

經濟部智慧財產局一〇四年度委託研究計畫

智財經營扎根計畫-通訊產業專利趨勢與專利
訴訟分析研究期末報告

訴訟分析報告

主辦單位：經濟部智慧財產局

執行單位：財團法人國家實驗研究院

中華民國 104 年 12 月 10 日

計畫編號：10418000060

契約編號：10418000060

經濟部智慧財產局一〇四年度委託研究計畫

智財經營扎根計畫-通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究期末報告

計畫主持人：國研院科技政策研究與資訊中心 莊裕澤主任

共同主持人：國研院科技政策研究與資訊中心 羅於陵研究員

協同主持人：國研院科技政策研究與資訊中心 李森堃副研究員

研究者：國研院政策中心張小玫、賴明豐、洪文琪、許家豪、

林品華、陳冠嘉、林彥廷、鄭凱仁、林偉、王惠瑜、

朱子亮、張韶庭、盧韻尹

中華民國 104 年 12 月 10 日

整體訴訟分析報告

目錄

第一章	前言	4
第二章	156 件專利訴訟案件綜整性分析	8
第一節	專利訴訟地域集中現象與移送訴訟之反制策略.....	9
第二節	僅有少數專利權利獲得法院就實質爭點做出判斷.....	15
第三章	第一區塊案件綜整性分析	19
第一節	76 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 的綜整性分析	19
第二節	第一區塊案件的四種類型.....	25
第四章	個別訴訟案件評析	35
第一節	永久禁制令核發：Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc. 案與 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al 案	35
第二節	停止訴訟程序：Wi-LAN, Inc. v. Apple Inc.....	38
第三節	控告消費者侵權：In re Innovatio IP Ventures, LLC, Patent Litigation	40
第五章	結論	43

圖目錄

圖一：156 件閱讀訴訟案件分類圖.....	5
圖二：76 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 之原始權利人.....	20
圖三：Samsung 之 28 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 的關聯標準章節概況圖.....	23
圖四：Ericsson 之 8 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 的關聯標準章節概況圖.....	24

表目錄

表一：156 件訴訟案件依據訴訟性質分類.....	8
表二：156 件訴訟案件依據起訴法院分類.....	8
表三：2013 年專利訴訟之起訴案件數排名前五名的美國聯邦地院.....	10
表四：2013 年 NPEs 起訴之專利訴訟案件數（依聯邦地院分類）.....	10
表五：1995-2014 年間做出涉及 NPEs 判決數排名前十名之美國聯邦地院.....	11
表六：1995-2014 年間審理專利訴訟案件整體表現排名前五名之美國聯邦地院.....	12
表七：156 件訴訟案件中被裁定移送之 21 件訴訟案件.....	12
表八：156 件訴訟案件中法院就實質爭點做出判斷的系爭專利一覽表.....	15
表九：156 件訴訟案件狀態統計表.....	17
表十：Samsung 之 28 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 概覽表.....	21

第一章 前言

本計畫以在 102 年與 103 年「通訊產業專利趨勢與專利訴訟分析研究計畫」中所閱讀之 LTE/LTE-A 標準必要專利(Standard Essential Patents, SEPs)為標的，透過由 RPX Corporation 所營運之免費專利訴訟搜尋引擎 RPX Search 以及付費法律資料庫 Westlaw 進行檢索，並檢索出有涉及前述 SEPs 之美國專利訴訟案件共計 69 件(此部分案件以下統稱「第一區塊案件」)，而其中所涉及之前述 SEPs 則為 76 件。

此外，本計畫亦透過以標準制訂組織或技術標準名稱為關鍵字、在網路以及知名訴訟資料庫進行檢索之方法，找出在 2009 年至 2015 年間所起訴、涉及 3GPP 相關標準 SEPs、但其所涉 SEPs 並未被納入前述 102 年度及 103 年度所閱讀 LTE/LTE-A 標準 SEPs 範圍內的美國專利訴訟案件，並進而整理出 36 件訴訟案件(此部分案件以下統稱「第二區塊案件」)。而後，本計畫再透過前述方法，以通訊領域其他標準、例如 IEEE 802.11、ITU-T G.992.5 ADSL2 等標準之 SEPs 為標的，找出涉及前述 SEPs 之美國專利訴訟案件共 51 件(此部分案件以下統稱「第三區塊案件」)。前述三區塊的訴訟案件共計 156 件(圖一，案件列表見附錄一)，本計畫在本年度針對每個案件進行深度閱讀並製成閱讀報告，而本文則是以前述個別訴訟案件之閱讀報告做為基礎，來進行綜整性分析討論。



圖一：156 件閱讀訴訟案件分類圖

資料來源：本計畫自行製作

然而必須先說明的是，本計畫今年度所閱讀的訴訟案件中有部分案件之訴訟程序仍在進行中，而配合計畫執行之時程規劃，個別訴訟案件之閱讀報告初稿分別在 104 年 4 月 30 日與 6 月 30 日繳交，所以就未和解或結案而訴訟程序仍在進行中的案件，本計畫所繳交之訴訟閱讀報告的內容，均以該篇報告初稿繳交日前的最新進展狀態為準（每篇報告在其「案情摘要與目前進度」部分均有註記該篇報告的更新日期）。然而，本計畫就訴訟程序仍在進行中之案件，會盡量隨時追蹤更新其進展或變動，因此本文就所閱讀訴訟案件所進行的綜整性分析，雖然是以訴訟閱讀報告之內容做為基礎，但就其中部分訴訟程序仍在進行中的案件，若其狀態在閱讀報告撰寫完成後有後續之進展或變動，且本計畫有追蹤更新到前述進展或變動，則該進展或變動會被納入本文所進行的綜整性分析中，亦即是說，本文的綜整性分析結果會與訴訟閱讀報告初稿內容有些微差異，其乃是源自於進展中案件的狀態更新，合先敘明。

本文就本計畫所閱讀 SEPs 專利訴訟案件所進行之綜整性分析，將分成以下

三個部分。首先，本文將以本計畫所閱讀之 156 件美國專利訴訟案件為基礎進行量化分析，藉以就涉及 SEPs 之專利訴訟案件進行概覽性質的討論。之所以將本文在此部分的分析討論界定為概覽性質，是因為本計畫在選擇所閱讀之專利訴訟案件時所採取的前述選取方法，就所有涉及 SEPs 之專利訴訟案件而言，其選取結果並無法宣稱具備代表性，其所選取案件數量亦未能窮盡或包括所有涉及 SEPs 的專利訴訟案件，因此前述方法的限制將可能讓所得資料產生誤差或偏頗，進而影響分析討論結果。而由於受到前述抽樣方法以及分析所用基礎資料之可能問題的限制，本文在此部分所進行之分析討論將較為保守。

其次，本文將以第一區塊案件的閱讀結果為基礎來進行分析討論，藉以觀察在 LTE/LTE-A 標準相關技術領域中所發生之專利訴訟概況與趨勢。當然前述第一部分分析討論所受到的限制亦適用於此部分的分析討論，不過由於此部分之分析討論會較著眼於涉訟專利本身以及訴訟案件之分類，因此前述限制所可能產生的影響或較輕微。本文會將第一區塊案件分類成競爭對手專利戰、專利權人以訴訟牽制授權協商進行、自有技術之非專利實施實體 (non-practicing entities, NPEs) 的訴訟活動以及採取「專利私掠」(patent privateering) 策略之 NPEs 的訴訟活動等四種類型，然後再依據分類進一步進行討論。

最後，本文將從三個區塊的訴訟案件中擷取較值得關注的個案來進行進一步的評析。例如，第一區塊案件中的 *Broadcom Corporation v. Qualcomm Incorporated* 案與 *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al* 案，兩案起訴日期雖然相差將近六年，但是比較兩案審理法院就是否應核發永久禁制令 (permanent injunction) 所做出的裁定結果，則可看出兩造是否為直接競爭者之事實，僅是法院在判斷是否應核發永久禁制令時，所考量與權衡的諸多因素之一，該事實之存在未必會直接導出永久禁制令應被核發的結論。而在屬於第二區塊案件的 *Wi-LAN, Inc. v. Apple Inc.* 案中，法院裁定同意被告聲請、停止該案與合併審理案件之訴訟程序 (stay) 的結果，或可做為訴訟被告在面對單一專利權人提起複數專利侵權告訴

時的參考。此外，屬於第三區塊案件的 *In re Innovatio IP Ventures, LLC, Patent Litigation* 案，其做為一起多管轄區域訴訟（multidistrict litigation），顯示出採取專利私掠策略之 NPEs 在複數聯邦地院對各類型終端消費者興訟來謀取收益的現象。

第二章 156 件專利訴訟案件概覽分析

156 件專利訴訟案件依訴訟性質與起訴法院來分類，結果如下：

表一：156 件訴訟案件依據訴訟性質分類

訴訟性質	案件數
專利侵權之訴	147
確認專利權利未受侵害之訴	7
其他 ¹	2

資料來源：本計畫自行製作

表二：156 件訴訟案件依據起訴法院分類

起訴法院	案件數
德州東區聯邦地院 Eastern District of Texas	86
德拉瓦州聯邦地院 District of Delaware	28
加州南區聯邦地院 Southern District of California	9
德州西區聯邦地院 Western District of Texas	8
佛羅里達州南區聯邦地院 Southern District of Florida	6
加州北區聯邦地院 Northern District of California	5
加州中區聯邦地院 Central District of California	5
伊利諾州北區聯邦地院 Northern District of Illinois ²	3
北卡羅萊納州北區聯邦地院 Northern District of North Carolina	3
威斯康辛州西區聯邦地院 Western District of Wisconsin	1
德州北區聯邦地院 Northern District of Texas	1
密西根州東區聯邦地院 Eastern District of Michigan	1

資料來源：本計畫自行製作

¹ 被分類為其他類的兩件訴訟案件分別是：Gabriel Technologies et al v. Qualcomm Inc. et al 案 (3:08-cv-01992)，其為原告 Gabriel Technologies Corp.及其子公司 Trace Technologies, LLC 起訴控告被告 SnapTrack, Inc.及其母公司 Qualcomm, Inc.不當侵佔專利技術、違反契約義務和不法使用營業秘密等，是故其性質並非專利侵權之訴或確認專利權利未受侵害之訴；In re Innovatio IP Ventures LLC, Patent Litigation (1:11-cv-09308, MDL Docket No. 2303)，其為多管轄區域訴訟 (multidistrict litigation, MDL)，其中包括提起專利侵權之訴 (例如 Innovatio IP Ventures, LLC v. ABP Corporation et al, 1:11-cv-01638) 以及提起確認專利權利無效與未受侵害之訴 (例如 CISCO Systems Inc. et al v. Innovatio IP Ventures LLC, 1:11-cv-09309) 之案件，是故在分類上亦被列為其他類。

² 多管轄區域訴訟之 In re Innovatio IP Ventures LLC, Patent Litigation 案被歸類為在伊利諾州北區聯邦地院 (the United States District Court for the Northern District of Illinois) 起訴，因為其中多數案件為在伊利諾州北區起訴，而該法院亦是該案的審理法院。

在 147 件專利侵權之訴加上列於「其他」類的 In re Innovatio IP Ventures LLC, Patent Litigation 案的 148 件訴訟案件中，若以起訴原告來分類，則其中有 114 件是由「非專利實施實體」(non-practicing entities, NPEs)³所起訴之案件，而有 34 件是由非 NPEs 之「營運公司」(operating companies)所起訴。

第一節 專利訴訟地域集中現象與移送訴訟之反制策略

在 156 件訴訟案件中有 86 件 (55%) 案件之起訴法院是德州東區聯邦地院 (the United States District Court for the Eastern District of Texas)，這個數字或可以反映出原告起訴所採取的「挑選法院」(forum shopping) 策略，特別是當這 86 件案件多數為 NPEs 所提起的專利侵權之訴時。

一份就 2013 年在美國聯邦地院起訴之專利侵權訴訟案件進行統計分析的調查報告指出，美國專利訴訟存在地域集中之現象：該年起訴之專利訴訟案件共有 6,092 件，其中有 1,495 件是在德州東區聯邦地院所起訴，有 1,336 件則是在德拉瓦州聯邦地院 (the U.S. District Court for the District of Delaware) 所起訴，兩者

³ NPEs 並非一個有明確定義的概念，而「專利獲利實體」(patent monetization entities, PMEs，為僅從其他人處收購專利並透過主張該專利權利而獲利的 NPEs)、「專利權利主張實體」(patent assertion entities, PAEs，為主要透過主張專利權利獲取營收的實體)等概念則被發展出來為 NPEs 過於籠統的概念範圍做一較明確限縮，但其效果有限。美國國際貿易委員會 (the U.S. International Trade Commission, ITC) 在對於 NPEs 沒有具共識之定義存在的情況下，將 NPEs 分成兩種類型並分別予以定義之：一是「類型二 NPEs」(Category 2 NPEs)，其指涉未製造生產實施專利技術產品的實體，且其商業模式主要聚焦在收購專利並主張該專利權利；二是「類型一 NPEs」(Category 1 NPEs)，其意指未製造生產實施專利技術產品之其他非類型二 NPEs 的實體，包括：從事研發活動並發展出原型、但並未製造生產產品而是從事授權活動的發明人；大學、實驗室等研究機構，其未製造實施專利技術產品而是進行授權；擁有智慧財產權的新創公司，其尚未投入實施專利技術產品的製造生產活動；擁有專利之製造業公司，但其目前所生產製造產品並未實施到前述專利。The U.S. International Trade Commission [ITC], *USITC Section 337 Investigations - Facts and Trends Regarding Caseload and Parties*, June 10, 2014 update, at 3 (2014), http://www.usitc.gov/press_room/documents/featured_news/sec337factsupdate2014.pdf (last visited Sept. 9, 2015). 本文在分類時所採用的 NPEs 定義是較為廣義的定義，包括類型一 NPEs 與類型二 NPEs，其主要著眼於主張權利的專利權人是否有實施其專利來供應產品或服務，若無則為 NPEs，而不強調專利權利的來源是否是收購得來或專利權人自行研發。在此定義下，澳洲科研機構 Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation、以研發通訊技術為主要業務的 Golden Bridge Technology, Inc.、Odyssey Wireless, Inc. 等公司，均被歸類為 NPEs。

起訴案件數相加已佔總起訴案件數的 46.47%（參見表三）。⁴而前述地域集中現象更是出現在 NPEs 的興訟行為中：NPEs 在 2013 年向前述兩法院所起訴之專利訴訟案件數（2,411 件，德州東區為 1,359 件，德拉瓦州則為 1,052 件）占同年 NPEs 所起訴案件總數（3,608 件）的 67%（參見表四）。⁵

表三：2013 年專利訴訟之起訴案件數排名前五名的美國聯邦地院

聯邦地院	起訴案件數	占案件總數比率	排名
德州東區	1495	24.54%	1
德拉瓦州	1336	21.93%	2
加州中區	399	6.55%	3
加州北區	249	4.09%	4
加州南區	227	3.73%	5

資料來源：Owen Byrd & Brian Howard [Lex Machina], supra note 4, at 2

表四：2013 年 NPEs 起訴之專利訴訟案件數（依聯邦地院分類）

聯邦地院	案件數	比率
德州東區	1,359	38%
德拉瓦州	1,052	29%
佛羅里達州南區	140	4%
加州中區	130	4%
伊利諾州北區	114	3%
加州南區	90	2%
加州北區	81	2%
麻薩諸塞州	65	2%
維吉尼亞州東區	47	1%

⁴ Owen Byrd & Brian Howard [Lex Machina], *2013 Patent Litigation Year in Review*, 2 (2014), <http://pages.lexmachina.com/rs/lexmachina/images/LexMachina-2013%20Patent%20Litigation%20Year%20in%20Review.pdf?aliId=708942> (last visited Sept. 9, 2015).

