**專利論劍，智慧爭鋒**

**國際專利訴訟實務與NPE趨勢高峰論壇**

**International Conference on Patent Litigation and Trend on NPE**

  **2012年10月30 ~ 31日(星期二~星期三)**

**October 30~31, 2012 (Tuesday~Wednesday)**

**國立臺灣大學法律學院 霖澤館國際會議廳**

(復興南路二段與辛亥路交叉口)

 **International Convention Center, College of Law, NTU**

 No.1, Sec. 4, Roosevelt Road, Taipei , Taiwan,

 Intersection of Sec.2, Fuxing S. Rd & Xinhai Rd.

通訊、資訊及媒體整合在單一載具後，數位匯流的美夢逐漸成真，也帶來了全球科技產業的新一波競逐。各項的技術及應用以目不暇給速度推陳出新，加上通訊產業的推波助瀾，數年之間，科技產業的焦點，從上游的半導體轉移到到消費電子。但不變的是，科技戰國時代依然要面臨的是研發及市場的競爭，還有專利戰爭，因此提前佈局亦為科技大廠所重視。

專利訴訟戰是所有科技大廠的芒刺，誤踩專利地雷，將多年努力心血付諸流水的案例經常可聞，而專利訴訟更是成為阻隔競爭對手進入市場的經常採用的手段。近年來，平板與智慧型手機的專利大戰時見，從舉世矚目的蘋果引發的的一系列專利訴訟，不難看出專利訴訟已成為科技戰的策略運用。

為使我國科技產業及法律實務界瞭解近期專利訴訟的脈絡，以及美國實務界對包括與蘋果專利訴訟戰的觀點，本研討會特別邀請ITC、地區法院及聯邦法院的三位具有豐富經驗的法官及美國及國內實務界專家，分享關於專利訴訟審理及實務的經驗。Mr. Randall R. Rader ,為聯邦法院CAFC的首席法官，專精智慧財產權訴訟而享譽國際；Mr. Paul Singh Grewal 為加州地區法院法官，曾審理三星與蘋果的專利訴訟；Mr. Theodore R. Essex 為ITC行政法官，曾審理Motorola與Microsoft有關Android的專利訴訟。透過專家從訴訟與審理的二個不同角度的分析與討論，相信能為我國科技產業在專利訴訟策略運用上提供建言。

NPE (Non-Practicing Entities) 的崛起，使得國際上智慧財產權的運用出現了微妙變化。根據PatentFreedom的統計資料顯示截至2012年7月，全球已有640家左右的NPE。其中台灣業者更面臨了超過數百件源起於NPE的專利訴訟，其對於企業的影響逐漸顯現，國內企業如何面對，已成政府、企業及社會各界亟待因應的課題。為掌握NPE的趨勢，以利產業預先進行專利布局，本研討會除邀請了美國法界專家外，亦邀請了我國與德國、法國、日本、韓國等國內外智財法院法官、專家學者及產業代表，針對NPE的崛起與營運趨勢等議題進行討論，期盼各界藉由本研討會之交流，能更深入NPE現況，進而強化企業智財運用策略，使智財成為進可攻退可守的策略武器。

**指導單位Guidance by：**經濟部 Ministry of Economic Affairs（MOEA）

**主辦單位 Organized by**

國立臺灣大學法律學院 College of Law , National Taiwan University

工業技術研究院 Industrial Technology Research Institute (ITRI)

**國內協辦單位 Domestic Co-organized by**

財團法人台大法學基金會 NTU Law Foundation

財團法人亞太智慧財產權發展基金會 Asia Pacific Intellectual Property Association (APIPA)

國立臺灣大學科技倫理與法律研究中心  Center for Law and Technology and Ethics,

 College of Law, NTU

台灣資訊智慧財產權協會 Taiwan Association of Information Technology & Intellectual Property

台灣法學會Taiwan Law Society

雲林科技大學 材料科技研究所 Graduate school of Materials Science,

 National Yunlin University of Science and Technology

寰太知識管理顧問股份有限公司Transpacific IP Group Limited

**國外協辦單位Overseas Co-organized by**

WHGC, P.L.C., Newport Beach, CA

Ropes & Gray LLP, Washington, D.C.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP & Affiliates, Palo Alto, CA
Covington & Burling LLP, Silicon Valley office, CA
RPX Corporation, San Francisco, CA

Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P., Alexandria, VA

**🞻 主辦單位保留研討會議程更動之權利**

**議 程**

**A G E N D A**

 **第一天: First Day**

|  |  |
| --- | --- |
| **2012年10月30日 （星期二 ）** **October 30th，2012,Tuesday**  | **時間****Duration** |
| 8:30-8:50 | **報到入場** **Registration** | 20 min |
| **第一天**8:50-9:10**開幕式****Opening Ceremony** | **開場致詞 Opening Remark****⮚謝銘洋 院長,** 國立臺灣大學法律學院**Professor Ming-Yan Shieh**, Dean of College of Law , NTU | 10 min |
| **貴賓致詞Honored Guest****⮚傅偉祥 副處長**, 經濟部技術處**Mr. Wea-Shyang Fuh,** Deputy Director General of DoIT, Ministry of Economic Affairs **⮚高秀真 院長**, 智慧財產法院**Ms. Shiow-Jen Kao,** Leader of Intellectual Court, Taiwan | 5min(9:00~9:05)5min(9:05~9:10) |
| 9:10-10:20**Session 1:****第一場**  | **近期美國聯邦與地區法院及ITC法院重要專利訴訟案之審理觀點Judicial Views of the Most Recent and Important Patent Cases from the Federal Circuit & U.S. District and ITC Courts****主持人：Moderator:** **⮚謝銘洋 院長**, 國立臺灣大學法律學院 **Professor Ming-Yan Shieh,** Dean of College of Law, NTU**講　者：Speaker:**⮚**Mr. Paul Singh Grewal , Magistrate Judge,** California District Court ⮚**Mr. Theodore R. Essex,** **Administrative Law Judge,** ITC⮚**Mr. Randall R. Rader, Chief Judge,** CAFC,**⚫ 討論暨問答: Discussion & QA**  | 5 min(9:10~9:15)20 min(9:15~9:45)20 min(9:45~10:05)20 min(10:05~10:15)5 min(10:15~10:20) |
| 10:20-10:35 | **休　息 Morning break****Coffee/Tea** | **１**15 min |
| 10:35-12:15**Session 2:****第二場**  | 1. **在ITC,聯邦與地區法院訴訟的實務建議**

**Best Practices in the U.S. ITC, Federal Circuit and District Courts: Practical Advice on How to Gain Advantage as a Patent Infringement Respondent/Defendant**1. **亞洲企業在專利侵權訴訟的經驗及觀點及-亞洲企業最常犯的專利訴訟錯誤**

**Judicial Experience and Views of Asian Companies in Patent Infringement Cases in the U.S. – The Most Frequent Mistakes Made by Asian Companies****主持人：Moderator:** ⮚**王美花　局長**, 經濟部智慧財產局 **Ms. Mei-Hua Wang,** Director General, Intellectual Property Office, Ministry of Economic Affairs **講　者：Speaker:**⮚**Mr. Paul Singh Grewal, Magistrate Judge,** California District Court⮚**Mr. Theodore R. Essex, Administrative Law Judge,** ITC ⮚**Mr. Randall R. Rader, Chief Judge,** CAFC1. **從律師實務觀點看亞洲企業的專利訴訟問題**

