

跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫
103 年海外培訓成果發表會

台灣產業運用美國發明法案在美國
面對 NPEs 所提專利訴訟之探討－
以台灣資電通產業為例

**Study on applying the AIA Act in
patent litigation against NPEs
on ICT industry in the U.S.**

指導教授：王偉霖（逢甲大學財經法律研究所）

組長：顏欣偉（聖島專利商標事務所）

組員：溫佳湄（國立成功大學）

林卉庭（國立中興大學）

郭庭瑄（瑞研材料股份有限公司）

于台珊（經濟部工業局）

蔡妙慈（經濟部工業局）

致謝

本論文能順利完成，首先由衷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沈泰民執行長、論文指導老師王偉霖教授以及隨團盧文祥教授多所勞心費神地指導，並感謝組員在公務倥傯之餘，全力配合組長統籌，齊心埋首論文撰寫，百般滋味如寒天飲雪水，點滴在心頭。

本組在國內外研習期間承蒙台灣產官學界、美國華府 WINSTON & STRAWN 律師事務所，SEEDS 律師事務所，PERKINS 事務所、西雅圖華盛頓大學法學院及商學院、日本東京大學等眾多深厚學識兼具實務經驗之教授、產業界菁英與律師團隊，誠摯感謝諸位先進不吝分享，針對論文探討予以提點，讓本論文得以付諸完工，無任感激。

大綱

壹、緒論

- 一、前言
- 二、研究背景與目的
- 三、研究範圍及限制
- 四、研究方法和架構
- 五、NPEs 的定義跟類型
- 六、台灣產業面臨 NPEs 之概況

貳、文獻探討

- 一、NPEs 對美國產業經濟活動之影響
- 二、美國發明法案簡介及其施行初步成效

參、美國發明法案後之行政與立法

- 一、歐巴馬的 5 項行政措施及 7 項修法建議
- 二、創新法案
- 三、實質利益關係人的資訊揭露
- 四、詞彙試行計畫
- 五、百日快審試行計畫
- 六、訴訟費用轉移
- 七、其他相關修法提案

肆、案例探討

- 一、台灣 ICT 產業中小企業代表－甲公司
- 二、宏達電子國際公司 (hTC)

伍、台灣產業面對 NPEs 訴訟之因應思維與作法建議

一、國外訪談意見

二、整體因應思維

三、因應作法

陸、結論

附錄、訪談紀錄

一、宏達電子國際公司(hTC)訪談紀錄

二、Andrew Sommer and Tom Jarvis (Winston & Strawn LLP)訪談記
錄

三、John Alison(Winston & Strawn LLP)訪談記錄

四、Mr.WilliamLaMarca(USPTO)訪談紀錄

五、Prof. Martin Adelmanz 訪談紀錄

六、Mr. Joy Diaz 訪談紀錄

七、Mr. Chun Ng (Perkins Coie LLP)訪談紀錄

八、甲公司訪談記錄

九、宏達電子國際公司(hTC)訪談紀錄

十、工業技術研究院(ITRI)訪談紀錄

論文撰寫分工說明

章節	作者
壹、緒論	溫佳湄
貳、文獻探討	于台珊
參、美國發明法案後之行政與立法	顏欣偉、林卉庭、于台珊、 郭庭瑄
肆、案例探討	郭庭瑄、林卉庭
伍、台灣產業面對 NPEs 訴訟之因應思維與作法建議	郭庭瑄、林卉庭、蔡妙慈
陸、結論	蔡妙慈
附錄、訪談紀錄	郭庭瑄、林卉庭

摘要

台灣因內需市場的規模限制，產業必須藉由外銷來維持市場動能，近年來國際大廠頻繁發動專利侵權或反托拉斯控訴，尤其以智慧型手機的專利授權或是侵權訴訟金額自 2012 年起高達 200 億美金¹，並且提起專利訴訟的前 10 名都是 NPEs²。智慧財產的布局與管理對於注重技術質與量的高科技產業來說，是一個非常重要的議題，尤其是台灣在全球高科技產業於資訊、通訊、光電及半導體領域（Information and Communication Technologies, 以下簡稱 ICT）的高度代工，台灣產業必須熟習並隨時掌握國際間最新智慧財產保護、管理、技術移轉及商業變動趨勢等議題，尤其是專利非實施事業體（Non-Practice Entities, 以下簡稱 NPEs）在美國市場的專利訴訟之顯著案例進行研究分析，特別是美國發明法案（Leahy-Smith America Invents Act, 以下簡稱 AIA）及配套法制程序對於跨國企業的智財管理影響等，方能確保台灣企業在全球市場的競爭優勢。

關鍵字：專利非實施事業體、美國發明法案、專利訴訟、侵權、和解、授權

¹ More than \$20 Billion Spent on Patent Litigation in Two Years, Forbes, <http://www.forbes.com/sites/davidthier/2012/10/08/in-two-years-the-smartphone-industry-has-spent-more-than-20-billion-spent-on-patent-litigation/>（最後瀏覽日期：2014 年 10 月 12 日）

² The 2013 Patent Litigation Year in Review, Lex Machina, <http://pages.lexmachina.com/rs/lexmachina/images/LexMachina-2013%20Patent%20Litigation%20Year%20in%20Review.pdf>（最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日）

Abstract

Due to the size of domestic market, most Taiwanese industries export goods to maintain the market momentum. In recent years, more and more Taiwan-based vendors, especially those in Information and Communication Technologies industries, are involved into patent infringement or antitrust lawsuits while they enter the international market. Such as the industry in smartphone has spent more than USD 20 billion on patent litigation since 2012 and Top 10 files the lawsuits are Non-Practice Entities (NPEs). If the vendors do not handle the litigation well, the loss will be enormously high and may even put the business in danger. Hence Taiwan-based vendors shall get better understanding of the international patent ecosystem and the litigations triggered by NPEs, this article will analyze the patent infringement and litigation by case study and discuss the key factors in intellectual property protection, especially the government role of the Leahy-Smith America Invents Act (AIA Act) in United States. In conclusion, the article will summarize the guidelines and suggestions for Taiwan-based vendors in order to ensure competitive advantages in global market.

Keyword: Non-Practice Entities (NPEs), Leahy-Smith America Invents Act (AIA), Patent litigation, infringement, settlement, license

目錄

壹、緒論	10
一、前言	10
二、研究背景與目的	13
三、研究範圍及限制	14
四、研究方法和架構	15
五、NPEs 的定義跟類型	16
六、台灣產業面臨 NPEs 之概況	24
貳、文獻探討	26
一、NPEs 對美國產業經濟活動之影響	26
二、美國發明法案簡介及其施行初步成效	28
參、美國發明法案後之行政與立法	40
一、歐巴馬的 5 項行政措施及 7 項修法建議	40
二、創新法案	42
三、實質利益關係人資訊的揭露	43
四、詞彙試行計畫	46
五、百日快審試行計畫	51
六、訴訟費用轉移	53
七、其他相關修法提案	56
肆、案例探討	62
一、台灣 ICT 產業中小企業代表-甲公司	62
二、宏達國際電子(hTC)	67

伍、台灣產業面對 NPEs 訴訟之因應思維與作法建議.....	72
一、國外訪談意見	72
(一) 關於詞彙試行計劃.....	72
(二) 關於提升透明度計劃.....	74
(三) 關於領證後審查程序.....	76
(四) 關於 ITC 337 條款 (Section 337).....	78
(五) 關於由敗訴方負擔訴訟費用	82
(六) 企業被訴時的應對流程.....	85
二、整體因應思維	89
三、因應作法	94
陸、結論:.....	101
附錄、訪談紀錄	107

壹、緒論

一、前言

人類文明隨著不斷創新而日益進步，知識技術的改變帶動農業時代轉向工業革命，並且造就熱絡的全球商業活動。國際貿易的進步加上資訊科技的發展，跨國企業發展的關鍵因素日益倚重在如何藉由創先研發來取得突破進而領先產界同業，正因為如此，能夠保護創新技術的智慧財產權逐漸成為顯學。

智慧財產權 (Intellectual Property Rights, IPR)，是指人類精神活動的成果並且可以產生財產之價值，透過法律所創設之一種權利。依據世界貿易組織 (World Trade Organization, 簡稱 WTO)，凡是加入 WTO 會員國皆應遵守的「世界智慧財產權組織公約」(Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, 簡稱 WIPO, 設立於 1967) 以及國際專利規範與協定「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 簡稱 TRIPs, 簽訂於 1994) 列入智慧財產權之標的：1、著作權及相關權利 2、商標 3、產地標示 4、工業設計 5、專利 6、積體電路之電路布局 7、未經公開資訊之保護 8、契約授權時有關反競爭行為之控制³。專利，更是智慧財產權中的重要指標之一。前開所提 TRIPs 第 28 條明確指出專利權(Rights Conferred)⁴就是一種排他權，授予專利所有人排除他人未經同意實施專利內容的權利、專利所有人擁有發明的實施或允許其他人實施的權利。專利權的規範原意是獎勵發明人的創新發明，藉由法律特許而鼓勵公開發明以激勵更多的研發產出。然而，專利權也是一種雙面刃，專利的排他特性可以用來保護廠商的新創研發與重要技術發明，亦可作為商場上防禦同業競爭並保有市場佔有率的優勢武器，進而直接或間接影響整體產業活動。

如同前述所提，法律對於智慧財產權的立法目的是在於保護「人類運用精神力的創作」以及保障「產業正當競爭秩序」，亦即，智慧財產本身是無形資產，但藉由法律權利的賦予，在設有排他權利保護的時間期限，作為揭露公開發明的

³國際專利規範-與貿易有關之智慧財產權協定 (TRIPs)，

<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=1575> (最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日)

⁴TRIPs: Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights，

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm (最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日)

補償，作為促進科技創新並保護社會競爭利益⁵。隨著知識經濟與科技進步，創新研發的專利技術日趨複雜，除了需要高額研發資金的大筆投入，關鍵專利技術更是可以形成技術門檻，作為阻礙競爭者進入的障礙門檻，進一步衍生專利買賣或是透過授權費用換取專利技術，產生活絡的專利交易市場。其中最著名的專利商業運作模式，也是本論文探討議題，專利非實施事業體（Non-Practice Entities, 以下簡稱 NPEs）的商業運作模式。NPEs 營運目的不在於專利商品化，而是主動運用專利排他特性而發展實質的營利策略，基於低投資高獲利的考量，NPEs 傾向瞄準較具規模的公司發動訴訟，約佔 NPEs 整體訴訟案的 75%。本研究透過資料檢索：美國專利訴訟研究公司 LexMachina 在其一年一度的調查報告中，計算美國智慧財產權人可運用藉以保護其權利避免受到侵害的兩大提訟管道：美國聯邦地方法院及美國國際貿易委員會（International Trade Commission，以下簡稱 ITC），在此兩大訴訟管道 LexMachina 針對其轄下專利侵權訴訟案件進行調查，公布 2013 年提起專利訴訟的前 10 名都是 NPEs，而台灣廠商 hTC 在年度被告排行名列第 6⁶。另外，由 PwC（Pricewaterhouse Coopers，資誠聯合會計師事務所）對於專利訴訟相關費用的研究報告亦指出在 2010-2013 年間，NPEs 透過專利興訟而獲取的侵權賠償平均是美金 850 萬元，更是一般公司（美金 205 萬元）三倍以上⁷，揭示 NPEs 透過專利損害賠償金達成高獲利的營運型態。NPEs 利用興訟獲取專利利潤極大化的商業模式所造成的產業影響，除了壓縮廠商獲利空間，更可能造成轉嫁消費者的間接成本提升。尤其在通信領域行業；PwC 統計分析過去 10 年間（1995-2013）涉入專利訴訟案件數及損害賠償金，通信領域僅有 24 個案件而損害賠償金每案卻高達約美金 2230 萬元，消費產品有 75 個案件而損害賠償金每案僅約美金 220 萬元，整體產業因專利糾紛而造成的平均損害賠償約美金 600 萬元⁸。

⁵謝銘洋，智慧財產權之概念與意義，月旦法學教室

⁶ LexMachina 公布 2013 美國專利訴訟報告前 10 名原告都是 NPEs，科技產業資訊室
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A167.htm（最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日）

⁷ PwC 報告 2013 年專利訴訟成長趨緩，平均損害賠償約 430 萬美元，科技產業資訊室
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A248.htm（最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日）

⁸ PwC 報告 2013 年專利訴訟成長趨緩，平均損害賠償約 430 萬美元，科技產業資訊室
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A248.htm（最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日）

台灣多數產業皆以出口為主要導向，尤其是高科技相關的 ICT 產業，更是以美國市場作為主要聚焦及銷售設置，美國的專利司法制度對台灣廠商更是相對重要，並且若是發生 NPEs 對於台灣廠商提訟其衍生的龐大費用（如上述）更是對於多屬中小型企業的台灣廠商造成重大影響。因此 NPEs 在美國的專利行使方式對於台灣廠商的營運將會產生相對的直接影響，因為專利權利的行使不再是單純訴訟的問題，除了前言提及專利侵權訴訟動輒幾百萬美金起跳的費用，或是藉由 ITC 針對係爭專利產品核發禁制令而影響廠商拓展海外市場的關鍵時機，進而威脅廠商達到強迫授權(forced licensing)的目的。本研究將綜觀 NPEs 在經濟市場所造成的影響現況，探討美國司法與行政制度在處理 NPEs 現象的改變，以期作為台灣 ICT 產業面對 NPEs 訴訟之因應思維與作法建議。

二、研究背景與目的

台灣在 80 年代進入高科技代工產業，並以通訊、資訊、光電及半導體領域（Information and Communication Technologies, 以下簡稱 ICT 產業）作為經濟發展主要核心。隨著產業發展，台灣廠商從一開始的代工角色轉變專利追隨者，除了原廠授權，台灣在半導體產業的國際亮眼表現，使得台灣廠商亦逐漸自主研發並累積大量創新應用的智慧財產權利。然而，亮眼表現的背後就是國際大廠開始針對具有競爭威脅的台灣企業發動專利糾紛，或是逐年提升原廠的專利授權費用。然而，台灣在智慧財產權的策略運用，不論是政府長年以開發中國家的角色在制訂經濟發展綱領，或是企業本身對於智慧財產的運用，偏重在被動防禦或產業間交互授權，台灣產官學界普遍對於智慧財產的經營趨向保守，雖然乍看在國際間台灣的專利數量眾多，但普遍在 ICT 產業的專利布局或組合僅是企業內部執行，少有將專利使用提升至企業營運謀略之高度，藉由專利主動對外提起侵權、攻擊競爭對手或爭取授權金等，缺少將專利權利轉化財務金融的積極作為⁹。

全球科技新品的前哨戰往往第一選擇在美國發表，美國市場除了匯集頂尖企業在高科技領域的先端技術發表，更是國際貿易主要進出口的商业銷售區域。在 ICT 產業，台灣廠商如果對於美國市場的專利訴訟制度及相關行政流程的瞭解不夠熟悉或透徹，國際科技大廠為了維護自身權益或產品競爭力，經常主動提起專利侵權案件以作積極行為之宣示。除了在聯邦地方法院提訟民事侵權，或是透過美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission, 以下簡稱 ITC）的行政程序，運用美國關稅法第 337 條提起專利侵權並針對專利糾紛產品發佈禁制令，直接在海關攔截競爭對手進口及禁止銷售系爭產品於美國國內。此類 ITC 行政審理比起透過法院系統的提訟相對來的簡易並快速，尤其針對產品生命週期較短的高科技產品特別具有殺傷力，此類禁止銷售或進口的處罰，更有可能導致競爭對手被迫失去原先在美國市場的優勢，譬如宏達電（hTC）因為蘋果（Apple）自 2010 年所提起的一系列專利侵權訴訟，尤其是 2012 年 ITC 判決限制 hTC 專利侵權手機進口美國市場的禁制令決議，導致 hTC 失去最新機種在美國上市的

⁹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。

時機，以及後續一連串銷售疲乏並逐漸失去市場佔有率的結果¹⁰。

然而，並非僅有國際大廠使用 ITC 禁制令作為專利訴訟的手段，NPEs 亦利用向 ITC 提發禁制令的方式，作為恐嚇其可能影響台灣廠商銷售商品至美國市場的運作策略，迫使廠商早日協商和解，進而要求台灣 ICT 相關上下遊之廠商配合 NPEs 所求給付授權金或和解費用¹¹。

因此，本研究將針對台灣廠商，尤其針對通訊、資訊、光電及半導體等高科技產業（ICT 領域）近年在美國市場涉及專利訴訟的顯著案例進行研究分析。美國專利法制程序對於各國影響深遠，尤其以台灣廠商在 ICT 的全球代工角色，更是必須深入瞭解專利在美國市場的遊戲規則。本研究除了研究美國專利訴訟與 AIA 最新改革並透過實際訪談的第一手資料收集，加以歸納分析，俾利幫助台灣產業有效掌握美國專利訴訟改革及行政救濟程序，以及相對因應方式的探討。

三、研究範圍及限制

本研究著重分析我國 ICT 領域之企業在美國市場所面臨的專利爭訟現況，尤其是 NPEs 所提起的專利訴訟案件；同時介紹針對 NPEs 進行歸納分類。進一步深入探討 NPEs 濫訟所造成的產業經濟影響；第貳及參章，陸續介紹美國政府如何透過 AIA 系列修法及相關行政措施，試圖減少 NPEs 所造成的專利濫訟謀利並且阻礙科技創新的美國專利法制的重大改革；第肆章則是分析台灣在 ICT 領域分屬大型及中型的兩家廠商在面臨 NPEs 的困境及面向。最後章節則從國際爭訟趨勢、國內外產官學界之訪談觀點加以分析歸納，提出台灣企業面臨 NPEs 在專利戰爭的戰或和取決建議。

然而，由於美國發明法案甫於 2013 年完成實體法令及程序的重大修正（Leahy-Smith America Invents Act, 簡稱 AIA），後續系列行政救濟措施與修法建議仍在持續討論，相關法律穩定性還需進一步觀察。除了 ICT 高科技產業，生

¹⁰為防產品被扣海關以 HTC 案研究美國關稅法 337 條攻防策略，北美智權報
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/publish-18.htm（最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日）

¹¹智慧型手機及 NPEs 導致美國 ITC 案件增加的主因，科技產業資訊室
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2012/pclass_12_A210.htm（最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日）

物科技及創新醫療亦是國際專利爭訟的新興議題，受限於人力及專精領域，本研究探討之系爭專利與爭訟案件主要針對台灣資電通領域之企業，然而，部分訴訟資訊屬於公司內部文件不易取得，或是和解不公開。同時鑑於時間限制，本研究僅就廣泛報導之台灣 ICT 產業在美國發生專利爭訟之案例及相關產業製造鏈廠商進行個案研究，作為提供台灣 ICT 廠商未來在美國市場面臨專利爭訟時透過 AIA 及後續修法與行政措施給予應對的建議。

另外，我國經濟部智慧財產局的 102 年度委託研究計畫，其中一項「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫」，委託國家實驗研究院進行的「全球專利訴訟案件分析」報告指出，未來台灣的通訊產業廠商所可能面臨的專利爭訟狀況，必須更加密切注意 NPEs 可能利用 SPEs 標準關鍵專利(Standard-Essential Patent，簡稱 SEPs)作為箝制企業的新武器，以及企業如何透過簽署 FRAND 授權原則，亦即公平合理非歧視授予專利權的條款與原則(Fair, Reasonable and Non-Discriminatory，簡稱 FRAND)作為對抗 NPEs 的抗辯，以及如何在專利制度與競爭法之間的調和；更有甚者，台灣產業如何積極申請並參與國際標準化組織，進而瞭解國際間技術標準制訂的準則及其衍生的必要專利(關鍵專利)¹²，以期探討台灣產業轉型如何面對遭遇缺少關鍵專利又需負擔國際大廠高額授權金的問題，建議可作為未來進一步研究的方向。

四、研究方法和架構

本報告採取文獻整理及深度訪談進行研究方式，透過訪談國家組織(工業研究院)以及業界(台灣資電通領域之國際企業以及中小型消費性電子產品製造商代表)，瞭解台灣企業目前遭遇 NPEs 攻擊的現況與回應趨勢，藉由實際參訪與深入對談瞭解台灣遭遇專利訴訟時的問題與可能的解決方式，尤其以 NPEs 於美國法院提訟的專利侵權案件，有無受到在 2013 年完成的美國 AIA 發明法案三階段修法，以及後續五項行政措施及七項立法修改建議，而產生的可能變化與因應調整。

¹²全球通訊產業專利訴訟案件帶給台灣廠商的啟示，北美智權報
http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/publish-267.htm (最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日)

研究架構：



五、NPEs 的定義跟類型

專利權是國家特許發明人在由政府制訂的法律保護，在特定期間及條件之下，對於發明技術或服務加以禁止他人使用的壟斷行為。以經濟學原理來解釋，這是一種強制性獨占。這種強制性獨占，是經由國家機制讓個人或某種商品或服務成為市場唯一提供者的特許排他權，造成其它想進入市場的潛在競爭者，將會因為國家法規或政府機制而被排除在外。同時，藉由經濟學原理可以得知，在競爭市場的交易方自然會追求最大利潤價值與市場佔有率，而專利本身所受到法律保障的獨占優勢，便可讓專利權人成為特定專利的獨占者，擁有在專利市場上的價格及產量的決定權，並且追求使用或販賣專利權的利潤最大化。

因此，專利權人可以透過這種法律上的獨占排他而產生不同的智慧財產營運模式，其一是擁有該項發明之實施，例如為技術發明並實施專利，或取得發明技術但不實施專利；其二則是允許他人實施之權利，並且靈活運用專利資產之價值，藉由專利權的排他效力而獲取經濟利益。亦即，對於專利組合進行保護並藉由專利授權或技術移轉而獲取授權權利金，甚至是要求侵權補償金，以作為智慧財產資本化的表現。

專利的立法目的是「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促

進產業發展，特制定本法。」亦即以法律特許的獨佔排它權利作為鼓勵，用以交換創新技術的公開揭露。然而，觀察近期國際興訟的發展趨勢，例如美國蘋果對於台灣宏達電以及韓國三星之間的專利戰爭，以及近年來興起擁有專利但不注重生產製造或銷售服務的事業體，稱之為非實施專利事業體(Non-Practicing Entities, 本文簡稱 NPEs)。NPEs 諸多營運模式之中，較具爭議並且同為本研究重點探討之部分，即是藉由 NPEs 本身不加以生產製造或服務銷售但擁有市場相關製造產品或提供服務的廠商所屬之專利權利，對於侵權廠商提出專利訴訟以收取專利授權金或權利金之獲利模式。本研究透過 103 年經濟部技術處「跨領域科技管理國際人才培訓計畫（後續擴充第 3 期）」海外研習及諸多報告研究，不難看出專利侵權之提訟已成為商業訴訟的爭訟要件，同時亦是國際商業策略運用的手段之一。此情勢逐漸扭曲原本法律所賦予專利作為鼓勵整體社會創新的良善本意，進而將專利作為企業間互相撻伐的武器。

藉由經驗法則可以得知，國際專利訴訟的戰役走到最後，不外是和解並支付授權金作為補償，或是形成交互授權的專利聯盟。專利聯盟原是在廠商在涉及業界內多種不同標準或功能，為了方便統一生產製造以便利消費者串連使用的規格整合，由幾個專利權人將專利集中聯合，協議將專利權作為共同使用以達成產業技術標準化、產品規格化，進而鼓勵再創新並改良，藉以集體帶動產業科技的進步並解決專利標準及規格紛爭的解決方式。簡單而言，專利聯盟的最初目的便是為了促進產業整體之發展與相關技術之推廣與應用，協商將關鍵專利技術在商品化的過程所遭遇的授權障礙，以交互授權的方式進行解決。

透過文獻探討，本研究簡要界定如下三種類型之專利關係：

互斥型專利 (Blocking Patents)	習用先前技術作為研發改良之基礎，是從屬專利的一種。習用技術必須藉由從屬專利的創新進而完善專利技術商品化，而從屬專利亦需與習用技術交叉授權以避免侵權。特別是在新興技術的產業化尤其重要。
---------------------------------	---

互補型專利 (Complementary Patents)	獨立研發又互相依存，或是各為彼此 關鍵技術的一部份，在專利商品化的時候 亦需要相互授權才能發揮最大功效。
競爭型專利 (Substitutable Patents)	可以相互替代的專利，但若是過多競 爭型專利處在同一專利聯盟，則需注意有 無違反公平交易的壟斷事項 (Anti-trust Law)。

資料來源：本研究整理。

然而，回到本研究一開始所提，智慧財產權制度可以產生多種變化與運用，非專利實施事業體 (NPEs) 利用專利制度的不完善而投機濫訴，將原本保護智慧財產權的專利轉變為商業營利方式，其中較具攻擊型態的 NPEs 就是以提起專利濫訟作為阻礙企業間正常商業活動，或是以系爭專利廠商要求權利金作為補償，若有不從就採以戰逼和的方式，寄送專利行使通知之侵權信件或提訟之法院系統迫使廠商進行談判，藉此作為專利獲利之手段。在世界經濟架構轉以知識經濟為導向下，智慧財產權儼然成為國際商業競爭的新興戰場，藉由專利訴訟作為企業攻防、搶奪市場或是防堵潛在競爭對手進入同質市場的障礙門檻。

全球高科技產業在國際貿易扁平化之情況下，廠商間莫不加速創新研發的時程，作為優先搶入市場佔有率的表現。但當企業投入大量人力資源及成本在前瞻性產品的研發，不論是深度專利檢索、提前專利佈局、以及研發時的迴避設計，仍有可能誤觸專利地雷讓多年心血付諸流水，或是面臨專利訴訟造成進入市場的障礙。

在台灣不僅是大型企業如 hTC、鴻海、台積電等國際大廠頻繁遭遇侵權指控，連中小規模的企業亦曾在海外參展時遭到專利侵權的突襲指控而損失慘重，例如 2008 年德國 Cebit 電子展以“或許”侵犯知識產權為由查抄了 50 多家參展商，以及同年德國柏林國際消費電子展 (IFA) 上，德國海關以“可能侵犯專利權”為由，

突襲了 69 家企業展位，並沒收了大量電視機、MP3 和手機等展品，其中不乏現代、微星等知名企業。台灣廠商遭遇跨國專利侵權訴訟的案件數量越來越多，有時候只是一個組裝零件被競爭對手指控侵權，進而導致產業鏈上中下游都可能被牽連而受創，甚至失去原先的商品市場。

NPEs (Non-Practicing Entities) 的崛起是國際間智慧財產權的運用策略最明顯的改變。本文透過檢索在美國積極推動專利市場透明化的 PatentFreedom 機構，資料統計顯示截至 2014 年 7 月全球已有超過 830 家的 NPEs¹³，其對於企業所造成的營運風險及市場影響日趨明顯。台灣因其 ICT 產業背景，更是年年面臨過百件 NPEs 的警告及濫訟。NPEs 的目的通常是金錢，也就是廠商願意支付授權金就迅速和解收場。國內企業應如何面對 NPEs 提訟所造成的紛擾，是台灣產學研各界皆須謹慎因應的議題：掌握 NPEs 的趨勢、深入 NPEs 現況，針對 NPEs 的崛起，甚至是營利事業體 PE(Practicing Entities)結合 NPEs 於全球化的興訟趨勢等，提供台灣企業完善規劃專利佈局，進而強化智慧財產操作模式與專利訴訟實力。

本研究透過資料檢索及專家研究，發現 NPEs 種類及商業模式眾多，NPEs 藉由智慧財產交易平台大量買賣收購專利資產，企業亦可藉此活化自身的專利智慧財產權、或是加入甚至成立 NPEs 來強化自身專利實力。研究此等領域之專家見解亦各有不同，有些專家著重 NPEs 如何買賣專利並藉此獲利；或是以 NPEs 的營運活動為分類，專門向個別發明人自或獨立非營利研究機構購買先驅專利，待技術成熟後再索取授權；更有學者認為只要不將專利進行商品化、不提供專利技術的生產的皆屬 NPEs；也有另外學者認為 NPEs 是專利管理服務的變革，促進專利資產流動效率並增加專利附屬價值的服務媒介之一。

在以下段落，本研究介紹美國較為知名的 NPEs 並依其專利管理、市場操作與營運模式，簡單分類三種不同的 NPEs 經營型態：

(1) 研發型 NPEs

¹³Largest Patent Holdings, <https://www.patentfreedom.com/about-npes/holdings/>
(最後瀏覽：2014 年 10 月 12 日)

營運模式：

主要是大學學術單位或是法人研究機構等非營利組織。研發型 NPEs 專注於創新技術的發明，透過技術移轉與授權的方式，向各界推廣創新技術及其專利，並收取合理權利金或授權費用作為回饋下一波技術的開發，讓專利技術得以實現促進整體社會進步之價值展現。

個案分析：

以專注創新研發為主要業務的社團或財團法人機構，或是大學校院以基礎科學的研究作為出發點輔以教學、創新的教育單位。本文以美國 Tessera (Tessera Technologies, Inc. NASDAQ: TSLA, 2003) 公司為例，該公司於 1990 年由 IBM 前任科學研發技術人員在紐約成立，公司經營策略為透過自身研發部門，聚焦在先端技術的發展，並以智慧財產權的業務推廣作為收取回饋在進行新技術的研發¹⁴。

(2) 防禦型 NPEs

營運模式：

不以興訟為目的，積極收購專利是為了避險，協助加入防禦型 NPEs 的內部會員對抗其它 NPEs 的攻擊與騷擾。防禦型 NPEs 並不追求專利權貨幣利潤極大化。防禦型 NPEs 藉由向內部會員收取會費的方式，研究調查產業界最新研發新創的智慧財產權的動態，代替會員分析並購買所需之專利，企圖比其它 NPEs 都要更早一步購買核心專利，並加以組合進行專利防禦堡壘的保護，以避免內部會員遭遇惡意 NPEs 的濫訟攻擊。

個案分析：加入防禦型 NPEs 主要是大型營利事業企業 (PE)，具有一定規模的研發部門，並且將研發成果申請專利，以專利商品化追求企業本身在競爭業界的技術及產能的提升，並藉此建立市場利基。

本研究以 Rational Patent Exchange(RPX)為例，RPX 成立於 2008 年，由

¹⁴Tessera, http://www.tessera.com/Company/Who_We_Are.aspx (最後瀏覽：2014 年 10 月 18 日)

Intellectual Ventures (高智發明, 簡稱 IV) 的要角 John Amster 與 Geoffrey Barker 創辦, RPX 透過建立關鍵專利以及預防專利的保護型專利收集計畫 (Defensive Patent Aggregation) 管理、藉由會員付費加盟而進行非專屬授權給內部會員, 以作為對抗專利濫訟的防禦堡壘, RPX 授權完再出售專利以回收成本。在保護型專利收集計畫 (Defensive Patent Aggregation) 管理方面, 主要是由 RPX 決策團隊主導是否購買特定專利, 並以非專屬授權的方式授權所有會員, 授權完畢再將專利出售以回收當初的購買成本。然而, 若是某些會員對於某方面的專利有採購需求, 亦可聯合特定會員以額外付費的方式, 透過 RPX 用聯合購買 (Syndicated Acquisition) 方式買進。

RPX 的會員收費是以企業會員比起可能面臨的高額侵權專利訴訟或授權金, 相對更加負擔得起的會費服務模式。內部會員使用 RPX 收集的專利不需繳交額外費用, 相對的, RPX 使用會費而主動購買更多其它 NPEs 可能用來進行訴訟的關鍵專利。

RPX 主導購買關鍵專利的資金, 除了會員繳納的費用以及其他公司法人的投資, 更在 2011 年透過首次公開募股 (IPO) 募得 \$159.6 百萬美金¹⁶ 作為資金繼續提供專利訴訟的防禦保護。目前 RPX 的會員包括 Google, Microsoft, IBM, LG 電子, Samsung 電子, HTC 宏達電子, 台積電 (tsmc) 等八十餘家會員分佈在 IT、軟體、電子商務、行動通訊、網路與消費性電子產品等領域。RPX 更是在本研究資料蒐集期間, 收購以推動專利市場透明度聞名的 PatentFreedom, 作為進一步分析 NPEs 情報資料並交叉參考作為風險管理與專利訴訟之資料庫¹⁶。

本報告撰寫期間 Google 亦開始推動類似的防禦型 NPEs 計畫, 在 2014 年 7 月成立 License on Transfer Network (簡稱 LOT Network, 並成立 LOT Network Inc. 進行營運管理) 藉由 Google Inc. 結合歐洲最大軟體公司 SAP AG、日商 Canon Inc.、美國電子商務服務公司 Newegg Inc.、雲端服務公司 DropBox, Inc.、快閃儲存產

¹⁶RPX 收購 PatentFreedom, <http://news.cnyes.com/%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E8%82%A1/%E7%BE%8E%E8%82%A1/20140624/RPX-%E6%94%B6%E8%B3%BC-PatentFreedom.shtml> (最後瀏覽日期: 2014 年 10 月 18 日)

品業者 Pure Storage Inc.、軟體新創公司 Asana 等 7 家公司，共同加入 LOT Network 並以其所擁有的特定專利利用交互授權協議作為授權標的，讓參與的公司可以獲得特定專利免權利金授權(限定以專利權利移轉作為生效要件的交互授權協議)；也就是參與 LOT Network 的公司，若將其專利移轉給以主張專利權利為主要營利手段的專利授權公司(攻擊型 NPEs)，在 LOT Network 的其他參與者可以立即獲得授權並免於遭受取得該專利之 NPEs 提訟的可能¹⁷。

(3) 攻擊型 NPEs

營運模式：

將原本保護智慧財產權的專利權利追求最大利潤化：以專利權作為授權談判的籌碼，或是積極發動專利訴訟攻擊。攻擊型 NPEs 通常會設定低於訴訟預估費用的和解金額，讓被控侵權的企業為了減少訴訟爭議而選擇妥協簽訂和解條約，或是半強迫地進行授權談判。

個案分析：Acacia Research (以下簡稱 Acacia)

