



跨領域科技管理國際人才培訓計畫(後續擴充第3期)

## 102 年海外培訓成果發表會

境外專利非實施事業體(NPE)的權利行

使與產業對策-美日經驗的啟發

指導教授：宿文堂（台灣積體電路）  
組長：陳厚均（國立屏東科技大學）  
組員：邱珮鈴（廣達電腦）  
林輝鴻（金屬工業研究發展中心）  
陳婉珍（宸鴻光電）  
邱俊男（大企行銷）

## 論文撰寫分工說明

章節	作者
壹、緒論	邱珮鈴
貳、研究方法	邱俊男
參、NPE的定義與分類	林輝鴻
肆、處理NPE問題的對策	陳婉珍
伍、境外NPE現象對台灣的省思與啟發	陳厚均

## 摘要

專利是智慧財產權之一，其原本意義為鼓勵創造發明，進而增進人類社會的進步。然而近年來 NPE 對於專利權主張造成的影響已經偏離專利實施的原意。美國近來一連串行政，立法與司法上的變革針對部分 NPE 在不當行使專利權時進行相關管制。本研究的目的在於了解現今境外 NPE 的種類，並藉由文獻案例探討及與相關機構業界與法律人士的訪談來了解包括美國、日本與中國幾個國家對於 NPE 權利主張的模式討論其產業界或是政府對於這些主張的應對策略。本研究報告希望能夠提供台灣產業界、NPE 及政府在面對未來境外 NPE 權利主張時所應該有的認知去規劃應對策略並藉此能夠思考出更加全面的因應之道。

**關鍵字**：NPE，PAE，Monetization，專利權利行使，American Invent Act

## Abstract

Patent is one of the intellectual property rights and its original idea is to encourage creation and invention. Subsequently, it will also help improve the development of human society. However, impacts of enforcement by Non-Practice Entity (NPE) patent have gone beyond the initial idea of patent practice. It results in a series of changes in terms of legislation, judicial system and administration to regulate such abusive behavior conducted by some NPEs. Our research is aimed to understand the strategy proposed or conducted by the authorities in USA, and how industry in USA, Japan and China proposed responsive strategies. It is hoped that our research can provide some better understanding when Industry, NPE and government face patent enforcement conducted by off-shore NPE, and to have more comprehensive plan to react in the future.

## Keyword :

NPE , PAE , Monetization , Patent enforcement , America Invents Act

## 目錄

第一章 緒論 .....	6
第一節 前言 .....	6
第二節 專利權與經濟發展 .....	7
第三節 研究動機與目的 .....	11
第二章 研究方法 .....	19
第三章 NPE 的定義與分類.....	20
第一節 何謂 NPE? .....	20
第二節 NPEs 種類 .....	23
第三節 NPE 具有爭議性的專利行使行為及其對企業的影響.....	29
第四節 小結 .....	32
第四章 處理 NPE 問題的對策 .....	34
第一節 前言 .....	34
第二節 行政對策 .....	35
第三節 立法對策 .....	40
第四節 司法對策 .....	43
第五節 其他訴訟策略 .....	46
第六節 小結 .....	58
第五章 境外 NPE 現象對台灣的省思與啟發 .....	62
第一節 前言 .....	62
第二節 目前政府企業對於 NPE 現象應對策略之觀察 .....	62
第三節 NPE 現象的省思 .....	70
第四節 NPE 現象的啟發 .....	75
附錄 .....	80

## 第一章 緒論

### 第一節 前言

人類文明隨著知識與創新而進步，這樣的改變也時得工業技術迅速進步與發明創新興盛。主要經濟活動也從農業升級到製造生產與商業貿易。專利的授予也開始出縣。專利權為一種授予專利所有人排除他人實施之權利，所有人可擁有該發明之實施或是允許他人實施之權利，因此可以直接或間接影響整個產業活動。

人類的智慧與知識存在腦海中被視為珍貴的無形資產，將無形的知識與技術文件化，使用文字與圖示說明發明技術內容、實施方法和涵蓋範圍，形成專利權利的文意與實質範圍。專利權的規定在於獎勵發明人創造發明並創新，希望藉此能夠鼓勵人們激發更多的創新並將這些創新公開。然而其中並沒有要求專利權人在獲得專利後需要去實施其獲得的專利權。有些公司機構便以獲得這些專利為主，但不去生產製造任何與其獲得的專利權相關之產品，這樣的機構一般會統稱謂專利非實施事業體(Non-Practice Entities, NPE)的一種機構。這樣的機構成立目的有許多種，其中一些 NPEs 並不思考如何利專利還製造產品，而主要去發展利用專利當中的排他權特性來建築一些策略，利用這些策略來進而追求其更多實質的收益。此種方式在近十多年來已經有越來越多的影響，而這些 NPE 也隨著時代的改變開始改變其對於專利權利行使的模式。其中有些模式具有爭議且以可能造成產業上的影響。美國身為世界上最大的單一市場，其法律的架構與市場的效益造成美國的專利使用上有相當大的利益與影響。其對於無形資產轉化為有形財產的作法亦是走在世界的最前端，因此對於 NPE 權力行使與運作方式需要去做一個討論與研究做為台灣公司的產品進入美國市場時的一個經營考量。

## 第二節 專利權與經濟發展

美國專利訴訟的比例從 2000 年起變開始逐年增加，其上升比例在美國發明法案 (American Invents Act, AIA) 在 2011 年實施前有顯著增加。現今對於專利的價值與重視程度越來越高，這也造成專利侵權案子在法院判決上的損害賠償金額屢創新高。舉例來說，在 2012 年之前只有 3 件專利侵權訴訟之損害賠償金達到 10 億美元以上，這三件案例分別為 Monsanto v. DuPont，其判決後的和解為十年 17.5 億美金的授權條款、Apple v. Samsung 的 4.5 億美金的損害賠償。而 Carnegie Mellon v. Marvell 其判決結果預計將超過 5 億美金。這樣子的高額賠償金判決造成許多公司及 NPE 將利用專利主張權利視為一種潛在的高報酬途徑<sup>1</sup>。

統計報告指出許多 NPE 在專利訴訟中所造成的一些影響，首先專利訴訟若要將整個程序走完常會消耗許多時間與金錢。根據統計資料指出，自 1995 年開始訴訟所需花費之時間中值為 2.3 年。學名藥簡明新藥上市程序(Abbreviated New Drug Application, ANDA)訴訟持續快速地成長，勝訴機會自 2006 年開始顯著差異，在此之前達到訴訟階段的個案數量相當稀少，並且大多在訴訟審判之前便達成和解。造成訴訟時間低於侵權訴訟之平均時間，但個案時間與受理法院的不同造成而有很大差異，有些州法院是頗受到專利所有權人偏好的審理法院，例如東維吉尼亞州法院 Virginia Eastern，達拉威州法院 Delaware, 與德州東法院 Texas Eastern，因為在該地訴訟之審理時間較短(如 Eastern Virginia District Court)或是有較高之勝訴機會並能獲得較高之損害賠償金額(如 Delaware District Court, Eastern Texas District Court or Central California District Court)。前五名受理專利侵權案件最多的州法院中，總計 94 件，其中 39% 案件的判決與 NPE 所持有的專利有關，12% 與 NPE 有關之判決為德東州法院審理。公司面對一般公司間的專利訴訟常可以利用反訴將提告公司拉上談判桌將其訴訟案在雙方可以接受的條件下和解。然而面對 NPE 時，因為 NPE 本身並沒有製造產品，所以並無法使用反訴將 NPE 拉上談判桌用較為平等條件來談判。更多案子是一般公

---

<sup>1</sup> GAO Report to Congressional Committees p32 <http://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf>  
6-7

司面對到 NPE 提起的訴訟時，常因害怕長時間的訴訟與律師費用等成本造成公司營運上的困難因而被迫接受 NPE 不合理的相關條件作為和解。此舉對公司經營或是產業界的發展都會造成影響。

統計資料同時也提及了並非所有的 NPE 皆有相同的勝訴機會，NPE 訴訟類型中大學院校與非營利研發機構有最高的勝訴機會，獨立發明人在訴訟中所獲得的損害賠償金額平均遠低於 NPE 公司和大學院校所獲判的金額。例如自 1995 年至 2012 年所有專利訴訟中的損害賠償金，其中位數範圍自 190 萬至 1650 萬，而 2007 年至 2012 年損害賠償平均將近 490 萬美元。然而 NPEs 在過去十年中的專利訴訟中所獲得之平均損害賠償兩倍高於實施專利之製造公司。前十大最有名仍在進行中的專利侵權審判普遍損害賠償金額遠高於統計資料當中所涵蓋之案例平均賠償額，除此之外，2007 年至 2012 年之間陪審團決議認定之損害賠償的中間值高於合議庭決議提出損害金額近四十五倍之高。不論是從實際侵害程度、情感層面或是財務角度的估計，這其中顯現陪審團與合議庭之間對損害賠償金額認定的巨大差異。過去六年的專利損害賠償計算當中，多半以授權金的計算額度作為主要損害賠償的主要來源，其共佔專利侵權賠償金額的 80% 以上。除了在損害賠償金的金額差異外，在訴訟勝訴比率方面，一般公司與 NPE 也有所不同。統計資料指出，NPE 勝訴機率为 24%，而一般公司勝訴機率为 34%，NPE 的勝訴比低於一般公司的原因在於許多 NPE 多在簡易判決(Summary Judgment)階段前即和解，在簡易判決的階段 NPE 擁有較低之勝訴率。然而若是一旦進入到審判的階段，NPE 勝訴率則與一般公司相近，兩者審判勝率皆為約 66%，顯示訴訟審判的結果並未偏好任何一方。另外報告中也顯示損害賠償在每種產業中的狀況也不一樣。電子通訊產業的損害賠償金額中間值遠高於其他產業，而生物科技、製藥、醫療器材和電腦硬體等產業同樣呈現較高的損害賠償金。值得注意的是除了生技製藥業外，以上的這些產業都是台灣較為重點發展的產業。而生技製藥業及醫療器材則是現階段台灣政府及業界投入較多心力與資本去注意的產業。所以可以想見台灣的行業在現今的潮流中要面對訴訟或是一旦遭遇專利訴訟時都是損害賠償相對高風險的產業項目。

有關專利的行動持續明顯成長並且不斷創造紀錄，自 1991 年開始每年專利申請件量年均複合增長率(compound annual growth rate, CAGR)高達 7%，其中二零一一年至二零一二年間專利申請件數成長 29%，受到美國發明法案(American Invents Acts, AIA) 擴大解釋先前技術範圍之修改辦法影響，2012 年一年之內向美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)申請的專利就有 5189 件，為歷年來申請最高數量，但是申請核駁件數也明顯逐年，被駁回的件數比 2011 年多出 1000 件以上，顯示專利申請通過的困難程度逐漸增加。美國專利商標局 USPTO 核發授予之專利案件數也與申請量呈現 96%相關的穩定成長，自 1991 年至 2012 年每年以平均 5%的成長幅度，其中 2012 年核發之專利件數較 2011 年成長了 11%，截至 2012 年美國專利商標局核發之有效專利總數達 270,258 件，1991 年時美國專利商標局核發之專利件數約十萬件，成長了將近兩倍。

損害賠償平均金額有逐漸下降之趨勢，經過消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)調整後，每年損害賠償金中位數自 1995 年 190 萬增加至 2012 年的 1650 萬，這年 18 年當中整體損害賠償金中位數為 550 萬，如果時間間隔依年度區分成 1995-2000, 2001-2006, 2007-2012 年三個群組的專利侵權訴訟案件，可以發現在第三組當中專利所有權人所獲得之損害賠償金中數 490 萬為三組中最低，相較於 2001-2006 年這一組 650 萬減少了 24%，但是 2012 年損害賠償金之中位數為 950 萬，為第三組前三高的損害賠償金，顯示個案之間的變異。

自 2001 年起，過去 12 年間，非實施實體 NPE 所獲得之損害賠償金中數明顯高於實施事業體，尤其以第二組別相較於 NPE 損害賠償中數為 1120 萬，實施事業體僅為 NPE 之損害賠償金額之半。

以最近的聯邦巡迴法院(Federal Circuit)的判決而言，構成專利訴訟法律責任之因素為何?侵權損害還是故意侵權?無論聯邦巡迴法院嘗試做一些努力，增加專利侵權之可預測性與有限度的行政救濟，例如專利侵權意圖是否為惡意、造成利益損失、合理授權金等，在市場各個不同層級持續投入資源，將會出現新的

策略因應新的體系以獲取好處，陪審團制的司法體系將使兩造雙方更加重視在陪審團前的訴訟陳述，專利訴訟將是一項牽涉廣大的活動。

在 1995-2012 十八年間專利訴訟成長迅速，研究顯示與 NPE 有關之訴訟案件傾向使用陪審制度，與 NPE 有關之訴訟案件平均約有 56% 採取陪審制審判，實體營運公司則約有 47% 的公司選擇陪審制，在 2001-2006 年間 NPE 訴訟案有 71% 選擇陪審制，營運公司則有一半選擇陪審團制，但兩者到了 2007-2012 年間差異縮小到六個百分點，究其原因，陪審團判決之損害賠償金額普遍而言，遠高於合議庭所判決之金額。研究顯示在 1995-2012 年損害賠償訴求最高金額的前十名當中，最高者為 2009 年 Centocor Ortho Biotech Inc. vs. Abbott Laboratories(美國亞培實驗室)之關節炎藥物技術(Arthritis drugs)，損害賠償金額高達十八億四千八百萬美金。2012 年有三項判決佔居最高金額的前五名，分別是第三名 Carnegie Mellon University vs. Marvell Technology Group 一項有關晶片技術侵權案(Noise reduction technology on IC for disk drives)判決金額為十一億六千九百萬美金，第四名 Apple Inc. vs. Samsung Electronics 關於手機軟體侵權案判決金額為十億四千九百萬，第五名則為 Monsanto Company vs. E.I. DuPont De Nemours and Company 有關生物技術(Genetically modified soybean seeds)的判決，金額為十億美元，這些訴訟有些仍在上訴階段，有些則為和解談判過程，其中 Monsanto vs. E.I. DuPont 和解金為十年 17.5 億、Apple vs. Samsung 4.5 億，在不同產業發生超過十億美元以上的可觀賠償數字，顯示專利爭議與利益之高度關係不限定在特定產業，其中 Carnegie Mellon University 可視為擁有研發技術與專利卻不是實施利益事業體 NPE，透過智慧財產權利之主張得到龐大收益。

在一份研究報告顯示，2007-2011 年之中美國的專利侵權訴訟案件，主要由實體運作營利公司提起，營運為主的公司與其相關機構所提起之法律專利訴訟約佔整體侵權訴訟之 68%，而以主張專利權為獲利方式的非營運實體 PME(Patent Monetization Entity)所提起之專利訴訟比重過去五年平均約佔整體侵權訴訟案件的 19%，獨立發明人提訴比重約為 8%，研究機構與大學院校提訴比重則低於 3%，值得一提的是 2007 年 PME 所提起之訴訟案件比例為 17%，到了 2011 年

PME 提起訴訟比重則成長到 24%，相較之下，營運實體公司在 2007 年提起專利侵權訴訟案件比重為 76%，2011 年則下降到 59%。在 2007 年到 2011 年之中數據顯示，PME 在過去五年提起訴訟之被告人數呈現顯著增加，2007 年平均每件訴訟案被告人數 1.9 人，到了 2011 年每案被告人數大幅增加到 4.1 人，這當中不乏被告人數與案件不成比例的例子，12%PME 提起之侵權訴訟，單一訴訟案件即超過 10 位被告，只有不到 3%的實體運作公司會提訴之被告人數會如此多，因此在這五年之中專利侵權法律訴訟的被告人數有三分之一為 PME 提告，逐年增加之被告人數有一半為 PME 提告所貢獻的數字。這樣的改變是否對於產業有著實質的影響需要有更多的資料與更仔細的觀察分析後才能夠有著一個較為客觀的結論。

### 第三節 研究動機與目的

#### 研究動機

美國自施行專利制度以來，獎勵發明與實施造就國內科技產業的長足躍進，儼然成為世界上經濟活動最重要的世界中心，有自由先進的金融體系，技術發明最活躍顯著的地區，美國 2012 年之前侵權損害賠償金只有三件超過十億美金 (MS VS Lucent 朗訊)，但 2012 一年內就有三件超過十億美金，其中一件 Monsanto vs. DuPont 訴訟案中，十年授權今十七億五千萬和解。

根據 RPX 研究報告指出：

1. 2012 年非實施事業體(NPE) 在美國提出 3054 個專利訴訟案件，其中總共有多達 2465 家公司被告侵權，被告人數近 4400 人。這個被告數目比 2008 年的人數相比成長近八成之高。
2. 美國在 2012 年新提請的專利訴訟案件有超過 60% 以上的原告來自非實施事業體(NPE)，這已經是連續第三年，NPE 為主要提請訴訟的來源。
3. 被 NPE 提告的公司大多為中小型私人企業佔，有超過一半以上的被告年營收未超過一億美金，研究數據顯示大型企業在被 NPE 訴訟過程中有能力負擔整個訴訟費用。

8. 2012年 NPEs 權利主張之對象頻繁且明顯集中在通信手機與消費電子公司，在 2012年蘋果公司(Apple)增加 51 件訴訟案件，平均每一周就會收到一件提訟案，Samsung 公司則是每季收到超過 10 件的提告案。

4. NPE 權利主張行為非只對單一產業造成影響，研究結果顯示，在 2012年電子商務和軟體佔所有 NPE 提告比例的 34%，但也開始對不同產業產生衝擊，例如汽車業、金融服務業和醫療產業，也將是 NPE 能主張權利的範圍，此資料顯示 NPE 將會持續增加本體專利組合之多樣性和強度。

5. 企業 NPE 的訴訟案件累計至 2012 年底，相較於四年前增長了 110%，亦即面臨的威脅增加了兩倍之多。

6. 美國發明法(Leahy-Smith America Invent Act, AIA)在 2011 年九月提出新制法案後，雖然去年一整年提請案件數從前年的 1551 增加到 3054，但是被告數則由 5329 減少至 4351，亦即每案平均被告數減少，顯示 AIA 施行新法後對於 NPE 權利主張活動有所影響。

7. 美國國際貿易委員會(United State International Trade Commission, ITC)已經連續第二年成為 NPE 權利主張的重要戰場，過去一年中 NPE 向 ITC 提出 14 件調查申請，過去在 2008 年至 2010 年之中，NPE 提請的案件量僅佔 ITC 很低的比例，顯示 NPE 採取不同主張策略。

#### 8. NCE: IBM /Philip

有些營運公司在不同領域的技術研發獲得專利通過，雖然這些公司握有該項專利，但這些技術可能未被實施或佔公司本體業務極少比例，這些專利技術領域和公司的產品與服務不屬於同一個競爭市場，能夠以授權或訴訟等方式主張這些專利權而獲得利益，這類型機構被稱為非競爭實體 (Non-competing Entities, NCEs)。以飛利浦企業(Philip)為例，該公司擁有多項重要的光儲存技術專利，但其公司本業現為醫療系統與光照明為主，光儲存技術之智慧財產主要透過對外授權予光學紀錄讀取裝置製造商與光儲存半導體設計製造商為主，飛利浦本身並未實施這類技術製造意即飛利浦(licensor)與被授權公司(licensee)兩方並不屬於同一個競爭市場。

根據 RPX 2012 針對非實施事業體(NPE)所做的調查報告中以下所作之報告數據包含 NPE 之定義為下列四項<sup>2</sup>:

1. 專利主張實體(Patent assertion entities, PAEs): 以主張專利權獲取營收為目的的公司
2. 大學院校與研究機構
3. 獨立發明人
4. 非競爭實體企業(Non-competing entities, NCEs)

為了進一步了解專利權營利實體 PME 與非實施營運實體 NPE 之特徵(兩者將以 NPE 通稱), 美國 Government Accountability Office 的研究報告進行了該領域之公司系列深入研究與相關利害關係人訪談, 依據非實施營運實體 NPE 之不同特徵與所發展之商業運作模式, 可以描繪出 NPE 所屬之頻譜範圍(spectrum), 這個頻譜包含 NPE 的營利行為、和實體營運公司共同提出的訴訟等特性, 下列為不同類型 NPE 之說明<sup>3</sup>:

#### 1. 泛專利權主張營利實體(Patent Monetization Entities and Likely PMEs)

PME 在過去被認為沒有研發技術和販售產品, 透過向實體營運公司主張專利權獲得營利, 最新研究顯示這些 PME 獲得專利權的來源有越來越多樣化的現象, 藉由向大學院校、獨立發明人、倒閉公司或實體營運公司的技術收購專利權, 有些 PME 會投資部分經費合作開發申請專利, 這現象尤其在軟體相關的研究開發過程中特別需要投資經費的挹注。

有些 PME 過去確實有生產該組織研發的專利產品, 因為某些因素的考量轉而變成為以主張專利權為主要營運內容, 有些則為了獨立發明人而對沒有專利權來源的實施事業體提起訴訟。

---

<sup>2</sup> RPX 2012 NPE activity Report

<sup>3</sup> GAO Report to Congressional Committees p32 <http://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf>

## 2. 與實體營運公司有關之 NPE

在專利侵權訴訟案件數據報告的分析顯示，有些 NPE 雖然本身並無實際生產產品，但卻是實體營運公司之子公司或關係企業。一些受訪者甚至指出有些實體營運公司會和專利主張營利 PME 合作的過程，達到將專利變成實際金錢的目的。在一些案例當中，這種形式的合作夥伴關係能讓實體運作公司對其競爭對手提起告訴，並能減低被競爭對手反訴的風險，這觀點在與營運公司的訪談當中可以一見端倪，這些營運公司雖然沒有正面答覆該公司是否有涉入這類型的訴訟案件，但意識到並且肯定和 PAE 合作可能形成商業策略考量的重要環節之一。該類型專利仲介機構有結構化的同意書，當營運公司將專利移轉給非實施營運 NPE 時，若該專利移轉標的透過 NPE 採取訴訟或相關權利主張所得之收益，實體營運公司能保有某特定比例的紅利，而這些營運公司會刻意低調隱藏，在法院訴訟紀錄當中也很難解析出營運公司與 NPE 詳細明確的合作關係，在一些個案中經營關係很容易能確認，但有些錯綜複雜的關係則難以辨識。有些營運公司則透過 NPE 主張某些專利，而該專利所關聯之產品並無在營運公司生產之，亦即不是營運公司主要業務項目之產品。

## 3. 研發機構

有些研發機構是營運公司投資成立的獨立研究單位，致力於技術研究開發並將這些研發成果分享給投資成立之母公司，並且協助該公司施行技術與產品開發。有些研發機構不生產製造產品而是專注於技術研發，待這些技術成熟能對外授權，尤其是向營運公司收取權利金，能將這些收取到的權利金轉變回機構之研發經費，持續經營技術之研究發展，這類型研發機構提供營運公司相關授權技術之顧問與協助開發工作，算是在 NPE 當中明顯區別的類型。

## 4. 大學院校

有些大學院校將其研發成果對外授權給營運公司，使被授權公司產品能夠合法使用專利技術，雖然有些大學獲得之權利金來源遠低於其學校經費來源，有些學校特別點出技術授權金對生命科學研究之重要驅策力量，有些研究在開始階段即會與製藥公司等私人企業合作，這些技術能藉由藥廠的合作獲得市場地位

與先機，因此許多學校仍意識到獲得技術授權金的正面意義是鼓勵學術研究與創新。

2012年美國由NPE提起之訴訟案件量達4731件，相較於2011年呈現40%大幅度成長，相當於自2008年開始每年平均19%的成長幅度。被告人數從2008年5644人逐年增加，到了2011年達到最高峰8634人，2012年被告人數略降為7188人，其中原因據部份研究報告根據訪談公司與NPE代表皆認為是因為美國AIA 2011年Anti-Joinder Provision實施後，其中的內容對於限制每件專利技術可提告之人數上限，造成專利權人大量提告來面對每件案子可提告人數的減少，其反應結果便是每件訴訟案平均被告由2011年平均2.6人下降至1.5人，但被告總人數仍呈現上升的趨勢(Fig. 1)。

