

第九次全國科學技術會議 南部預備會議

議題二：如何做好臺灣的智財布局

報告人：工研院 蘇孟宗主任

議題負責人：朱敬一主委

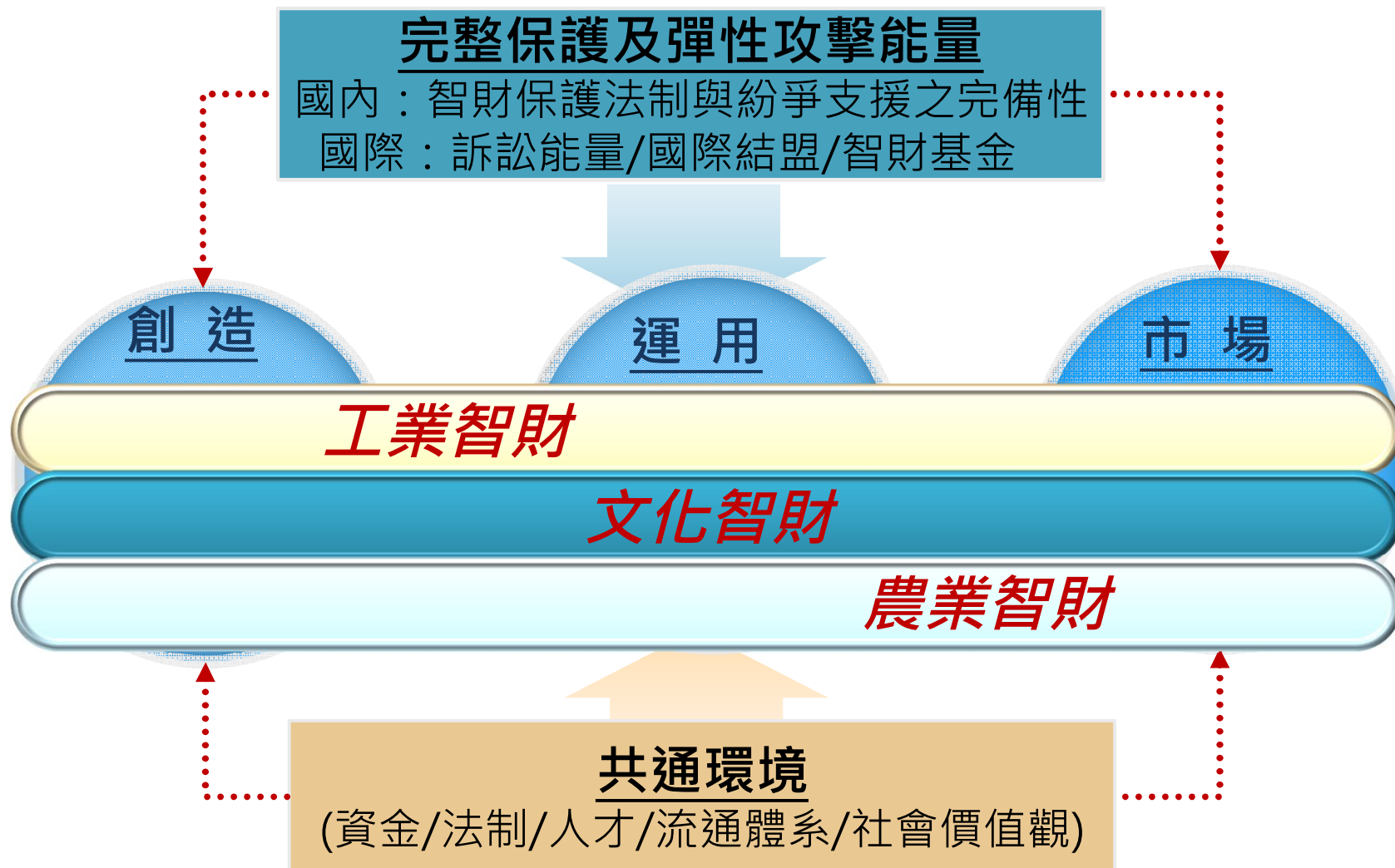
研究團隊：工業技術研究院



內容大綱

- 一、智財戰略綱領
- 二、現況與檢討
- 三、遠 景
- 四、重要措施

一、智財戰略綱領 智財戰略思維



資料來源：經濟部，2012年10月17日

一、智財戰略綱領 六大智財戰略重點



註：括弧內為負責協調部會。

二、現況與檢討

(一) 國際專利侵權訴訟戰不可避免，台灣政府需協助產業形成智財保護網，以提升國家智財戰鬥力

□ 依據美國PatentFreedom統計，最近十年來有關NPE的專利訴訟案成長約8倍、訴訟牽涉廠商數成長約8倍

□ 台灣較著名案例為HP控告宏碁、HTC與蘋果互告專利侵權等

□ 各國政府與民間企業陸續成立智財管理公司，以因應快速增加侵權訴訟戰爭，如韓國ID (Intellectual Discovery)、日本 INCJ、美國IV、RPX、AST...等

