

跨領域科技管理國際人才培訓計畫(後續擴充第1期)
100 年海外培訓成果發表會

國際專利戰爭的布局策略與因應

指導教授：孫遠釗（美國亞太法學研究院執行長）
組長：吳敏如（日月光半導體製造股份有限公司 RD 研發中心總經理室）
組員：王前喬（中國化學製藥製劑研究室）
李青芸（五洲國際專利商標事務所專利部）
姚議涵（躍獅五維集團客戶關係組）
郭芝佑（駿融企業有限公司產品開發業務部）
藍仁駿（財團法人台灣著作權保護基金會）

中文摘要

隨著網際網路的蓬勃發展及推行，結合傳統產業與資訊科技的高科技產業漸露頭角，儼然已成為現今發展最迅速也最具有前瞻性的產業在此趨勢下，新一代的數位家電、資訊產品，如數位電視、智慧型手機等成為高科技產業創新發展的重心。惟此種結合資訊與傳統產業之高科技產品的創新研發需耗費較多的人力資源與較高的成本，相關業者往往僅能就特定元件或單一技術進行研發，而各業者所持有的專利往往係彼此牽制且互依互存，以致於相關廠商在製造過程或商品化的階段不可避免地須向其他廠商協商專利授權，因此，各高科技大廠除了需積極投入於新產品或新技術研發之外，更須同時注意競爭對手的意圖及市場動向，以搶佔市場的先機，其中不乏有業者企圖以訴訟的手段作為和解的籌碼，藉此達到制敵於先之目的。

在此波衝擊下，日本、韓國及中國政府紛紛採取措施，主動對國內企業伸出援手，甚至成立智財管理公司，集資購買國內研究機構專利，輔導整體技術服務業者，以應對海外企業的專利訴訟攻勢。而台灣的產業雖主要以傳統代工業起家，但隨著產業的外移以及科技轉型，近年來已逐漸面臨國際專利訴訟的問題，而本土的廠商雖已形成專利布局及迴避設計的概念，但多數專利係以自我防禦為主，不具有實際攻擊的能力。再者，產業核心技術多來自國外，缺乏自主創新的能量。在此劣勢下，台灣政府是否應效法日本、韓國政府的作法，主動且積極地給與國內產業更多的援助，使得國內企業可以在這場世界級的市場戰爭中存活，還是保持以往僅提供教育及資訊的旁觀立場，讓各大企業自行應對，乃是本文主要探討的內容及目的。

英文摘要

With the booming and prevalence of internet, IT industry has become the most cutting-edge industry. Under such a circumstance, the next generation of consumer electronics goods has grown into the core of innovation. However, the development cost of traditional and high-tech products is too high for a single company to afford. Each industrial player can only focus its resources on specific components or technologies to deploy its patent portfolio. Yet, most patents are interwind even though these patents are developed by different companies which lead to inevitable cross-licensing between companies when system products are commercialized. As a result, leading companies are actively investing in new products or technologies as well as monitoring the dynamics of its competitors and market trends, so that the leader can always dominate the market. Some industrial leaders even claim patent infringements of their competitors so exhaust the resources of the late comers.

Due to the rising of international patent lawsuits, the authorities, such as Japan, Korea, and China, have taken actions to support their domestic companies. Some authorities even financed intellectual patent management companies to buy its domestic patents generated by research institutes or academia, and further supported total solution providers against international lawsuits. Some Taiwanese companies are also facing challenges of patent infringement lawsuits, even though most Taiwanese companies are highly aware of the execution of patent deployment and design around. However, as late comers or followers in the high-tech field, most of patents developed are defensive ones rather than core patents. Further, some core technology used to be transferred overseas. Therefore, the study is to discuss if the government shall follow the steps of Japan or Korea government, which supports its domestic market aggressively, or just educate its domestic corporate to be well-prepared for the coming fiercely competitions in the international trade business.

關鍵字：

專利聯盟(patent pool)；
專利蟑螂(patent troll)；
專利訴訟(patent litigation)；
非專利實施公司(Non-practicing entities; NPEs)；
專利銀行(patent bank)

論文撰寫分工說明

章節	作者
壹、研究背景與研究目的	吳敏如 李青芸 藍仁駿
貳、國際專利聯盟以及現有專利管理機構	吳敏如 藍仁駿
參、台灣產業現況	王前喬 郭芝佑 姚議涵
肆、結論與建議	吳敏如 李青芸
參考文獻	吳敏如 李青芸 藍仁駿 王前喬 郭芝佑 姚議涵

附錄：訪談記錄、圖式、表格	吳敏如 李青芸 藍仁駿 王前喬 郭芝佑 姚議涵
----------------------	---

目錄

第一章、研究背景與研究目的

第一節、專利聯盟歷史背景

壹、專利聯盟概念的緣起

貳、專利聯盟的定義

參、專利聯盟商業化的開始

第二節、近期國際專利訴訟案件

壹、智慧型手機之間的專利訴訟

貳、智慧型手機與平板電腦之間的專利訴訟

參、LCD 廠商之間的專利訴訟

肆、LED 廠商之間的專利訴訟

第三節、近期國際專利蒐購交易

壹、Google 收購摩托羅拉行動

貳、北電網路無線通訊專利出售案

第四節、台灣產業的現況

壹、台灣廠商面臨專利訴訟的現況

貳、台灣產業發展智慧財產基金的緣起

一、智慧財產基金概念的提出

二、智慧財產基金的營運模式

- (一)、智慧財產基金的目標
- (二)、智慧財產基金的架構
- (三)、智慧財產基金的資金來源
- (四)、鎖定的產業
- (五)、如何運用智慧財產基金的專利

第二章、國際專利聯盟及現有專利管理機構

第一節、國際專利聯盟狀況

壹、概況

貳、美國

參、中國

肆、日本

一、INCJ 的營運模式

- (一)、組織目標
- (二)、組織架構
- (三)、資金來源
- (四)、業務範圍
- (五)、投資對象及投資策略

二、IPSN 簡介

三、LSIP 的營運模式

(一)、組織目標

(二)、組織架構

(三)、資金來源

(四)、鎖定產業

(五)、面臨的問題與解決之道

伍、韓國

一、在美國成立 NPEs 公司進行專利訴訟

二、官民合作成立智財基金及智財管理公司

三、Intellectual Discovery 經營模式

四、結論

第二節、國際專利管理經營模式

壹、攻擊型專利管理

一、定義

二、攻擊型專利管理案例

(一)、高智發明 (Intellectual Ventures) 案例分析

(二)、Acacia Research Corporation 案例分析

貳、防禦型專利管理

一、定義

二、防禦型專利管理案例

(一)、RPX 公司案例分析

(二)、Allied Security Trust 公司案例分析

參、仲介型專利管理

一、定義

二、yet2.com 公司案例研究

第三節、專利管理案例模式比較

第三章、台灣產業現況

第一節、台灣廠商遇到的問題

第二節、代表產業概況

壹、電子業

一、簡述產業狀況-以神達電腦為例

二、該產業的公司所面臨的訴訟

(一)、車用導航系統訴訟-美商 Visteon 控訴台灣神達電腦

(二)、美商 Earthcomber 控訴台灣神達電腦

(三)、神達控訴研勤

三、小結

貳、製藥業

一、簡述產業狀況 -以永信藥品為例

(一)、學名藥的介紹

(二)、原廠藥與學名藥競爭的角度分析

(三)、整體市場的評估

二、國內製藥業近期所面臨的訴訟

三、小結

參、中小企業

一、簡述中小企業的狀況

二、中小企業所面臨的訴訟—以電子零組件研發製造商為例

三、小結

第三節、研究與訪談發現

壹、產業目前的解決方式

一、待戰而不主戰

二、反守為攻、以戰逼和

三、避戰求和

貳、產業期望政府提供的支援

第四章、結論與建議

第一節、政府在國際專利戰爭中扮演的角色

壹、目前的角色

貳、應扮演的角色

第二節、智慧財產基金在台灣產業存在的必要性

壹、先決問題是否能解決？

一、決策扮演問題

二、法律問題

(一)、政府補貼

(二)、國外訴訟資格

(三)、抵觸反壟斷法規

三、管理問題

(一)、資源分配與監督機制

(二)、實際效益

(三)、利害關係人之間的衝突與協調

貳、他山之石—借鏡日本、韓國與芬蘭政府做法

第四節、個別產業與公司角度

壹、公司對內該做什麼

一、台灣產業的弱勢

二、台灣產業應強化內部結構

貳、公司對外該做什麼

參考文獻

附錄、訪談紀錄

壹、工研院技轉中心王本耀主任

貳、永信藥品-總管理處之智慧財產室張永明經理

參、中小企業-某電子零組件研發製造商

肆、Patent Agent in USPTO Interview I

伍、Patent Agent in USPTO Interview II

陸、Heraeus-Research and Development Manager

柒、神達電腦-阮啟殷副總

捌、Innova Legal Group-Curtis Hom

玖、高智發明(Intellectual Ventures)-專利律師

附錄、圖式

附錄、表格

第一章 研究背景與研究目的

隨著網際網路的蓬勃發展及推行，結合傳統產業與資訊科技的高科技產業漸露頭角，儼然已成為現今發展最迅速也最具有前瞻性的產業。在此趨勢下，新一代的數位家電、資訊產品，如數位電視、智慧型手機等，成為高科技產業創新發展的重心。惟此種結合資訊與傳統產業之高科技產品的創新研發需耗費較多的人力資源與較高的成本，相關業者往往僅能就特定元件或單一技術進行研發，而各業者所持有的專利往往係彼此牽制且互依互存，以致於相關廠商在製造過程或商品化的階段不可避免地須向其他廠商協商專利授權。因此，各高科技大廠除了需積極投入於新產品或新技術研發之外，更須同時注意競爭對手的意圖及市場動向，以搶佔市場的先機，其中不乏有業者企圖以訴訟的手段作為和解的籌碼，藉此達到制敵於先之目的。

自2009年起，一場全球性智慧型手機的專利訴訟之戰已揭開序幕，為搶佔智慧型手機這個新興市場，芬蘭的諾基亞公司(Nokia Corporation)¹、美國的蘋果電腦公司²(Apple Inc.)、微軟公司(Microsoft Corporation)³和摩托羅拉公司(Motorola Corporation)等國際智慧型手機大廠先後向競爭對手發起專利侵權訴訟，其中，蘋果電腦公司及其子公司-NeXT軟體公司(Next Software)更進一步在2010年3月向美國國際貿易委員會(International Trade Commission; ITC)提起訴訟，主張台灣的宏達國際電子公司(HTC)所生產的智慧型手機等產品侵害其擁有之10項美國專利⁴，將這場戰火延燒至台灣。

回顧科技發展的歷史，這類型的專利鬥爭絕非首例。西元1856年，幾個縫紉機的製造廠商為爭取縫紉機的製造市場曾展開一場激烈的專利訴訟之戰，最後由Grover and Baker的律師暨總裁Orlando B. Potter提出了專利聯盟這個概念⁵，集結與縫紉機有關的關鍵技術，再包裹式地共同授權各家廠商，讓當時的訴訟戰爭以和解局面告終。由過去經驗，一項技術的商品化乃須仰賴上下游產業中各廠商的共同努力、合作，無法單憑任一方獨立進行新技術或新產品的開發，然而在各家大廠找到彼此間可相互妥協的平衡點之前，一場腥風血雨的世界級鬥爭是無法避免的。

在此波衝擊下，日本⁶、韓國⁷及中國⁸政府紛紛採取措施，主動對國內企業伸出援

¹ The Mobile Platform War Continues Between Nokia and Apple. May. 8th 2010. Patently Apple. available at: <http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2010/05/the-mobile-platform-war-continues-between-nokia-and-apple.html>

² Apple Files Lawsuit against Motorola to Defend Multi-Touch. Oct. 3rd 2010. Patently Apple. available at: <http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2010/10/apple-files-lawsuit-against-motorola-to-defend-multi-touch.html>

³ Patent Infringement Lawsuit Details: Microsoft vs. Motorola. Oct. 6th 2010. Patently Apple. available at: <http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2010/10/patent-infringement-lawsuit-details-microsoft-vs-motorola.html>

⁴ Apple Sues HTC and Exedea for Patent Infringement. Jun. 23rd 2010. Patently Apple. available at: <http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2010/06/apple-sues-htc-and-exedea-for-patent-infringement.html>

⁵ *Albany Agreement*. can be found in Singer Papers, Box 225. 縫紉機組合 (Sewing Machine Combination) 是世界上第一個專利聯盟「patent pool」，包含四個會員：Singer 製造公司、Howe 機器公司、Wheeler & Wilson 公司和 Grover & Baker 公司，該專利聯盟集結了與縫紉機有關的專利、再包裹式地共同授權各家廠商，帶動了當時的縫紉機工業，促成家用縫紉機的成功。

⁶ 日本創業投資中心(2010)，2010年創投產業投資與展望簡略版，

手，甚至成立智財管理公司⁹，集資購買國內研究機構專利，輔導整體技術服務業者，以應對海外企業的專利訴訟攻勢。而台灣的產業雖主要以傳統代工業起家，但隨著產業的外移以及科技轉型，近年來已逐漸面臨國際專利訴訟的問題。而本土的廠商雖已形成專利布局及迴避設計的概念，但多數專利係以自我防禦為主，不具有實際攻擊的能力。再者，產業核心技術多來自國外，缺乏自主創新的能量，在此劣勢下，台灣政府是否應效法日本、韓國政府的作法，主動且積極地給與國內產業更多的援助，使得國內企業可以在這場世界級的市場戰爭中存活；還是保持以往僅提供教育及資訊的旁觀立場，讓各大企業自行應對，乃是本文主要探討的內容及目的。

本研究主要以時事的探討為主，因此參考文獻多半來自於新聞媒體，以及訪談業界先進過去在專利訴訟的經驗。同時，透過MMOT的海外研習，走訪美、日、中各國的產官學機構，得到各國最新的國際專利戰爭布局與因應方針。冀望此文獻，可以提供產業未來在國際專利戰爭的參考。

隨著智慧型手機市場的水漲船高，國內各大面板廠、IC 代工廠先後積極投入智慧型手機產品開發，計劃搶進智慧型手機領域，爭食市場商機。早在 2008 年，自美國的蘋果電腦公司(Apple Inc.)於當年度全球開發者大會(Worldwide Developer Conference 2008)上發表 iPhone 3G 及 iPhone 2.0，智慧型手機的市場爭奪戰早已在無形中展開，檯面上，傳統手機大廠及軟體業者紛紛齊頭並進，攜手合作，協力促成諸多同功能商品的開發與上市¹⁰，提供更多選擇；檯面下，從電子廠、通訊廠、手機代工廠，甚至到軟片大廠¹¹(柯達；Kodak.com)及網路書店(亞馬遜網路書店；Amazon .com)為搶佔智慧型手機這個新興市場，先後向競爭對手發起專利侵權訴訟，放眼間幾家傳統手機廠已無一倖免，紛紛捲入這波訴訟漩渦之中¹²，這已經是場無關於產品製程、不比生產成本、更不遑論產量的全球性征戰，坐擁雄厚專利資產的歐美大廠，帶著一落落的專利證書一點一滴地在智慧型手機的市場上劃出自己的領地。

在此潮流下，專利潛在性的價值越來越被重視，而其買賣也越來越活絡，目前，台灣的產業雖已逐漸了解專利資產的匱乏可能導致自身產業的受限，甚至像摩托羅拉公司及北電網絡一樣面臨被併購或破產的命運，然而，以現況而論，似乎尚未做好還擊的準備及策略，其原因不僅僅是多數台灣產業的專利素養與各國相距尚遠，更多的原因落在產業自身的瓶頸與限制。

<http://www.vec.or.jp/2011/02/01/001-33/>，最後瀏覽日期：2011/09/28

7 外企牽制韓企？紛紛發起專利侵權訴訟。朝鮮日報 2009-03-13. available at:

http://chn.chosun.com/site/data/html_dir/2009/03/13/20090313000030.html

⁸ Joff Wild, First Public Patent Auction Held in China as Tech Exchange Plans IV-Style IP Fund, IAM MAGAZINE BLOG. 2011-01-14. Available at: www.iam-magazine.com. (Last visited at 2011-07)

⁹ 韓專利損失嚴重 政府撐開“保護傘”。朝鮮日報 2009-07-30. available at:

<http://financenews.sina.com/chosun/000-000-107-102/202/2009-07-30/0041457891.shtml>

¹⁰ 蘋果與三星互告事件觀察 2011-9-19. 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心科技產業資訊室. Available at: http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A116.htm (Last visited at: 2011-9-30)

¹¹ 柯達早在 2008 年即宣稱三星、LG 及蘋果所生產的手機和其他無線設備侵犯了柯達的專利技術。

¹² Meet The Patent Thicket: Who's Suing Who For Smartphone Patents. Available at: <http://www.techdirt.com/blog/wireless/articles/20101007/22591311328/meet-the-patent-thicket-who-s-suing-who-for-smartphone-patents.shtml>. (Visited at 2011/09/15)

在未來發展上，應持續關注各國關於「防禦性專利管理組織」的營運方式及發展狀態，其實除了本文所提及由日本株式會社產業革新機構成立的「生命科學智慧財產權平台基金」，與南韓政府籌組 SPH America 及智財基金，也應探討歐洲、澳洲及美國對於相關產業的輔助計畫與運行機構之設計。在歐洲方面，由歐盟執委會提出的「歐盟科研架構計畫」¹³(European Union Framework Programme)已進行至第七期(FP7)¹⁴，預計投入 500 多億歐元以從事歐盟研究領域(European research area)相關研究，其目的係為提升歐洲的經濟發展與整體競爭力。而在法國，則已在 2009 年設立一個名為「France Brevets (法國專利)」的國家基金¹⁵，其主要目的係為從事專利的搜購、授權及布局。另外，由澳洲政府出資而成立的澳洲科學與工業研究組織¹⁶(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, CSIRO)也在近期的國際專利戰爭中佔有一席之地¹⁷。冀望未來可藉由追蹤研究各國政府在整合國內智財資源及刺激創新發展的設計模式上，找到最適合台灣現況的經營策略，以應對目前國內產業所面臨的情勢。

除此之外，也應關注因美國專利法修法所帶來的後續效應，適時地修正在美國專利申請上之既定策略，以及面對國際訴訟的態度與應變之道。

本組研究基本上是探討產業動態，這是將隨著時間的演進，而有不同的發展。本組認為未來可以繼續關注美國專利法的修法對國際專利訴訟的影響、各國政府對於政府出資營運智慧財產管理公司的策略與態度、國際科技大廠如何解決專利訴訟，以及智慧財產基金對國內產業的實質影響力與幫助。

本組同時建議，未來有興趣研究此議題者，可以更廣泛的與不同產業的業者訪談，而不是專注在高科技業者。對於國內業者，政府提供智慧財產權的保護不應該只限於高科技產業的智慧財產權。若是拓展此議題，甚至可以以國內中小企業的角度，探討政府如何幫助中小企業業者在中國布局商標、著作權以及營業秘密等。

第一節 專利聯盟歷史背景

¹³ Green Paper on a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding. Analysis of Public Consultation. Available at:

http://ec.europa.eu/research/csfr/pdf/consultation-conference/summary_analysis.pdf (Last visited at 2011-11-3)

¹⁴ FP7 架構主要分為四大類，分別是合作型計畫(Cooperation)、創意型/先驅型計畫(Ideas)、人才培訓計畫(People)、以及研究能力建置計畫(Capacities)。另外還設有歐洲原子能共同體(Euratom)和聯合研究中心(Joint Research Centre, JRC)。其中，Cooperation 每年有特定的計畫徵求，多著重於跨領域合作研究(top-down)；Ideas 為根據研究者所提出的計畫書，由評審機構以單一標準做出評估和選擇的前瞻性研究(bottom-up)；People 為推動科研人才之培訓與交流；Capacities 則為增進研究與創新之計畫。

¹⁵ France Brevets fait de l'Etat un marchand de propriété intellectuelle. 2011-1-09. Numerama est un site du réseau. Available at:

<http://www.numerama.com/magazine/19011-france-brevets-fait-de-l-etat-un-marchand-de-propriete-intellectuelle.html>. Last visited at 2011-11-05.

¹⁶ 目前為澳洲最大的國家級科研機構，成立於 1926 年，其前身為澳洲科學與工業顧問委員會(Advisory Council of Science and Industry)

¹⁷ 3G 技術專利訴訟，澳洲 CSIRO 控告多家 PC 大廠. 2009-09-10. 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心科技產業資訊室 Available at:

http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2009/pclass_09_A078.htm (Last visited at 2011-11-05)

專利原本應是鼓勵創新研發的重要工具，而非作為企業間相互撻伐的武器。然而，目前的國際市場已經形成了以專利為導向的大規模征戰之局，扭曲了專利的本質。然而，訴訟並非是為戰而戰，最終也不可能完全致所有的競爭對手於死地。從過去的經驗可以看出，以訴訟作為手段的征戰，最終往往是走向交互授權，甚至在涉及到不同標準或功能的組合時，以專利聯盟(patent pool)作為授權的方式。近來世界各國也對於這樣的授權作法給予鼓勵，因為唯有透過開放、透明化的授權方式，才可以讓研發者願意從事合作，降低成本，而消費者也可因而獲得最大的利益。因此，本組認為國際專利訴訟的爭戰，最終會走向交互授權或是專利聯盟。

專利聯盟¹⁸的概念最早源自於1856年。當時幾個著名的縫紉機製造業者，以及核心技術的發明人，如Howe機器公司(Howe Company)、Grover & Baker公司(Grover & Baker Company)、勝家縫紉機公司(Singer Sewing Company)、威信行縫紉機公司(Wheeler & Wilson Sewing Company)齊聚於紐約州的奧爾巴尼(Albany, New York)互訴對方專利侵權，最後係Grover & Baker縫紉機公司的律師兼總裁Orlando B. Potter出面提議，把所有與縫紉機有關的關鍵技術全數集結、整合，由各家公司共同管理，因而成立了世界上第一個專利聯盟，奠定縫紉機基本規格，並且帶動當時縫紉機工業的發展。

時至今日，專利聯盟的概念已經廣泛在各產業技術領域成形、應用，做為專利紛爭解決的手段¹⁹，解決產品製造廠商之間相互箝制或者是規格整合的問題²⁰等，甚至更進一步地被擴大解釋，衍生為各種商業利用模式。如近年來歐美大企業或創投公司積極投資而成立的專利授權公司，或者是非專利實施實體公司²¹(Non-Practicing Entities; NPEs)，將原本保護智慧財產權的專利制度轉變為一種營利方式，把專利權作為授權談判及進行專利訴訟的籌碼，進而阻礙競爭者，取得市場優勢，或是向其他從

¹⁸專利聯盟在台灣尚無統一之中文譯名，部分學者將其譯為專利池、專利庫、聯合授權、專利聯合、專利共享、專利集管、專利集中授權及專利聯營等，而本文所欲探討的並非為傳統針對單一產業、單一技術或單以功能為主之專利集合，而係希望針對近年來以集合許多無相關性專利，並進一步單獨授權或包裹式授權給他人的專利管理公司，因而選擇將專利聯盟譯為「專利聯盟」。參考自：黃茂榮，「公平交易法專題研究」，第267頁，植根法學叢書，1998年7月初版。鄭中人，光碟之專利與權利金問題：台灣產業因應之道，收錄於「新世代光碟產業商機研討會」，拓樸產業研究所，2002年11月15日。李素華，專利及專門技術授權與公平交易法，智慧財產權，第15頁，2001年7月。呂榮海、謝穎青、張嘉真，「公平交易法解讀—空前的經濟憲法」，第28頁，元照出版公司，2000年10月。蔡英文，公平交易法語智慧財產權，政大法學評論，第265頁，1999年12月。黃銘傑，專利集管與公平交易法，月旦法學，第122頁，2002年8月。蔡宜芯，「專利集中授權之法律規範」，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，第7頁，2003年6月。紀舒青，「公平交易法對專利授權契約中限制競爭條款之限制」，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，第50頁，1993年6月。

¹⁹如美國的航空製造產業，政府曾介入當時飛行器相關專利的兩大持有人-萊特航空公司(Wright Company)及柯蒂斯飛機公司(Curtiss Company)之間的訴訟糾紛，通過美國飛機製造商協會(Manufacturers Aircraft Association)建立專利聯盟，避免萊特航空公司及柯蒂斯飛機公司的訴訟問題影響美國國內飛行器的研發和生產。

²⁰2005年時，無線射頻辨識系統(Radio Frequency Identification; RFID)的專利權人於2005年組成專利聯盟，對外統一進行授權協商。

²¹不承擔生產、銷售等製造業領域的責任，只持有專利技術，在同其他企業的專利訴訟或談判中獲取巨額專利授權金或損害賠償金的專利管理專門企業。據推測，以2007年為準，全球專利認證市場規模達5000億美元，市場非常大。隨著各國製造業從90年代後期逐漸衰退，此類專利非實體公司的數量大幅增加。

事生產或製造公司收取權利金或賠償金，獲得利益。

壹、專利聯盟概念的緣起

十八世紀時，縫紉機的專利聯盟為世界上第一個專利聯盟的案例。1846年，美國專利局正式批准美國發明家Elias Howe的縫紉機專利，然而，在此之前，其他許多人都獲得過不同的縫紉機發明專利如：英國的Thomas Saint，奧地利的Josef Madersperger，法國的Barthélemy Thimonnier，以及美國的Walter Hunt等，所以縫紉機是許多發明家的共同產物²²。而專利聯盟的成立集合這些發明家的技術、緩和彼此之間的衝突，共同致力於縫紉機技術的整合與改良，終使勝家縫紉機公司(Singer Sewing Company)順利推出發明世界第一台家用縫紉機。

1844年美國人Elias Howe發明線跡縫紉機^{23,24}，縫紉速度可達250針/分。Howe在1846年取得該鎖式線跡縫紉機的專利權，卻缺乏足夠的資金進一步將自己的發明商品化，只好將自己的專利權賣給了William Thomas，並且移居英國。Howe的縫紉機雖然仍無法達到有效且快速的縫製功能，然而，Howe所開發的“彎針”及“鎖縫(Lock Stitch)”技術對後續縫紉機的製造影響甚鉅，並且成為當時同業進一步改良與再創新的重要範本²⁵。

在Howe之後，Isaac Merritt Singer是一般人較為熟知的縫紉機發明家，他改良了Howe所發明的縫紉機，並且在1851年取得專利權，Singer的鎖式線跡縫紉機係將縫針運行的方向由原先的水平移動改良為垂直移動，同時也改善了衣料及梭子在縫紉機上移動的方位，為當時的縫紉機製造業奠定了基本規格²⁶，Singer發明鎖式線跡縫紉機後隨即建立勝家縫紉機公司(Singer Sewing Company)，並且持續地進行研發，同時也向他人購買專利，不斷改進他的縫紉機。

Howe在1849年時逐漸意識到他所發明的“彎針”及“鎖縫”技術等已被其他同業，如

²² 西元1970年，英國的工匠Thomas Saint首先取得第一件與縫紉機技術有關的專利，係利用具有缺口的針、錐子及穿孔的皮革發展出連續縫合的技術，然而，Saint的縫紉機僅僅為一個概念性的發明，並且從未實體化。隨後，Edward Chapman發明一種用以製造皮革製品的機器，係採用兩根可分別進行縫合的縫紉用針，該縫紉用針的針尖上設有針眼，可取代人力進行縫製，然而機器上的縫紉用針須在每次使用後重新車扣，此項設計對於後續縫紉機的發展具重大意義。西元1830年法國的裁縫Barthélemy Thimonnier發明鏈式線跡縫紉機，並且得到首架實用縫紉機的專利，Thimonnier的鏈式線跡縫紉機係將縫紉用針垂直設置於一懸設的延伸臂上，該延伸臂下方則水平設置一平台，使該縫紉用針可對該平台上的衣料、織品進行縫製工作，當時，Thimonnier的鏈式線跡縫紉機曾被用來縫製軍服，但仍因縫製效率不彰、無法取代手工縫紉技術終不被重視。1834年，美國的機械工人Walter Hunt發明第一臺鎖式線跡的縫紉機，並且設計了縫紉機專用的縫針，是縫紉機發明和應用的關鍵性突破，Hunt的縫紉機係將縫線分別設置於該縫針及橫向擺動梭子而達到“鎖縫”(lock stitch)的技術，即利用上線，底線將衣料縫合的技術，使縫針可在兩層衣料之間形成交織的縫線，Hunt將自己發明的鎖式線跡縫紉機賣給他人並且從未申請專利。

²³ Frank P. Bachman. Great Inventors and Their Inventions. 1918. American Book Company, chapter VIII: Elias Howe and the invention of the sewing machine. page 121-140.

²⁴ Howe的縫紉機設有特殊的彎針，該彎針上具有兩溝槽，包含長溝槽及短溝槽，長溝槽可引導縫線進入衣料，而短溝槽則引導縫線形成圈環，再配合移動的梭子產生縫固的效果。

²⁵ John W. Klooster. Icons of invention: the makers of the modern world from Gutenberg to Gates. Page 176-178

²⁶ *Op cit.*, FN. 15. page 9-10.

英國的Thomas及美國的Singer等人，廣為應用在縫紉機製造，因而決定積極主張自己的權利，在合夥人Geogre W. Bliss的支持下，Howe陸續向多位侵權者提出專利侵權訴訟，之後的幾年，Howe將大部分的時間投注在訴訟案上，不厭其煩地往返各個法庭；其中，Howe與Singer的爭訟期間長達五年(1949年至1954年)，為當時耗時最長的訴訟案件。最後，由Howe或訴訟上的勝利，而Singer則須支付Howe約15000美元的權利金，平均Singer每製造、賣出一台縫紉機即需支付25美元的金額給Howe²⁷。Howe雖然取得訴訟上的勝利，長期的訴訟壓力與南北奔波不僅讓Howe不勝其擾，也使得Howe無心致力於縫紉機的製造，以致當時的縫紉機技術停滯不前。

1956年，幾個著名的縫紉機製造業者，包括：Howe機器公司(Howe Company)、Grover & Baker公司(Grover & Baker Company)、勝家縫紉機公司(Singer Sewing Company)及威信行縫紉機公司(Wheeler & Wilson Sewing Company)，齊聚於紐約州的奧爾巴尼(Albany, New York)，由Grover & Baker縫紉機公司的律師兼總裁Orlando B. Potter出面提議成立專利聯盟，將所有縫紉機製造業者的關鍵技術全數集結、整合²⁸，由各家公司共同管理、互利共享，希望藉此促進縫紉機技術的進步²⁹。

專利聯盟早期成立之意旨主要在集合多數人的新創技術，共同致力於產品的規格化，鼓勵再創新、再改良，以帶動產業與科技的進步，而其他以專利聯盟做為專利紛爭解決手段之案例還包含十九世紀動畫工業³⁰、飛行器發展工業³¹以及二十世紀的電視傳播規格³²，直至十九世紀末，專利聯盟的概念已在美國各產業廣泛應用，同時也逐漸遭遇越來越多的爭議與批評。曾有學者指出專利聯盟的會員常常相互勾結排斥其他競爭對手，甚至以無效專利或包裹非必要專利的授權模式進行不合理的收費，抵制替代技術的開發與改良，可能導致壟斷和不正當競爭³³。然而，專利聯盟的出現是科技發展和專利制度結合下的必然產物，儘管爭議不斷，其存在對產業及商業發展的積極作用是多數人無法否認的。

貳、專利聯盟的定義

²⁷ *Op cit.*, FN. 19. Page 178-179.

²⁸ 縫紉機的「patent pool」整合了 Howe 的“鎖縫”(Lock Stitch)、Singer 的擺梭、Wheeler & Wilson 公司和 Grover & Baker 公司後等技術。

²⁹ 此後，縫紉機工業更隨著科學技術的進步而迅速發展，1907 年日本推出凸輪控制的自動曲折縫紉機，1957 年更進一步開發自動鎖鈕孔機構的多功能機，1965 年 Singer 公司推出了自動剪線裝置，提升縫紉機的縫製功效，1975 年又發明世界第一台電腦控制多功能家用縫紉機，成功帶領過去手工縫紉技術工業走向自動化、科技化的時代。

³⁰ 1908 年，Armat、Biograph、Edison 和 Vitagraph 四家公司達成協議組建專利池，將早期動畫工業的所有專利集中管理，被許可人例如電影放映商，要向專利池繳納指定的專利使用費。

³¹ 1913 年飛行器相關核心專利的兩大持有人-萊特航空公司(Wright Company)及柯蒂斯飛機公司(Curtiss Company)陸續在美國、歐洲展開一連串的專利訴訟，阻礙了當時美國國內飛行器的發展與製造，萊特公司最後雖然取得訴訟上的勝利，卻在美國政府的施壓下，促使通過美國飛機製造商協會(Manufacturers Aircraft Association)建立專利池，參與的會員擁有飛行器相關專利的交叉授權，避免影響飛機的研發和生產速度。

³² 1924 年由美國廣播公司(Radio Corporation of America)、AT&T 及 Westinghouse 等組成的專利聯盟，為統一無線廣播零件規格及電視傳播技術。

³³ Ran Lampe, DEPaul Universit and Peter Moser, Stanford Universit and NBER. 2010 Dec. 19. Patent Pool And the Direction of Innovation. Electronic copy available at: <http://ssrn.com.abstract=1468062> (Last visited at Aug. 10th 2011)

專利聯盟乃指專利之集合，由數個專利權人互相達成協議，通過該協議集結並統一管理各自的專利權，現在專利聯盟已成為產業技術標準化或侵權訴訟解決的手段³⁴，普遍地應用於各產業。專利聯盟早期的定義相當分歧³⁵，而現在則多依據美國司法部專利集中授權書(Assistant Attorney General Klein Joe I)之定義³⁶，將專利聯盟視為專利權的集合，並以所集合的專利權為交互授權的標的，由專利權人直接或間接(透過中介的管理人或合資的管理公司)授權給被授權人。另一方面，歐盟技術移轉協議於歐盟競爭法第八十一條則將專利聯盟定義為經組織而結合的專利組合，彼此交互授權以合法使用彼此的專利³⁷，或者係包裹式地授權給第三方³⁸。

從上面定義可得知，各國學者對於專利聯盟的定義雖各有不同，不過，一般性的特點為專利之組合，不論這些專利組合是否經由其專利權人直接地、間接地或是透過一個特別成立的專利授權窗口或管理公司來負責專利移轉的業務³⁹，其組合的目的皆為授權；然而，專利聯盟並非完全等同於包裹式授權，包裹式授權多係指將特定專利權人在某領域之多數專利權授權於他人，而專利聯盟所涉及的是多數專利權人之間的專利授權，但是專利聯盟與包裹式授權皆有可能衍生聯合行為與違反公平交易法之問題，惟此部分非本章重點，暫不予論述。

參、專利聯盟商業化的開始

專利聯盟最重要的作用在於它能解決專利技術在實施的過程中所遭遇的授權障礙，有利於產業的發展與技術的推廣應用。專利與專利之間的關係可分為三種：互斥性、互補性和競爭性⁴⁰。

互斥性專利(blocking patents)，往往在持續研發一習用技術之過程所產生，屬於以該習用技術為基礎而進一步改良之從屬專利。因此，互斥性專利之實施同樣需奠基於習用技術才可能實施。互斥性專利的存在乃為鼓勵創新，一般而言，習用技術若未經其他從屬專利之改良與再開發往往難以商品化或缺其實用性；另一方面，互斥性專利的單獨實施在法律上定會侵害習用技術的專利權。因此，互斥性專利與習用技術專利之間的交互授權就對於產業技術商業化之路就具有相當重要的意義。

³⁴ *Op cit.*, FN. 10

³⁵ William C Holmes 認為專利聯盟僅為兩個或兩個以上當事人，以共同使用專利權為目的而組合之聯盟(William C. Holmes, *Intellectual Property and Antitrust Law*, Clark Boardman Company, 1983)；而 David A. Balto 等人則認為專利聯盟的本質即各當事人由協議而放棄個別的專利權(David A. Balto & Andrew M. Wolman, *Intellectual Property and Antitrust: General Principles*, IDEA: The Journal of Law and Technology, 2003)；Wearden G. 認為專利聯盟為兩個或兩個以上當事人，協議將共同之專利權授權給第三人(Wearden G., *Ericsson and Sony Confirm Mobile Tie-Up*, 2001)。

³⁶ Klein Joel I., *Cross Licensing and Antitrust Law*, 1997, Sam Antonio, Texas.

