

專利業務應歸屬於管理或工程部門

陳秉訓¹

壹、前言

專利制度的目的，就國家觀點，係鼓勵專利申請人將其發明或創作的成果公開出來，以使社會大眾得以利用或以之為基礎而繼續發展²；另就專利申請人觀點，係獲得「排他權」。對物品專利權人，其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）；對方法專利權人，其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（同條第二項）。在同業競爭激烈的產業中，積極申請專利是必要的，否則對手公司的專利佈局將成為公司發展的主要限制。但公司應該如何透過組織或制度之設計，積極挖掘出公司內的專利權，則是相當重要的課題。

貳、智慧財產權是資產或支出

除前述之排他權，專利權的用途還包括授權他人實施（專利法第五十九條）而獲得授權金收入，以及排除侵害與損害賠償的請求權（專利法第八十四條和第八十五條）。而如果專利權不能換來「收入」，則專利權的擁有通常被視為企業的「負擔」，因為必須支付專利權年費給政府。「支出」或「成本」是企業對於專利權的基本認知，而「資產」不會是專利權給企業的第一印象。但換個角度想，工廠中的生產用機

器絕對是公司的「資產」，而機器的維護費相信是省不得的，因為機器的停頓將影響生產，而若造成交貨延遲，則後續的違約或公司信譽的損失都是嚴重的。因此，專利權也一樣，因為侵權者隨時可能出現，所以「專利權年費」可視為一種「維修費用」，使維護專利權「資產」之必要支出。

雖然許多企業不善使用專利權以維持市場的優勢，但這只是我國企業文化的現象，特別是在公平交易法的限制下，專利權亦難以成為市場競爭的有效手段。不過新專利法已將排他權擴大以禁止「要約人」之侵權行為，也就是說，新專利法已改變傳統公平法對於專利權人發警告信給競爭對手的交易人（即「要約人」）之規範，而在新專利法下，面對競爭對手（或「直接侵權人」），專利權人可逕行發警告信給競爭對手的交易人，不需要履行公平會關於專利權行使的規範。（但須注意的是，在新型專利部分，依專利法第一百零四條，專利權人仍必須出具「新型專利技術報告」，才得警告競爭對手的交易人。）因此，專利權成為積極的商業手段是指日可待的事，而正視專利權為「資產」而非僅為「支出」，是新專利法下企業必須調整的態度。

參、案例討論

A公司的智權業務設置管理部門內的法務單位下，作為契約管理的一環。而關於專利申請制度，其採取由員工提出發明提案，接著由提案員工所屬主管以及專利工程師表示是否值得申請專利之意見，最後由法務主管決定。專利權的本質是國家授與獨占權而換取專利權人貢獻其私藏技術於公眾，因此，視專利權為契約管理的一部分應屬相當的創見。但A公司的問題主要有二點，一是不適當的決策者，另一為無依據的成本考量。

關於不適當的決策者，由於法務主管之業務重點是公司對外契約審理或草擬，而其偶爾還需至法院代表公司出庭，因此專利申請事務在法務主管的工作表中不易列為高度優先，這導致專利申請日的延誤，甚至由於內部程序冗長而降低員工提案意願。

關於無依據的成本考量，其問題在於，當遇到審查機關核駁處分時，因為該部門無法掌握申請案的

¹ 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。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。個人網頁：<http://blog.roodo.com/cstr>。

² 陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著（1996年8月），專利法解讀，頁14-15。

實際價值，故關於是否要繼續或放棄申請程序之決定並無適當的依據。例如，一個美國專利申請案在歷經二年後遭到審查機關的二次核駁，在缺乏與工程部門適當的溝通環境下，A公司只能由律師費以及引證案等二因素考慮是否繼續或放棄申請，固然以該二因素為考量並無不妥，但由於無法由工程部門那確定技術的重要性，因此，A公司自開始就無法考慮其他方案（例如：提出部分修正案以克服進步性）。

肆、由工程部門主導智權業務

專利權的性質之一是以文字描述其權利範圍，而最能以文字掌握技術內容的無非是工程部門，這意味智權業務應設置於工程部門下，而且專利工程師的編制仍為必要，因為必須透過專利工程師將技術內容轉化為法律上可接受的型態。

由於專利是無形資產，不如機器設備可目視而其在所在，而關於無形資產的挖掘，單靠發明提案制度是不足的，除非配合考績制度，也就是將發明案提出視為員工之份內工作。無形資產之產出和公司內的技術性會議有關，例如在許多半導體工廠內都有良率提升會議，在該會議中，發掘問題並提出解決方案的過

程，通常是專利產生的過程。因此，工程部門才是智權業務的中心。

由工程部門主導智權業務，在申請經費或專利權年費的成本支出之問題上，將因該支出佔工程部門總支出比例較低，而不易降低公司於專利申請上的積極態度。「支出」在工程部門較管理部門不易被視為「不必要」，而專利申請支出為無形資產產出的必要成本，因此，將較於管理部門所承受的「額外」支出壓力，工程部門反因「支出壓力」較小而更易於活用專利申請技術。

伍、結論

本文簡單討論專利業務應歸屬工程部門或管理部門，而前者是本文所建議的。其重要的觀念在於將專利業務交給掌握技術的部門，因為該部門才具有以文字準確描述專利權範圍的能力。此外，本文建議企業應視專利權為資產而非純支出，而這有賴於組織上的或成本計算的調整，並且關於專利申請事務交由適當的主管決定。最後，筆者建議企業內的發明提案制度應該建構在知識管理系統內，也就是必須規定技術人員定期提出技術報告，以使智權單位能積極掌握公司內知識的產出。