

壹、緒論

一、研究目的

傳統與現代經濟的最大分野，並不在於產業的種類，也不在於區域與國界的劃分，而是現代產業以知識與科技為基礎，無須使用大量生產要素與自然資源，就能形成源源不絕的經濟動力。所以各國智慧財產權法律，無不提供創新者相當的排他性權能，以有效誘引企業充分投入研究發展，這已成為知識經濟體制下，財產法律最重要的法則之一。然在另一方面，正由於知識產業跨越國際與資本藩籬的發展潛能，較之傳統產業更能迅速穿透時空，掌握經濟發展的樞紐，而公平交易法作為自由經濟的基本遊戲規則，必須確保競爭的自由與公平，透過市場機制有效分配資源，滿足消費者的最佳福祉，不能坐視少數私人壟斷經濟的渠道，亦不能放縱競爭者以不公平競爭的方法，掠取他人努力的成果。

換言之，公平交易法是在靜態的智慧財產權保護之外，建立動態平衡的公平競爭規範，兩者之間是否具有衝突對立的緊張關係，尤其為學者及實務所長期關注。另一方面，專利權在智慧財產權的領域之中，尤其具有代表性，專利的申請與防禦，在高科技產業幾乎就等於技術創新的代名詞，如能善用專利權，不僅在積極方面可以建構事業

的技術核心，創造商品的高附加價值，在消極方面更可以阻絕競爭者的追擊，而專利的授權更是專利權的與競爭最重要的介面，它決定了專利權人與垂直與水平的競爭關係，所以競爭法與專利授權行為可說有密切關聯。面對複雜多變的市場競爭，競爭法如何追求執法的精確與穩定度，其難度極高，但也正足展現競爭法規範的生命力。

二、研究過程及觀摩參訪之心得

本計畫之執行，獲美國華盛頓州大學法學院(University of Washington, School of Law)之許可，得以訪問學者(visiting scholar)之身分赴該校研修六個月。期間除與該校相關領域之學者廣泛研討，並同時修習智慧財產權與競爭法相關領域之課程，並參與相關之研討會等學術活動。

另於九十二年九月下旬至十月上旬，赴紐約、華府及波士頓三地觀摩實習，除參訪紐約哥倫比亞大學、波士頓哈佛大學等知名學術機構外，亦配合我公平交易委員會於是年與美國聯邦交易委員會(Federal Trade Commission)及司法部反托拉斯署(Department of Justice, Antitrust Division)共同召開之台美競爭法主管機關第三次雙邊會議，參與該項會議之會談，而智慧財產權與競爭法之互動關係，正為該雙邊諮商會議工作層級會議之會談重點，得以藉此與美方主事官員交換

意見，以期全盤瞭解美方對該項議題之看法，進而有助於本計畫之遂行。

貳、 研究成果與心得

—美國競爭法¹對專利授權行為之適用性之論析

一、 法制背景與原則

智慧財產目前實際上已經取代有體財產權成為國家財富的基礎。對聯邦競爭法主管機關而言，沒有任何事，比在智慧財產權領域內，審慎準確地適用競爭法來得更重要。這並非易事，尤其智慧財產權可能由大公司的研發部門所發展，也有可能就僅是個體戶的發明者在自己家的車庫裡創造出來的。然而發明家或許只因為另外一個發明者，在終點線前一步之遙的領先，多年的心血就全部付諸東流²；有些發明也有可能在實驗室裡看起來具體可行，但因生產成本的因素，始終無法在市場上成功量產，使得辛苦創造的成果，只能淪為紙上談兵。而這種種的風險，使得智慧財產權法制必須提供足夠的獎賞，才能激勵有志者願意投入大量的財力與智慧。

如果社會公眾可以任意使用或推展他人努力的成果，將嚴重減損投

¹ 競爭法是國際上目前一般對各國公平交易法的通稱，主要的核心規範，當然在於獨占、結合與水平及垂直的限制競爭，在美國這樣的法律規範，就稱之為反托拉斯法(antitrust law)，所以在本文於美國法的領域，通常直接以反托拉斯法代稱競爭法。

² 美國專利法所採取的是先發明先保護的制度(first-to-invent)，與其他國家先申請先保護(first-to-file)的制度是迥然不同。See 35 U.S.C. §102 (g).

入發明的誘因。所以專利的保障，就賦予專利權人剝奪他人任意使用的機會，但另一方面也就使得利用現有技術繼續創新的動力，因專利而受到限制，也使得專利技術無法自由運用，嘉惠公眾。競爭法的目標，無疑的就是必須在鼓勵創新以及技術流通的兩難間求取平衡。

從鼓勵創新的角度來看，保障智慧財產權必須要達到相當的程度，才能使發明者真正因為他的努力而受惠。如果別人可以搭便車分享智慧財產，卻不需要分擔研究與發展的風險與成本，勢必使得除了國家的投資之外，沒有任何私人願意投入研究。所以具有排他性質的專利或其他智慧財產權的保護，顯然是法律所必須提供的。

然而這樣的保護也必須小心，不宜使智慧財產權的保護逾越必要的限度，如果因為授與專利的範圍過於廣泛，以致後來發明創造的成果，可能被先前的專利權所霸佔或掠取，也同樣會變相阻礙後起的發明者從事創造的動力。

當然從另一方面——促進科技快速流通的角度來看，專利制度做了相當的設計。專利法允許專利權人藉由授權他人而獲利，進而達到經濟規模，可以因被授權人的給付而分散研究與發展的固定成本。同時也允許專利權人在授權條件上設限，以極大化其利益，否則專利權人將因授權利益稀釋而降低其授權的誘因。在另一方面專利法也要求專利

權人必須公開其發明創造的成果，以進一步促進科技的創新³

與保護智慧財產權同樣重要的，是藉由保護競爭的市場機制來確保科技的快速流通，新產品或製程的發明者，或許總希望能控制創新科技流通公開的速度，維持相當的價格，以充分因獨占而獲利。但不能忘記的是，或許就會有同樣聰明的發明家，或者是擁有同樣財力實驗室，會發展出功能超越的產品或是更有效的製程。競爭法的功能，就在於確保通路或供應商不會不公平地拒絕交易，或是與既有的業者共謀，排除新進者進入市場，或者阻礙競爭者獲得生產或財務上的支持。

二、競爭法與專利法之調和

在維護競爭的前提下，美國聯邦反托拉斯法依然適用於智慧財產權的領域，並不單純因為專利法上合法，就可以不管所引發的反托拉斯法爭議。固然這兩套法制背後所蘊含的政策意義，某種程度上並不一致，但一般而言，競爭法與專利法與其說是處於相衝突的狀態，毋寧說兩者是互補的法制。從長期的角度，兩者都在藉由鼓勵競爭的基

³所以有學者形容專利是專利權人與公眾間訂定的契約，專利權人以完整揭露其發明創造來換取公眾賦予其排他的權利。MARTIN J. ADELMAN ET AL., PATENT LAW, 438 (2nd. Ed. 2003). 尤有甚者，美國專利法不僅要求申請者提供書面文件，以完整、清晰、簡明及精確的文字，描述製造與使用專利的方法與程序，更進一步要求，必須揭露發明者所知最佳運用專利的模式。35 U.S.C. § 112 後者的要求幾乎已經進入發明者主觀認知的領域。See, *Chemcast Corp. v. Arco Industries Corp.* 913 F.2d 923, 16 U.S.P.Q.2d 1033 (Fed. Cir. 1987).

本動力—創新，以達到極大化消費者福祉的目的。

然而在過去美國反托拉斯法執法的歷史，或許是因為執法者（特別是法院）誤解，對智慧財產權領域的適用，並非總是以互補的態度來看待。因為傳統上智慧財產權會被認為是法律所賦予的獨占，而競爭法最基本的原則，就是不樂見人為獨占的發生，出於這樣的觀點，有學者即認為智慧財產權的立法目的，就是與競爭法背道而馳的⁴。在二十世紀初期，某些美國法院根本認為專利權或其他智慧財產權是反托拉斯法的例外，依照專利法行使專利權的行為，就可以免除反托拉斯法的審查⁵。

然而專利是受法律保障的排他性權利，也可以說就該項專利發明的確是法律允許的獨占，但這與在經濟上反托拉斯法要嚴格檢視的相關市場所擁有的獨占地位，兩者是不同的概念，某些法院卻將兩者相混淆，因而在二十世紀的大部分時間，有些美國法院常把反托拉斯法當作限制專利保護範圍的途徑。

⁴ See e.g., Stephen Calkins, *Patent Law: The Impact of the 1998 Patent Misuse Reform Act and Noerr-Pennington Doctrine on Misuse Defenses and Antitrust Counterclaim*, 38 *DRAKE L. REV.* 175, 176 n. 1 (1989)(noting this conflict).

