第三章 Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp. et al (5:12-cv-03451)

第一節 摘要

3.1.1 本案發生之背景原因

2012 年 6 月 29 日，我國 IC 廠商瑞昱向加州北區聯邦地院控告 LSI Corporation 與其附屬子公司 Agere Systems LLC，在向瑞昱提出符合 F/RAND 原則授權要約之前，即向美國國際貿易委員會遞狀控告調瑞昱侵犯其標準必要專利（調查案號為 337-TA-837）並要求就侵權產品核發禁制令，其興訟行為違反 LSI 曾向標準組織 IEEE 提出之 F/RAND 授權承諾。2003 年與 2004 年，Agere 向 IEEE 提交保證信函（Letters of Assurance），承諾將依據合理授權條件，授權 802.11 標準專利給任何實施 IEEE 技術標準之申請人。2002 年 10 月 22 日，Agere 首次聯繫瑞昱，提議授權經 Agere 宣告為 IEEE 802.11b 標準必要專利（包括'958 專利），然而兩方自 2003 年起即停止書信往來，瑞昱亦未曾取得授權。2012 年 3 月 7 日，LSI 才再度聯絡瑞昱，並主張瑞昱產品侵犯'958 與'867 專利。LSI 信函中並未提供任何授權要約，而僅要求瑞昱停止其侵權行為。隨後 LSI 即向 ITC 提交違反關稅法 337 條調查訴狀。瑞昱在 LSI 遞交訴狀後，以書信要求 LSI 依據 F/RAND 原則來授權其系爭'958 與'867 專利。LSI 回覆一份 F/RAND 授權要約給瑞昱，瑞昱方面認為該提案條件並不合理，理由在於權利金條件所反映的是末端產品整體價值，而非瑞昱所供應零組件產品之價值，致使瑞昱須支付超過其零組件產品價格之權利金。依據前述事實，原告瑞昱提出本案訴訟。

3.1.2 所涉及之專利技術

本案訴訟標的所涉及的技術標準為 IEEE 802.11 標準。被告 Agere 擁有兩項經其宣告為 802.11 標準之 SEP，故本案所涉及之專利技術分別如下：

(1) US 5,870,087（'087 專利）：具有統一記憶體來傳輸解碼和系統控制器功能的 MPEG 解碼器系統和方法（MPEG decoder system and method having a unified memory for transport decode and system controller functions），詳參系爭專利索引第 47 頁。
(2) US 6,452,958 B1（'958 專利）：使用擴充碼集的數位調變系統（Digital modulation system using extended code set），詳參系爭專利索引第 60 頁。

3.1.3 本案之結果

2013 年 3 月 26 日，瑞昱聲請法官就違反契約之訴訟標的做出部分簡易判決，並請求法院核發禁制令來限制被告執行基於 IEEE 802.11 標準專利侵權之排除命令或禁制令救濟。2013 年

5 月 20 日，法官判決被告 LSI 與 Agere 在提供授權要約之前向 ITC 遞狀指控瑞昱侵權，構成違反 F/RAND 授權義務，並核發初步禁制令禁止被告執行 ITC 未來可能核發之排除命令，直至法院決定被告 F/RAND 授權義務內容與被告遵循法院決定之前，應維持有效。LSI 與 Agere 在 2013 年 5 月 24 日就前述一審法院裁定提出上訴。巡迴上訴法院在 2014 年 3 月 20 日予以駁回，理由為 ITC 調查結果決定瑞昱並無違反美國關稅法第 337 條情事，致使中間上訴失去意義。

2013 年 9 月 26 日，一審法院裁定應由陪審團就以下議題進行審理：（一）'958 與'867 專利 F/RAND 權利金比率；（二）瑞昱因被告違反契約義務而可獲得之損害賠償數額。2014 年 2 月 10 日，本案進行陪審團審理程序，陪審團在 2 月 26 日做出裁決（verdict），決定'958 專利之 F/RAND 權利金比率為瑞昱產品總銷售額之 0.12%，而'867 專利則為 0.07%，以及被告應就其違反契約義務行為支付原告 3,825,000 美元之損害賠償。兩造就陪審團之裁決結果，均提出依法律判決聲請（Motion for Judgment as a Matter of Law），請求法官就違約損害賠償金額與系爭專利 F/RAND 權利金比率等議題重為判決。法官於 2014 年 6 月 16 日駁回兩造聲請，並維持陪審團之裁決結果。

瑞昱亦在 2014 年 3 月 28 日提出其他救濟聲請（Motion for Miscellaneous Relief），包括請求核發永久禁制令（permanent injunction）及獲得確認性救濟（declaratory relief）。法官在 2014 年 6 月 16 日裁定駁回瑞昱核發永久禁制令之聲請，同意瑞昱確認性救濟請求，並作出本案最終判決（final judgment）如下：（一）被告應支付瑞昱 3,825,000 美元做為違反契約義務之損害賠償；（二）法院做出確認判決（declaratory judgment），宣告若瑞昱要求專利授權，則 LSI 須就'958 專利提供瑞昱符合 F/RAND 原則之授權，包括以瑞昱系爭產品美國銷售額 0.12%為權利金；（三）法院做出確認判決，宣告若瑞昱要求專利授權，則 LSI 必須就'867 專利提供瑞昱符合 F/RAND 原則之授權，包括以瑞昱系爭產品美國銷售額 0.07%為權利金；（四）瑞昱為本案勝訴方。

第二節 基礎資料

3.2.1. 瑞昱半導體股份有限公司（Realtek Semiconductor Corp.）

瑞昱半導體股份有限公司（Realtek Semiconductor Corp.）創辦於 1987 年 10 月 21 日，是臺灣一家無廠半導體公司，專注於網路相關晶片之開發設計，為超高速乙太網路出貨量最大廠商及電腦用音訊編碼解碼晶片。總部地點座落於臺灣新竹市新竹科學工業園區。代表人物包括董事長葉南宏與總經理邱順建。2012 年瑞昱半導體營業額約為 8.3 億美元，員工人數 2000 人[68]。

瑞昱最初是生產電腦周邊用品，後來開始研發網路晶片，並於 1991 年推出臺灣首顆自行研發的乙太網路卡控制器 RTL8002。1998 年在臺證所掛牌上市。成為台灣第四大的 IC 設計公司。瑞昱主要產品包括 NIC 網路晶片、Codec 晶片、讀卡機與 Clock Generator、Switch 及 WLAN 晶片等通訊網路產品，電腦週邊 IC，多媒體產品線則以 LCD 控制晶片為主。近年來公司將產品重點著力於消費者應用市場，包括 WLAM 平板、手機及 TV 控制晶片相關應用。瑞昱產品主要競爭對手包括聯發科、聯詠、STMicroelectronics、Broadcom、Qualcomm 及 Texas Instruments 等。

3.2.2. LSI Corp.

LSI 公司是一家總部位於美國加利福尼亞州聖荷西（San Jose）的電子公司，公司在臺灣使用中文名為美商艾薩股份有限公司，其在中國上海的分公司名為艾薩華科技（上海）有限公司。LSI 公司於 1981 年在加利福尼亞州的米爾皮塔斯（Milpitas）正式成立。創始人包括 威爾佛雷德·柯瑞根（Wilfred Corrigan）、比爾·歐米拉（Bill O'Meara）、羅伯·沃克（Rob Walker）及米歇爾·波恩（Mitchell Bohn）。目前公司總裁兼 CEO 為阿布·塔爾沃卡爾（Abhi Talwalkar）。該公司 2012 年的營業額為 25.1 億美金，員工人數有 5080 人[69]。

LSI 公司的產品與業務包括設計定制矽技術（ASIC）、主機匯流排適配器、RAID 適配器、存儲系統、擴展器和軟體。後來 LSI 透過與 Agere 合併，新增網際網路協定語音傳輸（VoIP）、數據機晶片組、硬碟驅動器、USB 和其他網路產品系列。爾後 LSI 通過併購 Sandforce ，新增固態硬碟控制器的產品系列。

LSI 公司在米爾皮塔斯擁有自己的晶圓製造廠、封裝和測試設施，並利用東芝公司的富餘生產能力製造產品。2005 年，LSI 成為無工廠半導體設計公司，為早期無工廠半導體製造模

[68] "About Realtek" http://www.realtek.com.tw/about/snapshotView.aspx?Langid=1&PNid=1&PFid=1&Level=1. Realtek. Retrieved 25 January 2014

[69] "LSI Corporation 10-K". Securities and Exchange Commission. 2012. Retrieved 28 January 2014.

式的代表之一。1998 年 LSI 公司從 Hyundai 收購了 Symbios Logic。2007 年 4 月 2 日，LSI 公司與傑爾系統有限公司（Agere Systems）合併，將公司名稱從 LSI Logic 公司正式更名為 LSI 公司。2008 年 4 月，LSI 與 Nortel 公司、Accton 科技公司、Telrad 網路公司、Aricent 公司、Nakina 系統公司、Dimark 技術公司、VIA 科技公司、Infineon 科技公司以及 Mediatrix 電信聯合成立了 MSBG 聯盟。2013 年 12 月，新加坡的安華高科技（Avago Technologies）宣佈以 66 億美元全面收購 LSI。

本案訴訟兩造之基礎資料，詳見【表 24】。

表 24　Realtek v. LSI 訴訟方背景資料 (2013)

公司	瑞昱半導體	LSI Corp.
成立時間	1987	1976
總資產	272.217 (TWD)	1.029 (USD)
營業額	281.80 (TWD)	2.808 (USD)
淨利	30.354 (TWD)	-0.001 (USD)
員工 (全職加兼職)	2000	1235
研發經費投入(R&D)	66.599 (TWD)	0.065 (USD)
2013 獲得美國專利數	132	399

(單位：億元)

Source: 彭博商業周刊網站 - 公司企業觀察中心

(http://investing.businessweek.com/research/company/overview/overview.asp?cr=US)

第三節 案件簡介

3.3.1 本案事實

2012 年 6 月 29 日，我國 IC 設計廠瑞昱半導體股份有限公司向加州北區聯邦地院起訴，控告被告 LSI 與 Agere Systems 在向瑞昱提出符合 F/RAND 授權條件之授權要約前、便向美國國際貿易委員會聲請調查瑞昱侵害其標準必要專利權利之行為，違反了被告向標準制訂組織 IEEE 所承諾之 F/RAND 授權義務。原告瑞昱主張四項訴訟標的，包括：(一)違反契約(breach of contract)；(二) 允諾禁反言 (promissory estoppel)；(三) 宣告被告必須提供瑞昱 F/RAND 授權或被告無法對瑞昱行使其宣稱為「必要」之專利權利 (declaratory judgment that defendants must offer Realtek a RAND license or that the alleged essential patents are unenforceable as to Realtek)，以及；(四)被告行為構成加州州法所規範之不公平競爭行為(unfair competition under California Business and Professions Code § 17200)。被告於 2012 年 8 月 16 日提出聲請，請求法院駁回原告之訴，而法院於 2012 年 10 月 10 日做出裁定 (Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C–12–03451 RMW, Not Reported in F.Supp.2d, 2012 WL 4845628 (N.D.Cal. Oct. 10, 2012))，駁回原告所提不公平競爭之訴，但裁定原告所主張另三項訴訟標的則應續行訴訟。

