

國立交通大學

管理學院科技法律學程

碩士論文

專利事業體 Acacia Research Corporation 的專利
指標及訴訟之實證分析

The Empirical Study of Acacia Research Corporation,
A Non Practicing Entity, Focused on its Patent Port-
folio and Patent Litigation Strategies

研究生：黃守萬

指導教授：劉尚志 教授

中華民國 一百零一年一月

專利事業體 Acacia Research Corporation 的專利指標及訴訟之
實證分析

The Empirical Study of Acacia Research Corporation, A Non
Practicing Entity, Focused on its Patent Portfolio and Patent
Litigation Strategies

研究生：黃守萬

Student : Shou-Wan Huang

指導教授：劉尚志

Advisor : Shang-Jyh Liu



Jan 2012

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百零一年一月

專利事業體 Acacia Research Corporation 的專利指標及訴訟之 實證分析

研究生：黃守萬

指導教授：劉尚志

國立交通大學管理學院科技法律學程

摘 要

專利蟑螂或專利事業體近年來迅速成為美國專利訴訟上熱門的議題，科技業深受此新型態專利經營模式所困擾。這些專利事業體最具代表性的是 Acacia Research Cooperation，主要從事以收購專利、授權專利與實施專利權為主要業務，利用大量的授權談判與專利訴訟，來獲取收益。本文以 Acacia 為主要研究對象，利用實證方式分析其擁有專利組合特質，分析其訴訟行為策略。專利事業體在美國國際貿易委員會的調查案件中，有轉趨活躍的趨勢。本研究發現 Acacia 在專利組合特質上優於其他專利事業體，更勝於營運公司，專利主要布局在電子技術領域、包含數位資料處理，通訊協定、數位廣播、語音通訊等，此外還有關於商業與金融管理。在 Acacia 訴訟行為分析上，Acacia 利用附屬公司或子公司發動專利訴訟，主要目標都是具有規模且指標性公司。在選擇訴訟法院上，Acacia 主要選擇是德州東區聯邦地方法院，以及對專利權人有利的法院。Acacia 採取多位共同被告在單一訴訟中，來提高談判的籌碼。Acacia 的案件和解或撤銷天數約在一年左右。從 2006 年開始，專利事業體在 ITC 案件逐漸攀升，對於專利事業體是否符合國內產業適格性有相關探討。而國內廠商對於專利事業體有哪些因應之道？被 NPEs 認定可能為侵權者時，就要主動提起確認之訴。加強不侵權抗辯能提供更強的防禦與談判優勢。企業需建立專業的智權團隊來經營專利，建立專利訴訟資料庫，加強對專利事業體資訊收集。

關鍵字：專利事業體、專利指標、專利訴訟、美國國際貿易委員會、Acacia

The Empirical Study of Acacia Research Corporation, A Non Practicing Entity, Focused on its Patent Portfolio and Patent Litigation Strategies

Student: Shou-Wan Huang

Advisor: Shang-Jyh Liu

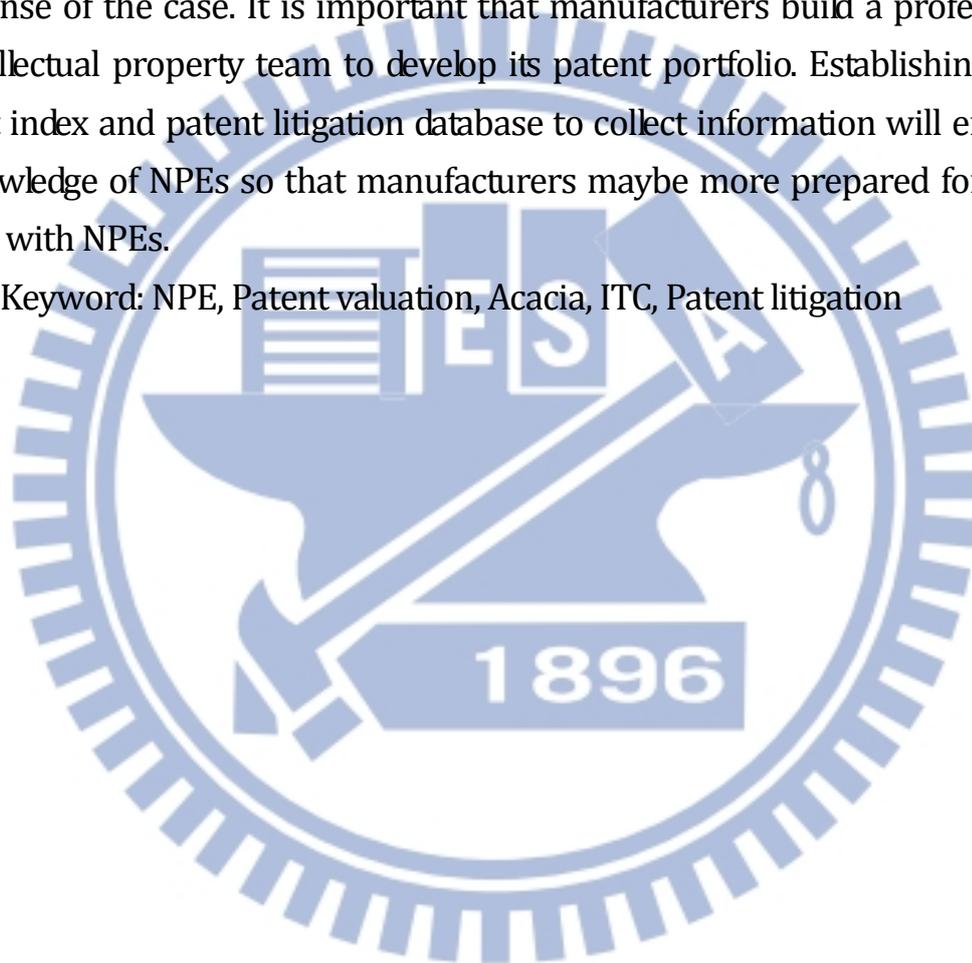
Institute of Technology Law National Chiao Tung University

Abstract

Patent trolls or non-practicing entities (“NPE”) have rapidly become a hot topic in U.S patent litigation over the recent years. The technology industry has been deeply troubled by this new type of patent business model. The most well-known representative of NPEs is Acacia Research Cooperation (“Acacia”). Acacia acquires, licenses, and enforces patented technology rights as its main business, making its revenues through large numbers of patent licensing negotiations and patent litigations. This paper uses Acacia as the main subject of research, applying the empirical approach in analyzing the quality of Acacia’s patent portfolio and its patent litigation strategies. The study found that Acacia’s patent portfolio quality is superior to other NPEs, and often exceeding the quality of patent portfolios owned by operating companies. Acacia’s patent portfolio scope focuses mainly on the electronics industry, ranging from digital data processing, protocol, digital radio, and digital communications. In addition to patents related to the electronics industry, Acacia’s patent portfolio also expands to the areas of business and financial management. Analysis of Acacia’s litigation strategy find that Acacia uses its affiliates or subsidiaries to launch patent litigation against large companies as its major targets. Texas Eastern Federal District Court has long been favored by Acacia as the main choice of venue for litigation or other venues that have ruled in favor of the patent holder. Acacia often takes on multiple defendants in a single suit to increase its bargaining power for negotiations and cases usually end in settlement or withdrawal in about a year. Cases brought by NPEs before the International Trade Com-

mission (“ITC”) have also increased in recent years, gradually rising since 2006. This paper also discusses the topic of whether NPEs satisfy the domestic industry requirement in the United States (“US”). How do Taiwan domestic manufacturers deal with patent infringement claims against NPEs? Once these domestic manufacturers are identified as infringers by NPEs they will usually take the initiative to file for summary judgment. Enhancing the non-infringement argument provides more strength to the negotiation and defense of the case. It is important that manufacturers build a professional intellectual property team to develop its patent portfolio. Establishing a patent index and patent litigation database to collect information will enhance knowledge of NPEs so that manufacturers maybe more prepared for litigation with NPEs.

Keyword: NPE, Patent valuation, Acacia, ITC, Patent litigation



誌 謝

六年前一個偶然機會讓我再度窺探學術的殿堂，當時我對專利懵懵懂懂，感謝科法所劉尚志教授的教導，開拓理工背景的我一個新視野，技術發展固然重要，但沒有保護下無法讓創新持續延續下去。之後有幸再度拾起書本，進入科法所這個大家庭。在劉老師的指導下，不論課程、論文指導或研討會，學習如何科技與法律間跨界思考，並兼具實務與管理之經驗，讓我終生受益。

感謝所上所有老師的指導與教誨，從基礎法學、智慧財產法、專利法、英美法等。林美惠老師，師承傳統法學又兼具西方法學素養。洪瑞章老師具有專利實務的資深資歷與那份學習執著。王立達老師溫文儒雅，對於公法有深入研究。林志潔老師巾幗不讓鬚眉，生動方式教授刑事訴訟法，那份追求法律公平正義的熱情。林三元老師幽默風趣，改變我對法律人刻板印象。許美麗老師那份教學熱誠，雖然白天要忙於案件，但晚上還是神采奕奕的教學。感謝所上所有曾經一起上課同學，彼此鼓勵加油打氣，在碩班學弟妹，看到那份熱情與衝勁。在專班同學，看到不同領域專業人士，對法律不同的視野與觀點。

感謝我任職公司所有相處的同事們，在我求學期間，互相鼓勵、打氣與討論功課，並給於我在工作上的協助，讓我得以兼顧工作與學業，並學以致用。

感謝我的家人的支持，從小雖然家境不好，父母一直努力辛苦賺錢，讓我無後顧之憂，一路順利完成學業。尤其是我父親，在這我撰寫論文期間，他已重病在床，還不時掛念我的學業。還有我女友一路鼓勵我完成學業。

最後中興大學的陸大榮教授在我口試時，非常仔細審視我的論文，提供寶貴建議與意見。

目 錄

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
誌 謝.....	IV
目 錄.....	V
表目錄.....	VII
圖目錄.....	VIII
一、緒論.....	1
1.1 研究背景與動機.....	1
1.1.1 Acacia 簡介.....	2
1.1.2 Round Rock 簡介.....	3
1.2 相關研究與本文研究目的.....	5
1.2.1 專利特質與專利訴訟.....	5
1.2.2 專利損害賠償.....	5
1.2.3 禁制令的救濟.....	6
1.2.4 ITC 行政救濟.....	7
二、研究方法與範圍.....	10
2.1 資料來源.....	10
2.1.1 專利資料來源.....	10
2.1.2 訴訟資料來源.....	11
2.2 研究範圍.....	11
2.3 研究方法.....	12
2.3.1 專利分析指標說明.....	12
2.3.2 訴訟案件分析方法.....	16
三、研究結果.....	18
3.1 NPES 專利分析指標比較.....	18
3.2 ACACIA 專利組合策略.....	20

3.2.1 專利技術領域分類.....	20
3.2.2 專利分析指標比較.....	22
3.2.3 專利組合發展趨勢與財務分析.....	24
3.2.4 Round Rock 專利組合分析.....	25
3.3 ACACIA 訴訟案件的評析.....	27
3.3.1 原告公司分析.....	28
3.3.2 被告企業分析.....	30
3.3.3 共同被告數量統計趨勢.....	32
3.3.4 訴訟案件管轄法院.....	34
3.3.5 訴訟程序分析.....	37
3.3.6 訴訟費用支出分析.....	38
3.3.7 損害賠償金分析.....	39
3.3.8 專利移轉與訴訟關係.....	40
3.4 NPEs 在 ITC 訴訟上發展.....	43
3.4.1 NPEs 在 ITC 發展的趨勢.....	43
3.4.2 NPEs 在 ITC 當事人適格性.....	45
四、結論、對策與探討.....	50
4.1 結論.....	50
4.2 對策.....	51
4.3 展望.....	52
參考文獻.....	54
附錄 1.....	58

表目錄

表格 1 NPES、營運企業與 ACACIA 專利分析指標比較表.....	18
表格 2 ACACIA 訴訟專利技術領域分類碼.....	21
表格 3 ACACIA 非訴訟專利技術領域分類碼.....	21
表格 4 IPC 主部分類碼代號表.....	22
表格 5 ACACIA 專利分析指標比較表.....	22
表格 6 ACACIA 年度專利組合與營收統計表.....	25
表格 7 ROUND ROCK 專利組合技術領域分類.....	25
表格 8 ROUND ROCK 專利分析指標比較表.....	26
表格 9 ROUND ROCK 專利分析指標比較表.....	26
表格 10 ACACIA 訴訟案中原告發動訴訟次數統計.....	29
表格 11 2007-2010 年被 ACACIA 控告專利訴訟的前十大企業.....	31
表格 12 ACACIA 提起專利訴訟的管轄法院.....	36
表格 13 ACACIA 在訴訟上年度支出.....	39

圖目錄

圖表 1 ACACIA 非訴訟專利 IPC 主部分類統計圖.....	22
圖表 2 2006.01-2011.06 被控侵權公司規模與訴訟次數.....	31
圖表 3 SAMSUNG 專利轉移到其他公司.....	32
圖表 4 ACACIA 訴訟案件中平均被告數.....	34
圖表 5 美國 2011 年提出專利訴訟案統計表.....	34
圖表 6 ACACIA 提起專利訴訟的管轄法院.....	37
圖表 7 ACACIA 訴訟案件達成和解天數的統計.....	38
圖表 8 ACACIA 訴訟案件撤銷天數的統計.....	38
圖表 9 US6,289,238 專利權轉移紀錄.....	41
圖表 10 US6,765,838 專利權轉移紀錄.....	42
圖表 11 ACACIA PATENT ACQUISITION 公司註冊地址.....	43
圖表 12 ITC 歷年調查案件與原告類型趨勢.....	44
圖表 13 ITC 歷年調查案件與被訴國家趨勢.....	44
圖表 14 在 ITC 訴訟的前十大 NPES 專利權人.....	45
圖表 15 APPLE 轉移專利到 DIGITUDE INNOVATIONS LLC.....	53
圖表 16 DIGITUDE INNOVATIONS 在 ITC 所提供訴訟相關資料.....	53

一、緒論

1.1 研究背景與動機

發明人在創新研發後，為了讓技術流通，必須公開分享此發明，經由申請與審查，政府給予發明人二十年的專利權保護。專利權為一種智慧財產權屬無實體財產權。但要把發明轉化成商品或服務，需要投入大量人力、金錢與時間。為了活絡技術發展，技術授權成為一種新型商業模式。而這種模式展現長期投資機會的吸引力，尤其在高科技產業創造可觀的價值。美國在 2010 年國際貿易，關於服務類別的授權金與權利金有 720 億美元貿易順差¹，替美國帶入可觀的外匯收入。

近年來美國專利訴訟案蓬勃發展，由美國聯邦巡迴法院與最高法院確立許多著名的專利法案例，確立專利權的價值，進而促進專利市場交易的發展與活絡化，這項發展對於企業有不同的影響。首先、知識技術密集型公司，例如IBM、Apple等，利用專利權鞏固在資本化市場的龍頭地位。其次、對於以專利經營為主的事業體，從 2001 年NTP v. RIM案²，小型公司NTP從這訴訟案中獲得鉅額的授權金，這案例具有相當大的鼓勵作用，聲稱這對個人與小型單位創新研發會有相當的經濟上挹注。反之大公司大肆撻伐這些以專利經營為主的事業體行為，讓產品與服務附加不少的成本，點燃這場營運企業與專利事業體（以下稱NPEs）間戰火。

這些 NPEs 以不同的形態存在，有獨立發明人、小型公司、學術單位與研究機構等。主要是不從事將自己發明轉變成為產品或服務，或以其他方式向市場銷售的產品或服務獲取衍生收入。而 NPEs 尋求主要收益來自專利權的實施，利用法律給於專利的權利，獲取願意被授權廠商的權利金。制度上最讓人詬病的方面，談判的雙方是處於不對等狀態。簡單而言如果一個事業體不從事銷售產品或服務，它不會受到反訴，讓對手公司在大多數專利訴訟糾紛中缺乏最重要反擊機會。

目前國內廠商也面對NPEs的挑戰與威脅。對於台灣廠商而言，長期以

¹ U.S. Export Fact Sheet Dec. 2010, INTL TRADE ADMIN. (Feb. 11, 2011), <http://trade.gov/press/press-releases/2011/export-factsheet-February2011-021111.pdf>.

² NTP, Inc. v. Research in Motion, Ltd., 261 F. Supp. 2d 423 (E.D. Va. 2002).

代工為主要經營模式，在專利經營上一直落後先進國家，甚至在亞洲四小龍中亦敬陪末座。面臨到這新興的經濟帝國主義，以專利為武器，以法院為戰場，侵權訴訟為戰爭手段。目前主要受NPEs威脅的國內廠商，包括宏達電與宏碁等著名企業³。

當面對這挑戰與威脅時，要先了解對手的營運策略與實力為主要的課題。本文想針對最著名且在股票市場上市之 NPE—Acacia Research Corporation（以下稱 Acacia）—作相關研究與探討，研究其專利組合經營與專利訴訟策略，希望從中找到一些因應之策。而 Round Rock Research LLC（以下稱 Round Rock）為近來新興熱門的 NPE，它的專利經營策略不同以往，與 Acacia 是完全不同的經營模式，藉此來分析比較兩者的差異性，而這差異性是否提供國內廠商在專利經營上參考？

1.1.1 Acacia 簡介

根據PatentFreedom網站上統計，目前全世界NPEs有超過三百八十家，從 1985 年，這些NPEs與 5 千家營運公司參與了 4 千件訴訟⁴，而且這些專利事業體各自發展模式都不完全相同。Acacia 原以技術研發起家，以網路傳輸行動視訊與音樂為主。Acacia成立之初，總部設在位於加州一個豪華的商場，Acacia當時有 3 名工程師、3 名律師，副總裁負責專利收購，13 人職員要求具有煉金術般能力可將專利權利變成黃金。工程師不從事研發或製造產品，他們只負責評估專利。律師不寫專利，他們只思考如何授權和訴訟。Acacia成為世界上唯一的公開上市公司但不生產任何產品，主要是收購和授權專利，利用訴訟為競爭的武器，是此商業模式的創新者且最活躍於專利訴訟的NPE⁵。

Acacia Technologies Group 是 Acacia 的附屬公司，在那斯達克(NASDAQ)以(ACTG) 掛牌上市的公開發行公司，在 2010 年 11 月市值大約 9 億 3 千 5 百萬美元，以收購專利、授權專利與實施專利權為主要業務。Acacia 利用附屬公司與個人發明者、學校、研究機構和資源有限的中小型企業成為合作夥伴，對於那些大公司使用從未授權專利技術所產生收益，利用授權

³ *Most Pursued Companies, Patent Freedom*, (Jan 1, 2011), <https://www.patentfreedom.com/research.html>.

⁴ *See supra* note at 3.

⁵ STEVEN M. CHERRY, *Patent Profiteers*, IEEE Spectrum, (June 2004), <http://is.gd/pToAu8>.

談判與訴訟來協助專利權人來實施專利權，讓大公司付出合理的授權金，進而與合作夥伴分享收益。Acacia 已經完成了 450 個授權協議，從 170 個專利組合中獲得超過 4.2 億授權金收入，Acacia 與它的附屬公司在美國聯邦地區法院提起超過 200 個專利訴訟。所以它是個研究 NPEs 很好的範本，它的商業模式與策略是值得深入研究與探討的，包括在那些技術領域佈局，專利組合的評價、訴訟行為的策略等。

1.1.2 Round Rock 簡介

而Round Rock 近來受到台灣公司關注，2010 年 10 月 1 日 Round Rock 向宏達電(HTC) 提出侵權告訴⁶，指出宏達電侵犯其數項技術專利，其中涵蓋了手機記憶體晶片技術、影像晶片、螢幕散熱技術以及其他智慧型手機的相關技術⁷。2011 年 10 月 14 日 Round Rock 於美國德拉威爾地區法院提起關於電腦零組件之訴訟⁸，控告Dell⁹、Acer¹⁰及Asus¹¹三家廠商侵犯其專利權。

Round Rock Research LLC 公司創辦人 John Desmarais 具有化工與法律雙學位，曾經在擁有 1500 律師的柯克蘭和埃利斯(Kirkland & Ellis)事務所¹²擔任專業律師，在 15 年期間曾代理一些世界上擁有大量專利的公司訴訟。當在芝加哥的柯克蘭和埃利斯事務所時，Desmarais 建立了專利訴訟案件的聲譽，幫大公司的專利訴訟案件獲得數百萬元至數億美元的賠償。最著名的案件，他贏得了在 2007 年阿爾卡特-朗訊對微軟 15.2 億美元裁決¹³，是當時最大的專利賠償金判決¹⁴，現在他整裝待發，準備屠殺他

⁶ Round Rock Research LLC. v. HTC Corporation et. Al, No. 1:10-cv-00840-UNA (Del. filed Oct. 1, 2010).

