競爭法對智慧財產權規範之再探索

■演講人：顏廷棟 教授(銘傳大學財金法律學系)

壹、背景說明

因應科技發展的日新月異，尤其是通訊產業積極投入研發創新的潮流趨勢，近年美日競爭法主管機關修訂有關智慧財產權之處理原則，俾有效規範行使智慧財產權衍生出的反競爭違法行為。

本文將以下列外國法規範作為討論重點：

(1)美國智慧財產授權之反托拉斯法處理原則(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property；於1995年訂定、2017年修訂，下稱美國智財授權處理原則)。

(2)日本智慧財產利用之獨占禁止法處理原則(知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針；於2007年訂定～2016年修訂，下稱日本智財利用處理原則)。

(3)日本標準化附隨專利集管形成等之獨占禁止法處理原則(標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方；於2005年訂定、2007年修訂，下稱日本標準化處理原則)。

至於我國相對應的規範則有公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則(2001年訂定～2016年修訂，下稱公平會技術授權處理原則)。但是時至今日，高科技產業日新月異，此規範是否能夠因應現在或未來有關技術授權、智慧財產權相關案件，值得我們思考。

貳、競爭政策與智慧財產制度之關係

一、目的共通

智慧財產權法賦予發明人專利權等獎勵措施，與反托拉斯法具有促進創新、增進消費者利益之目的共通(美國智財授權處理原則1.0)。

智慧財產制度激勵事業研究開發意願，促進新技術或利用新技術製品之生成，增加競爭單位或創造新市場；並藉由授權等交易行為，結合相異技術以提高技術利用效能，致有促進市場競爭之效果(日本智財利用處理原則第1.1)。

二、豁免競爭法適用之界限

依據公平交易法第45條：「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。」此規範乃參酌日本獨占禁止法第21條，均為豁免依據。

關於正當行使權利內涵係指形式未逾越權利範圍，實質符合保護意旨。所謂正當行為的判斷標準，依日本智財利用處理原則第2.1 (逾越保護意旨説)規定，形式上屬於權利行使之行為，實質上逾越智慧財產制度保護之意旨，即非屬行使權利之行為。

依公平會技術授權處理原則第4點第1項規定，公平會審議技術授權協議案件，將先依公平交易法第45條規定檢視是否為依照專利法行使權利之正當行為，如逾越專利權等正當權利之行使範圍，違反專利法等保障發明創作之立法意旨時，仍應依公平交易法及本處理原則處理。

參、基本原則

一、智慧財產適用反托拉斯法三原則(美國智財授權處理原則2.0)

(一)在反托拉斯之評價上，除注意智慧財產之特殊性外，應與一般財產適用相同原則。

(二)主管機關不宜以擁有智慧財產權，即認定其有市場獨占地位。

(三)主管機關應肯定智慧財產權之授權行為，統合生產製品之各項互補要素，通常有促進競爭效果。

二、權利耗盡原則(日本智財利用處理原則第2.1)

(一)技術權利人本於自己意思，將利用其技術之製品於國內市場合法流通後，他人在國內市場從事該技術製品之交易行為，不生權利侵害問題(即專利權之國內耗盡)。

(二)技術權利人對於權利耗盡之技術製品，課加他人交易各種限制之行為，與對一般商品銷售之限制相同，均有獨占禁止法之適用。

三、適用對象範圍

(一)專利、著作權、營業秘密、專門技術(Know-How)(美國智財授權處理原則1.0)。

(二)發明專利、新型專利、設計專利(物品形狀)、著作權(電腦程式著作物)、專門技術(相當於營業秘密之技術)、植物種苗、積體電路布局等權利保護之技術(日本智財利用處理原則第1.2(1))。

(三)專利(發明專利、新型專利)、專門技術、專利與專門技術之混合技術(公平會技術授權處理原則第2點第1項及第2項)。

四、管轄權原則(效果主義)

限制利用技術之行為，不論在國內或國外實施，凡對國內市場有影響者，即應受本處理原則之規範(日本智財利用處理原則第1.2(3))。

五、市場界定

競爭法評估限制技術利用(授權契約)行為對於競爭之影響，應依限制行為影響交易之層面，界定相關技術市場（Technology Market）、產品市場（Goods Market）、研發市場（R&D Market）。

智慧財產之市場界定方法，從需求替代性觀點，基本上與界定一般產品或服務市場之方法無異，得參考水平合併準則之市場界定方法(美國智財授權處理原則3.2.1)。

案關技術若得以轉換為其他用途，該轉換用途所處市場應納入界定市場範圍內；案關技術若無法以迂迴技術或其他替代技術替換，該技術即可界定為單一市場(日本智財利用處理原則第2.2(3))。

研發活動本身尚無形成交易或市場之概念，評估限制行為對於研發競爭之影響，應以將來研發成果之技術或技術製品可能所受影響為準(美國智財授權處理原則3.2.3、日本智財利用處理原則第2.2(3))。

肆、影響競爭之評估方法

一、合理原則VS.當然違法 (美國智財授權處理原則4.～5.)

