論述

論智慧財產權信託

邱惠立*

摘要：

智慧財產權信託已成為一種新興之智慧財產權策略管理模式，透過信託可對智慧財產權有效率地實行、移轉或授權。信託制度除有管理處分財產之功能外，並具有導管體之機能，對於促進智慧財產權之流動化，使企業籌得所需資金，甚具意義。因此智慧財產權信託並非僅作為策略管理智慧財產權之方式。亦可供融資募集資金之用。本文擬從信託法之基本架構出發，介紹智慧財產權信託之新興智慧財產權管理機制，並介紹國外「專利投資信託」(Patent Investment Trust)之發展建議，做為因應「專利流氓」(Patent Trolls)產生之解決之道。

一、前言

技術商品的管理及運用異於一般商品，風險高、成本高及不確定性高為其特色，因為這些特色而使得一項技術之商品化，需要具備專業知識及能力之人員參與管理經營，始能讓該項技術的權利及商業利益得到充分的發揮。將專利技術交付他人運用之方法，一般有簽訂技術授權合約，但對專利權人而言，要實踐合約內容，享受及負擔合約之權利及義務，仍須藉助專業人士始能達成，而使得專利權人必須花費時間、金錢及精力在維護合約上。因此，專利權人若透過信託方式委託具有商品化能力專業單位經營管理其專利，可以讓專利權人享受該專利帶來的利益而毋需負擔管理之責，亦即將需要專業知識管理的部分委由受託人管理，專利權人可以專心從事其研發之工作。因此智慧財產權信託，遂成

收稿日：96 年 3 月 28 日

* 國立東華大學財經法律研究所研究生。

為一種新興之智慧財產權管理模式。

二、信託之基本概念

1. 信託定義

信託乃為他人利益管理財產之一種制度，在信託之法律關係中，委託人將其法律權利或特定資產移轉給受託人，受託人有權為了委託人或受益人之利益就該權利或資產做管理、投資或特定目的之處置。受託人處置資產之目的與範圍需受限於信託契約之約定，且信託財產需與受託人自身之財產分離。[1]依我國信託法第一條規定：「稱信託者，謂委託人將財產權利移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人之利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。」綜觀信託之立法定義，其重點大致有二項成立要素，其一為信託財產的移轉，其二為信託財產之管理，茲分述如下：

(1) 信託財產的移轉或其他處分：

信託之第一項要素，乃是委託人將財產權移轉或為其他處分給受託人。因此，委託人不僅是將財產權移轉占有給受託人，而必須是有移轉權利的外觀，始符合規定。至於信託的標的或客體，在條文上係規定為財產權，因此必須是可依金錢計算價值的權利始可。舉凡民法所規定的各種物權、債權，以及專利權、著作權或其他無體財產權，乃至於礦業權、漁業權等，乃至於因徵收可獲配之其他期待權及由期待權所取得之財產，均可成為信託之標的物。至於商標權因必須與商品結合始能存在，故理論上如僅將商標權信託，而與商品分離，即不可行。[2]此外，信託行為屬於要物行為，非有信託財產之移轉不能成立。委託人如僅與受託人簽訂信託契約，而未

---

1 Strategic Use of Intellectual Assets Based on Trust System, report on the international patent licensing seminar 2006, p323-324. http//www.ryutu.ncipi.go.jp/seminar_a/2006/pdf/C7_e.pdf

2 王志誠，信託法，五南台北，2006 年 10 月三版，頁 31-32。

將財產權移轉於受託人，信託仍未成立。所謂移轉係指發生財產權直接的變動而言，其不僅得以一般的讓與行為為之，其以遺囑為之者亦無不可。至於所謂其他處分，是指在財產權上設定用益物權或擔保物權而言。依此種財產權的移轉或處分行為，受託在形式上雖可成為信託的權利主體，但為對抗第三人，仍需依公示的規定辦理信託登記，以具備對抗要件[3]。又就受託人取得信託財產的方式而言，其由委託人就自己所有的財產為移轉者有之；其由委託人使第三人將財產移轉與受託人者有之；其有受託人原始取得信託財產者有之，均無礙信託的成立。[4]

