

## 參加「2017年第十屆兩岸專利論壇」

研提人單位：經濟部訴願審議委員會

姓名及職稱：鄭國榮主任委員

黃令宜專員

參訪期間：106年9月18日至106年9月22日

報告日期：106年10月2日



# 政府機關（構）人員從事兩岸交流活動（參加會議）報告

## 壹、交流活動基本資料

一、活動名稱：「2017年第十屆兩岸專利論壇」

二、活動日期：106年9月18日至9月22日

三、主辦（或接待）單位：

我國：中華民國全國工業總會、經濟部智慧財產局

大陸地區：中華全國專利代理人協會、國家知識產權局、四川省知識產權局

四、報告撰寫人服務單位：經濟部訴願審議委員會

## 貳、活動（會議）重點

### 一、活動性質

「兩岸專利論壇」為兩岸間就專利有關事務互相交流所舉辦的活動，每年舉辦一次，並由兩岸輪流主辦。首屆自西元2008年於我國舉辦以來，今年已邁入第十屆，並於大陸地區四川省成都市舉辦。該論壇係由我國中華民國全國工業總會、經濟部智慧財產局及大陸地區國家知識產權局、中華全國專利代理人協會等單位共同主辦或協辦，與會者包括產、官、學等各界代表，藉由兩岸專利法制及實務經驗之交流與分享，無論是專利法制、審查實務、智財保護、代理業務、企業專利管理等面向，

都有全方位的探討，除可提升兩岸專利權之互動與認知，更有助於兩岸專利之創新發展。

## 二、活動內容

本次論壇於 106 年 9 月 19 日上午 9 時至下午 5 時 30 分及 20 日上午 9 時至 12 時假大陸地區四川省成都市「太成賓館」11 樓多功能會議廳舉行，論壇包括七場主題及十二個子議題，本年度內容以「專利價值提升」為主軸，分別為主題一：「專利質量（品質）提升」，其中包括「大陸提升專利品質措施經驗分享」及「臺灣提升專利審查品質與效能措施經驗分享」兩個議題；主題二：「專利價值與保護」，其中包括「臺灣創造與活化專利價值相關政策與措施」及「大陸知識產權大保護工作格局構建」兩個議題；主題三：「創新研發與專利價值」，其中包括「大陸強化創新研發提升專利價值」及「臺灣強化創新研發提升專利價值」兩個議題；主題四：「專利代理促進專利價值提升」，其中包括「臺灣專利代理促進專利價值提升」、「大陸專利代理促進專利價值提升」兩個議題；主題五：「專利司法實踐」，其中包括「大陸法院審理專利案件經驗交流」、「臺灣法院審理專利案件經驗交流」兩個議題；主題六：「專利資產運營與貨幣化」，其中包括「大陸知識產權運營平臺建設」、「臺灣專利資產運營

與貨幣化經驗分享」兩個議題；主題七：「專利價值提升圓桌論壇」，則為邀請兩岸產業界人士和與會人士針對專利價值提升進行深入的對談。以下爰就該十二個議題之內容詳加論述。

#### (一) 大陸地區提升專利品質措施經驗分享

本項議題由大陸地區國家知識產權局專利審查業務管理部綜合管理處副處長梁雨報告：

大陸地區國家知識產權局於西元 2014 年制定及發佈了「國家知識產權戰略 2014-2020 年推進計畫」，明確提出「建設知識產權強國」的戰略目標，其目的在於不斷提升知識產權創造、運用、保護與管理能力。西元 2015 年發佈之「國務院關於新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見」，明確提出「實施專利質量提升工程，培育一批核心專利」。西元 2016 年底之「『十三五』國家知識產權保護和運用規劃」也提出提高專利質量效益，並將專利質量提升工程作為四大工程之一。大陸地區近年來發明專利之申請量亮眼，西元 2010 年其受理發明專利之申請案已超越日本，並自西元 2011 年起超越美國，西元 2016 年大陸地區發明專利之申請案甚至比美國、日本、歐洲及韓國發明專利申請案之總和還多，受理發明專利申請案高達 133.9 萬件。西元 2017 年大陸地區以知識產權作為強國建設之基礎，除持續鼓

勵及推展專利之申請外，並推動提升專利質量工程，培育核心專利，並消除無法提升市場競爭力之低質量申請案，達到高水平創造、高質量申請、高效率審查以及高效益運用，共分為四項重點工程：

1. 「創造與申請質量提升工程」：

發明創造與專利申請質量之高低，直接影響到專利質量之高低。此一工程著重重點科技市場之專利質量提升，加強區域、產業和企業創新發展決策機制，引導專利申請和區域經濟發展水平，推動更多高水平科技創新成果知識產權化。

2. 「代理質量提升工程」：

近年來，隨著企業對於知識產權服務需求之增加，專利代理行業快速發展，出現了許多違法之專利代理行為，因此，為營造良好的專利代理市場環境，維護企業權益，提升專利申請質量，強化專利代理之管理，自西元 2016 年起加強監督不正當或違法從事專利代理業務行為，並建構規範服務流程，完善專利代理法律制度，加強行業自律，提升代理人撰寫專利申請案之能力，促進知識產權服務之發展。