二、現況與檢討

(二) 特定新興產業前瞻布局需有效結合關鍵智財，始能掌握市場商機與競爭優勢

□ 引導新興產業並帶動市場商機

台灣應篩選部份新興產業，進行關鍵IP布局來形成競爭優勢或結盟形成國際標準，目前新興產業發展出之關鍵性專利產出及應用，將主導全球產業競爭或技術標準，引導新興產業並帶動市場商機

□ 運用新興產業專利布局，形成競爭優勢

例如智慧型手機的蘋果電腦及宏達電等、LTE、WLAN等下世代移動通信、IP TV、顯示器等資訊通信領域的最新專利技術，均是運用專利形成新興產業競爭優勢或建立國際標準的案例

二、現況與檢討

(三)潛力研發成果或偶發奇想轉化為商品化具高風險，需建立利益分享與風險分擔機制，並引進早期技術風險基金以促進事業化

□ 研發成果轉化新創事業仍顯不足

台灣歷年來研發成果申請專利件數雖多，但轉化為新創事業仍顯不足

□ 早期技術風險基金橋接研發成果，承擔風險與分享利益

國外透過早期技術風險基金主動培育高科技新創事業早已行之有年，例如美國SBIC (Small Business Investment Company)計畫以基金提供66%直接投資、以色列BIRD (The Israel US Binational Industrial R&D Foundation)提供早期技術風險基金以橋接研發成果，主動培育高科技新創事業

三、遠景

(一) 形成台灣產業IP布局保護網

籌組以服務產業為目的之民間智財管理公司，運用產學研IP來協助台灣產業進行智財防禦甚或提出侵權告訴

=> 重要措施一：建構台灣產業智財佈雷陣(Minefields)

(二) IP布局發展下一代新興產業

推動產業的技術研發與策略性集資管理及購買IP，布局發展台灣下一代具競爭力新興產業

=> 重要措施二：推動重點產業前瞻智財布局(Machine guns)

(三) 建立研發成果形成新創事業機制

借重領域技術領袖引導及成立早期技術風險基金，參與潛力研發成果之商品化，並橋接創投促成新創事業

=> 重要措施三：建立早期技術風險基金投入高風險高潛力研發成果(Long-shots & Strategic missiles)機制，橋接形成新創事業

重要措施一

建構台灣產業智財佈雷陣(Minefields)

