



# 培訓科技背景跨領域高級人才計畫 九十二年海外培訓成果發表會

## 產業標準與專利授權之研究

指導教授：馮震宇（政治大學法律系教授）  
學 員：李文賢（台灣先智專利商標事務所副所長）  
張榮吉（漢翔航空工業國科部工程處型管理企劃管理員）  
謝欣哲（明基電通法務部專利工程師）  
孫自祥（保捷全球資訊專案經理）

## 目錄

摘要.....	3-2
壹、前言.....	3-3
一、研究動機.....	3-3
二、研究目的.....	3-4
貳、專利的組合利用型態.....	3-5
一、專利叢林的形成.....	3-5
二、交互授權.....	3-6
三、專利集管.....	3-6
四、制定產業標準.....	3-7
參、產業標準的制定.....	3-8
一、產業標準.....	3-8
二、標準化的優點與缺點.....	3-9
三、產業標準與網路效應.....	3-10
肆、產業標準的專利政策.....	3-12
一、專利政策.....	3-12
二、揭露義務.....	3-13
三、授權義務.....	3-16
伍、專利集管、產業標準與反托拉斯法.....	3-20
一、美國實務.....	3-20
二、我國實務.....	3-31
陸、結論與建議.....	3-36
一、結論.....	3-36
二、建議.....	3-36

## 摘要

產業標準是廠商所設立的技術平台，以解決產品相容性問題，並降低廠商間重複研發成本。專利制度是國家所授予技術所有人排除他人實施該技術的權利。產業標準制度與專利制度具有潛在衝突；但實務上產業標準多已包含專利權。產業標準下如何進行專利授權成為各產業必須面對的問題。本文嘗試討論：專利組合利用型態、產業標準設定過程、產業標準會員與專利相關的揭露與授權義務，並討論可能衍生違反公平交易問題，最後提出台灣廠商於產業標準下專利授權的因應策略。

## 壹、前言

### 一、研究動機

近年來產業所矚目的許多專利事件均與產業標準密切相關，例如：

#### 1、國際大廠聯合向我國 CD-R 廠商索取權利金爭議

荷商飛利浦、日本新力公司與太陽誘電公司分別擁有數項與可錄式光碟產品(CD-R)規格相關專利，以包裹授權方式向我國 CD-R 廠商索取權利金，由於權利金採取最低下限，而光碟產品價格日益下滑使廠商幾無利可圖，因此出現部份廠商拒繳權利金，以及專利權人終止授權等爭議。公平交易委員會於 2001 年兩次作成處分，認定聯合授權與包裹授權行為、授權金訂價方式、及拒絕提供授權協議等重要交易資訊等行為違法。CD-R 專利授權爭議多年紛擾不斷，而 DVD 專利授權爭端亦方興未艾。

#### 2、日本手機內容業者反對 MPEG-4 授權方式

2002 年 7 月 MPEG 相關技術的專利管理公司「MPEGLA」發表專利授權方針的最終決定，宣佈：今後除了設備製造商，也要向手機內容業者收取專利授權金。此一方針引起手機內容業者強烈反對。2003 年 5 月日本 NTT DoCoMo 的「iMotion」及 KDDI 的「ezmovie」所組成「移動內容論壇」(MCF)和「數字媒體協會」(AMD)致函警告 MPEG LA：日本的手機內容業者對其專利授權方針深表不滿，倘該公司不設法改變，將可能放棄使用 MPEG-4 Visual 技術。

#### 3、3G 專利組織審核 3G 技術專利

2003 年 1 月 3G 專利組織 (3G Patents) 宣佈：針對 3G 製造和營運相關的重要技術專利，將開始提供 3G 專利平台服務，包括審核、認證、授權；並於即日起接受廠商申請，以評核技術專利之重要性。3G 專利組織指出：審核、認證過程將與國際主流市場同步，一旦通過審核，確信於 3G 技術領域具重要地位，3G 專利組織將核發必要性證明 (certificate of

essentiality)。廠商自提出申請至領取證明，約須幾個月時間，而即將成立的「平台公司」(platform company)將進行授權業務，授權配套規範將擇期宣佈，專利授權將侷限於可負擔 (payable) 範圍內，避免專利持有者任意哄抬價格。3G 專利組織成立的首要目標，在於使用產業認可的獨立標準，評選出製造 3G 產品如終端設備、基地台時，真正具關鍵性的技術專利。

#### 4、工研院結合台灣廠商發表藍光規格

2002 年 11 月 14 日工業技術研究院光電研究所結合 27 家廠商所組成的「前瞻光儲存研發聯盟」發表「HD-DVD」藍光碟片規格，成為全世界第三套個藍光碟片規格。前兩套是 Sony 等九家國際大廠(9C)所推出「Blu-ray Disc」規格，以及 Toshiba 與 NEC 所推出「Advance Optical Disk」(AOD)規格。前瞻光儲存研發聯盟表示：「HD-DVD」不一定要是自成一格的藍光碟片，只要其部分技術和專利是由我國所創立，未來就有可能獲得世界標準的採用，有機會能與各國際大廠達成專利交互授權，擺脫現階段支付高額權利金的箝制，甚至未來還可能收取權利金。「HD-DVD」的發表可藉由新規格引導新技術開發，並提升台灣光儲存產業的國際地位。

此類事件促使吾人思考產業標準與專利授權的關係並嘗試進行本研究。

## 二、研究目的

本文之研究目的，要言之有下列數端：

- 1、討論交互授權、專利集管、制定產業標準等專利組合利用型態。
- 2、探討專利制度與產業標準制度的衝突與相容。
- 3、釐清產業標準會員與專利相關之揭露義務與授權義務。
- 4、分析反托拉斯法對專利集管及產業標準的規範。
- 5、探討產業標準下的專利授權因應策略。

## 貳、專利的組合利用型態

### 一、專利叢林的形成

專利權是排除他人實施專利技術的權利。當相關發明的專利權分屬不同人所有，往往會牽制他人實施，居於牽制性地位的專利稱為「牽制性專利」(blocking patent)。牽制性專利可分為「單方牽制」(one-way blocking)與「雙方牽制」(two-way blocking)

若基本發明甲專利之申請專利範圍包含 A、B、C 要件，乙專利為甲專利的改良發明，其申請專利範圍包含 A、B、C、D 要件，實施乙專利必然侵害甲專利，此時甲專利可「單方牽制」乙專利的實施。例如：Fleming 取得「二極真空管」專利，申請專利範圍為「一種電閥，係在真空管內密閉一陰極與一陽極」，Forest 提出改良並取得「三極真空管」專利，由於其實施必然包含真空管內的陰極與陽極，Fleming 專利成為 Forest 專利的牽制性專利。

若甲專利之申請專利範圍包含 A、B、C 要件，乙專利之申請專利範圍包含 B、C、D 要件，若最佳實施方式包含 A、B、C、D 要件，兩專利權人欲以最佳方式實施均會受對方專利牽制，此稱為「雙方牽制」。

當實施一項技術，須實施甲專利與乙專利方能提昇生產價值，二者可相輔相成，甲專利與乙專利互為「互補性專利」(complementary patents)。

人類文明發展是歷代人類智慧的累積成果，正如科學家 Newton 的名言「任何科學家都是站在巨人肩膀上而達到新高度」。在同一技術領域由於發明創作層出不窮，專利權相互重疊，往往形成「專利叢林」(patent thicket)<sup>1</sup>，任何人必須由多數專利權人取得授權方能商品化。

經濟學者認為若資源未受財產權保護，因任何人均無須付出代價即可使

---

<sup>1</sup> Carl Shapiro, Navigating the patent thicket: cross licenses, patent pools, and standard setting, NBER conference on innovation policy and the economy (2000).

