



培訓科技背景跨領域高級人才計畫 九十三年海外培訓成果發表會

美國專利濫用之研究-- 從ITC Philips CD-RW光碟片授權案談起

指導教授：馮震宇（政治大學法律系教授）
組長：周皇志（德律國際專利商標法律事務所專利部主任）
副組長：邱素梅（建興電子科技股份有限公司智權經理）
組員：孫振揚（工研院系統與航太技術發展中心計畫協同主持人）
彭麗蓉（統信企業管理顧問有限公司總經理）
曾培瑛（南亞科技公司法務暨智慧財產部經理）
鄭豐宗（立盈科技公司高級工程師）
謝忠偉（力旺電子股份有限公司產品研發處部經理）

論文撰寫分工說明

章節	作者
壹、美國國際貿易委員會(ITC) Philips CD-RW 光碟片授權案之背景及決定	邱素梅、彭麗蓉
貳、美國專利法及專利實務上專利濫用之態樣	孫振揚、鄭豐宗
參、專利濫用與反托拉斯之關聯	曾培瑛、周皇志
肆、未來台灣廠商如何援引“專利濫用”進行專利授權	謝忠偉、邱素梅

摘要

長久以來，台灣產業缺乏規格制定能力，由於缺乏領導型的專利，台灣廠商繳交權利金是必經之路；而對於權利金談判，宛如俎上之肉任人宰割。美國國際貿易委員會於 Philips CD-R 光碟片授權案中對於專利濫用的看法，讓台灣生產廠商面對國外廠商包裹式授權時，更有立場質疑過舊與不合生產需求的專利；其不但象徵台灣產業在權利金談判時擁有更多折衝空間，也激勵台灣廠商更勇於爭取合理之授權條件。同時另一方面而言，其亦督促國外大廠在運用其自身之專利權時應更謹慎評估與合理安排，也為專利權人對專利權之使用立下指標性意義。

本文從上述美國國際貿易委員會 Philips CD-R 光碟片授權案所援引之專利濫用觀點出發，試圖將美國專利法及專利實務上論及或承認之專利濫用做一整理，並將專利濫用與反托拉斯之關係一併論述，冀望此專利濫用之相關資訊能讓台灣廠商在面對國際大廠等專利權人以不合理之方式追索權利金時，不論是進行授權談判或是專利訴訟，能適時適度援引專利濫用及/或反托拉斯之論點，以增加台灣廠商在談判地位上之籌碼；又或台灣廠商在有足夠之專利實力得以對他人主張專利權時，能引以為誠，以避免落入專利權不當行使之爭議。

關鍵字（約 3-7 個）

專利濫用 反托拉斯 搭售 包裹授權 專利授權策略

目 錄

摘要	2-3
壹、美國國際貿易委員會(ITC) Philips CD-RW 光碟片授權案之背景及決定	2-5
一、光碟產業之專利現況與授權態樣.....	2-5
二、本 ITC 決定案之背景與源起	2-6
三、決定案之程序.....	2-8
四、決定案之內容.....	2-9
五、決定案產生之影響.....	2-12
貳、美國專利法及專利實務上專利濫用之態樣	2-12
一、專利權濫用之意義與發展.....	2-12
(一) 專利權之不正當行為	
(二) 專利權濫用	
(三) 專利權濫用之起源與發展	
二、專利授權之濫用類型.....	2-17
(一) 專利權濫用之態樣	
(二) 專利授權條款不當約定	
(三) 其他	
參、專利濫用與反托拉斯之關聯	2-23
一、反托拉斯法.....	2-23
二、反托拉斯法在立法的發展.....	2-24
三、專利權濫用與反托拉斯法之差異.....	2-29
四、專利權濫用與反托拉斯法之關聯.....	2-31
肆、未來台灣廠商如何援引“專利濫用”進行專利授權	2-32
以被授權人之角色言，台灣廠商如何援引“專利濫用”與專利權人進行專利授權	2-32
二、以專利權人之角色言，台灣廠商如何援引“專利濫用”與被授權人進行專利授權	2-34
伍、參考文獻	2-36

壹、美國國際貿易委員會(ITC) Philips CD-RW 光碟片授權案之背景及決定

一、光碟產業之專利現況與授權態樣

數位光碟儲存技術之發展，首先由荷蘭商 Philips 與日商 Sony 共同開啟先聲，在其攜手努力下，確立了 CD 系列之規格，並成功開拓市場。現階段各類 CD 專利大都掌握於 Philips 手上，加上 Philips 對收取權利金態度積極，於是產生其他擁有相關技術廠商委託其收取權利金的情形。例如，美國國際貿易委員會¹Philips CD-RW 光碟片授權案之背景源起中，涉嫌專利授權聯合行為的 Philips、Sony 與 Taiyo Yuden，即是先由 Sony 與 Taiyo Yuden 將各類 CD 專利授權予 Philips，再由 Philips 整合各項專利向廠商收取權利金。又例如，CD-RW 光碟機之相關專利授權，亦是由 Sony、Ricoh、Yamaha 將其相關專利委由 Philips 統一向相關廠商收取權利金。

發展至高密度數位光碟時代，Toshiba、Hitachi 等公司之技術亦發展成熟，市場與技術已無法由 Philips 與 Sony 一手掌握，業界展開高密度光碟之規格與標準之爭奪戰，最後達成協定，DVD 之規格就此底定。DVD 相關應用技術繁雜，其規格與標準本為協商妥協之下產物，在各方業者皆積極將自身擁有專利權，爭取加入成為 DVD 規格與標準情況下，使得 DVD 相關專利權，分散掌握在各家業者手中，並且權利金收取窗口也是不少。這些光碟技術之主要國外廠商，藉其優勢將其所擁有之專利組成不同之專利組合²，以聯盟之態樣將其專利組合委由其中單一廠商為窗口對外追索其相關專利權利金。例如，一般所稱之 10C 即為由 3C (Philips, Sony, Pioneer，後韓商 LG 於 2003 年加入而成為 4C)，6C (Toshiba, Hitachi, Matsushita, JVC, Mitsubishi, Time Warner, IBM) 及自成獨立授權窗口之法商 1C Thomson 所組成。以光碟機為例，截至 2003 年 3 月 30 日止，前述聯盟主張之美國、歐洲、日本、台灣、中國及其他國家

¹ International Trade Commission, 通常簡稱 ITC。美國國會指派美國總統對國際貿易之調節作協調，美國總統則再指派一些行政機構來對這些國際貿易之議題負責；而 ITC 則是受指派之機構之一。ITC 為一準司法機構，其對於美國國內企業實質上有傷害之商業行為進行研究調查並報告給美國總統。ITC 之組織上最高層乃由六位主任委員(Commissioner)所組成，該些主任委員乃由美國總統所指派，任期九年；而 ITC 之總部則設於華盛頓首府(Washington DC)。

² 或稱 Patent Portfolio；Patent Pool。

之光碟機相關專利，總計 2,547 件(不含其對光碟片廠商所主張之光碟片有關專利)，展開後之專利家族共計 3,230 件³。

上述專利授權所涵蓋的產品包括 CD-ROM、CD-R/RW、CD Player、DVD-ROM、DVD Player、DVD-R/RW、DVD+R/RW 等光碟片及光碟機產品。另外尚有 MPEG LA、Dolby、DTS、MacroVision、DiscoVision 等聯盟及廠商對特定光碟技術之專利技術及商標收取許可費。CD 與 DVD 相關產品製造業者，面對授權窗口眾多，時常感到無所適從，權利金合總也有過多之議，使得上述授權者與被授權者至今依然無法達成普遍共識。

二、本 ITC 決定案之背景與源起

Philips, Sony 及 Taiyo Yuden 對 CD-R 碟片權利金之收取即採上述組成專利組合並聯合授權之方式由 Philips 統一對國內碟片廠商收取並簽定授權合約，其權利金收取標準為產品淨銷售價格之百分之三或日幣十圓，以較高者為準。在碟片價格高時廠商尚可支付，但當碟片價格迅速下滑時此權利金即佔占了近百分之三十甚至五十之譜。在碟片廠商要求 Philips 重新訂定權利金計算標準但為 Philips 所拒時，國內廠商進而以該聯合授權違反了公平交易法為由欲阻止 Philips 等專利權人繼續收取如此高額且不合理之權利金。

行政院公平交易委員會針對國內碟片廠商之請求於民國九十一年一月做成了第一次處分。行政院公平交易委員會決議認為被處分人 Philips, Sony 及 Taiyo Yuden 在台之 CD-R 可錄式光碟專利技術授權行為違反下列公平交易法之規定，除處以罰鍰外，並限其停止違法行為：

(一) 其以協議與有競爭關係之他事業共同決定商品或服務之價格，相互約束事業活動，並對其專利授權標的採取包裹授權之方式，進而認定其行為違反了公平交易法第十四條：「事業不得為聯合行為。」

³周延鵬，中國知識產權戰略試探—一件中國專利將等於或大於一件美國專利之經濟價值，政大智慧財產評論第二卷第 1 期，2004 年 4 月，第 30 頁

(二) 其透過制定標準規格，並以「淨銷售價格 3%或日幣十圓中，以較高者為準」為權利金計算方式，其最低權利金底線並未反應市場價值，進而間接控制了市場價格，其行為違反了公平交易法第十條第二款：「獨占事業對商品價格或服務報酬，為不當之決定、維持或變更。」

(三) 其透過定型化授權契約之制定與簽署，於協商時不但未充份揭露授權協議之資訊，甚至限制爭執授權專利有效性，其行為違反了公平交易法第十條第四款「其他濫用市場地位之行為。」

前述處分之作成，使 Philips 等廠商修正了其聯合授權之態樣而改由各專利擁有人分別與廠商洽談個別權利之收取事宜。日商 Sony 及 Taiyo Yuden 都改為以淨銷售額價之百分之一至二間收取較合理之權利金；但唯獨 Philips 仍堅持採取固定額度，同時對國內廠商認為授權專利過舊或不符合生產需求，要求取消專利組合之包裹授權方式加以拒絕，並且透過在歐盟海關之扣關程序及冗長之訴訟，阻止廠商之光碟片進入歐洲市場銷售，以逼迫廠商與其簽訂授權契約。

為了更進一步阻止未簽約之光碟廠商將產品輸入美國，Philips 於 2002 年 7 月依據美國關稅法第 337 條之專利侵權排除條款，針對全球 19 家光碟片行銷及製造業者(台灣業者為國碩、大銳、桂陽，後加入巨擘)，向 ITC 提出控訴，調查 19 家業者所生產製造之 CD-R/RW 碟片是否侵犯 Philips 6 項專利之特定專利權利範圍⁴，以及申請禁止被控廠商將未授權之 CD-R/RW 碟片輸往美國⁵。