目標：

運用產學研IP廣佈智財地雷，並協助台灣產業進行智財防禦行動

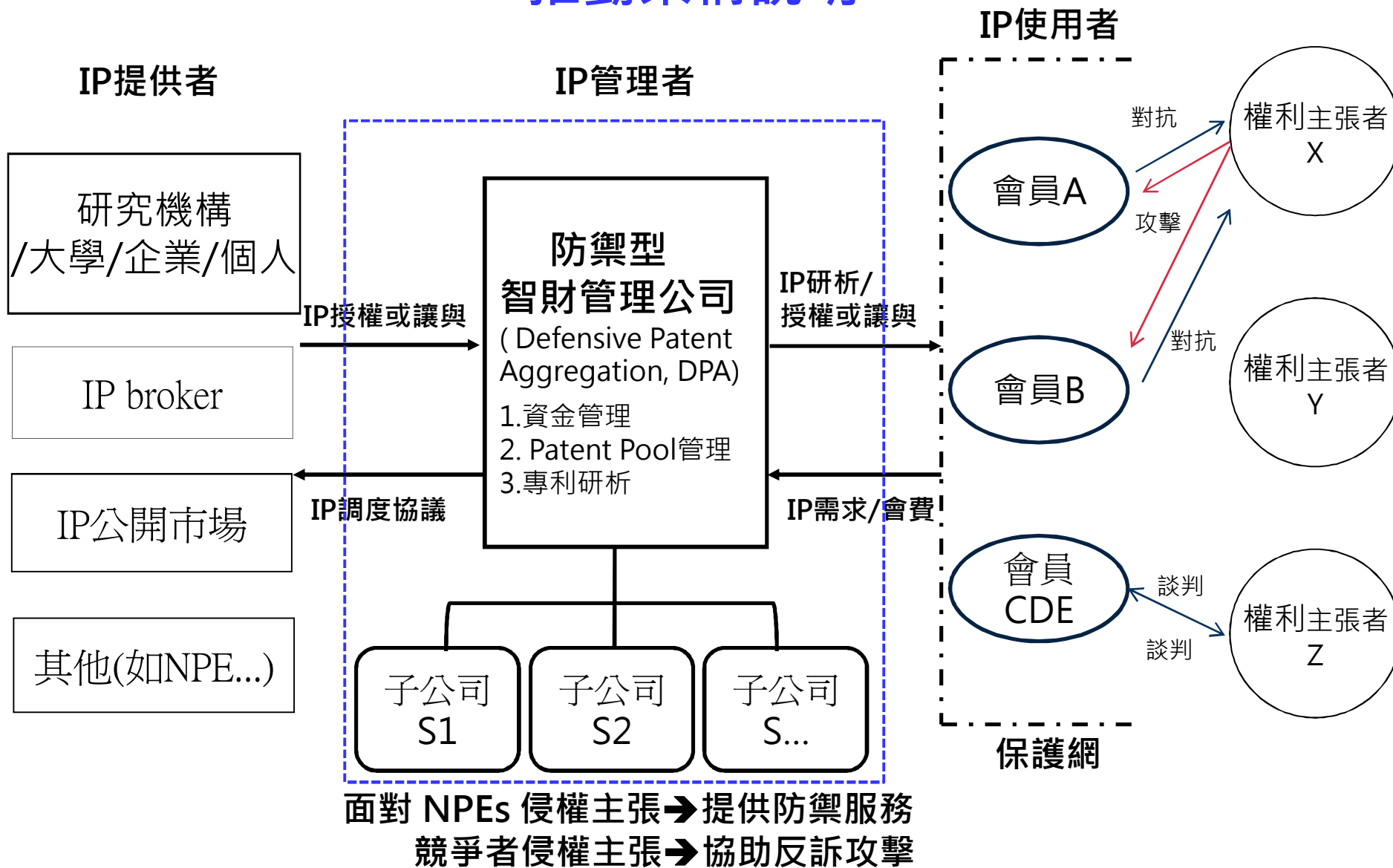
策略：

籌組具服務產業性質之民間智財公司，透過該公司及其眾子公司，建立有效智財防火牆，以降低台灣產業遭遇侵權訴訟之風險與衍生營運成本，並協助台灣廠商適時對侵權者提出告訴。同時，訓練專利工程師，以協助廠商布局專利地圖

推動架構：

- ✓ 運用國內外產學研或NPE之潛在IP提供者，由智財管理公司與各研發機構簽定IP提供合作契約，強化與流通智財管理公司專利池(Patent Pool)
- ✓ 政府引導成立民間企業屬性防禦型智財管理公司，擔任IP提供者和使用者間的管理者
- ✓ 智財管理公司的會員透過讓予、授權等方式使用IP，或透過智財管理公司及其眾子公司代替會員進行訴訟，以達成防禦或反擊之目的

重要措施一 推動架構說明



重要措施一 具體工作項目

1-1 成立具多元彈性及策略防禦性的智財營運組織：

- 輔導成立具民營企業屬性智財管理公司，整合並運用國內產學研專利資源，提供專利授權與讓予、侵權訴訟的防禦與反訴等新興智財服務，並擔任產業智財管理顧問，協助因應各式國際IP侵權訴訟案件。

1-2 推動國內學研機構研發成果整合平台：

- 強化整合既有產學研專利，與智財管理公司建立長期之穩定合作關係，並檢視調修現有學研單位專利成果授權及讓與規定，以靈活彈性智財管理公司智財防禦體系。
- 鼓勵廠商與學研合作進行標準專利之研發，提供研發補助措施，以長期布局國內標準專利，並提供誘因以鼓勵廠商進行patent engineering，充實智財管理公司進行防禦訴訟之IP來源。

重要措施一 具體工作項目

1-3 強化專利人員的專業培訓：

- 推動國際法務人才延攬計畫，主要招攬實戰經驗豐富，專攻反托拉斯法(Anti-trust)、專利訴訟等領域之執業律師，參與智財管理公司營運。
- 培育具研擬案例解析能力之專業人才(專利工程師)，強化專利人才進行實務個案研討與訴訟策略及實戰之能力，以利研發成果整合平台與智財防禦聯盟推動，並協助廠商布局專利地圖。
- 加強辦理大學專利課程，並強化產業界專利人員的培訓，以有效提升專利人員的質與量。

1-4 促進完備智財法制，落實智財保護措施：

- 活化智財管理運用相關法規與稅法制度，標竿國際智財發展趨勢，推動具國際水準之相關法令與制度，有效提升知識產業化相關服務業水準。

1-5 提升智財服務業能量：

- 建立智慧財產服務業者之升級認證制度，輔導提升技術服務業者之智財布局、運用與訴訟之服務能量。

重要措施二

推動重點產業前瞻智財布局(Machine guns)

