第一章 前言

第一節 背景原因

專利是企業在市場上可用以攻擊與防守的武器，企業建立完善專利的布局，便可利用專利侵權訴訟及專利的排他權，阻止或遏止競爭對手的類似產品進入市場，藉以達到保持競爭力或擴大市場佔有率之目的。美國自 1991 年開始，與專利有關的訴訟案件數量，每年都以接近 5%的成長速度持續地增加，從這趨勢可以觀察出，將專利權作為武器的企業越來越多，以行動裝置為例，從 2010 年開始，國際通訊裝置大廠如蘋果(Apple)、宏達電(HTC)、諾基亞(Nokia)、摩托羅拉（Motorola)、易利信（Ericsson）和三星（Samsung）之間已展開大規模跨國專利侵權訴訟。進行專利侵權訴訟的目的許多時候是要打擊對手在產品市場的優勢，造成對手的客戶轉單或是影響對方的商譽。而過去案例顯示，侵權訴訟多半以和解告終，在此過程中雙方均以增加談判籌碼，製造有利的談判條件為優先。被告如果沒有足以反擊的武器，很難逼迫對方坐上談判桌，走上和解之路。因此所謂訴訟策略必然是複合式的策略，在其中的考量包括市場、產品、公關、行銷、法律及研發，唯有具備全方位能力，能夠靈活調整資源創造對自己有利的態勢的企業才能為自己創造優勢。

我國通訊廠商向來多以權利金（royalty）換取關鍵技術，隨著科技大廠間侵權訴訟不斷，如果忽視這種發展，就有可能會支付數百萬至數億美元侵權賠償金，或者被禁止製造或進出口產品。加上近年來專利訴訟因為非專利實施實體（NPE）的運作而日益複雜，案件數大增，審判費用及賠償金額越來越高，因此預先做好充分準備十分重要。專利訴訟判決的判斷順序是先依據成文法，基本專利法案，當事人所提之相關案例及法官自己所依據的案例。就判例而言，美國最高法院的判例最具權威性，其次是聯邦巡迴上訴法院（CAFC)，再來則是聯邦地方法院。而就專利訴訟而言，德州、加州、紐約、華盛頓聯邦特區及伊利諾等聯邦地方法院之判例最具影響力。公司企業對法院判決應加以注意和瞭解，彼此分享資訊與經驗，當真正面臨訴訟時，才能夠非常快速地依案件的大小及性質選擇適當的策略，而不至於浪費多餘的成本，甚至必要時可以結盟方式來提升防禦效能。

第二節 案件篩選

本研究針對通訊產業廠商近年在全球發生的專利訟訴案件(以我國廠商在全球涉訟案件優先)，考量訴訟爭執要點、臺灣產業關聯性、重要性、影響性及訴訟完整性，篩選出七件案例進行案例解析。

1.2.1 資料來源

本研究根據美國聯邦法院訴訟案件資料庫（Pacer）、Courtlink、Justia、Westlaw及美國國際貿易委員會（International Trade Commission，簡稱ITC）官方網站數位文件資訊系統（Electronic Document Information System, EDIS）等法律資料庫所蒐集到之訴訟資料，交叉比對並篩選出我國及其他國家重要通訊產業廠商於近六年內出現之訴訟案件(2008年至2014年)，以及取得上述案件之基礎資訊、訴訟當事人、系爭專利和重要程序爭點內容等相關資料。

1.2.2 案件篩選原則

針對通訊產業領域近年主要專利訴訟案件,以我國廠商海外涉訟案件為優先,從訴訟時間、訴訟當事人、通訊產業關聯性、訴訟結果、程序爭點與實體爭點之面向進行檢視，篩選出其中七件（六件美國法院及一件日本法院訴訟案件）。案件挑選之考量面向如下：

(1) 訴訟時間：發生於過去六年內（2008年至2014年）之重大訴訟案件。

(2) 訴訟當事人：是否有我國廠商或在通訊領域具代表性且對我國廠商具影響力之外國公司企業涉入。訴訟當事人是否包含NPE在內。

(3) 通訊產業關聯性：案件之系爭專利、系爭技術及系爭產品與通訊產業之關連程度和市場重要性等。

(4) 訴訟結果：訴訟案件之進展情形，是否已完成審理/調查並做出終判。案件之終判結果及相關侵權賠償判決情形等。

(5) 程序爭點：訴訟案件兩造攻防情形，是否涉及重要程序問題，包括審理法院轉移（venue transfrer）、起訴資格（standing）、美國國內產業存在要件（domestic industry）、暫停平行訴訟（stay）、證據開示（discovery）、證據使用或證人質詢（witness interrogation）等議題。

(6) 實體爭點：訴訟案件兩造攻防情形，是否涉及系爭專利請求項解釋（claim construction）、系爭專利有效性分析（validity analysis）、侵權分析（infringement analysis）、可執行性分析（enforcibility analysis）、申請懈怠（prosecution laches）、專利權耗盡主張（patent exhaustion）和不正當行為主張（Inequitable Conduct）

等。系爭專利是否為具F/RAND授權義務之標準必要專利，是否存在F/RAND抗辯議題，是否涉及標準必要專利禁制令核發（SEP injunction）、侵權賠償金（damage）以及公平合理權利金計算（reasonable royalty calculation）等議題。

1.2.3 七案件中選原因

依據訴訟爭執要點、臺灣產業關聯性、案件重要性、案件影響性及訴訟完整性之五大指標進行評分，各案例評分情形，如【表 1】至【表 7】。

首先，評選得分第一名者為 LSI 指控日商船井及我國廠商瑞昱及聯發科侵權一案（參見【表 9】）。美國廠商 LSI 於 2013 年初向 ITC 提出違反美國 1930 年關稅法 337 條申訴，指控前述生產及進口數位電視、DVD 光碟及藍光光碟播放機及錄放裝置、家庭劇院系統及其他數位影音系統裝置等之台灣及日本廠商侵犯其美國專利。本案因涉及美國關稅法 337 條調查程序之許多侵權相關議題主張情形，諸如系爭專利侵權及有效性分析、美國國內產業要件、專利權無法行使和基於「公平、合理及非歧視性」（F/RAND）授權承諾之違約和衡平禁反言主張等，值得借鏡參考，且本案亦為瑞昱發起地方法院訴訟指控原告 LSI 違反 F/RAND 授權義務之背景，故鑒於前述考量，以本案為本次訴訟案例分析之首選。

(1) Audiovisual Components and Products Containing the Same（337-TA-837）

表 1　337-TA-837（LSI v. Realtek, et al）五大指標評分表

評分內容	評分	理由說明
訴訟爭執要點	5	本案涉及之實體爭點包括：減少系爭專利數量主張、系爭專利侵權分析、系爭專利有效性分析、系爭專利可執行性分析、違反 F/RAND 以及美國國內產業要件分析。
臺灣產業關聯性	5	本案被告涉及臺灣廠商聯發科、雷凌科技與瑞昱半導體，臺灣產業關聯性高。
重要性	5	本案系爭專利為 Agere 提報至國際標準組織 IEEE 之專利，亦牽涉 F/RAND 授權議題、美國國內產業要件與標準必要專利（SEP）權利金比例裁決等議題，重要性高。
影響性	5	本案涉及 SEP 之必要性分析與侵權分析間的差異，以及以 F/RAND 授權承諾作為抗辯時，並無法影響 ITC 認定是否成立侵權行為等重大議題，影響性高。
訴訟完整性	5	本案訴訟歷程完整，ITC 複審被告未侵權，ITC 委員會亦同意

		兩造共同聲請，終止本案所有系爭專利之調查。
總分	25	
排序	1	

評選得分第二名者，是前述案件中被告瑞昱在受 LSI 指控侵權後，向美國聯邦地方法院遞狀控告前案原告 LSI 在向瑞昱提供授權要約之前，即提出當事人違反關稅法 337 條侵權指控並要求核發禁制令救濟之行為，乃違反其對標準組織提出之 F/RAND 授權承諾。本案（詳細介紹參見【表 10】）由於涉及 F/RAND 抗辯及損害賠償計算議題，且為台灣廠商在美勝訴之顯著案例，故入選為本次訴訟分析之第二件案例。

(2) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp. et al （美國加州北區地方法院 5:12-cv-03451）

表 2　Realtek v. LSI 五大指標評分表

評分內容	評分	理由說明
訴訟爭執要點	5	本案爭點廣泛，涉及之實體爭點包括：被告違反 F/RAND 契約義務、禁止被告執行 ITC 禁制令、F/RAND 授權合理權利金計算以及被告因違反契約義務而應支付的損害賠償。本案涉及之程序爭點包括：駁回起訴、暫停訴訟、法官決定 F/RAND 權利金計算應由陪審團審理、排除 ITC 初判結果證據、永久禁制令和聲請確認判決。
臺灣產業關聯性	5	涉及臺灣 IC 設計大廠廠商瑞昱半導體，臺灣產業關聯性高。
重要性	5	本案涉及之技術標準為 IEEE 之 802.11 標準，本案亦為臺灣廠商取得重大勝利之案例，重要性極高。
影響性	5	本案終判宣告就’958 專利與’867 專利符合 F/RAND 原則之授權權利金比率分別為瑞昱被控產品美國銷售額之 0.12%與 0.07%，與 LSI 原先要求之權利金比率相去甚遠，對日後法院判定符合 F/RAND 授權原則之授權金比率有影響性，影響性高。
訴訟完整性	5	本案訴訟歷程完整，為 337-TA-837 調查案之後續，終判判決若瑞昱要求專利授權，LSI 在符合其 F/RAND 授權承諾之前提下，必須就’958 專利提供瑞昱符合 F/RAND 條件之授權，包括以瑞昱被控產品銷售額 0.12%作為權利金；’867 專利則為 0.07%，瑞昱為本案勝訴方。
總分	25	
排序	2	

