



## 光儲存媒體技術聯合授權反壟斷問題之探討

### —以美國法制為例

錢逸霖\*

#### 壹、緒論

我國光儲存媒體產業長久以來即致力向外國大廠爭取合理權利金，並在 2002 年間就此問題於我國公平會獲致有利之處分<sup>1</sup>。2003 年 10 月 28 日，在美國國際貿易委員會（ITC）行政法院針對我國光碟片製造廠商與飛利浦的 CD-R 專利侵權官司所作的初判結果中，認為飛利浦對我國廠商所提的六項侵權皆告成立，然現階段則暫不執行飛利浦所申請之禁制令<sup>2</sup>。對照 2002 年我國公平會之處分，專利權之使用及其份際已在我國成為十分成熟且值得探討之問題。

數年來影響台灣光碟片產業最大的，並非技術或市場需求，而是飛利浦權利金占 CD-R 成本過高<sup>3</sup>，影響利潤甚鉅，台灣業者限於經濟地位的劣勢，長期受制於專利權利金箝制，無法擺脫。本案之所以引起注目，

\* 東吳大學資訊科學系畢，現為清華大學科技法律所碩士班學生。

<sup>1</sup> 相關事實與我國判決請參照：公平交易委員會九十年一月二十日公處字第○二一號處分、行政院訴願審議委員會九十年十一月十六日台九十訴字第○六七二六六號決定與公平交易委員會九十一年四月二十五日公處字第○九一○六九號處分。

<sup>2</sup> 相關報導請見 2003 年 10 月 28 日的工商時報與經濟日報。本案源於 2002 年 6 月飛利浦控告國碩與巨擘兩家公司侵犯飛利浦的六項專利權，並申請禁制令，限制該兩家公司光碟片銷往美國市場。對於飛利浦的控訴，國碩一開始尋求和解，但飛利浦堅持不准國碩產品銷往美國，公司於是開始打這場專利權官司，至於巨擘則在同年 7 月加入這場官司。

<sup>3</sup> 根據公平會第○九一○六九號處分書，2000 年可錄式光碟之市價為 0.33 美元（相當於日幣 35 圓），飛利浦公司要求權利金最少為日幣 10 圓，高達近售價之 30%；又以 2002 年 6 月為例，飛利浦規定每片光碟片授權金 0.045 美元，佔當時一片光碟成本 0.18 美元的 25%，參閱：打贏飛利浦的兩隻小蝦米，商業週刊第 833 期，2003 年 11 月 10 日。



在於台灣廠商與國外大廠實力懸殊，而且每年國際貿易委員會上的官司不超過十個，台灣廠商能打贏這種官司者更屬鳳毛麟角，因此這項判決的結果極具指標性意義。

近來隨我國邁向科技島的努力，以高科技產品代工為主力的階段性成就，一方面引領了資本市場的繁榮，更造就了國家福祉的提升。然則相對於傳統產業強調的一般生產要素，智慧資本或資產的使用，卻是發展高科技產業過程中最關鍵的要素；由於這些要素的出現大多會有其資本與技術密集的發展傾向，從而在其建構出的高度市場進入門檻上，即便是如我國般的新興工業國家，亦難掙脫技術擁有者之束縛；尤其在世界貿易組織完成貿易相關智慧財產權法制之建制後，藉貿易力量來支撐的國際智慧財產權保護趨勢，達到前所未有的高峰。

目前，在知識經濟時代的產業結構下，先進國家正在全面性的重整其產業結構，而以智慧財產之相關銷售為基礎的技術交易模式或產業，正在強化技術領先業者發展以研發、智慧資本管理與收取包括授權費用在內之權利金為基礎的企業經營模式。這種發展導致智慧財產擁有者在資訊交易過程中享有了優勢的談判地位，蓋因尖端技術的累積性與關鍵性，以及商品化過程中所建構出的各項規格、標準，在在使後進者不論在研發的趕上或商品市場的參入上，面臨瓶頸式的障礙，而此時究竟其技術擁有者是合法的在行使其財產權，抑或以不當的方式在獲取獨占利益、限制競爭，已成為吾等技術後進國家所關注之課題。

就方今我國光儲存媒體（CD-R、DVD-R）相關業者所面臨的授權問題來說，其問題之本質正是前述背景下所衍生爭議之一端。就實務而言，專利授權談判很難自一般的利益交換模式來出發，而在何謂合理費用的對話上，交易雙方的各自側重與授權者對技術知識的較深入瞭解，往往使被授權之一方難以爭鋒，這也是前些時日我國 CD-R 授權談判過程中之經驗。實則，就關鍵性技術之授權交易來說，目前最能對權利人之權利行使產出限制的應是反壟斷的相關規定，這也是近年來歐美與日本 CD-R 與 DVD 關鍵技術（專利）業者會積極向美國司法部提請澄清



其聯合授權之反壟斷疑慮之原因<sup>4</sup>。

其實，以反壟斷來節制不當授權之實務在美國已行之有年，從 1960 年代起的 IBM，其後的 AT&T，到最近的 Microsoft 反壟斷原則的運用<sup>5</sup>，早已隨智財權與反壟斷雙專業法律事務所在歐美的普及而成熟，蓋就美國相關的學理或司法實務的經驗來說，智慧財產之使用或實施之保護與反壟斷之目的均在促進創新（innovation）與消費者福祉，所必須發現者，僅在其權利行使之分際而已，例如我國公平交易法第 45 條略謂：「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。」似已掌握了問題之所在，然在實務上，究竟應如何去解決爭議卻仍有待反壟斷機關進一步的努力。本文之研究目的在提供國內高科技廠商面對外國廠商專利侵權訴訟時，所得採取因應對策之參考。

## 貳、專利濫用原則（patent misuse doctrine）

綜觀本次 ITC 之初判結果似乎係採用專利濫用原則，雖然此原則並非新興之法律概念，但國內廠商則遲至最近才成功的主張其權利，惟咸信此例一開，其他廠商運用此原則的機會將大為增加，故必須對此原則作一介紹。

### 一、專利濫用原則之意義與發展

所謂專利濫用原則係指「若一專利權人以違反反壟斷法或將專利權擴張至合法保護範圍之外等不適當的方式利用其專利，則法院會拒絕准許被侵權者任何損害賠償之請求，至於侵權者是否因濫用行為而受有損

<sup>4</sup> 關於此部分之說明請參見本文參。

<sup>5</sup> See E. Thomas Sullivan, *The Confluence of Antitrust and Intellectual Property at the New Century*, 1 Minn. Intell. Prop. Rev. 101(2000).