Chart 1: Cases Filed

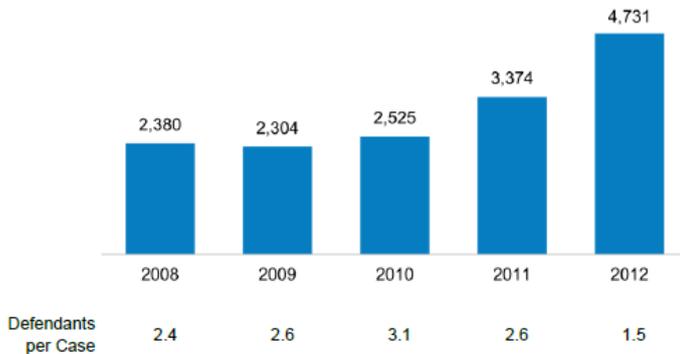


Chart 2: Total Defendants Added

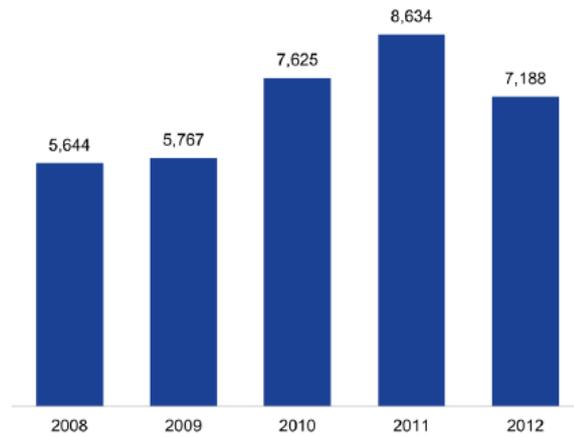


Figure 1：美國 2008-2012 年間專利訴訟案件數量及案件被告人數

資料來源: 2012 NPE Activity Report

構成技術標準之基礎專利若被少數甚或單一所有權人擁有，導致實施排他權有可能造成壟斷寡占情況，專利集合事業體將技術領域專利組合成專利池，藉以提供授權與諮詢服務有其優點，就被授權者的管理而言可降低管理成本，減少授權來源者的數量不需要對多位所有權人進行授權談判，佈置在專利地圖上的技術能夠整合避免誤踩侵權範圍伴隨的訴訟，與專利池組合與授權談判能避免不公平競爭(fair, reasonable and non-discrimination, FRAND)議題。

非專利實施事業體所持有之專利與智慧財產為公司營業運作之重要資產，藉由這些資產，盡量以最短時間內能創造最大投資報酬最低成本為目的。傳統為大眾認知所謂的非實施專利事業體，未進行深入之公司研究即廣發警告信函，希望以訴訟為手段誘發協商取得和解費，但是現行大規模 NPE 不僅對公司進行深入之實質調查，對各個不同之專業技術領域皆有專家深入研究，提供專利買賣與授權實務之參考，這是主要具有爭議的行為之一，並未提供解決方案並解多為分紅制的法律事務所處理，對 NPE 而言初期的訴訟成本極低，且此類 NPE 多對電腦或行動通訊等成熟產業市場競爭者，大型且具知名度的企業為目標，或是針對某些業務涉及不同技術領域整合之公司提訟，根據研究報告 2011 年

NPE 對美國企業聲請求償金額總計為 290 億美元，直接與間接侵權求償金額總計為 800 億美元<sup>4</sup>，然而這樣的金額是否真實代表實際 NPE 造成的影響引起不少人的討論，有規模的專利非實施事業體之運作，常建立在強韌的財務能力與技術顧問之上，並且擁有利益可觀之分紅制度，並且有完整的實體調查與 discovery

## 研究目的

我國每年申請美國專利件數達兩萬件上下，居美國 USPTO 申請件數排名前五名的國家，顯示台灣產業與學研單位對於智慧財產權的重視，在技術創新投注相當大的的資源。

然而，台灣目前在世界各國申請的專利主要用以防禦，提起國際間攻擊策略主張專利權的效益仍未顯現，究其背後原因有其複雜的政治經濟結構，主要列出以下幾點供作參考：

1. 台灣產業結構過去以農業轉型為製造業的過程，造就經濟進步起飛的塑化業與科技電子業，皆仰賴引進大量外來技術與資金並以代工和效率為至高目標，忽視長期培養根植技術實力的重要性，以致台灣產業不如歐美日主要先進國家發展技術創新行之多年，形成成熟的智慧財產規模，在國際間智慧財策略攻防戰爭中未能有強勢的力量，技術的深度、廣度與強度皆有待政府與民間妥善合作策略上的通盤考量，通過強國夾擊的嚴苛考驗。
2. 專利戰場主要以美國、歐洲等主要幾個成熟市場為主，亞洲企業在美國專利訴訟的案件中因為文化、語言、地域性等因素而增加成本，以致傾向和解，除了少數能付擔龐大訴訟成本的大型企業之外，即使擁有優良品質的專利如日本，亦傾向支付和解金或權利金，台灣企業過去因為製造過程。

---

<sup>4</sup> Bessen and Meurer 2012 The direct cost from NPE disputes  
[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2091210](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210)

### 3. 亞洲智財認知:防禦用 offensive active

亞洲國家多認為技術發明主要以實施和生產為目的，所以企業研發機構之成果以專利申請通過並獲得實施該項技術的排他性之利益為導向，擁有該項專利即代表他人不能使用該技術，且專利所有權人從事生產製造過程中能夠免於被他人或競爭者提出法律訴訟，專利對於企業而言主要是用來訴訟防禦性質之智慧財產，這是過去亞洲國家尤其是台灣企業對智慧財產認知普遍存在之價值，以台灣申請獲得美國專利最多件數的鴻海集團為例，鴻海在 2012 共獲得核准美國專利達 2013 件<sup>5</sup>，但這些專利到目前為止主要作用仍防範該公司從事製造生產產品時不會被競爭對手提起侵權訴訟，尚無法從專利權利的主張中為公司帶來額外的利潤。

對於應用這類智慧財產進行商業活動與貿易行為仍然是一項創新之舉，因此相較於美國在專利買賣競合從中獲利的蓬勃發展，亞洲國家仍在起步階段，但也逐漸體悟到專利在競爭中的商業利益，不只是消極地防止被法律告訴，智慧財產變成企業營運中重要的策略行使工具，能夠積極地透過權利主張與談判和解達到相當高的利益，還可能變成買賣籌組縝密的專利組合，形成技術領域之領導者。

NPE 所包含的類型眾多，因此不應輕易的將其與一般大眾常說的專利地痞(patent troll)畫上等號以免讓許多單位蒙上清白之冤。事實上經過時間的推移，使得專利權不只是授權合約上的談判目標，不僅限於侵權訴訟為手段，NPE 已經發展出多元的商業運作模式，達到不實施即能將專利兌現成具體價值，這其中如何運作在技術輸出大國美國與日本的做法中，已有許多策略來應對 NPE 的專利行使策略，本報告希望能夠就美日先進國家的方法來對於台灣現在的 NPE 權利行使的現象所造成的影響及省思。同時希望能夠從中得到啟發而能對台灣有所助益。

---

<sup>5</sup>IFI CLAIMS® 2012 Top 50 US Patent Assignees  
[http://ificlaims.com/index.php?page=misc\\_top\\_50\\_2012](http://ificlaims.com/index.php?page=misc_top_50_2012)

## 第二章 研究方法

本研究一方面探討與借鏡美國、日本等法律與經濟發展成熟國家發展現況；另一方面希望能為國家未來在行政、立法、司法等部門及產業界、學界等有所助益與啟發。所以本研究採用文獻分析法、專家訪談法、比較分析法等三種研究方法。

### 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。其主要收集資料的內容與方向與美國 America Invent Act (AIA) 相關研究報告及 NPE 活動及專利訴訟相關統計資料作為建構論文大綱之基礎與立論憑證。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；本研究其中將特別著重在近年來美國法院中與專利損害賠償相關的重點法案進行分析討論。藉此了解司法制度上對於本研究相關議題所帶來的可能影響與對策

### 二、專家訪談法

本研究藉由參加經濟部技術處委由磐安基金會所舉辦安排之國外研習參訪之行程，實地訪談中國、美國、日本各產業界、學校與學術機構、法律事務所、研究機構等專家學者、主管，實際參與各項工作業務運作之專業人士，並做成訪談紀錄。就中國、美國、日本之 NPE 所涉及相關訴訟案件、侵權處理之法律攻防、侵權損害賠償之各利益相關業者之應對與因應作法。

### 三、比較分析法

在論文撰寫上，除沿用比較方法外，更將強調比較各國現在的實際狀況與台灣之相異同處。在完成初步資料整理分析工作後，將會特別專注於對台灣本身的影響並思考未來可能的走向與發展。

## 第三章 NPE 的定義與分類

### 第一節 何謂 NPE？

#### 前言

美國專利制度的建立乃為鼓勵創新發明，其為促進進步與創新，以有限期間的排他權作為專利權人揭露其發明內容的補償，亦即，專利本身是一種排除他人製造、使用、銷售、或提供銷售的一種權利，它本身賦與專利人排除他人的權利，但並不要求專利人實施其所發明之專利。因此，在此處即有可能產生兩種情形：(1)為發明專利並實施它，及(2)發明專利但不實施它。前者稱為「實施事業體」(Practicing Entity, PE)，例如，IBM，目前為最大的專利發明公司，後者則稱為「非專利實施事業體」(Non-Practicing Entity, NPE)，其原意為一中性名詞，本質在於擁有專利權的事業體本身並不實施專利技術，而是執行法律所賦予的專利權利，亦即，事業體在獲得專利權後，本身並不製造或施行專利所相對應之產品或專利方法，而專注於專利權的營運，藉由專利的排他權的宣稱而獲得預期的回報，希望專利技術得到應用而有助於社會發展，並於應用同時獲得應有之報酬，以有利於專利技術的價值實現。根據此次「跨領域科技管理國際人才培訓計畫」於美國華盛頓(D.C.)特區之法律事務所 Finnegan 的研習，其專業律師 William Pratt 及 Brain Kacedon 指出，NPE 的目的為盡可能快速的以較低成本產生最大的專利投資回收，典型上，NPE 聚焦在專利的授權與訴訟，其最終目的為在不進行盡職調查的狀況下，將結果引導至和解，其本身並不是一個商業事業體，較無營業資訊流落於市場上，所以在相關經營文件的產生上就較具有不被發掘的優勢，而為達較低成本與快速和解的目的，NPE 通常會依案件而臨時聘用法律事務所已進行專利授權與訴訟的談判工作，以此節省常備人員的費用，除此之外，針對專利權的取得在許多案例上也會盡可能以相對低的成本來獲得。而另一方面，為追求最大的投資回報，NPE 傾向與知名且財務狀況良好的公司交手，因此，其標的物可能為從事生產製造的工業事業體(例如：汽車業，電腦、電子業)，也有可能是橫跨各類工業服務的公司(例如：網路銷售公司)。例如 Orion IP 只以美金 1,000 元的金額即從 Firepond Inc. 公司獲得 14

項專利，並藉此聯合聯盟公司向 Microsoft、Google、AT&T、Nike 等公司提起侵權訴訟(資料來源：Market Watch September 2007)。而紐約時報的文章也指出 NPE 的權利主張，在 2011 年已造成全美企業約達 290 億美金的成本，並產生 800 億直接與間接成本。

### NPE 發展趨勢

根據世界智慧財產組織(World Intellectual Property Organization, WIPO<sup>6</sup>)的紀錄顯示，自 1985 年以來大約 1 百萬件以上的專利被申請，然而，對專利發明人而言，申請、維護及訴訟的費用是相當昂貴的，為了對這些專利所花費的費用進行回補，一些公司開始對其所擁有的專利家族等無形資產，進行金錢實質化 (monetization) 的行為，根據統計，美國每年藉由授權的專利金錢實質化行為就有超過 5 仟億美金的利益，這些行為除了藉由授權金的收取以補償專利保護的費用外，其他原因尚包括一般的商業行為思考，由於申請專利的目的即是要對於所屬的商業領域進行保護，一旦專利金錢實質化所產生的利潤大於核心專利的保護費用，則所得即純為公司的淨利潤，而有時若是企業的經營策略改變，或像是公司重整及併購，則一些專利即有可能失去其操作的價值，因此，針對這些專利的剩餘價值策略，即是進行金錢實質化的行為，此外，有些公司(例如：柯達，Kodak)由於經營策略的誤判，公司本身的市場價值大幅下滑，但仍握有的相當的專利等無形資產，此時，均有可能導致 monetization 的行為。

而最直接的專利金錢化行為即是將專利資產直接出售，然而，出售資產為企業的一種商業行為，所招致之買家有可能為商場上的競爭對手，因此，除非經營困難想要退出市場，為避免增加對手的競爭優勢，直覺上不會以直接出售為第一優先考量。如此一來，下一個專利金錢化行為的選擇即是進行專利授權(licensing)或專利權利行使(enforcement)的行為，一般專利授權的行為較為單純，但針對專利權利行使的目的，根據公司大小規模的不同，即有可能運用公司內部建立的智財管理法務部門或是雇用公司外部的專業團隊來施行，由於其

---

<sup>6</sup> <http://www.wipo.int/portal/index.html.en>

可能會牽扯到訴訟行為，為顧及公司的聲譽及降低商業上反訴訟風險，藉由與一些「非專利實施事業體」(Non-Practicing Entity, NPEs)的合作，即有可能達到同時進行公司專利金錢化而又不損及公司利益的目的，在此需說明的是主張專利權立行使的訴訟行為，其最終目的仍可視為是藉由法院判定的一種專利授權行為，因此，法律訴訟行為乃是藉由法律的保護而達到資產商業化的目的，其原本即為商場上常見的行為。

然而，隨著過去 10 年 NPEs 的發展，經由大金額侵權金額的判定與商業競爭行為的日趨白熱化，NPEs 的訴訟數量有逐漸增加的趨勢(參見 Fig. 2，資料來源 [www.patentfreedom.com](http://www.patentfreedom.com))，在 patent freedom 的網站<sup>7</sup>即陳述了 NPEs 藉由訴訟的主張專利權利行使，對所有工業別上不論大小的公司都呈現了新的風險、成本與操作複雜度。而波士頓大學法學院的兩位專門研究 NPEs 的教授 Bessen 和 Meurer，2012 年 6 月發佈的針對美國 NPEs 訴訟的研究 *The Direct Costs from NPE Disputes* 顯示，近年來，在美國，NPEs 提起的訴訟數量迅猛增加。在 2011 年，2150 家公司遭遇了 5842 起 NPEs 起訴，而在 2005 年僅為 1401 起。不單單是訴訟的數量增加，所導致法律花費（訴訟開支和向 NPEs 支付費用）也大幅攀升，研究估計 2011 年 NPEs 提起訴訟所致的直接法律花費為 290 億美元，2005 年僅為 70 億美元。研究還同時發現，NPEs 訴訟的物件大部分並非大型企業，而是小型公司。資料顯示，中小型企業占了被訴企業數的 90%，出庭抗辯企業數的 59%，及占比重的訴訟費用的 37%。此外，根據 *Judicial Business of the United States Courts*, 2011 年的年度報告，從 2010 年至 2011 年在地方法院 (District court) 約有 24% 的專利訴訟案件增加，而在 2012 年 NPEs 約登記了 4,700 個專利訴訟案件<sup>8</sup>，為此現象美國政府通過了美國發明法案的修正案 (America Invents Act, AIA), 此法案主要目的為禁止 NPEs 針對單一發明標的物而對多家公司提告，因此，往後的趨勢，政策上將會以增加 NPEs 提告的成本，

---

<sup>7</sup> <http://www.patentfreedom.com>

<sup>8</sup> “Make Patent Trolls pay in Court,” *New York Time*, June 4, 2013, Chief Judge R. Rader, CAFC, C. Chien and D. Hricik

來遏止 NPEs 大量訴訟的行為。

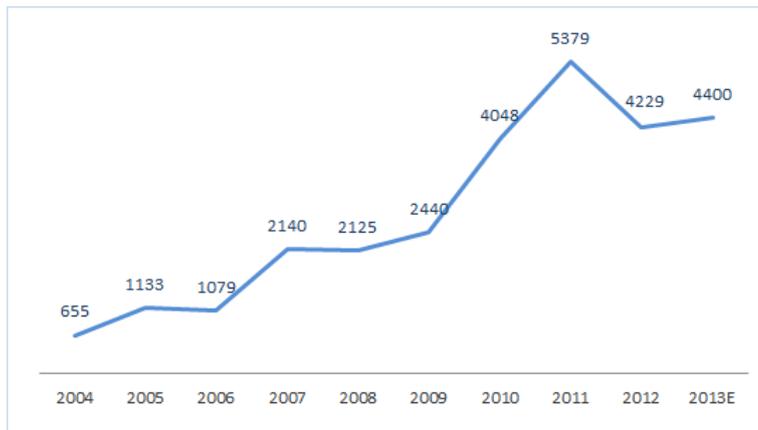


Figure 2: Operating company parties in NPE lawsuit over time (data source : patent freedom, www.patentfreedom.com)

## 第二節 NPEs 種類

要對 NPEs 進行分類本身即為非常不易的事，Fig. 3 為 Prof. Colleen Chien (Santa Clara University)所指出之分類型式<sup>9</sup>，其中有一分類為 Patent Assertion Entity (PAEs)，根據 Prof. Colleen Chien 引用 Justice Kennedy 的話指出，何謂 PAE？

“firms [that] use patents not as a basis for producing and selling goods but, instead, primarily for obtaining licensing fees.”

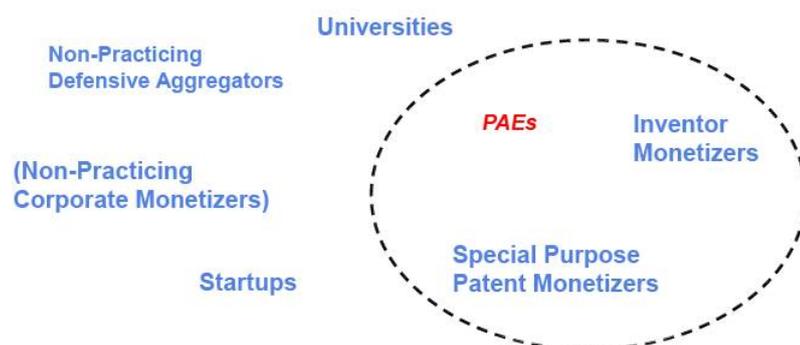
亦即，PAEs 為 NPEs 的一個分支，其主要非實施專利，而是藉由專利訴訟的惡意發動，進行專利權利的主張，以迫使其所鎖定的標的公司進行專利授權的行為而獲得專利金錢化的授權金。PAEs 另一個較負面的名詞為“Patent troll”，中文翻譯為「專利蟑螂」或「專利地痞」，如此負面的名詞，可能來自於 PAEs 的行為模式只會藉由訴訟而取得金錢利益，其步驟可簡化為先寄警告信函通知侵權，其次進行侵權談判，若拒絕其金錢要求，則選擇其認為有利之法院進行侵權訴訟，最後進行授權的和解談判，本質上有點像流氓恐嚇而收取保護費的

---

<sup>9</sup> <http://www.justice.gov/atr/public/workshops/pae/presentations/290073.pdf>

方式，此外，如前面所述，PAEs 所屬之 NPEs，其大量增加了國家的訴訟成本，造成產業秩序的混亂，但對國家的科技發展並無太大助益，種種因素造成社會觀感不佳的問題，而 Patent Trolls 的分類，有文獻<sup>10</sup>將之分為真實型(True Blue Trolls)，即 Patent Trolls 最原始的定義類型；發明型(The Thinking Person's Trolls)，指的是本身有投入研發工作之 Patent Trolls 行為；意外型(Incidental Trolls)，指的是本身原有製造產品然已不再進行之 Patent Trolls 行為；競爭型(Competitors)，指的是競爭對手購得專利所進行之 Patent Trolls 行為。在此，必須再次說明，專利實施的兩大方法，一為發明人利用專利內容進行生產製造、販賣銷售、使用及進口來積極的獲利，其次為藉由訴訟來排除他人在專利範圍內的競爭，而不准別人獲利，所以，作為專利發明人，其可選擇利用專利內容獲利，或限制別人獲利，而在法律上並未要求專利發明人一定要實施其所發明之專利，因此，本文綜合上述，希望以較中性的字眼試著為 NPEs 進行分類，而將 NPEs 基本上區分為幾個型態：(1)以研發為目的之 NPEs(例如：大學與法人等學研機構)，(2)以訴訟為目的的 NPEs，及(3)強調本身具有部分研發能力的專利聯盟 NPEs。這些 NPEs 的商業模式包含了(1)專利授權，(2)專利訴訟，及(3)聯盟型的專利授權等方式。

### Non-Practicing Entity Types



---

<sup>10</sup> James H. Wallace, Jr., The Debate Over “Patent Trolls” Point/Counterpoint, 899 Practising Law Institute/Pat 897, January 2007.

