



《智財策略管理與企業經營整合》終部曲

——導入企業智財策略管理之內部組織調整與規劃及實踐



陳奕之*

壹、前 言

本文首先藉由分析台灣企業面對智財策略管理之困境，進而嘗試於規劃及執行層級，提出適當的企業內部組織調整，並將其積極得整合在企業經營與日常營運當中，以期能為企業提升價值，並進行有效的智財策略管理。

貳、台灣企業面對智財策略管理之困境與分析

不同於國際許多企業對企業智財策略管理所呈現之趨勢與態度，我國絕大多數企業至今仍舊停留在代工思維，將製造能力與產能作為企業之核心價值，即便知悉透過代工所能獲得之利潤，僅占整體產品或服務獲利中，極低之比例¹，仍以身為國

DOI : 10.3966/221845622018100035002

收稿日：2017年12月18日

* 將群智權集團之專利師（專證字第A0448號）。作者感謝政治大學教授馮震宇博士、聯發科技法務長宿文堂博士、香港中文大學李治安博士之悉心指導與意見回饋。

¹ 林宏達，專利八國聯軍圍攻台灣！，商業周刊，2011年8月，1240期，134-35頁。（「以iPhone 4為例，一支16G的iPhone 4空機價649美元來說，擁有近百萬員工負責組裝手機的鴻

際大型企業之供應鏈而沾沾自喜²，顯示其企業高層對企業智財策略管理，尙未具有足夠國際視野與警覺，此現象實令人擔憂。

本文作者曾經於若干公開場合或參加之研討會，而有機會與中小企業經理人或是企業中、高階主管交談時，相當容易會聽到「這個東西我有專利！」或被問及「這個可不可以拿專利？」但經過進一步的對話與交談，並且實際進行了解後，不難發現前者多半是單純的表達，該企業所提供的特定產品或服務，經理人主觀的認為其具有一定之競爭力，至於相關之技術方案是否已依循適當程序，而確實取得專利，亦或已合法受到任何形式的智財保護則有待商榷，後者則多著眼於經理人知悉專利可具有排除他人進入市場之能力，希望為其產品或服務取得某種智財保護，至於實際具備充分知識，而能夠明確區辨「能夠取得」或「應該取得」何種智財保護者，則係屈指可數³。

許多國內企業亦未完善認知「保密防諜」此基本步驟之重要性，而使營業秘密之保護往往流於形式或僅為口頭宣誓，導致員工尊重智慧財產之文化無從建立，造成外界甚至是競爭者得輕易竊占己身之優勢，時常遲至威脅近逼，甚至係風險已然實現時，才驚覺大事不妙，但對企業之傷害卻已造成。

除此之外，我國企業長期受到傳統代工思維影響，因此多以成本領導（cost leadership）作為經營方針，導致許多企業進行智財布局時，亦採取相同手段，以不斷壓低成本（cost reduction）之策略，而未著眼於如何透過妥善布局，進行價值提升（value up），與評估相關保護是否符合成本效益（cost effective）；又若配合之專利商標事務所，因受限於各項資源有限及同業競爭之壓力，或係胡亂建議企業於某些實質無益之國家，進行廣泛的專利與商標之布局，以提升事務所自身之獲利，

海，每組裝一支手機只賺不到7美元，占iPhone 4售價的1%，……。蘋果擁有的iPhone 4的專利，每賣出一支iPhone 4手機，蘋果能拿到360美元利潤，占整個大餅的近6成。」）

² 王中一，蘋力覺醒台供應鏈振奮，工商時報，2016年1月25日，A1版；王逸芯，《通信網路》引進陸資搶食紅色供應鏈，美律股東會過了，中時電子報，2016年1月22日，網址：<https://www.chinatimes.com/realtimenews/20160122004190-260410>，最後瀏覽日：2017年10月28日；張建中，切進富士康供應鏈 太極股價揚，中央通訊社，2015年12月28日，網址：<https://www.cnabc.com/news/aall/201512280115.aspx>，最後瀏覽日：2017年10月28日。

³ 王柏翔，跨國智慧財產權布局戰略及專利交易，收錄於104年度智慧財產專業人員培訓計畫——企業智慧財產價值創造戰略高峰會演講內容，2015年10月31日。

亦或係勉強接案，導致撰寫之範圍與品質大打折扣。

可惜的是，企業透過不斷壓低智財布局的成本，縱使成功取得相當數量的專利與商標，甚至大方的將其裱褙展示，但不禁令人懷疑，企業經營管理階層是否曾仔細思考過：當初究竟係基於何等考量，而進行特定的智財布局？哪些因素有可能影響相關智財組合之價值？取得之相關智財組合所產生之價值，是否有實質的反應於企業之獲利與競爭力？透過不斷壓低成本，進而取得的相關智財組合之投資報酬率為何？既有之智財組合，是否應該再次評估有無進行「開源」與「節流」之可能？

上述問題由組織層面亦能夠得到印證，據本文作者訪問國內某家以代工原始設計製造（Original Design Manufacturer, ODM）作為主要業務之公開發行公司的資深智財人員⁴，受訪時表示據其了解，國內公開發行公司幾乎不具有專責的智財部門，大多數僅為附屬於法務部門，人數大約3至5人的「專利」團隊，少數較常面臨專利訴訟攻擊的企業，則會具有10至20人不等之人員；程序上，研發成果提案會先由研發部門進行概略審核後，再送交專利部門進行「可專利性與專利要件」之複核，此外絕大多數企業為降低經營成本（cost reduction），組織編制不會常態性設置任何型式之審查委員會，即便係具策略性重要意義的專案或基於專案特殊性，亦僅會邀請相關單位組織召開臨時會議，進行了解與檢討，直到被專利部門評估為可專利之發明，才會進一步申請所需之預算，而其他發明或預算於嗣後遭到否決者，作法即係直接歸類為營業秘密，至於實際是否符合營業秘密之保護要件，根本不會多加評估。

該受訪者更根據過去經驗和與廠商交流經驗，語帶無奈的指出，倘若係未公開發行公司，至今大多仍停留於「一人法務」階段，負責包括智慧財產在內等一切與法律相關事務，而許多企業甚至不具有任何處理法律事務專責人員。此外，即使是具備「一人法務」者，現實上不可能期待其具備處理智財領域和其他個別法律爭議所必需之專業知識，因此相關事務皆係經過幾番討價還價後，以最低價委託事務所「從頭包到好」，對於這些事務處理結果之品質，其表示「不予置評」；針對本文作者前述提及之5個問題，與專利策略、智財策略或其他企業經營整合議題，其則

⁴ 受訪者選擇匿名受訪，其在相關行業年資達近20年，任職於受訪者目前所屬企業年資8年餘；相關受訪內容以文書型式紀錄加密留存。



一笑置之。

綜上所述，倘若企業所擁有之智財組合，除向外宣誓自己有大量智慧財產或裝飾用途以外，未能夠對企業產生實質經濟貢獻，即便其取得之成本再低廉，考量後續維護費用之支出，與辛苦取得之研發成果於未受到具有攻擊力之智財保護下公開，其所造成之人力、時間與金流等資源浪費，以及此舉長期下來，間接導致之風險提升，對企業之影響無疑是弊大於利；由此可見，在市場變化迅速的時代，我國多數企業因不具先知卓見的智財規劃，其距離將智財策略管理實際落實於企業經營，似乎仍須經過相當漫長的努力！

參、企業智財策略管理於「規劃層級」之內部組織調整

有關企業智財策略管理「規劃層級」之組織，礙於本文作者所能夠取得之文獻及受訪者提供之資訊皆較為關乎策略執行層面，故現階段僅能夠依據本文作者向宿文堂法務長、李治安教授及馮震宇教授等3位資深實務及學術界之前輩，就相關議題請益時，所得到之資訊，進行簡要的補充，並嘗試提出自己初步的想法，至於更多的相關作為須待本文作者未來有機會接觸及累積相關實務經驗後，再行驗證與思辨。

於國內企業中，智財策略管理於規劃層級之組織於企業內部之歸屬，主要可分為4種類型：一、集中由執行長掌管；二、設立獨立的智慧財產部門負責；三、歸屬於集團／企業整體的法務部門或研發部門；四、間接的由各個事業體自行擬訂。對此，宿法務長即表示4種作法各有其利弊，並沒有絕對的對錯，通常是配合企業其他面向的策略管理擬訂方式而選擇，鮮少單獨為智財策略管理的擬訂有特殊待遇，而與其他面向的策略管理擬訂方式不同。宿法務長亦舉例目前所任職的聯發科技是採取上述第一種作法，即由蔡執行長聽取各個幕僚的定期報告後，進而擬訂或調整相關策略；又例如是其曾任職的台積電則是採取第3種作法，其中早期是歸屬於研發部門，但後期則逐漸由法務長所負責。

較值得一提者，在此部分所提及之策略管理擬訂之內容，誠如宿法務長所述，基於企業於擬訂任何策略管理的思考點，必然會最先著眼於企業以有限的資源，究竟應如何進行合理的配置，以達到最大及最佳功效，亦即企業智財策略管理於規劃

