本月專題

國外專利訴訟費用控制策略與預算實務

鄧之欣*

壹、前言

隨著台灣經濟的蓬勃發展，近年來加強在專利的主要戰場—美國專利申請的品質與數量持續增加。台灣廠商除應繼續加強研發，建立自己的專利組合、專利策略，以訴訟作為保護智慧財產權的重要手段或取得較有利的談判地位。若面臨專利訴訟應積極預備，挺身迎擊，利用訴訟爭取協商空間。專利訴訟、仲裁、調解之費用結果不但直接影響公司財務收支，相關消息影響公司股價漲跌。2004 年 12 月 28 日，日立環球存儲向美國加州北部地方法院提交針對中國南方彙通微硬碟科技股份有限公司(Magicstor Inc. of China 簡稱“彙通微硬碟”)，其母公司彙通世華(GS Magic，Inc.)和位於美國的關聯公司 Riospring，Inc 的侵權訴訟，控告三家公司侵犯了其硬碟機的多項產品專利權。2004 年 12 月 29 日，持有彙通世華 36.40%股權的南方彙通股票下跌 0.13 元，報收於 7.72 元。在停牌一天之後，南方彙通 31 日恢復交易，但一小時內即告跌停[1]。另本年 7 月 1 日 Boston Scientific Corp.(簡稱 BSC)(BSX)的股價大漲 7%以上至 28.84 美元。究因於稍早時，特拉華州一個陪審團做出了對 BSC 有利的判決，認定強生製藥(JNJ)侵犯了 BSC 受專利保護的覆藥支架技術。特州陪審團指出，強生製造的 Cypher 支架侵犯了 BSC 一項受專利保護的往支架上覆蓋藥物的技術。支架是一種精密的醫療設備，用於治

---

* 作者 Jennifer Teng 為美國 Reed Smith 法律事務所專利律師。

1 中國微硬碟廠商面臨國際大廠專利攻擊，財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 資訊服務處，2005/03，

療心血管疾病[2]。

貳、預估專利訴訟費用

根據美國智慧財產權法律協會(AIPLA)[3] 2003 經濟普查報告(Report of the Economic Survey)[4]，若受爭議智慧財產權標的物(例如一個專利)價值低於一百萬美元，需二十九萬美元以完成搜證程序 (Discovery)，需五十萬美元以完成訴訟。若受爭議智慧財產權標的物價值介於一百至二千五百萬美元，需一百萬美元以完成搜證程序，需二百萬美元以完成訴訟。若受爭議智慧財產權標的物價值高於二千五百萬美元，需二百五十萬美元以完成搜證程序，約需四百萬美元以完成訴訟。

在預估專利訴訟費用時，必需了解訴訟程序詳細項目，以訴訟程序及文件項目預估可能會花費成本(Task-based budgeting)，以便得到最有利最能節省專利訴訟成本方式及達到最高經濟效益。在分項預估費用，應先(1) 推測務實訴訟目標 ；(2) 根據訴訟目標決定涉及之訴訟程序及規劃時間表； (3)根據訴訟目標，訴訟程序及訴訟受理法庭所在地，邀請不同專業律師或事務所競標(包括律師，法務人員，法律助理，專家證人等之每小時收費及所需時數)；(4) 決定聘用律師或事務所及簽定聘用合約；(5)依聘用合約審查費用清單及監督執行情況。

有關推測務實訴訟目標，需先決定有沒有侵權，首先確定專利內容的範圍和意義，再將專利內容與侵權物作比較，以了解彼此不同的地方。如果對方的專利真實有效，應當根據法律和事實，評估自己構成專利侵權的可能性，從而預測侵權糾紛的結果，並採取相應的措施。

參、專利訴訟程序

專利訴訟程序可粗分為: A. 初步階段 Preliminary Stage ： 費時一

2 Market Watch 舊金山 7 月 1 日訊

3 http://www.aipla.org/

4 該經濟普查報告每兩年出版一次，2005 經濟普查報告即將於 7 月出版。

至二個月，B. 搜證程序 (Discovery) 階段：費時三至四個月， C. 專利再審查(reexamination)階段：費時可至二年，D. 審訊程序前(Pretrial) & 審訊程序(Trial) 階段：費時一至二個月，E. 審訊程序後(Post-Trial) 階段：費時一至二個月。初步階段通常花費總費用之 25%，搜證程序 60%，審訊程序前(Pretrial) &審訊程序(Trial) 階段 15%，專利再審查階段花費依書面前案資料之強度而定，審訊程序後階段花費依審訊之結果而定。