3. 「審查質量提升工程」：

專利審查是知識產權保護之源頭和專利工作之基礎，全面提升審查質量及效率，培養審查員之能力，並著眼於高價值專利，例如：人工智能、互聯網等專利。另透過審查質量管理體系（P 計劃→D 執行→C 檢查→A 改進），確保審查標準之執行一致，審查結果正確，專利權之範圍清晰適當，使專利權人能享有更多的確定性和經濟價值。另外，國家知識產權局特別透過第三方機構設立「審查業務投訴平臺」，希冀透過外部之反饋達到提升審查質量，西元 2016 年審查質量之社會滿意度已達到 82.7%，成績堪稱亮眼。

#### 4. 「保護運用促質量提升工程」：

大陸地區國家知識產權局將選定知識產權快速維權的質量導向、推動知識產權領域資訊體系建設、促進高價值核心專利的高效益運用、強化運用對專利質量的評價反饋，加快建立嚴格的知識產權大保護體系，以市場為導向，將專利做高效益之運用，提供投資運營及建構平台。

#### （二）我國提升專利審查品質與效能措施經驗分享

本項議題由我國智慧財產局專利三組副組長林希彥報告：

我國提升專利審查品質與效能之措施，主要可分為「優化

專利審查品質覆核作業」、「推動專利面詢制度 2.0」及「加強教育訓練」三大部分：

1. 優化專利審查品質覆核作業：

為提升專利審查品質，智慧財產局針對外界之建言以及智慧財產法院撤銷案件，每年皆進行檢討分析，另成立進步性審查基準小組，研究美國、日本及歐洲關於進步性判斷基準，著手修訂專利審查基準進步性判斷章節；另成立審查品質規劃暨覆核小組，專責規劃及執行覆核作業，擬訂優化措施，並召開品質覆核會議。該覆核作業，係由專利品質覆核小組抽核專利初審組發文前之 OA 及審定書，針對形式及實質進行覆核，逐一檢核各項程序申請事項是否完成，初步檢核說明書及引證是否妥適，審查理由是否通順易解，另詳閱說明書及引證進行技術特徵之比對，判斷審查理由是否正確充分，亦針對逕准案件再檢索，避免疏漏，透過逐一的覆核擬具覆核意見，並召開品質會議分析檢討案例、凝聚共識、形成決議，且將該等討論落實於教育訓練中，並回饋予專利再審組，形成正向循環。

2. 推動專利面詢制度 2.0：

為了提升專利審查品質及效率，並協助當事人與審查人



員間之雙向溝通，以降低彼此對案情認知之差距，智慧財產局就現有面詢制度進行全面檢討，針對實務運作上常見的問題，例如辦理時機、事前準備、面詢程序及紀錄之製作等事項，經廣泛蒐集各界意見後，規劃了多項改善措施，修訂面詢作業要點，改善面詢作業流程、申請書、紀錄表等；充實面詢作業軟硬體設備及人員協助；主管協助主持，引導面詢進行；聚焦爭點、詳實記錄，積極正面建議申請人，此一面詢改善方案試行後，受到申請人正面之迴響。

### 3. 加強教育訓練：

為提升審查人員之審查品質，智慧財產局除編修實際案例彙編訓練教材外，另培養種子師資，強調跨領域之專長學習及互動式教學，並定期規劃特定目的之專案訓練，例如，進步性要件之判斷、結合動機之撰寫等，以期形成明確且一致之標準。

#### (三) 我國創造與活化專利價值相關政策與措施

本項議題由我國工業技術研究院技術轉移與法律中心主任王鵬瑜報告：

為協助我國企業活化智財專利，工研院推動專利地圖與布

局即早掌握投入研發，以發展產業關鍵智財技術商業化，協助企業搶占未來發展先機，建構更完整強大的智財營運環境，專利創造與活化共有三部曲，分別為「創意挖掘與專利布局：專利布局計畫」、「專利評價與融資機制：產業創新條例」及「產學鏈結與專利運用：法人鏈結計畫」：

#### 1. 創意挖掘與專利布局：

分析國際產業趨勢及我國企業發展機會，了解市場需求，並解析國際專利布局現況及關鍵專利，進行創意挖掘及專利分析布局，研擬專利布局策略，創造重點領域之高價值專利，並落實應用於產業，例如：專利授權、促成投資、新創事業、國際行銷等。為能達到精準布局，工研院特別設立專利工程師 35 名，皆能親自撰寫中英文專利說明書，且二分之一以上之專利工程師有專利訴訟與授權經驗，另外，為能從源頭提升專利品質，所有專利工程師須與研發團隊貼身合作，配合布局策略，及早全面檢視重大問題。

#### 2. 專利評價與融資機制：

隨著專利運用受到產業界重視，我國為促進產業創新，改善產業環境，訂定「產業創新條例」，協助產業創新或研究發展成果，並就具有產業發展關鍵影響之技術或研發成果

等無形資產之運用或輸出予以規範，其中產業創新條例第 13 條即規定，為協助企業呈現無形資產價值，各中央目的事業主管機關應邀集產、官、學代表辦理下列事項：一、訂定評價服務基準。二、建立評價資料庫。三、培訓評價人員。四、建立評價示範案例。五、辦理評價推廣應用活動。

另外，我國經濟部工業局為扶植技術服務機構，更推動「技術服務機構服務能量登錄」，協助產業進行研發創新、提升效能、升級轉型及永續發展等產業知識化工作；金管會則督導財團法人會計研究發展基金會訂定「評價準則公報」，連結專利價值與金融機構，建立無形資產流通評價機制，促進產業呈現無形資產之價值。