由於堅認 Philips 之授權模式，例如不論使用專利組合中之專利數量多寡均需支付全額之權利金，為不合理之要求，國內光碟片廠商如國碩、巨擘及國外廠商 Linberg 堅持抗辯，除

⁴ Philips 主張受侵害的美國專利為 US Patent Nos. 4,807,209; 4,962,493; 4,972,401; 5,023,856; 4,999,825; 5,418,764. 共計六件。

⁵ 美國在 1930 年制定之關稅法(Tariff Act)之 337 條款(Section 337)對於「以不公平輸入或販賣產品至美國，而且此輸入或販賣對於美國國內企業有實質傷害之商業行為」，提供了一種可向 ITC 救濟之管道。依照 1930 年之關稅法第 337 條款，有下列兩種情形之一的話，ITC 即可發動 ITC 程序：

(1) 為輸入而銷售或輸入後銷售侵害美國之有效且可執行之專利、聯邦註冊之商標、著作權或光罩之產品；以及
(2) 以不公平競爭或不公平行為輸入物品至美國。

主張無侵權行為外及專利無效外，並主張 Philips 之行為涉及專利權之濫用而違反美國之反托拉斯法。

三、決定案之程序

在 ITC 之法定審理期限⁶內，雙方竭盡所能互為攻防。

2003 年 10 月 24 日，ITC 之行政法官⁷做成初步決定，認為所有 Philips 主張受侵害之專利均為有效，被控訴廠商所生產之產品確實侵害 Philips 之專利，同時關稅法第 337 條對於美國國內企業受到實質傷害之要件⁸亦符合；但 Philips 之授權行為因為構成為專利權之濫用，而不能對被告廠商有效行使系爭專利權。於此初步決定階段，行政法官依其審理，認為 Philips 構成專利濫用的事實有固定售價(Price Fixing)、差別待遇(Price Discrimination)以及搭售⁹(Tying Arrangement)，並且認為 CD-R/RW 專利組合中之權利金架構對於商業交易產生不合理之限制。

2003 年 11 月 5 日，Philips 要求 ITC 主任委員對於行政法官作成之初步決定重為審核(review)，並於 2003 年 12 月 10 被 ITC 主任委員接受，但僅限於重新審核其因為專利濫用而被認定不能主張其專利權之部份。

後審核之部份於 2004 年 3 月做成決定，ITC 主任委員再度肯認 Philips 之行為因為專利濫用而無法有效行使專利權；但主任委員於此審核確認之專利濫用事實僅有搭售，對於行政

⁶ ITC 程序與一般聯邦地方法院之侵害專利案件不同之處在於 ITC 程序通常會在 12 個月內結束，複雜之案件才會費時 18 個月。此點比一般聯邦地方法院通常費時 3-5 年快得多。

⁷ Administrative Law Judge; 簡稱 ALJ。ALJ 負責督導所有審判前程序、解決發現事實程序(Discovery)之爭端及流程、作審判及初步裁決(Initial Determination, 簡稱“ID”)。

⁸ 違反 337 條款另一項判定要件為是否對美國國內之企業(Domestic Industry)造成傷害，而要以被侵害專利而提出 ITC 程序之專利權人只要能證明具下列三種情形之一，即可認為是對美國國內企業造成傷害：

(1) 該專利權人在美國國內投資工廠或設備生產該專利產品；

(2) 該專利權人在美國雇用勞工生產該專利產品；或

(3) 對該專利之研發上作了實質上之投資或者該專利授權他人使用。

換言之，對於違反專利而提出 ITC 程序時，並不一定要在美國國內設廠生產，只要該專利在美國國內有授權他人使用即構成對美國國內企業之傷害。

⁹ Tying Arrangement，泛稱搭售；搭售定義之範圍廣，其可包括美國專利法第 271 條(d)(5) 所定義之部份，亦可包括所謂之強制性包裹授權(mandatory package licensing; 或稱包裹式授權)。此部份請詳參下章節之專文介紹。此 ITC 案件事實中之搭售，係指後者所稱之包裹授權。

法官於初步裁決中所認定之固定售價、差別待遇以及專利組合中之權利金架構對於商業交易產生不合理之限制等事實並未進一步予以肯認之。

後來 Philips 針對此案以 ITC 為被告向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴，目前本案聯邦巡迴上訴法院仍在進行審理中，預計 2005 年年中會有進一步之審理結果。

四、決定案之內容

ITC 於 2004 年 3 月作出之決定內容主要為，Philips 向 ITC 主張受侵害之六件美國專利因本質上構成專利權濫用之當然違法(patent misuse *per se*)而無法執行(unenforceable)，其所採理由為 Philips 採強制包裹授權方式，將依橘皮書生產 CD-R 及 CD-RW 碟片之必要專利及其他非必要專利搭售，構成專利權濫用。ITC 同時認為，Philips 所主張之六件美國專利因其搭售安排，基於行政法官之分析依「合理原則」(a rule of reason)判斷亦構成專利權濫用而無法執行。另外，Philips 因為專利權濫用造成之不當結果尚未被淨化並清除去。

在 ITC 之長達二百多頁之決定書中，其詳述了 Philips 因為搭售行為而構成專利權濫用之事實及原因。

在事實部份，依 ITC 之調查，在西元 2000 年前，光碟片廠商並不能自由選擇只向專利聯盟中之單一專利權人取得其所擁有專利之個別授權方式，而必須統一採聯合授權之方式向專利聯盟取得授權。西元 2000 年後，授權廠商得自行選擇採聯合授權或個別授權之方式，但事實上個別授權之方式並不被鼓勵。本案在被控告廠商選擇個別授權之方式後，Philips 自己所有之 CD-R/RW 光碟片相關專利組成之專利組合，其專利數量超過百件，其中並包含了被控告廠商生產 CD-R/RW 光碟片所不需要之不相關專利技術，如 CD-I、CD-MO 等技術。當被控訴廠商向 Philips 反應其不打算授權不相關之技術時，Philips 之代表表示不管廠商想取得之專利數量為一件或多件，其所需支付之權利金數額均為相同，而拒絕被授權廠商僅選擇其所需要之必要專利取得授權。同時在 ITC 審理過程中，經過技術專家之鑑定，亦發現所謂在必要專利之專利組合中共有十二件中並非符合 CD-R/CD-RW 規格(橘皮書規格)之必要專利¹⁰，

¹⁰ ITC 初判中所認定之非必要專利共十二件，為：USP4,942,565(Sony), USP5,001,692(Philips),

因其存有其他可替代之技術；其中二件 Philips 專利，ITC 更認定被告產品有使用該兩項專利，但該兩項專利仍非符合 CD-R/CD-RW 規格之必要專利。

依據上述事實，ITC 在專利權濫用上進行了當然違法與依合理原則判斷下是否違法之分析。

在專利權濫用當然違法之部份，其首先認為美國專利法第 271 條(d)之規定，並未排除搭售可構成專利權濫用之當然違法，只要能證明專利權人因為在相關市場上無其他可替代之專利產品而具有相當之市場力量。因為 Philips 為 CD-R/RW 之規格制定者，所有相關之產品，不論是光碟機或光碟片都必須依據該規格生產製造，且在市場上並無近似的替代品；同時製造者為了製造此獨特的產品都被要求要簽訂相關之專利授權合約，而 Philips 之部份專利對製造 CD-R/RW 產品而言的確為必要而不可或缺之專利。據此 ITC 認為其在市場上具有相當之市場力量。

另外，雖然過去許多法院之判決認為包裹授權應採取合理原則進行判斷；包括美國「反托拉斯法智慧財產權授權行為準則」¹¹中亦陳明，在單一或同一組群之授權關係中包涵多項智慧財產權之包裹授權，如果能取得一種產品之授權必須架構在接受另一種不同產品之授權時，應用合理原則來判斷是否會構成搭售及其相關適法性；但 ITC 基於下列分析，仍進一步肯認包裹授權(Package Licensing & Pooling Licensing)構成當然違法之專利權濫用。依「反托拉斯法智慧財產權授權行為準則」，其特別指出若符合下列情形，執法單位應對搭售約款進行檢視：

- 1.契約當事人對搭售標的應有相當之市場力量，以致可限制被搭售產品市場內之競爭；
- 2.搭售對市場可能造成相當程度之負面影響；

USP4,962,493(Philips), USP4,807,209(Philips), USP RE 34, 719(Sony), USP 5,740,149(Ricoh), USP 5,126,994(Sony), USP 5,978,351(Philips), USP 5,060,219(Philips), USP 5,835,462(Philips), USP 4,990,388(TY), USP 5,090,009(TY)。

¹¹係指由美國司法部(U.S. Department of Justice, DOJ)及聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission, FTC)於一九九五年頒布之「反托拉斯法智慧財產權授權行為準則」(Antitrust Guidelines for the licensing of Intellectual Property)，該準則為美國處理授權限制約款與競爭法規範之具體標準。

3.促進競爭效率之理由不足以權衡限制競爭之不利益。然契約當事人對所授權之智慧財產權是否具備市場力量不得遽以推定。

本案在進行上述檢視時，Philips 辯稱，將相關專利組成一個專利組合以進行包裹授權並不會產生反競爭之負面影響，因為一個組成完備的專利組合可有效減低交易的成本，及降低製造特定產品是否要另外向其他專利權人取得授權之不確定性；因此 Philips 認為其所為之包裹授權甚至可促進市場之競爭效率。其並舉稱，假設有二十個專利權人，其中部份專利權人拒絕單獨將其所有之專利對外授權，假如透過一個適當的包裹授權將其中二百件必要專利對外進行授權，雖然其中涵括一件非必要之專利在內，但該聯合行為所促進市場競爭之效果大於限制市場競爭之弊端，例如減少被授權者必須逐一向專利權人協商授權條件及合約之成本，及避免有些專利權人拒絕將其專利授權反而使被授權人無法完整取得製造產品所需專利之壞處；因此，此種包裹授權之情形被認定為專利權濫用是不適當的。

但 ITC 在此部份認為，在多數相關專利的包裹授權中，如果普遍知悉將某一個特定專利涵括在整個相關專利中一起要求被授權人取得授權是不必要的，則此種併入行為將會對該特定專利所涵蓋之其他新興技術產生壓制，進而限制市場競爭。因此 ITC 認為此種包裹性授權仍可構成專利權濫用之當然違法。

