

《公平交易季刊》

第 23 卷第 4 期（104/10），頁 35-86

◎公平交易委員會

標準關鍵專利之濫用與限制競爭

楊宏暉*

摘要

科技進步，促成產品的多樣化跟複雜化，為確保產品的品質與相容互通，由標準制定組織共同制定標準，可減少不必要的技術重覆與成本浪費，亦可確保產品的最佳效率，故依「合理原則」的權衡判斷，共同制定標準因促進競爭效果大於限制競爭，尚不致該當聯合行為。惟當標準構成某一產業的事實上標準時，即可能發生獨占濫用問題，如拒絕授權、不當差別待遇或索取高額權利金之行為，經由競爭法條文的適當解釋跟運用，雖尚足以因應標準的濫用問題，但對於法律上標準的問題，特別是標準制定過程中的專利埋伏，競爭法規定略顯不足，蓋專利權人藉由參與標準制定，操控標準的形成，隱匿專利權的存在，並於標準制定後，才出面主張權利，對於這類不法取得獨占地位之行為，是否屬於市場地位濫用，競爭法如何有效規範，不無疑問。故諸多標準制定組織訂有專利政策，要求成員揭露專利及為 FRAND 授權，違反自律規範的行為，諸如藉由隱匿以取得標準中的獨占地位、或違反 FRAND 承諾之行為，應可同時該當限制競爭行為。對此，本文分析比較美歐競爭法對於 Rambus 案、Motorola 案及 Samsung 案之見解，以及歐盟法院就 Huawei 案之意見，以彰顯標準關鍵專利之獨占濫用問題。

關鍵詞：標準制定、公平合理且非歧視、標準關鍵專利、專利濫用、獨占、競爭

投稿日期：104 年 5 月 28 日

審查通過日期：104 年 9 月 23 日

* 楊宏暉為國立中正大學法律學系專任副教授，國立政治大學法律博士。

一、前言

科技進步，促成產品多樣化與複雜化，不同產品間的相容與互通，在現代社會就變得重要，特別是在高科技及具網路外部性的產業，為確保產品的互通，需要遵循共同的產品標準，以傳遞資訊、減少不必要的歧異、並確保品質，標準被認為可以促進競爭，甚至於是某些產業所不可或缺的，如資訊業和電信業，但統一產品標準也可能具有反競爭作用，標準化之後，意味著事業同意不去生產、製造或銷售不相容的產品，限制了其他產品的發展可能。標準也可能形成參進障礙，如事業藉由操縱標準制定而排除競爭者；另外，產品差異化的減少，也可能促進默示勾結，或是透過鎖住效果而阻礙創新。標準的形成，有可能是基於歷史自然因素或市場經濟偶然因素所產生之產業上事實標準，其所涵蓋之專利技術即成為競爭法上的議題，此部分固為本文內容之一，但非重點，僅會在相關部分附帶一提；標準的形成，也有可能是人為的共同制定標準，亦即當技術標準涉及專利權保護時，專利權人藉由參與標準制定，利用專利權的排他性而挾持標準，如隱匿專利權存在，以欺罔方式取得獨占地位，嗣後再出面主張專利權並索取高額權利金的不當行為，這類行為成為科技社會新的競爭法議題，為遏制其濫用，美國法上即透過休曼法第 2 條的「企圖獨占」（attempt to monopolize）跟聯邦交易委員會法第 5 條的「欺罔行為」（deceptive practice），予以防制。但在歐盟競爭法下，事業為隱瞞專利權之行為時，尚不具有獨占地位，亦缺乏企圖獨占之法律明文時，如何規範，非無疑義。雖然，標準制定組織都會制定專利政策，要求參與標準制定之成員，一方面揭露其所擁有之專利權，以方便標準制定組織對於標準的選擇跟決定，另一方面也會要求成員應為「公平合理且非歧視」（Fair, Reasonable and Non-discriminatory, FRAND）的授權承諾，以方便標準制定後的標準利用。儘管如此，仍有不少專利權人透過隱匿專利權或違反 FRAND 承諾之行為，利用專利權的排他性，排除競爭者，從而，如何處理此一議題，為本文討論之重心。新近的 Rambus、Motorola、Samsung 等案例，皆發生專利權人隱匿專利權或違反 FRAND 授權承諾，在美國跟歐盟分別遭到執法機關的限制競爭調查。其中，美國聯邦交易委員會（Federal Trade Commission,

