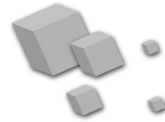




# 專利權買賣之初探



陳志清\*

## 壹、前言

在現今國際經貿頻繁交流之情況下，智慧財產權的買賣，尤其是專利權買賣（Patent Transaction），已經變成一項重要的經貿交易態樣，尤其是近幾年，在美國源起一些新興的專利權交易公司，更是如雨後春筍一般的出現，而這股旋風更是已經吹到了亞洲地區。再加上2008年全球金融海嘯的影響，更使得國內外企業莫不以將支出減為最小、將手上的資產價值最大化為目標，在積極地「開源節流」之情況下，使得整個專利權交易市場開始蓬勃發展。作者因為對這個議題甚感興趣，且有幸躬逢其盛，故進行了初步的資料蒐集與研究；而所服務的公司剛好也有專利權交易的需求，因此有機會接觸了一些專利權買賣交易活動，無論每次的交易結果是否成功，但作者從中所獲取的經驗都是值得參考的，也藉此機會分享給大家。

本文章首先透過分析一般常見的專利權買賣目的，瞭解通常專利權買方及賣方的需求面，再透過作者實務上所遭遇或是所瞭解的一些專利權買賣模式之種類，將其整理後分成五種類型來作介紹。由於各個專利權交易的商業模式、交易的主、客體及標的等都具有特殊性，且有些交易進行時買賣雙方對於交易內容甚至交易模式都必須恪遵保密義務的規定，因此，本文章將針對可揭露的專利權交易內容進行介紹。作者希望能藉由此介紹提供給業界參考，冀使業界於進行專利權交易時能夠更順利，並達成每次交易所希望完成的目的。

---

\* 明基電通股份有限公司（BenQ Corp.）專利經理。作者為第一屆（97年）國考專利師及格、國立台灣大學機械工程學研究所碩士。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。

## 貳、專利權買賣目的之探討

首先，要詳細探討專利權買賣之前，我們應當先瞭解為什麼需要進行專利權的買賣呢？在對於基本的買賣需求有所認知後，比較能夠對專利權買賣的內容有所掌握。細究專利權買賣背後的原因可能有非常多種，依作者的看法，應該將專利權買賣的目的按照兩部分來探討：(1)「專利權賣方」的需求，以及(2)「專利權買方」的需求，而這兩方的需求有著些許差異，茲嘗試將其作一整理並詳細分述如下。

### 一、依專利權賣方的需求

「專利權賣方」通常即是所謂專利權的擁有者，如企業或是個人發明家，透過賣出其所有專利的專利權進而取得的是相對的價金、或等值的物品等。首先我們要先探討為何身為一位權利擁有者會想要將其權利出售呢？按照專利權賣方的需求來看，依作者的實務經驗與觀察，以及與一些專利仲介公司的訪談結果，可以將其需求歸類為以下幾種類型。

(一)於專利權賣方最常見的情形，也是大家直覺認為最有可能發生的原因，就是因為「經濟因素」的考量，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進行所謂的「成長——修整——出售金三角」的經營策略<sup>1</sup>，積極地要將專利權「資產化」(Monetization)而考慮出售其本身所擁有的專利權。

由於專利權的申請、取得及維護都是極為昂貴的一筆投資，由申請到取得專利權，單單幾個國家很可能就需要花費新台幣五十萬元至一百萬元，而取得專利權之後的每年維護成本也是非常可觀，因此，現今的專利權人在取得專利權後，大多於每年維護時，都會再進行是否繼續維護該專利權的評估，可從三方面來作考慮：1.經濟面——考慮成本、需要樽節開支等；2.技術面——考慮將企業內不再發展的某些技術領域之專利權不再繼續維護；3.策略面——評估對企業本身的加乘價值不高之專利權積極對外進行處分。一方面除了可以節省專利權的定期維護費用之外，另一方面也可以將其所不需要的專利權換取為一些經濟上的收入效益。舉例來說，如英國電信公司(British Telecom, BT)曾經於2003年將其專利權成功地出售給韓國的LGE公司；而惠普公司(Hewlett-Packard)與沙諾夫公司(Sarnoff Corporation)曾經於2009年分別委託工業技術研究院幫其出售一批專利權，推估可能也是基於類似的因素而出售專利權。

<sup>1</sup> 凱文·瑞維特、大衛·克萊，閣樓上的林布蘭(Rembrandts in the Attic)，2000年，94-96頁。

(二)如前所述，專利權是一種可以交易、有價值的財產權，因此，同樣單純基於經濟因素的考量下，有企業會考慮積極地將專利權「資產化」，以收取實質的現金收入。舉例來說，企業想要「美化財務報表」，可能係當企業準備要上市之前，或是於當年度的本業獲利情況不佳時，希望於年終前達成專利權買賣，而將特定的專利權出售給「特定的企業」當成武器，例如：排除交易的相對人為所謂的未實施專利實體、或是排除與現有或潛在的競爭企業交易之情況，以利該企業正在進行的專利訴訟或是對抗潛在的競爭者來使用，藉此進一步換取可觀的現金收入，對於財務狀況較為艱鉅的企業，這也不失成為專利權買賣的原因之一。