用，此資源將被過度使用，稱為「公共財的悲劇」(tragedy of commons)。相反的，若過多所有人對於同一資源擁有排他權，則無人可有效運用此資源，稱為「反公共財的悲劇」(tragedy of anticommons)<sup>2</sup>。

專利具有強烈排他性，若一技術領域存在專利叢林，將因專利權人互相牽制或欠缺互補而無人可有效實施而陷入「反公共財的悲劇」。為克服此一困境，實務上發展出數種專利的組合利用型態：「交互授權」、「專利集管」與「制定產業標準」，以下逐一介紹。

## 二、交互授權

交互授權 (cross-licensing) 是二專利權人雙方相互約定同意對方使用自己的專利技術，雙方既是授權人 (assignor) 亦是被授權人 (assignee)，有別於一方是授權人，另一方是被授權人的單方授權。

## 三、專利集管

專利集管 (patent pool) 乃多數專利權人將其專利集中管理，以統一對外授權。專利集管的實施態樣很多，可能是成員彼此交互授權，再由一成員對外授權；亦可能是所有成員將專利授權或移轉另一獨立個體，再由此個體對外授權。專利集管通常經由內部多個交互授權形成，專利集管的討論一般亦適用於交互授權。

專利集管提出「一次購足」(one-stop shopping) 的解決方法，可增進效率並節省多次授權的交易成本；但亦可能產生有違反托拉斯法 (antitrust law) 的疑慮。

## 四、制定產業標準 (industry standard setting)

---

<sup>2</sup> Michael A. Heller, The tragedy of the anticommons: property in the transition from Marx to markets, 111 Harv. L. Rev. 621 (1998).

專利權人可加入協會，參與制定並推動特定規格成為產業標準，於產業標準包含其專利，遵循協會的授權規定對其他會員授權。產業標準通常以專利集管為基礎。有些專利集管逐漸形成產業標準，有些標準制定組織將會員的相關專利形成專利集管；但專利集管與制定產業標準的反托拉斯分析應各別觀察。

## 參、產業標準的制定

### 一、產業標準

「產業標準」(industry standard) 是產業界的技術規格可提供或計畫提供產品或方法的共通設計。「標準化」(standardization) 是技術的特定規格成為產業標準的過程。

產業標準依標準化過程不同可分為<sup>3</sup>：

#### (一)、事實 (de facto) 產業標準

未正式推動規格為標準，當市場上規格採用者達到關鍵性多數 (critical mass)，該規格實際支配產業，則可稱該規格成為事實產業標準。

事實產業標準又可分為：

##### 1、約定俗成標準

有些起源不可考而為社會大眾所遵守的既成標準，例如：一般鍵盤將 QWERT 放在一系列的排列形式，此排列方式也許並非最有效率，但長久以來相沿成習。

##### 2、私有標準

由持有智慧財產權的廠商提供一規格讓其他廠商參考而採行，例如：Hayes command set、Win32 API 與 JAVA 技術等。

#### (二)、正式 (de jure) 產業標準

由正式組織制定並推動特定規格為正式產業標準。

##### 1、協會制定標準

由各方成員組成協會 (consortia)，並在一定共識下制定各方所共同接受的規格。此類協會累積過去制定與推動標準的經驗，並對新技術的相容性有

---

<sup>3</sup> David, Paul A., and S. Greenstein, "The Economics of Compatibility Standards: An Introduction to Recent Research", in *Economics of Innovation and New Technology*, Vol. 1, 1990, pp. 3-41.

一定審核，因此成為開發標準的平台，稱為「標準制定組織」(standard setting organization，簡稱 SSO)。例如：ISO、ITU、IEEE 與 DVD Forum 所制定標準。

## 2、強制標準

由政府或其他具權威的單位所制定的標準，通常具有一強制約束力，例如：CE 規格係歐盟的電器安全規範，FAA(Federal Aviation Administration) 標準係美國政府的飛行安全規範。

## 二、標準化的優點與缺點

標準化至少有下列優點：

(一)、類別控制：依循產業標準生產即可，無須就每一顧客所需量身訂作，可降低成本或便於品質管制。

(二)、共通性：在採用相同產業標準的環境不會產生相容性問題，可直接使用既有產品，無須變換。

(三)、替代性：採用相同產業標準的產品之零組件的替代性較高。

(四)、環境保護：由於舊產品與新產品所遵循標準相同，可提高舊產品的回收比率，有助於環境保護。

(五)、資訊交流：使用者採用同一標準的產品，關於該產品資訊可充分交流。

但另一方面，產業標準也對市場的競爭力造成潛在威脅。經濟學家相信：當許多競爭者提供不同種類的產品時，給消費者的權益最大。因此，標準化會減少消費者的選擇，可能產生不合理的消費市場。若市場上完全競爭，不必要的標準最終會被新競爭者以不同技術取代；但產業標準可能會阻礙此種競爭。

### 三、產業標準與網路效應

產業標準由制定到採用至少包含下列階段：

- (一)、制定標準：會員聚集交換意見，著手制定產業標準。
- (二)、完成標準：各會員達成共識，完成產業標準。
- (三)、引進市場：會員依循產業標準開發產品，並引進市場接受考驗。
- (四)、使用者採用：使用者採用依循產業標準的產品。

各階段雖有順序性；但在引進市場後，仍可能因使用者反映問題而修正產業標準，形成回授（feedback）。

當一項產品對於使用者的價值隨著使用相同產品的人數而增加，學者將此現象稱為「網路效應」（network effect）<sup>4</sup>。例如：僅有少數人擁有電話或電子郵件時，此產品價值很小；當使用者增多，此產品價值提昇，又吸引更多使用者，形成正面回饋。

產業標準的採行涉及上下游廠商的互動協調與使用者的接受度。業者往往結盟成為不同陣營以推動所支持的規格。在產業標準尚未確定之前，廠商與使用者多採取觀望態度。當有一規格成為標準的可能性提高到一定程度，因為網路效應，大多數人會一窩蜂的採用此規格而成為產業標準，此稱為「傾覆現象」（tipping）。

錄影帶的產業標準曾發生 Betamax 與 VHS 的激烈競爭。

Sony 公司在 1974 年發展 Betamax 錄影帶錄製系統，在同業中居於龍頭位置。其他競爭者亦從事開發新的標準系統。Sony 有感於競爭者的威脅，在正式推出 Betamax 之前，曾向 JVC 及 RCA 等公司展示此新技術，但其傲慢態度傳達出「我們已完成系統制訂，你們為何不遵循這套系統製造錄影帶就好？」訊息，使得潛在競爭者均婉拒成為合作夥伴。兩年後 JVC 推出新系統 VHS。此時 Sony 已賣出了十萬台 Betamax 機器。剛開始 VHS 雖然擁有

---

<sup>4</sup> Mark A. Lemley & David McGowan, Legal Implications of Network Economic Effects, 86 Cal. Law Rev. 479 (1998).

較長錄影時間但是品質較差，消費者仍有疑慮。隨著不斷改進技術，而且 JVC 與合作夥伴採用開放式的合作策略，1984 年僅有 12 家公司採行 Betamax 系統，卻有 40 多家公司採行 VHS。在潮流趨勢下，VHS 的市場支持度及客戶信任度大大提昇，加上合作夥伴共同在技術上切磋改良。Betamax 系統終於不敵大勢所趨，1988 年 Sony 公司也開始生產 VHS 錄影帶，宣告 VHS 贏得這場產業標準的戰爭。Sony 採取以大做大的市場策略，希望以技術優勢領導市場趨勢。Sony 拒絕授權給 OEM 廠商，迫使標準的合作者與對抗標準的競爭者合流。反觀 JVC 係運用開放的合作模式，以彈性的策略贏得市場。

由此可知：產業標準已成為產業競爭的重要環節。

Intel 公司華裔副總裁虞有澄先生回顧其家用電腦創業經驗，認為：「我最大的收穫，還是學會了不可能一夜之間創造出市場，就好像羅馬不是一日造成的，市場需要多年醞釀、長期教育才能形成。新公司最好的策略就是以更好的產品進入現有市場，才可能一砲而紅。」<sup>5</sup>「聰明人應該藉助產業標準，形成自己的競爭優勢。順水行舟絕對會比逆水而行更省力，也更快抵達終點。」，亦即「智者依標準而行」<sup>5</sup>。

---

<sup>5</sup> 虞有澄，我看英代爾（台北：天下文化出版股份有限公司，1995 年 8 月），128-130 頁。

## 肆、產業標準的專利政策

### 一、專利政策

專利權是排除他人實施專利技術的權利。專利權人為回收研發成本，往往希望提高權利金以增加收入。產業標準是技術的共通規格，為鼓勵業者多加採行，有些產業標準甚至以無權利金方式推廣。專利是對技術獨特性的價值肯定，而產業標準是推動技術一致性。二者基本性質不同，傳統觀念認為難以並存。因共通性的需求，許多產業標準的制定勢在必行，而產業標準所選取技術往往涉及專利，二者如何共容成為值得探究的問題。