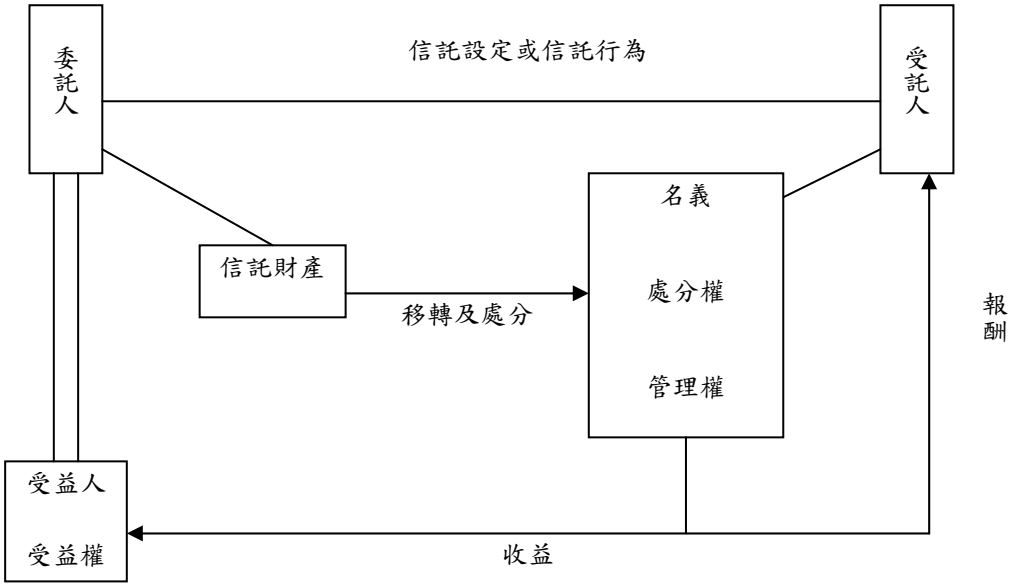
(2) 信託財產管理

信託的第二項要素，乃是受託人依信託本旨處理或處分信託財產。所謂管理，雖應依信託行為或契約的內容而定，惟如信託行為或契約未明訂管理的內容及範圍時，即應依民法上管理行為的概念來解釋。狹義而言，乃指保存、改良、利用行為。具體言之，可包括時效中斷的保存行為、不動產租賃、金錢或有價證券之利用、收益行為、以及為增加信託財產標的物價值所為的改良行為等。廣義而言，則可包括處分行為在內，例如不動產的處分、設定抵押權等。[5]

3 信託法第四條參見。

4 王志誠，信託法，五南台北，2006 年 10 月三版，頁 34-35。

5 王志誠，信託法，五南台北，2006 年 10 月三版，頁 36。



出處：王志誠，信託法，五南台北，2006 年 10 月三版，頁 34。

2. 信託之特性

(1) 財產管理功能：所謂信託本旨或信託目的，基本上是為了保全信託財產之價值，並謀求相當的增值。換言之，此種信託財產的保全及增值的追求，乃是信託傳統上最普通的典型目的。因此，信託的基本功能在於融合財產的保全功能與增值功能在內，而為傳統信託制度所欲達成的財產管理功能。[6]在管理方式上，信託契約內容彈性，可以依照委託人與受託人之意願締結；在信託財產之管理方式於信託契約訂定後，亦得經委託人、受託人及受益人之同意變更。[7]

(2) 稅務優惠：信託之稅務優惠在於，唯有當信託關係中實質受益人取得該經濟上利益時，始得課稅一次。例如當事人若以土地為信

6 王志誠，信託法，五南台北，2006 年 10 月三版，頁 43。

7 信託法第二條、第十五條。

託標的物時，其權利變更登記原因為信託，與一般土地所有權移轉情形有別，自無需課徵土地增值稅[8]。

(3) 破產隔離：信託關鍵特性之一即為破產隔離機制，即使委託人或受託人自身面臨破產，信託財產仍可豁免於破產財產外，而不必受到破產程序之處置，亦不得對其強制執行。[9]

(4) 導管(conduit)功能：觀諸晚近信託的發展，信託被利用為資產證券化的導管體，而具有導管功能。亦即透過信託契約的簽訂，以分割委託人（創始機構）因信託設定所擁有的信託受益權，使其得以轉讓給投資大眾，進而獲取資金。此外，為將委託人所擁有的信託受益權加以分割，以便於轉讓，則依受益證券或受益憑證的方式表彰受益權，故亦可達到將資產證券化的目的。[10]從資金流動之觀點來看，有些投資者對於直接投資智慧財產本身會有所遲疑，而較有意願投資智慧財產可能產生之獲利，此時，即可將信託受益憑證(trust beneficiary's right)發行為債券，成為一項可供投資人投資之標的。

三、智慧財產信託之意義

1. 智慧財產權信託做為財產管理制度之特質

傳統之智慧財產權在實務上的管理利用方式，以專利權為例，有下列各種類型：

(1) 專利權授權實施：「專利權授權實施」係指專利權人不轉讓其專利權，而同意他人實施其專利而言，專利權之授權於雙方當事人間達成合意時，即發生授權之效力，但是必須向經濟部智慧財產局辦理登記，才能對抗第三人，此即「專利權授權實施登記」。

8 土地稅法第二十八條之三。

9 信託法第十一條、第十二條。

10 王志誠，信託法，五南台北，2006 年 10 月三版，頁 47。

申請專利權授權他人實施登記者，應由專利權人或被授權人備具申請書、規費，並檢附授權契約或證明文件。

(2) 專利權讓與：專利權是財產權的一種，可以為交易之標的，「專利權讓與」是指專利權人將其專利權讓與他人而言，至於讓與之原因，可能是買賣、贈與或互易，依個案而定。專利權之讓與，於雙方當事人間達成合意時，即發生專利權權利轉讓之效力，但是必須向經濟部智慧財產局辦理登記，才能對抗第三人，此即「專利權讓與登記」。申請專利權讓與登記換發證書者，應由原專利權人或受讓人備具申請書、專利證書及規費，並檢附讓與契約或讓與證明文件。

(3) 侵權訴訟：專利訴訟亦被視為達成商業目的之商業手段(business tool)之一，正如同其他投資機會或營運決策之形成，專利訴訟之績效可以透過採納營運研究與系統之數量技術分析[11]來分析與控制，做為提出訴訟與否之考量。在提出訴訟前，透過經營決策之分析，亦可做出避開訴訟之其他策略，例如透過和解達成授權、採取迴避設計或其他替代糾紛解決方案(alternative dispute resolution)。專利訴訟之提出需考量不同之商業目的，依照企業商業目的之不同，對於訴訟發展亦會採取不同之策略與攻防。將專利訴訟視為一項智慧財產權管理之商業手段，而非僅為單純之訴訟，並透過決策分析方式分析專利訴訟對當事人間之利害關係，如此，才有助於透過專利訴訟做為商業手段而追求當事人間之最大效益。[12]

然而隨著智慧財產權此類資產成為新興公司主要之營運財產，新興科技公司當務之急，就是希望能將龐大的智慧資產加以運用，透過交易

---

[11] 例如成本效益分析(benefit-cost analysis)，透過此種決策分析方式可以考量到決策可能產生之淨值(net value)、獲利(profit)或其他可能替代方案。詳見 Stephen C. Glazier, Patent Strategies for Business, 3Ed. p85.

