



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

專利訴訟中顧客關係管理之研究-- 以美商 3Com Corporation 違反公平交易法個案 為例

指導教授：宿文堂（台灣積體電路製造(股)公司智財處處長）
組長：黃伯器（中國鋼鐵股份有限公司專案工程師）
組員：吳佳穎（經濟部智慧財產局專利審查官）
陳宗德（中國鋼鐵股份有限公司副主任）
張家維（中華超聯多媒體(股)公司經理）
吳佩玲（前工業技術研究院專案副理）

論文撰寫分工說明

章節	作者
壹、前言	黃伯器
貳、顧客關係管理	張家維
參、個案解析	吳佳穎
肆、公平交易法對於不公平競爭的規範	吳佳穎
伍、專利訴訟中專利權人的策略觀點	陳宗德
陸、專利訴訟中被指控侵權者的策略觀點	吳佩玲
柒、訪談與分析	黃伯器
捌、結論與建議	全體

摘要

雖然顧客關係管理係企業經營日常運作的一環，然而任何一個專利訴訟的發生仍對於顧客關係形成相當大的壓力，尤其近年來，專利訴訟已成為專利權人達成其企業經營目標的重要策略，因此更加深了對顧客關係管理的挑戰。從律師費用、管理階層時間、對業務的影響、敗訴的風險等各方面來考量，訴訟對於專利權人與被指控侵權者雙方均是既費時且費財的高成本活動，但是在此科技發展與進步迅速的時代，因非故意侵權而涉及專利訴訟仍已成為企業經營的常態；通常專利權人與被指控侵權者對於訴訟準備的時間並不對等，往往專利權人處心積慮已久，使得被指控侵權者應變時間有限，專利權人如何循正當司法途徑保護其智慧財產權，在法律的規範之下，有效影響作為利害關係人被指控侵權者的交易相對人或潛在交易相對人的態度與決策以壓迫被指控侵權者屈服，以及被指控侵權者如何在評估與準備訴訟或思考以公平交易法訴求不公平競爭的同時以及訴訟過程中，安撫顧客以減低訴訟準備與進入訴訟程序時的壓力，這均使得如何有效執行顧客關係管理成為專利權人與被指控侵權者雙方在專利訴訟中的重要研究議題。

本研究希望透過專利訴訟主要相關利害關係人（即專利權人與被指控侵權者）間各自的策略觀點的兩個構面，以個案研究的方式，透過實際的案例與訪談來歸納出專利訴訟中專利權人與被指控侵權者各自的顧客關係管理重心與相關配套行動，供企業經營參考。

關鍵字（約 3-7 個）

專利訴訟、顧客關係管理、危機管理、公平交易法、不公平競爭、反托辣斯

Customer Relationship Management during Patent Litigation- A Case Study of 3Com Corporation's Violation of Taiwan's Fair Trade Law

Bor-Chih Hwang¹, Chia-Ying Wu², Chung-Te Chen³, Chia-Wei Chang⁴, Pei-Ling Wu⁵

Research Adviser: Professor David Su⁶

Abstract :

Customer relationship management has been part of the daily normal business operation. Even so, if any patent litigation happens it still imposes tremendous tension of this relationship. Recently patent litigation has been one of the key strategies to fulfill patent owners' business goals. For both patent owner and the accused infringer patent litigations are time consuming and expensive activities judging from the costly lawyer fee, management time, impact to the business operation, and the risk of losing the lawsuits. It seems that in an era of swiftly changing technology it may be quite common being involved in patent litigations whether it is beyond a company's expectation or not. Usually the patentee takes the initiative and will try to affect the customers or potential customers of the accused infringer so as to increase the pressure on the other party to accept its terms. How this goal is achieved within the limits of law and via proper legal proceedings deserves attention. As for the accused infringer it is even more critical to manage its customer relationship in order to reduce the pressure when it tries to evaluate and prepare for the forthcoming patent lawsuit since there is much less time for it to respond. So for both patentee and the accused infringer an effective customer relationship management during patent litigations becomes critical because there are hefty stakes involved although this is not the only determining factors. In this research the core of customer relationship management and its related options during a patent litigation are summarized from a case study, interviews with the practitioners and an analysis of different perspectives of the patentee and the accused infringer.

¹ Project Engineer, China Steel Corporation

² Patent Examiner, Intellectual Property Office, Taiwan

³ Assistant Superintendent, China Steel Corporation

⁴ Project Manager, Chunghwa DigicoMedia Co., Ltd

⁵ Former Administrator, Industrial Technology Research Institute, Taiwan

⁶ Director, Intellectual Property Division, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Ltd.

Key words:

patent litigation, customer relationship management, Fair Trade Law, unfair competition, antitrust

目錄

壹、 前言.....	2
貳、 顧客關係管理.....	8
參、 個案解析:美商 3Com Corporation 違反公平交易法案個案.....	23
肆、 公平交易法對於不公平競爭的規範.....	27
伍、 專利訴訟中專利權人的策略觀.....	28
陸、 專利訴訟中被指控侵權者的策略觀點.....	38
柒、 訪談與分析.....	48
捌、 結論與建議.....	56

壹、前言

一. 研究動機與目的

行政院公平交易委員會於 95 年 6 月 22 日第 763 次委員會議決議：「美商 3Com Corporation 發函及派員赴競爭者交易相對人營業處所進行不當商業干擾之行為，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第 24 條規定，除命其立即停止前項違法行為外，並處新臺幣 243 萬元罰鍰。」

本案凸顯出專利權人如何循正當司法途徑保護其智慧財產權，在法律的規範之下，有效影響作為利害關係人的被指控侵權者交易相對人或潛在交易相對人的態度與決策以壓迫被指控侵權者屈服，以及被指控侵權者如何在評估與準備訴訟或思考以公平交易法訴求不公平競爭的同時以及訴訟過程中，安撫顧客以減低訴訟準備與進入訴訟程序時的壓力，均使得專利權人與被指控侵權者雙方在專利訴訟中，如何有效執行顧客關係管理成為了重要的研究議題。

二. 研究方法：美商 3Com Corporation 違反公平交易法案個案研究

本研究首先說明研究動機與目的，其次闡述顧客關係管理理論及其在智慧財產風險控制的應用，接著說明個案案情、處分以及利害關係人與客戶之間的關係，再解釋公平交易法對於不公平競爭的規範，之後經由專利訴訟中專利權人的策略觀點、專利訴訟中被指控侵權者的策略觀點以及國外訪談與分析引導出本研究的結論與建議，架構上計分八章，謹說明如下：

1. 前言：說明研究動機與目的以及研究方法。
2. 顧客關係管理：說明顧客關係管理的定義、顧客關係管理的步驟與流程、由價值羅盤探討顧客關係管理、智慧財產的風險控制、智慧財產風險控制管理的步驟與流程以及以被指控侵權者的角度看待危機管理。
3. 個案解析：說明美商 3Com Corporation 違反公平交易法案個案案情、本案行政院公平交易委員會處分、本案專利權人對於其競爭者之客戶或潛在客戶所採取之行為以及本案專利權人之競爭對手與客戶之關係。
4. 公平交易法對於不公平競爭的規範
5. 專利訴訟中專利權人的策略觀點：說明專利的運用與佈

局、專利訴訟的核心思維、專利訴訟的方式、程序與選擇、專利訴訟的攻擊與和解策略。

6. 專利訴訟中被指控侵權者的策略觀點：說明爭端解決之核心思維-商業而非法律、接到律師函後的應變措施、專利訴訟時被指控侵權者之顧客關係管理之策略、專利訴訟中被指控侵權者顧客關係管理的可能選項。
7. 訪談與分析：說明問卷研擬過程以及問題與回應之歸納分析。
8. 結論與建議

貳、顧客關係管理

一. 顧客關係管理的定義

顧客服務的觀念始於 1850 年代縫紉機公司 (Singer Sewing Machine) 訓練女性員工縫紉的功能以教導顧客如何使用縫紉機開始(EI Sawy & Bowles,1997)¹，從顧客需求的了解、顧客抱怨的適當處置、服務品質的檢查及改善都是增加顧客滿意度及忠誠度的最有效方法。

「顧客關係管理」(Customer Relationship Management,)，從字面上的意思，是與顧客保持良好之關係，也就是做好顧客服務品質，加強顧客滿意度(Customer Satisfaction)，保持顧客忠誠度(Customer Loyalty)與顧客未來信心度(Future Intension)。企業為了贏取新顧客與鞏固既有客戶以及提高顧客利潤貢獻度，而透過不斷的溝通，以了解並影響顧客行為的方法。也就是一個企業藉由積極的深化其與客戶間的關係，以掌握其客戶資訊，同時利用這些客戶資訊，量身訂製不同的商品及策略運用，以滿足個別客戶的需求。因此「顧客關係管理」就是企業有效地「管理」其與「顧客」之間長期、良好的「關係」。以顧客為中心的經營模式，是「顧客關係管理」的主要課題，認為 Gartner Group(2001) 對「顧客關係管理」為一企業的整體策略，透過顧客滿意策略，以巧妙地連結顧客與供應商，將企業的獲利及顧客滿意推至最高點。²

二. 顧客關係管理的步驟與流程

根據 Garner Group 之研究，顧客關係管理包含四個相互緊密關聯的循環過程，分別為：

¹ EI Sawy & Bowles (1997) Redesigning the Customer Support Process for the Electronic Economy: Insights from Storage Dimensions, MIS Quarterly (21:4), pp. 457-483.

² 網站: <http://www.gartner.com/>

(一) 知識發掘(Knowledge Discovery)

在此階段中，透過 CRM 系統相關資料庫的建制來分析顧客資訊，以確認特定的市場商機與投資策略。此過程包括顧客確認、顧客區隔和顧客預測。因此，本階段資訊建制完成後，本階段的效益便可讓行銷人員存取並使用詳細的顧客資料，以便後續可以做出最佳的決策。

(二) 市場規劃(Market Planning)

本階段主要在於定義出特定的顧客產品、提供通路、時程和從屬關係。在發展策略性顧客溝通計畫時，市場規劃能幫助行銷人員能先行定義特定的活動種類、通路偏好、行銷計畫、事件誘因等等。

(三) 顧客互動(Customer Interaction)

運用相關及時的資訊和產品，透過各種互動管道和辦公室前端應用軟體或評估工具，執行管理和顧客/潛在顧客之間的溝通。

(四) 分析與修正(Analysis and Refinement)

於最後之階段中，呈現上述分析結果與預期效果之間的差異，用以修正資料庫或分析取樣方式。經一段期間測試，使資料運算結果與客戶服務更接近。

Payne (1995)¹ 等人認為，顧客關係管理首先必須和供應商和顧客建立起互動的關係，並進一步將這些利益關係人的終身價值提升到最大。此外，在運作顧客關係管理系統時，除了對組織內部重新調整成跨功能機制之外，尚須和外部的顧客、供應商等人建立起互信戶賴的機制，當然，一切活動的品質管制亦為極為重要的關鍵之一。

野口吉昭(2001)²指出，制定顧客關係管理流程包含七個步驟。

(一) 分析顧客關係管理環境

以顧客(customer)、競爭者(competitor)、自己公司(company)，3C 為基礎；在此步驟中是以競爭者分析為中心來進行，包含測定基準分析、最佳執行方法分析、核心競爭力分析等，必須在制定顧客關係願景或策略前進行這種客觀分析；其次在顧客分析方面，側視於顧客分級或顧客滿意度分析；在有關自己公

¹ Payne, Martin, Clark & Peck, (1995), Boston: Butterworth-Heinemann Relationship Marketing for Competitive Advantage: Winning and Keeping Customers

²野口吉昭(1991), CRM 戰略執行手冊, 台北: 遠擎管理顧問

司分析方面在此階段要分析公司內的資訊科技問題認清本身的需求。

(二) 建構顧客關係管理的願景

願景包括界定事業、重新設定事業領域，檢討顧客關係管理願景選項，完成顧客關係管理願景。顧客關係管理活動本身就是一種重新檢討事業本質的發起點，需要有超越以往事業範圍的準備。

(三) 制定顧客關係管理策略

在完成以理念與目標作為顧客關係願景後需制定可實現的策略。在制定顧客關係管理的策略上，將交叉進行顧客接觸管道分析及顧客服務過程分析以形成顧客關係管理策略的各種選項與議題(issue)。

(四) 展開企業流程重整

必須在「不帶給顧客負擔，使顧客變得輕鬆愉快」為前提下，進行事業流程的評估，同時在過程中建立能自動收集顧客資料，並進行顧客服務過程分析等經營通路的最佳方法設定分析。

(五) 建置顧客關係管理系統

所謂顧客關係管理系統，就是把顧客關係管理的策略，用評估工具或是資訊科技工具來展開的資訊系統體系。以資訊科技工具或評估技術的檢討決定、實際模擬、正式運用等三項來做資訊科技評估。

(六) 運用顧客關係管理資訊

利用資料探勘的技術將資料變成有意義的資訊，以了解分析目標的偏好；此外，將顧客的評價等資訊回饋到開發團隊或營業現場的服務人員，也可活用在改良、改善、提升與加強上

(七) 利用顧客關係管理的知識管理形成完整的執行週期

最後是顧客關係管理知識管理的三種週期化，包括建立顧客關係管理合作的架構、知識管理的建構與活用、顧客關係管理基礎的人力資源管理以及人力資源發展體系等，必須在組織內流通，作為隨時查詢的動態循環。

三. 由價值羅盤探討顧客關係管理

Wayland & Cole(1997)¹經由實證研究所提出的顧客聯結策略，認為企業必須先決定出在價值羅盤上的策略定位，再配合顧客知識、顧客聯結技術，才能建構有價值的顧客關係。價值羅盤是建構最有價值的顧客關係的策略性方針，企業在各面向上的定位代表著該企業需求面的策略，其中包括：顧客組合管理，價值定位，附加價值角色，報酬與風險分享。其中報酬與風險分享包括三個模式與智慧財產訴訟的顧客關係管理最為有關，因此說明如下：

(一) 以市場為基礎或中立的報酬與風險分享

此種模式具有中立的特色，市場規模大小與相關團體議價能力決定了彼此報酬與風險分享的法則。

(二) 表現基礎的報酬與風險分享

當賣方願意為買方承擔某部分交易所面對的風險，包括產品表現不符需求、產品未來的使用情況與風險，買賣雙方將會進入一種以表現為基礎的報酬與風險分享。

(三) 成果基礎的報酬與風險分享

此種模式間牽涉到買賣雙方間對未來的預期，將買賣雙方的未來結合在一起，而投資所能獲得的報酬將視行動的成果而定。

因此對於管理風險與危機而言可以說是顧客關係管理最重要的一環，代表著在平時在未面臨訴訟壓力時，所能呈現的管理行為，以及在訴訟發生時以及發生後當如何處理以及因應的回應。平時應使用風險管理來因應智慧財產權而在訴訟發生後以危機管理來產生因應的步驟與架構。

四. 智慧財權的風險控制

智財權的風險控制可分為以下的部分：

事前的預防：所謂預防勝於治療，凡事若能事先規劃則必能將損害降到最低。

事後的因應策略：即使事先已制定風險管理步驟並徹底執行預防措施，但仍無法完全避免侵害他人的智財權或防止智財權被他人侵害的事情發生；一旦發生上述情況，公司必須要有一套完整的危機管理制度以為因應；方不致手足無措，以致使損失擴大。

¹ Wayland & Cole (1997) *Customer Connections: New Strategies for Growth*, Harvard Business School Press. (邱振儒譯，顧客關係管理，台北：商周，1999)

宋明哲(1993)¹認為由管理者的角度來看風險，並依其性質可分為兩種：凡是以人類的智慧、知識及科技可採用有效的方法加以管理者，稱為可管理風險，凡是以人類目前的智慧、知識及科技無法採用有效的方法來降低或排除其不利影響者稱為不可管理風險。

因此風險可能來自於

(一) 基於人類安全的需求

基於人類安全的需求—人類有史以來都是在追求安全的環境，利用科學的方法來降低或規避風險就是風險管理。

(二) 基於風險產生之鉅額成本

風險所導致災害產生的成本包括實際發生的損失成本及不確定的損失成本。後者又包括：1. 阻礙資本形成減少經濟福利：由於未來存在不確定性，使得大眾不願進行投資，因而降低經濟社會的產能，進而減少社會經濟福祉。2. 犧牲配置效能：由於不確定性的存在，使得生產因素自風險高的產業流向風險低的產業，導致資源分配不當的浪費。

(三) 資金閒置之損失

由於不確定性的存在，企業必須準備大量貨幣資金，以填補未來可能發生之損失。資金若不能作更有效的運用以增加收益，將造成另一種資源的浪費。

(四) 為遵守政府規定

社會大眾生活環境品質及人民生命財產安全，政府制定相關法律以降低大眾在消費活動、生活環境及工作環境中的所有風險。

Williams Jr.& Heins (1964)²認為「風險管理係透過對風險之鑑定、衡量和控制而以最少的成本使風險所致之損失達到最低程度的管理方法。」

五. 智慧財權風險控制管理的步驟與流程

風險管理實施分為下列五項步驟：

(一)認識企業所面臨的風險。(二)檢視各項風險管理策略的可行性。(三)選擇最佳的管理策略，以達成風險管理的目標。(四)切實執行所選定的風險管理策略。(五)監督及改進風險管理計畫，以了解原決策是否可

¹ 宋明哲(1980) 風險管理,五南出版

² Williams & Heins (1964) Risk Management and Insurance.

