

## 淺談我國企業近十年涉入美國之 專利侵權訴訟（下）：ITC 337 調查之 專利爭訟實務觀察

王安邦\*、黃本立\*\*、林士淵\*\*\*、李維恩\*\*\*\*

### 壹、前言

### 貳、美國專利侵權訴訟中之核心攻防手段

- 一、「不侵權」抗辯之實務運作
- 二、「專利無效」挑戰之程序與策略選擇

### 參、VideoLabs v. 系統廠之 ITC 337 調查案

- 一、案件背景
- 二、調查程序與訴訟策略
- 三、致勝關鍵：系爭專利構成「顯而易見型重複專利」

### 肆、企業面對 NPEs 威脅之整體因應策略

- 一、挑戰專利有效性
- 二、提出反訴或運用程序抗辯
- 三、強化專利布局與授權
- 四、建構商業合作與策略聯盟

### 伍、結語

\* 作者現為經濟部智慧財產局專利審查官。

\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利高級審查官兼科長。

\*\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

\*\*\*\* 作者現為經濟部智慧財產局專利助理審查官。

本文相關論述僅為一般研究探討，不代表任職單位之意見。

## 摘要

美國國際貿易委員會（ITC）為具準司法性質之機關，其 337 調查程序因審理期程相對迅速，排除令、禁制令等救濟措施對市場影響重大，長期以來成為美國企業或非專利實施實體（NPEs）主張專利權的重要途徑之一，對於出口導向之我國產業而言，已然構成不可忽視之專利爭訟風險，且該調查不論是在訴訟程序、證據調查方式及攻防節奏等方面，與聯邦法院之專利侵權訴訟具有高度相似性，可作為理解美國專利訴訟制度之具體素材與實務範例。承續上篇對整體訴訟概況之分析，本文將以實際 ITC 337 調查案為例，進一步說明美國專利訴訟之基本程序、常見的攻防手段與實務策略，以及裁判機關在審理專利爭議時之主要考量因素，特別介紹以「顯而易見型重複專利」法律原則挑戰專利有效性之實務運作，期能協助讀者對美國專利訴訟制度建立整體性理解，作為我國企業進行專利布局、策略規劃或因應相關爭訟之參考。

關鍵字：美國專利訴訟、專利侵權、非專利實施實體、國際貿易委員會、顯而易見型重複專利

American Patent Litigation、Patent Infringement、Non-Practicing Entities、International Trade Commission、Obviousness-Type Double Patenting

# 壹、前言

美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）依《美國關稅法》第 337 條（19 U.S.C. §1337）所進行之調查，向來以程序進行迅速且救濟效果明顯而著稱。正因如此，該調查在專利權人整體訴訟布局中，常被視為足以迅速施壓被控侵權人，並促使其調整供應鏈、啟動授權談判或進入和解程序之關鍵戰場。對於出口導向，且以美國作為重要終端市場之我國半導體、電子與資通訊產業而言，不僅是單純之專利侵權法律爭議，而是足以牽動產品輸銷、客戶關係、品牌商譽，乃至上下游合作穩定性之重大經營風險，重要性不可言喻。

本篇（下）承接前篇，進一步聚焦於訴訟攻防手段與企業實務策略。首先，本文將自美國專利侵權訴訟中最具決定性之兩大抗辯主軸，即「不侵權」與「專利無效」出發，建立讀者對美國專利訴訟核心攻防結構之整體理解。接著，以 ITC 337 調查案為實例，分析各方當事人之訴訟策略與案件發展中的關鍵轉折。最後，本文將彙整企業面對非專利實施實體（Non-Practicing Entities, NPEs）威脅時，於技術、程序、商業談判及事前準備等面向之整體因應架構，作為我國企業規劃美國專利風險管理及訴訟應對策略之參考。

# 貳、美國專利侵權訴訟中之核心攻防手段

美國專利侵權訴訟通常以「侵權成立與否」及「專利是否有效」為核心攻防。對被控方而言，最佳策略往往是同步以「不侵權（Non-Infringement）」、「專利無效（Invalidity）」或「專利不可執行（Unenforceable）」等抗辯，建立多重防線，一方面削弱控訴方取得救濟（禁制令、排除令或高額損害賠償）的可能性，另一方面增加訴訟風險與成本，進而形成談判籌碼，迫使控訴方退讓。

## 一、「不侵權」抗辯之實務運作

### （一）申請專利範圍解釋（Claim Construction）

美國聯邦法院或 ITC，在進入實質審理前，法官會召開馬克曼聽證<sup>1</sup>（Markman Hearing）並作出申請專利範圍解釋，該解釋會決定後續比對的範圍、證據需求與專家證言的切入點。實務上，被控方可透過：（1）主張請求項用語應採狹義解釋（避免落入控訴方擴張解釋的框架）；（2）觸發《美國專利法》35 U.S.C. §112(f)（手段功能用語）之適用，要求以說明書揭露之「對應結構」限定其功能性用語；（3）援引審查歷程與前案／連續案之差異，主張控訴方於審查中已放棄某些解釋。目的是先把「可被比對的技術特徵」鎖定或限縮，再以技術事實否定「全要件」。

### （二）文義侵權否定（Literal Non-infringement）

美國聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）普遍認為文義侵權的判斷應遵循所謂「All Elements Rule（全要件原則）」，即控訴方主張侵權時，必須證明被控方產品或製程逐一具備請求項中所列的每一技術特徵的限制條件（Claim Limitation），若任何一項限制條件未被滿足，無論多接近或類似，皆無法成立文義侵權。實務上，當被控方主張文義侵權否定时，若能向法院或陪審團證明其產品「未具備」至少一項請求項中所列的限制條件，且證據說服力必須超過 50%（優勢證據原則），則法院應會認定未構成文義侵權。

### （三）均等侵權否定（Doctrine of Equivalents Non-infringement）

專利侵權訴訟中，若被控侵權產品或製程未構成文義侵權，控訴方仍得依據「均等論（Doctrine of Equivalents, DOE）」，證明每一請求項之技術特徵的替代部分具等同性，進而主張被控方構成均等侵權之要件。另一方面，被控方否定均等侵權的關鍵則在於破壞控訴方於「功能-方式-結果（Function-Way-Result）」三項測試中的至少一項等同性。舉例來說，

<sup>1</sup> Markman v. Westview Instruments, Inc. (SCOTUS, 1996).