### 3. 產學鏈結與專利運用：

為提升國內產業競爭力，活化學界之研究成果，科技部於西元 2016 年委託工研院結合多家法人如資策會、金屬中心、生技中心等，共同執行「運用法人鏈結產學合作計畫」，運用法人產業化的能量與經驗，盤點學界研究成果，找出可實質轉化成工業產品之研究，提升產業化應用價值，加速推動產業化，提升國際能見度，建立產學合作新模式。

#### (四) 大陸地區知識產權大保護工作格局建構

本項議題由大陸地區國家知識產權局專利管理司執法管理處副處長王志超報告：

近來，大陸地區十分重視知識產權之保護，認為知識產權保護是塑造良好產業環境之重點，權利人遭遇侵權糾紛，除可向法院起訴保護權利外，也可以請求知識產權行政主管機關對於侵權行為處理，行政主管機關亦可對於法律有明確規定之違法行為依法主動進行查處；簡言之，大陸地區透過司法及行政手段共同保護知識產權。然而，因知識產權具有侵權容易、舉證困難、維權不易等因素，司法及行政機關縱然積極執法，國家知識產權保護之效果與社會期待仍有一定差距，因此除了加強行政執法外，大陸地區更建構知識產權大保護格局，共分為「規則健全」、「鏈條完整」、「體系完備」及「機制順暢」等四大項：

##### 1. 規則健全：

推動知識產權相關法律修訂，建構嚴格的知識產權保護法規政策體系，力求執法有依據、處罰有強度。

##### 2. 鏈條完整：

圍繞確權、用權、維權等各個環節，以高水平管理提升知識產權保護意識和能力，高標準審查保障知識產權質量，低成本維護知識產權合法權益。

### 3. 體系完備：

積極開展知識產權系統社會信用體系建設，綜合運用註冊登記、審查確權、誠信評價、執法維權、司法審判、仲裁調解等手段，引導創新主體以最小投入，最大程度化解知識產權糾紛。

### 4. 機制順暢：

建立統一、順暢的跨部門知識產權行政執法體系，強化電商、民生等重點領域，以及進出口等關鍵環節的知識產權保護機制。擴大知識產權快速維權區域和產業覆蓋面，加強海外知識產權維權援助，引導各行業之協會、組織等第三方機構參與解決海外知識產權糾紛，建立涉外知識產權爭端聯合應對機制。

### (五) 大陸地區強化創新研發提升專利價值

本項議題由大陸地區京東方科技集團股份有限公司專利事務本部本部長吳新銀報告：

京東方公司係創立於西元 1993 年 4 月，為大陸地區面板廠龍頭，主要生產筆記型電腦及電視面板，至西元 2016 年，京東方公司之專利申請案即高達 7,570 件，其中發明專利超過百分之八十，西元 2017 年上半年之專利申請案即突破 4,000 件，該公司可使用專利總量超過 5.5 萬件，根據世界知識產權組織發佈西元 2016 年全球國際專利申請情況，京東方公司申請量名列全球第八，該公司也是目前大陸地區可自主掌握半導體顯示產業完整技術能力之企業，其核心事業有三，分別為「顯示和傳感器件」、「智慧系統」及「健康服務事業」，而全球化戰略為「立足本地製造，以全球標桿客戶為導向」，強調深度合作、協同開發、價值共創。

#### （六）我國強化創新研發提升專利價值

本項議題由我國友達光電股份有限公司副總經理暨智權長吳大剛報告：

專利價值來自於好的創新想法，透過縝密的規劃與申請，不僅能提供企業在競爭上作為攻擊與防守的武器，同時也能成為企業合作談判的籌碼，更能協助產品搶得市場先機。因此，友達一直積極提升研發實力及專利布局，目前友達大約擁有一萬多件專利案，其中友達本身使用 4.4%，另有 1.1%是由競爭者

所使用，為能創造高含金量之專利，友達之 IP 工程師可分為四類：「地圖工程師」（主要負責專利技術策略布局，並發行 IP 資訊電子報，做長程技術戰略分析及布局）、「分析工程師」（主要負責設計迴避建議，儀器分析報告，以及提供供應鏈 IP 服務）、「應用工程師」（主要負責專利運營）及「創新工程師」（主要負責前案檢索，提升撰寫品質，專案輔導創意發想）。友達在智財的經營上設定了明確的目標與承諾，使公司能長期投入大量資源在專利研發上，持續累積智財實力。透過定期動態檢視專利及系統化的佈局，設立獎勵創新制度，績效評核制度及管理職位升等制度，亦即將專利研發、申請、獲證之貢獻列為企業員工之 KPI 指標，將智財的經營與管理制度結合，打造智財價值創造體系。此外，友達也啟動全員性的智財教育訓練，從專利人員、研發人員至法務人員及產品行銷人員等，進行專利的教育訓練，提供更多智財認知及效益評估分析，以提升專利價值。

#### （七）我國專利代理促進專利價值提升

本項議題由我國專利師公會兩岸事務委員會副主委陳政大報告：

專利係一種無形資產，該資產之價值會受到法律、技術及

市場等因素之影響，要如何評價不僅是門科學，也是門藝術。目前較為國際通用之三種評價方法，分別為成本法、收益法及市場法。在進行專利資產評價時，必須依據專利資產之特性，並考慮評價前提條件與個案具體情況選用合適之評價方法。另外，專利品質也會影響到專利價值，要有好的專利品質，應著重在產品之市場機會，因為無論是技術的應用性、維持性或核心技術，只有市場才是產品及其技術成功或失敗的競技場。西元 2016 年底亞馬遜發佈 AMAZON GO 震驚業界，該技術使用到許多技術，包括用戶手機 (APP)、商店環境 (攝影機整合)、後端平台 (資料收集、數據分析、結帳交易系統)、技術亮點 (機器視覺) 等等，但亞馬遜在許多技術中僅就「偵測物品互動與移動」與「物品從置物設備上的轉移」做專利佈局，若真能實現 AMAZON GO，那將是對市場及未來生活之顛覆，AMAZON GO 之發展令人期待