行，是否有不合時宜而須進行修正的情況。

(一) 認識企業所面臨的風險

認識所面臨的風險才能了解企業將會發生什麼樣的損失。風險管理者要對損失風險有所認知，必須運用邏輯的方法來認知所有可能的損失風險；使用適當的方法認知企業在特定時間內可能遭遇的特定損失；並以所可能導致的損失對公司的影響程度來評估其嚴重性。

(二) 檢視各項風險管理策略的可行性

風險管理的目的在於防止損失的發生或降低損失發生之頻率－風險控制(Risk Control)策略；以及填補不可避免之損失。

(三) 選擇最佳的管理策略，以達成風險管理的目標

為了處理風險損失，企業須要作三種預測：1. 預期損失頻率與幅度。2. 各種風險控制及風險理財策略對這些預計損失頻率、幅度及其可預測性之影響。3. 風險管理成本。

為了選擇最佳風險管理策略則須要對欲管理的損失及各種管理方法的成效有所瞭解才行。大多數的企業都是以財務標準來選擇風險管理策略，其所選擇的是對報酬率負面影響最小的策略，然而有些企業尚須考慮符合法規上要求及企業形象。

(四) 切實執行所選定的風險管理策略

凡是不能付諸實施且不能評估其效果的策略，就不能稱為是良好的風險管理策略，一旦選定風險管理策略就必須按策略訂計畫，並依計畫切實執行。

(五) 監督及改進風險管理計畫，以了解原決策是否可行，是否有不合時宜而須進行修正的情況

風險管理人從事工作時首先要設定「風險管理政策說明書」(Risk Management Policy Statement)，其主要內容是在規範風險管理人授權與職責的書面文件，以便將來執行業務時有所遵循。

其中,鄭燦堂(1995)¹認為對管理者而言，風險管理政策說明書有三項功能：(一) 提供評估風險控制與風險理財(Risk Financing)職責之架構。(二) 凸顯風險管理功能的重要性。(三) 闡明風險

¹ 鄭燦堂(1995):風險管理-理論與實務，五南書局

管理部門在組織中的地位。在智財權方面亦有三項功能：(一) 闡明智財權部門在組織中的地位。(二) 提供智財權管理職責之架構。(三) 凸顯智財權管理策略之重要性。

一般的企業在設立之初多半未設置風險管理部門，其業務大都由其他業務部門人員兼辦，風險控制策略則以購買商業保險為主。當業務開始擴展時，企業為了因應實際需要才開始設立風險管理部門，惟此時該部門大都僅有一人。然而隨著企業逐漸成長，面臨的損失風險種類也就越來越多，金額也越來越大，此時風險管理部門的人力就必須增加，方能管理及控制日益複雜的損失風險。至於人力增加之程度應視該企業實際狀況而定，而不是依高層的喜好來決定，企業可依其規模的大小設置適合公司的風險管理部門。

風險管理部門與智財權部門之間應該相互配合，智財權部門應該將平時蒐集之智財權相關資訊交給風險管理部門運用，以作為風險管理部門進行風險認知、風險評估及風險管理策略的選擇之參考，而風險管理部門對於風險管理策略的選擇也應配合智財權部門的需要，對於員工的教育訓練更需要兩個部門攜手合作方能成功。

然而，當企業進行風險衡量時發現可能產生鉅額損失時，普遍的作法是利用保險進行風險移轉，近年來因為智慧財產權侵權糾紛層出不窮且賠償金額也越來越大，許多公司便想到利用保險的方式將侵害智慧財產權的行為所發生的鉅額賠償金轉嫁出去，但目前可行性不高的原因可能是由於：

(一) 智慧財產權這種保險商品在美國是屬於新興商品，而臺灣的保險業者腳步自然比美國的保險業者慢，而臺灣政府的政策與法令更與實務存在極大的落差，所以臺灣保險市場尚無該項產品。(二) 美國的智慧財產權的發展較台灣為悠久，因此所擁有的智慧財產權也多，智慧財產權侵害的事件發生的頻率也較高；在臺灣高科技產業究竟屬於少數，而且規模比美國公司小很多，保險業者精算後認為目前在臺灣推出此項產品並無利基，因此目前並無意願推出此項產品。惟應該可以透過美國保險公司在國內的分公司投保該類保險，取得國內分公司所開立的收據作為報稅之用，以達到風險轉嫁的目的。(三) 購買保險的成本太高，企業決定採風險自留的策略。(四) 損失的頻率及損失之幅度較不易估計，無法評估損失成本及決定應採行的策略。

六. 以被指控侵權者的角度看待危機管理

由於智慧財產權訴訟通常對於敗訴的一方有著巨大的影響，因此對於高科技廠商，特別是侵權可能性為高的公司而言，智慧財產權的訴訟就像

是一種不可預期的危機，動輒對於公司的營運或是未來有著莫大的影響。就危機的發生，通常有三個認定標準 (Hermann, 1969; Holsti, 1978; Lerbinger, 1997)¹²³：1. 突發性---危機之所以成為危機就在於它的爆發性與衝擊性，而且有極大的殺傷力，以致使主事者完全措手不及，甚至於失去反應能力。2. 威脅性---就是對組織的生存與發展產生立即而明顯的威脅，若不立刻排除，就可能有巨大的生命或財產損失。3. 決策時間短---危機對當事者最大的考驗，就是必須在極端緊張的情勢下做出決策，而且容許決策思考過程的時間極為短促。朱延智 (2004)⁴認為企業危機來源有：1. 激烈產業競爭：全球化的過程中，產業和商品的開放與聚合、知識和網路科技的創新、多元成熟社會的顧客需求，所造成產業激烈廝殺的戰國時代，必然使得企業生態丕變。2. 智慧財產權重視度提高：高科技產業技術激烈競爭，為避免困擾，客戶在下訂單前，往往要求供應商提出智慧財產權證明。3. 數位化科技的革命：數位化科技是爭取速度，掌握商機的利器，企業若不具數位優勢，市場競爭力也變弱。

Crisis 被稱之為「危機」，它代表著：一件令人措手不及的事件，它的發生可能是危及組織或個人生存關鍵的危險，也可能是一個扭轉劣勢的轉機。相較於以往由於天災人禍導致災難所引發的危機，在環境快速變動的現今社會裡，凡事沒有十拿九穩的把握，各種因素的交互影響與互動之下，危機出現的頻率變高，影響的範圍變廣，影響的層面之複雜及事後所帶來的損失，往往令我們措手不及。

危機管理乃是有計畫、有組織、有系統的企業危機發生前將其可能因子剔除，並於危機發生後以最迅速、有效的方法使企業免於危機。邱強 (2004)⁵認為：把可能發生危機寫下來、並將導致危機各種狀況紀錄下來、並以此整合分析；預防、偵測、矯正。

(一) 危機管理的整體架構

Pearson(1993)⁶提出危機管理的系統架構，將危機從發生到應變處理以及善後等應考量的因素涵括在架構當中。Pearson 認為

¹ Hermann (1969) International crisis as a situational variable. In J. N. Rosenau (Ed.), International Politics and Foreign Policy : A Reader in Research and Theory (pp.117-139). NY: Free Press.

² Holsti (1978) Limitation of cognitive abilities in the face of crisis. In C. F. Smart & W. T. Stanbury (Eds.), Studies in Crisis Management. Toronto: Butterworth & Co.

³ Lerbinger(1997)The Crisis Manager: Facing Risk and Responsibility. Mahwah,NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

⁴ 朱延智著，企業危機管理，台北，五南圖書，2002。

⁵ 邱強(2001)危機處理聖經，台北：天下遠見出版

⁶ Mitroff & Pearson (1993) Crisis management : a diagnostic guide for improving your organization's crisis preparedness. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

危機的種類、階段、系統及危機的關係是描述危機的四個主要變數，也是危機預防的主要思考方向。

1. 變數 1：類型(Types)

企業潛在危機的型態包含領域十分廣泛，首先是與產品有關的危機，包含了產品使用後的副作用、產品出現瑕疵等等。

2. 變數 2：階段(Phases)

許多學者都贊同危機可以依階段性發展進行管理，在每一個階段當中，對於危機的處理，企業組織將會因為影響的程度不同而有著不同的應對方式。了解各階段危機發展，可以避免企業面臨突如其來的危機時，而不知所措。甚至能夠進一步地幫助企業訂定危機處理措施，有效管理企業所遭逢的危機。

3. 變數 3：系統(Systems)

有時危機的起因肇始於組織設計、組織文化或是情感方面等因素。而非單純地起因於技術方面的因素，更精準的說：危機的發生往往是連鎖反應，並非單一因素所致，而是基於眾多因素組合下所形成的結果。

4. 變數 4：利益關係人(Stakeholders)

危機發生時，危機是否能夠在控制之中並順利解決，取決於企業與所有利益關係人間的互動與關係的維繫。不同立場的利益關係人，彼此意見不同，企業不但要考量不同利益關係人的意見與想法，更要從中找出危機攸關的影響點，制定出危機因應對策，以順利度過危機。

對於企業來說，判斷並確認哪些個人或團體對於企業的危機發展與結束具有舉足輕重的地位，是危機學說中針對利益關係人管理的第一步。

所謂的利益關係人指的是在危機中，哪些人、團體、組織會受到危機的影響（如社區、員工等），又有哪些人、團體、組織會影響危機的發展（如政府、競爭者等），都是組織必須納入考量的，因為這些利益關係人構成組織環境的一部分，不但會受組織運作的影響，也有能力影響組織的運作，因此組織在面臨危機時，也必須將這些人、團體、組織一併考慮，否則組織在採取某些危機因應措施之後，可能會引起利益關係人非預期

的反彈與抗爭，而對組織可能造成更嚴重的影響，形成更大的危機（Mitroff & Pearson, 1993）。

而利益關係人大致可區分為兩類，主要的利益關係人（primary stakeholder）是指維持組織運作所需的團體，如股東、員工、供應商、顧客，以及提供基礎設施的政府與社區，組織與這些主要利益關係人間存在高度的相互依賴關係；次要利益關係人（secondary stakeholder）是指會影響組織或被組織運作所影響，但並非構成組織生存所需的團體，如媒體與利益團體（Clarkson, 1995），這些這些利益關係人可能在組織的內部，如員工，也可能在組織外部，如政府，可能與組織營運直接相關，如消費者、供應商，也可能是間接相關，如媒體、利益團體，當組織處於危機時，這些利益關係人可能會對組織表示支持並提供資源，但也可能是受到危機的負面影響，反而將平時的資源從組織中抽離，造成危機的擴大與延續（Ulmer, 2001），因此，Mitroff and Pearson（1993）建議，組織在形成危機策略及採取處理行動時，最好將利益關係人一一列出來設計應對的計畫。

（二）危機的管理行動

以下依照危機的發生階段將危機處理的階段分為三部分並且一一說明各階段的管理行動。

1. 危機爆發前的管理行動

一般而言，組織是否能夠有效地對於危機爆發前的警訊做出有效的觀察與回應，與下列七項因素有著密切的關聯性存在：組織本身要有明確的運作規範、組織的運作需有彈性、明確的工作職責及角色說明、適切的資源安排、充分的資訊溝通、組織需具備合法性及組織內部的凝聚性等(Mileti & Sorensen, 1987; Reilly, 1987)¹。從學者的研究結論來看，組織對於危機的應變能力與組織平日的準備工作有著密不可分的關係。接下來依序說明有關於危機出現前組織所應具備、進行的機制與活動：

（1）危機規劃系統(Crisis planning System)

事前的計劃與準備，可以幫助企業在面臨危機時能夠

¹ Mileti & Sorensen (1987) Why people take precautions against natural disasters. In Taking care: Why people take precautions, ed. N. Weinstein, 189-207. New York: Cambridge University Press

沉穩應對，妥善的處理使危機落幕，避免可能的損失與負面的影響。有效的危機管理計劃應包含八項要素 (Wisnblit, 1989)¹：首先組織內部需有一個專門判定潛在危機的機制，在機來臨前預先設想可能發生的狀況有哪些並推估危機所帶來影響的程度。其次，則是確認危機出現時可能的利害關係人，並以此擬定危機溝通計劃，同時擬定處理的進行流程並組成危機處理小組，讓組織在面臨突發危機的混亂狀況時，能夠有條不紊的控制與解決危機。危機計劃擬定完成，組織應確保危機處理計劃的持續運作並按照不同時程的發展而更新。而在經歷危機後，應利用危機所習得的經驗對原有的危機計劃進行評估及修正。

(2) 危機感應系統(Crisis sensing system)

Mitroff(1988)²認為再如何完備的危機處理計劃，若沒有了危機感應系統也是枉然。危機發展的初期往往有跡可循，組織若能在意外狀況尚未發展成複雜的重大危機前，及早察覺危機訊息並做出因應，能夠降低危機影響的層面與影響力。

組織可以透過下列的幾種方式來獲得所需的危機訊息：

運用例外管理的方式(Management by exception)、經由對整個產業的觀察、對員工的觀察以及顧客意見的反應來收集可能的訊息，或是透過政府相關單位的政策與立法來蒐集情報。

每個組織由於所處的產業與經營背景上的差異，不見得所有組織所需注意的訊息來源管道都會一致，因此企業應該事先分析本身組織相關的利益關係人，再設定危機感應系統的目標對象，才能使危機感應系統發揮效用。

(3) 危機劇本(Scenario generation)

¹ Wisnblit(1989) Crisis management planning among U.S. corporations:Empirical evidence and proposed framework S.A.M Advanced Management Journal,54(2),31-41

² Mitroff(1988). Crisis management: Cutting through the confusion. Sloan Management Review, 7(1): 15-20.

Nunamaker(1989)¹認為透過戲劇般的推演方式來詮釋危機，可以幫助組織的成員增加對於危機的臨場感，並且能夠降低成員面臨危機時的恐懼與壓力。組織的危機管理都應該發展一套「最糟糕的劇本」，意即將所有可能出現最壞的情況都納入劇本當中，同時以此來設定組織的危機處理計劃。「最糟劇本」的做法不但可以讓組織小心謹慎的看待每個危機，避免忽略小部分而形成大災難的情形出現，同時藉由這種做法增廣組織的考慮層面。因此組織可以草擬有關危機發展的劇本，將能提供給組織成員作為危機計劃的研擬與危機模擬演練的好處。

(4) 危機訓練系統(Crisis training system)

Nunamaker(1989)認為：訓練的主要目的是要使組織的成員能夠了解既有的因應策略，同時透過訓練的過程使組織的成員能夠培養出獲取知識(Knowledge-acquisition)的能力，進而能夠對危機相關的資訊做出篩選與分析，並從當中的過程當中去培養獨立的判斷能力，使之在危機情境下能夠做出創造性的決策與具有彈性的行動以因應危機。

2. 危機爆發時的管理行動

(1) 危機指揮中心 (Crisis command center)

真正能夠發揮功效的危機指揮中心，應該是由召集人統籌出各種危機處理計劃，在指揮中心之下分設的各個相關權責單位，負責各項任務的推動。企業所面臨的危機各式各樣、種類繁多，而危機處理時必須要具備足夠的專業性才能夠勝任，因此組織在危機情境出現之前就應該要有恆常性的危機管理小組，透過召集人的統籌下收集所需的資訊以完成危機的預警制度與處理計劃並且做好模擬演練。如同發生訴訟時，面臨訴訟的組織在短時間內就必須要在短時間內處理各式各樣的關鍵與環節。

一旦危機發生，危機指揮中心便成為處理危機的專屬機構，將組織的日常營運與解決危機兩種截然不同的

¹ Nunamaker (1989). Organizational crisis management systems: Planning for intelligent action. *Journal of Management Information Systems*, 5(4): 16.

事件分隔開來，不讓危機干擾到企業應有的正常運作。其次在危機發生的同時，事件的發展與走向將是所有利益關係人所關心的重點，清楚掌握危機發展動向也是組織是否能安然渡過危機的必然條件，危機指揮中心扮演了資訊流通者的角色。此外，忙於解決危機的組織必然會需要用上大量的資源，如何妥善利用組織現有的資源並積極尋找組織所需的資源，也是一個重要的課題，因此危機指揮中心更要扮演資源統籌者的角色來幫助組織順利渡過危機。

(2) 危機情境監測系統(Crisis situation monitoring system)

危機的發生往往是經歷了一連串事件的組合下的產物，它突如其來的爆發使得組織對它措手不及，為了有效的了解危機事件發展的情況並正確評估危機所可能帶來的影響，危機情境監測系統是危機處理時不可缺少的機制，組織藉由危機情境監測系統的設置，能夠對危機掌握充分且足夠的資訊，同時決定所需採行的因應步驟，避免突發危機的混亂情況降低組織對危機發展的「能見度」。

(3) 危機資源管理系統(Crisis resource management system)

Reilly 於 1987 年提出一個觀點，他認為在危機管理當中，單單只是了解危機管理計劃，但卻沒有有效率的資源配置，還是不能夠說是一個成功的危機管理。同年，Mileti 及 Sorensen 的研究更證實了：充分的資源配置對於組織的回應成效有著顯著的影響。

3. 危機解決後的管理行動

組織的危機管理卻還有後續的動作須完成：讓組織從危機所帶來的傷害中復原，同時更必須為下一個可能發生的危機做準備。因此組織應繼續進行下列三大活動，才能真正的從危機中獲取經驗，增長組織因應危機的能力。

(1) 成立臨時專門單位進行危機事後調查與評估工作

危機處理過程中組織所從事的一切管理活動，都是組織所應該審慎回顧與評估的項目，除了評估管理活動

的效用外，還可以作為下次危機來臨時的參考。危機事後的調查評估報告，是組織內部其他成員學習危機處理的最好教材。在針對危機發展做調查時，必須要注意避免調查者或是受訪者利用此一機會對平日有所不滿者做出報復的動作。

(2) 持續進行危機事後復原工作

一般的危機處理往往是針對當下的危機情境做出回應，然而危機落幕後組織往往還未能完全從危機的影響下恢復過來，因此組織管理者所擔負的角色應由危機的處理者轉化為復建者。危機事後的復原工作首先應運用各式的溝通管道來治療組織內成員因為訴訟所產生的損害或是傷害，同時藉由開誠佈公的方式讓員工能了解此次危機對組織所造成的影響，進而獲取成員們的認同，並一同為危機復原工作而努力。

組織還必須對外部人士因危機所造成的傷害負起責任。危機管理不僅僅只是在危機爆發的同時將危機控制住而已，後續的復原動作也不可忽視。良好的復原工作不僅僅是為了盡到應有的社會責任，更是組織提昇企業形象的一個機會。

