

企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略(下)

陳志清¹

陸、企業對未實施專利實體之因應策略

如本文章前段所述，由於企業遭遇到「敵對性」未實施專利實體的問題為最大宗案件，故本文章後段將針對這部份的因應策略來加以探討，除了可依照一般遭遇其他專利權人時的專利談判或專利訴訟之應對方式來進行，另外筆者還根據實務經驗列舉出一些策略與方向供參考。由於無法窮盡舉出所有的策略及一一進行詳細的介紹，且專利業界的快速動態變化也會產生與時俱進的因應策略，故以下僅能就目前常見的幾項策略列出供大家參考，但不代表筆者任職公司的立場、內部專利爭議案件處理流程或作業辦法之依據、或是提供任何法律意見、或商業談判建議等。

1. 減少受到未實施專利實體的注意

通常未實施專利實體容易去尋找的目標企業有以下幾種，因此，若有可能，應該要盡量避免成為以下幾種企業，以減少受到未實施專利實體的注意。

(1) 如果一企業在遭遇了幾次美國專利訴訟後，很快就與未實施專利實體進行和解（**Early Settlement**），就有可能成為其他未實施專利實體的目標或潛在目標。企業或許可考慮針對所遇到的每個案件都審慎評估，並且選擇評估後覺得有勝訴機會的其中一、兩個案件奮力抗戰，盡力讓未實施專利實體無法輕易達成目的、或使得未實施專利實體得到較不利的判決、甚至是企業得到最後的勝訴等，藉此建立起企業的聲譽及內部專利、法務團隊的實力，以避免成為列在未實施專利實體間口耳相傳、有名的「很容易和解企業」之名單上。

(2) 若是企業很常被列於訴訟被告名單上，或是經歷過的訴訟中，曾經和解過的金額很高，或是於訴訟過程中因為一些程序上的疏忽，導致曾經被法官裁定制裁（**Sanction**）等，或

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。本文章內容不代表作者任職公司的立場、或提供任何法律意見、或商業談判建議。

是最後造成其他非常不利的結果時，也容易吸引未實施專利實體的注意。

(3) 通常未實施專利實體會利用公開資訊去尋找市場上有名的企業，故舉凡很有經濟實力的企業、很有名氣的企業，或是非常有市場性、前瞻性的企業，如美國的微軟（Microsoft）公司、Google公司、蘋果電腦公司等，如台灣的宏碁公司、華碩公司、宏達電公司等，都常常成為未實施專利實體覬覦的對象。不過商業上達到成功以及品牌具有知名度，將很難避免會受到未實施專利實體的注意而來主張其專利權。

(4) 若是企業評估其產品在美國境內沒有很大的市場性，僅想透過進入美國市場而建立起在美國的名聲時，這樣亦會成為未實施專利實體覬覦的對象，應該要設法避免。如本文章前段分析，未實施專利實體大都聚集在美國、主張所擁有的美國專利權，故若是產品沒有必要進入美國市場時，或是分析該產品並不需系爭專利的技術特徵時，也可考慮將該技術特徵移除，或是單單進入美國市場的產品不提供該技術特徵，就可避免產生不必要的風險。

2. 觀察與研究未實施專利實體

正所謂「知己知彼，百戰不殆」，由於未實施專利實體如本文章前述可分為數種類型，所以平時就要對一些未實施專利實體的動向有所觀察，或是當企業收到未實施專利實體所寄來的警告信函（Warning Letter）、或是直接收到訴狀（Complaint）時，企業於瞭解各種不同種類的未實施專利實體及蒐集相關資訊並研究後，當然也會發展出幾種不同的因應策略²。

(1) 平時對未實施專利實體的觀察：平時就需要積極地利用一些工具或機制，來觀察可能會主張專利權的未實施專利實體之動向³，例如閱讀前述的Patent Troll Tracker部落格（現已改成需為受邀者才能閱讀）或是其他相類似性質的部落格，或是參考較有名的Public Patent Foundation（PUBPAT）⁴ 還會積極地對系爭專利提出再審查申請，亦或是透過提供追蹤未實施專利實體服務（NPE Tracking Services）的機構來取得相關資訊，或是透過提供專利有效性評估服務（Validity Assessment Services）的機構來分析該未實施專利實體的專利內容等。

(2) 依照未實施專利實體的新舊區分：(i)有些剛成立的未實施專利實體，大家都還不清楚他們的底細時，企業或許可以跟同業探聽消息，尤其當這個未實施專利實體很有可能只是在釣魚時，企業也許可考慮先不回覆，或是在應對時慢慢與其周旋，以揣摩出其「營業模式」，藉此找出較佳的應對策略；(ii)而有些則是老字號、或營業已久的未實施專利實體，就要對其歷史及「營業模式」多作瞭解，以研判其下一步可能的動作及思考應對之道。

2 Jeffrey C.P. Wang, Franklin Eugene Gibbs, Jason Witten, “Strategy and Tactics to Counter the Patent Troll from the Standpoint of U.S. Licensing and Litigation”, WHGC PLC, October 2008.

