



專利戰 - 知己知彼才能百戰不殆 (第 308 期 2022/10/20)

楊雯芳* 專利師

近來關鍵詞「337 調查」又登上新聞版面，當記者們詢問被點名業者時，幾乎都是此案已進入司法程序不便進行評論、將依法答辯、暫不回應等制式的回答。但無論任何人，剛接到被訴的消息時，第一時間閃過的念頭一定是「誰呀？」、「為什麼？」

近期出現的「337 調查」案例

美國國際貿易委員根據美國《1930 年關稅法》第 337 節對台灣廠商向美國出口過程中的不公平貿易行為進行調查（簡稱「337 調查」）的其實並不多見，但最近卻接連二連三的出現，分別是：

1. Inv. No. 337-TA-1318

日期：2022 年 5 月 5 日起訴且 2022 年 6 月 7 日立案

內容：Certain Graphics Systems, Components Thereof, and Digital Televisions Containing The Same

原告：ATI Technologies, ULC、Advanced Micro Devices, Inc.（後者於 2006 年收購前者）

被告：Realtek Semiconductor Corp.（瑞昱）等 14 家

2. Inv. No. 337-TA-1323

日期：2022 年 7 月 1 日起訴且 2022 年 8 月 8 日立案

內容：Certain Video Processing Devices and Products Containing the Same

原告：VideoLabs, Inc.

被告：ASUS Computer International、ASUSTeK Computer Inc.（華碩）、Acer America Corporation、Acer, Inc.（宏碁）、MSI Computer Corp.、Micro-Star International Co., Ltd.（微星）等 9 家

3. Inv. No. 337-TA-3641

日期：2022 年 9 月 13 日起訴且即將立案

內容：Semiconductor Devices, Mobile Devices Containing The Same, and Components Thereof

原告：Daedalus Prime LLC

被告：TSMC North America、Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited（台積電）等 4 家

違反 337 條款的行為包括智慧財產權侵權行為及其他不公平競爭方法和不公平行為兩類，因此絕大部分立案的「337 調查」案件也同時存在專利侵權訴訟。在 Unified Patents 的 PORTAL 平台中可查詢到對應的三組專利侵權訴訟，分別是 2:22-cv-00134、6:22-cv-00719~22 及 2:22-cv-00352，其中原告 ATI Technologies, ULC、Advanced Micro Devices, Inc. 被歸類為運營公司 (Operating Company)，而 VideoLabs, Inc. 及 Daedalus Prime LLC 被歸類為專利主張實體 (Patent Assertion Entity)。

* 台一國際智慧財產事務所業務拓展部經理



面對不同類型敵人的專利戰，首先得知己知彼才能百戰不殆。

專利權人的分類

實施實體 (Practicing Entity, PE)：可以簡單理解所謂的實施實體指的是將專利用於設計、製造產品的自然人或法人，如上述之運營公司即為其中一例。

非實施實體 (Non-Practicing Entity, NPE)：相對於 PE，所謂的非實施實體就是未將專利用於設計、製造產品的自然人或法人。既然不用於產品，因此依據其專利的用途可再細分成下列幾類：

1. **技轉辦公室 (Technology Transfer Office, TTO)**：通常在政府或大學內創建，以管理其智慧財產權資產以及向工業界轉讓知識和技術。這些辦公室的通用名稱不同。例如：工業技術研究院技術移轉中心，在台灣各大學的研究發展處也多負責此項業務。
2. **研發公司 (R&D Firm)**：不同於 PE 自己製造產品，研發公司在內部開發技術，申請專利，然後在市場上將專利技術貨幣化。例如台灣所謂的矽智財公司，包括：力旺電子、円星科技、晶心科技、愛普科技等。
3. **專利池 (Patent Pool)**：專利池是由多個專利權人之間達成協議，互相交叉授權或共同向第三方授權其專利的聯營組織，對 MPEG2 技術標準進行管理的 MPEG2 LA 就是著名的專利池，而台灣的創智智權也是一種專利池。
4. **專利基金 (Patent Fund)**：最著名的像是主權專利基金 (Sovereign Patent Fund)，一個由國家政府設立的投資型基金（含民間／企業資金投入），目的在於取得專利資產，進行全球專利佈局，以提升國家經濟利益。全球 3 大具領導地位的主權專利基金為：法國 France Brevets、韓國 Intellectual Discovery 及日本 IP Bridge。
5. **專利主張實體 (Patent Assertion Entity, PAE)**：乃分類中最接近俗稱專利流氓 (Patent Troll) 的組群。例如：前述起訴華碩、宏碁、微星的 VideoLabs 自詡是一家專業智慧財產權服務公司，提供值得信賴的行政、業務、技術、法律和授予專業知識，通過專利聚合、授權計劃以及諮詢和專家服務為技術行業服務。
6. **防禦性專利基金 (Defensive Patent Fund, DPF)**：作為對抗 PAE 而出現的防禦性專利基金，可以用自己的資金或在成員的請求和資金下購買專利，以向其成員或訂閱者提供營運自由的服務。防禦性專利基金也將獲得的專利授權給第三方，並向新公司提供認購或在獲得成員同意後轉售專利。DPF 與 PAE 最大的差異是不主動起訴別人。