總部位於美國加利福尼亞州的 Acacia Research 公司可說是攻擊型 NPE 的先驅，在 1992 年成立是一家公開上市 (NASDAQ: ACTG，1996 年上市) 並明確表明其主營業務為“專利營運”(實質則為專利投機)的事業體。Acacia 稱其主要客戶是一些個人發明者或者小公司，因為在專利市場中，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提起專利侵權訴訟，而這正是 Acacia 得以提供服務的地方，當然亦有部分大公司委託 Acacia 爭取專利授權甚至興訟。根據 Acacia¹⁸ 官方資料指出，其通過母公司以及下屬的子公司策略性購買涵蓋諸多領域之關鍵專利並加以組合，進一步透過專利授權或專利訴訟的方式獲取利潤，最知名的便是在 2010 年 Acacia 通過專利授權微軟進行製作 BingMaps 及 Window 手機的相關專利而獲得了 3700 萬美元的專利許可費¹⁹。另外，根據

¹⁷Google 推動成立 LOT Network 對抗專利蟑螂私掠行為，科技產業資訊室
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A244.htm (最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日)

¹⁸ Acacia Research，<http://acaciaresearch.com/about-us/> (最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日)

¹⁹ NPE 万花筒：美欧亚典型 NPE 介绍与思考，
<http://www.chinaipmagazine.com/journal-show.asp?id=1616> (最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日)

PatentFreedom.com 列為紀錄的 NPEs 數目已超過 830 家，其中 Acacia 擁有專利超過 1699 件，發起專利訴訟更是高過 380 起以上²⁰。

面對 NPEs 的投機濫訴，背離專利立法本意且降低企業投資研發創新所造成的嚴重經濟損失，美國總統歐巴馬（Barack Obama）於 2011 年 9 月 16 日簽署由參眾兩院通過的美國發明法案（又可譯作：美國專利改革法案 Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA）自 2011 年 9 月 16 日開始分階段實施對於美國專利制度的諸多重大調整，AIA 法案可說是自 1952 年專利權利實施以來美國專利法的最重要變革，企圖促使美國的專利制度能夠符合國際科技快速發展的需求。台灣廠商在 ICT 產業主要以美國為首要市場，因此更應清楚了解 AIA 變革的各項規定、細節，以及系列修法與行政措施所造成的未來變化。AIA 的主要四大變革：一、發明人先申請制，二、先有技術的新定義，三、授權後程序，以及四、補充再審程序等部分重要變化；其中 2012 年 9 月 16 日開始實施領證後複審 PGR（post-grant review）、多方複審 IPR（inter partes review）及商業方法複審 CBM（covered business method review）。由於審理 PGR 及 IPR 程序的工作將由行政法官（administrative judges）所組成之專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，簡稱 PTAB）來負責，具有提供了審訊程序（trial）以及證據發現（discovery）等具有訴訟性質的行政程序，尤其 AIA 新法明確要求 PTAB 要在一年且至多僅得延長半年內完成審理，藉以簡化並加速專利複審程序，降低法律糾紛成本，有助於解決系爭專利法律糾紛的時間及成本，許多廠商已將 PTAB 視為挑戰 NPEs 的專利有效性進而解除專利威脅的管道之一²¹。更詳盡 AIA 改革過程與步驟，將於本文後續章節進一步介紹美國行政及司法系統的一系列改革及試辦計畫，從而瞭解其規劃與預期效益，以期專利制度能持續符合創新研發的實務需求。

以上種種，不難看出美國政府企圖讓專利回歸最初鼓勵創新、改良並帶動整體產業科技進步的立法意旨，以及美國立國精神與民主價值的展現：以機會平等的自由市場機制來決定專利、甚至是企業，其真正存在的核心價值為何。美國政

²⁰ PatentFreedom.com，<https://www.patentfreedom.com/about-npes/holdings/>（最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日）

²¹ 美國專利訴訟外之新選項—多方複審程序（IPR）介紹暨實務分析，科技產業資訊室，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A185.htm（最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日）

府透過立法、法院重要案例及行政等系統提出針對 NPEs 的改革措施及修法提案，是否能夠有效解除 NPEs 濫訟的投機行為，將在後續章節進一步介紹與分析，以下則先說明台灣廠商面臨 NPEs 的狀況及其經濟活動的影響。

六、台灣產業面臨 NPEs 之概況

台灣廠商面臨專利訴訟時，首要瞭解提告的目的並針對提告理由加以分析作為後續因應。NPEs 的目的通常是金錢，也就是只要廠商願意支付授權金就迅速和解收場，避免曠日費時的訴訟且連帶影響本業的營運。從國家實驗研究院科技產業資訊室每月定期觀測美國專利訴訟案件的發表指出，在 2014 年 8 月的專利訴訟觀測，台灣廠商受到專利訴訟糾紛仍以 ICT 資通訊技術領域為主，集中在電腦、通訊、網路及觸控產業為主，而來自 NPEs 的專利提訟就佔 50%（12 案之 6 案）²²。

智慧財產的價值來自於實施與交換，實施是透過商品化與產業化，而交換則是透過授權買賣、作價投資以及侵權訴訟，其中，專利的價值最常在其商品化以及訴訟過程中呈現²³。NPEs 在快速獲取權利金的商業模式之下，鎖定的目標得簡易區分成三大族群：其一是不能負擔專利侵權訴訟費用或潛在商譽損害的污名；其二是不能負擔法院判決專利侵權敗訴及其損害賠償金；其三則是不能負擔法院核准永久禁制令所造成的商業衝擊²⁴。

目前台灣廠商在對應 NPEs 的專利提訟時，由於若是選擇透過法律訴訟正面挑戰 NPEs 可能有問題的系爭專利，根據美國智慧財產協會 AIPLA（America Intellectual Property Law Association）報告指出，每宗專利訴訟案件約在 50 萬至 400 萬元²⁵，而若是訴訟標的介於美金 100 萬元到 2,500 萬元的專利訴訟，包含調查程序的證據開示（Discovery）律師費用占約美金 180 萬元，在 2009 年的總平均訴訟花費約在美金 310 萬元，龐大訴訟與律師費用對於台灣廠商的確是一大

²²美國專利訴訟觀測儀錶板—2014 年 8 月，科技產業資訊室，

<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=10063>（最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日）

²³周延鵬，虎與狐的智慧力-智慧資源規劃九把金鑰，天下文化出版社，2006 年 3 月，頁 175 至 176。

²⁴李明峻（2010），從 Patent Trolls 議題看台美專利改革與解決之道，國立政治大學法律科技整合研究所碩士論文，第 27 頁。

²⁵ 同前揭。

沉重負擔²⁶。NPEs 相較於一般營運公司（又稱：專利實施體 Patent Exploitation，簡稱 PE）在專利訴訟中具有兩大優勢：首先，訴訟的勝敗對 NPEs 本身並無太大影響，NPEs 承擔的敗訴風險，至多僅為律師費用及系爭專利的權利價值，反之若是勝訴或和解取得權利金，則可獲得巨額利潤；其次，NPEs 本身並不從事商品之生產製造，故被告廠商無法提起反訴來對抗 NPEs²⁷。因此台灣廠商部份傾向尋求與 NPEs 協商並儘速支付授權金的方式，而非選擇正面挑戰系爭專利的可專利性之可能。然而，面對 NPEs 挑戰專利權的畏戰策略，反而可能招致更多的 NPEs 要求權利金或和解賠償的連鎖效應。

因此，當台灣廠商接到 NPEs 的專利權利行使通知，初步建議不應再被動防禦，而是主動使用專利進行組合並加以反擊的因應方式，一方面減少成本的支出，另一方面透過專利管理增加收入的來源，進而爭取更好的專利布局，並獲得更多與 NPEs 進行專利權利的談判籌碼。同時，本研究亦將於第伍章節深入探討台灣企業如何運用美國 AIA 發明法案所新增的司法與行政配套措施，進而爭取更多 NPEs 提訟的談判空間與籌碼。

²⁶美國專利訴訟教戰手冊，第 3 頁

<http://otdil.cgu.edu.tw/ezfiles/15/1015/img/1352/99196555.pdf>（最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日）

²⁷專利事業體與專利蟑螂，科技產業資訊室

http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A276.htm（最後瀏覽日期：2014 年 10 月 18 日）

貳、文獻探討

一、NPEs 對美國產業經濟活動之影響

根據 MIT Sloan 管理學院教授 Catherine E. Tucker 1 份研究報告顯示，過去 5 年來，風險投資投入的資金中，高達美金 211 億 7,720 萬以上的費用是花在與經常興訟者（Patent Assertion Entities, PAEs，意指 1995-2012 年間至少發起 20 項專利訴訟的公司）興起的專利訴訟上，其研究結論指出非專利實施體（Non-Practicing Entities, NPEs）或所謂專利蟑螂（Patent Troll）將嚴重扼殺新創公司發展²⁸。而根據美國知名專利訴訟研究網站 Lex Machina 於 2014 年 5 月 13 日發布的美國專利訴 2013 年年度調查報告（The 2013 Patent Litigation Year in Review），以美國法院系統及美國國際貿易委員會（US International Trade Commission, ITC）之專利侵權案件為主進行統計分析，排除不實標示、合約糾紛、商標及營業秘密等類型的訴訟，統計前 10 名原告均為 NPEs 或是 PAEs，其中 Melvino/ArrivalStar、Wyncomm 及 Thermolife 等所涉案件都超過 100 件以上，而 ArrivalStar 及 Melvio 所擁有的 6 件專利更是在 4,917 件專利提告中被列入前 10 名最常被主張的專利²⁹。

在官方統計數字上，美國政府責任署（US Government Accountability Office, GAO）2013 年 8 月 22 日發布 1 份有關專利侵權訴訟的分析研究報告，該報告分析了 2007 年至 2011 年間 500 件具有代表性的訴訟案，結果顯示其中約五分之一來自 NPEs³⁰。由於 NPEs 未有一個公認的定義，本文前章將 NPEs 概分為攻擊/防禦/研究三大類型，美國國際貿易委員會（ITC）則是因執行實務所需而將 NPEs 概分為兩大類，第一類係指具有研發成果但不從事產品生產的發明者、大專院校、新創公司或一般公司，這類型 NPEs 不直接實施該項專利技術，而是透過授權方式以符合「國內產業界定原則」，第

²⁸Catherine E. Tucker(May 15,2014), The Effect of Patent Litigation and Patent Assertion Entities on Entrepreneurial Activity, Massachusetts Institute of Technology

²⁹LexMachina Co.(May 13, 2014),The 2013 Patent Litigation Year in Review,
<https://lexmachina.com/2014/05/patent-litigation-review/>

³⁰US Government Accountability Office(Aug 22, 2013), Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality(GAO-13-465),
<http://www.gao.gov/products/gao-13-465>

二類則是指不從事產品生產，而僅以購買專利或專門從事專利訴訟的商業模式。根據 2013 年 4 月 15 日 ITC 337 調查報告(Facts and Trends Regarding USITC Section 337 Investigations)，過去 5 年，專利類智慧財產權侵權的訴訟顯著增加（圖 1），且大多有關於高科技產品，如電腦與通訊產品等。雖然自 2006 年 5 月 16 日 eBay 案至 2013 年第 1 季以來，僅只 4 家 NPEs 公司成功取得禁制令（第一類與第二類 NPEs 各 2 家），然而 301 件調查案中原告屬於第一類 NPEs 者計有 33 案（約 11%），數第二類 NPEs 者計有 27 案（約 9%），兩者合計佔整體提告案件兩成，雖然近半 NPEs 訴訟案件係以和解收場，但仍低於 Non-NPEs(表 1)，其中第二類 NPEs(54.55%)高於第一類 NPEs(35.71%)

31。

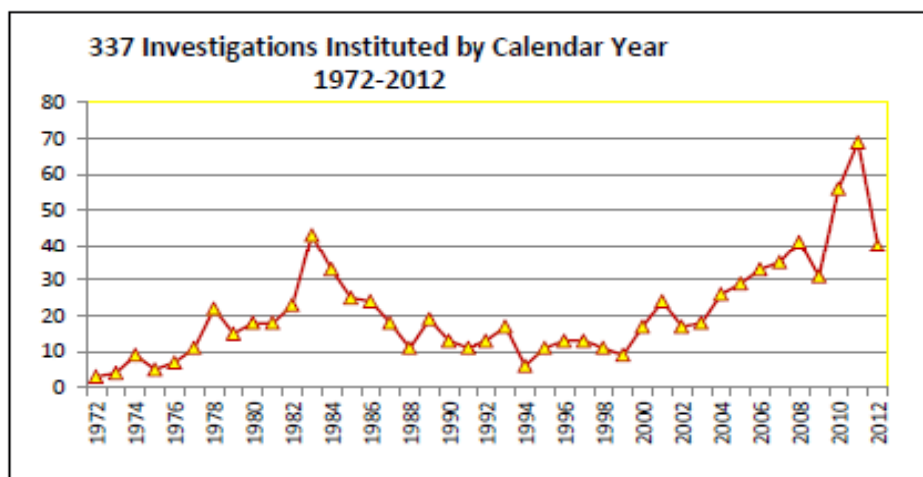


圖 1 1972 至 2012 年美國國際貿易委員會 337 調查案件統計表（來源：
Factsand Trends Regarding USITC Section 337 Investigations, UTC）

表 1 eBay 案後（2006 年 5 月 16 日）至 2013 年第 1 季美國國際貿易委員會
337 完成調查案件之和解率（摘自 Factsand Trends Regarding USITC
Section 337 Investigations, ITC）

May 16, 2006 — Q12013			
	No.of Completed Inv.	No.of Settled Inv.	Settlement Rates

³¹US International Trade Commission(Apr 15, 2013), Factsand Trends Regarding USITC Section 337 Investigations

Total Inv.	256	124	48.44%
All Others	206	102	49.51%
All NPEs	50	22	44.00%
Cat. 1 NPEs	28	10	35.71%
Cat. 2 NPEs	22	12	54.55%

美國白宮則在 2013 年 6 月 4 日公布了另一項研究報告（Patent Assertion and U.S. Innovation），該研究顯示近年來有許多利用專利威脅企業以索求和解金的案例，這些類型的專利訴訟推估已造成了數十億美元的經濟損失，同時也對美國的創新活動造成影響。根據該研究統計，過去兩年 Patent Troll 提出的訴訟案例成長了 3 倍，約佔美國所有專利訴訟案的 62%，而統計 2011 年被告企業付給 Patent Troll 的和解或侵權賠償金額高達 290 億美元，較 2005 年激增了 4 倍³²。

二、美國發明法案簡介及其施行初步成效

歷經 6 年的多方提案討論，2011 年 9 月 8 日美國參議院終於以 89 票比 9 票、2 票棄權，通過了參議院司法委員會主席 Patrick Leahy 及眾議院司法委員會主席 Lamar Smith 大力推動的美國專利制度改革法案－Leahy-Smith 發明法案（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA，編號 H.R.1249），並由美國總統歐巴馬於 2011 年 9 月 16 簽署頒布。本次修法為美國專利制度自 1952 年重大修正以來最大幅度修訂，內容主要包括專利申請改為大多數國家採行之先申請制、專利發證後的再審程序及未揭露最佳模式不再為專利無效之必要條件等。

為顧及相關施行細則之修訂，同時減緩新法實施衝擊，美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）將美國發明法案施行大致分為 3 階段，其中以第 3 階段改先發明制（First to invent）為先發明人申請

³²President's Council of Economic Advisers (June 2013), Patent Assertion and U.S. Innovation, Executive Office of the President

制 (First Inventor to File, FITF) 最為重要，各階段施行期程及重點整理如下³³：

(一) 第 1 階段：頒布之日即起生效

1. 重新定義微實體 (Micro Entity)，另授權美國專利商標局自訂規費，自法案頒布之日起 10 天，優先審查 (Priority examination) 費用相關規定將開始生效，USPTO 可暫時對部分或全部之專利規費調高 15% 的收費，以大實體 (Large entity) 為例，申請費從美金 330 元調漲為美金 380 元，而針對一般費用 (General fees)、專利維持費 (Maintenance Fees)、專利檢索費 (Patent Search fees) 與小實體 (Small entity) 規費，將減半收費，詳如下表³⁴

表 2 美國發明法案施行前後美國專利規費調整比較

項目	法案施行前 (單位：美元)		法案施行後 (單位：美元)		
	大實體	小實體	大實體	小實體	微實體
發明基本申請費 (小實體電子送件)	390	195 (98)	280	140 (70)	70
發明檢索費	620	310	600	300	150
發明實體審查費	250	125	720	360	180
設計基本申請費	250	125	180	90	45
設計檢索費	120	60	120	60	30
設計實體審查費	160	80	460	230	115
獨立請求項超過 3 項 (每項)	250	125	420	210	105
請求項超過 20 項 (每項)	62	31	80	40	20
多重附屬請求項	460	230	780	390	195
臨時案申請費	250	125	260	130	65
附加費-延遲臨時案	50	25	60	30	15

³³李東秀、吳俊逸(102 年 11 月 4 日)，參加華盛頓大學「高階智慧財產權研究中心」之 2013 年智慧財產權暑期課程出國報告，經濟部智慧財產局

³⁴Maine Cernota & Rardin (2013), Registered Patent Attorney

申請費繳交					
請求繼續實體審查 (RCE) (第 1 次請求)	930	465	1,200	600	300
請求繼續實體審查 (RCE) (第 2 次以上)	N/A	N/A	1700	850	425
延期回覆第 1 個月	150	75	200	100	50
延期回覆第 2 個月	570	285	600	300	150
延期回覆第 3 個月	1,290	645	1,400	700	350
延期回覆第 4 個月	2,010	1,005	2,200	1,100	550
延期回覆第 5 個月	2,730	1,365	3,000	1,500	750
第 3.5 年維持費	1,150	575	1,600	800	400
第 7.5 年維持費	2,900	1,450	3,600	1,800	900
第 11.5 年維持費	4,810	2,405	7,400	3,700	1,850
延遲繳交的附加費 (逾期 6 個月內)	150	75	160	80	40

微實體定義及相關優惠摘述如下：（Section 10、11）

- (1)同一發明人（獨立發明人、學校組織，或是非常小的公司）在美國專利申請案在 4 件以內，亦即同一發明人 4 件以內的美國申請案都算是微實體，但其國外申請與臨時申請案都不計算。
 - (2)發明人不得為「富人」，亦即其前一年之總收入（gross income）不能超過美國家庭平均收入之 3 倍。
 - (3)微實體之專利申請案不得授權或是有限度或有責任地授權給任何非微實體之對象。
 - (4)加速審查費用之增加幅度將比大實體之增加幅度還小。
 - (5)微實體之主要申請費用將比小實體享有 50%之減免更為優惠。
2. 揭露最佳實施模式（Best Mode）將不再作為無效理由之必要條件。意即未來在法院相關訴訟審理時，專利是否已經揭露申請時最佳實施例將不再作為使專利無效、撤銷專利或無法主張專利權（unenforceable）

之理由，但必須注意，專利說明書寫作要件（35 USC 112）仍保留揭露最佳實施模式之揭露要求（Section 15）

3. 修改不實標示（Patent False Marking）規定，改為只有造成當事者競爭傷害（suffer a competitive injury），才可以提出訴訟。產品之專利註明可標記於相關網站或產品上，但如果有不實或錯誤標示之情事，即可能被控標示不實專利資訊而被處以罰款，美國發明法案修法後提告者由原來的任何人改為具競爭傷害之當事者。（Section 16）
4. 新增共同被告之提告限制（Joinder of Accused Infringers），訴訟共同被告之提告必須基於同一原因事實，僅能就同一類型產品廠商進行提告。例如以往進行訴訟時，原告經常擴大提告範圍，將提供、製造、使用或銷售不相關產品廠商一併提告，AIA 修法後僅只可對提供、製造、使用及銷售相同產品之廠商進行提告。（Section 19）

（二）第 2 階段：頒布日起 12 個月後，即自 2012 年 9 月 16 日起

1. 新增領證後複審（Post Grant Review, PGR）作為異議方式：（Section 6）
 - (1) 請願人：任何人，不包括專利所有權人；不可匿名，需揭露實質利益關係人（Real Party-in-Interest）。
 - (2) 提案限制：專利公告或在發證後 9 個月內均可提出無效訴求，惟之前不得就專利無效提出民事訴訟。
 - (3) 門檻：至少 1 個請求需過半機會不具可專利性；全新或未解決之法律問題，且該問題對申請案或其他專利重要性。
 - (4) 請求無效依據：
 - a. 無效理由包括 35 USC 第 101 及 112 條，且僅須達專利中一項請求不具專利性即可，無須一定得為實質新問題（Substantial New Questions, SNQ）
 - b. 可引述證據由已核准專利及公開文獻，擴及至用於支持事實或專家證言之證據，如公開使用、銷售等。
2. 多方複審（Inter Partes Review, IPR）取代多方再審（Inter Partes Reexamination, IPR）作為異議方式：（Section 6）

- (1)請願人：任何人，不包括專利所有權人；不可匿名，需揭露實質利益關係人。
 - (2)提案限制：
 - a. 不得在領證或是再領證後 9 個月內或專利的 PGR 程序終結前提出。
 - b. 提出確認之訴（Declaratory Judgment）之前；或被控侵權的 1 年內提出申請。
 - (3)門檻：至少有 1 個專利請求項具不可專利性之可能。
 - (4)請求無效依據：
 - a. 原則上，須以違背第 102 條新穎性、第 103 條非顯而易見作為異議理由；美國專利商標局局長有權駁回多方複審申請。
 - b. 僅能以核准專利及公開文獻作為證據。
 - (5)新舊 IPR 之差異：
 - a. 新增證據開示程序（Discovery Procedure），限於符合司法利益所提之宣示證詞、聲明書、專家證詞等。
 - b. 新增終止程序，當事雙方和解可終止程序，除非 PTAB 已做出裁決。
 - c. 救濟程序：舊制需先上訴專利訴願暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences, BPAI）再上訴聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC），新制直接上訴 CAFC。
3. 延長領證前第三人提報先前技術（Pre-Issuance Submission by 3rd Parties）之時間，在以下兩要件取較早者：核准通知書寄發前或申請案首次公開 6 個月內或審查期間任一專利範圍首次被核駁（兩者較晚者）。
- （Section 8）第三人提報先前技術相關規定摘述如下：
- (1)提報方式：第三人可採匿名方式提報。
 - (2)適用範圍：適用於任何非臨時申請案、設計申請案或植物申請案，亦可適用於接續申請案或再發證申請案。

(3)限制：提報之技術資料須為授權專利案、已公開專利申請案或公告專利案之資料，但不包括已公開銷售之證據（於領證後 PGR、EPR 再審程序中除外）。

4. 補充審查（Supplemental Examination）：允許專利權人請求進行專利資訊重新或修正判斷，以修正該專利相關的信息，其目的在於對不正行為（inequitable conduct）訴訟之遏止，避免專利權人些微疏漏致整體專利無法執行（競爭者訴訟）之情事發生。凡有領證前審查程序未考慮、未充分考慮、未正確提供的資訊，專利所有權人可請求開啟補充審查程序由 USPTO 考慮、重新考慮、訂正。（Section 12）

(1)申請人：專利所有權人。

(2)時間：專利權可行使的期間內皆可提出申請。

(3)程序：

a. 提出申請後 3 個月內，USPTO 須決定是否存在新的實質影響專利之問題，若有，始進入單方再審程序。

b. 無面詢機制，審查進行期間不接受修正。

5. 修正故意侵權（Willful Infringement）之構成要件：重申聯邦巡迴上訴法院 2007 年判決³⁵，原告雖主張被告僅為內部律師（in-house counsel）之法律見解，而未尋求外部律師意見，係屬重大過失，惟地方法院表示該專業意見究係源於外部律師或內部律師並非重要，依該案之重大過失（Objective Recklessness）標準，原告之舉證程度仍然不足，而 CAFC 支持此項判決，意即 CAFC 捨棄過往被告須負擔積極注意之義務，改採原告舉證被告具有「重大過失」之新標準。原告需提出清楚且具說服力之證據（Clear and Convincing Evidence），證明：

(1)儘管客觀上其行為有很高的可能會構成有效專利的侵害，侵權者還是作了；以及

(2)這個客觀界定的風險被控侵權者已知悉，或是明顯到其應該知悉

³⁵In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360.
<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/M830.pdf>

即使被告未積極尋求法律意見以證明其未侵權，法院亦不應以之為唯一判斷因素，推定被告構成故意侵權未事先徵詢法律顧問意見。
(Section 17)

6. 涵蓋商業方法專利過渡方案 (Transitional Program Covered Business Method Patents)：所稱涵蓋商業方法專利係指申請專利範圍只包含金融商品或服務中進行數據處理之操作方法或相應設備，但無技術發明。AIA 新制將商業先使用抗辯 (Prior Commercial use Defense) 擴大適用到所有專利的商業使用行為，不再侷限在方法專利。(Section 18)

(1) 請願人：被控/涉嫌侵權人

(2) 提案限制：

- a. 只適用於具有特定主題且用於金融產品服務的專利，而非技術上的創新發明。
- b. 必須已被提起專利侵權訴訟，否則不得主張適用。
- c. CBM 與 PGR 之提出時間互斥，意即 CBM 提出之時間點必須在 PGR 之前或之後，不得同時並行。
- d. FTI/FITF 專利均可，但 FITF 專利請求 CBM 須證明係爭專利適用 CBM。

(3) 落日條款：過渡期為 8 年，至 2020 年 9 月 16 日終止 (2013.5.6 議員 Schumer 提出 S.886: Paten Quality Improvement Act.，希望該方案能成為永久制度)

(三) 第三階段：法案頒布日起 18 個月後，即自 2013 年 3 月 16 日起改採先發明人申請制，專利新穎性判斷基準改為申請日：(Section 3)

1. 廢除衝突程序 (Interference Proceedings)，改為申請人調查程序 (Derivation Proceedings, DER)。以往衝突程序沒有發揮很好效果，發明人身分爭議多仍以法院訴訟解決，原因之一為在以往先發明人制度下，該程序係釐清發明先後順序，即誰先想到該構想或實踐該構想而非釐清原創者為誰，在美國發明法案改為先發明人申請制後，已無須再判定何者發明在先。而美國發明法案施行後新制「申請人調查程序」，申請人可主張發明的先申請案並非真正發明而係衍生自該申請人所申

請的後申請案，請求專利局調查（該程序必須在先申請案公開後的 1 年內申請）。

2. 修改第 102 條(35 U.S.C. § 102)，擴大先前使用技術（Prior Art）適用範圍，從美國境內擴及全世界。
3. 維持有效申請日前 1 年優惠期（Grace Period），惟加強公開行為的定義：限於發明/共同發明人自己進行之公開行為，或直接/間接源自於發明人之公開行為。

為配合美國發明法案之施行，專利訴願暨衝突委員會（BPAI）亦改制為專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board；PTAB），除執行 BPAI 原有各項業務外，另負責調整或新增的再審程序（Reexamination），如 PGR、IPR、CBM 等。摘述 USPTO 訂定的 PTAB 一般審理程序³⁶如下：

（一）審理前

1. 送件（請願書）：需載明相關請求項，並逐項列舉事由、依據證據等。
2. 專利所有權人初步回應：專利所有權人可就申請人請願內容提出初步辯護回應。

（二）PTAB 決定是否成案

依據請願人、專利所有權人所提內容決定是否成案。若確定成案，即啟動審理程序，同時釋明將審理的請求項目並視個案內容予以排程。

（三）審理程序

1. 專利所有權人回應（PO response）：專利所有權人於期限內提交正式回應，可提出修正請求（motion to amend）。
2. 請願人回應（petitioner reply）：請願人應於期限內完成證據開示程序（discovery procedure），如要求對方提供文件或證詞引用的物證、詰問對方證人等，並就上開專利所有權人回應及修正請求提出回覆、異議（opposition）
3. 專利所有權人（及請願人）回應：專利所有權人應於期限內完成證據開釋程序，並就請願人所提異議回覆；若專利所有權人提出新的專家證詞，請願人也可再對該名專家取證並提出意見。

³⁶USPTO, Rules of Practice for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board and Judicial Review of Patent Trial and Appeal Board Decisions(77 FR 6879)

4. 言詞辯論（oral argument）：視個案需求。

（四）PTAB 裁決

原則上，PTAB 於立案後 12 月內作成書面裁決（final written decision），

另視個案狀況可再展延 6 個月。

可預期地，這些重要變革對於產業專利佈局乃至於侵權訴訟將造成相當影響，除改採先申請制將鼓勵發明人先盡快提出申請或盡早公開外，在商業使用上，如果被告侵權人能夠證明自己在發明者申請產品專利前或公開發明前至少 1 年已經在做商業使用，那麼被告侵權人將可免除法律責任，且包括專利之程序、機械、製造、組成。新增 PGR 及修訂的 IPR 異議程序授予第三方更容易挑戰專利的機會，而相較於民事訴訟（詳如表 3），其舉證責任低、費用相較低廉，且由專利專家進行等優點，將使專利申請者必須更加謹慎劃定專理申請範圍及完備其申請內容。

表 3 相較於法院訴訟 PTAB 再審之利弊（整理自 William LaMarca(USPTO), Advanced Patentability Issues³⁷及孫寶成(2005)，美國專利再審查程序及其沿革³⁸）

PTAB 再審之優勢	PTAB 再審之劣勢
1. 以最廣義合理解釋標準審查專利相關範圍（Broadest Reasonable Interpretation）。	1. 專利所有權人可能在再審程序中修正專利範圍進而「強化」專利；存活下來的專利權項要經由法院程序或另行新再審查程序撤銷變得更不容易。
2. 毋須「推定專利有效」加重負舉證之責（35 U.S.C. § 282(b) Presumption of validity ; defense）。	2. 再審程序具禁反言（estoppel）效力，其修正、答辯內容將於訴訟產生拘束力。
3. 提證標準傾向優勢證據（Preponderance of the evidence），	3. 較有力（powerful）之前案若在再審查程序中失敗，該前案在法院程

³⁷William LaMarca(USPTO), Advanced Patentability Issues, 2014 CASRIP Patent and IP Law Summer Institute

³⁸孫寶成(2005)，美國專利再審查程序及其沿革，智慧財產權月刊 73 期，經濟部智慧財產局

相較法院訴訟須為清楚且具說服力的證據（Clear and Convincing Evidence）較為容易。	序中的說服力將降低。
4. 相較於法院一般人所組成的陪審團，PTAB 審查官具專利審查專業。	4. 無陪審團參審，故無機會藉由說服陪審團取得勝利。
5. 相較於耗時數年、耗費數百萬元之法院訴訟，PTAB 判決較快（12-18 個月），再審費用亦相對低廉（20 項請求項內約 27,200 元）。	5. 統計顯示，再審查程序很難撤銷所有的專利請求項，在法院程序中較為可能撤銷全部。

美國發明法案頒布施行後，對於濫訟之抑制初步已見救濟成效，自 IPR、PGR、CBM 等程序實施日起，PTAB 統計截至 2014 年 1 月 9 日共有 922 件申請案（表 4），其中 IPR 計 810 件³⁹，並未發生之前專家所擔心門檻過高的問題，所觀察到現象是業者積極利用 IPR 程序對指控其侵權或有指控可能的專利提出挑戰，並透過行政救濟程序獲得重新審查的機會。申請案仍以電子/通訊技術領域為大宗，約佔 71%，這也是非專利實施體 NPEs/Patent Troll 最為偏愛的領域，922 件申請案 PTAB 成案率在 3、4 成左右，其中和解比例佔 15~20%，預期此比例將隨著最終裁決案件的案例累積還會再提高。

表 4 美國發明法案訴願數量（2012 年 9 月 16 日至 2014 年 1 月 9 日）

類型 \	2012 (9/16 之後)	2013	2014 (至 1/9)	總計
IPR	17	514	279	810
CBM	8	48	52	108
DER	-	1	3	4
總計	25	563	334	922

IPR: Inter Parties Review

³⁹Scott A. McKeown(Jan 17,2014), 2014 Update on PTAB Trial Statistics ,
<http://www.patentspostgrant.com/lang/en/2014/01/2014-update-on-ptab-trial-statistics>

CBM: Transitional Program Covered Business Method Patents

DER: Derivation Proceedings

據分析，該統計數字可能代表著 Patent Troll 已感受到專利新法的挑戰以及 PTAB 在審理上的趨向。根據 PTAB 2013 年 11 月發表的統計調查，2013 年 44 件 IPR 的和解案中，NPEs 為專利所有權人的案件即佔了 75%，他們認為這數字似乎指出一個現象—NPEs 希望能夠保有他們受挑戰的專利。而在某些情況下，NPEs IPR 和解案件是由近似產業籌組的共同防禦集團（Joint Defense Group, JDG）一員所發起，在這種情況下，亦可能在 NPEs 對 JDG 其他成員訴訟上做為談判籌碼⁴⁰。

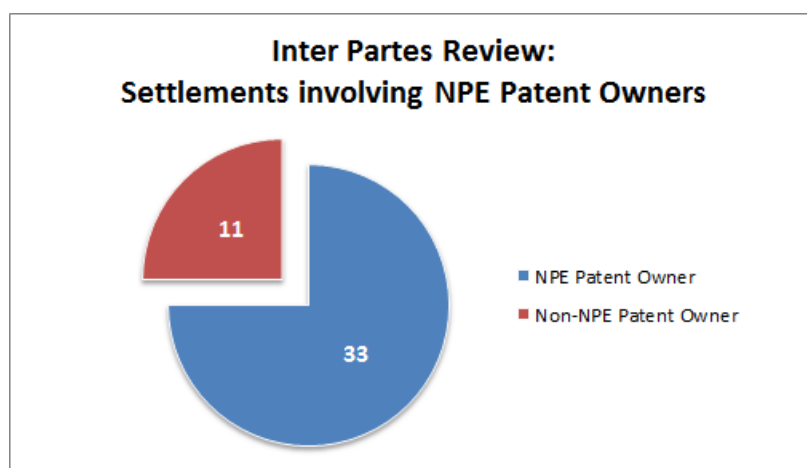


圖 2 2013 年 IPR 和解案件專利所有權人分佈(來源:Scott A. McKeown, PTAB)

此外，在美國發明法案實施之後一年半，PTAB 也已經獲得「專利請求項殺手（Claim Killer）」的稱號。根據美國知名專利事務所 Kenyon & Kenyon 的統計，截至 2014 年 4 月 10 日為止，PTAB 已經作出 51 件最終書面決定，明顯地傾向對專利權人不利，尤其在 CBM 程序，12 件最終決定中，所有爭議請求項均被判決無效。其餘 IPR 程序的 39 件最終判決，也僅只 5 件專利權人獲得勝利，如果以爭議的請求項比例計算，挑戰成功率則高達 95%（538 項請求項中，510 項被判決不具專利有效性，只有 28 項請求項專利獲得維持），這樣高的挑戰成功率已逐漸改變了專利的訴訟生態。