3 Mark Weinstein, “Defensive Patent Pools and Other Tools for Managing NPE Threats,” Cooley Godward Kronish LLP, May 2010.

4 請參見PUBPAT網站：<http://www.pubpat.org/>。

(3) 依照未實施專利實體的組成來源區分：(i) 在全球金融海嘯的影響下，有些原先有實際進行設計、製造的公司，將其已經停止相關商業活動之產品線的專利權，對外進行授權、或是另外成立一間子公司來進行授權活動，而成為「混種型 (Hybrid) 未實施專利實體」，如果遭遇到這類型的未實施專利實體，企業可以考慮對其所擁有的其他仍有商業活動的產品線、或是其母公司進行專利侵權指控或是反訴 (Counterclaim)，以提高談判的籌碼；(ii) 若是遭遇到的是純種的未實施專利實體時，由於其本身並無相對應技術領域的產品或服務，故可進行的訴訟策略將有所限制。

(4) 依照未實施專利實體的專利組合數量：瞭解未實施專利實體的狀態後，要分析其專利組合內容，(i) 如果其僅擁有少數一、兩件專利權，由於該些專利被撤銷後將造成該未實施專利實體的「營業」問題，因此其較傾向於快速收取一些權利金以達成和解的運作模式；(ii) 但如果所遭遇到的是具有強壯的、或數個專利組合的未實施專利實體時，則企業較難以應付，若要將其所擁有的專利都徹底地攻防過，勢必會陷入一場苦戰。

(5) 依照未實施專利實體所主張的專利是否經過測試：(i) 當遇到有些專利已經過專利訴訟或專利再審查程序等過程之測試時，就要詳細閱讀其專利歷史檔案 (File Wrapper) 或是訴訟歷史紀錄，看看該專利哪些部分已經被完整的攻防過，還有哪些部分有機會可以運用，而那些尚未被完整攻防過的部份就還有機會用來對付該未實施專利實體；(ii) 當遭遇到的是還未經過任何測試的專利時，可能就要依照面對一般專利爭議時的處理程序，去找出最適合的攻防點；(iii) 若是遇到喜好興訟的未實施專利實體，即使其所提出欲主張之專利組合並未經過訴訟或專利再審查程序之測試時，仍然要嚴謹地應對。

(6) 依照未實施專利實體的經濟實力區分：接著應該要對未實施專利實體的經濟狀況進行分析與瞭解，(i) 如果是沒有堅強經濟實力的未實施專利實體，如獨立發明人、較小型或新成立的未實施專利實體等，面對進行美國專利訴訟的燒錢狀況下，勢必會趕緊先取得些收入以維持其現金流量，故企業可依其經濟狀況來衡量因應策略；(ii) 但若是遭遇到有堅強經濟實力者，如有錢的單一或少數幾個發明人、以成立基金會 (Foundation) 的形式、或是有錢的學校董事會 (Board of Regents)、具有公司型態的未實施專利實體等，則企業與其拖延並不會得到太多好處。

(7) 依照未實施專利實體所委任的事務所與收費方式：初步瞭解未實施專利實體所委任的律師事務所是大型的、知名的事務所或是小型事務所，並且瞭解該受委任事務所是否有代表過未實施專利實體進行談判或提起訴訟的相關經驗，以及瞭解該事務所過去的名聲、談判或訴訟操作手法等，都可作為企業於談判或訴訟中的應對參考。

(8) 依照未實施專利實體所委任事務所的收費方式：並進一步嘗試去瞭解該受委任事務

所與未實施專利實體間的收費方式，是「依小時來計費」（Hourly Charge）或是「視結果收費」（Contingency fees type）的方式，這也將大大地影響到該未實施專利實體的經濟狀況與所委任事務所的積極程度。

3. 運用與未實施專利實體間之互動關係

經過如前所述對未實施專利實體之背景與種類等的觀察與研究後，若是評估其所擁有的專利權、或是該未實施專利實體本身是有價值的，可於公司的經濟能力能負擔的情況下，依照合理的價格：(1) 直接購買該未實施專利實體；(2) 直接向其購買該些專利；或是(3) 投資該未實施專利實體等方式。如此的好處除了可消弭此次企業所遭遇到的爭議之外，也可積極地活用與該未實施專利實體間的互動關係，關於這部份請參考本文章前述「企業與未實施專利實體間的互動關係」之內容，或許可以想出一些不同的解決方案。

4. 參加防禦性專利收購公司

這算是一種新型態的專利防禦聯盟，由於許多的大型企業不堪為數眾多的已知或是未知的未實施專利實體的騷擾，且為了避免一再地付出高額的專利訴訟費用，近幾年來因而聯合成立一個「防禦性專利收購公司」（Defensive Patent Aggregators，簡稱DPA，或Defensive Patent Pools，簡稱DPP）⁵，或是透過運作某特定公司以收購些可能產生問題的專利，用以防止這些專利被未實施專利實體所購得，達到防止企業被該些專利攻擊的目的，嚴格上來說，這類型的公司也算是一種未實施專利實體。