⁷ Round Rock Research LLC. v. HTC Corporation et. al. patent lawsuit, PRIORSMART <http://news.priorsmart.com/round-rock-research-v-htc-l3fc/> (last visited, Aug. 4, 2011).

⁸ Round Rock Research LLC v. ASUSTek Computer Inc. et. al. patent lawsuit, PRIORSMART, <http://news.priorsmart.com/round-rock-research-v-asustek-computer-l4xX/> (last visited, Nov. 16, 2011).

⁹ Round Rock Research LLC v. Dell Inc. 1:11-cv-00976-UNA (D. Del., Filed on Oct. 14, 2011).

¹⁰ Round Rock Research LLC. v. Acer Inc. et. al., 1:11-cv-00977-UNA (D. Del., Filed on Oct. 14, 2011).

¹¹ Round Rock Research LLC v. ASUSTek Computer Inc. et. al. 1:11-cv-00978-UNA (D. Del., Filed on Oct. 14, 2011).

¹² Kirkland & Ellis LLP > Home, <http://www.kirkland.com/> (last visited, Aug. 4, 2011).

¹³ Lucent Technologies Inc. v. Gateway Inc., 470 F.Supp.2d 1180 (S.D.Cal., 2007).

¹⁴ Microsoft faces \$1.5bn MP3 payout, BBC News (Feb. 22, 2007, 21:25 GMT), <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6388273.stm>.

曾經辯護過的公司¹⁵。

2009年12月自美國最大的電腦記憶體製造商美光 (Micron) 購買4500項專利組合¹⁶，專利技術包含：電池及電力、CMOS影像感測器、電腦相關、記憶體相關、微處理器、作業系統軟體、半導體封裝與製程、以及電信通訊等，自立門戶積極投入專利授權業務，成立新專利控股公司Round Rock。

他不只為了Round Rock事業打拼，2011年又回到老本行，Desmarais則是代表Easyweb Innovations這間紐約公司，向Facebook提起訴訟¹⁷。而這Easyweb Innovations也是典型的NPEs，這專利授權公司也於2011年9月，向另一位社交巨頭Twitter發起類似的訴訟¹⁸，宣稱當前社交界的雙雄，允許用戶張貼訊息在網路上，並讓搜尋引擎得以抓取這些內容的行為，侵犯了5項Easyweb Innovations所擁有的專利，但是服務的哪些機制觸犯了專利，目前尚不清楚¹⁹。

Round Rock 宣稱目前專利組合的授權對象包括蘋果電腦、索尼、三星、美光、國際商業機器、諾基亞、以及宏達電²⁰，除了一般授權談判外，它採取拍賣授權協議，在ICAP Ocean Tomo是專利交易經紀商兼全球首創的專利權拍賣商宣布²¹，該公司在2011年3月31日在紐約市舉行的2011年春季專利拍賣會上售出了Round Rock的不起訴授權契約。該契約以3850萬美元出售(包括買家佣金)，是首份在拍賣會上出售此類契約。所以Round Rock專利經營模式完全不同於Acacia，要了解這新型態的模式，可以先從了解相關專利組合，進而比對雙方異同。

¹⁵ *JNEWS: Desmarais, Desmarais, John [MC1985] Round Rock Research LLC, his new patent-holding company*, JASPER JOTTINGS (June 1, 2010), <http://bit.ly/uYhAbr>.

¹⁶ Grégoire Marino, *More news on the Micron patent sale: what is really happening behind the curtains?*, IP finance (June 1, 2010), <http://ipfinance.blogspot.com/2010/06/more-news-on-micron-patent-what-is.html>.

¹⁷ *Easyweb Innovations, LLC v. Facebook, Inc.* 2:11-cv-05121-JFB-ETB, (E.D.N.Y., Filed on Oct. 20, 2011).

¹⁸ *Easyweb Innovations, LLC v. Twitter, Inc.* 2:11-cv-04550, (E.D.N.Y., Filed on September 19, 2011)

¹⁹ Robin Wauters: *Troll Targets Facebook, Twitter In Patent Infringement Lawsuits*, TechCrunch, (October 26, 2011), <http://goo.gl/InfVk>

²⁰ Round Rock Research licensees, <http://www.roundrockresearch.com/lic.html> (last visited, July 26, 2011).

²¹ *Available IP Portfolios*, ICAP Patent Brokerage, <http://icappatentbrokerage.com/forsale> (last visited, July 22, 2011).

1.2 相關研究與本文研究目的

1.2.1 專利特質與專利訴訟

這些被貼上專利蟑螂標籤的公司，通常被批評利用空泛與軟弱的專利到處授權收取超額的權利金，或對於營運企業點燃專利訴訟的戰火。然在 Shrestha²²的研究中證明NPEs所擁有訴訟的專利特質優於營運企業的訴訟專利特質，但沒有進一步分析比較NPEs擁有專利組合中，訴訟與非訴訟的差異性為何？他們是如何經營專利組合？專利來源為何？這優勢專利品質反映在專利訴訟上，他發現NPEs在專利訴訟的勝訴率，對照大公司相互間專利訴訟的勝訴率上並沒有明顯差異，而且專利訴訟的管轄法院並沒有特別集中於對專利權人有利的聯邦地區法院，但無法解釋社會上對NPEs濫訴的觀感。

對於訴訟行為的探討，每件專利爭議上都很獨特，專利訴訟就如同現在國際上各國爭端的型態，有完全不同的類型。有大國對大國的制衡，有小蝦米對大鯨魚的戰爭，然而在高科技業界正在上演這樣的戲碼。由 Colleen教授的 2009 論文中提到，將此訴訟型態類型化，他分析從 2000 年到 2008 年所有專利訴訟案件，雖然被NPEs歸咎成為整個專利系統的亂源，但他分析結果NPEs在高科技業界的訴訟案件只佔 17%，如果考慮到反訴的確認之訴的話，則提升到 28%，以計算被告數目來看，從 22%提升到 36%。以技術領域範圍來看，NPEs利用硬體相關專利訴訟佔 26%，是商業方法專利的三倍(9%)²³。此外在研究這些大公司訴訟行為時，發現大部分採取防禦性專利組合，但這種策略並不能阻斷專利訴訟的發生。

1.2.2 專利損害賠償

在Matthews, Jr. 在 2009 中文章討論關於專利訴訟中專利權人能擁有補償或禁制令的範圍，取決專利權人是否有具體商業化實施該技術²⁴，他

²² Sannu K. Shrestha, *Trolls or Market-Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities*, 110 COLUM. L. REV. 114 (2010). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1534282>.

²³ Colleen V. Chien, *Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents*, 87 N.C.L. REV. 1571 (2009). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1396319>.

²⁴ Robert A. Matthews, Jr, *The Restricted Scope of Patent Infringement Remedies*, Available to "Non-Practicing" Patent Owners, July 2009 edition of the IP Litigator.

討論在不同型態的NPEs所獲得補償範圍是否有所差別？分別討論單純授權專利不從事商業上製造或研發任何技術的NPEs。由營運企業成立專利控股的子公司。此外還有商業性或學術性研究機構所附屬專利控股公司，把研發成果對於營運企業授權，由這些授權收益提供機構運作或研發的支出。

美國專利法中對於損害賠償的計算基於 35 U.S.C §284，基於衡平原則下充分地補償專利權人所受損失。一般而言，專利權人提出利益損失基於侵權行為所造成的結果，如果專利權人無法提出所失利益，則可以尋求基於合理授權金上的回復。聯邦法院也解釋，一般而言專利權人如果沒有進行銷售產品，定義上他們不會有所失利益²⁵。所以NPEs不進行製造或銷售產品，他們不能請求商業上所失利益，基本上只能請求合理的授權金。

NPEs會嘗試用別的方法來主張所失利益，會利用某些關係連結來證明所失利益，例如，營運公司會成立專利控股的子公司，而這子公司會主張回復母公司所失的利益，在目前案例發展法院拒絕採用這樣主張，例如在 *Poly-America, L.P. v. GSE Lining Tech., Inc.*²⁶ 聯邦法院解釋依據公司法，關係企業必須為分別的法人，必須承擔本身利益與損失，不應享受其他關係企業下的利益。明確地指出專利控股公司，不能只是因為專利權人與營運企業間的連接關係存在，把母公司的利潤損失當成本身損失。除非這關係是基於專屬授權的關係，此時才能主張所失利益。的確在聯邦法律規定所有被專屬授權者必須一同參加專利侵權訴訟。聯邦法院在 *Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc.* 再度確認此看法²⁷，對於非專屬被授權者不能請求回復所失利益，甚至非專屬被授權者是專利權人的附屬公司。但唯一有可能討論空間在於非專屬授權協議下，授權金的收入是基於被授權者銷售上，採用按期支付之權利金（running royalty）。如果侵權者造成被授權者營收減少，而間接導致專利權人的授權金收入減少下，是有討論的空間。

1.2.3 禁制令的救濟

而近年來，美國聯邦巡迴法院對於專利權人做些權衡調整，在 *eBay Inc*

²⁵ *Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.*, 56 F.3d 1538, 1548 (Fed. Cir. 1995) (en banc).

²⁶ 383 F.3d 1303, 1311 (Fed. Cir. 2004).

²⁷ Jeff Gritton, » *Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc.* JOLT Digest, Harvard Journal of Law & Technology (June 9, 2008 at 14:37), <http://jolt.law.harvard.edu/digest/patent/mars-inc-v-coin-acceptors-inc>

v. MercExchange, LLC.²⁸案中，美國聯邦最高法院做出終審判決，認為即使陪審團認定專利侵權成立，法官並無一定要依原告請求核發永久禁制令的義務。美國聯邦最高法院法官Thomas有兩項裁定，第一、永久禁制令的四項衡平準則也適用於依據專利法時之爭議發生時。第二、如果永久禁制令不核發將能確定，專利擁有者不會承受不可挽回的傷害，當專利權人有意願授權其專利，且在實施專利上缺乏商業活動。對於許多NPEs而言無法得到禁制令最大的罩門，在於無法證明將承受不可回復的傷害。

當專利權人失敗表示由直接競爭對手繼續侵權活動將會對專利權人造成不可彌補的損害，法院會拒絕永久禁制令。因為法院發現當專利權人願意以授權金來交換授權，則表示任何對專利權的侵權行為可以用金錢來適度補償。可以從*Paice LLC v. Toyota Motor Corp*²⁹案，法院自從發現專利權人曾表示願意授權給侵權者，所以法院拒絕發給禁制令。聯邦法院對於如果核發專利權人禁制令來成為額外談判的籌碼觀點，認為這是排它權的自然結果，且對於沒有意願在市場與潛在侵權者競爭的專利權人並非為合適的救濟。

1.2.4 ITC 行政救濟

在eBay案後，地區法院已經沒有給予NPEs永久禁止令。相反地，法院給予有製造或銷售產品的專利權人超過 40 個永久禁止令³⁰。對於NPEs唯一可能方式，NPEs必須證明當繼續侵權的結果，專利控股公司的授權方案將遭受無法彌補的傷害。也許NPEs可以作為顯示繼續侵權結果導致專利控股公司作為一個合法的專利授權的聲譽遭受損害，讓潛在的被授權人拒絕考慮有可能被滋擾的專利授權。

所以目前在美國的聯邦法院系統對NPEs相對不利之下，進而轉到另一個行政救濟系統，美國國際貿易委員會(以下簡稱“ITC”)。專利權人尋求進口管制，可以向聯邦地區法院依據美國專利法³¹禁止侵權產品進口，或者

²⁸ *eBay Inc v. MercExchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388 (2006).

²⁹ No. 2:04-CV-211-DF, 2006 WL 2385139, at *5-*6 (E.D. Tex. Aug. 16, 2006), *aff'd in part, vacated in part*, 504 F.3d 1293, 1314-15 (Fed. Cir. 2007).

³⁰ Robert A. Matthews, JR., *ANNOTATED PATENT DIGEST* § 30:2 (2008), APD § 32:162 Granting Permanent Injunction or Reversing Denial Thereof (collecting cases).

³¹ 35 U.S.C. § 283 (2006) (authorizing the federal courts to grant injunctions to prevent the violation of patent rights).

依據美國關稅法³²，可以在華盛頓特區向ITC提出告訴，請求立案調查，依據調查結果可能獲得進口排除令，可以防止侵權物品進入美國國內。

美國國際貿易委員會是一個獨立的聯邦機構，負責準司法調查不公平貿易，包括進口傾銷和侵犯智慧財產權。該委員會的任務是：(1) 其職權範圍內以公平和客觀的態度執行美國貿易救濟法律，(2) 提供總統、美國貿易代表與國會，獨立分析、訊息和對於關稅、國際貿易、美國的競爭力事物的協助，(3) 維持美國的統一關稅表 (HTS)³³。

美國國際貿易委員會關於專利案件之處理，係源自於 1930 年關稅法案 (Tariff Act)³⁴，保障美國國內勞工與促進國內產業，1974 年修訂貿易法案賦予 ITC 有最後決定權，不再只有對總統的建議權，1979 年再修訂貿易法案³⁵，以及 1988 年修訂之綜合貿易競爭法案 (Omnibus Trade and Competitiveness Act)，對於自外國進口至美國之產品，賦予美國廠商向 ITC 提出排除令之聲請，ITC 亦有權自行建立案件，針對特定之廠商，進行調查程序。而 NPEs 是否可以到 ITC 主張專利權受到侵害，請求排除令的救濟，是值得探討的議題。

本文的問題包含：

1. 對於 NPEs 最大的批評來自他們獲取空泛且弱勢的專利來進行沒有意義或理由的訴訟，Shrestha 提出 NPEs 的專利分析指標優於營運公司，而 Acacia 為 NPEs 的領先者，其所擁有的專利組合是否更具有優勢？Acacia 如何經營其專利組合？是否盲目在專利市場收購專利？
2. NPEs 這些無所依據的專利訴訟不只淹沒整個專利訴訟系統，且讓營運企業花上時間與資源來防禦這些訴訟，則進而提高營運成本。Acacia 是否濫用司法系統？在訴訟策略上有那些特徵？Acacia 是否

³² Smoot-Hawley Tariff Act, ch. 497, § 337, 46 Stat. 590, 703-04 (current version at 19 U.S.C. § 1337 (2006))

³³ USITC - About the United States International Trade Commission http://www.usitc.gov/press_room/mission_statement.htm (last viewed, Dec. 31, 2011)

³⁴ Tariff Act of 1930, 46 Stat. 590. The purpose of the act was “[t]o provide revenue, to regulate commerce with foreign countries, to encourage the industries of the United States, to protect American labor, and for other purposes.” *Id.*

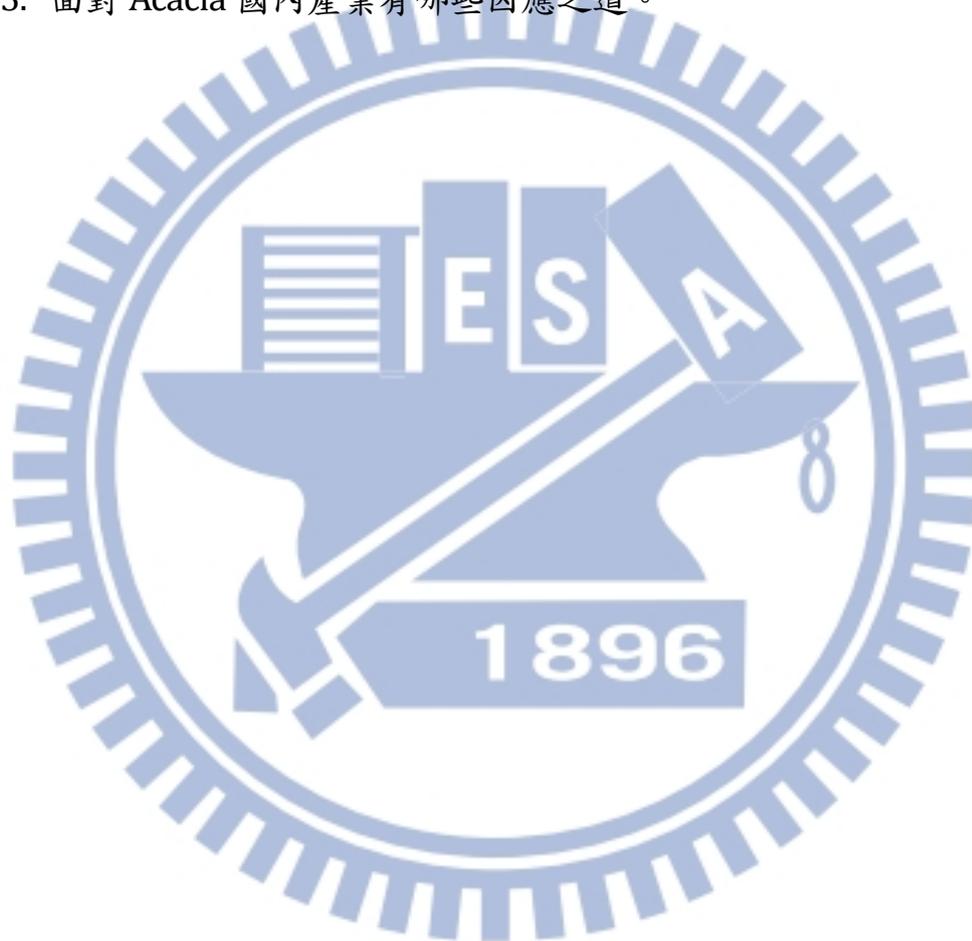
³⁵ The Trade Agreements Act of 1979 added Title VII to the Tariff Act of 1930. *See* Pub. L. No. 96-39, 93 Stat. 144, 150-201 (1979) (codified as amended in scattered sections of 19 U.S.C. but mainly at §§ 1671-1677 (2006)).

也透過行政程序 ITC 來做為訴訟策略？

3. 面對這些 NPEs，營運企業是否要採取更積極的專利經營方式來面對 NPEs 的威脅？

本文的目的包含：

1. 掌握 Acacia 的專利經營與專利訴訟策略。
2. 哪些產業會受到 Acacia 專利訴訟的衝擊。
3. 面對 Acacia 國內產業有哪些因應之道。



二、研究方法與範圍

2.1 資料來源

如想知道某公司所擁有全部專利組合，一般而言，可以透過美國專利局的網站，利用關於專利權轉讓查詢系統(USPTO Assignments on the Web)³⁶，能查到大部分權利人所公開登記的專利，但前提要知道權利人在美國專利局所登錄的名稱。而一般NPEs公司名稱在公開資訊已不容易獲得，例如NTP告黑莓機(RIM)的案子³⁷中，NTP就沒有成立任何官方網站。Acacia成立為數眾多的子公司或附屬公司，這些公司名稱有些可以從Acacia在SEC所申報的財報上³⁸，可以得到相關資訊，但要完全掌握這些公司名稱是相當困難，要能夠掌握到公司名稱才能進一步查詢到所擁有專利組合，雖然可以從新聞、訴訟案件、網路搜尋可以逐步拼湊大部分資訊，如需要完整資訊，則需要透過專業資訊提供商，來查詢更加完整的資訊，目前PatentFreedom³⁹有提供相關付費資料的服務。所以本研究範圍會依據PatentFreedom所提供關於Acacia與Round Rock所有相關資訊，包括公司簡介、已知附屬公司與子公司、新聞與文章、訴訟歷史紀錄、訴訟文件與專利組合為主，利用這些資料加以統計分析歸納資訊。

2.1.1 專利資料來源

1. PatentFreedom 網站提供關於 NPEs 活動，技術領域，人員背景，資金來源與持有專利數量與明細，來幫助營運企業更有效地評估與處理 NPEs 相關議題，進而能減少 NPEs 所造成具體威脅。
2. 湯姆森創新(以下稱Thomson Innovation)⁴⁰是一個單一且整合性解決方案，結合智慧財產權、科技文獻、商業數據和新聞，伴隨一個強大的

³⁶ USPTO Assignments on the Web, U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE, <http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat> (last visited, July. 18, 2011).