在專利權濫用之合理性原則分析部份，因為部份號稱為生產 CD-R/RW 產品所不可缺少之專利技術被證明了並非不可或缺之技術，而在所謂生產 CD-R/RW 產品不可或缺之必要專利中放入了其他並非一定不可或缺之非必要專利，是專利權人擴張了他在法律上依據專利權所能行使之權利。而且此種包含非必要專利於授權合約之行為對於其他非必要專利之可替代技術產生了抑制競爭之反競爭效果，而且 ITC 發現在所謂的非必要專利中涵括之技術中，的確存有其他之替代性技術。至於如何判斷特定專利技術是否為生產特定產品不可或缺之專利技術，應考量下列兩點標準；一是其是否為遵從特定標準時一定會侵害該專利；再者為應用該標準時是否有無其他實際上之可替代技術。據此，ITC 認為 Philips 所謂必要專利並非實施 CD-R/RW 規格在技術上絕對必需，而且該專利範圍內經濟上實際可替代之技術亦存在，而透過將非必要專利組合在必要專利中共同強迫取得授權之方式，使得生產者不會再去取得其他

可替代之技術授權，進而抑制了其他可替代技術之發展而產生了反競爭之效果；因此 ITC 認為此部份構成了專利濫用。

簡言之，ITC 在本案事實中之主要立論依據為，所謂將必要專利和非必要專利搭售之所以違法，因必要專利為符合產品規格必須使用的專利，故專利權人具有優勢地位，若要求擬取得必要專利者，必須同時取得非必要專利，將使與「非必要專利」有替代關係的專利技術無法與其競爭，而有害於競爭。

五、決定案產生之影響

ITC 判決結果認定 Philips 專利的確受到侵犯，但卻因有濫用專利之實，而無法正當行使其專利權，進而否決 Philips 申請對國碩等廠商貨品的扣押。本 ITC 決定案援引專利權人因專利權濫用而無法有效行使其專利權，具創造性之重大意義；亦為 ITC 調查案之首例。

在該案行政法官厚達二百多頁之判決書中引用了許多具創意之思考論點；其中認定非必要專利因為有其他可替代之技術，生產廠商本可自行決定是否要向專利權人取得授權。如果專利權人將生產特定產品不可缺少的必要專利及存有其他替代技術之非必要專利聯結在一起搭售，不但授權費用高，更重要的是搭售之行為會排除其他競爭性之技術，而不利於該產業之發展與創新，並因此而認為搭售之行為為專利權之濫用。

長久以來，台灣光儲存產業缺乏規格制定能力，由於缺乏專利，台灣廠商繳交權利金是必經之路；而對於權利金談判，宛如俎上之肉任人宰割。國碩等廠商對 Philips 勝訴，讓台灣生產廠商面對國外廠商包裹式授權時，更有立場質疑過舊與不合生產需求的專利；其不但象徵台灣光儲存產業在 DVD 權利金談判時擁有更多折衝空間，也激勵台灣廠商更勇於爭取合理之授權條件。同時另一方面而言，其亦督促國外大廠在運用其自身之專利權時應更謹慎評估與合理安排，也為專利權人對專利權之使用立下指標性意義。

貳、美國專利法及專利實務上專利濫用之態樣¹²

一、專利權濫用之意義與發展

(一)專利權之不正當行為

智慧財產權相關法律領域中，專利法對於發明人創作上之保護，甚於著作、商標、積體電路布局、營業秘密或專門技術 know-how 等其他法律之保護，專利權人可以禁止任何未經授權之他人製造、銷售或使用含有該專利技術之產品，因此一般人皆認為專利係法律所賦予殺傷力最強的壟斷武器。

然而，專利之保護在法制上之演進¹³，終使人發覺專利法制定之主要目的，在於促進科學與實用技術之發展，而並不在為專利權人創造其私人財富。雖然專利法給予權利人較大的保障，但因此專利權人在行使其權利時所用之方式與所造成之結果，便相當值得注意；尤其是專利權人行使其權利時，對於市場競爭所可能造成之影響，更有必要予以重視。

專利權人之所以獲得專利，係因為其發明可以幫助大眾在生活上較為便利，而為鼓勵有能力者從事發明工作，國家乃願意給予發明人相當大之保障；但如果獲得保障之發明人，在行使其權利時反而危及市場競爭，甚或損害消費者之利益，則是否仍有必要再給專利權人過大之保障，便不無疑義。

因此世界各技術先進國家，便特就專利權人在行使其權利時，何種行為或方式對市場競爭會形成不當影響予以規範。專利權人在行使其權利時，對於市場競爭造成妨害公共秩序者，以美國為例，大抵以專利權人授權他人使用其專利之狀況為主，此與「反托拉斯法」規定有關；此外，在專利權取得、行使及其與公平交易之關係，另有「專利權濫用」原則，之所以有這二方面之發展，其主要原因在於：有關專利權行使與「反托拉斯法」之關係，主要涉及限制市場競爭、壟斷市場、限制價格或不公平競爭方式等；而「專利權濫用」，則涉及專利權人不正當取得專利、不正當行使專利權或擴張專利法所給予之保障。

「權利濫用」(Misuse/Abuse) 之原則源自英美法中衡平法 (the law of equity) 之觀

¹² 由於美國司法體系屬於英美法系，故其專利權之實體法乃是由美國專利法條(Title 35 of United States Code, 共 4 個部份，38 章，376 條)，再加上判例 (Case Law) 所組成，基本上是以判例為主，法條為輔。此點與我國實體法僅以法條為主的原則大為不同。

¹³ 參考 陳家駿，公平交易法中行使專利權之不正當行為，法令月刊，第四十五卷第一期，1994 年 1 月

念，其出現之原因係權利人在行使其權利時，並未依據正當之方式行使，反而以不公平、不適當之方式行使其權利，為了對於此種不當行使權利方式予以處罰，衡平法乃規定權利人無法完全享受其權利。在智慧財產權行使方面，「權利濫用」之情形往往出現在權利人企圖利用授權之方式，擴張其所享有之智慧財產權；換言之，權利人往往係利用授權契約之規定，限制被授權人所可以正當從事之行為。

(二)專利權濫用意義

1. **Patent Misuse:** The policy of the patent misuse doctrine is "to prevent a patentee from using the patent to obtain market benefit beyond that which inures in the statutory patent right." *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 704 (Fed. Cir. 1992). Therefore, in evaluating a patent-misuse defense, "[t]he key inquiry is whether, by imposing conditions that derive their force from the patent, the patentee has impermissibly broadened the scope of the patent grant with anticompetitive effect."¹⁴

也就是說，所謂的專利濫用的政策就是“防止專利權所有人運用專利，而取得超過法律所允許專利應有權利範圍以外的市場利益”，因此當評估採用專利濫用作為抗辯是否成立時，其主要需探究的問題是，專利權所有人於運用專利時是否強加條件以擴充使用其專利權利，而造成了阻礙競爭的效果。

2. 一旦專利權人有濫用專利權之情事時，在專利侵害訴訟中即使侵害人本身並無因專利權人之濫用行為而受損，法院亦會拒絕專利權人基於此侵害而提出之損害賠償請求，專利權人之權利必須至其將濫用行為「淨化」(purge)後使將回復 (restore)，所謂之淨化係指專利權人不再為濫用行為以及消除任何有害之結果。

(三)專利權濫用之起源與發展

回溯自十九世紀末期直到本世紀初期，專利權人在行使其權利時，幾乎享有不受限制之自由，美國法院並不承認「專利權濫用」 (Patent Abuse) 觀念之存在；而且即使專利權人行使權利之行為構成反托拉斯法規所禁止之行為，專利權人依然可以提起訴訟控告被授權人或涉嫌侵害其專利者，並可要求被告依授權契約支付權利金或侵害專利之損害賠償。其理由為侵害專利權如同侵害其他財產權，財產之所有人不因將財產做非法之

¹⁴ MONSANTO COMPANY, v. HOMAN MCFARLING, ., 03-1177, 03-1228, (CAFC 2004)

使用而喪失藉由司法尋求救濟之權利。

此種狀況一直到1917年才有所改變，美國最高法院¹⁵運用專利濫用原則於1917年的 *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*¹⁶案。在此案中，專利權人對電影放映機享有專利，在出售機械時要求使用者只能播放專利權人所提供之電影，嗣後被告出售專利權人提供之影帶，專利權人遂告以輔助侵權 (contributory infringement)，法院判決並無此侵害存在，並謂專利權人不得將專利獨占之範圍延伸至運用在此專利機械上之產品。

雖然美國國會在1914年通過克來登法¹⁷時，明文禁止以享有專利之產品做為「搭售」協定之一部份，但美國法院在其後的二十年中，對於涉及專利產品之「搭售」協定案件中，卻始終未引用該法之規定，反而援引「專利權濫用」之原則，禁止專利權人要求損害賠償。美國最高法院此種判決之方式，造成以下之困擾：

1. 嚴重混淆反托拉斯法與權利濫用之觀念，造成二者區分之不易，也增加法院審理之困難；
2. 如果法院控告提出專利權人之行為構成反托拉斯法所禁止之行為的主張，則被告可以不採抗辯¹⁸ (defense)之方式提出，而採用「反訴」(counter claim) 之方式提出，此時不僅可以不須支付權利金，甚且可以向專利權人要求三倍之損害賠償金與被告為進行訴訟所支付之律師費用。但如果被告係以「專利權濫用」為主張，因僅可做為抗辯之一種，故僅可阻止原告收取權利金與要求損害賠償。因此在訴訟實務中，被告為獲得可能之最大利益，往往會基於同一事實，同時提出以反托拉斯法為依據之反訴，以及依「專利權濫用」為依據之抗辯，造成法院在審理時之困擾。

美國最高法院上述混淆反托拉斯法與「專利權濫用」之態度，一直到一九四二年之 *Morton Salt* 案件中，方有所變更；一九四二年的 *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*¹⁹一案中原告享有處理鹽片機械的專利，其於授權契約中，要求被授權人必須向其購買無專利保障之鹽片；美國聯邦上訴法院在判決中指出，雖然原告之行為可能違反克來登法第三

¹⁵ 美國專利訴訟司法體制：聯邦地方法院(District Court)，聯邦巡迴上訴法庭(Court of Appeal for Federal Circuit)，最高法院(Supreme Court)

¹⁶ *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*, 243 U.S. 502 (1917)

¹⁷ §1 Clayton Act, 15 U.S.C. §12.

