



科技公司參加標準規格制訂組織時應注意事項

鄧迺騰*

摘要

電腦通信產品已大規模地走向標準化，使各種產品相容。標準規格制訂組織 (Standard Setting Organization) 是集合特定產業之上、中、下游業者所形成之組織來制訂標準規格技術，但其中可能未規範專利權政策或者該專利政策定義模糊無法執行而使得規格綁架之現象發生，本文即在討論該等規格綁架狀況之處裡，引用重要案例 Rambus 案判決，並提出科技公司於參與標準規格制訂組織時應事先檢視之事項作為結論。

關鍵字：標準規格制訂組織、專利授權、專利侵權、審查評鑑事項。

壹、問題緣起

所謂「綁架一個規格」(standard hold-up)，係指在一個標準規格制訂組織的制定程序當中，會員提出技術議案、經過表決程序選定規格技術內容、組織公布該等規格等完成一連串的制定程序之後，各會員投入可觀的資本支出以生產符合該等規格的產品來迎合市場的需求，然後突然之間，這個規格所包含的「元件」或「所必須使用的生產技術」竟然有專利權在其上¹，任何實施該等規格的人都

收稿日：97年7月31日

* 歷任浩瀚數位 (2004)、力特光電 (2004~07)、中強光電集團派駐蘇州璨宇光學 (2007)、銓祐科技 (2008) 法務主管；現任職元太科技 (2009)。

¹ Tim Simcoe, "Intellectual Property and Compatibility Standards-A Primer", Peer-Review Journal on the Internet, June-2007, http://www.firstmonday.org/issues/issue12_6/simcoe/index.html (last visited 2008/7/21), 其中「The Hold-Up Problem and SSO IPR Policies」部分談到 The



必須完成「與相關專利權人的授權協商」，以避免未來侵犯他人專利權。而通常多數會員在參加該等標準規格制訂組織時，多會信賴該等組織所公布的專利揭露政策，認為未來會被採用為標準規格的技術內容通常都是「不為專利權所涵蓋」或者該等組織會在知悉「標準規格將為專利權所涵蓋」之後另行採取迴避設計，以避免採用有排他權性質的專利技術做為市場通用的標準規格。我們可以稍後從以下四種商業模式看出這個綁架標準規格的現象對於「產業整體期待」與「社會公益」所帶來的衝擊。

為什麼會有這種規格綁架的現象呢，多數標準規格制訂組織都有制定專利政策，為了落實「使該等標準規格技術能夠普遍為社會

hold-up problem occurs when a standard is chosen, investments are made, and the winning technology turns out to be patented.

另外可參酌 Bruce Perens, “The Problem of Software Patents in Standards”, <http://perens.com/Articles/PatentFarming.html> (last visited Nov. 25, 2006).

其中提到這個問題的起因在於當產品未成熟、規格未確定之前，每個標準規格的提案人都會想盡辦法使自己公司的規格被大會組織採納，而利用章程規範不清，或者揭露義務要件不明的狀態與漏洞而隱藏自己公司相關專利。

「Submarine patents concern a patented technology that is unknowingly incorporated into a product or standard, either because no patent had been issued at the time of the technology's adoption or the patent owner refrained from informing users of his claim, and then not found until the product has matured. See Perens, *supra* note 78. This practice is closely related to patent farming, in which a patent holder pushes the inclusion of a patented technology in a product or standard and, once it germinates, demonstrates ownership.」

另可參酌 HERBERT HOVENKAMP, “STANDARDS OWNERSHIP AND COMPETITION POLICY”, 47 B.C. L. Rev 87, -Boston College Law Review, January 2007, 頁 104 以下亦有對此重要議題做出完整的定義：「Another issue concerns the firm that participates in a standard-setting process while withholding information about IP rights that it has or is in the process of perfecting. Although the facts vary, in the typical "holdup" case, the firm waits until the standard has been adopted and then surprises participants by asserting the IP right and demanding royalties from those that cannot comply with the standard without infringement.」



大眾使用」的理想，每個組織都不希望其所採用的技術中包含有太多的專利權議題，免得在普及化的過程當中受到太多專利侵權疑慮的干擾，因此標準規格制訂組織的專利政策當中多會規範「專利揭露義務」與「授權條款」。在該組織決定一項標準規格之前，來要求提供該項技術之專利權人「或揭露與該等技術相關專利權申請狀況」；「抑或放棄該等專利權之行使」；「或者同意以合理的條件進行授權」。但是鑒於各組織既有的專利政策中對於揭露義務要件範圍的規範漏洞，使得特定專利權人一方面可以隱瞞自己擁有的「與可能被採用為標準規格相關的專利」，二來又促使標準規格制訂組織朝自己公司的專利佈局方向來發展規格，最後再利用參加討論的機會，把所得到的未來規格發展方向的資訊，利用「專利分割申請」與「專利連續申請案」制度來「合法地修正尚未結案的專利申請案之專利請求範圍」；或「提出新專利申請案」，以便將整個規格包含在自己公司的專利群當中。

貳、四個綁架標準規格之案例

目前曾在市場上出現的四個可受爭議的綁架規格案例如下：

一、LEMPEL-ZIV-WELCH 演算法²

三個資訊工程學院的教授共同研發了針對 GIF 電腦圖檔壓縮的 LZW 演算法並且於 1984 年 6 月發表在學術期刊 IEEE 電腦雜誌

² Matthew John Duane : “For the People and by the People: A New Proposal for Defining Industry Standards in Computer Software”, 7 Wake Forest Intell. Prop. L.J. 95,-Wake Forest Intellectual Property Law Journal-2007, 頁 115 以下：

「LEMPEL-ZIV-WELCH, Rambus, AND THE HIDDEN COSTS OF PATENTED STANDARDS 其中提到受專利保護的標準規格所具有的隱藏成本。



之上，而該演算法於 1985 年 12 月 10 日獲得專利核准(US 4,558,302)。同時期市場上針對圖檔壓縮還有其他的演算法解決方案 LZ77/LZ78 存在，之後三個人成立一家新公司並且在具體申請專利保護之前仍持續地發表相關的論文，而在 1987~1994 年之間因為該等演算法經由市場檢驗是最具效率的產品，因此廣為市場所接受而被納入許多介面與產品的標準配備規格。而該等技術發展到這個成熟的階段，不論是主要的發明人或者是該公司，都未對市場宣稱將對該受專利權保護的技術收取權利金，只是於 1994 年 12 月 24 日該公司突然對外公告「即將對此用於 GIF 壓縮圖檔的 LZW 演算法專利向所有製造者與使用者收取權利金」。

這個沉睡九年的專利權由於期間專利權人完全並未提供適當的侵權警示注意，因此這個商業行為受到廣大的責難，但是由於該技術已廣為市場所運用並納入標準規格當中，因此當下無法立時採取迴避設計的措施，故相關實施該專利的主要製造商均如數繳交權利金，而這個案例事實即便可能有適當的專利法上抗辯³可供被控侵權使用之人主張，但是由於當時相關爭議並未進入司法程序，美國聯邦貿易委員會亦未介入調查，因此看不出司法單位對此問題的看法。