(一)水平授權協定

水平授權協定適用合理原則，在於判斷當事人是否有價格協調設定、增強市場力、阻礙新技術開發或優良產品生產等效果，應考量市場集中度、參進障礙、需求之價格變動彈性等因素決定。

水平授權協定含有限制條款，未必當然違法，其中可能具有規模經濟性、統合研發與其他生產要素等增進效率之效果者；但價格協定、分割市場或顧客、限制生產及集體杯葛等限制條款，則認定為當然違法。

(二)垂直授權協定

垂直授權協定適用合理原則 (限制轉售價格，Leegin案)，在於判斷授權人或被授權人所處市場，是否因此有阻礙競爭之效果。以附排他條件條款為例，應判斷是否因此增進授權技術或阻礙其他技術之運用發展，綜合考量有無市場封鎖效果、限制期間、市場集中、參進障礙、需求之價格變動彈性等因素決定。

限制行為是否影響研發市場競爭之考量因素包含他事業從事研發之性質、範圍、規模、資金、智慧財產、員工素質、獲得其他資產可能性、研發時機、研發成功之能力。

授權條款並存限制競爭要素與促進競爭要素，應考量有無其他替代限制可能、限制期間、可否終止契約等事由，衡量二者效果。

(三)反托拉斯法之安全區(Safe Zone)

符合以下條件之智慧財產授權協定，主管機關原則上不得進行追訴:

(1)外觀未有限制競爭條款；

(2)授權人與被授權人在相關市場之市占率，合計未逾20%(原則以產品市場之市占率計算)，但結合案不適用；

(3)或與授權之技術有4項以上替代或競爭關係之技術。

此外，非屬安全區之授權協定，仍須進行競爭影響之評估，不得逕行認定違法。

二、競爭減損效果之分析方法(日本智財利用處理原則第2.3～4)

綜合考量因素為限制之內容及態樣、技術用途及重要性、相關市場與當事人間之競爭關係、當事人之市場地位(技術市場之市占率計算方法，原則以該技術製品之市占率為準)、市場整體狀況(競爭者數、市場集中度、交易客體特性、差別化程度、銷售通路、參進障礙)、限制有無合理性、是否影響研發意願及動機。

其中，重要技術之考量因素為產品市場利用該技術之狀況、開發迂迴技術或取得替代技術之難易、權利人在相關技術市場或產品市場之地位。而標準必要技術，原則可認定為重要技術。

被限制利用技術者在產品相關市場之市占率未逾20%，或該技術有4項以上之替代技術，原則認定影響競爭之程度輕微(安全區)；但限制產品銷售數量、市占率、區域、對象、研發、改良技術之讓與或專屬授權，不適用。

伍、行為類型之違法判斷

一、私的獨占(日本智財利用處理原則第3.1)

依據獨占禁止法第2條第5項及第3條規定，禁止事業人排除或支配他事業人之事業活動，致實質限制市場競爭。所謂實質限制市場競爭，指市場競爭減弱，致特定之事業人或事業人團體得於某程度內，任意的操縱價格、品質、數量及其他交易條件，進而呈現市場遭受控制或有此之虞的狀態(東寶明星案，1951.9.19東京高裁)。

禁止他事業人利用技術，拒絕技術授權，高

額授權金視為拒絕技術授權。具體案例為10家柏青哥機製造業者（合計約有90%之市場占有率），各自將其擁有之部分發明專利權，組成專利集管(patent pool)，意圖維護現有市場利益，拒絕新進業者技術授權之請求，排除其事業活動(パチンコ機パテントプール事件，1997年8月6日，勸告審決)。

標準必要專利之拒絕授權，指技術權利人以不當手段，使其技術成為符合製品規格標準之必要專利，因拒絕技術授權，致使被拒絕者難以開發或生產該規格製品，排除其事業活動。

標準必要專利權人違反Fair, Reasonable and Non-discriminatory(下稱FRAND) 原則，拒絕技術授權；或撤回FRAND承諾，提起排除侵害訴訟，致使相對人難以開發或生產該規格製品，排除其事業活動。其中，是否符合FRAND原則，可審酌權利人對相對人提出專利有效性、必要性及有無侵害事實等爭議，有無依據商業習慣誠實的進行協商。

限制利用技術範圍，不當然違法，視有無逾越智慧財產保護意旨、是否支配或排除他事業人之事業活動等因素而定。

附加利用技術條件，則是藉由附加條件，支配或排除他事業人之事業活動。具體案例為取得新品種蘿蔔栽培方法專利實施權之農業團體，授權條款限制其會員生產量，以維持價格穩定，不當限制會員之事業活動(日本かいわれ協　事件，1994年2月17日，公取委警告)。

