

企業法律系列

鳥瞰21世紀智慧財產 從創新研發到保護運用

馮震宇 著



元照

鳥瞰21世紀智慧財產 從創新研發

在科技日新月異、知識經濟浪潮席捲全球之際，智慧財產權已是當今國際競爭的利器，更是評量國力強弱的重要項目。有鑑於智慧財產權發展迅速，新的智慧財產權商業模式不斷出現，臺灣不能僅消極的保護智慧財產權，更要積極的利用智慧財產權創造競爭優勢。本書整合作者近年來對智慧財產權產業鏈的觀點，從上游創新研發，到中游保護與布局，進而下流的商場競爭、品牌行銷等做深入剖析，是一本可供初學者乃至實務工作者參酌與思考智慧財產權未來的讀物！

本書已列入月旦法學知識庫全文檢索與數位專屬典藏
www.lawdata.com.tw

ISBN 978-986-255-096-0



9 789862 550960



1H048PA

定價：420元



元照出版公司

地址：臺北市館前路18號5樓

電話：(02)2375-6688

網址：www.angle.com.tw

鳥瞰21世紀智慧財產 從創新研發到保護運用

馮震宇 著

元照出版公司

國家圖書館出版品預行編目資料

鳥瞰 21 世紀智慧財產：從創新研發到保護運用／

馮震宇著．-- 初版．-- 臺北市：元照，2011.05

面；公分

ISBN 978-986-255-096-0（平裝）

1.智慧財產權

553.4

99024882

本書已列入月旦法學知識庫全文檢索與數位專屬典藏

鳥瞰 21 世紀智慧財產 從創新研發到保護運用

IH048PA

2011 年 5 月 初版第 1 刷

作 者 馮震宇

出 版 者 元照出版有限公司

100 臺北市館前路 18 號 5 樓

網 址 www.angle.com.tw

定 價 新臺幣 420 元

專 線 (02)2375-6688

傳 真 (02)2331-8496

郵政劃撥 19246890 元照出版有限公司

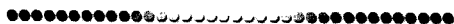
Copyright © by Angle publishing Co., Ltd.

登記證號：局版臺業字第 1531 號

ISBN 978-986-255-096-0



自序



二十一世紀的當下，在金融海嘯衝擊之後，全球市場結構產生了劇烈的變化，最明顯的，就是市場從有形資產主導已逐漸轉型為無形的智慧資產領先趨勢。然而如何管理智慧財產，乃至於如何有效運用智慧財產，並進而從中創造更大的財富便成為當今最為熱門的一個議題。

為此，世界各國都紛紛採行各種的商業模式來轉化既有的智慧財產權，以使智慧財產權能真的成為未來企業，甚至國家競爭的核心資產。除了如雨後春筍般出現的專利池（patent pool）與專利流氓（patent troll）大肆徵集專利（如美國的IP Ventures就募集了超過50億美元購買了超過三萬件專利）之外，各國也紛紛動了起來。例如韓國成立專利基金，歐盟透過歐洲投資基金（EIF）結合財務、金融與智財，日本則成立產業革新機構與智慧財產戰略網路（IPSN）來整合國內外研究機構的智慧財產權，新加坡則公開宣示2011年將以智慧財產權商品化為國家目標；而台灣則提出專利產業化計畫，並計畫成立專利基金來收購與整合特定產業的專利。在兩岸之間，智財也成為兩岸交流的重點，2010年海峽兩岸



從創新研發到保護運用

就智慧財產的商業運用模式來說，近兩年來最為火紅的就屬品牌行銷部分。例如2008年北京奧運會時運動授權創造龐大的經濟利益，北京奧運組委會大量就奧運相關圖案等申請保護，並且對於奧運商品採取特許經營銷售模式。例如北京奧運組委會將贊助廠商分為三個等級，以最高級的奧運會