經過上述的細分，NPE 中之 PAE 是向公部門主張專利權的實體，說的直白一點，可說是俠盜，專門濟弱扶貧，幫助那些徒有專利權而無法伸張權利的弱者；也可能是討保護費的惡霸，專門騷擾上市櫃的有錢公司。對於後者，解封其訴訟過程中不當封存的營業秘密是避免故技重施的因應之道。

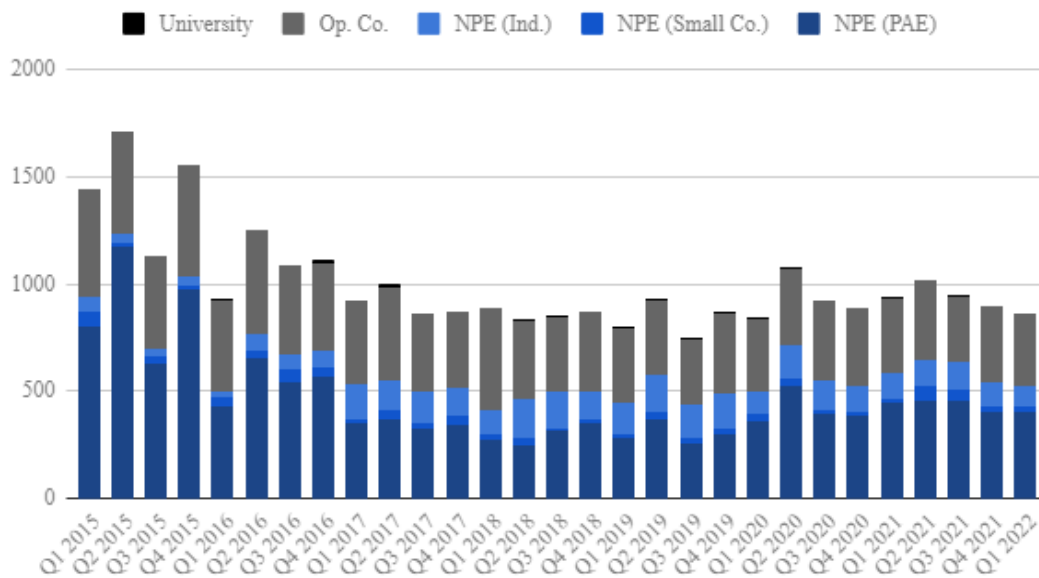
解封不當封存的營業秘密

美國政府早已注意到所謂專利流氓的橫行，但又苦於主張專利權本就天經地義而無法設限，因此從嚴專利的審查核准及訴訟立案成了削弱專利流氓的唯一途徑，事實上也取得部分的成效。但從下面的統計圖可以看出，PAE 經過 2017~2019 三年的休整後，似乎有



再起的趨勢。

Litigation by Entity Type



不幸遇到 PAE 中的專利流氓，有無其它的克制辦法？面對高昂的訴訟費用及經驗／資訊的不對等，是否只能任人宰割？所幸，政府與民間針對經驗／資訊的不對等在近期也提供了解方，雖然是小小的一步，但也部分將 PAE 慣用的伎倆昭告於天下。事實上，揭露專利流氓的慣用伎倆也不失為遏止其氾濫的辦法（就像公開詐騙手法一樣）。

PAE 經常主張營業秘密要求封存訴訟當中所遞交的資料，更奇特的是被告竟多附議不合理的營業秘密保持命令（解密後得知正如一位代表在聲明中所述：披露實體的名稱以及它向 Uniloc 支付了多少費用將使其他尋求快速支付的專利流氓更有可能在未來鎖定它們），使得外界對於 PAE 的手段諱莫如深。

