

# 智慧財產權價值實現 與佈局策略

李彥慶 Daniel Y.C. Lee

博拓國際智權集團 執行長/專利師

2021/10/7

# 企業面對新時代挑戰的宿命



網路的普及



軟體的發達

**有沒有覺得各行各業生意都很難做.....**

# 企業競爭力的迴圈



# IPR的本質是排他權

## ◆ 法律上對排他權的規定

- ◆ 台灣專利法第58條第1~3項：  
發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。  
物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。  
方法發明之實施，指下列各款行為：  
一、使用該方法。  
二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。
- ◆ 台灣商標法第68條：「未經商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，為侵害商標權：...」

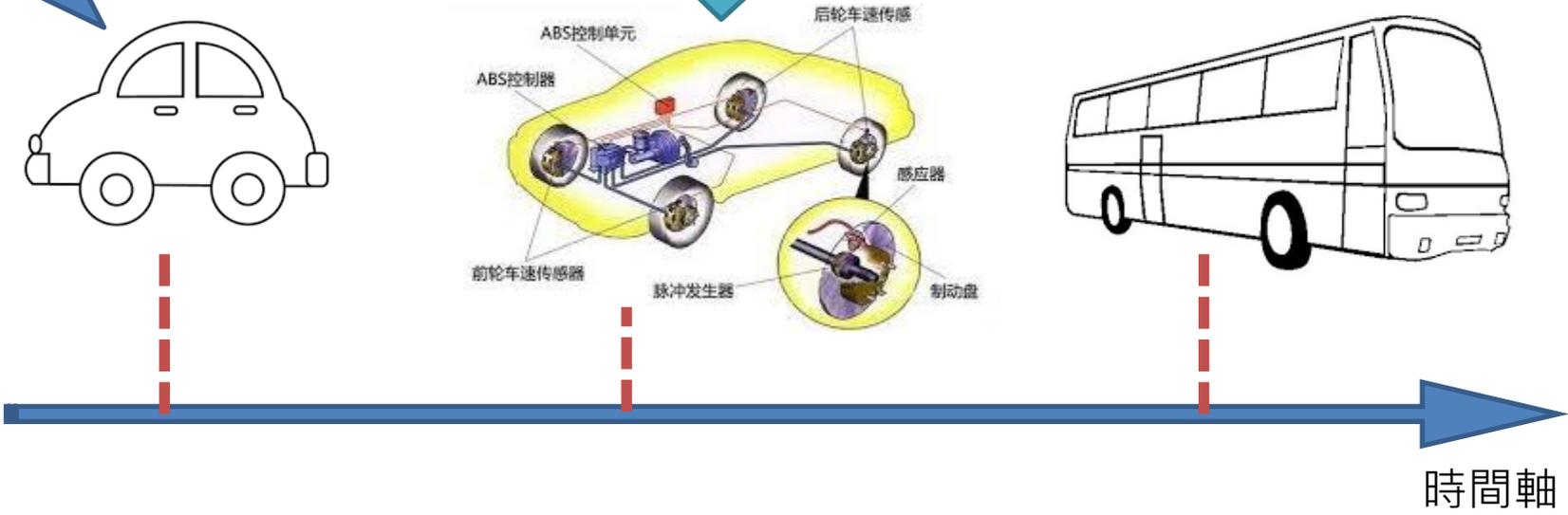
## ◆ 排他權-非經同意，不讓別人實施專利權中所記載的內容/不讓別人使用商標權。