⁵ RPX Corporation, *2013 NPE Litigation Report*, 18 (2014), <http://www.rpxcorp.com/wp-content/uploads/2014/01/RPX-2013-NPE-Litigation-Report.pdf> (last visited Sept. 9, 2015). 不過必須說明的是，此份報告就 NPEs 所界定的定義是包括以下四種實體：1. PAEs，意指主要透過主張專利權利獲取營收的實體；2. 大學與研究機構；3. 個人發明人；4. 非競爭實體（non-competing entities, NCEs），意指該實體雖為營運公司，但其所主張專利權利並不屬於其所提供產品或服務的技術領域。前述定義雖與本文分類所採定義有些微出入，但從操作結果來看，兩者或可概略視為指涉相同概念範圍，是故本文引用其資料做為參照，但仍提醒讀者留意概念定義所可能衍生的問題。

其他	530	15%
總數	3,608	100%

資料來源：RPX Corporation, supra note 5, at 18

為何 NPEs 喜歡選擇在德州東區聯邦地院提起專利侵權之訴，或者是因為 NPEs 在該法院的勝訴率高出 NPEs 之平均勝訴率將近兩倍（參見表五），⁶而專利權人在該法院的整體勝訴率亦達 55%，是在所有美國聯邦地院中排名第一（參見表六）。⁷以平均進入庭審時間、專利權人整體勝訴率、所判損害賠償平均金額三項指標的整體評分來看，德州東區聯邦地院亦為名列前茅之有利於專利權人的法院。⁸

表五：1995-2014 年間做出涉及 NPEs 判決數排名前十名之美國聯邦地院

聯邦地院	涉及 NPEs 判決數	專利訴訟判決數	NPEs 判決占專利判決比例	NPEs 勝訴率
德州東區	55	148	37%	49%
伊利諾州北區	36	148	24%	17%
紐約州南區	34	142	24%	12%
加州北區	31	171	18%	16%
德拉瓦州	26	221	12%	35%
加州中區	17	95	18%	35%
麻薩諸塞州	15	82	18%	33%
佛羅里達州南區	14	43	33%	14%
賓夕法尼亞州東區	11	35	31%	18%
明尼蘇達州	10	50	20%	40%
所有聯邦地院判決總數與總比率	432	2,162	20%	26%

資料來源：PwC, supra note 6, at 16

⁶ PricewaterhouseCoopers LLP [PwC], *2015 Patent Litigation Study: A Change in Patentee Fortunes*, 16 (2015), http://www.pwc.com/en_US/us/forensic-services/publications/assets/2015-pwc-patent-litigation-study.pdf (last visited Sept. 9, 2015). 此份報告就 NPEs 所界定的定義是，該實體不具備設計、製造或散佈具備受專利保護技術特徵之產品的能力，而這樣的定義與本文分類所採定義實為相近，是故本文引用其資料做為參照，但仍提醒讀者留意概念定義所可能衍生的問題。

⁷ *Id.* at 15.

⁸ *Id.*

表六：1995-2014 年間審理專利訴訟案件整體表現排名前五名之美國聯邦地院

整體排名 ⁹	聯邦地院	進入庭審所需平均年數	排名	整體勝訴率	排名	平均損害賠償金額	排名
1	維吉尼亞州東區	1.0	1	30%	8	\$32,619,063	2
2	德拉瓦州	2.0	5	43%	4	\$16,257,851	4
3	德州東區	2.3	7	55%	1	\$8,949,616	5
4	威斯康辛州西區	1.1	2	32%	7	\$6,484,809	6
5	佛羅里達州中區	1.8	3	55%	2	\$192,839	15
所有聯邦地院平均		2.3		33%		\$5,391,311	

資料來源：PwC, supra note 6, at 15

面對專利權人，特別是 NPEs，會採取選擇在對其較為有利之聯邦地院提起專利侵權之訴的挑選法院訴訟策略，被控侵權人或可採取聲請移送訴訟之策略，來將其所被控侵權之訴訟案件移送至對其較為便利或有利的聯邦地院來續行審理。在 156 件專利訴訟案件中，被起訴法院依據被告聲請裁定移送的案件共有 21 件（參見表七），其中 16 件為被 NPEs 原告控告侵權之被告，聲請將訴訟移送至對其較為便利或有利的法院續行審理；前述 NPEs 原告包括 Innovative Sonic, Ltd. (1 件)、Wi-LAN, Inc. (3 件)、Adaptix, Inc. (5 件)、Golden Bridge Technology, Inc. (1 件)、Odyssey Wireless, Inc. (3 件)、ChriMar Systems, Inc. (1 件)、EON Corp. IP Holdings, LLC (2 件) 等。而在 21 件被裁定移送的案件中，有過半（11 件）是被裁定從德州東區聯邦地院移送至其他法院續行審理。

表七：156 件訴訟案件中被裁定移送之 21 件訴訟案件

訴訟案件	原告起訴法院	受移送法院
------	--------	-------

⁹ 根據 PwC 報告所述，整體排名是依據表 6 內後三項指標之相對排名所計算出來，而三項指標均給予相同權重。Id.

<i>Ericsson Inc. et al v. TCL Communication Technology Holdings, LTD, et al</i>	德州東區	加州中區
<i>Innovative Sonic Ltd v. Research in Motion Ltd. et al</i>	德州東區	德州北區
<i>Intel Corp. v. WI-LAN Inc.</i>	加州北區	德州東區
<i>Motorola Inc. v. Research Motion Ltd. et al</i>	伊利諾州北區	德州北區
<i>Wi-LAN USA, Inc. et al v. Apple Inc.</i>	佛羅里達州南區	加州南區
<i>Wi-LAN USA, Inc. et al v. HTC Corp. et al</i>		
<i>Wi-LAN USA, Inc. et al v. Sierra Wireless America Inc.</i>		
<i>Adaptix Inc. v. Apple Inc. et al</i>	德州東區	加州北區
<i>Adaptix Inc. v. Apple Inc. et al</i>		
<i>Adaptix Inc. v. AT&T Inc. et al</i>		
<i>Adaptix Inc. v. Cellco Partnership et al</i>		
<i>Adaptix Inc. v. Motorola Mobility LLC et al</i>		
<i>EON Corp. IP Holdings, LLC v. Apple Inc.</i>		
<i>EON Corp IP Holdings LLC v. Sensus USA Inc et al</i>		
<i>Golden Bridge Technology Inc. v. Apple Inc. et al.</i>	加州中區	加州北區
<i>Odyssey Wireless, Inc. v. Apple Inc.</i>	北卡羅萊納州東區	加州南區
<i>Odyssey Wireless, Inc. v. Motorola Mobility, LLC</i>		
<i>Odyssey Wireless, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al</i>		
<i>Bandspeed Inc v Garmin International, Inc. et al</i>	德州東區	德州西區
<i>Chrimar Systems Inc. et al v. Cisco Systems Inc. et al</i>	德拉瓦州	加州北區
<i>Fujitsu Network Communications Inc et al v. Tellabs, Inc. et al</i>	德州東區	伊利諾州北區

資料來源：本計畫自行製作

美國法律規定，一聯邦法院就向其起訴之任何民事訴訟案件，得「為求對當事人與證人的便利性」(for the convenience of parties and witnesses) 以及「出自公平正義之考量」(in the interest of justice)，裁定將之移送到任何其他原本即對所涉訴訟標的與訴訟當事人具管轄權、或所有訴訟當事人均同意的聯邦地院來進

行審理。¹⁰因此，若專利權人在對其所提專利侵權之訴同樣具有管轄權的複數聯邦地院¹¹中選擇向對其較為有利者起訴，則被告可以在個案事實符合法律所規定要件的情況下，聲請法院裁定將訴訟移送至另一個同樣具有管轄權的法院來進行審理。

只是，由於移送訴訟為民事訴訟程序相關而非專利法本身的爭點，所以美國聯邦巡迴上訴法院（the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）並未就裁定移送專利訴訟案件建立解釋適用前述法律規定的特別原則，而聯邦地院在依據當事人聲請做出裁定時，會適用其所屬之區域巡迴上訴法院¹²所建立的解釋適用原則來判斷。以德州東區聯邦地院為例，其為第五巡迴上訴法院（the U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit）所轄，所以其在審理移送訴訟聲請時，是適用第五巡迴上訴法院過往判例所建立的判斷原則¹³。

¹⁰ 28 U.S.C. § 1404(a).

¹¹ 28 U.S.C. § 1400(b)規定，專利侵權之民事訴訟案件，得由被告住所地之聯邦地院，或被告侵權行為地且被告在當地設有「常設營業所」（a regular and established place of business）之聯邦地院管轄。基於前述規定，若被控侵權產品之販賣遍及美國全境，或者被告在複數州設有營業處所，則對於其被控侵權的專利訴訟案件，將會有複數的聯邦地院具有管轄權。

¹² 美國 94 個聯邦地院依據區域被劃分成 12 個區域巡迴（regional circuits），而每個區域巡迴均設有一個上訴法院來受理所轄區域內聯邦地院審理案件的上訴；另外，聯邦巡迴上訴法院則是就特定種類訴訟案件（如專利法相關訴訟案件）之上訴，具備全國不分區域的管轄權。請參見以下網頁所載之說明：United States Courts website, About Federal Courts, Court Role and Structure, <http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/court-role-and-structure> (last visited Sept. 10, 2015).

¹³ 第五巡迴上訴法院過往判例解釋 28 U.S.C. § 1404(a)之規定，指出該條規定要求聯邦地院在判斷是否移送訴訟時，應進行兩段式的判斷：首先，法院應判斷移送聲請所提出的受移送法院，是否就被聲請移送之訴訟案件而言具備管轄權；其次，法院應判斷，裁定移送訴訟是否適當，即是否是「為求對當事人與證人的便利性」以及「出自公平正義之考量」。In re Volkswagen AG, 371 F.3d 201, 203 (5th Cir. 2004). 前述判例進一步就在判斷移送訴訟是否適當時應考量之因素，列舉出一系列的「私益因素」（private interest factors）與「公益因素」（public interest factors），並言明沒有任何一個因素在進行權衡判斷時應被賦予決定性的力量。Id. 前述私益因素包括：(1)取得證據來源的相對容易性（the relative ease of access to sources of proof）；(2)確保證人出庭之強制程序的可得性（the availability of compulsory process to secure the attendance of witness）；(3)有意願出庭之證人出庭作證所需花費的成本（the cost of attendance of witness）；以及(4)其他讓案件庭審容易、快速且不耗成本進行的實務問題（all other practical problems that make trial of a case easy, expeditious and inexpensive）。Id. 公益因素則包括：(1) 法院積案量所導致案件管理上的困難（the administrative difficulties flowing from court congestion）；(2)讓在地爭訟在當地解決的在地利益（the local interest in having localized interests decided at home）；(3)法院對於案件所涉法律的熟悉程度（the familiarity of the forum with the law that will govern the case）；以及(4)避免適用外國法之不必要法律適用衝突問題（the avoidance of unnecessary problems of conflict of laws of the application of foreign law）。Id.

是故，若被告要採取聲請移送訴訟之策略來反制專利訴訟原告，特別是 NPEs 原告所採取的挑選法院策略，則必須評估其所涉個案事實是否符合法律所規定的要件，並考慮不同區域巡迴上訴法院所建立之解釋適用原則是否適用於該個案事實而有利於讓被告主張成立。

第二節 僅有少數專利權利獲得法院就實質爭點做出判斷

本計畫今年度所閱讀的 156 件專利訴訟案件，其中所涉及的系爭發明專利（以原告在其訴狀中明確載明者為準）共計 480 件，其中法院有以法官簡易判決（summary judgment）或陪審團事實認定（jury verdict）之形式就其有效性或權利是否受到侵害等實質爭點做出判斷者為 48 件，內容請參見表八。然而，如前所述，本計畫採用來選擇所閱讀訴訟案件之抽樣方法有其研究方法上的限制，而本文在整理表八內容時所採用的分類方法亦有其侷限（參見註 14 的說明），所以表八所呈現內容並不宜被用來過度推論出專利在聯邦地院被認定無效的比例、專利權人勝訴率等量化結果，或據以做出有關專利之整體權利強度或品質的價值判斷，因為其樣本不具統計上的代表性。

表八：156 件訴訟案件中法院就實質爭點做出判斷的系爭專利一覽表¹⁴

¹⁴ 表 8 所述內容之整理原則為：(1)只要法院認定一件專利之特定請求項為無效，則即使其就該專利之其他請求項有做出有效之認定，但本文仍會將該專利分類為被法院認定無效，而本文會將一件專利分類為被法院認定有效之狀況，則是法院就該專利系爭請求項均認定有效之情況；(2)被控侵權人可能有複數產品被控侵害一件專利之特定請求項，則此時只要被控侵權人有一項產品被認定侵權，本文仍會將該專利分類為被法院認定侵權成立，而一件專利在表 8 中會被分類為被法院認定侵權不成立，則只有在全部被控侵權產品均被認定不侵害該專利權利的情況；(3)若有複數法院在不同案件中針對同一件專利做出實質爭點的認定，則分類原則是只要該專利有請求項在任一法院被認定無效，則即使其他法院就該專利之其他請求項做出有效認定，該專利仍會被分類成被法院認定無效，而就侵權認定所進行之分類亦依循相同原則；(4)法官簡易判決與陪審團事實認定會被各自獨立標記出來，亦即是如果一件專利之不同請求項之實質爭點認定結果，是分別以法官簡易判決或陪審團事實認定之形式做出，則在表 8 中兩者將被分別列出，藉以反映並突顯出兩者在訴訟程序與法律性質上的不同；(5)在特定訴訟案件中，被告或會選擇就專利侵權之訴訟標的做出認諾，而法院會據以做出認諾判決，此時該結果在表 8 中會被標記成法官以簡易判決就專利侵權做出實質認定；(6)為求個別專利被整理出來的結果具備一致性且可以對照比較，本文統一在表 8 中僅呈現法官簡易判決與陪審團事實認定之結果，若之後法官有做出依法律判決（judgment as a matter of law）變更陪審團事實認定或上訴審廢棄或變更原審判決，則其變更將不會反映在表 8 的整理內容之中，藉以維持表 8 中個別專利被呈現結果在法律性質上的一致性，而這樣的整理原則讓表 8 的內容並不見得能真正反映出特定專利在所涉訴訟案件中被法院所認定之最新法律狀態，特此說明，避免誤解。