害則非所問<sup>6</sup>。」

專利濫用原則係由普通法 (common law) 中對於侵權主張採取一衡平積極抗辯 (equitable affirmative defense)<sup>7</sup> 之法理發展出來的，類似英美侵權行為法中的「不潔之手」原則<sup>8</sup>。根據此原則，在一侵權及輔助侵權的訴訟中，被告可主張原告 (專利權人)「濫用」其專利權，如果被告的抗辯成立，法院將會拒絕簽發禁制令或判決損害賠償<sup>9</sup>，直到專利權人停止其濫用行為並且濫用行為所產生的影響已除去為止<sup>10</sup>。

專利濫用原則的產生只有 80 多年的時間。該問題最早可以追溯到 19 世紀後期。早期下級法院拒絕將專利權濫用當作侵害訴訟中的抗辯事由，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使用而喪失藉由司法尋求救濟之權利<sup>11</sup>。

美國最高法院運用專利濫用原則始於 1917 年的 *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*案<sup>12</sup>。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

<sup>6</sup> 5 Donald S. Chisum, CHISUM ON PATENTS: A TREATISE ON THE LAW OF PATENTABILITY, VALIDITY AND INFRINGEMENT 19.01, at 19-5 (1996) ("if a patent owner exploits his patent in an improper manner by violating the antitrust laws or extending the patent beyond its lawful scope, the courts will withhold any remedy for infringement - even against an infringer who is not harmed by the abusive practice").

<sup>7</sup> 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。

<sup>8</sup> Merges, *Reflections on Current Legislation Affecting Patent Misuse*, 70 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SOC'Y 793, 797 (1988).

<sup>9</sup> See, e.g., *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488, 493-94 (1942) (denying equitable relief).

<sup>10</sup> P. Areeda & L. Kaplow, ANTITRUST ANALYSIS 182-83 (1987).

<sup>11</sup> See, e.g., *Strait v. National Harrow*, 51 F. 819, 820-21 (N.D.N.Y. 1892).

<sup>12</sup> 243 U.S. 502 (1917).



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。雖然最高法院當時並未使用專利濫用一詞，但多數判決均認為此原則係在 1917 年開始發展<sup>13</sup>。

在最高法院首次應用濫用原則後，持反對意見者不在少數<sup>14</sup>，直到 Morton Salt 案法院才正式確認此原則，同意該原則可於專利侵害之訴訟中作為抗辯事由<sup>15</sup>。隨後，聯邦最高法院將專利濫用原則應用在其他類型之授權行為，舉例而言，在 United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co. 案中，法院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<sup>16</sup>；在 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc. 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<sup>17</sup>。學者 Brinson 認為下級法院將此原則擴張至更大範圍的行為態樣<sup>18</sup>。

隨後美國國會將此原則在 1952 年專利法加以成文化（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，從而有利於專利權人。西元 1988 年美國國會通過「專利權濫用修正法」<sup>19</sup>，此法規定在以下二種情形，不應認為專利權人有專利權濫用或不法擴張專利權限，第一為專利法第二百七十一條(d)項四款拒絕授權或使用專利；第二為同條項五款之搭售約定行為，除非專利權人在該專利或專利產品特定市場（relevant market）中有相當之市場力量。此

<sup>13</sup> See, e.g., 448 U.S. 176, 224 (1980).

<sup>14</sup> See J. Dianne Brinson, *Patent Misuse: Time for a Change*, 16 Rutgers Computer & Tech. L.J. 357, 364-65 (1990).

<sup>15</sup> Morton Salt, 314 U.S. at 494.

<sup>16</sup> 352 U.S. 457, 465 (1957).

<sup>17</sup> 395 U.S. 100, 136 (1969).

<sup>18</sup> See J. Dianne Brinson, *supra* note 14, at 368. Brinson 認為下級法院將最高法院所闡述之濫用意思擴大解釋，並建立了新的濫用類型。

<sup>19</sup> Pub. L. No. 100-73, 102 Stat. 4674 (H.R. 4972).



修正案將單純拒絕授權不構成專利權濫用之見解加以明文化；但對於搭售限制，於立法時於眾議院及參議院引起廣泛之討論，而最後以是否於相關市場中具有市場力量來作為判斷之基礎，其用意乃在使法院於個別之案例中加以決定<sup>20</sup>。

## 二、專利濫用原則之適用範圍

早期，法院在判斷專利濫用原則時僅僅以「專利法所寓含之公共政策 (public policy underlying the patent laws)」為判斷基礎<sup>21</sup>，此種推導出專利濫用衡平原則之「公共政策」是源自於美國憲法第一條第八項第八款，即專利獨占係為實現憲法所欲達成之「促進科學與實用技術的發展」公共利益<sup>22</sup>。但發展至今，法院判斷專利權人是否濫用專利則會進一步考量寓含在反壟斷法裡的原則，並以此為重點<sup>23</sup>。具體而言，專利權人如果違反反壟斷法，必定構成專利濫用，但構成專利濫用不必然違反反壟斷法。所以目前在判斷是否有專利濫用情形時，多會參考「智慧財產授權反壟斷指導原則」（詳如後述），此處例式有別於違反反壟斷法之專利濫用：

- 1、轉售區域的限制 (resale territorial restrictions)。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。但專利權人將專利產品銷售予他人之後，其專利權已被耗盡，此時專利權人應受耗盡原則

<sup>20</sup> 陳雅娟，美國專利法上「專利濫用原則」之研究-於專利授權之適用，國立中正大學法律學研究所碩士論文，頁 48-49，（1996 年）。

<sup>21</sup> Calkins, Patent Law: The Impact of the 1988 Patent Misuse Reform Act and Noerr-Pennington Doctrine on Misuse Defenses and Antitrust Counterclaims, 38 DRAKE L. REV. 175, 181(1989).

<sup>22</sup> See, e.g., Motion Picture, 243 U.S. at 511("this court has consistently held that the primary purpose of our patent laws ... is 'to promote the progress of science and useful arts.'"); Morton Salt, 314 U.S. at 492.

<sup>23</sup> See Note: *Is The Patent Misuse Doctrine Obsolete?*, 110 Harv. L. Rev. 1922, 1926(1997).



(exhaustion doctrine) 之拘束，若專利權人仍對買受人為區域限制，則此種擴張專利權之行爲應視為專利濫用。

- 2、限制競爭協議 (noncompetition agreements)。許多法院認為在專利授權契約中約定被授權人不得與專利產品相競爭之產品交易為當然專利濫用<sup>24</sup>，對此反壟斷法係採合理原則予以判斷，兩者有所不同。
- 3、專利權期間屆滿後之權利金收取 (Post-expiration royalties and restraints)。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。聯邦最高法院在 1964 年之 *Brulotte v. Thys Co.*<sup>25</sup> 一案中認定此種行爲係當然違法 (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<sup>26</sup>。
- 4、以總銷售額計算權利金 (nonmetered royalties)。若專利權人以其獨占力量強制被授權人接受不需使用之專利支付權利金，將構成專利權濫用。但若雙方認為此為計算權利金最便利之方法，被授權人同意此種收取權利金的方式，則聯邦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<sup>27</sup>。
- 5、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。美國聯邦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

<sup>24</sup> See Calkins, supra note 21, at 187 n.38.