評選得分第三名者,為瑞典易利信於2010年向美國德州東區法院遞狀指控台灣廠商友訊、宏碁，日商東芝以及美商戴爾、Belkin 和 Netgear 所製造產品侵犯其專利。本案（詳細介紹參見【表 11】）除系爭專利文字解釋、侵權及有效性分析外，亦涉及案件移送（轉移審判地）、排除專家證人證詞、授權抗辯、侵權損害賠償計算及 F/RAND 權利金計算等重要議題，且當事人包括台灣知名廠商在內，極具參考價值，故列為本次訴訟分析之第三件案例。

(3) Ericsson Inc. et al v. D-Link Corp. et al（美國德州東區法院 6:10-cv-00473）

表 3　Ericsson v. D-Link 五大指標評分表

評分內容	評分	理由說明
訴訟爭執要點	4	本案爭點廣泛，涉及之實體爭點包括：系爭專利請求項法官解釋、侵權賠償金計算、排除原告專家證詞、聲請法官排除被告戴爾之授權抗辯、專利侵權分析、專利有效性分析以及 F/RAND 合理權利金計算。涉及之程序爭點則為案移移送。
臺灣產業關聯性	5	被告包括臺灣廠商，包括：友訊科技、宏碁、捷威，臺灣產業關聯性高。
重要性	4	本案牽涉 F/RAND 授權義務與 SEP 侵權議題，亦有諸多實體爭點，重要性高。
影響性	4	F/RAND 授權承諾是被設計來解決專利箝制與權利金堆疊問題，但不一定能在個案訴訟結果被體現出來，可能如同本案一般，美國聯邦法院並不必然會考慮到如何解決權利金堆疊問題，未來須依賴美國聯邦法院在更多的相關訴訟案件中，做出更進一步的裁量與釐清，因此，本案有一定程度之影響性。
訴訟完整性	5	本案訴訟歷程完整，牽涉爭點多，終判判定被告侵犯原告 Wi-Fi 無線標準必要專利，亦須支付侵權賠償金，目前兩造上訴中。
總分	22	
排序	3	

評選得分第四名者，為韓國三星電子於2011年向ITC遞狀指控蘋果進口美國境內之iPhone及iPad等電子通訊產品侵犯其專利。本案（詳細介紹參見【表12】）除關稅法337條調查程序中常見之侵權和有效性分析及美國國內產業要件議題外，亦涉及F/RAND授權和不正當行為等專利權無法執行抗辯以及專利權耗盡主張。另一方面，儘管本案結果為三星勝訴，且ITC亦針

對蘋果侵權產品核發排除命令，然該排除命令最終為執行總統複審程序之美國總統行政辦公室聯邦貿易代表所否決。ITC排除命令為總統否決情形甚為少見，故本案於ITC排除命令核發議題上具顯著重要性。上述理由，本案列為本次訴訟分析之第四件案例。

(4) Samsung v. Apple, Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers（337-TA-794）

表 4　337-TA-794（Samsung v. Apple）五大指標評分表

評分內容	評分	理由說明
訴訟爭執要點	4	本案涉及之實體爭點包括：專利侵權分析、有效性分析、可執行性分析、專利權耗盡分析和美國國內產業要件分析。涉及之程序爭點為：美國聯邦貿易代表否決本案禁制及排除命令之決定。
臺灣產業關聯性	3	本案未牽涉臺灣廠商，臺灣產業關聯性中等。
重要性	4	本案涉及 SEP 侵權與 F/RAND 議題，亦涉及 ITC 實施禁制令應重視公共利益之考量因素，重要性中高。
影響性	5	本案為多年來首次總統複審否決 ITC 禁制令之實施決定，並強調 ITC 應重視與配合有關禁制令實施之公共利益因素，此舉對日後禁制令核發將產生深遠之政策性影像，重要性高。
訴訟完整性	5	本案訴訟歷程完整，行政法官初審未侵權：委員會複審決定蘋果系爭產品侵犯'348 專利並發布排除命令
總分	21	
排序	4	

評選得分第五名者，為Intellect Wireless（為一NPE）於2009年向美國伊利諾北區地方法院指控台灣廠商宏達電侵犯其兩項專利。本案（詳細介紹參見【表13】）由於宏達電成功主張原告於專利申請過程存在欺瞞美國專利商標局之不正當行為而導致專利權無法行使，為不正當行為抗辯議題及一般公司企業成功抵禦NPE侵權訴訟勒索之一顯著例子，故將其列為本次訴訟分析之第五件案例。

(5) Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp. et al（伊利諾北區地方法院、聯邦巡迴上訴法院 1:09-cv-02945）

表 5　Intellect Wireless v. HTC 五大指標評分表

評分內容	評分	理由說明
訴訟爭執要點	5	本案牽涉爭點為專利可執行性分析(不正當行為抗辯)
臺灣產業關聯性	4	宏達電為我國指標性品牌廠商，動見觀瞻，臺灣產業關聯性高。
重要性	3	本案原告為 NPE，系爭專利也有用在其它訴訟，有一定程度之重要性。
影響性	3	在本案中，HTC 成功舉證證明原告所主張之專利權利在取得時涉及不正當行為，並據以讓系爭專利權利不能行使，也是創造出了一種公共財，讓其他可能會被原告基於系爭專利而起訴的公司，可以免於訴訟騷擾，亦讓正在與原告進行訴訟的其他被控侵權人可以搭順風車而獲得訴訟上的優勢。
訴訟完整性	5	本案訴訟歷程完整，為 Intellect Wireless Inc. v. Sharp Corporation et al（1:2010-cv-06763）之延伸案， CAFC 二審維持原審判決，認定本案系爭專利因為專利取得不正當行為而無法行使權利，並據以永久駁回原告起訴。
總分	20	
排序	5	

評選得分第六名者，為加拿大公司Wi-LAN指控台灣廠商宏達電，以及於他案指控蘋果、惠普及戴爾等多家公司所生產之無線通訊產品侵犯其專利。上述被告由於系爭專利相同，故法官裁定合併審理並以宏達電一案為領頭案件。本案（詳細介紹參見【表14】）由於涉及台灣主要廠商、F/RAND授權議題以及一事審後不再理（Red Judicata）原則議題，故列為本次訴訟分析之第六件案例。

(6) Wi-LAN Inc. v. HTC Corp. et al.（美國德州東區法院，2:11-cv-00068）與 Wi-LAN Inc. v. Apple. et al 一案（美國德州東區法院，2:11-cv-00600）共同審理案件

表 6　Wi-LAN v. HTC 五大指標評分表

評分內容	評分	理由說明
訴訟爭執要點	4	本案牽涉之實體爭點包括：系爭專利侵權分析、專利有效性、一事不再理原則主張。
臺灣產業關聯性	4	本案牽涉臺灣品牌指標大廠宏達電，臺灣產業關聯性高。
重要性	4	本案原告為 NPE，亦牽涉專利侵權與有效性分析，重要性高。
影響性	3	本案原告先前亦提出多起專利訴訟，訴訟目的在於索取權利

		金，誘使被告與其和解，被告在採取不失平衡的訴訟策略時，除了和解以外，主張專利權人有違反 F/RAND 授權承諾、挑戰專利有效性以及主張特定標準未具備技術必要性而未受侵權等策略，仍是應該注意的基本攻防重點。
訴訟完整性	4	本案訴訟歷程完整，另牽涉兩案合併審理，至庭審階段時僅剩蘋果為被告，其它被告皆已和原告和解 ，因原告未能充分證明侵權主張，終判認定蘋果未侵犯'802 專利。
總分	19	
排序	6	

評選得分第七名者，為三星電子株式会社於2011年以日本蘋果合同会社製造、販售、輸入iPhone 3GS、iPhone 4、iPad、iPad 2等產品行為侵犯三星系爭專利權利為由，向日本東京地方法院聲請核發假處分命令，禁止蘋果製造、販賣、進口系爭產品等行為。蘋果方面則在2011年向東京地方裁判所提出訴訟，主張其製造、販賣、進口系爭產品行為並未侵犯三星專利，並請求法院確認三星並未擁有侵權害賠償之請求權。同年，三星再次以蘋果製造、販賣、進口iPhone 4S產品行為構成專利侵權為由，向東京地裁聲請核發假處分命令。上述案例（參見【表15】）可展示日本法院專利侵權訴訟之概況，且涉及日本法院就F/RAND授權承諾、專利濫用、專利權耗盡以及損害賠償計算等議題之認定，參考價值顯著，故將上述案件合併成為訴訟分析之第七件案例。

(7) Apple v. Samsung Electronics 債務不存在確認請求事件判決（日本東京地方法院 平成 23 年(ワ)第 38969 号）

表 7　Apple v. Samsung 五大指標評分表

評分內容	評分	理由說明
訴訟爭執要點	4	本案爭點廣泛，牽涉之實體爭點包括：是否落入系爭專利之技術範圍內、系爭專利損害賠償請求權與侵權行為排除請求權是否構成權利濫用、專利權有效性、專利權耗盡、損害賠償數額估算和基於 F/RAND 授權宣告是否成立系爭專利之授權契約。
臺灣產業關聯性	2	本案未牽涉臺灣廠商，臺灣產業關聯性較低。
重要性	4	本案為日本法院首例針對 F/RAND 授權承諾與專利權濫用等相關議題進行解釋之判決，重要性高。
影響性	4	本案二審判決內容除確立日本法院在實務上解釋 F/RAND 授

		權承諾效力之原則外，亦提出應如何計算符合 F/RAND 授權條件之權利金比率方法，就專利權抗辯主張，日本法院與美國加州北區聯邦地院所持見解也有所不同，日後對相關訴訟案件有一定影響力。
訴訟完整性	4	本案訴訟歷程完整，亦牽涉諸多爭點，二審裁定系爭產品落入系爭專利之技術範圍內，抗告人三星電子基於系爭專利權利行使侵權行為排除請求權，構成權利濫用。
總分	18	
排序	7	

