

授權契約與專利侵害

—由英特爾控訴威盛案談起—

王 仲

作者為執業律師，
謹感謝林博智先生、顏慈般小姐惠賜諸多寶貴資料及意見，
惟本文所有意見，均為作者個人之見解，與任何其他他人無關。

壹、前言

繼一九九九年就威盛 DDR 架構的 PC 133 晶片組所提專利訴訟，英特爾於今年九月七日再度祭出專利法寶，針對威盛配合英特爾新世代 P4 中央處理器、所推出搭配 DDR DRAM 記憶體之 P4x266 及 P4m266 晶片組，在美國德拉瓦州聯邦法院再度對威盛電子及 S3 Graphics 提出專利訴訟¹，主張威盛侵害其有關

英特爾在美國德拉瓦州聯邦法院再度對威盛電子及 S3 Graphics 提出專利訴訟

P4 專利；威盛旋即於九月十日回應，主張英特爾亦侵害威盛所有之十至十五項專利，並就英特爾對下游廠商恫嚇、施壓等不公平競爭行為，向我國法院及公平交易委員會提出訴訟及檢舉，甚至針對英特爾亞太區行銷業務總監及台灣區總經理在電腦展覽會場有涉嫌毀損威盛標幟等，對彼等個人提出毀損之刑事告訴²。英特爾則於九月底再將威盛客戶精英電腦列入被告，企圖藉由對下游主機板廠商施壓，阻斷威盛的銷貨通路。威盛則在十月十五日宣布成立平台方案產品事業部（VIA Platform

¹ 聯合新聞網「英特爾控告威盛 P4 晶片侵權」(2001 年 9 月 9 日，請參見 www.udnnews.com/flash/78273.shtml)；科技資訊網「【英特爾控告威盛案】S3 授權合法性有待釐清」(2001 年 9 月 9 日，請參見 <http://taiwan.cnet.com/news/it/story/0,200020870,20021861,00.htm>)。

² 科技資訊網「威盛反控英特爾 P4 侵權」(2001 年 9 月 10 日)。
<http://taiwan.cnet.com/news/it/story/0,200020870,20021932,00.htm>。

Solutions Division, VPSD), 擬委託若干主機板廠商代為製造含有威盛 P4 晶片組的主機板, 以逕行鋪貨至下游通路, 以突破英特爾的封鎖³。另一方面, 兩年前威盛 PC133 晶片組遭英特爾控訴專利侵權之相關案件, 美國聯邦法院於二〇〇一年十一月及十二月間, 陸續就連結繪圖晶片之 AGP 規格中快寫功能 (Fast Write Feature) 及控制晶片內之輸出緩衝器之電流驅動力等兩件專利 (美國專利號碼分別為 6,006,291 及 5,926,651), 均判決威盛並未侵權⁴。顯見新世紀的一場產業競爭大戰, 已儼然掀起序幕。

有關英特爾與威盛間的競爭或競合關係, 可由許多面向來觀察分析, 例如產品架構的選擇 (DDR 或

英特爾與威盛間的競爭或競合關係, 可由許多面向來觀察分析

Rambus)、產業環境強弱態勢與企業產品線的規劃 (威盛如何在強敵壓境的夾縫裡, 從晶片組掙扎求存、甚至跨入 CPU 設計及主機板銷售等領域)、企業發展的合縱連橫策略 (威盛與旭上 (3C) 成立合資事業、購併國家半導體 (National Semiconductors) 微處理器部門、購併 IDT X86 微處理器部門、整合 Cyrix 與 IDT WINCHIP CPU、與泰鼎 (Trident) 間合作推出 ProMedia 繪圖晶片組等)⁵。但就法律策略、特別是契約法制的層面而言, 最令筆者感到興趣者, 莫若威盛利用旭上及國家半導體等與英特爾間的交互授權關係, 相當有效地閃躲或規避英特爾有關專利侵權的主張⁶, 而不再是單純利用訴訟答辯、硬碰硬地方式作法律肉

³ 工商時報「威盛成立 VPSD — 跨足主機板市場」(工商時報 2001 年 10 月 16 日第四版)。

⁴ 請參見工商時報「威盛遭英特爾控訴獲判勝訴」(工商時報 2001 年 11 月 26 日第一版); 經濟日報「威盛公告超微平台侵權案勝訴」(工商時報 2001 年 11 月 28 日第二十二版); 工商時報「K7 案產品判未侵權, 威盛 P4 案添信心」(工商時報 2001 年 12 月 11 日第十七版)。
<http://taiwan.cnet.com/news/it/story/0,200020870,20025724,00.htm>。

⁵ 交通大學科技法律研究所劉尚志教授即從產業發展角度, 就一九九九年英特爾與威盛專利訴訟的背景事實、暨該案對產業環境趨勢、競爭秩序的影響層面, 有鞭辟入裡的精闢分析, 請參見劉尚志教授著, 「產業發展與專利爭訟—由普司通案及英特爾威盛之專利糾紛看智權競合與制度發展」(一九九九年交通大學全國智慧財產權研討會論文)。

⁶ 有關威盛與國家半導體、旭上間協議的詳細內容, 並未公開, 但劉尚志教授所著「產業發展與專利爭訟」乙文, 已有概要介紹, 請參見前註, 第 15-16 頁。

搏戰。

威盛此種利用第三人與專利權人間相互授權的關係，來對抗專利權人侵權追訴的答辯策略，其實在美國聯邦法院專利案例並非首見，早在一九八五年，DuPont 公司 (E. I. du Pont de Nemours & Company) 就曾針對 Shell 石油公司 (Shell Oil Company)，利用 DuPont 對 Shell 的授權，容許第三人為 Shell 代工生產授權產品並回銷該產品予該第三人轉售之行爲，提出專利侵權訴訟。

嗣後在一九九一年、一九九三年及一九九五年，英特爾與 Atmel Corporation、ULSI System Technology, Inc.、Cyril Corporation 間，亦分別進行專利侵權訴訟，這些訴訟都牽涉到授權契約有關「轉授權 (sublicense)」、「晶圓代工 (foundry)」及「委託製造 (have made)」等條款之解釋及適用範圍等問題，但卻因當初授權契約所用文字、撰擬契約的背景等因素，在法院判決上出現迥異的結果。

鑑於我國企業多自國外透過授權引進技術，或與國際企業在跨國商場競逐上，面臨類似威盛與英特爾間同樣的競爭問題，此等授權契約整體架

構的規劃、各項條款間的彼此連結及互補關係、各契約條款本身用語的斟酌增刪，對授權人或被授權人能否保持競爭優勢、或雙方趨於競爭平衡、甚或優劣異位的演變，均居重要關鍵。由於威盛與英特爾在一九九八年的案件部份爭點以和解收場，而前揭威盛勝訴判決或仍在上訴期間，是以

兩造因當初授權契約所用文字、撰擬契約的背景等因素，在法院判決上出現迥異的結果。

就威盛援引第三人授權契約之抗辯，法院究探何種確定見解，尙待觀察。但上述四件案例則已公開，本文即擬先後介紹該四件案例的基本事實及法院判決見解，

並於結論部分對此四件判決提出若干評析意見，藉以供產業界在擬定協商授權契約時，及面對專利權糾紛時擬定因應策略的若干參考。

貳、美國聯邦巡迴上訴法院判決摘要

一、DuPont v. Shell (1985)⁷

(一) 本案事實

一九六〇年代，DuPont 公司與 Shell 的子公司⁸，都獨立各自發展出乙項與殺蟲劑有關之毒性物質 methomyl 的相關技術，並各自就 methomyl 於世界各國申請專利。在一九六七年左右，DuPont 公司已在美國取得 methomyl 主要專利，Shell 則在世界其他主要國家（包括澳洲）取得專利。由於 DuPont 公司想要進入澳洲市場，乃於一九六七年開始與 Shell 協商交互授權，雙方並於一九六八年正式簽訂契約，該約明文規定：

「DuPont grants to Shell a nonexclusive license, without the right

DuPont 公司想要進入澳洲市場，乃於一九六七年開始與 Shell 協商交互授權

to sublicense, to become effective January 1, 1973, to make, have made, use and sell for use and resale METHOMYL and T-1642 and their formulation under the DU PONT PATENT RIGHTS. (DuPont 茲授予 Shell 乙項非專屬性授權，但無轉授權之權利，自一九七三年一月一日起生效，得依據 DuPont 公司專利權以製造、委託製造、使用暨為使用及轉售之目的銷售 Methomyl 及 T-1642 暨其配方)。」

於一九七〇年左右，Union Carbide Agricultural Corporation（以下簡稱「Carbide」公司），開發出名為「Larvin」的殺蟲劑，其配方內必須使用 Methomyl 為其構成元素，Carbide 即開始尋找 Methomyl 的供應貨源。Carbide 公司先與 Shell 先接觸，表示擬向 Shell 爭取授權，或由 Shell 供應其所需的 Methomyl。但 Shell 表示係爭專利乃 DuPont 所有，該公司並無授權權限，且其自身產能已不足供應自己所需，更無多餘產量以供應 Carbide 所需。惟 Shell 提出替代方案，表示依據 Shell 公司與 DuPont 公司間授權契約中「委託製造 (have made)」條款，Shell 公

