

達穎專利師事務所 發行 / 第 001-06 期 / 2016.10.14 出刊

台中所：台中市西區臺灣大道二段 218 號 34 樓 / 電話：04-23268768 / 傳真：04-23267068

台北所：台北市中正區忠孝東路二段 118 號 6 樓 / 電話：02-23948768 / 傳真：02-33225506

## 墊腳石專利還是絆腳石專利？ - 淺談專利查核評估

文·彭冠勛\*

在現今的環境裡，專利儼然已成為每一個企業都將面對的一種商業競爭手段，而專利的品質如何，將決定能否成為你在商業競爭中，讓你跳得更高更遠的墊腳石、抑或是變成阻礙你前行的絆腳石。本文之目的即在於提供企業面臨專利實施、授權或併購時，判斷專利品質優劣的一個對應處理方法及具體的參考實施步驟。

關鍵字：專利查核評估、專利鑑價、專利權維護

### 一、前言

隨著智慧財產知識的日漸普及，企業對於如何運用專利進行技術保護與商業佈局已有普遍的認知。然而，大部分人仍停留在取得專利就好，而未深究其所撰寫內容所帶來的影響。

實際上，所取得之專利的品質如何，都會對後續之運用或授權產生重大的影響，品質優良的專利猶如在你一躍而起時，輔助讓你跳得更高更遠的墊腳石，而品質不良的專利則如同在你奮力前行時，還扯你後腿的絆腳石一般。

因此，企業於專利實施、授權或是併購前，若能對專利內容詳實地進行查核評估 ( due diligence ) 以確實地理解其品質，方可使得專利權人或是專利買賣之雙方都能更正確且有依據地評估出其價值。

### 二、何謂查核評估 ( due diligence )

「due diligence」，簡稱為「DD」，此詞及相關概念主要起源於美國於一九三三年之證券交易法第 11 條，其內容中規定了證券承銷商在發行證券之前所進行之盡職調查 ( due diligence investigation )，必須做到日後能證明發行有價證券時已完成合理調查

\* 達穎專利師事務所 專利部主任 ( 台灣科技大學 電機工程系 )

( reasonable investigation )，方可免責。

換言之，證卷承銷商所提供之公開說明書資訊必須正確、完整無缺並未遺漏任何資訊，且內容沒有日後會被認定有誤導性之敘述。主因在於，美國實務認為一般投資人 ( unsophisticated securities purchaser ) 並無任何機會與發行人進行談判，因此賦予發行人較高之查證與舉證責任。意即，只要有投資人提起相關訴訟主張該公司之公開說明書內容有虛偽不實、隱瞞或誤導等事項時，前述相關參與發行之人即有責任證明其已盡合理調查之義務，否則即無任何足以免除責任之可能，而必須負完全之責任。

然而，隨著後世演進，現今之「due diligence」取決於其適用情況之差異，而逐漸有不同意義，於國內有「查核評估」、「盡職調查」或是「審慎查核」等不同意義之翻譯。但一般來說，「due diligence」之核心思想，泛指一個理性而謹慎的人在特殊情況下，會以審慎或勤勉的態度執行待執行之事務；或為避免過失或共同過失之情況發生，而於合理時間內完成某一項事項所付出之努力。

### 三、查核評估之應用領域

基本上，只要是與企業所涉及之營業、財務與法律規範有關之事項，均屬應進行查核評估可應用之領域。例如就企業營業所需之政府核准、公司重要財產 ( 包括有形資產與無形資產 ) 與設備及其設定抵押權或其他擔保權利之情形進行瞭解，俾確保企業可依法經營其業務，而無因法令或其他限制致無法繼續經營業務之情事。

此外，市場分析、競爭分析、公司組織、經營業務範疇 ( 例如產品、市場、區域與客戶等 )、管理階層之品質、研發與資訊管理及企業文化等亦屬查核評估之重點。

傳統上，企業內部法律顧問或外部律師在進行查核評估時，多著重於與公司法、租稅法與證券交易法等相關交易事項相關連之內容，基於專業上之限制與時間成本之考量，除非商業動機係以取得或使用智慧財產為目的，否則對於企業併購交易中相關智慧財產事項之價值與複雜性的查核評估較少關注。