舉例來說，一間較早期成立的Intellectual Ventures（IV）公司⁶，有許多大公司都投資IV而成為股東之一，其主要運作模式係收購將要破產或是已經破產公司的專利權，再結合公司本身的資源將這些有用的專利改良或包裝以建構起大型的專利組合，再對外依合理的條件進行授權⁷。

另外，由不同企業所聯合成立一間新的「防禦性專利收購公司」，例如Allied Security Trust（AST）⁸或RPX Corp.⁹等公司，該類型公司雖然組成與收費方式有些不同，但目前的運作模式都是在某些特定技術領域中，挑選出重要的專利，藉由對外直接收購或是經由拍賣等途徑來取得專利的所有權，再以授權或再授權（Sub-license）方式給各個已經付會費成為會員的企業以作為防禦之用，之後再對外賣出給其他人（亦可能包含出售給其他未實施專利實體）讓其自由運用，以維持該公司一定的現金水位，這就是所謂的「收購、授權、賣出策略」（Catch and Release）。這些類型的防禦性專利收購公司通常都會宣稱他們並不對外主張專

5 Mark Weinstein, "Defensive Patent Pools and Other Tools for Managing NPE Threats," Cooley Godward Kronish LLP, May 2010.

6 請參見IV網站：<http://www.intellectualventures.com/>。

7 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5-48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。

8 請參見AST網站：<http://www.alliedsecuritytrust.com/>。

9 請參見PRX網站：<http://www.rpxcorp.com/>。

利權，而那些會員所繳納的會費係用來收購、管理以及出售專利之用。

參加這類型的防禦性專利收購公司，由於公司中應當有適合的技術專家/法律專家來對這些系爭專利進行評估，故企業可將從未實施專利實體處收到的警告信函或相關訊息告知，並透過專利收購公司去進行談判與收購這些專利，故其好處是可以分擔可能所需付出的專利授權費用、避免訴訟時所需產生的高額費用、減少時間來抵禦可能遇到的專利爭議，的確可以達到防堵部份未實施專利實體的效果，但是也應該要瞭解這並不可能提供完全的防護。

然而，參加這類型的防禦性專利收購公司並不是全然沒有缺點，例如經過該公司的技術專家/法律專家一經評估後決定不購買專利/不取得該未實施專利實體的授權，則有可能整個防禦性專利收購公司的會員都會被該未實施專利實體提起訴訟。另外，與這些所謂的防禦性專利收購公司聯繫時要非常小心，若日後決定不加入或是退出該防禦性專利收購公司時，有可能需要擔心日後該公司是否可能會轉型變成一個未實施專利實體來對企業主張專利權，或是將其手上擁有的「非會員名單」外流而造成潛在風險。再者，決定加入前也應該評估加入成為會員的會費，是否會真正地大於所提供保護的實質效果，如還是遠大於案件的訴訟費用時，則要審慎評估是否真的有參加的必要。

另一方面，這類型的防禦性專利收購公司對於未實施專利實體來說，也會產生未實施專利實體相對地容易來主張專利權或是/賣斷專利的現象，因為可以經過一個單一窗口就可進行，或是不需要進行專利訴訟程序就可快速地獲取利益等，但也可能造成透過該公司去接觸未實施專利實體會比企業單獨去取得授權/購買專利時的總金額還要高，這也是值得吾人繼續進行觀察之處。

5. 與未實施專利實體的應對

經過對未實施專利實體的瞭解與分析、並考慮了上述幾種可能的因應策略之後，若是要對該未實施專利實體有所回應時，就有以下幾點需要加以考量：

(1) 增加專利授權談判的困難度，例如要求未實施專利實體提供正確的「產品專利侵權比對表」(Claim Chart)，因為實務上有些未實施專利實體怠忽製作或是根本不進行專利侵權比對分析，僅想透過提供簡易的、但卻漏洞百出的產品專利侵權比對表，或以提起專利訴訟當成威脅手段就想要快速獲取利益，如企業遇到此種狀況就可先對此問題加以釐清。

(2) 若企業收到產品專利侵權比對表，就可針對產品專利侵權比對表的內容仔細地進行分析，進行數次談判上的技術與法律論點的攻防，使得未實施專利實體於談判時無法預期可取得何種進展，合理地增加授權的困難度，由於未實施專利實體通常都會先「挑軟柿子吃」以獲取快速收入(Quick Money)為目的，故此時會盡量將企業的順序降低，或是根本不會再與企業

進行聯繫。

(3) 類似前述，還要盡量呈現出企業本身各方面的不可預期性（Unpredictable），使未實施專利實體無法精確地瞭解企業的狀況、下一個回應內容，並盡量掌控與未實施專利實體談判時的主導權。