Figure 3 : NPEs 種類 (資料來源：Santa Clara University, Patent Assertion Entities, Prof. Collen Chien)

#### 以研發為目的之 NPE

此類 NPE 包含非以營利為目的的學術研究機構，以及一般利用研發進行成果專利授權或產品生產後再投入研發的大型製造企業，學術研究機構的研發目的乃在於帶動技術的創新，基於非營利的型態而不實施專利，而一般製造企業 NPE，其研發目的則致力於追求產業技術研發指標的領先，本身即具有相當研發能量，並擁有自主的製造工廠，也有外包代工廠為其從事生產，或者製造高階設備出售代工業者，以獲取相對應的報酬。

大學學術機構與法人研究機構等非營利機構，本身從事研發，並將所產出的結果申請專利進行保護，這些機構組織本身並不實施專利，但經由其所屬技術移轉中心，透過各種不同技轉途徑，例如：專屬、非專屬授權，限制領域與限制用途...等等，以合理的專利授權合約方式，將專利技術賦與或許可他人實施，而使專利技術的價值得以實現，這些組織機構不會刻意將專利技術隱匿，直到有企業具體投資並實施該專利技術時再主張其專利權，由於授權標的包含了珍貴的研發結果，有時被授權者可能成立新創事業繼續參與後續的研發工作，並努力將所研發成果商品化。

以金屬中心為例，其主要將政府資助科技專案計畫所衍生的技術擴散至業界，一般的方式有技術授權、合作承包、客戶委託、合作開發、及先期授權等方式等較為常見，但是對於國內產業進入一個創新產品或產業領域時，有時也會透過運用產業研發聯盟的方式，集合產業上中下游力量共同開發新技術，例如軟性電子技術，即透過「軟性電子產業推動聯盟」，進行技術共同開發工作。由於金屬中心受經濟部科技專案經費補助，在成果推廣運用上需依據「科學技術委託研究發展計畫研發成果歸屬及運用辦法」，其中明定執行單位可以「授權、讓與及其他合於公平及效益原則之適當方式」，依公平、公開及有償方式進行，而執行單位可保留運用成果所得之授權金、權利金、或其他權益的百分之八十五自行運用，由此可見，此類非以營利為目的的研發型 NPEs 組織，其智財權的應用乃在於技術的推廣與收取合理的回饋再進行新技術的開發。

然而，研究機構最大的資產就是技術、專利、人才與研發設備，若以商業的角度審視，則其價值乃在於如何將技術專利等無形資產轉換為具商業化價值的商品或服務，以此次受訓學習的西雅圖華盛頓大學為例，其下除技轉中心(center for commercialization,UWC4C)的設立外，尚有學校外圍組織(Washington Research Foundation, WRF)作為技術新創公司的投資設立，亦即，技術移轉之定位除為技術交易外，作為地方的最大貢獻為提供設立新創公司(startup)的機會，進而帶動商業模式的建立，而促進產業的發展，而國內的博大智權公司的主要業務為從事協助台灣大學進行校內技術移轉與媒合的工作。

以 Tessera<sup>11</sup> 為例

1.該公司成立於 1990 年，為擁有研發部門的大型 NPE，主要持有微電子(Micro-Electronic)相關技術領域，本身即具有研發能力。約有 100 家公司與 Tessera 簽訂專利授權協議，其中有 70 家公司為微電子封裝科技(Microelectronics Packaging Technology)相關的授權廠商。其餘授權集中在影像與光學處理領域，在此部分大約有 1800 件相關專利，該領域為 Tessera 主要重點發展領域，因此除了專利授權之外，並提供產品推出支援與協助服務，跨入產品市場。

2.經營策略：除結合創新市場與技術市場之外，進一步於 2008 年跨入產品市場，其經營策略係透過公司內部研發而將公司的營運自專利市場擴張至創新市場，在 Tessera 公司的網站上，明確指出智慧財產的業務主要聚焦在現今最先端的技術領域發展和製造，使得工程師們可以規劃和發展下一世代的裝置，專利訴訟雖也屬其經營範圍一部分，主要獲利來源為少數之目標客戶，選擇與特定目標進行授權的合作關係，其主要目的並非實際利用專利來大量生產產品，因此，隨著專利市場的影響，說明以往的專業分工的概念，產生某種程度的變化。

3.成本分布：營運成本有 25%投注於研發活動，相關訴訟費用佔成本 22%。

---

<sup>11</sup> <http://www.tessera.com>

### 以訴訟為目的之 NPE

另一種 NPE 本身不進行生產製造或產品銷售，主要以透過購買方式取得具有產業威脅性的關鍵技術專利，並以專利授權或專利訴訟為主要手段，向從事生產或製造公司提出和解要求，藉以收取授權金或賠償金為營業目標，其最終目標並非打擊同產業中的競爭對手，而是透過專利侵權訴訟手段脅迫正常營運公司，以尋求專利價值的金錢最大化。然而，由於訴訟程序可能曠日廢時，此外，訴訟律師費用的所費不貲，此類 NPE 並不希望花費太多資源在法律訴訟上，以降低其訴訟的獲利空間，因此，多以速戰速決的方式，期望用最低的成本獲得最高的利益。為達此目的，其所收購的專利具有(1)專利所屬之技術領域中，存在有數家主要的競爭者。(2)專利之權利範圍需大到足以向鎖定的對象主張專利權，且勝算機會很大。(3)能夠以最少的金額取得該專利權。

### 以 Acacia Research 為例

Acacia 成立於 1992 年，為大型且積極參與訴訟的 NPE，其主要活動集中於專利市場公司的主要客戶是一些個人發明者或者小公司，這些個人發明者和小公司往往沒有足夠的能力或資源去對大公司做專利許可，這正是 Acacia 能夠幫助到他們的地方，當然也有部分大公司委託其通過專利許可或訴訟獲利。Acacia 目前擁有 200 項以上的專利組合，涵蓋了諸多技術領域，通過母公司以及下屬的子公司購買專利，並且以專利許可或專利訴訟的方式獲取利潤。

經營策略：除與 Renesas Electronics 與 Renesas Electronics 簽署專利授權合約外，亦與多家公司有合作的計畫，是以 Acacia 雖然本身沒有研發能力，但其專利來源已不僅是購買市場上已成型的專利，而是進一步透過專利合作協議，至研發端取得相關發明但尚未成形的專利。

成本分布：營運營運與市場調查成本占 32%、訴訟授權專利申請費用占 22%、勝訴酬金占 22%、發明人授權金占 14%、專利攤提費用則占 10%。

### 本身具有部分研發能力之專利聯盟 NPE

此類 NPE 乃利用群體的力量，進行專利會員的吸收而形成聯盟，專利的來源部分來自會員成員的各自研發後交互授權，部分則利用會員繳納的龐大會費向外購置，其專利用途可分為兩類：一為進行專利資產的保護，以取的較大的專利利益，另一則為避免他人或其他 NPE 對會員進行專利侵權訴訟。

以 Intellectual Ventures(IV)<sup>12</sup>為例

Intellectual Ventures (簡稱 IV 公司) 創立於 2000 年。經過 10 餘年的發展，在資金雄厚的投資者幫助下，IV 公司目前已經發展成為一家擁有數以萬計的專利(申請)組合、具有雄厚資金支援、業務模式備受爭議的特殊企業，隨著 IV 公司 2010 年 12 月開始在美國發起專利訴訟，人們甚至開始討論 IV 公司對於美國專利系統、科技創新乃至於美國經濟發展可能造成的影響。

經營策略：採內部研發與透過外部交易獲得專利的並行方式，行銷與授權 IV 所持有的專利，但不會獨家授權給任何一家公司。在內部研發的部分，本身設有實驗室，自行從事研發，以確保專利的持續產出。

成本分布：資金來源大多未公開，目前已確定投資的公司如：Microsoft、Intel、Sony、Nokia、Apple、Google、SAP 與 Nvidia。其他風險投資公司，例如：Charles River Venture 也對其進行資金的投資。雖然上述公司已投資 IV，但企業若需要使用 IV 所擁有的專利，則需要另外付費，IV 會員可享「專利避險基金」所產生的利益。

專利數量：Tom Ewing 和 Robin Feldman 兩位美國學者的研究報告<sup>13</sup>中指出，IV 其所擁有全球總數超過 3 萬件專利、介於 6 萬件間。涵蓋領域包含農業等 19 大領域，而在 IV 自家網頁的 Fact sheet 上指出其目前有 4 萬件的 IP 資產正在進行實質金錢化的行為，共約投入了 60 億的資本，累積了 30 億美金的授權利益，其中約 5 仟萬美金付給了個人發明家，而其投資者包含了 Fortune 500 公司，投資個人及機構。

訴訟方式：至少成立約 1,100 家的空殼(Shell)公司，並以空殼公司的名義提起多項訴訟，而不是用 IV 的本名，因此將「實際」屬於 IV 的專利藏在這 1100 家公司中對其他廠商提起相關訴訟。

以 Rational patent Exchange(RPX)為例

RPX 成立於 2008 年，存在目的是為了應對 NPEs 及其帶來的專利辯護以及

---

<sup>12</sup> <http://www.intellectualventures.com>

<sup>13</sup> The Giants Among US

訴訟的高成本和高風險，由受 NPEs 騷擾的大型廠商出資成立，集資購買與會員產品領域有關之專利，並且授權給其會員。

經營策略：RPX 收購那些有可能給廠商帶來麻煩的關鍵專利，或者說是預防專利，把這些專利納入其保護性專利收集計畫（Defensive Patent Aggregation），所有 RPX 收集到的專利會全部授權給其成員，並向成員收取年度使用費。

成本分布：資金來自會員所繳交的會費，會費從 4 萬美元到 520 萬美元不等，會員使用專利時不需額外繳交費用，購入的專利通常是 NPEs 即將用來進行訴訟的專利，購買後先一步避免此專利握在 NPEs 手中而衍生其他更多的訴訟與授權成本。

專利數量：RPX 持有 3000 多項專利，涉及的領域有電子商務、數位投影和顯示技術、半導體、internet 搜尋等，來源為集資購買與會員產品領域有關之專利。

### 第三節 NPE 具有爭議性的專利行使行為及其對企業的影響

目前美國訴訟，NPEs 提的比例有高達 50% 以上的趨勢，其可引申為專利行使的型態改變，其訴訟的目的並不在於實行，而是要授權，也就是專利的商品化，為金融商業的行為，藉由聚集專利使其量變大、提高價值而風險變小，如此才能方便管理而能形成資產。對於此新型態的專利行使而對企業的影響可簡述如下：

#### 訴訟風險的增加

NPEs 具爭議的專利行使行為來自於智慧財產的價值，藉由法院訴訟的程序結果所判決的驚人金額，造成大家對專利行使權的重視，因此亦提升了專利的價值，NPEs 的商業行為乃經由募集大筆資金來購買其所欲行使的專利，其目的並不在於施行所購買之專利為市場商品或服務，而是尋找市場上是否有產品，若此產品侵害其專利，則會對該企業發出警告信函或是提出授權需求，說明產品涉及專利侵權，詢問被授權的意願，並藉由一連串的法律侵權訴訟行為，施壓於企業，迫使企業支付專利授權金，隨之而來，企業除了需面對龐大的訴訟費用外，尚有可能需在承受害怕法院判決結果的壓力下選擇作和解，或在不和

解的狀況下，亦有可能需面對 NPEs 索取大筆賠償金的要求，而往往 NPEs 對某些企業發動專利訴訟的結果，又可作為對其他類似企業訴訟索賠的依據，然而，由於 NPEs 本身並不從事於專利的商品施行，企業的反制措施相對而言對 NPEs 較無法顯現其效果，因此在訴訟成本相對小於訴訟利益下，NPEs 願意繼續其具爭議之商業行為，而使企業暴露在訴訟風險的機率增加。此外，台灣企業一般以 OEM 或 ODM 為主，其所接受下單的客戶主要為國內外的品牌經營者，這些廠商為保障其自身品牌的價值，以往會設法取得關鍵專利以作為保護，而僅以委託代工由台灣企業生產製造，然而，在現今專利訴訟日趨頻繁的經濟體制下，尤其又有 NPEs 具爭議之專利行使行為，這些品牌經營廠為減輕自身之專利訴訟負擔，而有可能要求承接製造之 OEM、ODM 台灣企業負起部份侵權糾紛的處理責任，因此，對於台灣企業而言，相較於以往，訴訟風險亦有可能增加。

#### 經營管理成本的增加

由於 NPEs 乃藉由專利的行使而增加其商業利益，因此，對於一般企業本身欲發展新技術之際，其基本作法有二，一為內部研發，二為外部引進，內部研發即是擬定研發題目，透過研發資源投入及建置研發人力，進行技術研發，以取得關鍵性專利，此方式包含研發與研發成果專利化等行為；而外部引進則是透過各種合作方式，例如：委託研究、專利授權等，購買取得外部專利，對於購買方而言，所欲購買之外部專利的合法有效性及無任何侵權的確保為其考量因素之一，然而，不論方式為何，企業為達其商業目標，即需確保所取得專利之價值，因此，面對 NPE 專利行使之訴訟威脅下，對於專利的有效性與無侵權的要求相對會提高，導致若為外部引進，則其金額相對會提高，並需動員內部人力對該專利進行調查，而若為內部研發則相對其研發品質與專利品質亦將相顯重要，其投入之人力、物力資源亦會增加。此外，對於專利訴訟之威脅，內部人員之教育訓練以及外部資源(專利法律事務所等)的整合，亦都會增加

其經營管理成本的增加。

#### 市場爭奪的手段多元

NPEs 具爭議的專利行使行為主要為訴訟，並利用恐懼心理而迫使企業就範支付權利金或和解金，然而企業之所以會就範，仍有部分因素取決於市場的考

量，尤其當侵權的訴訟是在美國國際貿易委員會(USITC)進行時，若是 ITC 認定 NPEs 的專利有被侵權，則產品將被擋在海關而無法進入美國市場，對於以美國市場為生存命脈的企業而言，其企業營收將受到鉅大影響，除了需面對訴訟上侵權證據發現程序，接受傳訊作證外，尚需面對下訂客戶的訂單違約、轉單等處理問題，並造成商譽受損，不僅無法照預期達成營收目標，尚需支付期間大量的訴訟費用，造成企業經營階層的經營壓力，因此，有可能迫使企業退出其所經營之市場，或需付出代價。

#### 技術商品化的意願降低

由於在 NPEs 的訴訟商業模式下，其行為將會對企業的創新行為造成影響，尤其當訴訟進行時，企業對於被 NPEs 所提告的專利之技術商品化過程勢必被迫減緩或暫停，以避免被法院誤認為故意侵權而導致鉅額損害賠償，而訴訟過程又通常有可能持續相當時間，因此，整個企業內的技術創新行為有可能延宕。此外，對於一般中小型企業或發明人而言，即使其可確認所發明專利為研發之成果，然而其確無法保證在將所研發之專利技術轉化為產品的商品化的過程中，不會被 NPEs 控告專利侵權，面對商品可能侵害 NPE 專利壓力下，將有可能造成中小企業研發意願的降低，導致技術移轉或商品化的行為減少。

#### 專利資本化的投入

為有效控制運用以實施專利權利，NPEs 會針對其所擁有的專利進行研發歷程與產業應用的瞭解，並對該專利家族在各國的訴訟情形進行調查，以掌握各國的專利駁核與訴訟制度，藉以訂定商業與訴訟策略，亦即 NPEs 再聚集大量專利形成資產後，會藉由專利商品化的過程，進行管理與訴訟以產生獲利的效果，在面對此專利資本化的行為，如前所述，中小企業或發明人由於無法有效實施，導致其專利價值較低，然而對於較大型的企業而言，其具有較高的能力，而有可能對自身所擁有的專利進行管理以制衡，由於專利管理所牽涉的技術領域多，需專業的管理技巧，其中包含專利性質、特色以及發展趨勢的掌握，並需瞭解該專利在產業界的價值，可在現在與未來產生何種產品及衍生專利為何，持續追蹤產業的研發動向及相關產業垂直整合供應鏈，藉以修正自身的專利組

合，制定運用方式，並延攬訓練可取得關鍵專利的專利人才、熟稔產業生態的法律專才、精通資金調度控管投資的財務人員，以及制定營運策略的經營者，藉由跨領域人員的投入，以達成企業自身的專利資產戰略目標。此外，為防禦 NPE 具爭議的專利行使行為及降低其對企業造成的傷害，企業間亦有可能將其所擁有的專利進行資產化而交互授權，或藉由共同買專利、共同買授權等集體動作與 NPEs 競價購買專利，共同買專利的集體動作，採會員制收取相當會費後買專利進行保護，而共同買授權的集體動作，乃依各參與廠家所選擇的比例，合資出標金後購買授權，然後在賣出後再依出資比例分取所得利潤。綜合上述，企業為確保其商業利益即有可能進行專利資本化的投入。

#### 第四節小結

NPEs 的行為可解釋為現今激烈商業競爭中，商業模式的一種產出物，如同所訪談任職於 IV 的 Roy Diaz 先生所言，其實目前並沒有一個通用化的標準來定義 NPEs、PAE 或是 patent troll，由於美國法律並沒有禁止進行專利行使權的維護，因此只要不違法，則任何商業行為的考量，不應被指責，但他也同意對所謂 patent troll 的定義是重要而必需的，如此，大家才有一個規範可以遵循，然而目前的情況為找出誰為 patent troll，其顯然為不必要的，主因為在商場競爭下，對於競爭對手的獲利行為，均有將其醜化而成為業界共同敵人，進而防禦自身利益的傾向，反向思考一下，由於 NPEs/patent troll 的訴訟對象多為產業裡賺錢的企業，則指出誰為 NPEs 或 patent troll 又是在維護何者的利益，另一思考方向則是 NPEs 具爭議的專利行使行為來自於智慧財產的價值，藉由法院訴訟的程序結果所判決的驚人金額，造成大家對專利行使權的重視，因此亦提升了專利的價值，若此行為有爭議，則也許需思考的是專利訴訟體制的不完整性，若此觀點成立，則所謂的 NPEs 或 patent troll 則有可能只是產業指責的對象。

然而，NPEs 藉由單純訴訟而獲利的爭議行為畢竟是存在的事實，因此，考慮公司形象，一些 NPEs 亦開始重新思考如何多元化其商業模式，以降低經營

的不確定性、及投資成本，並改變其管理授權的行為模式，亦即，面對市場的狀況，NPEs 會動態的改變其行為模式<sup>14</sup>，包含(1)購買更多的專利進行訴訟，同時亦掌握更多的專利進行授權與販售，(2)更加專注於專利的優質性，(3)同時藉由公開與私下的募資行為，而維持較好的財務狀況，以進行更大規模的收購，及更多的授權管理行為，(4)採取更多元化的獲利與保護投資行為，(5)進行不同市場與技術間的交互投資，以確保提供多樣性，(6)藉由不同的合作夥伴關係，建立內部與外部的智財實質金錢化團隊，以取得智財生態系統的利基，(7)利用共同投資及企業聯合交易行為以分散資金風險，(8)不再侷限美國而全球擴展業務，(9)對於資金耗盡或需額外支持的團隊取得其進行中的專利授權，(10)採取更精密複雜的財務與投資手法。若上述 NPEs 的行為不斷演化，則企業將面對的是更具資本實力、更具規模、更具多元化投資、與擁有更多獲利來源的 NPEs，其將擁有更多的優勢來適應變動中的訴訟行為，因此，企業在面對 NPEs 進化的同時，亦需思考自身專利或智財經營的策略，以面對日後市場上的競爭。

簡而言之，NPEs 為一種商業模式，乃非靜態的行為模式，會依市場狀況而改變其模式，其成功的經營管理模式，需要高度跨領域的產業、智財、策略與法律專業知識，並需要有經驗與熟練的操作技巧與籌資手法，而面對 NPEs 的訴訟攻擊，指責其為 patent troll 並無助於市場殘酷的商業競爭，如同本受訓課程所提示的，企業研究開發的成果除了需透過法律進行保護外，尚需進一步將這些無形資產轉化為商業化的獲利行為，因此，其已成為市場爭奪的一部分，而亦關係到企業存亡的問題，藉由了解 NPEs 的分類與行為，企業本身亦需做好專利品質的把關動作，以正面應對的態度，準備策略積極備戰，以求取在商業競爭市場上的一席之地。

---

<sup>14</sup> Peter D Holden, G. Parker and A. Jain, "The ever-changing IP monetization marketplace for PAEs", Intellectual Asset Management, July/August, 2013

## 第四章 處理 NPE 問題的對策

### 第一節 前言

由於 NPE 並非以研發創新或生產產品或提供服務為主要獲利來源，其透過自行研發或併購取得專利權後，主要透過授權方式取得授權金作為其獲利來源。部分 NPE 為獲取授權金，傾向以提起專利訴訟，並藉由訴訟成本及冗長的程序，迫使被訴侵權對象與其和解，由於與傳統上由有實際研發及生產等營運行為之企業實施專利行為之動機不同，遂被稱為「專利主張事業體 (Patent Assertion Entities; PAE)」或專利地痞 (Patent Troll)。營運規模較小或專利佈局不完整的目標公司憚於高昂的專利訴訟成本及冗長的訴訟程序，多傾向於與 NPE 盡快和解以求脫身。NPE 在取得眾多規模較小的被告和解金額後，即可累積相當資金繼續下一波以訴訟追索的行動。

NPE 相較一般有營運活動之廠商，其至少擁有兩種優勢：一、NPE 的訴訟成本較低，敗訴時至多損失律師費用與該專利權價值，但勝訴時則可獲取高額的授權金與法院禁制令，其自低價取得的專利中卻獲得數倍以上的權利金額；二、NPE 原則上不從事產品之生產或販售，目標公司無法對其提起反訴要求其給付權利金、也無法提起反訴主張其產品、服務構成對目標公司專利侵權，故而無法以反訴或採取交互授權方式與 NPE 抗衡，最終被告公司僅能妥協給錢了事<sup>15</sup>。由於此類純粹以訴訟手段追求權利金的方式，對於多數正當經營之企業或個人造成極大困擾，同時 NPE 提起專利侵權訴訟的目的並非尋求公平或救濟，卻佔用甚多司法資源，甚而其實施專利的目的也與專利制度以鼓勵發明創新的宗旨有違，故而在美國經由多數立法遊說團體之呼籲，美國歐巴馬總統陸續於 2012 年及 2013 年發布正式公告，表明將採取各項行政及立法手段不再容忍專利地痞 (Patent Troll) 此類猖狂行為。此外，以聯邦上訴法院首席法官 Judge Randall R. Radar 為首的司法官員，也開始大聲疾呼不再容許專利地痞濫行訴訟、占用司

---

<sup>15</sup> Randall R. Rader, Colleen V. Chien, David Hricik, "Make Patent Trolls Pay in Court", New York Times, June 4, 2013.

法資源、破壞司法程序的效率及審判的實質目的(merit)的行為。雖然此類宣示產生的意義及實際影響仍有待觀察，甚而在美國社會中仍有眾多不同討論聲浪，但大多數意見均同意專利地痞的行為已獲得行政及司法高層的重視殊值肯定。本章以下僅先摘要美國近年來針對 NPE 或所謂專利地痞(Patent Trolls) 在行政、立法及司法、甚而民間企業間逐漸衍生的因應策略，以供我國政府機關及民間企業之參考。

## 第二節 行政對策

美國歐巴馬總統在 2013 年 2 月 14 日與國人代表的討論中<sup>16</sup>首次對於專利地痞(Patent Troll)之定義有所說明，亦即：專利地痞本身不事生產，僅單純利用或擷取他人創作概念並藉此勒索金錢(“They don’t actually produce anything themselves, they are just trying to essentially leverage and hijack somebody else’s idea and see if they can extort some money out of them.”)。歐巴馬總統並以網路世界之開放性及低度進入障礙為例，認為鼓勵開放及創新是相關制度賦以個人著作權、專利權及隱私權等法益保護之前提，行政部門應以誠實態度不斷修訂制度以確保與時俱進。

隨即在 2013 年 2 月 27 日聯邦眾議院司法委員會(the U.S. House of Representatives Judiciary Committee)收到來自民間企業、投資人、發明人等組成的聯盟發出之公開信，信中引用歐巴馬總統對於專利地痞的定義並呼籲國會應採取行動對抗專利地痞的濫行訴訟行為，並支持推動國會通過「拯救高科技創

---

<sup>16</sup> <http://youtu.be/VQ4ZoOXyNsw>.

新脫離惡質法律爭訟法」(Saving High-Tech Innovations from Egregious Legal Dispute Act; 簡稱 SHIELD ACT)<sup>1718</sup>。

美國司法行政部(DOJ)及公平交易委員會(FTC)針對其於2012年12月10日共同主辦的「專利主張事業體(Patent Assertion Entities; 簡稱 PAE)工作小組」曾提出六十八項法律意見,2013年4月5日以Google, BlackBerry, EarthLink, 及 Red Hat 為主的科技企業也致函籲請反托拉斯法主管機關研究營運事業體將專利轉讓給專利主張事業體之行為並建議應適用 FTC 法第六條加以審核。

自五月起又有頗多為企業代言的遊說團體群聚擬發起專利法修正草案,雖然自歐巴馬總統簽屬美國創新發明法(AIA)迄今不過兩年,遊說團體代言人表示因收到龐大組織成員反映專利地痞的專利訴訟對象已擴及以通路為主的下游零售業,故而提起遊說法案。

---

<sup>17</sup> 該法案主要為修訂聯邦專利法增訂第 285 條,其目的是讓涉及專利無效性或專利侵權訴訟中敗訴的一方負擔他方的全部訴訟成本,以降低僅有微薄證據的專利地痞任意起訴的動機。此外,該法案並要求原、被告在特定條件下需預供擔保金以作為負擔勝訴方訴訟費用之擔保、法院得限縮證據開示程序之範圍及時程、原告需揭示原始發明人、利用系爭專利之投資等證據予法院始能續行訴訟程序。

<sup>18</sup> 聯邦眾議院司法委員會(the U.S. House of Representatives Judiciary Committee)下屬的「法院、智權及網路委員會(Subcommittee on Courts, Intellectual Property and the Internet)」繼而於 2013.3.14 及 2013.4.16 分別召開「專利訴訟之濫用:對於美國創新及工作之影響及可能解決方案聽證會(Hearing on “Abusive Patent Litigation: The Impact on American Innovation & Jobs, and Potential Solutions”)」及「專利訴訟之濫用:從 ITC 及其他機關之效果論其對美國競爭力及創造工作機會之影響聽證會(Hearing on “Abusive Patent Litigation: The Issues Impacting American Competitiveness and Job Creation at the International Trade Commission and Beyond”)」,前者討論較為廣泛之議題,後者則限縮討論 PAE 濫用申請 ITC 核發排除令及可能解決方案。但對此類複雜議題並無簡易解決方案(silver bullet),僅能透過部分妥協性的改革方案以改善目前僅有利於專利實施主體的現況。Stop Abusive Patent Litigation, For the Sake of Our Economy, Alan Schoenbaum, 2013.4.18, [http:// www.patentprogress.org/tag/npe/](http://www.patentprogress.org/tag/npe/).

