

美國聯邦交易委員會對於專利主張實體商業模式之研究

美國聯邦交易委員會公布對於專利主張實體商業模式之研究報告，發現大部分的專利主張實體多藉由侵權訴訟獲利。

■ 撰文 = 徐曼慈
(公平會綜合規劃處專員)

美國聯邦交易委員會 (FTC) 於2016年10月6日對外公布「聯邦交易委員會對於專利主張實體活動之研究」(Patent Assertion Entity Activity: An FTC Study) 報告。此報告係依據聯邦交易委員會法 (FTC Act) 賦予之職權所進行之研究，共向22家專利主張實體事業、327家專利主張實體隸屬事業及逾2,100個持有專利但不主張其專利之實體，蒐集他們在2009年至2014年間非公開之資訊及資料，予以檢視及分析，期藉此研究更瞭解專利主張實體之運作及獲利方式，進而提出具實證基礎之政策建議，減少專利持有者恣意向其所認為之專利侵權者提出訴訟的情形發生。

專利主張實體之定義

專利主張實體 (Patent Assertion Entity, PAE) 本身並非專利之發明者，亦未運用其所取得之專利權，實際從事產品之生產、製造與銷售，而係自第三方取得專利權，並藉由向專利侵權者主張其所取得之專利，向侵權者提出訴訟，抑或透過協商向侵權者收取專利授權權利金而獲利的事業。專利主張實體因係於產品開發與行銷後，始進行專利之取得、主張、協商與授權，此種事後專利交易 (ex post transaction) 行為模式，與一般在產品開發與行銷之前，相關的技術

及專利已自發明者轉移至製造者之事前專利交易 (ex ante transaction) 模式有所不同。此情形同時也衍生出專利主張實體在進行專利交易時，是否真有助於促進創新及經濟成長之疑問。

專利主張實體之商業模式

FTC自研究資料中歸納出專利主張實體依其商業經營型態，可分為組合型專利主張實體 (Portfolio PAEs) 與訴訟型專利主張實體 (Litigation PAEs) 2類。

組合型專利主張實體主要係將眾多專利 (上百或上千項專利) 組合起來，並針對該專利組合與侵權者進行專利授權協商。專利組合的授權價值通常可達百萬美元。

訴訟型專利主張實體則主要藉由對侵權者提起訴訟，進而與侵權者取得和解，締結專利授權合約，從中獲取專利授權金。訴訟型專利主張實體每次進行專利訴訟或協商之案件所涵蓋之專利數並不多 (通常少於10項專利)，收取之專利授權金亦多低於30萬美元。實務上，許多被告 (侵權者) 可能考慮到訴訟所需耗費之成本與對商譽之影響，寧可與專利主張實體迅速達成和解，並支付額度不算太高之專利授權金，以求息事寧人，因此訴訟型專利主張實體所獲得之授權金，

往往反映的是被告不願上法庭所願意支付的最高金額，而無關乎被告是否真的有專利侵權之事實。

FTC研究主要發現

一、專利主張實體多持有資通訊產業之專利

經由分析及檢視FTC所蒐集到的專利主張實體資料發現，專利主張實體取得及主張之專利，多屬於與資訊及通訊科技有關之專利，但專利主張實體主張專利之對象，卻不以資通訊與軟體產業業者為限，部分專利主張實體亦會向零售業者（包含：有固定銷售據點的零售業者及無實體店面或於網路銷售產品的零售商）提出授權協商需求、提起訴訟或行使專利授權，此現象顯示，專利主張實體不僅會向使用專利生產產品的製造業者主張專利，同時亦將主張範疇擴及至產品之終端銷售者或使用者。

二、專利主張實體案例研究—以無線晶片產業為例

為更瞭解專利主張實體、非專利實施實體¹（Non-Practicing Entities, NPE）及製造廠商之間對於主張其所擁有之專利權是否有行為上之差異，FTC檢視無線晶片（wireless chipset）產業的專利主張實體、非專利實施實體及製造業者主張專利的行為，以獲悉在相同的科技領域範疇下，此3類型個體的商業模式會如何影響其主張專利的行動。研究結果發現，無線晶片製造商會在執行專利授權前寄發法律請求信函²，而訴訟型專利主張實體則多在授權專利前對侵權者提起訴訟；在專利授權時，無線晶片製造商通常會訂定

