

# 企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略(上)

陳志清<sup>1</sup>

## 摘要

近年來，企業在面對未實施專利實體所造成的爭議，一直都是個待解決的課題，許多的專家都曾經提出相關的解決辦法及企業因應策略，本文章首先透過分析未實施專利實體的產生與聚集、及介紹其大致分類，將企業面對未實施專利實體時一些有幫助的應對之道加以陳述外，並佐以實務上處理相關問題時的談判或訴訟經驗，提出了一些建議、看法及需注意的事項。另外，本文章還跳脫傳統上對未實施專利實體都是敵對性的印象，進而舉出企業與未實施專利實體間之數種可能的互動關係，此部份雖然較少有人探討，但實務上卻是一個正蓬勃發展以及積極運作的方向，相信經由本文章對這種互動關係上的初探，可以帶動企業去思考更多具有創意的、具可行性的方式，來善加利用與未實施專利實體間的微妙互動關係。

## 壹、前言

關於「未實施專利實體」，或是又有人稱為專利巨怪、專利蟑螂、專利流氓、專利地痞、專利釣魚、專利無賴、專利威脅、專利巨魔（Patent Troll）等不同名稱，就算近幾年來專利業界實務不斷地變化，未實施專利實體在專利業界一直都還是個方興未艾的問題。

最早期、普遍為大家所公認的第一個未實施專利實體為一個美國專利律師George B. Selden<sup>2</sup>，他於1879年為他的發明「具有四個輪子與引擎的車子」申請了專利，並透過專利申請程序不斷改良其專利範圍，於延遲了16年後，終於在1895年得到了專利，並且之後開始積極主張他的專利權。近些年比較有名的未實施專利實體則是Jerome H. Lemelson<sup>3</sup>，除了於1993年成立the Lemelson Foundation<sup>4</sup>為人所熟知之外，最有名的是他於1954年及1956年所提出的兩篇專利申請案，也一樣不斷地透過專利申請程序，如部份連續案、連續案、分割案等方式來改寫其專利範圍，而延遲到1982年至1994年間，才陸續獲准十多篇「潛水艇專利」（Submarine Patents），而其聲稱最後的專利範圍廣泛地涵蓋了現在所普遍使用的條碼（Bar Code），並對許多的公司積極主張他的專利權，包括利用提出訴訟的方式進行。

1 作者為國立台灣大學機械工程學研究所畢業，第一屆（97年）國考專利師及格，現任職於明基電通股份有限公司（BenQ Corp.）專利經理。

2 關於George B. Selden的介紹，請參見網址：[http://en.wikipedia.org/wiki/George\\_B.\\_Selden](http://en.wikipedia.org/wiki/George_B._Selden)。

3 關於Jerome H. Lemelson的介紹，請參見網址：[http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome\\_H.\\_Lemelson](http://en.wikipedia.org/wiki/Jerome_H._Lemelson)。

4 請參見the Lemelson Foundation網站：<http://www.lemelson.org/>。

在這之後，未實施專利實體也如雨後春筍般地逐漸林立，因此，這個議題已經被專利業界所重視且廣泛地加以討論，並且有許多專家、學者提出了看法、以及因應之道。然而，未實施專利實體的本質並不見得相同，可以區分為許多不同種類型，而且其經營型態也有所差異，因此，必須對這些未實施專利實體的類型有所認識，再依據其不同的型態，找出因應之道；另外，由於近幾年專利業界生態的蓬勃發展，企業界與未實施專利實體之間的互動關係，除了傳統的敵對性關係之外，似乎也產生了微妙的變化，這些都是值得我們密切注意及提出來探討的地方。

## 貳、 NPE與未實施專利實體

最早，於1993年就開始有「Patent Troll」這個詞出現；而到了2001年，Intel公司的前副總暨助理法務長Peter N. Detkin<sup>5</sup>，開始稱呼如前所述行為的這種專利權人為「Patent Troll」，因此大家開始廣泛地加以運用該名詞。但是到了2008年，一位原任職於Cisco公司的專利律師於其所撰寫、公開的Patent Troll Tracker部落格<sup>6</sup>，定期公佈最新的、他認為是Patent Troll行徑的專利權人，且公開地評論這些所謂的Patent Troll與其所擁有的專利等，結果被人威脅而點出真實姓名，並且被曾經於該部落格被點名數次為“Patent Troll”的專利律師告以誹謗罪名（Defamation），因認為「Troll」這個字眼本身帶有著貶低（Derogatory）的涵義<sup>7</sup>。因此，在此之後，大家通常都以比較中性（Neutral）的詞 “NPE”（Non-Practicing Entity）來代替稱呼這類專利權人。

