

產業創新條例第12條與智財營運能力說明

林柳岑 法律研究員 / 專利師

科技法律研究所 創意智財中心

2020.09.16



jenniferlin@iii.org.tw
02-6631-1090



大綱

1

產業創新條例第12條規定什麼？

2

智財營運能力管什麼？



沒有智財戰略的產業創新政策要如何贏？

北美智權報 2017-11-15

專利從缺，再好的計畫也是枉然

像最近政府力推的「五加二產業創新計畫」只有在生醫部分看到一點智財的影子，但這其實是不夠的，在IT、IoT、智慧機械、航太的部分，生產製造都是台灣的強項，在技術創新的階段，如果沒有作好智財保護，那再好的創新最終也只能拱手讓人...「五加二計畫」的重心很多都放在學研，但究竟要如何與業界作一個連結，這是要很認真思考的，不然即便花了很多錢投資在產學合作，但倒頭來兩者仍然會存在很大的鴻溝...

智財在國際市場競爭的重要性

要在國際市場上競爭，智財已經是不可或缺的要件。

台灣松下投入設計與開發「電動賽車」，未來預計將採專業服務與授權智財的經營模式，而不是參考Tesla的量產電動車模式...

Nokia, Ericsson等大廠，都是先對5G未來的應用有所想像，然後藉著掌握核心技術與專利，或者準備好發展5G所需的關鍵評估服務...

...有一個很大的問題是企業發展策略與智財管理策略脫鉤：「台灣研發投入前300大企業中，8成企業在研發投入與過程中，缺乏妥適的專利佈局，以致技術自主能力、關鍵技術保護不足，而被迫付出高額權利金」。

資料來源：http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_171115_0701.htm

智財布局不足 導致踏入侵權雷區

YAHOO! 新聞
奇摩

搜尋

搜尋新聞

搜尋網頁

熱門話題： 吳宗憲 丁守中 85度C 蔡英文 iPhone 腸病毒

首頁 政治 財經 論壇 娛樂 運動 社會地方 國際 生活 健康 科技 氣象 影音 我的追蹤 癌症之路



張忠謀：強化智財觀念 勿踩地雷

台灣醒報 | 295 人追蹤

追蹤

劉運 2012年12月17日 下午8:13

留言

LINE

f

✉

【台灣醒報記者劉運台北報導】台灣每年付出50億美金的專利費用，只為了使用特定的科技！台積電董事長張忠謀表示，支付這麼高的智財收支逆差，是台灣業者低毛利的重要原因之一，業者對智財不夠了解，因此付出大筆的專利費用金，還不時與國際業者展開法律訴訟，實在太可惜了。

2011年台灣在美國申請的專利總量排名在5名內，每百萬人專利數更排名全球第一，但是智慧財產收支卻呈現高額逆差，支出58億美金，收入8億，合計逆差50億美元，且有逐年惡化的趨勢。為了掌握市場商機並強化台灣競爭優勢，行政院在11月制定「智財戰略綱領」，以促進台灣的智財開發與利用。

張忠謀表示，一個新興產業在剛形成時，所創造出的專利是最具有競爭性的，然而隨著產業發展愈趨成熟，跟著演進、改變的專利，就不會如一開始創造出的專利般有競爭性，他說，台灣過去10年所收取的專利費用沒有增加多少，反而是支出增長的非常快，台灣的當務之急是避免專利支出的持續增加。

國科會主委朱敬一17日在「如何做好台灣的智財布局」論壇中提出，國際相關的專利訴訟戰在所難免，政府需要協助產業形成智財保護網，包括建立「防守性地雷布陣」及「產業面策略布陣」，協助台灣產業智財防禦及提出侵權告訴；另外，推動「全民智財環境」，強化智財的相關教育與宣導。

先進國家的智財布局行之有年，阻礙了台灣的創新、創業發展，張忠謀說，與其建立「防守性地雷布陣」及「產業面策略布陣」，台灣的當務之急應是「避免踩到別人的布下的地雷」，台積電最近投入LED產業，已經花了一年的時間在熟悉國外公司的智財布局，不然可能「一踩到就死掉了！」



