

《公平交易季刊》

第 25 卷第 1 期 (106/1), 頁 37-79

◎公平交易委員會

除去或防止侵害請求權與競爭法規範

—從德國 Spundfass 及橘皮書案

談技術標準專利權之行使

李素華*

摘要

現今社會下，技術標準隨處可見，在此基礎上始能開發出市場上之商品或服務。技術標準提供了商品或服務自由流通的技術基礎，消除進入市場之技術障礙。值得注意的是，不乏技術標準往往由一個或數個專利權所涵蓋，此等專利權稱為「技術標準必要專利」(SEP)。於此情況，享有排他權、僅能由少數權利人實施發明之專利權行使，即可能與需要廣泛為公眾使用之技術標準產生衝突，SEP 權利人亦因此而擁有競爭法所稱之獨占地位或市場力量。本文分析德國聯邦最高法院受理之最重要兩個案件—Spundfass 案及橘皮書案，兼而涵蓋歐洲法院在 Huawei 案之相關意見。本文認為，以競爭法審視 SEP 權利行使正當性時，應兼顧專利法鼓勵新研發與競爭法維護競爭秩序之制度本旨。另外，個案上 SEP 及其權利人之性質、技術需求者與 SEP 權利人之關係、SEP 授權條件等諸多因素均有不同，競爭法於審酌 SEP 權利行使之適法性時，應納入考量，不宜逕認為 SEP 之不作為請求權為正當權利行使或獨占地位濫用，而應個案判斷。

關鍵詞：技術標準、技術標準必要專利、SEP、專利權、獨占、獨占地位濫用、拒絕授權、關鍵設施理論

投稿日期：105 年 11 月 3 日

審查通過日期：105 年 12 月 22 日

* 國立臺灣大學法律系副教授。本文初稿發表於 2016 年 5 月 28 日之台灣公平交易法學會 105 年度第 1 次學術研討會，感謝與談人、與會實務先進及匿名審稿人關於本議題之寶貴意見。

一、前言

投入創作與研發乃當前企業面對國際化競爭所不可或缺者，研究成果與智慧結晶所累積之智慧財產，亦為企業之重要資產。智慧財產權法賦予權利人排他性的權利，使其能自行實施發明或創作、使用註冊之商標，抑或以讓與或授權方式交由他人實施。權利人享有排他權及其權利行使，乃智慧財產制度運作之核心，進而發揮鼓勵文化發展、發明與創作之立法目的，達到促進產業及工商企業發展、調和社會公共利益與維護市場公平競爭之結果¹。觀諸智慧財產制度最終欲達成之目標，實則同於競爭法（公平交易法）確保自由與公平競爭之規範目的²，此亦為當前國內外競爭法與智慧財產學者及實務之見解，認為二者未有相互扞格或衝突之處，均在促進技術革新、確保消費者利益與達到資源效率配置之目的。

值得進一步探究者，乃智慧財產權利人主張不作為請求權所涉及之競爭法規範問題。易言之，針對智慧財產侵害行為或有侵害之虞者，智慧財產權法肯定權利人能行使「除去侵害」或「防止侵害」請求權（下稱「不作為請求權」）³。於一般情況，權利人行使排他權及主張不作為請求權本身，應無涉於競爭法適用。蓋基於智慧財產權法而行使權利，雖會產生排他性之結果，仍無違反競爭法之疑慮，此為我國公平法第 45 條所清楚揭示：「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定」。惟觀察近年來美歐日之實務發展，權利人依據智慧財產權法之規定，對疑似侵權者主張除去或防止侵害請求權時，不乏侵權行為人以「權利濫用」（misuse）或「違反誠實信用原則」⁴為由，援引「競爭法抗辯」（competition law defense）或「競爭法之強制授權抗辯」（kartellrechtliche Zwangslizenzinwand），認為智慧財產權利人之不作為請求權行使，構成限制競爭或不公平競爭情事，以此作為侵權訴訟之防禦手段，抑或請求競爭法主管機關介入。為了落實智慧財產制度鼓勵文化發展、發明與創作之立法目的，對侵害行為主張不作為請求權，似屬必要。惟被控侵權者可否援引競爭法抗辯，抑或於何等要件及範圍下可因競爭法規範而限制排他權之行使，確保相關市場之自由競爭，不無疑問。

¹ 參見我國著作權法、專利法及商標法第 1 條明訂之立法目的。

² 參見公平交易法第 1 條：為維護交易秩序與消費者利益，確保自由與公平競爭，促進經濟之安定與繁榮，特制定本法。

³ 例如：著作權法第 84 條、商標法第 69 條第 1 項及專利法第 96 條第 1 項。

⁴ 相當於我國民法第 148 條第 2 項：行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。

衡諸國內外迄今較受矚目的案件，均係涉及專利權行使，本文乃以專利權人之不作為請求權為例，探討其所涉及之競爭法抗辯問題。其次，近年來美歐日國家不乏有案件或判決觸及前揭議題，國內已有相當文獻分析之⁵。相較於此，在競爭法與智慧財產領域執歐陸法系龍頭的德國，於 2007 年及 2009 年間有重要的 Spundfass⁶及橘皮書 (Orange Book)⁷案件，聯邦最高法院 (Bundesgerichtshof, BGH) 針對競爭法應如何判斷專利權行使之正當行為，有極為細緻的論述。國內雖有文獻分析德國立法例及前揭案件⁸，惟單純從競爭法角度探討，實則細究 BGH 之判決內容，係從專利法所賦予之權利內涵出發，進而界定不作為請求權行使與競爭法強制授權抗辯之適法性。有鑑於此，本文依循 BGH 脈絡及以前揭判決為基礎，兼而涵蓋歐洲法院 (Court of Justice of the European Union, CJEU) 在 Huawei 案⁹之見解，探討專利權人主張不作為請求權所涉及之競爭法規範。

二、擁有專利權不等於具有市場力量

如同「公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則」(下稱「技術授權處理原則」)第 3 點之清楚揭示，不因為權利人擁有專利權 (智慧財產權)，即推定其在相關市場具有市場力量 (market power)¹⁰。專利法僅賦予權利人一定期間之消極性排他權，僅於少數例外情況，專利權人始同時擁有排他權與市場力量。

⁵ 例如：楊宏暉，「德國競爭法上強制授權抗辯之發展與省思」，公平交易季刊，第 24 卷第 3 期，81-134 (2016)；顏雅倫，「公平會智慧財產權授權管制實務之回顧與評析」，公平交易季刊，第 24 卷第 1 期，35-40 (2016)；楊宏暉，「標準關鍵專利之濫用與限制競爭」，公平交易季刊，第 23 卷第 4 期，35-86 (2015)；林金榮，「專利授權教戰守則：授權誠信條款 F/RAND 介紹—Microsoft v. Motorola 專利訴訟判決談起」，月旦法學雜誌，第 238 期，223-243 (2015)；葉雲卿，「專利救濟法理的新思維—以美國專利訴訟近期法院見解為主軸」，專利師季刊，第 16 期，56-85 (2014)；周瑋祺，「美國國際貿易委員會涉及標準專利 (SEPs) 案件所核發限制禁止命令遭否決撤銷」，科技法律透視，第 26 卷第 1 期，8-9 (2014)；劉孔中，「技術標準、關鍵內容與強制授權—國際比較下的本土檢討」，公平交易季刊，第 19 卷第 3 期，1-32 (2011)；蔡岳勳，「聯合技術標準制定、專利權揭露與競爭法—對 2008 年 Rambus, Inc. v. FTC 案之初步評析」，科技法學評論，第 6 卷第 1 期，241-275 (2009)；黃銘傑，「技術標準與專利聯盟 (Patent Pool) 中獨占地位之取得及其濫用時之救濟措施初探—美國聯邦交易委員會 In the Matter of Rambus, Inc. 案之啟示」，全國律師，第 12 卷第 1 期，27-39 (2008)；江國慶，拒絕專利授權之研究—以美國反競爭規範為中心，國立臺北大學博士學位論文 (2015)。

⁶ BGH, Urt. v. 13.7.2004 - KZR 40/02, GRUR, 966 - Standard-Spundfass (2004).

⁷ BGH, Urt. v. 6.5.2009 - KRZ 39/06, GRUR, 694 - Orange-Book-Standard (2009).

⁸ 例如：楊宏暉，「德國競爭法上強制授權抗辯之發展與省思」，前揭註 5。

⁹ C-170/30 - Huawei/ZTE.

¹⁰ 亦參見 U.S. FTC, Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, para. 2.1 (1995).

（一）專利權之性質僅為消極性排他權

競爭法學者及實務認為，擁有專利權不因此而推定具有市場力量。前揭見解，亦可由專利權之性質乃消極性排他權得到印證。

詳言之，專利法是否賦予權利人實施發明之積極權或確認權（positive or affirmative right），學說上有不同見解。主張專利權人同時擁有積極的發明實施權及消極性排除他人干涉的權利，不乏係依循歐陸法系之民法物權概念來解釋無體財產權。基於物權之效力，專利權乃直接支配其保護客體（發明）之支配權，權利人對發明享有使用、收益、處分、保持、管理及其他一切支配的權利。前揭見解認為，專利權之權利內容相近於所有權，亦即民法第 765 條明定所有權人具全面支配的權利¹¹，包括積極權能與消極權能¹²。另外，德國專利法第 9 條明定¹³，「僅」專利擁有者有權於法定範圍內實施專利保護之發明。受到物權概念及前揭條文之影響，不乏德國學者¹⁴主張，專利權之權利內容兼含積極使用權（Benutzungsrecht）與消極禁止權（Verbotungsrecht）。惟今日國內外多數見解¹⁵認為，專利法未賦予權利人實施發明

¹¹ 王澤鑑，民法物權，增訂 2 版，自版，136（2014）。

¹² 王澤鑑，同上註，140-141。

¹³ 德國專利法第 9 條規定如下：在專利之效力下，僅專利擁有者有權於法定範圍內實施專利保護之發明。未得其同意，任何人不得從事下述行為：(1)專利之標的為物者，製造、要約、散布或使用或為上述目的而進口或持有該物；(2)專利之標的為方法者，使用該方法，或於明知或依其情況明顯可知之情況下，要約他人於本法適用範圍內使用該方法；(3)專利之標的為方法者，要約、散布或使用或為上述目的而進口或持有由該方法直接製成之物。

¹⁴ Benkard/Scharen, Kommentar: Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 10. Aufl., C.H.Beck, § 9 Rdnr. 5 (2006); Busse/Keukenschrijver, Kommentar: Patentgesetz und Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens und des Patentszusammenarbeitsvertrags, 7. Aufl., De Gruyter, § 9 Rdnr. 11 ff (2013); Schulte/Kühnen, Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen, 8. Aufl., Carl Heymanns, § 9 Rdnr. 5 ff. (2008); Schramm, Der Patentverletzungsprozess, 5. Aufl., Heymanns, Kap. 1 Rdnr. 76 (2005); Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten, 4. Aufl., Heymanns, Rdnr. 917 (2010); Nirk/Ullmann, Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht, 3. Aufl., C.F.Müller, S. 127 (2007); Stjerna, “Die Einrede des älteren Rechts im Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsstreit,” Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 204 (2010). 另外，受到德國立法例之影響，我國亦有學者認為，專利權具有積極性之效力及消極性之排他效力。參見蔡明誠，發明專利法研究，3 版，自版，176（2000）；謝銘洋，智慧財產權法，7 版，元照出版公司，219（2016）；劉國讚，專利實務論，初版，元照出版公司，341（2009）；林洲富，專利法，3 版，五南圖書出版公司，206（2011）。

¹⁵ Kraßer, Patentrecht: ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht, 6. Aufl., C.H.Beck, S. 744 ff. (2009); Vorwerk, “Patent und Ethik,” Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 376 (2009) (Das erteilte Patent erlaube dem Patentinhaber daher auch keine gesetzwidrige Benutzung der patentierten Erfindung; das erteilte Patent gewähre nur ein Verbotungsrecht.); Völp, “Weitergeltung der Lizenz bei Veräußerung des Schutzrechts,” Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 49 f. (1983); Janice M. Mueller, Patent

之積極權，專利權僅為消極性的權利（negative right），亦即有權排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之行為（專利法第 58 條第 1 項至第 3 項參照）¹⁶。

由專利法規定及其適用結果，亦可見專利權人不享有實施發明之積極權或確認權。蓋權利人不因專利專責機關准予專利，必然能就發明從事製造、販賣之要約、販賣、使用或進口之行為¹⁷。例如：藥品或醫療器材之專利權人必須取得醫藥專責機關之上市許可，始得販賣或進口發明；甚者，即便是權利人自己實施發明之行為，亦可能侵害其他人之專利權或智慧財產權及應負相關法律責任。原發明與再發明之相互依賴關係，亦清楚顯示擁有專利權不代表有權實施發明¹⁸。另外，觀察我國專利法關於專利權效力之條文修正歷程，同樣可發現立法者針對專利權性質之見解變更。1994 年以前施行之專利法第 42 條第 1 項明定，專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權，前揭條文肯定專利權之積極權性質及權利人享有獨占地位，相較於此，現行法第 58 條第 1 項僅承認權利人享有消極性的排他權。我國專利法之規定實與國際間當前之立法趨勢相符，觀諸 TRIPS 協定（Agreement on Trade-Related Aspects of

Law, 4th ed., Aspen Publishers, 17 (2013); F. Schott Kieff, Pauline Newman, Herbert F. Schwartz & Henry e. Smith, *Principles of Patent Law: Cases and Materials*, 4th ed., Thomson Reuters/Foundation Press, 5 (2008) (The right to exclude, without the right to use, is somewhat peculiar to patent law...); Philip Grubb & Peter R. Thomsen, *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology*, 5th ed., Oxford University Press, 4 (2010) (It is important to realize that the rights given by a patent do not include the right to practise the invention, but only to exclude others from doing so.); 楊崇森，專利法理論與應用，3 版，三民書局公司，297-298（2013）；黃銘傑，「從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點」，月旦法學雜誌，第 176 期，109（2010）；WTO, “Philosophy: TRIPS attempts to strike a balance,” http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/factsheet_pharm01_e.htm#patentright,” last visited on date: 2016/10/30. (A patent is not a permit to put a product on the market. A patent only gives an inventor the right to prevent others from using the patented invention.)