一般來說，關於NPE的定義，係指「權利人擁有權利但是卻不加以實施」，例如不加以使用該權利或是不使用於製造產品上等。但依照這樣的定義，筆者認為應該不僅僅把NPE侷限在專利權的實施上，根據觀察，應該有數種權利態樣的NPE權利人已經出現：

**1. 專利權：**包含如前所介紹擁有專利權但卻未實施，而積極以談判或是訴訟來主張其專利權、以獲取現金等方式為其中一種NPE，亦即所謂的「未實施專利實體」，本文章後續會針對這種類型進行詳細地探討。

**2. 專利標示：**雖然與專利權有關但又不盡雷同，最近很熱門、於此處也應附帶提到的所謂「專利標示蟑螂」（Patent Marking Troll）議題。由於專利權人進行專利標示於有實施專利權的產品上，具有積極通知（Constructive Notice）擁有專利的效果，儘早建立通知日期，以利日後談判或訴訟時，可提早計算損害賠償金額（Damage）的基礎時間點<sup>8</sup>。若專利權人的專利

5 關於Peter N. Detkin的介紹，請參見網址[http://en.wikipedia.org/wiki/Peter\\_Detkin](http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Detkin)

6 請參見Patent Troll Tracker部落格網站：<http://trolltracker.blogspot.com/>，現在已經改為需要受邀者才能閱讀其部落格文章內容。

7 請參見相關新聞：<http://www.setexasrecord.com/news/209237-patent-troll-tracker-sued-for-defamation>。

8 請參見美國專利法35 U.S.C. § 287(a)。

標示具有條文上或是判例上所列出的所謂「不實標示」(False Marking)狀況,則每個錯誤(Offense)會被罰最多美金500元<sup>9</sup>;而此種訴訟係任何人都可以起訴,並且成功後可以與美國政府分帳<sup>10</sup>。根據近期的Forest Group案件判例,所謂的每個錯誤係指每個標示錯誤的單一物品來進行計算<sup>11</sup>,因此所得出的金額可能非常的龐大,故吸引了一些投機者藉由審視各公司的產品專利標示以提起訴訟。根據一份部落格內容的統計,於該Forest Group案件判決後到今年五月底之前,已經有多於二百件的專利不實標示訴訟提出<sup>12</sup>。對此,專利業界已經有相當多的文章開始探討如何預防及因應、以及美國政府也正積極考慮解決之道,最近也有新出爐的判決是關於應該將意圖(Intent)也加入以適當地判斷<sup>13</sup>,我們需密切注意這方面的發展趨勢。由於這種訴訟的原告本身並不擁有所謂的權利,卻只是利用提起訴訟的方式來獲利,因此,與所謂的NPE或「未實施專利實體」不盡相同,因此不在本文的探討範圍內,但一樣是值得我們加以注意的課題。

**3. 商標權**:就是指出現已久、所謂的「商標蟑螂」,這些權利人可能是自己率先去搶註他人商標,如利用大陸與台灣之間的商標認定問題,先去註冊他人商標,而自己並不使用,之後再高價賣回給原公司藉以獲取暴利;也可能是自己透過觀察先去搶註一些可能會被使用到的商標,如觀察蘋果電腦公司(Apple Computer Inc.)的下一代產品,若可以先猜中其產品名稱為iPhone、iPad、iPod、iBook等先去註冊取得商標,則日後就可以賣回給蘋果電腦公司來大賺一筆。除此之外,「商標蟑螂」發展已久,也有許多不同的態樣,同樣是屬於NPE的一種。