被控方可主張其技術達成的功能不同（例如，達成的功能是加壓而非加熱）、方式不同（例如，使用電磁波加熱而非傳統導熱方式），或結果不同（例如，僅能短時維持效果，而非持久運作），藉此證明技術內容與系爭專利技術存在「實質差異（Substantial Difference）」，排除均等關係的成立。在舉證責任方面，均等論原則上由控訴方提出並負舉證責任，證明每一請求項技術特徵的替代部分具等同性，而被控方若要否定均等侵權，則須使控訴方無法達成優勢證據之舉證程度即可。

### （四）逆向工程與迴避設計

逆向工程<sup>2</sup>（Reverse Engineering）是指企業針對自家產品進行結構、機制與效能的逆向分析，通常由法務單位與技術團隊相互合作，目的在於比對產品中各項技術特徵是否落入系爭專利之請求項所限定之範圍，進而推動法律層面的策略，例如是否尋求和解、提出不侵權抗辯等，或可進一步啟動迴避設計（Design-around）程序。實務上，迴避設計具有抗衡禁制令的重要策略價值<sup>3</sup>，被控方若能提出可行的迴避設計方案，法院在裁量是否核發禁制令時，將考量被控方是否可透過非侵權方式持續營業，藉此避免該禁制令對市場造成不成比例的傷害。

## 二、「專利無效」挑戰之程序與策略選擇

美國聯邦法院訴訟中，被控方若主張專利無效，須援引《美國專利法》35 U.S.C. §101~112 所規定之有效性要件。常見無效事由包括：（a）非專利適格標的（Non-Patentable Subject Matter；§101）：例如純數學公式、自然法則、抽象概念等；（b）欠缺產業利用性（Lack of Utility；§101）：即發明無實際用途；（c）欠缺新穎性（Lack of Novelty；§102）：即先前已有相同或實質相同之公開技術；（d）欠缺非顯而易知性（Lack of Non-Obviousness；§103）：指有技術常識者可依多個現有技術輕易推導或組合出該發明；（e）未充分揭露（Lack of Full Disclosure；§112）：指說明書揭露之內容未足以使同業人員得以據以實

<sup>2</sup> 例如物理拆解、系統解析、光學掃描、X光分析、電路圖建構、韌體讀取等。

<sup>3</sup> eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C. (SCOTUS, 2006).

施或確定其申請專利範圍。相較之下，美國專利商標局（USPTO）另提供「多方複審（IPR）」或「獲證後複審（PGR）」等無效程序，其舉證標準採優勢證據（preponderance of the evidence），僅須達逾五成之證明程度，低於聯邦法院之要求，對挑戰方較為有利。此外，2012年《美國發明法案》（America Invents Act, AIA）施行後，制度設計更強調程序選擇的拘束效果，當事人一旦選擇透過USPTO提起IPR或PGR，或於法院提出確認專利無效之訴，後續即可能受到禁止重複爭執（estoppel）之限制，其目的在於避免程序重複與資源浪費，並促使當事人於程序選擇上採取更審慎之訴訟策略。

### （一）新穎性（Novelty）

依據《美國專利法》35 U.S.C. §102之規定，若系爭專利於有效申請日前，已由他人公開揭露相同技術，或已為公眾使用、銷售或刊載於出版物，即可能因技術先占（anticipation）而欠缺新穎性，進而被認定無效。要注意的是，2012年《美國發明法案》施行後，採取近於「絕對新穎性」之架構，將有效申請日前已公開、使用、銷售或展示之技術，無論發生於美國境內或境外，均可能納入先前技術（prior art）範圍，同時也相對提高專利因欠缺新穎性而被挑戰無效之風險，對於半導體、人工智慧、5G通訊等跨國企業而言，尤須審慎控管技術公開時點與資訊揭露方式，避免因樣機展示、研討會發表，或與未簽署保密協議之對象接觸，而構成公開使用或其他足以喪失新穎性之情形。

### （二）非顯而易知性（Non-Obviousness）

依據《美國專利法》35 U.S.C. §103之規定，若一發明對該技術領域中具有通常知識者（PHOSITA）而言，於申請日當時可由現有技術輕易推導或組合而得，則不具專利性。實務上，美國聯邦最高法院於Graham v. John Deere案<sup>4</sup>中，建立非顯而易知性之基本判斷架構，包括：界定先前技術之範圍與內容、確認通常技術水準、比較系爭發明與先前技術之

<sup>4</sup> Graham v. John Deere Co. (SCOTUS, 1966).

差異，並參酌商業成功、長期未解需求等次要考量因素。其後，最高法院於 KSR v. Teleflex 案<sup>5</sup> 進一步放寬判斷標準，指出不應僵化使用「教示-建議-動機」（Teaching Suggestion or Motivation, TSM）測試，若通常技術人員基於市場需求、設計誘因或技術改良，即有合理動機結合先前技術，則該發明即可能屬於「顯而易知可嘗試」（obvious to try），從而不具非顯而易知性。在此情況下，僅將既有模組重新排列、功能疊加，或進行簡單參數與比例調整之專利，於訴訟中往往較易遭受非顯而易知性挑戰。此外，被控方主張此項無效抗辯時，前案的選擇應以精準、可比性高且技術脈絡清晰為原則，而非單純追求數量堆疊，若援引過多前案，反可能使事實認定者認為須經複雜組合方能完成該發明，進而削弱抗辯說服力。

### （三）充分揭露（Full Disclosure）

依據《美國專利法》35 U.S.C. §112 之規定，專利說明書須以完整、清楚、簡潔且正確之方式揭露發明內容，並說明其製造與使用方法，使該技術領域中具有通常知識者得以據以實現，主要包括三項揭露義務：

- （a）可據以實現（Enablement）：說明書須足使該技術領域中具有通常知識者無須過度試驗，即可製造並使用該發明；
- （b）書面說明（Written Description）：申請文件須充分顯示發明人於申請時已實際掌握並擁有（possess）所主張發明之內容；
- （c）最佳實施例（Best Mode）：在《美國發明法案》施行後，雖仍保留最佳實施例的揭露義務，但已不得作為專利無效或不可執行之抗辯事由。整體而言，上述條文之目的，在於確保公眾得自專利說明書取得足夠技術資訊，並使專利保護範圍與揭露內容相互對應，企業於準備美國專利申請文件或評估專利有效性時，應特別審慎檢視可據以實施與書面說明是否完備，因二者往往是專利無效攻防中的關鍵爭點。

<sup>5</sup> KSR International Co. v. Teleflex Inc. (SCOTUS, 2007).

#### （四）專利不可執行（Unenforceable）

美國專利訴訟中，即使被控產品或技術構成侵權，被控方仍得以「專利不可執行」作為積極抗辯。此類抗辯並非否認侵權事實，亦非挑戰專利有效性，而是主張專利權人於權利取得或行使過程中具有不當行為，導致整體發明喪失法律主張力。常見事由主要包括：（a）不公平行為（Inequitable Conduct）：申請人於專利申請或審查階段時，若蓄意向USPTO隱匿具關鍵性的先前技術或重要資訊；（b）權利濫用（Misuse）：此為源自衡平法之抗辯，旨在防止專利權人藉由不當行使專利權，擴張保護範圍或產生反競爭效果。尤須注意的是，專利不可執行之效果通常相當嚴厲，可能及於整體專利權利行使，而非僅限於個別請求項或特定技術內容。對於布局美國市場之企業而言，無論於專利申請、審查應對或後續權利行使階段，均應審慎避免足以導致專利不可執行之風險。