(4) 還要盡量修正未實施專利實體過高的錯誤預期，例如企業被主張專利侵權的產品，其確實的銷售數量就是沒有未實施專利實體來信中所估計那麼多，此時，就可大約地表示該銷售數量，用明示、暗示地讓未實施專利實體知道其實花很多力氣在你身上也無法得到預期那麼多的獲利，如此表示後，有些未實施專利實體就會先將企業的順序降低，或是根本就不會再與企業聯絡。

(5) 正所謂「以彼之道，還施彼身」，由於現今企業對於未實施專利實體的攻防多少都已經有些經驗，故在不斷地累積經驗後，可將與這一個未實施專利實體交手所得到的各種資訊與經驗，應用到其他的未實施專利實體身上，例如有些專利所揭露的技術內容非常近似，則可考慮曾經被一個未實施專利實體主張過的專利內容、以及曾經搜尋過的前案等資訊，是否可以當成前案來攻擊另一個未實施專利實體所拿來主張的專利之有效性等；或是例如前一個未實施專利實體於專利的申請程序上，或是於訴訟程序上如何善於操作，就可將這些技巧應用於對付下一個未實施專利實體時。

(6) 未實施專利實體歸根究底地來說，還是一個專利權人，因此，企業在對付一般專利權人所使用的專利分析與抗辯，還是不可缺少，例如分析產品是否侵權（Infringement）、專利有效性（Validity）或是專利可實施性（Enforceability）等，還有其他一些抗辯如專利權耗盡（Patent Exhaustion）、默示授權（Implied License）、是否已經取得授權（License）等也不可忘記進行分析。一個最有名的案例就是Jerome H. Lemelson案件，訴訟律師找出了1920年代的兩個判例，指稱Lemelson所主張的專利權係為「申請懈怠」（Prosecution Laches），最後法院因此判決Lemelson的相關專利都不可實施¹⁰，因此才終止了這些潛水艇專利所帶來的災害。

另外，最近對於「標的可專利性」（Subject Matter Patentability）的問題，如最近的案例In re Bilski案件¹¹也是應該多加注意，因為這會影響到未實施專利實體所主張的商業方法專利（Business Method Patents, BMP），或是電腦相關專利（Computer-related Patents），或是軟體專利（Software Patents）等，都有可能因為最高法院的見解而有所改變。

10 Symbol Technologies, Inc. et. al. v. Lemelson Medical, Education & Research Foundation, 429 F.3d 1051 (Fed. Cir. 2005).

11 In re Bilski, 545 F.3d 943, 88 U.S.P.Q.2d 1385 (Fed. Cir. 2008). 而至筆者載稿為止，美國最高法院尚未對本案進行宣判。

此外，由於未實施專利實體所擁有的專利，大部分都是透過購買或其他方式取得，因此在這些專利的所有權（Ownership）、真正發明人（Inventorship）、以及前幾手的專利權轉讓關係（Assignments）、企業是否曾經取得授權等，都必須要經過徹底的查證。

6. 分析未實施專利實體的行為

正當行使專利權的行為就是合法的壟斷行為，可見諸於公平交易法內之規定¹²，因此必須是專利權人於實施專利權的過程中，有產生不正當的「專利濫用」（Patent Misuse）行為才會構成違法，有學者提出因為專利權的行使，也是民法財產權行使的一種，故可否依據民法第148條「帝王條款」¹³以對抗專利濫用。我們來觀察實務上企業對抗專利濫用行為的操作。

(1) 在台灣，依照公平交易法的規定，若專利權人之行為構成違反公平交易法的不當行為，屬於行政院公平交易委員會（Fair Trade Commission, FTC）調查的對象，此為行政程序；而被控侵權人是否侵害專利則屬於民事訴訟程序，兩者的救濟途徑並不相同。因此，若專利權人有所謂濫用專利權的情況，最後的結果可能是被告廠商被判專利侵權損害賠償，而原告專利權人將遭到公平交易委員會之行政罰，兩者並不能互相抵銷¹⁴。

而關於專利濫用與「強制授權」（Compulsory License）間之關係，在台灣有巨擘公司與荷蘭皇家飛利浦（Philips）公司一案之判決可稽，而日後本案的發展也受到大家密切的注意；並且參照台灣專利法目前的修法趨勢，新法通過後要依照強制授權申請人與未實施專利實體間曾以「合理之商業條件」在相當期間內仍不能達成協議授權的因素，來要求取得未實施專利實體的強制授權，應該是有相當的難度。

(2) 在美國，參考美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）調查Rambus案¹⁵，以及Rambus公司的相關訴訟案件¹⁶，以及Qualcomm Inc. v. Broadcom Corp.案等¹⁷，這些案件都牽涉到必須判斷專利權人或是發明人是否曾經於「產業標準設定組織」（Standard Setting Organization, SSO）內作出過相反之意思表示、或是不遵守產業標準設定組織內「明確」規定必須將相關專利誠實揭露的義務，若違反此義務將造成欺騙的行為，會使其專利權不可實施（Unenforceable）。

