

創新與合作：大專院校於美國專利訴訟觀察



財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

中華民國 106 年 8 月

創新與合作：大專院校於美國專利訴訟觀察

**Innovation and Cooperation: University Patent
Infringement Litigations in USA**

張小玫

中文摘要

校園自由風氣之下，孕育出許多人類知識寶藏，尤其是基礎性、前瞻性及開創性的技術研發。然而，許多人在衡量大專院校的研發績效都是以技轉或是授權金為指標，其實專利的合作申請是產學合作中一個很重要的環節，也可以很有效的衡量大專院校的研發績效，更重要的是產學之間無落差，學校也避免申請了一堆沒市場價值的「雞肋型」專利。

台灣企業面臨的「代工困境」與我國製造業過去的生產模式有很大關係，多以代工或組裝加工為主，專利含金量低無法充分轉化成高價值生產。反觀，大學有的是研發能量，企業有的是資金，如果可以充分合作，既可解決學校專利經費不足的問題，又可以舒緩企業人才不足的困境，可以說是共創雙贏的局面。尤其，產業未來將面臨人工智慧、物聯網等創新技術的挑戰，如何補足新人才缺口端賴學校科技人才培育及產學技術合作。

關鍵字：專利價值、智財專利、專利侵權訴訟、大專院校、智財活用、智慧財產貨幣化

Abstract

The campuses in the free atmosphere breed many human knowledge treasures, especially, foresight and innovation technology research and development. However, many people measure the performance of R & D of colleges and universities by the numbers of patent applications and technology transfers or licensing. In fact, patent applications are very important parts of industry-university cooperation, it can also be a very effective measure of university R & D performance, more importantly, if there is no gap between industry and academic, universities can even avoid a bunch of "useless" patents which were no market value.

Taiwan enterprises are facing "OEM dilemma" which has a great relationship with the past patterns of production, mostly to OEM or assembly-based processing. The gold contents of these patents can't be fully converted into high-value production. In contrast, universities have some research and development capabilities and companies have some funds. If these two entities they can fully cooperate, the problem of insufficient funding for university patent applications can be solved, but also conquer the problem of R&D manpower shortage, it means to create a win-win situation for them. In particular, the industry will face artificial intelligence, Internet of things and other innovative technology challenges in the future, how to make up for emerging technology gap is very important for the industry.

Keywords: Patent Value, Intellectual Property Patent, Patent Infringement Litigation, College,

Intellectual Capital Utilization, Monetization of Intellectual Property

執行摘要

由於，大學校園獨有自由研究風氣、充沛的研究人力與完善研發設施，造就人類許多知識良好成長的環境，自然成為無形資產的起源地。然而，學術界的研發成果展現，一般來說多半以論文或著作發表為多，大學教授的升等管道主要以研究論文發表為主，對於研究成果申請專利並進行技轉的意願並不高，教授們多半「寧願撰寫學術論文追求學術地位，而忽視申請專利」的傾向。

然而，在知識經濟時代，智慧財產貨幣化是不可忽視的重要趨勢，將智慧財產實施於產品之中，或是尋求合作的機會，或是間接藉由授權與買賣、作價投資等活動，以取得對應的價值；或藉由實施、交換或更積極的訴訟模式來具體使其價值實現，才能將無形資產的價值轉化成現金流。而事實上，現今許多專利已經不以實施為主要目的，反而藉由訴訟而衍生專利授權金的機會。從圖 1.1 發明與產業創新之關係，可以看出從發現/研究階段到產業化是一條漫長路程。

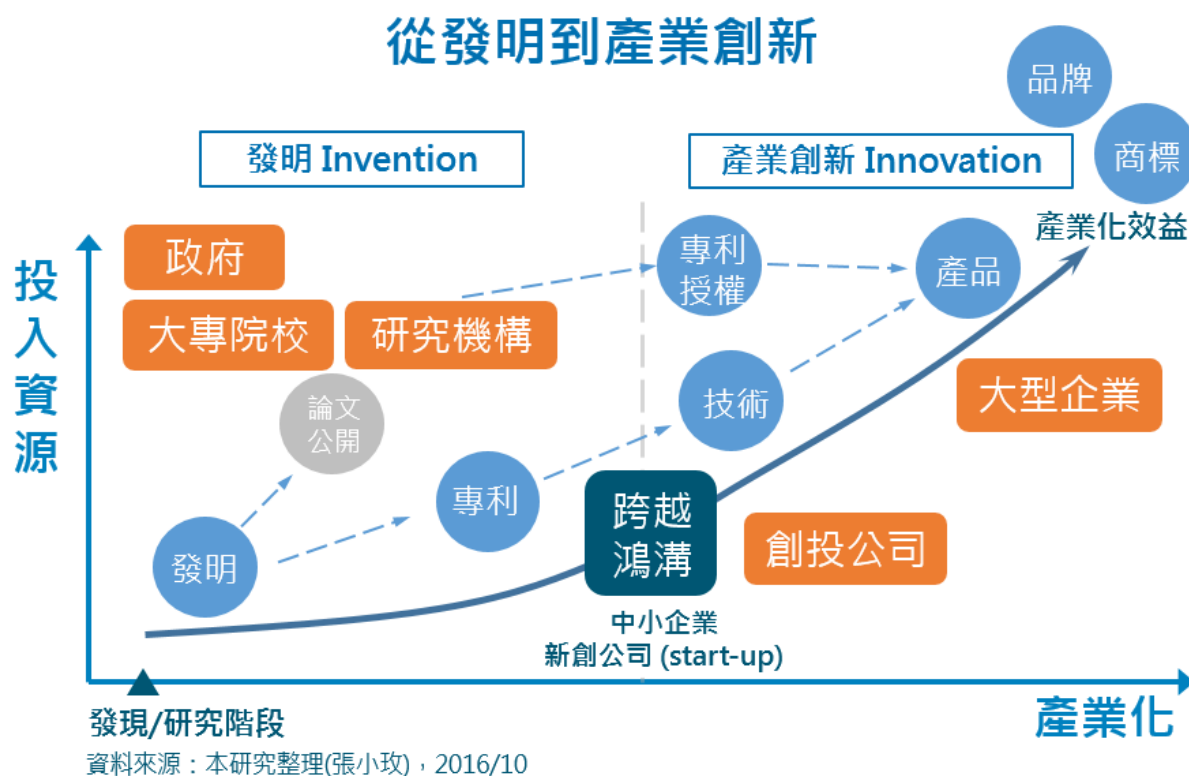


圖 1.1 發明與產業創新之關係

近年來，台灣企業「代工困境」毛利不佳，同時面臨「紅色供應鏈」崛起，降低了台灣製造業的議價能力。台灣企業如何借重大學的研發力量，進行創新、轉型及升級，絕對是迫在眉睫之事。過去 10 多年來，我國在美國專利申請「蓬勃發展」已躍居全球第五名，已逐漸從美國先進的專利法學習中成長，並逐漸與專利先驅國家靠攏。從大學科研成果轉化而言，如何將無形科研專利技術為企業創造實質收益價值，同時也為大學研究累積未來研究基金。

歷年來我國政府對於科研投入，可說是不遺餘力。根據科學統計要覽及經濟部統計，我國從公部門到民間企業，每年投入在研發、專利申請與管理、技術授權金以及專利訴訟和賠償費用等金額，以 2014 年來看高達 6500 億台幣，但換得的技術權利金收入約 382.85 億，投資報酬率偏低，僅佔總體研究投入之 6.03%，顯見台灣專利確實陷入了價值無法提升的窘境(如下表)。

我國研發經費投入與技術輸出之比較

單位：百萬元 (NT)

年份	我國研究技術投入			研究成果收入
	全國研發經費支出	技術輸入	合計	技術輸出
2005	280,980	57,133	338,113	13,257
2007	331,777	65,171	396,948	16,804
2008	351,911	75,657	427,568	19,759
2009	367,808	101,519	469,327	24,950
2010	395,835	141,747	537,582	26,012
2012	433,502	150,412	583,914	26,767
2013	457,641	151,302	608,943	30,179
2014	483,492	483,492	634,794	38,285

資料來源：科技部科學統計要覽、經濟部工廠校正暨營運調查報告、本研究整理(張小玫)·2016/10

圖 2.1.2 我國總體研發經費投入與技術輸出

究竟大學專利進入專利侵權訴訟程序後，戰果如何？是否發現些值得借鏡參考之處？本研究以專利制度成熟的美國為標的，掃描美國聯邦地方法院 2000 年至 2016 年 8 月 31 日期間，觀察各大專院校透過法院的訴訟手段進行專利侵權為研究對象，進行各種統計及調閱法律文件，試圖整理出有意義的數據資訊及案例分析，以瞭解他們的研發成果技術擴散及貨幣化之表現，藉以作為我國大專院校日後活用專利智財之教材，同時作為我國政府推動大學研發成果轉化的產業效益之參考。

大學與產業合作相關法規及專利授權合約議題也是很重要的課題，但是，基於本研究係從專利侵權訴訟角度切入，所以暫不探討科技部相關的法規及授權合約議題。雖然，我們都知道，依科技部補助相關科研產學合作的法規規定，不論研發的成果、專利的產出都要歸屬於學界，等學界取得專利，再專屬授權給國內業界使用。至於，大學專利境外授權部分，需國內推廣一段時間後，若未授權出去，才可與境外機構洽談授權，也因此而錯失專利貨幣化的良機。

本研究案將探討專利侵權訴訟之中有關於大學自願或非自願成為共同原告議題。在產學合作成果申請並取得專利後，大學與企業同列為專利權人，日後不論將專利專屬授權給該企業或技轉給第三方，若對外部進行專利訴訟時，因大學與合作的企業互為適格之利害關係人是否該一併加入訴訟成為共同原告呢？可以選擇置身事外？瞭解目前，美國聯邦法院對該議題之看法，將提出兩個案例，以供參考。同時，也將探討我國國立成功大學於美國聯邦法院提出 17 件專利侵權訴訟，進行訴訟策略及攻防如何？美國專利訴訟係一種高學費的經驗學習，期望從他人個案探討以培養大學技轉中心人才對於國際訴訟的能量。

專利成為保護企業研發產品，也同時成為攻擊對手的武器。近年來國際專利戰打得火熱，我國企業手中缺乏專利武器經常成為被訴的標的，如何結合大學研發的專利技術，妥善利用專利來保護自己的權利，和從中獲得更多、更大的利益，成為現在產學合作重要的課題。

目 錄

中文摘要	I
英文摘要	II
執行摘要	III
第一章 前言	1
1.1 研究動機與目的	2
1.2 研究方法	2
1.3 預期研究成果	2
第二章 美國專利訴訟現況與趨勢	3
2.1 技術力也是國家競爭力	3
2.2 近年美國專利核准和訴訟案件數統計分析	5
2.3 大專院校也是專利主張實體之一種態樣	6
第三章 各國大專院校於美國專利訴訟觀察	9
3.1 美國發明專利被運用於專利訴訟比率	9
3.2 各大學於美國法院提起專利侵權訴訟案件發展趨勢	11
3.3 於美國法院提起專利侵權訴訟案件之大專院校分析	11
3.4 各大學於美國法院提出系爭專利分析	15
3.5 分析各大學於美國法院提出專利侵權訴訟	15
第四章 個案分析(一)：大學自願或非自願成為共同原告	22
4.1 案例：BioTechnology v. Ciba Vision & Drexel Univ [2:09-cv-03947]	22
4.2 案例：STC.UNM v. Intel Corp. [Case No. 2013-1241, June 6, 2014]	24

第五章 個案分析(二)：國立成功大學於美國聯邦法院主張專利權訴訟	26
5.1 成功大學專利訴訟策略	26
5.2 個案分析 NCKU v. Samsung Electronics et al. [2:13-cv-00452]	29
5.3 個案分析 NCKU v. Intel [2:13-cv-00442]	34
5.4 關於專利共有人 UMC 成為非自願原告之議題	35
5.5 成大主張專利權之啟示	37
第六章 結論與建議	39
參考文獻	44
附錄、進入庭審 39 案件之專利有效性判決及獲得賠償金	46

表目錄

表 3.1	各大學較偏好的前五個美國聯邦法院.....	12
表 3.2	各大學於美國法院專利侵權訴訟之進程分析.....	12
表 3.3	進入庭審案件：依產品類別.....	12
表 3.4	進入庭審 39 案件之專利有效性判決及獲得賠償金統計.....	13
表 3.5	進入庭審 39 案件之判決獲得賠償金統計.....	14
表 3.6	進入庭審 39 案件之判決獲得賠償金細項統計.....	14
表 3.7	各大學獲得美國法院判賠賠償金額.....	16
表 3.8	大學訴訟案美國法院同意被告方求償賠訴訟成本/律師費.....	17
表 3.9	大學訴訟案美國法院判決專利無效或不侵權.....	17
表 3.10	大學訴訟案美國法院審理平均天數.....	18
表 3.11	大學於美國法院提出專利侵權訴訟—前 35 名依提告案件數.....	20
表 4.1	Drexel 與 BioTechnology 雙方專利所有權發展事件表.....	23
表 5.1	成功大學所主張專利之統計初步分析.....	27
表 5.2	成功大學於美國聯邦法院所進行專利侵權訴訟 17 案列表.....	27
表 5.3	NCKU v. Samsung Electronics 專利請求項攻防(一).....	30
表 5.4	NCKU v. Samsung Electronics 專利請求項攻防(二).....	32
表 5.5	NCKU v. Samsung Electronics 專利請求項攻防(三).....	33
表 6.1	打一件專利侵權訴訟案件之費用.....	40

圖目錄

圖 1.1	發明與產業創新之關係.....	1
圖 2.1	台灣海外權利金、商標費用收入支出.....	4
圖 2.2	我國總體研發經費投入與技術輸出.....	4
圖 2.3	美國專利核准和訴訟案件數統計.....	6
圖 2.4	大學主張專利權於 NPEs 之類型態樣.....	8
圖 3.1	美國發明專利獲證與專利訴訟案件.....	10
圖 3.2	大學活用美國專利於專利訴訟統計.....	10
圖 3.3	各大學於美國專利訴訟案件統計.....	11
圖 3.4	各大學於美國法院提出系爭專利分析.....	15
圖 5.1	成功大學專利侵權訴訟進程.....	29
圖 5.2	Intel 向 NCKU 尋求律師費賠償.....	37

第一章 前言

大學科技研究的目的及貢獻，係在於改善人類生活的品質，增進有關人類於人文、社會及經濟的知識及其應用。然而，科研發明成果不會自動轉為創新技術，甚至如何變成可獲利的產品而行銷於市場。其實，從發明到產品並非一直線，是存在許多鴻溝及斷層有待跨越，但如何跨越才會成功？從圖 1.1 發明到產業創新的關係，可以看出大學科研扮演一個很關鍵重要角色。