³⁷ Roger B. Andewelt, *Analysis of Patent Pools under the Antitrust Law*, 53 *Antitrust L.J.* 611.

³⁸ Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licensing Patent Pools, and Standard-Setting In Innovation Policy and the Economy*, Adam Jaffe, Joshua Lerner, and Scott Stern, eds., National Bureau of Economic Research., 2001. Available at <http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/thicket.pdf> (Visited at Oct 10th 2011)

³⁹ USPTO, *Patent Pools: A Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents?*, at < <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patentpool.pdf> > (visited on 2008/1/27)

⁴⁰ Steven C. Carlson, *Patent Pools and the Antitrust Dilemma*, 1999. 16 *Yale Journal on Reg.* 359.

互補性專利(complementary patents)係指由不同的研發者所分別研發產生的專利，然而各專利之間互依互存、彼此依賴，各自形成商業化之產品或技術關鍵的一部分，故謂為互補性專利，互補性專利也需要相互授權，才能發揮最大的作用。

競爭性專利，又稱替代性專利(substitutable patents)是指可以相互替代的專利，二者是非此即彼而不是互為依存的關係。說明白點就是指在市場相互競爭的品或製程的專利，對於競爭性專利，一般認為，如果它們存在於同一專利聯盟中，將會引發壟斷的問題。因此，排除競爭性專利進入專利聯盟成為反壟斷機關審查專利聯盟的重要內容之一。

專利聯盟的另一顯著作用是能顯著降低多方授權的麻煩與交易成本，藉由專利聯盟的方式對其他非聯盟成員進行組合式的集中授權，並採用統一的授權協議和收費標準，可免除專利聯盟的成員與被授權方一一談判與協調的麻煩，而被授權方可也藉由集合授權的方式，以較優惠的授權金獲得專利組合(patent portfolio)的授權，大大地節省雙方時間與交易成本。

同時，專利聯盟還能減少訴訟糾紛，若是介於專利聯盟成員間的專利爭議，可以先於聯盟成立當初以契約互相約定，將來待紛爭發生時，即可通過內部協商直接解決，有助於減少各聯盟成員大動干戈、對簿公堂的機會；若是與成員以外的第三方發生糾紛，專利聯盟的制度與組織透明⁴¹，可減少侵權行為發生，即使出現了專利糾紛，專利聯盟作為一個整體代表專利聯盟成員參與訴訟，也可使訴訟過程大為簡化。由於專利訴訟的成本高昂，動輒上百萬美元，因此專利聯盟形式可以極大地節約訴訟雙方的訴訟成本，不但減輕了企業負擔，也避免了社會法律資源的巨大浪費。承上訴原因，專利聯盟的概念得以在十九、二十世紀形成並快速發展，尤其是到了今天，專利聯盟的形式、運用的產業及內部營運模式更為多元，甚至其目的與意義與早年的專利聯盟越來越不同。

早期專利聯盟之授權模式可分為兩種，包含開放式授權和封閉式授權。封閉性專利聯盟僅限於專利聯盟內部成員之間的交叉授權，不統一對外許可；而開放式的授權方式則係對內為專利聯盟內部成員之間的互相的授權行為，對外則由專利聯盟統一進行許可。開放式的授權方式為現代專利聯盟的主流，通常係將專利聯盟內所有的必要專利編納集結為專利組合，再採用統一的收費標準對外授權，開放式的授權方式更可進一步衍生，將專利聯盟所有對外授權的相關事宜交由其中一名成員代理⁴²，或者係另成立一個中立的機構來管理⁴³。隨著技術標準與知識產權的日益結合，核心專利的持有人往往結成專利聯盟以解決複雜的專利授權問題，同時也使得開放式專利聯盟日漸成為最有影響力的個體，

二十世紀以後，隨著市場轉型，科技產業逐漸抬頭，各家大廠都致力於新技術、新產品的研發，即早爭取市場優勢，然而，在經濟不景氣的大環境下，市場的競爭越

⁴¹擁有專利的清單以及被許可廠商的名單都會公佈於眾，一旦有廠商侵犯專利權會很容易被查出，同時也減少了間接侵權的發生。

⁴²如飛利浦(Koninklijke Philips N.V)或東芝(Toshiba Corporation)的光碟片的專利聯盟。

⁴³如 MPEG LA(Motion Pictures Experts Group Licensing Administrator)，係由數家具有 MPEG 專利的公司組成，負責管理並對外授權各專利聯盟成員之專利。

演越烈，而研發所需的成本、時間以及所需承擔的風險卻越來越高，因此，傳統的自主性研發的模式逐漸式微，轉而委託外部單位進行研究，共同合作研發，或者以收購、技術轉移的方式直接自外部取得相關的技術與資源，藉此降低創新育成的、風險，使得專利聯盟的意義漸為重視。也因此，有關技術移轉與專利買賣的平台日益活絡，因而衍生許多以提供交易平台為目的的管理公司，一方面協助業者分析、評估此類無形資產的價值，另一方面促成市場上各種技術或專利交易的媒合，以某種程度上而言，這類管理公司的成立有助於提升產新產品或新技術商業化的效率；而以另一層面來說，這類的管理公司持續地把技術及專利權帶入市場，使得過去為提鼓勵產業進步而制定的專利權逐漸成為一種可買賣、可鑑價的商品，讓各產業的業者興起一種挾專利權以制競爭者的風氣。

第二節 近期國際專利訴訟案件

自2008年的金融海嘯爆發後，國際經濟貿易動能疲軟，使得消費性電子產品，例如智慧型手機、液晶電視等的需求持平。然而，各國際品牌廠商為了維持出貨量的攀升與市佔率(market share)的提高，彼此之間的戰爭也從產品創新、平均售價(average selling price)的降低以提昇獲利率，轉向至主要銷售市場的專利訴訟戰爭。冀望透過專利訴訟，造成競爭對手內部人力、財務、資源分配的耗損，進而拖垮對方新產品上市的計畫。本研究整理近期主要專利訴訟如下：

壹、智慧型手機之間的專利訴訟

智慧型手機(Smartphone)廠商之間的訴訟，可謂沸沸揚揚。近日受到媒體與消費者注目的案例，就是蘋果電腦 vs. 宏達國際電子公司(High Technology Computer Corporation, 以下簡稱HTC)。蘋果電腦在2010年3月時提告HTC侵犯蘋果電腦20多項的專利，其中包含觸控螢幕控制、軟硬體技術等⁴⁴。至2011年7月8日，蘋果電腦再度於美國ITC(USITC, United States International Trade Commission, 簡稱ITC)控告HTC侵犯其5項專利，內容包含可攜式電子裝置及相關軟體侵權。同年7月11日，蘋果電腦也在德瓦拉(Delaware)地方法院以相同專利再告HTC侵權。

貳、智慧型手機與平板電腦之間的專利訴訟

除了手機，平板電腦(tablet)製造廠商也大興訴訟。最具代表性的有蘋果電腦 vs. 三星電子(Samsung Electronics Co., Ltd)。2011年4月15日，蘋果電腦向三星電子發動訴訟，內容包含專利侵權、不公平競爭、商標侵權等行為⁴⁵。其中，蘋果電腦指出三星電子所產生的Galaxy系列可攜式墊子裝置在外型、軟體介面上抄襲了蘋果電腦的產品設計。三星電子旋即在同年4月21日在三個國家的法院提出反擊。

⁴⁴ 蘋果再度於美國 ITC 法院控告宏達電 [Apple v. HTC 專利戰爭]，科技產業資訊室。At <http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A172.htm> (visited on 2011/10/15)

⁴⁵ 蘋果與三星互告事件觀察，科技產業資訊室。At <http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A116.htm> (visited on 2011/10/15)

由於三星電子為蘋果電腦代工多數關鍵半導體零組件，蘋果電腦在2010年向三星電子的採購總額便高達美金57億元，此金額為三星電子該年度半導體營收業務的17%。因此，這一系列的訴訟之舉，也將代表著雙方複雜供應鏈關係的決裂，更深一層地影響三星電子的Galaxy平板電腦的銷售通路。例如，在2011年8月16日，德國杜塞道夫(Dusseldorf)地方法院發出臨時禁令(injunction)，禁止三星電子的Galaxy Tab 10.1平板電腦輸入荷蘭以外的會員國。儘管三星電子可針對全案上訴，蘋果電腦已經成功的限制三星電子平板電腦在歐洲的銷售商機。根據分析師估計，三星電子的平板電腦在2011年預估銷售量為750萬台，此臨時禁令將使三星電子嚴重地無法達成預期收益。

參、LCD廠商之間的專利訴訟

在LCD(liquid crystal display)產業中的專利侵權訴訟亦不勝枚舉，本研究以三星電子 vs. 友達(AU Optronics Corp.，簡稱AUO)作為探討。自2011年6月1日，三星電子在美國ITC、德瓦拉及北加州地方法院控告友達及其下游客戶涉及侵犯其多項專利，要求禁止液晶電視、電腦螢幕及筆電等產品禁止銷售至美國⁴⁶。同年6月27日，友達也反擊控告三星電子與其下游客戶AT&D、BestBuy和BrandMart USA侵犯該公司10項專利⁴⁷。

肆、LED廠商之間的專利訴訟

在LED(light-emitting diode，發光二極體)專利訴訟中，具代表性的案例為億光(Everlight) vs. 日亞化(Nichia Corp.)與Cree vs. 旭明光電(SemiLEDs Optoelectronics)。日亞化自2006年起便陸續控告億光侵害其LED封裝專利，而億光的策略則是在全球主要LED市場對日亞化提出專利無效舉發⁴⁸。2005年4月25日，日亞化控告億光侵犯中華民國新式樣專利，該專利主要應用在手機與LCD背光源。2009年7月29日，板橋地方法院一審判決認定億光LED產品侵犯日亞化的專利，同時億光必須支付新台幣8,000萬元的損害賠償。億光不服上訴，本案最後由最高法院交由智慧財產法院更為審理後，台灣智慧財產法院於2010年7月22日判決億光更一審勝訴。然而，這僅是億光與日亞化纏訴的一個案例，在2011年9月1日，再度在東京地方法院控告億光製造並在日本販售的白光LED產品侵權。

LED 80%的市場集中在主要的20家LED廠商中。在LED照明產業真正成熟前，大廠無不盡力以專利訴訟的手法維持、保護其領先地位。因此，LED產業中，競爭者互相纏訴的案例不勝枚舉。在2010年10月8日，Cree控告旭明光電及其負責製造LED的子公司宇揚照明(Helios Crew)涉嫌侵犯3項LED專利。Cree的目的就是冀望藉由侵權訴

⁴⁶ 三星控告友達侵權 波及宏碁明基三洋電，科技產業資訊室。At <
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A147.htm> (visited on 2011/10/15)

⁴⁷ 友達反擊控告三星電子及其下游客戶，科技產業資訊室。At<
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A166.htm> (visited on 2011/10/15)

⁴⁸ [LED 專利戰爭：億光 v. 日亞化] 億光更一審勝訴，贏了日亞化，科技產業資訊室。At<
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2010/pclass_10_A159.htm> (visited on 2011/10/15)

訟，阻撓後進者進入LED市場⁴⁹。同時，Cree也與其他四大LED製造廠商，如Osram(歐斯朗)、日亞化等簽訂交叉授權，LED五大廠商藉此提高其他業者進入該市場的障礙，來維持其產業領先地位。

第三節 近期國際專利蒐購交易

隨著專利訴訟的興起，許多廠商，包括知名的國際性大型產業，開始意識到在其產業供給鏈當中不可或缺的就是要儲備大量的專利，從而可以進則攻、退可守。其中的一個做法，就是直接併購其他公司，期望在最短的時間內，有效完善自身專利的布局，避免成為競爭對手提告專利侵權的標的。本研究整理近期國際專利蒐購交易如下：

壹、Google收購摩托羅拉行動

2011年8月15日，Google宣佈將以美金125億元收購摩托羅拉行動(Motorola Mobility)，而這也是自1995年以來，科技業第11大的收購案⁵⁰。同時，此交易案也是2011年高科技產業最大的收購案。根據Google的新聞稿指出，此蒐購案將使摩托羅拉行動成為Android專屬合作夥伴，而Google也將以個別的方式來經營摩托羅拉行動⁵¹。

摩托羅拉至成立於1928年，並於1973年首度發表第一隻行動電話。然而，行動通訊市場瞬息萬變，在2005年摩托羅拉推出超薄型手機RAZR後，摩托羅拉便無代表作，其手機市場的市佔率也急轉直下。因此，在2011年一月摩托羅拉將手機設備部門自立門戶，並命名為摩托羅拉行動⁵²。

摩托羅拉發展無線通訊產業近65年來，技術方面扮演領先者的腳色，累積近一萬七千個手機相關專利⁵³。其重要研發領域、技術及產品有GSM(global system for mobile communications, originally *groupe spécial mobile*)、iDEM(integrated digital enhanced network)行動傳訊技術、首款3頻GSM手機、與思科(Cisco)共同打造第一個GPRS(general packet radio service)網路等。其中涵蓋最廣泛的專利組合類別是通訊領域，約有4,429項專利，其次分別是一些編碼(414項)、視訊處理(298項)、電源管理(286項)、安全(211項)和用戶介面(91)等專利類別⁵⁴。

相對的，至2011年止，Google在行動專利不足1,000項，而收購摩托羅拉行動可以在短時間內加速Google專利布局，其中又有18項核心專利對Google提升其專利能量最為有用⁵⁵。畢竟，目前Google專利訴訟纏身。其中包括甲骨文(Oracle)提出Android平台侵犯甲骨文的Java專利，微軟(Microsoft)提出的侵權案，以及專利授權公司NTP提

⁴⁹ Cree 控告旭明光電 LED 晶片侵權 [LED 專利戰爭：Cree v. SemiLEDs]，科技產業資訊室。At<http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A110.htm> (visited on 2011/10/15)

⁵⁰ 梁嘉桓，Google 收購摩托羅拉行動、為 2011 年第 11 大收購案，電子時報，2011 年 8 月。

⁵¹ Google to Acquire Motorola Mobility, Google Official Website。At<<http://investor.google.com/releases/2011/0815.html>> (visited on 2011/10/15)

⁵² 劉欣欣，摩托羅拉縱橫 83 年、技術先驅行銷吃癩，電子時報，2011 年 8 月。

⁵³ 李佳翰，宏達電對 Google 併購摩托羅拉行動表支持，電子時報，2011 年 8 月。

⁵⁴ Rick Merritt, Reports Examine Mobile Patent Wars, EE Times, 2011/10/24.

⁵⁵ 梁燕蕙，18 項核心專利凸顯 MOTO 價值、涵蓋 3G 技術最有利，電子時報，2011 年 8 月。

出的侵權訴訟⁵⁶。成功獲得摩托羅拉行動的專利，使得Google立即在專利含量上，超越競爭對手Apple的3,830項專利。而Google最終的目的還是要防堵對手成功研發新產品、新技術，或是因此從中獲利，

目前全球Android手機製造商三星電子在智慧型手機的市佔率為6.1%，而台灣的宏達電為3.1%，然而這兩大主要Android手機製造商目前皆面臨與蘋果電腦的專利侵權訴訟⁵⁷。因此，業界人士認為Google此舉為加速其專利保護傘的動作，未來可能會向競爭者啟動專利訴訟，進而達到交叉授權的目的⁵⁸。

貳、北電網路無線通訊專利出售案

北電(Nortel Networks Corp)在2009年初宣布破產後，透過變賣資產取回美金30億元的信用⁵⁹。其中，專利組合是其最後可變賣資產，該專利組合囊括北電6,000項專利，技術涵蓋無線視訊、長程演進(long term evolution)。此舉引起多家手機、無線通訊業者高度注目，包括Google旋即在2011年4月對北電專利提出美金9億元的公開競標，希望藉此保護包括Android與Chrome等開放原始碼專案相關社群的創新⁶⁰。黑莓機(Blackberry)的製造商RIM(Research In Motion)旋即傳出有意參與競標。

該競標案，最後由Apple、EMC Corp、易利信(Ericsson)、微軟、索尼(Sony)、與黑莓機製造商RIM所組成的企業團體，以美金45億元收購電信設備製造商北電(Nortel Networks Corp)剩餘的6,000項專利組合，技術範疇含無線、無線4G、資料網路、視覺、聲音、網際網路、伺服器、半導體等專利權⁶¹。

第四節 台灣產業現況

壹、台灣廠商面臨專利訴訟的現況

近年來，面對國際市場佔有率以及商品的激烈競爭，專利儼然已成為企業的有效利器，而隨著整個環境越來越重視專利這項智慧財產權，專利訴訟更是企業賺錢和打擊競爭對手的工具。台灣廠商遇到的跨國專利侵權訴訟日漸增多，不僅僅只是大企業，連中小企業也有可能在海外參展時，被競爭對手指控侵權。有時只是其中的一個零組件侵權，上、中、下游的廠商都有可能被告。

本研究報告的第三章將呈現不同產業面臨訴訟的解決方式：一、待戰而不主戰；二、反守為攻、以戰逼和；以及三、避戰求和，以及產業冀望政府所提供的資源。目前已被提出討論的一個政策取向，就是組建所謂的「智慧財產基金(intellectual property bank, IP Bank)」⁶²。這個政策已經引發相當的關注與討論⁶²⁶³⁶⁴。

⁵⁶ 賴宥蓁，Google 收購史上第 3 高、出手 9 億美元搶標專利，電子時報，2011 年 4 月。

⁵⁷ 梁嘉桓，Google 收購摩托羅拉、亞洲 Android 手機製造商的福音，電子時報，2011 年 8 月。

⁵⁸ 陳慧玲，Google 併購為專利、Android 免費授權動向受矚，電子時報，2011 年 8 月。

⁵⁹ 戴文揚，傳 RIM 擬加入北電專利競標、向 Google 搶親，電子時報，2011 年 4 月。

⁶⁰ 馬培治，Google 投標 9 億美元搶 Nortel 專利，電子時報，2011 年 4 月。

⁶¹ 王傳強、梁燕蕙，蘋果與 RIM 等公司共組企業團體收購北電專利，電子時報，2011 年 7 月。

⁶² 孫遠釗，項莊舞劍、意在合盟？談最近爆發的國際專利訴訟大戰，孫老師專欄，智財加值服務網，2010 年 11 月 25 號。

貳、台灣產業發展智慧財產基金的緣起

一、智慧財產基金概念的提出

智慧財產基金的概念係起源於2009年1月舉行的第八次全國科學技術會議。在該會議中，經濟部為了活化產學研之研發成果整合運用機制，欲成立一個單位，其主要任務是「配合國內廠商需求，建置一個有效率的國內外智財流通體系，包含促進各類智財加值流通組織的設立、多元化智財流通機制的建立、及智財流通核心人才與技能的培育」。這樣的機構與機制將分二階段來推動⁶⁵。

第一階段先由政府主導及出資，設立一個智慧財產加值流通的單位，這個單位可能是獨立的非營利法人，也可能是附設於研發、技轉績效優良的學校或研究機構內，其主要任務是協助產學研間的技術移轉與授權，流程如第一圖所示。

第二階段則是由政府鼓勵民間成立多樣性智慧財產管理公司，以智慧財產作為交易的商品，促進過計畫的流通。經濟部進一步提出二種類型的智財管理公司作說明。第一類由以技術育成為主的企業聯合成立，以購置早期技術並投資養成至近商品化程度，然後技轉給其他廠商或成立新創公司，第二類型即俗稱的智慧財產基金，由企業出資購買專利、建立專利保護傘，以因應日漸增加的國際專利訴訟。這類公司包含二個主體，一為智財基金公司，由幾家利害與共的業界共同出資成立，另一為具備智財管理專業技能及經驗之智財管理公司，負責基金公司之籌組及營運⁶⁶。

二、智慧財產基金的營運模式

智慧財產基金的概念提出後，原始的構想隨著各界的研究與討論而逐漸變化，請參照第二圖所示，目前已知智慧財產基金的運作模式：

(一)、智慧財產基金的目標：

智慧財產基金的第一階段目標，是協助廠商進行反訴；第二階段目標，是進行專利布局，以新興產業為例，智慧財產基金可事先購買新興產業可能需要的專利以備不時之需。智慧財產基金的基金將設有年限，目前暫訂為十年，十年到期後再由投資者評估是否要建立另一個基金⁶⁷。

根據工研院表示，智慧財產基金是一種創新的智財營運模式，基本架構是由一家智財管理公司，以及一家以上智財基金組成的體系。主要業務是為國內廠商提供智權布局所需的專利引進、專利舉發、聯合談判、智權訴訟等專業諮詢及戰略評估。

(二)、智慧財產基金的架構：

請參照第三圖所示，智慧財產基金的架構可分為智財管理公司及智慧財產基金二大部分。智財管理公司的任務是募集基金、分析專利、提供建議及購買專利，內部除董事會外，亦設有由產官學研專家組成的諮詢委員會，提供董事會各種建議；智慧財

⁶³ 孫遠釗，評台灣面對國際專利侵權訴訟的對應策略，政大智慧財產評論第9卷第2期，2012年。

⁶⁴ 楊毅、蔡佳好，政府設IP Bank恐遭貿易制裁，經濟日報，2011年7月。

⁶⁵ 經濟部(2009)，分階段建立活化產學研之研發成果整合運用機制，第八次全國科學技術會議，頁3-93。下載自 <http://www.nsc.gov.tw/pla/tc/8th/formal.asp>。

⁶⁶ OP cit., FN 61, p3-94。

⁶⁷ 本組2010年8月19日製作之工研院訪談記錄。

產基金(以下簡稱為智財基金)則分為布局型和反訴型二種。布局型基金將設法購置特定產業上、中、下游的專利以建立完整的防禦體系；反訴型基金則負責在國內廠商面臨訴訟時協助廠商取得授權以增加談判籌碼。布局型與反訴型基金的數量不設限，只要有多家企業願意投資就可成立一個基金，與智財管理公司共同管理該基金。

(三)、智慧財產基金的資金來源：

就智財管理公司而言，是由工研院轉投資的創新公司「創新工業技術移轉股份有限公司」出資新台幣5,000萬元作為初期基本營運需求的資金，初期員工數約250人。智財公司初期雖然是由工研院百分之百獨資，但工研院希望未來由民間主導⁶⁸。就智財基金而言，將先由創新公司投資新台幣2億元作為引導性資金後再對外募資，目前正與宏達電、鴻海等企業募資⁶⁹。智財基金的初步目標是反訴型基金的資金達到五億元、布局型基金的資金達到十億元⁷⁰。

(四)、鎖定的產業

布局型基金初期會在6個新興產業中，鎖定醫療器材及能源等領域，而能源部分又可細分LED、智慧型電網、水資源、風力發電等，投資順序將由智財管理公司的諮詢委員會商議後決定⁷¹。

(五)、如何運用智慧財產基金的專利

由於智財基金是由出資人集合資金而成，故利用智財基金內的資金購入的專利要如何利用，需由出資人間的規約決定。因此非出資企業能否自智慧財產基金取得授權需視規約而定，目前沒有明確的答案。但工研院希望參與智慧財產基金的企業不要利用其自智慧財產基金取得的專利對其他參與智慧財產基金的企業提出訴訟⁷²。本組認為工研院在企業運用其智慧財產基金的專利上，工研院僅是建議性的論述。在憲法上訴訟權可以使用契約限制，但是企業可能因此不願意參與智慧財產基金的投資。

⁶⁸ 郭曜榮(民 100 年 9 月 1 日)，工研院主導 智財公司九月成立，大紀元時報。

⁶⁹ 所謂引導性資金是一種表態，代表負責管理的智財管理公司（工研院成員為主）也有間接出資，因此會為自己的決策承擔責任，因此這筆資金不會用來購買專利。

⁷⁰ 黃馨儀(民 100 年 9 月 2 日)，專利權防禦機制 智財銀行本月成立，蘋果日報，http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33639620/IssueID/20110902，最後瀏覽日期：2011/10/17。

⁷¹ 李儀(民 100 年 9 月 29 日)，智財銀行不是救火隊 目標明確才不會期待落空，北美智權，<http://naipo97.pixnet.net/blog/post/27442068>。最後瀏覽日期：2011/10/17。

⁷² 同前註。

第二章 國際專利聯盟及現有專利管理機構

本章將討論各國政府面對其國內企業面臨國際專利訴訟時的應對方式，以及針對不同專利聯盟形式作為定義與案例研究。

第一節 國際專利聯盟狀況

壹、概況

本節主要呈現各國在專利戰爭中，各國政府如何看待、因應該國企業在國際上的競爭力。以美國為例，因為專利的概念來自於歐美國家已有數個世紀之久，美國政府讓自由市場機制決定企業的價值與存在。相對於歐美國家，中國政府在近期才真正重視智慧財產權。於是，中國國務院在2008年頒布「國家知識產權戰略綱要」，期望在2020年將中國建設成智慧財產權創造、運用、保護和管理水平較高的國家。

亞洲國家中，日本與韓國政府也在積極運作由該國家資金出資的智慧財產權基金。日本在2010年成立以生命科學領域為主的智慧財產權基金；而韓國則是由官民合資，成立智財基金及智財管理公司。

貳、美國

承本研究第一章指出，專利成立的旨意在於鼓勵創新、改良，以及帶動產業與科技的進步。而在歐美各國，以專利聯盟的手法解決專利紛爭已經行之有年。從專利聯盟衍伸出來的行業，如NPEs或是智慧財產管理公司，在美國更是不勝枚舉。因為專利的觀念、應用與商品化在美國發展以處於成熟期，所以美國政府在面臨國際專利戰爭時，並不參與其中的過程，而是讓產業在競爭中決定優勝劣敗。在此，將概述美國地區NPEs的狀況。

根據諮商業者PatentFreedom的網站指出，在PatentFreedom所研究的380個NPEs中，僅有35個NPEs業者擁有超過100個美國專利⁷³。其中，高智發明(Intellectual Ventures，簡稱IV)更是擁有至少15,000個美國專利(請參照第一表)。擁有大量專利的NPEs，多半透過與廠商簽訂授權合約獲得授權金，或是大興專利侵權訴訟得到賠償金為主要資金來源。自2006年至2010年，各家大廠與NPEs之間專利侵權的官司不減反增(請參照第二表)，諸如HP、Apple、AT&T等國際公司，都是NPEs眼中的標的訴訟標的。

因此，在國際專利訴訟越演越烈的局面下，為了減低訴訟風險，主動與NPEs交互授權，不失為國際大廠強化自身專利布局的策略之一⁷⁴。近期緯創為了強化自身專利保護傘，也與高智發明簽署授權合約，未來緯創可以廣泛運用高智發明的專利於產

⁷³ PatentFreedom, Current Research of Largest Patent Holdings, Patent Free Official Website At<<https://www.patentfreedom.com/research-phl.html>> (visited on 2011/10/15)

⁷⁴ Tam Harbert, If You Can't Beat Patent Trolls, Join Them, EDN, 2008/9/9.

品開發與專利訴訟上⁷⁵。緯創將受惠高智發明掌握的35,000筆專利智慧財產，層面包括電腦硬體、電信通訊、顯示技術、材料、資安軟體、電視、半導體專利等，其次，緯創也將加入「專利權抗辯」計劃，若緯創遭侵權訴訟時，可持高智發明專利在法庭進行反主張，或由高智發明協助進行專利購買。

在本章第二節，將進一步探討歐美主要NPEs經營模式。

參、中國

自1978年中國經濟改革開放以來，為了提升國家競爭力，中國這兩年對智慧財產權的教育與研究的努力也逐漸展露成效⁷⁶。

以劉江彬教授與鄭勝利教授，近年在北京大學國際知識產權研究中心所研究的「軟件知識產權保護指數研究」為例，為了提高中國國家知識產權競爭力，達到轉型為建設創新型國家的目標⁷⁷。該研究團隊費時一年，集結15名專家學者、6名研究助理以及業界幾十名專家參與諮詢、論證⁷⁸。該專題比較大陸十二個重要城市(北京、大連、成都、西安、廣州、長沙、南京、上海、杭州、濟南、珠海及深圳)的智慧財產的競爭力，研究內容係針對軟體產業的產值、盜版率、行政保護、司法保護指數以及軟體著作權登記及專利申請的數量等指數進行分析。該研究不僅對政府產業發展布局貢獻良多，同時可以成為國際企業，如微軟等設置中國研發中心的參考。

據中國國家知識產權局專利管理司、保護協調司副司長何越峰指出，中國目前尚未有以中國資金為主的智慧財產管理公司，然而這也是未來促進中國智慧財產權發展的主要議題。

在中國國務院於2008年頒布的「國家知識產權戰略綱要」中，可以看出中國當局開始在中國發展中引入智慧財產權的思維⁷⁹。在該綱要指出，中國當局已體認到「知識產權已經成為制約中國經濟當前和未來發展的主要因素；與此同時，中國整體知識產全能力和資源嚴重匱乏。中國目前的知識產權制度和機制無法完全適應和化解存在的問題。因此，必須從國家長遠發展的角度重新思考解決之道，也就是要制定，並且實施符合中國國情的知識產權戰略。中國將以國家整體的利益為著眼點，從知識產權的視角，為經貿、科技、法律、文化和教育等各方面工作所制定、具有統一指導思想的政策目標、價值取向和行動措施等」。該綱要預計在2020年，將中國建設成為知識產權創造、運用、保護和管理水平較高的國家。

本研究將以中國執行「國家基礎設施技術標準與專利池建構」作為了解中國政府提升國家知識產權競爭力的案例。

在國家基礎設施技術標準與專利池建構方面，中國將現行技術標準分兩個構面探討⁸⁰。第一個構面從研究的角度出發，將技術標準分類為「強制性技術標準」、「推薦標準」及「企業聯盟標準」。其中，強制性技術標準必須符合以下四點規範：符合國

⁷⁵ 王郁倫，緯創撐專利傘、結盟高智發明，蘋果日報，2011年9月。

⁷⁶ 劉江彬，中國大陸智慧財產權的競爭力，財團法人磐安智慧財產教育基金會，2011年1月。最後瀏覽日期：2011/10/15。

⁷⁷ 智慧財產權，在中國以「知識產權」稱之。

⁷⁸ 鄭勝利，軟件知識產權保護指數研究，北京大學國際知識產權研究中心，2011年5月。

⁷⁹ 何越峰，國家知識產權戰略綱要簡介，北京大學國際知識產權研究中心，2011年8月。

⁸⁰ 鄭勝利，國家基礎設施技術標準與專利池建構，北京大學國際知識產權研究中心，2011年7月。

家安全、防止詐欺、保護人類及動植物生命、健康及安全，與保護環境所必須的準則。而推薦型標準則細分兩類，分別是屬於唯一性、國家指導性及非強制性的「推廣型標準」與非唯一性、一般不由國家發佈、非強制性的「其他推薦性標準」。而企業聯盟標準，則屬於任選性。第二個構面從中國現有技術標準出發，將標準分四類，分別是「國家標準」、「行業標準」、「地方標準」與「企業標準」。

由於中國仍處於計劃經濟時代至市場經濟的轉型期，中國政府深知技術標準層級為公共產品屬性，為一個國家戰略的高度。相對之下，智慧財產權具有排他性，僅僅為一個企業的戰略高度，同時受限知識公共性與技術標準公共產品屬性制衡。因此，中國政府在計畫經濟時代，扮演各類標準的直接制定者；在市場經濟時代，則將退位為市場標準採用者，主要負責指導與監督的工作，促進產業主導標準的生態。

以中國「信息技術領域國家基礎設施推廣型標準」為例，該國家基礎設施的覆蓋範圍為「公共利益所涵蓋的民生領域或者關乎國家安全領域的必要設施建設，為國家基礎設施建設，其設施為國家基礎設施」。推廣此標準必須與專利池的建設同步，其目的是實現社會效益最大化與利害關係人之間的協調與平衡，有效分配發明者、技術使用者與消費者之間的利益。

在技術標準的立項程序，是以中國政府主管機關主導、產官學界廣泛提案。提案選擇因素主要有二：「優先因素」與「一般因素」。其中，「優先因素」指的是標準技術的可適應性，與標準可實施性；「一般因素」指的是技術標準與專利池營運成本，與中國產業的發展。