# 什麼是排他權？

A專利權人：  
汽車殼體+4  
個輪子

B專利權人：汽車殼  
體+4個輪子+ABS  
系統

C大巴士製造商



- ◆ C大巴士製造上有沒有侵權？侵害誰的權力？
- ◆ B專利權人若是製造跟自己相同專利技術的產品，有沒有侵權？侵害誰的權力？

# IP若是排他權，如何產生價值？



# 以專利為例，價值如何實現？



# 第一招 ~ 專利訴訟收益

年度	訴訟兩造	涉案技術	判決損害賠償金
2017	Merck & Co., Inc. v. Gilead Sciences Inc.	生技醫藥 (醫藥專利)	25.4億美元
2007	Lucent Techs, Inc. v. Microsoft Corp.	MP3技術 (方法專利)	15.38億美元
2012	Carnegie Mellon University v. Marvell Technology Group	磁碟機電路減噪 (方法專利)	11.69億美元
2012	Apple Inc. v. Samsung Electronics Co.	智慧型手機軟體 (軟體專利)	10.49億美元
2010	Mirror Worlds LLC v. Apple Inc.	作業系統 (軟體專利)	6.26億美元
2016	VirnetX Inc. et al. v. Apple Inc.	作業系統 (軟體專利)	6.25億美元
2004	Eolas Techs. Inc. v. Microsoft Corp.	網路瀏覽器 (軟體專利)	5.21億美元

從2013年到2018年，NPE訴訟平均每個案件獲得的補償性損害賠償金(不包括違約和同意判決)的中位數略高於200萬美元。(資料取自：國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 2019年4月19日)

# 專利的本質是排他權

- ◆ 排他權-非經同意，不讓別人實施專利權中所記載的內容。
  - ◆ 法律授予的強制權利
  - ◆ 在專利權所屬的國家（區域）中具有完整與獨立性
- ◆ 利用專利排他權鞏固技術領先的獨佔地位
  - ◆ 鴻海成長茁壯的一貫策略



# 專利訴訟收益



## ◆ 專利興訟基本考慮

- ◆ 勝訴可能性
- ◆ 獲得的損害賠償vs花費的律師費用
- ◆ 對照的償債能力
- ◆ 附加影響，例如：股價、投資人信心等

## ◆ 如何反擊？

- ◆ PIIP經驗：元太科技是台灣TFT-LCD製造商，唯一一家沒有付Sharp授權金的廠商。
- ◆ 2002年至2007年的談判技巧，擁有有效的專利權用以反擊
- ◆ 2007年至今，超過2億新台幣的授權金未付。

# 專利訴訟之要點(1)

## -故意侵害，賠償加倍

### ◆ Carnegie Mellon University v. Marvell Technology Group Ltd. and Marvell Semiconductor, Inc. ( 賠償額排名3 )

- ◆ 關於U.S. Patent No.6,201,839與U.S. Patent No.6438180 ( 關於硬碟上改善偵測能力使儲存資料更準確的技術 )
- ◆ 2012年12月， Marvell被判支付11.7億美元，因其故意侵權，法官將賠償額提高到15.4億美元 ( 折合超過465億台幣 )
- ◆ 台灣專利法第97條第2項也有規定：有故意侵害之情事，得將賠償額提高到**三倍**。



# 專利訴訟之要點(2)

## -隱匿瑕疵提告必須賠償

### ◆ 藥品專利訴訟 健亞告贏武田 獲賠5,000萬

- ◆ 被告健亞申請學名藥「口服抗糖尿病製劑(Vippar)」管制藥品執照已通過，並於2005年4月準備領證，但是原告廠商武田以侵害Actos藥品的專利權為由提出專利侵權訴訟，導致衛生署不敢核發該執照給健亞。
- ◆ 被告健亞公司主張其產品並未侵害原告武田Actos藥品的專利權，但該官司一直延續至2009年，法院才宣佈被告健亞沒有侵權。
- ◆ 為此被告健亞提出求償5,000萬元，合議庭認為，原告武田提出的鑑定報告中內容存有瑕疵，判定原告武田明知專利無侵權可能，但卻仍以此報告向法院聲請假處分，導致健亞的新藥延後數年才能上市，顯然是故意利用法律制度防堵健亞的新藥，因此判決武田藥品得賠償健亞生技5,000萬

# 專利訴訟之要點(3)

## - 合約規範的影響力

### ◆ 保瑞遭專利侵權訴訟卻無賠償問題

- ◆ 原告基利科學主張，被告保瑞藥業及法諾亞生技侵害基利科學所有的「核苷酸類似物及含彼之藥學組成物」的專利權，並以被告保瑞所製造「泰達扶膜衣錠300毫克」，侵害原告基利科學所有的專利權，請求賠償損害。
- ◆ 被告保瑞主張，所製造的「泰達扶膜衣錠300毫克」是法諾亞生技藥品委託代工並製造，其中保瑞與法諾亞生技藥品合約中已載明，「保瑞僅負責代工製造，**如有衍生相關的法律訴訟及賠償問題，均由法諾亞生技藥品負責**」
- ◆ 由於**合約（瑕疵擔保）已載明責任歸屬問題**，因此被告保瑞不需支付任何賠償金。