另外，工業技術研究院於2007年時，曾經將所擁有的專利權賣給宏碁公司，以利其作為反訴（Countersue）惠普公司在美國所提起的專利訴訟之用<sup>2</sup>，工業技術研究院就是秉持著盡量要將所擁有的專利權授權或出售給國內廠商而非外國廠商，藉此，一方面協助國內廠商進行專利訴訟，另一方面也可藉由專利權資產化而從中得到現金收入。

(三)透過作者與一些專利仲介公司訪談得知，由於專利權為具有價值的財產權，因此，於國際間有一些企業也考慮將企業本身所擁有的專利權當成和解金或是和解條件的一部分，轉讓給談判中或是訴訟中的對造指控侵權的專利權人，用專利權的交易達成和解來減輕企業財務上的負擔。

(四)獨立發明人（Independent Inventor）、育成中心（Incubator Center）內的研發團隊、政府或是私人研究機構、或是學術單位等，若是想要將其辛苦所研發出的專利權「商品化」或是進行「技術移轉」給企業時，會希望將專利權以賣斷、或是部分賣斷的方式給企業，以收取一筆價金、依收入收取權利金、或是換取等值的股票等不同方式，一方面專利權人可取得經濟上的實質收入，另一方面還有機會可以看到其專利權商品化的成就感。

(五)另一種情況，係出現於越來越常見的企業併購案時，併購方對於被併購方某一企業、或是企業內的某一事業部門欲進行併購時，細究其可能的原因有：1.就是希望買下被併購方的智慧財產權，如專利權等，若此時該被併購方又不願意單獨出售其專利權，則可以考慮透過企業併購的方式以取得該專利權；2.由於併購方希望擁有被併購方的特定技術及／或其他連帶擁有的智慧財產權，則被併購方於被併購時，會順帶賣出該專利權等資產或是成為併購的必要條件之一；3.併購方對於被併購方所擁有的特定技術感受到相當大的威脅時，則一些大型公司也會考慮利用企業併購的方式買下小型公司或是一些新創公司

<sup>2</sup> 科技產業資訊室，宏碁以戰逼和策略奏效，工研院專利記上一筆，[http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2008/pclass\\_08\\_A043.htm](http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2008/pclass_08_A043.htm)，最後瀏覽日：2008年6月11日。

(Start-up Company)，因此順帶發生專利權交易或是成為併購的必要條件之一的情形。

(六)企業分割出某特定事業部門而成立為一新設公司 (Spin-off Company) 時，則此時原為母公司所擁有的專利權將有可能會隨同分割出去的新設公司一起移轉出去，而形成專利權的移轉。另一種情形，當關係企業於特定的技術領域有專利權需要時，但由於考量可能會形成所謂的「關係人交易」 (Related Party Transaction) 而無法無償將專利權贈與給關係企業，故該擁有專利權的企業就需要透過賣出專利權的方式給所需要的關係企業，以達成活化集團內關係企業的專利權佈局之目的。

(七)此處作者要探討幾種其他文章中較少有人探討到的專利權買賣目的，係為與「未實施專利實體」相關的專利權買賣。所謂「未實施專利實體」，通常稱為 Non-Practicing Entity (NPE)，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，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。某些未實施專利實體的行為有助於專利權的交易、散播與應用，對市場活動與產業發展具有積極的正面意義；但某些未實施專利實體的行為則反而有礙專利權的交易、散播與應用，對市場活動與產業發展產生相當的負面影響<sup>3</sup>。

未實施專利實體可以區分為數種類型，其中有些類型則是特別與專利權的買賣直接相關，例如：1. 一種類型為「專利仲介公司」，這類型公司係本身並不擁有專利權，而是透過購買的方式來取得，之後再將這些專利歸類、整理、建構成更完整、以技術領域來分類的專利組合 (Patent Portfolio)，進行加值後再整批對外販賣，並以專利權的買賣為其基本營業模式；2. 另一種類型為「防禦性專利收購公司」 (Defensive Patent Aggregators, DPA 或 Defensive Patent Pools, DPP)<sup>4</sup>，這類型公司係專門收購些將來可能會產生爭議問題的專利權，用以防止其不被一些其他的未實施專利實體所買走，透過授權或再授權 (Sub-license) 的方式用來保護該會員的企業不受該些專利權所攻擊，之後再將那些專利權對外賣出給其他人自由運用。關於這一部分，本文章後續還會針對與未實施專利實體的專利權買賣，有更進一步地探討。

<sup>3</sup> 吳俊彥、陳志清、楊文嘉、王蕙瑜、張永明，以侵權訴訟為主的未實施專利實體的探討，中律會訊雜誌雙月刊，2009年11月，12卷3期，33-53頁。