中國政府在推行國家基礎設施技術標準與專利池建置，相關單位有政府、項目標準化組織、獨立專家委員會、提案獨立評估人、必要專利獨立評估人，與專利池管理委員會。而政府主要的職能為：立項、建立項目標準化組織、遴選並組建獨立專家委員會、遴選提案獨立評估人、財政撥款審核與監督、審批技術標準、依章程和相關規定對其他主體進行監督，與反壟斷審查。除了專利池管理委員會建設的費用外，所有國家基礎設施技術標準與專利池建設的經費，皆由國家財政支付。

肆、日本

日本在2010年8月成立了日本第一個智慧財產基金——「生命科學智慧財產權平台基金」(Life-Science Intellectual property Platform Fund, LSIP)。LSIP主要目標是收購生命科學領域的專利，其主要資金來源是政府出資逾90%的國營企業「株式會社產業革新機構」(Innovation Network Corporation of Japan, INCJ)，LSIP的經營權是由智財管理公司「智慧財產權戰略網絡公司」(Intellectual Property Strategy Network, IPSN)掌理。為使LSIP成立的前因後果清晰並彰顯日本政府的智財戰略布局，本文將依序介紹LSIP主要資金來源的國營企業INCJ、負責營運的智財管理公司IPSN及LSIP基金的商業模式。

一、INCJ 的營運模式

(一)、組織目標

INCJ 的目標主要有三點：

1、提供資金給具潛力的產業

根據日本創業投資中心的統計，日本的創投公司(venture capital)與歐美相較，投資的資金相當稀少，幾乎不到美國的十分之一、歐洲的五分之一⁸¹。因此INCJ的主要目標之一，就是扮演創投的角色，提供中長期的資本給具發展潛力的事業體，並透過派遣專家擔任董事等方式提昇受支援事業體的競爭力⁸²。

2、進行跨產業、跨組織的開放式創新

INCJ的第二個目標，是想打破各行業、組織的藩籬，結合各地的人才、技術進行開放式創新，以提昇日本的國際競爭力

3、挖掘及活用既有的技術及人才，創造新的價值及商業模式

INCJ的第三個目標，是設法挖掘及活用既有的技術與人才，並創造新的價值與商業模式。

INCJ雖是以民間公司的名義營運，但依產活法的相關規定（例如：日本政府必須保持一半以上的持股⁸³、得於必要時編列預算增資⁸⁴、公司選任的董事及監察人需經日本經濟部長同意⁸⁵）及上述目標來看，INCJ實際上是由日本政府主導、具有公益性質的創投公司。

(二)、組織架構

就組織架構及管理方式而言，INCJ除了股東大會、董事會外，尚設有「產業革新委員會」，委員會的成員包括董事會及實務界的專家，其主要任務是決定：是否要投資（支援）某個標的及投資的內容、為何處分持有的股票與債權、其他受董事會委任事項⁸⁶。

(三)、資金來源

INCJ是由日本政府出資920億、19家民間企業出資100億及INCJ的二位經營者出資1000萬日元的股份有限公司，政府還另外提供8,000億日元融資擔保，使INCJ能活用的資金高達9,000億日元(約3,500億台幣)。

(四)、業務範圍

INCJ的主要業務，是以提供諮詢、人才派遣、提供資金或債務擔保等方式支援具發展潛力的事業體（包括企業、學校、研究機構等），接受支援的事業體則以債券、有價證券、股票等方式為對價。值得注意的是：INCJ亦可將其擁有的智慧財產權讓與、授權給受支援事業體⁸⁷，但INCJ如何取得這些智慧財產權（例如：對外收購、由股東公司提供、從受支援事業體取得等），目前難以從公開資訊查知。

(五)、投資對象及投資策略

INCJ的主要任務之一是藉由投注資金，協助不同產業與機構進行開放式創新、挖掘日本潛在的技術及發展具重要性的產業。INCJ投資的對象包括能源、環保、醫學乃

⁸¹ Op cit., FN. 6。

⁸² <http://www.incj.co.jp/about/index.html>

⁸³ 產業活力再生與產業活動革新之特別辦法第30-2條。

⁸⁴ 產業活力再生與產業活動革新之特別辦法第30-6條

⁸⁵ 產業活力再生與產業活動革新之特別辦法第30-14條

⁸⁶ 產業活力再生與產業活動革新之特別辦法第30-17條

⁸⁷ 產業活力再生與產業活動革新之特別辦法第30-23條

至稍候將介紹的智財基金LSIP，不限定特定產業；INCJ也不限定投資對象的規模，不論是大學、研究機構、中小企業、新創公司，都可能是其投資的對象⁸⁸。

就投資策略而言，INCJ在決定投資標的時，會從「投資效應」、「營運計劃實現可能性」、「投資報酬率」三個面向作評估。後面二點均可望文生義，故本文只針對「投資效應」作說明。INCJ所謂的「投資效應」，並非指投資案對INCJ未來營運狀況產生的效應，而是指投資案對日本整體產業產生的效應。歸納而言，INCJ是從下列二個面向來評估投資效應：(1)是否能催生或培育次世代產業與新興產業。(2)是否能促進國內產業全球化、建立自己的國際。

前者是指該投資案是否能整合既有的智慧財產權並創造出新的價值、是否能打破既有產業的格局創造出新的需求、是否能促進不同規模的企業合作以創造新的商業模式、是否能培養及提供具前瞻性知識與技術的人才。後者是指該投資案能否改變既有的商業遊戲規則(如制定自己的標準與規格)、是否能在特定領域建立具全球領導地位的企業、是否能促進企業在海外市場的競爭力、是否能將重要及基礎技術產業化⁸⁹。

二、IPSN 簡介

INCJ 於 2010 年 8 月與「智慧財產權戰略網絡公司」(Intellectual Property Strategy Network, IPSN)合作，設立日本第一個智慧財產權基金「生命科學智慧財產權平台基金」(Life-Science Intellectual property Platform Fund, LSIP)。雙方合作的方式是：INCJ 將出資六億日元作為 LSIP 的啟動資金，IPSN 則負責具體營運及向民間企業籌募資金。

IPSN 是日本醫藥界及學界合作在 2009 年 7 月成立的公司，成員多半是產、官、學界的菁英，成立的契機是京都大學的山中伸彌教授進行的人工多功能性幹細胞(iPS 細胞)研究⁹⁰。山中教授在 2007 年成功利用人體細胞培育出人工多功能性幹細胞(iPS 細胞)並取得專利，儘管離實際運用仍有些難題有待克服(如 iPS 細胞的癌化)，這項技術仍讓日本醫藥界看到全球再生醫療領域潛在的無限商機。於是日本製藥工業協會在 2008 年決定執行為期一年的「智慧財產支援計畫」，派遣業界有豐富學識及實務經驗的專家到三十四家進行 iPS 幹細胞研究的大學及研究機構拜訪、交流經驗並協助他們進行專利布局。由於這項計畫廣受好評，日本製藥工業協會遂號召醫藥領域的專家、學者成立 IPSN⁹¹。IPSN 的主要目標是結合不同公司、學校、研究機構的智財網絡進行研發，以及提供醫藥產業、大學及研發機構建言與資金，以提昇日本醫藥產業的競爭力。智財基金 LSIP 可說是其整體計畫的一環。

三、LSIP 的營運模式⁹²

(一)、組織目標

過去日本各大學雖然有各自的技轉中心，但各項技術分散在各大學無法形成有力

⁸⁸ 參閱 INCJ 網頁：<http://www.incj.co.jp/about/overview.html>，瀏覽日期：2011/09/28。

⁸⁹ 參閱 INCJ 網頁：<http://www.incj.co.jp/investment/impact.html>，瀏覽日期：2011/09/28。

⁹⁰ 人工多功能幹細胞理論上可以透過誘導演化成人體的任何組織或器官，避免器官移植時可能出現的排斥反應。由於 iPS 細胞不像胚胎幹細胞有倫理上的爭議，這項技術受到世界的矚目，山中伸彌教授也因此 2010 年獲諾貝爾醫學獎提名，但最後未得獎。

⁹¹ 翁雅男、秋元浩，關於我國第一個智財基金 LSIP，特技懇 261 號，頁 55~頁 59。

⁹² 同前註。

的專利包裹，對企業沒什麼吸引力，部分大學的技轉中心經營不下去只好關門大吉。此外，日本大學及研發機構因為欠缺整體規畫及戰略眼光，申請的專利品質往往不佳。因此 LSIP 的主要目標，是集中各大學擁有的專利形成有力的專利聯盟，再將專利授權給企業及新創公司。除了集中專利外，LSIP 也會設法補強取得的專利，例如：在更多國家申請專利，及資助研發機構的專利申請費與維持費⁹³。

(二)、組織架構

LSIP 並不具有獨立的法人格，是以 ISPN 百分之百持股的子公司的形態成立。智財權的購入、授權等均由 ISPN 負責，LSIP 尚需支付 ISPN 的人事費及管理費。

(三)、資金來源

除了 INCJ 已經投入的六億日元外，武田製藥等 4 家製藥公司各自出資三千萬日元，故目前 LSIP 可運用的資金有七億二千萬日元。未來可能陸續有民間企業出資，INCJ 也可能視營運狀況於 3 年內追加出資 4 億元。

(四)、鎖定產業

LSIP 鎖定四大生科領域：癌症、胚胎幹細胞/幹細胞、生物指標及阿茲海默症。這四個領域是日本醫藥界較擅長及重點發展的領域，LSIP 計劃在 2011 年購入 40 件專利。

(五)、面臨的問題與解決之道

LSIP 目前遭遇的困難主要有二：其一，是大學及研發機構擁有的專利品質不佳，例如：申請國過少、權利範圍太窄等，是否有那麼多值得 LSIP 購買的專利仍是個問題。其二，是難以判斷個別專利的價值。醫藥產業的智財交易或交叉授權不像 IT 產業那樣興盛，因此難以判斷專利的價值。而留在大學及研發機構手中的專利往往是沒有企業想要的專利，但大學及研發機構可不這麼想，因此 LSIP 和他們不易在價格上達成共識。第一個難題應可透過加強人才培訓、提供諮詢服務的方法解決；第二個難題或可透過未來的利益共享（將原專利權人分享專利轉手時的利益）來解決。

伍、韓國

南韓近年的重要動態主要有二：其一，在美國成立 NPEs 公司進行專利訴訟。其二，是官民合資成立智財基金及智財管理公司。

一、在美國成立 NPEs 公司進行專利訴訟

南韓業界在 2008 年開始嘗試以 NPEs 的經營模式打擊競爭對手。2008 年 7 月，南韓人在美國成立一家名為 SPH America, LLC（以下簡稱 SPH）的有限責任公司。該公司從南韓政府資助的研發機構—電子通訊研究院（Electronics and Telecommunication Research Institute, ETRI）取得許多電信產業專利的專屬授權後，在 2009 年一口氣控告了蘋果、Nokia、Sharp、Mortolola 等十餘家電信企業⁹⁴，臺灣的宏碁也在被告名單中⁹⁵。在這場訴訟後，南韓其他由政府資助的研發單位也開始思考如何將手中的專利轉化為

⁹³ 產業革新機構新聞稿，成立我國第一個智財基金——集中生命科學的智慧財產權並授權，2010 年 8 月 6 日。下載自 <http://www.incj.co.jp/PDF/1281317719.01.pdf>。

⁹⁴ SPH America, LLC v. Apple, Inc. et al, Case No. 1:2009cv00776.

⁹⁵ SPH America, LLC v. Acer, Inc., Case No. 1:2009cv00740.

資金。除了SPH外，Bluestone Innovations也是南韓人在美國成立的NPEs公司，亦有對美國的業者提出侵權訴訟，但它與SPH不同的是：它的專利來自於一家非南韓人成立的Xerox公司⁹⁶。

二、官民合作成立智財基金及智財管理公司

由於IV公司在韓國動作頻頻(例如：控訴三星電子和LG電子侵害了IV擁有的10項手機專利並索賠幾千億韓元；和韓國的首爾大學、高麗大學等主要大學的教授們簽訂了專利合作合同，通過這樣的方式掌握了260多項可申請專利的技術)，讓韓國業界倍感威脅，因此韓國智財局在2009年七月宣布將設立一個資本額高達五百億韓元(約十二億台幣)的智財基金(invention capital fund)，以彌補韓國每年近四十億美金的智財授權費用逆差，並協助韓國產業因應NPEs的訴訟及進行專利布局，未來還將設立一間智財管理公司⁹⁷。而按照韓國智財局的計畫，韓國民官共同設立的第一家智財管理公司Intellectual Discovery在2010年7月正式成立，並在2011年8月時正式啟動十個專利池。專利池的成員大部分與半導體及LCD等韓國主要產業及未來新成長動力產業有關，啟動資金有700億韓元(約17億新台幣)，是由政府及民間企業共同出資，且預計在2015年前達到5000億韓元(約130億新台幣)的規模⁹⁸。本文接下來將介紹該公司的經營模式。

三、Intellectual Discovery經營模式

Intellectual Discovery的經營目標有三個：第一，是購買、保留有潛力的專利，並透過訴訟等方式將其轉換為資金。第二，透過專利的補強及結合增加專利的價值。第三，設法建立一套有效的商業模式以增加專利的價值⁹⁹。

達成上述目標的具體作法，可分為二個部分：第一個部分，是設法取得具市場潛力的重要專利。這個部分可再細分為技術育成與技術購入二個區塊。技術育成是指協助學校與研發機構將研發成果商品化、發展關鍵技術；技術購入則是自研發單位及技術交易市場購入專利。

第二個部分，是設法活用這些專利。這個部分可再分為三個區塊：智財創投(IP venturing program)、智財發展(IP development program)及智財授權(IP licensing program)。「智財創投」是指將取得的智財權授權或販賣給新創公司幫助其創業及經營。值得注意的是：它們授權的對象包括以收取授權金為目的的公司(royalty profit company)，這表示它們有可能授權給如前述SPH之類的NPEs。「智財發展」是將智財權授權或販賣給韓國的中小企業協助其進入海外市場。「智財授權」則是利用其擁有專利池授權給廠商建立防禦壁壘及對侵權的公司提出侵權訴訟¹⁰⁰。

⁹⁶ Joff Wild, Koreans plan to reduce the country's huge patent licensing deficit, IAM Magazine, 2009/8/3, 閱覽自 <http://www.managingip.com/Article/2740039/The-rise-of-the-NPE.html>, 最後瀏覽日期:2011/10/16。

⁹⁷ 朝鮮日報，韓專利損失嚴重 政府撐開保護傘，2009/07/30。

⁹⁸ 台灣經貿網，韓國專利聯盟將於8月啟動，2011/06/23，閱覽自 <http://www.taiwantrade.com.tw/CH/bizsearchdetail/4975964/C/>，最後瀏覽日期：2011/10/16。

⁹⁹ 參閱自 Intellectual Discover 官方網站，<http://www.i-discovery.com/about/vision.asp>，最後瀏覽日期：2011/10/16。

¹⁰⁰ 參閱自 Intellectual Discover 官方網站，<http://www.i-discovery.com/business/business.asp>，最後瀏覽日期：2011/10/16。

四、結論

從上述動態可知：南韓在國外用建立NPEs的方式對付外國競爭者，國內則透過建立智財管理公司及智財基金意欲強化其企業的國際競爭力，顯見政府及產業界對智財經營與管理的重視。惟這二項行動因為時不久目前尚未展現成果，有待後續觀察。

第二節 國際專利管理經營模式

專利聯盟的原始概念雖源自於十九世紀，然而，歷經兩百多年的科技發展與市場轉型，現今專利聯盟之應用已不再限定於解決產品製造廠商之間相互箝制或者是規格整合的問題，而是因應新興市場的崛起而發展出許多不同授權模式，甚至反被動於主動，在不景氣的潮流下自成一種獨立的商業型態-非專利實施實體公司(non-Practicing entities; NPEs)，將過去為保護產品與技術的專利權搖身一變成為直接交易、爭取獲利的標的。

NPEs主要的業務為研發或是大量購入專利，透過法律途徑向其他公司提出專利侵權的訴訟收取和解金，或是直接要求收取授權金，然而NPEs自身並不從事任何產品的生產。

近年來，NPEs有逐漸增多的趨勢，無形資產交易平台的活絡讓越來越多的擁有大量專利資產的公司，希望透過熟知侵權官司流程、收和解金及權利金的第三方，來活化自身企業的專利資產，除此之外，更多的製造業者也開始透過加入現有NPEs或成立NPEs的方式強化自身的專利實力，近日Nokia移交近2,000項的專利給位於盧森堡的Mosaid，雙方協議未來Mosaid透過這些專利所獲得的收益將與Nokia拆帳¹⁰¹。

據此，在此小節，本研究將以功能及市場定位為主軸，定義各種專利管理公司的型態，包含：攻擊型專利管理公司(offensive patent aggregation)¹⁰²、防禦型專利管理公司(defensive patent aggregation)，與仲介型專利管理公司，並且擷取現下歐美著名的非專利實施公司為例，進而比較各專利聯盟的營運與授權方式。

壹、攻擊型專利管理

攻擊型的專利管理機制，是將原本保護智慧財產權的專利權商品化，把專利權作為授權談判及進行專利訴訟的籌碼。攻擊型的專利管理機制是在搜購專利，進一步將所購買專利分別組合、包裝，再包裹為整批授權給其他從事生產或製造的公司，若它們不願妥協，此類專利管理公司便不排除採取訴訟的手段來迫使對方讓步，通常的和解金額是少於訴訟的預估費用，從而讓對手有更強的意願和解。這也成為攻擊型專利管理公司主要的資金來源之一。

一、定義

攻擊型的專利管理公司本質上與NPEs的作業模式並無差別，往往由陣容龐大的律師團隊組成，四處蒐集、分析外部的專利，加以組合，再半強迫式地授權給實際進行生產或製造的業者，以收取權利金。對攻擊型的專利管理公司而言，訴訟手段是它

¹⁰¹ Ben Dummett, Nokia Sells 2,000 Patents, Wall Street Journal, September 2, 2011.

¹⁰² MoreRFID, "RPX Introduces First Patent Aggregation Service", November 26, 2008.

們最直接也最強而有力的威脅，不少中小型的企業為免於訴訟的麻煩而選擇妥協，根據統計，過去幾年在美國境內由NPEs提起的訴訟在專利侵權訴訟中佔有相當高的比例¹⁰³¹⁰⁴，帶給各產業相當大的威脅。

攻擊型智財管理公司，最具代表性的案例為由微軟（Microsoft）前技術長南森麥爾福德（Nathan Myrvoild）在2002年所創立的高智發明（Intellectual Ventures; IV）¹⁰⁵，以及Acacia Research集團旗下，主要從事開發、取得、批准專利技術業務的子公司-Acacia Research Corporation¹⁰⁶。

二、攻擊型專利管理案例

（一）高智發明（Intellectual Ventures）案例分析

高智發明於2000年1月成立於美國華盛頓州，原始構想是與小發明人合作，以提供研發資金或付費等方式取得小發明人的專利權，因為當時美國有60%的專利是小發明人取得，但小發明人取得的專利營收卻不到整體專利營收的10%，高智發明的創辦人發現其中的商機，遂開始積極向小發明人購入專利。後來隨著公司的擴展，他們收購的來源不限於小發明人，而是在日本、中國、新加坡、南韓等國設立分公司，向世界各地的研發機構及發明人大肆蒐購專利。高智發明宣稱手中的專利已超過三萬五千件，涉及五十幾個領域¹⁰⁷。根據Patent Freedom公司的研究，高智發明已成為全球擁有最多專利的NPEs¹⁰⁸。

由於高智發明並未公開上市，內部成員也簽署了嚴格的保密協定，外界難以窺知其資金規模、會員組成與經營策略。當外界紛紛揣測高智發明「是否」或「什麼時候」會利用手中的專利控告別人時，答案終於揭曉：高智發明在2010年12月首次發難，向美國達拉威爾地方法院分（district court of Delaware）控告賽門鐵克（Symantec）、趨勢科技（trend micro）、爾必達半導體（Elpida）等九家公司侵害其專利權。此後便是一連串針對全球廠商的訴訟，例如：2011年7月控告惠普、戴爾與宏碁等公司、9月控告日本相機大廠Canon及Olympus、10月控告手機大廠摩托羅拉侵權等。

高智發明的經營模式可分為「蒐購專利」、「發明創投」、「自主研發」、「授權與訴訟」及四個部分。就蒐購專利而言，高智發明會向世界各地的小發明人、研發機構及公開市場蒐購專利。單就小發明人而言，高智發明自2008年為止，就付了三億美金給小發明人以取得專利¹⁰⁹。就發明創投而言，高智發明會尋找有潛力的研發人員及研發

¹⁰³ 林修同美國專利實務與最新發展.連展人-智權專欄. 2008 一月號. Available at: http://www.acon.com/zh_TW/acon/about_acon/contents_pdf/aconpeople-15/16.pdf. Last visited at 2011/10/30.

¹⁰⁴ 1996 年-2010 年全球 LED 技術專利訴訟調查.華強 LED 網：
<http://led.hqew.com/industry/IndustryDetail186414.html>，最後瀏覽日期：2011/10/28。

¹⁰⁵ Intellectual ventures homepage, available at: <http://www.intellectualventures.com/Home.aspx> last visited at 2011/10/28.

¹⁰⁶ Acacia Research Corporation website, available at: <http://www.acaciaresearch.com/> last visited at: 2011/10/29.

¹⁰⁷ 高智發明官方網站新聞稿：<http://www.intellectualventures.com/NewsRoom/PressReleases.aspx>，最後瀏覽日期：2011/10/28。

¹⁰⁸ 參閱該公司網站：<https://www.patentfreedom.com/research-phl.html>，最後瀏覽日期：2011/10/28。

¹⁰⁹ 吳琇雲、林姿伶、林原毅、蔡宇泰、林文彬(2009)，專利收購之策略與執行，MMOT98 年海外培訓
5-35

項目，以提供資金等方式與研發人員合作並分享利潤。就自主研發而言，高智發明在2009年5月成立了高智發明研究室(Intellectual Ventures Lab)，裡面聘請了超過五十名專家進行研發，研究的領域包含電腦、電機、物理及火箭技術等等。授權與訴訟是高智發明主要的收入來源，在與潛在被授權人談判授權無果時，高智發明就可能控告對方侵權。目前已有許多廠商如三星、宏達電等已經和高智發明簽訂長期授權協議，以避免日後的訴訟。

(二) Acacia Research Corporation 案例分析

Acacia Research Corporation (以下簡稱Acacia) 是一家上市公司，旗下有IP Innovation LLC、Acacia Technologies及Acacia Media Technologies等子公司。Acacia集團的經營模式，是向小發明人、小公司合作，購買或取得他們手中專利的專屬授權，再與大企業洽談授權，談判未果時就可能提出訴訟。因為小發明人與小公司通常沒有能耐與大公司洽談授權與進行侵權訴訟，故Acacia就以專利持有人或專屬授權人的形式代其出面，待取得授權費或和解金後再與原專利權分享利潤，通常原專利權人與Acacia各分享40%的利潤，其餘的20%用來支付訴訟費用。Acacia在2011年的營收將近2億美元，被授權人包括微軟、IBM、Nokia等跨國企業¹¹⁰。

貳、防禦型專利管理

與攻擊型專利管理不同，防禦型智財管理公司，主要係以專利收購，協助其會員正面對抗NPEs的騷擾為主要目的，因此，對防禦型智財管理公司而言，搜購專利雖為避險，但並非把專利當作任意買賣、要脅外部公司妥協的利器，而是將這些專利做為一張保護傘，搶在NPEs之前早一步蒐購對內部有用的專利，以避免成為NPEs興訟的目標而影響內部會員的營運。

一、定義

防禦型專利管理好比一個智財顧問公司，主要功能為協助其會員分析專利，並代替其會員進行專利交易，包含向外部購買內部成員所需要的專利，或者是把內部成員的專利集中授權給外部公司，防禦型智財管理公司主張不主動提起訴訟，僅從專利授權與銷售專利來獲取收，而購買專利的資金則來自於各會員定期繳交的"年費"，一般而言，該"年費"的多寡往往依據企業的營業額而定。

防禦型智財管理公司，最具代表性的案例即為前高智發明(Intellectual Ventures; IV)核心人物之一的約翰阿瑪斯特(John Amster)與傑佛瑞巴克(Geoffrey Barker)在2008年所成立的RPX(Rational Patent Exchange)¹¹¹，以及同樣在2008年成立的AST(Allied Security Trust)。

二、防禦型專利管理案例

(一)、RPX 公司案例分析

成果發表會論文，頁4-40。

¹¹⁰ 詳見該公司的公開報告，<http://www.acaciatechnologies.com/ACTGPresentation3rdQtr2011.pdf>，最後瀏覽日期：2011/10/28。

¹¹¹ 2008年9月由投資公司Charles River Ventures與Kleiner Perkins Caufield & Byer出錢投資RPX(Rational Patent Exchange)。Available at RPX website: <http://www.rpxcorp.com/>

1、成立背景

RPX成立於2008年9月，由著名投資公司Charles River Ventures 與Kleiner Perkins Caufield & Buye投資設立，交由前高智發明的要角——約翰·阿瑪斯特（John Amster）與傑佛瑞·巴克（Geoffrey Barker）掌舵。RPX的主要目標是藉由購賣專利並授權給會員，以免這些專利落入NPEs的手中後對會員興訟，耗費會員公司的時間與金錢。而為了化解外界疑慮，RPX保證不會用手中的專利對其他公司提起訴訟¹¹²。RPX購買專利的資金原本來自於投資公司及會員繳交的會員，後來又在2011年5月於納斯達克以每股19美元的價格公開上市對外募集資金。目前RPX的會員包括IBM、HTC、三星、eBay等八十餘家。

2、入會方式

RPX 會依據會員公司的規模收取年費，目前的年費在 6 萬至 660 萬美元之間。每年的年費會隨著其專利資產的累積而逐年增加，但在年費調整前加入的會員只需按加入時約定的年費金額繳費。

3、專利購入、釋出與授權模式

RPX 是利用會員繳納的年費及投資人的資金購買專利，並透過授權、出售專利來獲利。RPX 是由其決策團隊決定是否購買哪些專利，購入後再將專利全部無限期的非專屬授權給會員，授權完後再出售專利以回收成本。若某些會員對特定專利有興趣，RPX 就會採用「聯合購買」(syndicated acquisition) 模式，組織這些會員共同購買專利，但購買的費用是由會員額外支出。

4、面臨的問題

(1)非會員公司搭便車

由於 RPX 公司保證不對他人興訟，故非會員公司即使不加入 RPX，只要是 RPX 手中持有的專利，就不必擔心被告。目前 RPX 解決這個問題的方法有二：其一，是透過釋出專利讓專利重新在市場上流通；而通常這些專利的買主，是想利用專利控告非 RPX 會員公司的人。其二，是不購買完整的專利權而只取得再授權的權利，如此可減少成本，且專利權人仍有可能對非 RPX 會員公司進行訴訟。

(2)為求盈利而直接或間接轉為攻擊型的疑慮

RPX 說服潛在會員的主要訴求，是提供會員防禦壁壘以防止侵權訴訟，而 RPX 為了避免非會員搭便車及鼓勵他們加入會員，有時在分析利弊得失時會表示：「不加入的話將來可能損失多少訴訟費用」、「RPX 可能把手中的專利賣給 NPEs 或其競爭對手」，這種說法其實類似傳統幫派收取保護費的說法——不交保護費，別人就會來砸你的店。不過，砸店的到底是不是「別人」、「別人」和收保護費的幫派之間有什麼關係，頗耐人尋味。

持續關注智財消息的 Gametime IP 部落格日前接獲讀者爆料，取得一份據稱是著名防毒軟體公司卡巴斯基(Kaspersky)在2011年1月向美國聯邦調查局(Federal Bureau of Investigation, FBI)檢舉 RPX 公司涉及不法的檢舉函¹¹³。目前為止 FBI 並沒有什麼動

¹¹² 參閱 RPX 官方網站：<http://www.rpxcorp.com/index.cfm?pageid=19>，最後瀏覽日期:2011/10/28。

¹¹³ <http://gametimeip.com/2011/05/31/patent-aggregator-rpx-accused-of-extortion-racketeering-wire-fraud/>，

靜¹¹⁴且文件的真偽難以確認，但裡面說的「故事」也顯示了一種「防禦」型專利管理可能採行的經營模式。該份文件的內容大致為：

卡巴斯基與其它 23 家知名防毒軟體公司在 2008 年 12 月無預警地被一家名為 IPAT 的 NPEs 控告侵害其專利權，該公司的經營者是費雪(Fischer)。在訴訟過程中，有 22 家被告與原告秘密和解，事後這和解的 22 家公司中至少有 11 家加入 RPX 會員，只剩卡巴斯基和另一家公司在孤軍奮戰。

後來同樣由費雪經營的 Information Protection and Authentication of West Virginia (IPAWV)又在 2009 年 6 月 6 日告了另一家防毒軟體公司——McAfee，後來雙方也秘密和解、McAfee 也成為 RPX 會員。

2009 年 12 月，卡巴斯基收到從 RPX 公司電子郵件地址寄來的電子郵件，郵件中邀請卡巴斯基加入 RPX 的會員，這封信裡沒有提到任何 RPX 和前述訴訟的原告——IPAT 及費雪的關係。後來卡巴斯基又陸續接到好幾封 RPX 公司寄來的電子郵件，郵件中聲稱：「RPX 已取得 IPAT 案專利的授權，能協助卡巴斯基擺脫與 IPAT 間的訴訟」、「IPAT 的其他被告已經有幾家加入了 RPX 會員並與 IPAT 和解，但卡巴斯基必須加入 RPX 的會員三年以上並支付十六萬美元的年費」、「卡巴斯基除了加入 RPX 外沒有其他管道能取得訟爭專利的授權」、「RPX 正積極取得某些對卡巴斯基有威脅的專利，雖然 RPX 不能主動興訟，但可以將專利賣給別人控告非會員公司」等。

因此卡巴斯基懷疑 IPAT 等 NPEs 及其經營者費雪根本和 RPX 是一夥的，聯合起來恐嚇、勒索卡巴斯基，欲逼迫卡巴斯基加入 RPX 並繳交三年年費，遂向 FBI 檢舉他們。

姑且不論這份文件的真偽，類似的經營模式有其存在的可能性。畢竟從獲利的角度來看，單純防禦而不攻擊的作法無法讓防禦型專利管理的獲利極大化。未來 RPX 是否會像高智發明一樣轉為攻擊型或與其他攻擊型專利管理合作，值得持續觀察。

(二)、Allied Security Trust公司案例分析

1、AST公司經營模式簡介

(1)成立背景

AST公司是在2008年由惠普、愛立信等公司出資成立，其主要目標是藉由「購入—>授權—>釋出」(catch and release)的方式，協助會員公司對抗專利流氓。AST和許多專利仲介、法律事務所及研發單位合作，這些人每週會將他們擁有的專利清單提供給AST，AST篩選分析後再交給會員，由會員決定是否要出資購買清單上的專利。因此AST鎖定購買的專利領域，就是會員感興趣的領域。AST用會員的資金購買專利後，再將專利非專屬授權給出資會員，最後再賣掉專利以回收資金。為了節省成本，AST旗下公司持有的專利會在一定期間內售出，因為他們的最終目標並非持有這些專利。

(2)入會方式

AST在2008年成立時，入會費是25萬美元，且會員需預付五百萬美金至其專屬帳

戶給AST用來購買專利。到了2011年，欲加入AST需支付15萬美元的入會費及20萬美元的年費，但會員可自行決定要放多少資金至其專屬帳戶。AST的入會門檻是年營業額五億美金。目前AST的會員有IBM、HP、Intel等21家公司。

(3)購買專利的流程

AST與專利賣家接洽後，會針對賣家提供的專利進行審慎查核。AST的審慎查核重點在確認賣家是否真正的專利權人、這些專利過去曾授權給誰、是否有什麼權利限制。AST也會確認這些專利是不是會員公司感興趣的領域，然後將專利根據以下規則進行分析：①別人取得這些專利後可能針對會員的什麼產品起訴（例如：數位相機還是手機）②這些專利可以應用在哪些領域、對會員有什麼潛在利益。③專利的品質如何（例如：權利範圍有多廣、是否能用來制定標準、是否容易迴避設計）。

專利清單及AST的分析報告會透過內部網路遞交給會員，由會員自行判斷是否要購買。AST在2010年提供了超過一萬件的專利清單給會員參考，不過透過AST的分析及篩選，會員通常只要檢視清單中百分之五左右的專利即可。

會員欲購買清單中的專利時，就通知AST並撥款到會員帳戶內。AST會再成立新的公司，以新公司的名義向買家購入專利。AST不會向賣家或其他會員透露是哪些會員想買及出多少錢買，也不會參與買賣雙方討價還價的過程，雙方自行決定並各負其責。

(4)授權模式

AST透過其設立的公司取得專利組合後，會將專利以「無期限、無地域限制、無解除條件」的方式非專屬授權給出資會員（而非所有的AST會員）。非專屬授權給出資會員後，AST會再將專利組合賣斷給其他人，賣得的資金再按出資比例分配給出資會員。

此外，除非會員同意且簽署嚴格的保密條款，否則AST不會洩露會員公司擁有哪些專利的授權，即使是共同出資購買同一個專利的出資會員也不會知道彼此的身分。一開始沒出資的會員及後來才加入的會員若對AST旗下公司擁有的專利有興趣，也可透過AST與匿名的出資會員洽談授權。

(5)釋出專利的流程

AST欲釋出專利時，會先依當初出資購買該項專利時出資額度的高低依序詢問出資會員，若出資會員想買斷專利，就要補償其他出資會員原本支出的金額及取得、維持、移轉該專利的成本。如果沒有出資會員欲買斷該項專利，AST會再尋找出資會員以外的買家。由於買家必然會詢問該項專利曾授權給哪些會員公司，AST會在與買家簽訂嚴格的保密協定後，才告訴買家有哪些會員公司取得授權。