白宮則在 2013 年 6 月 4 日宣布採取五項行動綱領及提出相關的七項立法法案以鼓勵高科技企業未來的創新研發專利<sup>19</sup>，以五項行動綱領為例，其主要宗旨及相關行動包括：

要求專利權人及申請人應揭露「實質利害關係人」(the “Real Party-in-Interest,”): 由於專利地痞通常廣設空殼公司(shell companies)以隱藏其行動並遂行其濫用專利訴訟爭取和解之目的。此行動綱領之宗旨在於使面臨訴訟威脅之被告能清楚知悉被主張侵權的專利內容或該專利與哪個專利地痞有關，以便於和解談判中善加利用，美國專利商標局(USPTO)將立法課予凡遞出律師函(Demand Letter)、提起專利侵權訴訟或尋求 USPTO 審核專利的專利權人或申請人定期更新專利所有權人資訊，特別是須聲明專利最終持有主體(ultimate patent entity)，且 USPTO 及地方法院對於未能遵守者皆有權施予懲罰<sup>20</sup>。USPTO 對此草案於 2013 年 1 月舉行圓桌座談並聽取公眾意見；

嚴格解釋「功能性專利(Functional Claiming)」的範圍：美國發明創新法(AIA)雖然對於美國專利審查程序及專利整體品質之控管機制進行重要改善，然而仍有某些專利之授予範圍，例如軟體專利範圍是否過廣之疑慮。USPTO 將特訓其專利審查員對於功能性專利的審查採取嚴格審慎態度，並預定於六個月內提出策略以協助審查員提升軟體專利權利範圍審查標準的明確性<sup>21</sup>。USPTO 於 2013 年 2 月贊助兩場圓桌會議以改善軟體相關專利的審核標準；

授權下游使用者能自我防禦專利地痞的攻擊：專利地痞逐步以主要的零售商、消費者及產品之終端使用者(通常為終端銷售軟體或特殊商業方法的用戶)，作

---

<sup>19</sup> See Fact Sheet: White House Task Force on High-Tech Patent Issues, Legislative Priorities & Executive Actions. June 4, 2013. <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet>.

<sup>20</sup> White House Takes on “Patent Trolls”, Lisa Shuchman, Corporate Counsel, 2013.6.5, <http://www.law.com/corporatecounsel/PubArticleFriendlyCC.js>. 此要求之目的是為防止 NPE 透過大量設置空殼公司以隱藏其活動，並藉此預防其潛在對象在進行和解談辦時知悉其所持有專利之內容。

<sup>21</sup> 詳前揭註 6，專利申請人須更具體有效解釋其專利內容，並要求此類發明需伴隨說明達成其預訂功能的特殊方法，此要求之目的在於截斷目前範圍過於廣泛之軟體專利並增進專利之品質。

為其提起專利訴訟的對象，白宮當局認為終端消費者不應僅因其使用該產品即成為專利訴訟主張之對象，故而在消費者步入昂貴的專利訴訟或和解談判程序前，應使其易於知悉其可如何捍衛自身權利。USPTO 將提供訓練方案及發布內容簡單清楚的資訊及答覆以供一般大眾從網站即可取得此類資訊以應付專利地痞可能採取的招術。

授權進行專案研究：美國專利及商標局(US Patent & Trademark Office; USPTO)、聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission; FTC)及司法部(Department of Justice; DOJ)已於 2012 年藉由與專利權人、研發機構、消費者團體、公共利益團體等召開圓桌會議及論壇等方式持續進行對話溝通，此活動將於六個月內於美國全國持續擴大舉辦高階論壇、各項活動、擴大 USPTO 愛迪生學術獎學金以鼓勵發明及凝聚對於專利政策及相關法律之共識。

強化控管 ITC 排除命令的實施程序：過往美國國際貿易委員會(ITC)一旦認定有產品違反 ITC 規則第 337 條即可發出排除令禁止侵權產品進口至美國境內，對於進口產品是否落入 ITC 排除令之範圍，通常由海關會同 ITC 共同審查，然而對於涉及高度複雜技術之產品例如智慧型手機，判斷是否因其已重新設計而規避落入 ITC 排除令之範圍，對於 ITC 及海關均為嚴峻之挑戰，美國智慧財產權實施當局將就 ITC 及海關之現有審核程序舉辦跨部會間的審查會議以確保相關程序及審核標準的透明、有效及效率。

白宮的新聞稿中並列出七項國會立法提案以改善創新者所面臨之問題。該七項立法提案主旨包括：

要求專利權人及申請人揭露「實質利害關係人」(the “Real Party-in-Interest,”)；  
授予地方法院更大的裁量權限，其可根據專利法第 285 條規定(35 USC 285)將勝訴方的律師費用判決由敗訴方承擔，以作為其濫用法院訴訟程序之懲罰；  
擴大 USPTO 對於商業方法專利，特別是電腦有關專利的暫行性限縮方案之適用，同時也擴大異議人對於申請專利審查及上訴法庭(the Patent Trial and Appeals Board(PTAB))再審核已授予專利之範圍<sup>22</sup>；

---

<sup>22</sup> 詳前揭註 6，此方案類似於以下所提由 Charles Schumer 參議員所提出的法案。

保護消費者及企業免於因使用過期專利生產之產品或僅供其自身非商業性目的使用而被控訴侵權，同時，如果侵權訴訟已對供應商、零售商或製造商提起者，該司法程序不應擴散及於一般消費者<sup>23</sup>；

變更國際貿易委員會排除令發給之標準，使其與聯邦最高法院於 eBay Inc. v. MercExchange 案作成的四部判斷法則進行更有效連結，以促使 ITC 及地方法院對於頒發禁制令的標準趨於一致<sup>24</sup>；

將律師函(Demand Letter)的使用予以透明化以強化抑制濫用訴訟之情況，藉由規範律師函以公開方式進行申報利於一般大眾可搜尋及了解其義，進而強化其反擊專利地痞之能力；

確保國際貿易委員會具有聘用有素質的行政法官的適度彈性。

雖然白宮當局洋洋灑灑列出前述政策方針及各項立法提案，然而行政指令之效力有限，白宮當局仍須推動國會立法通過才能貫徹實施歐巴馬總統的政策主張。對於白宮的多項政策，許多專利訴訟律師的看法傾向其中某些方案確實能協助對抗專利地痞，但對於有效降低專利訴訟數量仍嫌不足，此外，這些立法提案雖說有些進步的見解，然而美國專利法歷經十年冗長修法過程甫經結束，國會是否能快速通過此類法案仍有待觀察。對於此類新法案可能產生之影響，仍然眾說紛紜，然而對於此議題能獲得白宮當局的注意，大多數專利律師認為此正顯示由專利地痞引起之經濟問題甚為重要，值得最高當局透過周延審慎的立法技術及行政措施予以解決。<sup>25</sup> 部分專利律師則強調白宮推動的行動應針對專以

---

<sup>23</sup> 詳前揭註 6, 藉由給予消費者法律工具以延緩或暫停專利訴訟之進展，專利地痞將逐漸覺得以小企業及消費者作為侵權訴訟主張對象得不償失。

<sup>24</sup> 詳前揭註 6, 目前最高法院於 eBay 案建立發給禁制令的四個判斷法則尚未適用於國際貿易委員會的排除令發給標準，藉由此立法，未來聯邦法院頒發禁制令之審核標準將與國際貿易委員會發出排除令之審核標準漸趨一致。

<sup>25</sup> 同前揭註 6.

消費者為專利侵權訴訟對象進而要求進行和解或收取授權金的非實施企業體(Non-Practicing Entities)為主，不應擴大及於大學或個別發明人<sup>2627</sup>。

### 第三節 立法對策

以紐約州選出的 Charles E. Schumer 參議員為主的國會代表於 2013 年 5 月 2 日也宣布將提出法案打擊專利地痞。Schumer 參議員於 2013 年 6 月 13 日於華爾街雜誌發表的文章「反擊專利地痞的策略」(“A Strategy for Combating Patent Trolls”)一文中闡述其對於專利地痞以專利訴訟尋求授權金行為之意見，Schumer 議員認為一般企業遭受他人專利訴訟攻擊時就如同汽車被逼上高速公路後僅有兩條出路：支付授權/和解金或支付律師費用以訴訟反擊，然而兩者的成本均極高昂。好訟成性的專利地痞在 2011 年度以低品質專利主張的訴訟即令營運事業體支出大約二百九十億美元的訴訟成本，專利地痞霸凌紐約州的科技公司、阻礙創新及成長。Schumer 議員提出「專利品質改良法」(Patent Quality Improvement Act)以擴大並延長美國創新發明法第十八條之適用事業範圍及期間，期待藉此以較低成本之方式解決現有糾紛並提供符合成本效益的方案以淘汰低品質之專利。

在 Schumer 議員的文章發表後，社會輿論有眾多正反意見，有認為 Schumer 議員之法案錯將發明人與專利地痞混為一談，如依 Schumer 議員之意見，任一發明人均需興訟主張(assert)其專利才不致被套上專利地痞的惡名<sup>28</sup>，既然美國專利法認許專利持有人是首先發明、首先申請及首先製造產品或提供服

---

<sup>26</sup> IP Lawyers Meet in D.C. to Talk “Patent Troll” Problem, Andrew Ramonas, Corporate Counsel 2013.07.26.

<sup>27</sup> 更多不同律師意見請詳見 Lawyers Weigh In On Obama “Patent Troll” Initiatives, Law360, New York, 2013.6.5.

<sup>28</sup> Rep. Mel Watt (D-N.C.) 對於專利地痞無明確定義表達關切，認為若無明確定義，貿然立法可能會對無須受到影響之人產生不利之影響將。Rep. Hank Johnson (D-Ga) 則警告若僅將專利地痞列為立法規範之目標，可能開啟拒絕原告在法院主張侵權訴訟之大門。Rep. John Conyers Jr.(D-Mich), 也表明立法者必須小心權衡不同政府機構之立法提案，避免對於原告尋求法院救濟的途徑加入過當之負擔。

務之人，該專利持有人本身即非所謂的「專利地痞」<sup>29</sup>。也有類似評論是由美國專利法的立法精神及內容分析美國專利法不同於英國法制，從未以專利權人須自行實施專利作為專利授予之要件，如採 Schumer 議員之意見，則眾多美國發明家如勝家、愛迪生等均以此授權他人生產其專利產品獲利，其本身則專注於發明創新，並未從事生產或銷售產品行為，卻也將被歸類為專利地痞嗎<sup>30</sup>？更多的聲浪則認為美國專利制度實施迄今約二百二十年，期間僅修訂五次，最近一次修訂美國創新發行法歷經十年的反覆討論才經總統發布實施，許多相關議題均曾經深度討論但並未納入修法內容中，現因少數專利地痞之不肖行為率爾重提修法，卻未針對 USPTO 專利審核管理作業不當之根源加以修訂，恐有本末倒置之虞<sup>31</sup>。

除了 Schumer 議員之提案外，在聯邦議會及各州議會也陸續有許多針對防治專利地痞的法案陸續提出，僅將其大要整理如下表：

美國有關嚇阻專利地痞濫用專利訴訟之立法提案摘要

法案編號	法案名稱	法案重點
------	------	------

<sup>29</sup> Scott Sander, President and CEO of SightSound Technologies, “Patents Should Benefit Those Who Invent and Produce”, Wall Street Journal, June 18, 2013.

<sup>30</sup> Alexander Poltorak, Founder and Chairman of American Innovators for Patent Reform, “Inventors, Trolls, Patent and Improving the System”, Wall Street Journal, June 27, 2013. 根據 Poltorak 的看法，專利授予與否是發明人與國家間的交易，發明人實施專利與否與專利授予無關，而是發明人願意揭露專利才是國家授予發明人專利的對價條件。如果政府意欲改良專利品質，即應給予 USPTO 更多資源讓其聘請更多專利審查員並要求審查員花費更多時間好好申請專利申請案。

<sup>31</sup> Greg Aharonian 評論 Obama 總統對於強化功能性專利的提案是一種淡而無味的提案(pablum proposal)，主要為法院或 PTO 歷經多年實踐對於功能性專利仍無法給予良好定義。此外，不論 Obama 總統或 Schumer 參議員的提案均只見樹(品質不良之專利被授予)卻不見林(PTO 的管理問題)，Patent Troll 產生的最主要問題是為何有眾多品質不佳的專利被授予，卻無人提案改革 PTO 的管理當局並促使 PTO 管理當局對此問題負起責任。

H.R.2639	The Patent Litigation and Innovation Act.  <a href="http://beta.congress.gov/bill/113th/house-bill/2639/text">http://beta.congress.gov/bill/113th/house-bill/2639/text</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 對原告提起專利爭訟規範新的起訴標準(要求須明確化侵權的特定產品、並須對於所主張的專利請求如何對應被訴功能的詳盡特性進行描述)；</li> <li>● 法院在作出駁回起訴或移轉訴訟或進行申請專利範圍闡明前，需暫停進行證據開示程序；</li> <li>● 進行專利訴訟終局判決時必須審核訴訟進行中原被告行為以便確認給予懲罰性處置是否恰當</li> </ul>
H.R.2024	End Anonymous Patents Act  <a href="http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr2024ih/pdf/BILLS-113hr2024ih.pdf">http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr2024ih/pdf/BILLS-113hr2024ih.pdf</a>	要求揭露專利所有權人及 RPI 資訊
H.R.845	Saving High-Tech 5 Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013  (簡稱 SHIELD ACT)  <a href="http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr845ih/pdf/BILLS-113hr845ih.pdf">http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113hr845ih/pdf/BILLS-113hr845ih.pdf</a>	給予法院更多裁量權，讓敗訴方負擔勝訴方的律師費
S.1013	Patent Abuse Reduction Act  <a href="http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113s1013is/pdf/BILLS-113s1013is.pdf">http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113s1013is/pdf/BILLS-113s1013is.pdf</a>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 要求揭露專利所有權人及 RPI 資訊</li> <li>● 限制律師或律師事務所擔任共同被告之資格</li> <li>● 增訂法院進行開示程序之前提要件</li> <li>● 給予法院更多裁量權，讓敗訴方負擔勝訴方的律師費</li> </ul>
	Goodlatte Draft  <a href="http://judiciary.house.gov/news/2013/05232">http://judiciary.house.gov/news/2013/05232</a>	給予法院更多裁量權，讓敗訴方負擔勝訴方的律師費

	<a href="#">013_5.html</a>	
S.866	Patent Quality Improvement Act of 2013  <a href="http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113s866is/pdf/BILLS-113s866is.pdf">http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-113s866is/pdf/BILLS-113s866is.pdf</a>	修改 Leahy-Smith America Invents Act 擴大 PTAB CBM 程序適用範圍

(本研究報告自行整理)

除了聯邦立法提案外，Vermont 州也匆匆通過一項消費者保護法案，賦予州檢察長得對該州一家專利地痞公司(MPHJ Technology Investments)廣泛對該州非營利機構或企業發出警告函的行為提起反訴<sup>32</sup>。州檢察長在起訴理由中陳述 MPHJ 在發出警告函前，並未善盡查核責任確認被發函警告之對象是否確實侵害其專利。

#### 第四節 司法對策

已經美國總統簽署而於 2013 年 3 月開始實施的美國創新發明法中，有部分條款於立法時即立意防制專利地痞，其中第 299(b)條共同被告條款即為例示，根據該條規定，專利地痞不能僅以多數人彼此侵害專利或系爭專利即可在同一訴訟案件或同一訴訟程序中起訴複數不相關之被告，理論上此一限制將增加專利地痞起訴之成本，並使其面臨多重的專利有效主張，而每一個專利有效主張可能

---

<sup>32</sup> MPHJ 公司透過其所成立超過四十家以上的空殼公司推動「無紙化專案」，對於數以千計的非營利機構或企業發出警告函，威脅各該機構因使用影印機或掃描機中將掃描文件轉成電子郵件附件的功能已侵害其美國專利(U.S. Patent No.7, 986, 426)，MPHJ 公司未曾起訴任何對象，但要求被發函警告對象賠償按每一員工/美金 1, 200 元計算的損害賠償。House Punts on Patent Trolls, Asks FTC to Deal With the Problem. Jason Mick, 2013.6.7.  
<http://www.dailytech.com/House+Punts+on+Patent+Trolls+Asks+FTC+to+Deal+With+the+Problem>.

形成共同的禁反言效果。實際上，專利地痞原來一件訴訟案件可以起訴五十個被告，在新法實施後，雖然可能需要分別提起五十個訴訟才能對五十個被告主張侵權，然而因法院對於具有共同訴訟利益的案件可能會併案審理，最終對於防堵專利地痞濫用訴訟之行為是否有具體成效，仍有待評估<sup>33</sup>。

專利地痞在專利侵權訴訟中常以申請法院核發禁制令而對被告之營業造成限制以提高被告就範之機率，然而聯邦最高法院在 eBay vs. Mercexchange 案判決指出，原告欲取得永久禁制令必須嚴格適用四部測試法，由於 NPE 並未生產製造專利產品，其訴訟目的主要為求取授權金，因此其所受損害均得以金錢損害賠償加以補償，幾乎不可能通過前述四部測試法中第二要件（金錢損害賠償不足以補償該損害）的檢測，實質提高專利侵權訴訟中原告取得永久禁制令之難度。在最高法院 eBay 案判決出爐後，專利地痞越來越難於聯邦法院程序中取得永久禁制令，因此開始將眼光轉向國際貿易委員會（ITC）的排除命令（Exclusion Order）以禁止涉嫌侵權產品進入美國銷售市場，取得與目標公司的談判籌碼。2011 年美國兩起最新見解嚴格解釋 ITC 程序中的國內產業要件(Domestic Industry)，增加原告使用「專利授權投資」證明國內產業要件存在的困難度，由於專利地痞在美國境內並無實質商品製造、銷售活動，其欲以「授權活動」證明 ITC 國內產業要件，並據以提高談判籌碼的困難度將隨著法院見解的改變而增加，預料將影響專利地痞利用 ITC 程序主張權利的數量。

此外，ITC 發布新的試辦計畫(**Pilot Program Will Test Early Disposition of Certain Section 337 Investigations**)<sup>34</sup>，凡違反美國關稅法第 337 條的侵權案件一旦被指定參加這項試辦計畫，百日內可初步裁定原告在美國是否有產製研發或授權等之事實，若初步認定非美國國內產業，就不符第 337 條適用條件，

---

<sup>33</sup> P.L.112-29, at§19; 35 U.S.C. § 299;

<sup>34</sup> "Pilot Program Will Test Early Disposition of Certain Section 337 Investigations", 請見 [http://www.usitc.gov/press\\_room/documents/featured\\_news/337pilot\\_article.htm](http://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/337pilot_article.htm)

可停止 ITC 相關調查。一般認為這項試辦辦法將壓縮專利地痞藉 ITC 程序運作之空間。

聯邦上訴法院首席法官 Judge Randall R. Radar 一直以來均強烈呼籲司法單位應善盡職守，以維護美國司法制度之效率及公正性，早在 2012 年 Judge Radar 在東德州法院發表的演說中，即呼籲司法同僚應嚴謹把關，避免美國司法制度遭不肖人士利用，法官可盡量利用即席判決(summary judgment)終結原告無法舉出明確證據的訴訟，除非原告已提出具有審判正當性的事證，否則法官應盡量延緩對於電子郵件的證據開示程序的核准，以便減輕被告的訴訟負擔。

Judge Radar 在 2013 年 6 月 4 日的紐約時報發表文章，更直接挑明法官應該讓專利地痞支付訴訟成本 (“Make Patent Trolls Pay in Court”)<sup>35</sup>，Judge Radar 鼓勵法官應善用專利法第 285 條及民事訴訟法第 11 條有關訴訟費用（含律師費）由敗訴方負擔的規定，由法官援用前述條文命濫行訴訟而敗訴的專利地痞負擔被告的訴訟成本。

Judge Radar 在該篇文章中統計 2012 年約 4700 件專利訴訟中大多數由專利地痞提出，且被訴對象多為無法負擔高額訴訟費用的小型企業或新創公司；對於專利地痞的行為類型，Judge Radar 歸類其利用高額的訴訟成本而非實質訴訟利益逼迫被告與其和解，由於專利地痞不事生產，其不須提出眾多資料進行證據開示，僅須提出少數證人及負擔較低訴訟成本即可進行訴訟；且因專利地痞並未生產及銷售產品，被告無法對其提出反訴；專利地痞並不在乎商場信譽，他們藉由與委任律師約定以勝訴獲得賠償額多寡為代價而控管訴訟費用<sup>36</sup>。此類規範均已存在現行法規，是否各聯邦法院法官均願主動援用以遏制專利地痞濫用司法訴訟的行為，尚有待觀察，如法官願意主動援用，此對於專利訴訟的審判效率及實質公平性將有重大提升，且無須再經立法程序，或許可作為最易執行防制專利地痞惡行的方案。

---

<sup>35</sup> See supra note 1.

<sup>36</sup> See supra note 1.

然而針對 Judge Radar 的倡議，亦有資深法界人士指出，根據既有判例，要達到 35 USC 285 條文適用門檻，必須滿足兩項要件，即原告興訟帶有主觀上的惡意，且訴訟本身在客觀上毫無根據。關於第二項，不能只看原告興訟之初的心態，需經實質客觀評估，必須到合理狀態下沒有任何訴訟當事人會預期實質打贏官司的地步，才有可能構成客觀上毫無根據的要件<sup>37</sup>。換言之，法官甚少引用這條法規，主因或許是聯邦上訴法院既有判例設定了相當高的援用標準。

## 第五節 其他訴訟策略

### (一)主動回應專利地痞的初始要求

通常 NPE 以兩種途徑開始其取得專利授權金的計畫，一是透過發送信函給潛在對象邀請進行授權協商；其二是提出專利侵權訴訟附隨邀請參與授權協商。第一種途徑是迄今 NPE 較常行使之方式，在此信函中，NPE 會說明擬授權專利之內容、發明人之信用程度並列出哪些公司已同意參與此授權計畫，此專利曾涉及的訴訟也會清楚描述於信函中。由於此類授權邀約函可能在日後成為被提起確認之訴(declaratory judgment)的標的並影響訴訟管轄的選擇，現在大部分的 NPE 已不再發函而是直接起訴。企業如果收到一封邀請談判授權的信函，應該採取嚴肅及深思態度因應，且應避免忽視此信件不予回復，可立即採行的步驟及考量如下<sup>38</sup>：

立即根據來函中引述之專利內容規劃公司文件保存備忘錄(document retention memorandum)：將此備忘錄發給公司內部最有可能持有此類文件或資料的人員。由於來函引述的專利表述可能很模糊，故在設計備忘錄時應考量保存文件之範圍及期間及可能對公司造成的成本負擔。備忘錄必須審慎設計須保存文件之範

---

<sup>37</sup> *Highmark, Inc. v. Allcare Health Management Systems, Inc.*, 687 F.3d 1300, 1308-09 (Fed. Cir. 2012), reh'g en banc den., 701 F.3d 1351 (2012), <http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1219.pdf>、<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/11-1219%20order.pdf>

<sup>38</sup> United States: How To Deal with "Patent Trolls" In The Digital Age, article by Steven Lieberman, Rothwell, Figg, Ernst & Manbeck, P.C. cited from Mondaq Connecting Knowledge & People.