[12] Stephen C. Glazier, Patent Strategies for Business, Law & Business Institute Washington, D.C. 3ed. p108.

及融資等各種方式具體化呈現智慧財產權的價值，並取得公司所需之資金，提昇公司之價值，因而轉而利用智慧財產做為融資擔保之標的，提早發揮智慧財產權之價值，其發展出新興之智慧財產權管理模式如下：

(1) 專利權信託：專利權是財產權的一種，可以為信託之標的，專利權信託是指專利權人移轉其專利權於受託人，由受託人管理該專利權而言。「專利權信託」必須向經濟部智慧財產局辦理登記，才能對抗第三人，此即「專利權信託登記」。申請專利權信託登記換發證書者，應由原專利權人或受託人備具申請書及專利證書、規費，並檢附相關證明文件。

(2) 專利權設定質權：專利權是財產權的一種，可以拿來設定質權，亦即專利權人為債務人，為使其債權人之債權獲得擔保，而以專利權設定權利質權，將來債權人就該專利權有優先受償之權利。「專利權設定質權」必須向經濟部智慧財產局辦理登記，才能對抗第三人，此即「專利權質權設定登記」。申請專利權之質權設定登記者，應由專利權人或質權人備具申請書及專利證書、規費並檢附相關證明文件。

信託乃受託人為受益人管理、處分信託財產，因此信託屬於由他人進行財產管理的制度之一。相對於其他信託人對信託財產取得排他權限，並以信託行為或法律規定等方式，規範受財產管理制度，如民法上的代理、委任、寄託或合夥等，信託因係經由移轉財產權名義，使受託人行為，甚至受益人的對第三人主張撤銷權，對信託財產具有追及性，基此制度上的特性，實質上持有財產權利者得轉換財產權之外觀狀況，以因應不同的目的追求，故信託之「轉換機能」初始最引人注目。此轉換機能可進一步分類為：財產的長期管理機能；財產的集團管理機能；私益財產至公益財產之轉換機能；破產隔離機能。

相較其他財產管理制度，使用信託制度具有以下之優點：[13]

---

[13] 范瑞華，智慧財產之信託兼論日本信託業法相關修正，萬國法律，146 期，2006 年 4 月，頁 85。

(1) 因信託財產之獨立性，信託可讓委託人或受託人本身之破產等風險與信託財產間發生隔離效果；

(2) 由具有管理能力的信託公司、信託銀行擔任受託人進行財產管理，較能發揮財產管理之實效性；

(3) 因信託法確立了受託人之責任，使受託人責任之履行獲得法制上的擔保；

(4) 如將受託財產轉換為受益權或進而分割受益權等，能發揮轉換流通資產之機能，並且受益權之投資者僅負有限責任，其不負擔超過購入受益權金額以上的責任；

(5) 如貫徹導管之穿透理論(pass through)[14]，在信託階段可不予課稅，直至受益者階段始予課稅，發揮遞延課稅之效果。

智慧財產權信託已成為一種新興之智慧財產權策略管理模式，透過信託可對智慧財產權有效率地實行、移轉或授權。1997 年搖滾歌手大衛鮑伊在美國將其創作歌曲之著作權交付信託並發行證券，可謂開啟了智慧財產權信託之先河。然而將智慧財產權信託並非僅供融資募集資金之用，亦可作為策略管理智慧財產權之方式。在日本實務上，亦已有精密儀器製造公司Tokiwa Seiki Co., Ltd.將其智慧財產權交付信託，其目的並非在募集資金，而係專門負責處理技術授權之交易。[15]智慧財產權信託是一項新的發展趨勢，透過信託機制，可以有效隔離受託人的破產風險，提高資金提供者之挹注意願。由科技廠商將所持有的專利權或著作權等直接交付信託，委由信託業者管理、處分或收益。智慧財產權信託所發行受益憑證可以出售或設定質權方式取得資金，亦可更進一步預估

[14] 穿透理論(pass through)係指特殊目的機構並不是為了投資或持有而購買金融資產，其設立之目的僅止於使交易安全順暢，本身並非已持有資產或買賣資產的價差為其收益來源，就如同水管提供流動之管道一般，因而又以導管機構(conduit)稱之。其任務是負責稅務、受託資產管理工作，並代表投資人擁有金融資產，管理現金之收取分發。

[15] Strategic Use of Intellectual Assets Based on Trust System, report on the international patent licensing seminar 2006, p323.
http//www.ryutu.ncipi.go.jp/**seminar**_a/**2006**/pdf/C7_e.pdf