³⁷ *Research In Motion and NTP Sign Definitive Settlement Agreement to End Litigation*, RIM (Mar. 3, 2006), available at <http://press.rim.com/release.jsp?id=981>.

³⁸ EDGAR Search Results, U.S. SEC. & EXCH. COMM'N, <http://goo.gl/p4xVh> (last visited, July. 18, 2011).

³⁹ PatentFreedom, <https://www.patentfreedom.com/> (last visited, July. 18, 2011).

⁴⁰ Thomson Innovation, <http://www.thomsoninnovation.com/> (last visited, July. 18, 2011).

分析、協作和警示工具的平台，所以利用Thomson Innovation平台可以有系統化收集與分析專利分析指標。

3. 美國專利局專利查詢系統⁴¹，本系統可以提供所有專利資訊，此外還提供專利權轉讓查詢系統，可以用來追蹤專利權轉讓狀態，找出真正擁有專利權人。

2.1.2 訴訟資料來源

1. Justia.com⁴²網站可以提供相關訴訟案件基本查詢，可以獲得案件起訴時間、原告、報告、管轄法院等基本資料。
2. HOOVERS⁴³網站可以提供公司的基本資訊，包括：經營者，營業項目、營業登記地、年度營收資料等。
3. 美國國際貿易委員會的官方網站，提供所進行專利侵權調查案件，利用 337 條款調查的歷史紀錄資料庫，提供 337 條款調查摘要，包括指控不法行為的類型、記名當事人、何種智慧財產權起訴（如專利和註冊商標）、特定調查時程資訊、和最後調查結果。
4. Google.com 可以提供 NPEs 廣泛的背景資料查詢，包括是否有官方網站、新聞、博客等相關訊息來進一步確認 NPEs 資訊的正確性。

2.2 研究範圍

在Allison 教授研究中⁴⁴，認為專利價值是可以透過訴訟程序，協助專利權人實現專利授權，進而獲得利益，故訴訟專利即是有價值的專利。本文探討的NPEs以Acacia Technology為主，探討包含本身、子公司與附屬公司所擁有的專利組合，一共有 533 件美國專利，其中有包含 182 件經過訴訟的專利。為了對照其他主要NPEs，本文選擇Round Rock，因為它採用大數量的專利組合，而Round Rock的專利組合可由新聞得知⁴⁵，主要從美光

⁴¹ Search for Patents, U.S. PATENT. & TRADEMARK OFFICE, <http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp> (last visited, Dec. 20, 2011).

⁴² Advanced Search Options, JUSTIA DOCKETS & FILINGS, http://dockets.justia.com/advanced_search.py (last visited, July. 18, 2011).

⁴³ Business solutions from Hoovers, Hoovers, <http://www.hoovers.com/> (last visited, July. 18, 2011)

⁴⁴ John R. Allison et al., *Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most Litigated Patents*, 158 U. PA. L. REV. 1 (2009), Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=1407796>.

⁴⁵ Round Rock Research LLC to offer at Auction Four 'Covenants Not to Sue' Covering Its Portfolio of

獲得約 4200 件專利，但經由美國專利局的專利權轉讓查詢系統，查尋後登記約有 3200 件專利，其中包含 22 件有訴訟紀錄的專利。

本文所探討專利侵權案件只針對 Acacia 從 2006 年 1 月到 2011 年 6 月的案件，統計起來共有 210 件聯邦地方法院專利訴訟案件，案件統計原告約有 128 家，被告共 860 家。

本文所探討 ITC 部分，因為 ITC 訴訟案件相對少數，所以擴大收集區間，收集 2000 年 1 月到 2011 年 6 月關於 337 條款調查案件，收集關於專利侵權調查案件資訊，共有 323 件。

2.3 研究方法

專利訴訟時需要對專利作相關評價，包括專利有效性、權利範圍等，到最後侵權確立後如何確認賠償金額，所以每個訴訟案件的專利很難有客觀的方式做相關評價。比較客觀的方式，回到發明本身，採用目前學術界所認可實證方法，利用量化來分析整體趨勢⁴⁶，去探討發明本身在技術演進中具有何種地位？劉尚志博士提出的專利質量定義-專利被引證數與獨立項字數，利用文字探勘(text mining)方式，針對一技術領域，找出針對目標公司產品在法律層面上權力範圍涵蓋最大的專利群⁴⁷。所以本文採用相似的研究方法，進而探討Acacia所擁有的專利組合，來歸納這些組合的相關分析指標。

對於訴訟案件分析，以量化方式來歸納訴訟案子的相關要素，從這些要素分析整理出 Acacia 的訴訟策略。

2.3.1 專利分析指標說明

一份專利書可以提供相當多的資訊，而這些資訊可以加以科學化的統計分析，來進一步獲得這個發明對於產業界相關影響程度。公開專利說明書上，包含專利書首頁與專利本文。專利書首頁提供了專利基本資料，包括發明人、專利權人、申請日、獲權日期，美國專利分類號，國際專利分

Approximately 4,200 Patents and Pending Applications, PR NEWSIRE (Mar. 8, 2011), <http://goo.gl/YsVH4>.

⁴⁶ 羅清俊，社會科學研究方法：打開天窗說量化（第二版），頁 42（2010）。

⁴⁷ 楊格權，高科技廠商專利策略與專利佈局---以半導體封裝業為例，交通大學管理學院研究所管理組碩士論文，頁 1（2004）。

類號等資訊。而專利本文中，包含專利說明書、圖示、專利範圍請求項等相關發明說明與例示。

為什麼專利的價值是很重要的？經濟學家早就認知到，所有的專利並不是平等的，有些專利比其它更有價值⁴⁸。要探討某項發明是否屬於領先或創新的技術領域發明，如要真正準確地評估專利的價值需要深入個別專利的法律 and 技術評價，但對於大量的專利組合，我們必須提出一些客觀的指標來評量。在經濟方面的論文中，基於客觀的與可以公開獲的資訊下，提出不同面相的專利評價⁴⁹，在本文中用以下的量測指標。

2.3.1.1 專利技術領域分類(IPC)：

研究發明包括人類所有活動，而這些活動如何類型化，便要透過國際通用分類規則，目前美國採用美國專利分類與國際專利分類，而主流是WIPO所制定國際專利分類方法(International Patent Classification以下稱IPC)⁵⁰，提供了發明與新型專利依據他們所在不同的技術領域下一個階層化系統分類。發明與新型專利依據不同的技術領域，使用獨立的語言符號訂定了階層式系統化分類。本文中利用其中前四碼分類方式，包括主部(section)、主類(class)與次類(subclass)來做基本類別分類，如採用美國專利分類號，相對應IPC分類可以從此查詢⁵¹。

G Section (A, B,... H)
G06..... Class (任意兩位數字)
G06F..... Subclass (任意字母)

2.3.1.2 專利被援引的次數 (Forward Cites)：

每個專利申請時至少會包含一個先有技術(prior art)，揭露專利申請人

⁴⁸ NATIONAL RESEARCH COUNCIL, PATENTS IN THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY 8 (Wesley M. Cohen & Stephen A. Merrill eds., 2003) (“Value distribution of patents is highly skewed.”)

⁴⁹ ADAM B. JAFFE ET AL, PATENTS, CITATIONS, AND INNOVATIONS: A WINDOW ON THE KNOWLEDGE ECONOMY 52 (2005). (“We find that measures of the overall importance of innovations, of generality of research outcomes, and of reliance on scientific sources discriminate well between more and less basic innovations.”).

⁵⁰ *International Patent Classification (IPC)*, WORLD INTELL. PROP. ORG., <http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/> (last visited, July. 22, 2011).

⁵¹ *USPC-to-IPC Reverse Concordance*, U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE <http://goo.gl/ejCiP> (last visited, July. 22, 2011).

依照何種技術下而創新發明。當作先前技術的專利經常被引用，那經常被引用的專利很可能更重要或價值。例如在電燈的例子，我們可以預料到愛迪生的核心燈泡技術專利，會比相關燈泡發明，例如外型、接頭會更經常被引用到，因為以後任何燈泡的發明不得不基於愛迪生的核心專利。因此，經濟學家們發現了受到被援引次數表示專利的價值⁵²。被援引的次數是一個簡單的累計式次數，但是可能會引起兩種誤解。首先，越舊的專利越能比新的專利更會被援引，因為他們已公開的一段較長的時間。因此，計算平均每年引用數，使我們衡量專利的重要性的影響降低時間的偏差因素。其次，一些專利發明人或許會使用任何援引他們先前發明專利的方式，來增加被援引的次數，除去這些自我引用(Self Cites)的數量能夠更客觀地衡量這項專利分析指標。

2.3.1.3 援引專利所涵蓋的技術種類數量、普遍性 (Generality)⁵³：

如果後續援引專利屬於一個廣泛的技術類別，那麼該專利可能帶來了各種領域的衝擊。被許多不同領域之後引用的專利，比僅僅被同一領域的在後專利引用的專利具有更好的普遍應用性。相反地，如果只在同一個專利技術類別援引該專利，那麼該專利很可能是一種狹窄或次要的發明。例如，一個電晶體的專利技術，後續發明應用到液晶電視、LED 或太陽能技術，所以可能會有更多的應用，代表更有其價值。因此援引專利所涵蓋的技術種類數量越多代表該專利越有價值。

2.3.1.4 參考先前技術所涵蓋的技術種類數量、原創性 (Originality)：

同樣地，由一個特定的專利引用先前技術所代表的技術種類數量，可以提供一個的專利價值指標。來自多個不同技術的組合構思創造出的發明，比那些在同一技術上做改進的發明更具有原創性。一個專利借鑒了各種廣泛的技術種類，很可能代表了廣泛的技術進展，而專利援引於一個單

⁵² Manuel Trajtenberg, *A Penny for Your Quotes: Patent Citations and the Value of Innovations*, 21 RAND J. ECON., no.1, 1990 at 172, 184 (“Patent citations may be indicative of the value of innovations.”)

⁵³ Bronwyn H. Hall et al., *The NBER Patent Citations Data File: Lessons, Insights and Methodological Tools* 25-26 (Nat'l Bureau of Econ. Research, Working Paper No. 8498, 2001), available at <http://www.nber.org/papers/w8498> (discussing use of number of citations as relative measure of patent value).

一的技术類別之先前專利可能代表一項適用性較窄的發明。雖然經濟學家使用赫芬達爾 - 赫希曼指數(Herfindahl-Hirschman Index)⁵⁴計算的通用性和獨創性，本文採用簡單數量計數上，統計參考先前技術的專利所涵蓋的不同IPC類別的數量。

2.3.1.5 專利範圍請求項的數量 (Number of Claims)：

專利範圍請求項定義其範圍和劃定技術領域，在意義上來說，類似界定地界的範圍。數量多的專利範圍可能表示專利是有價值，但專利申請人可能在起草專利範圍時，採用較寬廣範圍來取代數個範圍較窄的專利範圍請求項。這裡的價值，是指對於專利權人的價值。專利申請時因涉及專利商標局和律師費用，美國專利局基本申請只包含 20 個請求項 (3 個獨立項，17 個附屬項)，添加額外專利範圍請求項是昂貴的，只有在專利有其價值時，專利申請人才願意支付這些額外費用⁵⁵。

2.3.1.6 專利權轉移次數 (Patent Assignment)⁵⁶：

就像許多其他形式的財產，如房子，汽車等，一旦成為所有者的財產，有登記所有權的義務。專利為無實體財產權，專利權人有權把專利權轉讓給他人，專利也必須據專利法 35 U.S.C. §261⁵⁷之規定，於購買三個月內向美國專利局提出轉讓登記。可能如同動產或不動產一般，在市場上流通與交易的物品，應具有相當的價值。所以從交易次數而言，可能表示市場對此物品關注的程度。

⁵⁴ 赫芬達爾—赫希曼指數，簡稱赫芬達爾指數，是一種測量產業集中度的綜合指數。它是指一個行業中各市場競爭主體所占行業總收入或總資產百分比的平方和，用來計量市場份額的變化，即市場中廠商規模的離散度。

⁵⁵ The minimum fee is \$330.00 for a regular applicant and \$165.00 for a small entity applicant. See *Current Fee Schedule*, U.S. Pat. & Trademark office, <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009september15.htm> (listing patent application fees). (last visited, Jun. 22, 2011).

⁵⁶ 陳東郁，半導體元件訴訟專利之專利評價的實證研究，交通大學管理學院研究所科技法律組碩士論文，頁 17(2011)。

⁵⁷ 35 U.S.C. §261 Ownership; assignment. - Patent Laws. "An assignment, grant, or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage."

2.3.1.7 專利家族 (Patent Family)⁵⁸：

美國專利受到請求項相關限制，會要求分割成方法、結構、裝置等不同態樣的專利，以及聲請不同權力範圍的延續案。所謂的專利家族包括兩種，一種為狹義定義，其一為廣義定義。狹義定義為一件專利在不同國家申請的集合，因為專利是屬地主義，之後判斷該相關技術或是產品可能製造與行銷到其他國家，而想要取得該技術在該國的專利權利，因此便前往該國申請專利。因此，相同專利發明內容，在不同國家申請的組合即稱為狹義專利家族。廣義定義為一件專利後續衍生的不同申請案，包括分割案 (Division)、連續案 (Continuation) 與部分連續案 (Continuation in Part, CIP) 等。也就是同一技術發明揭露後，後續所衍生的不同的權利範圍請求項，因此同一技術創造後續所衍生其他發明，再加上相關專利在其他國家所申請的專利組合，即是廣義的專利家族。本文研究的專利家族採取廣義定義，是依據WIPO定義INPADOC (International Patent Documentation Center)⁵⁹所收集的資料庫內，做相關數量統計。

2.3.2 訴訟案件分析方法

為了研究 Acacia 訴訟行為，用實證方式，收集相關訴訟案件，採用量化手法，來分析案件發生的數量、被告公司的類型、管轄法院的分布、訴訟專利的種類、分析案件的發展、與何種方式結束。

2.3.2.1 被告的類型：

被告的類型是一直受到關注的地方，每次討論到NPEs時，不平的聲音都來自大公司的批評，而被告次數與公司規模是否有關係？在分類企業規模類型化時，在美國小型企業管理局，依據不同行業有各自定義範圍⁶⁰。所以無法把各種行業一起進行類型化，本文以在Hoovers查詢相關被告公司的財報資料，查詢2010年的年度收益，從順序變數來分析Acacia是否利

⁵⁸ 關於專利家族 (patent family)，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心網站，<http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/pclass006.htm> (最後點閱時間:2011年11月8日)。

⁵⁹ EPO - Patent families, EUR. PAT. OFF., <http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html> (last visited, July. 23, 2011).

⁶⁰ See SBA. GOV., Summary of Size Standards by Industry, <http://www.sba.gov/content/summary-size-standards-industry> (last visited, July. 18, 2011).

用專利訴訟來針對特定對象進而獲取超額的賠償金或授權金？

2.3.2.2 管轄法院：

美國專利案件屬於聯邦管轄，專利權人可以在符合最小接觸原則下，選擇對自己訴訟程序有利的法院。哪些聯邦地方法院是專利權人所偏好？哪些法院對專利權人相對友好？所以探討 Acacia 是否利用法院管轄選擇策略，來進一步獲取超額的賠償金或授權金？

2.3.2.3 技術領域：

從被告公司的類型可以得知，那些產業較會受到 Acacia 威脅。但要類型化並不是很好做區隔，利用分析訴訟專利的技術領域上，可以間接推論哪些產業為 Acacia 所偏好的目標，藉由此分析可以對未來整個訴訟發展，哪些產業需要加以提防與準備？

2.3.2.4 訴訟費用：

NPEs 以發動專利訴訟為主要談判武器，而這項武器成本相當龐大，如何有效利用資源，包括共同被告的數量、訴訟成本的支出等資訊，能更有效從資源分配的觀點來探討其訴訟的行為。

2.3.2.5 案件程序發展：

訴訟案件的程序策略是一項值得觀察的重點，因為專利訴訟案件時間長，重點是整個訴訟費用相當龐大，對於 Acacia 在專利訴訟案件上如何進行程序上的策略，將會成為被告如何攻防的重點。

三、研究結果

3.1 NPEs 專利分析指標比較

表格 1 NPEs、營運企業與Acacia專利分析指標比較表⁶¹

	Litigated Patents		Litigated Peer Patents		NPE Patents		Acacia Patents		Z-test
	(731)		(300)		(287)		(181)		
	Mean	S.D	Mean	S.D	Mean	S.D	Mean	S.D	Z
Number of Citations Received	15.8	26.5	21.6	32.5	36.0	50.9	71.9	142.3	3.27
Number of Citations by year	1.9	2.9	2.6	3.7	3.6	4.2	4.9	9.8	1.69
Originality	4.5	4.4	4.8	4.6	6.9	7.6	6.1	4.8	-1.40
Generality	3.1	3.4	3.9	3.8	6.6	5.7	9	7.1	3.84
Number of Claims	23.5	23.7	25.7	23.2	41.0	59.9	27.3	25.4	-3.42

本文參照Shrestha的論文中研究關於NPEs與營運企業所擁有訴訟專利的分析指標比較，其中 51 家NPEs所擁有共 287 件專利，而隨機選取 500 家營運公司相互間專利訴訟案中 731 件專利為一群組。為了更精準對應到NPEs相同技術領域比較，731 件專利再過濾到 300 件專利為另一群組。該論文研究發現各項專利分析指標，NPEs所擁有專利多優於營運公司。本文是針對Acacia做實證研究，Shrestha論文在NPEs選擇上是由新聞上與訴訟案件為主，包含各種類型的NPEs，對照本文所收集Acacia附屬公司名冊比對後⁶²，其中有 4 家歸屬於Acacia旗下，因為無法獲取原始資料，無法把其中Shrestha論文的NPEs區隔開來。因Acacia是在訴訟上最活躍的NPEs，本文想探討在這專利分析指標上，單一NPE的Acacia是否更優於營運公

⁶¹ See Sannu K, *supra* note 22, at 151.

⁶² 附錄 1.

司，甚至其他NPEs。本文收集Acacia本身與附屬公司所擁有全部專利，取出有訴訟過的專利為實驗組，其分析結果請參照表格 1。

3.1.1.1 專利被援引的次數

目前專利被援引的次數，廣泛地被認為可客觀評價專利價值的方法，因為這是第三人所引用或參考的次數，具有相當參考指標。從表格 1 中發現，Acacia 的被援引次數相較於其他 NPEs 有一倍的差異，而相較營運企業這差異就會大到四倍之遙。但在標準差上為 142.3，推論可能因素為，Acacia 在專利佈局上，收購不同的技術領域專利，造成數量上差異，其中一篇在 1995 年關於網路瀏覽器的專利，被援引次數達到 1 千 3 百次。如果去除時間效應，以每年平均引用數來比較，經過 z-test 後，在 $p=0.05$ 顯著水準下發現 Acacia 與其他 NPEs 沒有明顯差異，可以推論 Acacia 擁有比較早期與領先的專利技術，但去除年份效應後，與其他的 NPEs 的被援引的次數接近。進一步推論 Acacia 可能在市場尋找專利組合時，會以在技術濫觴之期為主要目標，這樣在專利訴訟中，對於專利有效性抗辯時，比較容易佔據上有利的位置，可是相對的專利有效期間會被壓縮。

3.1.1.2 援引專利所涵蓋的技術類別數量

Acacia 的專利組合優於其他 NPEs 的專利組合，平均超過兩種技術領域類別，更勝於營運企業的訴訟專利。這可以呼應到前項推論，在技術濫觴之期的技術，有可能演進到不同類型的應用，人類的科技發展是持續演進發展，一些基礎的研究可能在數年、或十數年後才會有商業應用。對台灣而言，我們還是極度缺乏基礎研究發展，我們一直停留技術改良階段，間接造成在專利經營上，常得到很局限的專利權範圍，無法應用到未來技術上，所以在專利訴訟戰場無法產生足以對抗的武器。

3.1.1.3 參考先前技術所涵蓋的技術類別數量

經過 z-test 後，在 $p=0.05$ 顯著水準下發現沒有明顯差異，所以 Acacia 的專利組合與其他 NPEs 的 Originality 沒有明顯差異，但優於營運企業的專利組合。本文推論 Acacia 所擁有專利組合大部分來自獨立發明人，小型公司或獨立研究機構，他們在研發時間點，應該會在新型態技術濫觴期，

可能會參考不同的技術領域，來研發新型技術。

3.1.1.4 專利範圍請求項的數量

Acacia與其他NPEs專利組合中請求項數量有明顯差異，Acacia遠低於其他NPEs，但接近營運企業的數量。因專利請求項數量有 20 項的基本限制，藉此可以推論發明人願意花更多成本去經營與撰寫專利，來獲取更好更多的權利範圍。但Acacia專利來源為獨立發明人，小型公司或獨立研究機構，可能這些機構基於成本考慮，把專利請求項維持在 20 項左右，這也符合目前專利申請的趨勢，請求項數目有逐年下降的趨勢⁶³。

3.2 Acacia 專利組合策略

3.2.1 專利技術領域分類

專利是把技術發明公開與法律化，而為了方便後來的發明人，可以有效率搜尋到相關技術領域，所以專利局加以類型化。我們可從這些類型化資料，了解到NPEs對於那些技術領域是感到興趣，進而可以了解專利佈局的概況與趨勢。本文分別統計Acacia的訴訟專利與非訴訟專利組合，來分析哪種技術領域是目前專利訴訟主要的戰場，請參閱表格 2 訴訟專利的IPC分類，前五大都是電子技術領域相關、包括數位資料處理，通訊協定、數位廣播、語音通訊等。此外還有G06Q關於商業與金融管理，這符合目前NPEs不只在科技界攻城掠地，觸角已伸向金融、保險業⁶⁴。這些不外乎全世界最熱門且最大產值的產業，目的可以獲得可觀的授權金。而非訴訟專利的IPC分類，請參閱表格 3 除了通訊產業相關外、還有半導體產業有關的H01L分類碼，這一類對於國內龐大的半導體產業未來可能是一大威脅，在其他領域上Acacia都有佈局，請參閱圖表 1 與表格 4，不同技術領域觸角相當廣泛，正如官方網站提到擁有超過 180 個專利組合⁶⁵。

⁶³ White Irseal, *Decreasing Patent Claim Counts - Patent Law Blog (Patently-O)*, White Irseal (June 18, 2011), <http://goo.gl/te9z2>.