圍及擬發送之對象，同步還須與公司資訊人員確認網路或系統自動刪除文件的功能需停止使用，以避免重要資料被系統自動刪除。

回信內容可表達對於他人智慧財產權之尊重及對持續創新的承諾，並要求 NPE 提供更具體的資訊。例如：要求 NPE 指名侵權標的物、逐條逐項解釋為何 NPE 認為有侵權的事實、要求提供系爭專利已有授權的證明以便於進行分析或要求進行免費的證據開示以確保訴訟的提起，如果 NPE 拒絕提供前述說明或資訊，被告可主張禁反言(estoppels)的抗辯。NPE 在遇到被告前述顯示將堅決抵禦的要求時，如果其並未對其訴因有充分事前分析，可能會放棄對此被告主張侵權<sup>39</sup>。

公司應由熟悉公司技術、產品行銷途徑及法務團隊組成專案小組，盡快分析及評估專利地痞的主張是否具備起訴的實益、其訴訟主張的強弱及相關訴訟風險(例如對於公司業務的影響)：是否成立侵權主張攸關專利訴訟整體的策略。公司於答覆 NPE 的授權要約或警告信後，即應擬定初步應對策略，由研發單位協助法務單位進行系爭專利與產品的技術相關度分析，倘分析結果判斷該警告信主張為有效，且與公司產品、技術相關，則法務部門應進行法律、技術及專利分析。法律分析係指內部與外部整合的法律意見，技術分析係指評估替代性技術開發之可行性，專利分析係指相關專利有效性分析與專利侵權分析。倘經公司內部判斷，該警告信內容與公司產品或技術無關，或經鑑定後認定不成立專利侵權，則智權或法務單位應回復不侵權意見書。面對 NPE 專利侵權訴訟之威脅，第一步驟應分析系爭專利之有效性 (validity) 與可實施性 (enforceability)，並要求對方提供申請專利範圍與被控物品之比對表(Claim Chart)，其後再進行內

---

<sup>39</sup> Best Practices for Defending Against Patent Trolls. Quinn Emanuel Trial Lawyers. <http://www.quinnemanuel.com>. See ReaQnet.com Inc. v. Lansa, Inc, 594 F.3d 860,871-72 (Fed.Cir.2010); Tyco Healthcare Group LP, et al., Case No. 2:07-CV-262 (TJW) (E.D.Tex. March 2,2010) (ordering discovery of settlement negotiations and holding that based on ResQNet, a privilege no longer protects settlement negotiations from discovery).

外部之專利侵權鑑定與評估<sup>40</sup>。一般而言，是以系爭專利是否已經通過過往的訴訟或其他法律程序(例如專利商標局的再審查程序)的檢驗，作為判斷其專利強弱之指標。如果系爭專利是首次被主張，NPE 也許較願意提供相對優惠的授權方案給較早同意協商的被授權人。如果系爭專利尚未經訴訟檢驗或尚未經行政再審查程序驗證其有效性，被告公司對於系爭專利本身提起積極的攻擊也可能促使 NPE 曝露其他新的弱點<sup>41</sup>。

確認有無潛在應負責賠償之人：公司內部的法律分析及風險評估為公司面對 NPE 訴訟威脅最重要之因應之道，主要工作包括：專利侵權分析、產業案件調查分析、供應商合約法律分析與專利保險給付分析等<sup>42</sup>。透過前述法律及風險分析，以確認是否還有其他潛在應負責賠償責任之人，例如其他供應商所提供的網站或行動應用軟體相關設計可能涉及侵權，此時應立即辨認此類應負責之人並立即發出通知。企業平日在對上下游供應商或客戶之合約談判內容中，即應注意需含括此類侵權賠償責任及訴訟協力等條款之約定，以便與企業分攤可能之訴訟成本及賠償責任。

知己知彼：面對 NPE 的挑戰，企業應仔細調查分析對手的背景明細，例如：對方公司經營狀況<sup>43</sup>？擁有多少專利？已有多少被授權人？對方是否擁有其他財產或營業以便採取反訴時可做為執行標的物？對方是否時常以訴訟主張權利？對方過去曾締結哪種和解條件等，上述資訊皆對於如何妥善解決爭訟攸關重要。通常剛出道的 NPE 因僅有有限的專利籌碼，通常不願冒險提起訴訟；但老江湖

---

<sup>40</sup> 美國專利訴訟教戰手冊進階版第 265-266 頁，經濟部智慧財產局編印，民國 102 年 3 月出版。

<sup>41</sup> See Supra Note 26.

<sup>42</sup> 同註 26，第 265 頁。

<sup>43</sup> NPE 利用專利之方式較為特殊，對於取得專利的方式也悖於常理，故而大多數營利事業體對其並不友善，NPE 因此常藉由設立空殼公司(shell company)以武裝及隱藏自己，作為協助其進行專利買賣、授權及訴訟需求之企業法人。判斷是否為空殼公司只需調查其財務報表或實地走訪一遭就會發現很多蛛絲馬跡，藉由揭露這些空殼公司，可迅速取得法官及陪審團的認同，對於訴訟有極大影響。參前揭註 26，第 281 頁。

的 NPE 由於具有豐富的專利籌碼，可能較願冒險起訴以爭取較高額的賠償，故而了解 NPE 的經營策略也是企業設計訴訟策略時的重要參考依據。NPE 通常會同時對多數被告主張，藉由從數量較多的小型企業收取並累積小額授權金，作為其對少數較大型企業收取較多的授權金或對於經營績效較佳的被告取得數百萬美金的授權金或損害賠償的資本。故而調查並了解 NPE 訴訟代理律師的過往紀錄及訴訟品質、採用按時或以案件計酬，可以理解該 NPE 對於準備訴訟的投資。此外，透過證據開示程序，也能讓 NPE 潛藏的過往授權紀錄及和解內容曝光<sup>44</sup>，如此均可增加被告與 NPE 協商較佳或至少較為公平的和解方案的籌碼，了解 NPE 過往紀錄對於準備應對訴訟的策略是非常有效的途徑<sup>45</sup>。

與 NPE 對抗時，應主動要求簽署保密協議以便進行協商，近來許多美國案例顯示，如果與專利地痞協商時未先尋求特殊保護，雙方對於和解協議的協商常於專利訴訟中的證據開示程序被發現並作為合理授權金額判斷的依據<sup>46</sup>。

評估企業自身經濟狀況決定採行訴訟策略：訴訟策略與經濟考量息息相關，企業可依自身經濟狀況選擇拖延對方訴訟流程或採行速戰速決。NPE 的訴訟目的在於獲得授權金，因此增加其律師費用、減少邊際獲利為企業提高自身談判籌碼的方法之一，訴訟程序拖得越久 NPE 可獲得的利益也會減少。訴訟策略依案件性質而定，如果存有程序性爭議，可優先進行程序性抗辯，以爭取時間上的

---

<sup>44</sup> 如果事業所持有之文件是公司經營需要使用(normal course of business)的文件，則該文件不受證據揭露(Disclosure)的保護，但如果該文件是為訴訟需要，該文件便受到證據揭露之保護。NPE 之企業經營主要目的是為了處理授權和處理訴訟，所以 NPE 的文件正常情況下都是屬於經營用需要，不受證據揭露之保護，如此一來，NPE 的文件曝光率大為提高，公司應積極查明 NPE 所有文件之擁有者，如果該文件之繼受人不是 NPE，則更應積極尋找是否有逆轉訴訟之文件夾雜其中。前揭註 26，第 281 頁。

<sup>45</sup> See supra note 24.

<sup>46</sup> See ReaQnet.com Inc. v. Lansa, Inc, 594 F.3d 860,871-72 (Fed.Cir.2010); Tyco Healthcare Group LP, et al., Case No. 2:07-CV-262 (TJW) (E.D.Tex. March 2,2010) (ordering discovery of settlement negotiations and holding that based on ResQNet, a privilege no longer protects settlement negotiations from discovery). Supra note 24.

優勢。也可巧妙運用談判策略及技巧，不斷進行價格協商以爭取有利於己的條件。近來面臨 NPE 的訴訟策略，大多是從程序上者問題，藉由尋找對方程序上的漏洞，避免與 NPE 在實體爭訟上的針鋒相對，同時將焦點轉移，這種思維技巧是值得學習的。

## (二)在有利於己的管轄法院反擊

管轄法院的選擇對於訴訟的效率或成敗攸關重要，雖然一般而言原告會挑選較有利於己的法院起訴，被告仍然可以主張選擇較有利於己的法院管轄。如果 NPE 已威脅將提起訴訟但尚未正式起訴，此時，侵權人可以在其自行選擇的法院，例如其住所或主要營業所在地法院或在對其公司或商譽較有正面評價地點之法院，就其並未侵權或系爭專利之無效性提起即席判決(declaratory judgment)的請求<sup>47</sup>。而 NPE 通常選擇審理速度較快速的法院，常見的選擇包括德州東區地方法院(Eastern District of Texas)或維州東區地方法院(Eastern District of Virginia)。對 NPE 而言時間的重要性高於一切，如果其代理訴訟的律師採用按件收費，則如能以越短的時間取得和解或判決可降低其訴訟成本，德州東區地方法院素以對原告友善且審理效率高著名，故而被告應盡力避免至此類友善原告之法院應訴。即便 NPE 已於法院提起侵權訴訟，被告仍可繼續爭執法院是否具有管轄權，例如多數證據或證人的所在區域並非位於原告選擇法院的管轄範圍時，被告可聲請訴訟移轉至較有利的其他法院管轄。美國聯邦上訴法院在數宗判決中也確認此一觀點<sup>48</sup>。專利訴訟不僅是一場單純的法律糾紛，由於訴訟金

---

<sup>47</sup> 公司在收到 NPE 的授權要約函後，可立即申請即席判決，以撤回申請即席判決交換取得專利權人給予不起訴請求之承諾(covenant not to sue)。如果訴訟持續進行，搶先申請即席判決也給被告享有選擇管轄法院之優勢，因此通常可產生訴訟上之利益。在申請即席判決前，企業應思考以下三件事項：一、是否對於無侵權或專利無效或兩者已有很強的起訴利益？二、管轄法院是否對於 NPE 具有管轄權？三、確認所收到的授權要約函為足以提起即席判決申請之適格標的，See supra note 24.

<sup>48</sup> In re TS Tech USA Corp., 551 F.3d 1315(Fed. Cir.2008), 本案上訴法院駁回東德州法院法官拒絕訴訟移轉之判決，上訴法院認為地院在衡量是否可移轉訴訟的因素時見解有誤，地院僅考量原告選擇管轄法院的誘因並將其視為權衡是否移轉管轄的獨立判斷因素，卻忽略考量是否對於證人、利於取得證據與否及被移

額動輒百萬美元，所耗時間成本亦相當高昂，透過移轉管轄的申請，將管轄權移轉到對方較為陌生，或法院對於實際從事製造生產廠商勝率較高的地區進行訴訟，將可有效達成提高對方訴訟障礙的效果<sup>49</sup>。

### (三)與其他被告共同抵禦

NPE 通常在一場訴訟中會盡可能將多家企業列為共同被告，除可節省其訴訟成本，並可藉由部分被告住所或營業所應受起訴法院管轄為由而降低其他住所或營業所不在起訴法院管轄地區的被告提起訴訟移轉管轄聲請的潛在風險，同時還可藉此造成多數被告在申請系爭專利範圍解釋、有無侵權、證據開示等程序及其他訴訟策略的利益衝突。然而被告也可利用共同被訴的優勢，例如數個被告可集中資源組織共同抗辯(joint defense)團體，以分攤此類共通作業(例如申請專利範圍解釋、主張系爭專利無效及證據開示等)的費用及成本。同時，被告也可共同與原告協商較有利的和解條件。但如果數個被告無法達成共同抗辯的共識，另一可行策略則是根據美國聯邦民事訴訟程序規則第二十一條規定(§21 Federal Rule of Civil Procedure)，將不願意合作或有不同利益考量的被告與其他被告分割。晚近從聯邦上訴法院的觀點認為有複數被告的專利侵權訴訟實質上違反美國聯邦民事訴訟程序規則第二十條精神，該條規範哪些對象可於單一訴訟中參加訴訟成為被告，許多公司提起錯誤參加訴訟的請求藉以對其他多數被告取得較大的訴訟控制權；此外，分割訴訟的請求也能給予單一被告對於訴訟策略較大的控制權並避免與其他被告間的利益衝突。如此作為可能導致其他被告的訴訟較快取得判決，得作為自己取得預先觀察訴訟發展的機會<sup>50</sup>。

### (四)提起反訴

---

轉法院是否具有地緣利益等因素。在 *In re Genentech, Inc.*, 566 F.3d 1338 (Fed. Cir. 2009) 乙案中，上訴法院判決本案從德州東區法院改為加州北區法院管轄，主因為許多證人及實體證據均位於北加州而非東德州地區。See *supra* note 25.

<sup>49</sup> 前揭註 26，第 276 頁。

<sup>50</sup> See *Supra* note 25.

常見的錯誤觀念以為 NPE 在其主動提起的專利訴訟中難以面臨賠償責任之風險，然而實際上專利訴訟也提供被告得以對 NPE 最有價值且唯一之資產，通常為其所有之專利進行無效或使其無法實施。例如被告可證明原告主張的系爭專利是透過數家企業不當轉讓取得<sup>51</sup>、或是系爭專利是透過離婚程序而成為共有狀態、或是發明人不正確等途徑扭轉局勢。被告也應極力藉由證據開示程序尋找隱藏的可主張系爭專利無效之先前技術(prior art)或相關活動<sup>52</sup>。被告不僅應要求系爭專利發明人出庭作證，還應盡可能地從他們身上找出可用的證據，例如，現在或過去的雇用人、共同工作者<sup>53</sup>或顧問等，都可能揭露可用的先前技術或導致專利無效的公開揭露或專利發明的先期銷售等證據<sup>54</sup>，被告如能在抗辯時採用積極

---

<sup>51</sup> 被告應仔細研究系爭專利的讓與與授權交易過程，研究每一環節是否均已取得完整的讓與或授權文件，如在程序上有瑕疵，則 NPE 是否具有發起訴訟之資格？被告得以此拖延訴訟程序，對 NPE 施加壓力，參前揭註 26, 第 277 頁。

<sup>52</sup> 這個策略是找到系爭專利所使用的先前專利技術且找到先前專利的發明人，先前專利的發明人往往與後研發的專利有利益衝突，掌握此特性使得先前專利的發明人成為事業之盟友或是擔任鑑定人，都對被告的訴訟策略大有幫助。此外，透過先前專利技術之搜尋，從中挖掘有用的資訊並修正訴訟策略。例如引用先前之侵害專利理論及先前技術、遞出先前之專利用以控告對方專利濫用、又或提出先前專利保留其再審及追訴之權利。參前揭註 26，第 279-280 頁。

<sup>53</sup> 通常一件大型技術專利，不是靠單一人之單一技術即可順利完成，而是群策群力。然而，這一群人不是每一個人都會列為專利發明人或專利權人，這些專利的部分發明人是未具名的。如果被告找到這些未具名的發明人，設法從中取得有追溯性的授權，則本身的專利就變成合法取得且合法使用。參前揭註 26，第 278 頁。

<sup>54</sup> 例如從受雇契約中找尋研發工程師擁有專利之可能性，或是將其發明改為非職務上之發明，從中尋找專利權源，除了尋找未具名的發明人外，由於發明人或鑑定人本身和 NPE 未必處於結盟狀態，甚至該專利發明人根本不知道他的專利已經賣給 NPE 了，被告也可找尋這些原始發明人作為夥伴。受限禁反言的效力，原始發明人雖難以主張專利無效，但他們仍舊可以申請複審或扮演鑑定人角色。參前揭註 26，第 278-279 頁。

且具創意的證據開示主張，常能因此發掘 NPE 於提起訴訟時未曾預期的專利無效事由。

被告也可善用反訴的機會主張 NPE 的行為涉及濫用專利體系或濫用獨占行為(即使 NPE 並未進入市場從事競爭)<sup>55</sup>。如果 NPE 在訴訟前採用的計謀及與潛在侵權人及其客戶間之溝通過於積極，可能面臨妨礙商業關係之訴求(claim for wrongly interfering with business relationships)<sup>56</sup>。通常僅有少數 NPE 已充分預備其能從原告角色轉換為被告角色，故而被告若能積極藉由提起反訴將舉證責任及抗辯之成本轉由 NPE 負擔，對於其在本訴中之地位或訴訟策略也能提供極有價值的作用<sup>57</sup>。

#### (五)在專利局申請行政復審

於專利局對於原告之專利提起復審之請求也是有效訴訟策略的一環，某些法院於專利有效性的復審程序未結束前同意暫停訴訟程序，對原告而言，其持有專利之有效性進行復審程序將加重其訴訟負擔及風險，因此可能提高其和解的意願。然而使用專利復審程序是面兩面刃，採用此策略應萬分小心。例如專利局如經復審程序認定系爭專利之有效，該專利經此程序審查後並無減損，則 NPE 因其專利已經此戰役測試將享有較強的地位。被告可使用的復審程序包括單方復審程序(ex parte reexamination)，通常任何第三人(例如訴訟中之被告)均可向專利局舉發而不參與復審程序，如果專利局最終並未縮小專利範圍或認定其無效，則在侵權訴訟中該專利顯得較具正當性，特別是 NPE 於復審程序中通常會將訴訟中被告提出之先前技術提出於專利局進行審核之答辯，從法官及陪審團的立場來看，專利局之決定等於清洗了系爭專利無效的疑義<sup>58</sup>，且請求人選擇以 Ex Parte 程序提出復審申請，在 US PTO 做出最終處分後，便不得再提出訴願請求，

---

<sup>55</sup> See e.g. Senza-Gel Corp. v. Seiffhart, 803 F.2d 661, 667-68(Fed. Cir. 1986，該案之專利權人被認定有濫用專利行為。

<sup>56</sup> See e.g. Enzo Life Sciences, Inc. v. Digene Corp., 295 F. Supp.2d 424,429-30 (D. Del.2003).

<sup>57</sup> Supra note 25.

<sup>58</sup> Supra note 25.

成與敗就只看一次的攻防<sup>59</sup>。被告如果採用 Inter Partes 復審程序，請求人可全程參與復審程序，在此種訴願程序(專利權人或請求人)均可提出口頭審理請求，因此無法匿名，對於被告而言風險較大，例如請求人原已或得於 Inter Partes 訴願程序中主張專利權利內容或無效之主張在訴訟中將受到禁反言原則之拘束，且 Inter Partes 所收取之規費也較 Ex Parte 程序高<sup>60</sup>。雖然目前有些公司以申請復審來代替訴訟或中止訴訟之審理程序，或企圖透過復審程序縮小專利範圍或無效系爭專利，然而是否採用此策略取決於審慎評估與本案有關的事實及客觀環境，例如訴訟繫屬法官是否可能同意因復審程序而中止訴訟程序？並評估前述 Ex Parte 或 Inter Parte Reexamination 個別之風險及費用。

#### (六) 請求申請專利範圍解釋

另一重要的訴訟策略決定涉及何時請求法院進行申請專利範圍解釋。越早進行申請專利範圍的解釋通常有利於被告取得正向的抗辯範圍，例如被告可因此避開落入侵權認定的較狹隘的專利範圍或利用足以支持無效抗辯的較廣泛的專利範圍，都可能破壞 NPE 的訴訟策略。至少，經由進行申請專利範圍的解釋確認系爭專利申請範圍的定義，雙方當事人均有較明確方向可資遵循。一般而言，被告在證據開示程序中負擔之責任較原告為重，越早在證據開示程序前完成解釋申請系爭專利範圍之程序越能節省被告須負擔之成本及訴訟費用，某些法院認為解讀申請專利範圍如可能導致進行撤案修正之申請(case dispositive motion)，則傾向於暫停事實開示程序直到申請專利解釋的爭議結束。

---

<sup>59</sup> 選擇訴訟還是復審？要選 Ex-Parte 還是 Inter Partes?要看你對你的專利有多重視？北美智權國際行銷組李淑蓮，載於北美智權部落格。

<sup>60</sup> Ex Parte Reexamination 與 Inter Partes Reexamination 最大的差異有兩點，第一、Ex Parte 復審的官方規費是美金 2520 元，而 Inter Partes 的官方規費為美金 8000 元，差距超過三倍，對一般中小型企業來說是一筆不小的金額；第二、Ex Parte 可以採用匿名方式申請，有時會成為同業攻擊對手之手段，但 Inter Partes 因為訴願人均可提出口頭審理請求，因此無法採匿名制度。

此外，越早對於被告無侵權或系爭專利無效申請即席判決越能因取得快速判決而節省抗辯之費用。同時，申請即席判決也避免案件落入由陪審團審查，而NPE通常在陪審團審查程序中較占優勢<sup>61</sup>。

#### (七)訴訟中和解

NPE提起訴訟之目的企求快速將錢拿到手，通常不希望拖延訴訟，所以較容易談成和解。倘NPE要求金額不高，大部分的廠商會選擇與其達成和解。為達成和解可採用各類之訴訟策略，例如資力較為雄厚者，可嘗試進入證據開示程序，觀察該NPE掌握之技術資訊，作為將來尋求和解之基礎。

與NPE和解之協商條件須視個案狀況而定，如果系爭訴訟中NPE一次起訴數十家公司，則NPE可能較願意接受較低之和解金額。就判斷和解之時機，證據開示程序後為一個重要的洽談和解時機，如果申請專利範圍解釋後，發現申請專利範圍解釋對我方不利，也是另一個可能進入和解之時點。若NPE主動提出和解條件，企業通常傾向採取最省錢省事的作法而接受和解；但若為競爭者提出和解，則應評估競爭對手不願進入證據開示程序之可能原因，再評估是否與其和解。<sup>62</sup>

#### (八)訴訟主軸

企業如果希望於面對NPE的訴訟中取得勝訴優勢需預先準備清晰且具有說服力之訴訟主軸。相對於NPE僅取得專利然並未投資生產有價值之產品或技術以供應市場需求，一般企業卻經由持續創新及企業化經營管理而生產新產品供應市場，此種相對之合理化優勢較能說服陪審團。此外，NPE通常在陪審團面前總是企圖塑造其為小蝦米(NPE)對抗大鯨魚(被告企業)的形象，故而被告企業須預先包裝將本案與其個人人性化利益結合，例如，被告可訴求其筆路藍縷獨立開發新技術，然而如今卻遭逢被控訴侵害他人專利，情何以堪！當事人於準備訴訟之抗辯環節時應注意盡量在早期階段即能將訴訟中的主軸與較不相關的其他

---

<sup>61</sup> Supra note 25.

