

## 專利申請管理的系統展開

陳秉訓<sup>1</sup>

### 壹、前言

#### 一、智慧財產權是企業永續經營的基礎

在企業發展無法再依賴製造成本降低的時代，如果企業意圖永續經營，那麼他必須思考如何將資源用於智慧財產權的創造與管理。<sup>2</sup>其中，「創造」的意義在於整合及強化企業內的研發能量，進而深化智慧財產權的知識與技術含量，並設計適當的權利保護範圍；<sup>3</sup>而「管理」的意義則為組合智慧財產權及採取全球化的佈局策略，進而將智慧財產權商品化、授權、或出售給他人。<sup>4</sup>

智慧財產權基本上包括專利權、著作權、商標權、營業秘密等等，其來自於企業本身的智慧活動，例如研發、創作、設計、保密措施等等。<sup>5</sup>而智慧財產權基本上是一種排他的權利，例如，專利權可排除他人製造、販賣、使用、或進口請求項所保護的標的，商標權可排除他人使用相同或相近的商標於商品或

服務上，著作權主要排除他人散佈或重製著作，但比較特殊的是營業秘密，因為營業秘密重點在於資訊的保護。<sup>6</sup>

一旦這些智慧財產權能夠發揮功用，則可為企業帶來不少獲利或市場優勢。例如，在美國，1991年時3M公司<sup>7</sup>由Johnson & Johnson公司<sup>8</sup>得到1億1千6百萬美金的損害賠償金，1988年時Fujitsu公司<sup>9</sup>支付IBM公司<sup>10</sup>30億美金以和解雙方關於著作權侵權的訴訟。<sup>11</sup>又例如，在台灣，2004年時威盛電子公司<sup>12</sup>的子公司一威騰光電公司<sup>13</sup>支付聯發科技公司<sup>14</sup>2千5百萬美金以和解三方關於專利權、著作權、及營業秘密的侵權訴訟。<sup>15</sup>因此，智慧財產權對企業經營的起伏是很有影響力的，而企業的永續經營必須仰賴智慧財產權的發展及運用。

#### 二、專利權的重要性

對實體商品而言，在智慧財產權中，又以專利權最具重要性。以明基公司(BenQ) S88型號手機為例，<sup>16</sup>其所附有的智慧財產權可包括專利權、著作權、商標權、營業秘密等等。

<sup>1</sup> 政治大學法律科際整合研究所碩士班學生、威盛電子公司專利工程師。經濟部智慧局智慧財產培訓學院種子師資班結業(2006年)、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、臺北市議員田欣辦公室兼任助理。Email: [cstrcmp@hotmail.com](mailto:cstrcmp@hotmail.com)。個人網頁: <http://www.interdisc-law.nccu.edu.tw/people/bio.php?PID=27>。

<sup>2</sup> 陳達仁、黃慕萱，「專利資訊與專利檢索」，文華圖書館管理資訊股份有限公司，再版第2刷，台北市，台灣，頁1-2，2004年8月。

<sup>3</sup> 周延鵬，「虎與狐的智慧力：智慧資源規劃9把金鑰」，天下遠見出版股份有限公司，第1版第2刷，台北市，台灣，頁32-34，2006年3月20日。

<sup>4</sup> 周延鵬，「虎與狐的智慧力：智慧資源規劃9把金鑰」，頁34-40。

<sup>5</sup> Kamil Idris, *Intellectual Property - A Power Tool for Economic Growth*, WIPO, at 8-9. (全書可至世界智慧財產權組織(World Intellectual Property Organization, WIPO)的官方網站下載，[http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/wipo\\_pub\\_888/index\\_wipo\\_pub\\_888.html](http://www.wipo.int/about-wipo/en/dgo/wipo_pub_888/index_wipo_pub_888.html)，到訪日，04/22/2006。)

<sup>6</sup> 周延鵬，「虎與狐的智慧力：智慧資源規劃9把金鑰」，頁16。

<sup>7</sup> 關於3M公司的資訊，請參閱網頁，<http://www.3m.com/>，到訪日：04/24/2006。

<sup>8</sup> 關於Johnson & Johnson公司的資訊，請參閱網頁，<http://www.jnj.com/home.htm>，到訪日：04/24/2006。

<sup>9</sup> 關於Fujitsu公司的資訊，請參閱網頁，<http://www.fujitsu.com/global/>，到訪日：04/24/2006。

<sup>10</sup> 關於IBM公司的資訊，請參閱網頁，<http://www.ibm.com/us/>，到訪日：04/24/2006。

<sup>11</sup> Lewis C. Lee and J. Scott Davidson, *Managing Intellectual Property Rights*, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA, at 5, 1993.