廠商們可成立標準制定組織以制定與推動產業標準，其組織規則規範組織的運作與會員的權利義務。大部分組織規則包含智慧財產權政策

(intellectual property policy)，用以規定產業標準與智慧財產權的關係。智慧財產權政策的專利部分形成專利政策 (patent policy)，用以規定產業標準與專利的共容問題。專利政策一般包含「產業標準可否包含專利權」、「揭露義務」、「授權義務」。

目前大部分標準制定組織的專利政策均允許專利納入產業標準，例如：美國國家標準協會 (American National Standard Institute，簡稱 ANSI) 規定若因技術原因所需，原則上不反對將專利加入美國國家標準<sup>6</sup>；但會員於標準制定過程負有揭露義務，且須選擇放棄主張專利權或負有授權其他會員的義務。相反而言，美國曾有案例係標準制定組織明文排除專利技術納入標準，因妨礙創新產品進入市場，而被認定有違反托拉斯法<sup>7</sup>。

以下討論揭露義務與授權義務。

---

<sup>6</sup> “there is no objection in principle to drafting a proposed American National Standard in terms that include the use of a patented item, if it is considered that technical reasons justify this approach”, ANSI Procedures, Section 1.2.12.

<sup>7</sup> In re American Society of Sanitary Engineering, 106 FTC 324 (1995).

## 二、揭露義務

### (一)、定義

所謂「揭露義務」(duty of disclosure)指標準制定組織決定產業標準之前，其會員負有揭露相關專利的義務。此義務來自資訊透明的要求，要求所有會員提供與自身利益相關的充足正確資訊以提供選擇。

### (二)、揭露範圍

核准(issued)專利既已公告，無需保密。大多數標準制定組織均認為會員有揭露標準所包含專利的義務<sup>8</sup>。須要揭露範圍通常以「必要專利」

(essential patent)為限，亦即專利的申請專利範圍(claim)可讀取(read on)產業標準，專利對於實施產業標準具有必要性。

專利申請案尚未核准公告，屬於各會員的營業秘密(trade secret)，是否屬於須要揭露範圍？目前仍未有定論，需視各標準規範而定。ANSI 僅鼓勵會員揭露專利申請案。國際標準協會(International Standard Organization, 簡稱 ISO)認為基於保密性，未公開之專利申請案無需揭露，已公開(published)之專利申請案則必須揭露。

### (三)、揭露行為

揭露行為須要積極表示，明知具有揭露義務卻保持沉默而不揭露會被認定是惡意。爭議點在於：在標準制定初期即判斷專利是否與標準相關有時難度甚高，此時賦予會員揭露義務有過苛疑慮。大部分產業標準並未規定搜尋義務(duty of search)，亦即會員無須搜尋其專利組合(patent portfolio)是否與產業標準相關。

### (四)、法律效果

違反揭露義務的法律效果是專利權不可行使(unenforceable)，其理由可分為幾種：

---

<sup>8</sup> Mark A. Lemley, Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations, 90 California Law Review, 1889 (2002).

### 1、衡平禁反言 (equitable estoppel)

衡平禁反言的要件包含：來自陳述或行為的聯繫資訊產生誤導、對聯繫資訊產生信賴、因信賴而受損害。專利權人在產業標準制定過程誤導他人，卻在專利技術加入標準後主張專利權，其行為可能成立「衡平禁反言」。

### 2、隱含授權 (implied licensing)

隱含授權的要件包含：雙方存在一定關係、基於此關係一方同意他方使用專利技術、具有約因 (consideration)。專利權人將專利技術加入產業標準，卻未作任何聲明，其行為可能構成「隱含授權」。

### 3、遲延怠惰 (latch)

構成遲延怠惰之要件包含：專利權人顯無正當理由而遲延提出專利侵害訴訟、被告權益因遲延而受有重大不利益。專利權人於專利技術加入產業標準後，相隔長時間後才主張專利權，其行為可能構成「遲延怠惰」。

#### (四)、美國相關案例

##### 1、Stambler v. Diebold, Inc.<sup>9</sup>

Stambler 擁有個人識別數碼專利可應用於自動提款機。Stambler 曾為 ANSI 會員，並參與相關 ANSI 標準制定。Stambler 瞭解實施標準將侵害其專利後；但未將此事告知任何會員即退出協會。Stambler 控告 Diebold 侵權，法院認為原告「不能在制定標準時保持沉默，卻在標準被採行後，對相信標準係開放且可用的製造者行使其專利權」。由於專利權人在參加標準制定過程，並未通知制定組織其專利技術已被納入標準，該專利因遲延怠惰與衡平禁反言而無法行使。

##### 2、In re Dell Computer Corp.<sup>10</sup>

Dell 是影像電子標準協會 (Video Electronics Standards Association，簡稱 VESA) 的會員，VESA 規定會員須將其智慧財產權揭露給其他會員，

<sup>9</sup> Stambler V. Diebold Inc. 1988 WL 95479, 11 U.S.P.Q. 2d 1709(E·D.N.Y. 1988), aff'd, 878 F. 2d 1445 (Fed. Cir. 1989) .

<sup>10</sup> In re Dell Computer Corp., 121 FTC 616, 1996 WL 350997 (1996).

1992 年 VESA 制定 VL-bus 標準時，Dell 的代表曾簽署保證「就他所知」(to the best of his knowledge) VESA 的技術內容不會侵害 Dell 的專利權。

VL-bus 標準制定後，Dell 聲稱在 1991 年已取得相關專利並準備向實施標準的其他會員索取權利金。1995 年聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission, 簡稱 FTC) 指控 Dell 於標準制定過程違反揭露義務卻於事後主張權利，妨礙產業接受 VESA 標準，提高實施標準的成本，並抑制同業參與制定標準意願，構成不公平競爭。此指控迫使 Dell 簽署同意判決 (consent decree) 於 10 年內放棄行使任何未於標準制定過程揭露的專利權。

### 3、Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi Electronics America, Inc.<sup>11</sup>

Wang 是聯合電子裝置協會 (Joint Electronic Device Engineering Council, 簡稱 JEDEC) 的會員，擁有單一同線排列記憶體模組 (single in-line memory module, 簡稱 SIMM) 技術，自 1983 年開始實施該技術於電腦記憶體，將該技術申請專利，並推動納入 JEDEC 標準。Wang 在取得 SIMM 專利後控告多位業者，大部分均以和解收場。Mitsubishi 於訴訟中抗辯 Wang 在推動 SIMM 技術進入 JEDEC 標準時，並未告知協會其擁有 SIMM 專利的事實及其主張權利的計畫，已違反揭露義務。陪審團認為 Wang 推動 SIMM 專利納入標準，並實際生產，已構成對 Mitsubishi 的隱含授權。

### 4、Rambus v. Infineon

Rambus 認為其專利包含於 SDRAM 與 DDR SDRAM 產業標準，因此向大部份生產廠商索取權利金。Rambus 控告 Infineon 侵權，Infineon 主張產品未侵害專利權；且反控 Rambus 在參與 JEDEC 標準制定過程未揭露擁有 SDRAM 相關專利，違反揭露義務。Rambus 抗辯在 1993 年之前 JEDEC 並未要求揭露專利申請案，Rambus 已依會員義務揭露獲准專利，且在退出協會後才提出專利申請。

---

<sup>11</sup> Wang Laboratories Inc. v. Mitsubishi Electronic America Inc. 103, F. 3d 1571 (Fed. Cir. 1997).