另外，專利代理是將創新成果轉化為專利權之重要環節，高品質的專利代理既能促進技術之拓展和提升，又能提供創新者獲得與其技術貢獻相應之專利保護。為能達到良好之專利品質，專利代理人應由市場價值引導新創的專利佈局。

#### (八) 大陸地區專利代理促進專利價值提升



本項議題由大陸地區中華全國專利代理人協會副會長王宏祥報告：

因高價值專利具有技術水平高、市場效益好、法律上之權利穩健等特點，培育高價值專利為未來之趨勢，為促進高價值專利，需以高水平之專利代理，來運營及維護專利生命週期。專利代理人需提前介入，積極幫助企業，綜合考慮產業、市場、法律及企業情形等因素，前瞻性地開展專利布局及預警，並於獲得高價值專利後，積極協助企業開展專利運營，根據市場需求、合作成員之技術水平及生產能力等因素，幫助企業確定專利許可、轉讓、質押融資、投資入股等方案，幫助實現專利價值。最後，在專利侵權糾紛案件及無效案件中，積極幫助當事人尋求解決糾紛方案，切實維護專利權。

#### (九) 大陸地區法院審理專利案件經驗交流

本項議題由大陸地區北京知識產權法院法官何暄報告。何法官主要係以知識產權民事案件審判為主，其審理過數件矚目案件，西元 2005 年審結路易威登莉蒂公司等世界五大奢侈品牌公司訴北京秀水街服裝市場銷售假冒他人註冊商標案件，首次確立市場開辦者未盡監管義務，構成大陸地區商標法實施條例規定的為侵犯商標權提供便利條件之行為，並判決該市場開辦

者與銷售仿冒商品者共同承擔連帶賠償責任。

西元 2006 年審結日本安斯泰來株式會社訴北京清華源興藥業有限公司侵犯化學藥品發明專利權案件，是大陸地區首例透過分子式比對方法判定侵犯專利權成立之案件。

西元 2016 年審結的鄭州避風塘公司訴國家工商管理總局商標評審委員會，在判決中認定由國家工商管理總局商標評審委員會維持註冊的「避風塘」商標因係一種特別的風味料理或者烹飪方法的通用名稱而具有較弱的顯著性，應被宣告無效，從而判決國家工商管理總局商標評審委員會重新作出行政決定。

何法官分別介紹大陸地區有關侵權判定之原則：

1. 在確定專利權保護範圍時適用之原則：專利權有效原則、公平原則、折衷原則及符合發明目的原則。
2. 發明、實用新型專利權侵權判定原則：全面覆蓋原則（即全部技術特徵覆蓋原則，係指若被控侵權產品包含了專利權利要求中記載之全部必要技術特徵，則落入專利權的保護範圍，惟若被訴侵權技所增加之技術特徵係屬過程中不可避免，亦無實際用途者，即不適用全面覆蓋原則）、等同判斷

原則。

3. 外觀設計專利權的侵權判定原則：整體比對原則、在整體比對原則下注重設計要點產生的視覺影響、設計空間大小對侵權判定的影響。

西元 2016 年底，北京知識產權法院在原告握奇公司訴恒寶公司侵犯發明專利權案件中，支持了原告所提出 4,900 萬元經濟賠償以及 100 萬元律師費的賠償請求，該損害數額之認定受到廣泛之關注。該案之原告握奇公司是一家從事計算機軟、硬件和智能儀器開發、生產之企業，其主要產品之一為應用於金融領域之智能密碼鑰匙產品（USBkey），並擁有 ZL200510105502.1「一種物理認證方法及一種電子裝置」專利權。被告恒寶公司，主要從事 IC 卡讀寫機具、電子信息設備之開發、製造，該公司之主要產品亦為 USBkey。握奇公司以恒寶公司製造、銷售之多款 USBkey 產品落入了前揭專利權之保護範圍，構成侵權，遂向北京知識產權法院起訴。

法院依現行專利法第 65 條第 1 款規定「侵犯專利權的賠償數額可以適用權利人實際損失、侵權人獲利、專利許可使用費的倍數以及法定賠償等計算方法予以確定」，及最高人民法院「關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」第 20 條第

1 款規定「專利法中所述權利人因被侵權所受到的實際損失可以根據專利權人的專利產品因侵權所造成銷售量減少的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積計算。權利人銷售量減少的總數難以確定的，侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積可以視為權利人因被侵權所受到的實際損失」，以調查令之形式，得知被告向十二家銀行銷售之侵權產品數量 481.42 萬個，而原告專利產品之合理利潤，依照原告公司之專項審計報告書及案外人之招股說明書中多個數值取平均數，確定為 10 元，並以被訴侵權產品之實際銷售數量（481.42 萬個）乘以每件專利產品合理利潤（10 元），得到賠償數額共 4,814.2 萬元。另外，原告發現被告在官網上宣稱還向其他三家銀行銷售了被訴侵權之產品，但未公布具體之銷售數量，被告亦拒絕說明，原告根據行業慣例推斷被告就該三家銀行銷售侵權產品非法獲利應為 200 萬元以上，但無法提供具體銷售數量之證據，故原告僅請求 85.8 萬元，法院認為被告銷售侵權產品具體數量之證據係由被告掌握，並有能力提供，被告未提供該等證據，已構成舉證妨礙行為，依照「關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定」第 75 條規定，推定原告提出之主張成立，加計前揭 4,814.2 萬元，判決被告賠原告經

