

# 培訓科技背景跨領域高級人才計畫 95 年海外培訓成果發表會

## 探討美國 IP Holding Company 之 經營模式

指導教授：孫遠釗博士(美國亞太法學研究院執行長)  
組長：許萬龍(工業技術研究院系統晶片科技中心組長)  
組員：林建揚(經濟部技術處技正)  
謝明峰(奇美電子主任工程師)  
劉展光(長庚生物科技公司產品經理)  
王文萱(銓州光電股份有限公司業務工程師)

## 摘要

智慧財產在知識經濟已佔有取足輕重的地位，先進國家為保護其智慧財產權，均很重視 IP 營運與運用，專利權是所有技術核心的本身，也是智財權最重要的指標，企業的創新能量究竟能不能落實，看的就是專利權。

專利權可用來衡量企業未來發展潛力和競爭力，而新的營運模式在近年來也陸續產生，例如矽智財的 Business Model。在專利是王的時代，如果沒有 Essential IP 與強大的專利組合，光是官司訴訟費就足以拖垮公司。

美國已出現專利怪客(Patent Trolls)，不為營運研發、純粹在全球購買專利，這種 IP Holding Company 本身不生產製造產品卻收購大量的 IP，而以 Business 為主要交易，以創造利潤與策略佈局考量為主，此一趨勢正在成形並向外擴張，很多小企業或許難以抵擋。對於美國 IP Holding Company 經營模式與對產業的 Impact 值得深入的研究與探討，我國如何因應，是否應鼓勵產業界、研究機構設立 IP Holding Company 也是本研究之重點。

## 關鍵字

專利怪客、智慧財產控股公司、經營模式、開放創新、智慧資產管理、智慧財產價值創造、智慧財產發明、智慧財產購買、智慧財產授權、智慧財產組合管理、智慧財產授權與訴訟策略

## Abstract

The Intellectual Property (IP) has been played a critical role in today's knowledge-based economy. In order to protect IPs, highly developed countries greatly emphasize on IP usage and IP business operation

The Patent Right is regarded as the most important element of IPs. It can be used to evaluate or predict a company's growth potential and competitiveness. In recent years, many innovative IP business models have been introduced. Usually, a company having no essential IP may put itself in a very risky situation if it happens to pay a great deal of money for patent lawsuits.

Some companies, which are called Patent Trolls in the United States, devote to purchase IPs globally. Such kind of companies doesn't manufacture any products, but it acquires a lot of IPs aggressively. The basic business activities are strategically patent planning and profits generation through IP licensing and IP litigation. This seems to become the ever-expanding trend, many small companies may not easy to run away from their threats.

This paper includes our observation and explanations about industrial impacts that IP holding companies may create. In addition, one of main topics of this research is to analyze if Taiwan should encourage the industrial sector and research institutes to start up IP holding companies.

## **KEY WORDS**

Patent Trolls、IP Holding Company、Business Model、Open Innovation、Intellectual Asset Management、IP Value Creation、IP Invention、IP Acquisition、IP Licensing、IP Portfolio Management、IP Licensing & Litigation Strategy

## 目錄

壹、緒論	5
貳、智慧財產經營模式 (IP Business Model) 探討	7
參、美國 IP Holding Company 的現況	23
肆、IP Holding Company 經營模式	40
伍、從專利訴訟與專利法探討 IP Holding Company 的議題	51
陸、學術單位及研究機構在 IP Holding Company 產業的定位及影響	59
柒、美國 IP Holding Company 對台灣的影響及借鏡	62
捌、結論與建議	65
參考資料	69

## 壹、緒論

### 一、研究背景

藉由一個打破蟠龍花瓶的廣告，全球最大的拍賣網站「eBay」正式搶灘台灣，今日，eBay 每天有 180 萬人瀏覽，日交易金額超過 1,200 萬美元，全球用戶達一億六千八百萬人，除了如此豐碩的商業獲利，eBay 也面臨著難纏的專利侵權訴訟。事件起因於 eBay 在 2000 年 6 月購併 Half.com 後於拍賣網頁上增設「Buy it now(立即買)」，此功能讓買方能以固定價格立即買進拍賣品，不僅縮短了冗長的競標過程，同時也降低了商品流標的機率。此一技術遭維吉尼亞州 MercExchange 公司的指控，指控 eBay 侵害了 MercExchange 的專利。

實際上 MercExchange 擁有線上拍賣的技術，分別為 USP 5,845,265(‘265 號專利)、USP 6,085,176(‘176 號專利) 以及 USP 6,202,051(‘051 號專利)，當 MercExchange 發現 eBay、Half.com 以及 ReturnBuy 三家公司涉嫌使用其專利技術時，2001 年於維吉尼亞州東區聯邦地方法院(US District Court for the Eastern District of Virginia)對三家公司提出專利侵權控訴。在地方法院開庭審判之前，ReturnBuy 宣布破產並與 MercExchange 達成和解。

2003 年，地方法院判定‘051 有部分範圍為不可實施(lack of enablement)進而被告專利無效，其餘兩項專利侵權指控經開庭審判後，陪審團認為 eBay 與 Half.com 確實故意侵權(willful infringement)，eBay 應負擔損害賠償責任，金額總計 3,500 萬美金。雖然陪審團認為 MercExchange 的專利有效以及 eBay 侵權成立，但地方法院法官在衡量全案及其他考量因素後，駁回 MercExchange 請求對 eBay 核發永久禁制令(permanent injunction)之申請。

MercExchange 不服地方法院駁回禁制令之申請，遂向聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC，簡稱 CAFC)提起上訴。上訴法院判決最引人注目部份是認為：地方法院不當拒絕發出永久禁制令(permanent injunction)卻未提出具說服力的理由來支持其裁判，僅說明之所以駁回此禁制令申請乃是基於公眾利益考量；故 CAFC 於 2005 年 3 月 16 日撤銷(reverse)地方法院拒絕核發永久禁制令的裁判。

eBay 不服 CAFC 之判決，遂向最高法院(Supreme Court)申請移審令(writ of certiorari)，最高法院於 2005 年 11 月 28 日受理此案。最高法院認為地方法院和 CAFC 都沒有正確地適用傳統的四項要素來決定是否發出禁制令，故於 2006 年 5 月 15 日撤銷 CAFC 的判決；CAFC 也在 2006 年 7 月 6 日將 eBay 案發回地方法院重審。

近達六年的爭訟中，eBay 指稱：有些小公司得到專利後不但默不吭聲，也不實施此專利，直到有一天某大公司實施了其專利內容，這些專利權人再向實施這些專利的公司獅子大開口。雖然 MercExchange 表示他們確實有意要實施所擁有的專利技術，但是他們仍需籌措資本；由於 MercExchange 與 eBay 等多家公司間的專利侵權爭訟，使得 eBay 等被告企圖向 Supreme Court 要求裁決

MercExchange 這種有如「Patent Trolls」的行為。

無獨有偶地，2001 年，加拿大公司 Research In Motion Limited (RIM) 也以侵害了美國 NTP 公司的專利技術而遭其訴訟；2003 年 8 月地方法院對 RIM 做出 5,300 萬美金之懲罰性損害賠償並發出禁制令，此項判決引起廣大的注意。RIM 提供的黑莓機(Blackberry)服務目前擁有超過 430 萬名的使用者，黑莓機的 push mail 技術讓使用者無論身處何處，不需使用電腦、不需透過網際網路也可收發電子郵件，再加以語音通話、無線上網等功能，讓仰賴即時資訊傳遞的商務人士愛不釋手，甚至連美國政府官員都是愛用者，也就因為影響層面甚廣，若禁制令一執行將立即影響廣大的顧客權益，RIM 遂向 CAFC 提出上訴。經過更審、和解談判破局、再次上訴法院推翻聯邦地方法院判決、最高法院駁回 RIM 的上訴要求並將案件發回地方法院，及美國司法部與國防部皆提交評估報告給法院，表達希望撤回禁制令之處分，終於 2006 年 3 月 3 日，在地方法院主審法官以嚴峻警告下讓雙方達成了和解，RIM 將支付 6.125 億美金作為和解金，且 RIM 與 NTP 雙方皆不再進行相關訴訟、賠償、要求禁制令等動作。

無論 eBay 案中的 MercExchange 或 Blackberry 案中的 NTP 公司，在消費市場上均不是服務或產品的提供者，大多數人甚至從未耳聞此家公司，卻有能力讓 eBay 人仰馬翻、讓 RIM 雞飛狗跳，足以讓世人見識到侵權訴訟的可怕及 IP Holding Company 的威脅。

## 二、研究動機與目的

現今智慧財產產業發達，常可見動輒數百萬元甚至上億元台幣的授權、權利買賣交易、跨國侵權訴訟等，如何維持公平合理的環境，讓各方都有遊戲規則遵循並維持智財發展之善意，日後將益發重要。專利的產生本來就是為了鼓勵人們盡情發揮創意與創造力，藉由在巨人的肩膀上再跨大一步以達到實現技術、增進全體大眾福祉之理念，並為鼓勵發明人獎勵其發明創作，給予一定期間之排他權利。近年來，IP Holding Company 的成立如雨後春筍，除了頻繁地從事授權(licensing)業務外，在侵權訴訟的戰場上也屢屢告捷，被告侵權方必須付巨額的賠償。

社會輿論對於 IP Holding Company 的評價分歧，甚至給予「專利地痞」的貶抑，是否屬當其名？亦或是自由經濟市場裡小蝦米搏大鯨魚的競爭罷了。無論為何者，IP Holding Company 確實對現今社會帶來衝擊；能否蔚為潮流，與公司經營模式及國家社會整體環境對於智慧財產的重視有極大關連，我們以此為出發，並觀察目前智慧財產制度相較完善的美國現況，希望能淺窺智慧財產控股公司、或是智慧財產技術服務公司的發展願景與社會衝擊，對台灣智慧財產發展提供小小貢獻。

## 貳、智慧財產經營模式 (IP Business Model) 探討

智慧財產的經營模式，涵蓋智慧財產的內涵、創造、保護、管理與營運，過去有不少學者針對個別構面的研究，本章則是彙整過去研究的結論，作為本研究的基礎理論根據。

### 一、智慧財產內涵

「智慧財產權」所涵蓋的範圍，包含專利權、工業設計、商標權、著作權、營業秘密，與積體電路電路佈局權、植物種苗法等。但對於高科技產業而言，智慧財產權中以「專利權」的影響力最為深遠，可以從頻繁的專利訴訟案件獲得驗證。自十八世紀以來，專利制度應否存在的爭辯未曾中斷，贊成者支持以賦予專利權之方式來鼓勵科技的發明，同時保障發明人免受惡意之模倣，反對者則認為專利權範圍不易確定，是種不安定的權利，況且依照經濟發展下的放任主義來看，一直也視專利權所具獨占性質為產業競爭上的大忌。

「專利」最早之概念可以追溯至西元前六世紀，古希臘之 Sybaris 城邦給予廚師新創食譜一年之專有權利的保護。而近代有關專利的第一部成文專利法規則為西元 1623 年，英國頒布的「壟斷條例」(Statute of Monopolies)，當時英國政府為了鼓勵高科技產品輸入其境內，以協助英國產業之發展，而給予其輸入品獨占與保護之專有權利。

美國的專利制度行之有年，有關專利的發展早已從愛迪生(Thomas Edison)對其擁有的專利進行維護與抗辯就開始，便如火如荼展開。當時美國對專利的權益並沒有太多的認知，愛迪生面對當時其他公司對其專利的侵權行為，起初也沒有很大的動機，直到電燈相關的侵權活動越演越烈。1885 年，愛迪生首次控告美國電燈公司、聯合電燈公司以及其他公司專利侵權，但情勢演變到 1889 年，法院對於專利侵權的行為才扭轉對愛迪生有利。截至 1990 年，訴訟事務費用總共花費愛迪生 200 萬美元，出庭備詢、材料準備與報告，也造成愛迪生沉重的負擔，但總算法院對愛迪生集團的專利侵權案給予正面的判決。

此後，美國對專利的活動逐日頻繁，專利的研究成為了顯學，而其他的智慧財產的概念也逐步萌芽。以下則是本研究繼續探討過去國內外針對智慧財產的創造、管理與價值創造的相關研究。

### 二、經營模式探討

經營模式的基本概念是泛指將資源以系統化的組合運作而產生價值的方法，根據 Eisenmann (2002)<sup>1</sup>所描述的經營模式，是一個企業所提供服務的本質以及為了提供這些服務所從事的活動(activity)。經營模式是一組假設(hypothesis)，

---

<sup>1</sup> 詳細內容請參照 Eisenmann, T. R. (2002) Internet Business Models, McGraw-Hill.

以長期的觀點來描述公司銷售的產品與對象、收入的來源、技術運用、夥伴關係以及成長的方法。

Chesbrough & Rosenbloom(2000)<sup>2</sup> 為經營模式的「功能性」提供定義，經營模式可用來創造價值邏輯、區隔市場、定義價值鏈結構、估計成本結構與價值潛力，進而為公司在價值網路中尋求定位以及形成競爭策略。Amit & Zott (2001)<sup>3</sup>基於交易成本理論，觀察企業與其客戶、上下游、產業網路等發生的交易，提出所謂經營模式指的是用來從事開發事業機會、創造價值的交易內容(Content)、結構(Structure)與統合架構(Governance)。

其中，「交易內容」指的是企業所提供的「產品或服務」以及交易這些產品或服務所需要的資源(resource)與能力(competence)。產品與服務是企業用來傳遞價值給消費者的主要載具。而「交易結構」指的是交換活動的參與者以及它們連結的方式，交易結構包括交易產生的順序以及交易的機制。包含與誰進行交易(who)和如何進行交易(how)，交易結構包含了消費者與生產者，產業網路和供應鏈結構以及其他可能涉及的參與者。交易的平台 and 順序也應該是交易結構的一部份。交易的「統合架構」，指的則是相關參與者所控制的資訊流，資源和產品。組織的型態和交易的誘因，也就是產生交易的理由(why)與相關制度等因素。

### (一)創新模型理論

創新行為的本質包含認清與開發外在環境中的創新機會(Zahra and Dess, 2001)。由於社會中各份子對資訊的專長有所差異(Hayek, 1945)<sup>4</sup>，產生對不同的資源所能創造的潛在價值的認知不同。創業家可以從這個價值的差異中得到好處，產生創新租(entrepreneurial rent)，這就是創新機會的來源。

Drucker (1985)<sup>5</sup>曾經描述三種創新的機會：

1. 新資訊的產生，如伴隨新科技而來的新發明。
2. 由資訊不對稱所產生的資產無效率，如跨越時間和地理所產生的機會。
3. 由於資源不同用途所產生的成本與利潤相對差異，如政治性的、法規性的、或人口特徵的改變。

Thurow (1999)<sup>6</sup>也觀察到類似的現象，他指出有三種類型的失衡，可能會產生不同類型的創業機會：

1. 科技的失衡，如新科技帶來的新的應用。
2. 社會的失衡，如政治法規或人口的改變。

<sup>2</sup> 詳細內容請參照 Chesbrough and Rosenbloom (2000) "The role of business model of capturing value from innovation", Harvard Business School Press.

<sup>3</sup> 詳細內容請參照 Amit, R. and Zott, C. (2001) "Value-creation in e-Business", Strategic Management Journal 22 493-520.

<sup>4</sup> 詳細內容請參照 Hayek, F. (1945), "The use of knowledge in society". American Economic Review 35: 519-530.

<sup>5</sup> 詳細內容請參照 Drucker, P. (1985) Innovation and entrepreneurship, Harper and Row, New York.

<sup>6</sup> 詳細內容請參照 Thurow, L. C. (1999) Building Wealth: the new rules for individuals, companies, and nations in a knowledge-based economy, Harper Business, New York.



### 3. 經濟的不均衡，如開發國家與未開發國家的經濟發展差距。

組織與應用組織的資源來適應環境的機會與威脅，一直是策略觀念的基礎。對創業家而言，在適配的時機上可能會有明顯的先佔優勢。

## (二)創新經營模式的價值

經營模式創新有兩個基本的價值因子，分別為「新穎」(novelty)與「效率」(efficiency)，分別對應著兩種基本的競爭策略。Porter (1985)<sup>7</sup>曾經提出兩種基本競爭策略，「成本領導」(cost-leadership)與「差異化」(differentiation)。根據他的觀點，差異化指的是公司能夠藉由提供與眾不同、新穎的好處使得顧客願意為產品付出更高的價格。也就是說，顧客可以得到「新穎」帶來的新價值。

另一方面，成本領導則指的是公司能以比競爭者還低的價格來提供產品或服務。也就是說，顧客能享受從「效率」帶來的好處與價值。

Schumpeter (1934)<sup>8</sup>提到新穎帶來的新價值潛能來源，包括：

1. 新產品和新服務的引進。
2. 新的生產、配送與行銷方法。
3. 新市場的開發。

創新機會的來源，是由於社會中資訊的不對稱與對資訊與信仰的差異而來。最終隨著創新者的不斷加入，新資訊與新機會的取得會變得昂貴，而使得競爭主宰最後的價值；後來的模仿者平均只需要比原創者少 50%-75% 的成本就可以複製創新，「新穎」帶來的價值可能會隨時間消逝。

創新是消除時間或空間因素所帶來的無效率的主要機制。「效率」是營業模式创新的主要價值來源之一，效率的改善可以發生在生產、配銷、交易重整、供應鏈流程等。企業行為上，多與「成本下降」相關，新穎的營業模式可以增加效率，而有效率的營業模式也可以創造新的價值。

## (三)經營模式理論

Timmers(1998)<sup>9</sup>定義經營模式用以表示產品、服務與資訊流的一個架構，包含各種商業參與者(business actors)與其角色、各商業參與者潛在利益以及獲利來源的描述。經營模式必須利用市場策略來評估商業可行性，而市場策略必須包含如何建立競爭優勢、如何定位、行銷組合為何等。

Mahadevan(2000)<sup>10</sup>則定義經營模式為企業與商業夥伴、買方之間三種串流，包含價值串流(value stream)、收益串流(revenue stream)以及後勤串流(logistic stream)的組合。價值串流的強固性決定企業長期的生存能力，也影響收益串流與

<sup>7</sup> Porter, M. E. (1985) Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance, Free Press. New York.

<sup>8</sup> Schumpeter, J. A. (1934) Capitalism, socialism and democracy, New York.

<sup>9</sup> 詳細內容請參照 Timmers, P. "Business Models for Electronic Markets." Journal on Electronic Markets, vol. 8, no. 2, Apr. 1998, pp.3-8.

<sup>10</sup> 詳細內容請參照 Mahadevan, B. "Business Models for Internet-Based E-Commerce: An Anatomy." California Management Review, vol. 42, no. 4, Summer 2000, pp.55-69.

後勤串流。

KMLab 顧問公司(2000)<sup>11</sup>定義經營模式為對企業意圖如何在市場中建立價值的描述，包括企業所進展的產品、服務、形象、配銷的獨特組合與用以完成工作的人員、作業基礎建設的基本組織。

Rappa(2000)<sup>12</sup>認為經營模式的基本意涵是企業為產生利潤而經營事業的方法(the method of doing business)，且清楚說明企業如何在價值鏈中定位來獲取利潤。Chesbrough & Rosenbloom(2000)<sup>13</sup>引申其功能包含：明確表達價值主張、確認市場區隔、界定企業價值鏈結構、估計成本結構與獲利能力、描述企業在價值網路中的定位(潛在合作對象與競爭者)以及形成競爭策略。

Weill & Vitale(2001)<sup>14</sup>則定義為消費者、結盟公司與供應廠商間關係與角色的描述，能辨認主要產品、資訊與金錢的流向，以及參與者能獲得的主要利益，並透過圖像表示參與者、關係與流向。

Gary Hamel(2000)<sup>15</sup>則將經營模式區隔為四大要素：核心策略(core strategy)、策略性資源(strategic resource)、顧客介面(customer interface)與價值網路(value network)。

Afuah & Tucci(2001)認為是用來建立並使用資源，藉此提供比競爭對手更好的價值給顧客並賺取利潤，其主要的組成要素包含：顧客價值、範圍、定價、收入來源、關聯活動、建置、能力與持續性。

Dubosson-Torbay(2002)<sup>16</sup>認為企業與其夥伴網路位產生可獲利與可持續的收益串流而建立、行銷與傳遞價值和關係資本(relationship capital)，給顧客區隔的架構，其架構包含：產品創新、顧客關係、基礎建設管理以及財務面向。

Joan Magretta(2002)<sup>17</sup>定義經營模式是一套假設，說明當組織在為所有參與者一而不只是顧客一創造價值時，它是如何運作的。經營模式呈現了管理最核心的系統思考方式。它一點也不神奇，其實就是一則故事，訴說一家公司如何經營它的事業。和所有精彩的故事一樣，經營模式也依賴一些基本要素：角色(character)、動機(motivation)與情節(plot)。角色一定要鮮明，動機必須是可行的，情節必須要能發展出具有創見(insight)的價值。

<sup>11</sup> 請參考 KMLab, Inc. "Business Model Warfare." <http://www.kmlab.com/4Gwarfare.html>, 2000.

<sup>12</sup> 詳細內容請參照 Rappa, M. "Managing the Digital Enterprise: Business Models on the Web." <http://digitalenterprise.org/models/models.html>, 2000.

<sup>13</sup> 詳細內容請參照 Chesbrough, H. and R.S. Rosenbloom. "The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence From Xerox Corporation's Technology Spinoff Companies." Harvard Business School, Division of Research, no. 01-002, July 2000.

<sup>14</sup> Peter Weill 與 Michael R. Vitale 著，高仁君、藍美貞譯(2001)，企業 e 化八原型：從實體到虛擬、從有限到無限的獲利經營模式，初版，藍鯨出版

<sup>15</sup> Gary Hamel，李田樹、李芳齡譯 (2000)，啟動革命，天下遠見

<sup>16</sup> 詳細內容請參照 Dubosson-Torbay, M., A. Osterwalder, and Y. Pigneur. "E-Business Model Design, Classification, and Measurements." Thunderbird International Business Review, vol. 44, no. 1, Jan.-Feb. 2002, pp.5-23.

<sup>17</sup> 詳細內容請參照 Joan Magretta and Nan Stone, "What management is : how it works and why it's everyone's business", The Free Press, 2002

### 三、智慧財產價值鏈

依照 Mark Cordy, CPA (2006)<sup>18</sup> 提出「智慧財產價值鏈」，如圖 2-1，將創新的 Idea 經過一連串的活動而產生商業價值，而這產出價值的過程即為智慧財產的管理(Intellectual Asset Management)。

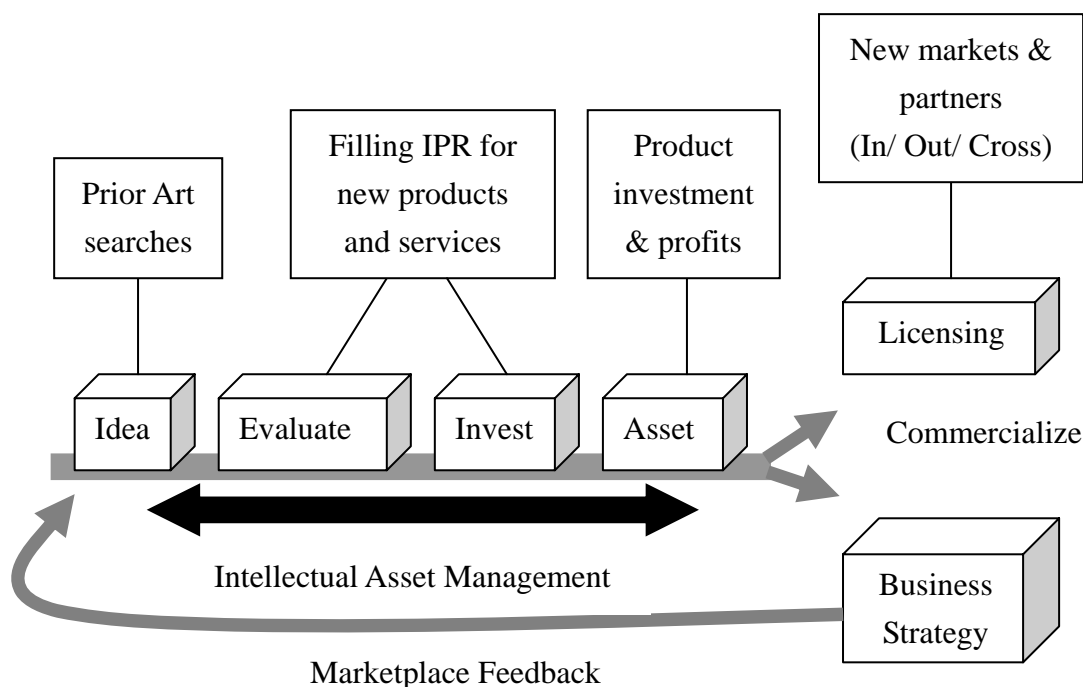


圖 2-1 智慧財產價值鏈圖

資料來源：Mark Cordy, CPA (2006)

#### (一)智慧財產的創造與保護

智慧財產權係法律為鼓勵發明以提昇產業科技的水準而賦與所有權人得於一定的期間內專有獨占的排他權利，其可謂是合法的獨占(legal monopoly)。

以專利而言，專利權人在積極面，有實施其發明的權利，用以達成經濟及技術的目的；消極面則對於未經專利權人同意而實施其專利發明者，專利權人得禁止之。美國專利法第 154 條規定：「每一個專利應包含發明之簡稱、專利權人、其繼承人或受讓人，專利權人得排除他人於美國境內製造、使用、販賣該項發明品；發明若為方法，並包括排除他人於美國境內使用、販賣或進口該方法所製成之產品。」

專利是一種人為創設經政府賦予的權利，而不是自然產生的天賦權利。專利

<sup>18</sup> 詳細內容請參照 Mark Cordy, CPA (2006). International Conference of Technology Commercialization. Taipei

是國家對發明創作的鼓勵，發明人能從商品化過程中，自市場上得到經濟的利益與回饋。經國家授與之專利權，專利權人得專有於該國管轄範圍內，專有就其所發明技術之使用、製造、出售、出售之要約以及進口之權利。

高科技產業須透過專利權的移轉與授權，累積專利的優勢而強化公司的競爭力。專利不僅可作為攻擊性的武器，來排除他人未經授權或同意實施之專利技術外，亦可作為防禦性的武器，尤其是在專利侵害訴訟中，作為反訴或交叉授權的談判籌碼。專利能夠提供企業的競爭優勢分述如下：

1. 專利可以當作攻擊性武器，以對抗競爭者並維持其市場佔有率，包含阻止競爭者生產、製造、販賣該擁有專利權之產品或方法。
2. 專利可以當作防禦性的盾牌，以保護研究發展、商業以及行銷投資。專利擁有者可藉由專利組合(patent portfolio)，當其遭受到專利侵權訴訟時，便可利用這些組合以提起反訴訟，甚至具體提出證據，證明該軟體專利案無效之訴訟，以保護企業正進行之研究發展與行銷投資。
3. 專利可以創造企業價值，以吸引投資者的青睞。Olsson 及 McQueen(2000)曾指出，專利會影響到小型公司的財物狀況。根據研究顯示，企業的專利能力愈強時，代表著這家公司愈有能力因應專利侵權控訴所造成的危機。
4. 專利可以創造授權機會。Olsson 及 McQueen(2000)亦指出，專利可以為企業帶來更多的專利授權機會。企業能夠利用專利策略聯盟的組成，以交叉授權(cross- licensing)的方式取得其他公司的專利權利，進而延伸其專利的勢力範圍，有效的取得市場競爭優勢，並成功的阻絕新的競爭者進入市場。

高科技產業像是網站業者若使用相同或類似的商業技術來從事經營，倘若忽略專利權的取得，不尋求專利保護此一關鍵技術，或是忽略專利權的取得與管理，很有可能被競爭對手搶先申請專利，若再繼續使用該技術從事經營，則會成為專利侵害訴訟的被告，遭受極大的損失。高科技公司如何運用決策取得專利權，對其公司的經營具有正面和負面的影響。積極的取得專利權的保護並妥善的加以規劃管理，可為公司創造龐大的利益。