¹⁶ 專利權人所享有的排他權內涵，雖相近於有體財產之所有人得排除他人妨害其所有權之行為（民法第 767 條第 1 項參照），惟由於民法與專利法規定之不同及其權利客體有別，二者之權利內容仍有相當差異。詳細分析，參見李素華，「從專利授權契約之本質論專利法相關規範之解釋與適用」，政大法學評論，第 144 期，27-28（2016）。

¹⁷ 黃銘傑，前揭註 15，109。

¹⁸ 舉例而言：甲發明人由兀鷹飛翔方式引發以機翼帶動航空器飛行想法，進而完成發明，並以「於物體兩側設置機翼之飛行裝置」獲准 A 專利；乙發明人改以一組襟翼及副翼來增加飛行的穩定性，此等發明亦獲准 B 專利。由於專利權非積極實施權之內涵，因此，乙即便是基於其所擁有之 B 專利權而實施發明，亦構成 A 專利權之文義侵害，蓋包含襟翼及副翼之飛行器落入「於物體兩側設置機翼之飛行裝置」之文義範圍。反之，甲雖然享有範圍較廣之 A 專利權而涵蓋具有機翼之所有飛行器，然包含襟翼及副翼之飛行器落入 B 專利排他權範疇，因此，未經乙之同意，甲仍不得製造或銷售該等飛行器。擁有專利權不等於擁有實施發明之積極權，可見一斑。Janice M. Mueller, *supra* note 15, 18-19.

Intellectual Property Rights) 第 28 條第 1 項及美國專利法第 154 條 (a) 項第 1 款，均僅規定專利權人享有排除他人未經其同意而實施發明之權，其他國家之專利法¹⁹不乏未有專利權效力之明文，僅規定何謂侵害專利權行為。

至若實務上之專利權行使，似呈現出權利人有積極權之外觀，實係因排他權之影響。蓋基於效力甚強之排他權，未經同意之第三人均無權或不能實施發明，客觀上僅有專利權人或其同意之人實施發明的結果，不免易使人誤認擁有專利權即必然能實施發明。惟不能因市場上僅有權利人實施發明之客觀事實，即謂專利專責機關所核准之專利權，其性質同於許可制或特許制下之行政處分，誤認權利人因許可或特許而有權實施發明²⁰。據此，單純擁有專利權之事實，不代表權利人在相關市場具有市場力量。專利權之行使方式與一般財產權並無不同，擁有此等財產權及行使權利，亦不當然對市場競爭秩序產生不利影響，甚而其本質上乃有利於競爭秩序之形成與發展。

(二) 專利權人具有市場力量之例外情況

1. 專利所保護之發明構成「關鍵設施」

為了達到鼓勵創新及提升科學技術水準之目的，專利制度使率先投入研發而有具體成果者，享有一定期間之排他權，法律上無意創設權利人在市場上的獨占性，充其量只能說，專利制度讓權利人擁有「技術上」之獨占地位²¹，市場參與者仍可尋求替代技術而於相關市場提供相同的商品或服務、從事相同的經濟活動；專利權人原則上無法成為相關市場唯一的商品或服務供應者²²。在專利法之規定下，權利人不當然而擁有法律所確保的獨尊地位 (rechtlich gesicherte Alleinstellung)，亦不必然構成經濟學意義之獨占 (Monopol im wirtschaftswissenschaftlichen Sinne)^{23·24}；專利權

¹⁹ 例如：日本專利法第 101 條及英國專利法第 60 條第 1 項。

²⁰ Kraßer, a.a.O. (FN 15), S. 745; Osterrieth, *Patentrecht*, 2. Aufl., C.H.Beck, Rdnr. 217 (2004).

²¹ 黃銘傑，*競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間*，初版，元照出版公司，268 (2006)。

²² Kamiel J. Koelman, “An Exceptio Standardis: Do We Need an IP Exemption for Standards?” *2006 International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 823, 825 (2006).

²³ Kieff *et al.*, *supra* note 15, 55-57; Kraßer, a.a.O. (FN 15), S. 47.

²⁴ 值得注意的是，謝銘洋教授肯定專利權人因排他權而構成「法律上之獨占」，惟其主張應受到競爭法規範者，乃專利權人進一步擁有「經濟上之獨占」，其認為：「雖然法律上保障專利權人享有專屬排他權之地位，然而此種『法律上之獨占』地位並不表示權利人必然就構成『經濟上之

所保護之發明是否具有市場力量，取決於相關市場有無替代性發明。依專利法行使排他權之結果，僅使權利人獲得「可能的」競爭上優勢地位（*mögliche wettbewerbliche Vorzugsstellung*）²⁵。

一般而言，因專利權而使權利人能實質上取得獨占地位及市場力量者，僅發生於該專利權所保護之發明為解決技術困難最佳或最便宜的手段²⁶，亦即因發明之技術優異而在事實上取得市場力量。除此之外，另一個使專利權人處於獨占地位之情況，乃專利權所保護之發明為市場參與者提供商品或服務所不可或缺，其為事業進入市場之「關鍵設施」（*essential facility*）²⁷，近年來受到各界矚目的「技術標準²⁸必要專利²⁹」（*standard essential patent, SEP*）³⁰，即屬之³¹。易言之，不論專利權所保護之發

獨占』，是否構成『經濟上之獨占』仍應依市場之情形具體認定之。」據此，就結論而言，謝教授同樣認為，擁有專利權本身尚不構成競爭法所欲規範之獨占地位。關於謝教授見解，詳見氏著，*智慧財產權之基礎理論*，4版，翰蘆圖書出版公司，181（2004）。另外，我國早期有法院見解認為，專利權人具有獨占地位，例如：臺灣高等法院 90 年度上易字第 1151 號刑事判決：「...四、按專利權係具有高度排他性效力之權利，專利權人不僅可以享有法律所賦予之權利，甚至可以排除他人未經其同意而利用其發明之行為，其可謂有法律上所賦予之獨占地位...」。

²⁵ Kraßer, a.a.O. (FN 15), S. 924.

²⁶ Kraßer, a.a.O. (FN 15), S. 924.

²⁷ 所謂的關鍵設施，係指進入相關市場所不可或缺之基礎設施或設備（*infrastructure*），若無該基礎設施或設備，即無法提供商品或服務，此等情況常發生在電信、交通（特別是航空業）、石油及金融銀行等產業。至若設備或設施是否不可或缺，應判斷事業所提供的商品或服務在相關市場上是否有其他替代可能性；技術上或法律上無替代可能性固然屬之，使用替代性商品或服務若於經濟上顯不相當（*wirtschaftliche Unzumutbarkeit*），亦同；但單純拒絕近用設備或設施而使交易相對人處於競爭上的不利益，仍未該當不可或缺之要件。Lober, “Die IMS-Health-Entscheidung der Europäischen Kommission: Copyright K.O.?” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.* 11 f. (2002); Fleischer/Weyer, “Neues zur essential facilities- Doktrin im Europäischen Wettbewerbsrecht-Eine Besprechung der Bronner-Entscheidung des EuGH,” *4 Wirtschaft und Wettbewerb*, 357 ff. (1999).

²⁸ 所謂的技術標準（*technical standard*），係指所提供商品或服務在技術上的特定規格，包括重量、大小、品質、材料或技術特徵（*technical specifications*），其使商品、服務、製造或提供程序或方法能有共通之設計或相容性（*compatibility, interoperability*）。法規組織（*regulatory body*）要求市場上之商品或服務應符合一定品質者，亦被視為一種技術標準。部分技術標準涉及相當複雜的技術規格，但其亦可能僅是簡單的商品或服務規格，諸如日常生活所用的電器插頭及插座規格、輸出入電壓。Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, OJ 2011/C 11/1, 14 January 2011, para. 257, 270; DOJ & PTO, “Policy Statement on Remedies for Standards-Essential Patents Subject to Voluntary F/RAND Commitments,” January 8 2013, https://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement_on_FRAND_SEPs_1-8-13.pdf, 2-3, last visited on date: 2016/10/30.

²⁹ 值得注意的是，技術標準相關智慧財產權與競爭法規範問題，除了專利權外，著作權或商標權保護之創作或標識，亦可能涉及技術標準而擁有市場力量，因而使該等排他權行使引發限制競爭疑慮。以著作權為例，技術標準制定過程，往往有相當多的文件或技術報告，此等資料乃著作權保護之標的，亦為技術標準使用者及市場參與者提供商品或服務所不可或缺。Jorge L. Contreras & Charles R. MacManis, “Intellectual Property Landscape of Material Sustainability Standards,” *14 Columbia Science and Technology Law Review*, 497-499 (2013). 其次，商標權所保護之文字、圖形、記號、顏色或聲音等，雖然不可能成為技術標準之內容，但標準制定組織可能會以特定標識

明是屬於「事實上的技術標準」(*de facto standards*)，抑或是經由政府部門或技術標準制定組織 (*standard-setting organization, SSO*) 依循標準制定程序所產生之「法律上的技術標準」(*de jure standards*)³²，基於技術標準之特殊性、專利權所保護發明與技術標準間之依賴關係，SEP 之性質已不純然為智慧財產法律架構下之排他性財產權，其權利內容進一步擴展為獨占權及具有市場力量³³。

應強調者為，不論是因為事實上或法律上的技術標準而使專利權具有市場力量，亦不因此而當然受到競爭法之規範。在競爭法主管機關眼中，單純獲得或擁有獨占地位，仍不具有非難性，例如：因較高超之技巧 (*superior skills*) 或先見之明 (*foresight*) 而取得市場力量。同樣的，即便是具有獨占力量之專利權人，諸如 SEP 權利人，其行使權利亦不當然構成獨占地位濫用³⁴。競爭法所欲禁止者，乃不當掠奪獨占地位或濫用獨占地位之行為。據此，具市場力量之專利權人或 SEP 權利人有濫用排他權之行為者，始生公平法第 9 條獨占地位濫用問題。

2.SEP 之相關市場界定

針對 SEP 之相關市場界定，美國³⁵及歐盟³⁶之競爭法主管機關與德國 BGH³⁷，均

申請商標權保護，藉以區別商品或服務是否符合其所建立之標準。例如：德國最重要的技術標準組織 DIN (*Deutsches Institut für Normung e.V.*) 即有 **DIN** 商標之註冊。同樣的，事業若無法使用技術標準之相關商標，所提供的商品或服務可能無法進入市場，因而影響相關市場之競爭秩序。

³⁰ 所謂的技術標準必要專利 (SEP)，係指基於技術上的原因 (*technical grounds*)，諸如技術應用實務或當時的技術發展狀態，不論是製造、販賣、處分、修理、使用或操作符合技術標準之設備或方法，無可避免的一定要實施該專利權所保護之發明；若因商業上的原因 (*commercial grounds*) 而必須實施專利所保護之發明，諸如使該商品或服務能取得較佳的商業獲益，仍不構成 SEP。Jay P. Kesan & Carol M. Hayes, “FRAND’S Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments,” *89 Indiana Law Journal*, 241 (2014); § 8.2.1 of JEDEC Manual of Organization and Procedure (November 2011); § 1.5 of ETSI Guide on IPRs (19 September 2013); § 10.2.1 of VSO Policies and Procedures (January 2008).

³¹ 市場參與者應如何近用構成「關鍵設施」之 SEP，相關討論參見李素華，「專利權行使與公平交易法—以近用技術標準之關鍵專利為中心」，*公平交易季刊*，第 16 卷第 2 期，85-121 (2008)。

³² 關於事實上及法律上技術標準之內容及實務個案討論，參見李素華，「技術標準制定之競爭法規範與調和」，*東吳法律學報*，第 15 卷第 1 期，123-129 (2003)。

³³ Verbruggen/Lörincz, “Patente und technische Normen,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int.*, 820 (2002); DOJ & PTO, *supra* note 28, 4; Ensthale/Bock, “Verhältnis zwischen Kartellrecht und Immaterialgüterrecht am Beispiel der Essential-facility-Rechtsprechung von EuGH und EuG,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1-6 (2009); Müller, “Der kartellrechtliche Zwangslizenzinwand im Patentverletzungsverfahren Drei Jahre nach der BGH-Entscheidung Orange-Book-Standard,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 687 (2012).

³⁴ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 46.

³⁵ 美國競爭法主管機關對於 SEP 之相關市場認定，詳細討論參見黃銘傑，前揭註 5，27-39。

從技術市場（technology market）³⁸之角度分析，認為每一個 SEP 即構成一個獨立的相關市場。詳言之，專利權所保護的發明既為提供商品或服務所不可或缺之技術標準，市場參與者毫無選擇的必須實施每一個 SEP 之技術，無法有專利迴避之可能；從 SEP 之定義來看，其所保護的發明不僅不具有替代性（alternative），亦無法由其他技術所取代（substitute）³⁹。因此，在以個別 SEP 為範疇所界定之相關市場，SEP 具有市場力量及獨占地位，應無疑義。

即便先不論應如何界定 SEP 之相關市場，其權利內容由排他性轉為獨占性之事實，亦可由兩方面獲得印證。其一，由於 SEP 所保護的發明成為技術標準，使其為市場上唯一被採行的技術，即便有替代性技術存在，此等與 SEP 有競爭關係之專利權人，亦無法與之抗衡。技術標準一旦建立後，SEP 權利人在相關市場因而處於無競爭狀態或具有壓倒性地位，具有排除替代性技術參與競爭之能力⁴⁰。其次，由於市場參與者所提供的商品或服務必須符合技術標準，否則即無法進入市場或與上下游之商品或服務相容，因此，市場參與者必須取得 SEP 權利人之同意以實施該發明；專利權人若拒絕授權或主張不合理的授權條件，將使技術需求者無法進入市場，SEP 權利人因而可以決定哪些事業能進入市場。具獨占力量之 SEP 權利人既然能恣意決定權利金數額或其他授權條件，不免會發生專利權「箝制」之情況（a “hold up” situation）。

三、具市場力量專利權人之不作為請求權

（一）不作為請求權行使與競爭法規範

依專利法之規定，未經權利人同意而實施發明之行為，構成專利權之侵害，權

³⁶ COMP/M.6381 - Google/Motorola Mobility; COMP/39.939 - Enforcement of UMTS standards essential patents.

³⁷ BGH 於 Spundfass 及橘皮書案見解，詳如後述。

³⁸ 參見技術授權處理原則第 4 點第 2 項第 2 款：與該特定技術具有替代性而界定者，乃技術市場。

³⁹ 關於每一 SEP 構成獨立相關市場之詳細分析，參見 David Telyas, *The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards*, 1st ed., Kluwer Law International, 52-57 (2014).

⁴⁰ Wilson D. Mudge & Marni B. Karlin, “The District of Columbia Circuit Court’s Decision in Rambus-Overtum the FTC Finding of Monopolization,” *20 Intellectual Property & Technology Law Review*, 12 (2008); David Telyas, *supra* note 39, 99-100.