系爭專利	簡易判決				陪審團事實認定			
	有效性		侵權		有效性		侵權	
	有效	無效	侵權	未侵權	有效	無效	侵權	未侵權
6,870,808		v						
7,577,460	v				v			v
7,456,893	v				v			v
7,362,867				v				
7,447,516					v			v
7,698,711					v			v
7,675,941					v			v
7,469,381					v		v	
7,844,915					v		v	
7,864,163					v		v	
7,577,757		v						
6,226,449							v	
5,579,239								v
8,074,172			v					
8,046,721					v		v	
5,946,647					v		v	
6,847,959					v			v
7,761,414					v			v
6,847,686					v		v	
5,657,317					v		v	
6,389,010					v		v	
6,810,019	v							
8,055,820	v							
7,941,174	v							
6,819,923	v							
6,266,321	v							v
6,978,143								v
7,599,664								v
7,383,022								v
7,804,850								v
7,317,704				v				
7,197,022				v				
7,379,411				v				
7,941,151								v

8,315,640				v				
8,311,040				v				
6,947,748		v		v				
7,454,212		v		v				
6,195,551		v						
6,075,793					v			v
5,912,895				v				
6,327,264				v				
6,587,473				v				
5,487,069	v		v					
5,592,491	v			v				
5,386,418		v						
5,526,163		v						
5,521,737							v	

資料來源：本計畫自行製作

當在 156 件專利訴訟案件中有 480 件專利權利曾被主張，但僅有 48 件專利有在聯邦地院一審程序中被法院就專利權利有效性或是否受到侵害等實質爭點做出判斷，則即使把有部分案件仍在審理中之因素納入考量，這樣的結果仍呈現出，專利訴訟案件會進展到讓法院就專利權利所涉實質爭議做出具體判斷結果之階段的比例並不高的現象。這樣的現象或有一部分的成因是，專利權人基於訴訟策略或者訴訟經濟之考量，或者在法院要求縮減訴訟爭點以簡化訴訟程序的要求下，自行將部分對其而言證據較為薄弱的訴訟標的撤回，但前述現象另一個成因或是，部分專利訴訟案件在訴訟初期階段便以兩造達成和解後合意撤回告訴來收場（參見表九）。

表九：156 件訴訟案件狀態統計表¹⁵

¹⁵ 就表 9 之整理分類內容做出以下補充說明：(1)在有複數被告被控侵權的訴訟案件中，不同被告的和解時點並不相同，而法院在所有被告均與原告和解後或會做出終局判決來結案，這種情況在表 9 中仍會被分類為兩造和解而非做出一審終局判決；(2)被分類為做出一審終局判決的訴訟案件包括當事人就終局判決提起上訴的案件，而這樣的案件也就不會被分類為審理中案件，亦即是說，審理中案件僅包括仍亦繫屬在聯邦地院中進行審理的案件；(3)若兩造在提起上訴後和解，則此時該案件之狀態會被分類為兩造和解，藉以突顯該案件是以和解收場的情況，但該案件就系爭專利之實質爭點已有一審做出的判決，所以該判決會反映

訴訟案件狀態	案件數
審理中	52
因兩造和解而合意撤訴	73
原告自願撤訴	7
一審終局判決 (final judgment)	15
法院基於合併審理、當事人適格等其他理由裁定駁回起訴	6
停止訴訟程序 (stay)	3

資料來源：本計畫自行製作

在表 8 的整理結果中；(4)被分類為審理中的案件可能進展到不同的訴訟階段，其中部分案件或已進展到法院做出簡易判決或陪審團開庭審理事實的階段，是故可能會有案件被分類為審理中案件但法院已就其中所涉系爭專利做出實質爭點判斷的情形。

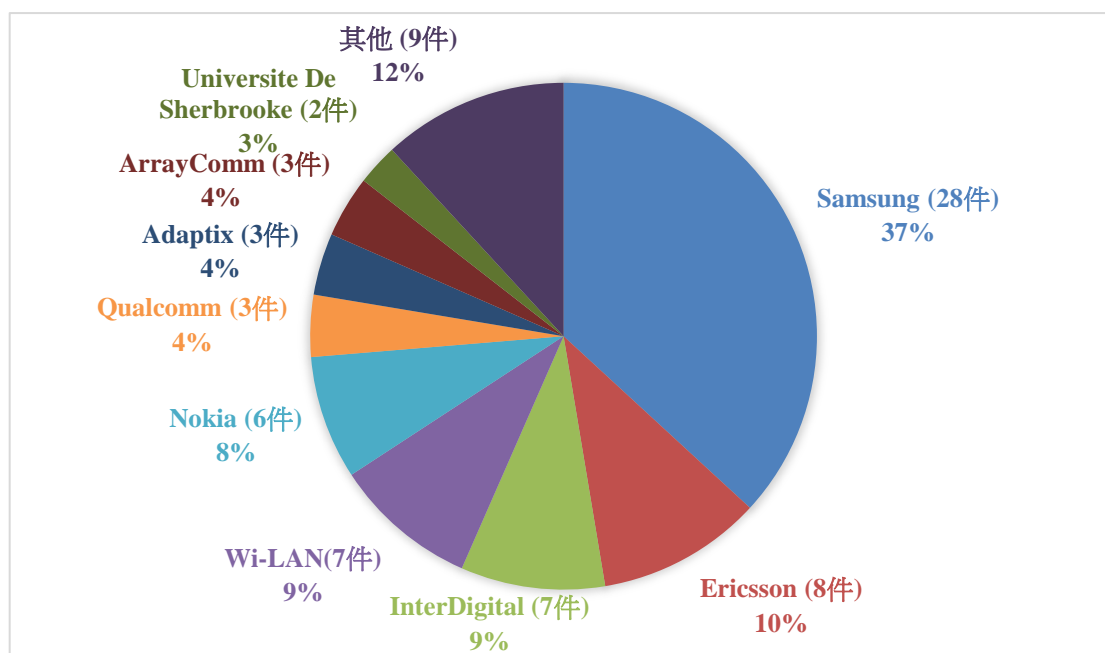
第三章 第一區塊案件綜整性分析

在就 156 件訴訟案件進行綜整性分析後，本文將針對第一區塊案件進行更進一步的分析，並將焦點放置在涉訟之系爭專利本身。本節主要分成兩個部分，一是就第一區塊案件涉訟系爭專利中屬於本計畫所閱讀之 LTE/LTE-A SEPs（共計 76 件，以下簡稱涉訟 LTE/LTE-A SEPs）進行綜整性分析，二是就第一區塊案件進行分類，藉以呈現涉及 SEPs 之美國專利訴訟案件的可能態樣與性質。

第一節 76 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 的綜整性分析

從原始權利人（以美國專利商標局（the United States Patent and Trademark Office，USPTO）專利公告資料中「Assignee」欄位所載資料為準）來分類 76 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs，結果¹⁶如圖二所示。而在超過 5 件專利以上的原始權利人中，若暫不將 Wi-LAN, Inc. 與 InterDigital Communications, Inc. 納入討論（因為其屬於本文之後會再行討論的自有技術 NPEs，是故此處先不納入討論），而僅比較另三家公司的關聯專利訴訟行為，可看出不同的訴訟策略與專利運用模式。

¹⁶ 就圖二中原始權利人之分類整理做出以下補充說明：(1)分類是以 USPTO 公告資料中所載 assignee 為準，所以並不記入申請權轉讓、權利轉讓或變動等情形；(2)被分類為「其他」者為該原始權利人僅擁有單件涉訟 LTE/LTE-A SEPs，其包括 Norand Corporation、Siemens Aktiengesellschaft、Core Wireless Licensing S.a.r.l.、SnapTrack, Inc.、ASUSTek Computer, Inc.、Innovative Sonic Limited、Huawei Technologies Co., Ltd.、LG Electronics, Inc.、Motorola, Inc. 等 9 家公司；(3)「Nokia」分類中包括原始權利人為 Nokia Siemens Networks OY 者，但不包括 Siemens Aktiengesellschaft，而雖然 USPTO 將再核發專利 RE44828 之 assignee 登記為 Core Wireless Licensing S.a.r.l.，但由於收錄在本計畫所建置資訊平台中的專利為其原案 US 7,773,708，而其 assignee 為 Nokia Corporation，是故其仍被分類在「Nokia」分類中。



圖二：76 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 之原始權利人

資料來源：本計畫自行製作

3.1.1. Samsung

以 Samsung Electronics Co., Ltd. (下稱 Samsung) 為原始權利人的 28 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs, 主要是涉及 Samsung 與 Apple Inc. (下稱 Apple) 間以及 Samsung 與 Ericsson Inc.、Telefonaktiebolaget LM Ericsson 間互控專利侵權的訴訟案件。在前述 28 件專利中, 法院或陪審團有就其有效性或權利是否受到侵害等實質爭點做出判斷者為 3 件專利, 分別為 US 7,362,867、US 7,447,516 與 US 7,675,941, 其為 Samsung 在 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al 案 (案號為 5:11-cv-01846) 中以反訴原告身分主張權利的系爭專利, 並在一審中被法官以簡易判決或陪審團認定侵權不成立。另外, 在 Ericsson Inc. 等控告 Samsung 侵權之專利訴訟案件中, Samsung 以反訴原告之身分, 在 2006 年的案件 (案號為 2:06-cv-00063) 與 2012 年的案件 (案號為 6:12-cv-00894 與 6:12-cv-00895) 中, 共計主張了前述 28 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 中的 20 件專利權利, 不過這些案件

最後均以和解收場。前述 28 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 的相關資訊整理請參見表十。

表十：Samsung 之 28 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 概覽表

系爭專利	關聯標準 編號	所涉訴訟	訴訟進展或 結果	有效性認定	侵權認定
US 7,200,792	TS 25.212	Apple Inc. v. Samsung Electronics Co.	11-cv-01846 案二審判決已做出並發回更審，	-	-
US 7,362,867	TS 25.213	Ltd. et al (5:11-cv-01846)	11-cv-02079 案則以原告自願撤訴收場	-	未侵權 (claims 25, 26)
US 7,386,001	TS 25.212	Electronics Co. Ltd. et al v. Apple Inc.	(5:11-cv-02079)	-	-
US 7,447,516	TS 25.214			有效 (claims 15, 16)	未侵權 (claims 15, 16)
US 7,675,941	TS 25.322			無效 ¹⁷ (claims 10, 15)	未侵權 (claims 10, 15)
US 6,385,437	TS 25.212	Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al	兩造和解、合意共同撤訴	-	-
US 6,493,333	TS 25.211			-	-
US 6,493,815	TS 25.211			-	-
US 6,598,202	TS 25.212			-	-
US 6,668,343	TS 25.212			-	-
US 6,728,229	TS 25.211			-	-
US 6,728,233	TS 25.214			-	-
US 6,920,331	TS 23.404			-	-
US 6,154,652	TS 25.211			-	-
US 7,486,644	TS 25.212	Samsung Electronics Co. Ltd. et al v. Apple Inc.	停止訴訟程序	-	-

¹⁷ 此處所述結果與表 8 所載內容或有出入，其原因在於，表 8 所載內容為陪審團所做出的事實認定結果，而此處所述者為法官做出依法律判決廢棄陪審團事實認定之結果。請參見前揭註 14 中有關表 8 整理原則之第 6 點說明。

		(1:11-cv-00573)			
US 7,050,410	TS 25.212	Samsung Electronics Co. Ltd. et al v. Apple Inc. (5:11-cv-02079)	原告自願撤訴	-	-
US 7,756,087	TS 25.309	Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al (5:12-cv-00630)	上訴審理中	-	-
US 7,782,749	TS 36.211	Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al (6:12-cv-00894)	兩造和解、合意共同撤訴	-	-
US 8,059,681	TS 36.321			-	-
US 8,208,438	TS 36.211			-	-
US 8,228,827	TS 36.321			-	-
US 8,331,328	TS 36.212			-	-
US 8,031,688	TS 36.211	Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al (6:12-cv-00895)	兩造和解、合意共同撤訴	-	-
US 8,139,550	TS 36.211			-	-
US 8,169,986	TS 36.211			-	-
US 8,179,780	TS 36.211			-	-
US 8,379,738	TS 36.213			-	-
US 8,386,878	TS 36.212			-	-

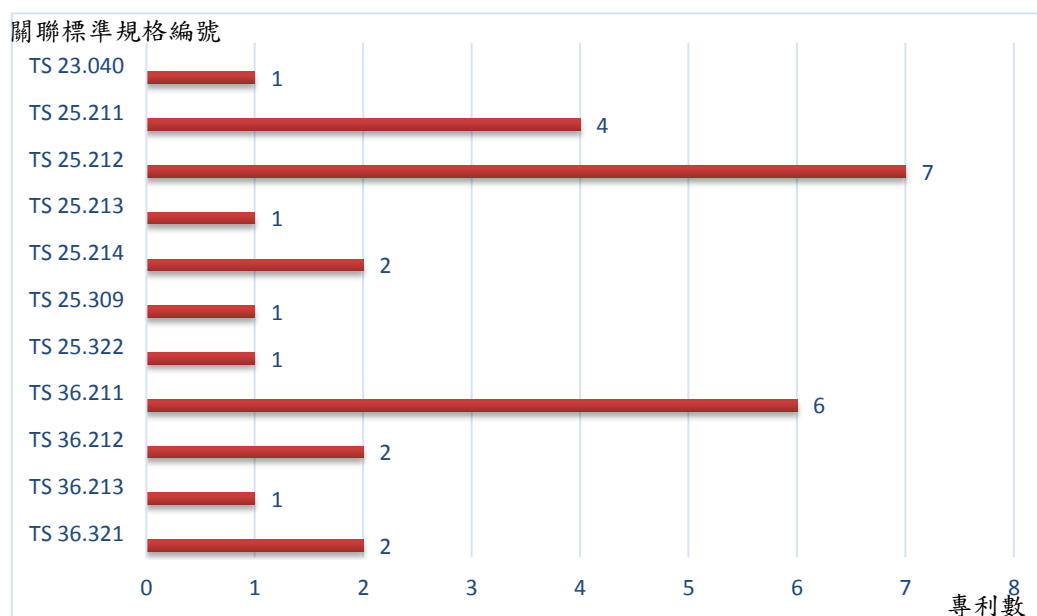
資料來源：本計畫自行製作

而從 SEPs 所關聯的標準規格¹⁸來看，Samsung 之 28 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 主要是對應 3GPP 標準 TS 25 系列與 TS 36 系列之相關技術，其中 Samsung 用來反訴 Apple 之 SEPs 主要對應 TS 25 系列，而在 2012 年用來反訴 Ericsson, Inc. 等的 SEPs 則主要對應 TS 36 系列。整體來看，前述 28 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 主要與標準規格 TS 25.212「Multiplexing and channel coding (FDD)」(7 件) 以及 TS 36.211「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical channels and modulation」(6 件) 有關 (參見圖三)。