<sup>62</sup> 前揭註 26，第 268 頁。

枝節予以區分，以便集中精力於經營訴訟之主軸；此外，盡量在承審法官及陪審團前營造個人化的故事情節，此皆為有利於贏得抗辯的重要因素。

#### (九)參與專利聯盟

以往企業面對 NPE 的訴訟策略，大多於收到警告函後才做回應，偏重從實體面的申請系爭專利複審及暫停訴訟並追蹤 NPE 之專利等以便挑選對企業有利之爭點提起確認之訴。此外，則從預防之角度面對 NPE，例如企業推出新產品前先徹底檢視該產品所包含之技術範圍之相關權利是否明確清楚、或是先找出 NPE 可能發動訴訟之潛在目標並對此組織工作團隊。然而傳統上應對專利訴訟採取的預防勝於治療之觀念，在面對 NPE 時可能遭遇的難度較高，主要在於 NPE 常藉由成立許多空殼公司購買專利或與原專利權人簽署專利授權協議以規避專利轉讓必須之登記程序。另從產品之角度而言，根據商業周刊引用美國專利商標局與 iSupply 的研究報告顯示：「一隻智慧型手機至少有 39767 件專利」。因此造成事先防範策略一定之難度。

因此有越來越多企業選擇加入有監控 NPE 及分享資訊之聯盟、或是參加購買關鍵專利之專利聯盟並與其他被告組成工作團隊。以下簡介專利聯盟前應思考之重點。

要加入專利聯盟前，首先須了解專利聯盟之經營模式及其優缺點，較具代表性的專利授權公司或專利聯盟，具代表性者為 Intellectual Ventures (IV)、Allied Security Trust (AST)、Rational Patent Exchange (RPX)等。

Intellectual Ventures (IV)：IV 於 2002 年創立，主要投資者為 Microsoft、Intel、Sony 與 Google 等，這些公司透過內部自行發展專利或透過交易取得專利，IV 本身並不投入生產製造，而是透過收取專利授權金牟利。並將獲得之專利做為防範 NPE 的手段。此外，根據與前 IV 訴訟律師 Roy Diaz 的訪談，IV 本身設有廣大研發部門自行從事研發，同時透過與專利權人或藉由併購手段，不斷擴大其專利資料庫之範圍。據 IV 前內部律師表示，IV 內部會分析目前市場上較為新穎或熱門之產業技術，作為其洽詢專利權人或進行併購之前期作業，選定目標後則透過簽署專利專屬授權或轉讓合約、或併購合約等方式取得關鍵專利擴

充其專利庫<sup>63</sup>。IV 也與專利權人約定由其代理專利權人行使權利，並就所取得之權利金或和解金進行分帳。此外，IV 還藉由信託或發行基金方式招募會員並擴充其資產，以便於繼續不斷擴充其專利籌碼及行使專利權，對於加入 IV 的會員，IV 會給予保證不訴 (Covenant Not To Sue) 的承諾，然而年費所費不貲，大型企業或許還可因應，中小型企業可能就無法負擔<sup>64</sup>。

RPX：RPX 於 2008 年由 IBM、Cisco、LG、Panasonic、HP、HTC、Coby Electronics、InFocus Corp. 等公司組成，主要由受到 NPE 騷擾的大型企業出資成立，集資購買與會員產品領域有關之專利，並且授權給其會員承諾不使用手中之專利對抗其他公司以取得授權金，且所購買之專利會保留於聯盟中不會賣出，會員使用專利時不需額外繳交費用，除非會員有反訴需求，否則專利費用仍需由會員分攤<sup>65</sup>。

AST：AST 最大特色在於 Catch and Release 模式，透過買入非專屬授權(Non-Exclusive License)-賣出模式(Catch and Release)，不須支出專利維持費用而建構出成本較 RPX 低並以防衛型為主之專利聯盟。

企業在了解專利聯盟之特性及其優缺點後，還是需要選擇符合自身最大利益方式決定是否參加，畢竟對於 NPE 之騷擾，最大之考量還是成本效益。加入專利聯盟固然可以取得保證不訴之保護傘，然而每年須按不同會員等級支付上百萬台幣之年費。如果僅加入初級會員，會費固然較低然而保護傘也最小，如遭逢訴訟時仍需花錢向該專利聯盟購買有用之專利進行反訴。此外，這類專利聯盟

---

<sup>63</sup> 根據 Roy Diaz 訪談說明，IV 的併購目的不同於一般企業併購目的，該公司之併購目的在取得被併購公司之專利或技術，一旦完成併購，原公司之管理階層皆被逐出，改由 IV 直接控管。

<sup>64</sup> 有關 IV 的詳細介紹，詳見本研究第三章 NPE 的定義與分類第二節。

<sup>65</sup> 台灣企業中台積電、宏達電、南亞及宏碁均已加入 RPX 成為其會員，台積電因加入 RPX 已得到重大價值並考慮加入 AST。杜東佑博士撰，創造智慧財產價值在台灣：避免被競爭邊緣化，科技法律透析，2013年1月，第25卷第1期。

會在多數會員都出現在同一訴訟被告名單時，出面替會員們向原告商談和解條件，甚至花錢向原告購買系爭專利以弭平專利訴訟。

專利聯盟之收入主要靠會員繳納之年費或是藉由交易專利搭配其他專利分析、前案檢索等服務獲利。企業在加入專利聯盟前，需先考量清楚付費成為會員之目的及利益所在？如果衡量後認為專利聯盟之年費過高，或是繳交年費後還是無法避免遭到 NPE 提出訴訟，則加入專利聯盟所付出之成本，倒不如用於充實內部研發人員、購買對公司有用之專利或支付授權金了事。

## 第六節 小結

智慧財產之價值來自於實施與交換，實施表示商品化與產業化，而交換則來自於作價投資、侵權訴訟、授權與買賣等，其對應的是股權、損害賠償金與買賣價金，專利之價值經常在其商品化及訴訟過程中呈現。

對台灣產業而言，一般認為「專利積極可以授權，消極可以防禦」，而從台灣產業結構而言，主要以資通科技產業為主，加上是全球主要代工製造國家，企業的專利申請數量相對較高，也因此成為專利地痞鎖定之對象。所謂他山之石可以攻錯，美國針對專利地痞或 NPE 議題目前已分別從行政、立法等管道提出各項改革方案，此外，美國各級法院也產生不少重要案例，盡管此類相關改革措施或修法提案是否能有效解決專利地痞或 NPE 的問題仍有待觀察，但確實可供我國借鏡。另一方面在努力阻止與解決 NPE 此類濫用智慧財產權制度與濫興訴訟的投機者活動之餘，我國主管機關及企業也應理性檢視並理解 NPE 之活動並非對專利實施商業化或經濟活動全無正面影響。

由於專利地痞與合法主張專利權的一般專利權人之差異僅在一線之隔，從過去至現在，專利地痞曾以不同的形態出現。NPE 或專利地痞所利用的專利通常具有三大特色，其一，該專利技術已被實際運用於產業中、且該產業具有競爭性；其二，該專利之申請專利範圍必須是廣泛地且有機會使之在地方法院的判決獲得勝訴；其三，獲取該專利所需付出的成本必須是最小的。NPE 或專利地痞鎖定的目標公司亦可區分為三大族群，其一，為不能負擔侵權專利訴訟費用或忍受所帶來之汙名者；其二，為不能負擔一旦專利侵權訴訟敗訴法院所判決之專

利侵害損害賠償金者；其三，為不能負擔法院倘核准永久禁制令所帶來的商業衝擊者。

針對 NPE 或專利地痞的存否，贊成方認為 NPE 或專利地痞可以促進智慧財產交易市場的活絡，其商業行為本身通常是合法而有建設性的且符合專利制度建立的宗旨，儘管有少數壞份子不當的主張部分問題專利的專利權，亦有部分企業的商業行為是故意侵害、或是竊佔他人的專利權，因此有問題的應該是專利制度無法跟上科技的高速發展，同時對於部分專利發明人而言，欲實施其專利權無論透過自行專利商品化或專利授權都有困難，既費時又耗錢，此時，不實施專利的智慧財產相關事業可以增加專利市場的流動性及資訊透明度，作為專利發明人與被授權人的媒介，避免受到大型企業之恣意竊佔專利。反對方認為 NPE 行為唯一目的，乃藉由向使用落入其申請專利範圍的專利技術開發產品並成功銷售產品的企業榨取不當的利益，此等行為將破壞既有的專利制度，且 NPE 的商業模式於獲得可利用之專利後多以專利訴訟作為手段，此舉將增加企業於市場商品化的不確定因素，導致企業對於導入新產品或新技術與新服務時，因可能的涉訟風險增加而產生疑慮，所以會降低企業投資創新研發的誘因。NPE 的商業行為按現今專利法之規定雖為完美合法的活動，然對某些產業而言無疑是導致一種創新稅的產生，因為發明人經常性的需要支付一些法律費用與被威脅的和解金，這些費用將耗用資源而減少企業可投資於研發之能力<sup>66</sup>。

然而是否從法律層面解決專利地痞或 NPE 議題，仍須審酌合法主張專利權利者之利益衡平，倘為解決專利地痞或 NPE 議題而採取錯誤之修法，將連帶影響其他合法的機構或專利權人未來的創造力及生產力。因此，應該關注之重點不在於專利權人是否有運用其專利技術實際從事製造或提供與專利相關之產品與服務，否則類似大學或研究機構此種專利權人本身並未從事製造或生產產品或服務極可能被歸類為專利地痞，而在於其是否有意透過任何管道，例如破產程序、拍賣程序或購買程序，收購而取得大量問題專利，並在取得後透過法

---

<sup>66</sup> 「從 Patent Trolls 議題看台美專利改革與解決之道」，李明峻撰，國立政治大學法律科技整合研究所碩士論文，中華民國九十九年一月，第 13-14、27、112-113 頁。

律訴訟途徑以聲請法院核發永久禁制令為手段，脅迫被告或目標公司支付鉅額或不合理之專利授權金。花費大量時間與精力辨識何種企業或機構為專利地痞或 NPE 固然有其一定意義，然而實際價值並不高，反而應檢討現行相關法律規範是否有任何漏洞或灰色地帶，造成專利地痞有可乘之機，再透過修法將之彌補，以健全專利制度並達到鼓勵創新發明與促進產業進步之立法目的。

美國近來針對 NPE 或專利地痞的研究及各類措施，基本上並未全然否認 NPE 或專利地痞之優點，而是從現行專利及訴訟制度上尋求可降低其濫用專利及訴訟制度的機會並賦予被告企業較為平等之武器，例如透過專利商標局審查人員強化專利審查之品質、賦予當事人或第三人提出專利復審查之權利(Inter Partes Re-examination; Ex Parte Re-examination)，透明化專利權人資訊等；此外，從訴訟制度上，除了當事人應熟悉 NPE 或專利地痞慣用之訴訟手段及其真正目的而組成專業團隊研擬訴訟對策、強化自身專利、採用集體訴訟抗辯(Joint Defense)、專利之迴避設計及考慮是否加入專利聯盟外，美國法院是否回應 Chief Judge Radar 的呼籲改由法官嚴謹把關，利用即席判決終結原告無法舉出明確證據之訴訟、延緩電子郵件開示程序減輕被告訴訟負擔、善用專利法第 285 條及民事訴訟法第 11 條有關訴訟費用（含律師費）由敗訴方負擔的規定，由法官援用前述條文命濫行訴訟而敗訴的專利地痞負擔被告的訴訟成本等議題是否能藉由法官造法加以落實，均尚待觀察。

綜合本文摘要，針對 NPE 或專利地痞的對策包括「事前的防範措施」，就司法機關之對應採取之手段包括 NPE 或專利地痞取得可利用的目標專利前的防範措施與取得目標專利後提出專利侵權訴訟脅迫目標公司進入實質訴訟程序前的防範措施。前者即為降低品質不佳專利之誤准率並建立合理退場機制；後者則為擴大確認訴訟的提出。其次，透過「法院裁判的衡平作用」，針對品質不佳的專利被主管機關誤准、又被專利地痞透過管道購得，並啟動各項法律訴訟程序主張其專利排他權時，由法院權衡訴訟當事人及社會大眾之利弊得失，採取衡平作法給予救濟。

目前台灣企業所面臨的專利訴訟案件有逐漸成長趨勢，其中有不少比例是來自於專利地痞或 NPE，然而其所造成的財務衝擊對於台灣企業所造成的嚴重威脅，仍然比不上來自營運實體(PE)兼具財務支出及禁止台灣企業出口的威脅。故而

台灣企業仍應由加強己身智慧財產布局並擬定強勢且完整的防禦性訴訟策略著手，以降低外國的智慧財產權人認為台灣公司是容易得手的印象。此外，台灣企業首先真正需要做的是重新審視與創建更具戰略性計劃的創新資訊技術經濟，而非僅放在逐漸改善之解決方案，政府及民間機構、私營企業及學術機構均應努力建構一個全面性的創造價值系統，更加強調原創的發展科學、技術為基礎的專利，使台灣產業從「快速跟隨者」改變成為「先驅/領導者」<sup>67</sup>。

---

<sup>67</sup> 詳前揭註 51.

## 第五章 境外 NPE 現象對台灣的省思與啟發

### 第一節 前言

美國近年來不論在行政上，立法上與司法上對於 NPE 專利權利的行使造成許多的影響。台灣的多數產業皆以出口為主要導向，特別是美國為許多台灣出口廠商的主要市場。因此 NPE 在美國專利的行使方式會直接影響到在台灣的許多產業的營運。日本為亞州中相對擁有許多優良品質專利的公司，其文化上也與台灣公司較為接近。中國市場則是台灣近年來除了美國以外，台灣廠商出口及設置據點的主要市場。為此綜合美國現今專利行使的現況及日本公司面對 NPE 專利行使的策略和中國當地公司面對 NPE 的權利行使時的態度與觀點來對台灣產業可能的影響作出分析與提出可能的建議與方法。

### 第二節 目前政府企業對於 NPE 現象應對策略之觀察

#### 一、美國司法判決改變對於台灣廠商的啟示

過去在專利侵權上的訴訟上可以從中得到相當大筆的損害賠償，如 *Virnetx v. Apple* 的三億六千八百萬美金的損害賠償金或是 *NTP inc. v RIM* 案例中的六億一千兩百五十萬美金的和解金<sup>68</sup>。造成部分的 NPE 認為專利侵權訴訟是一個有利可圖的事業。只要投入少少的資金購買一些專利便有可能經由這些專利利用訴訟的方式爭取到大筆的報酬。專利侵權訴訟敗訴方需要面對：一、大量的損害賠償金。二、禁制令的發給。三、高額的訴訟費用。然而近年來美國司法上的判決對於過去 NPE 在侵權訴訟上利用相對少的成本獲得大量報酬的事情已有所改變。

---

<sup>68</sup> *NTP Inc v. RIM* 一案中，地方法院宣判的損害賠償金為 45million USD，經上訴到聯邦巡回法院後仍維持原判。在上訴到最高法院被駁回後，RIM 選擇與 NTP 和解以避免可能面對道 ITC 第 337 條的懲罰。

首先，損害賠償金的計算基準上，在 IP Innovation L.L.C. v. Red Hat, Inc. 案子中法院決定損害賠償的部分會包括利益損失和權利金計算。在利益損失上的計算，專利所有權人對於實際的損害價值的計算需要有更明確的證據。NPE 因為沒有製造物品沒有任何的營收，因此在利益損失中的訴求就無其基礎。

另外，在損害賠償金的計算比例的案子中如 Unilock, inc. v. Microsoft, Lucent Techs., Inc. v. Gateway, Inc., ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc，聯邦巡迴上訴法院(CAFC)對於專利侵權時損害賠償金的計算中過往使用的兩種計算法則：entire market value rule 以及 25 percent rule of thumb 的使用時機與合適性做了改變。其中 25 percent rule of thumb 已經被認為不適合的計算法則<sup>69</sup>。另外 Entire market value rule 的計算方式，法院也認為需要小心使用並且須考量侵權專利整個產品中所占之貢獻規模來決定是否適用 Entire Market Value Rule。如此一來，在損害賠償計算的金額比例便不太容易產生像過去一般因為一個小專利的侵權而造成天價的損害賠償金，而是對於被侵權專利在侵權物品上佔的比例來決定權利金計算的基準。

在禁制令上的取得，過去專利訴訟上一但被判決侵權，法院通常都會許可被侵權方所提之禁制令的請求。然而自 eBay v. Merc Exchange Inc. 的案子之後，法院對於禁制令的判給已經趨於嚴格，加上 Z4 Technology v. Microsoft 在對於禁制令的申請上，法院都有相當幅度的改變。這些對於被告侵權方都是一些相對過去的優勢。

最後在訴訟費的部分上，公司都瞭解美國專利訴訟的案子平均一件至少要付出

---

<sup>69</sup> Unilock v. Microsoft 一案中，聯邦巡迴法院對於過去用來計算權利金的兩個法則：25 Percent Rule of Thumb 和 entire market value rule 作了討論。本案中，25 percent thumb of rule 被認為不再適合用來作為侵權損害賠償時的權利金計算法則。而 Entire Market Value 也被認為不完全適用於所有的權利金計算法則。需同時考量被侵權專利所佔制造產品的整體價值比例大小來決定是否可以使用此法則來計算權利金的比率。

六十五萬至五百萬美金以上的金額<sup>70</sup>，這樣的費用對於中小企業來說也是一筆相當大的負擔，很多公司常會在這樣的壓力下進行和解。但是就如美國現在立法上的修改要求濫訴的一方要負擔訴訟費用。聯邦巡迴法院院長 Judge Radar 也公開呼籲法官們應多使用專利法中第 285 條有關律師費用的移轉讓濫訴的一方負擔起費用<sup>71</sup>。這樣的做法是否能夠有效降低濫訴的可能性？Prof. Goddar 舉了德國為例，德國法律規定若特定 NPE 使用特定專利大量提告，被告方可以向法院提起檢舉信函，一旦法院收到來自同一個專利的多數檢舉信函，便可要求持有該專利的事業體聘起律師到庭證明其專利的有效性與適用性，而持有該專利的事業體在聘請律師辯護時必須要付給其酬勞，不得使用分紅的方式來支付其酬勞。如此一來 NPE 變必須負擔大量的律師費用，進而提高其利用專利濫訴時的金錢成本。如此一來便將低了 NPE 利用專利任意興訟的機率<sup>72</sup>。所以可以遇見若美國法院採取一些手段讓 NPE 提告不論勝訴與否都會產生相當大的成本的狀態下，NPE 的提告機率便有可能因此而下降。廠商也可以善用此條款來降低當遇到 Troll 的惡意提告時，利用公司可能得付擔的高額律師費來逼公司提早和解的比例。

另外一點，根據 US Government Accountability Office 於 2013 年 8 月 22 日公布的報告指出，多數公司及 NPE 的代表皆同意現今專利的濫訴與過去部份專利中專利範圍的過份模糊不清與品質低落造成一些 NPE 利用這些專利來行使專利權利獲得利益<sup>73</sup>。因此 AIA 之後對於美國專利與商標局在專利制度的審核過程與專利許可後的再審查制度的改變對於一般公司在面對 NPE 利用這些專利主張權利時有更多的管道來將這些專利無效化，藉此也可降低公司因為這些品質不良

---

<sup>70</sup>GAO Report to Congressional Committees p26 <http://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf>

<sup>71</sup> Make Patent Trolls Pay in Court, 4 June 2012, The New York Times  
[http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/make-patent-trolls-pay-in-court.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/make-patent-trolls-pay-in-court.html?_r=0)

<sup>72</sup> 兩岸智慧財產權論壇-智慧財產權管理與爭端解決 2013 廈門, 中國

<sup>73</sup> GAO Report to Congressional Committees p26 <http://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf>

的專利所遭受到的損失。

綜合言之，台灣的企業在面對國外 NPE 侵權官司時應了解到像過去的案例一樣因為小比例的專利侵權而被請求大筆賠償金的判決可能會越來越少。同時，禁制令的發給也不會像過去那樣容易。對於企業面對到 NPE 的侵權訴訟時，應找尋內部或是公司外專業人士進行可能的狀況研判了解其後續可能狀況後，再行選定策略，而不是過於盲目的擔心做出迅速但可能是很大錯誤的決定。

也因為訴訟上的限制及帶來的報酬沒有過去那樣豐厚，許多 NPE 開始使用除了訴訟以外的權利行使方法來將自己手上握有的專利價值最大化，進而取得所需的利益。

## 二、NPE 對台灣產業專利權利行使的方式

NPE 可能因為資金，人力或是專利數量較少，一開始行使權利的手法上較為單純，對於自己本身擁有的專利品質其相關研究也較為不足。以訴訟為主的 NPE 在專利權利行使上多半會以侵權通知或是要求授權為主。其發送的公司數量較多，要求的金額也相對於小。這些 NPE 在策略上多半會從中小企業開始，然後視收到的金額數量一方面來確認自己擁有的專利品質，一方面來擬定接下來的對策，例如向同種產業中大型的公司來進行專利權利行使來要求更高額的報酬金。這樣的策略多半基於中小企業在面對智財專利上的相關權利行使及回應問題的應對能力不足，同時所要求的金額對於公司來講不會是相對過大的負擔。因此某種程度，訴訟為主或是規模小的 NPE 會經由中小公司所付出的小額權利金來養成自己的實力造成日後有更多的能力來對中小企業或是大型公司做出更大金額的酬勞回饋<sup>74</sup>。

另一類型的 NPE 因為其資金相對的雄厚，人員及對於其所擁有的專利的研究相對的較為充沛。因此大型 NPE 可以藉著自己本身對於其所擁有的專利組合及業

---

<sup>74</sup> 參見與 Curtis Hom 律師的訪談

界中各公司在專利佈局上的狀況研究後找出許多種的方法來行使其專利權利，藉此最大化所擁有的專利價值與實際報酬。雖然訴訟仍會成為 NPE 在權利行使時最常考慮的方法，其他的權利行使方式也會慢慢地出現。其方法有一、授權；二、會員制度；三、合作夥伴的建立。

除了主要的訴訟方式之外，提出各種的授權方式獲得權利金也是現在大型 NPE 越來越常見的方式之一。這樣子的授權常會建立在大型 NPE 所擁有的大量專利組合。在要求授權時會利用其做好的專利研究時讓被要求授權的公司知道可能侵犯的專利狀況及其專利周圍衍生專利的佈局，讓被授權公司了解如果不付授權金而想自己研發來回避侵權的專利時所需付出的金額成本有多高。同時公司還需面對大量專利組合訴訟時的勝訴機率等考量。此舉造成一般中小型公司對於評估是否要走上訴訟一路會很快地作出接受付給權利金的方式以減少走上訴訟的成本而及因對方專利數量龐大而可能造成侵權敗訴的後續損害賠償金的支付。有些在一般多數皆認為是 patent troll 的 NPE，如 Acacia Research Corp 則更容易利用其已經建立起來的名聲來讓其接觸的公司更快和解或是接受其授權的方式來達到快速的利益回收。例如 Acacia Research Corp 公司在 2012 年第一季時花費美金 1.5 億元向 Adaptix Inc. 購買了一組約 130 件專利的 4G LTE 通訊技術相關的專利組合<sup>75</sup>。該公司購入該專利後很快的便授權給 Microsoft 與 Samsung 兩家大公司，其護得的權利金計有六千五百萬美金。在 2012 年間，Acacia 針對這一組專利組合共授權了三家公司，其所獲得的金額已經達到美金一億元以上，也就是其當初購買專利所花費的三分之二額度。該公司並預計在 2013 年內獲得的授權金便可以完全支付當初所購買的這一批組合，而且該筆專利仍有十年以上的使用期。在這一個案例中值得注意的一點是，一開始 Acacia Research Corp 與 Microsoft 和 Samsung 的授權案完全沒有任何訴訟包含在其中。這代表了 NPE 在權力行使上並不再是過去所想像的以專利訴訟來逼迫權利金的談判，即使是過去被多數人認定為興訟比例極高的 Acacia Research Corp 都能在不產生任

---

<sup>75</sup> <http://acaciatechnologies.com/docs/ACTGPresentation2ndQtr2013.pdf>

何訴訟的階段下便與一般的大公司簽訂授權合約。這也表示了 NPE 對於專利組合本身的價值，不論是在購買前的評估，或是在整個專利地圖上這些專利所佔的重要性，甚至連市場上有哪些公司會是潛在的被授權對象都有著十分詳細的資料。這些若沒有投入大量的金錢研究同時擁有著許多專業的人才熟知各個產業專利的分佈狀況，特定專利的重要性其可取得性，專利價值的評估與獲利狀況，NPE 是無法將其專利權利的價值最大化。因此這些聚集大量專利的 NPE 在利用專利權利行使獲利的前提是其投入了相當多的人力與物力才能達成。非一般擁有少數幾個品質不良的專利便開始行使其權利的 NPE 可以相比。

除了一般授權之外，一些擁有大量專利的 NPE 現在也開始會提供如一般防衛性聯盟般的會員服務。包括付出會員費後便可使用該 NPE 內所擁有的專利，來補足自己產業發展上所缺少的專利或甚至遇到其他人提起侵權訴訟時可以獲得防衛或是提起反訴的專利。同時因為大型的 NPE 在資源上的充足，在對於其會員專利上不足或是該發展的方向，這類的 NPE 也可提供給與相關的諮詢，內部擁有的專利授權甚或協助尋求夥伴研發來滿足會員的需求。在美國，與 NPE 合作的不一定是小型公司或是獨立發明人，以 Acacia Research Corp 公佈的資料中，有一些大公司如 Palm, Siemens 或是 Nokia 皆將其公司的部分專利交由 Acacia Research Corp 來經營管理，其專利權利行使所得到的利益再互相分享或是由 Acacia 先預付金額給這些公司，這樣的方式也為這些大公司帶來相當多的利潤。

而除了與公司合作以外，NPE 也會經由直接對研究機構贊助經費獲取其可能所需之專利。以 Intellectual Ventures 為例，該公司從 2008 年起便積極展開對於中國專利的取得。根據 WIPO 的資料，中國研究及其專利的產出絕大多數都是從中國的高等教育單位所產出，然而這些大學院校的專利其所有權皆為國有財產，不得任意轉移。因此除了直接收購專利外。Intellectual Ventures 更直接與許多中國大學院校合作，利用贊助其研究計畫的合作方式，在研究成果產生後的相關專利權利等皆歸 Intellectual Ventures 所有。這樣的方式不得可以藉由大學院校的研發能力，更可以藉由資金的提供等早期參與並預期專利的產出能夠符合 Intellectual Ventures 所需的專利。這樣子的做法大大的增強 Intellectual Ventures

