

跨領域科技管理國際人才培訓計畫(後續擴充第2期)

101 年海外培訓成果發表會

國際專利角力戰與和之對策研究

指導教授：盧文祥（東吳大學法律研究所兼任教授）

組長：蔡孟娟（富晨科技股份有限公司）

組員：呂育全（中國鋼鐵股份有限公司）

林佳薰（億光電子工業股份有限公司）

陳思穎（台北市電腦商業同業公會）

張碧勳（圓展科技股份有限公司）

（以上依姓名筆畫排序）

誌謝辭

本論文能順利付梓，首要必須感謝跨領域科技管理國際人才培訓計畫的主辦人劉江彬教授、磐安智慧財產教育基金會執行長沈泰民女士、和指導老師盧文祥教授在百忙中撥冗給予我們的悉心指導。也要感謝各位夥伴在平日公務繁重之餘，還能廢寢忘食地埋首於論文的撰寫，其中滋味如寒天飲雪水，點滴在心頭。

除此之外，本組在國內外研修期間，承蒙來自工研院、台灣產業界、美國華盛頓 Finnegan 律師事務所、西雅圖華盛頓大學、與來自日本東京大學、中國北京大學等眾多學識淵博兼之實務經驗豐富的教授、律師及業界先進提點，針對本論文探討的議題予以賜教，實感獲益良多。

茲將本組於論文撰寫期間國內外訪談過的先進前輩們列表如下，再次感謝這些前輩先進們的經驗分享，讓本論文內容更臻完善。

(以下順序依訪談時間排列):

- ◆ 台灣產業界先進, 王學長
- ◆ 工研院技轉中心副主任, 樊治齊先生
- ◆ 政治大學智慧財產研究所兼任副教授, 宿文堂老師
- ◆ 美國 Finnegan 律師事務所, John R. Alison 律師
- ◆ 美國 Finnegan 律師事務所, Mark D. Sweet 律師
- ◆ 美國 Finnegan 律師事務所, D.Brian Kacedon 律師
- ◆ 德國 Boehmert & Boehmert 律師事務所, Heinz Goddar 博士
- ◆ 美國 Dorsey & Whitney LLP 律師事務所, Paul T. Meiklejohn 律師
- ◆ 歐洲 Bardehle Pagenberg 律師事務所, Tilman Muueller-Stoy 博士
- ◆ 美國 Finnegan 律師事務所, Michael Elmer 律師
- ◆ 美國 Innova Legal Group, PLLC 律師事務所, Curtis Hom 律師
- ◆ 美國 Dorsey & Whitney LLP 律師事務所, Douglas Stewart 律師

論文撰寫分工說明

章節		作者
一、緒論		林佳薰
二、台灣現況盤點		陳思穎、蔡孟娟
三、國際專利爭訟態 樣分析與演變	美國專利爭訟與最新法案	張碧勳
	戰役分析	呂育全
	和解策略	張碧勳
	戰和角力	蔡孟娟
	美國專利爭訟新趨勢：NPE 崛起	陳思穎
四、台灣面對國際專 利角力之對策	企業觀點	蔡孟娟
	產業觀點	呂育全
	對政府的建議	陳思穎
五、結論與建議		林佳薰

摘要

近年美國等國際重要市場對於我國廠商銷售之產品，時有以其侵犯專利權、違反市場壟斷等為由對我提起訴訟，使我國廠商不只受有金錢與商譽之損害。更損及在市場上之競爭力，甚至因而被迫退出市場。鑑於先進國家為維持市場競爭秩序及智慧財產權保護，往往不惜祭出重罰，影響所及，甚至可能波及我國廠商之經營與存續。為讓我國廠商在從事跨國商業活動時能及早掌握國際間重要市場之專利遊戲規則，以避免違反各國專利相關法律規範，本研究藉由過去文獻閱讀、廠商訪談等方式，研究目前國內外知名案例，深入分析國際企業在面臨專利爭訟之策略運用及應具備之法律視野，探討在國際專利爭訟中可能面臨的幾種選擇，同時並探討台灣廠商如何防範於未然，由企業、產業、政府等角色進行戰略思考佈局，進而提供台灣廠商應如何面對專利爭訟局面之建議和對策。

關鍵字

專利戰爭、專利訴訟、和解、授權、許可、NPE、ITC、Patent litigation

Abstract

In the recent years, more and more Taiwan-based vendors are involved into troubles over patent infringement lawsuit while they enter the international market. No matter the lawsuit is triggered because of business competition or purely due to the vendors' ignorance of the patent law, if the vendors don't handle it well, the loss is always enormously high and may even put their business in danger. In order to help Taiwan-based vendors get better understanding of the international patent lawsuit, this article will analyze the lawsuit strategy options by case study and also discuss about some key factors first, and then by visiting companies and researching literatures, we will try to further discuss that how to manage patent issues actively from the point of view of company organizations, industry character, and the government role. This article will summarize and come out some guidelines and suggestions for Taiwan-based vendors as the conclusion.

Keyword

Patent war, patent litigation, settlement, license, NPE, ITC

目錄

第一章 緒論	8
第一節 研究背景與目的	8
第二節 研究範圍與限制	9
第三節 研究方法與架構	9
第二章 台灣現況盤點	11
第三章 國際專利爭訟態樣分析與演變	18
第一節 美國專利爭訟與最新法案	18
壹、前言	18
貳、美國專利相關保護機關	19
參、美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA)	24
第二節 戰役分析: Genesis vs. MStar	27
壹、概說專利侵權訴訟策略與應對程序	27
貳、案情簡介	29
參、被控廠商應訴策略	30
肆、法律評析	32
伍、小結	33
第三節 和解策略	34
壹、前言	34
貳、特定專利授權(專利授權之模式)	34
參、交互授權之運用	35
肆、防禦授權之必要	37
第四節 戰和角力	39
壹、進入訴訟之前的準備	39

貳、和解的時機.....	42
參、案例討論：蘋果與宏達電	43
第五節 美國專利爭訟新趨勢—NPE 崛起	49
壹、概論.....	49
貳、NPE 定義與類型	49
參、NPE 發展現況	52
肆、美國知名 NPE 介紹—Intellectual Venture 為例.....	54
伍、美國司法實務見解對 NPE 之衝擊	56
陸、AIA 對 NPE 訴訟之影響	59
柒、我國廠商面對 NPE 之策略	60
第四章 台灣面對國際專利角力之對策	62
第一節 企業觀點	62
第二節 產業觀點	70
壹、Michael Porter 產業鏈與五力分析模型.....	70
貳、產業與專利的連結－以宏達電為例.....	72
第三節 對政府的建議	84
第五章 結論與建議	89
第一節 研究結論	89
壹、做個攻守兼備的企業.....	89
貳、做個出色的訴訟管理者.....	92
參、適時出擊，爭取主動.....	93
第二節 研究建議	95
壹、戰前訴訟策略.....	95
貳、戰時訴訟策略.....	99

第一章 緒論

第一節 研究背景與目的

台灣因處在開發中國家的地位，加上以發展高科技代工產業為主要核心，因此在專利訴訟此一議題上多處於被告與防禦的角色。台灣在 80 年代初期進入高科技產業代工市場，由一開始的落後地位逐漸攀升到專利「追隨者 (follower)」的角色，在半導體產業的表現更是傲視群雄。又因為智慧財產的大量累積，與國外大廠的專利糾紛便陸續開展，所支付的授權金亦是逐年攀升。雖然台灣專利的數量乍看甚多，然而專利的佈局或組合仍有待加強，台灣對於智慧財產權的運用較偏向被動式的防禦策略，如自我保護或交互授權之用，加上我國對於智慧財產的經營，幾乎都是在其內部的智慧財產權部門或法務部門執行，大部分也多是處理國外技術先進公司索取權利金或控告侵權之工作，以主動向他人要求授權甚至提出訴訟為主要業務者並不多見，做為企業財務收入來源亦非常態，難以做為攻擊其他企業之用¹。

甚且，由於美國為全球產品銷售的主要市場，向來是企業營運的兵家必爭之地，台灣廠商也經常在美國成為專利訴訟之當事人，是以台灣廠商如果對於美國專利訴訟制度及其相關流程不熟悉的話，在整個專利戰爭中將處於劣勢並且可能付出龐大的代價。近年來國際科技大廠為維護自身專利權人權益及維持產品市占率，對於產品違反美國關稅法第 337 條的專利侵權案件，常常透過美國國際貿易委員會 (United States International Trade Commission，以下簡稱 ITC) 管道主張其權利及禁止對手進口及銷售產品於美國市場。美國 ITC 審理程序與時間較美國法院一般民事訴訟程序要快速且簡易，加上 ITC 裁定的效果是直接發生作用於進口貨物上，例如排除命令就可針對被控侵權的進口貨物予以禁止進口，此類禁止銷售或進口的效果，對於以美國為主要銷售市場的外國公司無疑是最嚴重的處罰，其更可能因此被迫退出美國市場²。

舉例來說，2010 年 3 月科技巨擘蘋果 (Apple) 公司在美國市場對宏達電 (HTC) 提起專利訴訟，兩家公司開始了漫長的訴訟。2011 年宏達電發起激烈反擊，並於 2011 年 8 月在美國德拉瓦州地方法院 (District Court of Delaware) 對蘋果提起訴訟，申請在美國禁售蘋果部分產品。然而，2012 年 11 月 11 日蘋果公司與宏達電發表聯合聲明，宣布蘋果已與宏達電就專利糾紛達成和解協議，並簽署為期十年的專利授權協議，授權範圍包括雙方現有與未來持有的專利。揆其用意，除了「以和為貴」、「專注創新」之目的，雙方此次達成和解，究竟是戰術考量，還是後續與其他同業在專利領域可朝向和平共處³？

¹ 黃紫旻 (2008)，專利地痞與企業因應策略，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文。第 80 頁。

² 劉尚志、王俊凱 (2006)，美國國際貿易委員會之專利糾紛與台灣企業因應之道，日新，第 6 期。第 12 頁。

³ 鍾惠玲 (2012)，宏達電、蘋果和解，簽署十年專利授權，西元 2012 年 11 月 12 日，取自：

<http://tw.news.yahoo.com/%E5%AE%8F%E9%81%94%E9%9B%BB-%E8%98%8B%E6%9E%9C%E5%92>

基此，本研究將針對台灣廠商近年來在美國專利訴訟中所涉及之案例進行研究分析，並透過實際廠商訪談之資料收集，予以歸納分析，期望可藉由實際案例之研究幫助台灣廠商有效掌握美國專利訴訟程序及ITC於美國關稅法第337條之下的實際操作過程及其因應之道⁴。

第二節 研究範圍與限制

美國長期在科技領域領銜，其專利法學與專利訴訟制度對各國影響深遠，對以高科技代工產業見長的台灣廠商而言，美國更是兵家必爭之地。本研究在探討國際專利爭訟議題時，著重於分析我國高科技代工產業廠商面臨國際專利訴訟現況與法律規範，佐以美國法制發展進行分析，並選擇台美專利訴訟近期幾個代表性案例，簡要分析案例事實，並以實務工作者角度點出產業界因應之道。

根據上述研究背景與目的，本研究將深入分析台灣面臨國際專利訴訟當前困境，於第二章針對目前台灣專利發展現況與各國專利成長概況進行分析，並回顧過去台灣廠商面對國際專利訴訟的運作狀況，作為進一步分析之基礎；第三章將探討美國專利爭訟態樣、最新專利發明法案以及非實施專利實體 (NPE) 的國際新趨勢，以作為台灣廠商面臨美國專利爭訟時之參考；第四章則對台灣廠商面臨國際專利爭訟時需具備之因應對策，從企業、產業觀點及政府應扮演角色進行討論，於最後一章提出本研究之具體建議。

由於美國專利訴訟之法律與政府政策持續進行，相關資料龐雜且日新月異，本研究所欲擷取的研究資料有部分可能屬於私人公司內部機密文件，因而不易取得，或是法案仍在修法階段以致法律穩定性仍有待確認。鑑於本研究之時間限制，本文僅就近期與我國高科技代工產業廠商發生專利訴訟案例及相關邊境保護措施進行研究並提供台灣廠商面對美國專利爭訟之因應對策。

第三節 研究方法與架構

壹、 研究方法

一、 文獻分析法

在論文撰寫初期，首先會進行相關資料的蒐集，包括政府公開文獻、研究報告、學術論文、報章雜誌和網站資訊等。另一方面，除運用傳統資料蒐集方式外，將使用電腦輔助檢索工具，如 West-Law 資料庫、法源和司法院法學資料全文檢索系統等。針對蒐集的資料，將採行歸納分析方法配合研究題綱加以彙整，以凸顯相關問題之核

[%8C%E8%A7%A3-%E7%B0%BD%E5%8D%81%E5%B9%B4%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%8E%88%E6%AC%8A-213000946--finance.html](#) (最後瀏覽日：2012年11月26日)。

⁴ 同前揭註2，第12頁。

心及其成因；其後，將分析成果據以作為建構論文大綱之基礎與立論憑證。

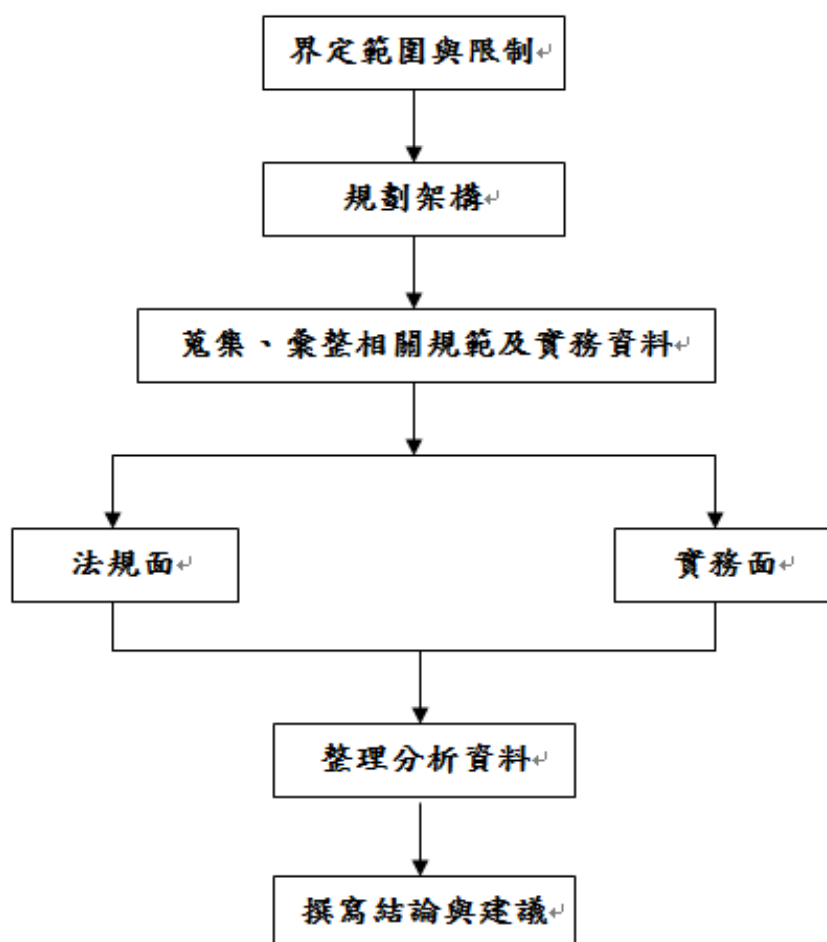
二、 邏輯演譯法

將蒐集的文獻資料以演譯法加以分析整理，希冀從其中發現與研究題綱所需論證相關之觀點，以為研究立論之用；研究成果之撰寫將同時強調『法律現象』---『法制檢討』---『問題之提出』---『解決方式』之邏輯思考，希望以事實的掌握來印證法制之不足，進而呈現問題之所在，以為進一步探求解決方式之依據。

三、 比較分析法

在論文撰寫上，除沿用比較方法外，更將強調比較法學探討法律體制之基本差異的精神，在完成初步資料整理分析工作後，以本國之特殊需求為核心，來從事不同國家間法制異同研究，使外國法例之引用不致流於概念化之堆棧，而能自外國法律之基本原則與考量出發，具體反映本國在參考援引時，應容有之本土化思考。

貳、 研究架構



第二章 台灣現況盤點

本研究雖意圖在討論國際專利角力相關議題，但長久以來，美國一直為台灣廠商的主要市場，且美國複雜的專利司法制度對台灣廠商來說陌生難以熟悉，再加上一旦發生訴訟時（或其後）所衍生的龐大金額對於多屬中小企業的台灣廠商來說，常為難以想像的天文數字，因而常常陷於困境，疲於應付。因此本文認為，台灣廠商若要更進一步地了解在專利層面上所需因應的挑戰，美國想當然爾成為最重要、也是最難應付的戰場，因而了解當前美國的專利制度與相關情報整理實為當務之急。但在進行相關討論之前，本文將於此章中先進行台灣客觀條件的審視與盤點，試圖藉此分析出台灣在專利發展上的優劣勢，並試圖找出應該要再努力著手的方向。

依據世界經濟論壇(World Economic Forum; WEF)在最新的全球競爭力報告(The Global Competitiveness Report 2012-2013)中，針對144個國家進行評比公布結果，其中台灣在單項的商業成熟度與創新方面排名為第14名，而全球競爭力的總排名名列世界第13名，甚至還在韓國之上；可見台灣在發展創新的體質和能量上，原有其發展條件⁵。

表1 全球競爭力報告⁶

項目		受評比國家	全球競爭力	基本需要	效率加強	創新因素
台灣	Y2012-2013	144	13	17	12	14
	Y2011-2012	142	13	15	16	10
	Y2010-2011	137	13	19	16	7
大陸	Y2012-2013	144	29	31	30	34
	Y2011-2012	142	26	30	26	31
	Y2010-2011	137	27	30	29	31
日本	Y2012-2013	144	10	29	11	2
	Y2011-2012	142	9	28	11	3
	Y2010-2011	137	6	26	11	1
韓國	Y2012-2013	144	19	18	20	17
	Y2011-2012	142	24	19	22	18
	Y2010-2011	137	22	23	22	18

⁵ The Global Competitiveness Report 2011-2012
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf，最後瀏覽日期：2012年11月26日。The Global Competitiveness Report 2012-2013，
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf，最後瀏覽日期：2012年11月26日。The Global Competitiveness Report 2010-2011，
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2010-11.pdf，最後瀏覽日期：2012年11月26日。

⁶ 資料來源：世界經濟論壇 The Global Competitiveness Report 2012-2013、2011-2012、2010-2011

美國	Y2012-2013	144	7	33	2	7
	Y2011-2012	142	5	36	3	6
	Y2010-2011	137	4	32	3	4

然而即便如此，如果我們同時加以分析台灣技術貿易的現況，會驚訝地發現台灣產業長年以來皆為技術貿易入超，其入超規模甚而逐年加劇⁷。如下圖所示，自 2002 年起，台灣的技術貿易入超額已達 452 億美元，而到目前的最新資料 2009 年為止，其入超額更高達近 760 億美元，且依據科技產業情報室的調查，我國廠商每年支付的海外智慧財產權利金，於 2010 年高達 49 億美金（約 1500 億台幣），在 2011 年，國內廠商支出金額更高達 58 億美金（約 1740 億台幣），而在 2012 年國內廠商支付海外權利金的金額預計還會攀升，足見我國對外國技術依賴程度之深⁸。

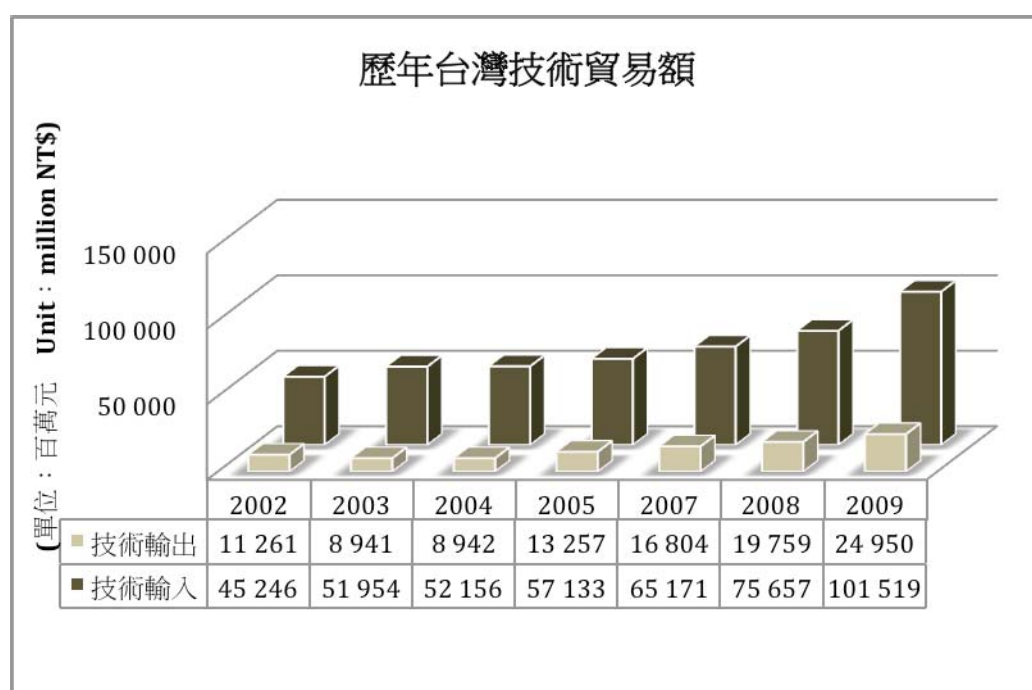


圖 1 歷年台灣技術貿易額長條圖⁹ (圖表自行製作)

然而令人疑惑的是，台灣既然具有著創新的發展條件，何以在技術貿易上遲難展現成效，甚至越發處於劣勢？本文認為，其真因實由於台灣產業長久以來著重於有形資產的開發與經營，卻遲遲忽略無形資產、也就是智財經營所導致的後果。正如近

⁷ 技術貿易額：係指經由技術合作、技術授權等方式，購買自外國（即技術輸入）或銷售至國外（即技術輸出）之技術的金額。它包含下列技術交流之經費：1.專利（採購、銷售）2.專利授權 3.專門技術（非專利）4.模型和設計 5.商標（包括經銷權）6.技術服務 7.委託境外之企業研發經費。

⁸ 資料來源：科技產業情報室，http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A056.htm，最後瀏覽日期：2012 年 11 月 26 日。

⁹ 數據來源：2011 年版科學技術統計要覽。

年來的重大經濟新聞中刊載，隨著我國越來越多廠商積極跨入全球市場，在國際表現越是亮眼之際，競爭對手國的壓力與挑戰越是接踵而來，其中台灣廠商最廣為周知的麻煩，當然屬智慧財產權保護與專利訴訟因應困境。

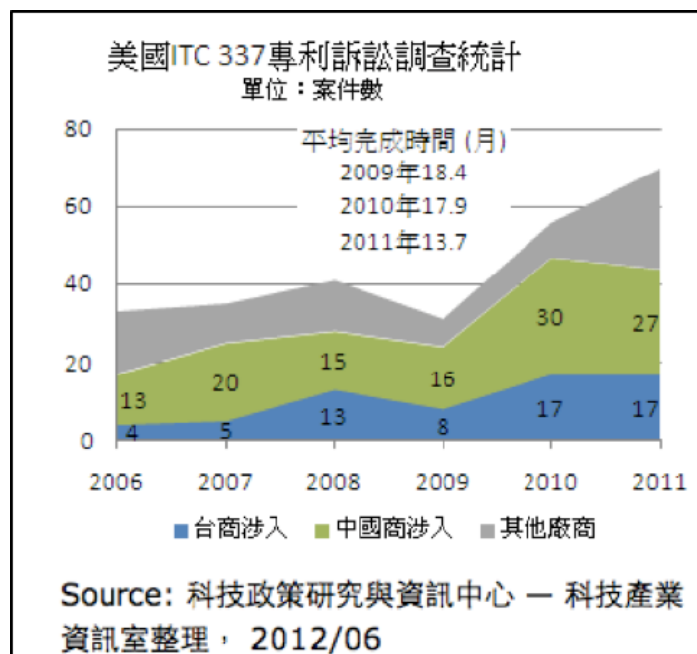


圖 2 美國 ITC337 專利訴訟調查統計¹⁰

過去，專利權的運用多在消極層面，範圍也多僅限於保護產品的製造、使用與進出口等。但是時代遷移，隨著電子產業興起，專利訴訟做為產業競爭手段開始蔚為風潮，現下許多企業對於專利的態度亦轉為積極面的權利行使，例如常見的技術獨佔、用來作為提高競爭者進入市場的門檻，亦或透過有效的智財運用與行銷，用來提高產品交易價值、增加產品市占率及提高獲利率等。事實上，專利（以及更廣義的智慧財產權）已開始被許多跨國企業視為能夠替公司創造可觀價值的重要因素、並將其納入長期發展策略的重要環節；在國際上亦開始成為國家主要競爭力的主要指標之一，成為各國國家級的重點發展議題。

專利在美國法律中的見解，最高見於美國憲法授權國會制定有關專利的法令。憲法第一條第八項第八款（U.S. Constitution-Article 1 (The Legislative Branch) Section 8 (Powers of Congress)) 明訂：為促進科學與實用技藝的發展，國會有權力去保護著作與發明人，在特定的期限內對他們各自的作品與發現享有排他權¹¹（原文為：To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries），足證專利權

¹⁰ 資料來源：專利情報 科技產業資訊室。最後瀏覽日期：2012 年 11 月 26 日。

¹¹ The Constitution of the United States of America, <http://www.judicial.gov.tw/db/db04/db04-03.asp>，最後瀏覽日期：2012 年 11 月 26 日。

人在特定期間內排除他人使用之獨占權之權利始由美國憲法所賦予。而美國最高法院也認為，著作權者與發明人為了創作而犧牲，值得國會授予對等獎勵的獨佔特權，然而仍應受到本質的限制，且必須是為了公共利益的目的¹²。這是因為專利制度之精神在於鼓勵人類盡情發揮發揮創造力與創意，藉由在巨人的肩膀上再跨大一步以達到實現技術、增進大眾福祉之理念，並為鼓勵發明人獎勵其發明創作，因而給其一定期間之排除他人未經同意而製造、銷售或使用的權利。然而換句話說，這同時也代表專利權是國家賦與、保護創造發明者的一項合法壟斷，因此如果能夠善加利用，便能為專利權人在商業競爭上取得相當的優勢。

一般關於運用專利在商業競爭上的手段，除了透過企業本身投注大量研發資源外，也可能依據企業本身發展與規模大小，而有不同的彈性規劃手段，下面為本研究整理分析的目前企業常見的規劃方式：

一、 購買或併購以取得專利：

如蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、英特爾 (Intel) 大量斥資在專利購買或併購以加強本身的專利攻擊與防護實力。如 Intel 以 375 百萬美元向 InterDigital 購入 1700 項專利。

二、 策略性大量申請：

如我國電子業主要競爭對手國之一，韓系代表性廠商所運用的方式，如：三星 (Samsung Electronics) 或 (LG Electronics)，透過大量佈局美國專利，厚植其本身專利實力。

三、 強化全球佈局以增加談判籌碼：

在全球佈局的思考下，在美國、歐盟外，大陸的開拓也開始成為國際大廠積極挹注資源的關鍵市場之一。由於專利權保護具屬地性，因此如能預先在極具發展潛力的市場國做好專利佈局並取得專利權保護，不但可排除其他競爭對手國進入當地市場，更可以在國際專利戰爭中取得較大的談判籌碼。如：華為、中興等大型中國大陸企業。反觀台灣國內市場發展有限，廠商多朝向海外市場發展，但如果不夠了解市場當地國的專利法規及遊戲規則，需小心其結果有可能非但無法順利進軍當地市場，反而還涉訟、須負擔高額權利金。

四、 NPE (non-practicing entity，非實施專利實體公司，後稱 NPE) 透過訴訟或會員制授權方式獲利：

NPE 的部份在其後的第三章第五節將以專節介紹。其最具代表性的廠商 IV (Intellectual Venture) 於 2011 年始成立，但迄今為止已獲得高達 20 億美金的權利金收入。而國內廠商也常常因為不諳處理，容易成為 NPE 求償的俎上肉。

¹² 卞宏邦，美國專利訴訟策略之研究-以 LGD VS.CPT 案為例，國立台灣大學管理學院碩士在職專班資訊管理組碩士論文，2012 年 1 月，頁 19。

五、 興訟

專利競爭日漸劇烈。近年來，企業利用專利進行訴訟攻擊的案件數逐年飆高。其原因為訴訟一旦開打，被訴者除了企業內部銷售、生產、研發與財務部門等受影響外，企業本身形象與聲譽亦有可能受損。近年來尤以智慧型手機產業更為劇烈。

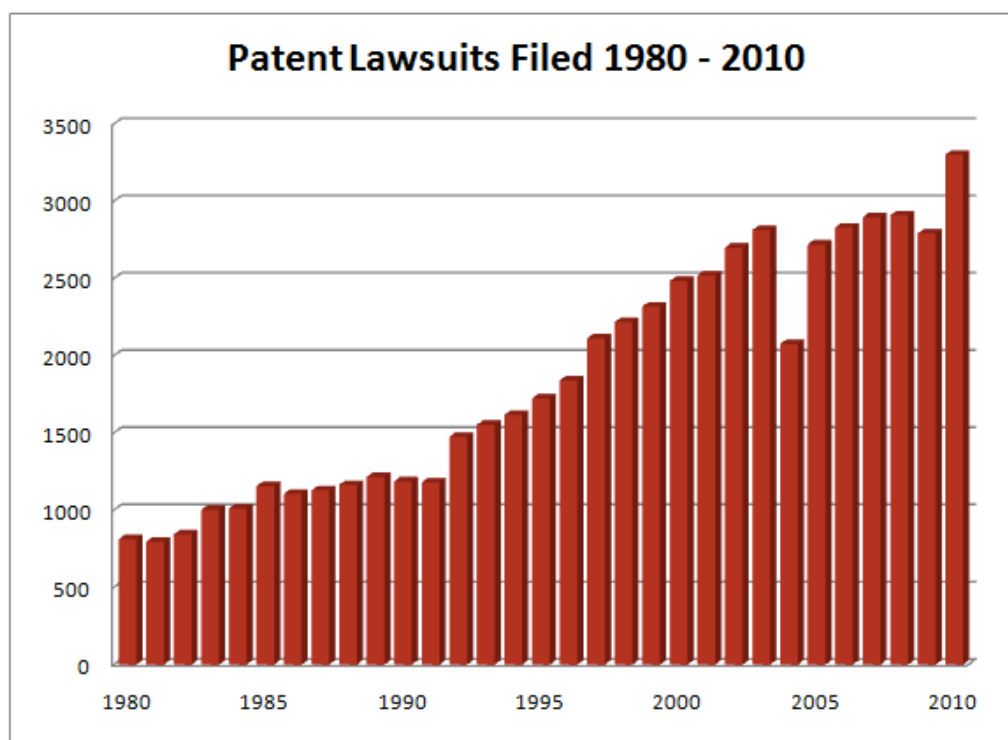


圖 3 1980 至 2010 年間所發生的專利訴訟數量¹³

目前包含台灣等各國針對美國市場所申請、歷年來在美國專利局(USPTO)所核准的發明專利數，如下圖所示，前3名的國家依次為美國、日本以及德國。美國的發明專利總數，均遠遠大於居第2名的日本及第3名的德國。南韓則是在2007年超越我國成為第4名後，始終表現穩定，而後起之秀的中國大陸，在2008年前專利數雖然還不到1,000件，但近5年的年平均成長率高達41.6%，2010年已達2,657件，世界排名亦由第12名躍升至第9名，成長動能相當驚人。至於台灣，至2010年為止，發明專利件數為8,238件，在東亞國家中落後日本、南韓，但高於新加坡，排名自2007年起均位在第5名。

可是即便如此，專利競爭對台灣企業來說仍如同是阿奇里斯的肌腱，常常成為商戰上競爭的弱點，美國專利數排名第五的實力並未替台灣廠商帶來競爭優勢。這或許

¹³ Gene Quinn, Patent Litigation Study Discusses Dealing with NPEs, <http://www.ipwatchdog.com/2012/04/17/patent-litigation-study-discusses-dealing-with-npes/id=24230>, 最後瀏覽日期: 2012 年 11 月 26 日。