## (二)專利權的管理

企業透過專利的運用，對內可以明確界定企業的研發與產品的發展方向，並藉著成功的專利，以激勵員工的士氣，促進員工生產力。對外可藉以樹立企業良好的形象典範，與同業產生區隔，進而掌握客戶、掌握市場。不論大企業亦或小企業，都和專利有直接或是間接的關係，專利可能為其帶來為數可觀的營業利益，更有可能為其贏得鉅額的專利權利金及侵害賠償金。但亦可能侵害他人專利權而造成企業金錢的損失、賠上企業形象，甚者喪失企業經營權，成為企業必須重視的環節之一。

專利權除了專利權人自己行使的權利外，也可透過兩種不同的方式得讓他人實施其專利權，一種是藉由專利授權契約(patent license)，另一種則是透過專利權移轉(patent assignment)，美國聯邦巡迴上訴法院是以法律效果而非法律行為的

角度來看待專利授權契約，其認為專利授權契約不屬於任何型式之專利權移轉，而僅是專利權人同意他人於從事侵害專利權之特定行為時不予提起訴訟。

美國專利法准許專利權人將其專利權之全部或一部移轉給他人，美國專利法第 261 條規定：「依本法之規定，專利權具有動產之性質，專利申請權、專利權，或任何與其有關之權益，均得依法以書面方式讓與，專利申請人、專利權人，其受讓人或法定代理人，得依同樣之方式，將專利申請權或專利權，在全美國境內或特定區域內，讓與他人。」

依授與實施之權利內容為標準，可分為製造授權、販賣授權、使用授權以及進口授權等類型；又依其授與實施專利權之個數，究為單一、抑或多數者，亦可區分為個別授權(individual license)，以及概括授權(package license)；而依契約當事人之國籍標準，則可分為國內授權與國際授權(international license)；在英美契約中，尚有依授權之形式為標準，而區分為明示授權(express license)與默示授權(implied license)者。其中在實務上對企業最重要者，應屬依專屬性有無作為標準之專屬授權契約(exclusive License)，與非專屬授權契約(non-exclusive license)。

專屬授權指授權人僅授與被授權人一人在被授權之範圍內，單獨享有實施專利權之權利與地位，其授與之專利權可能只有一種利用權，如製造權或銷售權，亦可能包括全部權利內容之完整權利。授權人於專屬授權後，在被授權人所取得權利範圍內即不得再授權或同意他人實施。專屬授權於高科技產業較為罕見，原因在於專屬授權金比一般授權高，且權利人可能有事先指定的專屬授權人，因此不會有第三者被授權，且權利人的授權計劃成敗完全依靠此唯一的被授權人，風險甚高。

非專屬授權在實務上的運用則較為普遍，指在同一地區內，對同一專利權範圍的授權，除被授權人外，專利權人得將其專利授與他人實施。基本上，僅是使被授權人自專利權人處取得一個免於被控告侵害專利的承諾，而無法制止專利權人就同一專利為其他的授權。

### (三)專利管理策略

專利之管理策略，除了要考慮侵害發生時之處理程序與侵害避免之方法外，尚須注意專利策略管理之運用是否恰當。專利策略管理取決於產業特性、企業規模以及企業核心之競爭能力而定。專利策略管理因企業之不同而有不同的做法。不過基本上都是朝著減少專利糾紛成本、增進專利發展之效益與透過策略合作的方式降低專利侵權的風險在進行。

依照專利管理的階段與態樣，包含專利申請、專利資訊管理、專利分析、專利部署。不同的階段各有其功能與目的，第一階段是累積公司的專利實力，並提升研發團隊的專利敏感度，防範未來可能的專利侵害。第二階段是在建立企業內部的專利資料庫、技術分類等專利檢索資料，以避免侵害他人之專利權。第三階段則著重在專利趨勢的分析以及研發策略的擬定，專利地圖可以提供決策上所需的相關資訊。第四階段則是將公司所擁有的所有專利進行組合，以建構完整的專

利網。

劉承愚(2000)<sup>19</sup>將智慧財產權管理的策略分為三類：

1. 攻擊性策略：企業必須擁有足夠的智慧財產權能量，且能有效運用與管理，對內持續研發活動，對外主動發動攻擊，遇到強勁對手，則購買其智財權或設法規避其設計。若遇到侵權者，則設法收取高額的授權金來增強自己的戰力。這種策略型態係屬於最積極的智財管理策略。
2. 保護性策略：採取保護性策略的公司和採取攻擊性策略公司最大不同的地方是，採取保護性策略的公司對外並不積極尋找併購新技術的機會，也不會主動調查對手使用的技術是否侵害到本身的專利。在這種策略型態下，公司發展智財權之主要目的是要確保自己不會侵害到第三人之智財權，不過在遭到侵害時，仍然會採取一切可能的法律行動來保護自己。
3. 防禦性策略：採用防禦性策略的公司並無完整的研發計劃，只要是市場有需要的產品，便先做了再說，等到被告了再想辦法，屬於最常見也最被動的策略型態。

陳思慈(1999)<sup>20</sup>指出專利管理策略分為以下四種概念性模型：

1. 激勵策略：此種策略的意圖在導入智慧財產的觀念、建立專利管理制度及培養專利管理人員。具體的做法則可採用獎勵制度，以激勵有創造力的員工，並帶動全公司的創新文化。
2. 防禦策略：採取這種策略型態的公司會主動迴避競爭者的核心專利，或對於可申請專利的技術，以直接公諸於文獻的方式，阻止他人獲得專利，並輔以異議、舉發等積極行動的一種策略方式。此種策略的意圖在防衛跟隨者模仿，形成差異、區隔，以獲得局部性產品或技術壟斷。
3. 前瞻策略：一種同時兼顧專利數量成長與專利品質提升的策略型態，通常會以大量專利申請環繞基本專利(basic patent)，以建構專利網(patent network)。此種策略的意圖在進可攻(優質基本專利佈局)，退可守(大量衛星專利作為談判籌碼，降低糾紛成本)。
4. 攻擊策略：採取這種策略的公司，會以本身已擁有的專利，向同業競爭者索取高額的權利，以壯大自己的實力並降低對手的競爭條件。此外還會主動併購擁有專利權的公司，以掃除本身產品的障礙，擴大未來潛在利益，屬於最積極的一種策略運用。

蕭宏銘(2000)<sup>21</sup>亦指出，智慧財產權管理策略類型，可分為以下四種：

1. 渾渾噩噩型：採取此種策略型態的公司並無完善的智慧財產權管理制度，因此其首要工作是積極成立智慧財產權部門以建立智慧財產制度，並向全體人

<sup>19</sup>詳細請參考劉承愚 (2000)，電子商務時代智慧財產權之管理之研究。

<sup>20</sup>請參考陳思慈(1999)，台灣資訊科技產業之專利管理策略研究，政治大學

<sup>21</sup>請參考蕭宏銘(2000)，高科技產業智慧財產權制度及策略之研究－以資訊電子業為例，長榮管理學院

員傳遞智慧財產權的觀念以防範侵權情事發生。

2. 脫蛹而出型：此種策略型態的發展重點在於大量獲准專利，並輔以獎勵制度以激勵研發人員之創意。
3. 蓄勢待發型：採取這種策略型態的公司基本上已經擁有足夠的專利數量，所以首要工作應以提昇專利之品質為主，此外有效的管理與正確運用專利組合，以獲取最大利益，亦是這類型公司之另一重點工作。
4. 縱橫天下型：此種類型的公司通常能有效的運用專利策略管理，並能藉由收取權利金來強化自己的競爭優勢，且亦能夠正確實施智慧財產權以獨占市場。

#### (四)專利的價值創造

專利的價值是透過企業使用專利系統所創造出來的。Olsson 及 McQueen(2000)曾將企業使用專利的能力區分為正規的(Formal)的專利知識、策略性的(Strategic)的專利知識，以及成本掌控的能力。其中專利知識以非常有限的專利知識(very limited knowledge)，中等的專利知識(intermediate knowledge)與卓越的專利知識(operative knowledge)等三個等級來加以區分。其研究發現中小型企业經常擁有充足的專利知識，但對專利策略管理的知識卻非常有限。申請專利所需花費的成本，並不是影響專利申請的主要原因，反而是缺乏策略性專利知識(strategic patent knowledge)才是使專利權無進展的主要因素。

企業透過專利創造價值的策略包含專利授權、訴訟或作為企業發展與談判的籌碼。以美國為例，專利權人在有侵權之虞，可向聯邦地方法提起民事訴訟，請求法院發布禁制令、禁止侵權物進口等或要求金錢損害賠償，部份企業以侵權訴訟迫使競爭者接受授權條件，或讓法院宣布侵權賠償，甚至逼競爭者退出市場。過去曾經發生 LCD 驅動晶片的美商捷尼(Genesis Microchip Inc.)以 USP\$5,739,867 控告台灣廠商晶捷，最後讓晶捷從此消失於市場。

雖然專利權的原意是政府透過專利權賦予發明人在專利期間的市場壟斷權力，希望藉此鼓勵其揭露發明成果應用於社會大眾。然而在市場競爭的現實中，專利權卻經常被倚賴成為提升企業競爭優勢的手段，長期間而言則有助於刺激企業的創新研發的能力。

要將公開的專利資料，變成有價值的專利策略，可將專利的活動大致分成三個階段：專利資訊、專利權取得和專利競賽。

1. 專利資訊包含：專利檢索、專利分析、專利佈局。
2. 專利權取得包含：撰寫說明、答辯、再審查、訴願、行政訴訟。
3. 專利競賽包含：舉發、侵權鑑定、侵權訴訟、迴避設計、創新設計。

專利價值的創造必須建立在產生足夠的商業價值，專利的行銷是專利價值的關鍵。而技術交易平台(如 Yet2.com)即是以技術為交易標的之平台，提供技術資訊公開與媒合的管道，將不同領域的技術分門別類，並透過技術的流動性與應用廣度的增加，提升技術本身的價值。

## (五)專利價值的評估

Jonathan A. Barney (2001)以統計方式整理 USPTO 資料庫，發現專利公告的資訊會影響企業維護之意願<sup>22</sup>，當專利權利範圍愈大，意指保護的技術範圍愈大，廠商會比較願意持續維護，意指該專利對於該廠商來說有較高之價值。Jonathan A. Barney 提出分析專利公告決定專利價值的內容。其研究發現專利之獨立項愈多，代表權利範圍愈大，則專利價值愈高。Jonathan 統計美國 1996 公告的 100,000 個專利，超過 4 年以上的專利維護比例，隨著專利請求數目增加而微微增加。例如只有一個獨立請求的專利有 81.3% 的維護比例，專利有 12 個以上的獨立請求者，則有 92.6% 的維護比例。

Emmett J. Murtha and Robert A. Myers (2000) 指出，專利請求項的文字長度 (Claim length: number of words per independent claim)敘述越長、敘述內容越詳細者，其專利價值越低<sup>23</sup>。乃由於技術愈成熟之領域，技術愈複雜，需要愈多詳盡之解釋以避開原有之眾多專利，導致權利範圍縮小。基於全要件原則(All Elements Rule)，判斷是否侵權必須逐字閱讀以判斷是否文義侵害，敘述欲詳盡者，其可執行之權利範圍將縮小。1996 年美國公布的 100,000 個專利中，專利請求項平均字數少於 100 者，有 85.9% 繼續第四年以後的維護，而平均字數多於 500 以上者，只有 79.7% 繼續第四年以後的維護。

專利應用範圍的文字敘述越清楚，越能有效支持專利請求而強化專利的價值。因此，專利應用範圍的文字長度越長者，專利越有價值。Jonathan A. Barney (2001) 的統計資料指出，1996 年美國公布的 100,000 個專利中，專利應用範圍的文字長度 (the length of written specification) 少於 1000 者，只有 65.5% 繼續第四年以後的維護，而字數多於 7,000 以上者，有 91.0% 繼續第四年以後的維護。

優先權表示該專利保護之技術或類似技術，已經在其他國家獲得專利，表示其技術保護已通過其他國家之認可，在全球之供應鍊及價值鏈上所遭遇之阻礙將會較小，預期之經濟效益會變大，因此價值較高。Jonathan A. Barney (2001) 的統計資料指出，1996 年美國公布的 100,000 個專利中，沒有相關技術的優先請求專利，只有 83.1% 繼續第四年以後的維護，而五個以上相關技術的優先請求者，有 92.4% 繼續第四年以後的維護。

專利被引用次數 (forward citation rate) 高者，其價值愈高，此假設與前述專利資訊引證方式相似，即專利內容記載較基礎之架構，廣為後人所學習，故擁有較佳之專利價值。Jonathan A. Barney (2001) 的統計資料指出，1996 年美國公布的 100,000 個專利中，沒有被其他專利引用過之專利，只有 79.3% 繼續第四年以後的維護，而被 14 個以上其他專利引用者，有 93.5% 繼續第四年以後的維護。

專利權取得後很快就被用來訴訟者，價值較高。專利參與訴訟比例較高，亦

<sup>22</sup> Jonathan A. Barney (2001), "Comparative Patent Quality Analysis", pp 6~14.

<sup>23</sup> Emmett J. Murtha and Robert A. Myers (2000), "Increasing the Value of a Patent Portfolio", LesNouvelles Decmber, page 153.



即較有價值。美國專利中，專利權人為非美國籍者佔了全數之 46%，但是在有訴訟案之專利中，僅有 17% 專利權人為外國籍。通常個人或小公司擁有之專利較容易拿來做專利訴訟，美國專利中專利權人屬於個人或小公司者，佔所有專利之 18%，但是卻佔所有訴訟專利的 27%。

引用先前技藝數目(Prior Art Citations Made)所有樣本專利平均引用 8.43 個美國專利作為前案，但訴訟專利平均引用數目有 14.20 個，表示研發人員有做好科學及基礎的充分理解時，專利之價值較高。

被引證的數目(Citation Received)影響，所有樣本專利平均被 4.32 個專利引用作為先前技藝，而訴訟專利確有 12.23 個被引用數目，表示專利揭露之技術內容較有產業利用性，而被後續發明參考。

專利家族數目(Families of Applications and Patents)被訴訟之專利有較多之專利家族數目，由於申請專利時容許申請者申請無上限之連續案，以有效地說服審查員通過專利申請。申請者亦可申請部分連續案以增加新的發明或資訊，來鞏固原有專利之申請，亦可將原有發明拆成兩個以上之發明，以分割案申請。即公司重視之發明，必定會花更多成本來獲得專利。

一般專利平均有 0.24 個連續案、0.18 個部分連續案及 0.11 個分割案，相較之下，訴訟專利平均有 0.72 個連續案、0.60 個部分連續案及 0.25 個分割案。訴訟專利較傾向於放棄原有專利申請，而加強連續案之申請，以說服審查官通過其專利申請，並獲得整個技術平台的專利保護，當然，亦有優先權之考量。總結來說，根據同一專利後續申請的專利數量，訴訟專利有 1.85 個，一般專利為 1.22 個。

專利審查時間(Prosecution Length)訴訟專利會花較長之時間在申請過程，當專利申請人與審查官有較多次的爭辯，或者專利有較多優先權、連續案或分割案、較多之請求項以及較長的技術說明或前案，都會增加審查之時間，因此，本因子與前述因子有相依之關係。統計資料顯示，訴訟專利平均會有 4.13 年的審查時間，一般專利則只需 2.77 年。

專利申請人較重視的專利，會希望在專利訴訟時能有較強之根據，而申請較多之權利請求項(Number of Claims)。訴訟專利平均有 19.6 個權利請求項，而一般專利只有 13 個。

技術領域(Invention Field)的差異也會影響，機器、電腦、醫療設備產業的專利較可能拿來訴訟。而相對於前者，化學與半導體產業的可能性較低。

綜合以上結論，專利獨立項數目愈多、請求項之文字長度愈短、應用範圍之文字長度愈長、請求優先權愈多者、與被引用次數愈多者，專利價值愈高。而在 John R. Allison 的發現中，主要歸納九項：專利年齡短、本國(指美國)企業申請之專利、小公司之專利、引用先前技藝項目多、被引證的數目多、專利家族數目多、專利申請時間長、權利項申請數目多、屬於機器、電腦及醫療設備領域者，較容易有專利訴訟發生，專利價值亦愈高。

## (六)專利風險

專利風險意指高科技產業因專利制度的存在，所招致可能產生的風險。禁止令(injunction)之申請，影響所及攸關於涉嫌侵害專利權之被告高科技產業的整體企業營運命脈，從原料的購買、試產、量產、市場行銷等等影響無不深遠。

專利權對企業的影響甚大，使人不得不重視其所存在的風險，而風險管理的機制一般說來分別有避免、自留、預防與抑制、直接移轉與間接移轉等方法；然面對不同的風險，該如何以適當的方法來加以管理，一直以來即是一門深奧的學問；就高科技產業所遭遇的專利風險而言，以間接移轉風險的「保險」機制來分散專利風險。

專利保險，在美國市場皆已屬十分常見，美國企業或欲在美國發展的企業以此種制度來行分攤專利權所產生的法律爭端風險，業早已行之有年。2004 年，美國紐約成立了由 15 人組成的原始碼風險管理公司(Open Source Risk Management, OSRM)，其是一家專門為企業提供「保險」以規避開放原始碼軟體可能帶來法律風險的公司；成立之目的主要為了 Linux 與其他開放原始碼計畫所提供，專門銷售保障 Linux 免於版權侵犯官司的威脅，然由 OSRM 提出一項尚未經法院證實的數據顯示，Linux 可能已經侵害了 283 項專利，因此 OSRM 有意將保障範圍延伸到專利保護之上，以避免可能的專利侵權風險，並於 2005 年正式開始生效。

專利侵權的發生，對於專利權人與侵權人兩造雙方皆有相當大的影響。因此，對於專利侵權最佳的處理方式，便是在專利侵害尚未發生時，防範於未然，迴避專利侵害發生的各種可能情形。以下即針對專利迴避設計、技術創新設計、專利交叉授權與專利策略聯盟加以分析探討：

1. 技術創新設計：避免侵害到他人之專利最根本的辦法就是創新自己的技術、提升自身的研發能力，使得經由此技術所研發出來的產品，和其他產品有根本上的區別。「專利迴避設計」是指以專利侵害鑑定的過程與內容為基礎，藉其間之差異，使設計或利用之技術不落入已存在之權利範圍中。因此，專利迴避設計即是透過對法律內容的瞭解並加以規避，使專利侵權不致發生的一種技巧。
2. 專利交叉授權：專利交叉授權可以讓以技術為導向的公司，花費最少的成本便能進入到另一個技術境界，而不用擔心害怕會侵害到他人的專利權。Olsson 及 McQueen(2000)認為，對於產品生命週期極為短暫的產業而言，專利交叉授權，除了可以節省龐大的研發成本與避免專利侵害之外，還可以讓公司獲得比競爭對手更好的競爭優勢。
3. 專利策略聯盟：策略聯盟指的是「兩家或兩家以上具有互補性資源的獨立企業，基於其策略的互惠原則相互合作，意圖在合理期間內實現所有成員的共同目標，而所有聯盟成員仍維持其獨立法律個體的契約關係」。透過策略聯盟，不但可以取得管理技能、研發 know-how、行銷通路、資金投入、關鍵技術、資訊分享、風險分攤等重大利益外，更可以降低新產品開發時間及製

造成本，並達成規模經濟。

### (七)智財風險的評估

Pierre Breese (2002)的方法包括三個步驟：

1. 決定法律風險係數(Legal risk coefficient)：藉由分析專利本身，以及授權實施的內容得到法律風險係數。技術與經濟風險則由技術發展階段，依照經驗法則來決定。基本的概念是各個技術發展階段有不同的風險，類似前述決策樹分析法的概念。
2. 決定經濟潛力 (Economic Potential)：以專利的用途作分析，或者使用市場研究。
3. 決定財務參數：以風險係數的加總和應用領域的授權金比例經驗值，決定出財務參數。

其中法律風險 (legal risks)包括：

1. 專利保護的技術範圍不足以防止其他技術迴避。
2. 專利應用範圍不足以有效控制該市場。
3. 專利的正當性不足，可能遭到撤銷或駁回。
4. 專利的使用上有問題，可能遭到提起抗辯。
5. 專利授權過程複雜：需要牽涉到技術移轉的專利授權。

其他技術衍生的專利：該專利保護的技術是其他技術的衍生，因此授權過程需要牽涉其他技術的授權或移轉技術階段則包括：

1. 初始階段(the initial phase)。
2. 快速成長階段(the rapid growth phase)。
3. 操作階段、成熟期(the operation phase; stabilized market share)。
4. 衰退期(the period of decline)。

### 四、創新營運模式(Business Model for Innovation)

加州柏克萊大學教授 Henry Chesbrough 在 2003 提出 Open Innovation<sup>24,25</sup>的觀念與模式，其研究發現，過去企業的研發活動由於缺乏一套有效的創新營運模式，因此技術創新成果無法為企業帶來最大的經濟效益。所謂創新營運模式(Business Model for Innovation)是指，以有限的研發資源投入，創造最多的研發成果，並將所有的研發成果都推入市場，為企業帶來最大的利潤。採取開放創新(Open Innovation)觀念與模式，將會成為未來技術創新型企業的主流營運模式。

倡導開放創新觀念的 Henry Chesbrough 主張，任何公司研發經費占到營業額

<sup>24</sup> Chesbrough, Henry (2003), "Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: Harvard Business School Press.

<sup>25</sup> Chesbrough, Henry (2003), "Open Innovation: How Companies Actually Do It," Harvard Business Review, 81, 7 (July): 12-14.

的 5% 以上，都應該積極採取引進外部研發資源的作法。個案研究顯示，實施 Open Innovation 的公司，研發創新的投資報酬都能獲得顯著提升。這些公司大都有效運用大學、政府研究機構、供應商、風險投資基金、客戶、競爭者、研究機構、新創科技公司等外部研發資源，並能充分運用各階段的研發產出，將整體研發成果的市場價值最大化。他們還能靈活使用委託研究、合作研究、共同開發、研發聯盟、技術取得、購併、技術轉讓、技術授權等。

圖 2-1 是 Open Innovation 的觀念模式的示意圖，其特徵作法歸納為以下七點：

1. 向全球搜尋技術創新來源(Scouring the Globe): 向全球尋求創新構想與研發成果，不再將研發視為純粹的內部流程活動。
2. 擴大技術收益(Licensing Intellectual Property): 充分發揮研發成果的商業價值，主動將技術推向市場交易，並藉由技術授權收益來支付對外的技術取得費用。1993 年葛斯納(Louis V. Gerstner Jr.)入主 IBM 之後，曾進行過一次內部技術盤點，竟然發現大量庫存的無用技術與專利成果。因此，他毅然決定採取開放政策，將 IBM 的技術專利盡量推向市場，結果在 2001 年 IBM 光是在技術授權的收益，就高達 19 億美金。
3. 積極購併移轉技術(buy-in and transfer Technologies): 透過技術移轉與企業購併等手段，盡量向外部取得所需的各種可用技術，以減少自主研發投入的風險。網路通訊設備廠商思科(Cisco)快速崛起的原因，就是運用購併的手段，大量快速向外部取得所需要的各種技術。因此 Cisco 本身並沒有投入很多的研發人力與資源設備，但在新技術開發與新產品上市的速度，卻遠遠領先主要競爭對手。朗訊科技(Lucent)承襲 AT&T 貝爾實驗室的豐富研發資源，由於仍然堅持自主研發，結果產品創新速度明顯落後於採取 Open Innovation 的 Cisco。
4. 強化研發聯盟 (Promote R&D Alliances): 與競爭者技術合作，組成研發聯盟，這是過去許多公司根本不敢想像的作法。但一向強調市場自由競爭的美國政府，也在 1984 年通過 National Cooperative Research Act 法案，鼓勵企業之間的合作研究。
5. 推動產學合作(Forging ties with University Labs): 採取精簡研發策略的廠商，會將基礎研究委託給大學，移轉大學的研發專利，與大學實驗室合作開發關鍵技術，並願意與大學分享研究成果。
6. 結合風險投資基金與爭取政府研究資源 (Courting Venture Capital Funding and Public Funding): 許多大型藥廠已不再將風險基金視為競爭者，樂於與風險投資公司合作以取得更多的新藥開發技術來源。他們同時也積極參與政府的研究計畫，盡量利用公部門的研究資源，來降低研發投資的風險。
7. 鼓勵內部創業(Encouraging Spin-offs): 激發內部員工創新與創業的動機，在公司提供創業種子資金誘因下，鼓勵他們將一些與公司現有市場無關的創新技術，經由商品化開發程序推進到新市場，並進而衍生為新事業。

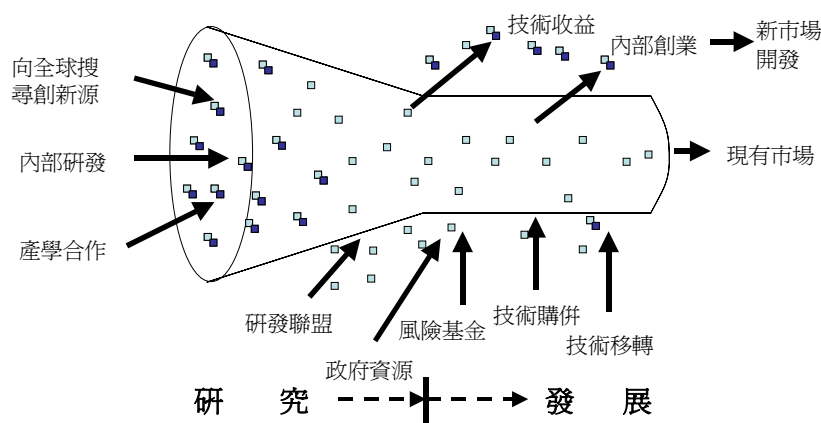


圖 2-1 Open Innovation 的觀念模式

資料來源：Chesbrough, Henry, 2003

## 五、矽智財

矽智財(矽智慧財產權或半導體智慧財產權，Semiconductor IP 或 Silicon IP 之縮寫)，指的是積體電路設計所涉及的智慧財產權。在半導體業界，被用來指稱一種滿足特定規格、經事先定義、設計、驗證、可重複使用的功能區塊(building block)；在晶片設計中是專指具備特定功能的積體電路設計技術，由設計人員開發出的一種模組化功能元件，可與其他元件相配合，組成具備更複雜功能的 IC。

無論是傳統的整合元件製造商(IDM)或是 IC 設計公司，從事新產品開發時，都會不斷累積自身的 SIP，包括資料和電路設計的專門知識、製程技術、封裝測試設備及其他項目以供內部使用，並透過專利、營業秘密和其他相關法律極度保護；偶爾也會將 SIP 授權給第三者。由於 IC 設計的生產力無法趕上摩爾定律(Moore's Law)的速度，導致設計效能落後於製程技術之落差(design gap)。IC 設計方法(methodology)遂透過可重複使用的模組化功能區塊，以更快速地包含更多複雜功能的 SoC (System on Chip)設計。

當電路功能漸趨複雜，廠商無法迅速掌控一切關鍵技術，完成所有應用功能類型的電路設計，便會對外尋求(out-sourcing)解決方案，藉助不同廠商所提供之 SIP，在最短時間內推出產品。各設計公司都有其專長的領域，也有相當數量 SIP，若這些設計可以重複使用，且各公司間可進行 SIP 的交易，使好的設計可被流通，並為需要者所使用，如此便可相當程度解決 SoC 設計日趨複雜的問題。

矽智財的交易市場包含 SIP 的提供廠商、SIP 交易與授權模式、以及交易時之議題等層面。只要是 SIP 擁有者便是 SIP 交易的提供廠商，若以半導體產業中的廠商類型區分，包括專業 SIP 供應商、IDM、Fabless、Foundry、Design Service 等均可包括在內，只是提供的 SIP 會依據個別不同的業務強處而有所差異。

