

企業專利糾紛談判策略及成本淺述

喻幸園

本文作者為藍天電腦智權經理

壹、前言

貳、專利糾紛談判時企業可運用資源

參、企業專利糾紛談判策略運用

肆、企業專利糾紛談判“專利談判成本”

伍、企業專利糾紛談判風險管理機制運用

陸、企業專利糾紛談判表單標準化

柒、結語

專利糾紛談判中企業可有效運用政府官方機構、財團法人、民間社團及學校專家及學者亦或者其他專利鑑定機構的力量來輔導協助企業在專利糾紛談判時經驗上或在技術上協助

壹、前言

現今智慧財產權在國際間已成為企業間彼此競爭有效利器，茲由於市場佔有率以及商品排他激烈競爭之下，因此專利攻擊儼然已成為企業為求生存及提高戰力和打擊競爭對手的工具。故因此促使得專利談判也成為企業於國際間必需面臨過程與重要課題，然由於企業在專利糾紛談判時多為雙方私下秘密進行並多採保密方式，故一般外人多無法瞭解企業可運用談判策略以及在專利糾紛談判時可運用政府官方機構、財團法人或民間社團、學校資源協助，因此企業對於專利糾紛談判中在各階段策略運用和專利糾紛談判所花費項目，都亦必需詳細瞭解，如此才能在專利糾紛談判中達到最高效率。

貳、專利糾紛談判時企業可運用資源

現今企業在專利糾紛談判上，大多都是單打獨鬥，而在資訊蒐集與資源運用上亦明顯不足，故在專利糾紛談判中企業則可有效運用政府官方機構、財團法人、民間社團及學校專家及學者亦或者其他專利鑑定機構的力量來輔導企業，並提出專利糾紛談判時，其經驗上或在技術上協助。

一 專利糾紛談判中可運用政府官方機構資源

(一)政府官方機構

1.經濟部工業局

當企業在專利糾紛談判時可請經濟部工業局出面敬邀工研院或資策會科法中心提供專利糾紛談經驗或建議。

2. 公平會

對於國外專利權人若以聯合獨佔方式對台灣廠商進行不公平專利授權方式收取權利金，則企業可請公平會針對國外專利廠商以連合獨佔進行專利授權行為是否違法加以進行調查，藉由公平會功能替國內企業爭取較合理專利權利金。

二 專利糾紛談判中可運用民間機構資源

(一)財團法人或民間社團法人

當企業發生專利糾紛時，國內資策會科技法律中心、工業技術研究院、同業公會、中國保護智慧財產權協進會、發明協會、亞太智慧財產權發展基金會等專家學者可協助聯絡國內廠商是否有同樣專利糾紛事件發生，並亦可針對專利談判方式來聯合廠商以共同談判方式來提供建言。

企業發生專利糾紛時，國內資策會科技法律中心、工業技術研究院、同業公會、中國保護智慧財產權協進會、發明協會、亞太智慧財產權發展基金會等可提供協助

(二)律師事務所或專利鑑定機構

當企業發生專利糾紛時，可委託律師事務所或專利鑑定機構針對專利侵權部份作出專利是否侵權鑑定報告後，可提供廠商在談判時作參考依據。

三 專利糾紛談判中可運用學術專家學者資源

(一)學校專家學者

由於國內許多知名智慧財產權專家學者在大學任教(例如:政治大學科管所、中原大學財經法律系、交通大學科管所、世新大學法律系、台灣大學財經法律系等)可輔導協助企業在專利談判經驗上或在專門技術上進行分析交流，並可藉由專家學者經驗及人脈管道(國內外)。進而能對企業於專利糾紛談判能產生一定幫助。

高科技業者在專利談判中，需注意的是如何能從專利談判過程中得到經驗與談判技巧

參、企業專利糾紛談判策略運用

一 專利糾紛談判策略運用

從古至今，二軍交戰後的談判都是一門極高的藝術與學問，談判過程中如何能使雙方能在和平喜悅雙方把手言和下收場，都在考驗談判雙方智囊團的高度智慧與策略交互運用，在協商談判過程中沒有不能談的議題，也沒有談不成的結果，其實只有條件是不是雙方能接受的最低底限平衡點，談的好!專利訴訟原告可多取得一些利潤和經濟商業利用價值，而專利訴訟被告少付些損失，談不好!則專利訴訟原告經由雙方訴訟後，亦有可能亦會因此遭對方以專利反訟方式進而變成訴訟被告，因此高科技業者在專利談判中，需注意的是如何能從專利談判過程中得到經驗與談判技巧。

在專利糾紛談判其對於心理戰術運用其亦極為重要，對於心理戰術運用方式，對於對專利糾紛談判策略運用上都具有參考價值，故如何能專利談判中能結合運用兵法策略(例如古代兵法中之釜底抽薪、瞞天過海等策略方式)，則將是另一種專利談判策略技巧。

(一)談判策略運用

1. 釜底抽薪

接到專利警告信函後研究其技術後，再將其涉嫌侵權產品補申請專利，若專利核准(若有引證到專利權人所主張專利，則代表涉嫌產品技術與該專利權人所主張專利技術有所不同)，則可以此作為與專利權人談判依據或日後專利訴訟作為不侵權證據。

2. 瞞天過海

由於專利權人大多使用國外專利來主張他人侵權，因此

專利訴訟管轄地亦在國外，故企業可委託台灣其他企業或第三地企業由其企業名義以間接外銷方式到當地市場，如此在專利談判時，可明確告知專利權人企業產品已並無直接銷售當地市場，因此可減少國外專利訴訟機會。