產業創新條例第12條規定

第12條

2017.11.22公布

- 為促進創新或研究發展成果之流通及運用，各中央目的事業主管機關及所屬國營事業補助、委託、出資進行創新或研究發展時，應要求執行單位規劃創新或研究發展成果營運策略、落實智慧財產布局分析、確保智慧財產品質與完備該成果之保護及評估流通運用作法。
- 第一項創新或研究發展之適用範圍、推動、管理措施及其他相關事項之辦法，由中央主管機關定之。

→子法：創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法 (2018.10.1施行)

規劃營運策略

- 政府支持之研發計畫，要求完成市場分析、營運策略規劃等前置作業
- 完善政府研發成果銜接市場之配套機制，強化智財服務需求

落實智財布局

- 具規模之計畫將智財分析布局規劃納入審查
- 落實智財布局分析，避免研發錯置

完備創新保護

- 執行單位應完備研發成果保護、管理機制，確保研發成果獲得有效的保護與權利保障
- 將智財管理列為計畫申請資格或加分條件審查



產創條例第12條子法規範及另公告事項

創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法

107年10月24日
經工字第10704605690號

高額資助

③ 由第三方機構
提供評估意見

§4

資助單位應交由財團法人專利檢
索中心或經中央主管機關認可之
財團法人專業機構就智財布局分
析報告之檢索內容提供評估意見，
供計畫審查委員審酌

② 審查時增加智財委員

§4

審議計畫應有智慧財產專業
人員擔任委員

① 提供成果營運策略規劃

§3

- ◆ 應由認可之智財服
務業者出具智慧財
產布局分析報告
- ◆ 執行單位通過智財
營運能力評核，得
自行出具報告

1
產業技術發展
分析

相關技術類別、國內外發展
現況、我國的優勢與潛
在發展機會

2
智慧財產布局
分析

依技術、功效、產品發展
進行分類，提出關鍵智慧
財產分析及對應布局機會

3
成果運用策略
分析

可能產品、服務或產業之
商業化運用機會及其可能
風險與因應策略

公告金額以上

*本著作的智財權歸屬於資策會，僅供台灣中油內部參考，非經授權，任何人不得為重製、散布等行為。



智慧財產布局分析報告



01

分析標的說明

分析標的，如：希望解決問題、預期使用的技術手段、預期可達成的功效
標的核心技術拆解，如：技術魚骨圖



02

檢索策略與過程

檢索範圍、檢索關鍵字詞表、檢索式



03

智財分析

管理圖/表分析，如：趨勢分析、技術生命週期位置分析、國家別分析、國際分類號分析

技術圖/表分析，如：技術與功效/應用分類、技術與功效/應用發展趨勢

核心專利分析、重要專利權人專利分析、競合分析



04

智財布局策略

潛在授權/被授權對象、現有智財清冊、智財布局規劃

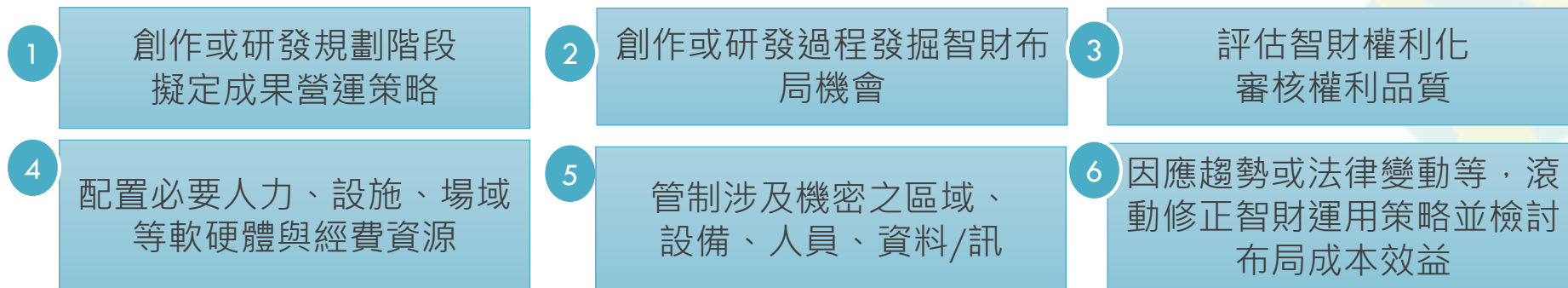
智財布局分析報告格式參考：<https://www.moeaidb.gov.tw/external/ctrl?PRO=application.rwdApplicationView&id=1654>