FTC) 在 Rambus 案中遭到敗訴，而歐盟則以和解跟停止調查收場；Samsung 案在美國以停止調查，在歐盟則以和解收場；至於 Motorola 案，在美國雖以同意命令方式審結，但在歐盟則被歐盟執委會認定為違法，不過，對於這類新興的違法行為，鑑於其爭議性，並未處以罰鍰。此外，新近就 Huawei 案之先行裁決，亦有釐清 FRAND 與侵權訴訟濫用之關係的價值。

二、技術標準與標準化效應

(一) 標準化影響

技術標準，係指提供或企圖提供技術之特定規格，包括重量、大小、品質、材料或技術特徵，以使商品、服務、其製造或提供程序或方法能有一致性的設計或相容性，例如插座規格、輸出入電壓¹。資訊科技產品和通訊產品，需要不同商品的相互搭配使用，才能發揮真正效用，因此，商品之間的相容性，便成為確保品質跟安全的前提，藉由技術標準的設立，以統一規格，事業可以節省相競爭技術的研發成本，各種品牌的產品可以互通，可產生「規模經濟」的效益；另外，標準會創造「網路效應」(network effects)²，更會增加標準本身的價值，形成標準的普及化；對於消費者而言，不必擔心產品會因不相容而導致使用上的不便，增加對產品的信心；對於市場而言，事業可以避免標準競爭與標準戰爭(standard war)，減少重覆的研發成本支出浪費；對於潛在競爭者而言，只要能夠生產符合標準的產品，即可參與競爭，增進其進入市場的機會，因此，標準化產品的互通與相容，可使事業盡可能地快速參進市場，標準化可以產生正面之市場進入與促進競爭。但另一方面，標準化也會排除技術之間的競爭，而產生鎖住在特定技術的結果或排擠潛在的替代品，從而，標準化之後，標準內產品競爭(系統內競爭)之確保便變得重要，標準的可利用性及開放管道，成為關鍵前提。某一標準如果越被市場及消費者所使

¹ Joseph Scott Miller, "Standard Setting, Patents and Access Lock-in: Rand Licensing and the Theory of the Firm," *40 Indiana Law Review*, 351 (2007).

² 楊宏暉，「新經濟時代的反托拉斯法挑戰－網路效應與微軟案之初探」，*政大法學評論*，第 77 期，213-214 (2004)。

用，即顯示該標準便越成功。

標準既有上述好處，因此，事業會致力於制定標準，通常而言，標準制定之目的，主要有二：一為控制商品安全性、品質或對健康無虞，稱為品質技術標準；二為控制互補性產品、零件或服務間相容性及操作便利性，為網路技術標準或相容性標準³。技術標準之目的或其出發點，並不是為了創造新的產品解決方案，通常是整合既有的解決方案，減少搜尋成本和交易成本，並使每個事業能為同等的競爭。

1. 競爭的正面影響

標準化對於競爭的正面作用，在於確保「市場透明」（Marktransparenz）與「互通性」（Interoperabilität），以及促成技術進步。產品的互通是必要的，可確保不同製造商的設備、系統跟網路，彼此之間能夠互通資訊跟使用資訊，增加其效益。標準可以鼓勵創新及透過產業的規模經濟來降低成本，使消費者得輕易在不同事業不同產品之間進行轉換，並能強化競爭。標準化的結果，對於製造商而言，可以確信其產品跟競爭者的產品或互補產品是互通的、減少產品市場競爭的疑慮，也可有效防止雙重研發費用的支出，降低生產成本，促進競爭及個別生產者的信任，同時也能創造同等的立足條件及減輕中小企業的市場參進障礙，並能促進「產品多樣化」（Produktvielfalt），增進市場上價格競爭的強度，以及開發新市場，對於整體經濟效用的增進是很高的⁴。