¹⁸ 積極抗辯係指對於原告之指控，被告承認有違法行為，但卻提出其主張以對抗之，例如：以自衛作為傷害指控之積極抗辯。而衡平積極抗辯則是指對於原告之指控，被告以原告本身行為有瑕疵對抗之。

¹⁹ *MORTON SALT CO. v. G.S. SUPPIGER CO.*, 314 U.S. 488 (1942)

條對「搭售」協定之禁止規定，但因其所生產之鹽片，並未在市場中享有足夠之占有率，故其行為尚不構成反托拉斯法所禁止之行為，因此亦不構成濫用。但美國最高法院卻駁回上訴法院之判決，因為本案為侵害專利之訴訟，而原告在授權契約中所做之「搭售」限制，足以構成「專利權濫用」；故不論原告之行為是否違法克來登法第三條之規定，原告之訴因為有「專利權濫用」之存在，而必須予以駁回。

Morton Salt 案之判例，係美國最高法院首次清楚表示「專利權濫用」原則不僅可做為侵害專利訴訟中之抗辯，而且相關行為與是否同時構成反托拉斯法所禁止之行為無關，明白確定專利權濫用原於專利侵害之訴訟中作為抗辯事由。此種轉變在一九四四年之 *Mercoird Corp.*²⁰ 案中達到極致，依美國最高法院在本案之判決，「專利權濫用」不僅代表專利權人有意擴充其由專利法中所無法獲得之保障，且代表專利權人不當限制市場競爭；故一旦法院由被告之舉證中，發現專利權人之行為構成「專利權濫用」，則其行為亦應被視為當然違反相關反托拉斯法規之規定。

最高法院也在一聯串關於「搭售」(tying) 案件中發展出以專利權濫用作為抗辯事由的原則，此時的「濫用專利」理論被不斷的擴大解釋。故美國國會在1952年將專利法加以成文化(35 U.S.C. 271(d))。該法的規定對當時不斷被擴大使用的「濫用專利」理論進行了限制，以有利於專利權人。

但由於美國聯邦各法院，在涉及「專利權濫用」之案件中，大多依 *Mercoird II* 案之判例，因此若干美國議員乃試圖利用立法之方式予以修改，因為他們認為法院之此種主張對專利權人過份嚴苛，造成相當大之不利。因此在美國參議院於一九八七年所提出之「智慧財產權反托拉斯保護法」(the Intellectual Property Antitrust Protection Act) 法案中，「專利權濫用」之原則在適用上便會受到相當大之限制：

1. 任何享有智慧財產權之產品，並不會因其享有此種權益，便可因此直接推定該項產品具有反托拉斯法規所稱之市場力量；以及
2. 專利權人之行為必須同時構成反托拉斯法所禁止之行為時，才可以被判定構成「專利權濫用」。

美國參議院之所以提出本項法案，主要係因為在某些狀況之下，專利權人之行為雖有「濫用」之事實，但並未構成反托拉斯法所禁止之行為，亦未產生限制競爭之結果，

²⁰ *Mercoird Corp. v. Mid-Continent Co.*, 320 U.S. 661, 677 (1944)

甚至未對提起「專利權濫用」抗辯之被告造成任何損害（例如：在授權契約中所做之「搭售」規定，專利權人不論在"tying product" 或在 "tied product" 之相關產品市場中，均不具有足夠之市場力量）；此時被告以「專利權濫用」為抗辯，使專利權人無法要求權利金或侵害專利之損害賠償，而不問被告是否違反授權契約或侵害他人專利，對專利權人而言過於嚴苛。

但本案隨後在美國眾議院方面，則不同意參議院所提出之法案，認為其中之規定並不妥當，對於現行「專利權濫用」之法則予以過多之修改；因此在眾議院所提出之法案中，僅規定當專利權人拒絕授權或採行搭售行為時，法院不得僅因相關產品為專利產品，便直接推定該項產品具有一定之市場力量。眾議院之法案，在二院達成妥協之後，乃成為「專利權濫用修正法」（Patent misuse Reform Act of 1988）之規定。該法之規定為修改專利法第二七一條之規定，在其中增加 (d)項²¹之 (4)、(5) 二款，此法規定專利權人有以下二種行為者，不應被認為有專利權濫用或不法擴張專利權限，而於專利侵害案件中被拒絕予以救濟：

1. 第一為專利法第二百七十一條(d)項第(4)款拒絕授權或使用專利。

將普通法上之拒絕授權不構成專利權濫用行為之見解加以明文化。

2. 第二為專利法第二百七十一條(d)項第(5)款之搭售約定行為。

即不可僅因某項產品為享有專利之產品，便直接推定該項產品在市場中具有一定之力量；故於涉及享有專利之產品搭售契約案件中，法院必須決定該項產品在市場中之實際占有率，決定其是否有足夠之市場力量，以迫使買方或被授權人接受 "Tied Product"，而不會再如以往般僅因 "Tying Product" 為享有專利之產品，便直接推定其已具有市場力。

²¹ US PATENT LAW Sec.271 (d)

(d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following:

- (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent;
- (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent;
- (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement;
- (4) refused to license or use any rights to the patent; or
- (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

二、專利授權之濫用類型

法院對於專利權之限制未有一般性之理論，但是依據判例及習慣之發展，近百年來已衍生出許多類型濫用行為。基本上專利權人不可濫用其專利權，否則即不得實行該專利取得救濟。但是，於本文前段專利權濫用發展過程中我們可以看出，近年來美國司法機關對於專利的授權與運用是否構成“專利權濫用”已逐漸偏向做嚴格的解釋，因此許多的授權行為在過去都會被宣告為當然違法或有專利權濫用的問題，但是後來司法機關已經逐漸放棄此種立場，而於個案採用 Rule of Reason 合理原則作為判斷的基礎，這也引出有些過去的判例不見得當然能夠適用的問題。本文根據過去專利權濫用之判例加以分類，基本上將專利權濫用之態樣分為：專利權濫用之態樣及專利授權條款不當約定等兩種類型²²。以下謹將過去判例所產生之專利權濫用之態樣分別說明以供參考之：

(一)專利權濫用之態樣

1. 對專利商標局或著作權局詐欺或隱瞞以取得註冊
2. 以非目的性原因繼受取得--如取得專利之動機僅在便於對特定對象提出訴訟，而未實際實施或授權之專利。

3. 惡意提起訴訟

當專利權人基於惡意所提出之訴訟，亦可能構成「專利權濫用」時，即使被告確實侵害其專利，專利權人亦不得要求損害賠償；但如違反謝爾曼法第二條禁止壟斷之規定，則專利權人不僅無法求償，尚須向被告支付相當於被告所受損害三倍之賠償。

4. 企圖將專利擴張至法定保護期限之外

- a. 要求被授權人在專利期限屆滿後仍收取權利金(post-expiration royalties)。

於授權中約定專利權期間屆滿後仍需支付權利金之約定不能被強制履行。於授權契約中規定專利權期間屆至後仍需支付權利金是一種無效（unenforceable）的約定。

最高法院在 1964 年之 *Brulotte v. Thys Co.*²³一案中認定此種行為係當然違法

（unlawful per se），但許多下級法院在引用本案時，均將之認為係專利權濫用之意。

- b. 在整批或全套專利中設定要求包裹授權金收取至最後一件到期為止。

²²專利權濫用之態樣種類參考：陳家駿，公平交易法中行使專利權之不正當行為，法令月刊，第四十五卷第一期，1994 年 1 月

²³ *BRULOTTE v. THYS CO.*, 376 U.S. 905 (1964)

c. 要求專利被授權人以一特別價格 (通常較原價低) 將產品賣回給專利權人。

5. 企圖將專利之壟斷擴張至專利法定範圍之外

a. 於搭售限制中對無專利保護產品(如原料、設備或其他服務等)收取權利金(tying arrangements-royalties on unpatented components)，或強迫被授權人接受其所不需要的另一項專利產品。

早期美國最高法院對於搭售限制，約定當然該當專利權濫用。直至西元一九八八年的專利權濫用修正法通過，國會將搭售限制是否該當專利權濫用加以放寬，於專利法第二七一條增訂關於搭售之約定，必須專利權人就其專利產品在相關市場享有市場力量，否則搭售之約定不構成專利權之濫用，將搭售約定之當然該當專利權濫用，改以合理原則之標準判定。

關於當然違法原則與合理原則在反托拉斯部分有述。搭售之安排，在符合下列條件時才會受到規範：(1)授權者在搭售產品 (tying product) 市場擁有市場力量。(2)搭售安排對於被搭售產品 (tied product) 之相關市場的競爭形成負面影響。(3)搭售安排之效率促進不能超過其反競爭效果。

b. 權利金以含專利及非專利產品銷售總金額計算 (royalty based on total sales)：

在授權合約中要求被授權人依特定產品總銷售金額給付權利金為條件才同意授權，但該特定產品中有部分並非為專利之物。舉例而言，在 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research²⁴一案，法院揭示若專利權人要求以被授權人的整體銷售金額計算權利金，而非實際所使用之專利，也構成專利的濫用。但若雙方認為此為計算權利金最便利之方法，且被授權人同意此種收取權利金的方式，則最高法院認為這種情形並未擴張專利權之範圍，不構成專利權濫用。

c. 強制性包裹授權(mandatory package licensing)

所謂之包裹授權是指被授權人只需專利權人擁有之一項專利，但被強迫必須接受專利權人全部之專利的授權為條件，始能取得所需要專利之授權。所以包裹授權本質上亦為搭售限制之一種型態，在被授權人自願接受包裹授權之場合，當不生專利權濫用之問題，但在強制性之包裹授權時，美國第三巡迴上訴法院在 *American Security Co. v. Shatterproof Glass Corp*²⁵，一案中，認為強制性包裹授權構成專利權濫用。

²⁴ ZENITH RADIO CORP. v. HAZELTINE RESEARCH, 401 U.S. 321 (1971)

²⁵ American Security Co. v. Shatterproof Glass Corp., 268 F.2d 769, 777 (3d Cir. 1959).