亦隱含了台灣廠商在過往一味追求專利數量的態度已有必要進行調整；也說明了專利除了數量以外，或者還有更為重要的管理標的，此部份也將於後續的章節進行討論。

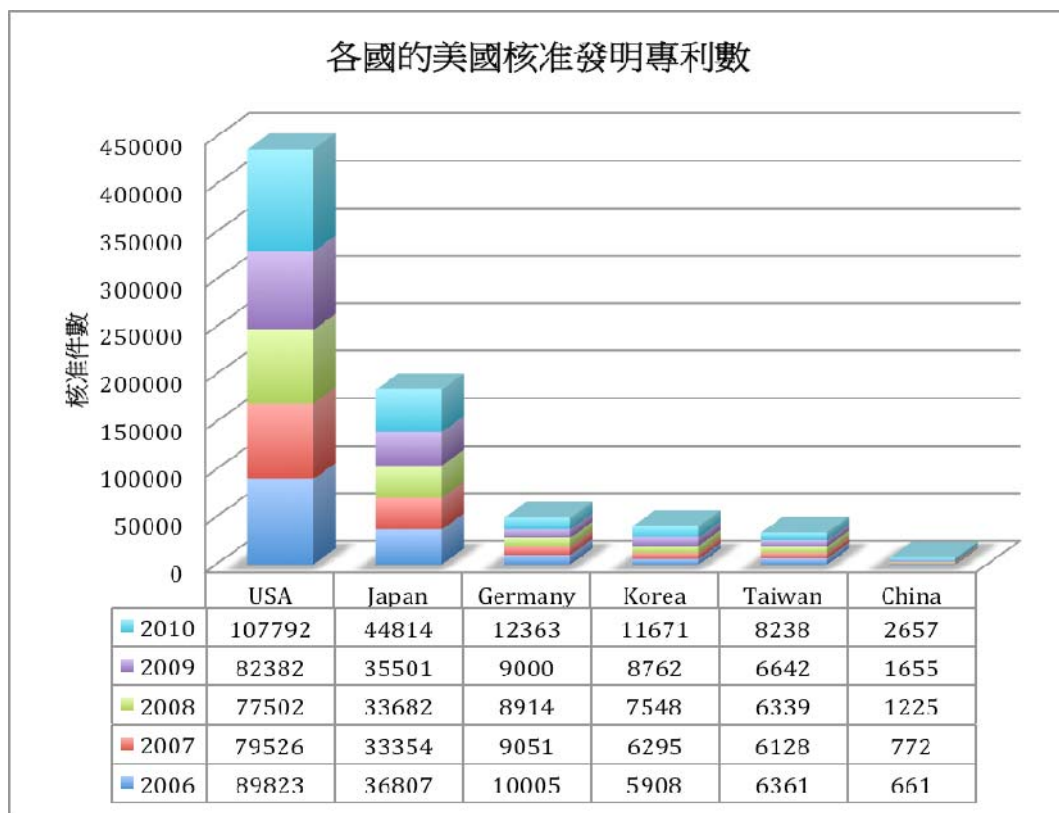
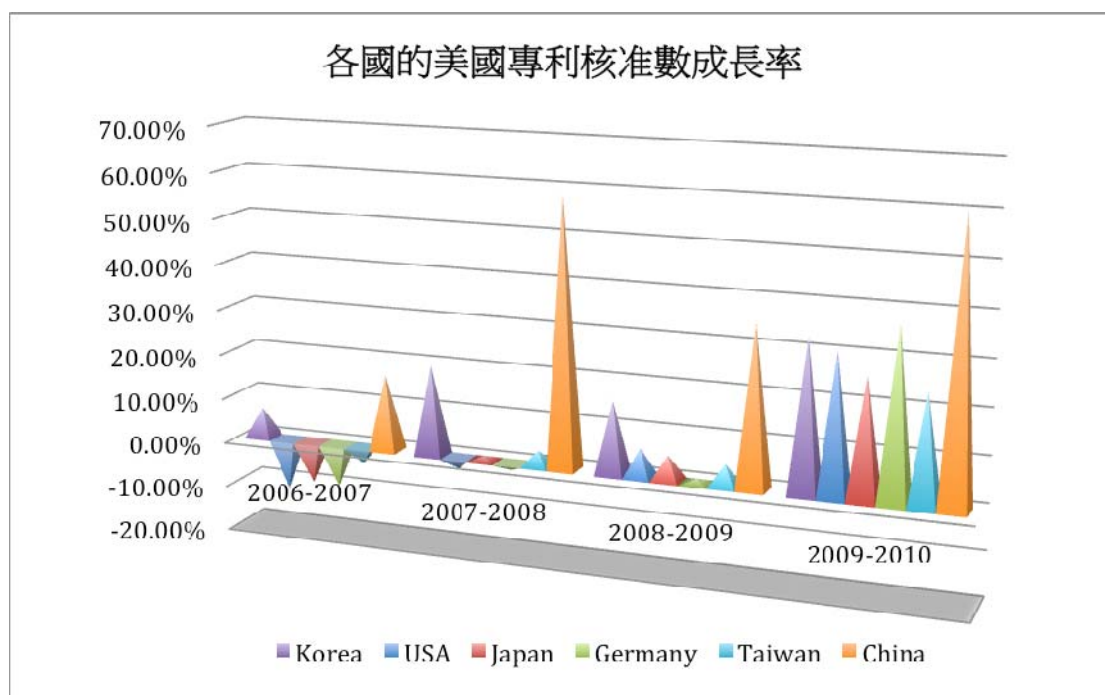


圖 4 美國核准發明專利數前五名¹⁴ (圖表自行製作)



¹⁴ 同前揭註 9。

圖 5 各國美國專利核准數成長率¹⁵（圖表自行製作）

¹⁵ 同前揭註 9。

第三章 國際專利爭訟態樣分析與演變

第一節 美國專利爭訟與最新法案

壹、前言

台灣廠商主要為出口導向，而美國市場一向是各家競逐之地，也是國內廠商常發生訴訟爭議的所在地，欲討論本篇論文戰和角力勢必要知悉美國當地之遊戲規則，以做為廠商依循。

美國司法體系屬於雙軌制，分別由州(state)及聯邦(federal)各別主管，依據美國憲法之規定，專利侵權案件由聯邦司法機構管轄，第一審法院係地方法院(District Court)，如對於第一審法院判決不服則上訴到聯邦上訴法院(the Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC¹⁶)，如再有不服再上訴到最高法院(Supreme Court)。在1982年之前專利侵權案件尚未規範由聯邦司法機構管轄，因此同一個專利案件可選擇向州法院或聯邦法院審理上訴，不同的上訴法院可能做出不同的判決，且判決之間並無相互的約束力，造成審判標準不一嚴重影響判決的可預見性。而且專利案件除了法律問題之外，通常涉及複雜的技術問題，需要審判人員兼具技術和法律素質，故1982年美國通過聯邦法院改進法案(Federal Court Improvement Act)，將美國原來的專利上訴法院(United States Court of Customs and Patent Appeals)與賠償法院(United States Court of Claims)合併，至此CAFC成立¹⁷，有關專利侵權上訴完全由其聯邦司法體系裁決。

就美國專利爭議糾紛而言，受理之體系分別有美國專利商標局、美國聯邦法院、美國國際貿易委員會三個單位。美國專利商標局如同台灣的經濟部智慧財產局，主掌專利商標案之申請、核發、舉發、撤銷等案性。而美國聯邦法院則為三級三審制，共有美國聯邦地方法院、美國聯邦巡迴上訴法院、美國聯邦最高法院。至於美國國際貿易委員會是由總統提名國會同意之十二個委員成立之委員會，主要受理因商品進口至美國而受有損害的境內公司提出的請求(complaint)，而該委員會之決定交由美國海關執行。

除了上述的專利爭議受理機構外，由於美國對於專利之關注，業已於去年2011年9月16日立法美國發明法(America Invents Act，簡稱AIA)，該部法令將美國長期以來遵行「專利申請先發明主義」(first inventor)修改為「先發明者先申請主義」(First-inventor-to-file)，故本節除了提供美國專利體制之架構外，亦將重點摘要美國專利法AIA內容，使廠商得以對美國專利制度進行系統性的了解。

¹⁶ <http://www.federalcircuithistoricalsociety.org/historyofcourt.html>, 最後瀏覽日期: 2012年11月26日。

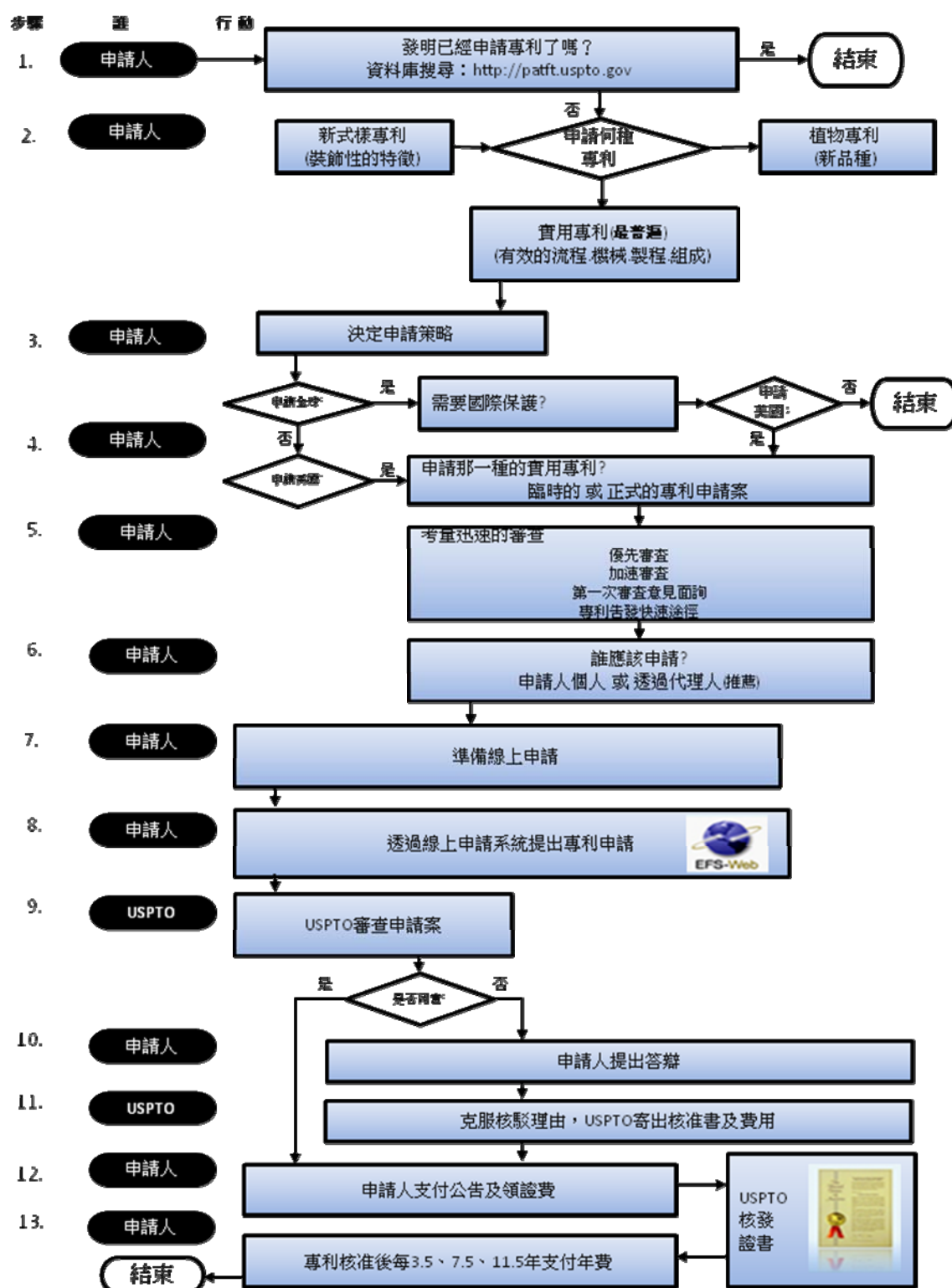
¹⁷ <http://www.cafc.uscourts.gov/>, 最後瀏覽日期: 2012年11月26日。

貳、美國專利相關保護機關

一、美國專利商標局 (The United States Patent and Trademark Office，簡稱 USPTO)

美國專利商標局係美國貿易部下的一個機構 (an agency of the United States Department of Commerce)於 1999 年制定美國發明人保護規範(AIPA, American Inventors Act of 1999)使得 USPTO 得以建請總統透過貿易及聯邦體制作為 IP 策略的保護¹⁸。USPTO 主管專利、商標申請案及舉發、異議、撤銷等之相關作業。茲提供 USPTO 專利申請流程表如下圖：

¹⁸ The passage of the American Inventors Protection Act of 1999 (AIPA) (P.L. 106-113) set the stage for the USPTO to advise the President, through the Secretary of Commerce, and all Federal agencies, on national and international IP policy issues, including IP protection in other countries. USPTO is also authorized by the AIPA to provide guidance, conduct programs and studies, and otherwise interact with international IP offices and international intergovernmental organizations on matters involving the protection of intellectual property. Our established Office of IP Policy and Enforcement carries out the functions authorized by the AIPA.



¹⁹ <http://www.uspto.gov/patents/process/index.jsp>, 最後瀏覽日期: 2012 年 11 月 26 日。

二、聯邦法院：美國聯邦地方法院(District Court) /美國聯邦巡迴上訴法院(Courts of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 CAFC) /美國聯邦最高法院(Supreme Court)

(一)管轄法院

美國專利訴訟歸屬聯邦法院 (有別於州法院) 管轄。第一審的管轄法院為被告之住居所，或是侵權行為所在地的聯邦地方法院。美國共有 94 個聯邦地方法院²⁰，每一州至少有一個聯邦地方法院。有些大州有數個聯邦地方法院，例如加州有北區、中區、南區及東區等 4 個聯邦地方法院。對聯邦地方法院判決不服者，得上訴至聯邦上訴法院。美國共有 13 個聯邦上訴法院，其中位於華盛頓特區的「聯邦巡迴上訴法院」(United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 CAFC)，主要負責專利之上訴案審理及其他法定特殊案件。不服 CAFC 之判決者，得要求上訴至美國聯邦最高法院，若最高法院受理則可進行三審，此亦為專利侵權訴訟的終審法院。

(二)訴訟程序

美國聯邦法院審理專利訴訟，實體上依專利法，程序上則依聯邦民事訴訟程序法(Federal Rules of Civil Procedure) 及各地方法院之程序規定。訴訟程序可分為兩個階段：

1.審前階段：

- (1)原告向聯邦地方法院提出起訴狀 (Complaint)。
- (2)起訴狀副本及傳票須於 120 日送達被告。
- (3)被告準備答辯狀(Answer)。
- (4)法院進行「審前會議」(Pretrial Conference)了解案件概要，以協調並整理爭點，決定後續訴訟程序之時間表。
- (5)程序進行中，法官會督促兩造進行和解 (Settlement) 或調解 (Mediation) 或其它訴訟外紛爭解決程序 (Alternative Dispute Resolution，簡稱 ADR)。
- (6)原被告雙方進行「事證開示程序」(Discovery)，藉由「請求自認」(Request for Admission)、請求提出文件或物品(Request for Production of Document or Things)、「書面問卷」(Written Interrogatories) 以及「口頭訊問」(Deposition)等程序，以取得本案相關之事實與證據。
- (7)法院進行馬克曼聽證會(Markman Hearing)，此聽證會係緣起於 1995 年 Markman v. Westview Instrument 案，目的在先行界定專利請求項用語之範圍與意義(Claim Construction)，俾確認專利申請範圍。此乃法律問題，由法官而非陪審團決定。

2.審判階段：

²⁰ http://www.uscourts.gov/court_locator.aspx, 最後瀏覽日期: 2012 年 11 月 26 日。

依美國憲法當事人得選擇由陪審團 (Jury Trial) 或由法官審判 (Judge Trial)。前者係經由一定程序選出的陪審團審理事實問題，法官於當事人雙方辯論結束後，會給予陪審團指示，使其了解相關法律概念與規定，經陪審團審議後決定何方當事人勝訴及賠償數額。若為法官審判，則皆由法官決定。在判決前，雙方主要進行下列之訴訟活動：

- (1)進行開場陳述(Opening Statement)。
- (2)對證人進行交互詰問(Cross Examination of Witness)。
- (3)進行結辯(Closing Argument)。

3. 審級救濟：

地方法院可依據陪審團決定由法官作出判決，若無陪審團即由法官直接決定作出判決；對聯邦地方法院判決不服之一方可上訴至 CAFC，大部分案子在 CAFC 即告終審，少部分不服 CAFC 判決者會上訴至聯邦最高法院，但並非所有案件都得以在聯邦最高法院審判，因於聯邦最高法院得決定受理與否再做出最後決定。

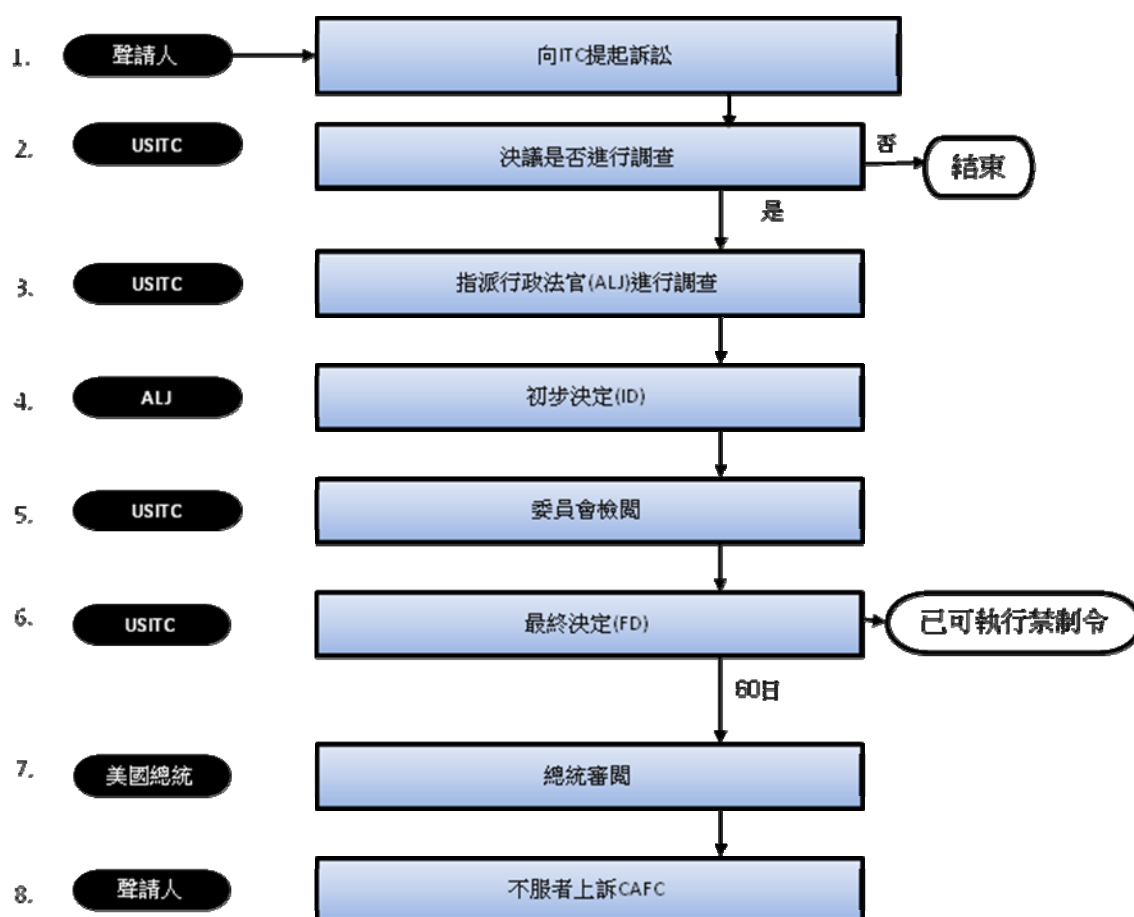
三、美國國際貿易委員會(United States International Trade Commission, 簡稱 USITC 或 ITC)

美國關稅法第 337 條(Section 337)之規定設立 USITC，其委員成員由總統提名，經參議院同意後任命，委員會下設行政法官室(Office of Administrative Law Judge, 簡稱 ALJ) 及不公平進口調查室(Office of Unfair Import Investigations, 簡稱 OUII)處理相關案件之調查。該機構有五個主要負責的項目：進口損害調查、智慧財產類的進口調查、工業及商業分析、關稅及商業資訊服務、商業政策支援等。USITC 是一個獨立的、準司法聯邦機構主事於廣泛的商務調查²¹。美國本土廠商援引 Section 337 指控外國進口商品涉及不公平競爭時，大致上是由利害關係人(complaint, 簡稱聲請人)向 USITC 提出控訴，控告某公司從事不公平行為或違反了公平競爭(包括涉嫌輸入銷售侵害智慧財產權之產品)，該委員會可決定是否調查，一旦決定啟動調查，USITC 將指定 1 名行政法官掌控整體調查、聽證時程，並由該名法官於聽取證據後為初步決定(Initial Determination)，被控公司(respondent, 簡稱被告)則需於一定期日內提出答辯(外國公

²¹ The United States International Trade Commission is an independent, quasijudicial Federal agency with broad investigative responsibilities on matters of trade. The agency investigates the effects of dumped and subsidized imports on domestic industries and conducts global safeguard investigations. The Commission also adjudicates cases involving imports that allegedly infringe intellectual property rights. Through such proceedings, the agency facilitates a rules-based international trading system. The Commission also serves as a Federal resource where trade data and other trade policy-related information are gathered and analyzed. The information and analysis are provided to the President, the Office of the United States Trade Representative (USTR), and Congress to facilitate the development of sound and informed U.S. trade policy. The Commission makes most of its information and analysis available to the public to promote understanding of international trade issues.

司為 30 日，國內進口商為 20 日)，並由 ALJ 進一步調查，舉行公聽會，做成裁定，決定採取何種救濟措施，嚴重者將於聯邦公報發布排除令禁止進口。且在做成裁定前，為了提供更快速、有效的保護，甚至得依聲請人的要求在 90 天內發布類似假處分性質之暫時禁制令(Temporary Exclusion Order)，暫時禁止系爭商品進口至美國，此禁制令由海關執行，排除特定商品之進口。因 USITC 上級單位即美國總統，若美國總統對於 USITC 作出的決定有任何意見，可於決定作出的 60 日內表態支持或否決。若總統否決，即為最終裁定，任何一造皆不得上訴，若總統批准或並未做出否決，則該決定即被總統確認，若不服決定者僅得向 CAFC 聯邦上訴法院、聯邦最高法院提出上訴。又若在調查程序中發佈暫時禁制令時，被告一方得向海關繳交一定金額作為擔保繼續進口，以此作為調和被告方權益之救濟方式。

茲提供 USITC 流程表如下：



四、美國專利爭議處理單位體系整理表

表2 美國專利爭議處理單位體系整理表 (自行整理)

受理單位	受理內容	申請人	審查時間	審查結果	救濟管道
美國專利商標局 USPTO	專利申請案	發明人	約 3~4 年	核發證書或駁回	上訴至專利訴願暨爭議委員會 (Board of Patent Appeals and Interferences)
法院	專利侵權及損害賠償	發明人或權利人	約 1~3 年	判決原告勝訴或敗訴	美國聯邦地方法院 (District Court)→美國聯邦巡迴上訴法院(Courts of Appeals for the Federal Circuit, 簡稱 CAFC)→美國聯邦最高法院 (Supreme Court)
美國國際貿易委員會 USITC	進口商品是否侵害美國智慧財產權	權利人	約 1 年	核發禁制令或駁回	上訴至 CAFC

參、美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act, 簡稱 AIA)²²

本研究發想時適逢 AIA 生效之初，茲提供 AIA 法案之修法內容如下。

一、法案分階段逐步生效

AIA 內容包括實體及程序修法，但該部法令並非全部同一時間生效，而是有數個階段分別生效。各項條文實際生效日期、適用項目及範圍各有差異，主要分三階段實施：

²² 本法案是美國自 1952 年以來也是近 60 年來對專利法做出的最大一次修法。2011 年 9 月 8 日美國參議院投票以 89：9 票比數，2 票棄權，接受眾議院版專利改革法案【Leahy-Smith 美國發明法案】，內容未再修正而通過。這項法案已於 2011 年 9 月 16 日由美國總統歐巴馬簽署成為正式法案。本法案自 2005 年推動歷經 6 年各方的提案討論後，終於完成立法。

(一) 第一階段：2011 年 9 月 16 日法案頒布之日即起生效

1. USPTO 自訂規費權限、微實體 (Micro-entity) 定義等項目。
2. 自法案頒布之日起 10 天，優先審查 (Priority examination) 費相關規定將開始生效，USPTO 亦可暫時對部分專利規費調高 15% 的收費(例如：專利申請費用 General fees、專利維持費 Maintenance Fees、專利檢索費 Patent Search fees、專利審查費...等)，而微實體規費將減半收費。USPTO 可自訂規費並專款專用(Fee Setting Authority)，使用於僱用人員及技術升級，以加快處理專利申請案。
3. 修改專利不實標示(Patent false-marking)規定，需造成當事者競爭損害者才可以提出專利不實標示的法律訴訟。
4. 未揭露發明的最佳實施模式(Best Mode)的無效理由，不再視為無效的理由。
5. 專利訴訟只能對同一種類的產品廠商進行提告，如欲將案件納入多數被告合併審理(Joinder of parties)需符合其他條件，例如對所有被告有相同事實問題產生，或原告所受侵害可以向多個被告或其中幾個或任一請求時。
6. 任何第三人可在專利領證前提供與該申請中專利相關之專利、公開的專利申請書、或公開之文獻(Third party submission of prior art for patent application)。

(二) 第二階段：法案頒布日起 12 個月開始施行，生效日 2012 年 9 月 16 日

1. 宣誓書(Inventor's oath/declaration)應載明發明人授權製作此專利說明書，若有惡意不實之內容恐涉及罰款或五年以下有期徒刑之刑責。
2. 不再接受 Inter partes reexamination 改採多方複審(Inter partes review)，意即在專利領證後 9 個月之後或已有異議程序於該程序之後提出，USPTO 收件後交由專利訴訟及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board)處理。
3. 新增領證後異議程序(Post-grant review)，任何人繳交規費並提供書面資料於專利證書發出後 9 個月之內提出，一樣交由上訴委員會處理。
4. 領證後接受補充審查 (Supplemental examination)，對於該專利未正確提供的資訊，允許專利權人請求進行專利補正審查，以修正該專利的相關訊息。
5. 採用過渡授權後的審查程序(Transitional post-grant review program) 有效性，包括商業方法專利。
6. 律師意見：被控侵權人未尋求律師法律意見(Opinion)之前，不得用以作為構成惡意侵權(Willful infringement)或誘導侵權(Induced infringement)之證據。

(三) 第三階段：法案頒布日起 18 個月後開始實施，生效日 2013 年 3 月 16 日

1. 改採先申請制度(First-inventor-to-file)與其配套的申請人調查程序(Derivation proceeding) 程序。此制度下先申請的就會被認定是發明人。申請人或專利權人提出申請時可不先提出先前技術(Prior art)的證明文件。

2. 擴大先前技術(Prior art)範圍定義：

- (1)修改專利法第 102 條(35 U.S.C. § 102)，規定先前技術與其銷售及公眾使用範圍從美國境內擴及全世界地區。
- (2)修改有效申請日(Effective filing date)定義，擴及優先權於美國以外的國家。
- (3)給予一年寬限期(Grace period)，允許發明人在申請專利之前得公開其發明(例如給潛在投資人)。

二、AIA 施行後之影響

因AIA與美國施行多年的專利制度有不同的地方，研判AIA施行後勢必與現行制度有所差異，茲列舉可能產生的三點影響供參考：

- (一)專利有效性的挑戰：增加複審程序，擴張先前技術之定義。
- (二)控告型態的改變，合併審查限制較多，NPE提出訴訟之案件數及費用應會增加。
- (三)先發明人為因應申請日作為發明日之判斷基礎，應會盡早提出申請以減少爭議。

第二節 戰役分析: Genesis vs. MStar

本節將以美商 Genesis 控告我國 LCD 顯示器控制晶片廠商晨星等諸多專利侵權案件，討論台灣電子業設計廠商面對美國專利侵權訴訟之對策，及其後續商業發展造成的影響。

壹、概說專利侵權訴訟策略與應對程序

根據神達電腦阮啟殷法務長在 101 年 7 月 9 號的簡報資料，企業在面對(or 發起)訴訟程序時，除了可依循法律途徑進行專利的攻防戰外，亦可思考是否進行評估專利授權的可能性討論 (授權部份其將於下節另作討論)。

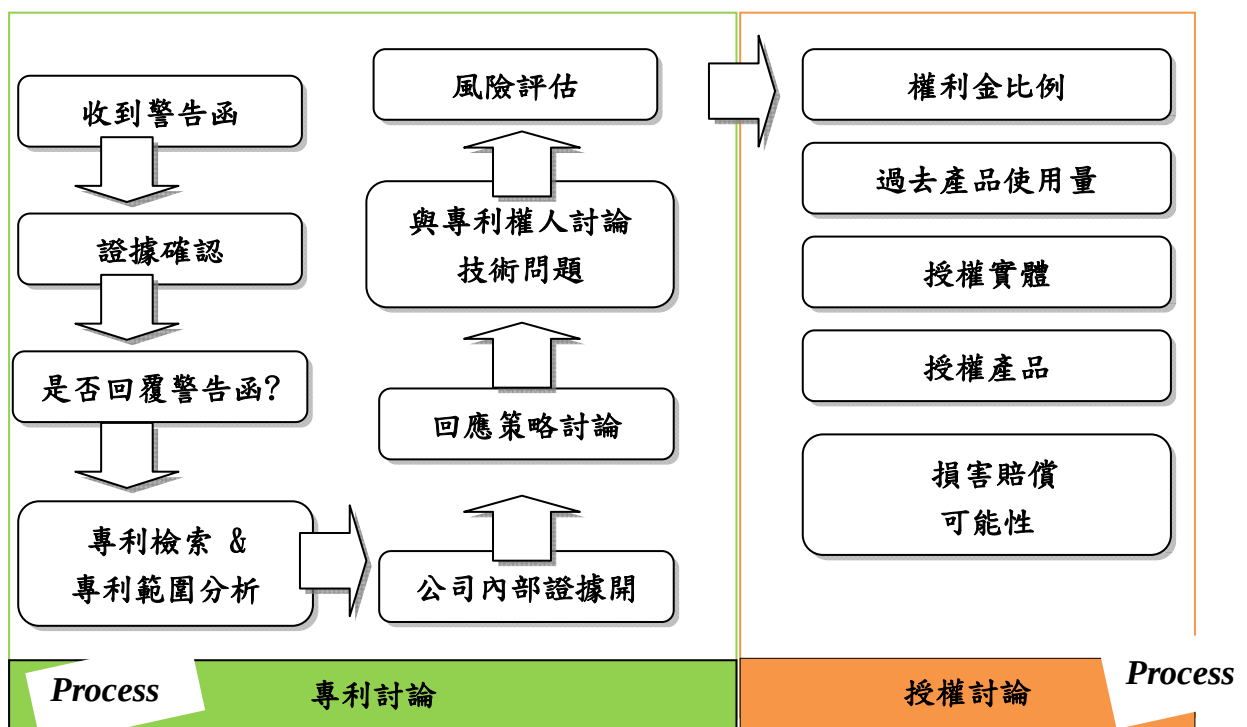


圖 8 企業對應警告信流程²³

對企業來說，一般專利爭訟以收到（寄出）專利警告函開始啟動，根據美國業界律師的意見，咸認為置之不理是最糟糕的情況²⁴。此時應立即委請律師進行證據的確認，請公司內部專利人員或外部配合的事務所由資料庫檢索該專利資料，並調閱專利權人的背景資料決定回覆與否。

緊接著就要進行相關專利的解讀與分析，包括檢索相關的先前技術，以便確認該

²³ 資料來源:科技產業智財應用法寶系列座談會講義，資策會，2012 年 7 月 9 日。

²⁴ 感謝 Finnegan 律師 John R.Alison 訪談摘要, 2012 年 7 月 17 日。

專利的有效性、對專利與產品進行比對，作成專利侵權分析。透過企業內部法務與經營部門討論後，檢視完所有程序與實質要件，若對方專利沒有瑕疵無法利用專利無效或反訴等方式處理，且確實構成侵權，則在評估風險後，則進入下一階段，思考是否與對方進行授權談判。關於授權談判的方式與策略將在下節描述。但如果已經決定接受進行訴訟的可能性，則需由專業人員進行協助，蒐集各項反制對方的方式，並依據管轄法院的選擇(Forum Shopping)來評估擬定訴訟策略。

所謂 Forum Shopping 係指經過審慎檢視的程序，選擇對自己最有力的管轄法院來進行訴訟程序。根據 Finnegan 律師 MICHAEL ELMER 指出有四項工具可用來制定 Forum Shopping 的最佳策略，詳列如下圖²⁵：



圖 9 Forum Shopping 思考工具

同時，MICHAEL ELMER 也統計出在美國境內及各國各級法院之間，對專利相關訴訟的判決勝率與成本²⁶。在美國境內，東德州、東維吉尼亞、德拉瓦及北加州地方法院等是對專利所有權人保護最佳的法院，不意外地成為近期專利戰中最常發生的地點。而放諸國際，德國及中國大陸在專利保護之權利人的勝訴率分別在歐洲及亞洲位居前茅，英國及日本法院反而是對專利權人較不友善。茲將各國的情況整理如下表：

表 3 專利權人在各國訴訟勝率分析²⁷

Forum	Cost	Time	% of field to trial	Patent win rate
US NDCAL.	\$4.2M	23.6 month	2%	54%(trial)
Germany Dusseldorf FPC	\$1M or 0	18 month	Case=40%; Validity challenges>50%	Case=63% Validity challenges>59%

²⁵ MICHAEL ELMER(2012), International Litigation Strategies 1: Forum Shopping, 2012 年 8 月 1 日。

²⁶ 同前揭註 25。

²⁷ 同前揭註 25。

France	\$530K	24 month	34%	40%
England	\$1M	<12 month	16%	12%
China	\$260K	<12 month	Case=20%; Validity challenges>67%	Case=71%-80% Validity challenges=57%
Japan	\$600K	16 month	26%	22%
Taiwan	\$1.5M	16 month	60%	7%

需注意的是，無論是採取任何行動都會產生成本，也許是金錢或是時間，而隨著訴訟程序的進行，雙方在立場與地位的消長也會隨時產生變化，如何增加對方的成本而降低自己的成本，是面對訴訟時的重要策略考量。

貳、案情簡介

2001 年起台灣政府積極推動「兩兆雙星產業發展計劃」，其中兩兆係指半導體及影像顯示產業，而適逢全球正掀起 LCD 顯示器汰換 CRT 監視器的風潮，導致對相關晶片的需求大幅成長。當時全球最大 LCD 顯示器控制晶片供應商美商 Genesis 因產線製程切換導致供料短缺，創立於 2002 年的晨星半導體，因主攻 LCD 顯示器控制晶片而趁勢崛起，靠著優異的設計及 Time to market 能力，很快就在 LCD 顯示器控制晶片市場上佔有一席之地。

美商 Genesis 向來為 LCD 顯示器控制晶片的第一大供應商，於 2002 年購併第二大廠 Sage 後，市佔率更衝上七成高峰，但因台灣包括晨星在內的數家廠商陸續以物美價廉的整合晶片切入市場，對於 Genesis 造成嚴重威脅，故 Genesis 於 2002 年起陸續對晶磊、晶捷、創品和晨星等四家公司提出專利侵權訴訟。

本案牽連甚廣，且纏訟時間長，台灣四家公司面對侵權訴訟所採取的對應作法皆有差異。2002 年 3 月，美商 Genesis 先向美國北加州地方法院控告晶磊、創品及晶捷三家公司所製造的 LCD 顯示器控制晶片侵害其 5,739,867 專利，並於同年 10 月向美國國際貿易委員會提出調查申請（ITC 調查號：337-TA-481），針對上述侵權產品下達禁止進口與銷售令。2003 年 1 月，原於 2002 年 4 月向美國北加州地方法院反控 Genesis 誣告的晶磊與 Genesis 達成和解協議，行政法官基於和解協議終止對晶磊的調查程序。同年 4 月，Genesis 再向美國國際貿易委員會提出控訴，主張前案被告晶捷及創品侵害其 6,078,361、5,953,074 及 6,177,922 號專利（ITC 調查號：337-TA-491），並在 6 月追加晨星為被告，主張其侵害 5,953,074 及 5,739,867 號專利。