在專利訴訟過程中，往往有三種考量，法律考量、商業考量、技術考量，而商業考量往往是最具決定性的。本研究先簡述原被告廠商的背景，包括公司規模、主要產品市場與專利實力，探討侵權訴訟案件的可能背景成因。在訴訟律師團朝向專業分化的趨勢下，調度外部律師群及專家證人是很重要的，本研究亦整理與比較原被告廠商的訴訟團隊規模，包括律師事務所、主要律師代表及各團隊聘請律師人數；也將分析原被告外部專業律師團的特色，包括律師事務所及主要律師代表。

在案例分析的主要部份，本研究完整介紹案例的訴訟歷程、系爭專利之基本資料與技術特徵以及系爭產品；同時案例之所有系爭專利均進行請求項全文翻譯，置於〈系爭專利索引〉報告中。

接下來本研究再深入剖析訴訟攻防中各項實體爭點與程序爭點，實體爭點範圍包括美國國內產業要件、系爭專利請求項解釋、侵權判斷、有效性判斷、可執行性判斷、申請怠惰、權利耗盡、合理權利金計算、違約以及違反 F/RAND 等。此外，基於整個訴訟的成敗，經常會取決於系爭請求項範圍解釋的判決，如果法官的解釋偏向原告的解釋，則有很大機率被判侵權成立，被告就應認真思考和解策略，反之亦然。本研究特別將各方解釋載於專利範圍解釋對照表，並分析法官所採取的解釋對專利請求項的權利範圍有何影響，是否是進行和解或撤訴的決策點。

本研究亦將針對每個個案之程序爭點進行分析，範圍包括審判地移轉、不同訴訟合併或分開審理（consolidation & severence）和暫停訴訟等。最後，本研究以策略與管理觀點，對該案例提出值得重視的議題，供我國廠商參考。

【表 8】係針對本研究訴訟案件進行爭點整理，主要將訴訟歷程展開，依據程序爭點、實體爭點等內容涵蓋訴訟議題進行彙整。另外，【表 9】至【表 15】係針對各訴訟案件之簡介及主要程序摘要表。

表 8　七項訴訟案件爭點整理表

案例代號		(1) 337-TA-837 LSI Corp. et al v. Realtek, et al	(2) Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp. et al	(3) Ericsson Inc. et al v. D-Link Corp. et al	(4) 337-TA-794 Samsung v. Apple	(5) Wi-LAN Inc. v. HTC, et al	(6) Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp. et al	(7) Apple v. Samsung Electronics (日本)
程序爭點	當事人適格性 (standing)							
	審理法院移轉 (venue transfer)			✓		✓		
	提前終止整體或部分審理 (dismiss & partial termination)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	暫停訴訟 (stay)		✓					
	訴訟案件合併 (consolidation)					✓		
	簡易判決 (summary judgment)	✓	✓	✓	✓	✓		
	美國國內產業要件 (domestic industry)	✓			✓			
	第三方協調人參與 (intervener)			✓				
	缺乏適當管轄權 (lack of jurisdiction)							
	禁制令核發議題 (injunction)	✓	✓		✓			✓
	缺乏充份起訴理由 (failed to state a claim)		✓					
實體爭點	系爭專利請求項解釋 (claim construction)	✓		✓	✓	✓		✓
	系爭專利侵權分析 (infringement)	✓		✓	✓	✓		✓
	系爭專利有效性分析 (validity)	✓		✓	✓	✓		
	不正當行為 (inequitable conduct)	✓	✓	✓	✓		✓	
	禁反言 (equitable estoppels)	✓	✓	✓	✓			
	F/RAND 違約 (breach of contract)	✓	✓	✓	✓			
	專利權濫用 (patent misuse)							✓
	違反競爭法 (anti-trust)							
	專利申請懈怠 (prosecution laches)							
	專利權耗盡 (patent exhaustion)				✓			
	SEP 與 F/RAND 授權義務議題	✓	✓	✓	✓			✓
	SEP 授權權利金計算 (SEP royalty)		✓	✓				

表 9　337-TA-837（LSI v. Realtek, et al）案件簡介及主要程序摘要表

<table>
<tr><td>案名</td><td colspan="4">Audiovisual Components and Products Containing the Same</td><td>案號</td><td colspan="2">337-TA-837</td></tr>
<tr><td>管轄國家</td><td>日期</td><td>原告</td><td>被告</td><td>進度</td><td>系爭專利解釋</td><td>標準必要專利</td><td>台灣廠商</td></tr>
<tr><td>337-TA-837
美國
美國國際貿易委員會</td><td>2012-2014</td><td>LSI Corp.
Agere Systems LLC</td><td>Funai Electric Co., Ltd.
Funai Corp., Inc.
P&F USA, Inc.
Funai Service Corp.
MediaTek Inc. (聯發科)
MediaTek USA Inc. (聯發科)
MediaTek Wireless, Inc.(聯發科)
Ralink Technology Corp. (雷凌)
Realtek Semiconductor Corp. (瑞昱)</td><td>ITC 複審
被告未侵權</td><td>有</td><td>有</td><td>瑞昱
聯發科
雷凌</td></tr>
<tr><td>系爭專利</td><td colspan="7">US 5,870,087、US 6,452,958、US 6,707,867、US 6,982,663</td></tr>
<tr><td>案件簡介</td><td colspan="3">1. LSI 與 Agere 在 2012 年 3 月 12 日提告，要求 ITC 成立違反關稅法 337 條調查（案號為 337-TA-837），指控我國廠商聯發科（MediaTek）、瑞昱及日商船井公司（Funai Electric Company）等用於輸入美國之影音設備產品（諸如數位電視、家庭劇院設備等）中的相關晶片產品侵犯本案四項系爭專利。
2. 2003 年與 2004 年，Agere 向 IEEE 提交保證函，聲明其就其所擁有之 802.11 標準之標準必要專利，準備好合理授權給申請人來應用 IEEE 相關技術標準。
3. 2002 年 10 月 22 日，Agere 首次聯繫本案被告瑞昱，提議授權 Agere 的標準必要專利，但兩方從 2003 年後便停止書信往來，而瑞昱亦未取得授權。
4. 2012 年 3 月 7 日，LSI 的代表才再度書面聯絡瑞昱，並聲明瑞昱產品侵害 ’958 與 ’867 專利。前述的 LSI 書信並未提供授</td><td>主要議題</td><td colspan="3">337-TA-837
1. 侵權產品進口要件
2. 簡易決定(ID)終止部分系爭專利請求項之調查 ID 終止部分被告之調查
3. ID 專家未揭露之系爭產品未侵權決定
4. ID 部分系爭專利請求項未侵權決定
5. 原告美國國內產業要件分析
6. 系爭專利請求項解釋
7. 系爭專利請求項侵權及有效性分析
8. 系爭專利不可執行主張
9. F/RAND 違約及禁反言等不正當行為主張</td></tr>
</table>

	權要約，而是要求瑞昱立即停止其被控侵權行為。之後不到一周，LSI 向 ITC 指控瑞昱侵犯其 '958 和'867 專利，而 ITC 在 2012 年 4 月 11 日立案調查（337-TA-837），在該調查案中，LSI 與 Agere 尋求「限制排除命令」與「永久停止與禁止命令」，來排除瑞昱被控侵權產品進口美國。ITC 初步裁決瑞昱不侵權，船井則侵犯 LSI 的'087 和 '663 兩項系爭專利。船井和瑞昱針對 '663、'958 和 '867 專利，主要提出幾個防禦策略，包括：F/RAND、違約、衡平禁反言抗辯和涉嫌違反 IEEE 披露 F/RAND 義務。經行政法官審理後，確定被告所出示證據理由不能充分支持前述抗辯，因此未致使前述三項系爭專利權無法行使。 5. 而後，瑞昱以書信要求 LSI 應以「合理及非歧視性」授權條件來授權其 '958 和'867 專利。LSI 回應並寄送一份 F/RAND 授權提案給瑞昱，提議 F/RAND 授權以使用 802.11b 整機產品售價 5%為授權金。瑞昱主張該提案並不符合公平合理授權原則。 6. 2012 年 6 月 29 日，瑞昱發起他案訴訟（5:12-cv-03451），指控被告 LSI 與 Agere 在提供瑞昱 F/RAND 授權要約前，即以瑞昱為被告，並向 ITC 提出違反關稅法 337 條調查訴狀，如是行為違反被告 F/RAND 授權義務。瑞昱請求法院做出「部分簡易判決」（partial summary judgment），禁止被告就其 802.11b 標準必要專利執行任何排除命令或禁制令的 ITC 裁定命令。聯邦地方法院裁定 LSI 等違反 F/RAND 授權義務而不得對瑞昱執行未來 ITC 可能核發之禁制令。 7. 2014 年 2 月 27 日，法官判決 LSI 企圖以違反關稅法 337 條調查逼迫瑞昱簽署 Wi-Fi 授權協議，而且 LSI 在提出訴訟之前，並未先提出一份公平合理無歧視的授權合約給 Realtek，認定 LSI 違反當初簽署 IEEE-SA 標準之 F/RAND 條款，而判決 LSI 之 Wi-Fi 標準權利金由 5%降至 0.19%，同時判決 LSI 須支付 Realtek 訴訟費支出 380 萬美金。 8. 2014 年 3 月 4 日，ITC 因 LSI 系爭專利屬於 802.11 及 H.264 標準，基於被告以 LSI 未遵守 F/RAND 條款及不公平抗辯因素，ITC 做出被告未違反關稅法 337 條之決定並終止調查。		

挑選理由	1. 台灣廠商涉入 2. 台灣廠商取得重大訴訟勝利 3. 系爭專利解釋 4. SEP 與 F/RAND 議題 5. 美國國內產業議題 6. 不正當行為議題 7. 禁制令實施議題 8. SEP 權利金比例裁決議題 9. 訴訟費用移轉判決議題						
指標評分	訴訟爭執要點	台灣產業關聯性	重要性	影響性	訴訟完整性	總分 (排序)	25 (1)
	5	5	5	5	5		