嗣後在 *International Mfg Co. v. Landon Inc.*²⁶一案中，聯邦第九巡迴上訴法院對此有更進一步的解釋，認為原專利與改良專利結合直接成為一項具有商業上利益之產品時，例外不該當專利權之濫用。亦即當各項專利權是可分別獨立使用而不至嚴重影響另一專利權時，包裹授權依合理原則判斷可能即會構成專利權濫用。

6. 過高之權利金收取與差別性權利金收取(excessive or discriminatory royalties)

專利人以同樣一項專利，授權予不同的被授權人，而收取不同額度之權利金，並非本質違反反托拉斯法 (per se illegal)。誠如聯邦第五巡迴法院於 *LaPeyre v. FTC*²⁷ 一案中所言，差別性之權利金收取是否合理，應視個案予以決定，法院決定時應考慮專利權之性質，以及被授權人的經濟地位與交易能力等。但仍有可能在欠缺合理解釋之下，構成專利之不當使用。

(二)專利授權條款不當約定

專利權濫用行為態樣繁多，除前述與權利金收取有關者外，專利權人對被授權人之營業活動亦可能藉由授權契約之約定為種種之限制，通常在專利授權合約實務上，專利授權人 (licensor) 會與被授權人 (licensee) 約定若干條款，以下條款在若干情況下並不見得均當然構成反托拉斯法，但如欠缺正當理由，亦可能構成不當行為，以下分別敘述其態樣：

1. 限制競爭產品之交易(covenant not to deal in competing goods or tie out)

法院一致認為在專利授權契約中約定被授權人不得為與專利產品相競爭產品之交易，或要求不得製造經銷他人相競爭產品，為一當然該當專利權濫用 (misuse per se) 之約定。對此反托拉斯法係採合理原則予以判斷，兩者有所不同。

2. 價格限制(price limitation)

所謂之價格限制是指專利權人授權時約定限制被授權人出售專利產品之價格。舉例而言，在 *United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co.*²⁸ 案中，法院就認為若專利權人於授權時有價格限制 (price-fixing) 之規定，即為專利之濫用。

而發展至今除非符合以下之條件，否則價格之限制仍為違法：(1)專利權人與被授權人之間處於競爭關係；(2)僅對於專利產品之全部為價格之限制；(3)價格之限制約定

²⁶ *International Mfg. Co. v. Landon, Inc.*, 336 F.2d 723, 729-30 (9 th Cir. 1964)

²⁷ *LaPeyre v. FTC*, 366 F.2d 117 (5 th Cir. 1966),

²⁸ *United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co.*, 74 F.3d 1209, 1214, 37 U.S.P.Q.2D (BNA) 1388, 1392-93 (CAFC 1996)

是獨立於授權契約之外者；(4)對專利產品為之；(5)只有單一之被授權人與授權人。

3. 轉售價格限制 (resale price restraints)。

早先，美國最高法院認為：當商品已進入商業交易之通路並已為轉售商人所擁有時，轉售價格的限制便是違法之行為。但後來在United States v. General Electric Co.²⁹一案中，美國最高法院建立了著名之G.E. Doctrine，亦即如果授權契約中對於專利產品出售價格之限制條件是正當且是維護專利權人獲得其利益的合理方式，則此種限制是受允許的。但法院在嗣後眾多判決中，對於G.E.原則的有效性提出質疑，並且對於技術授權人若限制技術產品之轉售價格，仍採當然違法原則。因此在智慧財產之授權當中，價格限制約定乃當然違反托拉斯法之行為。

4. 區域限制 (territorial limitations)

所謂之區域限制是指授權契約中限制被授權人僅能於一定之區域內實施專利權。依美國專利法第二百六十一條之規定，專利權人可於美國境內對被授權人為區域限制。此種區域限制對於專利權人而言，是一個可以獲得報酬的合理方法，並不構成專利權濫用。

另有所謂的轉售區域限制 (resale territorial restrictions)。其意義為專利權人就專利產品首次上市並以銷售予他人之後，其專利權已被耗盡，亦即此時專利權人應受耗盡原則 (exhaustion doctrine) 之拘束，若專利權人對買受人為區域限制者，仍然該當專利權濫用。(聯邦上訴法院認為區域限制不當然構成專利權濫用，判斷是否該當專利權濫用應以合理原則判斷此種使用範圍之限制是否在專利法允許範圍內)

5. 使用範圍與銷售對象之限制(field-of-use and customer limitations)

所謂使用範圍之限制是指於授權契約中限制被授權人僅能於特定市場或特定之用途上實施該專利。如此一來，專利權人於其他使用領域仍可保持獨佔地位，可自行實施或在授權他人實施；銷售對象之限制即限制被授權人將專利產品銷售予特定範圍之對象。

6. 限制只能轉售至特定使用領域 (resale field-of-use limitations)。

通常而言一專利產品或製程可使用於多個領域。美國最高法院認為專利權人規定專利只能使用在多種用途的其中之一並不違法，除非專利權人對於該專利產品的第一次銷售後仍施加此限制，因為這樣的行為已超過專利法之保護範圍，構成專利濫用。

²⁹ UNITED STATES v. GENERAL ELECTRIC COMPANY ET AL. 272 U.S. 476 (1926)

7. 回饋授權 (grand-back clauses)

所謂的回饋授權是指專利權人以授權為條件，要求被授權人必須將因實施該專利而為之改良或發明另外取得之專利，授權給原專利權人。

法院在他案中認為回饋授權之限制是否該當專利權濫用，仍須考慮相關市場中競爭產品存在與否，回饋授權期間與範圍，專屬或非專屬授權，是否對競爭有不利影響，以及對被授權人發明意願之影響等。

如果該回饋授權為非專屬授權，通常有促進競爭的效果，因為這可讓被授權人和授權人分擔風險，並且讓授權人得以再利用回饋授權的技術進行更進一步研發。相較之下，專屬回饋授權則讓被授權人就其改良之技術非但不得授權他人使用，連自身都無法使用，因此容易減少被授權人從事改良發明之誘因，造成限制競爭之效果。

最高法院在Transparent-Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith Co.³⁰一案中，以合理原則分析回饋授權是否有違專利法之公共利益，因此並非當然違法。

8. 專利組合(patents pool)與交互授權(cross license)

專利組合是指二或二以上之專利權人間為達分享彼此專利技術之目的，將其專利組合以形成一獨立之組織，該組織可能是封閉禁止其他競爭者之加入，亦可能是開放式組織以外之第三者仍可取得專利之授權。

交互授權一般被視為專利權濫用的情況為強制要求被授權人的其他專利亦應授權予授權人。通常交互授權之專利權有程度上之關連，或有部分重疊，如專利權人與被授權人雙方為有效利用彼此之專利，避免專利侵害之糾紛發生，亦可節省權利金之支付，故彼此同意約定授權給對方以交換對方之專利授權，此類型之交互授權一般不視為專利濫用。

但該行為也可能造成反競爭之效果，例如：對聯合之專利以固定價格共同行銷或對輸出進行限制，若又無法對集體授權安排之參與者貢獻有效率之經濟整合，那麼就會被視為是違法行為，另外當交互授權或集體授權安排是為達成純粹的價格限制 (naked price fixing) 或市場區隔，也會被視為當然違法。基本上，除上述狀況外，大抵是依照合理原則處理之。

9. 排他性獨家交易安排 (exclusive dealing arrangements)。

當智慧財產的授權契約中禁止被授權人獲得授權、販賣或使用相競爭之技術，則會發生排他性獨家交易，此種交易限制係按合理原則予以評估。例如在Beltone

³⁰ TRANSPARENT-WRAP MACH. CORP. v. STOKES & SMITH CO., 329 U.S. 637 (1947)

Electronics Corp.案，根據聯邦貿易委員會法（Federal Trade Commission Act）第五條評估排他性獨家交易的合法性。在決定排他性獨家交易安排是否會有損特定市場中的競爭時，主管機關會考量該項安排是否（1）促進授權者技術的使用與發展，以及（2）以反競爭的方式阻絕相競爭技術的使用與發展或以其他方式限制競爭。更具體的說，排他性獨家交易是否產生反競爭的效果關係到「特定市場中的阻絕（foreclosure）程度」、「排他性獨家交易的持續性」，以及「其他技術輸入和輸出市場的特性」，例如：市場集中程度、進入障礙的高低以及特定市場中價格變化對供給與需求的影響。

10. 「數量限制」(quantity restrictions)：

此即對於被授權人限制其使用該專利的範圍、用途或客戶之銷售數量。

11. 「搭售條款」(tying arrangement)：

此即如同前面所說的，於授權契約內要求被授權人須買授權人其他與授權專利之產品無關的產品、零件、物質或服務。必須專利權人就其專利產品在相關市場享有市場力量，否則搭售之約定不構成專利權之濫用。

12. 「舉發專利無效條款」(challenging validity of patent)：

此即授權人要求被授權人不得提出該授權專利係屬無效之主張。

(三)其他

1. 不使用專利或拒絕授權(nonuse of patent or refusal to license)—不構成專利權濫用

專利權人自己未實施或拒絕授權予他人實施，是否構成專利權之濫用？美國最高法院認為專利權人並無實施專利之義務，不以實施專利為繼續享有專利權之要件，專利權人可自由決定是否自行實施，或授權其專利予他人實施，這是專利權的本質，也是專利權人所享有之權利之一。故於西元一九八八年的「專利權濫用修正法」於專利法第二七一條增訂「拒絕授權他人實施或使用其專利權者」不被視為專利權之濫用或不法之權利擴張。

參、專利濫用與反托拉斯之關聯

一、反托拉斯法

反托拉斯法或又稱為反壟斷法，是為了調整競爭關係與競爭管理所制定的法律，反托拉斯法是以破壞市場公平競爭的商業活動為其規範的標的，設立的主要目的是用以防止企業意圖控制或壟斷市場，或是採取不公平的商業競爭行為。因此，此法律的適用必須依附在對於不公平性或是壟斷性的商業行為有其明確的界定。世界各國對於反托拉斯或不公平競爭都有著各自的法律來加以規範，在國內稱之為公平交易法，在美國則稱為反托拉斯法。

美國是現代反托拉斯法的發源地，在反托拉斯的立法上美國則是由一百多年來持續演進的若干部法案共同組成反托拉斯法的整個體系，美國反托拉斯法的立法方式是以列舉的方式概括了數種的壟斷行為，而在實際執行時，美國政府則借助了一系列的原則判例來讓托拉斯的內涵明確化。

二、反托拉斯法在立法的發展

就美國關於反托拉斯法的立法發展歷史來看，早在 1883 年開始，對於獨佔、壟斷或不公平競爭的商業行為加以注意。在早期，許多州自己內部的法律就對於獨佔，或對於自由貿易行有不當限制等等的商業行為加以規範，然而隨著交通的發達，商業活動的增加，這些限於各州內部有效的州法律已開始漸漸的不敷使用，因此，1890 年 7 月 2 日，在美國各州反托拉斯法和一些部門專業性反托拉斯活動法案的基礎上，聯邦政府通過了第一個全國性直接對抗企業結合和壟斷的反托拉斯法，「保護貿易和商業不受非法限制與托拉斯之法案」，即是「謝爾曼法」(The Sherman Antitrust Act)。