¹⁸ 此處所列之標準規格是以在本計畫 LTE/LTE-A SEPs 閱讀報告中經閱讀人所判斷的關聯標準規格為準，因此並不必然與專利權人所宣告者相同，合先敘明。

3.1.2. Ericsson

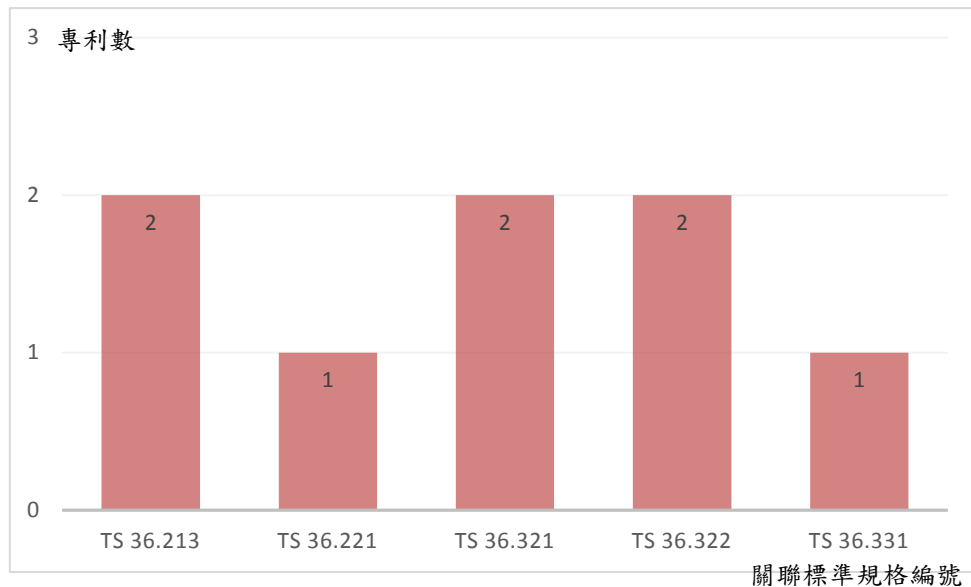
以 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (下稱 Ericsson) 為原始權利人的 8 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs，其中 7 件是被 Ericsson 用來控告 Samsung 侵權 (案號為 2:06-cv-00063、6:12-cv-00894、6:12-cv-00895 以及 6:13-cv-00364)。前述訴訟案件可說是，Ericsson 與 Samsung 在更新授權契約時協商未果而透過起訴專利侵權之訴來以戰逼和，而結果均以 Samsung 與 Ericsson 和解收場。另一件專利 US 8,331,476 則是被 Ericsson 用來控告 Apple 侵權 (案號為 2:15-cv-00287)，該案為 2015 年 Ericsson 與 Apple 間 SEPs 授權爭議關聯訴訟案件的一環。



圖三：Samsung 之 28 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 的關聯標準章節概況圖

資料來源：本計畫自行製作

而從 SEPs 所關聯的標準規格來看，Ericsson 之 8 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 均與 TS 36 系列標準有關 (參見圖四)：



圖四：Ericsson 之 8 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 的關聯標準章節概況圖

資料來源：本計畫自行製作

3.1.3. Nokia

而在「Nokia」分類下的 6 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 則有比較複雜的狀況。前述 6 件涉訟 LTE/LTE-A SEPs 中，除了 US 6,567,389（原始權利人為 Nokia Telecommunications Oy）是被 Nokia Corporation 用來控告 Kyocera Wireless, Corp. 侵權（案號為 2:04-cv-00078）外，其他 5 件均落入 NPEs 手中且被拿來控告營運公司侵權。首先，原始權利人為 Nokia Siemens Networks Oy 的兩件專利 US 8,055,820 以及 US 8,386,966，被 Acacia Research Corporation 旗下子公司 Cellular Communications Equipment LLC 用來控告多家行動通訊裝置大廠，其中部分案件已和解而部分案件仍在審理中，US 8,055,820 之請求項 1、12 與 24 則被法官以簡易判決之形式認定為有效。其次，US 6,674,860 與 US RE44828（為 US 7,773,708 之再核發專利，reissued patent）之原始權利人分別為 Nokia Mobile Phones Ltd. 以及 Core Wireless Licensing S.a.r.l.（US 7,773,708 之原始權利人則為 Nokia Corporation），其被 Core Wireless Licensing S.a.r.l. 用來控告 Apple（案號為

6:14-cv-00752 與 6:12-cv-00100) 與 LG Electronics, Inc.、LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc. (案號為 2:14-cv-00912) 侵權，其中 6:12-cv-00100 案已一審終結而 Apple 獲得勝訴結果。最後，另一件原始權利人為 Nokia Corporation 的專利 US 7,925,762 則是被 Inventergy Inc. 用來控告 Genband Inc.，而該案是以兩造和解收場。而以上所述 Nokia Telecommunications Oy、Nokia Corporation、Nokia Siemens Networks Oy 等公司，本文以下將合稱 Nokia。

比較以 Samsung、Ericsson 與 Nokia 為原始權利人之涉訟 LTE/LTE-A SEPs 的關聯專利訴訟行為，或可以看出有趣的對比。Samsung 多半是以提起反訴之形式來使用其 SEPs 抗衡競爭對手所發動的專利訴訟戰，Ericsson 則是將專利訴訟視為迫使其 SEPs 的被授權人接受其授權條件的手段，但 Nokia 則是將其 SEPs 轉讓給 NPEs 來運用。不同的訴訟策略與運用模式，或反映出不同公司的發展狀況與營運模式，雖然本文所依據的資料並不足以做出更多的推論，但若能進行更廣泛與深入的資料整理與爬梳，或可進行更進一步的分析。

第二節 第一區塊案件的四種類型

以下本文將第一區塊案件分成競爭對手專利戰、專利權人以訴訟牽制授權協商進行、自有技術之 NPEs 的訴訟活動以及採取專利私掠策略之 NPEs 的訴訟活動等四種類型，並分別進行討論。前述類型化的動作是為了對比呈現出涉及 SEPs 之美國專利訴訟案件的各種可能態樣與性質，其並非窮盡所有可能態樣的分類，同時亦非涵蓋所有第一區塊案件，合先敘明。

3.2.1 第一類型：競爭對手間專利戰

第一類型的專利訴訟案件為競爭廠商之間的專利戰爭，代表性訴訟案件為

Broadcom Corp. v. Qualcomm, Inc. (案號為 8:05-cv-00467) 以及 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al (案號為 5:11-cv-01846 與 5:12-cv-00630)。由於是競爭廠商間透過主張專利權利來維持市場占有率或排除對手所帶來的競爭威脅，所以這類型的訴訟案件往往會纏訟相當期間，就算最終兩造達成和解，其往往會發生在訴訟結果已明朗或可被預期的訴訟後期階段，而不會如同營運公司選擇以和解方式解決其與 NPEs 間專利訴訟案件般，在訴訟初期階段便達成和解。

舉例來說，在 Broadcom Corp. v. Qualcomm, Inc.一案中，兩造歷經將近四年的纏訟，最後 Qualcomm, Inc. (下稱 Qualcomm) 以在四年內支付 8 億 9100 萬美元之和解金來與 Broadcom Corp. (下稱 Broadcom) 達成和解，¹⁹化解法院核發永久禁制令 (permanent injunction) 對其商業營運所可能產生的負面影響。在兩造可公開的和解條件中，除了 Broadcom 與 Qualcomm 承諾不對彼此之積體電路產品主張專利權利外，Broadcom 同意不對在行動電話產品中使用 Qualcomm 積體電路產品之 Qualcomm 客戶行使專利權利，但保留對在非行動電話產品中使用 Qualcomm 積體電路產品之 Qualcomm 客戶行使專利權利的權利，而 Qualcomm 則承諾不對在非行動電話產品中使用 Broadcom 積體電路產品之 Broadcom 客戶行使專利權利，但保留對在行動電話產品中使用 Broadcom 積體電路產品之 Broadcom 客戶行使專利權利的權利。²⁰前述和解條件讓 Qualcomm 在 3G 與 4G 晶片市場透過專利授權獲利之營運模式不會受到影響，同時也反映出 Qualcomm 與 Broadcom 透過和解條件所建立之市場區隔，以及雙方在發展路線與商業策略上的考量與選擇。

3.2.2 第二類型：專利權人以訴訟牽制授權協商進行

¹⁹ *Qualcomm and Broadcom Reach Settlement and Patent Agreement*, Broadcom Corp. News Release, April 26, 2009, <http://zh-tw.broadcom.com/press/release.php?id=s379764> (last visited Sept. 15, 2015).

²⁰ *Id.*

在第二類型的專利訴訟案件中，原告是在通訊技術領域具備相當技術基礎的專利權人，其與其專利之被授權人在授權契約期限屆滿之際進行續約或更新契約內容之協商，但當授權協商之進展陷入瓶頸或僵局時，專利權人或會向法院起訴控告授權契約期限已屆滿之被授權人侵害其專利權利，藉以牽制授權協商之進行並迫使被授權人妥協。這個類型的代表性案件是 Ericsson 與 Samsung 間的專利侵權訴訟，包括 2006 年的 2:06-cv-00063 案以及 2012 年的 6:12-cv-00894 案以及 6:12-cv-00895 案。

Ericsson 與 Samsung 在 2001 年 12 月簽署一份交互授權契約，由 Samsung 支付 Ericsson 一定金額之權利金來取得有效期間為 4 年的全球交互授權，並免除過往 4 年雙方使用對方 SEPs 所應負的侵權責任；²¹當前述授權契約有效期間於 2005 年屆滿時，雙方就更新授權契約所進行之協商並不順利，而 Ericsson 便在 2006 年 2 月 20 日向德州東區聯邦地院起訴控告 Samsung 侵害其 15 件專利權利²²（其中 US 6,473,506 為本計畫所分析的涉訟 LTE/LTE-A SEPs），即 2:06-cv-00063 案。在 2006 年 5 月 15 日 Samsung 亦提出答辯狀與反訴狀，控告 Ericsson 侵害其 22 件專利權利²³（屬涉訟 LTE/LTE-A SEPs 者請參見表十）。兩造於 2007 年 7 月 11 日因達成和解而合意向法院聲請撤訴，而法院在 2007 年裁定同意。²⁴

前述訴訟案件的和解是基於 Ericsson 與 Samsung 在 2007 年所簽署的授權契約，而該契約有效期間至 2011 年 3 月屆滿。然而 2007 年授權契約到期後的續約協商又再度遇到瓶頸，而 Ericsson 又故技重施地、以起訴專利侵權之訴來牽制授

²¹ Samsung's Answer, Affirmative Defense and Counterclaims to Ericsson's First Amended Complaint for Patent Infringement, at 20-21, in Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al, case no. 6:12-cv-00894-LED, filed in March 18, 2013, Document 26, available at <https://www.pacer.gov/> (register required).

²² Original Complaint for Patent Infringement and Request for Declaratory Judgment, in Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al, case no. 2:06-cv-00063-TJW, filed in Feb. 20, 2006, Document 1, available at <https://www.pacer.gov/> (register required).

²³ Answer, Affirmative Defenses, and Counterclaims of Samsung, in Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al, case no. 2:06-cv-00063-TJW, filed in May 15, 2006, Document 13, available at <https://www.pacer.gov/> (register required).

²⁴ Joint Order of Dismissal, in Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al, case no. 2:06-cv-00063-TJW, filed in July 17, 2007, Document 82, available at <https://www.pacer.gov/> (register required).

權協商之進行，即其在 2012 年 11 月 27 日所起訴的 6:12-cv-00894 案以及 6:12-cv-00895 案。

Ericsson 在其所提出之 6:12-cv-00895 案訴狀中主張，其在 2011 年至 2012 年兩年期間，以符合「公平、合理與不歧視」(fair, reasonable and non-discriminatory, FRAND) 授權承諾之授權條件多次向 Samsung 提出授權要約，但由於 Samsung 拒絕以與其他競爭對手所接受之相同 FRAND 權利金比率來取得 Ericsson 之 SEPs 授權，致使授權協商破局，而 Samsung 拒絕接受前述權利金比率是對獲得 Ericsson 之 SEPs 授權的競爭對手來說取得不公平的競爭優勢。²⁵

Samsung 則在同一案件中提出答辯狀與反訴訟狀主張，Ericsson 在放棄其生產行動電話產品之業務後，便覺得可以在行動電話產品市場中不受干擾地模仿 NPEs 商業模式，以將產品排除於市場外做為威脅向 Samsung 收取不合理且歧視性的授權金。²⁶

在 2014 年 1 月 27 日，Ericsson 發佈新聞稿表示，其與 Samsung 已就授權條件達成共識並簽署行動通訊技術相關專利之全球性交互授權契約，據以和解所有審理中之相關專利訴訟案件。²⁷ Ericsson 在其新聞稿中指出，Samsung 會支付初期費用 (initial payment) 與持續性權利金 (ongoing royalty payments) 給 Ericsson，而初期費用對於 Ericsson 在 2013 年第四季銷售與淨收入的財務表現會分別產生 42 億與 33 億瑞典克朗的正向影響，²⁸ 根據新聞媒體的估算，前述初期費用等於是 Samsung 支付 6 億 5000 萬美金給 Ericsson。²⁹

²⁵ Original Complaint, at 3, in Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al, case no. 6:12-cv-00895-LED, filed in Nov. 27, 2012, Document 1, available at <https://www.pacer.gov/> (register required).

²⁶ Samsung's Answer, Affirmative Defenses and Counterclaims to Ericsson's Original Complaint, at 2, in Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al, case no. 6:12-cv-00895-LED, filed in March 18, 2013, Document 21, available at <https://www.pacer.gov/> (register required).

²⁷ *Ericsson and Samsung Reach Agreement on Licensing Terms*, Ericsson Press Release, Jan. 27, 2014, <http://www.ericsson.com/news/1757163> (last visited Sept. 16, 2015).

²⁸ *Id.*

²⁹ *Samsung to pay Ericsson \$650 million plus royalties to end patent spat*, Thomson Reuters, Jan. 27, 2014, <http://www.reuters.com/article/2014/01/27/us-ericsson-samsung-patents-idUSBREA0Q0A120140127>

以前述 Ericsson 控告 Samsung 之訴訟案件做為代表性案件來看，在第二類型的專利訴訟案件中，專利權人所著眼者並非排除競爭威脅或維持市場地位，而是透過訴訟來增加自己授權協商的優勢地位，所以其結果往往會是兩造達成授權協議後和解訴訟，且訴訟所進展到的階段並不若第一類型案件般的後期，亦即是就侵權或專利有效性等實質爭點認定，並不見得會有結果產生。亦即是說，第二類型案件中的專利權人，其並不追求排除競爭或維持市場地位，而是希望透過訴訟來為其專利授權取得更優渥的條件。從這角度來切入，Samsung 在 2012 年訴訟案件中所主張的論點或有其切中重點之處，亦即是當掌握關鍵通訊標準技術之專利權人撤出產品市場、轉型成以專利授權為主要營運模式時，其策略置重便不會是在維持市場競爭地位或排除競爭威脅，而是在授權營收最大化，此時其專利運用策略便會較接近 NPEs 而非在相同市場競爭的營運公司。

3.2.3 第三類型：自有技術之 NPEs 的訴訟策略

在第一區塊案件中可以看到 Adaptix, Inc.、Wi-LAN, Inc.（下稱 Wi-LAN）、InterDigital Communications, Inc.（關係企業包括 InterDigital Technology, Corp.與 InterDigital Holdings, Inc.）等 NPEs 的積極活動，而這些 NPEs 的特性在於，其所擁有權利並用來獲取收益的專利，是基於這些 NPEs 所自行發展出的技術。

以 Wi-LAN 為例，其在 1990 年代初期投入高速無線網路相關技術研發，發展出寬頻正交多頻分工（Wideband Orthogonal Frequency Division Multiplexing，W-OFDM）等技術，亦曾在 1993 年與 1994 年開發出無線通訊數據機產品，而 W-OFDM 技術則被標準制定組織 IEEE（the Institute of Electrical and Electronics Engineers）選入 802.11g 與 802.11n 標準中。³⁰在 2006 年，Wi-LAN 轉變其營運

(last visited Sept. 16, 2015).