濟損失 4,900 萬元。

而法院在該案中亦首次從案件代理之必要性、案件難易程度、律師之實際付出等因素進行考量，認定原告所提出 100 萬律師費賠償請求合理，予以支持。

#### (十) 我國法院審理專利案件經驗交流

本項議題由我國智慧財產法院法官熊誦梅報告：

我國智慧財產法院之審理範圍，可分為民事訴訟（專利法、商標法、著作權法、營業秘密法、與智慧財產有關之公平交易法及其他）、行政訴訟（因專利法、商標法、著作權法、與智慧財產有關之公平交易法等所生行政訴訟案件）及刑事訴訟（因刑法或違反商標法、著作權法、營業秘密法等所生之刑事案件，不含少年刑事案件）。

因智慧財產案件常涉及跨領域之科技專業問題，為提升技術專業層次，爰仿照民情相近的日、韓，引進技術專家參與訴訟的制度，於智慧財產法院配置各種技術領域專業之技術審查官，建立審判的輔助機制。目前智慧財產法院技術審查官共計 13 人，其中機械共 4 人；電子、電機 3 人；資訊 2 人；土木、建築 1 人；化學、化工 1 人；生技、醫藥 1 人；設計 1 人。技

術審查官承法官之命，辦理案件之技術判斷、相關技術資料之蒐集、分析及對於技術問題提供意見，並依法參與訴訟程序。法院就智慧財產訴訟之審理，認有必要時，得命技術審查官執行職務，輔助法官從事相關技術問題之判斷，並依訴訟程序之規定，經審判長或受命法官許可，基於專業知識對當事人為說明或發問、對證人或鑑定人為發問、就本案向法官為意見之陳述、於證據保全時協助調查證據。基本上，技術審查官就個案向法官所為之言詞或書面陳述，性質上屬諮詢之意見。另依智慧財產案件審理細則第 16 條第 1 項規定，審判長或受命法官得命技術審查官就其執行職務成果，製作報告書。報告書之內容可分為五大項，第一項為訴願案件基本資料；第二項為系爭專利、系爭產品及證據之技術分析；第三項為技術爭點整理；第四項為技術爭點分析；第五項為結論與建議事項。在法庭活動中，法官係透過專利代理人與技術審查官之合縱連橫形成心證，並製作判決結果。

另法院判決亦能促成專利審查基準之修訂，進而提升專利之品質。

#### (十一) 大陸地區智慧財產權運營平臺建設

本項議題由大陸地區成都天使投資協會秘書長龍飛報告：

為深入貫徹創新驅動發展戰略，加快推動「創業天府 2.0 行動計劃」，積極引導金融資源向科技領域配置，營造成都市之創新創業生態環境，西元 2016 年成都市舉行成都天使投資協會成立儀式。

成都天使投資協會主要係整合社會各界資源，促進行業機構和創業者的交流合作，實現資源優化配置，搭建天使投資和創新創業生態鏈條的綠色通道，使高含金量之知識產權運營於市場上。截至西元 2017 年 7 月底，平台已聚集了創新創業 231 家，各類投資融資機構 128 家，提供 220 個知識產權金融服務產品，並舉辦了 200 場次之系列活動，為超過 15,000 家創新型企業或團隊提供各類投資或融資服務。目前積極開辦知識產權金融服務，設立知識產權運營基金，將基金投向知識產權優勢企業知識產權運營、知識產權重大涉外糾紛應對及防禦性收構、產業核心技術專利實施轉化和產業化等。

目前成都市知識產權運營平台之發展重點在於進一步加強知識產權運營服務平台建設，藉由平台連結機構、產業及資本，提供多層次投資融資服務體系。

## (十二) 我國專利資產運營與貨幣化經驗分享

本項議題由我國相信光知產運營股份有限公司董事長暨執

行長、前宇東集團副總裁張智為報告：

相信光知產運營股份有限公司為一家專利運營商，提供專利交易，專利組合建制，FTO 戰略以及專利貨幣化等應用型服務與諮詢。

知識產權運營之價值在不同時點有不同的特點及差異，企業初期以孵化、技轉為主要形式，風險投資機構需要學習專利布局對於新創企業未來增值的效益與機制；企業後期多為專利持有、收購需求方，旨在擁有足量質優的專利組合來換取最大程度的企業運營自由，亦即降低侵犯他人知識產權的風險。

成熟的企業常藉由知識產權來抑制市場被瓜分，以 LED 晶片為例，LED 產業過去由日亞化學、歐司朗光電半導體、科銳、豐田合成、Lumileds 等五大廠交互授權形成龐大的專利網，任何想要賣到海外市場的 LED 廠商，或多或少都需要繳交「保護費」才能順暢通行。然而隨著專利到期、台韓廠崛起為專利強權，以及大陸地區大舉擴產，如此寡占型態已經悄悄出現改變，自西元 2009 年起，全球 LED 產業的產能急速往大陸地區集中，此一專利網出現鬆動已使得各廠商改變其專利布局與策略，但這也不代表專利大門就此打開，而僅是專利戰之開端。