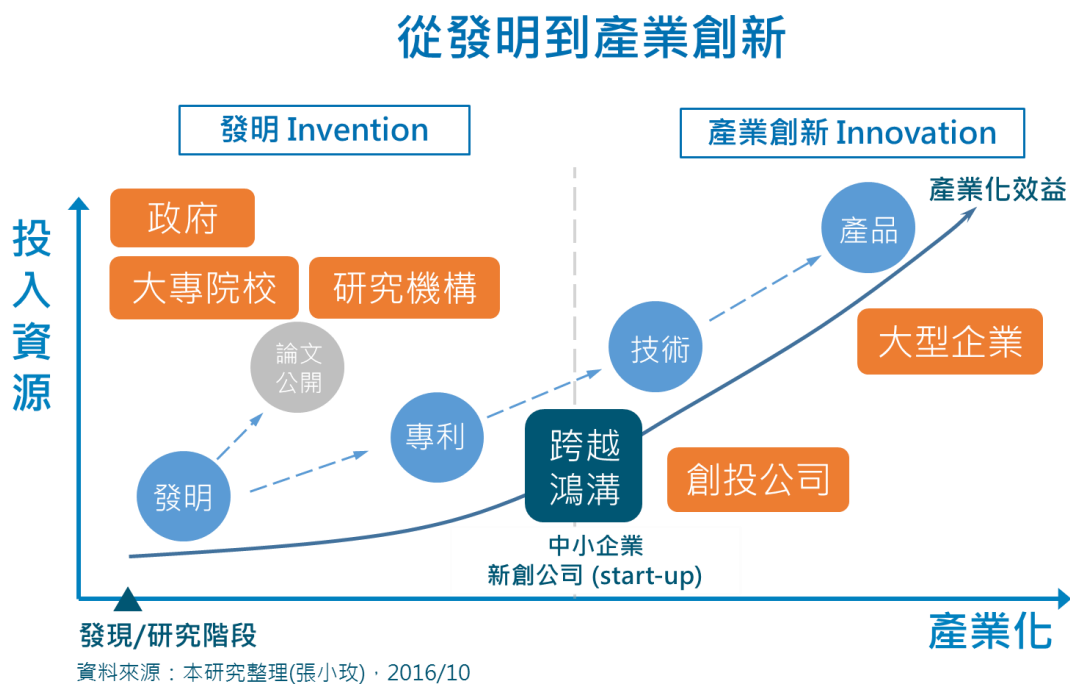


圖 1.1 發明與產業創新之關係

就科研成果轉化來說，專利貨幣化（Patent Monetization）早已形成一股風潮，不論企業、研究機構甚至大專院校將手中專利智財透過合作、訴訟或專利聯盟的手段，達到專利實施、授權、買賣以及技術作價等目的，成功將無形資產轉化成現金流。就大專院校來說，師生不僅投入科技創新研發，若是將研發成果朝向市場擴散，更須懂得善用專利保護及將其貨幣化的竅門，擴張其專利的價值。否則，專利證書對大學而言僅僅是一張紙而已。

1.1 研究動機與目的

從技術演進的軌跡來看，由於大學學術研究以前瞻性基礎研究為主，產業許多突破性技術主要來自學術界，學術界與產業界應該是相互合作關係。近來，為何國外不少知名大學紛紛對科技巨頭提起專利訴訟，主張專利權受到侵害並且要求高額賠償？

本研究目的，期望學習國外大學不論是成功或失敗之經驗，作為我國大專院校日後活化專利智財之參考。

1.2 研究方法

本研究以美國聯邦法院專利訴訟為基礎，篩選出全球各大學所提出的專利訴訟案件，量化統計所涵蓋技術領域、法院勝負判決因素及賠償金額等，並從其中比較分析我國成大與國外大學運用專利訴訟策略之不同。

從美國聯邦法院電子檔案資料庫系統 PACER，輔以 RPX 及 LexMachina 專利訴訟資料庫，檢索期間 2002 至 2016 年 8 月 31 日止，有關來自各國家的大專學院到美國聯邦法院進行專利訴訟案件，進行各項統計與剖析，進而了解大專學院專利智財訴訟地圖。由於，研究資源有限及大學名稱整理不易，本研究調查以訴訟次數超過一次以上之大學作為篩選目標。因 RPX 及 LexMachina 這兩個專利訴訟資料庫提供較良好的檢索介面，適合進行第一階段的檢索以列出全球各大學至美國聯邦法院尋求專利訴訟的案件，然後再進入美國聯邦法院電子檔案資料庫系統 PACER 調閱較完整的訴訟文件來閱讀。初步得知 2002 至 2011 年之間各大學於美國法院提起專利侵權訴訟約於 20~40 件之間，2012 年跳升 53 件，2013 年更躍升至 119 件，2014 至 2015 年又恢復至 20~40 件之間。甚至，我國國立成功大學也於 2012 至 2014 年之間也積極主張專利權，向 17 家科技巨頭提出專利訴訟，企圖將無形專利資產轉換成現金流。同時，我國廠商也有 45 家(含子公司)在美國涉入大學專利侵權訴訟案 26 件。

1.3 預期研究成果

協助我國大學經驗學習國外大學如何保護及主張專利權，積極將學術創新研發技術對外授權，有效率活化智慧財產取得合理權利金。同時，作為我國政府部門專利智財政策之規劃參考。

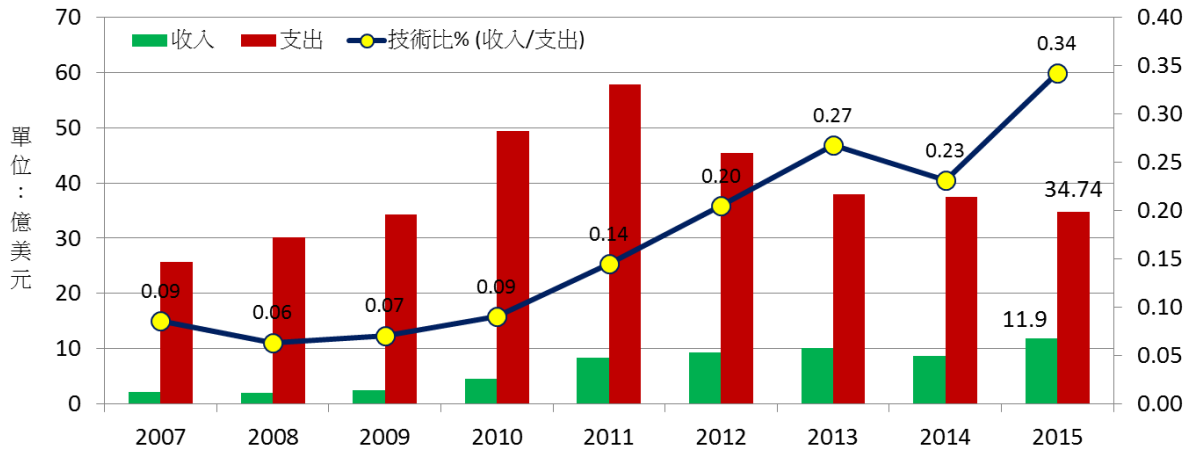
第二章 美國專利訴訟現況與趨勢

本章主要分三個部分簡述美國專利訴訟的現況與趨勢。首先，以美國專利核准案件數及專利訴訟案件數進行說明近年美國專利發展的現況與趨勢；其次，探究近年美國專利訴訟案件增加的原因，點出專利制度與美國專利訴訟的關係；最後，分析大學涉入美國專利訴訟案件的態樣類型，說明大學的專利在美國專利訴訟所扮演之角色。

2.1 技術力也是國家競爭力

一個國家的經濟持續成長，除了各項配套措施外，其中最有效率且直接的方式就是藉由新技術之擴散。許多開發中國家嘗試以引進技術並加以擴散之方法，以尋求縮短與已開發國家在生產力與所得之差距。據世界銀行的統計資料，2009年一年的全球IP市場價值達1734億美金（智慧財產IP價值係依據Balance of Payments and Receipts(BOP)，所包括權利金、商標、品牌費用收入支出）。統計我國台灣於2015年海外智財BOP支出費用約34.74億美金(約1042億台幣)，相較2014年降低7.26%，而海外智財BOP收入費用約11.9億美金，這兩者收入與支出的比率(可視為技術輸出/輸入比率)為0.34，技術輸入是輸出的三倍，代表我國支付海外知識產權權利金、訴訟賠償金、商標、品牌費用等支付智財權利金的水位仍高，如圖2.1.1台灣海外權利金、商標費用收入支出。雖然，我國擁有美國發明專利2015年達11,690項專利，世界排名第五，這也反映出我國擁有眾多專利，但是核心或重要專利卻不足的現象。還有，在高速發展的知識經濟時代，任何產業裡排名前三大才有飯吃，前兩大才有錢賺，高科技產業競爭擁有核心技術是基礎要件，能活用智財權策略更甚於擁有技術。

台灣海外權利金、商標費用收入支出
 --2015年支出達34.74億美金 (1042億台幣)



Source：中央銀行，科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2016/09

圖 2.1 台灣海外權利金、商標費用收入支出

若從我國總體研發經費投入與技術輸出來看，根據科學統計要覽及經濟部統計，我國從公部門到民間企業，每年投入在研發、專利申請與管理、技術授權金以及專利訴訟和賠償費用等金額，以 2014 年來看高達 6500 億台幣，但換得的海外技術權利金、商標及品牌等收入約 382.85 億，投資報酬率偏低，顯見台灣專利確實陷入了價值無法提升的危機，圖 2.1.2 我國總體研發經費投入與技術輸出。

我國研發經費投入與技術輸出之比較

單位：百萬元 (NT)

年份	我國研究技術投入			研究成果收入
	全國研發經費支出	技術輸入	合計	技術輸出
2005	280,980	57,133	338,113	13,257
2007	331,777	65,171	396,948	16,804
2008	351,911	75,657	427,568	19,759
2009	367,808	101,519	469,327	24,950
2010	395,835	141,747	537,582	26,012
2012	433,502	150,412	583,914	26,767
2013	457,641	151,302	608,943	30,179
2014	483,492	483,492	634,794	38,285

資料來源：科技部科學統計要覽、經濟部工廠校正暨營運調查報告、本研究整理(張小玫)，2016/10

圖 2.2 我國總體研發經費投入與技術輸出

[註解 1] 技術貿易額：係指經由技術合作、技術授權等方式，購買自外國（即技術輸入）或銷售至國外（即技術輸出）之技術的金額。它包含下列技術交流之經費：1.專利（採購、銷售），2.專利授權，3.專門技術（非專利），4.模型和設計，5.商標（包括經銷權），6.技術服務，7.委託境外之企業研發經費。

[註解 2] 技術貿易額收支比為衡量國家技術進步情形之有效指標之一，技術出口代表本國技術具有之水平，技術進口則可以提升本國之產業技術水平。技術貿易額收支比（技術輸出收入/技術輸入支出）達到 1.0 時，代表國家對外國技術之依賴程度與本國技術在國際間擴散是相等狀態。倘若，技術比大於 1.0 即代表技術貿易順差；小於 1.0 即代表技術貿易逆差。

2.2 近年美國專利核准和訴訟案件數統計分析

由於，進行專利侵權訴訟須以核准專利才能主張權利，所以統計 2000 年至 2015 年間在美國專利商標局(USPTO)所獲證的專利。據統計結果，2000-2009 年間獲證的專利量每年在 15 萬到 20 萬之間，2010-2012 年間跳升在每年 20 萬到 25 萬之間，2013 年之後美國專利獲證量每年達 30 萬。2009 年以後，專利申請案件數恢復逐年成長的趨勢，每年都維持約 5% 的成長率。特別是，以 2004 年作為基數，2013 年專利申請案件數成長近六成。更加確認，美國是各國企業專利佈局的重點，也說明，專利已經成為各國企業在美國市場不可或缺的武器。

從美國專利訴訟案件的成長來看，2000-2010 年之間，每年約於 2000-3000 件，2011 年開始跳升至 3572 件，2012 年更幾乎成長一倍至 5461 件，2013 年達到最高峰 6128 件，2014-2015 年呈現趨緩現象。專利已經成為各國企業在美國征戰不可或缺的武器。2011 至 2013 年間美國專利訴訟案件數量暴漲之原因，由於，受到新專利法 AIA 改革預期心理，其中，為抑制 NPEs 爛訴提告將原先一案可多家被告，改為一案一家被告，除非相同系爭專利指向相同產品項，方可多案合併審理。而 2014 年案件下滑，係因為法院於 2013 年陸續判定標準必要專利(SEPs)價值不如以往，再加上美國聯邦最高法院於 2014 年 6 月在 Alice v. CLS Bank 一案，對軟體的專利適格性 (patent eligibility) 拉高門檻的重要判決。以上正因為如此，相同系爭專利案件被分拆成多案，拉高 NPEs 公司的訴訟成本，也是美國專利訴訟案件數量暴漲之主因。訴訟策略經過 2 年調整，2016 年推估又將開始飆升，可能突破 2013 年的 6100 件。參見圖 2.2 美國專利核准和訴訟案件數統計。

美國發明專利獲證與專利訴訟案件

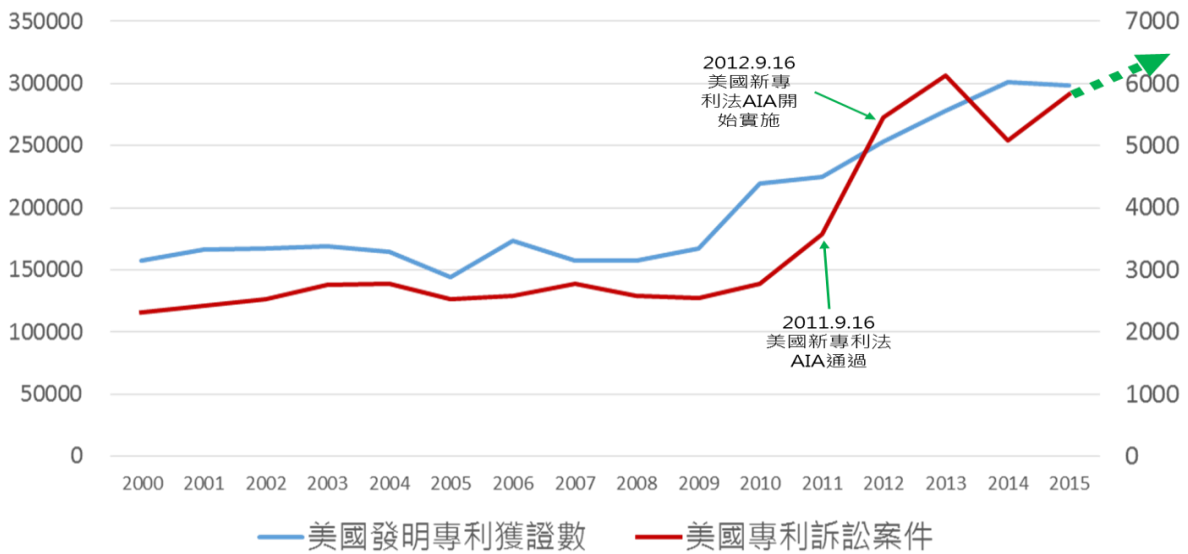


圖2.3 美國專利核准和訴訟案件數統計

基於美國是全球很重要的市場，還有專利制度較受重視及發達，吸引各國大學紛紛跨海主張專利權。但是，近幾年美國不少科技大廠成為所謂專利主張實體（Patent Assertion Entities；PAEs）或者是專利授權公司（Non-Practicing Entities；NPEs；以下統稱 NPEs）NPEs 主要攻擊的目標，NPEs 對這幾個科技大廠的侵擾，迫使它們（Google、Apple 和 Microsoft 等公司）開始向美國國會遊說，要求美國的立法及司法機關正視 NPEs 對美國經濟、社會及產業創新的影響。對此，美國政府也加快了專利改革的腳步。其中，較具代表性的專利改革法案為 2011 年 9 月 16 日美國總統歐巴馬（Barack Obama）簽署的《Leahy-Smith 美國發明法》（Leahy-Smith America Invents Act，簡稱 AIA；H.R.1249），這是近六十年來美國專利法最大的一次修正。AIA 新法並於 2012 年 9 月 16 日正式實施。

2.3 大專院校也是專利主張實體之一種態樣

嚴格來說，大專院校因本身並不實施專利，所以，常將大學主張專利的型態歸入 NPEs 之一種。大學若要將專利技術產品化，正常途徑就是選擇與企業合作。但是，倘若企業未經合法授權而使用大學的專利，就可經由訴訟途徑來主張專利權，並要求企業支付合理的使用權利金。

所謂 Patent Troll/NPE/PAE 這些公司類型態樣，由於生態頗複雜富神秘色彩，類型多樣多變，目前尚未有系統化分類。根據美國國際貿易委員會 (ITC) 針對 NPEs 公司分成兩大類：(1) Category 2 NPEs 指不生產製造產品的實體，而以購買或主張的專利為商業營運模式之公司。(2) Category 1 NPEs 指所有其他不生產製造產品的實體，包括具有研發成果但不從事產品生產的發明者、大專院校、新創公司或一般公司，不實施該項專利技術而是透過授權方式以符合「國內產業界定原則」。

Category 2 NPEs. Entities that do not manufacture products that practice the asserted patents and whose business model primarily focuses on purchasing and asserting patents.