SIP 的授權計費一直主導著市場商業模式的變化。在 SIP 交易市場剛形成時並無標準商業模式，通常是依照使用該 SIP 的最終產品與使用次數而有不同的

計費方式，且其創造出的經濟價值也有不同認知，因而造成 SIP 使用者很大的困擾。隨著廠商間逐年交易所累積的經驗法則，目前 SIP 常見的收費結構包括前期授權費(license fee)、產品正式開始銷售後依一定比例支付的權利金(royalty、與其他費用(相關支援、設計服務、教育訓練與諮詢顧問等)三部分，在實務上又可依付款的次數分為一次給付(lump sum)或分次給付(milestone)，並依 SIP 商品的類型和價值搭配出數種計費模式。其中授權費有分為單次、多次和不限次數使用授權等形式；權利金則依客戶最終產品出貨量收取，通常以銷售毛額或淨額之一定百分比來計算，亦有以製造每個被授權產品支付一定金額的方式。

傳統的 SIP 授權模式多屬一次收取所有授權費而不限使用次數，主要授權對象為希望買斷 SIP 使用權利、將所有產出利益收歸己有的大型 IDM 廠商，因此會傾向收取高額的交易金額，其交易物類別主要為 Star IP。另外，某些簡單型 SIP 用於單價低且數量多的最終產品，在出貨數量無法明確估計時，SIP 使用者亦傾向採此種方式。

隨著整個半導體產業價值鏈走向垂直分工型態，SIP 的授權模式也發生變化。由於 Fabless 公司的規模與財力無法和 IDM 廠商相比，導致限制使用次數(單次或多次)的授權模式產生，此種方式因 SIP 在不同專案中的使用次數而受到限制，所以授權費用較低，適用於規模相對較小的公司。

## 參、美國 IP Holding Company 的現況

美國許多大公司在這幾年開始調整自己的智慧財產權經營管理，最成功的範例莫過於 IBM 公司。IBM 在 1993 年專利收入僅有 2 億美金，2001 年共獲得 3,411 件專利，權利金收入高達 15 億美金，占了 IBM 年度稅前盈收(81 億美金)的近五分之一。若是由銷貨賺到相等的金額，則相當於售出 160 億美金的產品。

由此，受到 IBM 的影響，全美各大公司無不加緊腳步、努力從事基礎研發，其中又以電子科技產業最為積極。以 2001 及 2002 年為例，全美研發/營收比例的百大企業中，前十名全是電子科技產業的天下，總金額甚至超過其餘九十家企業的總和。

運用智財獲利並非新的經營模式，目前遭受輿論兩極評價的 Patent Trolls 更可溯及至 1880 年發明燈泡的愛迪生(Thomas Edison)，他在約 1885 年期間提出多達 200 件保護自己電燈系統的專利訴訟，包括了燈泡專利與真空燈泡中使用燈絲的專利爭議。

### 一、IP Holding Company 的分類

IP Holding Company 依照規模的大小至少可以包含以下幾種：大型公司、小型公司與發明者，以下分別就這三種類型簡介其特色。

#### (一)大型公司

大型公司或跨國營運的公司可能依據功能特性在不同的國家或區域設立不同的部門。有一些大公司會因為賦稅的考量而成立獨立的 IP Holding Company，而該公司會將所有的專利售予該 IP Holding Company，來專注於從事專利授權的工作。該公司仍然隸屬與母公司的組織架構中，主要任務是協助母公司管理有關智財資產以及行使研發專利的權益。

#### (二)小型公司

小型公司由於規模較小，對抗大公司的方式就是集結各個小公司的專利與大公司競爭。然而，這些公司若彼此處於潛在競爭的狀態，則容易造成不信任的情況，一個解決的方式就是將各個公司擁有的專利集合在一個 IP Holding Company，透過該公司建立的專利部署，整合管理各公司的智慧財產。

#### (三)專利發明者

另一種類型屬於專利獨立發明者，專利屬於個人的發明，或將專利所有權轉讓給某些公司，然而專利發明人也同時擁有公司的股份或參與公司的營運。這類型的公司通常以技術授權為主要業務，專利發明者通常還會專注研發工作。

## 二、依專利資本來源分類

依照專利資本來源處，將 IP Holding Company 區分為以下的不同的類型，附屬與母公司的組織部門或由母公司投資的專利擁有公司為其中一種類型，如 Honeywell, IBM, 以及 Amazon。另一種類型是獨立的 IP Holding Company，透過發明、購買專利或從事專利的仲介者角色者。其中，以獨立發明而擁有專利者，如 Lemelson、Katz 等；專利來源主要來自外購者包含 Intellectual Ventures 以及 Rembrandt，依照其使用專利的主要方式而區分為專利授權(Licensing)以及專利訴訟(Litigation)，兩種不同的模式可能導致外界對於該公司的看法有所差異，以專利控告為主的公司經常有機會被認為「專利怪客」(Patent Trolls)的嫌疑。第三種則是以專利仲介為主的公司，如 IS、Niro 等。

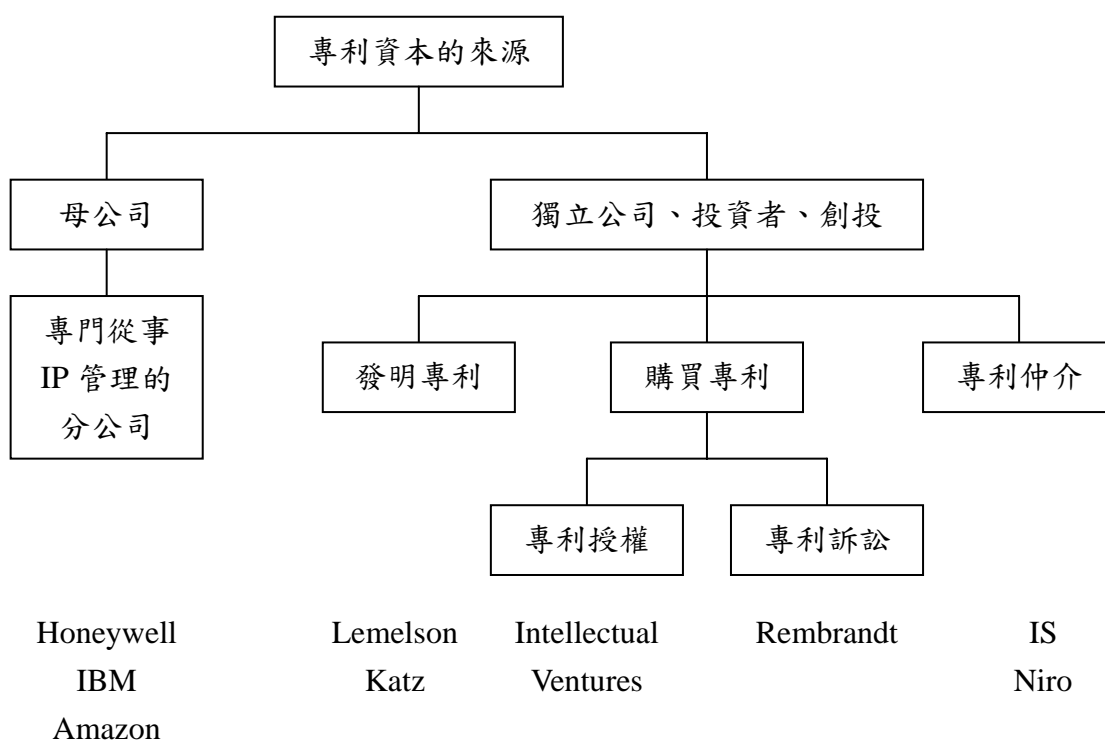


圖 3-1 IP Holding Company 的分類

資料來源：本研究整理

## 三、代表性公司

依據(MIP 2006)將美國具代表性 IP Holding Company 整理如下表，本研究將進一步介紹這幾個公司的近況。



表 3-1 美國代表性的 IP Holding Company

Company	Patent quantities	Licensee	Troll rate
NTP, Inc	50(US)	Vista, Nokia	5
ACACIA Research	160(US)	400(HP, IBM)	4.5
Forgent	50(US)	50(Adobe, Sony)	4
burst.com	10(US):28(international)	MS, Apple	4
Data Treasury	2(US)	JP Morgan	3
Intellectual Ventures	400(US)	Not disclosed	3
intertrust	36(US)	MS	2
MercExchange	4(US)	AutoTrader.com	2
Rambus	490(US), 483 (pending)	Infineon, Fujitsu	1.5
IBM	17,500(US)	IT industry	1

資料來源: Managing intellectual property (MIP), 2006 June, 本研究整理

### (一)NTP

1992 年由 Thomas J. Campana Jr. 與 Donald E. Stout 創立於美國維吉尼亞洲。該公司創立時的資產為 50 個美國專利以及部分在國際許可的專利應用。其專利主要應用領域為無線網路通訊系統(wireless email)以及電磁波頻譜設計(RF Antenna design)。

專利發明人分別是 Andrew Andros 與 Thomas Campana，其中約有一半的美國專利是被讓與給一家佛羅里達的公司 Telefind Corporation。NTP 同時也擁有一家行動電子信箱(Mobile e-mail)的新創公司 Visto。

NTP 擁有 24 個無線電通訊相關的專利，NTP 因為控告 Blackberry 的製造廠商 RIM 侵權案例而聲名大噪，2006 年該案例的判決是 RIM 必須支付 NTP \$612.5M 的專利侵權賠償，這也是為何 RIM 曾經為此向美國專利商標局申請專利重審(re-examination)的原因。

### (二) ACACIA Research

ACACIA 科技集團是一個專注在取得、發展、授權以及強制專利所有權的公司，該公司的主要業務範圍是協助專利所有權人執行專利授權行為，同時也包含起訴未經授權的侵權行為。其主要的客戶是獨立發明者或資源有限的小型公司，但也有部分是大公司委託透過專利獲利。

依照美國的專利法，發明者擁有專利的製造、銷售與使用專利發明的排他權。然而在現實世界裡，有一些侵權者不願意支付授權金額，而導致發明者的利

益受損。因此，部分專利發明人會委託如 ACACIA 這類型的公司從事專利管理的工作，ACACIA 除了有專利管理的能力，還有技術分析以及智財法律的專家作為後盾。

ACACIA 擁有 46 個含跨不同產業的專利組合(patent portfolios)，其中包含 160 個以上的專利。過去 ACACIA 的成功案例包含 V-chip，從電視製造業公司獲取\$25.6M 的授權金；以及視訊影像專利(video/image)專利組合，獲取\$45M 的授權金額。其他擁有的技術包含數位媒體傳輸(digital media transmission, DMT)、信用卡保護(credit card fraud protection)以及互動電視(interactive TV)等。

其中，以數位媒體傳輸技術 DMT<sup>®</sup>為例，ACACIA 的技術涵蓋多樣的數位影音的傳輸與接收，如網路、寬頻、衛星或區域網路；傳輸元件包含資料庫來源、辨識加密程序、格式轉換、序列加密、壓縮儲存與傳輸等。接收元件則包含格式轉換、儲存、解壓縮與信號回饋等。ACACIA 的 DMT<sup>®</sup>技術擁有 5 個美國專利以及 31 個國外專利。ACACIA 也將這些專利組合授權給寬頻網路、旅館房內娛樂、數位學習、消費電子、線上成人娛樂、電影、音樂、新聞、球類與資訊產業等。其主要的授權對象包含 Exxson、HP、Hitachi、IBM、Nokia、SONY、Walt Disney 與 Xerox 等。

### (三) Forgent Networks

Forgent Networks 原本是一個專注於通訊技術長達 20 年的公司，同時也是視訊會議設備與服務(videoconferencing equipment and service)的技術領導者，1993 年曾經更名為 VTEL，2001 年才更名為 Forgent Networks，並開始專注於軟體開發。自 1995 年起，公司即開始購併通訊領域的公司，包含 1995 年的 Pierce Phelps、1997 年的 Compression Labs、1998 年德國的 Systemhaus Bissinger 與法國的 Telecon Video Systems、1999 年的 Vosaic 以及 2003 年的 Network Simplicity Software。

過去 15 年，Forgent 除了針對旗下的 40 個專利進行維護，也透過這些專利相關的技術發展產品與軟體的應用。例如，提供企業專案會議規劃與管理的軟體，藉以協助企業提高產率與降低成本。

2001 年 Forgent 透過 Jenkins & Gilchrist 法律事務所協助智財管理的工作，包含授權與訴訟。2004 年 Forgent 則改透過 Godwin Gruber 從時專利授權的業務，2005 年 Forgent 積極擴張智財領域的重心，特別針對美國專利第 6,285,746 號的專利權，該專利主要是電腦視訊控制系統與同步錄放功能，並已經向超過 15 家公司提出侵權訴訟。

Forgent 的智財管理計畫持續透過專利組合的授權獲利，專利組合的來源包括 Forgent Networks 本身的技術以及 Compression Labs、VTEL Corporation 的 50 個專利的組合。截至目前為止，授權對象遍及亞洲、歐洲與美國。Forgent 的成功授權案例是美國專利第 4,698,672 號的資料壓縮技術，主要應用是在數位相機、PDA、手機、印表機、掃描器等。該專利為 Forgent 至少帶來 \$105M 的授

權金，包含從 Sanyo 的 \$15M 與 Sony 的 \$16M 等 40 家跨國公司。

#### (四) burst.com

burst.com 是一個軟體研發的公司，成立於 1987 年，並於 1988 年獲得第一個專利，目前則擁有 10 個美國與 28 國國際專利。其著名的影音傳輸軟體 Burstware<sup>®</sup> 的核心技術即透過網路寬頻的最佳化，提供較佳的影像與聲音傳輸效果。Microsoft 的 Windows Media Player 以及 Apple 的 QuickTime 軟體都內嵌了該技術的支援。而在 2005 年 3 月，burst.com 也獲判從 Microsoft 取得 \$60M 的非專屬授權的授權金。

2004 年，burst.com 的律師即告誡 Apple，iPod 與 iTunes 網站中所使用的技術，已經侵犯了 burst.com 所掌有的技術專利權，經多次協商都沒有達成協議。2006 年 4 月，burst.com 進而控告 Apple 的 iTunes Music Store、iPod、iTunes、QuickTime 侵犯了其美國第 4,963,995、5,995,705、5,057,932 與 5,164,839 號專利，目前尚在法院上訴審理中。

burst.com 的執行長 Richard Lang 指出該公司並非憑藉訴訟而獲利，而是極力維護與強制 18 年研發的專利組合成果能夠在市場上獲得實踐，並宣稱 Apple 的 iPod 的成功則是提供其技術所帶來的價值，因此收取合理的授權金是該公司維護研發成果的正當手段，而能夠適時反應該技術對產業的貢獻。

#### (五) DataTreasury

DataTreasury 創立於 1998 年，位於德州的 Planto，主要於在 1999 與 2000 年取得 2 個全球伺服器平台(Global Repository Platform)的專利；美國專利第 5,910,988 與第 6,032,137 號，專利內容涵蓋影像擷取(image capture)、聚焦程序(centralized processing)與電子資料儲存(electronic storage of document)以及資訊辨識(check information)。有許多國家也已經認同該技術的可專利性；此外，DataTreasury 也同時進行其他與該系統相關的專利申請。

DataTreasury 所擁有的專利技術，可以應用在電子支票處理系統，讓銀行可以安全地掃描支票，並且將支票在財融機構之間進行電子化轉換。這個功能讓銀行節省了許多人工處理支票的成本，相較於人工處理的支票成本為 2 元，此技術讓成本降為 1 分。以歐美一般銀行 1 天平均處理 500 萬張支票，此技術可以節省許多的支出。Data Treasury 對 JPMorgan Chase & Co. 的專利訴訟已經獲勝，2006 年 2 月，Data Treasury 又進一步針對 56 家美國銀行展開專利權訴訟。目前該技術已授權的對象還包含影像偵測的研發公司 NetDeposit, Inc.、銀行軟體的提供者 Community Banking Systems、影像偵測的通路商 RDM Corporation 以及硬體製造廠商 Groupe Ingenico 等。

#### (六) Intellectual Ventures

Intellectual Ventures 創立於 2000 年，由前微軟 CTO, Nathan Myhrvold 創辦，

該公司是第一個以「股票式」投資專利的公司，過去幾年，Intellectual Ventures 舉辦了 70 多次研討會，邀請來自各領域的專家，權威胸外科醫生、核武器設計科學家，以及生物工程博士等，經過腦力激盪的結果，提出一些解決重大疑難問題的創新方案，進而涵跨光學、生物技術、機器人、電子商貿及移動網絡等領域，產生 500 多項專利。

Intellectual Ventures 採用創新的商業模式，該公司不從事產品的製造，而是將自己研發專利與買賣他人專利權業務結合在一起。目前有些政府、企業和科學界機構不願意投資基礎性創新專利快速成熟到市售產品和服務階段，因為這相對風險較高，具稱，該公司已握有幾千項專利，並還在加速收購專利中。

Intellectual Ventures 向投資者提供兩種投資方式：投資者可將資金投向該公司自己實施的發明工作，還可將資金投向公司設立的「專利收購基金」，而後者回報會相對較快。未來的 Intellectual Ventures 收購目標將朝向大學，成立專利收購小組，重點為 IC 設計與長途通信等核心技術。截至目前為止，Intellectual Ventures 還在積極的佈建各領域的專利組合，而尚未有授權動作，但該公司的收購動作已經引起不小的迴響，其投資者更包含 Intel、Microsoft 等大公司。

### (七)InterTrust

InterTrust 成立於 1990 年，總部設在矽谷，2003 年被 Sony、飛利浦與 Stephens Bank 的合資企業 Fidelio Acquisition 所收購，目前該公司擁有 49 項美國專利與 12 個國際專利，以及在世界各國審理中的 100 多個專利。InterTrust 在 1996 年即開始佈局 DRM 相關專利申請，至 2001 年的 5 年間共取得 17 件專利，目前仍有多件專利仍在審查中。

InterTrust 擁有一群跨法律、科技、智財分析與市場經營模式的專家，該團對負責建立策略性授權。InterTrust 透過專利組合整合起許多市場技術與服務的平台，其最主要專利領域是在侵犯數字著作權管理(DRM)以及應用在消費性電子、行動電話與通信平台，有關保護與管理數位資訊的系統技術。

InterTrust 著名的案例是與 Microsoft 就 DRM 的技術專利，主張微軟的「Windows Media Player」等侵犯了 InterTrust 擁有的專利，一系列侵犯專利訴訟所涉及標的專利共有 11 項，起訴案件數多達 144 件。訴訟結果讓 Microsoft 支付 \$440M 取得該專利技術授權。InterTrust 也將擁有利用微軟專利設計和發行與 DRM 及安全性相關參考技術規格的權利。

Microsoft Windows 客戶事業部門高級副總裁 Will Poole 也表示 DRM 是確保個人資訊、企業資訊以及商用資訊安全所不可或缺的技术。透過與 InterTrust 的合作，將在業內建立廣泛的合作體系，以促進 DRM 規格和產品的普及。此外，InterTrust 也同時對許多大軟體公司包括 Redmond、Wash、Santa Clara 等公司的專利侵權訴訟。

## (八) MercExchange

Mercexchange 於 1997 年開始營運。Mercexchange 的公司使命是透過新的數位技術提升商業能力，特別在網路環境的建造上。其產品建立在大規模的市場需求，並透過新的商業模式應用在新的產業。

Mercexchange 最為大家熟知的就是與 eBay 的訴訟案件，主要侵權專利內容是“Buy It Now”技術，技術是一種固定價格拍賣技術，允許消費者不參與拍賣過程就可購買商品。2003 年，聯邦地方法院陪審團作出了對 MercExchange 有利的裁決，判 eBay 向對方支付 2950 萬美元的賠償金；但地方法院駁回了 MercExchange 公司永久性禁止 eBay 公司使用該專利的主張。

美國聯邦最高法院日前發出移審令，同意聽取聯邦巡迴上訴法院於 2005 年 3 月所作成關於著名線上拍賣網站 eBay 專利侵權官司的決定。由於本案涉及的損害賠償金額高達千萬美金，加上上訴法院要求地方法院必須發出永久禁制令以保障專利權人之財產權，因此使得這件官司引發高度注目。

eBay 號稱是網際網路上交易流量最大的網站，每天有 180 萬名上網人數，每日的交易金額超過 1,200 萬美元，全球用戶達一億六千八百萬人。MercExchange 是三件關於線上拍賣技術的美國專利之專利權人：USP 5,845,265、USP 6,085,176 以及 USP 6,202,051。當其發現 eBay、Half.com 以及 ReturnBuy 三家公司涉嫌使用其專利技術時，即在維吉尼亞州東區聯邦地方法院(US District Court for the Eastern District of Virginia)對三家公司提出專利侵權控訴。

## (九) Rambus

Rambus 成立於 1990 年，總部設於美國加州的洛斯拉圖斯 (Los Altos)，專門從事高速晶片介面的發明及設計。公司憑藉專利的創新及整合，協助晶片及系統公司將產品推向市場。Rambus 的技術與產品幫客戶解決複雜的晶片級和系統級的介面，使運算、通訊和消費性電子應用的性能提昇。Rambus 創始人 Mark Horowitz 博士與 Mike Farmwald 博士共同開發出第一代 RDRAM<sup>®</sup>記憶體裝置所使用的技術。其技術也應用在 Sony、Toshiba 及 IBM 聯合開發 Cell 處理器，Cell 的成功在 Sony 的 PlayStation3<sup>®</sup> 的數位娛樂超級電腦提供了強大的性能。

Rambus 目前擁有 490 個專利以及申請中的 483 個專利，2006 年 Rambus 在專利的獲利金額高達 US\$ 47.2M，其主要的授權客戶，包含 AMD、Elpida Memory、Infineon Technologies、NEC Electronics 與 Renesas Technology 等廠商。最近，Rambus 在一起針對韓國 Hynix 半導體公司的訴訟中，法庭裁決 Rambus 獲得 US\$ 306.9M 的專利侵權賠償。這個結果可能導致其他的記憶晶片製造商與 Rambus 就侵犯 Rambus 專利權的問題達成和解。

## (十)IBM

自 1996 年起，IBM 每年投入近 50 億美金在研發工程上，包含六大範疇：微機電、伺服器、顯示器、儲存設備、網路與電子商務與軟體，擁有全球 40,000 個有效專利及適合該領域的核心專利組合，其每年的專利授權收益超過 10 億美金。

在美國商務部專利暨商標局(USPTO)於 2006 年 1 月 10 日公布的「2005 年全國專利權所有人的專利排行榜」上，IBM 以 2,941 項專利數量居所有企業之冠，遠較其他企業多出 1,100 件；同時這也是 IBM 連續 13 年蟬連第一名寶座，連續第 8 年專利數突破 2,000 件。

同時，IBM 面對市場上層出不窮的專利侵權訴訟騷擾，提出的專利品質提升計畫，並與美國專利商標局(USPTO)、開放原始碼開發實驗室(Open Source Development Labs, OSDL)、開放原始碼軟體社群和學術界人士等資源，企圖藉由開放專利權的評估，建立起社群合作的評估機制，讓申請專利的過程中提升專利審核的品質以減少日後專利侵權或專利無效的爭端與訴訟。這項計畫包括開放專利權評估(Open Patent Review)、開放原始碼軟體的先有技術資料系統(Open Source Software as Prior Art)、專利品質索引(Patent Quality Index)等三大主要專案。

IBM 科技暨智慧財產權資深副總裁 John E. Kelly 博士表示：「專利權只應授予給體現真正科學進步和技術創新的創意或觀念，而提升專利權的品質，將會鼓勵個別發明者、小公司、大企業和學術機構繼續投資於研發工作，同時也有助於避免有礙創新和公眾利益的過度保護」。同時，開放原始碼開發實驗室亦積極與 IBM、美國專利局和開放原始碼社群合作，擴展開放原始碼的法律計畫，以進一步促成 Linux 和開放原始碼科技的採用和信心。

## (十一)Ocean TOMO LLC

美國的 Ocean Tomo 公司於 2003 年揭示願景將成為一個專業的智慧資產管理與交易的商業銀行，並以全球營運與跨洋(cross-oceanic)的佈局策略，商業版圖跨歐、亞、美。Ocean 反映智慧資產無國界的概念，以及意涵(Open, Continuous, Exclusive, Adverse and Notorious)的縮寫，也意味智慧資產的多樣化風貌。Tomo 則來自日本字，代表亞洲對於智慧、友善的涵意，因此從名字就可以知道企業的經營理念。

Ocean TOMO 著名的”Ocean Tomo 300™ Patent Index”專注美國 300 家擁有具價值的專利的公司，提供一個可信度高的指標作為觀察知識經濟中具有潛力的公司，也成為美國股市交易所投資參考指標之一。此外，該公司也開發出評估專利優劣的指標與軟體，作為專利分析的基礎(Patent Ratings)；以及作為智慧財產交易的平台(The Dean's List)。

## (十二) Honeywell

美國 Honeywell 公司，專精於航太、渦輪動力、自動化、建築控制、特種化纖與塑膠、電子和材料等多元化技術和製造的領域，年營業額達二百六十億美元。Honeywell 知識產權公司(Honeywell Intellectual Properties Inc., HIPI)為 Honeywell 的子公司，在全球範圍內管理公司的多種知識產權資產，同時主導公司的知識產權授權業務及策略。

Honeywell 於 2004 年 10 月 6 日於美國德拉瓦州向 Apple 以及其他 33 家廠商提出告訴，控告其侵犯 US 5,280,371 號專利。此專利為 Honeywell 分別於 1992 年 7 月 9 日提出申請，並於 1994 年 1 月 18 日取得專利證號，專利名稱為「directional diffuser for a liquid crystal display」。

## (十三) Rembrandt IP Management LLC

Rembrandt 於 2004 年成立，自稱資本額 1.5 億美金，公司內部主要組成為科學家、發明家及專利律師；外部顧問則包括科學家、發明者、財務分析者、律師、及調查研究員等，這些成員能鑑定出專利與智慧財產的正確合法性及其市場價值的專家。公司設立的目的是蒐集具有商業潛力的專利並發掘其價值，並傳遞發明價值給發明者。其專注的領域包含超級電腦(supercomputing)到防止侵害數位智慧財產的技術(digital IP anti-pirating technologies)等。

Rembrandt 自發明者或創新的公司取得有前景的專利，有些新創公司因為昂貴的訴訟成本問題或擔心生意被威脅或害怕法律報復而不能有效地保護防禦自己的專利免於被侵權。因此，當進行追捕專利海盜時，Rembrandt 一肩扛起關於法律、財務及商業的風險，並在繁雜的專利侵權法律訴訟中提供資本與必須的專業技術。

## 四、Patent Trolls

利用專利競賽可產生策略，包含攻擊(佔領技術地盤)、防禦(做研究開發之決策)、收入(侵權賠償或權利金來源)、授權(蠶食和拓展屬地)、和解(策略聯盟)。專利訴訟常被權利人用來當作是打擊競爭對手、嚇阻其他企業進入競爭市場或是遂行競爭策略的用途，即便是在無充分的證據可資證明權利人有勝訴可能的情況下，國外學者稱之為投機型訴訟(opportunistic litigation)；亦即當權利人大聲疾呼主張自身權利而提起專利訴訟，有多少權利人是以「促進產業發展為目的」來進行訴訟以保護私有創作，令人質疑。

有部分小型公司以專利授權與實施為主要業務，被稱作為 Patent Licensing and Enforcement Companies (PLECs)，但也有人將這類型的公司稱為 Patent Trolls，這類型的公司經常以專利訴訟造成大公司的威脅，究竟這類型的公司將如何發展，是否會造就新的智財經濟(IP new economics)，則有待觀察。Intellectual Ventures 就是以作 IP 管理而創造新經營模式的公司，但也曾有許多人質疑其作

為就類似 Patent Trolls 的行為。

依據表 3-1，MIP 整理了美國主要的 IP Holding Company，並依照該公司過去的行為訂定 Troll Rate，比重 1-5，分數越高代表越接近所謂的 Patent Trolls 的行為。因此，3-2 節雖然是介紹美國具代表性的 IP Holding Company，但從 Troll Rate 的評比，NTP 是被認為最像是 Patent Trolls 的公司。

