

## 大衛王再次戰勝巨人哥利亞

撰文—元勤科技<sup>1</sup> 莊孟紓<sup>2</sup>/楊仲榮<sup>3</sup>

### 壹、背景說明

一、訴訟背景

### 貳、AGP 2.0 授權合約

一、Required or Optional ?

二、爭議點

三、雙方觀點

英特爾觀點

威盛觀點

### 參、地方法院判決

一、準據法

二、地方法院之分析

三、雙方的上訴理由

### 肆、上訴法院階段

一、授權合約是否包含「快寫」?

二、有利於相對人解釋原則

三、外部證據

四、判決結論

### 伍、德拉瓦州的特殊性

一、判決資源豐富

二、良好訴訟環境

### 陸、明示授權的注意事項

一、授權範圍及內容

二、授權期間及地區限制

三、違約時懲罰內容

### 柒、纏訟暫時落幕，威盛經驗之啟發

英特爾(INTEL CORPORATION)與威盛(VIA TECHNOLOGIES, INC.)之間的戰爭，常被電腦晶片設計業界戲稱是「小蝦米與大鯨魚的戰爭」。當然，隨著威盛靈活而成功的商業策略，在過去幾年快速擴張市場佔有率與版圖，小蝦米不再是小蝦米，而是聖經故事中成功對抗巨人哥利亞的大衛王。這場戰爭，從 1999 年英特爾遞狀控告開始，兩造雙方剪不斷理還亂的訴訟過程，成為台灣科技界最佳的專利權教戰手則。至於 1999 年那場使威盛一戰成名的 P3 晶片組之戰，英特爾上訴美國聯邦巡迴上訴法院的判決結果在 2003 年 2 月 14 日出爐：威盛在 P3 晶片組侵權官司上小勝英特爾，上訴法院維持地方法院威盛不侵權之原判；但在威盛反控英特爾之美國專利第 6,006,291 號無效的部分，仍被上訴法院駁回。雖然未能順利拔除英特爾的專利，而且 P3 處理器已非業界主流，但一般仍相信此一「遲來的正義」有助於威盛與英特爾間後續爭訟的氣勢。與 2001 年的判決一樣，本次判決的焦點仍在於英特爾的授權合約內容解讀，以及美國專利第 6,006,291 號有效性的分析<sup>4</sup>。至於美國地方法院與上訴法院對於雙方授權合約的解讀上觀點有何不同？英特爾授權合約內容的問題何在？威盛所打的如意算盤是否成功？這都將是讀者於本篇所不能錯過的焦點。

### 壹、背景說明

1999 年是主機板產業風起雲湧的一個重要關鍵點。

在 1999 年以前，處理器巨人英特爾與軟體巨人微軟所合組的 Wintel 架構，為全球的 PC 產業颯起一陣旋風以及將近十年的榮景；同時默默無聞的威盛和 AMD 則還在各自的實驗室中埋頭苦幹抵擋 Wintel 所帶來的狂風驟雨。然而在 1999 年，由於英特爾本身的研發失誤以及英特爾所擁抱 Rambus 架構的缺陷，使得威盛和 AMD 合作的 PC133 和 DDR 技術快速的攻略了英特爾原本鞏固

<sup>4</sup>本案關於威盛反控英特爾 291 專利無效之攻防戰相關內容，礙於篇幅，將後續於工總「智慧財產」季刊中詳述。

<sup>1</sup>元勤科技為一家專門提供專利相關產品、諮詢、顧問、服務之專業公司，主要產品及服務包含：專利情報、專利錦囊、專利分析、專利申請、專利鑑價以及其他與法律相關之專利授權與專利訴訟服務，公司網站：<http://www.ipotec.com.tw>，專利情報專屬網站：<http://www.ipnavigator.com.tw>。

<sup>2</sup>莊孟紓：曾任職元勤科技股份有限公司智權部資深智權工程師，目前為美國匹茲堡大學商學院研究生。

<sup>3</sup>楊仲榮：目前任職元勤科技股份有限公司智權部協理，曾參予經濟部「培訓科技背景跨領域高級人才」第二期之國內與國外培訓計畫，熟悉台灣、美國、中國大陸、日本、德國、歐盟、PCT 專利申請程序，以及各類高科技領域之專利訪談、專利書說明書撰寫、專利申請範圍撰寫、前案檢索、可專利性分析、專利答辯、專利訴願、專利行政訴訟、專利侵權比對、迴避設計、專利分析、專利地圖製作、專利諮詢、專利顧問、專利策略、專利管理、專利演講、專利授權談判。

的城池，一舉拿下了全球晶片組市佔率 40% 的勝利寶座。

威盛此舉也逼得英特爾不得利用所擅長的專利牽制戰，針對威盛所使用的DDR技術提出訴訟，希望打垮緊迫其後的威盛。因此，從此時開始，在世界上幾個重要的市場與國家，都可見英特爾與威盛間的官司，美國這塊兵家必爭的廣大市場自然也不例外。於 1999 年 6 月 23 日，英特爾首度正式向美國加州北區地方法院 (Northern District Court of California) 對台灣的威盛以及其在加州的子公司提出訴訟 (案號 3:99cv03062)，控告其 P3 晶片組侵害英特爾 P3 晶片組相關美國專利。隨著訴訟演變，英特爾在 2000 年 7 月將本案訴訟的專利轉換成美國專利第 6,006,291 號。威盛亦不甘示弱，以「291 號專利說明不明確 (indefinite) 為由。反控英特爾之美國專利無效。其判決結果在 2001 年 12 月 13 日出爐。當時，地方法院判定威盛未侵犯英特爾侵權之時，大振威盛的聲勢，其後英特爾不服地方法院的判決而上訴美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)，威盛也隨之交互上訴(cross appeal)<sup>5</sup>。本案上訴結果則在 2003 年 2 月 14 日的判決書中揭曉。