Category 1 NPEs. All other entities that do not manufacture products that practice the asserted patents, including inventors who may have done R&D or built prototypes but do not make a product covered by the asserted patents and therefore rely on licensing to meet the domestic industry requirement; research institutions, such as universities and laboratories, that do not make products covered by the patents, and therefore rely on licensing to meet the domestic industry requirement; start-ups that possess IP rights but do not yet manufacture products that practice the patent; and manufacturers whose products do not practice the asserted patents.

本研究將 Patent Troll/NPE/PAE 這些公司依據其商業模式及特性，試圖進行分成六大類：傳統型（購買 IP 控告）、獵豹型（信託後攻擊）、釘子戶型（標準專利）、大象型（專利池）、貓變老虎型（大學、法人研究機構、教授）、大砲型（標準必要專利+學術型）、原子彈型（標準+專利池）及蚊子型（僅有 1-2 個專利騷擾）。另外，對於一些屬於變異型的 Patent Troll/NPE/PAE 公司，採取上述六大類進行混合組成者，往往專利武器攻擊力也會產生加乘效果。其中，大學研究成果所延伸的專利，一般而言，若專利不實施者就像慵懶的貓一樣，大多屬於沉睡的狀態，倘若，企圖進入認真主張專利權之時，很可能從沉睡變成猛虎具有攻擊性。而上述八大類也可能彼此混合變異成更強者，其代表公司及武器強度說明，如圖 2.3 大學主張專利權於 NPEs 之類型態樣：

大學專利

專利主張實體(patent assertion entity, PAE)–類型態樣

武器強度	類型	NPEs代表公司
	傳統型 (購買IP攻擊)	Acacia、IV、Bluestone、CDD、Round Rock
	獵豹型 (信託後攻擊)	Flashpoint、 <u>Rockstar</u> 、Unwired Planet
	釘子戶型 (標準專利)	<u>Interdigital</u> 、 <u>Adaptix</u> 、 <u>Rambus</u> 、 <u>WiLan</u>
	大象型 (防禦型)	AST、RPX
	貓變老虎型 (大學、法人研究機構、教授)	成大、資策會、工研院、CSIRO、加州理工學院、Trustees of Boston University、Dr. Gertrude N. Rothschild (Columbia University).....
	大砲型 (標準+學術)	CSIRO
	原子彈型 (標準+專利池)	Thomson Licensing (MPEG LA)
	蚊子型 (僅有1-2個專利)	

Source: 國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心整理2016/08/30

2016/11/17

圖 2.4 大學主張專利權於 NPEs 之類型態樣

第三章 各國大專院校於美國專利訴訟觀察

本章將以美國聯邦法院專利訴訟為基礎，利用美國聯邦法院電子檔案資料庫系統 PACER，輔以 RPX 及 LexMachina 專利訴訟資料庫，篩選出 2002 至 2016 年 8 月 31 日止全球各大學所提出的專利訴訟案件，量化統計所涵蓋技術領域、法院勝負判決因素及賠償金額等，並從其中比較分析我國成大與國外大學運用專利訴訟策略之不同。

3.1 美國發明專利被運用於專利訴訟比率

不論企業進行全球市場佈局，或是學術研究成果保護，顯示意識到專利智財權日益重要。於是，借由大量的專利技術的申請與取得，為自己形成防護網。根據美國專利商標局 (USPTO) 統計專利申請案件數，呈現穩定成長趨勢。但是，努力申請專利的策略，也會造成專利閒置同時增加大學與企業支出成本。是否知道自己所擁有的專利，真正可供運用來侵權攻防之比率有多少呢？

本研究調查 2000-2015 年美國發明專利獲證數共計 3,198,347 件，其中涉入美國聯邦法院專利訴訟之專利數約 45286 件，求得平均約 1.42% 被運用於專利訴訟。也就是說所獲證專利當中，平均 100 件約有 1.42 件係用於侵權攻防。而，各大學拿出來訴訟的美國獲證專利 822 件 (含：utility、re-issue、design、plant)，佔總體系爭專利 (被運用於專利訴訟) 之比率僅有 1.82%，數量相當少，但各個可說是大砲級專利。參見圖 3.1 美國發明專利獲證與專利訴訟案件。

美國發明專利獲證與專利訴訟案件

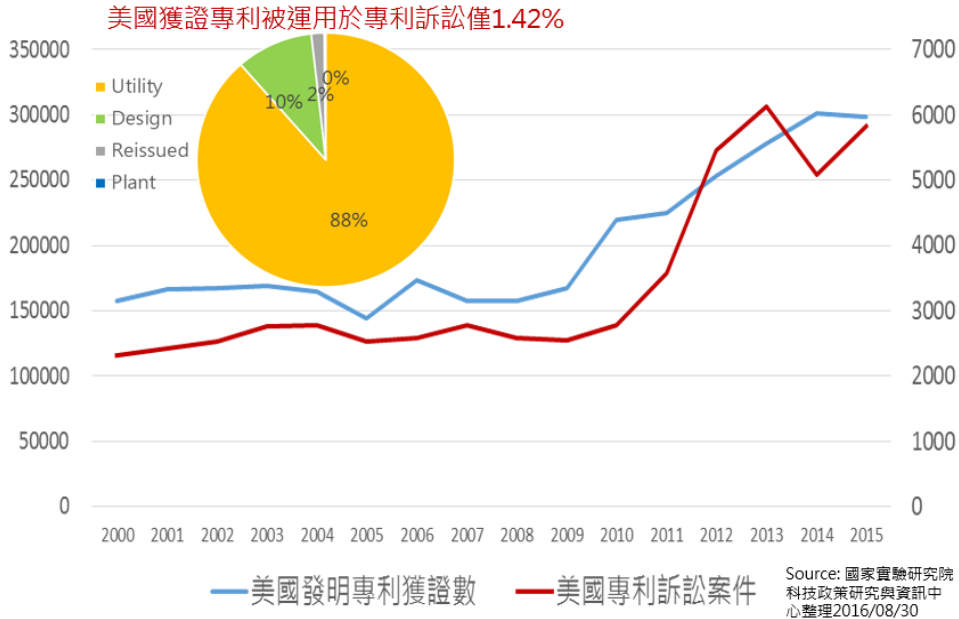


圖 3.1 美國發明專利獲證與專利訴訟案件

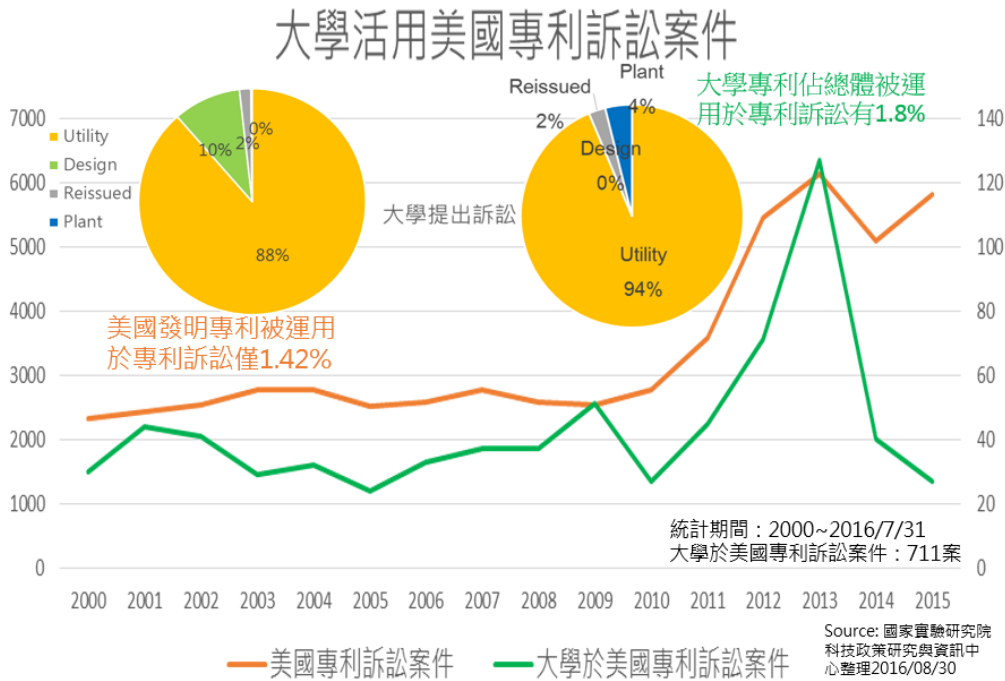


圖 3.2 大學活用美國專利於專利訴訟統計

3.2 各大學於美國法院提起專利侵權訴訟案件發展趨勢

初步得知 2002 至 2011 年之間各大學於美國法院提起專利侵權訴訟每年約於 20~40 件之間，2012 年跳升 53 件，2013 年更躍升至 119 件，2014 至 2015 年又恢復至 20~40 件之間。其中，我國國立成功大學也於 2012 至 2014 年之間也積極主張專利權，提出 17 件訴訟案，向 17 家科技巨頭及其子公司提出專利訴訟，企圖將無形專利資產轉換成現金流。同時，我國廠商也有 45 家(含子公司)在美國涉入大學專利侵權訴訟案 26 件。參見圖 3.2 大學活用美國專利於專利訴訟統計。

3.3 於美國法院提起專利侵權訴訟案件之大專院校分析

由於，全球各大學數量眾多且名稱整理不易，本研究受限於人力及時間，僅從資料庫檢索訴訟案件大於一件者，總共篩檢出有 711 個案件，涉案有 96 所大學。參考圖 3.3.1 各大學於美國專利訴訟案件統計。

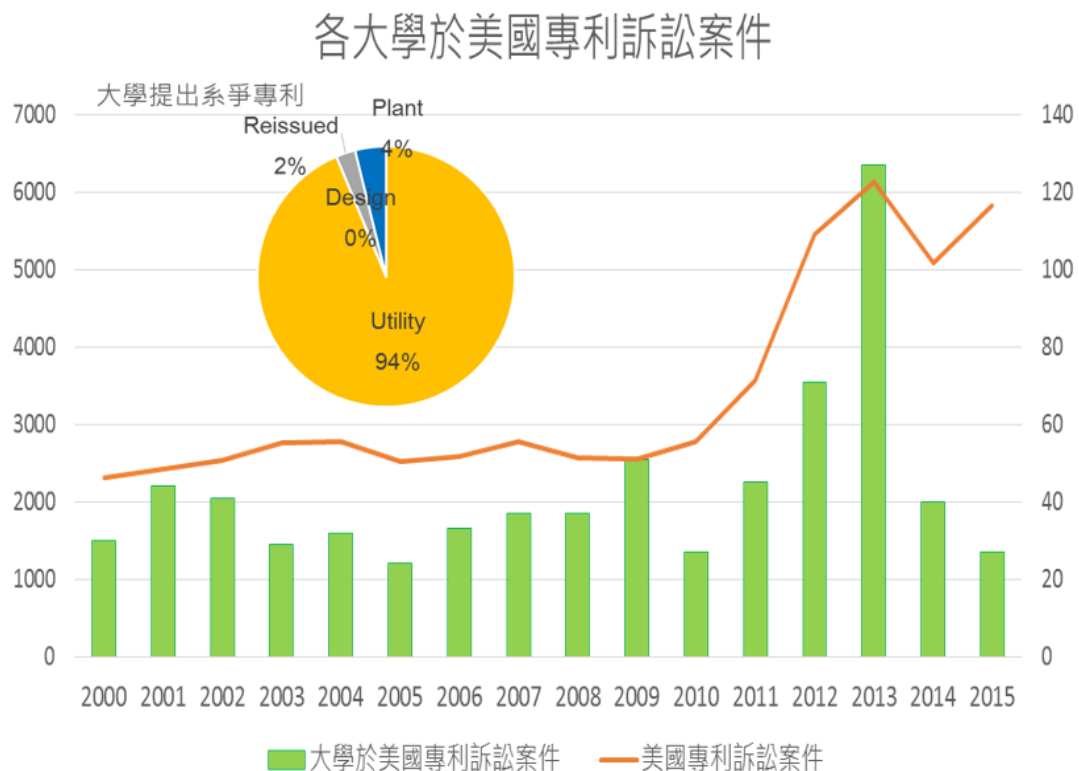


圖 3.3 各大學於美國專利訴訟案件統計

各大學提告所扮演身份，高達 84%係以原告身份出現，僅有 16%係被告身份；但事實上，16%被告身份係屬於確認之訴(Declaratory Judgment：主張不侵權、專利無效及不可實施)案件，所主張系爭專利仍屬於大學所擁有。換言之，幾乎沒有私人企業會主動出擊對大學院校提出專利侵權訴訟。

從繫訟法院來看，各大學較偏好的前五個美國聯邦法院，參見表 3.3.2 各大學較偏好的前五個美國聯邦法院。分別：麻州法院、德拉瓦州法院、北加州法院、東德州法院及南加州法院。

表 3.1 各大學較偏好的前五個美國聯邦法院

偏好排名	繫訟法院	案件數	比率
1	D. Mass. (麻州法院)	101	14%
2	D. Del. (德拉瓦州法院)	72	10%
3	N. D. Cal. (北加州法院)	51	7%
4	E. D. Tex. (東德州法院)	48	7%
5	S. D. Cal. (南加州法院)	47	7%
	Other Courts (其他)	389	55%

表 3.2 各大學於美國法院專利侵權訴訟之進程分析

訴訟進程分析	案件數	平均天數
Permanent Injunction (Grant) 取得永久禁制令	52	528
Claim Construction Hearing 進入專利請求項解釋之聽證會	126	406
Dismissed (Contested) 爭辯後法官發出解除訴訟令	169	191
Summary Judgment 進入即時判決	88	708
Trial 進入庭審	39	866
Termination 中止	658	348

關於進入庭審 39 案件之列表，請參考附錄一：進入庭審 39 案件之專利有效性判決及獲得賠償金，共獲得 40 億 5623 萬 613 元(美元)。

表 3.3 進入庭審案件：依產品類別

產品類別	LED	網通	電腦	晶片	電機	醫藥生技	合計
案件數	1	4	1	1	1	31	39

關於進入庭審 39 案件之專利有效性判決及獲得賠償金統計，從 2002 年至 2016 年共獲得 40 億 5623 萬 613 元(美元)。其中，我國 LED 廠商晶電、

億光、光寶等三家公司遭受到波士頓大學基金會(Trustees of Boston University, 波士頓大學)的專利訴訟，庭審判賠償合計約 1300 萬美金。雙方侵權糾紛始於 2012 年，波士頓大學向美國麻薩諸塞州聯邦法院提出專利侵權告訴，控告晶電等三家公司侵犯其美國專利 US5,686,738「高絕緣單晶氮化鎵薄膜」(Highly insulating monocrystalline gallium nitride thin films)專利。雖然波士頓大學 US5,686,738 專利已在 2014 年 11 月 11 日到期，但針對專利過期前的侵權爭議，該案仍持續審理，纏訟至今四年多，陪審團於 2015 年 11 月 19 日裁定原告專利有效且被告產品構成侵權，同時惡意侵權成立，並決定賠償金額。但是，被告不服判決，上訴至聯邦上訴法院(CAFC)後被判發回地院重審賠償金。

表 3.4 進入庭審 39 案件之專利有效性判決及獲得賠償金統計

判決年	案件	獲得賠償金(US\$)
2002		\$0.00
2003	1	\$486,858.14
2004		\$0.00
2005		\$0.00
2006	1	\$112,000,000.00
2007	2	\$65,874,408.47
2008		\$0.00
2009	1	\$53,494,282.00
2010		\$0.00
2011		\$0.00
2012	3	\$1,950,012,753.44
2013		\$0.00
2014		\$0.00
2015	2	\$234,693,478.34
2016	4	\$1,639,668,833.60
		共獲得 40 億 5623 萬 613 元(美元)

資料來源：Lexmachina、本研究整理，2016

表 3.5 進入庭審 39 案件之判決獲得賠償金統計

大學	獲得賠償金	技術領域
Carnegie Mellon University	\$1,535,889,387.60	晶片
New York University	\$1,848,235,661.00	醫藥生技
Wisconsin Alumni Research Foundation	\$234,277,669.00	電腦
MIT	\$106,710,479.47	醫藥生技、網通
University of Pittsburgh of the Commonwealth System of Higher Education	\$101,431,292.00	醫藥生技
Cornell University	\$53,494,282.00	醫藥生技
Trustees of Boston University	\$13,665,000.00	LED
The Johns Hopkins University	\$690,875.00	醫藥生技
North Carolina State University	\$486,858.14	醫藥生技
The University of Central Florida Board of Trustees	\$415,809.34	電機
The Regents of the University of California	\$345,800.44	網通