A. 初步階段

初步階段可分為 1. 案情風險評估及談判，2. 替代性糾紛解決（Alternative Dispute Resolution，簡稱 ADR），3. 訴請(pleading) ： a. 程序訴請書 Procedural Motions b. 研究案情及報告 c. 其他

坊間已發展出許多案情風險評估工具，以決策樹狀圖為例，離職員工成立之甲公司擬控告原任職之乙公司侵犯離職員工另行開發之專利，乙公司一方面應訴抗辯該專利無效(invalid)及該專利係該離職員工仍任職乙公司時即研發，一方面檢具先前技術(prior art)之書面資料向美國專利局提出再審查(reexamination)請求，再審查裁定該專利無效，甲公司隨即提請行政上訴。法院暫停審理，等待專利商標局再審查程序及行政上訴結果。乙公司估計若裁定乙公司侵犯甲公司之專利，乙公司需支付$500K 合理授權金“reasonable royalty”及$10M 損失利潤“lost profits” 給甲公司，為簡化狀況，本案例假設全程由公司內部法務人員處理，無公司外法律費用支出，決策樹狀圖考慮各狀況發生機率，例如法院判決該專利係該離職員工仍任職乙公司時即研發因此歸乙公司所有之機率為 10%; 此決策樹狀圖如后[5]。相關重要歷史性參考數據[6]包

[5] “Litigation Risk Analysis - And How It Affects the Value of Patents, Licenses and Settlements In Light Of Patent Litigation Statistics” by Paul J. Lerner, Sr. Vice President and General Counsel, General Patent Corporation, Licensing Executives Society (LES) 2004 年會: Solutions Through Synergy, 2004 年 10 月，波士頓

[6] 如前。

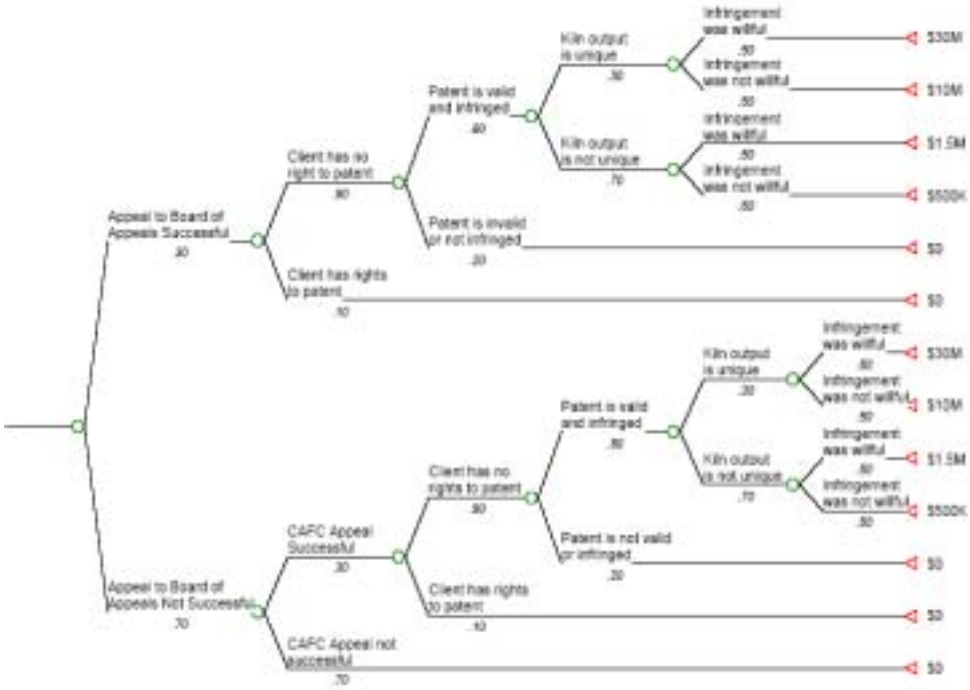
括：

68% 專利持有人經陪審團裁定勝訴

62% 原告經陪審團裁定確認之訴 declaratory judgment actions 勝訴

35% 專利經審訊程序裁定無效

65% 專利經審訊程序裁定被侵權



B. 搜證程序 (Discovery) 階段

搜證程序可分為 1.書面人證偵訊 Interrogatories, 要求提供文件證物 Document Requests, etc. 2. 文件證物提供及驗收 Document Production and Inspection，3. 專家研究，分析及報告(a. 專利侵權報告 b. 專利有效報告 c. 專利賠償報告)，4.人證偵訊(a 原告 b. 證人 c. 專家 d.被告)，5. Non-Dispositive 訴請書（ a. Motions to Compel 強制提供證物訴請書