<sup>4</sup> Mark Weinstein, Defensive Patent Pools and Other Tools for Managing NPE Threats, Cooley Godward Kronish LLP, 「2010台灣高科技公司對美國智慧財產權的策略運用研討會」簡報，2010年5月。

以上所列舉的這兩種未實施專利實體，都是爲了其特殊的營業目的而購買專利權，之後還會進一步將其專利權對外進行處分以達到預定的使用目的，成爲出售專利權的另一種特殊形態。

(八)其他可能出售專利權的因素，例如企業可能想要測試其本身所擁有的專利權之強度或是其價值等，而嘗試將專利權對外進行處分。或是如企業想要嘗試參與、或學習專利權買賣的流程、合約、及瞭解需注意事項等時，也會考慮拿出一些所擁有的專利權來參與專利權買賣交易，藉此多獲取一些經驗以利日後更大專利權標的交易時的順利進行。

綜上所述，由於出售專利權的賣方，所得到的回饋很直接地就是經濟上的報酬，因此，專利權賣方的需求大部分都與經濟因素有關，而也有少部分其他因素係與企業的策略考量相關。

## 二、依專利權買方的需求

若是站在交易相對人「專利權買方」的需求面來看，依據作者的實務經驗以及觀察，除了一些與專利權賣方的相對可能原因之外，專利權買方相較於專利權賣方則有著其他更多的需求可能性，除了以下作者整理後所舉例的幾種類型之外，相信企業都很具有創造力，可以想出更多運用購買專利權的方式爲自己爭取優勢地位。

(一)以前一般人關於購買專利權原因的第一印象，大都是認爲由於企業正在研發相關的產品或是技術領域，且正缺乏關鍵性技術或是基礎專利的情況下，亟需要購入具有關鍵性技術的專利權，透過取得該專利權後，可使得企業進入此新產品事業時得到一定程度排除競爭對手進入市場的障礙。由於過去企業大都是透過內部的研發團隊來進行技術研發、並透過申請專利權以取得保護的方式來進入新產品事業，但現在企業大都能夠接受利用專利權交易搭配技術移轉等方式來取得專利權以及關鍵性技術，也是能夠成爲有效提升企業內部研發能量的一種辦法。例如，當年LGE公司購入增你智公司（Zenith）成爲子公司並取得其與數位電視技術相關的專利權，以方便LGE公司日後進入該市場，就是屬於類似的狀況。

(二)而現今談到購買專利權的原因，有很大部分的人將轉向爲由於企業對專利談判或是專利訴訟時需求的考量，由於企業內部的專利權數量或品質的不足，故爲了增加其專利組合的攻擊強度，或是作爲對競爭對手提出專利侵權訴訟的攻擊性武器，爲了要與對方專利權人取得較爲對等的談判或訴訟地位時，企業也有可能需要透過購買專利權的方式，來達成此目的。此種購買專利權的方式，除了所添購的武器爲企業本身產品線相關技術的專

利權之外，也可以考慮購買企業自己所不涉足的技術領域、但是可用以對付有可能興訟的競爭對手之專利權，藉此達到均衡態勢的專利佈局。

(三)相對於專利權賣方的需求，同樣地專利權買方於常見的企業併購時，併購方可能基於前節第(五)所述企業併購產生的三種不同策略原因，而透過併購的方式取得被併購方的智慧財產權，如專利權等，因此而產生專利權購買的情況發生。

(四)相對於專利權賣方的需求，同樣地專利權買方於關係企業內的運用上，也有可以操作的空間，例如分割出新設公司時，或是當某一關係企業需要特定技術領域之專利權時，該企業就有可能需要透過購買的方式向集團內擁有該專利權的企業進行購買，進一步達成集團內關係企業的專利權佈局。

(五)由於經過評估後，認為某一特定專利權具有價值，故擔心專利權會被第三人所擁有，企業因而決定購買專利權。可能的情況包括該第三人為：1.商場上的競爭對手，若是被其購入將導致企業日後商業優勢喪失，或是該競爭對手轉而主張該專利權或是提起專利訴訟，對該企業相對不利；2.另一種為未實施專利實體所購入，若是積極提起專利訴訟或以威脅提起專利訴訟為其主要營業活動者，那該專利權落入其手上將對該企業造成巨大影響，因此，也有可能搶先購買該專利權以避免不必要的爭議發生。然而，企業若要擔心有價值的專利權被未實施專利實體買走而大量地購買專利權，企圖買下所有構成威脅的高風險專利，卻似乎有些不切實際、也不太可能達成，因此有所謂「防禦性專利收購公司」的出現。