⁷ E.I. du Pont de Nemours and Co. v. Shell Oil Co., 498 A. 2d 1108, 227 USPQ 233 (Del. 1985)。

⁸ 包括 Shell Internationale Research Maatschappij, 及 N.V. Shell International Chemical Company，均屬於荷蘭皇家 Shell 集團百分之百控股的子公司，

司得委託 Carbide 代為生產製造 Methomyl，並於生產完成後，Shell 公司得立即依據另一份買賣契約，將 Carbide 受 Shell 公司委託製造的 Methomyl 立即售回予 Carbide 公司，如此即可解決 Shell 產能不足及 Carbide 公司對 Methomyl 需求的雙重難題。

不過，Carbide 並未接受 Shell 的要約，仍向 DuPont 公司請求授權，並提出兩項方案，其一為授權 DuPont 得銷售 Carbide 的 Larvin 產品，以交換 DuPont 對其授權使用 Methomyl；其二為授權 Carbide 得將其所生產的 Methomyl 銷售予 Shell 及其他第三人。詎料 DuPont 公司對銷售 Carbide 的 Larvin 產品並無興趣，拒絕對 Carbide 授權，但表示可以優惠價格銷售限量的 Methomyl 予 Carbide。但 Carbide 公司並未接受 DuPont 公司有關限量銷售 Methomyl 的提案，而回頭找 Shell 重新協商當初 Shell 所提之委託製造及回售方案。

如上所述，DuPont 公司對 Shell 公司的授權條款，明文規定 Shell 得委託第三人代為製造（have made）該專利產品，且規定 Shell 得為「自行使用

或轉售的目的以銷售（sell for use or resale）」該專利產品。因此，雖然 DuPont 與 Shell 所訂授權契約禁止 Shell 對第三人轉授權，但 Shell 認為其可利用上述「委託製造」及「銷售」條款，合法執行上述與 Carbide 的委託製造及回售之方案。其流程大至如下：由 Carbide 建造一個年產 Methomyl 一千八百萬磅的工廠，然後由 Carbide 向 Shell 訂購其所需的 Methomyl 產

DuPont 公司對 Shell 公司的授權條款，明文規定 Shell 得委託第三人代為製造該專利產品

品；Shell 旋即將此訂購量通知 Carbide 委託其製造；Carbide 並將訂購量所需的交貨期通知 Shell，Shell 則將交貨期通知 Carbide，以便 Carbide 依期生產。生產

完後 Carbide 即將產品裝運於該公司自己之貨櫃，以同時履行對 Shell 交貨及 Shell 對該公司的售回交貨義務，有關對 Shell 運送過程之風險由 Carbide 負擔。但 Shell 並無任何義務委託 Carbide 製造 Carbide 訂購量以外的 Methomyl 產品，且除非 Carbide 依約履行委託製造之義務，否則 Shell 亦無回售或交付 Methomyl 的義務。且雙方所簽訂的委託製造契約及銷售契約，雖屬兩份契約，但均同時協商、議約與簽訂；且二契約有效期間相同，均於 DuPont 系爭專利於一九八八年期間

屆滿時同時終止，並規定如委託製造契約經終止者，買賣契約即隨同終止。此等安排，顯然都在規避有關 DuPont 公司與 Shell 公司間有關禁止轉授權的規定。

果不其然，DuPont 公司發現 Shell 與 Carbide 之間委託製造及回售的協議後，認為已明顯違反 DuPont 公司與 Shell 公司間禁止轉授權(sublicense)的約定，乃對 Shell 於德拉瓦州法院提出侵權告訴，要求停止此等侵權行為並賠償 DuPont 公司損害。

(二) 法院見解

本案經德拉瓦州地方法院 (Court of Chancery) 審理後，判決 Shell 公司勝訴，其主要理由如下：

1. 依據兩造間授權契約，Shell 公司享有兩項權利，其一為委託第三人製造的權利，其二為自己使用或轉售的目的，將被授權產品銷售予第三人的權利。Carbide 公司均屬於上述「第三人」，而雙方授權契約內，並無任何限制或排除條款，將受 Shell 公司委託製造被授權產品的代工廠排除在「第三人」之範圍外。
2. 其次，地方法院認為 Shell 公司與 Carbide 之委託製造及回售約定，

具有兩項特性，與一般之授權契約有明顯歧異。按 Carbide 公司雖透過上述委託製造及回售的安排，足以使該公司取得其需求的 Methomyl，但是雙方約定 Carbide 並無在美國境內銷售該 Methomyl 的權利，亦未取得委託第三人製造該產品的權利。因此，此與一般專利授權均將其權利所有權能均予

授權之約定不同，故非「轉授權」，此其一。再按 Shell 公司可自 Carbide 收取相當於百分之三十的「權利金」或報酬，相對於一般專利授權僅有百分之五權

利金之交易慣例以觀，地院認為 Shell 公司與 Carbide 公司間之契約，顯然並非所謂之授權或轉授權。

DuPont 公司不服地院判決，乃上訴至德拉瓦州最高法院 (Supreme Court of Delaware)。德州最高法院認為本案主要爭點有二，茲將該二項爭點內容及德州最高法院之見解，析述如後。

主要爭點之一：該契約之禁止轉授權條款，是否限制被授權人之委託製造及銷售之權利？

關於第一個爭點，上訴審認為本

本案經德拉瓦州地方法院審理後，判決 Shell 公司勝訴之理由介紹

案涉及契約解釋的爭議，而契約解釋必須從「當事人意思」出發，且應由契約所有條文作整體觀察，不應就個別條款作割裂契約全文意義之解釋。因此，系爭契約雖規定 Shell 公司享有「委託製造」與「銷售」之權利，但該契約亦明文規定不得「轉授權」。再者，Shell 公司自認非專屬性授權契約當然含有禁止轉授權之默示約定，此等默示禁止轉授權之約定，亦為其他法院案例所支持⁹，其主要理由，在於非專屬性授權，就被授權人而言乃有屬人性，除專利權人與被授權人間

除另有約定外，不應允許被授權人透過轉授權方式，剝奪或限制專利權人選擇被授權人人選之權力。

另有約定外，不應允許被授權人透過轉授權方式，剝奪或限制專利權人選擇被授權人人選之權力。因此，上訴審認為，應將「委託製造」及「銷售」兩種專利權的權能合併觀察，被授權人行使其「委託製造」暨「銷售」被授權產品之授權權能時，仍須受禁止轉授權約款之限制。否則，被授權人將可透過同時行使該二種權能，達到

規避契約內有關禁止轉授權之契約整體意思的結果。

再者，地院曾認為系爭契約就「禁止轉授權」暨「委託製造及銷售」之約款規定不清楚，依據「契約疑義之不利利益，歸屬於擬定契約之一方（*contra proferentum*）」之原則，故 DuPont 公司（訂約方）不得以禁止轉授權之約定，限制 Shell 公司行使其委託製造及銷售之權利。

但上訴審則認為本案並無該原則之適用，蓋上訴審認為該原則為契約解釋過程之最後手段，如可由其他方法解釋契約疑義者，則不應任意

訴諸該原則；其次，本案締約雙方均為具規模之大型企業，均嫻熟於各類商業交易慣例與風險，且經詳細的議約過程始簽訂本約，故不宜依據上述原則作對 DuPont 公司不利之解釋。

主要爭點之二：Shell 公司與 Carbide 間之委託製造及回售約定，是否構成「轉授權」？

針對第二項爭點，上訴審認為 Shell 公司雖與 Carbide 訂立委託製造及回售兩項契約，但實際上兩件契約係於同時簽訂、涵蓋相同之有效期間；並明訂 Shell 公司委託製造之數量與 Carbide 應購買之數量均屬相同，且

⁹ 德拉瓦州最高法院並引用 Rock-Ola Mfg. Corp. v. Filben Mfg. Co., 8th Cir., 168 F. 2d 919, 922, *cert. dismissed*, 335 U.S. 855, 69 S. Ct. 134, 93 L. Ed. 403 (1948)之最高法院案例作為支持。

訂貨、交貨及付款之流程均互相連結銜接，因此該二件契約應視為單一契約。其次，上訴審明確指出所謂「委託製造」之製造行為與「轉授權」之製造行為的差異，在於前者乃由受託製造人（代工廠）單純地接受被授權人的委託，且僅為被授權人的利益所製造；至於「轉授權」之製造行為，係轉授權之被授權人（*sublicensee*）在製造時，係為其自己或第三人之利益而製造¹⁰。因此，本件 Carbide 實際上係為其自己之利益生產製造 Methomyl，故縱使係有 Shell 公司之委託，但其製造最終之產品乃為 Carbide 公司為自己之利益所使用或轉售，故實質上已構成「轉授權」之行為。

至於 Shell 公司抗辯其並未允許 Carbide 公司在美國銷售，更未給予 Carbide 製造 Methomyl 之授權，且 Carbide 僅得為製造 Larvin 的目的使用該被授權產品。但上訴審認為，所謂「授權」（包括轉授權）之行為，並非

¹⁰ 上訴審並援引 *Carey v. United States* 案例，來說明兩者差異，請參見 *Carey v. United States*, Ct. Cl., 164 Ct. Cl. 304, 326 F. 2d 975 (1964)。

以售予該權利的全部權能為必要，權利人得將該權利所有權能之全部或一部授與他人，或保留自己實施。因此，雖 Shell 公司僅容許 Carbide 行使其委託製造及銷售權能之一部，但並不妨礙系爭契約所禁止之「轉授權」事實。至於 Shell 公司抗辯其收取高達百分之三十的報酬，故非轉授權。惟上訴審認為，在現實世界裡所有的權利都必須經由討價還價或議約

的過程爭取而來，因此任一交易均不得由一特定的權利金比例作為判斷其是否屬授權的標準¹¹。

準此，上訴審法院認定 Shell 公司與 Carbide

間委託製造及回售之約定，違反 DuPont 公司與 Shell 公司間之授權契約禁止轉授權之約定，故廢棄地院判決，而改判 DuPont 公司勝訴。

二、Intel v. International Trade Commission, et al.

