

出國報告（出國類別：進修）

103 年度行政院所屬機關  
科長級以上人員  
跨領域科技管理研習班國外專題

服務機關：經濟部工業局

姓名職稱：蔡妙慈科長

派赴國家：美國

出國期間：103 年 7 月 12 日至 8 月 4 日

報告日期：103 年 9 月

## **摘要:**

台灣因內需市場規模不夠，產業必須藉由外銷來維持持續成長的動力，惟近年來面對國際大廠發動的專利侵權或反托拉斯之控訴，台灣產業必須熟習國際化之智慧財產保護、經營、管理及技術移轉等議題，並隨時掌握全球的法制與商業變動趨勢，方能確保個別企業在全球市場的競爭優勢。

本年度行政院人事總處辦理行政院所屬機關科長級以上「跨領域科技管理研習班」國外專題課程，透過在美國東岸 Washing DC 的 Winston & Strawn 外國法事務律師事務所課程及聯邦巡迴上訴法院、美國專利商標局、國際貿易委員會等實地參訪，以及西岸華盛頓大學法學院、管理學院的課程，研習美國專利與訴訟管理趨勢，以及智慧財產為核心的跨領域科技管理議題。

**關鍵詞：**智慧財產、技術移轉、美國發明法案（AIA）

## 目錄

一、研習目的 .....	3
二、研習過程 .....	3
三、專題論文研究摘要 .....	6
四、心得與建議 .....	13

## 一、研習目的

現今企業若要創造競爭優勢，智慧財產權的掌握是一個重要的關鍵，智慧財產權包含專利權、商標權、著作權、營業秘密等，企業若能妥善地管理其所擁有的智慧財產權，不但可以避免被控告侵權，積極面更名為企業創造更多的利潤與競爭障礙。

智慧財產權屬於無形的資產，往往因為不容易被確實地反應在財務報表上而被企業經營階層或投資者忽略，惟近年來因歐、美、日等先進國家產業紛紛在半導體、光電、生物科技、資訊等領域發動全面性的智慧財產戰爭，台灣產業由於過往相關經驗與人才的不足，常常處於被動或挨打的局勢。

為了積極因應此一國際趨勢，台灣產業必須加強對智慧財產權的認識與管理，熟習國際化之智慧財產保護、經營、管理及技術移轉等議題，並隨時掌握全球的法制與商業變動趨勢，方能維持及提升我國產業在全球市場的競爭優勢

## 二、研習過程

本次課程係由財團法人磐安智慧財產教育基金會所規劃及執行，參與之AB段課程分別在美國東岸華盛頓特區及西岸西雅圖華盛頓州立大學進行，並搭配企業、機構之實地參訪及交流，佐證課堂中所習得之理論及應用實務，另須分組由教授指導完成相關主題論文（每位組員至少1萬字），並於返國後進行論文發表。

### （一）智慧財產保護與經營專題(A段)

#### 1. Winston&Strawn 外國法事務所

Winston&Strawn律師事務所成立超過160年，在全球有18個辦公室，總部設在華盛頓特區，雇有超過1,200位專業律師及超過4,000名員工，是全球排名第40大的律師事務所。該事務所過去幾年曾協助國內許多科技產業之公司處理專利訴訟及反托拉斯之議題，對於台灣產業具有一定程度之瞭解。

本次課程有一週的時間在Winston&Strawn律師事務所內研習，授課的講師多為其事務所內具有法學專業背景及實務經驗之資深律師，其學歷背景多亦具備生物科技、化學、機械、電機、資訊等技術專業，其中有幾位甚至於曾在ITC（國際貿易委員會）或美國專利商標局工作過，因此課程兼具了理論與實務，所有學員均獲益良多。

Winston&Strawn事務所安排之課程及主題如下：

- (1) 美國司法體系及智慧財產權保護概論（Overview of the Judicial System and Protection of IP Rights）
- (2) 美國專利、商標及著作權辦公室之組織架構及運作（Operation and Structure of the U.S. Patent, and Copyright Trademark Offices）
- (3) 專利基本概論：可專利性、申請專利範圍建構及侵權（Patent Fundamentals : Patentability, Claim Constructions, and Infringement）