(六)相對於專利權賣方的需求，於專利權買方同樣也有與「未實施專利實體」相關的專利權買賣，如前述的兩種未實施專利實體：1.「專利仲介公司」本身就是透過不斷地購買專利權的方式，來得到更完整的專利組合以進行對外的販賣，故購買專利權為其基本營業活動項目之一。2.至於「防禦性專利收購公司」就是透過吸收會員的方式，將有這類需求的企業集合起來，一起解決有價值的專利權被未實施專利實體所買走的問題，再將專利權對外賣出給其他人自由運用，以維持現金流量，如此的運作方式看來似乎較前項所述一一購買專利權的方式較為可行。以上所述的這兩種未實施專利實體，都是為了其特殊營業目的而購買專利權，成為業界專利權交易的另一種形態。

(七)另外一種未實施專利實體，係以專利授權或專利訴訟為其唯一的商業行為，當其所擁有的這一組專利組合，1.對現有市場上可能授權對象都已經主張（Enforcement）得差不多完畢後；或是2.專利權即將過期失效，例如：號稱JPEG、CD-R、MP3等相關基礎專利其失效年限，原則上都不會超過相關標準草稿公開後20年；或是3.產品技術日新月異，取代性新技術出現時，原專利的價值將大幅減損或被公眾棄之如敝屣，例如：CRT映像管

技術現已全面轉換為LCD面板技術，故未實施專利實體爲了自身的永續經營，就需要時時評估買進下一個專利組合，方能使其活動永遠不會停歇，故其需要時常購買新的專利組合以利其唯一的商業活動繼續進行。例如St. Clair Intellectual Property Consultants, Inc.，剛開始是針對數位相機的專利技術來主張專利權，後來則是新增添了與筆記型電腦相關的專利權，並且已經對廠商提起了相關專利的訴訟<sup>5</sup>。

(八)企業也可能基於純粹經濟上的考量，如看準機會購買入有價值的專利權，再等候較佳時機，如對應專利技術的市場規模變大、相關產業趨於成熟等，之後再轉售給有需求的第三人，藉以從中賺取差價<sup>6</sup>。此種原因所達成的交易應該爲數不多，由於專利權的不確定性、市場發展也具有不確定性，因此透過這種方式來獲利較爲冒險，但也不失爲一種促成專利權交易的可能性。

(九)其他可能購買專利權的因素，例如當企業滿足一些特定條件時<sup>7</sup>，與專利權相關的部分，例如自身所擁有的核心自主知識產權的數量，如核准的專利權數量等，將可以在大陸爭取得到「中國高新技術企業認證」(Chinese High-Tech Enterprise Certification)<sup>8</sup>。若是可符合高新技術企業的定義，則對於企業在大陸用以減低稅賦有很大的幫助，這也是活用購買所得專利權的一種可能性。

另外，在大陸爲了爭取某特定產業的投標案、或是爭取進入某特定產業所設定的行業標準(Industry Standard)時，就也有可能需要擁有一定數量的相關技術之專利權才能得標、或是進入產業標準設定組織(Standard Setting Organization, SSO)內，此時，也是一種透過專利權而影響企業商業活動的狀態，也可能需要購買專利權。

綜上所述，專利權買方的需求比起專利權賣方的需求似乎較爲多樣化，無法一概而論其詳細原因，但是透過購買獲取專利權，似乎能夠成爲一種活化專利權運用方式的思考方向。

<sup>5</sup> St. Clair Intellectual Property Consultants Inc. v. Hewlett-Packard Company, 1:10-cv-00425, filed on 2010/05/20.

<sup>6</sup> 林姿伶、林原毅、蔡宇泰、吳琇雲、林文彬，專利收購之策略與執行，跨領域研發成果產業化國際高階人才培訓計畫(後續擴充第一期)——98年海外培訓成果發表會，2009年，4-8頁。

<sup>7</sup> 請參考中國大陸所頒布的「高新技術企業認定管理工作指引」。

<sup>8</sup> 請參見中國大陸「高新技術企業認定管理工作網」網站：<http://www.innocom.gov.cn/>。

## 參、專利權買賣模式介紹

宏碁公司董事長王振堂曾經於研討會上指出，專利訴訟就是商戰的一環，而專利戰爭的秘訣之一就是要拆解對方及己方的專利，還要清楚知道自己需要購買什麼專利武器以攻擊對方，且平時就要瞭解要去哪裡才能購買到所需要的專利武器<sup>9</sup>。因此，事先熟悉專利權買賣模式以及維持專利權交易管道，也成為企業在這場競爭激烈的商戰中所必需要瞭解的課題之一。

作者透過實務運作上的觀察以及與業界實際接觸的經驗，把實務操作上的專利權買賣形態大致分為以下的五種類型：(1)直接進行專利權買賣；(2)透過專利仲介公司交易；(3)透過拍賣、公開招標等機制進行交易；(4)與未實施專利實體進行交易；以及(5)由企業併購取得專利權。希望能夠藉由簡單的介紹讓大家對於專利權交易模式有初步的認識。

### 一、直接進行專利權買賣

直接進行專利權買賣是最原始、也最直接的一種專利權買賣方式，例如透過一對一的方式直接接觸賣方或買方，透過雙方協商專利權標的、價金、與合約條款等的結果，進而成功地達到專利權交易的目的。