### 一、訴訟背景：

「加速繪圖埠介面規範」(accelerated graphic port interface specification, AGP interface specification) 為英特爾所主導發展之業界標準，也是本次訴訟爭議的技術焦點所在。在加速繪圖埠 (accelerated graphic port, AGP) 出現之前，繪圖晶片與其他的周邊裝置共用一個傳統的 PCI 匯流排，與電腦晶片 (core logic) 連接。然而由於 3D 繪圖的需求增加，而 3D 繪圖需要佔用大量的記憶體容量以及和高速的運算速率，使得傳統的 PCI 匯流排設計無法滿足 3D 繪圖的需求，進一步阻礙了其發展。

當時的英特爾警覺了此一瓶頸，便開始著手進行 AGP 技術的開發。1995 年 12 月，英特爾完成了 AGP 介面規範 1.0 的設計，並在 1996 年 7 月發表了名為「加速繪圖埠介面規範 1.0 (AGP1.0)」的 P3

晶片組標準規範。用於電腦系統中電子介面 (electronic interface) 以及信號規格 (signal protocol)，以增進不同晶片組製造商的元件相容性。AGP1.0 描述了 AGP 如何使圖形元件 (graphic device) 無須經過傳統的 PCI 匯流排 (peripheral component interface, PCI)，即可與電腦晶片相互溝通。AGP1.0 不僅改良了電腦晶片與圖形元件之間的資料傳輸，更建立了新的資料傳輸規格，完成了繪圖晶片的創制。

為推廣 AGP 規範的技術成為業界主流，英特爾在 AGP1.0 發表之前，便已在各大展場及媒體上推廣 AGP，更表示 AGP1.0 為一「開放的規範 (open specification)」，會比照 PCI 規範和 USB 規範的方式，以互惠暨免權利金的方式，將 AGP1.0 授權給有興趣的業者。

英特爾是以「明示授權」<sup>6</sup>的方式來達成上述目的。也就是說，由英特爾預先擬定類似於定型化契約 (standard form contract) 的授權合約，連同 AGP1.0 的規範都公布在英特爾的網站上，「要不要隨你」(take it or leave it)。任何有興趣的廠商審視同意後，只要經由具公司認可的代表簽名並寄送回起草契約者所指示的地點，該契約便生效且具有法律約束力，等同於完成授權，而不是經由一般常見需要雙方談判協商程序。當時威盛在 1996 年 12 月簽名回傳了授權合約，等於取得 AGP1.0 授權。因此隨後威盛便開始進行設計製造與 AGP1.0 相容的晶片組。

同時，英特爾持續地進行 AGP1.0 的研發，發展了 AGP1.0 的兩項改進：「快寫」(Fast write) 以及以 4 倍速 (4x) 傳輸信號技術，其中「快寫」可促進圖形元件的高速資料傳輸。AGP1.0 僅能讓圖形元件開始傳輸資料，但藉由「快寫」，晶片組可使資料快速通過 (blast) AGP 介面。由於這項技術具有其特殊的商業價值，英特爾在 1997 年 12 月也特別針對「快寫」提出了專利申請，而在 1998 年 5 月對外公佈了「加速繪圖埠介面規範 2.0 (AGP2.0)」，指導廠商如何執行「快寫」以及「4x」。

<sup>5</sup> Cross Appeal:(當事人雙方)交互上訴，係指由被上訴人所提起之上訴。

<sup>6</sup> 明示授權：Express License。Express：clearly and unmistakably communicated；directly stated。(Black's Law Dictionary)

在英特爾公佈了 AGP2.0 之後，根據威盛的說法，由於英特爾已在各大展場推廣並展示如何執行「快寫」，威盛便開始製造支援「快寫」以及「4x」之晶片組，並且下載而於 2000 年 3 月 8 日簽妥 AGP2.0 之授權合約回傳英特爾。當時英特爾為牽制日益坐大的威盛已傷透腦筋，在見到了威盛簽妥的授權合約之後，便決定利用「快寫」這個技術來找威盛麻煩。這個麻煩就是，英特爾對當時威盛所簽妥回傳之 AGP2.0 授權合約中所定義的授權範圍，說明包括為了實行 AGP 所必須 (required) 符合的技術內容，而「快寫」以及「4x」則屬於選擇性 (optional) 的技術，英特爾認為不在授權範圍之內。此外，英特爾認為威盛簽妥授權合約的時間已在威盛發表涉嫌侵權產品之後的兩個月，無論如何都已先構成了侵權的事實。

而實際上，早在 1999 年 6 月，英特爾便已採取法律行動控告威盛的晶片組侵犯了四個專利權，但在英特爾發現威盛的「快寫」授權合約可以大做文章，而「快寫」又在 1999 年 12 月取得美國專利第 6,006,291 號（'291 號專利）。於是英特爾撤銷了該案原先所控告的四個專利權，在 2000 年 7 月 6 日以威盛侵犯了保護「快寫」的 '291 號專利為由，轉而控告威盛侵犯了包括了 '291 專利在內的三件專利，特別是 '291 專利第 1、4、6、7 項請求項所保護的權利。