層級，最後會相當近似於決定3個議題，即：現在及未來的研發方向、需要運用多少企業資源、年度專利申請數量上限，宿法務長更進一步補充目前在國內大多數的企業中，通常皆存在一套專屬且受到高度保護的「方程式」，用以作為決定年度專利申請數量上限的依據。最為粗淺的作法例如是每一百萬美元的研發支出，理論上必須取得一組專利組合，較為複雜的方程式可能是至少進一步考量現在及未來的研發方向所處技術領域之密度。

除此之外，李治安教授及馮震宇教授亦補充特定產業（例如是生技製藥業，特別是開發新藥的藥廠）或企業（例如是前述的ARM或是高通有高比例的獲利來源為收取授權金），基於其經營的好壞，甚至是最終的成敗，往往取決於能否有效的排除競爭者，因而對於企業智財相對會具有較高的倚賴性，使企業不管是在決策層級、策略管理的著重點及所願意運用的資源，會較為偏向至企業智財的相關面向，惟其仍舊會考量其他策略管理面向所需之資源，以及如此的資源配置，能否足以使企業於各層面相輔相成，方不至於顧此失彼。

關於企業智財策略管理於規劃層級究竟應擬訂哪些內容，本文作者粗淺的認為企業確立現在及未來的研發方向，以及需要運用多少企業資源後，與其具體限定年度專利申請數量上限，毋寧應著重於假設研發方向為合理且可行，則企業計畫以「何種產品」、依「怎樣順序」、於「什麼市場」、在「哪些地區」競爭？市場是否已高度重疊或飽和？相關競爭者之態勢和企業如何運用智財取得相對優勢？而在此前提，企業需要或是應該以何種智慧財產保護其研發成果，及企業是否可能分配及具有足夠的資源用以滿足此需求，進而採取相對之作法。

進一步言，雖然企業必須具備一定方式來應證相關研發所投入之資源；然而，具體限定年度專利申請數量上限，似乎未必是最合理且有效的對策。舉例而言，如本系列《智財策略管理與企業經營整合》三部曲之分析，企業針對不同的智慧產出所應採取的智財保護有所不同，若一味的追求專利保護，至少將會導致許多原本能夠（甚至是「應當」）以營業秘密保護，而不需公開之產出，錯誤的公諸於世。

另一方面，企業的產出散布於整個年度不同期間，且散布方式依產業或企業屬性亦有差異，但一旦特定專利數量被界定後，則可能造成具有利害關係之人員相互爭取較多的專利申請量，而於上半年度即積極的試圖提出大量尚未成熟的提案，導致下半年數量之緊縮。此現象的問題，在於一方面所進行專利申請的產出可能尚未

成熟，暫且不論其最適當之保護方式為何，實不適於在此情形，公開相關資訊，二方面對於下半年度所提出客觀評估具有潛力之產出，礙於所界定之數量已然飽和，可能造成評估標準與審查密度必須相對的提升，進而無法獲得適當保護或至少須延宕至明年申請。類似狀況亦可能是特定年度擬定之研發方向具高度困難，或單純基於研發人員之疏忽，導致上半年度甚至到了第三季，累積專利申請數量與所擬訂目標之間仍存在相當差距，使具有利害關係之人員基於「滿足業績或關鍵績效指標」（Key Performance Indicators, KPI）的壓力，而於下半年度積極的提出大量尚未成熟的提案，以盡可能的達到目標，一方面無疑造成了企業資源無端的耗費於申請可能不必要的專利，二方面同樣因此造成此些寶貴資訊於未必適當之情形下，受到公開，而至少為競爭者所知悉。

再者，即便欲具體的界定特定範圍，似應以年度「智慧財產保護『費用』」上限，取代年度「專利申請『數量』」上限，理由為不同的智慧產出所應採取的智財保護有所不同，且單純以專利以觀，每一筆專利的申請費用，基於申請的國別及數量，以及申請過程所面臨的審查意見分析與答辯次數，皆有所不同，企業可能在某些申請案相當順利的獲准，但在其他申請案卻受到各國專利專責機關百般的刁難。換句話說，利用專利申請數量管控，縱使可作為應證相關研發所投入之資源之依據，但似乎以智慧財產保護費用管控，方能夠有效確保企業的資源未受到過度的剝奪；亦即，以適當資源配置的角度而言，與其進行資源被剝奪後的反省，毋寧應積極避免資源剝奪情形的發生。本文作者認為先取得期待的專利數量，進而審視相關專利的申請費用，與相關研發所投入之資源之間的比例是否合理，可能未必是最好的作法，透過特定年度之研發支出，相對於年度智慧財產保護費用及所取得的各式各樣智慧財產，了解如此資源配置是否合理應證相關研發所投入之資源，或許是較佳的對策。

肆、企業智財策略管理於「執行層級」之內部組織調整

企業智財策略管理於規劃層級擬訂出了方向和目標後，最重要的仍在於負責執行的團隊，能否有效的落實，以達成該方向和目標期待獲得的成果，以下主要將利用本系列《智財策略管理與企業經營整合》三部曲所提出的問題，依據William

Fisher教授與Felix Oberholzer-Gee教授之研究，以及宿法務長、李教授及馮教授3位資深實務及學術界之前輩的叮嚀及建議，思考並嘗試提出本文企業對於企業智財策略管理「執行層級」之組織的調整之想法。

有關以專利委員會命名此類組織之妥適性，經本文作者參考若干文獻後，發現國際有若干企業已然改稱為「智慧財產委員會」（intellectual property review board），專責處理保護與授權等智慧財產之相關事務，並和法務部門合作進行智財訴訟及企業併購之智財議題，明確的顯示所具職能與義務不再僅限於專利。就本文取得的文獻所及，此稱呼最早使用者可能為AT&T公司與關係企業朗訊（Lucent）和NCR公司間，於1996年9月，修訂三方於同年2月簽訂之授權合約中出現⁵，其他如德國生技醫藥企業Biotronik⁶及美國航空太空設備製造商Lockheed Martin⁷，亦有採用之。

有關專利委員會（或謂智慧財產委員會）之組成，如本系列《智財策略管理與企業經營整合》三部曲之受訪企業資深法務表示其任職之企業，常態性僅包含法務部門之智財人員和相關技術人員，但於必要時仍會邀請相關人等與會。本文贊同此作法之大方向，惟考量該委員會對於企業研發成果保護方式之取捨，握有實質決定權，且欲使其能發揮最大及最佳功效，企業應注意5大關鍵要素：其一，成員的組成與分工，必須落實知識與技能層面「多元性」與「全面性」；其二，成員間除既有專業外，應對於企業經營和智慧財產皆有一定之認識；其三，成員間應相互分享與學習其他成員之知識與技能；其四，委員會成員應與研發團隊維持良好的互動與意見反饋；最後，企業於負責相似技術的委員會之間，宜建立交互檢視評估決定機制，並向企業經營管理階層進行簡報。

彈性之委員會組成固有節省成本之優點，然而對於邀請其他相關成員與會之時

⁵ NCR Corporation, March 19, 1997 Form 10-K405, *available at* <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/70866/0000950123-97-002267-index.html> (last visited Sep. 9, 2017).

⁶ OLIVER GASSMANN & FIONA SCHWEITZER, MANAGEMENT OF THE FUZZY FRONT END OF INNOVATION 99-107 (2013).

⁷ Lockheed Martin雖未於其官方網站或美國證交會（U.S. Securities and Exchange Commission, SEC）申報中，明確揭露該內部組織之存在，但本文作者於2017年10月10日，以“intellectual property review board”作為關鍵字，於LinkedIn商業社交網站中檢索，可過濾出40餘人目前屬於或曾為該公司上述委員會之成員。

機，倘若未訂定明確準則，則可能會淪於委員會成員的主觀判斷或便宜行事，且即便有準則可供依循，亦未必能夠適用所有成果。一旦此委員會欠缺多元性與全面性，將可能造成評估過程顧此失彼，而以錯誤或非最佳手段進行保護，導致最後的決定顯得輕慮淺謀⁸，縱使確實節省了成本，卻也同時失去了為成果取得最佳保護之可能；此外，企業於維持委員會成員的多元性與全面性時，亦應體認委員會並非單純的由不同部門成員組成即可，毋寧須考量所指派之成員，實際上是否具有充分的知識與技能，且能否接納與客觀合理評估破壞性創新和「非通常預期可見聞之產出」的開闊心態⁹，否則可能導致委員會成員間，礙於經歷背景與思維邏輯不同，最後淪為各說各話且難以整合，而造成「會而不議」、「議而不決」之現象，亦或一昧限制或否定未來可能具有高度市場力與競爭力之成果，導致該委員會流於形式，甚至喪失其實際應有之功能。

於智財管理之議題，企業應利用定期外部培育訓練方式，確保成員對於企業經營與智慧財產環境之瞬息萬變，具有相當之敏感度，並且能夠妥適的掌握相關訊息；委員會於審查時，亦不應單方面依個人評估結論進行投票，即以「多數決」草率決定特定成果之去留，而宜相互透過多領域進行思考，提出問題，由成員間具有相關知識與技能者，進行解說與分享，甚至適時適度的向特定部門針對特定議題請求進一步的支援，復以「共識決」做出決定，此作法雖然有可能使整體評估及審查效率降低，但卻實質有利於容許委員會成員皆能逐步累積不同專業之經驗，進而使委員會之運作臻於完善¹⁰。

除了委員會成員相互交流外，與研發團隊維持良好互動與意見反饋亦如是，可能的作為至少包括二者：智慧財產之應用為一特殊的學門與知識領域，而因應此所為之決定未必係研發人員能夠體會，故具體且實在的將成果評估流程和特定決定之

⁸ Michael Gulliford, *A Successful Patent Operation Requires the Right Team and the Right Deal*, Nov. 11, 2015, available at <https://www.ipwatchdog.com/2015/11/11/a-successful-patent-operation-requires-the-right-team-and-the-right-deal> (last visited Sep. 15, 2017).