³⁰ *History of WiLAN*, Wi-LAN website,

<http://www.wilan.com/company/wilanhhistory/default.aspx?LanguageId=1> (last visited Sept. 16, 2015).

模式，將業務聚焦在專利發明的保護與獲利上，並在接下來的八年中，與全球超過 290 家的科技公司簽署授權協議，讓自己從一家幾乎破產的小公司轉型成一家市值超過 4 億美元的專利授權公司（patent licensing company）。³¹

如同 Wi-LAN 這類自有技術的 NPEs，相較於其他類型之 NPEs，其公司型態往往較為穩定，規模較大且營運亦較為公開，而這樣的特質讓其透過專利運用來獲利的營運模式必須產生更穩定的現金流以支持公司經營與存續，所以其與以游擊戰形式興訟獲利的 NPEs 不同，其透過起訴專利侵權之訴來向營運公司收取權利金的行動會更有策略性且布局周全。亦即是說，自有技術之 NPEs 由於其營運規模、專利組合質量、獲利模式等特性，會让其較容易與被控侵權人在訴訟上進行纏鬥，且其訴訟行為往往不是單點攻擊而是一波接一波、向複數法院起訴的多點式訴訟策略。

以 Wi-LAN 控告 Apple 侵權為例，Wi-LAN 曾五度對 Apple 提起專利侵權告訴：

2007 年 10 月 31 日，Wi-LAN 向德州東區聯邦地院起訴（案號為 2:07-cv-00473），控告包括 Apple 在內的多家公司所製造販賣、支援 802.11 標準之產品，侵害 US 5,282,222（下稱'222 專利）、US RE37,802（下稱'802 專利）與 US 6,549,759 專利權利。該案在 2011 年 3 月以原告與所有被告（包括 Apple 在內）陸續達成和解而收場。

2011 年 9 月 1 日，Wi-LAN 向德州東區聯邦地院泰勒分院（Tyler Division）起訴（案號為 6:11-cv-00453），控告 Apple 侵害'802 專利權利。而後該案在 2012 年 9 月 14 日被法院裁定移送至馬歇爾分院（Marshall Division），案號為 2:12-cv-00600。法院在該案中判決 Apple 並未侵害'802 專利請求項 1 與 10，³²而

³¹ *Id.*

³² Wi-LAN Inc. v. HTC Corp., Not Reported in F.Supp.2d, 2014 WL 1347871, at *7 (E.D.Tex. Apr. 03, 2014).

兩造均已提起上訴（案號分別為 14-1437 與 14-1485）。

2012 年 12 月 6 日，Wi-LAN 向德州東區聯邦地院起訴(案號為 6:12-cv-00920)，控告 Apple 侵害 US 6,381,211 專利（下稱'211 專利）之請求項 1 至 5。在關聯訴訟案 Wi-LAN Inc. v. Alcatel-Lucent USA Inc. et al (6:10-cv-00521) 中，'211 專利請求項 2 與 5 被判決無效。³³而在 2014 年 3 月，Wi-LAN 向 USPTO 申請'211 專利之再審查 (ex parte reexamination)。兩造同意該案訴訟在前述再審查進行期間應被裁定駁回，只是對被裁定駁回之形式有所爭議，最後法院同意 Wi-LAN 主張，裁定本案駁回但非永久性駁回 (dismiss without prejudice)。³⁴

2012 年 12 月 6 日，Wi-LAN 向佛羅里達州南區聯邦地院 (the United States District Court for the Southern District of Florida) 起訴 (案號為 1:12-cv-24318)，控告 Apple 侵害 US 8,311,040 專利與 US 8,315,640 專利權利(為涉訟 LTE/LTE-A SEPs)。該案於 2013 年 4 月 2 日被裁定移送至加州南區聯邦地院(the United States District Court for the Southern District of California) 續行審理，案號為 3:13-cv-00798。加州南區聯邦地院在 2015 年 1 月 8 日就該案做出 Apple 並未侵權之判決，³⁵而 Wi-LAN 已就此判決提起上訴 (案號為 15-1256)。

2014 年 6 月 23 日，Wi-LAN 向加州南區聯邦地院起訴(案號為 3:14-cv-01507)，控告 Apple 侵害 US 8,457,145、US 8,462,723、US 8,537,757、US 8,615,020、US 8,462,761 等 5 件專利權利。2015 年 3 月 16 日，加州南區聯邦地院同意 Apple 之聲請，裁定停止該案與合併審理案件 Apple Inc. v. Wi-LAN Inc. (案號為 3:14-cv-02235) 之訴訟程序，等待 Wi-LAN USA, Inc. v. Apple Inc.案 (案號為

³³ Amended Final Judgment, in Wi-LAN Inc. v. Alcatel-Lucent USA Inc. et al, case no. 6:10-cv-00521-LED, filed in July 22, 2013, Document 471, available at <https://www.pacer.gov/> (register required).

³⁴ Order, in Wi-LAN Inc. v. Apple Inc., case no. 6:12-cv-00920-LED, filed in Oct. 20, 2014, Document 56, available at <https://www.pacer.gov/> (register required).

³⁵ Stipulated Final Judgment, in Wi-LAN USA, Inc. et al v. Apple Inc., case no. 3:13-cv-00798-DMS-BLM, filed in Jan. 8, 2015, Document 303, available at <https://www.pacer.gov/> (register required).

15-1256) 之二審結果。³⁶

雖然是一家擁有技術實力與相當質量之專利組合的 NPEs，但 Wi-LAN 在與 Apple 纏鬥的專利侵權訴訟中，似乎到目前為止沒有獲得太多其預想得到的結果。只是如果以 Wi-LAN 透過其專利組合緊密佈網，一波又一波對 Apple 發動攻勢之訴訟行動做為代表性案例，則或可以體現出，自有技術之 NPEs 在專利訴訟行為上是採取一波接一波、向複數法院起訴之多點式訴訟策略的現象。

3.2.4 第四類型：專利私掠之 NPEs 的訴訟策略

專利私掠行為或可被定義為，營運公司將專利權利行使之業務「外包」給「專利權利主張實體」(patent assertion entities, PAEs) 或 NPEs，讓後者使用其專利權利向其競爭對手興訟並收取權利金。³⁷有些營運公司會與 NPEs 合作，透過前者將其所擁有之專利權利轉讓給後者之操作，讓後者來運用該專利權利獲利，包括起訴專利侵權訴訟，而後營運公司或基於協議與合作之 NPEs 分享獲利，同時營運公司可以避免以其自身名義起訴時所可能面臨的遭反訴風險與公關形象受損。³⁸

當然，原本營運公司所擁有的專利落入 NPEs 手中並被用來向其他營運公司索取權利金，其原因並不盡然是因為營運公司有意圖地與 NPEs 合作，亦有可能是因為營運公司破產後其資產被清算拍賣，或營運公司只是單純透過處分其專利權來達到資產瘦身的效果，而與 NPEs 間並不具備更深入的合作關係。營運公司

³⁶ Order Granting Apple's Motion to Stay, in *Apple Inc. v. Wi-LAN Inc.*, case no. 3:14-cv-02235-DMS-BLM, filed in March 16, 2015, Document 107, available at <https://www.pacer.gov/> (register required).

³⁷ *Comments of Google, BlackBerry, EarthLink & Red Hat to the Federal Trade Commission and U.S. Department of Justice on Patent Assertion Entities*, April 5, 2013, at 2, <https://docs.google.com/file/d/0BwxyRPFduTN2VTE4TXINcW9MR2s/edit?pli=1> (last visited Sept. 17, 2015).

³⁸ The U.S. Government Accountability Office[GAO], *Intellectual Property: Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality*, GAO-13-465, at 19-20 (2013), available at <http://www.gao.gov/assets/660/657103.pdf> (last visited Sept. 17, 2015).

破產的案例或較容易區辨出來，但是單從專利權利是從營運公司轉讓給 NPEs 之事實，並不容易有足夠資訊去區別其是涉及專利私掠行為或僅是單純的資產處分。若更進一步論辯，則專利私掠行為的可非難性與道德爭議性亦須受到更深入的檢視，因為不論營運公司是單純處分資產或「外包」專利資產運用之業務給「專業服務公司」³⁹，其有權利選擇如何運用其資產，而專利私掠若已成為一種現象，則表示這樣的策略符合公司利益，公司選擇採取這樣的策略亦無可厚非。

本文之前在討論原始權利人被分類為「Nokia」的涉訟 LTE/LTE-A SEPs 時，便已指出 Nokia 將其 SEPs 轉讓給 NPEs 來運用，而相關訴訟案件或可做為第四類型的代表性案件。然而，本文做出此一分類並非意圖指摘專利私掠行為的是非曲直，亦無意指控 Nokia 是在從事專利私掠之行為，因為缺乏更進一步的事實資訊來做出此一指控；本文藉由分類來突顯出第四類型的專利訴訟案件，僅是要點出一個現象，即許多 NPEs 用來在訴訟中主張權利之專利，是出自營運公司，而該營運公司與被 NPEs 控告侵權之被告間為或曾經為市場競爭關係。

不過如果營運公司與 NPEs 間的合作確屬專利私掠，則營運公司與 NPEs 間基於其合作關係所簽署的專利讓與協議，其中所列條件是否足夠讓 NPEs 就該專利取得「所有實質權利」(all substantial rights) 而具備起訴之「當事人適格」(standing)，是會依據個案事實來判斷，而此時在訴訟中被控侵權人或有可能提出挑戰而獲得對其有利的結果。美國維吉尼亞州東區聯邦地院 (the United States District Court for the Eastern District of Virginia) 曾在 2012 年 12 月 7 日所做出的 *Suffolk Technologies LLC v. AOL Inc.* 案裁定，其中針對一種可能涉及專利私掠的專利權利轉讓型態進行檢視，並認定其讓受讓專利權利之 NPEs 具備起訴之當事人適格，⁴⁰ 其中論理見解或可做為參考，藉以得知專利私掠之合作關係應如何成

³⁹ 有論者指出，若將 NPEs 界定為一種「專利整合公司」(patent aggregating companies)，則其可以提供許多營運公司在維運管理智慧財產權上所需要的專業知識與資源，並促成專利與技術市場之發展。Frauke Rüther, *Patent Aggregating Companies: Their Strategies, Activities and Options for Producing Companies* 92 (2012).

⁴⁰ 在該案中，系爭專利所有權人 British Telecommunications, PLC (下稱 BT)，與原告 Suffolk

立，方能通過當事人適格之挑戰。

Technologies LLC（下稱 Suffolk）之母公司 IPValue 簽署專利讓與協議，其中約定 BT 將系爭專利整體權利，包括但不限於對第三人起訴專利侵權訴訟以及基於系爭專利收取權利金的權利，讓與並移轉給 IPValue，同時 IPValue 亦受讓獨自決定是否起訴、如何進行訴訟、是否與對誰提供授權的裁量權，以及獨自轉賣系爭專利之權利，並負有維護專利之義務；而後 IPValue 與 Suffolk 簽訂授權協議，約定 IPValue 移轉系爭專利整體權利給 Suffolk，Suffolk 會履行 IPValue 因其與 BT 間協議所生之義務，並擁有獨自決定是否起訴、如何進行訴訟、是否與對誰提供授權的裁量權。Suffolk Technologies LLC v. AOL Inc., 910 F.Supp.2d 850, 853-854 (E.D.Va. 2012). 維吉尼亞州東區聯邦地院認為，就該案事實來說，雖然 BT 未在其讓與協議中明確說明其所移轉之整體權利是否包括實施權利，但顯然 IPValue 擁有實施權利，可以自行或授權全資子公司實施系爭專利，同時讓與協議中約定 BT 從 IPValue 處獲得非專屬授權，亦可支持 IPValue 有受讓專屬實施權利，因為如果專屬實施權利未被讓與給 IPValue，則 BT 仍保有實施權利而不需要獲得非專屬授權。*Id.* at 856. 維吉尼亞州東區聯邦地院亦認為，基於系爭專利起訴專利侵權訴訟之權利，已被完整地由 BT 移轉給 IPValue、而後再移轉給 Suffolk，同時 Suffolk 亦已受讓轉賣系爭專利之權利，而過往判例見解認為，擁有財產處分權是擁有所有權的重要指標。*Id.* at 857. 維吉尼亞州東區聯邦地院更進一步指出，讓與協議中所附帶之四項條件，並無法推翻系爭專利所有實質權利均已被移轉的事實認定：(1)Suffolk 必須支付其運用系爭專利所獲收益扣除成本後的 50% 給 BT，但這是 BT 讓與專利權利所得對價，其並不抵觸專利權利之讓與；(2)雖然當 IPValue 或 Suffolk 未能達到收益目標或停止運用系爭專利時，BT 有買回系爭專利之專屬選擇權，但設有附條件買回專利權利之條款，並不等於保留專利之實質權利；(3)BT 要求 IPValue 至少一季一次、提供書面或電話之進度更新報告，但這樣的條款僅為一種監督機制，而不構成實質的財產權利；(4)BT 禁止 IPValue 就專利侵權訴訟尋求、收取勝訴酬金（contingent fee）超過 20% 之外部法律服務，而這樣的條款只是保障 BT 讓與專利權利所能獲得收益、不會被超額法律服務費用所減損，且其並非不常見之協議內容。*Id.* at 857-858.

第四章 個別訴訟案件評析

以下本文將從三個區塊的訴訟案件中，分別選擇出較值得關注的個別訴訟案件，以議題探討之方式來進行進一步的評析。

第一節 永久禁制令核發：Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.案與 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al 案

對於競爭對手間專利戰而言，在法院或陪審團認定侵權成立後，聲請法院核發永久禁制令或相當重要，因為透過行使其侵權行為除去請求權，專利權人才能真正排除競爭與維持其市場地位。

在 *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.* 案（案號為 8:05-cv-00467）中，加州中區聯邦地院（the United States District Court for the Central District of California）依據美國最高法院（the Supreme Court of the United States）*eBay Inc. v. MercExchange L.L.C.* 案判決所確立、判斷是否應基於專利侵權核發永久禁制令之四項判斷因素⁴¹，就 *Broadcom Corp.*（下稱 *Broadcom*）之永久禁制令聲請做出以下認定：

- (1) 雖然 *Broadcom* 並未實際實施系爭專利發明，亦即是在市場上並未製造販賣與 *Qualcomm Inc.*（下稱 *Qualcomm*）侵權產品直接競爭的產品，但考量晶片市場的競爭邏輯為「設計取勝」（design-win），以及 *Broadcom* 選擇不就其專利技術提供授權的商業策略，即使 *Broadcom* 並非 *Qualcomm* 侵權產品之直接競爭者，其仍因為 *Qualcomm* 之侵權行為而

⁴¹ 四項判斷因素是要求，專利權人要聲請核發永久禁制令必須舉證證明：(1)其遭受不可回復損害（irreparable injury）；(2)其他法定救濟手段，諸如金錢性損害賠償，並不適合補償該損害；(3)兩造所承受負擔間的平衡（the balance of hardships between the plaintiff and defendant）；(4)公共利益不致受損。*eBay Inc. v. MercExchange, LLC*, 547 U.S. 388, 391 (2006).