目標：

推動技術研發IP與策略性集資購買IP，布局發展台灣下一代具競爭力新興產業

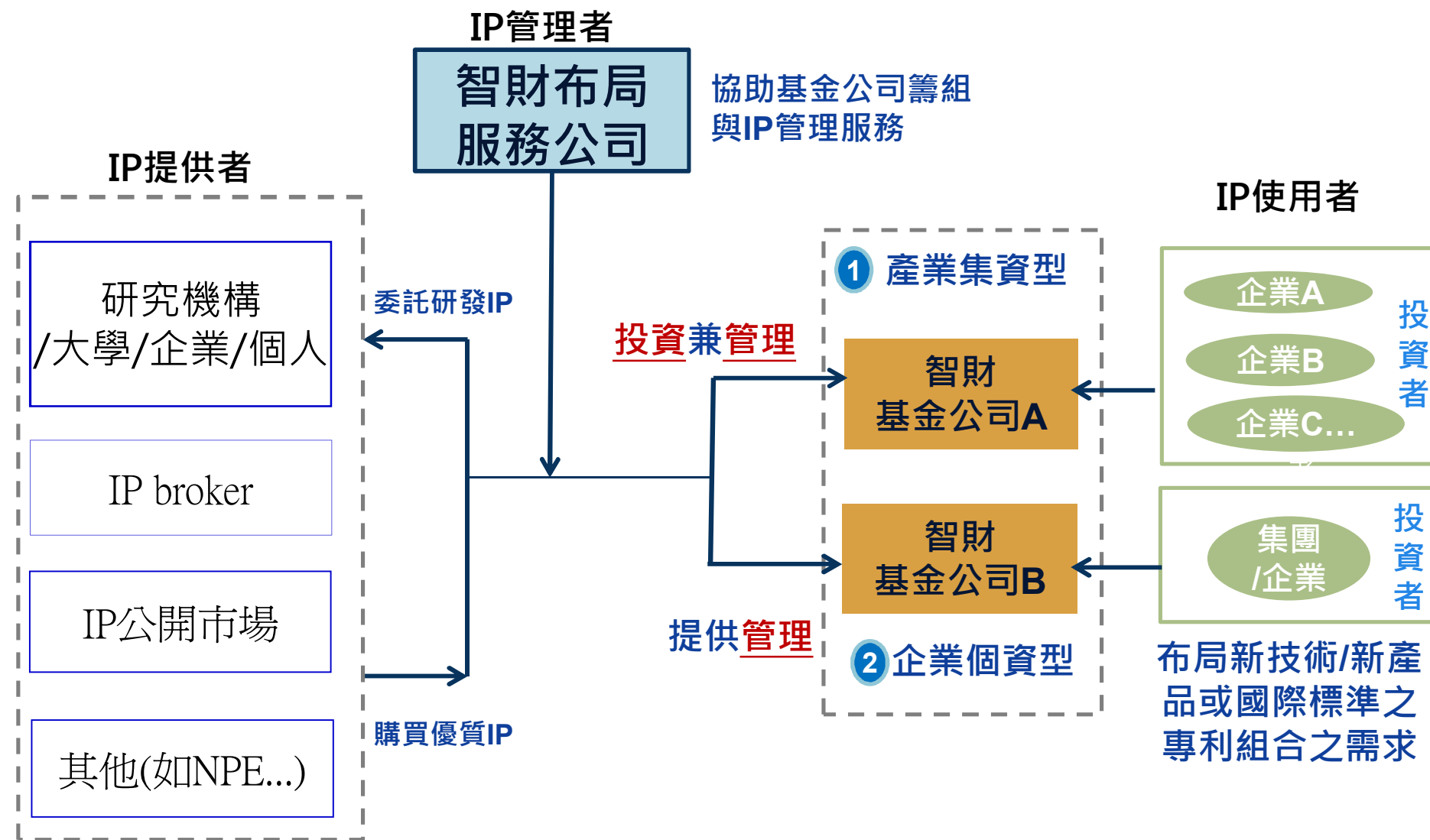
策略：

推動國內智財布局服務公司協助國內產學研，針對特定產業進行系統性智財布局，進行IP研發及購買布局

推動架構：

- ✓ 扶植我國智財布局服務公司積極發展，協助業界籌組智財基金公司與IP管理服務(負責智財引進、管理、運用建議)
- ✓ 結合工研院、國內外產學研等IP提供者架構完整的智財，以協助產業專利布局，創造專利運用價值
- ✓ 視特定產業前瞻布局需求，可協助成立不同產業別智財基金公司，由上中下游共同開發下世代技術，使IP使用者可布局新技術/新產品或國際標準之專利組合