本案所涉及的技術標準為 IEEE 的 802.11 標準。被告之一的 Agere 擁有兩項其宣告為 802.11 標準之 SEP，分別是'958 專利與'867 專利。Agere 在 2001 年為另一被告 LSI 所併購，現為 LSI 全資子公司。在 2003 年與 2004 年，Agere 向 IEEE 提交保證函 (Letters of Assurance)，聲明其就其所擁有之 802.11 標準 SEP，準備好以全球性及非歧視性基礎並依據合理之授權條件，授權給不限數量的申請人來實施 IEEE 的技術標準。2002 年 10 月 22 日，Agere 首次聯繫瑞昱，提議瑞昱就被 Agere 宣告為 IEEE 之 802.11b 標準的必要專利 (包括'958 專利) 以支付使用到 802.11b 標準之相關產品銷售額的 5%做為權利金取得授權，但兩方從 2003 年後便停止書信往來，瑞昱未曾取得授權。直到 2012 年 3 月 7 日，LSI 才再度書面聯絡瑞昱，主張瑞昱所生產並整合於第三方產品裝置上之組件產品，侵害其'958 與'867 專利權利。前述 LSI 通知信函並未提供任何授權要約，而僅要求瑞昱立即停止其侵權行為。之後不到一周，LSI 向 ITC 指控瑞昱等公司被控侵害其'958 與'867 專利權利，而 ITC 在 2012 年 4 月 11 日立案調查。在該調查案中，LSI 與 Agere 要求 ITC 核發「有限排除命令」(limited exclusion order) 與「永久停止與禁止命令」(permanent cease-and-desist orders)，來排除侵權產品進口美國。

LSI 聲請 ITC 調查後，瑞昱以書信要求 LSI 應以 F/RAND 授權條件來授權其'958 與'867 專利。LSI 方面寄送一份 F/RAND 授權提案給瑞昱，但瑞昱主張該提案並不合理，因其反映的是末端產品整體價值，而非瑞昱所供應零組件產品之價值，如此將使瑞昱必須支付超過其組件產品售價之權利金。

基於前述事實背景，原告瑞昱提起本案訴訟。2013 年 3 月 26 日，瑞昱聲請法院就違反契

約之訴訟標的做出部分簡易判決，並請求法院核發禁制令來限制被告執行基於其所擁有 IEEE 802.11 標準之 SEP 所取得的排除命令或禁制令救濟。2013 年 5 月 20 日，法院判決被告 LSI 與 Agere 未能在向 ITC 聲請 337 條款調查並請求核發排除命令之前就被宣告為 SEP 之本案系爭專利提供授權，是構成違反對瑞昱提供 F/RAND 授權之契約義務，並核發初步禁制令禁止被告執行 ITC 所可能核發之排除命令，且該禁制令直至法院決定被告 F/RAND 授權義務內容與被告遵循法院決定前應維持有效(Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F.Supp.2d 998 (N.D.Cal. 2013))。

LSI 與 Agere 在 2013 年 5 月 24 日就一審法院核發禁制令之裁定提起中間上訴(interlocutory appeal)，而美國第九巡迴上訴法院（the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit）則在 2014 年 3 月 20 日駁回，因為 ITC 認定瑞昱並無違反美國關稅法第 337 條(19 U.S.C. § 1337)並終止其調查，而讓系爭初步禁制令失效，亦讓本案中間上訴失去意義（Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. 13-16070, 2014 WL 1087822 (9th Cir. Mar. 20, 2014))。

2013 年 9 月 26 日，一審法院裁定應就以下議題進行陪審團審理：(一）'958 與'867 專利之 F/RAND 權利金比率，以及；(二）瑞昱就其因被告違反契約義務所受損害可獲得之侵權賠償數額。2014 年 2 月 10 日，本案開始進行陪審團審理之程序，而陪審團在 2 月 26 日做出裁決，決定'958 專利持續性權利金（ongoing royalty payment）之 F/RAND 權利金比率為瑞昱產品總銷售額之 0.12%，而'867 專利則為 0.07%，以及被告應就其違反契約義務行為支付原告 3,825,000 美元之損害賠償。兩造就陪審團之裁決結果，接提出依法律判決聲請，請求法官就違約損害賠償金額與系爭專利 F/RAND 權利金比率等議題重為判決。法院於 2014 年 6 月 16 日駁回兩造聲請（Realtek Semiconductor, Corporation v. LSI Corporation, Case No. C-12-3451-RMW, Not Reported in F.Supp.2d, 2014 WL 2738216 (N.D.Cal. June 16, 2014))，維持陪審團所裁決之事實審理結果。

瑞昱亦在 2014 年 3 月 28 日提出其他侵權救濟聲請，包括請求法院核發永久禁制令並獲得確認性救濟。法院在 2014 年 6 月 16 日裁定駁回瑞昱核發永久禁制令之聲請，但同意瑞昱有關確認性救濟之請求（Realtek Semiconductor, Corporation v. LSI Corporation, Case No. C-12-3451-RMW, Not Reported in F.Supp.2d, 2014 WL 2738226 (N.D.Cal. June 16, 2014))，並據以做出本案之最終判決：(一)被告應支付瑞昱 3,825,000 美元做為違反契約義務的損害賠償；(二)法院做出確認判決，宣告若瑞昱要求專利授權，則 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 授權條件之授權，包括以瑞昱被控侵權產品美國銷售額之 0.12%做為權利金；(三）法院做出確認判決，宣告若瑞昱要求專利授權，則 LSI 在符合其 F/RAND 授權承諾之前提下，必須就'867 專利提供瑞昱符合 F/RAND 授權條件之授權，包括以瑞昱被控侵權產品美國銷售額之 0.07%做為權利金；(四）瑞昱為本訴訟之勝訴方。

本次訴訟相關重要資訊，參考【表 25】整理：

表 25　Realtek v. LSI 案件基礎資料

訴訟名稱		Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.
起訴日期		2012 年 6 月 29 日
本案原告		Realtek Semiconductor Corporation
原告訴訟代理人		Elizabeth A. Niemeyer (Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP)
本案被告		LSI Corporation Agere Systems LLC
被告訴訟代理人		David F. Nickel (Foster, Murphy, Altman & Nickel, PC)
系爭專利		US 6,452,958 US 6,707,867
系爭產品		（本案並非專利侵權之訴而是違反契約之訴，是故並無系爭產品）
一審	案號	5:12-cv-03451-RMW
	管轄法院	加州北區聯邦地院（the United States District Court for the Northern District of California）
	主審法官	Ronald M. Whyte, J.
	結案日期	2014 年 6 月 16 日
	訴訟結果	1. 被告應支付瑞昱 3,825,000 美元做為違反契約義務的損害賠償 2. 法院做出確認判決（declaratory judgment），宣告若瑞昱要求專利授權，則 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 授權條件之授權，包括以瑞昱被控侵權產品美國銷售額之 0.12%做為權利金 3. 法院做出確認判決，宣告若瑞昱要求專利授權，則 LSI 在符合其 F/RAND 授權承諾之前提下，必須就’867 專利提供瑞昱符合 F/RAND 授權條件之授權，包括以瑞昱被控侵權產品美國銷售額之 0.07%做為權利金 4. 瑞昱為本訴訟之勝訴方
中間上訴	案號	13-16070
	管轄法院	美國第九巡迴上訴法院（the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit）
	合議庭法官	Farris, Reinhardt, and Tashima, Circuit Judges
	裁定日期	2014 年 3 月 20 日
	上訴結果	上訴駁回（The appeal is DISMISSED）

3.3.2 主要程序進行時程

本案兩造雙方進行訴訟程序之時程，依據各程序的重要關鍵點之提出日期，分別條列於【表26】。

表 26　Realtek v. LSI 案件進行時程

程序	關鍵點	說明	日期
1	起訴	原告瑞昱提出訴狀，控告被告 LSI 與 Agere 違反其 F/RAND 授權義務	06/29/2012
2	分案	本案由 Ronald M. Whyte 法官進行審理	07/12/2012
3	聲請駁回起訴	被告 LSI 與 Agere 提出聲請，請求法院駁回本案訴訟	08/16/2012
4	就駁回起訴聲請做出裁定（Order on Motion to Dismiss）	法院做出裁定，部分同意、部分否決被告之駁回起訴聲請	10/10/2012
5	提出答辯狀	被告提出答辯狀，主張其抗辯並提起反訴	10/24/2012
6	聲請部分簡易判決	原告瑞昱聲請法院就違反契約之訴訟標的做出部分簡易判決（partial summary judgment）	03/26/2013
7	就部分簡易判決聲請做出簡易判決（Order on Motion for Partial Summary Judgment）	法院認定違反契約義務成立並核發初步禁制令（preliminary injunction）	05/20/2013
8	通知提出中間上訴	被告就法院核發初步禁制令向第九聯邦巡迴上訴法院提起中間上訴	05/24/2013
9	就部分簡易判決聲請做出裁定	法院同意被告之聲請，駁回原告有關允諾禁反言（promissory estoppel）之訴訟主張	09/06/2013
10	法院裁定	法院裁定應由陪審團審理並裁決的爭點	09/26/2013
11	和解協商	兩造進行和解協商（Settlement conference），但和解未果	10/07/2013
12	就排出證據聲請做出裁定（Order on Motion in Limine）	法院就兩造所提排除證據聲請（Motion in Limine）做出裁定，包括排除原告在陪審團審理過程中提出 ITC 行政法官	01/06/2014

		認定專利為受侵權之初步意見做為證據、排除被告提出 2002 至 2003 年瑞昱與 Agere 間通訊往來做為證據等	
13	陪審團審理開始（Jury Trial - Begun）	本案陪審團審理程序開始	02/10/2014
14	陪審團裁決（Jury Verdict）	本案陪審團審理過程結束，陪審團做出裁決	02/26/2014
15	上訴法院裁定（USCA Memorandum）	第九巡迴上訴法院合議庭駁回被告就法院核發初步禁制令所提起之中間上訴	03/20/2014
16	聲請依法律判決（Motion for Judgment as a Matter of Law）	被告提出依法律判決之聲請，請求法院認定陪審團所裁決損害賠償金額不為具體證據所支持，並判決瑞昱所能獲得之損害賠償為 250 萬美金	03/28/2014
17	聲請其他救濟（Motion for Miscellaneous Relief）	原告提出其他救濟之聲請，請求法院核發永久禁制令（permanent injunction）並請求獲得確認性救濟（declaratory relief）	03/28/2014
18	聲請依法律判決	原告提出依法律判決之聲請，請求法院判決其可獲得其所要求之全額損害賠償（4,944,632 美元），以及'867 專利之持續性權利金的 F/RAND 權利金比率應為 0 或 0.017%，而'958 專利則為 0.017%	03/28/2014
19	法官庭審	法官就前述依法律判決之聲請以及其他救濟之聲請，開庭進行審理	05/09/2014
20	就聲請依法律判決做出裁定（Order on Motion for Judgment as a Matter of Law）	法院駁回兩造聲請	06/16/2014
21	就聲請其他救濟做出裁定（Order on Motion for Miscellaneous Relief）	法院駁回瑞昱核發永久禁制令之聲請，但同意瑞昱有關確認性救濟之請求	06/16/2014
22	最終判決（final judgment）	法院做出最終判決	06/16/2014

3.3.3 訴訟團隊分析

本案兩造雙方訴訟團隊之比較，包括律師事務所及指派律師，如【表 27】。

表 27　Realtek v. LSI 雙方訴訟團隊比較

訴訟方	律師事務所	指派律師 (Leader 標註*)
Realtek Semiconductor Corp. (原告)	**Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP**	**Elizabeth A. Niemeyer(*)**
		Ming-Tao Yang
		E. Robert Yoches
		C. Brandon Rash
		Gary C. Ma
LSI Corp. ; Agere Systems LLC. (被告)	**Foster, Murphy, Altman & Nickel, PC**	**David F. Nickel(*)**
		Michael Kirby, Jr. (Senior Paralegal)
	Kilpatrick Townsend & Stockton LLP	David E. Sipiora
		Kristopher L. Reed
		Matthew C. Holohan
		Jeffrey M. Connor
		Laura K. Mullendore
		Jordan Trent Jones
		Kenneth S. Chang
		Kristopher L. Reed
		Jonathan D. Link
	Call & Jensen Law Firm	Wayne W. Call
		Aaron L. Renfro