# 專利訴訟之要點(4)

## - 留意更新法律保護的態樣

### ◆ 東洋與禮來達成和解

- ◆ 美國禮來藥廠在台銷售抗癌藥品 ( Gemcitabine ) 時，東洋在該藥品的專利尚未到期前，已投入研究，希望趕在專利失效後最短時間內，搶得先機成為第一項上市的學名藥。
- ◆ 雖然被告東洋主張只是試驗行為而非侵權，不過在當時還沒有專利法第60條，有關藥物研究或試驗相關規定並無法有效主張，因此被告東洋一審時被判敗訴。
- ◆ 最高法院認為原告東洋公司抗辯其試驗行為可免責，並非全不可採，將全案發回高等法院重行審理。
- ◆ 最終以**和解收場**，東洋可繼續在台灣製造、銷售由雙方同意之供應商所提供原料藥製成的「健仕注射液 ( GemmisR )」。禮來的「健擇注射液 ( Gemzar )」則是於美國製造。

# 專利訴訟之要點(5)

## -FTO的重要性

### ◆ 學名藥廠主張專利無效

- ◆ 在美國聯邦法院的訴訟中，原告美國藥廠 Par Pharmaceuticals (下稱Par)控告被告台灣學名藥廠安成藥業有關 Megace ES 學名藥對US 7,101,576號專利造成專利侵權
- ◆ 被告安成藥業主張US 7,101,576號專利申請前已有相關技術前案，並成功推翻US 7,101,576號專利的新穎性。
- ◆ 最終聯邦法院判定原告Par的US 7,101,576號專利無效，被告安成藥業勝訴，且原藥廠Par需賠償就訴訟期間臨時禁制令安成藥業所遭受損失約1,270萬美元的補償
- ◆ FTO ( freedom to operation ) 的應用與重要性：基本上，對於行銷產品至一特定區域或國家，應該事前進行FTO，以便釐清產品的被訴可能性。

# 第二招 ~ 專利的授權與交互授權

- ◆ 專利是排除他人使用的權力，產品若是無法銷售，直接影響企業收益與生存
- ◆ 擁有自身的專利權可以直接降低權利金給付
  - ◆ 案例：Sony的3C DVD專利授權
  - ◆ 2000年前，1C、3C等DVD廠商針對自有專利列入規範而各自展開授權
  - ◆ 情勢使Sony開放政策，被授權者，若有有相關專利可以提供給Sony使用，即可將降低授權金。
- ◆ 慎選零組件合作供應商
  - ◆ PIIP經驗：2008年海爾透過選擇AUO為面板供應商，爭議案件短時間減少50%

# 第三招 ~ 專利交易收益

- ◆ 賣掉專利最直接可以獲利，但有這麼好賣嗎？
- ◆ 專利交易平台=掏寶？
- ◆ 企業的IP團隊多半都已經了解：企業需要的專利權在哪兒？
  - ◆ 想買的專利，專利權人不願意賣
  - ◆ 想賣的專利，大都沒有人願意買



# PIIP的專利交易經驗

## ◆ EOU ( Evidence of use ) 的重要性

- ◆ PIIP經驗：xx科技 ( 再生能源以及3C相關產業 )
- ◆ 2012年antenna相關專利包委託PIIP，預計賣價30萬美金。
- ◆ 由於有EOU，委託後3個月內以86萬美金成交。

## ◆ 技術強度

- ◆ PIIP經驗：xx科技 ( dram廠 )
- ◆ 2011年前由於產業競爭，導致營運不佳，向銀行提出聯貸未果，影響公司生存。
- ◆ 2012提出約109專利案委賣，獲得180萬美金。