#### (一)個人發明家與企業協商進行交易

這是企業常見的一種狀況，如前所述，個人發明家或是一些學術研究單位等可能除了想獲取經濟上的利益之外，還會想將其辛苦所研發出的專利權「商品化」或是進行「技術移轉」給企業時，就會積極主動地找上特定企業來進行協商，看看企業是否能夠提供他所想要的條件而完成專利權交易。現實上，此種直接進行的專利權交易活動成功機率並不高，一來是由於個人發明家所提供的專利權並不容易就正好是企業所欲購買技術或其研發方向的專利權，二來是由於個人發明家的財力、專業知識也較有限，提供的僅是單一技術的專利權，並非有特定的專利佈局，且也無法提供更專業的分析來說服企業購買其專利權，故此種交易模式有其困難度需要克服。

#### (二)企業與特定企業協商進行交易

另一種直接進行專利權交易的模式，係由企業本身發起去尋找其所需要的特定技術，

<sup>9</sup> 台灣玉山科技協會、國際通商法律事務所合辦，全球專利訴訟贏家策略（Winning Global Strategies for Patent Enforcement）研討會，2010年4月8日。



找到該特定技術後直接與該專利權的擁有者進行協商、促進交易，這種方式是由專利權買方主動提起需求，與前述由專利權賣方主動提起的方式並不相同，成交的機會就要視擁有專利權一方的態度而定，有時專利權擁有者會藉此獅子大開口地出價，而使該項交易難以達成。

當然，若是擁有專利權的企業想要賣出一些專利權時，也可以透過一些管道來直接與特定企業兜售，最好的買主標的就是當這些特定企業正需要擴展該技術領域的專利深度或廣度時、正面臨專利談判甚或是專利訴訟的需求時、或是對專利權的數量及運用有其他需求時，若是看準這個時機進行接洽且條件於可接受的範圍，相信雙方成交的機會就會相對地提高。

## 二、透過專利仲介公司交易

透過「專利仲介模式」(Patent Brokerage Model)來達成專利交易的目的是最近在專利權交易市場上的大宗，透過所謂的「專利仲介公司」當中間媒介，居中於專利權賣方與專利權買方之間，藉此完成專利權交易所需的資訊溝通、交易條件協商、確保付款方式等，這也是目前專利權交易成交率比較高的方式之一。

### (一)與專利仲介公司進行買賣

透過專利仲介公司進行交易的其中一種模式，就如前所述係由專利仲介公司直接進行專利權的買賣行為，這類型的公司係透過一些特定的價額向不同的企業購買入專利權的方式，並持續進行專利權的維護與答辯等，再將這些專利權依據技術領域不同而歸類、整理成一些較完整且不同的專利組合，之後再一一地整批對外出售以獲取利潤，作者認為代表公司有台灣業界較為熟悉的宇東科技(Transpacific IP, Ltd., TIP)<sup>10</sup>等。由於這類型的交易係由專利仲介公司直接進行購買專利權，故只要該公司有興趣購買、現金流量沒有太大問題時，一般來說成交的機會非常地大，但是由於最近於市場上流通的可供販賣專利權大增，故除非專利權具有一定價值，否則近來成交的機會也相對地變小。

另外一種情況，係專利權的買方基於某種理由不願意曝光真實身分時，故會利用1.僅僅委託專利仲介公司，或是2.自己成立專利仲介公司的方式來代為與專利權擁有者進行談判、甚至後段的專利權交易與移轉等事項，都是先由專利仲介公司代為購買與取得專利所有權，真正的專利權買方從頭到尾都沒有出面，而是在日後有需要時，才由專利仲介公司

<sup>10</sup> 請參見TIP網站：<http://www.tpacip.com/>。

將所購得的專利權移轉給該真正的專利權買方，這不失為一種策略上的考量。

## (二)經由專利仲介公司撮合

一般來說，透過專利仲介公司進行交易的另一種情況，係由專業的專利仲介公司、或是一些法律事務所也有提供類似的服務，透過該公司或該事務所在業界所建立起的人脈，藉以找到所需求的專利權買方或賣方等以撮合雙方完成交易，再從中抽取一定比率的佣金。由於專利權的買賣性質就跟房屋的買賣性質類似，也具有其獨特性，故可分為以下幾種情形來探討。

1.由專利權買方主動去找專利仲介公司協助：由於專利權買方基於某種需求需要購買特定技術領域的專利權時，專利仲介公司可找到一些可能的專利權賣方與其接觸，並說服這些可能的賣方出售其專利權；或是專利權買方想要購買特定的專利權時，專利仲介公司也可當成橋樑，設法促成該筆交易。2.由專利權賣方主動去找專利仲介公司協助：當專利權賣方手上有些專利權想要出售時，專利仲介公司就會去找到一些可能的專利權買方與其接觸，有時專利仲介公司會希望賣方準備或是自己會進行準備一些相關的產品侵權對照表（Claim Charts），將欲出售的專利權之申請專利範圍與市面上的產品進行比對、或與產業標準進行比對、或是列出相關引證專利案的所屬公司等方式，來增加該專利權標的的吸引力，設法促成該項交易。3.還有一種可能係專利仲介公司自己進行尋找適合的專利權標的，先接觸並說服專利權擁有者是否有意願出售，得到同意後再積極去尋找可能的專利權買方，並從中斡旋以達成該些專利權的交易，並從中依據交易完成金額的百分比作為收取的仲介費用為其營業手法。