聯邦地區法院判決認為 Rambus 於標準制定過程違反揭露義務而敗訴，且須賠償被告鉅額律師費。2003 年 1 月 CAFC 判決認為地區法院所審酌證據尚不足證明 Rambus 有意詐欺。判決認為專利或專利申請案僅在其申請專利範圍可能為實施標準所必要，且與標準的最後正式版本相關，方屬於必要揭露範圍。2003 年 10 月最高法院駁回本案上訴而確定。

### 三、授權義務

#### (一)、定義

標準制定組織通常規定會員必須同意將加入標準的必要專利授權他人，稱為授權義務（duty of licensing）。

#### (二)、授權對象

授權的對象通常為標準制定組織的會員；但有些標準制定組織所規範授權對象並不限於會員，而泛指接受產業標準的廠商，只要有意願使用該產業標準即可取得專利權人的授權。

#### (三)、授權範圍

一般規定授權範圍是包含於產業標準之必要專利，有些則擴及制定標準時已申請的專利。除專利授權外，有些標準制定組織亦提供必要技術支援或最新規格資料使授權廠商得以遵循。

#### (四)、授權方式

一般有兩種方式：

##### 1、無權利金（royalty free，簡稱 RF）

要求會員對於加入產業標準的專利以無權利金方式授權。

有些標準制定組織認為制定標準對公眾有益，而標準被採行可使會員的產品快速進入市場進而獲利，為求快速推廣而採取無權利金的政策。

##### 2、合理且無差別（reasonable and non-discriminatory，簡稱 RAND）

要求會員對於加入產業標準的專利以「合理」且「無差別」方式授權。

有些標準制定組織認為專利權人因創新發明所付出心力應獲得補償，因而採取有償授權；但此授權對於所有被授權人應一視同仁，因此採取合理且無差別的授權方式。「合理」且「無差別」如何認定常有爭議，權利金的計算方式將於下一節說明。

ANSI 規定是要求會員在「放棄專利權」、「以 RF 方式授權」、「以 RAND 方式授權」三種聲明中選擇其一<sup>12</sup>。ITU-T、ISO/IEC 規定是要求會員在「以 RF 方式授權」、「以 RAND 方式授權」、「揭露相關專利權」三種聲明中選擇其一<sup>13</sup>。開放性標準（open standard）則要求所有必要專利均以 RF 方式授權。

#### （五）、權利金計算

專利集管或產業標準一般均有專利鑑價機制與權利金計算機制。專利鑑價機制評估加入專利集管或產業標準之專利權的價值。權利金計算機制一方面可計算權利金的收取費率，另一方面可計算權利金的分配方式。

以下為一般評估專利權價值的方法<sup>14</sup>：

1、成本累積法（cost approach）：以開發成本的總和為專利權的價值。此方法的缺點是研究開發成本往往與貢獻經濟價值不成比例。

2、市場比價法（market approach）：參考市場上其他智慧財產權的交易價格而計算本身價值。此方法的缺點是很難在市場找到相當的前例。

3、所得估算法（income approach）：根據利用智慧財產權所獲得的現金流入計算專利權的價值。一般使用「折算現金流量法」（discount cash flow method）計算，先預估期間內所有可取得現金流入的總和，再將和折算成目前的價值。此方法的缺點是未來的現金流入難以難精確估計。

---

<sup>12</sup> ANSI Procedures.

<sup>13</sup> Patent statement and Licensing Declaration for a common text ITU-T Recommendation and ISO/IEC International standard.

<sup>14</sup> Kenneth L. Port, Charles R. McManis, Terence P. McElwee, Esq and Fays M. Hammersley, Esq “Licensing Intellectual Property in the Digital Age”, p210-220.

「合理授權金」(reasonable royalty) 因授權人與被授權人立場不同而難有共識，在授權談判中往往各提出計算方式以支持己方要求。

美國案例 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp.<sup>15</sup> 列出合理權利金的 15 個考量因素：

- 1、專利權人將主張專利授權所得權利金
- 2、被授權人使用其他專利權所支付權利金比例
- 3、授權的種類與範圍
- 4、授權人關於排除競爭與取得權利金的既定政策與市場計劃
- 5、授權人與被授權人的商場關係
- 6、專利產品對於被授權人其他產品的促銷作用
- 7、專利權期限與授權期間
- 8、專利產品的獲利率、商業成功及普及率
- 9、專利產品相對於先前技術的實用性與優點
- 10、被授權人使用專利的商業利用及其利潤
- 11、侵權範圍及其價值
- 12、相關產業使用專利的利潤
- 13、使用專利與否對於利潤、製造程序、企業風險所造成的差異
- 14、合格專家證人的證言
- 15、授權人與被授權人所同意的授權數量

上列因素並不排除其他因素。

以下以 3GPP 為例說明權利金計算方式<sup>16</sup>：

在 GSM 的發展初期，僅有少數公司認為其技術真實可行，也只有少數公司擁有必要的專利技術。但在 GSM 成功推動後，業者相繼投入 3G 市場。大約有 100 家公司（包括多數製造商與一些系統業者）提出與建構 3G 通訊

---

<sup>15</sup> Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1120 (1970).

<sup>16</sup> <http://www.3gpatents.com/>

系統相關的專利申請。若有許多公司企圖在此領域經由專利授權獲利，將會形成業界普遍無法接受的過高權利金。

3GPP (3 generation patent platform) 試圖在專利權人與 3G 廠商間扮演專利授權的橋樑。檢查專利對於 3G 標準是否必要，同時由第三人立場評估權利金高低，並制定合理且無差異的權利金計算準則，以避免爭端而節省廠商與專利權人的訴訟與談判費用。

其權利金計算有下列兩特點：

#### 1、累積授權金比

標準授權金比(standard royalty rate，簡稱 SRR)係根據經確認的 3G 標準相關專利定期作計算。累積授權金比(cumulative royalty rate，簡稱 CRR)是授權專利數(N)乘以標準授權金比。權利金的計算是銷售額乘以累積授權金比。

$$CRR = N \times SRR$$

$$\text{權利金} = \text{銷售額} \times CRR$$

#### 2、最高支付權利金率：

權利金若高出生產應得利潤將使產業難以持續經營，導致 3G 市場萎縮，因此 3GPP 定義「最高支付權利金率」，亦即 CRR 若超過最高支付權利金率，則以最高支付權利金率計算，目的在使產業延續成長。

## 伍、專利集管、產業標準與反托拉斯法

### 一、專利集管與產業標準

數家公司形成專利集管，往往進一步推動成為產業標準。另一方面，產業標準制定組織一般規定會員的相關專利形成專利集管，以統一授權。因此，產業標準經常以專利集管為基礎。探討產業標準是否有違反托拉斯法，難免牽涉專利集管是否有違反托拉斯法，以下一併討論。

### 二、美國實務

#### (一)、最高法院判決

美國早期對於專利集管與產業標準是否有違反托拉斯法的實務見解係由最高法院判決所形成。

#### 1、Bement v. National Harrow Co.<sup>17</sup>

美國的製耙業將同業所擁有 85 件專利組成專利集管，並設立 National Harrow Co. 收取權利金並規定專利產品價格。會員之一的 Bement 以低於 National Harrow Co. 所規定價格出售專利產品。National Harrow Co. 控告 Bement 違反組成專利集管的契約，Bement 主張 National Harrow Co. 及其會員聯合規定產品及價格，違反薛曼法 (Sherman Act)。最高法院判決認為：「美國專利法的基本原則是使用或販賣權利的絕對自由 (absolute freedom)」，依據契約自由原則，專利集管的契約有效，Bement 應負違約責任。

#### 2、Standard Sanitary Mfg. Co. v. United States<sup>18</sup>

清潔用品製造商組成專利集管，並設立 Standard Sanitary Mfg. Co. 擁有

<sup>17</sup> Bement v. National Harrow Co., 186 U.S. 70 (1902).

<sup>18</sup> Standard Sanitary Mfg. Co. v. United States, 220 U.S. 20 (1912).