以下就雙方訴訟團隊陣容進行簡單介紹，包括律師事務所及指派律師代表。

3.3.3.1 原告 Realtek Semiconductor Corp. 之代表律師事務所與律師代表

(1) Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP

Finnegan 總部設於華盛頓特區，1965 年創立，至今超過 45 年。Finnegan 目前是美國境內規模最大，主攻智慧財產領域之律師事務所。該事務所於美國境內有 5 個據點，1988 年起並陸續在東京、布魯塞爾、上海及台北等地建立據點，目前在全球共有 9 個據點。現今該事務所擁有廣泛之智慧財產領域專業人才，共計將近 400 位律師及約 600 名專業及業務支援人員，其中包括專利技術、法律、立案、調查、文檔、研究、訴訟支援及資訊科技等領域方面之專家。在 Avery Index 評比中，Finnegan 持續名列前二十大法律事務所；2012 年並獲得美國律師雜誌(American Lawyer)評比為年度最佳智產訴訟法律事務所。Finnegan 曾在其所接受委託之多項生物技術和醫藥領域重大法律訴訟案件中獲得勝利，並成為科技領域企業公司於處理美國國際貿易委員會調查訴訟案件上之熱門事務所人選。Finnegan 之業務內容涵蓋了任何類型和領域之智產案件，其中專利訴訟類型案件約占所有委託案件之 80%。本案中，Finnegan 代表被告瑞昱。

(2) Elizabeth A. Niemeyer

本案原告律師代表為 Elizabeth A. Niemeyer，經常於美國國際貿易委員會、美國專利商標局和聯邦地方法院替客戶處理智慧財產案件。Niemeyer 擅長的技術領域包括智慧型手機及 LED 產業。鑑於每個個案都有不同的情況，Niemeyer 會隨著客戶需求訂定訴訟策略。Niemeyer 曾參與多次美國國際貿易委員會的訴訟，她在審判和審判後程序、審前調查、進攻和防守專利訴訟等各方面都有相當豐富的實戰經驗。除了 ITC 的工作，Niemeyer 女士也曾代表眾多客戶在聯邦地區法院、德拉瓦州、加州中北部地區、德州東區法院等打過多次訴訟。

3.3.3.2 被告 LSI Corp. / Agere Systems LLC. 之代表律師事務所與律師代表

(1) Kilpatrick Townsend & Stockton LLP(主要代表 LSI Corporation; Seagate Technology)

Kilpatrick Townsend & Stockton 於 1860 年創立，為一國際性律師事務所，總部設於亞特蘭大，為 2011 年亞特蘭大 Kilpatrick Stockton 及舊金山 Townsend & Townsend & Crew 兩家法律事務所合併所創立，因前述兩家之業務專長不同 (智慧財產與商務金融)，故在合併後頗能獲得互補效果。該事務所在美國與海外國家地區，如中東、日本、上海和瑞典等地，共設有 18 處據點，擁有約 650 名律師，目前主攻並以智財訴訟聞名。其他業務方面則包括企業公司之安全保障、創立、合併、收購、勞工雇用、金融機構法規及不動產利用等。在本案中，Kilpatrick Townsend & Stockton 為 LSI 之主要委任律師事務所。

(2) David E. Sipiora

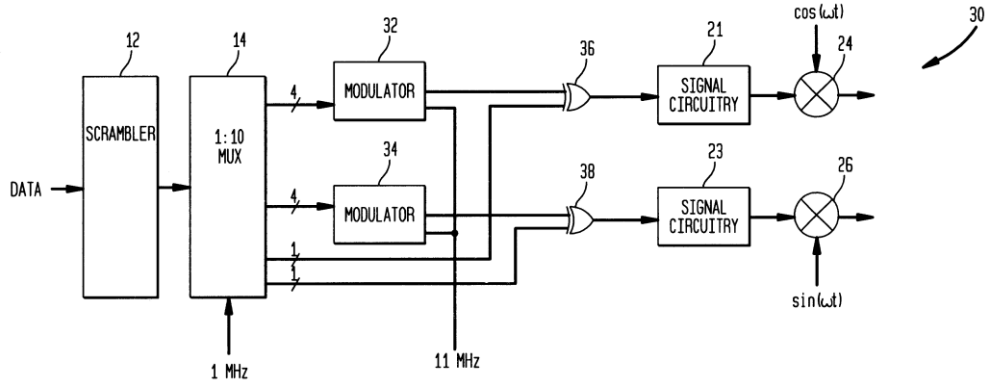
本案律師代表 David E. Sipiora，專注於專利訴訟、專利授權與商標、版權及營業秘密諮詢等服務，幫助客戶透過戰略性的智慧財產管理及發展來保護他們的業務，Sipiora 擅長的領域為電子、通訊、微處理器、資料庫及網路、無線通訊和衛星技術，負責協助客戶管理保障並自專利權益中獲利。Sipiora 也被超級律師雜誌評選為 2008 年以來科羅拉多州超級律師之一，也於 2011 年，2012 年和 2013 版本的 Chambers USA 雜誌中被列為美國傑出智慧財產律師。

第四節 本案系爭專利

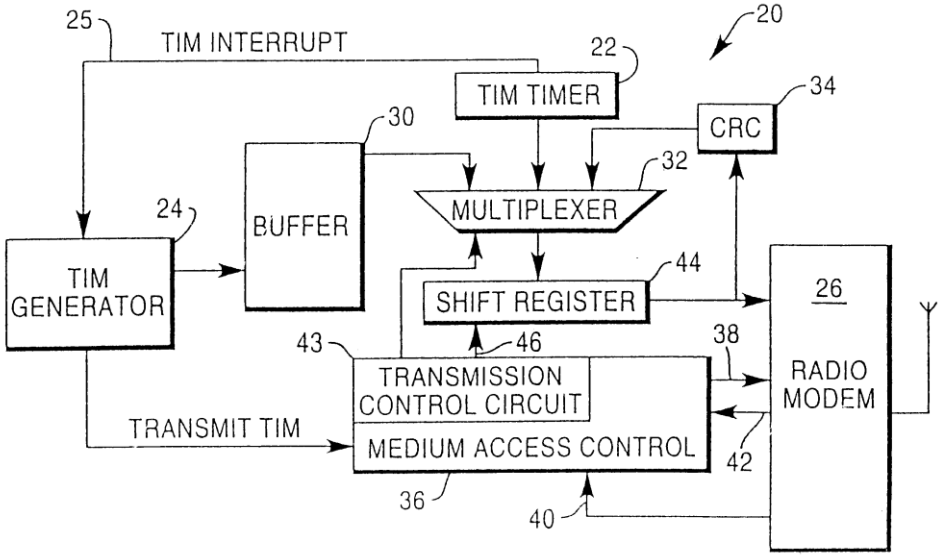
3.4.1 系爭專利簡介

1. US 6452958 B1

系爭專利簡介					
專利號碼	US 6452958 B1	**申請國別**	美國	**法律狀態**	有效
專利名稱	(英) Digital modulation system using extended code set				
	(中) 使用擴充碼集的數位調變系統				
申請日	1998/04/22		**公告日**	2002/09/17	
原專利權人	Agere Systems Guardian Corp		**發明人**	Richard D. J. van Nee	
目前擁有人	DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH, AS COLLATERAL AGENT				
IPC 分類號	**H04B 1/69**		**UPC 分類號**	**375/130**；375/140；370/208	
優先權日	US 19960688574 19960730； US 19980057310 19980408； US 19980064188 19980422				
專利家族	US 2003/0076898 A1；US 7079567 B2				
引證前案	US 5909462；US 6028728；US 6134264；US 6154504				
專利簡介	本發明涉及一種無線通訊系統，更進一步為使用擴充碼集來編碼資訊。 一種數位(解)調變系統使用 M 個碼的碼集較 N 個長度碼來的大，其中 M 大於 N，提供增加資料率而維持該編碼增益。舉例來說，該系統使用 16 種不同的碼，在碼集中的每個碼的長度為 11 個片，而常用的 M-ary 調變系統使用大小為 8 個片的碼集來給 11 或 8 個片的碼使用。藉由擴充碼組的大小，該系統提升該系統的資料率。用 16 個碼和得以改變該碼所傳輸的符號，該系統可以在 I 與 Q 上編碼 5 個資料位元,如此一來每個碼標籤上總共可以編碼 10 個資料位元。在本實施例中，一碼標籤包含在 I 調變分支上的 11 個片碼以及 Q 調變分支上的 11 個片碼。同樣的,使用 11 片碼和 11Mhz 的片率，該系統提供 10Mbps 的資料率。而常用的 M-ary 調變系統在使用相同的長度碼和片率下，只能達成 8Mbps 的資料率率。藉由擴展該碼的長度，使處理增益能被提升。該擴展碼集為非正交性，因此一個非零交互關聯值將落在該碼集的不同碼之間。儘管如此，最終得到的雜訊與多路徑效能損耗可以藉由選擇擁有低交互關聯值的碼集(趨近於正交性的)來保持。交互關聯值與自相關旁瓣的大小應該小於碼長度的一半。在其他實施例中，該碼集是使用能提供低自相關旁瓣和修改來減少該碼之間的交互關聯值的補充碼所衍生來的。				

代表圖式	
元件符號說明	12：擾頻器 14：1 對 10 多工器 21：訊號電路 23：訊號電路 24：第一混和器 26：第二混和器 30：系統 32：第一調變器 34：第二調變器 36：第一互斥或閘 38：第二互斥或閘

2. US 6707867 B2

<table>
<tr><th colspan="6">系爭專利簡介</th></tr>
<tr><td>專利號碼</td><td>US 6707867 B2</td><td>申請國別</td><td>美國</td><td>法律狀態</td><td>有效</td></tr>
<tr><td rowspan="2">專利名稱</td><td colspan="5">(英) Wireless local area network apparatus</td></tr>
<tr><td colspan="5">(中) 無線區域網路設備</td></tr>
<tr><td>申請日</td><td colspan="2">2002/03/07</td><td>公告日</td><td colspan="2">2004/03/16</td></tr>
<tr><td>原專利權人</td><td colspan="2">NCR CORPORATION</td><td rowspan="2">發明人</td><td colspan="2" rowspan="2">Wilhelmus J. M. Diepstraten；
Hendrik van Bokhorst；
Hans van Driest</td></tr>
<tr><td>目前擁有人</td><td colspan="2">Agere Systems, Inc.</td></tr>
<tr><td>IPC 分類號</td><td colspan="2">H04L 7/00；H04J 3/06</td><td>UPC 分類號</td><td colspan="2">375/354；375/356；370/503</td></tr>
<tr><td>優先權日</td><td colspan="5">US 20020092295　20020307；
GB 19930004622　19930306；
US 19930155661　19931122</td></tr>
<tr><td>專利家族</td><td colspan="5">US 2002131484 A1；EP 0615363 A1；EP 0615363 B1；US 2008037467 A1；
US 2007237257 A1</td></tr>
<tr><td>引證前案</td><td colspan="5">US 4403212；US 5230084；US 5251325；US 5252963；US 5392457</td></tr>
<tr><td>專利簡介</td><td colspan="5">本發明為一種無線區域網路設備。
一種無線區域網路設備包括一發射器和一接收器，其中該接收器的操作正常同步於從該發射器的週期性地訊號。該週期性地訊號包括時間資料用來指示該發射器在該時間的該訊號中包含資料被發射的一計時器狀態和當藉由該接收器接收或載入用於控制該接收器操作的一計時器，從該訊號接收這個時間資料。</td></tr>
<tr><td>代表圖式</td><td colspan="5">
</td></tr>
<tr><td>元件符號說明</td><td colspan="5">20：發射器
22：模數 N 計數器</td></tr>
</table>

