

如何建立企業內部一個具有實際功效的智慧財產權部門

撰文：美國專利律師 邵博榮 (ROUZBEH TABADDOR)

譯者：北美智權股份有限公司 陳儷卿 律師

要在企業內部建立一個具有實際功效的智慧財產權部門(以下簡稱智權部門)需要時間，並且要對國內與國際智慧財產權相關法令有詳細的瞭解。智權部門在以科技為導向的企業內部扮演一個保護公司資產—智慧財產，例如專利權、商標權、著作權以及營業秘密等—的重要角色。此外，在被控侵害他人智慧財產權(Intellectual Property Right, IP Right)時，智權部門即可成為保護公司權利的一道重要防線。不論此一智權部門是50人以上的大組織或是2、3人的小單位，建立一個智權部門時都有數個應該實施的步驟，要組織架構良好的智權部門時應注意的要素很多，以下謹提出幾點加以探討。

1. 成立一個智慧財產(以下簡稱 IP)委員會

首先，先成立一個IP委員會負責審閱公司內部各項發明之提案書，該委員會也是發明人與專利律師/專利代理人間的溝通橋樑，並且有權決定哪些創意或發明值得申請IP的保護。這個委員會的其他責任包括：決定分配於保護IP的必要預算應該多少、選擇全球各地適於處理當地智慧財產權保護案件之律師事務所、隨時注意競爭對手所生產的各項產品。IP委員會成員需要與營運部門密切合作且有效地溝通來決定不同發明的重要性與潛在利益，IP委員會需要熟悉本國智慧財產權相關法律，並對於可能影響該公司之外國智慧財產權法規有基本的認知。

2. 確認所有員工都簽署了適當的智慧財產權轉讓書、保密約款、競業禁止約款

智權部門的一項重要工作就是要求員工簽署上述文件，以使公司取得員工職務上所完成或與公司產品、服務有關的各項智慧財產權的所有權。智權部門應建立一套機制以保護企業的營業秘密不被

洩漏，其中一項重要的程序就是在與營業秘密相關之各種文件、產品或步驟上作適當的標示。智權部門應熟悉其公司或其子公司所在地的營業秘密相關法有規，使其所簽署的各項協議或契約能適用管轄法院所承認之法規。

3. 針對不同的技術部門提供 IP 知識

由智權部門提供與專利、商標、著作權等有關的資訊是非常重要的，如此，公司員工也才能體會到智慧財產權對公司的重要性，智權部門愈瞭解本國與國際智慧財產權相關法令，愈可減少對外部法律顧問的依賴，也愈有可能自行處理不同的緊急狀況。要知道，大多時候律師事務所只會從法律各種不同的觀點對公司提供一般的說明，此時智權部門的研判就非常重要了。

4. 不時審視公司 IP 資產，可能從中挖得金礦

智權部門應定期檢查公司專利申請案以決定哪一件專利申請案需要追蹤、哪一件專利需要放棄、哪一件專利經由授權有獲利的潛力等。例如，某間公司在取得JPEG標準的專利後17年內都未曾瞭解與體察到這件專利的價值，以致在這17年內他們喪失了從可能侵權者身上獲得1億美元巨額賠償金的機會，這間公司雖然對於取得此件專利投入了大量的時間與金錢，卻未曾利用該專利以獲取其可能的利益。但，一旦公司內部的智權部門或是外部的律師事務所檢視過這些專利，他們會知道他們擁有一件可自潛在侵權者身上取得大量利益的專利。

因此，智權部門必須時時注意其競爭對手的產品以及公司專利的技術領域。一旦智權部門相信有一個可能的侵害者出現，他就應該向外部法律顧問—尤其是具有智慧財產權背景的律師尋求協助，以商討出不同的法律策略應對。同樣的，若一間公司被控侵權，智權部門也必須儘快地提出這項問題並作出適當的反應，以避免日後若真的被判定有侵害他人專利時，也不至於被法院認定是故意侵權(若係故意侵權，法院可提高損害賠償金至三倍)。