⁹ 新聚能科技顧問，專利策略的課題：「創新的兩難」與專利委員會，2013年8月19日，網址：<http://synergytek.com.tw/blog/2013/08/19/專利策略的課題：「創新的兩難」與專利委員會/>，最後瀏覽日：2017年9月18日。

¹⁰ 鄭秀娟，〔跟著教練學管理〕用行動學習打造「團隊腦」，經理人，2013年7月8日，網址：<https://www.managertoday.com.tw/columns/view/32643>，最後瀏覽日：2017年9月18日。

因素，向研發團隊充分說明，對維繫雙方關係，則顯得格外重要；此外，部分業界專家基於不易迴避惡意侵權之風險，而禁止研發人員檢索或閱讀他人之專利¹¹，或建議企業切勿製作專利地圖（patent mapping）¹²，但實務上惡意侵權，並非單純以知悉特定專利之存在即成立，且完整了解專利說明書之內容對於研發人員並非易事，因而由智財人員檢索並閱讀專利，內化後定期以研發人員習慣之語言，概括的與之分享，不僅可以建立雙方之互信機制、迴避惡意侵權之風險，亦能驗證市場行銷部門給予之資訊，和企業經營管理階層訂定之企業研發策略，是否與未來技術發展趨勢相符^{13、14}。

企業無足夠能力將智財化為金流之問題，如本系列《智財策略管理與企業經營整合》二部曲所提出，許多時候肇因於未充分掌握所擁有之智財組合、未能合理評估價值，與不知如何於維護智財和選擇性拋棄間作選擇，使委員會雖於評估後給予決定，但企業僅知保護成果，大多並未積極進行商業化，亦欠缺完善之後續考核與獎懲機制，導致企業對委員會之評估決定及相關事業部門之商業化成果，容易發生「決而不行」、「行而不果」、「果而不報」之現象，為確保對於決定和成果之後續考核與獎懲，能產生具體成效，企業分別於負責相似技術委員會之間，和相關事業部門之間，應建立交互檢視評估決定之機制，並向企業經營管理階層進行簡報。

經過本文作者訪談與透過課程和研討會所取得之資訊，部分企業或許對於研發團隊的確有區分為「以研究為本」與「以發展為本」；然而，對於產出過程和成果審查，似乎仍皆係透過專利委員會或法務部門進行評估，而後續的商業化則多未與研發和成果保護相連結。對此，本文認為企業宜以不同的方式看待及處置「以研究為本」與「以發展為本」之成果。申言之，前者係從事高度創新，目標為技術預測

¹¹ 宿文堂，Independent Development條款，收錄於103學年度智慧財產契約研究講義——MUTUAL NONDISCLOSURE AGREEMENT，2014年，4頁。

¹² 宋皇志，智財交易與行銷策略研發，收錄於103學年度智財交易與行銷課程講義——智財交易與行銷策略研發，2015年，19-20頁。

¹³ 與本系列《智財策略管理與企業經營整合》三部曲中所提及以自行設計品牌電子產品作為主要業務之企業資深法務主管訪談時，其所分享之經驗。

¹⁴ See William Fisher & Felix Oberholzer-Gee, *Strategic Management of Intellectual Property — An Integrated Approach*, 55(4) CALIF. MGMT. REV. 157, 173-74 (2013).

與研究，且考量重點為布署及創造未來潛在市場契機¹⁵，故應由智慧財產委員會進行較為詳盡之評估和布局；而後者之目的則在於將成果快速的進行商業化，以滿足市場需求，並與競爭者抗衡，故應由性質上類似智慧財產委員會之組織，同樣是具有來自各部門之成員，但卻具備較高機動性之智慧財產專案工作小組（IP project task force）負責評估與商業化。

藉由智慧財產專案工作小組各個成員之專業知識，工作小組能夠於研發人員提出其在整體研發策略，所定位出較為具體研發計畫與想法後，僅經過數次會議研擬，即合理且有效的評估專案可行性，並進行專業分工和擬定時程，允許企業不至於逐步投入越來越多的時間、金錢和人力等各項資源後，最後才驚覺該專案不具商業可行性或開發之技術與市場需求不符，亦或與供應鏈廠商之利益與承諾相違背¹⁶。

被評估為應繼續執行之專案，工作小組應向企業經營管理階層進行整體評估報告，說明其此專案具有可行性之原因及可合理預期之成果，以及可能須進行的調整，並於取得資源之支持後，結合至相關事業部門繼續主導專案，直到商業化過程完成¹⁷；反觀被評估為不宜於現階段繼續執行之專案，亦不應立即將其拋棄，較適當的作法為詳實記載不宜執行之理由，了解其究係可合理預期之成果尚不符市場需求、技術尚未完整或其他因素後，將之暫時擱置留存，並定期的檢視所述不宜執行之理由是否已然消除，使該工作小組的成員回到原工作崗位，接續評估其他專案。

於企業內部，由智慧財產委員會對於「以研究為本」之成果進行評估，以及智慧財產專案工作小組對於「以發展為本」之成果進行評估的組織規劃，可兼顧上述於企業研發成果保護方式之取捨時，應注意的5大關鍵要素。這種作法雖然貌似使企業有限的資源過度的向智慧財產面向傾斜，進而可能導致企業資源配置失衡，但

¹⁵ FutureTimeline.net, Speculative Timeline of Future History, available at <https://www.futuretimeline.net/> (last visited Sep. 15, 2017).

¹⁶ Nain Khan, Aligning IP with Corporate Strategy and Cultivating Corporate Patent Practices, Aug. 27, 2012, available at <https://ipstrategy.com/2012/08/27/aligning-ip-with-corporate-strategy-and-cultivating-corporate-patent-practices/> (last visited Apr. 23, 2017).

¹⁷ Fred Logue, Developing an Intellectual Property Strategy, June 15, 2015, available at <https://ipstrategy.com/2015/06/15/developing-an-intellectual-property-strategy/> (last visited Apr. 23, 2017).

本文作者以為其實不然，毋寧在於使原本類似「一個蘿蔔一個坑」的資源配置模式，各自以部分比例進行再整合，一方面或許能夠有效的打破在既有資源配置模式下，各個部門間基於相關利害關係，時而於人力上無法充分忠實的進行跨部門合作，另一方面亦較可能使企業有限的資源，得到實質有效且有利於提升企業競爭力的運用。

申言之，如本系列《智財策略管理與企業經營整合》二部曲提及柯達案時，所敘及的「讓企業智財『引導』事業發展」及「讓企業智財『配合』事業發展」兩者應要能夠相輔相成之觀點，「以研究為本」與「以發展為本」之研發，實質上即為此兩種概念於研發部門之實踐。「以研究為本」之研發源頭主要來自企業內部員工的發想，而「以發展為本」之研發源頭則是來自事業部門，透過調查探知外部市場需求後，進而反饋至企業內部。此時，智慧財產委員會以及智慧財產專案工作小組伴演的角色，主要在於藉由其人員多元性及全面性的特質，一方面稱職的作為事業部門與研發部門之間的橋樑，二方面透過其人員與其他部門協調，確保任何研發成果在對企業外部以任何形式揭露之前，已然獲得妥適的保護，並進行更深入的研究或商業化。

伍、小 結

企業成果守成不易，若企業不具妥善智財策略管理，再強的競爭優勢，恐怕也只能曇花一現，卻無法永續維繫之，而許多國內企業甚至更抱持著「大不了上法院」，此種不惜一戰的苟且心態來面對目前的商業競爭環境；然而，倘企業須依靠訴訟，才能試圖保住為企業提供市場之產品或服務，帶來高價值的智慧財產，則企業在訴訟開始前就已經輸了，概念如同房屋屋主努力滅火想保住自己的房子，事後調查卻發現起火原因，竟然是平時欠缺對老舊線路的妥善保養，才導致電線走火，意即包括智財訴訟在內，任何訴訟的本質，其實皆只是「守勢」，而外部法律顧問此時只能盡可能做好「損害控制」，作為原告是積極的守，作為被告則是消極的守，惟此二者皆係源自平時欠缺營造積極「攻勢」彈性之作為，導致企業不具「視勢而為」的靈活進行策略性「攻守交換」之能耐。