然而，對於現在企業而言，諸多全球研究開發、市場行銷、生產製造、技術移轉、財會租稅、人力資源、總務行政、投資業務及商業模式 ( business model ) 與商業競爭等決策均需要智慧財產相支援之情況下，對於專利之取得與應用已逐漸成為現代企業於商業評估上之主角。

## 四、何謂專利查核評估

對企業而言，其所研發技術主要包含有：

1. 尚未申請或取得專利之技術。
2. 已獲准專利之技術。

因此，以企業角度來說，專利查核評估便是評估企業內尚未申請專利之技術是否可能獲准專利、獲准專利之權利範圍與權利範圍有效性、企業在相關競爭市場中是否能利用專利獲得足夠保障、以及公司是否能自由實施其專利之技術、或該技術實際上已屬第三人之權利而有侵權之虞等。

如此一來便可推知，若不做專利查核評估，往後便可能遇到於收購專利時，收購金額過高；於申請專利時，無法順利取得專利權、或取得後之權利範圍過小；於實施專利時，無法自由實施專利內容、或實施後反而侵犯他人專利；於授權專利時，無法自由授權、授權金額訂定過低等缺點。

## 五、專利查核評估之分析項目 - 公開項目分析

為避免上述情形，進行專利查核評估時，主要會對專利之公開資訊與非公開資訊進行分析，以專利公開項目來說，主要會對以下四點進行分析：

1. 權利狀態
2. 專利型態
3. 專利內容
4. 審查歷程

此外，上述四點之分析步驟，會如下圖 1 所示，先進行權利狀態以及專利型態之分析後，再進行專利內容與審查歷程之分析。

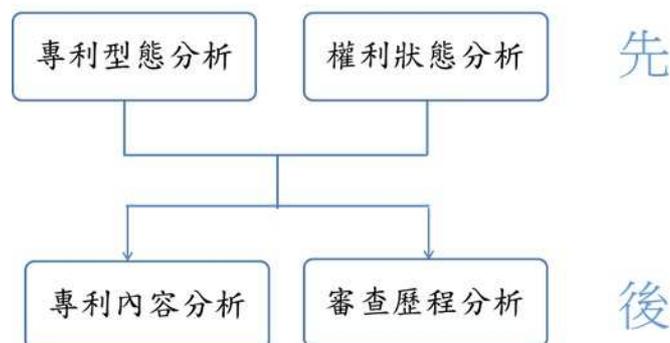


圖 1、專利公開項目之分析步驟

一般來說，專利之公開資訊上皆會記載著專利權人或專利受讓人 ( assignee )，因此，進行權利狀態分析時，首先得確認專利權人之登記為何、並確認專利權是否仍存續。而後，再依公開資訊確認是否已盡誠實提報資料揭露陳報書 ( IDS )、正確提報發明人等應盡之義務，以確定專利權取得之過程是否有瑕疵。

除此之外，於權利狀態分析時，應再確認有幾位專利權人。以我國專利法第 64 條之規定為例，在專利權共有的情況下，雖然各個專利權人得自行行使專利權，但於讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄自己所有之專利權時，則必須取得其他專利權人全體之同意。因此，專利權人越多，該專利於自由應用上的阻礙越大。

另外，因為專利之請求項直接影響專利權效力，因此，專利查核評估時必須再確認專利型態為發明還是新型，以分析請求項是否已經過官方審核 ( 如發明專利之實體審查、是否具有新型專利之新型技術報告 )，藉以判斷後續行使專利權時是否會遇到阻礙。

分析權利狀態及專利型態之後，便可接著進行專利內容與審查歷程之分析。專利內容之分析，大概就以下幾個項目進行分析：

1. 此專利之說明書及請求項之撰寫是否符合規範
2. 此專利之請求項是否具備專利要件
3. 此專利之請求項之撰寫架構
4. 此專利於技術領域中之位階

舉例來說，專利內容分析時，應評估請求項是否符合專利法所要求之簡潔、明確、為說明書內容所支持的規定，而說明書內容是否符合專利法所要求之明確、充分揭露、可據以實施之規定。

專利內容是否具備專利要件或是專利要件之內容分析，則可參考此專利之審查歷程或是新型技術報告。舉例而言，此專利於審查時所引用的引證前案與此專利之間的技術特徵差異、或是該專利於審查時所新增加的限制條件，都可視為是此專利藉以取得專利權之專利要件內容。