2003 年 10 月，行政法官針對 337-TA-481 案作出初步判決，認為被控產品皆未侵犯 Genesis 之 5,739,867 號專利，且系爭專利請求項第 1 項及第 9 項因不具新穎性而無效。隔月，Genesis 主動撤回對創品關於 5,953,074、6,078,361、6,177,922 專利之侵權指控。不過同年 12 月，美國國際貿易委員會最終決議撤銷 481 案的初步判決，廢棄原專利範圍解釋，將本案發回行政法官更審。

2004年4月，337-TA-491案初判結果出爐，判定晨星侵權，但晶捷不侵權。5月20日，行政法官做成337-TA-481案的更審初判，認定晶捷與創品產品皆侵害5,739,867號專利。隔天，美國國際貿易委員會將481及491兩案合併，並於7月撤銷更審的原第一案及原第二案初判，並於8月針對481/491調查案，認定晶捷、創品及晨星皆侵害5,739,867號專利第2、33-36請求項的最終決定，同時發布排除命令，禁止這三家廠商的系爭產品進口至美國。

晨星不服此判決，決定上訴聯邦巡迴上訴法院(CAFC)。2005年6月美國國際貿易委員會認定晨星以迴避設計所開發的新晶片Tsunami仍列於排除命令之內，但隔月美國海關便宣布Tsunami未侵犯Genesis相關專利，可自由進口至美國銷售。聯邦巡迴上訴法院於2006年5月作出判決，仍維持美國國際貿易委員會的侵權判決。晨星於同年10月與Genesis達成和解協議，11月行政法官核准上述申請，結束雙方歷時超過三年的纏訟。

參、被控廠商應訴策略

一般在面對專利侵權訴訟時，廠商多採取以下五種策略因應 1)主張未侵權 2)對方專利無效 3)迴避設計 4)提出反訴 5)協商和解或交互授權。本案中被美商Genesis控告的四家廠商其應訴策略整理如下：

1. 晨星(MStar Semiconductor)

日期	訴訟程序	採取對策
2003年6月	Genesis向美國國際貿易委員會提出修改訴狀(ITC調查號：337-TA-491)，追加控訴晨星侵害其5,953,074及5,739,867號專利。	專利無效：5,739,867專利技術不符合新穎性的要求
		未侵權：所使用技術係自行研發或經合法授權取得，無侵害Genesis專利
2004年8月	美國國際貿易委員會作出481/491案終判，認定晶捷、創品及晨星皆侵害5,739,867號專利	迴避設計：迅速開發新晶片Tsunami，針對有侵權疑慮的技術範圍進行迴避設計
		上訴CAFC：針對ITC終判結果向CAFC提起上訴
2005年6月	美國國際貿易委員會將改版之Tsunami仍列於禁制令範圍	2005年7月海關決議Tsunami不在ITC排除範圍之列，仍可進口美國銷售
2006年5月	美國聯邦巡迴上訴法院作出判決，維持美國國際貿易委員會的侵權判決	協商和解：與Genesis於2006年底達成和解協議，晨星支付Genesis關於5,739,867專利的授權金，相關晶片可自由進口美國市場販售
結果	仍在LCD監視器控制晶片市場生產銷售，且市佔率超越Genesis成為市場	

	新霸主
--	-----

2. 晶磊 (SmartASIC Semiconductor)

日期	訴訟程序	採取對策
2002 年 3 月	Genesis 向美國北加州地方法院控告晶磊製造的 LCD 顯示器控制晶片侵害其 5,739,867 專利	<u>專利無效</u> ：5,739,867 專利因申請時有訊息揭露與發明人權力移轉之瑕疵 <u>未侵權</u> ：所使用技術係自行研發或經合法授權取得，與 Genesis 專利在文義與實質均等上都不成立 <u>提出反訴</u> ：2003 年 4 月向美國北加州地方法院提出 Genesis 誣告
2002 年 10 月	美國國際貿易委員會提出調查申請 (ITC 調查號：337-TA-481)，針對上述侵權產品下達禁止進口與銷售令。	<u>協商和解</u> ：與 Genesis 於 2002 年底達成和解，Genesis 撤銷告訴，晶磊未來銷售的控制晶片需經 Genesis 同意並支付權利金
結果	退出 LCD 監視器控制晶片市場，轉型開發 LCD TV 控制晶片	

3. 創品 (Trumpion Microelectronics)

日期	訴訟程序	採取對策
2002 年 3 月	Genesis 向美國北加州地方法院控告創品製造的 LCD 顯示器控制晶片侵害其 5,739,867 專利	<u>未侵權</u> ：所使用技術係台灣經營團隊自行研發，無侵害 Genesis 專利 <u>未提出反訴</u> ：在台灣取得 140317 號「配合平面監視器解析度調整之影像處理裝置」專利，但卻未提出反訴
2003 年 4 月	美國國際貿易委員會提出調查申請 (ITC 調查號：337-TA-491)，控告創品侵害 6,078,361、5,953,074 及 6,177,922 號專利	2003 年 11 月 Genesis <u>主動撤回</u> 對創品關於 5,953,074、6,078,361、6,177,922 專利之侵權指控
2004 年 8 月	美國國際貿易委員會作出 481/491 案終判，認定晶捷、創品及晨星皆侵害 5,739,867 號專利	<u>未和解也未上訴</u>
結果	淡出 LCD 監視器控制晶片市場，轉型開發 LCD TV 控制晶片	

4. 晶捷 (Media Reality Technologies)

日期	訴訟程序	採取對策
2002 年 3 月	Genesis 向美國北加州地方法院控告晶捷製造的 LCD 顯示器控制晶片	<u>專利無效</u> ：5,739,867 專利技術不符合新穎性的要求

	片侵害其 5,739,867 專利	<u>未侵權</u> ：所使用技術係自行研發或經合法授權取得，無侵害 Genesis 專利
2003 年 4 月	美國國際貿易委員會提出調查申請（ITC 調查號：337-TA-491），控告晶捷侵害 6,078,361、5,953,074 及 6,177,922 號專利	<u>未和解也未上訴</u>
2004 年 8 月	美國國際貿易委員會作出 481/491 案終判，認定晶捷、創品及晨星皆侵害 5,739,867 號專利	
結果	退出 LCD 監視器控制晶片市場，原未上市股王反頻臨破產	

肆、法律評析

美商 Genesis 控告台灣廠商侵權的專利共有 5,739,867、6,177,922、6,078,361 及 5,953,074 等四件。

表 4 Genesis 控告台灣廠商侵權相關專利一覽表²⁸

專利編號	標題	原專利權人
5,739,867	Method and apparatus for upscaling an image in both horizontal and vertical directions	Paradise
6,177,922	Multi-scan video timing generator for format conversion	Genesis Microchip
6,078,361	Video adapter circuit for conversion of an analog video signal to a digital display image	Sage
5,953,074	Video adapter circuit for detection of analog video scanning formats	Sage

由上表可知，Genesis 除藉由購併其他公司來擴張本身的市場佔有率外，同時也針對相關技術有著完整的專利佈局思維。以晨星最終被聯邦巡迴上訴法院判決侵權的 5,739,867 號專利，便是 Genesis 藉由 1999 年購併 Paradise 取得，並於 2001 年辦理移轉登記。

由於除 5,739,867 號專利外，其餘三項專利在 ITC 最終判決中並未提及侵權，且 2006 年 5 月聯邦巡迴上訴法院對晨星作成的終判，維持 ITC 對其侵害 Genesis 的 5,739,867 號專利認定，故以下僅以聯邦巡迴上訴法院 (CAFC) 針對晨星提出該專利的上訴爭議點，做法律上的評析。

5,739,867 專利內容說明：透過兩個紀錄裝置來控制時間，平衡影像資料的輸入與

²⁸ 資料來源：魯美貝(2005)，專利訴訟對於企業競爭優勢之影響分析－以台灣 IC 設計廠商為例，台灣大學資管所碩士論文，2005 年 5 月，頁 101-103

輸出速度，達到不需要額外記憶體便可將輸入裝置的影像訊號即時運算，轉換到輸出裝置的方法及過程。

1. 爭議點一：晨星主張該專利對於影像 (image frame) 的構成定義應被侷限於活動畫素及水平空白畫素 (active and horizontal blanking pixel data)，但法官顯然並不採信該主張。法官認為構成影像於螢幕成型的條件，除活動像素及水平空白像素外，也應包含垂直空白像素 (vertical blanking pixel data)，因此法官認為 ITC 所引用 5,739,867 號專利 Claim 1 中的說法並無疑義。
2. 爭議點二：晨星主張該專利所使用技術中的第二記錄裝置 (second clock signal) 是與第一記錄裝置 (first clock signal) 連結 lock 後，被產生用來 *cause* 控制影像流平衡的時間，僅是控制平衡的一種技術方法。反之，ITC 認為第二裝置是被產生用來使影像流的來源與目的週期達成一致 *consistent*，而非僅是晨星所主張的單一種方法，其解釋顯然超出了晨星認定的專利解釋範圍。法官認為不論晨星或 ITC 所提，記錄裝置間的連結均需合理的邏輯關係推斷，因此認同 ITC 所主張較為涵蓋的專利範圍解釋，進而否定晨星的上訴主張。

伍、小結

台灣擁有世界級的晶圓代工廠，以及完整的上下游半導體產業供應鏈，只要 IC 設計公司的產品符合市場需求，結合代工廠在地服務機制，馬上就能在市場上挑戰產業龍頭的國際級 IC 設計公司，眾多台灣 LCD 監視器控制晶片廠商便是在這種趨勢下風起雲湧孕育而生。這些 IC 設計公司營運和人力成本比 Genesis 精簡，生產效率及獲利能力也強，透過價格戰及彈性供貨模式對當時市場龍頭 Genesis 造成嚴重的威脅。但這群小蝦米碰上大鯨魚 Genesis 的專利控訴時，由於相關資源的缺乏及過去忽略專利布局的惡果，大部分業者或付出鉅額官司訴訟費用，或被迫選擇黯然淡出市場，時至今日，僅有晨星在這場惡鬥中繼續存活下來。

晨星在面對 Genesis 的專利控訴中，選擇了不妥協的策略，持續與 Genesis 在 ITC 及 CAFC 戰場上做抗爭，雖然最終官司結果以敗訴收場，但卻能取代 Genesis 成為 LCD 控制晶片市場的霸主，倚靠的便是快速的透過迴避設計 (Tsunami 晶片) 來繼續滲透市場，晨星董事長梁公偉²⁹便認為，IC 設計公司的核心競爭力仍在於技術研發，如果技術紮實，進度領先同業，即使面臨官司訴訟，只要堅持下去，仍能度過最壞的時刻。

²⁹ 林亞偉、吳怡萱，就是他，讓晨星今年 EPS 上看 70 元，商業周刊第 1031 期

第三節 和解策略

壹、前言

當任何一家廠商接到專利權人或者原告寄出的警告信函或者是法院寄出的訴狀時，所有關於解決爭議的各種策略應開始立即展開，從對方的背景調查以及解決爭議方式的歷史、系爭標的或疑似侵權品之調查、雙方權利分析報告、侵權風險比例分析、應訴或和解之策略、各國爭議救濟程序等等。當一家廠商屬於新進入產業者或正在發展其商業模式時，應於事前就進行各種調查，例如：潛在競爭者的搜查、分析相關專利、或進行迴避設計...等以防患未然。

而當廠商進行事前搜尋分析後可能有以下情形：一、發現有相關之專利權已申請或核准在先；二、產生發展的需求或為了擴充市佔率；三、欲尋求適合及相關的專利權作為授權標的以節省申請費及時間。對於欲授權者而言，可能希望增加年受入、國際市場擴充、提高市場能見度、利用整合、甚或取得市場占有率等各種因素而欲將其專利提供授權。基於以上動機、供給與需求，權利人 (licensor) 與被授權者 (licensee) 進行協商交易，在訴訟前就進行協商交易達到授權，就可避免專利爭議糾紛的產生。本章節即在提供訴訟程序以外的方式之因應模式，此屬於雙方甚至多方間之協商、溝通、及角力到最後達到一個或數個最大公約數的同意 (agreements)，大多是達成權利的授予或互相不提出訴訟的模式，以目前常見的各種授權方式作為內容，初步分類如下：一、專利權人以其特定的專利授權；二、實體公司間各自以其一批專利進行交互授權；三、另外從工研院實際進行過的案例，也有在當國內廠商遭大廠控告進行專利國際訴訟時，工研院提供專利授權使國內廠商得以藉此作為訴訟防禦的方法³⁰。

貳、特定專利授權(專利授權之模式)

為什麼要專利授權，一般是經由搜尋資料、分析比例以及需求供應因運而生。尤其專利申請相當耗時，各國從 18 個月甚或 4 到 5 年者比比皆是，有時申請到最後仍然無法取得核准，故尋求已核准的專利進行授權當可作為時間與金錢權衡的方式。反面而言，專利權人若無法或不欲實施該專利，而每年維持專利的費用居高不下，或者取得之初已花費相當人力與經費，故將專利轉為授權取得權利金不啻為資產管理的選項之一(其他選項有放棄維持或者轉讓等)。

³⁰ http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2008/pclass_08_A043.htm, 最後瀏覽日期: 2012 年 11 月 26 日。

本項特定專利係依權利人及被授權人針對授權的專利客體有其特定的範圍或可得而知的範圍，其授權模式有專利名單的提供、或向知名之專利授權機構或公司取得授權等方式。

一、主動出擊，願者上勾

個人或公司若有發明或技術，藉由發表會或對外聲明的方式，使得有意行使該項技術之人獲得授權，這是主動的方式。故各種發明展或學校單位將其欲授權之專利展示臚列就是方法之一。反之，欲取得特定範圍內容專利授權之人亦可向該等機構提出要求，藉由媒合單位取得授權。

二、專利權管理公司(非實施專利實體公司 non-practicing entities，簡稱 NPE)之授權，如 Intellectual Ventures(以下簡稱 IV)、RPX Corporation(以下簡稱 RPX)

IV 是一私人公司，它的經營策略在於增加專利數量並授權該等專利於其他公司，雖然它對外宣稱是支持小資本對抗大公司，但實際上它收入的主要來源仍然在於提出專利侵權訴訟以獲取利潤，所以又被稱為 Patent Troll。RPX 主張提供專利風險管理，它為客戶購買所須要的專利，目的在於提供專利防禦的機制，使它的客戶避免遭 non-practicing entities(簡稱 NPE，也有稱為 patent troll)主張專利侵權。此種團體有其專利池，公司繳交會費成為會員，使公司得以間接避免專利池之專利權人對其有訴訟上主張，屬於防禦性的授權。

三、實體公司(operating company)之授權，如微軟(Microsoft)之策略及方式

實體公司進行專利授權，有像美國國際機器公司(IBM)以不收權利金的程式語言開放的方式(open source code)供人使用，也有逐一計算權利金的方式如微軟。微軟雖然從今年開始也賣起平板電腦 Surface，但其主要為軟體公司，其行之有年的大量授權機制，對於國內學術機構如學校、到中小企業、個人等，只要用到視窗系統 Windows 或文書作業系統 Office 就需要其授權。其對外網站上明確標記其主要授權策略³¹，並介紹使用者應取得授權之指標。其他如 Skype、Linux 等應用軟體亦有其授權方式得在其網頁上得知相關訊息。

參、交互授權之運用

交互授權常見於兩個或兩個以上各具有專利權的實體，因彼此專利數量或者專利質量之重疊性及互相依存性，任何一方倘若花費大筆金額興訟未必得以全身而退甚或兩敗俱傷，有鑑於此，實體間進行交互授權，不僅得以平息專利訴訟戰，亦可各自發

³¹ <http://www.microsoft.com/taiwan/licensing/about-licensing/default.aspx>, 最後瀏覽日期: 2012 年 11 月 26 日

揚其產業利用並提出更多專利申請進而擴大產品銷售，有雙贏的契機。

如前段貳、二所言，加入專利權管理公司或成立專利池則會員間因而間接取得他會員之專利授權。另一種型態如集團關係企業或同業間。早期如母子公司之間或晶片產業即為一例。近期則是 2011 年全球 LED 前五大廠商飛利浦(Philips LumiLED)、歐司朗(Osram)、Cree、日亞化(Nichia)及豐田合成(Toyoda Gosei)，相互之間達成專利交互授權協議。其目的在於藉由交互授權讓專利佈局更緊密，使得後進廠商更難有生存空間。

茲列出 LED 前 5 大廠商之專利與交互授權情形作為實例：

表 5 LED 前 5 大廠商之專利與交互授權情形³²

LED 公司	美國核准 LED 專利數	交互授權對象	與台灣廠商關係
飛利浦 (Philips LumiLED)	4127	Cree、豐田合成、歐司朗、首爾	晶電取得飛利浦 AlInGaP 發光二極體技術授權，並以高壓 LED 晶元 (HV) 成功打入飛利浦供應鏈。
歐司朗 (Osram)	643	飛利浦、Cree、豐田合成	台達電與晶電聯手合作開發高壓 LED 晶片，生產 LED 燈泡，取得歐司朗的代工大單。
Cree	567	飛利浦、Cree、豐田合成、歐司朗、日亞化	Cree 的強項高功率 LED 照明，受到台灣的晶電、璨圓、新世紀等具價格競爭優勢影響，造成 2011 年第一季庫存嚴重問題。
日亞化 (Nichia)	477	Cree、豐田合成、夏普、首爾、Luminus	光磊取得晶粒切割代工。
豐田合成 (Toyoda Gosei)	347	飛利浦、Cree、豐田合成、歐司朗、日亞化、夏普、三星、LG、晶電	晶電於 2010 年與豐田合成締結交互授權合約，彼此 (包含子公司) 可使用對方關於三五族半導體 LEDs 技術專利，其中包含藍光 InGaN (氮化銦鎵) LED 與四元 AlGaInP (磷化鋁鎵銦) LED 的技術。晶電與豐田合成合資成立「豐晶光電」LED 公司，主要營業以 LED 設計及接單，而

³² 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室，2008/06，

http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2008/pclass_08_A043.htm，最後瀏覽日期: 2012 年 11 月 26 日

			製造則交由晶電。
--	--	--	----------

肆、防禦授權之必要

此種授權方式是因為雙方並非因商業上考量而有授權需求，起因於一方為訴訟之一方，尋求案外人之協助，而其協助方式就是專屬授權或轉讓其具攻擊性或防禦性之專利，以期提供訴訟上協助。

最近其與國內廠商有關者即 Apple 與 HTC 之纏訟中，由 Google 提供專利移轉或授權予 HTC。Google 於 2011 年 8 月時以百億美金收購 Motorola 專利權，Google 再將其中 9 項專利移轉予 HTC，HTC 除了被動之應訴外，於 9 月亦以獲得之專利授權對 Apple 提出專利侵權訴訟。雖然其中發生 USITC 決定 HTC 被授予之專利型態不得用於排他之訴訟用途因而撤回 HTC 上訴，USITC 指出³³：Google 仍有實質控制權，HTC 欠缺排除他人實施這些專利的權利；HTC 提起訴訟的權利有被限制；HTC 處分這些專利時會有限制；以及 HTC 再授權也會有限制等理由，因而 HTC 無權使用該專利提起訴訟。由 USITC 的決定不難看出，若 Google 與 HTC 的授權減少這些限制，例如改以專屬授權(exclusive license)，則 HTC 較具有訴訟權能可進一步對 Apple 主張。

以下提供一成功案例：財團法人工業技術研究院(以下稱工研院)協助宏碁股份有限公司(以下稱宏碁)一案作為說明。

宏碁於 2007 年遭美商惠普公司(以下稱 HP)於美國東德州聯邦地方法院(United States District Court, Eastern District of Texas)控告專利侵權訴訟，宏碁於同年 7 月向工研院購買專利，並於同一法院反訴 HP 侵權，宏碁並又於 2007 年 10 月 30 日再分別向美國西威斯康辛州聯邦地方法院 (Wisconsin Western District Court) 及 USITC 控告 HP 侵犯 2 件與 5 件專利，總計宏碁控告惠普侵權之 11 件專利(參列表如表一)。針對訴訟及 USITC 調查案，雙方達成和解協議，並撤銷對彼此的互控。

由此事件得知，如果進行單兵對仗資源可能不足時，若能透過第三方取得專利或其他協助，則有機會重啟與對方之協商大門。工研院也在國際專利戰之舞台上扮演台灣廠商後勤補給之地位，除了引領國內新技術及製程外，於國際訴訟上防禦增添助力。

表 6 宏碁控告 HP 之三案 11 件專利列表³⁴

原告	被告	日期/ 地點	美國專利	專利權人
----	----	-----------	------	------

³³ See No.337-TA-808 ID_Order No 15,2012.06.08

³⁴ 同前揭註 32

宏基	HP	2007年7月19日/ 東德州聯邦地方法院	US5,977,626;	工研院
			US6,188,132;	工研院
			US6,280,021;	工研院
			US6,788,257;	工研院
宏基	HP	2007年10月30日/ 西威斯康辛州聯邦地方法院	US5,101,478;	王安電腦 (WANG Lab. Inc.)
			US6,075,686;	工研院
			US5,903,765;	Smith Corona/Acer
			US5,870,613;	Smith Corona/Acer
			US5,410,713;	Smith Corona/Acer
宏基	HP	2007年10月30日/ USITC	US5,214,761;	王安電腦 (WANG Lab. Inc.)
			US5,581,122;	工研院

表7 2007年7月工研院轉讓給宏基之美國專利³⁵

讓與人	受讓人	日期	美國專利
工研院	宏基	2007年7月5日	US6,188,132; US5,581,122; US5,736,785; US6,075,686; US6,211,511; US6,280,021; US6,378,978; US6,788,257; US5,977,626
工研院	宏基	2007年7月18日	US5,581,122; US5,736,785; US6,075,686; US6,211,511; US6,280,021; US6,378,978; US6,788,257; US6,188,132; US5,977,626

³⁵ 同前揭註32

第四節 戰和角力

“The Law is a weapon, if you know how to use it.”

by Charles Hamilton Houston.

在前面幾節我們探討了美國的專利系統、案例分析、授權談判，本節將主要在探討台灣企業在進入國際市場時，面對對手發動專利訴訟進行商業競爭時須先具備哪些戰略思維，並以這兩年 HTC 和 Apple 的專利戰爭為案例進行討論。

壹、進入訴訟之前的準備

任何一個企業在進行任何一個訴訟之前，都必須經過反覆的思量。據美國實務界律師的建議，一定有以下幾個關鍵要素需要考慮：

一、 訴訟成本的估算

企業必須了解，除了少數案件外，任何一個專利訴訟流程其背後可能會牽涉相當的時間、以及帶來龐大的相關費用，因而在決定進入訴訟流程之前，想當然爾必得要先行考量企業體是否可以負擔所將付出的成本代價，其中應該包含兩個層面：時間、和金錢，而考量範圍亦應包含從提告（或應訴）到判決出來為止的全程的審判過程、必要時進行上訴時的額外追加費用、以及公司成員會花在訴訟上面的總計時間與機會成本等精算。

下表為世界知識產權組織統計出在世界各國發動專利訴訟的時間和費用數據。由表中可見，在所有國家中仍以美國的訴訟費用最為高昂：光是一審流程跑完平均需要耗時二年以上，花費平均高達四百萬美金，因此對企業體而言，是否已經準備好負擔如此龐大的訴訟金額、及其所需耗費的時間成本與公司資源，不論是主動發動之前、或是被動應訴之時，都需要公司內的相關部門再三估量推算。

表 8 各國專利訴訟平均花費時間與費用比較表³⁶

國家	法律系統特性	平均花費時間	平均成本費用
法國	- 大陸法系 - 一元制 - 沒有專責法院	一審法院: 18-24 個月 上訴法院: 18-24 個月	€80,000-150,000 (一審)

³⁶ WIPO Magazing, A cost-effective alternative, 2010 Feburary,
http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2010/wipo_pub_121_2010_01.pdf, 最後瀏覽日期: 2012 年 11 月 26 日

德國	- 大陸法系 - 二元制 - 針對專利無效有專責法院認定	一審法院: 12 個月 上訴法院: 15-18 個月	€50,000 (一審) €70,000 (上訴)
義大利	- 大陸法系 - 一元制 - 有專責法院	一審法院: 幾個月-24 個月 上訴法院: 18-24 個月	€50,000-150,000 (一審) €30,000-70,000 (上訴)
西班牙	- 普通法 - 一元制 - 商業法院	一審法院: 12 個月 上訴法院: 12-18 個月	€100,000 (一審) €50,000 (二審)
英國	- 普通法 - 一元制 - 特別法院 - 倡議調解	一審法院: 12 個月 上訴法院: 12-18 個月 英國上議院: 24 個月	€750,000-1,500,000 (一審) €150,000-1500,000 (上訴) €150,000-1,500,000 (House of Lords)
中國	- 大陸法系 - 二元訴訟 - 專責法院	一審法院: 6 個月 上訴法院: 3 個月、外國人提起訴訟時無限制	US\$150,000 (一審) US\$50,000 (上訴)
日本	- 大陸法系 - 二元訴訟 - 專責法院	一審法院: 14 個月 上訴法院: 9 個月	US\$300,000 (一審) US\$100,000 (上訴)
美國	- 普通法 - 一元制 - 特別的上訴法院 - 可由陪審團審理 - 倡議調解	一審法院: 24 個月 上訴法院: 12 個月以上	上達 US\$4,000,000 (一審) US\$150,000-250,000 (上訴)

二、 訴訟動機(目的)的確認

對於企業來說，發動任何一個訴訟都有其最終目的。如果身為原告，則在鎖定要控告的對象為何者（製造者/ 販賣者/ 消費者/ 客戶.. 等）之後，必須考慮發動訴訟後可以有利於我方達成何種目標？是將競爭者逐出市場，亦或主要在於逼迫對方和談，獲取高額權利金？同樣地，即便是被告立場，也必須進行相同的思考，弄清楚對方究竟是要求取錢財、以戰逼和，亦或是想要消滅我方，完全獨佔市場，因為訴訟目的將會大大影響雙方訴訟策略的走向。例如蘋果前任領導者賈伯斯對於 Android 陣營的態度就非常明確，多次在公開場合表示其不滿於 Andriod 作業系統剽竊蘋果，因而誓言

並實際上也發動多場專利訴訟的熱核戰 (thermonuclear war)，意在消滅對手，故在當時，身為被攻擊對象的一方若不是有極重量級的籌碼，蘋果願意談和解的可能性幾乎趨近為零；但當領導人換成庫克時，就不難發現其對訴訟目的具有不同的思考，於是訴訟結局就有機會產生不同的可能性。

三、 訴訟勝率的評估

正如前文所提，專利不僅僅是數量戰爭，其在法律上所可以運用的能量 (品質) 才是能夠左右官司結果的關鍵。因此在進行訴訟之前，企業務必先行確認系爭專利的強弱勢為何，有效性如何、品質是否優劣、在訴訟上是不是有力等，用以做出正確的形勢判斷。其意味著，針對用以訴訟的各項專利、必須要更具體地評估其用於訴訟時的強度強弱、品質優劣、包括考慮會不會落入 Claim 的範圍、Clarim 又該如何解讀、蒐證有沒有困難、會不會遭到對方反擊、會不會被告、被舉發、或是牽涉到公平法等細節，同時也應該確認公司內部是否可以組成適合的團隊來支援訴訟時所必須因應的情況，其成員可包括律師、法務人員、工程師、財務評估者、市場銷售者等³⁷。

另一項有可能左右訴訟勝率的部份是訴訟法院地點。是否由於在美國各個州、各個法院有不同的特性，其訴訟所在的法院特性亦很有可能會左右判決的結果。也就是前文第三章第二節討論到的法院競擇。關於審判期的時間長短、原告(專利權人) 的勝率、甚或是最終判決賠償金額等，都可能隨著審判所在的法院而有所差異，詳情請見下表。例如有名的“Rocket Docket“法院 Virginia Eastern District Court，常是一些美國公司告亞洲廠商的訴訟發動場所，主要是利用其審判流程十分快速的壓力下，一旦發動後，常常可讓被告反應不及、來不及準備，以至於在訴訟中屈居敗勢。因而企業越了解其牽涉訴訟所在的法院特性，對於自身的訴訟相關的決策擬定越有幫助。

表 9 District Court rankings: 1995 to 2011³⁸

Overall rank	District	Median time-to-trial (in years)	Rank	Overall success rate	Rank	Median damages awarded	Rank
1	Virginia Eastern District Court	0.97	1	31.4%	5	\$36,025,989.00	1
2	Delaware District Court	1.90	4	41.7%	3	\$20,636,247.00	2
3	Texas Eastern District	2.17	6	55.7%	2	\$8,782,738.00	5

³⁷ 陳家駿 (2008)，談我國科技業因應 PATENT TROLL 美國專利訴訟之法律策略-專利權濫用外一章，全國律師。第 10 期，第 32 頁。

³⁸ 資料來源：2012 Patent Litigation Study, Litigation continues to rise amid growing awareness of patent value, http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2012-patent-litigation-study.pdf,

最後瀏覽日期: 2012 年 11 月 26 日

	Court						
4	Wisconsin Western District Court	1.07	2	31.4%	7	\$4,730,027.00	9
5	Florida Middle District Court	1.74	3	57.1%	1	\$151,392.00	15
6	California Central District Court	2.28	7	32.4%	6	\$6,728,379.00	7
7	Texas Southern District/Bankruptcy Courts	2.00	5	20.5%	15	\$11,042,883.00	4
8	Texas Northern District Court	2.42	9	38.7%	4	\$1,756,750.00	13
9	New Jersey District Court	2.73	13	28.8%	11	\$16,976,883.00	3
10	New York Southern District Court	2.65	11	29.3%	9	\$3,269,254.00	11
11	California Northern District Court	2.72	12	22.6%	14	\$7,848,405.00	6
12	Florida Southern District Court	2.39	8	23.1%	13	\$2,836,043.00	12
13	Massachusetts District Court	3.58	15	30.6%	8	\$4,088,947.00	10
14	Minnesota District Court	2.58	10	28.9%	10	\$1,590,435.00	14
15	Illinois Northern District Court	3.42	14	24.8%	12	\$5,768,892.00	8

貳、和解的時機

由於訴訟是一件耗費大量精神、時間、金錢的工作，並不是所有的訴訟都必須要走到終點。據統計，許多訴訟常會在進行到半途中便宣告結案，而即便已經開始立案，也常會在適合的時間點開始進行談判和解的可能。下圖是針對於這三十年的美國專利訴訟，在分別何種階段宣告結案的統計，如圖所示，一般而言，在進入訴訟後、但在事前審理前的便敲定和解條件告終結的案件數為最多，這或者是因為一旦進入事前審理程序後，在證據開示部份即需要花費相當龐大的費用。當然和解的契機和成敗與否需視雙方所擁有的談判條件與意願而定，然而多數的業界律師皆認為如有和解意願，最好在馬克曼聽證會前便盡速敲定，其主因乃是因為在當下雙方的證據和事實皆已進行相當揭露，且法官尚未做出任何評論，因而在原告與被告都了解對方籌碼、卻也都

無絕對把握的情形下，願意進行和解的意願較高，也較容易達成雙方都能夠接受的條件。無論如何，企業最重要的使命在於創造利潤。所以不論在訴訟的任何一個階段，都盡可能不要放棄和解的可能性。

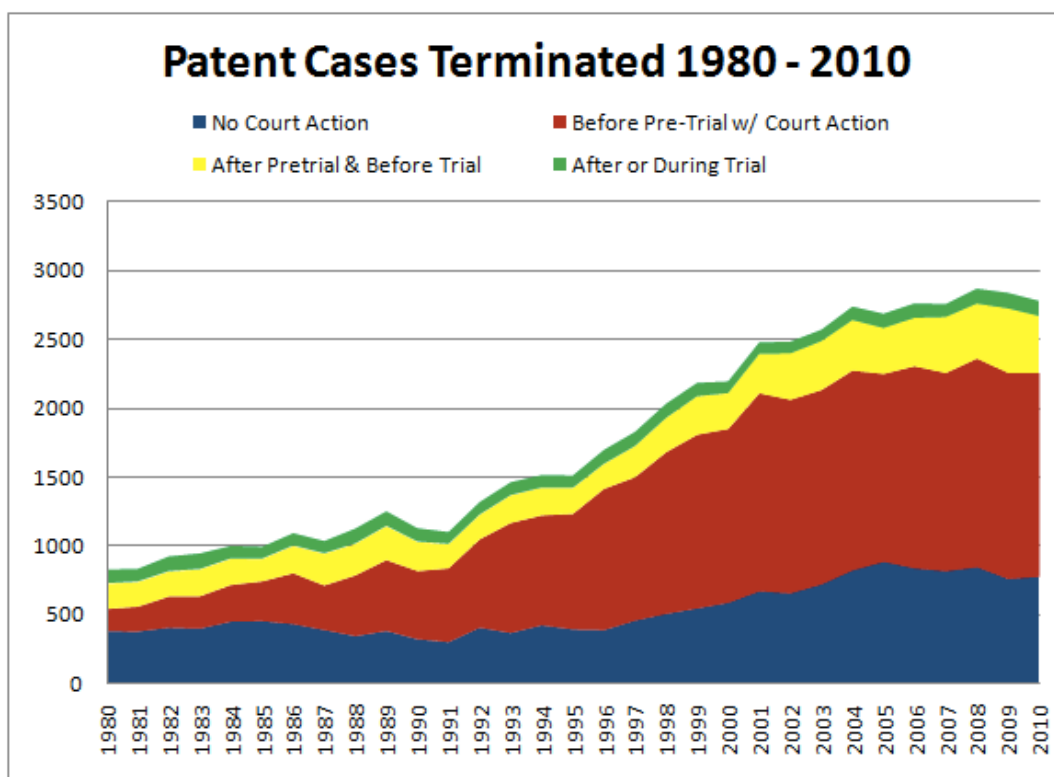


圖 10 自 1980-2010 專利訴訟案件不同終結階段的數量示意表³⁹

參、案例討論：蘋果與宏達電

表 10 宏達電與蘋果專利訴訟整理表⁴⁰ (自行製作)

日期	發動者	發動地點	案號	結果
2010/03/02		Delaware 法院	1:2010cv00166 1:2010cv00167	
		ITC	337-TA-710	2011/07/15: ITC 的初步判決 (ID): HTC 侵犯 Apple10 項專利中的 2 項。(Nokia 亦被判定侵權，但判前已和 Apple 達全面和解。) 2011/09/16: ITC 委員會進行複審。 2011/12/19: 裁決 HTC 侵犯 1 專利項的 2

³⁹ 同前揭註 13

⁴⁰ 同前揭註 10.