參、仲介型專利管理

一、定義

仲介型智財管理公司是指擔任智財權買賣雙方的仲介，待交易成功後收取手續費以營利的公司。由於智財權的價值不易界定且需要相當高的專業知識，仲介型智財管

理公司通常會直接、間接（與其他公司合作）提供審慎查核及智慧財產評價的服務。與其他類型的智財管理公司相較，仲介型智財管理公司不以取得專利或授權為目標，而是以提供服務並獲得報酬為目標。國外較著名的有 ICAP Ocean Tomo¹¹⁵、yet2.com 等，國內亦有類似的技術交易平台，如台灣技術交易資訊網(TWTM)與新興地區智慧財產公司。

仲介型智財管理公司的商業模式大致相同（提供仲介媒合及審慎查核等服務以收取報酬），只是提供的交易平台不同（網路或拍賣會等），故本文僅以 yet2.com 為例，介紹其商業模式。

二、yet2.com公司案例研究

yet2.com 成立於 1999 年，是以電子商務模式經營智慧財產權交易的線上網站，在美國、日本、英國、韓國都設有據點，目前該公司網站的會員數已超過 12 萬，其中包括許多全球五百大企業及一萬六千家小型科技公司¹¹⁶。該公司提供的服務可分為「時事分析」、「諮詢」及「仲介媒合」三大部分。

就「時事分析」（insight）而言，yet2.com 會針對全球科技業動態中挑選他們認為重要的新聞進行介紹與分析，可再細分為「科技新知」、「技術需求與挑戰」及「科技市場報告」三部分。「科技新知」介紹當週新發展的技術；「技術需求與挑戰」介紹產業界面臨的技術難關及需要哪些技術解決難關；「科技市場報告」則是從 yet2.com 的資料庫中挑選買賣雙方的案件進行介紹。這部分的服務是免費提供。

就「諮詢」而言，yet2.com 的顧問團隊提供客戶市場分析、審慎查核、專利組合分析（IP portfolio analysis）及智慧資產評估等服務，也會幫買家及賣家定位自己的需求、協助他們尋找解決方案。

就「仲介媒合」而言，yet2.com 提供註冊會員刊登資訊的平台。買賣雙方表達其想買賣的技術後，yet2.com 會將其需求整理、轉化為淺顯易懂的文字及技術說明後再刊登出來，刊登費依會員等級而不同。買賣雙方成交後將由賣方依成交金額支付仲介費。如果賣的是產品或材料，仲介費是成交金額的 5%；其他類型的商品仲介費則是成交金額的 15%；每筆交易的仲介費不得低於一萬美元¹¹⁷。

第三節、專利管理案例模式比較

不論是攻擊型、防禦型還是仲介型專利管理，其共通的核心就是技術交易，只是彼此的目的不同。而要進行技術交易，事前的審慎查核、專利評價及交易網絡等均相當重要，因此他們均有專業團隊進行這些工作，只是規模的大小及側重的重點不同。例如：仲介型專利管理可能更側重於建立交易網絡，畢竟他們的主要目的是促成客戶間的交易而非行使取得的專利權。而就攻擊型與防禦型專利管理而言，如何以更低的

¹¹⁵ 詳細介紹可參考：吳琇雲、林姿伶、林原毅、蔡宇泰、林文彬(2009)，專利收購之策略與執行，MMOT98 年海外培訓成果發表會論文，頁 4-33~4-35。

¹¹⁶ <http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/g/a/2010/10/21/prwebprweb4673064.DTL>，瀏覽日期：2011/09/28

¹¹⁷ <http://www.yet2.com/app/about/terms?link1=OK&URI1=%22+onclick=%22window.history.go%28-1%29;+return+false>，瀏覽日期：2011/09/28。

成本取得更多更好的專利、如何活用及管理手中的專利，是其經營策略的重點。

就攻擊型的高智發明與 Acacia 而言，他們相同的地方在於：都鎖定小發明人作為蒐購專利的來源，因為他們比這些人具有資訊上的優勢，使他們能以相對低廉的價格取得專利；只是 Acacia 相對著重與發明人事後的利潤共享，這可以避免雙方因為價格談不攏而增加的交易成本、促進技術交易的效率與成功率。

而高智發明的經營模式優點在於：自主研發及發明創投從長遠來看能確保其取得品質良好的專利。畢竟現在越來越多類似的組織在向小發明人蒐購專利，各國政府也開始重視對產學研的智財教育，他們擁有的資訊優勢可能在市場競爭及小發明人的覺醒下越來越小。這就像古董界的「淘寶撿漏」一樣，越多專家淘寶、攤主越精明，撿漏的機率就越小。

而就防禦型的 RPX 與 AST 而言，本文認為 RPX 的主要優勢，在於 RPX 主導了專利購入、對外授權與售出的決策過程，比 AST 的會員主導模式還有效率，這在瞬息萬變的技術交易市場中格外重要¹¹⁸。但本文認為這種決策模式也有其缺點：容易面臨會員公司的質疑。畢竟在一般情況下，RPX 買來的專利是用「所有」會員的錢買來授權給「所有」會員，難免有個別會員質疑為何購買對該會員沒有用的專利。這或許是 RPX 推出聯合購買模式的原因之一。

而 AST 的經營模式，本文認為有三個值得注意的地方。首先，AST 本身不持有專利而是由新設公司持有專利。這個作法讓他們更容易管理，因為若將所有的專利都集中在 AST，在只有 AST 知道出資會員是誰的情況下，會員容易搞不清楚哪些專利是自己購買的、哪些是別人購買的。其次，是 AST 採用的「購入—>永久非專屬授權—>釋出」模式。這個模式有三個優點：第一，是讓會員能取得授權構築防禦壁壘，即便會員離開了 AST，其取得的授權仍然有效。第二，是出資會員可透過轉賣專利回收成本，也促使其願意出更高的價錢透過 AST 購買專利，增加成交的機會。第三，成交的價格及機會增加，意味著賣家（研發人員、科技公司等）更容易取得資金，有利賣家繼續從事研發。最後，是 AST 對交易雙方的身分嚴格保密。這樣一方面可保護會員的商業秘密，避免他人透過會員購入的專利瞭解其專利布局；另一方面也可避免買賣雙方在知道對方身分後，抬高或調降價格。而 AST 商業模式中主要的缺點（但同時也是優點），是其將購買、協商流程完全交由出資會員主導。這雖然能減少 AST 管理團隊的決策責任及管理責任，但也會增加他們取得專利的時間成本。

¹¹⁸ David Hetzel, IAM Magazine, "The New IP Reality", June 2010, p.32. °

第三章、台灣產業現況

第一節 台灣廠商遇到的問題

依中央銀行經濟研究處發佈的「中華民國台灣地區國際收支平衡表季報」，2010年台灣付出權利金高達49.43億美元，而收入權利金不過4.14億美元，只有付出的十分之一，差距懸殊，權利金淨流出逾45億美元，由此可見台灣技術入超相當嚴重¹¹⁹。因為訴訟所付出的各項律師費用及其他成本與時間耗損還不在其列。

權利金的流出包含商標、版權、專利權、產銷技術、經銷權等的授權使用報酬或費用，也隱含涉入專利訴訟賠償¹²⁰。近年來，面對國際市場佔有率以及商品的激烈競爭，專利儼然已成為企業的有效利器，而隨著整個環境越來越重視專利這項智慧財產權，專利訴訟更是企業賺錢和打擊競爭對手的工具。台灣廠商遇到的跨國專利侵權訴訟日漸增多，不僅僅只是大企業，連中小企業也有可能在海外參展時，被競爭對手指控侵權。有時只是其中的一個零組件侵權，上、中、下游的廠商都有可能被告。

本節主要透過訪問神達電腦、永信藥品以及某中小型電子零組件研發製造商代表，瞭解台灣大型電子業、製藥業以及中小企業目前產業的狀況，藉由實際參訪瞭解台灣廠商面臨專利訴訟時的問題及目前的解決方式，業界同時也提出對於台灣設立智慧財產基金的看法及期許。

第二節 代表產業概況

壹、電子業

一、簡述產業狀況-以神達電腦為例

神達電腦於1982年成立，曾經為自有品牌”Mitac”個人電腦及替世界知名個人電腦品牌代工之生產大廠，現轉型為以”Mio”為自有品牌之可攜式導航裝置(GPS)生產為主的廠商。目前全球三大品牌分別為美國的 Garmin（台灣人到美國創立的公司）、歐洲的 TomTom、及台灣的 Mio，光是這三家已經攻佔全球 80%的市場。Mio 品牌之 GPS 出貨量已為全球第三大，藉由可攜式導航裝置產品的成功，公司將產品線延伸至智慧型手機、掌上型電腦等可攜式產品上。

神達電腦在 2009 年初買下麥哲倫(Magellan)消費性衛星導航設備部門資產，取得導航軟體、商標、授權、智慧財產權、經營團隊、客戶及銷售管道等資產，包括超過 200 項專利，並在美國加州 Santa Clara 成立子公司 Mitac Digital Corporation，在美國主打 Magellan 品牌，推出 PND、戶外休閒 GPS 產品、導航車架等產品線。神達目前擁有 Mio、Magellan、Navman 品牌，其中在北美主打 Magellan 品牌，紐澳主打 Navman

¹¹⁹ 中央銀行經濟研究處，「中華民國台灣地區國際收支平衡表季報」，頁 14，載於 <http://www.cbc.gov.tw/public/Attachment/181916225171.pdf>

¹²⁰ 同前註，頁 21。

品牌，歐洲、亞洲、拉丁美洲主打 Mio 品牌，但 Magellan 在戶外、高階產品、垂直整合等方面具有優勢，神達也將善用其資源¹²¹。

目前這個產業並沒有太多的專利訴訟，反而藉由一些商業行為使得各家大廠間有著競合關係，如 TomTom 公司於 2010 年 11 月宣布旗下的導航圖資部門 Tele Atlas 將與神達擴大全球合作關係，神達可使用 Tele Atlas 全球數位地圖與地點資訊¹²²。近年來，神達力推可攜式導航裝置(PND：portable navigation device)，但受到其智慧型手機市場排擠效應，各大廠若不及早推出因應策略，將會對未來衛星導航市場有極大的衝擊。

二、該產業的公司所面臨的訴訟

(一)、車用導航系統訴訟-美商 Visteon 控訴台灣神達電腦

世界最大車用零組件製造商之一的美商偉世通(Visteon)，於 2010 年 5 月 5 日在密西根州東部法院對台灣神達電腦(MiTAC)提出控訴，指控神達電腦涉嫌侵犯四項偉世通的車用導航系統專利。

偉世通已於 2000 年脫離福特汽車系統成為獨立的公司企業，但目前還是福特汽車的主要零件供應商，同時也是世界排名第三大的車用零組件製造商。偉世通產品包括底盤製造、溫度控制系統、車用電子元件、動力機管理系統及燃油等，2007 年時也曾來台進行採購，找尋在台灣建立供應鏈的機會。

創立於 1982 年的神達電腦，是神通集團旗下的子公司之一，主要負責導航系統和終端產品的研發，目前主推的產品 Mio 已成為全球 GPS 第三大品牌，而在本次上海的世博會中，神達電腦也成為導航系統設備的贊助商。2009 年，為了推動北美地區手持式導航產品的發展，神達電腦在美國設立了子公司 MiTAC Digital，本次也在偉世通的控告名單之內。

請參考第三表，本案偉世通一口氣控告了神達電腦侵犯四項車用導航系統專利，專利編號 US5,544,060 是行前預覽系統，讓使用者可以在出發前就藉由導航設備得知最佳路徑；專利編號 US5,654,892 則是彎道預告系統，也就是在車輛行進的過程中，系統會以箭頭提示駕駛者即將轉彎的路口；專利編號 US5,832,408 和 US5,987,375 則是導航系統的輔助技術，利用信號的擷取和儀器的改進，讓使用者可以更簡單地選擇目的地並進行系統操作。

事實上，神達電腦本身對於專利布局有相當程度的規劃，早在 2002 年就在智財權環境不佳的大陸進行專利申請，主要著眼於大陸市場迅速壯大的情況下，在國際間做交叉授權(cross-license)的優勢。這次面對偉世通的四項指控，神達的專利布局是否能發揮功效，還有待時間考驗。以 PND 全球市場來看，據 iSuppli 於 2009 年 10 月份研究分析，全球便攜式導航設備(PND)市場已經進入趨緩階段，帶動整個供應鏈的公司進行重新評估其業務模式。全球 PND 出貨量在 2009 年，比 2008 年下降 0.7 億美元。從 2008 年已來幾乎沒有變化，預估未來 4 年，全球銷售額將持平，於 2013 年約 4,120

¹²¹神達電腦完成購買 Magellan 消費性衛星導航部門資產，Taiwan News 2009 年 1 月。

¹²²金正平，神達擴大與圖資廠商 Tele Atlas 合作，精實新聞 2010 年 11 月。

萬台。

(二)、美商 Earthcomber 控訴台灣神達電腦

2010年11月09日，美商 Earthcomber LLC 對台灣神達電腦(MiTAC)提出專利侵權之訴，目前全案由美國伊利諾州北部聯邦地方法院負責調查審理。

本案所涉及的專利分別是 US7,071,842 和 US7,589,628，是關於行動導航系統技術，特徵為一種依據個人需求從事導向或導航的系統，能夠將使用者的個人偏好、特質及屬性等資料與地圖資訊進行配對，提醒並指示使用者前往目的地。這個系統也包含了一個定位裝置，從而具有 GPS 的功能。

Earthcomber 設立於 2001 年，公司位於伊利諾州，現任總裁 Jim Brady 即為公司創辦人與系爭專利發明人；業務內容為手機應用軟體之開發，主要之產品即為與此次系爭專利相關之導航軟體，並有一註冊商標 Earthcomber。

神達電腦(MiTAC)為神通集團(MiTAC-SYNNEX Group)於 1982 年轉投資成立，現已為股票上市公司，營運總部設於台灣台北，主要產品包含：終端型電腦產品系列、企業產品系列與無線通訊產品。此次被控侵權之導航系統產品，於今年五月也遭美商偉世通(Visteon)提告，相關資料請參見第四表

(三)、神達控訴研勤

神達電腦最近向智慧財產法院提起了專利侵權訴訟，控告研勤侵犯神達衛星導航的兩項發明專利，並請求損害賠償以及禁止製造、販賣、使用或為上述目的而進口侵權產品或其他一切相關之侵權行為。面對神達的控告，研勤則指出，將會反控。

神達主張研勤對於兩項關於電子書景點導航及導航畫面日夜模式相關的發明專利構成侵權。研勤為國內導航軟體的主要供應商，同時銷售自有品牌 PAPAGO 導航軟體及衛星導航系統。神達並表示，它們自 2002 年開始就深耕手持式衛星導航的研究及發展，目前為全球第三大手持式衛星導航軟體及設備的供應商，自有品牌衛星導航設備 Mio, Magellan 與 Navman 行銷全世界。神達目前在全球申請並取得約 700 多項衛星導航軟硬體之相關專利，這次控告為捍衛智慧財產權的第一步。

神達電腦於民國 99 年 12 月 7 日向智慧財產法院提告研勤型號「PAPAGO!R6600」之多功能聲控導航機產品與其他一切侵害神達電腦所擁有之中華民國第 I280526 號(自動切換導航地圖顯示模式之方法)及第 I268432 號(多功能導航系統及其方法)發明專利權。神達要求研勤侵權產品應予銷毀，並不得自行或使第三人直接或間接為製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口上開產品或其他一切相關之侵權行為，並請求賠償新台幣 700 萬元整。經智慧財產法院第一審判決案號 99 年度民專訴字第 227 號結果原告(神達電腦)之訴及假執行之聲請均駁回，訴訟費用由原告負擔；民國 100 年 10 月 25 日，神達電腦不服判決結果提起上訴¹²³¹²⁴。

¹²³ 智慧財產法院民事判決 99 年度民專訴字第 227 號，載於 <http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/>

¹²⁴ 研勤:與神達專利訴訟案一審勝訴，神達不服再提上訴，MoneyDJ 財經知識庫，載於 <http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=5858c570-3026-4354-93a0-ba92b6a5ed17#ixzz1dZE7umJf>

三、小結

以電子產業來說，相關技術已趨於成熟，市場畫分清楚，所以發生訴訟的機率相對小於新興高科技產業，以神達為例¹²⁵，雖有數件訴訟案件正在進行，但將來和解的機會很高，似乎沒有反訴的必要，不如將訴訟所需成本轉為運用在迴避設計及專利布局上。另一方面而言，大多數的訴訟對象都是NPEs，即使反訴也沒有實質的意義，因此，以智慧財產基金的定位¹²⁶而言，無論是短期、中期、長期目標都與本產業的實際需求迥不相侔，似乎對於本產業現況助益不大。

若以投資取向，多數的智財管理公司皆會遭遇集資過程不順遂、營運狀況不佳等問題，如韓國早年大張旗鼓成立的同類智財管理公司，但結果卻不如預期¹²⁷，倘若國內真的要以工研院為首發起類似的管理公司，是否應慎重參考他國的前車之鑑？以現實層面而言，沒有公司願意投資看不到實質收益的管理公司模式，無論哪個產業都一樣。

貳、製藥業

一、簡述產業狀況-以永信藥品為例

(一)、學名藥的介紹

早期對於學名藥的認定是依據專利保護期區分藥品，可分為專利保護中的品牌藥(brand name drugs)，也是所謂的原開發廠藥以及專利過期的學名藥(generic drugs)。學名藥是指原廠品牌藥專利過期後，其他合格藥廠依原廠品牌藥申請專利時所公開的資訊，得以同樣組成及製造方式進行複製，然後再以比品牌藥更為低廉售價供給市場。一般而言，學名藥與原廠藥的藥效差異不大，但是學名藥廠在新的藥品生產初期的品質控管不如原廠具備多年生產狀態，因此任何學名藥在剛開始推到市場的幾年間，無法完全的取代原廠藥。進而藥品主要購買者—醫院或藥局體系，會依照當時市場價格與實際需求，採購不同比例的原廠藥與學名藥。但由於原廠藥在專利保護上不需要完全公開所有製程、配方或方法，於是沒有被公開的製程、配方或方法，正是可以用營業秘密保護的資訊，因為這些條件是優化其產品的方法，以及部分醫師仍相信原廠藥在專利期間屆滿後，因為這些營業秘密依舊可以在品質與效用具有優勢。

(二)、原廠藥與學名藥競爭的角度分析

原廠藥上市後，掌控數年完全壟斷的優勢。在藥品專利保護期間內，原廠可享有超高毛利的利潤，如果專利保護期結束後，該藥品仍沒有學名藥廠介入，原廠對於壟斷藥物是不會輕易降價，這是各國健保制度虧損其中一個原因。但藥品在專利保護期過後，通常學名藥廠會等待適當時機切入市場，若該藥品同時有多家學名藥廠相互競爭下，原廠藥的市占率可能會快速流失，則該藥品市場便會從壟斷市場進入寡占市場；如果太多學名藥廠同時切入同一藥品，該藥品市場最終會進入完全競爭市場，也

¹²⁵請參照附錄、訪談紀錄—神達電腦—阮啟殷副總。

¹²⁶請參照附錄、訪談紀錄—工研院技轉中心主任王本耀。

¹²⁷侯嘉玲、楊宜軒，台灣智財技轉現況與未來展望—工研院技轉中心主任王本耀主任，2010年3月3日，智財交易加值服務網。

會導致原廠藥不敵競爭而退出市場。

長期以來，原廠藥與學名藥的品質引發國際原廠與本土藥廠的論戰，部份醫生都認為，學名藥無法完全取代原廠藥，甚至有些長期使用原廠品牌藥的病人，除了對原廠有忠誠度外，在將原廠藥改用學名藥後也有反應，學名藥的品質與效用根本不能和原廠藥相比。可是衛生署藥政處表示，原廠藥與學名藥都有嚴格把關機制，民眾可安心使用，不用擔心療效問題。目前台灣現階段使用中的藥品，三分之二為學名藥，三分之一為原廠藥。整體而言，雖然我國製藥產業的生產以西藥製劑為主，但由於原料藥在近幾年持續穩定成長，而西藥製劑則顯得相對弱勢，使西藥製劑占總體製藥產業的產值約下降至七成，原料藥占整體製藥產值的比例則逐年提高至二成；而多年來中醫成藥占整體製藥產值的比例則變化不大，約在一成左右。

(三)、整體市場的評估：

1.全球市場：

有關全球藥品發展趨勢，雖然全球製藥產業有長期需求支撐，較不受景氣影響而表現相對抗跌，但整體藥品市場仍是呈現成長趨緩的趨勢。估計 2008 年全球藥品市場約為 7,320 億美元，成長率為 2.5~3.5%，為歷年來最低，在預期經濟景氣不佳的情況下，預估 2009 年成長率將維持 2008 年的水準，藥品市場將達 7,500 億美元。

全球學名藥市場在 1984 年美國 Hatch-Waxman 法案制定後開始蓬勃成長，並且隨著近年來愈來愈多暢銷藥物的專利陸續到期，學名藥的研發產品也日益豐富；此外，在各國政府為了有效地控制醫療保健費用的收支，因此積極鼓勵使用學名藥的情況下，使得全球學名藥的市場得以快速成長，根據 IMS Health 統計，2004 至 2008 年間的複合平均年成長率(CAGR)達 11.4%，遠高於全球藥品市場之成長率(如第五圖示)。但是在各國政府不斷壓低藥價以控制其醫療保健支出，致使各藥廠多採價格競爭的情況下，近年來學名藥市場的成長似有趨緩現象，以 2008 年為例，全球學名藥市場達 780 億美元，只有比 2007 年成長 3.6%，此一成長幅度雖仍高於全球藥品市場，已經有明顯減緩的趨勢。

同時由科技產業資訊室 2006 年 1 月 6 日的報導得知 BCC 市場報告 2004 年全球學名藥市場值約 370 億美元，佔全球藥品總市場的 6.2%，預估 2008 年學名藥市場值為 640 億美元，約佔全球藥品市場值之 7.1%，2004~2008 年平均成長率為(AAGR)11.6%。學名藥成長空間很大，仍以美國市場最大，2004 年佔 43%。相互資料佐證，獲得一個資訊是學名藥為何會成長迅速呢，主要可能有下列原因：1、醫療保險以降低醫療成本；2、暢銷藥品專利到期¹²⁸；3、人口老化；4、法規的支持。

2、台灣市場：

根據 IMS 資料顯示，我國 CGMP 藥廠雖然有 160 家，但是大多都以生產學名藥、供應內需市場為主。但 2008 年我國 1,187 億元的藥品市場中，台灣本土藥廠的市占率僅 22%，其中前二十大藥廠中只有中化、永信與台灣東洋入列。國內藥品市場一直以來都被外資藥廠所把持。事實上，外資藥廠在全球各地醫療系統布建行銷通路，以及長期品牌經營的優勢下，台灣本土藥廠在國內市占率很難有所突破。

¹²⁸ 請參考第四表

因為台灣本土的藥廠大多數是學名藥廠商，如果只侷限在台灣單一市場，容易被價格競爭所影響，直接掉入殺價競爭的環境。如果台灣本土藥廠要發展學名藥出口外銷，無論將學名藥出口外銷至先進國家或是新興國家，都要面對亞洲國家如中國大陸、印度、南韓和南美洲的巴西、墨西哥以及歐洲的土耳其與俄羅斯等的學名藥廠商競爭。可見在台灣本土藥廠要發展學名藥出口外銷，除非力求在產品或技術上追求差異化。在各國健保體系長期虧損情形下，學名藥都會成為醫院與藥局降低藥品採購成本的來源，因此無利基性學名藥產品，終究難以擺脫殺價競爭的惡性循環。因此2008年總營業額約台幣417億元，148家cGMP藥廠，平均營收不到3億元，在歐美紛紛提出藥價改革之際，印度及大陸的學名藥廠依靠成本及規模的優勢，發展成跨國際的學名藥廠，順勢成為歐美各大學名藥廠併購或合作的對象。不過儘管現階段台灣學名藥廠規模較小，缺乏國際銷售經驗，因此未受國際的大廠青睞，可是最近像是東洋取得歐洲紫衫醇Taxotere學名藥的藥證，並且預估能夠在2010年取得海外的100張相關藥證，顯示國內學名藥廠也開始跨足國際市場。加上現在許多具有專利的原廠藥在近幾年分別到期，其光是在台灣市場釋出的利基就有數百億之多，現今就是一個機會提供給國內的學名藥廠，重新改善本身體質的階段。

二、國內製藥業近期所面臨的訴訟

近年間原廠對國內數家學名藥廠提起訴訟，如日商武田藥廠、法商賽諾飛安萬特(Sanofi-aventis)、美商禮來(Lilly)和輝瑞(Pfizer)等四家原開發藥廠，分別向法院控訴本土藥廠侵權，其中包括中化、台灣東洋、及友華生技等藥廠提出反控來迴避原開發藥廠利用假處分拖延本土藥品搶食商機。除了上述上市上櫃公司外，還包含瑩碩生技、聯亞生技、台灣神隆製藥及躍欣生技等知名藥廠也都被告，估計捲入專利糾紛的藥品市場，總值逾20億元。

除賽諾飛安萬特2007年控告躍欣侵權外，武田同年8月針對口服抗糖藥病藥物「皮利酮(Pioglitazone)」專利過期議題，對中化提起「仿單著作權」侵權訴訟。中化申請「皮利酮」的學名藥上市依衛生署藥政處規定辦理，仿單內容需和原廠的內容一致。

還有三件外商及本土藥廠捉對廝殺的訴訟，一是台灣東洋和禮來的專利訴訟，雙方官司最後和解，另外武田也對健亞，就糖尿病藥物Vipper進行訴訟，最後武田敗訴需賠償五千萬元。

還有科化生技98年9月委由專利代理人向智慧財產局舉發默沙東製藥廠(Merck)專利無效，此官司打了2年，於2011年6月13日由經濟部智慧財產局撤銷默沙東「福善美(Fosamax)」藥物在台的專利權，默沙東也於三十日後，放棄上訴。

三、小結

學名藥也有專利的問題。如果一開始沒有做好檢索及相關專利布局，將來恐會衍生許多爭論。雖然專利是屬地主義，但是在諸如美國或是歐盟等主要市場的授權卻會強力影響到一個企業在其他各個區域對於專利的利用。

以國內學名藥廠而言，由於藥品的醫藥規格已經受限於原開發廠，不僅須在現有框架下進行迴避設計，更須與國內藥廠較勁，因此，對於製藥產業而言，當務之急應

為技術層面的提升，以趕上國外大型學名藥廠的進度，進而與之相抗衡，而不是將主要資金，心血耗費在專利訴訟上面。

在此前提下，製藥產業對於智慧財產基金主要期望在於：提供足夠的資金與資源，協商國內的學名藥廠共同致力於具潛力或前瞻之新穎技術的研發，如奈米化藥物的操作平台，以因應國內廠商在打入國際市場之餘，可握有與國外廠商相互授權予談判，或商談合作開發的籌碼，而非一味地購買專利、進行反訴，這對於製藥產業的長期發展來說並非明智之舉。

參、中小企業

一、簡述中小企業的狀況

根據經濟部中小企業處發布的「2011年中小企業白皮書」，參考財政部營業稅徵收最新資料統計結果，2010年台灣中小企業¹²⁹家數有124萬8千家，占全體企業家數的97.68%；製造業的出口值占中小企業總出口值70.64%；在就業人數方面，2010年中小企業的就業人數819萬1千人，占全國就業人數78.06%，由此可見中小企業對於台灣經濟的發展與重要性¹³⁰。

台灣出口貿易從1960年到1980年快速的增長，順利的從農業導向轉為工導向，吸引國際企業來台投資，讓台灣中小企業能夠快速的成長，創造台灣的經濟奇蹟。然而在1980年之後，因人力成本提高，台灣勞力密集的輕工業開始紛紛外移至人力成本較便宜的大陸及東南亞國家。在1980年之後，電腦等高科技領域的崛起，台灣中小企業從勞力密集的輕工業漸漸轉向技術及資金密集之重工業，使台灣在電子零組件的領域領先全球¹³¹。

早期台灣電子製造業在國際分工的角色大多是以委託代工(original equipment manufacturer)為主要的業務型態，主要是由國外客戶指定其規格及條件，委託台灣製造廠商進行組裝製造，國外客戶會授權給台灣廠商替產品貼上客戶的品牌。但台灣廠商慢慢發現代工製造的缺點在於訂單不穩定，由於代工廠商不參與產品行銷及設計，

¹²⁹ 經濟部中小企業處，中小企業認定標準：

第一條 本標準依據中小企業發展條例（以下簡稱本條例）第二條第二項規定訂定之。

第二條 本標準所稱中小企業，指依法辦理公司登記或商業登記，並合於下列基準之事業：

一、製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣八千萬元以下者。

二、除前款規定外之其他行業前一年營業額在新臺幣一億元以下者。

各機關基於輔導業務之性質，就該特定業務事項，得以下列經常僱用員工數為中小企業認定基準，不受前項規定之限制：

一、製造業、營造業、礦業及土石採取業經常僱用員工數未滿二百人者。

二、除前款規定外之其他行業經常僱用員工數未滿一百人者。

¹³⁰ 經濟部中小企業處，中小企業白皮書(2011)，頁15，載於 <http://book.moeasmea.gov.tw/book/>

¹³¹ 經濟部中小企業處，「中小企業研訓中心計畫」(2010)，頁1，載於 <http://www.nasme.org.tw/ezfiles/nasme1/img/img/136369/121713279>

因此國外客戶也容易因為找到更便宜的代工廠商而輕易換掉原有的代工廠。為了提升競爭力及降低被其它競爭對手取代的情況，也體認到若只是單靠組裝製造代工是無法創造高獲利，許多台灣代工廠商藉由累積的代工製造經驗，慢慢願意自己投資研發設計新產品，逐漸由代工轉型為設計加工 (original design manufacturer)的業務型態。

ODM 廠商不僅是單純為國外客戶進行組裝製造，還須具備產品設計及改良設計的能力，通常購買方會透過授權其品牌的方式，允許 ODM 廠商將產品貼上客戶品牌。更積極的廠商未接單之前就以自行設計的產品來爭取國外買主的訂單。除了設計加工的行態，部分台灣廠商了解品牌的重要性，嘗試建立自有品牌(original brand manufacturer)，從研發、設計、採購、製造、行銷和販售都由自己獨立完成¹³²。然而台灣中小型製造業大部分還是以 OEM/ODM 的業務型態，投入服務加值業務來創造品牌價值的能力偏低，成為中小型製造業的附加價值率低於整體製造業水準的主因。如何透過「服務化」及「品牌」來形塑新型態的創新經營體質，促進中小企業轉變成高附加價值產出主體，成為打造中小企業黃金十年的重要關鍵議題¹³³。

二、中小企業所面臨的訴訟—以電子零組件研發製造商為例

近年來，中小企業已從過去單純代工轉型成為研發導向，但中小企業規模較小，經費及人力較為不足，絕大多數台灣中小企業在技術或產品研發的初始階段，無法聘請專業人才從事研發策略及專利布局，因此大多數的專利都是隨著產品研發成功而產生、而後即交給專利事務所處理專利申請事宜。倘若中小企業在技術研發上無完整專利布局的觀念，對於公司先前已投入的龐大研發支出，有可能無法取得應有的經濟效益，更糟的還可能面臨巨額的訴訟費用及遙遙無期的訴訟官司。

台灣中小企業為了拓展海外商機，積極參加國外各種展覽提高產品知名度及爭取新客戶。隨著全球知識經濟的發展，智慧財產之重要性與日俱增。近年來德國警方陸續在國際大型商展發動反仿冒及侵權搜索行動，台灣廠商不斷慘遭指控侵權¹³⁴。2010年11月某台灣電子零組件研發製造商¹³⁵在德國參展時遭一家美國廠商指控其產品侵權，該產品被要求下架。參展結束後該美國廠商不僅寄發侵權警告函，獅子大開口要求100萬美元的求償金(相當於該美國廠商營業額一半)¹³⁶，無視台灣公司的專利權，還惡人先告狀的向美國聯邦地方法院提起「確認專利不侵權訴訟」(declaratory judgment of non-infringement)¹³⁷。台灣廠商在海外參展被控侵權的案件層出不窮，其實大多數台灣中小型企業廠商已逐漸培養專利申請、專利維護布局的概念，然而在面

¹³² 商管科技季刊。取自 <http://www.mingfar.idv.tw/TechNews/001.html>

¹³³ 同註2，頁17。

¹³⁴ 黃馨儀，侵權？柏林電子展3台商遭搜索，中國時報，2008年8月。

¹³⁵ 某台灣電子零組件研發製造商成立於民國85年，資本額約新台幣6000萬元，員工有70人，曾研發並生產為數不少新規格、新式樣的電子零組件等產品。近年來在美國、中國和台灣陸續申請專利，獲得的專利累積已超過80件以上。所生產的產品雖小，但每樣產品都各有其不同目的及需求，可運用在電表、翻轉式液晶螢幕、手機、PDA、防盜系統等。產品目前以外銷為主、約占七成，美國是最大市場，基於不斷的創新研究，開發新產品來符合客戶的不同需求，不僅獲得國內外知名大廠的下單，同時也得到中小企業創新研究獎、國家發明創作獎的肯定。

¹³⁶ 同前註。

¹³⁷ 同前註。

對這些國際訴訟案件時，仍然處於被動的角色，甚至毫無招架之力。

三、小結

對於這類型的公司（台灣中小型企業）而言，智慧財產基金的構建¹³⁸還不如提供實質專利訴訟的協助與輔導，而單純針對大企業量身訂做的智慧財產基金，顯然只有考慮大型公司的情况而忽略國內中小型企業的需求與遭遇的問題，恐有錦上添花之嫌。以台灣產業類型而言，中小企業占了九成以上，尤其是多數的中小企業都沒有自己的法務部門，通常只能委託專利事務所協助，它們才是智慧財產基金應該針對及協助的對象，然而，由工研院主導、政府出資而成立的智慧財產基金卻非以解決國內多數企業之問題為目的，這樣的局面讓中小企業情何以堪，怎肯願意出資加入？本組根據本次訪談結果對此相當存疑。

其實根據本組訪談內容，台灣中小企業其實對於智慧財產基金還是有興趣，但是還不了解智慧財產基金真正的遊戲規則，希望進一步了解其運作模式、所需費用、購買專利類型、會員面臨訴訟時提供的協助等等¹³⁹，若無實質幫助，也看不到營收，大多數的企業不會願意拿錢出來投資。