### (一)Patent Trolls 定義與危機

2001 年，Intel 公司的前任助理法務長 Peter Detkin 第一次使用“Patent Trolls”這個名詞，定義是一個公司的目的是指透過專利授權或專利控訴來獲利，而非將專利持續發展或將其商品化的公司，就稱為“Patent Trolls”。他經常用“Patent Trolls”來形容一個過去曾經告過 Intel 的公司，以 \$50,000 購買一個專利，卻以 US\$8-billion 索取授權費用，他認為這種行為就像是流氓地痞的行為。也曾經有一家芝加哥的公司 TechSearch 被他稱為“patent extortionists”，後來都統稱為“Patent Trolls”。

事實上，要給 Patent Trolls 明確的定義並不容易，有一些公司的主要營業活動是智慧資產的管理，本身並不具備研發活動，而是為其母公司為其他公司從事智慧財產方面的服務，當然也包含專利訴訟的部分，然而這類型的公司也可能被認為是 Patent Trolls。因此，如果就公司的行為動機而言，不從事專利技術的研發創新或製造，而只極力主張專利的權利，藉由專利訴訟獲利的行為控告使用該技術的製造廠商，就屬於 Patent Trolls 的行為。

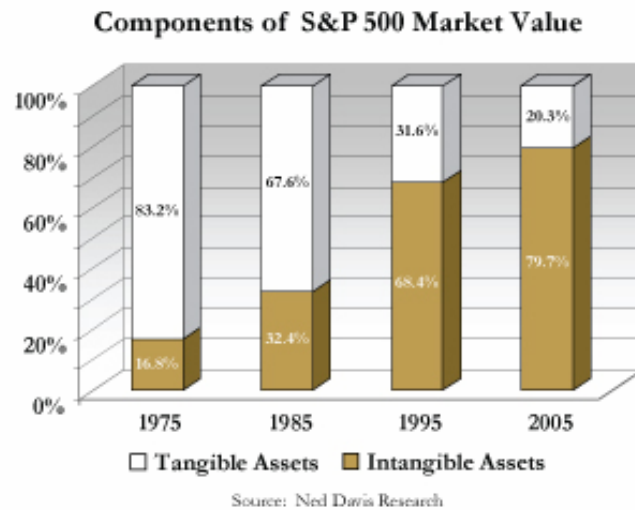
Patent Trolls 的行為經常讓製造廠商帶來困擾，主要是增加公司的成本負擔，包含為了取得專利授權費用而增加的製造成本，以及為了避免侵害他人專利，所額外產生的搜尋與人力成本。

## 五、美國智財現況

USPTO 局長 Jon Dudas 表示：「一個強大而具活力的經濟，有賴於提供新概念和創新與發明投資有效的保護，專利和發明的需求持續成長，強調了美國發明人和企業家的發明創造力」。由於美國對創新與發明不遺餘力的鼓勵，促使各界投入，學校與研究機構的創新發明也扮演的舉足輕重的角色。因此，美國成為全球最龐大與最有價值的智慧財產國家，同時也是全球科技產品最大的市場。

全世界成功的公司都將專利視為侵占市場或作為防禦的工具，從專利申請的案件數量的增加以及專利訴訟案例成長可以看出此一趨勢。專利數量是衡量智慧資本的指標之一，依據 S&P 500 的統計，全美的大公司的無形資產含量從 30 年前的 16.8% 成長到 2005 年的 79.7%，顯示企業無形資產的比重隨知識經濟的來臨逐年攀升，雖然廣義的無形資產還包括無形的人力、關係、流程以及其他智慧財產，如商標與著作權，但對許多大型企業而言，專利指標還是較具有代表性的參考價值。





資料來源：Ocean TOMO 網頁

### (一)專利申請案件

以專利為例，自 1963 年至 2005 年，USPTO 已核准的專利件數總計已核准超過 423 萬件美國專利；2005 年專利申請數為 417,508 件，計為美國國內發明專利(Utility Patent Applications, U.S. Origin) + 海外發明專利(Utility Patent Applications, Foreign Origin) + 新式樣專利(Design Patent Applications) + 植物專利(Plant Patent Applications)加總而成，整年度獲證數則有 157,717 件。以整張統計表縱觀之，無論專利申請數或專利核發數都逐年增長且居高不下，除此之外，由表列亦可發現專利申請人來源近百分之五十為海外，在智財專利領域裡，拿到美國的專利許可仍是潮流所趨，更是兵家必爭之地。(詳如表 3-2)

表 3-2 美國專利歷年統計(1963~2005)

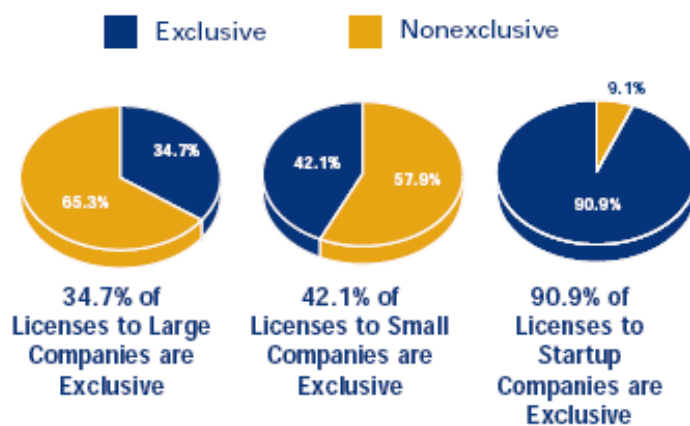
Year of Application or Grant	Utility Patent Applications, U.S. Origin	Utility Patent Applications, Foreign Origin	Utility Patent Applications, Foreign Origin Share (%)	Design Patent Applications	Plant Patent Applications	Total Patent Applications *	Utility Patent Grants, U.S. Origin	Utility Patent Grants, Foreign Origin	Utility Patent Grants, Foreign Origin Share (%)	Design Patent Grants	Plant Patent Grants	Reissue Patent Grants	Total Patent Grants
1963	66,715	19,154	23.3	4,968	145	90,982	37,174	8,505	18.6	2,965	129	198	48,971
1964	67,013	20,579	23.5	5,259	120	92,971	38,410	8,965	18.9	2,686	128	200	50,389
1965	72,317	22,312	23.6	5,413	108	100,150	50,331	12,526	19.9	3,424	120	246	66,647
1966	66,855	21,670	24.5	4,853	104	93,482	54,634	13,771	20.1	3,188	114	179	71,886
1967	61,651	24,046	28	4,744	103	90,544	51,273	14,379	21.9	3,165	85	196	69,098
1968	67,180	26,291	28.1	5,171	95	98,737	45,780	13,323	22.5	3,352	72	186	62,713
1969	68,243	30,507	30.9	5,496	111	104,357	50,394	17,165	25.4	3,335	103	233	71,230
1970	72,343	30,832	29.9	5,996	188	109,359	47,072	17,357	26.9	3,214	52	269	67,964
1971	71,089	33,640	32.1	6,211	155	111,095	55,976	22,341	28.5	3,156	71	246	81,790
1972	65,943	33,355	33.6	5,867	135	105,300	51,518	23,292	31.1	2,901	199	275	78,185
1973	66,935	37,144	35.7	5,425	118	109,622	51,500	22,643	30.5	4,033	132	314	78,622
1974	64,093	38,445	37.5	5,318	155	108,011	50,645	25,633	33.6	4,304	261	435	81,278
1975	64,445	36,569	36.2	6,292	150	107,456	46,715	25,285	35.1	4,282	150	378	76,810
1976	65,050	37,294	36.4	7,061	175	109,580	44,280	25,946	36.9	4,564	176	422	75,388
1977	62,863	38,068	37.7	7,258	188	108,377	41,484	23,785	36.4	3,929	173	407	69,778
1978	61,441	39,475	39.1	7,538	194	108,648	41,255	24,847	37.6	3,862	186	363	70,513
1979	60,535	39,959	39.8	7,519	196	108,209	30,078	18,776	38.4	3,119	131	308	52,412
1980	62,098	42,231	40.5	7,830	220	112,379	37,355	24,464	39.6	3,949	117	285	66,170
1981	62,404	44,009	41.4	7,375	178	113,966	39,223	26,548	40.4	4,745	183	364	71,063
1982	63,316	46,309	42.2	8,174	188	117,987	33,896	23,992	41.4	4,944	173	271	63,276
1983	59,390	44,313	42.7	8,082	255	112,040	32,871	23,989	42.2	4,563	197	362	61,982
1984	61,841	49,443	44.4	8,739	253	120,276	38,367	28,833	42.9	4,938	212	300	72,650
1985	63,874	53,132	45.4	9,551	231	126,788	39,555	32,106	44.8	5,066	242	276	77,245
1986	65,487	56,946	46.5	9,912	320	132,665	38,126	32,734	46.2	5,518	224	260	76,862
1987	68,315	59,602	46.6	11,153	385	139,455	43,520	39,432	47.5	5,959	229	245	89,385
1988	75,192	64,633	46.2	11,289	377	151,491	40,497	37,427	48	5,679	425	244	84,272
1989	82,370	70,380	46.1	12,615	383	165,748	50,185	45,352	47.5	6,092	587	317	102,533
1990	90,643	73,915	44.9	11,288	418	176,264	47,391	42,974	47.6	8,024	318	370	99,077
1991	87,955	76,351	46.5	13,061	463	177,830	51,177	45,334	47	9,569	353	263	106,696
1992	92,425	80,650	46.6	13,078	354	186,507	52,253	45,191	46.4	9,269	321	360	107,394
1993	99,955	74,788	42.8	13,635	361	188,739	53,231	45,111	45.9	10,630	442	332	109,746
1994	107,233	82,624	43.5	15,774	459	206,090	56,066	45,610	44.9	11,095	499	317	113,587
1995	123,958	88,419	41.6	15,409	452	228,238	55,739	45,680	45	11,712	387	316	113,834
1996	106,892	88,295	45.2	15,161	665	211,013	61,104	48,541	44.3	11,410	362	279	121,696
1997	120,445	94,812	44	16,546	621	232,424	61,708	50,276	44.9	11,414	394	277	124,069
1998	135,483	107,579	44.3	17,107	720	260,889	80,289	67,229	45.6	14,766	561	298	163,144
1999	149,825	120,362	44.5	17,761	863	288,811	83,905	69,580	45.3	14,732	420	448	169,086
2000	164,795	131,131	44.3	18,292	797	315,015	85,068	72,426	46	17,413	548	524	175,979
2001	177,511	148,997	45.6	18,280	944	345,732	87,600	78,436	47.2	16,871	584	480	183,972
2002	184,245	150,200	44.9	20,904	1,144	356,493	86,971	80,360	48	15,451	1,133	460	184,376
2003	188,941	153,500	44.8	22,602	1,000	366,043	87,893	81,130	48	16,574	994	421	187,015
2004	189,536	167,407	46.9	23,975	1,221	382,139	84,271	80,020	48.7	15,695	1,016	298	181,302
2005	207,867	182,866	46.8	25,553	1,222	417,508	74,637	69,169	48.1	12,950	716	245	157,717

資料來源：USPTO.2006

## (二)大學技術移轉

1980 年起，接受聯邦政府經費補助的學術機構，其科技研發成果不再只能鎖在實驗室裡，因為國會通過的「拜杜法案」(Bayh Dole Act)讓智財權下放，非營利研究機構可取得研發成果的所有權。同年通過的「技術創新法案」，確立鼓勵產學合作的原則及聯邦實驗室技術研發成果移轉民間的政策。在此之前，美國大學平均每年被核發的專利數共少於 250 件；1992 年 USPTO 總計核發 1,800 件專利給美國大學，除此之外，更有超過 200 所大學會主動地從事技術移轉給業界。

依據 AUTM 的數據，美國大學的技轉狀況，依照技轉對象可分為大公司、小公司以及新創公司，其中大公司的技轉部分有 34.7% 為專屬授權(Exclusive license)、小公司部分有 42.1% 為專屬授權、新創公司則有 90.9% 為專屬授權。



Exclusivity Patterns Within Company Types, All U.S. Respondents, 2004

資料來源：AUTM U.S. Licensing Survey: FY2004

關於新創公司的數量成長也可以窺知技術移轉的活躍程度。1980 到 1993 年間，從大學研究機構中創力的新公司共有 1,013 家，但從 1994 年往後發展的十年間，從學術機構出身的新創公司就有 3,530 家，是十年前的三倍之多，這樣的事實說明：政府自拜杜法案以來的科技下放鼓勵政策確實奏效，美國學術單位對於釋出技術以達到商品化的目標果亦如預期般地非常積極。

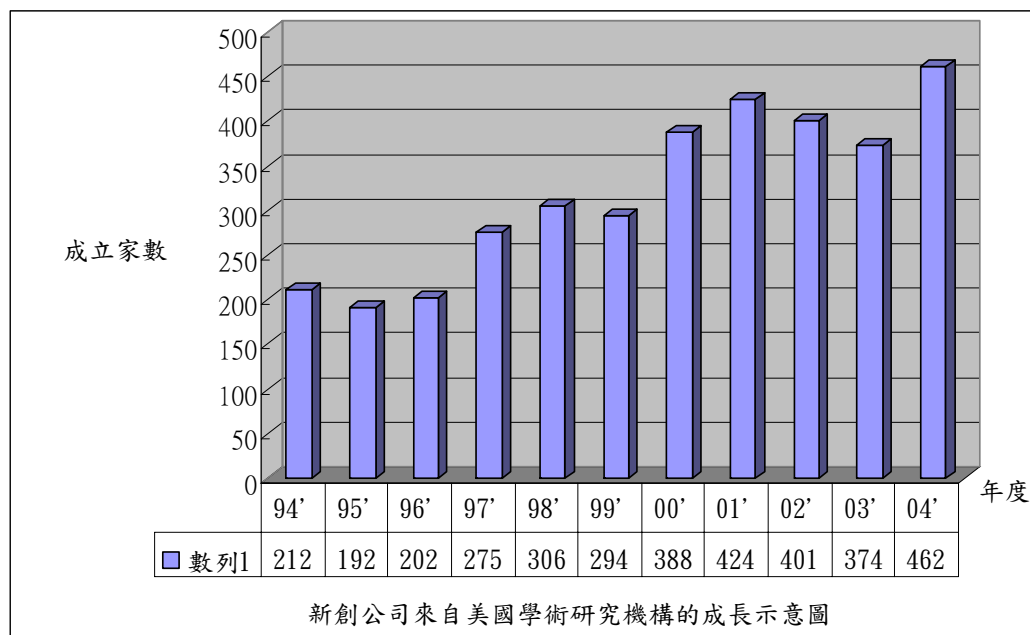
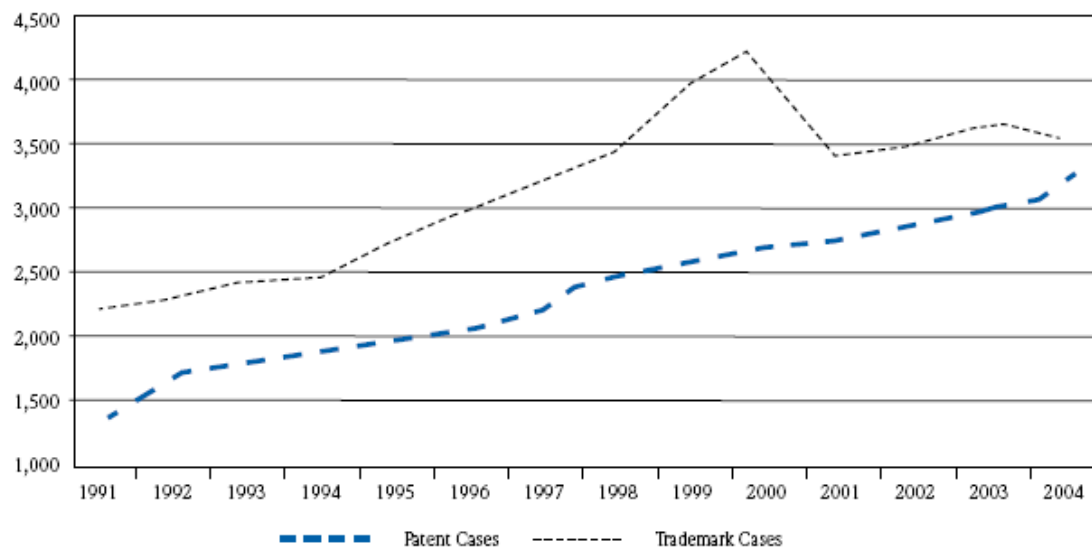


圖 3-2 來自美國大學的新創公司數量統計圖

資料來源: John A. Fraser, 2006, AUTM

### (三)美國專利訴訟數量

隨著智財權的發達，授權或交易的商業活動也逐年提高，衍生而出的侵權糾紛與爭議也應運而生，下表為近 15 年來的智權訴訟數量概念，橫軸為年份，縱軸為訴訟件數。



Patent experts put the cost of litigation at \$2m per party per case.

資料來源：Judicial Business of the United States Courts

#### (四)近期專利統一趨勢

2006 年 9 月 24 日可謂是全球專利制度朝向統一的里程碑，包括美、歐、日在內 41 個已開發國家就統一專利認定標準的「實體專利法條約」主要部分達成共識，該條約最主要貢獻為：以後取得一國專利後，該專利將通用於全球，「全球專利制度」可謂跨了一大步。

條約締結最早將於 2007 年內完成，但經過各國批准生效則可能要等到 2008 年以後。當然，在以個人發明家等為代表的勢力的抵制下，條約真正生效日有可能推遲，儘管如此，視為最大障礙採「先發明原則」的美國其國會亦正進行討論且可望得到同意，故該條約最終生效的可能性很大。條約生效後產生的影響可分為下列四點：

##### 1. 向「先申請原則」統一

目前，只有美國採用「先發明原則」作為專利優先權的判斷標準，加拿大和菲律賓也曾採用過先發明原則，但這二個國家分別於 1989 年和 1998 年改為先申請原則。在此次達成的協議中，美國表示將放棄先發明原則而採用將優先權授予先申請者的先申請原則。

在專利優先權方面，美國還有一項放棄制度，稱為“Hilmer doctrine”判例原則。一般來說，在 A 國先提出的專利一年內再向 B 國申請時，從專利優先權來說將以 A 國申請日為專利提出標準日(根據巴黎公約第 4 條 B 的規定)。不過，如果 B 國是美國，根據美國採取的 Hilmer doctrine 判例原則，優先權標準則是在美國的申請日。因此，向 A 國提出申請後再向美國申請時，假設在此期間別人已向美國申請了同樣的專利，那麼向 A 國申請的專利人就不能在美國主張專利的優先權。如要主張優先權，根據先發明原則，就必須按照法律程式提供先發明的證據。

##### 2. 專利公開制度的統一

專利公開制度和先發明原則一樣，至今也只有美國採用特殊的制度。日本和歐洲規定專利要在申請後的 18 個月內公開，美國雖然也是公開制度，但對於未向其他國家申請的專利有一項特殊規定：專利可不公開。因此，業界過去擔心在美國會再次發生「潛水艇專利(submarine patent)」的問題，此現象為人垢病之處在於某些專利權人手上擁有的專利在市場形成前不為世人所知，但在應用技術普遍、市場形成後，突然開始要求眾多使用者支付授權費。

此次協議中，對公開制度做出了統一規定「所有專利必須在提出申請後的 18 個月內公開」。如此一來，應該說企業基本上完全無需擔心潛水艇專利了。

##### 3. 圍繞專利新穎性與進步性的標準統一

「新穎性」和「進步性」是決定將發明專利權授予申請人與否最基本、最重要的條件。大體來說，新穎性是指「申請的發明是不是新的？」而進步性是指「申請內容是不是有助於技術進步的優秀內容？」

假如二個判斷標準能統一，各國專利局就能彼此交換先前技術的資訊，減少審查業務的重複性工作，逐步減少國際專利的申請費用，並有助於加速完成國際

專利的審查。

另外，對於申請專利的技術人員來說，如果新穎性和進步性標準能夠統一和明定，即可省去根據各國不同標準而調整的申請內容。例如，根據歐洲專利制度，如果所申請的專利中存在有關其他新發明的描述，此後即便提出與該發明有關的專利也會遭到拒絕，這就是所謂的“自我衝突(self-collision)”原則。如果條約生效，此項規定預計將被廢除，發明人在歐洲申請專利時就無需再去注意自我衝突的問題了。

#### 4. 寬限期和寬限標準的統一

所謂寬限期(grace period)是指發明公開後到申請專利前所容許的寬限時間。譬如，發明人在申請專利前向公眾公開了發明內容，假如是在寬限期內，此項發明的新穎性將予以承認，不影響專利申請。

在此之前，寬限期標準在歐、美、日存在很大的差別。事實上，歐洲不承認寬限期，在學術會議等場合公開的發明不允許再申請專利；美國則允許一年的寬限期；日本則居於歐美之間，只要是在法律規定的學術會議和刊物中公開的就擁有 6 個月的寬限期。由於此項制度的不同，歐洲化學界曾有這樣的說法：在美國化學學會上公開的研究成果無需交納授權費，即可隨意使用，這是因為美國化學界尚未形成在學會上公開發明內容之間前申請專利的習慣，此時在沒有寬限期的歐洲其專利權是不予承認的。此次達成的協議，歐洲化學界曾強烈反對引入寬限期制度。

根據此次達成的協議，寬限期將統一採用美國方式，即“在提出申請的日期前的一年時間裏由發明人自行公開的發明將不再視為領先技術”，不像日本那樣僅限於特定學會和刊物，一般向公眾公開的所有發明都將成為施救對象。寬限期主要用來幫助在學會發表前沒有來得及申請專利的大學研究人員等專利申請人，未來將更方便大學研究人員申請專利，促進產學合作的發展。

#### (五)早期公開

另外，配合世界智權趨勢，IBM 公佈將於 2007 年初在網路上公開其專利申請案。IBM 希望企業大眾能共襄盛舉，藉此讓公眾能檢視處於申請狀態的專利申請案，以提升專利審查的品質；同時，此舉也有助於減少日益頻繁的專利爭議與訴訟案件。

除 IBM 之外，目前尚有 Microsoft、General Electric、Hewlett-Packard、Oracle、Intel 及 Red Hat 等知名企業同意將部分的專利申請案公開，以供大眾檢視。一般而言，公司企業大多會希望其所提出申請的專利申請案可以長期處於保密狀態。表面上看來，IBM 等公司這種自願提前公開的作法無異自暴其技術研發的方向及內涵，讓競爭對手能輕易獲知最新的技術情報，因而會承受商業上的風險。「競爭廠商將能提前幾年得知我們正在朝哪些領域發展技術。」IBM 的技術暨知識財產資深副總裁 John Kelly 說道：「我們決定冒這樣的風險，同時在其他地方謀求競爭優勢。」

IBM 表示，採取更為開放的處理方式是為了提升核准專利的整體品質；相信透過公眾審視應能剔除不是真正的創新發明。IBM 的執行長表示：「在全球化經濟時代裡，知識財產是極具關鍵性的資產，若每當想要執行某項計畫時都需要十幾位律師來共同參與，那勢必會造成巨大的障礙。我們必須確定，知識財產在未來不會被用來當作成長的絆腳石。」

雖然美國國會正在研議專利改革法案，但 IBM 的動作可以解讀為科技公司對國會修法步調緩慢的一項反應。然而，依照現行美國專利法，除非符合法定的排除條款，否則一件專利申請案於提出申請之後 18 個月就會依法公開，此即所謂的早期公開制度 (pre-grant publication)。

## 肆、IP Holding Company 經營模式

近年來智慧資產(Intellectual Asset)已深受企業的重視，是提升核心能力的一項重要資產，更是提升企業競爭能力的利器，其中智慧財產權在智慧資產中扮演了重要的地位。根據經濟學人“A Market for ideas: A Survey of patents and technology”的專題報告<sup>26</sup>，其主要原因是創意(ideas)與創新(innovation)取代土地、能源與原材料成為最重要的資產。美國上市公司的價值中，來自無形資產(intangible assets)的價值，從 1980 年代的 40%大幅提昇至今日的 75%。

估計在美國的授權金交易已高達 450 億美金，全球則預估達 1,000 億美金，此趨勢將持續成長，已成為一龐大的 IP Economic，這不但與 IP Holding Company 的興起息息相關，並且 IP Holding Company 也帶給美國新的智慧財產經營模式與獲利的機會。該文中也提到一個很重要的觀念，稱為 Open secret，亦即與外界分享智慧財產權比自行故守著獲利更多，這也是讓創新具有流通性(liquidity of innovation)。

### 一、IP Commercialization Routes

要創造智慧財產權的價值，基本的理念與做法，是促進智慧財產的良性循環，也就是做好三部曲，從產生優質的技術發明，創造智慧財產，進而做好智慧財產保護與攻防策略，最後是透過良好的經營模式與行銷推廣策略，創造智慧財產的最大價值。倘若一企業能源源不絕的創造發明與智慧財產，藉由良性的循環，將最優質的智慧財產，如專利、矽智慧財產、著作權與營業秘密等，運用在產品的設計中，就能提高產品的附加價值，賺取更多的利潤。然而，對於 IP Holding Company 而言，智慧財產運用，其意義就是如何有效授權與財產交易，取得最佳的獲利，並達到策略意圖。

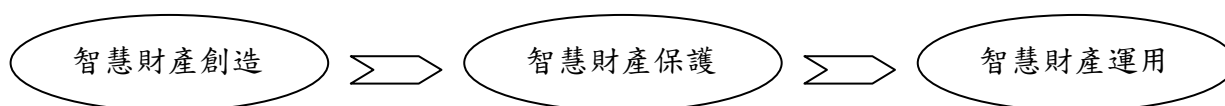


圖 4-1 智慧財產價值創造的三部曲

資料來源：本研究整理

智慧財產的價值來自實施與交換，所謂智慧財產實施的價值，主要是指其商品化、產業化的實踐程度或潛力，及有關的營收情形，可以由企業自行執行或委由其他企業產銷。所謂智慧財產的「交換」的價值，主要是指智慧財產擁有者經由作價投資、侵權訴訟、授權及買賣途徑，交換相應的股權、損害賠償、權利金

<sup>26</sup> 經濟學人(The Economist), A market for ideas: A Survey of patents and technology, October 22, 2005, P2-P20



及買賣價金等情形<sup>27</sup>。例如：權利主張、侵權訴訟與授權取得收益，也可以經由財產交易得到報酬。例如讓與、出售與作價投資，由圖 4-2 可看出風險愈高其收益也越大，一般而言利潤愈大，所須涉入的程度也愈深。

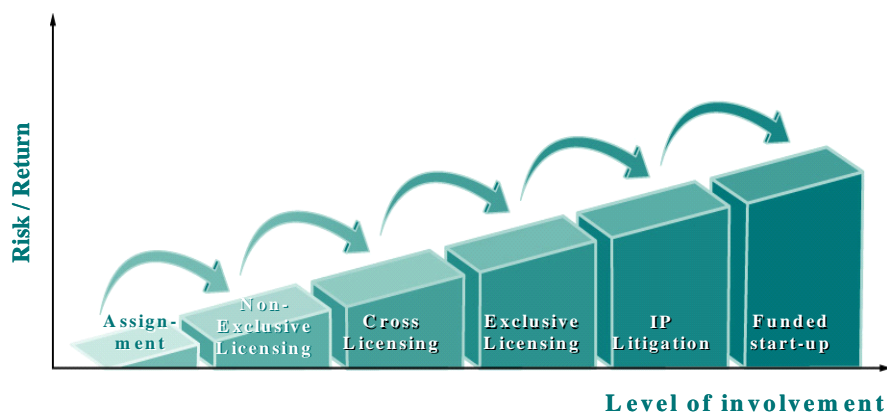


圖 4-2 智慧財產風險與收益

資料來源：本研究整理

## 二、IP Holding Company 的類型

在美國不論 IP Holding Company 或 Patent Trolls 均早已存在已久，針對任何一家的 IP Holding Company，可依其有無母公司來分類，一大類是有母公司為了保護母公司的智慧財產權與策略佈局；另一類則為獨立的公司，為了創造智慧財產權價值與獲取更大利潤為主要的目的。