(3) 修正既有危機管理計畫

組織遭遇危機過後是修正既有危機管理計畫最好的時機，危機管理計畫應該是一種隨著環境變化而時時修正的動態計畫，因此必須不斷地透過學習與檢證的方式以求危機處理計畫的改善與完備。而非有了危機管理計畫就代表組織已經可以不受任何危機的侵襲，同時組織也不應認為有了危機處理計畫就不會遭逢任何危機損害的影響；有了危機管理計畫僅象徵著組織對危機的事前準備與因應措施已經有了預先的考量，如能充分落實計畫的內容危機應變能力也會因此而增強。因此每個組織對於危機管理計畫的規劃與應用仍應時時更新與修正。

(三) 危機管理計畫

危機管理計畫必須經過假想狀況模擬演練，從實際演練中，才能發現紙上作業的缺點。才能印證當初的假設。一般情況中，當危機爆發時，在有限的時間內要作決策回應，常因資訊不夠

明朗而混亂或胡亂的作出決定，危機計畫正可彌補這種缺失。危機管理計畫能列出程序並將事情輕重緩急列出，以避免錯誤的決策。以下列舉學者之論述對危機計畫之製作建議：

Mitroff & Pearson(1993)認為理想的風險管理要素應包含下列要點：策略行動、技術與結構行動、評估與診斷行動、溝通行動、心理與文化行動：

1. 策略行動

策略是一種思想，能讓組織在現有外在環境的限制下，評估自身的優缺點，設法達成企業設立的目標。危機管理小組的任務與企業整體目標是一致而且相輔相成作用，所以危機管理的危機策略與原有策略，有必要做整合規畫。為了健全危機管理小組的組織，可適度聘請外界人士參與危機管理小組。其中的成員組成之後，必須施以專業訓練並模擬情境進行演練。

2. 技術與結構行動

本程序在於展開行動。首先需要經費、編列預算、再者要人，成立危機管理小組。編撰與闡明風險管理政策。危機管理小組主要功能就是將成員組織起來，有組織就有力量，在危機發生時，便能快速的掌握狀況並且制定與執行決策。配合現代資訊科技將風險管理發展為電腦化決策處理。

3. 評估與診斷行動

本程序係針對企業內部，有哪些威脅及應付那些責任，這些威脅與責任，是否可以在法律面及財務面進行稽核，並確立原先的保險是否已含蓋這些，若是未含蓋，有必要修正，追加列入。企業之原料、生產程序、產品是否全對環境造成衝？在自我作環境影響評估。尤其在社會輿論的焦點議題，需特別注意議題動向。另外企業內部若有潛在危機，有必要對它特別關注及研究，以求防範之道。

對過去之危機，找出檔案，作追縱研究，從此處可以發現很多的危機經驗，有助於日後之危機管理。大多數的危機與災害都是有跡可循，早期警訊偵測系統可提供危機管理之方向。對產品／服務及生產設備過程是否潛藏危機？市面之競爭力、市場變化及科技變革，也可能帶來危機，這些都是自行研究評估的議題。

4. 溝通行動

許多危機的管理或處理成立，得力於良好的溝通。所以與媒體或其他相關單位之溝通是危機管理重要能力之一，良好的溝通是要靠專業訓練。溝通最主要的內容是傳遞核心訊息並接受訊息，其行動必須善用各種傳播科技與管道。

5. 心理與文化行動

心理與文化往往看不到、摸不著，但並不代表就不需要受到重視。此部分主要內容為掌握高階主管對危機管理的承諾。與行動團體保持正面良好的關係。內部員工通報危機警訊，應予獎勵。對員工之心理想法多予支持。對焦慮及沮喪之員工，給予心理輔導，危機管理需要頗多的政治魄力、道德勇氣以及認知和情感方面的建設，才能面對充滿不確定及威脅性，以及令人焦慮的事項。危機發生時，危機管理小組成員承受相當大的壓力，以致會影響決策判斷，有必要事先提供舒緩壓力訓練及心理輔導，以降低因為壓力所造成錯誤決策的可能性。

參、個案解析：美商 3Com Corporation 違反公平交易法案個案

一. 案情介紹

美商 3Com 公司是世界上最大的網路產品公司之一，網路晶片¹是該公司的一項重要網路產品，而我國瑞昱半導體股份有限公司（以下簡稱瑞昱公司）其亦產製網路晶片行銷全球。

檢舉函稱 3Com 公司產製之產品在我國市場上一直無法與瑞昱公司產品競爭，於是展開一系列對瑞昱公司產品的打擊行為。3Com 公司針對瑞昱公司的客戶，包括美商 D-Link System, Inc²，我國廠商承啟科技股份有限公司（下稱承啟公司）、技嘉科技股份有限公司（下稱技嘉公司）、映泰科技股份有限公司（下稱映泰公司）、友通公司、陞技電腦股份有限公司（下稱陞技公司）、精英電腦股份有限公司（下稱精英公司）、華碩電腦股份有限公司（下稱華碩公司）、微星科技股份有限公司（下稱微星公司）等，進行一系列的商業手段行為。

首先在 91 年 10 月 21 日，美商 3Com 公司向瑞昱公司客戶美商

¹ 稱之為「乙太網路控制器」。

² 國內友訊科技股份有限公司在美國持股 90%之子公司。

D-Link System, Inc. 寄發警告函，惟其並未檢具相關事證¹，而後同年 12 月 18 日再次發函警告稱係其產品中所使用之瑞昱公司零件侵害該 3Com 公司專利²，92 年 1 月 17 日 3Com 公司於美國對 D-Link System, Inc. 提起專利侵權訴訟。³然而在 94 年 5 月 5 日經美國聯邦法院加州北區地方法院裁定，美商 3Com 公司未曾依美國專利法規定，在起訴前對其主張所謂侵害其專利權之 2 項美商 D-Link System, Inc. 產品 DFE-530TX 及 DFE-550TX 進行必要之測試及比對，以確認系爭美商 D-Link System, Inc. 產品確實與其主張之專利內容相關，承審法官對美商 3Com 公司故意拖延法院調查，以及隱瞞法院發現真實，甚而以不實陳述誤導法院之行為，譴責美商 3Com 公司及其訴訟代理人違背誠信，並據此判罰美商 3Com 公司賠償美商 D-Link System, Inc. 因此不實陳述事件所額外支出用於答辯之律師報酬及其他相關之程序費用。

另外有關 3Com 公司針對瑞昱公司的我國境內客戶，也發動一連串的散發警告函的行為，於 92 年 8 月 27 日分別寄發警告函予瑞昱公司之上述我國廠商⁴，在未檢具相關事證下主張上開公司之產品侵害 3Com 公司美國第 5307459、5434872、5732094 號專利（下稱系爭美國專利）；3Com 公司旋即於 93 年 3 月底至 4 月初派遣法務人員向上開公司表示係瑞昱公司之產品侵害系爭美國專利，請上開公司勿再向瑞昱公司購買產品，並要求須向 3Com 公司取得授權。

二. 本案行政院公平交易委員會處分

行政院公平交易委員會(下簡稱公平會)於 95 年 6 月 23 日對於 3Com 公司發出處分函，其認為本案 3Com 公司與瑞昱公司具競爭關係，3Com 公司人明知系爭乙太網路控制器之製造商為瑞昱公司，卻不循正當司法途徑保護其智慧財產權，多次⁵發函予瑞昱公司的客戶，函中內容指稱他們的公司產品涉及侵害其美國專利⁶，雖然該函中雖未指明瑞昱公司產品侵害其專利權，惟嗣後指派該公司法務

¹ 美商 3Com 公司指稱美商 D-Link System, Inc. DFE-530TX+ 之網路卡產品侵害其美國專利

² 警告函更指稱「瑞昱公司之晶片也許是本案專利侵權之核心」。

³ 然而經調查，美商 3Com 公司主張美商 D-Link System, Inc. 2 項產品侵害其專利權，一含有威盛電子股份有限公司（下稱威盛公司）晶片編號為 DFE-530TX 產品，另一含有九暘電子股份有限公司（九暘公司）晶片編號為 DFE-550TX，與美商 3Com 公司 91 年 12 月 18 日對美商 D-Link System, Inc. 發送之警告函稱「瑞昱公司之晶片也許是本案專利侵權之核心」悖離。

⁴ 承啓科技股份有限公司（下稱承啓公司）、技嘉科技股份有限公司（下稱技嘉公司）、映泰科技股份有限公司（下稱映泰公司）、友通公司、陞技電腦股份有限公司（下稱陞技公司）、精英電腦股份有限公司（下稱精英公司）、華碩電腦股份有限公司（下稱華碩公司）、微星科技股份有限公司（下稱微星公司）等。

⁵ 分別於 92 年 8 月 27 日、10 月 10 日、12 月 8 日。

⁶ 並告知最近已研擬涵蓋系爭美國專利之授權契約，將提供優惠授權條件予上開公司。

人員逕至瑞昱公司的客戶公司營業處所，宣稱各該公司產品搭載瑞昱公司之系列乙太網路控制器侵害其專利，故要求上開公司應取得 3Com 公司之授權、或逕向 3Com 公司購買相關產品、或向已取得 3Com 公司授權之其他競爭者購買相關產品，導致瑞昱公司的客戶要求瑞昱公司須出具第三人公正鑑定機構鑑定結果為不侵權之鑑定報告，並簽署「不侵權意見書」、「侵害補償通知書」、「負損害賠償責任聲明書」、「共同抗辯聲明書」等，甚而造成隔年對瑞昱公司之採購量減少等情事。

雖然 3Com 公司主張其業經自行鑑定瑞昱公司產品有侵害其專利權之虞，惟其自行製作之鑑定意見是否為「公正客觀」是有疑義的，且 3Com 公司向瑞昱公司的客戶或是潛在的客戶指稱瑞昱公司涉及侵害其專利之前，卻未曾對瑞昱公司提起專利侵權訴訟，尚未確認瑞昱公司有侵害其專利權之疑慮，卻逕自要求瑞昱公司之客戶或是潛在的客戶應先取得其授權，或向已取得授權之第三人（瑞昱公司之競爭者）購買相關產品。按判斷是否侵害他人專利權，一般均需專業及複雜之鑑定技術及能力，除非業經權責機關認定，非屬競爭同業之下游交易相對人，尚難自行判斷其所販賣或購買之產品是否侵害他人專利權。該等公司為免訟累，或自行移轉上游供應商以為因應，或要求涉及侵權之上游供應商簽署不侵害他人專利之具結或保證，或要求其參加訴訟、負擔訴訟費用等，其結果將不當造成被指稱侵害他人專利權之事業產品行銷之困難，甚或產生行銷通路之阻塞，形成不公平競爭之情事。證諸系爭警告函受函廠商及受訪廠商之證詞，以及渠等內部之評估意見，足證美商 3Com 公司行為確有造成渠等無法據以為合理判斷之虞，且有部分廠商確有拒絕與瑞昱公司交易疑慮、或造成瑞昱公司產品行銷困難之疑慮。是本案 3Com 公司，於先行確認侵權程序尚有不備之際，逕發函及派員赴瑞昱公司之客戶營業處所進行不當商業干擾之行為，顯已逾越權利保護之必要程度，手段上具有商業倫理之非難性，為足以影響交易秩序之顯失公平，因此，公平會認為 3Com 公司違反公平交易法第 24 條規定。

故總結來說，公平會基於本案 3Com 公司發函及派員赴瑞昱公司客戶營業處所進行不當商業干擾之行為，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第 24 條規定。

三. 本案專利權人對於其競爭者之客戶或潛在客戶所採取之行為

由本案調查結果來看，擁有專利權的美商 3Com 公司，在台灣對於競爭者瑞昱公司的客戶或其潛在客戶散發警告函並進行面對面之

不當商業干擾之行為，另在美國也對美商 D-Link System 公司提起專利侵權訴訟，也曾對於 D-Link System 的母公司(友訊公司)表示想要解決美國這場官司必須取得其授權，除系爭 3 項美國專利外，還要求其他幾項專利一併授權。由美商 3Com 公司所採取的這些行為看來，其運用擁有專利權的優勢，對於其競爭者的客戶和其潛在客戶，寄發警告函和提起侵權訴訟，以保障其權利，惟由處分書看來美商 3Com 公司雖注意到其有專利權的事實，卻未謹慎其執行主張專利權的合理正當程序，這是專利權人對於在打擊其競爭者，並爭取其競爭者之客戶或潛在客戶所採取之行為時應該特別留意的。

四. 本案專利權人之競爭對手與客戶之關係

相對來說，瑞昱公司身為專利權人的競爭對手，其沒有專利權的優勢，面對專利權人的警告函，及專利權人派遣法務人員至各公司辦公場所，稱瑞昱公司的產品係侵權物，請其客戶勿再向其購買產品的情況之下，瑞昱公司的客戶紛紛對於瑞昱公司提出一些要求，包括：

1. 友訊公司曾替美商 D-Link System, Inc. 向瑞昱公司要求提供無條件擔保函及賠償因此官司所產生之損失，惟瑞昱公司並未簽署或答應前開要求，後來友訊公司改搭配有經過美商 3Com 公司授權威盛公司之晶片。
2. A 公司以電話告知瑞昱公司，並請其出具第三人公正鑑定機構鑑定結果為不侵權之鑑定報告，同時請瑞昱公司簽署由 A 公司擬妥之「不侵權意見書」及「侵害補償通知書」，因雙方條件尚未談攏並未簽署。
3. B 公司所採用之網路晶片大部分皆向瑞昱公司之代理商遠智科技股份有限公司採購，接獲美商 3Com 公司警告函後，乃積極與瑞昱公司展開協商。B 公司表示美商 3Com 公司所提出之專利並非其專業故無法自行分析瑞昱公司晶片的專利侵權問題；內部會議紀錄結論，本專利侵害爭議之解決方法包括考慮美商 3Com 公司的授權計劃、購買美商 3Com 公司或 ADMTEK 的產品、由瑞昱公司向美商 3Com 公司取得授權等。B 公司法務部門即通知採購部門注意瑞昱公司與美商 3Com 公司之專利權爭議，並由其評估是否調整採購策略，從統計資料顯示，隔年向瑞昱公司採購金額即減少約新臺幣 1 億元。且 B 公司為保障自身權益，於接獲上開警告函及美商 3Com 公司派員到訪後，請瑞昱公司出具負損害賠償責任聲明書，若美商 3Com 公

司對 B 公司提出侵權訴訟，瑞昱公司必須與 B 公司共同抗辯。

4. D公司接獲美商3Com公司92年警告函中所提及之專利號碼，追蹤查知與網路晶片有關，經D公司採購部門會商得知此類晶片多半皆購自瑞昱公司，於是將上開情事轉請瑞昱公司自行分析是否構成侵權。D公司自接獲美商3Com公司寄發之函文及該公司派員拜訪後，確曾與瑞昱公司商討解決之道，亦曾要求其提供相關保證書，雖然瑞昱公司最終雖未簽署擔保書，但已承諾將自行出面解決侵權疑義，D公司基於營運成本效益考量及誠信原則，相信瑞昱公司最終必能與美商3Com公司妥善解決此紛爭，故並無轉單、退貨或採購數量減少等情事。
5. 自美商 3Com 公司寄發函文及派員拜訪 E 公司後，E 公司並未轉向其他供應商採購，惟有要求瑞昱公司提供相關保證書。

為何不同的顧客之間有如此明顯的差異？相信顧客關係管理是影響顧客決定的主要因素之一。

肆、公平交易法對於不公平競爭的規範

對於上述個案，公平交易委員會認為美商 3Com 公司行為確有造成部分廠商拒絕與瑞昱公司交易疑慮、或造成瑞昱公司產品行銷困難之疑慮，且美商 3Com 公司先行確認侵權程序尚有不備之際，逕發函及派員赴瑞昱公司客戶營業處所進行不當商業干擾之行為，顯已逾越權利保護之必要程度，手段上具有商業倫理之非難性，為足以影響交易秩序之顯失公平，違反公平交易法第 24 條規定。

以下對於公平交易法第 24 條之適用作說明，我國公平交易法第 24 條規定，除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。由於此規定係為一個概括條款，有關何謂「其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」，在 94 年 9 月 16 日公平交易委員會修正公告「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」¹，並於即日生效。其目的是為確保事業公平競爭，維護交易秩序，有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，造成不公平競爭案件，所以制定一個處理原則。

¹ 公法字第 0940007840 號修正。

該處理原則所稱事業發警告函行為，係指事業除依法律程序主張權利或排除侵害外，以下列方式對其自身或其他特定事業之交易相對人或潛在交易相對人，指明特定競爭對手散布其侵害自身所有著作權、商標權或專利權之行為者，事業必須踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，才是依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，包括經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者；或是將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。當事業未踐行排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

或是事業發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害；或是於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。事業未踐行排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

本案美商 3Com 公司即是因為發函及派員赴瑞昱公司交易相對人營業處所進行不當商業干擾之行為，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，被公平交易委員會處分認為其違反公平交易法第 24 條規定。

伍、專利訴訟中專利權人的策略觀點

一. 專利的運用與佈局

專利只是一種排他權，專利如果不能有效的予與運用和佈局，專利的內容和權利範圍主張若不能經得起訴訟的考驗，專利若無法與專利權人價值鏈及供應鏈來結合運用，則擁有專利只是擁有一個告人的權利，並無法替專利權人帶來獲利。

(一) 專利的運用與佈局

專利本身應加強其內容，提高其質量，以便其經得起訴訟的考驗；並應致力於提昇專利至產業鏈中較上游的位置。如此，專利才算是品質，才算是價值；不僅如此，還要再進一步運用行銷去包裝、轉化成資產、證券，如此才能運用專利將白花的銀子賺進口袋，才能替專利權人製造獲利。

(二) 專利質與量的迷思

專利的價值並非只在其數量的多寡，更重要的是在其質量。專利數量的多寡並不是專利價值鑑別的唯一指標，一個專利的申請和維護費用動輒美金二十萬元以上，如果專利並不能產出價值讓專利權人獲利，則數量龐大的專利申請與維護只是徒然耗費掉專利權人資金而沒不具價值。

專利應從重視專利「質量」的角度出發，再求量的擴充，提升其知識與技術含量，以及得當的權利範圍主張。唯有質量俱佳的專利才能提昇專利權人的技術創新，進而達成提昇專利權人獲利的能力，專利權人獲利能力增加後才能再投資更多費用於新技術研發，並產生更有價值的專利。