Electronic Frontier Foundation (EFF) 是一個非營利組織，其進行的解密計劃始於 2018 年，旨在了解 Uniloc 和 Apple 之間的專利侵權案中經過大量編輯的文件。不當封存的營業秘密降低了 Uniloc 如何強迫企業為其專利授權的透明度，並通過聲稱有關其授權的任何信息都構成商業秘密來保護其活動免受公眾審查。所幸，今年的 8 月 22 日，美國北加州地方法院的 WILLIAM ALSUP 法官發出開封令，公開了幾份先前封存文件的編輯版本（所謂編輯版本就是類似臺灣近來吵得沸沸揚揚的疫苗採購合約塗黑遮蔽版本）。藉此，大眾可以了解 Apple 主張駁回 Uniloc 的專利訴訟的理由。Apple 用證據支持其論點，表明 Uniloc 無權主張其指控蘋果侵犯的專利。該證據包括一張表格（如下圖所示，雖然因部分資料揭露影響太大而仍舊塗黑遮蔽，但是單看塗黑遮蔽的長度就可推測金額的位數了），顯示 Uniloc 從中賺了多少錢。Uniloc 為什麼要創建該表？用來說服大型私募股權公司 Fortress 給錢支付律師以要求其他公司付款，並起訴那些試圖抵制的人。



Licensee	Date	Lump Sum	Document Type
Intego Inc.	08/12/11	\$ 50,000	Settlement agreement
InternetSafetv .com, Inc.	03/19/10	\$ 70,000	Settlement agreement
██████████	██████████	\$ ██████████	Settlement and License Agreement
Keil Software Inc. and ARM Germany	10/01/10	\$ 150,000	Settlement and License Agreement
██████████	██████████	\$ ██████████	Settlement and License Agreement
Konica Minolta Healthcare Americas Inc	12/15/16	\$ 150,000	Settlement and License Agreement
Krush Technologies LLC	03/25/17	\$ 100,000	Settlement and License Agreement
LegalPro Systems, Inc.	07/17/11	\$ 55,500	Settlement and License Agreement
Line Corporation	04/11/17	\$ 395,000	Settlement and License Agreement
MacKichan Software Inc.	08/18/10	\$ 60,000	Settlement and License agreement
Magix Computer Products International	06/24/11	\$ 90,000	Settlement and License agreement
MakeMusic, Inc.	04/27/11	\$ 225,000	Settlement and License agreement
Maketech Systems, Inc. d/b/a DocuDesk	01/27/10	\$ -	Settlement Agreement
██████████	██████████	\$ ██████████	Settlement and License Agreement
Marware Inc.	06/23/10	\$ 20,000	Settlement and License Agreement
██████████	██████████	\$ ██████████	Settlement and License Agreement
██████████	██████████	\$ ██████████	Settlement and License Agreement
Medical Information Technology Inc	01/27/17	\$ 192,500	Settlement and License Agreement
Microsoft Corporation	06/30/15	\$ ██████████	Settlement and License Agreement
Microsoft Corporation	03/04/12	\$ ██████████	Settlement and License Agreement
Microsoft Corporation and Mojang AB	08/07/15	\$ 60,000	Settlement and License Agreement
National Instruments Corporation	09/30/11	\$ 300,000	Settlement and License Agreement
NEC Corporation of America	03/10/17	\$ ██████████	Settlement and License Agreement
██████████	██████████	\$ ██████████	Settlement and License Agreement
Perfect World Entertainment Inc	12/14/16	\$ 52,500	Settlement and License Agreement

結語

我國專利法第一條開宗明義規定：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。換言之，必須在促進產業發展的目標下，衡平相關人的權益來鼓勵、保護、利用專利。然而，水能載舟亦能覆舟，專利權的使用實為兩面刃，一不小心反而成了 PAE 阻礙產業發展的利器。衷心冀望在各方的努力下，智慧財產權制度可以愈趨完善而真正的造福全人類。

參考資料

- [1] Dominique Christ, et al, [Patent Aggregation: More Than Patent Trolls](#), les Nouvelles - Journal of the Licensing Executives Society, Volume LIV No. 4, December 2019
- [2] 蘇月星，[淺談專利蟑螂 \(Patent Troll\) 對美國產業的影響](#)，台一國際專利法律事務所，民國 98 年 12 月
- [3] [2022 Patent Dispute Report: First Quarter in Review](#), April 1, 2022
- [4] 楊世安，[秘密保持命令與偵查保密令](#)，台一國際法律事務所，民國 109 年 4 月
- [5] AARON MACKAY, [Court Unseals Records Showing Patent Troll's Shakedown Efforts](#), SEPTEMBER 30, 2022