台灣廠商遭海外專利侵權指控案件，不只是高科技電子業，連傳統產業也有可能海外參展時，被競爭對手指控侵權。因侵權訴訟費用龐大，中小企業財力大多沒有能力負擔費用，競爭力因而受嚴重打擊。世界經濟結構已轉向以知識經濟為導向，為了避免類似的侵權事件，政府應更積極加強台灣中小企業對智慧財產的觀念，讓廠商對自己的產品是否侵權應有專業的認知，在參加國際展覽時須特別小心，若遭遇突襲性查扣事件時應有正確的反應能力。中小企業在開始研發前，應先進行專利檢索，避免重複研發已有專利的技術，降低研發時間及成本，確保研發技術無侵權。中小企業通常委託專利事務所負責專利檢索，但中小企業應提供員工智慧財產權的基礎課程訓練，尤其是研發部門工程師更該加強專利檢索技巧，才不至於設計出侵權的產品，提高專利品質。同時公司內部應發展智慧財產管理部門，訂定流程規範以確保在研發設計階段就能避免設計侵權，或是有其他智慧財產上的糾紛，可大大降低產品被控侵權的風險。工研院也應盡快公布智慧財產基金的運作模式及入會條件及規則，才不會讓中小企業廠商們對智慧財產基金滿懷期望，結果卻令人失望。

第三節 研究與訪談發現

壹、產業目前的解決方式

分別由不同產業如電子業、學名藥廠和中小企業角度切入評估，目前企業處理專利訴訟方式，本組歸納國內廠商在面臨到可能的專利訴訟(尤其是來自美國)時，主要有三種對應策略：一、待戰而不主戰；二、反守為攻、以戰逼和(確認之訴 declaratory judgment)；以及三、避戰求和。

¹³⁸請參照附錄、訪談紀錄—工研院技轉中心王本耀主任，智慧財產基金包含「反訴型」、「信託型」與「布局型」三種基金。

¹³⁹同前註。

為何會有這樣明顯不同的處理方法呢？因為在產業鏈中不同的產業會有關鍵技術為在不同狀態產生出來而影響到整個產業的走向，所以在台灣企業採取的專利訴訟時因應的方式為上述三項，討論如下：

一、待戰而不主戰：

公司開發產品時在設計時將先前之技藝、競爭公司的相關專利、可能會有的技術屏障或隱藏的專利進行評估和分析，進而追蹤市場的主要領導公司的所有技術和未來可能發展的技術，掌握市場的主動和即時性，開發具有前瞻性和高度發展性的產品或技術，這樣的處理方式來因應可能會有的專利訴訟。

二、反守為攻、以戰逼和：

當擁有相關的專利不管是本身具備或合作取得時來保護公司本身和足夠資金進行訴訟時，會採用的一種方式。

三、避戰求和：

公司產品設計時，可能在迴避設計時無完全避開專利或是未完全的將該競爭者或潛在的競爭者的專利布局解構完整，因此遭遇訴訟時會急於求和來降低虧損。

貳、產業期望政府提供的支援

由本組訪談內容得知各產業(包含電子業、製藥業及中小企業)一般性地期待政府能夠提供的支援如下：

- 一、提供資金，例如稅務上或是融資貸款上，協助廠商對於專利訴訟時所需的花費
- 二、提供中小型企業開發專利時，提供專利檢索服務與諮商管道與費用補助
- 三、提供技術顧問團體諮詢相關的問題和因應處理方針
- 四、提供法律顧問協助處理訴訟事宜
- 五、提供不同類型企業，關於智慧財產權的教育訓練課程

第四章 結論與建議

第一節、政府在國際專利戰爭中扮演的角色

壹、目前的角色

經濟部於2011年8月24日召開經濟部專利戰略會報第2次會議，也積極邀請相關部會及產、學、研代表，共同研商包括「國家智財戰略綱領（草案）」、「特定領域專利申請優先審查機制」及「市場導向專利布局模式」等議題¹⁴⁰。

基於制訂「國家智財戰略綱領(草案)」對產業發展具有重大影響，經濟部長施顏祥特別指示技術處成立工作小組，積極就相關內容與國內產業界、學界、研究機構及相關部會研商，並適時由黃重球次長召集跨部會會議研議具體可行策略及措施，期能在2011年11月前研擬完成一套包含開放創新、市場聚焦、制度改革、人才培育、產業創造等精神之「國家級智財戰略綱領(草案)」，並於本會報第3次會議討論通過後，報請行政院核定。

經濟部目前就「國家智財戰略綱領(草案)」之初步規劃，係提出三項戰略重點：一是將以市場商機為目標，透過智財布局協助研發聚焦，創造有效智財擴大智財運用價值；二是建構有效促進利益回饋至智財創造與運用者的智慧財產保護制度；三是建構能化解智慧財產流通與交易失靈問題的共通基礎環境。至於綱領位階與層級，因涉及跨部會之目標設定及任務執行，鄰近國家如日本及韓國，多係以首相或總理位階宣示推動。因此，未來經濟部亦將建議「國家智財戰略綱領」之推動位階宜提升至行政院層級，以彰顯政府重視及強化執行效力。

經濟部官員強調，日本與韓國針對智財權戰略性規劃，已經提早台灣3至5年進行，台灣現在才開始做，必須加緊趕上，避免衝擊台灣新興產業競爭力。根據經濟部官員指出，戰略性綱領會全面盤點各行各業，列出優先順序，經過初步討論，台灣資通訊產業是重要強項，專利可應用在傳統產業、生技與服務業，是國家智財戰略綱領的重要關鍵內容¹⁴¹。

由於面板、LED與智慧型手機相關產業等屢遭國際競爭對手提起專利侵權訴訟，經濟部體悟到事態嚴重，因此部長施顏祥2011年5月召開專利戰略會報，並確定將由工研院成立智慧財產基金¹⁴²。智慧財產基金在2011年9月成立並對外募資，未來將建立專利防禦機制¹⁴³。

貳、應扮演的角色

回溯2002年經濟部工業局編定「兩兆雙星」計劃，定義出政府輔導半導體廠商投

¹⁴⁰ 經濟部專利戰略會報第2次會議—積極規劃「國家智財戰略綱領」，經濟部技術處，2011年8月。

¹⁴¹ 林淑媛，經部11月推智財戰略綱領，中央社，2011年8月。

¹⁴² IP Bank 月底成軍、3路護台廠，中國時報，2011年8月。

¹⁴³ 戴瑞芬，捍衛專利、工研院協助成立智財管理公司，中廣新聞，2011年9月。

資5,000億元，面板廠商投資1,500億元，期望兩者能創造上兆產值¹⁴⁴。然而，以面板業為例，根據友達與奇美電2011年第1季財報，兩家公司帳面上的加總後的長短期負債竟高達8,052億元，同時去年共虧損82億元。而記憶體產業中，五家主要廠商(南科、華亞科、力晶、茂德、瑞晶)直至2011年第1季，帳面上長短期負債總額為3,924億元，去年五家廠商共虧損219億元。

企業獲利與虧損本屬常態，但是當政府為了扶植當時認定的主流產業，讓銀行團護航的結果，卻是讓全民負擔七家公司共同措債逾新台幣一兆元的後果。以茂德為例，銀行團至今已貸款至少570億給茂德，若是未來茂德經營不善無法還款，將導致銀行呆帳比例上升。而未了穩定銀行體系，未來將動用政府金融重建基金，也就意味這筆錢將由所有納稅人承擔。

在智慧財產基金的設置架構下，政府初步設定將以行動通訊、LED、LCD產業的專利布局，提供產業所需要的專利引進、專利舉發、聯合談判、智權訴訟等專業諮詢及戰略評估。然而，不管是行動通訊或是LCD產業，都已經是進入國際大廠專利布局成熟的產業；而LED為了擴大照明的應用，未來主要專利持有的廠商必定會加速授權來擴大應用市場。在專利的競爭中，鮮少有後發先制的成功案例。因此，本組建議智慧財產基金的專利布局，應該著重在尋找新興產業、扶植與提供新興產業機會。各個政府其實都不擅長預測未來，然而國家發展的差異在於各個政府如何營造投資環境，讓想要嘗試新領域、新作法的業者，降低失敗的風險。

從「兩兆雙星」的經驗，與現在智慧財產基金的成立，可以理解國家扶植特定產業的美意，然而市場瞬息萬變，內需市場過小的台灣，在國際市場上扮演的腳色又多半是供應鍊的代工者。因此，本組認為當國內企業都必須仰賴國際大廠的鼻息，調整自身經營策略時，政府真的可以定義明確的方向嗎？若是智慧財產基金跟著行動通訊及LED、LCD產業的方向失靈後，是不是又要全民為這次失準的預測而付出代價？

另外，政府成立智慧財產基金協助國內企業因應專利訴訟，恐怕將涉及違反世界貿易組織(World Trade Organization)相關協定的風險，而遭受貿易制裁¹⁴⁵。

世界貿易組織補貼與反補貼措施¹⁴⁶為該組織成立當初為擴大出口、維持競爭而於烏拉圭回合多邊貿易談判中達成之協議，係規範世界貿易組織會員國對於各國貿易的補貼行為，其中，禁止的貼補包含政府對於企業或產業的直接補貼、由政府、其代理機構或間接由政府計畫而對出口生產中使用的產品或服務提供較為優惠的條件等數項¹⁴⁷，而智慧財產基金若是為提供國內廠商反訴國外大廠的彈藥而籌備，恐有衍生"

¹⁴⁴ 林宏達、楊少強，告別主流、每天改變5%，商業周刊，2011年9月。

¹⁴⁵ *OP cit.*, FN.54.

¹⁴⁶ Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Articles 1 and 2, as part of Annex I to the Final Act Embodying the Rules of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. Available at: http://www.世界貿易組織.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm (Last visited at: 2011-7-26)

¹⁴⁷ 世界貿易組織將特定性補貼可能對其他會員之貿易產生不利效果(adverse effects)，分為三類：

(1)禁止性補貼（出口補貼）：即以出口實績或使用本國產品優先於進口產品為前提，而給予之補貼。由於此補貼措施造成出口增加、進口減少，故絕對禁止。各會員應於加入世界貿易組織時，予以廢止。該補貼措施若經裁定為禁止性補貼，卻未在特定時間內予以廢止時，則指控國可採取反制措施。

(2)不可控訴之補貼：世界貿易組織容許之不可控訴性補貼措施有：a.研發補貼，但對工業研究之

政府補貼國內業者打專利訴訟"的疑慮，回想台灣在十多年前為加入世界貿易組織會員國的行列，不惜大興改革、大規模地修法，以符合世界貿易組織的標準，而今為了協助內企業而冒險違反世界貿易組織的補貼及平衡措施協定，若將來遭到世界貿易組織的貿易制裁，豈不得不償失。

其實，美國市場強調公平競爭，台灣政府處處保護國內產業的作法，雖為一番美意，但是對於商場上、訴訟上的瞬息萬變，可能無法發揮作用，而台灣媒體大陣仗的報導更有可能使美國法官或陪審團產生誤解，如台灣某面板廠日前在美國的專利侵權案，就曾經因為其高層對台灣媒體一句無心的言論而將訴訟的結果推向惡意侵權之路¹⁴⁸。因此，此次蘋果和宏達電的專利訴訟之戰，在這個敏感的時機點，政府大動作宣示成立智慧財產基金，甚至點名工研院提供合適的專利給宏達電進行反訴，也很可能會使法官或陪審團將此情況解讀為台灣廠商對於專利權的不重視，而使結果導向不利的方向。

因此，在此階段應優先考慮國內產業間的損害及利益平衡，因應專利訴訟「預防勝於治療」，智慧財產基金僅屬於「事後救火隊」，建議政府應在事前設法協助強化國內企業的研發能量，包括：第一，將手中擁有、補助的專利釋出給業者；第二，實質鼓勵企業從事研發，協助取得相關專利；第三，企業專利併購時，政府應融資上給予相當程度便利。

第二節、智慧財產基金在台灣產業存在的必要性

壹、先決問題是否能解決？

在智慧財產基金成立的背景與架構下，本組認為有幾個先決問題需要討論。一、決策扮演問題；二、法律問題；三、管理問題。

一、決策扮演問題

專利的本質是獎勵與鼓勵發明人的制度，時至今日卻因為國際專利戰爭越演越烈，專利成為企業之間互相攻擊的主要武器和彈藥。當政府提供資金，在市場上購買專利再將專利銷售給受到專利訴訟的國內企業時，政府儼然成為專利軍火商。

國內電子產業龍頭多半為國際品牌大廠代工業者，當智慧財產基金所收購的專利成功地解決宏達電與蘋果電腦的糾紛時，政府也同時在背後幫了鴻海倒忙，因為鴻海正是蘋果電腦最主要的供應鏈廠商。

因此，本組認為在先決問題中，智慧財產基金最受爭議的決策扮演是首要被釐清

補貼不超過其研究成本之 75%，或不超過該項產品進入市場前之各項研發活動成本之 50%，如藍圖設計、加工改造等；b.環保補貼，對於廠商為符合新的環保規範而須對現有設施修改或增置設備，致增加廠商負擔所給予之補助不超過適用新規定成本之 20%；c.對於貧瘠地區之補貼。

(3)可控訴性補貼：當會員採取該補貼措施對其他會員之國內產業造成損害，或影響其他會員透過世界貿易組織談判已獲得之關稅減讓或市場開放之利益，或嚴重損害其他會員在出口市場（包括第三國或採取補貼措施國家之市場）之公平競爭，則受不利效果之會員得經適當之調查程序後，採取對受補貼之進口產品課徵平衡稅或可向世界貿易組織爭端解決機制提出指控，尋求救濟。

¹⁴⁸ 奇美電侵權案 美陪審團判賠 2011-06-28. 中央社 Available at:

http://daily.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=1637952&lang=eng_news&cate_rss=ED,HD (Last visited at: 2011-11-5)

的問題。鑒於專利訴訟是不同利益糾葛的商業戰爭，智慧財產基金的角色屬於專利仲介性質，而把專利作為訴訟的工具無異於讓本身成為近似 NPEs 的實體，本組認為政府在此所能扮演的角色應是非常微小、乃至全無。

二、法律問題

在法律問題上，本組認為至少還牽涉到政府補貼、國外訴訟資格與牴觸反壟斷(anti-trust)法規的構面來討論。

(一)、政府補貼

當政府補貼協助國內特定企業從事國際貿易或是訴訟，進而協助這些產業在國際市場上的競爭力，則明顯構成世界貿易組織中明文規定的禁止政府補貼。根據世界貿易組織中補貼與反補貼措施協議(SCM Agreement)指出，若是政府所提供的資金涉及：資金直接轉移的行為，如贈予、貸款、投股；或是資金或債務的潛在轉移，如貸款擔保，此舉將視為實質補貼¹⁴⁹。同時，當政府不是提供一般基礎設施而是提供商品或服務，或是收購商品，也將落入政府實質補貼的範圍；而政府透過基金機構支付並行使提供商品或服務，或是收購商品的行為，也視為政府直接從事實質補貼。

在本組比較過日韓的智慧財產管理基金，與中國的「國家基礎設施技術標準與專利池建構」，本組認為亞洲鄰國的主政當局非常熟避反補貼措施協議從而巧妙規避，如日本的INCJ投資對象以環保、醫學等促進人類福祉的專案為主，韓國在第一階段是先取得韓國國內高質量專利，防止被國外NPE收購。相對的，國內智慧財產基金卻是明確的落入世界貿易組織所規定的禁止政府補貼，在新聞媒體上明文註明要協助國內廠商打贏訴訟的官司。此舉對廠商而言不但不是雪中送炭，弄巧成拙後將成為畫蛇添足。

(二)、國外訴訟資格

根據本組訪談智慧財產基金得知，目前該基金專利布局並未設定明確產業，但是會針對目前訴訟壓力較多的產業¹⁵⁰；當智慧財產在市場上收購到不特定專利，在將此專利授權或是借出給廠商。然而，當廠商不是真正的專利權人，而是獲得授權從事訴訟的被授權人時，廠商就不具備訴訟資格，也無法主張其專利。

同時本組建議智慧財產基金在初期資金有限的情況之下，應該三思熟慮其專利布局，而不是漫無目的看到國內廠商遭受國際訴訟，就短線操作寄望可以助國內廠商一臂之力。

(三)、牴觸反壟斷法規

雖然智慧財產基金目前仍處於初期階段，並無明確的會員加入。然而，若是智慧財產基金的主要會員以面板業者、智慧型手機業者或是LED業者為主，則有可能構成廠商之間的聯合行為(concerted action)，而遭受美國反壟斷法的挑戰。

在2006年12月，美國美國司法部、歐盟貿易委員會、日本和韓國的公平貿易委員會先後向韓國三星電子、LGD、日本夏普、NEC，以及台灣的4家面板企業發出了涉

¹⁴⁹ Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, Articles 1 and 2, as part of Annex I to the Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation.

¹⁵⁰ 見本研究第 69 頁，附錄、訪談紀錄(壹)、工研院技轉中心王本耀主任、問題 4、產業設定。

嫌壟斷並操縱面板價格的反壟斷調查¹⁵¹。自此之後，亞洲的面板廠商已經吃盡苦頭，截至2010年7月，已有7家面板業者認罪，罰了8億9000萬美元，起訴17人。本組認為，即便是台灣廠商在國際專利訴訟的議題上有燃眉之急，也應該在反壟斷法規步步為營。若是廠商加入該基金後，不慎觸碰反壟斷法規，更將因小失大。

三、管理問題

在管理上亦有三個主要問題亟待解決：一、資源分配；二、實際效益；三、利害關係人之間的衝突與協調。

(一)、資源分配與監督機制

不同於韓國與台灣兩國利用僅有Intellectual Discovery與智慧財產基金的組織去主導國內的智財戰略布局，日本政府在運作其智財戰略布局時，分成三個機構互相制衡。其中，國營企業INCJ提供主要資金、智財管理公司IPSN負責營運、LSIP則是集中日本各大學的專利形成有利的專利聯盟，在最適時機授權給企業與新創公司。因此，日本政府很明確的將資金來源、營運管理、專利布局做三權分立與互相制衡的分割，若是績效不彰時，可以很明確的檢驗每個環節。

然而，台灣的模式卻是將資金來源、營運管理與專利布局同時讓智慧財產基金承擔。在這樣的架構下，智慧財產基金的運作沒有明確的監督機制。若是智慧財產基金無法明確旗下每個組織的營運目的時，資金的運用必須十分透明，否則難以在資金市場上募資。在智慧財產基金正處於創始階段，為了達到永續經營，本組建議可考慮日本模式的可行性。否則，在智慧財產基金成立初期，使用政府所提供的資金卻不受立法機構的監管，勢將產生相當的問題。

(二)、實際效益

智慧財產基金的出發點，是作為企業在國際專利訴訟過程中的後盾。然而，在訴訟過程中商業機密不公開的情況下，智慧財產基金又從何得知手中的關鍵專利可以有效幫助廠商？同時，訴訟過程中，原告與被告雙方若是有意和解，智慧財產基金存在的意義便相對薄弱。

(三)、利害關係人之間的衝突與協調

智慧財產基金必須專注其專利布局領域，否則難以擺平利害關係人之間的衝突。這其中主要涉及到的是大小廠商之間是否因為對於基金貢獻度的不同而享有較為不平等的待遇、何者對於訴訟的策略享有決策權，以及對於訴訟的結果(無論是勝訴或敗訴)要承擔如何的責任或分享如何的利益等。

貳、他山之石—借鏡日本、韓國與芬蘭政府做法

從政府成立智慧財產基金的角度出發，政策性強化國內產業在國際專利訴訟的競爭力，的確是有其存在的意義。尤其是近年，日韓兩國也在積極運作類似機構。

承本研究第二章第一節中資料指出，智慧財產基金與韓國政府經營的Intellectual Discovery商業模式雷同。不同的是，Intellectual Discovery的初衷是防止韓國國內高質量的專利，廣泛的被高智發明收購。本組認為Intellectual Discovery在韓國扮演的角

¹⁵¹ 反托拉斯訴訟：液晶面板廠商聯合壟斷LCD面板價格，科技產業資訊室，2009年12月。

色，類似政府與學界之間的橋樑，代替政府管理學術界中產出的重要專利，在適當的時候包裝這些專利販賣給韓國業界需要的企業。

本組認為若是智慧財產基金勢在必行，必須考慮日本模式。所謂的日本模式，首要是不設限政府要扶植的產業與規模。不論能源、環保、醫療照護等領域，或是大學、研究機構、中小企業等，都是政府投資的標的。而評估投資的面向，則必須考慮(1)是否能催生或培育次世代產業與新興產業；(2)是否能促進國內產業全球化、建立自己的國際性產業。日本政府很明確的定義被投資產業必須是能源、環保、醫學等下一代產業，而非台灣智慧財產基金所要專注的是目前正遭受訴訟的產業。簡而言之，日本政府是為未來的產業布局。

最後，由於目前智慧財產基金的具體營運模式及管理辦法還不明確，布局型基金與反訴型基金實際運作是否能完全切割尚屬未明。畢竟專利的本質就是攻防一體，二種基金擁有的專利可能互相移轉。舉例而言，假設有一個專利在布局型基金，但在國內企業涉及的訴訟中具有反訴價值，此時該專利是否要移轉給反訴型基金？由誰決定？是否會讓國外產生政府介入個案訴訟的聯想？這些都是需思考的問題。

同時智慧財產基金在未來十年內，如果僅著重在行動通訊、LED、LCD等產業的專利布局，本組認為在這樣的前提之下，智慧財產基金存在的意義便不大。

主要原因是這些產業的專利已經被國際大廠布局至滴水不漏，真正的核心專利所費甚高，並非智慧財產基金新台幣幾千萬至新台幣數億元便可以購得的。而國際大廠之間激烈的訴訟，不如回歸市場經濟、適者生存的方式解決，政府沒也介入著力點。

以芬蘭的Nokia為例，在2007年Nokia營收、獲利來到史上最高點，但是卻難以想像這也是Nokia衰敗的開始。然而，在芬蘭政府眼中卻認為「企業本來就有起有落，他們必須自己重生，這是很自然的情況」¹⁵²。芬蘭政府堅持市場經濟原則，不管成功或是失敗，企業都應該自己承擔責任，即便Nokia在其達到全球版圖最高峰時，出口比重占芬蘭全國四分之一，占芬蘭單一年度稅收的十分之一。

芬蘭政府秉持的理念是資助來自各領域、具有創新性，並且在該產業發生影響力的企業。所以芬蘭政府不但不挽救Nokia，相對的，芬蘭國家技術創新局在2010年還投入約新台幣260億元，支持1,896個創新事業。

事實上，Nokia在1980年代便是受到芬蘭政府隸屬國會的國家研究與發展基金轉型成為國營型態的創投單位扶植的。當時芬蘭傾全國之力，專門投資通訊產業的創新業者。然而，在2001年網路泡沫後，馬首是瞻的Nokia與相關電信產業大幅衰退，使得芬蘭的GDP從5.3%跌至2.3%，讓芬蘭政府體修正產業扶植的方向。爾後，芬蘭政府選擇鼓勵創新30人以下的中小企業，而且不再鎖定高科技產業，更注重公共利益與國家競爭力。

芬蘭政府從Nokia的衰敗的到教訓，而我國政府是不是也可以從「兩兆雙星」的失敗得到啟發？同樣的，台灣中小企業共有125萬家，97.68%的企業皆為中小企業，共創造819萬1千人的就業機會，占全國就業人數78.06%。這些中小企業，更缺乏專利

¹⁵² 曠文琪、邱碧玲，最大芬蘭企業落難、芬蘭竟敢不救，商業周刊，2011年7月。

布局的概念，相較於大型企業，更需要政府的奧援。或許，智慧財產基金或是經濟部類似的技術創新單位更應該思考如何鼓勵這些中小企業創新。

第四節、個別產業與公司角度

臺灣產業類型係以中小企業為主，其資本及人力資源有限，因此，產業的技術領域與發展多集中於產品製程的改良，或是作為國外大企業新創產品的製造商，如 OEM 或 ODM 主。然而，以製程為取向的專利不僅容易為競爭對手所迴避，也難以主張他人的侵權行為。再者，這類產業的利潤通常較小，以至於多數企業不願花費大筆預算進行專利布局，因此，這幾年當跨國訴訟找上門，多數業者僅能採取被動迎戰，或者是息事寧人的態度。

直至目前為止，臺灣的代工業仍為產業主流，而多數面板廠、IC 廠係直接從成熟期(硬體代工)切入，例如，台灣的 DRAM 等產業核心技術都是來自國外，台灣只有以降低成本、提昇產率為訴求的製程改良技術；一般而言，臺灣的產業多以低成本、地利潤代工爭取許多歐美大企業的的訂單，但也因此成為他人興訟的對象，雖然現在已有少數代工業起家的企業逆向發展進入成長期¹⁵³（如宏達電、華碩等），並且漸漸自成品牌，但也因此踩到早期創新者(如 Apple)的地盤，成為眾矢之的。

壹、公司對內該做什麼

一、台灣產業的弱勢

台灣產業對智慧財產的保護概念是在近十年內才養成的，而多數的公司更是在近幾年才有專利申請的概念，近年來，在政府政策的支持下，積極鼓勵各大專院校¹⁵⁴及中小企業¹⁵⁵累積自身的專利資產，透過經濟部及教育部的監督與輔導有計畫性地在北、中、南各地成立創新育成與產學合作中心¹⁵⁶，希望藉此帶動台灣產業與大專院校對智慧財產權的重視。

然而，多數公司與大專院校內並未備有智財專業相關之人才或是專業人員不足，以致其內部研發方向與政策未能有所連結，因此，雖然專利申請的案件逐年增加，卻缺乏整體性，且專利的品質進步緩慢，鮮能現其專利布局之意義；再者，各產業、各研究領域的研發方向過於鬆散、零星，未能朝重點技術集中發展，幾年下來，成效可

¹⁵³請參考第六章之壹：產業分期及一生理時鐘，早上 7、8 點是成長期，代表產業為台灣目前各大研究機構、大學院校或新創事業，在此階段的重點是技術上創新與發明，上午 10 點則是市場起飛期，商品化的新創技術投入市場，且逐漸進入品牌取向，從市場起飛期至成長期之間的過渡期，往往是企業發展最大的瓶頸，同時也是新創技術商品化的重要關鍵點，多數企業在此階段面臨技術瓶頸或遭遇早期創新者的良性競爭。之後為 12 點的成熟期，成熟期的技術與產品皆具完備性，且產品的市場佔有率亦趨穩定，故產品製程改良將比新產品的開發更為重要。而下午三點的衰退期，產品的需求、銷量及市場增長率皆會明顯下降，而逐漸被市場淘汰。

¹⁵⁴教育部：可鼓勵產學合作。工商時報 2011-10-19。崔慈悌。Available at: <http://news.chinatimes.com/focus/11050106/122011101900103.html>. (Last visited at 2011/10/26)

¹⁵⁵經濟部自九十年開始啟動「強化中小企業創新育成功能五年計畫」，配合地區產業需求規劃研擬區域群聚育成機制，配合中小企業創業與創新育成的需求發展，必提供必要的智財教育與支援，希望透過育成中心協助企業創新研發，為經濟發展提供新的動力來源，俾促進台灣整體經濟的活力與發展。請參照經濟部中小企業部創新育成中心網頁：<http://incubator.moeasmea.gov.tw/> (Last visited at 2011-10-26)

¹⁵⁶經濟部產學合作育成加值網頁：<http://incubator.moeasmea.gov.tw/> (Last visited at 2011-10-26)

見一斑。

按，美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office)專利審查員之意見¹⁵⁷，台灣近年來所申請的專利品質良莠不齊，多有說明書揭露不完全，專利範圍保護過小，以及為求專利獲准而輕易限縮專利範圍等問題，鮮有真正具"攻擊性"的專利，推測是台灣的專利申請人多以"防禦"為出發點，造成"量甚於質"的情況。一般而言，現下多數台灣產業及研發單位並未備有專職的專利規劃人員，僅能仰賴坊間專利事務所全權處理，然而，研發人員與事務所的立場及利害關係迥不相謀，最後僅能犧牲專利品質而求獲准率的提高，無端端限縮了許多可用技術的保護範圍。

以另一方面而言，近幾年來美國專利訴訟市場的變化日新月異¹⁵⁸，再加上今年九月美國專利法修正案的通過¹⁵⁹，各種跡象顯示美國當局欲利用此次專利法修法加強美國專利在事前及事後審查之嚴謹度¹⁶⁰，藉此提升美國專利審查的品質，同時減少美國境內專利訴訟的案件量，相信在未來在美國，直接採取專利訴訟已非唯一可箝制競爭對手的方式，而且很有可能因外在環境的改變與訴訟成本的提高而陷於劣勢。

二、台灣產業應強化內部結構

承上節所述，台灣產業在積極把砲火朝外之前，宜先加強內部的專利實力，所謂的專利實力，不僅是增加專利的申請、作好專利布局，更應該培養了解自身產業需求的專利分析人員，協助各產業進行整體性之專利申請的規劃，同時養成產業內部自行進行專利檢索及技術分析的正確觀念，提升專利申請的品質。

另一方面，各產業內部也應著手建構符合自身需求的專利資料庫，定期搜尋與產業技術相關的產品或產業的專利，才能真正發揮專利在攻擊與防禦上之意義。

最後，專利的市場乃是一個競爭激烈又策略複雜的競技場，又因專利權之地域性而更衍生諸多變數，因此，新興資訊的取得是很重要的，尤其是對許多有意在國際市場展露頭角的產業，更應留心各國專利市場的趨勢，在專利的申請、維持及撤銷上多費心思，再因應自身產也的需求而採行適宜的專利策略。採取專利訴訟也許是個直接且強而有力的制敵之道，然而，在籌備彈藥、砲火向外之餘，各產業應先注意內部的情況是否宜在現階段採取這麼強烈的措施，畢竟，國際訴訟的龐大費用與策略並非多數台灣產也所能負荷，再者，若內部缺乏專利專才，欲完全倚靠事務所代理人進行這

¹⁵⁷ 詳情見第六章訪談紀錄之肆及伍段。

¹⁵⁸ The Eastern District Of Texas - No Longer The Venue Of Choice? Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP 1-2-2009. The Metropolitan Corporate Counsel. Available at: <http://www.metrocorpcounsel.com/articles/10979/eastern-district-texas-no-longer-venue-choice> (Last visited at 2011-11-3)

¹⁵⁹ 美國發明法 (Leahy-Smith America Invents Act)：專利商標局(USPTO)專利審查機制變革。財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心科技產業資訊室。Available at http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A241.htm (Last visited at 2011-10-31)

¹⁶⁰ 2011年9月8日，美國參議院以89:9的票數通過美國最新專利法修正案，號稱為美國近六十年來最大篇幅的全面修正，本次修法重點包含：1.先申請制度(first inventor to file)-改以申請日為新穎性的判斷主要依據，使新穎性的判斷更為明確；2.領證後之異議程序(post-grant review)-任何人均可在專利領證9個月內向美國專利商標局提出異議，宣稱專利無效；3.領證前之監控程序(preissuance submission by third parties)-任何人皆可於專利領證前提出與該專利相關的資料，以監控該專利案之申請；及領證9個月後之異議程序(inter parties review)等。請參照 Authenticated U.S. Government Information GPO. H.R.1249.