在以往，在面臨專利權人在法院提起專利侵權訴訟時，被告者通常採取反

⁴⁰Scott A. McKeown(Nov. 7, 2013), Settlementstatsshownpesfleeing PTAB patentchallenge

訴及向 USPTO 提起專利無效之請求並行，然而在美國發明法案新制上路後，透過 PGR、IPR 與 CBM 等救濟程序的案件數大增（原因之一為新制要求無侵權相關性連結之被訴者，請求者應另請求立案），且受到高挑戰成功率的激勵，有越來越多的專利侵權案件被告以提起複審程序為由，請求法院停止訴訟程序，而根據統計，法院核准被告停止訴訟程序聲請的比例亦高達 73.4%，顯見法院對新複審程序尊重的態度。而據觀察，利用新複審程序的案件多以大公司為主。以 IPR 程序為例，就以 Oracle、Corning、Toyota Motor、Apple、Sony、Samsung、Dell、Google、Microsoft 及 Monsanto 等國際知名企業利用最多，國內如台積電等亦然，顯見 IPR 程序已經逐漸成為各大公司面對專利威脅或擬定智財策略時積極運用的手段之一

參、美國發明法案後之行政與立法

一、歐巴馬的 5 項行政措施及 7 項修法建議

針對 NPEs/Patent Trolls 的訴訟爭議，引述美國總統歐巴馬原話表示「他們（Patent Trolls）自己不生產什麼，只是利用和竊取別人的想法，藉以敲詐勒索。」、「我們在專利改革的努力過去只做了大約一半，我們必須再進一步向前邁進。」，故而歐巴馬政府在 2013 年 6 月提出了 5 項行政措施及 7 項修法建議，目的即在打擊 Patent Trolls 保護美國未來高科技的創新⁴¹。

（一）7 項修法建議議題如下：

1. 要求專利權人及申請人揭露「實質利益關係人」：要求提出侵害警告函(demand letter)提起侵權訴訟或尋求 USPTO 審查專利的任何一方，需發函通知並更新專利所有權資訊，使 USPTO 或地方法院對不遵守規定者予以制裁。
2. 在判決費用時允許更多的自由裁量權（Permit more discretion in awarding fees to prevailing parties in patent cases）：根據 35 USC §285 的規定，允許地方法院有更多的裁量權給勝訴方的律師費用，以懲罰濫用訴訟。
3. 擴大 USPTO 對於商業方法專利的過渡計畫（Transitional Program）：包括納入更廣泛的電腦功能專利類別，並在 PTAB 更廣泛的挑戰者對已核發的專利提出審查訴願。
4. 提供消費者和企業更好的法律保護（Protect Off-the-Shelf Use by Consumers and Businesses by providing them with better legal protection），以防止消費者和使用現成技術產品的經銷商、零售商或製造商被起訴。
5. 改變 ITC 核發禁制令的標準，使傳統的四因素試驗模式更好，以提高 ITC 及地方法院適用的標準趨於一致。
6. 要求警告函資訊的透明度，使公眾可查詢及利用，以協助遏止濫用訴訟（Use demand letter transparency to help curb abusive suits）。

⁴¹The White House (June 4, 2013), FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues。中文翻譯參考：經濟部智慧財產局。

7. 確保 ITC 在僱用合格的行政法官時有足夠的彈性。

(二) 5 項行政措施如下：

1. 將揭露實質利益關係人列為基本規定 (Making “Real Party-in-Interest” the New Default)：在涉及專利訴訟時，要求專利申請人及專利權人應定期更新所有權資訊，尤其明確揭露最終母公司 (ultimate parent entity)，以防堵專利蟑螂利用空殼公司來隱藏其活動。
2. 嚴謹規範功能性宣告 (Tightening Functional Claiming)：有關專利申請範圍中功能性用語的審查 (functional claims)，USPTO 將對審查人員進行重點訓練，未來 6 個月會研擬策略改善專利申請範圍的明確性，例如在專利說明書中使用字典詞彙，協助軟體領域方面的審查。
3. 提供更多資訊，以強化下游使用者 (Empowering Downstream Users)：因為專利蟑螂逐漸鎖定主要的零售商、消費者及其他使用含有專利技術產品的使用者，但單純使用產品的使用者不應成為訴訟的對象。對於可能面臨的專利蟑螂索求的民眾，USPTO 提供新的教育及宣導資料，包括在使用方便、英文簡單的網站上提供一般性問題的解答，使其在進入所費不貲訴訟或支付和解金階段之前，瞭解其權利。
4. 聯合各界擴大相關專利蟑螂的研究 (Expanding Dedicated Outreach and Study)：利用專利挑戰美國創新的行為日趨活躍，需要更多的關注及收集有用的資料，聯合利害關係人並擴大相關專利蟑螂的研究。建立各界共識，完成相關立法，包括取得專利權人、研究機構、消費者代表、公益團體、一般民眾的意見，一起改善專利制度。除了從 2012 年舉辦的圓桌會議和研討會中已獲得寶貴的意見外，另將舉辦 6 個月全國性的活動，整合內外部資源及更新專利政策及發展新思維。此外，擴大 USPTO 的愛迪生學者計畫 (Edison Scholars Program)，邀請著名學者並開放大眾參與，討論濫用訴訟的議題。
5. 加強禁制令之執行 (Strengthen Enforcement Process of Exclusion Orders)：ITC 及海關暨邊境保護局 (Customs and Border Protection, CBP) 負責對侵權產品發出禁制令，但對於經過重新設計、以規避落入禁制令的技術性複雜的產品，如智慧型手機，應由美國智慧財產權執法協調委員

會 (U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator) 發起跨部門檢視
現行 ITC 及 CBP 所使用的禁制令及其工作是否透明、有效。

二、創新法案

在美國發明法案(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)及歐巴馬的 5 項行政措施及 7 項修法建議之後，美國眾議院在 2013 年 12 月 5 日通過了由眾議員 Bob Goodlatte 提出了「創新法案」(The Innovation Act of 2013, H.R. 3309)⁴²，主要目的在於處理美國發明法案對於遏止專利濫訟的不足之處。其中包括以下幾個重點：

1. 提高提出侵權訴訟門檻：在創新法案中，認為被侵權的一方要提起專利訴訟時，必須詳盡說明遭侵權的情況，包括被侵犯的專權為何，以及哪一個申請專利範圍有侵權的情形發生，特別是侵權者以何種方式造成了侵權的行為。
2. 訴訟費用的轉移：如果訴訟結果中勝訴的一方在訴訟中面臨到法律上不合理的指控，則相關的訴訟支出將會由敗訴的一方支付。這個提案的目的並不是要建立一個絕對的「敗訴方支付」(loser pays)的系統，而是要依照 1980 年 Equal Access to Justice Act 中的標準，將相關成本轉移至敗訴方，並加諸合理之賠償費用。訴訟成本的轉嫁將會影響訴訟意願，進而使得濫訟的情況減少。
3. 證據發現程序的改變：如果法院認定必須在判斷是否侵權之前就必須斷定在專利中所使用的專業用語的範圍，則可以有限度地揭露這些必要的資訊。
4. 消費者例外情況：創新法案還試圖使專利產品之實際製造商代替消費者面對專利侵權時相關產品之訴訟。
5. 提昇專利所有權的透明度：創新法案中要求原告在提出訴訟的時候一並提供專利的相關資訊給法庭，以及另一方。

⁴²Rep. Bob Goodlatte (Dec. 5, 2013). H.R. 3309, Innovation Act, <http://www.gop.gov/bill/h-r-3309-innovation-act/>

創新法案中所引入的新的規則，其目的主要在於處理 NPE 積極的騷擾策略，同一時間也有其他的修正草案有著類似的精神，將於本章節最後說明，雖然這些法案還未正式成為法律的一部分，但已經引起大家的討論。例如將專利權所有人的相關資料透明化、提昇訴訟立案的標準等等，以下將就幾個比較重要的議題進一步論述。

三、實質利益關係人(Attributable Ownership)資訊的揭露

NPEs 常利用虛設的空殼公司進行訴訟，由於目前並無強制規定必須揭露專利權轉讓的過程，使得被訴公司只能猜測訴訟背後的實體為何。舉例來說，在 2013 年 9 月 30 日美國加州中央地方法院南分院(United States District Court, Central District of California, Southern Division)接到 Progressive Semiconductor Solutions LLC (以下簡稱 PSS)，向 Qualcomm Technologies, Inc. 及 Marvell Semiconductor, Inc. 提起的專利侵權訴訟案件，指出 Qualcomm 與 Marvell 所設計販賣的晶片侵害 PSS 所擁有的 US6,473,349 及 US6,862,208 美國專利。Qualcomm 及 Marvell 都是晶片設計廠商。Qualcomm 之業務範圍涵蓋 3G 通訊晶片模組、以及各項與無線通訊相關之系統軟體、開發工具和解決方案，擁有超過 3000 多項 CDMA 及其它技術之專利，在無線通訊領域是技術與市佔率之領先廠商。Marvell 亦是儲存、通訊以及消費性電子產品晶片之製造商，目前也名列世界前二十大半導體廠商。

PSS 指出 Qualcomm 與 Marvell 所製造的晶片與 PSS 所擁有的專利技術類似，且未經 PSS 的授權而製造、銷售、使用、進口，及提供販售，顯然已經直接侵害'208 專利與'349 專利。除此之外，PSS 還認為 Qualcomm 與 Marvell 亦應負起幫助侵權與教唆侵權行為的責任，原因在於他們唆使使用者購買並使用上述侵權產品，因此 Qualcomm 與 Marvell 應該支付專利侵害的損害賠償、專利授權金以及訴訟相關費用。根據美國專利商標局的資料顯示，PSS 當時所擁有的 23 個美國專利，皆是在 2013 年 8 月 16 日由 ACACIA RESEARCH GROUP LLC 轉讓而來，並且在之後利用其進行專利訴訟，由此推測 PSS 為 ACACIA 所設置的空殼公司。

由上述案件可以發現，如果在專利權轉移時皆進行登記，並揭露使相關人

士了解各個時期專利權的歸屬，將可以在第一時間了解訴訟的真正對象為何，且無需將時間、金錢花費在查證目前專利權的歸屬，也可以即時地制定訴訟策略。因此，在 2014 年 1 月 24 日，USPTO 提出了關於專利申請案及 Attributable Owner 的修法提案，以回應白宮打擊 patent troll 的想法。進一步地，白宮也在 2 月 20 日提出了「提升透明度計畫」(Promoting Transparency)⁴³。

其中新增了申請案相關人員在申請、及進行其他程序時應提供的資訊。原本在美國申請專利時，發明人、參與案件程序的律師或代理人，或是其他實質參上與案件程序之人，如專利工程師，有義務向 USPTO 誠實地提供、揭露足以影響專利申請時的先前技術，記載該等內容的文件稱為資訊揭露聲明書 (Information Disclosure Statement, IDS)。IDS 的內容中必須列出各個外國專利、已公開本、未公開的美國申請案，或其他非專利的相關文獻。且必須提供英摘並說明 IDS 內資料與申請案之相關性。同時，非英文的文獻需附上英文翻譯。如果為美國申請案，須附上發明人或申請人名稱、專利號或專利公開號、公告日或公開日。非美國專利則需列出國家或專利局、文件號碼、公開日等。其他相關公開的文獻資料則應列出日期、相關頁面、作者、名稱、公開者以及公開地點。

依 USPTO 之意見，若 Attributable Owner 提案通過之後，除了本來應該揭露的 IDS 資訊之外，還需要提供權利相關實體的資料，無論自然人或法人，其中包括「權利人」(titleholder)、「權利行使實體」(enforcement entity)、「權利人或權利行使實體的最終母實體」(ultimate parent entity)、「隱藏的受益所有權人」(hidden beneficial owner)。

「權利人」除了原有專利擁有者之外，如之後的受讓人亦是需要揭露相關資訊的「權利人」。「權利行使實體」如專屬授權人，雖然非專利權的直接擁有者，但仍有可能因為行使專利權，而產生侵權行為，故亦列入需要呈報的對象。「權利人或權利行使實體的最終母實體」⁴⁴，所謂最終母實體，舉例來說，公司 A 擁

⁴³The White House(Feb. 20, 2014). FACT SHEET - Executive Actions: Answering the President's Call to Strengthen Our Patent System and Foster Innovation,

<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/02/20/fact-sheet-executive-actions-answering-pre>

⁴⁴Electronic Code of Federal Regulations (1978). Section 801.1 Definitions, from

有子公司 B 所有的股份，子公司 B 擁有子公司 C 百分之 75 的股份，則公司 A 是他們的最終母實體，因為公司 A 直接控制子公司 B 及間接控制子公司 C，而且公司 A 不被任何其他公司(實體)所控制。但如果公司 A 被自然人 D 所控制，則自然人 D 才是他們的最終母實體。

比較特別的情況，當公司 P 和公司 Q 各別擁有公司 R 百分之 50 的股份時，也就是說，公司 P 和公司 Q 對公司 R 擁有相同的控制權，則公司 P 和公司 Q 皆為最終母實體。

再舉例來說，公司 A 擁有公司 B 百分之百的股份，擁有公司 C 百分之 75 的股份，及公司 E 百分之 30 的股份。公司 A 控制公司 B、公司 C、公司 D，但未控制公司 E，則公司 A 各別為公司 B、公司 C，及公司 D 的最終母實體，但不是公司 E 的最終母實體。

依美國現行法規，在專利進行轉讓時，申請人或專利所有權人可自為決定是否將轉讓文件送交 USPTO 登記。為了補強專利權相關人的資訊揭露的問題，使得被訴方不再對於真正的提訴一頭霧水，除了本提案之外，美國方面亦有多個提案，欲修法將專利權相關所有人的資訊改為必須強制提供給 USPTO。

對於此項提案，各科技大廠也發表了意見，如 Dell 及 Cisco 認為⁴⁵：除了讓與該專利相關的人受益之外，該提案也讓審查人員避免利益上的衝突。協助確認在 35 USC 102(b)前提下應該被排除的先前技術。缺少了透明度的專利會使得發明人無論在設計產品、協商授權，和面臨訴訟的時候居於劣勢。如 Fiona Scott Morton 教授及 Carl Shapiro 教授在 Strategic Patent Acquisitions 8 中所述，NPE 利用空殼公司進行訴訟將會讓人難以分辨真正擁有該專利的人，被當成目標的公司會很難弄清楚是否系爭專利已經經過授權，特別是如果該專利如果是在專利組合(portfolio)當中，因此，提昇專利的透明度將有正面的幫助。

在 2014 年 3 月 13 日 USPTO 召開的公聽會中，有部分參與者提到透明度的

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e047931e7b21d33a544b208525a5f3e6&node=16:1.0.1.8.86&rgn=div5#se16.1.801_11

⁴⁵ John Thorne (2014). Comments of Dell Inc. and Cisco Systems, Inc. in Support of Proposed Rules, from http://www.uspto.gov/patents/law/comments/ao-e_dell_20140424.pdf

揭露只會對大公司有所幫助。但事實上缺乏透明度也危害到標準制定組織。當組織中的一員在協商時隱藏自己已經有的專利，並在之後才主張擁有權利，那是違反公平競爭的(anti-competitive)。2008 年 Rambus 的案件便是其中一例⁴⁶。此案件顯露出當專利權歸屬未透明化時所會導致的問題。

Rambus 的案例尚屬單純的狀況，因為 Rambus 所擁有的專利都是由自己研發而產生，在此情況下，JEDEC 都無法輕易獲得該等專利權相關人的資料，而將 Rambus 的專利列入記憶體標準之中，導致 Rambus 獨佔市場的結果。試想，若今日 Rambus 的四項專利是經過層層轉讓而來，原本各別屬於不同的發明人，又或者是包括在一專利組合當中，JEDEC 可能更難以獲知制定記憶體標準之後的獲利人將是 Rambus，並導致獨佔市場的情況。實質利益關係人的資訊揭露可能的確有其必要。

四、詞彙試行計畫 (Glossary Pilot Program)

回應歐巴馬的五項行政舉措及七項修法建議，其中第二項政策目標”Making Patents Clear”，USPTO 試著執行詞彙試行計畫(Glossary Pilot Program)，其目的在於(1)增加功能性用語(functional claim)的明確性。(2)實現在專利說明書中詞彙表(glossary)的使用⁴⁷。

白宮表示，AIA 改善了專利的審查程序，並且增進整體的專利品質，但是許多利益關係人仍然心繫著過於廣泛的申請專利範圍，特別是在軟體相關專利。電腦軟體本身無是否為適格標的的問題，在各國的專利法中也沒有明文禁止以電腦軟體主張專利權，基本上還是視只要符合各項專利要件，包括產業利用性、新穎性、進步性等，就有機會得到專利權。

USPTO 首先在 2013 年 10 月 17 日舉行公聽會，聽取公眾的意見，並且公告從 2014 年 6 月 2 日起試辦詞彙試行計畫，初步進行半年的試行，並限定 200 件的名額，如在試行期間額滿，則試行計劃將提前截止。USPTO 也在 2014 年 2 月時就軟體相關專利召開 Software Partnership 會議，以討論如何界定功能性用語

⁴⁶科技產業資訊室，陳怡婷(2011)，欺瞞標準制定組織與反競爭行為之判斷，
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/casefocus/2011/pclass_casefocus_11_020.htm

⁴⁷ USPTO.GOV(2014), Glossary Initiative, from
http://www.uspto.gov/patents/init_events/glossary_initiative.jsp

的請求項範圍，以解決近年來開始認為美國在電腦軟體專利的審查過於浮濫的問題。

該問題源自於許多電腦軟體專利的申請人在申請之初，尚未完成實際的系統，或是尚在概念建構的階段，又因為許多電腦軟體中的功能可以使用多種方式完成，因此在專利中僅以抽象字眼描述該電腦軟體可執行哪些功能。且在申請實務上，不需要告知軟體程式實際的程式碼內容。在審查時，只要專利請求項所描述的電腦軟體執行的功能，是審查人員認為過去所沒有出現過的，就應該給與專利。

關於電腦軟體的可專利性，亦有許多討論，如在 1997 年 Bilski 曾提出一種商品供應商風險管理之方法，該案的內容關係到商業方法及電腦軟體。其中申請專利範圍的第一項為：

A method for managing the consumption risk costs of a commodity sold by a commodity provider at a fixed price comprising the steps of：

(a) initiating a series of transactions between said commodity provider and consumers of said commodity wherein said consumers purchase said commodity at a fixed rate based upon historical averages, said fixed rate corresponding to a risk position of said consumer；

(b) identifying market participants for said commodity having a counter-risk position to said consumers；and

(c) initiating a series of transactions between said commodity provider and said market participants at a second fixed rate such that said series of market participant transactions balances the risk position of said series of consumer transactions.

該案而被 USPTO 駁回，專利訴願暨衝突委員會（Board of Patent Appeal & Interference，BPAI）以該發明並未呈現能量形式或實體物質之轉換，亦未產生於 1998 年 State Street Bank 案所揭示「有形、具體、且有用」之結果為由，主張上開發明非適格標的。

Bilski 不服而上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the

Federal Circuit，CAFC)，並認為 BPAI 認定該申請案之權利要求項不符合美國專利法 101 條的判決是錯誤的。

2008 年，CAFC 針對 Bilski 案做出了判決，法官全席審判庭最終以 9 比 3 的結果認定該申請案之標的不符合美國專利法第 101 條的專利適格標的規定。法院方面認定為該申請專利範圍的內容無法通過機器轉換測試法 (Machine-or-Transformation Test) 因此不為適格標的。過去在評估專利是否符合美國專利法第 101 條的規定的時候曾使用幾種測試法，如 Freeman-Walter-Abele test、State Street test、Technological Arts test、Physical Steps test、以及 Machine-or-Transformation Test。

其中機器轉換測試法認為，若一發明符合下列兩個條件之一，即為適格標的：

1. 與特定機器或設備相連結(it is tied to a particular machine or apparatus)。
2. 將特定物品轉變為不同狀態或事物(it transforms a particular article into a different state or thing)。

申請人的權利項內之程序方法標的未能將任何物品改變至一不同的狀態或東西，而無法通過機器轉換測試法，故無專利上的適格性。2008 年 Bilski 案的判決結果顯示出當時法院對於電腦軟體、演算法運用，及商業方法的專利保護採取了較狹窄的態度，單純的商業方法發明，如投資理念、法律義務、商業風險等，至此暫時無法取得專利的保護。

該案繼續上訴至最高法院，在 2010 年，九位大法官以 5：4 作成結論，認為 Bilski 案所主張的發明依法仍然不得授予專利。但最高法院的見解與 CAFC 有些不同。首先，對於機器轉換測試法，最高法院認為此測試法太僵化且狹隘，雖然有用且重要，但非唯一判斷標準，建議將來應發展出其他有助於提升科技發展，得以闡釋專利制度經神之檢測法。

另最高法院強調專利法第 101 條專利適格標的之範疇為：方法 (process)、

機器 (machine)、製品 (manufacture) 或組合物 (composition of matter) 亦肯認於上開寬廣範疇下具有三個經司法形成之例外，即自然法則 (laws of nature)、物理現象 (physical phenomena) 及抽象概念 (abstract ideas)。

再者，最高法院指出第 101 條所規定之「方法」，同法第 100 條將其定義為「製程/方法步驟 (process)、技術 (art) 或方式 (method)」，並包含一已知的方法、機器、製造物、物質或材料組合之新的使用」，從一般、當今及通常意義來看都沒有排除商業方法專利的含意。

最高法院的判決雖然不若 CAFC 全盤否認了商業方法、電腦軟體專利的適格性，但仍然沒有明確的指出判斷的標準為何，可以推測美國專利商標局對此標準亦仍處於摸索階段。

2014 年，相關於電腦軟體、商業方法的另一新案件，可以了解到目前相關領域的發展。2014 年 6 月，美國最高法院對 Alice v. CLS Bank 案做出判決，認為純粹商業方法專利不具有專利適格性。

本案的雙方分別為 Alice 公司及 CLS 國際銀行。Alice 為一間澳洲的公司，擁有美國專利第 5,970,479 號專利。訴訟的另一方是 CLS 國際銀行 (CLS Bank International) 和 CLS 服務有限公司 (CLS Services Ltd)，以下簡稱 CLS 銀行。

系爭專利，即 5,970,479 號專利，包括三大部分：(1) 一種義務交換的方法 (方法請求項)，(2) 一個電腦系統，去執行上述交換義務的方法 (系統請求項)。(3) 一電腦可讀取的媒介，包含了執行上述交換義務方法的程式碼 (媒體請求項)。其中第 33 項請求項，是該方法專利的代表請求項。該請求項主要在描述一種有關「金融交易風險」(settlement risk) 的方法。系爭專利就是降低這種交易風險的電腦化架構。系爭請求項是要使用一電腦系統作為第三方中介者，促進雙方間財務義務的交換。系爭方法專利請求項描述了以下步驟：(1) 為該交易的每一方「創造」一影子記錄。(2) 根據各方在交換機構的真實記錄，在交易日開始時「取得」該平衡。(3) 當交易進入時，「調整」該影子紀錄，只允許雙方具有足夠資源者進行交易。(4) 在交易日結束前發出不可撤回之指示，要求交換機構執行所允許的交易。系爭專利中，所有的方法請求項都是透過使用電腦而執行，

而系統請求項和媒體請求項，明確地指出需使用電腦，雙方當事人也同意，方法請求項也必須使用電腦完成。本案在 2007 年時，由 CLS 銀行提起「確認之訴」(declaratory judgment)，要求法院確認系爭專利之請求項是無效的、無法實施或 CLS 並沒有侵權。專利權人 Alice 公司則是提出訴訟，主張 CLS 銀行侵害其 5,970,479 號專利。

2011 年，本案一審地方法院以簡易判決(summary judgment)認為系爭專利不具有專利的適格性，原因在於其內容都是在描述「抽象概念」。繼而，本案上訴到聯邦巡迴上訴法院，上訴法院的第一次判決推翻了地區法院判決，而認為本案中之系爭專利請求項，沒有「明顯證據」指向一個抽象概念，故系爭請求項應具有專利適格性。此一結果導致 CLS 不服，而請求全院聯席審判。

2013 年，本案在聯邦巡迴上訴法院的全院聯席判決中再次推翻了上一次的判決。10 位法官中對該案的方法、系統、媒體請求項各自有不同的看法。整理表格如下⁴⁸：

10 位法官對本案系爭專利所請發明是否具專利適格性的判斷結果										
類 型	Lourie	Dyk	Prost	Reyna	Wallach	Rader	Moore	Linn	O'Malley	Newman
方 法	否	否	否	否	否	否	否	是	是	是
媒 體	否	否	否	否	否	否	否	是	是	是
系 統	否	否	否	否	否	是	是	是	是	是

⁴⁸黃蘭閔(2013)，由 CLS Bank 案看 35 USC 101 可予專利客體爭議，
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-79.htm

其中，在方法和媒體請求項，有 7 名法官認為不具有專利適格性。而系統請求項，則法官們贊成與反對的數量相同。據此，Alice 不服而繼續上訴到最高法院，並於 2014 年 6 月 19 日作出判決。

在 2014 年最高法院的判決中，還是認為 Alice 的專利不具有可專利性。最高法院引用了 Mayo 案的判決，其中提供了一個步驟作為判斷的準則。首先，判斷系爭專利的請求項是否為自然法則、自然現象，或是抽象概念。如果涉及自然法則、自然現象，或是抽象概念，則再進一步判斷是否將請求項的本質轉換成具備可專利性的應用。也就是說，利用第二個步驟判斷請求項內容的元件或步驟是否明顯多於這些不適格標的本身。

在本案中，中介交易的概念是商業上常用的基本行為。因此，在第一步驟方面，本案的請求內容是一抽象概念。再者，在第二步驟，最高法院認為系爭專利僅是將該方法藉由一般電腦來執行，因此未能將抽象概念轉換為適格標的。

最高法院還輔以 Benson、Flook 的判決做為說明。在 Benson 的判決中，使用演算法將二進位編碼的數字轉換為純二位元數(binary)。即使其中請求項第 8 項提及「儲存該 BCD 信號於一位移暫存器」，最高法院還是認定其不具有可專利性。

在 Flook 的判決中，描述一種使用數學公司來控制某些操作條件來更新觸媒轉換警報值的一種電腦化的方法。最高法院認為，將抽象概念限定於特定的技術環境之中，並不能夠使得抽象概念具有可專利性。

由以上的結果看來，電腦軟體應是可准專利的標的，但必須符合一定的條件，太過寬廣而模稜兩可的專利，不但會造成其他新產品在發展時難以確認該專利是否為先前技術，也可能導致在判斷是否侵權時的困難。

五、百日快審試行計畫

除了 USPTO 之外，美國國際貿易委員會(ITC)亦積極回應白宮政策而進行百日快審試行計畫。ITC 為行政機構，其職權在於根據美國關稅法 337 條，排除

侵害美國智慧財產權之產品，以防止美國的產業在遭受進口產品的不公平競爭而遭受損害。當其認定進口之產品可能侵權時，則可對該產品發布「排除令」(Exclusion Order)，該處分由美國海關直接執行，其適用對象不但可及於所有涉及訴訟之列名被告，更可以擴及未涉及訴訟的其他生產者。其中常見的是，在調查程序還在進行時，原告藉由申請「暫時排除令」，以維護在訴訟期間的利益。Patent troll 常利用 ITC 做為逼迫廠商合解的手段，也因此，最高法院曾永久禁制令(permanent injunction)的發放提出建議。在 2006 年 eBay Inc. v. MercExchange 一案中，最高法院認為原告若要求法院發放永久禁制令，必須滿足四項要素測試 (four-factor test) 即：1. 原告已遭受到無法回復的損害。2. 法律所提供的其它救濟無法填補其損害。3. 在權衡原告與被告之困難後，該救濟乃是正當且平等的。4. 永久禁制令的核發並不會損及公共利益。最高法院之規定使專利權人取得永久禁制令之條件趨於嚴格。

與法院不同地，由於 ITC 是行政機關，程序上總統對於其裁定具有否決權，若總統批准 ITC 之裁定，或是在 60 日的期間內並未對 ITC 之裁定採取任何行動，則裁定確認。在 2013 年 6 月 5 日 ITC 曾作出終認定 Apple 侵犯 Samsung 的 US7706348，一項有關 CDMA 技術的專利，且對 Apple 發出限制排除令(Limited Exclusion Order)及禁制令(Cease and Desist Order)，以禁止侵權產品進口及販售，其中包括了 AT&T 版的 iPhone 4、iPhone 3GS、iPhone3、iPad 3G 和 iPad 2 3G。美國總統歐巴馬在 2013 年 8 月 3 日否決了 ITC 對於蘋果公司部分舊款 iPhone 及 iPad 發排除令及禁制令。此舉也呼應了其七項修法建議中的第五項，希望改變 ITC 發放禁制令的標準，使其與地方法院所使用的標準一致。⁴⁹

在 AIA 之後，ITC 在 2013 年 6 月所提出的百日快審試行計畫。其中，被選進計畫當中的原告必須證明該公司在美國有主要的業務(domestic industry)存在、有進口的事實，及具有起訴身份的立場。被選入的案件，在 100 天之內 ITC 將針對某些決定性問題進行初步裁定(early ID)。若初步裁定非美國國內產業，也就是該案不符合美國關稅法 337 條的適用範圍，則停止 ITC 一切相關調查。這項試行計畫將會增加 patent troll 利用 ITC 程序協助其獲利的難度，以藉由 ITC 的禁

⁴⁹科技產業資訊室(2013 年 8 月)，歐巴馬否決 ITC 禁制令，並限制 SEP 專利取得禁制令，網址：http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A254.htm。

制令達到合解的目的將會更為困難。該計畫也受到產業上的支持，如 Broadcom、思科、Google、惠普、英特爾、甲骨文。⁵⁰

六、訴訟費用轉移 (Fee Shifting)

在創新法案中預定將美國專利法第 285 條修改為：除非遇例外狀況，敗訴方應支付合理律師費用予勝訴方。由於專利訴訟所需花費的金額十分龐大，根據美國智慧財產權法協會曾過做的統計，訴訟標的金額在 100 萬美金以下的案件，由起訴到陪審團審理結束之後，訴訟費用金額約在 65 萬美金。標的金額在 100 萬美金至 2500 萬美金的案件，訴訟費用約在 250 萬美金。標的金額超過 2500 萬美金者，則訴訟費用約在 500 萬美金。為了避免在面對 patent troll 的訴訟時，雖然勝訴，但公司仍必須承受龐大的資金壓力，此法案所提供的方向似乎為一個有效的解決方案。一旦訴訟費用將由敗訴者承擔，將會大幅提高 patent troll 在進行訴訟而獲利時的風險，敗訴時，NPE 不但無法獲得損害賠償，還必需支付大筆的訴訟費用。

以近年經典案例 Highmark, v. Allcare 為例，敗訴方即付出了 469 萬美元律師費的代價。2010 年，針對 Allcare 公司控告 Highmark 公司系統侵害 Allcare 二項專利乙案，美國德州地區法院判定 Highmark 公司的系統並未侵害 Allcare 公司的專利，並認為 Allcare 公司恣意提出毫無根據的訴訟乃屬於濫訴的範疇，認為 Allcare 公司必須為其濫訴行為負起責任，根據美國專利法第 285 條例外情形規定，判決 Allcare 公司必須賠償 Highmark 公司因該案所支出的訴訟費用，包含：律師費用 469 萬美元，以及額外訴訟支出 20 萬美元。Allcare 公司不服地院判決而持續上訴，2012 年 8 月，美國聯邦巡迴上訴法院針對 Highmark, Inc. v. Allcare Health Mgmt. Sys. Inc 案，認為 Allcare 公司的確有部分濫訴行為，維持地方法院判決，判定 Allcare 公司必須賠償 Highmark 公司的律師費用。但在本案中，聯邦巡迴上訴法院也一併釐清，在何種情況下，專利訴訟敗訴的一方需要賠償勝訴方所支出的律師費用。⁵¹

⁵⁰Law360(Feb. 2014), Patent Troll' Suits Face New Obstacles At ITC,
<http://www.law360.com/articles/509094/patent-troll-suits-face-new-obstacles-at-ipc>。

⁵¹「遏止專利濫訴敗訴方須支付律師費用台灣可以借鏡」，北美智權報，
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-79.htm

針對另一件相關的案例，Octane Fitness v. Icon Health & Fitness 案，以及前面所提到的 Highmark v. Allcare Health Management Systems 兩案，美國聯邦最高法院在 2014 年 5 月 1 日做出重要的判決，除明確的推翻美國聯邦巡迴上訴法院過去的判例外，更明確將美國專利法 285 條的特殊例外情況大幅鬆綁。美國聯邦最高法院在 2014 年 5 月 1 日的判決中兩點指標性：第一，此判決推翻美國聯邦巡迴上訴法院過往判例，並將舉證責任回歸到民事訴訟中的一般原則--即只需要對優勢證據負起舉證責任，大幅鬆綁美國專利法第 285 條的例外情形；另外，美國聯邦巡迴上訴法院並在 Highmark v. Allcare Health Management Systems 案判決中維持地方法院判決，要求敗訴方應賠償勝訴方律師費用 469 萬美元、訴訟費用 21 萬美元以及專家證人費用 37.5 萬，且申明上訴法院對於地方法院在訴訟費用的見解上，只能依據「濫用裁量權」的標準進行審查，而不可以自行重新審查案件。⁵²

Highmark v. Allcare 及 Octane Health v. Octane Fitness 二案皆為專利權人(原告)對被告主張專利侵權但是敗訴的案例，在此二案中，法院降低了敗訴方負擔訴訟費用的判決標準，並且重申地方法院可以判決勝訴的一方獲得合理的律師費用，增加了地方法院權限的廣度⁵³，有機會提高判決訴訟費用轉移之比率。

另外，在 Octane Fitness v. ICON Health & Fitness 案中，Icon 公司控告 Octane 公司專利侵權敗訴後，Octane 公司便依據專利法 285 條之特殊例外情形規定，請求 Icon 公司負擔其因訴訟所衍生的律師費用。然而，美國地方法院根據聯邦巡迴上訴法院的「Brooks Furniture」判例，判決 Octane 敗訴、Icon 公司不須支付其訴訟費用。Octane 不服而上訴後，聯邦巡迴上訴法院仍維持原判，Octane 不服上訴聯邦最高法院。⁵⁴