⁵ See e.g. *United States v. General Electric Co.* 272 U.S. 476, 490 (1926). 美國最高法院於本案認為專利權人可以在授權上加上任何合理的限制，以獲取最大的利益，這個案子是對於專利產品的轉售價格限制，最高法院認為 General Electric 應該被允許對製造其專利產品的 Westinghouse 之銷售價格加以控制，認為價格控制(price fixing)通常就是確保專利的適當報酬本質上所必須。不過首席大法官 Taft（也就是曾任總統的 Taft），或許是意識到問題，加上了「在報酬的合理範圍」(reasonably-within-the-reward) 的標準。See also, Furth, *Price-Restrictive Patent Licenses Under the Sherman Act*, 71 *HARV. L. REV.* 815, 816 (1958).

典型的方式就是逕行認定某種特定態樣的專利授權就是違法，美國最高法院就曾在 *International Salt Co. v. United States* 一案中⁶，將專利保護視同為經濟上的獨占，進而推論該項專利導致違法的搭售行為⁷，所以法院在沒有考慮是否有其他品牌的替代產品，也沒有考慮專利權人的市場占有率，更沒有考慮競爭的存在與否，就逕行判定專利權人要求授權製鹽機的專利，被授權者必須附帶向專利權人買鹽的授權方式是違法的。

此一案例美國最高法院採取的判決理由，以現在的通說來看是有缺陷的。雖然專利的確在法律上是一種獨占，但並不必然在經濟的觀點上是一項獨占⁸。要之，專利權人固然可以排除他人使用他的專利，但專利權人無從排除他人發展或銷售較該項專利更優越，或至少可替代的技術或產品，而一旦有替代品存在，專利權人就無從得到市場力

⁶ 332 U.S. 392 (1947). 而且這並不是單一的案例，類似直接推定專利權人具有獨占力的案件，歷來不乏其例。See, e.g., *Jefferson Parish Hosp. Dist. v. Hyde*, 466 U.S. 2 (1984); *United States v. Loew's, Inc.*, 371 U.S. 38 (1962); see also *Digidynev. Date General Corp.*, 734 F.2d 1336 (9th Cir. 1984), cert. denied 473 U.S. 908 (1985).

⁷ 觀念上必須要說明的，搭售行為在美國反托拉斯法中，是可能同時涉及薛曼法第一條，克萊登法第三條及聯邦交易委員會法第五條。但如果搭售者具有足夠的市場力量（實務上幾乎是獨占的同義語），那麼會構成薛曼法下的當然違法的類型。See *Jefferson Parish Hospital No. 2 v. Hyde*, 466 U.S. 2, 12(1984). 概念上與我國公平交易法第十九條第六款的情形，有不同的解釋方式，但如果考慮到公平交易法第十條與第十九條的競合情形，結果應該沒有多大出入。

⁸ See e.g., HEBERT HOVENKAMP, *ECONOMICS AND FEDERAL ANTITRUST LAW*, 219 (1985); ROBERT P. MERGES ET AL, *INTELLECTUAL PROPERTY IN THE NEW TECHNOLOGICAL AGE*, 998 (3rd ed. 2003); William Montgomery, Note, *The Presumption of Economic Power For Patented and Copyrighted Products in Tying Arrangement*, 85 COLUM. L. REV. 1140, 1156(1985). 而這也形成了 1995 年司法部與聯邦交易委員會發布的「反托拉斯法對智慧財產權授權處理原則」的基本原則之一，See U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property*, § 2.2 (1995) [hereinafter IP Guidelines], available at <http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm>.

量或者是獨占力的庇蔭。

不過這種過往對專利與反托拉斯法相衝突的觀念，仍然繼續影響法院的判決，而在法律案例課本中，這些案例也依然被引用，而且最高法院也從未明白地推翻過。另一方面，對法院來說，縱使學者已經發表了許多深具洞察力的論述，聯邦主管機關更在 1995 年發布了處理原則，如何界定何時對專利權的保護已經逾越適當的程度，而開始對消費者福祉造成傷害，依然是十分困難。

三、反托拉斯法對高科技產業適用之迷思

隨著二十一世紀的到來，世界上的主要經濟體，都愈來愈倚重茁壯中的高科技產業，而這些產業實際上就是立足在各式各樣的智慧財產權之上，而新的智慧財產權與反托拉斯法的爭議，不論在法庭中或是公共論壇都正方興未艾。質言之，在反托拉斯法的立法的時代，經濟還是由煙囪林立的重工業所支配，強調的是企業的規模與地理市場的大小。這種時代的法律真的適於動態的、創新為基礎的新經濟嗎，真的適用於例如傳播、生化、電腦軟硬體等等，以智慧財產權為關鍵的產業嗎⁹？

⁹ See Robert Pitofsky, *Challenges of the New Economic: Issues the Intersection of Antitrust and Intellectual Property*, presented at American Antitrust Institute Conference: An Age for Antitrust in the 21st Century (2000), at <http://www.ftc.gov/speeches/pitofsky/000615speech.htm>.

論者有以為，以現在市場的快速變動，將使「市場進入障礙」一語，變得沒有意義，而反托拉斯法的執法也歸於徒然；論者也指出，大型的研究發展計畫，往往需要業者的通力合作，然而薛曼法傳統對與競爭者間合作的傳統看法，將有礙於技術創新；更有人引據時新的網絡效應（Network Effects）¹⁰，認為反托拉斯法的執法不僅無益甚或有害。例如錄影帶 VHS 規格打敗 Betamax，微軟相對於其他作業系統的競爭者的優勢，或許都成因於網絡效應，而反托拉斯法若積極執法，是否會賠上消費者的利益？然而具有支配地位的企業遭遇反托拉斯法的訴訟似乎不可避免，而訴訟所致的損失，甚或更糟的，被判決必須付出高額賠償獲罰金，甚或或分割事業，這均有可能摧毀一個有效率的科技產業¹¹。

不過這些反托拉斯法所面臨的困境，雖然十分難解，但在現實上卻不是最重要的問題。因為就算是鼓吹自由放任最力的純理論者，恐怕也都還沒有準備好，去支持那種對所謂的高科技產業給予全面的反托拉斯法豁免的說法¹²。所以實際的問題，不是要不要於新經濟體制

¹⁰ 關於網絡效應或網絡經濟的討論，See, e.g., STAN LIEBOWITZ, RE-THINKING THE NETWORK ECONOMY: THE TRUE FORCES THAT DRIVE THE DIGITAL MARKETPLACE, 3-4 (2002).

¹¹ JOHN H. SHENEFIELD & IRWIN M. STELZER, THE ANTITRUST LAWS-A PRIMER, 90 (4th ed.2001). 但也有以為，正是因為所謂的網絡效應，造成高科技產業成為贏者全拿(winner-take-all)的局面，對於既存的網絡優勢業者，新進業者很難與之競爭，因而獨占者之市場力量反而因網絡效應增強。William J. Baer, *Antitrust Enforcement and High Technology Markets*, Remarks before the American Bar Association Section of Business Law, Litigation, Tort and Insurance Practice (Nov. 12, 1998), at <http://www.ftc.gov/speeches/other/ipat6.htm>

¹² See e.g., Richard M. Brunell, *Appropriability in Antitrust: How Much is enough?*, 69 ANTITRUST L. J.

下執行競爭法，而是該怎麼執行。

實際上反托拉斯法向來都保有一定的彈性，本來在實際案例處理上就會考量會特定產業的屬性與特質，高科技產業亦然。例如薛曼法在實務上對於研發方面的共同投資所衍生的行為，就抱著比較寬容的態度¹³。又如獨占地位的取得是基於網絡效應的結果，當然不會因此構成反托拉斯法的違法。換言之，重要的是個別案例事證是否足以證明違法的存在，而非事業究竟是否為高科技產業¹⁴。

當然科技的迅速變化及技術的複雜，競爭法執法者因而需要更高超的執法技能與效率，而在追訴違法的裁量適切性上也同樣受到挑戰。無疑的，新的科技發展不論對法院、陪審團乃至於執法機關而言，都形成嚴峻的挑戰。然而更重要的是，如何即時作成一項正確的決定或裁判，也就是在科技版圖或市場情勢變動之前，適時地建制好競爭的遊戲規則，這才是競爭法體制最基本而又不能逃避的挑戰。

1 (2001); Richard J. Gilbert & Willard K. Tom, *Is Innovation King at the Agency? The Intellectual Property Guidelines Five Years Later*, 69 ANTITRUST L. J. 43 (2001).

