有關 SDRAM 及 DDR-SDRAM 重要官司

一九九三年元月二十九日美國聯邦上訴法院三位法官同時聽審，對 RAMBUS Inc. v. Infineon 案件做出下列判決（二票對一票）: 駁回聯邦維吉尼亞州地方法院對被告（Infineon）SDRAM 和 DDR-SDRAM 沒有侵犯原告（RAMBUS）美國專利的判決。另外駁回對原告詐欺的判決。並將原告必須賠償被告花費美金七百萬元律師費判一併發回聯邦維吉尼亞地方法院重審。

背景

RAMBUS 在一九九 O 年四月在美國申請了一項與 DRAM 設計有關的專利，由於這項申請內容牽涉太雜，美國專利商標局要求 RAMBUS 需將這項申請案件分成至少十一種類別，亦即至少要分成十一件申請案才可以。RAMBUS 根據美國專利商標局指示，將這第一件專利申請案件分成許多個申請案件，而且全部引用一九九 O 年申請日期，也經由向 PCT 申請其他國家專利。到目前為止至少已經拿到三十一個相關專利。

從一九九一年十二月 RAMBUS 開始參加電子器材工程師聯會，JEDEC（電子工業協會 EIA 的分支），電子器材工程師聯會主要的目的是協調各個廠商共同制定有關半導體的標準。在 JEDEC 中 JC-42.3 委員會是專門負責制定 DRAM 記憶性半導體標準，而 RAMBUS 便是參加這委員會的會員。在一九九三年時，JC-42.3 制定了有關 SDRAM 的標準，SDRAM 的標準中牽涉到與 RAMBUS 專利有關的有四項新技術。JEDEC 在同年開始制定 DDR-SDRAM。DDR-SDRAM 標準中也有四項新技術與 RAMBUS 專利有關。

雖然 JEDEC 及 EIA 規章中均要求會員如擁有專利或正在申請的專利

與制定標準有關聯，需告知其他會員。如果專利成為標準之一部份，專利擁有者應保證以合理費用授權給其他會員使用。但 RAMBUS 在參加 JEDEC 一九九三至一九九六年間，只透漏它獲得一項專利，而絲毫沒有透漏它尚有許多專利申請案正在申請中。而且這些申請案都是與 SDRAM 及 DDR-SDRAM 標準中新技術有關。

RAMBUS 本身並不生產記憶體，僅僅靠將其擁有的專利授權給半導體製造廠收取權利金做為公司收入。尤其當 Intel 宣佈它新設計的 CPU 只使用 RAMBUS 設計的記憶體時，更是迫使所有的記憶體廠商要向 RAMBUS 繳付權利金後才能生產 RAMBUS 記憶體。至於不用 RAMBUS 的設計生產 DSRAM 或 DDR-SDRAM 廠商亦不停受到 RAMBUS 侵權法律挑戰。

二 OOO 年底，RAMBUS 在聯邦維州地方法院提出告訴，指被告 Infineon 侵犯它有關 SDRAM 及 DDR-SDRAM 四項專利中一共五十七條 claims。被告反告 RAMBUS 詐欺，因為 RAMBUS 參加 JEDEC 時並未向其他會員宣佈它正在申請與 DRAM、 SDRAM 及 DDR-SDRAM 標準有關的專利。

聯邦維州地方法院審判中，除判決被告未侵權外，陪審團認定 RAMBUS 有詐欺之實。法官因而判 RAMBUS 需賠償被告打官司所有花費九百萬美金中的七百萬元。這聯邦地方法院判決下來，不僅是本來簽約的半導體廠商止付權利金外，美國公平交易委員會也出面控告 RAMBUS 違反公平交易法，原告與被告皆不服而提出上訴。

上訴法庭認為地方法院在解釋專利 claims 時犯了錯誤，誤判被告沒有侵權的判決，將被告是否親全部份發回地方法院，要求地方法院應根據上訴法院對 claims 的解讀方式重審這侵權部分。

更重要的是上訴法庭駁回聯邦地方法院對 RAMBUS 詐欺判決，上訴法院將 JEDEC/EIA 對會員必須公佈其與制定標準有關專利及專利申請這一要求，做出極為寬鬆的解釋。聯邦地方法院在判決中認為會員需公佈「任何與制定標準有關」的專利及專利申請案，但上訴法院解釋為會員只需公佈與制定標準「必需用得到的」專利或專利申請。而且 JEDEC/EIA 並沒有規定會員何時需要公佈，上訴法院推斷是在正式制定標準時才需公佈，在協商討論期間無需公佈。根據這「必要」的解釋，上訴法庭來評斷 RAMBUS 是否詐欺。

上訴法庭判定製造符合 SDRAM 標準 SDRAM 不一定非要 RAMBUS 的專利才能做（RAMBUS 自己做證也提出這點）。因而推斷 RAMBUS 並沒有在制定 SDRAM 標準時有所欺瞞，也就是說上訴法院採納 RAMBUS 的說法，製造標準的 SDRAM 不一定要 RAMBUS 的專利也可以製造。

另外 RAMBUS 在正式制定 DDR-SDRAM 標準前便已退出 JEDEC/EIA，所以沒有責任公佈其專利及專利申請案，上訴法庭因此裁定原告對 DDR-SDRAM 方面也沒有犯詐欺罪。結論上完全推翻聯邦地方法院有關詐欺部分的判決。

至於七百萬美金的被告律師費用，因原告的詐欺罪被推翻，但在審判過程中 RAMBUS 的確犯了毀滅證據、做偽證及拒絕提供手頭資料等行為，是否需罰被告七百多萬元的律師費或到底罰多少，聯邦地方法院也需要重審。

三位審判法官中，一位法官對其他兩位的判決不表同意，他認為 JEDEC/DIA 會員必須提出「任何」與制定標準「相關」的專利或專利申請案件，而不是其他兩位法官提出「必要」關係才需公佈。另外根據 RAMBUS 的證人做證，三年中他代表 RAMBUS 每次參加 JEDEC/DIA 討論制定標準會議後，他馬上回 RAMBUS 與專利律師開會研討，如何修改

申請中或提出新的申請專利的 claims 使其更接近涵蓋正在討論中的標準。凡此種種都代表 RAMBUS 有意欺瞞，完全準備在別人要製造符合標準的產品時會侵犯其專利，因而圖利，後來又藉故退出會員。RAMBUS 實有詐欺之嫌，但二票對一票使他的意見變成少數。

整理人：呂克行　Kao H. Lu(美國專利律師)

案件編號：RAMBUS Inc. v. Infineon Technologies AG, Infineon Technologies North America Corp. and Infineon Technologies Holding North America Inc.cases nos. 01-1449, -1583, -1604, -164102-1174, -1192

文稿源自：United States Court of Appeals for the Federal Circuit