⁶⁴ *Defending Business Method Troll Attacks*, LAW360 (May 25, 2011) <http://goo.gl/cjYIN>.

⁶⁵ ACACIA RESEARCH CORPORATION, http://www.acaciaresearch.com/aboutus_main.htm (last visited, July. 18, 2011).

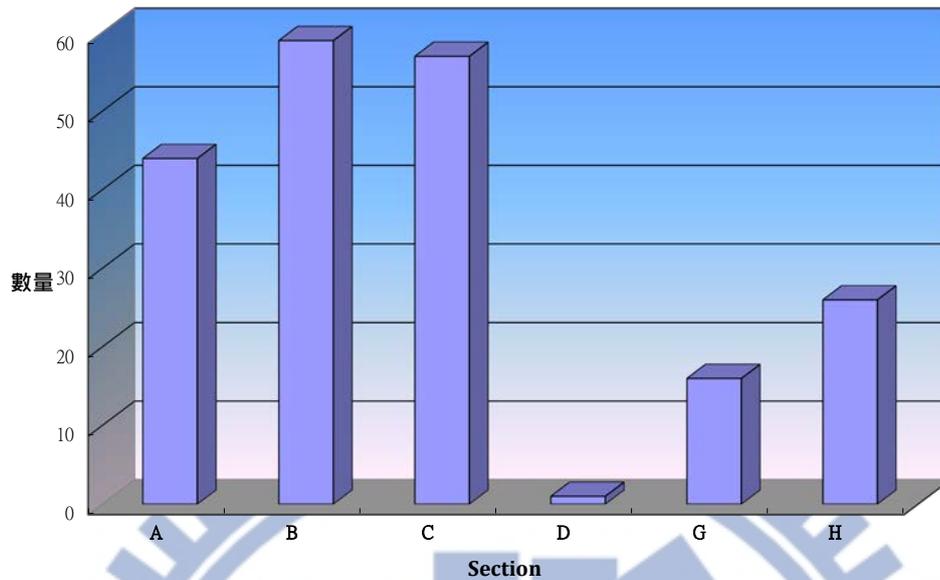
表格 2 Acacia 訴訟專利技術領域分類碼

Technical Class	Class Description	No. of	
		Patents	Percentage
G06F	Electric Digital Data Processing	61	19%
H04N	Pictorial Communication, e.g. Television	43	13%
G06Q	Administrative, Commercial, Financial, Managerial, Supervisory or Forecasting Purposes	24	8%
H04L	Transmission of Digital Information, e.g. Telegraphic Communication	18	6%
H04H	Broadcast Communication	12	4%
Other		161	50%
Total		319	100%

表格 3 Acacia 非訴訟專利技術領域分類碼

Technical Class	Class Description	No. of	Percent-
		Patents	age
H04N	Pictorial Communication, e.g. Television	65	10%
G06F	Electric Digital Data Processing	46	7%
H04H	Broadcast Communication	31	5%
H04L	Transmission Of Digital Information, E.G. Telegraphic Communication	20	3%
H01L	Semiconductor Devices; Electric Solid State Devices Not Otherwise Provided For	20	3%
Other		457	72%
Total		638	100%

非訴訟專利的IPC分布統計



圖表 1 Acacia 非訴訟專利 IPC 主部分類統計圖

表格 4 IPC主部分類碼代號表⁶⁶

A	人類生活所必需	B	執行操作、運輸
C	化學、冶金	D	紡織、造紙
E	固定建築	F	機械工程，照明，供熱、武器、爆破
G	物理	H	電學

3.2.2 專利分析指標比較

表格 5 Acacia 專利分析指標比較表

	Non litigated Patents (351)		litigated Patents (182)		P value	Difference
	Mean	S.D	Mean	S.D		
Number of Citations Received	23.8	39.7	72	142.4	0	Yes
Number of Citations by Year	1.6	2.3	5.0	9.8	0	Yes
Originality	5.7	5.9	6.1	4.8	0.04	Yes
Generality	5.1	4.4	9.0	7.1	0	Yes

⁶⁶ WIPO, B – IPC, <http://www.wipo.int/ipcpub/#refresh=page> (last visited Aug. 3, 2011)

Number of Claims	20.8	15.9	27.4	25.4	0	Yes
Assignment Counts	2.1	1.9	2.8	2.4	0	Yes
Family Counts	16.3	25.7	15.5	23.1	0.12	No

由上述的 IPC 分類看出目前在專利組合布局，在訴訟與非訴訟專利有不同技術領域，而這差別是否可以由專利分析指標上可以看出差異。依據 PatentFreedom 中統計至 2010 年底，Acacia 有 533 件專利，其中有訴訟過的專利有 351 件，非訴訟專利有 182 件，Acacia 採取小型化的專利組合經營策略，從數目上而言，訴訟與非訴訟為 2:1，從未見有公司擁有這麼強有力的專利組合。

在專利被援引的次數方面，Acacia 有訴訟專利比非訴訟專利的被援引次數超過三倍，在去除年份效應後，次數仍有三倍的差異。所以 Acacia 在選擇哪些專利會用在訴訟上，在這項指標上可以當一個有效的參考，援引次數高代表此項技術廣泛被應用，相對潛在侵權者可能會比較多。但對應到營運公司的訴訟專利，Acacia 的非訴訟專利也相當接近次數，所以即使非訴訟專利也不是盲目在市場收購而來。在援引專利所涵蓋的技術種類數量、參考先前技術所涵蓋的技術類別數量與專利範圍請求項的數量，在 0.05 顯著水準下，訴訟與非訴訟有明顯差異，而這些數值越大代表越有價值，故訴訟專利優於非訴訟專利。

從專利交易次數而言，可能表示市場對此專利關注程度，本文想從交易次數，了解 Acacia 專利可能的來源。本文利用專利權轉移次數的檢定，在 0.05 顯著水準下，Acacia 的專利組合中訴訟與非訴訟專利有明顯差異，但平均次數都是約兩到三次。而 NPEs 的專利取得模式，時常由破產公司、小型公司、小型研究機構或獨立發明人手中來收集。從 Acacia 的營運宗旨就是協助發明人可以獲得利益，可推論 Acacia 主要尋找專利標的，大部分可能都還沒到市場交易過，雖然這對專利交易成本會相對降低，但要在這眾多專利組合中，挑到好專利，需要一套有效且快速評估方法。

此外專利家族資訊可應用於許多場所，例如因為專利為屬地主義，專利家族可用於瞭解特定公司潛在布局市場。其次專利家族資訊也可用於了解一個專利的價值，因為專利的申請與維護費用極高，因此若不是重要專利，企業也不會花費鉅額金錢進行全球布局。專利家族對該專利的價值影

響巨大，因為當進行專利權授權與買賣時，若是該專利佈局狀態已經遍及各國，那麼對該技術有興趣的公司多半願意付出較高金額購進行授權或購買。在 0.05 顯著水準下，發現在 Acacia 的專利組合中有訴訟與非訴訟專利沒有明顯差異，以數值來看平均專利家族有 15 件，代表這些專利權人願意花這麼多成本來建構這個專利組合。所以這項指標可以在評論專利價值時，可以作為一項有效的參考。

3.2.3 專利組合發展趨勢與財務分析

對於 NPEs 而言來獲取這些專利組合不外乎是來產生收益，而 Acacia 的商業模式的推論依據以下方式進行：

1. 公司從合作夥伴獲得的專利，然後成立對應專利組合的附屬公司。
2. Acacia 準備與整理授權的專利組合（例如，審查合約、定義技術領域、尋找市場可能被授權者），一般而言要花上 18 個月。
3. 公司推出具體的營收專利組合授權方案。
4. 公司會週期性來確保專利組合授權協議，必要時利用訴訟來逼迫對手上談判桌。

從Acacia在SEC上的公開資料就揭露此商業模式的運作方式，持續從那些願意與我他們合作的技術性公司，大學和研究中心，讓Acacia接手其專利技術與授權的事宜。從表格 6 中的每年專利組合獲取數目中，可以推論未來每年還會有超過 30 件以上的成長。此外從Renesas的策略聯盟上⁶⁷，因Renesas 擁有超過 40,000 件專利，這對貢獻專利組合的未來也會有相當助益。如果假設能從其中大約 80%獲得專利組合，在 18 個月後將能成為獲得利益的組合，這也反映到當年達成授權方案與歷年累積授權方案都有 50%的成長性，每年能達成授權協議超過 100 件，成長率超過 20%。綜觀而言，能有持續專利組合建立才能確保未來預估 30%的高收益成長。

⁶⁷ RENESAS ELECTRONICS CORPORATION, *Renesas Electronics And Acacia Research Enter Into Strategic Patent Licensing Alliance*, <http://www.renesas.com/press/news/2010/news20100824.jsp> (last visited Aug. 3, 2011).

表格 6 Acacia 年度專利組合與營收統計表

\$ in millions

	2006	2007	2008	2009	2010
Patent Portfolios Acquired		31	20	30	36
Patent Portfolios (Accumulated)	57	88	108	138	171
% Growth (y/y)		54%	23%	28%	24%
Portfolios generating Initial Revenue	7	8	20	12	31
Licensing Programs (Accumulated)	20	28	48	60	91
% Revenue generating		32%	44%	43%	53%
Revenue-Generating Programs (Intra period)		21	20	30	58
% Revenue generating (Intra period)		75%	42%	50%	64%
New licensing agreements		83	117	117	221
Licensing Agreements (Accumulated)		540	623	740	961
% Growth (y/y)			15%	19%	30%
Total Revenue	34.8	52.6	48.2	67.3	131.8
% Growth (y/y)		51%	-8%	40%	96%

3.2.4 Round Rock 專利組合分析

表格 7 Round Rock 專利組合技術領域分類

Technical Class	Class Description	No. of Patents	Percentage
	Semiconductor Devices; Electric Solid State Devices Not		
H01L	Otherwise Provided For	1110	23%
G11C	Static Stores	1000	20%
G06F	Electric Digital Data Processing	700	14%
	Printed Circuits; Casings Or Constructional Details Of		
H05K	Electric Apparatus	182	4%
	Transmission of Digital Information, e.g. Telegraphic		
H04L	Communication	174	4%
Other			

本文選擇Round Rock與Acacia來做對比，Round Rock 是新興的NPEs，它以收購大公司的專利組合為主，而Acacia以小型化專利組合為主，這是不同的專利經營策略。最明顯的是數量級上的差異，Round Rock擁有五倍以上的專利數目。而回歸專利品質上，不同模式是否存在差異？Round Rock的專利組合主要來源是美光，在表格 7 依據IPC分類，它的主要專利集中在半導體、記憶體與數位資料處理分類。所以目前與Round Rock達成授權協議的公司為半導體相關的公司如蘋果電腦、索尼、三星、美光、國際商業機器等⁶⁸。Round Rock擁有的專利超過三千件，但有訴訟過專利只占 22 件。在專利分析指標比較下，訴訟專利都優於非訴訟專利。

表格 8 Round Rock 專利分析指標比較表

	Non litigated Patents (3230)		litigated Patents (22)		P value	Difference with Acacia
	Mean	S.D	Mean	S.D		
Number of Citations Received	21.8	41.3	77.8	92	0.03	Yes
Number of Citations by Year	2.2	3.5	5.4	5.3	0.52	No
Originality	6.8	6.9	13.8	12.6	0	Yes
Generality	4.0	3.5	10.6	6.3	0.06	No
Number of Claims	25.5	19.1	28.6	14.8	0.25	No
Assignment counts	1.5	1.6	3.1	1.8	0.45	No
Family Counts	12.4	18.1	24.5	36.9	0	Yes

表格 9 Round Rock 專利分析指標比較表

首先對照表格 5 與表格 9，利用 Z test，在 0.05 顯著水準下，來檢定是否有明顯差異存在？在專利被援引的次數發現兩者雖有差異，但 P 接近 0.03 水準，在去除年份效應後兩者差異就不顯著，所以在這項指標，兩家不相上下，所以他們專利被援引的次數水準相較其他 NPEs 與營運企業都有相當的優勢。

⁶⁸ See Available IP Portfolios, *supra* note 20.

在專利範圍請求項的數量，兩者差異並不顯著，所以在原先美光申請專利案時，平均還是會超過專利局所設定的 20 個請求項標準的限制。在專利權轉移次數上，兩者差異並不顯著，對於 Round Rock 而言，因為之前美光是營運企業，它的專利應大部分自己產出，反映在非訴訟專利上看到專利移轉次數平均不到兩次，所以大部分的專利並沒有進入市場交易。在專利家族上，兩者就有明顯差異，Round Rock 的訴訟專利家族比 Acacia 多了 10 個，推論是美光主要產品是電腦記憶體，而這項產品會行銷到全世界，所以在專利佈局上，如果是重要專利發明，應會採取大量國家的申請案提出，以及不同權力範圍請求的分割或延續案申請。

在援引專利所涵蓋的技術種類數量，兩者差異並不顯著，在參考先前技術所涵蓋的技術類別數量，兩者就有明顯差異，Round Rock 在援引先前技術的類別數目比 Acacia 的訴訟專利有一倍的差距，如要探討此差距，需要再深入個別專利做一一比對。

雖然 Round Rock 有龐大的專利數量，僅少量的有訴訟過專利，但對比 Acacia 兩者的訴訟專利後，雖然發現經營策略有所不同，雙方的專利品質相當接近，整體品質比其他營運企業上均具有相當優勢。目前到今年六月為止只有發動過 2 次訴訟，推論 Round Rock 採用數量上的優勢，回到以往大公司的 IP 授權部門的模式，先以授權談判為主，逼迫對手早日達成授權，先不輕易發動訴訟，一旦要發起訴訟程序，手邊還是有相當不錯的專利當作武器⁶⁹。更甚者，Round Rock 採用不起訴授權契約拍賣方式，可以更輕易來達成獲取大量授權金。提供包含特定的專利組合，一份契約能提供高科技企業能有效操作與選擇，無需在談判時面對授權者時，需要擔心如何展現籌碼與進行方式，不管直接或間接，能先避免潛在性專利侵權索賠，減少損害賠償或律師費的支出⁷⁰。

3.3 Acacia 訴訟案件的評析

專利訴訟一直以來提供專利權人保護與獲利的途徑，而 NPEs 就利用此

⁶⁹施學浩，專利經營方法與訴訟策略-以台灣半導體和電子產業為實證研究，交通大學管理學院研究所科技法律組碩士論文，頁 44(2010)。

⁷⁰ ICAP OCEAN TOMO LLC | Round Rock Research LLC to Offer at Auction Four 'Covenants not to Sue' Covering Its Portfolio of Approximately 4,200 Patents and Pending Applications <http://is.gd/pjuGWa>.

途徑來經營這專利商業收益模式。美國在 90 年代，專利訴訟發展地相當蓬勃，專利權人擁有相當訴訟優勢，訴訟中可申請定暫時狀態，獲得暫時狀態禁制令，當專利侵權訴訟獲得勝訴確認後，法院會自動核發禁制令。此外在舉證責任分配上、低度惡意侵權證據力門檻，進而可以獲判額外的損害賠償。在合理授權金計算上，被控侵權產品需要支付顯著比例的銷售金額。在法院的選擇上，有對於專利權人友善的東德州地區法院，包括能快速進入到審判，進而獲得陪審團的裁決。

原告公司會以所擁有專利組合的技術領域，登記成為公司名稱，被告企業目前以高科技公司為主，而通訊與電腦產業所受影響最大，且共同被告數目逐年升高，訴訟法院會選擇對專利權人有利的聯邦地區法院，訴訟程序會以和解為主，藉此獲得授權金，如果進入審判程序，NPEs 有機會獲得高額損害賠償金，所以 Acacia 善於利用專利訴訟，達到授權金收入，相關分析如下。

3.3.1 原告公司分析

原告公司會以所擁有專利組合的技術領域，登記成為公司名稱，請參閱表格 10，提出最多訴訟的公司是 EMSAT Advanced Geo-Location Technology, LLC 與 Location Based Services LLC 擁有四項相似描述的專利，關於 FCC 要求提供 911 服務的電信業者，需對於手機的用戶在使用 911 服務時，能提供相對的經緯度，所以美國各大電信業者都受到 EMSAT 侵權控訴，例如 T-Mobile USA Inc. Nextel Operations, Inc. Sprint Communications Company, LP, 與 AT&T Mobility LLC 等。目前還有一半的案件還在進行中，對於電信業者這麼大產值的企業，如果一旦敗訴將付出可觀的賠償金。

Computer Acceleration Corp 是關於電腦中為了加快開機速度，把一些暫存資料先放在隨機記憶體暫存區，這樣會減少要存取硬碟資料時間。被告公司包含 Lenovo、Acer、DELL、IBM 等電腦公司，因為每個案子是單一被告，所以才會一口氣起訴八個案子。這些案子最後以撤銷收場，其中在 Microsoft 案中陪審團認定沒有侵權且專利是無效的。

Teleconference Systems 指控惠普 (Hewlett-Packard Company) 所生產多

戶視訊會議產品技術侵犯了其US6,980,526⁷¹專利，而且一同告其使用客戶，AstraZeneca Pharmaceuticals LP、Dow Chemical Company、Advanced Micro Devices Inc.、Dreamworks Animation SKG Inc.、Marriott International Inc.、American International Group Inc.。本案因惠普產品，取得全球許多國際大廠使用，使得本案訴訟戰火延伸至使用客戶群，來增加談判的籌碼。

Paul N. Ware and Financial Systems Innovations LLC 以US4,707,592 專利關於互動式金融交易的個人身份卡片系統有讀卡機與電腦，通過數據通道連接到交易中心。被告廠商主要在通路商最有名的案子是*Paul Ware et al v. Abercrombie & Fitch Stores Inc et al*⁷² 高達 107 個被告，包括著名Barnes & Noble Booksellers Inc，Wal-Mart Stores Inc，Shell Oil等公司，目前這個案子還在纏訟中。

Service Reminder LLC 以US5,917,408 專利關於利用記憶體儲存車用電子警示裝置的專利對於幾大車廠提出專利訴訟，包括BMW、Toyota、HONDA與Volkswagen⁷³。所以可以發現主要被告目標都是著名的大企業，無論營收與市占率都是數一數二的大公司，所以在面對NPEs的專利威脅與勒索時，各種行業類別都可能成為被攻擊目標，很難獨善其身。

表格 10 Acacia 訴訟案中原告發動訴訟次數統計

原告公司	訴訟案件
EMSAT Advanced Geo-Location Technology LLC	11
Location Based Services LLC	11
Computer Acceleration Corp	8
Teleconference Systems LLC	7
Paul N. Ware and Financial Systems Innovations LLC	7
Service Reminder LLC	7

⁷¹ Teleconference Systems LLC v. Hewlett-Packard Company et al. No. 1:09-cv-00632-UNA (D.Del. filed on August 24, 2009).