「謝爾曼法」立法的目標是消除經濟競爭限制，保護市場自由競爭。主要內容在於該法案的前二條，即是第一條「任何契約以托拉斯形式或其它形式聯合、共謀，用來限制州與州之間或是與外國之間的貿易或商業，是違法的。任何人訂定上述契約或從事上述聯合或共謀是嚴重的犯罪行為。如果參與的人是公司將處以 1000 萬美元的罰款，如果參與的人是個人將

處以 35 萬美元的罰款，或是三年以下的監禁，或是由法院來酌量二種併用。」³¹。第二條則是「任何人將攔斷或是企圖要攔斷或是與他人聯合、共謀攔斷州與州之間或是與外國之間的貿易或商業，是嚴重犯罪。如果參與的人是公司將處以 1000 萬美元的罰款，如果參與的人是個人將處以 35 萬美元的罰款，或是三年以下的監禁，或是由法院來酌量是否二種併用。」³²

然而，由於「謝爾曼法」的法條總共只有八條，太過於簡略，反而讓反托拉斯法在執行時會有困難，因此，在 1914 年時，聯邦政府便又再制定了「克來登法」(The Clayton Act)和「聯邦貿易委員會法案」(The Federal Commission Act)。

「克來登法」基本上是為了要修補「謝爾曼法」而制定的，「克來登法」對「謝爾曼法」作了強化反托拉斯控制的重要補充，並且更進一步擴展了，禁止壟斷和競爭限制的範圍，其內容包括：可能導致壟斷和限制競爭的價格歧視、有附加條件在內的買賣交易的排他協定、可能限制競爭和導致壟斷取得其他公司資產的收購和合併等等。

「聯邦貿易委員會法」則是將“保證公正的效率競爭，維護消費者利益。”作為反托拉斯法的重要目標，同時，又補充了前述兩法「謝爾曼法」和「克來登法」中未包括的條款，進一步完善了禁止壟斷及限制競爭的措施，並且聯邦政府也依據「聯邦貿易委員會法案」設立了「聯邦貿易委員會」³³來處州與州之間的商業問題。至此，基於這三部法律的制定大致上已經確立了美國反托拉斯法的核心體系。

後來反托拉斯法在立法上也經過不斷的修改和補充。這其中主要的修改有：1936 年的「Robinson Patman Act」，這個法案給予聯邦貿易委員會管理州與州之間貿易價格的權力。1950 年的「Celler-Kefauver Act」的制定則是用來避免企業間有抑制競爭或造成壟斷的企業合

³¹ Section 1. Trusts, etc., in restraint of trade illegal; penalty

Every contract, combination in the form of trust or otherwise, or conspiracy, in restraint of trade or commerce among the several States, or with foreign nations, is declared to be illegal. Every person who shall make any contract or engage in any combination or conspiracy hereby declared to be illegal shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.

³² Section 2. Monopolizing trade a felony; penalty

Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$10,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$350,000, or by imprisonment not exceeding three years, or by both said punishments, in the discretion of the court.

³³ Federal Trade Commission

併行為，以及 1980 年的「反托拉斯訴訟程式改進法」等等，使整個反托拉斯法的內容也更加完善。而在經過這麼多年以來的立法演進，美國反托拉斯法已經可以在立法上透過原則規定和分別列舉的方式，對於托拉斯的行為加以規範，這些原則規定和列舉的方式主要有³⁴：

(一)、聯合限制競爭行為

「謝爾曼法」第一條對聯合限制競爭行為作出了原則性的規定。它主要是指企業間橫向的聯合進行限制競爭的行為，這些行為包括了固定價格和市場劃分。固定價格是企業間為避免相互間的價格競爭，通過達成價格協定等形式，共同確定其產品或服務的價格標準的商業行為。市場劃分則是兩個或兩個以上的企業，為避免彼此間的競爭而達成協定，劃定彼此銷售的區域、顧客及產品種類的商業行為。此外，工商業各行業的行業協會、律師、會計師等自由職業者的職業協會所從事的限制競爭行為也為反托拉斯法所禁止。

(二)、濫用經濟優勢

主要指的是企業間在縱向關係中利用已佔有的優勢地位，來進行限制競爭的行為。包括了：限定轉售價格、搭售和獨家交易等。限定轉售價格是指企業在提供批發或零售商商品時，要求或限定批發商或零售商轉售商品時有最低下限，違背市場自由競爭的機制。搭售是銷售者在銷售其一種商品時，違背購買者的意願，要求同時購買其他的商品。獨家交易是指企業要求他的銷售商只經銷其一家商品，而不允許經銷商經銷其他同類競爭產品。

(三)、差別待遇

所謂差別待遇基本包括兩種情況，第一種是賣主為擠垮競爭對手而選擇特定地區，進行壓低價格的銷售。第二種是賣主沒有正當理由而對交易條件相同的若干買主給予不同的供貨價格。

(四)、具有壟斷性質的企業合併

企業合併是企業擴大規模最簡便而且有效的方法。它在帶來規模經濟的同時，也在相當程度上造成壟斷，限制了競爭。企業合併並不一定會被反托拉斯法所禁止，只有在達到了

³⁴ 參考立民著之“美國反托拉斯法壟斷內涵之確定及其啟示”，2003 年 11 月。

壟斷狀態和實施了壟斷行為的企業合併才會違反反托拉斯法。但是要如何認定壟斷狀態的形成、壟斷行為的實施，則有賴於反托拉斯法的執法機關和法院的認定。

(五)、損害消費者的行為

主要是指欺騙性定價、欺騙性廣告宣傳、虛假不實的標籤等。

(六)、其他違反競爭的行為

包括：股份持有，即一個企業不恰當地佔有另一個企業的股票或資本份額，以及企業彼此佔有對方股票或資本份額。董事兼任，即一個公司的董事同時擔任其他公司的董事。“瓶頸壟斷”，即限制競爭對手利用關鍵性的特殊設施。商業賄賂，指的是為獲得交易機會，通過不正當手段收買客戶的雇員或代理人及政府官員的行為。

後來到了 1995 年 4 月，美國司法部³⁵和聯邦貿易委員會更進一步的聯合發表了一份「反托拉斯法智慧財產權授權行為準則」³⁶，在這一份指導原則中有系統的說明了，就智慧財產權³⁷的授權在執法時將採取的態度、分析方法及法律適用的原則。而在這一份指導原則中也訂定了在反托拉斯法中不許可的契約條款主要類型，包括了有：

(一)、橫向的購併³⁸

橫向的企業購併並不一定會構成違反反托拉斯法的效果，還必須要考量這些企業合併後所達成的經濟規模、市場佔有率及合併後的經濟能力與發展來加以衡量。

(二)、控制轉售價格³⁹

指的是在買賣契約中，賣方要求買方轉售標的產品時不低於一定價格的，這樣的契約行為本身是違法的，這原本是在美國判例中長久以來在有形財產權領域中既定的規則，在智慧財產權的領域中，執法機關也將嚴格採用這一項規則。

³⁵ U.S. Department of Justice

³⁶ Antitrust Guidelines for the licensing of Intellectual Property Issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission April 6, 1995 Chapter 5

³⁷ 這裏的智慧財產權係指專利、著作權及營業秘密而言，並不包括商標。對於商標，指導原則認為商標的功能在於區別商品，而商品一般並不涉及技術秘密或創新秘密，因此指導原則之內容並不適用於商標。

³⁸ Horizontal restraints

³⁹ Resale price maintenance

(三)、搭售⁴⁰

英文搭售“tying”或是“tie-in”或是“tied sale”，指的是一方許可他方使用某項知識產權，但以其同時購買許可方的某種產品、服務或接受其他知識產權標的許可為條件的，這便可能構成違法的搭售。但在某些情況下，此種搭售也可能產生有益的經濟效果。但是凡同時具備以下三個特徵的搭售行為，將有可能會被認定是一種搭售行為：

- 1.是賣方在主標的產品市場上擁有市場支配力。
- 2.是搭售對所搭售商品市場上的競爭有不利影響。
- 3.是搭售行為的正當性並沒有比其對競爭所造成的損害來得重要。

包裹授權則是指授權方在一項或一組相關的契約中，授權他方同時使用其多項的智慧財產權。如果包裹授權是強制性的，即要求被授權方同時接受標的項目以及標的項目以外的其他項目時，這樣的授權行為會被認為是一種搭售，適用與其他搭售行為同樣的處理規則。

(四)、排他性交易⁴¹

此處專指授權人要求被授權人不得出售、授權或使用與授權標的技術互相競爭的技術或產品。對此類行為，適用合理性進行評估。執法機關在決定對其是否追究時，主要考慮下列因素：該排他性限制條件是否有利於促進標的技術的充分利用和後續改進，是否會限制與標的技術互相競爭的技術的利用和改進，是否限制各種替代技術間的競爭或封閉了相對應的市場，上下游市場產業結構集中化的程度以及進入這些產業的難度大小等等。

(五)、交互授權與組合模式⁴²

交互授權是指雙方當事人相互授權對方可以使用自己的智慧財產權的行為。聯合模式則是指兩個以上當事人將其某一領域內的智慧財產權集中在一起，相互予以授權，並授權第三人使用的行為。此類授權有時能夠發揮一些有益的社會經濟功能，如便利互補性和關聯性技術的結合、促進新技術的推廣和傳播、降低交易成本、減少或避免侵權訴訟，等等。但交

⁴⁰ Tying arrangements

⁴¹ Exclusive dealing

⁴² Cross-licensing and pooling arrangements

互授權也可能產生某些對競爭不利的影響。首先利用交互授權或是組合模式若純粹爲了瓜分市場或集體定價的，屬於本身違法行爲；協調當事人之間的定價或限制產量的行爲，亦屬違法。其次，屬於橫向關係中的當事人，如果他們之間在設有協定的情況下會成爲競爭者或很可能成爲潛在競爭者的，而且他們之間的交互授權或組合模式又不能帶來某種明顯的社會經濟效益的，執法機關通常將予以追究。再次，兩個或兩個以上當事人共同擁有市場支配力，而且將持有競爭性技術的廠商排除在交互授權或聯合模式之外，使競爭廠商其無法在有關市場上進行有效競爭活動的，執法機關將認真審查這種授權的排他性質是否在經濟和技術上確屬有益和必要，並根據其所帶來的利益是否大於其對競爭造成的損害來決定是否予以追究。最後，如果組合模式的條件不適當地降低了廠商人事技術創新的積極性的，如要求參加者以較低價格將現有和未來開發技術均交集合體統一經營的，執法機關也可能予以干預。