合作夥伴的價格至少在1億美元左右。透過這種方式，充分的運用智慧財產權來發揮商標的效益。

智慧財產的商業運用亦可以運用到農業產品上。國內外目前對於農業品牌多採取地理標示（geographical indications, GIs，又稱為地理名稱、產地標示、原產地標示等）的保護制度，目前台灣已經有池上米與阿里山茶採用此法，而歐洲國家更是充分利用地理標示來行銷歐洲的產品。若是台灣能進一步活用智慧財產權，相信在不久的將來，台灣會有更多農產品成為像法國的香檳酒與波爾多紅酒等一樣成功的農業產品。

也因為智慧財產變得越來越有價值，台灣要走出去並脫離過去的產業模式，除了要有自主研發的能力以掌握基礎專利與營業秘密外，更要能夠運用其他的智慧財產權，才能脫離代工的宿命，進而發展出台灣未來的黃金十年。

有鑑於此，筆者盡所能嘗試結合智慧財產之商業管理與法律專業，以使一般大眾能更夠親近智慧財產，並進而了解應如何從上游的研究發展進而到中游的智財保護與布局策略，再到下游的加值利用與行銷，使讀者得以掌握成功先機而能悠遊於智財翰海之中，方為本書之目標。

雖然個人早就有出版本書之計畫，但卻因為每個月都在趕各種的稿子而遲延；而在接任政大智慧財產研究所所長後，更因行政事務繁多，使得出書計畫一延再延。所幸此學



馮震宇

序於政治大學智財所辦公室

二〇一一年四月一日

目錄

Contents

自序



建立智慧財產策略及智慧資產管理



- 開創性的智慧資產管理..... 3
- 入主藍海市場的入門磚
——有效運用智慧財產策略..... 19



創新研發與智慧財產權



- 創新研發面臨的問題與挑戰..... 35
- 創新研發與專利策略..... 47
- 創意與創新的運用與保護規劃..... 63
- 創新企劃與行銷創意的保護..... 75
- 服務研發創新的趨勢與保護
——以智財權築起護城河..... 87
- 創意經濟野火燎原席捲全球
——台灣創意經濟發展的關鍵..... 104
- 台灣研發創新體系的問題與挑戰..... 121



智慧財產的商業運用模式（二）

——品牌行銷與智慧財產權

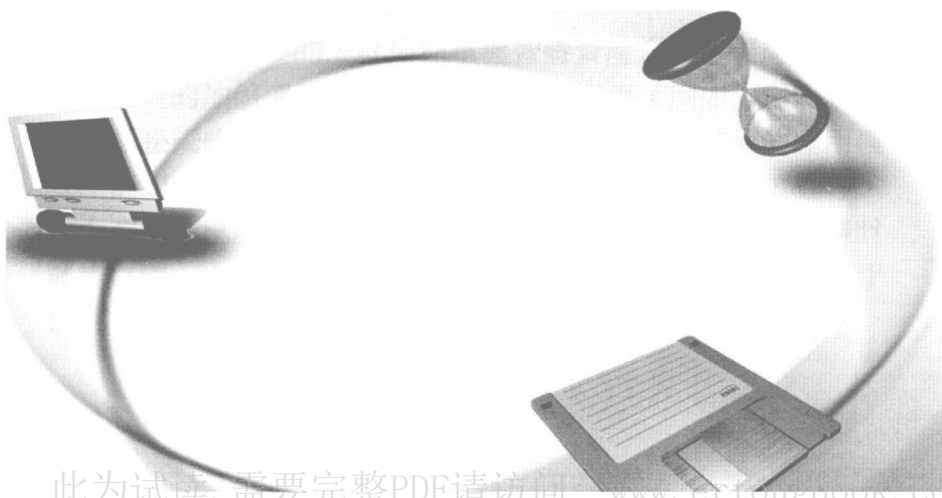
4

- 保護智慧資本擴大品牌行銷效益..... 299
- 北京2008奧運會競技場揭幕倒數
——運動行銷品牌大戰激烈開打..... 313
- 品牌管理大攻略
——農業走向品牌競爭新路..... 328