### 參、VideoLabs v. 系統廠之 ITC 337 調查案

#### 一、案件背景

##### （一）概述

VideoLabs 成立於 2018 年，為一家智慧財產服務公司及專利授權平台，主要持有與視訊壓縮、處理及傳輸相關之專利組合，並以授權該等技術予製造或銷售相關產品之企業為核心業務，廣義上屬 NPEs 之一種類型。2022 年 7 月 1 日，該公司依據《美國關稅法》第 337 條（19 U.S.C. §1337），向 ITC 控訴 4 家國內外系統大廠（下述以 A、B、C 及 D 代稱），主張「多項視訊處理設備及包含該等設備之產品」之進口、為進口而銷售，及進口後於美國境內銷售之行為，涉有不公平競爭，並請求展開調查及核發相關救濟。2022 年 8 月 3 日，ITC 正式立案調查，最後於 2023 年 8 月 1 日終止調查，整體審理歷時約一年，展現 337 調查程序迅速結案之制度特性。

## （二）系爭專利

VideoLabs 持有多件與「數位影像編碼、解碼及顯示技術」相關之專利，其技術目的在於提升編解碼效率、降低處理負擔，並增進資料傳輸與儲存效能，主要應用於可攜式無線裝置等消費性電子產品。本案系爭專利及主張的請求項（參表 1），包括美國專利第 7,769,238 號（下稱“238”專利）、第 8,139,878 號（下稱“878”專利）、第 8,208,542 號（下稱“542”專利），及第 7,372,452 號（下稱“452”專利）。其中，“238”與“878”專利為美國專利第 7,308,143 號之連續案，所載之說明書與圖式完全相同，差異主要在於申請專利範圍之記載。

表 1 系爭專利概要

系爭專利	主張的請求項	專利家族
"238"	第1項	有
"878"	第1、2、3、4項	有
"542"	第1、2項	無
"452"	第1、2、3、4、5、6、12、13、14、15、16、17及18項	無

## 二、調查程序與訴訟策略

本章將依時序圖呈現控訴方（VideoLabs）與被控方（系統廠 A、B、C 及 D）間之主要訴訟程序，並標示各項重要節點，包括 ITC 立案調查、各階段裁決、案件關鍵轉折及最終結果。

（一）調查程序初期（圖 1）

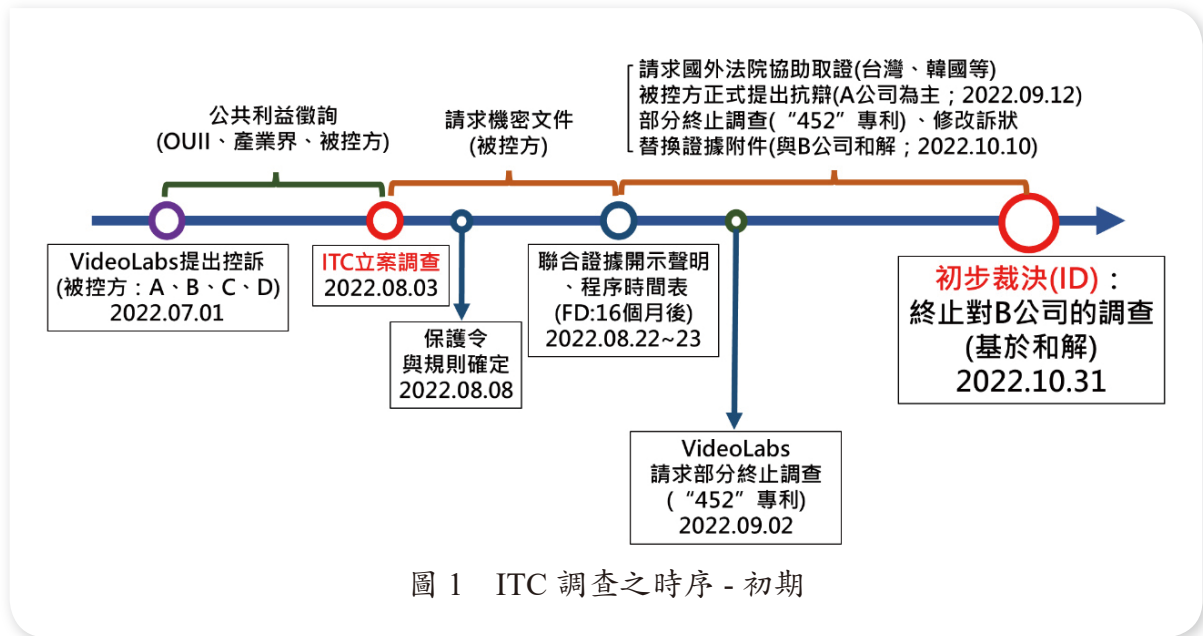


圖 1 ITC 調查之時序 - 初期

1、一般程序

VideoLabs 於 2022 年 7 月 1 日針對國內外 4 家系統廠提出侵權控訴。ITC 在向不公平進口調查室（Office of Unfair Import Investigations, OUII）、產業界及被控方等徵詢公共利益意見後，於 2022 年 8 月正式立案，並指派行政法官（Administrative Law Judges, ALJ）主持調查，同時發布第 1 號命令（保護令）及安排訴訟時程。其中，保護令主要用於規範訴訟過程中揭露之商業機密或其他機密資訊的使用與保護，以防止該等資訊遭不當接觸、使用或外洩。要注意的是，被控方於接獲 ITC 立案調查通知後，原則上須於 20 日內提出答辯；未依限提交者，可能被視為放棄抗辯權，行政法官及委員會得推定其承認控訴內容，得逕行核發排除令或禁制令。

## 2、重點觀察

### （1）被控方正式提出抗辯（以 A 公司為主體）

2022 年 9 月 12 日，被控方就 VideoLabs 提起之專利侵權控訴正式提出答辯，除承認部分事實外（例如，被控侵權產品的包裝上標有「Made in China」），其餘則全面否認構成 VideoLabs 所主張專利之侵權，並請求 ITC 駁回相關救濟請求。其中，主要抗辯內容包含：不侵權、專利無效、禁反言、欠缺國內產業、許可（默許）及權利耗盡、救濟不符合公共利益、顯而易見型重複專利（Obviousness-Type Double Patenting, OTDP）。至此，雙方正式進入實體攻防階段。

### （2）VideoLabs 請求部分終止調查（“452” 專利）

依據委員會規則第 210.21(a)(1) 條，VideoLabs 請求終止就“452”專利所進行的調查，該項請求不致影響案件進行或對行政法官裁量造成干擾，屬於典型的早期撤回（Early-stage withdrawal<sup>6</sup>）情形。調查範圍從原本的 4 件專利（共主張 20 項請求項）減至 3 件專利（共主張 7 項請求項），調查範圍明顯縮小，有助於簡化後續證據調查與聽證程序，降低委員會及雙方當事人之程序負擔，故控訴方在適當時機主動減少爭點係為在訴訟中常見的策略之一，除了有助於博得行政法官或委員會好感外，還可以集中攻防重點及提高勝訴率。

### （3）初步裁決（終止對 B 公司的調查）

2022 年 10 月 10 日，VideoLabs 與 B 公司共同提出聯合動議（Joint Motion），依據雙方簽訂之保密授權協議，請求委員會終止本案中關於 B 公司之調查程序。聯合動議提及，該項和解不致損及美國公共利益、競爭條件、國內產業或消費者利益，