表 10　Realtek v. LSI 案件簡介及主要程序摘要表

<table>
<tr><td>案名</td><td colspan="4">Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp. et al</td><td>案號</td><td colspan="2">5:12-cv-03451</td></tr>
<tr><td>管轄國家</td><td>日期</td><td>原告</td><td>被告</td><td>進度</td><td>系爭專利解釋</td><td>標準必要專利</td><td>台灣廠商</td></tr>
<tr><td>5:12-cv-03451
美國
加州北區地方法院</td><td>2012-2014</td><td>Realtek Semiconductor Corp. (瑞昱)</td><td>LSI Corp.
Agere Systems LLC</td><td>一審判決
被告違約</td><td>無</td><td>有</td><td>瑞昱</td></tr>
<tr><td>系爭專利</td><td colspan="7">US 6,452,958、US 6,707,867</td></tr>
<tr><td>案件簡介</td><td colspan="3">1. LSI 與 Agere 在 2012 年 3 月 12 日提告，要求 ITC 進行違反關稅法 337 條調查（案號為 337-TA-837），指控我國廠商聯發科、瑞昱及日商船井等用於輸入美國之影音設備產品（諸如數位電視、家庭劇院設備等）中的相關晶片產品侵犯本案四項系爭專利。
2. 2003 年與 2004 年，Agere 向 IEEE 提交保證函，聲明其就其所擁有之 802.11 標準之標準必要專利，準備好合理授權給申請人來應用 IEEE 相關技術標準。
3. 2002 年 10 月 22 日，Agere 首次聯繫本案原告瑞昱，提議授權 Agere 的標準必要專利，但兩方從 2003 年後便停止書信往來，而瑞昱亦未取得授權。
4. 2012 年 3 月 7 日，LSI 的代表才再度書面聯絡瑞昱，並聲明瑞昱產品侵害 '958 與 '867 專利。前述 LSI 書信並未提供授權要約，而是要求瑞昱立即停止其被控侵權行為。之後不到一</td><td>主要議題</td><td colspan="3">5:12-cv-03451
1. 被告聲請主張原告 F/RAND 違約指控之起訴理由不足而要求提前終止審理。
2. 原告要求暫停訴訟。
3. 原告聲請主張在被告提供 F/RAND 授權條件前暫停 ITC 337-TA-837 案之禁制令實施。
4. 被告就暫停禁制令實施簡易判決結果提出上訴，上訴法院駁回被告就禁制令簡易判決結果之上訴要求。
5. 陪審團庭審及就 F/RAND 授權議題之判決。
6. 法官就 LSI 必要專利權利金適當比例之裁決。
7. 法官判決 LSI 須擔負原告瑞昱訴訟費用。</td></tr>
</table>

	周，LSI 向 ITC 指控瑞昱侵犯'958 及'867 專利，而 ITC 在 2012 年 4 月 11 日立案調查（337-TA-837），在該調查案中，LSI 與 Agere 尋求「限制排除命令」與「永久停止與禁止命令」，來排除瑞昱被控侵權產品進口美國。ITC 初步裁決 RealTek 不侵權，Funai 則侵犯'087 和'663 兩項系爭專利。Funai 和 Realtek 針對'663、'958 和 '867 專利，主要提出幾個防禦策略，包括：F/RAND、合約及衡平禁反言抗辯、涉嫌違反 IEEE 披露 F/RAND 義務。但是，經行政法官 Shaw 審查後，確定這些防禦證明不能充分支持，因此無法禁止 LSI 執行'前述三項系爭專利。 5. 而後，瑞昱以書信要求 LSI 應以「合理及非歧視性」授權條件來授權其'958 和'867 專利。LSI 回應並寄送一份 F/RAND 授權提案給瑞昱，提議 F/RAND 授權以使用 802.11b 整機產品售價之 5%為授權金。瑞昱主張該提案並不符合公平合理授權原則。 6. 2012 年 6 月 29 日，瑞昱發起訴訟（5:12-cv-03451），指控被告 LSI 與 Agere 在提供瑞昱 F/RAND 授權要約之前，便以瑞昱為被告並請求 ITC 進行關稅法 337 條調查，如是行為違反被告 F/RAND 授權義務。瑞昱請求法院同意「部分簡易判決」（partial summary judgment），禁止被告就其 802.11b 標準必要專利執行任何排除命令或禁制令的 ITC 裁定命令。聯邦地方法院裁定 LSI 等違反 F/RAND 授權義務而不得對瑞昱執行 ITC 禁制令。 7. 2014 年 2 月 27 日，法官判決 LSI 企圖以關稅法 337 條調查逼迫瑞昱簽署 Wi-Fi 授權協議，而且 LSI 在提出訴訟之前，並未先提出一份公平合理無歧視的授權合約給瑞昱，認定 LSI 違反當初簽署 IEEE-SA 標準之 F/RAND 條款，而判決 LSI 之 Wi-Fi 標準權利金由 5%降至 0.19%，同時判決 LSI 須支付 Realtek 訴訟費支出 380 萬美金。 8. 2014 年 3 月 4 日，ITC 委員會因 LSI 系爭專利屬於 802.11 及 H.264 標準，基於被告以 LSI 未遵守 F/RAND 條款及不公平抗辯因素，ITC 做出被告未違反關稅法 337 條之決定並終止調查。		

<table>
<tr><td>挑選
理由</td><td colspan="7">1. 台灣廠商涉入
2. 337-TA-837 之延伸案件
3. 無系爭專利解釋
4. 暫停禁制令實施
5. SEP 權利金判決
6. 訴訟費用移轉判決</td></tr>
<tr><td rowspan="2">指標評分</td><td>訴訟爭執要點</td><td>台灣產業關聯性</td><td>重要性</td><td>影響性</td><td>訴訟完整性</td><td rowspan="2">總分
(排序)</td><td rowspan="2">25
(2)</td></tr>
<tr><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr>
</table>

表 11　Ericsson v. D-Link, et al 案件簡介及主要程序摘要表

<table>
<tr><td>案名</td><td colspan="4">Ericsson Inc. et al v. D-Link Corp. et al</td><td>案號</td><td colspan="3">6:10-cv-00473</td></tr>
<tr><td>管轄國家</td><td>日期</td><td>原告</td><td>被告</td><td>進度</td><td colspan="2">系爭專利解釋</td><td>標準必要專利</td><td>台灣廠商</td></tr>
<tr><td>美國
德州東區
法院</td><td>2010-2013</td><td>Ericsson Inc.
Telefonaktiebola
get LM Ericsson</td><td>D-Link Corp. (友訊)
D-Link Systems, Inc. (友訊)
Netgear, Inc.,
Acer, Inc. (宏碁)
Acer America Corp. (宏碁)
Gateway, Inc. (宏碁子公司)</td><td>一審判決
被告侵權</td><td colspan="2">有</td><td>有</td><td>友訊
宏碁
宏碁子公司 Gateway</td></tr>
<tr><td>系爭
專利</td><td colspan="8">U.S. 6,466,568、U.S. 5,771,468、U.S. 6,519,223、U.S. 6,330,435、U.S. 6,772,215、U.S. 6,424,625、U.S. 6,173,352、U.S. 5,987,019、U.S. 5,790,516</td></tr>
<tr><td>案件
簡介</td><td colspan="4">1. 標準必要專利侵權議題，Wi-Fi (802.11a /g/n/e)無線標準之相關專利技術。
2. F/RAND 授權及合理權利金議題。被告主張易利信提供之授權金條件過高（所有 Wi-Fi 802.11 無線標準必要專利組合為每產品單位 0.5 美元）。
3. 法官認為本案被告在易利信首次提出授權條件後，未曾認真與易利信進行任何 F/RAND 授權協商過。據此，法官認定每單位 0.5 美元之權利金條件並未違反 F/RAND 授權承諾。
4. 法官駁回被告依據 F/RAND 議題之抗辯，理由為無實質證據證明存在專利箝制及權利金堆疊情形。由於原告未要求法院核發禁制令，故法官認為無必要進一步就 F/RAND 議題做出裁示。被告不服判決提出上訴（2013-1625）。
5. 陪審團判決 6 位被告侵犯原告之 Wi-Fi 無線標準必要專利，及總額共約 800 萬美元之侵權賠償金。</td><td>主要
議題</td><td colspan="3">1. 提前終止本案聲請
2. 轉移審理法院聲請
3. 系爭專利請求項法官解釋。
4. 英特爾聲請以協調人身分參與訴訟並提出反訴訴狀，主張部分系爭專利無效及未侵權。
5. 部分系爭專利請求項無效簡易判決聲請。
6. 終止部分系爭專利請求項聲請。
7. 原告道伯特聲請排除英特爾損害專家證詞。
8. 陪審團庭審及系爭專利有效性和侵權判決。
9. 原告簡易判決聲請排除 DELL 之授權議題抗辯。
10. 終判被告侵權及判決損害賠償金額。
11. 兩造就判決結果提出上訴。</td></tr>
<tr><td>挑選
理由</td><td colspan="8">1. 台灣廠商涉入
2. 系爭專利解釋</td></tr>
</table>