清潔用鐵器專利，其授權協定包含：固定賣給包工（jobber）的銷售價格、禁止包工將專利產品轉賣他人、禁止銷售給非聯盟會員合作的包工，規定銷售對象及價格。最高法院判決認為：以固定價格銷售，係因協會規定的結果，而非來自商業或競爭，專利集管協定違反薛曼法。此一判決修正前述專利權人擁有絕對自由的觀點。

### 3、Standard Oil Co. v. United States<sup>19</sup>

四家煉油廠商均擁有關於原油蒸餾製程專利，在經歷長久專利侵害訴訟與牴觸（interference）程序後，以交互授權方式將 73 件專利組成專利集管，授權協定規範授權金費率與授權金分配，陸續有接近 70 家製造商取得授權。證據顯示：專利集管會員在蒸餾製程擁有 55% 市場佔有率，在全部煉油製程擁有 26% 市場佔有率。

最高法院判決認為：專利集管可能有助競爭超過妨礙競爭。薛曼法並不要求跨州商業中交互授權的專利權人須以合理授權金授權他人，除非此授權支配產業或直接限制跨州商業。由於專利集管會員未取得市場支配地位（market dominance），無須考量授權金的計算方式，即可認定並未違反薛曼法。

### 4、Hartford-Empire v. United States<sup>20</sup>

美國的玻璃製造業以交互授權方式將 800 件專利合組專利集管，設立 Hartford-Empire 公司，並規定銷售對象及價格，證據顯示：其授權機器所生產的玻璃容器擁有 94% 市場佔有率。最高法院判決強制玻璃製造業者以無差別且合理費率（non-discrimination and reasonable royalty）授權他人。

### 5、United States v. Line Material Co.<sup>21</sup>

兩家保險絲斷流器製造商各擁有此技術之先驅專利（pioneer patent）與改良專利（improvement patent），以免權利金方式交互授權。最高法院判

<sup>19</sup> Standard Oil Co. v. United States, 283 U.S. 163 (1931).

<sup>20</sup> Hartford-Empire v. United States, 323 U.S. 386 (1945).

<sup>21</sup> United States v. Line Material Co., 333 U.S. 287 (1948).

決認為：此授權包含水平限定最低價格，適用本質（per se）違法原則，因此認定違反薛曼法。

## 6、United States v. New Wrinkle<sup>22</sup>

兩家塗料製造商因專利侵害而互控，其後達成和解，兩家製造商組成專利集管，交互持股，並共同成立 New Wrinkle 公司持有相關專利。授權協定包含擬定被授權人產品的最低價格的時程，陸續有接近 200 家製造商向授權聯盟取得授權。最高法院判決認為：專利集管規定限制本身與被授權人之產品價格，違反薛曼法。

### （二）、「九個不可原則」（Nine No-Nos）

美國司法部（Department of Justice，簡稱 DOJ）自 1960 年代末期開始掌管反托拉斯政策，依循最高法院見解，對於專利授權協定所生限制深有疑慮，認為專利具有強烈排他性，對其反托拉斯判斷須較其他財產權嚴格。此立場反映於實務見解，有所謂「九個不可原則」（Nine No-Nos）<sup>23</sup>，亦即下列行為有違反托拉斯法：

- 1、要求被授權人向授權人購買非專利材料。
- 2、要求被授權人將授權合約生效後所獲准專利移轉給授權人。
- 3、企圖限制專利產品轉賣的購買人。
- 4、在專利權外限制被授權人處理產品或服務的自由。
- 5、要求被授權人未經其同意不得再授權他人。
- 6、要求被授權人包裹授權。
- 7、要求被授權人支付之權利金包含全部銷售額權利金，其數額與專利所涵蓋被授權人產品銷售額無合理相關。
- 8、企圖限制被授權人以專利製程所生產產品的銷售。

<sup>22</sup> United States v. New Wrinkle, 342 U.S. 371(1952).

<sup>23</sup> Bruce B. Wilson, Deputy Assistant Attorney Gen., Remarks before the Fourth New England Antitrust Conference, Patent and Know-How License Agreements: Field of Use, Territorial, Price and Quantity Restrictions (Nov. 6, 1970).

9、要求被授權人銷售被授權產品須遵循任何特定或最低價格。

(三)、1995 年「智慧財產權授權之反托拉斯準則」(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)<sup>24</sup>

美國司法部與聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, 簡稱 FTC)於 1995 年 4 月 6 日公佈「智慧財產權授權之反托拉斯準則」。修正並取代 1988 年司法部所公佈「國際經營之反托拉斯執行準則」(Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations)之「智慧財產權授權協定」(Intellectual Property Licensing Arrangements)專節。

「智慧財產權授權之反托拉斯準則」共分為七章。第一章是智慧財產權保護與反托拉斯法，第二章是基本原則，第三章是反托拉斯考量及分析模式，第四章是主管機關以合理原則評估授權協定的基本原則，第五章是基本原則的應用，第六章是無效智慧財產權的執行。

「智慧財產權授權之反托拉斯準則」是美國實務最重要的成文規範，本文詳細說明其內容：

#### 1、適用範圍

此準則係說明主管機關(司法部和聯邦貿易委員會之個別或統稱)有關智慧財產權授權的反托拉斯執行政策，協助社會大眾預測主管機關對於反競爭性的認定。本準則並不排除反托拉斯法執行的判決與裁量。

此準則係釐清「技術移轉與創新」與反托拉斯法的適用，因此僅規範專利、著作權、營業秘密及專門技術(know-how)之授權行為，並不及於商標授權。

#### 2、智慧財產權保護與反托拉斯法

智慧財產權法與反托拉斯法具有鼓勵創新並提昇消費者福利的共同目的。智慧財產權法提供權利保障，以激勵創新及其散播與商業化。若無智慧

---

<sup>24</sup> DOJ/FTC Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property (1995), <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.pdf>.

財產權，模仿者將可迅速利用創新者和投資者的成果而無須支付任何報酬。迅速模仿將減少創新的商業價值，並侵蝕投資意願，最後給消費者帶來損害。反托拉斯法禁止特定損害競爭行為以達成前述目的。

### 3、基本原則

本準則揭櫫三大基本原則：

- (1)、在反托拉斯分析，智慧財產權視同其他財產權。
- (2)、在反托拉斯分析，不推定智慧財產權產生市場力量（market power）。
- (3)、肯定智慧財產權授權使公司結合生產之互補因素有利於競爭。

智慧財產權及其他有形或無形資產的授權行為均適用相同的反托拉斯基本原則。並非指智慧財產權與其他財產權完全相同，而係將智慧財產權的特性納入考量，但無需適用不同基本原則。

智慧財產權授權通常具有國際性，此準則的反托拉斯分析原則可相同適用於國內和國際授權協定；但「國際經營之反托拉斯執行準則」中有關國際經營的特別考慮（例如：管轄權和禮讓等）可能影響執法決定。

「市場力量」是一種可在相當時期將價格維持在競爭水平之上、將產量維持在競爭水平之下而取得利潤的能力。主管機關不推定智慧財產權產生市場力量。

智慧財產權之授權可能促進競爭（procompetitive）的因素：

- (1)、集合互補技術。
- (2)、降低交易成本。
- (3)、清除障礙專利。
- (4)、避免耗費之侵害訴訟。
- (5)、推動技術散播。

智慧財產權之授權可能妨礙競爭（anticompetitive）的因素：

- (1)、被排除公司於加入授權技術之產品相關市場無法有效競爭。

(2)、授權聯盟成員之結合於相關市場擁有市場力量。

(3)、對參與的限制與授權聯盟技術之有效開發與利用無關。

#### 4、授權限制之評估架構

在大部分案件，智慧財產權授權協定限制以合理原則（rule of reason）評估。合理原則分析的一般方法是調查限制是否具有妨礙競爭作用；若是，則調查限制對促進競爭是否合理必要，且促進競爭超過妨礙競爭。在一些案件，法院認定限制「本質必然作用顯然妨礙競爭」將被認定本質（per se）違法，無須進一步調查限制的競爭作用。主管機關對於授權協定的特別限制係依據本質或合理原則方式分析，係由爭議的限制是否對經濟活動達成提昇效率的整合作判斷，若是則依合理原則分析，若否則依本質分析。合理原則分析的應用通常需要綜合調查市場狀態。

#### 5、反托拉斯「安全範圍」（safety zone）

若無異常情形，主管機關不質疑下列情形之智慧財產權授權約款所存在限制：

(1)、該限制不具有顯著反競爭性。

(2)、授權人及其被授權人在受限制影響的各相關市場所占比重合計不足 20%。

「安全範圍」分析不適用於已適用合併分析的智慧財產權移轉。

檢驗方式：

(1)、授權方案是否結合互補專利權？

(2)、若是，此方案對競爭的助益是否大於對競爭的危害？

#### 6、一般原則的應用

(1)、水平限制（horizontal restraints）

水平競爭者間之限制約款並不當然導致妨礙競爭效果，若能集中效率反而可促進競爭。水平限制通常以合理原則判斷，有些限制被認定當然違法：限制價格、劃分市場或消費者、約定減少產量與杯葛特定集團。