<sup>6</sup> 指在案件尚未進入實體審理階段（如聽證會、判決）前，一方當事人主動撤回特定專利、被告或整體主張等。

且有助於節省行政資源並降低訴訟負擔，且實務上委員會一向鼓勵和解並傾向迅速終結已無爭議之程序，行政法官遂於 2022 年 10 月 31 日作成初步裁決，終止對 B 公司之調查。

## （二）調查程序中期（圖 2）

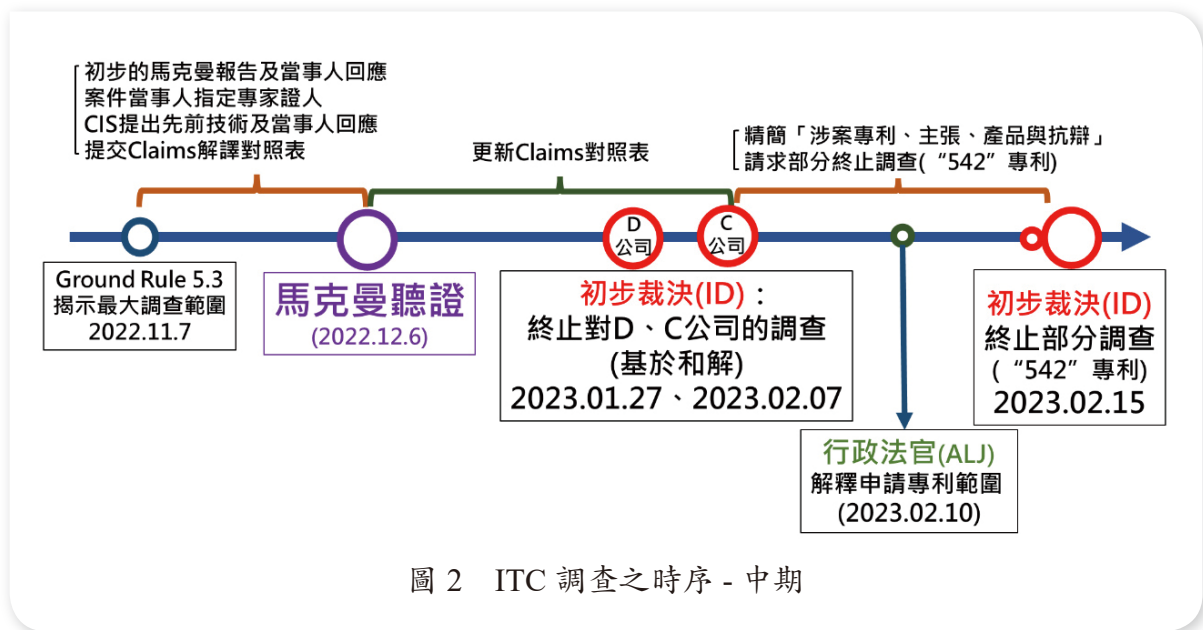


圖 2 ITC 調查之時序 - 中期

### 1、一般程序

依據庭審規則 Ground Rule 5.3，雙方當事人於 2022 年 11 月 7 日提出最大調查範圍揭示 (Maximum Scope of the Investigation Disclosure)，以明確界定後續調查與攻防之範圍，其包含：VideoLabs 主張之“238”專利 (請求項 1)、“878”專利 (請求項 1~4)、 “542”專利 (請求項 1~2)。另一方面，被控方 (A、C 與 D 公司) 則提出 25 項先前技術，作為挑戰上述系爭專利有效性之基礎。

### 2、重點觀察

#### (1) 馬克曼聽證

2022 年 12 月 6 日，本案舉行馬克曼聽證，其主要目的在於協助行政法官理解系爭專利之技術內容，並釐清各方對請求

項用語之解釋爭議，以“238”與“878”專利為例，其技術核心並非對非零係數之「數值」進行編碼或解碼，而是針對區塊中非零係數之「數量」加以處理，以提升整體壓縮效率。另外，本次聽證亦聚焦於多項請求項用語之解釋爭議，例如「variable length code table」是否應限於一對一對應關係、「an integrated circuit」是否構成請求項限制，以及「coefficient number coding/decoding unit」、「variable length coding/decoding unit」、「an audio processing unit」、「a judging device」、「a selecting device」與「a predictive image」等用語，是否適用《美國專利法》35 U.S.C. §112(f) 之功能性限定解釋。

### （2）初步裁決（終止對 C、D 公司的調查）

2023 年 1 月至 2 月間，C 公司與 D 公司先後與 VideoLabs 達成和解，行政法官分別作成初步裁決，終止對 C 公司及 D 公司之調查。

### （3）行政法官解釋申請專利範圍

依 2023 年 2 月 10 日發布之第 39 號命令，行政法官就“238”與“878”專利之請求項用語解釋，多數採較有利於控訴方之立場；至於“542”專利，則有較多解釋偏向被控方，重點內容摘錄參表 2。