遭受不可回復損害 (irreparable injury)。⁴²

(2) 就兩造所蒙受負擔之平衡 (balance of hardships) 這個因素而言，一審法院認為其對兩造而言為中立而不偏向任何一方。⁴³

(3) 由於 Broadcom 採取除解決訴訟或交互授權外、不提供專利授權之商業策略模式，因此核發禁制令是讓 Broadcom 可以維持其商業策略。⁴⁴另一方面，晶片市場「設計取勝」之競爭邏輯，要量化 Qualcomm 侵權行為對 Broadcom 非直接競爭產品營收之影響有其難度等因素，亦支持金錢性質之損害賠償並非是對 Broadcom 而言的適當救濟，因此以金錢救濟之適當性 (adequacy of monetary relief) 這個判斷因素支持核發永久禁制令給 Broadcom。⁴⁵

(4) 公共利益 (public interest) 之判斷因素並不支持在本案中核發永久禁制令，但法院認為，核發永久禁制令對於公共利益所產生的負面影響，可以透過設立一定期間後禁制令方生效的落日條款 (sunset provisions) 來因應。⁴⁶

聯邦巡迴上訴法院在其二審判決中肯認加州中區聯邦地院前述論理，並裁定加州中區聯邦地院核發永久禁制令並未濫用其裁量權。⁴⁷在前述法院論理中，值得注目者為有關於存在不可回復損害之認定：法院在 Broadcom 並未實施系爭專利發明且與 Qualcomm 並非產品直接競爭者的情況下，依據晶片市場「設計取勝」之競爭邏輯、Broadcom 不提供專利授權之商業策略等事實因素，來建立其認定 Broadcom 蒙受不可回復競爭損害、必須透過排除侵權行為之禁制令方能獲得救

⁴² Memorandum of Decision re Injunctive Relief, at 9-10, in *Broadcom Corporation v. Qualcomm Incorporated*, case no. 8:05-cv-00467-JVS-RNB, filed in Dec. 31, 2007, Document 996, available at <https://www.pacer.gov/> (register required).

⁴³ *Id.* at 10.

⁴⁴ *Id.* at 11.

⁴⁵ *Id.* at 16-17.

⁴⁶ *Id.* at 18.

⁴⁷ *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 543 F.3d 683, 702-705 (Fed. Cir. 2008).

濟的論理基礎。而 Broadcom 訴訟策略之所以能夠奏效，或是因為其基於晶片市場競爭實況以及兩造商業模式差異所提出的訴訟主張能成功說服法官採信。

但是反觀 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al 案（案號為 5:11-cv-01846），即使 Apple 與 Samsung 是產品市場上的直接競爭者，但是 Apple 在獲得陪審團認定 Samsung 產品侵害其發明專利權利後，仍無法取得永久禁制令來排除 Samsung 之侵權行為。法院裁定不核發永久禁制令之主要理由是，法院認定 Apple 未能舉證證明 Samsung 之侵權行為是直接導致 Apple 所受產品市占率流失等不可回復損害，特別是 Apple 未能舉證證明，系爭專利權利所保護的技術特徵是導引消費者去購買侵權產品之誘因或動機。在聯邦巡迴上訴法院依據 Apple 所提抗告、將核發永久禁制令之裁定發回更審後，加州北區聯邦地院在其更審裁定中指出，Apple 要說服法院核發永久禁制令來排除 Samsung 產品之製造販賣，其必須證明受 Apple 專利權利保護之三項觸控螢幕軟體技術特徵，在被 Samsung 整合進入其功能複雜之裝置產品後，是導引出消費者對 Samsung 侵權產品之需求；在 Apple 未能善盡其舉證責任之情況下，法院會依循最高法院法官之見解，在專利發明僅為侵權產品之一小部分時，認定損害賠償或已足夠補償侵權行為所致損害。⁴⁸從此觀之，要以一或數項專利來將功能複雜之產品排除於市場之外，必須負擔相當的舉證責任去證明專利技術特徵是侵權產品市場需求之基礎，而要盡到這樣的舉證責任或者並非易事。

在 eBay Inc. v. MercExchange L.L.C. 案判決後，美國法院就是否應基於專利侵權成立來核發永久禁制令的爭點，便是從個案事實來進行判斷，而前述兩件案件之對比，或可以看出兩造是否是市場上的直接競爭者，這個事實僅是諸多考量與權衡中的一環，其未必會直接導出永久禁制令是否應被核發的結論。

不過，在另一起 Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al 案（案號為

⁴⁸ Apple, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., Not Reported in F.Supp.2d, 2014 WL 976898, at *23 (N.D.Cal. March 6, 2014)

5:12-cv-00630)中，美國聯邦巡迴上訴法院合議庭三位法官在 2015 年 9 月 17 日，以兩票同意一票反對的票數，基於 Apple 所提抗告，廢棄加州北區聯邦地院拒絕在該案中就 Samsung 產品核發永久禁制令之裁定，認定原裁定在 Apple 已舉證證明其受到不可回復損害而前述損害不易被其他法律救濟手段所補償、且兩造負擔之平衡與公共利益考量均支持核發禁制令的情況下，不核發禁制令來排除 Samsung 之侵權行為，為法院濫用其裁量權。⁴⁹聯邦巡迴上訴法院合議庭多數意見認為，原審法院所犯下的法律錯誤是，其不應要求 Apple 若要證明其蒙受不可回復損害，必須證明被侵權的專利技術特徵為消費者購買 Samsung 侵權產品之唯一或最主要原因 (The district court thus erred when it required Apple to prove that the infringing features were the exclusive or predominant reason why consumers bought Samsung's products to find irreparable harm)，而原審法院應要求 Apple 舉證證明的是，專利技術特徵會影響到消費者購買被控侵權產品之決定 (the district court should have required Apple to show that the patented features impact consumers' decisions to purchase the accused devices)。⁵⁰

前述聯邦巡迴上訴法院的最新裁定見解，相當程度放寬了之前被採用、判斷專利權人是否舉證證明其所蒙受損害與侵權行為間存在因果關係 (causal nexus) 的認定標準，而如此會讓專利權人主張其蒙受不可回復損害變得更容易成立，進而更容易獲得法院所核發之永久禁制令。前述裁定見解未來會如何影響後續訴訟案件，值得進一步密切觀察。

第二節 停止訴訟程序：Wi-LAN, Inc. v. Apple Inc.

之前討論在第一區塊案件中、由自有技術 NPEs 所起訴之第三類型專利訴訟

⁴⁹ Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd., --- F.3d ---, 2015 WL 5449721, at *11 (Fed.Cir. Sept. 17, 2015).

⁵⁰ *Id.* at *5.

案件時，本文已簡要整理出 Wi-LAN 透過其專利組合緊密佈網，一波又一波對 Apple 發動攻勢之訴訟行動，而在此本文要接著說明的是，在被分類為第二區塊案件的 *Wi-LAN, Inc. v. Apple Inc.* (案號為 3:14-cv-01507，於 2014 年 12 月 18 日被法院裁定與案號為 3:14-cv-02235 之 *Apple Inc. v. Wi-LAN Inc.* 案合併審理) 中，Apple 採用聲請停止訴訟程序之策略，讓其在面對單一專利權人提起複數專利侵權告訴時，可以簡化訴訟程序，減少資源重複投入與虛耗。

如前所述，2015 年 1 月 8 日，加州南區聯邦地院在 3:13-cv-00798 案中做出 Apple 並未侵害 US 8,315,640 專利 (下稱 '640 專利) 權利之判決，而 Wi-LAN 業已提起上訴。而 Wi-LAN 在 3:14-cv-01507 案中所主張權利的 5 件專利，其中 4 件 (US 8,457,145、US 8,537,757、US 8,615,020 與 US 8,462,761) 與 '640 專利屬同一專利家族，為源自同一母案的連續申請案 (continuation) 或部分連續申請案 (continuation-in-part)。加州南區聯邦地院認為，聯邦巡迴上訴法院會在其審理 3:13-cv-00798 案之上訴時，檢視一審法院就關聯專利類似請求項用語所做出的解釋，若其繼續就 3:14-cv-01507 案進行訴訟程序並進行證據開示與請求項解釋等程序，則似乎並無太大實際意義，因為更有效且經濟的方法應該是等待聯邦巡迴上訴法院就爭議請求項用語解釋做出其裁定結果，同時加州南區聯邦地院亦認為，二審結果有助於簡化本案所涉之爭點。⁵¹ 據此，加州南區聯邦地院裁定停止 3:14-cv-01507 案之訴訟程序，等待 3:13-cv-00798 案之上訴審理結果。

法院裁定停止訴訟程序的權限是附屬於法院控制案件審理之固有權限，其必須權衡並尋求不同利益間的平衡。⁵² Apple 在 3:14-cv-01507 案中，基於多數系爭專利與關聯案件之其他系爭專利同屬一個專利家族之理由，採取聲請停止訴訟程序之策略並奏效，讓其可以更有效率且更經濟地應付 Wi-LAN 的專利訴訟攻勢。聲請停止訴訟程序之策略，在所涉案件之個案事實可以支持的情況下，或者不失為單一被告在面對單一專利權人所提起之複數專利侵權告訴時可以考慮採取之

⁵¹ *supra* note 35.

⁵² *Id.*

訴訟策略，如此可以協助被告不會因為重複應訴而疲於奔命。

第三節 控告消費者侵權：In re Innovatio IP Ventures, LLC, Patent Litigation

In re Innovatio IP Ventures, LLC, Patent Litigation 案體現了兩點近來廣受爭議的美國專利訴訟發展趨勢，一是 NPEs 以從其他營運公司處取得專利權利（該案多半系爭專利之原始權利人為 Broadcom Corporation）後透過興訟威脅來獲取權利金收益，另一則是以被控侵權產品之終端使用者而非製造商為被告來起訴專利侵權之訴，希望利用終端使用者不諳專利訴訟之特質來增加訴訟或獲取權利金收益上的優勢。從 2011 年 3 月 8 日開始，Innovatio IP Ventures, LLC(下稱 Innovatio) 這家 NPEs 便基於其從 Broadcom Corporation 處所取得、就 IEEE 之 802.11 Wi-Fi 技術標準而言具技術必要性的專利組合，向不同聯邦地院起訴多起專利侵權之訴，控告美國各地之咖啡廳、飯店、餐廳、超市、大賣場、貨運公司等無線網路使用者（被告清單參見附錄二），其提供給其顧客所使用的無線網路存取服務，或其使用無線網路來管理其內部流程等行為構成專利侵權。

美國白宮（the White House）曾公開呼籲應進行專利修法來保護消費者或企業使用現成產品之行為免受專利侵權訴訟之騷擾（protect off-the-shelf use by consumers and businesses），例如提供消費者更好的法律保障，使其可以不就將現成產品用於設定用途之行為負侵權責任，或當專利權人同時有起訴控告現成產品之販賣者或製造商侵害其專利權利時，停止專利權人控告消費者侵權之訴訟程序進行。⁵³而目前美國國會議員亦有提出專利修法之法案，其中便打算創設機制，讓以產品或服務之消費者為被告的專利侵權訴訟案件，當產品或服務之製造商亦被起訴控告專利侵權時，前者之訴訟程序將會被停止。⁵⁴只是，前述法案是否能

⁵³ The White House, *Fact Sheet: White House Task Force on High-Tech Patent Issues*, June 04, 2013, <http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/04/fact-sheet-white-house-task-force-high-tech-patent-issues> (last visited Sept. 17, 2015).

⁵⁴ 例如：Innovation Act, section 5, H.R. 9, 114th Cong. (2015).

以及何時能通過立法，尚屬未知。

In re Innovatio IP Ventures, LLC, Patent Litigation 案為一多管轄區域訴訟 (multidistrict litigation)，其中不同專利侵權訴訟之被告以及提起確認之訴的網路設備商原告等，已陸續與 Innovatio 達成和解，是故在本案多管轄區域訴訟中被合併審理的多數訴訟案件均已結案。

除了體現近年來在美國 NPEs 會與訟控告使用現成產品之消費者侵害專利權利的現象外，In re Innovatio IP Ventures, LLC, Patent Litigation 案尚有另一個值得關注之處在於，承審該案之伊利諾州北區聯邦地院(the United States District Court for the Northern District of Illinois)以法官庭審方式來認定系爭專利就關聯技術標準是否具備技術必要性。在前述審理中，法院認定舉證證明系爭專利具備標準技術必要性之舉證責任在被控侵權之被告身上，並認定評估標準技術必要性應以被主張權利之個別請求項而非整個專利來為之，同時對於如何認定一專利請求項之標準技術必要性的方法有具體的例示說明。例如，伊利諾州北區聯邦地院指出，就舉證責任之歸屬而言，主張存在系爭專利附有 FRAND 授權義務可以類比主張系爭專利存在授權關係，其同樣是在主張存在一種限縮專利侵權人責任的契約義務，所以舉證證明系爭 SEPs 就標準實施具備必要性進而受到 FRAND 授權承諾約束的舉證責任，應歸屬於被控侵權、且主張系爭專利受到 FRAND 授權承諾約束之被告。⁵⁵伊利諾州北區聯邦地院亦指出，美國專利法是以個別請求項為單位來界定專利權利範圍，所以承諾就任何 SEPs 提供授權之承諾必須被解讀為，僅承諾就具備標準技術必要性之請求項提供授權，而法院應分別就個別請求項分析並認定其標準技術必要性。⁵⁶

雖然標準技術必要性為一事實爭點，應由陪審團來裁決之（例如在 Fujitsu Limited v. Tellabs Operations, Inc. et al 案 (1:09-cv-04530) 中，系爭專利是否具備

⁵⁵ In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 956 F.Supp.2d 925, 935-936 (N.D.Ill. 2013).

⁵⁶ *Id.* at 936-937.