利人得請求除去之；有侵害之虞者，得請求防止之（專利法 58 條第 1 項至第 3 項、第 96 條第 1 項）。惟專利權所保護之發明成為技術標準及 SEP 權利人具市場力量之例外情況，該發明乃市場參與者提供商品或服務所不可或缺，專利權人行使排他權及不作為請求權之結果，將使他事業無法進入市場，限制相關市場之自由競爭或競爭秩序之形成。此時被控侵權者能否援引競爭法抗辯，主張該等不作為請求權行使已構成公平法第 9 條之獨占地位濫用，甚而要求授權及主張 SEP 權利人無拒絕授權之權利，不無疑問。近年來不乏專利侵權訴訟之被告，於訴訟中或另外向競爭法主管機關為競爭法之強制授權抗辯，包括美國法院審理之微軟案⁴¹、聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）受理之 *N-Data* 案⁴²、*Rambus* 案⁴³ 及 *Google* 案⁴⁴、歐盟執委會（European Commission）受理之 *Samsung* 案⁴⁵ 及 *Motorola* 案⁴⁶、中國大陸國家發展和改革委員會處分的 *Qualcomm* 案⁴⁷。另外，2014 年日本智慧財產高院（IP High Court）審理之蘋果案⁴⁸ 及 2015 年 7 月歐洲法院就 *Huawei* 案之法律意見闡釋⁴⁹，不作為請求權行使與競爭法抗辯均為重要爭點⁵⁰。同樣的，2001 年 1 月 20 日公平會作成處分迄今逾十五年仍未完全底定之 CD-R 光碟案，緣起亦為專利權人行使排他權及針對侵害行為主張不作為請求權與損害賠償請求權，技術實施者繼而尋求公平法之救濟程序。

若肯定被控侵權者可援引競爭法抗辯、由競爭法主管機關以獨占地位濫用之規定介入管制，似等同於認為，具市場力量之專利權人或 SEP 權利人無法透過排他權行使而除去或防止侵害行為，並因此而負有授權他人實施發明之義務。此等結果，似有違專利法賦予排他權以達到鼓勵創新研發之立法目的。反之，若固守 SEP 權利人依智慧財產法制可決定授權與否或恣意決定授權條件，又可能與競爭法規範產生

⁴¹ *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, No. C10-1823JLR, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233.

⁴² U.S. FTC File No. 0510094.

⁴³ U.S. FTC File No. 011 0017.

⁴⁴ U.S. FTC File No. 121 0120.

⁴⁵ COMP/39.939 - Enforcement of UMTS standards essential patents.

⁴⁶ COMP/39.985 - Enforcement of GPRS standard essential patents.

⁴⁷ 中華人民共和國國家發展和改革委員會，發改辦價監處罰〔2015〕1 號。

⁴⁸ 本案之英文簡介，參見 Takanori Abe, “IP High Court Rules in *Apple v Samsung* FRAND Case,” *Managing Intellectual Property Magazine*, September (2014).

⁴⁹ C-170/30 - *Huawei/ZTE*.

⁵⁰ 值得注意的是，我國專利侵權訴訟中亦有被告抗辯，專利權人行使排他權之行為構成獨占地位濫用或公平法第 25 條（舊法第 24 條）不公平競爭行為。例如：最高法院 103 年度台上字第 2502 號民事判決、智慧財產法院 99 年度民公上字第 3 號及 97 年度民他上字第 2 號民事判決。

扞格，確保市場公平競爭之結果亦難以達成。前揭問題，德國 BGH 在 Spundfass 案及橘皮書案不僅詳盡分析 SPE 權利人拒絕授權或為不同授權條件之適法界線，法院亦闡釋個案上被控侵權者援引競爭法抗辯之要件及當事人之舉證責任，Spundfass 案及橘皮書案之重要性，自不可言喻。

(二) Spundfass 案⁵¹

1. 案由事實

Spundfass 案之原告為工業容器 (Industriefässer) 製造商，其於 1993 年取得歐洲專利局 (European Patent Office, EPO) 第 515390 號發明專利權 (下稱「390 專利權」)，該發明乃關於裝載及運送化學品之緊口瓶材料；本案被告乃義大利容器製造商在德國之子公司。1990 年初德國化學工業協會 VCI (Verband der Chemischen Industrie e.V.) 基於安全考量，針對裝載化學品容器之材質制定技術標準，當時除了本案原告外，另有 K、L 及 S 三家業者提出符合 VCI 需求之技術規格，最後在原告專利權之發明基礎下，VCI 制定新的技術標準，要求德國境內銷售之化學品容器應符合該標準；原告同時承諾，無償授權 K、L 及 S 三家業者實施 390 專利權所保護之緊口瓶發明。原告除了將 390 專利權授權 K、L 及 S 外，歐洲其他容器製造商亦與原告簽訂有償之專利授權協議。本案被告之義大利母公司於 1996 年提出授權要求，卻遭原告拒絕，因而轉向德國聯邦專利法院 (Bundespatentgericht, BPatG) 提起專利無效訴訟，2000 年法院認定專利有效。於此同時，原告則向民事法院提出專利侵權訴訟，主張被告製造及販賣容器行為構成 390 專利權之侵害，請求除去及防止侵害行為。被告抗辯，認為原告在 VCI 公布技術標準時，已承諾無償授權 K、L 及 S 三家事業，因而對所有的技術需求者負有無償授權之義務。1999 年杜賽道夫邦法院 (Landgericht Düsseldorf) 判定原告主張有理，專利侵權成立；本案上訴第二審，最後由最高法院之 BGH 受理。

2. BGH 判決

BGH 認為，原審法院僅認定原告不負有無償授權義務而判定被告敗訴，法院未

⁵¹ 本案之案由事實與分析，參見李素華，前揭註 31，106-109。

審酌被告於訴訟中，亦有主張原告應為有償授權。原告是否負有義務以有償方式將系爭專利授權被告，乃本案專利侵權事實成立與否之前提問題（Vorfrage）；若授權義務成立，則原告之不作為請求權與聲請法院禁止被告實施專利所保護發明之主張即不成立。

(1)原告拒絕授權行為構成差別待遇

BGH 分析案由事實後認定，原告所擁有及以 390 專利權保護之發明被納入 VCI 技術標準後，專利權人在一定範圍內負有授權義務。從本案事實來看，由於 VCI 之要求，化學容器供應者所製造之商品應符合該標準，否則即無法在德國境內銷售，符合 VCI 標準與不符合標準之商品無替代可能，準此，以 VCI 技術標準之化學容器（商品）為範圍，能界定獨立的相關市場。另外，以系爭專利權為基礎，事實上該發明亦為一相關市場（技術市場），專利權人乃該市場上唯一的技術提供者；依 VCI 所公布之技術標準內容，除了 390 專利權所保護之發明外，化學容器供應者無法實施其他替代技術以符合 VCI 標準。因此，不論是從商品市場或技術市場之角度，原告均居市場控制地位，能透過專利權之行使或不行使將第三人排除於市場參與。本案原告將 390 專利權授權 K、L、S 及其他容器業者，卻拒絕被告母公司之授權要求，已構成判決當時限制競爭防止法（Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB）第 20 條第 1 項（相當於現行法第 19 條第 2 項第 1 款）之差別待遇⁵²。

BGH 進一步闡釋，原告之差別待遇行為不當然會受到競爭法之非難，只要有合理的正當理由。基於專利權，原告原則上能自由決定是否與他人訂定授權契約、授權之對象為何、有償或無償授權，不因授權條件不一或拒絕授權而被認定為無正當理由之差別待遇。蓋智慧財產制度所賦予之排他權，係使專利權人有權禁止第三人未經其同意而實施發明之行為，讓競爭對手無法模仿專利權人所擁有之競爭優勢，而應尋求其他替代性的競爭手段；專利權人原則上無須與第三人分享經濟上的競爭利益。在專利制度鼓勵技術創新之目的下，上述專利權之排他性內容，同樣適用於具市場優勢地位之專利權人，即便權利行使或不行使的結果有導致市場上經濟力獨占之潛在可能；僅在例外及有其他因素併存下，專利權人就授權條件為差別待遇而對競爭自由所生之危害，始構成競爭法違反及危害競爭法之立法目的⁵³。

⁵² BGH, Urt. v. 13.7.2004 – KZR 40/02, GRUR, 967 (2004).

⁵³ BGH, Urt. v. 13.7.2004 – KZR 40/02, GRUR, 968 f. (2004).

有哪些併存因素會改變競爭法對於專利權行使之審視，原因甚多，BGH 無法、亦不應列舉之。技術標準與專利權之密切關連，即屬其一，即便專利權人並無意挾持技術標準之影響力，亦同；只要專利權人確實因該技術標準而處於有利 (*begünstigt*) 之狀態，即該當之⁵⁴。觀察本案之產業實務可以確定，不符合 VCI 標準之容器無法為德國化學產業所接受，亦無任何銷售可能；另外，欲採用 VCI 標準來製造及銷售化學品容器，又以實施 390 專利權之緊口瓶技術為前提。因此，在本案之事實與條件下，專利權人對於技術需求者採取同意授權或拒絕授權之不同態度，所衍生之限制競爭結果不符合競爭法目的，本案之差別待遇亦無正當理由。BGH 進一步指出，不論是 VCI 或任何 SSO 在選定技術標準時，會儘量避免觸及專利權所保護之發明，以免陷入技術標準實施與專利授權之衝突。VCI 既然決定採納 390 專利權之發明，必然是基於原告同意授權給所有的技術需求者，否則，VCI、原告及其他技術標準參與者即有利用標準制定程序而杯葛或濫用獨占地位之嫌⁵⁵。

(2)對不同被授權人採行相異授權條件不構成差別待遇

BGH 先肯定原告負有授權義務及拒絕授權構成差別待遇後，進一步判斷該義務之內容為有償或無償。被告認為，當時所適用之 *GWB* 第 20 條第 1 項明文規定，獨占地位事業不得為差別待遇之行為，主張原告既已將 390 專利權無償授權 K、L 及 S 等三家事業，被告亦應受到相同對待 (*Gleichbehandlung*)。BGH 對此之見解則為，唯獨 K、L 及 S 有權獲得無償授權，被告或其他市場參與者需支付對價始能實施 390 專利權所保護之發明，此等作法有其合理性基礎，在該範圍內不構成獨占事業之經濟力濫用行為⁵⁶。

衡諸 VCI 制定技術標準過程，K、L、S 及原告同時投入研發且有具體的研究成果，但最終原告所擁有 390 專利權之發明被選為技術標準。因此，即便同為技術需求者，K、L 及 S 仍較其他事業付出較大的成本，蓋其為了協助技術標準能順利制定而致力於新技術之開發，考量其研發經費與時間之支出，原告因而同意將 390 專利權無償授權予 K、L 及 S，對於其他技術需求者則為有償授權。原告比較其與 K、L 及 S 三家事業之競爭關係、考量不同事業在市場上之經濟功能 (*ihrer wirtschaftlichen*

⁵⁴ A.a.O.

⁵⁵ BGH, Urt. v. 13.7.2004 – KZR 40/02, *GRUR*, 969 (2004).

⁵⁶ A.a.O.

Funktion)，因而為無償或有償授權之決定，有其合理基礎，不構成差別待遇⁵⁷。

3.小結

綜合而言，BGH 在 Spundfass 案指出，VCI 在制定化學品容器材質之標準制定時，捨棄 K、L 及 S 三家業者所提出技術，選擇了 Spundfass 所擁有及以 390 專利權所保護的技術，基於技術標準與 390 專利權間之依賴關係，原告因 390 專利權為 SEP 而掌握排除競爭之能力，具獨占地位。在原告已將發明授權其他人實施之情況，卻拒絕被告（及其母公司）之授權要求，已構成獨占地位濫用，BGH 因而直接援引 GWB 第 19 條第 4 項第 4 款（相當於現行法第 19 條第 2 項第 4 款）關鍵設施理論之規定，認定原告應以有償授權方式使被告能近用 390 專利權之緊口瓶發明。

值得注意的是，SEP 權利人不僅無拒絕授權之權利，BGH 於本案判決進一步肯定，SEP 權利人不能有差別待遇行為。因此，一旦 SEP 已有授權之事實，專利權人即不得拒絕其他技術需求者之授權要求，否則構成差別待遇。法院清楚指出，SEP 權利人雖負有授權義務，卻不等同於所有技術需求者皆能主張相同的授權條件；惟授權條件不同、甚而是無償與有償授權之差異，必須要有正當理由，否則仍構成差別待遇，SEP 權利行使亦該當獨占地位濫用。

（三）橘皮書案

1.案由事實

原告擁有德國第 325,330 號光碟片相關發明之專利權（下稱「330 專利權」），該專利之申請日為 1989 年，因而於本案訴訟進行過程，權利期間已屆至。330 專利權所保護之發明，在原告積極推廣及上下游產業廣泛利用下，成為 CD-R 及 CD-RW 可以光學方式讀取音訊及資料的橘皮書規格。被告於不同產銷階段販賣符合橘皮書規格之光碟片，被控侵權物亦在歐洲各國流通。專利權人主張，被告未經其同意實施 330 專利權所保護之發明，且有光碟片之產銷行為，構成 330 專利權第 1 及 2 項請求項之侵害，因而主張除去及防止侵害請求權、損害賠償請求權。被告則抗辯，330 專

⁵⁷ A.a.O.