	3. SEP 與 F/RAND 議題 4. 終判侵權及損害賠償金額判決

指標評分	訴訟爭執要點	台灣產業關聯性	重要性	影響性	訴訟完整性	總分 (排序)	22 (3)
	4	5	4	4	5		

表 12　337-TA-794（Samsung v. Apple）案件之簡介及主要程序摘要表

<table>
<tr><td>案名</td><td colspan="4">Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers</td><td>案號</td><td colspan="3">337-TA-794</td></tr>
<tr><td>管轄國家</td><td>日期</td><td>原告</td><td>被告</td><td>進度</td><td>系爭專利解釋</td><td>標準必要專利</td><td>台灣廠商</td></tr>
<tr><td>美國
美國國際貿易委員會</td><td>2011-2013</td><td>Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Telecommunications America, LLC</td><td>Apple, Inc.</td><td>ITC 複審
被告侵權</td><td>有</td><td>有</td><td>無</td></tr>
<tr><td>系爭專利</td><td colspan="7">U.S. 7,706,348、U.S. 7,486,644、U.S. 6,771,980、U.S. 6,879,843、U.S. 7,450,114</td></tr>
<tr><td>案件簡介</td><td colspan="3">1. 標準必要專利侵權及 F/RAND 議題。行政法官認定訴訟兩造無任何授權協議，因雙方未曾就授權條款達成協議。
2. 行政法官初判無侵權情形，ITC 委員會複審推翻初判結果，終判蘋果侵犯一項標準必要專利，發佈有限禁制令及有限排除命令。
3. 美國總統複審結果，以所侵犯專利為標準必要專利為由而否決禁制令實施。執行總統複審之總統行政辦公室聯邦貿易代表（the United States Trade Representative，USTR）強調，ITC 應重視及配合有關禁制令實施之公共利益考量因素。
4. 本案為多年來首次總統複審否決 ITC 禁制令實施決定，對日後禁制令核發將產生深遠之政策性影響。</td><td>主要議題</td><td colspan="3">1. 系爭專利請求項解釋 (馬克曼聽證會)
2. 強迫執行傳票及制裁措施聲請
3. 強迫原告遵守傳票命令聲請
4. 美國國內產業要件分析
5. 侵權產品進口要件分析
6. 系爭專利侵權及有效性分析
7. 系爭專利可執行性分析(包括 F/RAND 議題)
8. 部分系爭專利之侵權產品分析
9. 部分系爭專利專利權耗盡分析
10. 被告所提出之其他類型抗辯
11. 依據三星與晶片供應商之協議及 F/RAND 授權承諾而終止本案兩系爭專利調查聲請
12. ID 終止部分系爭專利請求項之調查
13. 部分專利未侵權及未滿足國內產業要件聲請
14. 美國總統行政辦公室聯邦貿易代表 Michael B.G. Froman 否決 ITC 337-TA-794 案之禁制令決定</td></tr>
</table>

挑選理由	1. 系爭專利解釋 2. 多項程序及實體爭點 3. SEP 與 F/RAND 議題 4. 總統複審否決 ITC 禁制令實施決定 5. 禁制令實施之公共利益考量

指標評分	訴訟爭執要點	台灣產業關聯性	重要性	影響性	訴訟完整性	總分(排序)	21 (4)
	4	3	4	5	5		

表 13　Intellect Wireless v. HTC 案件簡介及主要程序摘要表

<table>
<tr><td>案名</td><td colspan="4">Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp. et al</td><td>案號</td><td colspan="3">1:09-cv-02945
2012-1658</td></tr>
<tr><td>管轄國家</td><td>日期</td><td>原告</td><td>被告</td><td>進度</td><td colspan="2">系爭專利解釋</td><td>標準必要專利</td><td>台灣廠商</td></tr>
<tr><td>美國
(一審)
伊利諾北區地方法院
(二審)
聯邦巡迴上訴法院</td><td>2009-2013</td><td>Intellect Wireless, Inc.</td><td>HTC Corporation
HTC America, Inc.</td><td>二審判決系爭專利不可執行</td><td colspan="2">無</td><td>無</td><td>宏達電</td></tr>
<tr><td>系爭專利</td><td colspan="8">U.S. 7,266,186、U.S. 7,310,416</td></tr>
<tr><td>案件簡介</td><td colspan="4">1. 原告為一專利授權公司。本案延伸他案為 Intellect Wireless, Inc. v. Sharp Corporation et al（1:2010-cv-06763）。
2. 本案系爭專利涉及無線通訊領域技術，涉及無線網路裝置接收、顯示來電號碼、相片、語音訊息及多媒體簡訊服務的專利技術。原告指控被告之手機產品涉嫌侵犯系爭專利。
3. 法官駁回被告提前終止案件簡易判決聲請。
4. 2012 年 9 月 6 日伊利諾北區地方法院判決 Intellect Wireless 創辦人暨系爭專利發明人 Daniel Henderson，就兩項系爭專利向美國專利商標局專利審查員作出不實陳述，以解決系爭專利內容爭議。法官判決原告之不正當行為導致系爭專利權無法行使。
5. 2013 年 10 月 9 日聯邦巡迴上訴法院判決同意原地方法院系爭專利因不正當行為而無法行使之一審結果。</td><td>主要議題</td><td colspan="3">1. 提前終止案件審理及未來不得提起相同訴訟聲請。
2. 提前終止案件審理聲請。
3. 法官庭審及判決原告因不正當行為導致系爭專利不可執行。</td></tr>
<tr><td>挑選</td><td colspan="8">1. NPE 濫訴議題</td></tr>
</table>

理由	2. 台灣廠商涉入 3. 不正當行為導致系爭專利無效判決議題						
指標評分	訴訟爭執要點	台灣產業關聯性	重要性	影響性	訴訟完整性	總分 (排序)	20 (5)
	5	4	3	3	5		

表 14　Wi-LAN Inc. v. HTC, et al 案件簡介及主要程序摘要表

<table>
<tr><td>案名</td><td colspan="4">Wi-LAN Inc. v. Apple Inc. et al（該案訴訟當事人併入宏達電案審理）
Wi-LAN Inc. v. HTC Corp. et al</td><td>案號</td><td colspan="3">2:11-cv-00600
2:11-cv-00068</td></tr>
<tr><td>管轄國家</td><td>日期</td><td>原告</td><td>被告</td><td>進度</td><td colspan="2">系爭專利解釋</td><td>標準必要專利</td><td>台灣廠商</td></tr>
<tr><td>美國
德州東區
地方法院</td><td>2011-2013</td><td>WI-LAN Inc.</td><td>Alcatel-Lucent Inc.
Apple, Inc.
Dell, Inc.
HTC America, Inc.
Hewlett-Packard Company
Kyocera Comm, Inc.
Kyocera International, Inc.
Novatel Wireless, Inc.
Sierra Wireless America, Inc.</td><td>一審判決
未侵權</td><td colspan="2">有</td><td>無</td><td>宏達電</td></tr>
<tr><td>系爭
專利</td><td colspan="8">US RE37,802、US 5,282,222</td></tr>
<tr><td>案件
簡介</td><td colspan="4">1. 原告為非專利實施實體。
2. 兩項系爭專利涉及運算處理及蜂窩無線通訊技術，使用於高通所生產之通訊產品運算核心晶片。
3. 原告訴訟目的主要在於索取權利金。
4. 原先，Wi-LAN 亦於德州東區法院另起他案指控蘋果等多家廠商侵犯相同專利，爾後該案件與宏達電案合併審理，至庭審階段僅剩蘋果公司為被告，其他被告選擇與原告和解。
5. 專利有效分析結果，’222 專利請求項 2 由於內容登載不清且未落入所述範圍，違反美國專利法 112 條第 6 項規定而無效。
6. 侵權分析，2013 年 10 月 15 日陪審團認為原告未能充分證明侵權主張，判決蘋果未侵犯’802 專利。法官於依法律判決聲請命令中，推翻陪審團</td><td>主要
議題</td><td colspan="3">1. 轉移審理法院聲請
2. 訴訟案件合併審理
3. 系爭專利請求項解釋 (馬克曼聽證會)
4. 部分系爭專利未侵權簡易判決
5. 提前終止案件部分被告
6. 系爭專利無效
7. 陪審團裁決未侵權</td></tr>
</table>

	系爭專利無效判決，然仍維持系爭專利未侵權之判決結果。		
挑選理由	1. NPE 議題 2. 台灣廠商涉入 3. 系爭專利解釋 4. 系爭專利有效性議題 5. 系爭專利侵權議題		

指標評分	訴訟爭執要點	台灣產業關聯性	重要性	影響性	訴訟完整性	總分(排序)	19 (6)
	4	4	4	3	4		

表 15　Apple v. Samsung 日本案件簡介及主要程序摘要表

<table>
<tr><td>案名</td><td colspan="4">Apple v. Samsung Electronics (債務不存在確認請求事件判決)</td><td>案號</td><td colspan="3">平成 23 年(ワ)第 38969 号</td></tr>
<tr><td>管轄國家</td><td>日期</td><td>原告</td><td>被告</td><td>進度</td><td colspan="2">系爭專利解釋</td><td>標準必要專利</td><td>台灣廠商</td></tr>
<tr><td>日本
東京地方法院</td><td>2011-2013</td><td>Apple Japan 合同会社</td><td>三星電子株式会社
(三星)</td><td>一審判決
被告不得要求損害賠償</td><td colspan="2">有</td><td>有</td><td>無</td></tr>
<tr><td>系爭專利</td><td colspan="8">特許第 4642898 号（日本專利）</td></tr>
<tr><td>案件簡介</td><td colspan="4">1. 三星於 2011 年 4 月 21 日，以 Apple 製造、販售及輸入系爭產品之行為就系爭專利權利構成侵權為由，請求東京地方法院核發假處分命令來禁止 iPhone 3GS、iPhone 4、iPad(Wi-Fi+3G)和 iPad 2(Wi-Fi+3G)等產品之製造、販售及輸入等行為(案號為平成 23 年(ヨ)第 22027 号)，而在 2012 年 9 月 24 日，三星撤回就 iPhone 3GS 與 iPad(Wi-Fi+3G)之假處分命令請求。
2. Apple 在 2011 年 9 月 16 日提起本案訴訟，請求法院確認 Apple 產品未構成侵權，並請求法院確認三星對於 Apple 並未擁有基於侵害系爭專利權利而請求損害賠償之請求權。
3. 東京地方法院於 2013 年 2 月 28 日就本案做出一審判決，認定 iPhone 4 與 iPad 2(Wi-Fi+3G)之製造販售與輸入行為就系爭專利構成侵權。
4. 然東京地方法院在前述判決中認定，三星違反了以就被宣告為 UMTS 標準必要專利之系爭專利締結符合 F/RAND 授權條件之授權契約為目標應提供 Apple 重要資訊並誠實進行交涉的誠信原則義務，所以其基於系爭專利權利就 iPhone 4 與 iPad 2(Wi-Fi+3G)等產品之侵權行為行使損害賠償請求權，是構成權利濫用而不應被允許。</td><td>主要議題</td><td colspan="3">1. 系爭專利請求項解釋
2. 系爭專利侵權分析
3. 原告與被告間基於被告之 F/RAND 承諾，是否構成系爭專利之正式授權關係
4. 被告行使損害賠償請求權是否構成專利權濫用</td></tr>
<tr><td>挑選理由</td><td colspan="8">1. SEP 侵權議題
2. 為日本法院首例針對 F/RAND 授權承諾與專利權利濫用等相關議題進行解釋之判決</td></tr>
</table>