¹³ See U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission, *Antitrust Guidelines for Collaborations among Competitors*, § 4.3 (2000), available at <http://www.ftc.gov/os/2000/04/ftcdojguidelines.pdf>.

¹⁴ 就有人對所謂高科技產業的說法提出質疑，例如現任的聯邦交易委員會委員 Leary 氏就曾提到，他在七〇年代工作於通用汽車公司，大概在現代不會把汽車產業歸類為高科技產業，但實際上所運用的高科技遠超過一般人的想像。Thomas B. Leary, *The Patent-Antitrust Interface*, based on a speech before the American Bar Association's Section of Antitrust Law Program, "Intellectual Property and Antitrust: Navigating the Minefield," Philadelphia, PA, May 3, 2001, at <http://www.ftc.gov/speeches/leary/ipspeech.htm>.

四、智慧財產權的市場界定

當然如一般所知的，在智慧財產權領域適用競爭法的第一項問題，也是最基本的分析，仍然是相關市場的界定。通常牽涉到三個可能的相關市場，也就是產品市場、技術市場以及在特定領域的研究與發展市場，有時稱之為創新市場。而這也是美國司法部與聯邦交易委員會 1995 年「反托拉斯法對智慧財產權授權處理原則」對智慧財產權授權協議會影響的相關市場的基本界定¹⁵。

所謂的產品市場在智慧財產權的範疇，一般是指可能受到智慧財產權影響之產品，包括使用該項智慧財產權的中間及最終產品，以及製造前述中間或最終產品所需的零組件等之上游產品。處理原則也宣示，產品市場佔有率的計算標準，將依 1992 年公布的水平結合處理原則(Horizontal Merger Guidelines)第一點的規定，來加以認定¹⁶。

要界定傳統的產品市場或者是商品市場，一般來說並沒有爭議。例如，購併競爭者的智慧財產權，就有可能減損產品市場的競爭，因為將使競爭者製造該項專利產品的能力遭到剝奪，而該項專利產品可能就是購併者產品的替代品。又如授權的契約或合意，也有可能限制被授權者就特定產品的銷售活動，比如說限制銷售區域或其他銷售條

¹⁵ IP Guidelines § 3.2.

¹⁶ IP Guidelines § 3.2.1.

件。

所謂的技術市場是由用來授權的智慧財產權及可以替代該智慧財產權的其他技術所組成的。當專利產品與專利本身是可以分開來銷售時，主管機關就可以特別針對該項專利的技術市場分析其授權行為的競爭效果¹⁷。

技術市場的分析，相對而研究比較困難，事業通常在技術市場中，事業就是在技術移轉、授權或是使用智慧財產權等行為上發生競爭關係。所以技術的購併或授權，有可能降低該技術市場的競爭程度。

但更複雜的問題是，競爭法主管機關以及部分企業近年所關切所關切的研究發展的市場，也就是所謂的創新市場¹⁸。可以想像在研發的領域內，有一些競爭行為將會實質地降低市場競爭的程度，但事實上相關的科技都還僅在發展階段，並沒有任何人取得智慧財產權。近年來美國競爭法主管機關所處理的高科技公司的購併案件，就足以為例，如聯邦交易委員會曾對涉及基因療法一項結合案發出改善的命令（類似我國附條件的許可），理由是該結合案將導致基因療法的研究發展市場競爭降低而基於維護該技術創新市場的競爭程度，聯邦交易委員會要求主導購併的公司，必須承諾將來必須提供必要的、非排他

¹⁷ IP Guidelines § 3.2.2.

¹⁸ IP Guidelines § 3.2.3.

性的技術授權給其他公司，也就是說實際的產品發展在購併的階段，根本就不存在，但主管機關仍然基於維護所謂的相關研究發展市場之競爭，而對該項結合案發出命令¹⁹。但由此即可發現爭議所在——高科技產業無時無刻不在快速地創新發展，然競爭法主管機關仍希望能對創新發展過程有所監控，面對如此快速多變的市場動態，迫使主管機關必須更頻繁地作成決定。

五、合理原則與當然違法之運用

當相關市場的選定之後，在智慧財產權領域的反托拉斯法分析模式，並不令人陌生。大多數的爭點仍然運用合理原則(rule of reason)。就專利授權協議而言，將衡量其對於競爭的利益是否超越對競爭所形成的負擔或限制；除此之外，也會衡量是否以對競爭更少限制的方法，來達成對競爭相同的利益²⁰。在個案中這樣的分析如何窮盡，又相關的市場何在，往往必須緊密地依循個案具體事實才能決定。涉及智慧財產權的結合案件的分析，則是對有利於競爭的影響(effects)與效能(efficiencies)必須超越對競爭所造成的不利影響(injury)。

某些特定的垂直限制行為，例如轉售價格的限制(resale

¹⁹ *In the Matter of CIBA-Geigy Limited et al*, FTC File, DKT No. C-3725, available at <http://www.ftc.gov/os/1997/04/c3725.do.htm>

²⁰ IP Guidelines, § 3.4.

price-fixing)或不當搭售(tying)，將會以較嚴格的標準審查，因為這樣的行為幾乎可以確定將貶損競爭，而且缺乏增進效能的正當理由，所以會快速簡易地被推定是違法的。在這樣的標準之下，主管機關只會對據稱的一些正當理由進行有限度的審查，以判斷是否足以降低反競爭的風險。如果不足以降低反競爭風險，主管機關就會在當然違法原則(*per se rule*)的前提下，起訴這樣的案件。

此外，某些一般在反托拉斯法上被認定為當然違法的行為，在智慧財產權領域亦沒有不同的看法。例如赤裸裸的水平價格聯合以及市場劃分行為，就被認定為當然違法，不需要理會當事人提出的任何所謂促進競爭的藉口。

六、安全區域

在光譜的另一端，一九九五年聯邦司法部與聯邦交易委員會所訂定的處理原則，則提供了有限的安全區域(*safe zone*)，在這個範圍內的行為，主管機關將不會進行審查。首先，不可以是任何一種以當然違法處理的行為；其次，在授權者與被授權者在相關被權影響的市場的占有率，合計不超過百分之二十。如果能滿足上述兩項標準，主管機關將不進一步處理相關案件。然而上述的「安全港」條款(*safe-harbor provisions*)，只適用於智慧財產權授權協議與智慧財產權的行使行

為，而不適用於涉及智慧財產權的取得，不論是以排他性授權取得或是以買斷方式取得皆然²¹。

必須強調的是，本文固然以專利權及其授權行為為關心的對象，也是在專利的範圍裡進行分析。但具體個案中，違反反托拉斯的分析或其違法判斷，通常是不因為個別智慧財產權的特質而受影響，也就是說不論專利、商標、著作權或營業秘密，原則上在反托拉斯法上的處遇是相同的。

七、專利權的取得行為(Acquisition)

一般而言，智慧財產權的取得行為，並不常受到反托拉斯法的關注，尤其對專利來說，能夠自由轉讓或許是使發明能夠商業化，進而為社會運用的重要途徑。因為發明家或許長於創新，但卻拙於生產行銷，如果不許專利權或其他智慧財產權轉讓，許多創新的技術或產品，只能敝帚自珍，無從廣為流傳。就算專利權人是基於詐欺而取得專利--也就是說專利局如果不是因錯誤的資料而受誤導，根本不會核發專利，即便如此，也不構成反托拉斯法上的違法，充其量只是在專利法上足以成為撤銷專利的事由²²。也就是說，絕大多數的智慧財產權的取得與轉讓，根本是稀鬆平常的事。

²¹ IP Guidelines § 4.3

²² JOHN H. SHENEFIELD & IRWIN M. STELZER, *supra* note 11, at 94.

但如果系爭取得或轉讓的智慧財產權，在相關市場是相當重要的要素，將因取得或轉讓造成獨占或限制競爭，那就是另一回事。例如法院或許會認定刻意攫取相關領域所有專利的行為，是意圖排除競爭，有可能違反薛曼法第二條規定。同樣的，如果行使基於詐欺所取得的專利權，其目的也在於藉此保持獨占或企圖取得獨占地位，在專利訴訟中的對造，將可以違反薛曼法第二條為由予以抗辯，阻止其專利權的行使²³。不過這都是相當罕見的案例，每天都有無數的智慧財產權移轉，幾乎都不會觸動反托拉斯法的審查。

八、專利權的行使行為(enforcement)

專利是藉由提起專利侵害的訴訟來行使其權利²⁴，在專利侵害訴訟中，反托拉斯法的主張，是由涉嫌侵權的一方以反訴方式提出²⁵。如果該反訴成功，行使專利權的一方，就可能會蒙受金錢損失，因為反訴的一方可依據克萊登法第四條請求三倍的損害賠償²⁶，所以任何提起專利侵害訴訟者，都必須要考慮對方提出反托拉斯法抗辯所造成的風險與嚴重性。

²³ *Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp.* 382 U.S. 172 (1965).