資料來源：Lexmachina、本研究整理，2016

從進入庭審 39 案件之判決獲得賠償金細項統計，可得知大學主張專利權而成功獲賠償有 11 件，主要是以合理賠償金為主(\$2, 499, 652, 572 美元)，因為大學專利除非進行實質性授權給企業來實施，否則合理賠償金就是相當於最基本的授權金來換算。另有 3 件，係因將大學專利有實質授權給企業，因而也可主張損失利潤而獲得賠償(\$1, 278, 568, 000)。至於，尋求這兩項：律師費返還及支付訴訟成本，獲得法官同意的成功機會較低。

表 3.6 進入庭審 39 案件之判決獲得賠償金細項統計

賠償金項目	金額	案件數
專利侵權損害賠償	\$3, 778, 220, 572	
合理賠償金	\$2, 499, 652, 572	11
損失利潤	\$1, 278, 568, 000	3
其他補償	\$79, 785, 030	1
律師費返還	\$9, 200, 000	1
訴訟成本	\$890, 994	4
審判前利息金	\$188, 153, 172	3
	\$4, 056, 249, 768	

3.4 各大學於美國法院提出系爭專利分析

技術領域分析。從篩檢出 711 個訴訟案件，涉案 96 所大學，總共提出 824 件系爭專利。從 824 件系爭專利以 IPC 進行技術領域分析，得知前四名：A61、C12、H04 及 G06 等專利數量就佔據高達 76%，換言之，以醫藥生技類 (51%) 最多、電子/通信/電腦類 (22%) 次之。而且，從專利獲證年來看，大學啟動專利侵權訴訟的時間有縮短之趨勢，趨向取得專利後 3-4 年就是提起訴訟；尤其是醫藥生技類，比起電子類生命週期短還要更快主張專利權。

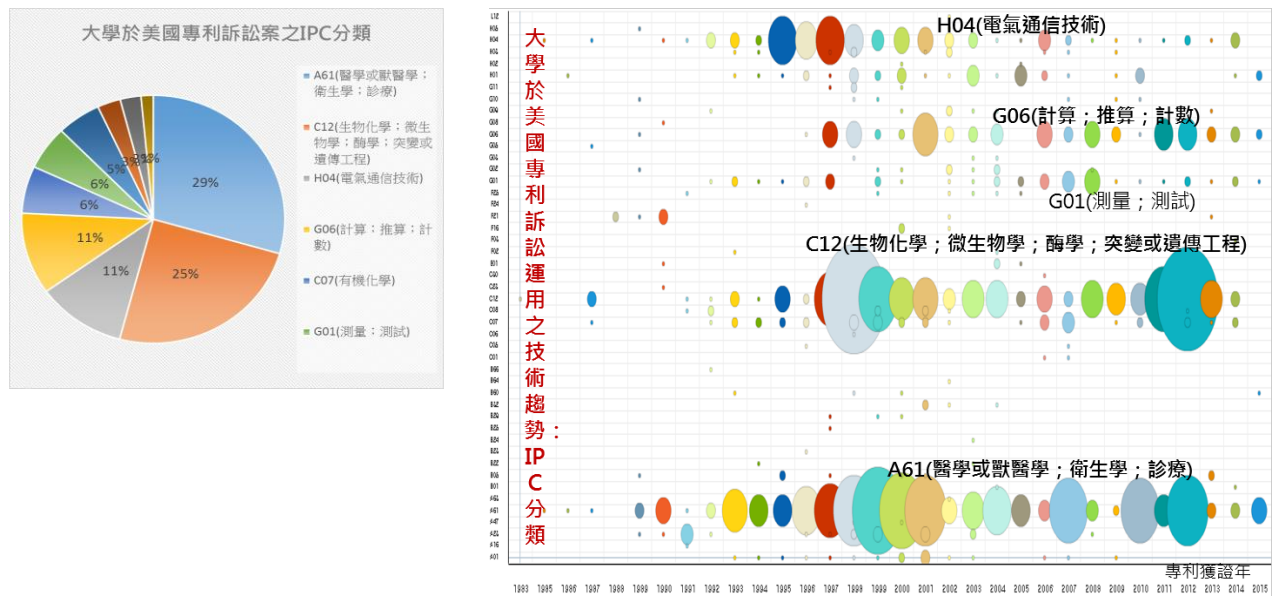


圖 3.4 各大學於美國法院提出系爭專利分析

3.5 分析各大學於美國法院提出專利侵權訴訟

本調查研究係針對大學提告專利侵權案件一件以上為標的對象，因此篩檢出 711 個訴訟案件，涉案 96 所大學，總共提出 824 件系爭專利。分析發現以下事實及狀況：

一、從各國大學來看，幾乎清一色是以美國大學為主，依訴訟案件數來排名，麻省理工學院(55 件)、史丹福大學(55 件)及波士頓大學(51 件)最高排列前三名；美國以外地區，僅有加拿大 Queen's University at Kingston 大學及我國成功大學各提出 17 件訴訟案件排列第 14、15 名；英國 University of Strathclyde 大學以 8 件而排名 29 名。

二、從賠償金額來看，提告件數最多的大學前 35 名總計取得 39.4 億美金賠償，幾乎佔大學於美國法院獲總賠償 40 億 5623 萬 613 元之絕大部分。其中，取得一億以上賠償金額者共有 5 所大學，分別：紐約大學(18.48 億美金)居第一、卡內基美隆大學(15.36 億美金)、威斯康辛研究基金會(2.34 億美金)、史丹福大學(11.2 億美金)、匹茨堡大學(10.14 億美金)。而且，該些獲賠金額大都衍生自單一或兩件核心專利所判決案件，且技術領域主要集中於醫藥/生技及網通類。

表 3.7 各大學獲得美國法院判賠賠償金額

排名	大學名稱	專利侵權訴訟案件數	系爭專利數	有利判(案件)	取得賠償金額	主要技術領域
1	New York University	20	29	2	\$1,848,235,661.00	醫藥/生技
2	Carnegie Mellon University	6	3	1	\$1,535,889,387.60	網通
3	Wisconsin Alumni Research Foundation	35	13	1	\$234,277,669.00	網通
4	The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University	55	73	1	\$112,000,000.00	網通
5	University of Pittsburgh	7	8	1	\$101,431,292.00	醫藥/生技
6	Yale University	8	10	1	\$48,587,500.00	醫藥/生技
7	Massachusetts Institute of Technology	55	127	5	\$41,526,946.00	網通
8	Trustees of Boston University	51	14	4	\$13,665,000.00	網通
9	The Regents of the University of Michigan	8	15	1	\$2,535,031.34	醫藥/生技
10	The Johns Hopkins University	28	21	1	\$690,875.00	醫藥/生技
11	Iowa State University Research Foundation, Inc.	14	27	1	\$112,500.00	醫藥/生技

資料來源：Lexmachina、本研究整理，2016

三、本研究從被告方求償賠訴訟成本/律師費，被告方須提供充分的證據來證明原告(該大學)的提告是一種濫訴行為，事實上，獲得法院同意判決的案件不多，如下表。但是，訴訟並非無風險，大學濫告行為可能對利害關係人造成商譽損害、增加應訴的成本，其中律師費是很大費用支出。所以，大學提告行為之前必須進行詳細且嚴謹的專利清查(Due Diligence)；更何況，被法院判定濫訴行為對大學本身校譽是一項極大無形傷害，更是須謹慎為之。

表 3.8 大學訴訟案美國法院同意被告方求償賠訴訟成本/律師費

大學名稱	專利侵權訴訟 案件數	不侵權 案件	專利被無效 案件	反賠訴訟成 本/律師費	主要技術領域
University of Rochester	9		1	\$48,809.15	醫藥/生技
The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University	55		4	\$63,215.81	網通
The Board of Trustees of the University of Illinois	16	2	2	\$232,606.96	醫藥/生技
The Regents of the University of California	37	1	1	\$345,800.44	醫藥/生技

資料來源：Lexmachina、本研究整理，2016

四、專利侵權訴訟是對專利品質之最嚴厲審查，訴訟最怕專利告不成反被判定專利無效(Invalidity)或不可實施(Unenforcement)。本研究發現大學提告而專利被無效及被判不侵權案件各有 31 案件。而且，一旦專利被判無效後，隨之而來，反成被求償賠訴訟成本/律師費之機率將升高。

表 3.9 大學訴訟案美國法院判決專利無效或不侵權

大學名稱	專利侵權訴訟 案件數	不侵權 案件	專利被 無效	反賠訴訟成 本/律師費	主要技術領域
Massachusetts Institute of Technology	55	7	1		網通
University of Strathclyde	8	6	5		醫藥/生技
Brandeis University	13	3			醫藥/生技
Yale University	8	3			醫藥/生技
The Board of Trustees of the University of Illinois	16	2	2	\$232,606.96	醫藥/生技
Board of Regents of the University of Texas System	43	2	1		醫藥/生技
New York University	20	2	1		醫藥/生技
Duke University	25	1	3		醫藥/生技
The Regents of the University of California	37	1	1	\$345,800.44	醫藥/生技
Wisconsin Alumni Research Foundation	35	1			網通
The Johns Hopkins University	28	1			醫藥/生技
Washington Research Foundation	16	1			醫藥/生技
University of Chicago	8	1			醫藥/生技
University of Utah Research Foundation	20		7		醫藥/生技
The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University	55		4	\$63,215.81	網通
University of Rochester	9		1	\$48,809.15	醫藥/生技
Regents of the University of Minnesota	10		1		醫藥/生技
Wake Forest University Health Sciences	8		1		醫藥/生技
Curators of the University of Missouri	8		1		醫藥/生技
University of Florida Research Foundation, Inc.	7		1		醫藥/生技
Carnegie Mellon University	6		1		網通

資料來源：Lexmachina、本研究整理，2016

五、案件審理平均天數來看，一般而言，完成一件專利侵權案件審理，平均需花 2-3 年時間，有些棘手案子需花更長時間，這也代表應訴者須投入更多資源與經費以取得有利的訴訟結果。本研究發現，欲獲得賠償金額高所需審理時間也較長；取得賠償金額 10 億美金以上，案件平均審理天數約需 3 年，有兩所大學：New York University (3 年 82 天) 及 Carnegie Mellon University (2 年 281 天)。但也有些案件僅需 1 年左右時間，就可取得千萬至上億美金賠償，端賴大學本身所擁有少數且關鍵的核心專利。

表 3.10 大學訴訟案美國法院審理平均天數

大學名稱	專利侵權訴訟案件數	勝訴專利數	有利判(案件)	案件平均天數	取得賠償金額	主要技術領域
Northwestern University	19	1	4	3 年 313 天		醫藥/生技
The Board of Trustees of the University of Illinois	16	8	1	3 年 132 天		醫藥/生技
New York University	20	2	2	3 年 82 天	\$1,848,235,661.00	醫藥/生技
Carnegie Mellon University	6	2	1	2 年 281 天	\$1,535,889,387.60	網通
The Trustees of Columbia University in the City of New York	42	3	1	2 年 199 天		
The Regents of the University of California	37	17	4	2 年 184 天		醫藥/生技
The Johns Hopkins University	28	3	1	2 年 145 天	\$690,875.00	醫藥/生技
Curators of the University of Missouri	8	2	2	2 年 67 天		醫藥/生技
Wake Forest University Health Sciences	8	4	1	2 年 66 天		醫藥/生技
The Regents of the University of Michigan	8	2	1	2 年 62 天	\$2,535,031.34	醫藥/生技
Board of Regents of the University of Texas System	43	10	8	2 年 40 天		醫藥/生技
Emory University	18	2	1	1 年 347 天		醫藥/生技
Massachusetts Institute of Technology	55	12	5	1 年 342 天	\$41,526,946.00	網通
University of Strathclyde	8			1 年 254 天		醫藥/生技
Duke University	25	5	5	1 年 223 天		醫藥/生技
Iowa State University Research Foundation, Inc.	14	10	1	1 年 199 天	\$112,500.00	醫藥/生技
The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University	55	3	1	1 年 12 天	\$112,000,000.00	網通
National Cheng Kung University	17			1 年 8 天		網通
The Texas A&M University System	6		2	0 年 348 天		
Regents of the University of Minnesota	10			0 年 328 天		醫藥/生技
University of Rochester	9			0 年 327 天		醫藥/生技
Trustees of Princeton University	7	2	1	0 年 320 天		
The Trustees of the University of Pennsylvania	15		1	0 年 291 天		醫藥/生技
University of Chicago	8	2	2	0 年 268 天		醫藥/生技
University of Pittsburgh	7	1	1	0 年 260 天	\$101,431,292.00	醫藥/生技

University of Utah Research Foundation	20			0 年 232 天		醫藥/生技
University of Florida Research Foundation, Inc.	7	1		0 年 213 天		醫藥/生技
Trustees of Boston University	51	2	4	0 年 192 天	\$13,665,000.00	網通
Wisconsin Alumni Research Foundation	35	1	1	0 年 185 天	\$234,277,669.00	網通
Brandeis University	13			0 年 176 天		醫藥/生技
Washington Research Foundation	16	2	1	0 年 140 天		醫藥/生技
University of Virginia Patent Foundation	7			0 年 123 天		
Yale University	8	1	1	0 年 120 天	\$48,587,500.00	醫藥/生技
University of South Florida Board of Trustees	9			0 年 88 天		
Queen's University at Kingston	17	2	12	0 年 83 天		醫藥/生技

資料來源：Lexmachina、本研究整理，2016

表 3.11 大學於美國法院提出專利侵權訴訟-前 35 名依提告案件數

國家	排名	大學名稱	專利侵權訴訟案件數	系爭專利數	勝訴專利數	有利判(案件)	不侵權案件	專利被無效	案件平均天數	取得賠償金額	反賠訴訟成本/律師費	原告身分件數	主要技術領域
	1	Massachusetts Institute of Technology	55	127	12	5	7	1	1 年 342 天	\$41,526,946.00		43	網通
	2	The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University	55	73	3	1		4	1 年 12 天	\$112,000,000.00	\$63,215.81	48	網通
	3	Trustees of Boston University	51	14	2	4			0 年 192 天	\$13,665,000.00		47	網通
	4	Board of Regents of the University of Texas System	43	35	10	8	2	1	2 年 40 天			38	醫藥/生技
	5	The Trustees of Columbia University in the City of New York	42	75	3	1			2 年 199 天			19	
	6	The Regents of the University of California	37	113	17	4	1	1	2 年 184 天		\$345,800.44	24	醫藥/生技
	7	Wisconsin Alumni Research Foundation	35	13	1	1	1		0 年 185 天	\$234,277,669.00		33	網通
	8	The Johns Hopkins University	28	21	3	1	1		2 年 145 天	\$690,875.00		25	醫藥/生技
	9	Duke University	25	28	5	5	1	3	1 年 223 天			22	醫藥/生技
	10	University of Utah Research Foundation	20	34				7	0 年 232 天			19	醫藥/生技
	11	New York University	20	29	2	2	2	1	3 年 82 天	\$1,848,235,661.00		18	醫藥/生技
	12	Northwestern University	19	13	1	4			3 年 313 天			18	醫藥/生技
	13	Emory University	18	9	2	1			1 年 347 天			16	醫藥/生技
加拿大	14	Queen's University at Kingston	17	6	2	12			0 年 83 天			17	醫藥/生技
我國	15	National Cheng Kung University	17	9					1 年 8 天			17	網通
	16	The Board of Trustees of the University of Illinois	16	23	8	1	2	2	3 年 132 天		\$232,606.96	14	醫藥/生技
	17	Washington Research Foundation	16	16	2	1	1		0 年 140 天			13	醫藥/生技
	18	The Trustees of the University of Pennsylvania	15	29		1			0 年 291 天			11	醫藥/生技
	19	Iowa State University Research Foundation, Inc.	14	27	10	1			1 年 199 天	\$112,500.00		13	醫藥/生技
	20	Brandeis University	13	3			3		0 年 176 天			12	醫藥/生技
	21	Regents of the University of Minnesota	10	37				1	0 年 328 天			9	醫藥/生技
	22	University of Rochester	9	2				1	0 年 327 天		\$48,809.15	8	醫藥/生技