指標評分	訴訟爭執要點	台灣產業關聯性	重要性	影響性	訴訟完整性	總分 (排序)	18 (7)
	4	2	4	4	4		

第三節 案例分析的發現與啟示

本年度案例研究共探討：（一）美國 ITC 337-TA-837（LSI v. Realtek, et al）；（二）聯邦地方法院 Realtek v. LSI；（三）聯邦地方法院 Ericsson v. D-Link；（四）美國 ITC 337-TA-794（Samsung v. Apple）；（五）聯邦地方法院 Intellect Wireless v. HTC；（六）聯邦地方法院 Wi-LAN v. HTC, et al；（七）日本案例 Apple v. Samsung 共七件案例，從本年度所分析的通訊產業專利訴訟案例中，或可統整觀察到以下發現與啟示：

(1) 由專利權人自行宣告具標準必要性之 SEP，即使其受到自願性 F/RAND 授權承諾之約束，其對於標準遵循而言仍非必然具備技術上之必要性，而其權利之有效性與是否會受到遵循標準所製造之產品所侵害，亦仍有相當的挑戰空間；
(2) 美國聯邦法院或會以第三方受益契約（third-party beneficiary contract）之框架去解釋 F/RAND 授權承諾之效力，但 SEP 之被控侵權人以另行起訴之方式控告 SEP 專利權人違反 F/RAND 授權承諾契約義務之訴，以及被控侵權人在涉及 SEP 之專利侵權訴訟中提起專利權人應受 F/RAND 授權承諾約束之抗辯，兩者之間或會有訴訟策略與效果上的落差；
(3) 美國 ITC 就涉及附有自願性 F/RAND 授權承諾之 SEP 的調查案件，會如何檢視其中所存在的公共利益議題，目前尚未建立明確之原則。而雖然認定 SEP 專利權人要獲得禁制令等排除侵權行為救濟，必須以被控侵權人／可能被授權人無獲授權意思為前提，或已逐漸發展成形為各國法院或競爭法主管機關之共識，但是 ITC 與聯邦法院體系在提供 SEP 專利權人排除侵權行為救濟措施時，其判斷裁量上所可能存在的歧異或落差或值得後續觀察；
(4) 公司企業與 NPE 進行專利侵權訴訟時，往往選擇以和解來規避後續龐大的訴訟費用支出，或者是一個符合經濟效益的策略選項，但是就權利品質有所疑義的專利尋求權利有效性的終判結果，或者亦有產業發展面與專利政策面上的正面意義。

1.3.1 SEP 之必要性與有效性並非無挑戰之空間

在 Wi-LAN v. HTC, et al 一案中，被 Wi-LAN 指控侵害系爭專利權利之其他被告選擇和解，只有蘋果選擇就其被控侵權的 US RE37,802 專利（'802 專利，Wi-LAN 主張其為 CDMA2000 與 HSUPA 技術標準之 SEP），持續主張該專利權利無效且未受侵害。本案在一審時，陪審團做出有利於蘋果的裁決，認定'802 專利請求項 1 與 10 為無效且未受侵權[1]，而承審法官雖然部

[1] Wi-LAN Inc. v. HTC Corp., 2013 WL 8645393 (E.D.Tex. Oct. 25, 2013) (Verdict, Agreement and Settlement).

分同意 Wi-LAN 所提出請求法院做出依法律判決之聲請(motion for judgment as a matter of law)，廢棄陪審團裁決而認定'802 專利請求項 1 與 10 並非無效，但仍維持其未受侵權之判決[2]。

而在 ITC 之 337-TA-837 調查案中，我國廠商瑞昱被控侵權產品就系爭專利 US 6,452,958（'958 專利）並未構成侵權，同時亦廢棄行政法官認定'958 專利並非無效之初判結果[3]。'958 專利被宣告為 IEEE（the Institute of Electronics Engineers）802.11 標準之 SEP[4]。前述兩案之結果顯示出，SEP 之技術必要性、有效性與權利是否為被控侵權產品所侵害等爭點，在實際之訴訟案件中未必能獲得立證。

當 SEP 之有效性和就實施標準之技術必要性，在實際訴訟案件中受到檢證時，其結果並未如預期般地展現較高之權利品質或強度。論者統計指出，從 2009 年至 2013 年，InterDigital、摩托羅拉與三星三家公司，共計在 15 個國家的法院就 85 項 SEP 提起專利訴訟，其中有 58 項獲得判決結果，僅有 7 項最後被認定為有效且權利受到侵害，18 項被認定無效，17 項被認定未受侵權，而 16 項則是起訴被撤回或駁回[5]。

在美國聯邦貿易委員會（the Federal Trade Commission，FTC）就 Google／Motorola 案進行公開意見徵詢時，蘋果公司便在其所提意見書中指出，目前唯一可以實際檢證 SEP 之技術必要性的機會，只有當專利權人在其所提專利侵權訴訟中尋求舉證證明其 SEP 權利受到與該標準具備相容性功能之被控侵權產品所侵害，因多數標準組織僅規範專利權人自行揭露其 SEP，而不會就被宣告為 SEP 之專利是否具備真正技術必要性進行獨立檢證，且由於專利權人常常被要求在標準定案前便要揭露其可能具備必要性之專利，所以必然會導致 SEP 的過度揭露或宣告[6]。蘋果引用 PA Consulting Group 的分析報告指出，在被宣告為 3GPP-標準必要專利中，僅有 36%為實際具備技術上的必要性，而在被宣告為 LTE 標準必要專利中，僅有 40%具備必要性[7]。

蘋果在前述意見書中亦指陳，若特定 SEP 在經過訴訟案件專利侵權比對之檢證後、無法立證其就標準實施具備必要性或權利受到侵害，其原因可能包括：因為被控侵權產品雖然與系爭技術標準具備相容性，但是其並未使用到該標準所描述到的特定技術功能，例如該技術功能

---

[2] Wi-LAN Inc. v. HTC Corp., Not Reported in F.Supp.2d, 2014 WL 1347871, at *7 (E.D.Tex. Apr. 03, 2014).

[3] Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-837, Notice of Commission Determination to Grant the Motions to Partially Terminate the Investigation as to All Claims Relating to U.S. Patent Nos. 5,780,087, 6,982,663, and 6,707,867; Final Determination of No Violation with Respect to U.S. Patent No. 6,452,958; Termination of the Investigation (Mar. 4, 2014), 2014 WL 1010422.

[4] Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F.Supp.2d 998, 1001 (N.D.Cal. 2013).

[5] John Jurata, Jr. & David B. Smith, Turning the Page: The Next Chapter of Disputes Involving Standard-Essential Patents, CPI Antitrust Chronicle, October 2013 (1), at 5 (2013), available at http://www.orrick.com/Events-and-Publications/Documents/CPI-October-2013-Jurata-Smith.pdf (last visited July 21, 2014).

[6] E. Joshua Rosenkranz (commenter)/Apple Inc. (Organization), Comment on Proposed Consent Agreement In the Matter of Motorola Mobility LLC, a limited liability company, and Google Inc., a corporation; FTC File No. 121 0120, at 6 (Feb. 22, 2013), available at http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_comments/2013/02/563708-00029-85598.pdf (last visited July 25, 2014).

[7] Id.

是被描述於該標準之選擇性條款中，且該技術功能即為被主張權利之 SEP 所涵蓋者；因為 SEP 經過適當的申請專利範圍界定後，其請求項所描述之範圍並未涵蓋標準之技術內容；或甚至是因為該 SEP 本身即為無效之專利等[8]。

日本知的財產高等裁判所（知財高裁）在其 Apple v. Samsung 之二審判決中，亦關注到 SEP 被過度宣告的問題。知財高裁指出，在制訂標準時，參與標準制訂者為求充實其專利組合、增進其在日後進行專利授權協商時所能保有之優勢，或會有過度宣告 SEP 之傾向，以致於在被宣告為實施特定標準所必要之 SEP 中，可能會包含很多實際上就該標準之實施並不具備技術必要性的專利[9]。知財高裁引用 Fairfield Resources International 公司所做調查報告指出，宣告為 UMTS 標準之 SEP 者共有 1889 個專利家族，但其中經分析後被判定為真正具備必要性或可能具備必要性者，是其中的 529 個專利家族[10]。

因此，一項 SEP 就使用特定標準而言並不必然具備技術上的必要性，進而使用該標準之產品亦不必然會侵害其權利；另外該項 SEP 的有效性亦如同一般專利一樣，是有可被挑戰的空間。在涉及 SEP 之專利侵權訴訟中，由於被控侵權人所面對的仍是其產品或服務侵害特定專利權利之指控，其防禦之訴訟策略，除了提出基於系爭專利附有 F/RAND 授權承諾、所以系爭專利權利行使應受到限制的抗辯主張外，挑戰系爭專利有效性、主張系爭專利就特定標準未具備技術必要性進而未受侵權等，仍是必須加以著墨的基本攻防重點。簡而言之，若 SEP 之可能被授權人，不是自行起訴請求法院確認 SEP 專利權人是否履行其 F/RAND 授權承諾義務、而是面對由 SEP 專利權人所提起之專利侵權訴訟時，或仍應把後者當成一般專利侵權訴訟來予以攻防，並在有個案事實可以支持之情況下，採取兩種訴訟並行之策略，例如在 Realtek v. LSI 案中，我國廠商瑞昱便向美國聯邦法院提起違反契約之訴，成功禁止 SEP 專利權人 LSI 執行其可能獲得之 ITC 排除命令，雖然後來 ITC 亦認定瑞昱並未侵害 LSI 所擁有之 SEP 權利（337-TA-837 調查案）。

1.3.2 基於 F/RAND 授權承諾提起違約之訴與提出侵權抗辯的策略差異

在 Realtek v. LSI 案中，我國廠商瑞昱成功主張 LSI 違反其承諾 IEEE 會提供 F/RAND 授權給 SEP 可能被授權人之契約義務，並獲得美國加州北區聯邦地院核發初步禁制令（preliminary injunction）來禁止 ITC 未來所可能核發排除命令的執行[11]，並獲得陪審團裁決 LSI 應支付瑞昱答辯 ITC 調查案所花費的律師費用，做為 LSI 違反契約義務所導致損害之賠償[12]。

---

[8] Id. at 7.