²⁴ 在美國法上的討論，提到智慧財產權的行使(enforcement of intellectual property)，指的就是提起侵害訴訟，沒有其他方式，即使是寄發警告信函(cease-and-desist letter)，也都只是侵害訴訟的一部分或先行行為。

²⁵ Clayton Act § 4, 15 U.S.C.S. § 15; *Kobe, Inc. v. Dempsey Pump Co.*, 198 F.2d 416 (10th Cir. 1952).

²⁶ The Clayton Act § 4, 15 U.S.C. 15.

一般的反托拉斯法反訴，不一定會把專利侵害訴訟，也當作違反反托拉斯法行為的一部份。也就是說，反托拉斯法反訴可能完全基於專利權人在侵害訴訟之外反競爭行為，諸如反托拉斯法上常見的不法行為——不當獨占、不當搭售及其他反托拉斯法的違法行為，都可以在專利侵害訴訟中提出來當作反訴理由。舉例而言，實務上曾有原告聲稱其（使用於礦業）旋轉碎石機之專利遭到侵害，而被告反訴原告以授權專利之際，同時要求購買非專利的環氧樹脂，因而構成違反薛曼法第一條的不法搭售行為²⁷。雖然這樣的反托拉斯法訴訟，當然可以另行起訴，但以反訴形式一併訴請審理，不僅可控訴他方違反反托拉斯法，同時亦可形成對抗原告專利侵害訴訟的有力工具。

如果不是單獨的反托拉斯法違法行為，而是以原告對被授權者提出專利侵害訴訟一事，逕行當作反托拉斯法反訴的訴訟標的，這樣的反訴，必須要由提出反訴的一方，證明原告是惡意(in bad faith)提起專利侵害訴訟²⁸，要不是系爭專利之取得就是基於詐欺，不然就是該專利侵害訴訟客觀上沒有基礎(objectively baseless)。

所謂專利侵害訴訟客觀上沒有基礎，指的是該訴訟基於其訴訟理

²⁷ *Rex Chainbelt Inc. Harco Products, Inc.*, 512 F.2d. 993 (9th Cir. 1975)

²⁸ “[T]he right of a patentee afforded by patent to assert that a competitor is engaged in wrongful conduct with respect to the patent requires that a complaining competitor allege and prove bad faith for each such claim.” *Zenith Electronics Corp. v. Exzec Inc.*, 182 F.3d. 1340, 1355(Fed. Cir. 1990).

由，完全沒有合理期待可能贏得訴訟。這種濫用訴訟的行為，無非意圖利用公權力程序直接干擾競爭者的商業交易，有可能進一步要承擔民事賠償責任。

雖然通常的訴訟中，即使主張他方惡意提起訴訟的一方，能證明專利權人是基於詐欺取得專利，或者能證明該專利侵害訴訟客觀上沒有基礎，惡意提起專利侵害訴訟者，也很少因此需擔負損害賠償責任。另一方面，反托拉斯法基本而最重要的要件，證明專利權人在相關市場具有市場力，仍然是反托拉斯的反訴中最重大的障礙。

正由於要證明專利權人在相關市場具有市場力是相當困難的，於是激發專利侵害訴訟中的被告，發展出一套新的抗辯方式，也就是以聯邦或州的「不公平競爭」條款，作為單獨或并行的反訴理由，也就是說這些抗辯並非基於反托拉斯法，而是基於州法或聯邦的 Lanham Act 所規範的不公平競爭²⁹。

重要的是，不公平競爭的抗辯，並不需要證明專利權人有市場力或其他反托拉斯法上的要件。不過依然要求必須能證明原告是惡意提出專利訴訟。不公平競爭的反訴同樣可以請求金錢的損害賠償，因而

²⁹ 與我國將不公平競爭與反托拉斯法共冶於公平交易法不同，美國法上的不公平競爭(unfair competition)，主要關注於商標或其他表徵或表示的遭到仿襲或誤導，聯邦法律的規定，在統一商法典的第十五章的 1051 到 1141n 節(15 U.S.C. §§1051~1141n)，法律體系與理論背景與反托拉斯法截然不同，學術或實務的討論也通常都當作是不同的領域來看待。

對被指稱為專利侵害的一方，由於反托拉斯法的反訴不一定能成功，實務上愈來愈常見以不公平競爭作為反訴理由。

九、專利濫用原則與反托拉斯法

另一個專利侵害訴訟中與反托拉斯法反訴息息相關的抗辯方式，是所謂的專利濫用原則(the patent misuse doctrine)的抗辯，質言之，此一抗辯係主張案關涉及被侵害的專利已遭濫用，或者其行使方法違反專利法、反托拉斯法或者任何相關法政策 (legal policy)³⁰。雖然專利濫用原則通常是以專利行使造成反競爭效果為典型，例如說就專利商品對外轉售的價格予以限制，但該原則的適用並不以行為實際違反反托拉斯法為要件，只要符合有反競爭之虞的低度標準即可，不過近年法院有提高標準的趨勢，使得專利濫用原則的適用愈來愈接近反托拉斯法的審查³¹。

第一個採用建立專利濫用原則的最高法院案例，是 1917 年的 *Montion Picture Patents Company v. Universal Film Manufaxturing*

³⁰ 有些學者是以違反公共政策(public policy)一語來描述專利濫用行為，see e.g., ROBERT P. MERGES ET AL., *supra note 8*, at 284.

³¹ 國會從來就不滿意法院對專利濫用原則的界定，1952 年就曾經修正專利法，增訂 35 U.S.C. §271(d)(1)-(3)，1988 年更通過所謂專利濫用改革法案(the Patent Misuse Reform Act, PMRA)，同樣修正 35 U.S.C. §271，內容幾乎使專利濫用與反托拉斯法規範的行為更加重疊。聯邦第七巡迴法院法官 Posner (著名的反托拉斯法與法律經濟學學者) 就主張兩者範圍應該相同，也就是說除非違反反托拉斯法，不會構成專利濫用，同時也必須以傳統的反托拉斯法原則加以分析適用。See, *USM Corp. v. SPS Tech.*, 694 F.2d 505 (7th Cir. 1982), *cert. denied*, 462 U.S. 107 (1983).

*Company et al.*³²，該案原告聲稱被告等三家公司侵害其使用於動畫放映機器裝置影片的一項專利，然而原告授權下游生產使用其專利之機器時，規定其售價不得低於原告規定的價格，尤有甚者，契約亦規定，任何銷售的放映機器，不得僅能使用曾具有另一專利權之影片，但該影片之專利已告屆期。最高法院認為上述限制是無效的，宣示專利權的界限，僅限於專利的範圍(claims)，法院指摘原告意圖擴張專利的獨占範圍至專利已失效的影片上，並宣示專利法目的在於鼓勵創新，而非增進私有財產，特別是當專利授權契約的約款，如果會嚴重傷害公共利益時，並不受專利法保護。

有趣的是，反托拉斯法正是在十九世紀末、二十世紀初開始制定（薛曼法，1890年；克萊登法，1914年），是否意味著最高法院受到反托拉斯法立法的影響？此外儘管專利濫用原則排除的專利授權行為與反托拉斯法大體相同，然而專利濫用的範疇卻比反托拉斯法廣泛³³。尤有甚者，反托拉斯法需要證明市場地位以及對於競爭或市場供需的影響，專利濫用原則適用時，並沒有這樣的限制³⁴。

³² 243 U.S. 502(1917).

³³ 如前所述，違反公共政策的事由，不僅以違反反托拉斯法為限。筆者2003年秋季於Univ. of Washington法學院修習智慧財產權課程，筆者以下的方式表述此一觀點：「違反公共政策不一定違反反托拉斯法，但違反反托拉斯法一定是違反公共政策。」授課教授Dan Laster就表示相當同意。國內學者錢逸霖亦有相類見解，氏著，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，智慧財產權月刊62期，頁三五，民93年2月。

³⁴ ROBERT P. MERGES ET AL., *supra* note 8, at 284.