¹¹ 按上訴審法院係稱「Therefore, in the world of bargained-for rights, no specific royalty percentage will automatically determine that a particular transaction is, or is not, a license.」

(1991)¹²

(一) 本案事實

本案原告為英特爾公司 (Intel Corp.)，被告則包括 Atmel Corporation、General Instrument Corporation、Microchip Technology Inc.、Hyundai Electronics Industries Co., Ltd.、Hyundai Electronics America, Inc. 及 Seeq Technology, Inc. 等六家公司暨美國國際貿易委員會。由於該案係英特爾主張 Atmel 等公司所製造或銷售之 EPROM 產品侵害該公司專利，於一九八七年向美國貿易委員會提起貿易法三三七條控訴案，要求美國國際貿易委員會禁止此等侵權產品之進口¹³。因美國國際貿易委員會對英特爾之

本案原告為英特爾公司等六家公司於一九八七年向美國貿易委員會提起貿易法三三七條控訴案

請求部分准許，部分駁回，因此英特爾乃將該委員會亦列為被告，請求撤銷對該公司不利部分之決定。

如上述，英特爾主張被告公司等所製造及進口販賣的 256K, 512K, 513K, 525K EPROM 等產品，暨 Atmel 所個別進口之 64K, 1024K EPROM 產品，侵害英特爾共計六件產品專利及一件製程專利¹⁴。由於本案涉及之專利眾多、事實繁雜，國際貿易委員會即耗費二年始做成決定，而該委員會指派之行政法官 (Administrative Law Judge) 所作之初判 (Initial Determination) 即長達三百五十頁，嗣

國三三七條款與 GATT 國民待遇原則--智慧財產權之必要保護抑為不公平貿易措施？」，東海大學法學研究第九期，361-380 (八十四年九月)。

¹² Intel Corp. v. U.S. Int'l Trade Comm'n, 946 F. 2d 821, 20 USPQ 1161 (Fed. Cir. 1991)。

¹³ 關於美國貿易法三三七條之實質及程序要件，暨其與 WTO 規範間之關係，請參見劉博文著「美國三三七條款與智慧財產權保護智慧財產」，智慧財產第二十九期，頁 55-62 (八十八年三月)；羅昌發著，「WTO 成立之後的三三七條款：美國對爭端解決結論及烏拉圭回合之執行」，貿易調查專刊第二期，頁 21-44 (八十六年五月)；郭懿美著，「美

¹⁴ 專利號碼分別為 3,938,108 (entitled "Erasable Programmable Read-Only Memory")、4,048,518 (entitled "MOS Buffer Circuit")、4,103,189 (entitled "MOS Buffer Circuit")、4,114,255 (entitled "Floating Gate Storage Device and Method of Fabrication")、4,223,394 (entitled "Sensing Amplifier for Floating Gate Memory Devices")、4,519,050 (entitled "Radiation Shield for an Integrated Circuit Memory with Redundant Elements")、4,685,084 (entitled "Apparatus for Selecting Alternate Addressing Mode and Read-Only Memory) 等七件。

後國際貿易委員會之委員經審查行政法官所作的終判(Final Determination)亦長達一百四十三頁，足見本案之繁雜程度。鑑於本案爭點眾多，且涉及各該被告中之不同規格及世代產品是否侵害上述七件專利之爭議，其間涉及諸多技術討論及判斷。由於本文所著重者，乃有關授權契約與專利侵權案件之關係，因此以下討論，僅以涉及授權契約有關者為範圍，謹先敘明。

本案被告 Atmel

公司主張其所進口、販售之 EPROM 產品，乃係委託日本三洋公司(Sanyo Corp.)所製造生產，由於三洋與英特爾間簽訂有交互授權契約，其中第三條第五項、第六項及第八項之規定，分別如下：

3.5 Intel hereby grants and will grant to Sanyo an [sic] non-exclusive, world-wide royalty-free license without the right to sublicense except to its Subsidiaries, under Intel Patents which read on any Sanyo Semiconductor Material, Semiconductor Device, Magnetic Bubble Memory Device, Integrated Circuit and Electronic Circuit

products, for the lives of such patents, to make, use and sell such products. (英特爾茲授予並同意授予三洋乙項全世界有效且免權利金之非專屬性授權，但除對其子公司外無轉授權他人之權利，就英特爾專利所涵蓋的任何三洋半導體物品、半導體裝置、Magnetic Bubble 記憶裝置、積體電路及電子電路產品，於前述專利有效期間內得製造、使用及銷售此等產品。)

3.6 Sanyo hereby grants and will grant to Intel an [sic] non-exclusive, world-wide royalty-free license without the right to sublicense except to its Subsidiaries, under Sanyo Patents which read on any Intel Semiconductor Material, Semiconductor Device, Magnetic Bubble Memory Device, Integrated Circuit and Electronic Circuit products, for the lives of such patents, to make, use and sell such products. (三洋茲授予並同意授予英特爾乙項全世界有效且免權利金之非專屬性授權，但除對其子公司外無轉授權他人之權利，

以下所著重者，乃有關授權契約與專利侵權案件之關係探討。

就三洋專利所涵蓋的任何英特爾半導體物品、半導體裝置、Magnetic Bubble 記憶裝置、積體電路及電子電路產品，於前述專利有效期間內得製造、使用及銷售此等產品。）

3.8 Except as expressly provided herein there are no other licenses, by implication, estoppel or otherwise granted by Intel to Sanyo. (除本約另有明文約定外，英特爾對三洋並無任何其他經由默示、禁反言或其他方法所給予之授權。)

因此，Atmel 主張三洋依據上述授權條款所製造生產之所有半導體產品，包括 Atmel 設計並委託三洋製造之系爭 EPROM 產品，均涵蓋在該交互授權契約範圍內，且依據「首次銷售理論 (Doctrine of First Sale)」或專利權耗盡理論 (Doctrine of Exhaustion of Patent Right)」¹⁵，英特爾就三洋所製造並銷售予 Atmel 之授權產品，均

¹⁵ 關於專利權耗盡理論，請參見蔡明誠教授著，「發明專利法研究發明專利法研究」，頁 212-218 (一九九八年八月二版)。

不得再行主張其專利權。

Atmel 更主張，上述英特爾與三洋交互授權契約嗣後經展延時，某位參與雙方談判之英特爾律師，曾發函表示由於該契約乃屬「不具委託製造權限之普遍性專利交互授權契約 (a general patent cross license without “have made” rights)」之性質，故該次契約展延並未變更原契約之任何條款。

依據英特爾律師自己的信函，英特爾僅排除「委託製造」權限，無異表示其他權限並未被排除。

由於英特爾律師並未於函內表明哪一條款係與委託製造權有關，因此 Atmel 以該信函推演，主張因為交互授權契約第三條第八項之用語，並未寓有排除委託製造權之意思，故本約如有任何排除委託製造權的意思，則僅有第三條第五項所用之「三洋 (Sanyo)」乙詞。因此，第三條第五項所稱「三洋的產品」，僅係指三洋不得委託他人製造而已。且依據英特爾律師自己的信函，英特爾僅排除「委託製造」權限，無異表示其他權限並未被排除。換言之，三洋依據該交互授權契約得為他人代工製造之權利 (foundry right) 並未被排除，是以三洋得受 Atmel 之委託，使用英特爾之專利為 Atmel 代工製造 EPROM 產品。

英特爾則表示，其與三洋所訂之

交互授權契約，僅限於三洋利用英特爾生產三洋自己的半導體產品，英特爾並未給予三洋任何得接受第三人委託、利用英特爾專利為該第三人代工製造之權利（foundry right），蓋第三條第五項係明訂三洋得利用英特爾之專利，生產「三洋的產品（Sanyo products）」，如謂該約准許三洋得為 Atmel 生產 Atmel 設計之產品，則該產品係屬 Atmel 的產品，而非該約所稱「三洋的產品」。因此，英特爾認 Atmel 不得援引三洋與英特爾間之交互授權契約，作為抗辯。

