

## 專利行銷－以美國 Lemelson Foundation 為例

陳秉訓<sup>1</sup>

### 壹、前言

專利是國家鼓勵發明人將其發明成果公開而給予其一定期間的排他權，<sup>2</sup>而所謂「排他權」是「專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權」（專利法第五十六條第一項，針對「物品專利權人」）或「專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權」（專利法第五十六條第二項，針對「方案專利權人」）。而這樣看似廣泛的權利是必須透過專利權的授權、販賣、或甚至是侵權訴訟而得到實體的利益。由於專利權的維護是需要向國家繳交年費（專利法第八十一條及第八十二條），因此，持有專利權對企業或個人而言是支出。雖然這樣的支出可視為類似生產設備維護費，而使企業或個人將專利視為「資產」，但如何將專利轉化成「收益」卻是一種困難的課題。<sup>3</sup>本文主要在討論美國 Lemelson Foundation 的專利授權策略，其策略主要是以專利訴訟為主，而本文將嘗試由行銷觀點切入，以期提供專利行銷的運作典範。

### 貳、Lemelson Foundation 介紹

Lemelson Foundation 是於 1993 年 Jerome（或稱「Jerry」）Lemelson 所成立。Jerome Lemelson 生於 1932 年而往生於 1997 年，其擁有超過 500 件美國專利且專

利種類的範圍由醫學用或工業用技術到小機械裝置或玩具。<sup>4</sup>Jerome Lemelson 第一次進行專利侵權訴訟是關於穀類製品盒子的發明，當他將他的發明推銷給穀類製造業者時，這些業者拒絕了他的發明，可是卻在三年後於其製品上採用了他的發明，因此，他開始積極地尋求其基於專利法所應得的利益。<sup>5</sup>

Jerome Lemelson 非常積極的進行專利授權工作，以致於涉及數件專利侵權訴訟，但其最令人詬病的是關於「潛水艇專利」的問題。<sup>6</sup>所謂「潛水艇專利」是其專利核准日遠遠晚於申請日，且最可怕的是其專利權年限由核准日起算，不過這樣的問題僅在美國發生過，且已經透過早期公開制度和專利權年限由申請日起算而降低這類專利的產生。<sup>7</sup>不過，曾經擔任 Jerome Lemelson 的專利律師 Louis J. Hoffman 認為多數的 Jerome Lemelson 專利都不是潛水艇專利，且這樣的結果主要是美國專利審查機關（U.S. Patent and Trademark Office）的延誤審查問題，包括線索申請專利範圍之要求及發明單一性之質疑。<sup>8</sup>總之，關於 Jerome Lemelson 專利的訴訟仍然進行著，並且由 Lemelson Foundation 實行，而部分被控侵權者亦組織起來共同對抗 Lemelson Foundation。<sup>9</sup>

### 參、競爭力分析

Lemelson Foundation 不是公司，沒有實際的產品，因此，其競爭力本質上不同於一般的公司，而可由三個方向闡述：免於被控專利侵權、較少的專利權年費、及資助發明活動而延續專利行銷能力。

#### 一、免於被控專利侵權

<sup>4</sup> 參閱網頁，<http://web.mit.edu/invent/w-lemelsonbio.html>，到訪日：02/08/2005。

<sup>5</sup> 參閱網頁，[http://www.lemelson.org/about/bio\\_jerry.php](http://www.lemelson.org/about/bio_jerry.php)，到訪日：02/08/2005。

<sup>6</sup> 參閱網頁，[http://lorac.typepad.com/patent\\_blog/2004/03/submarine\\_patent.html](http://lorac.typepad.com/patent_blog/2004/03/submarine_patent.html)，到訪日：02/08/2005。

<sup>7</sup> 參閱網頁，[http://en.wikipedia.org/wiki/Submarine\\_patent](http://en.wikipedia.org/wiki/Submarine_patent)，到訪日：02/08/2005。

<sup>8</sup> 參閱網頁，<http://www.inventored.org/inventors/Lemelson/hoffman-mvision.html>，到訪日：02/08/2005。

<sup>9</sup> 參閱網頁，<http://www.lemelsoninfo.com/>、<http://www.ipwww.com/texts/lemelson0304.html>，到訪日：02/08/2005。

<sup>1</sup> 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生。清華大學材料所博士班課程修畢（2002至2004年）、台灣大學化工所碩士（1999年畢）、台灣大學化工系（1997年畢）。曾任立法委員王雪峰辦公室法案研究助理、華邦電子公司製程工程師、聯華電子公司製程整合研發工程師、台灣茂矽電子公司專利工程師、禹騰國際智權公司專利工程師。Email：cstrcmp@hotmail.com。

<sup>2</sup> 陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著（1996年8月），專利法解讀，第一版第四刷，頁14-15。

<sup>3</sup> 陳秉訓（2004年12月），「專利業務應劃歸工程部門」，工業雜誌，第417期，頁78-79。

如果是同業間的專利侵權訴訟，由於當事人雙方可能擁有相似領域的專利，以及銷售相同種類的產品，因此，這類的訴訟有可能發生當事人雙方互控專利侵權，例如在美國的例子有：Cisco Systems Inc.對Lucent Technologies<sup>10</sup>、EMC Corp.對Hewlett-Packard Co.<sup>11</sup>。