*本著作的智財權歸屬於資策會，僅供台灣中油內部參考，非經授權，任何人不得為重製、散布等行為。



智財營運能力檢視項目

創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法 §6



1	研究機構之「機構管理制度」暨「智慧財產管理制度」 <u>評鑑</u>	<ul style="list-style-type: none">包括其他管理如人事、會計訂有評鑑事項	經濟部技術處
2	研發成果管理機制 <u>查核</u>	<ul style="list-style-type: none">要求建立研發成果管理機制查核是否符合法令要求	科技部
3	台灣智慧財產管理制度(TIPS) <u>驗證</u>	<ul style="list-style-type: none">針對智財管理訂有驗證細項與通過標準	經濟部工業局

*本著作之智財權歸屬於資策會，僅供台灣中油內部參考，非經授權，任何人不得為重製、散布等行為。



產業創新條例第12條暨子法的智財要求綜整

◆產業創新條例 §12 I

...各中央目的事業主管機關及所屬國營事業...應要求執行單位**規劃創新或研究發展成果營運策略、落實智慧財產布局分析、確保智慧財產品質與完備該成果之保護及評估流通運用作法。**



106年11月22日
產業創新條例
公布



強化
智財管理能力

研發

策略

布局

權利化

保護

利用

◆創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法§6



完善
智財分析布局

依技術、功效、產品發展進行分類，提出關鍵智慧財產分析及對應布局機會

◆創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法§2

*本著作的智財權歸屬於資策會，僅供台灣中油內部參考，非經授權，任何人不得為重製、散布等行為。

智慧財產布局分析報告

(智財服務機構適用版本)

計畫名稱： 〃

資助單位： 〃

計畫申請人： 〃

報告委託日期： 〃

報告執行單位： 〃

報告完成日期： 〃

目 錄

目 錄	1.
圖 目 錄	2.
表 目 錄	3.
報告摘要	4.
一、案件團隊概況	5.
1.1 製作團隊負責人：	5.
1.2 製作團隊名稱：	5.
二、分析團隊說明	6.
2.1 標的項目說明	6.
2.2 標的項目技術說明(如：技術或專利)	6.
三、智慧財產佈局分析	7.
3.1 佈局範圍 (worldwide)	7.
3.2 檢索關鍵字列表	7.
3.3 檢索式	8.
四、智慧財產分析	9.
4.1 智慧財產分析	9.
4.2 技術圖/表分析	9.
4.3 核心專利說明	10.
4.4 重要專利權人專利分析	10.
4.5 組合分析	10.
4.6 分析小結	11.
五、智財布局策略	12.
5.1 潛在授權/被授權對象	12.
5.2 現有智財佈局	13.
5.3 智財佈局策略	14.
附件	15.
執行團隊和相關聯繫人	15.
工作底稿 (包括專利清單等)	15.