- (4) 美國發明法案對專利申請之挑戰 (Patent Prosecution Challenges under the America Invents Act)
- (5) 品牌:建立及保護一個有效的商標組合 (Branding : Building and Protecting an Effective Trademark Portfolio)
- (6) 智慧財產權研析、估價及授權協商 (IP Due Diligence, IP Valuation, and IP Licensing Negotiations)
- (7) 製藥產業之訴訟實務: 簡介ANDA案例 (Litigation in the Pharmaceutical Industry : Introduction to ANDA cases)
- (8) 在專利審理及訴願委員會主張專利無效:專利權人之策略 (Validity Trial at the Patent Trial and Appeal Board : Strategies for Patent Owners)
- (9) 智慧財產權保護及管理策略: 技術標準、專利組合及非實施專利事業體 (IPR Protection and Management Strategy : Technology Standards, Patent Pools, NPEs)
- (10) 在美國國際貿易委員會之專利訴訟 (Patent Litigation at the U.S. International Trade Commission)
- (11) 影響國際商務之反托拉斯議題 (Antitrust Issues Affecting International Commerce)
- (12) 專利陪審團審理:趨勢、策略與模擬陪審團 (Patent Jury Trial : Trends, Strategies, and Mock Juries)
- (13) 技術商品化架構:授權、合資與獨立 (Technology Commercialization Structures : Licensing, Joint Ventures, and Spin-outs)
- (14) 美國專利商標局(USPTO)、國際貿易委員會(ITC)、聯邦巡迴上訴法院(CAFC)及國會圖書館(Library of Congress)參訪

## 2. 華盛頓大學法學院「2014智慧財產法律與實務暑期學院 (2014 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute) 」

華盛頓大學法學院在智慧財產領域之研究能量在美國具有指標性之地位，該院每年定期於暑期開辦之「智慧財產法律與實務暑期學院」受到各國的重視，每年都有來自歐洲、亞太地區之專利審查機構、專利事務所、研究單位及企業部門內專利工程師不遠千里來參加，課程中還安排了一天半的「高科技保護論壇 (High Technology Protection Summit) 」，邀請到美國、歐洲及亞洲具有聲望之法官、教授、律師、企業顧問齊聚一堂，來探討在智慧財產領域目前最受關注或最迫切需要解決之議題，參加的學員也藉此機會了解不同國家對於專利法制及管理的多元觀點。

「2014智慧財產法律與實務暑期學院」第一週所安排與專利法相關之課程如下:

- (1) 專利概論(Patent Basics)  
包括先發明者申請制度(First-To-Invent)、法定阻卻制度(Statutory Bar)、可專利性、非顯而易知性、必須揭露內容、專利範圍解讀、均等論(Doctrine of Equivalence)等專利基本概念。

- (2) 從美國專利商標局來看可專利性之議題( Patentability at USPTO)  
由任職於美國專利商標局的資深律師William LaMarca來擔任講座，課程包括「專利基本資格、實用性、新穎性」、「非顯而易見性及申請人揭示之要求」、「法院檢視美國專利商標局所作決定之標準及發證前公開」、領證後複審程序等。
- (3) 美國專利申請相關議題(U.S. Patent Prosecution)  
包括「專利申請之撰寫」、「如何回應USPTO在申請過程中之office action及和專利審查人員面談」等。
- (4) 美國專利訴訟相關議題(U.S. Patent Litigation)  
包括「正式提訴前之策略思維及訴求」、「證據開釋、請求及審判」等。

## (二) 智慧財產管理與技術移轉專題(B段)

本段課程由華盛頓大學法學院企業法實習事務所(Entrepreneurial Law Clinic)協助規劃執行，屬於「2014智慧財產法律與實務暑期學院(2014 Intellectual Property Law and Practice Summer Institute)」第2週之課程中，安排了智慧財產管理與技術移轉相關的進階課程，講師除了少部分來自於華盛頓大學外，也邀請了Starbucks、Boeing、創投公司、管理顧問公司等產業專家來授課，並保留部分課堂時間進行分組個案探討及赴Starbucks企業總部進行參訪，相關之課程及主題如下：