企業智財策略管理應藉由策略性的開發與布局、具彈性化之組織安排、企業併

購、交互授權、策略聯盟和智財交易等多元化作為，積極的整合在企業經營與日常營運當中，特別是於規劃及執行層級，進行適當的企業內部組織調整，以避免企業陷入風險真的實現時，仍尚未釐清企業相關活動內容與日期之困境，自然無法亦無暇全面深入的為企業其他的智慧財產，及其如何能為企業提升價值，進行有效的策略管理。

陸、採取企業智財策略管理宜遵循之規劃與實踐

本文以下將分別嘗試提出採取企業智財策略管理宜遵循之規劃與實踐，以及對於中小企業可能採取之替代規劃與實踐。簡言之，此規劃之核心概念係從人心出發，並依序備妥所需之人力、資訊、必要資源，全盤掌握各方面之資訊，進出依據事務性質，加以區分輕重緩急，先防弊、後興利，最後完成實際智財策略管理規劃，並付諸執行，應可作為有意願，而尚未採取或不知如何導入智財策略管理之企業，一套有具體步驟的策略指引。除此之外，對於資源相對有限的中小企業，本文亦嘗試提出在考量整套規劃細節的輕重緩急，可進行之調整。

柒、對於跨國集團或大型企業宜遵循之規劃與實踐

有關企業採取智財策略管理之過程，本文以為大致能夠切分為三個層次：「要不要」、「要多少」及「如何要」。進一步而言，企業決定是否將智財策略管理，導入其整體經營策略，屬於「要不要」的層次，此為外人或非企業經營管理階層所無法置喙，但由本系列《智財策略管理與企業經營整合》前述之分析，企業應能夠且必須了解，若不將智財策略管理，導入整體經營策略，可能限縮企業之競爭空間，因而體認積極採取智財策略管理，實具有其必要性；一旦企業決定要將智財策略管理，融入整體經營策略之一環，則將進入「要多少」及「如何要」的層次，前者關注於導入之規模與願意投入之資源，而後者則係針對在具有之資源下，以最符合成本效益之方法進行，方為正道。

對於有意願而尚未採取智財策略管理之企業，具備一套有步驟的進行策略導入之方法，非常重要，但每家企業所適用之智財策略管理，皆未必相同，故此種程序

相較於硬性的「標準作業流程」（Standard Operating Procedures, SOP）而言，更應該像是一種指引（guidance），作法上亦不應過度複雜及繁瑣，僅係給予其一個方向性之建議，以協助企業順利達成相關策略目標，並容許企業依個別特性與現況，有彈性的進行步驟增加、刪減與改變之調整¹⁸。

針對如何進行程序化的智財策略管理，相關文獻極為有限，多僅針對其中一種智慧財產權進行探討，且高度集中於專利，即便是網路資料，亦多僅提及應注意與應避免之事項，卻未提供任何順序或流程之建議，且每篇所敘及事項，亦不一而足，但事有先後與輕重緩急，缺乏指引的各種建議，對嘗試進行策略規劃與實踐之企業，不僅造成困擾，甚至是毫無助益。依據本文作者檢索結果，僅發現一篇於2007年發表於密西根州律師公會期刊之短文¹⁹，其內文有提供10步程序建議與相關說明，但其內容於如今看來略為陳舊；因此，本文以下將利用該文作為出發點，綜合本系列《智財策略管理與企業經營整合》所提供之策略架構與說明及分析之事項，復結合所搜集的各方資源，進而嘗試對該程序進行更新、調整與延伸。

應注意者，基於下述各個步驟皆屬於企業內部實踐之內容，在所能取得之文獻及資料受限，且大多企業不會將其相關作為對外公開之前提，本文於此提出之步驟內容及順序，未必能夠列舉實際應用且因此獲致成功之企業，因此，擬參考之企業仍應充分評估所處之產業與事業規模，以及此些步驟可能需要的資源是否為企業能夠合理負擔，並對下列步驟進行必要調整、縮減或延伸，以避免充分顧及智慧財產面向之企業策略管理，卻造成企業其他面向的策略管理或事業部門之資源受到過度剝奪，導致企業整體資源配置嚴重失衡，而無法得到所期待之成果。

簡言之，本文所建議之程序，依序包括：一、提供企業經營管理階層正確智財策略管理觀念；二、僱用內部智財人員／委任外部智財顧問；三、分享企業經營管理階層之使命與願景；四、企業研究預算評估；五、細部研究企業完整狀況；六、建立排除企業資訊外流風險之機制；七、進行策略定位；八、智財策略管理規劃預算評估；九、盤點分析企業智財庫存數量與質量；十、智財策略管理規劃；十一、智財策略管理執行預算評估；十二、執行與控制智財策略管理等12步驟，本文以下

¹⁸ See Roger Martin, *The Big Lie of Strategic Planning*, 92(1/2) HARV. BUS. REV. 78, 78-84 (2014).

¹⁹ See Barbara LaSusa & Lawrence LaSusa, *Intellectual Property "Best Practice" Tips for Small Law Departments*, 86 MI BAR IN. 32, 32 (2007).

將針對各步驟進行說明。

一、提供企業經營管理階層正確智財策略管理觀念

企業要能展開與落實智財策略管理，首要具備者莫過於為企業經營管理階層對於專利、商標、著作權、營業秘密，與積體電路之電路布局等各種形式之智慧財產權，至少具有基本及正確認知，且充分了解智慧財產能如何應用，與對應之智財策略管理，究竟能為企業帶來哪些優勢。如此一來，企業對於積極僱用內部智財人員與委任外部智財顧問，就各種商業計畫、投資方案或策略選擇，於智慧財產層面可能面臨之成本、困難、風險與優勢，進行完整分析與評估，以便協助其進行決策之意願，皆將較不排斥；簡言之，必須能夠讓企業體會額外付出這些努力的價值，他們才有可能樂於或至少願意進行。

然而，此步驟之困難度不在於知識的實質傳遞，而在於如何使企業經營管理階層願意接受「被教育」心態之建立，即上述「要不要」智財策略管理之層面，考量為數不少之企業的整體經營中心思想，可能仍停留於單純壓低成本（cost reduction），而未能著眼於價值提升（value up），與評估各作法是否符合成本效益（cost effective），究竟如何說服與協助企業經營管理階層，進行價值觀改變和調適，為企業內部具有智財知識之員工，或外部嘗試協助企業並獲取報酬之智財顧問，在討論智財策略管理相關議題前，首先須面對的重要課題²⁰。

畢竟任何人皆不樂見固有認知遭到挑戰、改變和糾正，正如吾人日常生活中，當被迫對於陌生之事物做出決策，此時最直觀且合理之解答，通常能夠被拆解為「四要一沒有」：要有效、要優良、要快速、要便宜、沒有風險，即使此種要求看在專家眼中，或許非常的無知、過分且不合理，惟此為眾人皆具之盲點，即便專家在其非專長領域亦可能會具有相似反應，故智財領域之專家自應耐心嘗試與對方進行充分的溝通，解釋箇中玄機，並達成共識。

同理，企業經營管理階層在面對智財策略管理議題時，特別是對於「要多少」及「如何要」之層次，往往礙於其不具有充分相關認知，只有辦法意識到「四會一

²⁰ See Martin Reeves et al., *Your Strategy Needs a Strategy*, 90(9) HARV. BUS. REV. 76, 76-83 (2012).

無法」：會增加成本、會較為複雜、會需要時間、會具有風險、無法保證成效，致使企業初步即便未完全拒絕，亦較有可能做出上述「四要一沒有」此類無理之決策²¹。此時，於企業內部具有智財知識之員工，或外部嘗試協助企業，並獲取報酬之智財顧問，即為當下最能夠給予相關協助之專家。此類專家實應認知企業經營管理階層，願意嘗試接受進行妥善的智財策略管理為企業經營所需之觀念，已屬難得，更應主動依據企業所屬產業、規模與特性之不同，協助企業經營管理階層分析，其智財策略管理應該「要多少」之程度，及「如何要」來實際進行規劃與實踐，依所學知識與累積之經驗，提供策略性的說明，與具體作法之建議。

二、僱用內部智財人員／委任外部智財顧問

國內多數企業皆不具有智財團隊，而係將智財業務交由法務部門處理，並由法務長全權負責相關決策之現況，已如前述。誠如本系列《智財策略管理與企業經營整合》訪問之兩位企業法務主管，與本文作者於Winston & Strawn實習時有幸接觸之企業法務人員所述，企業經營管理階層對於直接創造價值之相關部門，大多能夠認知人力資源與價值產出應成正比，但卻未能體會法務部門如何透過降低風險，以保護企業所創造之價值，及藉由策略規劃，直接將所創造之價值放大的重要性，故在多數企業，法務部門之規模相較其他部門或企業整體規模成長歷程，係完全不成比例的，甚至許多擁有數以百計工程師之高科技企業，僅具有一名法務人員，企業對於法務部門尚且如此忽視，更遑論僱用所需之專業智財人員，組成適當的智財團隊，協助企業利用智財策略管理創造價值。

企業經營管理階層所應該充分體會者，縱使僱用適格的法務人員和專業智財人員，必然會增加費用，但相較於為節省成本，缺乏或聘請不具充分專業能力之法務人員與智財人員，不僅會導致無法保護企業辛苦經營創造之價值，更有可能造成企業被迫退出特定市場或產業等不可回復之損失，其潛在風險實不應為企業所忽視。

此外，智財業務亦非如企業經營管理階層所想像之單純涉及法律議題，如前所

²¹ See e.g., Jeffrey Pfeffer, *Management a Profession? Where's the Proof?*, 89(9) HARV. BUS. REV. 38, 38 (2011); Richard Barker, *No, Management Is not a Profession*, 88(7/8) HARV. BUS. REV. 52, 52-60 (2010).