對於企業體而言，產品遭模仿僅為專利風險之冰山一角，



更大的風險在於專利布局與維持費用、高額許可費或損害賠償、市占率之爭點等等，然而透過有效之專利資產運營與貨幣化，專利可為公司帶來前所未見之榮景。

### (十三) 專利價值提升圓桌論壇

本項議題由大陸地區四川省知識產權局副局長楊早林及我國聯發科技股份有限公司副總經理暨法務長、前臺積電資深專案處長宿文堂共同擔任主持人，與談人包括國家知識產權局專利局審查業務管理部綜合管理處副處長梁雨、智慧財產局專利三組副組長林希彥、工業技術研究院技術轉移與法律中心主任王鵬瑜、國家知識產權局專利管理司執法管理處副處長王志超、京東方科技集團股份有限公司專利事務本部本部長及資深總監吳新銀、友達光電股份有限公司副總經理暨智權長吳大剛、專利師公會常務理事、兩岸事務委員會前主委廖鈺達、專利代理人協會副會長王宏祥、北京知識產權法院法官何暄、智慧財產法院法官熊誦梅、成都天使投資協會秘書長龍飛及相信光知產運營股份有限公司董事長暨執行長張智為。

楊早林副局長：提升專利價值，除了要有好的發明創造，更要有妥善之專利布局及專利運營策略，使專利價值能透過市場實現，另外，專利代理及審查之品質相當重要，國家應該透

過執法保護及行政管理保障有競爭力之專利。

宿文堂副總經理：良好的專利基本上應具備品質及價值，良好的專利品質有三個關鍵：有效性、專利範圍及證明成本（Validity, Scope, and Discovery, VSD）。有效性（Validity）係指申請專利時應有良好的代理人，購買他公司或他人之專利時應亦注意專利之有效性；專利範圍（Scope）係指縱然專利具有有效性，但第三人很容易做不同的設計迴避，則該專利之品質即有問題；證明成本（Discovery）係指侵權時需得以證明，倘證明之成本昂貴或困難，該專利在後端訴訟即會出現問題。具備前揭三者要件之專利即具有基本品質，但是否有價值則需另外判斷，例如，若專利授權太多人使用，該專利即無法作為阻擋或攻擊之工具，其專利價值可能就會降低。另外，尚有其他外在因素會影響到專利價值，例如，該專利是由誰掌握等等。良好的專利應要同時具備專利品質與價值。

張智為董事長：衡量專利之價值，除了該專利之帳面價值，亦要衡量其內部價值，即該專利是否能與其他企業成權利平衡。

熊誦梅法官：專利真正價值可以透過實際的訴訟獲得驗證，舉凡能改善人類生活的重要產品之專利，大多經過訴訟，透過訴訟才能彰顯專利之價值。

何暄法官：專利評價是一件非常困難的事，不同機構或單位評價同一件專利，其結果相同之機率是微乎其微，為了能客觀的表現出專利價值，專利價值評估機構在衡量專利價值時，除要判斷專利品質外，更要從市場、企業家及公眾之角度出發。

龍飛秘書長：知識產權價值化除了可以透過訴訟彰顯外，也能透過知識產權之資金化，即以知識產權獲得資金；知識產權之資產化，即作為企業用於生產經營活動為投資者帶來經濟利益之經濟資源；知識產權之資本化，成為企業為購買從事生產經營活動所需之資產的資金來源。

王宏祥副會長：專利價值應由專利品質、審查質量及專利代理之水平構成，良好的專利代理服務可以幫公司運營知識產權。

王鵬瑜主任：在我國有關專利之研發、評價係由不同部會分頭進行，挖掘創意由技術處主導，專利評價由工業局規劃，產業鏈結則係由科技部進行。各位智財界之朋友應互相合作，把智權的市場做大。另外，感謝我國智慧局近幾年之努力，該局於審查專利之品質及效率皆有目共睹。專利品質之提升，有賴各位智權界的朋友共同合作。

廖鈺達理事：若從專利代理之角度，申請專利時應要了解

發明之目的，專利權利要求的可訴對象，在說明書內要精確布局，降低專利被無效的可能性，更要了解各國法制的不同，方能讓專利發揮更大之效用。

吳大剛副總經理：專利戰爭一直存在，對於企業來說養專利係一件高成本的事，但若無法運用自己擁有的專利去擋住別人的炮火，損失會更加慘重，所以對於企業來說要如何經營專利策略，思考專利布局，是很重要的議題。

林希彥副組長：專利審查的落實是提升專利品質之源頭，有好的專利品質專利才會有價值，我國智慧財產局在審查方面不斷的加強審查官之素質，盡量讓申請者得到合理的專利範圍，獲得優質之專利。審查工作如同在做地下水道工程，平常看似沒什麼作用，但當風雨來時，有良好的地下水道系統就不會發生災情。

梁雨副處長：專利價值可透過四個方向達成，首先，在技術研發階段，應盡量開發含金量高之專利，並且該專利能應用至市場上；其次，經由專利代理人將技術變成申請文件，使技術能透過文字之表述符合法律之要求；再者，審查機關使權利人得到明確之權利保護；最後，則是端看企業如何運用，專利之價值仍然要與企業經營結合。