**4. 網域名稱**:大約出現在1990年代,網路開始盛行的時期,此時,有大批所謂的「網路蟑螂」(Cybersquatter)出現,藉由搶先一步去登記他人的公司名稱、商標名稱、或是名人的人名來取得網際網路的網域名稱(Domain Name)後,自己並不使用該網域名稱,而是之後再利用高價賣回給該公司或是該名人等以獲利,有點類似商標權的狀況,同樣是屬於NPE的一種。

除了上述這些筆者所觀察到的NPE之外,也不排除還有其他權利型態的NPE存在,但根據歸類,這些議題的產生大多是屬於先產生一種權利,之後該權利經過申請/註冊來取得後,但NPE並不直接實施其權利,卻用其他方式來獲得利益稱之。但本文章還是著重在討論與專利權相關的「未實施專利實體」部份。

## 參、未實施專利實體之種類

所謂「未實施專利實體」,係指擁有專利權但不實際從事生產製造等實施該專利權技術內容的企業體。業界已經有許多的討論文章、或一些美國專利律師對於未實施專利實體已做過許多分析,且提供了數種不同的分類,透過這些分類,我們可以對未實施專利實體有初步的認

9 請參見美國專利法35 U.S.C. § 292(a)。

10 請參見美國專利法35 U.S.C. § 292(b): Any person may sue for the penalty, in which event one-half shall go to the person suing and the other to the use of the United States.

11 Forest Group, Inc. v. Bon Tool Co., 590 F.3d 1295 (Fed. Cir. 2009).

12 請參見部落格網址: <http://www.grayonclaims.com/false-marking-case-information>。

13 Matthew A. Pequignot v. Solo Cup Company, Case No. 09-1547 (Fed. Cir. June 10, 2010).

識。至於進行這些分類的實益，係為了當企業面對一個未實施專利實體時，企業要如何來應對或是考量與其之間的互動關係可能為何，如何來加以利用此關係等，都是有所幫助的。

例如，有文章將「IP Holding Company」依據其「專利資本來源」分為下列幾種類型<sup>14</sup>：

1. 隸屬於某集團企業母公司下的子公司，專門從事專利管理工作，筆者認為代表公司有Honeywell Intellectual Property, Inc.，以及Thomson Licensing LLC等。

2. 本身從事研發而擁有專利者，包含獨立發明人、研發單位、學術單位以及政府機構等，筆者認為代表專利權人有如前所述的Jerome H. Lemelson，以及美國哥倫比亞大學退休教授的Gertrude Neumark Rothschild等。

3. 本身並不從事研發，而是透過購買專利或是其他方式取得專利來積極實施者，又有人稱為「專利授權及主張公司」（Patent Licensing and Enforcement Companies, PLECs），其型態還可分為兩種：(1) 進行「專利授權」為主要營業活動者，筆者認為代表公司有Intellectual Ventures (IV)、Allied Security Trust (AST)、RPX Corp.等，本文章後續還會對所謂的「防禦性專利收購公司」有更進一步地探討；以及(2) 透過提起「專利訴訟」或威脅提起訴訟為手段，而積極捍衛自身權益為主要營業活動者，大部分的未實施專利實體都屬於這類型，由於一般企業面臨專利訴訟時，皆會擔心訴訟風險的不確定性，也使其企業營運的成本增加，故這類型的未實施專利實體大多有著負面的評價，筆者認為代表公司有Acacia Research Corporation與其旗下集團的各公司，以及Alliacense公司等。

4. 專利仲介公司，由於原參考文章對此類型的定義及模式描述地並不是非常清楚，筆者認為這類型公司係本身並不擁有專利，而是利用收買專利的方式來取得，將這些專利歸類、整理成較完整的專利組合（Patent Portfolio），之後再整批對外出售，筆者認為代表公司有台灣業界較熟悉的宇東科技（Transpacific IP Ltd.，TIP）等。

5. 偶發型專利權人（Incidental Trolls），筆者參考矽谷專利訴訟律師道格·盧米許（Doug Lumish）對Patent Trolls的四種分類<sup>15</sup>，認為應該再加上這一種類型。這類型的公司通常是從事某產業領域的生意失敗後，放棄經營該產業領域，而將整個公司轉型為專利授權及主張公司，把之前所獲得的專利權單獨拿出來積極主張，筆者認為類似的代表公司有Thomson公司等，該公司早期併購如RCA等公司，而日後放棄所屬部分產業領域後，則藉由Thomson Licensing LLC來對外主張其專利權。