重要措施二 推動架構說明



重要措施二 具體工作項目

2-1 槓桿既有國家科技研發資源，布局研發關鍵性專利：

- 調整產學相關計畫，選定國際競爭潛力議題，透過智財布局服務公司結合業者之參與，進行專利策略組合、開放創新，促進智慧財產的創造，以加速進入國際市場。

2-2 推動新興產業領域的專利規劃布局：

- 篩選具市場潛力與價值之重點前瞻領域，由產業主導進行領域關鍵專利之研發布局，以彈性與興利原則，檢視政府科技計畫之機制與管考，引導產學研進行前瞻之研發與專利布局，提升新興產業競爭優勢。

2-3 加強保護企業營業秘密及保障企業競爭力：

專利智財與營業秘密為互補的概念，強化營業秘密保障，才能使專利布局事半功倍。應早日通過營業秘密法部分條文修正案，包括增訂刑事責任加重處罰侵害營業秘密行為、減輕被害人舉證責任、強制文書提出、提高損害賠償額、延長請求權時效及加強司法人員訓練等等。

重要措施三

建立早期技術風險基金投入高風險高潛力研發成果

(Long-shots & Strategic missiles)機制，橋接形成新創事業

目標：

推動潛力研發成果商品化機制，加速形成新創公司

策略：

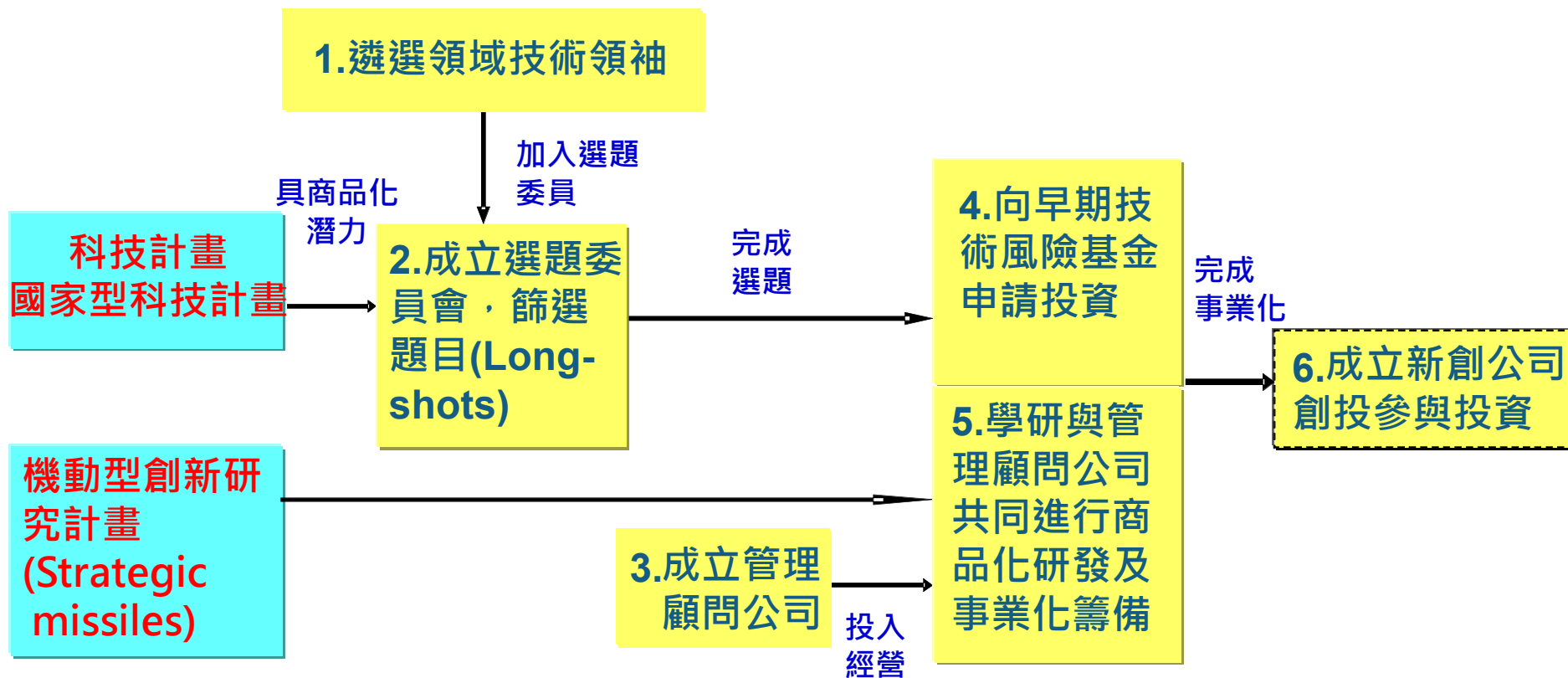
借重領域技術領袖引導及成立早期技術風險基金，另外透過成立管理顧問公司參與潛力研發成果之商品化，並橋接創投促成新創事業