適用範圍之限制（field-of-use restrictions）、交叉授權及複雜的授權金支付條款等，而訴訟型專利主張實體在授權專利權時，被授權者則僅需一次性支付授權金，專利主張實體對於授權的限制也較少。

政策及法規改革建議

綜合以上的研究發現可知，專利主張實體商業經營的成功要素，主要來自於對侵權者提起侵權訴訟。FTC雖認同專利侵權訴訟對於保護專利權之重要性，也認為健全的司法體制有助於提升社會大眾對專利法的重視，然而侵權訴訟之濫用不僅耗費司法資源，也會扭曲創新生產的初衷與誘因，為在保護與濫用專利權間取得平衡，FTC提出4點改革建議如下：

一、美國現行之聯邦民事訴訟規則（Federal Rule of Civil Procedure）對於在民事訴訟開始前兩造須事證揭示³之要求，會使專利主張實體與被告因可資舉證事實不同，而造成兩造訴訟成本具有不對稱的情形。FTC建議應藉由修法及建立訴訟案件管理機制，讓法院在審理侵權訴訟案件時，將專利主張實體與被告所需負擔之訴訟成本具有不對稱的情形納入考量，要求專利主張實體於訴訟初期即明確揭露其認為被告侵權之主張，此將有助於減少兩造訴訟成本不對稱之情形。

二、根據美國現行聯邦民事訴訟規則規定，公司團體在訴訟程序開始時，應揭露持有該公司公開發行股票一定比例以上之事業資訊。考量實務上，許多訴訟型專利主張實體之附屬事業與

¹以發展及移轉技術為主之專利所有權人，包含：獨立發明人、大學及研究機構等。

²實務上，專利主張實體除了透過授權協商及提起侵權訴訟主張專利權以外，也會藉由寄發法律請求信函（demand letters）的方式給其認為之專利侵權者，告知該侵權者使用之技術或生產銷售之產品已侵犯專利權，甚或直接藉由法律請求信函詢問侵權者是否願進行專利授權協商，或是否願意支付特定的授權費用。

³美國在訴訟上有所謂的「事證揭示」（discovery）要求，兩造於訴訟開始時必須蒐集證據。實務上，專利侵權訴訟的被告必須負擔高額的成本（例如：提出大量的文件說明產品的發明與設計）證明自己沒有侵權行為；反之，專利主張實體因大多透過買賣取得專利權，而非專利之發明者，故無須證明產品如何發明，因此所需訴訟成本相對較低。

母公司並不僅限於是相互持股的關係，因此FTC建議應藉由修法，讓專利主張實體如實揭露隸屬其下之專利主張實體及其他事業的財務及控制狀況，以提供法院及侵權訴訟被告更充分的資訊。

三、專利主張實體可能同時會向製造業者及零售業者主張專利權，因此，FTC建議法院倘遇到專利主張實體基於同樣的侵權理由，同時對製造業者及製造業者之客戶提起訴訟時，法院在製造業者之訴訟終結前，應先暫緩對於製造業者下游客戶（包含：零售業者或終端產品使用者）訴訟之審理。

四、FTC認同美國法院現階段得要求專利侵權訴訟案件原告，在控告時須提出可信及合理的侵權說明（如：列舉侵權之產品及侵權之事實等）之做法，並期望法院持續考量，讓被告得知他們被控告侵權的理由可衍生之利益。

結語

FTC於2003年即針對專利議題進行研究，

並撰有「促進創新—適切平衡競爭與專利法及政策」（To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy）報告，之後又於2011年「智慧財產市場之發展—專利聲明及救濟與競爭之合作」（The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition）報告檢視科技與專利市場，並於與該報告相關之聽證會上，首度深入探討專利主張實體之問題。而FTC本次提出之報告即是延續先前對於專利政策議題之關注。FTC認同專利制度對於創新、消費者福利及經濟之繁榮有重要的貢獻，並希望藉此研究，更加瞭解專利主張實體的行為及將專利變現之模式，提出相關政策建議，讓專利法及相關法律在程序及實質規範上更臻完善，一方面不違背保障專利權之立意，另一方面也能極小化濫用專利權對創新、競爭所造成之負面效果，減少不必要的訴訟及授權成本。