<sup>12</sup> 關於威盛電子股份有限公司的資訊，請參閱網頁，<http://www.viatech.com.tw/tw/index.jsp>，到訪日：04/25/2006。

<sup>13</sup> 關於威騰電子股份有限公司的資訊，請參閱網頁，<http://www.viaoptical.com/en/index.jsp>，到訪日：04/25/2006。

<sup>14</sup> 關於聯發科技股份有限公司的資訊，請參閱網頁，<http://www.mtk.com.tw/>，到訪日：04/24/2006。

<sup>15</sup> 聯發科技股份有限公司(2004年8月3日)，「威盛電子、威騰光電與聯發科訴訟案達成和解」，請參閱網頁，[http://www.mtk.com.tw/Chinese/press\\_room/20040803\\_ch.pdf](http://www.mtk.com.tw/Chinese/press_room/20040803_ch.pdf)，到訪日：04/24/2006。

<sup>16</sup> 請參閱明基公司網頁，[http://www.benq.com/product/detail\\_S88.cfm](http://www.benq.com/product/detail_S88.cfm)，到訪日：04/25/2006。

S88型號手機的專利權內容包括外殼的新式樣專利、以及內部的通訊晶片、印刷電路板、訊號操作程序等等的發明專利或新型專利。S88型號手機的著作權內容包括手機螢幕顯示的操作介面、手機操作手冊、以及手機外殼的圖案等等。S88型號手機的商標權即是” BenQ”。S88型號手機的營業秘密包括產能、供應商、生產流程等等。

但由競爭者角度（A公司）而言，要避開明基公司的智慧財產權保護應該怎麼做呢？A公司可以建立與代工廠間的關係，並規劃自己的生產流程，而很輕易地避免侵害明基公司的營業秘密。而因為A公司可使用有自己的商標，故也不用侵害明基公司的商標權。至於手機螢幕的操作介面和操作手冊，A公司也可以針對介面的設計做出不同的表現，並編輯對使用者較友善的手冊，故亦無侵害明基公司著作權的疑慮。可是A公司要避開明基公司的專利權則是相對地困難的。

專利權的權利內容是蘊含在請求項的語言內，而和著作權的表達或商標權的表徵相比，這樣的語言相對而言是不清楚的，以致於意圖避開專利權的風險相對而言亦是不確定的。因此，專利權相對於其他種類的智慧財產權而言是比較重要的，而競爭者比較有動機與專利權利人進行授權或和解談判，因為相對於其他智慧財產權而言，專利權的迴避是較困難的。

### 三、專利權管理

專利權管理課題包括研發記錄制度、發明提案制度、申請策略管理、答辯策略管理、授權管理、侵權訴訟管理等等。<sup>17</sup>其中，研發記錄制度可屬於知識管理的一環，不過此制度主要應是針對美國專利法的「先發明」制度。<sup>18</sup>而研發記錄制度、發明提案制度、申請策略管理、及答辯策略管理等等整體視之時，則為一般台灣公司基本的專利管理架構。<sup>19</sup>至於授權管

理及侵權訴訟管理，則通常是台灣公司所缺乏的制度。<sup>20</sup>然而，近年，對於專利權的價值，漸漸開始強調授權或商品化，而這也成為經濟部智慧財產局的業務之一。<sup>21</sup>不過，這樣的趨勢更加深權利化研發成果的管理機制重要性。

在Benjamin S. Blanchard及Wolter J. Fabrycky合著的” Systems Engineering and Analysis (系統工程及分析)” (第三版)一書中，<sup>22</sup>其解釋「系統(system)」是一組有交互關係的組成份子而一起運作以達成某一共同的目標(a set of interrelated components working together toward some common objective or purpose)，而系統是由組成份子(components)、(組成份子的)特徵(attributes)、及(組成份子間的)關係(relationships)等所構成。<sup>23</sup>

為何將「專利申請管理」視為一個系統？因為筆者最終的目的在於建構一個專利說明書的品質系統，亦即，如何透過程序的控制與改善，而得出高品質的專利說明書，以使得未來的「專利」在授權市場上能經得起「消費者」(被授權人)的挑戰及評價。不過本論文僅先提出一個專利申請管理的系統概念，暫不處理與品質管理有關的系統設計及評估。