[9] 債務不存在確認請求控訴事件，知財高裁平成 26 年 5 月 16 日判決，平成 25 年（ネ）第 10043 号，頁 140，http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140523142234.pdf （最後瀏覽日：2014/07/18）。

[10] 同前註。

[11] Realtek, 946 F.Supp.2d at 1010.

[12] Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., Not Reported in F.Supp.2d, 2014 WL 2738216, at *2 (N.D.Cal. June 16,

如同前述 Realtek v. LSI 案，美國聯邦法院或會將標準組織、SEP 專利權人與可能被授權人間的三方關係，解釋為第三人受益契約之關係，讓可能被授權人具備、提起要求 SEP 專利權人履行其準備提供 F/RAND 授權之承諾義務之訴的請求權基礎。但是這樣的解釋方式，可能是美國聯邦法院所獨立發展出來的實務見解，並不必然受到其他國家法院所認同。例如日本知財高裁在其 Apple v. Samsung 案二審判決中，便不採信蘋果主張而認定，三星與標準制訂組織 ETSI（European Telecommunications Standards Institute）間並無約定三星應與第三人受益人締結授權契約，是故並無讓三星所為之 F/RAND 授權承諾產生第三人受益契約之效力[13]。

不過瑞昱在 Realtek v. LSI 是以平行起訴之方式，在其被控侵權的 337-TA-837 調查案之外，提起獨立訴訟，控告 LSI 違反其承諾提供 F/RAND 授權之契約義務；而雖然瑞昱在 337-TA-837 調查案中，亦有提出 LSI 之 F/RAND 授權承諾、做為系爭專利權利行使應受限制之抗辯主張，但其結果並未產生符合瑞昱期待之效果。ITC 行政法官（Administrative Law Judge，ALJ）在其 337-TA-837 調查案初步調查決定（Initial Determination）中指陳，目前沒有任何先例指出 ITC 決定將 F/RAND 授權承諾解釋為一種契約義務，而 ITC 亦未決定其是否有法律授權來採行、要求 SEP 專利權人在向 ITC 提出侵權調查聲請前必須做出 F/RAND 授權要約的政策立場，更未認定存在 F/RAND 授權承諾本身可以用來排除違反美國關稅法相關規定之認定[14]。而後 ITC 複審前述初步調查決定，亦並未就行政法官在其初步調查決定中對於 F/RAND 授權承諾所做出之見解，表達任何意見與立場[15]，前述發展會導致 ITC 如何解釋或認定 F/RAND 授權承諾之效果，以及會如何檢視 F/RAND 授權承諾所涉及之公共利益議題等問題，在該案中無法獲得任何解答。

在 Ericsson v. D-Link 案中，被告主張該案陪審團在估算合理權利金（reasonable royalty）做為系爭專利之侵權損害賠償時，並未考量易利信就系爭專利所為之 F/RAND 授權承諾，但是該案承審法官卻指出，被告並未舉證證明在該案中有實際上發生專利箝制（patent hold-up）或權利金堆疊（royalty stacking）等情事，所以被告就該案系爭專利授權會產生權利金堆疊等問題之疑慮僅是種假設性的主張，而易利信所訂權利金比率並未違反其 F/RAND 授權承諾義務，也並非沒有考慮到專利箝制或權利金堆疊問題[16]。與前述 337-TA-837 調查案相同，在這個易利信基於其所擁有之 SEP 權利來控告其他被告公司侵權之訴訟案件中，被告公司以 F/RAND 授權承諾之存在做為 SEP 權利行使應有所侷限之抗辯主張，並未產生實際之效果。

從 Ericsson v. D-Link 一案之發展來看，美國聯邦法院並不必然會在涉及 SEP 之侵權訴訟

2014).

[13] 債務不存在確認請求控訴事件，前揭註 9，頁 121-122。

[14] Certain Audiovisual Components and Products Containing The Same, Inv. No. 337-TA-837, Initial Determination (July 18, 2013), 2013 WL 4406820, at *185.

[15] Certain Audiovisual Components and Products Containing the Same, Inv. No. 337-TA-837, Notice of Commission Determination, supra note 3.

[16] Ericsson Inc. v. D-Link Systems, Inc., Not Reported in F.Supp.2d, 2013 WL 4046225, at *26 (E.D.Tex. Aug. 6, 2013).

案件中，為當事人裁定符合 F/RAND 授權條件之權利金數額或比率[17]，而可能僅是在估算系爭專利之合理權利金損害賠償數額時，指示陪審團應考慮專利權人就其 SEP 所擔負之 F/RAND 授權承諾，但並不必然會實質去考量系爭 SEP 對於技術標準之價值與貢獻程度[18]，亦不必然會考慮到如何抑制權利金堆疊等問題。在此情況下，F/RAND 授權承諾是被設計來解決專利箝制與權利金堆疊問題的理念是否可以在個案訴訟結果中被完全體現出來[19]，便非必然是可被期待之結果。而做為一種抗辯專利侵權指控之訴訟策略，在專利侵權訴訟中被控侵權人提出系爭專利因為是附有 F/RAND 授權承諾之 SEP、所以其權利行使應受到限制的抗辯主張，其效果可能會不如預期。

1.3.3 限制基於 SEP 行使侵權行為除去請求權之發展

美國聯邦貿易代表就 ITC 在 337-TA-794 調查案中所核發的排除命令與禁止命令行使否決權，指出 ITC 未來在調查涉及附有自願性 F/RAND 授權承諾之 SEP 的案件時，應完整並謹慎地檢視在其調查過程中所出現的公共利益議題，以及確認其所提供之特定救濟措施是否符合公共利益；並應主動要求當事人，在行政法官進行調查以及在 ITC 裁決救濟措施的過程中，就前述公共利益議題提供相關之完整事實資訊，包括有關系爭專利對技術標準之必要性是否存在專利箝制（patent hold-up）或反向箝制（reverse hold-up）之情事等資訊；此外，ITC 亦應就前述議題，盡可能做出明確之事實調查結果[20]。

由於 ITC 在認定系爭專利權利受到侵害時，依法所能提供專利權人之救濟措施僅有核發排除命令等禁制令來排除侵權行為，而前述 USTR 行使否決權之動作，或可以說是確立，將 ITC 是否應核發排除命令給 SEP 專利權人的考量，納入 ITC 在行使其職權核發排除命令時所應進行之公共利益考量中。而法律要求 ITC 在核發排除命令時應考量：（一）特定排除措施對於公共健康與福利（public health and welfare）；（二）美國經濟的競爭狀態（competitive conditions in the United States economy）；（三）美國境內類似或直接競爭產品之製造生產（the production of

---

[17] 例如，在 InterDigital v. ZTE 案中，該案承審法官便依據以下理由認定，在該案中裁定 F/RAND 權利金比率並無實質用處，而拒絕為該案所涉 SEP 估算出 F/RAND 權利金比率：首先，雖然被告 Nokia 與 ZTE 均言明其有意願接受授權，但其並未承諾或宣誓其會實際簽署授權協議，在製造公司隨時會變更其產品生產線、市場動態亦會有情事變更發生、當事人會就法院裁定結果尋求上訴等情況下，法院就 F/RAND 權利金比率所為裁定結果便只會是提供一資訊點，讓當事人可以據以續行協商；其次，裁定 F/RAND 權利金比率並不會直接導致出專利授權協議之成立，因為當事人仍須就其他專利授權相關議題進行協商並達成共識。InterDigital Communications, Inc. v. ZTE Corp., Not Reported in F.Supp.2d, 2014 WL 2206218, at *3 (D.Del. May 28, 2014).

[18] 例如，在 In re Innovatio 案中，承審法官便指出，Ericsson v. D-Link 案陪審團並未就其如何決定出 F/RAND 權利金比率提供任何說明，所以無法得知，該案陪審團是如何認定、Ericsson 所擁有之 SEP 對於 802.11n 技術標準所具備的重要性。In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, Not Reported in F.Supp.2d, 2013 WL 5593609, at *44 (N.D.Ill. Oct. 10, 2013).

[19] Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., Not Reported in F.Supp.2d, 2013 WL 2111217, at *11 (W.D.Wash. Apr. 25, 2013).