因此，專利重要的不單在於擁有數量的多寡，更重要的是其知識與技術含量的高低，恰當的權利範圍，得當的群集組合與區域部署，使得對手無法迴避。故，專利應如一個鬆餅(瑪芬 muffin)上的葡萄乾，葡萄乾(專利)並不需要佈滿整個鬆餅(市場，產品)，但是，重要的是如何讓人家沒有辦法吃到鬆餅而不碰到葡萄乾。

二. 專利訴訟的核心思維

一個專利權人擁有了專利可以有多種運用模式來經營，並不一定要進行授權，授權只是其中的一種經營模式，而且也不見的是最佳經營模式；除了授權外，其他尚有多種方式可以考慮運用，以便能得到最大的商機與獲利能力；譬如說：另外成立新公司、被大公司購併、與他公司進行策略聯盟、拿來跟其他公司交互授權、或是直接賣斷給別人。

如果專利質量夠好，佈局完整成功，策略運用得當；則對手找不出空隙容身，自然會知難而退，只能直接退出競爭市場或是主動前來協談權利金，尋求授權專利。

專利的運用應著重於商業上的佈局與運用來替專利權人製造獲利，以「養、套、殺」的運用模式，先替產品或技術培養一個大眾市場，才足以支撐該專利在市場上的價值；等到擁有了大眾市場，才能真正去計算該專利的價值、權利金、或損害賠償等。

因此，良好的專利質量與成功的專利佈局與運用，是提高專利權人獲利的重要因素，同時也是保護專利不被侵權，避免導致專利侵權訴訟的最佳手段。通常當上述專利質量與佈局運用欠佳，以致予他

人有可乘之機而有侵權行為，而導致不得不以費時費力費錢的法律訴訟手段來保護自己的權益。

(一) 訴訟成本與費用考量

美國專利侵權訴訟是十分昂貴的，一般專利案件其律師費用十分困難去做準確的預估，但是，龐大的金額是相當驚人的，實際的費用決定於專利和權利主張的數目、技術事項的複雜程度、當事方的數目和參與律師的訴訟方式。單憑經驗來說，依專利侵權案件大小分類：

1. 以小型案件而言，其預估所需花費金額約在美金壹百五十萬元以下。
2. 中型案件則約需費用在壹百五十萬美元到三百萬美元之間。
3. 費用在美金三百萬元以上的算是大型案件。
4. 高科技產業的專利侵權訴訟費用更是驚人，動輒超過美金八百萬元以上。

如果以美國關稅法之 337 條款(section 337)向國際貿易委員會(International Trade Commission，以下簡稱 ITC)尋求救濟的案件及美國聯邦地方法院的專利侵權訴訟費用來比較，前者的訴訟費用可以用同一案由的案件在美國聯邦法院的訴訟費用的 75 - 90% 來估計。

由於循 ITC 途徑訴訟時程較短，約在 12 至 15 個月內結束；因此，訴訟雙方一般要在大約一年之內支付 337 訴訟案件的整筆費用，這種短期間的巨額現金支出，極有可能會造成嚴重的現金週轉問題，最嚴重的甚至可能會迫使公司倒閉。因此，如果決定採行 ITC 337 途徑訴訟，應請律師事務所先提供預計資金費用時程表，來先期籌措及準備支付相關律師費用。

如果是循聯邦地方法院途徑訴訟，因為耗時甚長，一般超過兩年以上，甚至可達三、五年或更久；故其訴訟律師的費用通常可在幾年內支付，龐大的費用雖然也有可能嚴重至導致公司倒閉，但是現金週轉問題與採循 ITC 途徑相較之下會比較舒緩。

專利侵權訴訟的費用是如此巨額，對兩造雙方都是很大的負擔，因此，雙方在決定採行訴訟之前應仔細評估，勝訴機會有多大，是否值得花費如此龐大費用於訴訟？被指控侵權者方應考慮與其花費鉅額訴訟費用敗訴之後，需再次付出巨額權利金以取得專利授權；與其如此，是否該選擇一開始即坐下來談出一個平衡點，來達成授權協議與權利金會比較好？專利權人也要深切體認訴訟之中也可能會遭遇挑戰而陷入不利局面，屆時雖然達成和解但所獲得的權利金是否不如避免訴訟，一開始即與對方談出一個雙方都可接受的平衡點會更有利？

(二) 訴訟時程及時間壓力考量

訴訟的程序是複雜繁瑣的，只有專業人員才能了解；一般循聯邦地院訴訟不僅費用不貲，且耗費時間更長；結案所需時間短則兩、三年，長則三、五年，由於並沒有時程限制，還可能費時更久才結案。等到結案宣判時根本緩不濟急，產品早已下市，即使獲得勝訴也未必得以獲致足夠補償，所以循聯邦地院訴訟在時間上是相當不利的。

至於循 ITC 途徑，雖然一九九四年修正後 337 條款規定，已消除原先之調查期間不超過一年，複雜案件延長至十八個月之限制，給予願意配合調查之外國廠商較長調查期間，但仍規定 ITC 需儘速在可預期之一定時間 (Target Date) 內完成調查，以加速案件之裁定，如此之程序比起一般法院往往需要三、五年要有效率。

訴訟結案時程雖然漫長，需等待一年以上，但是，另一方面卻因回覆時間很短，又對兩造雙方都產生非常大的衝擊，尤其是採循 ITC 途徑訴訟案件。因為回覆期間很短，所以兩造雙方都必須給予調查請求以即刻的關注；由於通知時間很短，作決定的人員和其他瞭解情況的人員必須將其精力從平常的業務活動轉移到跟調查相關非常費時的活動中去，諸如準備對質詢的回覆以及進行作證，準備和製作文件的龐大工程等等，可能會對企業原來正常業務的運作造成相當大的困擾。

循 ITC 途徑的 337 條款案件其速度或許可為當事方創造特別的機會，專利權人可能會比在美國聯邦地方法院訴訟中更快地得到補救，對業務開展來說，能夠快速及時地得到補救可能和補救本身一樣的重要，對專利權人的經濟、甚至存亡來說，關鍵之處就在於停止這種損害。

由於只有專利權人才能決定是否提起案件訴訟，因此，專利權人可以在起訴之前就先作好完全的準備。所以，337 條款案件的速度對專利權人來說就變成一種優勢，有經驗的公司通常會在提交起訴書之前就準備好他們的調查請求，以及對應訴人請求的回覆。如此，他們就能在相對較短的期間內對案件契機有所掌握和控制。反過來說，如果專利權人不能把握這個優勢，先期準備妥必備文件，則時間的壓力也會造成專利權人的不利因素。

另一方面，被指控侵權者也可以透過從 ITC 得到快速的、有利的裁定而更快地消除因被起訴有錯誤行為而產生的「陰霾」。如果能讓美國客戶相信他們可以繼續向現有供應商購買產品，那麼他們就不太可能另找供應商。此外，在 337 條款案件中，對多數事項作出證明的責任最終由專利權人承擔。短暫的調查時間使專利權人很難照顧到案件的各個方面，被指控侵權者如果對案件全力以赴的話，則也可能會佔上風。

(三) 訴訟風險評估考量

不同的國家有不同的法律條文規定；不同的地方也可能有不同的法律；不同的風土文化與民情，也會有不同的陪審團意見偏好與決定；不同的律師或法律事務所會有不同的訴訟策略或進行的手段與方式。故，訴訟本身是充滿了變數的，沒有人能保證一定可以贏得一場訴訟。所以，在決定進行訴訟之前，必須仔細的評估考量上述各種風險，再決定尋求以何種途徑訴訟，以及在哪個法院進行訴訟。當對涉及的侵權者提出侵權訴訟時，被指控侵權的侵權者不會坐以待斃，一定會做出反擊，以便尋求解套；或是對提出訴訟的專利權人造成可能陷入敗訴風險的威脅，逼專利權人考量自身敗訴風險而願意縮手停止訴訟轉而尋求和解；最重要的還是要用以作為最後兩造雙方和解時權利金討價還價的協商籌碼。當專利權人提出侵權訴訟時，被指控侵權者最常使用的反擊方式為：聲明自己沒有侵權(no infringe)，主張(先前技術 prior art)專利無效或是專利無法執行，提確認訴訟(Declaratory judgment)，或是反托辣斯(Anti-trust)等等。當被指控侵權者進行上述反擊時，專利權人亦遭受挑戰與威脅，並且也同樣的陷入可能面對敗訴的風險。故當以侵權訴訟來對付侵權者時，亦可能讓自己也深陷敗訴風險之中；因此，在提出侵權訴訟前，必須仔細考量評估自己的專利品質是否夠強？是否可以接受訴訟的嚴厲考驗，是否能經

得起被指控侵權者的反訴。

(四) 商業與法律考量

由於對所有人來說，專利訴訟案件代價既高又費時費力，並讓兩造雙方都陷入可能敗訴的風險之中。因此，雖然適當且成功的策略可能可以提高勝訴的機會，但是終究訴訟雙方都要付出相當的代價。因此當事雙方應該對採取訴訟途徑深思熟慮；訴訟本身是法律行動，但是訴訟的目的是商業考量，唯有能夠更進一步的達成想要的商業目的，才值得去耗費金錢與時間及人力去訴訟。在訴訟過程中，不論是作為專利權人還是應訴人，都應該對訴訟達成和解協議所能獲取的利益、所需擔負的風險和所需付出的花費作謹慎估算，並一再的定期重新估算。

基於訴訟行為乃是建築在商業考量的基礎之上，故應盡量考量雙方彼此能接受的原則下，取得雙方的利益平衡點，來達成授權協議而避免訴訟。在無可避免的採行訴訟行動後，兩造雙方還是應盡快在訴訟過程中重行估算取得平衡點，一再的尋求達成協議和解的可能；依據經驗，絕大部分專利侵權案件最後都是以和解收場，故越早達成和解，避免兩造資源愈投愈多，對雙方越有利。

三. 專利訴訟的方式、程序與選擇

一般而言，在美國如果遇到智慧財產權侵權問題時，主要有兩種途徑可以解決：一是達成協議支付權利金，和專利所有人簽定授權許可協定；二是權利人到美國提出專利侵權訴訟。

而提出侵權訴訟又有兩種途徑：一是權利人向美國聯邦地方法院提出侵權訴訟；二是權利人向 ITC 依美國關稅法第 337 條透過行政訴訟程序，提出將侵權物品擋關要求。其中又以第二種 ITC 途徑所需時間最少，花費相對較低，因此也最為普遍被使用。以下簡介兩種訴訟途徑並做比較：

(一) 聯邦地方法院

在地方法院專利訴訟案件是屬於一種私人訴訟(Private Lawsuit)，原告需負責舉證；而在國際貿易委員會提出的 337 案件則屬於公共調查(Public Investigation)。

地方法院有陪審團機制，但是 ITC 則無陪審團，並且是由行政法官(ALJ)審判。地方法院可以進行反訴(Counterclaims)，但 ITC 無反訴機制。地方法院審理專利侵權案件並無時間限制，但是 ITC 則有嚴格時程限制。

地方法院訴訟程序因無時程限制，故循地方法院專利訴訟曠日費時，較不為企業所愛。但地方法院判決包含禁制令與損害賠償；因此，當專利權人至地方法院提起專利侵權訴訟時，其所尋求的除了禁制令以外，最重要的是損害賠償，至多能求償三倍。

因此，許多專利權人同時向地方法院提起專利侵權訴訟以尋求日後之金錢損失賠償，另一方面同時向 ITC 提專利侵權訴狀，以尋求快速結案及排除命令與禁止命令。

(二) ITC 與 337 條款

美國在 1930 年制定之關稅法之 337 條款(section 337)對於以不公平方法輸入或販賣產品至美國，而且此輸入或販賣對美國國內企業有實質傷害之商業行為，提供了一種可向國際貿易委員會救濟之管道。此種以不公平方法輸入或在美國販賣之商業行為包括專利侵害、商標侵害、著作權侵害及積體電路佈局之侵害以及任何經濟上不公平之侵害。

337 條款所保護之國內產業乃指所尋求保護之相關產品在美國境內有相當的工廠及設備投資，或在美國境內雇用了相當數量勞工並投資或在研究開發上有相當投資之產業。當然外國企業在美國境內具有專利、商標權而符合上述條件之一者亦可經由國際貿易委員會途徑提出關稅法 337 條款控訴。

被以違反關稅法 337 條款依國際貿易委員會程序控告之輸入廠商或販賣廠商最大之危險是以後可能不能再輸入該項產品至美國，而已輸入之產品之行銷活動亦可能受到限制。另一項對被控違反關稅法 337 條款之廠商不利之處是國際貿易委員會程序進行非常迅速，通常在一年之內會定案，因而被控廠商通常沒有足夠的時間事先準備如何應對。

美國專利之所有權人或其唯一授權人只要敘明事實證據以及所希望之救濟方式就可向 ITC 提出訴狀。ITC 祕書處收到控訴人之訴狀後送至各主任委員，主任委員需在 30 天之內決定是否起訴。一旦依投票決定起訴後就會準備一調查通知並公

佈在聯邦公報上，此訴狀會送至被控訴人(答辯人)，答辯人在收到調查通知書 20 天之內就必須提出答辯。

答辯人提出答辯書後此案件就被移送 ITC 的行政法官，行政法官督導所有審判前程序，解決義務揭露或謂證據發現程序(discovery)之爭端及流程，作審判及初步裁決。並確定一個目標日期，亦即行政法官作出初步裁決(initial determination)之日期，此日期通常是國際貿易委員會接受該控訴案件之一年之內。

之後，雙方(控訴人及答辯人)就進行審判前之義務揭露程序。這些程序包括書面審問記錄，以書面回答對方提出之問題；口頭審訊，在法庭外口頭詢問證人並由法庭記錄員在場記錄；文件及事物的提出以供作檢驗及複製，雙方均可向對方要求提出各種相關文件、實物供檢驗、測試、照片拷貝，甚至可至對方工廠、公司實地調查；以及請求承認聲明書，要求對方承認所揭露之文件事物之真實性。通常此審判前之義務揭露程序會在 4-5 個月內結束。

ITC 審判與一般地方法院審判不同之處有二點，一是審判中行政法官可命令所有不能知悉機密商業資訊之相關人員離開現場只留下法官及法院人員、雙方律師及證人；而且即使審判後律師們亦不能將其間之資訊透漏給當事人。另一點是不公平調查委員會之調查律師亦會參加此審判。調查律師代表大眾為公眾之利益加入審判程序，例如詢問證人，提出問題等。

最後裁決中控訴人可得到之救濟有三種：

1. 限制性排除命令(limited Exclusion order)：要求海關對特定廠商所生產之侵權產品予以禁止進口。
2. 一般性排除命令(General Exclusion order)：要求海關對所有侵權之產品不論來源禁止進口。
3. 禁止命令(cease and desist order)：強迫特定廠商停止在美國相關商業活動，例如販賣已在美國境內之侵權產品，故連已在美國上架販售之產品都需下架。

國際貿易委員會作出之最後裁決在 60 天內需再送至美國總統作審核，美國總統依據公共利益之觀點在 60 天內決定是否同意國際貿易委員會之最後裁決，若同意則全案即行確定。如果答辯人不服則可在 60 天內向聯邦巡迴上訴法庭上訴。

由以上可知捲入國際貿易委員會訴訟不但答辯人之侵權產品可能無法輸入美國，亦有可能使其他非答辯人之侵權產品亦一起遭到封殺，而且 ITC 程序進行迅速非常不利於答辯人，因此，國際貿易委員會訴訟經常是控訴人的最愛。

(三) 聯邦上訴法院

不管是循聯邦地方法院途徑或是循國際貿易委員會途徑，如果不服判決，都可向聯邦巡迴法庭(Federal Circuit Court)提起上訴，最終仍可向最高法院(Supreme Court) 提起上訴。

四. 專利訴訟的攻擊與和解策略

專利訴訟的策略與行動決定是依據公司的經營模式或理念，以及敵我優劣情勢分析而定；不同的敵我情勢、不同的市場、不同的產品有不同的策略與決定，茲簡述如下：

(一) 維持市場獨占或優勢地位

如果市場胃納有限，企業自己可以全數供應市場需求並獲取豐厚利潤。則侵權者的存在嚴重打擊自己的銷貨情況及獲利盈餘，自己與侵權者間無法共存於市場；在此情況下，為確保市場的獨占與優勢，應選擇進行侵權訴訟，而不同意以協商權利金方式給予授權，讓侵權對方感受訴訟的威脅，並在其衡量後決定是否該退出市場或是冒險訴訟。

(二) 去除其他未授權人的疑慮

如果已收取權利金，授權與其他若干公司；在此情況下若不對侵權者進行侵權訴訟而放任侵權者繼續其侵權行為；則，對已經付出權利金的被授權人而言是相當負面的影響；此時若不進行專利侵權訴訟等於是變相的鼓勵或默許他人來侵權，也讓被授權人不願繼續付權利金；故，在此情形下，必須選擇侵權訴訟，來保障自身權益，並對已付權利金的授權廠商有所交代及保障。

(三) 增加公司的收入

如果需求市場夠大，而自己並沒有能力供應所有的市場需求，如果還有空間可以容納多家供應商來共同供應市場；在此情況下如果被侵權，應衡量一下自己與對方的利基，說不定對方比自己具有更佳的成本優勢；在此情形下，可以考慮是否與對方談出一個合理的付的起的權利金，授權給對方繼續生產製造，

既可繼續各自佔有原市場，也可以因授權權利金而增加公司收入，並避免不必要的訴訟。

(四) 作為訴訟和解的籌碼

如果自身發覺可能會有涉及侵權行為，可以先下手為強，提出侵權訴訟控告對方侵權；以侵權訴訟手段來讓對方屈服，寧可付出權利金或接受權利金來免除訴訟危機；訴訟是一種手段，逼迫對方因想避免訴訟成本而願意付出更高的權利金；或是讓對方因考量訴訟成本，因此願意接受較低的權利金即完成授權與我方。故，訴訟是和解的籌碼，以訴訟威脅來增加己方的權利金所得，或是減少己方權利金支出。

