cbpp.org/9-8-08sfp.pdf>（last visited Feb. 1, 2009）。

4、法律資料：卷 法規縮寫名稱 條（版本年份）。

例：35 U.S.C. § 173（1994）。

原告 v. 被告，卷 彙編縮寫名稱 輯 案例起始頁，引註頁（判決法院 判決年）。

例：Egyptian Goddess, Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665, 672（Fed. Cir. 2008）。

五、引用英文以外之外文文獻，請註明作者、論文或專書題目、出處（如期刊名稱及卷期數）、出版資訊、頁數及年代等，引用格式得參酌文獻出處國之學術慣例，調整文獻格式之細節。