因此，當未實施專利實體所主張的專利權，宣稱其申請專利範圍對應於某些產業標準

12 請參見公平交易法第45條，「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」

13 請參見民法第148條，「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」

14 陳家駿著，「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」，第77-97頁，2008年全國科技法律研討會，民國97年。

15 請參見FTC網站，關於Rambus案的相關調查（Docket No. 9302 In the Matter of Rambus Incorporated.），<http://www.ftc.gov/os/adjpro/d9302/index.shtm>。

16 Rambus Inc., v. Infineon Technologies AG, 318 F.3d 1081 (Fed. Cir. 2003).

17 Qualcomm Inc., v. Broadcom Corp., 548 F.3d 1004 (Fed. Cir. 2008).

(Industrial Standard) 時，企業就需要針對該些專利於申請前後的背景進行調查，以瞭解專利申請人或是發明人是否曾經參與過產業標準設定組織、相關的發明人或專利申請人曾經發表過的任何文章、公開態度、及整個參與組織的過程等，蒐集並瞭解這些資訊都對與未實施專利實體進行談判或訴訟時有實質上的幫助。

(3) 還必須注意專利權人於取得專利時的行為，是否有任何的不正當行為 (Inequitable Conduct)，如對美國專利商標局 (USPTO) 的欺騙行為等。或是針對未實施專利實體的授權行為，也必須注意是否有落入一些實務上已經發展出的可能違法之不正當行為，例如：權利金差別待遇 (Royalty Discrimination)、授權對象限制 (Refusal to License) 等，有些是當然違法 (Per Se Illegal)，而有些則是合理原則 (Rule of Reason)，還是要依照未實施專利實體的實際行為，以判定其行為是否違法¹⁸。若是未實施專利實體有任何可能違法的、不正當的行為發生，則評估是否可利用提出反托拉斯 (Antitrust) 訴訟予以反擊、或是專利濫用等積極抗辯 (Affirmative Defense)。

7. 運用迴避設計或是選用被授權者的產品

除了針對專利有效性、專利可實施性等的攻擊之外，企業還需要進行評估自己的產品是否有可能會侵害未實施專利實體的該些專利，若是有可能會侵權，則針對本身的產品可以考慮以下幾個方式：

(1) 考慮可否將這些特定可能會侵害的產品停售，或是後續的產品型號中不包含這些專利的申請專利範圍內所具有的技术特徵，或是具有這些技術特徵的產品並不銷售往具有該專利及對應案的國家，以減少日後可能的權利金計算基礎。

(2) 運用「迴避設計」 (Design Around)，將這些專利所具有的技术特徵用其他的方式來實施，避免落入該些專利的申請專利範圍內。

(3) 當該些系爭專利的技術特徵是在產品的零件上，而該零件對系統廠商來說可能有很多的供應商時，此時就可以全面選用被授權供應商 (Licensees) 的產品，進而與未實施專利實體達成有效的和解、或是於已進行的訴訟中同意撤案。

由於這部份的因應方式，其實對一般專利權人與對未實施專利實體間並無太大不同之處，故筆者於此部分不再加以著墨。

8. 利用專利再審查程序

18 陳家駿、羅怡德著，「公平交易法與智慧財產權—以專利追索為中心」，第3-4章，五南圖書，民國88年。

企業在經過前述對未實施專利實體所主張的專利權之有效性分析後，若是認為該系爭專利之有效性具有問題，則可以考慮向美國專利商標局提出目前廣為被運用的「專利再審查程序」（Re-examination）的申請。由於雙方（Inter Partes）再審查程序會產生對再審查請求人（Requester）產生禁反言（Estoppel）的拘束效果（Binding Effect），以及揭露過多攻防上的資訊，故一般來說，通常還是以提出單方（Ex Parte）再審查程序較多。

參酌最高法院及聯邦巡迴上訴法院（Court Appeals for the Federal Circuit，CAFC）近幾年所作出的一些判例如KSR v. Teleflex¹⁹與Agrizap Inc. v. Woodstream Corp.²⁰等，及美國專利商標局所頒布的相關指導（Guidelines），將非顯而易見性（Non-obviousness）的判斷變得較為嚴格，(1) 應依照於相關技術領域中具有通常技藝者（Person of Ordinary Skill in the Art）之判斷，與先前技術（Prior Art）比較，整體而言來看是否顯而易見；以及(2) 申請專利範圍中若僅是將習知的元件進行組合，而產生出可預見之結果（Predictable Results）時，即屬於顯而易見。因此，可利用專利再審查程序來挑戰許多早期核准專利的有效性，有機會使未實施專利實體的武器失效。

企業對於未實施專利實體所具有專利有效性問題的專利，提出專利再審查程序的請求有以下幾項優點：

(1) 有可能完全撤銷該系爭專利、或是將該申請專利範圍限縮。(2) 還可能因為此範圍限縮而使企業並不侵權、或是使得損害賠償金額大幅減小。(3) 有相關判決討論，當專利再審查請求被同意考慮，且系爭申請專利範圍被核駁時，可能依此來主張企業並不具有惡意侵害（Willful Infringement）的意圖。