### 三、心得及建議

本次「兩岸專利論壇」的與會人員，囊括兩岸與專利業務有關之官方人員及民間企業界、律師、專利代理人等。我國部分官方人員包括智慧財產法院法官、本會主任委員及經濟部智慧財產局副局長、專利組組長、專利組副組長、法務室主任等人，民間則有全國工業總會、工業技術研究院、友達光電股份有限公司、聯發科技股份有限公司、專利師公會、各法律事務所、專利事務所等各產業界人士及律師、專利代理人等。大陸地區則有國家知識產權局、中華全國專利代理人協會、北京知識產權法院、四川省知識產權局、專利代理機構及各企業等多達百餘人參與，場面盛大，足見兩岸對於一年一度兩岸專利論壇的重視及專利事務的關心。

本次論壇議題內容十分豐富，除兩岸分享如何經由審查、代理提升專利品質及價值、智慧財產法院/知識產權法院之司法實踐外，更特別對於專利資產之保護、運營與貨幣化邀請了兩岸具有專利實務及實戰經驗之專家以深入淺出的方式分享多年經驗之精華，內容十分多樣化，觸角甚廣，最後並邀請各議題之主講人上台與各與會人士進行座談交流。大陸地區近年來由於經濟快速發展，更加重視知識產權對於企業之重要性，其對

於專利價值之提升、運營及貨幣化多有發展，值得我國參採借鏡。

參加本次論壇，除了解專利價值之提升有賴審查人員、代理人及企業界之努力，亦可多方瞭解不同面向之專利議題，尤其是專利價值、運營及貨幣化方面新興議題，藉由各業界之先進多方面的充分交流，可藉此觀看專利實務運作之不同面向，一窺專利制度之全貌，而不再只侷限於專利行政救濟實務或法制規範面向。

此次論壇再次凸顯兩岸官方與民間專利法制與實務交流之重要性，希望往後亦能藉由雙方不斷的交流與相互學習，有助於增進雙方之相互瞭解，相互參考相關業務經驗，促進兩岸專利事務的發展。

參、謹檢附參加本次活動（會議）之相關資料如附件，報請備查。

職 鄭國榮

黃令宜

106年10月2日

# 2017 年第十屆兩岸專利論壇

## — 專利價值提升 —

時間：2017/9/19(星期二)~20(星期三)中午

地點：太成賓館天翔樓 11 樓多功能會議廳

(成都市武侯祠大街 83 號，距成都雙流機場約 40 分鐘車程)

9 月 19 日

<p>09:00—09:30 論壇開幕</p>	<p>主持人： ★ 劉 劍 國家知識產權局港澳臺辦公室副主任</p> <p>致辭嘉賓： ★ 徐 聰 國家知識產權局專利局副局長 ★ 鮑 娟 智慧財產局副局長 ★ 楊 梧 專利代理人協會會長 ★ 蔡練生 工業總會秘書長 ★ 謝商華 四川省知識產權局局長</p>
<p>09:30—10:35 第一場 專利質量（品質） 提升</p>	<p>主持人： ★ 廖承威 智慧財產局專利一組組長（5 分鐘）</p> <p>議題與主講人： ★ 大陸提升專利品質措施經驗分享（25 分鐘） 梁 雨 國家知識產權局專利局審查業務管理部綜合管理處副處長 ★ 臺灣提升專利審查品質與效能措施經驗分享（25 分鐘） 林希彥 智慧財產局專利三組副組長</p> <p>問答（10 分鐘）</p>
<p>10:35—10:55</p>	<p>合 影／茶 歇</p>
<p>10:55—12:00 第二場 專利價值與保護</p>	<p>主持人： ★ 徐媛媛 專利代理人協會秘書長（5 分鐘）</p> <p>議題與主講人： ★ 臺灣創造與活化專利價值相關政策與措施（25 分鐘） 王鵬瑜 工業技術研究院技術轉移與法律中心主任 ★ 大陸知識產權大保護工作格局構建（25 分鐘）</p>

	<p>王志超 國家知識產權局專利管理司執法管理處副處長</p> <p>問答（10 分鐘）</p>
12:00—14:00	午餐／休息
14:00—15:05 第三場 創新研發與 專利價值	<p>主持人：</p> <p>★ 蔡新源 創智智權管理顧問股份有限公司董事長暨執行 長、前工研院協理、南分院執行長（5 分鐘）</p> <p>議題與主講人：</p> <p>★ 大陸強化創新研發提升專利價值（25 分鐘） 吳新銀 京東方科技集團股份有限公司專利事務本部本 部長／資深總監</p> <p>★ 臺灣強化創新研發提升專利價值（25 分鐘） 吳大剛 友達光電股份有限公司副總經理暨智權長</p> <p>問答（10 分鐘）</p>
15:05—15:20	茶 歇
15:20—16:25 第四場 專利代理促進 專利價值提升	<p>主持人：</p> <p>★ 李勝軍 國家知識產權局專利局專利審查協作四川中心 主任（5 分鐘）</p> <p>議題與主講人：</p> <p>★ 臺灣專利代理促進專利價值提升（25 分鐘） 陳政大 專利師公會兩岸事務委員會副主委</p> <p>★ 大陸專利代理促進專利價值提升（25 分鐘） 王宏祥 專利代理人協會副會長</p> <p>問答（10 分鐘）</p>
16:25—17:30 第五場 專利司法實踐	<p>主持人：</p> <p>★ 林清結 智慧財產局法務室主任（5 分鐘）</p> <p>議題與主講人：</p> <p>★ 大陸法院審理專利案件經驗交流（25 分鐘） 何 暄 北京知識產權法院法官</p> <p>★ 臺灣法院審理專利案件經驗交流（25 分鐘） 熊誦梅 智慧財產法院法官</p> <p>問答（10 分鐘）</p>