## (2)、轉售價格限制 (resale price maintenance)

若商品進入銷售通道且由經銷商所擁有，限制轉售價格被認定違法。主管機關將以本質違法原則檢驗智慧財產權之授權人限制產品的轉售價格。

## (3)、搭售約款 (tying arrangements)

「搭售約款」係指一方銷售商品，以購買者亦須購買其他商品，或至少承諾不向特定供應商取得該商品為條件。雖然搭售約款可能導致妨礙競爭效果，該約款亦可導致提昇效率及促進競爭效果。主管機關在下列情形會對搭售約款進行檢視：

- a. 出賣人於搭售商品具有市場力量。
- b. 搭售約款對於搭售商品相關市場之競爭有負面影響。
- c. 約款所促進競爭效率未超過限制競爭的不利益。

包裹授權 (package licensing) 指以一個授權契約或一組相關授權契約規範多項智慧財產權的授權。包裹授權若以接受其他授權契約或其他商品為條件，可能亦屬搭售約款，主管機關將以應用於其他搭售約款的基本原則進行判斷。

### d. 獨家交易 (exclusive dealing)

授權契約包含排除被授權人授權、銷售、散佈或使用競爭技術的限制約款，即為獨家交易之約款。獨家交易約款係依照合理原則判斷。

### e. 交互授權及集管約款 (cross-licensing and pooling arrangements)

「交互授權及集管約款」為兩個以上權利人將不同智慧財產權授權他人或第三者。此類約款經由結合互補專利技術、降低交易成本、清除障礙位置、避免侵權訴訟耗費而具有促進競爭效果。但在特定情形，此類約款仍可能具有妨礙競爭效果。一般而言，競爭技術之交互授權及集管協定不會被認定妨礙競爭，除非被排除公司於相關市場無法進行有效競爭，且集管組成於相關市場擁有市場力量。

### f. 回饋授權 (grantback)

「回饋授權」是被授權人同意授權人使用被授權人改良的約款。主管機關依據合理原則原則檢驗回饋授權約款，考量授權約款及條件於相關市場的整體作用，一個重要分析因素是授權人於相關技術或創新市場是否具有市場力量。

#### g. 智慧財產權的取得

智慧財產權的特定移轉係依據分析合併的原則及標準判斷，特別是 1992 年水平合併準則（Horizontal Merger Guidelines）。

#### 7、無效智慧財產權之行使

行使無效智慧產權可能被主管機關認定違反反托拉斯法，行使或意圖行使對專利商標局或著作權局之詐欺行為而取得權利者構成違反薛曼法第 2 條或聯邦貿易委員會法第 5 條。

（四）、2000 年「競爭者合作聯盟之反托拉斯準則」(Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors)<sup>25</sup>

美國司法部與聯邦貿易委員會於 2000 年 4 月 7 日公佈「競爭者合作聯盟之反托拉斯準則」，用以規範競爭者組成合作聯盟與反托拉斯法的關係。本文擇要說明其內容：

#### 1、基本原則

- (1)、主管機關瞭解合作聯盟具有潛在促進競爭之利益。
- (2)、主管機關瞭解合作聯盟可能存在阻礙競爭之不利益。
- (3)、整體評估合作聯盟及其協議。
- (4)、以可能產生阻礙競爭之不利益為評估時間點。

#### 2、評估架構

##### (1)、本質違法分析

原則：意圖或造成價格上揚或生產降低的協議，均認定違法。

例外：為增進效率而整合經濟活動者，若協議與整合有合理關聯且協議

---

<sup>25</sup> DOJ/FTC Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors (2000), <http://www.ftc.gov/os/2000/04/ftcdojguidelines.pdf>. 參照孫文玲，策略聯盟規範趨勢-解構美國競爭者合作聯盟反托拉斯準則，科技法律透析(2000 年 6-7 月)。

為促進競爭之合理必要手段時，可改採合理原則分析。

## (2)、合理原則分析

- a. 評估協議本質：檢視協議之商業目的，是否存在妨礙競爭之不利益。
- b. 市場分析：定義相關市場，計算市場占有率與集中率，檢查聯盟及其參與者個別競爭的能力與誘因。
- c. 分析整體效應：若不存在妨礙競爭之不利益則認定合法。若存在妨礙競爭之不利益則評估約款是否合理必要，且促進競爭之利益大於妨礙競爭之不利益。

## 3、安全範圍

### (1)、一般競爭者合作聯盟

若競爭者合作聯盟及其參與者之市場占有率合計不到相關市場的20%，主管機關不需調查該聯盟。

### (2)、創新市場中研發聯盟

若在創新市場，除該研發聯盟外尚存在3個以上獨立研發團隊具有必要的資產與特質，且具有從事替代活動的誘因，主管機關不需調查該聯盟。

### (3)、例外

前述原則不適用於下列情形：

- a. 聯盟屬於本質違法
- b. 無須經由市場分析即可認定違法，
- c. 應適用水平合併準則。

## (五)、2000年「專利集管白皮書」(White Paper on Patent Pooling)

26

美國專利商標局於2000年12月5日公佈「專利集管白皮書」，標題為「專利集管：取得生物技術專利問題的解答？」，內容分為七節：第一節是摘要，第

---

<sup>26</sup> USPTO, Patent pools: A solution to the problem of access in biotechnology patents? (2000)

二節是基因發明授予美國專利的公眾考量，第三節是專利集管及其歷史，第四節是智慧財產集管的法律準則，主要介紹前述「智慧財產權授權之反托拉斯準則」，第五節是生物科技專利集管的優點，第六節是結論，第七節是附錄。

第五節述及於生物技術領域採行專利集管的優點在於：

1、解決「障礙專利」(locking patents)或「重疊授權」(stacking licenses)所衍生問題。經由建立基礎專利(basic patents)之專利集管，企業可由單一個體輕易同時取得實施特定技術之所有必要授權。

2、降低授權交易成本。降低專利訴訟所需勞費，並避免訴訟所引發之專利不確定性，建立取得專利技術授權的有效機制。

3、分散風險。經由會員分攤研發風險，提供未來創新誘因。

4、組織化交換未涵蓋於專利的技術資訊。避免重複研發，以有效運用有限資源。

反對專利集管的意見是：

1、專利集管擴張競價商品的成本。此論點係假設：當某些專利涵蓋特定技術之競爭替代方案，可能被認定為法律障礙，專利集管將會擴張獨佔價格。白皮書認為經由授權準則審慎評估專利集管之專利是否確實構成障礙可消除此一疑慮。

2、包庇無效專利。擔心專利將被法院認定無效的公司傾向設立專利集管，當此專利於法院訴訟時，將迫使大眾對於屬於公共領域技術支付權利金。白皮書認為經由獨立專家選擇、監視並評估專利集管的專利可消除此一疑慮。

3、鼓勵以勾結及固定價格方式消除競爭。白皮書認為經由授權準則的審慎評估可避免此種弊病。

(六)、司法部企業審查信函(business review letter)

美國司法部在 MPEG-2、DVD Philips-Sony-Pioneer、DVD Toshiba-Time Warner 等案件以企業審查信函認定專利集管合法。

## 1、MPEG-2 認定合法原因<sup>27</sup>：

### (1)、結合互補專利

設有專家機制確認必要專利，因此專利集管僅包含必要專利。權利金分配方式亦鼓勵會員將不必要專利排除在外。

### (2)、專利集管不致妨礙未來技術創新

會員可在專利集管外授權專利，未不合理排除被授權人。

## 2、DVD Philips-Sony-Pioneer 認定合法原因<sup>28</sup>：

### (1)、結合互補專利

專家機制雖有瑕疵，但仍限制專利集管於必要專利。權利金分配方式鼓勵會員將不必要專利排除在外。

### (2)、尚無妨礙競爭的潛在可能

## 3、DVD Toshiba-Time Warner 認定合法原因<sup>29</sup>：

### (1)、專利集管僅包含必要專利

專家機制的獨立性更具彈性，但仍限制專利集管於必要專利。權利金分配方式鼓勵會員將不必要專利排除在外。

### (2)、尚無妨礙競爭的潛在可能

## 4、3GPP 認定合法原因：

### (1)、專利集管僅包含互補性之必要專利

3GPP 規定僅有互補性專利可加入，且經過專家機制審核是否為必要專利。雖然所包含五個產業標準可能具有替代性，但 3GPP 將五個產業標準以獨立公司分別授權。

### (2)、對於促進競爭的貢獻大於妨礙競爭的潛在可能

## 5、司法部見解整理

由美國司法部歷年認定專利集管合法的案例，整理出專利集管的合法要

<sup>27</sup> <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/1170.htm>.