---

14 許萬隆，林建揚，謝明峰，劉展光，王文萱合著，“探討美國IP Holding Company之經營模式”，第5-24頁，培訓科技背景跨領域高級人才計畫 95年海外培訓成果發表會。

15 耿筠副教授、李奇霖合著，“何謂專利流氓(Patent Troll)?”，請參見網址：<https://ip.moeasmea.gov.tw/epapers/detail/26/index-970501-loreshare.htm>。另外三種類型是原始型專利權人（True Blue Trolls）、思考型專利權人（The Thinking Person's Trolls）、競爭者（Competitors）。

除此之外，亦有文章從各種不同的面向將未實施專利實體來分類<sup>16</sup>，例如：(1) 依照未實施專利實體的新舊區分；(2) 依照未實施專利實體所主張的專利是否經過測試；(3) 依照未實施專利實體的組成來源區分；(4) 依照未實施專利實體的專利組合數量；(5) 依照未實施專利實體的經濟實力區分；以及(6) 依照未實施專利實體所委任的事務所與收費方式。從這些商業模式、經濟背景、以及專利組合的分析，都會使得企業面對這些未實施專利實體的因應策略有所不同。

## 肆、未實施專利實體的產生與聚集

至於為何會有未實施專利實體的產生呢？由於專利技術日益複雜，實施專利技術需要大量的資本投入，而對於獨立發明人、研發單位、學術單位等都構成高度的進入障礙，較昂貴者如半導體、LCD、DRAM廠均需要數百億台幣，而較廉價者如日常用品的模具也需要數十萬台幣，因此，這些類型的未實施專利實體係透過專利授權的方式來達成其實施技術的目的。但是還有一些本身並不從事研發，而是透過購買專利或是其他方式取得專利來積極主張專利權的未實施專利實體，其目的就很可能是純粹為了獲取經濟上利益。另外，一種為了防禦以訴訟或威脅訴訟為手段的未實施專利實體，而以進行「專利授權」為主要營業活動的防禦性專利收購公司，也由此因運而生。故未實施專利實體的實際產生原因，依照其所屬於不同類型而會有所差異。

而如同「專利標示蟑螂」的產生一般，必須要有誘因才會使未實施專利實體產生與聚集，比較各國的實務狀況，尤以美國的情形最為嚴重。除了因為美國係很大的市場，企業在美國的產品銷售量大，相對損害賠償金額也較大外；且由於美國的相關法令、訴訟制度、實務判決結果與其他國家的差異，而造成未實施專利實體最容易集中在美國，我們可以由幾個主要的面向來看其原因：

1. 對專利權人的態度：美國相對其他國家而言對專利權人較為友善（Pro-Patentee），常常出現對專利權人較有利的判決結果，因此容易造成未實施專利實體於美國主張其專利權。但近年來美國最高法院已經作出了幾個對於專利權人主張權利較為限縮的判決，如eBay案件對禁制令（Injunction）的頒發要件、KSR案件對專利的顯而易見性之判斷、MedImmune案件對提起確認判決之訴的要件等，藉此以平衡專利業界生態。

2. 損害賠償金額：於美國提起的專利訴訟案件，由陪審團所判下的損害賠償金額普遍較高，近幾年來從美金3億元到10~20億元的高額賠償金額都有，而其他國家鮮少有如此高額的賠償金，相較於一些較為保守的國家，損害賠償金額大都在美金1萬元到10萬元的範圍，所以

---

16 陳家駿著，第81-82頁，”我國科技業因應Patent Troll美國專利訴訟之法律策略——從CAFC Bilski、Agrizap（Post KSR）及美國聯邦最高法院MedImmune、eBay等案例談起”，民國97年。

造成了未實施專利實體容易於美國聚集主張專利權，一方面可以有機會真的拿到如此高的賠償金額，另一方面會以此作為要脅而使一些公司盡快和解，而快速地、較不花力氣地獲得一些較低金額。