針對英特爾的控訴，威盛也承認於其自家所設計的晶片組產品中確實有使用到「快寫」的技術。但威盛選擇了兩種應變方式：一是回歸到授權合約本身，針對英特爾敘述不清楚的部分加以辯護，以說服法官英特爾授權合約的授權範圍應該有包含「快寫」，既然「快寫」是屬於英特爾的正式授權，威盛在設計的晶片組產品中使用了「快寫」的技術自然完全合法，沒有侵權的問題。二是進一步反控 '291 專利無效，特別是針對 '291 專利中的申請專利範圍第一項提出攻擊，希望能釜底抽薪將 '291 專利一舉拔除，如此一來，沒有了專利權當然也就沒有了侵權的問題。

## 貳、AGP 2.0 授權合約

訴訟發展至此，英特爾於 AGP 2.0 授權合約中所定義對 AGP 2.0 的授權範圍，關係了威盛使用了「快寫」的技術於其晶片組中是否有侵權，這也就是整件訴訟的重點所在之處。

關於威盛侵權與否，雙方攻防戰的焦點在於：究竟英特爾所提供授權合約中，快寫規格究竟應被視為 AGP 2.0 所必須 (required) 的技術，亦或是選擇性 (optional) 的技術？

這是由於授權合約中載明的授權範圍包括「為了實行 AGP 所必須 (required) 符合的技術內容」，「快寫」如果被認定是實行 AGP 所必須符合的技術內容，當然就在授權範圍之內，威盛就不可能被視為侵權；反之，「快寫」如果被認定不是實行 AGP 所必須符合的技術內容，就不在授權範圍之內，再加上威盛也承認其晶片組產品中確實有使用到「快寫」，有使用卻未經授權，當然是侵權行為。

### 一、Required or Optional ?

可能是由於英特爾的過分自信所導致的疏忽，這項所有公司都會相當重視的授權事宜，英特爾居然只提供了僅僅包含一頁的制式授權合約，任由被授權公司認可的代表簽名並寄送回指示的地點，該授權合約便生效。因此要釐清威盛侵權與否的問題，便要先弄清楚英特爾到底意圖對於哪些技術進行授權，而這也不是由英特爾單方認定就算數，必須回到授權合約的內容與文字為起點來合理推敲，因此，為了釐清雙方爭執的焦點，首先便要瞭解究竟 AGP2.0 的授權合約內容究竟為何？請參閱次頁表一：

簡言之，英特爾藉由上述授權合約所提供的授權範圍，涵蓋為了實施符合英特爾發表 AGP1.0 及 2.0 技術文件中所揭露而且必須的電子介面及匯流排控制規格時，所必定會侵犯的專利權範圍，而不可推及至 AGP 介面規範中所非必須符合的電子介面及匯流排控制規格。在這種特殊的授權文字之下，涉嫌侵權的技術是否為符合 AGP 介面規範所必須的，就成為雙方角力的主要戰場。是符合規範所必須的就不侵權，反之，不是符合規範所必須而又沒有另外取得授權就是侵權！

表一、英特爾AGP2.0授權合約內容

	中文內容	原文對照
權利內涵	一種針對「介面專利權範圍」之非專屬、免權利金、不可轉讓、不可再授權、全球性的授權，以該「介面專利權範圍」可被允許製造、使他方製造、使用、進口、允諾銷售或銷售符合AGP介面的產品；而本授權不可推及至AGP介面中所非必須符合之功能特性（feature），也不可推及至(除AGP介面之外)會對一既存之「介面專利權範圍」會造成侵權情事之其他替代性選擇。	a nonexclusive, royalty-free, nontransferable, non-sublicenseable, worldwide license under its Interface Claims to make, have made, use, import, offer to sell and sell products which comply with the AGP Interfaces; provided that such license shall not extend to features of a product which are not required to comply with the AGP Interfaces or to which there was a feasible alternative to infringing a given claim.
「介面專利權範圍」(interface claim) 定義	「介面專利權範圍」表示由一團體所擁有或控制，為實行AGP介面所必然侵犯的權利。而「介面專利權範圍」不包含製造技術的專利權範圍、不包含實行AGP介面所非必須侵犯的專利權範圍（即使該專利權範圍與「介面專利權範圍」存在於相同一件專利），或必須支付獨立第三方權利金的專利權範圍。	“Interface Claims” means claims of a patent or patent application, which are owned or controlled by a party, that must be infringed in order to comply with the AGP Interfaces. “Interface Claims” does not include claims relating to manufacturing technology, claims not required to be infringed in complying with the AGP Interfaces (even if in the same patent as Interface Claims), or claims which, if licensed, would require a payment of royalties to unaffiliated third parties.
「AGP介面」定義	「AGP介面」為加速繪圖埠介面規範所揭露，且必須符合之電子介面以及匯流排控制規格。	The “AGP Interfaces” are the electrical interfaces and bus control protocols disclosed in, and required by, the Accelerated Graphics Port Interface Specifications.
「加速繪圖埠介面規範」	「加速繪圖埠介面規範」為英特爾所發表之標題為加速繪圖埠介面規範之文件，包括版本1.0及2.0中所描述的說明內容。	The “Accelerated Graphics Port Interface Specifications” are the specifications described in the documents entitled Accelerated Graphics Port Interface Specification, Revisions 1.0 and 2.0, published by Intel.