大綱

1

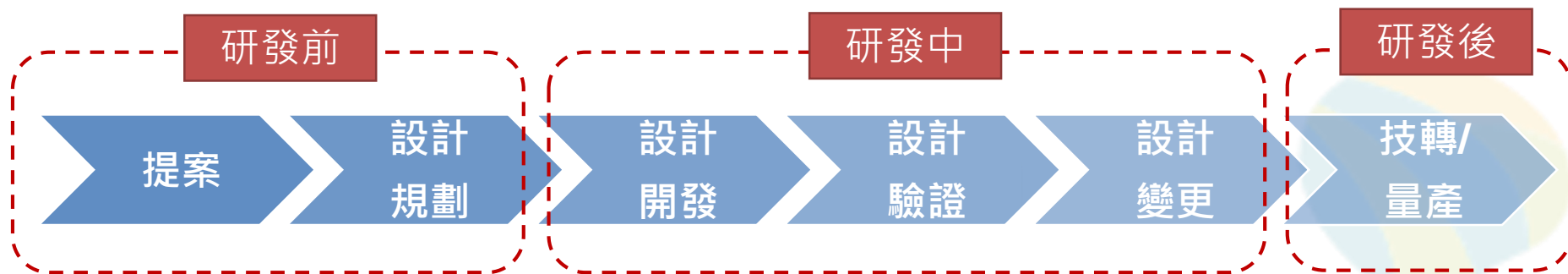
產業創新條例第12條規定什麼？

2

智財營運能力管什麼？



智財營運能力管什麼？



1

策略規劃能力

創作或研發規劃階段擬定成果營運策略

3

評估智財權利化
審核權利品質

品質確保能力

調整因應能力

6

因應業務、產品、技術趨勢或法律變動等，滾動修正智財運用策略並檢討布局成本效益

2

創作或研發過程
發掘智財布局機會

布局執行能力

機密保護能力

4

配置必要人力、設施、場域等軟硬體與經費資源

資源整備能力

5

管制涉及機密之區域、設備、人員、資料/訊



策略
規劃

產品上市銷售被控侵權

補充

YAHOO! 奇摩 新聞

股市匯市 產業動態 經貿財稅 房地產 理財就業 國際財經 財經熱門 公共消息 財經影音

Yahoo奇摩首頁 > 新聞首頁 > 財經 > 所有相關新聞

台灣3家衛浴設備廠 遭美國展開337條款調查

NOWnews 作者記者趙曉慧／台北報導 | 今日新聞NOWnews - 2016年

5月9日 下午8:06

相關內容



經濟部國貿局今(9)日表示，台灣的元泰五金、貝泰企業、恆川國...

經濟部國貿局今(9)日表示，台灣的元泰五金、貝泰企業、恆川國際等3家衛浴設備廠商，美國國際貿易委員會(USITC)已於本月3日做出公告，展開相關專利的關稅法337條款調查。

此案由美國業者WCM Industries Inc.向美國USITC提出申請，主張上述3家台廠，侵害其浴缸排水裝置及其零件相關專利，包括與浴缸溢流和污水端口組裝及密封裝置、浴缸水管系統組裝及測試裝置，及浴缸溢流系統零件等相關專利。

337條款是指美國關稅法第1337條針對不公平之進口商品採取邊境措施，特別是對智慧財產權造成侵害之案件。

國貿局表示，已將相關訊息轉知業者，並呼籲業者應聘請律師答辯。

... 美國業者 WCM Industries Inc. 向美國 USITC 提出申請，主張上述3家台廠，**侵害其浴缸排水裝置及其零件相關專利，包括與浴缸溢流和污水端口組裝及密封裝置、浴缸水管系統組裝及測試裝置，及浴缸溢流系統零件等相關專利。**

原告WCM主張三家台灣廠商於未經授權下使用其專利技術來製造衛浴設備滿水及廢水排放所需之排水系統，並將相關產品進口至美國境內供應及販售。...原告要求ITC核發永久有限禁制令及停止暨禁止命令 (Cease and Desist Order) 作為侵權救濟，以禁止侵權產品繼續進口美國和境內產品停止供應及販售。

<https://tw.mobi.yahoo.com/news/%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%AE%B6%E8%A1%9B%E6%B5%B4%E8%A8%AD%E5%82%99%E5%BB%A0-%E9%81%AD%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E5%B1%95%E9%96%8B337%E6%A2%9D%E6%AC%BE%E8%AA%BF%E6%9F%A5-120610663.html>