也就是因為專利濫用並不等於違反反托拉斯法，所以專利濫用在訴訟上即使成功，也只是使專利權人無法對被告實行專利權，並不提供遭濫用的一方金錢的損害賠償³⁵。這有助於理解專利濫用原則與反托拉斯法雖有重疊，但並不同。

正由於提起專利侵害訴訟有可能引發反托拉斯法的追究，所以許多專利侵害訴訟是以和解收場，或尋求不再對訴訟他方行使專利權，授權或集中授權(patent pools)等授權安排，正是雙方合意以交互授權，用以解決專利授權爭議的常見方法。此種授權安排透過產品互補零組件的整合可以增進經濟效率，否則產品的生產可能受阻於其他封鎖性的專利(blocking patents)，甚至某單一的产品可能需要運用多種分屬不同權利人的專利，始能加以生產。然而即便是這種促進技術合作或整合授權協議，也不能豁免反托拉斯法的審查。一旦發現藉著雙方的專利授權協議，包括失效的專利，或者企圖加強締約者的市場力量，以排除其他未獲得授權的競爭者，極有可能被認定為違反反托拉斯法。例如兩家處方藥生產商 A、B 達成和解，合意由 A 業者給付四千萬美元，換取 B 業者同意將聲稱侵害專利藥專利的學名藥（與專利藥具有競爭關係），延遲在美國境內付諸量產上市，雖然名目上或是表面上這是一項專利侵權和解，或是專利授權協議，但實際上是合意

³⁵ See, MARTIN J. ADELMAN ET AL., *supra* note 3, at 1074-75.

減損相關市場的競爭，即有可能以違反薛曼法第一條及第二條遭到起訴。

類似的情形是，反托拉斯法主管機關曾認為如果壓迫專利權人不得行使其專利權，也有可能違反反托拉斯法，近年聯邦交易委員會對英特爾公司所提出的反托拉斯訴訟一案的重點即為此。該案英特爾公司（Intel Corp.）藉由停止供應，或者威脅停止供應全功能微處理晶片的必要技術資訊給特定的交易相對人，壓迫這些廠商放棄已對英特爾公司提出的侵權訴訟，並且授權其智慧財產權（通常是專利）給英特爾公司，聯邦交易委員會認為這樣的行為違反聯邦交易委員會法（the Federal Trade Commission Act）第五條規定。該案聯邦交易委員會發出命令，要求英特爾公司不得停止提供進一步的技術資訊予任何對英特爾公司主張智慧財產權的交易相對人，特別是該交易相對人在爭議中原有收到英特爾公司的資訊，該公司接受該命令的裁決而達成和解³⁶。

十、專利授權之相關議題

（一） 概論

³⁶ *In the matter of Intel Corp.*, FTC DKT. NO. 9228 (file June 1998), Consent Order (August 6, 1999), available at <http://www.ftc.gov/os/adjpro/d9288/index.htm> 該案以雙方達成和解收場，不過委員 Orson Swindle 認為缺乏足夠的理由認定英特爾公司違反聯邦交易委員會法第五條，所以提出不同意見，at <http://www.ftc.gov/os/1998/08/swindleintel.htm>

專利權人一旦取得專利權，隨之即得以排除他人製造、使用、銷售該項發明，專利權人可以藉由其專利追求財物上、商業上及私人的利得，正是此種獲利的動機，吸引專利權人將其專利授權與他人，以追求最大的利得。

專利授權的安排，正如其他牽涉到專利權的契約或合意，通常是促進市場競爭的，因為經由授權有助於新技術的流通。只有在罕見的獨占或限制競爭的情形，才會成為反托拉斯法查處的對象。法院判決先例（雖然尚在發展之中）³⁷以及主管機關的處理原則中的意見³⁸，都認為專利授權協議的案例審理的時候，應該適用合理原則(rule of reason)。少數的當然違法的例外案件，通常是專利授權協議只是用來作為共謀價格僵固、分割市場或是其他赤裸裸的限制競爭行為的偶然工具(incidental instruments)。

（二）專利授權行為在反托拉斯法上之區分

反托拉斯法對專利授權行為的分析，首要工作即是對行為予以區別分類，首先反托拉斯法對於對於競爭者間關係的規範，不同於賣方與最終消費者的規範，而且前者遠較後者嚴格。其次，競爭者間專利

³⁷ See generally, *FTC v. Indiana Fed'n of Dentists*, 476 U.S. 447 (1986); *NCAA v. Board of regents of the Univ. of Okla.*, 468 U.S. 85 (1984).

³⁸ See, IP Guidelines, § 3.4. ¶ 1

授權問題，也可以區分為水平以及垂直的關係。競爭者間的專利授權協議，如果用意在於建立共同行為例如有瓜分市場或價格聯合的情事，無疑的就會被認為是水平的行為，也就是說在反托拉斯法上是用較嚴格的規範。另一方面，專利授權協議如果在事業間如果形成互補的關係，例如以研究發展為業的公司與以製造生產為業的公司之間的協議，就會屬於垂直性質。

另外一項須於授權案件分析中予以區別分類的是案關授權協議是屬於專屬性或是非專屬性的。有些專利權人會授權予他方排專屬的、獨家的授權，也就是說允許被授權人等同於專利權人的地位行使該專利權，由於被授權人因而取得對專利控制的程度遠高於一般授權，因而通常也必須給付高額的權利金。另一方面，專利權人也可能選擇對多數的交易相對人，締結非專屬的專利授權協議，此種協議固然容許被授權人使用該專利發明並據以產銷相關產品，但並不允許被授權人行使專利權對抗侵權者。當然這樣非專屬的授權協議能收取的權利金數額是相對較低³⁹。

（三）排他性授權條款

專利授權即便是排他性的授權，亦無不合法可言，事實上專利法

³⁹ *Waterman v. Mackenzie*, 138 U.S. 252, 255-56 (1891). 學者因此區分成讓與(assignment)以及授權(license)兩種形式，See, MARTIN J. ADELMAN ET AL., *supra* note 3, at 1056.

救明白規定容許專利權人以專屬授權的方式讓與專利權作為行使專利的方⁴⁰式，專屬授權只有在專利購併的情形可能會引起反托拉斯法的關切，例如說，系爭專利的授權者與被授權者正好互為競爭者或潛在競爭者。非專屬性的授權一般來說相對更為安全，但是某些情形也會引起反托拉斯法的關切，例如說，假設實際的授權操作形成事實上的專屬授權而且具有一定的反競爭效果。例如說 1994 年司法部就主張某一項授權予某家用殺蟲劑的領導廠商的非專屬授權，事實上是專屬的授權，以保護被告在美國市場的支配地位，並排除外國廠商競爭參進。該案由於授權人是家用殺蟲劑市場潛在的新進競爭者，授權人給予被授權人對專利技術排他性控制及同意拒絕其他請求授權的邀約，取代授權人自己進入市場，所以司法部認為有違反反托拉斯法之虞⁴¹。

（四） 權利金條款

在專利授權的行為本身之外，授權的某些主要條款或許也具有反托拉斯法的意義。以專利授權的權利金而言，一般而言專利權人會收取市場能夠忍受最高程度的權利金，典型的權利金計算方式，基本上

⁴⁰ 35 U.S.C. § 261. See also, *Waterman v. Mackenzie*, “[T]he patentee or his assigns may, by instrument in writing, assign, grant, and convey, either (1) the whole patent, comprising the exclusive right to make use and vend the invention throughout the United States; or (2) an undivided part or share of that exclusive right, or (3) the exclusive right under the patent within and throughout a specified part of the United States....” *id* at 255.

⁴¹ *United States v. S.C. Johnson & Son, Inc.*, 1995-1 Trade Cases (CCH) ¶ 70,842 (D. Ariz. 1994)(consent decree).

是以專利產品的銷售量為基礎來計算。但如果權利金的計算是基於某些無關於專利效用的基準，就有可能是一種專利濫用而有違法之虞。微軟公司的第一個被控違反反托拉斯法的案件，司法部即是指控此一軟體巨人，對電腦公司要求每生產一台電腦，就必須給付微軟公司軟體授權的費用，不論電腦銷售時實際上是否裝置微軟的軟體，這等於是對裝置微軟以外軟體的電腦，要求支付雙重的費用——除了要支付實際裝置的軟體費用，還要支付未曾裝置的微軟軟體費用⁴²。也就是說微軟公司等於在其他軟體公司進入市場的道路上，藉由權利金收取的方式豎立路障，阻止其他人參與競爭。這樣的權利金收取就不能說是正當的專利權行使，當然還是有違反反托拉斯法之虞。

（五） 限制轉售價格條款

授權協議也有可能藉授權為條件，以限制被授權者銷售產品之價格，這種運作方式通常被認為與維持轉售價格(resale price maintenance)有關，但正當化的理由是專利授權人如果自己產銷專利產品，就可以訂定其專利獨占的價格，所以認為並非不可要求被授權人依其約定的價格出售，同樣的邏輯與理由，也被用來支持專利權人約定轉售價格的上限與下限。

⁴² *United States v. Microsoft Corp.*, 1995-2 Trade Cases (CCH) ¶ 71,096 (D.D.C. 1995).