標準技術必要性便是由陪審團來認定)，但是由於在本案中是由法官審理並做出裁定，其有明確闡述其論理以及所依據的程序與判斷原則等，所以其對於有意提出類似爭點主張之後續標準必要專利訴訟案件當事人而言，便具備相當程度的訴訟策略參考價值。

第五章 結論

在 156 件訴訟案件中有 86 件(55%)案件之起訴法院是德州東區聯邦地院，這或反映出原告起訴所採取的挑選法院策略以及美國專利訴訟中所存在的地域集中現象。而面對專利權人，特別是 NPEs，會採取選擇在對其較為有利之聯邦地院提起專利侵權之訴的挑選法院訴訟策略，被控侵權人或可採取聲請移送訴訟之策略，來將其所被控侵權之訴訟案件移送至對其較為便利或有利的聯邦地院來續行審理。若被告要採取聲請移送訴訟之策略來反制專利訴訟原告，特別是 NPEs 原告所採取的挑選法院策略，則必須評估其所涉個案事實是否符合法律所規定的要件，並考慮不同區域巡迴上訴法院所建立之解釋適用原則是否適用於該個案事實而有利於讓被告主張成立。

在 156 件專利訴訟案件中被主張權利的系爭發明專利超過 450 件，但其中法院有以法官簡易判決或陪審團事實認定之形式、就其有效性或權利是否受到侵害等實質爭點做出判斷者僅 48 件。即使把有部分案件仍在審理中之因素納入考量，這樣的結果仍顯示，專利訴訟案件會進展到就實質爭點做出判斷之階段的比例並不高。前述結果或有一部分的成因是，專利權人基於訴訟策略或者訴訟經濟之考量，或者在法院要求縮減訴訟爭點已簡化訴訟程序的要求下，自行將部分對其而言論據較為薄弱的訴訟標的撤銷，但另一個成因或是，部分專利訴訟案件在訴訟初期階段便以兩造達成和解、合意撤銷告訴來收場。

比較以 Samsung、Ericsson 與 Nokia 為原始權利人之涉訟 LTE/LTE-A SEPs 的關聯專利訴訟行為，可以看出 Samsung 多半是以提起反訴之形式來使用其 SEPs 抗衡競爭對手所發動的專利訴訟戰，Ericsson 則是將專利訴訟視為迫使其 SEPs 的被授權人接受其授權條件的手段，但 Nokia 則是將其 SEPs 轉讓給 NPEs 來運用。不同的訴訟策略與運用模式，或反映出不同公司的發展狀況與營運模

式。

在以第一區塊案件為基礎所分類出的四種類型專利訴訟案件中，第一類型為競爭廠商之間的專利戰，其由於是競爭廠商間透過主張專利權利來維持市場占有率或排除對手所帶來的競爭威脅，所以這類型的訴訟案件往往會纏訟相當期間，就算最終兩造達成和解，其往往會發生在訴訟結果已明朗或可被預期的訴訟後期階段。在第二類型專利訴訟案件中，專利權人所著眼者並非排除競爭威脅或維持市場地位，而是透過訴訟來增加自己授權協商的優勢地位，所以其結果往往會是兩造達成授權協議後和解訴訟，且訴訟所進展到的階段並不若第一類型案件般的後期。自有技術 NPEs 由於其營運規模、專利組合質量、獲利模式等特性，會讓其較容易與被控侵權人在訴訟上進行纏鬥，且其訴訟行為往往不是單點攻擊而是一波接一波、向複數法院起訴的多點式訴訟策略，這點可以從本文所討論的第三類型案件中看出。最後，第四類型專利訴訟案件點出一個現象，即許多 NPEs 用來在訴訟中主張權利之專利，是出自營運公司，而該營運公司與被 NPEs 控告侵權之被告間為或曾經為市場競爭關係。

對比法院在 *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.* 案與 *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al* 案中就是否應核發永久禁制令所做出的判斷，可以看出訴訟之兩造當事人是否是市場上的直接競爭者，這個事實僅是在考量時核發永久禁制令諸多權衡因素中的一環，其未必會直接導出永久禁制令是否應被核發的結論。不過，美國聯邦巡迴上訴法院合議庭在 2015 年 9 月 17 日所做出的 *Apple Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd.* 案裁定，相當程度放寬判斷在個案中是否應核發永久禁制令的認定標準，讓專利權人在證明被控侵權人應負侵權責任後更容易獲得永久禁制令，因此該案後續發展以及該裁定見解之後所可能產生的影響，均值得進一步密切觀察與分析。

觀察 *Wi-LAN, Inc. v. Apple Inc.* 案的訴訟進展可以看到，聲請停止訴訟程序之策略，在所涉案件之個案事實可以支持的情況下，或者不失為單一被告在面對

單一專利權人所提起之複數專利侵權告訴時可以考慮採取之訴訟策略，如此可以協助被告不會因為重複應訴而疲於奔命。

附錄一 本計畫今年度所閱讀之 156 件 SEPs 訴訟案件清單

涉及過往計畫所閱讀 LTE/LTE-A 標準 SEPs 之訴訟案件 (第一區塊案件)		
1	Adaptix Inc. v. Alcatel-Lucent USA Inc. et al	6:12-cv-00022
2	Adaptix Inc. v. Alcatel-Lucent USA Inc. et al	6:12-cv-00122
3	Adaptix Inc. v. Alcatel-Lucent USA Inc. et al	6:12-cv-00123
4	Adaptix Inc. v. Ericsson Inc. et al	6:13-cv-00049
5	Adaptix Inc. v. Ericsson Inc. et al	6:13-cv-00050
6	Adaptix Inc. v. T-Mobile USA Inc.	6:12-cv-00369
7	Adaptix Inc. v. Ericsson Inc. et al	6:14-cv-00501
8	Adaptix Inc. v. Ericsson Inc. et al	6:14-cv-00502
9	Adaptix Inc. v. Ericsson Inc. et al	6:14-cv-00503
10	Adaptix Inc. v. Nokia Siemens Networks US, LLC et al	6:12-cv-00021
11	Adaptix Inc. v. Nokia Siemens Networks US, LLC et al	6:12-cv-00318
12	Adaptix Inc. v. Clearwire Corp. et al	6:08-cv-00460
13	Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al	5:11-cv-01846
14	Apple Inc. v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al	5:12-cv-00630
15	Apple Inc. v. Wi-LAN, Inc. et al	3:14-cv-02235
16	Apple Inc. v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Inc. et al	3:15-cv-00154
17	ArrayComm LLC v. Atheros Communications, Inc.	2:07-cv-00397
18	Broadcom Corp. v. Qualcomm, Inc.	8:05-cv-00467
19	Cellular Communications Equipment LLC v. HTC Corp. et al	6:13-cv-00507
20	Cellular Communications Equipment LLC v. LG Electronics, Inc. et al	6:13-cv-00508
21	Cellular Communications Equipment LLC v. Pantech Co., Ltd. et al	6:13-cv-00509
22	Cellular Communications Equipment LLC v. BlackBerry Ltd. et al	6:13-cv-00510
23	Cellular Communications Equipment LLC v. ZTE Corp. et al	6:13-cv-00511
24	Cellular Communications Equipment LLC v. Amazon.com, Inc. et al	6:13-cv-00568
25	Cellular Communications Equipment LLC v. Dell Inc.	6:13-cv-00569
26	Cellular Communications Equipment LLC v. NEC CASIO Mobile Communications, Ltd. et al	6:13-cv-00584
27	Cellular Communications Equipment LLC v. Apple Inc. et al	6:14-cv-00251
28	Cellular Communications Equipment LLC v. LG Electronics, Inc. et al	6:14-cv-00982
29	Cellular Communications Equipment LLC v. Sony Mobile	6:14-cv-00983

	Communications Inc. et al	
30	Cellular Communications Equipment LLC v. Apple Inc. et al	6:14-cv-00031
31	Cellular Communications Equipment LLC v. Motorola Mobility LLC et al	6:13-cv-00572
32	Cellular Communications Equipment LLC v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al	6:14-cv-00759
33	Core Wireless Licensing S.a.r.l. v. Apple Inc.	6:14-cv-00752
34	Core Wireless Licensing S.a.r.l. v. Apple, Inc.	6:12-cv-00100
35	Core Wireless Licensing S.a.r.l. v. LG Electronics, Inc. et al	2:14-cv-00912
36	Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al	2:06-cv-00063
37	Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al	6:12-cv-00894
38	Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al	6:12-cv-00895
39	Ericsson Inc. et al v. Samsung Electronics Co., LTD., et al	6:13-cv-00364
40	Ericsson Inc. et al v. TCL Communication Technology Holdings, LTD, et al	2:15-cv-02370 (2:14-cv-00667)
41	Ericsson Inc. et al v. Apple Inc.	2:15-cv-00287
42	Gabriel Technologies et al v. Qualcomm Inc. et al	3:08-cv-01992
43	Innovative Sonic Ltd v. Research in Motion Ltd. et al	3:11-cv-00706 (6:10-cv-00455)
44	Intel Corp. v. WI-LAN Inc.	5:08-cv-04555 (2:09-cv-00184)
45	InterDigital Communications Inc. et al v. Huawei Technologies Co. Ltd et al	1:13-cv-00008
46	InterDigital Communications Inc. et al v. ZTE Corporation et al	1:13-cv-00009
47	InterDigital Communications Inc. et al v. Nokia Corp. et al	1:13-cv-00010
48	InterDigital Communications Inc. et al v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al	1:13-cv-00011
49	Interdigital Communications LLC et al v. Nokia Corporation et al	1:11-cv-00654
50	Inventergy Inc. v. GENBAND Inc.	6:14-cv-00612
51	LG Electronics, Inc. v. Sony Corp. et al	3:11-cv-00247
52	Motorola Inc. v. Research Motion Ltd. et al	3:10-cv-00480 (1:10-cv-00457)
53	Motorola Mobility Inc. et al v. Microsoft Corp.	3:10-cv-00700
54	Motorola Mobility Inc. v. Apple Inc.	1:10-cv-06381
55	Nokia Corporation et al v. Kyocera Wireless Corp.	2:04-cv-00076

56	Nokia Corporation v. Kyocera Wireless Corp.	2:04-cv-00078
57	Promote Innovation LLC v. Novatel Wireless Inc.	6:10-cv-00635
58	Qualcomm Inc. v. Conexant Systems Inc. et al	3:02-cv-02002
59	Qualcomm Inc. v. Maxim Integrated Inc.	3:02-cv-02429
60	Qualcomm Inc. et al v. Broadcom Corp .	3:05-cv-01392
61	Qualcomm Inc. et al v. Nokia Corp. et al	3:05-cv-02063
62	Samsung Electronics Co. Ltd. et al v. Apple Inc.	1:11-cv-00573
63	Samsung Electronics Co. Ltd. et al v. Apple Inc.	5:11-cv-02079
64	Wi-Lan Inc et al v. HTC Corp. et al	6:13-cv-00519
65	Wi-LAN Inc et al v. Research In Motion Ltd. et al	3:13-cv-02431
66	Wi-LAN USA, Inc. et al v. Apple Inc.	3:13-cv-00798 (1:12-cv-24318)
67	Wi-LAN USA, Inc. et al v. HTC Corp. et al	3:13-cv-00871 (1:12-cv-24319)
68	Wi-LAN USA, Inc. et al v. Sierra Wireless America Inc.	3:13-cv-00843 (1:12-cv-24320)
69	Wi-LAN USA, Inc. et al v. Research in Motion Ltd. et al	1:13-cv-21662
涉及 3GPP 相關標準 SEPs 的訴訟案件 (第二區塊案件)		
70	Adaptix Inc. v. Apple Inc. et al	5:13-cv-01776 (6:12-cv-00124)
71	Adaptix Inc. v. Apple Inc. et al	5:13-cv-01777 (6:12-cv-00125)
72	Adaptix Inc. v. AT&T Inc. et al	6:12-cv-00017
73	Adaptix Inc. v. AT&T Inc. et al	3:13-cv-01778 (6:12-cv-00019)
74	Adaptix Inc. v. Cellco Partnership et al	6:12-cv-00120
75	Adaptix Inc. v. Cellco Partnership et al	5:13-cv-01844 (6:12-cv-00121)
76	Adaptix Inc. v. Motorola Mobility LLC et al	5:13-cv-01774 (6:13-cv-00296, 6:12-cv-00016)
77	Adaptix Inc. v. Pantech Wireless Inc. et al	6:12-cv-00020
78	Adaptix Inc. v. HTC Corp. et al	5:14-cv-02359
79	Apple Inc. et al v. Motorola Mobility, Inc.	3:12-cv-00355
80	Cell and Network Selection LLC v. AT&T Inc. et al	6:13-cv-00403
81	Cell and Network Selection LLC v. AT&T Inc. et al	6:11-cv-00706
82	Cell and Network Selection LLC v. MetroPCS	6:12-cv-00802

	Communications, Inc. et al	
83	Cell and Network Selection LLC v. MetroPCS Communications, Inc. et al	6:13-cv-00404
84	Digitude Innovations LLC v Amazon.com Inc.	1:11-cv-01191
85	Digitude Innovations LLC v HTC Corporation et al	1:11-cv-01192
86	Digitude Innovations LLC v. LG Electronics Inc. et al	1:11-cv-01193
87	Digitude Innovations LLC v. Motorola Mobility Holdings Inc.	1:11-cv-01194
88	Digitude Innovations LLC v. Nokia Corp. et al	1:11-cv-01195
89	Digitude Innovations LLC v. Research In Motion Ltd. et al	1:11-cv-01196
90	Digitude Innovations LLC v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al	1:11-cv-01197
91	Digitude Innovations LLC v. Sony Corp. et al	1:11-cv-01198
92	Ericsson Inc. et al v. Apple Inc.	2:15-cv-00288
93	Ericsson Inc. et al v. Apple Inc.	2:15-cv-00289
94	Ericsson Inc. et al v. Apple Inc.	2:15-cv-00290
95	Ericsson Inc. et al v. Apple Inc.	2:15-cv-00291
96	Ericsson Inc. et al v. Apple Inc.	2:15-cv-00292
97	Ericsson Inc. et al v. Apple Inc.	2:15-cv-00293
98	Golden Bridge Technology Inc. v. HTC Corp. et al	1:12-cv-00477
99	Golden Bridge Technology Inc. v. HTC Corp. et al	1:12-cv-01158
100	Golden Bridge Technology Inc. v. T-Mobile USA Inc. et al	1:11-cv-00165
101	Golden Bridge Technology Inc. v. Apple Inc. et al.	5:12-cv-04882 (2:12-cv-04014)
102	Odyssey Wireless, Inc. v. Apple Inc.	3:15-cv-01375 (5:14-cv-00489)
103	Odyssey Wireless, Inc. v. Motorola Mobility, LLC	3:15-cv-01741 (5:14-cv-00491)
104	Odyssey Wireless, Inc. v. Samsung Electronics Co., Ltd. et al	3:15-cv-01738 (5:14-cv-00490)
105	Wi-LAN Inc. v. Apple Inc.	3:14-cv-01507
涉及其他通訊標準之訴訟案件（第三區塊案件）		
106	Wi-LAN USA Inc. et al. v. Research in Motion Ltd. et al.	1:12-cv-20232
107	Wi-LAN USA Inc. v. Research in Motion Ltd. et al.	1:12-cv-24349
108	Azure Networks LLC et al v. HTC America Inc. et al	6:12-cv-00749
109	Azure Networks LLC et al v. MediaTek Inc.	6:12-cv-00252
110	Azure Networks LLC v. Acer America Corp.	6:12-cv-00751
111	Azure Networks LLC v. Asus Computer International Inc.	6:12-cv-00752