³ Matthew John Duane 前揭文註 107 提到主要的抗辯選擇就是「權利懈怠」(laches):「The leading defense is called "laches," which was used successfully in both A.C. Aukerman Co. and Odetics, Inc. to protect the plaintiffs against these disclosures. A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020 (1992), 之後被正式納入專利法條文 35 U.S.C. 282, which provides the defense against patent infringement if one can show that the charging party undertook unnecessary delay in disclosing its patent claims to the infringing party.」。



二、Dell 電腦之繪圖軟體標準規格之隱藏專利⁴

Dell 公司參加一個與線上電子遊戲相關技術的標準規格制訂組織，該組織在討論數位繪圖技術的相關技術規格的發展時，要求「提案表決」要用哪一個技術做為下一代設計的基礎時，該組織的主席「口頭上」要求「各個公司的與會代表」針對他們對該公司所屬與該規格技術「相關」的專利負有揭露義務，並重申不會採用有專利權涵蓋其上的技術或元件做為標準規格的內容。

接下來 Dell 公司的與會代表做出確認，表明該公司針對該技術並沒有已核准的專利權，所以大會接下來便進行表決程序。

開始產生爭議的就是，當標準規格通過表決之後，Dell 公司通知該「組織」與「其他的與會者」Dell 公司針對該繪圖技術擁有專利並發函「要求各公司與該公司開會，試圖解決這個尷尬的問題」。

這個案例的程序特徵是 Dell 公司指派工程師層級的人員參加該會議，他是否對該集團整個的專利布局與專利申請方向有一個通盤了解是一個疑問，即便他知道前述資訊，但是一個公司的專利是否在「文義」上等同，甚或是要適用「均等論」之後，才能判定該公司的專利與該組織未來所要採用的技術規格相同，這個部分需要更多的確認程序，一個與會代表有無能力針對此類事項承諾或確認是第二個疑問。

三、加州石油公司含鉛石油配方之新法定環保標準案⁵

Unocal 公司⁶參加一個州政府針對未來保護環境所應當採取的

⁴ 摘錄自 In re Dell Corp., 121 F.T.C. 616 (1996)之案例事實。

⁵ 摘錄自 In re Union Oil Co. of Cal., No. 9305 (F.T.C. Mar. 4, 2003) 案例事實。



新一代石油配方規格的會議，這個會議組織並沒有要求與會代表揭露各公司是否擁有與該組織未來所研擬新環保石油配方的相關專利。Unocal 公司參加該會議的討論之後，對該組織提出他自己的研究報告關於新配方的數據，與該等規格符合該組織政策目標的要求，但是也在並未通知該組織或其他與會者的情形下，在有可能通過該等規格做為法定強制標準之際，馬上申請專利，Unocal 公司的專利請求範圍以近乎最上位的撰寫方式涵蓋了整個新法令所強制要求的規格的各種樣態，使得任何一個未來生產製造的石油供應商全部都必須對這個公司繳交權利金，否則將會被控告專利侵權。這種先隱藏自己的專利未予揭露，誘使標準制訂組織適用自己未予公開專利的相關技術作為標準，等標準規格制定之後才予以公開專利的作法，便是本文主要討論的規格綁架行為。

四、Rambus 案

Rambus 公司⁷擁有某電腦晶片的技術，參加該技術相關的標準規格制訂組織 JEDEC 的研討會，該組織要求會員必須揭露自身與未來可能採行的規格技術相關的專利，Rambus 公司只揭露了部分專利，但是私底下大量地以「專利分割申請」、「專利連續申請案」的方式，用這些「新申請的專利」或者「重新修正正在申請專利的申請專利範圍」把從該規格會議中所了解到該組織未來技術方向的資訊全部涵蓋，但是這個商業策略後來為其他與會會員發現，因此 Rambus 公司便在規格表決前退出該組織。但是該組織仍然援用了 Rambus 公司之前與會的討論記錄進行技術規格的表決與採用，並未另行討論新技術規格的內容。

⁶ Union Oil of California (以下簡稱 Unocal)。

⁷ 原告公司 Rambus INC, 以下簡稱 Rambus。



參、規格綁架所引申之問題

從前面四個案例當中我們可以看出「揭露義務」規範不完備所產生的「規格綁架」對於產業的重大影響，我們可另外從 W3C 組織的專利政策作為觀察對象，特別是其中「揭露義務」與「授權條款」的要件，把過去幾年來其內容的演變做一個整理，我們可以看出自 Rambus 案出現之後，由於地方法院與上訴法院針對「揭露義務」的認定標準上有著二次截然不同的判決結果，因此可以看出 W3C 是如何針對 Rambus 案的法院判決走向去調整其專利政策對於「揭露義務」與「授權義務」的主要內容，從表 1 當中我們可以看到 W3C 組織當中的專利政策，為了達成技術標準化的宗旨，為了避免規格綁架的情形出現，在歷次的專利政策修訂當中所做的努力。

表 1：W3C 組織歷年來關於該組織的專利政策的演進⁸

版本日期	負擔揭露義務之主體	揭露義務規範之"應揭露客體"	是否包含自我檢索義務	負擔揭露義務的時間點	是否須揭露與切結 "有未公開專利與規格技術相關而正在修改"
2001.08.16	會員/技術貢獻者-7.0	專利案+已公告之專利申請案-7.1	否-7.2	提附表決標準規格時 (Last Call)-7.3	是-7.4
2002.02.26	會員/技術貢獻者-4.0	專利案+已申請之專利申請案-4.2 (但是針對申請中的專利不須公告Claim)	否-4.3	參加W3C時-4.4	是-4.5
2002.11.14	會員/技術貢獻者-4.0	專利案+已申請之專利申請案-4.4 (針對申請中的專利如果與規格直接相關的申請案存在做出切結)	否-4.5	參加W3C時-4.6	是-4.4
2003.03.19	會員/技術貢獻者-6.1	專利案+已申請之專利申請案-6.5 (但是針對申請中的專利要公告Claim)	否-6.7	參加W3C時-6.8	是-6.5
2004.02.05	會員/技術貢獻者-6.3	專利案+已申請之專利申請案-6.5 (但是針對申請中的專利要公告Claim)	否-6.7	參加W3C時-6.8	是-6.5

⁸ 本表係 W3C 針對 Rambus 案之發展在 2001~2004 年之間所作之歷次專利政策主要修改內容的整理，其中數字為該改版版次其專利揭露政策中之條文號碼。



另外學者 Mark Lemley 亦因為 Rambus 案所引發之爭議，針對各主要標準規格制訂組織的專利政策規範內容，做出一項統計結果（如表 2），該研究主要是針對標準制訂組織中的專利權政策做了一個調查與研究，從這個研究的整理歸納中，我們可以看出幾乎每一個標準制訂組織的專利政策當中都有規範到「揭露義務」與「授權義務」這二項主要內容，只是每個組織對於該等義務應當具備何種要件目前還沒有一個統一的定論。