## 二、爭議點

簡單來說，這次訴訟的爭議點便在於究竟「快寫」是否如威盛所宣稱的，是實施 AGP1.0 及 AGP2.0 技術所必須符合的技術？抑或是英特爾所堅稱的，不是實施 AGP 介面規範所必須符合的技術，因此屬於本授權合約之授權範圍所不可推及者？倘若法官認同威盛的觀點，則表示威盛先前所簽妥的協議書之授權範圍包含有「快寫」，即 291 專利，因此威盛便合法取得英特爾 291 專利技術的授權，當然侵權就不成立。反之，若法官接受英特爾的說法，則表示 291 專利中的「快寫」技術不

是 AGP2.0 所必須的功能特性，自然不包含在本授權合約的範圍之內，如此一來，威盛既然承認了其設計的晶片組產品使用了「快寫」的技術，又沒有另外尋求授權的動作，在專利權有效、可實施的前提下，幾乎可確定侵權成立。

## 三、雙方觀點

針對這樣的爭議，究竟英特爾和威盛所提出個別的觀點和理由為何？根據上訴書，英特爾及威盛分別對地方法院所提出，提出對本案的授權合約不同的詮釋方法及理由如下：

### 英特爾觀點：

英特爾認為於 AGP2.0 中，已清楚地將某些技術，包括上述的「4x」以及「快寫」，定義且標示為可選擇的（optional）。而在一般的英文認知中，必須（required）與可選擇的（optional）正好是相反的意義。因此，倘若規範書中已經詳細說明快寫規格為 AGP 介面「可選擇」的技術，自然不是 AGP 介面所「必須」的技術。也因此理所當然地不在本授權合約的授權範圍之內。

## 威盛觀點

威盛則認為，英特爾於其授權合約中雖載明不可推及至非必須符合的技術，但並未明確說明「選擇性」的技術不屬於其授權範圍，也未詳細表明其授權僅涵蓋基本功能(baseline features)。授權合約所述「AGP 介面規範所揭露，且必須符合之電子介面以及匯流排控制規格」的授權範圍，雖然很清楚的顯示不包括與繪圖或 AGP 無關之晶片埠，卻無法明確表示不包括與 AGP 相關之「選擇性」的技術。「AGP 介面規範所揭露，且必須符合之電子介面以及匯流排控制規格」這段話，亦可以被解讀為包括「所有」在 AGP 1.0 及 AGP2.0 技術文件中所描述到的內容，無論其是否為「選擇性」的。如此看來，依照威盛對於合約的解讀，本授權合約的授權範圍當然包括了被認定是「選擇性」的「快寫」規格規範（optional Fast Write protocol specification）。除此之外，英特爾的「快寫」規格規範中有一處說明可以強化威盛的觀點：在 AGP 2.0 技術文件四十一頁之表 3-11 中，揭露有一寫入緩衝器已滿信號(Write Buffer Full, WBF# signal)。此信號僅應用在被認為是「選擇性」的「快寫」技術中，卻被英特爾標示為 R，也就意謂是「必須的」（required）。

既然在「選擇性」的「快寫」技術中，會有「必須的」寫入緩衝器已滿信號，則顯示在英特爾的 AGP 2.0 技術文件中，「選擇性」(optional)與「必須的」(required)這兩者是可以並存的，而不必然如一般人(包含英特爾自己)解讀是相反的意思。這一證據，更進一步混淆了被授權方威盛對於「快寫」究竟為 AGP 2.0 所必須或是為可選擇性的判斷，是以此侵權責任似乎不應由威盛單獨承擔。

## 參、地方法院判決

### 一、準據法

所有的法律訴訟，當然要由法官依據法律以及適當的證據，從法與理的角度來判定兩方觀點的孰是孰非。本案兩造雙方在授權合約簽訂之初，英特爾便已載明本授權合約的準據法為美國德拉瓦州州法（Delaware Law）。於是加州北區地方法院法官 William H. Alsup 引用德拉瓦州過去的數項判決所形成的案例法來裁決，作為本案裁奪的依據。

首先，在德拉瓦州州法中，對合約的解釋是一項「法律問題」<sup>7</sup>，也就是說，合約的解釋是份屬法官專司法律解釋的權限範圍之內，而不是交由陪審團來判定。Alsup法官進一步引用 1997 年德拉瓦州對 Eagle Indus.與 DeBilbiss 訴訟判決<sup>8</sup>（案號 702 A.2d 1228, 1232）所建立起來的先例，作為本案裁決的法律依據。該判決對於合約內容的解釋與何時產生模糊不清做了如下規範：

「當合約條款建立起相關簽約方的共意（common meaning），並使得一個具理性思考的人無論站在任一簽約方的立場時，都不會與合約語言中所述者有不一致的期待，在這種情形下，合約條款本身即具有其控制效力(合約則應依條款本身所規定者來加解釋)」。然而，「當有爭議的條款依據不同解釋都一樣解釋得通時，或是有兩種或更多不同意義時，該條款便產生了模糊不清之處<sup>10</sup>」。

### 二、地方法院之分析

根據雙方所提出的看法和證據，地方法院的法官在 2001 年 11 月 20 日的判決中作出了下列結論：「基於上述理由，本案授權範圍包含快寫技術，本

<sup>7</sup> Rhone-Poulenc Basic Chems. Co. v. American Motorists Ins. Co., 616 A.2d 1192, 1195 (Del. 1992). "contract interpretation is a matter of law."

<sup>8</sup> Eagle Indus., Inc. v. DeVilbiss Health Care, Inc., 702 A.2d 1228, 1232 (Del. 1997).