通常這種經由專利仲介公司所撮合的專利權買賣雙方，很可能從頭到尾整個過程都是透過專利仲介公司轉達意見，所以並沒有見過面、也沒有聯繫過，而僅僅是最後要簽專利權買賣合約時，才有機會見面或聯繫、並安排付款事宜及專利權移轉所需的必要動作。

## (三)透過專利仲介公司介紹

然而由於專利權的買賣，一般所涉及的對價金額都相對龐大，再加上專利權買賣合約的複雜度，雙方都希望能夠仔細地探討合約的各項條款後才會簽約，而成交後的動作還包含專利權轉讓、登記等事項要處理，或是有時專利權的買方或賣方對交易相對人的形象或知名度等也會有所影響，例如不希望交易的相對人為未實施專利實體等。因此，部分買方或賣方會希望透過專利仲介公司的介紹之下，能在早期就由買賣雙方進入實體接觸階段，以審慎評估該項專利權交易案的可行性，以加快該項交易完成。

### 三、透過拍賣、公開招標等機制進行交易

曾經有研究論文指出，「標價交易制度」雖然較省時但卻沒有彈性，而「議價交易制度」雖然較費時但卻有彈性，而「拍賣制度」則介於兩者之間，因此，正確的利用拍賣制度將能讓拍賣品的成交價格合理，讓買賣雙方獲益<sup>11</sup>。因此，專利權透過拍賣、或是公開招標等機制來進行交易的方式，在近幾年也是一直盛行著。這類型執行專利權拍賣活動的「專利拍賣公司」，如早期的美國公司yet2.com<sup>12</sup>進行線上交易、patentauction.com公司<sup>13</sup>等，在大陸則有2000年就成立的上海技術交易市場<sup>14</sup>等，而台灣則有例如民間拍賣聯盟——企業智慧財產交易中心（EIPMart）、台灣技術交易整合服務中心（TWTM）<sup>15</sup>、經濟部財團法人工業技術研究院的專利交易平台<sup>16</sup>等。

#### （一）透過專利拍賣公司進行交易

近期比較有名的專利拍賣公司，則是例如成立於2003年、總部位於芝加哥的Ocean Tomo, LLC<sup>17</sup>，而現在其專利權拍賣業務已經於2009年6月被ICAP公司所併購成為ICAP Ocean Tomo, LLC<sup>18</sup>並持續進行專利權拍賣活動。關於此公司所舉行專利權拍賣活動的過程，則是藉由舉辦「現場智慧財產權拍賣會」（Live IP Auctions）的方式，於拍賣會前先向各方企業徵求專利權等欲拍賣物件，並進行公司內部評估，之後再提供拍賣物之目錄手冊，於其上印有不同組（Lots）的專利權拍賣物件明細，讓可能的專利權買方參考是否要參加拍賣會進行購買，而對於投標者也附有保密機制盡量不使購買者曝光。至於所收取的服務費用，則是除了向專利權賣方先收取列於拍賣目錄的費用（Listing Fees）之外，還包括分別從該筆專利權交易成交金額的一定比例，分別向買方及賣方收取仲介費用。其他詳細流程請參考相關文章<sup>19</sup>以及ICAP Ocean Tomo, LLC網站內容。

<sup>11</sup> 鮑擘亭，專利拍賣可行性研究，國立交通大學科技管理所論文，論文摘要，2002年。

<sup>12</sup> 請參見yet2.com網站：<http://www.yet2.com/app/about/home>。

<sup>13</sup> 請參見patentauction.com網站：<http://www.patentauction.com/>。

<sup>14</sup> 請參見上海技術交易網網站：<http://www.stte.sh.cn/web/>。

<sup>15</sup> 請參見TWTM網站：<http://www.twtm.com.tw/index.aspx>。

<sup>16</sup> 請參見工業技術研究院專利交易平台網站：<http://patentauction.itri.org.tw/>。

<sup>17</sup> 請參見Ocean Tomo, LLC網站：<http://www.oceantomo.com/>。

<sup>18</sup> 請參見ICAP Ocean Tomo, LLC網站：<http://icapoceantomo.com/>。

<sup>19</sup> 林姿伶等人，註6文，4-32至4-38頁。

根據作者參與由Ocean Tomo所舉辦的2009年秋季專利拍賣會的情況來看，由於適逢全球性金融海嘯，各個專利權的買家莫不精打細算，希望將少數的購買預算用在刀口上，故實際的專利權拍賣成交件數並不多；再者，金融風暴下各企業將不欲維護的專利權進行拍賣或出售的數量大增，因而造成近年來整個專利權交易由「賣方市場」轉向「買方市場」，成交件數就大幅下滑。故日後若有意參與此專利權拍賣的賣方或買方，都亟需要將專利權的實際價值內涵先進行評估，而確實有價值的專利權透過此專利權拍賣方式將較有可成功賣出的機會。