表 2 請求項之爭議用語解釋

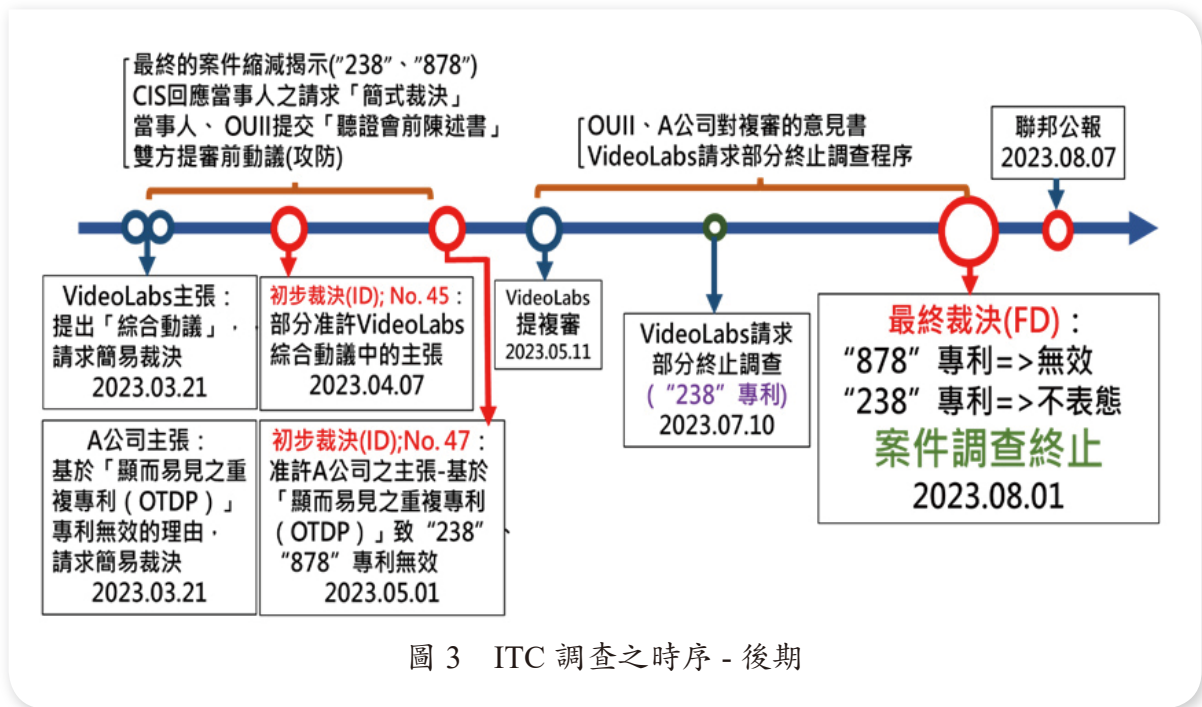
爭議用語；出處	行政法官解釋	備註
variable length code table ; 記載於： “238” 專利（請求項1） “878” 專利（請求項1）	可變長度碼表，其將區塊中的非零係數的數量對應可變長度碼的值。不採一對一對應關係之解釋。	有利於控訴方 （VideoLabs）
coefficient number coding/decoding unit ; 記載於： “238” 專利（請求項1）	功能依申請專利範圍所載而為解釋即可，且結構明確，係數量解碼單元(1403)。至於是否適用35 U.S.C. §112(f)（功能性用語），則需依後續證據才能決定。	有利於控訴方 （VideoLabs）
variable length coding/decoding unit ; 記載於： “238” 專利（請求項1）	不適用35 U.S.C. §112(f)（功能性用語）。按字面或通常意義理解，不需額外作解釋。	有利於控訴方 （VideoLabs）
an integrated circuit ; 記載於： “542” 專利（請求項1）	不構成“542” 專利請求項1的限制條件（Limitation）。	有利於控訴方 （VideoLabs）
an audio processing unit ; 記載於： “542” 專利（請求項1）	不適用35 U.S.C. §112(f)（功能性用語）。按字面或通常意義理解，不需額外作解釋。	有利於控訴方 （VideoLabs）
a judging device ; 記載於： “542” 專利（請求項1）	適用35 U.S.C. §112(f)（功能性用語），且「judging device」結構上並未見於說明書或圖式中，亦屬 <b>不明確之用語</b> 。	有利於被控方 （A公司）
A selecting device ; 記載於： “542” 專利（請求項1）	延後解釋「選擇裝置」，需視後續證據而定。另，「判斷裝置（judging device）」結構上並不明確，而選擇裝置係在該判斷裝置判斷應選擇共用參考圖像時，進行選擇，故為 <b>不明確之用語</b> 。	有利於被控方 （A公司）
a predictive image ; 記載於： “542” 專利（請求項1）	不適用35 U.S.C. §112(f)（功能性用語）。按字面或通常意義理解，不需額外作解釋。	有利於控訴方 （VideoLabs）

#### （4）VideoLabs 請求部分終止調查（“542” 專利）

2023年2月14日，VideoLabs 請求終止就“542”專利所進行之調查，系爭專利從3件專利（共主張7項請求項）減少至2件專利（共主張5項請求項），調查範圍再次縮小。值得注意的是，VideoLabs 提出該請求之時點，正值行政法官初步完成申請專利範圍解釋之後，而“542”專利相關用語之解釋結果整體上較不利於 VideoLabs，並可能衍生不明確而致專利無效之風險，

故於此階段主動請求終止調查“542”專利，尚屬合理之策略判斷。其後，行政法官於翌日作成初步裁決，正式終止本案就“542”專利的調查。

### （三）調查程序後期（圖 3）



#### 1、一般程序

2023年3月21日，VideoLabs與A公司依據委員會規則210.18(b)<sup>7</sup>提出綜合動議（Omnibus Motion），請求行政法官針對特定事項作出簡易裁決（Summary Determination），此類程序係於不經完整聽證之情況下，針對不存在實質爭議之事實或法律問題逕行裁判，

<sup>7</sup> 委員會規則210.18(a)，任何一方均可針對調查中須裁決的全部或部分爭點，提出對其有利的簡易裁決動議。

委員會規則210.18(b)，當書狀、證詞、書面問答、卷宗中的任何承認事項以及宣誓書（如有）等，顯示對於任何重要的事實不存在真正爭議，且動議方有權在法律上獲得簡易裁決時，即可做出簡易裁決。

以簡化調查程序並節省行政資源，相關抗辯內容及裁決結果，詳如下表 3。其中，最關鍵之結果在於，行政法官認定“238”與“878”專利構成「顯而易見型重複專利」，因而判定其無效，使得 A 公司於此部分抗辯中取得最有利的結果。

表 3 簡易裁決中雙方主張與裁決結果

抗辯	內容	VideoLabs	A 公司	初步裁決(AJ)	最終裁決(委員會)
1	VideoLabs與被授權人是否符合「國內產業的經濟要件」？	符合	不符合	應進行實質審理，不宜作出簡易裁決	維持
2	“238”與“878”專利是否為「標準必要專利」？	非	是	「非」標準必要專利	維持
3	“238”與“878”專利是否有「明示或默示授權」？	無	有	駁回（不成立）	維持
4	禁反言、違反FRAND義務、不正當行為或專利權濫用？	不成立	成立	駁回（不成立）	維持
5	“238”與“878”專利是否為「顯而易見型重複專利（OTDP）」？	否	是	“238”或“878”專利無效	“878”專利無效

## 2、重點觀察

### （1）VideoLabs 請求部分終止調查（“238”專利）

VideoLabs 先就“238”專利向 USPTO 提出終止聲明（Terminal Disclaimer），使其專利權期限提前於 2023 年 7 月 11 日屆滿，早於本案之預定目標日（target date）。接下來，再於 2023 年 7 月 10 日，向委員會請求終止就“238”專利進行的調查。值得注意的是，上述請求係於行政法官已就“238”專利作成「顯而易見型重複專利」致無效之初步裁決後提出，就訴訟策略而言，VideoLabs 於該時點提出終止聲明並請求部分終止調查，應可理解為避免委員會於最終裁決中進一步確認“238”專利無效之做法。

(2) 最終裁決

委員會就初步裁決（第 47 號命令）進行複審後，確認“878”專利無效；至於“238”專利部分，因 VideoLabs 已請求終止該案調查，委員會未再就其有效性表示意見。最終，委員會於 2023 年 8 月 1 日裁定 A 公司並未違反《美國關稅法》第 337 條（19 U.S.C. § 1337），全案調查終止。

三、致勝關鍵：系爭專利構成「顯而易見型重複專利」

顯而易見型重複專利係由美國法院發展出的法律原則，旨在防止專利權人就實質上並無明顯區別之發明，透過不同申請案或專利重複取得權利，進而不當延長專利保護期間，或造成不同權利人就近似發明重複主張侵權之情形。換言之，除同一發明不得重複取得專利外，申請人亦不得就先前專利請求項之顯而易見變化（obvious variants）另行取得存續期間較晚之專利，若後案發明僅屬前案請求項之顯而易見延伸，法院即可能依顯而易見型重複專利原則否定其專利效力。本案例中，被控方成功主張系爭專利構成顯而易見型重複專利，成為其抗辯致勝之關鍵，以下進一步說明適用該原則之具體理由與分析。