不過這樣的維持轉售價格限制是充滿爭議的，最高法院在 *United States v. General Electric Co.* 一案雖然認可了這樣的見解⁴³，但這是相當古老的判決，有幾次幾乎都快要被推翻，聯邦反托拉斯署多年來一直以之為目標，都因為一些無關的瑣事而功敗垂成，不過此一判決先例雖然岌岌可危卻仍然有效，只是適用上受到嚴格限制⁴⁴。例如說如果專利授權人只賣給被授權人非專利產品，而沒有賣給被授權人專利產品，那就不能就被授權人銷售的專利產品限制其轉售價格；同樣的，如果專利授權人同時產製而且銷售專利產品，也不能藉由僅授權銷售但未授權產製專利產品的授權協議，來限制下游廠商就專利產品的轉售價格⁴⁵。

所以維持轉售價格在智慧財產權領域，一如其他領域的反托拉斯法案件是充滿疑慮的，質言之，任何授權協議一旦涉及價格的限制，都將引起競爭法主管機關執法上高度的敵意，而且進行嚴格的檢視。以下幾個規則對專利權人是相對較為清楚的：首先關於價格的約定，不宜適用於非專利的產品，甚且法院也認為不得延伸價格限制的約定到被授權人轉售給消費者的價格。其次，如果授權協議於系爭專利過期之後仍然收取權利金，通常法院也會加以非難。

⁴³ 272 U.S. 476 (1926).

⁴⁴ See, *Zenith Radio Corp., v. Hazeltine Research, Inc.*, 395 U.S. 100 (1969).

⁴⁵ JOHN H. SHENEFIELD & IRWIN M. STELZER, *supra* note 11, at 102-03.

(六) 區域限制條款

所有關於專利正當行使的反托拉斯法原則，其實都出自於下列觀點，就是說專利法會賦予專利權人相當豐厚的權益，但相對的，這些權益必須限於專利的產品、製程乃至於程序所能涵蓋的範圍，才能夠正當行使。這種專利正當行使的臨界線，同樣存在於專利的區域授權問題，專利權人是可以限制被授權人不得於特定區域銷售，即使該區域有被授權人的競爭對手（也就是說直截了當地以授權契約限制競爭），或者限制被授權人專利產品的交易對象。同樣的專利用途的限制條款，例如限制被授權人只能於一定的範圍內就特定用途或特定產品使用專利，這樣的限制通常也被認為合法。

不過專利授權區域限制的條款仍然有其限度，如果可以認定案關專利的授權協議是作為劃分市場或是交易對象的方式，而專利本身在協議中只扮演微不足道的角色，那麼仍然會適用反托拉斯法的當然違法原則⁴⁶。可以想像的例子是，如果有一個專利權人與同質性的專利權人交換授權（例如兩者的專利權都可以製造出彼此具替代性的內燃機），但附帶的約定是甲業者只在 A 區產銷，乙業者則在其他區域經營，不進入 A 區。可以推斷由於雙方專利具替代性，所以彼此並不

⁴⁶ IP Guidelines, § 5.1 ¶ 2

構成進一步產銷的瓶頸，這樣的交換授權反而更是赤裸的市場區域劃分。

（七）回頭授權條款

專利授權協議也可能包含回頭授權的約款，也就是說專利權人授權時附帶一項條件，約定被授權人將來基於該向授權所發展的任何技術創新，必須回頭授權給原始的授權人⁴⁷。回頭授權的約款一般而言也是對競爭有利的，因為有助於技術的流通與交換，但只有回頭授權產生遏阻創新的網路效應時，法院才會介入而去否定這樣的授權，例如回頭授權的約款是排他性的，也就是說不僅要求被授權人必須回頭授權，而且授權人取得獨家授權，那麼對被授權人而言，由於將來只能對原授權人授權，可以預期不會有豐厚的權利金或其他專利利得，就會缺乏足夠的誘因去進一步發明創新，在這樣的情形之下，等於競爭與鼓勵創新的機制都因為獨家回頭授權的約款而受到壓抑，即有可能構成反托拉斯法的違反，惟法院及主管機關依然是適用合理原則進行反托拉斯法的分析與審查⁴⁸。

智慧財產權授權協議有時也會包括一些優惠約款，要求被授權人

⁴⁷ IP Guidelines §5.6 ¶ 1.

⁴⁸ IP Guidelines §5.6, *see also* R. Hewitt Pate, *Antitrust and Intellectual Property*, addressed before American Intellectual Property Association (January 24, 2003).

在進行專利有關的模具採購時，必須給予授權人優先的交易地位。這或許形成是一種獨家交易的安排，也或許是一種搭售的行為。

一如反托拉斯法對其他領域的態度，關涉智慧財產權的獨家交易安排，如果不具有具體的反競爭效果，並不會被認為是惡性(malign)的行為。但在另一方面，如果授權人挾優勢的市場力量在相當的期間以此方式行使專利權，而造成反競爭的效果，依然有可能受到反托拉斯法的非難，前述微軟公司 1995 年的案件即為適例⁴⁹。

(八) 搭售與包裹授權

有時專利授權人會試圖在專利授權協議中訂定有關搭售的條款，要求被授權人必須購買非專利或專利必須的物品，以換取專利授權的機會或獲授權產銷專利產品。傳統上法院認為專利權、著作權或其他智慧財產權當然在反托拉斯法的分析上，可以用以推定權利人具有相當的市場地位⁵⁰也就是說幾乎可以推定該搭售協議是不合法的。然而時至今日，上述的推論已經不是自明之理，證明有專利權或其他智慧財產權存在，不過是在不當搭售行為的違法性論斷的道路上踏出第一步，而主管機關的智慧財產權授權處理原則，更進一步要求整個

⁴⁹ *Supra* note 42.

⁵⁰ *Supra* note 6,當然類此行為也被認為是專利濫用的行為, *see Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.* 314 U.S.448 (1942).

專利授權協議其對競爭的影響，都必須以合理原則加以衡量⁵¹。

對於包裹授權(package licensing)的分析也可能是同樣的過程與結果，所謂的包裹授權指的是一組專利以套裝或集合銷售的方式進行授權，這也有可能被認定為不合法的搭售行為。

當然最知名的案例或許就是聯邦政府近年對微軟公司所提出的反托拉斯法訴訟，司法部主張微軟公司以極為成的作業系統 Windows 綁住較不受歡迎的網際網路瀏覽器 IE Explorer，進行不當的搭售，相對而言，微軟公司一直主張沒有所謂的搭售，因為根本就不存在兩種不同的產品，Windows 與 IE Explorer 是一項整合瀏覽器型的作業系統。承審的地方法院初步認定，瀏覽器與作業系統對交易相對人而言是外觀上就可以區分的，而且微軟公司整合兩者一併銷售，與其說是出自於技術上所必須或者商業上所必要，不如說是「以處心積慮的設計壓抑可能發生的競爭」(“deliberate and purposeful choice to quell incipient competition”)所以特區法院認為微軟公司的市場力量及具體的市場封鎖效應可認定，違反薛曼法的規定⁵²。

不過在上訴階段，法院並沒有採用當然違法的分析方式，而是對

⁵¹ IP Guidelines § 3.4

⁵² *United States v. Microsoft Corp.*, Civil Action No. 98-1232 (TPJ) (D.C. April 3, 2000), at <http://www.usdoj.gov/atr/cases/f4400/4469.htm>

是否構成違法搭售行為進行實質的審查。而由於反托拉斯法欠缺足夠的經驗去處理軟體的套裝銷售，以及認定這樣的「整合」是否為功能所需，所以上訴法院認為至少在軟體平台的技術整合方面，是有適用合理原則之餘地⁵³。

(九) 專利集中授權(patent pools)⁵⁴

在傳統的授權協議之外，多數同一產業的企業可能會從事更複雜的專利授權協議，一般稱之為專利集中授權，專利權人往往會運用專利集中授權的手段，來緩和特定產品因封鎖性專利(blocking patents)或產業標準(industry standards)所造成的的授權問題。

專利集中授權是依循合理原則加以審查，而且通常會被判定為合法⁵⁵。但排他性的專利集中授權就有可能導致以當然違法來處斷⁵⁶，因為專利集中授權的美意將會因排他性的協議而蕩然無存。如果兩家公司分別就特定產品的技術擁有封鎖性的專利，以交互授權的方式，清除彼此的專利封鎖幾乎可判定為完全合法，因為若無這樣的交互授權，技術創新將遭受阻礙。同樣的，如果專利集中授權的成因，是為

⁵³ 253 F.3d 34 (D.C.Cir. 2002)

⁵⁴ Patent pools 的中文翻譯相當多樣，從直譯的專利池、專利庫，到專利集管、專利聯合等部下十餘個名稱，可參見，何愛文，「論專利法制與競爭法制之關係—從保護專利權之正當性談起」，國立台灣大學博士論文，頁二二四，民九二年二月；蔡宜芯，「專利集中授權之法律規範—以競爭法為中心」，國立台灣大學碩士論文，頁七—八，民九二年六月。

⁵⁵ IP Guidelines § 5.5 ¶ 1

⁵⁶ IP Guidelines § 5.5 ¶ 4.