（二）法院見解

針對 Atmel 上述抗辯，國際貿易委員會之行政法官認為本案授權契約之唯一爭點，在於三洋是否得到英特爾授權，得利用英特爾之專利以製造 Atmel 的 EPROM 產品，而該 Atmel 之產品，係使用 Atmel 之設計、附加 Atmel 之公司名稱暨產品屬性，由三洋銷售予 Atmel 並由 Atmel 得以對外轉售？換言之，該交互授權契約第三條第五項所稱之「三洋限制條款（Sanyo limitation）」，究竟意為何指？

按國際貿易委員會之行政法官提

出下列幾點理由，認為三洋並未獲得此等授權：

1. 系爭交互授權契約係以加州法律為準據。依加州法律規定，契約解釋應探求當事人之真意，且應綜合所有契約條款之意義，來解釋當事人於締約當時之真意。法院認為本件契約之合理解釋，應係英特爾及三洋雙方當事人於訂約當時，有意排除他方當事人利用第三人之設計、而為該第三人所製造並交由該第三人以其自己名義對外販售之零組件。否則，任何無法得到英特爾授權以生產、製造自己產品的第三人，都可以透過三洋、利用三洋「代工」的權利，為其製造原本並未經過英特爾授權之產品，藉以規避英特爾的專利侵權追訴。行政法官特別指出，由於「並無任何證據說明此種結果乃出於雙方當事人之意思，本件契約不得作如此扭曲的解釋（Without something to explain why the parties would have intended such a result, the agreement will not be given this strained construction.）」。
2. 有關 Atmel 所辯第三條第五項「三

行政法官認為本案授權契約之爭點，在於三洋是否得到英特爾授權，得利用其專利以製造 Atmel 的產品

洋限制條款」，僅在「排除三洋享有委託製造權利」的主張，行政法官表示無法同意。蓋第三條第八項本身已明確表示，除本約明文規定之授權外，本約並無其他任何默示或其他形式之授權，易言之，「委託製造權 (have-made right)」原本就被排除在本約授權範圍外，而無須就第三條第八項、或該條項與第五項之關係再為討論；其次，第三條第五項既已明訂「三洋及英特爾雙方均有意讓一方得使用他方之專利權以製造、使用及銷售其自己的產品而無須受他方專利權之限制 (both parties intended that Sanyo and Intel would have the right to make, use and sell their own parts without the constraints imposed by the patent rights of the other party.)」，故該條本身已明文排除「委託製造權」，故無須透過該條附加「三洋」的用語，來迂迴、間接地解釋該條有限制或排除委託製造權之意思。

3. 行政法官更表示，由於本件授權係屬全世界性、免費的授權，如果依照 Atmel 的解釋方法，表示世界上

將有無數的公司可以委託三洋代工製造，而無須給付英特爾任何權利金。在 Atmel 無法提出任何證據的情形下，這當然不是英特爾當初與三洋簽訂交互授權契約的真意。

針對國際貿易委員會行政法官之意見與決定，上訴審之聯邦巡迴法院表示完全贊同，聯邦巡迴法院並指出，如依 Atmel 之解釋，任何由三洋製造之半導體品，均無須給付任何權利金。但該約第四條第三項及第四項均規定，就某些特定之晶片及其衍生

針對國際貿易委員會行政法官之意見與決定，上訴審之聯邦巡迴法院表示完全贊同

產品，三洋仍須支付權利金予英特爾。如依據 Atmel 之解釋，無意此等晶片及衍生產品均無須給付權利金，則該交互授權契約之前後條文豈不互相矛盾，從而

而違背契約解釋的一致性原則？故聯邦巡迴法院認為第三條第五項所謂之「三洋的產品」，僅限於三洋所自行設計、且自行製造的產品，並不包括 Atmel 所設計並委託其製造之產品。Atmel 此部分所提上訴，應予駁回。

三、Intel Corporation v. ULSI System Technology, Inc. (1993)¹⁶

(一) 本案事實

於一九八三年一月間，英特爾與惠普科技公司（Hewlett-Packard Company）為避免因專利權訴訟或爭議，影響或限制彼此公司的設計及研發活動，雙方簽訂交互授權契約，約定契約之一方均授予他方乙項不得撤銷、具回溯性、全世界有效且免權利金之非專屬性授權，其授權範圍涵蓋最初申請日在二〇〇〇年一月一日前、他方所有之全部專利及專利申請，且前述專利授權於該專利或專利申請權利期間內均存續（an irrevocable, retroactive, nonexclusive, world-wide, royalty-free license under all patents and patent applications having an effective filing date prior to January 1, 2000, said license to be effective until the expiration of said patents.）

本案事實背景介紹

嗣後英特爾於一九九一年取得美國第三三六二九號「數位資料計算器」專利¹⁷，其所涉技術即為可以進行混合精確度計算、混合模式數學計算及截位計算（mixed precision calculations, mixed mode arithmetic calculations, rounding operation）的浮點數學處理器（floating-point arithmetic processor），英特爾並依據該專利技術陸續開發一系列的數學處理器（math coprocessor），包括著名的 8087、80287、80387 等處理器。

當時 ULSI 也設計銷售型號為 US83C87 處理器，其功能不僅與英特爾 80386 微處理器相容，且與英特爾 80387 相互競逐市場。依據 ULSI 與惠普科技於一九八八年八月簽訂的契約，自一九八九年九月起，惠普科技開始為 ULSI 作晶圓代工，即由 ULSI 提供其設計之電路佈局及規格，由惠普科技製作光罩、製造晶圓並經封裝測試後，作為微處理器晶片後，交貨予 ULSI，再由 ULSI 以其自己名義在市場上轉售。由

¹⁶ Intel Corp. v. ULSI Sys. Technology, Inc., 995 F. 2d 1566, 27 USPQ 1136 (Fed. Cir. 1993).

¹⁷ U.S. Patent Re. 33,629, entitled “Numerical Data Processor”。該專利為英特爾於一九八二年取得 U.S. Patent 4,338,675 號美國專利的 Reissue。

於英特爾在技術及市場上所佔的領先地位，ULSI 必須宣稱其產品與英特爾相容，甚至在型號上都與英特爾的 80387 類似。

英特爾在一九九一年二月間得知惠普科技為 ULSI 代工的事實，遂於同年七月間向奧勒岡州聯邦地方法院提起訴訟，主張 ULSI 所製造銷售之 US83C87 處理器侵害該公司之第三三六二九號專利，並聲請法院對 ULSI 公司發出臨時禁制令 (preliminary injunction)。英特爾主張惠普科技與 ULSI 間之契約，已構成轉授權，而其與惠普科技間之交互授權契約並未給予惠普科技轉授權之權限；其次，惠普科技與 ULSI 間之契約並非買賣，而是「代工服務 (foundry service)」，因此不應適用「首次銷售理論」之抗辯。

ULSI 則反駁伊與惠普科技間之契約並非轉授權，蓋該公司並未取得使用英特爾專利之權利，亦無利用該專利以製造銷售產品之權利，其僅將惠普科技銷售予伊之微處理器晶片轉售而已；而 ULSI 與惠普科技間之契約，確屬買賣契約，蓋惠普科技依雙方契約負有交付義務之標的物，係惠普科

技所製造的微處理器晶片，並非任何其他技術、權利、服務或其他標的。

(二) 法院見解

奧勒岡州聯邦地方法院嗣後贊同英特爾的見解，並對 ULSI 發出臨時禁制令。ULSI 不服，乃針對該臨時禁制令向聯邦巡迴上訴法院提出上訴¹⁸。本件聯邦巡迴上訴法院係由 Lourie、

奧勒岡州聯邦地方法院嗣後贊同英特爾的見解，並對 ULSI 發出臨時禁制令。

Plager 及 Michel 三位法官合議審理，並由 Lourie 法官主筆撰寫本案判決，但 Plager 法官則提出不同意見書，雙方見解均極為精彩，Lourie 法官雖代

表法院之多數意見，但 Plager 法官則從專利交互授權之制度精神、當事人締約時之真意及上訴審審理之程序法則等層面，提出鞭辟入裡之意見，頗為擲地有聲。由於美國法院司法實務裡，少數意見未必永遠為少數意見，每因時空環境的遷移、產業經濟的變

¹⁸ ULSI 同時以英特爾所稱專利侵害之事實具有重大法律瑕疵為由，聲請在上訴判決前停止執行。聯邦巡迴上訴法院認為 ULSI 已針對「專利侵權有無」之爭點，舉證證明確有法律上之重大爭議，乃同意 ULSI 停止執行之聲請。請參見 Intel Corp. v. ULSI Sys. Technology, Inc., No. 92-1116 (Fed. Cir. Jan. 14, 1992)。

