



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

中小企業如何管理智慧財產權及 因應侵權爭議

劉倩妏律師



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

本次研討會提供的資訊，包括口頭及書面資料及講義，僅為便利討論本次研討會相關議題之用，並不代表對任何特定議題表示之意見。與會者在採行本次研討會中提出之任何內容與建議前，仍應徵詢相關專家之意見。



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

個人簡介

□ 經歷

- 中華民國律師 (1996)
- 理律法律事務所律師 (1999-2002)
- 中華民國專利代理人 (2000)
- 理財規劃人員考試及格 (2004)
- 普華商務法律事務所(PwC legal)副總經理/律師 (2004-2011)
- 茂德科技股份有限公司法務管理部專案經理 (2004)
- 中華民國仲裁人 (2010)
- 中華民國全國商業總會勞資關係委員會委員 (2010迄今)
- 中華民國律師公會全國聯合會財經法委員會委員 (2011, 2012迄今)

□ 學歷

- 國立政治大學法律學博士 (2014)
- 美國康乃爾大學訪問學者 (2012)
- 國立中正大學企業管理研究所碩士 (2004)
- 國立政治大學法律研究所民商法組碩士 (1997)

□ 專長

- 公司法暨證管法令、公司營運相關法律事務暨法律遵循、法令規章暨契約、消費者保護暨公平交易法、智慧財產權、勞動法令、保險海運等商務爭議、行政救濟、非訟民刑事訴訟暨仲裁