推動架構：

- ✓ 建立領域技術領袖選題制度(Long-shots)，另成立專業管理顧問公司，推動早期技術風險基金參與研發成果商品化，並建立風險分擔及利益分享機制
- ✓ 推動政府相關基金(例如國發基金、科發基金等)參與中期科技計畫(國家型計畫優先)與機動型創新研究計畫(Strategic missiles)研發成果投資的機制，提供經費補助促成研發成果進行驗證與商品化

重要措施三 推動架構說明

優先推動：政府撥款成立早期技術風險基金協助商品化
下一階段：擬定辦法運用政府基金挹注早期技術風險基金



重要措施三 具體工作項目

3-1 推動「有限合夥法」強化創投營運機制

- 釐清早期技術風險基金與專業管理顧問公司經營權責，誘導專業管理顧問公司得到充分授權進行投資決策，故需引進「有限合夥」商業組織型態。

3-2 廣納民間多元專長人才參與選題機制與推動研發成果商品化

- 籌組選題委員會與管理顧問團隊時，需廣納技術、財務、行銷與法律人才，及結合跨領域專家力量，共同推動選題機制與研發成果商品化。

謝謝

研究團隊：蘇孟宗、羅一中、賴英崑、陳湘君

蕭筑云、曹景翔、陳明樺

IEK View

<http://ieknet.iek.org.tw/>

附 件

重要措施一 關鍵議題與評析(1/2)

關鍵議題一：防禦型智財管理公司營運模式需避免觸及反托拉斯法(Antitrust Law)

- 根據美國司法部**Antitrust Law**判定準則，建議智財管理公司進行專利授權時，需避免產生支配市場、干預市場競爭、限制專利授權，以及聯合水平同業達成共同目的之協議行為
- 智財管理公司需運用自有資金籌組**Patent Pool**(而非匯集會員公司專利，或由會員公司出資購買專利)，以降低專利聯合營運管理之疑慮
- 管理公司需與各會員間保持一對一的客戶關係，審慎處理會員關係，避免同業會員共同商議與合作交流
- 收購並整備上中下游廠商的關鍵專利，形成專利池(**Patent Pool**)，作為防禦戰鬥體的主要彈藥庫

重要措施一 關鍵議題與評析(2/2)

關鍵議題二：籌組智財管理公司需有專業人才與充足資金

- 延攬熟悉美國專利訴訟與反托拉斯法之專業人才，以協助會員進行專利訴訟
- 營運管理專業人才：參照美國IV、RPX等NPE公司商業模式，其營運管理均由具投資銀行、私募基金，以及併購實務經驗之專業與法務人才負責
- 資金規模：籌措足夠資金購買海內外關鍵專利

關鍵議題三：有效提升專利品質與數量，強化專利戰鬥力

- 台灣學界與科研法人的專利質輕量多，挑選具反訴或防禦能力的專利作為該專利池(Patent Pool)基盤
- 積極鼓勵國內廠商參與國際標準專利研發，以提升我國關鍵專利能量

重要措施二 關鍵議題及評析

- 關鍵議題一：智財布局服務公司營運模式需避免觸及反托拉斯法
 - 避免同業聯盟(水平廠商)造成市場區隔的活動，造成當然違反(per se illegal)之行為；建議以產業上中下游(垂直廠商)參與較可避免違反
 - 排除會員共同商議與合作交流之機會，以免造成聯合行為，建議採取一對一之形式
- 關鍵議題二：智財布局服務公司需具備專業人才與充足資金
 - 需建立快速篩選關鍵專利及準確判斷專利價值之管理團隊
 - 需延攬對特定產業具專業知識及可進行產業前瞻分析之專業人才
 - 資金規模：提升業者投資意願，籌措足夠資金購買海內外關鍵專利

重要措施三 關鍵議題與評析(1/2)

- **關鍵議題一**：建構技術領袖參與早期技術風險基金運作，推動研發成果商品化機制。

面臨問題：推動「**有限合夥法**」未觸及賦稅問題與技術作價

一、稅賦問題：

商業司頃向推動有限合夥組織為**法人格**，但依所得稅法第 11 條第二款須**先繳營所稅**，**合夥人尚需繳個人所得稅**，與國際上有限合夥之所得直接歸屬合夥人，應直接課徵合夥人稅，而不課有限合夥組織之營所稅的精神不符，嚴重影響專業技術領袖投入經營有限合夥組織

二、技術作價：

- 許多專業人士人擁有核心技術進行技術入股，但國稅局於隔年度對於專業人士所取得的股份計算所得稅向其課徵，其計算方法為所得減除成本，計算差額之所得
- 關鍵為技術作價之「成本」的計算**，目前所得稅法採「**技術作價當年度課徵**，**不論該取得股票是否已經售出**」之原則，並且以財政部的函釋認定成本，影響台灣專業技術領袖以技術作價參與事業化意願