<sup>9</sup> "[c]ontract terms themselves will be controlling when they establish the parties' common meaning so that a reasonable person in the position of either party would have no expectations inconsistent with the contract language." , Id.

<sup>10</sup> "[w]hen the provisions in controversy are fairly susceptible of different interpretations or may have two or more different meanings, there is ambiguity." , Id.

院對於威盛所提出的(不侵權)即決判決表示許可，對於英特爾交互提出(侵權)即決判決加以拒絕<sup>11</sup>。詳細來說，地方法院法官的分析分為五大部分進行：(1)授權合約(License)，(2)合約字面意義(The Plain Meaning)，(3)合理性(Reasonableness)，(4)有利於相對人解釋原則(Contra Proferentem)<sup>12</sup>，(5)外部證據(Extrinsic Evidence)<sup>13</sup>。

首先在第一部分，地方法院法官分別就英特爾與威盛的觀點，來了解雙方面對於授權合約認知上的差異。其次在第二部分，則就授權合約中重要的字詞定義與AGP規範中的說明加以檢視。再者第三部分，根據前面的檢視結果，法官認為英特爾對「快寫」不包括於該授權合約的解釋，也就是必須（required）與可選擇的（optional）應互為相對的說法並不合理；反之，威盛對授權合約及AGP1.0、AGP2.0的看法才是對的，即本授權合約的範圍應擴及所有AGP1.0、AGP2.0技術文件中所敘述到的內容，因此「快寫」應包含在英特爾的授權範圍之內。此外在第四部分，地方法院法官提出「有利於相對人解釋原則」作為做出有利於威盛判決之另一個理由。德拉瓦州最高法院雖曾於1997年Eagle與DeVilbiss案<sup>14</sup>中考量了所謂「外部證據」來解決股票認購合約中的有模糊之處，但是該院於1998年SI Mgmt.與Wininger案<sup>15</sup>中，作出與Eagle案有所區別的判決，認為在由單方面控制合約內容的情形下，應以不利於撰寫人的角度來解釋合約的模糊之處。而聯邦巡迴上訴法院在1997年的Studiengesellschaft一案<sup>16</sup>中，也曾認可這種不利於撰

寫人的判決。因此，地方法院法官認為當這種由單方面控制的合約出現爭議時，應以「有利於相對人解釋原則」來對該定型化契約作解釋。在本案中授權合約的文字的確有模糊之處，而且此份合約也是由英特爾單方起草，威盛只得「接受或不要」（要不要隨你，take-it-or-leave-it），沒有其他選擇，在這個前提下，地方法院法官認定可適用「有利於相對人解釋原則」，因此本案爭議應採取以有利於相對人威盛之解釋理由，因此判定該授權合約之授權範圍應包含英特爾的'291專利權，如此一來，威盛既然經過英特爾的授權，就無所謂侵權之情事。最後在第五部分，雖然認為無此必要，地方法院法官鑑於雙方對於「外部證據」皆有諸多著墨，還是討論了其他產業標準的授權合約、威盛在行銷其晶片組時所公開的規格書證據、以及英特爾自己員工的證詞。只是即使地方法院將「外部證據」列入考慮，所做出的判決結論還是相同。

### 三、雙方的上訴理由

然而，身為業界巨人的英特爾自然無法接受地方法院此一判決。不僅自身的權利受損，更助長了對手威盛的威風。英特爾便在2001年12月13日提出上訴，以三項理由要求上訴法院重審地方法院的判決。這三個理由分別為：

- (A)地方法院錯誤地把'291專利（即「快寫」）解讀為包含在AGP授權合約之內；
- (B)地方法院錯誤地引用了「有利於相對人解釋原則」；以及
- (C)地方法院錯誤使用外部證據。

而威盛也不是省油的燈，也向上訴法院提出交互上訴(cross appeal)，理由是威盛曾以'291專利之專利範圍不明確(Indefiniteness)為由，對英特爾提出反訴(counter claim)，希望地方法院對'291專利作專利無效(Invalidation)之確認判決(Declaratory Judgment)<sup>17</sup>，卻被地方法院駁回。因而在英特爾上

<sup>11</sup> “For the foregoing reasons, the license at issue includes Fast Write. VIA's motion for summary judgment is GRANTED and Intel's cross-motion for summary judgment is DENIED.”, Intel Corp. v. VIA Techs., Inc., C-99-03062 (N.D. Cal. Dec. 13, 2001)

<sup>12</sup> 「有利於相對人解釋原則」，或稱「不利於撰寫人原則」(Contra Proferentem Doctrine)，係指當一書面文件出現模稜兩可的不清楚情況時，應以不利於原作者之角度解釋該書面文件中的文字

(Where there is ambiguity, the words of a written document are construed against the maker of it)。

<sup>13</sup>相對於內部證據(intrinsic evidence)而言，於本案中係指合約內容之外雙方所提資料和證明文件，包括有AGP1.0以及AGP2.0之技術文件。

<sup>14</sup> Eagle Industries, Inc. v. DeVilbiss Health Care, Inc., 702 A.2d 1228 (Del. 1997)

<sup>15</sup> SI Mgmt., L.P. v. Wininger, 707 A.2d 37, 43 (Del. 1998).