利權為 CD-R 及 CD-RW 橘皮書規格之必要專利，其乃市場參與者必須利用到的技術標準，從而原告具有市場力量，負有義務將系爭發明授權與有意願實施該發明之事業，本案之被告自屬之。被告願意以專利物淨銷售價格 3% 為對價，就 330 專利權與原告訂定授權契約，原告卻拒絕同意及對被告主張不作為請求權，已構成獨占地位濫用。

邦地方法院（Landgericht）認定專利權侵害成立，亦認為被告之抗辯不可採，依德國發明專利法（Patentgesetz）第 9 條規定，命被告在未得原告同意下，不得就涉及 330 專利權之侵權物，從事製造、散布、要約、持有、使用或為上述目的之進口行為。法院亦命被告，應提出與 CD-R 及 CD-RW 產銷有關之會計帳冊與上下游交易對象等資料，並將其所持有之 CD-R 及 CD-RW 交由法院所指定的執行人員，以判斷侵權物之範圍及決定是否銷毀侵權物，進而計算及確定被告應負擔之損害賠償數額。被告不服一審法院判決，上訴審之 Karlsruhe 邦高等法院（OLG）維持原審見解；本案最後上訴至 BGH。

2. BGH 判決

關於 330 專利權之技術特徵及權利範圍認定，BGH 肯定二審法院見解。針對專利權侵害行為之界定，BGH 雖質疑二審法院就其一技術特徵之判斷，惟同樣認為被告未經專利權人同意而從事德國專利法第 9 條實施發明之行為；此外，被告所銷售光碟片之技術特徵，落入 330 專利權第 1 及 2 項請求項之文義範圍，成立專利權侵害。至若被告主張原告有獨占地位濫用及依 GWB 規定應成立強制授權之抗辯，為何不為 BGH 所採及法院之闡釋，乃本案判決重點。

(1) 原告未違反禁止差別待遇之規定

BGH 支持二審法院見解，認為原告未違反 GWB 第 20 條第 1 項（相當於現行法第 19 條第 2 項第 1 款）禁止差別待遇之規定。易言之，關於相關市場之界定，330 專利權乃 CD-R 及 CD-RW 橘皮書規格之必要專利，330 專利權本身即構成單獨的相關市場，原告因而具有市場力量及獨占地位。由於 330 專利權乃產銷光碟片所不可或缺，因此，原則上原告對於其他技術需求者負有授權義務。觀諸 330 專利權之交易實務，原告事實上有與其他事業就 CD-R 及 CD-RW 之產銷訂定授權契約，原告亦有意願將 330 專利權授權予被告。因此，原告對待被告之行為，未有別於其他技術

需求者 (Sie behandle jedoch die Beklagten gegenüber gleichartigen Unternehmen nicht ungleich.)。

就本案事實而觀，原告對被告主張 330 專利權之排他權，並未構成不公平之差別待遇行為。被告主張，先前與原告訂定授權契約所約定之權利金數額過高，且原告未採取適當措施或對其他侵害專利權行為行使排他權，導致侵權 CD-R 及 CD-RW 流通，光碟片售價因而大幅下滑，致使被告無力支付權利金等，法院認為前揭主張或事實，均無涉於原被告所訂定授權契約條款是否構成差別待遇之判斷。

(2) 被告無權主張原告對其負有授權義務

被告在訴訟中主張，330 專利權乃橘皮書規格之必要專利，具獨占地位之原告因而負有義務將 330 專利權授權予被告。BGH 基於如下理由，認為被告無權為此主張。

a. 競爭法抗辯之適法性爭議

BGH 首先指出，法院於 Spundfass 案肯定 SEP 權利人不能有差別待遇行為，惟該案判決未進一步闡釋，被控侵權者可否基於禁止權利濫用原則，援引 GWB 第 33 條第 1 項併同第 19 條及第 20 條之獨占地位濫用規定，以「競爭法（關鍵設施理論）之強制授權抗辯」(kartellrechtliche Zwanglizenzinwand) 對抗專利權人之不作為請求權。前揭問題在不同法院及學說文獻上，向有爭議。

主張競爭法抗辯具優先性及應准予侵權被告援引之主要理由，係基於法益平衡與德國民法 (BGH) 第 242 條之誠實信用原則 (Grundsatz von Treu und Glauben)。易言之，專利權人具有市場力量及獨占地位已屬事實，技術需求者並無其他方式可以進入市場，因此，對於未得專利權人同意而實施發明之行為，獨占事業之不作為請求權行使已違反誠實信用原則⁵⁸。否定說及支持專利權人仍能主張不作為請求權者認為，競爭法之強制授權抗辯僅適用於「未來」的實施發明行為，亦即嗣後生效。對於既已構成專利權侵害之行為，被控侵權者不能在侵權訴訟中援引及抗辯，否則即形同自動在當事人間成立強制授權；觀諸此等情況，民法第 229 條自助行為之權利 (Selfsthilferechts) 在構成要件上並不該當，無由使技術需求者能逕主張強制授權抗辯而可未經專利權人同意實施發明。此外，在 TRIPS 協定第 31 條規定下，強制授權之成立本來即應滿足法律所規定之嚴格要件⁵⁹。因此，侵權訴訟之被告無權援用競爭法之強制授權抗辯，以排除專利權人之不作為請求權行使。

⁵⁸ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 24.

⁵⁹ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 25.

對於前揭爭議，BGH 採肯定說見解及清楚表示：有市場力量的專利權人主張除去或防止侵害之不作為請求權時，被告原則上可以抗辯，原告之拒絕授權或差別待遇行為構成獨占地位濫用。BGH 認為，獨占事業不得有差別待遇行為或拒絕市場參與者近用關鍵設施。涵蓋技術標準之專利權人具有市場力量及締約義務，其「拒絕技術需求者所提出的授權要約」及「行使不作為請求權」之結果，等同於阻礙他事業進入市場。

值得注意的是，BGH 雖肯定競爭法抗辯之適用，亦明確指出，准予前揭抗辯之結果，將在當事人間成立強制授權。據此，同於 TRIPS 協定第 31 條及德國專利法第 24 條之規定，強制授權需滿足法律明訂之嚴格要件，不能逕由法院自行依個案事實新增強制授權之事由及忽略法定要件。

b. 競爭法強制授權抗辯之適用應滿足兩個要件

面對具市場力量之專利權，技術需求者雖可援引競爭法抗辯及有權請求授權，惟僅於如下兩要件符合之情況，專利權人行使不作為請求權始違反誠實信用原則及構成獨占地位濫用：(i) 技術需求者應就訂定授權契約事宜，提出無條件限制之要約及有受到該要約拘束之意思，且該要約內容乃專利權人所無法拒絕、一旦拒絕即構成不當阻礙 (unbillig zu behindern) 他事業或差別待遇⁶⁰。(ii) 技術需求者在提出授權要約前若已有實施發明之行為，應於專利權人接受該要約之前，先履行與實施發明有關之契約義務，尤其是指技術需求者應支付契約所約定之對價或提存 (sicherstellen) 應支付之對價⁶¹。

關於競爭法強制授權抗辯之前揭兩個要件及其內涵，BGH 於判決中有相當詳盡的推論與闡釋。

(a) 技術需求者應先提出無從拒絕之授權要約

BGH 指出，技術需求者應有真實訂約之意及先提出讓專利權人無法拒絕之要約內容，此乃適用競爭法強制授權抗辯之第一個要件。詳言之，即便是具有市場力量、

⁶⁰ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 29: Zum einen muss der Lizenzsucher ihm ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrages gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu verstoßen, und sich an dieses Angebot gebunden halten.

⁶¹ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 29: Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die der abzuschließende Lizenzvertrag an die Benutzung des lizenzierten Gegenstandes knüpft. Dies bedeutet insbesondere, dass der Lizenzsucher die sich aus dem Vertrag ergebenden Lizenzgebühren zahlen oder die Zahlung sicherstellen muss.

獨占地位之專利權人，亦不當然負有義務將發明授與他人實施；對於無真實締約意思之實施發明行為，專利權人無忍受之義務。因此，唯有在授權之要約內容讓專利權人無從拒絕，且拒絕授權會構成不當阻礙或差別待遇者，始有獨占地位濫用可言⁶²。

若技術需求者提出的授權條件不當或不符合一般（產業）慣例（*ein Angebot zu üblichen Vertragsbedingungen*），專利權人能拒絕該要約及另行提出合理的授權條件，此時亦無獨占地位濫用問題。反之，若技術需求者所提出的授權要約符合產業慣例，專利權人必須闡明，其拒絕該要約及另行提出之授權條件，為何未與競爭法課以獨占事業之義務內容不合⁶³。另外，技術需求者提出的授權要約若附有條件，應認為競爭法抗辯之第一個要件並未滿足，亦無需考量專利權人行使不作為請求權是否構成獨占地位濫用。例如：技術需求者表示，於聯邦專利法院認定專利權有效或民事法院認定侵權成立之前提下，始願意就系爭專利與權利人訂定授權契約⁶⁴。

(b)已實施發明之技術需求者應先給付或提存權利金

個案上若技術需求者已先有實施發明之行為，亦即已有專利權侵害行為，欲認為專利排他權行使構成獨占地位濫用，尚須滿足第二個要件：技術需求者先履行與實施行為有關之契約義務。BGH 首先指出，透過授權契約同意他人就專利保護標的從事製造、販賣、進口等行為，是對「未來」實施發明之行為發生效力。在專利法之規定下，唯有先取得授權，技術需求者始有權實施發明，專利權人亦因而能請求對價，諸如以專利物或銷售額為基礎所計算之權利金，專利制度鼓勵創新研發之獎勵始能落實。主張競爭法抗辯之技術需求者，不能只享受強制授權之權利，亦應就其已實施發明之行為履行契約義務。據此，技術需求者除了應提出締約之要約，其所作所為亦應「如同」（*so verhält, also ob*）專利權人已經接受要約及授權契約已經訂定。支付權利金及實施發明之對價，即為被授權人主要的給付義務。

其次，技術需求者既然已有實施發明之事實，自應如同被授權人般，依授權契約之約定方式計算對價及支付之。以訴訟外之情況來類比，當事人訂定之契約條款若無涉於不當阻礙或差別待遇，被授權人已開始實施發明，卻不履行契約義務及支付對價，即便專利權具市場力量，權利人行使不作為請求權亦不構成獨占地位濫用。蓋被授權人負有契約上的給付義務而未履行，已違反契約約定在先，當無主張競爭

⁶² BGH KRZ 39/06, Rdnr. 30.

⁶³ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 31.

⁶⁴ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 32.

法抗辯及獨占地位濫用之餘地。回到訴訟上的競爭法抗辯，技術需求者為滿足第一個要件而提出讓專利權人無從拒絕之授權條款，此時若已有實施發明之事實，自應如同契約已生效般履行給付義務及支付對價，否則專利權人本來就有權主張除去及防止侵害之不作為請求權與損害賠償請求權，無由使技術需求者主張競爭法抗辯或認為專利排他權行使構成獨占地位濫用⁶⁵。據此，當事人合意訂定之授權契約，被授權人若依約履行契約及支付對價，專利權人無行使排他權之餘地。同樣的，侵權之技術需求者若針對其所實施發明之行為，已支付或提存符合產業慣例之對價，專利權人已無行使不作為請求權之法律依據，於此情況卻仍對技術需求者主張之，自有成立獨占地位濫用之可能⁶⁶。

再者，在專利法之規定下，專利權人本來就沒有授權的義務，亦無需忍受第三人未得其同意之行為；僅在例外符合強制授權要件及支付合理補償金後，第三人始可未經專利權人同意而實施發明。專利侵權訴訟之被告援引競爭法抗辯時，已先有實施發明之事實，若無第二個要件（技術需求者應先履行契約之對價給付義務）即可成立獨占地位濫用及以強制授權作為改正措施，意指第三人可於未經同意及未支付對價之情況實施發明，使得專利權人處於較一般強制授權下更不利的地位。法律適用結果不能使侵害專利權之行為人，受到更優於一般強制授權被授權人之保護⁶⁷。

BGH 明確指出，援用競爭法抗辯之技術需求者既然已先實施發明，在計算應支付之授權對價時，不僅要符合產業慣例，且其數額或範圍應該要更高。蓋其已有專利權侵害行為在先，法律上不能使事前取得專利權人同意及訂定授權契約之被授權人，反而處於更不利狀態，否則無異是鼓勵他人無須事前取得授權、恣意從事專利權侵害行為⁶⁸，此等結果將會導致授權活動及專利制度崩壞。技術需求者若適用民法第 372 條第 1 句之提存規定，於提存同時必須拋棄請求返還提存物之權利（unter

⁶⁵ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 33.

⁶⁶ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 35.

⁶⁷ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 34.

⁶⁸ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 36. BGH 之此等見解，實與專利權侵害損害賠償計算方式之合理權利金法相符。易言之，合理權利金數額之估算，固然應參酌專利權人既已訂定授權契約之權利金數額或產業慣例，惟其僅為計算損害賠償之「基礎」。以合理權利金法計算之損害賠償數額應較一般授權契約之權利金數額更高，不能使侵害人較事前取得同意及訂定授權契約之被授權人，處於更有利狀態或享有更優惠的授權條件，否則無異是鼓勵專利權侵害行為。關於合理權利金法之法理基礎與立法考量，參見李素華，「專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心」，臺大法學論叢，第 42 卷第 4 期，1400-1401（2013）。

Verzicht auf das Recht zur Rücknahme)，始能滿足獨占地位濫用之第二個要件⁶⁹。

(c)舉證責任

由於技術需求者有先為給付之義務，因此，關於給付或提存之授權對價適當或符合產業慣例，應由技術需求者負擔舉證責任⁷⁰。前已述及，獨占地位濫用之第一個要件，乃專利權人對於授權要約之內容無從拒絕、一旦拒絕即構成不當阻礙他事業或差別待遇；要約之授權條件若不當或不符合產業慣例，專利權人能拒絕該要約及另行提出合理的授權條件，因此，授權對價是否適當或符合產業慣例，應以專利權人認為合理的觀點來判斷（auf eine vom Patentinhaber nach billigem Ermessen zu bestimmende Lizenzgebühr zu richten）⁷¹。為避免授權對價之妥適性產生爭議，技術需求者給付或提存高於其個人認知之適當數額（ein höheren als des vom Lizenzsucher selbst für angemessenen gehaltenen Betrag），較容易滿足「專利權人無從拒絕、一旦拒絕即構成獨占地位濫用」之要件⁷²。

技術需求者若能證明，其所給付或提存之授權對價適當或符合產業慣例，繼而應由專利權人證明，拒絕該授權要約之行為，未有不當阻礙、差別待遇或構成競爭法之獨占地位濫用。

c.本案未滿足競爭法強制授權抗辯之要件

在闡明競爭法強制授權抗辯之適用要件後，BGH 審視本案之案由事實，繼而認定，至言詞辯論終結為止，被告未提出有締約真意之授權要約，其雖表示願以專利物淨銷售價格 3% 為授權對價，但除此之外，關於欲訂定授權契約之條件及其他事宜，均付之闕如⁷³，從而第一個要件未滿足。此外，被告提出之授權對價為專利物淨銷售價格 3%，即便認為此等數額適當或符合產業慣例，就 CD-R 及 CD-RW 光碟片已有販賣、使用、進口等行為之被告，亦未先為給付義務或提存，因而未符合競爭法抗辯之第二個要件。基於以上理由，BGH 支持二審法院否定競爭法強制授權抗辯之認定，認為原告有權主張除去及防止侵害之不作為請求權、損害賠償請求權。

⁶⁹ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 36. BGH 於此指出，此等提存相近於債權人（拒絕授權之專利權人）受領遲延。另外，事後若經民事法院認定不成立專利權侵害者，技術需求者與專利權間自然無所謂強制授權契約可言，二者亦不成立債務人或債權人之關係，技術需求者可依判決結果請求返還提存物。

⁷⁰ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 38.