9月20日

<p>09:00—10:05 第六場 專利資產運營與 貨幣化</p>	<p>主持人： ★ 阮啟殷 臺灣科技產業法務經理人協會理事長（5分鐘）</p> <p>議題與主講人： ★ 大陸知識產權運營平臺建設（25分鐘） 龍飛 成都天使投資協會秘書長 ★ 臺灣專利資產運營與貨幣化經驗分享（25分鐘） 張智為 相信光知產運營股份有限公司董事長暨執行 長、 前宇東集團副總裁</p> <p>問答（10分鐘）</p>
<p>10:05—10:20</p>	<p>茶歇</p>
<p>10:20—12:00 第七場 專利價值提升 圓桌論壇</p>	<p>主持人兼引言人： 針對本圓桌論壇有關“專利價值提升”主題引言 ★ 楊早林 四川省知識產權局副局長（15分鐘） ★ 宿文堂 聯發科技股份有限公司副總經理暨法務長、前臺 積電資深專案處長（15分鐘）</p> <p>與談人： 針對本專利論壇有關議題，聚焦、總結、深度交流（50分鐘） ★ 梁雨 國家知識產權局專利局審查業務管理部綜合管 理處副處長 ★ 林希彥 智慧財產局專利三組副組長 ★ 王鵬瑜 工業技術研究院技術轉移與法律中心主任 ★ 王志超 國家知識產權局專利管理司執法管理處副處長 ★ 吳新銀 京東方科技集團股份有限公司專利事務本部本 部長／資深總監 ★ 吳大剛 友達光電股份有限公司副總經理暨智權長 ★ 廖鈺達 專利師公會常務理事、兩岸事務委員會前主委 ★ 王宏祥 專利代理人協會副會長 ★ 何暄 北京知識產權法院法官 ★ 熊誦梅 智慧財產法院法官 ★ 龍飛 成都天使投資協會秘書長</p>

	<p>★ 張智為 相信光知產運營股份有限公司董事長暨執行長、前宇東集團副總裁</p> <p>問答（20 分鐘）</p>
<p>12:00—12:30 論壇閉幕</p>	<p>主持人：</p> <p>★ 劉 劍 國家知識產權局港澳臺辦公室副主任</p> <p>致辭嘉賓：</p> <p>★ 楊早林 四川省知識產權局副局長</p> <p>★ 蔡練生 工業總會秘書長</p> <p>★ 楊 梧 專利代理人協會會長</p> <p>★ 鮑 娟 智慧財產局副局長</p> <p>★ 徐 聰 國家知識產權局專利局副局長</p>

附件二：活動照片



開幕典禮



開幕典禮

國家知識產權局港澳臺辦公室劉副主任劍(右一)、專利代理人協會楊會長梧(右二)、工業總會蔡秘書長練生(右三)、國家知識產權局專利局徐副局長聰(左三)、智慧財產局鮑副局長娟(左二)、四川省知識產權局謝局長商華(左一)



### 主題一：專利質量（品質）提升

智慧財產局專利一組廖組長承威（右）、國家知識產權局專利局審查業務管理部綜合管理處梁副處長雨（中）、智慧財產局專利三組林副組長希彥（左）



### 主題二：專利價值與保護

專利代理人協會徐秘書長媛媛（右）、國家知識產權局專利管理司執法管理處王副處長志超（中）、工業技術研究院技術轉移與法律中心王主任鵬瑜（左）



### 主題三：創新研發與專利價值

京東方科技集團股份有限公司專利事務本部吳本部長新銀



### 主題三：專利研發與專利價值

友達光電股份有限公司吳副總經理暨智權長大剛



#### 主題四：專利代理促進專利價值提升

國家知識產權局專利局專利審查協作四川中心李主任勝軍（右）、專利代理人協會王副會長宏祥（中）、專利師公會兩岸事務委員會陳副主委政大（左）



#### 主題五：專利司法實踐

智慧財產局法務室林主任清結（右）、智慧財產法院熊法官誦梅（中）、北京知識產權法院何法官暄（左）



### 主題六：專利資產運營與貨幣化

臺灣科技產業法務經理人協會阮理事長啟殷（右）、相信光知產運營股份有限公司張董事長暨執行長智為（中）、成都天使投資協會龍秘書長飛（左）



### 主題七：專利價值提升圓桌論壇

四川省知識產權局楊副局長早林（右一）、相信光知產運營股份有限公司張董事長暨執行長智為（右二）、國家知識產權局專利管理司執法管理處王副處長志超（右三）、智慧財產法院熊法官誦梅（右四）、北京知識產權法院何法官暄（右五）、成都天使投資協會龍秘書長飛（右六）、專利代理人協會王副會長宏祥（右七）、工業技術研究院技術轉移與法律中心王主任鵬瑜（左六）、專利公會廖常務理事鈺達（左五）、友達光電股份有限公司吳副總經理暨智權長大剛（左四）、智慧財產局專利三組林副組長希彥（左三）、國家知識產權局專利局審查業務管理部綜合管理處梁副處長雨（左二）、聯發科技股份有限公司宿副總經理暨法務長文堂（左一）



### 閉幕式

國家知識產權局港澳臺辦公室劉副主任劍(右一)、專利代理人協會楊會長梧(右二)、工業總會蔡秘書長練生(右三)、國家知識產權局專利局徐副局長聰(左三)、智慧財產局鮑副局長娟(左二)、四川省知識產權局楊副局長早林(左一)



報告研提人鄭國榮(右)與黃令宜(左)於活動會場照