				權利項，禁售令 (含有該項功能之手機) 從 2012/04/19 日起生效，且無擔保金 (bond)。且基於公眾利益，與保障已購買相關機種的消費者權益，ITC 同意至 2013 年 12 月 19 日之前 HTC 可進口更新版的手機。
2010/05/12		ITC	337-TA-721	2011/10/17: ITC 初步判決 Apple 不侵權。 2011/12/16: ITC 宣布接受 HTC 上訴。 2012/02/17: ITC 最終裁決認定 Apple 未侵犯 HTC 專利。 2012/06/13: CAFC 同意 HTC 以聚焦其他案件為由撤消上訴。
2010/05/28		ITC	337-TA-724	2011/11/21: S3 Graphics 對蘋果一案遭 ITC 駁回，否決先前 ALJ 進行的 ID，判定 Apple 不侵害 S3 提出的全部專利，並終止 ITC 337 調查。(據測可能事由於權利項無效/ 不侵權/ 亦或是權利耗盡。)
2010/06/21		Delaware 法院	1:2010cv00544	
2011/06/30	Apple 與微軟聯盟以 45 億美金標下北電 6000 項網通專利。			
2011/07/08		ITC	337-TA-797	2012/06/25: Apple 進行審判前精簡 (streamlining effort)。8 月開聽證會。 2012/08/08: ITC 正式開庭審理，預計在 2013 年 3 月初完成初審。
2011/07/11		Delaware 法院	1:11-cv-00611	
2011/07/29		英國高等法院		宏達電歐洲子公司 (HTC Europe) 提出確認之訴，希望證明蘋果四項專利無效。 2012/07/04: 英國高等法院裁定 HTC 未侵犯 Apple 專利，同時判定 Apple 三項專利無效，而另一項有效專利 HTC 並未侵權。
2011/08/15	Google 宣布以 125 億美元現金收購 Motorola 移動公司以強化 Android 專利。			
2011/08/15		Delaware 法院	1:11-cv-00715	系爭專利有 3 項，其中 2 項為向 ADC Telecommunications 購買來的戰略專利，相關於 4G/ LTE 無線通信標準。

2011/08/16		ITC	337-TA-808	系爭專利有 3 項，其中 2 項為向 ADC Telecommunications 購買來的戰略專利，相關於 4G/LTE 無線通信標準。 2011/09/07：提出 Amended Complaint，新增 5 項系爭專利，來源為 Google 在 8/15 用 125 億美金收購摩托羅拉移動的專利。 2012/05/15: ITC 行政法官 Thomas Pender 判決 HTC 因專利權不足缺乏發起法律訴訟的立場 (lack of standing)，故解除 (dismiss) 該 5 項系爭專利的訴訟權利行使。 2012/06/15: HTC 要求 ITC 最高決策 6 人小組重新審視決定。 2012/6/18: ALJ 進行剩餘 3 項的 claim construction，限縮部份專利權利範圍。 2012/07/10: ITC 最高決策 6 人小組駁回 HTC 上訴，決定不對 Pender 判決進行複審，確定 HTC 必須撤回從 Google 移轉來的 5 項專利。 2012/07/30: HTC 以提審前精簡專利及保留司法資源為由提案撤回再一項專利 (唯一自家研發技術)。使得此案僅剩兩項專利進入訴訟程序。 2012/08/06: Apple 以剩餘兩項專利 HTC 專利權利不足提案要求 HTC 撤回。
2011/09/07		Delaware 法院	1:11-cv-00785	
		ITC	Amended Complaint	2 件是前案修正 (2011/08/15 案件)，1 件新增。新增 5 項系爭專利，為 Google 在 8/15 用 125 億美金收購摩托羅拉移動的專利。
2011/09/21		ITC	337-TA-812	2011/11/08: 受理調查。
		Delaware 法院	1:11-cv-00857	
2011/09/22		ITC	337-TA-813	2011/11/08: 受理調查。
		Delaware	1:11-cv-00862	

		法院		
2011/10/06		Google+T-Mobile 分別以第三方身分向 ITC 提出意向書，表達[337-TA- 710]基於"公共利益"不應禁止宏達電產品輸美。Google 指出，HTC 存在避免了蘋果壟斷市場。T-Mobile 除提出不應執行宏達電產品禁令，也提出替代方案，希望 ITC 給予相關廠商 4-6 個月的產品轉換期。		
2011/12/22		Delaware 法院	申請提案中止 (Stay) 1:10cv00167 1:10cv00544 1:11cv00611	因與 ITC 337-TA-797 系爭專利重疊，申請提案中止，Delaware 法官同意。
2012/05/17	Delaware 法院法官命令 Apple 和 HTC 雙方 CEO 坐下來進行和解協商。日期暫訂為 9/19.			
2012/06/04		ITC	要求 ITC 依 337-TA-710 判決在美禁售 HTC 29 款新 手機	2012/07/02: ITC 宣布因 Apple 未確實舉證，而駁回關於禁售要求。而審理期間 ITC 不會下令美國海關禁止涉案手機，HTC 可繼續輸美。
2012/06/12	HTC 在法說會表示將花 3 億美金收購 S3 Graphics, 期可取得 270 項影像處理專利，提升 HTC 產品影響技術並對抗 Apple 專利訴訟。			
2012/06/21		Virginia Eastern 法院	1:2012cv00686	本案源於 2012 年 5 月 15 日 HTC 控告 Apple 的 337-TA-808 判決反訴，因 ITC 無法反訴，故向 Virginia Eastern 提起本訴，控告 HTC 違反 FRAND 條款和反壟斷訴訟。(指控濫用相關於 4G/LTE 標準相關的關鍵專利)
2012/07/15		佛州法院 ↓ Delaware 法院	1:12-cv-20271 ↓ 1:2012cv01004	本源於 Motorola 告 Apple，Apple 反訴加告 HTC，HTC 以 2 項專利進行反訴 (2011/11 自 HP 購得)。 2012/7/31: 由於 AIA 新法，Apple 無法同時控告不同侵權產品的廠商；因此法官同意分案並移轉法院 Delaware。 2012/8/23: 完成移轉，案號： 1:2012cv01004。
2012/08/03		Delaware 法院	1:2012cv01004	
2012/09/19 (進行中)		德國慕尼 黑法院		發動 3 件，有 2 件將於 2013/01 審判，另一件將於 2013/04 進入 Trial。

2012/10/10	ITU 聯盟召開圓桌會議，介入調停全球智慧型手機專利戰。針對通訊協定專利標準的政策框架改善、禁售令行政救濟的權利規範、以及標準專利的授權金基準定義，進行討論。
2012/11/11	蘋果和 HTC 發表聯合聲明，宣布和解。簽訂 10 年的專利授權契約。

本研究嘗試整理與分析 HTC 面對 APPLE 訴訟攻擊時的反應方式，以供參考：

一、 進行公司併購或專利購買以取得子彈

如向 ADC Telecommunicationse 購買專利以應訴，以及以 3 億美金收購 S3 Graphics，期可取得 270 項影像處理專利，用以提升 HTC 產品相關技術並對抗對手專利訴訟。

二、 進行策略合作

和 Android 陣營的老大哥 Google 合作、試圖由 Google 移轉有力專利提供給 HTC 對抗 Apple，但可惜結果因為 ITC 行政法官認為宏達電的專利權不足，缺乏法律訴訟的立場 (lack of standing)，因而以判決 HTC 需進行撤回。其理由如下：

- (1) Google 仍有實質的控制權且 HTC 缺少排除他人實施這些 Google Patents 的權利。
- (2) HTC 提起訴訟的權利被大幅限制。
- (3) HTC 要把那些 Google Patents 賣掉時，將受到一些限制。
- (4) HTC 要把那些 Google Patents 對外授權的權利受到限制。

三、 圍魏救趙：在歐洲提起訴訟

HTC 選擇在歐洲另闢專利戰場，意欲點燃國際戰火，希望能夠分散蘋果戰力；並成功取得勝利，使蘋果在英國的三項專利被判無效。且英國高等法院的判決雖無法影響美國，但對歐洲當地確有高度參考性，且長期以來，英、德、荷三國法院經常採一致性判決結果，在英國取得勝利，代表日後 HTC 在歐洲的同伴專利訴訟中將較易取得優勢；且據統計，英國倫敦法院的判決約只有 15% 的案件會被判侵權，其結果亦一向對於被告較有利⁴¹。

四、 四處烽火

利用子公司與合作夥伴同時對對手進行攻擊，如，由 HTC 的相關企業威盛對 Apple 發動攻擊，試圖另起火頭，增加蘋果的訴訟壓力。

HTC 從 1997 年 5 月創立開始，始終在技術開發、製造能力以及品牌行銷的部份著力甚深，也曾經一度在全球市場大有斬獲，甚至在 2011 年 2 月獲得由全球行動通訊大會 (GSMA) 所頒贈的「2011 年最佳手機公司」大獎，打敗同時入圍的 Apple 與 Samsung，足見當時在長久的努力後，其製造與技術水準兩方面進行足以在世界戰場上和大廠抗衡。然而即便如此，當前兩年面對 Apple 專利戰的發動，三星趁勢而起，結局仍不免敗下陣來，令人倍感扼腕。在與 Apple 進行爭訟的過程中，HTC 因為在

⁴¹ 同前揭註 10

早期階段缺乏對於專利的佈局，面臨 Apple 發動的專利訴訟強大火力與密集攻擊時，已喪失致勝先機，甚至一度被判決禁售；然而如上表所示，在應訴過程中，HTC 仍試圖運用了靈活的戰術手段：如藉由併購或購買以取得有力專利、尋求策略夥伴與關係企業協助，強力設法補強專利能量、在美國本土以外另闢戰場，但同時間避免應訟資源分散等策略，最終在 2012 年 11 月中以與 Apple 進行交互授權和解收場，但企業也已經付出了相當龐大的代價。

另一個惜其因低估早期專利佈局的重要性的後果便是，當 HTC 主要的北美戰場被接踵而來的龐大專利訴訟牽制時，即不可避免地大幅度地增加了企業營運的負擔、影響公司原先的營運佈局，對其在當地市場的營收和商業行為造成巨大影響。雖然現下雙方已握手言和，從現狀來看，但蘋果一開始對 HTC 在商業競爭上所意欲造成的牽制已成功達成其目的。

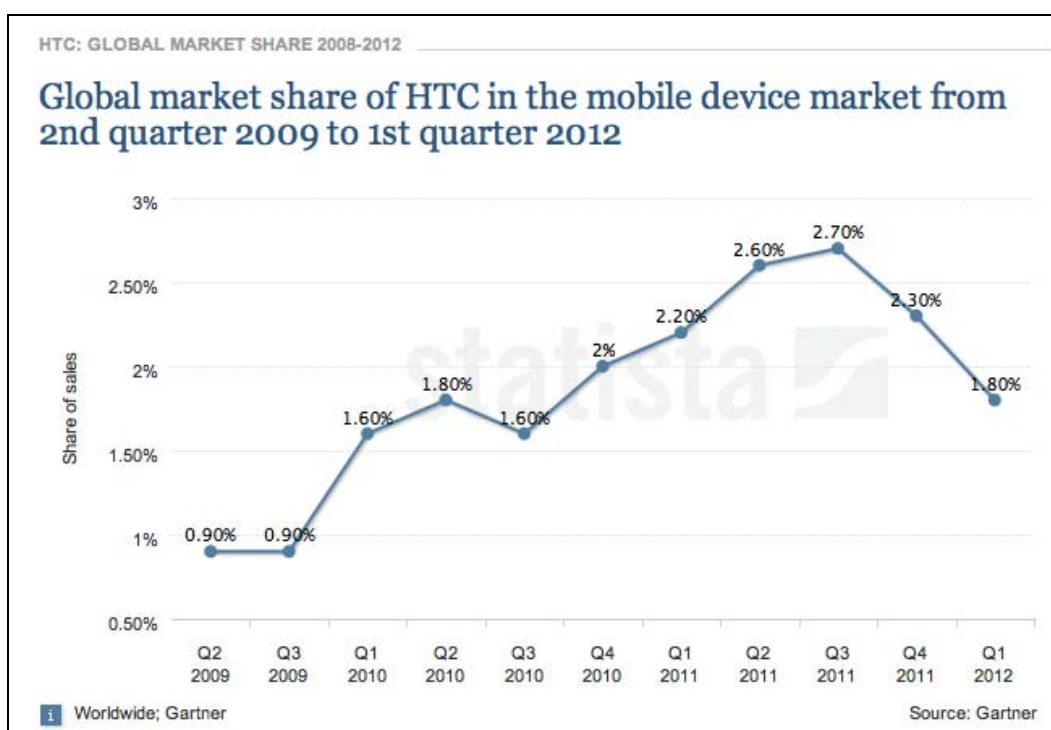


圖 11 HTC 自 2009 到 2012 年為止在全球市場市佔率的變化走勢圖⁴²

依數據顯示，宏達電 2012 年在美國市場的表現差強人意。雖然無法說完全是由於專利訴訟所導致，但在其應訴時間所遭受的商譽損失、禁售衝擊、及龐大的訴訟成本花費等，都可能減弱其在激烈競爭的國際市場中的競爭力。其經驗也足以讓後進的台灣廠商作為借鏡。而放眼未來，在 2012 年年末和解之後，其成本是否會因為和蘋果進行交互授權後因其支付的權利金而墊高，因而影響獲利情況？甚或能就此甩開纏訟風波，另起輝煌新局？都仍值得進行後續關注。

⁴² <http://www.statista.com/statistics/216517/global-market-share-of-htc>, 最後瀏覽日期: 2012 年 11 月 26 日

第五節 美國專利爭訟新趨勢—NPE 崛起

壹、概論

前面章節中提到，專利制度之設計目的在於鼓勵人類盡情發揮發揮創造力與創意，並為鼓勵發明人獎勵其發明創作，而給其一定期間之排他權利。然而隨著商業競爭模式的複雜化，現階段專利權的發展，也已超出原先設計規範的範疇，即產生所謂非實施專利實體 (Non-Practicing Entity; NPE)，也就是該公司在消費市場上並非是服務或產品的提供者，但或藉由頻繁從事授權業務，取得授權金；或藉由指控他方侵權提起訴訟，讓真正使用專利從事服務或產品者，支出鉅額訴訟費用或不得不與之和解，支付高額和解金等做為主要營利模式，其或有此種模式已背離專利制度設立目的之疑慮，但 NPE 近來在美國已迅速並成為一種專利訴訟產業卻已是不爭的事實。

有鑒於 NPE 對於現下產業的重大影響，公司管理階層針對這樣的問題確實必須有所因應。本節以下即先說明 NPE 定義與類型；再者，為求知己知彼，將針對美國重要的 NPE—Intellectual Ventures 的現況與類型加以分析；最後進而由公司治理的角度，提出公司事前如何預防侵害他人專利，又縱已侵權，與 NPE 斡旋或談判授權事項時應有的策略，亦即對 NPE 之反制，並且從專利追索與訴訟的面向，針對公司內部管理所應注意的事項提出研究意見，期能作為國內企業之管理階層因應 NPE 之參考。

貳、NPE 定義與類型

非實施專利實體 (Non-Practicing Entity; NPE)，坊間亦有譯為「專利授權公司」、「專利授權公司」或「專利事業體」(或另稱之為「專利怪獸」；「專利蟑螂」)。

過去就非實施專利實體起源於 Patent Troll，是帶有負面評價的說法，指一專利權人雖享有專利法所賦予排除他人製造販賣使用的權利，但自己卻不運用該專利製造商品。美國在2007年曾打算草擬Patent Reform Act Bill對於Patent Troll加以規範，但由於法律並未規範專利權人一定要實施其專利並販賣銷售該商品，故學校或相關政府機關可能因此被認定為「Troll」，最後因定義困難而作罷。

近期也有業界律師認為NPE並非負面，而是一種新興的商業型態，是善用智慧財產權作為生財工具的具體範例，其主要目的為在最低成本下以最短期間內產生最大利益為目的，並且在許多案件中，已相當低價購入專利，與一般企業以營利為目的並無不同，似不宜如此負面看待⁴³。

⁴³ D. Brian Kacedon, IPR Protection and Management strategy: Technology Standards, Patent Pools Npes, July 19, 2012

因此，大致上對於NPE的解釋，多數仍認為係「欲利用某項專利權來獲取大量金錢，但卻從未實施也無意圖實施該項專利技術之人，並且在多數的情況下該項專利技術根本從未被任何人實施過」⁴⁴。本文整理出其幾種主要特色與經營策略，詳請參閱表11、表12。

表 11 Non-Practicing Entity 特色

編號	PATENT TROLL特色
1	未實施發明（non-working，non-practicing）
2	巧取超額權利金（royalty over-charges）
3	權利金是他的市場

表 12 Non-Practicing Entity 經營策略

編號	項目	說明
1	低價取得有價值專利	通常有價值專利，如下： 1. 已發展成熟或發展中之具獲利能力之產品領域。 2. 專利範圍夠大之專利。 3. 在市場上具關鍵地位專利，即具關鍵技術且不易迴避。
2	鎖定特定對象	通常鎖定下列三種類型的企業： 1. 根本無法負擔高額訴訟費用或不願進行訴訟的公司。 2. 無法負擔敗訴後損害賠償責任的公司。 3. 無法承受法院發出禁制令對營運影響公司。
3	善用議價能力上優勢	1. 利用智財組合（IP Portfolio）的模式，要求被追索對象需全部購買或負擔組合內的專利授權金，即便其中專利與本次專利求償事件無關。

⁴⁴「Patent troll 另有中文翻譯為專利地痞、專利巨魔、專利威脅、專利蟑螂或專利釣魚」，摘錄自專利流氓商業模式與鴻海、群創遭 Mondis 勒索觀察，http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2008/pclass_08_A007.htm，最後瀏覽日期:2012年11月26日。類型主要區分如下：True Blue Trolls —前微軟 CTO, Nathan Myhrvold 創辦的 Intellectual Ventures；在德國漢諾威 聲名大噪的 Sisvel；The Thinking Person's Trolls —知名的 Lemelson Foundation Incidental Trolls —從網通公司轉型的 Forgent Networks。誰是 Patent Troll 眼中大肥羊？，http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2008/pclass_08_A078.htm，最後瀏覽日期:2012年11月26日。謝佑鑫（2007年），論處理「專利蟑螂」爭議問題之手段—美國禁制令與我國強制授權之比較，世新大學法學院碩士論文，第7頁。；「...most agree that patent trolls are companies or individuals that buy patents solely to assert the rights against others, but do not manufacture or produce any products incorporating the patented invention. The patent troll's business strategy is to force settlements or licensing royalties by threatening patent infringement suits...」轉譯自 Irfan A. Lateef and Joshua Stowell, A SUPREME END TO PATENT TROLLS?, 49 Orange County Lawyer 18, 2007 by Orange County Bar Association Orange County Lawyer, August, 2007。

		2. 無法採取交互授權或反控手段。 Patent Troll本身自己並不從事產品的製造或販售，那些被鎖定公司無法採取與之抗衡手段，如此便很難壓低談判權利金。 3. 永久禁制令的要脅。
--	--	---

近年來，NPE 實現專利權的手段，主要係透過專利訴訟逼迫製造商與其達成專利授權協議。由於 NPE 的型態多元，有專門收購與仲介專利的公司、有從事研發並推廣其自有專利的研發機構或企業、有個別發明人自成的專利授權公司，也有律師事務所除正常專利訴訟外，甚而有科技企業對於自身不再生產的專利加以授權等多種型態⁴⁵。

在美國國際貿易委員會定期發佈ITC調查分析中，發現NPE也會申請ITC調查，而依據美國國際貿易委員會將NPE之歸類分析，目前主要分為以下兩類（一）非直接生產而開發持有專利之實體（如：大學和實驗室）；（二）指不利用相關專利生產產品，但以購買專利和進行相關專利訴訟為主要商業模式之實體（如：專利授權公司或專利蟑螂）⁴⁶。

至於業界專家就NPE常見之分類仍有許多不同分類⁴⁷：

一、 True Blue Troll

泛指不進行生產製造的控股公司從發明人取得專利。屬於本類型的公司有 Intellectual Ventures、Acacia、Rembrandt。

二、 The Thinking Person's Trolls

此類型的公司是為了授權或執行的目的自行創造發明，但不生產、製造或銷售任何產品。如大學等學術研究機構即屬於本類型的公司。

三、 Incidental Trolls

此類的公司是指雖然在生產製造的營運上失敗，但仍保有原先的專利資產待利用的公司，如因黑莓機出名的 NTP 就是屬於本類型，此外亦包含專利權人已停止生產的製造流程上相關的專利。如德州儀器在販售其 DRAM 的生意後，仍可藉由授權

⁴⁵經濟部智慧財產局 100 年度研究計畫—我國光電產業廠商在美國專利訴訟案件分析教戰守策，（主辦單位：經濟部智慧財產局，協辦單位：台灣科技法學會），2011 年 12 月，117 頁。

⁴⁶ 依據美國 ITC 調查分析 2006 年 6 月 15 日至 2012 年第一季，ITC337 調查專利侵權案共 258 件，其中 21 件為第二類 NPE 提出、26 件為第一類 NPE 提出。

⁴⁷黃紫旻，專利地痞與企業因應策略，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文，2008年9月，30頁。其中依據美國矽谷專利律師Doug Lumish更認為指公司藉由取得專利以訴訟鎖定競爭者也是其中一種類型，例如Broadcom取得依專利組合（IP portfolio）利用ITC§337action.5來打擊競爭對手Qualcomm。

金獲取千萬美金的利益。

參、NPE 發展現況

依據 PatentFreedom 調查指出，在過去 10 年間與 NPE 有關的專利訴訟急遽成長⁴⁸。以 Operating Company 為例，在 2011 年超過 5000 家涉入與 NPE 有關的訴訟，即較 2004 年成長超過 35%(詳請參閱圖 12)。而專利訴訟中與 NPE 有關的訴訟，在 2011 年更達 1211 件⁴⁹(詳請參閱圖 13)。

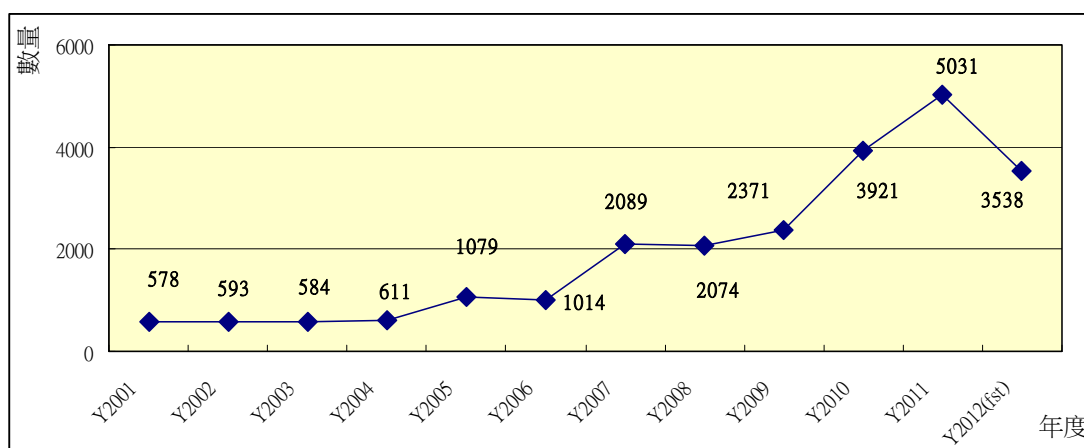


圖 12 Operating Company parties in NPE Lawsuits over Time (統計至 2012/7/13, 自行製作)⁵⁰

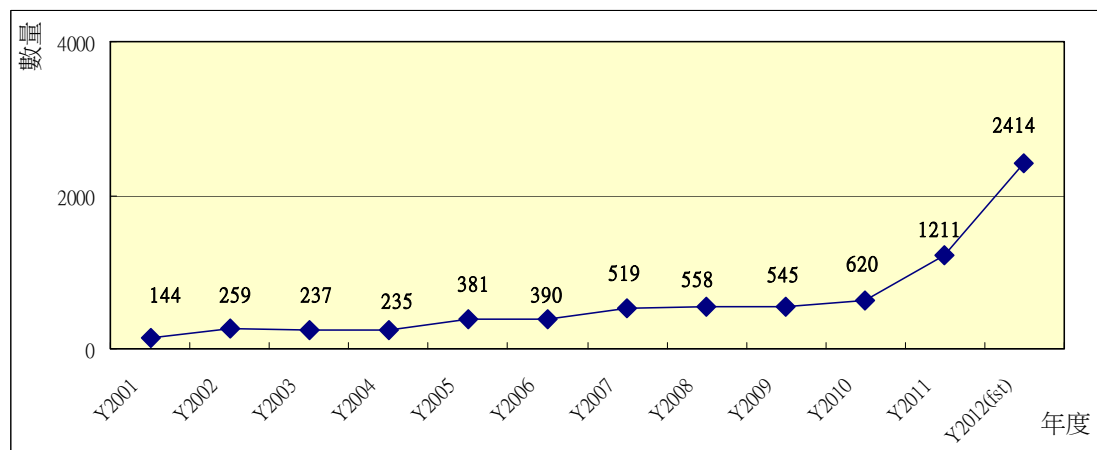


圖 13 Patent Lawsuits involving NPES over time (統計至 2012/7/13/, 自行製作)⁵¹

再者，依據 PatentFreedom 調查發現，近三年為例，NPE 最愛進行的求償對象仍以大型廠家為主⁵²。以 Apple 公司為例，於 3 年間被 NPE 控告件數達 152 件，而在 2012

⁴⁸ LIGITATIONS OVER TIME, <https://www.patentfreedom.com/about-npes/litigations/>, 最後瀏覽日期: 2012 年 11 月 26 日。

⁴⁹ 同上揭註 48。

⁵⁰ 數據來源: PatentFreedom。

⁵¹ 同上揭註 50。

⁵² 參閱 Ranking of Operating Companies by Number of NPE Lawsuits。

<https://www.patentfreedom.com/about-npes/pursued/>, 最後瀏覽日期: 2012 年 11 月 26 日。

年，截至 7 月 13 日為止亦已達 23 件案件。其中國內廠商 HTC 也名列其中，自 2010 年遭 NPE 控告件數迄今達 98 件、Acer 則位於 22 位、自 2010 年迄今達 55 件，顯見 NPE 目前控告對象仍多以鎖定大型業者或高獲利的廠商為主 (表 13)。

表 13 2010-2012 年大型廠商遭 NPE 控告件數前三十名⁵³

編號	名稱	Y2010	Y2011	Y2012	Total
1	Apple	32	41	23	152
2	Hewlett Packard	35	33	9	146
3	Samsung	21	42	21	127
4	AT&T	22	32	16	121
5	Dell	21	35	9	114
5	Sony	19	33	10	112
7	Microsoft	12	30	8	111
8	Verizon	17	25	23	108
9	HTC	22	29	15	98
10	LG	22	28	11	98
11	Amazon	20	35	10	92
12	Google	10	29	9	88
13	Research In Motion	13	28	15	86
14	Nokia	14	24	9	85
15	Panasonic	12	19	6	82
16	Motorola Solutions	20	9	9	80
17	Cisco	15	16	6	78
18	Sprint Nextel	8	18	11	77
19	Toshiba	12	20	6	73
20	Deutsche Telekom	9	16	8	66
21	International Business Machines	12	10	7	58
22	Acer	7	10	7	55
23	Best Buy	13	17	2	55
23	Wal-Mart	12	16	4	53
25	Asus Computer International	5	18	7	52
25	Sony Ericsson	10	20	2	52

⁵³ 同前揭注 52。

27	Intel	13	5	3	50
28	Yahoo	6	14	1	50
29	Fujitsu	7	11	6	49
30	Oracle	2	8	11	47

肆、美國知名 NPE 介紹—Intellectual Venture 為例

Intellectual Ventures, LLC 為專利授權公司是前 Microsoft 技術長 Nathan Myrvoid 在 2000 年所創立的公司，2008 年 Intellectual Ventures 正式成立亞洲辦公室，並設立日本、韓國、中國、印度與新加坡五據點，投資總基金為 50 億美元，其中逾 15 億美元投資於發明資本⁵⁴。

就 Intellectual Ventures 的營運方式，部分認為其為創意工廠，但也有人認為是 NPE。目前專利來源包含「內部研發」（如下圖）與「外部交易獲得」等管道：（一）在透過內部研發管道：已申請 1200 件專利，並有約 40 件已經核准。（二）在透過外部交易獲得：已取得超過 200 件以上美國核准專利，並有超過 100 件以上屬於公開階段⁵⁵。Intellectual Ventures 累積的專利數達 3,5000 項，且涵蓋廣泛的技術市場，如電腦硬體、消費性電子、資訊科技、金融服務、材料科學、半導體和匯體等領域。涵蓋領域包括半導體、顯示器、材料、軟體、電視領域等⁵⁶，以半導體相關的專利數而言，約佔總專利數的 20%，其中 DRAM 相關專利又佔半導體專利數量 20%⁵⁷。

另外，Intellectual Ventures 營運模式有四個重點：（一）為領域專家產生新點子；（二）為透過縝密全球專利分析，更透過收購專利取得其他點子基礎專利；（三）為產業分析與市場分析能量，掌握產業脈動與辨別需求；（四）為專利進行功能的組合與加值（詳請參閱表 14）

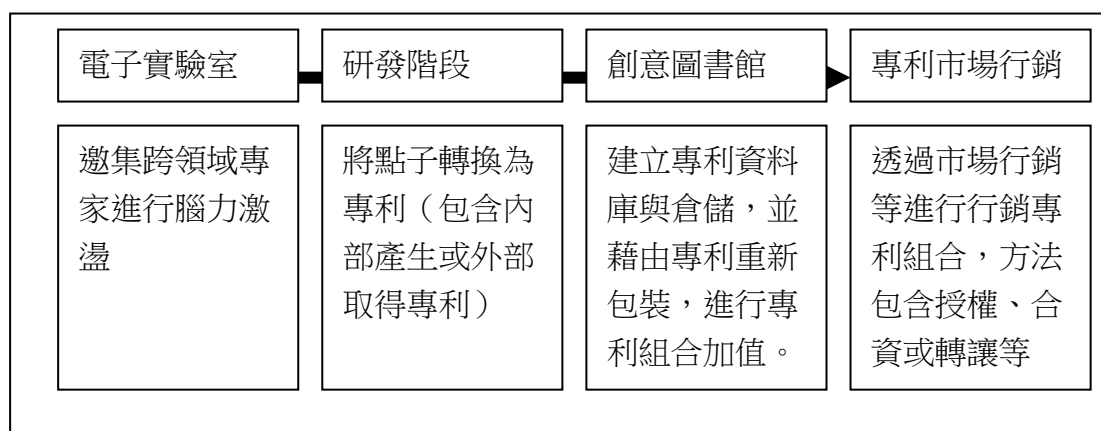
⁵⁴ Intellectual ventures，<http://www.intellectualventures.com/index.php/taiwan>，最後瀏覽日期：2012 年 11 月 26 日。

⁵⁵ 創意工廠-Intellectual Ventures 是機會還是威脅？，http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2009/pclass_09_A003.htm，最後瀏覽日期：2012 年 11 月 26 日。

⁵⁶ 同前揭註 54。

⁵⁷ 同前揭註 55。

表 14 Intellectual Ventures 營運模式⁵⁸



Intellectual Ventures 在半導體產業的專利客戶主要是三星電子(Samsung Electronics)和美光(Micron)，其他全球知名客戶還有 RIM、樂金電子(LG Electronics)、Bluecat Networks、Dashwire、SAP、Pantech 等⁵⁹。目前，台灣廠商已有三家加入 IV 專利權組合的會員，如宏達電、華映及緯創。

2012 年 2 月間，Intellectual Ventures I LLC 與 Intellectual Ventures II LLC 以 AT & T Mobility LLC、T-Mobile USA, Inc.、Nextel Operations, Inc.、Sprint Spectrum L.P.，以及 SBC Internet Services, Inc.等公司所提供之全國無線電信通訊網路服務之多媒體簡訊服務 MMS，侵害 Intellectual Ventures 行動通訊等有關專利共 15 項，而向 The United States District Court, District of Delaware 提起專利侵權訴訟⁶⁰。

2011 年 9 月 9 日，Intellectual Venture，向 Canon Inc., Canon U.S.A. Inc.、Olympus Corporation、Olympus Corporation of the Americas、Olympus America Inc.、Olympus Imaging America Inc.等公司，以其侵害以 9 項專利侵權為由，向 The District Of Delaware 提起訴訟，爭專利編號為 US5,754,348、US5,844,264、US6,023,081、US6,121,960、US6,181,836、US6,221,686、US6,412,953、US6,979,587 以及 US7,733,3 等⁶¹。其中大部分是 Intellectual Venture 經由技術授權取得，主要涉及影像的成形、編輯、感應以及觸控螢幕和系統等相關技術，兩個領域綜合來看是針對被告公司的數位相機產品提告。除此之外，Intellectual Venture 也致力於向技術頂尖的公司行號收購該領域裡的專利組合，因此以這次的 9 項系爭專利為例，原始專利權公司就包括了摩托

⁵⁸ 資料來源：整理自科技政策研究與資訊中心

⁵⁹ 同前揭註 54。

⁶⁰ 案號：1:2012cv00193

⁶¹ 案號：1:2011cv00792

羅拉 (Motorola) 和樂金 (LG))等企業，甚至 US6,412,953 還是來自台灣工研院的產物，即 2010 年由工研院進行移轉給宇東科技 (Transpacific IP) ⁶²。

伍、美國司法實務見解對 NPE 之衝擊

專利制度之設計目的在於鼓勵人類盡情發揮發揮創造力與創意，並為鼓勵發明人獎勵其發明創作，而給其一定期間之排他權利，也就是如前文所討論，專利權是國家賦與保護創造發明者的一項合法壟斷、排除他人未經同意而製造、銷售或使用的權利。故長年以來美國聯邦巡迴上訴法院，負責智慧財產權所衍生的爭議進行審理，立場上趨向保障專利權人態度為多。近年來，此種態度隨著各界對美國專利權氾濫問題的重視而產生了不同的聲音。最近美國聯邦最高法院撤銷 CAFC 的判決，改變實務見解等實例，似乎顯示美國最高法院對於專利制度是否過於保護專利權人之議題有所思考並試圖追求平衡，因此，對於已取得專利權之 NPE 而言，恐將越來越難仰賴其已合法取得專利為由而恣意對相對人施以訴訟上壓力、進而逼迫其進行和解。故本文針對近期重點案例整理如下（詳請參閱表 15）。

1、 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C ⁶³：

對於NPE對於被控告者常以永久禁制令為施加壓力的手段，本案美國最高法院推翻CAFC的判例，要求永久禁制令之核發必須符合四項要素（即無可回復之損害、法律上救濟不足、考量雙方利益衡平、考量公共利益）。即法院對核發永久禁制令的態度轉趨嚴謹，所以，NPE不再容易再以永久禁制令做為向被控侵權者談判之籌碼⁶⁴。

2、 KSR International Co., v. Teleflex Inc. et al⁶⁵：

本案美國最高法院見解，推翻美國聯邦上訴法院過去採用 TSM (Teaching, Suggestion, Motivation) 判斷專利是否顯而易知 (obviousness) 的規則。即過去NPE可能以無效專利或專利有效性疑慮的專利，但利用法院核發禁制令為手段，或濫用訴訟程序以延長時間，進而迫使被控對象與其洽談和解或接受不合理權利金，而被控對象查出先前技術之專利說明書內容有明確地教導、建議與動機得以組合出系爭專利之技術內容，方可對系爭專利進行舉發作業。本案的影響在於被控對象不再受限TSM原則，即公司內部評估後如所屬技術領域中具有通常知識者 (a person of ordinary skill in the art) 可判斷系爭專利技術為顯而易知，即可進行專利

⁶² Intellectual Venture 再興訴訟，Canon、Olympus 數位相機影像與觸控技術挨告
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A223.htm，最後瀏覽日期：2012 年 11 月 26 日。

⁶³ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)

⁶⁴ 林修同 (2009 年)，美國專利實務與最近發展 (一)，連展人雜誌。

⁶⁵ KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 764, 2007.