大綱

- 認識智慧財產權
- 管理智慧財產權
- 因應智慧財產權侵權爭議
- 中小企業應有思維
 - ▣ 三星與蘋果的專利戰爭
 - ▣ 台積電與中芯的營業秘密大戰



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

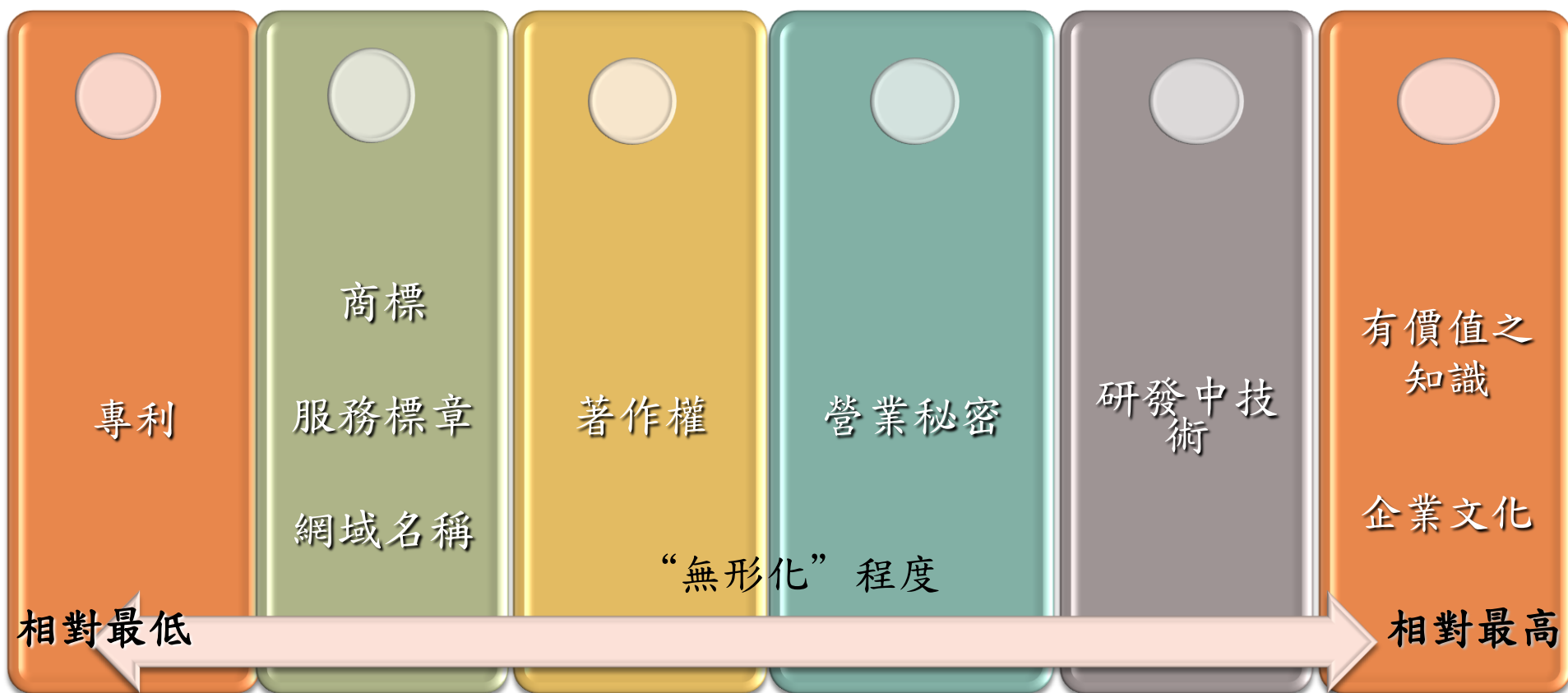
□ 認識智慧財產權



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

智慧財產態樣





智慧財產權概觀

保護類型	受保護標的	註冊	要件	保護期限
專利	發明：物品,方法,用途 新型：物品之形狀、構造或裝置 新式樣：形狀、花紋、色彩	是	新穎性、 進步性、 實用性	20年(發明) 10年(新型) 12年(新式樣)
商標	商標/標章	是	識別性	無限期(每次十年)



智慧財產權概觀

保護類型	受保護標的	註冊	要件	保護期限
著作權	語文著作、音樂著作、戲劇 舞蹈著作、美術著作、攝影 著作、圖形著作、視聽著作、 錄音著作、建築著作、電腦 程式著作、表演著作	否	原創性	生存期間加50年(自然人) 公開發表後50年(法人、 攝影、視聽、錄音及 表演)



智慧財產權概觀

保護類型	受保護標的	註冊	要件	保護期限
營業秘密	方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者： 一、非一般涉及該類資訊之人所知者。 二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。 三、所有人已採取合理之保密措施者。	否	機密性	至不具備要件為止



智慧財產權概觀

應註冊登記之智慧財產權

1. 以登記為發生及保護要件
2. 保護範圍受限於地域性，有屬地原則之適用
3. 權利內容相對清楚

無須註冊登記之智慧財產權

1. 以發明或創作為權利發生及保護要件
2. 不受限於地域
3. 權利內容較難界定



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

權利性質		僱傭關係	出資關係
專利權	專利申請權	(1) <u>職務上</u> 之發明、新型或新式樣屬於 <u>僱用人</u> （專利法§7 I） (2) <u>非職務上</u> 之發明、新型或新式樣屬於 <u>受僱人</u> （專利法§8 I）	(1) 依雙方契約約定； (2) <u>契約未約定時</u> ，則屬於 <u>受聘人</u> （專利法§7 III）
	專利權	(1) <u>職務上</u> 之發明、新型或新式樣屬於 <u>僱用人</u> （專利法§7 I） (2) <u>非職務上</u> 之發明、新型或新式樣屬於 <u>受僱人</u> （專利法§8 I）	(1) 依雙方契約約定； (2) <u>契約未約定時</u> ，則屬於 <u>受聘人</u> （專利法§7 III）
	姓名表示權	屬於 <u>受聘人</u> （專利法§7 IV）	屬於 <u>受僱人</u> （專利法§7 IV）
著作權	著作人格權	(1) <u>原則上屬於受僱人</u> ； (2) 例外得以契約約定歸屬於僱用人（著作權法§11 I）	(1) <u>原則上屬於受聘人</u> ； (2) 例外得以契約約定歸屬於出資人（著作權法§12 I）
	著作財產權	<u>原則上屬於僱用人</u> ； 例外得以契約約定歸屬於受僱人（著作權法§11 II）	依雙方契約約定； <u>契約未約定時</u> ，則屬於 <u>受聘人</u> （著作權法§12 II）



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

□ 管理智慧財產權



管理智慧財產權--制度面

智慧財產管理組織	智慧財產管理之部門、分工及流程 智慧財產管理規章
員工管理制度	智財權歸屬條款 保密合約 提案與獎勵制度
文件控管制度	設備安全管理 機密文件管理
智財權取得及維護制度	智財權申請及維護 智財權規劃及審核
智財權運用制度	智財權運用及授權 智財權合約控管