在歐洲的狀況，通常可以將損害賠償金額的計算基礎分為兩種，一是利用專利權人所失利益（**Lost Profits**）來進行計算，另一個是用合理權利金（**Reasonable Royalty**）來進行計算。前者像是在英國，因此較容易得出較高額的賠償金額；而後者像是在德國，就不容易得出如此高的金額，因此，未實施專利實體到歐洲來主張權利的狀況就需要有所選擇。

在台灣，根據智慧財產法院的實務判決結果，通常法院不容易判給專利權人相當高的損害賠償金額，根據統計結果，最高大約是新台幣1百多萬元。而在大陸，除了近期的施耐德（**Schneider**）公司案件，溫州法院判決應支付給予專利權人正泰集團3.3億元人民幣的高額賠償金為特例之外，大部分的法院都還是依據修正前的專利法所訂賠償金額上限為50萬元人民幣，或是修正後現行的專利法所訂賠償金額上限為100萬元人民幣<sup>17</sup>。因此，未實施專利實體基於上述實務判決的考量，由於較不容易拿到很高的損害賠償金額，故相對地較少看到未實施專利實體於台灣或是大陸出現，但是也不排除現實狀況還是有些未實施專利實體，如一些個人發明人也不管可以獲取的金額多少，而是能拿多少都願意積極主張的案例發生。

另外，美國專利法下有著最多三倍的懲罰性賠償金制度（**Punitive Damage**）<sup>18</sup>，因此會更增加損害賠償金額；而這種制度在歐洲的專利訴訟體制下並不存在，而是用填補損害（**Compensate**）的觀念來計算，這也造成了未實施專利實體在美國聚集的原因之一。

3. 訴訟費用：於美國進行專利訴訟所需花費的律師費用相當高，這都要歸因於美國民事訴訟制度中所特有的「證據開示程序」（**Discovery**），包含初始揭露（**Initial Disclosure**）、書面詢問（**Interrogatory**）、提供文件及物品之請求（**Request for Production of Documents and Things**）、非公開作證（**Deposition**）及承認之請求（**Request for Admissions**）等程序<sup>19</sup>，因此，處裡一個完整美國訴訟案的訴訟律師費及各項開支平均大約需要美金3百萬元。於此同時，未實施專利實體主張專利權時所要求的和解金額通常將遠低於這個訴訟費用，因此造成許多的公司大多會選擇和解應對以避免支出高額的訴訟費用。

然而，相較於台灣及大陸的專利訴訟案件所需的訴訟費用都相對便宜許多，再加上法院所判決的損害賠償金額也不會太高，而使得多數公司會願意繼續進行訴訟而不願意輕言和解，這也讓未實施專利實體想要很輕易獲利的目的受到阻礙。

---

17 請參見中華人民共和國專利法第六十五條。

18 請參見美國專利法35 U.S.C. § 284。

19 劉尚志、王敏銓、張宇樞、林明儀合著，”PATENT WARS 美台專利訴訟 實戰暨判決解析”，元照出版公司，2005年4月。

在歐洲，有趣的一點是，英國的律師費用相對較低，而德國的律師費用相對較高，如此對照先前所述的損害賠償金額在英國較高，而在德國相對較低，剛好形成了一種平衡的現象，使得在歐洲並不會提供如美國那麼好的環境讓未實施專利實體來發展。

4. 訴訟律師的收費方式：由於美國的訴訟制度允許視結果收費的律師（Contingency Fees Type Lawyer）參與訴訟，也就是說於初期專利權人主張專利權、或進行訴訟時，並不需要支付任何律師費用或是僅收取非常少的律師費用，等到專利權人真正收取到損害賠償金或是權利金時，該律師再與專利權人拆帳分享利潤。也由於這種制度，鼓勵更多的未實施專利實體與專利律師合作，大大減輕了於主張專利權時的費用負擔，使未實施專利實體更容易存活。

但是在歐洲的訴訟制度中，由於擔心若是讓這種視結果收費的律師來參與訴訟時，將使得訴訟數量更為增加、或是讓訴訟變成更為投機型的一種活動，也會因此增加未實施專利實體的興趣，因此有些國家的法令對此種視結果收費的律師有所限制或是禁止<sup>20</sup>。