而 Lemelson Foundation 的優勢是不會有對方控告其專利侵權，因為其沒有產品。換句話說，儘管於侵權訴訟過程中，其專利會遭到訴外舉發、或是無效（invalidation）與不可執行（unenforceability）的抗辯，但基本上都會在同一事實（或審判單位）下進行，而不會在雙方互控侵權時，由於不同的事實而繫屬於不同的審判單位，進而需要投入更多的訴訟成本。

## 二、較少的專利權年費

由於 Lemelson Foundation 是非營利機構，因此，只要其所擁有的專利係未轉讓或授權給他人，則其對於該專利可享有「小實體（small entity）」的年費優惠<sup>12</sup>，所以在經營成本上可大幅降低。

## 三、資助發明活動而延續專利行銷能力

近年來，Lemelson Foundation 開始資助獨立發明人或是大學內的發明活動，例如 Lemelson-MIT Program<sup>13</sup>，該計畫係和美國麻省理工學院合作，其目的在獎勵該校內研發人員的發明活動，而在該計畫的官方網站中<sup>14</sup>，可知道 Lemelson Foundation 教導發明人可尋找一些機構協助進行專利授權<sup>15</sup>，換句話說，當

Jerome Lemelson 的專利將因為年限問題而消滅時，還有 Lemelson Foundation 所資助的發明人所帶來的權利金收益而永續經營。

## 肆、專利能力分析

行銷產品時，若考慮該產品的智慧財產權佈局策略，主要是考慮商標及專利。而對於 Lemelson Foundation 的例子，在商標部分比較沒有問題，因為「Lemelson Foundation」就是一個商標；但在專利部分，由於 Lemelson Foundation 行銷的不是實體產品，而是「專利」本身，因此，對於其的專利分析應由「專利能力分析」著手。

所謂「專利能力」，筆者認為包括二部分，一是「申請專利範圍」，另是「專利年限」。而回應前述的「競爭力分析」，Lemelson Foundation 所面臨的「專利能力」限制是「專利年限」問題。專利年限是由申請日開始二十年，例如最近核准的美國專利 6,847,336<sup>16</sup>，該專利的申請日是 10/02/1996，換句話說，在 10/02/2016 起該專利就消滅。因此，Lemelson Foundation 必須將其資助發明活動所衍生的專利轉化成下一代的收益來源，否則 Lemelson Foundation 就只有從專利行銷界中退場。

而只要有商業活動，則專利授權市場就會存在，關鍵在於如何行銷專利，因此，Lemelson Foundation 只要能不斷擴張其專利的量，並使其專利的質符合市場上產品的發展方向，則專利授權市場將是不可限量。

<sup>10</sup> 參閱網頁，[http://www.findarticles.com/p/articles/mi\\_m0FOX/is\\_n14\\_v3/ai\\_21168293](http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0FOX/is_n14_v3/ai_21168293)，到訪日：02/09/2005。

<sup>11</sup> 參閱網頁，[http://www.findarticles.com/p/articles/mi\\_zdewk/is\\_200210/ai\\_ziff32060](http://www.findarticles.com/p/articles/mi_zdewk/is_200210/ai_ziff32060)，到訪日：02/09/2005。

<sup>12</sup> 見美國專利審查基準，MPEP 509.02 Small Entity Status - Definitions [R-2]。參閱網頁，[http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0500\\_509\\_02.htm#sect509.02](http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/0500_509_02.htm#sect509.02)，到訪日：02/09/2005。

<sup>13</sup> 參閱網頁，[http://www.lemelson.org/programs/lemelson\\_mit\\_awards.php](http://www.lemelson.org/programs/lemelson_mit_awards.php)，到訪日：02/09/2005。

<sup>14</sup> 參閱網頁，<http://web.mit.edu/invent/index.html>，到訪日：02/09/2005。

<sup>15</sup> 參閱網頁，

<http://web.mit.edu/invent/h-chapters/h-nine.html>，到訪日：02/09/2005。

<sup>16</sup> 參閱網頁，<http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HTOFTF&p=1&u=/netahtml/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&co1=AND&d=ptxt&s1=Lemelson.INZZ.&OS=IN/Lemelson&RS=IN/Lemelson>，到訪日：02/09/2005。

## 伍、行銷策略

對於 Jerome Lemelson 或 Lemelson Foundation，專利本身即為一種「產品」，則應如何由行銷策略觀點看待的其專利行銷呢？可分為四個面向。

### 一、產品策略

由於所行銷產品為「專利」，所以其產品的「重要功能」為「申請專利範圍」，此外，在產品未上市或是未進行研發前，能夠透過已知的資訊，以推論或構思出技術或產品的趨勢，此亦是必要的產品設計策略。而 Jerome Lemelson 本身是航空工程的學士及碩士，亦擁有工業工程的碩士；<sup>17</sup>因此，他可以在閱讀許多科技期刊、雜誌或報導後，提出新的發明，並符合產業發展趨勢。<sup>18</sup>