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

管理智慧財產權－員工管理制度

- 員工到職前之侵權防免
- 員工到職後之管理
- 員工離職管理
 - ▣ 競業禁止



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

員工到職前之侵權防免

到職前侵權防免規劃

到職聲明書

致舊雇主法律信函

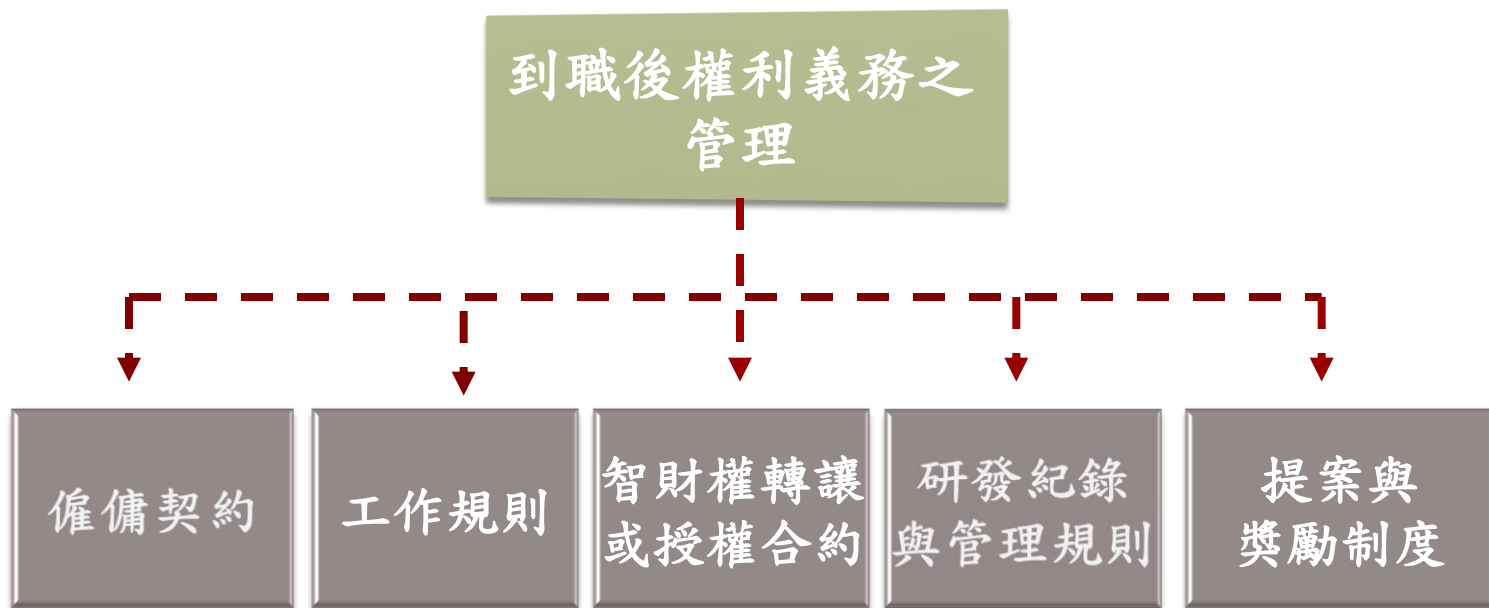
- 智財權確認
- 保密義務確認
- 競業禁止義務確認



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

員工到職後之管理

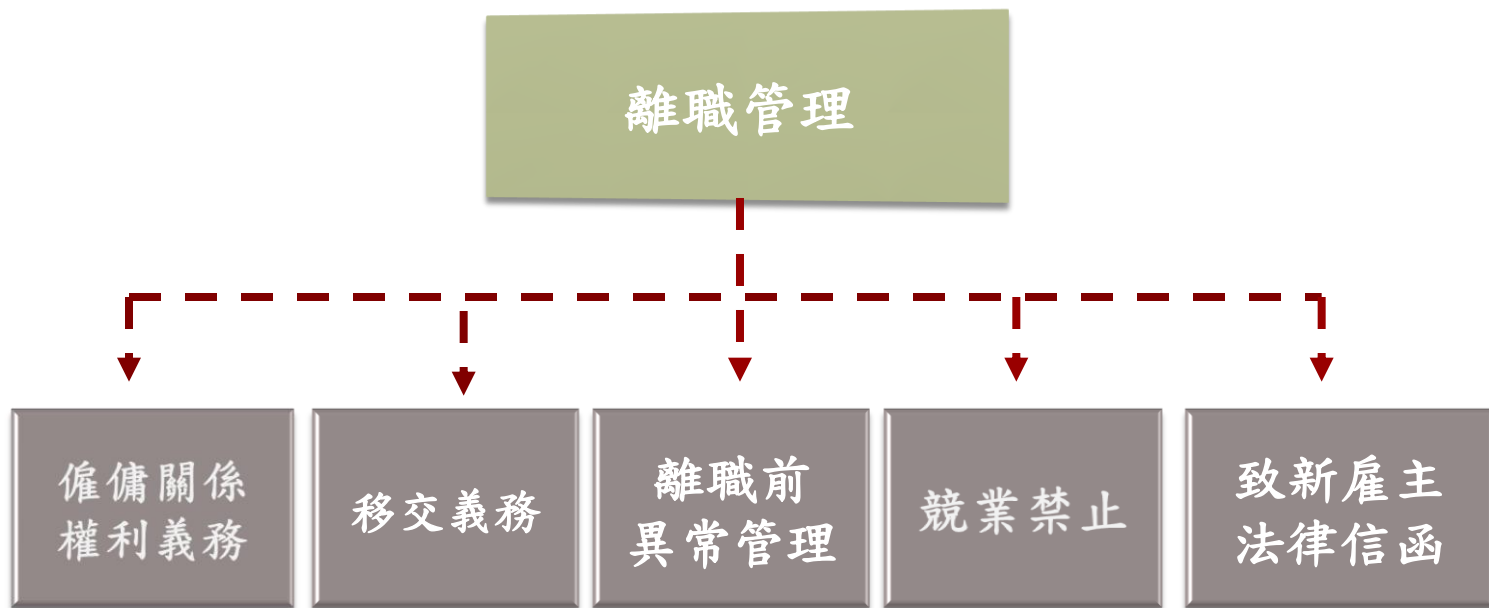




優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

員工離職管理

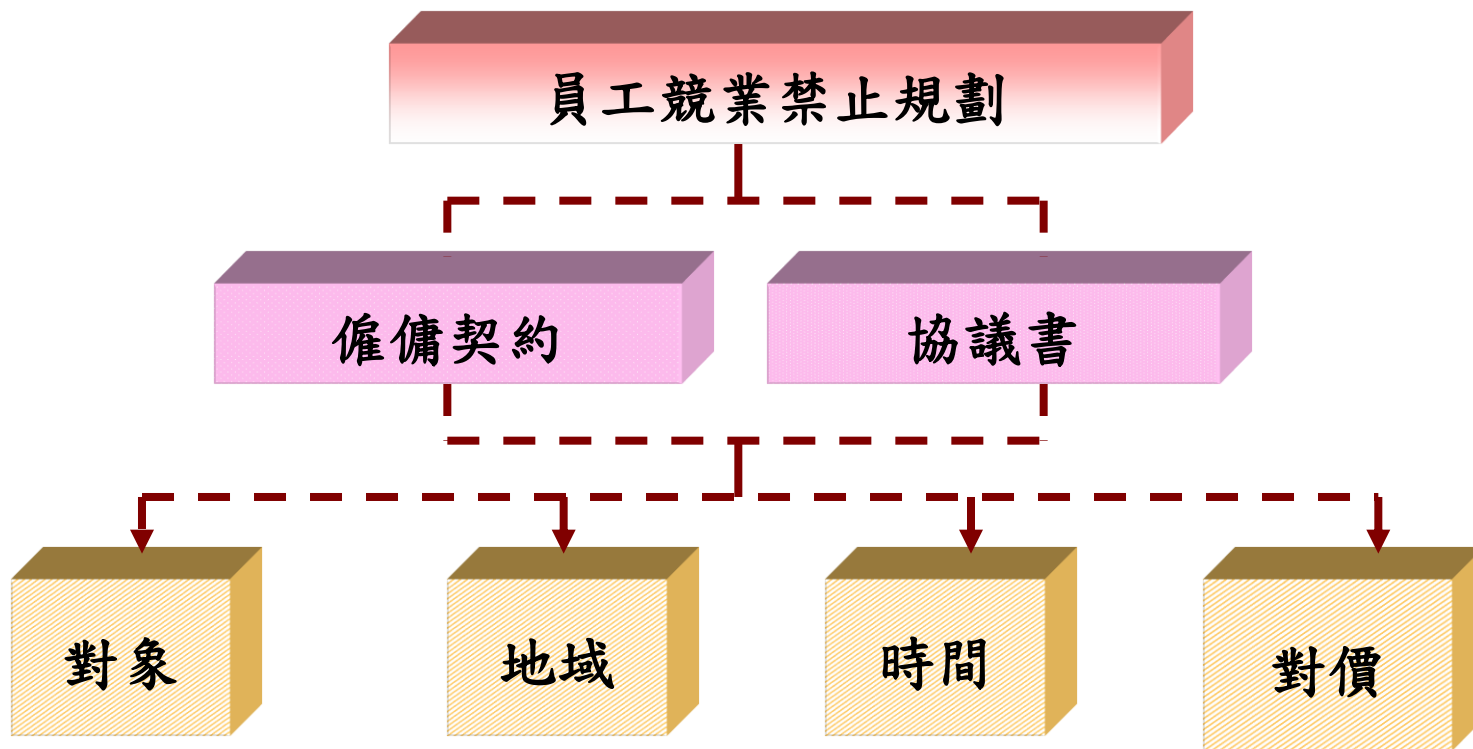




優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