112	Bandspeed Inc v Garmin International, Inc. et al	1:11-cv-00771 (2:10-cv-00215)
113	Bandspeed Inc. v Sony Electronics Inc., et al	1:09-cv-00593
114	Bandspeed Inc. v. Broadcom Corp.	1:14-cv-00433
115	Bandspeed Inc. v. MediaTek Inc. et al	1:14-cv-00435
116	Bandspeed Inc. v. Qualcomm Inc. et al	1:14-cv-00436
117	Chrimar Systems Inc. et al v. Cisco Systems Inc. et al	4:13-cv-01300 (1:11-cv-01050)
118	Cisco System Inc. et al v. Innovative Wireless Solutions LLC	1:13-cv-00492
119	Broadcom Corp. et al v. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation	6:09-cv-00513
120	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Lenovo (United States) Inc. et al	6:09-cv-00399
121	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Sony Corporation et al	6:09-cv-00400
122	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. T-Mobile USA, Inc.	6:10-cv-00065
123	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Cellco Partnership d/b/a Verizon Wireless	6:10-cv-00066
124	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. AT&T Inc. et al	6:10-cv-00067
125	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization v. Cisco Systems Inc.	6:11-cv-00343
126	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization v. MediaTek Inc. et al	6:12-cv-00578
127	Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation v. Real Communications, Inc.	6:12-cv-00842
128	EON Corp. IP Holdings, LLC v. LG Electronics MobileComm USA, Inc.	6:12-cv-00941
129	EON Corp. IP Holdings, LLC v. Pantech Wireless, Inc.	6:12-cv-00942
130	EON Corp. IP Holdings, LLC v. Apple Inc.	3:14-cv-05511

		(6:12-cv-00943)
131	EON Corp IP Holdings LLC v. Asustek Computer International Inc.	6:12-cv-00944
132	EON Corp IP Holdings LLC v. Sensus USA Inc et al	3:12-cv-01011 (2:10-cv-00448)
133	EON Corp IP Holdings, LLC v. T-Mobile USA, Inc., et al	6:10-cv-00379
134	Fujitsu Network Communications Inc et al v. Tellabs, Inc. et al	1:09-cv-04530 (6:08-cv-00022)
135	Hewlett-Packard Co. v. ChriMar Systems, Inc	2:14-cv-10292
136	In re Innovatio IP Ventures LLC, Patent Litigation	1:11-cv-09308
137	Innovative Wireless Solutions LLC v. D-Link Systems, Inc.	8:13-cv-01814
138	Innovative Wireless Solutions, LLC v. ZyXEL Communications, Inc.	8:13-cv-01812
139	Intellectual Ventures I LLC et al v. AT&T Mobility LLC et al	1:12-cv-00193
140	Intellectual Ventures I LLC v. T-Mobile USA Inc. et al	1:13-cv-01632 (1:12-cv-00193)
141	Intellectual Ventures LLC v. AT&T Inc. et al	1:13-cv-00116
142	Intellectual Ventures LLC v. CenturyLink Inc. et al	1:13-cv-00118
143	Intellectual Ventures LLC v. Windstream Corp. et al	1:13-cv-00119
144	Internet Access Solutions LLC v. AOL Inc.	1:14-cv-00748
145	Internet Access Solutions LLC v. AT&T Corp. et al.	1:14-cv-00749
146	Internet Access Solutions LLC v. Earthlink Inc.	1:14-cv-00750
147	Internet Access Solutions LLC v. Microsoft Corp.	1:14-cv-00751
148	Internet Access Solutions LLC v. Verizon Online LLC, et al.	1:14-cv-00752
149	Internet Access Solutions LLC v. Windstream Communications Inc.	1:14-cv-00753
150	Modern Telecom Systems LLC v. AsusTek Computer Inc. et al	8:14-cv-00916
151	MOSAID Technologies Inc. v. Dell Inc. et al	2:11-cv-00179
152	Ruckus Wireless Inc. v. Innovative Wireless Solutions LLC	1:13-cv-00504
153	Saint Lawrence Communications LLC v. Samsung Electronics Co. Ltd. et al	2:14-cv-00293
154	TQ Delta LLC v. Zyxel Communications Inc.	1:13-cv-02013
155	Wi-LAN Inc. v. Acer Inc. et al	2:07-cv-00473
156	Wi-LAN, Inc. v. Westell Technologies, Inc et al	2:07-cv-00474

資料來源：本計畫自行製作

附錄二 在 Innovatio 所起訴之專利侵權訴訟中被列為被告者清單

案號	被告
1:11-cv-01638	ABP Corporation Accor North America Caribou Coffee Co., Inc. CBC Restaurant Corp. Cosi, Inc. Dominick’s Supermarkets, Inc. Kimpton Hotel & Restaurant Group, LLC LQ Management LLC Meijer, Inc. Panera Bread Company
1:11-cv-06478	JW Marriott Chicago Courtyard Chicago Arlington Heights/North Courtyard Chicago Arlington Heights/South Courtyard Chicago Midway Airport Residence Inn Chicago Midway Airport Fairfield Inn & Suites Chicago Midway Courtyard Chicago Bloomingdale Residence Inn Chicago Bloomingdale SpringHill Suites Chicago Bolingbrook Chicago Marriott Southwest SpringHill Suites Chicago Southwest Chicago Marriott Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile Chicago Marriott Midway Chicago Marriott O'Hare Renaissance Blackstone Chicago Hotel Renaissance Chicago Downtown Hotel Renaissance Chicago O'Hare Suites Hotel Courtyard Chicago Downtown/Magnificent Mile Courtyard Chicago Downtown/River North Residence Inn Chicago Downtown/Magnificent Mile Residence Inn Chicago Downtown/River North Fairfield Inn & Suites Chicago Downtown SpringHill Suites Chicago Downtown/River North SpringHill Suites Chicago O'Hare Chicago Marriott Suites Deerfield

	<p> Courtyard Chicago Deerfield Residence Inn Chicago Deerfield Courtyard Chicago O'Hare (Des Plaines) Chicago Marriott Suites Downers Grove Courtyard Chicago Elmhurst/Oakbrook Area SpringHill Suites Chicago Elmhurst/Oakbrook Area Courtyard Chicago Glenview/Northbrook Fairfield Inn Chicago Gurnee Courtyard Chicago Highland Park/Northbrook Chicago Marriott Northwest Fairfield Inn Joliet North/Plainfield Fairfield Inn Joliet South TownePlace Suites Joliet South Lincolnshire Marriott Resort Courtyard Chicago Lincolnshire SpringHill Suites Chicago (Lincolnshire) Hickory Ridge Marriott Conference Hotel Residence Inn Chicago Lombard Fairfield Inn & Suites Chicago Lombard Residence Inn Chicago Lake Forest/Mettawa Courtyard Chicago Naperville Fairfield Inn & Suites Chicago Naperville Fairfield Inn & Suites Chicago Naperville/Aurora TownePlace Suites Chicago Naperville Renaissance Chicago North Shore Hotel Chicago Marriott Oak Brook Oak Brook Hills Marriott Resort Residence Inn Chicago Oak Brook Courtyard Chicago Oakbrook Terrace Fairfield Inn & Suites Ottawa Starved Rock Area Fairfield Inn Peru Courtyard Rockford Residence Inn Rockford Fairfield Inn & Suites Rockford Chicago Marriott Suites O'Hare (Rosemont) Residence Inn Chicago O'Hare (Rosemont) Chicago Marriott Schaumburg Renaissance Schaumburg Convention Center Hotel </p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p> Courtyard Chicago Schaumburg Residence Inn Chicago Schaumburg SpringHill Suites Chicago Schaumburg Courtyard Chicago St. Charles Fairfield Inn & Suites Chicago St. Charles Fairfield Inn Chicago Tinley Park Residence Inn Chicago Naperville/Warrenville SpringHill Suites Chicago Naperville/Warrenville Courtyard Chicago Waukegan/Gurnee Residence Inn Chicago Waukegan/Gurnee SpringHill Suites Chicago Waukegan/Gurnee Courtyard Chicago Elgin/West Dundee TownePlace Suites Chicago Elgin/West Dundee Courtyard Chicago Wood Dale/Itasca La Quinta Inn & Suites Bolingbrook La Quinta Inn Chicago O'Hare Airport </p>
<p>1:11-cv-06479</p>	<p> Wingate By Wyndham Schaumburg/Convention Center Wyndham Glenview Suites Wyndham Schaumburg Garden Hotel Chicago O'Hare Garden Hotel Hawthorn Suites By Wyndham Wadsworth/Waukegan/Gurnee Ramada Galena Ramada Hotel and Suites (Glendale Heights) Ramada Inn Freeport Ramada Inn Waukegan Ramada Inn Bolingbrook Ramada Lake Shore Chicago Ramada South Beloit Ramada Limited Joliet South Ramada Limited Lansing Ramada O'Hare (Elk Grove) Ramada Plaza Hotel Days Inn Harvey Days Inn Rockford Days Inn Schaumburg/Elk Grove Days Inn Waukegan/Gurnee Days Inn St. Charles Days Inn Elgin </p>

Days Inn Barrington
Days Inn Naperville/Chicago
Days Inn and Suites of Morris
Days Inn Niles
Days Inn Lansing South
Days Inn Great Lakes North Chicago
Days Inn - Woodstock
Days Inn Bridgeview
Days Inn Libertyville
Days Inn Alsip
Days Inn Chicago
Days Inn Oglesby/Starved Rock
Super 8 Freeport
Super 8 Mendota
Super 8 Willowbrook
Super 8 Rockford
Super 8 Chicago Northlake O'Hare South
Super 8 St. Charles
Super 8 Elgin
Super 8 DeKalb
Super 8 Mokena/Frankfort/I-80
Super 8 Bridgeview/Chicago Area
Super 8 Dixon
Super 8 Morris
Super 8 Motel Chicago O'Hare Airport
Super 8 Mundelein/Libertyville Area
Super 8 Chicago/Morton Grove
Super 8 Peru
Super 8 Yorkville
Super 8 Aurora/Naperville Area
Super 8 Lansing
Super 8 Chicago IL
Super 8 Woodstock
Super 8 Joliet I-55 North/Chicago
Super 8 Joliet/Chicago/I-80
Super 8 Rock Falls Sterling Area
Super 8 Crystal Lake
Super 8 East Hazel Crest

	<p>Super 8 Rochelle Super 8 Prospect Heights/Northbrook Super 8 Chicago/Waukegan/I-94 North Super 8 McHenry Super 8 Ottawa Starved Rock Super 8 Richmond Super 8 Romeoville Bolingbrook Baymont Inn & Suites Chicago/Alsip Baymont Inn & Suites Naperville Baymont Inn & Suites DeKalb Baymont Inn & Suites Chicago/Aurora Baymont Inn & Suites Chicago/Calumet City Baymont Inn & Suites Rockford Baymont Inn & Suites O'Hare/Elk Grove Village Baymont Inn & Suites Rochelle Howard Johnson Hotel Rockford IL Howard Johnson Inn And Suites Elk Grove Village O'Hare Howard Johnson Inn Downtown Chicago Howard Johnson Addison O'Hare Airport Howard Johnson Lansing Illinois Travelodge Hotel Downtown Chicago Travelodge Glenview IL Travelodge Hotel O'Hare/Chicago Knights Inn Hazel Crest</p>
<p>1:11-cv-06481</p>	<p>Comfort Inn O'Hare Comfort Inn (Orland Park) Comfort Inn (Skokie) Comfort Inn (Romeoville) Comfort Inn (Sycamore) Comfort Inn (Gurnee) Comfort Inn (Palatine) Comfort Inn (Rockford) Comfort Inn (Downers Grove) Comfort Inn (Waukegan) Comfort Inn (Crystal Lake) Comfort Inn (Hoffman Estates) Comfort Inn (Bolingbrook) Comfort Inn (Ottawa)</p>

	<p>Comfort Inn (Dixon)</p> <p>Comfort Inn (Rochelle)</p> <p>Comfort Inn (Mundelein)</p> <p>Comfort Inn (Oakbrook Terrace)</p> <p>Comfort Inn & Suites (Markham)</p> <p>Comfort Inn & Suites (Harvey)</p> <p>Comfort Inn O'Hare South</p> <p>Comfort Inn & Suites (Geneva)</p> <p>Comfort Inn & Suites (Antioch)</p>
1:11-cv-09310	B & B Corporate Holdings, Inc.
1:11-cv-09311	MEI-GSR Holdings LLC dba Grand Sierra Resort and Casino
1:12-cv-00428	<p>Best Western Arrowhead Lodge & Suites</p> <p>Best Western Quiet House & Suites (Dodgeville)</p> <p>Best Western Plus Trail Lodge Hotel & Suites</p> <p>Best Western Hudson House Inn</p> <p>Best Western Plus La Crosse</p> <p>Best Western Countryside Inn (Lodi)</p> <p>Best Western Plus Inntowner Hotel and the Highland Club</p> <p>Best Western Plus East Towne Suites</p> <p>Best Western West Towne Suites</p> <p>Best Western Park Oasis Inn</p> <p>Best Western Resort Hotel & Conference Center Portage</p> <p>Best Western Bluffview Inn & Suites</p> <p>Best Western Claridge Motor Inn</p> <p>Best Western Inn (Rice Lake)</p> <p>Best Western Northwoods Lodge</p> <p>Best Western Sparta Trail Lodge</p> <p>Best Western American Heritage</p> <p>Best Western Bay Walk Inn</p> <p>Best Western Bridgeview Motor Inn</p> <p>Best Western Lake-Aire Motel & Resort</p> <p>Best Western Midway Hotel (Wausau)</p> <p>Best Western Ambassador Inn & Suites</p>
1:12-cv-00431	<p>Madison Marriott West</p> <p>Fairfield Inn & Suites Beloit</p> <p>Fairfield Inn Hudson</p> <p>Courtyard La Crosse Downtown/Mississippi Riverfront</p> <p>Courtyard Madison East</p>

	Residence Inn Madison East Fairfield Inn & Suites Madison East Courtyard Madison West/Middleton Residence Inn Madison West/Middleton Fairfield Inn & Suites Madison West/Middleton Fairfield Inn & Suites Stevens Point Courtyard Wausau Fairfield Inn & Suites Wausau
1:12-cv-03844	AirTran Airways, Inc.
1:12-cv-03856	Barnes & Noble, Inc.
1:12-cv-03858	Delta Air Lines, Inc.
1:12-cv-03860	The Home Depot, Inc.
1:12-cv-03862	HVM L.L.C. d/b/a Studio Plus Deluxe Studios
1:12-cv-03865	Jewel Food Stores, Inc.
1:12-cv-03866	Lowe's Home Centers, Inc.
1:12-cv-03870	McDonald's Corporation
1:12-cv-03872	Starbucks Corporation
1:12-cv-03874	United Parcel Service, Inc.
1:12-cv-03878	Wal-Mart Stores, Inc.
1:12-cv-03882	FedEx Corporation Federal Express Corporation FedEx Ground Package System, Inc. FedEx Freight Corporation Fedex Office and Print Services, Inc.
1:14-cv-01544	Texas Instruments Incorporated
1:15-cv-02259	Marvell Semiconductor Inc
1:15-cv-02262	MediaTek USA Inc.
1:15-cv-02269	Realtek Semiconductor Corporation

資料來源：本計畫自行製作