

CTIMES

零組件雜誌

COMPONENTS & CONVERGENCE Oct.348

P.28



意法半導體亞太區MEMS和感測器行銷應用團隊負責人Davide Bruno

完全XR手冊

焦點議題

P.46 5G的最終完成式何時會來？

透視智慧物聯

P.54 智慧聯網應用引動IC設計進入新整合時代

專題報導

P.58 為SmartNIC實現智慧化願景



定價180元



線上供應超過
920 萬種產品

DIGIKEY.TW



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

技術長的專利策略

專利該繼續維護或放棄？ 專利有維護策略嗎？

技術長需要對競爭對象的檢視是：他們的技術核心是什麼？會對我形成威脅？在我的產品進化路徑上未來會有技術碰撞或衝突嗎？

維護一份台灣專利到專利權期滿約需新台幣18萬元，而維護一份美國發明專利約需美金1.2萬元以上，在如此高昂的負擔下，辛苦取得的專利該繼續維護、維護到什麼時候？該放棄、到什麼時候該放棄？有沒有其他的選擇？整理2019年TSMC、Samsung、Intel等公司的美國半導體專利年費續繳率，Intel在各期年費續繳率均最低，而Samsung在面對第四期年費續繳率仍有94.5%。從年費續繳率固然無法判斷哪公司的專利維護策略比較高明，但可以確定的是面臨專利維護與否的抉擇，對專利權人都是專利價值判斷與財務挑戰間的衝突拉距。

專利該繼續維護或放棄呢？首先該考量的是該專利(或專利組合)在公司現有的技術(產品)或未來技術(產品)發展上所扮演或期待扮演的角色，與當時該專利在申請時或布局時所考量的技術需求與角色是否依然相符？是否有調整的必要？該專利技術在當初所設想的角色上是否已有更具競爭性的取代型技術出現？該專利技術的角色調整對自己的專利組合型態有什麼影響？公司原規劃的技術發展路徑是否會發生變化？

如果繼續維護該專利(或專利組合)，對自己是技術層面上因角色調整而有加成效果的進取意義，還是技術層面上繼續維持原角色的保護意義？對於未來技術(產品)上是否存有技術聚合過程中可扮演角色？這些考量，會有多久的時間效益？

如果放棄維護該專利，是否意味一系列技術在現有產品上或已不存在影響力？是否必須擴充到其他專利(或專利組合)的全面檢討而非單點檢討？該專利影響的層面是否有考慮周全？或許也有回

溯當時研發策略來進行檢討的必要，當初是什麼樣的決策造成今天看來無效的研發支出？如果確定申請時的需求已不復存在，則需注意放棄該專利是否會影響現有產品在市場上的競爭地位，給予競爭產品有可乘之機。此外，儘管在現有產品上或已不存在影響力，那麼對於公司未來產品發展上是否有其可扮演角色？這些衡量，都應予制度化並留下每次維護評估的紀錄，作為下次評估的參考依據。

在繼續維護與放棄維護之外，也許還存在其他的可能性。如同檢視該專利在自己現有的技術(產品)或未來技術(產品)發展的角色般，也可檢視該專利對競爭者的技術(產品)發展潛在影響或需求。透過技術發展路徑分析將自己與競爭者間的專利(技術)布局相對定位標示出來，從中鎖定該專利在產業技術發展路徑上的位置，藉此瞭解其與競爭者擁有專利間的技術連結關係，發掘該專利潛在的適合擁有者，進一步尋求技術授權或合作者的機會。

要判斷專利的潛在應用價值確實不容易，但仍有方法可依循。除了敏銳的市場嗅覺，技術長可透過系統性的監控產業技術以及競爭者技術動態，釐清專利在產業技術發展路徑上的相對位置，與競爭者的競合關係，藉此掌握專利的潛在價值。這樣系統性的例行分析，除了可作為專利維護與否的考量外，亦是尋求技術授權或合作的重要參考資訊。■

(本文共同執筆：王俊傑 國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學系助理教授)