



細節、人才、策略缺一不可

臺灣科技業須重視國際專利布局

要將研發能量轉化成市場地位，專利無疑是最重要的工具。然而，儘管這幾10年來臺灣企業在專利布局上已投注不少資源，每每在專利訴訟戰場還是輸多勝少。競爭對手的急速成長是原因之一，但我們自己能否有更扎實、更系統性的國際專利布局，才是真正影響成敗的關鍵。



儘管近年來臺灣企業在專利布局上已投注不少資源，能否有更扎實、更系統性的國際專利布局，才是真正影響成敗的關鍵。

撰文／蔣士棋（北美智權報資深編輯）

根 據智財服務機構IFI CLAIMS統計，2019年時臺灣企業的美國發明專利總獲證量為10,742件，比起2018年成長了6.82%，居全球（含美國在內）第六名。美國是全球最重要的專利戰場，也是

台灣企業最常在專利攻防上失利的地方；經歷幾十年的生聚教訓後，從專利獲證數看來，台灣企業在國際專利布局上終於略有小成。

從早期處處挨打開始，臺灣企業開始懂得一

步一步地累積競爭實力；但不可否認的是，就算現在已略有小成，不少臺灣企業還是在國際專利戰場上討不到便宜，使得不少企業主大嘆：為什麼每年都已經花費大筆人力、物力在研發和專利上，好像一點用都沒有？

要回答這個問題，必須先從專利的本質說起。前智慧財產法院法官、德勤商務法律事務所（Deloitte Legal）法律科技創新服務負責人熊誦梅律師指出，專利是保護一可實施之技術思想，思想如何受到保護，必須以文字表達寫成專利說明書，文字可以愈清楚地表達技術內容，法律給予的保護就愈充足。他解釋，專利制度的目的不是為了保護獨占利益，而是為了促進技術創新，「所以專利法給予發明人一定的保護期間，讓他們願意把發明成果貢獻出來，其他人才能以此為基礎繼續研發，讓整個社會都能受益。」

因此，在國際競爭當中，若要評斷一家企業技術能力的優劣，專利的質與量絕對是最重要的指標。「專利就像是汽車內的各種安全配備；雖然我們都不希望用到它們，但沒有這些配備，我們也不敢貿然開車上路，」工研院技術移轉與法律中心執行長王鵬瑜解釋，申請了專利就算不能完全免除訴訟風險，但至少能起到嚇阻作用。「同樣是興訟，如果你手上的專利夠多、夠強，對方在選擇起訴對象時，看到你會多想一下自己勝算大不大、成本是多少。」

評斷技術實力 專利是關鍵指標

此外，比起其他國家，臺灣也還有進步空間。雖然去年臺灣在美國發明專利獲證量可以排到全球第六，但距離第五名的德國，卻有約6,000件

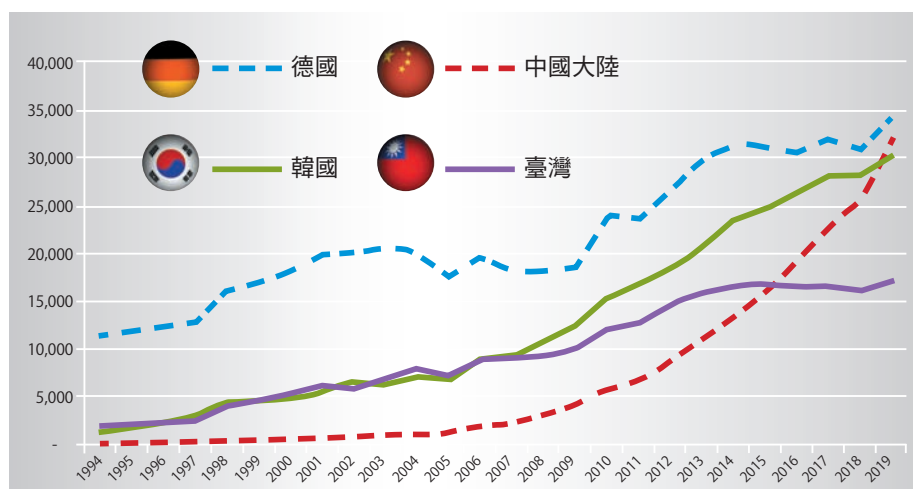
的差距，換句話說，臺灣雖然有進步，但其他國家進步的幅度更大。

另一個指標是專利中發明人的登記數量。在大企業和研究機構主導研發的趨勢下，技術發明往往是數個研發人員的共同成果，會共同登記為專利發明人，從發明人數量變化，可以更精準解讀企業對研發的投入以及各國競爭態勢。

根據PatentsView統計，1994至2019年間，德國、中國大陸、韓國、臺灣的歷年美國專利發明人數量均呈現逐年成長；其中，在1994至2005年間，臺灣與韓國的發明人數量一直不相上下，甚至臺灣還較常居於優勢地位；但從2006年開始，韓國的發明人數量開始加速成長，臺灣則是從2013年後，發明人數量就呈現停滯。到了2019年，差距已經高達13,000人。這也是為什麼臺灣的美國專利獲證量排名是全球第六，而韓國早已穩居世界第三，僅次於美國和日本。

臺灣企業正站在轉捩點上。一方面，我們對專利不再是一無所知，有決心也有能力進行研發和專利布局；但另一方面，執行起來力不從心，導致事倍功半的企業也不在少數。對於這些可敬又可惜的企業家，王鵬瑜認為，既然願意投入資源，就更要將資源花在刀口上，以市場為導向進行系統性的專