表 2：Mark Lemley 教授在 2000~2002 年間針對科技產業主要的標準規格制訂組織的專利政策的研究結果摘要

標準規格制訂組織	有無專利政策	有無揭露義務	有無檢索義務	有無授權條款
W3C	V	V	X	RAND
IETF	V	V	X	RF
IEEE	V	V	X	RAND
ISC	X	X	X	X
ITU	V	V	X	RAND
ISO	V	V	X	RAND
NIST	V	V	V	X
ANSI	V	V	X	RAND

*RF=Royalty Free

*RAND=Reasonable and Non-Discriminable

一般來說大多數的標準制訂組織都要求最低程度的揭露，也就是說參與標準規格制定的會員必須揭露「與未來可能採行的標準技術有關的已受公告核准的專利」，而其中有四個針對這項議題的標準制訂組織甚至針對揭露義務的範圍必須擴張到「正在申請中的專



利」都必須揭露。此外就揭露義務要求程度最高者也有四個組織，他們要求其會員必須在參與討論標準規格制定程序之前要完成「自身相關專利的自我檢索」並提出書面聲明，以確保該組織未來所採行的標準規格技術或者「無專利權在其上」；或者「該等專利權可以在合理的授權條件下對會員進行授權」，以免該項規格為特定公司所獨佔。

我們可以從 Mark Lemley 這個實證結果發現在這些專利政策當中，尤其是對「揭露義務」與「授權義務」的要件上存在幾個共通的問題⁹：

- 一、揭露義務的範圍是到如何的程度？換句話說是否包括專利權、著作權、商標權、或者是針對前開權利做個排列組合？
- 二、該等章程（特別是針對揭露義務、檢索義務等規範）是否可定性為特定的法律性質（僅能被認為是例示規範？或者是強制規定？）；該等義務的客體範圍是僅及於「已核准公告的專利權」？還是擴張到「尚在申請中的專利申請案」？如果該組織有規範揭露義務，是如何定義揭露義務？該等揭露義務的構成要件或法律效果是甚麼？

⁹ Kraig A. Jakobsen, "Revisiting Standard-Setting Organizations' Patent Policies", 3 Nw. J. Tech. & Intell. Prop. 43- Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property, Fall, 2004, 頁 49 以下，其中 C. SSO Patent Policies 部分談到：

- (1) whether the policy covers patents, trademarks, copyrights, or any combination,
- (2) whether and what type of disclosure of IP is required,
- (3) whether a search for IP is required,
- (4) whether the standards body can adopt a standard that relies on IP, and
- (5) what licensing provisions are required amongst members and to outsiders.



- 三、參與該等組織是否要進行自我相關專利技術的檢索？
- 四、一個組織的章程有無准許會員大會採用有專利權在其中的技術作為標準規格？換言之，這個標準規格制訂組織可不可以採用有專利權保護的技術做為標準規格？
- 五、該項揭露義務有無搭配適合的授權政策？

如何正確評價標準規格制訂組織專利政策的「揭露義務」與「授權條款」，從「揭露時點的認定」與「應當揭露的客體範圍認定」¹⁰，「未來揭露之後的相對應的授權措施」等等問題，就是本文討論重點。

肆、Rambus v. Infineon 法院判決

一、事實背景概說¹¹

1990年4月Rambus的共同創辦人針對電腦加速運算相關技術提出了專利申請案No. 07/510,898，此申請案後來在2000年3月7日獲得核准（USP-6,034,918號專利，以下簡稱918專利），另外Rambus公司以該918專利主要提及的電腦隨機處理記憶體技術（Dynamic Random Access Memory（"DRAM"）），依照「專利分割申請（divisional applications）」與「連續申請案（continuation applications）」一共陸續申請了三十一個專利申請案。

Rambus在1992年2月正式加入一個「以開發半導體以及隨機

¹⁰ Benjamin Hershkowitz, "Understand the Potential Pitfalls arising from Participation of Standards Bodies.", 頁1, July, 2003, -LJN, Law Journals Newsletter, "Patent Strategy and Management"
<http://www.ljnonline.com> (last visit 2007/2/23).

¹¹ 164 F. Supp. 2d 743, 頁8以下「B. Factual Background」.



存取記憶體標準技術」為宗旨的共同電子產品工程協會標準制定協會 JEDEC (the Joint Electronics Devices Engineering Counsel, 以下簡稱 JEDEC), JEDEC 是一個促進標準技術發展的公益性組織, 並公布了其專利政策來要求參與討論的會員都能遵守, 以使「會員公告揭露與前開標準規格有關之所屬專利項目, 並且同意提供其他會員一個合理的授權條件」。Rambus 在 1993 年 9 月按照前開政策揭露了 Rambus 自己申請的隨機存取記憶體基礎技術的 703R-DRAM 專利¹², 而 703 專利正是前述 918 專利所衍生的專利分割案之一, 而雖說是分割案, 但是這項專利其實與先前的 898 專利申請案具有實質相同的內容。1995 年 12 月 Rambus 最後一次參加 JEDEC 的規格制定會議, 並在 1996 年 6 月退出該標準制訂組織, 而即便 Rambus 退出該組織, 但是該協會仍舊從 1996 年 12 月起開始著手研究 double data rate-SDRAM (DDR-SDRAM), 並在 2000 年時依照 Rambus 還具有會員資格時所參與的 DDR-SDRAM 公開討論內容來制訂公告出下一代的存取記憶體的 DDR-SDRAM 標準規格, 也就是說第二代的 DDR-SDRAM 在基本規格的功能上完全包含了 Rambus 在 1996 年還具有會員資格的時候所參與討論的四項主要功能¹³。本案便是 Rambus 於 2000 年 8 月 8 日本於這些藉由「分割申請」與「連續申請案」的專利群, 對該 JEDEC 協會的會員主張他們所生產之產品侵犯 Rambus 該等專利所引發之糾紛, 但是 JEDEC 會員之一英飛凌 (Infineon 集團) 認為本事件極為不合理而拒絕接受授權, 並因此導致專利授權協商失敗, 其後 Rambus 對 Infineon 提起專利侵權訴訟; 在該訴訟程序中英飛凌亦提出反訴, 認為 Rambus 涉嫌詐

¹² U.S. Patent No. 5,243,703.

¹³ (1) source-synchronous clocking, (2) low-voltage swing signaling, (3) dual clock edge, and (4) on-chip phase locked loop/delay locked loop (PLL/DLL).