而在 Fitness 案中，美國聯邦最高法院以 9 票比 0 票的懸殊差異廢棄了聯邦巡迴上訴法院的判決，大法官 Sotomayor 在判決書中明確指出：聯邦巡迴上訴

⁵² 「專利訴訟費用負擔大逆轉對抗 NPE 新利器浮現？」，2014 年 5 月 14 日，馮震宇教授，科技產業資訊室，<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=9660>

⁵³ Enpan's Patent & Linux practice:
<http://enpan.blogspot.tw/2014/05/octane-fitness-v-icon-health-supreme.html>

⁵⁴ 遏止專利濫訴敗訴方須支付律師費用台灣可以借鏡，北美智權報，
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-79.htm

法院的判斷違背了美國專利法第 285 條的立法意旨，標準「過於嚴格」(overly rigid)、加諸過多框架，致使原先富有高度彈性 (inherently flexible) 的美國專利法第 285 條毫無彈性 (inflexible)。因此，美國聯邦最高法院回歸「例外 (exceptional)」文字的立法意旨，認為所謂的特殊例外情況就是依據兩造當事人在訴訟上的實體主張強度 (substantive strength，特別是針對個案的事實以及在法律上的主張) 與訴訟是否合理的情況下觀察，Fitness 案即與其他案件不同 (the case stands out from others)。因此應由地方法院運用裁量權 (discretion)，依個案與整體判斷原則 (totality of the circumstance) 決定該案是否屬於例外情況。」⁵⁵

而同樣在 2014 年 5 月 1 日宣判的 Highmark v. Allcare Health Management Systems 案中，聯邦最高法院更進一步限制聯邦巡迴上訴法院針對地方法院有關訴訟費用分擔的審查權限，限制聯邦巡迴上訴法院僅能加以審查地方法院是否有濫用「裁量權」之情事，而不得任意推翻地方法院的決定。⁵⁶

2003 年以前	由地方法院根據專利法 285 條自行裁量
2003 年 CAFC Forest Laboratories	主張的一造應負最高的舉證責任 (提出清楚且明確的證據)
2005 年 CAFC Brooks Furniture	勝訴的被告應證明(1)原告有重大不當行為 (material inappropriate conduct)，或(2)原告具有主觀惡意(subjective bad faith)及客觀上毫無根據 (objectively baseless)。
2014 年聯邦最高法院 Octane Fitness	• 應由地方法院運用其裁量權 (discretion)，依個案與整體判斷原則 (totality of the circumstance) 來決定是否屬於 285 條之例外情況。 • 回歸民事訴訟一般舉證原則，原告只需負擔優勢證據

⁵⁵科技產業資訊室，專利訴訟費用負擔大逆轉對抗 NPE 新利器浮現？

<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=9660>

⁵⁶美國專利訴訟管理的重要性，馮震宇，專利知識庫，STPI 科技產業資訊室

http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A164.htm

	(preponderance of the evidence) 之舉證責任。
2014 年聯邦最高法院 Highmark	上訴法院對於地方法院有關訴訟費用的裁量應加以尊重，只能用濫用裁量權的標準(abuse-of-discretion standard) 加以審查，不能自行重新審查 (de novo) 。

表 5：美國專利訴訟費用負擔的演變

Source：專利訴訟費用負擔大逆轉對抗 NPE 新利器浮現？馮震宇，科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/05。

七、其他相關修法提案

除了行政機關積極回應白宮打擊 Patent Troll 相關政策外，美國國會亦積極對此提出相關嚇阻方法，2013 年相關修法提案即超過 10 件（表 5），提案內容大多包括律師費由敗訴方埋單、揭露實質利益關係人 (real party in interest) 資訊、限縮或延後證據開釋程序 (discovery) 等⁵⁷。

表 5 2013 年美國參/眾議院有關 NPEs/Patent Trolls 之修法提案⁵⁸

提案 機關	編號	法案名稱
參議院	S.866	Patent Quality Improvement Act of 2013 提案人：Sen. Schumer, Charles E. 內容概述：涵蓋商業方法專利之領證後複審程序 (post-grant review for covered business method patent, PGR for CBM) 是一 AIA 過渡時期的特別程序，原定於 2020/09/16 失效。 此法案希望去除限期，使 PGR for CBM 永久存續。另，此法案希望放寬「涵蓋商業方法專利」之範圍，從原有的「金融產品或服務」擴大至「資料運算之方法或相關裝置」或「用於企業、產品或服

⁵⁷黃蘭閔（2014），2013 年美國專利法修法回顧，北美智權報第 100 期。

⁵⁸Congress.gov.Current Legislative Activities. <https://beta.congress.gov/bill/>

		務之管理、實行運作」。 此法案內容與 H.R. 2766 內容近似，目前已二讀並送參議院司法委員會。
	S.1013	Patent Abuse Reduction Act of 2013 提案人：Sen. Cornyn, John 內容概述：此法案要求侵權原告必須在法庭答辯時聲明以下資訊： • 各專利及其侵權之設備、產品、功能、方法、系統、流程、服務等 • 實施該發明的裝置名稱及型號 • 說明該侵權物的各元件，是否文義侵權或落入均等範圍，以及相對應專利權利範圍的功能說明 • 對於間接侵權的專利標的，說明(1)其直接侵權內容(2)原告方已知之直接侵權人(3)導致或有助於直接侵權的間接侵權行為 • 侵權專利的所有權資訊 • 原告方的主要業務 • 原告方已知關於此專利曾提出過的侵權訴訟清單 • 此專利是否是任何組織、機構或標準制定體的授權標的 • 任何已知的其他侵權原告，其是此專利的持有者、共同持有者、受讓人或專屬被授權者，或在依據國會法案可執行此專利權利者 • 任何此行為的直接經濟利益受益者，及此經濟利益的合約或法律依據

		此法案另設定聯合訴訟及證據開示的程序。 雙方必須對其所持有、管控的部分，負擔產出核心書面證據相關之費用。但此法案將所有電子通訊內容從核心證據中去除，除非法庭有特別理由而要求之。 此法案允許提出更進一步的證據開示要求，但提議方必須負擔費用，包含必要的律師費。 除非敗訴方有正當理由或特殊情況，法庭應判決敗訴方賠償勝訴方律師費用。若敗訴方無力賠償，可將此費用轉移至相關受益者。 此法案與 S.1612 相關，送參議院司法委員會，目前已舉辦聽證會。
	S.1288	Lawsuit Abuse Reduction Act of 2013 提案人：Sen. Grassley, Chuck 內容概述：修訂聯邦民事訴訟規則第 11 條之懲罰規定，要求法庭判處違反此法條之律師、律師事務所或當事人必須賠償此行為之受害方。且先前若在 21 天內或法院設定期限內撤告，則不處罰，此法案撤銷此限制。另，此法案授權法庭可作進一步裁決，包含撤銷訴狀、駁回訴訟或罰款等等。 此法案已二讀並送參議院司法委員會。
	S.1612	Patent Litigation Integrity Act of 2013 提案人：Sen. Hatch, Orrin G. 內容概述：此法案要求法庭判給勝訴方合理的訴訟費及其他費用，包含律師費及民事訴訟救濟，除非法庭判定敗訴方有正當理由或特殊情況。（目前法庭可在特殊情況時下此判決。） 授權法庭在處理訴訟時，可要求侵權原告提出擔

		保，以確保可賠償侵權被告上述之相關費用。 但在下述情況，應不要求擔保： • 此擔保將加重侵權原告之負擔，影響其專利授權、訴訟、併購等 • 侵權被告為高等教育機構或非營利技轉組織 • 高等教育機構或非營利技轉組織的專屬被授權人及進一步研發者 • 侵權原告為專利的發明者或原始受讓者、有製造銷售該專利標的相關產品、能證明其有能力負擔侵權者之訴訟費用 • 侵權原告可提出第三方願負擔且有能力負擔此轉移費用之證明 此法案與 S.1013 相關，送參議院司法委員會，目前已舉辦聽證會。
	S.1720	Patent Transparency and Improvements Act of 2013 提案人：Sen. Leahy, Patrick J. 內容概述：法院需要求提出專利侵權民事訴訟的專利權人，必須向法庭及其他當事人揭示，專利群人已知會因此訴訟獲得經濟利益或其他利益受到影響之所有個人、組織、公司（包含母公司）及企業此法案要求，所有會使最上游母企業改變之專利權利讓渡，皆必須在三個月內於 USPTO 登記。
眾議院	H.R.845	Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2013 提案人：Rep. DeFazio, Peter A. 內容概述：修訂聯邦專利法，對於涉及有效性或侵犯專利權的行為提供補救措施，允許當事人主張無效或不侵權，以改變判決，不利方不是：（1）發

		明人，共同發明，或在申請的專利的情況下，原發明人或共同發明人，專利的原受讓人或受讓人； (2) 能夠提供通過生產或銷售涉及的專利項專利的開發利用取得了實質性的投資文件；或(3) 高等教育或技術轉移的組織機構。
	H.R.2024	End Anonymous Patents Act 提案人：Rep. Deutch, Theodore E. 內容概述：要求實體頒發的專利者與 USPTO 披露的專利所有者和利益的真正當事人 (real parties in interest) 的身份文件。 實際利益方包括：1.具有強制執行通過侵權訴訟，專利的合法權利的任何實體；2.任何最終母公司實體（而不是由任何其他實體控制）；3.已在該專利的強制執行控制權益之任何實體。
	H.R.2639	Patent Litigation and Innovation Act of 2013 提案人：Rep. Jeffries, Hakeem S. 內容概述：引導當事人在根據美國國會有關專利在法庭上訴狀包括任何法令而產生的民事訴訟。
	H.R.2655	Lawsuit Abuse Reduction Act of 2013 提案人：Rep. Smith, Lamar 內容概述：修訂民事訴訟聯邦規則第 11 條的處罰規定，規定任何處罰的行為有問題，即應彌補當事人損失。
	H.R.2766	Stopping the Offensive Use of Patents Act / STOP Act 提案人：Rep. Issa, Darrell E. 內容概述：涵蓋商業方法專利之領證後複審程序 (post-grant review for covered business method

		patent, PGR for CBM) 是一 AIA 過渡時期的特別程序，原定於 2020/09/16 失效。 此法案希望去除限期，使 PGR for CBM 永久存續。另，此法案希望放寬「涵蓋商業方法專利」之範圍，從原有的「金融產品或服務」擴大至「資料運算之方法或相關裝置」或「用於企業、產品或服務之管理、實行運作」。 本草案另要求 Director of the USPTO (the Under Secretary of Commerce for Intellectual Property)與全美的智慧財產法協會共同以公益計劃之方式，支援並協助所有涉嫌產品或製造方法侵權的經銷商、使用者、分銷商及客戶。 此法案與 S.866 內容近似，目前已送眾議院司法委員會法院、智慧財產、網路小組委員會。
	H.R.3540	Demand Letter Transparency Act of 2013 提案人：Rep. Polis, Jared 內容概述：推動專利所有權的透明化，要求法院向專利所有權人要求，在侵權訴訟中對法院、被告及 USPTO 揭露該專利有利益相關的所有相對人。

肆、案例探討

一、台灣 ICT 產業中小企業代表-甲公司

(一) 台灣 ICT 產業現況

隨著科技日新月異，台灣產業自 70 年起，逐漸從農業輕工業及重化工業轉型為電腦科技、電子資訊產業，90 年代後更以半導體、數位科技及生技產業為主要發展重心。根據資策會資訊市場情報中心統計，在台灣的 14 項資通訊產品中，有 12 項產品市佔率穩坐全球前兩名；2004 年總體資通訊產值為 673 億 3500 萬美元，較 2003 年成長 23%（2013 年產值為 544 億 8200 萬美元），今年更朝向 700 億美元產值邁進。資訊市場情報中心表示，台灣資通訊產品業者締造多項世界第一的產品，其中，全球市佔率高過七成的，包括：佔 89.2% 的 Router（路路由器）、佔 80.3%、成長最快的 WLAN（無線區域網路產品）、佔 78.3% 的 MOTHERBOARD（主機板）、佔 78.3% 的筆記型電腦、佔 70.9% 的 DSL CPE（數位用戶迴路末端設備）。⁵⁹

從顯示器、個人電腦、手機、光碟機、無線區域網路設備(WLAN)、GPS、ADSL 到電子書，台灣均在世界上佔有舉足輕重的地位，估計資訊硬體年產值超過 1,300 億美元，2012 年通訊設備在也約達新台幣 1 兆 635 億元，通訊服務的產值則可望突破 4 千億元。根據 DigiTimes 統計資料，台灣筆記型電腦的 ODM 企業全球市佔率超過九成，主機板、WLAN、DSL CPE、Cable CPE 等產品亦在全球市場獨占鰲頭。而台灣的代工產業製造能力甚佳，從上游至下游，囊括創投募資、廠房建立、生產製造與管理、產品開發、倉儲管理、上下游各端零組件整合、製造之效率以及與國際大廠的合作經驗等各方面，可謂是全球 ICT 產業中的翹楚。因此，台灣幾乎主導整個 ICT 產業製造端，許多產品的產量皆位居世界第

⁵⁹台灣商會聯合會資訊網：

<http://www.tcoc.org.tw/IS/Dotnet/ShowArticle.aspx?ID=8743&AspxAutoDetectCookieSupport=1>

一。⁶⁰

也因此，因應產業發達趨勢，攻擊型的 NPEs 多鎖定 ICT 產業作為訴訟目標，台灣較常面臨 NPEs 大量提告的產業，多以 ICT 產業為主。而台灣企業又以中小企業為大宗，發展獨立品牌的大型企業數量相對較低，面臨 NPEs 提告的機會遠遠高於主動提起侵權訴訟的比率。本章節擬就台灣 ICT 產業中，面對 NPEs 的實際案例進行研究，挑選 ICT 產業中不同規模的企業進行分析與探討。

（二）甲公司簡介

甲公司屬消費性電子產品製造業，專門從事有線電視及周邊器材之生產與製造，行銷全球 40 餘年，產品涵蓋電視、電視盒、天線、強波器、行車紀錄器、HDMI、寬頻網路、擴音機及數位多媒體相關商品等，資本額約 5 億 7800 萬元，員工 300 餘人，為全球 ICT 產業中重要的製造供應者，產品市占率甚高，為台灣極具規模的企業。

甲公司除自身從事代工生產外，在全台亦設有技術支援站，在國內的產品銷售範圍包含：量販店、各類型之資訊商場、有線電視公司以及電器材料行等；國內銷售甲公司產品的合約經銷商共 70 餘家、電器行更多達上千家，他們長期獲得各大賣場的肯定，更另外贊助公視轉播美國大聯盟職棒賽事，配合新聞局作數位電視的推廣。在產品表現方面，數位電視接收器佔國內 6 成以上的佔有率，液晶電視盒則為全台銷售第一，全國有 6 成以上的有線電視系統採用甲公司的產品。外銷市場跨足歐洲、美國、亞洲，許多國際知名品牌大廠，如美國的華納、RECOTON、日本的松下電器等，都是甲公司主要的客戶。近年來更委託代工積極拓展外銷，期望在國際上建立優質的品牌形象，其數位天線產品更奪得全球極佳的銷售率。

甲公司無論國內營運抑或海外銷售，皆具備堅強實力，多年榮獲台灣相關產業第一品牌、台灣精品獎、創新設計獎，另獲得經銷商賦予理想品牌之殊榮。近年甲公司更著手整合智慧型手機及影音設備，期將高品質的電視影音技術串聯手機，不斷創新，為台灣 ICT 產業中小企業之成功代表，其市占率與企業規模，恰好符合 NPEs 攻擊的目標族群；加以甲公司生產製造為大宗，不直接銷售，

⁶⁰台灣資通訊產業概況簡報(2012 年)，pwc

為台灣企業之主要模式，可以其或其上下游端面臨 NPEs 的經驗進行探討，作為台灣中小企業的借鏡。

（三）台灣 ICT 產業中小企業面臨 NPEs 訴訟之實際案例探討⁶¹

1. NPEs 的訴訟目標

一般而言，NPEs 訴訟的目的即為了獲得權利金及和解金，所訴求之金額大多不高（大多為數十萬美金），因此其訴訟目標皆會專門挑選，多鎖定檯面上知名度較高的企業，特別是品牌夠大、知名度夠、在某個行業上為龍頭角色，抑或企業所銷售的產品種類較多者，較具有訴訟的價值。

以電信產業為例，若 NPEs 本身的專利強度夠強，或許會選擇直接找大廠進行訴訟，以獲取高額的利潤；但大部分的 NPEs 因可能會試圖評估是否可能收到利益，再自產業鍊往上追溯、增加訴訟目標，但若標的公司的法務團隊夠堅強，通常 NPEs 也會閃躲，選擇法務相對較弱的企業下手，勝算較高。

2. 台灣 ICT 產業中小企業實際案例

因甲公司本身沒有品牌，通常較常遇到的情形，是下游客戶端被騷擾。以 A 公司 2014 年初遇到的實際經驗為例，一個 NPE 購買了乙項 P2P 的技術，避開如 Apple 類的大型企業，針對所有牽涉到連線技術的各大、小公司，幾乎全數發出存證信函、進行提告，主要目的就是為了逼被告方在庭外和解，因此，甲公司的客戶也向甲公司尋求協助。而甲公司的法律顧問就存證信函及技術面進行評估後，推斷甲公司數個下游客戶確實具有侵權的可能，本案仍在處理中。

台灣產業規模以中小企業為主，多如甲公司一般，擁有許多上、下游端的合作企業，通常製造端跟設計端比較會出現專利訴訟的協商，也較容易遇到侵權的爭議；甲公司提及，一般在合作的合約上皆會註明侵權責任條款，約八成的客戶會要求簽屬，部分客戶會強硬要求，但也有些買家不會要求，而甲公司也會要

⁶¹詳見附錄：訪談紀錄八 - 台灣 ICT 產業中小企業代表

求製造端簽屬侵權責任條款、保密合約，要求不能侵犯第三方專利，但實際情形則要看雙方談判的狀況。

3. 海外參展與 NPEs 之應對經驗

因商業競爭激烈，專利訴訟不再只是單純的侵權問題，往往仍須考量市場占有率及其他因素，過往台灣企業於海外參展推廣產品時，亦時遇 NPEs 或競爭對手以專利侵權問題阻撓參展，透過威嚇以延遲企業產品在海外上市的時效，或者是 NPEs 藉此進行威脅，以索取和解金。⁶²

為拓展海外市場，甲公司每年皆會在歐美各城市參與相關領域的展覽，甲公司在歐洲及美國參展時，皆曾遇到 NPEs 到攤位上警告，認為其電子節目表單侵犯其專利。在歐洲，闖入展區屬於刑事責任，而美國則歸屬於民事責任，但因恰好該展場區域屬於私領域，甲公司即直接請對方離開，否則將報警處理，暫時避開 NPEs 的脅迫。

4. 防禦性專利聯盟（Defense Patent Pool，DPP）

部分產業會選擇組成「防禦性專利聯盟（Defense Patent Pool，DPP）」，透過產業間的結盟、大量蒐集專利，以保護企業及防止 NPEs 攻擊、降低企業侵犯產業內關鍵專利的風險。而不同的防禦性專利聯盟入會規則與運作方式不盡相同，以軟體產業為例，Open Invention Network (OIN) 透過購買專利及提供免費授權，支援 Linux 系統持續發展和原始碼的開放，以削減 NPEs 的力量。OIN 要求每一位被 OIN 授權的企業必須同意不對 Linux 社群成員提起專利訴訟；而若社群成員持有的專利經 OIN 認定與 Linux 作業系統相關，亦須同樣願意以回饋、非專屬授權的方式提供給 Linux 開發社群使用。而另一個組織 Appsterdam Legal Defense team (ALD) 則是開放專利資料庫讓獨立開發者搜尋已存在的專利，並幫忙尋找前案（prior art）來 NPEs。⁶³

⁶²貿協舉辦「歐盟專利新制及統一專利法庭介紹」研討會，
<http://www.taiwantrade.com.tw/CH/bizsearchdetail/7170577>

⁶³防止智財權的濫用－以自由軟體與專利蟑螂的鬥爭為例，

甲公司亦曾遇過 MP3 技術的 Patent Pool 要求業界的每家企業加入，但要求每家企業投入 15 萬美金在指定的銀行內，且簽約後授權可追溯至企業前十年的產品，而每個使用到 MP3 技術的產品皆須抽取超過 1% 的權利金，因條件過於嚴苛，甲公司並未選擇加入。甲公司提出，一般若受害者要求超過最高利潤上限 5%，因條件較不合理，除非是業界規定，否則通常各企業都會選擇避開，儘可能選擇產品不要使用相關技術。甲公司過往亦接過 MP3 領域的 NPEs 警告函，因此，目前甲公司在設計新產品時，都會要求公司內部的工程師先進行專利檢索，若有需要，會再另外委託外面的事務所協助，避免新推出的產品踩到地雷，在後續的訴訟處理會更為繁瑣。

5. 台灣企業面對 NPEs 訴訟的處理方式

因台灣企業多屬中小企業，通常會選擇與 NPEs 正面迎擊的，大多是鴻海或是台積電類的大廠，而如果 NPEs 提出訴訟，大廠需要進行 Discovery（蒐證程序）時，因非常耗時又耗費營運成本，對大廠並不利，因此部分大廠在評估後，亦可能選擇以和解方式處理。

而企業面對 NPEs 訴訟的處理方式，須視公司的規模而定，上市櫃公司的觀點與中小企業的觀點會有所落差，家族企業與民營公司的觀點也會不同，同時也要考量不同產業之間的差異。一般台灣企業在接獲 NPEs 警告函後，皆會先進行侵權比對與技術分析，許多中小型企業，時常會選擇在收到警告函後拖延、置之不理，或者逼不得已再進行和解；但若是規模較小的私人公司、家族企業，因以代工為主，沒有品牌識別的包袱，亦可能選擇直接將公司關掉，再重新設立一家新的公司即可，但上市櫃公司則多半無法選擇逃避。

甲公司屬於台灣產業典型的營運模式，著重在代工與生產製造，因此在面對 NPEs 訴訟時，多選擇以較消極之方式應對，然而若台灣欲開始經營自有品牌，或擴大器業營運規模，就無法再選擇拖延等被動方式應對，亦無法輕易關閉公司另起爐灶，必須開始正視與 NPEs 的訴訟策略，建立自身法務團隊，鞏固企業競爭力。

二、宏達國際電子(hTC)

(一) 宏達國際電子公司簡介

HTC 創立於 1997 年，創立沒多久即取得美國微軟 (Microsoft) 新型作業系統 Windows CE 的授權，組織的第一支研發團隊製作出世界第一台以 Windows CE 為基礎的掌上型裝置，同時亦成為微軟的重要策略合作夥伴，為往後雙方在產品研發的緊密關係奠定良好基礎。

自 1999 年開始，HTC 預見未來行動通訊產品將成為人類生活必需品，而全球無線手機 GSM 市場有從歐洲一路發展到美國、日本市場的趨勢，即向歐洲各大電信業者出「客製化」無線通訊產品的創新商業模式。2002 年，分別與英國電信業者 O2 與法國電信業者 Orange，率先推出全球首款搭載微軟最新手持式產品作業系統的 O2 XDA 與 Orange SPV，協助全球各大電信業者提高戶平均營收，引起全球通訊業界的高度矚目。

2006 年成立 HTC 品牌，憑藉過去所累積豐富的 OEM 經驗及對消費市場趨勢的瞭解，陸續推出包含搭載 Android 與 Windows Phone 作業系統的智慧型手機與平板電腦等自有品牌的行動裝置，迅速於數年間成為全球前五大智慧型手機業者。2011 年於全球行動通訊大會(MWC) 獲頒「最佳手機公司」大獎，同年亦入選 Interbrand 所公布的「全球百大最有價值品牌」。

HTC 與 Google、Microsoft 及 Qualcomm 等許多科技領導者有著超越長期策略性夥伴的關係，彼此合作研發以及不斷追求產品創新，HTC 締造許多紀錄，包括與 Microsoft 合作推出 Windows CE、Windows Mobile、Windows Phone 系統各個世代的代表性產品；與 Google 協同開發出世界第一款 Android 系統智慧型手機，以及領先其它業界推出 3G、4G WiMAX、LTE 智慧型手機等創新紀錄⁶⁴。

根據防禦性專利集合公司 RPX (Rational Patent Exchange) 資料，2013 年美

⁶⁴ 宏達國際電子股份有限公司 (2014)，宏達國際電子股份有限公司 2013 年年報，<http://tw-investors.htc.com/>

國 NPEs 發起的訴訟佔所有專利訴訟案件量約 67%，共 3,608 件，被告的企業家數則為 4,843 家，其中 HTC 排列第 8，與 Google、AT&T、Apple、Samsung、Sony、Amazon 以及 Verizon 為 NPEs 提告侵權訴訟的前十大對象。

（二）宏達國際電子公司訪談探討

在與宏達電的訪談中提及，該企業面臨的專利訴訟大約有 85-95% 是由 NPE 提出，其中又有約 70-80% 為美國公司，其他則可能在德國、英國等國家，NPE 的公司設點主要仍以資金來源及其主要持股公司為根據。即使非美國本土公司，仍多數在美國提出告訴，主要是因為提出侵權訴訟的專利是美國專利，且只要有設立營業據點在美國即可提告。

在美國與在歐洲的情況不同，就美國的態度而言，仍對侵權被告有一定保護；但若是在歐洲，只要能夠提出侵權證據，警察甚至可以直接進入資訊展等場合直接對侵權物進行扣押，像是 Sisvel 就曾多次採取這項行動。

以宏達電的產品而言，由於需要的零件較多，供應鏈也較長，有時在授權金的負擔上，會希望透過整個供應鏈的共同分擔，降低各家廠商的風險。在收到侵權告訴時，宏達電也會對該技術相關零件找其上游廠商確認，合作進行抗辯。另外，在簽訂契約時，也會特別注明若有侵權責任，合約雙方需共同分擔。但有時對叫上游廠商而言，會不願意分擔責任，這些風險分擔皆是以個案討論，也會因廠商的規模而不同。

在訪談中，宏達電的法務及專利部門提供我們許多過去與 NPE 對抗的寶貴經驗。分析這些與 NPE 進行專利訴訟的經驗時，我們注意到以下幾項具影響力的議題，希望可在國外時透過課程及訪談收集資料，以對台灣企業提出建議：

1. 訴訟進程

在訪談中，宏達電的法務人員提及，訴訟的時間、進度對其結果有很大影響，不論是在一般民事侵權訴訟或是 ITC 的禁制令發佈等都會受到影響。宏達電對於專利訴訟的策略會根據訴訟的對象而改變，由於每個 NPE 公司都有不同的習慣，有些 NPE 喜歡在訴訟初期進行談判，有些則習慣在訴訟後期才接受和解。掌握訴訟的進程，會大幅影響最後和解的

金額。

像宏達電這樣規模的公司，同一時間面臨的專利訴訟可能有數十件，對於警告信函通常無法一一求證或回應，美國的專利修法後，也變成侵權被告不需承擔警告函的求證責任，即使收到警告函後並未回應，也不影響故意侵權的判定。也因此，現在 NPE 通常較少寄發警告函，而是傾向直接向法院提起訴訟後，再寄發訴狀通知至侵權被告方。若僅收到警告函，除非是擁有大量專利或是專利品質很高的 NPE，宏達電一般也不會逐一處理。在過去的經驗中，通常僅握有個位數專利的 NPE 會選擇直接提告，而擁有大量專利組合的 NPE 才會選擇寄發警告信來要求談判。

雖然收到警告函可不予理會，但若是收到起訴通知，就必須馬上開始訴訟的流程，此時必須爭取時間收集資料和進行談判。有時候拖長時間可能會對收集資料做出反擊有利，中間也會有較多談判的機會；但有時候訴訟過程太長，也會造成人力、物力上的負擔，甚至影響其他進行中訴訟的進度。若是法官的態度較傾向原告方，以被告的立場，可能會希望延緩判決，以取得談判空間；但若是法庭較傾向判定原告敗訴，此時或許加快判決速度，會造成原告的壓力，而使侵權被告在談判時較有優勢。

因此，本文希望可針對訴訟時間來收集資料，所挑選的問題是與 ITC 加速審查試行計劃相關，該計劃的主要內容是加快 ITC Section 337 的判決速度，以此議題來討論訴訟時間、進程對台灣產業面臨 NPE 所提訴訟的影響。

2. 原告方資訊

因為同時需處理數十件專利訴訟案件，所以收到通知後，宏達電會依個別專利的品質、該公司所握有的整體專利組合狀態、這些專利與自家公司產品的相關程度等訊息來決定處理的順序。以處理的流程而言，除了做專利比對分析、侵權確認以外，原告方的資訊也非常重要。宏達電的法務部門必須花費許多時間對該提告 NPE 進行資料搜集，以決定回應的方式。

在收集原告資料時，通常會特別注意其主持人資訊，不同的領導者其作風會有很大差異。某些 NPE 攻擊性較強，必須審慎面對，也有些 NPE

的態度較為溫和，較有談判空間。NPE 過去的訴訟歷史也是重要關鍵，從訴訟歷史可以判定該公司的習慣，除了前面提及的在訴訟時較有可能和解的時間以外，也可確認其在訴訟進行時的辯論風格等等，甚至可以找出該專利案可供攻擊的證據。

公司的形態與所擁有的專利組合也會造成影響，有時候專利所有權人會將專利授權給專利池，或請代理人來進行談判，若談判不成才由所有權人來提告。必須確認 NPE 的專利來源、上游的控股公司，例如 Intellectual Venture 下游有四十多家子公司，都有各自不同的專利技術組合，會針對相應的產業技術來攻擊。某些 NPE 只是透過訴訟來取得合理的授權金，此時宏達電可能會較早付出合理的金額取得授權，但也有 NPE 會提出過高金額，此時可能只能依靠法律手段來幫助和解談判地進行。

以上所述的資料，必須透過各種公開資料庫的檢索，以及過去和 NPE 訴訟的經驗來判定。這些資料的收集很花時間，但卻是決勝的關鍵因素。本文在此挑選的法案是提升透明度法案，該法案主要是希望對專利所有權人資訊做較完整的公開，包含其上游控股公司的資訊。藉由此法案的探討，希望可減少台灣產業在收集資訊上的負擔。

3. 訴訟費用

在美國進行專利訴訟，不論和解金額，僅只是訴訟過程所需的金額即可能對台灣企業造成極大負擔。因此，在訴訟的過程中，必須優先考量花費。以宏達電過去的經驗，訴訟過程中的律師費用及法庭費用，至少都需花費數十萬至百萬美元以上，即使對宏達電這類業界龍頭的規模，都必須審慎對待；對台灣大多數企業來說，根本無法負荷。

在AIA修法以後，以宏達電的經驗而言，並未發現訴訟案明顯減少，反而是提出訴訟的專利品質確實有提升。NPE 對專利訴訟較為謹慎小心，僅有較佳專利及較高獲勝機率才會出手，這也符合 AIA 修法的意旨。AIA 也提供了一些在行政體系的專利無效程序，如領證後複審程序，以作為被告的制衡工具。即使如此，一個簡單的 IPR 案件，也需要 20-25 萬美元，若是複雜案件，則可能數倍於此，並且在資料收集及檢索上也需準備相當金額。

依據過去的統計結果，在美國的侵權訴訟中，僅有極小部分會進入判決結果，其餘皆是在中途以和解收場。以宏達電為例，由於訴訟費用過高，有時若 NPE 要求的授權金額僅五至十萬美金，時常會選擇付錢了事。但如此選擇雖可避免訴訟成本，但卻可能造成怯戰、懦弱的印象，反而增加 NPE 的小額攻擊。即使產品侵權的可能性極低，但因為訴訟花費實在太高，許多企業也被迫如宏達電一般，只能選擇付費和解。

關於訴訟費用，本文將討論訴訟費用轉移之修法提案，該提案是希望放寬敗訴方負擔訴訟費用的限制，改為普遍適用。在此議題中，將進一步探討該修法是否可降低侵權被告的負擔，提升訴訟至判決之意願，以取代和解。

4. 專利範圍解釋

在專利訴訟的過程中，專利範圍的解釋，佔據了最重要的位置。在民事庭的侵權訴訟中，會先舉辦馬克曼聽證會，解釋專利範圍。通常專利範圍解釋完成後，幾乎不需比對，侵權與否已昭然若揭。在 IPR 的訴訟中，也需先進行專利範圍解釋，再就其解釋判定專利無效的可能性，確定是否成案。ITC 禁制令的發放，也有相對應的專利解釋程序。

台灣產業之中，資訊、通訊、軟體及電腦科學相關產業占很大比例，宏達電也是其中之一。然而，電腦科學及商業方法（多半與電腦軟體相關）因為較沒有具體結構，說明書常模糊不清，而致使專利範圍難以判定。該領域發展較晚，許多名詞無法有明確的習用定義，在說明書中無明確說明，即使引用詞典、習知技術等外部證據，仍然無法了解名詞的實際意義。再加以技術內容抽象，較難以用文字描述，使得均等論的適用很難判定。

因此，本文選定了適用於電腦科學領域的詞彙試行計劃，該計劃是在專利申請的過程中，要求申請者在說明書中加入詞彙定義之章節，對所使用的詞彙進行定義，將外部證據引入說明書中，使專利範圍更加明確，避免爭議。透過此議題的討論，探討專利範圍界定在訴訟操作上的影響，以及未來的因應方式。

伍、台灣產業面對 NPEs 訴訟之因應思維與作法建議

一、國外訪談意見

(一) 關於詞彙試行計劃

專利範圍界定在各科學領域有很大不同，以化學、醫藥為例，因化合物的結構明確，且有標準命名，故申請專利範圍易於界定，侵權判定也較容易。反觀軟體相關專利，因無明確結構實體，而多以手段功能用語(means-plus-function)作為申請專利範圍之主體，且軟體相關詞彙亦常定義模糊，而在訴訟過程中對於專利範圍難以界定而產生的相關問題。專利申請範圍中的手段功能用語也會造成另一困擾，即是因字彙範圍模糊，而使前案檢索不易，造成專利範圍多有重疊。