[20] Letter from Michael B. G. Froman, U.S. Trade Rep., to Hon. Irving A. Williamson, Chairman, U.S. Int'l Trade Comm'n., at Page 3 (August 3, 2013), available at http://www.ustr.gov/sites/default/files/08032013%20Letter_1.PDF (last visited July 16, 2014).

like or directly competitive articles in the United States)；(四) 以及美國消費者（United States consumers）等所產生的效果[21]。

然而，若將前述 USTR 所闡述的政策立場，對比美國聯邦法院就在附有 F/RAND 授權承諾之情況下，基於 SEP 行使侵權行為除去請求權應受到何種限制之問題所做出的判決見解，則會發現 ITC 與聯邦法院體系在所採取之判斷裁量原則上的落差。美國聯邦巡迴上訴法院在其於 2014 年 4 月 25 日所做出的 Apple v. Motorola 案二審判決中認定，美國聯邦法院在判斷是否應核發禁制令給 SEP 專利權人時，仍應適用 eBay 案判決之 4 項判斷標準來予以判斷之[22,23]。CAFC 例示性地說明了 eBay 案 4 項判斷標準可以如何在涉及附有 F/RAND 授權承諾之 SEP 的訴訟案件中被解釋適用：例如，做出 F/RAND 授權承諾的 SEP 專利權人可能並不容易舉證證明其受到不可回復的損害，但是當被控侵權人單方面拒絕支付 F/RAND 授權金來取得授權或不合理推延協商而造成與拒絕取得授權相同之效果時，則可能合理化禁制令之核發，而公共利益之考量，會去鼓勵參與標準制訂組織之活動，但亦確保 SEP 之價值不會被過度評價[24]。

因此，對比前述法律要求 ITC 所應考量的各項公共利益議題，以及前述 eBay 案判決所揭櫫之 4 項判斷標準，可以發現後者要求專利權人必須遭受不可回復損害以及考量兩造間所受負擔間的平衡等判斷因素，並未被前者之公共利益考量議題所涵蓋[25]。而雖然 USTR 言明，SEP 專利權人是否應獲得 ITC 核發排除命令來做為其權利受到侵害之救濟，應在個案中被視為應考量之公共利益議題的一環來予以斟酌，但是其並未明確說明，自願性 F/RAND 授權承諾對於 SEP 專利權人之侵權行為排除請求權行使的限制應如何被反映在 ITC 調查之公共利益考量中。未來 ITC 與美國聯邦法院體系，就基於 SEP 行使侵權行為除去請求權應受何種限制和應如何認定個案事實並據以解釋適用其所發展之判斷裁量原則等問題，會提出怎樣的進一步見解，或值得後續追蹤觀察。

而就基於 SEP 行使侵權行為除去請求權所會受到的具體限制，前述 CAFC 在 Apple v. Motorola 案中所闡述，在被控侵權人單方面拒絕支付 F/RAND 授權金來取得授權時，禁制令核發可能會取得合理化基礎的見解，或者已逐漸發展成各國法院或競爭法主管機關的共識。例如日本知財高裁便亦認定，若被控侵權人有就系爭 SEP 獲得符合 F/RAND 授權條件之授權的

---

[21] 19 U.S.C. § 1337(d)(1). 另外 19 U.S.C. § 1337(d)(1)規定，ITC 在核發禁止命令時亦應為同樣之考量。

[22] eBay Inc. v. MercExchange, LLC, 547 U.S. 388, 391 (2006). 該 4 項判斷標準要求專利權人舉證證明：(1) 其遭受不可回復損害（irreparable injury)；(2) 其他法定救濟手段，諸如金錢性損害賠償，並不適合賠償該損害；(3) 兩造所承受負擔間的平衡（the balance of hardships between the plaintiff and defendant)；(4) 公共利益不致受損。

[23] Apple Inc. v. Motorola, Inc., --- F.3d ----, 2014 WL 1646435, at *35 (Fed. Cir. Apr. 25, 2014). CAFC 在該案判決中雖然維持原審判決認定 Motorola 不應基於其所擁有之 SEP 權利獲得禁制令救濟，但其並不認同原審判決所建立、基於 SEP 便當然無法獲得禁制令救濟的原則，而認為法院無須建立特殊原則來判斷考量，在存在 F/RAND 授權承諾與 SEP 權利受到侵害的個案事實情境中禁制令是否應被核發的問題，而應回歸到 eBay 案判決 4 項判斷標準之框架中檢視。

[24] Id. 不過 CAFC 特別釐清，被控侵權人拒絕接受授權要約並不必然合理化禁制令之核發，因為舉例來說，授權要約所要求之授權條件可能並不符合 F/RAND 授權承諾之要求。

[25] Jay P. Kesan & Carol M. Hayes, F/RAND's Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments, 89 Ind.L.J. 231, 331 (2014).

意思，則做出 F/RAND 授權承諾之專利權人便不被允許基於 SEP 權利行使其侵權行為除去請求權[26]。不過，應如何從個案事實中判斷出被控侵權人是否有獲得 F/RAND 授權之意思，其更具體明確的判斷原則，或仍需要後續更多的訴訟案例來加以累積，方能有更進一步之發展。

1.3.4 訴訟和解策略之現實與影響

從 Intellect Wireless v. HTC 案的案件事實中可以看到，NPE 是如何透過提起專利侵權之訴，並配合迫使被告和解的策略來謀取其獲利。該案原告 Intellect Wireless（簡稱 IW）曾在其他訴訟案件中，與摩托羅拉就相同系爭專利之侵權爭議，透過簽署授權協議來和解兩造之間的訴訟（Intellect Wireless, Inc. v. LG Electronics, Inc. et al，案號為 1:08-cv-01350）；而在前述授權協議中，兩造約定摩托羅拉支付 IW 權利金 5 百萬美元來取得實施系爭專利之權利，同時兩造亦簽署另一份附錄文件，其中約定若 IW 與其他被控侵權人（如 LG、三星等）就系爭專利達成授權協議並獲得權利金，則 IW 會將摩托羅拉所支付之權利金退還[27]。IW 與摩托羅拉所達成之授權與權利金返還協議，便是其用來迫使其他被告在訴訟中快速與其和解之工具。對摩托羅拉來說，快速與 IW 和解可以節省不必要的訴訟成本，而簽署可以獲得權利金返還的授權協議，等於是實質上並未支付任何費用，所以即使系爭專利權利根本無法行使或理應無效，摩托羅拉並無實質損失。至於摩托羅拉成為 IW 迫使其他競爭公司支付不應當支付之權利金的幫手，則至多是利己不利他的行為，在法律上並無問題，在商業現實上則可能是打擊競爭公司的一種手法。

論者指出，專利權人可透過系爭專利在先前或當下訴訟案件中已達成之和解協議，來讓該系爭專利看來更強且更有價值，並可據以在與其他被控侵權人進行和解協商時營造出更多優勢，藉以迫使其他被控侵權人付出較高之和解權利金，並打消其他被控侵權人打消挑戰專利有效性之念頭（因為別家競爭公司都選擇和解而不投入資源在訴訟中挑戰專利有效性）[28]。而在 IW 所提起之複數專利侵權訴訟案件中，從 2008 年 9 月 5 日 IW 與摩托羅拉簽署授權協議，到 2011 年 3 月 8 日 IW 揭示其與摩托羅拉所簽署附錄文件內容之期間，被 IW 控告侵權之 18 家被告公司，共有 16 家選擇與 IW 和解[29]，如此或可看出，IW 前述策略之成功。

而在 Intellect Wireless v. HTC 一案中，HTC 成功舉證證明 IW 所主張之專利權利在取得時

---

[26] 特許権仮処分命令申立却下決定に対する抗告申立事件，知財高裁平成 26 年 5 月 16 日決定，平成 25 年（ラ）第 10007 号，頁 26，http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140523133019.pdf （最後瀏覽日：2014/07/30）。

[27] Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp., 910 F.Supp.2d 1056, 1073 (N.D.Ill. 2012).

[28] Megan M. La Belle, Against Settlement of (Some) Patent Cases, 67 Vand. L. Rev. 375, 407 (2014).

[29] 包括：Motorola（2008 年 10 月 8 日）、LG Electronics（2009 年 4 月 16 日）、Sanyo（2009 年 7 月 7 日）、Virgin Mobile 以及 Helio（2009 年 8 月 6 日）、Samsung（2009 年 11 月 16 日）、Apple（2010 年 3 月 26 日）、Sprint（2010 年 3 月 30 日）、Research in Motion（2010 年 6 月 30 日）、Kyocera（2010 年 11 月 16 日）、U.S. Cellular（2010 年 12 月 22 日）、Garmin（2011 年 2 月 14 日）等。Intellect Wireless, Inc. v. Sharp Corporation, --- F.Supp.2d ----, 2014 WL 2443871, FN 6, at *2 (N.D.Ill. May 30, 2014).

涉及不正當行為（inequitable conduct），並據以讓系爭專利權利不能行使[30]，或是創造出了一種公共財（public good），讓其他可能會被 IW 基於系爭專利權利起訴騷擾的其他公司可以免於訴訟負累，亦讓正在與 IW 進行訴訟的其他被控侵權人可以搭順風車而獲得訴訟上的優勢。只是挑戰專利有效性，或者像是在前述案件中舉證證明系爭專利之取得涉及不正當行為，對於專利訴訟案件之被告來說，或者並非最優先考慮之訴訟策略選擇，除了其所必須投入資源來因應訴訟攻防外，成功挑戰特定專利之有效性是在創造公共財，會因為挑戰成功之結果而獲益的，並不僅是成功舉證證明專利無效之被控侵權人，而是包括其他可能亦會被控侵權的競爭對手，因為專利權利一旦被判定無效或無法行使，則是對所有人均無法行使[31]。

同樣地，在 Wi-LAN v. HTC 案中，同案其他被告選擇和解，只有被告蘋果選擇奮戰到底並獲得了一審判決勝訴之結果；而這或顯示出，被控侵權人或因為經濟成本考量而選擇和解，但如此並不等於系爭專利品質或強度沒有可被爭議或檢視的空間。

當然，被控侵權廠商無須選擇，將其所面臨之每起專利侵權訴訟案件均戰至最後，因為這是毫不符合經濟效益之做法；因應經濟成本與市場競爭策略考量來選擇和解特定專利侵權訴訟之時點與條件，或者仍是個別廠商在面對專利侵權訴訟時，所應採取的務實訴訟策略。只是從 Intellect v. HTC 案與 Wi-LAN v. HTC, et al 案的經驗來看，被控侵權廠商在尋求透過和解來解決 NPE 訴訟騷擾與堅持主張法院應判決系爭專利無效或未受侵權等兩種訴訟因應策略之間，或者其選擇不應過度傾向前者而失去應有平衡，特別是在面對 IW 這種以品質不佳之專利權利向複數製造公司興訟的 NPE 時。

[30] Intellect Wireless, Inc. v. HTC Corp., 732 F.3d 1339, 1344 (Fed. Cir. 2013).
[31] Roger Allan Ford, Patent Invalidity versus Noninfringement, 99 Cornell L. Rev. 71, 119-110 (2013).