化，少數亦有躍為主流的機會。因此，筆者乃就本案所牽涉之主要問題，分列如下，並就多數及少數意見之主要內容，討論於次。

主要爭點之一：惠普科技與 ULSI 間之契約是否為買賣契約？易言之，ULSI 得否依據其與惠普科技間之契約，援引「首次銷售理論」，對英特爾之專利侵權提出抗辯？

如上所述，英特爾主張 ULSI 與惠普科技間之契約並非買賣，而是晶圓代工服務，惠普科技依約交付的微處理器晶片，只不過是其履行代工服務下所附帶銷售的晶圓及化學品而已（*fabrication services with an ancillary sale of wafers and chemicals*）。英特爾的主張更可細分為以下幾個論點：

1. 若將惠普科技與 ULSI 間之契約定性為「買賣」，則買賣契約中最重要之特徵為出賣人應移轉標的物之所有權，因此，出賣人原則上應享有標的物之所有權，始能依據買賣契約移轉標的物之所有權予買

英特爾主張 ULSI 與惠普科技間之契約並非買賣，而是晶圓代工服務

受人¹⁹。故惠普科技應先取得或享有 US83C87 晶片的所有權，始能依據雙方之「買賣」契約，將該晶片所有權移轉予 ULSI。但實際上惠普科技係依據 ULSI 的自有設計來作晶圓代工服務，而構成契約標的物即微處理器晶片之最重要成分，為晶片上的電路設計及佈局，並非製作晶片所需的矽晶圓

本身，而此等設計及佈局所有權，均屬 ULSI 所有。因此，惠普科技從未取得該晶片的所有權，自無法將該晶片的「所有權」「銷售」予 ULSI，從而並無法以首次銷售理論剝奪英特爾對該等晶片主張專利侵害之權利。

2. 英特爾復稱任何專利產品之授權出賣人，應擁有該產品之智慧財產權（*The licensed seller of a patented*

¹⁹ 關於出賣人是否必須擁有標的物所有權始能締結買賣契約，依我國民法規定當然為否定之解釋，請參見教授著，「出賣他人之物與無權處分」，*民法學說及判例研究*（四），頁 136-140。另依美國統一商法典，亦採相同規範，請參見 *Uniform Commercial Code* §2-401(2)，*See also*, Robert J. Nordstrom, *Law of Sales*, 182-184 (1970); John M. Stockton, *Sales*, 185 (2nd ed., 1985)。但英特爾之律師作此主張，或在凸顯有關本件惠普科技與 ULSI 間契約之若干疑點，故有此一說。

product must own intellectual property rights to the product in order for there to be a sale.)。本件 US83C87 晶片乃由 ULSI 所設計，其智慧財產權並非惠普科技所有，因此，本件並非晶片之買賣。

對於英特爾上述兩項主張，聯邦巡迴上訴法院都採取否定的態度。對第一項主張，上訴法院認為惠普科技與 ULSI 間之契約開宗明義即稱為「買賣約款及條件 (Terms and Conditions of Sale)」，其契約本文各條文又都使用「銷售半導體晶圓或晶片」

的用語，雖然銷售標的之晶圓或晶片，均指含有 US83C87 設計之晶片，但此等定義不妨礙本件契約係屬買賣的認定。且第二條更明訂惠普科技應「銷售 CMOS34 晶圓予 ULSI」，該條並載明晶片之價格及交貨時程，縱使該契約內含有惠普科技應提供工程服務 (engineering service) 的條款，但並未變更該契約係屬買賣的本質。

針對英特爾所稱「專利產品出賣人應擁有標的物智慧財產權」的主張，上訴法院認為英特爾顯將「晶片設計的來源歸屬」與「契約本身的定性」混為一談。蓋由孰設計該晶片、

暨該晶片是否包含英特爾專利以外之其他技術，與系爭契約本身是否屬於買賣契約之認定，並無關聯；本契約之重點在於惠普科技移轉晶片予 ULSI 後、由 ULSI 支付對價，顯然具備買賣之特性，從而英特爾不得主張專利侵害所生之請求權。

至於 ULSI 是否擁有晶片設計之智慧財產權，上訴法院認係惠普科技與

銷售標的之晶圓或晶片，均指含有 US83C87 設計之晶片，但此等定義不妨礙本件契約係屬買賣的認定。

ULSI 間之事，與英特爾無關。且縱使英特爾可能得以專利權人之身份，對被授權人行使授權權利作一定之限制，但英特爾與惠普科技在簽訂本件交互授權契約

時並未作此等限制，且於簽約時已收取相當的對價 (按即惠普科技之專利)，自不得因嗣後所生之法律效果出乎其預料，即據以否定當初之承諾。

持少數意見之 Plager 法官，則認為惠普科技與 ULSI 間之契約並非買賣契約，而應定性為晶圓代工契約，因此 ULSI 不得主張首次銷售理論而免責。其理由如下：

1. 該契約之前言稱：「本契約詳細規範有關 ULSI 所設計之積體電路的原型產品與量產製造 (this Agreement details prototype and production fabrication of an

integrated circuit designed by ULSI.)」；嗣後條文內更明訂有關晶片設計、光罩權、具體電路佈局之電腦資訊及製程資料，其所有權均為設計之一方當事人所有；ULSI 應將含有設計資料庫的 GDS-II data files 提供予惠普科技；ULSI 並聲明該公司享有前述設計及各類資訊之所有權，且其取得或持有此等設計及各類資訊並未違法，否則就任何專利侵權案件願對惠普科技負擔擔保及補償責任 (indemnify HP against any liability for, *inter alia*, patent infringement.)。Plager 法官因此認為，如果惠普科技擬銷售予 ULSI 的晶片，係使用其與英特爾交互授權的專利者，則 ULSI 根本不需要在該契約內訂定任何擔保或補償，以保障惠普科技²⁰。

惠普科技於完成代工服務後，必須將 ULSI 所提供的設計電腦檔案及光罩返還或銷毀。故契約亦非單純之買賣契約。

2. 其次，依惠普科技負責晶圓代工服務事業部之經理作證指出，惠普科技於訂約時曾詢問 ULSI 的代表有關 ULSI 的產品有無任何智慧財產權的問題，而 ULSI 代表答稱沒有，但惠普科技仍要求 ULSI 提供上述擔保補償條款，作為 ULSI 的設計發生法律問題時的保障。該經理更

指出惠普科技對 ULSI 設計的產品並沒有「所有權」(HP has no ownership rights to ULSI's products, and no rights to sell or use ULSI's products.)，且惠

普科技於完成代工服務後，必須將 ULSI 所提供的設計電腦檔案及光罩返還或銷毀。故由締約當事人本身觀點，該契約亦非單純之買賣契約。

3. 最後，Plager 法官認為縱使該契約若干用語與買賣契約的用語相近，但實際上該晶片是由誰設計、及晶片之智慧財產權係歸屬誰所有，乃該契約定性之重點；質言之，惠普科技依據該契約所履行之

其中一位專利權人或技術所有人就該晶片不主張其權利，未必表示同一晶片上所附之其他技術，其專利權人或技術所有人不會對其主張侵權，故當然有明訂擔保補償條款之必要。

²⁰ Plager 法官此一論點，顯然對涉及專利技術之買賣或委託製造等相關契約之實務運作，恐欠缺深入瞭解。依據筆者執業經驗，此等契約載有擔保補償條款 (indemnification) 幾乎成為交易慣例，蓋議約實力較強的一方，通常會要求他方提供各類契約上保障，無論此等保障是否必要或能否發生實際效用。再者，任一晶片所含有之技術，經常涵蓋由不同人所有之多重專利或技術，縱使

工作，僅在提供矽晶圓、將 ULSI 設計的電路蝕刻於其晶圓上、並代 USLI 執行其他代工服務、ULSI 甚至必須支付部分固定成本或非耗材費用 (non-recurring expense)、並按照惠普科技代工完成的晶片數量給付一定級距的報酬。因此，該契約的本旨，乃在提供晶圓代工服務，只不過其服務報酬係以交付的晶片數量來計算而已，並非單純地買賣契約。

主要爭點之二：惠普科技與 ULSI 間之契

約，是否構成事實上的「轉授權」？從而是否為英特爾與惠普科技交互授權契約所禁止？

英特爾主張惠普科技與 ULSI 間之契約，構成事實上之轉授權(*de facto sublicense*)，由於英特爾與惠普科技間之交互授權契約，乃非專屬性授權，除當事人另有明示約定外，本質上即禁止被授權人再為轉授權。惟惠普科技與 ULSI 間契約卻讓 ULSI 取得使用並轉售含有英特爾專利技術產品的權利，因此構成事實上之轉授權，應非雙方交互授權契約所許。

其次，英特爾援引前述 *Atmel* 案例，主張 *Atmel* 案曾確立乙項原則，

英特爾主張惠普科技與 ULSI 間之契約，構成事實上之轉授權 (*de facto sublicense*)

即交互授權契約之被授權人，其使用專利及製造、銷售專利產品之權利，僅限於該被授權人自己之產品，不及於第三人設計之產品，即所謂「三洋限制 (*Sanyo Limitation*)」原則²¹。本案 ULSI 銷售的晶片，雖由惠普科技所製造，但其設計為 ULSI 所有，並非惠普科技及被授權人之產品，依據上述