若將「專利申請管理」視為一個系統，則可將此系統展開為次系統，並且賦予各次系統一些目的或要求，進而針對各次系統做細部的規劃。<sup>24</sup>再者，由產品的生命週期系統概念，其要求產品的生產階段應和出廠後的使用階段整合性規劃，<sup>25</sup>而我們可運用在專利申請管理系統的規劃上，即將答辯過程視為專利說明書進入審查機關後的「使用」(審查)階段。

第 132 期，台灣，頁 29-33。或參閱網頁，<http://www.taiwanlaw.com/f.php?no=129&id=3>，到訪日：04/27/2006。

<sup>20</sup> 周延鵬，「虎與狐的智慧力：智慧資源規劃9把金鑰」，頁255-264及313-316。

<sup>21</sup> 經濟部智慧財產局（2005年9月25日），「專利商品化業務簡介」，參閱網頁，<http://www.tipo.gov.tw/PCM/service-intro/service01.asp>，到訪日：04/29/2006。

<sup>22</sup> B. S. Blanchard and W. J. Fabrycky, *Systems Engineering and Analysis*, Third Edition, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, USA (1998).

<sup>23</sup> See Blanchard and Fabrycky, *Systems Engineering and Analysis*, at 2.

<sup>24</sup> See Blanchard and Fabrycky, *Systems Engineering and Analysis*, at 25.

<sup>25</sup> See Blanchard and Fabrycky, *Systems Engineering and Analysis*, at 21.

<sup>17</sup> 周延鵬，「虎與狐的智慧力：智慧資源規劃9把金鑰」，頁71-88。

<sup>18</sup> 關於研發記錄簿的例子，可參考，張彩菊，「威盛電子(中國)有限公司：研發記錄簿對專利申請的作用」，參閱網頁，<http://www.bjipo.gov.cn/include/wenzhang.jsp?id=11350745390001>，到訪日：04/27/2006。

<sup>19</sup> 陳建銘(2003年12月)，「企業的專利管理」，萬國法律，

以下將進一步闡釋專利申請管理的系統展開、各階段內次系統的展開、及各次系統的目的及設計概念。

## 貳、專利申請管理的系統展開

根據筆者的經驗，公司內部的專利申請管理可展開成「專利申請書（說明書）生產階段（phase）」及「專利申請後勤管理階段」。

### 一、專利申請書生產階段

在專利申請書生產階段，其可展開為六個次系統，分別是：（1）發明人提案；（2）發明調查；（3）決定申請與否；（4）請求項的設計；（5）專利說明書的撰寫；（6）提出申請。以下將進一步闡述各次系統的特徵、功能、及設計概念。

#### （一）次系統一：發明人提案

在「發明人提案」次系統中，其目的是發掘公司內部的發明。一般而言，發明是屬於人類腦力活動的產物，而公司不是「人」，故「公司」不會是發明人，但由組織的角度，公司會從事發明活動，例如：新技術、新產品、或改善方法，只是這些活動的主體是公司的職員。因此，如何使職員的發明外顯為文字，以能轉化成專利申請書，則是「發明人提案」次系統很重要的系統設計要求。

「發明人提案」次系統可分為主動式和被動式等二種，前者是由公司主動挖掘發明，而後者是由職員自願性提出發明。

根據筆者經驗，被動式是一般公司所使用的，即鼓勵員工提案的系統，而此類系統通常採取的設計是「發明提案獎勵制度」，以獎金鼓勵發明活動。另關於主動式，<sup>26</sup>其基本的內涵為，透過公司內技術資料庫尋找可專利性的工作成果，但要達成主動式的「發明人提案」次系統，應有三個配套措施：第一是「技術領域分類」，以利技術產出管理；第二是「工程寫

作訓練」，以有效表現技術內涵；第三是「考績制度配合」，以使工程寫作成為工作的一部份。

#### （二）次系統二：發明調查

在「發明人提案」次系統中，員工透過一個程序向公司提出發明揭露，因而接下來，必須有另一個次系統，以評估發明提案的內容，而此即為「發明調查」次系統。

「發明調查」次系統的主要目的有二點：「降低無法申請到專利的風險」及「擴大發明內容及請求項所保護的範圍」。由於專利法中可專利性的規範，使得並非每一項發明皆可獲得專利，因而檢視發明提案的內容是否達到可專利性要件是重要的，以免後續的程序所造成的不必要花費。除此，由於發明人所揭露的內容可能過少，使得專利權的範圍過於狹小，故需要一個腦力激盪的過程，以擴大發明的內涵，並使得請求項的保護邊界可因而擴張。