5. 專利制度的設計：除了以上幾點外，筆者還觀察到有些如東南亞地區國家的專利制度設計有「使用聲明」（Statement of Working or Non-working of Patent）的呈報義務，亦即於每年或每幾年於繳交年費時，都必須呈報該專利權是否有於該國家境內具體實施的證明，若是專利權人沒有提供該實施證明，則有的國家會撤銷該專利權，而有的國家則是會要求該專利權需被強制授權（Compulsory License）給他人使用。如此的專利制度設計，相信也會減少未實施專利實體的聚集。

## 伍、企業與未實施專利實體間之互動關係

在我們瞭解未實施專利實體的意義、可能產生的原因、及其初步分類後，我們更應該瞭解企業與未實施專利實體間可能的關係有哪些：

1. 敵對性的未實施專利實體：一般來說，企業與未實施專利實體的關係大多是處於敵對性的緊張狀態，未實施專利實體透過發警告信函或提起訴訟的方式來想辦法獲取利益，這也就是為什麼常常有人將其稱為負面的名稱「Patent Trolls」或是「專利蟑螂」的原因。本文章的下部份將探討如何針對這種敵對性的未實施專利實體來進行因應。

2. 提供專利武器的未實施專利實體：若是企業本身擁有的專利數量較少，或是比較缺乏優質的專利時，可以考慮向未實施專利實體購買些不錯的專利，當成抵擋武器以防禦競爭對手的攻擊，或是主動出擊來攻擊競爭對手。例如宏達電（HTC）公司之前被未實施專利實體Saxon Innovations LLC提起訴訟後，宏達電公司最後與其和解、撤回訴訟，業界推測和解同時一併向

---

20 Baker & McKenzie, "Winning Global Strategies for Patent Enforcement," April 2010.

Saxon購買得五篇專利，最近，再將其中幾篇專利拿來反控蘋果電腦公司侵權，以盡量平衡與蘋果電腦公司之間的專利訴訟；或是例如宏碁（Acer）公司也曾經向工業技術研究院（ITRI）購買數篇專利後，再將這些專利拿來反控惠普（Hewlett-Packard，HP）公司侵權，以平衡與惠普公司之間的專利侵權訴訟。

3. 企業參與未實施專利實體：當企業遭遇到未實施專利實體前來主張專利權時，若是本身的經濟狀況許可，及評估該專利後也覺得有一定價值時，可以考慮購買整個未實施專利實體<sup>21</sup>，或是入股未實施專利實體以取得實質控制權等方式來參與經營。如此有以下幾點好處：(1) 可以將此次所面臨的專利侵權威脅直接消除；(2) 或許可將該未實施專利實體所擁有的專利當成防禦性的武器，利用來對抗其他的競爭者；以及 (3) 可能直接對外主動出擊，自己扮演成未實施專利實體的角色，成為「混種型未實施專利實體」，或是藉由營運該未實施專利實體來對外進行專利授權，藉此增加自己的經濟利益。例如Microsoft，Google等大公司經常併購競爭對手公司，若是遇到這種情況，可以考慮用此操作方式來因應。

4. 企業成立未實施專利實體：企業參與未實施專利實體的另一種方式，就是自己成立未實施專利實體，而成立的方式可能有企業直接成立並取得控制權，或是可透過與其他公司合資（Joint Venture）一起成立，或是與未實施專利實體合作一起主張專利權等方式可以規劃<sup>22</sup>。例如，業界根據專利權的轉讓過程紀錄（Assignment Records）進行初步推論，SONY公司與Nokia公司將其所擁有的一些專利移轉給一間未實施專利實體MobileMedia Ideas LLC，並且已經開始積極對外主張其專利權，並提起專利訴訟<sup>23</sup>，這就有可能是在這兩家公司透過合資方式而直接或間接成立，或是與未實施專利實體合作一起主張專利權，其內部的細部規劃外人無法清楚得知。

