

出國報告（出國類別：進修）

「105 年度行政院及所屬機關
科長級以上人員參加
跨領域科技管理研習班」
國外專題研習班

服務機關：國立故宮博物院

姓名職稱：高登賢 科長

派赴國家：美國

出國期間：105 年 7 月 9 日至 7 月 25 日

報告日期：105 年 9 月 30 日

摘要

本次參加行政院人事行政總處辦理之本(105)年度行政院及所屬機關科長級以上人員參加「跨領域科技管理研習班」國外專題研習班 AB 段課程，係智慧財產保護與國際發展及智財訴訟與策略專題兩個主題，以瞭解國際有關智慧財產保護實務、美國專利改革之內涵、智財訴訟方式與策略、爭議解決方式等內容。

在知識經濟及數位化的時代，創新的研發及創意的發想均是一個組織成敗的關鍵。而創新研發及創意發想都需要透過智慧財產權的相關規定來予以保護。因為面對競爭，競爭者常常使用智慧財產權侵權訴訟，來嚇阻對手發展；同樣的，也有潛在的競爭者或無研發能力的競爭者，會以仿冒及侵權行為來獲取利益，並減損我方損失。因此，智慧財產權成為廠商及政府的競爭核心能力，更是組織及政府應該要投入資源來予以佈局及維護的活動。

智慧財產權就新創事業而言更為重要。新創事業在智慧財產權的運用策略上，當擁有智慧財產權時，可使用法律上的權力來攻擊競爭對手或處分智慧財產權及授權予他人來賺取獲益，亦可協同競爭對手，組成智財策略聯盟，亦可將智慧財產權轉為公共財。而新創事業的智慧財產權有受侵害之餘時，則可透過尋求法律上的保護、自行開發替代技術、取得授權、建構關聯智財及快速推廣產品或服務來取得保障。

本次課程涉及法律、商業及科技外，學員組合亦多元化，學員有來自生技業、律師、服務業、傳統產業，背景各涵蓋各個領域，透過集中且密集的研習，讓學員可依自己專長及領域進行討論，以瞭解各個領域之看法，同時透過訪談各領域學者專家、案例方析、專題研討會等，以達成跨領域學習之目的。

目次

一、目的.....	1
二、過程.....	1
三、研究經過.....	11
四、心得及建議.....	26

本文

一、目的

在知識經濟及數位化的時代，創新的研發及創意的發想均是一個組織成敗的關鍵。而創新研發及創意發想都需要透過智慧財產權的相關規定來予以保護。因為面對競爭，競爭者常常使用智慧財產權侵權訴訟，來嚇阻對手發展；同樣的，也有潛在的競爭者或無研發能力的競爭者，會以仿冒及侵權行為來獲取利益，並減損我方損失。因此，智慧財產權成為廠商及政府的競爭核心能力，更是組織及政府應該要投入資源來予以佈局及維護的活動。

101 年行政院核定我國「智財戰略綱領」，經濟部據以擬訂「跨領域科技管理與智財運用國際人力培訓計畫」，以提升及優化擁有研發創新管理、智慧財產經營及投資評估等跨領域專業的國際視野科技管理人才，以整體提升產業及國家發展策略，有效地促進研發成果商業化，因應國際市場競爭相關議題之綜合能力，並提升藉由有效智慧財產保護之創新創意商業化成果的能力。

行政院人事行政總處辦理之本(105)年度行政院及所屬機關科長級以上人員參加「跨領域科技管理研習班」國外專題研習班，即為上開計畫之第 3 期計畫。本次係參與 AB 段課程，即智慧財產保護與國際發展及智財訴訟與策略專題兩個主題，以瞭解國際有關智慧財產保護實務、美國專利改革之內涵、智財訴訟方式與策略、爭議解決方式等，俾增進業務處理能力，以辦理相關業務內容。

本次課程因聚焦於跨領域，除課程涉及法律、商業及科技外，學員組合亦多元化，學員有來自生技業、律師、服務業、傳統產業，背景各涵蓋各個領域，透過集中且密集的研習，讓學員可依自己專長及領域進行討論，以瞭解各個領域之看法，同時透過訪談各領域學者專家、案例方析、專題研討會等，以達成跨領域學習之目的。

二、過程

行政院人事行政總處辦理之本(105)年度行政院及所屬機關科長級以上人員參加「跨領域科技管理研習班」國外專題研習班係與經濟部技術處委託磐石智慧財產教育基金會辦理 105 年度「智慧財產保護與國際發展、智財訴訟與策略、研發成果商業化與投資評估」科技管理研習班合辦。該管理研習班係第 3 期計畫(共 4 期)，為延續前一年度「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」，完整共有國際智慧財產保護與經營及其國際發展、智財訴訟與策略、研發成果商業化等三個主題，共分為 ABCD 四段課程，其中 A 段為智財訴訟與策略，B 段為智慧財產保護與國際發展，C 段為研發成果商業化專題，D 段為投資評估專題。每段各一週，就各個專題進行研習。

本次出國研習係參與 AB 段課程，共兩週，時間為 105 年 7 月 9 日至 7

月 25 日(行程表如表 1)，分別於美國美國華盛頓特區 Winston & Straw 律師事務所及西雅圖華盛頓大學法學院研習，主要以智財訴訟與策略及智慧財產保護與國際發展為主，並輔以實際案例及機關參觀說明。本研習課程除了就智財權維護相關知識研習外，並於研習期間，每日進行課前預習及課後複習以強化研習效果。參與本次研習學元亦均需撰寫專題論文，並於 105 年 10 月 28 日假台大醫院國際會議中心舉辦的「海外培訓成果發表會」進行發表。

表 1：105 年度行政院及所屬機關科長級以上人員參加跨領域科技管理研習班國外專題研習班 AB 段行程表

日期	起訖地點	研習內容	研習機構
7 9(六)	台北經美國舊金山轉機 至華盛頓杜勒斯機場	UA 872, 09:50-06:50 飛往美國舊金山; UA 566, 09:50-17:54 美國舊金山機場出發 抵達華盛頓杜勒斯機場	美國 Winston & Strawn 法律事務所
7 10(日)	華盛頓特區	認識環境、課程說明會及 案例簡報	美國 Winston & Strawn 法律事務所
7 11(一)	華盛頓特區 U.S. Court of Federal Claims /CAFC 美國聯邦法院/聯邦巡迴上訴法院	上課 參訪	美國 Winston & Strawn 法律事務所
7 12(二)	華盛頓特區 USPTO/美國專利商標局 EDVA Court/法院	上課 參訪	美國 Winston & Strawn 法律事務所
7 13(三)	華盛頓特區 USITC/美國國際貿易委員會	上課 參訪	美國 Winston & Strawn 法律事務所
7 14(四)	華盛頓特區	上課	美國 Winston & Strawn 法律事務所
7 15(五)	華盛頓特區	上課 論文報告	美國 Winston & Strawn 法律事務所
7 16(六)	華盛頓特區 至西雅圖塔可瑪國際機場	國會圖書館、雙橡園參訪	美國 Winston & Strawn 法律事務所
7 17(日)	西雅圖華盛頓大學	認識環境	西雅圖華盛頓大學
7 18(一)	西雅圖華盛頓大學	上課	西雅圖華盛頓大學
7 19(二)	西雅圖華盛頓大學	上課	西雅圖華盛頓大學
7 20(三)	西雅圖華盛頓大學	上課	西雅圖華盛頓大學
7 21(四)	西雅圖華盛頓大學	上課	西雅圖華盛頓大學
7 22(五)	西雅圖華盛頓大學	高峰會議 CASRIP Global Innovation Law Summit and Distinguished Shidler Lecture	西雅圖華盛頓大學
7 23(六)	西雅圖華盛頓大學	與 CD 段學員大會師	西雅圖華盛頓大學
7 24(日)	西雅圖經舊金山機場 至台灣桃園國際機場	UA 698 09:25-11:36 飛往美國舊金山 UA 871 14:15-18:30 美國舊金山機場出發 抵達台灣桃園國際機場	飛行中
7 25(一)	抵達台灣桃園國際機場	UA 871 14:15-18:30	抵達台北

			美國舊金山機場出發 抵達台灣桃園國際機場	
--	--	--	-------------------------	--

茲就 AB 段課程內容及機關參訪分別說明如下：

(一) A 段「美國：智財訴訟與策略」課程

1. 日期：105 年 7 月 9 日至 105 年 7 月 16 日
2. 地點：Washington, D.C. Winston & Strawn LLP.
3. 課程表

日期	時間	課程	講師	職稱
7 月 11 日	8:15-9:00	課前複習	盧文祥	教授
	9:00-10:30	美國司法體系介紹	John Alison	台北辦事處管理合夥人
	10:30-10:45	休息		
	10:45-12:15	專利基礎：可專利性、聲明結構、侵權	Steve Anzalone	合夥人
	12:15-13:30	午餐		
	13:30-14:50	專利擁有者的專利訴訟及上訴之策略	Andrew Sommer	合夥人
	14:50-15:00	休息		
	15:00-15:30	去程		
	15:30-16:30	參訪美國聯邦法院		
	16:30-17:00	回程		
	17:00-18:00	課後預習	盧文祥	教授
7 月 12 日	8:15-9:00	課前複習	盧文祥	教授
	9:00-10:30	專利訴訟趨勢及策略	Vivian Kuo	台北辦事處管理合夥人
	10:30-10:45	休息		
	10:45-12:15	侵權損害賠償及合理權利金	John Alison	台北辦事處管理合夥人
	12:15-14:00	午餐及去程		
	14:00-16:30	美國專利商標局聽證會旁聽		
	16:30-17:00	參訪維州地方法院		
	17:30-18:00	課後預習	盧文祥	教授
7 月 13 日	8:15-9:00	課前複習	盧文祥	教授