欺，因為 Rambus 並未誠實對 JEDEC 協會與其成員揭露與 SDRAM and DDR-SDRAM 標準規格有關的專利申請案而違反誠信原則並主張該等專利無效。

二、地方法院判決

原告 Rambus 主張被告 Infineon 在其製造生產的產品中侵犯該公司所擁有的專利，被告 Infineon 對法院提出下列的反訴聲明¹⁴：

- (一) 針對 Rambus 提出的四項專利侵權指控，該四項專利權利無效，即便該四項專利有效也不應當為法院所執行。因此他所製造的產品非侵權使用。
- (二) Rambus 違反了 JEDEC 組織的會員契約。
- (三) Infineon 有權對 Rambus 主張「因違背與第三人之契約而造成之利益損害」。
- (四) Rambus 涉嫌構成「詐欺行為」與「擬制詐欺行為」。
- (五) Rambus 的商業行為涉嫌構成類似產品的獨占市場地位的濫用，並企圖壟斷市場。
- (六) Rambus 對 JEDEC 的詐欺行為使該公司涉嫌該當了「企業不正勒索與貪瀆法」。

侵權認定的部分非本文主要研討之事實，因此我們著重在 Rambus 的行為是否構成詐欺的法院認定，法院按照反訴原告依照

¹⁴參照：164 F. Supp. 2d 743, RAMBUS, INC., Plaintiff, v. INFINEON, 頁 5 以下「英飛凌反訴聲明」。



前述所提出的聲明事項提出的詐欺反訴進行判斷：

這項反訴聲明中主要的辯論依據是在於「Rambus 之所以能提出本案相關專利，是因為 Rambus 利用了參加這個關於 DRAM 的標準規格制訂組織 JEDEC 的機會，獲得了重要的技術發展方向資訊，而在獲得前述資訊之後便退出該組織」，以避免為原先該組織要求會員「對於各該所屬的專利權以放棄該等專利權的行使，而以無償或合理條件來進行授權的政策要求」。正因為 Rambus 曾經參與這樣的組織，因此可以知道會員對於該項產品的發展方向，而修改他自己的專利申請範圍，使得依照該項規格所進行的產品設計都會落入該公司未來申請專利的請求範圍之中，這樣操弄一個具有公益性質的組織章程的商業行為，反訴原告認為是構成了詐欺。

【地方法院認為】：

正因為反訴原告 Infineon 所據以主張的詐欺論點是基於 Rambus 對 JEDEC 組織章程有違約的情況，因此前提要件便是 Rambus 與 JEDEC 之間所成立的法律關係為何？假設會員為了參加一個組織所提出的聲請，是默示地承認了該組織公布的章程，據此雙方成立了一個契約，依照該契約關係 Rambus 負擔了甚麼樣的義務？依照目前調查已知的事實，Rambus 的行為又構成了何種義務的違反？

就「雙方是否成立契約」與「所合意的契約內容」的部分，陪審團得到確認的事實¹⁵是，SDRAM 的規格討論會議始於 1991 年，

¹⁵ 318 F.3d，判決序言，頁 11 以下，由於揭露義務的有無依照維吉尼亞州的法律並未定性為事實問題或法律問題，但地方法院與上訴法院均認定此種義務屬於事實問題，而雙方當事人亦同意這項認定，因此續由陪審團就該等事實



Rambus 在當時先參加討論，然後才在 1992 年 2 月加入 JEDEC 參與 SDRAM 的討論，而 SDRAM 規格內容的決定是在 1993 年，隨後 1993~1995 年還是有針對 SDRAM 的規格做出微幅的修正；

DDR-SDRAM 算是 SDRAM 下一代的產品，從 1996 年的會議開始討論，但是 1996 年 6 月 17 日 Rambus 便退出該標準制訂組織，但是該公司的會議代表一直出席到 1996 年 12 月，而 DDR-SDRAM 規格最終定稿於 2000 年。

法院認為就美國維吉尼亞州的法律對於構成「實質詐欺」的要件為¹⁶：

- (一) 構成實質詐欺的要件是「當事人有一個虛偽的表示行為或陳述」。

之有無來加以認定該等義務的存在與否。「Although Virginia has not stated clearly whether detecting the existence of a duty to disclose is a question of law or fact, the district court considered the issue a question of fact. As such, the jury had the responsibility to interpret and construe the written EIA/JEDEC patent policy. On appeal, neither party contests the district court's submission of this issue to the jury. Therefore, this court will analyze the existence of a duty to disclose as a question of fact.」

¹⁶ 164 F. Supp. 2d 743, “Rambus, INC., Plaintiff, v. INFINEON”，判決序言頁 17 以下：「C. The Actual Fraud Verdict As To Rambus Conduct Respecting The JEDEC SDRAM Standard-Setting Process」

- (1) a false representation or an omission (when there is a duty to disclose);
- (2) of a material fact;
- (3) made intentionally and knowingly;
- (4) with the intent to mislead;
- (5) reasonable reliance by the party misled; and
- (6) resulting damage to the party misled.

【ITT Hartford Group, Inc. v. Virginia Finan. Assoc., Inc., 258 Va. 193, 520 S.E.2d 355, 361 (Va. 1999)】



(二) 對於「一個明顯的事實」做一個虛偽的表示或陳述：

什麼樣的事實被隱瞞會被認為該當詐欺呢？就是「被詐欺的人如果知道該項刻意被隱瞞的事實將會採取完全不一樣的行為」，而具有此種性質的事實就是具有重要性的關鍵事實。

回顧本案背景事實中，當一個標準被制訂出來，而被標準制訂組織採用為通用標準前，該組織通常會要求如果有專利權人的專利牽涉該等標準，專利權人應同意在合理的條件下對其他會員進行授權；或者是在專利權人不同意授權時該組織便會設法將標準技術進行迴避設計，基於這樣的前提就很容易去認知一個結論就是「為詐欺行為的人」，也就是本案的原告（反訴被告）Rambus，知道如果他不願意進行接下來的授權協商，那標準制訂組織與其他會員必然將設法使下一代DRAM產品的標準規格迴避原先Rambus已經提出申請的專利技術。

(三) 明知特定的關鍵性事實存在：

法院認為要指控他人涉嫌詐欺必須舉證證明「為詐欺之人知道關鍵性事實的存在，並認知到該項事實之後決意加以隱瞞」，反過來說「概略性的或擬制性的認知」並無法成立實質詐欺。

因此本案的反訴原告英飛凌必須證明 Rambus 其與會代表明知該公司針對下一代 DRAM 產品「有無已核准公告專利或專利申請案」會包含未來的標準技術規格。

(四) 意圖要去引致特定的信賴

理論上被詐欺的一方應該舉證證明「宣稱他人為詐欺之人一方



面隱藏了特定關鍵性事實」並且「意圖使被詐欺者產生信賴行為」，進一步來說在標準制訂組織當中宣稱被詐欺的會員應當證明詐欺的人—

1. 了解每個會員負有特定的揭露義務。
2. 意圖去隱瞞並且意圖使其他會員產生信賴而違反了該等信賴關係，具體言之，也就是針對「Rambus 對於與該協會的標準有關的該公司的已獲准專利或專利申請案」等事實的存在「意圖保持緘默」，使其他會員間接地在認可標準技術的規格範圍時信賴該等技術「目前或未來並沒有一個或多個排他性的專利權存在」。