提及，智慧財產業務所涉及的，除常態性的法律議題外，尚包含技術、行銷、商業策略等不同面向之議題，整體綜合以觀之複雜度，實非由法務部門能夠全盤妥善處置者；是以，企業不僅應將智財部門獨立於法務部門外，並使智財長（Chief Intellectual Property Officer, CIPO）能直接與企業經營管理階層溝通，並參與企業策略規劃與管理之相關討論，否則將使企業錯失許多機會。

將CIPO一職獨立於吾人一般認知的法務長（General Counsel或Chief Legal Officer, CLO）或（Chief Technology Officer, CTO）目前雖然尚未被企業廣泛採納，但部分較為重視企業智財，理解相較於傳統企業法律問題，智財法律及相關策略思維及管理有相當獨特性者已逐漸體認此職務之必要性，例如是電信系統及設備企業愛立信即於2016年中任命Gustav Brismark為CIPO，掌管智慧財產策略、管理、授權及相關業務，並直接向CEO報告²²，資訊安全軟體開發企業Finjan於2015年中任命Julie Mar-Spinola為CIPO兼副總裁，強化智慧資本布局、授權、訴訟及相關業務²³，或者於2013年下旬被延攬至飛利浦擔任CIPO的Brian Hinman，其辦公室位於飛利浦於荷蘭的總部，主要掌管智慧財產及標準業務²⁴；此外，於專業社交網站LinkedIn上，具有「Chief Intellectual Property Officer」或「Chief IP Officer」職稱者，即有150人以上。

處於消費者需求不斷變化、產業板塊持續更迭、企業高度競爭之市場，企業對於智財團隊的配置，除了在內部必須具有充分了解自己企業及所屬產業之智財人員外，亦需要委任產業接觸面更為廣泛之外部智財顧問，協助妥適的處理相關業務，提供策略性之產業及市場資訊，方能裡應外合的由智財策略管理，為企業帶來最佳之競爭優勢。

²² Jeff Wild, Ericsson Reveals the Identity of Its New Chief IP Officer, Apr. 28, 2016, IAM Magazine, *available at* <https://www.iam-media.com/blog/detail.aspx?g=502606d7-cdf5-4d6c-9c2f-1eec9d95bf6> (last visited Sep. 25, 2017).

²³ Finjan, Press Release, Finjan Names Chief Intellectual Property Officer, Apr. 6, 2015, *available at* ir.finjan.com/press-releases/detail/574/finjan-names-chief-intellectual-property-officer (last visited Sep. 25, 2017).

²⁴ Philips, About Philips IP&S, *available at* <https://www.ip.philips.com/about> (last visited Sep. 25, 2017).

三、分享企業經營管理階層之使命與願景

如本系列《智財策略管理與企業經營整合》首部曲所述，企業經營包括許多層面，故策略管理並非僅有智慧財產一環；因此，專業內部智財人員或外部智財顧問在能夠為企業設定任何適當且具體的目標，與相對應之智財策略管理及規劃之前，必須先容許企業經營管理階層分享其對於企業整體經營之使命與願景，了解企業目前之發展，與他們究竟期待將企業帶往何方。企業經營管理階層計畫使企業單純維持現狀下增加獲利？期待被併購或公開發行？主動併購競爭者與互補性企業？透過跨界合作以進入其他產業？為企業塑造特定公眾形象？針對不同的企業使命與願景，即必須適時的搭配不同之智財策略管理，並設定不同之策略目標。

舉例而言，企業擁有大量且優良之智財組合，而企業經營管理階層對於企業獲利狀況相當滿意，計畫於兩年後上市成為公開發行公司，但過去未曾關注公眾形象，或公眾對其並不熟悉，為能夠吸引市場投資人的關注與認同，進而有意願進行投資，使其股價提升；遂以準時成功上市為使命，塑造其注重公益，及願與相關產業合作之形象為願景，進行智財策略管理。此時，企業所應設定之目標，明顯應先擋置而暫不利用其大量且優良之智財組合，任意對競爭者興訟，以提升授權金收入或占有更大之市場；較適合之策略，毋寧係盤點其智財組合中，是否存在不再需要之部分，和未涉及業務核心者，前者可考慮贈與予具有實質需求之非營利機構，並主動協助其進行應用及付諸實施，而後者則能夠選擇以開放智財資源之方式，鼓勵競爭者或其他企業利用。結合此二策略，初步而言，便有助於其達成願景，再搭配其他策略管理，便能完成吸引投資人，並往成功上市之使命更進一步。

四、企業研究預算評估

如同前一步驟提及，作為專業內部智財人員或外部智財顧問，在能夠為企業設定任何適當且具體的目標，與相對應之智財策略管理及規劃以前，應體會企業整體經營之使命與願景；除此之外，亦須對企業具有充分了解，而為能完整累積對企業之認知，自然須透過資料分析、資源評估、人員訪談等方法，循序漸進的進行，而企業應認知任何專業人員之知識皆有其價值，企業欲進行智財策略管理，必然會面臨相當成本，包括人力成本、行政成本、資訊成本等皆屬之。

專業內部智財人員或外部智財顧問於此步驟，應協助企業經營管理階層合理評估相關預算，以人力成本為例，即包括衡量步驟5至步驟7所需要之人力時數，再假設不同情境，對後續步驟進行概略估計，並以最符合成本效益之原則分工，例如與企業資訊關聯較高者應透過內部智財人員處理，而與產業資訊關聯較高者則由外部智財顧問負責。

五、細部研究企業完整狀況

要能夠完整了解企業狀況，最基本者不外乎企業所屬產業（如化工業、醫療健康業、通訊業、媒體業等）、位居產業鏈之何處（如開發端、製造端、物流端、零售端）、市場進入程序與範圍、營運模式等，企業處於不同位置和以不同方法與市場互動，對於智慧財產所需求之種類與規模皆有所不同，縱使現在公開資訊相當發達，且多數企業即便將內部資訊亦已數位化，但資訊之關鍵不僅在於數量，更重要的在於資訊分析者能否從取得的大量資訊中，抽離出具有高度相關性者，並建立資訊間之關聯，唯有發現有價值之資訊，並了解資訊之關聯，和其隱含之情報後，才能夠為企業評估應如何設計或修正適當之智財策略管理。

由專業的內部智財人員或外部智財顧問所組成的智財團隊，於此步驟，首先必須隨時牢記進行分析之目的，最終在於協助企業經營管理階層擬訂策略，自應跳脫既有知識框架，將思維之高度提升至經營管理階層，以其視野搭配既有知識與可得資訊，檢視各種商機與潛能²⁵，致力於從企業內、外部資訊間，建立關聯，透過自問自答，嘗試回答各種與智財策略設計有關之問題，諸如：企業是否具有成為國際大型企業之能耐？較適合關注於特定地區與市場？企業提供之產品或服務於何處製造？銷售或提供至何處？直接客戶為終端使用者或其他位於相同供應鏈上之企業？產品或服務最終使得為企業或一般消費者？

然而，這些議題皆僅係針對企業自身層面考量，但企業不是單獨存在於市場，須知己知彼，方得以百戰百勝，故智財人員與顧問亦需透過公開資訊或相關產業適用之付費市場報告，就競爭者、合作伙伴和相關產業之企業，由個別層面著手研究

²⁵ See Sean Gourley, *Locating Your Next Strategic Opportunity*, 89(3) HARV. BUS. REV. 34, 34-35 (2011).