<sup>25</sup> 379 U.S. 29 (1964).

<sup>26</sup> See, e.g., *Rocform Corp. v. Acitelli-Standard Concrete Wall, Inc.*, 367 F.2d 678 (6<sup>th</sup> Cir. 1966); *Shields-Jetco, Inc. v. Torti*, 436 F.2d 1061(1st Cir. 1971); *Duplan Corp. v. Deering Milliken, Inc.*, 444 F. Supp. 648 (1977).

<sup>27</sup> See *Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research, Inc.*, 339 U.S. 827, 834 (1950).



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<sup>28</sup>。

### 三、專利濫用原則與反壟斷法的比較

專利濫用原則具有數點與反壟斷法不同的特質。第一，專利濫用只適用在對專利侵權訴訟提出積極抗辯，而反壟斷法可構成一訴因（cause of action）。第二，專利濫用的適用條件遠比反壟斷法來的寬鬆，被告提出專利濫用之抗辯無須證明其因為濫用行為而受有損害<sup>29</sup>，相反的，一個反壟斷的原告必須證明損害「係反壟斷法所欲防止者，而且係源於被告之不法行為」<sup>30</sup>。第三，專利濫用之救濟僅著重其衡平的本質，法院得拒絕下令停止侵害專利權之行為<sup>31</sup>，而反壟斷法的救濟則有三倍賠償金與律師費外加禁制令<sup>32</sup>。第四，專利濫用原則具有獨立於反托拉斯法之政策基礎<sup>33</sup>，因此要證明專利濫用無須符合反壟斷法的要件<sup>34</sup>。第五，反壟斷法之目的在防止交易的不合理限制與不合法之獨佔，而專利濫用原則所寓含之政策乃是用來防止將合法授權的經濟影響力延伸超過合法獨佔權之限制<sup>35</sup>。

<sup>28</sup> See *General Talking Pictures Co. v. Western Elec. Co.*, 304 U.S. 175 (1938), on rehearing, 305 U.S. 124 (1938).

<sup>29</sup> See, e.g., *Morton Salt*, 314 U.S. at 488, 494; P. Areeda & L. Kaplow, *supra* note 10, at 183.

<sup>30</sup> See, e.g., *Cargill, Inc. v. Monfort of Colo., Inc.*, 479 U.S. 104, 109-13 (1986) (“requiring plaintiff to show an antitrust injury to maintain a private merger injunction action”).

<sup>31</sup> See, e.g., *Morton Salt*, 314 U.S. at 492.

<sup>32</sup> See, e.g., Clayton Act, 15 U.S.C. 15(a) (treble damages and attorney's fees); *id.* 26 (injunctive relief).

<sup>33</sup> See Calkins, *supra* note 21, at 181.

<sup>34</sup> See *Laitram Corp. v. King Crab, Inc.*, 245 F. Supp. 1019, 1020 (D. Alaska 1965) (“doctrine of misuse of patents does not necessarily include a violation of the antitrust laws . . .”).

<sup>35</sup> *Panther Pumps & Equip. Co. v. Hydrocraft, Inc.*, 468 F.2d 225, 231 (7th Cir. 1972) (“The policy underlying the misuse doctrine is designed to prevent a patentee from projecting the economic effect of his admittedly valid grant beyond the limits of his legal monopoly.”).





## 參、美國司法部在實務上判斷智慧財產授權反壟斷之原則

誠如前述，構成專利濫用並不必然違反反壟斷法，但目前對專利濫用之判斷已逐漸趨向反壟斷之判斷方式。本節乃對美國執法單位所提出之指導原則、商業審查函以及影響審查函之重要前提作一介紹，如此不僅可作為案例上判斷之標準，也可以協助廠商對專利法與反壟斷法之適用與調和。

### 一、智慧財產授權反壟斷指導原則

以美國經驗來說，其司法部（Department of Justice；DOJ）及聯邦交易委員會（Federal Trade Commission；FTC）便嘗在 1995 年 4 月 6 日提出了智慧財產授權反壟斷指導原則（Antitrust Guidelines for The Licensing of Intellectual Property）<sup>36</sup>，以作為調和專利法與反壟斷法之基準。該指導原則列出了從事授權交易時可得參考之重點。

（一）評估智慧財產（IP）權之限制競爭的三個基本原則：

- 1、IP 應被根本性的視為等同（essentially comparable）一般財產的形式。故此，在授與專利權人排他權之同時，專利權之行使並不能自外於反壟斷之監督。
- 2、IP 會賦與 IP 所有人在特定產品、製程等之排除他人競爭能力，然這不當然代表 IP 所有人具有市場力量，因為市場上往往會有替代供給存在來制衡其市場力量之行使。
- 3、針對智慧財產之授權限制，指導原則除例示了許多有利競爭之類型外，並臚列了授權協議所採限制是否違法之分析方式；其原則包括了：大多案例應依據合理原則（rule of reason）來分析，少部分則採當然違法（per se illegal）分析之態度；而後者包括了值得我們注意的市場價格限制（market price

<sup>36</sup> Available at <<http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.pdf>>(December 10, 2003 visited)。



fixing)、產出限制 (output restraints)、水平市場區隔、及部分之聯合杯葛 (group boycotts) 等。至於合理原則的分析標準，則取決於「是否其限制能有助於經濟行為效率促進之整合」的判斷。

(二) 指導原則同時提供給權利所有人得據以為交易安排之安全區 (safety zone) 原則，換言之對於特定之安全交易類型，除非授權協議「明顯的反競爭」(facially anti-competitive)，且授權之兩造在相關市場中共計擁有 20% 以上之占有率，否則 DOJ 與 FTC 不會加以干預。

(三) 依據指導原則，下列的授權行為是會受到反壟斷監督之限制行為類型<sup>37</sup>：

- 1、競爭者之間的授權限制安排。其中有關價格限制、市場或消費者區隔、減產協議，以及部份集體杯葛等，均應以當然違法類型視之。
- 2、轉售價格限制 (Resale price maintenance)。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<sup>38</sup>。但後來在 *United States v. General Elec Co.*<sup>39</sup> 一案中，美國聯邦最高法院建立了著名之 G.E. Doctrine<sup>40</sup>，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<sup>41</sup>，並且對於技術授權人若限

<sup>37</sup> See section 5.1-5.6 of ANTITRUST GUIDELINES FOR THE LICENSE OF INTELLECTUAL PROPERTY.