**From the Aspect of US Attorneys – Asian Companies’ Issues in Patent Infringement** **講　者：Speaker:**⮚**Mr. Jeffrey C.P. Wang,** Partner, WHGC, P.L.C  ⮚**Mr. Andrew Thomases, Partner,** Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom LLP ⮚**Mr. Stephen J. Rosenman,** Partner, Ropes & Gray LLP **⚫ 討論暨問答: 　Discussion & Q A** | 5 min(10:35~10:40)20 min(10:40~11:00)20 min(11:00~11:20)20 min(11:20~11:40)10 min(11:40~11:50)10 min(11:50~12:00)10 min(12:00~12:10)5 min(12:10~12:15) |
| 12:15-13:30 | **午 餐Lunch** | **4**45min |
| 13:30-15:30**Session3** **第三場**  | **美國專利訴訟舉證的審理經驗與觀點****Judicial Experience Concerning Developments in E-discovery and Other Evidentiary Matters** **主持人：Moderator:** **⮚汪漢卿 法官**, 智慧財產法院**Mr. Jack H.C. Wang, Judge,** Intellectual Property Court, Taiwan **講　者：Speaker:**⮚ **Mr. Paul Singh Grewal, Magistrate Judge,** California District Court ⮚**Mr. Theodore R. Essex, Administrative Law Judge,** ITC ⮚**Mr. Randall R. Rader, Chief Judge,** CAFC ⮚ **Mr. Stephen J. Rosenman, Partner,** Ropes & Gray LLP **⮚Mr. Andrew Thomases, Partner,** Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom LLP ⮚**Mr. Jeffrey C.P. Wang, Partner,** WHGC, P.L.C **⚫ 討論暨問答: Discussion & Q A** | 5 min(13:30~13:35)20 min(13:35~13:55)20 min(13:55~14:15)20 min(14:15~14:35)10 min(14:35~14:45)10 min(14:45~14:55)10 min(14:55~15:05)25 min(15:05~15:30) |
| 15:30-15:50 | **休 息Afternoon break****Coffee/Tea** | 20 min |
| 15:50-17:10**Session 4:** **第四場**  | **智慧型手機專利大戰****Patent War of Smart Phones; Apple v. Android****(Google, Samsung, et al)****主持人：Moderator:** ⮚**陳家駿 律師,** 台灣資訊智慧財產權協會副理事長**Mr. George C.C. Chen, Vice Chairman,** Taiwan Association of Information Technology & Intellectual Property **講　者：Speaker:**⮚**Mr. Jeffrey C.P. Wang, Partner,** WHGC, P.L.C ⮚**Mr. John van Loben Sels, Partner,** WHGC, P.L.C ⮚**Mr. Andrew Thomases, Partner,** Skadden, Arps, Slate, Meagher &Flom LLP ⮚**Mr. Stephen Rosenman**, **Partner,** Ropes & Gray LLP ⮚**Ms. Charlin Lu**, Associate, Covington & Burling LLP ⮚**雷憶瑜 法務長**，宏達電子股份有限公司**Ms. Grace Lei, General Counsel** of HTC **⚫ 討論暨問答: Discussion & Q A**  | 5min(15:50~15:55)10 min(15:55~16:05)10 min(16:05~16:15)10 min(16:15~16:25)10 min(16:25~16:35)10 min(16:35~16:45)10 min(16:45~16:55)15 min(16:55~17:10) |

**第二天: Second Day**

|  |  |
| --- | --- |
|  **2012年10月31日 (星期三)**  **October 31st, 2012, Wednesday** | **時間** **Duration** |
| 8:30-8:50 | **報到入場 Registration** | 20 min |
| **第二天**8:50:9:05**開幕式****Opening Ceremony** | **開場致詞 Opening Remark**⮚**佘祥生 協理,** 工業技術研究院  **Mr. Johnson Sher, Vice President** of Industrial Technology  Research Institute**貴賓致詞Honored Guest****⮚李貴敏 立法委員,** 立法院 **Ms. Guei-Min Lee, Legislator,** The Legislative Yuan | 5min(8:50~8:55)10min(8:55~9:05) |
| 9:05-10:20**Session5:****第五場****上半場** | **NPE的崛起與企業的經營策略****The Rise of NPEs and Business Strategies for Technology Companies** **主持人：Moderator:** ⮚**劉江彬 教授,** 磐安智慧財產教育基金會董事長Professor Paul Liu, Chairman, Cornerstone Intellectual Property Foundation**講　者：Speaker:****A.專利巨人的影響力 The Giants Among Us**⮚**Mr. Thomas Ewing, Founder,** Avancept LLC**B. Intellectual Discovery的創始, 架構與價值創造****Intellectual Discovery’s Initiation, Framework, and Value Creation**⮚**Dr. C.K. Ko, Executive Vice President,** Intellectual Discovery, Ltd  | 5min(9:05~9:10)35min(9:10~9:45)35min(9:45~10:20) |
| 10:20-10:35 |  **休　息 Morning break** **Coffee/Tea**  | 15 min |
| 10:35-12:00**Session5:****第五場****下半場** | **NPE的崛起與企業的經營策略****The Rise of NPEs and Business Strategies for Tech. Companies** **主持人：Moderator:** ⮚**劉江彬 教授,** 磐安智慧財產教育基金會董事長 **Professor Paul Liu, Chairman,** Cornerstone Intellectual Property Foundation**講　者：Speaker:**1. **從美國律師的觀點看NPE專利訴訟的問題**

