

其他

[美國]

企業不必輕易向專利流氓 (patent troll) 屈服

專利流氓廣發警告函 (Demand Letter) 向中小企業索取授權金，否則就要興訟的手法，已對經濟發展和技術研發造成嚴重衝擊。專利流氓在選擇發函警告對象上相當隨機氾濫，索取金額常在 1 千到 5 萬美元之間，而專利侵權訴訟的花費遠超過此金額；對中小企業來說，即便官司勝訴也是代價慘重，這樣的顧慮更助長了專利流氓的氣焰。加拿大一家智慧財產權管理公司就在網站上呼籲反制惡意警告函，提醒企業如何辨別惡意的專利流氓警告函以及非惡意的專利權人所發的通知函 (Notice Letter)。根本性的差異是，非惡意的專利權人通常對所主張的技術內容有充實的了解，並且有協商的誠意，嘗試聯絡會積極回應。而惡意的警告函上提供的聯絡資訊通常很模糊，例如郵政信箱，打電話也常無回音，甚至根本沒有提供電話號碼，只希望被警告者盡快寄支票來。

	通知函	警告函
有無具體稱呼收信人	有。	籠統的稱呼，如「敬啟者」。
與企業業務有無具體連結	有。	不一定。
對訴訟的態度	通常先要求洽談授權，提告是次要選擇。	直接威脅提告。
索取金錢	先協商，才能決定金額等細節。	直接要求付款金額。
合理的回應時間	技術授權需要充足時間了解與洽談。	要求快速回覆。
直接面談協商	不排斥。	迴避直接協商。

美國已陸續有州政府引用消費者保護相關法令來反控專利流氓。以掃描技術這領域著名的專利流氓 MPHJ 來說，2014 年，紐約州的州檢察長 (state Attorney General) 成功地使 MPHJ 和解並返回索取的權利金，關鍵在於 MPHJ 於警告函中宣稱已調查且分析過，目標企業的掃描系統有侵害其專利之嫌，但後來證實只是鎖定相關產業類別中一定規模以上的企業，便濫發制式警告函。這個突破性的案例應可讓專利流氓有所收斂。

資料來源：“It’s Time to Stand Up to Patent Trolls!” [WIPO Magazine](#). 2015 年 2 月。