舉發，或於專利侵權損害賠償訴訟前提出專利無效的確認之訴。即本案的影響是未來以該專利顯而易知而進行舉發程序將較為容易⁶⁶。

3、 MedImmune, Inc.v.Genetech, Inc ⁶⁷：

被控告對象就釐清產品是否涉有侵權疑慮不易判斷，且無法事前掌握，而可能必須被迫接受NPE提出的授權條件。而本案的影響是讓被控對象於承受壓力下而簽署授權合約，無須先存有違反或終止雙方授權契約之行為事實，而仍然可以向法院提起專利無效、專利不侵權之確認之訴。

表 15 美國專利訴訟案件分析表

案件	法院判決	影響
eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C	本件地方法院認為eBay侵權成立，但拒絕核發永久禁制令。但最高法院仍採行地方法院見解，變更CAFC判例。	未來以該專利顯而易知而進行舉發程序將較為容易 1、 本案發生前：美國聯邦巡迴上訴法院普遍原則（General Rule），認為專利只要確定合法有效，當發生侵權成立，即推定有無可回復之損害，而將核發永久保護令，所以過去在專利訴訟中，核發永久保護令條件是寬鬆的。 2、 本案發生後： (1) 永久禁制令不再遵循CAFC的General Rule。 (2) 核發永久禁制令須考量四要素（無可回復之損害、法律上救濟不足、考量雙方利益衡平、考量公共利益），未來專利權人也要證明「無可回復之損害」的困難度提高，因此專利權人未來將喪失利用永久禁制令來對被控侵權人談判籌碼，故對於NPE不利。

⁶⁶ 林修同（2009年），美國專利實務與最近發展（二），連展人雜誌。

⁶⁷ MedImmune, Inc.v.Genetech, Inc. , 127 S.Ct. 764, Jan.9,2007.

KSR International Co., v. Teleflex Inc. et al	KSR在本案中遭到Teleflex控告侵害其專利權，因此KSR向地方法院提起專利無效的請求。地方法院認為Teleflex是顯而易見，而認為其專利應為無效。Teleflex不符向CAFA提起上訴，並撤銷地方法院見解並發回更審。經KSR向美國最高法院提起上訴，美國最高法院認為CAFC過度僵化適用TSM測試是不妥當的。	未來以該專利顯而易知而進行舉發程序將較為容易。 1、 本案發生前： (1) 專利要件中「非顯而易見性(或稱為進步性)的判斷基礎」，在Graham v. John Deere Co.確定四項判斷因素。如(1)先前技術之範圍及內容(2)先前技術與請求項間之差異(3)在該領域中之通常技藝之水平(4)非顯而易知之客觀證據。 (2) 在美國聯邦巡迴上訴法院形成一套測試準則(TSM)，即一件發明是由不同前案或是一些文件內存在有教導或建議或有動機可將這些要件進行組合，則該件發明便不得獲准專利。 2、 本案發生後： (1) 組合發明的專利案獲准的機率將降低。 (2) 獲准的組合發明專利未來將容易因顯而易見而遭舉發。
MedImmune, Inc.v.Genetech, Inc	MedImmune 製造一種名為Synagis 的藥品，用來預防嬰幼兒的呼吸道疾病。1997 年MedImmune 與 Genentech 簽署專利授權合約，同意在授權之產品的銷售上支付權利金。授權合約定義「授權產品」為一種特定抗體，「其製造、使用或銷售，若無本合約之授權，將構成侵權一或	最高法院首先根據二造間之主張，以確認本案爭執點，究係「被授權人是否得就專利之有效性提出確認之訴」，抑係「被授權人是否得請求確認因專利無效或不侵害而無義務支付權利金」。倘係後者，尚非得逕認無「實際的爭執」存在。最高法院結論認為，本案原

	多個涵蓋於本合約下之專利請求項，其中該專利尚在有效期間，或尚未被法院或有司法管轄權之其他機構宣判無效，而沒有上訴提起⁶⁸」 2001 年 Genentech 發信給 MedImmune 說明 Genentech 相信 Synagis 為其專利所涵蓋，故向 MedImmune 請求給付權利金。如果 Genentech 在專利侵權訴訟中勝訴，MedImmune 將可能被判定要支付高達三倍的損害賠償和律師費，並可能被禁止繼續銷售 Synagis，該藥品的銷售自 1999 年起佔 MedImmune 高達八成的利潤。故 MedImmune 除依 Genentech 主張支付所要求的權利金，並保留所有法律權利。同時 MedImmune，向法院提起確認之訴（declaratory judgment）。	告並不需要在提出有關專利無效、不可執行及不侵權的確認之訴之前，先行違約或終止契約 最高法院明白表示授權契約固約定被授權人對未被宣告無效的專利仍應支付權利金，惟此等約定不得解讀為被授權人拋棄挑戰專利權利。
--	--	---

陸、AIA 對 NPE 訴訟之影響

目前 America Invents Act 於 2011 年 9 月 16 日經美國總統歐巴馬簽署後，相關條文已依序於 2011 年 9 月 16 日、2012 年 9 月 16 日及 2013 年 3 月 16 日分階段生效，而美國 NPE 是否可能因為這個法案通過而產生變化？目前各界意見不一：

有論者認為 AIA 會對於 NPE 所提起的訴訟產生一定變化。其一為過去 NPE 的訴訟策略是於同一案件同時對多數廠商提起訴訟，不過，目前 AIA 經簽署後，對於共同訴訟的條件有所限制（如：必須是侵害行為的共通關聯性、事實問題在各共同被告之間有共通性、侵害同一件專利不足以形成共同訴訟的理由）。因此，NPE 可能無

⁶⁸ 原文為：The agreement defined "Licensed Products" as a specified antibody, the manufacture, use or sale of which... would, if not licensed under the agreement, infringe one or more claims of either or both of the covered patents, which have neither expired nor been invalid by a court or other body of competent jurisdiction from which no appeal has been or may be taken

法同時對多數廠商提起同一訴訟，而可能須分別提出數個訴訟，對 NPE 而言將可能因多提出訴訟而必須增加 NPE 的成本，因此 NPE 可能會考量營運成本而於提出訴訟前會更謹慎判斷是否提出訴訟。再者，對原告而言，可能無法再利用訴訟程序對不同被告施壓。其三是由 PatentFreedom 對 NPE 變化，發現在 2011 年更是高達超過 5000 筆涉入與 NPE 有關的訴訟。故推測可能與 AIA 施行有一定程度關連。

不過，另有業界律師表示，由於 AIA 方成立，是否確能降低 NPE 發動訴訟數量，或降低 NPE 之數量，仍有經過一定時間觀察與檢驗，才能確定 NPE 與 AIA 間的關連性，故目前尚待觀察。⁶⁹

柒、我國廠商面對 NPE 之策略

對於 NPE 提起的訴訟與因應，應瞭解其思考模式與慣用手法，其主要策略為「以最低成本或得最高利潤」，故應針對其策略特性而加以因應。故本文建議「評估對方實力」、「評估對方實力」、「評估分析系爭專利」，及「程序上因應」等四面向逐一整理如下：

一、 評估對方實力：

首要就是瞭解雙方實力與我方因應的籌碼，如 NPE 的營運規模與目的，可提出有效的解決方案，當 NPE 規模與我方相較顯不相當時，消極面可考慮不予理會，積極面更可考慮購入該公司以避免不勝其擾。再者，也應調查 NPE 過去訴訟案件並確認管轄法院與相關法規，從中整理出其訴訟缺失做為面臨訴訟時之準備。甚至事前規劃階段，也可監控 NPE 專利來源(如：監控哪些公司可能變成或可能出售專利給 NPE)⁷⁰。

二、 評估自己實力：

當面對 NPEs 攻擊時，我方也必須先評估該訴訟不同結果可能帶來的影響，並計算相關風險與成本。甚至業界專家更建議應評估可能為暴露於 NPE 訴訟對象的風險(如：較常被訴訟及其成本、提早風險警示)⁷¹。

三、 評估系爭專利：

公司內部先進行研究、鑑定分析，看是否與自己產品或技術有關，如有侵權疑慮，必須考量迴避設計的可能性。再者也應評估不同結果所帶來之影響、不同因應策略所需承受之風險與成本

⁶⁹ Finnegan 律師事務所講師 Mark D. Sweet 訪談意見(訪談日期：2012 年 7 月 17 日)；Finnegan 律師事務所講師 D.Brian Kacedon 訪談意見(訪談日期：2012 年 7 月 19 日)

⁷⁰ 專利訴訟實務與 NPE 崛起之國際趨勢高峰論壇(2012 年 10 月 30 日-31 日。指導單位經濟部、主辦單位：國立台灣大學法律學院、工業技術研究院)，The Evolving IP Marketplace: Strategies for Reducing NPE Patent Risk，第 137 頁。

⁷¹ 專利訴訟實務與 NPE 崛起之國際趨勢高峰論壇(2012 年 10 月 30 日-31 日。指導單位經濟部、主辦單位：國立台灣大學法律學院、工業技術研究院)，The Evolving IP Marketplace: Strategies for Reducing NPE Patent Risk，第 137 頁。

四、 程序上因應：

有業界專家指出，如果被訴時也千萬不要聽從外部諮詢人員建議去對抗，而應謹慎評估⁷²。對於 NPE 採取的任何行動均應謹慎應對，如警告信函為例，不論是否確有侵權事實存在，若接到通知後仍繼續製造侵權產品，若最後侵權確認，則將負惡意侵權之較重之賠償責任，因此收到追索信函時，應謹慎處理。

另外，依據業界律師表示，以美國 NPE 的因應策略，更特別強調：結合其他被告⁷³。如共同進行先前技術的檢索、共用專家或共同發展答辯、分擔工作與花費、建立系爭專利相關資訊交流機制、交換談判之經驗、分擔專利分析、談判等相關成本，甚至爭取有利授權條件。

表 16 NPE 建議對應流程 (自行製作)

一、評估對方實力	☐ NPE 的經營規模與模式
	☐ 確認其主要目的
	☐ 調查對方過去訴訟案件
	☐ 確認法規與管轄法院
二、評估自己實力	☐ 評估此專利
	☐ 評估不同結果所帶來之影響
	☐ 評估不同因應策略所需承受之風險與成本
三、評估系爭專利	☐ 評估專利是否侵權
	☐ 申請系爭專利前案資料作為參考
	☐ 查詢研究相關法令
	☐ 專利舉發主張專利無效/無侵權抗辯
	☐ 迴避設計
	☐ 分析相關訴訟找出矛盾之處
四、程序上因應	☐ 處理警告信函
	☐ 連絡其它共同被告廠商
	☐ 運用集體談判
	☐ 熟悉法律規定找出訴訟破綻
	☐ 從訴訟要件上來主張
	☐ 善用 Forum shopping，尋求己有利管轄法院
	☐ 延長訴訟時間，增加對方時間與訴訟

⁷² 專利訴訟實務與 NPE 崛起之國際趨勢高峰論壇 (2012 年 10 月 30 日-31 日。指導單位經濟部、主辦單位：國立台灣大學法律學院、工業技術研究院)，The Evolving IP Marketplace: Strategies for Reducing NPE Patent Risk，第 137 頁。

⁷³ Finnegan 律師事務所講師 D.Brian Kacedon 訪談意見 (訪談日期：2012 年 7 月 19 日)

第四章 台灣面對國際專利角力之對策

第一節 企業觀點

面對層出不窮、甚或情勢越顯劇烈的國際專利爭訟因應之道，在第三章中談了很多面向，也提及諸多實例。然而隨著本研究的訪談和資料整理，我們發現任何的訴訟策略不過都是在於「處理」迎面而來的危機，然而任何一種處理，都仍受限於時間和金錢的雙重龐大壓力，導致往往難以開出勝局。因而本文認為除了在爭訟流程中戰術的衡量和思考之外，如果想要在國際專利戰中取得勝利，更重要的是「管理」，唯有防範於未然，事先厚積專利資本，儲存實力，才有機會能夠從容應付對手的各類攻擊。

近年來，由於消費性電子產業的競爭日劇，除了商業上的價格戰外，專利訴訟亦成許多國際大廠所採取的策略來打擊對手。由於電子產品的生命週期短，一旦發動專利攻擊奏效，（例如之前所討論過的 ITC 訴訟）便有機會阻擋對手順利進入市場，且之後不論輸贏結果為何，很有可能讓被訴者一開始所研擬的行銷策略與產品週期計畫皆成昨日黃花，將計畫全盤打亂；而法院爭訟流程所可能產生的龐大訴訟時間與金錢成本，也足以讓企業大傷元氣，更遑論一旦輸了訴訟，其接踵而來的賠償金額與極可能喪失市場優勢的代價。也因此，如果任何一個企業沒有在事前就有充分而強力的準備，專利戰勢必成為其在商業競爭中最大的夢魘。生於憂患，死於安樂，這句話應用在企業在面對專利上的態度或者特別貼切。

一直以來，台灣廠商的科技製造與創新能力雖然足以處於世界前端，然而始終缺乏專利戰略概念，極容易在現今的產業競爭中成為專利攻擊的箭靶；又因為在產業中的代工角色容易受擠壓，造成上游有強而有力的 Supplier (如晶片大廠)，下游又是強而有力的 Buyer (品牌商)。一旦受到專利攻擊，亦難向上下游求取 Full Indemnity。因而如何能夠有效因應此種挑戰即變得更為重要。

而長年以來專注於製造業的思維，台灣廠商也已習慣於專注於眼前可見的風險控管與變因控制，傾向進行成本利導的管理與發展，而鮮少願意對於較不熟悉、亦或風險性高的項目進行投資或佈局。因而專利的概念在台灣雖然不能說沒有，卻仍然落於兵來將才開始擋，水來才開始找土掩的情況。然而如前所述，電子產品的產品生命週期本來就較短，專利一旦申請卻動輒需要三五年的時間，結果往往如同前一章所討論的案例，一旦面臨挑戰，結局常常是緩不濟急。對於專利特有的長準備時間 Leadtime，國內學者便直言企業若無法及早佈局，多半在發展途中便已遭敵手攻擊，以致反應不及，更有可能會影響其後續經營⁷⁴。

據統計，2011 年，在美國專利權人的分佈中，在前 300 家企業的台灣企業中總計

⁷⁴ 宿文堂老師在訪談中直言，「很多公司都希望大了再來做，可是有一件事情是不行這樣做的，那就是專利。因為你還來不及變大，人家已經來攻擊你了。你變不了大。」訪談日期: 2012 年 7 月 7 日。

共被核准了 4509 項專利，韓國 Samsung 一家的數量卻已高達 4868 項。而在美國專利數量排名前 20 家企業中，美國佔了 8 家，日本佔了 9 家，韓國 2 家，德國 1 家⁷⁵。相對於國際上競爭對手龐大的專利能量，台灣企業面臨的嚴峻情勢可見一斑。

表 17 2011 Top US Patent Owners⁷⁶

排名	公司名稱	專利數
1	IBM	6148
2	Samsung Electronics	4868
3	Cannon	2818
4	Panasonic	2533
5	Toshiba	2451
6	Microsoft	2309
7	Sony	2268
8	Seiko Epson	1525
9	Hitachi	1455
10	GE	1444
11	LG Electronics	1404

有些台灣廠商其實已有專利佈局的概念，卻常因上位者無法將之視為資本財而敢於投資，結局常常尋求所謂的最低成本解或最多數量解而不在乎其申請的專利品質，也因而難以藉由佈局建立有效而強力的專利門檻，結果往往都要等到專利戰開打時才驚覺手中無可用之將⁷⁷。然而事實是，沒有訴訟能量的專利就像泡過水的武器，即便數量再多也難以用來求取勝利。等到上了戰場開始交鋒，敵人兵臨城下時才發現都派不上用場，到時候除了焦頭爛額外也只能邊打邊補強，往往自然也難以避免大筆的和解金額亦或是高額訴訟費用花費、甚或天價賠償金的下場。

本文認為，台灣廠商在專利佈局上的思維必須改變。專利是一種商業。也是一種資本。操作方法或許和實體資本不盡相同，然而概念卻是十分相似的。如果企業今天願意投資動輒幾百萬、幾千萬的機器設備和廠房，是因為相信其後帶來的利潤與經濟效益遠大於現下投資；對於專利的投資，當然應該更以類似的標準去進行效益衡量。「強力攻擊就是最好的防禦。」須知一個強力專利將能夠幫助你在未來的專利爭端中獲得有效的發言權與談判籌碼，甚或更進一步創造公司價值，端看管理者如何進行運籌帷幄。企業所下的真正賭注，在於願不願意把時間和金錢投資下去，並且培養經驗和養成自制態度。

專利的投資之所以難以純用申請成本比價估量效益其來有自，因其中牽涉了三個

⁷⁵ 資料來源: USPTO。

⁷⁶ 同前揭註 23。

⁷⁷ Finnegan Mr. John Allison 訪談內容中對此現象就有一個很有趣的比喻:「... 如果你把那些錢都當柴火拿來烤熱狗，然後再把熱狗吃掉，相信我，那些燒掉的錢都比你那些完全不到位的專利申請費都來的有價值的多。」訪談日期: 2012 年 7 月 17 日。

專業的結合，需要有技術的專業、對 IP 法律的專業，還有對產業的知識要豐富。而在進行專業佈局時，往往牽涉的是團隊合作，而非一人之識即可完成。然而目前台灣廠商的普遍現象仍然將專利視為



圖 14 專利專業牽涉層面 (自行製作)

是研發之下的附加項目，往往由工程師主導；而專利工程師的職位也往往被視為僅是法律事務的某一特定小區塊的執行角色，甚或是隸屬於行政、總務部門之內。然而一個公司的專利佈局要達到最大效益，台灣廠商需要開始思考不再將 IP 事務僅視為 R&D 和實驗中的附加角色，而是公司全盤策略重要的一環⁷⁸。以下是本文從訪談與研究中，整理出企業體本身在進行專利佈局時所可應用的思維與方法。

根據文獻，學長們曾整理出智慧財產權的管理策略分為三類：

1. 攻擊性策略：擁有大量的智慧財產權，並且以自己擁有的智慧財產權為基礎，對內持續研發活動，對外發動戰爭。
2. 保護性策略：亦從事智慧財產權的研發工作，但並不積極對外尋找併購新技術的機會，也不會積極調查對手使用的技術是否侵害自己專利。其發展智慧財產權的主要目的是確保自己生產或服務所使用的智慧財產權並未侵害第三人權力。但明顯的遭到侵害時，公司也會採取法律行動保護自己。
3. 防禦性策略：公司並無完整的研發計畫。產品有需要就做了再說，被告了再想辦法解決⁷⁹。

而根據美國實務律師的意見也指出，一個完整的 Patent Pro folio 至少應該要有三個層面：

1. 關鍵技術發展專利：為了能夠持續發展更新的技術而需要具備的關鍵專利 (my path forward)。
2. 防禦性專利：足以抵禦外來攻擊，或可成為用來交互授權、和解的談判籌碼。

⁷⁸ Finnegan 的 Mr. John Allison 的訪談意見，訪談日期：2012 年 7 月 17 日。

⁷⁹ 毛紹綱、朱曉萍、李海光、李舒涵、劉育霖，中小企業智財管理的系統化方法，民國 97 年跨領域科技管理研習班國外專題報告，2008。

3. 攻擊性專利：能夠有效牽制現有或未來的競爭者在市場上的發展、甚或迫使競爭者退出市場。

一個企業如果能具備了具有此三層面的 Patent Pro folio，就有機會在專利戰中處於比較穩健的地位⁸⁰。

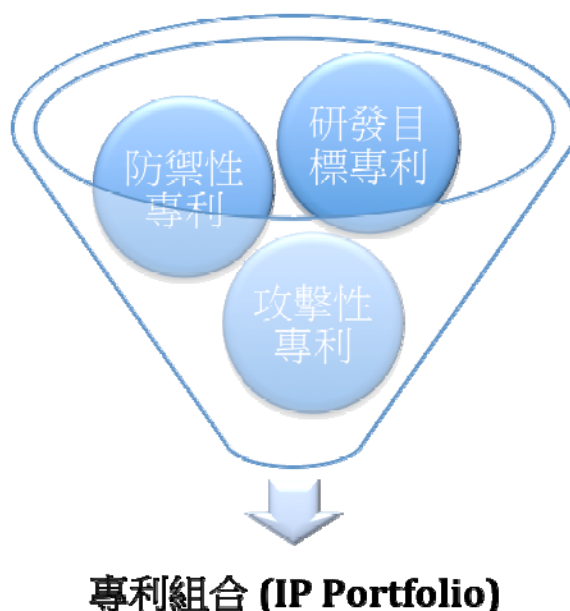
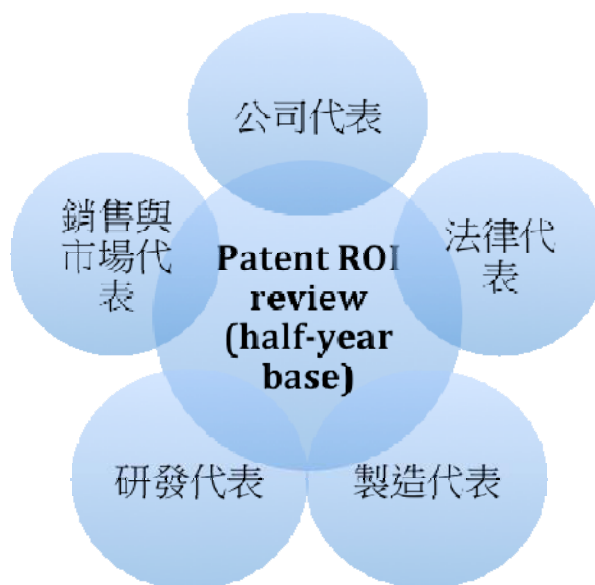


圖 15 專利組合示意圖 (自行製作)

而在考量專利事務、專利價值時，美國業界律師亦建議企業可以成立一個專利委員會 (Patent committee) 定期對專利進行審視，其成員應該包含研發人員代表，法律代表，製造代表，銷售與市場分析代表，還有一位公司的決策者。



⁸⁰ 與 Finnegan 的 Mr. John Allison 的訪談內容。訪談日期: 2012 年 7 月 17 日。

圖 16 專利委員會構成示意圖 (自行製作)

其中，法律代表應該負責確認專利內容的訴訟能量與品質把關，而研發代表應該要能夠提供專業的技術意見，確認其申請的專利是否成功地製造技術門檻。而製造代表則需要知道以現有的製造技術，需要花多少錢去實現專利應用、成本能夠降低多少、公司又可以得到多少的Premium value? 銷售與市場代表則需要去分析客戶屬性，誰是購買者，判斷該專利的應用產品究竟有沒有市場。至於公司代表，則必須要能夠清楚判斷應用該專利的產品是不是適合公司全盤的產品線，能不能將此該專利涵蓋到公司的所有產品層面；這個人還必須要有遠見，能夠清楚地洞察未來情勢並靈活對應，例如即便討論出某專利的應用並非公司的下一個方向，然而仍能精準地利用其來阻擋特定競爭者進入市場獲利等。

表 18 專利委員會的成員職掌 (自行整理)

研發人員	提供專業的技術意見，是否成功製造技術門檻
製造代表	審視該專利的製造價值
公司代表	審視該專利是否契合公司發展方向
銷售與市場代表	審視該專利是否有市場，如有，主要市場又為何
法律代表	提供法律見解以及專利品質的把關

一旦該專利能夠獲得公司代表，法律代表，製造代表，研發代表，銷售與市場代表的一致認同，覺得其專利應用是可以買賣的、可以製造的、可以授權的、可以用以競爭的，那該專利的價值自然不言可喻。接下來的課題就會是，企業的決策者願意花多少錢投資在這個專利上？

IP 的管理並不容易。約在 2000 年時，所有人對於策略性的專利管理都仍有著美好的想像與遠景。如同 IBM 一年能夠收到價值 20 億美元的權利金的消息，以及“閣樓上的林布蘭”一書所示，許多企業都認為只要擁有了專利，似乎一切就能水到渠成。然而隨著時間推展，企業才開始發現，即便有了滿手專利，卻有可能因為沒有訴訟能量、在商場上派不上用場；而 IBM 的權利金模式似乎也難以複製，因為不是所有企業都有資源能夠專注於科技本業、開發自有專利、制定出市場願意依循的技術規範；而龐大的專利申請費、維持費，似乎一直在開銷企業的費用，卻沒有帶來實際效益，看起來只會浪費資源... 事實是，好的專利會賺大錢，而爛專利則是會浪費大錢。也因為如此，如何應用好的資料庫和分析工具來進行有效率的 IP 管理，變成了相當重要的課題。

在企業中，如果想進行有效率的 IP 管理需要先具備下面幾點思維⁸¹：

1. 在訂定公司策略時，將 IP 事務的優先權拉高。
2. 對於 IP 有正確的理解：包含了對於其 IP portfolio 在法律上的意義和代表權利，以及其對應在商業競爭領域行為上所可以發揮的作用。

⁸¹ 資料來源: Finnegan 律師 Mr. John C. Paul 的授課講義，2012 年 7 月 19 日。

3. 管理階層能夠有效理解其背後所代表的商業與法律的力量。
4. 有一套強力而健全的 IP 價值創造流程。
5. 付諸行動!

而具體的策略性的 IP 管理應該如何著手? Finnegan 的律師 Ronald 分享了以下流程，包含四個基本步驟：



圖 17 策略性 IP 管理的四個步驟 (自行整理)

一、 創造 IP 價值:

將公司的 IP 活動和新產品開發策略進行整合，其目的有二：一是能夠先行開發出具有強力 IP 保護的產品，亦避免發生無意間侵害其他公司 IP 的狀況，二是較易早開發出具有價值的 IP 可供將來進行授權。要達成這樣的目標，企業必須要進行一連串的專利分析活動：例如確認專利地圖（含產業的專利地標分析）、定位出科技來源（in-licensing 技術授入）、找出關鍵的技術特性、定位潛在性授權對象、找出可能侵權對象、觀察競爭者當下和長期的專利活動、才能夠進而有效辨識自身專利弱點、並對自有技術加以補強等。

二、 將 IP 價值最大化

首先，須將公司的專利組合 (IP Portfolio) 和公司、商業、和技術目標進行校準的動作 (精鍊其 IP 組合)。例如前文中所提到的”Patent Committees”便是出於此概念，由公司中商業、技術、法律各部門代表組成的專利委員會，分別代表各部門其觀點，針對既有的專利定期 (如半年一次) 進行 ROI 的審視分析。同時不論是透過自主開發或授權或併購，亦應極積極的取得具有價值導向的 IP；並且留心專利維持/取得成本的控制。再者也應進行國際訴訟事務和法律事務的整合。如制定國際專利申請策略 (PCT/ EPO)/ 全球專利申請草案 (draft)，有效控管國外合作資源，翻譯成本，並專著於 cited prior art (USPTO Rule 56.1) 等。

三、 IP 價值盤點與風險評估

企業應主動盤點其手上專利的能量，檢視其專利在交易情況中(合併、撤資、授權、創投等) 潛在的價值成本為何，並識別其訴訟風險，同時主動地降低其脆弱性，可應用的方式有：迴避設計、交互授權、亦或發展策略性的 IP 組合等。

四、 IP 價值的強力實現

對企業來說，如何強力實現其擁有的 IP 價值為重要課題。如和第三方進行商業協定 (授權/ 併購/ 融資/ 共同協定)、或進行 IP 強制執行、又或者藉由專利逼迫對手不得不增加迴避設計的成本，可降低自家產品毛利壓力、提高市場門檻；甚而藉由專利組合的銷售進行實質獲利 (專利貨幣化) (Monetization)，使專利真正從費用轉變成資產。

然而，即便討論了上述的要素以外，本文認為在 IP 的管理上另外還有一個很重要的關鍵因素、或許是最重要的關鍵之一，就是企業領導人的決心。如同本文之前所討論的，IP 的相關佈局牽涉到技術、法律、甚或產業商機等層面，已經不是一人之識足可應付。再加上佈局時間動輒三到五年 (甚或更長)，花費費用成本亦大，如果企業領導人沒有正確的認知與信念，很容易會在中途感覺焦慮，半途而廢。

而組織間的本位主義，也很有可能會造成 IP 和技術難以順利結合產生綜效。尤其是台灣企業主多為科技和技術者起家，公司文化也常由科技和技術者領銜，因而如何和法律、商業的部門能合作推行公司的長遠佈局，有效將各方的專業意見整理、匯入並加以實現，實是不可忽視的挑戰。在過程中其中如果缺乏企業領導人的強力意志和具體作為，(比如說將專利佈局的決策層次拉高，或是視為公司的重點推行項目之一，例，由 CEO 自身發動並審視，更進一步地深化 IP 權利概念到公司文化中等等)，將很有可能最終流於官僚行事而無法順利推展。

再者，雖然我們曾經提過 IP 是一種無形資產，畢竟不同於台灣產業所熟悉的製造流程，有多少原料便有多少產出。其中更隱含了對於未來技術、產業分析的精準的分析能力，因此也隱含公司必須具備能夠滿足各相關領域的高人力素質需求的薪資條件，以及在申請時和一流的專利律師事務所所交涉的成本與專利進行費用。這對於一向把專利視為偶然性的法律訴訟支出、或者是僅將專利視為求取政府研發補助經費的

跳板的台灣公司來說，是不是已經有了將專利視為一種長期投資（並且很有可能是重大投資）的心理準備，並且已經準備好承擔其短期間內可能難見回收的風險，都是公司領導人或是領導階層必須要先建立的心理建設。

然而，現在不打仗，不代表可以沒有打仗的準備。近幾年以電子產業為例，國際市場的交易和競爭型式已經日趨複雜，專利勢必成為未來避無可避的一個風險領域。所謂不入虎穴、焉得虎子。面對國際上早已經風生水起，摩拳擦掌的競爭對手所早已佈下的專利雷池，如果台灣企業有逐鹿市場的雄心，專利佈局便成為避無可避的重要課題⁸²。企業如果可以早期因應，其在時間與費用的成本考量上不僅得以更為經濟，成效也更為強大。但如果企業沒有辦法痛下決心，從頭開始，像鴨子滑水一樣、一步一步地打造自己的專利堡壘，等到一日對手兵臨城下，也只能夠拱手讓出長年辛苦經營的市場版圖，最終蒙受巨大商業損失。到時候就算想要東山再起，耗費的成本和困難的程度，亦將遠遠大於往昔了。

⁸² 國內學者在訪談的過程中提到，「我當然知道專利制度是洋人的東西。可是你既然要進入人家的市場，你有本錢可以 afford 不懂這些遊戲規則嗎？」

第二節 產業觀點

本節主要由產業面的觀點，藉由評估及了解企業在產業中影響競爭的要素後，依公司的優劣勢釐定企業在產業中的定位，並據以擬定策略與方案。同時導入專利在模型中的運用情況，了解台灣廠商在面對專利戰爭時，如何透過策略運用來維持競爭優勢。

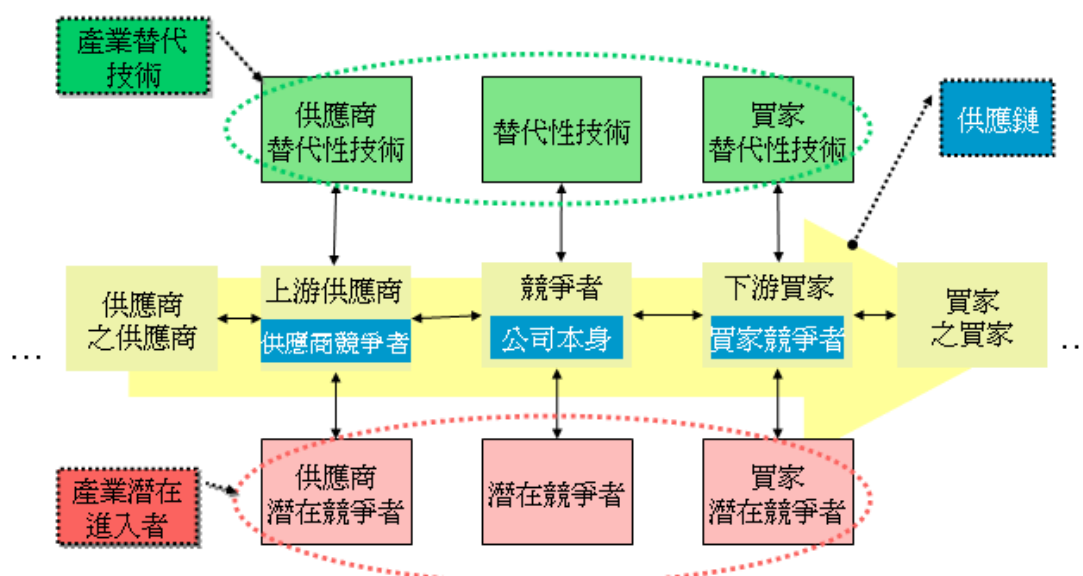
壹、Michael Porter 產業鏈與五力分析模型

波特五力分析可作為外部環境分析（如本論文四章三節政府觀點）與企業組織本身（如本論文四章一節企業觀點）中間連結的一環。波特五力分析聚焦於與企業外部競爭最直接的五個要素，包括競爭者、上游供應商、下游買家、潛在競爭者（威脅）、替代性技術或商品（機會或威脅），並討論如何控制這五大因素，以獲取本身價值的最大化。根據科技政策研究與資訊中心的報告，由上面應用討論，可加入產業鏈模式來進行波特五力分析，稱為供應鏈波特五力模型架構如下圖。其中水平軸為產業供應鏈，若將企業本身放於中心，則上游供應商、供應商之供應商、供應商延伸、下游買家、買家之買家與買家之延伸所串起來的整體供應鏈。替代性技術群（包括本身、供應商與買家）與競爭者群（包括本身、供應商與買家），所組成另兩個機會與風險面向。圖一所有廠商與技術即組成整體供應鏈波特五力模型。

周延鵬律師⁸³在其著作《一堂課 2000 億：智慧財產的戰略及戰術》第 22 篇（第 63 頁）談到「建構產業結構連結的智慧財產環境」，在產業觀點分析模式上，包括產業鏈、供應鏈、產值與產值結構、價值系統、微笑曲線與 PEST 分析等；而企業觀點分析模式包括產品結構、產品組合、技術結構、企業流程、營收與營收結構、價值鏈、波特五力分析與 SWOT 分析等。上述分析觀點與方法提供一個完整的思考範圍與架構，並賦予智慧財產分析一個嚴謹的邏輯思維。

⁸³周延鵬律師(2006), 一堂課 2000 億：智慧財產的戰略及戰術, 2006 年 11 月 27 日, 63 頁

供應鏈波特五力模型



Source: 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室，2008/03.