（五）被詐欺的他方針對正當的信賴採取了特定的行動

法院會假設「如果違反了揭露義務」或者是「被控詐欺的人是有效地控制了全部的資訊」來間接地認為被詐欺的人有正當的信賴基礎，為了使該等信賴的基礎得以成立，所以標準制訂組織通常會要求會員負有該項誠實揭露義務，使得未來果真有該項義務的違反發生時，讓會員之間享有舉證程序上的推定利益。

（六）該項行動造成了信賴者的損害

1. 財產上的損害或經濟損失。
2. 該等損害與詐欺行為具有因果關係。

簡言之，構成詐欺的事實必須屬於一種「現在既存的事實」或者是「先前已經存在的事實」，並且該等事實無法在欠缺「事先『明定與同意』願受約束地來揭露特定資訊」的情況下，能夠預先對



未來可能構成義務違反的狀況加以預測¹⁷。因此當事人單純的針對特定資訊的有無，在沒有明示地要求揭露義務的情況下「單純選擇沉默」或者是「保留」並不構成實質詐欺¹⁸。

法院認為本案核心的爭執點在於：

「依照 JEDEC 的會員章程中，除了必須揭露『已經核准的專利案』之外，是否有要求會員揭露 1993 年以前所提出的與規格發展方向有關的『專利申請案』？」地方法院從前述該組織對於「確定規格前要求會員對專利揭露的政策」的解讀，認為所有該協會的會員都針對自身所擁有的「與該協會所將要採用為標準技術規格」之「已獲准公告的專利」或「正在申請中的專利申請案」都負有誠實揭露的義務，而啟動該項義務的發生時間點的認定就是以「有無參與實質討論」做為認定基礎，就證據調查顯示，雖然本件專利侵權訴訟據以主張的專利雖如 Rambus 所主張都是在 1997~1999 年之間提出的申請，但是仔細觀察該等專利的請求範圍都是本於 918 專利的分割申請案與連續申請案，該等專利正是本於 Rambus 與會期間針對 SDRAM 提出與該協會已經打算採用為共通的標準規格技術的相關專利申請，因此法院認為 Rambus 主觀上已經沒有誠實揭露這些相關的專利申請案而違反了這項義務。

因此 Rambus 在參加該協會期間，針對 SDRAM 參與實質討論

¹⁷ 318 F.3d，判決序言，頁 37 以下法官引用判決先例：“fraud must relate to a present or a pre-existing fact, and cannot ordinarily be predicated on unfulfilled promises or statements as to future events.” 「Patrick v. Summers, 235 Va. 452, 369 S.E.2d 162, 164, 4 Va. Law Rep. 2949 (Va. 1988)」。

¹⁸ 318 F.3d，判決序言，頁 37 以下法官引用判決先例 A party's silence or withholding of information does not constitute fraud in the absence of a duty to disclose that information. 「Bank of Montreal, 193 F.3d at 827」。



卻違反該協會的專利揭露政策據實揭露的行為義務，構成了詐欺。另一方面認為 DDR-SDRAM 的部分，由於該協會制訂 DDR-SDRAM 標準規格時所做的實質的討論，其間 Rambus 已經退出該協會，因此後續的標準規格制訂與 Rambus 相關專利的申請行為並沒有直接的關係，認為 Rambus 在 DDR-SDRAM 這部分的行為不該當詐欺。因此地方法院針對反訴部分認為 Rambus 在 SDRAM 部分構成了「實質詐欺」，判決 Rambus 應該要對反訴原告英飛凌支付「一般侵權行為的損害賠償」(nominal damages) 與「懲罰性的損害賠償」(punitive damages)¹⁹。

三、上訴法院的判決

針對地方法院認定 SDRAM 詐欺的部分 Rambus 不服而提出上訴，上訴法院的認定如下：

上訴法院認為分析的順序應該在於先討論 Rambus 對於 JEDEC 存在甚麼樣的義務？該等義務的性質與內容是甚麼？接下來才是進一步討論 Rambus 在這樣的義務規範下選擇保留特定資訊的行為應當如何來評價，因此必須區分成四個部分加以說明：

(一) JEDEC 「會員揭露義務的有無」與「認定基礎」：

¹⁹ 164 F. Supp. 2d 743, Rambus, INC., Plaintiff, v. INFINEON：判決主文頁 778 以下的一審判決結果：「Although the jury verdict form asked the jury to specify whether its fraud finding related to the SDRAM or DDR SDRAM technology or both, the damage awards were not separated by technology. Nevertheless, Rambus has agreed that, if the DDR SDRAM fraud verdict were set aside, it would not be necessary to conduct a new trial on damages because the finding of liability on the SDRAM technology alone would support the \$ 1.00 in nominal damages for actual fraud and \$ 3,500,000.00 in punitive damages. Rambus acknowledges that Infineon's proof at trial did not distinguish between the two technologies for purposes of establishing damages.」



上訴法院認為「該等專利政策」之中指稱的「所需注意事項」與「要求會員一個明示且特定的揭露所屬專利與專利申請案的義務」不同。法院並不認為其中的文義敘述有要求會員有反訴原告英飛凌或該協會首席法律顧問所指稱的揭露義務²⁰，因此法院不認為反訴被告 Rambus 負有這樣的揭露義務，甚至上訴法院更認為依照該等會員參加該 JEDEC 的申請文件都還不能被合法地解讀成「會員已經明示同意受該等揭露義務的拘束」。

（二）揭露義務的客體範圍：

依照前段敘述假設 Rambus 必須受該等揭露義務的規範，接下來就要討論該等揭露義務範圍在客體上，也就是客觀範圍到甚麼程度？

英飛凌的訴訟策略是對「必須揭露客體的範圍」採取廣義的解釋。但是 Rambus 在審判程序當中針對「必須揭露客體的範圍」，其堅持主張僅限於「已核准公告的專利」。

在證據的認定上，Rambus 認為其符合揭露義務的要求，因為 Rambus 在 1993 年 9 月揭露了 U.S. Patent No. 5,243,703 專利與其相對應的 WIPO 申請案，英飛凌在 JEDEC 的與會代表同意這個部分的揭露的確為會員討論時所知悉，並且經由討論該專利案的「書面

²⁰ 同前註，頁 43/44/45：「The language of these policy statements actually does not impose any direct duty on members...this court finds no language -- in the membership application or manual excerpts -- expressly requiring members to disclose information. There is no indication that members ever legally agreed to disclose information.... Nevertheless, because JEDEC members treated the language of Appendix E as imposing a disclosure duty, this court likewise treats this language as imposing a disclosure duty,...Nothing in this record suggests that the directive to the chairperson is broader than the policy shown to members by the viewgraphs of Appendix E.」



揭露敘述」與「圖說」認為該等專利與 S-DRAM 標準規格廣義上並不相關，但是有爭議的是，其他 Rambus 未揭露的專利與專利申請案，除了就「書面揭露敘述」與「圖說」完全與 U.S. Patent No. 5,243,703 專利相同之外，在申請專利範圍的解讀與認定上均與 S-DRAM 標準規格相關，而揭露義務的主要精神就在於 Rambus 這些未誠實揭露的專利部分，其專利排他權的範圍（Claim scope）是否影響未來執行標準規格的發展上的公益性要求，這個部分上訴法院認同反訴原告英飛凌的主張²¹。