種大型的爭訟案件實屬冒險，故籌備內部專利專才進行專利布局似乎為現階段多數公司的首要任務之一。

貳、公司對外該做什麼

公司對外部份，鑒於企業規模不同，對於產業影響力迥異，因此本組僅就台灣資通訊、半導體、面板等大型企業作為討論。

本研究雖然大部分著墨於專利訴訟的探討，但是真正的產業領導者，不僅僅著力於自身的專利布局，更扮演著標準制定的火車頭。在制定產業標準的過程，大廠之間是互相分攤風險，同時合作研發未來技術，也是創造未來的需求，為既有的技術升級，找尋新應用。只要標準化組織定位明確，沒有利益糾葛，變可以吸引產業中的競爭者一起參與標準化的過程，在競合之中找尋市場新的契機¹⁶¹。

因此，本組建議國內各產業的龍頭，應該跳脫過去替國際大廠代工，進而得到國際大產技術專利授權的經營模式，改由參與國際尖端技術研發、國際標準化的方式，積極參與各技術領域的標準化組織¹⁶²。縱使台灣市場規模甚小，但是透過參與國際標準化組織制定標準，可以讓台灣產業迅速與世界產業接軌。

以3D眼鏡標準化為例，三星電子、Sony、Panasonic與XPAND等大廠為了促進新產業的型成，共同架構3D眼鏡計畫(full HD 3D glasses initiative)，期望藉由跨國企業之間的合作，使消費者的3D體驗不侷限於特定的3D裝置¹⁶³。若是台灣企業積極參與類似組織，縱然在此組織內台灣企業不是產業領導者，也可以了解產業領導者的思維。在明確的制定技術標準規格後，台灣企業可以提早布局自身專利。

就LED產業，中國在2009至2010年間頒布多項LED國家標準及行業標準¹⁶⁴。儘管大陸制訂多項LED相關標準，但因LED技術處在剛起步階段，標準內容不夠完善，導致成效不彰，在國際上也難以取得話語權。台灣相較大陸，LED市場雖小，但技術成熟許多，故兩岸合作可取得雙贏局面，而制定共通標準是兩岸合作的必要趨勢。

此外，在計算機與網路之後，物聯網(internet of things)被視為下一波通訊產業的第三次浪潮，而中國又是不可忽視的應用市場¹⁶⁵。中國考慮國家機密安全，堅持完全掌控物聯網的技術。為了解決產業應用標準欠缺的問題，中國物聯網的標準制定，是由中國工信部主導，正積極推動各種應用標準，而下一步將推動通訊模組化¹⁶⁶。在台灣通訊產業遭受國際大廠訴訟以及產業景氣循環波動影響，業者其實可以投入資源在物聯網技術的建設。

以半導體供應鏈為例，為了加速3D IC時代的來臨，台灣晶片製造業者也組織「台灣3DS-IC標準委員會」，期望加速成本降低達到規模經濟的目標¹⁶⁷。

¹⁶¹ 曠文琪，直擊！台積電、三星的比利時金頭腦，商業周刊，2011年10月。

¹⁶² 嚴思涵，研發、規模、標準化、擴大太陽能市場3大要素，電子時報，2011年9月。

¹⁶³ 嚴思涵，三星、Sony、Panasonic合作促進3D眼鏡標準化，電子時報，2011年8月。

¹⁶⁴ 林詠純，兩岸加速推動LED共通標準、零組件量測及路燈性能標準可望成早期推動項目，電子時報，2011年10月。

¹⁶⁵ 蘇恆安，大陸物聯網運用零碎、產業合作為關鍵，電子時報，2011年9月。

¹⁶⁶ 物聯網複雜度高、大陸態度舉足輕重，電子時報，2011年8月。

¹⁶⁷ 李洵穎，催生3D IC量產、半導體各聯盟設立3D IC標準制定單位、積極投入3D IC標準化，電子

舉了那麼多例子，可以說明標準化的推動，有企業與企業之間主導、國家主導企業支持、以及產業上中下游整合。其中，同一個產業也有數個標準聯盟彼此之間互相競爭。

在已經成熟進入量產的產業與應用，台灣業者要布局完整的專利已經太遲。然而，放眼下一代的技術與應用，仍然有很多待開發的領域。台灣大型企業對外應該積極參與標準化組織，而政府也應該提供配套的鼓勵措施，讓更多企業願意花資源投入標準化的領域。

參考文獻

法規：

Agreement on Subsidies and Countervailing Measures. Articles 1 and 2, as part of Annex I to the Final Act Embodying the Rules of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. At< http://www.世界貿易組織.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm> (visited on: 2011/7/26)

Green Paper on a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation Funding. Analysis of Public Consultation. At< http://ec.europa.eu/research/csfr/pdf/consultation-conference/summary_analysis.pdf> (visited on 2011/11/3)

產業活力再生與產業活動革新之特別辦法第 30-2 條。

產業活力再生與產業活動革新之特別辦法第 30-6 條

產業活力再生與產業活動革新之特別辦法第 30-14 條

產業活力再生與產業活動革新之特別辦法第 30-17 條

產業活力再生與產業活動革新之特別辦法第 30-23 條

中文書籍：

何越峰(2011 年 8 月)，國家知識產權戰略綱要簡介，北京:北京大學國際知識產權研究中心。

李素華(2001 年 7 月)，專利及專門技術授權與公平交易法，智慧財產權，第 15 頁。

呂榮海、謝穎青、張嘉真(2000 年 10 月)，公平交易法解讀——空前的經濟憲法，台北:元照出版公司，第 28 頁。

林宏達、楊少強(2011 年 9 月)，告別主流、每天改變 5%，商業周刊。

吳琇雲、林姿伶、林原毅、蔡宇泰、林文彬(2009 年)，專利收購之策略與執行，MMOT98 年海外培訓成果發表會論文，第 4-33~4-35 頁。

紀舒青(1993 年 6 月)，公平交易法對專利授權契約中限制競爭條款之限制，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，第 50 頁。

翁雅男、秋元浩，關於我國第一個智財基金 LSIP，特許 261 號，第 55~59 頁。

黃茂榮(1998 年 7 月)，公平交易法專題研究，植根法學叢書，第 267 頁。

黃銘傑(2002 年 8 月)，專利集管與公平交易法，月旦法學，第 122 頁。

經濟部(2009 年)，分階段建立活化產學研之研發成果整合運用機制，第八次全國科學技術會議，第 3-93 頁。At<<http://www.nsc.gov.tw/pla/tc/8th/formal.asp>>

經濟部中小企業處(2011 年)，中小企業白皮書，第 15 頁。At<<http://book.moeasmea.gov.tw/book/>>

經濟部中小企業處(2010年)，**中小企業研訓中心計畫**，第1頁。

At<<http://www.nasme.org.tw/ezfiles/nasme1/img/img/136369/121713279>>

經濟部(2011年)，**經濟部專利戰略會報第2次會議－積極規劃「國家智財戰略綱領」**，經濟部技術處。

鄭中人(2002年11月15日)，**光碟之專利與權利金問題：台灣產業因應之道**，收錄於「新世代光碟產業商機研討會」，拓樸產業研究所。

鄭勝利(2011年5月)，**軟件知識產權保護指數研究**，北京大學國際知識產權研究中心。

鄭勝利(2011年7月)，**國家基礎設施技術標準與專利池建構**，北京大學國際知識產權研究中心。

劉江彬(2011年1月)，**中國大陸智慧財產權的競爭力**，財團法人磐安智慧財產教育基金會。

蔡英文(1999年12月)，**公平交易法語智慧財產權**，政大法學評論，第265頁。

蔡宜芯(2003年6月)，**專利集中授權之法律規範**，國立台灣大學法律學研究所碩士論文，第7頁。

曠文琪、邱碧玲(2011年7月)，**最大芬蘭企業落難、芬蘭竟敢不救**，商業周刊，。

曠文琪(2011年10月)，**直擊！台積電、三星的比利時金頭腦**，商業周刊。

英文書籍：

Carol Head. (1982). *Old Sewing Machines*. Osprey Publishing, Page3-4.

David Hetzel, (2010). *The New IP Reality*. IAM Magazine. p.32.

Frank P. Bachman. (1918). *Great Inventors and Their Inventions*. American Book Company, chapter VIII: Elias Howe and the invention of the sewing machine. page 121-140.

Grace Rogers Cooper. (1976). *The sewing machine: its invention and development*. Smithsonian Institution Press, Page 10-12.

John W. Klooster. (2009). *Icons of invention: the makers of the modern world from Gutenberg to Gates*. Page 176-178

Thomas L. Ewing, (2011). *Indirect Exploitation of Intellectual Property Rights By Corporations and Investors*, 4 Hastings Sci. & Tech. L. J., p 43~44

William C. Homles, (1983). *Intellectual Property and Antitrust Law*, Clark Boardman Company.

英文期刊：

Ben Dummett, (2011). **Nokia Sells 2,000 Patents**. Wall Street Journal.

David A. Balto & Andrew M. (2003). **Wolman, Intellectual Property and Antitrust:**

General Principles, IDEA: The Journal of Law and Technology.

Klein Joel I., (1997) **Cross Licensing and Antitrust Law**, Sam Antonio, Texas.

MoreRFID, (2008). **RPX Introduces First Patent Aggregation Service.**

Roger B. Andewelt, **Analysis of Patent Pools under the Antitrust Law**, 53 **Antitrust L.J.** 611.

Steven C. Carlson, (1999). **Patent Pools and the Antitrust Dilemma**. 16 **Yale Journal on Teg** 359.

英文網路期刊：

Carl Shapiro, (2011). **Navigating the Patent Thicket: Cross Licensing Patent Pools, and Standard-Setting In Innovation Policy and the Economy**, Adam Jaffe, Joshua Lerner, and Scott Stern, eds., National Bureau of Economic Research., At<<http://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/thicket.pdf>> (visited on 2011/10/10)

Graham Forsdyke. (2009). **A Brief History of the Sewing Machine**. ISMACS International. At< http://www.ismacs.net/sewing_machine_history.html> (visited on 2011/10/10)

Joff Wild, (2011). **First Public Patent Auction Held in China as Tech Exchange Plans IV-Style IP Fund**, IAM MAGAZINE BLOG. At<www.iam-magazine.com> (visited on 2011/7)

David Hetzel, (2010). **The New IP Reality**. IAM Magazine. p.32.. At< <http://www.techdirt.com/blog/wireless/articles/20101007/22591311328/meet-the-patent-thicket-who-s-suing-who-for-smartphone-patents.shtml>> (Visited at 2011/09/15)

Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP (2009). **The Eastern District Of Texas - No Longer The Venue Of Choice?** The Metropolitan Corporate Counsel. At< <http://www.metrocorpcounsel.com/articles/10979/eastern-district-texas-no-longer-venue-choice>> (Last visited at 2011-11-3)

PatentFreedom, Current Research of Largest Patent Holdings, Patent Free Official Website At< <https://www.patentfreedom.com/research-phl.html>> (visited on 2011/10/15)

Ran Lampe, (2010). **DEPaul Universit and Peter Moser, Stanford Universit and NBER. Patent Pool And the Direction of Innovation**. At<<http://ssrn.com.abstract=1468062>> (visited on 2011/8/10)

USPTO, **Patent Pools: A Solution to the Problem of Access in Biotechnology Patents?** USPTO. At < <http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patentpool.pdf> > (visited on 2008/1/27)

中文網路期刊：

林修同(2008)，美國專利實務與最新發展.連展人-智權專欄.一月號. At< http://www.acon.com/zh_TW/acon/about_acon/contents_pdf/aconpeople-15/16.pdf

f.> (visited on 2011/10/30).

李儀(2011)，智財銀行不是救火隊 目標明確才不會期待落空，北美智權

At<<http://naipo97.pixnet.net/blog/post/27442068>> (visited on 2011/10/17)

作者不明，1996年-2010年全球LED技術專利訴訟調查.華強LED網

At<<http://led.hqew.com/industry/IndustryDetail186414.html>> (visited on 2011/10/28)。

3G技術專利訴訟，澳洲CSIRO控告多家PC大廠。(2009).財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心科技產業資訊室

At :<http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2009/pclass_09_A078.htm> (visited on 2011/11/05)

Cree控告旭明光電LED晶片侵權 [LED專利戰爭：Cree v. SemiLEDs]，科技產業資訊室。At< http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A110.htm> (visited on 2011/10/15)

[LED專利戰爭：億光 v. 日亞化] 億光更一審勝訴，贏了日亞化，科技產業資訊室。

At< http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2010/pclass_10_A159.htm> (visited on 2011/10/15)

三星控告友達侵權 波及宏基明基三洋電，科技產業資訊室。At <

http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A147.htm> (visited on 2011/10/15)

中央銀行經濟研究處，「中華民國台灣地區國際收支平衡表季報」，第14頁，

At<<http://www.cbc.gov.tw/public/Attachment/181916225171.pdf>>

友達反擊控告三星電子及其下游客戶，科技產業資訊室。At<

http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A166.htm > (visited on 2011/10/15)

美國發明法 (Leahy-Smith America Invents Act)：專利商標局(USPTO)專利審查機制變革.財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心科技產業資訊室.

Available at http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A241.htm (Last visited at 2011-10-31)

蘋果再度於美國ITC法院控告宏達電 [Apple v. HTC 專利戰爭]，科技產業資訊

室。At <http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A172.htm> (visited on 2011/10/15)

蘋果與三星互告事件觀察，科技產業資訊室。At

<http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A116.htm> (visited on 2011/10/15)

中文網路新聞：

不明(2009/1)，神達電腦完成購買Magellan消費性衛星導航部門資產，Taiwan News。

不明(2009/3)，外企牽制韓企？紛紛發起專利侵權訴訟。朝鮮日報。At<

http://chn.chosun.com/site/data/html_dir/2009/03/13/20090313000030.htm>

(visited on 2011/8/15)

不明(2010/8/6)，產業革新機構新聞稿，成立我國第一個智財基金——集中生命科學的智慧財產權並授權。At<<http://www.incj.co.jp/PDF/1281317719.01.pdf>>

(visited on 2011/10/26)

不明(2011/8)，Google 併購為專利、Android 免費授權動向受矚，電子時報。

不明(2011/8)，物聯網複雜度高、大陸態度舉足輕重，電子時報。

王郁倫(2011/9)，緯創撐專利傘、結盟高智發明，蘋果日報。

王傳強(2011/7)，蘋果與 RIM 等公司共組企業團體收購北電專利，電子時報。

成好哲、朴秀鑽(2009/7/30)，韓專利損失嚴重 政府撐開“保護傘”，朝鮮日報。At<<http://financenews.sina.com/chosun/000-000-107-102/202/2009-07-30/0041457891.shtml>> (visited on 2011/10/26)

金正平(2010/11)，神達擴大與圖資廠商 Tele Atlas 合作，精實新聞。

李佳翰(2011/08)，宏達電對 Google 併購摩托羅拉行動表支持，電子時報。

李洵穎(2011/9)，催生 3D IC 量產、半導體各聯盟設立 3D IC 標準制定單位、積極投入 3D IC 標準化，電子時報。

林詠純(2011/10)，兩岸加速推動 LED 共通標準、零組件量測及路燈性能標準可望成早期推動項目，電子時報。

林淑媛(2011/8)，經部 11 月推智財戰略綱領，中央社。

馬培治(2011/4)，Google 投標 9 億美元搶 Nortel 專利，電子時報。

梁嘉桓(2011/8)，Google 收購摩托羅拉、亞洲 Android 手機製造商的福音，電子時報。

梁嘉桓(2011/8)，Google 收購摩托羅拉行動、為 2011 年第 11 大收購案，電子時報。

梁燕蕙(2011/8)，18 項核心專利凸顯 MOTO 價值、涵蓋 3G 技術最有利，電子時報。

郭曜榮(2011/9/1)，工研院主導智財公司九月成立，大紀元時報。

彭博社(2011/06/28)，奇美電侵權案 美陪審團判賠，中央社。At<http://daily.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=1637952&lang=eng_news&cate_rss=ED,HD> (visited on: 2011/11/5)

崔慈悌(2011/10/19)，教育部：可鼓勵產學合作，工商時報。At<<http://news.chinatimes.com/focus/11050106/122011101900103.html>> (visited on 2011/10/26)

黃馨儀(2008/8)，侵權？柏林電子展 3 台商遭搜索，中國時報。

黃馨儀(2011/9/2)，專利權防禦機制 智財銀行本月成立，蘋果日報。At<http://tw.nextmedia.com/applenews/article/art_id/33639620/IssueID/20110902> (visited on 2011/10/26)

楊毅、蔡佳好(2011/7)，政府設智慧財產基金恐遭貿易制裁，經濟日報。

潘羿菁(2011/8)，智慧財產基金月底成軍、3 路護台廠，中國時報。

賴宥蓁(2011/4)，Google 收購史上第 3 高、出手 9 億美元搶標專利，電子時報。

劉欣欣(2011/8)，摩托羅拉縱橫 83 年、技術先驅行銷吃癩，電子時報。

蘇恆安(2011/9)，大陸物聯網運用零碎、產業合作為關鍵，電子時報。

嚴思涵(2011/8)，三星、Sony、Panasonic 合作促進 3D 眼鏡標準化，電子時報。

嚴思涵(2011/9)，研發、規模、標準化、擴大太陽能市場 3 大要素，電子時報。

戴文揚(2011/4)，傳 RIM 擬加入北電專利競標、向 Google 搶親，電子時報。

戴瑞芬(2011/9)，捍衛專利、工研院協助成立智財管理公司，中廣新聞。

英文網路新聞：

Guillaume Champeau (2011). **France Brevets fait de l'Etat un marchand de propriété intellectuelle**. Numerama est un site du réseau.

At<<http://www.numerama.com/magazine/19011-france-brevets-fait-de-l-etat-un-marchand-de-propriete-intellectuelle.html>> (visited on 2011/11/05)

Matthew Macari. (2010). **Apple Files Lawsuit against Motorola to Defend Multi-Touch**. Patently Apple.

At<<http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2010/10/apple-files-lawsuit-against-motorola-to-defend-multi-touch.html>> (visited on 2011/9/8)

Jack Purcher. (2010). **Apple Sues HTC and Exedea for Patent Infringement**. Patently Apple. At<

<http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2010/06/apple-sues-htc-and-exedea-for-patent-infringement.html>> (visited on 2011/9/10)

Jack Purcher. (2010). **Patent Infringement Lawsuit Details: Microsoft vs. Motorola**. Patently Apple. At<

<http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2010/10/patent-infringement-lawsuit-details-microsoft-vs-motorola.html>> (Visited at 2011/09/15)

Jack Purcher. (2010). **The Mobile Platform War Continues Between Nokia and Apple**. Patently Apple. At<

<http://www.patentlyapple.com/patently-apple/2010/05/the-mobile-platform-war-continues-between-nokia-and-apple.html>> (visited on 2011/10/27)

Rick Merritt, (2011/10/24). **Reports Examine Mobile Patent Wars**, EE Times.

Tam Harbert(2008/9/9), **If You Can't Beat Patent Trolls, Join Them**, EDN.

Wearden G., (2001). **Ericsson and Sony Confirm Mobile Tie-Up**.

網頁：

Acacia Research Corporation website, At<<http://www.acaciaresearch.com/>> (visited on: 2011/10/29)

Google Official Website. At< <http://investor.google.com/releases/2011/0815.html> >
(visited on 2011/10/15)

INCJ 網頁：<http://www.incj.co.jp/about/overview.html> (visited on 2011/09/28)

INCJ 網頁：<http://www.incj.co.jp/investment/impact.html> (visited on 2011/09/28)

International Sewing Machine Collectors' Society. At<<http://www.ismacs.net>>

RPX: At< <http://www.rpxcorp.com/index.cfm?pageid=19> > (visited on 2011/10/28)

RPX website: <http://www.rpxcorp.com/>

Intellectual ventures homepage, At< <http://www.intellectualventures.com/Home.aspx>>
(visited at 2011/10/28)

patentfreedom homepage, At<<https://www.patentfreedom.com/research-phl.html>>
(visited at 2011/10/28)

日本創業投資中心，At<<http://www.vec.or.jp/2011/02/01/001-33/>> (visited on
2011/09/28)

經濟部中小企業部創新育成中心網頁，At<<http://incubator.moeasmea.gov.tw/>>
(visited on 2011/10/26)

經濟部產學合作育成加值網頁，At<<http://incubator.moeasmea.gov.tw/>> (visited on
2011/10/26)

附錄、訪談紀錄

壹、工研院技轉中心王本耀主任

與會時間	與會人員	備註
19/08/100 16:30~18:00	姚議涵、郭芝佑、李青芸、王前喬、藍仁駿	
	王本耀	受訪者

受訪者：王本耀

受訪者背景：工研院技術移轉中心主任

訪談方式：直接面談

訪談內容：如下

Q1：日前加拿大已破產的電信設備製造商-北電網絡，其專利競標最後由美國蘋果電腦公司、微軟公司等六家企業合組的聯盟所搶購，以 45 億美元的競標金額打敗英特爾、谷歌，搶下北電 6000 多項專利資產，請教王主任的對此事件之看法？

A1：近年來專利越來越重要，不僅是美國的蘋果電腦公司、微軟公司、谷歌，其實台、日、韓的企業都想搜購重要的專利，而專利的買賣也越來越活絡，專利少的公司可能會造成自身產業的受限，甚至像摩托羅拉公司一樣被併購，Google 雖然沒買到北電的專利，但是還是會尋求其他解決之道(如併購摩托羅拉公司)。現在是軟體業者當家，如 Google、蘋果電腦公司，但專利主要係以硬體為主，Google 以前欠缺硬體的專利，僅以著作權保護其開發軟體，以為用軟體授權即可，但是與 Google 合作硬體業者(包含上、中、下游廠商)卻被其他競爭廠商告，如蘋果電腦公司即在 2010 年陸續向 HTC 提起多件專利侵權訴訟。

Q2：請王主任評論近日 HTC 與蘋果電腦公司的專利戰爭及蘋果電腦公司智財布局策略？

A2：我們(工研院技轉中心)曾花費許多時間研究蘋果電腦公司的產業發展歷程，當初蘋果電腦公司的布局就是軟硬體結合，蘋果早期是做電腦的，史蒂夫·賈伯斯(Steve Jobs)在 1996 年回到蘋果電腦公司後，才開始著手計劃 iMac、iBook、iPod、Apple TV、iPhone 等廣為市場好評的產品。蘋果電腦公司剛切入 iPod 時就被告得很慘，剛開始只能做週邊、迴避設計，其實，台灣目前面臨的景況很類似早期的蘋果電腦公司。之後，蘋果電腦公司開始利用併購的方式擴大專利布局，共併購了三十幾家，後來推出 iPhone 的時候，開發 iOS 核心系統，更把過去歌曲(iTune)的模式擴大應用於軟體(如

App Store)。蘋果的軟體硬體結合模式值得我們參考，反觀索尼公司只有硬體故難以打贏蘋果，而其他中小企業更知道打不贏大企業(蘋果電腦公司)，乾脆解散或被併購。

其實，蘋果電腦公司累積專利子彈，進行專利防衛的策略可統整為以下幾種方式：I.專利布局，可參考蘋果電腦公司告宏達電侵權的專利說明書，其說明書內文多長達 40 至 50 頁，而宏達電反訴蘋果電腦公司往往僅有 10 幾頁；II.併購公司，直接併購控告蘋果電腦公司專利侵權的公司；III.主動對競爭者提告，採取易守為攻的策略，台灣企業的子彈(專利)不夠，所以很少告人，多採取較保守的防禦態度；IV.買專利，可能與其他公司合買(如北電出售專利案，蘋果電腦公司與其他企業合組聯盟購買的原因則是為了分擔購買金額及風險)，蘋果電腦公司這樣的作法逼得 Google 要花費三倍左右的金額(125 億美金)買下 Motorola。其實 Google 買 Motorola 一事，雙方談很久了，很多專家認為 Google 不應買 Motorola，因為如此一來可能引發 Google 下游硬體廠商的懷疑，誤以為 Google 想藉此介入硬體市場；而另有專家認為 Google 買下 Motorola 僅是為了取得 Motorola 的專利，同時建議 Google 可將 Motorola 硬體的部份轉賣給旗下的硬體代工廠，然而，Google 未來也可能像蘋果電腦公司一樣採軟、硬體兼做的方式，至於是否保留 Motorola 的品牌，則須以實際情況而定，也有可能利用 Motorola 的品牌，作為前進大陸市場的利器；V.參加專利集管組織，如 RPX、高智發明(Intellectual Ventures; IV)等。

Q3：請王主任評論非專利實施實體公司(Non-Practicing Entities; NPEs)的經營模式與對此類公司的看法？

A3：歐美大企業或創投公司投資成立 NPEs，並以 NPEs 的形式提起侵權訴訟的確有其優勢在，因為 NPEs 並不進行生產、製造或產品銷售，其主要目的僅為取得專利權，再以授權談判及專利訴訟等方式阻礙競爭者，取得市場優勢，或收取權利金，因此大企業較不會被對手以「反訴」的方式牽制，授權協商也會保有較多的籌碼。因而有 RPX、AST 一類的公司成立防禦壁壘，用以反制 NPEs，但其實 NPEs 通常具有一定生命期間，並且往往集中於特定領域專利，一般來說，NPEs 一開始告人，別人就不太願意賣專利給 NPEs，最後 NPEs 可能會以解散、出售專利或是破產等結果告終。

NPEs 的舉例說明，如 IV 公司，IV 公司所募集到基金號稱超過 50 億美金，IV 公司成立之初號稱不以訴訟為手段，然而，自 2010 年起 IV 公司也開始採取訴訟手段，要求廠商加入成為會員，這是因為基金的年限到期必須解散還本，再者投資者也會要求回報，而 IV 雖已成立 11 年但有些基金還是為賺錢，僅依賴授權談判的方式很難達到損益平衡（不告人可能很難賺到錢），IV 公司在全球各地成立了一百多家空殼公司分散購入專利權，等到需要發起訴訟時再行集中。IV 公司的營運模式為：IV 公司可以以專屬授權或再授權的方式取得會員公司的專利授權，會員公司藉此可以減少支付會費，但這僅是傳聞，並無可靠消息來源支持。IV 公司曾購買許多韓國大學、研發單位的專利，再以這些專利反過來威脅韓國的企業，這讓韓國政府相當緊張，故想用自己的力量來整合國內的技術資源，成立 Intellectual Discovery 公司，希望韓國國內的核心技術能因此而集結。

Q4：請王主任概述智慧財產基金的具體營運模式？

A4：I.原則上分三種基金：

三種基金包括布局型、虛擬型與反訴型，初步規劃一個基金的規模約在 3~5 億元間。智慧財產基金逐步成立智財管理公司及基金公司，第一階段的目標係協助廠商反訴，第二階段則係專利布局，以新興產業為例，希望先籌備資金、購買專利以備不時之需，智慧財產基金的基金將設有年限，目前暫定為 10 年，10 年到期後再由投資者評估是否要再建立另一個基金。成立管理公司的任務是募集專利、分析專利、提供建議及購買專利，目前工研院正積極接洽合適的專業經理人。

II.產業設定：

目前智慧財產基金並未限定特定產業，但會先針對目前訴訟壓力較多的產業(如筆電廠、面板廠等)。具體的對象要視智財管理公司與基金投資者洽談的結果而定。智慧財產基金的資金不一定會包含政府的資金，原則上訴訟行為由基金投資廠商自己進行，智財管理公司僅給予建議。

III.投資的比例：

這是智財管理公司的營業秘密，故無法透漏。買進的專利週期、優先順序等，都要看投資基金者間的協議。工研院曾自國外買回八百多件專利給國內廠商、也賣出約有一千多件工研院專利給國內廠商，有相當豐富的 IP 交易經驗。目前工研院願意投入 2 億 5000 萬的資金，希望先由小資本作起，看能不能有效將專利銀行運轉起來，此外，台灣現有的專利仍有改進空間，工研院也在思考如何協助國內廠商進行專利布局及提升專利品質。

IV.管理方式：

工研院不可能出面管理產業界的基金，才會獨立成立管理公司由該公司自負盈虧，也可能和國外合作。另外，國內有某學者質疑智慧財產基金會造成聯合行為的問題，其實智慧財產基金之營運模式類似 RPX 公司或 IV 公司，應無所謂違反公平交易法之問題。

Q5：請問王主任，工研院未來所成立的智慧財產基金，在台灣國際專利訴訟上的定位為何？同時請評論台灣目前產業現況以及未來發展潛力？

A5：工研院一直都扮演提升國內產業技術水平，及孵化新興產業的角色，協助國內廠商進入國際市場，同時也提供國內廠商相關的資源以因應國內智財侵權訴訟的需求，預估將來可帶領臺灣的產業界逐漸進入自主研發與創新，以提升國內廠商的智財競爭力。

若以時鐘來劃分產業發展分期的概念，早上 7、8 點是成長期（如各大學、研究機構及新創事業的技術），10 點是市場起飛期，到了中午 12 點是成熟期(OEM、ODM)，下午 3 點就進入衰退期。臺灣的產業目前仍以代工業為主，所以大多數從成熟期(硬體代工)切入，以低成本代工爭取許多國家的訂單，但也因此成為國外大企業興訟的對象，台灣產業最大的問題在於欠缺產品的核心專利，但擁有較多製程、改良方面的專利，雖然現在已有少數代工業起家的企業逆向發展進入成長期（如宏達電、華碩

等)，並且漸漸自成品牌，但也因此踩到早期創新者的地盤，成為眾矢之的，其處境與早期的蘋果電腦公司蠻類似的。

例如，台灣的 DRAM 等產業核心技術都是來自國外，台灣只有製程的改良(以降低成本、提昇產率為訴求)，而製程的專利又很容易被迴避。反觀韓國的三星企業雖是以硬體為主，但是其研發工作從上游到下游都做，其產品線從 DRAM、DISPLAY、手機、筆電等都有，累積可觀的專利實力，僅有軟體的部分需要依賴軟體商，以低價競爭搶下高市佔率。而台灣的企業通常只有少數的產品線，且資金很大部分是來自外資，台灣的法務、董事會等不太敢買無形資產，因為難以估算其價值，但國外 NPEs 興起之後，透過專利買賣或併購其他公司來增強本身智財競爭力的策略已相當盛行，值得我國產業借鏡。

Q6：工研院的技術授權方式？

A6：為避免代工業廠商太多彼此削價競爭，十年前工研院開始朝專屬授權發展，以免多家廠商削價競爭下，每家廠商都賺不到錢。因此，工研院技術授權觀念從「公告來者不拒的非專屬授權方式」變成「先資格標後再價格標的專屬授權模式」。

Q7：請問工研院是否有參考其他國家類似機構的營運方式？

A7：有的，例如參考韓國政府出資成立的 Intellectual Discovery 公司，該公司成立十個聯盟、約 130 億台幣規模，韓國這類基金的主要目的就是防止專利被外國買走。韓國政府政策積極鼓勵創新及智財管理。例如，對無形資產的評價、信保、技轉等投入政府資金，予以政策支持。此外，日本政府也成立產業革新機構(INCJ)來積極促進日本產學研機構。

總結：對台灣未來的展望與建議

台灣必須在全世界競爭，法規等也應和世界接軌，未來國內一些公司也可反被動為主動，採取主動告人的策略，但國內缺乏相關訴訟人才，像政大智財所、MMOT 等的培育計畫應該持續培養更多技術背景的人才，光懂台灣法律不夠，還要多訓練懂大陸法規的人，將來在大陸進行權利主張時才能保有優勢。

大陸市場的布局

大陸有幾間公司破解技術(IC 還原工程)的能力很強，因為要做山寨機，一年能開發上千顆 IC，依美國法律技術還原工程並不犯法。因此玩硬體未來臺灣肯定玩不過大陸，台灣將來要朝軟體及系統整合方面思考，才有發展，但實際執行有困難。另外，大陸的家電下鄉等潛在市場非常大，臺灣可趁早卡位，其他產業如 LED 照明、電動車(車載系統等等)也都積極與大陸共訂標準，這些其實都是工研院推動及執行的搭橋計劃的一部份。

貳、永信藥品-總管理處之智慧財產張永明經理

與會時間	與會人員	備註
21/09/100 15:50~17:00	姚議涵、王前喬	
	張永明	受訪者

受訪者：張永明

受訪者背景：智慧財產經理

訪談方式：直接面談

訪談內容：如下

Q1:請張經理分享貴公司專利訴訟的經驗。

A1:根據目前的資料，永信在2007年以後即沒有訴訟的問題，而2007年之前只有新藥在研發第三期計畫，因揭露的內容被競爭對手注意到，而進入相互討論的階段，但無後續發展。最近聽過國內藥廠東洋跟原開發廠禮來之間有專利訴訟的問題正在處理中，而永信一直很重視原廠藥的整個供應鏈，積極監測過程中每個環節，同時進行產品的專利布局。永信較近期的智財訴訟官司為金沙連的商標爭議，目前已經結案了。

至於藥品部分，台灣永信已成功地避免專利訴訟，現下已有很多學名藥廠涉足國際市場，永信也是其中一份子，時至今日，永信在外銷市場的比例已愈來愈大，相對應地，海外公司的持有愈來愈大，而主要投資經營的重點則放在中國坤山、馬來西亞及美國。

(前喬:目前不僅是產品外銷至國外同時也發展合成原料藥；對於原料藥是否有遇到訴訟問題呢?)