	9:00-10:30	美國發明法案下的起訴挑戰	Allan Fanucci Haiyin Chang	紐約合夥人 專利代理人
	10:30-10:45	休息		
	10:45-12:15	美國國際貿易委員會的訴訟程序	Tom Jarvis	合夥人
	12:15-14:00	午餐及去程		
	14:00-17:00	參訪美國國際貿易委員會		
	17:00-18:00	課後預習	盧文祥	教授
7月14日	8:15-9:00	課前複習	盧文祥	教授
	9:00-10:30	爭議解決：和解、仲裁及訴訟	John Alison	台北辦事處管理合夥人
	10:30-10:45	休息		
	10:45-12:15	智財盡職調查	John Alison	台北辦事處管理合夥人
	12:15-13:30	午餐		
	13:30-15:00	智財保護及管理策略	Andrew Sommer	合夥人
	15:00-15:15	休息		
	15:15-16:45	美國訴訟的調查程序及策略	Paul Goulet Cyrus Frelinghuysen	合夥人 助理
	16:45-17:00	休息		
	17:00-18:00	課後預習	盧文祥	教授
7月15日	8:15-9:00	課前複習	盧文祥	教授
	9:00-10:30	專利/反拖拉斯斯訴訟	Matt Campbell	台北辦事處管理合夥人
	10:30-10:45	休息		
	10:45-12:15	生醫專利訴訟	Chuck Klein	合夥人
	12:15-13:30	午餐		
	13:30-15:00	論文研討	盧文祥	教授
	15:00-15:15	休息		
	15:15-16:45	論文報告	John Alison	台北辦事處管理合夥人
	16:45-17:00	休息		
	17:00-18:00	課後預習	盧文祥	教授
7月16日	8:30-10:30	參訪國會圖書館	John Alison	台北辦事處管

				理合夥人
	10:30-11:00	路程		
	11:00-12:00	參訪雙橡園	盧文祥	教授
		飛往西雅圖		

(二) B段「美國：智慧財產保護與國際發展」課程

1. 日期：105年7月18日至105年7月22日
2. 地點：Seattle, University of Washington School of Law
3. 課程表

Monday July 18

7:30 - 8:00 **MMOT Group Pre-Study Session**
8:00 - 8:30 **Option 2 Participants Orientation**
8:30 - 10:20 **Patent Basics 1 (Adelman/Culbert): "First-To-Invent" and "Statutory Bars"**
10:30 - 12:20 **Patentability at USPTO 1 (LaMarca): "Patent Eligibility, Utility and Novelty"**
1:40 - 3:30 **U.S. Patent Prosecution 1 (Sakoi): "Patent Application Drafting" - Room 133**
OR
1:40 - 3:30 **New Option (Jacobson): "Trademark Prosecution" - Room 117**
3:30-5:00 **MMOT Group Review, Homework & Class Preparation -Room 118**

Tuesday July 19

8:00 - 8:30 **MMOT Group Pre-Study Session -Room 118**
8:30 - 10:20 **Patent Basics 2 (Adelman/Culbert): "Patentability Case Law"**
10:30 - 12:20 **Patentability at USPTO 2 (LaMarca): "Nonobviousness & Disclosure Requirements"**
1:40 - 3:30 **U.S. Patent Prosecution 2 (Sakoi): "Office Actions and Examiner Interviews" - Room 133**
OR
1:40 - 3:30 **New Option (Keyes): "Trademark Litigation" - Room 117**
3:30-5:00 **Review, Homework & Class Preparation -Room 118**

Wednesday July 20

8:00 - 8:30 **MMOT Group Pre-Study Session -Room 118**
8:30 - 10:20 **Patent Basics 3 (Adelman/Culbert): "Claim Interpretation and the DOE"**
10:30 - 12:20 **Patentability at USPTO 3 (LaMarca): "Court Review & Pre-Grant Publication"**
1:40 - 3:30 **Patent Litigation 1 (Meiklejohn): "Pre-Filing Strategies and Pleadings"**
3:30-5:00 **Review, Homework & Class Preparation -Room 118**

Thursday July 21

8:00 - 8:30 **MMOT Group Pre-Study Session -Room 118**
8:30 - 10:20 **U.S. Current Issues from a Comparative Law Perspective (Adelman/Goddar/Rainey)**
10:30 - 11:30 **Patentability at USPTO 4 (LaMarca): "Post Issuance Procedures"**
1:40 - 3:30 **Patent Litigation 2 (Meiklejohn): "Pre-Trial Discovery, Motions, and Trial"**
3:30-5:00 **Review, Homework & Class Preparation -Room 118**

Friday July 22 -

8:00 - 8:30 **MMOT Group Pre-Study Session -Room 118**
All Day **CASRIP Global Innovation Law Summit and Distinguished Shidler Lecture and Reception** The Distinguished Shidler Lecture will feature key industry leaders and policy makers discussing pressing issues for technology protection and innovation.
After conference **Review, Homework & Class Preparation, Group Presentations and Feedback-Room 118**

(三) 機關參訪

1. 美國聯邦法院(U. S. Court of Federal Claims)

美國法院¹由美國聯邦法院與各州或領地的州法院兩系統所組成。美國的聯邦法院是由美國聯邦政府的司法部門所構成，並依據美國憲法與聯邦法律來運作。美國各州與領地擁有個別的州／領地法院，並依據

¹ <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E6%B3%95%E9%99%A2>

各自的州／領地憲法與州／領地法律來運作。

在聯邦法律中的「美國法院」(Courts of the United States)一詞專指美國聯邦政府的聯邦法院，而並不包括各州法院，這是因為美國的聯邦制明確的將聯邦與各州政府的運作分隔，因此各州可以自由的選擇各式各樣的法院系統，而不需要與聯邦法院或其他州有著相同的系統。聯邦法院除了專門法院外可分為三級。所有的州法院都至少分為了兩級，而幾乎所有州與聯邦法院都有著「初審－上訴－終審」的三級系統。少數的州有兩個終審法院分別管理民事與刑事案件。



圖 1 美國聯邦法院

2. 美國聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)

美國聯邦上訴法院²又名巡迴上訴法院(circuit courts)，是美國聯邦司法系統中的中級上訴法院。聯邦上訴法院主要裁定來自於其聯邦司法管轄區內對於地方法院判決的上訴。美國聯邦上訴法院經常被看作為美國司法系統中最具有影響力的法院之一。因其具有創建判例及聽取地區法院上訴的權責，所以上訴法院對於美國司法有著極大的影響。由於美國最高法院每年僅接受少於 100 個司法案件的上訴，因此大多數案件的終審判決均來自於美國上訴法院。

美國的 50 個州及首都華盛頓特區同其境外領土共被劃分為 13 個審判區域，設有 13 個巡迴上訴法院。其中 11 個巡迴法院由數字命名，其

²<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E8%81%94%E9%82%A6%E4%B8%8A%E8%AF%89%E6%B3%95%E9%99%A2>

餘兩個法院分別是哥倫比亞特區巡迴上訴法院和美國聯邦巡迴上訴法院。本次參訪即為位於華盛頓特區的美國聯邦巡迴上訴法院。

美國聯邦巡迴上訴法院³，或譯聯邦巡迴區上訴法院，法律引用中常縮寫為 Fed. Cir. 或 C.A.F.C.。該法院是由美國國會通過《1982 聯邦法院改善法》創設的，將原有的聯邦關稅及專利上訴法院、以及美國索賠法院中的上訴部門合併後建立的，使這些法院的法官成為巡迴上訴法官。該院是所有法院中唯一擁有特定事項管轄權、而不是屬人管轄權的。



圖 2 美國聯邦巡迴上訴法院

3. 美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)

隸屬於美國商務部(United States Department of Commerce)，主管美國專利保護及商標登記，相當於我國的智慧財產局。

美國專利和商標局 (USPTO)⁴是授予美國專利和商標註冊的聯邦機構。美國專利商標局係依據憲法修正案 Article I, Section 8, Clause 8 之立法目的「透過給與作者及發明者其各自的著作及發明一定時間的排他權，以促進科學及實用藝術的進步」而執行上開任務。美國專利商標局依據憲法 Article I, Section 8, Clause 3 辦理商標註冊登記。在此保護制度下，美國工業得以蓬勃發展。新產品被發明，舊事物的新用

³<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E8%81%94%E9%82%A6%E5%B7%A1%E5%9B%9E%E5%8C%BA%E4%B8%8A%E8%AF%89%E6%B3%95%E9%99%A2>

⁴ <http://www.uspto.gov/about-us>

途被發現，並為數以百萬計的美國人創造了就業機會。美國經濟的實力和活力直接取決於在保護創新的想法及投資的有效機制。持續的專利及商標需求顯示出美國發明家及企業家的聰明才智。美國專利商標局是在國家的技術進步及成就的最前線。

美國專利商標局就美國智慧財產權（IP）的政策、保護及執行提出建議，並促進世界各地更強大和更有效的智慧財產權保護。為對美國創新者及企業家的智慧財產權在全球進一步的有效保護，美國專利商標局並與其他機構合作，透過自由貿易和其他國際協定，以確保強而有力的智慧財產權規定。同時也提供培訓、教育及課程設計能力以促進對智慧財產權和尊重，並美國貿易夥伴發展有效的智慧財產權執行體系。

2011年9月8日，美國參議院以89:9的票數通過美國最新專利法修正案，同年9月16日歐巴馬總統簽署該修正案。其中即將原先審理專利爭議的單位，由原來的專利訴願暨爭議委員會(Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI)改為專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)。本次參訪即參與PTAB就專利爭議所辦理的聽證會進行旁聽，以瞭解實際聽證會的運作程序，及雙方律師如何就爭點進行攻防。