	24：TIM 產生器 25：TIM 中斷訊號 26：無線電數據機 30：緩衝器 32：多工器 34：CRC 36：多媒體存取控制 40：多媒體忙碌訊號 42：CTS 43：傳輸控制電路 44：位移暫存器 46：載入訊號

3.4.2 系爭專利審判前攻防

表【28】就本案系爭專利之審前攻防結果作一總要整理，由於本案為違反契約之訴，故無有關系爭專利之討論：

表 28　Realtek v. LSI 系爭專利審判前攻防

系爭專利	系爭請求項	審前攻防情形	進入庭審之請求項
U.S. Patent No. 6,452,958	無	本案屬於違反契約之訴(被告違反標準必要專利之 F/RAND 授權義務)，故並無系爭專利請求項內容解釋及攻防情形。 本案所述之標準必要專利為原先 337-TA-837 調查案中 LSI 指控瑞昱侵權的系爭'958 及'867 專利。	無
U.S. Patent No. 6,707,867	無		無

第五節 案件爭點分析

3.5.1 本案之實體爭點

本案中主要的實體爭點包括：(一) 被告違反 F/RAND 契約義務；(二) 禁止被告執行國際貿易委員會禁制令（排除命令）；(三) F/RAND 授權合理權利金計算（陪審團審理）以及；（四）被告因違反契約義務而應支付的損害賠償數額（陪審團審理），詳述如下：

3.5.1.1 被告違反 F/RAND 契約義務[70]

(1) 事實說明

在本案中，兩造就下列認定並無爭議：被告與 IEEE 間成立具拘束力之契約關係，據此被告應以 F/RAND 授權條件就其所宣告之 SEP（包括'958 與'867 專利）提供授權，以及瑞昱為前述契約的第三人受益人（third party beneficiary）。而有爭議的爭點是，被告在向瑞昱提出 F/RAND 授權要約前便瑞昱為被告向 ITC 聲請進行 337 條款調查，是否構成違反其對 IEEE 與瑞昱所負有依據 F/RAND 授權條件提供 SEP 授權的契約義務。

(2) 原告主張

瑞昱主張，其請求法院就被告違反契約義務做出部分簡易判決是適當的，因為：(一) LSI 與 IEEE 間成立有效契約，就 LSI 所宣告之標準必要專利應以 F/RAND 授權條件進行授權；(二) 瑞昱就前述契約為第三方受益人；(三) LSI 違反前述契約義務，因為其在向 ITC 請求核發排除命令與禁制令救濟前，未能善盡其 F/RAND 授權義務；以及（四）瑞昱因為前述違約行為而遭受損害。

(3) 被告主張

被告主張，瑞昱請求法院就此爭點做出部分簡易判決是不成熟的（premature），因為其仍需要瑞昱的證人提供決定性的證詞，如瑞昱接受 F/RAND 授權之意願等。

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

(4) 法院結論

本案被告在提供瑞昱授權要約前尋求禁制令救濟，是違反其對 IEEE 與身為第三方受益人之瑞昱的契約義務。

(5) 法院論理

法院指出，承諾依據 F/RAND 授權條件進行授權，本案被告等於是承認金錢性質的損害賠償，也就是 F/RAND 之權利金，將會是就其因為瑞昱被控侵權行為所導致損害的適當賠償。而法院亦指出，瑞昱因為被告違反契約義務而受到損害，因為禁制令的威脅讓被告在 F/RAND 授權協議中取得協商優勢力量。法院認為，雖然禁制令或可以在被控侵權者明白拒絕取得標準必要專利之 F/RAND 授權時被核發，但本案中並無任何證據顯示瑞昱不願意接受 F/RAND 之授權。法院亦認定 Agere 與瑞昱在 2002 至 2003 年間的書信往來並不等同於 F/RAND 授權要約，而 LSI 的 2012 年書信則是未提供授權要約。

(6) 適用法律與判例

a. *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 696 F.3d 872, 884-885 (9th Cir. 2012)*：[在摩托羅拉對 ITU 所為授權承諾]中所隱含的是一項保證…保證專利權人將不會採取任何措施來防止可能使用者使用其專利技術，例如尋求禁制令之核發，而是會提供與其所為承諾內容一致的授權…就侵權行為尋求禁制令救濟可以說是與[摩托羅拉所為]授權承諾不一致的救濟手段。

3.5.1.2 禁止被告執行國際貿易委員會禁制令（preliminary injunction）[71]

(1) 事實說明

基於其違反契約義務之主張，瑞昱請求法院核發初步禁制令，禁止被告執行任何 ITC 所可能核發的排除命令或禁制令救濟，直到法院決定 F/RAND 授權要約之適當內容。

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

(2) 原告主張

瑞昱主張核發前述禁制令是適當的，因為：（一）其可能會永久失去其客戶，以及；（二）被告除了排除命令外，有諸如合理權利金等之其他適當侵權救濟。

(3) 一審法院論理

法院適用以下判斷因素來決定是否核發瑞昱所請求的初步禁制令，並做出以下的實質認定：

就系爭爭點勝訴的可能性（likelihood of success on the merits）：法院已認定被告尋求 ITC 核發排除命令或禁制令救濟之行為與其 F/RAND 授權義務有所衝突，所以除非瑞昱將拒絕接受法院所決定的 F/RAND 授權條件（瑞昱表明其將不會如此做），則任何排除命令或禁制令救濟皆與被告 F/RAND 授權義務有所衝突。

遭受不可回復損害之可能性（likelihood of irreparable harm）：瑞昱已舉證指出排除命令之威脅會損害其商譽，並造成客戶與營收流失的可能風險。

兩造權益衡平（balancing of equities）：法院認定兩造權益衡平支持核發初步禁制令，因為若瑞昱產品被排除進口美國，其會失去其客戶並被迫以較不利之立場與被告協商授權，但被告在法院決定被告 F/RAND 授權義務之內容並遵循這些義務後，或可以到時依其適當狀況尋求任何禁制令救濟。

公共利益（public interest）：法院認定初步禁制令符合公共利益，因為其釐清專利技術應以合理條件為公眾可得使用的承諾內涵。

綜上所述，法院同意瑞昱核發初步禁制令之請求，禁止被告執行其可能會從 ITC 取得有關’958 與’867 專利之排除命令或禁制令救濟，而初步禁制令之效力將維持到法院決定被告 F/RAND 授權義務內容而被告遵循該義務內容。

(4) 二審法院裁定駁回中間上訴

被告就前述初步禁制令之核發提起中間上訴（interlocutory appeal），而美國第九巡迴上訴法院認為，因為 ITC 已認定瑞昱並無違反美國關稅法第 337 條（19 U.S.C. § 1337）並終止其調查，如此已讓系爭初步禁制令失效，亦讓本案中間上訴失去意義，所已將本案中間上訴裁定駁回。

(5) 適用法律與判例

a. *Winter v. Natural Resources Defense Council, Inc., 555 U.S. 7, 20 (2008)*：原告請求核發初步禁制令，必須舉證證明其可能就系爭爭點獲得勝訴，其在沒有初步禁制令之情況下可能遭受不可回復之損害，進行兩造權益衡平是有利於原告之結果，以及核發初步禁制令是符合公共利益。

3.5.1.3 F/RAND 授權合理權利金計算（陪審團審理）[72]

(1) 事實說明

在本案陪審團指引（jury instruction）中，法官指示陪審團，在決定 F/RAND 全利比率時，應考慮瑞昱與 LSI 就兩項 LSI 專利之授權金比率進行假設性協商（hypothetical negotiation）的情況，並假設專利權人與被授權人會理性行動且會達成授權協議，而兩項系爭專利就 802.11 標準之實施而言均為必要。

法官亦指示陪審團，應依循以下兩個步驟來決定透過假設性協商所得出的 F/RAND 權利金比率：（一）考慮兩項 LSI 專利對於整體技術標準的重要性，比較兩項 LSI 專利與其他標準必要專利對於技術標準的技術貢獻度；（二）考慮整體技術標準對於使用該標準之瑞昱產品市場價值的貢獻度。

陪審團亦被指示，可以考慮其他可與兩項 LSI 專利進行對比之專利的授權狀況；而要決定其他專利授權之可對比性，則可以考慮以下因素：（一）授權協議中所包含的專利；（二）授權日期；（三）任何就被授權技術之使用所設下之限制；（四）在協議中包含的其他條件；（五）該授權是否為仲裁或訴訟和解之一部份；（六）權利金是以一次支付或持續性權利金比率來計算，以及；（七）適格專家證人的意見證詞。

(2) 兩造主張與陪審團裁決

原告瑞昱主張，不論是'958 或是'867 專利，就 802.11 標準而言皆非重大技術貢獻，而且在標準發展當時有其他可替代技術存在，所以'958 與'867 專利被納入標準前的價值（ex-ante value）應該相當低。瑞昱所主張，兩項專利個別的 F/RAND 權利金比率應為 0.017%。

被告則提出專家證人 Dr. Layne-Farrar 之計算，主張'958 與'867 專利個別的 F/RAND 權利金比率應為 0.145%。

陪審團之審理結果，裁決'958 專利持續性權利金（ongoing royalty payment）之 F/RAND

[72] Realtek Semiconductor, Corporation v. LSI Corporation, Case No. C-12-3451-RMW, Not Reported in F.Supp.2d, 2014 WL 2738216 (N.D. Cal. June 16, 2014)

權利金比率為瑞昱產品總銷售額的 0.12%，而'867 專利則為瑞昱產品總銷售額的 0.07%。

(3) 陪審團裁決後之發展

原告瑞昱聲請依法律判決，並提出兩項主張來支持其應獲得法院做出變更陪審團裁決結果的依法律判決：（一）'867 專利已於 2014 年 2 月 23 日到期，是故其權利金比率應為 0；（二）被告專家證人 Dr. Layne-Farrar 對於 Agere 所擁有 SEP 數量所做評估並未受到具體證據所支持，所以 LSI 並未提出充足證據支持其所主張的權利金比率。

(4) 法院論理

就瑞昱所提第一項主張，法院認為其為與法院可做出確認判決之管轄權範圍相關的議題，而該議題已在法院所做出之另一份裁定（Order Denying Permanent Injunction and Granting Declaratory Relief）中有所處理（參見相關程序爭點之討論）。法院指出，就'867 專利之權利金比率做出依法律判決是不適當的，因為陪審團決定'867 專利權利金比率的裁決是受到具體專家證人證詞與其他證據所支持。

而就瑞昱對被告專家證人 Layne-Farrar 博士之證詞所提出的挑戰，法院指出，即使陪審團採信瑞昱在庭審中所提出致使 Layne-Farrar 修正其所估算權利金比率的所有主張，但陪審團還是做出目前之裁決結果，僅依據此一理由，便可認定陪審團之審決結果是為具體證據所支持。

法院指出，Layne-Farrar 提出決定 Agere 之 SEP 數量的方法，即諮詢 LSI 之智財權副總裁 Warren Waskiewicz，而這個方法在庭審中接受交互詰問，且瑞昱利用此一機會提出證據（指出有未被納入評估的其他 SEP 存在）來意圖導引陪審團去質疑 Layne-Farrar 之可信度；而後 Layne-Farrar 因應瑞昱所提質疑而修正其所提出之數據，並證述陪審團不會錯誤地採用其較高權利金比率之估算，因為其一開始的估算可能涵蓋過廣（over-inclusive）。法院認為，前述事實顯示，Layne-Farrar 之方法具備可信度，因為其可被檢證且受過質疑批判；法院應該鼓勵專家證人誠實地因應對造在交互詰問中所提質疑來修正其估算，且不應每當專家證人承認其在評估上可能有細節錯誤時，便據以排除其證詞於可採納證據範疇之外。綜上所述，法院認定，Layne-Farrar 之估算是基於可靠、可經檢證且量化的方法，所以其不應被排除，而瑞昱請求法院變更陪審團所裁決 F/RAND 權利金比率之聲請應被駁回。