	23	University of South Florida Board of Trustees	9	7				0 年 88 天			8	
	24	University of Chicago	8	15	2	2	1	0 年 268 天			3	醫藥/生技
	25	The Regents of the University of Michigan	8	15	2	1		2 年 62 天	\$2,535,031.34		6	醫藥/生技
	26	Yale University	8	10	1	1	3	0 年 120 天	\$48,587,500.00		3	醫藥/生技
	27	Wake Forest University Health Sciences	8	5	4	1		2 年 66 天			5	醫藥/生技
	28	Curators of the University of Missouri	8	6	2	2		2 年 67 天			7	醫藥/生技
英國	29	University of Strathclyde	8	3			6	5	1 年 254 天		8	醫藥/生技
	30	University of Virginia Patent Foundation	7	10					0 年 123 天			
	31	Trustees of Princeton University	7	3	2	1			0 年 320 天		7	
	32	University of Pittsburgh	7	8	1	1			0 年 260 天	\$101,431,292.00	7	醫藥/生技
	33	University of Florida Research Foundation, Inc.	7	7	1			1	0 年 213 天		6	醫藥/生技
	34	The Texas A&M University System	6	14		2			0 年 348 天			
	35	Carnegie Mellon University	6	3	2	1		1	2 年 281 天	\$1,535,889,387.60	4	網通

資料來源：Lexmachina、本研究整理，2016

第四章 個案分析(一)：大學自願或非自願成為共同原告

大學與企業之間產學合作是創新研發活動很重要的環節，尤其在研發過程中若能產生重量級的專利，將可進而延伸出更實質的技轉或是授權金。由於，大學學術研究進入產業化距離較遠，除非大專院校某一研發團隊表現很出色，才會被企業鎖定，希望能共同研發及申請專利；同時，合作的研發主題及需求多由企業提出，因此產學之間可以說是毫無落差，學校也不會申請了一堆沒市場價值的「雞肋型」專利。

然而，當產學合作成果申請並取得專利後，大學與企業同列為專利權人，日後不論將專利專屬授權給該企業或技轉給第三方，若對外部進行專利訴訟時，因大學與合作的企業互為適格之利害關係人是否該一併加入訴訟成為共同原告呢？或者，選擇置身事外？以下，提出兩個案例，以供參考。

4.1 案例：BioTechnology v. Ciba Vision & Drexel Univ [E. D. Pa. 2:09-cv-03947]（專利權人成為非自願性原告）

一、訴訟案件概述

BioTechnology 公司於 2009 年 8 月 28 日向東賓州聯邦地方法院，提起對 Ciba Vision 公司專利侵權，以及 Drexel University（下稱：Drexel 大學）未履行合約的訴訟。起訴書中指出 Ciba Vision 公司侵害 US5,080,924、US5,260,093、US5,326,584 與 US5,578,079 等四件專利，而這些專利是由 Drexel 大學與 Ophthalmic Research Corporation(ORC)共同擁有(Joint Ownership)，後又將該四件專利專屬授權給 BioTechnology, LLC 公司。

本案件特別之處，原告 BioTechnology 公司是本案四件專利專屬被授權人(Licensing Assignee)，卻將原始專利權人 Drexel 大學列為被告(Defendant)，同時也將 Drexel 列為非自願性原告(Involuntary Plaintiff)，皆因 Drexel 與 BioTechnology 共有系爭專利所有權之故。

二、系爭專利所有權狀況解析

就專利法來看，當專利共有的情況下，主張專利權時，必須所有專利共有人共同參與訴訟，以避免一個侵權行為引發兩個以上相同內容的訴

訟，或是發生不同判決結果而影響利益關係人。本案當在欠缺全部共有人參加訴訟的情況下，專屬被授權人(Exclusive Licensee)或部分的專利共同持有人(如：Ophthalmic Research Corporation；下稱 ORC)，無法單獨成為原告，原則上必須共有專利權人的參加，始有對侵權人提起訴訟之當事人適格。對於未參加訴訟的專利共有人，必須取得其允許或是將其列為非自願性原告(Involuntary Plaintiff)，以符合訴訟當事人適格之要件。

Drexel 大學同時具有被告與原告之雙重身分，係因為此次訴訟之 4 件系爭專利皆為 Drexel 與 BioTechnology 共同擁有。根據該校與 ORC (其後被 BioTechnology 併購)於 1984 年所簽訂之共同研究方案協議(Joint Research Program Agreement)指出，所有相關的發明，皆由 Drexel 與 ORC 所共同擁有，雙方具有相等(Equal)、不可分割(Undivided)，以及各半的利益(One-half Interests)。合約中進一步定義「發明」的範圍：包含任何發明、發現、改進，無論是否可專利性(Patentable)皆屬之。該協議對於專利申請過程以及未來可能發生訴訟時，Drexel 必須充分配合 ORC 的相關要求(to cooperate fully with ORC)。

但是在進行多次磋商之後，雙方仍無法達成協議。依據 Federal rule of civil procedure 19(a)法條規定，BioTechnology 於提起訴訟時一併列為非自願性原告(Involuntary Plaintiff)，同時也將 Drexel 列為被告，主因是該大學未履行合約之義務。最後，本案在 2009 年 10 月雙方快速和解並解除訴訟。

表 4.1 Drexel 與 BioTechnology 雙方專利所有權發展事件表

日期	事件
1984. 3. 5	Drexel 與 ORC 簽訂共同研究方案協議 (Joint Research Program Agreement)
2004. 3. 16	ORC 被 Bio-Cellular, LLC 併購，並將所擁有的專利移轉給 BioTechnology
2008. 12. 17	Bio-Cellular 將 ORC 所擁有的專利移轉給 BioTechnology (包括與 Drexel 共有之專利)
2009. 6. 10	Bio-Cellular 被 BioTechnology 併購
2009. 5. 19~ 2009. 7. 6	Drexel 與 BioTechnology 雙方律師多次向 Ciba Vision 公司提起訴訟進行協商，要求 Drexel 履行共同訴訟之義務
2009. 8. 28	雙方協商破裂，BioTechnology 將 Drexel 列為被告

資料來源：科技政策研究與資訊中心—科技產業資訊室整理，2009/09

4.2 案例：STC. UNM v. Intel Corp. [Case No. 2013-1241, June 6, 2014] (美國 CAFC 裁決專利權共有人不得被強制追加為侵權訴訟原告)

一、訴訟案件概述

本案起始於 2010 年 11 月 5 日新墨西哥大學 (the University of New Mexico, UNM) 附屬的專利移轉及授權機構 STC. UNM 於新墨西哥州聯邦法院以三項系爭專利控告英特爾(Intel)，案件：STC. UNM v. Intel Corporation (D.N.M. 1:10-cv-01077)，提起專利侵權訴訟。因本案系爭專利權共有人 Sandia 公司在本案選擇保持中立而拒絕加入訴訟，因此產生 STC. UNM 是否有權利提告的議題。

二、系爭專利權人之適格性(standing)解析

英特爾質疑 STC. UNM 是否符合提出訴訟的適格性問題？據此，英特爾向 CAFC 提出上訴。因本案系爭專利權共有人 Sandia Corp 在本案選擇保持中立而不共同提告的情況下，依據所有專利權共有人必須在一專利侵權訴訟同意列名為原告，且 Sandia 無法依據聯邦民事訴訟程序規則第 19 條 a 項 (Federal Rule of Civil Procedure 19(a)，下稱 Rule 19(a)) 被強制追加為非自願原告 (involuntary plaintiff)，所以，英特爾主張 STC. UNM 並不具備可以據以起訴之請求權，所以無法繼續進行該訴訟。

進入 CAFC 裁決。2014 年 6 月 6 日，美國聯邦巡迴上訴法院(the U. S. Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)之合議庭 (由 Newman、Rader 與 Dyk 三位法官組成)、以 2 比 1 的多數決做出 STC. UNM v. Intel Corp. 案判決，其中多數意見書維持原審判決，也就是 Intel 請求原告新墨西哥大學的授權機構 STC. UNM 不具備請求權 (lack of standing) 被 CAFC 法官駁回。

多數意見書指出，一般而言，一個專利權共有人具備藉由拒絕自願參加訴訟、來阻止其他共有人對專利侵權人提告的權利，而由於聯邦民事訴訟程序規則並不能削減、擴大或變更任何實體權利的內容或範圍(28 U. S. C. §2072(b))，所以本案判決認定，專利權共有人阻止由另一共有人提起專利侵權之訴之權利，並不受到 Rule 19(a)所約束，而由法院裁定是否以非自願訴訟參加程序。

Rule 19(a)的第 2 款言明，若一必要當事人並未參加訴訟，法院必須

以裁定追加其為訴訟當事人；當其拒絕做為原告參加訴訟時，其可被追加為被告，或在適當情況被追加為非自願原告。

本案 CAFC 意見書指出，在兩種例外情形下，專利權人或權利共有人可以被追加為非自願原告：

一、當專利權人之專利進行專屬授權時，在專屬被授權人提起專利侵權之訴時，專利權人得被追加為非自願原告(involuntary plaintiff)；

二、若一專利權共有人以協議形式放棄參加訴訟之權利，則其他共有人可以邀請其參加訴訟。

然而，本案意見書認為，在本案中兩種例外情形均不存在。也就是說，本案系爭專利權共有人 Sandia Corp 在本案選擇保持中立而不共同提告的意願被法官接受認同，所以，Sandia Corp 可以不列名成為非自願原告。

多數意見書認為，限制專利權共有人以訴訟方式行使權利，意在保護單一共有人不願被捲入耗費資源之訴訟中並讓其專利權利有被判無效的可能；要求所有共有人自願參加專利侵權訴訟，可以確保不同共有人、不會基於同一專利權利對單一被控侵權人提起不同的專利侵權訴訟。

第五章 個案分析(二)：國立成功大學於美國聯邦法院主張專利權訴訟

目前為止，這是國內唯一一家台灣的大學跨海打仗而且是挑戰一線國際大廠提出專利訴訟的案件。國立成功大學(National Cheng Kung University, 以下簡稱 NCKU)於美國聯邦法院主動提起專利侵權訴訟的大學，自從 2012 年 7 月 27 日首次在美國控告蘋果公司(Apple Inc.) 侵犯成功大學所擁有的專利，截至 2016 年 10 月 31 日止已累計提出 17 個訴訟案件，共計提出 9 項系爭專利，皆涉及 IC 晶片及網通技術。該些案件共計涉及 15 家國際科技大廠，有：英特爾、高通、Maxim、GEO Semiconductor、三星、蘋果、日亞化、飛利浦、Cree、意法半導體、英飛凌、諾基亞、思科、首爾半導體、Toshiba 等及其子公司共計 27 家。這些案件全部集中於專利流氓(NPEs)最愛的東德州法院(E.D. Tex.)。

5.1 成功大學專利訴訟策略

根據媒體報載，從 2010 年初開始、成大技轉育成中心 30 多人團隊與美國三家律師事務所簽約合作，針對成大擁有 50 多件美國專利，做全面侵權清查。NCKU 主要是委託一家設立於德州達拉斯的美國律師事務所 W.O. Huff & Associates, PLLC (姊妹公司 Navarro Huff, PLLC; 主要負責人 Winston Oliver Huff 與 Arthur Navarro) 來進行，該事務所專長領域就是專利訴訟與專利獲利規畫(patent monetization)。由於，在美國打專利侵權訴訟的費用不低，礙於我國大學對於專利訴訟費用並無編列可支用經費，於是，成大在向主管機關國科會(現在的科技部)申請批准後，成大與委任美國律師事務所採用勝訴分成協議(Contingency)，也就是成大不必支付訴訟律師費，官司若打贏或和解，代理律師可從賠償金或授權金來抽成，至於雙方達成抽成比率多少，礙於協議並未公開。

據本研究調查統計，成大提告 17 案之前 15 案是聘請美國代理律師事務所 W.O. Huff & Associates，該事務所自 2006 年至 2016 年 10 月 30 日止承接專利訴訟案共有 170 件且以原告代理人身分居多(98%)，其中僅 1 件被判專利無效敗訴，166 件已完成結案且平均為 305 天內達成和解，由此可見，Navarro Huff 以速戰速決的策略為主，一般而言，較低的和解金也就是雙方容易接受的價碼。另外，還有最後 2 案(對 STMicroelectronics 及 Freescale Semiconductor)是委請 Roberts Law Firm 及 The Roth Law Firm 這兩家律師事務所來進行，其中 Roberts Law Firm 主要是打反托拉斯訴訟，在專利侵權訴訟方面經驗不多。

據本研究調查，成功大學自 2012 年 7 月以來，已啟動 17 次專利訴訟，共拿出 9 件專利武器，火力集中於網通及晶片技術。以成功大學截至 2014 年 10 月底為止所獲證美國專利數 183 件來算，平均專利訴訟攻擊比率 4.4%，也就是說成功大學每 100 件專利約有 4.4 件專利是具有攻擊性。相較於美國法院的大學專利訴訟攻擊比率 1.8% 而言，成大的專利產生價值高於均值。

表 5.1 成功大學所主張專利之統計初步分析 (統計 USPTO 至 2014/10 止)

申請中 (A)	獲證 (B)	合計	拿出專利武器 (件)(D)	專利訴訟攻擊比率 (C=D/B)	美國法院大學專利訴訟攻擊比率	主張專利之技術領域	和解取得專利授權金 (推估)
245	183	428	9	4.92%	1.80%	IC、網通	NT\$5~6 億

Source：本研究整理，2016/10

以下列出成功大學於美國聯邦法院所進行專利侵權訴訟 17 案，如下：

表 5.2 成功大學於美國聯邦法院所進行專利侵權訴訟 17 案列表

#	Title	Civil Action #	Court	Filed On	Terminated	Patent #
1	National Cheng Kung University v. Apple Inc	2:12-cv-00416	E.D.Tex.	2012-07-27	2013-07-24	7266496 7707032
2	National Cheng Kung University v. Maxim Integrated Products, Inc.	2:13-cv-00201	E.D.Tex.	2013-03-07	2013-04-02	7561078
3	National Cheng Kung University v GEO Semiconductor Inc	2:13-cv-00268	E.D.Tex.	2013-04-11	2013-05-06	7561078
4	National Cheng Kung University v. Apple Inc.	2:13-cv-00378	E.D.Tex.	2013-05-03	2014-09-22	7561078
5	National Cheng Kung University v. GEO Semiconductor Inc.	2:13-cv-00380	E.D.Tex.	2013-05-06	2014-07-28	7561078
6	National Cheng Kung University v. Intel Corporation	2:13-cv-00442	E.D.Tex.	2013-05-31	2014-10-22	5636152 5825420
7	National Cheng Kung University v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al	2:13-cv-00452	E.D.Tex.	2013-06-03	2014-07-07	7418131
8	National Cheng Kung University v. Philips International, Inc. et al	2:13-cv-00453	E.D.Tex.	2013-06-04	2014-02-03	7723829

9	National Cheng Kung University v. Qualcomm Incorporated et al	2:13-cv-00469	E.D.Tex.	2013-06-05	2014-09-22	7561078
10	National Cheng Kung University v. Nichia Corporation et al	2:13-cv-00467	E.D.Tex.	2013-06-05	2014-01-17	7723829
11	National Cheng Kung University v. Nokia Corporation et al	2:13-cv-00464	E.D.Tex.	2013-06-05	2014-01-30	7418131
12	National Cheng Kung University v. Seoul Semiconductor Co., Ltd. et al	2:13-cv-00465	E.D.Tex.	2013-06-05	2014-01-31	7723829
13	National Cheng Kung University v. Cisco Systems, Inc.	2:13-cv-00470	E.D.Tex.	2013-06-05	2014-06-18	7561078
14	National Cheng Kung University v. Toshiba Corporation et al	2:13-cv-00468	E.D.Tex.	2013-06-05	2013-10-29	7014710
15	National Cheng Kung University v. Cree, Inc.	2:13-cv-00466	E.D.Tex.	2013-06-05	2014-01-17	7723829
16	National Cheng Kung University v. Freescale Semiconductor, Inc.	2:14-cv-00924	E.D.Tex.	2014-10-01	2015-04-27	7154422
17	National Cheng Kung University v. STMicroelectronics, Inc.	2:14-cv-00925	E.D.Tex.	2014-10-01	2015-04-22	7154422

