

## 美國國會提出打擊專利蟑螂的研究報告



專利蟑螂（Patent Troll）與非專利實施實體（Non-Practicing Entity, NPE）乃係本身不進行任何生產製造或產品銷售，藉由購買專利權（少數亦自行研發），以專利授權或專利訴訟為主要手段，對其他公司啟動專利攻擊，進而收取授權金或賠償金為營利目標之公司總稱。NPE約自2001年開始出現迅速成長，2011年因NPE專利訴訟與授權所造成的花費高達290億美金，較2005年的70億美金成長400%，而其中僅有不到25%是用於研發創新，超過25%用於訴訟。

美國國會智庫機構，國會研究處（Congressional Research Service, CRS）於今年（2012）8月20日發表「專利蟑螂爭議概要」（An Overview of the "Patent Trolls" Debate）研究報告，分析專利蟑螂的行為及其影響，並提出改善方法及建議：

一、建議限制資訊科技的專利保護，然而此舉可能違反WTO下TRIPS之規定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights）。

二、許多專利蟑螂與NPE利用專利申請得提出延續案（Continuation），延長專利審查的保密期間。使得他公司可能在不知情下使用該專利而造成侵權。因此建議取消申請中專利提出延續案，並適度公開申請中專利案資訊。

三、限制專利蟑螂與NPE申請美國ITC（International Trade Commission）的禁制令，取消專利推定效力，或改變專利授權金計算方式等。

四、縮短專利權期間或增加專利之維持費。

五、仿效商標法上放棄（abandonment）／怠於行使（laches）商標權之抗辯，對於長期未實施之專利，原告需負舉證責任，證明其有進行該專利之研發、商品化或授權。

六、建議專利轉讓或授權皆應強制公開，以促進市場效率。

本文為「經濟部產業技術司科技專案成果」

### 相關連結

[John D. Garretson, Patrick Henderson, Chris A. Johnson, Madeleine McDonough and Thomas T. Moga, CRS releases report on "patent trolls" debate, LEXOLOGY, Sept. 20, 2012](#)

- [Adi Kamdar, Is Congress Getting Ready to Take on Patent Trolls?, ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION, Sept.4, 2012](#)
- [Stefan Krempel & Christ von Eitzen, Study for US Congress outlines options against patent trolls, THE H OPEN, Sept.6, 2012](#)
- [Mike Masnick, Congressional Research Service Takes On The Question Of Patent Trolls, TECHDIRT, Aug.29, 2012](#)

#### 相關附件

- [Congressional Research Service\[CRS\], An Overview of the "Patent Trolls" Debate \(2012\) \[ pdf\]](#)

謝昀輯 編譯整理

上稿時間：2012年10月

#### 資料來源：

Congressional Research Service[CRS], An Overview of the "Patent Trolls" Debate (2012), <http://www.fas.org/sgp/crs/misc/R42668.pdf> (last visited Oct. 16, 2012).  
Mike Masnick, Congressional Research Service Takes On The Question Of Patent Trolls, TECHDIRT, Aug.29, 2012, <http://www.techdirt.com/articles/20120828/00082920174/congressional-research-service-takes-question-patent-trolls.shtml> (last visited Oct. 16, 2012).  
Stefan Krempel & Christ von Eitzen, Study for US Congress outlines options against patent trolls, THE H OPEN, Sept.6, 2012, <http://www.h-online.com/open/news/item/Study-for-US-Congress-outlines-options-against-patent-trolls-1702112.html> (last visited Oct. 16, 2012).  
Adi Kamdar, Is Congress Getting Ready to Take on Patent Trolls?, ELECTRONIC FRONTIER FOUNDATION, Sept.4, 2012, <https://www.eff.org/deeplinks/2012/08/congress-seeks-research-patent-trolls> (last visited Oct. 16, 2012).  
John D. Garretson, Patrick Henderson, Chris A. Johnson, Madeleine McDonough and Thomas T. Moga, CRS releases report on "patent trolls" debate, LEXOLOGY, Sept.20, 2012, <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2b6b530b-7d6b-4f9b-88f9-9a7b595f1f2b> (last visited Oct. 16, 2012).

延伸閱讀：James Bessen & Michael J. Meurer, The Direct Costs from NPE Disputes, B.U. Sch. L. L. & Econ. Working Paper (12)34, 18-19 (2012).

 推薦文章