對於消費者而言，標準化產品可以降低其對產品的不確定性以及不相容和被套牢的疑慮，從而提升購買意願，也容易就不同品牌之商品特性予以比較，有助於產品的選擇。標準化的結果，使品牌間的競爭方式改變，不再以產品的重大差異化為取向，形成以同一技術為基準的「系統內競爭」，價格競爭成為主要競爭方式，可以增加價格的競爭，降低消費者的交易成本及確保產品的一定品質，形成產業的規模經濟，具有促進競爭的作用⁵。

³ 李素華，「技術標準制定之競爭法規範與調和」，東吳大學法律學報，第 15 卷第 1 期，120-121 (2003)。

⁴ Klees in: Kilian/Heussen, Computerrechts-Handbuch, 31. Ergänzungslieferung, Beck C. H., Rn. 76 (2012).

⁵ Sean P. Gates, “Standards, Innovation, and Antitrust: Integrating Innovation Concerns into the Analysis of Collaborative Standard Setting,” 47 Emory Law Journal, 583 (1998).

標準化也可加速相關技術與產業的發展，有利於上下游產品或技術的研發與應用，也可避免各家事業分別研發所可能出現之規格不一的問題，以及因此產生之不便⁶。此外，技術研發是一項高成本的投資，透過標準化，可減少各自研發成本的重覆支出與浪費。

如果標準是開放的，任何事業均可自由使用，不僅市場上之事業係立於同一技術條件基礎之上而相互競爭，對於潛在競爭者而言，亦無市場參進上的技術障礙，事業及消費者可在相同的技術基礎之上，選擇品質、功能較佳和價格實惠的產品。

2. 競爭的負面影響

標準化可能對技術市場產生負面影響，在標準制定之前，涉及相競爭科技的激烈競爭，此一過程，於標準制定後而告終，標準制定之後，基於網路效應與鎖住效應，替代標準的競爭，會大為減弱。此外，互補產品的存在，也會增強標準化的「磁吸作用」（Sogwirkung hin zum Standard），從而，既有的市場力量會被再強化。再者，在標準制定的過程，事業優先追求的是自身利益，也會產生穩固既有市場力的意圖，而遂行限制競爭之行為，若涉及競爭者共同制定標準時，渠等對未來活動的討論與協議，往往是競爭主管機關對之投注不信賴眼光的勾結焦點⁷。

統一標準本身，即是限制競爭的行為，市場參與者只能在標準的架構內活動，可能構成排除行為的市場力量濫用，如果是經由協議方式制定標準者，則可能構成聯合行為，係取代市場上透過消費者選擇跟競爭方式成立標準，其優點為能夠避免大量不必要的費用支出及遲延標準戰爭，消費者也可大大減少交易花費。然而，標準制定也可能阻礙技術創新，蓋其成為市場上標準，並形成使用習慣之後，不符合規格標準的產品，即便是較優越的技術，也不見得能立即為消費者接受而取代舊產品，不利於動態競爭，因此，新產品的開發，必須承擔更高的風險，而新產品的不成功，將使消費者的選擇減少，也容易助長價格的聯合。

就技術發展而言，標準化的結果，減少了替代標準的發展空間，降低產品的多樣化，形成市場參進障礙，如果標準化的技術，是技術上比較次佳的，也會阻礙新

⁶ 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，90(2008)。

⁷ A.a.O.(Fn.4), Rn. 75.

技術的發展。如果又是以無償方式提供技術使用時，可能降低參與者、競爭者或其他上下游事業投入新技術研發之動力與誘因，阻礙新技術和新產品的發展，降低技術改良的可能性⁸。標準化的結果，也會限制事業產品設計選擇的空間，此意味著產品多樣化和創新的減少，從而導致產品多樣性減少的「靜態損失」（static loss），以及事業取消研發革命性產品之「動態損失」（dynamic loss）。