競業禁止





□ 競業禁止

- 員工離職後，於一定期間內，在一定之區域內，禁止從事競爭性之同類工作或類似工作。
- 實務上對此約款採五項標準
 - 雇主須有值得保護之營業利益存在
 - 勞工在公司的職務或地位
 - 限制對象、期間、區域、職業活動不得逾合理範圍
 - 填補勞工損害的代償措施
 - 有顯著之背信性地違反誠信原則



管理智慧財產權—文件控管制度

- 機密資訊盤點
- 機密資訊分類、分級、標示
- 機密資訊權限劃分及申請作業
- 機密資訊銷毀



管理智慧財產權—文件控管制度

□ 保密措施

- ▣ 人員出入管理
- ▣ 實體資料外流管理
- ▣ 防止電子資料外流管理

□ 保密合約

- ▣ 收受方
- ▣ 揭露方



管理智慧財產權——智慧財產權之取得

□ 取得策略

- 自主研發
- 共同研發/委託研發
- 取得授權
- 不取得授權



管理智慧財產權—智慧財產權之取得

□ 決策困難

- ▣ 技術的不確定性
- ▣ 市場的不確定性
- ▣ 競爭的不確定性
- ▣ 回收的不確定性



管理智慧財產權—智慧財產權之取得

□ 自主研發

- 研發時間評估
- 研發經費評估
- 研發人力評估
- 營業秘密保護制度
- 員工管理/競業禁止



管理智慧財產權—智慧財產權之取得