⁷¹ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 39.

⁷² BGH KRZ 39/06, Rdnr. 39.

⁷³ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 31.

3.小結

BGH 於 Spundfass 案指出，若因例外情況而使專利權人具有市場力量，權利人不能有獨占地位濫用行為。Spundfass 案之原告已有將發明授權他事業實施之事實，在 GWB 禁止獨占事業有差別待遇行為之規定下，技術需求者有權要求專利權人與其訂定授權契約。惟該案中 BGH 之判決內容僅止於此，未進一步闡釋技術需求者援引競爭法強制授權抗辯與專利權人主張不作為請求權之相互關係，前揭相對立主張之適用先後順序，亦為學界及實務界長久以來之爭議。至橘皮書案，BGH 始進一步釐清此等重要議題。

BGH 於橘皮書案先肯定，被控侵權者可援引競爭法強制授權抗辯以抵禦專利權人之不作為請求權。惟法院仍於判決中清楚指出，專利法賦予權利人自由決定是否授權他人實施發明及主張對價之權利，並未改變，只是個案上若符合嚴格要件，拒絕授權行為會構成不當阻礙或差別待遇⁷⁴。此外，BGH 亦明確闡釋，技術需求者應先取得權利人同意始能實施發明，否則即構成專利法之違反，此乃專利制度運作之基本原則，應予以維持⁷⁵。在此基本原則下，BGH 建構出競爭法強制授權抗辯之第二個重要的要件—已實施發明之技術需求者應先給付或提存授權之對價；甚者，技術需求者在訴訟上應先證明，其所提出的授權條件及權利金數額符合產業慣例。

（四）BGH 判決後之後續討論

相較於歐洲法院已有諸多判決肯定智慧財產之權利行使可能構成獨占地位濫用，Spundfass 案是德國法院首次面對此一問題，並將 GWB 相關規定適用於專利權及 SEP 權利行使。至橘皮書案，BGH 進一步界定個案中當事人之舉證責任、專利法與競爭法之適用關係。此外，橘皮書案在德國及各國受到高度重視之另一原因，係肯定專利侵權訴訟之被告可以援引競爭法抗辯，解決長久以來之爭議⁷⁶。BGH 支持技術需求者以競爭法強制授權抗辯防禦 SEP 之不作為請求權，惟橘皮書案之判決內

⁷⁴ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 39.

⁷⁵ BGH KRZ 39/06, Rdnr. 43.

⁷⁶ Heusch, "Missbrauch marktbeherrschender Stellung (Art. 102 AEUV) durch Patentinhaber: Orange-Book-Standard und was die Instanzgerichte daraus gemacht haben," *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 745-746 (2014).

容仍留下諸多待釐清問題⁷⁷，諸如競爭法抗辯與不侵權抗辯之關係、侵權訴訟中援引競爭法抗辯與無效訴訟中專利無效主張（*Vernichtungsanspruch*）之關係。雖則如此，德國學界對於 BGH 橘皮書案之判決多持肯定見解⁷⁸，亦由下級法院繼續闡釋競爭法強制授權抗辯要件之具體適用⁷⁹。學者認為，橘皮書案之判決清楚界定競爭法強制授權抗辯之適用要件、技術需求者與專利權人之舉證責任，可避免權利人因懼於被認定為獨占地位濫用，而必須耗費時間在法庭外與技術需求者協商授權條件⁸⁰。因此，判決內容有助於技術擴散與利用、活絡技術移轉。

近年來，專利訴訟實體（*patent assertion entity, PAE*）⁸¹、非專利實施實體（*non-practicing entities, NPE*）⁸²、專利地痞（*patent troll*）⁸³或 SEP 權利行使問題在德國亦受重視。若使前揭性質之專利權人與一般專利權人一樣，能依專利法規定主張除去及防止侵害之不作為請求權，不免會限制相關市場之有效競爭，從而不乏有主張受理侵權訴訟之法院，應將比例原則（*Verhältnismäßigkeit*）納入考量，約制不作為請求權或其權利行使範圍。惟亦有學者延續德國專利法之不作為請求權理論，認為專利法或其他智慧財產權法律未有限制或禁止專利權人行使不作為請求之明文規定，因此，受理侵權訴訟之民事法院在法律上並無空間去解釋或禁止專利權人行

⁷⁷ Jestaedt, “Der Lizenzerteilungsanspruch nach der BGH-Entscheidung Orange-Book-Standard,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 804-805 (2009); Heusch, a.a.O. (FN 76), 749.

⁷⁸ 例如：Jestaedt, a.a.O. (FN 77); Müller, a.a.O. (FN 33); Heusch, a.a.O. (FN 76); Verhauwen, “Goldener Orange-Book-Standard? Besprechung zu LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013 – 4 b O 104/12,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 558 (2013).

⁷⁹ 例如：OLG Karlsruhe, Beschluss vom 27.2.2012 – 6 U 136/11 GPRS-Zwangslizenz II, *GRUR*, 736 (2012).

⁸⁰ Jestaedt, a.a.O. (FN 77), 805.

⁸¹ 依據 2016 年 10 月美國 FTC 公布之研究報告，PAE 係指向第三人購取專利權及藉由對疑似侵權人主張權利方式獲取利潤之事業。FTC, “Patent Assertion Entity Activity: An FTC Study,” October 2016, https://www.ftc.gov/system/files/documents/reports/patent-assertion-entity-activity-ftc-study/p131203_patent_assertion_entity_activity_an_ftc_study_0.pdf, last visited on date: 2016/10/30.

⁸² 學者對於 NPE 之定義略有不同，有認為 NPE 係指擁有專利之事業，志不在將專利權實施於具體之商品或服務，而以授權該等專利及收取權利金為目的，參見 Sannu K. Shrestha, “Trolls or Market Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities,” *110 Columbia Law Review*, 115 (2010)。亦有見解對於 NPE 持較負面定義，認為 NPE 幾乎是透過併購或購入方式取得專利權，進而藉此來進行專利訴訟，參見 FTC, “The Evolving IP Marketplace: Aligning Patent Notice and Remedies with Competition,” March 2011, <http://www.ftc.gov/os/2011/03/110307patentreport.pdf>, 60, last visited on date: 2016/10/30.

⁸³ 針對 NPE 之負面描述，往往是以專利地痞稱之，其為各界所詬病之原因在於，專利地痞往往是透過智慧財產訴訟來脅迫被告，在訴訟成本與時間之考量下，不乏被告是以和解方式解決爭訟。專利地痞經由前述方式所獲取之利潤，往往遠超過該智慧財產授權應有之對價。Mark A. Lemley, “Are Universities Patent Trolls?” *18 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 613-14 (2008); Gerard N. Magliocca, “Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation,” *82 Notre Dame Law Review*, 1810 (2007).

使權利，僅能在准予不作為請求權時，基於權利行使應符合德國民法第 242 條之誠實信用原則，使被控侵權之行為人有較多時間，採取一定措施以調整或消彌侵害專利權之狀況（Einräumung einer Aufbrauchs-, Umstellungs- oder Beseitigungsfrist）⁸⁴。另外，或有論者認為，BGH 於 2009 年的橘皮書案作成有利於 SEP 權利人之判決，2013 年杜賽道夫邦法院將 Huawei 案之法律爭點提請歐洲法院解釋，似代表德國法院不認同 BGH 判決，歐洲法院亦捨棄或否定 BGH 之橘皮書案見解及轉而要求 SEP 權利人先提出 FRAND 條件（fair, reasonable and non-discriminatory terms, FRAND）。實則細究杜賽道夫邦法院之陳述，可發現其提請歐洲法院表示意見之原因，係希冀能更清楚的界定授權人之「有意願協商」（willingness to negotiate），避免各界氾濫或過度詮釋「有意願協商」之意涵，使專利權侵害行為人享有過廣的自由⁸⁵。因此，甚難逕稱杜賽道夫邦法院質疑 BGH 橘皮書案之判決。至若歐洲法院針對 Huawei 案之意見表示，案由事實更是與德國橘皮書案不同，以競爭法審視不作為請求權之適法性，自應有相異的標準（詳如後述）。

四、競爭法介入專利權行使之考量因素

觀察德國 BGH 先後作成 Spundfass 案及橘皮書案之判決，可以發現 BGH 係依據 GWB 規定及禁止獨占地位濫用理論，分析專利權於何情況下具有市場力量、不作為請求權行使與競爭法抗辯之關係、准予競爭法強制授權之要件及舉證責任。惟即便 BGH 肯定個案事實應以競爭法介入專利權之行使，仍考量該等案件所涉及者乃智慧財產事件及其本質，力求能兼顧專利法鼓勵創新研發及競爭法促進公平競爭環境之立法目的。另外，雖然同樣是 SEP 不作為請求權行使之爭議，仍可見 Spundfass 案與橘皮書案之案由事實有明顯差異，BGH 在解釋競爭法強制授權抗辯上，因而有細膩之區別。

（一）專利權之性質與制度本旨

如同競爭法主管機關針對金融業、航空運輸事業、流通事業等不同產業訂定處

⁸⁴ Busse/Keukenschrijver, a.a.O. (FN 14), § 139 Rdnr. 80 ff.

⁸⁵ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 38.

理原則、相關規範⁸⁶或認定個案是否有反競爭行為時，均會考量各該產業特性及其政策目的。同樣的，欲評價專利權人之行為是否為合法的權利行使抑或構成競爭法之違反，不容忽略專利權之性質與制度本旨。BGH 在 Spundfass 案及橘皮書案以競爭法審視 SEP 權利行使之適法性時，並未忽略此一重要事實，此亦為前揭案件有不同結果、不作為請求權主張有相異評價之緣由。

1. 專利權人享有之權利內涵乃消極性排他權

前已述及，專利權之性質僅為消極性排他權，法律上所賦予之權利內容，乃對於未經其同意而實施發明之人主張排他權（專利法第 58 條第 1 項）。從德國立法例而觀，德國專利法第 139 條第 1 項明文規定：對於違反第 9 條至第 13 條規定而實施專利權所保護之發明者，為避免重複發生侵害行為，得由受侵害之人主張不作為請求權；侵害行為雖尚未發生而有發生之虞者，亦得行使前揭不作為請求權。相較於損害賠償請求權是以填補既已發生之損害為主，兼而發揮遏阻未來侵害行為之功能，不作為請求權之重要性，係在確保專利權人免於面臨排他權所保護之發明「未來會受到侵害」（künftigen Eingriffen in das ausschließliche Recht an der Erfindung）⁸⁷，其乃預防損害（Schadensverhütung）、阻止侵權威脅（die Verhinderung einer drohenden Rechtsüberschreitung）之重要措施⁸⁸。另外，專利權人之所以能主張不作為請求權，係基於「權利有受法律保護必要性」（Rechtsschutzbedürfnis）之基本原則，因此，客觀上僅有專利權侵害或侵害之虞的要件即足，不問行為人主觀上是否有故意或過失⁸⁹。

法律上對於專利權人欲主張除去或防止侵害之不作為請求權，有不同的舉證內容。詳言之，若已有未經權利人同意而實施發明之行為，可謂「重複侵害之危險」（Wiederholungsgefahr）已經存在，亦即推定已滿足「重複侵害之危險」之客觀要件，因而能准予除去侵害之不作為請求權，權利人無須為其他之舉證，轉而由侵權人證

⁸⁶ 諸如公平交易委員會對於金融業之規範說明、公平交易委員會對於國內民用航空運輸事業結合、聯合行為案件之處理原則、公平交易委員會對於流通事業之規範說明。

⁸⁷ Kraßer, a.a.O. (FN 15), S. 842; Benkard/Rogge/Grabinski, *Kommentar: Patentgesetz and Gebrauchsmustergesetz*, 10. Aufl., C.H.Beck, § 139 Rdnr. 13 (2006).

⁸⁸ Busse/Keukenschrijver, a.a.O. (FN 14), § 139 Rdnr. 35.

⁸⁹ Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O. (FN 87), § 139 Rdnr. 27.

明，未有「重複侵害之危險」或該要件不該當⁹⁰。例如：專利權已經消滅、專利權人與侵權人已達成授權合意⁹¹。反之，針對防止侵害之不作為請求權，由於行為人尚未著手實施發明，因此，專利權人必須證明，客觀上專利權有「將受到侵害之危險」（Beeinträchtigungsgefahr, Begehungsgefahr）⁹²。因未經同意實施發明之侵害行為是否已具體發生、侵害人之非難性不同，法律上因而對於專利權人行使排他權之舉證要求，有相異標準。惟不論是主張除去或防止侵害之不作為請求權，專利權人認為客觀上已滿足專利權侵害或侵害之虞的要件，即處於「權利有受法律保護必要性」之狀態，有權向法院提起訴訟及主張不作為請求權⁹³；其後之訴訟過程若無法證明「重複侵害之危險」或「將受到侵害之危險」，該請求權行使並非「不合法」（unzulässig），而是不作為請求權之主張「無理由」（unbegründet）⁹⁴。

性質上為無體財產權之專利權，由於法律所賦予之權利內容僅為消極性排他權，專利權人依法所擁有之權能乃排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之行為。於此等權利內涵下，專利權的價值反映在兩個面向。其一，排他權所保護發明具體化後的經濟利益，亦即排他權人自行實施發明，抑或以有償或無償方式將專利權讓與或授權他人、訂定信託契約或設定質權⁹⁵，因而發揮了財產權的功能。專利權之另一價值，則彰顯於為了管控前述經濟利益之排他權行使，此即除去或防止侵害之不作為請求權及損害賠償請求權，若無法使專利權人為前揭主張，專利權之財產權功能將無由發揮。著眼於前揭兩面向之專利權價值，專利制度因而能達成鼓勵創新研發、提升科學技術水準及促進產業發展之立法目的。據此，使專利權人能對侵害行為或即將發生之侵害行為主張不作為請求權，攸關專利制度運作及能否落實立法目的。

⁹⁰ BGH GRUR, 1045 (1998); BGH GRUR, 1033 - Kupplung f. Optische Geräte (2003); Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O. (FN 87), § 139 Rdnr. 29, 31; Busse/Keukenschrijver, a.a.O. (FN 14), § 139 Rdnr. 46.

⁹¹ OLG München GRUR, 1017 (1980); BGH GRUR, 116, 117 (1992); BGH GRUR, 1174 (2001); Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O. (FN 87), § 139 Rdnr. 27 f.