另「發明調查」次系統的設計，可由「發明人」及「先前技藝（prior art）」等二個方向思考。

就發明人部分，應探索未完全表達的發明內容或可能的相關發明，例如，將發明拆解成各步驟或組件，以功能、手段、及結果等角度，並透過開放式的詢問，引導發明人提出更廣、更多的發明。

就先前技藝部分，可執行先前技藝的檢索（以公告的專利為主），以評估可專利性或適當的專利權範圍。此外，在檢索時，必須慎選相關的關鍵字，以找出可能的相關先前技藝，而接著閱讀先前技藝，以判斷技術相關性，並評估是否會成為可專利性的阻礙。

#### （三）次系統三：決定申請與否

「決定申請與否」次系統的目的在於「確認技術公開與否」及「可專利性判斷」。專利制度目的在於鼓勵技術的公開，故如果發明人所提的發明不是公司願意公開的技術，那麼必須要有一個次系統處理是否要申請的問題。除此，這次系統也防止無法獲得專利申請案的提出，以降低公司在專利申請上不必要的花費。

針對「決定申請與否」次系統的設計，可由「發

<sup>26</sup> 筆者在台灣茂矽電子公司工作期間所嘗試的模式。

明本身」及「可專利性」二方向進行思考。

在發明本身部分，其涉及公司對技術的價值判斷，而除非是不易被學習的技術，否則在專利數量的增加有利於公司無形資產的價值提升之思維下，公司應以提出專利申請為原則，不提出申請為例外。

在可專利性部分，一般公司於決策上面臨的困境是「先前技藝資料庫有限」及「顯而易知性不易判定」，特別是「顯而易知性」唯有在專利局的審查下才能決定。因此，唯一可處理的僅是「新穎性」，因為一樣或不一樣是比較容易判斷的。

#### （四）次系統四：請求項的設計

當「決定申請與否」次系統進行完畢後，一旦決定將提出專利申請，則下一個次系統應要確定專利權保護的範圍，此即「請求項的設計」次系統。

「請求項的設計」次系統的目的是，透過請求項的設計而適當地呈現發明的保護方式，例如，決定發明應以「方法」、「物」、或「應用」而保護。此外，由於專利權是一種排他權，故在請求項設計時亦應考慮能否容易抓到侵權者的問題。

「請求項的設計」次系統的設計必須考慮各國專利法的要求及差異，但這主要是關於請求項數的申請費用的考慮，例如，美國專利申請費所包括的請求項數量是20項且獨立項只能有3項，但在台灣則無此限制。因此，是基於項數限制，或基於保護範圍而規劃請求項的文字，則是此次系統設計時應決定的要件。

#### （五）次系統五：專利說明書的撰寫

在請求項設計完畢後，繼續進行的是「專利說明書的撰寫」，以完成向專利局提出申請的核心文件。而在「專利說明書的撰寫」次系統中，其有二個目的，一是決定說明書的內容應揭露到何種程度，二是使揭露的內容達到各國專利法規的規範，例如：可實施性（enablement）、產業利用性（utility）。

針對「專利說明書的撰寫」次系統的設計，其必須可檢視說明書的內容是否可支持請求項以及可具以實施，而所檢驗的項目包括：

（1）確定說明書內容是否能完全描述該發明。

（2）說明書的撰寫是否先以概念的方式敘述請求項的步驟或組件，再仔細地解釋步驟或組件。

（3）說明書是否可教導一個熟知此類技術者得以實施本發明。

（4）說明書的寫作是否能考慮各國專利說明書的法規或判例的差異性。

除此，由於對於公司而言，此次系統通常是委外給事務所代工撰寫說明書，故如何掌握時效，亦是系統設計時應考慮在其內的。

#### （六）次系統六：提出申請

次系統六（「提出申請」）與次系統五有相當密切的關係，因為一般公司多是委託事務所進行各國的專利申請，但本論文將提出申請分割出來的原因是，事實上，公司可以選擇透過駐外的分公司或子公司而在當地申請，或是自行在不同國家委託專利代理人，故「提出申請」次系統的獨立有其意義。

「提出申請」次系統的目的為「提出專利申請案的日期控管」及「全球專利佈局」。前者的意義在於減少過多先前技藝的出現，因為越晚提出申請則先前技藝的累積就會越多，而後者的意義在於選擇專利申請國家，例如：客戶、市場或競爭對手與潛在對手的所在國等等。