網路效應可透過互補產品、學習效應跟心理因素而被加強，並形成一種市場參進障礙，如果某一標準成為市場上的主流時，基於網路效應，會產生「傾覆」（tipping）和「鎖住」（lock-in）的結果，並使市場受困於某一單一技術之上，產品具有網路外部性效應者，競爭到最後，結果通常是「贏家通吃」（winner-take-all）的傾覆結果⁹，促使市場傾向於獨占，亦即經由網路外部性的作用，規模報酬遞增，使得愈大的網路規模愈有價值，同時「正向回饋循環」（positive feedback loop）的結果，消費者從愈大網路規模所能獲取的利益愈大，愈會促使其加入該網路，而加入的結果又使網路規模的價值升高，從而增加對其他消費者的致命吸引力，因而形成越滾越大的雪球，使得強者愈強、弱者愈弱，市場競爭的結果，最後通常只有一個勝利者，形成「傾覆市場」（tippy market）¹⁰；另外，網路外部性的存在，會增加使用者的「轉換成本」（switching cost），消費者當下所作的決定會受到過去因素的影響，此種「路徑相依」（path dependence）現象¹¹，將會使其深陷於先前所加入的標準或系統，以致於必須承受轉換成本才能轉換到其他競爭的標準或系統，而呈現被鎖住的情況，縱使嗣後市場上出現比較優越的競爭產品，也不會被採納，從而形成技術或標準之競爭汰換過程太慢（excess inertia）的情形，從而減損事業研發新產品的誘因，減緩創新競爭¹²。是故，標準化與網路效應的結果，事業陸續推出的產品，會儘量跟標準相容，隨著大者恆大的趨勢，最終市場上只會出現單一標準的產品，形成消費者被鎖住在這個標準的結果，影響新產品的研發與技術革命。最明顯的例子，即為 QWERTY 鍵盤和 Dvorak 鍵盤的競爭，QWERTY 鍵

⁸ 前揭註 6，91。

⁹ Stan Liebowitz & Stephen E. Margolis, "Network Effects and the Microsoft Case," in: Jerry Ellig (Ed.), *Dynamic Competition and Public Policy*, 1st ed, Cambridge University Press, 163 (2001).

¹⁰ 前揭註 2，222。

¹¹ *Supra* note 9, 49-58.

¹² *Supra* note 9, 164.

盤於 1870 年代上市時，為了避免高速打字所可能的卡住現象，特別將鍵盤設計成不順手的排列方式（即目前使用的鍵盤排列），以減慢打字速度，雖然之後於 1932 年出現設計精良、速度較快的 Dvorak 鍵盤（有一排是 AOEUIDHTNS），但是，現今的使用者卻仍然繼續使用 QWERTY 鍵盤，而非重新學習使用 Dvorak 鍵盤，由於學習新鍵盤的集體轉換成本過高，反使 QWERTY 鍵盤在競爭的結果中勝出¹³。相同的情形也出現在 VHS 與 Beta 的錄影帶格式之爭上，VHS 在市場上位居領先，影帶出租店中也有較多的 VHS 錄影帶，而且也可與廣大的 VHS 使用者進行交換，故最後將技術較優之 Beta 逐出市場¹⁴。

標準化的技術本身，如果受到智慧財產權的保護，例如專利權，基於專利權的排他性，會使該技術市場集中於單一或少數事業的掌握之中，形成獨占地位，如果是封閉性的技術標準，並非所有的市場參與者均能使用時，便會形成市場參進障礙與市場力量濫用的限制競爭問題。在標準制定之前，各家事業的技術彼此競爭，但在標準選定之後，被選擇的標準技術在市場上可能無其他競爭對手可與之抗衡，因此，該技術的專利權人就可藉機收取高額權利金，此種情形會促使製造商將高額權利金成本轉嫁給消費者，抬高產品價格。易言之，當一個標準被採用後，要轉換為另一個標準會耗費鉅額的成本，包括新標準與新技術的研發成本、產品的轉換成本、以及產品的相容性問題，加上專利的排他權保護，因此，當專利技術被納入標準時，專利權人往往可藉機取得獨占地位，被競爭技術取代的可能性很低，使該專利技術的市場價值提高，若發展新標準的成本高昂且費時，即可能會影響生產，造成規格綁架的情形，若要轉換標準，還得考慮現存產品對新標準的相容性及互通性，甚至可能還需要貼補消費者轉換上的不便，因此，轉換標準的成本越高，專利權人所能主張的授權權利金就能越高¹⁵。

此外，在標準化的選擇過程中，如果出現人為的操縱，也可能導致嚴重的後果，因為所選出來的標準，並不是市場競爭後的適者生存結果，而可能無法在市場上長久被使用，致被市場淘汰。

¹³ W. Brian Arthur, "Competing Technology, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Events," *99 The Economic Journal*, 116 (1989).