(五) 商業與法律考量

侵權訴訟是法律專業問題，但是侵權訴訟終究要回到商業考量；到底值不值得花費龐大金額及人力來打贏一場侵權訴訟？如果侵權訴訟不能在商業上得到好處，那是否值得繼續花錢打下去？如果歷經二十年訴訟，花了二十億台幣贏得一場侵權訴訟，但是卻造成公司資金週轉問題，並因纏訟多年而分心市場經營，造成失去了市場，失去了商機，甚至失去了公司；雖然贏了面子但是失了裡子，只是徒然浪費時間與金錢，是否不如選責擇早早達成協議付出合理權利金和解，繼續保有市場與商機。

如果侵權對方只是一家沒有錢的小公司，根本付不起高額權利金，或是賠償金，在此情形下花下大量金錢時間心力控告對方，即使贏得侵權官司，對方也不過是倒閉，己方既拿不到損害賠償也拿不到權利金，只是達成恫嚇侵權者並佔有市場，但無法增加自己的商業利益，那是否值得採取法律訴訟途徑？

(六) 達成和解的適當時機

兩造雙方在訴訟的任何一個時間點都應時時權衡訴訟成敗優劣態勢，並評估值不值得再繼續法律訴訟；或是，達成和解放棄訴訟尋求權利金授權。在訴訟的任何一個時間點都可以來談和解，依經驗而言，如果能越早達成和解對兩造雙方都是較有利的。在訴訟的過程中有兩個時機是較容易讓兩造雙方達成和解的，一是在 Markman Hearing 之後，另一個時間點是在正式審判之前。這兩個時間點雙方都付出相當大的財力人力與心力，雙方也都對其結果非常期待與重視；而且在這兩個時

期，歷經各種澄清或辯論之後，其訴訟輸贏態勢會有比較明顯的情勢；雙方對自己的優劣態勢心裡有底，因此對於繼續訴訟下去之輸贏風險與付出或收取權利金數額會認真的權衡考量。所以，此二時間點容易讓訴訟雙方在評估風險與付出或收取權利金金額上取得平衡點，因而願意放棄繼續訴訟轉而達成和解協議。

陸、專利訴訟中被指控侵權者的策略觀點

一. 爭端解決之核心思維-商業而非法律

專利訴訟有別於傳統訴訟，有別於傳統訴訟，其涉及複雜的技術與法律問題，不僅含有傳統訴訟對於已發生事實損害賠償的價值，更涉及未來商業利益考量，所以其爭端解決的核心思維不再是單純的法律，而是商業。專利權人提起訴訟並不一定僅是思考以勝訴取得賠償金，其中常含有商業利益考量，如 Intel 於 2001 年 9 月在美國提出訴訟狀，控告威盛的晶片組侵犯其專利權。此訴訟一提出後，導致威盛的下游客戶，也就是主機板製造商，大多不敢輕易採用威盛才剛上市沒多久的晶片組，尤其是與 Intel 關係良好的主機板製造商更是不敢採用，使得當時威盛欲持續挑戰 Intel 龍頭的地位受到了嚴重阻礙¹；而防禦方則亟思如何公平快速解決糾紛，以儘速返回正常商業營運，如聯發科及鴻海的侵權爭議，因市場及客戶因素而採和解策略。對於被指控侵權者來說，損失風險的控制，當以預防不被控侵權之可能發生，避免不必要的訴訟，為最佳策略。因此當遇專利訴訟時，被指控侵權者對此商業的核心思維應有所體認，以建立適當的應變措施。

二. 接到律師函後的應變措施

接獲律師信函後，在未確認侵權與否或提起訴訟前，雙方即會有所互動，這些因應動作不但會讓雙方在尚未進行正式訴訟前，即有可能達成和解或授權，以避免雙方龐大的訴訟費用、無形的人力及時間的消耗；另外，站在被指控侵權者的角度來看，如何快速移除訴訟危機，以解除客戶疑慮，讓顧客關係的負面影響達到最低，更為首要考量。因此對於被指控侵權者來說，專利訴訟危機發生前，一套完整且有效率的因應措施相當重要。經過訪談多位國內產業界專利訴訟專家與國外知名律師事務所律師後，整合諸位業界專家的實

¹劉宏明，專利的價值與運用，線上檢索日期：2006 年 11 月 09 日。網址：
<http://www.patent104.idv.tw/pat13.htm>

戰經驗中我們發現，當接獲律師信函，面臨即將爆發的專利訴訟危機前之應變措施與風險管理專家學者 Mitroff & Pearson(1993)及 Wisenbit(1989)所提出的風險管理與危機管理要素相當接近。茲整合業界專家與學者之危機處理的應變措施得知，在面臨專利訴訟危機時應先確認訴訟目標，儘速回信，調查事實狀況，評估自己的專利組合(patent portfolio)、對方的專利瑕疵(patent weakness)、訴訟勝算機率與訴訟成本，在了解公司內外狀況後擬定策略，接著備妥所需任何資源，並根據策略研擬可行性計畫方案，以面對一場艱鉅的戰役，並在計畫執行時不斷對計畫進行評估與更新控制。以下將針對應變的每一步驟(圖 1. 接到律師函後的應變措施)作詳盡的說明。

(一) 確認目標

在任何計畫行動中首要要件為確認目標，目標確定方能引導後續規劃的發展無誤。在美國如發生專利侵權案件，往往對被指控侵權者之產品銷售及與客戶間商業行為產生重大影響，使被指控侵權者不得不至法院去開庭應訊或和解，然而美國的訴訟成本相當高昂，訴訟費用和時間成本常使得一些規模較小的公司即使道理站得住腳也無法負擔，因訴訟費用拖累而倒閉之事也時有所聞；從另一方面來看，大公司可藉其龐大資源，任意提起專利侵害訴訟，成功者不但能影響對方商業行為，更可以獲得大筆損害賠償或權利金，即使最後敗訴，仍可藉由訴訟程序使被指控侵權者延誤產品銷售時程，嚴重者將重創被指控侵權者之市場地位。因此，被指控侵權者在面臨專利訴訟危機時，利用各種方式避免訴訟，維持商業行為之正常運作，將損害降至最低，為主要目標。

(二) 儘速回函

重達國際法律事務所資深顧問許克偉指出：「美國法律已針對接獲侵權警告函，卻仍未盡注意義務的企業，加重三倍的損害賠償責任¹。」因此，在收到侵害警告信後，應儘速回函，否則若最後判決為侵害，恐有構成「惡意侵害(Willful Infringement)」的嫌疑，而將有被美國法院判決給付三倍損害賠償的可能。回覆的信函內容分為兩種情況，其一，若來函未明示侵權產品、侵權專利、侵權的 claim，或相關的專利影本，第一回函應要求更詳細的根據資料，以便能藉由專利權人書信或主張，來分析縮小專利權人日後欲主張範圍與內容，並可要求專利權人作出專利侵權鑑定分析報告；其二，若來函已明示上述資料，回函應表示公司會重視此事而展開調查及研究的措施。切忌在第一回函承認任何侵害。

1 許克偉，避免侵權爭訟 有訣竅，經濟日報，2003 年 12 月 16 日 第 11 版。

(三) 調查事實狀況

當接獲律師函即表示訴訟事件將有可能發生，為盡速反應，避免訴訟發生及商業行為受損，此時必須立即展開調查與研究。首先，必須了解事實情況，包括專利所有權人為誰、侵權專利為何、侵犯哪些 claim、了解相關產品供應鏈關係為何、相關產品狀況，分為相關開發中產品狀況與相關既有產品狀況，相關既有產品狀況有已出貨數量及庫存數量等、了解相關專利在各國的情形以界定受影響之區域範圍、了解受侵權專利影響的客戶合約內容等。若能確定無侵害，第二回函應說明此結論並且註明「若未再收到對方信函，本公司認為此事件已結束。」¹

(四) 評估

在了解外在事實狀況後，若有可能造成侵權發生，應開始評估本身的專利組合(patent portfolio)、尋找對方專利瑕疵(patent weakness)，評估訴訟勝算機率與訴訟成本。了解自身的專利組合是與對方談判的籌碼，另外，在確認對方專利效力之行動過程中，也往往越能掌握對方專利有效性或內涵上之瑕疵，如日本廠商即相當願意投入經費了解專利權人之技術範圍，故於談判時，縱使對方專利數龐大無法一一扳倒，但在磋商過程中，因掌握充分訊息而較能在談判上取得有利條件，此乃謂知己知彼、百戰百勝。在評估訴訟勝算機率時，應考慮到各項正反面的機率，包括舉發成功機率、被判侵權機率、被判故意侵權機率；而在預估訴訟成本時應考量到各項成本的加總，包括律師費用、管理階層時間、對業務的影響、及敗訴的風險等。

(五) 決定策略

Mitroff & Pearson(1993)在風險管理要素中提到，策略是一種思想，能讓組織在現有外在環境的限制下，評估自身的優缺點，設法達成組織設立的目標。危機管理小組的任務是使危機管理之策略方向與組織整體目標一致。被指控侵權者在了解外在事實狀況後即可較有把握來研判侵權是否屬實及影響範圍，若構成侵權機率甚高，應評估本身專利組合、專利權人專利情況、訴訟勝算機率及訴訟成本，這些動作皆有助於下一步的策略選擇，以達到組織目標。而回應專利權人之專利侵權策略不外乎有五項，分別為 1.放棄被指控的商業活動、2.閃避、3.和解、4.訴訟、5.以靜制動，等待專利權人下一個

¹ 張川西，我國科技產業對美國專利權利金專索之因應策略研究—以半導體、光碟及電腦週邊產業為例，2002年7月，第95頁

動作。每一項策略皆應以商業為核心思維，並以避免訴訟及降低損害為最終目標，損害層面中又以顧客關係最為重要，在這段時間如何與客戶維持良好關係，攸關未來的長程經營，不得不審慎處理。有關回應專利侵權之策略與顧客關係管理的關聯性，將於下一段落(段落三)探討。

(六) 備妥執行策略資源

Mitroff & Pearson(1993)在風險管理要素「技術與結構行動」中提到，本程序在於展開行動。首先需要經費、編列預算、再者要人，成立危機管理小組。危機管理小組主要功能就是將成員組織起來，有組織就有力量，在危機發生時，便可以負責地、快速地掌握狀況，以制定與執行決策。根據統計，在美國加州進行專利訴訟，一個審級的律師費用至少要花費 150 萬至 200 萬美元左右；智仁科技開發（力晶集團）法務智權部主任古筱玫也提到：「專利侵權訴訟的法庭對陣是一條漫漫長路，並且常伴隨著企業的特殊商業目的。所以，專利訴訟不但需要龐大的財務做後盾，更需要跨部門整合企業營業、法務及研發等部門，集思廣益，並與律師討論，於專利訴訟過程中，有效運用訴訟與談判的戰略，期隨時掌握彼此的利基空間，及時創造雙贏的局面，而重要的專利訴訟專案團隊通常是借調各部門的精英所組成。」由此可知，專利侵權訴訟是一項昂貴、費時，且耗費人力資源的一項活動，因此必須備妥執行策略所需的資源。

(七) 擬定可行性計畫方案

被指控侵權者在遭遇專利侵權訴訟時，需根據所選定的策略擬定適合的計畫方案。由於專利侵權訴訟相當複雜，影響的層面廣泛，不但波及本身產品生產出售、商譽、相關技術的研發，以及侵權訴訟或賠償費用等，而最深遠的影響即與客戶間商業關係的破壞，造成客戶抽單，甚而永久損失營收來源，為避免商業行為受影響，專利侵權時的顧客關係管理相當重要。顧客關係管理相關配套很多，如媒體審判，Mitroff & Pearson(1993)在風險管理要素中提到，許多危機的管理或處理成功，得力於良好的溝通，所以與媒體或其他相關單位之溝通是危機管理重要能力之一。其他專利訴訟中被指控侵權者顧客關係管理的可能選項將於段落四-「專利訴訟中被指控侵權者顧客關係管理的可能選項」加以說明。

(八) 執行計畫方案並控制

在透過一連串的調查與評估之後決定策略，接著備妥執行策略資源

所需資源，包括財務及人力資源等，再根據策略研擬可行性之計畫方案，在萬事具備後，必須確實執行計畫方案並控制。Wisnbit(1989)所提出的危機管理計畫要素中也提及，危機計畫一旦擬定完成，組織應確保危機處理計畫的持續運作並按照不同時程的發展更新。

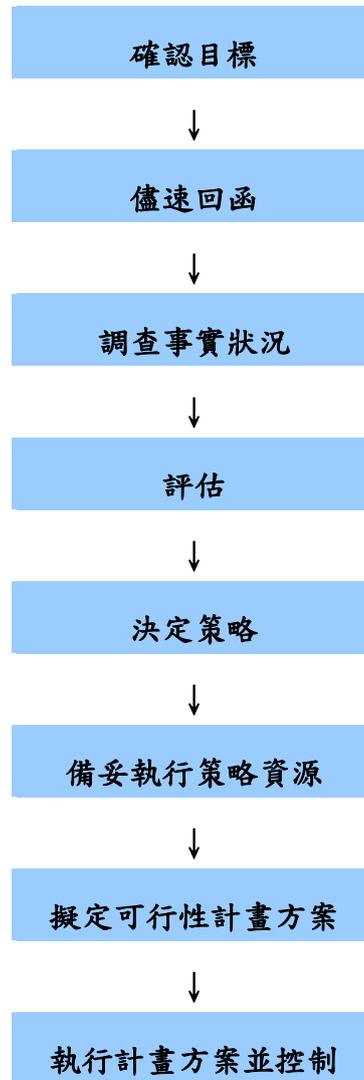


圖 1. 接到律師函後的應變措施

三. 專利訴訟時被指控侵權者之顧客關係管理之策略

Mitroff & Pearson(1993)在風險管理要素中提到，策略是一種思想，能讓組織在現有外在環境的限制下，評估自身的優缺點，設法達成組織設立的目標。而在面臨專利侵權訴訟時，被指控侵權組織目標即為避免訴訟，維持商業行為之正常運作，將損害降至最低。因此，因應策略方向應以客戶或產品的重要性為主要考量因素之一，

Mitroff & Pearson (1993) 也建議，組織在形成危機策略及採取處理行動時，最好將利益關係人一一列出來設計應對的計畫；另外，在避免訴訟的目標下，被判侵權風險機率高低也是策略選擇的主要考量因素。

基本上，回應專利權人的專利侵權策略共分五項，分別為 1.放棄被指控的商業活動、2.閃避、3.和解、4.訴訟及 5.以靜制動，等待專利權人下一個動作等。在客戶或產品重要性與被判侵權風險機率兩個主要考量因素下共構成四個情境，每一情境皆有適合的策略可供參考，如圖二。以下就針對每一策略做說明。

風 險	高	● 閃避 ● 和解	● 放棄被指控的商業活動 ● 和解
	低	● 閃避 ● 訴訟	● 以靜制動
		高	低
		客戶/產品重要性	

圖 2. 專利訴訟策略評估

(一) 放棄被指控的商業活動

放棄被指控的商業活動意指，退出市場以避免日後的侵權訴訟及天價的損害賠償。而選擇此一策略的情況為，當遭受控訴區域之客戶不甚重要且被判侵權的機率相當高時，則可以考慮退出該市場，如在飛利浦的 CD-R 專利訴訟中，名列控訴名單的廠商，以目前的生產成本計算，飛利浦要求的權利金幾占三分之一，與飛利浦妥協，將喪失價格競爭力，所以將另謀對策，例如不再走美國進口的運輸路線，並將原本經過美國轉口進入中、南美洲等國的 CD-R，改由墨西哥等國家進口轉入中南美洲市場。¹

(二) 閃避

當受影響之客戶或產品相當重要時，不管被判侵的風險為何，為維持產品出貨正常及與顧客間的關係穩定，可以考慮閃避的策略，此策略通常都是利用專利迴避設計(design around)作為手段，以繞過

¹ 飛利浦又控 CD-R 廠侵權 三台商列名，經濟日報 2002 年 6 月 27 日 第 35 版。

專利侵權地雷，避免侵權訴訟。

(三) 和解

由於市場及客戶利益的考量，當被判侵權的機率相當高，不管相關產品及客戶是否重要，卻又想保有此專利之相關產品及交易客戶時，可考慮與專利權人進行和解談判。和解談判的過程應盡量積極爭取有力的條件，如支付授權金或交互授權皆是常見的做法。另外，值得一提的是，即使在審判中失敗機率較小的求償者也喜歡協議和解，因許多的專利侵權訴訟都是經營策略之一，目的是逼迫另一方與其談權利金或其他的授權方式。

(四) 訴訟

大半以上的專利訴訟案件都是以和解的方式解決，只有極少數案子會進行到訴訟程序，除非是訴訟勝算相當高，且相關客戶或產品極為重要。在決定涉訟之前，應評估訴訟勝算機率及訴訟成本。訴訟勝算機率包括，舉發成功機率、被判侵權機率及被判故意侵權機率；訴訟成本，包括律師費用、管理階層時間、對業務的影響、敗訴的風險等。訴訟的方式相當多樣，應選擇最有利的訴訟型態，例如可選擇可作為和解籌碼的反控訴，如在 Intel 與威盛之間有關電腦晶片設計專利戰爭中，威盛雖陷入侵權訴訟的泥沼之中，幸而，在法律程序上找到專利說明書不明確及專利無效之方向反制，以致威盛在後來能有與 Intel 談判和解之籌碼。

(五) 以靜制動，等待專利權人下一個動作

因警告信函構成法律意義上的「通知函」，須滿足嚴格的條件：需點明侵權產品，點明具體專利，點明侵權事實¹，且專利持有人在警告函發出後若干年內還需要一直積極與對方交涉，未有懈怠(laches)或者是後反悔(inequitable estoppel)違反禁反言(Estoppel)的情形。美國有很多案子因為警告信函沒寫好，或者警告函發出後很多年專利持有人沒有採取進一步措施，最後法院雖認定對方侵權，但是沒有任何賠償²，因此，當收到警告函後，若被判侵權機率小，且受影響之客戶不大或產品並非主流，在第一封回覆信函中說明將調查處理的態度後，可以選擇以靜制動，等待專利權人的下一步動作，並宜先注意來函內容，若未明示侵害標的或未附上相關專利影本，應回函要求對方提供進一步相關資料及佐證，以便判斷對照指