⁷² PAUL WARE et al v. ABERCROMBIE & FITCH STORES INC et al. No. 4:07-cv-00122-RLV (Georgia Northern District Court filed on June 19, 2007).

⁷³ Service Reminder LLC v. Volkswagen Group Of America, Inc. No. 2:10-cv-12201 (E.D. Mich filed on June 3, 2010).

3.3.2 被告企業分析

NPEs通常會先用授權談判，來接觸潛在被授權者，發動專利訴訟無非是擁有更大的談判籌碼，所以NPEs在選擇訴訟被告時，以所擁有專利能對應到多少市場產品價值為主，而尋找業界領導廠商，最有機會獲得可觀的收益。對於營運企業在花大量時間與大筆金錢投資研發與生產後，卻要面臨這附加的專利稅追討⁷⁴。本文分析由Acacia所附屬公司或子公司所提起的專利訴訟，共有860家被告公司或企業。表格11顯示被控訴訟次數最多前十大公司為蘋果電腦、惠普電腦、IBM、飛利浦、三星等大企業。依照被告公司年度營業額，從百萬美金直到千億美金分布。從順序變數來分析，圖表2顯示被告公司的規模與被訴的次數的關係，主要還是以大型公司為主要報告。在圖中的藍色迴歸曲線可以發現到，訴訟次數與營收為正相關。所以證明Acacia會以選擇市場上高營收公司為主要目標，期望在其中獲得高額的收益⁷⁵。至於低營收公司被告的原因，推論為了獲得該公司技術與專利為主，正如Acacia的專利來源都是來自小型公司，而藉由訴訟策略，正可以來擴充整個專利組合的強度與數量。本文試圖找出有相關證據，但無法找到明確的結果。這種專利經營模式，可以由另一個著名的NPEs Mosaid經營模式得到相關資訊，在2010年1月Samsung與Mosaid達成未來五年的授權協議，Samsung支付相當合理授權金外，此外Samsung也轉移一些所擁有的專利給Mosaid，請參閱圖表3。而Mosaid CEO在新聞提到“The new semiconductor patent license agreement helps stabilize Mosaid's current revenue stream and provides continued financial strength, while our patent portfolio is made even stronger with the acquisition of a significant number of semiconductor patents from Samsung.”⁷⁶。故NPEs在談授權協議時，有時也會考慮收購被授權者的專利，來擴張自我的專利組合的強度與

⁷⁴ See, e.g., Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 Tex. L. Rev. 1991, 1993 (2007) (“[T]he threat of an injunction can enable a patent holder to negotiate royalties far in excess of the patent holder's true economic contribution. Such royalty overcharges act as a tax on new products incorporating the patented technology, thereby impeding rather than promoting innovation.”).

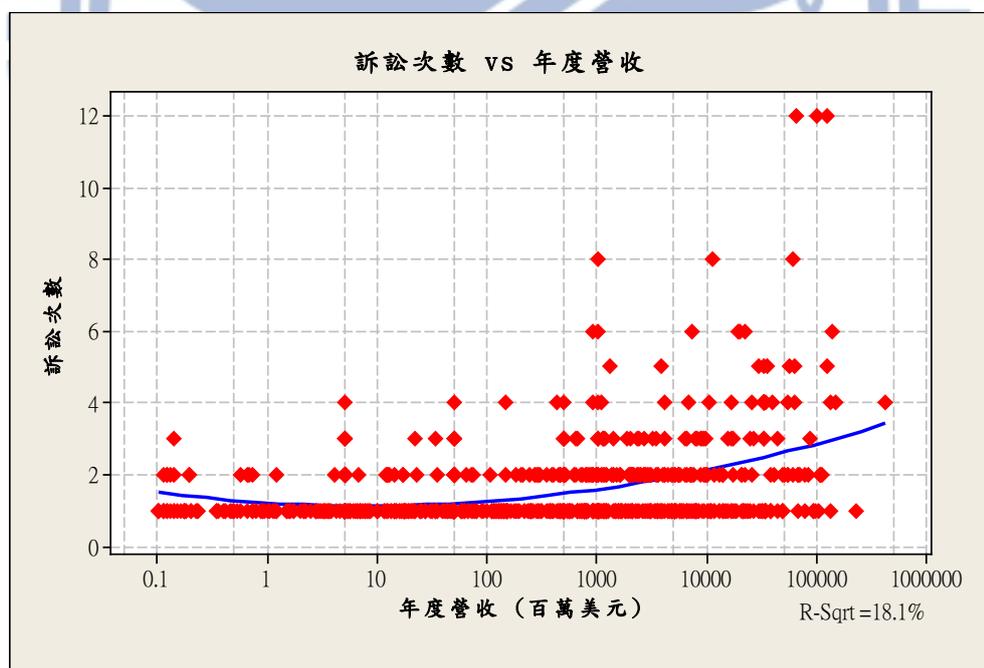
⁷⁵ See, Gwendolyn G. Ball and Jay P. Kesan, *Transaction Costs and Trolls: Strategic Behavior by Individual Inventors, Small Firms and Entrepreneurs in Patent Litigation*, (February 1, 2009). Univ. of Ill. Law & Economics Research Paper No. LE09-005 (2009), available at <http://ssrn.com/abstract=1337166>.

⁷⁶ EMEDIA ASIA Ltd., *Mosaid, Samsung ink memory license, purchase deal*, (Jan. 25, 2010), http://www.eetasia.com/ART_8800596296_499486_NT_c0da4da9.HTM.

數量。

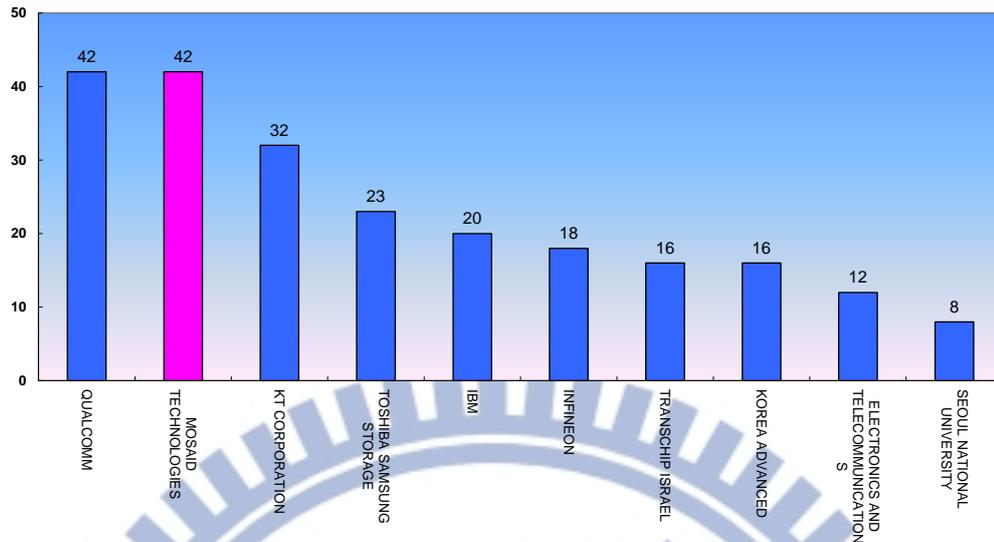
表格 11 2007-2010 年被 Acacia 控告專利訴訟的前十大企業

被告企業	訴訟次數
Apple Inc.	12
Hewlett-Packard Co	12
International Business Machines Corp	12
Dell Inc.	8
Panasonic Corporation of North America	8
Samsung Electronics America Inc.	8
Eastman Kodak Company	6
Motorola Inc.	6
Philips Electronics North America Corp	6
Research In Motion Ltd	6



圖表 2 2006.01-2011.06 被控侵權公司規模與訴訟次數

Samsung 專利轉移給其他公司



圖表 3 Samsung 專利轉移到其他公司

3.3.3 共同被告數量統計趨勢

在訴訟趨勢分析中，除了上述NPEs選擇市場高營收的企業為主要目標外，發現到共同被告的數目也為數不少，而且這些被告之間關連性，可能在技術領域或市場相關，而把被告一起集中在一個訴訟中，NPEs可以有效利用訴訟資源來對付這些營運企業⁷⁷。此外可以利用上下游關係，讓一些潛在的侵權者，利用廠商與客戶間合約擔保，來逼迫更多被告浮出檯面，也可讓對手早日上談判桌。本文經由統計Acacia訴訟案子中，計算每季訴訟案件中共同被告的平均數量，在圖表 4 中呈現每個案子共同被告的數量是逐年攀升，甚至有發現到有一個案子，被告公司多達 107 個⁷⁸。所以面對NPEs時，當有一個公司受到威脅或被告同時，則相同技術領域或市場的公司要注意會有面臨訴訟的風險與威脅。

而這種大量的共同被告日漸嚴重，造成以往被告一起被迫參加在NPEs主場的法院，且不定期並遠離家鄉的訴訟，而今年美國專利法修正案通過後，針對這訴訟程序加以修正。在修正案的第 19 章⁷⁹限制原告在專利侵

⁷⁷ See Ball, *supra* note at 75.

⁷⁸ See *supra* note 72.

⁷⁹ 35. USC §299 "(a) JOINDER OF ACCUSED INFRINGERS.—W"only if" the right to relief against all the parties (1) "aris[es] out of the same transaction, occurrence, or series of transactions or occurrences relating to the making, using, importing into the United States, offering for sale, or selling of the same accused product or process" and (2) is based on common questions

權訴訟加入多個被告的能力。本章適用於頒布之日或之後提交的所有專利侵權案件，所以在美國總統 2011 年 9 月 16 簽署前⁸⁰，可以從圖表 5 看到大量的專利訴訟案進入聯邦地區法院。簡單地認為被告侵犯了相同的專利為共同訴訟的基礎上是不再被允許。相反地，被告的侵權者可能在一個訴訟中僅需參加有連帶責任或侵權事實產生在相同產品或製程的交易上，或共同問題的事實上的案件。

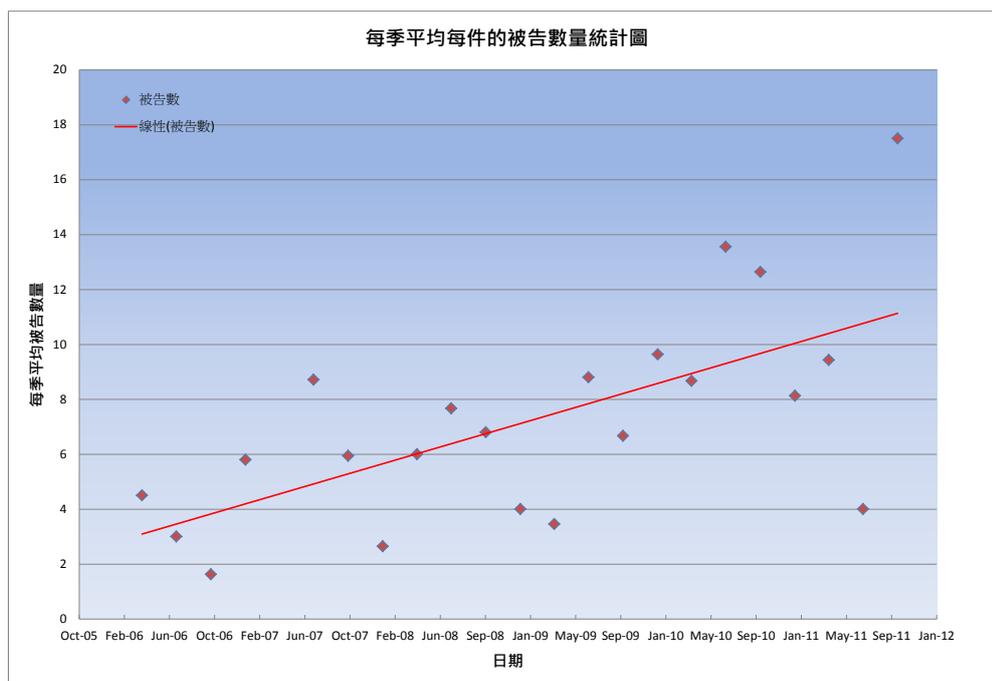
因此，專利原告仍可能處理相同涉嫌侵權產品時加入單一訴訟，例如製造商，經銷商或分銷商。但原告應該不能夠加入被告在單一訴訟，但當原告指控這些產品分別侵犯相同專利，卻是不同的產品銷售或經銷，此時不能把所有被告加入單一訴訟中。

此項修正對 NPEs 專利訴訟上抑制效果將會很顯著。以前作為原告支付一個訴訟費用，在同一法院起訴數十名被告。因此，在過去十年中的多名被告人的共同訴訟爆增，特別是在對原告友好的法院。此外，以往在多名被告的訴訟案中，被告可能是橫跨全國各地，往往難以建立一個法院管轄以方便各位被告，可能只有方便少數被告，卻造成其他人不便，在這種情況下，法院往往得出結論由原告選擇的法院。導致小零售商容易在遙遠的法院被訴，被迫在不利的條件下接受和解。然而新的修正程序給於被告自由度，有較大機會提出移送管轄法院。

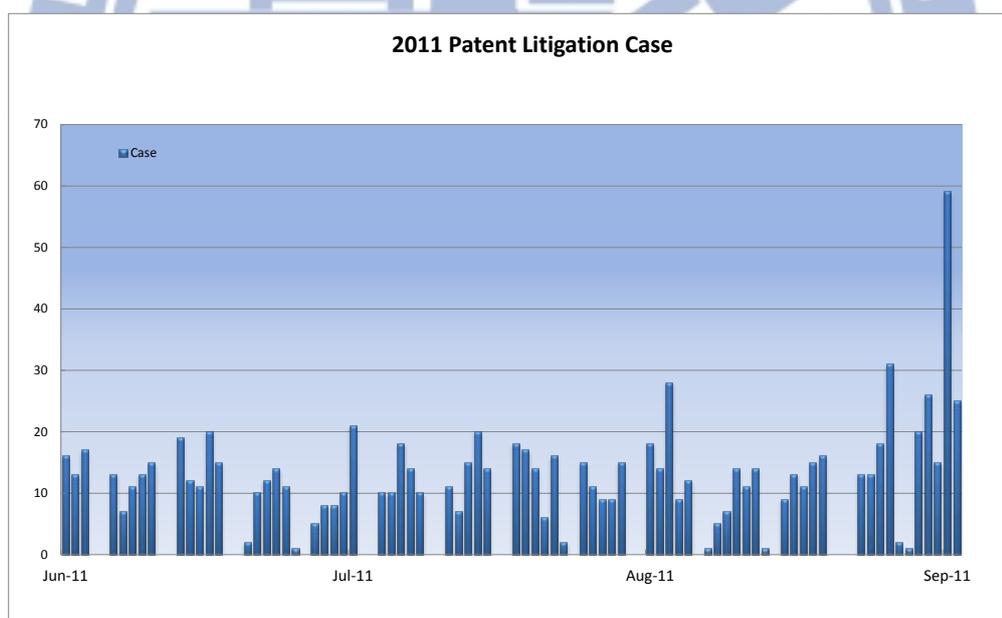
值得一提的幾個注意事項，法院如何將相同的專利訴訟統一見解，例如，專利權範圍界定與專利的有效性問題最好由單一法院決定。但新法案可能法院間對於爭點難以自圓其說。此外，在某些情況下，被告人願意放棄此項規定來集中訴訟資源。然而該修正案允許被告放棄此項規定如果他們願意集中在單一案件中。所以，新的合併審理規則應有助於被告遇到多數共同被告之訴訟。

of fact.

⁸⁰ THE WHITE HOUSE, *President Obama Signs America Invents Act, Overhauling the Patent System to Stimulate Economic Growth, and Announces New Steps to Help Entrepreneurs Create Jobs*, (September 16, 2011), <http://goo.gl/0h5sM>.



圖表 4 Acacia 訴訟案件中平均被告數



圖表 5 美國 2011 年提出專利訴訟案統計表

3.3.4 訴訟案件管轄法院

美國訴訟的管轄要分別考慮是否有事務與對人管轄權，專利訴訟是屬於聯邦事務管轄⁸¹，聯邦法院進一步解釋對人管轄要基於是否有最小接觸

⁸¹ 28 U.S.C. §§ 1331 and 1338 (2006).

原則⁸²。而最小接觸原則簡單言之，被告公司是否在該地有營業行為。而專利權人會利用管轄原則，選擇對自己有利的聯邦地區法院。近十年來如何選擇管轄法院，成為訴訟是否會成功的主要原因⁸³。本文針對Acacia所提起專利訴訟案統計分析得到表格 12，以德州東區聯邦地方法院為最主要的管轄法院，因為這個法院以對專利權人友善著名⁸⁴。其次加州中區與北區聯邦地方法院，也是一直以來熱門地點，因為這裡有高科技公司聚集⁸⁵，而地區法院有專精科技與專利法的法官，能獲得較好專利訴訟品質。此外一些法院為了搶食這個專利訴訟的市場，會修訂當地的專利訴訟程序，方便專利權人進行訴訟。例如喬治亞北區聯邦地方法院採用新的地區專利訴訟程序⁸⁶有利訴訟進行

3.3.4.1 預設保護令：

該程序提供了常見專利訴訟案件預設的保護令，這種保護令的目的是為了確保被告機密資料，在訴訟揭示程序中仍受到保護，這是為了被告不會因揭示程序而讓所有營業秘密曝光，而且可以限制雙方特定人士才可以閱讀相關機密文件。而預設保護令應該可以大幅度降低訴訟成本，因為它幾乎消除了經常遇到的專利訴訟程序中，雙方花幾個月的談判時間，以達成制訂一致保護令範圍。

3.3.4.2 主張侵權時程(Infringement Contention Timetable)：

在起訴時原告不需要負全部的侵權舉證責任，依據不同的系爭技術，有時是幾乎不可能對特定產品或製造方式進行逆向工程或還原製造方法，對於主張侵權原告要提出相關證明，它可能會非常昂貴或耗時。根據聯邦

⁸² *Int'l Shoe Co. v. Washington*, 326 U.S. 310, 316-17 (1945).

⁸³ Kimberly A. Moore, *Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation?* 79, N.C.L. Rev. 889 (2001). Available at <http://ssrn.com/abstract=262333>.

⁸⁴ See Yan Leychkis, *Of Fire Ants and Claim Construction: An Empirical Study of the Meteoric Rise of the Eastern District of Texas as a Preeminent Forum for Patent Litigation*, 9 YALE J.L. & TECH. 193, 204 (2007).

⁸⁵ See *id.* (Another possibility was that certain districts were homes to centers of technological innovation (for example, Silicon Valley in the Northern District of California), producing greater numbers of patents and, as a direct consequence, more patent litigation.).

⁸⁶ *Patent Rules*, U.S. DIST. COURT N. DIST. OF GEOR., <http://www.gand.uscourts.gov/pdf/NDGARulesPatent.pdf> (last visited, July. 18, 2011).