專利出售或授權使用費的收入，發行受益憑證或予以證券化，廠商可取得所需資金，而投資人可從授權費等獲得利益。

2. 智慧財產權信託管理之目的

將智慧財產權信託，有助於幫助公司管理其智慧財產權並發揮智慧財產權之最大效益。因此若從資產管理之角度來看，透過智慧財產權信託管理，智慧財產權可達到下列目的：

(1) 使企業更有效管理、運用其持有之智慧資產。

(2) 在大型企業集團中透過智慧財產權信託可更有效率地移轉管理旗下附屬公司之智慧財產權。

(3) 在共同研發之情形，智慧財產權被多數人共同持有，此時智慧財產權信託得以整合分散之所有權，並從各個所有權人之財產中隔離，避免任一所有權人破產時受到波及，達到破產隔離功能。

(4) 大學研究機構可透過智慧財產權信託之方式，將其研發成果授權給產業界，具體落實研發技術外，亦可取得繼續研發之資金。

(5) 從企業募集資金之觀點而言，透過信託機制，可以有效隔離受託人的破產風險，提高資金提供者之挹注意願。由科技廠商將所持有的專利權或著作權等直接交付信託，委由信託業者管理、處分或收益。智慧財產權信託所發行受益憑證可以出售或設定質權方式取得資金，亦可更進一步預估專利出售或授權使用費的收入，發行受益憑證或予以證券化，廠商可取得所需資金，而投資人可從授權費等獲得利益。

智慧財產權信託是項新的發展趨勢，今後的信託業務對科技企業可提供的服務，應可做更積極、更適切的投入。

3. 智慧財產權信託公司之條件

作為信託管理智慧財產權之受託者，智慧財產權信託公司應具備鑑定專利之優秀能力，擁有優秀之智慧財產權技術與管理人才，瞭解該受

託技術內容，信託公司可藉由與委託人訂定保密條款以取得該技術之機密資料；信託公司亦需瞭解在特定產業中特定技術之持有者為何，從而與之交涉相關授權事宜，因此，智慧財產權信託公司必須具備良好之溝通協商能力與締約技巧，以利於技術對外授權或取得授權之成功。[16]

四、智慧財產權信託之架構

信託得依不同的觀點來加以分類，又各國對於信託的定義與內容，廣狹未盡一致，實務上運作亦有差異，其分類自亦會有所不同。[17]就智慧財產權而言，依照其信託目的之不同，可區分為管理型之智慧財產權信託與籌資型之智慧財產權信託。

1. 管理型之智慧財產權信託

從基本的投資管理來看，資產管理就是「授權他人管理財產」。信託的獨特性可從當事人間之外部關係突顯出來，藉著信託法律關係的創造，某些特定財產的分割出來而獨立於利害關係人之外，一方面將其納入適當的經營管理機制，另一方面又將其作為清償特定債務的專屬資產，因此，信託制度乃成為市場上一種資產管理的組織架構。[18]

從管理觀點看智慧財產權信託，則不論是大型企業抑或是中小企業，甚至是學術界之大學機構，皆可透過信託方式管理其所研發之智慧財產。一般來說，在大型企業集團中，各個附屬公司通常會設置專門之管理部門專責管理智慧財產，而為了有效運用集團內之智慧財產，集團

---

16 Strategic Use of Intellectual Assets Based on Trust System, report on the international patent licensing seminar 2006, p325.
http//www.ryutu.ncipi.go.jp/**seminar**_a/**2006**/pdf/C7_e.pdf

17 信託之種類可依成立原因、成立目的、成立方式等不同內容而異其種類，大抵可區分為任意信託與法定信託；契約信託、遺囑信託與宣言信託；自益信託與他益信託；私益信託與公益信託；營業信託與非營業信託；個別信託與集團信託；甚至發展出特殊信託型態，如商業信託、擔保信託與社會保障信託等。詳細內容可參見王志誠，信託法，五南台北，2006 年 10 月三版，頁 47-62。

18 王文宇，信託法制與資產管理業務之規範，收錄於民商法理論與經濟分析（二），元照，2003 年 4 月，頁 357。

可能會設置一統合單位，彙整各個附屬公司之智慧財產管理，並確保在每一附屬公司內之智慧財產皆可被有效運用。為了避免變動各個附屬公司持有之智慧財產時所需耗費之權利登記等成本，透過一元管理之智慧財產權信託，將有助於企業集團內智慧財產之集中管理。集團內智慧財產透過集中信託之管理方式，在與其他資產分離之情形下，受託人有義務盡善良管理人之注意義務管理該資產，故得以更有效率地發揮各智慧財產權之價值。[19]

對中小企業而言，與其將持有之智慧財產權交由內部員工管理，選擇設立智慧財產權信託，更有利於吸引可能之被授權人，增加技術對外授權之機會而獲利。相較於大型企業集團，中小企業因欠缺管理智慧財產權之人才或因成本考量無法提供完善之智慧財產管理制度，除了造成智慧財產權被閒置未利用之外，往往易發生公司自身之智慧財產權有無遭受侵害未及得知，或縱然知悉亦仍放置不管之情形，形成資產浪費，因此中小企業利用此種外部信託方式，積極保護智慧財產權之同時，亦可活用資產，充分發揮智慧財產之功效。[20]

對大學機構而言，透過設立智慧財產權信託，將有助於處理將技術授權產業界之相關程序，將特定研發成果具體應用於產業面上外，也可透過該研發取得利益，做為大學機構之研發財源基礎。