(六)、回饋授權條款⁴³

是指要求被授權人將利用或透過使用標的技術而獲得的後續改進技術，反過來回饋給授權人，並授權原授權人可以使用的契約條款。在很多情況下，尤其是當回饋不具有排他性時，回饋授權條款有利於鼓勵和促進新技術的推廣和傳播，使雙方當事人更願意共擔投資風險；同時，後續改進技術本身也可以看作是原始技術投資的某種回報。但回饋或回饋授權條款也可能產生反競爭性後果，對此執法機關將適用合理性規則進行評估，並著重審查授權人在標的技術或創新活動市場上是否擁有市場支配力，以及回授條款是否會降低被授權人投資於後續改進技術的積極性。

(七)、取得智慧財產權⁴⁴

由於智慧財產權的買賣或移轉可能會導致市場產業結構的變化，和廠商市場支配力的形成，所以這次在指導原則中規定，對智慧財產權的買賣以及獨佔性的授權，適用對企業合併的法律評估方法。

(八)、強制執行無效智慧財產權⁴⁵

⁴³ Grantbacks

⁴⁴ Acquisition of intellectual property rights

⁴⁵ Enforcement of invalid intellectual property rights

指導原則中亦規定，當事人以欺詐方法獲得專利並謀略予以強制執行的，在其他要件也同時具備的情況下，可按違反「謝爾曼法」第2條違法進行壟斷予以追究。以欺詐以外的其他不正當方法獲取專利而且實際上或謀略強制執行的，在某些情況下，可構成「聯邦貿易委員會法」第5條規定的不正當競爭行為。提起客觀上無根據的訴訟，或強制執行無效的智慧財產權，也可能違反「謝爾曼法」。

三、專利權濫用與反托拉斯法之差異

專利之權利濫用原則，如上文所述，係指智慧財產權之權利濫用，在美國法的觀念下，指的是專利權人(patentee)企圖將其權利不當的擴張延伸至原來專利權法定保護範圍之外來行使，或者刻意以原來法律所賦予保護範圍外之目的，利用專利作為其控制競爭 (control competition) 的工具時，就構成了權利濫用。

基本上，專利權利濫用與反托拉斯法雖經常被合併提出，且本質上也有互通之處，但仍有所不同，主張反托拉斯法必須具備特別的構成要件，且具有攻擊性，如果違反反托拉斯法，可以據此主動提出一個訴訟(Claim)。換句話說，違反反托拉斯法的訴訟是一個獨立主動的法律行動，可以單獨成立一個訴因 (Cause of Action)，亦即可以直接提出控訴。

但專利權利濫用則否，只可以單純的作為防禦之用，如告訴方認為己方專利被侵害，對方卻可反過來證明告訴方專利濫用，這時法院可不執行此專利，但此專利尚未至失權，只是專利權利的暫停行使而已，如專利濫用的情形去除，即可復權。如就大陸法的觀念來看，可說相當於所謂的抗辯權，亦即可以拿來做抗辯，抗辯如被法院接受，即可能不構成專利權之侵害。相反的，反托拉斯法的違反則無權利回覆之可言。

通常涉及專利之案件中，如若違反了一項反托拉斯法的規定，往往皆可構成專利的濫用，惟反之不然，亦即一項不當的行為縱使尚未達到違反反托拉斯法的階段，仍可能構成專

利權利之濫用。再者，違反了反托拉斯法的前提是需要有受損害的事實，但主張專利權利濫用則不必證明實際上已受到損害⁴⁶。

任何契約皆加減會有限制他人權利的用意或效果，因此為了避免動輒使任何交易違反反托拉斯法，在英美法(Common Law) 法院「法官造法」的情況下，遂逐漸以判例定出若干違法類型，因此美國法首先揭櫫出二項原則 -- 一為「當然違法原則」(Per Se Illegal⁴⁷)，亦即不必問其契約之約定內容，只要有此種約定則必屬違法，不需再問其約定合理與否。另一為「合理原則」(Rule of Reason⁴⁸)，亦即某種契約約定雖然有若干限制，但該約定必須斟酌整個交易狀況，視其是否屬合理之限制，如此限制被視為係不合理的妨害自由市場競爭法則，即屬違法，因此此類交易的條件，不似當然違法原則，係馬上給予違法的負面評價，而尚需做進一步的探究方得判斷其違法與否。

四、專利權濫用與反托拉斯法之關聯

如前所述，由訴訟實務之發展可觀之，被控侵害專利之被告，往往可基於原告專利權人之同一行為，而同時提起「專利權濫用」之抗辯以及反托拉斯法之反訴，而且又由於「專利權濫用」以及反托拉斯法二者在基本事實行為部分，確實有其極其類似之處，故各種可能違反公平交易之行為，均可能同時構成「專利權濫用」以及反托拉斯法所禁止之行為。然而，「專利權濫用」以及反托拉斯法二者仍有其所不同而得以區別之處如下：

1. 二者目的不同：專利權具有強烈排他性，且專利權人並未因此而負有使用或讓他人使用的義務，專利權因為具有這種特殊性，所以往往被視為是一種「壟斷」，或者是一種妨礙公平交易秩序的項目。如何利用專利權的存在以鼓勵發明、創作，從而增進人類之生活，但又不致破壞交易秩序，成為行使專利權時的重要課題，「專利權濫用」原則於是逐漸發展，以便維護專利法中促進科學進步之原則。反托拉斯法規制定的目的，主要是為了維持一個有秩序的市場競爭，禁止任何人用人為的方式破壞市場的公

⁴⁶請參考 Michael A. Epstein, Antitrust and Patent Misuse, 收錄於一九九二年國際智慧財產權研討會報告，中華民國工業總會主辦，一九九二年十月十四日至十七日。

⁴⁷ William C. Holmes, Intellectual Property and Antitrust Law, at 20.02, Clark Boardman Callaghan, 1992.

⁴⁸ Holmes, 前揭書, at 5.05.

平競爭，故反托拉斯法所禁止之行為，是為了維護市場內在秩序之競爭行為；以及

2. 二者構成要件不同：足以構成「專利權濫用」之行為，常常是因為專利權人試圖擴大其自專利法中所無法取得之權利所採取之行為，可是反托拉斯法所禁止之行為，與「專利權濫用」之行為，各有各個不同的構成要件⁴⁹。

因此，在訴訟實務中，足以構成「專利權濫用」之行為，並不一定也可以構成反托拉斯法所禁止之行為；然而相反的，足以構成反托拉斯法所禁止之行為，通常也都會是屬於專利權的濫用。再者，依據美國法院的看法，「專利權濫用」之危害性大於違反各個相關反托拉斯法的規定，因為專利權的濫用，會不當延伸專利權的保護範圍，而因此妨礙整體科學、經濟的進步；但違反各個相關反托拉斯法的規定，則雖會限制了若干範圍之市場競爭，而相對而言並不直接因此妨礙整體科學、經濟的進步，故曰其危害性不若「專利權濫用」來得高。

縱上所述，「專利權濫用」和反托拉斯法觀念之所以發展、存在，其目的並不在於限制專利權人行使其專利權利，而是在避免其不當的行使權利，是故，若自經濟發展的角度而言之，「專利權濫用」原則和反托拉斯法二者之間，固然有所區別，然應亦具有相輔相成之功能。

⁴⁹參考 陳家駿、羅怡德，公平交易法與智慧財產權-以專利追索為中心，88.11 初版

肆、未來台灣廠商如何援引“專利濫用”進行專利授權一、以被授權人之角色言，台灣廠商如何援引“專利濫用”與專利權人進行專利授權

一般對台灣產業特別是科技業只有削價競爭的印象，但是根據資料，台灣每0.374秒可生產一個主機板，每 0.506秒可生產一個螢幕，每2.482秒可以出產一台筆記型電腦，「就如Intel Inside 一樣，全球裝有Window視窗的個人電腦，大多是『Taiwan Inside』。」如此強大的代工能力為台灣的經濟創下許多世界第一的經濟奇蹟。但因為台灣大部份之高科技產業係由專業代工起家，大部份產品之相關技術均遵從國際間之標準或規格，而此標準或規格早已為相關專利權人申請專利保護；因此隨著台灣產業規模愈來愈大，不論是單純的代工或是自我之設計能力之大量與快速成長，使台灣成為許多其他國際擁有重要專利權廠商追索權利金之重要目標。

從專業代工廠，因為歷經許多專利權追索而付出大額權利金之台灣廠商，慢慢體認到智慧財產，特別是專利對於高科技廠商之重要。但在專利實力上，除非為全新之技術或產品，台灣廠商要贏頭趕上其他國際之專利權大廠幾乎無其可能性。在雙方專利地位懸殊之情況下進行專利授權談判，使台灣廠商無自主能力為自身追求合理之授權條件。也因為如此，雖然大家都知道許多產業之專利授權存有許多極不合理之條件，但確無以為力只能被迫接受。

ITC對於Philips CD-RW光碟片之案件，雖然目前尚為定讞，但該案件之背景沿革及整個過程，對身陷權利金泥沼之台灣廠商確如同打了一針興奮劑。其代表的是小蝦米可以挑戰大鯨魚，以及美國實務對於此種司空見慣專利權人的授權態樣有了更嚴謹的合法要求。

本文試圖從上述ITC Philips CD-R光碟片授權案所援引之專利濫用觀點出發，將美國專利法及專利實務上論及或承認之專利濫用做一整理，並將專利濫用與反托拉斯之關係一併論述，冀望此專利濫用之相關資訊能讓台灣廠商在面對國際大廠等專利權人以不合理之方式追索權利金時，不論是進行授權談判或是專利訴訟，能適時適度援引以爭取合理之對待。

據上，台灣廠商可依下列方式援引專利濫用及反托拉斯等論點作為談判或訴訟籌碼。因台灣廠商目前面對者大都為早已經建立相當標準之產業，欲加入市場競逐之廠商，面對可能授權大廠之權利金談判，應儘早做好相關的專利地圖分析，評估有哪些技術專利是本身可規避設計或找尋與其他同具可替代性專利的大廠合作授權，例如威盛科技為進入X86 CPU市場，經由併購Cyrix取得相關專利、TSMC早期設廠時即採先行於PHILIPS合作方式，台灣方面出資設廠，PHILIPS提供技術取得部份TSMC股權（近期大陸半導體產業之興起也是採同樣方式），以避開其他半導體大廠的專利侵權。

另一方面言，ITC Philips CD-RW 光碟片案件也提醒廠商做好標準或規格相關專利組合之分析為必要之事，廠商自己先要能掌握該產業主要專利權人手中所主張的專利組合，有哪些為非必要之專利，哪些是必要的專利，並清楚其可能造成專利濫用或托拉斯的態樣，逐一檢視與分析。例如，調查其他相同專利授權者之授權條件，以發現其是否存有歧視；若發現確實有專利濫用或違反托拉斯之情事，在談判過程中，應適時適度援引以增加談判籌碼；若已進入專利訴訟程序，亦可適時適度以專利濫用之抗辯或違反托拉斯之反訴，強化在訴訟上勝訴的地位。