### 二、促銷策略

「促銷」係指一些刺激消費者購買的行銷活動，例如展示會、示範操作、特惠卷等等。<sup>19</sup>但對於專利，就如同音樂著作權一樣，消費者偏好「免費使用」，因此，如果專利權人不主動要求使用者支付權利金，使用者或侵權人通常不會主動尋求授權，而在 Lemelson Foundation 的作法是寄送侵權警告信給一些廠商，告知該廠商有哪些產品使用到其專利，並據以尋求授權談判；<sup>20</sup>換句話說，寄送侵權警告信可視為一種「促銷策略」，而若受信人不謹慎處理此信函，

<sup>17</sup> 參閱網頁，<http://web.mit.edu/invent/w-lemelsonbio.html>，到訪日：02/10/2005。

<sup>18</sup> Nicholas Varchaver (2001年5月3日)，Jerome Lemelson，頁 4。參閱網頁，<http://www.engin.brown.edu/courses/en90/fall/2003/Lemelson%20Fortune%20may%2014%202001%20article.pdf>，到訪日：02/05/2005。

<sup>19</sup> Kinnear 及 Bernhardt 合著 (1990年)，Principles of Marketing，第三版；陳明杰翻譯 (1995年10月)，行銷學：原理、方法與個案，原著第三版第三刷，頁461。

<sup>20</sup> Lemelson Complaint for LEMELSON V. ALCON LABORATORIES, et. al. (No. CW' 00 0661 PHX MS, U.S. District Court for the District of Arizona) (2000年4月14日)，頁 9。參閱網頁，[http://www.lemelsoninfo.com/Current\\_Litigation/PDFs/Alcon/Alcon\\_Complaint.pdf](http://www.lemelsoninfo.com/Current_Litigation/PDFs/Alcon/Alcon_Complaint.pdf)，到訪日：02/10/2005。

則將有被視為故意侵權的可能。<sup>21</sup>因此，一般產品的促銷對消費者而言是至少享受到表面上的優惠，但對於「專利」的促銷是迫使消費者一定要「嘗試消費」，否則其產品將會面對法律上的障礙。

### 三、價格策略

以專利作為行銷，則品所謂的「價格」應指「授權金」。在 Lemelson Foundation 的例子中，就筆者所蒐集的資料中，並無特性的模式決定其授權金多寡。這或許和專利做為一種產品時其展現出的特性有關，即在授權談判未開始前，不會有特定的公道價格，而價格永遠是談出來的。<sup>22</sup>

### 四、分銷策略

關於專利行銷的分銷策略，在 Lemelson Foundation 例子是不需要由 Lemelson Foundation 出面提出授權談判要求，而是將該專利權移轉給第三人而由該第三人進行。例如 Lemelson Foundation 曾將二件美國專利權移轉給 Syndia Corp.<sup>23</sup>，並成功使得台積電 (TSMC) 的美國子公司支付權利金。<sup>24</sup>

## 陸、結論

專利權如何有效執行是台灣智慧財產權發展的關鍵課題。由美國 Lemelson Foundation 的例子可知，如果以非營利機構的方式運作專利行銷係具有免於被控專利侵權、較少的專利權年費、及資助發明活動而延續專利行銷能力等競爭優勢。而積極透過侵權警

<sup>21</sup> Richard H. Kosakowski (1992年)，Willingful Patent Infringement，頁 4。參閱網頁，<http://www.idea.piercelaw.edu/articles/32/p283.Kosakowski.pdf>，到訪日：02/10/2005。

<sup>22</sup> 參閱網頁，<http://techweb.ceat.okstate.edu/ias/checklisthandouts/licensing.htm>，到訪日：02/11/2005。

<sup>23</sup> 參閱網頁，<http://www.internetnews.com/infra/article.php/2226371>，到訪日：02/11/2005。

<sup>24</sup> 參閱網頁，<http://www.reed-electronics.com/electronicnews/article/CA334978.html>，到訪日：02/11/2005。

告信開發新的專利被授權者亦是必要的，但是若在台灣進行這樣的行為則必須考慮公平交易法的規範，特別是公平會的「審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」及「審理技術授權協議案件處理原則」。<sup>25</sup>此外，專利品質更是專利行銷的基礎，因此，必須掌握技術或產品發展資訊，以設計出適當的申請專利範圍。總之，Lemelson Foundation在專利行銷上成功的例子是值得學習的，而也應學習其資助個人發明家的回饋社會行為，以平衡可能造成的負面印象問題。

## 參考書籍

- 1、陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，專利法解讀，第一版第四刷，台北市，台灣：月旦出版社，1996年8月。
- 2、陳秉訓，「專利業務應劃歸工程部門」，工業雜誌，第417期，台灣，頁78-80，2004年12月。
- 3、Kinnear及Bernhardt合著，Principles of Marketing，第三版，美國：Scott, Foresman and Company，1990年；陳明杰翻譯，行銷學：原理、方法與個案，原著第三版第三刷，台北市，台灣：前程企業管理公司，1995年10月。



<sup>25</sup> 參閱公平會網頁，<http://www.ftc.gov.tw/>，到訪日：02/11/2005。