1 禾同法律－宋珍芳，寄發侵害專利警告函應注意事項，線上檢索日期：2006 年 11 月。網址：http://www.ipnavigator.com.tw/news/news_view.asp?NewsID=20040929101421

2 陳麗玉，高科技智慧財產權之風險管理與策略—因專利侵權在美遇訟之損失控制，國立中山大學財務管理研究所碩士在職專班碩士論文，2004 年 6 月，第 59-60 頁。

控行動的意圖及自行進行鑑定分析報告，以備不時之需。

四. 專利訴訟中被指控侵權者顧客關係管理的可能選項

根據不同的策略應有不同的計畫方案組合，計畫執行的重點在做好「顧客關係管理」，以下為專利訴訟中被指控侵權者顧客關係管理的可能選項。

(一) 合約保障

在與客戶進行交易時，為保護雙方的權益，往往會簽訂合約，合約內容通常包含若賣方因遭受訴訟而對買方造成傷害時應有的賠償。在訴訟不幸發生時，賣方為表示負責，應根據合約內容支付客戶應有的損害賠償金額。

(二) 專利迴避設計(Design around)

專利迴避設計是一項源於美國專利法的合法競爭行為，主要為避免侵害先前專利的申請範圍，所進行的持續創新與設計。當受影響之客戶或產品相當重要時，不管被判侵權的風險為何，為維持產品出貨正常及與顧客間的關係穩定，利用專利迴避設計以繞過專利侵權地雷，不失為解決侵權問題的良策。華聯智慧財產權事務所所長陳瑞田表示，目前美國專利迴避設計的原則包括：刪除前專利權人申請的元件(elements)及其功能、選擇申請範圍中較不重要的元件而以另一不同的元件取代、設計不同於原專利中所界定的功能結構等方式，來進行迴避設計。¹

(三) 基於市場及客戶利益考量之和解

有時基於市場及客戶利益的考量，而須與專利權人進行和解談判。例如聯發科對美商億世(ESS)DVD 韌體訴訟著作權案的以支付權利金方式和解，雖然對獲利有些影響，但 2003 及 2004 年每股獲利仍有 25 元以上，再加上此後可無後顧之憂的衝刺營收，其實仍應是一明智的選擇；在 2001 年 3 月 23 日鴻海與美國 FCI 公司有關球柵陣列(BGA)連接器技術專利侵權告訴一案中，鴻海為解除客戶(Intel)出貨受阻的疑慮而與 FCI 進行和解，更可說明對訴訟的評估，是整體性的考量，不僅僅是技術面及法律面，市場環境亦是不可略的一重要因素²。相反的，威盛與 Intel 的專利侵權訴訟，雖然，最後在威盛經營團隊的努力下，終於在 2003 年 4 月與 Intel 達成和解，但是，當時的威盛因沒有對繼續訴訟或和解作出正確的評估，

¹ 【2004/03/16 經濟日報】

² 劉江彬，智慧財產法律與管理-案例評析(三)，華泰文化，2005 年 11 月，第 149-160 頁。

把握和解契機，成為影響公司營運的主要原因之一。¹

(四) 以授權方式進行和解

因許多的專利侵權訴訟都是經營策略之一，其目的之一是逼迫另一方與其談權利金授權或其他的授權方式，所以為避免長程的訴訟所造成的傷害，並塑造無侵權的形象，可考慮以授權的方式進行和解。授權的方式有交互授權，或以支付權利金的方式進行授權，前者如在兩高科技企業之間就某一項特定範圍的技術相互授權，雙方可以在界定範圍內使用對方的專利，在雙向移轉的活動中，越來越多原來是強烈競爭的對手轉而合作，以達到市場競爭的目的²；若以權利金授權，可集合同業共同合作一致抗外將權利金壓低。

(五) 反訴訟(Counterclaim)

若專利所有人之專利不佳，則訴訟勝算打為提高，此時可以考慮採取反訴。根據美國專利法第二八二條，美國法上所准許之專利權侵害抗辯(反訴)方法有四種³：1.被指控侵權者可以主張自己之行為不屬於侵權行為、或自己並不承擔侵權行為責任、或專利權不能執行，作為抗辯事由。2.被指控侵權者可以主張專利權人之專利不具有可專利性(欠缺專利要件)，故專利權人之專利或所主張之任何權利均無效。例如被指控侵權者可以舉出專利權人之專利已經首先見於刊物或不具有進步性等證據。3.被指控侵權者可以主張專利權人之專利權違反專利法第一一二條(對專利說明書之具體規定，例如要求充分揭露發明內容，或應有最佳實施例)以及第二五一條之規定(對有瑕疵之專利權重新授與專利)而無效。4.被指控侵權者可以主張專利權人違反專利法所規定之任何事實或行為作為抗辯。

(六) 共同抗辯(Codefendant)

與受訴訟的客戶一同對抗專利權人的訴訟稱共同抗辯。當專利侵權訴訟殃及客戶時，為表示願意負責之誠意，以維持長期的顧客關係及商譽，應與客戶站在同一陣線共同抗辯，並找出足以與專權人抗衡的證據，如專利權濫用、專利無效等。

(七) 仲裁與調解(Arbitration & Mediation)

美國聯邦最高法院院長 Warren E. Burger 曾指出，「我們的(訴訟)制度對真正文明之人而言實在太昂貴、太痛苦、太具毀滅性、太沒有

1 劉宏明，專利的價值與運用，線上檢索日期：2006 年 11 月 09 日。網址：
<http://www.patent104.idv.tw/pat13.htm>

2 劉江彬、黃俊英著，智慧財產管理總論，華泰文化事業公司，2004 年 2 月，第 141-142 頁。

3 馮震宇，論專利侵害之認定與抗辯原則，資訊法務透析，1995 年 6 月，第 33 頁。

效率¹」，因此，美國在耗錢費時的司法訴訟外，對專利權的侵權提供另一個較方便的解決方法，乃於 1983 年美國專立法中增訂第 29 條之仲裁(Arbitration)的方式來解決專利侵權的爭端。若用此方式時，時間上不但能較訴訟快速，其他相關成本如法院判決相關的法律成本便可以避免，且協議的金額會比法院判決金額合理。仲裁的種類有兩種，分別為委由機構來仲裁，如國際商會，美國仲裁協會等；另一種為專案仲裁，由雙方和議選定一仲裁人。「專利尖兵」一書也建議，採取仲裁時應提供專利糾紛由經過專立法訓練的專家所組成的強制仲裁委員會來仲裁，且應設立由專業法官助理組成的調查小組來聽案，然後向地院法官提出結論，當然這些助理也須經過專立法專利訓練²。另外，美國專利法指出，由仲裁者決定之仲裁金額應為確定，並對該仲裁之兩造具有拘束力，但對其他第三人則不具拘束力。現美國國內透過仲裁制度解決商業糾紛已蔚為風潮，在快速解決爭議的優勢下大幅降低訴訟可能帶來的成本以及陪審團不夠專業所帶來的不確定性。然而正由於仲裁結果的拘束力，對於失利的一方無法再尋求司法途徑的救濟，使得調解成為非訴訟解決方案的另一熱門選擇，因為即使調解失敗，雙方均可繼續訴訟，有時基於專利本身的先進技術與爭議的複雜特性，法院也可能主動建議兩造進行調解³。

(八) 媒體審判

藍天電腦智權經理 喻幸園於「企業專利糾紛談判策略及成本淺述」一文中提到，企業專利糾紛訴訟處理因應策略可利用商業廣告及輿論壓力來對專利權人施壓，Mitroff & Pearson(1993)則在風險管理要素中提到，許多危機的管理或處理成功，得力於良好的溝通，所以與媒體或其他相關單位之溝通是危機管理重要能力之一，溝通最主要的內容之一是傳遞核心訊息，且輿論媒體的力量常常能夠讓證據不足的對方知難而退，更能修補因訴訟而受損的商譽，提高客戶的信心，例如 eBay 與 MercExchange 的專利訴訟中，被控侵權有 3 項專利 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)，其中 051 號專利 (地方法院判定) 以及 176 號專利 (巡迴上訴法院判定) 皆無效，而 265 號專利有效而且確定侵權，eBay 為穩定市場，避重就輕，抓住巡迴上訴法院判定一項專利-176 號專利無效，就利用媒體大作宣傳，在上訴法院作出判決的當日(2005 年 3 月 16 日)，eBay 也發表如下聲明：「對於

1 Chief Justice Warren E. Burger, 52 U.S.L.W. 2471 Fed. 28 , 1984.

2 張禹治譯，專利奇兵，時報出版，第 277 頁。

3 Medimmune v. Genetech & City of Hope & Cell tech, CAFC 04-1300, -1384 Oct. 18, 2005

聯邦巡迴上訴法院今日將 MercExchange 的一件專利宣告無效的決定，eBay 表示欣慰，這代表相關的損害賠償也被一筆勾銷了。展望未來，我們相信地方法院基於其他專利所可能發出的禁制令將不會對於我們的商業運作有影響，這是由於我們早已經依據地方法院原來的判決將系統進行相關修改。美國專利商標局目前正積極地對於所有 MercExchange 的專利進行再審查的工作，也已經發現 MercExchange 的專利範圍存在諸多有效性的問題，並已經初步將 MercExchange 一件專利的所有申請專利範圍作出駁回的決定。在對抗 MercExchange 的立場上我們信心十足，而且相信這些事件將不致對於我們的商業運作有影響。」¹以穩定客戶的心情，在此同時企圖解決 265 號專利侵權的問題。

(九) 提供第三人公正鑑定機構不侵權之鑑定報告結果予客戶：

請智慧財產權律師對產品做分析，對有關專利進行徹底調查，這種由第三公正人所做的報告，即稱不侵權之鑑定報告(legal opinion)。如果被指控侵權者在被指控前花錢請智慧財產權律師對產品做了分析，這樣的書面法律意見就會使故意侵權不攻自破。在遭受專利訴訟之時，可將此鑑定報告結果向客戶說明，以解除其疑慮。重達國際法律事務所資深顧問許克偉指出，要證明別人的專利無效是很困難的，因為涉及技術比對的問題，企業若接獲專利侵權警告函，可尋求律師出具「未侵害專利」的法律意見書，取代提起「該專利無效」的反訴，以有效避免侵權爭訟。他更提到：「美國法律已針對接獲侵權警告函，卻仍未盡注意義務的企業，加重三倍的損害賠償責任，而若接獲警告函後，尋求專利顧問提供意見者，則可被視為已盡此義務。」²

(一〇) 以替代產品出貨給客戶以維持供貨穩定

在侵權訴訟發生時，客戶最在意的事情無不是供貨是否能更夠穩定，因此，不但要在風險分攤原則下考慮對客戶聲明將賠償損害以示負責外，更可以提供替代產品或以專利規避設計的方式設計新產品提供客戶，以維持其出貨穩定。

柒、訪談與分析

一. 問卷研擬

¹ eBay 專利糾紛案，元勤科技—楊仲榮，2006/8/25

² 2003/12/16 經濟日報

本研究問卷的內容隨著在美國華盛頓特區喬治華盛頓大學的智慧財產權課程展開，依討論與訪談的結果逐步加以調整以反映新的觀點，例如原先問卷中有一個問題問道：「專利訴訟中原告的律師是否可以寫警告信函給被告？」幾位美國律師的反應都非常驚訝，答案是當然不可以，若如此則律師將面臨處罰，因為在訴訟中原告與被告雙方透過律師對律師的溝通才是正軌，不應越過對方的律師來溝通，然而在訴訟前，專利權人的律師是可以寫警告信函給被指控侵權者，只是其措辭通常相當婉轉客氣，因此訴訟關係的存在與否，影響並規範相關各方的行為；相信這個學習的過程與經驗對於某些忙碌且對於專利訴訟較陌生的經理階層與專業人員有所助益。

二. 問題與回應¹之歸納討論

(一) 收到侵權警告函是否該通知客戶

「收到侵權警告函是否該通知客戶？」基本上係商業判斷而非法律判斷，訴訟發生前專利權人與被指控侵權者之間的溝通期間長短端視雙方的策略而定，通常會先就警告信函內容初步研究，視其實際威脅或影響程度再作因應；對於某些大公司而言，可能經常收到警告信函，若逐一通知客戶豈非嚴重影響正常商業運作？在此情況下專利權人提起訴訟是引起這些大公司管理階層注意的唯一途徑，遑論公司主動通知客戶。然而對於積極維護權利的專利權人，亦可能依其策略發警告信函給被指控侵權者的交易相對人或潛在的交易相對人，因此不主動通知客戶也有造成雙方互信基礎搖動的可能，當然專利訴訟發生後，即使不主動通知，客戶也會由媒體得到消息，因此收到侵權警告函是否該通知客戶基本上係商業判斷而非法律判斷，必須考量與客戶間關係以及客戶的權益後審慎決定。

(二) 為了取信客戶，被指控侵權者提供其律師意見給客戶是否恰當？

被指控侵權者收到侵權警告函通常會先就其內容初步研究，並尋求專利訴訟律師意見，為了取信客戶己方並未侵權而提供律師意見給客戶是否恰當？答案是：將律師意見提供給客戶並不恰當，其主要理由為此舉將損害律師客戶間的保密特權（Attorney-Client Privilege），律師可能因此被傳喚出庭做證並做出不利於客戶的陳述。

¹ Foley & Lardner ^{LLP}, Brownstein, Hyatt & Farber, P.C., Twenty-Four IP Law Group, Crowell & Moring ^{LLP}, Finnegan, Henderson, Farabow, Garret & Dunner ^{LLP}, Patton & Boggs ^{LLP}, Bingham & McCutchen ^{LLP}, Susman Godfrey ^{LLP} 律師訪談或授課問答

鑑於提供被告完善的法律建議與辯護符合公共利益，而此法律建議與辯護有賴於律師能被其客戶充分告知，律師客戶間的保密特權（Attorney-Client Privilege）為普通法中對於保密溝通最古老的特權，指律師與其客戶間基於職業關係的保密溝通，未經客戶同意不得揭露，以鼓勵客戶及其律師間開誠佈公的溝通，藉由法律的保障與法律的執行而達成提升公共利益的目的¹；由於律師不得亦不能被迫洩露其與客戶間的溝通內容，此特權於訴訟中尤其重要。

然而在法庭上吝於提供此律師意見是否易被誤認為律師意見顯然有不利的內容因此才有所保留，而增加了猜忌以及負面印象？的確如此，在以往的訴訟中，法官及陪審團亦做如此推定，直到聯邦巡迴上訴法院在 Knorr-Bremse v. Dana and Haldex 案全院審（en banc）中做出明確的判決：不得因被指控侵權者未提供或未取得清白（exculpatory）的律師意見，即做出其律師意見是不利於被指控侵權者的推定或若被指控侵權者先前曾經尋律師意見，其結果勢必是不利的推定，並推翻以往判例²。

（三）被指控侵權者主動提出訴訟、提出反訴或辯護通常使用的理由

專利訴訟中被指控侵權者主動提出訴訟、反訴或辯護通常主張專利無效（Invalid），未侵害專利（Non-infringement）或專利無法執行（Unenforceable），亦常伴隨專利濫用（patent misuse）的不公平競爭行為以及反托辣斯行為的主張，雖然因此而得到損害賠償的機率微乎其微，但其主要目的在即使專利侵權成立，但卻因專利濫用或違反反托辣斯法律而不得對被指控侵權者主張其權利；以專利濫用的不公平競爭行為來主張，其原因並不難理解，相對地以違反反托辣斯法律來主張，則並非一般不熟悉智慧財產法律專業人士以及一般台灣廠商所能直覺上明瞭的。「專利法的基本目的即在於以授予具有排他性質的專利權，來鼓勵社會大眾進行創新發明，以提高社會大眾群體之福祉；而反托拉斯的目的在於消彌不公平之價格或產銷之壟斷，以維護市場自由競爭機制，也是在於維護社會大眾群體之福祉。」雖然兩種法律的最終目的一致，但其間的糾葛，長期以來也造成相當的困擾。以違反反托辣斯法律主張的理由在於美國聯邦法院眾多先例對於專利權之取得即賦予專利權人以市場力量的認定，在美國聯邦最高法院 2006.03.01 對於 Illinois Tool Works v. Independent Ink Inc. 案件的判決即在解決「依據反托拉斯法，如果賣方在某一產品中取得專利權保護，是否可以就推定其在該產品市場中具有市場力量？」的爭議，事實上「專利權賦予專利權人以市

¹ Law Dictionary, Fifth Edition, by Steven H. Gifis, Barron's Educational Series, Inc.