1. 有母公司之 IP Holding Company：其經營策略與決策深受母公司的影響，一般都為母公司之控股公司，大多為了節稅與保密性因素考量，且母公司大多為有實施產品製造銷售的企業。
2. 無母公司之獨立 IP Holding Company：此類型的公司也是本研究探討的重點，他們設立的目的，以創造智慧財產價值最大化與賺取利潤為考量，此類型的 IP Holding Company 的股東結構與主要投資者等相關資料大多不容易取得，其行事非常低調，據本研究分析，每一 IP Holding Company 在其網頁所揭露的資訊相當有限，也許是不願讓競爭對手瞭解其策略佈局。

不論有母公司之 IP Holding Company 與無母公司之獨立 IP Holding Company 均可能將公司設立在境內與境外。上述兩者 IP Holding Company 也可能在不同國家與地區，在其轄下設立多家 IP Holding Company，並達到全球佈局營運的功能。企業內部從事智慧財產營運的部門或事業單位，如：IBM、Microsoft、Intel 等企業。對於這些的高科技製造公司，他們也會從企業本身保護與運用其智慧財產，進行智慧財產的實施與交換，創造本身的收益。

## 三、IP Holding Company 之經營模式架構

<sup>27</sup> 周延鵬 (2006)著，虎與狐的智慧力，台北：天下遠見出版公司，第 176 頁

在第二章智慧財產經營模式探討中，學者專家們主要是探討有製造或銷售產品公司間的授權與交易行為，尤其是有製造銷售的公司對有製造銷售的公司，最常發生的授權行為是交互授權(Cross Licensing)，若是一方無專利或是沒有累積足夠的智慧財產權，則大部分的情況是以單方的授權。由於過往的文獻中鮮少探討 IP Holding Company 的經營模式，本文經由第二章經營模式與第三章的美國 IP Holding Company 現況探討加以整合，提出圖 4-3 IP Holding Company 經營模式架構與模式，並加以分析說明。

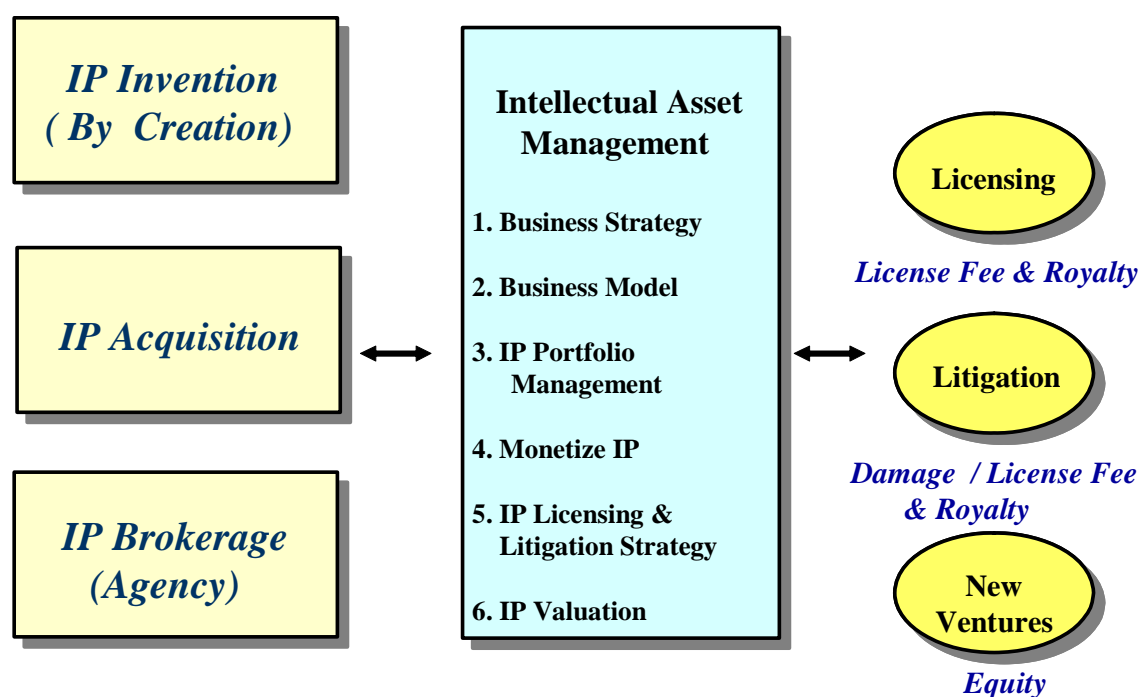


圖 4-3 IP Holding Company 經營模式架構

資料來源：本研究整理

### (一) IP Holding Company 的智慧財產來源

在圖 4-3 左方為 IP Holding Company 智慧財產的來源，主要有三種不同的型態：

1. IP Invention：係指 IP Holding Company 自己發明並申請智慧財產權，Lemelson Foundation 與 Intellectual Ventures 為典型的代表。由於發明必須有發明人與 Domain Expert，一般而言 IP Holding Company 會針對特定領域之技術進行發明。
2. IP Acquisition：係指 IP Holding Company 自己購買智慧財產，依據本研究實際的調查與訪談，IP Holding Company 最喜歡以買斷(Assignment)的方式，而非專屬授權取得。但是若智慧財產的來源為大學，尤其是大學接受美國政

府的經費補助，其智慧財產權受到 Bayh Dole 法案的規範與學校的政策，大學傾向採用一般授權或專屬授權方式授權給企業，有的大學也會將智慧財產專屬授權給 IP Holding Company。

3. IP Brokerage：係指 IP Holding Company 仲介或中介智慧財產，IP Holding Company 扮演 Agent 的角色，協助 IP 所有權人，例如：個人發明人、學校、研究機構、企業界等，找到潛在客戶，將其智慧財產授權或交易，從中取得佣金(Commission)。例如：Semiconductor Insight、BTG 等機構，Semiconductor Insight 原本從事 Reverse Engineering 技術服務業務，因為業務關係接觸許多的半導體產品與客戶，進而擴大業務範圍，承接 IP 仲介或中介業務，這也是一新興的行業。

## (二) IP Holding Company 之智慧財產運用與利益

在圖 4-3 右方，係指經 IP Holding Company 獲取智慧財產來源後，經由智慧財產價值保護與運用後，所採取的策略手段。例如，節稅、授權、侵權訴訟、買賣交易、作價投資等。其最後的利益，主要為下列六類，也許有多重選擇，並非單一選擇。

1. 節稅：一般多為母公司設立境外控股之 IP Holding Company，依不同國家法令規定，其賦稅優惠而有不同。
2. 權利金：係指 IP Holding Company 藉由授權取得之權利金。
3. 損害賠償金：若為侵權訴訟案件，則 IP Holding Company 打贏官司，可獲取損害賠償金。有的 IP Holding Company，例如：Rembrand 以侵權訴訟為主要業務，這是相當罕見的，其每一件侵權訴訟案均打到底，除非侵權廠商，很有誠意談判和解，否則寧可花費鉅額訴訟費，侵權訴訟平均每一案需花費 3~6 百萬美金，若是勝訴，則可獲得 3 至 6 倍賠償金，這是相當罕見的經營模式。採取此種經營模式的 IP Holding Company 必須具備以下條件：(A)熟悉侵權訴訟程序與豐富的訴訟經驗；(B)有相當的資金作為後盾；(C)訴訟的對象幾乎都是大企業。
4. 佣金：若 IP Holding Company 以智慧財產仲介買賣與授權，可從 IP 擁有者中取得約定之佣金。
5. 作價投資新創事業：係指以 IP Holding Company 所擁有之智慧財產，作價投資新創事業，從中取得股權。
6. 其他策略考量：例如 IP Holding Company 為企業或母公司購買智慧財產，如此可避免母公司因為其資產多，而付出較高的智慧財產授權或交易價格，當然也可以保密，以免企業或母公司被競爭對手看穿其策略佈局。

### (三)IP Holding Company 之智慧資產管理機制與獲利模式

在圖 4-3 中間是智慧資產管理機制，這一部份也相當重要。IP Holding Company 要做好智慧財產的經營，首先要瞭解市場與產業的需求，包括所取得的智慧財產的技術分析、智慧財產質與量的分析、智慧財產的評價、如何有效進行智慧財產的行銷與談判、智慧財產權授權與契約等，因此需要跨領域的人才與專業，包含 IP 行銷人員、IP 管理人員、IP 評價機制等。好的智慧資產管理機制，應該做好下列幾方面的工作：

1. 明確的事業策略(Business Strategy)：事業目的與事業策略可判斷出，IP Holding Company 真正的策略意圖，也能分辨 IP Holding Company 的本質是否為 Bad Patent Trolls，儘管沒有任何公司會承認自己就是 Patent Trolls，尤其是 Bad Trolls。明確的事業策略，可以讓 IP Holding Company 尋找到志同道合的事業夥伴與合作對象，更有助於其事業的經營。
2. 智慧財產經營模式(IP Business Model)：基本上好的 IP 經營模式從第二章的經營模式探討中，可歸納出中下列特色：
  - (1) 創造價值或產生商業價值
  - (2) 具有新穎性、獨特性
  - (3) 具有核心能力與策略
  - (4) 能有效資源整合
  - (5) 風險評估與控管
3. 智慧財產組合管理 (IP Portfolio Management)：以專利為例，全球的專利中，具有攻擊型的專利，不超過 5%，絕大部分的專利是防禦型。因此，若能發揮專利組合的優勢，結合相關連的專利群組，擴大專利組合的價值，增加專利組合的強度與有效性，就能創造更多的利益。因此，要做好智慧財產組合管理，也應做好每一件智慧財產的質量分析。當然，智慧財產組合也可以是專利、矽智慧財產、Know-how 或著作權相互的組合，不一定是專利組合。
4. 智慧財產變現(Monetize IP)：藉由不同的智慧財產經營模式與智慧財產交換價值，加上行銷策略與談判，創造最大的利益。
5. 智慧財產授權與訴訟策略(IP Licensing and Litigation Strategy)：IP Holding Company 所採取之授權策略與訴訟策略也非常重要，當要主張智慧財產權時，或許要藉由侵權訴訟的手段，迫使侵權者主動授權，IP Holding Company 也可向侵權者索取合理的賠償金，假如侵權者都置之不理，就要做好侵權訴訟的規劃，是否設停損點與金額上限也要一併考量。
6. 智慧財產評價(IP Valuation)：IP Holding Company 對於所要取得之授權或購買的智慧財產，要具備評價的能力，對於智慧財產的技術趨勢與市場趨勢，要有足夠的資訊與情報，作為評價與購買價格的參考依據；當要運用所取得的智慧財產時，如作價投資、侵權訴訟、授權及買賣途徑，交換相應的股權，損害賠償、權利金及買賣價金等，更要對每一措施評估所可能發生的費用，預估授權金與權利金。

#### 四、IP Holding Company 之營運規模

目前美國 IP Holding Company 大多以專利作為營運的重點，我們可以下列的構面來觀察 IP Holding Company 的營運規模，然而，在 4-1 至 4-3 的探討與分析中，IP Holding Company 之間的差異很大，每一 IP Holding Company 的運作方式與規模資訊也不易取得，較難進一步比較分析：

1. 資本額：從數萬美金至幾百萬美金不等，購買智慧財產需要的資金與所要購買的購買數量與價值有密切的關聯。
2. 主要投資者(法人與個人)：可從投資者的股東結構來觀察其合作關係，若有著名企業、法人機構與個人投資，其事業的規模與版圖較大。
3. 公司規模：從 2 人公司至 100 人以上，依據本研究的整理，除了 Intellectual Ventures 約 150 人外，其他 IP Holding Company 都在 10 人以下。
4. 所擁有的智慧財產數量：以專利為例，均以所擁有的專利組合來佈建，大部分的公司所擁有的專利少於 100 件，第三章 Patent Trolls 的調查資料中可看出，除了少數公司，如：Intellectual Ventures、Lemelson Foundation、Rambus 擁有較多的專利數量，絕大部分的 Patent Trolls 所擁有的專利組合也都小於 100 件。
5. 技術領域：由於每一技術領域需要不同的領域專家(Domain Expert)，因此，IP Holding Company 都會將資源放在市場大、獲利佳的產業領域，以集中公司資源，規模較大的公司會涵蓋數個技術領域，以專利組合而言，大多為 ICT 領域的專利為主，對照美國的產業與專利，也是在半導體、資訊、通訊、平面顯示器為大宗，近年來生物科技與醫藥的專利也有明顯的成長。
6. 委任知名律師事務所：一般而言小的公司負擔不起大筆費用，經常是與小的律師事務所合作；Bad Patent Trolls 也類似，因為負擔不起較龐大的費用，經常是與小的律師事務所合作或者律師直接加入 IP Holding Company 成立 IP Holding Company，到處找企業索取權利金。
7. 業務範圍與內容：端看所擁有的資源與其事業的企圖而定，對於一家有願景(Vision)的 IP Holding Company，其經營團隊應充分瞭解本身所要經營的產業與所具備的核心能力。若要協助母公司處理智慧財產業務，應配合母公司的整體策略；若為獨立的 IP Holding Company，則從智慧財產的供需面、技術面、法律面與財務面，衡量所擁有的資源與實力，決定要經營那些業務內容。

#### 五、IP Holding Company 核心能力

##### (一)跨領域整合人才

智慧財產的經營與管理，涉及多種跨領域整合人才的投入，至少需要的專業人才包括行銷業務人員、智權法務人員、財務人員、技術專家等四種專業人才。通常規模較小的 IP Holding Company 一定有負責智慧財產權交易的行銷談判人員，而規模較大的公司，每一功能都有專業人才，也會有 IT 部門，協助智慧財

產檢索與資料庫管理。由於大多數 IP Holding Company 均有創造 IP 價值與獲利的共同需求，如何找到有價值的 IP 來源，並以較低的價格購買或是取得專屬授權，並以較高的價值賣出或授權，這涉及到商業談判，畢竟要完成一筆交易，必須買賣雙方或授權者與被授權者之間取得最終協議，才能完成 IP 的交易，這是行銷業務人員最重要的工作。至於財務人員對於 IP 的交易或是侵權訴訟必須對所有費用與 IP 的價值進行評估，並要掌握可能的風險與獲利分析。

## (二)智慧財產管理

一個完整的智慧財產管理系統，應包含智慧財產取得、保護、維護及運用等四大項。因此，每一 IP Holding Company 所擁有的資源與人才的多寡，能投入智慧財產管理的廣度與深度也有相當的差異，對於中小型的公司而言，要做好智慧財產管理工作有相當的困難，其重點在取得 Essential IP 與智慧財產的交易談判。

## (三)智慧財產質量分析

對於所要購買的智慧財產，或是要進行「交換」的智慧財產，應有基本的分析資料，可運用各種 IT 工具，進行智慧財產的分析，一般而言，較重要的分析內容為：

1. 發明人分析
2. 智慧財產權人分析
3. 引證分析
4. 技術結構與產品結構分析
5. 技術生命週期分析
6. 技術功效矩陣分析
7. 智慧財產佈局策略分析

以專利分析為例，可利用國際官方資料庫與相關資料庫，例如：USPTO、Dialog、Patolis、Delphion、Derwent 等系統，作好專利檢索與佈局的工作。

## 六、IP Holding Company 之攻防策略

IP Holding Company 不論是進行授權或是進行侵權訴訟，首先要先能知己知彼掌握情勢，尋找潛在的授權對象與侵權對象，並蒐集系爭產品與侵權的事證，若要進行侵權訴訟，一定要熟悉侵權訴訟的程序，也要擬定訴訟策略。

一般而言，IP Holding Company 發現廠商有侵權行為，通常先發警告函，進入談判程序。對於要向侵權對象收取多少的授權費與權利金，經過訪談的結果，每一個案件均不同，端看 IP Holding Company 的談判籌碼與期望，透過多次與侵權公司談判，雙方達成最後的協議。大多數 IP Holding Company 大多不希望直接進入法院訴訟，一則曠日廢時，二而所花的費用相當龐大，除非談判協議破裂，侵權對象不願和解才會進入司法訴訟程序。因此，侵權訴訟僅是手段，不是目的。

倘若 IP Holding Company 採取侵權訴訟為其最終目的，IP Holding Company

也要有萬全的準備，有勝算的把握，打贏官司，也要衡量訴訟費用與所能獲得的利益，若訴訟費用高於收益，或是收益扣除費用後的淨收益有限，則在下決策前應審慎評估。例如：Rembrandt 是以專利訴訟為主要手段，通常找尋大公司為其控告對象，一路打到最高法院，直到最終判決為止，若獲得勝訴，則索取一大筆金額，通常金額為其費用的數倍。

當然，IP Holding Company 對製造公司提出專利訴訟時，製造公司當然會抗辯，較常見的方式為反訴、提出專利無效與專利權不可行等抗辯。

### (一)以 IP Holding Company：Rembrandt 攻防策略為例

本研究拜訪 Rembrandt 公司的執行副總經理暨法務長 John T. Meli 律師。Meli 認為 IP Holding Company 的發展對於個別發明人及資本額較小的公司或學術單位有正向幫助，IP Holding Company 可提供個別發明人或小資本額公司獲得回饋的管道。因為上述個人或公司團體可透過自身的創意獲得專利權，但擁有專利並不代表擁有專利所帶來的商業利益，個別發明人或小資本額公司常常因為無法支付專利糾紛的法律程序所需的訴訟費用而使得該發明或該專利權無法獲得應有的回饋。而大公司會因為看準個別發明人或小公司無法進行訴訟而任意地使用其發明，進行侵權行為。該公司營運策略如下：

1. 收購專利：採用兩種收購手法，一、個別發明人或公司主動提出專利侵權證明，經由 Rembrandt 主管審核其侵權可能性或請其他公司幫忙做還原工程以確認有無侵權發生，確定專利遭侵權後即購入該專利。二、Rembrandt 針對特定領域進行專利搜尋，發現遭侵權的專利後即購入該專利。針對要購入的專利，Rembrandt 不進行詳細的前案搜尋，避免訴訟中須提出相關資料時，成為對方的有利證據。
2. 購入專利時的付費機制：採用兩種付費方式，一、於購入專利時，一次付清專利轉讓費用。二、購入專利時，先支付小額的轉讓費用，待收取侵權者支付的權利金後，再支付該權利金的 15% 給予個別發明人或公司。第二種方式通常用於發明人對於該發明遭侵權有強烈的自信時。
3. 如何與侵權公司對談：有些公司會在初期與侵權公司進行協商，如果協商不成才提出侵權訴訟。但 Rembrandt 採用直接提出侵權訴訟的方式，透過知名的律師事務所控告該公司侵犯 Rembrandt 專利，並藉由訴訟達成收取權利金的目的。為何 Rembrandt 本身擁有多位專利律師還要將案件外包給律師事務所呢？其目的為縮小公司的雇員數以降低固定成本，並可彈性的增加訴訟量而不用擔心自身的專利律師無法負擔新增的訴訟官司。
4. 資金運用：針對每一訴訟案件約需花費六百萬美金，如果判決侵權成立，則獲得的權利金約為訴訟所需金額的六到八倍(三千六百萬至四千八百萬美金)。亦或接收侵權公司的專利以作為權利金的替代。

Meli 認為 IP Holding Company 的存在提供個別發明人或小資本額公司獲得合理報酬的機會，帶給他們願景，也因此可以吸引更多的人才專注研發新的科技

應用，促進科技產業的發展。

## (二)以 IP Holding Company：Intellectual Ventures 攻防策略為例

Intellectual Ventures(IV)<sup>28,29</sup>建立了一套非常獨特的經營模式，IV 公司不作仲介，直接進行前瞻技術的發明與專利申請，已申請了超過 500 件美國重要專利申請。同時從全球大量收購專利，據稱 IV 收購了許多破產倒閉的新創公司的專利，也與學校專屬授權，據稱已擁有超過 3,000~5,000 件全球專利，與超過 1,000 件美國專利，擁有如此大的專利組合，已經成為一專利巨人(Patent Giant)，美國各界都在猜測是否會對全球進行侵權訴訟，索取鉅額的賠償金或和解金，據 IV 的 CEO 與其網頁所聲稱，IV 不會進行侵權訴訟，會以一般授權為其主要業務與收入來源，其目標要建立 1~2 萬件的專利組合，並以合理的授權費，讓企業界的 IP 授權更有效率，以更合理的權利金，建構新的 IP Business Model。

截至目前為止，已有 Microsoft、Intel、Nokia、HP、Sony 先後投資 IV，一方面成為股東，一方面也使用 IV 所建立的專利組合，可以讓企業界的巨人免受 Bad Patent Trolls 無止盡的索取權利金。

## 七、IP Holding Company 經營模式綜合分析

依照本研究的觀察，以企業專利價值創造方法(包含訴訟、授權、交易、商品化)與企業掌控之專利數量作為分析的兩個構面，藉此將美國具代表性的 IP Holding Company 區分為不同的族群(如圖 4-4)。然而隨者時間的演進，企業的策略創新與人才的流動，創造新的 IP ecosystem，也促使企業重回定位。

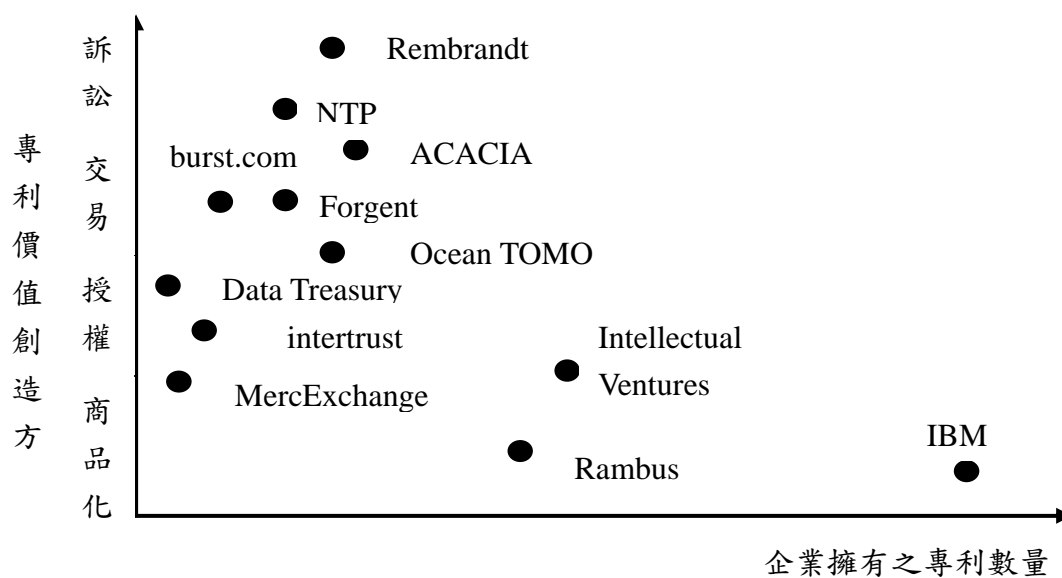


圖 4-4 美國代表性之 IP Holding Company 定位

資料來源：本研究整理

<sup>28</sup> 請參考 Intellectual Ventures 公司網頁 [http:// www.intellectualvantures.com](http://www.intellectualvantures.com)

<sup>29</sup> 請參考 Businessweek，Inside Nathan Myhrvold's Mysterious New Idea Machine，July 3, 2006



在前三章與本章的論述中，已說明本研究的限制，一則 Patent Trolls(專利怪客)與 IP Holding Company 很難有一明確的定義。二則資訊取得不易。不僅如此，當要進一步分析比較個別 IP Holding Company 的經營模式與差異時，也發生無法取得客觀的公開資訊。無法客觀的分析 IP Holding Company 營運模式，本研究在本章中所提出經營模式架構，或許要等待日後所討論的 IP Holding Company 有較完整的資訊揭露，再進一步分析比較。研究至此，我們發現 IP Holding Company 有許多不同經營方式：

1. 以仲介或代理為主要業務
2. 以專利侵權訴訟為主要訴求
3. 建立龐大 IP Bank，再進行價值交換
4. 以發明創新創造智財權，主要新經營模式
5. 保護自己的智財權，主張自身的智財權
6. 到處發警告信函，以獲取小額的權利金為訴求
7. 配合母公司的策略，進行智慧財產相關業務

我們很難將 IP Holding Company 隨便貼上標籤，因為他們會隨著時間與規模的改變，也可能受到外部的影響，改絃易轍，調整方向，此外，也沒有公司會輕易承認自己是 Bad Patent Trolls，但是無論如何改變，有兩點是共通的：

1. 創造智慧財產價值

不論 IP Holding Company 的規模如何，及所擁有的智慧財產權的數量，儘管公司只有一人，一項智慧財產權，他也是在經營所擁有或代理的智慧財產權，透過智慧財產權的交易，將智慧財產權轉換成商業利益。

2. 驍勇善戰的專利怪客(Patent Trolls)

就以螞蟻雄兵為例來比喻，Patent Trolls 的出現對企業來說可說是防不勝防，有如一小堆的兵蟻在各處進行巷戰，只要有利可圖就迅速攻城掠地，再尋求下一個游擊戰。在每一場戰役中，都竭盡所能的獲取糧食與戰利品，作為生存的動力，IP Holding Company 中佔了相關的數量與比例。在專利的訴訟案件中，90% 的案件最後都是以和解收場，其攻防策略與商業談判也是最為關鍵之處。

傳統的製造大公司，例如：IBM、Intel、Microsoft 等，擁有數量龐大的專利，但是因為產品日益複雜，加上產品與技術的生命週期越來越短，各製造公司為了快速取得創意與創新，除了以交互授權取得智慧財產權外，也開始從 IP Holding Company 購買專利，或是直接投資 IP Holding Company 成為股東，這是 Intelligence Ventures(IV)興起的故事。如 4-6-2 所陳述，IV 可以代表新營運模式的新典範，IV 不是打游擊戰，而是打一場智慧財產新遊戲規則，在制訂 New IP Business Model，倘若 IV 能成功獲利，其所投下的震撼彈，值得 IP Business 大書特書。如果大家記憶猶新的話，記得當年資訊業常提到的”不製造電腦的電腦公司”經營策略，這也讓日後 IBM 電腦公司從硬體製造商，成功轉型為一整合者，提供客戶整合性技術解決方案。IV 所代表的意義可以說是開創一先驅，發明前瞻技術專利，但不進行製造產品，簡單的說就是不進行研發生產的創新公司，可怕的是

又購買龐大數量的專利組合。可以嚇阻 Bad Patent Trolls 對製造大企業無止盡的騷擾。這需要龐大的資金作為後盾，也要有良好的技術專家帶頭與全球的金頭腦與發明家進行合作，IV 所造成的影響力可說是無遠弗屆。這也是未來最值得觀察與追蹤的對象。

本研究推測未來 IP Holding Company 的發展趨勢，可能演變成另一種新型態的創投公司(Venture Capitals)，除了擁有資金外，更清楚掌握技術與專利組合，而成為新創事業的推手。在自由經濟的驅使下，IP Holding Company 必然朝向更多元的型態發展，組成 IP 生態系統(IP ecosystem)最重要的上、中、下游人才，會創造出對其有利的創新經營模式而不斷演變，形成多種變形的組合模式，諸如 Intellectual Ventures 的公司也會不斷的演化成新型態的變種，最後將對社會造成什麼影響，則值得後續的觀察與研究。

## 伍、從專利訴訟與專利法探討 IP Holding Company 的議題

如前言所述，IP Holding Company 頻繁地從事授權(licensing)業務，另外在侵權訴訟的戰場上也屢屢告捷，被告侵權方必須支付巨額的損害賠償金。因此 IP Holding Company 的經營模式(以訴訟方式取得高額權利金)所引起的法律爭議也逐漸為各界所重視；尤其企業當面臨 IP Holding Company 專利侵權的指控時，究竟要和解或是訴訟解決，端視各企業的專利訴訟策略而定，本報告嘗試蒐集美國專利訴訟案例中較著名 Symbol Technology, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP. eBay Inc. et. al v. mercExchanger L.L.C. 以及 NTP Inc. v. Reasearch In Motion Ltd. 等案例之法律攻防以及法院判決，以供參考。

### (一)Symbol Technology, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP.

本案例所引起的法律議題，在於專利的潛伏期，亦即所謂的「潛水艇專利」(submarine patent)引起的爭議，潛水艇專利並非法律名詞，它主要是指「某項專利的技術內涵通常不會被專利所有人公開，而等待專利發明在市場長期發展成熟後才揭露，如此專利訴訟的價值才能提高。依照現行美國的法律規定，如果發明人沒有申請其他國家的專利案件，有關該專利內容是容許在專利申請獲准後才公開發表於期刊或公開場合」<sup>30</sup>，由於潛水艇專利係在美國專利法規範下是許可的，然而當市場存在一個尚未透露的專利應用時，市場廠商以及發展業界對於其他專利的範圍不清楚時，企業經營則會面臨不確定的風險。

在 Symbol Technology, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP 案例中，被告為 Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP.(以下簡稱 Lemelson 基金會)，是擁有 185 項有效專利及許多專利應用 Jerome H. Lemelson 先生所成立的基金會<sup>31</sup>，Jerome Lemelson 並將該專利讓與給該基金會(也就是 IP Holding Company)。而系爭專利包含機器圖象及自動辨識條碼技術(machine vision and automatic identification bar code technology)，且 Lemelson 基金會聲稱系爭專利有權享有 Lemelson 先生在 1954 及 1956 年所申請的二項專利之申請日利益。

1954 年 Lemelson 先生申請一項專利應用，揭露「一項方法及可以完成檢查及量測物品之工具」，而內容為「此項發明用於自動生產設備及相關裝置，且可完成一項自動操作或工作中操作之特殊設備」。另外在 1956 年 Lemelson 先生繼

<sup>30</sup> "Submarine patents are patents that are secret until long after the date of invention and long after the market in an area of technology has developed." Statement of Ed Reines Weil, Gotshal & Manges, LLP, Committee on House Judiciary Subcommittee on Court, the Internet, and Intellectual Property, June 15, 2006.