（三）「揭露義務」與「相關配套措施」：

承前所述法院認為在揭露的客體範圍上 Rambus 並未詳實揭露其他與 S-DRAM 標準規格相關專利的確可受非議，英飛凌的訴訟主軸在於「標準規格制訂組織」的會員之間正因為存有特定揭露專利權義務，因此會員在選擇實施該等規格來製造產品的過程當中，可以不需要進行一般「專利侵權檢索」²²。「Rambus 有無違反揭露義務來據以認定詐欺」就在於要用甚麼樣的檢視標準來認定「Rambus 沒有揭露的那一部分專利與專利申請案中所包含的專利申請範圍」與「構成詐欺」之間的關係，而這個標準就在於揭露的標

²¹ 318 F.3d, 頁 1099 以下：「This conclusion is telling because the written description and drawings of the undisclosed patents and applications are identical to the disclosed '703 patent. The only material difference between the disclosed '703 patent and the undisclosed patents and applications appears in the claims...Indeed, other Infineon arguments evince that this interpretation of "related to" is correct.」

²² 318 F.3d, 頁 1100 以下：「JEDEC member reasonably would construe to cover the standardized technology. This does not require a formal infringement analysis. Members are not required to perform a limitation-by-limitation comparison or conduct an equivalents analysis. Rather, the disclosure duty operates when a reasonable competitor would not expect to practice the standard without a license under the undisclosed claims. Stated another way, there must be some reasonable expectation that a license is needed to implement the standard.」



準要用「以專利請求範圍」來認定？還是以「規格技術」來認定？還是二者均需要該當之後才成立詐欺？亦即是要以 claim-specific 還是 standard-specific？亦或是二者兼具²³？

法院認為 Rambus 既然已經先揭露了 U.S. Patent No. 5,243,703 專利與相關的「書面揭露敘述」與「圖說」，並且該等資料已為 JEDEC 會員了解知悉並討論，從卷宗資料的紀錄顯示就整個 S-DRAM 規格制定參與的五十個會員所揭露的也總共只有「六件已核准專利」與「五件專利申請案」²⁴，如果用最嚴格的檢視標準來解釋揭露義務，那麼使參與的會員針對一些與實施規格較不相關的專利或專利申請案也須揭露，那將失去整個設立標準制訂組織的原意，也就是說如果揭露義務必須擴張到包含與規格相關的專利申請案，那麼英飛凌自己本身也未揭露自身所屬與 S-DRAM 規格相關的專利申請案，則又如何合理化要將此種最嚴格的標準強加在 Rambus 身上？因此上訴法院得到的心證是採取寬鬆認定標準，而認為 Rambus 已經符合該組織專利揭露制度的要求。

（四）揭露義務的發生時間點認定：

反訴原告英飛凌是主張，即便沒有一個明確要求各會員履行揭

²³ 318 F.3d，頁 1100 以下：「this court notes that Rambus disclosed the '703 patent and thus satisfied such a construction of the duty. With disclosure of the '703 patent, JEDEC had the written description for all the undisclosed patents and applications. Indeed, all JEDEC members had notice of the written description of all of Rambus's patents before adopting its SDRAM standard. The only thing Rambus did not disclose to JEDEC -- and thus the necessary focus of the fraud inquiry -- was the claims in those patents and applications. The inquiry, therefore, is claim-specific and standard-specific.」

²⁴ 318 F.3d，頁 1101 以下：其中包含 DRAM 主要製造商如 IBM, Toshiba, Intel, AMD, Samsung, Siemens, Hyundai, Micron, Sun Microsystems, Hewlett-Packard, Hitachi, Motorola, LG Semicon, and Fujitsu.



露義務的特定時點，但是該項揭露義務最遲就在於「進入到實質討論標準規格內容」²⁵的會議階段。各會員便應當本於誠信在這個階段依照討論的進度來揭露各公司所屬相關專利與專利申請案²⁶。但是不為上訴法院接受，上訴法院認為標準制訂組織制定一項專利揭露政策必須具體針對「應揭露的客體事項」、「負擔揭露義務的具體時點」、「用甚麼方式來揭露」、「對誰揭露」等事項都應當有明確的定義²⁷，欠缺一個明確的義務內容並不足以使 Rambus 該當詐欺的要件。

因此上訴法院認定的結果如下：

就 S-DRAM 的部分：

上訴法院變更地方法院判斷的基礎而判決 Rambus 勝訴，其理由即在於法院審慎地檢視了該 JEDEC 協會的專利政策，認為 JEDEC 沒有明確地定義出其「專利揭露政策必須揭露的事項為何」、「負有揭露義務的時點」、「應該為如何之揭露」、「對誰負有揭露

²⁵ 318 F3d, 頁 1101 以下：「The JEDEC policy itself does not state when a committee member's duty arises. Infineon argues that discussions before formal consideration of a standard trigger the disclosure duty.」

²⁶ 318 F3d, 頁 1101 以下：此種認定亦為製作揭露義務基礎的附件 E，前述的重要文件 JC-42 的編輯者，JEDEC 的法律顧問 Reese Brown 所認同，其更特定時間點在於「針對規格提出議案」就是應當履行揭露義務的時點。「Mr. Reese Brown, a JEDEC consultant who edits the standards and maintains the activity log for committee JC-42, testified that the disclosure duty arises only if the "material [being discussed] is described as part of a legitimate proposal that's aimed at a standard."」

²⁷ 318 F3d, 頁 1102 以下：「A policy that does not define clearly what, when, how, and to whom the members must disclose does not provide a firm basis for the disclosure duty necessary for a fraud verdict. Without a clear policy, members form vaguely defined expectations as to what they believe the policy requires -- whether the policy in fact so requires or not.」



專利之義務」等等問題，換句話說，在該項政策中會員只有在「自身已獲准許公告之專利」或所提出的「專利申請案」符合「合理且為實施該協會所採用的標準規格技術所必要」的時候才負有揭露義務，而本案當中 Rambus 所據以提出對英飛凌控告的四項專利的專利請求範圍，全部與 SDRAM 標準無關，因此 Rambus 並沒有負擔該項揭露義務，所以何來該項義務的啟動與違反²⁸。

就 DDR-SDRAM 部分：

Rambus 最後一次參加規格討論會議是在 1995 年 12 月 6 日，而正式退出是在 1996 年 6 月 17 日，在那個時候遲至 1996 年 12 月時，JEDEC 甚至並未正式開始 DDR-SDRAM 的議定，該等規格是在 2000 年時才正式採用並公告，依照前述上訴法院採取就揭露義務的時間點是放在「提出標準規格的議案²⁹」才負擔揭露義務，因此不認為 Rambus 在退出該組織之後所針對 DDR-SDRAM 相關技術的專利申請案需要受到揭露義務的拘束，而維持了地方法院 DDR-SDRAM 這部分認為 Rambus 不構成詐欺的判決。