三洋限制原則，USLI 所設計而委託惠普科技製造的晶片，當然並非系爭交互授權契約准許之授權範圍內所製造之產品，自屬侵權。

就英特爾上述主張，聯邦巡迴上訴法院均表示否定之見解，其理由如下：

1. 依據 *Lisle Corp. v. Edwards* 案²²所示見解，該案中非專屬被授權人 *Lisle* 公司得使用或實施系爭專利，並製造、委託製造及銷售系爭專利權涵蓋之工具機。因 *Lisle* 的客戶之一 *Snap-On Tools* 公司向 *Lisle* 購買該專利工具機，並要求將 *Snap-On* 本身的商標，附著在 *Lisle* 銷售予伊的工具機上，因此

²¹ 請參見前述 *Atmel* 案之討論。

²² *Lisle Corp. v. Edwards*, 777 F. 2d 693, 227, USPQ 894 (Fed. Cir. 1985)。

專利權人即起訴主張此等行爲已構成事實上之轉授權，惟該案法院認爲此等行爲，係屬該授權契約所允許之製造及銷售行爲，並非轉授權。準此，聯邦巡迴上訴法院亦認爲本案惠普科技亦僅單純地銷售晶片予 ULSI，並未給予 ULSI 任何製造英特爾專利產品、或使用銷售英特爾專利產品的權利，至於 ULSI 得使用、轉售惠普科技所銷售予伊的晶片，僅不過是雙方買賣契約的結果，並非轉授權所生之效果。因此，惠普科技有無轉授權之權限並不重要，重要的是惠普科技將授權產品的晶片「銷售」予 ULSI。

2. 聯邦巡迴上訴法院並認爲，縱使該晶片係由 ULSI 所設計，亦無礙於雙方交易係屬「銷售」之法律性質，且 ULSI 亦無須任何授權或轉授權，即可將其本身之晶片設計提供予惠普科技。因此，既然系爭晶片之來源係惠普科技，乃具有合法權源之被授權人，ULSI 所取得轉售之晶片，當然合法。
3. 就所謂「三洋限制」的問題，聯邦巡迴上訴法院認爲，依據 Atmel 案

聯邦巡迴上訴法院並認爲，縱使該晶片係由 ULSI 所設計，亦無礙於雙方交易係屬「銷售」之法律性質

之法院見解，如果 Atmel 能證明三洋與英特爾間之交互授權契約，有授權三洋得爲其他公司提供代工服務(Foundry)者，則三洋爲 Atmel 生產之 EPROM 亦可免於英特爾的侵權控訴；惟在該案中 Atmel 並未證明此點，且由契約文字附有「三洋限制」等相關用語來觀察，該案之授權契約應僅授權三洋得利用英特爾之專利以生產、製造及銷售三洋自己之產品。惟在本案中，聯邦巡迴上訴法院認爲英特爾與惠普科技之交互授權契約內，就惠普科技之銷售或「提供代工服務」並未設有任何限制，因此，「三洋限制」原則對本案並無適用餘地。

本案持少數意見之 Plager 法官，雖未明文表示惠普科技與 ULSI 間之契約構成轉授權，但其在字裡行間認爲該契約的意圖，主在規避英特爾專利權之侵權追訴，茲析述如后：

1. 首先，Plager 法官認爲上訴審雖不受下級審法律意見之拘束，但就下級審所認定之事實，則不得任意變更或省略，特別是下級審依據證言對當事人意思的事實上認定。其次，Plager 法官並將「轉授權」定

義為「被授權人對第三人授權，使其得『分別地』設計及製造或委託製造含有專利技術產品之權限」²³，換言之，惠普科技僅有自行製造及銷售含有英特爾專利之產品，但並無分別地使第三人為相同行為之權限。

2. 本案中惠普科技之副法務長及智權處長於下級審作證時表示，當初英特爾與惠普科技於簽訂交互授權契約時，並無任何容許對方轉授權第三人使用契約標的之專利權的意圖，且惠普科技亦無任何將英特爾授權之專利予以轉授權之意思。因此，下級審法院乃認定本案英特爾與惠普科技間之交互授權契約，並無任何約定容許任何一方當事人將他方之專利轉授權予第三人之權限。

下級審法院乃認定本案英特爾與惠普科技間之交互授權契約，並無任何約定容許任何一方當事人將他方之專利轉授權予第三人之權限。

3. Plager 法官並認為本案與多數意見所引述之 Lisle 案之事實不同，蓋在 Lisle 案中被授權人所銷售之產品確實為授權人之專利產品，但本案中惠普科技所代工或銷售的產品，則為 ULSI 的設計。最後，由於 Plager 法官似乎認為本案 ULSI 的地位與 Atmel 案的地位均屬相同，其提出的答辯亦極為類似，因此 Plager 乃引述 Atmel 案中 ITC 行政法官的一段見解，作為其對轉授權爭點的總結，由於該段見解頗值深思玩味其中意涵，茲附錄如后：

「The interpretation of licensing agreement as proposed by Atmel would mean that any company that was unable to obtain a license from Intel but still wanted to make its own parts practicing Intel patents could employ Sanyo as a foundry and circumvent Intel's patents. Without something to explain why the parties would have intended such a result, the agreement will not be given this strained construction. (Atmel 公司所建議有關授權契約的解釋方式，意味任何公司在無法取得英特爾的授權，但仍要實施英特爾專利以製造其

²³ 原文為 The use of the term "sublicense ... must be understood to mean that the cross-license did not give HP power to authorize third parties to separately design and manufacture (or have manufactured) products incorporating the patented invention." 請參見 Intel Corp. v. ULSI Sys. Technology, Inc., 995 F. 2d 1566, 1574 (Fed. Cir. 1993).

自己的產品時，都可以利用三洋公司作為代工廠，來規避英特爾的專利。在沒有任何事實足以顯示此一結果係在締約雙方當事人之意思範圍內，該契約自不得作如此扭曲之解釋。）」

四、Cyrix Corp. et al. v. Intel Corp.²⁴

(一) 本案事實

Cyrix 為設計及銷售微處理器 (microprocessor) 的廠商，但如同現今許多 fabless IC 公司一般，Cyrix 並沒有自己的晶圓廠，因此必須委託他人代工製造其銷售所需的微處理器晶片，其代工廠包括 IBM 及 SGS-Thomson Microelectronics, Inc. (以下簡稱「ST」公司)。其中 ST 公司在產能不足時，並委託其在義大利的子公司 SGS-Thomson Microelectronics S.r.L. (以下簡稱「ST-Italy」)代為生產製造 Cyrix 所需要的晶片。原則上，IBM 與 ST 均係將生產出的晶圓送交 Cyrix，再由 Cyrix 另行切割、封裝、測試後銷售。

Cyrix 一案之事實介紹

由於英特爾主張 Cyrix 生產的微處理器晶片 Cx486SLC, Cx486DLC, Cx486SLC/e 涉嫌侵害英特爾第 4,972,338 號專利，Cyrix 乃於一九九二年三月二十五日，主動向德州聯邦法院提起確認其晶片未侵害英特爾專利之消極確認訴訟，其理由除主張英特爾之系爭專利應屬無效 (invalid)、不得執行 (unenforceable) 暨其晶片本

身並未侵害英特爾專利等理由外，並主張由於其晶片係向 IBM 與 ST 所購入，故該公司所販售之晶片，當然係屬 IBM 與 ST 與英特爾間交互授權契約所允許之

合法產品。

因本案涉及英特爾與 IBM、ST 間交互授權契約之條款解釋，為便於以下討論，茲將相關契約條款摘錄如次：

2.2 Subject to the provisions of Sections 2.7 and 3.3, INTEL, on behalf of itself and its Subsidiaries, hereby grants to IBM a worldwide, royalty-free, nonexclusive license under the INTEL Licensed Patents (在第 2.7 條及第 3.3 條之限制下，英特爾謹代表本公司及其子公司，茲授予 IBM 乙項全世界有效且免權利金之非專屬性授權，

²⁴ Cyrix Corp. et al. Intel Corp.,

就「英特爾授權專利」享有下列
權限)：

- 2.2.1 to make, use, lease, sell and otherwise transfer IBM Licensed Products and to practice any method or process involved in the manufacture or use thereof (製造、使用、出租、銷售及以他法轉讓「IBM 授權產品」，暨實施與前述產品銷售或使用相關之方法或製程)；
 - 2.2.2 to have made and/or have designed Semiconductor Apparatus (委託製造或委託設計「半導體裝置」)；
 - 2.2.3 to have made IBM Licensed Products (other than Semiconductor Apparatus) by another manufacturer for the use, lease, sale or other transfer by IBM...(為供 IBM 使用、出租、銷售或以他法轉讓之目的，委託其他生產廠商製造「IBM 授權產品(除半導體裝置外)」)；
- 至於上述「半導體裝置」及「IBM 授權產品」等用語，則分別定義於第