民事訴訟規則，在聲稱專利侵權訴訟之前，雖然雙方仍然有義務進行合理調查。但在起訴前並沒有要求每一個潛在的被告產品或製造方法都要進行逆向工程，這樣的事前調查可能耗資數百萬美元。所以在主張專利侵權時，一些事證可以在後續的揭示程序中發現，將有助於的小實體專利權人或有限資源的專利權人向法院提起訴訟。

3.3.4.3 專家證人揭示程序(Expert Discovery)：

地區專利程序法提供一個時程表，對於專家證人揭示何時須發生，專家證言何時須發生。而開始日期為法院開始進行 Markman 聽證會時，再由專家證人介入，這樣就能避免在意想不到申請專利範圍解讀的裁決時，專家報告可能需要修改，進而節省當事人的時間和金錢，以避免重複提交專家報告，並接受多次審訊。

所以，以上程序有利專利權人提起專利訴訟，可以有效控制時程與預算，讓整個訴訟可以有效地進行。

表格 12 Acacia 提起專利訴訟的管轄法院

Court	合計	比例
Eastern District of Texas	75	36%
Central District of California	18	9%
Northern District of California	18	9%
District of Delaware	14	7%
Northern District of Georgia	12	6%
Other	72	34%

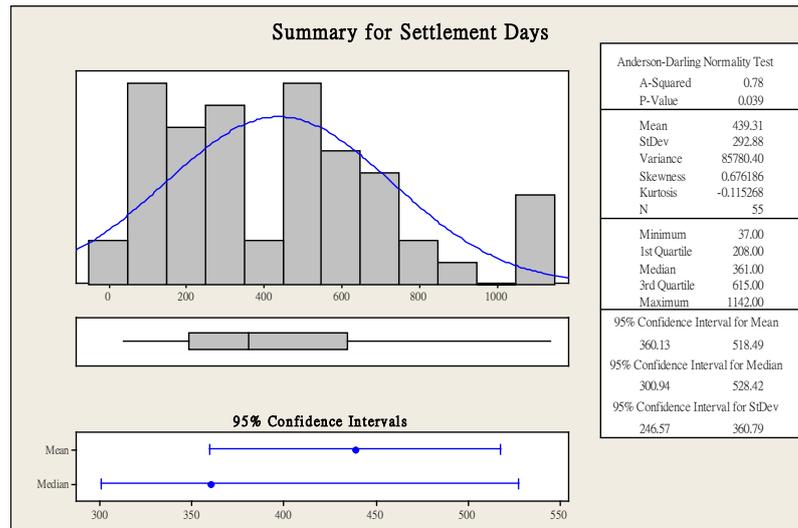


圖表 6 Acacia 提起專利訴訟的管轄法院

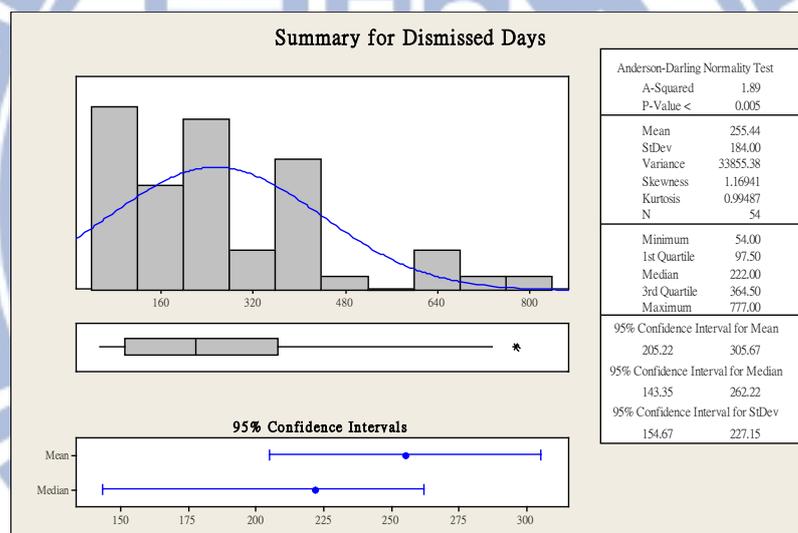
3.3.5 訴訟程序分析

一般而言NPEs主要是利用專利訴訟為手段，逼迫對手上談判桌來達成授權協議，所以訴訟過程是手段。本文分析Acacia的 210 個訴訟案件中，只有 13 件進行到最後審判階段，分別一勝十二敗。目前到 2011 年 10 月為止，有 55 個案件達成和解，54 個案件撤銷告訴。參閱圖表 7 與圖表 8，平均和解達成的天數約為 440 天，平均撤銷告訴天數約為 220 天。參考 Kesan⁸⁷文章提到統計專利訴訟平均天數約 400 天，主要和解考慮的因素為訴訟費用支出，他以訴訟程序中所提出文件數目來做對比，達成和解的文件數只有審結的 4 分之一而已。所以從Acacia案件中可以推論大部分和解會在一年後達成和解協議。

⁸⁷ Jay P. Kesan and, Gwendolyn G. Ball, *How Are Patent Cases Resolved? An Empirical Examination of the Adjudication and Settlement of Patent Disputes*. 84 WASH. U.L. REV. 237 (2006) Available at <http://ssrn.com/abstract=808347>.



圖表 7 Acacia 訴訟案件達成和解天數的統計



圖表 8 Acacia 訴訟案件撤銷天數的統計

3.3.6 訴訟費用支出分析

依據上節訴訟程序分析，大部分的案子都會在一年左右，達成和解或撤銷。其實整個專利訴訟進行策略，最大考慮點還是在訴訟成本。因為通常 NPEs 要求的授權金都會低於專利訴訟費用，如果被告慮到產品在市場、公司信譽、營運成本，訴訟中不確定的風險等，可能會考慮接受和解授權金的支付。反過來，從 Acacia 而言，發動這麼多的訴訟，要如何控制訴訟成本，是經營專利事業體一門重要的議題。從 Patent Freedom 報告中

發現 Acacia 主要採用六家主要律師事務所，而整體訴訟支出，可以從財報中得到大約地的概貌。參閱表格 13 得知以每年所發起的訴訟案子，平均 2007 到 2010 年的訴訟費用支出，平均每個案子花費不到 90 萬美金，這對一般專利訴訟而言，是很精簡的支出，這也為什麼 Acacia 會盡量讓案子在一年左右結束。

表格 13 Acacia 在訴訟上年度支出

\$ in thousands

	2006	2007	2008	2009	2010
Inventor royalties			\$14,995	\$15,673	\$25,292
Contingent legal fees	\$17,159	\$29,224	\$12,429	\$15,945	\$19,906
Litigation and licensing expenses - patents	\$4,780	\$7,024	\$6,900	\$14,055	\$13,891
Amortization of patents	\$5,313	\$5,583	\$6,043	\$4,634	\$6,931
Litigation Case		36	34	41	28
Average cases expenses					\$860

3.3.7 損害賠償金分析

依據美國專利法⁸⁸訴訟勝訴後，專利權人可以獲得相當的賠償金。依據PWC⁸⁹研究中發現到NPE 在專利訴訟中所獲得損害賠償金平均是營運企業的三倍多。在它的文章中推論因陪審團偏好NPEs是可能原因之一。但沒有從專利特質分析上著手，分析為何NPEs的專利優於營運公司。但在本文中對於專利分析指標評價中發現，其分析指標也有三倍優勢，所以在訴訟過程中，可以利用此優勢，來凸顯其價值，讓陪審團認同專利價值。目前依照上節訴訟程序分析下，Acacia大部分訴訟結束於撤銷或和解，相關和解金額限於雙方保密協定與商業利益下，一般而言，不會對外公開。唯一件Acacia勝訴，也沒有公開相關的賠償金額。所以，很難分析相關損害賠償的結果。

⁸⁸ 35 U.S.C. §284 Damages (2006).

⁸⁹ Chris Barry et al, 2010 PATENT LITIGATION STUDY, THE CONINUED EVOLUTION OF PATENT DAMAGES LAW (2010).

3.3.8 專利移轉與訴訟關係

Acacia 在專利經營模式，會從獨立發明人、小型公司或機構、研究機構等移轉專利，幫助這些發明人能實施專利獲得授權金。因為 NPEs 大部分採取低調方式，讓對手不知會遇到什麼專利組合或措手不及。本文試著利用美國專利權轉讓查詢系統，從專利權的轉移，來追蹤 Acacia 的專利組合經營模式。

以下有兩個例子，第一、2011 年 5 月 27 日，專利事業體 Body Science LLC 以 2 項專利侵權為由，控告以消費性電子產品大廠飛利浦 (Philips) 和 Boston Scientific Corporation 為首的 5 家醫療器材製造商，全案將由伊利諾州北部聯邦地區法院負責審理調查⁹⁰。本案 2 項系爭專利編號為 US7,215,991 以及 US6,289,238。我以 US6,289,238 去查詢美國專利權轉讓查詢系統，參閱圖表 9 可以發現原本這專利在 2000 年為 Motorola 所擁有，曾在 2004 年發動專利訴訟⁹¹，在 2011 年先把專利轉到一家專利控股公司 Lifesync Holdings, Inc. 後，再轉到 Acacia Patent Acquisition LLC，再轉到 Acacia Patent Acquisition LLC，最後轉到 Body Science LLC。為什麼 Acacia 的附屬公司之間轉移了二次，因為這兩家註冊地分別是加州與德州，這是為了後續訴訟時管轄法院選擇所作移轉，正符合前述 Acacia 最喜歡的地區法院，分別是東德州與加州中區地區法院。此外，可以發現專利權轉移最後登記日於 2011 年 5 月 31 日，但是在 27 日提起訴訟，所以 Acacia 一旦把專利權移轉後，馬上發動訴訟，讓對手無法第一時間知道，原告公司是哪一個 NPE，因為 Acacia 會依據專利技術的類別與應用成立相似的公司名稱。本例中'238 專利本身主要涉及醫療儀器上的無線傳輸技術，可應用在體溫、呼吸運動以及心電圖等監控設備上，所以成立以 Body Science 為名的公司。

⁹⁰ 專利情報：無線醫療儀器訴訟，Body Science 控告飛利浦等 5 家公司，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心網站 (Jun 21, 2011) http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A160.htm

⁹¹ Motorola Inc, et al v. Welch Allyn Protocol, Inc, 04-cv-2270 (N.D. Illinois, filed on 2004-03-26).

Total Assignments: 10			
Patent #:	6289238	Issue Dt:	09/11/2001
Application #:	09379763	Filing Dt:	08/24/1999
Inventors: MARCUS BESSON, GOTTHART VON CZETTRIZ, RALPH BAX			
Title: WIRELESS MEDICAL DIAGNOSIS AND MONITORING EQUIPMENT			
Assignment: 1			
Reel/Frame:	011048/0078	Recorded:	08/14/2000
Pages:	3		
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).			
Assignors:	BESSON, MARCUS	Exec Dt:	07/20/2000
	VON CZETTRIZ, GOTTHART	Exec Dt:	07/20/2000
	BAX, RALPH	Exec Dt:	07/20/2000
Assignee:	MOTOROLA, INC.		
1303 ALGONQUIN ROAD SCHAUMBURG, ILLINOIS 60196			
Correspondent:	MCDONNELL BOEHNEN HULBERT & BERGHOFF KEVIN E. NOONAN, 300 SOUTH WACKER DRIVE, SUITE 3200 CHICAGO IL 60606		
Assignment: 2			
Reel/Frame:	023796/0977	Recorded:	01/18/2010
Pages:	9		
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).			
Assignor:	MOTOROLA, INC.	Exec Dt:	12/08/2009
Assignee:	LIFESYNC HOLDINGS, INC.		
3350 NORTHWEST 53RD STREET SUITE 105 FORT LAUDERDALE, FLORIDA 33309			
Correspondent:	JEFFREY L. DOYLE 39577 WOODWARD AVE. SUITE 300 BLOOMFIELD HILLS, MI 48304		
Assignment: 8			
Reel/Frame:	026358/0932	Recorded:	05/31/2011
Pages:	6		
Conveyance: CHANGE OF NAME (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).			
Assignor:	ACACIA PATENT ACQUISITION LLC	Exec Dt:	01/20/2011
Assignee:	ACACIA RESEARCH GROUP LLC		
6136 FRISCO SQUARE BLVD SUITE 385 FRISCO, TEXAS 75034			
Correspondent:	JEFFREY L. DOYLE 39577 WOODWARD AVE. SUITE 300 BLOOMFIELD HILLS, MI 48304		
Assignment: 9			
Reel/Frame:	026358/0905	Recorded:	05/31/2011
Pages:	4		
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).			
Assignor:	LIFESYNC HOLDINGS, INC.	Exec Dt:	05/19/2011
Assignee:	ACACIA PATENT ACQUISITION LLC		
500 NEWPORT CENTER DRIVE SUITE 700 NEWPORT BEACH, CALIFORNIA 92660			
Correspondent:	JEFFREY L. DOYLE 39577 WOODWARD AVE. SUITE 300 BLOOMFIELD HILLS, MI 48304		
Assignment: 10			
Reel/Frame:	026361/0276	Recorded:	05/31/2011
Pages:	4		
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).			
Assignor:	ACACIA RESEARCH GROUP LLC	Exec Dt:	05/26/2011
Assignee:	BODY SCIENCE LLC		
6136 FRISCO SQUARE BLVD SUITE 385 FRISCO, TEXAS 75034			
Correspondent:	JEFFREY L. DOYLE 39577 WOODWARD AVE. SUITE 300 BLOOMFIELD HILLS, MI 48304		

圖表 9 US6,289,238 專利權轉移紀錄

第二、位於美國加州的DRAM Memory Technologies LLC(以下稱DRAM Memtech)在 2011 年 3 月 1 日，於美國加州中央地方法院，控告數家IC以及半導體科技公司，其中包含台灣廠商晶豪科技(Elite Semiconductor Memory Technology, ESMT)與鈺創科技(Etron)，另外還有美國Integrated Silicon Solution公司。DRAM Memtech指控這三家公司侵犯其五項有關半導體以及IC方面的專利⁹²，全案已由加州中央地方法院接受審理⁹³。我以

⁹² DRAM Memory Technologies LLC v. Elite Semiconductor Memory Technology Inc et. al. patent lawsuit, PRIORSMAT, <http://bit.ly/t7OYNq> (last visited, Dec. 11, 2011).

⁹³ DRAM Memory Technologies LLC v. Elite Semiconductor Memory Technology Inc et. al.,

US6,765,838 去查詢美國專利權轉讓查詢系統，參閱圖表 10 可以發現原本這專利為瑞薩電子(Renesas) 所擁有，2010 年 9 月瑞薩電子與 Acacia 宣布，建立策略專利授權結盟關係。在同年底就發現到約 35 件專利移轉到一家叫做DRAM Memtech LLC，而這家公司註冊地為德州，因為與上述原因相仿，為了選擇管轄地區法院，在 2011 年 3 月把專利移轉到加州的 DRAM memory Technologies LLC 身上，此次轉移並沒有透過 Acacia 控股公司，但 DRAM memory Technologies LLC 註冊地址與 Acacia Patent Acquisition LLC 相同⁹⁴，請參閱圖表 11。所以 Acacia 在專利經營上，相當靈活，需要以特別的方式，才能追尋到它的交易與訴訟模式。

Total Assignments: 7			
Patent #: 6765838	Issue Dt: 07/20/2004	Application #: 10209901	Filing Dt: 08/02/2002
Publication #: 20030081485	Pub Dt: 05/01/2003		
Inventors: Junko Matsumoto, Tadaaki Yamauchi, Takeo Okamoto			
Title: REFRESH CONTROL CIRCUITRY FOR REFRESHING STORAGE DATA			
Assignment: 5			
Reel/Frame: 025357/0988	Recorded: 11/12/2010	Pages: 10	
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).			
Assignor: RENESAS ELECTRONICS CORPORATION	Exec Dt: 11/11/2010		
Assignee: DRAM MEMTECH LLC 6136 FRISCO SQUARE BLVD SUITE 385 FRISCO, TEXAS 75034			
Correspondent: CLAY MCGURK P O BOX 6127 LAGUNA NIGUEL, CA 92607			
Assignment: 6			
Reel/Frame: 025723/0127	Recorded: 01/31/2011	Pages: 11	
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).			
Assignor: RENESAS ELECTRONICS CORPORATION	Exec Dt: 11/11/2010		
Assignee: DRAM MEMTECH LLC 6136 FRISCO SQUARE BLVD, SUITE 385 FRISCO, TEXAS 75034			
Correspondent: CHERYL WILLEFORD 500 NEWPORT CENTER DRIVE, 7TH FLOOR NEWPORT BEACH, CA 92660			
Assignment: 7			
Reel/Frame: 025904/0828	Recorded: 03/05/2011	Pages: 9	
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).			
Assignor: DRAM MEMTECH LLC	Exec Dt: 02/01/2011		
Assignee: DRAM MEMORY TECHNOLOGIES LLC 500 NEWPORT CENTER DRIVE NEWPORT BEACH, CALIFORNIA 92660			
Correspondent: CLAY MCGURK THE LAW OFFICE OF CLAY MCGURK LAGUNA NIGUEL, CA 92607			
<small>Search Results as of: 12/10/2011 11:23 PM</small>			
<small>If you have any comments or questions concerning the data displayed, contact PRD / Assignments at 571-272-3350. v.2.2 Web interface last modified: July 25, 2011 v.2.2</small>			

圖表 10 US6,765,838 專利權轉移紀錄

8:11-cv-00332-DOC-SS (C.D. Cal., Filed on March 1, 2011).

⁹⁴ BUSINESSWEEK, *Acacia Patent Acquisition LLC: Private Company Information*, (December 19, 2011) <http://bit.ly/uLmaCx>



圖表 11 Acacia Patent Acquisition 公司註冊地址

3.4 NPEs 在 ITC 訴訟上發展

3.4.1 NPEs 在 ITC 發展的趨勢

從上節的數據顯示 Acacia 大量使用司法訴訟資源來達到專利授權的目的，但在在 eBay 案後，NPEs 在聯邦法院已經很難得到禁制令時，因此降低在授權談判中的籌碼，故轉進到 ITC 來獲得排除令來對抗侵權廠商。因為在商業競爭下，能讓對手無法出貨或進口，對於廠商會有極大的殺傷力，專利權人會利用這種擋關的武器，成為有效授權談判的武器。

參閱圖表 12 統計從 2000 年 1 月到 2011 年 6 月中發現從 04 至 10 年間，每年關於§ 337 調查案件平均約 33 件，而案子增加的原因，來自內在與外在因素。內在因素上，ITC 訴訟上有許多的優點，對人與事物管轄有全國優勢，沒有屬人管轄上送達的問題，廣泛的揭示證據範圍，快速的聽審的程序，大約 18 個月程序審結⁹⁵，禁制令的獲得，反訴禁止，可以有效率達成和解。但缺點為不能獲得損害賠償，短期高額訴訟費用，當事人適格問題等。外在因素來自市場全球化的影響，更多有侵權疑慮的產品進入到美國，由圖表 13 中發現，發現亞洲國家是主要被控違反 337 條款地區，而大陸與台灣分別佔前兩名，這是因為亞洲過去十年來一直是高密度勞力市場，而中國更是世界的工廠。

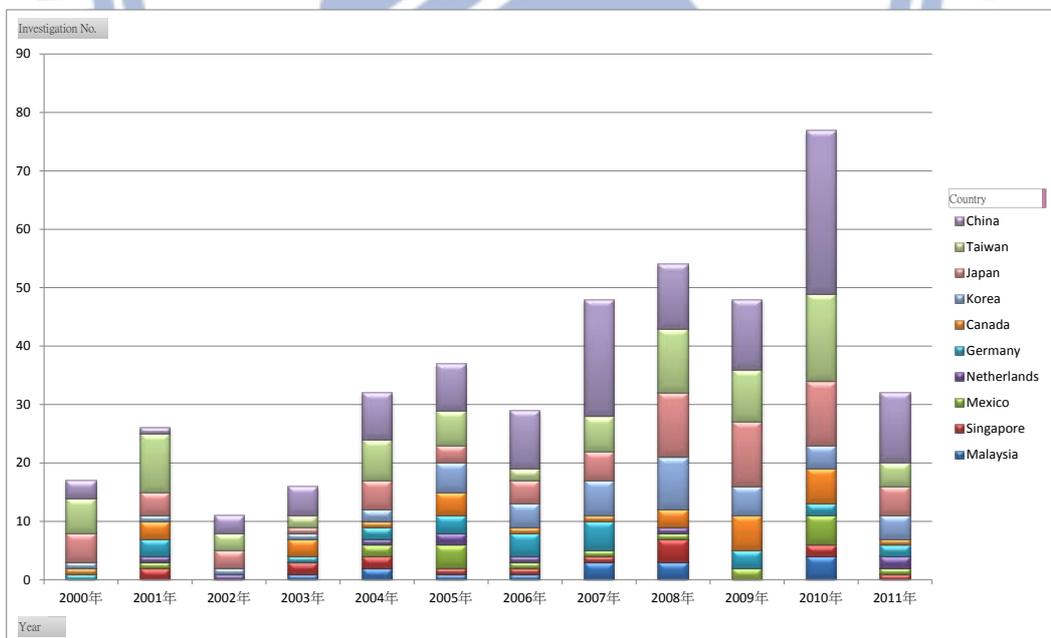
而整體 NPEs 在 ITC 的發展趨勢，參閱圖表 12 發現 NPEs 訴訟案件從 2006 年開始逐步上升，這正反映 NPEs 在這 ITC 上積極利用這個行政救濟，在圖表 14 統計前十大在 ITC 訴訟的 NPEs 專利權人，在其中沒有發現相關

⁹⁵ U.S. INT'L TRADE COMM'N, *PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT: FISCAL YEAR 2010* at 38 (2010), http://www.usitc.gov/press_room/documents/PAR2010.pdf; see discussion *infra* Section I.D.