**A US Attorney’s View Concerning Litigation Filed by NPEs**⮚**Mr. Tom Fisher, Partner,** Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P.1. **智財市場的崛起與降低NPE威脅的策略.**

**The Evolving IP Marketplace: Strategies for Reducing NPE Patent Risk**⮚**Mr. Paul M. Saraceni, Chief Intellectual Property Officer**, RPX Corp. **⚫ 討論暨問答: Discussion & Q A** | 35min(10:35~11:10)35min(11:10~11:45)15min(11:45~12:00) |
| 12:00-13:30 | **午餐Lunch**  | 90 min |
| 13:30-15:20**Session 6:** **第六場** | **國際法律實務觀點看NPE的授權與訴訟趨勢****A Practical View on The Trend of NPE’s Licensing and Litigation** **主持人：Moderator:** ⮚**范建得 所長,** 清華大學科技法律研究所  **Professor C.T. Fan,** Institute of Law for Science and Technology, NTHU**講　者：Speakers:****A. Introduction** ⮚Professor Danièle Alexandre, Universit de Strasbourg, France **B.聯邦上訴法院對NPE訴訟的觀點****Recent CAFC Developments Concerning Litigations Filed by NPE**⮚**Mr. Randall R. Rader, Chief Judge,** CAFC**C.歐洲法院如何看待NPE的訴訟趨勢****A View from the European Courts on the Trend of NPE Litigations**⮚**Mr. Thomas Voit, Presiding Judge,** Federal Patent Court,  Germany **D.日本法院對NPE 在亞洲進行授權與訴訟的看法****A View from the Japanese Court on NPE’s Licensing and Litigation Activities in Asia**⮚**Mr. Toshiaki Iimura, Chief Judge,** Intellectual Property High Court, Japan**E.政府及學研機構可如何協助受到NPE專利訴訟威脅的台灣企業 Before it is Too Late: How Taiwan Government / Quasi-Government Entities and Academia Can Assist Taiwan Companies in Managing Risks Posed by NPE Assertions.**⮚**杜東佑 法務長,** 台灣積體電路股份有限公司**Dr. Richard L. Thurston, Senior Vice President and General Counsel**, TSMC | 5 min(13:30~13:35)5 min(13:35~13:40)25 min(13:40~14:05)25 min(14:05~14:30)25 min(14:30~14:55)25 min(14:55~15:20) |
| 15:20-15:40 |  **休 息Afternoon break****Coffee/Tea**  | 20 min |
| 15:40-16:45**Session7:** **第七場** | 1. **在美國AIA法案專利訴訟的影響**