關於這點，我首先要針對藥品與專利的關係進行說明，主要畫分為兩個時間軸：上面是專利申請，下面是藥品研發。一般來說，藥品的生命週期從小分子 compound 的萃取和找尋開始，屬於小分子家族之後篩選 leader compound，再進行臨床前試驗和其衍生物專利，從實驗結果中驗證其物化特性和適合人體吸收的劑量，藥品在合成過程中會有同分異構物，該同分異構物可能衍生不同的藥理機制，而因應藥理機制的不同可進一步應用於多種適應症。藥品的生命週期應配合專利的申請，愈至研發後期，專利申請的範疇將愈狹隘，通常物質及方法專利較難以突破、迴避，因此，我們往往朝處方部分，如組合物專利的方向進行。這就是永信目前的情況，綜合上述，現階段原料藥部分並無遭遇專利訴訟的情形。

Q2: 請教貴公司在專利佈局時，面臨的主要問題為何？比如說，關鍵技術被國外大廠

把持等等，以及如何因應？

A2: 現在全球新藥的開發漸趨緩慢，原開發藥廠會利用專利來進行市場保護和阻礙競爭對手的手段，甚至透過政治上影響力迫使修法等極端地方式影響市場競爭，因而干擾了台灣藥品市場的正常發展。

一般情況下，學名藥無法反訴原廠藥，這也是藥品的專利申請跟其他產業不同的地方。目前的醫藥規格已經受限，而學名藥廠則必須在有限的框架下進行迴避設計。原開發藥廠在專利申請時將審查規格進行專利化如藥物動力學上的多少時間內可以被人體吸收或適應症等。

台灣算是專利輸入國，多數關鍵技術多掌握於原開發藥廠之手，因此，真正藥品的訴訟往往會由美國的大藥廠發起，而不是台灣，為求因應之道，希望能調閱相關資料，參考過去前案，或許可以在往後的訴訟中成功反擊，將原廠專利去除。

針對專利佈局的部分，本人相當同意周延鵬老師的看法，應從供應鏈、產業鏈來看是否需要專利佈局，舉例如東洋改劑型，錠劑改膠囊釋放。本公司要建構技術平台(ex.奈米)，產品會有不同因素而有不同應用，有一個核心技術，結合硬體設備，可以衍生出更多產品，不同成分不同的釋放機制而有會有不同的影響和作用。

永信會定期監視已上市的藥品在全球的專利佈局，因為藥品的生命週期很長不像電子產業很短，通常會注意整個供應鏈，專利和關鍵技術。台灣藥品的市值往往不到全球的百分之一，原廠藥申請專利一般都是直接在國外申請，在國際優先權的一年限期將屆之際再到台灣進行專利申請。

若學名藥廠同步監測原廠藥廠角度，需要垂直整合至原料端藥4~5年，處方設計，迴避侵權進入臨床試驗需要時間約2~3年，一個決策由原料藥的發展至藥品研發進入臨床試驗至少需要十年，目前以國內藥廠規模是無法做到。

智慧財產權要跟商業模式結合，根據產業特性，競爭對手是誰、專利品質要好、研發能力也要好，business要跟研發結合，長期耕耘而基礎專利(一種發現，science沒商業價值)搭配關鍵專利(國別/組合/原料)。目前的發展想將醫材、藥品跟電子之間聯接例如感測器找尋有沒有什麼關鍵的專利存在，是否在某個專利的專利範圍有寫到進行應用發展，並且可以用商標價值或是很多know how營業秘密來保護較長久不會像專利到期就沒了(好比藥效一下就過了)。

Q3:過去面臨訴訟時，貴公司是否有向NPEs購買專利來解決訴訟的問題？

A3:否。

Q4:想請教貴公司對於智慧財產基金的看法，以及對智慧財產基金的期許？

A4:學名藥廠對於智慧財產基金的需求和思考模式與電子產業是極為不同的。智慧財產基金在製藥界沒有什麼用，因為沒有一個基礎，在製藥產業，已知的都變成先前技術。智慧財產基金若投入研發製藥資金，但常常變成人人有獎，投入的金額不多幫助不大。

另外還有國情的因素，國外的投資人可以接受較為多元化的風險承擔，所以會有

高風險高報酬的結果；而台灣投資人著重於短期的投資報酬率，多數人無法接受長期投資而無顯著的成效，因此，以目前國內學名藥廠的情況恐無法負荷臨床二、三期的研究成本，需要高度資金密集。

而我本人則期許智慧財產基金可提供資金來建立技術平台應用在特定的劑型技術，如東洋改劑型，錠劑改膠囊釋放，以提高競爭籌碼。同時可整合國內多家藥廠共同開發核心技術平台，如藥品之奈米技術平台，再結合硬體設備的開發，相信將來可以發展出更多產品。

Q5:智慧財產基金第一階段的資金籌措約為新台幣五至六億元，其中兩億五千萬元將由工研院出資，另外一部份像業界集資，請問已貴公司的角度，是否願意提供資金為智慧財產基金的運作？

A5:若是技術平台的話，永信有可能會投資，不過要投資多少又是另一個問題，國衛院開發第二型糖尿病的藥物由幾家藥廠合資來進行投資。

我們須認清一個事實，學名藥無法反訴原廠，藥品未切入臨床時，在原料藥有許多中間體和類似物時進入研究才有辦法阻隔原廠可由原廠的年報說明那些藥品在臨床一期或二期的嚴密的監控，新藥通過美國FDA取得ADA後，進入臨床2期通過只剩二期的1/3，通過臨床3期只剩下原先三期的1/3，這樣的作法是需要高密度資金來決定不確定的藥品狀態。舉例TEVA 10幾年前跟永信差不多，有以色列政府支持，從做學名藥轉為原廠藥。

Q6:智慧財產基金第一階段的工作目的已防禦為主，想請教貴公司認為防禦的工事要如何配合產業的策略，對廠商才是有幫助的？

A6:具體而言：

1.杜絕訴訟：斬草除根，打掉原廠來台灣申請的專利。

而學名藥廠防禦的作法為及早評估新藥，一起攜手把原廠的專利舉發掉。例如原廠藥品第一代快到期前先撤掉，無比對品、無原廠藥品阻擋學名藥廠進入市場，再由第二代藥品搶先上市獨佔市場。

2.請智慧財產基金 提供資金來找尋相關的先前技術和協助因應原廠訴訟的費用。

藥品重視安全 CGMP 經營門檻，先看產業性質再決定智財佈局。智慧財產基金提供資金來使藥廠取自己專業強項來發展，成長的過程中一步步的達到期望的境界，每一個步驟需要實驗數據來驗證。發展技術平台，當原廠要切入時使用的技術部分可能會影響到原廠的方向，利用核心技術來與原廠進行談論及合作。

參、中小企業 -某電子零組件研發製造商

與會時間	與會人員	備註
06/10/100 14:00~16:00	郭芝佑	
	某公司董事長	受訪者

受訪者：保密

受訪者背景：某家電子零組件研發製造商-董事長

訪談方式：直接面談

訪談內容：如下

Q1：請分享貴公司專利訴訟的經驗。過去面臨訴訟時，貴公司如何解決訴訟的問題？

A1：我所任職的公司是專業生產電子零件開關的研發製造商，成立 15 年間，已研發並生產為數不少新規格、新式樣的各類開關。近年來持續地在美國、中國和台灣等地申請專利，直至目前已領証的專利已累積達 80 件以上，每年要付出幾百萬台幣的專利申請費及維持費。

本公司唯一遭到的專利訴訟目前尚在進行，其經過為：2010 年我們參加德國慕尼黑電子展時，有某家美國公司到我們的攤位上指著某樣產品宣稱本公司侵權，並立即通知展場，雖然本公司當時展示的產品已有台灣、美國和日本等地的專利，根本無侵權之虞，卻仍遭德國展場管理單位警告且強制撤下該產品。展覽結束後，回到台灣馬上就收到該公司律師寄來的侵權警告信，要求 100 萬美元，相當於該公司營業額一半的求償金，不然就要提告。我請配合的專利事務所調查對方產品的專利，查到該公司的產品有美國專利但比我們晚申請，台灣專利才剛拿到一個月，經過專利範圍研析與比對後發現對方的專利無效，所以馬上向台灣智慧財產局舉發專利無效。我方律師回信給對方，告訴對方專利無效，已舉發台灣專利無效，且對方有其他產品侵權。對方要求我們撤銷舉發，我們不理會。沒想到對方竟先發制人向美國聯邦地方法院提起「確認專利不侵權訴訟」。律師說對方提起「確認專利不侵權訴訟」是為了掌控法院的管轄權，可以選擇對原告有利的法院，同時也提高被告的訴訟費用，對我們非常不利。因為我方若不應訴，美國法院可能將依原告之聲請而做成缺席判決，宣告原告未侵權，甚至宣告我方專利應予撤銷。我方若應訴，又有其他因素對我們不利。目前我們還在跟律師討論對策，與該公司洽談協商中，希望能順利解決。

Q2：請教貴公司在專利佈局時，面臨的主要問題為何？以及如何因應？

A2：我以前其實不了解什麼是專利布局，還沒創業前在電子、電機業當工程師。我到中年才創業，自己研發設計產品、請專利事務所撰寫專利及申請專利，沒有特別考慮

如何布局。直到面臨專利訴訟時才知道專利布局的重要性。我會跟專利事務所溝通如何撰寫專利說明書，我的專利範圍都不會寫得很大，因為專利範圍寫太大不容易被核准，也很容易被舉發無效。我只就我產品的重點去寫專利範圍，只要避免被告就好。但是有些細節沒寫到，被競爭對手抓到，馬上申請新的專利，有可能被反告侵權。以前我不會去查競爭對手的專利，每想到一個新的點子，就埋頭苦幹開始設計研發，後來才發現市場上已經有類似的產品了，浪費時間及研發成本。現在，我們了解專利布局的重要性，公司有一個檔案櫃，用關鍵字去做專利檢索，收集所有相關產品有關的專利，分門別類，每隔一段時間，都要更新資料庫。同時，公司的研發人員要研發新產品前，必須先去參考相關專利，確定此技術目前還沒有申請專利，同時在看別人的專利前也可以激發新的靈感，才不會閉門造車，徒勞無功。

過去在進行專利檢索的時候，也曾發現某家大陸廠商抄襲我的新產品，該大陸廠商甚至連絡我在大陸經銷商的業務，業務如賣他的產品可以抽成，此舉令我損失慘重，因對方直接抄襲我的產品，完全不需研發設計成本，其定價當然可以比我的成本還低，客戶當然都被搶走，使得我大陸市場客源流失。跟律師討論結果，若只是告該公司侵權，大陸法院判決侵權方賠償損失的金額目前不會超過 50 萬元人民幣，且對方也有可能直接把公司關了，另外開新的公司繼續賣侵權產品，防不勝防。因此，我們發存證信函通知客戶們該公司產品侵權，客戶通常不想要自己的產品裡面有侵權零件，因此有可能會考慮不跟該公司購買產品。總之，專利布局真的很重要，在投入新產品研發前，要先做專利檢索，確認有哪些專利已存在，若要繼續研發要做好迴避設計，不然就要尋找新的研發方向。

Q3：目前工研院初步規劃先成立對抗訴訟最有利的「反訴型」基金，中長期再成立「信託型」與「布局型」基金。信託型是指將所持有專利再委託給另一家專利公司操作，布局型則是依照產業上中下游所需專利，逐一收購、布局。據瞭解，除了信託型基金涉及經費不多，其餘兩檔基金規模均設定在 3 億至 5 億元。智慧財產基金第一階段的資金籌措約為新台幣五至六億元，其中兩億五千萬元將由工研院出資，另外一部份向業界集資，請問已貴公司的角度，是否願意提供資金為智慧財產基金的運作？

A3：針對「反訴型」基金，我有個疑問，若是遇到專利蟑螂告我，智慧財產基金也沒辦法找到專利可以讓我反訴，因為對方根本不從事生產，這樣加入智慧財產基金就沒有用。假若只是買專利來防禦訴訟，如何賺錢？整個公司運作，及專利維護都需要費用，買的專利愈多，每年所需的費用愈高，又無營收，這樣的公司該如何維持？而對一家公司來說，最重要的即是營收，我認為智慧財產基金應該提出公司在未來 10 年營收來源的計畫，對投資者才有交代。對於是否願意提供資金，我目前保持保留態度，因為我看到的新聞都沒有透露真正的遊戲規則，畢竟在真正進行投資之前，一定要先了解是否適合投資、投資的目的以及該投資對公司是否有幫助，若無實質幫助，也看不到營收，我是不會拿錢出來投資的。

Q4:請教貴公司對於智慧財產基金的整體看法，以及對智慧財產基金的期許？

A4:我一直有在注意工研院設立智慧財產基金的新聞，智慧財產基金主要是想幫助國內廠商面臨國際訴訟時可反訴，但好像都只提到希望大企業投資，沒看到跟中小企業有關的消息。其實，不是只有大企業才會遇到專利訴訟，中、小企業也會。一般來說，大企業有自己的法務部門，而中小企業通常只能無助的另外請律師協助。根據工研院的說法：「目前智慧財產基金並未限定特定產業，但會先針對目前訴訟壓力較多的產業(如筆電廠、面板廠等)，具體的對象要視智財管理公司與基金投資者洽談的結果而定。原則上訴訟行為由基金投資廠商自己進行，智財管理公司僅給予建議」。依此看來，這部份對於中小企業電子零組件廠商的幫助並不大，看不出加入的好處在哪裡。就算加入，還是要花錢請律師幫忙訴訟，智財管理公司的建議或是專利檢索會比付錢的專利事務所好嗎？智財管理公司一次要忙很多案子，可能只是把找到的相關專利資料寄給我自己看，但專利事務所是以專案的方式進行，專利範圍分析比對，再做成詳細的報告給我，既然都要花錢請律師，我覺得請專利事務所，效益更大。

我建議智財管理公司可考慮像 RPX 一樣上市上櫃，投資人可用認股方式加入，大公司可投資大金額，中小企業可投資小金額，達到一定的金額可變成股東。投資者當然都希望能獲利，智財管理公司手上的專利不應該只是被動的防禦反擊，應該主動出擊，握有關鍵技術時，應主動提告侵權者，賺取額外營收。不然，股東看不到利益，有可能會慢慢退出。

Q5:請提出貴公司想知道關於智慧財產基金的問題，將一併提供給工研院做參考。

A5:

1. 中小企業如何投資？
2. 需要投入多少資金？是否有年費？是否考慮上市上櫃？
3. 專利基金分哪些產業別？有可能會成立電子零組件專利基金嗎？
若是有成立電子零組件的專利基金，我或許會考慮投資，但電子零組件的專利很多很廣，對於如何買到我能使用的相關專利，我仍然存疑。
4. 在同個產業，如何評應購買的專利？
5. 若是兩家同性質的公司都有投資智慧財產基金，但需要同個專利，會先賣給誰？是看資金投入的多寡？還是有其他標準？
6. 專利授權是非專屬授權還是專利授權？若是非專屬會造成很多廠商都有同樣的專利反而容易造成惡性競爭。
7. 當中小企業面臨訴訟，智慧財產基金可提供投資者什麼協助？是否有簽約的專業律師提供訴訟協助？

肆、Patent Agent in USPTO Interview I

	與會時間	與會人員	備註
台灣時間	06/08/100 21:00~22:00	姚議涵、郭芝佑、李青芸、王前喬、藍仁駿	
美東時間	06/08/100 9:00~10:00	周銘 (Ming Chow)	Former USPTO Patent Examiner
美西時間	06:00~07:00	吳敏如 (會議主持人)	

受訪者：周銘 (Ming Chow)

受訪者背景：U.S. Licensed Patent Agent; Former USPTO Patent Examiner; Member of AIPLA, NAPP Sinorica International Patent & Trademark

訪談方式：skype

訪談內容：如下

周銘：我先簡介我的背景，我目前的職稱是 USPTO 的 patent agent，在美國有所謂的 patent attorney 和 patent agent，名稱雖然不同，但實質上是相同的，patent attorney 即是專利律師，具有法律相關的學位，再取得 bar，除了專利實務之外，還可以處理其他法律事務，而我則是電機背景，再取得專利的 bar，其實，patent attorney 和 patent agent 在 USPTO 所負責的業務並無不同。我本身是電機(engineering)領域出身，再取得電腦科技的碩士學位(MSc in computer science)，過去仍任職於大公司的電腦科學工程師，包含 AT&T，日本的富士通(Fujitsu)等從工程師(engineer)做到管理(management)及行銷(marketing report)，這次的訪談，我將運用我過去及現在的背景知識來回覆。

其實，你們(IPR3)所提出的問題(請參考下方 Q&A)不應該是由專利從業人員 patent partitioner (包含 patent attorney 及 patent agent)回答，這些大都是商業的問題。真正的 patent partitioner 從事於專利的申請(application)、審查(prosecution 或 examination)及訴訟(litigation)¹⁶⁸。美國 80%的專利律師只做申請跟審查的部分，目的在協助專利發明人順利取得專利，只有 20%的專利律師涉及訴訟的層面。因為對專利律師來說，每年大概僅能經手一件訴訟案，因為，訴訟的花費較大，可能在正式進入審判階段前就需花費上百萬美金，算是較大的案件，所以不是每個律師都能做訴訟這

¹⁶⁸“application”一般是指專利申請案，由專利發明人向各國的專利局提出專利申請，請專利局進行專利性的審查，以美國來說專利申請案在提出後約二年會開始進行審查，審查後會針對各申請案的內容發給核駁通知書，此時專利發明人可選擇答辯或放棄，而在專利申請案正式核准或核駁之前的階段都稱為“prosecution”，或有人會稱為 examination。而“litigation”則是取得專利權以後，針對專利侵權的問題，進行到訴訟的階段。

部分。

Q1：微軟、蘋果及 RIM 等 6 大業者形成的組織共同買下 Nortel 逾 6000 筆專利的交易案；這些公司該如何共同管理這些 6,000 個專利？

A1：這是我個人意見，而實際上這些公司要如何管理 6000 個專利要視各公司的利害關係而定。但最基本的要件是這六家共同分享這個專利聯盟(patent pool)，各家一定要想辦法各取所需，若有內部衝突，可能須藉由一個管理機構協調解決，訂定一定規則，管理各公司的共同使用。舉例說明，微軟和蘋果這二個買家是死對頭，若一個專利二家都要用的話怎麼辦？我想將來一定會起衝突。北電破產後的六千多個專利現下被微軟、蘋果及 RIM 等共組的集團所買下，由這各集團內的成員彼此競爭這些專利，其實，這種景象跟微軟、蘋果或 RIM 直接與未破產的北電直接搶購這些專利的情況是沒有差別的，這都只是各大公司間的商業行為與利益衝突的問題而已，現在就看各公司之間如何管理吧，可能會依照各公司出錢的比例計算各公司分到的專利數量，但買專利的目的是使用，很難用股東分成的形式使用，並且幾家公司都要搶同一個專利，就會造成爭執。事實上，我認為專利聯盟的管理並無一個完美的管理原則。

會議主持人補充：我在幾天前有詢問高智發明(Intellectual Ventures; IV)認為這幾間公司會透過合約的訂定來管理、分配這 6000 多個專利，若有爭執時，會依照幾家公司當時簽訂的合約來解決，若是合約未約定的部分，恐怕會有衍生訴訟紛爭之虞。

Q2：加入 IP Aggregator 的組織，對 Licensee 公司是否有幫助。IP Aggregator 如何解決會員利益衝突、專利侵權的問題？

A2：我對於本題的答案基本上和上一個問題差不多。

Q3：對 RPX、IV 這些公司的看法為何？

A3：這些公司只是收集專利，類似專利的跳蚤市場或是仲介。我本人其實不太了解台灣現況，但全球而言，這類的侵權訴訟多以和解收場。

Q4：工研院想透過智慧財產基金、工研院授權幫 HTC 之議題：

A4：我認為政府本身不該淌混水。其實各產業的公司有利益需求時自己就會組合起來，工研院其實沒有必要介入？我擔心這種現象實際上是為了因應選民的要求，為了表示政府有理解與致力改善人民的問題與需求，然而，專利訴訟往往只是商業上的問題，而不是政治上的問題，政府或工研院介入後若再添波瀾，可能會導致的衝突產生，反而造成兩面皆不討好的局面。

而工研院其實一直以來的角色是發明人、是台灣專利申請的大宗，工研院若願意把所有工研院的專利集結成一個專利聯盟，供給各界產業分享，其實是不錯的想法，或許也可藉以獲取一些授權金，但是應如何公平地授權？而又應著重於什麼產業，其實很重要的問題。台灣科技發達的結果其實就是當初扶助電子代工業的策略成功。除此之外，工研院的首要工作還是協助台灣廠商認清專利申請的重要性且提昇台灣專利

的品質。

Q5：如何提昇專利品質？

A5：台灣產業界一窩蜂追求新穎的名詞，什麼專利地圖等等，但都忽略了最大的問題-專利的品質不佳。其實，提昇專利的品質才是台灣當前首要任務，很多台灣的申請人在申請專利時只關心拿不拿得到證書，專利會不會獲准，而不關心專利保護的範圍與其技術內容是否包含關鍵技術。專利說穿了就是花錢搶地盤。在台灣有人提出防禦性專利的口號，而我則認為攻擊即是最好的防禦，攻防是一體的，以防禦為出發點申請專利，只為拿到沒有實質意義的專利證號，而輕易的限縮專利請求項的範圍，讓原本好的技術變成壞的，是很可惜的一件事。

據我估計，台灣專利的品質約落後美國十到十五年，各位可以去參考 Apple 控 HTC 專利侵權的說明書，往往有數十頁甚至數百頁，而台灣的專利說明書卻很少超過 30 頁，通常十幾頁，而美國多數公司在申請專利時，其申請專利範圍的限制要件常常僅有幾項，同時在審查的過程(核駁答辯時)中寧可多次與 USPTO 提出答辯說明也不肯輕易併項，限縮專利範圍，而台灣的申請人則常常在初次接獲核駁通知書(non-final office action)時就立刻限縮專利範圍，以求獲准。

台灣若要做專利布局，前提是要先開發好的技術，同時，布局要根據產品的走向、RD 的走向。我認為台灣產業或學校單位其實在近幾年間不乏有好技術的開發，但是往往為了容易取得專利權而自我限縮請求的專利範圍。另一方面，台灣的專利申請人本身多不具備專利的概念，甚至多數產業界甚至未備有產業專利工程師，所以常常委託專利事務所代為撰寫專利說明書，而專利事務台灣多數專利申請人所因承擔申請人要求務必順利取得專利權的壓力，常常會限縮請求項，界定較為保守的專利範圍，以提升獲准的機會，反而讓好的技術或好的專利就此卡住。其實，我相信台灣多數的專利從業人員都知道該怎麼做，才是真正對申請人好的做法，但回頭面對客戶強硬的要求時卻又不得不妥協，其實也有他們的難處。

Q6：台灣廠商面臨專利訴訟的現況？

A6：美國很多專利蟑螂寄警告信，小公司常常也不分析自身造成專利侵權成立的可能性，或是對方的專利範圍，就基於害怕而草草付錢了事。其實，接到警告信後，可聲請重新檢驗(file re-examination)對方的專利，可能因此而撤銷對方的專利，即使對方專利毫無瑕疵，也可能造成對方的威脅，取得日後談判的籌碼，而立於有利地位，畢竟想找專利的漏洞非屬難事。

我最大的感觸，就是台灣人對專利的觀念不正確，台灣業者申請專利最大的問題是只搶量而不顧質，致使專利品質難以提昇。為何各產業不進行整合，重點式的進行研發工作?把資金都集中在關鍵技術的開發、創新，而不是分散在小技術。其實，工研院也有一樣的情況。

伍、Patent Agent in USPTO Interview II

	與會時間	與會人員	備註
台灣時間	14/08/100 21:00~22:00	姚議涵、郭芝佑、李青芸、王前喬、藍仁駿	
美東時間	14/08/100 9:00~10:00	Albert Chou	Former USPTO Patent Examiner
美西時間	06:00~07:00	吳敏如（會議主持人）	

受訪者：Albert Chou

受訪者背景：U.S. Licensed Patent Agent Former USPTO Patent Examiner

訪談方式：skype

訪談內容：如下

Q1：微軟、蘋果及 RIM 等 6 大業者形成的組織共同買下北電網絡(Nortel Networks)逾 6000 筆專利的交易案；這些公司該如何共同管理這些 6,000 個專利？

A1：我本身的專業背景是電信領域，因而經手審查很多北電網絡、蘋果電腦公司或摩托羅拉等公司的專利申請案，其實嚴格說起來微軟公司、英特爾、谷歌等公司其實不算電信領域，這些資訊科技相關產業(information technology; IT)的公司會對北電網絡的專利有興趣是想進入電信業，買這些專利的目的是想自己保護，作為進入電信業的入場卷，重點是這些公司都具有強大的資本，所以有能力以買專利的方式擴大自己的市場。

北電網絡最重要的技術在於 wireless、3G、4G、光纖及以前的電話交換機，從微軟等公司最近的申請案來看，他們確實有意往電信業發展。因此，我認為這些公司彼此可能是競爭者，將來也一定會拿這些專利來告人以回收成本。不過在這 6000 各專利裡，可能真正有用的不過 30%~40%，但專利的價值不能只就單個而論，應以家族(專利組合)來看。

Q2：加入 IP Aggregator 的組織，對 Licensee 公司是否有幫助。IP Aggregator 如何解決會員利益衝突、專利侵權的問題？

A2：IP Aggregator 其實是律師創造的名詞，類似的組織或個人很久以前就存在，到處收授權費，現在只是公司化而已，現下的大公司應該很少賣專利給這類公司。

Tonson(台灣買很多飛彈的公司)拆解後，IP 就被集中到 tonsonlicensing 變成 troll。這公司裡面的成員到處去告，很來法官集中檢驗他們提告的資料後發現有詐欺之嫌，就要他賠所有的律師費且取消律師資格。

Q3：以專業律師的角度看，產業界需如何從事專利布局以及面對專利蟑螂專利訴訟？

A3：我建議：

1. 產業技術之發表應在圖書館等地方存檔，多數國家是以申請日來算先前技術，但美國目前仍是以「提出概念」之時起算(訪談當時，美國專利法修法尚未通過)，但前提是須能舉證。因此，很多美國公司會寫詳盡的發明日誌並建檔，發表 paper 或開標準製訂會前，通常會先申請 provisional application(暫時申請案)，最後聽完各界講法後再轉為正式申請案，這對專利審查官而言很難進行審查的，因此較容易得到專利。
2. 台灣在作產品開發是一窩蜂的，高通 (Qualcomm) 則是計劃性地布天羅地網，可能有二十組人按照二十個方案開發、申請專利。而這二十個方案彼此都多少有關聯，專利審查官找來找去都找到申請人的技術故難以駁回。臺灣很多申請改良專利的人沒講清楚改良了哪些、和先前有什麼不同，容易被駁回。專利組合的利害之處，在於被告時可以拿出來反訴，因為技術相當接近及密集，有時反訴方還能得到更多的賠償。

Q4：工研院想透過智慧財產基金、工研院授權幫 HTC 之議題：

A4：臺灣的智慧財產基金聽起來和專利集管很類似，但我認為政府做事一向效率不彰，若由民間經手除了較有效率外還可以學到很多經驗。

Q5：如何提昇專利品質？

A5：提供幾點建議：

1. 臺灣可先透過共同研發來學習技術。臺灣的廠商可從既有的發明創新中發展/改良新技術，並申請新的專利。其實，85%以上的專利是改良技術而非新創。
2. 臺灣投資在研發的經費不夠多，應擬提升。
3. 專利代理人錄取率只有 3%，考選部的出題老師誰做過專利審查官？從底層做起才紮實。要有很多人做才有機會。
4. 提申對於專利範圍的重視度，因為 "The name of the game is the claim"
5. 臺灣專利量大於質，而學校的研發計畫往往偏重於理論而缺乏實際執行的可行性。
6. 工研院等研發單位不乏有好發明，然而他們的 claim 卻寫得太窄，可能是為了省錢而向律師殺價的結果，導致寫出的專利品質也差。
7. 專利外審是不對的，因為外審人員沒有經驗，聽說現在又擬定以替代役的人員協助審查，審查不是簡單的事，不是上網搜尋就可以的。這也是為什麼 USPTO 願意出資邀請台灣、中國、印度的智財相關從業人員來美國受訓，因為以長遠來看對美國專利審查制度有利。

Q6：台灣廠商面臨專利訴訟的現況？

A6：我認為臺灣的商人都走短線獲利，臺灣現在出國的人數越來越多，應效法荷蘭，荷蘭被強鄰環伺，惟一的生存之道就是走國際化、培養世界觀。而世界觀要從語言開始，台灣學的英文是無法再國外使用的。荷蘭人從小學四種語言：英文、德文、法文、

荷蘭文。國高中、大學可選擇放棄不喜歡語文，因此他們有辦法吸收各國的科技資訊，因此，在跨國公司裡常因為德、法、英人彼此互不相讓，而造就荷蘭人有機會成為管理人的情勢。

陸、 Heraeus-Research and Development Manager

	與會時間	與會人員	備註
台灣時間	14/08/100 22:00~23:00	姚議涵、郭芝佑、李青芸、王前喬、藍仁駿	
美東時間	14/08/100 10:00~11:00	章凱慧 (Kai Chang)	My background is in the optical fiber research and development and its management with AT&T then Alcatel-Lucent Bell Labs and now Heraeus. I do deal with IP issues and I have several patents.
美西時間	07:00~08:00	吳敏如	會議主持人

受訪者：章凱慧 (Kai Chang)

受訪者背景：AT&T 的 RD、專利權人，research and development manager at Heraeus (specifically Quartz Glass Fiber Division) in Buford, Georgia, USA.

訪談方式：skype

訪談內容：如下

Q1：微軟、蘋果及 RIM 等 6 大業者形成的組織共同買下 Nortel 逾 6000 筆專利的交易案；這些公司該如何共同管理這些 6,000 個專利？

A1：有關北電的交易案，與本人的專業領域相差甚遠，但我判斷這些公司的主要目的是購買專利來避免被告，因為訴訟程序有相當的風險——陪審團沒有科技背景。

Q2：加入 IP Aggregator 的組織，對 Licensee 公司是否有幫助。IP Aggregator 如何解決會員利益衝突、專利侵權的問題？

A2：就電信產業而言，美國公司之間會有交互授權，故主要衝突發生在美日、美法間。然而在 fiber design 方面，AT&T 和法國的 Alcatel 初步達成專利交叉授權的協議，因為彼此的設計是不同的。

本人認為，每間公司對於專利有著各種不同的考量，我的公司主要目的是防守及排除競爭者。

Q3：工研院想透過智慧財產基金、工研院授權幫 HTC 之議題：

A3：本人不確定政府是否適合介入，但私人企業通常只關心自己的產業發展，大公司會自己根據商業利益做相互結盟、交叉授權及排除其他競爭者等方式(如中國、印度新興企業)進入市場與其競爭(至少在光纖產業是如此)。

Q4：如何提昇專利品質？

A4：本人對此並無特別建議。

Q5：台灣廠商面臨專利訴訟的現況？

A5：本人長期在美國，較不清楚台灣情況，但我本身任職的德商公司相當重視 IP，部門人員每天注意新的專利及避免侵權，故目前尚未有被他人控侵權的經驗，因為目前任職公司的事前審查作得很好。以前待的公司（Alcatel-lucent vell labs）倒是告過別人，但都以和解結案，因為被告怕被陪審團判定侵權。

我目前任職公司的光纖部門約 500 人，IP 部門大概 5 個人，佔 1%，不見得比其他公司多。

柒、神達電腦-阮啟殷副總

與會時間	與會人員	備註
07/10/100 10:00~12:00	姚議涵、郭芝佑	
	阮啟殷	受訪者

受訪者：阮啟殷(James C. Yuan)

受訪者背景：神達電腦副總經理暨法務長

訪談方式：直接面談

訪談內容：如下

Q1：請分享貴公司專利訴訟的經驗

A1：神達目前的訴訟大約 80%是 patent trolls，所以當神達收到這類的警告信時，會先請專業人士去做專利地圖檢索，確認神達本身到底是哪裡侵權？光這動作就可擋下多數無謂的訴訟情況，況且神達是做 finish product，所以比較不會有訴訟問題，目前神達本身訴訟都還在進行中，還沒有任何一件是有確認判決。一般而言，通常 patent trolls 要的只是錢，公司請律師要付的訴訟費用通常比對方要的錢還貴，這類行訴訟最後大多是以付權利金和解。

Q2：請教貴公司在專利佈局時，面臨的主要問題為何？比如說，關鍵技術被國外大廠把持等等，以及如何因應？

A2：神達很早就在著手（民國 83 年）於專利布局，企業本身對於專利布局的組織已經相當完整，在中國專利布局也是很早就起步。

Q3：過去面臨訴訟時，是否有向 NPEs 購買專利來解決訴訟的問題？

A3：沒有跟 NPEs 購買專利的經驗，神達本身自己的專利就上千件，曾經有去了解 RPX 的運作模式，了解 RPX 是以買保險的概念，但神達大部分都是被 patent trolls 告，就算加入 RPX，有專利也無法反訴 patent trolls，因為他們不製造生產，因此目前沒有打算購買專利來解決訴訟問題。

Q4：想請教貴公司對於智慧財產基金的看法，以及對智慧財產基金的期許？

A4：本人認為也許可以成立，但可能會有些問題，如工研院的角色需要做一些修正。

我認為工研院會想成立智慧財產基金應該是最近 HTC 跟 Apple 之間的訴訟而起，但這類大型的訴訟會有多少？Apple 今天會提告根本不是想要 HTC 賠償，而是

想要致對手於死地，購買防禦性專利對 HTC 來說根本沒用處，然而一般國內廠商都是遇到 patent trolls，加上 trolls 的訴訟目前判賠的情況又不多，所以成立智慧財產基金的目的性在哪還須審慎考慮。

智慧財產基金並不是每一個產業都適合，工研院應主要針對幾個產業去投入，不可能每個產業都兼顧，一般會需要的產業是光電、LED，但像製藥業以及神達本身就不需要，因為會去告神達的幾乎都是 patent trolls，就算有智慧財產基金也沒用，因為 patent trolls 不生產製造無法反訴。

放眼看鄰近日韓兩國成立智慧財產基金之類的組織，如韓國的 Intellectual Discovery，他們在 2009 年時決定要以 IV 模式成立智權管理實體，在 2010 年分別成立 IP Cube Partners 及 Intellectual Discovery 兩家公司，前者協助發明者申請專利並予以商品化，後者則計畫收購好的專利，以及授權業務，並協助韓國企業對抗外國的 trolls，預定在 2015 年結束前募集 5,000 億韓元資金（政府及民間各出資 2,000、3,000 億韓元），規模雖大，但據媒體報導，集資過程不算順遂。若韓國早先年前就已經大張旗鼓的要成立類似智慧財產基金的組織但最後做的並不是很理想，倘若國內真的要以工研院為首發起類似的管理公司，其後果又會如何呢？是否應慎重參考他國的前車之鑑？

況且目前智慧財產基金都是中小企業有興趣，大廠有錢不加入，小廠想加入卻沒有錢，這部份要怎麼處理也還是個未知數。

建議：國內的專利大多屬於『產品性專利』而非『基礎性專利』，產品性的專利很容易被其他廠商迴避設計。所以工研院所的使命是發展真正具有前瞻性的技術，未來十年甚至二十年才會用的到的技術，而不是局限於去購買現有產品的專利，工研院的研發能力很強，來擔任這個角色是最合適不過，國內業界以中小型企業為主，所以企業老闆多不會想到未來性的事業。像 IBM 每年撥出相當多比例的費用投入做創新性研發，而這費用是沒有任何回收。以我的觀點來看，投資研發比起購買現有技術專利作為防禦來的有意義，產業界會更有興趣投資工研院研發前瞻性的技術，畢竟這項技術可供產業界運用，發展更多新創產品，這項投資至少看的到有獲利的可能性。

Q5：智慧財產基金第一階段的資金籌措約為新台幣五至六億元，其中兩億五千萬元將由工研院出資，另外一部份向業界集資。請問以貴公司的角度，是否願意提供資金為智慧財產基金的運作？

A5：大廠要出資也要看未來的收益在哪裡？目前看來智慧財產基金在短期之內都不可能回收，如果沒有一個明確的遊戲規則，大廠會不知如何投入，神達如要出資也是要考慮收益。

由工研院扮演這個角色有些不合適，所以工研院應該要更著重於產業的推動及未來科技技術的研發，要找出未來產業的趨勢而不是只看現在的訴訟，通常事後救火的工作成本都很高。

工研院打算第一階段自行出資 2.5 億，這部份本人認為錢太少，不足以跟國際上的 NPEs 並駕齊驅，且到時工研院及各大廠商資金進去，根本攪和在一起也分不清多

少錢，怎麼買專利、怎麼分配比例都會是問題。

若要找各家廠商出資，會有股東優先順序的問題，假設若相同競爭廠商同時都需要某件專利，可能會衍生利益衝突之疑慮。

Q6：智慧財產基金第一階段的工作目的以防禦型為主，想請教貴公司認為防禦的工事要如何配合產業的策略，對廠商才是有幫助的？

A6：不清楚若智慧財產基金第一階段採用防禦型的獲利模式會是如何？初步看起來應該是不會有獲利的情況，那麼廠商加入的好處在哪？每家廠商出資投入都會想知道自身的利益在哪？

阮副總：HTC 早期根本沒有專利布局的概念，當初為了搶市場銷售額，只要有廠商來要授權金 HTC 就會乖乖支付，也不管授權金額是否過高，當然這個決定也許是對的，因為市場才是一切的重點，若失去市場花多少錢買這些 IP 根本沒用。但 HTC 購買授權都只能應付眼前的問題，所以如前陣子 HTC 購買威盛 S3 的專利 也是支付了龐大的金額，但 HTC 根本不在乎 S3 賺不賺錢，他只在乎買來的專利是否可以拿來作為攻擊 Apple 的武器！

捌、Innova Legal Group-Curtis Hom

	與會時間	與會人員	備註
美西時間	28/07/100 15:00~16:30	姚議涵、郭芝佑、李青芸、王前喬、藍仁駿	
		Curtis Hom	受訪者
		吳敏如	會議主持人

受訪者：Curtis Hon

受訪者背景：Founded in Innova Legal Group, Attorney in Microsoft Corporation for 15 years

訪談方式：直接面談

訪談內容：如下

Q1：請問您對 Intellectual Ventures (IV)商業模式之了解？其實效應如何？IV 最近一改過去不主動提告的態度，陸續對各 IC 廠商(如海力士、爾必達、金士頓、羅技、威剛等)及各 PC 廠商(如宏碁等)採取訴訟，是否表示 IV 的商業模式有所調整？具體原因為何？

A1：

像 IV 這類型的公司本身就是個謎，他們基本上不願讓其競爭者了解具體的業務內容，詳細的投資者、合作方式及加盟的標準，我們僅能從他對外表現出的經營策略以及會員的組成，來推測 IV 所預期表現出性質與其成立的目的，實際上我很難從中去了解他們(各會員)彼此間的利害關係，他們從某種程度上彼此是競爭關係，從另一方面來看又是合作關係，其實也很難分辨他們加入 IV 的目的，也許是想藉由 IV 的專利組成作為控告對手、搶佔市場的武器(但這樣有可能會涉及反壟斷的問題)，也許是想藉此擴大各自的產業範圍。我舉個例子，北電網絡在過去十年為電信、網路、電腦、廣播等領域的先驅，Nortel 過去也是北美洲著名的專利權人之一，擁有相當多的電腦科技相關的專利，也許是微軟、蘋果及 RIM 等 6 家公司想要涉足電信科技相關的市場，且各家公司又不願承擔過大的風險與成本，所以選擇彼此結盟共同購買北電的專利池。

(敏如:請問這六家公司所形成的聯盟是否會另成立一個獨立的實體公司，以管理北電這 6000 多個專利?)