PTAB⁵主要負責反對專利審查決定的上訴、專利核發後的異議和專利干擾上訴專。其職責包括：

- (1) 依據 section 134(a)，就書面上訴申請，審查有關反對專利審查員對專利申請決定的上訴；
- (2) 依據 section 134(b)，審查複審上訴；
- (3) 依據第 135 進行調查程序；
- (4) 依據 Chapter 31 和 32，進行當事人間的審查和事後複審。
- (5) 35 U.S.C.第 6 (b) 所示。



圖片來源：http://www.uspto.gov/image/home_page/hq-web-600x350.jpg

圖 3 美國專利商標局

4. 美國東維吉尼亞州聯邦地方法院(United States District Court for

⁵<http://www.uspto.gov/patents-application-process/patent-trial-and-appeal-board/resources/about-ptab>

the Eastern District of Virginia, EDVA)

美國東維吉尼亞州聯邦地區法院是兩個服務維吉尼亞州全體居民的地方法院中的一個，主要管轄包括北維吉尼亞州、漢普頓路及理查滿都會及其郊區等地。

對東維吉尼亞州地方法院不服，是向美國聯邦第四巡迴上訴法院提起上訴，但就專利損害賠償及依據塔克法案(Tucker Act)對美國政府提起之訴訟係至聯邦巡迴法院提起上訴。



圖片來源：http://www.dagospia.com/img/foto/01-2011/84316_tn.jpg

圖 4 美國東維吉尼亞州聯邦地方法院

5. 美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission, USITC)

美國國際貿易委員會⁶是美國聯邦政府下設的一個獨立的、非黨派性質的、准司法聯邦機構。它負責向立法機構和執法機構提供國際貿易方面的專業意見。同時，該機構還負責判斷進口對美國工業的衝擊，並且對不公平貿易（例如：傾銷及專利、商標及版權侵犯）採取措施。

美國國際貿易委員會⁷是在貿易事務具有調查職責的獨立、準司法聯邦機構。委員會負責調查對國內產業傾銷及補貼進口產品的影響，進行全球性貿易保護措施的調查，並裁決涉及侵犯智慧財產權的進口案件。通過上開作業以建置一個以法規為基準的國際貿易體系。委員會同時亦提供有關其所蒐集及分析的貿易數據及其他貿易政策相關的訊息給美國總統、貿易代表辦公室及國會，以促進美國貿易政策穩健發展。該等訊息有絕大部分亦開放公眾查詢使用，以促使民眾對國際貿易議題的瞭解。

委員會任務有三：(1)公正客觀依職權執行美國貿易救濟法規；(2)

⁶<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BE%8E%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E9%99%85%E8%B4%B8%E6%98%93%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A>

⁷ https://www.usitc.gov/press_room/about_usitc.htm

提供總統、美國貿易代表辦公室及美國國會有關關稅、國際貿易及美國競爭力議題的分析、資訊及支援；(3)維持美國海關稅則(Harmonized Traiff Schedule of the United States, HTS)。該委員會對外服務的5項主要業務為：

- (1) 進口損害調查
- (2) 有關智慧財產權之進口調查
- (3) 產業及經濟分析
- (4) 關稅及貿易資訊服務
- (5) 貿易政策支援



圖 5 美國東維吉尼亞州聯邦地方法院

6. 美國國會圖書館(Library of Congress)

美國國會圖書館⁸是美國國會的附屬圖書館，也是美國實際上的國家圖書館，為美國5個國立圖書館之一。整個館舍由湯瑪斯·傑佛遜大樓、約翰·亞當斯大樓、詹姆斯·麥迪遜大樓三座建築組成，均坐落於華盛頓特區。其書籍收藏量有3000萬種，涵蓋了470種語言，超過5800萬份

⁸[https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%9C%8B%E6%9C%83%E5%9C%96%E6%9B%B8%E9%A4%A8_\(%E7%BE%8E%E5%9C%8B\)](https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%9C%8B%E6%9C%83%E5%9C%96%E6%9B%B8%E9%A4%A8_(%E7%BE%8E%E5%9C%8B))

手稿，是美國最大的稀有書籍珍藏地點，當中包括了《古登堡聖經》、超過一百萬份美國政府刊物、一百萬份跨越三個世紀的來自世界各地的報紙、3 萬 3 千份報刊的合訂本、50 萬個微縮膠片卷軸、12 萬本漫畫書；除此之外，還保存了很多法律文獻、電影、480 萬張地圖、270 萬首音樂，館藏量為全球最大。

美國國會圖書館成立於 1800 年 4 月 24 日。最初是為當時美國國會服務的學術圖書館，圖書館最初的館藏書目都是為美國總統湯瑪斯·傑佛遜所提供。後來國會圖書館又被賦予了法定書庫的角色，以保護版權。所有謀求美國版權的作者都必須把自己作品的兩個複製本放在國會圖書館。現在已經不實行強制，在美國出版的書籍的複製本還是按照習慣被送達國會圖書館。

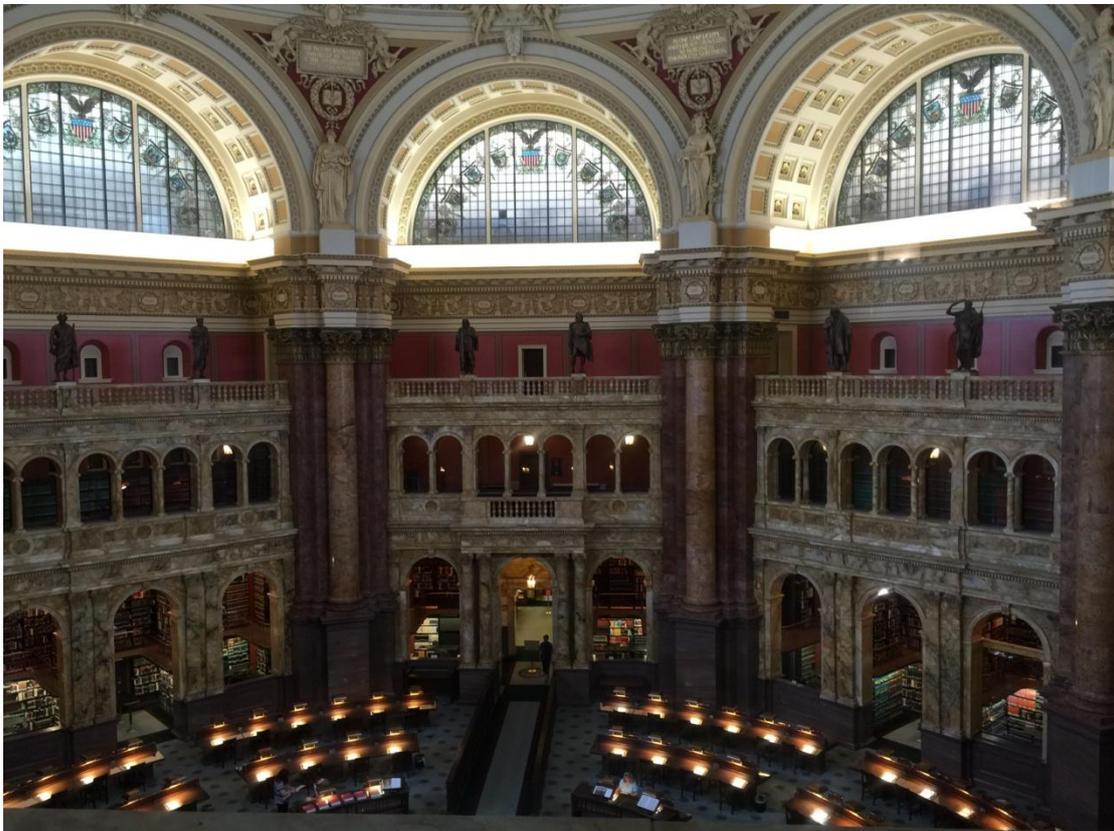


圖 6 美國國會圖書館

三、研究經過

參與本次研習另一重要任務即需撰寫專題論文。本次參與之論文寫作題目為「從創意到創業的成功因素- 蠍型創業家(Successful Factors from Innovation to Start-up: Scorpion Strategy)」。指導教授為東吳大學法律研究所兼任教授盧文祥，共同撰寫論文組員尚有溫致群(伯康股份有限公司)、李孟娜(麗寶生醫股份有限公司)、張文憶(鴻海精密工業股份有限公司)、王佳惠(新牙科技股份有限公司)及李悅寧(南京華訊知識產權顧問有限公司)。

依據經濟部中小企業處創業諮詢服務中心統計，台灣創業家所創的企業五年存活率，低於 30%，相較於在美國約 50%為低。而創業是政府重點扶持和推動政策之一，因此，如何讓這個成功率提高造就成功的創業家是一件重要的課題。本次研究目的即以創意和創新的關鍵因子到成功創業家的經營策略為研究目標，提供給未來台灣政府的一個在創意、創新及創業三創的參考依據，並就 Ideo、Starbucks、uber 及 Shire 等公司進行案例分析。