其架構模式如下：

(1) 委託人將專利權信託予信託公司，並取得信託受益權；

(2) 委託人為事業繼續經營，自委託銀行授權取得專利權等之實施權；

(3) 智慧財產信託公司負責管理專利權之同時，並提供實施權之授

---

19 Strategic Use Of Intellectual Asests Based On Trust System, report on the international patent licensing seminar 2006, p324.
http//www.ryutu.ncipi.go.jp/**seminar**_a/**2006**/pdf/C7_e.pdf

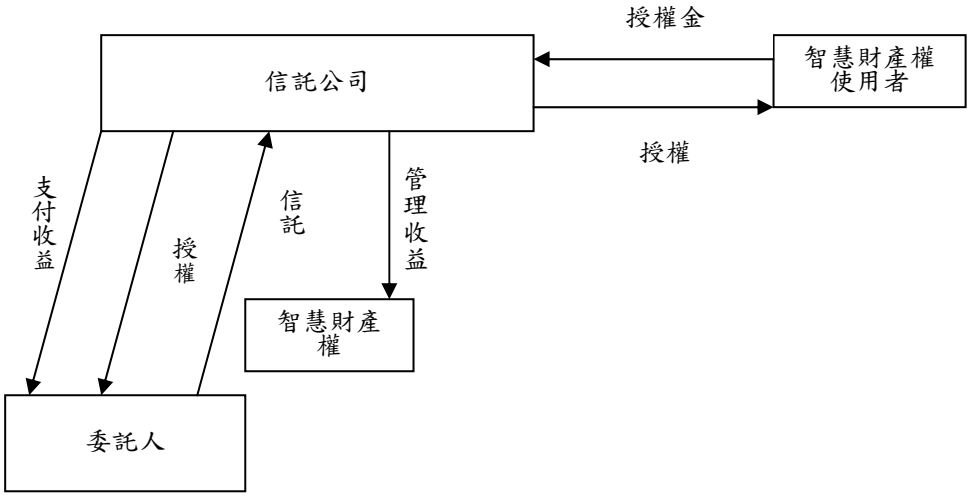
20 范瑞華，智慧財產之信託兼論日本信託業法相關修正，萬國法律，146 期，2006 年 4 月，頁。87。

權；

(4) 信託公司將專利權授權使用者利用，並收取授權金；

(5) 信託公司將自使用者處收取之授權金，扣除信託報酬後，其餘額做為收益交付委託人。

其流程如下圖：



2. 籌資型之智慧財產權信託

信託本為一種資產管理制度，兼具財產保全與增值的功能。由於其利用範圍的逐漸擴大，在美國亦有以信託的方式而來從事商業經營者，此種信託稱為商業信託，其主要以財產增值為目的。由於此種商業信託(business trust)以麻薩諸塞州最為發達，故又稱為麻薩諸塞州信託(Massachusetts trust)。具體而言，即出資人不以設立公司的方式來經營事業，而以信託的方式，將出資集中於受託人，而由受託人統籌管理運用，以經營特定的事業。另出資人則以受益人的身份，受領信託財產收益的分配。又出資人的受益權，一般皆以可轉讓的證券表現其價值。換

言之，以信託作為土地證券化的導管體者，即為典型之例子。[21]商業信託作為企業經營型態之所以受到歡迎，有部分原因來自於美國聯邦稅法對於不動產投資信託的規定，不動產投資信託本身雖然不一定利用信託模式，但可以商業信託型態組織，在符合一定規定可免納營利事業所得稅，因此，為投資者所樂於採用為企業經營之型態。[22]

信託制度除有管理處分財產之功能外，並具有導管性之機能，對於促進智慧財產權之流動化，使企業籌得所需資金，甚具意義。籌資型之智慧財產權信託適合事業所持有的智慧財產權本身未設有物上擔保等負擔的情形，由該事業將其智慧財產交付信託，以籌措事業所需資金為目的發行證券。1997 年搖滾歌手大衛鮑伊在美國將其創作歌曲之著作權交付信託並發行證券，可謂開啟了籌資型智慧財產權信託之先河。

當以智慧財產權本身作為受託財產之情形時，其架構模式如下：

擁有智慧財產權之原權利人，將其智慧財產權移轉給信託公司，並取得信託受益權。再將此信託受益權販賣給證券承銷公司發行證券，販賣給投資人以取得資金。而信託公司則負責將受託之智慧財產權對外授權利用，取得授權金，再將授權金扣除信託報酬後之餘額，支付收益給投資者。

五、專利投資信託制度之建議

1. 因應專利流氓之產生

智慧資產日益受到企業界的重視，成為公司獲取價值之核心資產，此亦使得智慧財產權逐漸從過去偏重法律色彩的性質轉變成為兼具技術、法律與商業的三合一型態。智慧財產權之管理隨著商業模式之導入與相關策略之運用，從早期著重智慧財產權之創造取得與法律上之保