專利糾紛談判過程中若使用兵法策略同時，企業亦必須對國外專利權人索取權利金模式以及如何因應國外專利權人索取權利金之反制策略運用作瞭解。

二 企業於專利糾紛談判中對造談判者背景研究

專利糾紛談判中，由於對造談判者出生生長國家不同，因此民族習性(溫和型、好戰型等)、國際觀、優越感亦不相同，至於年齡和處理經驗比除為參考值外，對於談判者是否具有專利技術背景以及其本身學術背景(法律專業或理工專業等)和對造談判者在法院內專利訴訟經驗及勝率都將成為雙方談判重要參考關鍵點，所謂知己知彼，如能事前分析研究，則能充份掌握對造對方談判者經驗，則在談判上能產生事半功倍的效果。

(一)民族性、年齡、學術背景、訴訟勝率分析

由於各國專利權人談判方式不同，今歸納出民族性有所不同舉例而言：

A.美國企業專利談判方式

若該企業為美國大型企業來索取專利權利金步驟發警告信函階段 → 雙方會面談判階段 → 雙方針對專利技術討論階段 → 雙方各說各話僵持階段 → 專利權人要求進入商業談判階段 → 專利權人丟出專利授權合約及權利金計價方式 → 雙方各說各話討價還價各取所需階段 → 若雙方都接受則圓滿落幕 → 若雙方各不接受則進入訴訟階段 → 雙方各

專利糾紛談判中，對造談判者，因民族習性、國際觀、優越感不相同…、其本身專業背景和對造談判者在法院內專利訴訟經驗及勝率都將成為雙方談判重要參考關鍵點

說各話討價還價各取所需達成協議。

(A).與美國企業(個人)專利談判時應注意事項

- a. 談判方式進行中應以適度優默笑話方式進行談判。
- b. 美國企業在進行專利談判時多會給對方合理的時間去討論雙方專利技術與侵權產品是否有侵權爭議。
- c. 美國企業在進行專利談判時多為專利律師，故談判進行中可要求對方研發技術專業人員加入，以便使其專利權人瞭解專利技術與涉嫌侵權產品之差異點。
- d. 由於美國企業在進行專利談判時大多專利律師會傾向儘量不用專利訴訟方式解決雙方爭執點，故可善用其它購買零組件或其它商業合作方式進行。
- e. 美國企業在進行專利談判時若已對他人或其他企業提起專利訴訟，則應隨時了解其與他人專利訴訟最新動態，以便增加談判籌碼。
- f. 由於美國企業在進行專利談判中若專利律師表現出不悅或臉色難看時，則在談判中應儘量緩和雙方關係，避免雙方協商破裂。

由於美國企業在進行專利談判時大多專利律師會傾向儘量不用專利訴訟方式解決雙方爭執點，故可善用其它購買零組件或其它商業合作方式進行

B. 韓國人專利談判方式

由於韓國大型企業在主張專利權時，大多以美國專利為主，故其大多會協同美國律師共同組隻談判團隊，故所使用索取專利權利金方式多以美式方式為主，而韓國大型企業索取專利權利金步驟為：

發警告信函階段 → 雙方會面談判階段 → 專利權人對其專利權技術作介紹說明 → 雙方對專利侵權部份比對階段 → 雙方針對專利技術討論階段 → 雙方各說各話僵持階段 → 專利權人要求進入商業談判階段 → 專利權人丟出專利授權合約及權利金計價方式 → 雙方各說各話討價還

價各取所需階段 →若雙方都接受則圓滿落幕 → 若雙方各不接受則進入訴訟階段

(A).與韓國人專利談判時應注意事項

- a. 由於韓國人談判大多以嚴肅及儼謹方式進行中故應以適度輕鬆方式來緩合談判氣紛。
- b. 與韓國人在談判進行中因先瞭解其談判專利技術人員除具有專利背景之外，其是否亦具有長期產業研發經驗及專業背景，以判段該韓國談判人員是否有錯判專利範圍情勢。
- c. 由於韓國人常會不按牌理出牌忽然對他人提起訴訟，故應隨時了解其與他人專利訴訟最新動態。
- d. 由於韓國人常會表現出情緒不穩定及急性，故在談判中應儘量以保持雙方友好協商關係，避免專利訴訟提前開打。

韓國人常會表現出情緒不穩定及急性，故在談判中應儘量以保持雙方友好協商關係，避免專利訴訟提前開打

三 國外專利權人索賠權利金追索方式

當企業碰到國外專利權人主張銷售至國外當地產品有專利侵權時，企業可依不同階段及性質之實際狀況來作因應與調整，並訂出適合該企業之最有效之因應策略。而在專利談判過程中對於人(與何種身份人對談?)、事(為何主題或事對談?)、時(選擇何種日期、時間對談?)、地(在何地點對談?)、物(用何種資料或工具對談?)等各主題都對談判過程中以及結果都會產生重要影響與判斷，故透過專利談判各階段策略運用來研判分析對造方策略與作法。

(一)積極了解國外專利權人之專利權利金追索方式

當收到國外專利權人專利權利警告信函或專利權利金追索時，應儘快與企業負責相關人員研商處理因應策略。

採用國際快遞(快捷)
方式交付專利警告信
函，此為國外專利權
人最常所使用方式

1. 企業收到國外專利權人警告通知信函之因應策略

國外專利權人發送警告信函採用方式。

- (1)採用國際傳真方式交付專利警告信函
(註:若採國際傳真方式，則專利權人將無法確定主張收件者是否有收到該傳真信函)。
- (2)採用郵件寄送方式交付專利警告信函
(註:若採郵件方式，則專利權人並亦無法確定主張收件者是否有收到郵件信函(除非有郵件有回執收條且收件者業已簽名，日後才能作為涉嫌侵權者已收到之證據))。
- (3)採用國際快遞(快捷)方式交付專利警告信函
(註:此為國外專利權人最常所使用方式，其亦可以此主張收件者已有收到快遞(快捷) 信函回執收條，收件者業已簽名或蓋章))。
- (4)採用直接會面方式交付警告專利信函
(註:此為國外專利權人較少使用方式，除非企業與專利權人有先行書信溝通或專利權人為零組件商，而收件者由於已當面交付，故會簽名或蓋章)。
- (5)採用研討會方式通知專利警告信函內容
(註:此方式國外專利權人亦有使用，但此專利權人則可透過介紹自己專利技術研討會方式，而集合涉嫌侵權者作信函統一說明以及通知，而收件者於研討會報到函上已簽名或蓋章)。