<sup>28</sup> <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2121.htm>.

<sup>29</sup> <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2485.htm>.

件：

(1)、專利集管的所有授權人提供非專屬授權，亦即授權人可在專利集管外授權專利。

(2)、獨立超然的專利證人評估專利對專利集管之組成具有必要性。並有機制檢視專利集管之現有專利與任何所需增加。

(3)、專利集管將專利以無差別方式授權給對此技術有興趣者。

(4)、所有權利金係合理且依據眾所同意公式分配。

(5)、所有回饋授權條款限制於必要專利且須以公平合理條件非專屬授權，此類條款須合理且不致妨礙創新。

(七)、聯邦巡迴上訴法院判決

歷年來聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeal for the Federal Circuit，簡稱CAFC）的專利判決與產業標準最相關者為 In re Dell Computer Corp.、Wang Laboratories Inc. v. Mitsubishi Electronic America Inc.、Rambus v. Infineon（均已於前述及）及下一案例。

#### 1、Union Oil of California v. Atlantic Richfield Co.<sup>30</sup>

於環保標準制定過程時，原告 Union Oil of California 隱瞞已提出相關專利申請事實，進一步修正申請案的申請專利範圍，使二者更為相符。被告主張專利權無效，且因專利權人誤導政府機關，專利權不可行使；原告則抗辯政府機關並未規定揭露義務。CAFC 判決專利無效，因此未審酌專利權人的誤導行為。

FTC 於 2003 年 3 月指控 Union Oil of California 於環保標準制定過程誤導政府機關而取得壟斷<sup>31</sup>，本案後續發展值得重視。

### 三、我國實務

<sup>30</sup> Union Oil of California v. Atlantic Richfield Co. 208 F.3d 989 (Fed. Cir. 2000).

<sup>31</sup> In re Union Oil of California, FTC, Dkt. No. 9305 (2003/03/04).

### (一)、公平交易法規定

公平交易法第 10 條規定：「獨占之事業，不得有左列行為：一、以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭。二、對商品價格或服務報酬，為不當之決定、維持或變更。三、無正當理由，使交易相對人給予特別優惠。四、其他濫用市場地位之行為。」

公平交易法第 14 條第 1 項但書第 1 款規定：「為降低成本、改良品質或增進效率，而統一商品規格或型式者。」第 2 款規定：「為提高技術、改良品質、降低成本或增進效率，而共同研究開發商品或市場者。」此種情形如有益於整體經濟與公共利益，並經中央主管機關許可，為聯合行為禁止原則之例外。

公平交易法第 18 條規定：「事業對於其交易相對人，就供給之商品轉售與第三人或第三人再轉售時，應容許其自由決定價格；有相反之約定者，其約定無效。」

公平交易法第 19 條第 6 款規定：「以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為。」而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之。

公平交易法第 24 條規定：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

公平交易法第 45 條規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」

### (二)、2001 年「審理技術授權協議案件處理原則」

2001 年 1 月 20 日我國公平交易委員會公佈「審理技術授權協議案件處理原則」。

其中第 3 點與第 4 點依循 1995 年美國「智慧財產權授權之反托拉斯準則」。第 3 點規定審理基本原則是：並不因授權人擁有專利或專門技術即推定其在特定市場具有市場力量 (market power)。第 4 點規定審查分析步驟

是：先依公平交易法第 45 條規定檢視；形式上雖為依照專利法等行使權利之正當行為，惟實質上逾越專利權等正當權利之行使範圍，違反專利法等保障發明創作之立法意旨時，仍應依公平交易法及本原則處理。不受授權協議之形式或用語所拘束，而將著重技術授權協議對特定市場(relevant markets)可能或真正所產生限制競爭或不公平競爭之影響：1.利用授權技術而製造或提供之品所歸屬之「商品市場」(goods markets)；2.與該特定技術具有替代性而界定之「技術市場」(technology markets)；3.以可能從事商品之研究發展為界定範圍之「創新市場」(innovation markets)。除考量相關授權協議內容之合理性，並應審酌下列事項：1.授權人就授權技術所具有之市場力量；2.授權協議當事人於特定市場之市場地位及市場狀況；3.授權協議所增加技術之利用機會與排除競爭效果之影響程度；4.特定市場進出之難易程度；5.授權協議限制期間之長短；6.特定授權技術市場之國際或產業慣例。

其中第 5 點至第 7 點參考 1996 年歐盟「技術移轉豁免規則」之「白色條款」「黑色條款」「灰色條款」，將技術授權協議之限制約款區分為「不違反公平交易法事項」「違反公平交易法事項」「可能違反公平交易法事項」並個別例示，內容亦參考 1989 年日本「公平交易法上有關專利與營業秘密授權協議之執行基準」。

(三)、荷商飛利浦、日本新力、太陽誘電 CD-R 可錄式光碟集中授權案

#### 1、系爭案事實

荷商飛利浦、日本新力、太陽誘電 CD-R 於 1998 年共同制定可錄式光碟 (CD-R) 之標準規格 (橘皮書)，三家公司各自擁有生產 CD-R 所必要技術之專利權，欲製造銷售 CD-R 者須取得其專利授權。三家公司達成專利集管協議，由飛利浦公司統一對外包裹授權，但各公司仍得單獨授權。包裹授權約款以「淨銷售價格 3%或日幣 10 圓以較高者為準」為權利金，三家公司依據專利集管協議分配權利金。被授權人質疑包裹授權所包含專利之有效性

與必要性，飛利浦公司未能給予滿意答覆，且因 CD-R 供給量大增，價格持續滑落，請求降低權利金均遭拒絕。被授權人以飛利浦等三家公司因聯合行為、搭售、濫用獨占地位等行為違反公平交易法為由提出檢舉。

2、2001 年 1 月 20 日公平交易委員會公貳字第 88068141022 號（「第一次處分」）

第一次處分主文：一、被處分人等透過共同決定授權金價格之合意，以聯合授權方式，取得渠等在台之 CD-R 可錄式光碟專利技術市場之獨占地位，不當維持授權金之價格，拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易資訊，禁止對專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反公平交易法第十四條、第十條第二款、第十條第四款規定。二、被處分人等自本處分書送達之次日起，應立即停止前項違法行為。三、處荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司新臺幣八百萬元罰鍰，日本新力股份有限公司新臺幣四百萬元罰鍰，太陽誘電股份有限公司新臺幣二百萬元罰鍰。

3、2002 年 4 月 25 日公平交易委員會公貳字第 0910003750 號處分（「第二次處分」）

第二次處分主文：一、被處分人等以聯合授權方式，共同合意決定 CD-R 光碟片專利之授權內容及限制單獨授權，違反公平交易法第十四條規定。二、被處分人等利用聯合授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，在市場情事顯著變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，及繼續維持其原授權金之計價方式，屬不當維持授權金之價格，違反公平交易法第十條第二款規定。三、被處分人等利用聯合授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易資訊，並禁止專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反公平交易法第十條第四款規定。四、被處分人等自本處分書送達之次日起，應立即停止前三項違法行為。五、處荷蘭商·皇家飛利浦電子股份有限公司新臺幣八百萬元罰鍰，日本·新力股份有限公司新臺幣四百萬元罰鍰，日商·太陽誘電股份有限公司新臺幣二