圖 18 供應鏈波特五力模型

在五力分析模型中，每一種驅動力下仍有多個要素互相影響，茲整理如下表：

表 19 五力分析中的各項對應要素⁸⁴

波特五力	對應要素
客戶議價能力 (the bargaining power of customers)	• 下游客戶的購買數量與集中性 • 下游客戶的轉換成本 • 產品差異性與替代性 • 下游客戶向後整合的能力 • 購買產品的重要性
供應商議價能力 (the bargaining power of suppliers)	• 產品的重要性 • 轉換成本 • 供應商具有較高的集中度 • 供應商向前／向後整合的能力
潛在競爭者的威脅 (the threat of new entrants)	• 品牌忠誠度 • 絕對成本優勢

⁸⁴資料來源：波特五力分析與專利情報收集，科技產業資訊室，
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/pclass_A021.htm，最後瀏覽日期：2012 年 11 月 26 日

	• 規模經濟 • 客戶轉換成本 • 政府規範
替代品的威脅 (the threat of substitute products)	• 替代品的相對價格 • 替代品的功能 • 消費者的習慣與偏好
現有廠商的競爭 (The intensity of competitive rivalry)	• 產業成長 • 廠商規模與數量 • 產品本身的差異性與轉換成本 • 廠商的固定成本與產品性質 • 產能閒置程度 • 退出障礙

貳、產業與專利的連結 – 以宏達電為例

宏達電近期因成長營收大幅衰退以及與蘋果大打專利訴訟戰等問題鬧的沸沸揚揚，頻頻登上新聞版面。由於宏達電一家出口金額對台灣整體的經濟出口數據影響甚鉅，台灣前7月份出口衰退主因之一就是宏達電年減800億元，宏達電的營收占台灣國民生產毛額GDP約3%，今年上半年營收銳減，連帶台灣出口跟著衰退，政府官員也得出面替HTC打抱不平兼鼓吹行銷愛用國貨。數據會說話，市調公司顧能(Gartner)8月14日發布的數據顯示，今年第二季全球智慧手機銷售量激增至一億五千三百七十萬支，比去年同期增加將近43%，其中三星與蘋果合計就占了總銷售量的半壁江山，三星的市占率為百分之廿九點七，蘋果是百分之十八點八，兩強鼎立的態勢愈發明顯。若綜觀總體手機市場，第2季全球前10大手機廠商分別是三星、諾基亞(Nokia)、蘋果、中興通訊、樂金電子(LG Electronics)、華為終端、TCL通訊、宏達電、摩托羅拉行動(Motorola Mobility)及RIM(Research In Motion)，由於大陸智慧型手機市場快速成長，加上多家國際大廠營運陷入低潮，包括中興、華為、TCL通訊等大陸手機廠商順勢擴張市佔，3家廠商聯手拿下全球9.1%市佔，市佔率全面上揚，分別排名第4、第6與第7，把宏達電、摩托羅拉、RIM及索尼行動通訊(Sony Mobile Communications)等國際大廠都擠下去。宏達電第2季共銷售出930萬支手機，整體市佔率從2.6%掉到2.2%，排名第八。近兩年HTC與蘋果、三星的出貨量表列如下，可見到HTC的銷售量與前兩強有越拉越遠的趨勢。

表 20 HTC 與三星與蘋果的銷售量比較⁸⁵

年份	Samsung (支)	Apple (支)	HTC (支)
2011	9830 萬	9300 萬	4650 萬
2012.H1	9150 萬	6110 萬	1640 萬
2012.Q3(F)	5300 萬	2200 萬	810 萬

大家都很好奇，這家 1997 年成立，2002 年推出全球第一支使用觸控螢幕的智慧型手機，遠早於 2007 年才推出 iPhone 的蘋果電腦的企業到底出了什麼問題？除了在前一章提到，宏達電深陷與蘋果的專利糾紛，在美國法院及 ITC 都相對處於弱勢，導致市場消費者信心下滑及出貨不順外，高盛證券最新的報告指出，宏達電近期營運能大幅下滑原因，還包括市場行銷能力、企業內部執行力，以及研發工程設計衝突等瓶頸。我們先嘗試用上節所提到 Porter 的五力分析模型，來解構宏達電所處的智慧型手機產業鏈，好了解其在當前市場上所面對的困境與優劣勢，通過供應鏈、技術結構與產品結構分析，進一步決定並執行智慧財產佈署。相關佈署包括態樣、群集、組合、內容、區域與家族等。最後，結合智慧財產佈署與執行到整體營運模式擬定與營運策略執行。

若以宏達電所處的智慧型手機產業產業鏈（industry chain）為例，上節波特五力分析相關因素包含：

- 1.現有提供相似產品的競爭公司（例如美國的 Apple、Moto、RIM，南韓的 Samsung、LG，芬蘭的 Nokia，日本的 Sony 等）
- 2.供貨給 HTC 的上游廠商，因智慧型手機需結合軟體及硬體兩方面的功能，因此這部分又包含硬體供應商（例如鏡頭模組的光寶科、PCB 的耀華、觸控面板的勝華、機殼的可成、觸控 IC 的義隆電、被動元件的環德等等）及軟體系統支援廠商（例如 Google 旗下的 Android 系統、蘋果自家的 iOS 及微軟開發的 Windows Phone 系統等等）
- 3.向 HTC 購買手機的通路商或電信系統廠商以及一般消費者（例如美國的 T-mobile 或 AT&T 等）
- 4.有潛在機會進入此領域之廠商或是剛進入之廠商（如 TCL、中興、華為等中國新興智慧型手機品牌）
- 5.新市場或是新需求的競爭（例如具通話功能的平板電腦、一般低階功能型手機等等）

⁸⁵ 資料來源：Gartner 研究統計, 2012 年 8 月。

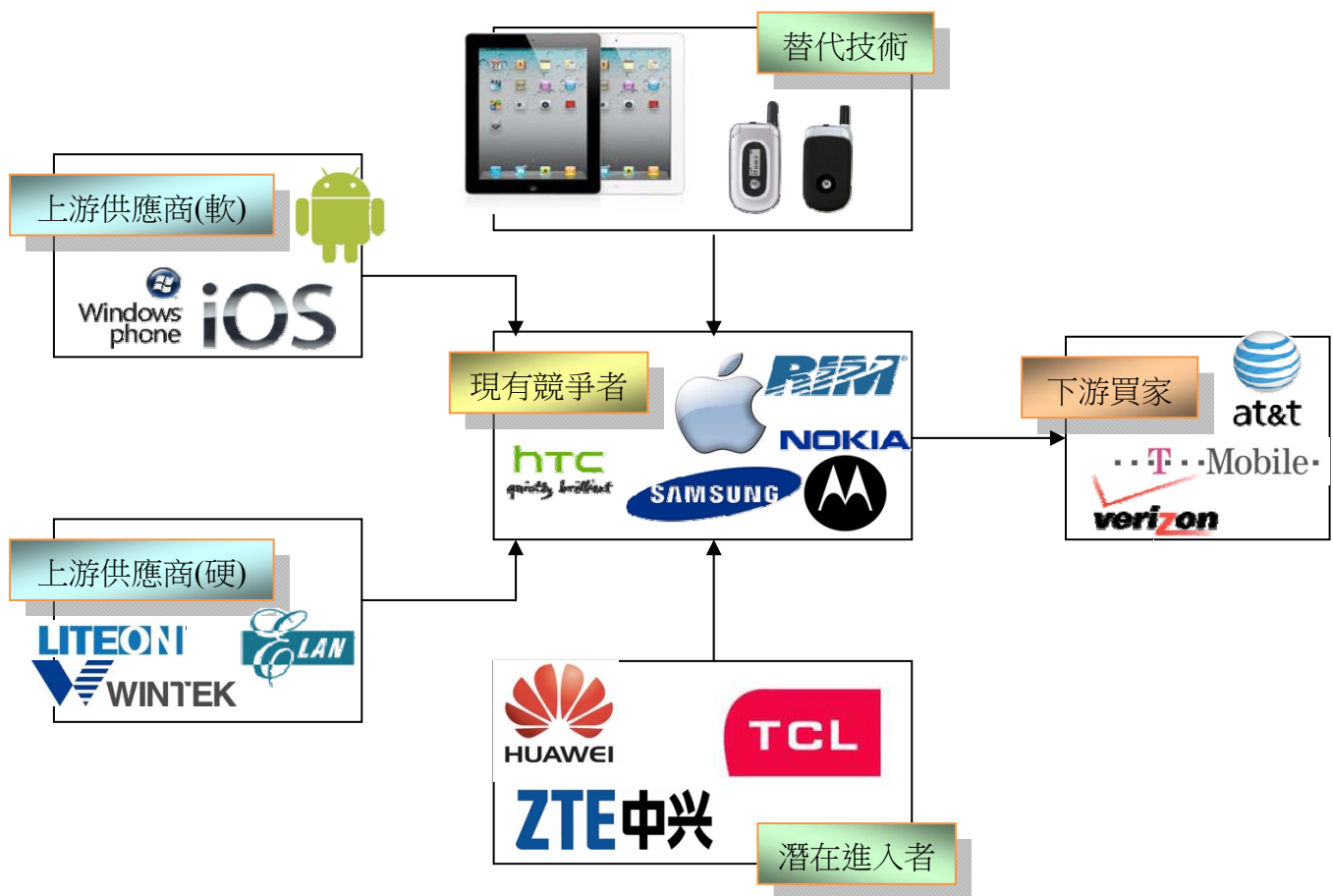


圖 19 手機產業鏈套用五力分析圖 (自行製作)

在大致瞭解了 HTC 所處的智慧型手機產業供應鏈後，我們分別針對 Porter 五力分析的各個面向來看 HTC 擁有的優劣勢以及面對的機會與威脅。

一、現有提供相似產品的競爭公司（例如美國的 Apple、Moto、RIM，南韓的 Samsung、LG，芬蘭的 Nokia，日本的 Sony 等）⁸⁶：

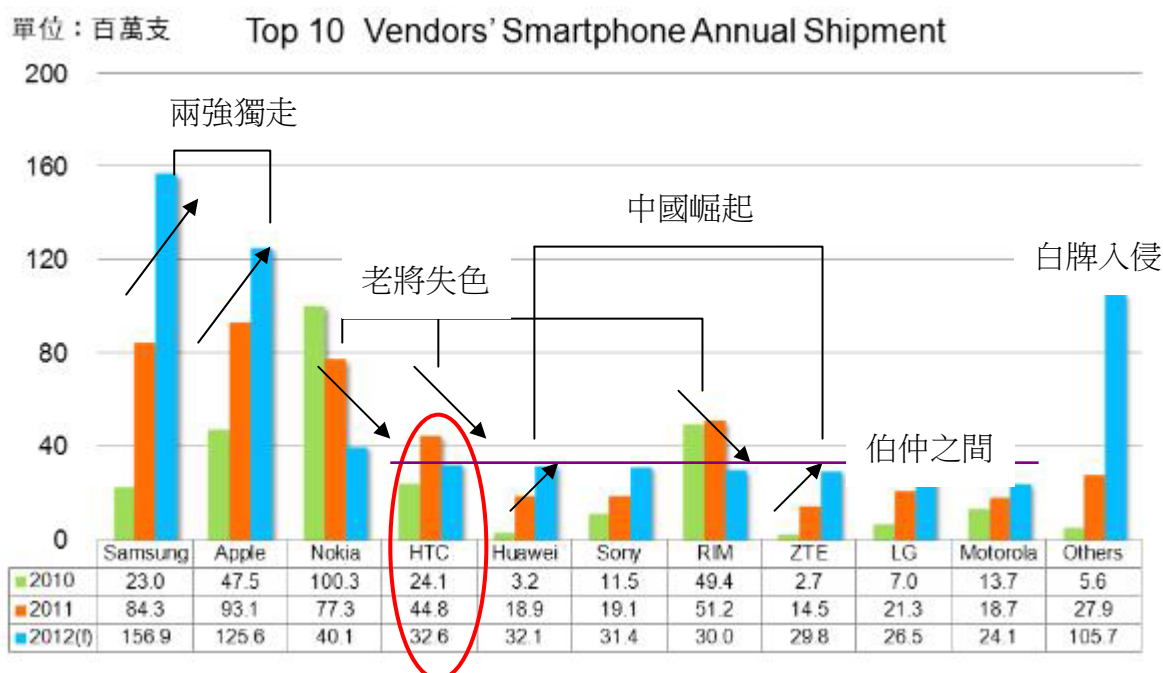


圖 20 Top10 Vendors' Smartphone Annual Shipment

由上圖可知，智慧型手機在 2012 年仍呈現大幅成長的態勢，但眾家廠商市佔率卻互有消長。DIGITIMES 預估 2012 年出貨前 10 大廠商與 2011 年相同，然排名將有所不同，其中變動包括三星將取代蘋果成為出貨冠軍，2 家公司出貨將分別突破 1.5 億及 1.2 億支，宏達電上升至第 4 實因 RIM 排名滑落至第 7，華為將擠進前 5 大進逼宏達電，Sony 將前進 1 名至第 6，中興通訊可望上升至第 8，樂金及摩托羅拉則將分別下滑至第 9 及第 10，然第 4 至第 8 名出貨差距不大，排名隨時可能翻盤。宏達電現在所面臨的產業困境，在於蘋果和南韓三星兩強夾殺，這兩大強敵在平台、軟硬體整合上，都持續累積領先優勢，蘋果手機與軟體服務、應用程式等整合度高，Apple store 及 iOS 已自成生態系統，牢牢鎖住蘋果愛好者的消費力；三星集團旗下三星行動顯示全力支援主動式有機發光二極體面板，讓三星手機螢幕顯示格外鮮豔，成為獨特賣點，加上集團垂直整合能力超強，在各產業面上相互支援，技術成本環環相扣。在行銷方面，蘋果品牌魅力無與倫比，三星則是大打鋪天蓋地的行銷戰，讓 HTC 吃足苦頭。事實上，HTC 雖然市佔率下滑，但其產品品質仍有一定水準，品牌也有識別度，為何在近期淪落至眾人一致看衰的地步，除了在專利戰中屢戰屢敗外，高盛直接點出了企業內部的三大問題點：市場行銷能力、企業內部執行力，以及研發工程設計衝突。其中市場行銷部分我們留待下游買家那部份再討論，企業執行力問題則在近期眾多出狀況的 CASE 如 ONE X 產品品質問題（螢幕黃斑、收訊不良等）及 ONE S CPU 處理

⁸⁶ 資料來源：Luke Lin, DIGITIMES Research, Taipei [Friday 3 August 2012]

器在台灣降級問題，都顯示內部品質管理與組織文化都出現了鬆動現象，短期波及銷售及消費者信心，長期而言，對以品牌自豪的 HTC 造成形象信譽上的重創，得不償失。至於在研發工程設計衝突方面，宏達電在西雅圖與台灣分別設有產品功能與硬體團隊，過去彼此有不同任務、相互分工，總能打造出完美產品，但最近卻無法將資源有效配置，影響所及，反應在產品使用者經驗上就是負面宣傳不斷。要解決內部問題，僅靠執行長出來呼口號效果恐怕有限，宏達電近期已開始進行全球組織的結構調整與優化，除加強戰略調整與資源整合來提升效率外，並逐步將重心由歐美向亞太市場轉移，希望在亞太市場的出貨比重能夠接近北美和西歐市場，分散營運風險。另闢戰場的確是可行的作法，中國市場也的確是大餅一塊，但相對價格競爭相當激烈，未來在產品組合與利潤提升在將面臨更大挑戰。同時由上圖五力分析中可看到，來自中國自有品牌或白牌的智慧型手機早非吳下阿蒙，而是對現有眾多手機廠商深具威脅的競爭者，相關競爭議題留待潛在競爭者的部份探討。

此外在專利部分，由於宏達電是做代工起家，在無線軟體及無線通訊的專利庫累積實力較弱，加上台灣廠商一向重研發、輕專利的慣性，導致在專利權戰爭中一路挨打。專利不只涉及法律議題，還包括商業、科技技術與實體經濟面，宏達電最大的問題在於專利累積數量不足，相對的，歐美公司在手機專利方面進行了大量的積累，並通過彼此交叉授權，降低產品的專利成本。三星能夠與蘋果在法院及市場一路纏鬥，最大本錢也是其強大的專利作後盾，同時具備硬體研發與生產能力，還有豐富的軟體庫與專利人才。周延鵬律師⁸⁷提出，台灣智慧型手機專利累積缺了兩塊，第一塊是與通訊標準有關的核心專利部分(技術專利)，且是所有公司都缺，或者是轉化成跟標準有關的專利。第二塊是智慧型手機上面不同層次的軟體跟技術專利，台灣過去在 ITC 產業發展中，重硬不重軟，軟體技術上面跟軟體技術上面跟國外廠商比，不能匹配。如何擁有專利權?可分三部份，一是自己研發、二是買技術，或透過購併方式，最後與其他廠聯合起來。HTC 因先天不足，加上專利戰來的又快又急，短期間內靠自己研發緩不濟急，近幾年靠著收購等手段加速了軟硬體的專利布局，但在 S3 告蘋果終判失敗及 ITC 撤銷 Google 移轉給 HTC 的專利等戰役後，HTC 應更專注思考如何在這場大戰中存活下去，增加本身的專利資源投入，創造自己獨有的設計，達到專利申請上質與量的並進似乎更加重要。

二、供貨給 HTC 的上游廠商，包含硬體供應商（例如鏡頭模組的光寶科、PCB 的耀華、觸控面板的勝華、機殼的可成、觸控 IC 的義隆電、被動元件的環德等等）及軟體系統支援廠商（例如 Google 旗下的 Android 系統、蘋果自家的 iOS 及微軟開發的 Windows Phone 系統等等）：

1. 硬體供應商部份：小小一隻智慧型手機包含的硬體零件五花八門，從內部的處理器、被動元件、PCB 板到外部的觸控面板、鏡頭、機殼等等，最後還需要組裝廠將這些零件組合起來，才能稱的上成品加以外售。對硬體供應商供貨能力的掌握與對零

⁸⁷吳瑞菁，專利商戰／王雪紅：對內申請 對外購買，聯合新聞網 2012 年 8 月 15 日。

組件價格的議價能力，在智慧型手機趨向薄利、汰換速度極快的今日，對品牌商而言相當的重要。智慧手機廠商的競爭其實也是供應鏈的競爭，當單款產品的銷售達到一定數量，手機廠商對上游零件商的議價能力相對提高，相對的，若單款產品銷量較低的廠商則將面臨供應鏈成本大增的壓力。從這裡不難發現，為什麼蘋果光靠 iPhone 單機打天下，能夠創造品牌的最大價值，換句話說，就是透過經濟規模的優勢，把供應鏈的毛利壓榨殆盡，傳聞連三星供應給蘋果的零組件價格還比給自家手機部門的還要更便宜。三星又是另一種將供應鏈整合到極致的典範，雖然沒有蘋果的單一品牌優勢，但三星挾著龐大集團資源優勢，從上游到下游都能一手包辦的一條龍式供應體系，幾乎掌握近四成智慧型手機零組件的生產及定價權，包括最關鍵的 CPU 及螢幕技術，結合品牌和通路，可以針對全球市場都做出快速反應。掌握供應鏈不僅增強自己的產品實力，三星還透過這優勢四處打擊對手，從前兩年 HTC 的 AMOLED 螢幕慘遭三星斷貨，導致出貨延遲與新螢幕品質問題不斷外，三星的供應鏈優勢也是他與蘋果在專利訴訟戰的重要籌碼，雖然蘋果已經開始設法降低三星在其手機供應鏈的地位，但另找供應商將花上更多時間與成本來進行系統的調校，影響到產品上市的進程，絕非一朝一夕之功。反觀宏達電，由於先前大打機海戰術，產品線過多，精力分散，導致單款手機的銷量不高，而成本卻居高不下，加上缺乏自有關鍵技術，在零組件的掌握度及品質穩定度上自然處處受到競爭對手的制軸。事實上，智慧型手機供應鏈中，過半數廠商均為台廠，為了扭轉競爭劣勢，經濟部正推動宏達電與台灣上游零組件供應業者策略合作，希望國內廠商能夠整合出類似三星「一條龍」式的供應鏈，近期宏達電與友達宣告合作開發完成 4.3 吋的 AMOLED，將成為宏達電反攻智慧型手機市場的利器。同時工研院正規畫提出應用處理器開發計畫，將做跨部會整合，並從人才、技術至產品等方面一同進行。

此外在專利部分，終端產品專利顯而易見，上游業者專利問題則是潛藏不易爆發，宏達電目前遇到的專利權困境，未來也將成為台灣智慧手機產業鏈的隱憂。政府若要扶植相關產業鏈，在專利這塊勢必也需要投入相關資源，同時輔導灌輸供應鏈相關業者智慧財產權的觀念，才不會在市場上處處面臨挑戰。

2. 軟體系統商部份⁸⁸：

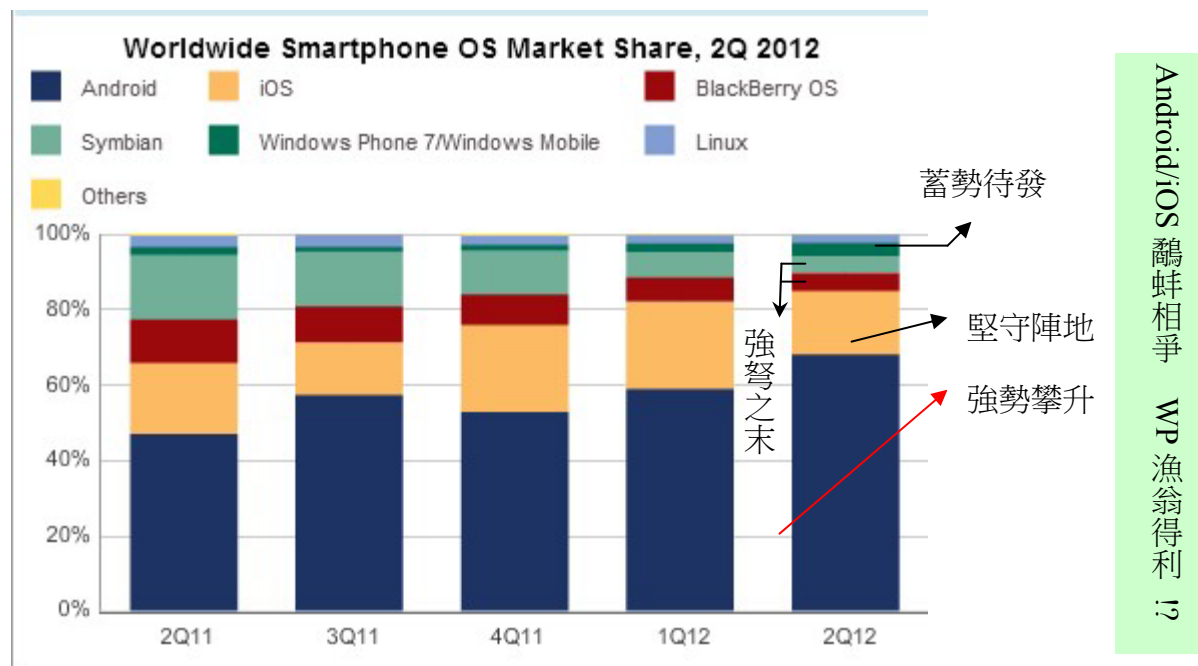


圖 21 Worldwide Smartphone OS Market Share, 2Q 2012

根據 IDC 今年第二季智慧型手機市場調查報告顯示，Android 市佔率持續成長，Q2 已佔整體智慧型手機出貨量的 68.7%，而 iOS 則穩居第二，市佔率為 16.9%，兩強合計市佔高達 85%。其中，Android 平台的主要推手為三星，三星手機佔了 Android 手機整體出貨量的 44%，超過了其他 7 家 Android 手機製造商的出貨量總和。而 iPhone 出貨量成長幅度低於市場平均的原因來自於蘋果即將推出新手機的傳言，即便如此，iPhone 仍保持兩位數的出貨成長，其市佔率同時也高於其他智慧型手機平台的總和。曾叱咤一時的 BlackBerry 與 Symbian 平台已喪失競爭力，微軟力拱的 Windows Phone 則有機會趁 Android 與 iOS 近期專利戰打的不可開交時力拼突圍，眾多手機大廠已宣佈會陸續推出 Windows Phone 平台的手機，特別是在近期 Samsung 在與 Apple 的世紀官司中挫敗後，微軟可望藉由 Windows Phone 8 的發表進一步縮小與競爭對手間的距離，並躍上全球前三大智慧型手機平台。

在蘋果以 iPhone 搭配專屬 iOS 掀起軟硬兼吃的成功商業模式後，軟體大廠跨足硬體事業趨勢成形，Google 已在近期完成對摩托羅拉的收購程序，這雖有助於 Google 未來要推出各代最新 Android 作業系統時，對硬體的掌握與調校能力，但實際上於現階段 Google 首要任務仍在於維持 Android 在作業系統上的獨大地位，維持既定的 Android 平台開放原則並避免同陣營的廠商如 Samsung、HTC 及 SONY 等對 Google 投入硬體製造領域的疑慮。近日蘋果與三星的專利訴訟案裁決出爐，陪審團在外觀設計與軟體功能方面都判蘋果勝訴，對 Android 陣營來說無疑是一記當頭棒喝，外界紛

⁸⁸ 資料來源：IDC - Press Release, Android and iOS Surge to New Smartphone OS Record in Second Quarter, According to IDC, 2012 年 8 月 8 日。

紛猜測接下來 Android 陣營其他業者恐將向蘋果支付權利金。雖然此判決是否真會墊高 Android 旗下硬體廠商成本，仍有待觀察，畢竟三星還有上訴機會，且權利金支付內容與訴訟判決內容是否構成直接相關，都還需要釐清。但值得關注的反倒是在完成購併摩托羅拉程序後的 Google 是否會開始轉變過往消極保守的專利策略，改對相關合作夥伴採取大動作支援。項莊舞劍、意在沛公，其實蘋果掀起專利戰的主要目的在恫嚇整個 Android 陣營，最具殺傷力的武器不僅是判賠金，而是對競爭對手的主力銷售機種在特定地區發動禁售令，因 Google 擁有豐富法律知識及專利權組合，並從 IBM 及摩托羅拉行動收購專利以壯大勢力，使得蘋果要直接攻擊 Google 難度偏高，故選擇就單一的手機製造商各個突破。雖此次判決蘋果壓倒性勝利，但基於在使用習性、共通性、機種選擇性等因素考量下，短期內蘋果要透過專利戰扭轉 Android 陣營在全球行動裝置的市佔率，絕非易事。對 HTC 來說，本次世紀大審對未來與蘋果的官司可能產生後續連帶不利的影響，勢必進一步強化專利布局，除加速收購專利資產伺機反擊蘋果外，另方面也須與 Google 更緊密合作協商對戰策略，透過 Google 自身擁有的專利庫來強化自身的防禦能力。此外，微軟勢必會趁此良機，在兩強中趁隙突圍，努力尋求電信營運商和行動裝置硬體製造商的支持。HTC 雖無法像 Samsung 擁有自家作業系統 bada 作為後盾，但向來與微軟保持著相當不錯的關係，加拿大手機業者 RIM 也可能考慮出售或授權使用其作業系統，將來 HTC 有機會擴大產品支援作業系統的範圍，與這些廠商強化產品線，作為 Android 系統遭追殺時的後路，達到分散風險的目的。

三、向 HTC 購買手機的通路商或電信系統廠商以及一般消費者（例如美國的 T-mobile 或 AT&T 等）：

智慧型手機主要的消費者為一般的普羅大眾，但因為電信市場的特殊性，加上搭配的軟硬體及全球地區性的差異，使得各家智慧型手機廠商的銷售通路與行銷方式皆有相當大的不同。宏達電當年在美國市場的成功，得益於與 Vodafone、Verizon、AT&T 等全球各大電信業者緊密的合作關係，同時在 Android 作業系統草創階段，人機介面操作功能尚不完備，宏達電自行開發的人機介面 Sense 大幅增進操作簡易度，打響了 HTC 的品牌，也提升宏達電能在全球智慧型手機市場的獨特識別度。然而，在免授權金的 Android 市佔率節節高升後，智慧型手機已從早期百家爭鳴的利基型市場、轉變為產品雷同、價格導向的競爭市場，加上隨 Google 不斷改善升級 Android 的人機介面後，現在的 Android 原生人機介面已非吳下阿蒙，也讓宏達電引以為傲的 Sense 難再為品牌加分。宏達電近來在市場上頻頻失利，一般認為在行銷面上出了兩個問題，其一是產品線定位不明，導致與電信通路商價格談判上進退失據，其次是在廣告與宣傳手法上都不如對手，導致品牌忠誠度低落。

手機是汰換速度飛快的產業，宏達電過往強調機海策略，可以在短時間內一口氣推出多款手機產品。但一個手機品牌的產品太多，不但讓消費者在識別上產生混淆，也無法凝聚忠誠度。但從機海策略轉為精兵政策雖可達到資源集中的效果，但只要重

點機種沒有大受市場青睞，無法做出差異化，很容易就變成價格廝殺的局面。此外，宏達電在市場端的價格相當混亂，給電信營運商、經銷商或通訊行價格都不一致，市場價格一亂，自然會打到電信營運商綁約優惠方案的銷量，導致電信營運商對推銷 HTC 手機態度轉趨消極，也影響了雙方合作的關係。反觀 Samsung 在通路管理上就比較嚴謹，價格維繫的好，通路業者有利潤就願意多推銷。有電信業高層私下直言，「宏達電中階機種的價格不具競爭力」，之前幾款產品的訂價都偏高，「三星中低階機種的價格就很實在」。

至於在產品廣告與行銷資源配置上，智慧型手機能否吸引消費者，清楚的產品訊息傳達、能否考量在地化溝通方式都是重點。高盛指出，宏達電產品訊息複雜，又常想要用意境來表達產品功能，無法讓消費者一眼了解宏達電想要表達的訊息，讓消費者常常看電視廣告看得一頭霧水，連帶影響了銷售成績，完全以宏達電行銷團隊自我觀感為出發點，達不到直接與消費者溝通的目的。而在行銷活動上，宏達電為了節省成本，一直依賴與電信業者共同行銷來節省廣告費用，但當三星祭出不惜降低毛利、鋪天蓋地的大量曝光拉高知名度行銷手法，例如不惜重本讓 Galaxy S3 成為倫敦奧運指定手機，宏達電新機種的曝光程度就完全被比了下去。

宏達電該如何在下游端力求突圍？宏達電規模比不過蘋果、三星，但利基在於反應速度快、技術研發強，台大國企系教授湯明哲表示，智慧型手機的關鍵是「三獨」：獨占的平台、獨特的零件、獨門的內容，未來智慧型手機戰爭將從硬體轉向軟體及行動應用，靠軟體及服務帶來創新價值。宏達電積極鎖定歐美及兩岸中小型利基業者展開投資及收購，近年主要投資都著眼在雲端技術平台與內容產業（如下表），迄今多數投資佈局雖尚未見具體的綜效，但看來是不得不走的一條路。

宏達電近年主要投資案

時間(年/月)	事件	投資金額 (萬美元)
2012/8	宣布策略投資企業軟體開發商Magnet Systems	3,540
2012/7	代子公司Beats宣布，取得美國線上音樂公司MOG	1,400
2011/10	收購兒童專屬操作介面開發商Inquisitive Minds	1,300
2011/8	入主美國潮牌專業音效品牌大廠Beats Electronics(註)	30,900
2011/8	收購行動雲端技術業者Dashwire	1,850
2011/7	收購繪圖晶片業者S3 Graphics	30,000
2011/3	投資線上音樂業者KKBOX	1,000
2011/2	投資線上遊戲平台業者Onlive	4,000
2011/2	收購英國多媒體傳輸業者Saffron Digital	約4,750
2011/1	入股行動支付業者上海方付通	550
註：今年7月宏達電宣布賣回25%股份給Beats，投資損失487.7萬美元		
資料來源：宏達電		林詩萍／製表

圖 22 宏達電近年主要投資案⁸⁹

四、有潛在機會進入此領域之廠商或是剛進入之廠商（如 TCL、中興、華為等中國新興智慧型手機品牌）：

中國大陸在手機市場的崛起相當迅速，數量的成長亦甚為驚人，根據 IDC 發布的數據，大陸手機市場 4-6 月出貨量為 8,700 萬支，其中智慧型手機為 4,400 萬支，佔 51%，出貨量首次超越功能手機。而由於網路通訊的發達、對科技關注的消費者大幅增加、三大電信營運商慷慨補貼，配合包裝多功能的方案推波助瀾下，大陸今年底前就可能取代美國，成為全球最大智慧型手機市場。宏達電一年前靠迅速崛起的 Android 系統搶佔了智慧手機的半壁江山，但而今在歐美市場受三星和蘋果的夾擊，第二季 HTC 的全球智慧手機市場佔有率已經較巔峰時期的 10.7% 萎縮近半，為應對美國和歐洲市場的疲軟現狀，宏達電開始在大陸擴大投入，包括充實工程團隊、擴大銷售通路，