² Knorr-Bremse v. Dana and Haldex, CAFC Sep. 13, 2004

場力量之推定並非起源自反拖拉斯法的案件中，而是為專利權濫用理論的一部分，之後才於如 International Salt、Morton Salt 與 Loew's Inc.等案件中被借用到反拖拉斯法中。」¹「根據美國聯邦最高法院於1984年 Jefferson Parish 一案中重申該院眾多先例之認定：當政府授予賣方一專利權或是相似的壟斷權利於其所販賣的產品上時，買方無法於他處購買此一產品因此賣方也就具有了市場力量，在這種情形下推定市場力量的存在是公平的。」²然「四年後美國國會就將專利法進行修正，抽掉此種推定的法理基礎，將此種推定立法規定並非屬於專利權濫用之範疇，但是法院的反拖拉斯法理仍持續此假設。」³「由於國會、反拖拉斯法執法行政機關以及大多數的經濟學家都達成同一結論，認為專利權之取得不當然賦予專利權人以市場力量，在法理與實務的論證後美國聯邦最高法院揚棄過去如果被告產品取得專利權，原告不須負辛苦之舉證責任即可自動享有法律上認定被告具有市場力量之法律推定。」^{1,2,3}，此判決對於企圖以違反反托辣斯法律來主張的被指控侵權者是相當不利的，因為現在必須要負辛苦之舉證責任了。

(四) 確認訴訟的使用

確認訴訟提供被指控侵權者某種程度的主動權，得以選擇對己方較為有利的地點與打亂專利權人規劃進度來進行訴訟，然而被指控侵權者在專利權人提出告訴之前主動提出確認訴訟聲請必須滿足兩個前提(1)聯邦法院對於聲請有實質管轄權(have a basis in federal subject matter jurisdiction in the claim)(2)證實有實際的爭議(actual controversy)存在⁴，由於專利訴訟係在聯邦法院系統中審理，因此自然符合第一個前提，至於後者聲請人必須(1)證實合理的被訴認知(a reasonable apprehension)存在(或謂真實與急迫的被訴威脅(Real and imminent threat of litigation)的條件)(2)證明聲請人目前活動(實際從事製造、使用或販售，或準備實際從事製造、使用或販售)可能被指控侵權⁵。訴訟威脅並非上述客觀合理的被訴認知存在的必要條件，整體情況才是法院評斷的依據，以往法院考量的因素包括例如是否在權利金糾紛中專利權人已對被指控侵權者主張其權利？是否專利權人已對被指控侵權者的客戶提出訴訟？因此專利權人與可能的被指控侵權者間的溝通(communication)必須非常謹慎；有學者律師指出廠商應該於產

¹ Illinois Tool Works v. Independent Ink Inc., No. 04-1329 Supreme Court of the United States

² 專利排他權不代表市場壟斷力量(二) www.ipnavigator.com.tw/outlook_epaper_disp.asp?curpage=3-12k-

³ 專利排他權不代表市場壟斷力量(三) www.ipnavigator.com.tw/outlook_epaper_disp.asp?curpage=3-12k-

⁴ Declaratory Judgment Act 28 USC §2201

⁵ Medimmune v. Genetech, CAFC 04-1300,-1384

品研究發展初期，先做專利檢索，對於有可能發生侵權的專利先主動提出確認訴訟，以掃除後顧之憂，然而此做法是否符合上述有實際爭議存在的前提恐有疑義，此外於產品研究發展初期就公開公司的企圖，並將有限資源用於昂貴的美國專利訴訟，此策略是否值得？仍有待深思。

(五) 發警告函的原則

專利權人所發的警告函通常相當客氣有禮，提醒對方注意，除非係專利訴訟策略的行動外，應避免做任何指控，因為這種方式的警告函已足以啟動美國專利法中惡意侵權損害賠償的機制，另一方面如上所述，專利權人與可能的對被指控侵權者間的溝通應避免引發客觀合理的被訴認知，否則被指控侵權者在專利權人提出告訴之前主動提出確認訴訟，選擇對其有利的審判地點與打亂原訴訟規劃進度，反而造成己方的困擾，甚至危及訴訟的成敗，因此警告函的使用為整體專利訴訟的一環，必須全盤考量審慎為之，切勿輕率為之。

(六) 輿論媒體的運用

專利權人與被指控侵權者均會利用輿論媒體來營造對於己方的優勢並增加對方的壓力已如上述，如何才能不造成不公平競爭的情況與避免引發客觀合理的被訴認知而引起反訴，以及如何才能不為對手免費造勢，例如 Apple Computer 至今尚未對於撰寫與散佈破解其 iPod 限制撥放軟體的對象提起任何訴訟¹，是拿捏的訣竅。若專利權人在台灣為上市上櫃公司，當其提起侵權訴訟則可以利用證券交易所記者會的機制，依法發佈重大訊息，原則上不會構成違反公平交易法的問題²。

(七) 被指控侵權者的客戶認為多少保證才夠

專利訴訟對於被指控侵權者的客戶之企業經營造成威脅，多少保證才足夠維持原有的合作關係與採購數量端視客戶對於此專利訴訟可能導致的營運風險的認知、風險分攤的安排以及顧客關係而定，有些廠商的經驗顯示客戶往來如常 (Business as usual) 並未要求合約外任何額外保障，也沒有影響原有的合作關係與採購數量，有些廠商的經驗則顯示客戶有差異甚大的合約外額外保障要求，如上述美商 3Com Corporation 違反公平交易法個案中所顯示，由於對於客戶任何合約外額外保障要求的允諾均增加己方風險的曝露程度，因此其承諾必須審慎評估。鑑於專利訴訟的不確定性甚高且訴訟期間

¹ Unlocking the iPod, Oct. 30, 2006 FORTUNE, p 30

² 周延鵬，「虎與狐的智慧力」天下遠見出版股份有限公司，2006 年 3 月第一版，第 312 頁

長，若專利訴訟中被指控侵權者與其顧客關係良好，而且有可信賴的尊重智慧財產制度、專利佈局與記錄，相信可以減低專利訴訟的衝擊，如同在創投選擇投資標的，經營團隊一向是最重要的決定因素之一，考量全美國專利訴訟中專利權人勝訴的平均比率只有百分之五十九，因此無論對於專利權人或被控侵權者顧客關係的影響力是不容忽視的。

(八) 侵權廠商公司規模對提起專利訴訟的影響

如上所述，專利訴訟的目的在完成其商業的目的，加上美國的專利訴訟費用高昂，因此侵權廠商公司規模大小的確影響專利權人對提起專利訴訟的決定，如果侵權廠商公司規模小，專利權人可能因為不值得而決定目前暫緩追究，一旦此侵權廠商被大公司購併，情況立即改變，專利權人將積極主張其權利；另外有些情況下，尤其是受到資金限制的專利權人，會避開訴訟經驗豐富的大公司，而以其規模小的客戶群為訴訟的對象，以利用其資金限制與難以負擔高昂訴訟費用的弱點；有學者律師認為專利權人在得知侵權行為後本來就必須進行必要的蒐證與研究，只是此過程可以有意地延長，採「先養後殺」策略，好比養老鼠，待其膽子練大了，再請君入甕，待其對市場產生一定的影響，損害擴大到某個程度後再主張其權利以謀取最大利益，並認為在商言商，無所謂道德問題，有些律師則持不同看法。

(九) 給亞洲廠商的建議

由於文化與法律系統的差異，亞洲廠商面臨美國的專利訴訟時，往往舉措失據，錯失時機，以下為亞洲廠商面臨美國的專利訴訟時的幾個建議：

1. 瞭解文化差異，合理的期望，單一聯絡窗口，以及配合證據發現程序的要求。
2. 瞭解美國的專利訴訟程序

美國的專利訴訟程序已如上所述，然而在實務運作上仍然有許多訴訟技巧可以利用，例如在美國聯邦地區法院進行專利訴訟，原告負送達（service）責任，因此跨國訴訟送達程序可以用來爭取應變時間¹，對台灣地區廠商而言，雖然由美國以掛號郵遞方式送達可行，有時可能必須透過外交途徑才能完成送達程序，耗時可能長達六個月，對於某些產品，廠商已

¹ 周延鵬，「虎與狐的智慧力」天下遠見出版股份有限公司，2006年3月第一版，第313頁

有足夠時間來做規避設計；此外有些台灣法院曾對於美國聯邦法院專利訴訟之缺席判決（Default judgment）不予執行；在日本若要錄製美國專利訴訟中證據發現程序的口供（Deposition），則必須安排到大使館內進行，因此在美國境外主張美國專利權利的確有其困難，而這些困擾對於被指控侵權者是有其利用價值的。

3. 編列訴訟預算

一般情形下美國的專利訴訟在聯邦地區法院的訴訟費用，小型專利訴訟案費用約在七十五萬至一百五十萬美元之間，中型專利訴訟案費用約在一百五十萬至三百萬美元之間，大型專利訴訟案費用通常超過在三百萬美元，上訴至聯邦巡迴法院的訴訟費用約在十萬至二十萬美元之間，雖然美國的專利訴訟費用非常昂貴，但是訴訟成功所獲得的報酬亦極其豐厚，例如 Blackberry 的專利侵權訴訟最終以六億二千萬美元和解，再如台積電公司從大陸中蕊公司獲得一億七仟五百萬美元賠償，台灣聯發科公司，由威盛公司取得五千萬美元賠償金，相對的，若在台灣進行訴訟程序，聯發科公司連能不能拿到五千萬新台幣可能都是問題，甚至還不一定會贏得官司¹，因此專利權人積極捍衛其智慧財產權並選擇在美國進行專利訴訟的動機是相當強烈的。對於多數易淪為被指控侵權者的亞洲廠商，衡量自身情形適度編列訴訟預算，並由公司律師（in-house counsel）控制訴訟費用的運用與動支是有其必要的，相對地，對於少數掌握產業關鍵專利佈局的亞洲廠商，衡量自身情形適度編列訴訟預算，對被指控侵權者主張其自身智慧財產權亦應該為經營策略的一環。

4. 平時就與績效良好的專利訴訟法律事務所建立關係

專利訴訟時通常專利權人與被指控侵權者對於訴訟準備的時間並不對等，往往專利權人處心積慮已久，使得被指控侵權者應變時間有限，因此即使是有所準備與規劃的亞洲廠商在真的第一次面臨美國的專利訴訟時，仍然會免不了有慌亂的情形發生，何況未做好事前準備與規劃的廠商？因此平時就與績效良好的專利訴訟法律事務所建立關係將有助於專利訴訟的進行與處理。雖然某些廠商將其業務分配於績效良好的幾個專利訴訟法律事務所，企圖利用法律事務所的利益衝突（Conflict of Interests）限制，避免其代表對手而提高己方的

¹ 周延鵬，「虎與狐的智慧力」天下遠見出版股份有限公司，2006年3月第一版，第303頁

勝算，但法律事務所也會依業務量以及忠誠度來選擇客戶。

此外美國的專利訴訟期間律師與當事人一樣面臨相當大的壓力，尤其在國際貿易委員會的關稅法 337 條行政訴訟程序上，好比將司法訴訟程序壓縮在三分之一的時程內完成，律師如何處理及應付如此龐大的壓力並下保持其鬥志？「Make it personal!」因此平時就與績效良好的專利訴訟法律事務所建立關係不但有其重要性，與律師間的私誼相信對於公司的經營也可以有相當的貢獻。

5. 完整的專利佈局是防止專利訴訟的最佳策略

6. 律師費用的安排

如上所述，美國的專利訴訟費用非常昂貴，但是專利權人訴訟成功所獲得的報酬亦極其豐厚，相對地被控侵權者訴訟成功所節省的成本與預期損失亦相當可觀，因此有些律師事務所對於客戶的律師費用可以有比較彈性且異於傳統的安排，例如客戶支付某一基本費用，其餘費用依照訴訟結果，將訴訟成功報酬或節省的成本與預期損失依照事先雙方風險評估分攤的協議來支付，類似的彈性的安排對於未事先做好訴訟預算規劃與編列的廠商以及財務壓力較大的廠商可以提供不同的選擇方案；然而無論是傳統或非傳統的費用安排，在與法律事務所簽訂委託合約之前，均應要求提供詳細費用以及支出時程估計與說明。

(一〇) 專利訴訟的目的

專利訴訟的目的在完成其商業的目的¹詳加上述。本個案研究期間一直困惑於為何美商 3Com 公司違反公平交易法的行為會發生？雖然在境外主張美國專利權利的確有其困難，但欲在台灣主張其專利權利，應該已經對台灣相關法律，尤其是公平交易法及其判例詳加研究，以一般美國專利訴訟專業律師對於不公平競爭與反托辣斯法律的熟稔程度以及專利訴訟程序的嚴謹要求，應不至於陷其客戶於此困境。

若從美商 3Com 公司所付出的代價：公平會的罰鍰金額新台幣 243 萬元（約相當於 7 萬 4 千美元）加上節省的律師費與上述美國專利訴訟動輒百萬美元相比較，以及其不公平競爭的違法行為所造成的商業效應與競爭對手的實質損失（例如

¹ 周延鵬，「虎與狐的智慧力」天下遠見出版股份有限公司，2006 年 3 月第一版，第 311, 331 頁

某一瑞昱公司的客戶調整其採購策略，隔年向瑞昱公司採購金額即減少約新臺幣 1 億元，瑞昱公司在美國市場的客戶 D-Link Systems, Inc. 被美商 3Com Corporation 控告專利侵權，雖然美國聯邦法院加州北區地方法院做出對被告有利的裁定，還是更換了產品供應商）對照美國聯邦法院加州北區地方法院承審法官對美 3Com 公司故意拖延法院調查，以及隱瞞法院發現真實，甚而以不實陳述誤導法院之行為，譴責美商 3Com 公司及其訴訟代理人違背誠信，並據此判罰美商 3Com 公司賠償瑞昱公司客戶美商 D-Link System Inc. 因此不實陳述事件所額外支出用於答辯之律師報酬及其他相關之程序費用，或許由商業目的的角度來解讀其行為，可以提供另一個思考的方向。

捌、結論與建議

雖然顧客關係管理係企業經營日常運作的一環，然而任何一個專利訴訟的發生仍對於顧客關係形成相當大的壓力，尤其近年來，專利訴訟已成為專利權人達成其企業經營目標的重要策略，因此更加深了對顧客關係管理的挑戰。從律師費用、管理階層時間、對業務的影響、敗訴的風險等各方面來考量，訴訟對於專利權人與被指控侵權者雙方均是既費時且費財的高成本活動，但是在此科技發展與進步迅速的時代，因非故意侵權而涉及專利訴訟仍已成為企業經營的常態；通常專利權人與被指控侵權者對於訴訟準備的時間並不對等，往往專利權人處心積慮已久，使得被指控侵權者應變時間有限，專利權人如何循正當司法途徑保護其智慧財產權，在法律的規範之下，有效影響作為利害關係人被指控侵權者的交易相對人或潛在交易相對人的態度與決策以壓迫被指控侵權者屈服，以及被指控侵權者如何在評估與準備訴訟或思考以公平交易法訴求不公平競爭的同時以及訴訟過程中，安撫顧客以減低訴訟準備與進入訴訟程序時的壓力，這均使得如何有效執行顧客關係管理成為專利權人與被指控侵權者雙方在專利訴訟中的重要研究議題。

本個案研究結果顯示由專利權人的策略觀點來看專利訴訟，循正當司法途徑與在法律的規範之下行動未必是保護其智慧財產權，有效影響被指控侵權者的交易相對人或潛在交易相對人的態度與決策以壓迫被指控侵權者屈服的當然前提，因為專利訴訟的目的在於完成其商業目的，若其策略行動付出的代價明顯低於其預期的利益，專利權人會有強烈動機依據其整體利益的考量來行動，這對於被指控侵權者、立法者、法院以及執法機關而言均值得嚴肅看待。

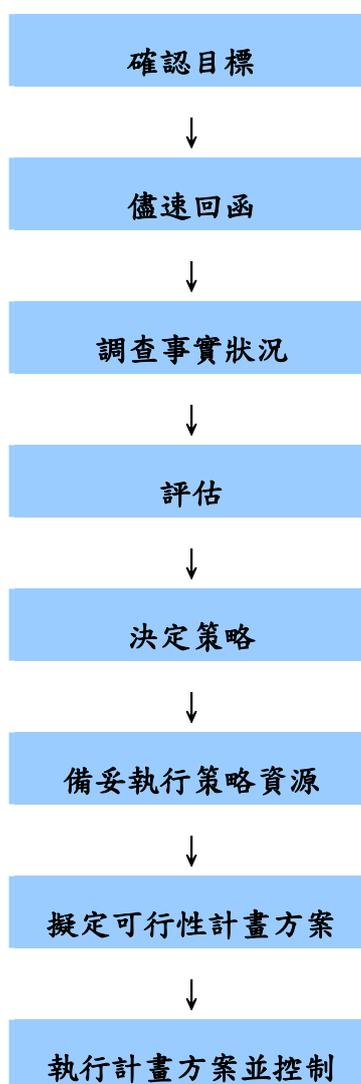
由被指控侵權者的策略觀點來看專利訴訟，亦應以商業為爭端解決的核心思維，建立面臨侵權訴訟時之因應措施，以及牢記顧客關係管理策略應以達到組織目標為最終目的：

一. 被指控侵權者在面臨侵權訴訟時應以商業為爭端解決的核心思維

專利權人提起訴訟時，純粹取得賠償金通常已經不是其最終目的，專利權人提起專利侵權訴訟通常含有商業利益考量，此時訴訟只是市場競爭手段之一。由於侵權訴訟而對商譽、市場造成嚴重傷害的案件時有所聞，許多資源有限的公司甚而因為長年訴訟纏身而一蹶不振。因此，被指控侵權者應體認此商業核心思維，亟思公平快速的解決方法，盡量避免不必要的訴訟。

二. 被指控侵權者應建立面臨侵權訴訟時之因應措施

接獲律師信函後，在未確認侵權與否或提起訴訟前，雙方即會有所互動，如何在未進行訴訟前達成和解，以避免龐大的成本消耗，為首要工作。面臨侵權訴訟因應措施的重點在建立一套完整的且有效率的執行步驟，切實執行，快速解除訴訟危機，以移除客戶疑慮，讓顧客關係的負面影響降到最低。



接到律師函後的應變措施

三. 被指控侵權者的顧客關係管理策略應以達到組織目標為最終目的

風 險	高	● 閃避 ● 和解	● 放棄被指控 的商業活動 ● 和解
	低	● 閃避 ● 訴訟	● 以靜制動
		高	低
		客戶/產品重要性	

面臨侵權訴訟時之因應策略方向可以在組織目標的導引下，由結合客戶/產品的重要性以及被判侵權風險機率高低的兩個主要面向所構成的四個情境來分析，再依據每一情境的適合策略選擇穩定客戶關係的具體作為，例如：提供第三者鑑定機構不侵權鑑定報告、進行和解談判、進行仲裁或調解，亦或是提供合約保障同意補償及共同抗辯以示負責態度，或以替代產品予客戶以為持其穩定供貨，進行迴避設計，更可以進行反訴訟或利用媒體輿論的力量進行反撲。

鑑於專利訴訟的不確定性甚高(全美國專利訴訟中專利權人勝訴的平均比率只有百分之五十九)且訴訟期間長，若平常在顧客關係的經營上，能建立公司尊重智慧財產的形象與記錄，有完善的專利佈局，公平的風險分攤的夥伴關係，以及演練熟悉與時俱進的危機處理機制，則在面對專利訴訟時，依據建議步驟循序執行，相信可以減低專利訴訟對於公司經營的衝擊。

參考文獻

專書

中文部分:

- 野口吉昭(1991),CRM 戰略執行手冊,台北:遠擎管理顧問。
- 宋明哲(1980)風險管理,五南出版
- 邱強(2001)危機處理聖經,台北:天下遠見出版。
- 朱延智著,企業危機管理,台北,五南圖書,2002。
- 顧客關係管理 Wayland, R.E. & Cole, P.M. (1997), Customer Connections: New Strategies for Growth,Harvard Business School Press. (邱振儒譯,台北:商周,1999)
- 虎與狐的智慧力 周延鵬著 天下遠見出版股份有限公司
- 張禹治譯,專利奇兵,時報出版,2000年6月。
- 劉江彬,智慧財產法律與管理-案例評析(三),華泰文化,2005年11月初版。
- 劉江彬、黃俊英著,智慧財產管理總論,華泰文化事業公司,2004年2月初版。
- 智慧資源規劃 周延鵬著 95MMOT 國內受訓講義
- 智財國際保護(WTO/TRIPS) 孫遠釗著 95MMOT 國內受訓講義
- 智慧財產權的管理與策略運用 孫遠釗著 95MMOT 國內受訓講義
- 由美國關稅法 337 條款之專利控訴看台灣廠商的因應策略 海外培訓成果發表會
- 智慧財產權的發展趨勢與商機 劉江彬著 95MMOT 國內受訓講義
- 技術移轉與授權之策略 馮震宇著 95MMOT 國內受訓講義
- 智財侵權與智財訴訟 沈宜生著 95MMOT 國內受訓講義

西文部份:

- Payne, A., Martin, C., Clark, M., & Peck, H., 1995, , Boston : Butterworth-Henemann Relationship Marketing for Competitive Advantage : Winning and Keeping Customers
- Williams C. Arthur Jr., & Richard M. Heins 1964 , “Risk Management and Insurance”
- Hermann, C. F. (1969) . International crisis as a situational variable. In J. N. Rosenau(Ed.), International Politics and Foreign Policy : A Reader in Research

and Theory (pp.117-139) . NY : Free Press.