<sup>38</sup> *Dr. Miles Medical Co. v. John D. Park & Sons Co.*, 220 U.S. 373, 408 (1911).

<sup>39</sup> 272 U.S. 476(1926).

<sup>40</sup> *Id.*, at 488-490.

<sup>41</sup> See *Calkins*, supra note 21, at 187 n.38.



制技術產品之轉售價格，仍採當然違法原則<sup>42</sup>。準此，在智慧財產之授權當中，價格限制約定乃當然違反反壟斷法之行爲。

- 3、搭售之安排，在符合下列條件時會受到規範：(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。包裹授權(係指將多個專利整合在一起一次授權)中如果強制性的要求被授權人接受無需之專利，並且拒絕單獨授權時，亦被視爲是搭售之一種，其評估競爭效果之方式亦採用上述之方式。
- 4、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 Tampa Electric Co. v. Nashville Coal Co.案<sup>43</sup>中，係根據休曼法 (Sherman Act) 第一條以及克萊登法 (Clayton Act) 第三條評估排他性獨家交易的合法性；而在 Beltone Electronics Corp.案<sup>44</sup>，則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、

<sup>42</sup> See, e.g., Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436 (1940); United States v. Univis Lens Co., 316 U.S. 241 (1942).

<sup>43</sup> 365 U.S. 320 (1961).

<sup>44</sup> 100 F.T.C. 68 (1982).



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。

- 5、交互授權（cross-licensing）並且進行集體授權安排（pooling arrangements）。該行為係指二位以上之不同專利擁有者，協議將專利授權給對方然後再共同授權給第三者，藉由將互補技術之專利整合、降低交易成本、清除相互封鎖狀態（clearing blocking positions）以及避免侵權訴訟等方式可達到促進競爭的效果。但該行為也可能造成反競爭之效果，例如：對集管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。
- 6、回饋授權條款（grant-backs clause）。所謂回饋授權條款係指專利權人以授權為條件，要求被授權人必須將實施該專利所取得之改良專利，授權給原專利權人。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。聯邦最高法院在 *Transparent Wrap Machine Corp. v. Stokes & Smith*<sup>45</sup>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<sup>46</sup>。在分析回饋授權

<sup>45</sup> 329 U.S. 637 (1947).

<sup>46</sup> *Id.*, at 645-48 (“grantback provision in technology license is not per se unlawful”).



時所需考量之一個重要因素為是否授權人在特定的技術或創新市場具有市場力量，另外回饋授權條款可能產生促進競爭之效果有：(1) 促進被授權人改良技術之散佈，(2) 增加授權人散佈其技術之誘因，(3) 增加技術或創新之特定市場的競爭和產出，或(4) 在一開始即可增加授權人之發明誘因。因此在判斷是否有反競爭的狀況時，還必須權衡該回饋授權條款所造成的利益與不利益。

## 二、美國司法部對 DVD 集體授權協議之審查

近年來，DOJ 已援引上述指導原則來審查 (review) MPEG2 與 DVD 兩產業之反壟斷適用問題。就 DVD 部份來說，係由 Philip、Sony 及 Pioneer 三家 DVD 技術之所有者，於 1998 年 7 月 29 日具函<sup>47</sup>要求 DOJ 就 115 項基礎性專利 (essential patents) 透過集體安排 (pooling arrangement) 之方式，集中授權予 Philip，再由其在無差別待遇 (non-discriminatory) 之基礎上來從事轉授權。

在要求中，申請人提出的集體安排 (pooling arrangement) 包括 Sony 與 Pioneer 分別授權予 Philip 之協議，以及 Philip 再分別轉授權給 DVD 廠商與 DVD Player 製造商之兩個協議。其中所謂的基礎性專利 (essential patents) 被定義為「為符合 DVD 標準規格 (standard specifications) 在實務上 (as a practical matter) 所必須 (necessary)」者。惟其基礎性之存否係必須取決於獨立專利專家之判斷。凡不符條件者應予剔除，符合者則應採行無差別之授權待遇。此外，該項協議仍然保有了三家廠商各自維持其單獨安排授權之權利。

DOJ 在 1998 年 12 月 16 日正式以所謂商業審查函 (Business Review

---

<sup>47</sup> The content of the request letter, see Picker, readings of the Network Industries course, 138-143 (Spring 2002)(unpublished manuscript, available at < <http://www.law.uchicago.edu/Picker/NetIndus/Set%202.pdf> > (December 10, 2003 visited).)



Letter)<sup>48</sup>同意該項申請。然其審查函中所具體指陳之基礎性前提(fundamental premise)，如專利有效性之認定，以及利弊關係之評估等均值得吾等特別加以重視。就有效性部份言，DOJ 發現申請人未提供自動排除無效專利之機制，獨立專家也不負責評估專利之有效性。相對的，稍早的 MPEG-2 專利集體授權安排則會自動的排除任何無效之專利。再者，由於申請人強調除技術上的基礎性(technically essential)外，並要求實用上(practical matter)之考慮，此點亦不同於 MPEG-2 之授權安排，被認為會流於判斷上之主觀，並易將在市場上具替代供給之專利不當的納入。最後，DOJ 是「在專利專家能正確而獨立的適用這個標準之情形下」("so long as the patent expert applies this criteria scrupulously and independently.")同意申請者之安排。

另者，DOJ 也對飛利浦所聘專利專家的獨立性表示質疑，最後是申請人承諾，表示審查結果不影響專家酬勞與原有之聘僱關係才被接受。惟司法部仍對此承諾之效果有所保留<sup>49</sup>。

### 三、影響美國司法部審查函之重要前提

由於反壟斷法之適用有國家主權及其產業與人民福祉之地域範圍限制，因此權責機關之評估過程影響重大，以負責反壟斷之美國 DOJ 而言，便為了解決此種高度專業判斷所導致的不確定性及其因此對受規範者形成的商業風險，而採行所謂的「clearance letter」制度，希望讓業者了解其現階段之個案的考量方式，而這些影響其決定之重要因素，應可作為我國業者從事談判時所側重之重點，僅將 DOJ 之重要意見臚列如下：

(一) 申請案所規劃之權利金在製造者之整體成本所占比例夠低

<sup>48</sup> Letter from Joel I. Klein to Garrard R. Beeney, Esq., DOJ Business Review Letter DVD 3C(December 16, 1998) < <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2121.htm> > (December 10, 2003 visited).