除此之外，續行評估請求項之內容時，則必須確定請求項在撰寫時是使用開放式語法 ( 如 comprising ) 還是封閉式語法 ( 如 consisting of )，而請求項中的每個構成元件是否為不可或缺...等，其原因在於請求項的語法若為封閉式、或是請求項中出現了多餘的構成元件，都容易致使他人能輕易地進行迴避設計，而表示此專利對於競業的嚇阻程度較小。

此外，上述之專利於技術領域中的位階分析，則是分析專利所揭露之技術，是否須倚賴先前已存在的技術或其他專利之內容始得實施，藉以判斷專利的能否自由實施專利內容

(Freedom to operate)、以及能否有效地排除他人實施相關的專利內容。舉例來說，此專利之請求項若落入其他專利的請求項範圍中，表示該專利為他人專利之「從屬專利」或「改良專利」，則可能必須取得他人的合法授權才可實施，而使得該專利於自由應用上的阻礙越大。

評估專利於技術領域中的位階分析之其中一種方式，則是檢視專利是否引用其他專利或被其他專利引用，以判斷出專利於技術領域中的位階分析。更詳而言之，若該專利引用越多先前專利，表示該專利趨於從屬專利，且該專利之技術發展已趨成熟，發展主要在改進先前技術，導致該專利於自由應用上的阻礙越大、且對於競業的嚇阻程度越小。

反之，該專利引用的其他專利數量越少、或者被引用之數量越多，代表該項專利趨於此技術領域中的基礎專利、且該專利之技術發展尚有成長空間，表示該專利於自由應用上的阻礙越小、且對於競業的嚇阻程度越大。

審查歷程之分析，則是針對禁反言原則、專利家族規模以及專利家族之專利範圍是否一致進行分析。進行上述分析之原因在於專利於申請時為了要克服審查委員的核駁理由，申請人大多會限縮或修正請求項之範圍，以便於克服審查意見，進而取得專利權。然而，凡是有進行限縮的部分，即被認定是申請人為了取得專利而自願放棄某一部分權利，而使得該專利日後即不得再為已放棄的部分進行主張，因此，專利查核評估時必須要確切地查閱有關專利申請時所為之修正與答辯，藉以確切地瞭解該專利往後可主張的實際範圍。

而專利家族規模則在於確認該專利之技術內涵對於企業經營策略與和市場開發方向之重要程度，以廣義上來說，專利家族是指同一技術創造後續所衍生其他專利數量、加上相關專利在不同國家所申請的專利數量。因此，只有在對特定國家市場有所期望的情況下，企業才會在該國提出專利申請。換言之，專利家族規模可反映出發明的潛在技術市場和經濟勢力範圍，是衡量專利經濟價值的重要指標。是以，專利家族之數量越多時，代表該項專利於經營策略與和市場開發方向之重要程度、與對於競業的嚇阻程度越大。

此外，專利家族之專利範圍是否一致之分析，在於專利審查過程中，各國之審查委員所檢索取得之專利前案大多與其他國家有所差異，而使得專利家族之相關專利最後於各國取得之專利範圍可能會有所差異。而可預期，若其他人整理專利家族中請求項範圍較小的專利所引用之前案後，於請求項範圍較大之專利的所在國家提出專利舉發，則有可能因而逼迫較大範圍之請求項內容進一步限縮至較小範圍之請求項內容。因此，若專利家族中，最小專利範圍之專利若能涵蓋到越大的範圍，則代表相關引證前案越少，而使得該專利於自由應用上的阻礙越小、且對於競業的嚇阻程度越大。

## 六、專利查核評估之分析項目 - 非公開項目分析

除上述之公開項目分析外，專利查核評估亦應針對專利之非公開項目進行分析，而專利非公開項目主要會針對授權狀態以及實施上排除項目二點內容進行相關分析。

其中，授權狀態之分析主要是分析以下項目：

1. 該專利是否授權予他人
2. 授權類型為何
3. 授權之金額與期間多寡
4. 能否轉授

更詳而言之，專利授權一般分為專屬授權、非專屬授權以及獨家授權三種，而上述三種授權之最大差別，在於若為專屬授權時，專利權人授權後，便會排除專利權人自己與他人實施該專利發明，而非專屬授權與獨家授權則不會排除專利權人自己實施，但獨家授權後，專利權人仍不得授權第三人實施。因此，若是發現該專利已專屬授權予他人，則表示即便取得該專利，仍可能要再進行額外協商才能實施該發明專利，而使得該專利於自由應用上的阻礙越大。