導 論

建立智慧財產策略及 智慧資產管理

- 開創性的智慧資產管理
- 入主藍海市場的入門磚
——有效運用智慧財產策略



開創性的智慧資產管理



壹、前言

21世紀是知識經濟的世紀，智慧財產權所代表的智慧資產，則是21世紀經濟發展的主要動力來源。不過在此知識經濟的時代，不只是自然人可以取得與利用智慧資產，企業也可以依法取得並利用智慧資產。而且就實際的情況而言，企業對智慧資產的需求程度遠較個別自然人更為強烈。

這是因為不論高科技或是傳統產業，都可能必須要靠智慧資產以增強並維護其競爭力。企業一旦喪失其智慧資產，或是無法獲得智慧財產權的保護，就會對企業面臨重大的影響。甚至一個專利是否有效，就可能影響整個產業。也因此智慧財產權所代表的智慧資產，現在已是企業最寶貴的資產之一，並對企業的維繫發展與競爭優勢產生直接的影響。

不過，更重要的，就是在掌握智慧資產之後，更應該強調智慧資產的加值運用。除了法律模式的運用（例如作為防禦工具、訴訟或收取權利金）外，智慧資產其實還有其他的運用模式，例如證券化、專利池、專利組合、甚至作為節稅工具等。在台灣業者已經普遍開始重視智慧資產與其主要內涵的智慧財產權之際，台灣企業也應該開始重視智慧資產的加值運用，才能真正發揮智慧資產的效能。



貳、新產品與新服務都與智慧資產攸關

透過人類的創造力，智慧財產權一直圍繞在我們身邊。事實上我們在日常生活中所使用的每件產品或服務都是一連串創新的結果，經由設計的改變，或對產品外觀或功能的改進，使產品或服務不斷的改善，因而吸引消費者的目光，進而擴大產品的銷售。就以影音播放機為例，最早出現的是CD播放機，現在則更進一步擴大到VCD、DVD與藍光（Blue Ray）播放機。但是不論是哪種產品，這些產品的各個零組件部分很可能都已經獲得了專利保護，播放機外型的设计，則透過新式樣（外觀設計）進行保護，至於播放機的品牌名稱，則由商標來保護，而在播放機中所播放的音樂或視聽著作，則是受到著作權的保護。

很明顯的，就是無論企業生產哪種商品或提供何種服務，都可能經常要使用或利用大量的智慧財產權。因此，企業應當有系統地考慮對其所創造出來的智慧財產權進行保護、管理，這樣才能使其智慧資產獲得最佳的保障，並發揮最大之價值；相對的，若是企業必須利用他人的智慧財產權，企業亦應當考慮以迴避設計、購買或是取得授權的方式來取得合法的使用權，以避免侵害糾紛和隨之而來的昂貴訴訟費用。

這是因為智慧財產權法律保護的關鍵，就是透過法律，可以使企業將無形資產轉化為在一定期間內具有排他效力的財產權，這種特性，使得企業可以對其無形智慧資產主張財產權，並在法律所許可的權利範圍內以自行利用，或授權他人實施等



方式利用其智慧財產權。因此，透過智慧財產權的保護機制，企業可以將無形智慧資產轉化為具有市場價值且可以交易的資產，也可以利用智慧財產權來防止他人未經同意或授權而加以利用。



參、中小企業與傳統產業亦與智慧資產攸關

許多企業界人士都有一個錯覺，那就是智慧資產似乎只與大企業或是高科技產業相關，對傳統產業或是中小企業而言，並不需要。但是，這其實是一種錯誤的觀念。不只是高科技廠商或是大型企業，甚至就連傳統產業或中小企業也有許多值得保護的智慧資產。

