



專利訴訟

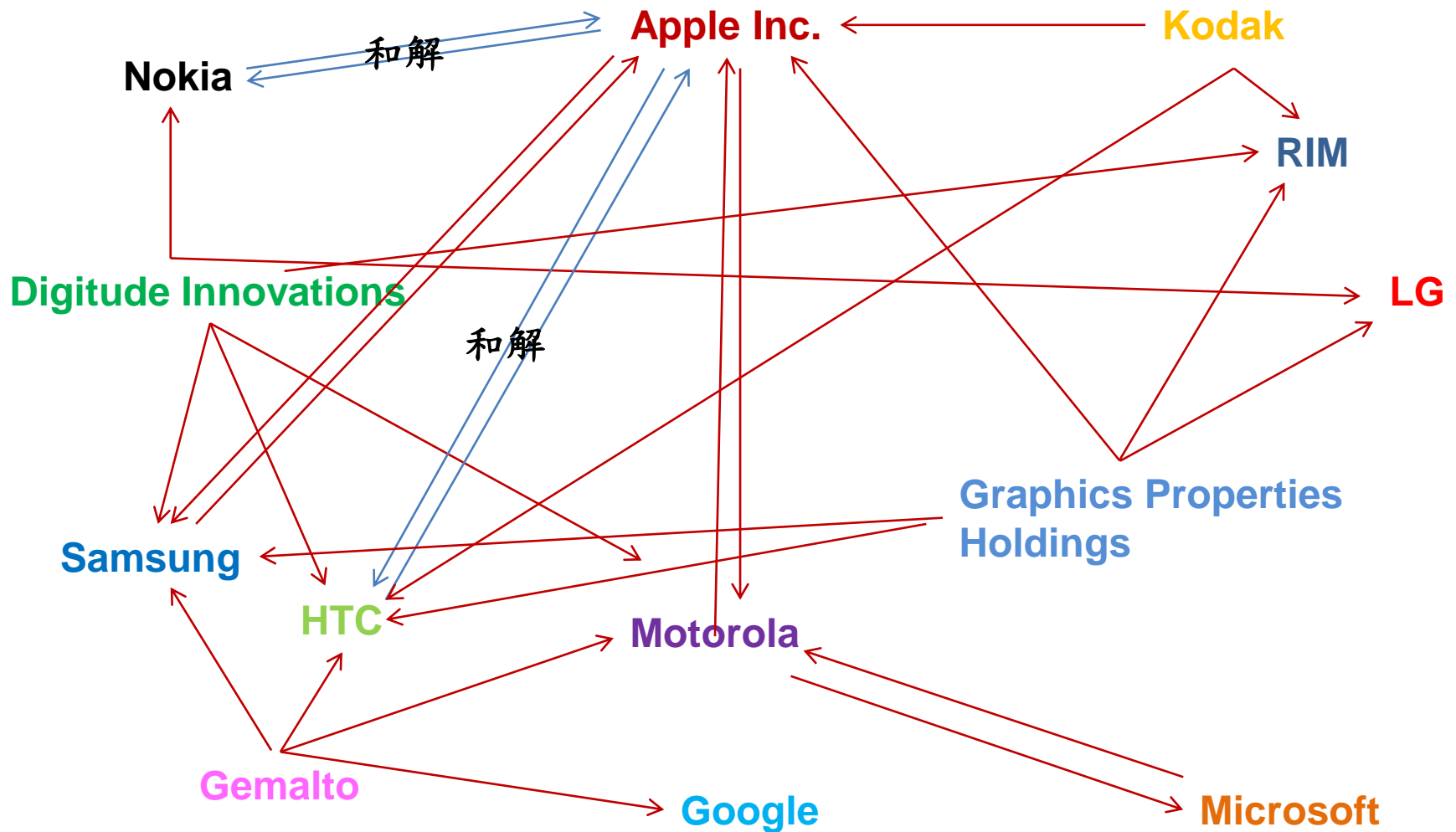


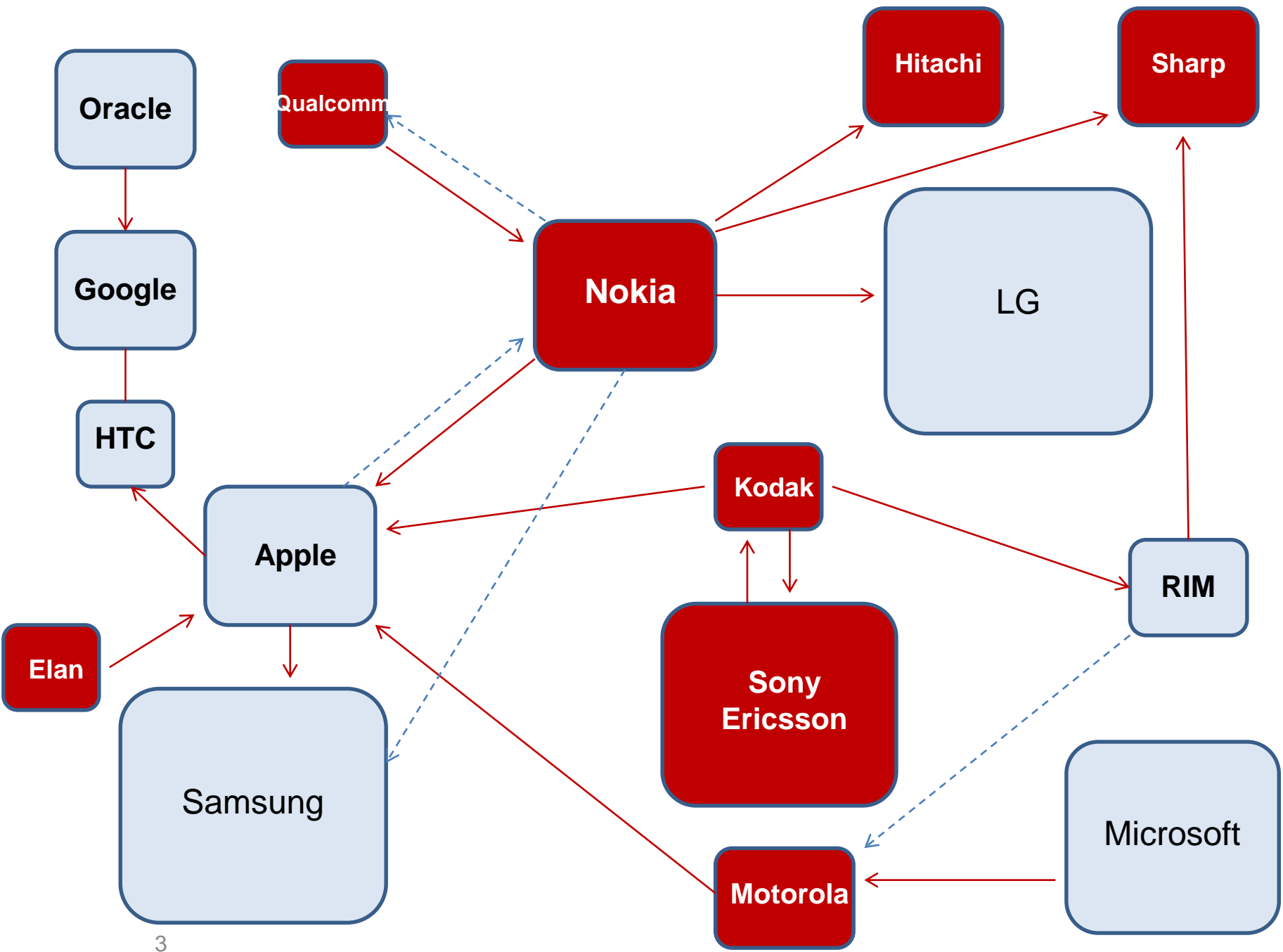
萬國法律事務所科技法律部
陳冠中 律師

2018/4/25



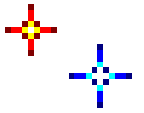
Smartphone Competitor Patent Suits





案例介紹

- Rothschild v. 33 LED 廠
- Sisvel 在 Cebit 展場搜扣
- Blackberry USD 612.5 M (NT 180億以上)
- Apple v. HTC
- Google 買下 Motorola
- Samsung 同意賠償 Apple 5.48億美元
- Apple v Qualcomm 10億美元 10億人民幣
(返還授權金)



專利訴訟的角色

- 確保獲利的工具

- × 創新

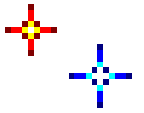
- × 市場區隔

- × 行銷

- 企業獲利的來源：

授權&專利侵害訴訟

提高公司價值 Rambus 15%



專利訴訟的效益（威脅）

- 資源消耗
- 鉅額賠償
- 禁止產銷（或重新設計）
- 授權金

愈早準備愈有勝算！

戰場在哪裡？

- ❖ 美 國
- ❖ 歐 盟
- ❖ 日、韓
- ❖ 大 陸
- ❖ 台 灣



Where ?