四、本案案例事實所造成的影響

在討論完主要的 Rambus 案的一審與二審判決之後，我們可以約略解讀出一個現象，便是在 Rambus 案之前對於標準規格制訂組

²⁸318 F3d，頁 1103 以下：「this court has determined that substantial evidence does not support the finding that these applications had claims that read on the SDRAM standard.... To the extent that the district court said there was evidence showing that Rambus had claims "relating to [two-bank and burst length technology]," this statement is true only if "related to" is construed more broadly than the duty as determined by this court.」

²⁹318 F3d，頁 1105 以下：「As indicated above, however, the disclosure duty, as defined by the EIA/JEDEC policy, did not arise before legitimate proposals were directed to and formal consideration began on the DDR-SDRAM standard.」



織中的揭露專利概念並不為參與公司所重視，甚至出於「為了獲取公司最大的利益」，對於公開揭露自己公司針對特定產品市場發展方向與發明專利申請方向，越來越採取保守的面對態度，直到從 Rambus 濫用程序規則，並以受爭議的商業行為涉嫌來綁架（Hold-Up）特定產品規格的狀況，使各組織開始嚴肅地面對這個具有重要公益性的議題，而重新檢驗原有的專利揭露政策。但是隨著 Rambus 案二審結果出爐，經過上訴法院嚴格地檢視目前大家所關注的揭露義務的成立要件、違反的法律效果等事項，上訴法院逐一否認了多數公司對 Rambus 採取的產業政策認為不當的看法之後，使得既有的制度產生了很大的漏洞，而又使多數公司對是否如實揭露自己所屬的相關專利的政策，繼續採取保留的態度。

伍、參加標準規格制訂組織時應注意事項

鑒於不同的標準規格制訂組織有不同的成立宗旨、目的與著重的發展方向，組織的專利政策亦有不同的利益考量，因此在無法抽象地設定一個標準的專利政策內容準則的前提下，針對規格綁架的議題，本文試圖建立一個完整的「科技公司參與標準規格制訂組織所應當進行之審查事項」清單，以降低科技公司發生類似英飛凌所面臨的法律風險。

換言之，此等審查評估事項應包含三項主要義務的檢視，亦即審慎檢視一個標準規格制訂組織的「專利檢索義務」、「專利揭露義務」、「專利授權義務」之有無與其要件。共同來說這三項義務的主要內容都必須完整地包含以下資訊：

一、「負擔相關義務的時間起算點認定」



該等義務何時發生？最遲應於何時發生？這個問題必須注意提醒該公司指派之授權與會代表：

- (一) 過早揭露一個公司的核心技術內涵將使得該組織有可能會避開該公司的專利，或以進行迴避設計的方式來使整個未來第二代的技術避開某公司的特定專利（如最後候選的五個技術內容之中，該組織所選擇的標準規格並非是經濟上最有效率，而僅是為了避開 HITACHI 針對該領域獨佔的專利）。
- (二) 過晚揭露就增加違反揭露義務的風險，即便未來透過司法程序確認該等義務並不存在，或存在而因文字用語過於模糊使法院拒絕執行（如本文主要探討的 Rambus 案），但訴訟程序所伴隨的巨額訴訟費用與律師費用對公司亦是一個損失。因此「義務時間點」的重要性不可忽視。

二、該等義務何時終結？（是否是持續性義務？不隨會籍終止而終止？）

三、「主觀範圍的確認」：對誰負有揭露義務？第三人是否可享有反射利益？

四、「程序確認」如何檢索、揭露？

科技公司參加標準規格制訂組織前，對於該組織之專利政策的了解首先應當注意各種義務的確認程序，易言之，對於該公司所擁有的專利與尚未確定的專利申請案，與標準規格之間的相互關係應當如何確認？該公司應當適用何種自我檢索的標準來比對該公司所擁有的專利及專利申請案與該組織現在擬定的技術標準？檢索之結果應當適用何種程度的揭露義務？這是程序確認的第一步，以



下便是具體地針對「客體部分」、「檢索標準」以及「注意義務的程度」等詳細說明。

五、「客體部分的確認」：應揭露事項的客體範圍為何？是泛指專利權、著作權或其他權利？還是有所特定？針對專利權部分的揭露，應揭露客體僅指「已核准專利」或「擴張至申請中的專利案」？甚至是「擬申請之專利計畫」？申請參加任何特定標準規格制訂組織時的具備文件中，公司應詳加審閱「聲明切結」事項所涵蓋的範圍。

科技公司應當注意前述三種不同樣態的「應揭露客體」合併下列三個不同的申請階段，來分別針對一個公司技術市場上的優勢與所可能造成的衝擊做出評論³⁰。也就是要區分「已申請之專利申請案但是尚未公開」、「已適用早期公開但是尚未定案核准之專利申請案」、「已擬準備提出申請但是尚未提出申請」，將前述「專利揭露義務時間點」合併考量來做出適當的揭露與否的評價。

六、應當適用的檢索標準為何？（文義檢索即可或者是要適用到均等論）？該標準規格制訂組織的專利政策要求該公司據以決定應否揭露的標準為何？（“related to”或“read on”）

七、負擔檢索義務的注意義務程度到何種程度？（換言之，過失未

³⁰ 公司必須小心留意在「為求避免法律風險的同時」，也應避免「造成商業上的風險」，換句話說，除了避免「消極地保守揭露引致相關訴訟之風險」之外，也應注意「過於積極地過度揭露所造成的商業上損失」，參酌日立集團（HITACHI）在 Digital Encryption Standard（DES）電腦加密技術上，因為過度揭露該公司之專利申請計畫，因此相關所屬標準規格組織在選擇下一代加密技術上決定所適用的 Rijmen algorithm 演算法的技術上，便充分迴避了日立公司的專利，因此該公司就該領域之投資便無回收之餘地，而造成相當之商業損失。



檢索、故意未檢索等責任成立要件之有無與範圍)

八、「法律效果的確認一」：亦即公司應注意區分不同的狀況：

符合相關揭露、檢索義務之後，該等章程內針對「應揭露客體」未來採為標準技術規格之後，原有該等技術之專利權人是基於何種方式來針對每一個實施該規格之人進行授權？是「無償授權」(royalty free) 還是「RAND 合理授權」(reasonable and non-discrimination) ？

九、「法律效果的確認二」：包裹授權中的權利義務：

公司應注意該等組織章程未來進行授權時，是全體有貢獻專利的會員之間的專利集合起來成立一個專利群 (patent pool) 來進行授權？該組織有無另行指派第三方組織來處理授權事宜？

無論是採取哪一種專利群的包裹授權的方式，以下二個不同的立場都應注意：

- (一) 如果參加之公司是站在被授權方：則應注意「特定產業」之間是否有「重要第三人」未參加該標準規格制訂組織而另具有與該規格之重要專利存在，在這個前提之下就必須注意該標準制訂組織的章程中有無「共同防禦條款」以對抗該等第三人。
- (二) 如果參加公司是站在授權方，則應當注意在包裹授權的專利政策下，該組織如何進行權利金回收之後的分配方式？以單一公司做為標準還是以貢獻專利數目做為計算標準？