相同問題，並嘗試了解彼此互動之可能與情境。除此之外，亦應由智財觀點來進行相同分析，公開資訊依各標的之資訊透明度而異，智財統計資訊包括經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Co-operation and Development, OECD）和 Thomson Reuters皆有提供較為全面之分析，惟其他相關報告，目前仍以專利為大宗，如：PwC專利訴訟研究、PatentFreedom、Lex Machina等，智財人員與顧問可由此了解產業動態，以比對企業與其競爭者、合作伙伴和相關產業之企業分別狀況。

智財人員與顧問透過上述分析，對於企業之狀況能有清楚之認識，並可回顧企業經營管理階層希望達成之使命與願景，配合前述分析所掌握之結論，再評估兩者是否相符，並可初步思考策略方向，以作為步驟7，向企業經營管理階層溝通之起點。

六、建立排除企業資訊外流風險之機制

企業進行智財策略管理之主要目的，無非係為能夠提升企業與產品和服務之價值，並控制企業相關商業行為之風險，縱使此二者皆非能夠立竿見影，但阻止風險繼續造成，特別是資訊風險，卻是必要的！之所以特別強調資訊風險，在於不論何種類型之智慧財產，其所保護之標的，最初皆為企業內部機密資訊，嗣後透過妥適評估與保密者為營業秘密、通過公開與審查者為專利、藉由註冊與審查者為商標、具原始與創新之表達為著作；由此可見，智慧財產之所以具有價值，而需要得到策略性的管理，皆在於其一開始通常屬於企業「不為人知的一面」，倘若缺乏或受到不當的資訊管理，將可能使企業付諸成本，進行智財策略管理，一面提升價值，一面卻產生風險，難見總體成效。

在資訊高度數位化之今日，企業資訊風險可分為外部與內部，外部風險主要來自駭客攻擊，可能入侵進行資訊之竊取、竄改和刪除，此部分之風險預防有賴資訊科技部門人員，透過防火牆、加密軟體、資訊備份等措施，並擬訂受到相關攻擊時之應對策略，加以保護；而內部風險則可能來自員工有意或無意造成企業內部資訊外流，此部分風險預防可透過建立尊重智慧財產文化之軟性手段、告知侵權後果之硬性規定、監控資訊備份與流出之管制系統、人工預防之複查機制等方法著手。

於建立尊重智慧財產文化與告知侵權後果之層面，企業首先必須訂定與隨時更新諸如「企業機密資訊保護指南」之文件，以明確且易懂的方式，去定義究竟有哪

些類型之資訊被企業視為機密資訊，並擬訂相關「行為準則」，說明於正常營運、特殊場合、不可預期之情形等各種不同狀況，企業對於知悉相關資訊之人，要求之注意義務與容許資訊分享之彈性，進而透過內部訓練和知識分享，及相關契約，將其告知員工與合作企業，使彼此清楚了解相互的權利義務及法律風險，並加以尊重。

然而，尊重與信任僅足以降低風險發生之頻率，而未必能徹底避免，若等到損害實現時，再以法律手段進行追究，實為企業不可承受之重，故企業亦可利用科技輔助，從硬體和軟體層面，對於正在備份和流出之資訊，藉由資訊流量大小、關鍵字掃瞄、人工智慧辨識或其他適當策略，進行相當之預防與管制；並依不同情形，採取暫停被辨識為潛在風險之執行程序，或對涉及之資訊進行預防性加密，由企業負責機密資訊保護之人員進行檢視，待確認和排除風險後，再使相關程序繼續執行，亦或提供解除預防性加密之方法。

除了上述被系統辨識為潛在風險之資訊備份和流出，需要人工檢視外，至少包括研發人員擬發表於期刊之研究論文，及專利申請過程之相關文件，亦有必要經過人工複查機制。

蓋撰寫研究論文之研發人員為使成果得到刊登，獲得知名度，通常會盡可能清楚明確將研究成果的來龍去脈和各種潛能及展望，鉅細靡遺的陳述，惟此可能會擾亂企業對研發成果的整體智財布局策略與規劃，誠如聯發科技法務長宿文堂先生曾於智慧財產契約課程所提及：「等到法務和智財人員檢查完，除非是已經申請專利，而且經過18個月以上，反正都已經公開了；否則只要感覺有一點點像是營業秘密，那些『好看的』部分幾乎會被通通刪掉，最後剩下來的部分其實也就乏善可陳²⁶」。

專利文件之所以需要經過人工複查，在於相關文件包含了許多圖式和符號，及許多語句和用詞亦有別於一般文件，惟專利權所能保障者，僅為申請專利範圍所及部分，並不包含發明說明，當各國對於發明說明應充分揭露之要件，僅及於須足以支持申請專利範圍，使具有通常知識者能夠了解並實施，及用以輔助解釋申請專利

²⁶ 宿文堂，Do's and Don'ts Concerning Patents，收錄於103學年度智慧財產契約研究講義——Drafting Patent License Agreements-Appendix A，2014年，5頁。

範圍；是以，倘若發明說明過度充分的敘述申請專利範圍所未及之資訊，不但使企業無法據以主張權利，甚至將導致該資訊由「營業秘密」，變為「大家都知道的秘密」，這些風險顯非單純依賴系統辨識，即足以排除。

七、進行策略定位

前述步驟皆係聚焦於價值提升的觀念和想法之溝通、資源補足、認識企業、消除部分風險等，至多屬於改變以往錯誤或不健全現象之「防弊」階段，而自此步驟開始將著眼於如何「興利」。不同的策略定位應搭配不同的智財管理策略，分享企業經營管理階層之企業使命與願景，並細部的研究企業完整狀況，將能夠允許智財人員與顧問，具備協助企業進行策略定位之所需資訊。

策略定位是企業相對競爭者的位置及其所帶給消費者之價值，企業可由策略定位引導執行哪些競爭策略，並透過執行相關競爭策略，建立核心能耐，以取得競爭優勢；應注意者，定位本身通常不難模仿，要能成功，除了必須選擇正確的競爭策略，亦須有效率與有成效的進行，以提升競爭者模仿門檻，並降低其模仿效率及成效，善用智慧財產此一具有排它性之資產，再搭配妥適的企業智財策略管理，自然是企業取得競爭優勢的不二選擇。

而智財人員與顧問應透過諸如：大環境和產業觀點（產業其他企業都正如何運用）、具可類比性之企業（企業直接競爭者／規模特性皆相當之企業正如何運用）、企業經營管理階層觀點（老闆們想如何運用）、專業智財人員與顧問觀點（專家覺得應如何運用）等不同情境，合併考量先前步驟所知之企業使命、願景與研究結合等資訊，附帶載明各種情境所包含之事實與假設，進行策略定位；並分別詳列出特定策略定位的限制條件，初步勾勒可能採取之智財策略管理，復對照各種方案間之差異，嘗試找出造成此些差異的關鍵因素，了解如何調整自己，以企業經營管理階層的思考角度與方法，客觀看待其他情境，進而求同存異，對於各種定位與策略皆有清楚的認知，再向企業經營管理階層報告。

於思考與比較過程，須謹慎考慮設定的策略地位是否符合企業使命與願景，及對應的各種智財策略，與企業其他策略管理間是否容易調和，應認知企業成功絕非僅為少數人的功勞，單純有群高深莫測的企業經營管理階層，或厲害的智財人員與顧問，皆不足夠，而係不同部門及團隊的付出；試想：倘若任何企業存在研發部門

不具備持續開發新優良成果之能力、法務部門忽略即時妥善因應風險的重要性、市場行銷部門無法有效宣傳、公關部門未能塑造良好形象、或人資部門沒有適時適量的招募適當人才、亦或財務會計部門欠缺即時監督掌握財務健全的表現等，其中任何一環的疏失，恐將使企業現有的榮景，成爲明日黃花。

假若評估後，認爲企業需要大幅調整或改變策略地位，才能夠達成智財策略管理目的或使其最佳化，卻發現問題源頭在於企業使命與願景；此時，智財人員與顧問更應謹慎，必須以企業經營管理階層較能夠接受的方式，循序漸進的進行引導與溝通，並透過和其他部門的充分合作，以企業整體策略管理包裝智財策略管理，藉由不同面向的策略管理與智財策略管理加乘，所能夠產生之綜效，突顯進行相關調整或改變之必要性與急迫性，甚至須預備策略性的分段調整之可行性及配套。

畢竟企業經營管理階層必須對其股東與投資人負責，且其對於「要不要」、「要多少」及「如何要」進行策略定位與智財策略管理，仍然握有最終話語權，智財人員與顧問之任務，在於協助企業利用智財策略管理，取得競爭優勢，正向改變其相對於競爭者的產業地位，及提升其產品和服務帶給消費者之價值，切勿剛愎自用，不僅未能達成任務，更可能導致彼此之間的不愉快。

八、智財策略管理規劃預算評估

經過策略定位後，智財人員與顧問對於企業經營管理階層，想利用怎麼樣的競爭策略，帶領企業走向預期的使命和願景，應已進行相對之調整，並具有清楚方向，且針對特定策略定位的限制條件，可能採取之智財策略管理，亦具有初步想法與共識。

然而，能夠正式完成企業智財策略管理前，智財人員與顧問仍須考量智財的「質」「量」、企業特性、所涉業務之複雜度，對於盤點分析智財庫存，及實際爲企業規劃智財策略管理，進行較貼近人力、金錢和時間之資源評估；並進一步向企業經營管理階層報告完整預算評估結果、整體與各程序所需之人力和時間、解釋各項費用之必要性與合理性、各階段資金需要備妥之時點、內部智財人員與外部智財顧問之間的工作分配等。