百萬元罰鍰。

#### 4、評析

第一次處分的事實認定與法律適用均嫌粗糙。於事實認定方面，特定市場界定、單獨授權要約、水平競爭關係之論證說理不足，此為行政院訴願決定撤銷之主因。於法律適用方面，將「聯合行為」(第 14 條)、「獨占事業不當維持商品價格」(第 10 條第 2 款)、「獨占事業濫用市場地位」(第 10 條第 4 款)全部混為一談，且未說明罰鍰之裁量依據。

第二次處分補強事實認定的證據與理由。於法律適用方面，已將聯合行為與獨占行為分開討論。本處分將 patent pool 理解為「聯合授權」，似將「專利集管」(patent pool)與「包裹授權」(package licensing)視為一體；但前者是「兩個以上專利權人將專利集中管理」，後者是「兩個以上專利權統一授權」，二行為應分別判斷。學者並認為制定標準可能影響「創新市場」，專利集管與包裹授權可能影響「技術市場」<sup>32</sup>，第二次處分未說明相關市場為何即認定違法，說理不足。

---

<sup>32</sup> 黃銘傑，專利集管 (Patent Pool) 與公平交易法，月旦法學 (2002 年 8 月)，122-148 頁。

## 陸、結論與建議

### 一、結論

本文可總括為幾點結論：

(一)、為解決專利互相阻礙或欠缺互補等問題，實務發展出交互授權、專利集管、制定產業標準等專利權組合行使態樣。

(二)、產業標準是產業競爭的重要環節。

(三)、目前實務多認為產業標準可包含專利。

(四)、在產業標準制定過程專利權人一般負有揭露義務，揭露範圍須視各標準制定組織的專利政策而定。

(五)、產業標準下的專利授權應以無權利金 (RF) 或合理且無差異性 (RAND) 方式進行。

(六)、產業標準常以專利集管為基礎，制定產業標準與成立專利集管須分別考慮是否有違托拉斯法的問題。

基於前述討論，以下對台灣廠商的專利授權與產業標準策略提出建議。

### 二、建議

近幾年由於台灣產業發達，生產能力的表現令人矚目，往往成為國際大廠索取權利金的目標。面對已列入產業標準的專利技術，台灣廠商既無法迴避侵權，又難以判斷合理授權方式。尤其專利技術經常存在於上游廠商所供應的關鍵零組件，台灣廠商接獲專利警告信函後，並無法立即進行專利侵權分析；而供應商對專利侵權爭議往往以被動態度回應，若採購合約未包含擔保條款更無法取得奧援。此時台灣廠商無從分析是否侵權，在壓力下只得接受專利權人的授權條件，付出高額權利金。

以下嘗試討論產業標準下的專利授權之因應策略。

(一)、產業標準下的專利授權之廠商個別因應方式

當收到專利權人的通知信函時，廠商與專利權人的授權談判就此開始。在未決定授權時，雙方立場仍未明確，可能由商業途徑化解（例如：建立採購關係）或由法律途徑確定毋庸授權（例如：專利不可執行）。而決定授權後，雙方已建立一定程度的友好關係，僅就授權內容作合理的談判。以下分別討論。

未決定授權時的因應方式：

1、檢視本身是否已取得產業標準的授權：先檢查是否已加入標準制定組織，各組織的專利政策可能不同；但大多會規定會員或被授權廠商的權利與義務。對於已加入標準組織者，應先確認會員權利。

2、檢視該專利是否已通過合理且公正的檢驗：標準制定組織未必曾檢驗專利是否為產業標準所必要。對於未經過檢驗的專利應保留較高度的存疑。

3、要求提供專利與產業標準的比對表（claim chart）：專利權人的警告信往往僅宣稱專利包含於標準。應要求專利權人提供專利與產業標準的比對表，以瞭解侵權可能性與授權範圍。

4、檢驗專利權人是否遵守標準制定組織所規定義務：大部分標準制定組織均規定會員具有揭露與授權的義務。當專利權人基於產業標準要求專利授權時，廠商應深入瞭解其揭露義務與授權義務，若專利權人未全然遵守，則有更大的談判空間。

5、要求上游零組件供應商提供擔保：下游廠商對於零組件的內部技術無法完全掌控，需要上游廠商的協助方能判斷侵權可能性。實務上擁有技術優勢的關鍵零組件供應商，往往配合度不高或是要求擔保即提高售價。對於符合產業標準的產品，多付出適當代價以取得關鍵零組件供應商的擔保（indemnification）以降低侵權風險，是值得考慮的方向。

決定取得授權時考量事項：

1、提前接受產業標準的專利授權：若確認專利為實施產業標準所必要，

必須取得授權，應考慮提前取得產業標準的授權。優點是：當專利權人主張在產業標準制定後獲准的專利時，有機會以衡平禁反言或隱含授權為抗辯事由。

2、合理權利金計算：專利權人初次提出的權利金費率僅為其主觀意願，應要求專利權人提出合理的計算方式，被授權人亦應建立一套對自己最有利的計算方式作為談判籌碼。

3、檢查是否有歧視或惡意阻礙產業發展的授權條件：若權利金的計算方式與授權條件對不同的廠商存在過大差異，可以專利權人具有歧視或惡意阻礙產業發展的意圖為抗辯事由。

4、授權策略：取得授權時應考慮以不同方式降低權利金，例如：避免出貨至擁有產業標準相關專利的國家、出貨給已取得授權的廠商以降低權利金。

## (二)、產業標準下的專利授權之集體因應方式

由於產業標準是多數廠商所遵循的產品規格，專利權人依據產業標準主張專利權會指向業界大多數廠商。廠商可截長補短，發揮團隊力量，尋求較佳的授權條件。合作的方向是：

### 1、建立產業標準的專利情報平台

在產業標準的專利情報分析，不同廠商各有所長，尤其是上下游廠商有密切的分工關係，更應同舟共濟，可合作的工作包含：

(1)、釐清專利與產業標準的對應關係。

(2)、搜尋分析先前技術：先前技術可能使專利權根本無效，先前技術須經由搜尋與分析取得。搜尋分析能力較弱的廠商往往先支付權利金，等於提供專利權人對其他廠商興訟的彈藥。因此，於搜尋分析先前技術過程，廠商間應協力互助。

### 2、被授權人結盟

專利權人往往結盟成立專利集管，統一對外授權。被授權人應可相對結

盟，以被授權人立場檢視專利授權，可進行工作包含：

(1)、檢驗專利的必要性：應可成立相對於專利集管專利評估機制，檢視專利權人所主張專利。

(2)、討論合理授權金：被授權人結盟可經由較大的市場基礎，取得較大的談判籌碼，進而與專利權人討論合理授權金。

### 3、分攤訴訟費用

當專利授權談判無法獲致結果，可能會進入訴訟。同為被告的廠商應可隨時分享資訊與訴訟攻防經驗，並分攤訴訟費用。

### (三)、應利用產業標準提昇專利價值

目前大多數台灣廠商均已認知申請專利的重要性；但專利衍生技術加值仍有限。原因多為缺乏計畫性的專利申請佈局，或是未推廣該專利技術給同業共同使用。台灣廠商應思考依循既有規格同時進行相關專利佈局；並應利用產業標準提昇專利價值。

近年來中國積極主導標準制定，例如：自行開發第三代移動通信（3G）並制定技術標準，宣佈將開發數位電視規格，宣佈將為下一代 DVD 播放器和電子遊戲機建立音頻與視頻標準。中國在高科技領域創建新標準，係利用龐大的國內市場以加速使用本國技術。要求在中國銷售的產品必須採用此些標準，迫使希望進入該市場的跨國公司採用標準，同時建立本身的專利技術。

台灣過去以生產技術為主要技術優勢，目前已到技術分水嶺，尋找新世代的技術為首要之務。當技術發展方向確定，應經由專利佈局建立技術優勢，經由產業標準確保技術優勢。欲推動專利技術成為產業標準，不僅需要優秀技術，亦需積極參與國際研討會，讓更多同業認同並採用專利技術。加入標準制定組織前，應徹底瞭解揭露與授權等義務，並事先規劃因應以避免權利受損。

專利與產業標準均為產業競爭的重要環節，「技術專利化，專利標準化」已成為國際趨勢。無論依循標準或制定標準，台灣廠商均應建立相對的專利

佈局與策略，以專利保護技術創新，以產業標準提昇專利價值。