- 共同研發/委託研發
 - ▣ 研發時程約定
 - ▣ 研發費用分擔
 - ▣ 預期研發成果
 - ▣ 研發成果之智慧財產權歸屬
 - ▣ 研發成果之運用
 - ▣ 研發成果之侵權問題



管理智慧財產權—智慧財產權之取得

□ 取得授權

- ▣ 授權方式：專屬/非專屬
- ▣ 授權內容：使用、製造、販賣、經銷、再授權
- ▣ 授權範圍：標的、地域…
- ▣ 授權金：固定權利金/變動權利金、最低下限、一次付清/定期給付、現金/股份
- ▣ 技術之改良
- ▣ 授權期間及終止條款



管理智慧財產權—智慧財產權之取得

- 不取得授權
 - ▣ 被控侵權可能性
 - ▣ 迴避設計可能性
 - ▣ 可能之賠償金額



管理智慧財產權—智慧財產權之取得

□ 專利/營業秘密如何抉擇？

	專利權	營業秘密
機密性	公開 排他性之權利。	未公開 —在善意且無過失之情形下使用他人之營業秘密，不構成侵害。
期間	發明(20年)、新型(10年)、新式樣(12年)	無期限 —被揭露？
標的	利用自然法則之技術 思想之高度創作（發明）	係指方法、技術、製程、配方、程式設計、配方、程式設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊



管理智慧財產權—智慧財產權之取得

□ 專利/營業秘密如何抉擇？

	專利權	營業秘密
要件	實用性(產業利用性) 新穎性 進步性	秘密性 經濟價值性 採取適當的保護措施 —涵蓋如客戶資料等一切具有商業價值之資訊。 —沒有似專利應具備「發明高度」的進步性要求 —即使他人先前已開發出的營業秘密，並不影響在其後之自行開發者，亦取得該營業秘密。



管理智慧財產權—智慧財產權之取得

□ 專利/營業秘密如何抉擇？

	專利權	營業秘密
申請	我國採取先登記主義 專利權授與優先申請者 —屬地主義 —權利範圍確定 —權利是否確定？	無須經過申請程序 —權利範圍不確定 —權利是否確定？
侵害責任	民事責任	刑事責任、民事責任



管理智慧財產權—智慧財產權之取得

- 專利/營業秘密如何抉擇？
 - ▣ 該技術本身有無依法必須公開之情形？
 - ▣ 可專利性的強度？
 - ▣ 該技術或概念是否易於還原工程(Rreverse Engineering)得知技術內容？
 - ▣ 競爭者是否容易迴避設計？
 - ▣ 該技術或概念容易為他人獨立開發？
 - ▣ 對於該技術是否有打算要對外授權
 - ▣ 競爭者是否容易仿冒？追訴仿冒的成本？



管理智慧財產權—智財權運用制度

□ 智慧財產權之移轉

▣ 對價形式：現金/認股權/股份

- 對於公司而言，對於「技術」需求之「成本」考量
- 對於技術提供者而言，對於現金或股權之「風險」及「溢酬」考量



管理智慧財產權—智財權運用制度

- 智慧財產權之移轉
 - ▣ 標的之範圍及界定
 - ▣ 技術支援
 - ▣ 權利瑕疵擔保



管理智慧財產權—智財權運用制度

□ 智慧財產權之授權

- ▣ 授權方式：專屬/非專屬
- ▣ 授權內容：使用、製造、販賣、經銷、再授權
- ▣ 授權範圍：標的、地域…
- ▣ 授權金：固定權利金/變動權利金、最低下限、一次付清/定期給付、現金/股份
- ▣ 技術之改良
- ▣ 授權期間及終止條款



管理智慧財產權—智財權運用制度

□ 智慧財產權之授權

- 以授權目的區分：使用、製造、販賣、經銷、再授權
- 以授權之排他性區分：專屬/非專屬
- 對價：固定權利金/變動權利金/股份
- 技術之改良
- 授權期間及提前終止
- 授權方式（專屬/非專屬）
- 授權範圍（標的、地域、利用態樣）
- 授權金之約定（固定、變動、最低下限、一次付清/定期給付）