然!經由上述任何一種方式後，國外專利權人都會再以電話來確認收件者是否有確實收到專利警告信函。

2. 企業對專利權人所發送專利警告信函之因應處理方式

- (1)企業對專利警告信函暫不作出回信或回應
企業係聲稱尚未收到專利警告信函信件，如此國外權人會再寄送第二封通知信函。

(2).企業對專利警告信函作出回信回應

成立專門因應策略小組，並對於專利警告信函做出對應因應措施。

- A. 企業代表人出國考察，而在短時間不會回國，需待代表人回國方能了解案情後再作出策略回應。
- B. 企業並無負責專利專責部門、專利人員或法務人員可作專利技術分析。
- C. 企業並無法務主管及相關人員可作出對應，故必需委任外界事務所作分析鑑定後再處理。
- D. 企業無法了解專利權人所提外文說明書或權利範圍之專業內容與術語，故需請專業外語翻譯企業花費較多時間翻譯其專利說明書所有內容。
- E. 請專利權人指出企業何種產品侵權以及侵犯何項專利權以及何項專利範圍(以便能藉由專利權人書信或主張，來縮小日後需分析之範圍與內容)，並可要求專利權人作出專利侵權鑑定分析報告。

要求專利權人指出何種產品侵權以及侵犯何項專利權以及專利範圍，並可要求專利權人作出專利侵權鑑定分析報告

(二)因應國外專利權人索取權利金之反制策略

企業可先從專利權人所發專利警告信函，來瞭解以及檢視專利權人所主張專利權之數量種類與內容後，再經討論後作出有效因應反制對策。

1. 針對專利警告信函查閱部份

(1)由專利商標律師事務所代專利權人所發出信函

查閱該專利商標律師事務所與專利權人二者關係，雙方是否有委任處理證明文件或經專利權人同意之信函文件。

(2)由專利權人自己所發出信函

查閱該專利權人為何種國家人，並了解當地國家民族習性與人民之訴訟風格。

調查專利權人企業規模、背景、國際知名度、專利部門人員背景、規模以及該企業、相關子公司或專利權人個人所轉讓或申請取得相關所有專利權之名稱與總數量

2. 針對專利權人查閱部份

- (1) 從國際網路中或其他管道，來調查專利權人企業規模、背景、國際知名度、專利部門人員背景、規模以及該企業、相關子公司或專利權人個人所轉讓或申請取得相關所有專利權之名稱與總數量。
- (2) 從國際網路中或其他管道，調查專利權人過去至今，是否具有專利訴訟經驗以及現今是否有和他人就所主張專利權，雙方訴訟案件在當地法院進行結果。

3. 針對專利代理人查閱部份

從國際網路中或業界亦或著其他管道，調查專利權人之專利代理人之專利事務所規模大小及任職人員、背景和其事務所是否有具有國際訴訟經驗以及訴訟勝率之調查。

4. 專利說明書文件查閱部份

(1) 檢視專利權之種類

當發生專利糾紛時，企業可檢視其專利權人所主張專利權之種類，而所主張之當地專利權為發明專利、新型專利亦或者是設計專利。

(2) 檢視專利權之類型

檢視專利權人所主張當地專利權係為系統專利、零組件專利亦或是軟體專利或電子商務專利。

(3) 檢索調閱專利說明書

企業可從國際網路中尋找專利檢索專利資料庫或至相關政府部門(國外為專利局、大陸為知識產權局、台灣為智慧財產局。等)調閱專利說明書亦或是可委請當地專利商標法律事務所，至當地政府相關部門調閱專利說明書之完整內容。

(4) 檢視專利申請歷史檔案內容

A. 發明人(創作人)或申請人宣誓書簽名，是否為本人

親自所書寫簽名。

- B. 申請人所使用宣誓書表格是否合乎該國家專利法規定。(若為美國，則檢視申請人是否使用正確表格，大實體表格(申請人企業規模為 500 人以上使用)、小實體表格(申請人企業規模為 500 人以下)。
- C. 初審、復審專利時，審查委員對該專利所作出審查意見以及此案與習用前案或公開資料比對意見說明。
- D. 申請人專利答辯中，審查委員與專利申請人或專利代理人來往間書信信函內容。
- E. 專利申請人對專利說明書修正部分以及在修正說明中，所聲明不主張部份(如:專利說明書、權利要求書(CLAIM)、圖式)。
- F. 若有專利權人對該專利案主張優先權，則檢視所主張優先權國家之專利說明書與現所申請專利權之權利範圍與當地國家所核准之發明人、專利說明書之內容是否完全一致。

檢視主張專利權之人
其是否取得專利權，
及是否得合法行使相
關權利

5 檢視專利權人之專利權是否合法取得以及是否具有合法行使之權利

- (1).查尋調閱專利權人所主張專利權，是否係經由轉讓或授權所取得之專利權，若是;則查閱其所轉讓證明或授權證明文件。
- (2).查尋專利權人所主張專利權之專利年費是否已有繳納，而其專利權是否還具有合法行使權利。
- (3).查尋專利權人所主張專利權，是否有在其他國家取得專利權或專利申請字號;
若有;
其專利在該國家是否已核准，若無核准則是否係因具有前案而遭到核駁，而該案如在該國家未能核准，則