<sup>49</sup> See section III.A. of DOJ Business Review Letter DVD 3C, supra note 48.



(sufficiently small)，而不致促成被授權之 DVD 播放機或碟片製造商間有共謀勾結 (collusion) 之情事。

- (二) 授權方式必須使獲得「基礎性」專利授權更加便利。由於集體授權必須在非歧視性之基礎上來進行，故 Philip 不能對競爭者課以不利條件或拒絕交易。此外，若申請案之權利金過高，個別廠商仍可自行安排授權。
- (三) 由於 Sony 與 Pioneer 享有查核 Philip 之權利，故 Philips 有透過獨立會計師查核被授權人敏感商業資訊 (例如：成本資料) 之權利並不致產生反競爭顧慮。
- (四) 由於申請案僅限於基礎型專利，並且各授權者可單獨授權其基礎專利給其他廠商，故此案應不致影響授權者繼續就相關標準從事研發之意願。
- (五) 該案提出之回饋授權條款範圍極窄，僅限於基礎型專利，其他非基礎型部份仍由個別廠商決定授權與否，因此不致減少被授權人發明之誘因，而且藉由強制交互授權基礎型專利，可確保任何一位被授權人不致利用專利集管而延伸自己的市場力量，並減少「候熬」(holdout)<sup>50</sup>的狀況發生。
- (六) 本案在授權期間內，授權人並未限制被授權人不得尋找其他方式以符合規格標準，被授權人甚至可支持其他的產品標準。而且由於並無展期條款 (renewal clause)，被授權人在授權期間結束後將會以全新的市場狀況進行授權協商，然正因市場情勢具有不確定性，因此並無法保證授權人那時仍具有授權技術的市場力量。故 DOJ 認為以十年為期的授權安排並無不妥。

以上乃美國 DOJ 對於 DVD 集體授權安排所採見解。而同樣是組成專利聯合授權聯盟，也有不被認同之案例，如 Summit Technology and

<sup>50</sup> 所謂「候熬」係指基礎型專利權持有者以拒絕授權的方式達到獲得更佳交易條件的目的。



VISX, Inc.案<sup>51</sup>中，美國 FTC 認為該兩家具有競爭關係之「光折射角膜切除手術雷射（PRK lasers）」技術廠商的集體授權協議，會造成 PRK 儀器銷售、租賃以及技術授權壟斷的危險，使得欲銷售、租賃或進行技術授權之廠商增加成本，構成市場進入障礙，進而減少競爭，損害消費者利益。最後判定該專利聯合授權聯盟違反聯邦貿易委員會法第五條。總之，其判斷之方式大抵不脫上述智慧財產授權反壟斷指導原則。

## 肆 外商對我國光儲存媒體製造商在技術市場授權之問題

近年來，智慧財產權所涉公平法之問題，也在台灣受到相當的關注，例如：荷蘭商飛利浦、日商新力與太陽誘電等三家公司分別擁有數項製造 CD-R 的專利，然而飛利浦自 1993 年起即整合這些專利，並以包裹授權方式將專利整批授權予全球之 CD-R 製造商。這種做法引發了許多爭議，僅略述其要如下：

### 一、聯合授權與反壟斷法之關係

在此一專利集管（patent pool）行爲中，依照美國智慧財產授權反壟斷指導原則所述，所可能牽涉之市場有二：創新市場與技術市場。所謂創新市場係由針對創新或改良之產品或製程所作的研究和開發，及該研發之替代行爲所建構而成，該替代行爲係指足以限制相關研發市場力量實施之研發行爲、技術及商品，例如藉由限制假想獨占者的能力及動機以延緩研究與開發的進度即屬一種替代行爲。主管機關唯有當從事相關研發之能力與某項事業之專業資產或特性（specialized assets or characteristics）相關聯時，方有必要描繪出創新市場的輪廓<sup>52</sup>。所謂技術市場，係指由被授權之智慧財產及其密切相關之替代技術（close substitutes）所組成之市場<sup>53</sup>。

<sup>51</sup> In re Summit Technology and VISX, Inc., FTC No. 9286 (March 24, 1998) <<http://www.ftc.gov/os/1998/03/summit.cmp.htm>>(December 11, 2003 visited)

<sup>52</sup> Section 3.2.3 of ANTITRUST GUIDELINES FOR THE LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY.

<sup>53</sup> Section 3.2.2 of ANTITRUST GUIDELINES FOR THE LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY.





先就創新市場之部分言，依照我國公平會處分書內容，該三家公司共同制定 CD-R 規格橘皮書後，即簽立「可錄式光磁碟片標準授權合約」，限制由太陽誘電負責 CD-R 光碟紀錄層特性與塗料技術之發展，其餘二家各自負責資料寫入、讀取等之專利發展<sup>54</sup>。該三家公司原本在創新市場具有競爭關係，可以各自發展其相關技術，卻透過人為協議，消除其間技術重疊之競爭外觀，由於其彼此間實質上仍然具有水平競爭關係，故此這種安排即屬我國公平法上之聯合行為，而因為我國公平法對於聯合行為係採原則禁止態度，凡是未向公平會申請許可之聯合行為即屬違法。對照美國法而言，該創新研發對於日後技術市場具有重大意義，因此仍有探討創新市場之必要，然其處理原則略有不同。由於係爭之創新研發聯合並非屬當然違法之水平價格聯合，依美國法該聯合即享有適用合理原則之空間，換言之，一個創新市場之聯合是否合法，尚需探究係爭行為是否可以降低研發成本，以及其效益能否超過其反競爭之不利益。

另外在技術市場方面，公平會認為：飛利浦、新力及太陽誘電等三家事業各自擁有與 CD-R 製造有關之技術及專利，故其於 CD-R 光碟片技術市場，具有水平競爭關係<sup>55</sup>。就此點雙方當事人曾為了「水平競爭關係」之認定方式，而對專利集管中所謂替代性（互斥性、競爭性）專利之定義有過不同看法，工研院光電所專家意見認為：「考量各專利之替代可能性時，不能僅就技術觀點視之，而應就管理經濟及產製過程整體來視察，因此所謂互斥性之專利係指規格專利和具替代可能性專利，對於依據規格要求產製者而言，僅取其一即可時，則稱該兩者具互斥性。」至於飛利浦則認為互斥性專利之定義為：「某專利申請範圍中每一要件均可在另一先前專利申請範圍尋得，則二者之間將因此得互相取代。」<sup>56</sup>此差異在於競爭關係之替代性認定是否包含技術以外之其他考