b. Motions under Rule 30(b)(6) 強制提供證人訴請書 c. Protective Order Disputes 抗辯法庭是否核定機密加封文件 d. Motions for Leave to Amend 請求修改訴狀以添加其他被告，添加侵權產品，或刪除爭議之專利項目訴請書）。

專利訴訟搜證程序涉及大量文件證物，因而搜集及過濾有利證物費用高昂。為節省費用，公司可訓練內部法務人員過濾相關 relevance, 對應 responsiveness, 機密保護 privilege ，甚至直接證物，但需遵照美國律師提供之準則執行。有些文件僅專利律師和專利侵權鑑定專家可閱讀，但專利有效性鑑定專家不可閱讀。

專利及技術文件相關公司競爭力，需小心過濾，以防不慎洩漏依法無需提供之機密。若搜證程序涉及電子郵件、電子檔案及資料庫，需聘用專業證物專家 forensics experts，費用更加高昂。若搜證程序涉及高敏感文件證物，特別是法庭核定之機密加封文件 protective orders，費用加高。通常預備人證及物證所需費用高過實際搜證費用。

美國專利訴訟通常少不了專家證人，尤其是技術爭議 ，專利侵權爭議，專利有效性爭議，美國專利局審查程序爭議，專利賠償爭議等，有時聘用多位專家證人證明不同議題，甚至聘用多位專家證人證明同一議題.

C. 專利再審查(reexamination)階段

專利再審查程序不會自動啟動，而需被告向美國專利局檢具書面前案資料 prior art 提出再審查請求[7]。被告侵權者使用專利再審查程序以 (1) 拖延專利訴訟程序， (2) 美國專利局費用低廉且審理較迅速，可在訴訟早期證明專利無效。專利再審查程序延後訴訟至少二年，且嚴重增加原

[7] 細節可參考孫寶成，美國專利再審查程序及其沿革，智慧財產權月刊，73 期 ，94 年.1 月及 “Strategic Use of USPTO Proceedings to Neutralize Competitor Patents Workshop Presentation” by Bruce H. Stoner, Jr. Of Counsel, Greenblum & Bernstein, PLC 和 Phil McGarrigle, Chief Intellectual Property Counsel of Affymetrix, Licensing Executives Society (LES) 2004 年會: Solutions Through Synergy, 2004 年 10 月, 波士頓（請見 http://www.usa-canada.les.org/membersonly/priorevents/2004annual/reginfo/presentations/

告訴訟費用負擔。因此近年來廣為與訴訟程序並行使用[8]。

表 1、多方(Inter parte) 專利再審查案件數表(2000 - 2004)

	2000	2001	2002	2003	2004
總計	318	296	272	392	441
專利持有人提請	137	144	121	136	166
他人提請	172	150	140	239	268
美國專利局提出	9	2	11	17	7
經裁定	338	342	272	381	419
受理	322	265	263	361	408
不受理	16	77	9	20	11
並行訴訟	80	80	52	109	138

D. 審訊程序前(Pretrial) &審訊程序(Trial)

本階段分為馬克曼聽證會(Markman Hearing) ，預備證人應付審訊程序（Trial Witness Preparation） ，預備審訊程序（Trial Preparation），審訊程序前訴狀及抗辯（Pretrial Motions & Stipulations），和解/調停（Settlement/Mediation & Status Conferences），審訊程序。

E. 審訊程序後(Post-Trial) 階段

本階段分為：陪審員訪談，查閱審訊資料，預備上訴，判決前及判決後合解談判。

---

8 United States Patent and Trademark Office, Performance and Accountability Report Fiscal Year 2004: Fiscal Year 2004 USPTO Workload Table 13A http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2004/060413a_table13a.html