(4) 由於一旦發動專利再審查程序後將無法撤回或停止，此時對兩造企業被控侵權人與未實施專利實體間的談判進行就會產生不小的壓力，故企業可以善用此策略來均衡談判態勢以進行所謂的「以戰制戰」，由於在美國專利商標局對核駁專利有效性的審查標準，比起在地方法院提起訴訟時質疑專利有效性的審查標準來得高，故企業於分析未實施專利實體所主張的申請專利範圍過廣或是專利有效性有問題的情況下，可於提起專利再審查程序前，就先一步向未實施專利實體表示，希望未實施專利實體盡快以合理且較低的金額和解、或是不要再來騷擾，否則就有可能造成完全收不到錢的窘境。

(5) 同理，對未實施專利實體於其他國家的對應專利案（Counterparts），也可考慮藉由提出專利無效訴訟或是異議、舉發等行政程序，以此作為使談判態勢均衡的一種手法。實務上，現今大多建議於市場性較大的地區進行該程序，如歐洲或中國大陸等。

19 KSR v. Teleflex, 550 U.S. 398 (2007).

20 Agrizap Inc. v. Woodstream Corp., 520 F.3d 1337 (Fed. Cir. 2008).

(6) 可能暫停 (Stay) 訴訟程序：若是專利訴訟案件已經繫屬於法院中，此時若有相關的專利再審查程序申請提出時，由於專利再審查程序係為行政程序而非司法程序，故法院可自行選擇是否暫停該訴訟，但由於是屬於法官之裁量權，所以無法判斷結果是一定會准許暫停或是一定不會准許暫停訴訟，通常都會依據個案、判決的法院及法官等不同情況來決定。

9. 與未實施專利實體進行專利談判

針對未實施專利實體的本質、專利有效性或專利可實施性、以及本身產品是否侵權的分析後，企業就可依據上述分析的內容決定與未實施專利實體進行專利談判 (Negotiation) 的重點及進行方式，並注意以下幾點事項。

(1) 企業應持續保持與未實施專利實體間的接觸，並於進入訴訟前盡量爭取時間以表達最大誠意與其進行談判，使雙方能夠達成和解的共識，讓雙方不要馬上進入訴訟階段，藉以瞭解未實施專利實體的相關資訊、談判底線、整個案件可能進行的方向、以及雙方可能達成的解決方案等。

(2) 藉由談判時向未實施專利實體詢問一些基本資訊，例如已經存在的被授權者 (Licensees)、已經存在的授權合約、或是其授權條件為何等，再搭配企業本身所蒐集到的資訊，可得知是否有「已建立的權利金」 (Established Royalty) 可作為參考，並瞭解未實施專利實體是否收取合理的權利金。

(3) 未實施專利實體通常無法透過其所受損害或被控侵權企業的所得利益來得到補償，因其通常沒有市場上的商品，故可參考判例中15項Georgia-Pacific factors²¹以收取「合理的權利金」 (Reasonable Royalty)。因此，企業透過內部財務部門預估過去幾年與未來幾年的銷售數字 (Sales Information)，就能預估出所需支付的合理權利金數字，藉此來評估談判進行的方向以及可能達成的解決方案等。

(4) 有些未實施專利實體常常會獅子大開口般的要求巨額的權利金，但其實權利金的計算方式有很多種，也有很多可以談判的空間，例如是依照關鍵零組件為基礎來計算權利金金額，或是依照最近實務上討論較多的「整體市場價值法則」 (Entire Market Value Rule, EMVR) 來進行計算等，也有很多可以置喙的餘地，茲可參考近期美國法院對整體市場價值法則的幾個相關判決，例如聯邦巡迴上訴法院的i4i v. Microsoft案²²、Lucent v. Gateway案²³、ResQNet.com v. Lansa案²⁴，以及地方法院的Cornell v. Hewlett-Packard案²⁵等。

21 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F.Supp. 1116, 6 USPQ 235 (S.D.N.Y. 1970).

22 i4i v. Microsoft, 598 F.3d 831 (Fed. Cir. 2010).