另外，所謂之專利轉授則是指被授權人將其自授權人處取得之技術，再授權予第三人實施。因此，若於專利查核時發現該專利所簽屬之授權契約容許轉授時，將表示該專利技術對於競業的嚇阻程度越小。

此外，實施上排除項目之分析主要係針對該專利是否有立約免訴以及繼受義務之情狀進行分析。而所謂之立約免訴又稱不起訴協議，係指用以訂約有訴權一方之當事人同意不行使訴權起訴對方當事人。另外，這種協議並不消滅訴因，即當事人在協議中即使沒有作特別保留，亦可以繼續追究其他侵權人的責任。

而繼受義務則是指繼受人於繼受專利之同時，亦須接受受讓人先前對於該專利所為之相關約定。舉例來說，甲之專利於訴訟時，已與乙訂定不起訴協議；而後，當丙繼受甲之專利時，亦無法對乙提出侵權告訴。因此，若於專利查核時發現該專利於專利訴訟或實施上，已宣告排除事項越多，則表示該專利技術對於競業的嚇阻程度越小。

當然，除上述專利查核評估之分析項目之外，實際上亦要考量到專利技術本身之市場性，專利是否涉及相關領域核心技術等項目，但這些評估已超出專利本身的內容與資訊而成為了另外一門課題，於此恕不進行談討。

## 七、總結

由上述說明後可知，專利的品質優劣不僅僅取決於單一方向之評估，而專利查核評估之目的，則是針對多方面向對專利進行綜合評量，再進行彙整藉以作為企業判斷專利品質之依據，而上文所提供之各類分析內容簡要彙整如下：

### 專利型態分析

發明權利範圍確定、專利時效長，分析評鑑時通常優於新型專利。

### 權利狀態分析

專利權存在才有分析必要。

專利權人越多，該專利於自由應用上的阻礙越大。

新型若具有對應之新型技術報告，則可認為權利範圍及狀態確定。

### 專利內容分析

專利品質源於專利要件強度以及說明書內容是否符合規範。

從屬專利或改良專利於自由應用上的阻礙較高。

可由專利之技術位階，判斷自由應用上的阻礙、及對於競業的嚇阻程度。

### 審查歷程分析

審查歷程排除事項越多，表示禁反言限制越多，對於競業的嚇阻程度越小。

專利家族規模越大，對於競業的嚇阻程度越大。

專利家族中之最小專利範圍的範圍越大，對於競業的嚇阻程度越大。

### 授權內容分析

授權型式之差異與授權期間之限制，將影響該專利自由應用上的阻礙程度。

授權契約是否容許轉授，將影響該專利對於競業的嚇阻程度。

### 實施上排除項目分析

該專利因訴訟或實施而宣告之排除事項越多，對於競業的嚇阻程度越低。

如此一來，當企業面臨專利實施、授權或併購等情況時，便可依據上述之方法及具體的實施步驟先行判斷專利之實質內涵，以做為專利權人或是買賣雙方都能更正確地評估出其價值之基石。

## « 參考資料 »

1. 陳則銘，企業併購之相關智慧財產管理策略與法律規畫研究 - 以併購美國高科技公司之專利查核評估探微，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，2004年7月。
2. 王碩汶，專利稽核之研究，世新大學法律學研究所碩士論文，2008年1月。
3. 詹致璋，實地查證(Due Diligence)之實務，理律學堂影片，  
<https://www.youtube.com/watch?v=IykIIF5nIG8>，最後造訪日：2016年9月26日。
4. Patent Due Diligence 專利盡職調查，新聚能科技顧問網頁，  
<http://synergytek.com.tw/blog/2009/02/23/patent-due-diligence-%E5%B0%88%E5%88%A9%E7%9B%A1%E8%81%B7%E8%AA%BF%E6%9F%A5/>，最後造訪日：2016年9月26日。