*本著作的智財權歸屬於資策會，僅供台灣中油內部參考，非經授權，任何人不得為重製、散布等行為。



研發十年磨一劍 逆全球化無招恐勝有招

【CTIMES/SmartAuto 陳念舜 報導】 2020年06月28日 星期日

例如2017年台灣吸塵機器人大廠松騰實業公司(Matsutek)，便曾因為在短短20年間成為世界第二大廠，而被美國吸塵機器人大廠iRobot公司重點關注，具狀向麻薩諸塞州地方法院提告，列入北美、中國大陸及台灣共11家企業所製造，並進口美國銷售的吸塵機器人，共侵害iRobot公司的6項美國發明專利；並要求直屬美國總統的國際貿易委員會(International Trade Commission, ITC)，在1年內禁止相關侵權產品繼續進口，或供應銷售已進口產品到美國。

因此耗費松騰公司大量人力、時間準備訴訟，就連律師在會議室吃pizza的時間，也要算在鐘點費。還被美方要求提供2003年迄今的所有研發資料電子檔，最後不得不付費委外處理，導致工程師、業務、產品經理為此幾乎忙了一整年，耽誤到新品開發進度，才知道該隨時準備好研發紀錄等資料的重要性，上了一堂300萬美元的專利課。

最終促成攻守易位，翻轉勝負情勢的關鍵，則是利用工研院機械與機電系統所長期布局的機器人相關專利權組合為後盾，可用來鉗制iRobot最新發表的「9」系列高價位旗艦機種，以及發展出來的視覺導航清潔功能，屬於有效的「攻擊型專利」。進而精選出移動平台、潔淨單元、估測與建地圖系統方法、定位系統模組共4件專利組合反擊，主動登門救援，才總算見到一線生機。

同時強調必須在針對企業專利布局和申請的時機上有所選擇，由於外國人在世界各國申請專利，總是比較吃虧，每當美商興訟時，美國專利訴訟法便會賦予法官有極大權力，任何意圖或有迴避侵權的作為都可能觸法，即使被告在美國申請專利，也無法壓迫盡快和解，所以即使被告專利技術再強，仍應配合法律訴訟程序、策略才有用

...美方要求提供2003年迄今的所有研發資料電子檔，最後不得不付費委外處理，導致工程師、業務、產品經理為此幾乎忙了一整年，耽誤到新品開發進度，才知道該隨時準備好研發紀錄等資料的重要性，上了一堂300萬美元的專利課。

<http://www.ctimes.com.tw/DispNews/tw/2006282312GU.shtml>



品質
確保

因公開而導致無法取得專利

補充

從路虎專利無效事件看「及時申請專利的重要性」

2016年8月1日

據報導，就在路虎公司和江鈴公司因為專利糾紛而陷入戰團時，國家知識產權局專利複審委員近期作出了第29146號和第29147號《無效宣告請求審查決定書》，宣告：關於路虎公司的攬勝極光車型和江鈴公司陸風X7車型的專利權均全部無效。

關於攬勝極光車型專利被取消的原因，國家知識產權局在公告中指出了多種證據，其中，攬勝極光之前註冊的專利因為五門版和三門版的設計差異不符合專利法第23條第2款的規定（與現有設計相比具有明顯區別），因此被取消。

事實上，網上此前就存在一種代表性的觀點，認為攬勝極光的外觀專利在專利申請（2011年11月24日）前早已喪失新穎性，原因是其在2010年12月21日的廣州國際車展上正式全球首發公開亮相。①在國際車展上公開亮相，這本來構成典型的在申請日之前「在國內外公開使用過」，會破壞專利的新穎性。

資料來源：<https://kknews.cc/zh-tw/car/y6r96bn.html>



法國精品Lanvin手繪圖遭台iROO盜用侵權市值240萬

2018年7月13日

國際知名品牌Lanvin (浪凡) 以設計師本人及國內名人的頭像所為的手繪圖，在2008年時發表的一系列文具用品，...時隔多年後，國內知名女裝「iROO」竟利用該手繪圖案發行衣物，...