<sup>31</sup> Jerome Foundation 是由 Jerome Lemelson 和他的家庭所建立，依據該基金會網站資料顯示，該基金會使用它的資源，鼓勵和認可發明者，創新者和企業家，以對那些的增長的重點利用發明為可持續發展需要是最偉大的。迄今，Lemelson 基金會捐贈了或做了超過數百萬支持它的使命(<http://www.lemelson.org>)。

續申請第二項專利應用，主要揭露「一項電磁紀錄方法，特別是紀錄工具以及排列、使錄影影像訊號用於計算、操作、測量以及控制功能的多項效用」。而在 1963 年 USPTO 核准 1956 年所申請專利應用之專利權(U.S. Patent 3,081,379)。在該項專利核准前，Lemelson 先生從 1954 及 1956 年專利應用中，申請一項延續案(continuation-in-part application, CIP)，增加繪圖及文字二項內容以及二者的合併應用；在 1972 年，Lemelson 先生藉由申請另一項 CIP 增加所謂共通規格(common specification)作為 1977 年至 1993 年申請 16 項專利之基礎。

本案原告 Symbol Technology, Inc 以及共同原告(包括 Accu-sort system, Inc., Intermec technologies Corp., Metrologic instruments, Inc., PSC Inc., Teklogix Corporation, Zebra Technologies Corp., Cognex Corporation, 以及 Telxon Corporation)，主要業務為設計、製造以及銷售條碼之掃描器，相關之機器圖象產品，包括雷射及 CCD 條碼讀取機器；在 1998 年 Symbol 公司的客戶陸續收到 Lemelson 基金會的律師信，聲稱他們使用 Symbol 公司的產品，已經侵犯了多項 Lemelson 基金會的專利；Symbol 陳述，若是系爭專利被認定有效而且侵權成立，Symbol 公司將需要支付巨額的賠償金給該公司客戶；因此 Symbol 公司向法院提起確認訴訟，訴請該公司及客戶並未侵犯 Lemelson 基金會專利，以及系爭專利違反美國專利法第 101(實用性)、102(可預測性)、103(非顯而易知性)等條文而無效，以及重複申請專利；另外 Symbol 公司也訴請系爭專利在 USPTO 申請程序中因申請懈怠(prosecution laches)以及不公平的行為喪失專利之強制力(unenforceable)。

在地方法院的判決中，法院認為系爭專利無申請懈怠以及不公平的行為而駁回 Symbol 的請求。而在上訴審中，上訴法院認為 Lemelson 基金會對於系爭專利有不合理(unreasonable)與不合乎期待(unexpectable)的遲延申請，即使申請人是在合乎法令規章的規定所為，有關專利範圍的強制力仍有衡平原則的適用，進而撤銷地院的判決；上訴法院判決，系爭專利因申請遲延而不具強制力，Symbol 公司不構成侵權行為；而且即使 Symbol 公司並未證明 Lemelson 基金會確有故意拖延申請的情事，只要有不合理的遲延及構成申請遲延，而且 Symbol 也無須證明 Lemelson 基金會在申請遲延中獲取某些利益。

因此在本案中上訴法院認為，Lemelson 以不合理且不符期待得時間，延遲提出他的「潛艇」專利申請長達 18~39 年之久，似乎試圖讓相關專利在條碼技術成熟後才「浮現」，然後再利用這些專利控告侵權者，以獲取授權金或賠償金；而根據專利申請懈怠原則 (doctrine of prosecution laches) 判定系爭專利的各項專利權項均為無強制力，似可為有關潛艇專利之運用下了一各有力的註腳。

## **(二)eBay Inc. et. al v. mercExchange LLC.**

當企業面臨並未依專利權生產或製造之公司(IP Holding Company)的專利侵權指控時，是否該挺身應戰，尤其是專利擁有人在取得專利權後，是否當然就擁有屬於專利權權能之禁制令(injunction)，在 eBay Inc. et. al v. MercExchange LLC

一案中，美國地方法院與聯邦上訴巡迴法院(CAFC)所採取不同的見解，而最高法院也並未就是否對於 patent owner 當然擁有禁制令作出明確的見解，這是本案所引起的迴響，由於具有禁制令與否，影響甚鉅，當然禁制令有無可能被 IP Holding Company 拿來當做武器，恫嚇取得高額或不對稱之權利金，這是後續值得觀察的重點。

在本案中，地方法院引述美國最高法院在 Weinberger v. Romero-Barcelo 案例中，就禁制令之發布提出 4 項原則，亦即(1)若無禁制令，是否會造成不可彌補的損害；(2)損害賠償金額不足以完全彌補專利權人的權益；(3)衡平專利權人與侵權者所處困境以及(4)發布禁制令是否損及公共利益等原則<sup>32</sup>，因而認定 MercExchange LLC 公司並無製造與販售行為，自然不具有所謂的「不可彌補的損害」(者是否也是一般 IP Holding Company 的現象，只擁有專利而不從事製造與販售)，因此雖然陪審團認定 eBay Inc. 確定侵犯 MercExchange LLC 的專利，但卻未發布禁制令；而在聯邦上訴法院的判決中，則認為一個專利權人在取得專利權後(無體財產權)，當然擁有如同實體財產權般，具有排除他人侵害的權利，因此在專利權受侵害時，當然給與禁制令以排除侵權人的繼續侵害(這不就是 IP Holding Company 所期望的，當公司在購買專利時，不就是希望能擁有如此強大的武器，才足以一擊使侵害人，尤其是上市公司，特別是擁有暢銷產品之廠商，繳納大筆的賠償金致命)。

而在本案上訴到最高法院，最高法院再一次強調，永久禁制令乃是依據長久以來所建立的衡平法原則而核發。根據傳統上實行已久的衡平原則(principles of equity)，原告要求法院發出永久禁制令時，必須就下列四要素(four-factor test)負舉證責任，亦即原告必須證明(1)原告已遭受到不可回復之損害(irreparable injury)；(2)原告在法律上所可用的救濟方式(remedies available at law)無法適當地填補其所受損害；(3)對原告和被告雙方面對的困難性衡平考量後，該衡平法的救濟(remedies in equity)是合理且正當的；(4)准許核發永久禁制令不會危及公眾利益(public interest)。此等要件於專利案件自應同其適用。

最高法院就 CAFC 論稱特別指出，專利權本身是財產權的一種，法律授予專利權人排他權，即排除他人未經同意實施其發明之權。然而，專利權人享有排除侵害之權利，與法律是否因他人侵害其專利權而提供之救濟措施(禁制令的核發)，不能混為一談。因此，專利權所授予的排他權並不當然就足以佐證，發給專利權人禁制令是通則。更何況，美國專利法第 283 條中所使用之用語乃，「『得(may)』發禁制令」，就其條文文義觀之，顯然最高法院的立論與立法原旨較為相符「美國專利法第 283 條：Section 283 provides that“the several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.”」。據此，地方法院基於衡平法上的考量有權

<sup>32</sup> Weinberger v. Romero-Barcelo (1982), 456 U.S. 305.

決定是否發出永久禁制令，而 CAFC 對此部分，則應審查地方法院是否有裁量濫用之情事。

最高法院認為，地方法院與 CAFC 就其准予與駁回禁制令之聲請，均持過於極端的態度，乃導致本案判決理由之不當。最高法院分別針對地方法院與 CAFC 之論點所為對應的見解如下：1. 地方法院雖是傾向採用傳統禁制令上原告須舉證之四要件來考量，但地方法院認定「當原告『有意願進行專利授權』，而且『沒有實施其專利內容的商業行為』時，即足以證明專利權人並不會受到不可回復的損害，自不需核發禁制令」，這樣的論點就過於偏頗。舉例來說，一些大學研究人員或是個人發明的專利權人合理地也會傾向進行專利授權，而非傾向自行去取得必要的資金來行銷並使其產品上市。這些專利權人仍可能符合該等傳統四要素，且也沒有理由可以拒絕這類專利權人提出禁制令。因此，地方法院採取過於極端的原則來裁定不准許核發禁制令，這樣的論點是不適當的。2. 至於 CAFC 基於專利權之排他權性質而持「授予禁制令是一個通則(general rule)」，亦即一旦專利侵權和專利有效性的爭議被確認後，就應該發出永久禁制令，只有在為了保護公眾利益的少數情況下，才應對於一些不尋常的案件拒絕核發禁制令。如此的見解，亦屬不當。

由於最高法院認為地方法院和 CAFC 都沒有正確地適用傳統的四項要素來決定是否發出禁制令，因此最高法院於 2006 年 5 月 15 日撤銷 CAFC 的判決，而 CAFC 在 2006 年 7 月 6 日將 eBay 案發回地方法院重審。

在專利侵權案件中，一般而言，法院在專利已被認定有效且侵害品確定侵權該有效專利後，才會就核發永久禁制令與否作出判斷。最高法院雖然確立了，專利權人要求法院發出永久禁制令時，應傳統上的四要素(four-factor test)之判斷基礎，但也複雜化了此等要素在專利爭訟案件之適用，並留下了相當大的爭議空間。例如，僅僅專利權人有意授權並不當然就表示專利權人不會受到不可回復之損害。但是，所謂原告已遭受到不可回復之損害(irreparable injury)、原告和被告雙方的困難性之衡平，以及核發永久禁制令不會損及公眾利益，究應如何判斷？

### **(三)NTP Inc. v. Research In Motion Ltd.**

當企業面臨專利侵權指控時，除了以訴訟因應外，和解應該也是選項之一，在 NTP Inc. v. Research In Motion Ltd. 案例中，被告 Research in Motion 公司，開始即是以訴訟的方式尋求解決，包括在抗辯中訴請專利無效，另外也向美國專利商標局 USPTO 提出專利重審，但是在耗時又耗費金錢的程序中，最後也和解放場，雖然支付了巨額賠償金，但是股價並沒有因此而下跌，因此企業在面臨專利侵權指控時，和解是否也是一個跳脫專利訴訟泥淖的好選擇呢？

本案起因於 NTP 公司在美國維吉尼亞州東區地方法院提起訴訟，指控位於加拿大的 Research in Motion, Ltd. (“RIM”) 侵害該公司一連串的專利，地方法院審理中，陪審團作出確認 RIM 公司的黑莓機系統(BlackBerry system)侵害 NTP 公司的專利，且 RIM 公司應給付 NTP 公司美金 5,370 萬賠償金之判決，同時禁

止 RIM 公司進一步侵害 NTP 的專利，但是在 RIM 公司上訴期間，地方法院並未發布禁制令。在上訴程序中，RIM 公司對於地方法院的侵權判決提出三項質疑，亦即(1)RIM 公司認為地方法院對於該公司的專利權項(claims)結構認知有誤，RIM 公司產品的專利並未侵害 NTP 的專利，(2)RIM 的黑莓機系統中繼站(BlackBerry Relay)位於加拿大，依據美國專利法第 271 條規定(35 U.S.C. §271)，無須負侵權之責任；以及(3)陪審團所做的侵權判決無充分的證據，地方法院應給予無侵權之判決。而聯邦上訴法院則對於地方法院的判決作出一部無效發回，一部確認的判決。

本案系爭專利(U.S. Patent Number 5,436,960)包括，允許從一個電子郵件系統中產生的訊息，不只可經由有線且經由無線電頻率(Radio Frequency)傳送之系統權利項(system claims)與方法權利項(method claims)所衍生之五項專利，經由無線電頻率所傳送的訊息可由使用者的行動無線電頻接收器接收，而使用者可在行動無線電頻接收器閱讀訊息，而且可將行動無線電頻接收器連接至固定的終端處理器(如個人電腦)以進一步傳送與儲存；另一方面，RIM 公司受侵權指控的系統為，允許在辦公室外的使用者，藉由一微小無線裝置接收以及發送電子郵件，此一系統使用(1)黑莓機手持單元(BlackBerry handheld unit)，(2)電子郵件再導向(redirector)軟體，(3)位於加拿大的黑莓機中繼站，以及(4)進入全國無線網路(如 Mobitex，DataTAC，或 GPRS 等)。

為了接收訊息，黑莓機使用推送(push)電子郵件之技術導引訊息件到手持裝置，也就是說使用者無須啟動與電子郵件伺服器之連接以確定是否有接收新郵件，當偵測到新郵件時，redirector 會得知，並從電子郵件伺服器取得訊息，複製，加密，送到 RIM 公司無線網路之黑莓機中繼站；郵件從使用者電子郵件伺服器的處理器中，經由黑莓機中繼站，傳送到合作夥伴公司的無線網路，而合作夥伴公司網路將郵件傳送到黑莓機手持裝置，而使用者可立即偵測到新郵件，當想從黑莓機傳送郵件時，只需按照相反程序操作即可。

本案所引起之法律議題在於，訴訟過程中(包括地方法院與上訴法院審理過程)，RIM 公司向 USPTO 提出專利重審(reexamination，這也是企業面臨專利侵權指控時，最直接的應對之策，亦即希望藉由專利重審程序，指出對方專利無效)時，法院是否須等待專利重審結果確定後，再續行訴訟程序。RIM 公司於 2002 年間向 USPTO 提出系爭專利之重審(Reexamination)，同時 RIM 公司也向法院提起暫停訴訟程序之請求，(基於訴訟經濟及公平性之考量)，但是卻都遭到地方法院駁回，在地院駁回的判決中，法官就指出，依據相關的判決所建立的準則，當系爭專利權進入 USPTO 重審程序後，是否應等待行政救濟程序重審結果出爐再行訴訟程序，法官就此有裁量權；亦即行政救濟程序進行時，並不當然停止訴訟程序，須由法官審酌一切情形證據，在據以決定是否停止訴訟程序，如此一來，企業藉由專利重審之行政救濟程序延長訴訟期程之策略，就面臨嚴酷的考驗。即有可能在重審未出爐前，就已經被判定侵權成立而負責賠償。當然也有可能重審程序認定係爭專利權無效而法院認定侵權成立之歧異判決，但此一現象不在本報

告討論範圍。

尤其在本案中，USPTO 係對法院作出 RIM 公司侵權認定後，才開始就系爭專利進行重審，而在訴訟中被認定構成專利侵權一方，在後續的訴訟程序，依據 USPTO 可能會做出撤銷專利權決定之推測，而提出暫停訴訟的請求自是合理。但法官認為，根據 NTP 的抗辯，USPTO 就 RIM 所宣稱，USPTO 將在數月內完成重審程序，而且即使 USPTO 做出撤銷 NTP 專利之裁決後，雙方的爭論仍然會持續下去，而不會中止。(法官根據現實情況及過去經驗判斷，整個不服行政處分，提出上訴程序可能達數年之久。)在此一冗長、複雜的訴訟程序外，法院也做出 RIM 侵害 NTP 專利的事實認定，基於專利權法之精神，侵害他人專利權之一方，皆須對專利權人負損害賠償之責，如果如已證實為專利侵權人一方，得以藉由各種理由拖延訴訟程序，藉以規避專利權之執行，將無法使專利權人獲得有效救濟。因此，法院也駁回 RIM 暫停訴訟程序之請求。

就在雙方就冗長的訴訟程序爭論不決，各方也都在期待法院如何做出最終判決之同時，RIM 公司與 NTP 公司在 2006 年 3 月間達成和解，RIM 公司同意支付 NTP 公司高達六億一千二百萬之美金作為完全及終局的和解。在和解的當天法院也下令不再受理該項訴訟。而雙方的和解契約中表明不再進行相關訴訟或是任何有關賠償及禁制令的決定。但是 NTP 相關專利之複審將繼續進行，未來有可能系爭專利被認定無效，但是 RIM 將不收回所支付的和解金額。因此在本案可以說是暫告落幕。但是未來可以想見的是，企業面臨侵害專利權的指控將會是有增無減，尤其以 IP Holding Company 的崛起，勢必為整個專利訴訟掀起更大的漣漪(或是風暴)，經由個案訴訟經驗的累積，法院該如何經由訴訟程序作出最符合專利權法精神的判決，將影響後續企業的因應策略以及 IP Holding Company 的訴訟策略乃是必然。

#### (四)律師事務所對 IP Holding Company 的意見

從律師事務所的觀點，我們將可以看到不同的觀點。本研究受訪的公司為 Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner LLP，受訪對象為專利律師 David S. Forman 及 John C. Paul。其中，Paul 對於 IP Holding Company 提出的觀點表示無法認同。Paul 認為 IP Holding Company 常常提出巨額的權利金，會影響企業的獲利空間，進而壓縮其生存空間，不利產業的發展。且 IP Holding Company 可透過選擇性的授權排除特定的競爭對手，改變產業的競爭環境，進而影響產業未來的走向。這些都是對產業發展的不利因素。Paul 也提到現階段的美國法令並沒有特別限制 IP Holding Company 的發展，對於使用專利訴訟導致違反美國法令的部分，應只有可能違反「反托拉斯法(Anti-trust act)」，但反托拉斯法成立的必要條件為專利擁有者具有市場的獨占性，因此，此法令無法使用在沒有生產製造的 IP Holding Company 上。



### (五)美國國會與行政部門對 IP Holding Company 的意見

鑒於美國 IP Holding Company 的崛起，並在各種訴訟中產生極大的爭議，尤其是 IP Holding Company 本身並未從事生產或製造，僅以取得之專利權向產品上市之公司要求授權，並且不惜以訴訟方式為之，而企業在面對 IP Holding Company 權利金的追索與訴訟，不僅耗時耗力而且疲於奔命，更增加企業經營的不確定風險，因此美國各界開始檢討智慧財產制度，特別是專利權，是否已不符合現階段專利制度所需，並且推動研擬修法，而修法的主要重點即在防止專利權濫用(Patent Abuse)的情形，也就是 Patent Trolls 行為的防止，然而困難的是，究竟什麼是所謂的專利權濫用，如何定義 Patent Trolls，在各項研討會，公聽會上引起相當大的爭議與討論，例如在美國國會眾議院司法委員會法院、網路暨智慧財產委員會小會(Committee on the Judiciary, Subcommittee on Courts, the Internet, and Intellectual Property, U.S. House of Representatives) 於 2006 年 6 月所召開的公聽會上，與會人士紛紛就各自的經驗(特別是訴訟經驗)提出對 Patent Trolls 的看法，以作為修法的參考。

不可諱言，美國專利權制度的設計，是促使美國經濟蓬勃發展的重要因素之一，尤其是對於發明人公佈發明而給予一段期間排他權利的機制，更是促使美國科技領先世界各國的重要驅動力，然而隨著時代的演進，專利權運用經驗的累積，現階段專利的發展，也已超出原先設計規範的範疇，例如為企業所詬病的 Patent Trolls 就是一個好例子。然而什麼是 Patent Trolls？幾乎就是眾說紛紜，例如「一個由律師所設立的新創公司，而向一家破產公司購買的專利，但對企業要求的權利金卻超過購買價格百萬倍」，這種行為自然是 Patent Trolls 的行為；此外若是一家公司「(1)除了擁有專利外，並無其他資產，(2)不生產任何產品，(3)主要的員工是律師，以及(4)擁有專利但公司本身不發展技術」，當然也是屬於 Patent Trolls 的定義；或是公司「(1)擁有專利但不製造產品，(2)以授權方式或是訴訟方式要求專利侵權人支付賠償金或授權金，(3)該公司所控訴的專利侵權人已經有商品上市，(4)本身為小公司，但控訴的對象都是資本雄厚的大公司，以及(5)本身不使用自己的專利」等也是一說，因此，如何適切的定義 Patent Trolls 並且取得共識，似乎是一件相當困難的事。

但是亦有公司持憂心的看法，例如 DEKA 公司就指出，該公司擁有超過 100 件美國專利，但是該公司並不製造商品，主要業務在於醫藥領域開發新產品之原型(Prototype)，DEKA 目前有 200 位科學家、工程師以及技術人員，並以發展新技術，並將新技術移轉給合夥人成立公司、製造以及行銷商品為主要目的；對於 DEKA 而言，只要致力於發展創新技術並且尋求解決最佳方式即可，該公司無須去設置大量的生產設備；另一方面對於新創公司而言，只需做好財務規劃，市場佔有率以及具有銷售能力即可；而大眾也能以更有效率、更迅速以及更經濟方式取得新藥品，可以說是三贏的局面；若是因為該公司僅以專利授權給新創公司，而本身不製造商品，就歸類為 Patent Trolls 並不公平，另外 DEKA 對於 eBay Inc. et. al v. MercExchange LLC 案中，法院未發布禁制令表示憂心，因為禁制令的發

布，是防止侵權人持續侵權的防制手段，對於專利擁有人，法院是否當然發布禁制令，將影響後續專利權制度的發展。

此外，一些個人發明家對於 Patent Trolls 的指控也有不同的看法，在美國有不少發明家擁有專利，而這些專利正為美國以及一些國外廠商所使用，若僅因為這些個人發明家並未製造以及銷售商品，而修法剝奪他們辛苦發明的利益似乎有待商榷；甚至有人指出，美國許多大學也在發展技術，取得專利，進行授權獲取利益，然而大學本身並未製造、使用或銷售商品，為何獨對個人發明家或小公司稱為 Patent Trolls？依據 USPTO 的統計，2000 年至 2003 年間，美國前 100 大大學就取得 10,000 件以上專利，另根據統計 Stanford 大學授權收入從 1970 年的美金 180,000 元增加到 1995 年的美金 36,000,000 元，將近有 200 倍之多，尤其名聞遐邇的 Google 授權金額更達到美金 336,000,000 元，因此有人質疑為何大學可取得巨額的授權金額，而個人發明家或小公司卻要承擔 Patent Trolls 的惡名呢？即便以企業為例，例如全球擁有最多專利數量的 IBM 公司，依據該公司網站顯示，該公司在 2005 年即取得 2,974 件美國專利，而且是連續 13 年的專利數量領先其他公司，此外該公司擁有全世界超過 40,000 件的專利組合，在 2001 年，IBM 的授權收入超過 15 億美金，而該公司的高階主管聲稱，「我們相信經由高品質的授權商品與服務以強化 IBM 的品牌的時代已經來臨，並且與 IBM 的技術、研發，服務與信任形象一致」，然而有許多專利由 IBM 所提供授權但並不為該公司所實施，例如 magnetic tape drives 及 RAID system 就由 IBM 公司在 2002 年賣給 Hitachi 公司，而 IBM 公司本身並未實施該項技術。

經由以上的說明，可見專利授權並沒有錯，也不應專利擁有人的不實施專利有所差異，不管是 Stanford、IBM 或是 NTP；只是當專利權制度面臨一個嶄新變革的時代時，如何在各方的角力下取得一個平衡，除了法院就個案訴訟判決，以公平正義考量所獲致的結論，智慧財產領域學者的持續研究心得，企業經營的實務經驗，參與專利訴訟的律師實務，甚至社會大眾對於 IP Holding Company 與 Patent Trolls 的觀感都將影響未來修法的方向，但也是未來修法的重要參考。

## 陸、學術單位及研究機構在 IP Holding Company 產業的定位及影響

學術單位每年產出大量的專利，如果不授權或轉讓，又需要支付專利維持費，此部分勢必造成學術單位嚴重的資金問題。但如何實施呢？除了授權或轉讓給既有廠商之外，協助學校師生成立新創公司亦為一新興趨勢。我們將分為兩個部分討論以了解學術單位是否與 IP Holding Company 有連結，又對此一產業有何影響。首先，由 Eolas Technologies Inc., IP Holding Company 與 University of California, San Francisco 之間的關係討論學術單位對 IP Holding Company 產業的影響。緊接著，藉由訪問華盛頓大學的技轉中心，從學術單位的使命、技術授權的組織架構及授權機制來分析華盛頓大學與 IP Holding Company 之間的關聯性，並提供作為國內學術機構授權的參考。

### 一、加州大學舊金山校區(University of California, San Francisco)

本研究經由相關資料發現該校與 Eolas Technologies Inc.(IP Holding Company) 控告 Microsoft 侵權有關聯，我們將以此說明學校與 IP Holding Company 的關係及對產業界的影響<sup>33</sup>。

Eolas Technologies Inc.的創辦人 Dr. Michael D. Doyle 在未成立 Eolas 之前，曾在 University of California, San Francisco 擔任博士後研究，與 David C. Martin, Cheong S. Ang 共同開發一可使用 Internet 作遠端控制的程式，最初的目的是希望透過 Internet 的連結操控遠端「磁振造影術(MRI)」的機器，並以 3D 影像顯示，以方便醫生為病人做遠距離檢測，或研究人員做遠距離研究使用。但此一軟體亦可用於大眾軟體，使得軟體公司(如 Microsoft, Netscape Communications, Sun Microsystems...等)可於網路瀏覽器(如 Internet Explorer, Netscape...等)中提供互動式內容。

該發明於 1993 年申請美國專利，並於 1998 年取得專利權(美國專利號 5,838,906)。申請專利期間，基於可應用於大眾軟體的基礎下，加州大學積極尋找產業界的公司進行專屬授權，但由於軟體的可專利性及該項專利的新穎性遭受質疑而未能成功的授權產業界使用該項專利。1994 年，該專利的發明人 Michael D. Doyle 與其他同事籌資 450 萬美金共同成立 Eolas Technologies Inc.，並與加州大學簽署該專利的專屬授權<sup>34</sup>。

完成與 University of California 的專屬授權後，Doyle 展示該項專利的技術，並希望藉由授權其他公司使用該專利進而建立該系統的產業標準，但並沒有引起其他軟體公司的興趣，因此，Eolas 於 1999 年正式控告 Microsoft 的 Internet Explorer 侵害 Eolas 的專利權。

此一專利訴訟於 2003 年芝加哥地方法院判決 Microsoft 侵權，應賠償 5.21

<sup>33</sup> Eolas Technologies Inc.網頁資料，<http://www.eolas.com/mayreport-2-3-99.txt>