# PIIP的專利交易經驗

## ◆ 時機的掌握

- ◆ 鴻友科技（掃瞄器、相機與DVD製造商）
- ◆ 2000年過後，由於掃瞄器的市場萎縮。
- ◆ 700多件專利權（US案有200件），賣550萬美金，超過當時公司十分之一的市值。

## ◆ 專利交易商的重要

- ◆ PIIP經驗：xx光電（創新顯示系統整合方案供應商）
- ◆ 2012年，擁有相關的LED背光模組，原本因為成本過高不想維護。
- ◆ 但由於專利交易商研究其中有「區域控光」的專利可能另有應用，成功說服買家出手購買，獲得200萬美金。

# 專利交易獲利考慮的要素

## ◆ 技術強度

- ◆ 是否為該技術領域唯一的解決方案
- ◆ 是否為該技術解決方案中成本較低者
- ◆ 是否有對於應用產品有強烈的幫助

## ◆ 專利強度

- ◆ 專利權利範圍的攻防
- ◆ 專利流程不能有瑕疵

## ◆ 專利交易代理商選擇

- ◆ 有經驗維繫委賣廠商的權利
- ◆ 製造有利於委賣廠商的情境與條件



# 第四招 ~ 專利作價投資與併購

## ◆ 專利鑑價報告是否有用？

## ◆ 專利作價入股

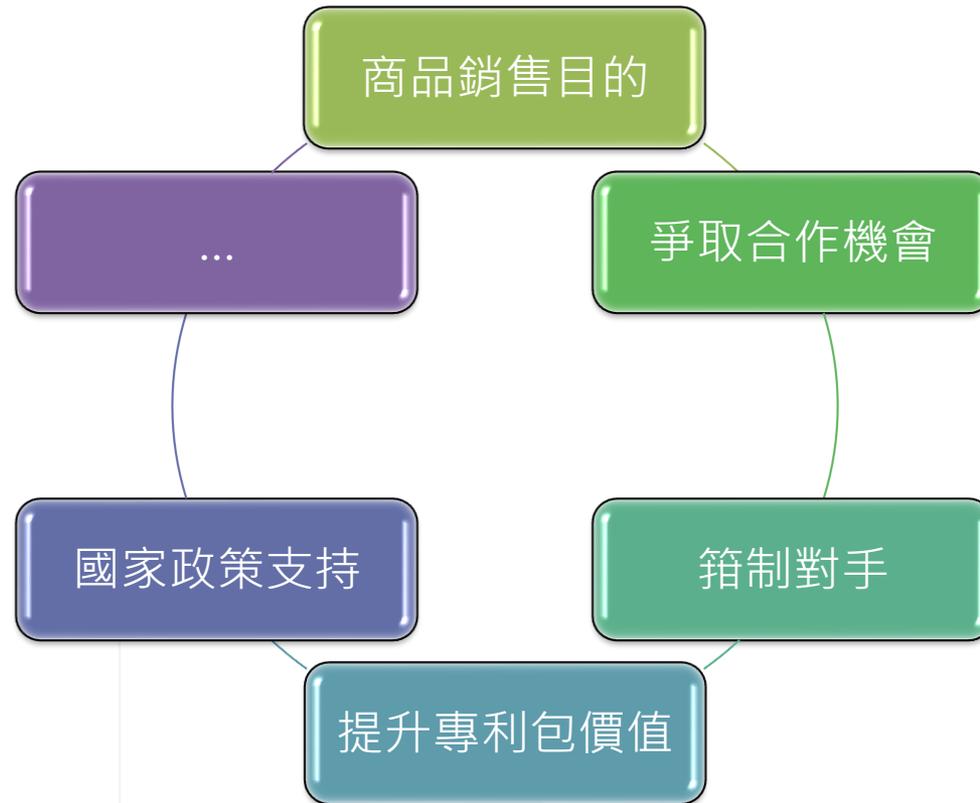
- ◆ PIIP經驗：中國一家通訊公司利用購買一批專利權，打破投資的窘境，順利投資一家新產業的公司，專利作價為股份，價值一翻超過10倍。