⁸⁹ 資料來源：林詩萍，經濟日報，2012 年 8 月 21 日。

準備提昇這塊市場的競爭力道，以期再創新局。

市場雖大，但是 HTC 要在中國大陸市場佔據一席之地並非易事。從產品定位來看，目前高階市場由外商雙巨頭蘋果、三星把持，主要爭奪的是高階用戶，此一領域利潤相對豐厚；而中低階特別是千元機市場，本土品牌間的混戰相當激烈，還有眾多白牌手機小廠競相加入分食，因為他們以擴張規模為主要目的。處於兩端夾擊的 HTC 面臨的壓力可想而知。過去 HTC 始終把自己定位於中高階產品，但在一般消費者心中，HTC 的品牌形象顯然不及三星與蘋果產品，以相同高價為來說，高端消費者偏好買蘋果和三星的產品，因為無論是使用體驗還是品質，HTC 都與這兩者有一定的落差。對入門或中低階用戶來說，華為、中興等國產品牌又較 HTC 擁有價格優勢。HTC 這種高不成低不就的市場定位尷尬局面，導致其市場佔有率始終無法有效的擴張。

在大陸，雖然網路直購與零售通路比重逐步提升，但透過電信營運商仍是智慧型手機最主要的銷售通路，不同於歐美市場，電信營運商對手機市場的掌控能力很強，卻對大幅度補貼智慧型手機的做法較為保守，故其看重的是終端的價格。宏達電在歐美市場擅長與電信商透過客製化手機規格與價格來銷售，但這一模式卻很難複製到大陸市場。與華為、中興等本土廠商相比，HTC 產品的定價逐漸失去吸引力。且由於進入時間較晚，HTC 在零售通路也難以和三星、中興、華為、聯想等手機品牌商抗衡，在運營上也有待突破。

持平而論，目前 HTC 的品牌價值仍比中國本土手機高，同樣規格的手機還多少能賣貴一點，但下半年雙核心及四核心的中國手機輩出，宏達電的優勢將面臨很大的挑戰，宏達電在中國雖願意犧牲些利潤來衡量，但若落入與華為、中興等品牌那樣推出千元左右的智慧手機，一來在在成本上無力競爭，二來將陷入無止境的價格競爭泥沼。宏達電應該專注於通路的佈建以及加強和終端消費者軟體體驗互動的功能性，才能擺脫這種卡在中間的市場定位及市佔率流失的窘境。

五、新市場或是新需求的競爭（例如具通話功能的平板電腦、一般低階功能型手機等等）：

由於智慧型手機的售價逐步下滑，且市場上的機種選擇越來越多樣化，此趨勢同時激勵亞太區等新興市場的低階智慧型手機，以及歐美等已開發市場的中高階手機銷售量大幅成長。根據市場研究機構 IHS iSuppli 指出，智慧型手機在整體手機市場所佔的出貨比例，將在 2013 年首度超越功能型手機，比先前預期的提早兩年，所佔比率會越來越高，主導市場的現象非常明顯。



圖 23 手持行動裝置的全球市佔率未來預測⁹⁰

反之，隨著智慧型手機越來越受歡迎、價格越來越平易近人，加上智慧型手機可帶來提升使用者體驗的多功能性，提供能讓電信業者增加每用戶平均收入的平台，導致與智慧型手機互為替代的功能型手機及低階入門手機則將逐漸走入歷史。智慧型手機不但大量取代了傳統手機，隨著螢幕尺寸越做越大、功能越來越強，也逐漸侵蝕到傳統 PC 以及筆記型電腦的市場，在可預見的未來，智慧型手機仍將主宰整體手持式電子裝置市場，其他包括平板電腦在內的替代品，因為功能及便利性上的差異，不至於對智慧型手機構成威脅。

雖然智慧型手機發展看似一帆風順，但卻非每家業者都能分到一杯羹，甚至面臨生死存亡的殘酷競爭。目前智慧型手機市場大體分成中高階與低階產品兩個區塊；針對開發中國家市場以及新興市場，推出硬體設備較差、功能也少的平價低階智慧型手機。低階產品鎖定初次接觸智慧型手機的消費者，估計其出貨量在 2016 年佔據整體手機市場的比例為 43%。中高階智慧型手機市場的使用族群則包括來自於已開發國家的消費者，以及部分開發中國家科技偏好高的消費者。隨著近期蘋果與三星智慧型手機專利訴訟戰火延燒，三星此次在智慧型手機專利訴訟挫敗，恐拖累 Android 陣營其他品牌業者，陷入是否涉及侵權並向蘋果要求授權等困境，未來在智慧型手機規畫上將轉趨保守。由於品牌智慧型手機業者面臨上述困境，成本欲降不易，在轉嫁效應及電信商補貼縮減情況下，後續手機價格恐提高，有利於山寨智慧型手機業者的再度崛起。因為專利問題對於山寨業者而言影響層面小，且從整體智慧型手機市場發展來看，隨著近年市場規模快速擴大，產品生命週期逐步邁入成熟期，讓低階智慧型手機需求持續增溫，這對於強調不以打價格戰、不推低階手機的宏達電來講，要持續面對的挑戰。

⁹⁰ 資料來源：HIS iSuppli, 2012 年 8 月。

第三節 對政府的建議

隨著全球經濟發展趨勢，台灣在代工方面已逐漸被鄰境新興國家所逐漸取代，發展品牌不啻成為為是台灣最佳機會，依據世界經濟論壇發布的報告更顯示我國在創新發展的潛力。然而在發展過程中，勢必面臨許多困難，其中最大的挑戰就是來自國際競爭對手的專利訴訟。

在本文第三章第四節，可知美國是全球最複雜且訴訟成本高的專利訴訟戰場，平均一審流程至少須花費四百萬元以上美金，甚至企業更可能因訴訟而導致公司商譽或收益等遭受重創，相信這樣專利戰爭壓力並非國內一般業者所能負擔。

有鑒於國際大廠的專利威脅不但可能為危及到單一廠商發展，甚至可能危及國內產業發展，而國內企業也無足夠能力加以因應高昂且複雜的美國訴訟，更遑論事前足夠資源與能力投入前瞻性且整體性的專利佈局規畫。因此，如何有效協助國內廠商因應專利訴訟是政府當務之急。隨著國內各界引頸期盼政府投入更多資源健全國內智慧財產權環境，故本文嘗試對政府提出以下四項建議，期能提供政府於台灣整體產業的智慧財產佈局時的參考：

一、建議政府應掌握產業發展與國外法規趨勢，提供足夠訊息作為產業界發展參考

政府對於全球發展的趨勢相較一般企業能有較多的資訊管道，也有較多的資源可以進行較長期的觀察與分析，甚至透過長時間的觀察後形成國內新興的產業發展政策。由於我國企業以中小企業為主，恐無法清楚了解法律規範內容，期盼政府單位設立諮詢窗口，提供廠商完整的智慧財產資訊服務，以便於協助業者取得產業發展或相關法規趨勢。

二、建議政府應投入較多資源作前瞻性產業的核心及關鍵專利的研發

由於核心及關鍵專利佈局前須先掌握產業發展趨勢並投入大量資源，但不可諱言，任何產業萌芽之初，許多廠商受限於本身經營規模與市場環境，而無法有效掌握或無意願投入較前期產業的專利研發，特別是研發創新要產生實質產業化效益，必須跨越「死亡之谷（Valley of Death）」，一般國內企業恐無法有足夠的財力投入這樣的新領域研發，也因此現階段只能競相投入著重於佈滿專利的產業領域（如：LED 面板或智慧型手持裝置 Smart Handheld Device 等），以便於可以在短時間內就可以大量生產製造相關商品，進而快速收取利潤。

然而如國內並無餘力投入新興具潛力的領域，國內廠商非但無法獨立發展成為品牌大廠，未來將可能繼續成為的 OEM 或 ODM 廠商，更可能在國際市場中被其他競爭對手所取代。故建議政府應領頭投入較多的資源與人力於具發展潛力的領域進行關鍵技術相關專利的研發，如發展成熟後，由於業者的產品經常行銷全球，較可能接觸

各國的消費者並瞭解民眾需求，故當專利研發完成後，可將研發成果讓與或技術移轉給企業，再由企業將該商品化，進而透過企業的銷售通路將產品銷售到全球。

另有論者認為全球關鍵專利掌握於特定國際大廠，導致國內廠商已成為美國專利訴訟對象，因此認為國內面對國外專利大戰，政府應在有限的資金下成立智慧財產基金（或稱為智慧財產銀行；IP Bank）。

不過就政府參與「智慧財產基金(IP Bank)」作為國內因應專利訴訟的作法，有學者⁹¹認為並不妥適，主要的理由如下：

- (一) 智慧財產基金可能被認為由政府撥款協助特定民間企業從事國際採購或訴訟，從而協助產業在國際市場的通路或銷售，可能違反國際規約所明文禁止的政府補貼。
- (二) 依照智慧財產基金規劃，主要先採購不特定的專利，在廠商在國外被訴時，即可以授權等方式「暫時出借」給廠商因應原告之攻擊。但美國聯邦上訴法院認為只要不是真正的專利權人，最嚴重可能構成專利詐欺的風險。
- (三) 基金公司的經費有限，恐無法購入較具關鍵性的技術以因應專利戰爭。
- (四) 廠商彼此間從事基金設置的安排可能抵觸反壟斷或公平交易法的可能性。
- (五) 智慧財產基金本身未必具有足夠的資源對其中的每項專利進行詳細的分析與篩選。
- (六) 智財基金的角色若偏向防禦措施，可能不符成本考量；但如為攻擊性運用，則有可能被視為「NPE；Patent Troll」。
- (七) 由於智財基金會是由規模較大的公司出資，更會衍生政府如何確保非營利性基金並不只是圖利少數且具規模廠商等等問題。

依據2008年全國科學技術會議討論之議題三「分階段建立活化產學研之研發成果整合運用機制」結論，國內工業技術研究院衍生的「創智智權管理顧問公司」已於2011年12月成立，其成立目標在於提供創新模式的智慧財產模式，並希望帶動產業共同投入佈局新興產業專利組合，提升產業智慧財產競爭力。因此，主要以提供產學研專利作增值、提供產業界運用，甚至布局新興產業專利組合基金籌組與管理等服務，即包含四項主要服務：（一）產學研專利增值運用；（二）學界關鍵專利布局與運用；（三）專利佈局（專案委託與智財公司籌組與管理）；（四）其它智財服務（如：專利檢索分析等）。不過各界對於創智智權公司甫成立近一年，是否能發揮預期目標仍待觀察。業界也對於公司運作模式有不同看法與提醒：（一）在資金有限下如何購入具防禦功能的必要專利、（二）IP Bank的公平運作機制（如：授權機制、加入方式等）、（三）如何比照國外IP Bank選擇特定或具發展潛力的專利領域並長期投入（詳請參閱表21）、（四）國內智財基金更有可能成為國外廠商，特別是NPE攻擊的目標。

⁹¹ 孫遠釗老師認為政府參與「智慧財產基金(IP Bank)」作為國內因應專利訴訟的作法並不妥適。(孫遠釗(2011年)，評論台灣面對國外專利侵權訴訟的對應策略-兼論政府參與「智慧財產基金」的可行性，國立政治大學智慧財產研究所，智慧財產評論)，第138-173頁。

總結來說，本文認為基於政府立場，與其介入企業間的專利戰場中，其實應投注更多心力協助國內產業塑造良好的產業與智慧財產發展環境，致力於關鍵性專利的發展，方為上策。

表 21 重點國家 IP Bank 比較表 (自行整理)

項目	我國	日本	韓國	大陸	美國
名稱	創智智權管理顧問公司	株式會社產業革新機構 (INCJ)	南韓發明基金會	中以智庫	RPX Corporation
成立	2011 年 12 月	2009 年 7 月	2010 年	2010 年 9 月	2008 年 3 月
資金	投資 5000 萬元作為初期營運資金，並投入 2 億引導資金作為智財基金募集基礎	33000 億	134 億	4 億	---
股東	---	日本政府持股 90.5%	政府+企業	蘇州市政府+以色列英飛尼迪集團	---
佈局重點	SHH、顯示器、綠能、醫材、智慧電視等	能源生技資訊產業	半導體 LCD	潔淨能源相關專利	電子商務行動通訊網路、顯示器、消費性電子產品與半導體相關專利

三、建議政府應協助產業尋找引進或培養相關專業人才

人才是決定台灣智慧財產發展健全與否的重要關鍵。國內在智財領域沒有具有足夠的人才，是國內整體產業環境面臨的重要障礙之一。特別是在國際市場競爭激烈的局面，鄰境國家往往與我國競爭逐專業人才，因此建議可區分為「短期」與「長期」二種策略來充實國內專業人才資源。

(一)短期方面，建議可引進專業外籍專業人士來台

我國必須廣納全球各地的高階專業人才，協助關鍵領域專利的研發、佈局，甚至行銷等領域。但是目前國內高階專業人士來台工作意願不高，其主要原因為「租稅誘因不足」⁹²（詳請參閱表 22）、「外籍專業人士的配偶或未成年子女無法併同取得申請

⁹²過去韓國對於外籍工程師提供 5 年 100%免稅規定。2009 年 04 月 01 日修改 Special Tax Treatment Law，目前韓國對於外籍工程師提供 2 年 50%免稅，但 2009 年 12 月 31 日以前，在韓國工作的工程師

永久居留。」、「外籍人士來台工作程序繁複與申請資格過高」。

政府如能協助企業找到外籍高階專業專業人才來台工作，一旦進入國內企業服務後，可將其經驗傳承給企業內部，進而帶動整體公司的氣氛，甚至未來可以吸引更多不同領域的外籍專業人才來台工作。

因此，面對國際競爭與各國競相挖角全球有限的專業人才，故建議政府應協助企業尋找或引進外籍高階人才，並同時解決相關配套措施，增加外籍專業人才來台工作的誘因。

表 22 我國與重點國家就租稅與非租稅措施比較

		台灣	新加坡	大陸	韓國
非租稅措施	簡化簽證、延長居留期間	✓	✓	✓	✓
	友善環境	✓	✓	✓	✓
	工作資訊	✓	✓	✓	✓
租稅措施	所得免稅		(1)P1 (薪資>7000元新幣；經理、高階管理職或專家工作) 提供 25000元新幣減免 (2)P2 (薪資介於3500-7000元新幣；經理、高階管理職或專家工作) 提供 15000元新幣減免		(1)2009年12月31日以前適用5年100%免稅規定 (2)2010年01月01日起至2011年12月31日適用2年50%免稅規定
	項目免稅或獎勵 (如：住房、伙食、搬遷、出差、子女教育等補貼)	外國人的住房、伙食、搬遷、出差、子女教育等不列入應稅所得	政府補貼其仲介機構費用面試機票費用。	外國人住房伙食搬遷出差子女教育等補貼得免稅	

(二)長期方面，建議政府應持續培養國內相關專業人才

除短時間引進外籍高階專業人才以補足國內不足人才外，長期而言，政府也應培育國內相關專業人才，如以專利訴訟為例，業界專家⁹³表示時更表達出建議政府應培訓智慧財產專業人員與增加相關實務經驗訓練課程。

其次，如：專利師國家考試科目應與專利實務結合，以達「教、考、訓、用」合一之目標。將智慧財產權列入法律類別考試之必考或選考科目，建議考試院可研議將智慧財產權列入法律類別考試之必考或選考科目，以提升法官、檢察官及律師之專業及大學法律系所學生之重視程度。特別是針對智財法律實務工作者而言，以目前美國

仍有5年100%免稅優惠。

⁹³ 訪談宿文堂老師意見，訪談時間：2012年7月7日。

專利訴訟之專利間接侵權案件為例，目前國內專利法並無相關規定，僅能回歸民法處理，但由於二者的立法目的與要件均不同，故於修法前，如能協助法官能協助累積足夠判決，以促進立法。於修法後，也能協助相關單位檢視法規是否符合產業發展需求。

再者，以智慧財產領域常見的授權與技術移轉為例，是很實務的學問，以目前台灣有關技術授權的負責人多為法律人，然而授權是商業與技術交錯領域，重心並不在於法律，因此單靠有限的產業經驗背景的法律人可能無法應付產業間的智慧財產技轉等業務⁹⁴。故政府應持續培養跨領域的專門人員，例如經濟部技術處辦理「跨領域科技管理國際人才培訓計畫」，透過來自產業界的學員培訓過程，協助業界培養跨智慧財產權、技術移轉及投資評估等科技管理領域的專業能力，進而達到促進產業應用綜效，也可促使國際科技競爭力奠定厚實基礎，故政府應持續並擴大此類型之專案計畫

四、建議政府就智慧財產權設立專責單位規劃。

由於法規制定應兼顧產業發展與需求，故建議制訂法規前掌握產業發展趨勢，並因應產業趨勢配合修訂符合時宜法規，也應有前瞻性規劃。

在專家訪談過程中，業界專家表示⁹⁵，認為國內應提高智慧財產權的專責單位。同時，依據工總 2012 年產業政策白皮書「智慧財產權」議題⁹⁶，本文亦建議「國家智慧財產戰略綱領」核定本時，應以提升國家競爭力為主軸，以及是否能夠有效掌握產業發展未來發展趨勢與需求，同時應針對我國智慧財產創新、保護、流通、運用級人才等全方位之各項問題，提出有效的因應規劃及具體措施。同時也建議以行政院為國家智慧財產權戰略政策與執行之整合平台。

再者，截至本文完成之際，行政院科技會報業已於 10 月 17 日通過「國家智慧財產戰略綱領」，內容包含六大戰略：(一)創造運用高值專利；(二)強化文化內容運用；(三)創造卓越農業價值；(四)活化流通學界智財；(五)落實制裁保護與流通；(六)培育量足質精的智慧財產實務人才等，以整合國家智慧財產的能量，提升產業競爭力，此外，對於高科技產業近來的智財訴訟，政府也將強化相關訴訟支援與因應能力，因此，期待能於本戰略經行政院通過後能為國內產業界營造更完善的智慧財產發展領域，讓台灣產業能在國際市場持續保持競爭力。

⁹⁴ 周延鵬，智慧財產全球行銷獲利聖經，天下雜誌股份有限公司，頁 340-341，2010 年 2 月。

⁹⁵ 宿文堂老師訪談意見，訪談時間：2012 年 7 月 7 日。

⁹⁶ 工業總會-2012 全國工總白皮書-對政府政策的建言，

<https://www.dropbox.com/s/7dpw8llzp1c4q9z/2012cnfi.pdf>，最後瀏覽日期：2012 年 11 月 8 日。

第五章 結論與建議

第一節 研究結論

從蘋果所發動對 Android 平台支持者的專利大戰，以及各方競相出高價併購其他公司專利，以將有限的專利資源納入囊中的行動觀察，充分凸顯出智慧財產權對企業掌握國際市場地位與掌握競爭優勢的重要性⁹⁷。在此種擁專利自重的趨勢下，無形的智慧財產權在創造與維持業者競爭優勢的重要性已經超過傳統僅從有形產品層面觀察的策略，前述案例引起企業重新檢視企業所擁有的智慧財產有哪些，看看到底閣樓上還藏有哪些許久不見陽光的林布蘭⁹⁸。

企業到底應從何處做起，應如何訂定好的專利爭訟因應策略。這要從兩方面來著手，其一是從企業內部著手，其二是從企業外部著手，然後制定創新、保護、運用策略，期使企業能發展良好的專利策略。

壹、做個攻守兼備的企業

「孫子兵法」提到：「知己知彼，百戰不殆。」勝利之神總會眷顧有著充分準備的人，無論行軍打仗或是商業競爭，如果充分了解自己的狀況、了解對手的優劣勢，並且對市場有著深刻的認識，其結果一定是成功的。商業競爭的目的是為了佔領一個健康的市場，這是一個競爭的方向，因此在與對手交手時要學會保護市場。如果市場被破壞，那競爭就變得毫無意義，最終的輸家將是整個行業。誰有了正確的行動方向和充分的事前準備，誰就是這場戰鬥的贏家⁹⁹。

從蘋果與宏達電的專利訴訟戰爭中，凸顯出一個現象就是取得智慧財產權與建構智慧財產佈局，並不能僅單純依賴公司內部研發，還應適時透過併購方式從外部取得所需的智慧財產權(特別是專利)。透過內外兼修的方式，不但有助於企業建構二十一世紀的競爭核心，更可以幫助企業屏除來自其他競爭者的訴訟威脅，讓業者取得「營運的自由」(freedom to operate)¹⁰⁰。近年來專利流氓與非實施專利實體 (NPE)的興起，有關智慧財產權 (特別是專利)的併購逐漸成為主流的趨勢下，企業更應考慮採取內部研發與外部併購雙管齊下的方式，以建立自己的專利組合，否則將可能會被殘酷的競爭所淘汰出局¹⁰¹。

⁹⁷ 馮震宇 (2011)，宏達電與蘋果專利爭訟凸顯智財與併購結合之趨勢，月旦法學雜誌。第 198 期，第 251 頁。

⁹⁸ 凱文·瑞維特，大衛·克萊，譯者：林柳君 (2000)，閣樓上的林布蘭，臺北市：經典傳訊。

⁹⁹ 張兵 (2012)，活學活用孫子兵法，臺北市：采竹文化。第 9 頁。

¹⁰⁰ 同前揭註 97，第 250 頁。

¹⁰¹ 同前揭註 97，第 252 頁。



圖 24 企業因應專利流氓或非實施專利實體 (NPE) 流程圖¹⁰²

對於科技公司而言，研究發展部門是一切技術的發源地，也是公司產品生成之處，研發過程的第一階段為研發構想的產出，此階段包括提出構想及小組討論，並透過各部門的創意激發、使創意具體化、非正式討論及情報蒐集的合作來產生，但是往往許多公司並未做專利檢索(patent search)的動作。因此，建議我國廠商在研發工作過程中的技術開發階段裡，應先行專利檢索，再對他公司執行專利調查、策略性分析，及對自己的專利進行研發可能性評估。在研究實行階段中須掌握研發階段之發明，規劃專利申請及避開對手的專利地雷；在成果收獲階段中除了傳統專利的維護外，也必須進行專利策略的運用，透過授權、產能、合資合縱聯盟共同研發，來獲得一個保護，使不至處於弱勢之地步，並將智慧財產權加值，並加以充分運用¹⁰³。在日益競爭的時代，如何創新與保護創新是企業必須要認真思考的問題。圖表 25 說明企業如何從銷售後的市場資訊得到新構想，再將新構想納入專利佈局中，不斷地循環，自然地使企業在產品與市場中得到成長，同時因為有專利佈局的建構與保護，更能有效提高產品進出市場的自由度¹⁰⁴。

¹⁰² Source from D. Brian Kacedon (2012). IPR Protection and Management Strategy: Technology Standards, Patent Pools, NPEs. *U.S. Intellectual Property Law Training Program for MMOT*, 41-47.

¹⁰³ 孫祥禮（2000），研發管理：潛能開發與避險，智慧財產權管理季刊。第 25 期，第 9-10 頁。

¹⁰⁴ 馮震宇（2007），企業“贏”的專利策略，萬國法律。第 153 期，第 58 頁。



圖 25 技術授權思考流程圖¹⁰⁵

另一方面，公司研發部門也應導入「工作記錄簿」¹⁰⁶於實驗室管理制度。其有如下優點：(一)顯示工作成果、追蹤工作記錄；(二)協助靈感、構想的實際呈現；(三)人員異動之必要交接事項（讓新進人員快速進入狀況，了解工作內容）；(四)證明研究發展的合法性、原創性、新穎性；(五)認定侵權與否。因此建議公司之工作記錄簿的管理，應由研發、法務、總務部門來設計與印製，分發、領用、補發及銷毀都需由專人管理，當工作記錄簿遺失或毀損時，也須告知專人補發並登記列冊管理。工作記錄簿的銷毀須經由研發與法務部門的同意來進行銷毀。當工作記錄簿寫完後，即予以歸檔、保存、備份、調閱。若工作記錄簿為電子文件時，則定期將檔案儲存至一次存寫磁片、光碟中，放入文件套中密封，經第三人見證簽名、加註日期及證明，放入保險櫃或檔案櫃。另外一種方法為定期把記錄內容列印出來，同樣經第三人見證後，再予以保存由專人保管¹⁰⁷。

大體來說，企業在面對專利訴訟或進行專利管理時，應注意以下要點：

- (1) 企業應擁有防禦性專利軍火庫，以作為未來專利訴訟之武器¹⁰⁸；
- (2) 企業應建立專利文件控管機制，保留專利相關文件；

¹⁰⁵ Source from James A. Severson (2012). Technology Management. *Multidisciplinary Management of Technology for MMOT*, 13.

¹⁰⁶ 工作記錄簿的內容包括目的、動機、步驟、實驗細節、計算公式、圖示、腦力激盪結果、訪談內容、討論結果、心得感想等，都可以記錄下來，且構思的形成日、構思開始實施日、完成日期也必須記下來。若有參考外來資料，則須黏貼接縫蓋騎縫章或簽名，更改的內容也須簽名證明、註明日期，單位主管須做見證並定期查核和見證人簽章等事項。

¹⁰⁷ 同前揭註 103，第 11 頁。

¹⁰⁸ Please see *Rambus, Inc. v. Infineon Technologies AG*, 164 F. Supp. 2d 743 (E.D. Va. 2001) (jury verdict of \$3.5M punitive damages plus fees on counterclaim, reduced by court), rev'd in part, 318 F.3d 1081 (Fed. Cir. 2003).

- (3) 企業應確保擁有完整專利權，不會成為無效專利¹⁰⁹；
- (4) 企業應謹言慎行，避免使用詆毀產品或提出專利權屬於第三人之草率聲明；
- (5) 企業應評估並謹慎授權專利，以避免對未來專利訴訟產生不良影響；
- (6) 企業產品應以正確方式標示專利資訊¹¹⁰；
- (7) 應由專業律師進行專利分析和法律意見書撰寫；
- (8) 進入訴訟程序時，對於企業不利資訊切勿隨意承認且須停止文件之銷毀¹¹¹；
- (9) 應妥善保留證據並準備證明企業損害及損失之相關文件。

貳、做個出色的訴訟管理者

在「孫子兵法」中說：「善戰者，致人而不致於人。」意思是說善於打仗的人能夠調動別人，同時也可以保證自己不被敵人調動。兵不厭詐，兩軍交戰中除了拼實力之外，鬥智也是一個很重要的方面，頭腦冷靜就是做為一個將領的最基本條件之一¹¹²。戰場上風雲變化，什麼事都是可能發生。作為一軍統帥，只有保持頭腦冷靜才能透過紛繁複雜的現象去挖掘其本質，保證自己的部隊行動的正確性¹¹³。

又領導與管理是一體之兩面，同一個人可以同時兼備領導與管理兩種特質。領導是信任、是知人善用、是設定方針、是布置環境(佈局)。管理是管理能解決問題的人，管理也是領導能預防問題的人。傑出的訴訟管理者應具備以下能力：(一)要洞燭先機、未雨綢繆(前瞻能力)；(二)要能設定目標並監督完成(導航能力)；(三)要能創造工作環境及工作價值感(創造能力)；(四)要能掌握同仁需求與期待並隨時激勵之(激勵能力)；(五)要能適度地充分授權(格局與氣度能力)¹¹⁴。所以孫子提出，作為一個合格的將領，需要具有最基本的五點素質：足智多謀、賞罰分明、仁愛部下、勇敢果斷、治軍嚴明。當然，這五點也是作為一個合格的企業領導者所不可或缺的¹¹⁵。

而除了內部的資源調控外，一個好的訴訟管理者更應懂得如何借力使力，妥善靈活運用產業中上下游或同業間的競合關係來達成訴訟目標。在某些情況，大公司之間更容易結成戰略聯盟。相對於小公司來說，大公司之間的關係則不僅僅是競爭這麼單純。他們之間固然有競爭的成分，但是合作對他們來說似乎更為重要¹¹⁶。因此作為一位出色的訴訟管理者，在面對國際專利爭議或訴訟威脅時，可與其他被控廠商合作組

¹⁰⁹ Please see *Israel Bioengineering Project v. Amgen, Inc.*, 475 F. 3d 1256 (Fed. Cir. 2007), cert. denied, 127 S.Ct. 2994 (2007).

¹¹⁰ Please see *The Forrest Group v. Bon Tool*, 590 F. 3d 1295 (Fed. Cir. 2009). *Pequignot v. Solo Cup Co.*, No. 2009-1547, 2010 WL 2346649 (Fed. Cir. June 10, 2010). 35 U.S.C. §292.

¹¹¹ Please see *Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.*, No. 05cv1958-B, 2008 WL 66932 (S.D. Ca. Jan. 7, 2008), vac'd in part, 2008 WL 638108 (S.D. Cal. Mar 5, 2008). *Adams v. Dell, Inc.*, 621 F. Supp. 2d 1173 (D. Utah 2009).

¹¹² 同前揭註 99，第 82 頁。

¹¹³ 同前揭註 99，第 82-83 頁。

¹¹⁴ 吳英秦(2004)，*研發領導與管理的精髓 兼談成功研發領導者的特質*，電力電子。第二卷第 2 期，第 9-10 頁。

¹¹⁵ 同前揭註 99，第 46 頁。

¹¹⁶ 同前揭註 99，第 58 頁。

成防禦性的專利池(defense patent pool)來作為對策，典型的作法是在某一項科技領域中，或某個特定的企業範圍，挑選若干重要的專利，由不同的公司聯合採購或研發，以作為防禦之用；或是在給付對照權利金時分擔可能的成本，或者是針對某個特定科技領域或產業，進行合縱連橫，而組成專利池當然也需要給付一管理費用¹¹⁷。除了專利池之外，企業訴訟管理者在處理專利爭訟事件時，還有一招即所謂的聯合防禦策略(joint defense strategy)，藉此分享一些資源或分擔技術研究的成本，並分享各自已有的分析，這時合作企業應簽署一個聯合防禦合約，並嚴禁被各個擊破(divide and conquer)的骨牌效應¹¹⁸。

參、適時出擊，爭取主動

俗話說「兵貴神速」，由此可見速度在戰爭中的重要性。孫武在「孫子兵法」的『作戰篇』中重點講述了速度對於戰爭的重要性。的確，一個部隊的速度如果夠快，那麼他進可以強佔有利位置、迅速追擊敵人，退可以求得自保。更重要的是，戰爭雙方誰的速度更快，誰就能夠更加準確的抓住取勝的機會，能夠更加靈活的運用各種計謀策略。同時，擁有了過人的速度也就意味著我方可以把任何行動的風險都降至最低¹¹⁹。迅速的行動也會給對方帶來一定的震撼，而這種震撼往往造成對手無法快速的反應並做出正確的判斷。對手的這個反應時間其實就是我方進攻的最好機會，這便是速度創造機會的原理¹²⁰。

此原理最常被運用在專利訴訟中的情況，便是利用美國國際貿易委員會 (ITC) 進行訴訟。由於美國國際貿易委員會(ITC)訴訟程序進行快速，如果面臨此種情況，建議當事人訴訟團隊中應包括熟悉 ITC 程序且有 ITC 訴訟經驗之律師，方能於短暫的期間內適時地提出聲請與答覆。美國 ITC 組織中負責審判的行政法官(ALJ)總數僅有六人，因此若能針對特定法官，聘請熟悉該法官訴訟指揮程序之律師亦不失為良策。各技術領域與產業結構不同，因此除了公司內部法務及技術人員外，建議另外聘請熟悉系爭技術與產業的專家，針對不同技術產業研擬不同之訴訟策略。

另訴訟應對團隊亦建議分為兩組，一組須熟悉己方資訊，負責就原告所為之指控進行答覆；另一組則主動出擊，對原告進行反攻擊。原告於起訴前已做足充分準備，立案後因訴訟時程緊迫，被告常是窮於應付而被牽著鼻子走，故被告須由另一組團隊針對原告做詳細的調查與蒐證，平衡原告在資訊與時間上的優勢，並對原告的弱點提出反擊。被告若於 ITC 程序中提出反訴，該反訴將會自動被移送至聯邦地方法院；雖然被告無法於 ITC 程序中使用反訴挑戰原告專利，但被告仍得於證據開示或聽證中提出聲請(motion)挑戰原告專利有效性、國內產業、進口等要件，將訴訟導向對己方有利的爭點以逆轉情勢。除了訴訟團隊外，被告公司內部的研發單位亦應對 ITC 訴訟有

¹¹⁷ 同前揭註 40

¹¹⁸ 同前揭註 40，第 33 頁。

¹¹⁹ 同前揭註 99，第 167 頁。

¹²⁰ 同前揭註 99，第 180-181 頁。

所警覺，此時應假設己方被控產品已侵權，迅速重新設計(redesign)以迴避系爭專利，此動作應於被訴後馬上進行，以便於訴訟進行中一面了解原告之專利範圍解讀，一面進行迴避設計。完成重新設計後盡快於 ITC 調查案中提出予 ALJ，於聽證中請求判定不侵權，而可與本案切割，進口美國市場¹²¹。

若無法於 ITC 調查案程序中提出重新設計，尚有二個補救措施可將被告之損害降到最低。一為請求海關裁定(custom ruling)該新設計不在 ITC 排除命令範圍內；二為向 ITC 尋求新設計不侵權之建議性裁定(advisory ruling)，以向海關主張該新設計不再排除命令之列。然而由於原告取得排除命令後，就算被告提出新設計請求海關或 ITC 裁定，原告仍可基於排除命令先阻擋被告產品進口，被告將耗費數個月的時間尋求裁定而無法先將產品進口至美國而喪失市場先機，此為亡羊補牢之計，原則上仍應盡速於 ITC 調查案中提出新設計為宜¹²²。

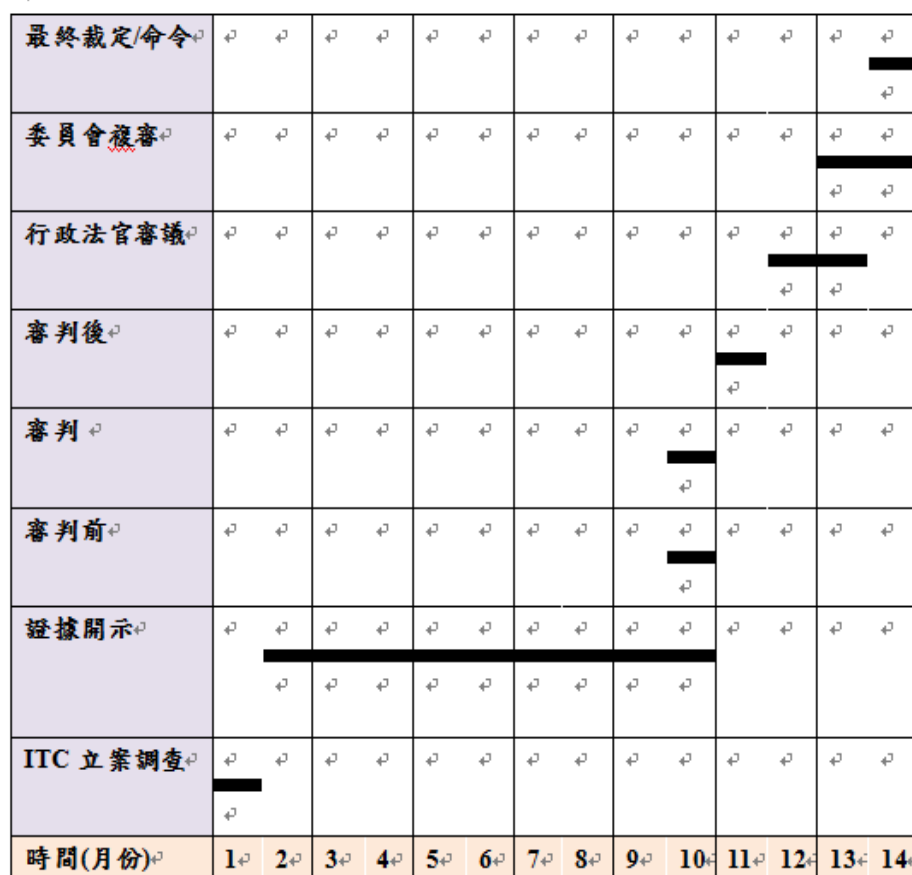


圖 26 美國 ITC 調查案審理流程圖¹²³

因此，在美國 ITC 調查案中，被控侵權的台灣廠商應如何與律師及專業團隊配合，

¹²¹ 經濟部智慧財產局（2012），美國專利訴訟教戰手冊，臺北市：經濟部智慧財產局。第 56 頁。

¹²² 同前揭註 118，第 56-57 頁。

¹²³ Source from Thomas L. Jarvis (2012). Patent Litigation at the U.S. International Trade Commission. U.S. Intellectual Property Law Training Program for MMOT, 30.