在中國專利上的質與量。這些行為也造成了中國不論官方或是民間企業的注意。根據中國知識產權局何越峰副司長表示，像 Intellectual Ventures 般的 NPE 在中國的專利收購行為已經被中國官方注意及蒐集相關資料達一兩年以上，然後中國官方對於這些行為上沒有一個公開完整的政策，仍是在內部討論當中。而在北京的專利科技交易中心內也表示，部分中國國家企業會在交易所內有計劃的針對 NPE 所欲追求的專利進行策略性收購，避免專利落入外國 NPE 的手中。然而這樣的作法只是一種消極的防堵，若沒有善用這些購買來的專利去行使其權利，那麼長久下來，只是一種金錢的浪費與損失。中國民間或是政府面對 NPE 的態度與策略，對於台灣廠商而言都是一個重要且可以借鏡的一個指標。

### 三，應對策略

台灣國內對於專利運用的觀念大多仍停留在專利是作為被動防禦的一個策略。對於主動使用專利權的想法以及如何使用的方式，在實際操作面上相對於其他國家仍有相當的差距存在。這點也造成了台灣廠商在與國外廠商商業競爭或是面對 NPE 的權利行使時面臨到許多損失。現今 NPE 的專利行使方法與策略已在前一章節作一個簡單的敘述與介紹，台灣的廠商在接收到 NPE 的專利權利行使時的應對策略也應該更加多元與彈性的應對才能將其所付出的成本降至最低。

國外 NPEs 向台灣公司寄送侵權或是專利行使通知時，其一般最初應對狀況有以下兩種：

一，對通知置之不理：若寄送信件的 NPE 對公司的專利並不了解只是單純寄發或是隨機性的等待公司回信在繼續要求後續的授權，那麼忽略此種信件也許是一種解決方法。然而公司本身需要能夠確認寄發信件的 NPE 本身對於公司相關專利並不了解。不然一旦進入訴訟階段，前面對於侵權通知信函的不理會很容易會被專利權人方解釋成為故意侵權的最佳證據之一，進而造成未來若是專利權人方勝訴時造成法院給予罰性損害賠償的依據。

二，對於通知給予一個快速的回應：根據此次在美國與日本的訪談，不論是律師事務所的律師例如 Esq. William Pratt 和 Esq. Brain Kacedon 或是公司的法務人員如 Makoto Ogino 或是 Okamoto 等人都一致建議在收到 NPE 的通知時應儘快給予一個回應信件表示公司已經收到通知<sup>76</sup>，並會在內部針對其專利研究過後給予一個回覆。此舉可以避免前述有關故意侵權的問題，而且在內容上避免針對是否有無侵權等給予回應，讓公司本身保有更多的彈性來擬定後續的相關策略。

公司在做完初步回應後便應該開始針對信件的內容與寄送者做基本的調查來確認信件寄送的 NPE 的種類為何。根據曾在日本日立公司的智財部門任職多年的 Makoto 先生表示，一開始收到的信件內容是唯一也是最重要去判斷來信者的來頭、意圖及手段的最佳工具<sup>77</sup>。若經調查結果發現寄送通知的 NPE 是以訴訟為主的 NPE，則須考慮訴訟提起的可能性或是對其專利提出無效性審查的申請，而不要輕易的以和解為主要考慮選項。以國外熟知 NPE 運作模式或是和 NPE 訴訟的律師表示，亞洲公司多半有易和解的名聲存在。所以一但公司與其中一家 NPE 和解，其他的 NPE 便會聞風而來繼續的向該公司提出專利侵權的警告信。對於公司的生存反而不利。需要注意的是，根據統計資料，NPE 在法庭上的訴訟，一但進入陪審團審判程序，其獲勝機會將會大幅提高。除此之外，在損害賠償的金額上，陪審團通常會判予相當高的賠償金。因此國內廠商當遇到境外 NPE 要提起侵權行為之訴訟時，應注意要盡量避免讓訴訟進入陪審團的審判當中。如此一來，可相對程度減少高額損害賠償金發生的可能性。台灣廠商也應該瞭解到如之前所述，美國司法制度上對於 NPE 在相關侵權案例上的賠償請求已不再像過去如此相對高昂。公司在面對訴訟上也不需過分的驚嚇與害怕。

若寄送的 NPE 為手上擁有大量專利的公司，且信件內容已經詳細記載了侵權專

---

<sup>76</sup> 參見與 Makoto Ogino 先生的訪談報告。

<sup>77</sup> 參見與 Makoto Ogino 先生的訪談報告。

利與專利侵權範圍等，公司就需要考慮包括接受授權或是能否以加入會員的方式，將原本可能要花在訴訟費用上的成本轉而應用在得到或是使用這些擁有大量專利 NPE 的其內部的專利組合。如此可以減少訴訟所產生的相關費用。更重要的是，若公司內部有對於智財相關，良好專業背景及優良談判技巧的人員或是尋求外部擁有相關能力與知識的顧問公司協助進行談判。這些與 NPE 的專利授權或是專利使用問題，通常可以得到更加良好的結果。

國內外大型公司的法務代表皆不約而同地表示，面對 NPE 的專利權利行使時，同一產業界的態度與合作誠意常會決定該產業所遭受到的侵害或是損失程度<sup>78</sup>。因此防禦聯盟 (Defensive Alliance) 也是廠商在面對 NPE 的權利行使時的一種考量策略。現在最知名的防禦聯盟機制便屬於 RPX 與 AST 兩個 NPE。然而，以 RPX 為例，因為現在會員眾多，所要涵蓋的產業別也越來越大。這樣子造成的效應會讓有些加入的產業若是會員的量不夠多，那麼在聯盟考量的專利購買優先權上便會落在較為後面的順位<sup>79</sup>。對參加的公司來說本身的保障也不如預期。事實上，產業界的互相合作或是最低限度的資訊互相流通等事實上是最能保障公司間在面對到 NPE 權利行使時的損失。然後基於同產業內的互相競爭等原因，要讓所有的公司自發性地加入或是透露出相關訊息是有實際上的難度。若有一個該產業界可以接受的公正第三方組織協助相關資訊的收集並確保這些資訊不會被任意洩漏而影響到各公司間的競爭，各公司間也許會更有意願一起合作來抵禦境外 NPE 在其權利行使上所造成的威脅。

### 第三節 N P E 現象的省思

#### 一、多樣化的權利行使模式

從美國，日本與中國現今的現象與發展可以發現，單純支付權利金不在只是唯

---

<sup>78</sup> 見與宿文堂律師及 Curtis Hom 律師的訪談記錄。

<sup>79</sup> 間與宿文堂律師的訪談記錄。

一的選項。對於中小企業來說，不論面對的 NPE 類型為何，如果只想著支付權利金或是盡快和解來解決問題，其狀況反而會成為被 NPE 盯上持續要求權利金或是訴訟和解的狀況。公司在這些騷擾之下，也很容易的危害其本身的公司經營。並不是一件好事。

亞洲公司都有普遍容易和解支付權利金的名稱<sup>80</sup>。如果公司在面對 NPE 的專利權利行使時的態度過於軟弱，只是為公司長期的經營定下更大的問題與帳號。甚至有可能導致公司無法繼續經營下去的風險。以一位曾在美國一間大型 NPE 當中當過法務人員，現為新創公司法務的人員提供自己的經驗。NPE 對於中小企業方面的專利行使上常常多做好了相關的準備：一方面將自己所擁有的專利與公司產品侵害專利的狀況做一完整的研究了解，讓被告知侵權的中小企業瞭解產品在專利侵權上的狀況為何及一旦進入訴訟狀況後的勝利可能性。另一方面，在 NPE 判斷該公司沒有意願或是支付金錢的可能性相對較小的時候，便會提出訴訟來增加被告知侵權廠商心理上的壓力。然後該人員也認為新創公司面對 NPE 的權利行使時，最重要的事要先認清面對的對手為何？若是一般小型的 NPE，則態度上的堅決及策略上運用的強硬可以建立自己公司面對 NPE 時的名聲，對於日後的訴訟問題可以減少。而若是大型 NPE，一方面要審慎面對，一方面應該感到高興。因為大型 NPE 欲對於新創公司行使其權利，一方面有可能代表公司發展上已有價值，所以才會吸引到大型 NPE 的注意來提起其權利行使。另一方面，在被大型 NPE 提起專利權利行使相關手段的同時也是公司在同一產業界可以大量曝光的一種方式。如果處理得當，反而有可能因此大量地增進公司的價值，對於公司來說不完全是一件負面或是毫無利益的決斷。

中小企業除了被動的繳付權利金或是繳納會員費加入會員被特定 NPE 保護外，也可同時思考是否可以將公司自有的專利授權自己後再專屬授權或是賣給大型的 NPE。以 Intellectual Ventures 為例，研究已指出從成立至 2010 年公開用公司

---

<sup>80</sup> 參見與 Finnegan 律師事務所 William Pratt 與 Brain Kacedon 兩位律師的訪談報告

名義提出侵權訴訟為止，該公司已經花費超過美金十億元投入專利的購買<sup>81</sup>。其購買的對象並不限於大公司或是其他 NPE，小公司或是其他個別專利發明人甚至是大學院校都是這些 NPE 接觸的對象。這樣子的模式對於 NPE 來說不但可以增進其專利組合的價值，同時也可以了解市場上專利的狀況。對於廠商來說將自己的專利授權或是賣給大型的 NPE，一方面可以建立與這些特定 NPE 的關係並且將本身不用的專利獲得到實質的回報，另一方面也可利用這個模式思考將公司本身的無形資產轉化成有價的收益回報。台灣的公司經營時如果能將與 NPE 的合作視為一種商業上的手段策略，那麼在決定是否與 NPE 合作或是合作的選項與方法時會有更彈性且對於公司本身利益更大的方式出現。

相較於台灣公司，中國的一些新創高成長公司在面對 NPE 的態度上可供台灣的公司作為一種參考。小米科技責任有限公司為中國一新興電子商務公司，其主要在於智慧型手機系統界面的設計及其多樣化的電子載具的製造販賣，在這一兩年內大幅度地成長，成為中國近來受到高度矚目的公司之一。該公司目前主要的銷售市場以中國市場為主並開始建立向海外市場發展的可能性，當問到其發展海外智財佈局的策略時，該公司的法務長及法務人員皆表示將會透過不同的策略來獲取或是交換取得所需市場當地的專利。藉此快速達到專利保護以進入欲前往的市場。而該公司的法務便提到其策略選項之一便是考慮與 NPE 合作來達到海外專利初步保護的目的並縮短自行研發申請專利的時間。該法務人員表示 NPE 的問題對於單純公司法務而言也許是一個負面多於正面的議題，但就一個公司商業策略上的發展，與 NPE 的合作對於現在商業上快速擴充來說是一個可以考慮的選項。若公司一開始便將與 NPE 合作的選項認為是一種不良的考慮決策的話，對於公司在商業成長上其實不是一件良好的態度。類似的看法也在中國另一家公司，愛國者數碼科技上聽到類似的回答。該公司的法務長也認

---

<sup>81</sup> Hagi, Anderi. and Yoffie, David., 2013., The New Patent Intermediaries: Platforms, Defensive Aggregators, and Super-Aggregators, *Journal of Economic Perspectives*, 27(1), p45-66.

為 NPE 的問題對於一般公司來說需要有較為中性地面對，如此一來會讓公司在和 NPE 或是一般公司談判上會有更多的彈性，並且找出更多合適的手法來解決專利上的爭議問題。

因此台灣的公司應瞭解現在 NPE 為了將其專利的價值利益發揮到最大，會採取許多模式，一方面減少其成本的支出，一方面增加收入的來源。若廠商能了解這點，在與 NPE 專利權利行使的談判上便能獲得到更佳的地位來爭取對自身公司最大的利益。

## 二、互助機制選項及其困難

台灣的中小企業與大公司在面對國外 NPE 時最大的差別在於資源及財力的限制。對於面對到 NPE 提起的侵權訴訟時，常會因為沒有如大公司般的選項來面對，而通常多半都是繳交權利金或是和解了事。這些手段只會造成 NPE 不斷的持續來面對。中小企業因為財力的限制通常沒有辦法負擔美國的律師訴訟費或是顧問費用。這樣的問題，產業也許可以經由各自公會為主體成為一個保險事業體。經由產業內的大小企業分攤費用來簽訂一個諮詢協議。藉此來讓中小企業可以在接或授權要求或是侵權訴求時能有一個合格的諮詢。這樣的做法可以讓同產業界的一些較大型公司協助產業界內的中小企業在遭受到 NPE 的權利行使時有更多資源來應對，同時也讓提出專利權利行使的 NPE 了解這些中小企業有足夠的資源來面對 NPE 可能會提出的相關策略包括訴訟。如此一來，可以讓 NPE 本身去估計若要完全行使權利時所必需付出的成本有多高，進而願意與這些公司進行相關協議的及早簽訂。另外一方面，大公司可以藉由諮詢協議所聘請的一方在協助中小企業被 NPE 的專利權利行使時，獲得相關潛在對自身公司可能影響的專利資訊等作一提早的應對策略擬定，進而避免後續如果被 NPE 利用該專利行使權利時所必需付出更大的成本與損失。

## 三、台灣 NPE 主動性權利行使的利基與風險

今年開始，台灣不論是財團法人的 NPE 或是大學院校的 NPE 皆開始運用自己內部研發所產生的專利在美國進行專利侵權的訴訟案。由於現在台灣社會對於

NPE 利用專利行使權利的觀感仍有爭議性在，台灣的 NPE 在實施自己的專利權上以及行使以訴訟為手段的侵權情況時皆有自己的一些評估點以避免後續可能的一些紛爭。首先，不論是工研院或是成功大學技轉中心，其所有其提出的專利侵權訴訟案所使用的專利皆為機構內內部所開發出來相關的成果。如此一來正當化其權利行使的理由，也可以減低被外界認為是在進行類似國外 Patent Troll 的行為爭議。其次，在提告的對象上，工研院在展開侵權訴訟時，不論在國內或是國外，其訴訟對象並不會有特定之考量。然而成功大學技轉中心在行使專利權權利時，現今主要策略為向國外大型公司展開侵權訴訟，並且在展開前會去評估該訴訟的結果是否會轉嫁到該產業中的台灣廠商，其後才會開始提出正式告訴。然後台灣業界對於台灣 NPE 對國外公司進行專利侵權訴訟後，其後續結果不會轉嫁到台灣廠商這些點抱持存疑態度。因為台灣的廠商公司多半為代工業或是產品的零件供應鏈中的一環，一旦被告國外廠商的產品判定侵權，這些相關的損害賠償損失最終仍有可能會轉嫁回到台灣廠商身上。因此若是台灣的 NPE 認為在對於國外公司提告而不會過於影響到台灣廠商的觀點也許會是過於樂觀。

另外，在美國進行專利侵權訴訟時，由於所需花費的費用極高，每件案子動輒幾百萬美金起跳。因此近年來，有國外陸續一些專利管理公司或是律師事務所會提出和國內 NPE 合作的方式利用損害賠償金或是專利授權金分紅的方式來提出訴訟代理。此一舉動對於國內的 NPE 看似為一個免於負擔大量的訴訟費用同時也可以行使其專利權的方式。但是 NPE 應需考量到在代理方沒有任何收入的情況下，訴訟代理人將會盡一切方法減少其訴訟費用的開銷。根據國外大型 NPE 的法務表示，接受抽成制的律師事務所通常會希望案子在一年內能夠結束，因為這是一般律師事務所在處理專利侵權案中採抽成制的一個最大成本支出時間，一但超過一年，律師事務所就希望能夠有實質的報酬回報。如此一來，訴訟代理人很可能會儘早尋求和解等方式獲得利益上的回收。這樣子專利的實際利益便很有可能會被大幅縮小。專利本身的價值也有可能因此備大幅度的低估。

#### 四、整合式智財管理服務的可行性

由前面所述美國與日本的經驗可知，現今專利權利行使已不再是一個單純訴訟的問題。不是任何一個 NPE 然後擁有一些專利就可以行使其權利並獲得金錢上的利益回報。它需要在擁有相當數量的專利及充足的資金下，再加上有許多包括了解金融財務，專利法律知識，產業發展與專利狀況，專業的談判人士等組合成的團隊。如此一來，才能夠徹底的將專利組合的價值最大化，甚或才有可能藉此獲取利益。

國內已經有一些智慧財產權利服務公司的存在，但是這些東西多半沒有自己擁有的專利，而是站在一個供應方與需求方的仲介者的角度上去。這種做法對於一般公能夠提供的服務有限，對於專利增值的能力與成效也會受限於專利提供方。若是台灣要朝向國外 NPE 的方法來從專利上獲得利益，那此種整合性專利服務的成立主體應為國內現有擁有大量國外專利的機構為主體，藉此招募適合的專職專業人士來在充足資金下來提供服務給國內甚或國外的公司來獲得利潤。在擁有大量專利以及足夠資金的前提下，這些機構也許能夠參考現今主張專利權利時多樣化的模式提高專利的價值同時可以健全台灣智慧財產權的相關市場，這樣一來台灣專利市場才會更有流動性，也可以吸引更多好的人才投入這一個行業當中。

### 第四節 NPE 現象的啟發

#### 一、對產業

從境外 NPE 利用專利行使權利的策略與模式可以發現，NPE 的主張專利已經不是單純過去一般認為利用幾個專利提告許多廠商獲取金錢的方式而已。廠商應有認知，這種大多數認為是所謂 Troll 的行為並不會消失。廠商應做好準備來面對這樣子的專利主張策略，並把應對這些行為的開銷列為經營成本的一部分。另一方面，美國立法、司法或準司法及行政上的一些變革也讓如果只是單純想經由訴訟來獲取不對等的大量利益的模式變得更加困難。同時 NPE 在使用這樣的策略時其風險與成本都會大幅度的提高。因為廠商在面對 NPE 的權利行使時應要改變過去的觀念，也就是先和解為上的方式。而是應該要了解面對的 NPE 是何種 NPE 並了解其可能的主張策略後，從中找出解決的方法。在這其中，談

判的能力會影響到許多結果。因此在此建議國內的廠商在平時就應適時讓公司的員工能夠增加智財上的了解與商業上的談判能力。廠商也應該了解的在現在智慧財產權與無形資產價值越形重要的年代，專利相關的訴訟量只會增加而不會減少<sup>82</sup>。與其因為害怕訴訟而造成形勢上的誤判，不如開始有訴訟只是專利權利主張的一部份策略的觀念。一但建立了這樣的想法與觀念，就可以有更正確的角度來面對 NPE 各種專利權利行使的模式而後做出最正確且長期下來對公司最有利的決定。

另外公司對於專利訴訟的心態也要有所改變，以國外許多產業的公司經驗不論是大行企業像日本的日立公司<sup>83</sup>，或是這幾年不論在產品銷售上或是專利權主張上都大有成果的公司像中國的愛國者數碼科技公司等都表示專利的主張帶來的訴訟問題不論是提起訴訟或是被提起訴訟，對於公司或是產業界在智財方面的認識與態度都會有正面的幫助<sup>84</sup>。愛國者數碼科技公司的黃晶法務長便表示如公司在經營初期幾年遭受到連翻的侵權訴訟，公司對於智財的認知與專利的價值都不會有所增長。也就不會有後來不但在專利訴訟上不會輸給提告的公司之外，甚至能對世界級的大公司提起專利侵權訴訟來而獲得權利金的收益。這些經驗告訴我們要成為一家成功的公司在專利這方面的認識不能只有拿專利做為產品製造或銷售的一道保護傘，更要有專利布局上思考如何應用專利來阻擋競爭對手獲益的想法與計劃。

## 二 對國內 NPE

國內 NPE 多半為財團法人或是大學院校為主。因為其主要的經費來源多來自於政府機關預算補助，在專利權利行使上常容易被冠上與民爭利甚至是被冠上 Patent Troll 的問題。然而從另一個角度來看，若是國內的 NPE 不善用這些研發成果所獲得的專利，也會變成一種沒有將國家給與的經費善用的狀況。因為在

---

<sup>82</sup> GAO Report to Congressional Committees p34 <http://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf>

<sup>83</sup> 參見與 Makoto Ogino 先生的訪談報告

<sup>84</sup> 參見與黃晶法務長訪談報告

此建議國內的 NPE 應開始先了解且應該開始主動行使其專利權利，在行使的同時應先以通知信函讓可能侵權的公司了解到該公司的產品侵犯的具體專利內容為何，並提供給多種選擇來解決此一問題。若沒有任何善意回應後再行使更進一步的方式主張權利。此舉在初期也許會遭受到一些產業人士抨擊其作法。然而如前段所述，專利權利的行使讓產業對於智慧財產的認知與運用有其正面的作用。對於侵權的廠商不論是國內或國外的公司唯有實際提起訴訟才能讓尚未擁有對於智慧財產正確觀念的廠商有一個提早學習了解的機會。避免累積不必要的錯誤而到了一定階段再遭受到令公司無法改變命運的侵權訴訟。

對於 NPE 本身而言，就如同數位律師所提過的，專利的價值只有在上法院提起訴訟後才會知道其價值。因為行使專利權利也是一個能夠測試自身擁有專利品質的方法。這不只是測試現有的專利品質而已，對於行使專利權利的 NPE 來說，經由訴訟過程可以了解到未來專利的撰寫需要如何加強方可能在未來行使權利時得到其預期的效果。

NPE 在行使其權利時若能明白告知公司所可能侵犯的專利內容並給予可能的解決方案，此舉便與一般公司向其他公司主張其專利權時的作法並無差異。這樣的行為與一般公司接到某些 NPE 的侵權信函卻不願明確告知侵權的專利或是專利項為何，而一味的要求權利金的所謂 Troll 的行為是有不同的狀況。這樣子在行使權利時也不容易因為這樣的行為在目前台灣的社會中引發過多的爭議。

除了考慮主動行使其權利外，國內擁有國外專利的 NPE 例如工研院或是資策會等，也應該考慮引進更多智財相關的人才，藉由整合自有的專利之外並且提供給於國內公司統包式的專業服務。這部份的服務重點應放在國內廠商與國外公司在 IP 爭端時的諮詢、分析與可能的策略提供。如果前一章所述，現在的專利行使上不再單單是利用訴訟來達到結果，更多的時候常常結合雙方對於專利相關管理能力，司法行政了解程度與談判能力作為最終解決方案產生的要點。與一般智財管理公司不同的點在於 NPE 本身握有一定數量的專利，當遇到公司因為受到 NPE 專利權利主張時所以尋求的諮詢協助時便可以作出更多於現在國內智財管理公司可以作出的策略選項。包含提供公司遭受 NPE 遞送侵權通知後的相關應對策略的諮詢或是從了解公司目前的專利布局後給予建議所需取得的專利方向，並從 NPE 自有的專利中提供適合的專利供其選擇等方式讓一般公司遭

受到境外 NPE 的專利權利主張時有一個適合且收費合理的管道來尋求所需要的協助。

### 三 對政府

雖然自民國八十八年立法院通過科技基本法後，讓各大專院校及財團法人研究的成果下放而免於受國有財產法的管制。然而主管機關對於各單位的智慧財產運用仍有相當多的限制<sup>85</sup>。此舉讓原本科技基本法的原始用意並無法有效施行。因此希望政府主管機關對於其底下的相關單位的專利產出及其利用上面能給予更多的彈性與空間。例如，與各大學簽訂一紙五年的管理合約。在合約期間內，大學院校所申請的研究相關專利之運用及移轉實施等皆讓該單位自行決定，而不用經過上級主管機關同意。使大學院校的科技研發專利之成果能夠真正自由運用。待合約將盡之時再來作完整的成果檢視來確認該單位是否有效利用其產出的專利作有效運用。如有，則再持續允許該單位自由決定運用其成果。反之，若成效不彰，則取消該單位不需批准之自由而回歸由主管機關做為裁示監督之決定。

除此之外，一般中小企業或新創公司在面對到 NPE 的權利行使時其中的問題便

---

<sup>85</sup> 科技基本法第六條：...前略，前二項智慧財產權及成果之歸屬及運用，應依公平及效益原則，參酌資本與勞務之比例及貢獻，科學技術研究發展成果之性質、運用潛力、社會公益、國家安全及對市場之影響，就其目的、要件、期限、範圍、全部或一部之比例、登記、管理、收益分配、迴避及其相關資訊之揭露、資助機關

介入授權第三人實施或收歸國有及相關程序等事項之辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相關法規命令施行之。