Acacia的附屬公司或子公司。經比對分析後，目前為止只有一件，2010年11月24日 Data Network Storage LLC v. NetApp et al⁹⁶，但這個案件已經撤銷告訴了。所以目前Acacia並沒有採取ITC這個戰場，原因可能是訴訟成本考量或當事人適格性問題，以下有相關討論。



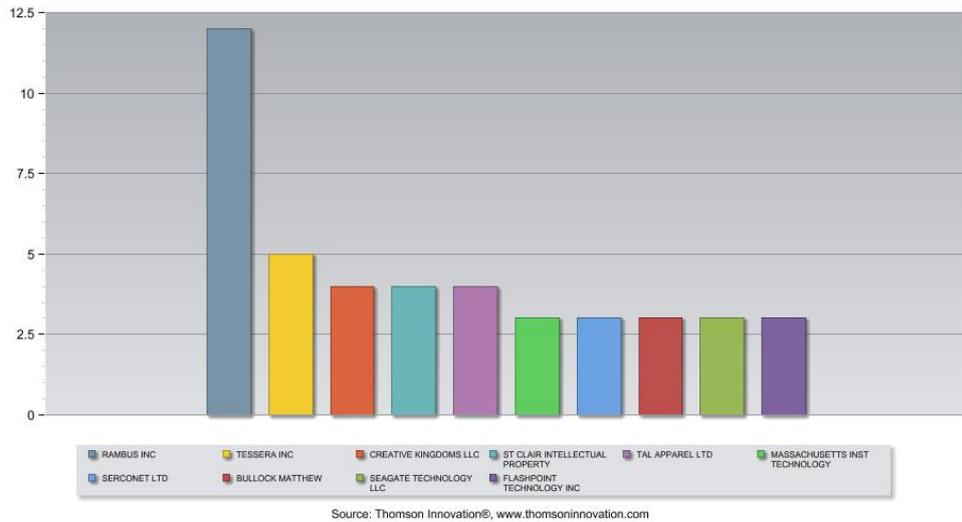
圖表 12 ITC 歷年調查案件與原告類型趨勢



圖表 13 ITC 歷年調查案件與被訴國家趨勢

⁹⁶ 專利情報：Data Network Storage 控告 Dell 與 Cisco 等數家大廠侵犯其網路儲存專利，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心網站 (November 11, 2010), http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2010/pclass_10_A301.htm.

Top Assignees



圖表 14 在 ITC 訴訟的前十大 NPEs 專利權人

3.4.2 NPEs 在 ITC 當事人適格性

對於NPEs而言，主要議題是當事人適格問題。此項議題在國會的 1988 年修訂之綜合貿易競爭法案⁹⁷中有涉及，修訂的法規包括擁有智慧財產權的事業體不一定要涉及資本投資和勞力，國會刪除了必須有效與經濟上運作的產業的要件，並允許基礎投資開發包括在工程，研究和開發，與授權的活動上，雖然事業體呈現很少或沒有傳統性的投資，但可以證明開拓智慧財產權的活動支出⁹⁸，模糊化境內產業的實體定義，也包括授權上的支出。法條如下：

An industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work, or design concerned

(A) significant investment in plant and equipment;

(B) significant employment of labor or capital; or

(C) substantial investment in its *exploitation*, including engineering, research

⁹⁷ Omnibus Trade and Competitiveness Act, Pub. L. No. 100-418, § 1342, 102 Stat. 1107, 1212 (1988) (amending § 337 to include licensing as a means of –substantial investment in [an IP right’s] exploitation ||).

⁹⁸ §1337(a)(3)(C); see discussion of *Coaxial Cable Connectors*, *infra* Section II.A.3.

and development, or *licensing*.⁹⁹

而在美國FTC的 2011 報告中，對於此定義有不同看法。用法律經濟上來說，當一家公司商業化技術的發明，由它獨立研發，而後來面臨專利訴訟[如由NPEs]，結果這額外的事後授權並沒有提供消費者直接受益。此外未能事前移轉技術，相對由侵權者與專利權人的重複發明的結果，可能反映社會損失和低效率的商業化¹⁰⁰。國會沒有針對關於權衡公眾利益與專利權保護，提供ITC任何指導方針。甚至最糟糕的狀況是，外國公司利用 337 條款來阻止國內組裝生產，可能減損美國生產力與就業力。

ITC委員會在 2011 年 4 月 14 日的Coaxial Cable Connectors¹⁰¹案中 (以下稱 Coaxial)(337-TA-650)決定，讓專利權人在ITC提出調查時，需要符合國內產業適格性要求降低。在本案中的原告是在紐約州雪城的PPC Inc，它已沒有在美國境內營運業務，並不符合在ITC規則下的國內產業。它認為在同時實施其專利訴訟在多個地區法院導致訴訟費用，應該取得國內產業地位，它的理論是因訴訟而導致了專利授權。在審查爭議後，ITC主任律師提議由全六人委員會審議這議題。去年年底該委員會同意接受審查，並徵求有興趣的人士的公眾意見。

ITC在Coaxial的關鍵問題，面臨到訴訟支出是否足以滿足對§337 調查下，對於國內產業的適格問題，相關規定在§ 337(a)(3)(c)¹⁰²以下，ITC委員會將檢視訴訟支出與國內產業相對關係。2011 年 1 月美國幾家大公司 Cisco, Google和Verizon寫信給ITC要求委員們在適當的歷史背景下解釋“授權”，不能允許NPEs利用ITC作為獲取專利授權金的武器。提出§ 337 是貿易條款應集中保護國內生產企業，不單只是法律上的權力。在選擇授

⁹⁹ 19 U.S.C. §1337(a)(3) (2006) (emphasis added).

¹⁰⁰ See FED. TRADE COMM'N, THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGN-ING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION 52 (Mar. 2011), available at <http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf> (“When a company commercializes technology that it in-vented independently and later faces a patent assertion, the resulting ex post license provides no direct benefit to consumers, however.”).

¹⁰¹ See generally Commission Op., *Coaxial Cable Connectors*, Inv. No. 337-TA-650 (ITC Apr. 14, 2010), EDIS Doc. No. 422832 (holding that if litigation expenditures can be linked to the licensing of a particular patent at issue, then they may constitute sufficient activity to meet the “licensing” prong of § 337(a)(3)(C)).

¹⁰² Section 337(a)(3)(c) states, in relevant part, that a domestic “industry in the United States shall be considered to exist if there is in the United States, with respect to the articles protected by the patent, copyright, trademark, mask work or design concerned... substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing.”

權活動能滿足國內產業適格性時，只應提供給授權者是真正的“促進採用其專利技術”，不只是用法定排它權利來設法賺錢。ITC是一個特殊的司法機構，目的在致力於保護國內產業，採用授權的標準不應擴大到，專利權本身沒有作任何實現，只是尋求提取別人的現有產品基礎上特許授權使用費¹⁰³。在1988年國會修改了關稅法條款，其目標是為ITC給專利權持有人執行專利權時“肯認採用與擴大使用該技術。”NPEs並不符合此項精神“僅是起訴已經在實行該專利他人，是一種試圖阻止或附加費用的行為，並不是擴展它，這種訴訟反而試圖鼓勵不採用該技術的另一面”¹⁰⁴。

而另一方面，Tessera公司認為，國會授權ITC對於IP保護，應保護美國發明人的智慧財產的權利。ITC應利用其權力來當“創新組職”的代表，包括“大學、研究機構、小型企業和個人發明者”。何謂“授權”的門檻，Tessera公司的律師表示，的確是一個低門檻的標準，允許各種類型的組織來到ITC主張。在根據授權活動中，許多ITC行政法官已經允許Tessera公司來證明它滿足了國內產業的要求。而那些法官對於所有授權活動的投資給予同等重視，包括Tessera公司支付給專利律師的金額¹⁰⁵。

委員會結論是訴訟活動（包括專利侵權訴訟），可滿足“國內產業”要求，如果訴狀可以證明，這些活動都涉及授權和相關系爭專利，可以證明為相關連的訴訟成本。委員會採取逐案將審查方式來確認NPEs訴狀，在關於授權活動是否建立國會所欲達成專利的開拓(exploitation)上。

因為這樣標準太過寬鬆，在七月份委員會對此爭議再度作出相關檢視，在先鋒案(Pioneer)¹⁰⁶案中，先鋒公司曾主張專利開拓上的基本投資，原告藉由專利授權的投資尋求滿足國內行業適格時，必須證明根據§337(a)(3)(C)下符合三個門檻要求：(1) 在授權投資須聯結到“開拓”，意思為開拓在所主張專利上的投資。(2) 投資需涉及授權活動(3) 任何聲稱投資是發生在國內，也就是說，它必須發生在美國。只有在確認哪些原

¹⁰³ Submission of Cisco Systems, Inc., Google, Inc., and Verizon Communications Inc. in Response to the Commission's December 14, 2009 Notice to Review-in-Part a Final Determination Finding a Violation of Section 337.

¹⁰⁴ Submission of Samsung, Hewlett-Packard, Dell, ASUS, and Transcend in Response to the Commission's December 14, 2009 Notice to Review in Part a Final Determination Finding a Violation of Section 337.

¹⁰⁵ Submission of Tessera, Inc. In Response to Commission's Questions Regarding the Domestic Industry Requirement of Section 337(a)(3)(C) (2010).

¹⁰⁶ In Multimedia Display and Navigation Devices and Systems (ITC Inv. No. 337-TA-694).

告的投資落入這些要件後，ITC將評估原告被認可的投資是否符合法條所要求”實質性(substantial)”條件。

a. 所主張專利間的連結

基於 337(a)(3)(C)所稱的專利，對於整體專利組合的授權活動須證明連結到國內產業，因為先鋒的授權活動包含所主張專利與非主張專利，一個關鍵的問題，在於要求授權活動與所主張專利之間連結強度。當原告授權活動與投資牽涉到一群專利或專利組合，訴狀必須提供證據來展示所主張專利與原告的授權活動及投資之間的關聯程度，委員會建議可以考慮下列因素（1）專利組合有多少數量專利，（2）所主張專利對於專利組合相對價值的貢獻（3）所主張專利在授權討論、談判與任何產生授權協議上顯著的程度，（4）所主張專利包含技術範圍對應到專利組合所包含技術範圍。

專利的相對價值與重要性顯示，可以反映這些活動與所主張專利間連結的強度。例如，（1）曾經在授權談判中討論（2）之前有訴訟成功紀錄（3）關聯到業界標準（4）是基礎或領先專利等方式。證據顯示所主張專利是在美國實施或被侵權，相較於其他專利在專利組合中是相對高的價值。有些 NPEs 主張專利組合在授權活動中對於潛在被授權人更具有吸引力與成本效益。委員不認同此看法，委員會指出沒有法規或立法紀錄顯示，國會本意是要求委員會給於專利組合，在關於授權投資上許可。

b. 關連到授權上

近來委員會在 *Coaxial Cable Connectors* 結論中，也要求原告活動關於到授權。例如，證據或許顯示為了分析其他家公司產品是可能關連到授權，但也可能發生轉向訴訟為了尋求禁制令，所以訴訟支出不能完全關聯到授權上。

c. 關連到美國

這是最重要明顯的要求，委員會分析著眼在事實上是否授權活動發生在美國，包括美國人的雇用與美國資源的利用在授權活動上。

d. 是否投資是實質性

此外還授權投資是否有“實質性”，委員會並沒有改變現有先例，但提供一些彈性的解釋。委員會指出是否有實質性決定於原告的行業與規模。其他有關決定是否授權投資有實質性的因素包括（1）其他類型”開拓”存在，如研究、開發或應用。（2）授權相關配套活動的存在，如確保遵守授權協議，並提供被授權人培訓或技術支援。（3）是否原告的授權活動仍在持續進行（4）是否原告的授權活動是那些法條的立法緣由所認同的。

依據這些結論，先鋒缺乏成立國內產業要件的原因。首先，內部法務在授權活動和所主張專利之間有”弱化”關係，主要原因是在一個龐大的專利組合中缺乏所主張專利有關價值或重要性的證據。二、先鋒的主要授權協議是一個全球化的性質，從而表明所主張專利和先鋒努力達成協議之間微弱的連結。三、委員會對於先鋒在外部律師的支出上減少有意見，部分是因為這些工作與訴訟有關。四、身為“國際大公司”先鋒對於構成實質性投資上和支出的活動太侷限其資源。五、先鋒沒有證據的提出具有執行授權相關在美國的附屬活動，如授權附屬協議或設計援助。最後，由於先鋒公司的授權活動是“利益驅動”而不是“國會所鼓勵為生產導向的授權活動來創造產業”。

所以專利授權活動中，要證明所主張專利在專利組合中，具有實質性，包括授權活動的類型，藉以鼓勵實際發明的應用或將專利技術導入市場，或以其他方式培育相關的智慧財產，來符合 337 條款所規定國內產業適格性問題。所以對於 Acacia 而言，他們沒有相對應研發單位或組織，目前都是利益驅動的授權活動，所以 Acacia 目前在 ITC 訴訟上並不活躍。

四、結論、對策與探討

4.1 結論

1. 本文經由分析 Acacia 專利組合後，發現它在專利經營上有獨特之處，在專利分析指標上分析，包括專利被援引的次數、援引專利所涵蓋的技術種類數量、參考先前技術所涵蓋的技術種類數量都高於一般 NPEs，且大幅領先營運企業的訴訟專利。所以 Acacia 收購、經營與包裝專利組合，在市場上找尋潛在侵權廠商，進行授權協議談判，伴隨者發動大量的專利訴訟案件，進而逼迫對手和解，從中獲取權利金收入。
2. 對照於 Round Rock 的專利組合，Round Rock 收購大量的專利，對照 Acacia 的專利組合在數量與類別上，有相當差異。在握有關鍵的訴訟專利的上，兩家公司的訴訟專利特質相當接近。在訴訟策略上，雖然 Round Rock 以授權談判為主，甚至採用不起訴授權契約拍賣，讓潛在侵權者自動找上門談授權事宜。但最後還是可能發動專利訴訟，讓對手回到談判桌接受和解協議。所以成功的 NPEs 需要有關鍵的好專利，不像外界所批評用空泛與軟弱的專利到處收取超額的權利金。
3. 在 Acacia 訴訟行為分析上，Acacia 會利用旗下的附屬公司發動專利訴訟，主要目標都是具有規模、鉅額營收，且具指標性公司，藉此有機會獲得可觀的和解金或賠償金。小型公司也是可能訴訟目標，間接推論上，NPEs 除了獲取權利金外，另外收購被授權的專利，藉此來擴張專利組合版圖。在選擇訴訟法院上，Acacia 主要選擇還是德州東區聯邦地方法院，以及對專利權人有利的法院。在這幾年發現 Acacia 的案子中共同被告的數目有攀升趨勢，但在 2011 年 9 月後美國專利法修正通過後，對於成立共同訴訟的相關限制，後續效應有待觀察。在程序進行上，統計關於撤銷天數約 220 天，而達成和解天數約為 440 天。
4. 目前在 ebay 案後，NPEs 很難拿到禁制令。ITC 為 NPEs 的新興戰場，雖然 ITC 訴訟沒有損害賠償金，但擁有禁制令這強大的武器，讓對手會有上談判桌的極大壓力。本文統計發現從 2006 年開始，NPEs 在 ITC 案件逐漸攀升，目前 ACACIA 目前在 ITC 世上並沒有涉入，推論原因為

訴訟成本考慮與國內產業適格性問題。而今年兩個令人關切的案子，對於 NPEs 在授權活動上是否符合國內產業適格性問題上，委員會重新加以詮釋與定義，雖然對於授權活動會加以限縮，但 NPEs 能更清楚來符合國內產業適格性問題。

5. 結合專利經營與訴訟行為模式，可以發現 Acacia 為何在目前專利事業體的發展中最為活躍與注目。從財報上的數據研判上，每年還會有超過 30 件以上的成長，每年能達成授權協議超過 100 件，成長率超過 20%。綜觀而言，能有持續專利組合建立才能確保未來預估 30% 的高收益成長。

4.2 對策

NPEs 目前在專利交易市場是一個嚴肅的話題，各種批評與討論聲音不斷，對於營運企業而言，更是不勝其擾，花不少時間與金錢在對付 NPEs 不斷地挑戰與爭訟，雖然 2011 年美國專利法大幅修正，但經過各種利益權衡。最後版本，還是無法有效去抑制這 NPEs 發展趨勢，以目前美國專利制度還是有利 NPEs 的發展下，本文依據上述分析提供一些看法對策。

1. 雖然本文分析 NPEs 訴訟專利雖然比營運企業優質，並不代表是不能挑戰，一般專利訴訟中，證明沒有侵權是相對容易，這需要基於好的逆向工程來證明產品並沒有落入權力範圍，國內能提供這項服務，是相對落後。所以要結合一些知名國外公司，例如 Chipworks¹⁰⁷、UBM Techinsights¹⁰⁸ 等，好的不侵權抗辯能提供更強的防禦與談判優勢。
2. 從 Acacia 與 Round Rock 的專利組合分析得知，最重要要擁有好的專利。國內廠商面對這場專利戰爭，除了要面對 NPEs 外，還要面對其他營運企業挑戰，國內產業的因應之道，要回到創新本身，建立完整研發制度，更重要是建立專業的智權團隊，以法律角度，來經營專利，不能再以依附在研發單位下所產生的專利，往往造成好的發明，經過撰寫專利書、權力範圍項、答辯過程，拿到一個無法主張權利範圍項。而且相對也會提升智權部門，在面對 NPEs 時談判的能力。
3. 從本文分析，雖然 Acacia 有好的專利，但不一定表示在訴訟上會有絕

¹⁰⁷ Chipworks, <http://www.chipworks.com/> (last viewed, Aug. 3, 2011).

¹⁰⁸ UBM Techinsights <http://www.ubmtechinsights.com/> (last viewed, Aug. 3, 2011)).

對優勢，在終局判決時，Acacia 勝率很低。這可以提供營運企業在訴訟過程的思考策略，要及時達成和解？還是要堅持到最後？在訴訟程序的運作，相對提高談判的籌碼。所以營運企業越來越多拒絕與 NPEs 討論專利授權，一旦可能被 NPEs 認定是侵權者就主動發動確認之訴，但也會迫使 NPEs 會先行起訴，再來談授權事宜。

4. 面對 ITC 訴訟，NPEs 主要會被挑戰是否國內產業適格性問題，目前委員會已有明確的定義，針對 ITC 委員會幾項準則，應再深入研究。利用本文專利特質的分析方法與訴訟分析，來反擊 NPEs 在授權活動中，所主張專利是否具有實質性？是否有開拓性投資活動支出？
5. 本文在做相關研究時，需要使用到大量的資料，而這些商業的資料庫建置，都是位於國外，而且所費不貲。國內需要建立相關包括訴訟、專利等資料庫，可以提供廠商一個可靠且有效平台，來建立一個追蹤與警示的系統，才可以有效去分析 NPEs 行為模式，也可以提供未來面臨到專利訴訟時，可以提供快速且正確的資訊來回應與處置。

4.3 展望

NPEs的型態正在快速變化中，從代表少數弱勢一方，發展成為結合傳統有獨立授權事業部門的營運公司。Acacia最新發展，"2010年9月瑞薩電子 (Renesas) 與 Acacia 宣布，建立策略專利授權結盟關係。依據此一結盟關係，由雙方共同自瑞薩電子4萬多項專利及專利應用組合中所挑選出之專利，將由Acacia進行專利授權¹⁰⁹。"一旦Acacia結合大公司的專利組合，將會大幅地擴增專利組合數量。本文利用專利權轉移監測發現到相關事證，而這個結盟趨勢也在營運公司之間發酵，令人關注APPLE與Android陣營間的專利戰爭，而這兩大陣營的惡鬥，讓台灣HTC身受其害。最新發展APPLE不只是自己挺身而出控告Android陣營，甚至傳言APPLE與Digitude Innovations LLC合作¹¹⁰，而Digitude Innovations LLC是一個典型的NPEs¹¹¹，在2011年12月2日在ITC及Delaware地區法院，分案個別提

¹⁰⁹ See supra note 67

¹¹⁰ TECHCRUNCH, *Apple Made A Deal With The Devil (No, Worse: A Patent Troll)*, (December 9, 2011) <http://goo.gl/dMzkQ>

¹¹¹ Digitude Innovations <http://www.digitudeinnovations.com/company.html> (last viewed, Dec. 16, 2011).