<sup>54</sup> 公平會九十一年四月二十五日公處字第○九一○六九號處分理由二（五）1。

<sup>55</sup> 公平會九十一年四月二十五日公處字第○九一○六九號處分調查經過（一）2。

<sup>56</sup> 公平會九十年一月二十日公處字第○二一號處分書參照。



慮，實則此乃涉及到法律條文在適用上之處理問題。依據我國公平法第七條，認定行為主體之競爭關係時，必須根據同法第四條，將技術以外之條件納入考慮，故此公平會在處理技術市場之競爭關係時，依據法律而作如此之認定，似亦有其依據，此與美國法之處理方式容有差異。

依據前述美國之合理原則，在不涉及價格之聯合行為部分，並不以之為當然違法，故在其司法實務之處理上，會先就技術本身是否具有替代性為判斷，而後直接就此種聯合之效益為評估，只有在認為其聯合會產生負面效益時，才追究這些技術所有者之不當行為責任。換言之，美國法在處理單純技術聯合時，並不需先就行為人之間是否為競爭者加以定義，僅需著眼技術本身是否具有替代性即可。若按製造廠商之角度來觀察，當其只獲得一家公司之技術授權時，並無法順利生產 CD-R，因此該三家公司集中授權可以降低製造廠商之交易成本、除去相互封鎖狀態，讓技術之使用更有效率。或謂該專利集管中包含若干具有替代性之專利<sup>57</sup>，會限制競爭，但本文認為只要該專利集管中大部分之專利為互補性專利即可<sup>58</sup>，並無須要求所有專利均為互補性專利，因為要製造符合規格之產品需踐行某種必要程序（mandatory option），但該程序可以多種方式達成，每一種方式均包含若干專利，此時不同程序間之專利彼此具有可替代性，若嚴格要求專利集管中之專利必須全部是互補性專利時，則勢必僅能挑選一種達成製造程序之方式，反而與形成專利集管之正面目的有違。

依照上述美國法論點，這三家公司在 CD-R 技術市場上將該競爭專

<sup>57</sup> 除前述之兩種定義外，美國 Andewelt 法官認為：「競爭性專利係指被授權人認為彼此能相互有效替代之多個專利(“Competing patents are those that licensees would consider to be effective substitutes for one another.”)」（Roger B. Andewelt, *Analysis of Patent Pools Under the Antitrust Laws*, 53 *Antitrust L. J.* 611, 613(1984)）。

<sup>58</sup> See Gerrard R. Beeney, *Pro-Competitive Aspects of Intellectual Property Pools: A Proposal for Safe Harbor Provisions*, testimony presented at U.S. Department of Justice & Federal Trade Commission Hearings on Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy, 5-7 (April. 17, 2002)<<http://www.ftc.gov/opp/intellect/020417garrardbeeney.pdf>>(December 13, 2003 visited).

利納入係因應現實製造狀況所必須（這其中亦包括原基礎專利與其改良專利<sup>59</sup>），應考慮准予許可，誠如美國智慧財產授權反壟斷指導原則所述，當專利集管協議是由製造產品所需之互補專利構成時，其原則上具有促進競爭之效果<sup>60</sup>。惟這種在美國法所享有之空間是否同樣存在於我國仍有疑義。

## 二、獨占力濫用--搭售

當然，包含互補性專利之專利集管協議亦非完全無競爭法上之問題，主要有三：1.專利集管協議可能排除其他事業的加入或取得授權；2.專利集管協議可能於授權上實施特別待遇，對下游市場競爭造成不當影響；3.專利集管協議中的包裹授權方式，可能導致不需要特定專利技術者，亦必須一併接受該當專利授權<sup>61</sup>。而飛利浦的專利集管正好符合第三種狀況。

國內飛利浦個案授權合約下之「技術產品」可分為混合可錄式光碟（Hybrid CD-R）<sup>62</sup>及單純可錄式光碟（Pure CD-R）<sup>63</sup>二大類，前者需同時符合聲音光碟(CD-A)，唯讀記憶光碟(CD-ROM)，互動式光碟(CD-I)及可錄式光碟(CD-R)之規格標準，後者必須符合可錄式光碟之規格標準。

<sup>59</sup> 例如在 *International Mfg Co. v. Landon Inc*, 336 F.2d 723 (9th Cir. 1964) 案中，原告所製造之產品需利用到一改良專利，但無可避免的會侵害到原基礎專利，因此該兩項專利之擁有者便組成一專利集管，並將該二專利一併包裹授權，法官認為如此並不會造成專利濫用。同樣的，若 CD-R 的製造程序中會用到其中一專利權人之改良專利，則縱使原基礎專利相對於改良專利而言為可替代之專利，將之納入專利集管中亦不會產生反競爭之效果，且為必要。

<sup>60</sup> Section 2.0(c) of ANTITRUST GUIDELINES FOR THE LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY (“the Agencies recognize that intellectual property licensing allows firms to combine complementary factors of production and is generally procompetitive.”).

<sup>61</sup> 黃銘傑，專利集管(Patent Pool)與公平交易法—評行政院公平交易委員會對飛利浦等三家事業技術授權行為之二次處分案，月旦法學(No. 87)，頁 130，台北(2002)。

<sup>62</sup> 簡單的說，一個碟片前幾個資料區域有預錄內容，其他區域是空的 CD-R 區域，就稱為 Hybrid Disc。

<sup>63</sup> 即所謂的空白光碟片。



然而，這並非表示欲製造符合 Hybrid-Disc 標準的碟片就一定需取得飛利浦授權之 CD-A、CD-ROM、CD-I 及 CD-R 的技術專利，事實上，符合規格標準與使用能符合規格標準之專利應係不同之事務。舉例而言，符合 Hybrid-Disc 規格標準之產品，除了透過特定專利實施之外，業者尚有替代方案，例如將產出的空白 CD-R 產品，直接利用燒錄機將內容燒錄到前幾個資料區域（sessions）中，此種方式所製造出的碟片仍符合 Hybrid Disc 標準<sup>64</sup>，而且廠商根本未使用到授權者所認為之規格技術專利。但飛利浦對於以其他技術製造或不製造 Hybrid Disc 的廠商，依然將 Hybrid Disc 技術專利連同 CD-R 技術專利一併搭售。

另外，根據美國法務部反壟斷局於 3C 聯盟及 6C 聯盟的 DVD-Video 與 DVD-ROM 專利集管協議之商業審查函，其中說明需允許各專利權人仍得就其個別專利單獨進行授權<sup>65</sup>，如此不外乎是要避免造成不當之搭售行為。但我們發現「飛利浦公司雖曾對外宣稱，國內 CD-R 生產廠商可有單獨授權要約之選擇，惟據相關業者回應飛利浦公司以全球採標準合約，不為個別廠商更動，並一再主張簽單獨授權合約較聯合授權合約昂貴，根本無須考慮，故其根本未備有單獨授權合約供被授權人選擇，已刻意排除單獨授權之可能<sup>66</sup>。」所以，再次證明飛利浦有搭售之行為發生，只是光有搭售尚不致構成美國法之專利濫用，還需證明專利權人在特定市場享有市場力量。