關於「提出申請」次系統的設計，除了如何掌握國內或國外的事務所提出專利申請案的時間外，亦應建立一個評估或持續評估流程，以決定專利申請案應盡全力申請到、或遇到核駁先行通知即放棄答辯。

## 二、專利申請後勤管理階段

在專利申請書生產階段，其可展開的六個次系統是接續的，但在專利申請後勤管理階段，其所展開的次系統是平行的，而這些次系統分別是：（1）發明人動向管理；（2）答辯策略決定。

「發明人動向管理」次系統是用來支援「答辯策略決定」次系統，而「答辯策略決定」次系統將做為

「智慧財產管理系統」<sup>27</sup>的一環。以下將進一步描述各次系統的特徵、功能、設計概念、及其間的互動關係。

## （一）發明人動向管理

「發明人」是專利申請的核心。在專利申請案提出前，「發明人」是專利說明書內容的來源，而在提出專利申請案後，「發明人」是協助答辯進行的強力助手。

「發明人動向管理」次系統的目的為追蹤發明人的職業發展動態，以利答辯過程中的輔助。在答辯的過程中，需要發明人協助的事務包括：釐清發明原始資料的內涵、提供關於答辯書內容的意見（例如：技術分析或比對）、製作相關的證明文件等等。如果發明人仍然在同一公司，則請發明人協助的過程會比較簡單，但如果發明人離開公司，則尋求發明人幫助的可能性將大幅降低。

因此，關於「發明人動向管理」次系統的設計，除了要整合人力資源系統（例如：離職會簽應經過專利部門）外，在發明人離職流程中，應和發明人簽訂契約，而公司和發明人間可交換的權利義務，例如：

- （1）當發明人未來協助公司處理專利相關事務時，公司會給予發明人獎金；
- （2）公司可先給予發明人額外的獎金，而當未來發明人不能協助處理專利相關事務時，公司可要求發明人支付違約金。更重要的是，在契約中，應約定發明人不能做傷害相關專利的事情，以避免離職的發明人成為專利無效訴訟的關鍵證人。

## （二）答辯策略決定

「答辯策略決定」次系統的目的在於，克服審查官的核駁理由而取得專利權，但又希望能降低對於專利權範圍的影響。

在專利申請過程的答辯中，除了影響專利權的取得，亦和專利權的範圍有關，因為答辯書狀中所陳述的語言在未來可能會成為線索專利權範圍的工具。此

外，針對不同國家的法制，必須規劃不同的答辯方案，否則不但無法說服審查官，也浪費公司的申請費用。

「答辯策略決定」次系統亦是為了輔助是否繼續進行答辯，或是評估應爭取的專利範圍。例如，如果得到的專利權範圍過小，或是先前技藝已經接近申請案內容時，是否還要繼續程序？

關於「答辯策略決定」次系統的設計，其包括：

- （1）建立和公司產品間的關聯性，以評估是否是使用中的技術；
- （2）建立專利權範圍的評估流程，以確認可接受的權利範圍。

## 參、結論

台灣產業是否能夠再生，不能再依賴過去的政府輔導或優惠措施，因為這些輔導或措施都只是為了降低企業製造成本而產生，但是面對低成本生產國家的競爭，例如中國，如果企業不能夠建立適當的智慧資產管理系統，而透過智慧財產權的保護以維持競爭力，那勢必連敗部復活賽都無法參與。

在不同的智慧財產權中，又以專利權為重要，因為專利權對於競爭對手而言，是侵害風險較大的權利。但有力量專利權必須要基於系統性的管理制度，否則企業將無法評估權利的強度及成本。因此，本文提出專利申請管理系統，由發明提案到申請後的答辯，而按照整個專利權產出的流程，劃分為不同的階段以及階段內的次系統，以做為企業建置專利權品質管理系統的參考。

基本上，公司內部的專利申請管理可展開成「專利申請書（說明書）生產階段」及「專利申請後勤管理階段」。「專利申請書（說明書）生產階段」包括發明人提案、發明調查、決定申請與否、請求項的設計、專利說明書的撰寫、提出申請等等六個接續的次系統。而「專利申請後勤管理階段」則包括發明人動向管理、及答辯策略決定等二個平行的次系統。

希望透過本文，能幫助業界建立專利管理系統的概念，並藉由程序的控制與改善，而得出高品質的專利說明書，以使得未來的「專利」在權利的實施上能經得起「消費者」（被授權人）的挑戰及評價。

<sup>27</sup> 本論文未討論「智慧財產管理系統」。