## (二)專利權擁有者進行拍賣

另一種類似拍賣的方式則是由專利權的擁有者，亦即專利權的賣方透過招標的方式，來進行拍賣作業，而這種招標方式又可大致分為二種：1.公開招標方式、或2.私下招標方式。

- 1.以公開招標方式而言，例如財團法人工業技術研究院會定期檢討內部所申請或核准的專利權是否要繼續維護，若是決定不繼續進行維護時，則會以公開招標的方式，將這些欲拍賣的專利權進行公開，並告知拍賣的專利內容、國別、開價、符合投標廠商的資格、期間、以及投標方式等，或是也會親自進行專利權內容的說明及問題釐清，並加以推廣其欲出售的專利組合。
- 2.以私下招標方式而言，例如一些大型的研發型企業也會定期評估內部所擁有的專利權是否需要整頓，若一旦認為有可出售的專利權時，則會進行可出售專利權表列的整理，並加以分類並附上說明內容，之後再利用私下招標的方式，私底下接觸一些其認為有可能購買這些專利權的企業、或具有相關技術領域的企業，以吸引這些買方來投標購買。利用這種私下個別寄信通知特定企業的招標方式，可以達到先過濾掉一些企業，使其專利權不會落入這些企業手裡的目的，例如像一些名聲並不好的未實施專利實體、或其他不知名的小企業等，避免徒增困擾。

## 四、與未實施專利實體進行交易

與未實施專利實體進行專利權的交易，也是企業與未實施專利實體間互動關係之一種可能性<sup>20</sup>，由於這部分比較少有文章探討，故作者在此加以多做說明。

---

<sup>20</sup> 陳志清，企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略（上），專利師，2010年7月，2期，43-51頁。

如前所述，未實施專利實體包含很多種類型，其中有一種為本身並不從事研發，而是透過購買專利權或是其他方式取得專利權來積極實施者，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，作者認為代表公司有：「防禦性專利收購公司」的Intellectual Ventures (IV)<sup>21</sup>、Allied Security Trust (AST)<sup>22</sup>、RPX Corp.<sup>23</sup>等；以及(2)透過提起「專利訴訟」或威脅提起專利訴訟為手段，而積極捍衛自身權益為主要營業活動者，這類型的代表公司有：Acacia Research Corporation與其旗下集團的各公司<sup>24</sup>分別擁有許多不同的專利組合，以及Alliacense公司<sup>25</sup>等。

### (一)與防禦性專利收購公司進行交易

「防禦性專利收購公司」起源於一些大型企業因為不堪許多未實施專利實體的騷擾，為了避免一再地付出高額的專利訴訟費用、或為數不少的小額和解金額，進而聯合成立一間新的公司，如Allied Security Trust或是RPX Corp.等公司。其營業模式係在某些特定技術領域中，藉由直接收購或是拍賣等途徑來取得有價值的、且將來可能會產生問題的專利之所有權，防止其被未實施專利實體所買走，以保護該組成會員不被該些專利所攻擊，之後以授權或再授權方式給各個會員公司，然後再對外賣出給任何其他人供自由運用，以保持該公司的現金流量，這就是所謂的「收購、授權、賣出策略」(Catch and Release)。

故無論是專利權的賣方或是買方，都可能與這類型的防禦性專利收購公司進行交易以賣出或是買入專利權，都有成交的可能性。而順帶一提的是，企業若是想參加這類型的防禦性專利收購公司時，有些必須注意的事項及優、缺點需要考慮<sup>26</sup>，但是由於這部分不在本文章所欲探討的範圍內，故省略這部分的詳細介紹。

### (二)與積極主張專利權的未實施專利實體進行交易

與這類型積極捍衛自身權利的未實施專利實體交易，可分成向其購買或是賣出專利權兩個面向來探討。

<sup>21</sup> 請參見IV網站：<http://www.intellectualventures.com/>。

<sup>22</sup> 請參見AST網站：<http://www.alliedsecuritytrust.com/>。

<sup>23</sup> 請參見RPX網站：<http://www.rpxcorp.com/>。

<sup>24</sup> 請參見Acacia公司的相關網站：<http://www.acaciaresearch.com/>及<http://www.aciatechnologies.com/>。

