

<台湾>



経営資源としての特許マネジメント

五洲国際専利商標事務所
台湾弁護士
林 靖蓉

特許は企業にとって、自己防衛と競争力を強化するのに役立つ手段である。しかしながら、特許を取得するだけに止まって、適切な特許マネジメントシステムがなければ、特許の価値を発揮できなくなる。その上、年ごとに支払わなければならない特許料、官庁へ支払う手数料、代理人費用などのコストもあり、特許は企業にとって価値のある資産になるどころか、負担になってしまう。

また、会社に見合った特許マネジメントシステムを作る前、会社がすべきことがいくつかある：

1. 特許の取得に対する会社の期待とは何か。技術人員の研究開発の自由度を確保のため、すなわち消極的な防禦なのか、あるいは、特許を侵害した競争者へ特許権侵害訴訟を積極的に起こすか。特許戦略と特許マネジメントシステムは特許に対する期待によって異なる。
2. 会社は現在保有している特許の内容を調べる。自分を知らずに IP の戦争に勝つことはありえない。従って、保有している特許の数を調べてリストを作ることは、効率的な特許マネジメントの基盤である。
3. 企業のあらゆるイノベーションと保有している特許を検討する権限を有し、特許の戦略を立てるチームや制度を設立する。あらゆるイノベーションが特許を受ける価値があるとは限らず、さらに、すべての特許に維持する価値があるとも限らない。よって、特許の出願と維持について判断基準と決定過程を確立することが大切になる。会社の特長や、予算、資源、技術の市場占有率などに基づいて、判断基準を設けることができる。注意すべきなのは、すべての会社にあふさわしい判断基準は存在しないので、このチームの成員は、例えば、研究開発部、営業企画部、法務部など異なる部門から選んだほうが良いと思われる。異なる分野の人員を集めることで、イノベーションと特許ポートフォリオを全面的に評価

し、技術ごとに適切な特許戦略を立てることができる。

4. 最後に、社内で特許事務を担当する社員が必要である。特許出願や、特許権の維持、特許権侵害訴訟などをすべて特許代理人に任せることもできるが、会社が保有している技術について、社外の弁護士や弁理士は、社員以上に熟知することはない。よって、特許の専門知識と会社の技術に関する知識両方を持つ社員が必要である。このような社員がいれば、社内の技術社員と特許代理人とのコミュニケーションを促進できるだけでなく、もっと大切なのは、会社の核心技術が十分に保護されていることを確認するように、特許代理人に依頼した仕事の成果を精査できる。特許について知識を持つ社員がいれば、特許手続きにかかるコストをある程度低減できる。さらに、特許担当社員は、前述のチームの評価に基づいて、個々人の特許戦略を作ることができる。

特許は企業にたくさんのメリットをもたらすが、活用する戦略がなければ、コストになってしまう可能性もある。たとえ数多くの会社にとって、特許を取得する目的はただ自己防衛と研究開発の自由度を確保することだとしても、自己防衛はIP版図を拡大するにあたって重要な価値がある。そのため、会社にふさわしい効率的な特許マネジメントを設立することは、特許を価値のある資産にする方法としてお勧めである。

< Taiwan >

Patent Management from Corporate Perspective

Five Continents International Patent & Trademark Office

Attorney-at-Law

ChingJung Lin

Patent has been a useful tool for a company to defend and to gain a competitive edge. However, it is inefficient and meaningless if merely obtain patents without a proper patent management system. Patent can thus become a burden which costs huge amount of maintenance fee/regulation fee/attorney fee every year rather than become an asset.

Before starting to set up a patent management system that suits the company, there are some things the company should do first :

1. Identify what is the expectation for your company to obtain a patent. To ensure your technical staffs have freedom to innovate, in other words, defense purpose, or to initiate infringement litigation against competitors proactively? Different expectations will lead to different patent application/maintenance strategies and the patent management system will vary from the expectations.

2. Know how many and what kind of patents does the company own now. It is not possible to win the war without knowing yourself well. To make an inventory of what the company own and to create a list of all of the patents' status is the first step toward an effective management.

3. Have a decision-making team or system that has the authority to review each innovations and existing patent portfolio. Not every innovation is worth patenting. Furthermore, not every patent is worth maintaining. Having some patenting criteria and a decision process are therefore important. The criteria can be set according to company's strengths, finance, resources, market share of the technology, the prospect of the technology, etc. It is worth noting that no certain criteria can be suitable for every company. Therefore, having team members from different departments, for example, R&D department, marketing department, legal department, is suggested. The company

may therefore have a comprehensive assessment over its innovations and patent portfolio. A proper patenting strategy for each technology can therefore be made.

4. Have some in-house patent staffs, the last but not the least. It is possible for a company to just rely on patent attorneys to help them applying for a patent, to remind them to pay maintenance fee, or even to initiate a litigation against infringer. Nonetheless, neither patent attorney nor patent firm will know the technology better than the company itself. Therefore, at least a staff who understands patent system as well as the technology of the company is necessary. This patent staff can not only facilitate the communication process among the R&D team in the company and the outside patent attorney, but more importantly, can review the outcome of the patent attorney to ensure the core technology is adequately protected. If the patent staff is well-knowledged, the company can in some extent reduce the cost in the patent filing process. The patent staff can also generate patent application strategy for each innovation according to the conclusion of the decision-making team.

There are plenty of benefits patent can provide, yet patent can also be a cost without knowing how to utilize it. Although most companies obtain patent for defense purpose to allow freedom to innovate, defense can be a valuable way to expand IP territory for future development. To have an effective patent management system that suits the company is recommended to make patent a valuable asset.