專利權人所主張當地專利權之合法性將不完整(因該專利在其他國家可能已有相同或近似之先前專利或相同之產品，故因此才未核准)。

若無；

可在其他國家檢索查閱已有相同或近似之先前專利或相同之產品。

- (4).查尋調閱專利申請檔案歷史專利說明書是否有禁反言部份或已有放棄主張部份。
- (5).查尋調閱專利權之技術在國外是否有已有相同或近似之先前專利或相同之產品。
- (6).查尋該專利權之專利技術在申請前，是否已有在報刊雜誌雜誌上公開刊登其專利技術。

成立專案小組(專利工程師、研發部門主管、產品專案主管、法務主管、採購部門主管等)。

6. 檢視企業產品是否具有專利權

- (1).查尋自己產品技術是否已有取得國、內外專利權(包括系統專利、零組件專利、軟體專利)。
- (2).若主張係為零組件專利權，則查尋專利權人是否和自己產品所使用零組件廠商互相已有專利授權。
- (3).查尋自己產品技術，是否已在專利權人所主張專利專利申請前，該產品就已於市場公開販賣或已公開使用。
- (4).查尋自己產品技術，是否有延用過去舊產品技術相同，而舊產品之技術使用日期比專利權人所主張專利權申請日早。
- (5).成立專案小組(專利工程師、研發部門主管、產品專案主管、法務主管、採購部門主管等)經討論，並初步分析比對企業產品技術與專利權人所主張專利權之專利範圍比對是否相同或近似(包括是否有直接侵權、間接侵權)。

A. 若經判斷企業產品，並無侵害其專利權；

則將其意見分析作成報告明確告知專利權人並無

- 侵權。
- B. 若無法判斷企業產品是否有專利侵權
則將此案件送交至國外專利鑑定機構或專利商標事務所作再次分析比對。
 - C. 若經判斷企業產品有侵害其專利侵權
則開始討論如何進行所謂專利商業授權談判。

四 企業專利談判前資訊情報蒐集

(一)國際網路情報蒐集

- 1. 從國際網路中或其他管道調查蒐集專利權人企業產品及最新專利動態。
- 2. 從國際網路中或其他管道尋找專利權人與他人涉訟案件國外訴最新情況與結果。

(二)法院或同業情報蒐集

- 1. 專利權人與其他人於當地涉訟案件法院訴訟主張訴訟資料。
- 2. 打聽同業是否亦有接到專利權人之專利警告信函以及是否已有和專利權人接觸或談判之後商談內容與過程。
- 3. 了解同業對專利權人所主張專利權之看法與意見。
- 4. 與同業共同開會討論對專利權人於專利談判時，對專利權人所主張問題之一致性。

(三)零組件廠商情報蒐集

- 1. 通知零組件廠商以及零組件廠商對專利權人之專利權看法及意見。
- 2. 探聽專利權人其已專利授權之企業或廠家。
- 3. 探聽專利權人之談判代表及其成員。

談判前資訊蒐集:

- 一、 國際網路；
 - 二、 法院或同業情報蒐集；
 - 三、 零組件廠商
-

□ 企業專利糾紛產品因應策略

(一)若企業判定產品並無侵權

1. 談判中先行了解專利權人意圖與目的。
2. 談判中檢索專利申請前之習用技術，並質疑專利權人所主張之專利權之合法性。
3. 談判中很明確告知企業所製造生產產品，並無侵害專利權人所主張之專利權。
4. 談判中將企業所做出不侵害侵權報告以及相關資料交付專利權人帶回研究。
5. 談判中將自己產品所取得專利權，明確告知專利權人其產品有專利權。
6. 談判中告知專利權人其所主張專利權之涉侵權產品早已停產。
7. 談判中告知專利權人，企業將不惜與其打官司來證明產品並未侵權。
8. 談判中告知專利權人，企業 OEM/ODM 客戶願協助處理此侵權訴訟。

談判中請專利權人針對所主張專利技術部分作口頭以及書面上說明解釋

(二)若企業無法判定產品是否侵權

1. 談判中了解專利權人此行目的及欲表達之看法。
2. 談判中請專利權人針對所主張專利技術部分作口頭以及書面上說明解釋。
3. 談判中將企業產品所取得專利權告知對方，並請其作再次比對分析。
4. 談判中告知專利權人所主張專利權，是否有在其他國家申請及最新進度與結果。
5. 談判中將自己產品所取得專利權，明確告知專利權人，並請其帶回研究。
6. 談判中明確告知專利權人，其自行製作專利侵權鑑定

並不正確和客觀，必需再透過當地第二家單位再作二次鑑定。

7. 談判中請專利權人告知所主張專利權，其已授權廠商以及名單。
8. 談判中與專利權人先排除未侵權專利，而對有不清楚專利部分再作進一步討論。

(三)若企業判定產品侵權

在專利權申請專利範圍與產品比對性分析中，若在判定侵權之前，企業都會將專利權申請專利範圍與產品比對性分析結果，來判定日後在專利糾紛談判中，心理底限與談判中因應的態度，而在專利權申請專利範圍與產品比對性分析中，亦應從許多方面去觀察，例如：

1. 專利權申請專利範圍與產品比對性分析(依各國專利鑑定基準比)。
2. 委請專家學者或專門鑑定機構作第二次專利權申請專利範圍與產品比對性分析等。
3. 若企業判定產品確定侵權，則可進行下列方式進行談判
 - (1).談判中了解探測專利權人談判底線與策略。
 - (2).談判中探測專利權人談判授權金降價空間。
 - (3).談判中將自己取得專利權告知專利權人以便於日後互相授權。
 - (4).談判中明確告知專利權人有意就其所主張之專利權授權