⁹² Kraßer, a.a.O. (FN 15), S. 843 f. 專利權有「將受到侵害之危險」，係指基於專利法之觀點而具有可信度之判斷（eine zuverlässige Beurteilung unter patentrechtlichen Gesichtspunkten）。Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O. (FN 87), § 139 Rdnr. 28. 例如：在網路上有招徠交易對象之行為或有侵權物之文宣廣告，原則上已滿足專利權有「將受到侵害之危險」之要件。BGH GRUR, 602 (2010); Busse/Keukenschrijver, a.a.O. (FN 14), § 139 Rdnr. 68.

⁹³ Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O. (FN 87), § 139 Rdnr. 27.

⁹⁴ BGH GRUR, 687 (1990); Benkard/Rogge/Grabinski, a.a.O. (FN 87), § 139 Rdnr. 27.

⁹⁵ 專利法第 62 條第 1 項參照。

在涉及 SEP 之不作為請求，即便是屬於法律上的技術標準及 SEP 權利人曾為 FRAND 之表示，不代表技術需求者已有契約上的請求權而能合法實施發明，亦不同於專利權人已因 FRAND 表示而放棄或拋棄不作為請求權或損害賠償請求權⁹⁶。2013 年杜賽道夫邦法院因 Huawei 案提請歐洲法院釐清 SEP 所涉及競爭法之規範疑義時，清楚指出，SEP 專利權恣意行使固然會發生「箝制」現象，惟不當抑制排他權行使，將使技術需求者可主張過低權利金（excessively low royalties）及產生「反箝制」現象（a reverse “hold up” situation）。為避免專利權之「箝制」及「反箝制」現象、基於 SEP 權利人與技術需求者之利益平衡，SEP 權利人於一定情況下仍應能夠（ought to be able）透過訴訟主張不作為請求權⁹⁷。

2. 專利制度下權利人原則上無積極實施發明之義務

如同其他財產權，專利權人對於其所享有之無體財產權具有支配之自由，可自由決定是否實施發明、授權或讓與他人實施發明，專利權人甚而享有不實施發明之自由，專利法未課以其積極實施發明之義務。專利權人閒置發明、不論是自己或他人均完全不實施發明之事實，未必會對公共利益產生危害。易言之，即便專利權人不欲或不願意實施發明，核准專利權之此一事實，於一定程度下已能實現公共利益。首先，專利申請階段將發明內容充分揭露至據以實現之狀態（專利法第 26 條第 1 項），使公眾能知悉技術內容，達到提升科學技術水準之目的。此外，專利法有諸多專利權效力不及之規定，包括非出於商業目的之未公開行為（專利法第 59 條第 1 項第 1 款）、以研究或實驗為目的之行為（專利法第 59 條第 1 項第 2 款、第 60 條），第三人能依法律規定而實施發明，無侵害專利權之疑慮。

另外，若專利權人不積極實施發明或拒絕他人近用發明確實會對公共利益產生危害，諸如基於公共衛生而亟需近用特定藥品專利權，專利法第 87 條至第 91 條有強制授權之規定，於符合要件及程序下，仍能使公眾能近用發明。值得注意的是，基於對財產權之尊重及專利權乃排他權之內涵，即便是處於原發明與再發明之關係，且再發明之專利權人有權向專利專責機關申請強制授權，在專利專責機關審核個案要件及作成強制授權決定之前，仍不妨礙原發明專利權人行使不作為請求權⁹⁸。

⁹⁶ Müller, a.a.O. (FN 33), 688.

⁹⁷ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 38.

⁹⁸ BGH *GRUR*, 379 (1960); Busse/Keukenschrijver, a.a.O. (FN 14), § 139 Rdnr. 44.

3.構成關鍵設施之專利權人例外負有義務實施發明

延續專利權為消極性排他權之性質，競爭法基本上亦應予以尊重。因此，各國競爭法學者及實務均已肯定，專利權人原則上不具有市場力量，權利之行使或不行使亦無涉競爭法規範。惟專利權所保護發明若為市場參與者所不可或缺之關鍵設施，在競爭法下則有不同的評價⁹⁹，技術需求者得援用獨占地位濫用之關鍵設施理論（Essential Facility Doctrine; Lehre von den wesentlichen Einrichtung）¹⁰⁰，以節制專利排他權之行使。

競爭法架構下之關鍵設施理論，原先僅適用於有體型態之基礎設施設備，以此理論作為強制近用之基礎，改正反競爭行為及達到市場上有效競爭之目的。近年來此一理論能否及如何適用於智慧財產領域，亦即如何認定特定智慧財產權為「關鍵設施」，並由競爭法主管機關作成強制授權之決定，在國內外學說與實務有諸多討論，尤以歐洲為然。歐盟執委會雖就智慧財產權之強制授權已有相當數量的處分案件，惟其適用關鍵設施理論仍持謹慎之態度。歐洲法院早於 Magill¹⁰¹、Bronner¹⁰²及 IMS¹⁰³等智慧財產權利人拒絕授權案件中清楚揭示：僅在極為罕見（very peculiar）或例外的情況（under certain exceptional circumstances），亦即欠缺此等智慧財產權所保護之發明或創作，極可能使相關市場之競爭完全消弭（be likely to eliminate all competition），始應准予強制授權¹⁰⁴。延續前揭見解，德國杜賽道夫邦法院及歐洲法院在 Huawei 案重申，行使法律上所賦予之排他權本身，不應該構成獨占地位濫用¹⁰⁵；智慧財產權行使涉及獨占地位濫用者，僅發生於例外之情況（in exceptional circumstances）¹⁰⁶。

美國法院及學者對於關鍵設施理論適用於智慧財產領域，向來較為保守¹⁰⁷，反

⁹⁹ Müller, a.a.O. (FN 33), 687.

¹⁰⁰ 亦有稱為樞紐設施理論、基礎設備理論、瓶頸設施理論或瓶頸原則（Bottleneck Principle）、瓶頸獨占理論（Bottleneck Monopoly Theory）。

¹⁰¹ Case C-241/91 P, C-242/91 P [1995] ECR I-797, [1995] 4 CMLR 718.

¹⁰² Case C-7/97 [1998] ECR I-7791, [1999] 4 CMLR 112.

¹⁰³ Case C-418/01, 35 IIC 564 (2004).

¹⁰⁴ 歐盟執委會及歐洲法院將關鍵設施理論適用於智慧財產案件之討論，詳見 Ensthalé/Bock, a.a.O. (FN 33), 1 (2009).

¹⁰⁵ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 38, 46.

¹⁰⁶ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 47.

¹⁰⁷ 美國立法例之保守立場，或與美國專利法第 271 條 d 項第 4 款明顯偏向專利權人有密切關連。該條規定，不得因專利權人拒絕授權他人使用其專利權，即否定專利權人之權利或據以認定專利

對者甚而質疑，競爭法主管機關或一般法院是否有足夠能力判斷技術之「關鍵性」或重要性，蓋欲認定哪些技術乃關鍵性或重要性，涉及高度專業性¹⁰⁸。即便在一般的競爭法案件，亦有美國學者認為，以關鍵設施理論而要求特定事業開放近用鄰近市場之必要設施或設備，通常對消費者亦未必有利，由於商品或服務之價格及產量（output）往往相同，但賦予競爭者有權分享獨占利益，反而降低競爭者之改良與研發意願，怠於自行發展鄰近市場之設施或設備。以研發創新為基礎的智慧財產案件，關鍵設施理論更會打擊投入研發士氣、降低競爭相對人之研發意願。在智慧財產制度所賦予之排他性權利下，事業原則上並無義務向競爭對手揭露經營知識或秘密，擁有較優越的（superior）知識，不當然構成關鍵設施；事業所擁有的較優越知識若必需與其他競爭者分享，將會毀損（undermine）著作權法或專利法所賦予之鼓勵研發誘因；不論是在擁有較優越知識之事業或其競爭相對人，創新意願均會降低。

基於專利權之性質與制度本旨，欲將其認定為關鍵設施固然應相當謹慎，惟一旦構成市場參與者所不可或缺之關鍵設施，技術需求者即有權近用發明。其一作法乃依據專利法規定申請強制授權；另一可能則是依公平法之規定，由競爭法主管機關以關鍵設施理論為基礎，作成公平法第 40 條第 1 項改正其行為或必要更正措施之行政處分，令專利權人負有強制授權之義務。本文認為，以競爭法之關鍵設施理論作成強制授權決定，較專利法之規定更能符合市場參與者近用發明之需求，蓋其乃一體適用於所有技術需求者。相較於此，專利專責機關之強制授權處分則為個案之決定，其他技術需求者欲據此而實施發明，仍應證明有專利法強制授權事由之存在，且單獨再提出申請及依循相關程序，始由專利專責機關作成決定。實務上實難要求所有的市場參與者逐一提出強制授權申請；此外，每一個案之強制授權申請及核准程序，亦會延宕發明之使用時機及延緩技術需求者進入市場之時程¹⁰⁹。

權人有權利濫用（misuse）或不法擴張（illegal extension）之情事。據此，美國實務上雖有諸多智慧財產授權或侵權爭議之技術需求者主張關鍵設施理論，但被法院所接受者甚少。Gregory V.S. Mccurdy, “Intellectual Property and Competition: Does the Essential Facilities Doctrine Shed Any New Light?” *25(10) European Intellectual Property Review*, 472, 473, 475 (2003).

¹⁰⁸ Gregory V.S. Mccurdy, *supra* note 107, 476.

¹⁰⁹ 關於競爭法之關鍵設施理論較適宜處理「關鍵設施」性質之專利權近用，詳細討論參見李素華，前揭註 31，112-114。

（二）SEP 權利人於競爭法下負有特別義務

前已述及，專利權所保護的發明一旦成為技術標準，不論是事實上或法律上的技術標準，該發明即已成為關鍵設施，自能適用競爭法之關鍵設施理論。於此情況，SEP 權利人亦負有特別義務，包括 SEP 權利人無法拒絕授權及應以 FRAND 條件授權技術需求者。

基於技術標準之性質，SEP 成為上下游事業進入市場所不可或缺之關鍵設施，權利人即無拒絕授權之權利。易言之，SEP 所保護之發明若僅由權利人自行實施而未曾有授權他人實施之事實，面對尋求授權之技術需求者，SEP 權利人之拒絕授權，有競爭法之關鍵設施理論作為規制，由競爭法主管機關以強制授權處分為改正及必要更正措施，所有市場參與者均能近用 SEP。反之，SEP 權利人只要曾經與他人訂定授權契約，其後即無從拒絕其他尋求授權之技術需求者，蓋拒絕授權行為構成獨占事業之差別待遇及獨占地位濫用，此乃德國 BGH 於 Spundfass 案所清楚指出。另外，個案上 SEP 之性質若為法律上的技術標準，權利人在標準制定過程已為 FRAND 之承諾，嗣後先將發明授權他人，卻又拒絕其他技術需求者之行為，已構成 FRAND 承諾之違反¹¹⁰。因此，不論 SEP 所保護之發明是否曾授權他人實施、不論所涉及者為事實上或法律上的技術標準，面對市場參與者之授權請求，SEP 權利人基本上無從拒絕，否則即該當獨占地位濫用及違反競爭法。

值得注意者為，一般專利授權契約中若包含「禁止質疑專利有效性條款」(no-challenge clause)，亦即限制被授權人爭執授權技術之有效性，此等約定會被認為乃違反競爭法之規定¹¹¹。反之，授權契約若約定，被授權人質疑專利有效性時，授權人得終止授權契約，前揭「終止契約條款」(termination clause) 通常無違反競爭法之疑慮。惟於 SEP 之情況，終止契約條款之結果，將導致技術需求者無法實施 SEP 所保護之發明，其所提供之商品或服務無法符合技術標準需求，因而被排除於市場參與。因此，SEP 授權之終止契約條款，「實質上」(de facto) 等同於禁止質疑專利有效性條款及拒絕授權¹¹²。前已述及，屬於關鍵設施之 SEP 權利人無從拒絕授權，從而此等終止契約條款之適法性，或有疑義。

¹¹⁰ David Telyas, *supra* note 39, 173.

¹¹¹ 參見 TRIPS 協定第 40 條第 2 項、技術授權處理原則第 6 點第 7 款。

¹¹² David Telyas, *supra* note 39, 146.

同樣基於獨占事業不得有差別待遇行為，SEP 之授權條件必須符合 FRAND 要件，即便是事實上的技術標準亦同，諸如德國之橘皮書案。惟如同 BGH 於 Spundfass 案及橘皮書案所言，SEP 權利人雖負有授權義務及不得有差別待遇行為，並不代表技術需求者得主張無償授權或授權條件必須完全相同。歐洲法院在 Huawei 案明確指出，即便曾為 FRAND 承諾，SEP 權利人亦僅在 FRAND 條件下，始負有授權之義務¹¹³。至若當事人協商之授權契約是否符合 FRAND 條件，應綜合判斷之，包括不同技術需求者實施發明之方式與範圍、授權金計算方式、數額及其他授權條款，諸如再授權限制或回饋授權條款（grant-back clause）。另外，個案上不同技術需求者之屬性及實施發明之需求相近，SEP 權利人主張及計算之權利金數額若有顯著差異，必須要有合理理由始不違反 FRAND 承諾，BGH 於 Spundfass 案清楚闡釋。

（三）競爭法就技術標準案件應更細緻考量個案事實

SEP 權利行使與獨占地位濫用問題，近年來已有相當個案之累積。惟即便同樣是 SEP 權利人主張排他權，細究不同案件，個案事實仍有差異，本文認為，此乃競爭法主管機關執法或法院審理案件時，所不容忽略之重要內涵。觀諸歐洲法院針對 Huawei 案表達意見前，亦先釐清兩個重要的前提事實：1. Huawei 案所涉及者乃「法律上的技術標準」，亦即由 SSO 所制定之標準¹¹⁴；2. 本案之 SEP 權利人曾經向 SSO 承諾願意以 FRAND 條款授權標準相關技術¹¹⁵。歐洲法院繼而於此前提事實下，闡釋 SEP 不作為請求權與競爭法強制授權抗辯之適用關係¹¹⁶。因此，競爭法介入 SEP 案件時，應細緻考量個案之案由事實，難以一概而論 SEP 之不作為請求權必然構成獨占地位濫用或適當之權利行使。

1. 事實上或法律上的技術標準應有不同的競爭法評價

不論是 Spundfass 案或橘皮書案，BGH 均基於技術標準與 SEP 之依賴關係，肯定 SEP 權利人有排除競爭能力、在相關市場處具有獨占地位。兩案爭點雖同樣是 SEP

¹¹³ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 54.