標準必要專利權人禁止被授權人開發或使用替代技術，原則構成支配或排除他事業人之事業活動。再者，標準必要專利權人無正當理由，限制被授權人不得接受其他技術之授權，或指定購買商品，亦構成排除他事業人之事業活動。

二、卡特爾 (日本智財利用處理原則第3.2、美國智財授權處理原則5.5)

(一)專利集管(Patent Pool)

(1)補充性專利集管：透過專利集管，將互補性的專利包裹在一起，能夠增加技術之使用效益、減少專利侵權糾紛。

(2)替代性專利集管：協定產品生產數量、價格、交易(授權)對象、限制技術改良等，可能違法，需要進一步衡量實質限制市場競爭與效率增進效果。

(3)封閉式專利集管：集管之成員合計有高度市占率、被拒絕授權者無法從事效能競爭，可能違法。

(二)複式授權

授權人與多數被授權人相互約束事業活動，可能違法。具體案例為地方政府採購下水道鐵蓋，採購條件為鐵蓋新型專利權人應授權予其他6家供應商，該等供應商協定估價價格、給付施工工程款及利潤、供貨比例等(1993年9月10日，公取委審判審決)。

三、不公平交易方法(日本智財利用處理原則第4)

依據獨占禁止法第2條第9項(一般指定)規定，不公平交易方法之構成要件為一定行為類型加上公平競爭阻礙性(a.減損競爭效果、b.競爭手段不當性、c.侵害自由競爭之基礎)。

拒絕授權原則不違法，例外可能違法。例如同時具備逾越智財制度保護意旨及公平競爭阻礙性之構成要件，則可能違法。

限制技術利用範圍(部分授權、限制製造或出口、再授權對象)，原則不違法，例外限制數量或使用次數上限、限制出口製品回銷國內市場，

則可能違法。

附加利用技術條件，若為盡最大實施努力義務、Know-How保密義務，原則不違法；若為限制銷售價格、轉售價格(不當附拘束條件交易)，原則違法。

附加利用技術條件，具體情形如下：

(1)原則不違法(例外可能違法)：限制原料零件(超過安全性等必要合理程度)、限制銷售(違反權利國內耗盡原則、指定經銷商)、限制使用特定商標(禁止併用其他商標)、不爭執條款(應認定無效之權利)、改良技術的非專屬回饋授權(限制授權對象)、取得知識或經驗的報告(Know-How)、技術的新功能追加授權(排除其他應用技術的授權)、包裹授權(非必要或超過合理範圍)、單方解約(確保反競爭行為實效之手段)。

(2)原則違法：改良技術的專屬回饋授權。

(3)原則違法(例外不違法)：設定與利用技術無關之授權金(以製程部分技術或零件為計價基礎，具備合理性)、權利消滅後之限制(授權金分期或延期支付)、不行使權利條款(實質非專屬回饋授權)。

陸、標準化與獨占禁止法之適用

一、標準化作業之適用原則(日本標準化處理原則第2.2)

標準化作業，能夠統一產品式樣或功能等規格，促成產品間的相容性，擴大符合規格產品之市場版圖，提高消費者使用之便利性。

標準化作業，有下列限制行為，致實質限制市場競爭或有阻礙公平競爭之虞，即有獨占禁止法之違法性問題：

(1)協定銷售價格(卡特爾)

(2)排除競合規格(卡特爾、附拘束條件交易)

(3)不當擴張規格範圍(卡特爾)

(4)不當排除技術提案(私的獨占、差別待遇)

(5)限制參加標準化作業(私的獨占)

二、標準化專利集管之適用原則(日本標準化處理原則第3.2)

(一)標準專利集管無正當理由含納非必要專利，致實質限制相關技術市場之競爭，即有獨占禁止法之違法性問題。

A、B、C等3家家電廠商，共同設定連接周邊機器之規格，及開發與此規格相關之標準必要專利，並合組標準專利集管(採用該規格製品之市占率逾7成)。另D、E之2家廠商共同開發與此規格相同效能之替代技術，並以該替代技術從事生產。嗣後該5家廠商協議將D、E之替代技術加入標準專利集管、該等技術專利包裹授權、各廠商不得單獨對外授權，構成違法卡特爾行為。

A、B、C等3家通訊廠商，共同設定可效率傳送通訊數據之規格，及開發與此規格相關之標準必要專利，並合組標準專利集管(採用該規格製品之市占率逾8成)。該3家廠商另開發取得與此規格功能相關之附加技術專利，並將其加入標準專利集管為包裹授權。如此行為致使D、E之2家廠商共同開發有類似效能之附加技術(競爭技術)，退出該技術授權市場，構成違法之私的獨占。