---

21 王志誠，信託法，五南台北，2006 年 10 月三版，頁 59。

22 謝哲勝，從商業信託的概念論投資信託的法律架構，收錄於財產法專題研究（三），元照，2002 年 3 月，頁 345。

護，逐漸變遷為智慧財產權之利用，特別是商業化的應用。單純的獲取智慧財產權已不再是整個智慧財產權策略之核心，反而是如何配合企業策略，以及商業考量與法律手段，將智慧財產權的效益發揮到極致逐漸成為重心。[23]由於授權模式從傳統消極被動之應用型態，轉變成為帶有主動積極的利用型態，因而造就了「專利流氓」(Patent Trolls)之產生，此種「專利流氓」專門收購專利，將專利組織成綿密之網絡，其持有專利目的非在公司之營運與研發，而係專門以其擁有之專利，積極的利用訴訟的威脅來向其他小型企業達成授權，賺取鉅額之權利金或不合理之賠償金，變相成為一種新型態之商業模式。美國之Acacia Technologies公司，即為此種新興商業型態之代表。Acacia公司擁有超過五十六個專利資產組合，範圍涵蓋媒體、網路等科技領域[24]，其雇用大量之律師而非工程師，公司內工程師之工作亦非在研發創造新技術，而單純評估專利，其單獨之營業項目僅為專利之收購與授權，由於其恐嚇訴訟之營業策略使得其被冠上「專利流氓」之惡名。[25]

2. 專利流氓之產生原因

不同於著作權人，專利所有人缺乏健全之專利交易市場去從事專利授權等交易。雖然專利之價值較以往更加受到重視，然而多數之個別專利買賣，往往因為專利權人對於市場價值之不瞭解，在缺乏明確之資訊下造成專利售出價值之錯估。此外，因為科技本質之不可預測性更複雜化專利價值之評估。在缺乏健全專利市場，並加上其他經濟因素，導致了專利流氓此種專利投機者之產生。被稱作專利流氓者通常具有兩項特性：一為專利流氓多傾向購買較早期之專利，雖然這些早期之專利仍在技術領域中占有重要角色，然由於這些專利較容易被忘記或忽視，因此專利流氓可以較低之成本購入；其二為多數之專利流氓欠缺實施運用該

23 馮震宇，技術授權發展趨勢與新興授權模式，全國律師，2006 年 12 月，頁 40。

24 詳細範圍可參見其網站：http://www.acaciatechnologies.com/patentportfolio.htm。

25 Elizabeth D. Ferrill, Patent Investment Trusts: Let's Build A PIT To Catch The Patent Trolls, 6 North Carolina Journal of Law & Technology, Spring 2005, p374.

專利技術之意圖，他們通常以訴訟之威脅來賺取授權金，成為其獲利之主要來源。[26]由於專利流氓本身不從事研發，單純的靠收購專利，以訴訟要脅並進而獲取授權金，其付出與收穫不成比例，加上大量專利訴訟之提出阻礙司法系統，並造成小型公司為了負擔龐大權利金而面臨破產之困境，因而為人所詬病。[27]專利流氓之產生被認為是一項警示，預告著在現今社會裡，專利不再單純是投資發明之產物，而應被視為可交易之工具。專利不再單單僅是一項智慧財產權，而應被視為一項可交易之貨品，如同其他有形財產可在股票交易市場被買賣。

3. 專利集中交易市場之需求

如同其他資產在市場經濟(the market economy)體制下發揮價值，專利應該在市場經濟導向之基礎下被評估其價值，而非在訴訟濫用與威脅下草率被評價。健全之專利集中交易市場可提供發明人與被授權人一個合理之智慧財產權交易評估機制。在市場機制下，發明人在出售其專利前，有機會在公開市場與其他發明人接觸，交流資訊。此外，發明人有機會保留其對該專利之權益，當該專利在未來取得商業上成功時，發明人可繼續分享該利潤。在集中交易市場上，被認為有用的專利可能可以賣得較高之價錢，被視為較無用之專利將會被較低估價，然而，這才是市場機制之本質，由市場決定價值，而非草率的錯估該專利應有之價值。[28]

4. 專利投資信託(Patent Investment Trust)

信託被用來作為募集投資的媒介，稱為投資信託(investment trust)。

---

[26] Elizabeth D. Ferrill, Patent Investment Trusts: Let's Build A PIT To Catch The Patent Trolls, 6 North Carolina Journal of Law & Technology, Spring 2005, p375-376.

[27] Elizabeth D. Ferrill, Patent Investment Trusts: Let's Build A PIT To Catch The Patent Trolls, 6 North Carolina Journal of Law & Technology, Spring 2005, p377.

[28] Elizabeth D. Ferrill, Patent Investment Trusts: Let's Build A PIT To Catch The Patent Trolls, 6 North Carolina Journal of Law & Technology, Spring 2005, p382.

此一法律主體的法律架構在美國至少可以分為三種：[29]

第一種為投資公司發行股票和債券，將其所得用來投資各種證券，此時運作上並無信託可言，應稱為投資公司。稱為投資信託並非正確的法律用語。

第二種為投資公司將所購買的證券交由信託公司保管，而就信託財產（該等證券）發行受益憑證，此時大眾是購買投資公司所創設的投資信託之受益憑證，此種投資架構確實有信託包含其中。此種型態是一個投資活動，投資公司和信託公司以受託人的身份參與，投資公司扮演主要的角色，信託公司扮演附屬的角色，投資公司創設一個投資信託，而由投資人購買受益憑證而成為此一投資信託的受益人。

第三種則為美國麻省信託(Massachusetts trust)或稱為商業信託(business trust)，向大眾發行對屬於信託財產的證券可享受利益之受益憑證，信託財產則由商業信託（受託人）持有。