其實，真的沒有知道到底會如何，就像 IV，也沒有人真正知道他們的本意，而我的想法是，這麼多年來 IV 一直積極地收購專利，從一些大公司、破產公司或是學

校，他們(IV)很有錢，而且他們也有自行研發的能力，直到6至8個月前，IV開始對一些公司採取訴訟手段，其實這並不讓人感到意外，真正有意思的是IV為何拖這麼久才告人？他們(IV)其實實質上就是一個patent troll，但也許IV原先並不想以訴訟作為賺錢的手段，然而，IV最後還是免不了走上告人之途。

除了IV以外，還有其他同種類型的公司如RPX及Acacia，Acacia是已上市公司(ACTG)，應該可以從ACTG的網頁查詢他們的財報，RPX在今年五月剛剛上市，不過股票走勢還好，你們會發現其實這些公司(patent trolls)的營運模式彼此差異，而且RPX的主要股東原先是從IV出去的，但是RPX主張是以防禦為主要目的。

Q2:台灣即將成立智慧財產基金，想請問您對於智慧財產基金的看法，以及政府在智慧財產基金的角色？

A2:政府主要扮演的角色在帶動國內經濟的成長，因此，各國政府在此大前提下可以有不同的做法，我的意思是臺灣的做法可能不同於美、日、韓、中等國家。在這方面(經濟成長)，美國政府的立場為不介入；而中國政府則認為當然必須介入並進行管理，這是政府的職權；日本政府則是站在輔助的角色；而香港的作法可能與中國政府不盡相同(由於一國兩制的關係)；而臺灣政府也應有自己的立場，有自己協調的方式，只是智慧財產基金的成立應該針對哪種類型的產業呢？他們(企業)有此需要嗎？又是誰有此需要呢？台灣的OEM、ODM，如ASUS在目前真的有需要智慧財產基金的成立，且有意願參與及付錢嗎？

政府如果真的想做(智慧財產基金的成立)的話需要投入相當多的錢、購買專利。以台灣的小型企業來說，其實專利權並不被重視，而且實質上似乎也沒有需要；而大型企業其實自己有錢、有自己的法務團隊，應該有能力建立自己的專利池；而對中型企業來說，它們普遍缺乏足夠的資金，也不具備相當的專利，但是他們現下最需要的可能是專利分析的諮詢、國際訴訟的輔助以及建立有用的律師團隊等，因此，就算蒐集了足夠的專利，對這些中型企業而言，他們仍不具備主動發起訴訟的能力。

Q4:請問微軟對於patent troll的應對之道？

A4:微軟很少申請專利，專利最多的是IBM。微軟幾年前表示自己的專利太少了，似乎不利於市場競爭，因而開始積極地申請專利。微軟對付patent troll的方式其實不一定適用於其他公司，因為畢竟微軟的情況是很多公司所望塵莫及的。

一般而言，你要賺很多錢才會被patent troll盯上。這和市場競爭者提起的訴訟不同，你賣越多產品、賺越多錢，越突顯專利的重要性，而持有相關專利的patent troll則越高興。而微軟對付patent troll的方式是養肥了再殺，先讓patent troll嚐到甜頭，當他們食髓知味時再施以致命的一擊，讓patent troll付出極大的代價，其手段包括利用各種方式不斷地質疑專利的有效性，提高訴訟成本等等，就算patent troll可以獲得為後的勝利也須付出極大的代價，贏了我(微軟)算你幸運，但若輸了你(patent troll)將失去所有，所以要告去告較無力的小公司吧！

玖、高智發明(Intellectual Ventures)-專利律師

	與會時間	與會人員	備註
美西時間	06/08/100 12:30~13:30	吳敏如	
		Roy Diaz Melanie Haindfield	受訪者
		管建民(他組組員)、盧文祥(會議主持人)	

受訪者：Roy Diaz, Melanie Haindfield

受訪者背景：Attorneys of Intellectual Ventures

訪談方式：Informal Discussion during Lunch

訪談內容：如下

Q1 : How does Intellectual Ventures deal with the conflicts of interests between different shareholders? Do the main shareholders of Intellectual Ventures have the priorities to develop technologies they are interested in?

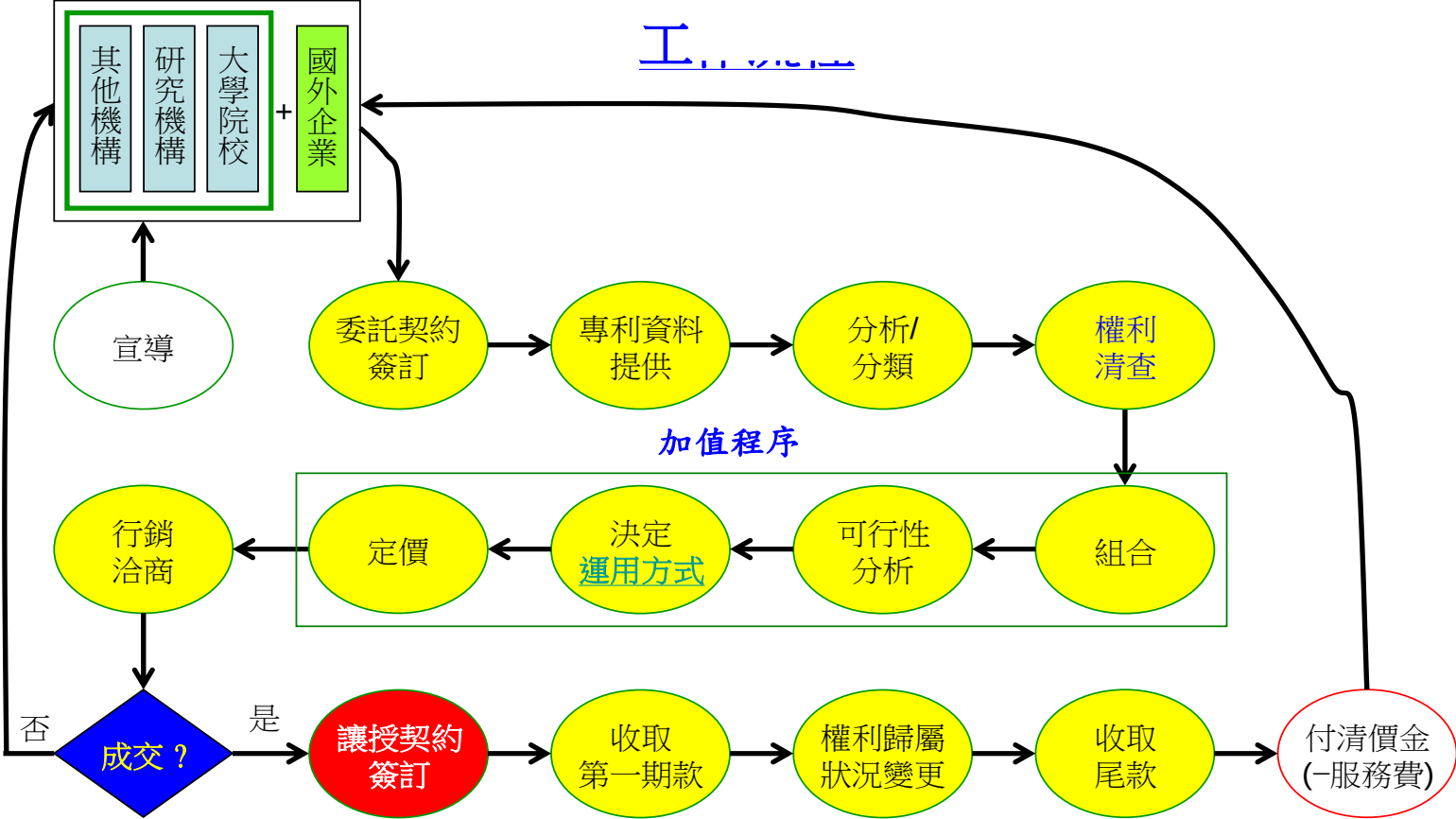
A1 : These shareholders are similar to stockholders of a company. They invest in the company, yet the operation of the company is not involved into their conflicts of interests. A stockholder cannot buy, for example 5% share of the company, and expect the company develop its business the stockholder expects; in contract, the stockholder has already known the technology roadmap of the company, therefore he/she invests in the company.

Q2 : How do you comment on government financed NPEs?

A2 : We are having concerns about the development of Intellectual Discovery in Korea; such an action will influence with the fairness of trading markets. In Taiwan, there is a similar organization under development, and we would want to know more about these NPEs as well. The operation model is still not clear. The government examines and grants patents; and now the government runs its own patent pool; it seems strange to us the government gets involved into business. In the international trade business, it would become a big problem if each government becomes an entity of a patent pool... Actually, the government does not know what IPs its domestic which companies need, and therefore, we doubt such entities could be helpful to its industries. If an industry is always supported by its government, the industry will hardly become independent in the trend of

globalization.

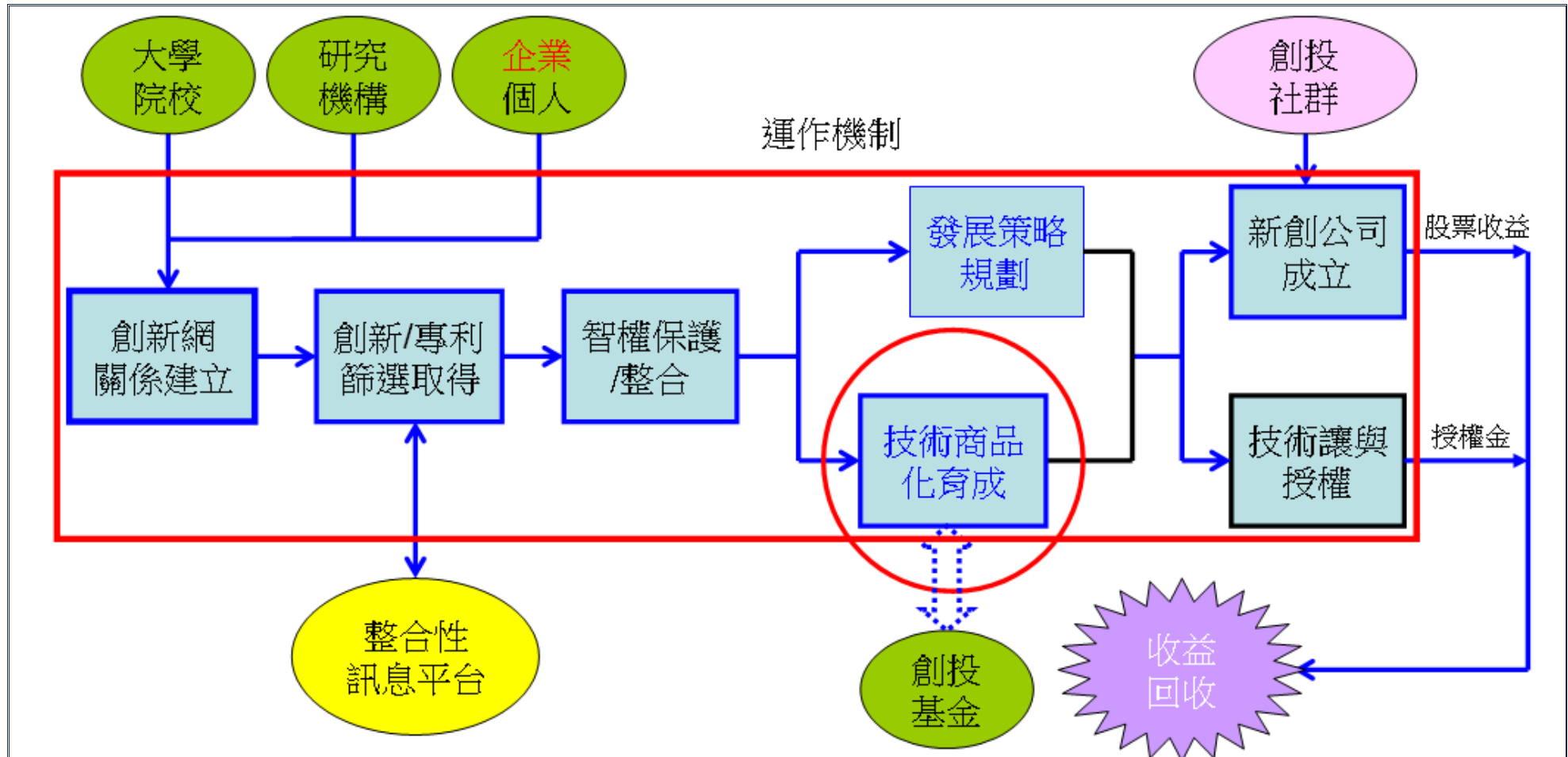
附錄、圖式



3-60

資料來源：第八次全國科學技術會議

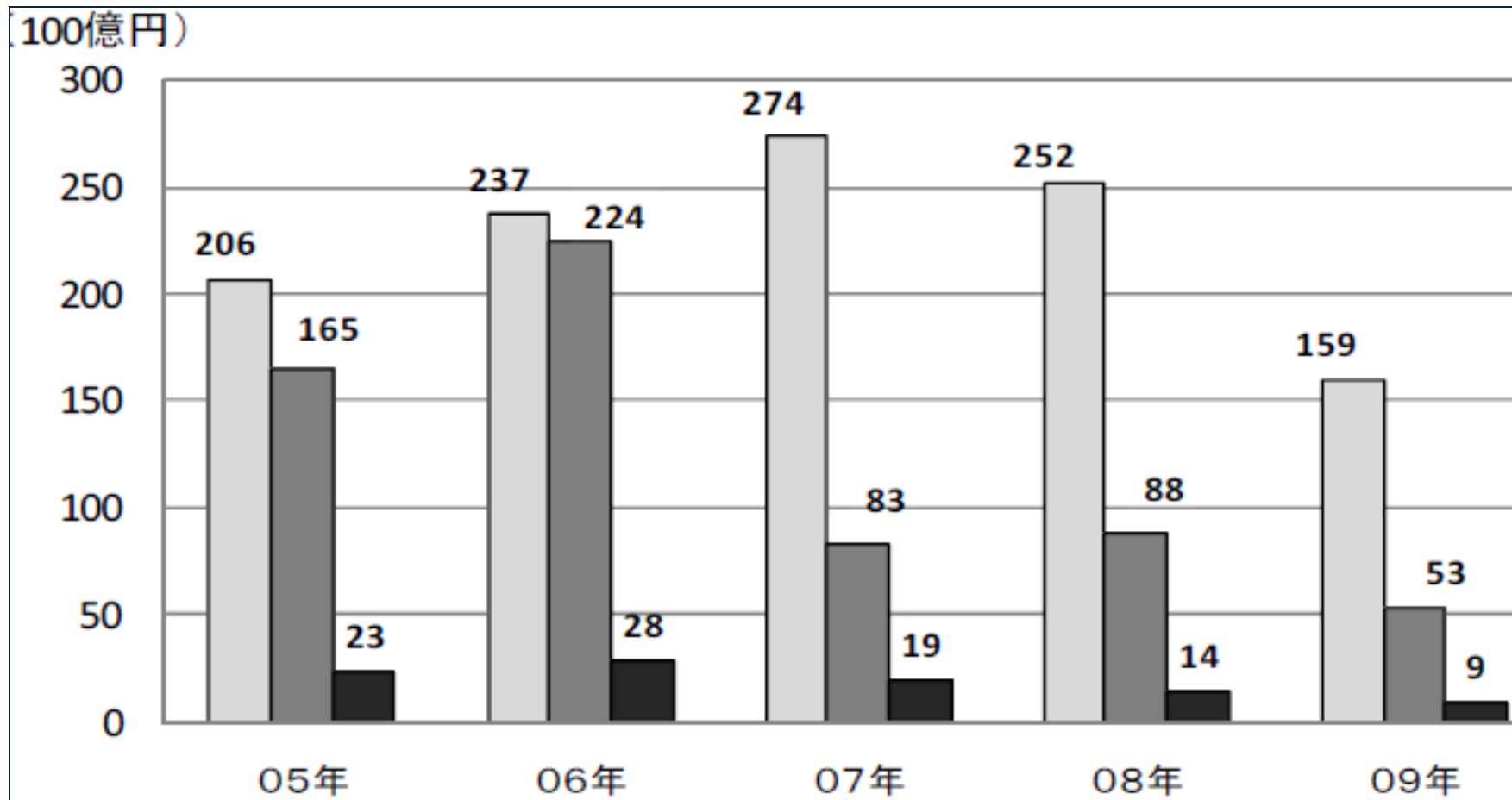
第一圖:智慧財產加值流通單位及機制



資料來源：第八次全國科學技術會議

第二圖:育成加值型智慧財產管理公司

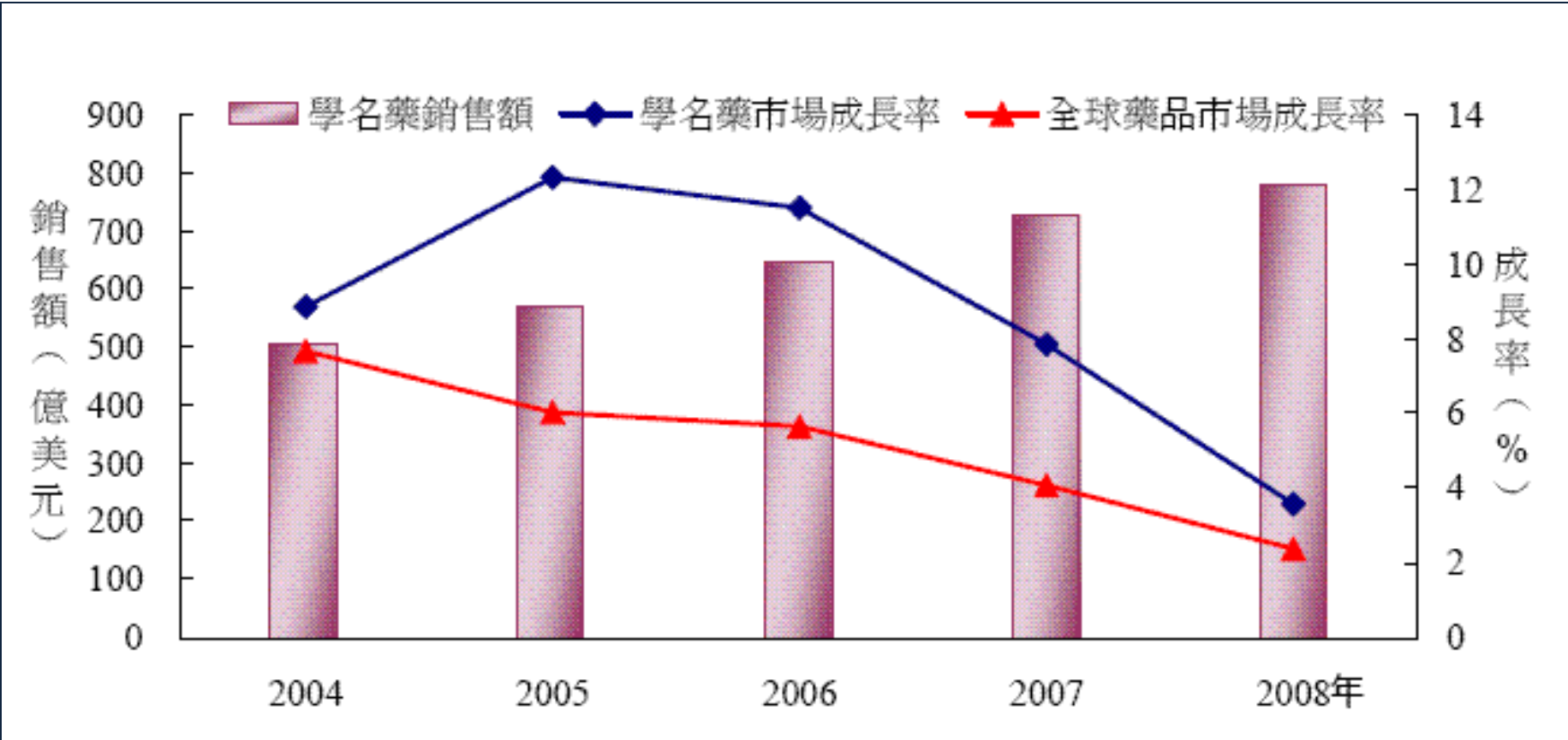
第三圖：智慧財產基金架構圖



資料來源：日本創投中心

第四圖：歐、美、日創投公司總投資金額比較

美國(淺灰)歐洲(深灰)日本(黑)



資料來源 IMS Health 生物技術開發中心 ITIS 計畫整理

第五圖：全球學名藥的市場成長率

附錄、表格

Entity	US Patent Publications	Patent Families
Intellectual Ventures	10-15k (Est)	-
Round Rock Research LLC	3427	1267
Interdigital	2575	1358
Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF)	2139	1582
IPG Healthcare 501 Limited	934	874
Rambus	780	378
Tessera Technologies Inc	776	347
Mosaid Technologies Inc	666	318
Acacia Technologies	536	332
Jerome H Lemelson	513	233
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)	510	434
Scenera Research LLC	443	355
Wi-Lan	332	223
Papst Licensing GmbH	271	156
Altitude Capital Partners	263	225
Intertrust Technologies Corp	246	40
Rembrandt IP	235	174
Innovative Sonic Ltd	234	165
Alliacense	224	124
IpVenture Inc	210	62
Trontech Licensing Inc	191	152
Cheetah Omni LLC	188	115
Patent Category Corp	177	70
St. Clair Intellectual Property Consultants Inc	177	138
Illinois Computer Research (and other entities owned by James Parker et al)	166	104
Innovation Management Sciences LLC	152	132
MobileMedia Ideas LLC	140	97
MicroUnity Systems Engineering Inc	130	49

資料來源：PatentFreedom (2011

年 1 月)

第一表：NPEs 擁有美國專利數量排名

This data and the data shown elsewhere are drawn from PatentFreedom's current database of NPEs, which has been built “from the ground up” and is thus necessarily incomplete. It will continue to grow and develop over time as we discover more entities that are

reasonably classified as NPEs. For purposes of PatentFreedom's classification, we define a NPEs as any entity that derives substantial revenue from the licensing or enforcement of patents and for which we have been unable to obtain verifiable evidence that the entity sells products or services that would make it vulnerable to patent counter-assertion.

No.	Company Name	2006	2007	2008	2009	2010	Total
1	HP	8	13	20	17	17	75
2	Apple	3	12	12	23	20	70
3	AT&T	6	16	9	10	16	57
4	Sony	5	10	11	16	13	55
5	Microsoft	6	16	13	14	5	54
6	Dell	8	10	8	17	10	53
7	Samsung	8	14	11	6	12	51
7	Motorola	4	12	14	10	11	51
9	LG	3	12	9	7	15	46
10	Verizon	3	14	8	7	10	42
11	Panasonic	4	9	9	12	6	40
12	Nokia	4	10	9	11	5	39
13	Time Warner	6	9	5	3	14	37
14	Google	3	10	7	10	6	36
14	Cisco	-	13	6	7	10	36
14	HTC	3	5	10	7	11	36
17	Sprint Nextel	3	11	8	6	6	34
18	Toshiba	4	9	5	8	7	33
19	Deutsche Telekom	2	12	5	5	6	30
19	RIM	2	3	11	6	8	30
21	Acer	4	7	8	7	3	29
22	IBM	3	7	2	10	5	27
22	Yahoo	2	11	2	7	5	27
24	Oracle	6	4	7	8	1	26
24	Fujitsu	3	3	7	8	5	26

資料來源：PatentFreedom (2011 年 1 月)

第二表：近期遭受 NPEs 訴訟廠商排名

This data and the data shown elsewhere are drawn from PatentFreedom's current database of NPEs, which has been built "from the ground up" and is thus necessarily incomplete. It will continue to grow and develop over time as we discover more entities that are reasonably classified as NPEs. For purposes of PatentFreedom's classification, we define a NPEs as any entity that derives substantial revenue from the licensing or enforcement of

patents and for which we have been unable to obtain verifiable evidence that the entity sells products or services that would make it vulnerable to patent counter-assertion.

訴 訟 名 稱	Visteon Global Technologies, Inc. et al v. MiTAC International Corporation et al
提 告 日 期	2010 年 5 月 5 日
原 告	• VISTEON GLOBAL TECHNOLOGIES, INC • VISTEON TECHNOLOGIES, LLC
被 告	• MiTAC INTERNATIONAL CORPORATION • MiTAC DIGITAL CORPORATION
案 號	2:10-cv-11828-LPZ-MKM
訴 訟 法 院	THE EASTERN DISTRICT OF MICHIGAN, SOUTHERN DIVISION
系 爭 專 利	US 5,544,060-Vehicle Mounted Navigation System with Preview Function US 5,654,892-Navigation System Displaying Forthcoming Turns US 5,832,408-Method and Apparatus for Selecting a Destination in a Vehicle Navigation System US 5,987,375-Method and Apparatus for Selecting a Destination in a Vehicle Navigation System

資料來源：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，

2010/05

第三表：美商 Visteon 控告台灣神達電腦-車用導航系統訴訟

訴訟名稱	Earthcomber LLC v. MiTAC Digital Corporation
提告日期	2010 年 11 月 09 日
原告	Earthcomber LLC
被告	MiTAC Digital Corporation (神達電腦；台灣)
案號	1:10-cv-07217
訴訟法院	THE NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS
系爭專利	US7,071,842、US7,589,628

第四表：專利訴訟案件基本資料：美商 Earthcomber 控告台灣神達電腦

主成份名稱	原廠名稱	藥廠	上市月年	首要專利 到期月年	最後專利 到期月年
Alendronate sodium	Fosamax	Merck	09-1995	08-2007	12-2015
Amlodipine	Norvasc	Pfizer	07-1992	07-2006	09-2007
Atorvastatin	Lipitor	Pfizer	12-1996	09-2009	01-2017
Esomeprazole	Nexium	AZ	02-2001	04-2005	05-2020
Lansoprazole	Prevacid	TAP Pharma	05-1995	07-2005	02-2010
Olanzapine	Zyprexa	Lilly	09-1996	04-2011	04-2011
Paroxetine	Paxil	GSK	12-1992	12-2006	09-2017
Pravastatin	Pravachol	BMS	10-1991	10-2005	10-2014
Sertraline	Zoloft	Pfizer	12-1991	12-2005	02-2013
Simvastatin	Zocor	Merck	12-1991	12-2005	06-2006
Venlafaxine HCL	Effexor / XR	Wyeth	10-1997	12-2007	09-2017

資料來源：FDA

orange book

第四表：2004 至 2020 年專利到期藥品一覽表

Entity	US Patent Publications	Patent Families
Intellectual Ventures	10-15k (Est)	-
Round Rock Research LLC	3427	1267
Interdigital	2575	1358
Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF)	2139	1582
IPG Healthcare 501 Limited	934	874
Rambus	780	378
Tessera Technologies Inc	776	347
Mosaid Technologies Inc	666	318
Acacia Technologies	536	332
Jerome H Lemelson	513	233
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)	510	434
Scenera Research LLC	443	355
Wi-Lan	332	223
Papst Licensing GmbH	271	156
Altitude Capital Partners	263	225
Intertrust Technologies Corp	246	40
Rembrandt IP	235	174
Innovative Sonic Ltd	234	165
Alliacense	224	124
IpVenture Inc	210	62
Trontech Licensing Inc	191	152
Cheetah Omni LLC	188	115
Patent Category Corp	177	70
St. Clair Intellectual Property Consultants Inc	177	138
Illinois Computer Research (and other entities owned by James Parker et al)	166	104
Innovation Management Sciences LLC	152	132
MobileMedia Ideas LLC	140	97
MicroUnity Systems Engineering Inc	130	49

資料來源：PatentFreedom (2011

年 1 月)

第一表：NPEs 擁有美國專利數量排名

This data and the data shown elsewhere are drawn from PatentFreedom's current database of NPEs, which has been built “from the ground up” and is thus necessarily incomplete. It will continue to grow and develop over time as we discover more entities that are reasonably classified as NPEs. For purposes of PatentFreedom's classification, we define a

NPEs as any entity that derives substantial revenue from the licensing or enforcement of patents and for which we have been unable to obtain verifiable evidence that the entity sells products or services that would make it vulnerable to patent counter-assertion.

No.	Company Name	2006	2007	2008	2009	2010	Total
1	HP	8	13	20	17	17	75
2	Apple	3	12	12	23	20	70
3	AT&T	6	16	9	10	16	57
4	Sony	5	10	11	16	13	55
5	Microsoft	6	16	13	14	5	54
6	Dell	8	10	8	17	10	53
7	Samsung	8	14	11	6	12	51
7	Motorola	4	12	14	10	11	51
9	LG	3	12	9	7	15	46
10	Verizon	3	14	8	7	10	42
11	Panasonic	4	9	9	12	6	40
12	Nokia	4	10	9	11	5	39
13	Time Warner	6	9	5	3	14	37
14	Google	3	10	7	10	6	36
14	Cisco	-	13	6	7	10	36
14	HTC	3	5	10	7	11	36
17	Sprint Nextel	3	11	8	6	6	34
18	Toshiba	4	9	5	8	7	33
19	Deutsche Telekom	2	12	5	5	6	30
19	RIM	2	3	11	6	8	30
21	Acer	4	7	8	7	3	29
22	IBM	3	7	2	10	5	27
22	Yahoo	2	11	2	7	5	27
24	Oracle	6	4	7	8	1	26
24	Fujitsu	3	3	7	8	5	26

資料來源：PatentFreedom (2011 年 1 月)

第二表：近期遭受 NPEs 訴訟廠商排名

This data and the data shown elsewhere are drawn from PatentFreedom's current database of NPEs, which has been built "from the ground up" and is thus necessarily incomplete. It will continue to grow and develop over time as we discover more entities that are reasonably classified as NPEs. For purposes of PatentFreedom's classification, we define a NPEs as any entity that derives substantial revenue from the licensing or enforcement of patents and for which we have been unable to obtain verifiable evidence that the entity sells

products or services that would make it vulnerable to patent counter-assertion.

訴 訟 名 稱	Visteon Global Technologies, Inc. et al v. MiTAC International Corporation et al
提 告 日 期	2010 年 5 月 5 日
原 告	• VISTEON GLOBAL TECHNOLOGIES, INC • VISTEON TECHNOLOGIES, LLC
被 告	• MiTAC INTERNATIONAL CORPORATION • MiTAC DIGITAL CORPORATION
案 號	2:10-cv-11828-LPZ-MKM
訴 訟 法 院	THE EASTERN DISTRICT OF MICHIGAN, SOUTHERN DIVISION
系 爭 專 利	US 5,544,060-Vehicle Mounted Navigation System with Preview Function US 5,654,892-Navigation System Displaying Forthcoming Turns US 5,832,408-Method and Apparatus for Selecting a Destination in a Vehicle Navigation System US 5,987,375-Method and Apparatus for Selecting a Destination in a Vehicle Navigation System

資料來源：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，

2010/05

第三表：美商 Visteon 控告台灣神達電腦-車用導航系統訴訟

訴訟名稱	Earthcomber LLC v. MiTAC Digital Corporation
提告日期	2010 年 11 月 09 日
原告	Earthcomber LLC
被告	MiTAC Digital Corporation (神達電腦；台灣)
案號	1:10-cv-07217
訴訟法院	THE NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS
系爭專利	US7,071,842、US7,589,628

第四表：專利訴訟案件基本資料：美商 Earthcomber 控告台灣神達電腦

主成份名稱	原廠名稱	藥廠	上市月年	首要專利 到期月年	最後專利 到期月年
Alendronate sodium	Fosamax	Merck	09-1995	08-2007	12-2015
Amlodipine	Norvasc	Pfizer	07-1992	07-2006	09-2007
Atorvastatin	Lipitor	Pfizer	12-1996	09-2009	01-2017
Esomeprazole	Nexium	AZ	02-2001	04-2005	05-2020
Lansoprazole	Prevacid	TAP Pharma	05-1995	07-2005	02-2010
Olanzapine	Zyprexa	Lilly	09-1996	04-2011	04-2011
Paroxetine	Paxil	GSK	12-1992	12-2006	09-2017
Pravastatin	Pravachol	BMS	10-1991	10-2005	10-2014
Sertraline	Zoloft	Pfizer	12-1991	12-2005	02-2013
Simvastatin	Zocor	Merck	12-1991	12-2005	06-2006
Venlafaxine HCL	Effexor / XR	Wyeth	10-1997	12-2007	09-2017

資料來源：FDA

orange book

第四表：2004 至 2020 年專利到期藥品一覽表