¹¹⁴ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 49-50.

¹¹⁵ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 51-52.

¹¹⁶ Heinemann, “Standardessenzielle Patente in Normenorganisationen: Kartellrechtliche Vorgabe für die Einlösung von Lizenzierungsversprechen,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 859 (2015).

權利人拒絕授權及行使不作為請求權，BGH 僅肯定 Spundfass 案之獨占地位濫用主張及強制授權抗辯，橘皮書案之拒絕授權卻無違反競爭法疑慮。BGH 見解之所以不同，本文認為，應是考量 SEP 屬性之差異。易言之，前揭案件均屬 SEP 授權爭議，惟前者涉及 SSO 訂定之「法律上的技術標準」，橘皮書案則乃「事實上的技術標準」。首先，不論是法律上或事實上的技術標準，特定專利權之所以會成為 SEP，均係因權利人在創新研發上的努力與付出，諸如率先投入研發有成或具有技術優越。惟 SEP 所保護發明能在市場上被廣泛使用及取得獨占地位，不容忽略法律上與事實上技術標準之差異。前者乃 SSO 建立標準後促使上下游事業廣泛使用，SEP 權利人因而能依附 SSO 運作及標準建立之程序，取得獨占力量，Spundfass 案之 390 專利權屬之。相較於此，事實上的技術標準仰賴 SEP 權利人以一己之力擴散技術，藉由廣告行銷及其他競爭行為，始能從替代性技術中脫穎而出成為技術標準，諸如 BGH 之橘皮書專利權。據此，競爭法在評價 SEP 權利行使之適法性時，應考量法律上或事實上技術標準之權利人，在投入創新研發與技術擴散之努力實有不同。此等事實，適切呼應競爭法鼓勵事業應以商品（技術）品質、廣告行銷或其他正當方式爭取交易機會、建立公平競爭環境之立法目的。

其次，同樣基於法律上或事實上技術標準之形成差異，SEP 權利人享有拒絕授權之空間應有不同。詳言之，所涉及者若為法律上的技術標準，SEP 權利人曾經接受「專利方針」(Patent Policy) 或「智慧財產方針」(IP Policy)¹¹⁷之程序，在 SSO 之標準制定過程，亦曾事前向 SSO 或標準制定參與者表明未來願意以 FRAND 條件授權 SEP。此等事實，代表專利權人準備好要與交易相對人訂定授權契約¹¹⁸，亦創造出技術標準使用者之合理期待 (create legitimate expectations)，認為未來能以 FRAND 條件實施 SEP 所保護發明，SEP 權利人拒絕 FRAND 條件授權因而構成獨占地位濫用¹¹⁹。相較於此，事實上技術標準係因上下游事業廣泛使用而成為市場上通用的技術標準，SEP 權利人未曾為 FRAND 之表示，但在其成功擴散研究成果及打破

¹¹⁷ 不論是 Patent Policy 或 IP Policy，英文直譯應為「專利政策」或「智慧財產政策」，但二者均由 SSO 所公布及施行，為避免誤解而認為其有國家公權力色彩或為專利專責機關所訂定，本文稱為「專利方針」。專利方針所欲達到之目的，係為及早發現標準可能涵蓋之專利技術與確保專利權人同意授權，以利該標準制定程序之進行與該標準日後能被廣泛使用，從而專利方針可謂在公眾對於技術標準之需求與智財權人之權利行使間，尋求平衡。關於專利方針之性質與拘束力，從競爭法及專利法角度應如何審視其適法性之詳細討論，參見 Su-Hua Lee, “Enforcement of Essential Patents and Industry Standards: More Economic or Innovative Approach?” *22(1) Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 55-77 (2015).

¹¹⁸ Müller, a.a.O. (FN 33), 687 f.

¹¹⁹ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 53-54.

相關市場之技術藩籬後，卻因專利權屬性為 SEP 而課以 FRAND 條件之授權義務，技術需求者亦可遽然援引競爭法之強制授權抗辯防禦不作為請求權，或有疑義。不問權利人是否曾為法律行為（同意 FRAND 授權條件之意思表示），競爭法卻等同評價拒絕授權行為及判斷有無違反 FRAND 條件，似有商榷之餘地。

鑑於法律上及事實上技術標準之成因不同，競爭法主管機關同樣面對 SEP 權利人拒絕授權、當事人爭執 FRAND 條件及是否構成獨占地位濫用，或宜考量 SEP 是由 SSO 所制定或屬於事實上技術標準之性質。若未將此等因素納入考量而等同評價，不啻為懲罰致力於從事研發、以一己之力擴散研究成果、打破技術障礙及促進上下游產業蓬勃發展之事業。然本文需強調者為，不必然基於法律上或事實上技術標準之屬性，即能據以決定競爭法介入應否管制專利權行使或管制密度，個案上仍應將其他因素納入考量，諸如本文下述之「SEP 權利人與技術需求者之關係」、「SEP 權利人之屬性」及其他客觀事實。

2. SEP 權利人與技術需求者之關係

SEP 權利人之不作為請求是否逾越競爭法範疇，除了需考量所涉及者為法律上或事實上的技術標準外，本文認為，不容忽略 SEP 權利人與技術需求者之關係，亦即 SEP 權利人在市場上是否提供商品或服務、與技術需求者是否處於水平競爭關係。

詳言之，歐盟「水平競爭協議處理原則」(Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements) 明確指出，參與技術標準制定之事業可以區分為如下三類¹²⁰：「純粹下游事業」(downstream-only undertakings)、「純粹上游事業」(upstream-only undertakings) 及「上下游混合事業」(vertically intergrated undertakings)。純粹下游事業通常未擁有 SEP，係於技術標準的基礎上提供商品或服務，實施 SEP 需支付的對價代表產銷活動之營運成本，因而有很強的動機去降低或免除權利金負擔。相反的，純粹上游事業之主要經濟活動為從事新技術的研發與創新，將研究成果技術移轉之權利金或其他對價為主要經濟來源，因而亟欲透過 SEP 授權獲取最大的收益。上下游混合事業則同時擁有 SEP，亦提供商品或服務，近年來電信領域 SEP 相關授權爭

¹²⁰ Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, OJ C 11, January 14, 2011, para. 267.

議之 Samsung、Apple、Microsoft 及 Motorola 等事業屬之。本文認為，競爭法主管機關在審酌 SEP 權利行使之適法性、不作為請求權主張是否構成專利權「箝制」、所請求之權利金數額是否逾越 FRAND 條件等情事，不容忽略 SEP 權利人之性質及其與技術需求者之關係。

觀諸歐洲法院在審視 Huawei 案時，先釐清及明確指出，SEP 權利人 (Huawei) 為「上下游混合事業」之性質，其與技術需求者 (ZTE) 在商品或服務之提供上具有競爭關係，可藉由 SEP 排除競爭對手，將銷售市場保留給自己的商品或服務¹²¹。SEP 權利人為上下游混合事業之性質，同樣見諸於歐盟執委會介入管制的 Samsung 案及 Motorola 案。於此情況，SEP 權利行使本身，牽動著 SEP 權利人及其競爭對手（技術需求者）所提供商品或服務之市場占有率消長，此等事實或為歐洲法院及歐盟執委會對於專利權行使持較審慎態度之緣由，甚而質疑 SEP 權利人主張不作為請求權違反先前之 FRAND 承諾，亦有違反競爭法之疑慮。相反的，於 SEP 權利人之性質為「純粹上游事業」，SEP 所保護之技術本身即為「商品或服務」，若無法藉由授權契約訂定及權利金數額獲得足夠利潤，將無法持續投入研發及從事技術創新活動。因此，競爭法在審視 SEP 不作為請求權及權利金主張之適法性，或應考量 SEP 權利人與技術需求者之關係，視個案事實賦予 SEP 權利人或技術需求者較大的權利行使或談判空間¹²²。

3. SEP 權利人之屬性

競爭法判斷不作為請求權行使之適法性時，本文認為應將 SEP 權利人之屬性納入考量，亦即 SEP 權利人是否為專利訴訟實體或專利地痞，抑或以從事技術創新與研發為核心之事業。

詳言之，即便同樣是未從事實體商品或服務活動之 SEP 權利人，其專利權或其他智慧財產之取得方式均有不同。前述歐盟「水平競爭協議處理原則」所稱之純粹上游事業，係以自行投入研發方式累積專利權；反之，專利訴訟實體或專利地痞往

¹²¹ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 52 (... the fact that that patent has obtained SEP status means that its proprietor can prevent products manufactured by competitors from appearing or remaining on the market and, thereby, reserve to itself the manufacture of the products in question.)

¹²² 以美國競爭法主管機關受理之 Rambus 案為例，Rambus 的主要營收來自於權利金及相關對價，至 2001 年 9 月為止，Rambus 從事技術移轉之年營收高達 1 億 1 千 7 百萬美元。參見 FTC Administrative Complaint, Docket No. 9302, 2.

往未從事研發或在創新研發之投入較為有限，而是藉由收購方式獲得訴訟所需之專利權，並迫使被控侵權者和解及支付鉅額對價，所請求之金額亦遠高於發明之價值。兩相比較，純粹上游事業在技術創新及提升科學技術水準之貢獻，顯然高於專利訴訟實體或專利地痞；除此之外，相較於在市場上以大量及包裹方式蒐購專利權之專利訴訟實體或專利地痞¹²³，純粹上游事業必須承擔研發及技術創新之失敗風險。因此，同為 SEP 權利人，純粹上游事業之屬性顯然與專利法之立法目的較為契合。

另外，再從有無不當干擾相關市場之競爭秩序而觀，純粹上游事業之非難性亦較低，其行使不作為請求權及試圖與技術需求者訂定授權協議之目的，是希望能有足夠收益以繼續投入新技術之研究與發展，此等權利行使與授權協商過程，適切回應立法者透過專利制度賦予排他權之目的，競爭法應予以尊重。據此，本文認為，SEP 權利人之屬性為何、是否為專利訴訟實體或專利地痞，在競爭法主管機關審視專利權行使之正當性時，似應有不同的評價¹²⁴。

4. 應綜合判斷授權協商是否滿足 FRAND 要件

國際間目前均已承認，SSO 參與者若事後違反 FRAND 承諾及對標準使用者主張不作為請求權，有違反競爭法之虞，美歐日中各國競爭法主管機關亦不乏介入管制者。惟個案上最困難之處即在於何謂 FRAND 條件？SEP 權利人主張或被授權人同意之內容是否滿足 FRAND 條件¹²⁵？簡而言之，授權爭議發生時，究竟應由 SEP 權利人或技術標準使用者舉證證明其所提出之授權條件已滿足 FRAND 要求？前揭問題在 BGH 橘皮書案之前，競爭法主管機關或受理 SEP 侵權訴訟之法院均未曾釐清。相異於此，德國橘皮書案之所有受到各國矚目，主要原因即在 BGH 明確指出技術標準使用者及 SEP 權利人針對 FRAND 要件之舉證順序與內容、於何情況始逾越權利行使之正當界線及有競爭法介入管制之必要。同樣的，歐洲法院針對 Huawei 之見解之所以重要，亦因其進一步闡釋，當事人對於 FRAND 條件未有共識時，應透過何等

¹²³ 以「高智發明」(Intellectual Ventures, IV)與巴西 Campinas 大學之協議為例，Campinas 大學於一定期間所產生之所有研究成果，僅保有在巴西申請專利之權利，IV 有權透過 PCT (Patent Cooperation Treaty) 程序向其他國家提出專利申請，並就該等專利權為全球性之權利主張或進行訴訟。Tom Ewing & Robin Feldman, "The Giants Among Us," *2012 Stanford Technology Law Review*, 8 (2012).

¹²⁴ 本文認為，美國 FTC 近年來積極細分 PAE 或 NPE 及其定義，亦係因不同屬性及其事業活動，競爭法應就其專利權行使及侵權訴訟之提起，給予相異的評價。

¹²⁵ Heinemann, a.a.O. (FN 116).

程序及方式決定¹²⁶。

依據歐洲法院之 Huawei 案見解，不論技術標準需求者是否已經實施發明，其只要表明願意以 FRAND 條件訂定授權契約，SEP 權利人即負有義務以書面方式提出 FRAND 之授權要約（present a specific, written offer for a licence on FRAND terms）、權利金數額與計算基礎¹²⁷。或有論者認為，前述歐洲法院關於授權條件提出順序與舉證責任之見解，迥異於德國橘皮書案之結論。易言之，BGH 認為，被控侵權者負有義務先給付或提存權利金，且證明給付之數額滿足 FRAND 條件。反之，歐洲法院在 Huawei 案則認為，SEP 侵權爭訟中，若當事人對於 FRAND 條件內容並無共識，SEP 權利人需先證明所提出的授權條件符合 FRAND 之要求；關於實施發明之對價，則是自授權之反要約遭 SEP 權利人拒絕之時點起（from the point at which its counter-offer is rejected），有實施發明之技術需求者始負有提存對價之義務¹²⁸。本文認為，歐洲法院與 BGH 之意見差異，實係因兩案之案由事實截然不同。德國橘皮書案乃事實上的技術標準，歐洲法院之意見闡述則針對法律上的技術標準，亦即 SEP 權利人曾向 SSO 表明願以 FRAND 條件授權¹²⁹，因而在日後的侵權及授權爭議，可以合理期待由 SEP 權利人先提出授權之要約¹³⁰；Huawei 案之案由事實在本質上即與德國橘皮書案迥異，反而相近於 Spundfass 案。因此，究竟應由 SEP 權利人或技術需求者（不論是否已有實施發明之事實）先提出符合 FRAND 條件、證明所提出條件符

¹²⁶ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 68-69.

¹²⁷ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 63.

¹²⁸ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 67: Furthermore, where the alleged infringer is using the teachings of the SEP before a licensing agreement has been concluded, it is for that alleged infringer, from the point at which its counter-offer is rejected, to provide appropriate security, in accordance with recognised commercial practices in the field, for example by providing a bank guarantee or by placing the amounts necessary on deposit.

¹²⁹ 此為德國杜賽道夫邦法院所提問題之前提與假設：若侵害人表明願意進行授權協商，則「曾向 SSO 表明同意 FRAND 授權條件」之 SEP 權利人向侵害人主張不作為請求權，是否構成獨占地位濫用。參見 C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 39: ... (1) Does the proprietor of [an SEP] which informs a standardisation body that it is willing to grant any third party a licence on [FRAND] terms abuse its dominant market position if it brings an action for an injunction against a patent infringer even though the infringer has declared that it is willing to negotiate concerning such license? or ...