英特爾授權專利享有之權
限

1.22 條及第 1.23 條，摘述如下：

- 1.22 “Semiconductor Apparatus” shall mean any Semiconductor Material, Semiconductor Device, Semiconductor Memory and/or Integrated Circuit. (「半導體裝置」係指任何半導體材料、半導體元件、半導體記憶體及／或積體電路)
- 1.23 “IBM Licensed Products” shall mean IHS Products, IHS Complexes, IHS Programs, Supplies and any combination of any, some or all of the foregoing and, also, Semiconductor Apparatus. Any such combination shall be considered an IBM Licensed Product even though its elements are leased, sold or otherwise transferred at different times. (「IBM 授權產品」係指 IHS Products, IHS Complexes, IHS Programs, Supplies 及任何前述物品中任一、部分或全部之組合，及半導體裝置。前述組合均視為 IBM 授權產品，即便其部份構件係於不同的時間所出租、銷

售或以他法轉讓。)

ST 則係受讓英特爾與 Mostek 公司間之授權契約，其相關條款如下：

「INTEL grants and agrees to grant to MOSTEK non-exclusive, non-transferable, world-wide licenses under INTEL PATENTS and INTEL PATENT APPLICATIONS to make, to have made, to use, to sell (either directly or indirectly), to lease and to otherwise dispose of LICENSED

PRODUCTS. (英特爾茲授予並同意授予

MOSTEK 乙項全世界有效且不得轉讓之非專屬性授權，得利用英特爾專利及專利申請以製造、委託製造、使用或銷售(無論直接或間接)、出租或以他法處分授權產品。)」

就 IBM 與 Cyrix 間之交易，英特爾再度援引 Atmel 案之「三洋限制」原則，蓋第 2.2.1 條係明訂為「IBM 授權產品」，顯示 IBM 依雙方交互授權契約，僅得為其自己之產品而使用英特爾之專利；其次，英特爾主張第 2.2.2 條所稱之「委託設計(have designed)」亦將 IBM 授權產品限於 IBM 本身之產品，IBM 並無為其他人作晶圓代工服務的權限；再者，依據第 2.2.3 條規定，

本案 ST 實際上係為 Cyrix 的利益，委託 ST-Italy 製造系爭晶片，故已構成一實質轉授權之行爲。

IBM 僅得為其自己銷售等目的委託他人製造授權產品，故其意涵乃在限制 IBM 僅就自己設計的產品，IBM 始得委託第三人製造，因此，IBM 自不得為 Cyrix 製造 Cyrix 設計之晶片。

關於 ST 部分，英特爾則援引 Shell 案，主張 Cyrix 與 ST 及 ST-Italy 間的契約，構成「轉授權」，蓋依據英特爾

與 ST 間之授權契約，ST 雖有委託製造之權限，但僅得為 ST 本身的利益，委託他人製造。本案 ST 實際上係為 Cyrix 的利益，委託 ST-Italy 製造系爭晶

片，故已構成一實質轉授權之行爲。

(三) 法院見解

本案德州聯邦法院判決英特爾敗訴後，英特爾不服乃上訴至聯邦巡迴上訴法院，但上訴審仍維持地院原判。本案由 Michel、Nies 及 Lourie 三位法官合議審理，值得注意的是，本件判決的撰寫，亦由與 ULSI 案之 Lourie 法官主筆。其判決見解之主要內容，茲摘述如下：

1. 有關 IBM 部分，針對英特爾援引 Atmel 案之見解，聯邦巡迴上訴法院認為兩案授權契約之規範內容不同。為說明此點，該院第 1.23

條「IBM 授權產品」之定義，代入第 2.2.1 條授權條款所提及的「IBM 授權產品」中，並重新組合第 2.2.1 條之授權條款如下：

「to make, use, lease, sell and otherwise transfer IHS Products, IHS Complexes, IHS Programs, Supplies and any combination of any, some or all of the foregoing and, also, Semiconductor Apparatus

and to practice any method or process involved in the manufacture or use thereof (製造、使用、出租、銷售及以他法轉讓「IHS

Products, IHS Complexes, IHS Programs, Supply 及任何前述物品中任一、部分或全部之組合，及半導體裝置」，暨實施與前述產品銷售或使用相關之方法或製程)

由上述定義，可得知所謂「IBM 授權產品」，並未以 IBM 所自行設計的產品為限。蓋在 IBM 授權產品的定義內，並未附加任何 IBM 字眼。其次，如同 IBM 所辯稱，在定義「IBM 授權產品」時，其附加 IBM 字眼的用意，主要與「Intel 授權產品」作區分，並無附加「三洋限制」

之用意，此亦為聯邦巡迴上訴法院所採。而在 Atmel 案內，有關授權條款中使用「Sanyo」的字眼，因為該約內欠缺對「三洋授權產品」範圍的定義，僅在授權條款本文內出現 Sanyo 字眼，在該約內並無其他條款有對此等 Sanyo 的字眼有任何解釋，由於法院認為契約內任何一條條款都有它特定的意義，故必須透過該授權條款的前後文，就

法院認為契約內任何一條條款都有特定的意義，故須透過該授權條款的前後文，就「Sanyo」賦予意義

「Sanyo」乙詞賦予意義，而其唯一之解釋，即在指該條授權的對象，僅限於三洋公司自己的產品，否則該「Sanyo」等字，在該約中即毫無意義。但在本

案中，由於 IBM 授權產品在契約定義條款內已有明確規範，因此無須透過解釋方式，就授權條款（即第 2.2.1 條）內所提到的 IBM 字眼，另作解釋。

2. 其次，英特爾主張第 2.2.2 條有「委託設計」的用語，故其授權之製造行為僅限於 IBM 為自己利益而委託他人所設計、且供 IBM 自己使用的產品，始得利用英特爾之專利進行製造。但聯邦巡迴上訴法院認為，由第 2.2.2 條文義觀察，該條所規定得委託製造及委託設計

者，係「半導體裝置」，依據該約「半導體裝置」的定義，乃包括「任何」半導體材料、半導體元件、半導體記憶體及積體電路，並未限於 IBM 的半導體裝置，而 Cyrix 之微處理器當然屬於半導體裝置的一種，從而第 2.2.2 條針對由誰設計乙節，根本未設定任何限制，因此，IBM 當然有權為他人作代工服務。

3. 至於英特爾依據第 2.2.3 條規定主張 IBM 並無為 Cyrix 製造 Cyrix 晶片之權限，聯邦巡迴上訴法院認為

有關 ST 契約部分，聯邦巡迴上訴法院認為本案與 Shell 案並不能混為一談。

第 2.2.3 條係針對委託製造所作規範，本案例中 IBM 並未為「委託製造」行為，而係自己製造，故該條並無適用餘地；且依第 2.2.3 條 IBM 得委託製造的產品，係半導體裝置以外的「其他」IBM 授權產品，自不得因第 2.2.3 條而限縮第 2.2.1 條及第 2.2.2 條已給予之授權範圍。

4. 英特爾另辯稱與 IBM 契約的前言（preamble）內，明訂雙方當事人係均積極從事研發而均將取得專利，為避免互控侵權而影響彼此之研發進程，始決定彼此授權。因此，如依 IBM 所提答辯，顯然會對

雙方當事人締約之意思造成扭曲，並阻礙雙方研發活動的交流。聯邦巡迴上訴法院則表示英特爾前述抗辯顯無理由，蓋契約前言僅在說明契約訂定的背景或理由，但並無創設雙方權利義務的效力，既然該契約內具拘束力之條款用語（operative language）已明訂雙方交互授權之範圍，且並未限制 IBM

不得為他人提供代工服務，則 IBM 為 Cyrix 製造微處理器晶圓並銷售予 Cyrix 的行為，自未違反系爭交互授權契約。

5. 有關 ST 契約部分，聯邦巡迴上訴法院認為本案與 Shell 案並不能混為一談。蓋在 Shell 案，Shell 與 Carbide 間所訂定之委託製造及回售契約，表面上雖為兩件契約，但實際上則為單一契約，其目的乃在規避 Shell 與 DuPont 間契約禁止轉授權之條款。而在本案例中，ST 係在銷售晶圓予 Cyrix，其同時利用 ST 本身的晶圓廠及其子公司 ST-Italy 在義大利的晶圓廠生產微處理器晶圓，以履行 ST 與 Cyrix 間買賣契約的交貨義務，且 ST-Italy 於接受 ST 委託製造完成晶圓後，係交貨予 ST，

並非將此等晶圓自行買回，故與 Shell 案的事實迥異。綜合以上事實，ST 與 Cyrix 間的晶圓買賣契約及 ST 與 ST-Italy 間的委託製造契約係屬兩件契約，ST 乃合法行使其與英特爾間有關委託製造之授權，以滿足其與 Cyrix 間的出賣人義務，而非收取費用讓 Cyrix 使用英特爾的專利。

參、綜合評析 — 代結論

對於上述案例之結論

綜合以上判決見解，吾人略可得到以下啟發：

一、就專利權的本質言，如為物品專利權，則專利權人係專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口專利物品之權；如為方法專利權，則專利權人係專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權²⁵。在美國專利法下，專