例如，幾乎每家中小企業或傳統產業都有商號名稱，或者有一個或更多的商標或商業名稱，就應該審慎考慮如何加以保護或利用。另外，大多數中小企業或傳統產業都會有其客戶名單、銷售策略或其他有價值的商業資訊，這也可以透過營業秘密的方式加以保護。

因此，中小企業與傳統產業亦應考慮如何有效的利用現有的智慧財產權制度，以創造其智慧資產。若能夠善用智慧財產權，就可以在商業發展和競爭策略的各個層面協助企業強化其競爭實力。其實不論是從產品開發到產品設計，或是從服務提供到市場銷售，甚至到增加企業收益或擴大企業在國內外的業務，智慧資產都可以發揮功能。

另外，相對於一般人認為只有研發部門才會有智慧資產的



傳統刻板印象，今日企業的各個部門都可能有許多值得利用與保護的智慧財產權。若能將企業的智慧資產予以開發利用，或將智慧資產利用於產品或服務創新或商業化的過程中，企業亦可獲得實質的收益。從過去的歷史亦可輕易的了解，在商業利用的過程中，智慧資產，特別是專利與商標，往往對提高獲利與市場占有率有關鍵性的影響力。

相反的，如果創新的思想、創造性的設計和企業的品牌沒有智慧財產權的保護，這些創作發明就可以被其他企業自由利用，反而會阻礙企業的創新與投資。因此唯有將這些創新成果以智慧財產權加以保護，才能使企業獲得實質的回饋。



肆、作好智慧資產管理從企業內部各部門作起

其實不論是高科技企業或是傳統產業，幾乎所有的企業都有有價值的智慧資產，只是這些智慧資產在其整體資產中所占比例的高低而已。例如商標、著作權與營業秘密等智慧財產權，就是不分高科技或傳統產業都會擁有的智慧財產權。至於專利與IC設計，則可能較偏重高科技產業與IC設計產業。

另外，經過仔細規劃設計的產品或服務名稱、精心設計的廣告、行銷的計畫與資料、研發單位的研發成果、甚至企業的教育訓練教材等，其實也都是企業智慧資產的一部分。可以說企業內每一個部門或單位都可能會產生智慧財產權，也隨時在使用他人或企業本身的智慧資產，因此若要確實掌握企業內部所創造出來的智慧財產權為何，就必須對各部門或單位所創造出來的智慧資產加以掌握。一旦企業確認具有智慧資產的價



值，就應對其加以保護並加以利用。因此若要作好智慧資產管理，可能就必須先從了解企業內部各部門所可能擁有或利用的各種智慧資產著手。

一、業務、行銷與企劃部門

企業的業務、行銷或企劃部門可能擁有許多不同種類的智慧資產，包括可受商標法保護的產品名稱與行銷詞句，可受營業秘密與著作權保護的產品設計、行銷企劃、銷售資料、廣告及其他類似資料。因此，業務或行銷部門所提出的任何產品構想、企劃、策略等，都應該積極尋求適當地保護。

除此之外，許多公司的業務行銷與企劃團隊往往會提出新產品或服務計畫構想，並賦予其一個特殊的名稱。這些產品或服務的名稱在正式推出以前，就應該先作商標檢索，確定其是否會涉及侵害他人商標權的問題，並應積極考慮將該名稱註冊商標或服務標章。

最佳的反面教材，就是英代爾（Intel）公司的例子。在推出Pentium的中文產品前，英代爾特別舉辦命名大賽，並由「奔騰」獲獎。但是英代爾並未能確保「奔騰」的商標權，以致在英代爾正式進行大規模的行銷後，為擁有「奔騰」商標的奔騰電腦公司控告侵害其商標權，並請求英代爾賠償新台幣3億元。這個案例，就是業務或行銷部門不重視智慧資產的最好例證。

為了塑造企業的整體形象，並強化公司的形象，企業亦應該鼓勵業務及行銷人員認識與了解企業所擁有的智慧資產，並應注意企業所使用的文具、產品目錄、行銷資料或其他文件，