美國

市場既大又重要，訴訟結果與成本均不可輕忽

- 侵權民事訴訟：可主張損害賠償與禁制令
 - 94個聯邦地院：Forum Shopping
 - 專利案件統一上訴到Federal Circuit
 - 可達天價的懲罰性賠償金
- 國際貿易委員會（ITC）337條款：快、狠、准
 - 可由海關禁止進口，可能由元件擴及終端產品
 - 無損害賠償
- 制度特色：
 - 陪審制度（Jury trial）
 - **事證開示（Discovery）** Inter Partes Review (IPR) 30~50萬美金
 - 馬克曼聽證會（Markman Hearing）
 - 專家證人（expert witness）與交互詰問（Cross-examination）
- 複雜昂貴
 - 懲罰性賠償金可達天價
 - 越晚和解，律師費越高，100~500萬美金是常態

Where ?

歐洲？

- 訴訟成本及速度與美國有大幅差異，可考慮作為反擊戰場
- 各國法院對專利的態度不一（例如，德國專利法院技術法官似易有「後見之明」，無效比例偏高）
- 某些國家之專利侵權仍有**刑責**（例如德國專利法第142條, 新法第25條, 新式樣法第51條）。
- 程序可能較為**簡單，快速**（例如德國的民事侵權訴訟通常二次開庭即結案）
- 專利管理公司SISVEL於2007年柏林消費電子展（IFA）及2008.3.5漢諾威電腦展(CeBIT)發動搜扣，2008年柯隆五金展上有其他專利全人開始採取相同手段。
- 反壟斷（antitrust）執法嚴厲，同業相處聚會間要特別小心。

日本？

- 民事訴訟制度：引入有限度的discovery

- 法院配置

- 發明專利訴訟案件集中東京、大阪法院管轄，上訴歸東京高等法院管轄
- 設置專門委員（技術專家）參與審判程式

- 當事人特性

- 繁複冗長之問題
- 細節書面分析與解釋
- 審慎冗長之內部決策

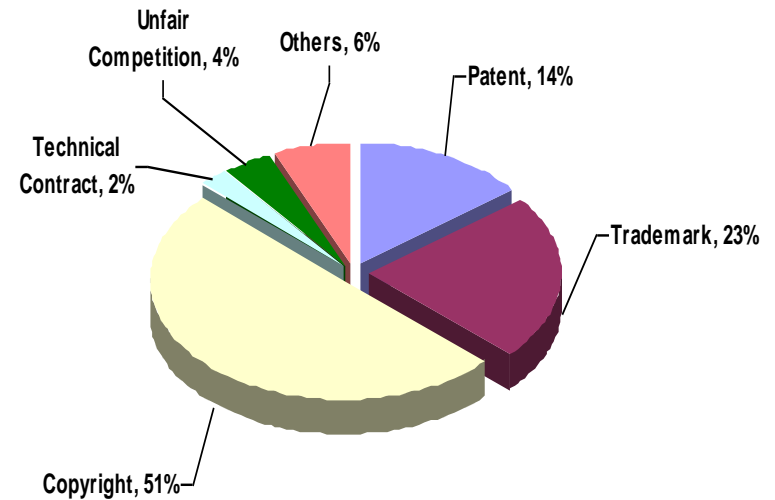
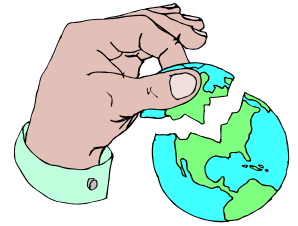
Where ?