歐洲法院之 Huawei 見解係針對法律上的技術標準，亦可參見 para. 44 (...which has given an undertaking to the standardization body to grant licences to third parties on FRAND terms...), 49 (...by the fact that the patent at issue is essential to a standard established by a standardisation body...), 51 (...that the patent at issue obtained SEP status only in return for the proprietor's irrevocable undertaking, given to the standardisation body in question, that it is prepared to grant licences on FRAND terms), 71 (...must be interpreted as meaning that the proprietor of an SEP, which has given an irrevocable undertaking to a standardisation body to grant a licence to third parties on FRAND terms, ...).

¹³⁰ 相同見解，Heinemann, a.a.O. (FN 116), 857.

合 FRAND，不能一概而論，而應依據技術標準之性質不同決定之。若是法律上的技術標準，SEP 權利人一旦能證明其所提出條件符合 FRAND 要件，其結果實則與事實上的技術標準，並無二致。

本文認為，BGH 或歐洲法院係依個案為事實上或法律上的技術標準而有不同的 FRAND 舉證要求。另外，前揭法院亦清楚指出，已先實施發明之技術實施者，無論如何負有給付義務，僅其時間點應依個案事實之差異，適度調整，包括涉及者為事實上或法律上技術標準、SEP 權利人與技術需求者是否處於競爭關係、當事人之權利行使或未得同意實施發明之行為究為善意或惡意。橘皮書案與 Huawei 案之案由事實本有不同，各該法院就實施技術之對價給付時間點，因而有相異的認定結果。

五、結論

專利權人所享有之權利內涵既為消極性的排他權，確保排他權受到完整保護之核心，即在於不作為請求權之行使，對於已發生侵害行為而將面臨「重複侵害之危險」，能藉由主張除去侵害之不作為請求權，避免侵害行為之繼續發生。針對「將受到侵害之危險」，專利權人亦能透過防止侵害之不作為請求權，達到排他權行使之結果。專利法第 58 條第 1 項至第 3 項之排他權內涵，係以不作為請求權實現，此乃專利制度運作之核心所在。

近年來專利權及其他智慧財產權利行使涉及之競爭法規範為題，引發各界重視，在電信及網際網路領域，最重要爭議即為 SEP 權利人之不作為請求權主張與技術標準需求者之競爭法強制授權抗辯，競爭法主管機關及司法實務應如何兼顧專利權保護與市場競爭秩序維護，與我國同屬大陸法系之德國立法例，有重要參考價值，Spundfass 案及橘皮書案之判決極有層次的分析各該問題。如同 BGH 在 Spundfass 案及橘皮書案之謹慎態度；歐洲法院在 Huawei 案同樣清楚指出，即便基於個案事實認為 SEP 權利人負有義務以 FRAND 條件授權，仍應兼顧技術擁有者與需求者之利益，法院重申歐盟 98/44/EC 智慧財產執行指令¹³¹、歐盟人權憲章（Charter of Fundamental Rights of the European Union）第 17 條第 2 項及第 47 條，肯定智慧財產權利人應能透過有效的法律救濟程序保護財產權¹³²。歐洲法院強調，即便 SEP 權利人曾向 SSO

¹³¹ Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual-property rights, OJ 2004 L 157.

¹³² C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 57.

作出不可撤回的 FRAND 授權承諾，亦不能否定（negate）歐洲人權憲章對於財產權之保障¹³³。

本文認為，欲以競爭法介入及限制除去或防止侵害之不作為請求權行使，應先考量專利權之內涵為排他權、專利制度之鼓勵創新研發目的。另外，個案上 SEP 究為事實上或法律上的技術標準、SEP 權利人是否自行投入創新研發或其為專利訴訟實體或專利地痞、技術需求者與 SEP 權利人之關係、SEP 授權條件等諸多因素均有不同，競爭法於審酌 SEP 權利行使之適法性時，均應納入考量，不宜逕認為 SEP 之不作為請求權為正當權利行使或獨占地位濫用，而應個案判斷，始能兼顧專利法與競爭法之立法意旨。

¹³³ C-170/30 - Huawei/ZTE, para. 59.

參考文獻

中文部分

- 王澤鑑，民法物權，增訂2版，自版（2014）。
- 江國慶，拒絕專利授權之研究－以美國反競爭規範為中心，國立臺北大學博士學位論文（2015）。
- 李素華，「技術標準制定之競爭法規範與調和」，東吳法律學報，第15卷第1期（2003）。
- 李素華，「專利權行使與公平交易法－以近用技術標準之關鍵專利為中心」，公平交易季刊，第16卷第2期（2008）。
- 李素華，「專利權侵害之損害賠償及侵害所得利益法之具體適用：以我國專利法為中心」，臺大法學論叢，第42卷第4期（2013）。
- 李素華，「從專利授權契約之本質論專利法相關規範之解釋與適用」，政大法學評論，第144期（2016）。
- 周瑋祺，「美國國際貿易委員會涉及標準專利（SEPs）案件所核發限制禁止命令遭否決撤銷」，科技法律透析，第26卷第1期（2014）。
- 林金榮，「專利授權教戰守則：授權誠信條款 F/RAND 介紹－Microsoft v. Motorola 專利訴訟判決談起」，月旦法學雜誌，第238期（2015）。
- 林洲富，專利法，3版，五南圖書出版公司（2011）。
- 黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會－相生與相剋之間，初版，元照出版公司（2006）。
- 黃銘傑，「技術標準與專利聯盟（Patent Pool）中獨占地位之取得及其濫用時之救濟措施初探－美國聯邦交易委員會 In the Matter of Rambus, Inc.案之啟示」，全國律師，第12卷第1期（2008）。
- 黃銘傑，「從專利授權之法律性質與定位論專利法修正草案授權規範之問題點與盲點」，月旦法學雜誌，第176期（2010）。
- 楊宏暉，「標準關鍵專利之濫用與限制競爭」，公平交易季刊，第23卷第4期（2015）。
- 楊宏暉，「德國競爭法上強制授權抗辯之發展與省思」，公平交易季刊，第24卷第3期（2016）。

- 楊崇森，專利法理論與應用，3 版，三民書局公司（2013）。
- 葉雲卿，「專利救濟法理的新思維—以美國專利訴訟近期法院見解為主軸」，專利師季刊，第 16 期（2014）。
- 劉孔中，「技術標準、關鍵內容與強制授權—國際比較下的本土檢討」，公平交易季刊，第 19 卷第 3 期（2011）。
- 劉國讚，專利實務論，初版，元照出版公司（2009）。
- 蔡岳勳，「聯合技術標準制定、專利權揭露與競爭法—對 2008 年 Rambus, Inc. v. FTC 案之初步評析」，科技法學評論，第 6 卷第 1 期（2009）。
- 蔡明誠，發明專利法研究，3 版，自版（2000）。
- 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，4 版，翰蘆圖書出版公司（2004）。
- 謝銘洋，智慧財產權法，7 版，元照出版公司（2016）。
- 顏雅倫，「公平會智慧財產權授權管制實務之回顧與評析」，公平交易季刊，第 24 卷第 1 期（2016）。

外文部分

- Abe, Takanori, “IP High Court Rules in Apple v Samsung FRAND Case,” *Managing Intellectual Property Magazine*, September (2014).
- Contreras, Jorge L. & MacManis, Charles R., “Intellectual Property Landscape of Material Sustainability Standards,” *14 Columbia Science and Technology Law Review* (2013).
- Ewing, Tom & Robin Feldman, “The Giants Among Us,” *2012 Stanford Technology Law Review* (2012).
- Grubb, Philip & Thomsen, Peter R., *Patents for Chemicals, Pharmaceuticals, and Biotechnology*, 5th ed., Oxford University Press (2010).
- Kesan, Jay P. & Hayes, Carol M., “FRAND’S Forever: Standards, Patent Transfers, and Licensing Commitments,” *89 Indiana Law Journal* (2014).
- Kieff, F. Schott, Newman, Pauline, Schwartz, Herbert F. & Smith, Henry, *Principles of Patent Law: Cases and Materials*, 4th ed., Thomson Reuters/Foundation Press (2008).
- Koelman, Kamiel J., “An Exceptio Standardis: Do We Need an IP Exemption for Standards?” *2006 International Review of Intellectual Property and Competition Law*

- (2006).
- Lee, Su-Hua, “Enforcement of Essential Patents and Industry Standards: More Economic or Innovative Approach?” *22(1) Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics* (2015).
- Lemley, Mark A., “Are Universities Patent Trolls?” *18 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal* (2008).
- Magliocca, Gerard N., “Blackberries and Barnyards: Patent Trolls and the Perils of Innovation,” *82 Notre Dame Law Review* (2007).
- Mccurdy, Gregory V.S., “Intellectual Property and Competition: Does the Essential Facilities Doctrine Shed Any New Light?” *25(10) European Intellectual Property Review* (2003).
- Mudge, Wilson D. & Karlin, Marni B., “The District of Columbia Circuit Court’s Decision in Rambus- Overturn the FTC Finding of Monopolization,” *20 Intellectual Property & Technology Law Review* (2008).
- Mueller, Janice M., *Patent Law*, 4th ed., Aspen Publishers (2013).
- Shrestha, Sannu K., “Trolls or Market Makers? An Empirical Analysis of Nonpracticing Entities,” *110 Columbia Law Review* (2010).
- Telyas, David, *The Interface between Competition Law, Patents and Technical Standards*, 1st ed., Kluwer Law International (2014).
- Benkard, Georg/Scharen, Uwe, *Kommentar: Patentgesetz and Gebrauchsmustergesetz*, 10. Aufl., C.H.Beck (2006).
- Benkard, Georg/Rogge, Rüdiger/Grabinski, Klaus, *Kommentar: Patentgesetz and Gebrauchsmustergesetz*, 10. Aufl., C.H.Beck (2006).
- Busse, Rudolf/Keukenschrijver, Alfred, *Kommentar: Patentgesetz und Berücksichtigung des Europäischen Patentübereinkommens und des Patentszusammenarbeitsvertrags*, 7. Aufl., De Gruyter (2013).
- Ensthaler, Jürgen/Bock, Leonie, “Verhältnis zwischen Kartellrecht und Immaterialgüterrecht am Beispiel der Essential-facility-Rechtsprechung von EuGH und EuG,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (2009).

- Fleischer, Holger/Weyer, Hartmut, “Neues zur essential facilities- Doktrin im Europaischen Wettbewerbsrecht- Eine Besprechung der Bronner-Entscheidung des EuGH,” *4 Wirtschaft und Wettbewerb* (1999).
- Heinemann, Andreas, “Standardessenzielle Patente in Normenorganisationen: Kartellrechtliche Vorgabe für die Einlösung von Lizenzierungsversprechen,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (2015).
- Heusch, Clemens-August, “Missbrauch marktbeherrschender Stellung (Art. 102 AEUV) durch Patentinhaber: Orange-Book-Standard und was die Instanzgerichte daraus gemacht haben,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (2014).
- Jestaedt, Dirk, “Der Lizenzerteilungsanspruch nach der BGH-Entscheidung Orange-Book-Standard,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (2009).
- Kraßer, Rudolf, *Patentrecht: ein Lehr- und Handbuch zum deutschen Patent und Gebrauchsmusterrecht, Europäischen und Internationalen Patentrecht*, 6. Aufl., C.H.Beck (2009).
- Kühnen, Thomas/Geschke, Eva, *Die Durchsetzung von Patenten*, 4. Aufl., Heymanns (2010).
- Lober, Andreas, “Die IMS-Health-Entscheidung der Europaischen Kommission: Copyright K.O.?” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int* (2002).
- Müller, Tilman, “Der kartellrechtliche Zwangslizenzeinwand im Patentverletzungsverfahren Drei Jahre nach der BGH-Entscheidung Orange-Book-Standard,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (2012).
- Nirk, Rudolf/Ullmann, Eike, *Patent-, Gebrauchsmuster- und Sortenschutzrecht*, 3. Aufl., C.F.Müller (2007).
- Osterrieth, Christian, *Patentrecht*, 2. Aufl., C.H.Beck (2004).
- Schramm, Carl, *Der Patentverletzungsprozess*, 5. Aufl., Heymanns (2005).
- Schulte, Rainer/Kühnen, Thomas, *Patentgesetz mit Europäischem Patentübereinkommen*, 8. Aufl., Carl Heymanns (2008).
- Stjerna, Ingve Björn, “Die Einrede des älteren Rechts im Patent- und Gebrauchsmusterverletzungsstreit,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (2010).

Verbruggen, Johann/Lörincz, Anna, "Patente und technische Normen," *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Int* (2002).

Verhauwen, Axel, "Goldener Orange-Book-Standard? Besprechung zu LG Düsseldorf, Beschl. v. 21.3.2013 – 4 b O 104/12," *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (2013).

Völp, Fromut, "Weitergeltung der Lizenz bei Veräußerung des Schutzrechts," *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (1983).

Vorwerk, Volkert, "Patent und Ethik," *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (2009).

Enforcement of Standard Essential Patent and Competition: From the Viewpoint of the German Spundfass and Orange Book Cases

Lee, Su-Hua^{*}

Abstract

As technical standards nowadays pervade every facet of our lives, almost every product available on the market has been developed in compliance with one or more standards. They provide the technical basis for the free movement of goods and services, and demolish barriers to trade and market entry resulting from technical requirements. Of particular note, many distinct standards include technologies that are protected by one or more patents referred to as “standard essential patents” (SEP). In such circumstances, a conflict between patent rights, which are intended for private, proprietary and exclusive use, and a standard, which is adopted for free access and collective use, might occur. SEP holders might have a dominant position under the competition law. This article analyzes the most important decisions adjudicated by the German Supreme Court, namely, the Spundfass case and the Orange Book case. In addition, the related opinion of the Huawei/ZTE case expressed by the Court of Justice of the European Union is covered. This article contends that neither the financial rewards provided by the patent law nor the guarantee of free and fair competition ruled by the competition law can be ignored. When applying the competition law to assess the legitimacy of the enforcement of SEPs, all the factors and circumstances should be taken into consideration, including the characteristics of the SEP and SEP holder, the relationship between the SEP holder and the licensee, and the licensing terms and conditions negotiated by the parties. Whether the assertion of the SEP reflects the legitimacy of patent enforcement or the abuse of a dominant position should be determined on a case-by-case basis.

Key words: Technical Standard, Standard Essential Patent, SEP, Patent, Monopoly, Abuse of Monopoly Power, Refusal to License, Essential Facility Doctrine.