65

此試行計劃，是要求使用者在說明書中加入一「詞彙」部分，在此部分中定義申請專利範圍中所用詞彙。過去在訴訟中界定專利範圍時，皆是以內部證據為優先，意即先參考說明書內各部分中所闡述之意義，藉以幫主解釋專利範圍。若說明書內釋義不清，才會加入外部證據作為參考，此外部證據包含字典、專家證詞等等。詞彙試行計劃以添加「詞彙」段落之方式，由申請者自行說明詞彙，界定專利範圍，其實也可看作將外部證據引入說明書中，使其成為內部證據，應可改善訴訟時之爭端。⁶⁶

目前詞彙試行計劃已於 2014 年 6 月開始試行，預計募集 200 件，或至 2014 年 12 月截止。軟體相關類別的新申請案可自由選擇加入，相對將加速第一次 OA 前的審查速度。⁶⁷

USPTO 的意見是希望申請者定義特定詞彙，方便閱讀者了解說明書，且可界定專利範圍，方便審查進行。在專利審查時，USPTO 及 PTAB 都傾向以最大範圍來定義詞彙，擴大專利範圍，增加尋找前案的可能性。但在侵權訴訟時，法院則傾向縮小專利範圍，避免落入侵權判定。詞彙試行計劃將可避免過寬或過窄的解讀專利範圍，而提升專利品質。對於審查官而言，此詞彙段落也可幫助提升審查速度，降低審查官判斷錯誤的機率。而 USPTO 也配合此計劃，對審查官

⁶⁵詳見附錄：訪談記錄二

⁶⁶詳見附錄：訪談記錄四

⁶⁷詳見附錄：訪談記錄四

進行多項教育計劃，提升審查品質。⁶⁸

以我們訪談的律師經驗，尚未聽聞有客戶是選擇此試行計劃。有部分律師認為「詞彙」章節會限縮申請專利範圍，而後續侵權訴訟時將失去爭執空間，對所有權人不利。申請專利範圍在提出時，其實無法預測專利所包含的技術，在未來將會如何發展，因此若現時加入字彙段落，無異於限縮未來可行使的專利權利。

⁶⁹

有趣的是，若就此試行計劃是否可提升專利價值做討論，律師們的看法有極大差異。一方面因為詞彙將限縮專利範圍，使訴訟時被告較不易落入侵權判定，因此專利可適用的對象將變小，若詞彙試行計劃統一適用至所有專利，可能導致專利的價值降低。但另一方面，也有律師認為，此舉將可淘汰較差的專利，可提高整體專利的品質，經過考驗的專利將俱有更高的價值。⁷⁰

就訴訟之考量，則有部分律師認為，雖此試行計劃出發點極佳，但訴訟的爭執點，只會從「詞彙」轉移至詞彙定義中的其他詞彙。因詞彙定義仍然是用文字說明，在爭取專利範圍的情形下，專利撰寫者仍會選擇範圍較廣的詞語，在此情況下，律師仍能找到較有力的解釋空間。⁷¹

綜合以上訪談經驗，可歸納出一些台灣企業可思考的方向：

1. 從此試行計劃可見，USPTO 已注意到詞彙是影響專利權利範圍的一大關鍵。台灣面臨訴訟的大多以電腦、軟體相關產業為主，在訴訟時亦需特別注意詞彙的解讀，這點無論在系爭專利或可能具影響力的前案之範圍界定都適用。
2. 提升專利品質一直是 USPTO 致力的目標之一，台灣企業在申請美國專利時，也需特別注意詞彙相關的說明，說明書內的所有解釋，都有可能限縮專利範圍，降低專利價值。但相對的，若能夠以詞彙清楚界定所需專利範圍，也有可能在未來的訴訟中影響勝負。
3. 由此也可注意到，USPTO 的態度傾向於對 NPE 或專利持有者進行限制，這對侵權被告來說是相當有利的趨勢。但台灣企業在把握此優勢的同時，

⁶⁸詳見附錄：訪談記錄二、三、四

⁶⁹詳見附錄：訪談記錄三

⁷⁰詳見附錄：訪談記錄二

⁷¹詳見附錄：訪談記錄七

也需評估手上所擁有的專利，審視其價值性。此試行計劃及後續立法，仍需多加關注。

4. 訪談內曾提及，手段功能用語的寫法會對前案檢索造成困難，台灣企業也可向此方向思考。在申請專利時，需對技術有充分了解，自行尋找前案以回避；而在訴訟中，也可特別注意審查官可能未檢索到的前案，來對系爭專利提出撤銷。

（二）關於提升透明度計劃

此計劃之立意有二：其一是透過強制登記，要求專利權利人在專利移轉時，必須在一定時間內於 USPTO 登記，使專利使用者及競爭者可直接透過查詢 USPTO 的記錄，而獲知專利之現時所有權人，提高專利交易或取得授權之便利性。其二，本計劃要求登記「實質所有權人」，記錄專利所有權人、專利行使實體，並追溯至控制所有權人及專利行駛實體的最終母實體，幫助被控侵權者確認訴訟對象。就實務層面討論，此計劃可降低因專利轉移而造成重複授權之可能性。

72

由美國律師事務所的經驗可知，由於 NPEs 通常擁有多家空殼子公司，可能將專利權利在各子公司間轉換，並重複對同一標的公司提出侵權警告及侵權訴訟，以期取得授權金。若該標的公司並未做好授權文件管理，例如在員工流動的情形下授權檔案遺失或損毀，或者授權文件內容僅標示一專利號及其後續延伸專利，但並未完整列出所有授權專利，而公司在取得授權時並未完整調查專利資訊，即有可能在無法辨識訴訟對象的情況下，對於同一專利重複簽訂授權契約。⁷³

台灣出口產業以 IT 相關產業為主，其生產線較長，通常經過多家公司的製造、組裝，難以確認每項零組件的製造源。此時若 NPEs 擁有某一零件專利，並對該零組件之製造商及後續產線組裝之廠商皆提出授權要求，由於供應鏈確認不易，有可能造成零組件上游製造商及下游組裝廠商皆分別向 NPEs 取得授權，不符合權利耗盡原則，也提高產業成本。⁷⁴

就 USPTO 觀點，雖對白宮提案抱贊同態度，但也提出實行之困難點：專

⁷²詳見附錄：訪談記錄二、五

⁷³詳見附錄：訪談記錄二、三

⁷⁴詳見附錄：訪談記錄三

利獲准領證前，USPTO 尚對所有權人具拘束力，可要求所有權人提供資訊；但在專利核准領證後，USPTO 則無法有效要求所有權人登記專利轉移資訊。且此計劃僅為試行計劃，並不具備法律約束力，USPTO 也無權要求使用者登記。這些實行上的困難，都必須待此試行計劃正式立法後，才可望改善。⁷⁵

律師方大多贊同此法案之立法意旨，但對於其可行性則抱持觀望態度。提升專利透明度確實可幫助使用者，但對專利持有者而言，伴隨登記而需繳納的規費又將是另一負擔。另外，在進行訴訟時，原告方必須出示專利所有權資料，而被告方亦可要求閱讀此資料。故若訴訟程序正確，專利持有人資訊是否公開應不會造成太大影響。而在收到警告函時，也可考慮要求對方提供侵權相關資訊。⁷⁶

在產業方，可預見會有部分產業並不支持此一提案。除了 NPEs 及其子公司外，單獨的發明者或醫藥產業也可能不願配合。其中一反對意見，提及專利乃屬於財產權利，而財產的轉移是屬於隱私權所保障。在隱私權的考量下，持有者是否有義務配合登記？政府是否有權利要求登記？這些都需等待此提案的後續探討。⁷⁷

就台灣產業而言，除可期待此提案之後續立法外，企業內也需注意以下幾點：

1. 提高警覺，在接獲警告函時即需注意其專利所有權資訊，若不完整，可向對方要求提供，並對此規劃應變策略。也可透過查詢該專利過去的訴訟歷史，幫助彙整及釐清其所有權轉移歷史，此舉可順帶提升對系爭專利的了解。
2. 在授權部分，企業應積極做好專利管理及佈局，妥善處理授權契約、建置專利管理地圖，並對產業所使用的專利有充分了解。每一次取得授權，都應完整保存授權資料，確認所授權的每一專利號以及內容，以應變 NPEs 相關訴訟，避免對同一專利群重複取得授權，付出不必要的費用。
3. 就製造鏈較長的產業，在簽訂合約時，也需注意專利授權相關資訊，若可做好妥善資訊交換，將可避免重複授權之問題。

⁷⁵詳見附錄：訪談記錄四

⁷⁶詳見附錄：訪談記錄二、三、五、七

⁷⁷詳見附錄：訪談記錄二、七

（三）關於領證後審查程序

AIA 修法後的一大差異，就是在其領證後複審程序。此一領證後複審程序，提供了與司法體系不同的方式，來進行專利無效訴訟。專利無效的審判被司法系統中獨立出來，並劃歸行政體系，概念上有點類似歐洲所使用的「雙元審理」(bifurcation) 制度。雙元審理制度是讓兩個不同的法庭來決定專利的侵權與否，以及專利的有效性。但在歐洲專利的雙元審理制度中，也有一些問題存在。此雙元審理制度，可讓民事法庭不考慮專利的有效性，只審理侵權問題。但，若民事法庭認定侵權並下達禁制令，仍有可能在另一方面，專利被判定無效，而造成審理衝突。

美國的司法制度與台灣不同，其中一項差異是陪審團制度。過去在民事庭的專利訴訟，必須經過陪審團來討論專利的有效性，但陪審團大多不具專業背景，而必須透過律師的解釋，來了解該專利的內容，誤判的可能性極大，也給了訴訟兩方很大的操弄空間。即使專利內容、申請專利範圍之品質不佳，仍有可能矇騙過非專業的陪審團。但在 AIA 修法後，專利有效性的判定交由專利審判既訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)來審理，相較而言法官的專業大幅提升，使品質較差的專利無所遁形，也使得專利的好壞能得到區隔。⁷⁸

在多方複審制度(Inter Partes Review, IPR)中，原告提出證據說明專利無效後，專利權人擁有辯論的權利，兩方在三位法官的面前辯論，由三位法官來決定專利的有效性。提出 IPR 所需負擔的費用較聯邦法庭低，且其舉證責任與各項調查皆相對容易。若是已有侵權訴訟在聯邦法庭進行中，若在 trial 前提出 IPR，通常聯邦法庭都會暫停審理，等待 PTAB 先確認專利有效性。另外，以目前的資料看來，提出的 IPR 有 75% 左右至少有一請求項以上無效，且會撤銷之前所有侵權傷害，對侵權被告來說算是相當有利。⁷⁹

企業與企業間關於專利的戰爭，通常因為兩方都有產品的製造，因此兩方都可用手中擁有的專利對另一方提出告訴，並爭取和解的機會。但企業在面臨 NPE 時，則因為 NPE 並沒有製造行為，無法以專利控告對方侵權，故企業只能被動地挨打。但在 AIA 修法後，提供了企業 IPR 此一強力武器。被控侵權的

⁷⁸詳見附錄：訪談記錄五、七

⁷⁹詳見附錄：訪談記錄二、五、七

企業尋找證據，直接提出 IPR 攻擊 NPE 手中所擁有的專利，取得和解籌碼，進而提出和解要求。⁸⁰

另外，由於 AIA 修法後，從先發明主義改為先發明者先申請主義，使專利的起始點從發明日延後至申請日，不但延後了前案的參考基準日，可找到較多阻擋新穎性及進步性的前案技術，另外也使參考基準日較為明確，避免爭議，這是對提出專利無效方較為有利，而對專利權人較不利的。在這樣較多的前案技術下，相對的對於專利的品質也會有較高的要求。另外，前案技術也從美國境放大到任何國家，這也使可用的專利增加許多。⁸¹

總體來說，IPR 在進行專利無效判斷的速度會較司法體系快。但美國的律師也提醒我們，若該系爭專利真的有明顯的缺陷，且證據齊全，其實一般司法體系也可以很快的解決。IPR 能夠使用的前案技術只有專利和公開發表文獻，這點是需要注意的。企業在收到侵權訴訟時，應該先對系爭專利進行分析，若專利品質不佳，可以考慮提出 IPR。前案技術可以從相近領域中其他國家的專利來尋找，也可以參考該 NPE 在其他國家或先前的訴訟歷史。另外，IPR 可容許多個企業共同提出，也可降低訴訟費用以及尋找證據的成本。⁸²

多位受訪者都提醒我們，面對 NPE 時，提出 IPR 的目的不應完全著重在使專利無效，而是作為談判的籌碼。因此，在 IPR 進行的過程中，必須注意 PTAB 所釋放出的訊息，若認定專利無效的機率很高，就應該把握時機進行和解談判。特別要注意的是，提出的 IPR 有時候不一定會成案，有可能是因為法官對該系爭專利的範圍解讀的較小，反而所提出的前案都不足以阻擋其可專利性。但這時候也許也因為比較小的解讀，使企業的產品不會掉入侵權判定中，這樣的解讀會在侵權訴訟中帶來很大的優勢。⁸³

在領證後複審制度(Post-Grant Review, PGR)的部分，因為必須是授證後九個月內要提出，目前訪談中都還沒有接觸到相關案例。但以美國專利審查的速度來看，未來的兩年間預計將逐漸出現相關案例。企業在運用上，應配合專利管理的概念，多關注與本身技術領域相關的申請案及其審查狀態，若已有公告案，即可

⁸⁰詳見附錄：訪談記錄二、三、五

⁸¹詳見附錄：訪談記錄五、七

⁸²詳見附錄：訪談記錄二、三、五、七

⁸³詳見附錄：訪談記錄二、三、七

開始準備 PGR 程序。

值得議題的是針對商業方法之領證後複審程序(Post-Grant Review for Covered Business Method, PGR for CBM)程序，此為 AIA 過渡時期的一特殊程序，僅針對商業方法專利。本處所指的方法專利，大多為與電腦科學及軟體相關。CBM 提出的案例大約有 40% 以上皆會獲准，若是該領域的專利也可考慮此程序。⁸⁴

整理以上訪談經驗，歸納幾項重點給台灣企業作參考：

1. 接獲侵權訴訟時，應先對該專利進行分析，若專利品質較差，可考慮提起 IPR 作為後續談判之籌碼。若證據充分，也可考慮直接在司法系統提出專利無效之訴。需注意即使提出 IPR，仍是以和解與取得授權為主要目標。
2. IPR 可用的前案僅限於專利及公開發表文獻，前案技術可嘗試尋找該領域在他國的專利、參考同領域公司的專利管理，以及參考 NPE 過去的訴訟歷史。
3. 在 IPR 過程中，特別注意來自 PTAB 的訊息，把握談判時機。另外，若 PTAB 對專利的範圍解讀較窄，即使未成案，此項判讀仍可在侵權訴訟中發揮作用。
4. 企業應主動監控同領域之專利申請案，對於授證九個月內的專利可考慮提出 PGR。若是電腦科學或軟體相關領域，可考慮使用 CBM。

(四) 關於 ITC 337 條款 (Section 337)

根據 2014 年 7 月 24 日在西雅圖華盛頓大學的訪談，Prof. Martin Adelman 指出⁸⁵，對台灣企業影響較大的是 ITC 在海關的禁制令，其它與美國企業應注意的重點並無不同，且因在美國訴訟的費用較台灣高，台灣企業若要因應在美國被告的問題，更要重視智慧財產權管理及策略的議題。

台灣 ICT 產業中小企業代表甲公司則表示⁸⁶，一般 ITC 在海關的禁制令要規模特別大的（年營業額超過 100 億）才會遇到此問題。

⁸⁴詳見附錄：訪談記錄六

⁸⁵詳見附錄：訪談紀錄五- Prof. Martin Adelman

⁸⁶詳見附錄：訪談紀錄八 - 台灣 ICT 產業中小企業代表

在經濟部智慧財產局一百零二年度委託研究計畫-通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫「全球專利訴訟案件分析」報告中，提及挑戰 NPE 的美國國內產業要件 (domestic industry) 為：「美國國際貿易委員會 (ITC) 時常運用『經濟面向』和『技術面向』兩方面之分析法，進行國內相關產業存在事實之驗證，而為了滿足美國國內產業存在之經濟面向，原告必須證明系爭專利保護之（產）物品滿足三項經濟活動之任何一項：

- (A) 廠房及設備之重大投資。
- (B) 勞務或資本之重大投資。
- (C) 開發和應用目的方面之重大投資，例如工程、研發或授權活動。

專利非實施事業體 (NPE) 在 ITC 提告，主要是透過(C)項(工程、研發或授權活動)滿足國內產業存在之事實。NPE 的授權活動必須滿足下述三項條件：

- (1) 投資必須是以開發應用該系爭專利為目的；
- (2) 投資必須與授權活動相關；
- (3) 投資必須是國內性的，亦即位於美國境內。滿足上述三項條件後，委員會才能進一步評估原告所稱之投資情形是否為具有實質性 (substantial)。美國國會在最初制定法規時，使用了「實質性」此一字彙，即表示了在評估原告對於系爭專利之投資規模上，並不要求類似數學般之精確性。因此在實務上法官多半採取一種彈性認定方法，儘管證據力度略顯不足，然只要相關活動及或開銷之規模夠大，仍可滿足三項要件中所述之『實質性』，然而這也造成判決結果上常出現很大的歧異。」⁸⁷

ITC 的確是企業競爭上很有效的工具，但是訴訟費所費不貲，若決定走 ITC 程序，勢必須準備足夠的資金。「337 案件」訴訟過程可能為其自數月至幾年，跨國訴訟費不低，平均高達數千萬美元，對於初入美國市場的中小企業是非常龐大的負擔，許多企業即便歷經艱難訴訟而取得勝訴，也可能耗費了可觀的訴訟費，

⁸⁷經濟部智慧財產局 102 年度委託研究計畫-通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫「全球專利訴訟案件分析」報告，<http://otdil.cgu.edu.tw/ezfiles/15/1015/img/1352/951765700.pdf>

因此，許多中小企業往往選擇缺席致使直接敗訴。而「337 調查」申請容易、調查訴訟週期長、訴訟費用高，要求應訴企業披露的資訊繁多，包含：成本、利潤和銷售管道等財務資料，亦有洩露營業秘密之可能，許多外國企業難以接受，因此許多美國企業會選擇利用 337 條作為打擊競爭對手的方式。⁸⁸

根據科技產業資訊室統計資料，截至 2014 年 6 月 13 日止，美國 ITC337 專利侵權調查案共計 919 件(如圖 X)，其中，達成和解的案件有 394 件(佔 30%)，被認為不侵權的案件有 176 件(佔 14%)，被認為侵權的案件有 175 案(佔 13%)⁸⁹。

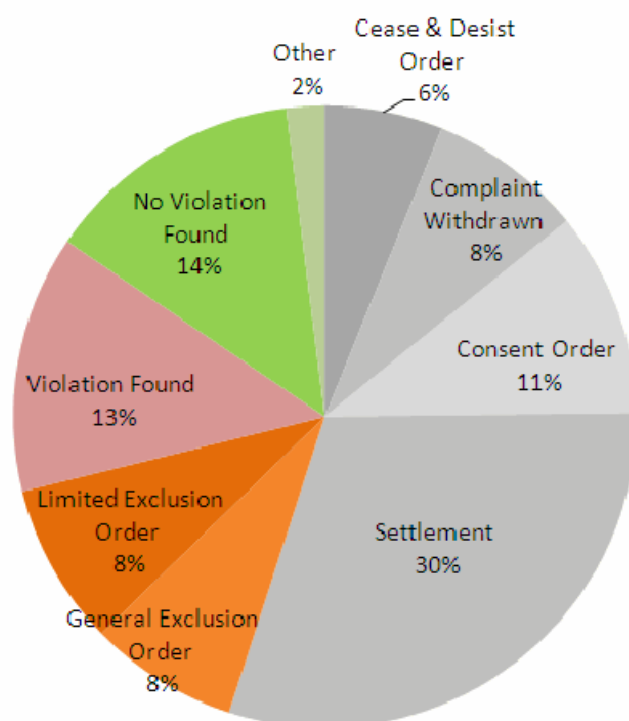


圖 4：美國 ITC 337 調查審理結果（共計 919 案，統計至 2014 年 6 月 13 日）

資料來源：USITC，科技政策研究與資訊中心-科技產業資訊室整理⁹⁰

凡違反美國關稅法 337 條的侵權案件，一旦被指定參加加速審查試行計劃，

⁸⁸ 台商雜誌「三一集團被查「337 調查」為何屢向中國發難」，<http://www.ts960.com/legal/2381.html>

⁸⁹ 美國 ITC 337 調查結果 2013 年電腦與通訊產品訴訟案件高達 34%，財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心資訊服務處科技產業資訊室，

http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A208.htm

⁹⁰ 美國 ITC 337 調查結果 2013 年電腦與通訊產品訴訟案件高達 34%，財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心資訊服務處科技產業資訊室，

http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A208.htm

ITC 委員會將直接指派行政法官(Administrative Law Judge, ALJ)，在 100 天內完成早期 ID 調查(包括早期的聽證會)，初步裁定原告在美國是否有產、製、研發或授權等事實，若初步認定其非美國國內產業，就不符合 337 適用條件，可停止 ITC 相關調查；一般認為這項試辦辦法將壓縮 NPE 藉 ITC 程序運作之空間，也視案情需要 ALJ 授予權利給于展延調查天數。⁹¹

Perkins 的律師 Mr. Ng Chun⁹²指出，ITC 加速審查試行計劃可以加速案件審查，快速得到結果，就節省時間和成本的考量上，因可快速知悉訴訟結果，即使是 NPE，亦願意接受該方案。而 ITC 加速審查試行計劃以美國專利為主，申請人必須證明其為「美國國內產業」，並且有實施專利或經營商業活動，此項規定對於 NPE 不利，因此，此項計畫應有助於阻礙 NPE 不停濫訴的。且因 ITC 為行政機構，申請容易、具有較高的彈性，對於舉證的要求較低，甚至可以單獨考慮證據和事實，可以合併審理多名被告，是阻止不公平貿易做法的有效工具。

雖 ITC 在加速審查試行計劃中註記對於案件挑選的標準，主要針對剛取得專利不久便進行提告的公司，或者同時提起多筆訴訟的公司，特別對某些選定的提訴公司(原告)確認其必須證明在美國有重要的業務存在(domestic industry)、進口事實(importation)以及具有起訴身份之立場(standing)。⁹³

然而，美國 Winston 律師事務所 Mr. John Alison 指出⁹⁴，ITC 對於加速審查試行計劃的案件挑選標準並沒有明確的準則，而對於「美國國內產業的界定」的標準亦不清晰。ICT 秉持「Nobody has right to import anything to the US」的態度，但，「美國國內產業」的標準並不易界定，即便確實在美國境內擁有工廠，但若不是生產跟系爭專利相關的產品，抑或針對只進行技術授權而不實施的組織，是否能列入標準之中？或者如果一個機構、組織僅授權專利給第三方，但不執行，是否也能落入美國國內產業的範疇之中？

另，Perkins 的律師 Mr. Ng Chun 提出⁹⁵，即便 ITC 聲明其未曾裁定任何一

⁹¹陳厚均等(2013 年)，[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](http://www.mmot.org.tw:8080/mmot/all_achievements)，

http://www.mmot.org.tw:8080/mmot/all_achievements

⁹²詳見附錄：訪談紀錄七 - Ng Chun (Perkins attorney)

⁹³STPI 科技產業資訊室美國 ITC 試辦 100 天快審計畫，提高訴訟門檻打擊“專利流氓”：

http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A196.htm

⁹⁴詳見附錄：訪談紀錄四- Mr. John Alison

⁹⁵詳見附錄：訪談紀錄七 - Ng Chun (Perkins attorney)

個 NPE 勝訴，但，因 ITC 為美國行政機關，因此作法上可以較有彈性，且舉證的要求也較低，甚至可以將提出的證據和事實分開來考慮，繁瑣度較司法程序低，且因訴訟費用高昂，若能透過 ICT 快審計畫及早得知決定，便可及早離開訴訟程序，不必浪費時間與金錢在漫長的訴訟之中，出於節約成本和時間的考慮，以及 ITC 可合併審理多名被告的制度，即便是 NPE，亦會傾向支持此方案，因此，可能為 NPEs 開啟另一扇門，致使 NPEs 開始使用 337 調查程序。

在專利訴訟中，會真正進入 Trial 的案件比例僅佔了 3%，而 ICT 此特殊情形的標準亦為視個案而定，因此並不會讓濫訴情形大幅銳減。另外，就國際觀點考量，ITC 的態度和作法究竟會不會讓國際覺得不公平，則有待思量。

（五）關於由敗訴方負擔訴訟費用

近年來，美國 NPEs 濫訴現象頻繁，因此，如何遏止其濫訴行為在美引起高度討論。許多學者紛紛建議應引進歐洲普遍採取的制度，判決敗訴方賠償勝訴方訴訟費用，以嚇阻 NPEs 之濫訴，亦有國會議員針對法律層面提出修法草案，期擴大美國專利法第 285 條特殊例外情形的適用範圍。

而所謂的「Fee Shifting」--即由敗訴方負擔訴訟費用的制度，在歐洲等其他國家十分普遍，例如在德國的專利訴訟中，敗訴的一方必須支付的費用包含：可能的損害賠償、法院費、自己的律師費、勝訴方的律師費和一些其它必要的費用，如車旅費、翻譯費...等，美國目前正朝此方向發展中。⁹⁶

對於不斷飽受 NPEs 或專利整合實體(PAE)騷擾的企業而言，關於專利訴訟之費用究竟應該由哪一方當事人負擔的問題，一直是不堪承受之痛。因通常一件專利案件若選擇在美國進行訴訟，往往輕易地便耗費上百萬美金，而平均在訴訟上所耗費的金額更高達 200 萬美元以上，對企業而言，著實是一筆沉重的財務負擔。有鑑於專利訴訟費用龐大，導致當許多企業面臨專利權人的侵權指控時，往往會選擇和解，以避免高額律師費用，並及早解決問題。因此，許多 NPEs 組織的慣用手法便是看準企業的這種心態，選擇大規模地對相關產業內的企業者集體提告，再透過和解方式取得和解金，或者要求企業簽署授權契約以產生權利金收

⁹⁶新創友知識產權代理有限公司，<http://www.cypatent.com/cn/deguo-39.htm>

益。⁹⁷

而對於少數不願意向 NPEs 妥協、與其和解的業者而言，縱使在訴訟中周旋到底並獲得最終勝訴，卻由於出面提出告訴的專利權人多半只是紙上公司，並無法追究幕後實際操控的主導者；縱使透過英美法「揭開公司面紗」（Piercing Corporate Veil）的原則進行追訴，並請求進行濫訴的專利權人賠償企業損失或負擔訴訟律師費用，仍往往無法如願。主要原因就是美國採取的訴訟費用分擔原則與各國不同，美國「當事人自行負擔原則」不論最終訴訟勝敗為何，在美國進行訴訟的當事人都必須自行承擔自身訴訟費用，不得向敗訴的一方請求訴訟費用之負擔；只有在少數例外（exceptional）的情況下，例如：敗訴一方的訴訟行為太過惡劣、原告與訴訟有關的不當行為已經嚴重到達可獨立受懲戒程度（independently sanctionable magnitude）的重大不當行為（material inappropriate conduct）、原告係基於主觀的惡意提起侵權訴訟（subjective bad faith）且客觀上毫無根據（objectively baseless）...等，美國法院才可能判決敗訴一方償勝訴方所支出的律師費用，准許勝訴的一造獲得合理的律師費用，以彌補因原告濫訴舉動而造成對方請律師的金額損失。⁹⁸

根據美國專利法第 285 條的規定（“The court in exceptional cases may award reasonable attorney fees to the prevailing party.”）：「法院在特殊的例外情形下，可以判決勝訴方獲得合理的律師費用」，若專利訴訟中的勝訴方，想主張敗訴方支付其律師費用，必須進行二步驟的證明程序：首先，勝訴一方必須提供清楚且具有說服力的證據，證明該案件確實符合特殊例外情形。若敗訴方為專利所有權人，此時，所謂的特殊例外情形，即包括：此告訴是否為無意義之請求（frivolous claim）、專利權人是否取得專利有任何對美國專利商標局欺瞞之情事、或者專利權人在訴訟上是否有任何不當行為（misconduct during litigation）。第二步驟，若已可證明此案確實屬於法院定義的特殊例外情形，法院則必須進行判斷：若判決勝訴方獲得律師費之賠償是否適當？並決定應賠償之金額。至於賠償金額的高

⁹⁷STPI 科技產業資訊室，專利訴訟費用負擔大逆轉對抗 NPE 新利器浮現？
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A164.htm

⁹⁸STPI 科技產業資訊室，專利訴訟費用負擔大逆轉對抗 NPE 新利器浮現？
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A164.htm

與低，則需視此案的特殊例外情形決定。⁹⁹

然而，依據美國專利訴訟費用負擔的演變(表 9)，美國律師 Mr. Roy Diaz¹⁰⁰指出，雖上述案例之判決雖有機會提高判決訴訟費用轉移之比率，增加 NPEs 在訴訟上的成本，對於 NPEs 濫訴情形嚇阻之作用，的確可能造成 NPEs 開始停止濫訴；但依據目前訴訟情形，美國法院判決敗訴方支付勝訴方律師費的案件通過比率並不高，因此，此特殊例外情形的判決標準，其實也是視個案而定，仍需要做長期觀察。

因各 NPEs 的規模不同，對於規模大、企業化經營的 NPEs 而言，即便程序較繁瑣、風險提高，但目前訴訟費移轉之判決仍視個案而定，且對於 NPEs 而言，從協商與訴訟中獲得的利潤亦遠大於制度上的威脅，故濫訴的情形應會繼續存在。

另外，據美國 Perkins 事務所 Mr. Ng Chun¹⁰¹表示，訴訟費轉移制度設定了一個訊號，成為準備法律訴訟的一部分，改變了企業型態，且通常因為客戶不願意支付對方訴訟與律師費用，這筆金額會變成律師事務所自行吸收，也同時創造了問題。

	由地方法院根據專利法 285 條自行裁量
2003 年 CAFC Forest Laboratories	主張的一造應負最高的舉證責任（提出清楚且明確的證據）
2005 年 CAFC Brooks Furniture	勝訴的被告應證明(1)原告有重大不當行為（material inappropriate conduct”），或(2)原告具有主觀惡意(subjective bad faith)及客觀上毫無根據（objectively baseless）。

⁹⁹遏止專利濫訴敗訴方須支付律師費用台灣可以借鏡，北美智權報，

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-79.htm

¹⁰⁰詳見附錄：訪談紀錄六 - Roy Diaz (former IV legal counsel)

¹⁰¹詳見附錄：訪談紀錄七 - Ng Chun (Perkins attorney)

2014 年聯邦最高法院 Octane Fitness	• 應由地方法院運用其裁量權（discretion），依個案與整體判斷原則（totality of the circumstance）來決定是否屬於 285 條之例外情況。 • 回歸民事訴訟一般舉證原則，原告只需負擔優勢證據（preponderance of the evidence）之舉證責任。
2014 年聯邦最高法院 Highmark	上訴法院對於地方法院有關訴訟費用的裁量應加以尊重，只能用濫用裁量權的標準（abuse-of-discretion standard）加以審查，不能自行重新審查（de novo）。

表 9：美國專利訴訟費用負擔的演變

Source：專利訴訟費用負擔大逆轉對抗 NPE 新利器浮現？馮震宇，科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2014/05

根據 2014 年 9 月 13 日台灣 ICT 產業中小企業代表 A 公司的訪談¹⁰²，A 公司指出，若敗訴方負擔訴訟費用制度穩定，台灣中小企業或許願意考慮奮力一搏，但是實質情形仍需經過精準的評估，一般會視公司的性質、規模大小及系爭專利之強度而定。

（六）企業被訴時的應對流程

自 1991 年開始，美國專利相關訴訟案件每年都以逼近 5% 的成長速度持續增加，而以手機等行動裝置為例，從 2010 年開始，如 Apple、HTC、Samsung、Nokia、Microsoft、Motorola Mobility 等國際大廠間已展開大規模的跨國專利侵權訴訟。¹⁰³

根據美國 Winston 律師事務所 Mr. John Alison 於 MMOT 課程中指出，目前

¹⁰²詳見附錄：訪談紀錄八 - 台灣 ICT 產業中小企業代表

¹⁰³經濟部智慧財產局一〇二年度委託研究計畫-通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫「全球專利訴訟案件分析」，財團法人國家實驗研究院、國研院科技政策研究與資訊中心

除了既有 NPEs 的濫訴情形持續存在之外，亦開始出現部分大企業，以 NPEs 之名義對於競爭對手進行訴訟，作為其商業策略之一；且預估未來此比率將持續增加，因此，若欲在美國市場發展，各企業的商戰策略必然須包含專利佈局與訴訟的攻防因應，若不重視此發展，有可能因此支付鉅額損害賠償金，抑或被禁止在美國製造、進出口產品。

企業進行專利侵權訴訟的目的，通常主要是為了打擊競爭對手，拖延其產品在市場上的優勢，促使競爭者之客戶改變訂單或是影響競爭者商譽。事實上，訴訟策略與企業的經營策略密不可分，根據統計，大部分的侵權訴訟多半會以和解告終，而通常若沒有足以反擊的武器，很難逼迫競爭者坐上談判桌進行和解；因此，在訴訟此過程之中，雙方的動作與應對，均以增加自身企業談判籌碼、製造強而有力的談判條件為優先，所有在訴訟上的攻防幾乎都是為了讓自身企業獲得較佳的和解籌碼。由此可見，企業的訴訟策略必然為一種複合式的策略，需全方位考量自身研發與技術、產品狀態、產品市場、行銷公關、法律等能力與資源，能夠隨時靈活調整企業資源，創造對企業本身有力的態勢全方位才能為自己在訴訟上創造優勢。而在專利訴訟過程中，亦涵蓋了考量法律、商業、技術三大層面，其中，又以商業上的考量最為關鍵。在訴訟過程中，亦常出現以商業策略結合研發技術策略以成功達成法律策略，例如透過客戶轉單、添購強大專利資料庫，對競爭對手進行威脅與訴訟上的嚇阻等。加上近年來，因為 NPEs 的運作而致使專利訴訟情形趨於複雜，不僅專利侵權的訴訟案大增，審判的費用與侵權賠償金額也越來越高，因此，無論是在策略面、法務、財務層面，預先做好充分準備格外重要。美國專利訴訟判決判斷的先後順序為：成文法、基本專利法案、當事人所提的相關案例以及法官自己依據的案例；以判例而言，美國最高法院案判最具權威性，其次為聯邦巡迴上訴法院、聯邦地方法院，而就訴訟而言，加州、紐約、華盛頓聯邦特區及伊利諾等法院的判例最具影響力。企業若能對於美國法院的判決加以瞭解，當企業真正面臨訴訟時，便能快速地依據案件的屬性與大小選擇適當因應策略，甚至必要時可透過多方結盟提升防禦效能，不至浪費過多成本。¹⁰⁴