本次研究主要在探討智慧財產權管理、精實管理的應用、創新的商業模式、團隊組織及財務規劃。與本次參與研習有關聯為智慧財產權管理部分，茲敘述如下：

(一) 新創事業之智慧財產權策略運用

觀念上來說，智慧財產權是一個國家授與發明人或所有人排除他人與其競爭或從事相同與類似商業活動的獨佔權利。此排它權利與一般鼓勵競爭以促進極大化社會利益之公益普世價值正好相互砥觸。然而，智慧財產權亦夾載另一重要的社會公益，即誘使發明人或所有人將新創智識傳達給大眾，讓大眾得以再加利用，激盪再發明、再創新以創造更大的社會公益。而由一個辛辛苦苦從創意產生、創新開發乃至創業發展而起的新創事業者角度觀之，既然智慧財產權是一個排他權利，對智慧財產權運用觀念上通常多著重於利用排它權利來維護自身創意及創新成果。但其實，智慧財產權所能為新創事業帶來的利益並不僅限於自智財權法律權利的直接主張或強行行使上實現，更可從其他類似商業決策與市場策略運作的方式來加以實現。事實上，有時候一味的參與智慧財產權爭訟並不見得就能幫智慧財產權發明人或所有人獲取最大利益，反而適時地使用授權、合作或甚至拋棄智慧財產權等策略更可帶來更大的綜合利益，特別是對新創事業而言，考量如何借助智慧財產力量擴大營業效益，使事業在起步營運時能穩步增長才是更重要的戰略目標。本節主要討論智慧財產權的各類運用方式與應用策略，以及探討新創事業應如何來選擇適宜之智慧財產權策略。

絕大部分具規模的公司或企業習慣上採功能分工的營運管理模式，產品研發單位、法務單位及營運策略制定等單位通常並未設有一個自產品的創意、創新到後段的開發製造與銷售均具緊密智識整合的機制與互動交流的平台，尤其是相關於智慧財產權管理及運用策略，通常要不全歸給法務或智權人員去做全權判斷與執行，要不就等到問題發生時或面臨訴訟時再回過頭來思考對策。這樣子的習慣常常導致企業無法充分運用與發揮智慧財產權的全部獲益潛力。而且企業通常亦缺乏一個可貫透各功能單位來共同管理智慧財產權的機制，缺乏這樣的機制使經理人員、智財權法務人員及商業決策人員無法同時掌握較完整的訊息以擬定適當的智慧財產權管理策略。事實上，保護與運用智慧財產權並非是單純的法律問題或智慧財產權本身的管理問題，它其實緊密相關於企業整體的

經營策略、市場競爭情勢、迅速變動的產品技術及持續修改的各國智慧財產權法律。新創事業由於在組織規模上通常較一般企業小且靈活，應更能建構較有效率的智慧財產權管理模式與策略。

1. 當新創事業擁有智慧財產權時所能採行的策略

(1) 使用智慧財產權法律上權力來攻擊競爭對手

利用智慧財產權向對手發動訴訟或威脅前，要先選擇取得適合的智慧財產權保護。當一個新創事業開發出新的產品或服務，就智慧財產權的保護或策略布局而言，首先須衡量各智慧財產權類型特性。專利、著作權、營業秘密以及商標等類別智慧財產權各具獨特的保護優勢及劣勢。各類產品或服務所對應最適合之智慧財產權類型有時相當明確，但有時因為產品或服務特性及市場與法規的影響，卻不見得那麼明確。譬如一個新藥公司藉由合成數種原料開發出新藥，一來因為可能受政府藥物管理機關要求必須公開藥品成分，二來因為無法適用除專利以外的其它智慧財產權保護，很明確的應選擇申請專利權為權利保護方式。又譬如一個影視公司拍攝與製作了一部影片，最佳權力保護方式很明確是申請著作權。對於這一類產品，申請智慧財產權保護之成本相較於未取得智慧財產權保護而可能損失的市場利益相較而言低上許多，故選擇智慧財產權保護的利益極為明確。

但對於某些產品或服務於智慧財產權保護類型的選擇上就不見得那麼明確。譬如消費型電子產品，它們通常在內部結構及設計上可適用兩種不同的智慧財產權類型保護。權利所有人若希望把產品的內部關鍵結構或設計方法當作是一種商業機密而不對外公開，即可選擇利用智慧財產權的營業秘密來加以保護，但同時亦可選擇以專利權的方式就產品的物理設計或外部結構加以保護。兩種智慧財產權類型各自具獨特的保護優勢與不同的取得及維護成本。新創事業選擇使用專利或營業秘密時，至少應衡量五個重要影響要素：第一、兩者的保護期限不同。若選擇以營業秘密保護，只要保護標的不被公開，就能無限期受營業秘密法的保護。大家熟悉的可口可樂配方即是使用營業秘密來保護的著名例子之一。但若選擇專利權保護，在大部分國家最長的保護期限則通常不超過 20 年。第二、維護的成本不同。要維持一項技術持續受營業秘密法保護，需要所有人嚴格落實對保護標的與關聯資料的保密措施，例如須持續要求員工與參與人員履行保密義務，於秘密資料存放地點施行保密檢查措施，設置監管機制來防止不相關人員接觸營業秘密或意外揭露的風險。第三、利用靈活度不同。營業秘密保護標的較不容易被任意授權予他人使用，因為一旦授權予他人利用，秘密將曝露於被授權人蓄意或因疏忽而洩漏的風險；反之，專利權的授權不具這類風險考量，

因為專利權標的本身就是個公開的資訊。第四、對新創事業來說，附加價值不同。通常新創事業為爭取金援與投資，必須增加自身潛在競爭力及資產，而專利權本身即是多數創業投資公司與基金管理人用來衡量新創事業價值與資產的重要指標之一。第五、競爭對手仿製保護標的難度不同。使用營業秘密保護的瑕疵是，營業秘密法只能懲罰「故意」剽竊他人構想的人，而且是由原告方來舉證被告犯有違法行為，競爭對手自行透過反向工程取得技術時並不違法。故新創事業還必須衡量保護標的產品本身的特性與技術強度。若產品本身開發技術並不難而且又具有高度價值，則競爭對手選擇去模仿與抄襲的機會就大增。但對具有高難度的電子產品或技術而言，則競爭對手不一定願意耗費大量成本去開發相同的技術。專利權的申請等同於開發者對產品技術的公開，所以通常對於複雜技術的保護標的類型適合選擇以營業秘密來保護，而對於不具高度複雜與開發難度的保護標的而言，選擇以專利權保護則較妥適。

是故新創事業於評估其產品或技術所適用之智慧財產權保護類型時，不僅須要熟悉產品或服務的技術特性，瞭解保護標的是否容易由反向工程被取得，並須瞭解所在國家智慧產權法律對於各類智慧財產權的審核標準及智慧產財權的維權政策等。譬如某些國家法律對於專利權審查上的「進步性」（美國稱之為「非顯而易見 nonobvious」，歐洲稱之為「發明步驟 inventive step」）審核較嚴格，某些國家則較寬鬆；又譬如有時使用營業秘密來過度保護某些基礎技術或知識，將可能被視為非法之不合理限制，不合理剝奪員工將職業所學知識繼續運用於未來職涯之基本權利。

當新創事業選擇以專利權或著作權之智慧財產權類型來保護電腦軟體產品時，也有若干重要的考量點。世界貿易組織規定所有會員國都必須調整國內著作權法來保護電腦軟體，但會員國卻不一定須使用專利權來保護電腦軟體。而即使在那些同時以專利權及著作權保護電腦軟體的國家中，新創事業就應同時申請專利權與著作權保護嗎？取得智慧財產權的成本即是一個重要考量要素，通常取得專利權的成本較著作權高。保護標的電腦軟體之潛在侵權類型亦是另一衡量要素，若希望防止競爭對手直接抄襲或複製電腦軟體目的碼或來源碼，則以取得著作權保護較為恰當，但若預見競爭對手可能在沒有使用相同目的碼或來源碼情形下開發具類似功能的競爭性軟體產品，則取得專利權的保護將具實益，原因是因為著作權僅保護程式語言的表現方式，但不被用來保護與其具有相同或相似功能但以不同程式語言表現之軟體產品。然而相對的，新創事業若申請專利保護即須公開原始碼，故仍須衡量公開原始碼等同於協助競爭對手開發競爭性產品的風險。

決定採用何種智慧財產權保護時，新創事業經營者與律師必須同時考量智慧財產權取得成本以及過往的法院判決案例，例如法院是如何詮釋及適用各智慧財產權類型保護的法定要素、法院如何決定兩套電腦軟體是否在著作權法上屬於相似軟體、或法院如何使用均等論來判定一項技術是否構成專利侵權等。

新創事業固然可藉行使智慧財產權排它權利來提高產品或服務的競爭力與價格來增加獲利，或藉由調高產品或服務的價格來區分消費族群，但這類侵略性的智慧財產權策略對新創事業而言也可能附隨某些負面影響。例如它可能改變市場競爭的本質、增加競爭對手自主研發的動機、或縮小協力商品市場規模等負作用。當負面效果可能產生時，新創事業便應衡量調整採行較不具侵略性的智慧財產權策略，例如授權智慧財產權權利予競爭對手使用、與競爭對手達成合法的合作機制、或甚至無償提供他方使用智慧財產權等策略。

雖然智慧財產權提供所有權人一個很強的排它權利作為市場競爭優勢，但是否能成功把該市場優勢兌現為銷售產品的獲利常也悠關於競爭對手所採取的應對策略，而競爭對手的某些對策有時也會直接影響標的類別產品的整體市場銷售總值。譬如若競爭對手因為完全無法開發出能與智財權產品競爭的產品，而致使必需自主研發或積極向外取得重要新技術專利權時，則不但競爭對手的新產品市場佔有率最終可能提升，且可能導致原智財權產品的銷售總值下降。以電動車產品為例，電動車的開發者先驅—日產汽車早期擁有量多質佳的電動車相關專利技術，當時日產汽車花費大量資源向人民推廣宣傳駕駛電動車優點時，其競爭對手如雪芙蘭汽車及特斯拉汽車也順道一同受惠，但當時如果日產汽車強勢運用智慧財產權排它權利，企圖完全阻擾電動車產品競爭對手進入市場，則整體由傳統燃料車轉換為電動車的總量將會大幅降低，最終可能直接影響日產汽車在電動車市場上的整體銷售獲利。也許因為現今電動車產品領導者—特斯拉汽車也有所相同的體悟，執行長伊隆·馬斯克在西元 2014 年時亦宣告秉持開放源碼精神採用開放式的電池與充電專利技術供競爭對手使用，旨在加速擴大整體電動車市場滲透率，一旦整體市場擴大，身為業界領導者的特斯拉自然也將獲得最大利益。