<sup>16</sup> Studiengesellschaft Kohle, M.B.H. v. Hercules, Inc., 105 F.3d 629, 634 (Fed. Cir. 1997)

<sup>17</sup> 確認判決：一種有拘束力的判決，其確立當事人之間的權利或其他法律關係而不提供或不具有執行力 (A binding adjudication that establishes the rights and other legal relations of the parties without providing for or ordering enforcement. BLACK'S Law Dictionary)。

訴之後，威盛亦不甘於地方法院對 291 專利的判決結果，因而上訴要求上訴法院重新加以審理。

## 肆、上訴法院階段

以下將首先針對英特爾的上訴理由加以說明，而威盛交互上訴的部分則容後再述。針對英特爾的三項上訴理由，上訴法院合議庭法官<sup>18</sup>一一詳細檢視雙方提出的正反理由與地方法院的判決，依據上訴法院本身判決先例所形成的案例法以及德拉瓦州的州法作為法律依據，以裁定地方法院的判決與背後的支持理由是否有誤。上訴法院最後決定維持地方法院的判決，不過過程中，上訴法院法官所持的判決理由有部分與地方法院法官不盡相同。

### 一、授權合約是否包含「快寫」？

針對(A)部分而言，地方法院認為英特爾主張「快寫」不包括於該授權合約的解釋並不合理，而認同威盛對於該協議書的解釋才是合理。而上訴法院與地方法院不同的是：上訴法院法官認為在這個爭議上，英特爾對該授權合約的解釋也說得通，即英特爾與威盛雙方對合約論點的合理性旗鼓相當。不過上訴法院在經過審慎的法律評估之後，最終還是同意了地方法院法官以威盛對合約解釋為合理的立場。

英特爾所持觀點為：AGP2.0 已清楚地將「快寫」定義且標示為可選擇的 (optional)。而在英文中，必須 (required) 與可選擇的 (optional) 互為相對。因此若規範書中已將「快寫」列為「可選擇」的技術，自然不應包含於授權範圍之內。上訴法院同意英特爾的說法，也因此認為地方法院將英特爾對合約的解釋視為不合理，唯有威盛對於該授權合約的解釋才是正確的判斷是錯誤的。

然而，上訴法院認為雖然這是一個錯誤，充其量也不過是一個「無害」(harmless)的錯誤，不足以動搖地方法院的判決。主因在於上訴法院法官雖然認為英特爾的解釋有理，卻不是「唯一」合理的解

釋。以威盛的觀點來說，因為該授權合約中「必須」這個字眼沒有任何的解釋說明，且在授權合約全文中，「必須」未必等同於 (correlate) 「非選擇性的」，例如前面所描述的寫入緩衝器已滿 (WBF#) 信號，明明是屬於英特爾認定為「選擇性」的「快寫」中的技術之一，卻被標示為「必須」，使得威盛得以有不同於英特爾的解釋。上訴法院同意威盛此一論點也說得通。即使英特爾辯稱：將某技術標示為「選擇性規格所必須」之技術，並不同於將該技術標示為「必須」，此一說法仍不被上訴法院所接受，上訴法院依然認定威盛對於此一合約內容的解讀同樣合理。

上訴法院根據德拉瓦州 Eagle Indus. 與 DeBilbiss 案的判決，認為由於該授權合約對於「快寫」是否應包含於其授權範圍之內，分別有英特爾及威盛的兩個都合理卻不同的解釋，符合了 Eagle Indus. 與 DeBilbiss 訴訟判決中所建立的法律原則：

「當有爭議的條款依據不同解釋都一樣解釋得通時，該條款便產生了模糊不清之處」。既然該授權合約有模糊不清之處，地方法院基於「有利於相對人解釋原則」來核發有利於威盛的不侵權即決判決並無不妥，也就是基於此一原則，「快寫」應包含於英特爾的授權範圍之內。針對(A)部分，雖然有部分不同，上訴法院最終仍同意地方法院的判決。

### 二、有利於相對人解釋原則

針對(B)的部分，英特爾認為地方法院錯誤地引用「有利於相對人解釋原則」做出不利於英特爾的判決，認為引用「有利於相對人解釋原則」應是當一份合約沒有其他合理解釋時的最後手段。在上訴書中，英特爾引用德拉瓦州在 1985 年對 E.I. Dupont 與 Shell Oil 的訴訟判決<sup>19</sup>，表示「當一(文件)解釋上所遭遇到的問題可藉由引用其他更好的 (more favorable) 規則來解決」時，就不可以引用「有利於相對人原則」這個所謂最後的手段。也就是說，英特爾認為在本案中其對授權合約的解釋便

<sup>18</sup> 本案由三位合議庭法官來審理：主法官 MAYER、上訴法院法官 MICHEL 與 CLEVENGER，由 MICHEL 法官執筆判決書之發佈。

<sup>19</sup> E.I. duPont de Nemours & Co., Inc. v. Shell Oil Co., 498 A.2d 1108, 1114 (Del. 1985): "a problem in construction can be resolved by applying more favored rules of construction."