而台灣企業的技术與研發，向來著重於產品量產與製造層次，對於基礎與

¹⁰⁴經濟部智慧財產局一〇二年度委託研究計畫-通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫「全球專利訴訟案件分析」，財團法人國家實驗研究院、國研院科技政策研究與資訊中心

核心技術的掌握遠遜於國際大廠，所以在努力量產賺取微薄代工報酬的同時，還時常遭受國際大廠甚至 NPE 提起專利侵權訴訟的威脅。¹⁰⁵近十餘年來，動輒因國際大廠之專利技術優勢或訴訟程序，要脅台灣企業退出市場、需索鉅額權利金，台灣企業多因經驗不足或缺乏整體策略規劃，沒有訴訟管理實務經驗，而面臨沉重壓力與負擔。¹⁰⁶

根據美國 Winston 律師事務所 Mr. John Alison¹⁰⁷ 建議，在面臨專利侵權訴訟時，台灣企業較美國企業顯得較為被動，但若能在第一時間就向提訴的 NPE 展現積極釐清問題的態度，並適時透露自己早有作好智財佈局的準備，也會讓擁有專利強度其實不強的 NPEs 知難而退。因此，不論面對任何的專利侵權訴訟時，台灣產業應改變思考方向，必須要積極主動應戰，平時就該作好智財管理的準備，除了在企業營運之際同時考慮企業可能面臨的法律議題以及銷售導向外，有時候亦需要考慮周圍的設計，以及對於產品專利的規避設計，更加主動出擊，而不是只聚焦在販售，或者只在面臨訴訟時才被動進行反應。在美國，一般 NPEs 的慣性作法，大多會先選定目標專利，針對相關產業大量發送警告函，並針對特定企業進行觀察，觀察企業對於警告函的應對方式與本身商業經營狀態，選擇適當時機才會提出訴訟程序。

因此，在接獲 NPEs 警告函或面臨訴訟時，首先應針對 NPE 所提起訴訟的專利進行評估，了解該專利的強度與應用性、是否與企業本身的產品高度相關，若確實與自身產品高度相關，則可能就須考慮支付權利金的可能；但若系爭專利的強度並不高，並主動向 USPTO 提起無效訴訟即有較大的成功機會撤消其專利權，或者可直接向法院提起不侵權證明，並就該警告信回復 NPEs，拿回主導權。

Mr. John Alison 並強調專利品質的重要性，而專利訴訟是對於一個專利品質的最佳檢驗方式，系爭專利的實質強度往往取決於系爭議題本身的性質及內容，透過專利訴訟，往往能快速檢驗一個專利的強弱與品質。原則上，美國聯邦法院與 ITC 基於對 USPTO 職權的尊重，針對對抗專利權人一造所提出專利無效的證

¹⁰⁵專利知識庫 (美國專利訴訟管理的重要性)，

http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-61.htm

¹⁰⁶科技產業資訊室，專利訴訟費用負擔大逆轉對抗 NPE 新利器浮現？

http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A164.htm

¹⁰⁷詳見附錄：訪談四 - Mr. John Alison

據，必須夠明確且具備相當的說服力，法院才可能接受並認定專利無效。而法院中的陪審團制度亦為訴請專利無效較困難的原因之一，因陪審團易受律師所影響，易認為一個專利當初經過層層審查而取得專利權，應不會有問題，不會以全新的眼光來檢視系爭專利，也導致在法院較 USPTO 更難致使專利無效。¹⁰⁸

每一個美國專利的申請人對於 USPTO 皆負有揭露所有其所知且對於該專利的可專利性極重要資訊之義務(Information Disclosure Statement,IDS)，凡違反上述義務，即可能構成所謂的不正當行為(inequitable conduct)。對於惡質不當行為(affirmative egregious misconduct)的認定上包含兩個要件：一、專利申請人對 USPTO 隱藏(withheld) 或陳述關於可專利性之重要資訊不實的內容(misrepresentation)；二、專利申請人對 USPTO 意圖欺瞞(intent to deceive)，主動提交錯誤的專利文獻(affidavits)。然而，不正當行為的判定標準及舉證責任十分嚴格，必須經過重大性因果關係測試(but-for materiality test)，且被控侵權者必須能藉由清楚且服理的證據(clear and convincing evidence)，證明該專利權人確實具備不正當行為而導致專利權不能執行。¹⁰⁹

一般來說，有兩個時間點可以對一個專利提起無效、不可執行，一個是透過 USPTO 在訴訟前進行申訴，一個是訴訟後再向提出，通常在訴訟前提出專利無效或不可執行較容易被 USPTO 所採納，而訴訟後再提出的機率只有 55~65% 左右。雖相對來說，自 USPTO 提起專利無效的成功機率較法院高，但根據 2013 年的 Rambus v. Freescale et al 一案，特別是當 NPEs 一次向多家企業提告的情形下，在法院挑戰 NPEs 的專利、由法院作出 NPEs 專利無效的判決亦並非不可行。而一個企業若欲在產品進入市場的時機點，採取專利訴訟方式阻斷對手的市場發展，並非僅靠訴訟能力便能成功，企業優異的組織能力才是關鍵。企業必需展現企圖心、多方考量，設法將自身談判籌碼拉高，使企業本身在和解中取得較高地位；在執行層面，亦需要企業各部門與產品供應鏈的相關合作者配合，包含外部供應商、內部採購、產品開發部門等。且企業高層必須重視專利訴訟及佈局，給

¹⁰⁸經濟部智慧財產局一〇二年度委託研究計畫-通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫「全球專利訴訟案件分析」，財團法人國家實驗研究院、國研院科技政策研究與資訊中心

¹⁰⁹經濟部智慧財產局一〇二年度委託研究計畫-通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫「全球專利訴訟案件分析」，財團法人國家實驗研究院、國研院科技政策研究與資訊中心

予法務部門充分的支持，才可能調動公司大量資源針對專利組合進行補強或加值。

110

除了企業策略及內部資源整合外，Winston 律師事務所 Mr. John Alison 也指出，選擇優異的外部律師亦為訴訟成敗的重要關鍵，不只是單純考慮律師事務所的規模、資本額、律師人數，而應考量律師團打官司的經歷，各家事務所的屬性與特質不同，根據企業面對不同商業考量，例如希望正面迎擊進入訴訟程序、迅速和解、阻礙競爭者進入市場等，亦須列入選擇訴訟律師的考量。

若企業規模較大，培養自身法務團隊、相關人才亦為企業重要的資源，通常一個案件進行過程中，所聘任的律師、法律或專家顧問人數眾多，以 Rambus v. Freescale 該案為例，在該案中所聘用的律師人數總計超過一百三十位，其中的授權律師代表即為律師團領頭，要能掌握龐大律師團隊，企業內部亦須建立對等的法務能力，除可建立企業內部訴訟管理的能力之外，並可協助企業即時危機處理。

111

二、 整體因應思維

企業面對 NPEs 的應訴策略與個別公司的經濟或目標市場的條件息息相關，公司的規模大小、產品的生命週期、目標市場的需求、所擁有的財力及專利資產、面對的 NPEs 對手實力都不盡相同，不同企業可以依據自身具備的條件選擇拖延對方訴訟流程或是速戰速決。

自 AIA 相關法案及行政措施頒布施行後，企業面臨 NPEs 的訴訟時，不同於傳統著重於在司法體系進行爭端解決之方式，AIA 法案開始實施後提供的 IPR、PGR 等領證後複審制度，提供了被訴企業另一個面對專利威脅可積極運用的手段之一，尤其是其與司法體系停止訴訟程序間的連動關係，逐漸成為企業因應 NPEs 不可輕忽的關注重點。

（一）建立並落實智慧財產管理制度

雖然 AIA 新增的相關制度確實有助於降低 NPEs 濫訴的問題，惟企業

¹¹⁰經濟部智慧財產局一〇二年度委託研究計畫-通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫「全球專利訴訟案件分析」，財團法人國家實驗研究院、國研院科技政策研究與資訊中心

¹¹¹經濟部智慧財產局一〇二年度委託研究計畫-通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫「全球專利訴訟案件分析」，財團法人國家實驗研究院、國研院科技政策研究與資訊中心

要面對 NPEs 或競爭對手的專利侵權戰爭，首重在平時就要建立完善的智慧財產管理制度並予以落實，具備堅實的基礎才能為企業豎立完善的專利防護網。

1. 全方位智慧財產管理策略須考量之面向

智慧財產的管理不應被窄化為申請專利及登記等的法律程序問題，相反地，有效的智慧財產管理制度應與企業經營與佈局策略扣合而運作，如此方能確保企業價值及核心競爭力，企業要建立全方位之智慧財產管理策略須考量之面向如下¹¹²：

- (1) 對企業的智慧財產現狀進行檢視 (IP Audit)
 - a. 企業所持有的智慧財產權內涵及價值
 - b. 既有智慧財產保護方針
 - c. 智慧財產對企業就佈局上的助益
- (2) 企業潛在侵權風險的釐清
 - a. 瞭解企業所處的智慧財產風險高度
- (3) 競爭者的智慧財產權對企業的影響
 - a. 知己知彼及採取相對應的應當制衡措施
 - b. 既有智慧財產訴訟之關注與評估（續行、和解或交叉授權）
- (4) 企業目前暨將來業務之藍圖
 - a. 企業發展脈絡與路線之瞭解
- (5) 智慧財產策略之擬定與目前或將來業務的整合
 - a. 發展適合企業的智慧財產權創價策略（創新或模仿）
 - b. 複合式保護的概念
- (6) 執行、稽核、定期評估與路線修正
 - a. 智慧財產權穩健風險的管理
 - b. 智慧財產權的維護與成本效益

2. 持續關注美國專利制度的變化

美國 AIA 法案中包括先前使用技術範圍的擴大（不限於美國）、發證後之異議審理程序（IPR、PGR）、新增共同被告之提告限制等，

¹¹²資誠聯合會計師事務所(PwC Taiwan)，智慧財產管理的策略面向，Retrieved July 27, 2014, from <http://www.pwc.tw/zh/intellectual-property/strategy.jhtml>

及 AIA 法案通過後，歐巴馬政府提出的 5 項行政措施、7 項修法建議及 ITC 的百日快審實行計畫等陸續實施之制度，對於企業因應 NPEs 侵權提訴均有重大影響，雖然有些僅是試行計畫，不具強制力，且實際影響之效果仍有待觀察，但經營美國市場的企業必須及時掌握這些與專利相關的制度之變化，才能在第一時間妥為回應。

3. 培養具國際觀之跨領域專利人才

台灣因內需市場規模不夠，企業產品多數屬出口導向，產品早已在全球市場布局經營，伴隨而來之專利訴訟也不限在台灣，因此企業必須重視具國際觀之跨領域專利人才的培育，美國係台灣第 2 大的出口區域，熟習美國相關制度的專利人才尤為重要，需包含法律、技術與商業專長之各類實務人才，因此在培訓上應廣為運用美國在地及台灣具國際視野之產學研各界資源，協助企業作好專利布局準備。

4. 重視產品開發初期階段的專利地圖分析

產品開發階段即應進行該領域的專利地圖分析，一方面監控競爭對手的產品發展方向，一方面也能即早評估應尋求專利授權對象或進行迴避設計(design around)，減少被控侵權的機會。

此外因台灣企業甚少從零組件、模組、次系統一直作到系統產品，通常僅在供應鏈中之一小段扮演角色，因此建議企業在投入產品開發之同時，不能只分析自己本身擬規劃開發的產品，而必須同時進行上游供應商及下游客戶產品的專利地圖分析，以作為選擇合作供應鏈廠商之參考。

5. 重視研發記錄的管理

現今研發人員工作的內容都存在電腦中，各種格式的電子檔案散落在各處，不易看出研發歷程的全貌，建議企業應善用研發檔案管理資訊系統，以資訊科技協助研發人員有效地將研發歷程記錄下來，這些研發記錄不論是要申請專利或進行專利訴訟都是相當有用的資訊，是企業在面臨專利侵權訴訟時非常重要的基礎工作。

(二) 運用 AIA 新增領證後複審程序爭取最佳的和解籌碼

專利爭訟的目的很少是在贏，多半是以和解收場，因此所有的攻防幾

乎都在使自己獲得最好的和解籌碼，因此在訴爭訟過程中則應以增加談判籌碼，創造有力的談判條件為目的。

NPEs 訴訟目的為獲得授權金，AIA 法案通過後增加許多被告廠商可以運用的異議制度(例如 IPR)，因此善用審理流程之攻防過程中，掌握 PTAB 行政專利法官所非正式透露出來的立場或見解，若行政專利法官在初步決定書 (preliminary decision) 中，顯示出對被控侵權之企業有利的見解(即專利無效可能性極高)，則可成為被控侵權廠商提高自身談判籌碼的重要條件。

另企業在面對 NPEs 提訴時，最重要的是在第一時間釐清其產品侵權的程度，若該專利強度不強，就要立即作先前技術檢索的工作，俟找到足以撤消該專利之先前技術後，可以大方的回信給該 NPEs，附上該先前技術並請其打消念頭，否則就要向 USPTO 提起 IPR 撤消其專利權；因為專利權是 NPEs 惟一的資產，若專利權有可能遭撤消將無法再作任何商業應用，因此多會收手，此舉可謂「不戰而屈人之兵」，此策略雖看似並未真正應用到 IPR 制度，但亦是因為 AIA 法案後創造了這個有效處理品質不高專利的殺手級工具，讓 NPEs 濫訴的心態獲得某種程度的約束。

(三) 同步運用其它國家的專利異議制度來創造自身在美國爭訟之談判條件

美國是專利制度發展相當成熟的國家，以專利為核心的種種商業模式之案例在美國極為普遍，也因此成為專利濫訴極為盛行的區域；2014 年由美國華盛頓大學 Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property 舉辦的 2014 High Technology Protection Summit 中，來自各國的專利專家齊聚一堂，來自德國的 Dr. Christof Karl 就在他的簡報¹¹³中提到，因為德國的專利系統中損害賠償規模較美國低許多、沒有證據開示 (Discovery) 程序、由具技術背景的專業法官來審理(不用陪審團)及沒有「勝訴酬金(contingency fee)」的制度等環境條件，致使專利濫訴的情況在德國較不盛行，故 Dr. Christof Karl 建議在美國市場遭遇 NPEs 提訴的廠商，應該可以用全球性的角度來思考因應 NPEs 的策略，若該系爭專利在德國亦

¹¹³Christof Karl (2014), Patent litigation abuse (or absence of it) in Germany. 2014 High Technology Protection Summit, Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property, University of Washington

有專利權，可以以較低的訴訟成本在德國提專利無效或不侵權的訴訟，若專利無效或不侵權的訴訟在德國勝訴，雖然對於美國訴訟沒有直接關係，但對法官仍具參考價值，將會對 NPEs 造成壓力，逼使提訴之 NPEs 可能自行撤消告訴或願意用對企業比較好的條件和解。

(四) 善用國內外有經驗的專利及法律專家團隊

企業除了應培育內部的專利及法務部門外，在美國進行專利訴訟時尤其要善用外部有經驗的專利及法律專家團隊，具實務經驗的事務所能預先提供企業有效的應訴策略建議，惟收費相對也較高，企業應依據被訴標的物對於企業發展的重要性，審慎評估合適的專利及法律專家團隊，並與外部專家密切配合，才能增加與 NPEs 訴訟的成功機會。

另美國專利爭訟在行政或司法體系都需要借重技術專家的證詞，台灣企業在選擇受委託的美國法律事務所時，也應將該事務所是否有可配合的、在美國具有權威之專家的因素一併考量進來，方有助於證據開示(discovery)的程序進行。

(五) 掌握時機與積極面對(Proactive)的心態

從長期協助台灣產業在美進行專利訴訟之 John R. Alison 律師眼中觀察，台灣企業多屬於中小企業，雖然在產品拓銷上具有國際視野，但欠缺在國際市場上進行專利爭訟的經驗，因此常見企業收到 NPEs 的警告信後，因不知如何處理就錯失先機。

台灣企業應比照在全球拓展商機的積極態度，在收到警告信的第一時間就先進行專利侵權評估，並視狀況主動與提出侵權警告的 NPEs 協商談判，必要時可請求外部法律或技術專家協助，積極面對不畏戰的態度，往往是 NPEs 決定是否要繼續爭訟或決定收手的重要觀察指標之一。

(六) 整合台灣上下游產業鏈形成策略聯盟

台灣產業中面臨 NPEs 提告的對象，大部分以技術密集度高且變化快、產品生命週期短之資通訊產業為最大宗，這一類產業的競爭力來自於具有彈性且專業垂直分工的商業模式，但也因此往往因產業鏈中某一段的產品侵權就連累到下游的廠商；若牽涉到某些幾乎已是獨家壟斷的關鍵零組件，由於屬買方市場，即便該零組件侵權可能性極高，提供此類關鍵零組件的

國際大廠，實務上往往也不願意負責台灣客戶被 NPEs 提告侵權的案件。

建議台灣個別產業鏈中具主導性的業者應出面整合上下游產業鏈的業者形成策略聯盟，以對整體產業鏈最有利為最終目標，談妥每一段產業鏈對於專利相關應負責的權利及義務關係，並在不影響個別公司之權益下，貢獻各自的技術、人力或資源，以打群體戰、共同合作分攤風險的策略來積極因應 NPEs 對台灣業者的提訴。

三、因應作法

(一) 接獲 NPEs 要求授權階段

專利爭訟本身就是一個賽局的攻防，首先要了解對手與戰場，對被 NPEs 盯上的企業而言，釐清原告之起訴目的、要求對方提出明確的侵權主張、確認本身產品是否確實侵害對方專利、評估該訴訟的風險大小、規劃訴訟的進行方向以爭取對企業最佳的結果，都是訴訟開始階段之必要工作。

1. 盡速掌握專利所有權人的背景資訊

面對 NPEs 提訴的千頭萬緒中，最重要的第一步就是須針對對手的實力與背景作一份通盤細膩的調查，如此才能正確研判接下來每一步的作為。NPEs 的生態與一般產業競爭對手不同，警告信函與最終的目的也可能不同，因此第一步即是要調查該專利所有權人的背景資訊，例如其專利數量、專利技術版圖、公司規模、財務能力與狀況、獲利方式、過去訴訟歷史、是否有其它公司同意付權利金等公司資訊，以及其訴訟目的是為了索取權利金、影響市佔率或是尋求合作、是競爭對手或非競爭對手、是 NPEs 或是傳統製造商(Practicing Entities, PE)、手段是直接來函或是透過第三者來模糊焦點等。

許多 NPEs 濫發警告信函，僅是為了索取授權金，不會具體的說明哪些產品違反了哪些專利的哪些內容，並非真的有充足的訴訟準備。因此，當收到 NPEs 的警告信函千萬不要立刻或任意的回信，企業必須先行檢視所收到的警告信函是否已具備可立案的形式與實質要件，形式要件包括專利權所有人的身份、聯絡方式等，實質的要件則包括了專利的內容、系爭產品的規格或是雙方侵權比對分析結果等資訊，

一旦對方缺少了這些要件，便可大方的回信，表明其提供的內容尚有不足之處，要求進一步提供更詳細的資訊以供評估後才能再作處理，如此一來，企業不但可以爭取到時間來作充足的準備，亦可以藉由信件往返之內容來獲知對方更多的背景資訊，作為研擬初步應對策略之參考。

2. 進行專利分析，評估公司產品是否侵害對方專利權及程度

公司於接獲 NPEs 授權要約或警告信後，在調查對手背景資訊的同時，應由技術單位與法務單位（內含專利工程師）共同進行系爭專利與產品的技術相關度分析，倘經內部判斷確實已侵害對方專利權，則應該立即啟動應變機制。

NPEs 常利用申請專利範圍過大，或申請專利範圍不明確的專利作為其主張專利權的工具，故面對 NPEs 提告，最重要的核心工作即應分析系爭專利的有效性（Validity）與可實施性（Enforceability），並要求對方提供申請專利範圍與被控侵權產品的技術比對表（Claim Chart），而後再進行內外部的專利侵權鑑定與評估後，方能決定是否可啟動 AIA 法案新增的專利救濟程序，如 PGR、IPR、CBM 等。

3. 依個案掌握到的 NPEs 背景資訊及侵權狀況，進行提訴或和解之成本及影響分析

企業面對 NPEs 之騷擾，最大的考量點仍是在於量化之成本效益與質化之影響，美國 Winston and Strawn 律師事務所的律師 Thomas L. Jarvis 建議，企業本身應該要具備選擇「提訴」或「和解」之成本及影響分析能力，外界的律師或專家僅能提供顧問建議，因為只有企業自身才最瞭解自己的經營方向及條件。

企業在進行成本及影響分析時，必須考慮的因素包含了 NPEs 要求授權金的規模與條件（與訴訟費用相較）、有無其它競爭同業被騷擾、來騷擾的 NPEs 是第一次還是已有前例、企業本身的經營模式是自有品牌還是代工、企業所生產產品之生命週期、目標市場規模及未來發展趨勢、企業所擁有的其它資源或限制條件等。

當企業完成成本與影響分析後，若評估 NPEs 要求之授權金額與

訴訟所需成本差不多，企業可能選擇給付權利金以節省時間及人力成本；值得注意的是，雖然有些案件其實值得用幾十萬美金打發掉，但打發掉的風險就在於 NPEs 會軟土深掘。亦即若對某 NPEs 開了個前例，其他 NPEs 也就認為該企業比較願意息事寧人，NPEs 的警告信可能如雪片般飛來；相對的，若企業能成功對 NPEs 進行訴訟，無論勝訴與否，該企業在 NPEs 組織的初步印象上就有可能被認為是較為好戰者，NPEs 即較不願投入巨額訴訟成本與這些企業進行訴訟。因此，面對 NPEs 的訴訟，除了成本分析的考量外，對於 NPEs 的整體因應策略以及日後所生影響，都是需要考慮的因素以及有待評估的風險。

（二）配合「提升透明度計畫(Promoting Transparency)」之因應作法

以提告作為獲利模式的 NPEs 對於利用專利的方式較為特殊，為了增加對手調查其背景的難度以提高授權要求成功的機率，NPEs 常藉由建立空殼公司，武裝及隱藏自己，作為幫助它們專利買賣、授權及訴訟需求的法人身份。

美國行政體系推動的「提升透明度計畫」若能確實執行，就能揭示真正的「實質所有權人」，有助於被控侵權廠商在第一時間獲得正確的資訊以進行調查，雖然此一計畫尚未立法不具強制性，但建議企業在期待後續可能立法外，仍應針對部分案件已公告揭示之資訊，積極作好專利授權資訊管理等配合運用的準備。

相較於日、韓等國之產業多由大型集團領軍，產品從原材料、零組件到製成終端產品都在同一集團內完成，台灣產業的營運模式係由多家供應鏈逐步完成，依權利耗盡原則，台灣企業除了作好本身的授權資訊管理，以避免被同一專利重複要求授權外，也應作好上下游供應鏈夥伴間對於專利授權資訊之即時交換。

企業間在簽訂採購契約時，亦應將雙方針對智慧財產權相關應負擔之權利及義務明確規範下來，同時依據雙方的財務能力訂定具體可行的責任義務（避免太小的業者作出超出其財務承擔能力的承諾），以合作共同面對 NPEs 之提訴。

（三）運用領證後複審程序之因應作法及應注意之重點—以 IPR 為例

AIA 法案所創造的 IPR 制度為被告侵權的廠商提供了一個相對有效且成本較低的反擊方式，台灣產業在面對 NPEs 提訴時，必須充份了解 IPR 相關規定中的細節，依不同個案的條件，規劃對自身有利的爭訟戰術，以爭取最佳的和解條件。

本研究組員在 Winston and Strawn 外國法事務律師事務所接受「美國智慧財產保護與經營專題」課程時，該事務所的 Andrew R. Sommer 律師針對在 PTAB 進行專利無效爭訟的策略提供了具體的建議；另 2014 High Technology Protection Summit 中，任職於 Oblon Spivak LLP 的 Stephen G. Kunin 也對同樣的議題提供企業規劃因應策略及進行 IPR 程序時所需注意的重點，經摘錄綜整如下：

1. IPR 訴願提起人應提出有效精準的證據及申請專利範圍解讀(claim construction)

IPR 審理流程中設有「立案(institution)」的程序，一般是在 PTAB 收到專利權人之初步回應後(或給定之 3 個月回應期間到期後)的 3 個月內，作出是否立案的判斷，此一決定不可上訴。

由於是否立案之標準在於「具有合理之可能性成功地挑戰至少一個申請專利範圍之專利性」，因此訴願提起人應在第一時間就提供有效精準的證據，因每案請願理由書限制在 60 頁內陳述完畢，因此理由必須精簡有力，詳細說明引證案與欲挑戰申請專利範圍之關聯性，以支持系爭專利不具可予專利性之主張，以免落到無法立案又無法上訴的窘境。

另訴願提起人應適當地解讀申請專利範圍，而非僅由 PTAB 自行解讀，以爭取 PTAB 行政專利法官認同我方的立場及看法，以增加獲准 IPR 立案之機會。

2. 善用證據開示程序，以蒐集該 NPEs 掌握的技術資訊並釐清雙方之立場

專利爭訟的攻防在使自己獲得最好的和解籌碼，因此證據開示程序亦為一個逐步瞭解雙方手中所握有籌碼的重要階段，舉例來說，如果證據開示後，無論結論是對哪一方有利，都可作為將來尋求和解方案的方式之一。

IPR 提出的先前技術僅能以核准專利及公開文獻為限，但技術專家的證詞也是重要的參考依據，因此選擇適當的技術專家證人（在美國具有公信力的專家），係挑戰專利無效成功與否的關鍵之一。

PTAB 的行政專利法官均具有技術背景，因此技術專家證人的責任不在提供該領域的基本常識，而在於提供該領域產業特定的議題或書面資料本身無法呈現的事實；從過往提出 IPR 之案件中，曾有因訴願提起人僅依賴專家意見(expert declaration)來挑戰專利性而未有其他充分的引證文件，而致使 PTAB 作出駁回 IPR 立案申請之決定，因此雖然專家意見可扮演重要的角色，但不能空口說白話，專家必須就每一個技術論點提出能佐證其論點之具體證據，方能在 PTAB 具參考價值。

3. 與其它被控侵權業者結盟，爭取談判較佳的條件

IPR 提供一個在不使「已完成的程序複雜化」之前提下，提供其它人加入請願人之機會（需在 IPR 立案後 30 天內提出），因此若掌握到有多家廠商同時被該 NPEs 提告侵權時，數家企業可考慮進行聯合提起訴願，此舉有可降低相關費用、使廠商間共享資訊、共享資源、減少不必要的重覆採證、爭取降低個別授權金額等優點，但要注意若廠商間的策略走向不同，或是彼此間有利益衝突時，可能會彼此牽制而有所爭執。

4. 注意禁反言(estoppel)之效果

在 AIA 法案中，IPR 新增了禁反言效力，即一旦 PTAB 發出書面的請願決定書後，禁反言即會發生拘束當事人之效果，而此禁反言會同時影響後續進行之民事訴訟及國際貿易委員會 (ITC) 之程序。禁反言不僅適用於請願人，也同時對實質利益關係人有效力。

因此 IPR 請願人必須對 IPR 程序中的每一個動作、主張及提出之證據特別謹慎考量與作系統性的評估，以避免提出不當的論述而對後續或相關案件造成不利之影響。

5. 若能逼使該 NPEs 限縮專利範圍至不侵權程度，就算輸掉 IPR 程序也是贏

在 IPR 程序進行中，專利權人有一次的機會透過提出動議的方式修正其專利之申請專利範圍。因為專利權是 NPEs 惟一的資產，若專利權有可能在 IPR 程序中遭撤消將無法再作任何商業應用，因此 NPEs 有可能會爭取此一機會在避開引證前案之技術下限縮專利範圍，若被 NPEs 騷擾之企業的產品因此避開掉侵權，不論 IPR 判決結果如何，企業都是得到實質上的勝利，同時也對擁有專利權的 NPEs 產生禁反言的效果，未來將不能再提到司法體系主張。

(四) 向法院提起未侵權程序階段之因應作法及應注意之重點

1. 善用 IPR 禁反言 (estoppel) 效果

AIA 法案新增的領證後複審程序 (IPR、PGR 等) 對當事人之間的專利已生或未來的專利訴訟具有禁反言效力，IPR、PGR 等程序中所進行之修正、答辯內容將於後續司法體系的訴訟程序產生拘束力。

因此被 NPEs 騷擾之企業應積極找出該 NPEs 主張之專利權，是否曾提送到 PTAB 審理的 IPR 或 PRG 等領證後複審程序中，若有，則應仔細研究過程中專利權人曾作過之每一個動作、主張及提出之證據，尋求可資主張專利權人禁反言之資訊並主動提送給審理之法院，爭取法院之認同。

2. 從訴訟過程中找尋和解的模式

NPEs 提起訴訟的目的是快速地把授權金拿到手，通常不希望拖延訴訟，所以較容易談成和解，因此被 NPEs 騷擾之企業要有此種基本認知，在訴訟的攻防過程中，致力於瞭解對手手中所掌握的技術資訊及各種條件，累積更多有力的和解籌碼，如同前述在領證後複審程序之攻防作法，藉由創造有效的談判條件以找出對企業最有利的和解方案。

3. 考量運用「敗訴方負擔訟訴費用 (Fee-shifting) 制度」應注意之重點

依據美國專利法第 285 條所提供之由敗訴方負擔訟訴費用的選項，雖然在實際案例中仍不多見，但由於近來有幾個重大案件的判例採用，對於被專利強度不高之 NPEs 濫訴的業者，仍是一項可以善加運用的籌碼。

要主張爭取法院同意由敗訴方負擔訴訟費用的被訴業者，除了不能中途和解以致喪失請求權外，必須要先針對該 NPEs 的財務能力進行調查，若該 NPEs 屬於有限責任形態的法人(limited liability party)，則就算一路打到勝訴獲得未侵權判決定，並獲得法官判決由敗訴方負擔訴訟費用，該 NPEs 可能逕行主張無力負擔倒閉後再另行設立一家空殼公司，勝訴的被訴業者仍然拿不回該有的賠償。

陸、結論:

世界各國推行專利權制度之原意係在於鼓勵科技創新，藉由法律權利的賦予，在設有排他權利保護的時間期限，作為揭露發明公開的補償，以促進社會利益並保護公平競爭；但近年來 NPEs 本身不生產產品，而以專利興訟方式來謀取不合理之高額報酬的商業獲利模式，已經嚴重扭曲原本專利權制度之本意，並對各國研發創新及經濟成長產生嚴重的負面影響。

ICT 產業是在全球面對專利訴訟糾紛最主要的族群之一，美國又為台灣 ICT 產業主要的出口市場之一，因此美國專利制度的變化對於台灣 ICT 廠商因應 NPEs 之作法，向來都具有重大的影響，本研究在探討美國 AIA 法案及後續相關之行政、立法與司法制度的作法後，整理出以下各界處理 NPEs 濫訴現象的幾個方向：

一、專利審查機關應致力於提升專利權品質(清楚的專利權範圍及高標準的創新程度)

這些 NPEs 四處對有可能付出專利授權金的產業或團體提訴的亂象裡，隱藏有一個長久以來最根本的問題：「專利商標局核准通過了不少低品質的專利權」，所謂的低品質係包括了新穎性或非顯而易知性較低、範圍過廣、申請專利範圍定義不清楚等問題，專利權的品質實際涉及到專利有效性的問題，因此專利審查機關應致力於提升專利權品質，因為一旦原本專利有效性不易確定的現象發生改變，那麼 NPEs 會更審慎評估手中的專利權有效性後才提告，而改變目前許多 NPEs 多以低品質之專利四處威脅企業謀利之商業模式，訴訟量應會逐步下降。

本研究所特別探討之「詞彙試行計畫」，即是美國專利商標局針對提升專利權品質之一項試行計畫，其目的在於增加功能性用語的明確性及實現在專利說明書中詞彙表的使用，就我們所訪談專家們所得的結論，對專利範圍最難界定的軟體領域方面的審查影響較大，有助於解決美國在電腦軟體專利的審查過於浮濫的問題；但因詞彙定義仍然是用文字說明，訴訟的爭點有可能從「詞彙」轉移至詞彙定義中的「其他詞彙」，在爭取專利範圍最大化的心態下，專利申請者仍會選擇範圍較廣的詞語，因此「詞彙試行計畫」能產生之實質成效仍有待後續觀察。

另 AIA 法案頒布日起 18 個月後，即自 2013 年 3 月 16 日起修改專利法第 102 條，將先前使用技術（Prior Art）適用範圍美國境內擴及全世界，對於技術在國際上擴散移轉極快之現今世界，解決了美國專利審查人員在美國境外找到的前案技術卻不能引用的問題，亦有助於提升美國專利權之品質。

此外 AIA 新增之領證後複審程序（如 IPR），係由 USPTO 轄下之 PTAB 審查官審查，相較於司法體系之法院由一般人所組成的陪審團，更具有技術及專利審查專業，對於撤銷低品質之專利也具有重大的影響；本研究找到美國 Kenyon & Kenyon 專利事務所的統計，截至 2014 年 4 月 10 日為止，PTAB 已作出之最終書面決定明顯地傾向對專利權人不利，其中 CBM 程序所有爭議請求項均被判決無效，其餘 IPR 程序如果以爭議的請求項比例計算，挑戰成功率則高達 95%（只有 5%之專利請求項獲得維持），這樣高的挑戰成功率顯見由具備技術專業的專利審查人員來把關，的確使得品質較差的專利無所遁形，對於提升專利權品質確實產生效果。

提升專利權品質之重點除了專利制度上的調整外，全面提高審查人員的素質也是不可輕忽之基礎，專利審查人員要善盡品質把關之職責，端賴專利審查機構是否能即時提供與時精進、接軌國際的訓練課程及人才培訓制度。