<sup>34</sup> Eolas Technologies Inc.網頁資料，  
<http://www.eolas.com/TryingtocontroltheNetPatenttheseekscouldaffectallWebbrowsers.pdf>

億美金給 Eolas。2005 年，Microsoft 上訴並提出其 64% 軟體的製造銷售完全於美國境外，應不受美國專利限制，但聯邦巡迴上訴法院否決 Microsoft 的意見，上訴法院認為其海外的軟體複製了美國國內開發的軟體，應仍被美國專利法所規範。專利訴訟期間，Microsoft 並向美國專利商標局(USPTO)提出重新審查 Eolas 專利的有效性，USPTO 仍維持該專利的有效性。Microsoft 尋求上訴至美國最高法院，但最高法院拒絕接受審理，全案定讞。University of California 取得 25% 權利金，協助 Eolas 訴訟的律師事務所取得 33%~40% 權利金，而 Eolas 則取得 35%~42% 權利金，約 2 億美金<sup>35</sup>。

此一訴訟案起源於 University of California 與 Eolas Technologies Inc. 的專屬授權，雖然 University of California 最初的立意為推廣該項技術的應用，但由於使用專屬授權，且被授權者擁有訴訟的權利，當 Eolas 無法自行將該項技術商業化且其他公司不願進行授權時，便轉型為 IP Holding Company，藉由訴訟獲取利益。訴訟期間，University of California 並與 Eolas 一同成為原告，共同控告 Microsoft<sup>36</sup>。但此一案件引發對於學術單位是否應使用訴訟手段控告侵權者的爭議，畢竟學術單位的經費有部份來自於政府補助，應以協助發展先進技術、協助產業開發為目的，而非以增加自身收入為目的。但衍生出的問題則為如何保護學術單位的技術產出。

由此一訴訟案可知，學術單位的角色對於 IP Holding Company 的發展有著相當的影響，畢竟學術單位每年產出大量的專利，如果皆可能被 IP Holding Company 所用，則可以想見將嚴重影響產業界的技術發展。

## 二、華盛頓大學技轉中心(University of Washington TechTransfer, UWTT)

受訪對象為 David P. Brown, Director of Finance & Business Operations UW TechTransfer，Brown 表示 UWTT 成立的使命為廣泛地推展新技術的應用，並彈性使用專屬授權及非專屬授權，增加新技術的可實施性及應用性，例如生物製藥方面，因為開發新藥的投入成本高達數百萬美金，且前期的投入時間長，為增加廠商的授權意願，UWTT 使用專屬授權以確保被授權廠商能於新藥開發完成後回收投入的開發成本，但為防範被授權廠商基於任何原因於被授權後消極或完全不實施被授權技術開發新藥，UWTT 利用合約訂定開發時程，明確規範開發時程，以防止廠商授權後未實施該技術。至於著作權或部分機構、電機方面的專利則使用非專屬授權，一方面降低廠商的授權金，增加廠商的授權意願，另一方面也可使得該權利或技術被更為廣泛的應用。

UWTT 建立了完整的授權機制來促進技術的被利用性，且不易被轉為使用訴訟手段獲利，此一技轉機制亦可作為國內大學及研究機構的參考，避免因為授

<sup>35</sup> 資料來源：

<http://www.chicagotribune.com/business/chi-0308240451aug24,1,1536922.story?coll=chi-business-hed&ctrack=1&cset=true>

<sup>36</sup> University of California 網頁資料，

<http://www.ucop.edu/news/archives/2003/aug11art1qanda.htm>

權合約的不當簽訂導致開發新技術的權利遭到誤用，反而減緩新技術擴散的速度。

## 柒、美國 IP Holding Company 對台灣的影響及借鏡

### 一、對台灣平面顯示器衝擊與影響

讓我們把場景拉回台灣，台灣能置身於這場智慧財產的戰爭之外嗎？當然不可能。其實 IP Holding Company 早已對台灣部份產業造成嚴重影響，以下將以液晶顯示器產業為例，藉由幾個已經發生的知名案例說明在專利的戰爭中，製造商控告製造商及 IP Holding Company 控告製造商的差別。

傳統的專利訴訟中，由於爭訟雙方皆為相關產業的製造商，因此，當單一方提起訴訟時，被告方通常會以本身擁有的專利進行反訴。如日本夏普控告東元電機進口的 20 吋液晶顯示器侵害其有關畫素缺陷修補技術的日本專利權，並於日本申請對東元的禁制令(Injunction)，其目的主要為迫使東元的供應商友達光電與其簽訂授權協議。友達光電隨即於台灣提出日本夏普侵犯友達光電的專利權，並提出擔保金 1.1 億美金申請對夏普產品的假處分，雙方後來以和解收場。這種雙方互訴甚至相互提出假處分的方式乃為一般專利糾紛中常見之策略及操作手法。而以下多個 IP Holding Company 控告製造商的例子則可明顯看出被告方的角色及對抗策略不同於上述的製造商控告製造商。

美國玻璃製造大廠 Guardian Industries Corporation 於美國控告全球的液晶顯示器製造商侵犯其應用於 90 度扭轉向列液晶顯示器(Twist-Nematic Liquid Crystal Display, TN-LCD)的光學延遲膜(Retardation film)專利權。該公司並無生產製造液晶顯示器，但依據其於 1993 年申請的光學延遲膜專利(美國專利號 5,227,903)及該專利於 1998 年申請的延續案(即為俗稱的潛水艇專利，美國專利號 6,567,143)控告數十家相關的液晶顯示器製造商及下游的品牌廠商，當中包含奇美電子、友達光電、中華映管、戴爾電腦、宏碁電腦、廣達電腦...等，並藉由控告下游的品牌廠商迫使國內相關的液晶顯示器製造商與其進行授權，包含韓國三星、日本三洋、日本三菱、奇美電子及友達光電等國內外知名大廠皆與其達成授權協議。

美國工業大廠 Honeywell Inc.於美國控告全球的液晶顯示器製造商侵犯其應用於液晶顯示器使亮度增加並消除背光模組產生光干涉的專利權(美國專利號 5,280,371)，與 Guardian 一樣，Honeywell 亦同時控告液晶顯示器製造商及下游的品牌商，迫使液晶顯示器製造商(如韓國三星、日本 NEC、國內的友達光電、奇美電子、瀚宇彩晶...等)與其達成授權協議。

法國原子能委員會(French Atomic Energy Commission, CEA)於美國控告全球多家製造多區域垂直排列型液晶顯示器(Multi-domains Vertical Alignment Liquid Crystal Display, MVA-LCD)的廠商(包含韓國三星、日本夏普、台灣友達光電及奇美電子...等)侵犯 CEA 兩個有關光學延遲膜的專利權(美國專利號 4,701,028 及 4,839,412)，並控告包含戴爾電腦及優派...等多家品牌商，同樣企圖以控告下游的品牌商來逼迫上游的液晶顯示器製造商就範。其中，友達光電已於 2006 年與 CEA 簽訂授權協議，其他廠商則仍在訴訟階段。

日本半導體能源研究所(Semiconductor Energy Labs, SEL)於日本控告友達光電、奇美電子、中華映管、全球最大量販店 Wal-Mart 之日本子公司西友百貨(Seiyu)、日本著名量販店 Iiyama 以及網路零售商 ByDesign...等公司侵害 SEL 有關抗靜電的專利權(日本專利號 3,241,708)<sup>37</sup>，並於美國控告友達光電、奇美電子、宏碁電腦...等公司侵害 SEL 的專利權。其中，奇美電子於日本成功舉發該專利權無效，SEL 須支付奇美電子一千萬日幣的賠償金及分擔九成的訴訟費用，但美國訴訟部分仍在持續進行中，而友達光電則已與 SEL 簽訂授權協議<sup>38</sup>。

液晶顯示器由相當多的零組件所組成，所牽涉到的專利數量亦相當驚人，專利權並非完全集中於少數幾家廠商。因此，當同樣皆為液晶顯示器製造商的被侵權方提出侵權訴訟時，侵權方通常也可以提出遭對方侵權的專利進行反訴。但上述的幾個例子皆為只擁有專利但不生產製造的 IP Holding Company 控告大量生產製造的廠商侵犯其專利，被告方無法以傳統的互訴方式達成支付較少權利金的相互授權協議，而只能藉由積極的尋找相關的先前技術資料以舉發原告方的專利無效，或任由原告方對於權利金予取予求。

這只是台灣產業的其中之一，相信在其他產業中亦已發生相同的訴訟案件，只是未因原告方為 IP Holding Company 而被特別提出來討論。一般而言，製造過程或零組件越多的產業越容易因為分工較細，較易被申請單一零組件的特定功能專利，而遭到 IP Holding Company 的訴訟攻擊，規模越大的產業亦會因為勝訴後帶來的利益豐厚而引來 IP Holding Company 的覬覦。

## 二、台灣 IP Holding Company 的發展現況

台灣 IP Holding Company 尚在萌芽期，對於智慧財產的經營，幾乎都是在企業內部的智慧財產權部門或是在法務部門執行，從事與 IP Holding Company 的技術移轉、智慧財產授權與訴訟相關的業務，包含大學、研究機構、企業界等。只有少數公司，例如：力晶集團在企業集團內設立法律事務所，協助集團內有關專利授權與侵權訴訟業務，由於台灣在高科技產業之專利權大多屬於後進入者，因此，絕大部份的業務多半是處理本國企業被國外技術先進公司索取權利金或控告侵權業務。就本研究期間，較少調查到像美國 IP Holding Company 運作方式的企業，目前僅調查到宇東科技一家公司完全符合前述之美國 IP Holding Company 運作方式。

宇東科技，公司英文名稱為 Transpacific IP Ltd.，總部設立在台灣的公司，公司早期的業務從事軟體開發，後來公司轉型為 IP Holding Company，據網頁資訊與該公司的接觸，其主要的經營模式為：(A)購買專利建立 IP Bank，再以非專屬授權方式授權給其他廠商(B)以專利作價投資 Start-ups 新創公司，或直接投資新創公司，並將專利授權給所投資的新創公司，以創造 IP 的最大價值為考量。

<sup>37</sup> 聖島國際智慧財產權實務報導，8 卷 4 期 2006 年 4 月

<sup>38</sup>

[http://excite.brand.edgar-online.com/EFX\\_dll/EDGARpro.dll?FetchFilingHTML1?SessionID=tGC8f4St\\_vTZ067&ID=3782501](http://excite.brand.edgar-online.com/EFX_dll/EDGARpro.dll?FetchFilingHTML1?SessionID=tGC8f4St_vTZ067&ID=3782501)

圖 7-1 宇東科技的經營模式。該公司與 Intellectual Ventures 的經營模式很類似。主要的差別是 IV 有發展 IP Invention，自行申請專利，宇東尚未發展此項業務。

宇東科技在亞洲新加坡、日本、香港設有分公司，初期以 ICT 產業為主，往後會擴大至生物科技產業。從市場的調查分析，宇東已購買相當數量的專利，也參與工研院之專利讓與競標。其公司在台灣的員工約有 10 位，其核心能力為對所需要的專利組合很清楚明確，台灣員工具備法律、公司經營、市場行銷等專業能力，但也會找台灣較著名的法律事務所，協助 Legal Service，已建立一套完整的新智慧財產經營模式，為一家專注於於 IP 的收購、經營與管理的 IP Holding Company。

宇東科技有計畫購買 3,000~5,000 件專利，該公司對美國專利較有興趣，由於美國智慧財產權保護、司法制度較完備，智慧財產的授權與交易，又是全球最大的市場，在追求知識經濟的今日，該公司將以所建立的 IP Bank 作為未來的獲利的核心。對於所要購買的專利，其專利分析、Due Diligent、購買價格會與美國的投資者與專業團隊共同評估，目前不清楚該公司背後的主要投資者，但要購買龐大數量的專利需要大量的資金，要管理手中龐大的專利組合，確實需要很專業的 IP 專業團隊，基於業務機密，該公司很低調，也不願意進一步透露相關資料。

宇東科技目前僅提供非專屬授權給需要的廠商，是否往後會以專利訴訟為手段，對專利侵權公司進行訴訟，藉以收取高額賠償金、權利金，該公司高層表示不會採取此種模式。

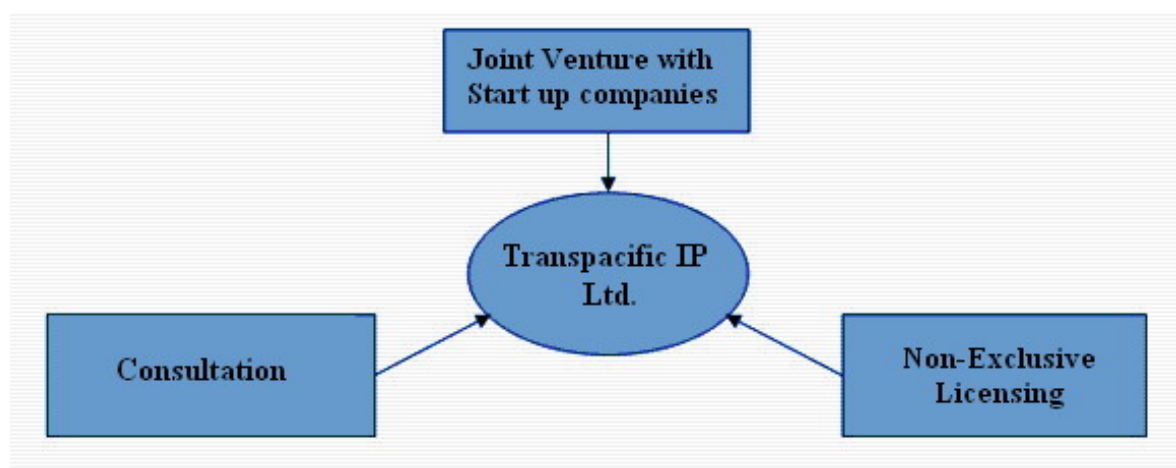


圖 7-1 Transpacific Business Model：Revenue Source

資料來源：[http:// www.tpacip.com.tw](http://www.tpacip.com.tw)



## 捌、結論與建議

### 一、結論

十八世紀的愛迪生發明了西洋鏡後大興專利侵權訴訟，逼著原在東岸經營電影工作的業者們為了生存遠走他處，翻山越嶺過了落磯山脈重新發展，以致有現今聞名世界的好萊塢成為電影產業重地。若以宏觀的角度來看，愛迪生亦可謂是 Patent Trolls 一員，為了保護自己的專利而到處興訟；只是，當時一條落磯山脈阻絕得了侵權糾紛與賠償，但在現今無國界的世代，捍衛自己的專利權力又豈是距離問題就能罷休？

隨著每年專利申請與獲證案件增加，伴隨而來的智慧財產侵權訴訟案件也大幅成長，Patent Trolls 也方興未艾，對於不好的 Patent Trolls 的行徑，到處發警告信函，索取權利金，確實造成產業的衝擊，因此，如何對抗 Patent Trolls，也是近年來美國各界關注的焦點。Patent Trolls 的盛行，與龐大的訴訟賠償費與和解金有密切的關連。

回歸到市場經濟的角度，計畫型經濟因無法確切計算出如何的政策補償能達到當初所希冀的效果，所以我們鼓吹讓市場回歸自然，由市場機制來運作整個制度；同樣地，我們在前面幾個章節也詳細說明了 IP Holding Company 的型態與性質，至於什麼樣的 IP Holding Company 才是目前大家所恐懼的 Patent Trolls？我們想與其苦惱如何定義之，倒不如放寬心以自由經濟的態度看待之。說穿了，云云大眾並非害怕 Patent Trolls，而是害怕巨額的侵權賠償及壟長的訴訟程序，但無論提告者為誰，專利擁有者對於未經授權即實施技術者本來就可伸張排他權，這是法律賦予的權力，普世認可，IBM 如是、台積電如是；何以某些 IP Holding Company 卻必須冠以專利怪客的醜名而被限制？假設一開始侵權事實不存在，無論提告者是 IBM 或被人稱為 Patent Trolls 的 RIM 又有何異？反之，若侵權事實確立，誰又能保證 IBM 不會要求巨額賠償與永久禁制令而成為新一代 Patent Trolls？

專利技術能生產出與眾不同且高額獲利產品的現在，專利的價值不言可喻，而商業活動就是將本求利，所謂：利之所趨，人之所聚，對智慧財產的保護與攻防也就愈發重要。藉由專利的持有進行授權、買賣、要求侵權賠償等是智財產業盛行發展下的產物，當然越是快速地蓬勃發展就越是有當初設想不到的商業變形公司出現。所幸，美國至今對專利糾紛的法律規範尚屬健全，法律制度的存在本為「終止爭端」，以目前智財相關法律案件可窺知：美國司法體系為防止專利技術成為少數人惡意攻擊的武器並遭其把持，對於俗稱 Patent Trolls 在侵權訴訟上所申請的要求以更嚴格的態度審視之，兩造雙方的攻防必須更為細緻，由以往全面性的平原戰場推縮至游擊巷戰，步步為營、小心應對。

這樣的轉變對於訴訟雙方最大的影響莫過於律師費用的驟升最讓人頭痛；根據 AIPLA Report of the Economic Survey, (2005)的報告指出：單純以支付律師的

費用（即不含法院費用、規費等）來看，摒除最高與最低費用金額的偏離，由高至低排序第 50 名的花費在 2001 年為美金 1,508,000，2003 年為美金 2,508,000，至 2005 年已經成為美金 3,000,000，幾乎是 2001 年的兩倍費用！四年的時間，所需支付的律師費用就跳漲一倍，這對於想以興訟來達成目的的 Patent Trolls 而言不啻為一重擊；想到處告人？想要成為 NTP 第二？請先確定荷包豐足。這樣的自然演進又可驗證自由市場機制對於過與不及的自然平衡調整。從本研究介紹的 eBay 案與黑莓機案又可窺知，即使侵權事項已確認，法院對於禁制令的核發仍是從嚴考量，力求避免成為 Patent Trolls 的幫兇，努力讓所有公司在合理公平的環境下達到當初智慧財產權發予的原意：藉由技術的不斷提升讓全人類獲得更高福祉。

儘管有 Patent Trolls 負面的影響，這都不影響美國的 IP Ecosystem 與 IP Economic 的蓬勃發展。但是如何在日益重要的智慧財產權保護與活用中取得致勝關鍵呢？這絕對與是否有好的 IP 經營模式與智慧財產權經營人才有絕對的關係，如此才有可能創造最大的智慧財產價值，進而從中獲取最大的利益。對於 IP Holding Company 在美國的興起，確實值得我國學習與借鏡，未來的發展如何，也值得我們進一步追蹤與觀察，

惟在本研究中要蒐集 IP Holding Company 之營運資料非常困難，主要是基於機密考量，除了 Intellectual Ventures 公開接受媒體採訪外，其他的 IP Holding Company 都很低調不願多談，也不願讓外界多瞭解其營運策略與獲利模式，尤其是獲利資料更是無法取得，本研究盡力從網站與期刊的資訊彙整，希望對於美國 IP Holding Company 的經營模式探討一窺其中的堂奧，並帶來啟發與討論，也期待後續更深入的研究。最後，在下節中將對我國產業界與研究機構提出對 IP Holding Company 因應的建議。

## 二、對產業界、研究機構的建議

### (一)對於產業界的建議

對於台灣的產業界而言，IP Holding Company 的影響勢必無法被忽略。既然預期會對產業界有巨大的衝擊，是否有較佳的防範措施以避免身陷訴訟之中呢？我們整理了以下幾點方法，希望能幫助台灣產業界免於陷入 IP Holding Company 的訴訟戰爭之中，或提供一些方法以爭取勝訴的機會。

1. 平時，所有開發人員的想法均應使用實驗紀錄簿加以詳細記載，並應完整保留所有開發階段的資料以證明公司積極開發該項技術，如果開發時間早於他人專利，但申請專利時間晚於他人專利申請日，亦可保障自身公司繼續使用該專利的權利。若為美國專利，雖申請日較晚，但美國為發明優先，因此，雖申請日較晚，但仍可擁有該項技術的專利權。即使上述情形都沒辦法使用，但仍可依據開發資料來避免訴訟時被判處故意侵權，並判罰多倍賠償金。

2. 如果覺得某項新技術並不值得申請專利，例如容易被迴避設計或不易舉證侵權行為，但為避免遭他人申請專利權反而使自己喪失該項技術的使用權，可將其投稿於公開期刊，以使該項新技術喪失新穎性的申請條件。
3. 遭遇訴訟時，應於訴訟過程中積極尋找已公開的先前技術，並向美國專利商標局申請重新檢視該專利的有效性。
4. 若訴訟官司發生於美國，訴訟法院的選擇上，應選擇對己方較有利的地方法院，如設有分公司或辦事處的州，一方面較方便應付一連串的訴訟流程，一方面也可藉由當地製造商的名義爭取法官或陪審團心態上的偏袒。或於訴訟過程中提出該州並無管轄權要求終止訴訟(奇美電子在與 CEA 進行訴訟程序時即有使用此一方法使得德拉瓦州聯邦法院於 2003 年裁決該法院對奇美電子並無管轄權，而將法國原子能委員會的訴求予以正式駁回 (Dismissed for lack of personal jurisdiction)<sup>39</sup>)，但原告方勢必會在其他地區重新提起訴訟，因此，此一方法只能將訴訟時程往後遞延，無法藉以擺脫訴訟的糾纏，但可以爭取時間做迴避設計或尋找已公開的先前技術。
5. 如果原告方同時控告多家相同產業的公司(如 CEA 同時控告韓國三星、日本夏普、台灣友達光電及奇美電子)，被告方可利用相互之間的資訊交流增取勝訴的機會，例如共同尋找公開的先前技術，或藉由多方不同的戰略思維找到共同的策略，爭取較佳的談判位置。

## (二)對於研究機構的建議

工研院近年來推動不同的智權經營模式，例如：專利專屬授權、專利讓與標售、專利主動授權等業務，已累積許多的經驗與成果。以專利讓與標售業務為例，主要是運用 Patent Auction(專利競標)機制，讓符合投標資格的廠商，對於又興趣的專利組合進行投標，投標規則是以開標的最高價得標，如此便能反應市場價值。由表 8-1 工研院近三年專利標售成果統計中<sup>40</sup>，三年共售出 504 件專利，在 IC 領域的專利市場需求最大，佔 2005 年售出專利數量比例高達 98%。其他領域的專利標售成果則不甚理想。由於工研院並不會將智慧財產大量實施並產品量產製造，較不可能直接成為被告，這與 IP Holding Company 很相似，是否要另外成立 IP Holding Company，值得進一步考慮，例如與國外一流的 IP Holding Company 策略聯盟或是合資，並尋求我國大企業的投資，一同創造價值最高的 IP Value，佈建更完整 Network 與專利組合，更可以我國產業整體的需求，提供企業的服務，工研院擁有豐沛的研發能量，目前智慧財產營運已有良好的根基，較缺乏的是與國際 IP Holding Company 接軌與 IP 國際侵權訴訟的經驗，尤其要建立未來產業的國際競爭力，除了有好的技術外，更要有好的智權佈局與跨領域的人才，

<sup>39</sup> 奇美電子網頁資料，

<http://www.cmo.com.tw/cmo/english/about/shownews5.jsp?flag=20031009085216>

<sup>40</sup> 王本耀，"Strategy for IP Business：ITRI Way"，技術商品化國際研討會論文集，台灣技術經理人協會，October 27,2006

結合科技、智權與管理，不僅是自有專利申請，更應有較充足的資金，購買國外一流的專利技術，形成最具有攻擊性與價值的專利組合，為產業界在全球的智慧財產版圖中贏得先機。

至於我國的各大學與研究機構也可與工研院合作，例如：委託工研院協助專利行銷推廣，並由工研院協助做好智慧財產管理。然而，要有效經營 IP 事業，則應多觀摩與學習美國 IP 經營模式，不只是本研究所討論之 Intellectual Ventures 可列為 Benchmarking 對象，美國主要的 IP Owner，例如：IBM、HP、Intel、GE、Microsoft、TI、Qualcom 等公司，甚至美國一流的大學，例如：UC、MIT、Stanford、UW 等都是值得學習的對象。

表 8-1 工研院近三年專利標售成果統計

Year		2003	2004	2005
# of patents auction		380	479	567
Patents sold		135	224	145
% of patents sold		35%	47%	26%
Sold patents categorized by technology	IC area	79%	83%	98%
	Others	21%	17%	2%

資料來源：王本耀，2006

## 參考文獻

### 一、中文

1. Gary Hamel，李田樹、李芳齡譯，啟動革命，天下遠見，2000
2. Peter Weill 與 Michael R. Vitale 著，高仁君、藍美貞譯，企業 e 化八原型：從實體到虛擬、從有限到無限的獲利經營模式，藍鯨出版社，2001
3. 王承守，鄧穎懋，美國專利訴訟攻防策略運用，元照出版有限公司，2004
4. 李玉梅，高科技產業專利風險管理機制之探討—以專利保險為例，中原大學，2005
5. 施傑峰，矽智財(SIP)交易之發展與制度規劃研究—以台灣 IP Mall 為例，政治大學，2003
6. 施百俊，事業模式創新之研究，台灣大學，2003
7. 莊信福，我國軟體產業之軟體專利策略管理研究—以資訊服務業為例，屏東科技大學，2002
8. 周延鵬，虎與狐的智慧力，台北：天下遠見出版公司，第 175-180，2006
9. 劉承愚，電子商務時代智慧財產權之管理，2000
10. 陳達仁，台灣的美國專利表現，產業智慧創新研討會：政治大學學界科專論文暨成果發表會，2006
11. 聖島國際智慧財產權實務報導，8 卷 4 期 (2006/4)
12. 羅正普，以策略觀點建構資訊時代事業模式理論模型之研究，台灣大學，2002
13. 蕭宏銘，高科技產業智慧財產權制度及策略之研究－以資訊電子業為例，長榮管理學院，2000
14. 蕭秉國，論美國高科技產業併購專利策略與其法律問題研究，中原大學，2004

### 二、英文

1. AIPLA Report of the Economic Survey, 2005
2. Amit, R. and Zott, C., “Value-creation in e-Business”, Strategic Management Journal 22 493-520. 2001
3. Aron Levko & Vincent Torres, PricewaterhouseCoopers Patent and Trademark Damages Study 2005, Journal of the Licensing Executives Society International, Volume XLI No.3. 2006
4. AUTM U.S. Licensing Survey: FY 2004, 2006
5. Chesbrough and Rosenbloom, “The role of business model of capturing value from innovation”, Harvard Business School Press. 2000
6. Chesbrough, Henry, “Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology.” Boston: Harvard Business School Press. 2003
7. Chesbrough, Henry “Open Innovation: How Companies Actually Do It” Harvard

- Business Review, 81, 7, 2003, July: 12-14.
8. Chesbrough, H. and R.S. Rosenbloom, "The Role of the Business Model in Capturing Value from Innovation: Evidence From Xerox Corporation's Technology Spinoff Companies." Harvard Business School, Division of Research, no. 01-002, 2000, July
  9. Drucker, P. Innovation and entrepreneurship, Harper and Row, New York. 1985
  10. Dubosson-Torbay, M., A. Osterwalder, and Y. Pigneur, "E-Business Model Design, Classification, and Measurements." Thunderbird International Business Review, vol. 44, no. 1, Jan.-Feb., pp.5-23. 2002
  11. Eisenmann, T. R., Internet Business Models, McGraw-Hill. 2002
  12. Emmett J. Murtha and Robert A. Myers, "Increasing the Value of a Patent Portfolio", LesNouvelles Decmber, page 153. 2000
  13. Hayek, F., "The use of knowledge in society". American Economic Review 35: 519-530. 1945
  14. Jonathan A. Barney, "Comparative Patent Quality Analysis", pp 6~14. 2001
  15. Joan Magretta and Nan Stone, "What management is : how it works and why it's everyone's business" , The Free Press, 2002
  16. MacDonald, S., & Lefang, B. "Information for innovation: surveys of innovating and patenting small firms." Computer Law & Security Report, 13(5), 334-348. 1997
  17. Mark Cordy, CPA, International Conference of Technology Commercialization. 2006
  18. Olsson, H., & McQueen, D. H., "Factors influencing patenting in small computer software producing companies." Technovation , 20, 563-576. 2000
  19. Porter, M. E., "Competitive Advantage: creating and sustaining superior performance", Free Press. New York. 1985
  20. Rappa, M., "Managing the Digital Enterprise: Business Models on the Web." <http://digitalenterprise.org/models/models.html>, 2000.
  21. Schumpeter, J. A., "Capitalism, socialism and democracy," New York. 1934
  22. Thurow, L. C., "Building Wealth: the new rules for individuals, companies, and nations in a knowledge-based economy," Harper Business, New York. 1999
  23. Thomas A. Stewart, "Intellectual Capital:the new wealth of organizations," Triumph Publishing Co.,Ltd. 1997
  24. The Economist, "A market for ideas : A survey of patents and technology," The Economist October 22<sup>nd</sup>. 2005
  25. Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305. 1982