是對本案爭議來說「更好的規則」，因而本案不應引用「有利於相對人解釋原則」來解決爭議。

然而，上訴法院不同意這種看法，並認為地方法院引用 SI Mgmt. 與 Wininger 的判決做出引用「有利於相對人解釋原則」的決定並無不妥。該判例指當一合約係由單一方進行草擬並以「要不要隨你」(take it or leave it) 的基礎進行授權，而未經過任何有意義的雙方協商時，「有利於相對人原則」是解決爭議的決定性原則。而德拉瓦州 1985 年 E.I. Dupont 的判決並不適用在本案的原因，上訴法院法官也分析出兩者的區別，來反駁英特爾的論點。在 E.I. Dupont 一案中，德拉瓦州法院的判決實際上並未引用「有利於相對人解釋原則」來決定的原因，是因為當時法院以一般常用的建構原則即可解決該案的爭議，再加上該案主要所處理的合約係經過一連串雙方的協商程序才產生的，與本案中由英特爾單方面主導契約所有條款的情況不同。兩案於事實上有重大區別，因此 E.I. Dupont 案的法律原則不適用於本案，因而(B)部分上訴法院認為地方法院的原判決並無錯誤。

### 三、外部證據

針對(C)的部分，英特爾認為地方法院法官錯誤地依賴某些對英特爾不利的外部證據，來解決授權合約中模糊不清的文字。雖然地方法院確實在其判決書中曾有討論外部證據，但這是在解釋了授權合約及引用「有利於相對人解釋原則」後，考量雙方均提出了眾多之外部證據，為求判決公允才進一步對外部證據進行確認，實際上對判決結果未產生影響。而且地方法院在其判決書中已清楚表示：「基於上述理由，參考外部證據以試圖解決任何模糊不清的問題是沒有必要的」<sup>20</sup>，因此上訴法院認為地方法院雖然曾對外部證據進行評估與討論，卻無不當地依賴，因此也無法律上的錯誤。

### 四、判決結論

<sup>20</sup> “[i]t is unnecessary, in light of the foregoing, to try to resolve any ambiguities by reference to extrinsic evidence.” Intel, 174 F. Supp. 2d at 1052.

因此，從(A)、(B)、(C)三個理由來看，上訴法院除了在(A)部分與地方法院有部分歧異之外，在其餘部分都同意地方法院的觀點，認為快寫技術是涵蓋於英特爾的 AGP 授權合約中，進一步駁回了英特爾的上訴，判決本案維持原地方法院判決 (Affirmed)，威盛並未侵犯英特爾的 291 專利權。在本案侵不侵權的議題上，威盛打了一場漂亮的勝仗，成功地阻止英特爾想藉由專利阻礙威盛晶片組銷售發展的計畫。

## 伍、德拉瓦州的特殊性

額外值得一提，為什麼本案訴訟雙方中，一方為台灣公司，一方為美國大廠，兩方在美國公司的據點都在加州，而合約準據法要選德拉瓦州的法律呢？這就要提到德拉瓦州相對於全美各州於專利訴訟中的特殊地位。

### 一、判決資源豐富

事實上從 20 世紀初，德拉瓦州的法院便已是美國最早處理重要專利爭議的審判法庭之一<sup>21</sup>，也因此德拉瓦州過去累積與專利相關的判決資源豐富，所形成的專利案例法來也最為齊備。德拉瓦州能夠吸引如此多的大公司前往打官司，進而增加州郡本身稅收的主要原因有很多。第一是在過去由於德拉瓦州是美國化學工業成長的重鎮，而美國化學工業是企業發展並保護智慧資產的領導者，因此化工產業對德拉瓦州法院的影響由來已久，也因此造就了德拉瓦州法院對專利以及專利的專精。而在 1929 年，法官 Judge Hugh M. Morris 判定被告美商 RCA 敗訴，應賠償發明人當時的天價兩千萬美金，此一重要判決更一振所有專利權人的信心，使德拉瓦州一躍成為企業打專利官司的首選。

### 二、良好訴訟環境

除了豐富的判決歷史資源外，德拉瓦州地方法院也提供了專利訴訟良好的環境：包含了經驗豐

<sup>21</sup>資料來源：“Delaware District is top choice for patent disputes.” By William J. Marsden, March 27<sup>th</sup> 2000 edition of the National Law Journal.

富、教育完善的陪審團員，以及對科技人來說較友善的法庭環境。由於專利官司不僅牽涉到法律面的爭議，更與技術面和經濟面都息息相關，德拉瓦州地方法院建立了一個使科技人（企業）能夠容易與法律人（法官、陪審團）就經濟面的問題（權利金、損害賠償等等）交換意見的環境，並鼓勵企業用最常用而且最有效率的呈現方法來展現其證據及推論，因此和其他地區的法院比起來，大多數的科技大廠更願意和德拉瓦州的法官們打交道。而在1992年德拉瓦州的法官Roderick R. McKelvie更大舉改革了專利訴訟準備及審判的過程，使審判日期可以提早確定，縮短了訴訟所需的時間並減少了訴訟者的麻煩，也使得該法院至今仍是企業最喜歡選擇進行專利訴訟之處。

### 陸、明示授權的注意事項

英特爾為了推廣AGP規範的技術成為業界主流，採取互惠暨免權利金的方式進行授權原本是皆大歡喜的事情，而既然不收權利金，傳統上經由雙方討價還價並冗長協商的標準專利授權程序自然也可以免了，以節省人力、時間與金錢。在這種前提下英特爾以「明示授權」的方式達成上述目的原本也極為自然，並無不妥。問題是在這種情形下，授權合約通常就是由授權方單方起草擬定，要不要隨你，沒有討價還價的餘地，比較類似於日常商品購買中常見的「定型化契約」，而與雙方經過談判協商的傳統作法有很大的差異。

在這種情形下，合約或契約的擬定方就要擔負起極大的文字責任，一旦有模糊不清的疑慮，而又無法經由一般所公認之合約解釋程序來解釋時，甚至不同的解釋都講得通之下，如上述說明者，「有利於相對人解釋原則」就可以適用，對於模糊不清的文字解釋時必須採有利於相對人的觀點，而不應採取有利於撰寫人的觀點。從本案冗長的判決過程中也可知道，如果事前制訂及簽訂此類定型化契約時不夠謹慎，一旦出現模糊導致爭議時，後續的處理過程相當棘手。