(5) 適用法律與判例

a. *E.E.O.C. v. Go Daddy Software, Inc., 581F.3d 951, 961 (9th Cir. 2009)*：法院基於依據聯邦民事訴訟程序規則第 50(b)條所適當提出之聲請，檢視陪審團裁決是否是基於具體證

據。

b. *Barnard v. Theobald, 721 F.3d 1069, 1075 (9th Cir. 2013)*：檢視陪審團裁決之判準為，是否證據僅能支持一種合理之結論，而此結論與陪審團裁決結果有所矛盾。

c. *Krechman v. Cnty. Of Riverside, 723 F.3d 1104, 1109-10 (9th Cir. 2013)*：只有在缺乏得以支持理性陪審團做出其裁決之法律上充足基礎時，法院可以做出依法律判決。法院不得以其對證據之看法取代陪審團對證據之看法。

d. *Daubert v. Merrell Dow Pharm., Inc., 509 U.S. 579, 589 (1993)*：若專家證人證詞為具關連性與可信度(both relevant and reliable)，則可依據聯邦證據規則第 702 條被採納為證據。

e. *Estate of Barabin v. AstenJohnson, Inc., 740 F.3d 457, 463 (9th Cir. 2014)*：法院扮演守門人角色來排除偽科學證據。

3.5.1.4 被告因違反契約義務而應支付的損害賠償數額（陪審團審理）[73]

(1) 事實說明

法官在其陪審團指引中說明，法院已裁定 LSI 違反其與 IEEE 間之契約義務，而瑞昱則為前述契約的第三人受益人。陪審團被指示要決定，如果瑞昱有因 LSI 違約行為而受到損害時，其所能獲得之損害賠償數額，而瑞昱負有舉證責任，必須提出優越證據（preponderance of the evidence）來支持其所提出的損害賠償數額。法官指示陪審團，如果陪審團認定瑞昱有權獲得損害賠償，則其可以裁決 LSI 應支付瑞昱為答辯 LSI 所聲請之 ITC 調查案而支出的合理律師費用與成本，而這樣的裁決應依據證據而非推測或猜想。

法官亦指示陪審團，瑞昱有義務要盡合理努力來減輕損害（mitigate damages），而減輕損害意味避免或降低損害，而 LSI 負有舉證責任，須提出優越證據來支持其主張、原告未盡合理努力減輕損害、以及損害賠償金額可以被減少。

(2) 兩造主張與陪審團裁決

瑞昱主張，被告應支付 4,944,632 美元做為損害賠償，其為瑞昱為答辯 ITC 調查案所支付的律師費用。

被告主張，瑞昱並未提出證據支持其所主張損害賠償數額的合理性，並提出專家證人

[73] Realtek Semiconductor, Corporation v. LSI Corporation, Case No. C-12-3451-RMW, Not Reported in F.Supp.2d, 2014 WL 2738216 (N.D. Cal. June 16, 2014)

Marcia Sundeen 之專家證詞，指陳瑞昱所主張的律師費用為市場合理期待費用的兩倍。

陪審團審理結果，裁決本案損害賠償數額為 3,825,000 美元。

(3) 陪審團裁決後之發展

a. 原告聲請依法律判決

瑞昱在其依法律判決聲請中主張，其應獲得其所請求之全額損害賠償（4,944,632 美元），因為 LSI 並未提出充足證據來證明瑞昱未善盡其減輕損害之義務。

b. 被告聲請依法律判決

LSI 在其依法律聲請中主張，瑞昱未能舉證證明其所請求損害賠償數額是合理的，且瑞昱必須舉證證明其已實際支付在其所提出做為證據之律師費用帳單上所列金額。此外，LSI 亦主張，瑞昱並未善盡其減輕損害之義務。

(4) 法院論理

就損害賠償數額合理性之舉證責任，法院指出，瑞昱負有一開始的舉證責任，必須證明其所受損害之範圍，而瑞昱可以透過提出證據證明其因為 LSI 違反契約義務而遭受之損害數額來滿足前述舉證要求，此時瑞昱所實際遭受之損害支出便被推定是合理的成本，而應由 LSI 負起舉證責任來證明瑞昱未能採取合理行動減輕其所受損害。

法院指出，契約法的一項基本原則是，判決違約損害賠償之目的是要讓原告能位於在契約完全被履行時其所可以享有之相同的經濟地位（Low v. LinkedIn Corp., 900 F. Supp. 2d 1010, 1029, N.D.Cal. 2012），所以如果採信 LSI 主張瑞昱必須實際支付律師費用方能主張該費用數額為其應得之損害賠償數額，則會違反前述基本原則，因為其意味著，一造若非因其過失而無法支付其支出時，其將無法獲得由違約之對造所支付的賠償。法院亦指出，LSI 並未舉出任何過往判例見解來支持其主張。因此，法院認定，瑞昱僅需舉證證明因 LSI 違約所致生之損害賠償數額。

而就原告是否採取合理行動減輕損害，法院認為，法院不須著眼於判斷原告是否未能採取被告所提議其應採取的行動，而可以著眼於判斷原告所實際採取行動的合理性；事後舉出其他可行的合理行動，並非證明原告所實際採取行動不具合理性的證據。

在本案中，法院指出，陪審團可以依據被告專家證人 Maria Sundeen 律師有關參與共同被告可節省律師費用支出（joint defense group savings）以及引用 AIPLA 調查（the AIPLA survey）

證述瑞昱所稱訴訟成本過高等證詞，來裁決瑞昱未能合理減輕其損害。

法院認為，雖然瑞昱正確地指出 Sundeen 同意瑞昱有因為參與共同被告而節省部分律師費用，但是陪審團仍可以同意 Sundeen 之證詞，並認定瑞昱所節省之費用並非參與共同被告所能得到的合理結果，同時陪審團亦可採信 Sundeen 在實際參與 ITC 調查案與使用共同被告策略上的豐富經驗，據以認定瑞昱並未採取合理行動減輕其損害。

而 Sundeen 引用 AIPLA 調查所做出之證述為，依據瑞昱產品在美國境內銷售額之資料，可以推算出若 ITC 核發排除命令時瑞昱所遭受之損失不會高於 30,000 美金，所以基於 AIPLA 調查所述訴訟成本為可能損失之 75%的結果，瑞昱所支出的律師費用不應超過 25,000 美金。法院指出，在專家證人交互詰問中，瑞昱詳盡地挑戰 Sundeen 所採用之前述估算方法，且 Sundeen 亦承認 Realtek 的可能損失會高於 1 百萬美金；但即便如此，陪審團仍採信 Sundeen 之估算，且即使陪審團認為瑞昱之可能損失高於 Sundeen 所估算之 30,000 美金，但陪審團仍可基於 AIPLA 調查結果，以其他方式做出瑞昱未能合理減輕其損害的結論。因此，法院駁回瑞昱請求法院就損害賠償數額做出依法律判決之聲請。

然而，法院亦駁回 LSI 請求法院做出認定損害賠償數額為 25,000 美金之依法律判決的聲請。法院指出，瑞昱在庭審中提出未受爭議的證據顯示，其獲得 5%的律師費用折扣；LSI 亦承認，瑞昱有因為參與共同被告而節省部分費用；瑞昱亦在交互詰問中質疑 Sundeen 之方法論與可信度。法院認為，陪審團可以合理地認定，前述一或多項事實支持其裁決高於 LSI 所提 25,000 美金的損害賠償數額。

(5) 適用法律與判例

a. *Jackson v. Yarbray, 179 Cal. App. 4th 75, 96-97 (2009)*：為答辯因惡意起訴所生訴訟（defend a maliciously prosecuted action）而支出之律師費用，其相關證人證詞或經採納之書面證據，其成立損害賠償之表面證據（prima facie evidence）。在缺乏相左證據的情況下，這些費用應被假設為合理…雖然證明包括律師費用在內，因被告侵權行為所導致之損害賠償範圍的舉證責任是落在原告身上，但是證明原告並未採取合理行動限縮其所受損害的舉證責任，是落在被告身上。
b. *Low v. LinkedIn Corp., 900 F. Supp. 2d 1010, 1029 (N.D.Cal. 2012)*：契約法的一項基本原則是，判決違約損害賠償之目的是，要讓原告能位於在契約完全被履行時其所可以享有之相同的經濟地位。
c. *Shaffer v. Debbas, 17 Cal. App. 4th 33, 41 (1993)*：減輕損害原則意指，原告因為違約或侵權行為而遭受損害，其有責任採取合理措施來減輕損害，且其將不能就任何應可避免損失獲得救濟。

d. *Mayes v. Sturdy Northern Sales, Inc., 91 Cal. App 3d 69, 85 (1979)*：原告不能就可以透過一般注意與合理努力而避免之損害獲得救濟。

e. *Valencia v. Shell Oil Co., 23 Cal. 2d 840, 846 (1944)*：減輕損害責任並不要求受損害之一造去採取不合理與不實際的行動。

3.5.2 本案之程序爭點

本案中主要的程序爭點包括：(一) 被告聲請法院駁回起訴；(二) 被告聲請法院暫停訴訟 (defendants' motion to stay)；(三) F/RAND 權利金計算應由法官或陪審團來審理；以及(4) ITC 調查之初判結果是否可以在陪審團審理時被提出做為證據。此外，在陪審團做出裁決後，原告瑞昱提起其他救濟之聲請，請求法院核發永久禁制令並做出確認判決，而法院亦就以下兩爭點做出判斷：(一) 瑞昱是否應獲得永久禁制令，以及；(二) 法院是否應做出確認判決，並確定確認判決之內容，詳述如下：

3.5.2.1 被告聲請駁回起訴[74]

(1) 事實說明

原告瑞昱主張四項訴訟標的，包括：(一) 違反契約義務；(二) 允諾禁反言；(三) 宣告被告必須提供瑞昱 F/RAND 授權或被告無法對瑞昱行使其宣稱為「必要」之專利權利，以及；(四) 被告行為構成加州州法所規範的不公平競爭行為。而被告聲請法院駁回原告之起訴。

(2) 被告主張

被告主張，原告所提違反契約義務與允諾禁反言之訴並不充足且未成熟到可以裁決之程度 (insufficiently pleaded and not ripe for adjudication)，所提請求法院做出宣告判決之訴與其他訴訟標的重複且亦未成熟，而所提不公平競爭之訴則是缺乏對所受競爭損害或可救濟損害的說明 (lacks allegations of competitive harm or redressable injury)。

就原告所提違反契約義務之訴，被告指出，原告不能提起違反契約義務之訴，因為被告沒有義務讓其一開始所提的提案必須是符合 F/RAND 授權條件的完整要約，而由於兩造當事人被要求要在起訴之前以善意進行協商，所以法院在協商遭遇瓶頸前不應介入。被告主張其一開始所提要約是基於善意所做成，且很明確是邀請原告進行進一步討論與協商。被告亦主張，原

[74] Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C-12-03451 RMW, Not Reported in F. Supp. 2d, 2012 WL 4845628, N.D. Cal. Oct. 10, 2012.