<sup>25</sup> 請參見Alliacense網站：<http://www.alliacense.com/>。

<sup>26</sup> 陳志清，企業與未實施專利實體之互動關係及因應策略(下)，專利師，2010年10月，3期，4-17頁。

1.向未實施專利實體購買專利：若是企業本身對於專利權有購買的需求時，可以考慮向未實施專利實體購買些符合使用目的的專利，如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等。例如船井公司（Funai）向Thomson Licensing公司購買數篇專利權並積極提起訴訟<sup>27</sup>；或是如宏達電公司拿出幾篇專利來反控蘋果電腦公司（Apple Computer, Inc.）侵權<sup>28</sup>，以盡量平衡與蘋果電腦公司之間的專利訴訟態勢，業界推測係宏達電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，並於和解同時一併向Saxon所購買的專利權。

2.將專利權賣給未實施專利實體<sup>29</sup>：當企業將專利權賣給如前所述積極主張專利權的未實施專利實體時，有可能會產生：(1)讓人疑慮為供給未實施專利實體攻擊武器以到處主張的情況發生，雖然可能僅僅是單純的專利權買賣行為而已，亦有可能會給予人：(2)企業所成立、或是在背後暗中資助未實施專利實體的印象；或是(3)原本只需要支付單一授權金，卻因為企業把專利權分散到不同的公司進行授權，而變相收取更高額的權利金等印象。舉例來說：Nokia公司與Sony公司把專利權移轉給Mobile Media Ideas LLC；或是日立公司（Hitachi）把專利權移轉給Mondis Technology Ltd.等。隨著部分專利權從歐美日大廠移轉到未實施專利實體手中，台灣廠商需要面臨更多的已知或是未知的專利權人，同時也失去了交互授權的談判籌碼。而另外一種情形，則是如先前所述當與未實施專利實體於專利訴訟或專利談判進行時，將所擁有的專利權拿來當作抵減和解金之用，也是造成與未實施專利實體進行交易的原因之一。

## 五、由併購進行專利權交易

透過企業併購（M&A）的方式，也是一種可以取得或賣出專利權的交易模式，此處可以略分為兩種類型：(1)由一般的企業併購所產生的專利權交易；以及(2)藉由購買或投資未實施專利實體，進而產生的專利權交易。

---

<sup>27</sup> 美國ITC Inv. No. 337-TA-617調查，“In the Matter of Certain Digital Televisions and Certain Products Containing Same and Methods of Using Same”。

<sup>28</sup> 宏達電反擊控告蘋果侵權，聲請禁止其iPhone、iPod與iPad進口至美國，[http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2010/pclass\\_10\\_A080.htm](http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2010/pclass_10_A080.htm)，最後瀏覽日：2010年5月13日。

<sup>29</sup> James Brogan, IP Monetization, Cooley Godward Kronish LLP, 「2010台灣高科技公司對美國智慧財產權的策略運用研討會」簡報，2010年5月。

### (一)由一般的企業併購進行專利權交易

一般企業併購會產生專利權交易的可能原因有三種，已經如本文章第貳章第一節第5.點所述，故在本節中不再贅述。

### (二)購買或投資未實施專利實體

某些大型企業，例如Microsoft、Google等常常併購公司的企業，若本身的經濟狀況許可時，且評估一未實施專利實體及其擁有的專利權後也覺得有一定價值時，可以考慮參與該未實施專利實體，在合理的價格下利用投資入股或是直接購買整個未實施專利實體的方式<sup>30</sup>進行。如此的好處除了可消弭企業所遭遇到的此次專利爭議外，也可以積極地活用與該未實施專利實體間的關係，例如當成自己防禦性的武器或更甚者可成為攻擊性的武器等，藉此增加自己的經濟利益，也不失為一種專利權交易的型態<sup>31</sup>。

## 肆、小 結

由於專利權買賣所牽涉的層面很廣，且必須考慮的事項很多，在此作者僅先從專利權買賣雙方的目的與需求開始分析，當企業身為專利權買方或賣方時先瞭解本身的需求後，再開始對實務上不同種類的專利權買賣模式類型加以探討，以選擇適合本身的交易類型。由於作者於此領域的經驗尚淺，故陳述難免會有疏漏，且此專利權買賣活動尚為一個新興課題，故希望透過作者野人獻曝地對此議題作一簡單初探後，能對有此需求的業界有所幫助，順利地達成進行專利權買賣時所希望完成的目的。而實務上，針對每一種不同的專利權買賣模式，其模式本身以及合約當中都會有一些重要的條款及可能相伴隨的問題產生，例如專利權權利本身的不確定性、所牽涉到技術的複雜性、專利權價值的鑑價困難度、以及買賣雙方的權利義務等問題；再者，依據各國不同的專利法規與實務，也會有不同的實務上操作所需注意事項，這些都是值得吾人再詳加探討的議題，作者日後將再針對這些議題進行探討。

<sup>30</sup> Ya-Chiao Chang, Patent Trolls：因應專利授權公司之對策，「金融海嘯下，養精蓄銳您的獲利金鑰！聰明的專利投資研討會」簡報，2009年2月。

<sup>31</sup> 陳志清，註20文，43-51頁。