然而，現今定型化契約經常出現於消費軟體的

授權或是網路下載的授權上，一般大眾只要在視窗上點選是或否，或是像本案一樣簽名回傳，便表示同意而可完成授權。更有所謂「開封即授權」，當你開封了一本書或是一張光碟片，便形同接受了廠商的授權方案。一旦接受了授權方的契約，發生糾紛時，消費者或是被授權方往往會處於一個較不利的地位，而且多要對簿公堂才能夠解決。因此，一旦涉及類似這種定型化契約的情事，無論是擬定方或是簽訂方，均應注意下列事項：

#### 一、授權範圍及內容：

首先，一個授權合約最重要的地方在於其授權範圍及內容，合約的擬定方應該確認授權技術的定義是否清晰，是否詳細說明了所要提供授權的範圍，或是是否超出了自身想提供授權的技術，更要防範所謂的再授權等不利於授權者的情況。反之，被授權方則應該確認授權技術的定義是否明確？自身所想取得的技術是否完全涵蓋於該授權合約之內？自身所欲使用該技術的方式是否有被排除在授權範圍之外？例如：無論製造、販賣、使用或是進口都是授權合約所許可的合法行為，亦或是只有其中之一或部分，其他的行為需另外尋求授權？這些都是擬定或簽署一份定型化契約，甚至是所有授權合約所應注意的第一事項。

#### 二、授權期間及地區限制：

每一授權的行為都有其時間及地區上的限制。以專利權來說，由於專利權係屬地主義，而且都有法定期限<sup>22</sup>，因此授權方的權利所及區域各不相同。以本案來說，英特爾已表明AGP係一「全球性」的授權，但對其他許多廠商來說，也許授權僅限美國地區或是台灣地區等，這對被授權方來說都是相當重要的訊息，也牽涉到權利金的計算基礎與比率的高低。

#### 三、違約時懲罰內容：

<sup>22</sup> 依據我國專利法第五十條規定發明專利權期限自申請日起算二十年屆滿；第一百條規定新型專利權期限自申請日起算十二年屆滿；第一百零九條規定新式樣專利權期限自申請日起算十二年屆滿。

對於擬定方來說，這是當自身權利受到損害時的保護措施，也是任何一方違約時他方求償的基礎。而對被授權方來說，違約的條件及懲罰內容都是不可忽略的重要事項，有些違約條件與懲罰內容本身不盡合理，一旦未查明而簽署送出的話，將對權利行使造成很大的限制，被授權方不可不慎。

### 柒、纏訟暫時落幕，威盛經驗之啟發

隨著晶片組的世代交替，P3處理器目前已非業界的主戰場，威盛與英特爾之間的纏訟日前也延伸到了主流的P4處理器架構。在2001年到2002年之間，除了英特爾在美國及德國等地控訴威盛侵權英特爾P4晶片組專利外，威盛亦在英國及台灣等地控訴英特爾違反了公平交易法及不公平競爭，抗議英特爾以其競爭優勢利用不合理的授權方式脅迫其他廠商就範。

然而，隨著本案的在2003年二月上訴結果出爐，2003年四月初，英特爾與威盛亦宣布握手言和，雙方就所有目前正在五個國家所進行，共牽涉到二十七件P4晶片組相關專利的十一件訴訟案和解，更進一步簽訂了包含未來十年雙方各自產品的交互授權合約（cross-licensing agreement）。威盛與英特爾的戰爭於此暫時落幕。

綜合威盛與英特爾之間的訴訟及其結果，威盛以小兵之姿與英特爾這個大巨人試圖相互抗衡，其中雖然於本案例中未能順利拔除英特爾專利<sup>23</sup>，並且於P4處理器領域支付部分權利金而與英特爾和解，看來未獲全勝。然而實際上，英特爾未曾於任何控告威盛侵權的訴訟上真正勝訴；威盛亦憑藉靈活的購併策略取得專利，並不斷強化自身技術，一而再再而三地讓處理器的大巨人願意重新站上談判桌。這樣的紀錄想必在英特爾過去數十年來與競爭者交手的歷史過程中是絕無僅有的。

就本案侵權爭議的結果來說，威盛初生之犢不畏虎，無懼於英特爾龐大勢力於訴訟期間招住英特爾授權合約中的漏洞，其間所付出的毅力耐力、對行使智慧財產權及專利訴訟、以及在各國進行專利

訴訟的豐富經驗，已然值得台灣多年來忽略專利權重要性，任由國外大廠予取予求的廠商的學習及喝采。而隨著雙方訴訟的和解落幕，雖然台灣廠商還沒有完全走到威盛總經理陳文琦口中的「應許之地」，仍須以向國外大廠支付權利金的方式換取製造產品的權利，然而，威盛數年來的努力，想必已讓台灣人在專利議題的處理上，有了長足的認識及進展。<sup>24</sup>

<sup>23</sup> 同註4。

<sup>24</sup> 本文所述評論與分析，僅為作者個人本身對於此案例之觀察，不代表作者所屬公司或刊登本文之刊物與出版單位之意見，亦非屬於任何可直接用於法庭上訴訟或是任何對於客戶所提供之法律意見，如因個案需要之法律諮詢仍需尋求合格律師之專業諮詢與顧問，僅此說明。