**Practical Impacts on U.S. Patent Litigation of the AIA (America Invents Act, the New Patent Reform Act)****B. 美國必要專利與禁制令取得，以及 FRAND授權金之決定Standard/Essential Patents and the Availability of Injunctive Relief in the U.S. and the Determination of FRAND Royalties****主持人：Moderator:** ⮚**陳國成 法官,** 最高行政法院 **Mr. Chen Kuo-Cheng, Judge,** Supreme Administrative Court**與談人：Panelists:**⮚**Mr. Randall R. Rader, Chief Judge,** CAFC⮚**Mr. Paul Singh Grewal, Magistrate Judge,** California District  Court⮚**Mr. Theodore R. Essex, Administrative Law Judge**, ITC⮚**Mr. Andrew Thomases, Partner,** Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ⮚**Mr. John van Loben Sels, Partner,** WHGC, P.L.C. ⮚**Ms. Charlin Lu, Associate,** Covington & Burling LLP | 5 min(15:40~15:45) 10 min(15:45~15:55)10 min(15:55~16:05)10 min(16:05~16:15)10 min(16:15~16:25)10 min(16:25~16:35)10 min(16:35~16:45) |
| 16:45-17:30**Session8:****第八場** | **綜 合 論 壇** **Over-all Panel Discussion on the Patent Litigation in General** **主持人：Moderator:** ⮚**謝銘洋 院長**, 國立臺灣大學法律學院 **Professor Ming-Yan Shieh,** Dean of College of Law NTU⮚**王振邦 律師, Mr. Jeffrey C.P. Wang, Partner,** WHGC, P.L.C **與談人：Panelists:**⮚**Mr. Randall R. Rader, Chief Judge,** CAFC ⮚**Mr. Paul Singh Grewal, Magistrate Judge,** California District  Court⮚**Mr. Theodore R. Essex,** Administrative Law Judge, ITC⮚**蔡惠如 法官,**智慧財產法院 **Dr. Grace, Huei-Ju Tsai, Judge,** Intellectual Property Court,  Taiwan⮚**Mr. Andrew Thomases, Partner,** Skadden, Arps, Slate,  Meagher & Flom LLP ⮚ **Mr. Stephen J. Rosenman, Partner,** Ropes & Gray LLP⮚**Mr. John Van Loben Sels, Partner,** WHGC, P.L.C ⮚**Mr. Tom Fisher, Partner,** Oblon, Spivak, McClelland, Maier & Neustadt, L.L.P. | 3 min(16:45~16:48)2 min(16:48~16:50)5 min(16:50~16:55)5 min(16:55~17:00)5 min(17:00~17:05)5 min(17:05~17:10)5 min(17:10~17:15)5 min(17:15~17:20)5 min(17:20~17:25)5 min(17:25~17:30) |
| 17:30-17:40 | **圓滿閉幕, 請貴賓致詞: Closing Remarks** ⮚ **Mr. Randall R. Rader,** Chief Judge, CAFC  |  10 min |

======================================================================

1. 本次論壇，一律採用網路報名。

報名收費: 每人收費NT$4,000。(部分經費已由經濟部補助)

將以E-mail 通知確認線上報名成功及匯款帳號。

請於 2012/10/23 17:00 前完成繳費。如未於期限內完成繳費事宜，將視同未報名。本次研討會不接受書面、傳真、E-mail及現場報名方式。

二、報名網址:

<http://www.beclass.com/default.php?name=ShowList&op=regist&rgstid=15305605065718d25ff3>

三、報名截止日期： 2012/10/22, 限額130人.（若額滿則提前截止）

四、 繳費方式：電匯或ATM轉帳（恕不接受信用卡付費）。
 銀行名稱：國泰世華商業銀行 仁愛分行

銀行代碼：013

戶名：財團法人台大法學基金會

帳號：201-50-009685-9

**🞻**以ATM轉帳者, 請將匯款人姓名, 匯款日期 及匯款帳號後五碼以傳真

或以e-mail方式送至本會,以便於確認完成報名手續

五、匯款後注意事項：
(1)本研討會於完成繳費後，於10月25日以後，不接受退費要求。

 辦理退費,將酌收報名費用之25% 之手續費。

 (2)轉帳及匯款者，完成報名及繳費後，收據統一於研討會當日於報到處領取。

六、本研討會全程備中英文同步翻譯。

七、國立臺灣大學法律學院霖澤館位置圖

 <http://homepage.ntu.edu.tw/~cldcntu/images/How_to_get_to_Tsai_Lecture_Hall.pdf>

聯絡處：國立臺灣大學法律學院暨財團法人台大法學基金會

通訊地址：台北市大安區羅斯福路四段1號 台大法律學院霖澤館7樓1704室

報名專線電話：02-33663366 #55217

傳 真：02-3366-8914

研討會聯絡人：吳文鈴 小姐

 E -mail： ntulawfoundation@gmail.com