以台灣現時之產業狀況言，相同產業之業者應共同合作整合智慧財產之資源，可節省需分別支出之人力、物力，以達到共同降低權利金之有效又節省成本之目的。如前述所言，專利權人所挾帶之專利組合，通常數量龐大且複雜，在有限之授權談判時間內以一般廠商自有之人力通常無法對其作完整之檢視及評估，因此較無法具體援引有利之論證為抗辯。雖專利權人均泛稱其專利組合經過一客觀公正之機構檢閱，但業界均有經驗專利權人時有濫竽充數之虞；例如將碟片相關專利放入碟機專利組合中向碟機廠商收取權利金等。廠商若能透過共同之組織或合作，共同分享授權資訊，在人力及時間成本之節省上應有極大之助益。以光碟產業而言，目前在國內，即有由財團法人工業技術研究院光電工業研究所籌組之「DVD 聯誼會」及「台灣資訊儲存技術協會」統合相關廠商，包括碟片商、碟機商及相關晶片商，對權利金及技術等議題進行資訊整合及運用。甚或「台灣資訊儲存技術協會」尚聯結對岸大陸廠商及學界之資源，擬共同開發光碟產業之新規格，並欲於華人地區推展此自有規格；一旦日後有機會使此新規格成熟運用後，廠商便得藉此與歐日之專利權人做為專利授權之談判籌碼。

另外，延續 ITC Philips CD-R 光碟片授權案，近日大陸之 DVD Player 業者面對國外專利權人日益嚴重的專利打壓，委託美國律師將 Philips、Sony、Pioneer(3C 集團)告上美國聖地亞哥市的加州南方地區法院，指控這 3 家公司組成的 DVD 專利組合許可政策，強迫競爭對手屈服於非法的許可和付費協議，違反了美國聯邦和州的多部法律。如在原告的起訴書中，明確指控前述 3C 集團利用美國專利設立專利組合，強迫競爭對手屈服於非法的許可和付費協議，從而合謀壟斷 DVD 市場，違反了美國聯邦謝爾曼法，是一種典型的不正當競爭行為。因而請求法院採取宣告式判決⁵⁰，宣判 3C 集團專利組合不具有執行力，歸還被告已經收取的全部 DVD 專利費，並申請 3 倍的賠償金。中國大陸廠商以此種宣告性判決之方式進行不正當

⁵⁰ Declaratory Judgment；宣告性判決，確認判決。指法院為確認當事人之間的權利及其他法律關係而未規定可予強制執行等救濟措施的判決。不論當事人在此之後是否會據之請求給與救濟，法院都可以做出此種判決。通常當事人對自己的權利或其他事項存在疑問時，可以請求法院對此作出確認判決。如保險公司請求法院確認某種風險是否屬於其保險單中規定的承保範圍。

競爭行為之確認，亦為一種權利金談判策略中可為借鏡之模式。

二、以專利權人之角色言，台灣廠商如何援引“專利濫用”與被授權人進行專利授權

以目前之產業狀態來看，對於正在形成產業標準但尚未有絕對市場主導力量的產業，台灣廠商尚有機會主導產業之規格與標準。台灣廠商可以憑藉自身優異快速量產實力，聯合具國際通路實力之國際大廠力共同推廣較為開放的產業標準，如 DRAM 產業從 EDO 規格進入 SDRAM 規格，再從 SDRAM 演進到需支付大筆權利金授權的 RAMBUS 規格時，台灣廠商策略選擇支援公開授權的 SYNLINK 產業規格並使其走向衍生性 DDR 與 DDRII 規格，成功抑制了 Intel 欲主導的新世代 DRAM 產業 RAMBUS 規格；同樣在小型記憶卡市場上各家國際大廠主推的產業規格中（SD、MS、XD...），不少廠商除了選擇策略性加入發展需支付較高權利金的記憶卡規格外，同時並力推較具開放性的 MMC 產業規格，挾其量產與先期市場卡位優勢更進一步推動更先進的 MMC 4.0 記憶卡的產業規格，來與其他國際大廠已訂定的高權利金規格抗衡，以抑制其他欲主導新規格制定之國際大廠形成專利組合，避免其過早主宰了市場，而降低了自身與其談判授權金地位。

台灣在許多產業領域（半導體代工、主機板、光儲存、筆記型電腦、TFT 面板）的量產實力，都讓世界大廠優先考慮先期與台灣廠商合作，但在同時面對國際大廠脅迫不得為與其他國際競爭對手合作下，台灣廠商更應思考如何與同業合作以產能作為談判籌碼來突破限制困局，試圖要求加入規格制定，形成更緊密的規格制定聯盟夥伴，從單純的上下產能供應關係提昇為市場佔有率平行夥伴關係，使自己佔據更好的制高點地位。

台灣廠商在上述制定規格或轉換成為專利權人之過程中，在建立相關之專利組合時，應事前熟識美國專利濫用及托拉斯之相關法規及實務，以使自身之授權行為合法及合正當性。換言之，台灣廠商在公司日益茁壯之際，同時也應朝向健全或強化自己內部法務智權組織發展，以協助公司提前正當化未來之授權行為。從 ITC Philips CD-R 光碟片授權案我們更可發現，專利分析在美國行政法官做裁決時，是扮演非常重要的角色，台灣更應鼓勵各學術研究機構與主要產業技術廠商合作，進一步訓練出一批能在各專業技術領域智慧財產的分析人

才，與國際大廠同步建立對台灣自己較具優勢的產業專利地圖，才能找出各產業自己下一步較適合切入的位置，儘早在該領域及時取得部分重要的基礎專利，與其他先進國際大廠成為交叉授權的夥伴。

最後，從產業保護的角度來看，仍建議國內企業應有長遠之眼光，不論日後可能扮演之角色為專利權人或被授權人，應積極朝下列方向發展：

- (一) 加強智慧財產權戰略管理，一方面提高企業申請專利的數量和專利技術的質量，一方面要加強有關技術領域專利情況檢索，瞭解主要競爭對手的專利申請情況、涉及的技術領域和專利申請的地域。
- (二) 將專利技術的規劃使用、市場防禦戰略和專利申請工作結合起來，並對標準化工作與專利技術的關係研究予以關注。
- (三) 設法積極參與技術標準的制訂工作，並瞭解自己在哪些產品領域有建立標準的優勢，哪些領域處於被動接受標準的劣勢，根據不同情況採取不同的措施。
- (四) 瞭解法律並且合理的爭取權利，認清對方所採取的授權行為與手段，適時的提出反擊才能在商業授權談判時為自己爭取更佳的權利。

而就政府的角度來看，應當認識到專利與技術標準的策略關係，對於企業在遇到智慧財產權問題提供指導意見。評估我國在哪些技術領域擁有制定標準的技術優勢，以重點課題等方式予以重點扶持；立法部門應積極推動反壟斷法的制定，尤其是智慧財產權中專利濫用及反壟斷審查的立法工作，以使國內企業在智慧財產權的運用策略上能與世界同步。

參考文獻：

1、期刊：

- (1) 周延鵬，中國知識產權戰略試探--一件中國專利將等於或大於一件美國專利之經濟價值，政大智慧財產評論第二卷第 1 期，2004 年 4 月，第 30 頁
- (2) 陳家駿，公平交易法中行使專利權之不正當行為，法令月刊，第四十五卷第一期，1994 年 1 月
- (3) Michael A. Epstein，Antitrust and Patent Misuse，中華民國工業總會一九九二年國際智慧財產權研討會，1992 年 10 月
- (4) Antitrust Guidelines for the licensing of Intellectual Property Issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 6,1995.
- (5) Antitrust Guidelines for Collaboration among competitors Issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 2000.
- (6) William C. Holmes, Intellectual Property and Antitrust Law, at 20.02, Clark Board-man Callaghan, 1992.
- (7) ANTITRUST AND INTELLECTUAL PROPERTY: RECENT HIGHLIGHTS AND UNCERTAINTIES. Remarks of Mary L. Azcuenaga, Commissioner FEDERAL TRADE COMMISSION before the American Law Institute-American Bar Association "Antitrust/Intellectual Property Claims in High Technology Markets" Ritz-Carlton Hotel Boston, Massachusetts April 24, 1997.
- (8) William C. Holmes, Intellectual Property and Antitrust Law, at 20.02, Clark Board-man Callaghan, 1992

2、司法案例：

- (1) MONSANTO COMPANY, v. HOMAN MCFARLING, ., 03-1177, 03-1228, (CAFC 2004)
- (2) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co., 243 U.S. 502 (1917)
- (3) MORTON SALT CO. v. G.S. SUPPIGER CO., 314 U.S. 488 (1942)
- (4) Mercoid Corp. v. Mid-Continent Co., 320 U.S. 661, 677 (1944)

- (5) BRULOTTE v. THYS CO. , 376 U.S. 905 (1964)
- (6) ZENITH RADIO CORP. v. HAZELTINE RESEARCH, 401 U.S. 321 (1971)
- (7) American Security Co. v. Shatterproof Glass Corp., 268 F.2d 769, 777 (3d Cir. 1959).
- (8) International Mfg. Co. v. Landon, Inc., 336 F.2d 723, 729-30 (9 th Cir. 1964)
- (9) LaPeyre v. FTC, 366 F.2d 117 (5 th Cir. 1966),
- (10) United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 74 F.3d 1209, 1214, 37 U.S.P.Q.2D (BNA) 1388, 1392-93 (CAFC 1996)
- (11) UNITED STATES v. GENERAL ELECTRIC COMPANY ET AL. 272 U.S. 476 (1926)
- (12) TRANSPARENT-WRAP MACH. CORP. v. STOKES & SMITH CO., 329 U.S. 637 (1947)

3、網路文獻：

- (1) 王源擴 美國反托拉斯法對智試產權許可的控制.
<http://paer.studa.com/2003/4-25/200342592851.htm>
- (2) 立民 美國反托拉斯法壟斷內涵之確定及其啟示，2003 年 11 月
http://www.chinalawedu.com/news/2003_11%5C5%5C1905028513.htm
- (3) The Government in Action: The Antitrust Issue.
<http://library.thinkquest.org/c007226f/english/history/index.htm>

4、書籍：

- (1)美國專利實務 冠群國際聯合專利商標事務所 2002年3月出版