了解決新的產業標準固有的問題，也就是說專利集中授權的範圍均是符合該產業標準所必須的，正常情形下也不會產生反托拉斯法的爭議。例如，一九八八年司法部發出的商業審查函(business review letter)，就肯認一項 DVD 專利權人所形成的專利集中授權，整體而言並沒有潛在的反托拉斯法問題，因為其中所包含的專利，皆是如欲生產符合 DVD 規格產業標準的產品所必須之專利⁵⁷。

進一步言，專利集中授權的協議並不當然要求參與的成員必須接納每一個競爭者，但另一方面，如果專利集中授權協議已經具有市場力量，而且其加入已經是相關市場競爭所必須，那麼就必須接納所有的競爭者⁵⁸。

(十) 拒絕授權

即便對一般產業而言專利授權有如家常便飯，專利權人還是可以拒絕對外授權，甚至是於專利有效期間內始終不對外授權。但由於拒絕授權正是專利法律所賦予的權利，所以即使專利權人在專利產品的相關市場處於獨占地位，也不會因此違反反托拉斯法。但如前所述，如果相互拒絕授權是競爭者間的合意，就不是單純的拒絕授權，而會

⁵⁷ Letter from Joel I. Klein, Assistant Attorney General, U.S. Department of Justice, Antitrust Division (Dec. 18, 1998), at <http://www.usdoj.gov/atr/public/busreview/2121.htm>

⁵⁸ IP Guidelines §5.5 ¶ 4, cf. *Northwest Wholesale Stationers, Inc. v. Pacific Stationery & Printing Co.*, 472 U.S. 284 (1985).

受到反托拉斯法的審查與非難。

(十一) 小結

可以明顯地看出來，在其他的智慧財產權一如專利權，如須分析對競爭秩序的影響或是否其授權行為有反托拉斯法的適用，其考量與專利權的情形相當類似。另一方面或許必須強調，智慧財產權權人也擁有專屬的權利，這是法律所賦予的，而且權利人可依照個人的意願來安排其權利的行使，只有在智慧財產權成為限制競爭行為的掩護，才會有反托拉斯法的介入。

不過另一方面，如果智慧財產權已經形成參與某特定市場競爭的必要因素，在這樣情形下，或許就形成所謂的樞紐設施(bottleneck facilities，或譯為瓶頸設施)。微軟公司的視窗作業系統或許是其一，英特爾公司的電腦作業晶片或許是另一個，一旦形成樞紐設施，而權利人又濫用其智慧財產權，法院或執法機關就有可以命令權利人授權以消除所造成的競爭障礙，這或許是也是一種援用反托拉斯法調和或緩衝專利權的型態⁵⁹。

⁵⁹ 或許會進一步引伸出強制授權(compulsory licensing)的問題，但在美國法院實務對強制授權頗為謹慎，認為這在專利制度上極為罕見(“Compulsory licensing is a rarity in our patent system”)，*Dawson Chen Co. v. Rohm & Haas Co.* 448 U.S. 176, 215 (1980).

參、結論與建議

一、公平交易委員會之實務—從飛利浦案談起

本案可說是公平交易委員會近年最受矚目的案件之一⁶⁰，被處分的對象是：荷蘭商·皇家飛利浦電子股份有限公司、日本·新力股份有限公司（Sony Corporation）及日商·太陽誘電股份有限公司（Taiyo-Yuden Co., Ltd.），被處分的行為有三：其一、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。其二、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。其三、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。

事實上該案原來在九十年一月二十日，已經公平交易委員會（九十）公處字第0二一號處分書予以處分。被處分人等不服向行政院提起訴願，經行政院分別於九十年十一月十六日台九十訴字第0六七二六六

⁶⁰公處字第0九一0六九號處分書。本案目前經過行政院訴願決定維持，目前正繫屬台北高等行政法院。相關的論述，可參見劉孔中，公平交易法頁六二至六八，民九二年十月。

號、九十年十一月二十六日台九十訴字第0五九四四三號及台九十訴字第0六七四0一號訴願決定書撤銷原處分，由原處分機關另為適法之處分。

行政院撤銷原處分之四點理由概略如下：

1. 原處分機關卷附資料似無與現階段市場上其他類似儲存媒介產品之比較，足以支持其推論 CD-R 光碟產品與其他光學儲存產品間，在目前市場供需、價格及技術功能上，為唯一具市場地位之可錄一次型光碟產品，並以 CD-R 可錄式光碟授權技術市場界定為特定市場之資料，本部分證據論證容有補強之必要？
2. 被處分人等訴稱曾提供被授權人單獨授權之要約及條件供被授權人選擇，被授權人有選擇聯合授權一次取得三專利權人授權或單獨取得被處分人授權之自由，渠等聯合授權雖對市場供需造成影響，至於約定權利金縱使過高亦屬契約自由，為應訴諸民事法院之問題云云，所稱曾提供被授權人單獨授權之要約及條件供其選擇，是否實情？若本案檢舉人等係自行選擇以聯合授權方式支付權利金，是否仍屬公平交易法規範之範疇？
3. CD-R 技術之所有重要專利為飛利浦等三家廠商所擁有，全球任何 CD-R 之製造、銷售均須取得該等廠商對於 CD-R 擁有技術之授權，取得其一專利權人之專利尚無法製造 CD-R，則渠等間是否具有水平競爭關係？
4. 飛利浦公司、日本新力及太陽誘電分別罰鍰八百萬元、四百萬元及二百萬元之依據如何？

行政院的理由的確觸及了專利授權案件的若干核心爭議，至少包括市場界定、競爭關係的認定與專利權利金之競爭規範等問題，公平交易委員會再次處分時，的確也就這些問題有特別的著墨。

在市場界定方面，公平交易委員會指出：

目前主要光儲存產品種類，可分為唯讀型光碟片及寫錄型光碟片，由於 CD-R 可寫一次光碟片具有不能改寫、永久保存及無法塗改的特性，故被廣泛應用在歷史資料的備份儲存，此外，CD-R 光碟片更適用於僅登錄一次，便不再修改的資料記錄…

由於 CD-R 光碟片無法重覆記錄的缺點，相關廠商另發展出具可重覆寫錄功能的 CD-RW 光碟片，故唯讀型光碟片、CD-R 及 CD-RW 在各別技術市場的供需及技術功能上，即具有單獨可分的區隔性。CD-R、CD-RW、DVD 光碟片，以及 MD、DCC 產品，在目前市場供需、價格及技術功能上，仍有區隔，彼此並無法相互依存，故可單獨被界定為特定市場…

至於技術市場，本案自簽約之日（八十六年）起至檢舉之日（八十八年），當時我國 CD-RW 光碟片之生產技術尚在萌芽中，就目前而言，拿生產 CD-RW 之生產技術去生產 CD-R 光碟片亦非市場常態；另 DVD 光碟片、MD、DCC 因與 CD-R 光碟片生產技術更無法相容…

其次在競爭關係方面，理由是：

被處分人對於系爭 CD-R 可錄式光碟專利技術，以「聯合授權」方式對國內廠商進行授權行為，在 CD-R 光碟片技術市場上被處分人等各自擁有之專利技術，均為 CD-R 光碟產品製造所必須使用到，則對於擬被授權人（即需求者）而言，必須一一尋求渠等三家事業的各別授權，始可製造完成 CD-R 產品，缺一不可…

被處分人目前所提供之專利技術縱使因共同制定規格而不具替代性，然被處分人同為 CD-R 之技術提供者及製造者，對於其他被處分人所擁有之專利技術，仍然可以透過迴避專利範圍之方式，研發具有類似功能之替代性技術，與其他被處分人就 CD-R 技術授權進行競爭。是以，專利權人所擁有之專利，縱均為製造某種商品所必要，主張該等專利具有互補性，仍無礙渠等事業繫屬同一產銷階段，具有水平競爭關係之認定。

在權利金之收取涉及聯合行為部分：

日本新力及太陽誘電對於該標準授權合約內容，包括所共同約定之權利金數額，確實擁有相當的影響力或決定力，並且務須獲得渠等同意，始得使用。是故飛利浦公司及日本新力與太陽誘電等為具有競爭關係之事業，已合致公平交易法第七條之聯合行為....