在特定市場的界定方面，飛利浦一再聲稱技術市場之界定與相關之產品市場有關，應將其他之儲存媒體，例如：MD、數位錄音帶……等一併納入市場界定範圍中，企圖從「供給面」觀察，將市場範圍擴大，使其不具有獨占地位。這就好比針對有特殊需求者，將飛機、火車與汽

<sup>64</sup> 從實務面上來看，這也是可行之方式，如果要製造一片一半是 CD-ROM 一半是 CD-R 的 Hybrid Disc，以 12 倍速燒錄 325MB(=650MB/2)只需 3 秒鐘。

<sup>65</sup> See DOJ Business Review Letter DVD 3C, supra note 48; Letter from Joel I. Klein to Carey R. Ramos, Esq., DOJ Business Review Letter DVD 6C(June 10, 1999) <[http://www.usdoj.gov/atr/public/press\\_releases/1999/2485.htm](http://www.usdoj.gov/atr/public/press_releases/1999/2485.htm)>(Dec. 10, 2003 visited).

<sup>66</sup> 公平交易委員會九十一年四月二十五日公處字第○九一〇六九號處分理由三（五）。

車之市場一併納入從台北至高雄之大眾運輸市場範圍。實際上，在探討特定市場時，應從「需求面」來觀察，上述產品間存在應用與技術之區隔，替代性非常低，故飛利浦所持「下游商品市場會影響上游技術市場」之主張，就本案而言並無說服力。再就市場力量而言，由於飛利浦等公司之規格已因網路效應而成爲事實上之標準，使得爲了生產符合該標準規格之 CD-R，廠商必定須利用飛利浦等公司之專利技術，此種情形已讓該等專利技術成爲瓶頸設施（essential facility）<sup>67</sup>。一般而言，當一項設施的投入，係爲相關產品製造所不可或缺之要素時，該當瓶頸設施本身即得構成一特定市場，從而該瓶頸設施之擁有者即爲獨占事業<sup>68</sup>。於此認識下，飛利浦等公司係在各自所擁有專利之特定市場中，享有獨占地位，其聯合起來所構築之技術市場，具有市場力量自不待言。

綜上所述，在從事 CD-R 技術搭售行爲之飛利浦等公司，已該當美國智慧財產授權反壟斷指導原則中所規範的「授權者在搭售技術市場擁有市場力量」，而其搭售之態樣係以包裹授權之方式強制性的要求被授權人接受無需之專利，並且拒絕單獨授權。換言之，在專利權人藉其獨占力量強制被授權人接受不需使用之專利並支付權利金時，若此搭售之安排並非計算權利金最便利之方法，則專利權人已構成專利濫用，此際我國光碟廠商當然可據以對抗飛利浦等公司所提起之專利侵權訴訟。

### 三、專利濫用、反壟斷法與強制授權

綜合言之，本案前述所呈現之問題可用三種方式來看待，首先就專利濫用而言，美國法向來尊重市場機制與契約自由，在一般情況下，對所謂價格過高或權利金過高的規制，競爭法主管機關或法院並不會積極介入。就算我國廠商可援引專利濫用原則達成擬制的強制授權，維持的

<sup>67</sup> 瓶頸設施又稱爲關鍵設施、樞紐設施，原本是適用於鐵路、電力或通信網路等硬體基礎建設，係指該等基礎設施由單一或少數供給者專營或主導提供，且因經濟上或技術上之理由，無法被替代。關於此理論更詳細之說明以及目前歐、美將之適用於智慧財產的情形（尤其是專利），請參閱：宋皇志，技術授權之法制規範—以瓶頸設施理論在專利強制授權的應用爲中心，清華大學科技法律所碩士論文，頁 87-152（2003 年）。

<sup>68</sup> 黃銘傑，同前註 61，頁 137。



時間相信不會太長，因為飛利浦等公司必定會另訂單獨授權合約與製造商個別協商，合約中仍然可以將最基礎之專利維持高價，使最後之授權金額不致產生重大變化。而一旦不當搭售之行爲停止後，專利濫用原則之救濟效果亦將結束，製造商勢必再度面臨舊有之問題。所以，廠商唯一該走的路是進一步積極的主張飛利浦等公司違反反壟斷法，並據以要求「強制授權」。

其次就反壟斷法之適用而言，獨占之地位並不當然代表違反反壟斷法，至於合法與否之判斷關鍵在於行爲人是否有濫用該獨占地位之事實，進而危害公益。在討論此問題前，我們需先對產業之發展概況有個了解：過去的歷史發展，全球產業分工的態勢大抵遵從「先進國家先發展某些技術或產品，當其進入成熟或衰退時，再由技術落後的國家接手」之現象。而先進技術公司也會根據產品或技術週期遞移的特性，計算技術或產品的價格或權利金，以作為回收研發成本以及獲利之基礎。然而近年來的發展似乎使原先產業分工的現象有了變化，先進技術公司在了解最早進入市場者會有超額利潤的理論後，爭相投入研發，導致類似產品或技術眾多，若最後無法成為大眾所採納使用之產品，該技術則毫無價值，其中之適例厥為 Beta 與 VHS 錄影帶規格之爭。另一方面，台灣與南韓廠商的崛起，在製造技術的經營管理上，甚至較先進技術公司有過之而無不及，因此，先進技術公司往往改變策略，以授權台灣廠商生產的方式，企圖以最短時間內達到高市佔率，一旦當網路效應產生時，即可輕易成為事實上之標準，形成一種獨占。

在此種產業環境下，一技術之所以構成獨占並非因其特別優秀，而係製造廠商快速降低成本、大量普及，以及眾多消費者選擇利用該當技術，否則在最初即有同類型的技術隨時可以接替。若此，則網路效應之利益不應由專利權人一人獨享，而當由製造廠商與貢獻於此一網路效應之消費者共享方屬合理。

此外，援引美國聯邦最高法院於 *Eastman Kodak Co. v. Image*



Technical Services, Inc.案<sup>69</sup>中對「套牢(lock-in)」之解釋，可推論 CD-R 製造業者已被飛利浦等事業套牢，因為製造業者已投入大量生產及設備成本，爾後飛利浦等公司若拒絕授權，勢必蒙受巨額損失，所以只好接受高額權利金。