公立學校、公立研究機關（構）、法人或團體接受第一項政府補助、委託或公立研究機關（構）依法編列之科學技術研究發展預算辦理採購，除我國締結之條約或協定另有規定者外，不適用政府採購法之規定。但應受補助、委託或主管機關之監督；其監督管理辦法，由中央科技主管機關定之。

是在考量對策時常需要考慮一但走入訴訟時可能得付擔的龐大費用。雖然一般公司開始可以多加利用美國專利法 285 條中的訴訟費用轉移這一點讓濫訴的一方負擔起被告的費用藉此增加濫訴的 NPE 在提告時的成本來減少一般公司被提告的問題。在此之外，如果政府能夠提供一筆基金做為中小企業如果真的被提告所需負擔的訴訟費資金來源。對於提告的 NPE 來說，這些中小企業進行訴訟的能力與可能性就會因此提高，提告的成本便因此有可能大幅提高。一但造成這樣子的印象之後，NPE 若非對其所擁有的專利品質有所評估且對廠商之產品侵權範圍有所實際了解與研究，一般單憑幾個專利就想要任意行使其權利的 NPE 其利用單單提告來獲得不論是損害賠償或是權利金的難度會大幅提高。長久下來也許可以幫助企業界減少被 NPE 濫訴或藉此要求權利金的可能性。希望以上的建言能夠協助台灣在未來面對由 NPE 發動的相關專利權利行使時能有更正確的認知，同時也能建立起更有效的應對策略以幫助台灣在未來的智慧財產管理上能有更好的發展。

## 附錄

一，訪談記錄：

國內訪談（一）：

時間	15:00pm-16:00pm, June 26, 2013
受訪者	黃玉璉、陳俐慇經理
地點	成功大學技轉中心
訪問人	陳厚均, 林輝鴻
訪問內容摘要	陳厚均
受訪者背景說明	黃經理與陳俐慇經理為技轉中心內負責學校內專利申請與技術轉移相關事務。
內容摘要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大學院校雖為 NPE 的一種，但其專利多半為校內師生之研發成果的轉換與一般利用專利金錢化的 NPE 有所不同。</li> <li>2. 大學院校所發動的專利侵權訴訟與一般製造產品的公司並無不同，都是在維護其專利的權利。</li> <li>3. 台灣的大學多受到國家的補助，因為在提起專利訴訟時會多加思考避免波及台灣的廠商與產業。</li> <li>4. 目前專利的權利行使多與第三方合作，包括訴訟案的提起。與律師事務所採取分紅制的方案減少本身所必須負擔的訴訟成本。</li> <li>5. 大學專利如果沒有去主張其權利，那專利等同學校的負擔而非資產。</li> <li>6. 大學院校在與外部事業體合作活用其專利時需有一套篩選機制，以免合作事業體的作法引來爭議反倒造成學校本身的傷害。</li> </ol>

國內訪談(二):

時間	10:00pm-11:00pm, June 28, 2013
受訪者	黃鳳梅、高千雯經理
地點	博大智權
訪問人	陳厚均, 邱珮鈴, 林輝鴻
訪問內容摘要	陳厚均
受訪者背景說明	黃經理與陳俐慇經理為博大智權負責專利分析與技術轉移與廠商智財建立等相關事務。
內容摘要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大部分台灣廠商對於 IP 相關領域了解仍然甚少。即使有設 IP 相關人員，業務的分配仍常有問題。</li> <li>2. 專利綜合服務在台灣有其需求，因為台灣 IP 市場交易沒有一個流通的市場。需要經過一些中間公司來介入經營。</li> <li>3. 廠商遇到專利侵權相關信函時需先分析其遭遇的對象的背景為何來決定所採取的策略。不是所有的行為都需要經由法律訴訟才能解決。</li> <li>4. 對於權利行使方是否為有爭議的 NPE 時，可以從其使用的專利背景作一調查或是經由第三方向同領域的廠商做一詢問即可了解到此一權利行使行為為單純專利權利行使或是會有許多爭議的行為產生。藉此也可避開同業因競爭關係而無法將一些資訊有效的分享。</li> <li>5. NPE 的行為某種程度可以活絡智慧財產服務業，只要能夠對其中部份爭議行為有所規範，讓專利權利行使到最後不要流為單純文字上的語意解釋爭論。整體面來看還是能夠促進創新發展的動力。</li> </ol>

國內訪談(三):

時間	12:00pm-14:00pm, July 8, 2013
受訪者	宿文堂處長
地點	台灣積體電路公司
訪問人	陳厚均, 邱珮鈴, 林輝鴻, 邱俊男
訪問內容摘要	邱俊男 陳厚均
受訪者背景說明	宿文堂律師為台灣積體電路公司法務處長
內容摘要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 NPE所提起的訴訟比率很高(50%以上), 然而對資本化是有其正面意義, 讓真正的發明專利有其效益, 當PATENT當成商品, 可自由買賣交易</li> <li>2 對目前現象可能的應對方法有利用立法的方式讓NPE執行成本提高。但實際上因為專利損害賠償的高額權利金仍會讓大量NPE提出訴訟</li> <li>3 台灣企業遭遇NPE的作法: 質疑其專利有效性、和對方談授權、透過專利聯盟(AST或RPX)購買專利的方式來預防。然而RPX或是AST之類的防禦聯盟會各有各的問題, 對於小一點的廠商來說, 聯盟的走向不一定會是廠商所需。而且不一定所有的廠商都會加入, 一定不是業界內的同業合作對抗, 那效果相對就會低很多。</li> <li>4 NPE某種程度是制度上的投機, 應徹底思考法律立法本身的可能缺陷與瑕疵。</li> <li>5 以美國現況而言, 專利的管理、運用、實施、訴訟、財務、人才的能力還是領先全球</li> <li>6 整個IP產業需要有完整的配套措施: Eco System的建立</li> </ol>

國內訪談（四）：

時間	16:00pm-17:00pm, July 10, 2013
受訪者	王本耀主任
地點	工研院技轉中心
訪問人	陳厚均, 邱俊男
訪問內容摘要	陳厚均
受訪者背景說明	王本耀主任為工研院技轉中心主任，負責管理工研院的智慧財產相關事務
內容摘要	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AIA 的施工對於小型的 NPE 在使用專利權利行使時的成本提高，例如 Anti-Joiner Provision。但是對於大型口袋深的 NPE 來說影響不大。</li> <li>2. 台灣的廠商多半做 ODM/OEM 為主，營利所收多半無法負擔訴訟費用，因此多半傾向付錢了事。</li> <li>3. 大學院校或是工研院這樣的 NPE 在利用訴訟來行使專利權利時多半不會利用一個專利向大量的廠商提告。</li> <li>4. 專利如果沒有行使那就沒有價值。而行使的權利方式中訴訟仍然是一個最有效的方式之一，不論是不是惡意提告。多半的廠商通常面對提告後才會願意來討論專利相關授權的問題</li> <li>5. 訴訟某種程度可以來檢驗專利的價值與強度，而以工研院自身來說，在國外的訴訟過程讓工研院本身也學習到了如果去撰寫出好的專利而不會在行使的過程中被人無效掉。換句話說，因為這些專利訴訟的經驗加強的院內後來專利的品質</li> <li>6. 國內出口導向的產業都應該要注意 NPE 的問題以及其 IP 管理的重要性。特別是品牌企業更要及早應對這些狀況，避免企業成長到一階段遭到更大的打擊。</li> <li>7. 企業經過訴訟後才會注意到 IP 的重要性與價值，所以國內 NPE 正當的利用訴訟去行使其專利權益可以間接的促進國內產業對於 IP 的重視與進步。</li> </ol>

國外訪談(一):

時間	4:30pm-5:30pm, July 17, 2013
受訪者	Esq. John Paul, Finnegan Law Firm
地點	Finnegan Law Firm, 910 New York Ave, DC.
訪問人	陳厚均, 邱珮鈴, 陳婉珍, 林輝鴻
訪談整理	陳厚均
受訪者背景說明	John Paul 為 Finnegan Law Firm 的合夥律師，其主要負責業務在於位大公司進行專利的授權以及專利組合及專利貨幣化等業務
內容摘要	<p>John Paul 介紹了一般公司在提起行使授權模式時的手法及方式。其中 John 認為授權模式本身並沒有道德上的問題，單純只是一個智慧財產上的權利行使。僅僅是一個事業體對於其所有擁有的智財權的一個利益的回收方式。然而，他也提出一般被要求授權的公司對這樣的行為並不太樂意去接受。因此對於代表欲授權的公司去談判這些事情時需要考慮到被授權公司的狀況及文化以避免事情走向過於情緒化的方向。</p> <p>在對於被授權的公司面對到一般公司的授權或是某些以單純索取權利金的事業體時，John 認為可以去細看提出授權要求的事業體是否針對其公司的現在發展狀況或是未來可能走向提出一些接受授權後的相關潛在利益如事業發展或是成為事業夥伴的建議。以 John 自身代理大型公司的授權方案的經驗，公司多半會提出相關的選項及可能考慮方向，讓被授權公司在接受授權之餘可以覺得此授權可以對於公司現在或是未來發展有實質的幫助。如此一來，才能減輕被授權公司在付出權利金上的損失感。</p> <p>若是單純只想要獲取權利金的事業體，被授權公司會發現該事業體不論在專利授權相關文件上的準備會十分稀少，同時也不會提出任何對被授權公司未來發展方向有所幫助的選項。這樣子的事業體便很容易造成被授權公司不論是在於金錢上的損失，或是事業發展方向上的問題。這樣子的事業體是一般公</p>

司接收到欲授權的信件要求時所需注意的。



國外訪談(二):

時間	3:30pm-4:30pm, July 18, 2013
受訪者	Esq. William Pratt and Brain Kacedon Finnegan Law Firm
地點	Finnegan Law Firm, 910 New York Ave, DC.
訪問人	陳厚均, 邱珮鈴, 陳婉珍, 林輝鴻
訪談整理	陳厚均
受訪者背景說明	William Pratt 和 Brain Kacedon 專長於在一般公司面對 NPE 或是 PAE 在權利行使上的對策資詢或是 NPE 議題相關研究。其代表一般公司面對 NPE 的專利訴訟等問題已有多年的經驗。
內容摘要	<p>William Pratt 針對一般公司面對到 NPE 的侵權或是欲授權要求的信件時提出了一些他的看法：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 先調查提出要求的公司來歷。一般大公司多半有內建或是購買特定的公司名單。以微軟來說，在收到一份侵權或是被欲授權要求的信件。內部大約在兩三個小時內就可以確認提出要求的公司背景為何，並且開始決定接下來的策略為何。</li> <li>2. 針對寄來的信件決定是否要回應。有些大量寄發的信件不論在專利內容上或是是侵權人的公司名稱上常會有許多的錯誤發生。針對這樣的信件可以考慮不予理會。然後 Pratt 認為根據他們的經驗，如果非上述的信件，多半仍須要回應以避免日後走到訴訟一步時被被侵權方提起故意侵權之訴。在回應時可以要求被侵權人提起更詳細的資料等來爭取更多的時間決定如何回應。</li> <li>3. 針對 NPE 提起的專利侵權訴訟部分，應該要考慮除了和解以外的其餘手段。例如專利有效性審查，Declaratory Judgment，Summary of Judgment 等策略。因為和解也許可以解決當下的問題，但是同樣的 NPE 可能會針對其他的專利再提起侵權訴訟。除此之外，其他類似類型的 NPE 也會可能接踵而來。對於公司整體來說反而會限於一個更不利的狀態。</li> <li>4. AIA 的實施對於 NPE 的權利行使策略或是是否能夠縮減仍然要繼續觀察。因為增</li> </ol>

加各種成本對於大型 NPE 來說並不是相當大的負擔。

5. 中小企業沒有大型公司那樣的成本漢資源來制定各種策略，然後最基本的公司背景了解等，並非需要高價的花費便可達成。一定了解提出侵權宣告或是授權要求的公司背景，在對策上的制定上就會相對的容易許多。這樣也可以減少許多金錢上的成本花費。
6. 亞洲公司普遍有容易和解付權利金的名聲，即使像日本擁有許多優良專利的公司也常容易選擇付權利金或是和解了事的習性。這些都容易造成特定的 NPE 特別針對亞洲的公司來進行相關專利訴訟。
7. 同產業界的公司是否團結也會造成 NPE 是否容易對這領域提起專利訴訟。因為業界越團結，NPE 對於狀況越不了解，在成本評估上便會提高，如此一來對於提起專利侵權訴訟的風險相對也會提高。容易讓一些小型的 NPE 減少下手的機會。



國外訪談(三)

時間	12:30pm-1:30pm, July 30, 2013
受訪者	Esq. Curtis Hom
地點	Law School, University of Washington
訪問人	陳厚均, 邱珮鈴, 陳婉珍, 林輝鴻
訪談整理	邱珮鈴
受訪者背景說明	Curtis Hom 曾長期擔任微軟的法律顧問。其專長在於 Standard Essential Patents 跟與 NPE 問題。
內容摘要	<p>專利的價值可以分成經濟上的價值和是否能夠授與禁制令的價值。一般 NPE 與 Operating Company 不同，其重點在於得到金錢，而非讓被侵權的公司無法經營下去。</p> <p>禁制令的價值是在於成為一種威脅來令 Operating Company 付出更多的價值。</p> <p>NPEs 的光譜可以分成大學院校等研發出自有專利，或是完全以訴訟為導向的事業體。而另一種則是聚集了多種專利組合來運用的專利聚合體。需要了解所面對的 NPEs 是屬於哪一種。</p> <p>Curtis Hom 也提出現在的大公司如 IBM 或是 Microsoft。一方面有事業體製造產品，但是另一方面又利用他聚集的大量專利授權來取得獲利。大型公司也許在商業道德或是公司名譽上會相對於比較在意，因此手法比較不會過於激烈或是爭議。</p> <p>台灣多數企業為中小企業，其毛利多半不高，所擁有的法律顧問多半對智財相關案件不熟悉。或是沒有足夠的資金或是人力來面對智財相關議題。</p> <p>面對 NPE 問題時，談判技巧十分重要，因為目前的現況是鼓勵公開競爭，因此如何利用談判的能力去降低所需付的權利金。</p> <p>律師的作用不是去降低面對 NPE 的危機，而是去確保在所有事情上不會有任何預料之外的事發生。</p> <p>NPE 的其中一個模式是先從小公司收集小額的金錢直到他門有足夠的錢去挑戰大型公司取得更高的獲益。</p> <p>NPE 在授權模式上最主要的目的就是將利益</p>

	<p>最大化，因此特定廠商只要越容易付錢，就會讓 NPE 越容易針對。</p> <p>AIA impact 對於現今 NPE 的訴訟影響並不會有很大的影響。成本上的花費與過去相比並沒有很大的增加。</p> <p>部分 NPE 或是所謂的專利聚合體在取得專利時，不但是行使現在的專利去取得利益，同時去構建未來的利益。</p> <p>一般 Operating Company 在與 NPE 合作時，常會不經意透露出業界現在在專利上的問題。這些都有可能讓這些專利聚合體利用來獲取更大的利益。</p> <p>而當與專利聚合體合作時也需小心，因為當公司拒絕合作時，可能就會面對專利聚合體隨之而來的可能法律訴訟。</p> <p>司法界針對這些案例時，也開始改變在損害賠償求償的基準與計算方式。這些都希望能夠限制 NPE 的在訴訟上的損傷。</p> <p>大公司有許多方式可以在訴訟上讓提告的 NPE 需要付出大量的費用，甚至有可能讓 NPE 的專利無效。但是中小企業有沒有辦法做到這些大公司是否可以做到的方式則是需要思考的一個方向。</p> <p>台灣目前的防衛聯盟不論在制度上或是資金上都不足以達到這些需求。</p>
--	---

國外訪談（四）

時間	12:00pm-13:00pm, August 01, 2013
受訪者	Mr. Roy Diaz, Intellectual Ventures
地點	Law School, University of Washington.
訪問人	陳厚均, 邱珮鈴, 陳婉珍, 林輝鴻
訪談整理	林輝鴻
受訪者背景說明	Roy Diaz 為 Intellectual Ventures 的專利律師，其主要負責業務為進行專利的授權以及專利組合及專利貨幣化等業務
內容摘要	Roy Diaz 指出其實目前並沒有一個通用化的標準來定義 NPE、PAE 或是 patent troll，由於美國法律並沒有禁止進行專利行使權的維護，因此只要不違法，則任何商業行為的考量，不應被指責，但他也同意對所謂 patent troll 的定義是重要而必需的，如此，大家才有一個規範可以遵循，然而目前的情況為找出誰為 patent troll，其顯然為不必要的，主因為在商場競爭下，對於競爭對手的獲利行為，均有將其醜化而成為業界共同敵人，進而防禦自身利益的傾向，反向思考一下，由於 PAE/patent troll 的訴訟對象多為產業裡賺錢的企業，則指出誰為 PAE 或 patent troll 又是在維護何者的利益，另一思考方向則是 NPE 具爭議的專利行使行為來自於智慧財產的價值，藉由法院訴訟的程序結果所判決的驚人金額，造成大家對專利行使權的重視，因此亦提升了專利的價值，若此行為有爭議，則也許需思考的是專利訴訟體制的不完整性，若此觀點成立，則所謂的 PAE 或 patent troll 或 NPE 則有可能只是產業指責的對象。



國外訪談(五)

時間	13:15pm-13:30pm, August 26, 2013
受訪者	Prof. Makoto Ogino (荻野誠)
地點	University of Tokyo
訪問人	陳厚均
訪談整理	陳厚均
受訪者背景說明	Prof. Makoto Ogino 曾是日本日立公司智慧財產管理部門的總經理及日立公司國際事業部的法務。現在為東京理科學的教授，專長為智財管理，專利授權及智財訴訟的應對策略。
內容摘要	<p>Prof. Ogino 在課堂上提供了一些一般公司收到專利侵權或是授權要求的信件時的回應策略。他強調第一封寄來的信件多半會有許多的資訊讓公司方面可以快速的了解專利持有方的來歷為何。除此之外，針對信件的内容也可以了解到對方寄來信件的來意藉以準備相關應對策略。</p> <p>公司除了回應信件之外，也應快速的開始計算相關的風險，將最佳或是最糟的狀況計算出來提供給公司內部的人來準備討論回應的策略。同時這些資訊也可以增加談判時的籌碼。</p> <p>在智財商業模式的應用上，Prof. Ogino 認為智財商業模式多方面應用的目的應為將智財能夠妥善運用的前提來制定。若是一般的 patent aggregator 並沒有妥善利用或是將智財的價值發揮運用。需要將整合性的服務，從專利的利用以及公司本身專利的發展方向與範圍等提出一個完整的解決方案。如此一來才能將公司的智財作為一個最佳利用。</p> <p>另外再尋問到 NPE 或是 Patent Troll 的議題時，Prof. Ogino 認為 Patent Troll 是專利制度下的一種附屬產物。除非制度修改，不然所有的企業應該要認知類似 Troll 這樣的行為是不會消失，因此在現行制度下，與其去討論 Troll 的行為的不正當性，公司面更應該有充分的準備來面對 NPE 為了要行使其專利權時，所會產生的行使對策。</p> <p>NPE 在權利行使上與一般公司常常在目的上</p>

	<p>有很大的區別，也因此會造成實際策略上的使用及應對策略上會有差異。收到警告信的公司應瞭解這些根本性的差異才能清楚的判定情勢作出正確的選擇。</p>
--	---

國外訪談（六）

時間	15:25pm-15:30pm, August 26, 2013
受訪者	Prof. Okamoto Kiyohide (岡本清秀)
地點	University of Tokyo
訪問人	陳厚均
訪談整理	陳厚均
受訪者背景說明	Prof. Okamoto 曾是日本 Omron 公司智慧財產管理。現在為大阪理科學的教授，專長為專利授權及授權談判的應對策略。
內容摘要	<p>Prof. Okamoto 說明了在授權方案中，談判的重要性。在課後詢問他有關於談判能力在面對 NPE 提起的授權要求或侵權訴訟時的重要性。Prof. Okamoto 表示在很多與 NPE 的案子中，司法或是訴訟制度只是其為了達到談判中的一些工具與方法。因為對於 NPE 進行到司法訴訟對於其本身的成本負擔也會隨之增大。因此公司在面對到這些案子時應該善用談判能力來與 NPE 進行協商。而不用過於擔心會走入司法訴訟的程序。</p> <p>Prof. Okamoto 也表示一般中小公司中的工作人員在相關談判能力上都略顯不足，然而此方面的投資成本相較於其他公司營運成本上的開銷則是十分之小，對於公司可以帶來的效益則是遠大於投資於其中的支出。若是公司沒有辦法或是沒有適合的人選進行談判能力的養成，那麼在遇到 NPE 案子時也應該尋求具有了解 NPE 權利行使策略的顧問尋求相關策略的擬定。藉以達到對公司本身最佳的一個結果。</p>

國外訪談 (七)

時間	10:30am-10:45am, September 3, 2013 17:20pm-17:30pm, September 3, 2013
受訪者	何越峰司長 徐偉鋒律師
地點	北京大學英杰交流中心 小米科技責任有限公司
訪問人	陳厚均
訪談整理	陳厚均
受訪者背景說明	何越峰司長為中國國家知識產權局副司長。對於中國的智慧財產政策等有相當深入的了解。 徐偉鋒曾於中國國家知識產權局中服務，現為小米科技責任有限公司的法務。其主要負責項目為小米科技海外市場的專利發展布局及相關事務談判。
內容摘要	何司長表示中國國家知識產權局對於中國境內的 NPE 活動皆有監測與觀察。局裡內部也仍在蒐集相關的案例作為面對 NPE 的未來策略的應對。然而到目前為止，中國政府方面尚未有一個妥善的措施或是政策來面對 NPE 的問題。何司長也詢問 NPE 對於產業的影響是好是壞，他個人也不太確定這個問題。但他個人的意見認為 IP 是一種投資，因此 NPE 利用專利來獲取金錢上的報酬是一種理所當然的事，相關行為也未違背法律的規範。然而站在政府的立場，也希望能夠訂定相關規範讓專利上的使用不要過於偏向 NPE 或是一般公司而維持一個平衡。  小米公司的徐律師在談到未來要是向海外發展時對於專利上佈局的可能策略中提到不排除與 NPE 合作來取得公司所需相關的專利組合達到快速進入外國市場的可能性。 進一步詢問與 NPE 合作時是否會考量到其行為上或是觀感上的爭議性。徐律師表示作為一個公司法務或是法律相關人員也許會對 NPE 的行為感到困擾，然而在一個公司發展的考量上，與 NPE 的合作並不是一個不好的選擇，對於與擁有大量專利的 NPE 合作不論是購買或是取得專利授權的方式，對於公司

	<p>來說都是一個在專利佈局上可以考慮的方法。這單純是一種商業行為的考量，不需考慮 NPE 是否可能帶來的爭議問題。事實上，若是合作的 NPE 可以帶來相當多的專利或智財上的保護，那與 NPE 的合作反而是對於新創公司或是高度成長時期的公司的一種好的選擇。</p>
--	--

國外訪談 (八)

時間	15:30-16:00, September 5, 2013
受訪者	黃晶律師
地點	理想國大樓
訪問人	陳厚均
訪談整理	陳厚均
受訪者背景說明	
內容摘要	<p>愛國者數碼科技的黃晶律師談到訴訟對於公司在智慧財產的重視上有正面的影響。如果公司當初一開始沒有遭受到接連的訴訟，整個公司便不會重視智財的運用。對於與 NPE 的關係，黃律師認為亞洲的公司應該要開始用較為平常且正確的態度來看待 NPE 的活動，並且要依據各自公司的營運策略來選擇與 NPE 來往的策略方針。</p> <p>亞洲公司在智財的運用上仍落後美國有很多年的差距，所以公司需要更加主動的去運用和管理內部的智財並且對於公司產品的未來做好相關的專利佈局，如此一來在未來才能有機會獲得更多發揮專利的機會。</p> <p>愛國者因為主要市場在中國，所以對於海外的專利訴訟問題盡量避免。藉以減少公司內部對於準備訴訟所需的金錢成本與人力耗費。</p>