聯合授權（Patent pool）可非難之處不在其本身，而是當事人藉由聯合授權限制價格、劃分市場或限制自由發展項目，而影響市場競爭機能的發揮，被處分人等擁有之專利權國家並不相同，如檢舉人所稱，日本新力在我國及歐洲並未擁有製造 CD-R 光碟片之必要專利，渠等聯合授權行為已造成其不當擴充其專利版圖，並排除其他競爭者的加入，有違公平交易法之聯合行為禁制規定....

在權利金收取涉及濫用獨占地位方面：

按飛利浦公司以「淨銷售價格三%或日幣十圓中，以較高者準。」做為權利金之計算方式...

比較被處分人等實際權利金收益與預期權利金收益而言，依據工研院經資中心資料，八十五年全球 CD-R 光碟片的平均出廠價格尚可達每片七美元；八十六年已快速滑落為一點六五美元；八十七年在軟體與音樂複製需求大幅成長刺激下，使得 CD-R 光碟片價格下跌幅度稍趨緩和，平均出廠價格維持在一美元左右；八十八年上半年平均每片 CD-R 光碟片之出廠價格維持在零點七至零點八美元，下半年最低報價則已出現零點五美元；八十九年平均每片 CD-R 光碟片將低於零點五美元，但在經過製造廠商間重整，及出廠價格已接近成本邊緣情況下，九十年起 CD-R 光碟片的價格競爭已趨緩....

假設飛利浦公司預估回收相關研發成本，係以八十六年全球 CD-R 光碟片出貨量的淨銷售價格百分之三，或每片日幣十圓較高者計算的話，則因 CD-R 出貨量以遠超出預期的大幅成長下，而在所有製造銷售 CD-R 的廠商，均必須取得被處分人等對於系爭專利技術之授權，並簽立合約支付其權利金的情況下，其八十九年度飛利浦公司的權利金收益，估計為八十六年度的二十至六十倍.... 復若以 CD-R 光碟片淨銷售價格與權利金金額的比例計算，在 CD-R 光碟片價格大幅下跌的情況下，其權利金金額倘仍維持每片十日圓計算，如以目前平均出廠價格每片美金零點五元（現折算約五十六日圓）為準，將達到出廠價格的百分之十七點八，遠超過被授權人可以負擔的範圍，而被授權人履次向被處分人等反映亦均未能獲得善意回應，使授權金金額無法做即時有效之變更並反映正常之市場需求....

被處分人等在 CD-R 光碟片技術市場，利用聯合授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，在全球 CD-R 市場規模遠超出預期的大幅成長之市場顯著情事變更情況下，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，未能做有效之變更，以因應市場需求，違反公平交易法第十條第二款有關獨占事業禁制行為之規定。

另外也認定因未揭露相關專利授權資訊，而濫用其獨占地位：

按技術授權協議授權人基於授權協議契約之本旨，對於其所為授權協議標的之內容、範圍或其所有之專利有效期限等基本資料，應即提供給被授權人，以踐行契約履行之主要義務。....又被授權人給付權利金，當然要以取得合法有效的專利為目的，既然專利已有瑕疵，即不應強求被授權人接受此種限制約款的拘束，授權人所為此種拒絕提供重要交易資訊及限制約款等行為，涉有濫用市場優勢地位....

飛利浦公司對於擬被授權人所提問題，並有具體回覆，僅傳真部分專利清單，實際上並未清楚揭露授權專利的資料，有關在網路上雖可查詢專利的內容，但日本專利只能查到簡要說明，且不能證明何處侵害其專利，以及授權專利與橘皮書規格之相容關係，另外，各專利在各國的對應關係，即專利家屬，亦無法從網路上查詢得到，必須付出相當成本，飛利浦公司主張可輕易按圖索驥，透過電腦資料庫或網際網路獲悉授權專利之詳細資料，其說詞顯不合理。復經參照系爭專利授權合約第一·0 九條之規定，飛利浦公司所授權專利內容及範圍，應包括附表 B1 至 B5 所示與可錄式光磁碟產品之相關專利清單，惟該附表專利清單 B1 至 B5 約有一百零九件專利，卻僅載明系爭專利於美國及日本之專利號碼及技術名稱，其中 B4 至 B5 部分之專利有效期間更付諸闕如。復查被處分人等迄今僅分別就其中少數專利內容提出說明；對於系爭授權專利與授權產品間的必要性疑慮，亦未提供詳實說明或證明，有關授權合約中所包括之專利與該標準規格，即與橘皮書之對應關係，及飛利浦公司、日本新力及太陽誘電各自擁有之專利數目，迄今仍未提出完整說明，是飛利浦公司等公司並未詳細告知被授權廠商相關專利之內容、範圍及有效期限等重要交易資訊內容....

二、結論--對我競爭法實務的建議

回顧美國競爭法對專利授權的規範與論析，當然可以肯定美國競爭法對於專利授權行為之適用並不是採取例外或豁免的態度，這與我國的基本執法原則是相符合的。當然上述案例的妥適性，學界並不乏檢討與批評的聲音⁶¹，本文無意一一辯證與論駁，但本案正確與否固有仁智之見，但與美國法比較分析時，我競爭法的實務是有值得探討與省思之處。

其一，本案再度證明市場界定是競爭法最優先而且最重要的工作⁶²，我們可以看出公平交易委員會在智慧財產權領域的市場界定，沿襲了與美國 1995 年處理原則的市場分類方式，將本案界定在技術市場，縱使這也是最受批評的地方，但必須說這樣的界分是正確而值得鼓勵的，唯有如此，也才能正確說明飛利浦公司的市場力量。

然而由於專利授權，特別是像本案關涉科技產業的專利授權，連檢舉人是位處下游產業的相關事業，都難以精確地描述系爭眾多專利技術究竟是替代還是互補，競爭法主管機關只憑有限的鑑定報告，當然在論辨市場範圍的時候，顯得有點力有未逮。但必須強調，這正是專

⁶¹ 參見黃銘傑，專利集管(patent pool)與公平交易法，月旦法學雜誌第八十七期，頁一二二，民八九年八月，氏對本案有極嚴厲的批評。蔡宜芯，前揭註五四，頁二四九至二七一。

⁶² THE WORK BANK & OECD, A FRAMEWORK FOR THE DESIGN AND IMPLEMENTATION OF COMPETITION LAW AND POLICY, 10 (1998).

利授權案件的核心，如果競爭法主管機關無力因應科技發展的趨勢，也就難以有效地執行競爭法。

其二，與美國法相較，公平交易委員會以權利金收取逾越必要的限度，毋寧說是相當大膽的嘗試。正如前面論述的，美國法一再強調專利權人極大化其利益，只要在專利有效容許的範圍，競爭法不能擅加干預。本案專利權人似乎很難說有超出專利範圍收取權利金，公平交易委員會對其額度的合理性提出挑戰，固然有相當的事實基礎，畢竟等於對權利人的定價自由予以限制。公平交易法第十條第二款當然賦予公平交易委員會這樣的權責，但必須說節制獨占力最佳的途徑，並不是限制其定價自由，而是改變市場結構，導入自由競爭來改善不當的定價行為。

其三、本案直接涉及一項專利集中授權，公平交易委員會明白表示專利集中授權本身並不值得非難，值得非難的是藉由專利集中授權運作的卡特爾行為。這樣的論述固然是正確而值得肯定的，但如前所述，專利集中授權值得肯定之處，在於納入專利授權的各項專利，必須是為互補的，而且不含過期或無效的專利，這在美國司法部歷年就

專利集中授權所發布的商業審查信函中，是不斷強調的⁶³。公平交易委員會如果能強調，系爭的專利集中授權含有互補或無效的專利，相信必能消弭外界的批評與疑慮⁶⁴。

⁶³ Supra note 57; 參見何愛文，前揭註五四，頁二二八至二三四；蔡宜芯，前揭註五四，頁一〇九至一二三。

⁶⁴ 何愛文，前揭註五四，頁二七二。事實上筆者九十二年九月廿九日參與台美競爭法主管機關第三次會議時，美方代表及直率地對本案涉及專利集中授權表達相當的疑慮，但在我方說明本案的專利集中授權含有替代及無效的專利，美方當即表示理解。