綜上，飛利浦等公司得利於製造商之努力，讓產品的高峰期提前到來，並維持較久之高原期，其研發成本早已回收並且獲利豐厚，基本上已達到專利法賦予發明人獨占權之私的目的，反之，在 CD-R 大量風行以及價格快速下滑後，據悉權利金仍佔有 CD-R 成本的百分之二十以上<sup>70</sup>，使得製造商利潤大幅壓縮，甚至賠本經營，一旦製造商不願繳納不合理之權利金時，飛利浦等公司便利用專利權將製造商驅逐出 CD-R 市場，如此一來消費者無法享受更低廉之價格，而且對於促進實用技術發展之公的目的也實有違背。

從美國智慧財產授權反壟斷指導原則的標準來看<sup>71</sup>，飛利浦的不當搭售限制對於被搭售產品之相關市場競爭形成負面影響，並且無助於經濟行為效率之促進；以上述 DVD 商業審查函內容標準來檢視<sup>72</sup>，CD-R 製造廠商實際上並無法與三家公司個別取得授權；再從影響美國司法部審查函之重要前提而言<sup>73</sup>，飛利浦等公司至少無法符合本文前述之第一、二項意見。因此飛利浦等公司不當維持授權價格之行為構成獨占地位之濫用，違反反壟斷法。

最後就強制授權之適用來看，目前強制授權已經被確認可作為違反

<sup>69</sup> 504 U.S. 451(1992).

<sup>70</sup> 參考前註3。

<sup>71</sup> 請見本文前揭參，一，(一)，3。

<sup>72</sup> 請見本文前揭參，二。

<sup>73</sup> 請見本文前揭參，三。



反壟斷法之一種救濟方式 (well-recognized remedy)<sup>74</sup>，早在 1980 年以前即有人做過統計，有超過 125 件反壟斷案件是以強制授權為救濟手段<sup>75</sup>。雖然如此，本案是否可獲得強制授權之救濟，仍取決於法官之裁量，但筆者認為有幾點理由可說明本案適合強制授權：第一，飛利浦等三家公司濫用其專利權；第二，該三家公司在 CD-R 技術市場具有市場力量；第三，該三家公司獨占力濫用行為已造成公眾利益之損失，並且得到超越專利精神所允許之市場獨占利益；第四，CD-R 產品已至成熟期，飛利浦等公司之研發成本早已回收並取得倍數以上之利潤，故由法院設定合理權利金之強制授權對研發廠商而言並無損失（當然所失不合理利益並不得謂「損失」，因本係其不應得），也不會打擊其研發之努力；第五，藉由此種實際上對該授權廠商較無損失之方式，對具有技術獨占地位之廠商產生警示作用（雖然同樣獨占力濫用不見得就會施以強制授權），如果能因此發揮嚇阻效果，對整體社會成本而言將更為有利。

## 伍、結論與建議

本文以美國法觀點探討專利過度擴張而違反反壟斷原則之問題，經過許多案例之發展，專利侵權官司之被告已可援引專利濫用原則來對抗原告，並且在能證明專利權人獨占力濫用等違反反壟斷法之前提下，還可提起反壟斷官司，要求專利權人賠償或強制授權。

專利制度的目的在於促進技術創新與提升社會福祉；而競爭法則是以公權力事前防範及事後懲罰的方式來維持市場的交易秩序，確保市場交易之公平<sup>76</sup>。基本上兩種制度皆以維持市場公平競爭及增加公共利益

<sup>74</sup> See, e.g., *United States v. Glaxo Group, Ltd.*, 410 U.S. 52, 60-65 (1973); *United States v. National Lead Co.*, 332 U.S. 319, 328-35 (1947); *Hartford-Empire Co. v. United States*, 323 U.S. 386, 419 (1945).

<sup>75</sup> See F. Scherer, *INDUSTRIAL MARKET STRUCTURE AND ECONOMIC PERFORMANCE* 456 (1980) ("Compulsory licensing has been specified as a remedy in more than 125 antitrust cases. . .").

<sup>76</sup> 范建得，莊春發，《公平交易法第一冊》，漢興出版，1999，頁 23。





為宗旨，但所運用的手段並不相同，司法機關在運用時往往會有既調和又矛盾的兩難問題。本文以美國法制來分析國內個案，得到以下結論：1、面對飛利浦之專利侵權控訴，國內製造商可利用專利濫用以茲抗辯，理由為飛利浦等公司在 CD-R 技術市場擁有市場力量，並以包裹授權之方式搭售被授權人無需之專利；2、國內製造商可反控飛利浦等公司獨占力濫用違反反壟斷法，要求強制授權。雖然我國公平法之判斷角度與美國法略有不同，惟發展至今，在專利濫用部分，美國 ITC 之初判作出對我國廠商有利之判決，也肯定我國公平會對飛利浦等三家公司判決結果之正確性，不過未來最終判決結果如何殊難預料。本文認為本案對我們有以下啟示：

一、技術落後國家在引進先進國家技術的同時，專利權人為極大化其技術與利益之優勢，被授權廠商面臨專利濫用乃無可避免之問題。

二、面對此種情形，技術輸入廠商除了承受之外，短期而言，唯有了解各國之反壟斷法制以作為因應之道，並藉此形成有利於談判之契機。

三、目前廠商在國內遭遇專利權濫用時，雖可援引公平交易法來排除限制競爭或不公平競爭之行為，但在時效上恐怕緩不濟急，並且舉證難度也較高，對於國內廠商恐有不利影響。而且我國決定強制授權准否之唯一機關為智慧財產局，當公平交易委員會認定專利權人確有不公平競爭情事時，並無法一併為強制授權之決定，而須依專利法第七十六條第二項向智慧財產局申請，對於有意藉此捍衛自身權益之廠商而言，曠日費時的判決與程序足已讓其打退堂鼓。因此，就中期而言，本文建議我國專利法能制定類似美國的專利濫用抗辯的規定，並且在公平法中賦予公平會逕行強制授權的權力。

四、就長遠來看，我國高科技廠商唯有建立自有技術才能擺脫國外大廠專利權之箝制。

台灣在經濟與科技上之成就有目共睹，目前在某些領域上已逐漸展現具體成果，例如工研院光電所於 1998 年成為國際 DVD Forum 最高



決策會員 (Steering Committee) 之一，與國際一流大廠共同參與 DVD / HD-DVD 規格的訂定。在我國積極追趕的過渡時期，外國大廠利用專利權進行阻撓的行動勢必只會更加劇烈，本文僅以近來知名之光儲存媒體案作分析，期望國內其他高科技廠商在面對此等問題時，能夠更從容應付，使其不致成爲我國產業發展之絆腳石。！