### 三、網頁

1. <http://www.eolas.com/mayreport-2-3-99.txt>
2. <http://www.eolas.com/TryingtocontroltheNetPatenttheseekscouldaffectallWebrowsers.pdf>
3. <http://www.chicagotribune.com/business/chi-0308240451aug24,1,1536922.story?coll=chi-business-hed&ctrack=1&cset=true>
4. <http://www.ucop.edu/news/archives/2003/aug11art1qanda.htm>
5. [http://excite.brand.edgar-online.com/EFX\\_dll/EDGARpro.dll?FetchFilingHTML1?SessionID=tGC8f4St\\_vTZ067&ID=3782501](http://excite.brand.edgar-online.com/EFX_dll/EDGARpro.dll?FetchFilingHTML1?SessionID=tGC8f4St_vTZ067&ID=3782501)
6. <http://www.cmo.com.tw/cmo/english/about/shownews5.jsp?flag=20031009085216>
7. [http://www.iptec.com.tw/news/ipnnews\\_view3.asp?NewsID=20060223165547](http://www.iptec.com.tw/news/ipnnews_view3.asp?NewsID=20060223165547)
8. [http://www.iptec.com.tw/news/ipnnews\\_view3.asp?NewsID=20060301171738](http://www.iptec.com.tw/news/ipnnews_view3.asp?NewsID=20060301171738)
9. [http://www.ipnavigator.com.tw/news/news\\_view.asp?NewsID=20060315154251](http://www.ipnavigator.com.tw/news/news_view.asp?NewsID=20060315154251)
10. [http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR\\_200609.htm#a01\\_2](http://www.saint-island.com.tw/report/data/IPR_200609.htm#a01_2)
11. <http://www.burst.com/new/home.htm>
12. [http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ec/2006-01/09/content\\_4027067.htm](http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/ec/2006-01/09/content_4027067.htm)
13. <http://www.datatreasury.com/>
14. [http://ekm92.trade.gov.tw/BOFT/web/report\\_detail.jsp?data\\_base\\_id=DB009&category\\_id=CAT1922&report\\_id=106806](http://ekm92.trade.gov.tw/BOFT/web/report_detail.jsp?data_base_id=DB009&category_id=CAT1922&report_id=106806)
15. <http://magazine.sina.com/globalmanage/000/2006-08-20/11203736.shtml>
16. <http://www.intertrust.com/>
17. <http://mercexchange.com/>
18. <http://www.rambus.com/us/>
19. [http://www.ipnavigator.com.tw/news/news\\_view.asp?NewsID=20060315154251](http://www.ipnavigator.com.tw/news/news_view.asp?NewsID=20060315154251)
20. <http://www.theglobeandmail.com/servlet/story/RTGAM.20050602.wxtwtroll02/BNStory>
21. <http://www.madison.com/wsj/mad/business/index.php?ntid=82986>
22. <http://www.oceantomo.com/ICE.html>
23. <http://www.law.washington.edu/Casrip/Newsletter/Vol13/newsv13i2BrennanEtAl.html>
24. [http://www.ibm.com/news/tw/zh/2006/04/tw\\_zh\\_20060407\\_news\\_nr\\_us\\_patent.html](http://www.ibm.com/news/tw/zh/2006/04/tw_zh_20060407_news_nr_us_patent.html)
25. [http://www.eettaiwan.com/ART\\_8800404022\\_480102\\_64f19b18200601.HTM](http://www.eettaiwan.com/ART_8800404022_480102_64f19b18200601.HTM)
26. <http://www.rembrandtfund.com>
27. <http://www.intellectualvantures.com>

28. [http:// www.tpacip.com.tw](http://www.tpacip.com.tw)



## 培訓科技背景跨領域高級人才計畫 九十五年海外培訓成果發表會

### 探討美國IP Holding Company 之經營模式

指導教授：孫遠釗 博士

組長：許萬龍

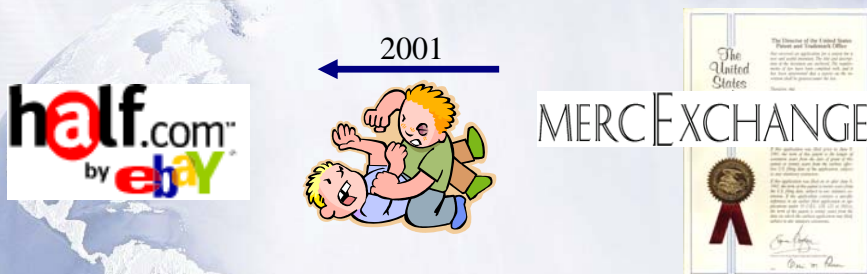
組員：林建揚、謝明峰、劉展光、王文萱

2006/12/12

### 大綱

1. 研究背景與動機
2. 智慧財產經營模式 (IP Business Model) 探討
3. 美國IP Holding Company的現況
4. IP Holding Company 經營模式
5. 從專利訴訟與專利法探討IP Holding Company的議題
6. 學術單位及研究機構在IP Holding Company產業的定位及影響
7. 美國IP Holding Company對台灣的影響及借鏡
8. 結論與建議

## IP 改變了遊戲規則!?



地方法院：2003 eBay有專利侵權行為，但拒絕核發永久禁止令給MercExchange

上訴法院：2005/3/16撤銷(reverse)地方法院拒絕核發永久禁止令的裁判

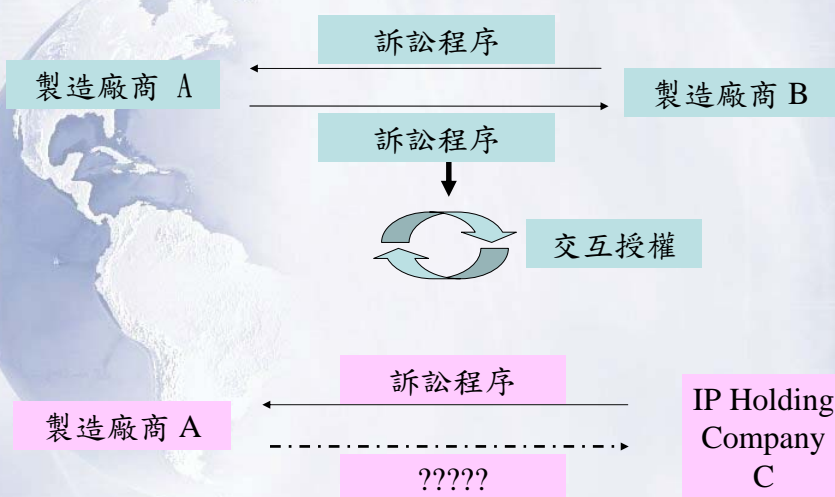
最高法院：2006/5/15撤銷上訴法院的判決

上訴法院在2006/7/6/將eBay案發回地方法院重審



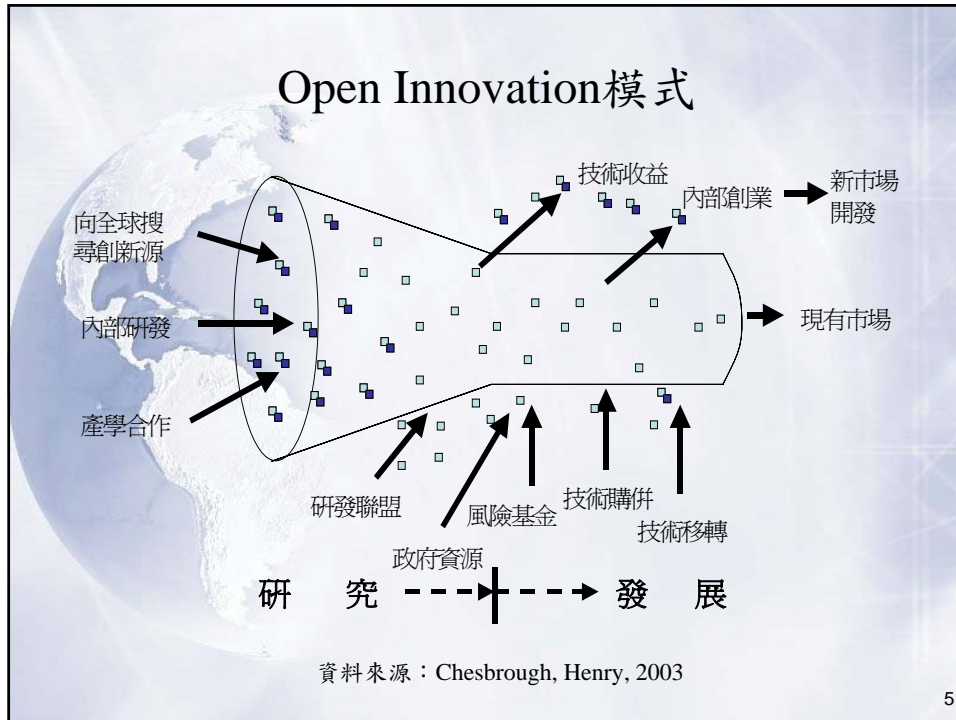
3

## IP Holding Company 的發展

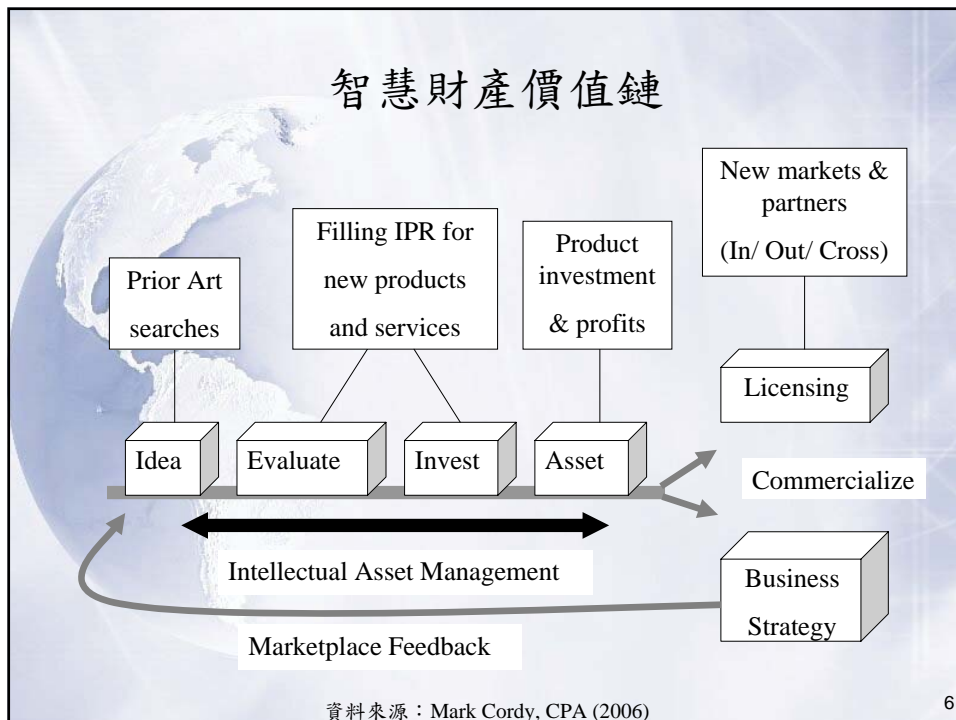


資料來源：本研究整理

4

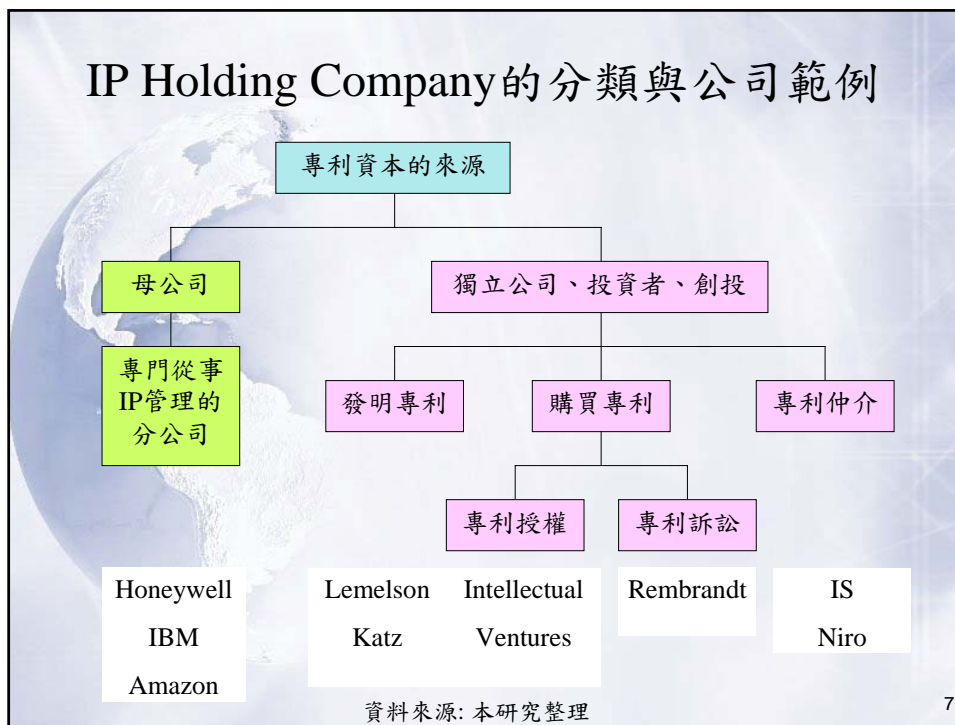


5



6

## IP Holding Company的分類與公司範例



7

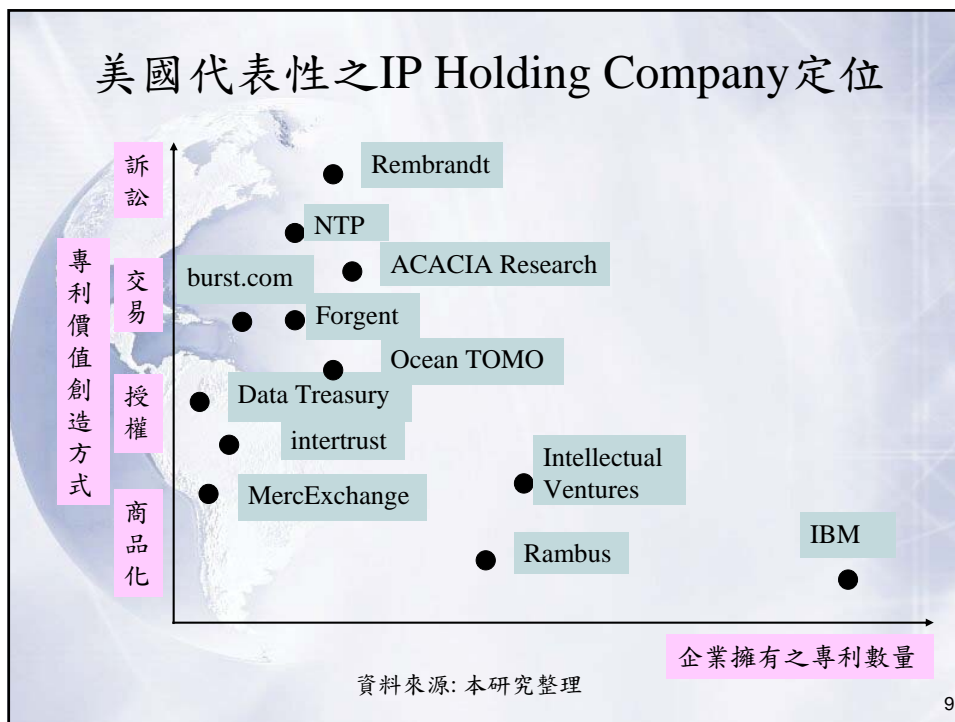
## 美國代表性的IP Holding Company

Company	Patent quantities	Licensee	Troll rate
NTP, Inc	50(US)	Vista, Nokia	5
ACACIA Research	160(US)	400(HP, IBM)	4.5
Forgent	50(US)	50(Adobe, Sony)	4
Burst.com	10(US):28(international)	MS, Apple	4
Data Treasury	2(US)	JP Morgan	3
Intellectual Ventures	400(US)	Not disclosed	3
intertrust	36(US)	MS	2
MercExchange	4(US)	AutoTrader.com	2
Rambus	490(US), 483 (pending)	Infineon, Fujitsu	1.5
IBM	17,500(US)	IT industry	1

資料來源: Managing intellectual property (MIP), 2006 June、本研究整理

8

## 美國代表性之IP Holding Company定位



9

## 專利怪客 (Patent Trolls)

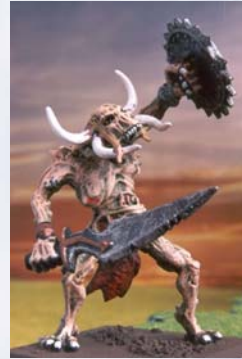
- 2001年，Intel公司的前任助理法務長Peter Detkin(現任Intellectual Ventures LLC managing director)第一次使用"Patent Trolls"
- 不從事專利技術的研發創新或製造，只極力主張專利的權利，藉由專利訴訟獲利的行為控告使用該技術的製造廠商，就屬於Patent Trolls的行為
- Jerome B. Friedman, U.S. District Court Judge in the eBay v. MercExchange case
- 投機型訴訟(opportunistic litigation)
- 部分小型公司以專利授權與實施為主要業務，被稱作為Patent Licensing and Enforcement Companies (PLECs)

10



## 專利怪客 (Patent Trolls)

- 策略
  - 以低成本取得有市場潛力的專利，並積極授權或控訴製造廠商侵權行為
- 議題
  - 不公平競爭與道德問題
- 廠商困擾
  - 增加製造廠商的成本負擔
  - 取得專利授權費用而增加的製造成本
  - 額外的專利搜尋與人力成本
  - 訴訟成本



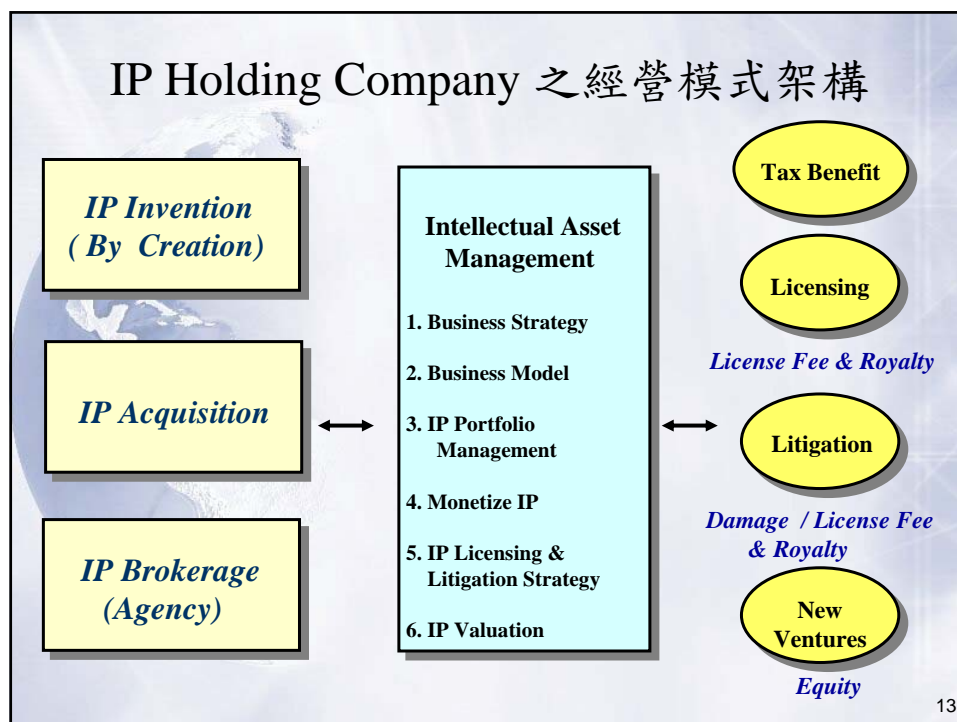
11

## 智慧財產風險與收益



\* 智慧財產的價值來自實施與交換，所謂智慧財產的「交換」的價值，主要是指智慧財產擁有者經由作價投資、侵權訴訟、授權及買賣途徑，交換相應的股權、損害賠償、權利金及買賣價金等情形。

12



## IP Holding Company 之營運規模

- 資本額
- 主要投資者
- 公司規模
- 所擁有的智慧財產數量
- 技術領域
- 委任律師事務所
- 業務範圍與內容
- 營收
- 利潤

15

## IP Holding Company 核心能力



資料來源: 本研究整理

16



## IP Holding Company 之攻防策略

- 攻防策略
  - 尋找潛在的授權對象與侵權對象
  - 蒐集系爭產品與侵權的事證
  - 發警告函，進入談判程序
- Rembrandt
  - 收購專利
  - 購入專利時的付費機制
  - 如何與侵權公司對談
  - 資金運用
- Intellectual Ventures
  - 前瞻技術的發明與專利申請(超過500件美國專利)
  - 收購破產倒閉公司的專利
  - 接受學校專屬授權
  - 目標要建立1~2萬件的專利組合，以合理的授權費，讓IP授權更有效率
  - 以更合理的權利金，建構新的IP Business Model

17

## IP Holding Company的經營模式

- 以仲介或代理為主要業務
- 以專利侵權訴訟為主要訴求
- 建立龐大IP Bank，再進行價值交換
- 以發明創新創造智財權，主要新經營模式
- 保護自己的智財權，主張自身的智財權
- 到處發警告信函，以獲取小額的權利金為訴求
- 配合母公司的策略，進行智慧財產相關業務

18

## IP Holding Company未來發展

- 朝更多元的型態發展：
  - IV-like 的新經營模式的興起
  - 新型態的創投公司(Venture Capital)
  - 新型態的投資管理顧問公司
  - IP行銷的代理服務業也可能是獲利高的新行業
  - .....

19

## 從專利訴訟與專利法探討 IP Holding Company的議題

- Symbol Technology, Inc. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, LP.
  - 專利的潛伏期，亦即所謂的「潛水艇專利」(submarine patent)
- eBay Inc. v. MercExchange LLC
  - 永久禁制令 (injunction)
  - 衡平原則(principles of equity)
- NTP Inc. v. Research In Motion Ltd. (BlackBerry)
  - 專利重審 (reexamination)與暫停訴訟程序之關係

20

## 訪問 IP Holding Company

- 公司: Rembrandt IP Management, LLC
- 資金: \$150 Millions (claimed to be)
- 機制:
  - Inventors actively assign their patents
  - Pay to inventors: 1. Pay at one time, 2. 15% royalty come from infringers
  - Sue for royalty, not negotiate only
- 優勢:
  - Vision of R&D experts
  - Reasonable returns to inventors
- 利益:
  - Royalty, 6 ~ 8 times than litigation fee (\$6 M per case)

21

## 律師事務所對IP Holding Company 的看法

- David S. Forman及John C. Paul - Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner LLP
  - IP Holding Company提出巨額的權利金，影響企業的獲利空間，壓縮其生存空間，不利產業的發展
  - IP Holding Company透過選擇性的授權排除特定的競爭對手，改變產業的競爭環境，進而影響產業未來的走向
  - 現階段的美國法令並沒有特別限制IP Holding Company的發展
  - 對於使用專利訴訟導致違反美國法令的部分，可能違反「反托拉斯法(Anti-trust act)」

22

## 美國國會與行政部門對 IP Holding Company 的意見

- 美國各界開始檢討現階段專利制度，並推動研擬修法
  - 防止專利權濫用(Patent Abuse)的情形
  - 防止Patent Trolls的行為
- 困難的是何謂的專利權濫用，如何定義Patent Trolls
- 回歸自由經濟市場的運作

23

## 大學對IP Holding Company的態度

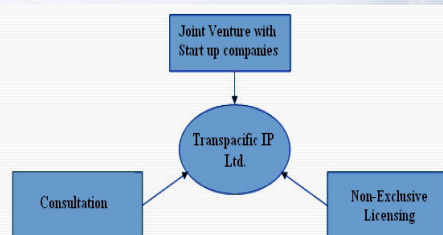
- 大學：
  - Stanford、UW、UC Berkley、UC Santa Cruz
- 任務：
  - 希望社會能夠廣泛使用技術
  - 公眾服務是主要的目的，獲利為其次考量
- 機制：
  - 以較低的授權金技轉基礎研究的領域
  - 設定milestone以確保技術的使用
  - 生物製藥專利最常採用專屬授權
  - 只有UC Berkeley 公開表示有和IP Holding Company 合作(Eolas、Intellectual Ventures)

24



## 美國IP Holding Company對台灣的借鏡

- 台灣平面顯示器衝擊與影響
  - Sharp、Guardian Industrial Corporation、Honeywell、CEA、SEL等等公司控告專利侵權
- 台灣IP Holding Company的發展現況
  - 宇東科技(Transpacific IP Ltd)為代表公司
  - Transpacific 經營模式：
    - 購買專利建立IP Bank，再以非專屬授權方式授權給國內外廠商



資料來源: Transpacific Business Model Revenue Source

25

## 結 論

- Patent Trolls沒有明確的定義，對任一企業而言：「追求Open Innovation與經營模式，創造智慧財產最大的價值」，建立不可取代的核心競爭力才是制勝關鍵
- 美國IP Ecosystem與IP Economic蓬勃發展
  - IP 經營模式不斷演變
  - 智慧財產的保護與攻防策略將愈發重要
  - 智慧財產經營管理人才需求若渴
- 專利訴訟費用不斷提升，對提告者將形成更高的障礙，以侵權訴訟為手段，迫使對手和解與授權所須付出的代價也相對提高
- 自由經濟市場
  - 市場機制對於過與不及之處會產生平衡調整
- 美國IP Holding Company的興起，值得我國學習與借鏡

26

## 建議（一）

- 對產業界的建議
  - 平時，應完整保留所有開發階段的資料，並積極開發Essential IP，重視研發創新
  - 不值得申請專利技術，投稿於公開期刊，以使該項新技術喪失新穎性
  - 遭遇訴訟時，應積極尋找已公開的先前技術，重新檢視該專利的有效性
  - 若訴訟官司發生於美國，訴訟法院應選擇對己方較有利的法院
  - 如果原告同時控告多家公司，被告方可利用相互之間的資訊交流，爭取勝訴的機會

27

## 建議（二）

- 對研究機構的建議
  - 工研院近年來在專屬授權、專利讓與標售等智權營運模式已累積許多的經驗，可協助國內產學研各界建立IP經營管理，或行銷代理國內外IP
  - 可考慮與國外知名IP Holding Company策略合作，或結合國內重要企業，共同創立IP Holding Company

工研院近三年專利標售成果統計

Year		2003	2004	2005
# of patents auction		380	479	567
Patents sold		135	224	145
% of patents sold		35%	47%	26%
Sold patents categorized by technology	IC area	79%	83%	98%
	Others	21%	17%	2%

資料來源：王本耀，2006

28



感謝您的聆聽  
Q&A

29