服裝業雖然走在時尚尖端，但配合產製的上下游布商及印刷廠，卻仍屬於傳統產業，布樣流通及挑選全憑交情及經驗，卻忽略應注意布樣圖案來源，擅自將他人原創的手繪圖打樣作成網版，甚至印製成布疋、裁剪為服飾對不特定消費者販售，已嚴重侵害圖案原創者的智慧財產權。

對此iROO發表聲明回應，強調公司的布料是向信任的布商購買、而非iROO自行生產，當獲知這批布料有涉及違反他人著作權時，已請全台和海外門市全面下架回收，未來會全力配合調查，並強調「本公司向來高度尊重，絕無盜用法國Lanvin公司手繪著作權發行服飾的行為。」

資料來源：<https://www.ettoday.net/news/20180620/1195138.htm>



機密
保護

未做好管理導致機密外洩

補充

機密外洩造成損失

合作
委外

【約41億元損失】

107-12-06

供應商洩漏機台設備資訊給競爭對手獲利。

<https://www.ettoday.net/news/20181130/1319427.htm>

【每學期至少40萬以上損失】

103-06-10

參與計畫的學生將資料透過中國通訊軟體（如QQ）傳送。

摘自<https://ec.ltn.com.tw/article/paper/786286>

人員
流動

【上百億元損失】 104-12-03

透過公司電子郵件，將發光二極體製程、晶體結構研發成果傳至個人信箱。

摘自 <http://www.ledinside.com.tw/news/20151203-31861.html>

【25億元以上】

105-03-31

週末未上班時，大量列印重製公司資料，其中包含生產技術、製程控制及營運等營業秘密資料。

摘自 <http://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/1650752>





機密
保護

營業秘密

竊美光機密跳槽 聯電挨罰 1 億

原任聯台灣美光的何建廷、王永銘，跳槽至聯華電子股份有限公司，被控私自帶走美光營業秘密，提供製程參數，台中地院昨依違反營業秘密法等罪判何五年半、王四年半徒刑，同案被告聯電協理或樂天被判刑六年半，三人併科罰金四百萬至六百萬不等，聯電被判罰金新台幣一億元，可上訴。

台中地檢署當初起訴本案後，美司法部曾向我方提出司法互助請求，還派人親自來台取證，包括卷證資料、偵訊筆錄、相關當事人證詞等，法務部依台美刑事司法互助協定提供協助；後來美方向台中地院要求提供扣案的營業秘密檔案、電腦紀錄等資料，但遭法院拒絕。

判決書指出，聯電於二〇一六年元月間，與大陸福建的晉華集成電路有限公司簽署技術合作協議，接受委託開發 DRAM 相關製程技術，由晉華提供三億美元資金採購研發設備，並依開發進度陸續支付聯電公司四億美元，開發成果由雙方共同擁有。

聯電為執行合作案，在台南市科學園區內成立「新事業發展中心」，並從台灣美光挖角何建廷、王永銘，或樂天則擔任新事業發展單位專案技術二處部門協理。合議庭指出，何建廷先前任職台灣美光公司期間，曾透過電腦讀取美國美光公司 DRAM 製程相關營業秘密，並下載重製至他的行動硬碟、隨身碟，於二〇一五年十一月五日帶到聯電公司任職，並將持有美國美光公司營業秘密紙本資料帶至聯電。

王永銘跳槽聯電公司後，應或樂天要求，比對台灣美光與聯電的設計規則不同之處，並標上台灣美光所使用設計規則的穩定數值，進一步推動聯電開發 DRAM 技術，降低製作設計規則所需耗費之時間、金錢、設備及人力成本。

合議庭指出，美國美光公司、台灣美光公司分別是美國及台灣非常重要的國際級科技公司，為保護長期投入大量人力及資源所研發出之成果，與員工簽訂聘僱合約與保密及智慧財產合約外，並反覆強調、提醒員工應盡保護公司營業秘密的義務，且此等研發成果更關乎美國、台灣相關產業的未來發展及公司的國際競爭力。

美光 vs. 聯電 (台灣訴訟)

「聯電從台灣美光挖角何〇〇、王〇〇。兩人於任職美光期間，透過電腦讀取DRAM製程相關營業秘密，並下載重製至行動硬碟、隨身碟，並將持有美光營業秘密紙本資料帶至聯電。...法院判兩人及聯電高階主管有期徒刑及罰金外，**聯電被判罰金一億元**。...」