許多 AIA 相關之新增法令，有些人從表面解讀以為是在解決部分 NPEs 專利濫權，嚴重阻礙美國科技創新問題，但真正仔細研究後可發現，這些法令制度之目的仍在處理「品質不佳的專利卻拿來到處提告」的問題，因此企業若面臨 NPEs 提訴的專利標的是極具有創新強度、品質極佳的專利，以專利制度旨在鼓勵發明人公開其發明以促進人類技術提升的本意，那企業付出合理的專利授權金也是理所當然。

二、揭露幕後真正的實質利益關係人

由於 NPEs 通常擁有多家空殼子公司，可能將專利權在各子公司間轉換，雖然在進行訴訟時，原告方必須出示專利所有權資料，但關鍵是在背後之金主的身份與意圖不明之情形下，往往扮演被告角色的台灣產業不易研擬有效精準的因應對策。

本研究所探討之 2014 年 1 月 24 日 USPTO 提出之 Attributable Owner 的修法提案，以及白宮在同年 2 月 20 日提出的「提升透明度計畫」，除了須

提交資訊揭露聲明書(IDS)外，還需要提供包括「權利人」、「權利行使實體」、「權利人或權利行使實體的最終母實體」、「隱藏的受益所有權人」等資訊，此類提升專利權透明度之提案若能立法成功，被控侵權的被告者就能查詢該專利過去的訴訟歷史，幫助彙整及釐清其所有權轉移歷史，順帶提升對系爭專利的了解後，就能針對對手之背景及優劣勢條件，規劃具體的應變策略。惟專利權屬於財產權，財產權的轉移是屬於隱私權所保障，在隱私權的考量下，透明度要提高到什麼程度才能作到同時兼顧隱私權及公眾知的權利，亦是後續可以再探討的。

此外因面對 NPEs 的侵權訴訟與面對其它競爭對手最大的不同是 NPEs 自身並無生產產品，所以被訴者無法運用以本身所擁有的或由其它合作夥伴轉讓而得的專利權進行反訴的策略，但目前有許多 NPEs 背後的金主其實也是在某一產業領域競爭的企業，這種成立空殼的 NPEs 作為專利戰打手的商業策略現已為許多國際大廠所採行；故被 NPEs 提訴之企業應儘可能運用各種管道，就對手背後之實質利益關係人的背景資料進行充分的調查，若背後的實質利益關係人係為一有生產產品之企業，就有機會運用反訴的策略，藉由另外對該背後之實質利益關係人提起侵權訴訟之手段，間接迫使該背後之實質利益關係人要求提訴之 NPEs 撤告。

三、減少被告（技術使用者）的爭訟成本和增加其有效的爭訟管道

AIA 修法後的一大差異，就是在其領證後複審程序（IPR、PGR、CBM），此一領證後複審程序，提供了一個在行政體系內運作的有效工具，由專利審理暨訴願委員會(PTAB)中具備技術專業的審查官審理，來進行專利無效爭訟。

領證後複審程序（IPR、PGR、CBM）授予第三方更容易挑戰專利的機會，相較於冗長又耗費巨額費用訴訟的司法體系，其所需負擔的費用較合理，其舉證責任與各項調查皆相對容易，且原則上 PTAB 於立案後 12 月內作成書面裁決，判決不但較司法體系快，尤其是其與司法體系停止訴訟程序間的連動關係，逐漸成為企業因應低品質之系爭專利控告侵權的重要工具，因領證後複審程序的這些優點，將使 NPEs 在提告前必須更加謹慎，否則有可能造成沒拿到授權金反而被撤銷專利權之下場。

此外無論是領證後複審程序或司法體系的訴訟，每一個過程中的程序，都是訴訟雙方探尋彼此底線、立場及瞭解法官專業看法的平台，專利爭訟的目的很少是在贏，多半是以和解收場，因此所有的攻防幾乎都在使自己獲得最好的和解籌碼，因此在爭訟過程中應善用這些爭訟管道的所有過程，以增加本身的談判籌碼為目的，爭取對自身最有利的和解方案。

四、增加 NPEs 訴訟之成本，約束 NPEs 以低品質專利來濫訴之心態

NPEs 提告的目的不在於贏得訴訟，而在於快速地獲取與投資不成比例的高額授權金，其在進行訴訟時，看準部分中小型企業因怕麻煩而付錢了事之心態，經常不合理地擴大提告範圍，大規模地將提供、製造、使用或銷售相關性極低產品之上下游廠商一併提告，因此在制度設計上，大幅增加 NPEs 訴訟之成本，對於約束 NPEs 以低品質專利來濫訴之心態，理論上是有助益的。

AIA 法案在頒布後第一階段即新增共同被告之提告限制，就是一項增加 NPEs 訴訟成本之制度，其要求訴訟共同被告之提告必須基於同一原因事實，僅能就同一類型產品廠商進行提告，亦即僅只可對提供、製造、使用及銷售相同產品之廠商進行提告。

另美國眾議院在 2013 年 12 月 5 日所通過之「創新法案」(The Innovation Act of 2013, H.R. 3309)中，提高了提出侵權訴訟門檻，亦是一項增加 NPEs 提訴難度之設計，該法案認為被侵權的一方要提起專利訴訟時，必須詳盡說明遭侵權的情況，包括哪一個申請專利範圍有侵權的情形發生，及侵權者以何種方式造成了侵權的行為等。

另一項增加 NPEs 訴訟成本之制度是「敗訴方負擔訴訟費用」，本研究特別針對此一制度對 NPEs 濫訴的影響訪問了國內外的專家，專家們一致肯定訴訟成本的轉嫁有可能嚇阻 NPEs 隨意提訴之行為，促使 NPEs 更謹慎提訴，進而使得濫訴的情況減少；惟此一制度雖然立意良善，實務上國內外的專家也提醒，目前美國法院判決敗訴方支付勝訴方律師費的案件通過比率並不高，且被訴業者除了不能中途和解以致喪失請求權外，必須要先針對該 NPEs 的財務能力進行調查，若該 NPEs 屬於有限責任形態的法人，則就算獲得法官判決由敗訴方負擔訴訟費用，該 NPEs 可能逕行主張無力負擔倒閉後

再另行設立一家空殼公司，勝訴的被訴業者仍然拿不回該有的賠償，這點是台灣產業必須要特別注意的。

五、將智慧財產管理與運用之思維納入企業經營決策之核心

任何一項行政或司法的制度，都無法完全杜絕因商業利益驅動的 NPEs 濫訴現象，實務上贏了訴訟卻要不到實質賠償，或輸掉訴訟卻爭取到市場的案例比比皆是，產業在全球市場競爭時，最重要的還是在累積自己產品或服務的不可替代性與競爭實力，並將智慧財產管理與運用之思維納入企業從設計、開發、採購、製造、行銷、售後服務等經營決策之核心，方能因應國際大廠在全球的商業競爭。

六、後續的制度設計應在專利權人與公眾利益中尋求平衡點

從歷史上來看美國的專利制度，一直在專利權人與公共利益中間擺盪，以取得專利權人與公共利益間的平衡，近年來因 NPEs 的濫訴現象影響到國家的創新能量，美國各界的態度有逐步往合理化專利權人權限發展的趨勢，從近來美國專利訴訟的賠償金規模逐漸下降可資佐證；未來若專利權人權益限縮到影響發明人公開其發明之誘因後，有可能再往提高專利權人權益方向作調整。

另行政及立法部門必須考慮到過多對於既有專利權提訴的限制設計，可能會造成正常的發明人在面對惡意的侵權者時（特別是當此惡意的侵權者財力雄厚時），無法以較有效的途徑來制止，因此在設計相關的配套制度時，須審慎權衡各種情況，以不影響正常發明人、學校或研究機構的創新能量為最高指導原則。

七、其它

針對 AIA 相關之新增法令及後續行政機關之試行計畫，雖然部分法官或產業界對其實際上能產生嚇阻 NPEs 濫訴之效果仍在觀望，但整體而言，AIA 新增之 IPR 等制度與司法體系間的連動效果，除了暫停訴訟程序可為被訴的台灣產業爭取到更多談判的機會和更容易在短時間內談成較佳的和解條件外，針對生命週期極短的資通訊產品（此類產品也是專利戰最常上演的領域），贏得的時間可以讓產品早一步進入美國市場爭取市佔率，確實對於多扮演被訴角色之台灣產業帶來正面的影響。

AIA 後續的修法方向包括判決訴訟費用時允許更多的自由裁量權、揭露實質利益關係人（real party in interest）資訊、限縮或延後證據開釋程序（discovery）等，我國產官學研各界應持續關注此一相關議題在美國行政、立法、司法各層面上的發展，除了提供我國產業在美國市場上被訴或提訴的即時支援外，未來也可作為我國相關制度修訂的參考。

附錄、訪談紀錄

一、宏達電子國際公司(hTC)訪談紀錄

- (一) 時間：2014 年 6 月 29 日 15-17 時
- (二) 地點：順成麵包坊西湖店
- (三) 訪談對象：宏達國際電子公司(hTC)法務部專利經理
- (四) 訪談者：蔡妙慈、于台珊
- (五) 背景介紹：

根據防禦性專利集合公司 RPX (**Rational Patent Exchange**) 資料，2013 年美國 NPEs 發起的訴訟佔所有專利訴訟案件量約 67%，共 3,608 件，被告的企業家數則為 4,843 家，其中 hTC 排列第 8，與 Google、AT&T、Apple、Samsung、Sony、Amazon 以及 Verizon 為 NPEs 興訟的前十大對象。此外，hTC 深耕歐洲市場，被控告專利侵權的訴訟實戰經驗也是一籬筐，戰場遍及德、英、義、荷、法等。

(六) 訪談摘要：

1. 與 NPEs 的訴訟經驗分享

(1) SISIVEL

Sisvel 為一家義大利專利管理公司，主要管理來自各家公司的 MPEG 音訊專利權，如飛利浦等，Sisvel 習慣很有效率地溝通，直接表明金錢、訴訟的訴求，不會拖延耗時，強悍作風廣為業界所知，hTC 2008 年即曾遭遇 Sisvel 直接在德國及英國聲請邊境查扣 hTC 進口的手機，面對歐盟的邊境查扣制度，hTC 的應對策略為「發貨第一」，不管後續結果如何，專利訴訟耗時費力大家都知道，所以要盡量降低對市場布局的影響，想辦法繞道從未被禁制令限制的關口進入，甚至改由其他歐盟國家進關，自 2007 年起，hTC 就在歐洲各地廣設稅籍，以防有突發的進口需求。

(2) IPCom

IPCom 為德國一家頗具規模的 NPEs 公司，主要專利在於通訊領域，2007 年起 hTC 即不斷和其交鋒，舉個比較早期的例子，那件案子 hTC 也學了經驗，2008 年 IPCom 在德國 9 個智財法院提出侵權告

訴，係爭專利原先是 Bosch 公司所擁有，hTC 當年在和 Bosch 談授權時，就基於 Bosch 控告 hTC 的可能性，提證向德國所有智財法院聲請過保護令（protective writ，亦即要求法院不要直接採取 preliminary injunction 禁止進口販售，而是先開庭讓被告有說明機會）。然而專利權被 IPcom 買走後的這次控訴，卻有 1 個法庭一時不察准了 IPCom 的禁制令聲請，好在 hTC 提出說明後，IPCom 被要求撤回聲請，但時間已有所延遲。這次經驗後，hTC 只要預見可能發生問題，都會在可能事涉國事先聲請保護令，以爭取辯駁說明的機會，降低禁制令的傷害。

(3) TPL

TPL（Technology Properties Limited LLC）為一美國 NPEs 公司，可以說是所謂的 Troll，向來以專利組合向那些有名的大廠發起專利訴訟，目的很明顯就是要錢，2012 年就摩爾微處理器（Moore Microprocessor Patent portfolio）專利組合與另兩家專利擁有者 PTSC（Patriot Scientific Corporation）以及 PDS（Phoenix Digital Solutions LLC）向 ITC 提告，除 hTC 外還包括 Acer、Samsung、Amazon、任天堂等 13 家公司，控告產品包括筆記型電腦、平板電腦、智慧型手機、衛星導航裝置、掌上遊戲機等。這專利 TPL 曾在 2005 年控告 Fujitsu、Toshiba、NEC 等公司並達成和解，在 2008 年又控告 Asus，也是和解收場，但這次 hTC 及其他被告公司並未採取和解策略，而是積極應戰，最後，ITC 於 2013 年初判及複審皆判定 hTC 與其他 12 家被告企業並未侵犯 TPL 專利，2014 終判亦維持先前行政法官判定。

2. hTC 專利訴訟面面談

(1) 在過往專利訴訟經驗中，出自競爭對手與 NPEs 的比例如何？何者居多？

一般大多認為競爭對手基於市場爭奪會比較常發起專利訴訟，像大家都知道的 Nokia、Apple，但根據 hTC 法務智權部統計，在過往訴訟中競爭者提出的訴訟比例其實很小，超過 90% 的訴訟都是由 NPEs 所提出。

(2) 面對這些專利訴訟，hTC 的策略為何？有什麼原則或 SOP 嗎？

一般而言會先想法子側面了解對手的來歷及目的，要錢要市場？有的提告目的是希望 hTC 退出市場，有的則意欲獲得相當大筆的授權金，抑或者是殺雞儆猴？例如報章媒體廣為宣導的 hTC 和 Apple 的專利大戰，大家都知道那其實是對 Google Android 宣戰，hTC 不過首當其衝。專利訴訟都有其商業目的，所以不是絕對要拚到誰輸誰贏一定要分出個對錯，在整體利益考量下權衡利弊得失，任何可以達成和解的機會，都不應該放棄，Apple 的案子已經很多人研究就不提，舉例來說，有些 NPEs 專利看來還像回事，而且它要得不多，這時候訴訟就未必是個好選擇，尤其戰場在美國，律師費、discovery 費用和所費時間……考慮這些倒不如當是付筆過路費，但這也不是說都選擇避戰和解，也要預防有些 Troll 食髓知味。

整體而言，企業面對不同的對象時會採取的因應對策不同，但因交手對象的條件不同，台灣在國際上的地位較弱，即便台灣企業內部有策略，往往走向都不是我方能主導的。

(3) 為了對抗 Paten Troll，很多大廠都會加入防禦性的 NPEs，hTC 也有這樣的結盟嗎？助益如何？可不可以防禦之外當武器攻擊？

當然聯合 NPEs 或是加入 Paten Poll 簽署 JDA (Joint Development Agreement) 也是一種方式，像是前面提過的 RPX、IPcom，hTC 都有加入，但要說助益其實不完全是外界想像的所謂「擋箭牌」，大部分 NPEs 提供的是「不告你」，它們收購可能攻擊會員的專利（大多為通用、核心專利），意即把外面的武器收繳起來，收費就像是在收保護費，有些則的確會提供會員做為其他專利訴訟的因應，但不見得 100% 都能擋得掉（專利組合不見得完全對上、授權屬性等等）。再者，能不能當子彈用？個人覺得這種狀況應該不多，因為專利是排他性，防禦性的 NPEs 公司就是靠這些專利，如果專屬授權給某一公司作為武器用，等於是放棄這項專利，要求的代價應該很高。總而言之，與 NPEs 的合作端看兩造雙方合約怎麼簽訂。

(4) 美國發明法案上路後，對 HTC 的專利訴訟影響？

美國發明法案實施上路後，對企業影響最大的是提供 IPR（Inter parte Review）的制度，讓企業能夠循一相對成本較低且較有效率的途徑，解決許多 NPEs 申請專利範圍過廣的問題；目前走過一件完整的 IPR 程序，美國律事務所的收費，市場上的行情約 30 至 40 萬美金，且多在 1 年內能作成決定，相較於以往動輒相差 10 倍以上的費用及冗長的程序，對 HTC 這種在科技領域競爭的企業是相當具有幫助的。

為了進行 IPR 程序中的領域專家取證及 Discovery 程序，目前公司在選擇搭配美國的律師事務所時，會特別考慮該事務所是否有長期合作且在美國較具聲望的領域專家，因 IPR 程序中領域專家證詞的公信力甚為重要，即便較具聲望的領域專家費用較高，企業在衡酌挑戰該專利無效的成功機率及可能帶來的效益後，往往都願意支付。

(5) 最後，在專利訴訟上，有什麼期許政府能做的？

目前公司為了處理專利訴訟的問題，有委託印度的單位進行習知技術檢索，係著眼於印度人精通英文且費用低廉，若政府能協助進行習知技術的檢索工作，對企業在因應專利議題上將有幫助。

二、 Andrew Sommer and Tom Jarvis (Winston & Strawn LLP) 訪談記錄

(一) 時間：2014 年 7 月 17 日 15-17 時

(二) 地點：Winston & Strawn LLP

(三) 訪談對象：Andrew Sommer and Tom Jarvis

(四) 訪談者：顏欣偉、溫佳湄、林卉庭、郭庭瑄、蔡妙慈、于台珊

(五) 背景介紹：

Winston & Strawn LLP 是有一百多年歷史的律師事務所，並在全球有 18 個營業據點。在 2013 年並被評定為全美前 20 的律師事務所，同時在專利與侵權訴訟上有非常多的相關經驗。

Tom Jarvis 是 Winston & Strawn 合夥人之一，過去有豐富的專利訴訟與 28 年的 ITC 相關經驗。

Andrew Sommer 是 Winston & Strawn 的合夥人之一，過去曾擔任 USPTO 的專利審查關，並鑽研智慧財產相關訴訟，包含地方法院、聯邦法院、ITC 及 PTAB。

(六) 訪談摘要：

1. 提升透明度法案

Tom: 提升透明度法案主要是幫助被告了解訴訟對象的資訊，但若是訴訟流程正確，其實沒有必要。在訴訟過程中，在法庭上原告必須以書面資料證明其所有權資訊，且被告可要求閱讀。補充一下，專利授證前會有 inventor 和 assignee 的資訊，但授證後的轉移資料 PTO 則不會有記錄。另外，資產轉移其實應該算是隱私權保護的範圍，因此，政府及 PTO 是否有權要求登記呢？這是個可討論的議題。

Andrew: 所有權資訊確實在訴訟中可取的，但若未進入訴訟，有可

能 NPE 轉換公司名稱，以相同專利重複騷擾企業。若企業沒有對先前授權留下完整記錄，很可能再次付費，這時候若有該專利的所有權資料就可避免此情形發生。

2. ITC 快審計劃

Tom: 因為這只是試行計劃，因此 ITC 沒有權力要求原告及被告配合。若是被挑選進入加速審查的案例，照理說原告可對 ITC 提出異議。另外，迅速短期的審查是否有足夠可信度？這也是需要思考的。

Andrew: 這應該是未來的政策方向。但目前仍有兩方看法。

3. 詞彙試行計劃

Tom: 專利範圍界定在各領域有很大不同，例如化學領域因有標準命名法，所以範圍明確，但電腦科學領域則相對不明確。詞彙定義可以幫助界定專利範圍，但也會造成限縮。若過度限縮專利範圍，其實會降低專利價值，這會整體性的影響整個專利產業。

Andrew: 詞彙定義可以幫助審查官加速審查。另外，手段功能用語其實造成前案檢索很大的困難。換個角度想，其實定義明確可以幫助排除模糊的、弱的專利，壞的專利排除了，專利品質整體會提升，可能也會增加專利價值。PTO 對於軟體相關專利其實也給審查關很多教育訓練，配合詞彙定義來提升整體審查品質。

4. 對台灣企業建議

Tom: 就企業角度，應該做好專利管理，且在研發過程中要留下詳細記錄（如研究記錄簿）作為訴訟證據。現在很多資訊都進入電腦化了，常常在 discovery 的時候都是大量電腦檔案。但是提醒台灣企業，還是要注重留下記錄。

一般來說，會發出警告函通常是對手已經做好訴訟的準備了。所以收到警告信以後，常常很快就會接到提告，企業必須儘早反應，不要置之不理。視情況可以考慮提出 IPR，但需注意會有禁反言問題。

收到 NPE 的警告函的時候，應該先確定對方的資訊，並且查詢他們過去的訴訟歷史。進行專利分以後，可提出 IPR 或提出反訴，但費用較高，台灣企業較少選擇。

Andrew: 考慮專利內容，視情況可以考慮提出 IPR，但需注意會有禁反言問題。

5. 訴訟費用轉移

Tom: 訴訟費由敗訴方負擔，這樣的法條在其他國家其實很常見，美國也正往此方向發展。訴訟其實也是商業策略的一種，這樣的法條當然也會改變此商業策略。

Andrew: 同意。通常會拿出來討論的都是特別大的案子，但其實這樣的判例並沒有很多。

6. AIA 對 NPE 最有效的部分

Tom: 個人認為最重要的是禁止 NPE 就不相關的企業在同一案內提告，在同一案內，必須要證明被告方互相有關聯性。這會使 NPE 若要騷擾許多企業，必須分開提告，大幅提高他們的訴訟成本，降低其訴訟意願。

三、 John Alison (Winston & Strawn LLP) 訪談記錄

- (一) 時間：2014 年 7 月 18 日 18-20 時
- (二) 地點：Winston & Strawn LL
- (三) 訪談對象：John Alison
- (四) 訪談者：顏欣偉、溫佳湄、郭庭瑄、蔡妙慈、于台珊
- (五) 背景介紹：

Winston & Strawn LLP 是有一百多年歷史的律師事務所，並在全球有 18 個營業據點。在 2013 年並被評定為全美前 20 的律師事務所，同時在專利與侵權訴訟上有非常多的相關經驗。

John Alison 是 Winston & Strawn 的合夥人，並且是 Winston & Strawn 臺北事務所的創辦人。他過去曾有 25 年以上的專利侵權訴訟經驗，包含中華地區。

- (六) 訪談摘要：

1. 提升透明度計劃

提供所有權人資訊這一點，雖然理論上有效，但其實很難做到。這其實不是太大的問題，若面對訴訟的方向正確，所有權人資訊公開與否應該沒有影響，因為在訴訟開始時，提告方就要提出所有權資料。

另外公司的專利授權管理要做好，就可以避免被騙，又再簽了一次授權。

但是比較麻煩的是產業鍊很長的情況，有可能 NPE 一路警告信從上游寄到下游，結果授權金全部都收了，違反專利權利耗盡原則，這會是比較大的困擾。但是就某些產業情況，特別是電子產業，就很難確定每個元件的來源，這其實還是要仰賴公司的

法務、專利授權管理。

2. ITC 快審計劃

快審計畫的挑選標準，會選擇取得專利後很快就提告的、同時告太多公司的。其實就 ITC 的角度，他們聲明從未對 NPE 提供任何一次禁制令。

這裡提到國內產業的標準很難界定，例如確實有工廠，但生產的不是根系爭專利相關的產品，算不算？或者從來都只授權卻沒有自行實施的組織呢？

因為 ITC 是行政機關，所以可以比較有彈性，且舉證的要求也較低。就像你們去參觀 ITC 的時候有提到，他們甚至可以把提出的證據和事實分開來考慮。

ITC 有時下的判斷基準確實有很多爭議，甚至讓國際覺得不公平，但他們的態度是「沒有人有權利進口任何東西進入美國」，所以當然可以拒絕（下禁制令）。

3. 詞彙試行計劃

其實在專利法 112 條就有提到提升專利範圍明確度了，而且寫得比這個試行計劃更詳細。

但專利說明書常常在寫的時候，不會知道未來會如何，所以若加入詞彙定義就會縮小未來的範圍，反而讓以後的訴訟不利。

專利申請者不傾向試行計劃，因為會縮小專利範圍，使未來爭執的空間降低。

4. 對台灣企業建議

收到警告信時，可先回信向對方確認對方所認定的侵權事

實。若對方沒有回應，需積極聯絡。之後要做侵權鑑定及專利分析，作為 IPR 或不侵權的參考，分析後就可以決定訴訟策略了。台灣的產業常常都太被動，對警告函採取逃避態度。

IPR 可用的前按只有專利或公開發表文獻，可以找其他國家相同產業領域，或者這個 NPE 先前的及在他國的訴訟資料。也可以找時間接近但並非在前的相關文獻，搭配爭執其專利起算日，因為現在很多專利還是先發明主義的。

有時候提出的 IPR 並沒有成案，因為 PTAB 界定的專利範圍很小而沒有撤銷的可能性，這反而是好事，因為範圍太小也就很難抓侵權了。

一邊訴訟，記得最後的目的還是授權和談判，當然訴訟的費用也必須考慮。

5. 訴訟費用轉移

影響不大，且這個判定都會依據案例的情況變動，沒有明確規範。

6. AIA 對 NPE 最有效的部分

最重要的應該是 IPR，這是對 NPE 威脅最大的部分，因為在 IPR 後專利被撤銷的可能性大大提高了。

四、 Mr.WilliamLaMarca(USPTO)訪談紀錄-William

- (一) 時間：2014 年 7 月 24 日 12-14 時
- (二) 地點：華盛頓大學法學院
- (三) 訪談對象：William LaMarca
- (四) 訪談者：顏欣偉、溫佳湄、林卉庭、郭庭瑄、蔡妙慈、于台珊
- (五) 背景介紹：William LaMarca 目前任職于 USPTO，曾參與聯邦巡迴上訴法院以及地方法院的訴訟，包含專利、商標等侵權訴訟，以及提起 PGR 舉發等等。
- (六) 訪談摘要：

1. 提升透明度計劃

提供專利所有權人資訊，對於被告來說是有幫助的。但 PTO 的困難在於，專利授證後，我們無權要求專利所有人提供轉移的資訊，這必須要等待立法的幫助。

2. 詞彙試行計劃

從 PTO 的角度我們是很贊成往這個方向去試行，這會大幅降低審查所需時間，提高審查速度，我認為對專利範圍界定是有效的。

五、 Prof. Martin Adelman 訪談紀錄

- (一) 時間：2014 年 7 月 24 日中午 12-14 時
- (二) 地點：西雅圖華盛頓大學法學院
- (三) 訪談對象：Prof. Martin Adelman
- (四) 訪談者：顏欣偉、林卉庭、蔡妙慈、于台珊
- (五) 背景介紹：

Prof. Martin Adelman 在 1999 年加入了 GW Law faculty 之前，曾任教於 Wayne State University Law School，專門教授智慧財產權和反托拉斯法，除豐富教職經驗外，亦曾擔任專利律師數年。

在此期間，他曾擔任多項專利侵權訴訟的首席律師，包括 Kolene v. Motor City 的訴訟，他教學和學術重點主要在專利法領域，亦寫了很多法律評論、專利法、專利、反托拉斯法經濟性...等文章，並廣泛的在全球各國際研討會、論壇演講，經驗豐富，並對於 AIA 修法有著獨到見解。

Prof. Martin Adelman 現任：

Theodore and James Pedas Family Professor of Intellectual Property and Technology Law;

Co-Director of the Intellectual Property Law Program;

Co-Director of the Dean Dinwoodey Center for Intellectual Property Studies

(六) 訪談摘要：

1. 您認為 AIA 的哪一項法條（或哪個部分）對 NPEs 影響最大？

答：關於歐巴馬總統希望的目標以及提出的政策，因關關部門、機關不一定有權力可以這樣做，可能致使政策難以執行；就法案而言，要通過一個法案，至少需要 2/3 以上議員的表決，在 AIA 通過之後，雖然改變成「First inventor to file」，但事實上這部份改變並不大。

若要提及 AIA 對 NPEs 最具影響的法條，我認為是「Reexamination」的部分，這部分非常重要(extremely important)。例如 IPR，PGR、CBM。AIA 之後，可以當做 Prior art 的揭露變多了，因此專利的品質(quality of patent)變得更重要，好的專利我們願意付錢，但如果覺得是壞的專利，我們就走 Reexamination 程序。

在 PTAB 的訴訟中，較弱的專利不能利用不懂技術的 Jury 去爭取專利的有效性，建議可以在論文中詳述 IPR/ PGR 程序，並詳述其中對 NPE 造成影響的部分。

AIA 相關規範中，最重要的意義在於它創造了一個在行政體系運作的專利審判制度(Administrative Trial)，在 USPTO 可以以 IPR, PGR 等制度讓品質不佳的專利失效，處理不正當行為的設計對於處理 NPE 濫訴問題也是相當重要的。AIA 新增的部分制度將原本部分在司法體系處理的專利無效訴訟移至行政體系處理 (move issues from court to PTO)，對於那些品質太差的專利，在司法體系訴訟也許可以矇騙過不具專業背景的陪審團成員，但不容易矇騙過具有專業背景的專利審查官。

AIA 法案將原本的先發明制度改成先發明者申請制度，將先前技術的範圍從僅有在美國的範圍擴展到不限美國境內，也讓專利通過的標準更高，讓品質不佳的發明獲得專利的機率變低。此外，提高專利通過的品質亦是降低 NPE 濫訴的重要手段，每一步都可能釋放訊息(release signal)。

2. 美國最高法院最近決定在 Octane Fitness LLC v. Icon Health & Fitness Inc. 案例中，降低了由敗訴方支付律師費的門檻，請教您對於訴訟費移轉的看法，您認為這是否會有助於減少濫訴情形呢？

答：美國專利法第 285 條規定了「例外情況」下可以 fee shifting，這使得 District court 可以自行決定「例外情況」的適用，除非

明顯的錯誤(Clear error)，否則就算上訴到 CAFC，亦無法改變什麼。再者，此舉改變了舉證的程度，將會改變 NPEs 決定要不要進行訴訟的考量，對於 NPEs 而言，其考量的是商業上的選擇(business decision)，如果沒有了這類的訴訟，也就沒有 Troll 的問題。

3. 您剛剛有提到企業面對 NPEs 時，必須要在打訴訟或和解中作出權衡，這永遠是企業經營者必須要面對的策略議題，打訴訟要花費資源，輕易和解又易被外界認定屬於容易要到授權金的對象，請問除了訴訟的費用及被外界認為怯戰的印象外，對台灣企業而言，你認為台灣企業應考慮哪些重要因素，才能作出有效的對策來因應 NPEs？

答：對企業而言，評估 NPEs 提出侵權警告的專利強度是第一步，如果該專利確實與企業的產品高度相關，則企業可能就必須要支付權利金，但若該專利的強度不高，也許可考慮直接向 PTO 提起無效訴訟，會有很大的成功機會。

對台灣企業影響較大的是 ITC 在海關的禁制令，其它與美國企業應注意的重點並無不同，且因在美國訴訟的費用較台灣高，台灣企業若要因應在美國被告的問題，更要重視智慧財產權管理及策略的議題。

4. 您認為詞彙試行計畫 (Glossary pilot program) 是否有助於減少 NPEs 濫訴的情形呢？

答：這是有用的，對 Examiner 而言，他可以減少判斷錯誤的機會。

人們總是會使用 Means plus function，且在進行訴訟時，PTAB 傾向以最大的合理範圍解讀 Claims，有了 Glossary section 之後，可以讓 claim 的範圍更明確，也會有更好的專利品質。

Innovation Act 法案立意是良好的，提供 Ownership 也許會更好，但好的政策只是最基本的，不一定能完成立法，也不一定會有好

的配套，有可能難以執行。

六、 Mr. Joy Diaz 訪談紀錄

(一) 時間：2014 年 7 月 28 日下午 15:30-16 時

(二) 地點：西雅圖華盛頓大學法學院

(三) 訪談對象：Roy Diaz (former IV legal counsel)

(四) 訪談者：顏欣偉、郭庭瑄、溫佳湄、林卉庭、蔡妙慈、于台珊

(五) 背景介紹：

Dr. Díaz 是 Díaz|Cook 的聯合創始人，Díaz|Cook 為一家智慧財產權律師事務所，專門為客戶提供諮詢服務，以及智慧財產權的採購、實施，管理和商業化。目前擔任西雅圖兒童醫院董事會信託的受託人，為西雅圖兒童研究中心顧問委員會的成員之一，同時亦是華盛頓校友會大學的代表。

Dr. Díaz 在華盛頓大學化學工程學畢業後繼續攻讀碩士，並同時獲得華大的物理化學(生物物理)以及法學博士學位。曾是 Intellectual Venture's Biotechnology 法律團隊的一員，亦曾任職於 Finnegan and Henderson and at Seed Intellectual Law Group，負責專利訴訟、專利採購、盡職調查以及民意的工作，和客戶的諮詢主要集中在化工、醫療、電氣和製藥領域。Dr. Díaz 同時是 Latina/o Bar Association of Washington Model of Excellence Award 的接受者，並獲得華盛頓大學 2011 年度 MAP 傑出校友獎。

Dr. Díaz 擁有豐富資歷，並對於專利訴訟有著豐富研究與實務經驗，對於企業面臨 AIA 的衝擊有著獨到見解。

(六) 訪談摘要：

1. 您認為 AIA 的哪一項法條(或哪個部分)對 NPEs 影響最大？

答：首先是 First file 制度的改變，致使發明人不能再隨心所欲決定何時去申請專利，申請日就是送件的當天。

另外就是 IPR、PGR、CBM 制度，有非常顯著的改變，但對不同產業也有不同的影響，要視產業而定，PGR(?)大致上改變

了規則，但花費甚高（每案的 Fee 約 1000USD 起跳），目前約有 40% 的機率 Patent Office 會通過，勝速率蠻高的，有些限制揭露。

2. 美國最高法院最近決定在 Octane Fitness LLC v. Icon Health & Fitness Inc. 案例中，降低了由敗訴方支付律師費的門檻，請教您對於訴訟費移轉的看法，您認為訴訟費轉移的機制對產業是否帶來影響？

答：目前美國有三個法院，專利的案子會到專屬的法院，訴訟費轉移的制度設立了一個訊號，成為企業在準備法律訴訟時的一部分，改變了公司的型態，也增加企業準備法律訴訟時的成本，以及考量。

但事實上目前美國法院訴訟費轉移通過的案件比率並不高，可以去查詢目前美國通過的案子有多少？也許是 1%？ 2%？ 25%？關於這項政策，仍有待長期觀察。

七、 Mr. Chun Ng (Perkins Coie LLP) 訪談紀錄

- (一) 時間：2014 年 7 月 28 日下午 18:30-19:30
- (二) 地點：Ivar's Salmon House (401 NE Northlake Way Seattle, WA 98105)
- (三) 訪談對象：Ng Chun (Perkins attorney)
- (四) 訪談者：顏欣偉、郭庭瑄、溫佳湄、林卉庭、蔡妙慈、于台珊
- (五) 背景介紹：