(二)專利集管對於成員之限制，逾越經營管理或有益規格採用者之便利性等合理必要程度，致嚴重影響相關產品市場或技術市場之競爭，可能有違反獨占禁止法規定之虞。

A、B等10家以半導體為生產零件之機器廠商，與C半導體大廠共同設定半導體相容規格(採用該規格製品之市占率逾8成)，同時為生產符合規格之半導體，A取得a1及a2、B取得b1及b2、C取得c1及c2等必要專利，並合組標準專利集管，協議該等專利採包裹授權、各成員不得對外單獨授權。另D半導體廠商開發與該規格有替換性之新規格，惟採用新規格生產製品難以避免牴觸a1及b1等必要專利，因此，對A及B請求授權。A及B依據該標準專利集管協議，拒絕D授權請求，實質限制相關技術市場之競爭，構成違法私的獨占。

(三)專利權人組成專利集管，授權人或被授權人相互間，有可能藉此進行卡特爾的資訊交流，因此，應有必要防範措施。

8家電器大廠共同制定及研發動畫影音相容規格與技術，並合資設立專利集管組織。該專利集管組織取得被授權人營業資訊，負有保密義務，避免專利權人或被授權人藉此資訊相互限制商品產量或定價。

(四)標準必要專利授權契約訂定不爭執條款，對於違約者解除全部專利之授權，相較於一般專利授權個別解約，影響被授權人事業活動程度較大。

A、B、C及D等4家廠商，擁有通訊器材相容規格的標準必要專利，並合組專利集管。E廠商取得該專利集管授權以開發生產自家通訊器材之新技術。A察覺其市占率劇降，主張E開發新技術超出專利授權範圍，提起停止侵權行為訴訟；E則提出A專利無效事由之抗辯。B、C及D以E之抗辯將影響該專利集管之包裹授權為由，解除對E授權契約，構成共同拒絕交易之違法行為。

(五)標準專利集管授權約款，禁止被授權人現有或將來取得專利權對於授權人或其指定之人或其他被授權人行使權利，目的在使專利集管累積多數專利，強化其在規格相關市場之地位，同時妨礙被授權人所有替代技術間的競爭，致有實質限制相關技術市場競爭之虞者，可能構成私的獨占或卡特爾違法行為。至於其他約款，如下事例，若未涉及限制被授權人使用技術，通常無獨占禁止法違法性之問題。

3家電器廠商共同設定電器操作系統規格，並合組大部分相關標準必要專利集管；另其他標準必要專利為部分被授權人所有，因此，該專利集管訂定約款:

(1)被授權人認為其他被授權人使用授權技術侵害其專利，應通知專利集管，不得擅自主張侵權；

(2)專利集管與該被授權人應合意選定第三人，判斷被授權人是否擁有標準必要專利；

(3)若屬標準必要專利，被授權人應將其授權予專利集管為包裹授權；

(4)被授權人授權後，得與其他標準必要專利同樣條件，分配授權金；

(5)被授權人除授權予專利集管外，不受任何使用該標準必要專利技術之限制。

柒、檢討課題

一、智慧財產授權之規範範圍應否擴大

參酌美國智財授權處理原則及日本智財利用處理原則，我國公平會技術授權處理原則僅限於處理技術授權，規範的範圍尚未及於發明專利、新型專利、專門技術(營業秘密)、專利與專門技術之混合技術與設計專利(物品形狀)、著作權(電腦程式著作物)、植物種苗、積體電路布局等相關技術，但觀察我國實務情形，似乎尚無擴大規範範圍之急迫性。

二、公平會技術授權處理原則之修正

管轄權、權利耗盡、FRAND等原則，實務上皆已出現相關案例，實有增訂之必要。然而，安全區原則之訂定，美日等技術大國已累積長久的執法經驗與案例，相較之下，我國目前尚無訂定安全區之需要。

現行公平會技術授權處理原則第4點第3項之審酌事項，規範過於單薄，宜充實影響競爭之評估要素。另外，應重新檢視例示事項是否完備，例如：不行使權利、單方解約等條款，均尚未規範。

三、標準必要專利之規範模式

我國實務上已經出現標準必要專利之相關案例，實有立法規範之必要，然宜另訂處理原則，或者納入現行公平會技術授權處理原則，值得探究。事實上，有些專利集管問題不涉及技術授權，例如：標準化制定過程、專利集管內部管理等，因此，分別規範或許較為合適。

再者，主要規範事項應包含以下三大方向：標準化作業、標準專利集管之營運管理、標準必要專利之授權等與公平交易法之規範關係。

（本文係講座民國106年12月5日假公平會發表之演講內容，經政治大學經濟學研究所楊宗霖記錄整理並經講座審訂）