23 Lucent v. Gateway, 580 F.3d 1301 (Fed. Cir. 2009).

(5) 若企業所遭遇到的是如前所述之混種型未實施專利實體，通常所主張的專利相關技術是已經退出市場的產品線，因此，可以考慮對該未實施專利實體的其他產品線於美國或是於其他國家進行專利侵權反擊，用此方式以達到談判上態勢均衡的效果，比起企業單方面受攻擊的狀態，顯然多了些談判籌碼。

10. 選擇戰場及進行專利訴訟應戰

經過與未實施專利實體間的專利談判仍未能達成協議，或是根本就直接收到起訴於法院的訴狀，則企業就需開始積極地進行訴訟（Lawsuit）的準備與應戰。

(1) 即使所進行的專利授權談判是處於不平等的地位下，但是企業對專利有效性與產品是否侵權等項目的審慎評估後，可以考慮將自己由可能的被告轉成原告，亦即化被動為主動地先行提出「確認之訴」（Declaratory Judgment, DJ）並進行所謂的「法院挑選」（Forum Shopping），運用此方式有以下幾項特點：

(i) 企業可優先選擇家鄉法院（Home Court）或對自己有利的法院，或是可以設法排除曾經或預期會對自己不利的法院，例如經常對專利權人非常友善的法院（Pro-Patentee Court）、或是一些火箭法院（Rocket Docket）審案非常快速、或是特定專利權人於該處已建立起一定勢力或影響力的特殊法院、或是對特定未實施專利實體所主張的專利權已經形成一有利的判決時，例如曾經有馬克曼判決（Markman Order）、即決判決（Summary Judgment）結果、或是有最後審判（Trial）的判決結果等。

(ii) 若是無法透過提起確認之訴來取得對自己較有優勢或避免對自己不利的法院時，則要考慮聲請移轉法院（Transfer Venue）的可能性。

(iii) 企業在訴訟中成為原告時，一來可以在訴訟程序上掌握主動的地位，例如審判程序時之開始及結束言詞辯論（Opening & Closing Arguments）的發表意見優勢；另外，也較容易能夠利用原告的身分來影響陪審團（Jury），於訴訟中取得主導地位，進而取得有利的判決。

(2) 從專利談判的狀況延續，有些專利律師根據實務上的經驗建議企業可以在台灣、中國大陸或其他地區藉由提起舉發、復審、或是相當的行政訴訟等程序對未實施專利實體於國外的專利對應案提出挑戰。而若遇到的是混種型未實施專利實體，如前所述，則企業應考慮於其他產品線、母公司，或是其他國家進行專利侵權訴訟的反擊等策略，使企業與未實施專利實體處於一較為均衡的態勢。

24 ResQNet.com v. Lansa, 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010).

25 Cornell v. Hewlett-Packard, 609 F.Supp.2d 279 (N.D.N.Y. 2009).

(3) 一旦企業提起確認之訴，則未實施專利實體一定會以專利侵權訴訟應戰。因此，進入了侵權訴訟階段，與律師事務所的互動與溝通就很重要，可要求配合的事務所先對本案進行評估、並提供各階段的可能花費與事務所服務費用的報價；接著，企業需要嚴格控管訴訟的各項費用，尤其是律師費，每一階段都要進行嚴格審核，盡量將其控制在一定的範圍內，且根據已經付出的律師費與相關訴訟費用，跟之前評估可能付出的合理和解金額兩者去進行平衡，因此，所付出的成本與取得授權的金額也成為是否要與未實施專利實體進行和解的一個參考依據。

(4) 根據美國聯邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure，F.R.C.P.）§ 11(b)(3)²⁶，若原告未實施專利實體在未對被控侵權人的產品進行充分的侵權調查（Due Diligence）時即對企業提起專利侵權訴訟，則被告被控侵權企業可依據美國聯邦民事訴訟規則§ 11(c)向法院提出聲請制裁該未實施專利實體，藉此方式以制衡毫無訴訟根據、濫行提起訴訟的未實施專利實體。

(5) 於美國進行專利訴訟時，企業必須特別注意所謂的「證據開示程序」，在實務上，有些未實施專利實體常常習慣性地利用這些初始揭露、書面詢問、提供文件及物品之請求、非公開作證及承認之請求等程序來騷擾被控侵權人，因此企業必須特別謹慎地應對該些程序要求，以避免未實施專利實體借題發揮地向法院提出對企業制裁²⁷的聲請，若一旦法院判決制裁成立，則日後企業將容易處於非常不利的情勢，故應該盡量避免落入這種不利的情況。

關於制裁的判定，法院必須要看被制裁人行為程度之嚴重性，例如為過失（Negligent）、重大過失（Grossly Negligent）、或故意（Reckless or Willful）的情況，則法院將對其程度不同而採取適當性（Appropriate）嚴厲（Harsh）的制裁，至於法院決

26 請參見F.R.C.P. § 11(b) Representations to the Court.

By presenting to the court a pleading, written motion, or other paper — whether by signing, filing, submitting, or later advocating it — an attorney or unrepresented party certifies that to the best of the person's knowledge, information, and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances:

(3) the factual contentions have evidentiary support or, if specifically so identified, will likely have evidentiary support after a reasonable opportunity for further investigation or discovery;

27 請參見F.R.C.P. § 37. Failure to Make Disclosures or to Cooperate in Discovery; Sanctions

(b) Failure to Comply with a Court Order.

(2) Sanctions in the District Where the Action Is Pending.