一個反面的例子為寶齶公司於西元 2000 年開發的牙齒潔白貼片產品時所採行的智慧財產權策略⁹，該產品在當時因為提供了消費者一個相對便宜且便利的牙齒漂白方法而大受歡迎，而寶齶公司擁有

⁹ Oberholzer-Gee, F., Yao D., and Jorge, F.A., (2007). Brighter Smiles for the Masses—Colgate vs. P&G. *Harvard Business School case 706435*; Dutra, A., Frary, J., and Wise, R., (2004). Finding New Growth in Tough Consumer Markets: An Array of Moves Address Consumers' Higher- Order Needs. *Mercer Management Journal*, 17: 24-34

產品相關於貼片技術的完整專利保護，主要為一些可長時間將潔白作用物固定在牙齒表面上的特殊材料專利，由於寶齶公司專利權的主張範圍撰寫設計上相當慎密，讓競爭對手幾乎不可能在不侵權的情況下經由迴避設計來開發具相同功能的產品，使寶齶公司不僅在牙齒潔白貼片產品銷售取得高獲利，也使寶齶公司品牌形象顯著提升並大幅增加寶齶公司於整體口腔保健產品的市場佔有率。但不料競爭對手在每況愈下的銷售獲利情況下決定採取相對激烈的求生手段，例如高露潔公司即大量推出次等級類似產品並且以相當低的產品售價來打亂整個家用口腔保健產品市場，激烈的市場價格競爭最後拉低了市場上整體口腔產品的價格與獲利，當然也對寶齶公司的獲利造成相當大的負面影響。產業研究者認為，如果寶齶公司當初採取的是較為緩和的智慧財產權策略，例如有償授權高露潔公司使用牙齒貼片技術，則如此激烈的市場價格斯殺就不致於會被引爆，而口腔保健產品價格也會較為穩定，對寶齶公司及高露潔公司來說都具利益。這個例子提供我們一個有價值的省思，新創事業衡量是否必要使用具侵略性的智慧財產權策略時，有時須綜合衡量競爭對手的市場影響力，若競爭對手沒有足夠的實力可以影響市場或撼動新創事業的實力，它們應該就不會輕易的掀起像前例高露潔公司衝擊整體市場的極端作為。但若競爭對手具破壞市場既有競爭本質的實力，則新創事業在草創之期通常沒有本錢與之競爭，則應衡量選擇合作或授權等較為緩和之智慧財產權策略為宜。

智慧財產權所有人過於積極行使智慧財產權排它權利也可能刺激競爭對手著手自主研發競爭性產品的結果，而一個越是成功的產品或服務因為潛在獲利高，競爭對手越是願意投注經費與資源研究透過智財權迴避設計來開發競爭性產品或服務。故策略上而言，有時新創事業若授權競爭對手使用智財權，反而可避免誘使競爭對手開展研發競爭性產品的動機，進而避免因競爭而降低自身產品或服務的整體市場獲利。同理，一個企業向立法機關遊說或向主管機關申請變更為較長智財權保護期限的智財權類別也並不見得一定有利，因為較長的保護期限意謂著競爭對手投資開發競爭性產品的報酬效益就越大，間接誘使競爭對手自主研發競爭性產品，同樣也具影響原產品銷售獲利的可能性。

智慧財產權策略應用上也應不要忽略了新創事業能運用「網絡效應」來增加產品或服務的銷售獲益。網絡效應可分為直接與間接網絡效應，受直接網絡效應影響的產品如臉書，越多人註冊使用臉書，臉書就越容易吸引消費者使用臉書服務。受間接網絡效應影響的產品如電視遊戲主機，隨著使用者的人數增加，輔助產品（如遊戲軟體產品）的需求也越高，越多物超所值的遊戲問市，回過頭來

也提升遊戲主機產品的價值，有助增加遊戲主機產品的銷售獲益。如果一個新創事業開發的是這類產品或服務，卻採行過於侵略性的智慧財產權策略，利用智慧財產權市場排它權力排除具有輔助效果的产品進入市場，或者對輔助性產品收取過高的智慧財產權權利金，即可能回過頭來導致新創事業產品的挫敗。1980~1990 年代的蘋果電腦即是一例，當時蘋果電腦公司因為開發一優越使用者介面且具時尚設計感外觀之電腦產品而起初造就相當大的獲益，但蘋果電腦公司卻強勢地操作產品專利權及著作權權利，以相當高的價格銷售產品給消費者，同時阻擾具輔助效應的軟硬體產品與蘋果電腦產品相容運作。而相對的，其競爭對手 IBM 則開發可簡單於電腦週邊產品及軟體間相容且售價較為便宜的 Wintel，輔助性產品的應用增加了 Wintel 的銷售量，而且因為 Wintel 的使用者日益廣增，也使 IBM 可以由此定義許多電子資料的傳輸標準。而蘋果電腦產品市佔率則一路走低¹⁰。

網絡效應及智慧財產權策略也成為蘋果公司於 2001 年推出的 iPod 產品重要成敗關鍵因素之一，當時由於網路傳輸盜版資料相當泛濫，透過電腦幾乎能下載任何具著作權保護之音樂與影片，原版音樂及影片的銷售量大受影響，而 iPod 是一個能大量儲存數位音樂且便於隨身攜帶的設備，網路盜版音樂資料成了 iPod 的輔助性產品，助長 iPod 產品的流行與成功，使消費者願意給付較高的費用來購買售價偏高的 iPod 產品。又例如電動車產業，充電站產品與充電服務相對於電動車產業而言亦具有如同網絡效應的市場結構。新創事業於推廣類似產品時應避免對輔助性產品採過於積極的智慧財產權策略以免影響產品或服務的快速推廣。

總而言之，智慧財產權固然是一個可積極被運用的市場權力，過度積極的使用卻也可能帶來負面效應。一個新創事業在制定智慧財產權策略時應該同時衡量其策略是否會改變產品的市場競爭生態、是否會激起競爭對手自主研發競爭性產品的行動、或是否阻礙了產品因網絡效應及輔助性產品所能帶來的市場利益。一個新創事業不應一味追求以智慧財產權創造獲利或打擊競爭對手，應綜合衡量整體市場生態、競爭對手、及與輔助產品開發者或消費者合作所可能提升整體利益之效益。

(2) 處分智慧財產權賺取獲益

新創事業基於創意及創新開發出具價值之智慧財產權，但常因為資源稀少或規模尚微等原因並沒有應用智慧財產權開發或製造產

¹⁰ Yoffie, D.B., Casadesus-Masanell, R., and Mattu, S. (2004). Wintel (A): Cooperation or Conflict. *Harvard Business School case 704419*.

品的能力，此時將智慧財產權銷售移轉予它人也是一種利用智慧財產權獲利的方式。但於銷售移轉智慧財產權的過程，很可能因為智慧財產權技術尚未被完整應用及經市場驗證等原因使智慧財產權價值評定遭遇阻礙，也可能因為潛在買家尚未能完全瞭解智慧財產權技術而遠遠低估智慧財產權的真實價值，或者也可能因為新創事業主考量智慧財產權予買家後可能意外洩露其它智慧財產權相關關鍵技術而懼於向買家傳達完整資訊，使買賣價格與協議不易達成。

為促進智慧財產權的銷售，新創事業可使用一些商業性策略來減少目標買家對智慧財產權價值不確定性的疑慮。譬如如果能同時取得與應用智慧財產權技術開發產品相關的其它智慧財產權以增高產品市場進入障礙，防止其它競爭對手輕易透過迴避設計方法開發競爭性產品，將有助目標買家評估智慧財產權之真正價值。另外新創事業也可運用一些市場性策略來防止買家不法洩漏或不當使用賣家機密資料情形，例如告戒買家若發現不當洩漏或不當使用機密資料之情形，將會將其它相關智慧財產權銷售予其競爭對手而削減了買家對標的智慧財產權的使用效益等。而新創事業若不希望因為銷售智慧財產權即放棄自智慧財產權的潛在開發獲益，亦可與目標買家協議以買家股權認購選擇權作為移轉智慧財產權之一部分對價，如此將來當買家成功運用智慧財產權開發出受歡迎之產品時新創事業亦可佔光獲益。

除了前揭較為耗費成本的一對一協議之智慧財產權銷售方式外，新創事業亦可利用智慧財產權買賣媒合機制，例如公開拍賣、線上專利買賣平台或求助智慧財產權經紀公司代尋目標買家等。至於採何種方式較為適合端看標的智慧財產權之特性，例如標的智慧財產權是否能夠獨立被運用於產品開發上或者須結合其它智慧財產權技術合併使用才能發揮市場價值等要素。雖智慧財產權媒介產業尚未具規模，但未來待通路產業逐漸擴大，智慧財產權的銷售成本將逐漸下降，將使新創事業於智慧財產權應用地圖上的銷售移轉策略更具效益。