Source: 本研究整理，2016/10

目前，成大這些 17 件訴訟，大多數分別陸續於提案後 3 個月至 18 個月之間達成和解而解除訴訟。除其中一案就是成大控告三星電子案，雙方在專利權利項解釋命令(Claim Construction Order)攻防後而決定和解並解除訴訟；另一案成大控告英特爾案，雙方完成專利權利項解釋攻防後，在進入 Claim Construction 聽證會之前，因原告成大之專利發明人作證說明該專利”不包含 row-column decomposition” 技術，而 Intel 是使用” row-column decomposition” 技術，所以英特爾不侵權成大的專利 US5825420 (另一件系爭專利 US5636152 審理中途撤回)，因此雙方同意解除訴訟(dismissed with prejudice)。

本研究將特別針對 17 案之其中兩案 NCKU v. Samsung Electronics [2:13-cv-00452]以及 NCKU v. Intel [2:13-cv-00442]進行較深入探究。

成功大學專利侵權訴訟進程

Source: 本研究整理，2016/10

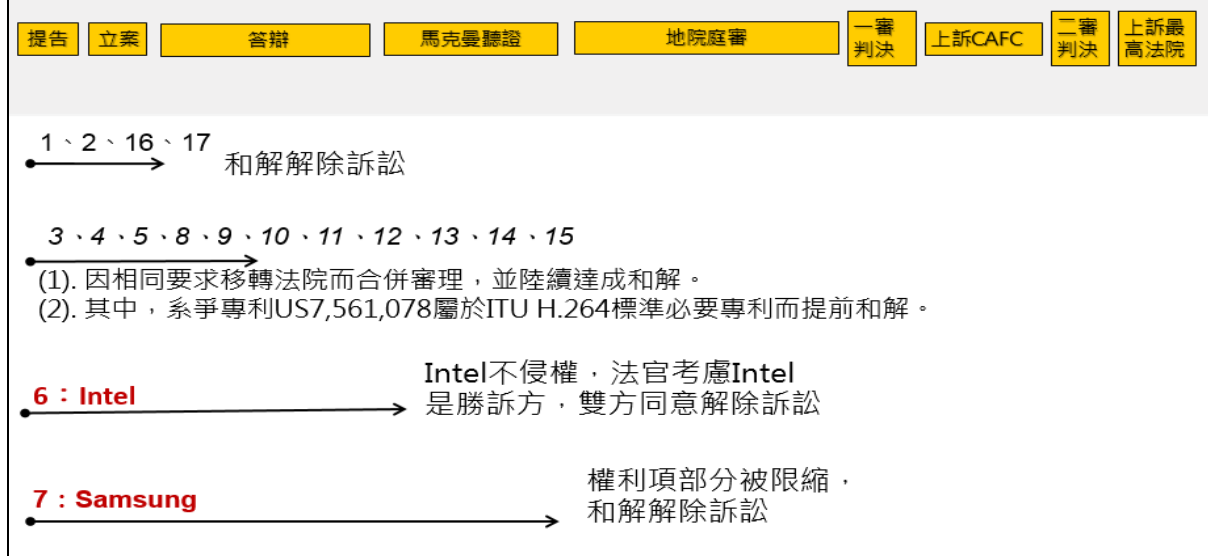


圖 5.1 成功大學專利侵權訴訟進程

5.2 個案分析 NCKU v. Samsung Electronics et al. [2:13-cv-00452]

本案提告開始於 2013 年 6 月 3 日 NCKU 主張 Samsung Electronics America, Inc.、Samsung Electronics Co., Ltd. 及 Samsung Telecommunications America LLC 等三星公司侵犯其 US7418131 專利權，因而向東德州聯邦地院尋求損害賠償救濟。

本案系爭專利 US7,418,131 之基本資料

專利號 US7,418,131

Image-capturing device and method for removing strangers from an image

可移除陌生人之影像擷取裝置與方法

申請書編號 US 11/174,671

發佈日期 2008年8月26日

申請日期 2005年7月6日

優先權日期 2004年8月27日

繳費狀態 已付費

其他公開專利號 US20060045372

發明人 Jhing-Fa Wang, Han-Jen Hsu, Shang-Chia Liao

原專利權人 National Cheng Kung University

專利家族 US7418131 TW241127

摘要：本發明揭露一種可移除陌生人之影像擷取裝置與方法。首先，輸入第一影像。接著，系統控制模組決定是否進行陌生人影像處理步驟，並產生一結果。若此結果為否，則將第一影像直接送至影像輸出模組輸出；若此結果為是，則由人物辨識模組先進行辨識步驟，以辨識出第一影像中之至少一個標的影像和至少一個陌生人影像，再由陌生人影像處理模組進行陌生人影像處理步驟，而產生第二影像。接下來，

在法院成案後，雙方進入訴訟攻防，一直到2014年6月11日進入請求項解釋聽證會(claim construction hearing)，2014年6月25日法官根據聽證會結果發出請求項解釋備忘錄及命令 (CLAIM CONSTRUCTION MEMORANDUM AND ORDER)。該命令主要係針對'131專利之權利項6及9進行攻防後的結果認定，以下將針對該命令摘出爭執點之重點，如下：

一、claim 6 of US7,418,131

“performing a copy step to copy part of the first pixels and insert copied first pixels into the lacuna region to form a filled-in area, wherein the step of copying part of the first pixels and inserting the copied first pixels into the lacuna region is in accordance with an algorithm, and the algorithm comprises....”

表 5.3 NCKU v. Samsung Electronics 專利請求項攻防(一)

原告 NCKU 提出解釋	被告三星電子提出解釋	法官認定
“copying a portion of at least one of the first pixels and insert the copied portion of at least one of the first	“if the first pixels are determined to be homogeneous in texture, performing a step in which the values of part of the first pixels in the first image are used in	“performing a copy step to copy part of the first pixels and insert copied first pixels into the lacuna region to form a filled-in area, wherein this step is in accordance

<p>pixels into the lacuna region to form a substitute area” 複製所述第一像素中的至少一個的一部分，並將所述第一像素中的至少一個的所述複製部分插入所述空白區域中以形成替代區域</p>	<p>accordance with a weighted interpolation algorithm, and the resulting pixel values are inserted into the lacuna region, wherein the weighted interpolation algorithm comprises:” 如果確定第一像素在紋理上是均勻的，則執行根據加權插值算法使用第一圖像中的第一像素的的部分的值的步驟，並且將所得到的像素值插入到空白區域，其中所述加權插值算法包括：</p>	<p>with a weighted interpolation algorithm that comprises: “執行複製步驟以複製所述第一像素的一部分並將複製的第一像素插入所述空白區域中以形成填充區域，其中該步驟根據加權插值算法包括：</p>
--	---	---

本專利’131 在專利申請審查期間，審查員駁回了所有關於引用的現有技術，但權利要求 16,18 和 19 的所有未決權利要求，審查員反對但是認為可以如果以獨立形式（包括：專利基本權利要求的所有限制）。為回應審查員，申請人取消了權利要求 1-6 並且創建了兩個獨立權利要求，一個包括權利要求 16（當時未決的權利要求 7 中修改的）的所有限制，以及包括權利要求項 18 的所有限制（在新的權利要求項 20）。因此，當時的權利要求 20（現在權利要求 6）對應於原始權利要求 18 及其所有中間權利要求和基本權利要求，特別是原權利要求 7,11,13,17 和 18。

法官認為本爭點在於該術語是否限於 (i) 加權插值算法或允許不同的算法，以及 (ii) 該術語是否僅限於同質紋理。權利項、專利申請歷史和規定有關於當事人對該專利權利項術語的爭議。(The parties’ primary disputes as to this term are whether it is limited to a (i) weighted interpolation algorithm or allows for different algorithms and (ii) whether the term is limited to only homogenous textures. The claims, prosecution history, and specification are relevant to the parties’ disputes as to this term.)

爭點一：關於 first pixels、second pixels…解釋是與 “weighted interpolation algorithm.” “加權插值演算法” 有關。

從本專利說明書公開子補片紋理合成算法（參見例如第 7 欄，第 50-第 9 欄，第 42 行），並且原始權利要求 16 的限制明確地指向該單獨的算法，其在現在獨立權利要求 1 中找到。

在專利權項解釋聽證期間，原告承認是一種 “加權插值算法”。

爭點二：“執行顏色分佈分析步驟...”明確地敘述了這種調整紋理特徵特徵。儘管最佳實施例提供了對被告辯論的支持的度量，但是在說明書中沒有需要這樣的限制結構的東西。

法官拒絕被告說法，因為不使前述限制無意義：“執行顏色分佈分析步驟...”是權利要求的所需限制，而不管該步驟的結果是否被用於確定“執行複製步驟...”必須執行。所以，被告三星電子論點並未說服法官。

二、claim 6 of US7,418,131 “second pixels” and “third pixels”

針對’131 專利請求項 6 之用語解釋“second pixels”及 “third pixels”。

表 5.4 NCKU v. Samsung Electronics 專利請求項攻防(二)

Term	Plaintiff’s Proposed Construction	Defendants’ Proposed Construction	法官認定
“second pixels”	Plain and ordinary meaning. In the alternative, “next to the first pixels” 普通的意思 “第一像素的下一個”	“pixels located in the lacuna region that are to be filled in with values resulting from the weighted interpolation algorithm” 位於將被填充有從加權內插算法產生的值的空白區域中的像素	“set of pixels located in the lacuna region.” “位於空白區域中的像素集合”。
“third pixels”	Plain and ordinary meaning. In the alternative, “next to the second pixels” 普通的意思 “第二像素的下一個”	“pixels that are a subset of the first pixels in the image source area and used in the weighted interpolation algorithm to obtain values to insert into the second pixels” “像素，其是圖像源區域中的第一像素的子集，並且在加權插值算法中使用以獲得要插入到第二像素中的值”	“set of pixels located in the background area.” “位於背景區域的像素集合”。

法院同意被告，就是原告所依據的說明書的部分與權利要求 6 中要求保護的第二和第三像素不相關。同樣，法院拒絕原告的論證，即本說明書引用揭示了發明人定義的意圖 第二和第三像素分別作為與第一和第二像素相鄰的像素。法院不同意，術語“第二”和“第三”本身的簡單敘述要求像素必須彼此相鄰。

法院在原告的專利說明書中不予支持，因此被駁回。另一方面，被告的大多數建議似乎只包括權利項的其他部分。雖然權利要求6要求加權和計算第三像素的值並根據所述算法將結果插入第二像素，但是被告主張必要的或適當的放入“加權插值算法”句子，並未說服法官。

類似地，被告要求第二像素被“由所要求的算法產生的值填入”，並且第三像素“在所要求的算法中用於獲得要插入第二像素的值”包括周圍的限制的術語以及如何根據權利要求語言使用這些術語，並且不直接涉及這些術語的固有含義。法院不認為被告人提出的建議比圍繞這些字詞的簡單語言更有幫助。

三、claim 9 of US7,418,131 “previously stored in an image database”

針對’131 專利請求項9之用語解釋“previously stored in an image database”。

表 5.5 NCKU v. Samsung Electronics 專利請求項攻防(三)

權利項名詞解釋	原告 NCKU 主張	被告 Samsung 主張	法官認定
“previously stored in an image database”	Plain and ordinary meaning. In the alternative, “stored before in an image database” “存儲在圖像數據庫之前”	“recorded in a storage device that preserves a collection of image data prior to the start of the image-capturing method” “記錄在存儲裝置中，其在圖像捕獲方法開始之前保存圖像數據的方法”	駁回被告解釋

附屬權利要求9提供了以下限制：“權利要求6的圖像捕獲方法，其中所述識別步驟還包括將第一圖像與先前存儲在圖像數據庫中的目標圖像進行比較。當事雙方的主要爭議是目標圖像的儲存，是否必須在圖像捕獲方法開始之前（如被告提出的）或者在識別步驟開始之前（如原告提出的）。

法院不認為廣泛使用的“先前存儲的”術語應限於所公開的實施例之一，特別是當專利權人沒有意圖這樣做時。

換句話說，三星認為該動作須經兩個儲存步驟才成完成，而 NCKU 主張該動作一次就能完成。法院認為，在權利請求項、申請專利歷史或規範中並沒有任何發現，有要求目標圖像必須在圖像捕獲方法開始之前進行儲存動作，而不是僅在識別步驟開始之前。因此，法院駁回被告的論點。

5.3 個案分析 NCKU v. Intel [2:13-cv-00442]

本案提告開始於 2013 年 5 月 31 日 NCKU 主張 Intel 公司侵犯其 US5636152 專利權，後又追加一項專利 US5825420，因而向東德州聯邦地院尋求損害賠償救濟。

本案系爭專利 US5636152 之基本資料(一)

Two-dimensional inverse discrete cosine transform processor

(二維逆離散餘弦變換處理器)

申請書編號 US 08/431,268

發佈日期 1997 年 6 月 3 日

申請日期 1995 年 4 月 28 日

優先權日期 1995 年 4 月 28 日

繳費狀態 已付費

發明人 Jar-Ferr Yang (楊家輝), Shih-Chang Hsia,

Chyou-Hsiung Hwang, Zhi-Hsien Chen

原專利權人 United Microelectronics Corporation,

National Cheng Kung University

本案系爭專利 US5825420 之基本資料(二)

Processor for performing two-dimensional inverse discrete cosine transform (用於執行二維逆離散餘弦變換的處理器)

申請書編號 US 08/540,273

發佈日期 1998 年 10 月 20 日

申請日期 1995 年 10 月 6 日

優先權日期 1994 年 5 月 6 日

繳費狀態 已付費

發明人 Jar-Ferr Yang(楊家輝), Bor-Long Bai

原專利權人 National Science Council

5.4 關於專利共有人 UMC 成為非自願原告之議題

法官認為，UMC 與成大之轉讓協議，其中並未禁止成大提告，亦未禁止 UMC 提告，故成大提告行為並無不合理。

本案在法院成案後，雙方進入訴訟攻防，一直到 2014 年 7 月 16 日法官發出請求項解釋聽證會前命令(claim construction rehearing Order)，最後雙方於 2014 年 10 月 22 日法官同意兩造聯合提出解除訴訟案件。由於，Intel 認為 NCKU 提出系爭專利在攻防過程證據開示行為不公平，因此致使 Intel 增加額外訴訟成本而要求律師費返還，基於專利法 35 U.S.C § 285 原則，也就是要求 NCKU 需負擔勝訴方 Intel 的律師費。最後，法官於 2016 年 9 月 26 日發出備忘錄及命令，認為 NCKU 提告具有合理性而不是例外案件 (Exceptional Case)，因此駁回 Intel 要求律師費返還費用。

以下將針對 Intel 尋求律師費返還，根據法官於 2016 年 9 月 26 日發出備忘錄及命令摘出本案爭執點之重點，如下：

爭執點一、Intel 是勝訴方？

INTEL 主張：因原告之專利共同發明人(聯電)主張專利不包含”row-column decomposition”技術，而 Intel 是使用”row-column decomposition”技術。所以，Intel 主張不侵權該專利。

NCKU 主張：雙方既沒達成授權、簡易判決、或庭審，或基於不侵權，因此無法論定誰是勝訴方。

法官裁定：勝訴方至少須獲得一些有利的優勢。法官認為解除令是實質性獲得一些有利優勢，並改變了當事人的法律關係，可以考慮(consider)英特爾是勝訴方。

爭執點二、NCKU 提告行為是否符合合理性？

INTEL 主張：Intel 認為本身是使用”row-column dispersion”技術，並非使用 NCKU 技術。

NCKU 主張：訴訟前進行專利比對清查，認為 Intel 產品侵權使用 NCKU 專利，因此是合理性主張專利權。

法官裁定：雖 Intel 不侵權'420 專利，但也不對'420 提出專利無效。因此，雙方以專利侵權進行攻防，Intel 並未提該專利無效，所以符合合理性提告。

爭執點三、NCKU 的證據揭露行為造成不公平競爭？

INTEL 主張： Intel 要求 NCKU 出示'152 專利之發明概念文件，認為有隻不乾淨的手(Unclean hands)造成無法提供。

NCKU 主張：NCKU 稱'152 專利之發明概念文件，且不論 NCKU 或專利共有人 UMC(聯電)都沒有保存。但是，NCKU 另一發明人作證說：發明概念文件由 UMC 負責保管。