告僅是尋求法院的建議意見，因為原告並未主張其有意願接受 F/RAND 授權。

就原告所提不公平競爭之訴，被告指出，瑞昱並未能主張陳述出，被告行為在對原告產生影響外有對競爭秩序造成損害。

(3) 原告主張

就違反契約義務之訴，原告指出，被告所主張請求駁回之理由，是爭執相關事實，而這在目前訴訟進行階段並不適當。原告指出，其所提違反契約之訴是主張，被告之契約義務要求其必須提出 F/RAND 授權要約，而被告的惡意違約行為包括在提供任何授權條件前便聲請 ITC 調查，以及提供不合理、不公平且具歧視性的授權條件。原告亦主張，其所提違反契約之訴已經成熟，因為在當事人之間存在具體而特定的爭議，而證明或承認專利侵權成立並非案件成立之必要前提。

就不公平競爭之訴，瑞昱指出其已主張被告行為是對整個 WLAN 產品市場造成損害，而非僅是瑞昱本身。

(4) 法院結論

法院裁定，駁回原告所提不公平競爭之訴，但裁定原告所主張另三項訴訟標的則應續行訴訟。

(5) 法院論理

法院在其裁定中，引用 Microsoft v. Motorola 一案（864 F.Supp.2d 1023, 1035, W.D.Wash. 2012）與 Apple v. Motorola 一案（869 F.Supp.2d 901, 914, N.D.Ill. 2012）裁定見解，指出 F/RAND 授權義務之存在不受當事人是否有嘗試進行授權協商所影響（RAND licensing obligations exist independent of whether the parties attempt to negotiate a license），所以至少就某程度而言，違反授權義務是可以無需言及當事人協商狀況而被主張。法院指出，雖然瑞昱主張被 Microsoft v. Motorola 一案法院所拒絕的論理，即被告的初次要約必須符合 F/RAND 授權條件，但法院無法據此認定，瑞昱之起訴並未成功主張其違反契約義務之訴，而雖然其對被告授權義務之特定陳述性質上比較接近法律結論（legal conclusions），但其已提出充足事實來讓其主張貌似可信（there is sufficient factual matter to render Realtek's claim plausible），且整體看來，瑞昱所為主張陳述，是近似於在其他案件中原告所提違反 F/RAND 授權義務之訴的內容，如 Microsoft v. Motorola 案與 Apple v. Motorola 案等。是故，法院認定，瑞昱所為主張陳述，貌似可信地支持其所提起被告違反其善意與公平交易責任之訴（Realtek's allegations plausibly support a claim

that defendants breached their duty of good faith and fair dealing）。

法院就被告所提出要求超過被控侵權產品售價的權利金數額並非必然不合理，以及瑞昱並未具體指出被告提案中何項條件是其所質疑等主張，則是認為在目前訴訟進行之階段，法院並不適宜就提案內容或瑞昱有關提案不合理的主張進行更深入的檢證判斷。

而就被告所言，除非瑞昱聲明其將接受符合 F/RAND 授權條件之授權，否則法院之判決僅是就合理權利金數額做出建議性質意見的主張，法院則是指出，雖然被告有契約義務要提供F/RAND授權，但並無證據顯示瑞昱富有相對的契約義務要接受授權，即使該授權符合F/RAND授權條件。法院認為，瑞昱應否支付以及應支付多少金錢費用等問題，是無法在侵權、專利有效性與合理權利金數額等爭點均獲解決前有確定之答案，但是並無法規要求，任何前述爭點必須在其他爭點獲解決前先被解決，所以瑞昱可以在請求決定 F/RAND 權利金比率之同時，亦否認其行為構成侵權或主張專利無效，即使後者這些爭點之結論可能會影響到是否有專利授權之需要。法院亦認為，在禁制令威脅下，標準實施者在授權協商中會居於議價劣勢，而讓決定真正 F/RAND 權利金比率必須由法院來為之的主張是貌似可信的。

綜上所述，法院駁回被告請求駁回原告所提違反契約義務之訴的聲請。同時法院亦指出，兩造對於瑞昱所提允諾禁反言之訴所為之主張，相同於其就違反契約義務之訴所為之主張，所以依據同樣理由，法院亦駁回被告請求駁回原告所提允諾禁反言之訴的聲請。

雖然被告主張，原告所提請求法院為宣告判決之訴是與原告所提其他訴訟標的重複，因為其尋求相同救濟且並未增加任何新的有關責任認定的論理，但是法院指出，在目前訴訟進行之階段，原告所提請求法院為宣告判決之訴，與其所提違反契約義務之訴，兩者是可以區分，因為法院在目前階段無法得知瑞昱會如何展開其訴訟主張，而且決定合理權利金數額是兩造當事人間就被告專利侵權主張有所爭執的一部分，而這個爭執本身是可以獨立於被告是否違反契約義務之爭執而存在。因此，法院駁回被告請求駁回原告請求法院為宣告判決之訴的聲請。

雖然瑞昱主張其所提不公平競爭之訴是主張被告行為對整體 WLAN 產品市場的造成明確損害，但法院認為，瑞昱所為事實陳述，整體來看並未貌似可信地說明，其他競爭者或消費者會因為被告行為而受到負面影響。因此法院認定，因為瑞昱並未能主張陳述出被告行為對競爭秩序的損害，所以法院駁回原告所提不公平競爭之訴。

(6) 適用法律與判例

a. *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F.Supp.2d 1023, 1035 (W.D.Wash. 2012)*：雖然摩托羅拉正確地主張 IEEE 與 ITU 的智財權政策是希望 F/RAND 授權協議內容是由專利權人與標準實施者來協商出來，但並不能據以推論，善意進行協商是摩托羅拉承諾提供符合 F/RAND 授權條件之授權的前提條件。

b. *Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F.Supp.2d 901, 914 (N.D.Ill. 2012)：*摩托羅拉同意依據 F/RAND 授權條件來授權其 SEP，是這些專利被宣告為對標準實施為必要的對價…其並未主張其同意是附有條件，即是以潛在被授權人在授權協議中提出對應要約為條件。

3.5.2.2 被告聲請法院暫停訴訟[75]

(1) 事實說明

被告於 2013 年 4 月 4 日提出聲請，請求法院暫停本案訴訟審理，直至 ITC 調查案有所結論。

(2) 被告主張

被告主張，因為瑞昱在 ITC 調查中以被告違反 F/RAND 授權義務做為抗辯主張，所以法院應行使其裁量權來中止本案審理，等待 ITC 就此爭點做出判斷。被告主張：（一）根據被告對瑞昱答辯內容之理解，在 ITC 完成調查並就瑞昱所主張系爭專利未受侵權與無效等抗辯做出裁決前，瑞昱並無意願接受本法院所決定之任何 F/RAND 授權內容，以及；（二）暫停本案審理對瑞昱並無損害，因為瑞昱所能指出的唯一損害是個未來損害，亦即是 ITC 未來可能核發之排除命令。

(3) 原告主張

瑞昱則主張，暫停本案審理並不適當，因為 ITC 之調查涉及與本案完全不同的主張與救濟手段，ITC 之調查主要針對專利未受侵權與專利無效之爭點，而本案則是針對被告被控違反其 F/RAND 授權義務之爭點。瑞昱指出，其在 ITC 調查案中並未請求損害賠償，且 ITC 亦未提供損害賠償之救濟手段，所以其所能獲得之唯一救濟便是，讓 ITC 認定其未違反美國關稅法第 1337 條規定而不應成為排除命令之禁制對象。瑞昱亦指出，其未在 ITC 調查案中尋求計算出 F/RAND 權利金比率。瑞昱主張，本案證據文件與 ITC 調查案雖有部分重疊，但本案之證據文件與 ITC 調查案有具體不同且所涉範圍更廣，同時兩案證人亦非完全相同。瑞昱主張：（一）瑞昱是有意願的被授權人，只要其能保有其上訴權利並維持其在 ITC 主張專利無效與未受侵權的抗辯；（二）瑞昱可以向本法院請求裁定 F/RAND 權利金比率、並同時在 ITC 主張其未構成侵權；（三）法院並無理由在裁定 F/RAND 權利金比率前等待 ITC 裁決結果。

[75] Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C-12-03451, Doc. 102, ORDER by Judge Whyte granting [67] Motion for Partial Summary Judgment; denying [72] Motion to Stay (N.D. Cal. May 20, 2013)(取自 PACER)

(4) 法院論理

法院指出，被告用來支持其暫停本案審理請求的主要主張是，在 ITC 調查案有所結論前，瑞昱將不會接受任何 F/RAND 授權條件，但是瑞昱已表明其是有意願的被授權人，只要其能保有其上訴權利並維持其在 ITC 主張專利無效與未受侵權的抗辯，而且法院亦已認定，瑞昱可以同時在法院內尋求裁定 F/RAND 權利金比率但在 ITC 否認其行為構成專利侵權。

同時法院亦同意瑞昱主張，其在 ITC 調查案中所提出之違反契約義務抗辯與其在本案審理中所提起之違反契約義務之訴，兩者性質並不相同。法院認為，雖然 ITC 可能考慮被告之 F/RAND 授權義務內容以及被告是否違反該義務，但其考量僅是用於決定瑞昱是否違反美國關稅法第 1337 條規定以及是否應核發排除命令等議題。法院指陳，瑞昱並未請求 ITC 裁決 F/RAND 權利金比率，而 ITC 亦無必要做出這樣的裁決，但不同於 ITC，法院可以在就 F/RAND 議題做出判斷後，裁定執行金錢救濟手段來確保前述判斷結果被落實。法院認為，被告聲請 ITC 進行 337 條款調查，在核發排除命令之威脅下，被告增加了其在授權協商中的議價能力，而這讓本法院有必要快速解決本案所涉之 F/RAND 授權爭議。

因此，法院認定，並無正當理由暫停本案審理。

3.5.2.3 法官決定 F/RAND 權利金計算應由陪審團審理[76]

(1) 事實說明

在 2013 年 9 月 9 日，法院要求兩造會面協議，並就在部分簡易判決後尚須由陪審團審理之爭點提出各自的立場說明。而在 2013 年 9 月 11 日，兩造依據前述法院命令提出共同聲明（Joint Submission），其中兩造各自表述 F/RAND 權利金計算應由法官或陪審團審理之立場。法院於 2013 年 9 月 26 日做出裁定。

(2) 被告主張

被告主張決定 F/RAND 權利金比率是由陪審團審理之議題（a jury issue），因為其裁決是基於建構出以特定事實為前提所進行之假設性協商，所以其由陪審團審理之權利應受到美國憲法第七修正案的保護（the Seventh Amendment，其言明在普通法訴訟案件中，當訴訟標的價值

[76] Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C-12-03451, Doc. 152, Supplemental Case Management Order (N.D. Cal. September 9, 2013)(取自 PACER); Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C-12-03451, Doc. 167, Order re: joint submissions pursuant to supplemental case management order (N.D. Cal. September 26, 2013)(取自 PACER)

超過 20 美元時，該案件由陪審團審理之權利應受到保護，in suits at common law, where the value in controversy shall exceed twenty dollars, the right of trial by jury shall be preserved）。

(3) 原告主張

瑞昱主張決定 F/RAND 權利金比率是法官審理議題（a bench issue），因為：（一）其本質上為一衡平法議題（it is equitable in nature），是由法院要求被告遵循其 F/RAND 授權義務；（二）其需要法院就確立當事人權利至為必要之契約條件進行補充，以及；（三）在本案中的合理權利金計算不同於其他專利侵權訴訟案件，因為 LSI 在本案中並未主張其專利權利受到侵害，亦未請求侵權行為損害賠償。

(4) 法院論理

法院並不同意瑞昱所請求之救濟為衡平裁量性質，因為瑞昱在其訴狀所陳述之訴之聲明為，請求法院做出宣告判決（declaratory judgment）來確立 F/RAND 授權條件，並宣告若被告拒絕提供 F/RAND 授權，則無法對瑞昱行使其宣稱為「必要」之專利權利。