專利權申請專利範圍與產品比對性分析結果，為判定在專利糾紛談判中，心理底限與談判中因應的態度

六 企業專利糾紛談判專利技術策略運用

(一)專利技術選症破綻分析

由於企業爲了保護其產品的市場性，故企業在專利申請

時，大多會同時考慮申請許多國家專利來保護產品國際市場，然專利獲准要件，則必需符合當地國家專利法規定要件(例如:新穎性、進步性、實用性等)，然當其在申請許多國家專利時，若不注意則會發生專利技術瑕疵破綻情形發生，例如:

先確定專利權是否仍具有合法地位，則對於專利糾紛談判結果將有舉足輕重的影響

1. 專利發明創作人因國家不同而發生不同人所產生瑕疵。
2. 專利發明創作人因國家不同而發生他人替代簽名所產生瑕疵。
3. 其他國家因有相同或近似專利前案而該專利未獲准所產生瑕疵。
4. 專利說明書因國家不同而申請時發生技術內容不同所產生瑕疵。
5. 專利申請範圍因國家不同而發生刪除或大幅度修正所產生瑕疵。
6. 因國家不同而對於優先權主張後而專利範圍發生刪除或大幅度修正產生瑕疵.等。

(二)專利權有效性分析

專利權的合法有效性將是專利糾紛談判中重要一環，雙方在專利糾紛談判中若能先確定專利權是否仍具有合法地位，則對於專利糾紛談判結果將有舉足輕重的影響，而一般在確定對方專利權是否能具有權利時，可從許多指標來判斷，例如:

1. 專利權維繫是否具有合法權利(例:專利年費是否繳納或已失效)。
2. 專利權是否經由合法轉讓所取得權利(例:專利轉讓手續是否完整)。
3. 專利權是否為處於舉發撤銷訴訟中(例:專利轉遭他人舉發撤銷)。

4. 專利權是與他人正在專利訴訟進行中(例:專利訴訟中資料的有效性)等。

七 企業專利糾紛談判商業模式策略運用

企業在專利糾紛談判上，最多運用就是將商業利益與專利糾紛談判上連結掛勾，進而產生出平衡效益，而在專利談判中“商業策略”中常使用策略，例如：

(一)商品市場合作策略

1. 以商業市場作為合作條件的商品市場策略。
2. 以共同開發商品方式作為合作條件的商品市場策略。
3. 以商品服務方式互惠方式作為合作條件的商品市場策略。
4. 以採購對方產品或零組件作為合作條件的商業策略。
5. 以投資股份新商品或企業方式來作為合作條件的商品市場策略。

企業在專利糾紛談判上，運用最多者就是將商業利益與專利糾紛談判連結掛勾，進而產生出平衡效益

(二)技術合作策略

1. 以雙方專利技術合作方式作為合作條件的技術合作策略。
2. 以雙方研發技術合作方式作為合作條件的技術合作策略。

八 企業專利糾紛談判對商品市場影響

(一)若專利糾紛談判對“商品市場”影響

1. 企業若產生專利糾紛，則會影響客戶對該產品是否侵權產生疑慮，進而會減緩下單。
2. 若企業專利糾紛，則專利權人會壓迫企業經銷商，進而影響經銷商銷售

的意願。

(二)若專利糾紛談判對“商品”影響

1. 若企業產品有侵權之慮,則會改良產品侵權部份,而改良後新產品規格功能改變,對新產品設計未必具有市場產品優勢。
2. 若企業產品有侵權之慮,則將快速開發新產品,然新產品之銷售業績未。

專利糾紛談判拖延策

略:

- 一、 技術討論方式
 - 二、 報復手段方式
-

凡 企業專利糾紛談判拖延策略運用

(一)使用技術討論方式拖延

1. 謂專利權人所主張專利權,在其專利之前已有習用技術或其他國家已有與專利相同產品銷售。
2. 謂專利權人所主張專利權其專利說明書已有說明放棄對某權利行使。
3. 謂專利權人所主張專利權,其專利技術在報刊雜誌或國外標準操作手冊早業已公開。
4. 謂自己製造產品及所使用零組件已取得專利權作回應。
5. 謂專利權人所主張專利權其專利權在申請程序中有明顯瑕疵。
6. 專利權人所主張專利權,其專利權人與企業產品零組件商或 OEM/ODM 客戶早已有專利授權。
7. 謂專利權人所主張專利權,其專利技術解釋係錯誤,要求專利權人或對應律師作出合理解釋。

(二)使用報復手段方式拖延

1. 謂專利權人此舉嚴重影響企業營運,並已聯合同業拒買專利權人所生產產品或零組件作為報復手段。

2. 檢視專利權人產品所銷售國家，並選擇是否對其反告侵權提起訴訟。

(三)使用語言不同方式拖延

1. 謂企業人員不善外語會話，不知其含意，並請專利權人回去以書面方式表達。
2. 要求專利權人在對應談判，應具備外語翻譯，避免雙方在解釋作不同認知。
3. 尋找並提供給專利權人必需翻譯外語國家之習用技術，以此提供給專利權人作分析。

(四)使用法律方式拖延

1. 謂專利權人此舉係為專利濫用權利。
2. 針對專利權人曾與他人有訴訟敗訴及法院敗訴理由與以反駁。
3. 謂當地專利法規對於侵權產品定義及最新解釋。
4. 聘用國外當地知名事務所專業律師與專利權人就法律觀點作討論。