九、盤點分析企業智財庫存數量與質量

在進行企業智財策略管理前，首先搞清楚企業到底有什麼智慧財產相關權利是相當重要的，相關現象與問題於本系列《智財策略管理與企業經營整合》二部曲已提及；進行智財庫存的盤點分析，不僅是單純將各種智慧財產數量統計與造冊，更重要且更困難的工作，在於為企業的各種智慧財產及相關契約所包含的各種權能，進行完整「體檢」，依照企業使命與願景，及所搭配的智財策略管理方向，訂定出可量化之質量指標，並進行策略性的質量評估²⁷。

藉此，一方面能夠實質檢視各個質量指標，以確實掌握各項智慧財產之品質，及結合成智財組合可能產生之綜效；二方面亦可體認其商業價值，初步檢視哪些智慧財產是貢獻度極低或零，亦不具策略價值，且須支付可觀之權利維繫費用之「惡魔」資產，相對亦能夠發現哪些為高貢獻度或具策略價值之「天使」資產，並能夠進一步利用澳洲學者Jamie Anderson所提出的經濟金字塔（economic pyramid）之概念，依企業特性進行適當的客製化，再假設性的實施特定智慧財產與智財組合，可能為企業帶來之經濟利益或策略地位，及實施成果給予消費者之印象，以作為將智慧財產與智財組合，進行層級分類之依據，了解其具有之潛在價值。

安德森經濟金字塔的應用相當廣泛，以下本文將試舉一例，作為企業智慧財產與智財組合，進行層級分類之可能作法，由下至上之順序例如是「功能性」、「可靠性」、「便利性」、「愉悅性」、「期待性」。進一步而言，「功能性」指實施成果符合企業號稱具有之功能；「可靠性」指反覆實施皆可容易獲得相同成果；「便利性」指達到企業實際期望出現之實施成果；「愉悅性」指實施成果能為消費者帶來愉悅並願意加以分享；而「期待性」指不僅能為消費者帶來愉悅，更使其願意回饋實質的意見，協助企業進行後續開發。

十、智財策略管理規劃

完整的智財策略管理之規劃，大致能夠切割為三階段，布局之管理、資產之管理、應用與執行之管理，而各個階段皆必須依照企業所屬產業，與本身規模及特性

²⁷ See David Kappos & Stuart Graham, *The Case for Standard Measures of Patent Quality*, 53(3) MIT SLOAN MGMT. REV. 19, 19-22 (2012).

不同，進行相對調整，已如前述，故實質規劃仍應視個案而為，並為其量身打造，惟在智慧財產領域，仍存有一些不變的基本原則與作法。

以布局而言，本文認為所謂「重質不重量」的說法其實仍有值得商榷餘地，數量對整體布局而言，絕對具有其重要性；當然，一味追求數量的提升，卻忽略品質，並非正道。高品質與高含金量的智慧財產，因具有各種商業與策略應用的價值，幾乎可為獲得高投資報酬之保證；相較於此，取得大量低品質與低含金量的智慧財產，不僅未能提供企業任何策略性指引，更將造成企業有限資源的無謂浪費，故採取「重質也重量」，取得與維護大量高品質的智慧財產，自然是再清楚不過的作法，困難的是怎樣的智慧財產堪稱具有高品質與高含金量？

智慧財產於布局階段，一般皆早於該技術／技藝有機會於市場發酵，與商業價值實際存在以前，礙於視野有限或授權不足，使欠缺策略考量的「無差別布局」，往往成為企業之選擇，而企業內部智財人員與外部智財顧問等智財專家，僅能於嗣後檢視智財組合時，「後見之明」的指出：「這個申請專利範圍當初沒寫好」、「當初商標布局小看了中南美洲的市場發展潛力」、「早知道就應該要利用營業秘密替代專利保護這些技術」等語批判，惟此作為，除了會在智財團隊內，以及智財團隊與相關部門人員之間產生隔閡外，對於改善狀況，皆無濟於事。

較適當之策略毋寧係布局時，即善用於步驟3與步驟5所知之資訊為基礎，隨時進行更新，嘗試確認其品質與含金量；本文認為企業可透過自問自答若干問題，進行策略性思考與決定，此些思考點諸如：考量企業現狀與方向，為什麼應以特定智財種類保護特定企業產出？若特定智慧財產或組合在未來有被撤銷之虞，現在為何要考慮收購或接受授權？取得特定智慧財產是否會成為純消耗性資產？憑藉既有資訊及合理假設，評估特定智慧財產短、中、長期之商業與策略價值，具有哪些潛力？在完整思考這些細節後，至少能夠期待相關布局與成本，較有可能成為具有高品質與高含金量之智慧財產。

然而，布局再全面，亦不可能面面俱到，且事業規模越大、產品和範圍所涉領域越廣的企業，越容易面臨此困境，此時可考慮之作法為與所謂的「智財蟑螂」合作，如著名哲學家伏爾泰所述「金錢是大家的共同信仰」（When it is a question of money, everybody is of the same religion.）；類似的，電影《教父》中的名言「無意針對誰，只不過是單純商業考量」（Nothing personal, it's strictly business.），雖然

各界對於「智財蟑螂」褒貶不一，但基於企業經營與智財管理，所必須做出的策略考量及決定，選擇與智財蟑螂合作，本文認為沒有絕對的對錯。

「智財蟑螂」主要略分為兩類，一種是擁有大量智慧財產，但不輕易提告，僅作為會員堅實靠山的「智財避風港」，如RPX和AST皆屬之；而另一種則是同樣擁有大量智慧財產，卻樂於興訟，甚至提供會員「武器」的「智財軍火商」，諸如IV、Interdigital、Round Rock Research、Acacia等。應注意者，企業選擇與何種「智財蟑螂」合作，事實上並非重點，關鍵是在於企業經營管理階層之心態，縱使有「智財蟑螂」之加持，企業可以選擇火力全開的恣意興訟，但較為適當之作法，毋寧為慎選戰役，僅限縮選擇有助於提升企業本業獲利與競爭力，以回應投資人期待的必要戰役而為之。

完成智財布局後，企業必須有相當措施進行智財管理，而最直接的評估指標即為「金流化」，企業經營管理階層於策略初始階段，或許尚可接受智財人員與顧問，「畫大餅式」的說明智財策略管理具有的價值與潛力，但在資源投入一段時間後，關心之重點毋寧將轉為「已花了多少錢」、「已回收多少錢」、「還要花多少錢」、「還能回收多少錢」、「報酬率如何」、「打了哪些勝仗」等數據。

對於企業智慧財產此種無形資產進行價值之判斷，智財人員與顧問必須藉由評價技術，以成本法、收益法、市場法等不同方式，計算特定的智慧財產或組合，於不同目的（價值標準）與情境（價值前提），能夠轉化之價值。值得一提者，企業要求智財人員與顧問進行智財評價以前，首須了解價值與價格之差別，以及評價所得結論係針對價值，而非價格；價值「原則」會呈現智財人員與顧問依據客觀資訊，對於特定的智慧財產或組合所為之主觀認定，而價格「通常」則會體現出產業與市場眾多智財人員與顧問，對特定智慧財產或組合所為之主觀價值認定，進而達成之客觀共識。

評價之用途相當多元，以智慧財產為例，至少即包括：交易與授權、訴訟與紛爭解決、稅務徵納、財務報導、資產與策略管理等事務。企業須高度依賴智財評價，對相關資產進行價值判斷，惟智財評價之結論，對標的及對象皆具有高度針對性，故利用正確充分的資訊，進行合理之假設，方可能幫助經營管理階層或被授權進行決策者，做出最符合企業利益之決定。

當然，若企業已累積可觀數量的智慧財產時，卻不會對於各種智慧財產進行評

價時，欲嘗試以不同目的與情境，搭配適當的評價方法進行評價，一開始難免耗時費力且需要資金投入，但考量上述提及的智財評價各種應用場合，即可知悉唯有如此，企業才能真正體認所擁有之智慧財產的經濟價值，進而做出特定智慧財產或組合應停止維護、嘗試進行授權或出售、積極提起訴訟、開發新事業等，管理既有智慧財產、調整未來智財布局及企業整體策略管理之決策。

待智財人員與顧問初次完成既有智慧財產的評價，未來的工作將較為單純，原則僅需對新取得之智慧財產進行評價，並評估其與既有的智慧財產或組合間，是否存在明顯經濟或策略綜效，而有必要進行更深入研究；否則僅有在產業板塊發生劇烈或突發性變動，或企業經營管理階層嘗試改變企業原本的使命與願景，導致整體經營策略必須因應進行調整，亦或當初對於既有智慧財產評價之假設，發生重大情事變更時，方有必要進行重新評價。

在布局與資產之管理，皆已備妥方案後，整套智財管理策略的重頭戲，即為最後的應用與執行之管理；申言之，企業經營管理階層先是接受智財人員與顧問「畫大餅式」的說明智財策略管理具有的價值與潛力，和透過智慧財產「金流化」，以了解其各面向之價值後；然而，其真正且迫切想了解的是所謂智財策略管理，此種聽起來有趣，卻極其虛幻的概念，具體而論「到底如何為企業帶來更多營收／獲利」、「企業哪些面向的風險和威脅被有效降低」、「企業相對競爭力是否因而顯著提升」、「何時能夠使投資人感受到明顯成效」等問題，亦即如何實際且有效的結合「畫大餅」與「金流化」兩者，讓這塊大餅不僅是看的到，更要能吃的到。