- Holsti, O. R. (1978) . Limitation of cognitive abilities in the face of crisis. In C. F. Smart & W. T. Stanbury (Eds.) , Studies in Crisis Management. Toronto : Butterworth & Co.
- Lerbinger, O. (1997). The Crisis Manager: Facing Risk and Responsibility. Mahwah,NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Pearson & Clair(1998)Reframing crisis management. Academy of Management Review, 23 (1) , 59-76.
- Mileti & Sorensen. (1987). Why people take precautions against natural disasters . In Taking care: Why people take precautions, ed. N. Weinstein, 189-207. New York: Cambridge University Press.
- Mitroff & Pearson(1993) Crisis management : a diagnostic guide for improving your organization's crisis preparedness. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

論文

- 張川西，我國科技產業對美國專利權利金專索之因應策略研究—以半導體、光碟及電腦週邊產業為例，2002 年 7 月。
- 陳麗玉，高科技智慧財產權之風險管理與策略—因專利侵權在美遇訟之損失控制，國立中山大學財務管理研究所碩士在職專班碩士論文，2004 年 6 月。

期刊論文

- El Sawy,& Bowles(1997) Redesigning the Customer Support Process for the Electronic Economy: Insights from Storage Dimensions. MIS Quarterly (21:4), pp. 457-483.
- El Sawy, O. A., and Bowles, G. "Redesigning the Customer Support Process for the Electronic Economy: Insights from Storage Dimensions," MIS Quarterly (21:4), December 1997, pp. 457-483.
- Pearson, C. M., & Clair, J. A. (1998) . Reframing crisis management. Academy of Management Review, 23 (1) , 59-76.
- Mitroff, I.I. (1994) Crisis management and environmentalism : A natural fit. California Management Review , 36 (2) , 101-113
- Nunamaker, J. F., Jr. 1989. "Organizational crisis management systems: Planning for intelligent action."Journal of Management Information Systems, 5(4): 16.
- Mitroff, I. I. 1988. Crisis management: Cutting through the confusion. Sloan Management Review, 7(1): 15-20.
- Wisenblit(1989) Crisis management planning among U.S. corporations :Empirical

evidence and proposed framework S.A.M Advanced Management
Journal,54(2),31-41

- Chief Justice Warren E. Burger, 52 U.S.L.W. 2471 Fed. 28 , 1984.

司法案例

- Medimmune v. Genetech & City of Hope & Cell tech, CAFC 04-1300, -1384 Oct. 18, 2005
- Knorr-Bremse v. Dana and Haldex, CAFC Sep. 13, 2004
- Illinois Tool Works v. Independent Ink Inc., No. 04-1329 Supreme Court of the United States

專欄

- 飛利浦又控 CD-R 廠侵權 三台商列名，經濟日報 2002 年 6 月 27 日，第 35 版。
- 許克偉，避免侵權爭訟 有訣竅，經濟日報，2003 年 12 月 16 日，第 11 版。
- 陳瑞田，專利迴避設計 避免侵權，經濟日報，2004 年 3 月 16 日，第 11 版。
- 馮震宇，論專利侵害之認定與抗辯原則，資訊法務透析，1995 年 6 月。

網路文獻

- 宋珍芳，寄發侵害專利警告函應注意事項，線上檢索日期：2006 年 11 月。
網址：
http://www.ipnavigator.com.tw/news/news_view.asp?NewsID=20040929101421
- 喻幸園，企業專利糾紛談判策略及成本淺述，線上檢索日期：2006 年 11 月 05 日。網址：http://www.tipo.gov.tw/pcm/pro_show.asp?sn=125。
- 楊仲榮，eBay 專利糾紛案，元勤科技—楊仲榮，2006 年 8 月 25 日。網址：
http://www.ipnavigator.com.tw/news/news_view.asp?NewsID=20060825122750
- 資訊業 Y.H.Y，從大陸加入 WTO 淺談大陸高新技術企業或台商如何因應國外專利權利金追索策略，2006 年 11 月。網址：
http://www.tipo.gov.tw/PCM/pro_show.asp?sn=69
- 劉宏明，專利的價值與運用，線上檢索日期：2006 年 11 月 09 日。網址：
<http://www.patent104.idv.tw/pat13.htm>



專利訴訟中顧客關係管理之研究

以美商3Com Corporation違反公平交易法個案為例

黃伯器、吳佳穎、陳宗德、張家維、吳佩玲

指導教授：宿文堂

1



簡報大綱

- 個案解析
- 公平交易法對於不公平競爭的規範
- 顧客關係管理
- 專利訴訟中專利權人的策略觀點
- 專利訴訟中被指控侵權者的策略觀點
- 專利訴訟中美國律師的觀點
- 結論與建議

2



個案解析

3



乙太網路控制器製造商

US 5307459
US 5434872
US 5732094



@2002<--警告函-->@2003

@2003
訴訟

法務人員拜訪 @ 2004

D-Link

國內廠商包括承啟公司、技嘉科技技嘉公司、映泰公司
友通公司、陞技公司、精英公司、華碩公司、微星公司

瑞昱公司在台灣的主要交易相對人

瑞昱公司在美國的主要交易相對人

4



在美國，3Com公司對於D-Link公司提起之專利侵權訴訟，於2005年5月5日被美國聯邦法院加州北區地方法院裁定，3Com 故意拖延法院調查、隱瞞，甚而以不實陳述誤導法院之行為，譴責 3Com 及其訴訟代理人違背誠信，並據此判罰被處分人賠償D-Link因此不實陳述事件所額外支出用於答辯之律師報酬及其他相關之程序費用。

在台灣，瑞昱公司向行政院公平交易委員會檢舉 3Com 公司違反公平交易法。

5



瑞昱的相對交易人有什麼反應？

- D-Link公司改變供應商
- 有一個公司於次年減少對於瑞昱公司的訂單達新台幣1億元
- 其他公司雖仍然向瑞昱公司購買但是卻提出希望瑞昱給予更多風險保證的要求

為何有這些不同？
其中一個重要原因



顧客關係管理

6



公平交易法對於不公平競爭的規範

7



公平交易法第24條：
除本法另有規定者外，事業亦不得為其他
足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行
為。

公平會於2006年7月22日處分書中裁定，基於本案3Com公司發函及派員赴瑞昱公司客戶營業處所進行不當商業干擾之行為，為足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平交易法第24條規定，因此3Com公司被判自本處分書送達之次日起，應立即停止違法行為並處新臺幣243萬元罰鍰。

8



94年9月16日公平交易委員會修正公告
「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」

事業必須踐行下列確認權利受侵害程序之一：
包括經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者；或是將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

9



顧客關係管理

10



顧客關係管理

- 「顧客關係管理」為一企業的整體策略，透過顧客滿意策略，以巧妙地連結顧客與供應商，將企業的獲利及顧客滿意推至最高點。
- 對於專利權人：使用風險管理來協助專利經營與訴訟決策。
- 對於可能的被指控侵權者：使用危機管理來協助專利訴訟發生前的準備、發生時的因應與處理、以及發生後的檢討與改進。

11



對專利權人：風險管理

- 風險管理係透過對風險之鑑定、衡量和控制而以最少的成本使風險所致之損失達到最低程度的管理方法。
- 專利必須要為組織帶來效益才具有價值，否則將只是一堆需要繳納大量維持費的證書，並且可能造成已形成優勢的假象，使企業陷入莫大風險。
- 對於為了維持專利權利及專利佈局競爭優勢而進行訴訟前，專利權人也應使用風險管理，從律師費用、管理階層時間、對業務的影響、敗訴的風險等各方面來考量與謹慎評估。

12

對被指控侵權方：危機管理



- 危機管理乃是有計畫、有組織、有系統地於企業危機發生前將其可能因子剔除，並於危機發生後以最迅速、有效的方法使企業免於危機並且降低損失。
- 面對侵權訴訟時，往往專利權人處心積慮已久，使得被指控侵權者應變時間有限，瞬間暴露於高度的危險中。
- 以危機管理透過有系統的步驟來面對侵權訴訟。

13

對被指控侵權方：危機管理



- 危機爆發前的管理行動：
 - 危機規劃系統
 - 危機感應系統
 - 危機劇本
 - 危機訓練系統
- 危機爆發時的管理行動：
 - 危機指揮中心
 - 危機情境監測系統
 - 危機資源管理系統
- 危機解決後的管理行動：
 - 成立臨時專門單位進行危機事後調查與評估工作
 - 持續進行危機事後復原工作
 - 修正既有危機管理計畫

14

伍、專利訴訟中專利權人的 策略觀點

15

1.專利的佈局運用與保護

- 專利的質與量
- 專利的佈局與運用
 - 與供給鏈結合
 - 用行銷包裝
- 專利要像瑪芬（muffin，鬆糕）上的葡萄乾，不必佈滿，但是重點是要確保讓別人不能吃到瑪芬而不觸及葡萄乾。

16



2. 專利訴訟的核心思維

- 訴訟成本與費用考量
- 訴訟時程及時間壓力考量
- 訴訟風險評估考量
- 商業與法律考量
- 訴訟前考慮授權

17



3. 美國專利訴訟的方式、程序與選擇

- 聯邦地區法院
 - 禁制令與損害賠償
- 國際貿易委員會(ITC) 337條款
 - 限制性或一般性排除命令
 - 禁止命令
- 同時進行
- 上訴法庭
 - 聯邦巡迴庭(Federal Circuit Court)
 - 最高法院(Supreme Court)

18



4. 專利訴訟的攻擊與和解策略

- 維持市場獨占或優勢地位
- 去除其他未授權人的疑慮
- 增加公司的收入
- 作為訴訟和解的籌碼
- 商業與法律考量
- 達成和解的適當時機

19



專利訴訟中被指控侵權者 的策略觀點

20



專利訴訟時被指控侵權者之顧客關係管理策略

MMOT
跨領域科技管理研習班
Multi-Discipline Management of Technology

■ 選擇最佳策略的衡量因素：

- 顧客/產品的重要性
- 訴訟風險

■ 可能的策略有

- 放棄所指控的商業活動
- 閃避
- 和解
- 訴訟
- 以靜制動，等待專利權人下一動作

風 險	高	● 閃避 ● 和解	● 放棄被指控的商業活動 ● 和解
	低	● 閃避 ● 訴訟	● 以靜制動
		高	低
		客戶/產品重要性	

22

專利訴訟中被指控侵權者穩定 客戶關係之計畫方案



- 合約保證
 - 專利迴避設計 (Design around)
 - 基於市場及客戶利益考量之和解
 - 以授權方式進行和解
 - 反訴訟 (Counterclaim)
 - 共同抗辯 (Codefendant)
 - 仲裁
 - 媒體審判
 - 提供不侵權之鑑定報告(legal opinion)結果
 - 以替代產品出貨給客戶以維持供貨穩定
- 依據策略選擇適宜的具體作為



23

專利訴訟中美國律師的觀點



24

專利訴訟中美國律師的觀點



訪談結果與分析

1. 收到侵權警告函是否該通知客戶？
2. 為了取信客戶，被指控侵權者提供其律師意見給客戶是否恰當？ ▶
3. 被指控侵權者主動提出訴訟、提出反訴或辯護通常使用的理由 ▶
4. 確認訴訟（Declaratory Judgment）的使用
5. 發警告函的原則

25

專利訴訟中美國律師的觀點



訪談結果與分析

6. 輿論媒體的運用
7. 被指控侵權者的客戶認為多少保證才夠？
8. 侵權廠商公司規模對提起專利訴訟的影響
9. 給亞洲廠商的建議 ▶
10. 專利訴訟的目的 ▶

26

不恰當，其主要理由為此舉將損害
律師客戶間的保密特權（A/C Privilege）。



然而吝於提供律師意見是否易被誤認為律師意見顯然有不利的內容因此才有所保留，而增加了猜忌以及負面印象？的確如此，在以往的訴訟中，法官及陪審團亦做如此推定，直到聯邦巡迴上訴法院在Knorr-Bremse v. Dana and Haldex案全院審中做出明確的判決：

不得因被指控侵權者未提供或未取得清白的律師意見，即做出其律師意見是不利於被指控侵權者的推定或若被指控侵權者先前曾經尋律師意見，其結果勢必是不利的推定，並推翻以往判例。

27

通常主張專利無效，未侵害專利或專利無法執行，亦常伴隨專利濫用的不公平競爭行為以及反托辣斯行為的主張。



美國聯邦最高法院2006.03.01對於 Illinois Tool Works v. Independent Ink Inc. 案件的判決認為專利權之取得不當然賦予專利權人以市場力量，因此揚棄過去如果被告產品取得專利權，原告不須負辛苦之舉證責任即可自動享有法律上認定被告具有市場力量之法律推定。

28

給亞洲廠商的建議



1. 瞭解文化差異，合理的期望，單一聯絡窗口，配合證據發現程序的要求。
2. 瞭解美國的專利訴訟程序
3. 編列訴訟預算
4. 平時就與績效良好的專利訴訟法律事務所建立關係
5. 完整的專利佈局是防止專利訴訟的最佳策略
6. 異於傳統的律師費用安排



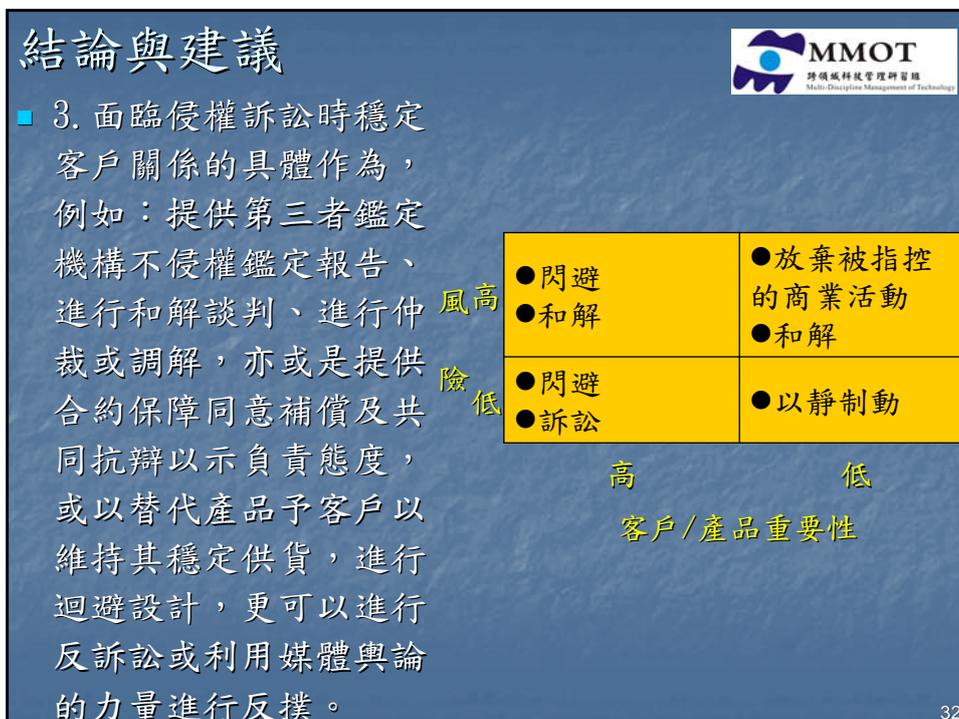
29

結論與建議



1. 由專利權人的策略觀點來看專利訴訟，循正當司法途徑與在法律的規範之下行動未必是保護其智慧財產權，有效影響被指控侵權者的顧客關係的當然前提，因為專利訴訟的目的在於完成其商業目的，若其策略行動付出的代價明顯低於其預期的利益，專利權人會有強烈動機依據其整體利益的考量來行動，這對於被指控侵權者、立法者、法院以及執法機關而言均值得嚴肅看待。

30



結論與建議



4. 鑑於專利訴訟的不確定性甚高（全美國專利訴訟中專利權人勝訴的平均比率只有百分之五十九）且訴訟期間長，若平常在顧客關係的經營上，能建立公司尊重智慧財產的形象與記錄，有完善的專利佈局，公平的風險分攤的夥伴關係，以及演練熟悉與時俱進的危機處理機制，則在面對專利訴訟時，依據建議步驟循序執行，相信可以減低專利訴訟對於公司經營的衝擊。

33

Questions and answers

謝謝！



34