法院指出，瑞昱所引用的 Microsoft v. Motorola 案，在其中兩造當事人放棄其由陪審團來審理決定 F/RAND 權利金比率之權利（Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., No. 10-cv-01823-JLR, 2013 WL 4519451, at *5, W.D.Wash. Aug. 25, 2013），所以該案並無法被用來支持，在當事人沒有放棄權利的情況下，認定決定 F/RAND 權利金比率是個衡平法議題，故適合由法官來審理的主張。

而法院亦指出，ESS Technology, Inc. v. PC-Tel, Inc.案亦無法適用於本案事實上，因為在該案中，法院拒絕依據被告請求來駁回原告請求法院確認被告 F/RAND 授權義務特定內容的訴之聲明，是基於其認為，在該案中被告提供幾近一致內容的授權協議給所有其他競爭者，所以法院可以據以很容易地決定公平而未歧視的契約內容為何，而決定該案被告及所屬產業的商業慣習與常態，並不在原告起訴範圍內的事實議題（ESS Technology, Inc. v. PC-Tel, Inc., No. 99-cv-20292-RMW, 1999 WL 33520483, at *4, N.D.Cal. Nov. 4, 1999）。法院認為，本案與 ESS Technology, Inc. v. PC-Tel, Inc.案不同處在於，在本案中法院並無法簡單地決定 F/RAND 權利金比率，而瑞昱所尋求的救濟是透過建構當事人間的假設性協商決定出 F/RAND 權利金比率，其需要複雜事實認定，所以當事人有權要求陪審團來審理該議題。

法院亦指出，在本案中當事人雖然沒有主張專利權利受到侵害，但其與其他認定假設性協商是陪審團審理之事實議題的專利侵權訴訟案件，並無需要予以區別之處，因為不論當事人是否有主張專利權利受到侵害，建構假設性協商過程與決定 F/RAND 權利金比率依然是涉及到同樣的事實認定。

綜上所述，法院認定決定 F/RAND 權利金比率為應由陪審團審理之議題，而因為被告並未放棄其由陪審團審理本議題的權利，所以本議題應由陪審團審理。

3.5.2.4 法官決定排除 ITC 調查初判結果做為證據[77]

(1) 事實說明

被告提出排除證據聲請（motion *in limine*），請求法院禁止瑞昱提出、兩造所涉 ITC 調查案之行政法官（Administrative Law Judge，ALJ）初步調查決定（Initial Determination）來做為證據，特別是在該初步裁定中，ALJ 認定瑞昱並未侵害系爭專利權利。兩造專家證人在計算系爭專利之 F/RAND 權利金比率時，均預設系爭專利權利為有效且受瑞昱所侵害。法院於 2014 年 1 月 6 日做出裁定，同意排除 ITC 調查案之侵權不成立初步裁定結果做為證據。

(2) 被告主張

被告主張，因為兩造專家證人均基於系爭專利權利為有效且受到侵害之預設來進行 F/RAND 權利金計算，所以 ITC 調查案的行政法官初步調查決定，就本案審理而言，並不具關聯性（irrelevant），而應依據聯邦證據規則（Federal Rules of Evidence，FRE）第 402 條規定，裁定予以排除。此外，被告亦主張，法院應該依據 FRE 第 403 條規定排除行政法官初步調查決定做為證據，因為其做為證據之關聯性並不及於其可能造成不公平偏見的危險（any relevance is outweighed by the danger of unfair prejudice）。

(3) 原告主張

瑞昱主張，ITC 初步裁定結果是具關聯性與可被採用的證據，因為在決定 F/RAND 權利金比率時，法院應該考量專利對於技術標準的技術貢獻度，以及標準使用者為實施該標準而需要侵害該專利權利之程度。

(4) 法院論理

[77] Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C-12-03451, Doc. 278, Plaintiff Realtek Semiconductor corporation's notice of request for use of initial determination in international trade commission investigation number 337-837, or in the alternative for a limiting instruction (N.D. Cal. February 16, 2014)(取自 PACER); Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. C-12-03451, Doc. 308, Orders on recently made motions [Re: Dkt. Nos. 268, 280, 292] (N.D. Cal. February 24, 2014)(取自 PACER)

雖然法院承認，一項就系爭專利判定專利侵權不成立之最終判決結果可以是具備關聯性的證據，舉例來說，可以用來證明系爭專利對技術標準或標準實施者之產品的貢獻度，或者證明是否存在可被納入系爭標準之替代技術等，但法院認為，由於行政法官初步調查決定並非最終裁定，所以其關聯性便有所侷限。法院指出，前述有所侷限的關聯性，讓行政法官初步調查決定之證據價值，遠不及於其做為證據所可能產生不公平偏見與誤導陪審團之危險。因此，法院同意被告請求，排除行政法官之專利侵權不成立初步調查決定結果做為證據。

(5) 適用法律與判例

a. *聯邦證據規則第 402 條（FRE 402）*：不具關聯性的證據不應被採用（Irrelevant evidence is not admissible）。
b. *聯邦證據規則第 403 條（FRE 403）*：法院得排除具關聯性的證據，若該證據之證據價值遠不及於下列一或多項之危險：產生不公平偏見、混淆爭點、誤導陪審團、造成不當遲延、浪費時間或造成沒有必要的證據堆積（The court may exclude relevant evidence if its probative value is substantially outweighed by a danger of one or more of the following: unfair prejudice, confusing the issues, misleading the jury, undue delay, wasting time, or needlessly presenting cumulative evidence）。

3.5.2.5 原告聲請核發永久禁制令[78]

(1) 事實說明

在陪審團做出裁決後，瑞昱於 2014 年 3 月 28 日聲請法院做出其他救濟措施，包括核發永久禁制令等。

(2) 原告主張

瑞昱聲請法院核發永久禁制令，禁止 LSI：（一）進一步基於'958 與'867 專利權利向瑞昱要求不符合在陪審團 2014 年 2 月 26 日裁決中所確立之被告 F/RAND 授權義務內容〔若法院有做出任何後續之判決，則依其所變更之內容〕的權利金數額，以及；（二）在未先提供瑞昱符合被告 F/RAND 授權義務內容之授權前，在 ITC 或其他法院，行使或尋求行使，任何被告宣告為標準必要專利之專利權利。

[78] Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., No. 13-16070, 2014 WL 1087822 (9th Cir. March, 20, 2014)

(3) 被告主張

瑞昱並未遭受不可回復之損害；ITC 之終判（Final Determination）結果排除了立即不可回復損害(immediate irreparable harm)發生的可能性,所以在本案中並無核發永久禁制令之必要。

(4) 法院論理

法院認定，ITC 終判結果足以讓不可回復損害之發生變成僅是種推測，進而可以據以駁回瑞昱請求核發永久禁制令之聲請。法院指出，依據聯邦第九巡迴上訴法院（the U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit）之判例見解（G.C. & K.B. Invs., Inc. v. Wilson, 326 F.3d 1096, 1107 (9th Cir. 2003)），如果瑞昱尚未蒙受不可回復之損害，則其必須存在禁制令未核發時具體不可回復損害會「立即」(immediate）發生之可能性。法院認為，瑞昱之情況無法符合此一要件，因為任何可能的排除命令不會在短期之內被核發；若要排除命令被核發，則下列有利於 LSI 之情況必須發生：(一）聯邦巡迴上訴法院（the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit）必須廢棄 ITC 之終判結果；(二）ITC 必須進行調查並認定有核發排除命令之必要，以及；(三）任何排除命令必須不會被美國總統所否決。因此，法院認為，在此時核發排除命令之可能僅是種推測，致使法院無法認定有「可能發生」或「立即」之不可回復損害；而由於存在不可回復損害是核發禁制令之基本前提，所以瑞昱聲請核發永久禁制令應被駁回。

然而,法院指出,未來 ITC 仍有可能核發排除命令,所以法院並非永久駁回瑞昱之聲請(the court's denial of Realtek's motion is without prejudice)，如果排除命令核發之威脅變得更加立即可能發生，則瑞昱未來仍可提起核發永久禁制令之聲請。

(5) 適用法律與判例

a. *eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388, 391 (2006)：*決定是否核發永久禁制令是聯邦地院的衡平裁量。
b. *California ex rel. Lockyer v. U.S. Dep't of Agric., 575 F.3d 999, 1019 (9th Cir. 2009)：*要取得永久禁制令之救濟，原告必須證明：(一）其遭受不可回復損害；(二）法律上其他救濟手段，如金錢性損害賠償，並不足以救濟前述損害；(三）考量原告與被告間的權益平衡，能確保此一救濟為符合衡平原則，以及；(四）公共利益不會因永久禁制令而受損...在決定禁制令所及範圍上，聯邦地院有相當的裁量空間，而其必須權衡當事人間的損益，並適當考慮公共利益。
c. *G.C. & K.B. Invs., Inc. v. Wilson, 326 F.3d 1096, 1107 (9th Cir. 2003)：*永久禁制令之核發要

件包括：(1) 具體而立即之不可回復損害發生的可能性（the likelihood of substantial and immediate irreparable），以及(2) 並無其他適當法律救濟手段（the inadequacy of remedies at law）。

d. *Ross-Simons of Warwick, Inc. v. Baccarat, Inc., 217 F.3d 8, 13 (1st Cir. 2000)*：存在不可回復損害是核發禁制令之基本前提。

3.5.2.6 原告聲請法院做出確認判決[79]

(1) 事實說明

在陪審團做出裁決後，瑞昱於 2014 年 3 月 28 日聲請法院做出其他救濟措施，包括請求法院做出確認判決等。

(2) 原告主張

瑞昱請求法院做出確認判決，宣告：

若被告…未能依據，符合陪審團 2014 年 2 月 26 日裁決內容〔若法院有做出任何後續之判決，則依其所變更之內容〕之 F/RAND 授權條件，提供瑞昱持續性授權，則其不得對於瑞昱及其產品行使'958 與'867 專利權利。

(3) 法院論理

法院認為，基於以下兩項理由，瑞昱所請求做出之確認判決內容，本質上為一永久禁制令，所以核發永久禁制令之要件應被齊備：（一）宣告系爭專利權利僅對瑞昱不得行使，相當程度類似於核發禁止 LSI 在提供瑞昱 F/RAND 授權前尋求核發排除命令之永久禁制令；（二）如同典型之禁制令內容，瑞昱所請求的確認判決內容，在功能上是要求 LSI 不去從事特定作為，即向瑞昱行使專利權利。因此，法院將瑞昱請求做出確認判決之聲請當成其聲請核發永久禁制令之一部分，並據以駁回其聲請。

然而，法院指出，雖然其駁回瑞昱之聲請，但其可以依其裁量做出其認定適當之確認判決。法院進一步指出，法院能就其具有管轄權之事項做出確認判決（28 U.S.C. §2201）[80]，而在本

[79] Realtek Semiconductor, Corporation v. LSI Corporation, Case No. C-12-3451-RMW, Not Reported in F.Supp.2d, 2014 WL 2738226 (N.D. Cal. June 16, 2014)

[80] 參見 28 U.S.C. §2201 (a) 條文說明 (...any court of the United States, upon the filing of an appropriate pleading, may declare the rights and other legal relations of any interested party seeking such declaration, whether or not further relief is or could be sought. Any such declaration shall have the force and effect of a final judgment or decree and shall be

案中，因為兩造當事人就 F/RAND 權利金比率存在實質爭議，所以法院就決定 F/RAND 權利金比率具有做出確認判決之管轄權。

但'867 專利之狀況比較複雜，因為其專利權利已在 2014 年 2 月 23 日到期而無效，而對於法院是否在該專利到期後，仍就決定該專利之 F/RAND 權利金比率具有管轄權，兩造當事人是意見相左。法院認定，其就'867 專利決定 F/RAND 權利金之管轄權持續存在，只要就'867 專利 F/RAND 權利金之實質爭議持續存在，而由於瑞昱可以合理認知，LSI 會主張其過往行為（在專利到期之前）侵害'867 專利權利並據以起訴，而前述可能起訴涉及 LSI 的 F/RAND 授權義務，所以就'867 專利 F/RAND 權利金之實質爭議便亦持續存在。

據此，法院在其最終判決中做出以下之確認判決：（一）法院確認，在符合其 F/RAND 授權承諾之前提下，LSI 必須就'958 專利提供瑞昱符合 F/RAND 授權條件之授權，包括以瑞昱產品美國境內銷售額之 0.12%做為權利金；（二）法院確認，則在符合其 F/RAND 授權承諾之前提下，LSI 必須就'867 專利提供瑞昱符合 F/RAND 授權條件之授權，包括以瑞昱產品美國境內銷售額之 0.07%做為權利金。

(4) 適用法律與判例

a. *28 U.S.C. §2201*：就其具備管轄權之任何實際爭議，法院「得依任何利害關係人之請求，確認其權利或其他法律關係，不論其是否已尋求或可得尋求其他救濟措施」。
b. *United States v. State of Wash., 759 F.2d 1353, 1356-1357 (9th Cir. 1985)*：決定是否做出確認判決為法院之裁量權…而請求做出確認判決之聲請應被駁回，當確認判決無助於釐清與確立系爭法律關係，或不能終結訴訟程序並協助當事人從其所面對之不確定與爭議中獲得救濟。
c. *聯邦民事訴訟程序規則第 57 條（Fed. R. Civ. P. 57）*：存在其他適當救濟，並不排除法院做出適當之確認判決。

reviewable as such...)