(一) 系爭專利（“238”與“878”）之專利家族

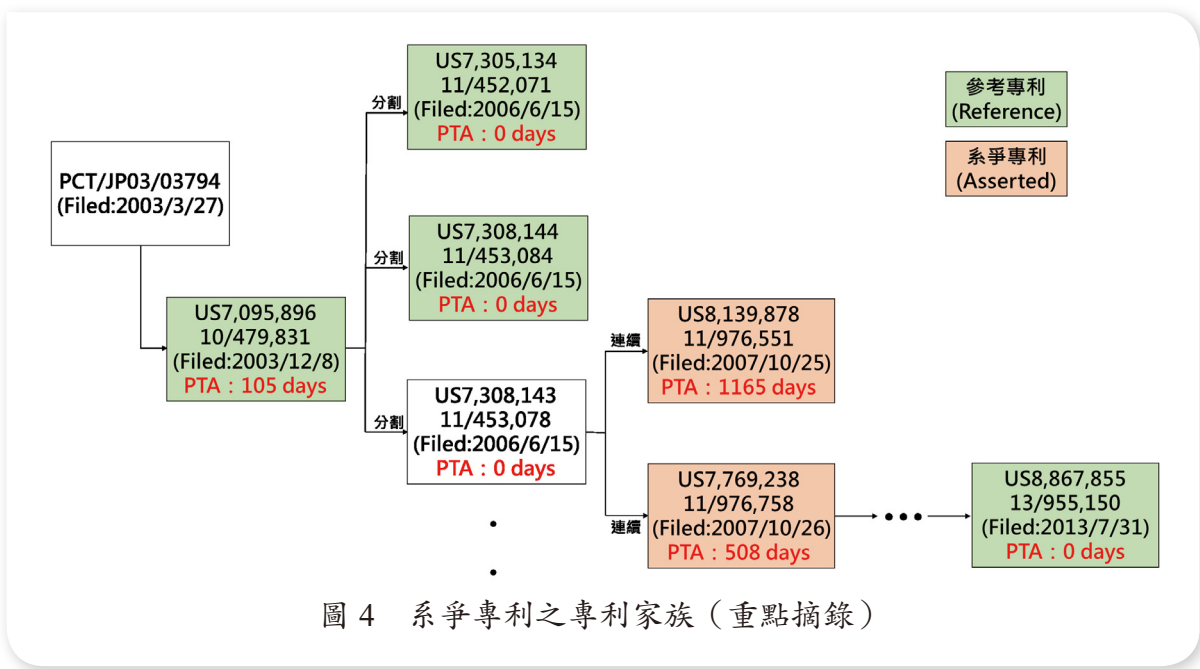


圖 4 系爭專利之專利家族（重點摘錄）

如圖 4 所示，申請人於 2003 年 12 月 8 日提出美國專利第 7,095,896 號（“896”專利），嗣後再提出多件分割案，包括美國專利第 7,305,134 號（“134”專利）、第 7,308,144 號（“144”專利）及第 7,308,143 號（“143”專利）等。系爭專利“238”與“878”，均為“143”專利的連續案，“855”專利則為“238”專利的連續案，該些專利之說明書及圖式內容大致相同，差異主要在於申請專利範圍之記載。

## （二）A 公司主張系爭專利構成「顯而易見型重複專利」

基於優先權主張，上述專利原應於 2023 年 3 月 27 日同日屆滿，USPTO 於審查“896”、“238”與“878”專利時，依據《美國專利法》35 U.S.C. §154，核予專利期限調整（Patent Term Adjustments；PTA；表 4），使其專利存續期間獲得延長。據此，A 公司主張：“238”專利請求項 1 及“878”專利請求項 1 至 4，相較於“896”、“134”、“144”及／或“855”專利之請求項內容，並結合部分先前技術（標準技術 H.324 和 H.26L），僅屬顯而易見之延伸，違反「顯而易見型重複專利」原則，應認定無效。

表 4 參考專利與系爭專利之專利期限調整

類別	專利號	專利權期限調整 ( PTA )	專利權期限
參考專利 (Reference)	US7,095,896(母案)	105 天	2023 年 7 月 11 日
	US7,305,134(分割案)	0 天	2023 年 3 月 27 日
	US7,308,143(分割案)	0 天	2023 年 3 月 27 日
	US8,867,855(孫案)	0 天	2023 年 3 月 27 日
系爭專利 (Asserted)	US7,769,238(連續案)	508 天	2024 年 8 月 16 日
	US8,139,878(連續案)	1165 天	2026 年 6 月 4 日

### （三）爭點整理與法官見解

#### 1、爭點一：“238”與“878”專利所主張的請求項，相較於參考專利，是否具有可專利區別性（Patentable Distinctness）？

##### （1）“238”專利（請求項1）不具可專利區別性

參表5所載之內容，“238”專利中以底線標示之部分，係以「單元」形式表述之技術特徵，對應於“855”或“896”專利揭露的「方法步驟」，其功能是相同的，存在的差異微不足道。至於未標線部分，例如解多工單元、音訊處理單元及影像解碼器結構等，均屬當時該技術領域已知且常見之技術內容，並可與“238”專利發明核心「非零係數數量進行編／解碼」顯而易見地結合。因此，行政法官認為將“855”專利請求項1及／或“896”專利請求項2中揭露之影像編碼方法，結合先前技術（H.324、H.26L）及相關技術文件（JVT-B118、JVT-F100d2、VCEG-N83）所提供之已知影像編解碼架構，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言屬顯而易見，且具有合理成功預期，故“238”專利請求項1與“855”專利請求項1或“896”專利請求項2之間的差異不足以構成可專利區別性。