5. 有效管理外部法律顧問

智權部門應監督與其合作的律師事務所，以實際

了解該事務所所提供的服務是否可滿足公司的各項需求，是否有做好各案件的期限管理，是否有試著降低外部法律顧問的費用，是否有與外部法律顧問聯繫交流以確實地瞭解各地(例如美國、日本、台灣等地)司法體系的運作等。

6. 案件紀錄系統

每一個智權部門都應該要有一套有效且可靠的案件紀錄系統。一個好的案件紀錄系統應是以電腦化為基礎的系統，可以去追蹤各種文件的所有不同到期日，並在期限前向各國提出申請。例如，在不同國家提出專利申請時須注意到不同國家對專利的申請、官方來函(Office Action, OA)的回覆、年費的繳交等期限有不同的規定，若延誤任何一個日期都可能使一件專利失效或喪失優先權(Priority Date)。好的案件紀錄系統應有提醒智權部門成員每日/每週/每月/每季有哪些懸而未決或尚未提出的案件或程序的功能，並應提醒智權部門成員速作處理。有時企業所委任的律師事務所會漏未告知或告知一個錯誤的最後期限，一個好的案件紀錄系統則可消除此類因內部或外部疏失造成延誤最後期限的情形。

7. 文件系統

每間公司都應該對其正在處理的申請案留存備份文件，不論此案件是由公司內部智權部門或外部律師事務所來進行。如此，緊急需要時可立即翻閱手邊的備份文件來查閱，而不必仰賴他人來保有這些重要資料。

8. 協助清除爛蘋果

一個好的農夫要有能力很快地看出在他的果園中有哪些可能影響到銷售的壞蘋果並且挑掉它們，同樣的，一個好的智權部門也要有去腐存菁的能力。一間公司若就同一發明在不同國家提出專利申請，平均一個國家的申請費用就可能高達8,000~15,000美元，若該件專利對公司無益—不論是無法產生收益或是無法用來作為防禦的用途—都應該要被捨棄，省下該件專利的費用轉用於其他對公司有益的發明上。

例如，假設一間X公司的智權部門每年有500,000美元的經費用於取得美國專利上，假設X公司每年申請50件專利，則每一件專利約可分配到10,000美元，若其中有20件專利是無用的或無效益的，則約有200,000美元被浪費掉，而這些錢原本可以用來申請其他的專利或是用於與IP有關的事項上。如果X公司及早放棄這20件專利，則可將16,666美元分別花在其他30件專利上，以取得品質較好的30件專利，而不會因為預算的限制而降低其品質。

因此，需要有一個審閱專利申請的委員會，成員包括研發工程師與業務主管，該委員會詳細審閱由不同發明人所提出的各項發明提案書，並提供一份可反映該發明重要性的等級表。例如，我們將發明的重要性分成1-5等級，最有價值的發明列為第5級，而對公司最沒有價值的發明則列為第1級，如此一來，公司就可以知道要將預算花在保護第4或第5級的發明上，而不是花在對公司較無助益的第1、2級發明。

9. 重新審閱專利授權合約

很多公司會簽署專利授權協議以取得有專利保護的技術之使用權，但有些公司常會持續支付權利金給已過期或事實上無效的專利，這都肇因於他們怠於適時審閱被授權專利之有效性以及專利範圍，這點就是外部律師事務所能幫助公司節省每年數百萬美元的地方(專業的律師事務所能協助企業審閱這些專利，避免公司支付原本不需支付的高額權利金)。

10. 對取得專利的發明者應有適當的獎勵計劃

設立一套獎金制度獎勵那些在市場所在國家取得關鍵技術專利的研發人員，讓員工知道他們的創意在變成公司有價值的資產後可以得到實質的獎勵。

除了上述十點之外，在建立一個具有實際功效的智權部門以協助保護公司的智慧財產權時，當然還有其他重要的因素要加以考慮，最好的方式就是透過公司內部的智權部門與外部法律顧問兩者的協助與合作，讓企業在花費無數時間與金錢下所取得的技術透過專利的保護實現其獲取巨額利益或獨占市場的目的。