鑑於專利集中交易市場之需求，因而有論者建議仿效不動產投資信託(Real Estate Investment Trusts以下簡稱REITs)之模式，建立專利投資信託(Patent Investment Trust, 以下簡稱PIT)來達到此目的。模仿現有之REITs模式，成立專利投資信託公司專門從事專利交易與授權，然而相較於REITs之目的在鼓勵小型投資人投資不動產，PIT之目的在激勵與專利相關之持份交易市場，在PIT之模式下，發明人可以販售其專利全部或部分之利益(interest)給專利投資信託公司，並取得相當之對價，將發明進一步具體商業化，或作為繼續新研發之資本，如此亦可促進科技繼續發展，達到專利法之原始目的。而專利投資信託公司之股份經由在股票市場上被交易評價，亦促進專利價值被更精準的評估。相較於獲得金錢之補償，若是發明人將其專利貢獻於PIT中以換取PIT之股份(equity)者，稱為贊助人(sponsor)，贊助人權屬(sopnsorship)使得發明人可就其

[29] 謝哲勝，從商業信託的概念論投資信託的法律架構，收錄於財產法專題研究（三），元照，2002 年 3 月，頁 348。

發明在日後增值時獲益。而其他可購買PIT股份者則為一般投資人。[30]

由於PIT仿效REITs模式而可以獲得租稅上之優惠，因此PIT之成立在組織型態、收益來源、資產內涵、與收益分配上亦需符合特定條件：[31]

A. 組織型態:

PIT之組織型態需要求管理與受益所有權分離，如同專業之信託。然而，不同於REITs之證券持有人最少需有一百人之要求，因為PIT之目的並非在促進小型投資人投資，因此不需滿足此要件。正如同不動產投資信託之資本，原則上由投資人出資，而其受益證券可自由轉讓，雖然投資人有盈餘分配請求權，但其對信託財產之管理無從置喙，同時信託財產之法律上所有權之歸屬，及事實上的排他性的控制權，皆由受託人所擁有。[32]企業所有與經營分離，乃證券市場得以存在與繁榮之主因，透過證券市場，企業得以迅速、大量的籌集所需資金，壯大資本規模，專利投資信託亦同此道理。

B. 收入來源

PIT 之收入來源需特別要求，確保其收入源自於專利相關之交易與授權。

C. 資產內涵

PIT 所持有之資產需限制於專利或與專利相關之所有權利，例如專利授權費用權利金。

D. 收益分配

---

30 Elizabeth D. Ferrill, Patent Investment Trusts: Let's Build A PIT To Catch The Patent Trolls, 6 North Carolina Journal of Law & Technology, Spring 2005, p385-386.

31 Elizabeth D. Ferrill, Patent Investment Trusts: Let's Build A PIT To Catch The Patent Trolls, 6 North Carolina Journal of Law & Technology, Spring 2005, p386.

32 張金鶚、白金安著，不動產證券化理論與實務，證券暨期貨市場發展基金會，2005 年 3 月，頁 14。

PIT 最少需將其每年收入之百分之九十五作為股利分配給股東，以確保大部分之收入皆可分配給股東。由於 PIT 大部分之收益皆分配給投資人，因此可享有免稅之優待。

5. 專利投資信託之益處

A. 稅務優惠：

PIT模式主要之益處在於可以獲得稅務之優惠，相較於其他公開發行公司可降低較多成本，運作更有效率。此外，由於稅務優惠造成較高之投資報酬率，更加吸引投資人參與投資。另一方面，由於稅務優惠降低交易成本，亦有助於降低智慧財產權交易市場之進入障礙，活絡智慧財產權市場交易。不可否認的，由於每一項技術之獨特性，造成專利技術估價之困難，難以精確估算詳細的授權成本與權利價值。PIT制度雖然無法完全解決專利估價困難度之存在，然而藉由此制度促進公開之集中交易市場，在投資人與信託管理者執行正當注意調查程序(due diligence)之過程中，將有助於專利估價程序之透明化。[33]

由於稅務優惠之提供，將有助於鼓勵智慧財產權所有人留在當地發展，避免其為求稅務優惠，而將其智慧財產權攜往海外稅務減免之國家發展之情形。

B. 公司組織架構

專利投資信託以公司(corporation)組織運作，由於公司股份可自由轉讓，使得交易進行更加容易，提高投資人多元化投資智慧財產權之意願。更甚者，相較於傳統公司擁有並利用其智慧財產權，就專利實施(enforcement)方面，PIT 公司擁有較佳之優勢地位，此係由於當傳統企業為維繫其智慧財產權提出侵權訴訟時，往往會遭遇對方提出反訴(countersuit)之反擊，然而，由於 PIT 本身並未從事

[33] Elizabeth D. Ferrill, Patent Investment Trusts: Let's Build A PIT To Catch The Patent Trolls, 6 North Carolina Journal of Law & Technology, Spring 2005, p388.