(五)使用不同談判層級介入方式拖延

先由低層級人員與專利權人談判，日後再由企業內部逐層向上派出對應人員。

1. 先由企業人員與專利權人談判，日後再介入委任律師加入談判小組與專利權人作討論。
2. 企業及專業律師加入與專利權人談判後，日後再加入同業共同與專權人談判。
3. 企業、專業律師、同業與專利權人談判後，日後再加入公會或政府單位共同談判。

(六)使用哀兵方式拖延

1. 謂企業營運不佳、產品獲利極低。

專利糾紛談判拖延策略:

三、語言障礙方式

四、法律方式

五、不同談判層級介入方式

2. 謂企業獲利虧損，短期無法支付龐大權利金。
3. 謂企業並無專業人員可處理此專利爭議。謂先向其他賺錢同業收取，若同業大家都支付專利權人權利金才會予以支付。

企業專利糾紛訴訟處理因應策略

(一)專利訴訟策略

一邊訴訟一邊談判，尋求雙方解決能達成協議平衡點；或加入專利權人競爭對手行列，共同以控訴方式打擊專利權人產品

1. 聘用外國當地知名不同專業律師及專利代理人，配合企業專利法務人員共同協商處理訴訟。
2. 調閱國外法院專利權人就此案件與他人訴訟敗訴判例作為抗辯理由。
3. 一邊訴訟一邊談判，尋求雙方解決能達成協議平衡點。
4. 對專利權人產品蒐證及相關資料，並於其他國家反控訴專利權人產品侵權。
5. 聯絡整合同業是否可提供撤銷其專利權人專利權之習用技術證據來作為抗辯理由。
6. 加入專利權人競爭對手行列，共同以控訴方式打擊專利權人產品。
7. 購併專利權人企業或利用當地政府管道來對專利權人採道德勸說施壓。
8. 利用商業廣告及輿論壓力來對專利權人共眾施壓。
9. 雙方訴訟開始進行，並等待訴訟結果。
10. 考慮結束舊企業，再開新企業並重新出發。

一 企業專利糾紛談判授權策略運用

(一)、授權策略及應注意事項

1. 授權契約是否合理，項目定義是否明確，解釋是否正確做討論與檢視。

2. 授權金額大小、支付方式、查帳方式、支付日期等條件討論檢視。
3. 向專利權人購買產品或零組件方式，來作為降低授權金交換條件。
4. 專利權人採單方授權，但不得使用企業未來取所得專利權，以便於日後反訴。
5. 客戶、關係企業、子企業、投資企業、加盟企業等，均應同時取得專利權人授權範圍與協議。
6. 取得專利權人有用專利授權，排除與企業領域無關及無用專利。
7. 加入日後優惠條款(若日後當其他授權者有最低授權金額，則將自動降低權利金之保護條款)。
8. 加入專利權人日後不得再主張新取得或他人對其授權專利及授權專利之延伸專利。
9. 採用零組件價格作為計算標準或以產品淨利價，作為專利授權金計價標準。
10. 若日後遭專利權人關係企業再次主張時，則專利權人其必需代為處理其訴訟。
11. 專利權失效則遞減權利金金額，同時需將其技術作完整移轉。
12. 若授權專利權遭他人撤銷，則日後勿需再給付該授權金給專利權人。
13. 委任當地國家律師，再次檢視授權契約是否隱藏法律陷阱。

委任當地國家律師，
再次檢視授權契約是
否隱藏法律陷阱

二 企業專利糾紛談判降低權利金策略運用

(一)可降低權利金方式

1. 以宴客方式招待專利權人，藉此來保持雙方良好談判關係。

聯合其他同業，採共同談判方式，集體來要求專利權人降低權利金

2. 以專利權人所主張專利權，並非具有合法權利性來要求專利權人降低權利金。
3. 聘請對方專利權人過去曾委任使用過專利代理人，來作為談判代表一員，要求專利權人降低權利金。
4. 與對應談判具有決定權限企業代表人或最高主管來商談降低權利金可行性。
5. 聯合其他同業，採共同談判方式，集體來要求專利權人降低權利金。
6. 資詢前案，並以撤銷所主張某一項不合法專利權方式，要求專利權人降低權利金。
7. 聘請對方專利談判人至企業任職後，再以其遊說方式使專利權人能降低權利金。
8. 以代理專利權人之產品方式，來要求專利權人降低權利金。
9. 聘請專利權人過去最高主管至企業任職，再以遊說方式使專利權人降低權利金。
10. 請政府機構部門或公會，出面整合協調同業共商對策，並以協商者方式要求專利權人降低權利金。
11. 在當地推出非自有品牌產品，專利權人只能對經銷客戶作主張，在由客戶出面共同處理談判，以集體方式要求專利權人需降低權利金。
12. 以自己所取得專利權，作為互相交換授權條件，藉此降低權利金。
13. 告知專利權人其他專利案件所支付權利金額遠低於其所要求之權利金，以此要求專利權人需依行情降低權利金。
14. 以專利權人所主張專利，其係為零組件專利，而非成品，故應以零組件單價作為計算權利金價值標準，藉此降低權利金。
15. 檢視專利權人產品，以反訴方式逼迫其降低權利金。

16. 採單個國家量非全球授權量授權，藉此來降低權利金支付。
17. 排除專利權人不適用專利，降低授權數量，藉此來降低權利金支付。
18. 將專利權利金轉價給提供零組件廠商、客戶，藉此來降低權利金支付。
19. 向專利權人購買產品並以來殺價支付其權利金。