Perkins Law Firm 是一家多元化的法律事務所，致力於追求卓越、團隊合作，以及一切創新。Perkins 是由律師、專利代理人，曾服務於各領域企業的客戶、員工，訴訟和智慧財產權領域的商業客戶、律師助理所組成，也負責這些業務領域的案件調解。

Perkins 的律師了解保護客戶智慧財產權資產的重要性，從實驗室到法庭上，Perkins 提供專利、商標、專有技術、商業秘密形式保護等等服務，不僅僅是法律顧問，更滿足客戶的智慧財產權法、公司法、勞動法、訴訟等方面，提供客製化需求的策略業務諮詢服務。Perkins 自豪於建立長期、綜合性的關係，使其事務所遍及東南亞及美國許多城市。Ng Chun 為 Perkins 的資深律師，擁有豐富專利訴訟經驗，對於企業在面臨 NPEs 及 AIA 改革後的衝擊，有著豐富經驗。

(六) 訪談摘要：

1. 您認為 AIA 的哪一項法條（或哪個部分）對 NPEs 影響最大？

答：Outside the AIA，損害的確有降低。因產業特性的關係，台灣企業與 AIA 較相關的多半是 hTC 及 Samsung 等 ITC 產業。而在 AIA 修法後，對企業面對 NPEs 濫訴情形較有幫助的，應該是 PGR 等相關程序，其中，PGR 又有三個形式，包含 CBM (for business)、PGR (for 9 month)、IPR。Perkins 的網站上有 IPR Process 的卡通影片，可以上去搜尋並作了解 (IPR 程序約需耗費 USD 300000 check)。

此外，因 Jury 都不是技術背景，若企業有機會遇到 Jury，應注意解說模式，不是著重在技術面，而是該解說其差異性。以手機而言，如果我們有一個專利是關於 3G/4G 的技術，若要求每個商品（手機）收取 1% 的權利金，法院或許不會同意以手機的價格 1% 作為權利金計算基準，最後可能只會裁定以一個晶片（成本 10USD）的 1% 做計算，最終每個權利金可能只有 10 cent。因此，對於 Jury 的解說方式很重要。

2. 您認為詞彙試行計畫（Glossary pilot program）是否有助於減少 NPEs 濫訴的情形呢？

答：以訴訟程序而言，IPR, PGR 較為有效。事實上，要設定一個規範並不容易，律師總是能找到其變通的方法，這讓人想起專利法第 101 條：「專利適格標的」，不論最高法院說什麼，人們始終有自己的理解方式。Frame construction easily，律師非常善於爭辯字句之間的差異，因此大部分的律師並沒有非常留意這個議題，我們不認為他可以帶來太多改變，但是 IPR & PGR 是其中較為有效的部分。

3. 為了提高專利所有權的透明度，在 2013 年 6 月，白宮發布了一系列關於高科技專利議題執行操作的政策，美國專利商標局制定一個規則，將要求專利申請人和企業定期更新專利所有權之訊息，請問你認為此項透明度計畫，是否為為企業、NPEs 濫訴情營帶來影響呢？

答：視企業的規模而定，可能會帶來影響。例如微軟之類的大公司，擁有非常龐大的專利，很多時候也許自己會忘記是否已做過授權了，此時就必須進行查詢，才能知道自己是否曾授權過使專利。以 NPEs 之一的 IV 為例，就約有 50000 個專利，非常的龐大。

4. 美國國際貿易委員會（USITC）已推出一項試行計劃，以測試是否可能針對 337 調查中某些決定性的案件或議題，在某些部分進行早期裁決，期節約時間和成本。隨著美國國內產業初步裁定，這個試行項目將加快調查，行政法官並將在 100 天內做出決議。請問這個方案是否對 NPEs 的濫訴情形帶來影響？

答：You don't need to waste the time and money. 事實上，NPEs 也會傾向支持此方案，因為可以快速知道結果。如果一家企業可以從 ITC 這邊提早得知決定，就可能及早離開訴訟，不必要浪費時間與金錢耗在漫長的訴訟之中，因此大部分人都會接受。（沒人希望浪費時間與金錢）

5. 目前在美國被 NPEs 控告的台灣產業多屬於資通訊相關的製造業，請問您對於這些企業要如何善用 AIA 新增的相關制度來面對 NPEs 有什麼策略建議？

答：從歷史上來看美國的專利制度，一直在專利權人與非專利權人的利益中間擺盪，以取得專利權人與公共利益間的平衡，近年來因 NPEs 的濫訴現象影響到國家的創新能量，美國各界有逐步合理化專利權人權益的趨勢，從近來美國專利訴訟的賠償金規模逐漸下降可資佐證（舉例來說，以往擁有手機通訊晶片專利的專利權人，可能會獲得手機銷售金額的 1% 作為權利金，但近來的案例，法院會判專利權人只能索取手機中通訊晶片價格的 1% 作為權利金）。

AIA 法案新增之 IPR、PGR、CBM 等制度中，以 IPR 對撤消低品質的專利最具成效，除了具有時效外，它由具技術背景的專利審查員判斷該專利是否無效，能解決以往在司法體系主張未侵權時，常由不具技術專長的陪審團決定是否侵權的問題；目前提起一個 IPR 案，原告約需花費 30 萬至 50 萬美金，雖然也不是一筆小數目，但相較於至司法體系提訴至少

是 10 倍以上的費用及更長的時間才能得到結果，確實有利於被 NPEs 品質不佳的專利盯上的企業。

目前美國國會正在運作一個有關專利侵權訴訟管轄權的法案，大概的內容在規範專利權人不能老是在總是作出有利於專利權利人的地方法院提訴（例如眾所揭知的美國東德州聯邦地方法院）；另近來法院對於專利權人提起侵權訴訟時，也要求原告的提訴理由書中，要提出更加具體詳實的證據及理由，付與原告更多的舉證責任；在在都顯示美國確實相當重視近年來 NPEs 的濫訴問題，也積極尋找相關的解決方案。

企業在面對 NPEs 提訴時，最重要的是在第一時間釐清其產品侵權的程度，若該專利強度不強，就要立即作先前技術檢索的工作，俟找到足以撤消該專利之先前技術後，可以大方的回信給該 NPE，附上該先前技術並請其打消念頭，否則就要向 USPTO 提起 IPR 撤消其專利權；因為專利權是 NPEs 惟一的資產，若專利權有可能遭撤消將無法再向其它企業提告，因此多會收手，此舉可謂「不戰而屈人之兵」。

另台灣的 ITC 產業必須建立隨時監控與本身產品相關的專利及競爭對手之專利布局的機制，即早因應以隨時作好打專利戰的準備。

6. 美國最高法院最近決定在 Octane Fitness LLC v. Icon Health & Fitness Inc. 案例中，降低了由敗訴方支付律師費的門檻，請教您對於訴訟費移轉的看法，您認為這是否會有助於減少濫訴情形呢？

答：本題所舉的案例便是一個很好的範例，Everything is good for patent defense. NPE 很有可能開始停止訴訟/攻擊。

八、 甲公司訪談記錄

（一）時間：2014 年 9 月 13 日晚上 21-22 時

(二) 地點：Skype 線上訪談

(三) 訪談對象：匿名（應當事人要求以匿名處理）

(四) 訪談者：顏欣偉、溫佳湄、郭庭瑄、林卉庭

(五) 背景介紹：

NPE 一般而言都會去找檯面上看得到的公司，特別是品牌夠大、知名度夠，或者這家公司在某個行業上面的龍頭，或者是產品比較多的，比較有訴訟的價值。A 公司在今年年初遇到一個狀況，就是一個公司去買了一個 P2P 的技術（和 e-bay 案的技術），針對所有牽涉到連線的公司（A 公司數個下游客戶），避開 Apple 類的大公司，也避開 Tier 1 的公司，因訴求金額不高（數十萬美金），專門挑選，幾乎全部都發出存證信函、進行提告，主要目的就是為了逼被告方在庭外和解，因此 A 公司的客戶也向 A 公司尋求協助，A 公司的法顧評估存證信函後，確實是有侵權的可能。

(六) 訪談摘要：

1. 貴公司是否有遇過 NPEs 的案例？

答：因 A 公司本身沒有品牌，通常較常遇到的情形，是下游客戶端被騷擾。前陣子 A 公司在美國參展時，也有遇到 NPEs 到攤位上警告，以往也有遇過 NPEs 認為電子節目表單侵犯其專利，因展場區域屬於私領域，A 公司有特別請對方離開，否則將報警處理。過往亦接過 MP3 領域的 NPEs Sisvel 公司的警告函，因此目前 A 公司在設計新產品時，都會要求工程師先進行專利檢索，避免踩到地雷，在處理上會更為繁瑣。

先前也有遇過 Patent Pool，要求必須投入 15 萬美金在指定的銀行內，可以無理由的給予通知就可以去領錢，簽約後可追溯前十年你做的產品（假設過往公司有作 MP3 技術的話），而 MP3 技術就要抽超過 1% 的權利金，若受害者要求超過最高上限 5%（利潤上限）的話，因為條件較不合理，除非是業

界規定，否則通常公司都會避開，儘可能選擇不要用相關技術。

2. 是否有聽過台灣業界案例，選擇不庭外和解的案例？

答：目前較少聽到，因台灣一般都是中小企業，通常會去處理的大多是鴻海或是台積電類的大廠，其他公司多半會選擇在收到警告函後拖延、置之不理，或者逼不得已再和解。一般公司都會先作侵權比對，但若是私人小公司、家族企業，亦可選擇關掉再重新設立一家新的公司即可，但上市櫃公司則多半無法選擇逃避。

3. 關於拖延策略，台灣是否大部分的中小企業真的選擇置之不理？

答：不一定，要視公司的規模而定，上市櫃公司的觀點與中小企業的觀點會有所落差，家族企業與民營公司的觀點也會不同，同時也要考量產業的差異。一般而言，NPEs 會選擇 Tier 2 的公司進行訴訟，以電信產業為例，Tier 1 是 Apple 或者三星，若 NPEs 本身的專利夠強，可能會選擇直接找大廠進行訴訟，但大部分的 NPEs 因可能會找 Tier 2 或者 Tier 3 的品牌，例如 LG、hTC 等公司，試圖評估是否可能收到利益，再往上追溯，但若第二層公司的法務很強，通常 NPEs 也會閃躲，選擇法務相對較弱的企業下手，勝算較高。

4. 大廠不選擇正面與 NPEs 對決，是否有所原因？

答：如果 NPEs 提出訴訟，大廠需要 discovery 時，因耗時又耗成本，則對大廠不利。

5. 跟下游客戶是否會簽訂訴訟時，由貴公司負責處理侵權情形的合約條文？

答：一般合約上會註明，通常製造端跟設計端比較會出現協商部分，約八成的客戶會要求 A 公司簽屬，有些客戶會強硬要求簽屬，但也有些買家不會要求，A 公司也會要求製造端簽屬侵權責任條款、要求不能侵犯別人專利，也會簽署保密合約，但實際情形則要看雙方談判的狀況。

6. 因目前美國亦有 IPR 等政策，是否可能對於正面對決有助益？

答：若是股票上市公司可能會遵循此準則，但是私人企業可能就選擇改名重起即可閃過訴訟，因台灣較少企業做品牌，多以代工為主，因此雖然關掉公司重新設定，影響相對較小，也是一個選項。除非是上市櫃公司，或者自己做品牌的企業，可能就會選擇 IPR 等政策，與 NPEs 正面迎戰，但是台灣真正使用 IPR 的案例也很少。IPR 對於上市公司應是好事，但非上市公司，一般不會選擇正面對決。

7. 關於您所提及，業界一般較害怕拿一兩個專利就來告的 NPEs，是否有相關的案例呢？

答：近期較少聽到，在美國販售液晶電視第二名的瑞旭（VIZIO）有遇過 NPEs 的狀況。（待景深學長下周二補充相關報導）

8. 關於美國訴訟費移轉的制度是否可能促使台灣中小企業選擇與 NPEs 正面對決的想法？

答：若有此制度，是可能可以考慮奮力一搏，但是也要經過精準的評估，會視公司的性質而定，實際上 NPEs 也會針對第二層的公司為主，庭外和解的可能性較高，也較能達到 NPEs 獲利的目的。

9. 請問貴公司是否有遇過禁制令的問題？

答：目前 A 公司尚未遇到，一般要特別大規模的公司才會遇到禁制令的問題。建議可以找年營業額超過 100 億的進行訪談，可能會有更多經驗。

10. 可否請您簡單說明目前 A 公司專利檢索與侵權因應情形？

答：公司內部會先進行專利檢索，若有需要再委託外面的事務所協助。

11. 目前在台灣，NPEs 給予的警告函上，是否會詳註專利相關資訊，以及侵權情形？

答：一般 NPEs 給予的警告函中，大部分的資訊及記錄已算相當明確，包含侵權情形、律師及要求皆會註明，資訊還算明確。

12. 因先前美國專利轉讓資訊，持有人沒有接露的義務，而目前美國有提出「提升透明度計畫」，希望讓專利的轉讓或相關關係非常清楚，可以讓最上游持股公司、持有人等資訊透明化，請教您是否覺得此政策會有所影響？

答：依據先前經驗，查詢美國專利即可，但此策略確實會影響到訴訟的策略。

九、宏達電子國際公司(hTC)訪談紀錄

- (一) 時間：2014 年 9 月 18 日 17-19 時
- (二) 地點：HTC 台北總部
- (三) 訪談對象：HTC IP litigation & Licensing team of Legal 王柏翔資深處長
- (四) 訪談者：蔡妙慈、郭庭瑄

Q1: 貴公司曾被告(或被警告)侵權的案件中，NPEs 所占的比例大約為何，歷年來的變化為何？在美國有無因 AIA 法案實施後產生變化？

1. HTC 過去經歷過的專利訴訟案件，約有 85-95%與 NPEs 相關，這其中又有約 7 至 8 成的 NPEs 係在美國註冊設立之公司，其它少數則分布在 BVI(英屬維京群島)、盧林堡、德國、英國等；NPEs 設立在哪裡，多數係與其背後的投資者有高度的關聯。
2. 目前接觸到大部分的 NPEs 都是直接告到法院，僅有少數擁有龐大專利組合的 NPEs 才會先發 demanding letter。
3. 與 NPEs 相關之訴訟案件歷年來的變化都差不多，並無因 AIA 實施後產生明顯的變化，個人認為因為提起訴訟是 NPEs 惟一的營利模式，AIA 的實施的確對被 NPEs 告之廠商提供多一點的制衡工具，讓被告者比較容易在較短的時間內談成較少的和解金額，但對於訴訟的案件數量並沒有減少的趨勢。

Q2: 貴公司接到 NPEs 要求專利授權金的訴求後，會如何進行評估並研擬因應策略？

1. 因應的策略會因個別案件的條件不同而有所差異，並無一套適用在所有案件上的方法論，有約 9 成的案件是以和解收場，因此所有案件的結果只是和解金額數字大小不同而已，以被告者的角度來看，整體的攻防目標就是在爭取較少的和解金額。
2. 評估的方向分為 3 個部分：
 - (1) 第一部分是評估專利強度，亦即是我方侵權程度的評估。
 - (2) 第二部分要針對對方(NPEs)的背景及目的進行完整的調查，包括其背後的金主是誰？專利的來源或移轉的歷程？曾經有哪些人被告？被告的其它案件最新的進展？該 NPEs 過去的習性等，這些重要的資訊有部分可以從

網路上找到，但大部的資訊都是 HTC 長年和這些 NPEs 交手的案件中逐步累積下來的。

(3) 第三部分要評估的是我方產品在美國市場上目前及未來可能的，包括有形及無形的利益。

3. 若評估的結果是專利侵權的程度很高，則應該和對方坐下來談，若 NPEs 要求的授權金額低於一般在美訴訟的費用，通常就會盡量朝和解的方向談，若 NPEs 要求的授權金額真的高的太離譜，通常會繼續爭訟下去，但也是為爭取較好的和解籌碼。
4. 若能找出有利於使該專利無效之先前技術，就可以向 USPTO 發動 IPR，但也要考慮走完一件 IPR 案件的花費平均在 12 至 24 萬美金，若對方要求的授權金在 10 萬美金以下，且經警告將發動 IPR 仍不為所動後，在考慮成本及時間各方面的投入後，同意付權利金儘快解決個案也是可能的選項之一。

Q3: AIA 法案新增的諸多制度中(例如 IPR、禁反言、擴大先前技術範圍等)，對於在美國市場因應 NPEs 的濫訴問題，您認為哪些制度確實有幫助？企業在運用這些制度時，可運用的策略為何？

1. IPR 有幫助，因為它會連動訴訟的案子停下來，對被告廠商而言，只要訴訟的程序停下來，就有很多的機會可以談判。
2. 針對 NPEs 提訴的專利案件，要在第一時間找出有利於讓該專利無效的先前技術，最好還要將兩者的技術比對後的分析報告提供給該 NPEs，讓其知難而退，最好還設時限(例如一個月)，否則就警告對方將提 IPR。

Q4: 因先前美國專利轉讓資訊，持有人沒有揭露的義務，而目前美國 USPTO 有提出「提升透明度計畫」，希望讓專利的轉讓或相關關係非常清楚，可以讓最上游持股公司、持有人等資訊透明化，請教您覺得此政策是否能約束 NPEs 的濫訴現象？

專利權的透明程度不太會造成困擾，因為 USPTO 的資料庫對於這部分的資訊都很清楚，反而重要的是專利權人背後的金主是誰，這部分的資訊可以在訴訟過程中，要求對方提供。

Q5: 台灣產業不像日韓等以大集團的模式在經營，而是以完整的供應鏈群聚之模式與國外大廠競爭，為避免上下游的供應鏈廠商被同一件 NPE 的專利騷擾，付出重複的權利金；貴公司與上游供應鏈廠商或下游客戶是否會簽訂合約，共同分享相關資訊，以合作來對抗 NPEs 的提訴？

1. 此議題涉及權利耗盡的原則，權利耗盡的抗辯是實務上常運用的手法，HTC 是系統廠商，會用到非常多上游廠商供應的零組件，如果我們碰到某些零組件被控侵權，通常就會請販售給我們的上游廠商協助處理，因此在產業界上下游的廠商因同一件 NPE 的專利付出重複授權金的情況不多；通訊產業是專利爭訟案件中的大宗，因此我們和供應商或客戶在簽約時，一定會將智慧財產權相關的議題在合約中載明彼此的權利義務關係，避免日後產生爭執。
2. 產業鏈上下游的廠商若能合作，用均攤風險的模式來面對 NPEs 的提訴，會是一個不錯的策略，舉例來說，HTC 的產品向上游供應商 A 買了組件，供應商 A 又向它的供應商 B 買了零件，供應商 B 再向它的供應商 C 買了零件，若 NPEs 向 HTC 提訴的專利與供應商 C 的零件有關，則若上下游產業鏈的廠商可以共同分享彼此的技術資訊，除了拉低和解金額的規模外，也能共同分攤此授權金，對每一家個別廠商的負擔都能減少。
3. 但實務上若雙方事先並無針對 IP 侵權的權利義務談好條件，上游的廠商可能不願意協助被告的下游廠商分攤授權金，除了因為最上游的廠商可能涉及來自好幾個系統廠的要求外，每一段產業鏈的獲利程度不同，也會影響廠商賠償的能力（例如 HTC 有部分合作的軟體廠商規模本來就小，根本無力協助分攤授權金），因此目前業界在面對 NPEs 要求授權金時，都是個別廠商各自負擔。

Q6: 敗方負擔訴訟費用的制度對台灣被 NPEs 提告的影響？

1. 此制度的設計立意良善，美國法院最近的案例中，也逐漸有將敗方負擔訴訟費用的門檻降低的趨勢，但實務上仍不好運用，因為 NPEs 多數是空殼公司，通常也是有限責任公司(Limited liability party)，就算是你勝訴了，對方也沒有太多資產可以負擔。

十、工業技術研究院(ITRI)訪談紀錄

- (一) 時間：2014 年 9 月 23 日 11-13 時
- (二) 地點：經濟部智動化產業推動辦公室
- (三) 訪談對象：工研院技轉中心樊治齊副主任
- (四) 訪談者：蔡妙慈、于台珊
- (五) 背景介紹：

為有效推動智慧財產的加值與運用，工研院於 2000 年成立技術移轉與服務中心（簡稱技轉中心），結合技術、專利、法務、投資、管理等專長，組成專業服務團隊，業務聚焦在智權管理、智權法務、技術移轉、衍生加值等任務上。

(六) 訪談摘要：

1. 行政院核定的「智財戰略綱領」中，有 1 項重點措施為「建構產學研智財營運管理提升合作體系」，就是希望整合台灣產學研各界的資源，以強化國內業者在國際市場上智財訴訟支援與因應能力，工研院在此一平台上一直扮演關鍵的角色；請問工研院是否有協助國內產業在美國市場因應 NPEs 攻擊的經驗？

Q:

- (1) 工研院過往確實有協助包括宏碁、HTC 等台灣資通訊產業在面對國際競爭對手對該公司的專利侵權訴訟，作法上通常是由工研院找出足以協助台灣企業提出反訴策略的專利權組合，提供予國內企業作為和對方談判的籌碼；但若台灣企業收到的侵權警告信來自於 NPEs，由於無法運用反訴策略，工研院能提供的幫助有限，就我所知應該還沒有這種協助國內產業面對 NPEs 的案例
- (2) 但有一個現象值得提出來探討的，目前有許多 NPEs 背後的金主其實是國際上在某些特定領域的、有生產產品的企業，這類企業金援或另外轉投資 NPEs 的目的之一，就是為了躲在幕後處理與競爭對手的專利權戰爭，因此面對此一類型的 NPEs，運用反訴策略對該背後的金主提訴，也可以是台灣企業可以思考的策略，此時工研院為數龐大的專利權應該就能提供一

些協助。

2. 因先前美國專利轉讓資訊，持有人沒有揭露的義務，而目前美國 USPTO 有提出「提升透明度計畫」，希望讓專利的轉讓或相關關係非常清楚，可以讓最上游持股公司、持有人等資訊透明化，請教您覺得此政策是否能約束 NPEs 的濫訴現象？

Q: 專利權所有人的基本資料在訴訟時其實是非常清楚的，關鍵是在於許多 NPEs 都是空殼公司，如果美國能立法要求在訴訟時把專利權人背後的金主都明白揭示出來，也許才有幫助，但這涉及商業模式問題，且永遠都會有權宜之解決方式來規避，我不確定是否會有實質上的幫助，但政策上的立意是良善的。

3. AIA 法案新增的諸多制度中(例如 IPR、禁反言、擴大先前技術範圍等)，對於在美國市場因應 NPEs 的濫訴問題，您認為哪些制度確實有幫助？

Q:

(1)工研院技轉中心常有機會和美國的法官或智財法律界的專家交流，就我聽到一些法官們的看法，由於美國是判例法的國家，法官作成的判例就可能成為法律，因此大多數的法官平時的工作權限就能約束太過份的 NPEs 提訴，以他們的觀點，並不會認為 AIA 法案能對 NPEs 的濫訴現象產生重大的影響，但對歐巴馬的行政團隊來說，已經達到政策宣示的效果。

(2)我認為 IPR 等領證後的複審程序的確提供給多扮演被訴角色的台灣產業多一些的工具因應，大部分的訴訟都是以和解作收，新增的 IPR 等領證後的複審程序，增加了一些台灣產業可以和 NPEs 談判的籌碼，應該對於達成和解的金額或縮短談判時間有一些幫助。

4. 台灣產業不像日韓等以大集團的模式在經營，而是以完整的供應鏈

群聚之模式與國外大廠競爭，為避免上下游的供應鏈廠商被同一件 NPE 的專利騷擾，付出重複的權利金；就您所知，台灣企業與上游供應鏈廠商或下游客戶是否會簽訂合約，共同分享相關資訊，以合作來對抗 NPEs 的提訴？

Q:

- (1) 上下游供應鏈若有簽訂合約，明確載明智財權的責任義務，不是由於那個零組件是由那家廠商生產的就由它負責，通常是基於要作成這筆生意，看是買方或是賣方市場而被要求的；因為到底是哪一個供應鏈上的環節導致侵權，實務認定上有灰色地帶；以工研院過去和波音公司技轉航太零組件的經驗，波音公司對於技轉的內容完全不同意負擔侵權之責，其理由在於侵權的問題涉及太多的因素，不是任一業者可以保證的。
- (2) 若能整合上下游供應鏈廠商共同分享相關資訊，共同合作來對抗 NPEs 的提訴，理論上當然比較有利，但實務上的難度很高。

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。
- 黃蘭閔(2013)，**由 CLS Bank 案看 35 USC 101 可予專利客體爭議**，網址：
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Laws/US-79.htm
- 李明峻 (2010)，**從 Patent Trools 議題看台美專利改革與解決之道**，國立政治大學法律科技整合研究所碩士論文。
- 謝銘洋，**智慧財產權之概念與意義**，月旦法學教室。
- 周延鵬，**虎與狐的智慧力-智慧資源規劃九把金鑰**，天下文化出版社，頁 175 至 176，2006 年 3 月。
- 陳怡婷(2011)，**科技產業資訊室，欺瞞標準制定組織與反競爭行為之判斷**，網址：
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/casefocus/2011/pclass_casefocus_11_020.htm
- **國際專利規範-與貿易有關之智慧財產權協定 (TRIPs)**。線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。網址：<http://www.wipo.com.tw/wio/?p=1575>
- **LexMachina 公布 2013 美國專利訴訟報告前 10 名原告都是 NPEs**。科技產業資訊室。線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。網址：
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A167.htm
- **PwC 報告 2013 年專利訴訟成長趨緩，平均損害賠償約 430 萬美元**。科技產業資訊室。線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。網址：
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A248.htm
- **為防產品被扣海關以 HTC 案研究美國關稅法 337 條攻防策略**。北美智權報。線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。網址：
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/publish-18.htm
- **智慧型手機及 NPEs 導致美國 ITC 案件增加的主因**。科技產業資訊室。線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。網址：
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2012/pclass_12_A210.htm
- **全球通訊產業專利訴訟案件帶給台灣廠商的啟示**。北美智權報。線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。網址：
http://www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/publish-267.htm
- **RPX 收購 PatentFreedom**。鉅亨網。線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。網址：
<http://news.cnyes.com/%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E8%82%A1/%E7%BE%8E%E8%82%A1/20140624/RPX-%E6%94%B6%E8%B3%BC-PatentFreedom.shtml>

- **Google 推動成立 LOT Network 對抗專利蟑螂私掠行為。**科技產業資訊室。線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。網址：
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A244.htm
- **NPE 万花筒：美欧亚典型 NPE 介绍与思考。**中國知識產權。線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。網址：<http://www.chinaipmagazine.com/journal-show.asp?id=1616>
- **美國專利訴訟外之新選項—多方複審程序(IPR)介紹暨實務分析。**科技產業資訊室。線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。網址：
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A185.htm
- **美國專利訴訟觀測儀錶板—2014 年 8 月。**科技產業資訊室。線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。網址：<http://iknow.stpi.narl.org.tw/Post/Read.aspx?PostID=10063>
- **美國專利訴訟教戰手冊。**線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。
<http://otdil.cgu.edu.tw/ezfiles/15/1015/img/1352/99196555.pdf>
- **專利事業體與專利蟑螂。**科技產業資訊室。線上檢索日期：2014 年 10 月 18 日。網址：
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A276.htm
- **歐巴馬否決 ITC 禁制令，並限制 SEP 專利取得禁制令。**科技產業資訊室(2013 年 8 月)，網址：http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A254.htm
- **李東秀、吳俊逸(102 年 11 月 4 日)，參加華盛頓大學「高階智慧財產權研究中心」之 2013 年智慧財產權暑期課程出國報告，**經濟部智慧財產局。
- **孫寶成(2005)，美國專利再審查程序及其沿革，**智慧財產權月刊 73 期，經濟部智慧財產局。
- **馮震宇(2014)，美國專利救濟制度改革複審救濟程序效益顯現，**科技產業資訊室，
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A185.htm
- **黃蘭閔 (2014)，2013 年美國專利法修法回顧，**北美智權報第 100 期。
- **資誠聯合會計師事務所(PwC Taiwan)，智慧財產管理的策略面向，**Retrieved July 27, 2014, from <http://www.pwc.tw/zh/intellectual-property/strategy.jhtml>
- **外貿協會，歐盟專利新制及統一專利法庭介紹，**
<http://www.taiwantrade.com.tw/CH/bizsearchdetail/7170577>
- **防止智財權的濫用—以自由軟體與專利蟑螂的鬥爭為例，**
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Research_Development/publish-10.htm
- **經濟部智慧財產局，102 年度委託研究計畫-通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫，「全球專利訴訟案件分析」報告，**
<http://otdil.cgu.edu.tw/ezfiles/15/1015/img/1352/951765700.pdf>
- **台商雜誌，「三一集團被查「337 調查」為何屢向中國發難」，**
<http://www.ts960.com/legal/2381.html>

- 財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心資訊服務處科技產業資訊室，美國 ITC 337 調查結果，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A208.htm
- 陳厚均等(2013 年)，**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**，http://www.mmot.org.tw:8080/mmot/all_achievements
- STPI 科技產業資訊室，美國 ITC 試辦 100 天快審計畫，提高訴訟門檻打擊“專利流氓”，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A196.htm
- 新創友知識產權代理有限公司，<http://www.cypatent.com/cn/degua-39.htm>
- STPI 科技產業資訊室，**專利訴訟費用負擔大逆轉對抗 NPE 新利器浮現？**
http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A164.htm
- 遏止專利濫訴敗訴方須支付律師費用台灣可以借鏡，北美智權報，
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-79.htm
- 經濟部智慧財產局，一〇二年度委託研究計畫-通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫「全球專利訴訟案件分析」，財團法人國家實驗研究院、國研院科技政策研究與資訊中心
- 專利知識庫，美國專利訴訟管理的重要性，
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-61.htm

外文文獻

- Acacia Research, *About Us*, Retrieved 2014 October 18, 2014 from:
<http://acaciaresearch.com/about-us/>
- Catherine E. Tucker(May 15,2014), *The Effect of Patent Litigation and Patent Assertion Entities on Entrepreneurial Activity*, Massachusetts Institute of Technology
- Christof Karl (2014), Patent litigation abuse (or absence of it) in Germany.2014 High Technology Protection Summit, Center for Advanced Study & Research on Intellectual Property, University of Washington
- Congress.gov. *Current Legislative Activities*. <https://beta.congress.gov/bill/>
- Electronic Code of Federal Regulations (1978), *Section 801.1 Definitions*, from
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=e047931e7b21d33a544b208525a5f3e6&node=16:1.0.1.8.86&rgn=div5#se16.1.801_11
- Forbes, *More than \$20 Billion Spent on Patent Litigation in Two Years*, Retrieved 2014 October 18, 2014 from:
<http://www.forbes.com/sites/davidthier/2012/10/08/in-two-years-the-smartphone-industry-has-spent-more-than-20-billion-spent-on-patent-litigation/>
- In re Seagate Technology, LLC, 497 F.3d 1360
<http://www.cafc.uscourts.gov/images/stories/opinions-orders/M830.pdf>
- John Thorne (2014), *Comments of Dell Inc. and Cisco Systems, Inc. in Support of Proposed Rules*, from http://www.uspto.gov/patents/law/comments/ao-e_dell_20140424.pdf
- Lex Machina Co. *The 2013 Patent Litigation Year in Review*, Retrieved 2014 October 18, 2014 from:

<http://pages.lexmachina.com/rs/lexmachina/images/LexMachina-2013%20Patent%20Litigation%20Year%20in%20Review.pdf>

- Lex Machina Co.(May 13, 2014),*The 2013 Patent Litigation Year in Review*,
<https://lexmachina.com/2014/05/patent-litigation-review/>
- Maine Cernota & Rardin(2013),*Registered Patent Attorney*
- PatentFreedom, *About NPEs*, Retrieved 2014 October 12, 2014 from:
<https://www.patentfreedom.com/about-npes/holdings/>
- PatentFreedom, *Largest Patent Holdings*, Retrieved 2014 October 12, 2014 from:
<https://www.patentfreedom.com/about-npes/holdings/>
- President's Council of Economic Advisers (June 2013),*Patent Assertion and U.S. Innovation, Executive Office of the President*
- Rep. Bob Goodlatte (Dec. 5, 2013), *H.R. 3309, Innovation Act*, from:
<http://www.gop.gov/bill/h-r-3309-innovation-act/>
- Scott A. McKeown(Jan 17,2014), *2014 Update on PTAB Trial Statistics* ,
<http://www.patentspostgrant.com/lang/en/2014/01/2014-update-on-ptab-trial-statistics>
- Scott A. McKeown(Nov. 7, 2013), *Settlement stats show npes fleeing PTAB patent challenge*
- Tessera, *Who We Are*, Retrieved 2014 October 18, 2014 from:
http://www.tessera.com/Company/Who_We_Are.aspx
- The White House (Feb. 20, 2014). *FACT SHEET - Executive Actions: Answering the President's Call to Strengthen Our Patent System and Foster Innovation*, from:
<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/02/20/fact-sheet-executive-actions-answering-pre>
- The White House (June 4, 2013), *FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues*。中文翻譯參考：經濟部智慧財產局。
- USPTO (2014), *Glossary Initiative*, from:
http://www.uspto.gov/patents/init_events/glossary_initiative.jsp
- USPTO, *Attributable Ownership*
http://www.uspto.gov/patents/init_events/attributable_ownership.jsp
- USPTO, *Rules of Practice for Trials Before the Patent Trial and Appeal Board and Judicial Review of Patent Trial and Appeal Board Decisions*(77 FR 6879)
- USPTO, *Software Partnership*
http://www.uspto.gov/patents/init_events/software_partnership.jsp
- US Government Accountability Office(Aug 22, 2013), *Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality*(GAO-13-465),
<http://www.gao.gov/products/gao-13-465>
- US International Trade Commission(Apr 15, 2013), *Facts and Trends Regarding USITC Section 337 Investigations*
- William LaMarca(USPTO) , *Advanced Patentability Issues*, 2014
CASRIP Patent and IP Law Summer Institute
- WTO, *TRIPs: Standards concerning the availability, scope and use of Intellectual Property Rights*, Retrieved 2014 October 18, 2014 from:
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04c_e.htm