重措施三 關鍵議題與評析(2/2)

- **建議作法**：釐清早期技術風險基金與專業管理顧問公司經營權責，引導專業管理顧問公司得到充分授權進行投資決策，故需引進「**有限合夥**」商業組織型態，並**解決稅賦與技術作價**問題

一、稅賦問題：

爭取有限合夥事業法人格，但有限合夥之所得直接歸屬合夥人，**應直接課徵合夥人稅，而不課有限合夥組織之營所稅**

二、技術作價：

修改所得稅法中「**技術作價當年度課徵，不論該取得股票是否已售出**」之原則，推動技術作價不須課稅，以強化專業技術領袖技術作價之意願與促進我國關鍵技術留在國內

- **關鍵議題二**：廣納民間多元專長人才，參與選題機制與推動研發成果商品化

一、**面臨問題**：目前籌組選題委員會或管理顧問團隊時，缺乏吸引跨領域人才投入機制

二、**建議作法**：籌組選題委員會與管理顧問團隊，廣納**技術、財務、行銷與法律人才**，強調**創業經驗、具創投公司歷練**等背景，整合跨領域專家力量共同推動選題機制與研發成果商品化

案例分析

Cascades控告RPX與眾廠商(1/2)

- 案例背景
 - (1) 2010年，RPX曾與Cascades Computer Innovation LLC (“Cascades”)接觸及協商受讓專利或取得授權，但爾後RPX未與Cascades達成交易，即Cascades未因此取得價金或權利金。
 - (2) Cascades曾分別對HTC Corporation、LG Electronics, Inc.、Motorola Mobility, Inc.、Samsung Electronics Co. Ltd.、DELL Inc. 提起專利侵權訴訟，而眾廠商均是RPX會員。
 - (3) Cascades因而主張RPX與眾廠商合謀拒絕與Cascades談判，目的是迫使Cascades調降權利金，或使眾廠商得以不支付權利金予Cascades，Cascades據此控告RPX與眾廠商違反Antitrust Law。

案例分析

Cascades控告RPX與眾廠商(2/2)

- 案例解析
 - (1) 按Cascades主張，其必須證明眾廠商間確有協議要求RPX停止與Cascades協商，以及此類舉措影響市場競爭。
 - (2) RPX委任律師Alfred C. Pfeiffer, Jr.在2012/6/19的訴狀中抗辯：RPX會員支付會費予RPX，而RPX為會員取得專利授權，會員即無須額外支付費用，據此RPX律師主張RPX會員不可能要求RPX停止與Cascades協商。(First, because RPX's members had already paid their full subscription fees, the allegation that those members conspired to get RPX to terminate negotiations with Cascades makes absolutely no sense.)。

本案目前仍在審理中

→RPX等類型NPE有違反反托拉斯法之疑慮，但無實際法院判定案例。

反托拉斯議題評析

【反托拉斯法議題初結】

- 1.以目前主要的NPE，例如ACACIA, IV, RPX, SEL, MPEG, Sysvil, SD等，其商業模式和經營，均未涉及Antitrust Law。
- 2.智財戰鬥體的具體商業模式、投資架構、股本形成、交易模式、專利取得、專利主張(多樣、多元)、訴訟行為、價值主張、客戶定位、行銷活動與交易行為、相關契約內容、政府角色及其與企業關係等前提均會影響Antitrust之判定，需待具體營運模式確定後論之。
- 3.成立Patent Pool時，需避免：
 - 1) Patent Pool中的專利屬競爭性專利。(將認定為水平廠商聯合行為)
 - 2) Patent Pool授權具市場支配力。(有壟斷市場疑慮)
 - 3) Patent Pool存在歧視性的許可進入條件。
 - 4) Patent Pool使專利市場喪失效率。

反托拉斯議題評析

【防禦型智財管理公司反托拉斯待解議題】

1. 是否可排除國外競爭廠商加入？

依美國司法部判例歸納，**Patent Pool**營運不得具有排他性，任何廠商皆可成為其會員，與本案戰鬥體規劃略有衝突，需設想其他國外競爭大廠申請成為會員之狀況，本案戰鬥體如何應對。

2. **Patent Pool**是否違反反托拉斯法？

即使**Patent Pool**成立目的為防禦競爭對手之攻擊，仍待更多案例釐清防禦性質的**Patent Pool**是否違反反托拉斯法

可能違反Antitrust Law的各種智財授權協議

[註] 針對專利權濫用之情形進行探討

當然違法

1. **價格限制(Price Restriction)**：於授權合約中，水平廠商間共同約定出售某項產品的統一價格，以及垂直廠商間維持轉售價格，皆屬價格限制。
2. **專利授權限制**：以人為方式進行專利市場干預，包括拒絕授權(Refusal to License)、數量與品質限制(quantity and quality restriction)