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

□ 因應智慧財產權侵權爭議



智慧財產權之侵權訴訟策略

□ 考量主張侵權之目的

- 影響市場/顧客？
- 取得授權金？
- 侵害公司過去對於專利侵權主張的處理態度？

□ 考量兩家公司之競爭地位

- 侵害公司的基本資料、財務狀況。
- 侵害產品占侵害公司所有產品的比重、台灣市場占侵害公司所有市場的比重。



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

智慧財產權之侵權訴訟策略

- 考量專利強度
 - 侵害產品鑑定
 - 交叉分析

- 侵害公司可能的抗辯及反擊



智慧財產權之侵權訴訟策略

□ 主張侵權之程序

□ 蒐集資訊階段

- 被侵害專利有效性
- 被侵害公司資訊
- 侵害證明

□ 侵害鑑定階段

- 侵害鑑定
- 交叉比對



智慧財產權之侵權訴訟策略

□ 主張侵權之程序

□ 擬定策略階段

□ 是否提出主張？

□ 提出主張方式

□ 發警告函

□ 進行協商

□ 提起訴訟



智慧財產權之侵權訴訟策略

□ 主張侵權之程序

□ 發警告函及協商階段

□ 訴訟階段

- 假扣押/定暫時狀態處分
- 保全證據
- 排除侵害
- 損害賠償
- 回復名譽



智慧財產權之侵權訴訟策略

□ 被控侵權之評估

- 評估主張專利強度/侵權情形
- 評估對方意圖（求戰/求和）
- 評估向第三人求償的可能性
- 評估對方有無侵權/妨礙公平競爭
- 決定公司因應策略



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

□ 中小企業應有思維



優理商務法律事務所

— Premium Attorneys-at-Law —

中小企業應有思維

- 三星與蘋果的專利戰爭
- 台積電與中芯的營業秘密大戰
- 中小企業自我評估



三星與蘋果的專利戰爭

□ 三星超一流企業養成術

- 三星的「策略聯盟」名單，幾乎網羅所有大廠。從早期與東芝學習開發快閃記憶體與DRAM、與富士通學液晶顯示技術，到與NEC結盟發展記憶體，進而向IBM取經邏輯晶片、與索尼合作面板、三洋合作空調系統、戴爾合作雷射印表機技術。
- 三星在美國申請的專利數目，僅次於IBM，比微軟跟英特爾還要多，三星每年投資的研發費用，仍高達七兆韓元（約合新台幣一千九百億元）。
- 自主研發/共同研發？



三星與蘋果的專利戰爭

□ 三星超一流企業養成術

- 2000年，美國 Rambus公司制定第一代DRAM規格，當時三星、英飛凌（Infineon）與美光都被要求支付權利金，當所有人都聯手控告Rambus時，三星選擇支付權利金，以求DRAM研發領先他人。即便後來的訴訟結果指出，大家不需要付權利金給Rambus，但是三星因為及早掌握技術，在Rambus DRAM市場吃下超過一半市占率。
- 智慧財產權侵權訴訟求戰/求和？



三星與蘋果的專利戰爭

□ 智慧財產權訴訟

- 2011年4月15日，蘋果公司提起侵權訴訟，指出三星電子所生產一系列的手持智慧型裝置抄襲了蘋果公司的產品設計，其中Galaxy系列的手持式智慧型裝置在外型以及軟體介面上，抄襲了許多蘋果獨特的產品技術。

- 智慧財產權侵權訴訟求戰/求和？
- 三星的反應，是否會選擇與最大客戶徹底決裂成為競爭者，或是和解以便保有最大的客戶？



三星與蘋果的專利戰爭

□ 智慧財產權訴訟

- 三星於2011年4月21日向三個國家的法院對蘋果公司提出反擊，在韓國法院提出五項專利侵權訴訟、在日本提出兩項侵權訴訟以及在德國提出三項侵權訴訟。

- 三星對蘋果的智慧型移動裝置提出許多技術侵權的指控，例如iPhone以及iPad的無線數據傳輸的電力控制；高速封包存取(HSDPA)以及寬帶多碼分工(WCDMA)中，減少封包資料在傳輸過程中錯誤(miss)的機會；手機與電腦的無線數據通訊技術等。這些技術都廣泛的被iPad以及iPhone等行動數據裝置採用。



三星與蘋果的專利戰爭

□ 智慧財產權訴訟

- 蘋果於2013年底向加州法院提告，指稱三星電子從2011年起不法散布蘋果、諾基亞的機密專利許可協議內容，獲知此些情報的三星員工超過50位，其中亦包括高層專利許可主管群。



三星與蘋果的專利戰爭

□ 智慧財產權訴訟

▣ 蘋果的策略意涵

- 三星的Galaxy Tab堪稱是市面上最快大量上市的Android平板電腦，三星的智慧型手機Galaxy S的銷售量在短時間內達到1000萬隻，由於目前Android手機廠仍是採用機海策略，若一隻手機能夠銷售到千萬隻，勢必會對iPhone造成莫大的威脅。
- 蘋果的許多產品其關鍵的零件組都係由三星負責代工，換個角度，也只有三星有這個規模與解決方案，可以整體的幫蘋果的產品製造其關鍵零件組。



三星與蘋果的專利戰爭

□ 智慧財產權訴訟

▣ 蘋果的策略意涵

- 蘋果在2010年向三星的採購總額，達到了57億美金，蘋果公司約佔三星公司2010年半導體業務營收的17%，成為三星最大的客戶，並且在三星數項產品上成為了最大的購買者，但也因如此，蘋果似乎過度依賴三星了。
- 蘋果的用意除了警告三星的智慧型手機或平板機可能會影響到蘋果的市占率，另外以後對於蘋果向三星採購的談判籌碼，會有增加的效果。



