

講題：跨國專利訴訟及授權談判經驗分享

主講人：李迺洪律師

時間：2013.02.04（星期一）19:00~21:00

地點：政治大學綜合院館北棟 13 樓法學院會議室

紀錄：政治大學吳東哲

國際法研習營的第一天晚上，邀請到李迺洪律師，分享專利談判的經驗。李律師畢業於台灣大學物理系，除了到美國哥倫比亞大學攻讀財務工程碩士，又拿到威斯康辛法學博士(JD)學位，並且先後在國內外從事律師、研發人員和交易員，集法律、技術、財務三種專業於一身，是跨領域的先鋒。在擔任奇美電子、雷凌科技，以及美商 AMI 內部法務及專利顧問期間，參與一系列專利訴訟攻防，對於談判的藝術與法律的實務應用有豐富的經驗。

### **申請專利應綜合考量**

李迺洪律師在簡單的介紹專利權後，提及企業對申請專利權應有的態度。一直以來，多有論者認為申請專利並非保護技術的主要手段，尤其是當該國政府執行專利權的強度不足時。李律師對於申請專利則有較為正面的看法，認為只要產品的市場的利益龐大，向該國主管機關取得專利權成本低廉，仍可考慮在該國採策略性智財部局。原因無他，就是著眼於長期的排他效果，即使目前政府在執法上相對弱，只要專利權有效存在，在可見的將來制度也可能改善。

就算從短期的利益角度著眼，專利權仍有其他價值。雖然短期而言，專利權無法獲得保障，但是專利權的本身卻可能成為該國政府官員方便作事的理由。對於公司而言，此一理由本身就可能創造出超過其申請成本的利益。總而言之，申請專利與否，關係到產品特性、生產地點、市場，但對於該國政府的執法能力，則建議從長遠的利益著眼。

### **溝通順暢是官司成敗的關鍵**

專利的訴訟談判，首先要講的就是參與者。而公司的制度與分工，在談判者的組成上有重大影響。在專利訴訟之中，一方主要的參與者可分為兩大部分：公司與事務所。公司和事務所的決策者分別是法務長和合夥人，但實際上對於案件了解最深的，是公司的次級法務主管，還有事務所的負責律師。李律師認為，這種決策者和參與者分開的體系，在某種程度上創造了一些資訊不對等，甚至是敵對陣營可以操作的漏洞，組織越龐大的公司，越應該注意這種風險。身為公司的法律顧問，也有責任防止這些漏洞，並於訴訟過程中可利用對方的資訊不對稱問題給予打擊。

### **案例討論—律師該給甚麼建議？**

接著，李律師以案例時間軸的方式，模擬一個公司法務在不同階段，所要面對的問題。比方說，在接到專利侵權通知前，可以視情況在送達方面爭取反應時間，又或者是已經接到了專利侵權通知，應該採取甚麼樣的對策。李律師特別提醒，法律人除了根據專業，也應該就公司狀況和整體產業環境做考量，至少就技術等級差距僅一年或數個月電子業而言，輕易地建議電子公司停產會影響到公司長期競爭力。負責任地從公司內部了解問題之所在，並加以處理，應該是公司法律顧問的專業，也是堅持。

### **了解專利訴訟的本質、善用資訊，沉著應戰是制勝祕訣**

專利訴訟，是一種兩敗俱傷的七傷拳，一旦興訟，隨著訴訟的進行可能會造成公司之間競爭力的此消彼長戰爭。台灣的公司往往是技術落後者，面臨專利訴訟，不是單純閃躲，而是應善用機會，提升自己的競爭力。

在實際談判的專利授權層面，俗話說的好：知己知彼，百戰不殆。李律師以自身經驗為例，他所經歷過的專利訴訟之中，曾經內有大規模人員流動，外有其他公司施壓談判的和解壓力。然而，只要能對當時情況掌握準確，仍然可善用資訊為專利訴訟的勝利奠定基石。有良好的基石，談判時才能以相對低廉的和解金，取得最大利益。

當技術落後的被告方在訴訟之中取得上風時，也應該保留和解的選擇，舉例來說，隨著雙方籌碼的演變，告訴方的態度，可能由高傲的技術領先者轉而變成只希望從訴訟中脫身的鬥敗公雞。因此，被告方可善用對造的心態改變，以廉價金額取得更多技術的專利授權或是交叉授權，為下一代產品鋪路；再者，如果告訴方也控訴被告的其他競爭對手，留著告訴方的專利，讓訴訟繼續進行，也是另一種對其他競爭對手造成困擾的方式。

### **談判的關鍵在人**

李迺洪律師強調，談判的籌碼有很多，對付不同的對手，用不同的方式。對方有可能是財力雄厚的大公司，但也可能是連一個專利訴訟費用都付不出的小公司；可能是同業，當然也可能是不實施專利的 NPE。最重要的，提告的是人，談判的也是人，從決策權人的身心狀態、人格特質、專業素養，都可以成為談判中的著力點。相對的，既然是人與人間在談判，也要懂得對方心裡想甚麼，了解自己，滿足兩造組織的需求，然後才做出不同的應對。

### **法律人在公司的定位及談判中的腳色**

法律人腳色，當然來自於法律專業。而專利法務團隊由於對公司技術的長期發展卻能跨部門產生具有重大的影響，因此在公司的角色不該只是被動的成本單位。強大的專利法務能力，除了能以較低的成本面對專利流氓，避免掉許多潛在的成

本，也能協助公司創造出長期競爭力。

李律師也鼓勵法務人員多了解專利及公司經營，有智慧的善用事務所的專利工程師。在談判之中為了避免公司承受資訊不對稱而接受不利於我方條件的風險，法務人員應避免隨意地把策略的擬定，交由通常只負責寫專利申請書的人決策。更進一步，可以在平時多累積對公司商業層面的了解，才能真正地在商業談判中一展身手，幫助公司提高競爭力並創造出自我價值。

更明確地說，由於公司彼此之間的競爭是全面性的競爭，因此，即使我方明確知道談判的對造公司的技術領先我方，只要善用技巧，就可由法務及財務部門的優勢提升公司長期的競爭優勢。法律人專注於法律專業之外，培養全方面的思考能力對於個人生涯規劃以及公司的影響是正面的。

### **國際法如何幫助台灣應付頻繁的專利戰爭？**

這是李律師提出的問題，由陳純一老師回應。李律師認為目前電子業面臨了兩大困境，技術先進國以其專利優勢頻繁地進行專利訴訟，而技術落後國的政府的補貼卻造成削價競爭，是否有可能從國際法的角度加以處理？

陳老師回應，在區域性、雙邊貿易性談判，的確有可能就大原則加以討論。公司間的競爭通常歸類於小環境的事件，國際法可能很難對於個案加以處理。國際法所處理的，是大環境、大方向，換句話說，如果這是他國也會面對的議題，那這當然會出現於國際談判場合，在區域性、雙邊貿易性談判時，自然會就相關議題加以討論。