肆、實際律師費用參考案例

以律德·史密斯法律事務所[9]經手之一成功訴訟案件為例，代表日本電器公司控告美國進口商違法在美輸入及販賣亞洲製造之侵權產品。該訴訟案由印第安那州南部聯邦法院受理，前後歷時兩年半，該客戶獲法院裁定賠償三千萬美元，本法律事務所按時計算之訴訟費用僅八十九萬美元，今列舉細目律師費用如后：

表 2

專利訴訟程序階段	各階段程序	細項	所需費用（US$）
初步階段			
	1、案情風險評估及談判		$30,000
	2、替代性糾紛解決		$0[10]
	3、訴請		
		a、程序訴請書	$25,000
		b、研究案情及報告	$10,000
		c、其他	$10,000
蒐證程序階段			
	1、書面人證偵訊，要求提供文物證件等等		$10,000
	2、文物證件提供及驗收		$30,000
	3、專家研究、分析及報告		
		a、專利侵權報告	$50,000
		b、專利有效性報告	$50,000
		c、專利賠償報告	$50,000
	4、人證偵訊	a、原告	$25,000

9 http://www.reedsmith.com/

10 以下凡列$0 項目意即未啟用之程序，因而無費用支出。

		b、證人	$50,000
		c、專家	$30,000
		d、被告	$0
	5、Non-Dispositive 訴請書		
		a、Motions to Compel 強制提供證物訴請書	$40,000
		b、Motions under Rule 30(b)(6) 強制提供證人訴請書	$0
		c、Protective Order Disputes 抗辯法庭是否核定機密加封文件	$10,000
		d、Motions for Leave to Amend 請求修改訴狀以添加其他被告，添加侵權產品或刪除爭議之專利項目訴請書	$5,000
專利再審查階段[11]			$0
審訊程序前及審訊程序階段			
	馬克曼聽證會		$50,000
	預備證人應付審訊程序		$50,000
	預備審訊程序		$100,000
	審訊程序前訴狀及抗辯		$50,000
	和解/調停		$40,000
	審訊程序		$150,000
審訊程序後階段			
	陪審員訪談		$0

[11] 通常費用 介於 $50,000-200,000

	查閱審訊資料		$0
	預備上訴		$0
	判決前及判決後和解談判		$25,000
總計費用			**$890,000**
本案勝訴賠償金額			**$30,000,000**

伍、聘用專利律師及費用協議

聘用外國當地專利律師及事務所，需考慮渠等(1)專利技術訴訟經驗及勝訴案例，(2)與台灣專利事務所，台灣公司或本公司專利法務人員合作經驗等。每個訴訟受理法庭所在地有其特有之訴訟程序及細節法令規定，因此需要請一個當地專利律師，了解當地法院的進行程序與現行法令的相關規定。若過去已聘用專利律師熟悉案情或本公司情況，可續用該專利律師，並請一個當地專利律師共同協辦處理訴訟。專利技術範圍廣泛，各個律師及事務所專長的領域不同，聘用一個熟悉本公司行業，技術及產品的律師及事務所，勝算較大。

美國各個地區生活物價不同，律師每小時收費費率依地區，年資經驗，專長技術領域而有所不同。舉例而言，一個律師在加州收費每小時 380 美元，相同年資經驗及專長技術在德州收費每小時 345 美元，在紐約收費每小時 400 美元，在波士頓收費每小時 400 美元，在華府收費每小時 350 美元。根據美國智慧財產權法律協會(AIPLA) 2003 經濟普查報告，若受爭議智慧財產權標的物價值低於一百萬美元，在加州需三十萬美元以完成搜證程序，需六十萬美元以完成訴訟，在德州需三十萬美元以完成搜證程序，需五十萬美元以完成訴訟，在紐約需五十萬美元以完成搜證程序，需七十五萬美元以完成訴訟，在波士頓需三十萬美元以完成搜證程序，需七十萬美元以完成訴訟，在華府需四十萬美元以完成搜證程序，需七十萬美元以完成訴訟。審查預算或核銷帳單時，不僅關注每小時收費費率，更應注意是否浮估或浮報工作時數。