對於智慧財產應用與執行之管理，本系列《智財策略管理與企業經營整合》三部曲已多有著墨，主要包括了提升產品與服務售價、排除他人競爭、策略性授權、出售或停止維護不具或極低價值資產、組成企業策略聯盟、跨界合作等方法，不管企業決定選擇何種方法，與如何進行策略性搭配。於此之中，相當重要的前提皆不外乎積極提高，並維持企業智財庫存的數量與質量，否則未來欲進行交易或訴訟時，一旦面臨交易相對方和訴訟對造，無所不用其極的「挑毛病」，終將難以成就。

此中所含邏輯並不複雜，若企業執意耗費資源取得大量低品質的智慧財產，導致其被迫允許競爭者和任何人，得任意侵入並竊用企業產出成果，而不受懲罰，則投資人為何應給予支持呢？亦即企業經營管理階層必須對股東與投資人負責，其對

於任何面向的策略管理，最終皆歸於營收、風險與競爭力三者之評估；因此，智財人員與顧問於進行智財策略管理規劃時，須隨時謹記之要點為企業經營管理階層的心思、市場投資人的邏輯、產業領導者的作法。

十一、智財策略管理執行預算評估

完成完整的智財策略管理規劃以後，智財人員與顧問需再次與企業經營管理階層，對於雙方理解之企業使命與願景、企業完整狀況、企業策略定位進行說明與確認；進一步向其報告，進行盤點分析智財庫存後，就數量與質量等層面相關狀況之了解，及實際協助企業由布局之管理、資產之管理與執行之管理等三階段，規劃的智財策略管理細節、費用需求和執行方針，並與企業經營管理階層討論，了解其願意接受的策略規模與執行速度，假設與所規劃之智財策略管理具有相當出入時，則需協助分析其利弊，並加以確認。

在正式執行「經過討論後的企業智財策略管理」以前，與步驟8相同，智財人員與顧問仍然須依照執行內容與細節，進行貼近實際人力、金錢和時間之資源評估，並向企業經營管理階層報告完整預算評估結果、整體與各程序所需之人力和時間、解釋各項費用之必要性與合理性、各階段資金須備妥之時點、內部智財人員與外部智財顧問之間的工作分配等。

唯有與企業經營管理階層經過妥善溝通，對於人力、金錢和時間等各種資源取得共識，並得到「Go Ahead!」之後，才能夠進行正式執行企業智財策略管理，於布局之管理、資產之管理與執行之管理等不同階段，所包含之實質任務，只有在事前已形成共識之情況，才有可能當未來發生不可預期的情況，導致所需資源增加時，仍得到企業經營管理階層的支持與體諒。

十二、執行與控制智財策略管理

企業智財策略管理之執行與控制，可大致分為兩面向，其一為布局之管理、資產之管理、應用與執行之管理等三階段，所包含之實質任務，其二為標準化內、外部各種合約與體系化管理。此二面向之主要差異，在於前者係為確保企業智財策略管理得於具備明確方向和適當程序下進行，而後者則能藉由書面文件與程序的一致性，使實際執行策略管理時，對於可能遇到的不同情況之可預期性提高，一方面能

夠降低風險，二方面可提升執行效率，三方面得允許企業依照策略管理執行次數，和時間的提升，隨著學習曲線累積經驗²⁸。

就第一面向而言，不論任何階段，考量執行之成本效益是重要的，其中執行應用階段之方向相當多元，且可預期性較低，須經過較慎密之思考，而策略布局與資產評價等二階段，則因部分效益係建立於執行應用成果而定，故初步僅可由成本與品質層面，對成本效益進行評估。於智財執行應用階段，以發現企業智慧財產可能遭受侵害之情形為例，應先由智財人員與顧問，就侵害行為與被侵害之智慧財產，對於企業可能造成之影響進行評估，以了解與評估應選擇之應對方式，及所需資源和預期可獲得效益之比較，例如依侵權證據保全之困難度，即有寄發警告函或直接起訴之不同選擇，而兩者所需資源和預期效益皆不相同。

第二面向的標準化合約與體系化管理，則是將各種常用之合約條款標準化，如企業具有充分預算將各種類型之合約，皆進行標準化，自然是最佳情形，倘若資源有限，至少仍需將使用頻率高，且一旦需要時，無法久候者，完成標準化，諸如保密協定、僱傭合約、授權合約、警告函等皆屬之，再進一步依據個別情形，對已標準化之合約進行必要調整。以己方提出之合約版本為起點，有助於使企業掌握談判之主導權，法務人員亦僅須檢視經過調整後之非標準化條款，不僅大幅增加可預期性，並使管理各合約之困難度有效降低。

舉例而言，保密協定為確保當企業分享機密資訊予第三人時，對方知悉企業對該資訊具保密需求，及其若違反保密義務，可能須負擔的法律責任。僱傭合約於智財相關層面包括保密條款、誠實告知產出成果義務、離職不「挖角」、禁止競業競爭等，旨在使企業降低員工成為風險來源之可能，惟應注意此些條款依照國家和地區不同，可執行性亦有所差異。智財授權與交易可能發生於企業經營、商業交易、訴訟和解等任何時點，而授權契約之用途即係針對相關標的、時間、地區、範圍、權利、義務等進行規範。不可諱言的，企業難以完整預料何時會構成智財侵害或被侵害，惟一旦發生時，企業應具備緊急應變能力，可行的作法例如包括事先將警告函與各種可能回覆標準化；如此一來，風險實現時，方有可能從容以對。

²⁸ See Mauro Guillén & Esteban García-Canal, *Execution as Strategy*, 90(10) HARV. BUS. REV. 103, 103-07 (2012).

捌、對於中小企業可能採取之替代規劃與實踐

值得一提的，本文認為許多企業或許不是「不想做」智財策略管理，而是礙於企業資源有限，即經濟現實面的「沒錢做」，畢竟新策略面向之導入，在價值產生以前，僅代表經營成本增加、活動程序複雜和不確定性提升，而執行完整的12步驟所費不貲，並非所有企業皆能夠負擔。因此，本文以企業資金規模為依據，說明規模普遍而言較小的新創事業應優先關係之步驟，初步建議可能以一、提供企業經營管理階層正確智財策略管理觀念；六、建立排除企業資訊外流風險之機制；七、進行策略定位；十、智財策略管理規劃；十一、智財策略管理執行預算評估；十二、實際執行與控制智財策略管理等，屬於建立正確觀念與規劃，以及執行企業智財策略較為根本而基礎之步驟，作為優先考量。以此些作為開端，一方面待實施且出現一定成效後，能夠使經營管理階層對於此面向之策略管理亦具有相當之信心；二方面隨著企業成長與事業擴展，企業逐漸累積較多資源得以進行配置時，再導入其他步驟，有助於避免充分顧及智慧財產面向之企業策略管理，卻造成企業其他面向的策略管理或事業部門之資源受到剝奪，導致企業因資源配置失衡，而無法獲致得到所期待之成果的現象發生。

於此階段，對於其他步驟，替代之作法可能是將二、僱用內部智財人員／委任外部智財顧問；三、分享企業經營管理階層之企業使命與願景；四、企業研究初步預算評估；五、細部研究企業完整狀況；八、智財策略管理規劃預算評估此些步驟，整合的委由外部顧問進一步規劃與執行，並評估其成效，甚至可比較若企業自行執行此些步驟所需資源與預期獲致成效是否合理，進而調整相關策略；至於九、盤點分析企業智財庫存數量與質量，則須視新創事業發展過程，累積之智慧財產而訂，若尚未具有一定數量之智慧財產，則可暫時忽略此步驟亦無妨，但隨著企業成長，智慧財產逐漸的累積，相關之盤點與分析的能夠使企業充分掌握其資產，故仍應盡可能的完善執行，方為上策！

玖、結論

總體而言，透過本系列《智財策略管理與企業經營整合》之探討，吾人能夠了

《智財策略管理與企業經營整合》終部曲 69

解智慧財產制度係建構於產出、法制、商業等三者，而企業管理則進一步加入管理學與心理學之層面；因此，完善的智財策略管理必須建立於五者交集。

為使企業整體經營的策略能夠延續，促進企業不斷有好的成果產出，企業的專業智財團隊透過策略性之評估，為企業產出得到必要且合理的保護，市場競爭優勢才可能存在，此係智慧財產制度得以有效能且有效率存續，相當重要之一環。另一方面，企業應體認取得保護只是初步必備要件，嗣後的策略規劃、資產管理與多元應用，及智財團隊如何於各部門及組織間之專家取得平衡，將智財策略管理與其他面向之策略管理充分融合與調整，與協助和引導企業經營管理階層，進而將包含智財策略管理之整體策略管理，使之與企業經營同步思考，方為企業是否能藉由智財策略管理，獲致與維持商業成功之關鍵要素。