表 5 系爭專利“238”與參考專利之請求項比對

系爭專利	參考專利
<p><b>【“238”專利請求項1】</b> 一種接收由編碼音訊資料與編碼影像資料多工而成的多工資料的接收裝置，其特徵包括： 解多工單元，用於將所接收的多工資料分離為編碼音訊資料與編碼影像資料； 音訊處理單元，用於解碼所分離出的編碼音訊資料； 影像處理單元，用於解碼所分離出的編碼影像資料，其中所述影像處理單元包含一個區塊解碼單元，其用於解碼包含於所述編碼影像資料中的編碼區塊資料； 該編碼區塊資料是通過以下過程而獲得的：將影像訊號劃分為多個區塊，從各區塊的影像區塊與透過畫面內部預測（intra-picture prediction）或畫面間預測（inter-picture prediction）所獲得的預測區塊影像產生殘差區塊影像，並對該殘差區塊影像進行正交轉換與量化，然後以區塊為單位對所得係數進行編碼；</p> <p><u>該區塊解碼單元包括：</u> 一個係數量解碼單元，用於解碼所述編碼區塊資料，以取得當前待解碼區塊中非零係數（其值不為“0”的係數）的數量；</p> <p>一個係數獲取單元，用於從所述編碼區塊資料中解碼取得對應於該當前區塊殘差影像的係數； 一個殘差影像重建單元，用於對所獲得的係數進行反向量化與反向正交轉換，以產生該當前區塊的殘差區塊影像； 一個重建單元，用於根據所得的殘差區塊影像與透過畫面內部預測或畫面間預測獲得的預測區塊影像，重建該當前區塊的影像區塊；</p> <p><u>其中，所述的係數量解碼單元進一步包括：</u> 一個預測值決定單元，其根據位於當前區塊周圍之已解碼區塊中非零係數的數量，來決定當前區塊之非零係數數量的預測值；</p> <p>一個選擇單元，根據該預測值選擇對應的可變長度編碼表（VLC table）；</p> <p>一個可變長度解碼單元，用所選取的VLC編碼表對用於表示當前區塊中非零係數數量的編碼資料流進行可變長度解碼。</p>	<p><b>【“855”專利請求項1】</b> 一種用於在通訊系統中管理資料的方法，該方法包括： 從第一終端設備接收經編碼的資料至伺服器，該資料是使用一種基於區塊的圖像編碼方法所編碼的；在伺服器中儲存所接收的編碼內容；從第二終端設備接收請求，請求伺服器提供先前儲存的編碼內容給第二終端設備；由伺服器將儲存的編碼內容提供給第二終端設備；並且在第二終端設備中對所提供的編碼內容進行解碼，該編碼內容是使用一種基於區塊的圖像解碼方法進行解碼的；</p> <p><u>其中，所述圖像編碼方法包括：根據位於當前要編碼區塊上方的已編碼區塊中包含的非零係數數量，及位於當前區塊左側的已編碼區塊中包含的非零係數數量，來決定當前要編碼區塊中非零係數總數的預測值，其中每一個非零係數是具有非“0”值的轉換係數；</u> <u>根據所決定的預測值選擇一個可變長度編碼表；以及使用所選擇的可變長度編碼表，對當前區塊中包含的非零係數總數進行編碼；</u> <u>其中，所述圖像解碼方法包括：根據位於當前要解碼區塊上方的已解碼區塊中包含的非零係數數量，及位於當前區塊左側的已解碼區塊中包含的非零係數數量，來決定當前要解碼區塊中非零係數總數的預測值，其中每一個非零係數是具有非“0”值的轉換係數；</u> <u>根據所決定的預測值選擇一個可變長度編碼表；以及使用所選擇的可變長度編碼表，對所編碼的非零係數總數所對應的資料進行解碼。</u></p> <p><b>【“896”專利請求項2】</b> 一種用於以區塊為單位解碼已編碼資料的解碼方法，該方法包括： 根據與當前要解碼區塊相鄰的已解碼區塊中所包含的非零係數數量，來決定當前要解碼區塊中非零係數數量的預測值，其中每一個非零係數為具有非“0”係數； 根據所決定的預測值選擇一個可變長度編碼表； 以及 使用所選擇的可變長度編碼表，對藉由編碼當前區塊中非零係數數量而獲得的已編碼資料進行解碼。</p>

(2) “878”專利（請求項1~4）不具可專利區別性

同理，參表 6 所示，行政法官認為將“855”專利請求項 1、“134”專利請求項 1 及／或“144”專利請求項 1 揭露之影像編碼方法與上述既有之影像編／解碼標準的技術結合是顯而易見的，故“878”專利請求項 1~4 與“855”專利請求項 1、“134”專利請求項 1 或“144”專利請求項 1 之間的差異不構成可專利區別性。

表 6 系爭專利“878”與參考專利之請求項比對

系爭專利	參考專利
<p>【“878”專利請求項1】 一種傳輸裝置，用於傳輸由編碼音訊資料與編碼影像資料多工而成的多工資料，該傳輸裝置包含一音訊處理單元，用以將音訊資料進行編碼以獲得編碼音訊資料； 一影像編碼單元，用以將影像資料進行編碼以獲得編碼影像資料；以及 一多工單元，用以將上述編碼音訊資料與編碼影像資料進行多工處理以獲得多工資料； 其中，所述影像編碼單元包含一區塊編碼單元，用以對區塊影像進行編碼以獲得編碼區塊資料，所述區塊影像係透過將畫面訊號劃分為複數區塊並由各區塊的影像與透過畫面內預測或畫面間預測所獲得之預測影像產生殘差區塊影像而得； 並對所述殘差區塊影像執行正交轉換與量化以取得係數，並以區塊為單位對該等係數進行編碼；</p> <p>其中，所述區塊編碼單元包含： 一係數量編碼單元，用以對當前待編碼區塊中所有非零係數的總數進行編碼，每一非零係數係指值不等於“0”的係數，其中，所述係數數量編碼單元包含： 一判定單元，用以根據位於當前區塊周圍的已編碼區塊中之非零係數總數，來決定當前區塊中非零係數總數的預測值； 一選擇單元，用以根據所決定的預測值選擇一可變長度編碼表；以及 一可變長度編碼單元，用以使用所選的可變長度編碼表對當前區塊中非零係數的總數進行可變長度編碼。</p>	<p>【“855”專利請求項1】 一種用於在通訊系統中管理資料的方法，該方法包括： 從第一終端設備接收經編碼的資料至伺服器，該資料是使用一種基於區塊的圖像編碼方法所編碼的；在伺服器中儲存所接收的編碼內容； 從第二終端設備接收請求，請求伺服器提供先前儲存的編碼內容給第二終端設備；由伺服器將儲存的編碼內容提供給第二終端設備；並且在第二終端設備中對所提供的編碼內容進行解碼，該編碼內容是使用一種基於區塊的圖像解碼方法進行解碼的； 其中，所述圖像編碼方法包括： 根據位於當前要編碼區塊上方的已編碼區塊中包含的非零係數數量，及位於當前區塊左側的已編碼區塊中包含的非零係數數量，來決定當前要編碼區塊中非零係數總數的預測值，其中每一個非零係數是具有非“0”值的轉換係數； 根據所決定的預測值選擇一個可變長度編碼表；以及使用所選擇的可變長度編碼表，對當前區塊中包含的非零係數總數進行編碼； 其中，所述圖像解碼方法包括：根據位於當前要解碼區塊上方的已解碼區塊中包含的非零係數數量，及位於當前區塊左側的已解碼區塊中包含的非零係數數量，來決定當前要解碼區塊中非零係數總數的預測值，其中每一個非零係數是具有非“0”值的轉換係數； 根據所決定的預測值選擇一個可變長度編碼表；以及使用所選擇的可變長度編碼表，對所編碼的非零係數總數所對應的資料進行解碼。</p>
<p>【“878”專利請求項2】 如請求項1所述的傳輸裝置，其中所述判定單元係根據位於當前區塊上方之已編碼區塊的非零係數總數與位於當前區塊左側之已編碼區塊的非零係數總數，來決定當前區塊中非零係數總數的預測值。</p>	<p>【“134”專利請求項1】 一種用於以區塊為單位編碼圖像的編碼方法，該方法包括： 根據位於當前要編碼區塊上方的已編碼區塊中所包含的非零係數數量，以及位於該區塊左側的已編碼區塊中所包含的非零係數數量，來決定當前要編碼區塊中非零係數數量的預測值，其中每個非零係數為具有非“0”層級值的轉換係數；</p>
<p>【“878”專利請求項3】 如請求項2所述的傳輸裝置，其中，若當前區塊之上方或左側的已編碼區塊僅有一個不存在時，所述判定單元係根據所存在的上方或左側之一的已編碼區塊中之非零係數總數，來決定當前區塊中非零係數總數的預測值。</p>	<p>根據所決定的預測值選擇一個可變長度編碼表； 以及 使用所選擇的可變長度編碼表，對當前區塊中包含的非零係數數量進行編碼； 其中，當在當前區塊的上方與左側皆找不到任何已編碼區塊時，該預測值被設定為“0”。</p>
<p>【“878”專利請求項4】 如請求項2所述的傳輸裝置，其中，若當前區塊的上方與左側皆無已編碼區塊時，所述判定單元將當前區塊中非零係數總數的預測值設定為“0”。</p>	<p>【“144”專利請求項1】 一種用於以區塊為單位對圖像進行編碼的編碼方法，該方法包括： 根據位於當前要編碼區塊邊緣的已編碼區塊中所包含的非零係數數量，來決定當前區塊中非零係數數量的預測值，其中每個非零係數的值皆不為“0”； 根據所決定的預測值選擇一種可變長度編碼方法；以及使用所選擇的可變長度編碼方法，對當前區塊中非零係數的總數進行編碼。</p>