## ◆ 專利併購-大河馬的省水閥專利

- ◆ 多國專利布局-10國
- ◆ 獲得3M的代理
- ◆ 多次獲得投資者青睞與邀約
- ◆ 成為被併購的主體



# 專利佈局策略的因素考量

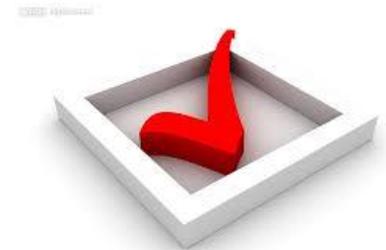


**切記：專利的價值在於  
專利攻擊的能力**



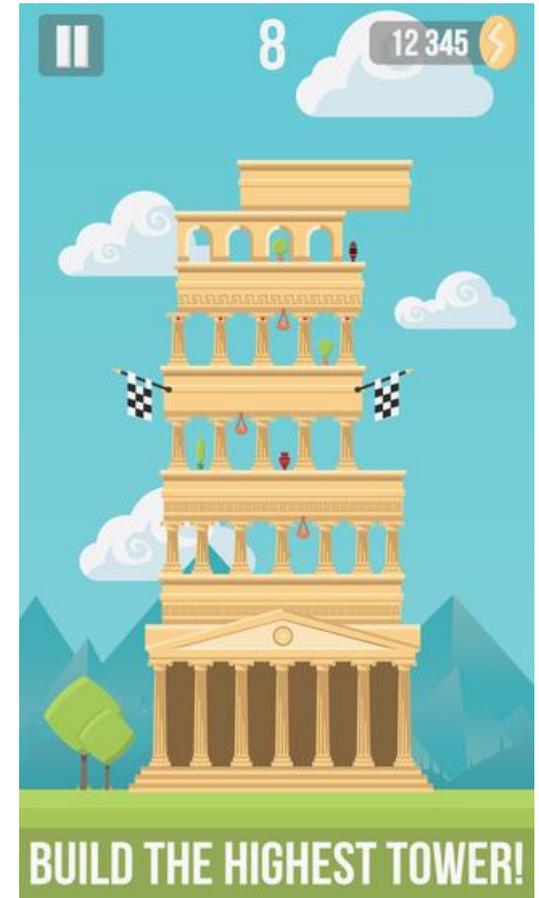
# 專利佈局策略-如何做才有價值？

- ◆ 『著重技術』-應以技術為底，時間為重
  - ◆ 與產業結合，研發市場要的需求，找出最關鍵最核心的技術
  - ◆ 保護好核心技術
  - ◆ 適時提出申請
- ◆ 『善選地區』-重視專利佈局廣度
  - ◆ 依據產品行銷地點
  - ◆ 依據競爭對手的根據地或是產品地
- ◆ 『代理機構』-嚴選專利代理能力
  - ◆ 善用資源，掌握資訊，選擇自己擅長能做的
  - ◆ 永遠站在競爭對手的角度，挑戰（挑剔）自己的專利申請案
  - ◆ 節省不必要的開支
  - ◆ 解決所有IP問題



# 專利佈局是由每個專利累積

- ◆ 知己知彼-制訂專利地圖，瞭解產業的動態
- ◆ 佈局策略-擬定研發計畫，佔領技術優勢
- ◆ 蹲基本功-每篇專利說明書細心架構，特別是申請專利範圍的撰寫。



# 專利申請範圍撰寫的技巧

- ◆ 掌握發明人的技術方案
- ◆ 瞭解該產業中未來可能的產品動向
- ◆ 規劃需要保護的最大範圍與佈局
  - ◆ 獨立項太上位，易被核駁，但可爭取較大之範圍
  - ◆ 獨立項太下位，容易過，但不易主張權利



專利撰寫技巧與申請佈局  
策略是需要發明人與專利  
說明書撰稿者的通力合作

# 總結



- ◆ IP佈局首重對IP的認識，了解IP的價值才可以進行適當的佈局
- ◆ IP需要有適當的管理，才會產生對應的價值，沒有價值的IP等於負資產
- ◆ 善用資源，專業分工，事半功倍

# 謝謝您的聆聽

## Q&A

專業

Profession

睿智

Intellects



博拓國際智權集團  
Portal Int'l IPR Group (PIIP)

熱誠

Intentness

典範

Patterns