合理原則分析

1. **區域限制(Territorial Restriction)**：劃定一銷售區域，限定其交易相對人僅能於該特定區域內銷售，不得越區銷售之限制交易行為。
2. **回饋授權("Grant-back" License)**：合約要求被授權人分享其技術改善之成果。
3. **搭售協議(Tying Agreement)**：被授權人需同時接受其他不需要的權利或商品。

部份情況違法

1. **使用領域限制(Field of Use Restriction)**：一般而言不違反Antitrust Law，除非明顯存在反競爭性。
2. **整批授權(Package License)**：當被授權人自願接受整批授權是不構成違法行為；反之，若專利權人強制要求被授權人接受整批許可，將構成違法行為。

有限合夥法推動時程

- 過去推動立法緣由與背景

-2004年首部「有限合夥法」草案出爐：創投業可不必受限公司法，將具更簡便退場機制，國內創投與國際接軌，吸引國內外長期資金投入，解決創投業面臨的籌資困境。但當時設定「有限合夥法」未來立法實施後，將只適用於新投資的事業，創投公司除非結束或另外進行新的投資案，否則並不在「有限合夥法」適用範圍內。

-2007年院會通過有限合夥法草案：但因立法院朝小野大，執政黨與在野黨意見相左，法案未受當時立法院重視，未排上優先議案討論，隨後即政黨輪替。另因有限合夥法必須辦理註冊登記，原規劃由地方政府辦理，但後來歸到中央政府，但中央無員額編制進行辦理。

-2012年商業司推動立法：產業發展需求推動立法，例如數位內容、影視產業等，經濟部長指示商業司主辦，積極推動「有限合夥法」。

- 後續時程

- 1.商業司二次內部會議(2012/7、8)

- 2.11/1商業司第三次內部會議

- 3.預計2012年底前提呈行政院核可後，送到立法院進行審議

有限合夥法未觸及之關鍵議題(1/2)

一、稅賦問題：依據目前所得稅法原則，

- 1.有限合夥之所得直接歸屬合夥人所有，有限合夥不付稅捐
- 2.若採法人格組織，法人格本身需課稅，合夥人亦繳納個人所得稅

(一)現況：商業司傾向推動有限合夥組織為法人格

✓ 原因：目前民法規定合夥不具法人格，合夥本身不具權利主體地位，不能獨自享有權利、負擔義務，而必須由全體合夥人享有與承擔，實務上造成種種不便與困擾：

- 1.財產登記上必須登記為全體合夥人共同公有，增加許多交易成本。
- 2.雖借名登記獲信託登記方是以某一合夥人為登記名義人，但該合夥人死亡或退夥時，即必須變更登記，若未以信託方式為之時，如該合夥人破產或與他人有債務糾紛時，將使合夥人捲入個人紛爭之中，並非長久可行方式。

✓ 條文：有限合夥法草案第三條第一款「一、有限合夥：指以營利為目的，依本法組織登記之社團法人。」

(二)問題：有限合夥組織如為法人格，根據所得稅法第 11 條第二款須先繳營所稅，合夥人尚需繳個人所得稅，與有限合夥之所得直接歸屬合夥人，應直接課徵合夥人稅，而不課有限合夥組織之營所稅的精神不符，嚴重影響專業技術領袖投入經營有限合夥組織。

有限合夥法未觸及之關鍵議題(2/2)

二、技術作價問題：具體案例如下，

1. 某專業人士技術作價600萬元，依法商業司看到有鑑定報告價值有600萬元，將登記60萬股份。
2. 國稅局於隔年度對於專業人士所取得的股份就會依據相同的方式計算所得稅向其課徵，其計算方法為所得減除成本，計算差額之所得。
3. 關鍵為技術作價之「成本」的計算，目前所得稅法採「技術作價當年度課徵，不論該取得股票是否已經售出」之原則。
 - 專業人士技術作價取得之60萬股，如成本受國稅局推定為180萬元(30%)，所得自為420萬元，倘若其當年度在其他公司上班有年薪100萬元，合計520萬收入應納40%之所得稅，合計要繳共計208萬現金的稅，此時專業人士手上僅持有股票，若公司未IPO也賣不出去。
4. 前述的推定「成本」只有30%，目前以財政部的函釋認定。

且各國稅制不同，如中國大陸、新加坡目前並無課此稅，因此許多特別不可取代性的技術，有必要進行技術作價時，目前都經由我國律師安排流出到中國大陸與境外公司中作為股本，後續自然就會在當地發展，顯然影響台灣專業技術領袖技術作價意願與科技發展。