如果無力負擔按時計算(hourly rate)之境外訴訟費用，但評估專利侵

害事證確鑿且勝訴機率極大，則可與專利/訴訟律師協議，先支付專家證人費用、旅費、法庭費用、翻譯費用及支付其他實際開銷，在勝訴後由對造所支付權利金(扣除前述專家證人等實際開銷)分配一定比例(1/3)為律師費用，風險分擔制(contingency fee)之分配率可參照表 3。如此勝訴即實收部分專利權利金，若不幸敗訴，律師費用之支出亦有限。

表 3

裁定勝訴或和解金額	$5,000,000
實際開銷	$250,000
淨收金額	$4,750,000
公司部分	$3,166,667
律師或事務所部分	$1,583,333

第三種選擇為按時計算/比例支付混合制，舉例而言，訴訟期間支付按時計算之訴訟費用的 50%，勝訴後對造所支付權利金之比例 20%係為律師費用〔按時計算之訴訟費用的 50%〕，部分風險分擔制(Blend of Hourly Rate And Contingency Fee)，參照表 4。

表 4

裁定勝訴或和解金額	$5,000,000
實際開銷	$250,000
淨收金額	$4,750,000
公司部分	$3,800,000
律師或事務所部分：淨收金額 20% (包括先前已支付按時計算之訴訟費用的 50%$500,000)	$950,000

第四種選擇為前兩種之混合制，舉例而言，(1)若在訴訟費用協議簽

定後一百二十天內裁定勝訴或和解，適用 80% / 20%部分風險分擔制，參照圖表二；或(2) 若在審訊程序啟動之後六十天內達成和解，適用 2/3 / 1/3 風險分擔制，參照圖表一；或(3) 若在審訊程序前六十天內達成和解，適用 60% / 40%部分風險分擔制，參照表 5。此即階段性風險分擔制(Graduated Contingency Fee)。

表 5

裁定勝訴或和解金額	$10,000,000
實際開銷	$750,000
淨收金額	$9,250,000
公司部分	$5,550,000
律師或事務所部分：淨收金額 40% (包括先前已支付按時計算之訴訟費用的 50%$1,000,000)	$3,700,000

陸、訴訟費用來源

以自有資金進行國際專利權訴訟，乃不得已之選擇。除與外國專利律師簽定費用協議分擔風險外，可考慮在國外投保專利訴訟保險 Patent Litigation Insurance。就美國專利訴訟而言，即使可於勝訴支付律師費，許多企業仍無法負擔起訴之初所需支付的實際費用。細節可參考林恆毅，專利訴訟費用保險，智慧財產權月刊，70 期， 93 年 10 月。此外，應考慮向政府有關單位申請專利權訴訟貸款。

「國內民營企業國際專利權訴訟貸款要點」適用在國外訴訟、仲裁、調解當地取得專利權或已申請專利權者之國內民營企業，不限於中小企業，這項專案融資是由經建會中美基金提供一億元的保證，預計可提供的融資額度達五億元，每案貸款額度五千萬元，折算一百六十七萬美元，期限自訴訟繫屬法院之日起，最長為五年，惟審議委員會得視情

形建議調整之。自 93 年 4 月 1 日開辦至 94 年 3 月 31 日止，共計通過 3 件申請案，核准 1 億 2,800 萬台幣之融資保證，折算四百二十五七萬美元，尚有三億七千餘萬元的額度可供申貸。本貸款有其特殊性，因部分企業為求時效，或信用考量對於告知往來銀行涉及專利權訴訟，可能面臨緊縮銀根之窘境，因此，普遍抱持保留態度，寧可以自有資金進行國際專利權訴訟，以致迄今僅受理 3 件申請案。經建會將促請金管會適時與金融機構溝通，對涉訟廠商不宜緊縮銀根，以使國際專利糾紛對產業的衝擊降至最低[12]。鑒於訴訟費用高昂且曠日持久，建請政府有關單位根據受爭議智慧財產權標的物之價值範圍，設定每案貸款額度。

柒、結語

在我國內企業成功地向走國際市場時，不免造成其他國際企業之威脅，從而面臨國際專利權訴訟威脅，惟有事先瞭解國外專長相關技術之專利律師及事務所，調查有關專利訴訟費用概要及費用市場行情，方能及時聘用適任律師及協商合理費用協議，而非臨渴掘井，被告才手忙腳亂地找國外律師。

---

[12] 工商時報 2005.05.07