是致勝的關鍵。因此建議台灣廠商在美國 ITC 案件中，應注意以下事項¹²⁴：

- (一) 關稅法第 337 條之調查程序進行相當迅速，時程的掌握非常重要。在挑選律師或專業團隊時，必須考量具有實戰的經驗與配合度，往往選對律師就成功了一半。以往台灣廠商在訴訟過程中發現聘任的美國律師有問題時，陣前換將將造成不小的傷害。
- (二) 專利訴訟中最重要的就是專利的有效性與侵害與否的判斷，這些與專利申請時間、權利範圍解讀與要件比對，在法律規範、事實陳述與證據充分上都有密切的關係。這類功力的養成與知識的累積必須有內部科技人員的配合，而專利部門與科技人員的溝通與整合，必須有養兵千日的準備。
- (三) 為了在最短時間內，讓律師與諮詢團隊了解公司產品與技術特徵，以及其他有助於訴訟攻防的處理，當事人公司內部的參與是十分關鍵的，也必須有效進行系統化及議題導向式的準備工作。調查程序進行時，內部應有相對應於議題反應與處理之編組，將資料整理工作依照技術類別、法律議題與溝通協調等項目，安排專人負責，並與專業團隊保持及時且密切的聯繫管道，隨時向案件負責人回報相關資訊，做出適時的主張與回應。此外，除了作為後勤角色之外，公司還需掌握律師所主張之論述重點與在法庭之陳述方式是適時且有效的，避免為對方製造模糊焦點的機會，也清晰表達己方的攻防論點。

第二節 研究建議

企業在面對國際專利訴訟的時候，往往需要在一定的時間內去解決問題，如果超過了時限，問題將會變得更加棘手甚至無法解決。因此，充分利用有限時間也成為了領導者所必須學會的關鍵問題¹²⁵。

有別於傳統訴訟，專利訴訟常涉及複雜的技術與法律問題，其不僅含有傳統訴訟的價值，更涉及商業競爭的複雜問題。攻擊方提起此訴訟並不一定是想擊倒對方，其常含有商業利益考量，而防禦方也亟思如何公平快速解決糾紛，以儘速返回正常商業營運，基此，訴訟的雙方應如何獲得「雙贏」局面，考驗著雙方決策者及律師的智慧¹²⁶。

壹、戰前訴訟策略

一、企業訴訟管理者於接獲專利警告函時，應注意事項為¹²⁷：

¹²⁴ 劉尚志、王俊凱(2006)，美國國際貿易委員會之專利紛爭與台灣企業因應之道，日新。第6期，第18頁。

¹²⁵ 同前揭註97，第186頁。

¹²⁶ 張冀明(2004)，智慧財產權訴訟的特性與省思，電工資訊。第159期，第78頁。

¹²⁷ 陳家駿(2004)，台灣廠商面對美商專利追索之教戰守則，智慧財產季刊。第48期，第34-35頁。

- (一) 了解對方專利，關於這一點必須由公司內部研發技術人員或專利工程師徹底了解對方專利之內涵，以及我方是否使用及使用的情況。首先應取得有關專利申請檔案(patent file wrapper or history)，專利檔案可使廠商進一步了解有關專利的情況，例如美國專利局是否拒絕過該專利申請？專利申請中的某些內容，是否因為任何先前或習知技術(prior art)而曾遭拒絕？專利權人在專利申請中，有可能做過某些修正、限縮或解釋，以區別該專利與先前技術，將來即不得再為不同之主張，因此廠商可利用此來界定對方專利的實質範圍。
- (二) 如公司內部無適當之專利工程師，則至少應尋覓專業的專利事務所，提供初步意見，此為知己知彼之最低度要求。同時針對是否開始對對方之專利權利範圍(patent claim)在文義侵害(literary infringement)或均等論(doctrine of equivalence)等專利侵害認定上宜仔細掌握，而解釋專利權利範圍時應注意歷史(history)和消極禁反言(file wrapper)及禁反言原則(equitable estoppels and collateral estoppel)之主張。
- (三) 判斷對方之規模及提出訴訟之可能性，廠商應就對手之規模及其過去解決專利爭訟之慣例，有所認知及了解。
- (四) 了解追索專利之數量。如面對數十、數百個專利，處理的態度比對方只有一、二個或數個專利較小規模完全不同，通常在後者，廠商比較可以喘一口氣，針對在有限的時間及資源下，針對該少數專利進行深入研究分析，相對較易並可掌握，甚至可研究迴避設計(designing around)之可能性。
- (五) 徹底了解對方專利警告函內所記載之內容，是否是一個有效之專利追索，還是只是騷擾(nuisance)性質，所謂有效的就是說對方詳細記明內涵、數量、項目、專利字號等相關資料，附帶提供美國專利證書及專利申請事項內容等；後者通常就是刺探性或者是較不具攻擊性的作一些請求。此二者之分野，有時不那麼清楚，但有經驗之專利律師可有相當拿捏。
- (六) 了解產品中是否因其他廠商提供零組件、材料或任何成分導致被追索，故如何與供應商(vendor or provider)接觸，並檢視原來是否有保證責任之索賠條款(indemnification)，此即牽涉到公司採購、經銷、授權或技術合作時如何要求對方在第三人主張侵權時作合約上之設計。
- (七) 如對方的專利只有少數二、三項，除了諮詢本地專利事務所意見外，過去我國廠商曾經成功封鎖並瓦解對方攻勢之做法為：直接委託美國專利律師提供法律意見書，這種法律意見書有兩種寫法，一是檢索先前技術，以其專業意見判定對方之專利係無效之專利(invalidation)，也就是說即使美國 PTO 核發之專利，但專利律師以其經驗判斷，該專利本質上應屬無效之專利，至於是不是真的要舉發，日後再作定奪。另一種專利律師之法律意見，是認定對方專利雖然有效，但不具專利侵權性(non-infringement)，也就是說專利律師研讀對方之專利權利範圍(patent claim)並檢視自身產品之後，作為不構成侵權之法律意見書，以上兩者，不論哪一項廠商拿到之後，對於往後之談判，均將有關鍵性之輔助作用。
- (八) 對於專利警告函之處理，應切記不能隨手將信函扔掉。因為根據美國法律，

「故意侵權」(willful infringement)專利者所負責任，並不僅限於專利權人的實際損害，在特定情況下需支付三倍的損害賠償，換言之，如果業者接到指責其侵犯專利的信函，但仍然繼續「侵犯」(如製造、銷售)，則美國法院可判決被告給付三倍的損害賠償。

- (九) 回應專利警告函時，如被追索之台灣廠商不止一家，則可考慮進行橫向整合，甚至要求產業工會之幫助，在策略訂定、技術分析、談判氣勢、成本分擔等皆有好處，不過須注意權利金價格上不宜有公平交易法所禁止之聯合行為；此外，因廠商彼此間也是競爭關係，極易被對方分化而各個擊破，宜謹慎之。其次，廠商應該認真研究追索專利的信函，了解發函者是否是外國的大公司？該公司在美國或其他地方是否曾向其他公司提出過類似的控訴？信函是出自專業的法律事務所還是出自個人律師？警告函係特別針對某一項產品具體指責，還是只是空泛地影射？如信函附有專利字號或說明書，業者必須仔細研究其內具體內容如各項專利申請範圍(claim)等，弄清專利內容是否與自己的產品有關，即使警告信不夠明確，或是發函者意在勒索，廠商也不可大意。
- (十) 律師介入的時機也很重要，基本上廠商應認知在美國司法制度下，律師與客戶基於保密義務關係(client-attorney privilege)，有許多資訊由律師經手後，將來就不必被迫在證據開示(discovery)程序中全盤托出，此時公司內部的資訊即可藉由律師的加入而找到避風港。最糟的是，律師尚未介入，公司內部的研發人員針對某外商之專利警告函，自行初步研析認有可能使用到該專利，竟在公司內部之備忘錄(internal memo)中白紙黑字載明，此於日後訴訟之「證據開示」中有可能產生不利影響。

二、企業訴訟管理者進行專利權利金談判時，應注意事項為¹²⁸：

- (一) 在談判計算權利金時，也有很多技巧，除了要注意應有之計算基礎外，同時應知道對方之專利是否有標示(mark)專利證號，不論依美國或台灣等專利法，未標示將產生不得請求損害賠償之失權效果。同時對方專利是產品專利還是方法專利，關係到對方主張權利金計算之始點，台灣廠商在面臨美商追索權利金時，往往會被要求給付過去幾年所已使用之專利授權金，此時即應據理力爭，因為依美國專利法，如果是裝置發明(apparatus claim)而非方法發明(process claim)，則專利權人依法有在產品上標示專利之義務，如未標示即不得請求權利金或賠償，廠商若發現對方並未在其產品上標示該專利，則應予以嚴詞拒絕，至多僅應從收到信函後給付權利金，之前即無此義務，廠商應特別注意此點。此外，權利金計算之公式、範圍、基礎、合理性等等，均為專利追索中之主角，對方有無以搭售(tie-in、tie-out)或任何不當方式夾帶、超收等，都應以法律放大鏡檢視。
- (二) 在收取權利金的過程中，專利權人有時會對不同的廠商收取不同金額的權利

¹²⁸ 同前揭註 127，第 35-36 頁。

金，這種作法往往在誘使廠商儘快與專利權人訂約。但依據美國法律的規定，這種作法屬於「價格歧視」(price discrimination)的一種，原則上屬於合理原則(rule of reason)下之不法行為，除了專利權人可以證明，係因某些廠商使用量較大或其他類似原因，專利權人才給予若干折扣。專利權人如果僅是以不同金額的權利金作為談判工具，甚至作為處罰與他抗爭業者的手段，這些作法都可能屬不法，廠商應可加以抗拒。

- (三) 在專利授權中，專利權人有時喜歡採用「包裹授權」(package license)之方式，將數個不同之專利同時授權給一個被授權人使用；如果其中專利的有效期間不同，則於權利金之收取方面便會產生困擾。一般而言，在所有專利失去效力時，專利權人當然不可收取任何權利金；但如果各專利之效力不同，則權利金應如何計算？此時依美國法，如果在包裹授權中之各種專利的有效期間不同，則於授權契約中計算權利金時，應採取逐步遞減之方式，以反映不同專利之不同有效期間。
- (四) 國外廠商來台收取權利金的過程中，如台灣廠商經研發人員分析，發現確已使用到他人的專利，站在尊重他人智慧財產權的觀點，固須繳納專利權利金，但此時廠商應特別注意，外商索取授權金計算之基礎是否合理合法？專利權人如企圖將其權利不當地擴張，延伸至原來專利法定保護範圍之外來行使，或者刻意以原來法律所賦予保護範圍外目的，利用專利作為其控制市場競爭的工具時，即構成「專利濫用」(patent misuse)，專利權人當然不可以濫用其專利權，否則即不得實行該專利。因此，在市場(relevant market)擁有市場控制力(market power)產品之廠商，在專利授權上附加條件，要求被授權人必須接受或購買其他產品，即屬非法之專利濫用。
- (五) 專利濫用在美國司法案例中發展早期案件型態眾多，以權利金收取含專利及非專利產品銷售總金額作為計算標準(total sales royalties)，則為適例。亦即在授權合約中，要求被授權人依特定產品總銷售金額給付權利金為條件才同意授權，但該特定產品中有部分顯然並非為專利之物。此種依全部銷售金額給付權利金，除非係為了商業上之便利，而非屬強制經銷或不當脅迫之結果不構成違法外，如在市場經濟上造成價格及產銷的影響，而具違反競爭之操控力量時，即可構成專利濫用。在美國案例中，被告雖侵犯到原告專利，但主張專利權人迫使其簽署以「總銷售金額」方式計算權利金合約，此時如果是當事人雙方之間為了商業上的便利，而非因專利權人強力指示，所作自願性的授權，一般尚屬合法；但如果係以加上未取得專利之產品的總銷售金額，作為授權條件迫使他人同意接受，此時即有專利濫用的問題，只要達到相當之強制性及違反競爭的效果(anti-competitive effect)，即可能構成違反薛爾曼法(Sherman Act)之反托拉斯行為。

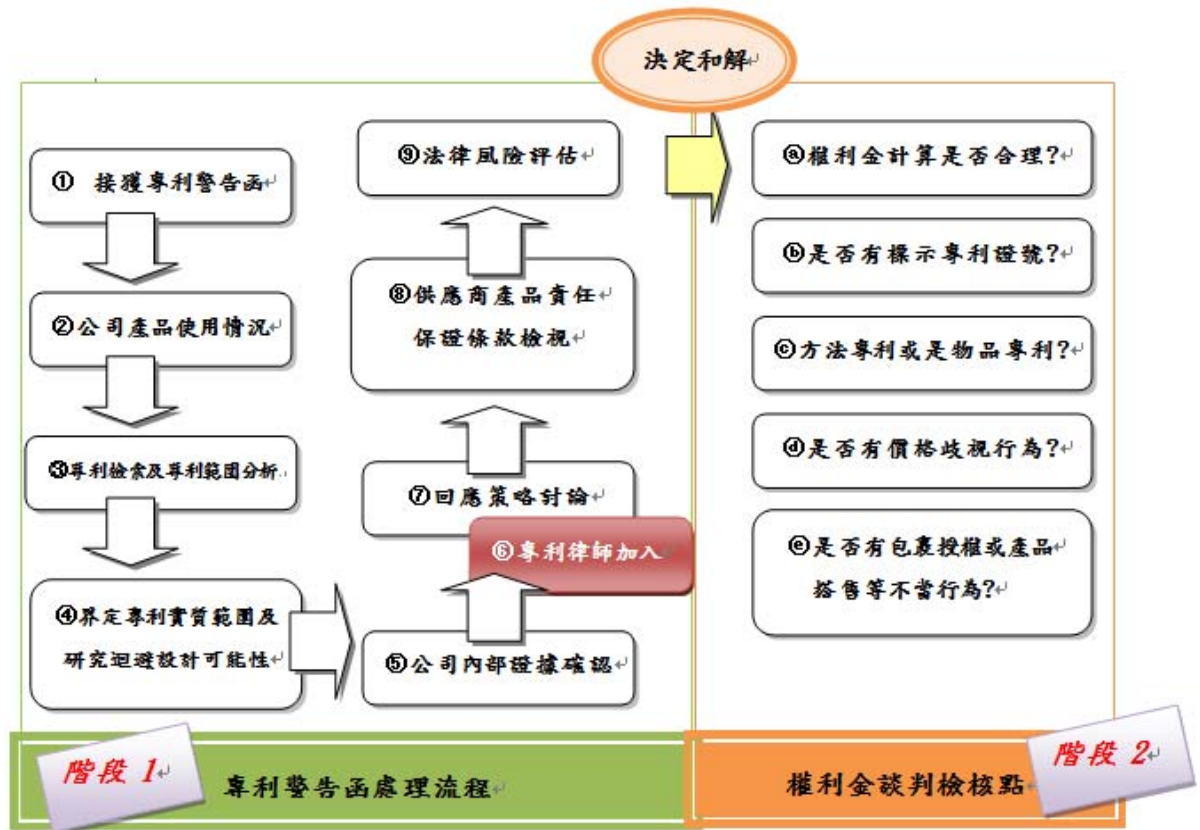


圖 27 專利警告函處理流程及權利金談判檢核點 (資料來源：自行整理)

貳、戰時訴訟策略

速度是競爭中最有利的武器，擁有了速度的掌控權，就意味著你能夠爭取主動，奪得有利的地形以牽制敵人、就意味著你能夠抓住轉瞬即逝的有利戰機，甚至可以創造有利於自己的機會，給予敵人致命的打擊¹²⁹。若我國廠商已經進入專利訴訟程序，亦即對方到美國 ITC 或聯邦地方法院提出控訴，此時廠商應注意下列事項¹³⁰：

- (一) 先決定是否應戰，之所以這麼說是因為廠商必須先了解，對方在美國控訴，到底公司之產品在美國之市場如何，市場愈大當然要愈在意，反之，市場較小或甚至根本可以將市場轉換到其他地方，此時就不應該戀戰，而在程序上稍作回應，保留實力在未來可能之其他場合訴訟，並節省律師費。
- (二) 廠商必須注意該被控訴之產品，是否為公司主力之產品以決定是否因應。
- (三) 必須了解對方之專利權利範圍(patent claim)及我方產品之內涵，來決定是應該要打到底，還是虛與尾蛇後，伺機與其作和解，凡此涉及訴訟策略(litigation strategy) 和和解協商(settlement negotiation)之底線(bottom line)，宜先決定對方所控訴者係何種侵害-直接侵害(direct infringement)、間接侵害(inducing infringement)

¹²⁹ 同前揭註 97。第 196 頁。

¹³⁰ 同前揭註 127，第 37-38 頁。

或幫助侵害(contributory infringement)。

- (四) 對方訴狀來後，依美國程序必須在一定期限回覆(二十天)，但針對突如其來狀況如何因應須研究，故應小心面對並考慮延展之申請。除非有特殊情形可不在乎回應，如不出庭應戰，則將受不利之缺席判決(default judgment)。
- (五) 如果必須要應戰，當然應該慎選美國專利律師，了解其收費方式，及其在這方面之專業經驗，通常大而著名的，律師費往往會讓廠商心痛，但視個案聘請律師解決的方式，有時候律師在一定時間後投入熱誠會降低。
- (六) 決定要應戰後，這其中美國訴訟程序中發現事實調查程序(discovery process)，包括書面詢問(interrogatories)、請求承認(request for admissions)、提供文書或物件(request for production of documents and things)等必須要小心應付，尤其是業界熟悉的證人詢問(deposition)程序，這牽涉到科技公司人員在採證程序中，如何答覆對方問題，通常這個部分由於文化、習慣、語言不同，經常會把台灣廠商整得一踏糊塗，故此部分必須詳細與美國律師研商。另方面，因已進入訴訟程序且本案委任律師是最了解法律及應採取何種訴訟策略之人，與對方律師聯繫窗口應由本案委任律師擔任為妥。
- (七) 我方何時可反守為攻化主動為被動，考慮提起訴訟(file)較具攻擊性之策略(possible offensive strategies)，如主動提出法院判決(declaratory judgment)的聲請(motion)，否定對方專利之有效性或不具侵權性(patent is invalid or the accused product does not infringe the patent)；又何時應提出反訴(counterclaims)，應如何搭配專利再審查制度(re-examination)，此於美國司法制度下亦應有所了解：專利訴訟程序進行中，何時運用簡易判決之聲請(motion for summary judgment)，基於專利之無效(invalidity)、無產業可利用性(unenforceability)、不侵權(non-infringement)和不公平行為(inequitable conduct)；此外，何時運用分開審判之聲請(motion to bifurcate trial)，判定侵權責任與損害賠償(liability and damages)亦然。
- (八) 由於專利事關技術，而法官或陪審團對此較難掌握，美國訴訟時針對專家證人之專業技術分析鑑定即特別重要，何時運用馬克曼聽證程序之聲請(motion for Markman Hearing)，程序應小心因應。因專利訴訟爭的就是專利權利範圍(patent claims)中的文字和片語(words and phrases)之意義，此即由馬克曼聽證程序(Markman Hearing)來決定，審理雙方真正爭執點(actual issues)，但其非強制性，且是否召開此聽證(hearing)完全由法官裁決，通常是在證據開示(Discovery)程序終結之前，其中可傳喚證人及專家(witnesses/experts testifying)，此為我國廠商攻擊對方專利之重要時點，法官經常會諮詢受專業訓練之專家證人(special master)關於技術意見，馬克曼聽證會(Markman Hearing)程序終結時，當事人大概即知其優劣點在訴訟中是否具勝算。
- (九) 至於其他法律技術上之管轄權、判利分析、訴訟技巧等項，固然都是廠商必須與律師研商者，但還有一項很重要的策略，就是對方來告專利，如果我國廠商在研析對方不論在美國或台灣所採取的一些措施，有違反公平交易法或美國反托拉斯法(anti-trust)、專利濫用(patent misuse)、不潔之手(unclean hands)、laches (怠

於行使權力之失權效果)或不公平競爭(unfair competition)時，就必須反擊回去。

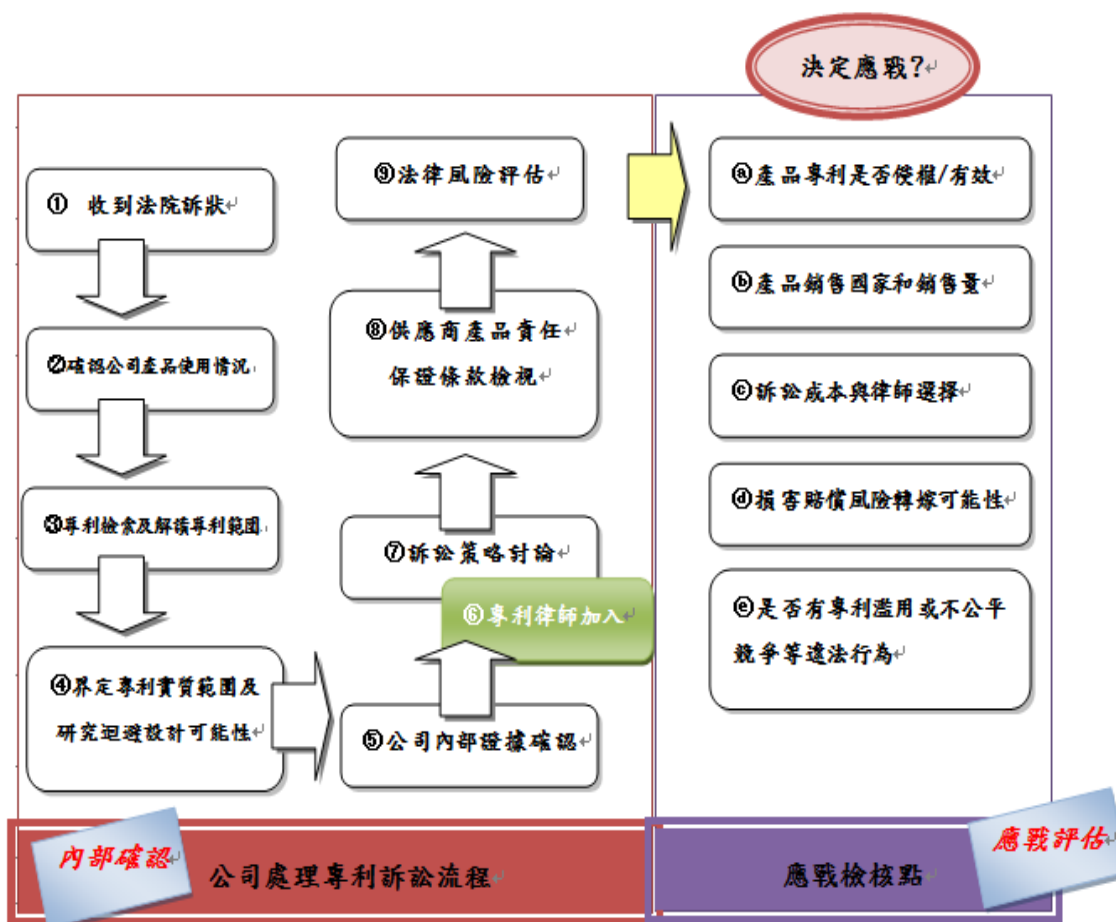


圖 28 公司處理專利訴訟流程圖及應戰檢核點 (資料來源：自行整理)

台灣廠商在面臨國際專利訴訟時，首先須將被控侵權之專利內涵及其威脅強弱度予以區分，來分析並訂定是否對於專利訴訟要打到底的策略，此時當然應針對產品和市場特性，來研擬應戰還是和解的策略，這部分的程序首先必須要找出熟悉技術及美國專利法的人員進行瞭解，進行例如專利有效性的分析、是否侵權之分析，以及專利申請範圍解釋(claim consecution)之研判，然後在與各方的聯絡當中，建構起聯絡方式保密的防火牆，例如透過律師間的 attorney-client privilege，不要隨便在電子郵件中聊或講出還沒有定案的分析內容或策略，儘可能暫時面對面開會取代任何書面；下一步就必須要進行對方索取權利金之範圍和金額之分析，以從財務的角度看看是否要接受該授權，基本上權利金授權談判本來就是數字的磋商，所以如果是有財務上強大的分析數據作為根據，當然就是在協商談判很重要的一個利器。另方面，我國廠商應建立起自己公司內部的智財權網絡，必要時也要尋求第三者的智慧財產資源協助，以便將其用在自己的產品，並可針對對手的專利有效性予以威脅，必須持續的與對照保持聯繫，儘量爭取其不要馬上進入訴訟，同時永遠要記得要以子之矛攻子之盾的策略，經常要將從對照所得到的資訊策略或經驗，用在另外一個專利爭訟的經驗上，作為最佳

參考的武器¹³¹。

台灣廠商的角色想要由被告轉換為原告，除了須扮演專利權人外，並應有能力掌握跨國專利侵權訴訟的關鍵要素，如具備法律、技術、財會、行銷、資訊等專業背景的團隊，運用有效科學管理方法，建立一套完整的訴訟策略，有組織、有方向、有效率地發展跨國專利侵權訴訟管理機制，如專利佈局、資訊系統、產品開發、製造技術等，在處理專利侵權訴訟過程中，利用各種工具及方法，脫離製造業傳統思考模式，邁入知識經濟的競爭模式，累積知識經驗，提昇企業在上、中、下游各階段產業供應鏈的管理與獲利能力。除了民間以外，政府更應該積極制定智權戰略、建立智權銀行(IP Bank)，協助產業自創或購買關鍵技術專利，並有效整合國家的研發能量，讓台灣企業能在國際上揚眉吐氣¹³²。

¹³¹ 同前揭註 40。

¹³² 同前揭註 12，第 49 頁。

參考文獻

中文文獻

- 黃紫旻(2008)，專利地痞與企業因應策略，國立政治大學智慧財產研究所碩士論文。
- 劉尚志、王俊凱(2006)，美國國際貿易委員會之專利糾紛與台灣企業因應之道，日新，第6期，頁12-18。
- 鍾惠玲(2012)，宏達電、蘋果和解，簽署十年專利授權，西元2012年11月12日。
- 卞宏邦，美國專利訴訟策略之研究-以 LGD VS.CPT 案為例，國立台灣大學管理學院碩士在職專班資訊管理組碩士論文。
- 魯美貝(2005)，專利訴訟對於企業競爭優勢之影響分析-以台灣 IC 設計廠商為例，台灣大學資管所碩士論文，2005年5月。
- 林亞偉、吳怡萱，就是他，讓晨星今年 EPS 上看 70 元，商業周刊第 1031 期。
- 陳家駿(2008)，談我國科技業因應 PATENT TROLL 美國專利訴訟之法律策略-專利權濫用外一章，全國律師。第 10 期。
- 陳家駿(2004)，台灣廠商面對美商專利追索之教戰守則，智慧財產季刊。第 48 期，第 33-38 頁。
- 林修同(2009 年)，美國專利實務與最近發展(一)，連展人雜誌。
- 周延鵬(2006)，一堂課 2000 億：智慧財產的戰略及戰術，2006 年 11 月 27 日，63 頁。
- 周延鵬，智慧財產全球行銷獲利聖經，天下雜誌股份有限公司，頁 340-341，2010 年 2 月。
- 孫遠釗(2011 年)，評論台灣面對國外專利侵權訴訟的對應策略-兼論政府參與「智慧財產基金」的可行性，國立政治大學智慧財產研究所，智慧財產評論)，第 138-173 頁。
- 馮震宇(2011)，宏達電與蘋果專利爭訟凸顯智財與併購結合之趨勢，月旦法學雜誌。第 198 期，第 251 頁。
- 馮震宇(2007)，企業“贏”的專利策略，萬國法律。第 153 期，第 58 頁。
- 凱文·瑞維特，大衛·克萊，譯者：林柳君(2000)，閣樓上的林布蘭，臺北市：經典傳訊。
- 張兵(2012)，活學活用孫子兵法，臺北市：采竹文化。
- 孫祥禮(2000)，研發管哩：潛能開發與避險，智慧財產權管理季刊。第 25 期，第 9-10 頁。
- 經濟部智慧財產局(2012)，美國專利訴訟教戰手冊，臺北市：經濟部智慧財產局。
- 張冀明(2004)，智慧財產權訴訟的特性與省思，電工資訊。第 159 期，第 78-79 頁。
- 吳瑞菁，專利商戰／王雪紅：對內申請 對外購買，聯合新聞網 2012 年 8 月 15 日
- 經濟部智慧財產局 100 年度研究計畫—我國光電產業廠商在美國專利訴訟案件分

- 析教戰守策，（主辦單位：經濟部智慧財產局，協辦單位：台灣科技法學會），2011 年 12 月
- 美國 ITC 調查分析 2006 年 6 月 15 日至 2012 年第一季，ITC337 調查專利侵權案共 258 件，其中 21 件為第二類 NPE 提出、26 件為第一類 NPE 提出。
 - 世界經濟論壇 The Global Competitiveness Report2012-2013、2011-2012、2010-2011
 - 科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室，2008/06，
 - 2011 年版科學技術統計要覽
 - 2012 年 7 月 9 日資策會科技產業智財應用法寶系列座談會講義
 - Intellectual Venture 再興訴訟，Canon、Olympus 數位相機影像與觸控技術挨告，http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A223.htm，檢索日期：2012 年 11 月 8 日。
 - 創意工廠-Intellectual Ventures 是機會還是威脅？
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2009/pclass_09_A003.htm，檢索日期：2012 年 11 月 8 日。
 - 專利訴訟實務與 NPE 崛起之國際趨勢高峰論壇(2012 年 10 月 30 日-31 日。指導單位經濟部、主辦單位：國立台灣大學法律學院、工業技術研究院)，The Evolving IP Marketplace：Strategies for Reducing NPE Patent Risk，第 137 頁。
 - 2008 年 MMOT 的論文「中小企業智財管理的系統化方法」。
 - 波特五力分析與專利情報收集，科技產業資訊室，
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/pclass_A021.htm
 - 工業總會-2012 全國工總白皮書-對政府政策的建言，
<https://www.dropbox.com/s/7dpw8llzp1c4q9z/2012cnfi.pdf>，檢索日期：2012 年 11 月 8 日。

外文文獻

- The Global Competitiveness Report 2011-2012
- The Constitution of the United States of America,
<http://www.judicial.gov.tw/db/db04/db04-03.asp>
- <http://www.federalcircuithistoricalsociety.org/historyofcourt.html>
- <http://www.cafc.uscourts.gov/>
- <http://www.uspto.gov/patents/process/index.jsp>
- http://www.uscourts.gov/court_locator.aspx
- MICHAEL ELMER(2012), International Litigation Strategies 1: Forum Shopping, 2012/8/1
- http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2008/pclass_08_A043.htm
- <http://www.microsoft.com/taiwan/licensing/about-licensing/default.aspx>
- http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/pdf/2010/wipo_pub_121_2010_01.pdf
- http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2012-patent-litigation-study.pdf
- D. Brian Kacedon，IPR Protection and Management strategy: Technology Standards,Patent Pools Npes，July19，2012

- LITIGATIONS OVER TIME ,
<https://www.patentfreedom.com/about-npes/litigations/>
- Ranking of Operating Companies by Number of NPE Lawsuits ,
- <https://www.patentfreedom.com/about-npes/pursued/>
- Intellectual ventures, <http://www.intellectualventures.com/index.php/taiwan>
- eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)
- KSR International Co. v. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 764, 2007.
- MedImmune, Inc. v. Genetech, Inc. , 127 S.Ct. 764, Jan.9,2007.
- Luke Lin, DIGITIMES Research, Taipei [Friday 3 August 2012]
- IDC - Press Release, Android and iOS Surge to New Smartphone OS Record in Second Quarter, According to IDC
- Israel Bioengineering Project v. Amgen, Inc., 475 F. 3d 1256 (Fed. Cir. 2007), cert. denied, 127 S.Ct. 2994 (2007).
- The Forrest Group v. Bon Tool, 590 F. 3d 1295 (Fed. Cir. 2009). Pequignot v. Solo Cup Co., No. 2009-1547, 2010 WL 2346649(Fed. Cir. June 10, 2010). 35 U.S.C. §292.
- Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp., No. 05cv1958-B, 2008 WL 66932 (S.D. Ca. Jan. 7, 2008), vac'd in part, 2008 WL 638108 (S.D. Cal. Mar 5, 2008). Adams v. Dell, Inc., 621 F. Supp. 2d 1173 (D. Utah 2009).