## 2、爭點二：「顯而易見型重複專利」原則是否適用於因專利期限調整而屆滿日較晚的專利？

VideoLabs 主張，“238”和“878”專利之較晚屆滿，係源於 USPTO 核予之專利期限調整，並非專利權人基於程序操作所致，不應適用顯而易見型重複專利原則。惟行政法官認為，依既有判例<sup>8</sup>已明確指出「專利權屆滿日是顯而易見型重複專利的關鍵基準」，且「判斷是否為顯而易見型重複專利時，較晚申請但較早屆滿的專利可以作為較早申請但較晚屆滿專利之對比依據（參考專利）」。就本案例而言，“855”、“896”、“134”及“144”等參考專利都將先於或已先於“238”和“878”系爭專利屆滿，自得作為顯而易見型重複專利法律原則的對比依據，至於是否存在專利權人之操弄行為，並非構成該原則的必要條件。

綜上所述，VideoLabs 係以識別、收購、整合並授權視訊技術相關專利為核心商業模式，持有多件與視訊編解碼有關之關鍵專利，而本案被控方 A、B、C 及 D 則均為全球知名系統大廠，雙方攻防激烈，儘管 VideoLabs 於申請專利範圍解釋、標準必要專利認定及部分衡平抗辯議題上曾取得若干有利進展，但最終因核心之“238”與“878”專利被認定構成「顯而易見型重複專利」而無效，使 A 公司取得勝訴結果。本案完整呈現 ITC 實務中，專利有效性、申請專利範圍解釋及標準必要專利爭議之攻防過程，具有相當代表性，堪稱觀察專利訴訟之重要案例。

## 肆、企業面對 NPEs 威脅之整體因應策略

NPEs 的專利來源多元，可能來自專利拍賣市場、資金困難之中小企業、大學與研究機構，或獨立發明人等，一旦取得高價值專利，NPEs 即可藉由侵權警告、授權要約或提起訴訟，向企業施加壓力，以收取高額授權金或取得談判優勢。此類行為若持續循環，將使 NPEs 之影響力進一步擴大，造成企業難以估計的損害。

<sup>8</sup> Gillead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Ltd. (CAFC, 2014).

因此，當企業遭遇 NPEs 威脅時，應依自身資源、涉案技術風險、訴訟成本及商業目標，採取整體性應對策略。

### 一、挑戰專利有效性

透過美國專利審判與訴願委員會（PTAB）之 IPR 或 PGR 程序，或於聯邦法院主張專利無效，係專利訴訟中最直接且重要之手段。若能及早使全部或部分系爭專利無效，或限縮其申請專利範圍，即可顯著降低企業面臨之侵權風險與授權壓力。

### 二、提出反訴或運用程序抗辯

企業亦得透過反訴或程序性抗辯，擴大談判籌碼並調整訴訟節奏。常見反訴類型包括不侵權確認、專利權濫用，及相關契約或商業爭議。此外，透過爭執管轄權、聲請移轉法院、提出大量先前技術，或要求完整之申請專利範圍解釋等方式，亦可能提高對方之訴訟成本與複雜度，促使其重新評估和解或撤訴。然而，此類策略亦可能同步增加企業自身成本，甚至影響法院觀感，故應審慎選擇使用時機。

### 三、強化專利布局與授權

企業應將專利布局納入研發早期階段，於產品設計時即評估潛在專利衝突與可行迴避方案，以免進入高風險技術區域。同時，法務、研發與外部專業團隊應密切協作，提升專利說明書與請求項撰寫之法律與技術品質。從長期而言，企業若能建立與核心產品相關、可交叉授權、可防禦或可設計繞行之專利組合，將有助於提升授權談判與訴訟應對之主動性。

### 四、建構商業合作與策略聯盟

企業間透過合作協議、交叉授權，或與 NPEs 達成適當授權安排，均可能成為降低訴訟風險與成本之務實作法。雖然和解可能被視為助長 NPEs 主張空間，但在技術更迭快速、供應鏈高度敏感之產業中，適時和解仍可能是控管風險與維持市場穩定之合理選擇。此外，我國高科技產業可進一步結合防禦聯盟、產業公會、研究機構及專業法律服務體系，共同建置先前技術資料庫、訴訟案例分析及

法律支援機制，以提升企業面對 NPEs 之整體防禦能力。透過產業協同與資源整合，企業將不再僅能個別應訴，而得以更具系統性之方式強化談判地位與抗辯實力。以 2025 年成立之「LOT 產業聯盟」為例，其宗旨在於同步保護我國供應鏈上下游，並提升臺灣於全球技術競爭中的議價能力與話語權。未來若能進一步與國際同類組織或跨國企業建立合作關係，透過聯合防禦與專利互惠，將有助於為我國企業爭取更廣泛之權益保障，並拓展多元之專利應用與商業模式。

## 伍、結語

面對美國市場中 NPEs 及主要競爭業者日益升高之專利挑戰，我國企業固然承受更大訴訟與經營壓力，惟仍無須過度悲觀。關鍵在於，企業不應被動承受訴訟風險，而須主動強化專利布局、提升防禦能力，並善用美國專利制度、國家政策資源及國際合作機制，建立更具前瞻性與系統性的應對策略。唯有如此，我國企業方能在全球技術競爭與供應鏈重組之趨勢下穩健布局，並於專利與創新之競合關係中，逐步由被動應訴者轉變為具備策略主導能力之市場參與者。