利權人所享有者，亦為一排除性權利，而其排除行為之對象，如以直接侵害（direct infringement）的角度觀察，主要為製造（make）²⁶、使用、販賣、為販賣而要約（offer for sale）及進口（importation）²⁷。由此延伸可知，專利權授權之本質，亦在取得專利權人不行使其排除權之同意而已。惟在專利權人依據其授權契約同意不行使其排除權時，得否選擇或限制其不行使排除權之行為範圍，亦即被授權人在取得授權後，是否即得利用該專利權之系爭技術，當然可為一切之使用、製造、販賣、進口之全部行為，或僅得為上述行為之一部，在我國專利法及美國專利

²⁵ 專利法第五十六條參照。有關專利權之消極及積極權能，請參見謝銘洋教授著，「智慧財產權之基礎理論—智慧財產權法系列（一）」，頁 232-235（一九九五年七月版）；蔡明誠教授著，「發明專利法研究」，頁 176-177（一九九八年八月二版）。

²⁶ 其實筆者認為將 make 乙詞翻譯為「製造」，實未能傳達 make 的所有意思，蓋其可能涵蓋製造過程中所發生的所有行為，例如研究、開發、設計、改良、測試、裝配、加工、改作等行為，均有可能被涵蓋在 make 這個名詞的意義範圍內。但為簡省計，且我國專利法第五十六條內亦使用製造乙詞，故將 make 翻譯作「製造」。

²⁷ 35 U.S.C. 271(a)。

法內，俱無明文規定²⁸。惟由專利權係屬財產權或物權之本質觀之，將其財產權之權能作部分之切割，從而透過契約賦予他人實施其權利部分內容之權限，以契約自由原則之角度言，當無不可²⁹。

某一權能之類型，在個別契約中的權利範圍究竟多廣，必須逐一檢視個別契約的前後文條款

二、承上所言，專利權人既得將其權能予以切割，來決定其對特定之被授權人所賦予之權限究竟為何，其自然而然的結論，就是縱使在不同的授權契約內，專利權人與不同的被授權人間，就某一項權能都使用相同的用語（例如「製造（make）、或「委託製造（have made）」），各該被授權人所取得就同一用語所涵攝的行為範圍，卻未盡相同。例如 Atmel 案 Sanyo 僅得就生產其自己的產品所為之製造行為，始為其與英特爾交互授權契約所許；但在 Cyrix 案，聯邦巡迴上訴法院卻進而准許 IBM 及 ST 為 Cyrix 所設計的產品，依據與英特爾間之交互授權契約為製造行為。可見某一權能之類型（即指使用、銷售、販賣、進口等），在個別契約中的權利範圍究竟多廣，必須逐一檢視個別契約的前後文條款，始能決定其範疇。

三、據筆者觀察，在專利授權契約實務上，許多授權契約之起草人在

慧財產權法系列（一）」，頁 61-77（一九九五年七月版），有極為精闢之論述。

²⁸ 我國專利法僅於第五十九條、第六十條、第六十一條、第七十六條、第七十八條迄第八十三條下，就專利授權之登記對抗效力專利授權不公平競爭行為之規範、專利權係屬共有時其授權應經共有人同意、專利授權實施登載專利公報、及特許實施等節作規定，但就專利授權契約應作或得作如何之約定，或其約定不明時應作如何解釋，並無任何明文。實則，美國專利法除在第二〇二條至第二〇九條（35 U.S.C. 202 - 209）就美國政府資助之專利權歸屬及授權契約有較詳細之規範外，就專利授權契約之規範，亦付諸闕如。

²⁹ 當然，對於專利權權能的切割並創設不同之專利授權內容，如果由我國目前物權法制仍採物權法定主義之規定以觀，似乎仍有討論餘地。但由於目前技術創新乃社會經濟進步之動力，對於技術創新所衍生的專利等智權所有人，是否宜以物權法定的思維，限制其創造經濟社會利益的經濟活動，似應採否定見解。此有關專利授權契約與物權法定主義之討論，在法學領域內或立法政策內的領域內，實有高度討論價值。有關專利權或智慧財產權授權契約之特徵、及其與契約自由原則間之互動關係、暨我國民法中債權與物權分類觀念對智權授權契約權利義務規範之影響，於謝銘洋教授著「智慧財產權之基礎理論—智

直覺上，均認為專利法所規範的專利權權能，包括製造、使用、販賣、為販賣而要約及進口 (make, use, sell, offer for sale and importation)，因此在撰寫授權契約時往往僅載明被授權人依該約係有前述五種權能（當然，假設專利權人均同意給予該五種權能），並認為所謂設計 (design)、開發 (develop)、改良 (improve) 等權限，均包含

在上述四件判決中，明顯可見無論為聯邦地方法院或聯邦巡迴上訴法院，均嚴守當事人意思解釋之原則

在使用或製造等用語內，故不在授權契約內，就被授權人之此等權限另作明文規定。從而如未來授權契約發生爭議時，被授權人的上述權限，依據 Atmel 案的判決見解，即有可能遭到限縮解釋的結果。

四、在上述四件判決過程中，明顯可見無論為聯邦地方法院或聯邦巡迴上訴法院，均相當嚴守當事人意思解釋之原則，換言之，如契約用語或文字已足以表達當事人締約當時之意思時，或足以顯現當事人締約意思所可能衍生之法律效果時，顯然法院並不允許當事人嗣後利用其他外部之證據 (extrinsic

evidence)，來企圖扭曲或規避其締約時之意思或其法律效果，ULSI 案及 Cyrix 案即屬著例，特別在 Cyrix 案，聯邦巡迴上訴法院甚至明白告知英特爾，有關締約時訂定在前言 (preamble) 內的文字，其實並無法律上拘束力，特別在契約

本文內已經有具拘束力之規範用語或條款 (operative language)

時，更是如此。

五、針對「首次銷售理論」或「專利權耗盡理論」的適用，在 ULSI

案聯邦巡迴上訴法院的多數及少數意見，就該案事實與首次銷售理論的關係，均作了相當精闢深入的闡釋，對若干熟悉半導體產業的人士言，就該案多數意見法官對今日常見的晶圓代工廠與 fabless IC 設計公司間契約關係所作的法律定性，或認仍值得討論。但在 Cyrix 案後，聯邦巡迴上訴法院甚至明白認定，英特爾與 IBM 間之交互授權契約所明訂的製造、委託製造及委託設計等權限，實際上已明白賦予 IBM 對第三人提供代工服務的權限，則可視為聯邦巡迴上訴法院對此問題已作更開放性的解釋，此種解

釋的背後原因，或許是在面對半導體產業結構於九十年代發生巨變後的一種具體回應。當然，更需要在此一提者，為 *Cyrix* 案的德州聯邦法院於其判決更明文引用 *United States v. Masonite Corp.* 案之判決見解，認為首次銷售理論或專利權耗盡理論，其適用對象實不僅限於「銷售」行為，還包括對授權產品的任何形式的處分（disposition），蓋法律處分的實質效果不應受當事人所選擇之形式所影響，而應視專利權人是否已收受相當之對價³⁰。

法律處分的實質效果不應受當事人所選擇之形式所影響，而應視專利權人是否已收受相當之對價。

六、最後，從訴訟策略的角度言，由前述四件判決及威盛與英特爾的訴訟過程，我們也可以得到以下幾點觀察：(1) 專利訴訟絕對不是單純地法律征戰，而是企業競爭策略的一環，每件專利訴訟背後都有一個產業競爭的故事值得玩味、咀嚼及消化；(2) 不是每件專利訴訟都必須要由被告的公司，單一、隻身、直接、硬碰硬地方式蠻幹到底、或從訴訟開始就棄械投降；(3) 因此，不是每件專利訴訟都必須以訴訟收場，在訴訟尚未開始，到起訴，到判決終結前，在戰爭（訴訟）與和平（和解）之間，雙方當事人其實有許多選擇及空間存在³¹，值得雙方當事人預作思量、綢繆與規劃。

³⁰ 其原文為 “This Court has quite consistently refused to allow the form into which the parties chose to cast the transaction to govern. The test has been whether or not there has been such a disposition of the article that it may fairly be said that the patentee has received his reward for the use of the article. 參見 *United States v. Masonite Corp.*, 316 U.S. 265, 278, 86 L. Ed. 1461, 62 S. Ct. 1070 (1942)；另參見 *Cyrix Corp. v. Intel Corp.*, 846 F. Supp. 522; 32 U.S.P.Q. 2D (BNA) 1890 (E. D. Tex. Feb. 28, 1995); *see also*, 35 U.S.C. 273(b)(2)。

³¹ 有關 PC133 之專利侵權案威盛業經美國法院判決勝訴，請參見前註四。另一方面，據悉威盛與英特爾間就 P4 案亦積極接觸，試探有無和解機會。即為此等和、戰策略運用的極致表現。請參見科技資訊網「威盛 P4 晶片組漸有斬獲」（2001 年 11 月 19 日，<http://taiwan.cnet.com/news/it/story/0,2000020870,20025724,00.htm>）。