第六節 案例評析

3.6.1 主張專利無效或未受侵權並不構成無獲授權意思

在本案中，我國廠商瑞昱成功主張 LSI 違反其承諾標準制定組織 IEEE 會提供 F/RAND 授權給標準必要專利可能被授權人之契約義務，獲得美國法院核發初步禁制令來禁止美國國際貿易委員會所可能核發之排除命令的執行[81]，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 違反契約義務所致生損害之賠償[82]。不過除了我國廠商勝訴之結果外，本案承審法官闡述，主張系爭專利附有 F/RAND 授權承諾以及主張系爭專利無效與未受侵權，兩者間在邏輯論理與訴訟策略上存在何種關係，其見解或者亦值得進一步的關注與討論。

在 2012 年 10 月 10 日的裁定中，本案承審法官 Ronald M. Whyte 不認同被告有關本案訴訟標的並未成熟（the case is not ripe）之主張，指出瑞昱或可以在請求法院決定 F/RAND 權利金比率之同時，否認其侵害系爭專利權利或主張系爭專利無效，即使這些爭點之結果最後可能會排除瑞昱獲得專利授權之必要[83]。而在 2013 年 5 月 20 日的裁定中，承審法官進一步指出，並無證據顯示瑞昱無就系爭專利獲得授權之意思，事實上瑞昱承諾其將接受符合 F/RAND 授權條件之授權，只要其可以保留其上訴權與在 ITC 調查案中進行答辯的權利，而法院在前述裁定中已肯認瑞昱有否認侵權與主張專利無效之權利[84]。只是到了實際要進行 F/RAND 權利金比率估算之事實審理時，承審法官闡述，因為兩造的專家證人，皆是在假設系爭專利為有效且權利受到瑞昱產品所侵害的前提上，進行系爭專利之 F/RAND 權利金比率估算，所以雖然 ITC 行政法官認定系爭專利未受侵權之結果與權利金估算可能具備關聯性，但是由於其並非最終確定之結果，其有限之關聯性可能不及於其所可能產生誤導陪審團之效果，因此據以裁定，ITC 調查案中行政法官認定瑞昱並未侵害系爭專利權利之初判結果，不可以在陪審團估算 F/RAND 權利金比率時被提出來做為證據[85]。

誠如論者指出，每個尋求基於其 SEP 行使侵權行為除去請求權之 SEP 專利權人，可能都會宣稱被其指控為侵權者是「無獲授權意思者」（unwilling licensee），而其中部分 SEP 專利權人便會主張，挑戰系爭 SEP 之有效性、受到侵權或對技術標準之必要性等，就等於拒絕就系

[81] Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., 946 F.Supp.2d 998, 1010 (N.D.Cal. 2013).
[82] Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., Not Reported in F.Supp.2d, 2014 WL 2738216, at *2 (N.D.Cal. June 16, 2014).
[83] Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., Not Reported in F.Supp.2d, 2012 WL 4845628, at *5 (N.D.Cal. Oct. 10, 2012).
[84] Realtek, 946 F.Supp.2d at 1007.
[85] Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp., Not Reported in F.Supp.2d, 2014 WL 46997, at *1 (N.D.Cal. June 6, 2014).

爭 SEP 取得授權[86]。在本案中，承審法官讓瑞昱可以在保留於 ITC 調查案中進行系爭專利無效或未受侵權抗辯之權利的同時，主張其有獲得 F/RAND 授權之意思，或可以說是認定，被控侵權人否認侵害系爭 SEP 權利或主張系爭 SEP 為無效，並不等於其為無獲 F/RAND 授權意思之可能被授權人。

而類似的法律見解亦出現在歐美競爭法主管機關認定 SEP 專利權人如何行使權利方為適法的案例中。在美國聯邦貿易委員會就摩托羅拉與 Google 調查案所做出的處分書中，FTC 言明其處分並未禁止摩托羅拉與 Google 對特定可能被授權人，基於宣稱其特定 F/RAND 專利權利受到侵害而尋求禁制令之救濟，只要該可能被授權人以書面或在宣示證詞內聲明其不會以任何條件就該 F/RAND 專利取得授權，但是就該被宣稱受到侵權之 F/RAND 專利提出有效性、價值、是否受到侵權或必要性等挑戰，並不構成可能被授權人將不會取得授權的聲明[87]。FTC 亦言明，其就前述案件之處分並未限制任何當事人，在法院審理或仲裁機構進行仲裁的過程中，提出有關系爭專利有效性、價值、是否受到侵權或必要性等爭點的主張[88]。

在歐盟執委會（the European Commission）認定、摩托羅拉基於其附有自願性 F/RAND 授權承諾之 SEP 以蘋果為對造向德國法院聲請核發並執行禁制令之行為違反歐洲聯盟運作條約（the Treaty on the Functioning of the European Union，TFEU）第 102 條禁止濫用市場地位規定的處分書中，歐盟執委會言明，蘋果拒絕接受事實上禁止其就摩托羅拉通訊技術相關 SEP 之有效性與受到侵權提出挑戰的授權條件，並不表示蘋果無意願就前述 SEP 達成符合 F/RAND 授權條件之授權協議[89]。歐盟執委會闡述，在蘋果與摩托羅拉所簽署的和解協議（the Settlement Agreement）中附有若蘋果就摩托羅拉之 SEP 的有效性或受到侵權提出挑戰時，摩托羅拉便能終止授權協議的條款，會產生妨礙競爭的效果，例如限制蘋果可以運用來影響摩托羅拉之 SEP 權利金數額估算結果的法律抗辯，以及導致其他 SEP 可能被授權人必須就無效專利支付權利金等[90]。

歐盟執委會在決議就三星調查案與三星達成行政和解的處分書中指出，三星闡明其所為承諾並不會改變，適用法律就在審理系爭行動通訊 SEP 有效性、是否受到侵權與必要性等爭點時所規範的舉證責任歸屬，且三星與可能被授權人應要求審理法院或受理仲裁之機構，在其決定 F/RAND 授權條件時，考量當事人就有關專利有效性、是否受到侵權與必要性等爭點所提

---

[86] 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 6 (2013), available at http://www.orrick.com/Events-and-Publications/Documents/CPI-October-2013-Jurata-Smith.pdf (last visited July 21, 2014).

[87] In the Matter of Motorola Mobility LLC and Google Inc., FTC File No. 1210120, Paragraph Ⅱ.B.2 (decision and order, July 24, 2013), available at http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf (last visited July 28, 2014).

[88] Id., Paragraph Ⅲ.E.6.

[89] Commission Decision of 29.04.2014, Case AT.39985 - Motorola - Enforcement of GPRS Standard Essential Patents, C(2014) 2892 final, recital (439), at 78, available at http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf (last visited July 26, 2014).

[90] Id., recital (336), at 60.

出的主張[91]。

3.6.2 專利無效或未受侵權認定之證據效力問題

在前述歐美競爭法主管機關有關 SEP 權利行使的調查案例中，主管機關的處分除言明，可能被授權人挑戰系爭 SEP 之有效性與未受侵權，並不構成其無獲 F/RAND 授權之意思外，亦言明在裁定或決定系爭 SEP 之 F/RAND 授權條件內容的法院審理或仲裁機構仲裁程序中，當事人應可就系爭 SEP 之有效性、是否受到侵權或必要性等爭點提出相關主張。然而，這卻產生了認定系爭 SEP 是否有效或是否受到侵權，以及裁定或決定系爭 SEP 之 F/RAND 授權條件內容等兩種可能並行程序之間，如何相容或銜接的問題。特別是當認定專利無效或未受侵權是具有法律效力而應由有權限機關依法為之時，若當事人協議將特定 SEP 之 F/RAND 授權條件內容交由仲裁機構來進行仲裁時，此時仲裁機構應如何考量或採用當事人就系爭 SEP 之有效性或未受侵權等爭點所提出的主張，又應依據何種法律授權，基於何種證據法則，採行何種程序去認定相關事實，便是尚待進一步釐清之課題。

在本案中，承審法官以 ITC 行政法官之初判結果並不具備終判效力為由，拒絕讓初判結果在陪審團審理過程中被提出做為證據，亦突顯出前述兩種並行程序之間可能存在的問題。當特定 SEP 被認定無效或未受侵權時，可能被授權人取得專利授權之必要性亦不存在，即使專利權人就該 SEP 承諾會提供 F/RAND 授權；因此，就裁定 F/RAND 授權條件內容或估算 F/RAND 授權金比率而言，做為授權標的之 SEP 是否為一有效專利或權利是否受到系爭專利之侵害，該等事實便不可不謂是具備相當之關聯性。只是要認定一項 SEP 是否有效、權利是否受到特定產品之侵害、實施是否就遵循特定技術標準而言具備技術必要性等事實，其仍必須透過訴訟或其他法定程序來審理與進行，而其過程往往需要花費相當期間，且其結果會如何發生效力亦往往受到個案情事之左右。例如若一審判決認定系爭 SEP 為無效或未受侵權，則當敗訴方提起上訴時，一審判決結果在決定 F/RAND 授權條件內容之程序中應如何被採用，而當兩造在上訴期間達成和解時，該判決結果又該如何被採用，便是需要進一步釐清的課題，而必須等待後續更多個案來建立相關實務見解並進而累積出相關處理原則。

而前述問題在擁有相對大量 SEP 之專利權人採取專利組合之型態來進行授權時，或者會變得更加顯著，因為在專利權人自行宣告並組成的 SEP 專利組合中，是否存在無效之專利權利，是否有特定之可能被授權人因為其產品並不會構成侵權而無需取得授權之專利權利，或者會左右特定之可能被授權人是否願意接受專利權人所提出之授權條件，並成為兩造無法就 F/RAND 授權條件內容達成共識協議的主要爭點之一。而如果兩造合意要透過仲裁或聲請法院

[91] Commission Decision of 29.04.2014, Case AT.39939 - Samsung - Enforcement of UMTS Standard Essential Patents, C(2014) 2891 final, recital (99), at 21, available at http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1501_5.pdf (last visited July 28, 2014).

做出確認判決之程序來決定 F/RAND 授權條件，則如何認定專利組合中個別 SEP 是否有效或是否受到侵權，如何在程序中解決兩造對前述事實所可能存在的爭議，或者亦須等待後續個案來建立相關之認定程序原則。