歷年德國、中國大陸、韓國、臺灣之美國專利發明人數量變化



資料來源：PatentsView



利布局。「企業研發的最終目的，還是要成長與永續發展；專利可視為達成策略目標的商業工具，壯大實力。」

跟防疫工作一樣，專利布局也必須超前部署。若從研發起算，歷經申請、獲證的法律程序，再到訴訟、授權的商業活動，前後可能長達10年以上。所以，如果沒有超前、領先的眼光，日後也難以成功。如何布局才能讓專利發揮最大效益呢？兩位專家歸納如下：

重視專利說明書的細節

專利說明書是一切專利活動的根本，裡面的每一個字都是可能影響成敗的關鍵，但可惜的是，許多臺灣企業在撰寫專利說明書時，就已經不夠周延。熊誦梅回憶，過去從事專利侵權訴訟的審判工作時，常常遇到專利權人在訴訟程序中要求更正。「可能是一審結束以後到二審要求更正，或者甚至在一審訴訟程序中就提出。這是在其他國家很少見到的現象。」

「專利權人可能是在訴訟中看到對方提出的證據，才發現自己在申請階段忽略的重要細節，趕快亡羊補牢，」熊誦梅指出，雖然只要不影響原專利範圍，且為說明書所支持，原則上都會准予更正，但這種頻繁更正的現象，卻也顯示企業在撰寫專利說明書這種基本功上，仍然有待提升。

若要控管專利產出的品質，熊誦梅認為，企業先必須建立專責智財部門。「現在每家公司的申請量都很大，又遍布海內外，確實不可能每個案子都自己寫，一定需要找外部事務所，但自己一定要有能跟外部事務所溝通，還有審核稿件品質的

能力。」也就是說專利不是有申請就好，也不是有在海內外申請，就算布局。

挖掘研發人才的腦礦

智財部門的價值，並不止於專利事務，更可替企業的研發加值。「研發的能量不等於專利的能量，」王鵬瑜提醒，研發人員的腦袋中都有數不盡的好點子，卻往往被淹沒在公司的例行事務中，「挖出研發人員腦袋中的『腦礦』，是智財人員的責任。」

以工研院為例，為了提升研發產出，王鵬瑜要求智財人員走出辦公室，進入實驗室與研發人員一起工作，透過參與研發討論及交流互動，讓智財人員可以同步完成專利說明書之撰寫，進而申請專利。王鵬瑜指出，這種智財部門提供的貼身服務，除了可以順利挖到腦礦，更能節省不必要的溝通成本，讓研發人員更專注在研發工作上。

根據企業策略目標分配研發經費

企業內的活動，都應該與總體策略目標相結合，但實際上做得到卻少之又少。研發預算的編



臺灣掃地機器人業者松騰實業，在工研院專利庫的奧援下，迫使國際大廠iRobot與其和解並促成合作商機。這正是善用專利，化危機為轉機的經典教材。

列就是個好例子。

企業在編列研發預算時，多半都以營業額為基準，但Deloitte一篇研究報告卻指出，高額研發經費不必然代表優質專利產出，企業應該根據自己的策略目標，而非營業額，對研發經費進行合理的分配。

對此，王鵬瑜認為，制定專利策略時，必須具備市場導向的思維，也就是要先從了解客戶的需求與想法開始，「要能幫客戶解決他的客戶問題。」而在科技業中，要了解客戶真正的需求和想法，除了多做市場功課，還是多做市場功課；其中，研究客戶的專利布局絕對是重要的必修課。他強調，蒐集、分析這些專利資料，絕對是項辛苦的工程，但臺灣企業若想要在專利領域更上層樓，超越競爭對手，這是條必經的道路。

面對專利訴訟的威脅，企業主可以選擇賠付權利金了事，也可以當成轉型的契機。「我常勸企業主，不要把專利訴訟當作壞事，」王鵬瑜解釋，如果自己還不足以威脅競爭對手的利益，競爭對手也不會動輒以專利興訟。所以，千萬不要浪費每次危機；專利訴訟真正的價值在於，企業主能不能夠超越訴訟成敗的一時得失，將眼光放在長遠的商業利益？

所以，王鵬瑜認為，最終要考驗的，還是企業主自身的觀念還有意志力。「臺灣的多數企業可能都很習慣支付專利權利金出去，但我們應該要自我期許並定下策略：有朝一日臺灣企業不只讓競爭對手怯戰，更要具備對外收取專利權利金的實力！」（本文同步刊載於258期北美智權報）。■



王鵬瑜

工研院技術移轉與法律中心執行長，擁有中華民國律師、中華民國專利代理人專業證照，專業年資達25年，專精科技產業法制與智慧財產權法、跨國企業法務。曾任鴻海／富士康集團智權法務處處長，派駐中國大陸，後升任集團協理並派駐美國加州矽谷，深具國際級企業法務經驗與深厚專業素養。率領工研院技轉法律團隊多次協助臺灣廠商成功解決國際智權爭議。



熊誦梅

前智慧財產法院法官，美國柏克萊加州大學法學院法學碩士、博士，曾承辦許多國內重要專利與營業秘密訴訟，對於國際專利訴訟、專利布局、智財權管理皆具備豐富經驗與深刻觀察，並於2019年12月底轉任德勤商務法律事務所（Deloitte Legal），擔任法律科技創新服務負責人。