但有時利用此種方式，企業可能會因為自己成立未實施專利實體或與未實施專利實體合作而與其他企業間的關係惡化，亦或是給予人較不好的企業印象等。又另一個風險可能是雖然專利權被包裝成出售給一個看起來並不相關的未實施專利實體，但是由於專利的移轉紀錄都是可查得知的，所以會被業界推論該企業與該未實施專利實體有著一個特定關係，例如最近的一個案子，Acacia的關係企業Video Enhancement Solutions公司向LGE公司購買專利權後，再對三星（Samsung）公司提出專利侵權訴訟<sup>24</sup>，雖然LGE公司解釋專利的買賣為其正常地交易行為，但難保不會讓人聯想是否有假借未實施專利實體之手而來打擊競爭對手的意圖。再者，被未實施專利實體控訴的企業，也有可能於實際狀況不明的情況下，直接就對該原專利權擁有者提出反擊（Fire back）的報復行為，這也是需要考慮的因素之一。

---

21 Jones Day, "Patent Trolls," February 2009.

22 James Brogan, "Monetization of patent portfolios," Cooley Godward Kronish LLP, May 2010.

23 "智慧型手機專利侵權，MobileMedia提告蘋果、RIM與HTC"，科技產業資訊室，請參見網站：[http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2010/pclass\\_10\\_A060.htm](http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2010/pclass_10_A060.htm)，2010/04/01。

24 請參見訴訟案Video Enhancement Solutions, L.L.C. v. Creative Labs, Inc. et. al. (1:10-CV-00748).

5. 幫助型的未實施專利實體：這是一種透過與企業互動關係良好之未實施專利實體，例如國內的研發機構、或大學研究單位等，由於他們手上也會擁有一些品質不錯的專利，本身也可能會有對外主張專利權的預算，因此企業可要求該些未實施專利實體幫國內廠商主動出擊來攻擊外國廠商，但前提是需要該國內的未實施專利實體願意主動出擊才行。而如此方式對企業所得到的好處其實有限，只是曾經聽說有企業與國內研究機構有過如此的互動關係，提供給大家參考，也不失為另一種不同的思考模式。

6. 購買專利的未實施專利實體：由於近來的金融海嘯使得企業的經濟狀況趨於拮据，對於智慧財產權的投資與維護更為甚者，因此，目前有許多企業考慮要將進行所謂的「成長—修整—出售金三角」的經營策略<sup>25</sup>，積極地要將專利資產活化（Monetization）而考慮出售其本身所擁有的專利。出售專利的方式有很多種，其中之一是考慮將專利出售給未實施專利實體，如下幾種方式：(1) 賣給如前所述的專利仲介公司，(2) 賣給如前所述以專利授權為主要活動的未實施專利實體，以及 (3) 賣給如前所述積極主張專利權的未實施專利實體<sup>26</sup>。

第一種方式，由於專利仲介公司本身就是以收購專利為主，再對外出售專利，故沒有太大問題；第二種方式，由於他們的經營模式就是收購有用的專利再對外授權給其他人或組織內的成員，故可與他們建立長期的專利買賣合作關係，也沒有太大問題；而第三種方式，則是當企業將專利賣給積極主張專利權的未實施專利實體時，就會產生如前所述LGE公司將專利賣給Acacia而後讓人有疑慮的情況發生，但也可能雖然是單純的買賣，卻會被認為是資助未實施專利實體攻擊武器以到處主張，仍會給人有不好的企業印象。除了上述的單純買賣之外，也可能是因為與該未實施專利實體於專利訴訟或專利談判時，將一件或數件的專利拿來當作一個對價而賣給該未實施專利實體，以抵減一些或全部的權利金、和解金之用，這也是可以考慮的方式。

綜上所述，係筆者目前觀察到的數種企業與未實施專利實體間的互動關係之可能情況，但是隨著專利業界的蓬勃發展、專利制度的修改以及時代的演進，也不排除會有其他更有創意或更創新的互動關係模式/商業模式可以發展、或是會消滅，這都是值得吾人加以研究及討論的重要課題。..(下期待續)

25 凱文·瑞維特、大衛·克萊合著，「閣樓上的林布蘭」，經典傳訊，2000年6月。

26 James Brogan, "IP Monetization," Cooley Godward Kronish LLP, May 2010.