



陳達仁

國立臺灣大學機械工程學系與工業工程學研究所 特聘教授

智慧財產培訓學院 (TIPA)共同主持人

國立臺灣大學計量理論與應用研究中心 特約研究員

研發中心的專利策略—有產品Roadmap
那技術/專利Roadmap呢？

技術長的專利錦囊

新年已經開始二個月了，各公司的研發單位可能在去年底都已經開過策略會議或產品會議，訂定出今年、或未來幾年的產品開發藍圖或產品開發時程計畫。這種包含產品策略、凝聚公司相關資源、建立研發、行銷各團隊共識的「產品roadmap」，對於公司人應是耳熟能詳的。

有產品Roadmap，那技術/專利是不是也該有Roadmap呢？答案是「Yes」。以下分享二則故事。第一則是筆者的親身經歷。數年前筆者在學校的技轉中心服務。一日接到日本NEC公司發來的電子郵件，詢問學校出售一件美國專利申請案的可能性。是的，NEC想要收購的是還在申請審查中、尚未獲證的申請案。該申請案的內容是利用攝影鏡頭辨識手勢的技術。

我們研判NEC應是為它未來計畫開發上市的智慧家電做專利的佈局，而NEC的佈局除了自行申請外，也採取收購的方式，而收購對象甚至包含尚未獲證的申請案！另一則是幾年前的日本連續劇「下町火箭」裡的一段劇情。「帝國重工」已經完成了火箭的研發，但其中一項關鍵技術申請專利時卻被駁回，才發現主角的小公司「佃製作所」已經搶先申請了專利，「帝國重工」因此不得不與主角的公司合作。

從這二則故事可以看出幾點：(1)專利佈局跟產品佈局是相輔相成的，專利佈局應要能確保產品的順利上市與獲利，甚至鞏固產品的領先地位；(2)專利佈局應不只是申請的規劃，其實還包括了對

產品涉及侵權的風險的評估、真有爭議發生時的自保等應變方式的規劃與準備；(3)專利申請跟產品研發應是並行的，而不是等產品研發完成了才開始專利申請；(4)申請不是專利佈局的唯一手段，掌握、追蹤相關技術的擁有者，採取收購、授權等手段可補自行申請的不足。

但是筆者從和產業互動的經驗觀察，國內廠商多有產品roadmap、搭配的行銷銷售計畫，卻沒有相應的專利佈局的規劃。而且不僅沒有規劃，很常見的是RD進行產品研發時無暇顧及專利申請。等到研發告一段落後，才開始公司的內部流程，然後找事務所委外撰寫申請文件，等到正式提出申請時已經太晚了。另外常見的就是有對自己產品的技術、市場的SWOT分析（產品roadmap裡常見的內容之一），但是卻沒有專利的SWOT分析，對於自己的專利曝險程度幾無所悉，也沒有自保、反擊的準備。常是等到收到警告函時才來處理，而處理方式也多不外支付權利金和解了事。

因此，本專欄將推出「研發中心的專利策略」的一系列文章，希望能提供讀者們一些靈感與啟發。這系列文章將包含申請、佈局、與情報的多個層面，例如：如何搶佔申請日、如何有效的爭取最大保護範圍、面對不確定市場時的佈局方式、尋找競爭對手與合作對象等。■

(本文共同執筆：管中徽 國立臺灣科技大學 專利研究所助理教授)