大陸？

- 全球最重要的製造生產據點
- 不可輕忽的驚人內銷市場
- 智慧財產權訴訟數量每年大幅增加
- 專業法院
- 大陸企業或個人亦逐漸重視維權
- 法官、律師及公司法務智慧財產權訴訟能力急速成長
- 特有的行政執法制度

外商疑慮？

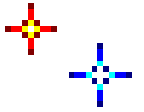
- 城鄉差距？
- 保護主義？
- 潛規則？



Patent Litigation in Taiwan

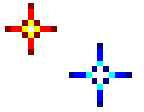
- 專利訴訟
 - 無刑事責任，精緻、專業、相對昂貴民事訴訟程序
 - 要有法律及技術團隊





Who ?

- 競爭廠商
- **IP**公司

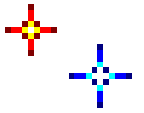


Why?



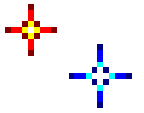
- 錢

- 市場



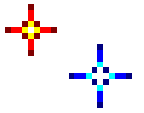
Why ?

- 有錢
- 市場佔有率/顧客關係
- 新產品/新研發
- 上市/上櫃
- 強/弱
- **Patent portfolio**
- 戰史



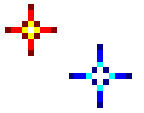
是否主動開戰（或反擊）

- 確定目的
 - × 獨占市場
 - × 授權
 - × 反擊
- 了解對手強弱
- 評估專利強弱
- 評估專利侵害案件強弱



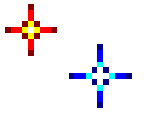
是否主動開戰（或反擊）

- 遭遇反擊風險評估（若主動開戰）
- 成本考量：訴訟或談判
- 積極、堅定、做好起訴的準備（含假處分、ITC）



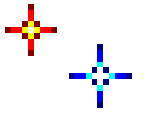
主動開戰（或反擊）

- 起訴準備
 - 訴訟管轄
 - 確認擁有專利—屬地性
 - 證據獲得與證據保全
 - 警告信
 - 確認被告身份、地址、財產等資料
 - 初步侵權技術分析
 - 訴訟工具的選擇（ex:保全程序的發動）



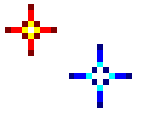
如果A公司開戰...

- 確定A公司的目的
- 偵測A公司的弱點—專利有效性、公平法、未侵權分析、時間、成本、喪失授權利益、喪失市場...
- 了解A公司的風險



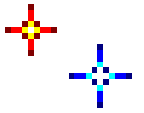
如果A公司開戰 ...

- 積極、堅定、做好應訴的準備
(含假處分、ITC)
- 謹慎回應警告信—否認v.和解
- **Prior Art**搜尋
- 聯絡共同被告
- 未侵權分析
- 反擊考量—反訴、舉發、公平法



如果A公司開戰 ...

- 攻防過程
 - × 在美開戰：ITC、聯邦法院
 - × 在台開戰：訴訟、保全程序、IPO
 - × 其他地區
- 商業面之影響亦須考慮



如果A公司開戰 ...

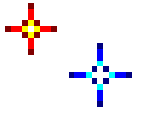
- 組成公司內部團隊
 - 帶領者必須層級夠高、具決策權
 - 成員：法務、技術、業務、財務重要成員
 - 及早延攬外部律師（我國/外國律師）！

Attorney-Client Privilege

- 定期檢討進度
- 合理成本控制

攻防與因應

- 偵測對方的弱點與風險
 - 專利有效性？
 - 不侵權分析？
 - 專利濫用或不正競爭的抗辯？
 - 時間？成本？
 - 喪失市場先機？喪失許可收益？
- 積極、堅定的準備
 - 搜尋Prior Art
 - 聯絡共同被告或上下游廠商
 - 進行技術分析
 - 考慮反擊？
 - ✓ 反訴？
 - ✓ 另訴？
 - ✓ 舉發？專利無效？
 - ✓ 檢舉不正競爭？
- 組成作戰團隊
 - 企業內部團隊
 - （跨國）外部律師團隊
- 完成案件評估
- 擬定務實彈性的攻防計畫
 - 定期檢討狀況與進度
 - 合理控制成本與調整預算
- 擬定因應計畫
 - Design Around？
 - 調整產銷計畫？
 - Press Release與公關策略？



Q & A