(3) 將智慧財產權授權予他人使用以賺取獲益

即使新創事業不具開發最終產品或行銷產品的能力，有時情感上一個新創事業也不願意將辛苦的研發成果以銷售移轉方式拱手讓人，這時另一個能使新創事業繼續同時握有所開發智慧財產權所有權又同時能藉助它持續獲利的方式即是智慧財產權授權策略了。新創事業利用專屬或非專屬等授權方式將新開發技術授權予競爭對手或它人並收取權利金，但同時新創事業可能須面臨一個兩難的抉擇，即權利金收益與協助對手與本身競爭孰優孰劣？一般來說，當智慧財產權具強大市場優勢時，所有權人較不願意授權予競爭對手使用，

而當本身開發能力不足，或者某競爭對手確實握有自身所缺少的開發資源或產能時，選擇授權則反而能帶來更大獲利。尤其當市場對產品反應熱絡時，智慧財產權授權能夠協助那些通常缺乏資源或市場授信額度的新創事業滿足產品市場的需求。

除可幫助新創事業滿足產品市場需求及賺取授權權利金收益外，授權尚有許多商業策略上的附加價值，例如透過授權來增加產品使用者數量，而當產品市佔率大到一定程度時將有助新創事業技術取得市場獨佔之地位，也有機會因此成為技術標準的訂立者，再者，若新創事業持續更新技術並能誘使被授權人與技術使用者跟進升級即等同延長了智慧財產權權利期限。同時若被授權方於所授權之智慧財產權技術基礎上進行改良，新創事業也有機會隨之獲益。

智慧財產權授權也同時是一個使新創事業能利用競爭對手之商業優勢與自身產生互補效果的一個機制，如前所述，新創事業可利用智慧財產權授權來減少競爭對手自主開發取代性新技術或進行迴避設計的動機。而若智慧財產權技術強度不夠容易被挑戰，藉由授權條件相關禁止舉發的協議約定及合理權利金設計，亦可減少競爭對手向智慧財產權管理機關挑戰自身新技術的可能性。

(4) 協同競爭對手合作策略

新創事業也可選擇透過與潛在競爭對手合作的方式間接利用智慧財產權來獲利，與競爭對手合作的方式有很多種，但大部分的合作都必須留意是否違反各國反托斯法規定，若違反可能遭到主管機關調查、罰金或甚至於某些國家附隨經理人刑事責任的產生。

若新創事業所擁有的智慧財產權夠成熟且市場影響力大，則可考慮參與產業技術標準的制定（Standard – Setting Organizations），新創事業可與競爭對手共同為某技術制定一個業界通用的標準，標準的制定具公益性，統一的標準可使消費者使用產品時更為便利，消費者便不會浪費資源處理整合不相容設備的問題，且技術標準的形成也有利於業界設計出實用性高的產品。但就社會公平與公益性考量亦具為人垢弊之處，譬如一旦標準建立便可能增加不參與使用該標準之競爭者進入市場的障礙，又於標準制定過程中，強勢業者有機會操作制定對其技術佈局較為有利的產業標準而圖利特定公司，有時也被用來圖利公司某些尚未公開的技術。基於這些理由，大部分國家或地區政府皆強行介入干預，例如美國與歐盟都制定了相關於標準制定組織的管理法規，並且強制要求參與制定標準的智慧財產權所有權人必需以合理之對價授權予其它競爭對手使用，這樣的結果與前揭利用授權來獲利的策略效果相似。但通常因為標準一旦被制定，市場對產品的整體需求將增加，而市場規模增加所帶予智

財權所有人之獲利通常大於單獨授權所得之利益，故有時策略性的與所有競爭對手分享新技術共同定義標準所帶來的效益將可能優於直接行使智財權權利來排除競爭對手而得的綜合效益。特斯拉(Tesla)與豐田(Toyota)汽車近年採行的開放專利策略¹¹，願意把自己辛苦累積的專利無償對外開放，其實就是要競逐標準必要專利的地位，以協助他人藉著建立配套設施與內部相關產業規模，而使得本身創新產品成為廣被接受的商業產品¹²。

新創事業亦可選擇與其智慧財產權具互補性的產品開發商進行合作以增加產品的價值。譬如近年來大部分軟體公司通常會讓其它軟體開發商免費使用它們的應用程式界面(API)來開發相容性軟體，目的在於增加自身軟體的實用性與普及率。又譬如有些公司以合作同時監督的雙面策略來與互補性產品開發商合作，蘋果公司的應用程式開發商管理模式就是一個例子。蘋果公司高度介入管理運行於蘋果手機與平版電腦產品的應用程式技術、內容及價格，並且隨市場與產品策略持續調整它對開發商應用程式的各項審核標準，最嚴格的時期是在第一代蘋果手機問市時，當時蘋果公司嚴格禁止由獨立的軟體開發商所開發的應用程式運行於蘋果手機，而往後世代手機後即逐漸取消部分限制，但仍保留大部分的審查機制，應用程式開發商必需在上市前就先將完整的軟體提交蘋果公司查驗，蘋果公司的審核標準包括：應用程式的功能不得影響手機的各項基本功能、不得干預平版電腦內載的多媒體程式播放、應用程式不得啟動背景工作而干擾手機效能、以及應用程式不得協助使用者取得盜版內容等等。近年來，蘋果公司將審核標準著重於應用程式質感、實用性、介面美觀與未成年使用者安全性等與蘋果產品整體形象有關之項目，從原先客觀標準轉變為帶有主觀意識的審核標準。蘋果公司正利用與互補產品開發商合作的方式來為它的產品與相關智慧財產權建立一個堅固而完整的產品生態系。而某程度上，蘋果公司嚴格為應用程式把關也有助提升消費者的產品使用經驗，並且也幫應用程式開發商避免掉一些不相容問題或設計上的瑕疵。相對的，有時過度的介入亦能造成消費者使用上的不便，例如約兩年前蘋果公司為了推廣自家的地圖應用程式，強迫使用者暫時不能預載原本已習慣的GOOGLE地圖應用程式，造成使用者相當大的反彈。總而言之，適時的與互補性產品開發商合作能為新創事業新技術產品提高整體獲利效益，但過度的管制則可能連帶損及新技術產品的推廣與普及。

¹¹ Buss, D. (2015, January 23). Why Tesla and Toyota's Patent-Sharing Strategies Are Not for Everyone. Chief Executive Magazine. Retrieved from <http://chiefexecutive.net/tesla-toyotas-patent-sharing-strategies-everyone/>

¹² 郭史蒂夫 (民 104 年 1 月 28 日)，豐田/特斯拉為何開放專利？關於開源專利與標準必要專利的幾個想法，北美智權報，第 125 期。

另一種新創事業可選擇的合作模式，即是與消費者、獨立開發商或是智慧財產權產品的代工製造廠商合作，新創事業可透過有條件開放應用智慧財產權的模式，或者透過公開開發平台的建置來鼓勵參與者共同改良或開發延伸性智慧財產權，例如新創事業可於智慧財產權授權條件內約定雙方或多方將共有產品或技術改良的成果，實務上的作法是鼓勵被授權消費者、獨立開發商或產品代工製造商在製造或使用產品的過程中也參與發揮創意，改良產品品質或提升產品效率，但同時要求其所開發出的新技術必須回饋性的授權予新創事業無償使用。事實上，因為參與者的專長與觀察角度各有不同，常常容易開發出前所未料令人驚艷的創新產品。尤其是具經驗的專業委託製造廠商，譬如鴻海集團因為長期與世界領導 IT 品牌業者密切合作，自然從中累積相當豐富的產品開發與設計改良經驗與資源，更因為許多技術其實可以被應用於跨領域與跨類別產品，故產品開發者常常反而能夠從委託製造廠商取得許多實務可應用的創意與創新方案。同樣的，有些產品發展上也適合直接向使用者取經，使用者應是最瞭解產品使用特性與需求的族群，又又近世代網路與電子設備發達，一般大眾即常具能力與工具來直接改良產品。

因應時代變化，智慧財產權所有人的保護思維也應該要跟著演進，以往深怕他人接觸使用與研究其所有之智慧財產權，但其實有時建置技術交流平台反而更能讓創意源源不絕，使新創事業產品技術持續提升。許多研究報告也證明了這樣的消費者互動開發平台與共同開發鼓勵機制確實能為企業帶來了顯著的獲益¹³。

(5) 將智慧財產權轉為公共財

新創事業將新知識或智慧財產權主動公開成為公共財也是一種策略，部分非營利性社團或組織常將所開發的技術或智慧財產權公開予社會大眾無償使用，嘉惠於公益。而企業將自有的新技術無償公眾公開乍看之下似乎有違常理，但有時基於商業策略上考量公眾公開反而能換取更大獲益，例如當企業為避免競爭對手利用某些新技術開發成可專利化之智慧財產權或產品，搶先將標的新技術相關之重要資訊公眾公開亦不失為避免競爭對手專利化關鍵技術而阻礙自身事業未來產品發展的可行方法。一個著名例子為 Merck & Co. 公司將它所整理有關人類基因的排序 "Merck Gene Index" 公開揭露予社會大眾使用與研究，因為 Merck 公司是一具市場競爭優勢的藥品開發商，基礎科學研究並不是 Merck 公司的主要營利項目，利用研究結果開發可商業化之藥物才是 Merck 公司所著重之項目，公開人類基因排序資料不但可刺激學者及相關業者對人類基因排列組合的科學研究貢獻，讓 Merck 公司能快速有效率的利用研究成果行銷

¹³ Hippel, E. V. (2005) *Democratizing Innovation*. Cambridge, MA: MIT Press.