公司應當依照其專利組合 (patent profolio) 與該標準規格的相



關程度做出不同的決策，如果一個公司的專利組合夠強、專利數目夠多，那應當爭取以「專利數目」做為權利金分配之標準。反之專利數目較少的公司就「以公司數目做為標準的分配政策」之下較為有利。

十、「法律效果的確認三」：

公司應當注意參加任何標準規格制訂組織，其章程中的專利政策中「概括同意對會員進行 RAND 合理授權條款」的文句用語是否隱含「未來放棄專利侵權起訴的權利」³¹？

十一、「法律效果的確認四」：注意「標準規格制訂組織政策對於相關授權義務是否無特定終止期限」：

學者對於「參加標準規格制訂組織之後在獲悉規格主要發展方向後，旋即退出該組織的行為要賦予何種的契約法上的法律效果」？引用了相關判決，認為如果一個標準規格制訂組織的概括授權義務沒有標明終止日期，則授權義務就以相關專利群的最後一個專利過期時才終止。其分析到一般的繼續性契約若是沒有規範特定終止日期，那契約當事人自然保有隨時終止的權利，然而在標準規格相關議題之中賦予當事人「隨時參與」並「隨時退出」的權利，則機會主義者便有可能進而藉由隨時可以保留退出該組織的權利，來避

³¹ 承本文所述，除了在 2000 年 DRAM 快閃記憶體產業中的 Rambus 案引起的衝擊之外，目前在手機通訊產業亦進而在相同議題上引申出更進一步的爭論。詳見下列目前進行中的訴訟所主要爭論「參加標準規格制訂組織的專利權人默示放棄專利侵權起訴的權利」議題：

「Broadcom Corp. Vs Qualcomm Inc (July 2005)」；「Qualcomm Inc Vs Qualcomm Inc (March, 2006)」；「Nokia Vs Qualcomm(Aug., 2006)」，Nokia 已於 2008/7/23 選擇與 Qualcomm 和解，並支付權利金。



免當初參與之初所承諾的專利揭露義務或合理授權義務等要求，如此就一個標準規格制定程序與其他會員來說會產生嚴重的不確定性，因此為了避免特定人藉由參與標準制定程序以便獲得未來技術發展方向的資訊，學者認為一旦提出前開書面申請並承諾相關組織章程所規範的義務時，該等義務除了在保有會籍的同時是屬於一種持續進行的「繼續性作為義務」，該等義務甚而不因為會員提出「終止參與該組織」而隨之消滅，正如同在僱傭契約上雙方當事人約定有關特定營業祕密的保密義務，不因為雙方勞動契約之終止而消滅，並且在合乎相關要件時仍持續性地產生拘束當事人的效力，並非於契約終止時該等義務也隨之終止。因此，就標準制訂組織章程中所規範的相關義務，以基於相同的理由做出相同解釋而得到立論的基礎。而事實上，法院也認為在欠缺明示終止日期的專利授權合約當中，該等授權的同意是持續到相關被授權的專利過期為止，因此進行檢視時必須注意欲接手之公司是否曾於任何標準規格制訂組織中做出如此承諾。

至於其他應當注意的評估事項包含：

- 一、詳細檢視該標準規格制訂組織中針對會員會籍的分類方式與定義，看客戶目前會籍之身分與相對應的是否負擔前述三項義務的程度為何？如果不打算全部同意相關義務，則公司應提出「免責聲明」，舉例來說，就是表明「特別針對未來授權部分保留與實施該等專利之人進行個別協商的權利」，而在具體個案的執行上，一旦協商不成則立即起訴，以避免構成「權利主張遲延」(laches)與「禁反言所造成之默示授權」(equitable estoppel / implied license)。



二、如果該組織是指定公正第三人來為該公司進行加入標準規格制訂組織的評估，則必須注意在每一個組織的參加者多為在特定產業之間的水平競爭者，因此公司應注意「委任人與受任人之定義」（委任者是為該公司之利益？或者是該組織之利益進行審查？），與受任人之間的「保密合約」、「利益衝突的審查」亦另須注意。

三、該組織有無針對已揭露，但是未被採納為標準規格之技術有其他的補償方式？或針對該等揭露對於其他會員之間有無具體的保密措施？

若客戶指派之代表已逕行揭露；或者是公司授權在某標準規格制訂組織的「規格制訂工作小組」針對特定發明構想已經做全部或一部的揭露，則接下來要注意的是，以在美國地區就開始「揭露日起一年起算的發明專利申請日期」的起算；在美國之外的地區就要注意是否已經會構成「無新穎性」的情形而失去專利申請的資格。

四、「審閱標準制訂組織中規範會員相關權利義務是否可為讓與」？

如同 Rambus 案上訴法院的見解一樣，本件爭議多半是建立在契約法的請求基礎有無理由上，既然是契約上的權利義務，就必須考量到是否可為移轉，也就是針對第三人是否為「前手公司」或「專利權之讓與人」該等承諾之拘束？

科技公司之間的合併與收購行為非常的普遍，而在收購者與欲合併之投資人在進行其專案投資之前，會進行相當之投資審查，面對「是否願意對合併收購交易以外第三人（即）承諾該等義務之負



擔」具有許多不確定性，既曰契約義務，即可以合併收購之契約條款中另行排除該等義務負擔，因此對於公司進行前述投資審查；或者面對標準規格制訂組織會員提出專利侵權訴訟時，即須審慎檢閱相關歷史檔案，除非該等專利權人自始未參加標準規格制訂組織，否則或許在組織章程或其他相關檔案紀錄中可適當舉出相關例證作為主張「繼受授權義務」的請求基礎。

五、評估簽署標準規格制訂組織之申請文件與章程前應注意「共同防禦條款」：

公司應注意目前法院實務上僅同意「訴訟繫屬後」的「共同訴訟成本的分擔」、「共同聘請律師」、「訴訟資訊共同分享」等共同防禦事項，而否定「共同協商專利授權金額」、「共同和解條件與金額」的聯合行為。

陸、結論

本文是以「標準規格制訂組織的專利政策」做為討論主題，並著重在「專利揭露義務」與「授權條件」的討論，鑒於每一個技術領域中無論是產品市場或技術市場都有因不同目的所成立的標準規格制訂組織，不同的成員與商業目標就會形成不同的組織章程與內部專利政策，因為多數標準規格制訂組織均為跨國界多國公司參加的私人性質團體，任何一個政府或公權力單位無法頒布一個足以適合各種不同宗旨的組織一個強制依循的專利政策；甚者即便成立特定組織，除了法定標準之外亦無法強制要求所有相關技術之主要專利權人參加該私人性質之組織，因此本文注重在個別公司面對是否參與某標準規格制訂組織時應如何做出完整的審查評估，而總結出未來面對相關議題時應如何因應的實務建議。