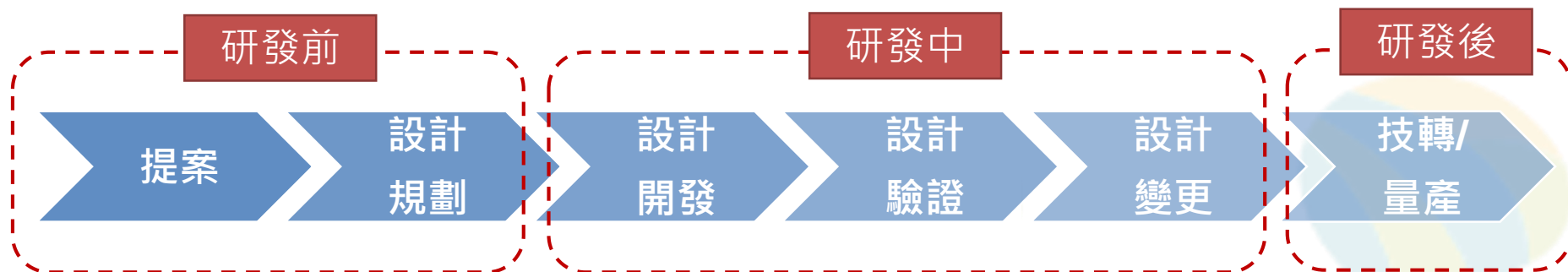
聯電被處罰的理由：

- 1、聯電之**聘僱契約中明文禁止**員工於工作中透露或使用前雇主之機密資料，然而聯電高階主管發現後並未禁止兩人於聯電公司內閱讀、瀏覽及使用。
- 2、聯電之**資安規定**，所有公務電腦均限制USB讀取權限，但主管竟解除電腦限制交予兩人於辦公室內閱讀、使用從美光公司拷貝來之檔案。
- 3、聯電公司高階主管之作為，**難認聯電已盡力防止犯罪行為**，因此判罰合計一億元。

臺中地方法院106年度智訴字第11號 (2020年6月19日宣判)



智財營運能力檢視重點



策略規劃能力

- ✓ 情報收集並採取因應措施

品質確保能力

- ✓ 符合原訂目標
- ✓ 對外公開之審查
- ✓ 獎勵機制
- ✓ 智財委外管理

調整因應能力

- ✓ 建立智財清單/資料庫與權利維護
- ✓ 定期審查並因應變動調整智財策略

布局執行能力

- ✓ 取得智財所需必要措施
- ✓ 分析技術或智財變動趨勢

機密保護能力

資源整備能力

- ✓ 人員認知與智財能力
- ✓ 避免採購侵權之因應措施



創新研究發展計畫執行單位
智慧財產營運能力檢視要項

- ✓ 人員、設備、機密文件、環境設施
- ✓ 研發委外管理
- ✓ 合約管理



產業創新條例第12條相關資源

【智財營運能力認定推動指引】BB級~AAA級

根據產業創新條例第12條規定，受政府或其所屬國營事業補助、委託、出資進行創新或研究發展的執行單位應規劃研究發展成果營運策略、落實智慧財產布局分析。配合產創條例的要求，「創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法」針對所適用之計畫、計畫審議的相關要求、計畫執行單位營運策略規劃能力之審酌事項等內容進一步規範，茲提供所述推動辦法與相關表單供參考。

📄 智財營運能力認定推動指引.pdf

📄 創新研究發展計畫智慧財產營運策略推動辦法.pdf

📄 智財布局分析報告.docx

📄 智財布局分析報告.odt

📄 創新研究發展計畫執行單位智慧財產營運能力檢視要項.pdf

📄 智慧財產營運能力制度內部稽核檢視表.docx

📄 智慧財產營運能力制度內部稽核檢視表.odt



<https://www.tips.org.tw/body.asp?sno=BGCHDC>

(需登入會員)



系統性智財管理制度



*本著作的智財權歸屬於資策會，僅供台灣中油內部參考，非經授權，任何人不得為重製、散布等行為



Thank you