(A) For Not Obeying a Discovery Order. If a party or a party's officer, director, or managing agent — or a witness designated under Rule 30(b)(6) or 31(a)(4) — fails to obey an order to provide or permit discovery, including an order under Rule 26(f), 35, or 37(a), the court where the action is pending may issue further just orders. They may include the following:

(i) directing that the matters embraced in the order or other designated facts be taken as established for purposes of the action, as the prevailing party claims;

(ii) prohibiting the disobedient party from supporting or opposing designated claims or defenses, or from introducing designated matters in evidence;

(iii) striking pleadings in whole or in part;

(iv) staying further proceedings until the order is obeyed;

(v) dismissing the action or proceeding in whole or in part;

(vi) rendering a default judgment against the disobedient party; or

(vii) treating as contempt of court the failure to obey any order except an order to submit to a physical or mental examination.

(C) Payment of Expenses. Instead of or in addition to the orders above, the court must order the disobedient party, the attorney advising that party, or both to pay the reasonable expenses, including attorney's fees, caused by the failure, unless the failure was substantially justified or other circumstances make an award of expenses unjust.

定如何的制裁是適當性時，必須討論其行為的可責性（**Culpability**）與是否對被告造成不利（**Prejudice**）等因素來判斷²⁸，而所發給的制裁例如由最輕的繼續證據開示程序（**Further Discovery**）、費用移轉（**Cost Shifting**）、罰金（**Monetary Fines**）或併要求罰金，可能包含律師費用、對陪審團給予特別指示（**Special Jury Instructions**）、訴訟中主張的排除（**Claim Preclusion**），或者到最嚴厲的終止案件（**Case Termination**）對原告為駁回訴訟（**Case Dismissal**）、對被告則為缺席判決（**Entry of Default Judgment**）等²⁹。

另外，還有一些其他的制裁方式，如排除證據及相關的證言（**Exclusion of Evidences and Related Testimony**）、或是於程序上的挑選陪審團員時的爭執次數減少、於提出答辯書狀的時間縮短、書狀上的全部或部分爭點被取消、延期審理等；此外，在有些州還可能會有個人的民事責任（**Independent Civil Liability**）、更甚者還會有刑責（**Criminal Charges**）等。

(6) 依據案件的進行狀況判斷，有時企業比較適合盡早與未實施專利實體取得和解，好處之一可能是容易取得較便宜與合理的和解條件，另一個好處可能是於早期就和解，比起其他同業的競爭對手在商業上產品銷售將有所幫助；但可能產生的壞處如前所述，會成為未實施專利實體業界所周知的「很容易和解企業」，將有可能吸引更多的未實施專利實體來接觸或導致帶來更多訴訟，故其中的取捨就要依照個案情況來判斷。

除了上述筆者所列舉出的這十種因應策略之外，當然還有許多其他的因應之道，例如：還可以考慮向供應商要求專利侵權的擔保（**Indemnification**）、要求供應商共同協助處理未實施專利實體的問題，也可考慮與其他共同被告或是供應商進行聯合防禦（**Joint Defense**）策略，此方式有好處但也有壞處，必須審慎考量，而且並不是對付所有的未實施專利實體都適合進行聯合防禦策略，應該要適當地保留些彈性。

柒、結語

企業在處理未實施專利實體所造成排山倒海而來的專利侵權爭議，一直都是個極為困擾的問題，因此，有些專家、學者、業界人士都曾經提出過一些企業因應策略及具體的解決辦法，而本文章於第六部分除了將一些企業面對未實施專利實體時有幫助的方法加以陳述外，再佐以實務上處理類似問題時的相關談判與訴訟經驗，並提出一些建議及看法供參考。綜上觀之，未實施專利實體所形成的問題是難以立刻得到解決的，而且企業所遇到不同類型、或是同類型但不同風格的未實施專利實體時，所處理的方式也是要依照個案分析後來進行判斷，目前尚無法提出一個通則來適用於每個所遭遇到的未實施專利實體。但只要企業在面對未實施專利實體時能夠適當地運用上述的因應策略來小心應對，而且最後的結果能夠被企業所接受，就算是成功

²⁸ 請參見Phillip Adams v. Dell (D. Utah 2009).

²⁹ Glenn W. Rhodes, "e-Discovery & IP Litigation Readiness: Managing & Minimizing Risks," Howrey LLP, April 2010.

地解決相關問題。

另外，如本文章第伍部份所討論的主題，係跳脫傳統上認為未實施專利實體皆為敵對性的印象，進而舉出數種企業與未實施專利實體間之可能的互動關係，例如與未實施專利實體進行專利權的買賣交易、或是與未實施專利實體合作以達成商業目的等，本部份於實務上正處於一個蓬勃發展的狀態，以及企業積極思考如何運作的方向，但卻是目前較少有人深入探討的課題，相信筆者經由本文章對這種互動關係的觀察與初探後，可以帶動更多企業去積極思考出更具有創意性、具可行性、與具有實用性的互動關係，使得企業與未實施專利實體間的互動關係更多了一些變化。