製造、販售與其擁有之智慧財產權相關之營業，因此不會發生侵犯對方專利之情形，造成對方無法提起反訴之機會，PIT 於侵權訴訟中可獲得較優勢之地位。

PIT之專利來源基本上來自於發明者或專利持有者提供。PIT可以直接向發明人購買或以股份方式交換專利；此外，有些企業也願意出售對其營運無益處之專利換取資金，降低專利維持成本。雖然在某些產業，例如大型之製藥廠商其品牌藥獲利之來源依賴藥品專利之獨占權，因此缺乏交易該專利之意願，但PIT模式並不限於公開交易市場，亦可提供一個完全之私人市場(completely private market)[34]，允許私人信託(privately-held trusts)模式以取得租稅之減免優惠。

6. 專利投資信託發展之潛在困境[35]

專利投資信託之模式亦非絕對完美，受限於專利保護期限、專利估價困難，優良之信託管理人才等因素，亦會造成發展上之難處。

A. 專利保護期限制：

PIT 擁有之專利終將有保護期屆滿之日，一旦專利期限屆滿，專利權人將無法再收取授權費用，因此專利到期亦同時意味著 PIT 擁有之基本資產與收入來源將同時結束。因此 PIT 在決定專利費用時需同時考量到專利之保護期限。

B. 專利估價困難：

在決定對價提供給專利權人時，PIT 管理者需要仔細全面的分

---

34 一個完全的私人市場（complete private market）是指只要產品的製造成本低於消費者願意支付的代價，則生產者就願意提供消費者所需產品的市場。但在另一方面，在若干特殊情形下，某些財貨與勞務的生產成本雖然低於消費者願意負擔的價格，但私人市場仍無法保證生產者會提供這種財貨與勞務來滿足消費者的需求。這種市場失靈的情況，經濟學者稱為不完全市場，也就是市場不存在。

35 Elizabeth D. Ferrill, Patent Investment Trusts: Let's Build A PIT To Catch The Patent Trolls, 6 North Carolina Journal of Law & Technology, Spring 2005, p390-392.

析所有可能之市場發展因素。此外，在決定購買專利時，該價錢亦需考量到專利權本身之不確定性或是權利項之模糊地帶。這些決定因素之考量都需要熟習專利領域之知識與具備充足經驗之人才，例如科學工程師方有能力檢視申請專利範圍(claim)並搜尋以往專利紀錄；此外，亦需專利律師檢視相關可能會影響專利價值之判決。而謹慎之投資人在決定購買 PIT 之股份時，亦會審慎考量 PIT 經理人之估價決策過程。

C. 專業信託經理人才：

專業信託經理人才影響著 PIT 之成功，其不但需熟練於管理多元化資產並創造收入，亦需瞭解複雜之交易架構與特定技術授權契約之估價。在現階段此人才是否充足亦是 PIT 能否順利推行之重要因素之一。

六、小結

正如學者[36]指出，由於傳統之智慧財產權管理模式，導致智慧財產權活動的品質不良和經濟效益不彰，以及智慧財產權活動難以「聚市」和「市集」地蓬勃發展，因此，智慧財產權市場的形成應改變既有管理模式，就其各階段的大部分活動採取委外經營模式進行，始較有機會成就大市場或全球市場。智慧財產權的委外經營，不僅是一種長期替代個案委託的作業模式，而且更需要進一步豐富其概念、內容、商業流程及平台系統。這些均需要智慧財產權利人與委外業務經營者共同投入發展智慧財產權的委外法則、委外架構、委外流程等實質內容，並不停地實驗和修正，才有機會真正創造智慧財產權市場及提升其經營績效。否則，企業和非營利組織之智慧財產權利人勢必難以突破現有管理績效困境。

使用信託模式管理智慧財產權，可使企業更有效率地管理其智慧財

36 周延鵬，「智慧財產與專業服務」，收錄於一堂課兩千億，商訊文化，2006 年 12 月，頁 105-106。

產權，提升其在國際上競爭力。建置專利投資信託市場，使得專利權人可以遊走於各個專利信託公司，選擇最滿意之價格出售其專利權。若是PIT模式成功發展，則此種信託模式亦可能適用於其他種類之智慧財產權，如商標、著作權等。藉著包裹特定產業技術相關之智慧財產權，未來亦可發展出混合型(hybrid)之專利投資信託模式，擴大專利投資信託之資產範圍。此種技術單位投資信託(Technology Unit Investment Trust)，藉由資產組合，將有助於分散投資人風險，並使不熟悉特定技術領域之一般投資大眾皆可參與投資。[37]

在以往，中小型製造業之商業模式主要在於接獲大型企業之訂單，製造相關產品，因此並無對智慧財產策略規劃之迫切需求。然而，隨著中國大陸等地便宜人力成本之吸引，越來越多大型企業開始將其製造訂單移往中國大陸，此時，台灣之製造業需要改變以往營業模式，尋求與大企業之策略聯盟以求生存。台灣科技發展有相當的成果，以 2005 年我國人民向美國專利商標局申請專利案計 16,617 件，較上年增加 10.36%，居所有外國人新申請案第 4 名。[38]由此可見，在世界競爭力排名中，專利權申請以及研發成果方面，台灣之排名不錯，顯示智慧財產權將在各企業資產中扮演更大的比重。因此在發展策略上，除了繼續保持我國創新能力優勢、強化創新研發功能、建立國際技術移轉中心、構築創新技術移轉平台、引進國外創新技術，並利用異業結合方式，跨領域結合以激發創意與創新，另方面配合信託法制之運用，活化智慧財產權資產運用，使企業能更有效率地管理其智慧財產，提升我國產業在國際上競爭力。

---

37 David Edward, Patent Backed Securitization: Blueprint For A New Asset Class, p8. http://www.**securitization**.net/pdf/gerling_new_0302.pdf

38 相關資料參考經濟部智慧財產局於 2006/11/29 發佈之新聞稿。http://www.tipo.gov.tw/service/news/ShowNewsContent.asp?postnum=11879&from=news