與推廣心血管疾病治療藥物。另就競爭策略角度而言，當時競爭對手包含 Human Genome Sciences 公司與 Incyte Pharmaceuticals 公司等已經投入大量資源進行相似研究，而 Merck 公司搶先公開資料也能防止競爭對手將此基礎知識專利化而增加 Merck 公司應用該知識開發產品的成本¹⁴。

採行將新技術或知識公開成為公共財亦有助企業專業形象之建立，因為公開先進技術也等同向外界宣誓了企業本身的實力，而對於一個新創事業而言也可能因此獲得資本市場的青睞並取得較為優越的借貸信用評。而相關優秀人才也可能被所公開之專業知識吸引而參與新創事業或尋求合作與共同發展的機會，一舉數得。

2. 當新創事業發現所欲推廣的產品或服務可能侵害競爭對手智慧財產權時可採行之策略

(1) 尋求法律上的保護

新創事業為確保未來產品推廣上不遭受司法的阻擾最直接的方式當然是選擇迎面解決智慧財產權爭議。方式上可略分兩類，第一類是直接向智慧財產權主管機關舉發並提起專利無效之行政訴訟，或者向法院主張競爭者智慧財產權無效之抗辯，近年來包括我國在內的越來越多國家法律授予特定法院就智慧財產權無效抗辯主張自為判斷之權利¹⁵。譬如新創事業對於競爭對手屬商業模式類專利，可主張因為抽象概念之描述而不具專利適格要件，特別在 2014 年 Alice v. CLS Bank 案之後美國專利政策大轉彎，將商業方法可專利性審查的標準大幅提高¹⁶；或例如當新創事業欲使用一個與競爭對手所使用之資料庫相同或近似的資料庫，則新創事業亦可挑戰該類資料庫並不在著作權保護範圍；又譬如新創事業欲使用一個被大眾所為廣泛熟悉的名稱或觀念，儘管曾已被註冊為商標，仍可向主管機關主張由於該名稱已被社會大眾長期應用於來表達某特殊意義或事物，使其顯著性與商品來源識別性消失，故應被認為是可被任意應用的普通名稱或普通形容詞。例如 (Thermos bottle) 保溫瓶¹⁷、「火柴盒」(matchbox)小汽車、或「淡」(light, lite)啤酒等。

第二類是主張自家產品或服務並不侵犯競爭對手智慧財產權。譬如新創事業若推廣一改良自既存產品的創新產品，則新創事業可

¹⁴ Eisenberg, R. S. (1996). Intellectual Property at the Public-Private Divide: The Case of Large-Scale cDNA Sequencing. *U. Chi. L. Sch. Roundtable* 3, no. 2: 557-73.

¹⁵ 陳群顯 (民 96)，我國智慧財產訴訟中專利權無效抗辯趨勢報導，科技法學評論，4 卷，頁 267 (2007)。

¹⁶ 郭彥君，商業方法專利適格性研究，從美國 Alice v. CLS Bank 及其後續判決出發，國立政治大學法學院碩士在職專班，2016 年。

¹⁷ 此例為著名案件 King-Seeley Thermos Co. v. Aladdin Industries, Inc., 321 F.2d 577 (2d Cir. 1963). Thermos 案存在後續發展，因為 thermos 的意義在社會大眾觀念繼續變化，法院允許修改原判決禁制令，見 418 F.2d 31 (2d Cir. 1969)。

抗辯因為產品的改良幅度之大，已經和原產品具有有相當顯著之差異，故不屬原產品的專利範圍之內。又譬如新創事業若引用他人著作權著作時，可抗辯所引用部分在整體比例上僅佔其著作極少且非重要之部分，再者抗辯對原著作並沒有商業利益上之負面影響，主張依衡平利益判斷原應適用著作權法上合理使用例外之範疇等。

但不論採何種方式，通常智慧財產權訴訟相當耗時，且於大部分國家興訟都須耗費相當高的律師費用與訴訟費用，對於新創事業來說常常是一個無法承受的負擔。故選擇其它非訟智慧財產權策略對新創事業而言通常將更具實益。

(2) 自行開發替代技術

當新創事業發現產品或服務創意可能侵害競爭對手智慧財產權時，亦可選擇開發替代的技術或產品來迴避，例如進行專利迴避設計。新創事業可衡量一些要素來決定是否採迴避策略，例如若由產品或服務市場競爭本質分析得知市場上僅有極少數的競爭對手，則技術與智慧財產權的競爭通常相當激烈而不易以低成本成功執行迴避設計。新創事業應先從科學、機械或技藝等相關技術調查研究發展替代性技術之可行性，再衡量開發替代技術所需成本及成功迴避對手智慧財產權機率之高低。隨各產業及產品的特性不同以及既存市場競爭對手對技術智慧財產權布局緊密程度不同，分析所得結果將隨之相異。新創事業研究競爭對手之智慧財產權及產品技術將有助準確衡量以較低成本、較小幅度變更方式進行迴避設計之方法。例如若競爭對手對某類技術智慧財產權的布局已相當廣泛與慎密，足使其能在法律攻防上輕易主張智慧財產權均等論或滿足置換性標準，新創事業對產品技術之迴避設計緩衝相對較小。相對的若競爭對手主要系依賴著作權保護其產品或服務，則由於各國法院及法律通常在著作權法上於均等論及置換性標準的適用一般較嚴格，新創事業對產品技術的迴避設計緩衝相對較大。智慧財產權侵權與否之判斷標準在於各智慧財產權類型領域都存在不同的適用理論，例如法院或智財主管機關在判斷一商標或營業包裝是否構成侵害或混淆它人智慧財產權所使用的判斷標準，便與判斷產品或技術是否侵害先前已核準之專利權所使用的專利範圍逐一比對方法不同，也與使用整體外觀與感覺程度來判斷著作是否侵犯他人著作權的方法與標準大不相同。

以仿製藥產業為例，通常仿製藥公司都利用智慧財產權迴避方法來開發產品，但同時它們也必須迴避的恰到好處，它們必須在產品成分配方上進行迴避調整，調整幅度需夠大以避免專利法均等論的適用，另一方面，它們又不希望產品在成分上與現行藥物主管機關所核準的藥品有過大的相異，因為一旦新藥品與已核準藥品成分

上或化學結構上具超出某程度差異時，該新藥品上市前即須先行通過藥物主管機關的檢驗測試，且須取得多項研究與分析報告並通過冗長的臨床實驗等等耗時耗財的過程。仿製藥品公司在迴避設上須於兩者間取得平衡，要能順利達成通常須透過具經驗的專利律師、藥師及專利工程師間的合作。

(3) 設法取得智慧財產權授權

對新創事業而言，若只為迴避他人智慧財產權而為產品做一些毫無附加價值或功能的迴避設計，其實是一個相當浪費資源的作法，但新創事業若為展現具備開發替代產品的能力而為迴避設計，新創事業卻能因此取得以合理對價換取競爭對手智慧財產權授權的議價能力。取得智慧財產權授權其實是新創事業與市場競爭對手取得雙贏的最好方法之一，被授權人因為取得產品技術的授權使整體產品開發成本得以降低，並也可能因而取得生產與標準化規格產品相容產品之能力，節省大量開發與相容性測試的成本，而且於面對智慧財產權佈局較為緊密的競爭對手時也可避免誤觸其智慧財產權地壘，得不償失。對於授權方而言，在許多情況下選擇授權他方使用智慧財產權更是一個很好的策略運用，例如若自身智慧財產權取得的基礎不夠扎實時，藉由授權競爭對手使用可避免競爭對手挑戰自身的智慧財產權，也避免因替代產品的參與競爭而削減了自身產品的整體銷售利益。

新創事業通常可以考量幾個要素來衡量是否應向競爭對手或他方取得技術授權，例如競爭對手是否過去通常願意向外授權其智慧財產權，市場上不乏企業採取較極端的智財權保護政策，蘋果電腦公司便是一例。再者須考量智慧財產權授權協議是否有違反公平交易法或競爭法之虞，特別當與競爭對手協調互惠性高的授權協議條件時應特別留意，若協議之授權限制具有限制競爭之可能性，或惡性競爭條款，包括價格限制、產出限制、競爭者間市場劃分等，即容易引起競爭法主管機關進行違法審查¹⁸

(4) 建構關聯智慧財產權以維持恐怖平衡

新創事業若無法取得智慧財產權授權，又無法利用迴避設計方法來開發產品或服務，則還可考量建構具規模的關聯技術專利或智慧財產權佈局來威懾競爭對手，使其因懼懼遭反擊而不敢輕易提起侵權訴訟。例如早期在美國汽車產業中的後進者-福特汽車及通用汽車都曾利用研發或智慧財產權買賣等方式取得大量與汽車產業相關的各類智慧財產權，儘管它們在當時都未曾積極地利用所擁有的智慧財產權向競爭對手主張法律上的權利，但大量的智慧財產權已足以對其它先進車商構成威脅，將陷入智慧財產權訴訟所帶來的威脅

¹⁸ 洪萱，論我國技術授權與市場競爭之處理原則，國立政治大學智慧財產研究所，2007年。

降低。除了避免深陷智慧財產權訴訟外，當新創事業握有大量的智慧財產權，較易引誘競爭對手與其進行智慧財產權相互授權。譬如佳能公司即曾利用所擁有之大規模專利權，以交互授權方式從競爭對手及相關廠商手中取得實用的產業關鍵技術。當佳能公司發現其它公司的某關鍵技術智慧財產權阻礙了自身產品的發展時，佳能公司即先調研該公司各項產品是否同時也具侵害佳能公司智慧財產權可能，一旦發現侵權的可能，佳能公司則寄發法律函威脅並且順道倡議相互授權方案。佳能公司認為這是一個比自身開發智財權迴避技術或直接請求對方授權更為有效及節省成本的策略。