- (1) 企業智慧財產管理概論 (IP Entrepreneurship Overview)
- (2) 天使投資者及企業育成中心 (Angel Investors and Incubators)
- (3) 開放式創新體系中之智慧財產認知 (IP Based Understanding on Open Innovations)
- (4) 創投之財務策略 (Venture Capital Financings)
- (5) 合作意向書之協商 (LOI Negotiation)
- (6) 授權合約撰擬重點 (License Agreement Drafting Essentials)
- (7) 生技製藥產業之授權 (Biotechnological/Pharmaceutical Licensing)
- (8) 技術移轉 (Technology Transfer)
- (9) 商標相關之品牌策略 (Trademark Branding)
- (10) 全球性之智慧財產權管理 (Global IP Portfolio Management)
- (11) 專利鑑價 (Patent Evaluation)

## (三) 專題論文研究

本次研習課程除了國外講師之授課、參訪外，為了將習得之知識落實並產生對台灣有助益之建議，規劃將所有學員分成7組，每組由5-6位學員組成，每組指派一位教授指導，分組進行專題論文研究，題目須與智慧財產、技術移轉與投資評估相關，進行方式和一般學術論文研究相同，在國內完成論文主題及相關文獻回顧後，必須在國外行程中找到與題目相關之機構或專家進行專訪，並同時蒐集第一手之案例研究資料，在國外時指導教授及國外專家會透過英文簡報、小組討論等方式，定期分階段驗收進度並適時給

予修正或補強之建議，回國後再視需要進行國內機構或專家之拜訪請益後，透過分工之方式完成專題論文研究。

### 三、專題論文研究摘要

(一) **主題:** 產業運用美國發明法案(America Invents Act, 簡稱AIA)在美對非實施專利事業體(NPEs)專利訴訟之探討

#### (二) 目的

專利制度之目的本是「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，以促進產業發展」，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。然而近年來興起擁有專利但不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 Entity, 以下簡稱 NPEs)，其營運模式較具爭議之部分即是藉由 NPEs 本身不加以生產製造或服務銷售之專利，向侵權廠商提出專利訴訟以收取高額權利金之獲利模式；此將專利作為企業間互相撻伐的武器之現象已逐漸影響到國家鼓勵創新的目的，扭曲了原本法律所賦予專利排它權之本意。

為了解決此一影響到國家整體創新能量的問題，美國總統歐巴馬於 2011 年 9 月 16 日簽署美國專利改革法案(又稱美國發明法案 Leahy-Smith America Invents Act, 簡稱 AIA)，逐步開始分階段實施對於美國專利制度的諸多重大調整，美國係台灣產業重要的外銷市場，因此本研究目的在探討 AIA 法案及後續相關行政司法之措施對產業因應 NPEs 在美國進行專利爭訴之影響，並提供可能的策略建議。

#### (三) 研究方式

本研究透過美國 AIA 法案及後續行政司法等措施之文獻資料蒐集、實地訪談國內外之專家(包括台灣之 IT 產業業者及法人研究單位、美國的律師、顧問、法律背景之學界教授及 USPTO 的官員)後，進行綜整分析後完成

#### (四) 台灣產業面對NPEs訴訟之因應思維與作法建議

##### 1. 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等領證後異議制度，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。

## (1) 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。

### A. 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<sup>1</sup>：

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

### B. 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，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。

---

<sup>1</sup> 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>



### C. 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。

### D. 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。

### E. 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。

#### (2) 運用AIA新增領證後異議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。

#### (3) 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<sup>2</sup>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。

#### (4) 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。

#### (5) 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。

## 2. 因應作法

### (1) 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

---

<sup>2</sup> 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*

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。

#### **A. 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。

#### **B. 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。

#### **C. 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。

## **(2) 配合「提升透明度計畫(Promoting Transparency)」之策略作法**

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，共同面對NPEs之提訴。

## **(3) 運用領證後異議程序之策略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：

### **A. 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。

#### **B. 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。

#### **C. 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。

#### **D. 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。禁反言不僅適用於訴願人，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、主張及提出之證據要特別謹慎，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。

#### **E. 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。

### **(4) 向法院提起未侵權程序階段**

#### **A. 善用IPR禁反言（estoppel）效果**

AIA法案新增的領證後異議程序（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等領證後異議程序中，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。

#### **B. 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，如同前述在領證後異議程序之攻防作法，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。

## **四、心得與建議**

- (一) 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：「美國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，因此如何有效全面提高審查人員的素質，端賴專利審查機構即時提供與時精進的訓練課程及人才培訓制度。
- (二) 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，那AIA 相關法令恐怕能提

供的幫助應該也是有限。

- (三) 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。
- (四) AIA後續的修法方向包括律師費由敗訴方買單、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，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。