三星與蘋果的專利戰爭

□ 智慧財產權訴訟

▣ 三星的策略意涵

- 蘋果既是客戶但也是競爭對手。三星知道遲早要和蘋果攤牌，所以在受到蘋果公司的第一波提告後，六天內迅速的開始反擊。這意味著三星的最終目的，仍舊是以發展自我品牌為主，三星並不在意失去蘋果的訂單。
- 蘋果已經開始出現過度依賴三星的現象出現。例如其A5處理器，其中有許多核心關鍵技術即是由三星協助開發出來的，而這其中就包含了數項三星的專利，蘋果幾乎是被綁死的狀態。



台積電與中芯的營業秘密大戰

□ 智慧財產權訴訟背景

- 2000年4月，中芯成立以來，台積電陸續有員工跳槽到中芯。台積電在2002年1月針對某劉經理提起訴訟，指稱中芯某副總曾以EMAIL請劉經理收集台積電的資料，劉經理因而將台積電建12英寸廠機密資料傳給中芯的一位副總，並跳槽至中芯擔任高級幹部。

■ 取得授權/不取得授權？



台積電與中芯的營業秘密大戰

□ 智慧財產權訴訟

- 2003年12月台積電對中芯國際於美國、台灣等法院提起訴訟，指控侵害專利權及竊取營業秘密及不公平競爭。
 - 洩密案早就發生，卻在2002年3月各界為是否放開8英寸晶圓廠赴內地投資爭議時曝光。
 - 中芯甫宣布已向美國及香港證券主管機關提交了上市申請，預計於2004年2月完成上市計劃。
 - 2003年上半年全球晶圓代工最新統計報告，台積電2003年上半年全球市佔率為51%，明顯低於2002年市場佔率54%。而在2002年排在第19位的中芯國際，卻躍居第五。
 - 智慧財產權侵權訴訟求戰/求和？



台積電與中芯的營業秘密大戰

□ 智慧財產權訴訟

▣ 2005年1月雙方和解。

- 中芯將在六年內以分期方式支付台積電一億七千五百萬美元。
- 台積電將撤銷在美國聯邦法院、美國加州地方法院、美國國際貿易委員會、以及新竹地方法院所有正在進行中的訴訟案件。
- 台積電仍保留再提告訴的權利。
- 到2010年12月底止，雙方就相關專利進行交互授權（但未授權營業秘密）。



台積電與中芯的營業秘密大戰

□ 智慧財產權訴訟

- 2006年3月台積電再向美國加州法院起訴，指控中芯違背2005年1月和解時簽定的合約，侵害其智慧財產權。
 - 中芯違背和解協議中的0.18微米製程技術授權，將0.18微米製程挪作他用。
 - 中芯歷經6年的經營，終於在2006年上半年獲利，同時中芯也預期下半年本業有機會轉虧為盈。
 - “我覺得這是台積電的競爭策略，根據以往的舉動，它每隔一段時間，就會針對對手實施這種手段。目的不是獲得賠償，而是延緩對手的發展。” 某中芯人士說。
- 智慧財產權侵權訴訟求戰/求和？



台積電與中芯的營業秘密大戰

□ 智慧財產權訴訟

- ▣ 中芯國際向美國加州法院提出答辯，並反訴台積電違反和解協定及違反應遵守的誠信義務及公平處理的協定。
- ▣ 2009年11月雙方和解。
 - 台積電可獲2億美元賠償、8%股權及2%認股憑證。
 - 終止於2005年所簽訂的專利交互授權合約。



中小企業自我評估

- 本公司擁有什麼的關鍵智財，缺乏什麼關鍵智財，是誰掌握了本公司的關鍵智財？
- 智財策略有沒有與目前的業務以及未來的業務計劃相整合？
- 著眼公司的資源及競爭地位，本公司應該採取創新策略，還是模仿策略？
- 既有的智財有無落實保護？
- 本公司有無侵害他人智財，存在中的以及潛在可能發生的智財侵權訴訟對本公司的影響如何？
- 競爭者所擁有的智財對本公司的影響？

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!



聯絡地址：台北市內湖區內湖路一段250號12樓

聯絡電話：(02)7721-1861、(02)77211859

傳真電話：(02)7722-3888

網 站：www.premiumlaw.tw

電子郵件：info@premiumlaw.tw