三 企業專利糾紛談判者意見決而對企業產生影響

在專利談判過程中，智權人員必需對於談判雙方情勢予以正確掌握，否則往往會因為錯估對方形勢，而在彼此都不明瞭對方想法及溝通誤會及提前攤牌之下，致使許多企業專利糾紛訴訟在誤會中而提前訴訟開打，因此亦造成專利談判成本中之律師訴訟費的提前支付，對企業先行造成一種龐大巨額律師費支出，故專利談判者(智權人員)決策與策略運用建議都對企業高層決定會產生高度關鍵性影響，而專利糾紛談判後產生結果亦會對企業日後產品產生影響。

專利談判者(智權人員)決策與策略運用建議都對企業高層決定會產生高度關鍵性影響，而專利糾紛談判後所產生結果亦會對企業日後產品產生影響

(一)影響專利談判成敗因素

1. 找出雙方爭執點，並進行研究分析比對，並尋找可合作談判同業。
2. 涉嫌侵權者與專利權人雙方對於解決專利糾紛誠意。
3. 專利權利金高低是否會影響企業生存及企業是否有此能利支付權利金。
4. 雙方委任專業律師或專利代理人所作專業報告及策略建議。
5. 專利權人對於所主張權利是否具有正當性、合理性、合法性。
6. 涉嫌侵權者之產品，是否有確定有侵權。

智權人員應配合專業
律師或專利代理人來
判定是企業產品是否
侵權

- 7.同業與專利權人談判進度與見解，若欲共同處理，同業對此意見與看法。
- 8.企業負責人觀念與認知以及談判後談判幕僚小組給予專業策略建議。
9. 雙方國情性格及處理手法是否有達到共同接受之平衡點。
- 10.OEM/ODM 客戶對此爭議案件看法及零組件廠商支持度。
- 11.政府對業者以外交手挽幫助支援度與行性。
- 12.涉嫌侵權產品周期性與未來淘汰性。
- 13.涉嫌侵權人在當地是否設有分企業或掛有企業商標產品在當地有銷售。
- 14.企業是否有足購資金能與專利權人作長期對抗訴訟。
- 15.企業對於談判壓力與對案件查詢冊撤銷該專利權之持續力。

(二)智權人員決策與策略運用對企業產生影響

1. 智權人員若決策策略錯誤將造成專利訴訟提前開打及提前花高額律師費。
2. 智權人員若給高層資訊錯誤亦將會造成高層決策錯誤將影響企業未來產品市場策略。
3. 智權人員應判斷專利權人專利價值以及合理權利金對產品成本影響。
4. 智權人員應配合專業律師或專利代理人來判定是企業產品是否侵權。
5. 智權人員對於所主張專利權技術是否具具有正當性、合理性、合法性等給高層建議，是否要與其繼續談判。
6. 智權人員應了解同業與專利權人談判進度作為高層是否專利授權建議。

肆、企業專利糾紛談判“專利談判成本”

專利談判策略過程中，企業對與談判成本計算與控制多無能有效作出詳細計算與成本控制，而藉由統計比例計算可得到最有利能節省專利談判成本計算與控制，以便達到企業最高經濟效益，而在專利糾紛談判策略過程中，由於專利談判成本金額甚高，故企業對於專利談判成本管理與控制甚為重要，其為：

一 專利權利金 計算對專利談判成本影響

(一)從專利價值計算專利權利金比例

1. 從專業會計師事務所專業角度評估來計算專利真正價值。
2. 從專利資產評估事務所專業角度評估來計算專利價值。

(二)專利權利金對企業影響

1. 專利權利金金額比例對企業營運上影響。
2. 從專利權利金金額分攤比例對企業會計課目影響。

(三)從專利權利金節稅角度對企業會計成本上影響。

1. 專利權利金節稅方式。
2. 節稅資金再投資專利資金運用。

二 專利糾紛談判需花費成本項目

在專利糾紛談判中必對談判可能會花費成本項目了解，以便於能得到最有利能節省專利談判成本方式及達到企業最高經濟效益。

專利談判策略過程中，企業對與談判成本計算與控制多無能有效作出詳細計算與成本控制，而藉由統計比例計算可得到最有利進而節省專利談判成本之計算與控制

專利糾紛談判策略過程主要費用結構：
背景資料蒐集及專利相關費用、對造方背景資料調查費、專利資料檢索調閱費、資料郵電費、產品與專利比對鑑定費、專利撤銷費、補提專利申請費等

(一)背景資料蒐集及專利相關費用

專利糾紛談判策略過程中對於背景資料蒐集及專利相關費用、對造方背景資料調查費、專利資料檢索調閱費、資料郵電費、產品與專利比對鑑定費、專利撤銷費、補提專利申請費等。

(二)律師專家及訴訟顧問相關費用

專利糾紛談判策略過程中對於律師專家及訴訟顧問相關費用計有律師費、顧問費、專家學者諮詢費、仲裁費、訴訟費等。

(三)專利權利金及賠償金費用

專利糾紛談判策略過程中對於專利權利金及賠償金費用計有和解金、專利授權(交互授權)權利金、技術授權金及賠償金等。

(四)其他費用

專利糾紛談判策略過程中其他費用計有郵電費、談判場地費、餐費、人事支出車馬費、媒體費及公關費等。

伍、企業專利糾紛談判風險管理機制運用

現行企業於專利糾紛談判中應該要設有專利談判風險管理機制，以便在專利糾紛談判中取得最有利地位，故高科技廠商可依實際經驗來設立適合機制。

一 專利談判風險管理機制

在專利糾紛談判策略過程中，談判結果將會影響企業未來運作故高科技公司應設有專利談判風險保險管理，而在專利談判風險保險管理中對於風險保險可作研究進行。

1. 設立專利談判危機處理團隊以便處理突發危機。

2. 設立專利談判風險保險基金便於日後訴訟基金運用。
3. 專利技術資料可由民間財團採專利機密資料保全程序管理。

二 專利談判中技術移轉管理機制

在專利糾紛談判中，對於設有“技術移轉擔保保險”國家(目前中國大陸開放技術移轉擔保保險機制)投保其技術移轉擔保保險，以保障在技術移轉時能降低移轉風險管理。

陸、企業專利糾紛談判表單標準化

由於專利糾紛談判時間冗長，而企業若無設立專利談判表單質量標準化，則將會因談判團隊更換或者離職，而使新的談判團隊無法有效了解案情，因此企業可將專利談判表單質量標準化來有效傳承相關的資訊，故企業可建立相關專利糾紛談判標準表單。