出專利侵權告訴，控告 7 家手機大廠¹¹²。利用本文專利移轉與訴訟關係方法，找到以下證據來證實這項傳聞，請參閱圖表 15 與圖表 16。最後，Round Rock 以不起訴契約拍賣出售，代表新的形態專利授權方式，這後續的發展值得關注。所以面對 NPEs 將會遇到更複雜的強況，未來要如何因應發展，值得國內企業花資源去研究與準備。

Total Assignments: 3
Patent #: [6208679](#) **Issue Dt:** 03/27/2001 **Application #:** 09263939 **Filing Dt:** 03/08/1999
Inventors: YUJI IWATA, HIDEKI SATO, HIROSHI SAITO, KAZUMI MATSUURA, KAZUHISA SHINODA, MINORU OWADA et al
Title: MOBILE INFORMATION TERMINAL EQUIPMENT AND PORTABLE ELECTRONIC APPARATUS

Assignment: 1
Reel/Frame: [026180/0925](#) **Recorded:** 04/26/2011 **Pages:** 7
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).
Assignor: [MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION](#) **Exec Dt:** 03/04/2011
Assignee: [APPLE INC.](#)
 1 INFINITE LOOP
 CUPERTINO, CALIFORNIA 95014
Correspondent: RICHARD J. LUTTON, JR.
 1 INFINITE LOOP
 CUPERTINO, CA 95014

Assignment: 2
Reel/Frame: [027294/0526](#) **Recorded:** 11/29/2011 **Pages:** 5
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).
Assignor: [APPLE INC.](#) **Exec Dt:** 08/02/2011
Assignee: [CLIFF ISLAND LLC](#)
 485 MADISON AVENUE
 #2300
 NEW YORK, NEW YORK 10022
Correspondent: GREGORY D. LEN
 15TH FL., OLIVER ST. TOWER, 125 HIGH ST.
 PEPPER HAMILTON LLP
 BOSTON, MA 02110

Assignment: 3
Reel/Frame: [027304/0447](#) **Recorded:** 11/30/2011 **Pages:** 4
Conveyance: ASSIGNMENT OF ASSIGNORS INTEREST (SEE DOCUMENT FOR DETAILS).
Assignor: [CLIFF ISLAND LLC](#) **Exec Dt:** 11/22/2011
Assignee: [DIGITUDE INNOVATIONS LLC](#)
 601 KING STREET
 #404
 ALEXANDRIA, VIRGINIA 22314-3169
Correspondent: GREGORY D. LEN
 15TH FL., OLIVER ST. TOWER, 125 HIGH ST.
 PEPPER HAMILTON LLP
 BOSTON, MA 02110

圖表 15 APPLE 轉移專利到 DigiTude innovations LLC

ATTACHMENTS
 Displaying 1 - 9 of 9 Attachments

Order	File ID	Title	Size	Page Count	Create Date
1	689140	465782	944412	10	12/05/2011 12:00 PM
2	689141	Exhibit 4 - CONFIDENTIAL - Gomez Declaration	80047	7	12/05/2011 12:00 PM
3	689142	Exhibit 4a - CONFIDENTIAL - DigiTude-Apple License Agreement	1189817	21	12/05/2011 12:00 PM
4	689143	Exhibit 4b - CONFIDENTIAL - Apple 10-K	2195339	186	12/05/2011 12:00 PM
5	689144	Exhibit 72 - CONFIDENTIAL - Claim Chart '636 Apple iPhone	816602	23	12/05/2011 12:00 PM
6	689145	Exhibit 73 - CONFIDENTIAL - Claim Chart '655 MacBook Pro	956589	19	12/05/2011 12:00 PM
7	689146	Exhibit 73 -CONFIDENTIAL - Claim Chart '655 MacBook Pro	974108	19	12/05/2011 12:00 PM
8	689147	Exhibit 74 - CONFIDENTIAL - Claim Chart '879 Apple iPhone	1029656	40	12/05/2011 12:00 PM
9	689148	Exhibit 75 - CONFIDENTIAL - Claim Chart '841 Apple iPhone	1765297	21	12/05/2011 12:00 PM

Do you have a question for the EDIS Help Desk? Please call 202-205-EDIS (3347) or to email your question click [Contact Us](#).

500 E Street, SW, Washington, DC 20436 :: Phone 202.205.2000 :: TDD 202.205.1810

USA.gov

privacy policy :: accessibility policy :: equal employment opportunity :: freedom of information act :: ethics :: acrobat reader

圖表 16 DigiTude Innovations 在 ITC 所提供訴訟相關資料

¹¹² 專利情報：專利授權公司 DigiTude Innovations 控告 7 家手機大廠，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心網站 (Dec. 06, 2011)
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A279.htm

參考文獻

中文書籍

羅清俊，《社會科學研究方法：打開天窗說量化》(2010)

中文學位論文

楊格權，《高科技廠商專利策略與專利佈局---以半導體封裝業為例》，交通大學管理學院研究所管理組碩士論文，2004年

施學浩，《專利經營方法與訴訟策略-以台灣半導體和電子產業為實證研究》，交通大學管理學院研究所科技法律組碩士論文，2010年6月

陳東郁，《半導體元件訴訟專利之專利評價的實證研究》，交通大學管理學院研究所科技法律組碩士論文，2011年7月

其他中文參考文獻

專利情報：關於專利家族，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心網站，
<http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/pclass006.htm> (最後點閱時間:2011年11月8日)

專利情報：無線醫療儀器訴訟，Body Science 控告飛利浦等5家公司，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心網站 (Jun 21, 2011)
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A160.htm

專利情報：Data Network Storage 控告 Dell 與 Cisco 等數家大廠侵犯其網路儲存專利，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心網站 (November 11, 2010),
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2010/pclass_10_A301.htm

專利情報：專利授權公司 DigiTude Innovations 控告7家手機大廠，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心網站 (Dec. 06, 2011)
http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/2011/pclass_11_A279.htm

英文書籍

BARRY, CHRIS ET AL, 2010 PATENT LITIGATION STUDY, THE CONINUED EVOLUTION OF PATENT DAMAGES LAW (2010).

Cohen , Wesley M. Cohen & Stephen A. Merrill, NATIONAL RESEARCH COUNCIL (U.S), Patents in the Knowledge Based Economy (2003).

FED. TRADE COMM'N, THE EVOLVING IP MARKETPLACE: ALIGN-ING PATENT NOTICE AND REMEDIES WITH COMPETITION 52 (Mar. 2011).

JAFFE, ADAM B. ET AL., Patents, Citations, and Innovations: A Window on the Knowledge Economy (2002).

MATTHEWS, ROBERT A. JR., ANNOTATED PATENT DIGEST (2008).

U.S. INT'L TRADE COMM'N, PERFORMANCE AND ACCOUNTABILITY REPORT: FISCAL

YEAR 2010 at 38 (2010).

英文期刊

- Allison, John R. et al, Extreme Value or Trolls on Top? The Characteristics of the Most Litigated Patents, 158 U. PA. L. REV. 1 (2009).
- Ball, Gwendolyn G. and Jay P. Kesan, *Transaction Costs and Trolls: Strategic Behavior by Individual Inventors, Small Firms and Entrepreneurs in Patent Litigation*, (February 1, 2009). Univ. of Ill Law & Economics Research Paper No. LE09-005 (2009).
- Chien, Colleen V., Of Trolls, Davids, Goliaths, and Kings: Narratives and Evidence in the Litigation of High-Tech Patents, 87 N.C.L. REV. 1571 (2009).
- Hall, Bronwyn H. et al, *The NBER Patent Citations Data File: Lessons, Insights and Methodological Tools* 25-26 (Nat'l Bureau of Econ. Research, Working Paper No. 8498, 2001).
- Kesan, Jay P. and Gwendolyn G. Ball, How Are Patent Cases Resolved? An Empirical Examination of the Adjudication and Settlement of Patent Disputes, 84 WASH. U.L. REV. 237 (2006).
- Lemley, Mark A. & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 Tex. L. Rev. 1991, 1993 (2007).
- Leychik, Yan, Of Fire Ants and Claim Construction: An Empirical Study of the Meteoric Rise of the Eastern District of Texas as a Preeminent Forum for Patent Litigation, 9 YALE J.L. & TECH. 193, (2007).
- Moore, Kimberly A., Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation? 79, N.C.L. Rev. 889 (2001).
- NATIONAL RESEARCH COUNCIL, *PATENTS IN THE KNOWLEDGE BASED ECONOMY* 8 (Wesley M. Cohen & Stephen A. Merrill eds., 2003).
- Shrestha, Sannu K., Trolls or Market-Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities, 110 COLUM. L. Rev. 114 (2010).
- Trajtenberg, Manuel, A Penny for Your Quotes: Patent Citations and the Value of Innovations, 21 RAND J. ECON. NO.1 1990 at 172.

其他英文參考文獻

- ACACIA RESEARCH CORPORATION, http://www.acaciaresearch.com/aboutus_main.htm (last visited, July. 18, 2011).
- Available IP Portfolios, ICAP Patent Brokerage, <http://icappatentbrokerage.com/forsale> (last visited, July. 22, 2011).
- Advanced Search Options, JUSTIA DOCKETS & FILINGS, http://dockets.justia.com/advanced_search.py (last visited, July. 18, 2011).
- Business solutions from Hoovers, Hoovers, <http://www.hoovers.com/> (last visited, July. 18, 2011).
- BUSINESSWEEK, *Acacia Patent Acquisition LLC: Private Company Information*, (December 19, 2011) <http://bit.ly/uLmaCx>.
- Chipworks, <http://www.chipworks.com/> (last viewed, Aug. 3, 2011).
- Defending Business Method Troll Attacks, LAW360 (May 25, 2011) <http://goo.gl/cjYJN>.
- Digitude Innovations <http://www.digitudeinnovations.com/company.html> (last viewed, Dec. 16, 2011).
- DRAM Memory Technologies LLC v. Elite Semiconductor Memory Technology Inc et. al

patent lawsuit, PRIORSMAT, <http://bit.ly/t7OYNq> (last visited, Dec. 11, 2011).

EDGAR Search Results, U.S SEC. & EXCH. COMM'N, <http://goo.gl/p4xVh> (last visited, July. 18, 2011).

EPO - Patent families, EUR. PAT. OFF, <http://www.epo.org/searching/essentials/patent-families.html> (last visited, July. 23, 2011).

EMEDIA ASIA Ltd, *Mosaid, Samsung ink memory license, purchase deal*, (Jan. 25, 2010), http://www.eetasia.com/ART_8800596296_499486_NT_c0da4da9.HTM.

Grégoire Marino, *More news on the Micron patent sale: what is really happening behind the curtains?*, IP finance (June 1, 2010), <http://ipfinance.blogspot.com/2010/06/more-news-on-micron-patent-what-is.html>.

ICAP OCEAN TOMO LLC | Round Rock Research LLC to Offer at Auction Four 'Covenants not to Sue' Covering Its Portfolio of Approximately 4,200 Patents and Pending Applications <http://is.gd/pjuGWa>.

International Patent Classification (IPC), WORLD INTELL. PROP. ORG, <http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/> (last visited, July. 22, 2011).

Jeff Gritton, » *Mars, Inc. v. Coin Acceptors, Inc.* JOLT Digest, Harvard Journal of Law & Technology (June 9, 2008 at 14:37), <http://jolt.law.harvard.edu/digest/patent/mars-inc-v-coin-acceptors-inc>.

JNEWS: Desmarais, Desmarais, John [MC1985] Round Rock Research LLC, his new patent-holding company, JASPER JOTTINGS (June 1, 2010), <http://bit.ly/uYhAbr>.

Kirkland & Ellis LLP > Home, <http://www.kirkland.com/> (last visited, Aug. 4, 2011) .

Microsoft faces \$1.5bn MP3 payout, BBC News (Feb. 22, 2007, 21:25 GMT), <http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/6388273.stm>.

Most Pursued Companies, Patent Freedom, (Jan 1, 2011), <https://www.patentfreedom.com/research.html>.

Patent Rules, U.S. DIST. COURT N. DIST. OF GEOR., <http://www.ganduscourts.gov/pdf/NDGARulesPatent.pdf> (last visited, July. 18, 2011).

PatentFreedom, <https://www.patentfreedom.com/> (last visited, July. 18, 2011).

RENESAS ELECTRONICS CORPORATION, *Renesas Electronics And Acacia Research Enter Into Strategic Patent Licensing Alliance*, <http://www.renesas.com/press/news/2010/news20100824.jsp> (last visited Aug. 3, 2011).

Research In Motion and NTP Sign Definitive Settlement Agreement to End Litigation, RIM (Mar. 3, 2006), available at <http://press.rim.com/release.jsp?id=981>.

Robert A. Matthews, Jr, *The Restricted Scope of Patent Infringement Remedies*, Available to "Non-Practicing" Patent Owners, July 2009 edition of the IP Litigator.

Robin Wauters: *Troll Targets Facebook, Twitter In Patent Infringement Lawsuits*, TechCrunch, (October 26, 2011) <http://goo.gl/InfVk>.

Round Rock Research licensees, <http://www.roundrockresearch.com/lic.html> (last visited July. 26, 2011).

Round Rock Research LLC. v. HTC Corporation et. al. patent lawsuit, PRIORSMAT <http://news.priorsmart.com/round-rock-research-v-htc-l3fc/> (last visited, Aug. 4, 2011).

Round Rock Research LLC v. ASUSTek Computer Inc. et. al. patent lawsuit, PRIORSMAT, <http://news.priorsmart.com/round-rock-research-v-asustek-computer-l4xX/> (last visited, Nov. 16, 2011).

Round Rock Research LLC to Offer at Auction Four 'Covenants Not to Sue' Covering Its

Portfolio of Approximately 4,200 Patents and Pending Applications, PR NEWSIRE (Mar. 8, 2011), <http://goo.gl/YsVH4>.

Search for Patents, U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE, <http://www.uspto.gov/patents/process/search/index.jsp>, (last visited, Dec. 20, 2011).

STEVEN M. CHERRY, *Patent Profiteers*, IEEE Spectrum, (June 2004), <http://is.gd/pToAu8>.

TECHCRUNCH, *Apple Made A Deal With The Devil (No, Worse: A Patent Troll)*, (December 9, 2011) <http://goo.gl/dMzkQ>.

THE WHITE HOUSE, President Obama Signs America Invents Act, Overhauling the Patent System to Stimulate Economic Growth, and Announces New Steps to Help Entrepreneurs Create Jobs, (September 16, 2011), <http://goo.gl/0h5sM>.

Thomson Innovation, <http://www.thomsoninnovation.com/> (last visited, July. 18, 2011).

The minimum fee is \$330.00 for a regular applicant and \$165.00 for a small entity applicant. See *Current Fee Schedule*, U.S. Pat. & Trademark Office, <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2009september15.htm> (listing patent application fees).

USPTO Assignments on the Web, U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE, <http://assignments.uspto.gov/assignments/q?db=pat> (last visited, July. 18, 2011).

U.S. Export Fact Sheet Dec. 2010, INT'L TRADE ADMIN. (Feb. 11, 2011), <http://trade.gov/press/press-releases/2011/export-factsheet-February2011-021111.pdf>.

UBM Techinsights <http://www.ubmtechinsights.com/> (last viewed, Aug. 3, 2011).

USPC-to-IPC Reverse Concordance, U.S. PATENT & TRADEMARK OFFICE <http://goo.gl/ejCiP> (last visited, July. 22, 2011).

White Irseal, *Decreasing Patent Claim Counts - Patent Law Blog (Patently-O)*, White Irseal (June 18, 2011), <http://goo.gl/te9z2>.

WIPO, *B – IPC*, <http://www.wipo.int/ipcpub/#refresh=page> (last visited Aug. 3, 2011).

附錄 1

Acacia Capital Management Corp	Data Detection Systems LLC
Acacia Global Acquisition Corp	Data Encryption Corp
Acacia Media Technology Group	Data Innovation LLC
Acacia Patent Acquisition Corp	Data Network Storage LLC (fka Data Network Storage Corp)
Acacia Research Corp	
Acacia Technologies Services Corp	Data Recovery Solutions LLC
Acacia Venture Partners	Database Records Management LLC
AdjustaCam LLC	Database Structures Inc
Advanced Processor Technologies LLC	Diagnostic Systems Corp
Aldav LLC	Digital Background Corp
Anti-pinch Solutions LLC	Digital Security Systems Corp
Automated Facilities Management Corp	Disc Link Corp
Autotext Technologies Inc	DNT LLC
AV Technologies LLC	Document Generation Corp
BI Systems LLC	Dram Technologies LLC
Brain Life LLC	Efficient Online Purchasing LLC
Broadcast Data Retrieval Corp	Email Link Corp
Broadcast Innovation LLC	EMSAT Advanced Geo-Location Technology LLC
Bypass Devices LLC	Express Card Systems LLC
Cardio Access LLC	Fast Memory Erase LLC
Celltrace LLC	Financial Services Innovation LLC
Child Protect LLC	Financial Systems Innovation LLC
CombiMatrix Corp	Fluid Dynamics Corp
CombiMatrix Molecular Diagnostics Inc	Global Patent Holdings
Computer Acceleration Corp	GreenLight Technologies LLC
Computer Cache Coherency Corp	Greenwich Information Technologies LLC
Computer Docking Station Corp	High Resolution Optics Corp
Contacts Synchronization Corp	Hospital Systems Corp
Content Interactive LLC	Information Technology Innovation LLC
Cordance Corp	Internal Combustion Solutions LLC
Coronary Stent Visualization Corp	International Printer Corp
Creative Internet Advertising Corp	Internet Coupon Solutions LLC
Creative Internet Concepts LLC	InternetAd Systems LLC
Credit Card Fraud Control Corp	IP Innovation LLC

Kellstrom Integration Solutions LLC	Shared Memory Graphics LLC
KY Data Systems LLC	Site Update Solutions LLC
Light Transformation Technologies LLC	SmartPhone Technologies LLC
Light Valve Solutions	Software Restore Solutions LLC
Lighting Ballast Control LLC	Software Tree LLC
Location Based Services Corp	Soundview Technologies Inc
Margalla Communications Inc	Spread Spectrum Screening LLC
Medical Monitoring and Paging LLC	Spreadsheet Automation Corp
Memtech LLC	Summit Data Systems LLC
Micromesh Technology Corp	Supply Chain Finance Systems LLC
Microprocessor Enhancement Corp	Sycord Inc
Mobile Information Systems Inc (4Sameday)	Sycord LP
Mobile Traffic Systems Corp	Sygnnet Communications
Multiservice Solutions LLC	Technology Licensing Corp
Network Gateway Solutions LLC	TechSearch LLC
New Medium Technologies LLC	Teleconference Systems LLC
Nextcard LLC	Telematics Corp
Optimum Power Solutions LLC	Thermal Scalpel LLC
Optimum Processing Solutions LLC	TransAuction LLC
OR Mapping LLC	UNIFI Mutual Holding
Parallel Processing Corp	Unified Messaging Solutions LLC
Parking Security Systems Corp	Union Central Life Insurance
Peer Communications Corp	Vachellia LLC
Performance Pricing Inc	VCode Holdings Inc
Position Sensing Systems LLC	VData LLC
Priority Access Solutions Corp	Vehicle Occupant Sensing Systems LLC
Product Activation Corp	Video Enhancement Solutions LLC
Program Rewards Solutions LLC	Web Tracking Solutions LLC
Refined Recommendation Corp	Webmap Technologies LLC
Remote Video Camera Corp	
Resonant Biotechnologies LLC	
Resource Scheduling Corp	
Restricted Spending Solutions LLC	
Safety Braking Corp	
Screentone Systems Corp	
Secure Access Corp	
Service Reminder LLC	