INTEL 主張：NCKU 對於發明文件保存及前案檢索(prior art)不力，是不可原諒行為。

NCKU 主張：發明人楊博士作證表明多次換電腦及搬家，因此丟失檔案。

法官裁定：20 年前檢索工具不發達，不易於檢索前案。所以，認為 NCKU 的證據揭露行為不是非常嚴重。

爭執點四、專利共有人 UMC 是否應列入非自願原告？

INTEL 主張：NCKU 提訴前，理應詢問過專利共有人 UMC 是否加入戰局成為原告之一。

NCKU 主張：基於 NCKU 與 UMC 簽屬授權合約有義務維護權利，但不知道 UMC 是否會加入訴訟。後來，NCKU 回覆 Intel，UMC 不會加入。

法官裁定：針對該議題，法官未裁定。

根據法官發出備忘錄及命令(2016.9.26)：基於以上理由，Intel 尋求律師費賠償不是”例外案件”(Exceptional case)，所以 Intel 無法向 NCKU 取得律師費賠償。本案也是 NCKU 提出 17 件訴訟案唯一一件未取得授權金的案件。

Intel尋求律師費賠償

National Cheng Kung University v. Intel Corporation[2:13-cv-00442]

系爭專利 US5636152、US5825420

爭點	Intel主張	NCKU主張	法官認為
Intel是勝訴方？	因為，原告之專利發明人主張專利不包含“row-column decomposition”技術，而Intel是使用“row-column decomposition”技術。	既沒達成授權、簡易判決、或庭審，或基於不侵權，因此無法論定誰是勝方	勝訴方至少須獲得一些有利的優勢。法官認為解除令是實質性獲得一些有利優勢，並改變了當事人的法律關係，以考慮英特爾是勝訴方。
NCKU提告合理性	Intel是使用“row-column dispersion”技術。	因Intel侵權使用NCKU專利	Intel不侵權420專利，但不對420提專利無效。
NCKU的證據揭露行為造成不公平？	Intel向NCKU要求出示152專利之發明概念文件。	NCKU稱152專利之發明概念文件不論NCKU或UMC都沒有。但是，NCKU另一發明人作證由UMC保管。	NCKU的證據揭露行為不是非常嚴重
	NCKU提訴前，理應詢問過UMC是否加入戰局成為原告之一。	根據NCKU and UMC授權合約，有義務維護權利，但不知道UMC是否會拒絕加入。後來，NCKU回覆Intel，UMC不會加入	
	NCKU對於發明文件保存及前案電子檢索不力，是不可原諒行為	證人楊博士表明多次換電腦、搬家，因此丟失檔案。	20年前檢索工具不佳，不易於檢索。

法官發出備忘錄及命令(2016.9.26)：基於以上理由，Intel尋求律師費賠償不是“例外案件”(Exceptional case)，所以Intel無法向NCKU取得律師費賠償。

圖 5.2 Intel 向 NCKU 尋求律師費賠償

5.5 成大主張專利權之啟示

一、大學啟動訴訟戰，目的在活化智財取得專利授權金，回饋作為研究基金之用，其實訴訟僅是一種活化專利手段而已。成大主張專利權保護，積極將學術創新研發技術對外授權，活化智慧財產取得合理經費，再正向循環回饋成為大學師生的研究基金，使得知識創新更落實。

二、成大與美國律師事務所簽約合作，採從賠償金或授權金抽成方式，成大不必付訴訟費。從另一角度看，律師變成投資人、專利本身變成商品，若蘋果(或宏達電)想跟成大談研究合作，是否考慮造成與律師之間的利益矛盾？

三、成大研發成果專利可以考量的另一項較有利的選項。如果大學研發成果專利選擇先與國內科技大廠合作，專屬授權轉讓給國內廠商轉化成產品，變成他們對付國外競爭對手的武器，是否產生威力較大於大學自行

出面主張權利？正如本案件，聯電如果願意加入與成大並肩作戰，或許有機會扳倒英特爾，甚至求得更高的產品損害賠償。然而，經國內從事技轉業務的友人告知，我國部份廠商通常不願主動購買大學專利，也不願加入訴訟戰局惹上麻煩。

四、我國廠商要勇於投資購買專利武器，平時需花心思主動尋找，配備具威脅性專利造成對手恐怖平衡，扭轉一直挨打的局勢。一味付高價購買外國專利之前，先探詢國內大學或法人研究機構的專利技術，也許強勁的專利就隱藏於大學校園裡。但是，向大學採購專利也須給大學研發付出相對合理價格，形成一種正向循環回饋學校，這樣大學就有充裕基金持續生產有用的專利技術供產業界利用。

第六章 結論與建議

6.1 檢討科研計畫將專利申請設為 KPI

學校進行科技部專題研究，將研究成果申請專利設為 KPI 是否合適？大學可成為產業界的後援彈藥庫，但首要思考科研成果能夠為產業所用，如果能夠在研究方面呼應到業界的需求，可授權性的機會比較高，增加為企業創造效益的機會。科技部補助各校將成果申請專利後，每年又須編列數億經費長期維護專利，又要補助做研發，對政府而言是一筆沉重負擔。況且，專利運用佈局策略是全方位考量，所謂專利佈局須考慮產品銷售地區、產品製造地區、可能發生糾紛的地區、對手的所在地，這些會影響你全球佈局的考量，所以從大學學術角度思考絕對難符合企業全球競爭佈局的思維。建議，大學將產學合作研究做為 KPI 研究績效取代專利申請量，大學科研成果進行專利申請須審慎考量能否為產業所用，若不是，還是將成果以學術論文發表也是展現學術地位的一種方式。

6.2 我國大學宜及早建立訴訟基金

美國專利侵權訴訟過程冗長且費用十分昂貴，其實與美國民事訴訟程序、證據提出程序及陪審團制有很大關係。訴訟費用與訴訟策略息息相關，而訴訟策略又與商業策略有關，因此，企業法務在選擇訴訟策略時，應該就商業策略以及訴訟成本一起考量，才能達到最佳的商業目的。依照美國智慧財產權法協會(AIPLA) 2015 年之統計，訴訟標的金額在 100 萬美金以下，由起訴到陪審團審理結束之後，訴訟費用金額約在 60 萬美金；訴訟標的金額在 100 萬美金到 1000 萬美金之專利訴訟，所有訴訟費用之中位數約 200 萬美金；訴訟標的金額在 1000 萬美金到 2500 萬美金之專利訴訟，所有訴訟費用之中位數約 310 萬美金；訴訟標的金額超過 2500 萬美金，則訴訟費用之中位數約 500 萬美金。因此，面臨美國專利訴訟時，如何管控專利訴訟費用是當事人主要任務之一。尤其，大學這類型非營利機關，校方基金會應先設置對應的資金以應付冗長的訴訟費用控管的基本考量。

表 6.1 打一件專利侵權訴訟案件之費用

專利侵權訴訟費用 (單位：千美元)	2005	2007	2009	2011	2013	2015
訴訟標的金額在 100 萬美金以下						
打到證據揭露	\$350	\$350	\$350	\$350	\$350	\$400
打完訴訟之費用	650	600	650	650	700	600
所有訴訟費用之中位數	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100
訴訟標的金額在 100 萬~1000 萬美金						
打到證據揭露	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,000	\$950
打完訴訟之費用	N/A	N/A	N/A	N/A	2,000	2,000
所有訴訟費用之中位數	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200
訴訟標的金額在 1000 萬~2500 萬美金						
打到證據揭露	N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,000	\$1,900
打完訴訟之費用	N/A	N/A	N/A	N/A	3,325	3,100
所有訴訟費用之中位數	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	250
訴訟標的金額在 2500 萬美金以上						
打到證據揭露	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000
打完訴訟之費用	4,500	5,000	5,500	5,000	5,500	5,000
所有訴訟費用之中位數	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300

Source: 美國智慧財產權法協會(AIPLA) , 2015

本研究調查近 16 年來美國專利侵權訴訟結果發現，關於各大學提告後雙方進行訴訟爭辯，從雙方快速進入和解談判到同意解除訴訟之時間期長，平均每案件約 191 天，依據 AIPLA 統計訴訟全部費用(all costs)約需 10 萬美金給委任律師事務所；若案件打到證據揭露(開示)階段，約需 406 天支出 40 萬美金訴訟費用；若案件打到即時判決(Summary Judgment)階段，約需 708 天支出 100 萬美金訴訟費用。從以上數據分析，提供給各大學準備”訴訟銀彈”基金之參考。

6.3 大學選擇”勝訴再分成”之效益及影響

大專院校如同成大很積極主張專利權，這種態度頗值得讚許及鼓勵。其實訴訟僅是一種活化專利手段，啟動訴訟戰目的在活化智財取得專利授權金，回饋作為研究基金之用。但由於，成大受限於完全無國際訴訟經驗及無編列訴訟經費，且國家補助科研計畫成果若欲於境外實施，必須事先簽報獲主管機關國科會(現在的科技部)批准通過，好不容易同意後，成大與委任美國律師事務所採用勝訴分成協議(Contingency)，也就是成大不必支付訴訟律師費，官司若打贏或和解，代理律師可從賠償金或授權金來抽成，至於雙方達成抽成比率多少，礙於協議並未公開。

成大不必支付訴訟律師費，這確實解決成大無訴訟經費的窘境。同時從國際訴訟經驗學習角度來看，毫無經驗的成大有機會與美國律師事務所專利侵權律師共同進行訴訟程序，可從旁學習獲得些十分難得實戰經驗，例如：進行專利全面清查、篩選出具攻擊性專利、專利權利項對照表撰寫技巧、證據開示、教授發明人出庭作證應對等等訴訟攻防經驗。相信成大30多人專利團隊，從事前準備到歷經17件與國際大廠交手近4年多經驗，一定累積許多國際訴訟經驗，真可謂是國內最具實戰經驗的大學團隊。

但從另一角度看，律師變成投資人、專利本身成為投資的標的，若有被告企業或國內企業想跟成大談研究合作，是否造成與律師之間的利益矛盾？

還有，也許成大想利用訴訟打響NCKU名號，讓國內外科技大廠肯定NCKU專利的強度及價值。雖然，來自外部許多聲音質疑『堂堂國立成功大學變成專利蟑螂』，其實，從本案研究發現，不僅美國名校New York University、Carnegie Mellon University、Wisconsin Alumni Research Foundation也積極熱衷訴訟，僅以少數幾件核心專利獲得上億美元授權金及賠償金。當然，也有些州立大學聯合州內各大學及研究機關組成基金會，團結力量來主張專利權，例如：Board of Regents of the University of Texas System、The Texas A&M University System及University of Florida Research Foundation等。只是，訴訟並非絕無風險，若事前準備不足或侵權證據不充裕，可能會以濫訴為由，反被要求賠償對方訴訟成本及律師費。

如果大學研發成果專利選擇先與國內科技大廠合作，專屬授權轉讓給國內廠商轉化成產品，變成他們對付國外競爭對手的武器，其威力絕對高於大學自行出面主張權利。正如本案件，聯電(UMC)如果願意加入與成大並肩作戰，或許有機會扳倒英特爾，甚至可求得更高的產品損害賠償。推

測，聯電可能幫英特爾代工，彼此是客戶關係，所以聯電選擇中立不加入戰局。其實，以台灣廠商的習性而言，通常多不願主動購買大學專利，更不願意加入戰局惹上官司；而且，台灣廠商大都從事 OEM/ODM 代工業務，怎麼會對自己的客戶提起訴訟呢！

經過這一戰之後，未來，期望看見更多大學與企業合作的研發成果進入市場。尤其，邁入人工智慧、智慧連網、5G 時代，需要大學開發未來新興技術並培育具前瞻視野的核心人才，以解決產業對新興技術及人才的需求。

6.4 決定專利訴訟，大學與企業共有專利權時需面臨是否成為非自願原告？

從本研究得知，目前 CAFC 法官見解認為：專利權共有人不得被強制追加為侵權訴訟原告，依據美國 CAFC 裁決 *STC. UNM v. Intel Corp.* [Case No. 2013-1241, June 6, 2014]。除非以下兩種例外情形存在，方可將專利權人或權利共有人追加為非自願原告：(1)當專利權人之專利進行專屬授權時，在專屬被授權人提起專利侵權之訴時，專利權人得被追加為非自願原告(*involuntary plaintiff*)；(2)若一專利權共有人以協議形式放棄參加訴訟之權利，則其他共有人可以邀請其參加訴訟。

除非涉及該專屬專利權人權益，當有些大學基於某些因素(無經費興訟、不喜興訟、教授發明人不愛出庭…)無意選擇冗長的專利訴訟時，大學有權利選擇中立。但是，事前須考量如何仍保護該專利權利項不被判無效的風險。其實，面臨訴訟時，大學與企業聯手興訟反而能對被告形成壓力，早日促成授權金和解。

6.5 大學申請專利”在精不在多”

大學專利申請量多寡並不代表技轉金高低。本研究發現，有能力取得千萬至上億美金賠償的案件，就依賴大學所擁有的關鍵核心專利技術，且這般大砲專利是少數不多。例如：卡內基美隆大學 *Carnegie Mellon University* 控告 *Marvell* 案[2:09-cv-00290]，全靠卡內基美隆大學所擁有兩個重要專利(US6201839 及 US6438180)，由陪審團核算損害賠償/合理授權金共計 15 億 3589 萬美金，最後被告 *Marvell* 為降低惡意侵權三倍處罰風險，同意支付 7.5 億美金達成雙方和解。事實上，先前卡內基美隆大學曾提出一次性付費(*Flat fee*) 授權金 20 萬美金，但是 *Marvell* 未接受。

另外，就是產學合作研發並共有的專利技術，更是創造專利價值及效益更大。例如：Centocor 公司聯合紐約大學控告 Abbott 侵權案[Centocor, Inc. et al v. Abbott Laboratories E. D. Tex. 2:07-cv-00139]，以一項系爭專利 US7070775 獲得損害賠償/合理授權金共計 18 億 4823 萬美金，其中損失利潤賠償近 11 億 6846 萬美金占總賠償金之 63%。目前為止，美國法院專利訴訟獲得賠償金/合理授權金累計最高的大學，就是紐約大學，完全就仰賴該一件專利賺進 18 億多美金。經過法院“金牌認證”該專利強度後，可能陸續還有其他廠商隨之而來繳授權金的延伸效益，也未可知。相似案例在本研究中，不勝枚舉。

大學啟動訴訟戰，目的還是在專利授權取得權利金，訴訟僅是一種手段而已；企業面對訴訟仍要先設妥停損點，避免企業陷入正常營運之風險。相反而言，大學須顧及校譽維護，提訴前須充分蒐證做足功課，避免濫訴行為。

6.5 建議可考慮將大學專利建立『大專院校科研成果專利池』或『沉睡專利池』

目前，我國大學科研成果轉化推廣係由各校技轉中心負責。由於，專利侵權訴訟屬於法律議題高於技術研究，往往超過大學教授或學校學術研究之專長，訴訟過程需引入外部專業律師事務所，校方投入打訴訟的人力、物力、財力皆是相當大資源投資，方可獲得較有利訴訟判決。以上如此因素，造成大學許多『沉睡專利』。建議我國政府成立一個專責機構，針對過去大量政府科研成果及『沉睡專利』，導入新科技人工智慧(Artificial Intelligence)及大數據(Big Data)進行深入挖掘及全面清查，集中建立產業應用專利池模式，類似可轉移科技成果儲備庫，並配套給予獎勵制度，加以重新組合具有一定成熟度、市場認可度高的專利組合，然後先試作後，再向產業界推廣。