(5) 快速推廣產品或服務

若新創事業衡量採循智慧財產權法律途徑作權利主張、開發替代性技術或產品迴避設計、與試取得智慧財產權授權及相互授權等策略後認為均無法順利及時取得合法技術施行權利，在無計可施的情況下，最後新創事業可選擇使用風險系數較高的智慧財產權策略，即暫不理會競爭對手智慧財產權而逕行快速推廣產品或服務，此策略對於嶄新產品或具公益性質的服務模式而言較為適用。許多情況下，產品或服務之所以被判定為侵權或違法的原因在於該產品或服務本身為跳躍式創新產品或服務，或者因社會大眾觀念轉變而衍生出的產物。換句話說，由於法律是在早期尚未存在某些技術、需求或人民習性與社會觀念的背景所訂定的，而新創事業所開發的創新產品或服務恰因此落在無法可管或法律規範未實際包含之類別而暫時被「推定」不合法或侵權，此時若新創事業能快速成功地大量推廣創新產品或服務，造成社會大眾對產品或服務產生一種普遍需求或價值認同，則可能足以影響法官判決或立法者修法之有利結果，也可能因而趨使智慧財產權所有權人作出授權的決定。於西元 1978 年索尼公司發展 VCR 技術時即使用此極端的高風險策略，自索尼公司推出 VCR 技術與產品時而被起訴侵害他人著作權起，至最高法院法官作成 VCR 產品技術合法性的判決止總共耗時 6 年¹⁹，而這 6 年間因為索尼公司對 VCR 產品的大量快速推廣使民眾使用率快速攀升，至最高法院宣判時，在美國平均 11% 的家戶長期使用 VCR 產品技術，市場對 VCR 產品的接受度及使用依賴度相當高，自然影響了法官權衡公益性進而做出對索尼公司有利的判決。索尼公司的智慧財產權策略聯合其商業策略奏效，為索尼公司帶來了極大的獲利。近年廣為社會大眾普遍使用的 APP 叫車服務也處於相似的情形，共享經濟的新概念引領新服務模式，儘管現仍被大多數國家認為違反當地法律，領導業者 UBER 公司似乎正採用相同的快速逕行推廣策略進軍全球市場，待人民使用習慣逐被建立，公益目的逐漸被發掘，

¹⁹ Sony Corp. of America v. Universal City Studios, Inc., 464 U.S. 417 (1984)

合法化的結果將可預期。

但此等策略伴隨相當大的風險。例如在西元 1999 年 Napster 就嘗試以相同的快速逕行推廣策略推動一個透過網際網路分享音樂的電腦程式與服務 (peer-to-peer filing service)。當時因為 Napster 試圖取得音樂著作權人授權網際網路分享失敗，Napster 即索性招集大量用戶直接使用其服務，試圖迫使音樂著作權人予以授權。在法院審理該案時，Napster 已累積超過 8 仟萬個全球用戶。但本案法院最終並沒有因為大量使用者的存在而作出有利 Napster 的判決，Napster 因此擔負巨大的智慧財產權侵權賠償責任²⁰。使用快速逕行推廣策略的確存相當大的風險，新創事業在沒有做絕對的把握與準確的市場評估前，應避免出此下策。

3. 跨部門跨專業共同管理智慧財產權

產品或服務的智慧財產權策略其實應該在開發及設計階段就開始著手進行規劃，並且應該由產品或服務開發人員、事業經理人及智權法務專業人員共同參與策劃。若是等到產品或服務開發完成後再要求智財權專業人員單方面為產品規劃智慧財產權保護策略，將無法發揮智慧財產權最大效益。例如有時其實只要在產品的設計上做一些微小的機構改變就可以為產品附加上重要的智慧財產權保護。著名案例如法拉利汽車外型智慧財產權侵權案。法拉利汽車是一個走極端高階市場路線的汽車品牌，法拉利汽車甚至能夠以「限量」的方式來成功行銷全球，而當時另一車商 Robert Motor Company 開發出使用玻璃纖維製造如同法拉利汽車外觀一樣的車殼，消費者只要將一般汽車換上該外殼，開在路上一般人會以為是一部價格高昂而數量稀少的法拉利汽車，法拉利汽車公司當然認為這是侵害智慧財產權的行為，逕向向法院起訴，但因為法拉利汽車公司當時並沒有為法拉利汽車外型取得發明專利或設計專利，並且 Robert Motor Company 也沒有在產品上使用法拉利汽車的商標而違反商標法，所以法院並無法直接判決 Robert Motor Company 侵權，法拉利汽車公司轉向依賴較為複雜及難以證明的商業外觀 (Trade Dress) 侵權理論來說服法院。商業外觀泛指消費者得憑藉以辨識商品來源之商品視覺外觀特徵或其外包裝，原告主張必須符合兩大要件：符合美國商標法規定之(1)不具功能性(non-functional)及(2)識別性(distinctiveness)要件，並證明有致混淆誤認之虞。法拉利汽車主要生產跑車，汽車設計主要圍繞在如何讓車子跑得更快，包括相關於風阻設計的車殼都會被理解為屬功能性設計的機構設計件而不受智慧財產權保護。幸好法拉利汽車找來當時參與汽車外型設計開發的設計工程師 Angelo Bellei 當證人，證明當時設計法拉利汽車外型是從美學與提高車商品牌辨識度的角度出發，法院經冗長的專家證人詰辯，最後採信了法拉利汽車關於商業外觀理論的說法，

²⁰ A&M Records, Inc. v. Napster, Inc., 239 F.3d 1004 (2001)

而對 Robert Motor Company 發出禁止生產與銷售侵權車殼的命令²¹。

自法拉利汽車的例子觀之，從產品設計過程及產品結構設計目的等細微步驟都可能成為協助區別產品或服務之智慧財產權核準判別之重要關鍵，而各國對於智慧財產權法律各種理論的解釋及應用也一直因應社會價值的潮流持續演進，故新創事業在產品開發及設計的過程中應僅可能邀集包括智慧財產權法律專家及商業經營策略經理人參與，準確掌握時勢變化，才能製定最佳智慧財產權策略。

四、心得及建議

- (一) 本研習班課程內容涉及法律、科技及管理跨領域專業，同時學員亦來自法律、生技、傳產、服務等各個產業，透過課前預習、課中講解與實例說明、課後複習及實地參觀，讓非屬該專業的學員們得以在有限的時間內瞭解課程內容，並得以互相切磋，瞭解產官學界所需及所思之差異，並得以聚焦討論，產生新的創意及思考架構，有效發揮跨領域學習之成效。
- (二) 在知識經濟時代，智慧財產權是資產，同時也是武器，應有完整的佈局及良好的管理，且智慧財產權議題是跨國際的，瞭解國際智慧財產權的發展與趨勢及其法規規定，有助於對智慧財產權的管理。
- (三) 在公務部門因需撰寫相關分析資料，需要用到其他產業或研究機構資料，對智慧財產權的瞭解已非僅是特定機關或部門應該瞭解的知識，而是應該所有公務部門都應要有的基本知識，以因應產業需求，並制定相關符合產業需要的政策。
- (四) 跨領域學習是對自己既有專業及思考邏輯的挑戰，但當習以為常時，就落入了慣性思考，也限制了創意的發想。而跨領域的學習雖然是對邏輯架構的改變及重組，但同時也是對自己的創新，也可以重新去審視目前的業務執行，以更不同的角度去思考及運作。開放、創新雖會帶有破壞性，但不是放棄原有的，而是為了擁抱更多，並可能會帶來更多前所未有的利益。
- (五) 環境是動態的，必需時時觀察審視，並隨時修正原有的設定。因此，政策制定應考量民間及業者需求，並先行與民眾及業者交流，推動時亦應考量民間觀感及對該政策的定位。同時，政府組織橫向聯繫應更有彈性，對政策推動應更具執行彈性開放。在執行時，亦應隨時追蹤執行成效，瞭解執行時是否符合當初政策制定時的需求，同時亦要蒐集執行後民眾的滿意度，並依據民眾需求加以調整，方能制定真正切合民眾需要的政策。
- (六) 我國因採用剛性憲法，因此法規均需經過立法院制定後，行政機關方得據以執行。在立法或修法尚未完成前，僅能依現行法規執行。此亦限制了某些創新的利用，也讓某些創意雖有智慧財產權的保障，但卻無法實

²¹ Ferrari S.P.A. Esercizio Fabriche Automobili e Corse v. Roberts, 944 F.2d 1235 (6th Cir. 1991).

現，亦無法加以再行創新及運用。相關研發成果運用法規及經營管理法規應可再予以整體檢討審視，增加運用彈性，以使企業得以靈活運用，並提高研發誘因，方可提升我國競爭力。

- (七) 行政部門參與本研習班限定於科長級以上，惟民間參與本研習班之學員年齡則多布在 28-40 歲之間，而政府機關參與本研習班的年紀則明顯偏高，考量人才培育及國家整體政策制定，建議可降低參與門檻，如有一定工作年資或屬相關業務性質，經機關推薦及甄選後即可參與研習，以達到培訓人員目的，並可使研習成效得以因服務年限較長而可發揮及運用的時間也相對較長，同時年輕的公務人員的創新力及跨領域的接受度也較強，應可更發揮研習成效。
- (八) 政府資源有限，應就我國產業特性及我國發展需求，擇定重點產業予以培植及投入資源，以發揮產官學合作效益，並給予強有力之智慧財產權保護，輔以國際貿易政策為後盾，及依該等產業需求制定政策及檢討修正相關法規，並給予財務資源，以全力發展該等產業於國際上之市場，以增加我國競爭力，並減少對特定區域之依賴。