企業可將專利談判表單質量標準化來有效傳承相關的資訊，故企業可建立相關專利糾紛談判標準表單

一 專利糾紛對造方談判人員調查表單

專利糾紛對造方談判
人員調查表單如右

專利糾紛對造方談判人員調查表								
對造企業名稱:								
對造企業電話:			聯絡人姓名:			電話:		
會議日期:		會議時間:		談判地點:				
會議主題內容: 1. 2. 3.								
我方與會談判人員: 1. 2. 3. 4.								
編號	對造專利談判人員姓名	國家	職稱	年齡	專業背景	談判重點與問題	相對應策略因應說明	備註
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

二 專利談判過程查核表單

專利談判過程查核表單							
對造資料	對造主張專利企業名稱						
	對造企業聯繫人		電話:	地址			
	對造專利代理人聯繫人		電話:	地址			
	對造委任律師事務所聯繫人		電話:	地址			
	備註:						
1	對造方專利警告信函發送方式	<input type="checkbox"/> 發送日期 <input type="checkbox"/> 我方收到日期	<input type="checkbox"/> 傳真	<input type="checkbox"/> 郵寄	<input type="checkbox"/> 快遞 <input type="checkbox"/> 直接交付	<input type="checkbox"/> 研討會	<input type="checkbox"/> 其他
2	專利警告信函發送人查閱欄	<input type="checkbox"/> 專利權人直接發送 <input type="checkbox"/> 律師事務所代為發送 註:					
3	專利權人查閱欄	企業名稱	網址	申請人	專利數量	備註	
4	專利代理人查閱欄	企業名稱	網址	員工人數	代理客戶	學術成究	
5	律師事務所查閱欄	企業名稱	網址	律師人數	代理客戶	訴訟勝率	
6	專利權文件查閱欄	專利權證書	專利權說明書		專利說明書歷史檔案		
7	專利權種類查閱欄	方法發明專利 <input type="checkbox"/> 系統專利 <input type="checkbox"/> 軟體專利 <input type="checkbox"/> 電子商務專利	新型結構專利	外觀設計專利	其他類型		
8	專利申請歷史檔案內容查閱欄	發明人是否為真實	說明書是否有禁反言	初審與複審文書限縮申名	申請人與審查員書信申明		
9	專利權是否合法權利查閱欄	專利權轉讓文件	專利權授權文件		專利年費繳納情況		
10	企業產品是否有其他專利權查閱欄	企業所取得專利權	零組件廠商專利權	客戶專利權	其他		
11	企業產品是否侵權查閱欄	無侵權	有侵權	無法判定	鑑定報告意見		
12	權利金拖延策略	技術拖延	報復拖延	語言方式拖延	法律方式拖延	不同層級拖延	
13	資料評估總結建議	授權	訴訟	策略聯盟	技術移轉	其他	
14	主管審核欄	研發部門 主管建議	業務部門 主管建議	採購部門 主管建議	智權部門 主管建議	其他	
13	總經理裁示欄						

專利談判過程查核表單如左

三 專利糾紛談判成本花費項目表單

專利糾紛談判成本花費項目表單如右

專利糾紛談判成本項目表單						
對造主張專利企業名稱						
專利權人主張專利權		1.		2.		
		3.		4.		
項次	費用名稱	日期	費用	節省替代方案	費用	備註
1	對造方背景資料調查費					
2	律師費					
3	顧問費					
4	專家學者諮詢費					
5	郵電費					
6	談判場地費					
7	餐費					
8	專利資料檢索調閱費					
9	產品與專利比對鑑定費					
10	專利撤銷費					
11	補提專利申請費					
12	人事支出車馬費					
13	和解金					
14	專利授權(交互授權) 權利金					
15	技術授權金					
16	仲裁費					
17	訴訟費					
18	媒體費					
19	公關費					
20	其他費用					
	總結費用		合計		合計	
部門 會簽 審核 欄	智權部門審核:財務會計部門審核:					
總經理 審核 欄	裁示意見					

柒、結語

企業應儘快建立之專利糾紛談判策略模式與成本標準化，並配合企業內部智慧財產權管理制度上智慧財產、技術移轉、投資評估相互運用，能使得企業了未來在專利糾紛談判上更能得心應手，而藉由專利談判的成本分析能降低成本支出，同時在企業設立專利談判的風險管理機制，並充份運用政府官方機構、財團法人、民間社團、學校專家學者協助管道，進而使得企業發揮最高效率。

企業應建立專利糾紛談判策略模式與成本標準化，並配合企業內部智慧財產權管理制度，使智慧財產、技術移轉、投資評估相互運用，進而企業未來在專利糾紛談判上更能得心應手

月刊贈閱

為答謝讀者，本月刊第第 25 至 30 期（90/1~90/6）提供贈閱，請於信封上註明智慧財產局資料服務組月刊社收及「索贈月刊」。

地址：台北市辛亥路二段 185 號 3 樓

索贈冊數郵資如下：

1 冊：20 元，2-3 冊：35 元，4-6 冊：55 元