如何將大學『沉睡專利』有效活化，首先建立獎勵制度鼓勵專利發明人之間合作或是尋求外部產學合作，若能順利成功試作則給予獎金獎勵。由於，單一專利較難發揮威力，若能將『沉睡專利』進行組合，依據單一專利—專利組合—技術—製造—產品—商業模式等六個階段，採不同階段推動並公開，依階段給予專利發明人不同獎勵，促使專利商品化並向產業界推廣。

參考文獻

- 江雪嬌 (2005)。從大學知識產業化之觀點探討基礎科學與產業科技之連結。行政院國家科學委員會 94 年度自行研究計畫成果報告。台北。
- 李淑蓮 (2016)。從大專院校專利申請狀況看產學合作 — 兩岸比一比。北美智權報，165 期，2016 年 8 月 10 日。取自：
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/IPNC_160810_0701.htm。
- 李森堙 (2014)。美國 CAFC 判決認定專利權共有人不得被強制追加為侵權訴訟原告。科技產業資訊室，2014 年 6 月 11 日。取自：
<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=9761>
- 科技部 (2015 年版)。科學技術統計要覽 Indicators of Science and Technology。科技部(2015 年版)。取自：<https://ap0512.most.gov.tw/WAS2/technology/AsTechnologyDataIndex.aspx>。
- 張小玫 (2013)。Carnegie Mellon 大學控告 Marvell，獲得 11.69 億美金賠償。科技產業資訊室，2013 年 1 月 18 日。取自：<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=7746>
- 張小玫 (2014a)。台灣企業 IP 智財權利金(技術交易)收支 2012 年 55.3 億美金。科技產業資訊室，2014 年 1 月 21 日。取自：<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=9289>。
- 張小玫 (2014b)。成功大學控告國外科技大廠—雙贏策略。科技產業資訊室，2014 年 10 月 3 日。取自：<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10163>
- 張小玫、羅於陵、李森堙、洪家科 (2014c)。從美國專利法案改革看專利授權公司之訴訟策略發展。財團法人工業技術研究院委託，國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心，台北。
- 陳正倉、林惠玲、陳忠榮、莊春發 (2016)。產業經濟學：理論與實際(第三版)，出版社：雙葉書廊。
- 曾如瑩 (2012)。成大三十人團隊 靠專利年賺上億。商業週刊，1290 期，2012 年 8 月 9 日。取自：<http://archive.businessweekly.com.tw/Article/Index?StrId=47568&v=527204061>。
- 葉雲卿 (2013)。專利訴訟系列 — 淺談專利訴訟費用與費用管理。北美智權報，79 期，2013 年 3 月 4 日。取自：
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-47.htm。
- 趙軒翎 (2014)。淺談台灣專利現況—理律法律事務所簡秀如律師專訪。科技報導，385 期，2014 年 1 月。取自：http://scitechreports.blogspot.tw/2014/02/blog-post_19.html。
- 劉尚志 (2009)。產學合作案例：BioTechnology 控告 Ciba Vision 專利侵權及 Drexel 大學未履行合約。科技產業資訊室，2009 年 9 月 28 日。取自：
<http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=3559>
- 蔣士棋 (2015)。別讓專利成了「不動產」。北美智權報，127 期，2015 年 2 月 25 日。取自：
http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/publish-336.htm
- AIPLA (2015). AIPLA 2015 Report of the Economic Survey Shows Trends in IP Litigation Costs. Available at <http://www.aipla.org/about/newsroom/PR/Pages/150728PressRelease.aspx>.
- Barker, Maria Teresita (2011). Patent litigation involving colleges and universities: an analysis of cases from 1980–2009. University of Iowa, PhD Dissertation.

- Harkavy, D. & Jacobs, Blair (2016). Damages on Extraterritorial Sales After Carnegie Mellon. Intellectual Property Owners Association. Available at <http://www.ipo.org/index.php/2016/02/damages-on-extraterritorial-sales-after-carnegie-mellon/>
- Rooksby, Jacob H. (2013). Innovation and Litigation: Tensions Between Universities and Patents and How to Fix Them. 15 YALE J.L. & TECH. 312 (2013)
- Shane, Scott & Somaya, Deepak (2007). The effects of patent litigation on university licensing efforts. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 63(4), August 2007, P. 739–755.
- STC. UNM v. Intel Corp., --- F.3d ---, Case No. 2013-1241, 2014 WL 2535257 (Fed. Cir. June 6, 2014).
- U.S. ITC (2014). USITC Section 337 Investigations—Facts and Trends Regarding Caseload and Parties. U.S. International Trade Commission. Available at https://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/337facts2014.pdf

附錄、進入庭審 39 案件之專利有效性判決及獲得賠償金

Title	Civil Action #	Court	Filed On	Terminated	Patent #	Case Resolution	Damages	Remedies	Patent Findings
Akamai Technologies, et al v. Digital Island, Inc, et al	1:00-cv-11851	D.Mass.	2000-09-13	2004-11-24	5978791 6003030 6108703 6185598	Claimant Win: Trial		Permanent Injunction	No Infringement No Invalidity Infringement Invalidity
Sunny Fresh Foods v. Michael Foods, Inc., et al	0:00-cv-02117	D.Minn.	2000-09-13	2003-08-21	4808425 4957759 4994291 RE37225	Claim Defendant Win: Trial	\$486,858.14		No Infringement No Unenforceability No Invalidity
Carnegie Mellon v. Hoffmann-La Roche, et al	3:01-cv-00415	N.D.Cal.	2001-01-24	2007-03-22	6017745	Claimant Win: Trial			No Unenforceability Invalidity
IA State University, et al v. Beyond A Century Inc	4:01-cv-80643	S.D.Iowa	2001-11-05	2002-02-26	4992470 5028440 5087472 5348979 5360613 6031000 6103764	Claimant Win: Consent Judgment		Permanent Injunction	Infringement No Unenforceability No Invalidity
PHARMACIA CORP., et al v. PAR PHARMACEUTICAL	3:01-cv-06011	D.N.J.	2001-12-21	2004-07-15	4599353 5296504 5422368	Claimant Win: Trial		Permanent Injunction	Infringement Unenforceability No Invalidity No Unenforceability
Cornell University, et al v. Hewlett Packard Co.	5:01-cv-01974	N.D.N.Y.	2001-12-27	2009-03-31	4807115	Claimant Win: Trial	\$53,494,282.00		Infringement No Invalidity No Infringement
Ariad Pharmaceutical, et al v. Eli Lilly & CO.	1:02-cv-11280	D.Mass.	2002-06-25	2007-09-10	6410516	Claimant Win: Trial	\$65,183,533.47		Infringement No Invalidity

								No Unenforceability
GLOBESPANVIRATA, INC v. TEXAS INSTRUMENTS, et al	3:03-cv-02854	D.N.J.	2003-06-12	2006-05-11	5220570 5285474 5317596 5400322 5479447 5519731 5596604 5673290 5680394 5754592 5764649 5838667 6128349 6359933 6408033	Claimant Win: Trial	\$112,000,000.00	No Infringement Infringement No Invalidity
Cook Biotech Inc, et al v. ACell Incorporated, et al	4:03-cv-00046	N.D.Ind.	2003-06-23	2005-07-07	5554389	Claimant Win: Trial		Infringement
Kinetic Concepts, et al v. Bluesky Medical Corp, et al	5:03-cv-00832	W.D.Tex.	2003-08-28	2006-08-29	4969880 5636643 5645081	Claim Defendant Win: Trial		Permanent Injunction Infringement No Unenforceability No Infringement No Invalidity
Enzo Biochem, Inc. et al v. Applera Corp. et al	3:04-cv-00929	D.Conn.	2004-06-07	2016-02-23	4711955 4994373 5082830 5328824 5449767 5476928	Claimant Win: Trial	\$48,587,500.00	No Infringement Infringement Invalidity No Invalidity
The Johns Hopkins University, et al. v. Datascope Corporation	1:05-cv-00759	D.Md.	2005-03-17	2007-08-09	5766191 6824551	Claimant Win: Trial	\$690,875.00	Permanent Injunction Infringement No Invalidity

					7108704			
Akamai Technologies, Inc. et al v. Limelight Networks, Inc.	1:06-cv-11109	D.Mass.	2006-06-23	2016-07-01	6108703 6553413 7103645	Claimant Win: Trial	\$41,526,946.00	No Infringement No Invalidity Infringement
Centocor, Inc. et al v. Abbott Laboratories	2:07-cv-00139	E.D.Tex.	2007-04-16	2012-08-20	7070775 7276239	Claimant Win: Trial	\$1,848,235,661.00	Infringement No Invalidity No Unenforceability
Santarus Inc. et al v. Par Pharmaceutical Inc.	1:07-cv-00551	D.Del.	2007-09-13	2014-09-29	6489346 6645988 6699885 6780882 7399772	Claim Defendant Win: Trial		No Infringement No Unenforceability Invalidity
Kinetic Concepts, Inc. et al v. Bluesky Medical Corporation et al	5:08-cv-00102	W.D.Tex.	2008-02-08	2013-01-03	4969880 5636643 5645081 7198046 7216651	Claim Defendant Win: Judgment as a Matter of Law		Infringement No Invalidity Invalidity
Eli Lilly and Company et al v. Teva Parenteral Medicines Inc., et al	1:08-cv-00335	D.Del.	2008-06-05	2011-08-16	5344932	Claimant Win: Trial		Infringement No Invalidity
UNIVERSITY OF PITTSBURGH OF THE COMMONWEALTH SYSTEM OF HIGHER EDUCATION v. VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC.	2:08-cv-01307	W.D.Pa.	2008-09-18	2012-06-29	5727554 5784431	Claimant Win: Trial	\$101,431,292.00	Infringement No Invalidity
Gilead Sciences, Inc., v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc. et al	1:08-cv-10838	S.D.N.Y.	2008-12-12	2014-02-13	5814639 5914331 6642245	Likely Settlement: Stipulated		

					6703396	Dismissal			
CARNEGIE MELLON UNIVERSITY v. MARVELL TECHNOLOGY GROUP, LTD. et al	2:09-cv-00290	W.D.Pa.	2009-03-06	2016-02-24	6201839 6438180	Claimant Win: Trial	\$1,535,889,387.60		No Infringement No Unenforceability Infringement No Invalidity
Research Foundation of State University of New York et al v. Mylan Pharmaceuticals Inc.	1:09-cv-00184	D.Del.	2009-03-19	2012-05-25	5789395 5919775 7211267 7232572 7749532	Claimant Win: Trial		Preliminary Injunction Permanent Injunction	No Infringement No Invalidity Infringement Invalidity
Pfizer Inc. et al v. Teva Pharmaceuticals USA Inc. et al	1:09-cv-00307	D.Del.	2009-04-29	2012-07-19	5563175 6001876 6197819 RE41920	Claimant Win: Trial		Permanent Injunction	No Infringement No Invalidity Infringement
Eolas Technologies Incorporated v. Adobe Systems Incorporated et al	6:09-cv-00446	E.D.Tex.	2009-10-06	2012-02-13	5838906 7599985	Claim Defendant Win: Trial	\$345,800.44		No Infringement Invalidity
Genentech, Inc. v. Trustees of the University of Pennsylvania	5:10-cv-02037	N.D.Cal.	2010-05-11	2012-06-08	6733752	Likely Settlement: Stipulated Dismissal			
ALLERGAN, INC. et al v. APOTEX INC., et al	1:10-cv-00681	M.D.N.C.	2010-09-08	2013-01-25	6403649 7351404 7388029	Claimant Win: Trial		Permanent Injunction	Infringement No Invalidity
ALZHEIMER'S INSTITUTE OF AMERICA, INC. v. AVID RADIOPHARMACEUTICALS et al	2:10-cv-06908	E.D.Pa.	2010-11-24	2013-09-09	5455169 7538258 7807135	Procedural: Contested Dismissal			

ABT Systems, LLC et al v. Emerson Climate Technologies, Inc. et al	4:11-cv-00374	E.D.Mo.	2011-02-28	2015-11-16	5547017 6431268	Claimant Win: Trial	\$415,809.34		Infringement No Invalidity
Purdue Pharma L.P. et al v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc.	1:11-cv-02037	S.D.N.Y.	2011-03-23	2014-01-14	7674799 7674800 7683072 7776314 8114383	Claim Defendant Win: Trial			Infringement No Invalidity No Infringement Invalidity
Purdue Pharma L.P. et al v. IMPAX Laboratories, Inc.	1:11-cv-02400	S.D.N.Y.	2011-04-08	2013-12-06	6488963 7674799 7674800 7683072 7776314	Claimant Win: Consent Judgment		Permanent Injunction	No Unenforceability No Invalidity
ALLERGAN, INC., et al v. SANDOZ, INC.	1:11-cv-00298	M.D.N.C.	2011-04-15	2013-01-25	6403649 7351404 7388029	Claimant Win: Trial		Permanent Injunction	Infringement
Purdue Pharma L.P. et al v. Sandoz Inc.	1:11-cv-04694	S.D.N.Y.	2011-07-07	2014-01-08	6488963 7674799 7674800 7683072 7776314	Claimant Win: Consent Judgment		Permanent Injunction	Infringement No Invalidity No Unenforceability
AbbVie Inc. v. Hospira Inc.	1:11-cv-00648	D.Del.	2011-07-21	2014-10-24	5587497 6136799 6361758	Claim Defendant Win: Trial			No Infringement No Invalidity
ALLERGAN, INC. et al v. HI-TECH PHARMACAL CO., INC.	1:11-cv-00650	M.D.N.C.	2011-08-17	2013-01-25	6403649 7351404 7388029	Claimant Win: Trial		Permanent Injunction	Infringement
Spectrum Pharmaceuticals, Inc. et al v. Sandoz Inc.	2:12-cv-00111	D.Nev.	2012-01-20	2015-02-20	6500829	Claim Defendant Win: Trial			No Infringement No Unenforceability Invalidity

Purdue Pharma L.P. et al v. Sandoz Inc.	1:12-cv-00897	S.D.N.Y.	2012-02-03	2014-01-08	6488963 7674799 7674800 7683072 7776314	Claimant Win: Consent Judgment		Permanent Injunction	Infringement No Unenforceability No Invalidity
ALLERGAN, INC., et al v. WATSON PHARMACEUTICALS, INC., et al	1:12-cv-00321	M.D.N.C.	2012-03-30	2015-01-27	6403649 7351404 7388029 8017655 8038988 8101161	Claimant Win: Trial		Permanent Injunction	Infringement No Invalidity
Trustees of Boston University v. Everlight Electronics Co., Ltd. et al	1:12-cv-11935	D.Mass.	2012-10-17	2016-09-28	5686738 6953703	Claimant Win: Trial	\$13,665,000.00		Infringement No Invalidity
Johns Hopkins University v. 454 Life Sciences Corporation	1:13-cv-01853	D.Del.	2013-11-06						
Wisconsin Alumni Research Foundation v. Apple Inc.	3:14-cv-00062	W.D.Wis.	2014-01-31	2015-10-26	5615350 5781752	Claimant Win: Trial	\$234,277,669.00		Infringement No Invalidity

共計：40 億 5623 萬 613 元(美元)

資料來源：Lexmachina、本研究整理，2016

研究團隊簡介

張小玫 (Hsiao-Mei Chang)；現為國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心 (STPI) 副研究員，隸屬於科技政策研究組專利情報分析研究團隊，負責 STPI 科技產業資訊室 (iKnow) 平台，以『市場 + 策略 + 專利』打造之知識創新服務網站，提供產業最新動態與專業觀點。

創新與合作：大專院校於美國專利訴訟觀察

Innovation and Cooperation: University Patent Infringement Litigation in USA

作 者：張小玫

發行人：莊裕澤

出版者：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

地 址：10636 台北市大安區和平東路 2 段 106 號 1 樓、14-15 樓

經銷機構：財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心

地 址：10636 台北市大安區和平東路 2 段 106 號 1 樓、14-15 樓

網 址：<http://www.stpi.narlabs.org.tw/>

電 話：(02) 2737-7657

傳 真：(02) 2737-7448

出版日期：中華民國 106 年 8 月初版

定 價：新台幣 2000 元

I S B N：9789576192173 (PDF)



NARLabs 國家實驗研究院

科技政策研究與資訊中心

ISBN 9789576192173



9 789576 192173