¹⁴ *Id.*

¹⁵ 李素華、林育廷，各國專利授權（含標準化技術授權）之規範與實務相關研究，公平交易委員會 98 年委託研究報告，97 (2009)。

(二) 標準的形成類型

標準的建立有許多不同途徑，其中，透過「標準制定組織」(Standard Setting Organization, SSO)來制定標準，藉由集體力量為標準之制定，能夠避免標準戰爭所增加之成本及時間，可減少事業及消費者進行規格轉換的成本，亦有助於事業在相同規格下的相互競爭，達到促進有效競爭及有益於消費者之結果，為現代最常見的方式。標準制定組織之目的在於建立一個產業標準，使不同的設備製造商能在這個組織框架下達成協定，以保證這些設備製造商的設備能夠相容和通用。然以商業合作方式制定標準，會降低競爭及減少消費者的選擇，也會潛在性的指引市場發展的方向，因此，法律實務對於標準制定的合作內容可能引起的競爭法議題十分關切。一般而言，標準可分為「事實上標準」(de facto standard)與「法律上標準」(de jure standard)兩大類型。

1. 事實上標準

標準的形成，如果係因事業及消費者的廣泛大量使用，自然地成為市場上的通用標準者，此一標準的形成，係一「事實上標準」，通常是由單一事業或少數事業組成非正式組織所制定私有的標準，係因市場經濟活動或歷史因素自然地形成，而被使用者所廣泛接受，故常與網路效應有關。如早期的 VHS 錄影帶規格，或是微軟的 Windows 作業系統，或是 Android 系統。這類標準的形成，通常是某特定事業因其技術的優越性、早期投入市場、對特殊市場結構和過程的熟練利用、或基於市場支配地位而能單方面實施。

由於標準的制定，必須投入極大成本，且其成果能否被市場接受，仍在未定之天，事業對此所承擔的風險也很大，因此，合資(joint venture)或策略聯盟(strategic alliance)的情況時常發生，以分散風險，共同制定標準(cooperative standard setting)即為適例，例如：CD-R 橘皮書規格、DVD 技術標準。例如 MPEG-2 專利聯盟，即由 9 家公司持有 27 項關鍵專利¹⁶；飛利浦 DVD 專利聯盟係 1998 年由飛利浦公司(Phillips Electronics N.V.)整合飛利浦、新力(Sony

¹⁶ 施錦村，「美國、台灣專利集中授權個案內容分析－反托拉斯準則的觀點」，公平交易季刊，第 17 卷第 3 期，153-154 (2009)。

Corporation) 及先鋒 (Pioneer Electronic Corporation) 3 家公司，就其所擁有符合製造 DVD-Video 及 DVD-ROM 規格之 DVD 光碟片及放影機之專利，涉及之專利數量達 210 項¹⁷；東芝 DVD 專利聯盟，係 1999 年由東芝 (Toshiba Corporation) 公司整合自身及 Hitachi、Matsushita、Mitsubishi、Time Warner、Victor 等 6 家公司，就其所擁有製造 DVD-ROM、DVD-Video 及 DVD 光碟片等產品標準之專利，組成專利聯盟以管理及實施相關專利權，由所有參與者進行交互授權，再由東芝整合並負責對外授權及權利金分配事宜¹⁸。

2. 法律上標準

標準的形成，若是由政府部門、標準制定組織或學術組織所建立者，係屬法律上標準。政府部門制定標準，通常是為了確保產品的安全性，由國家制定標準後，再要求市場參與者接受該標準，具有強制力，以確保安全無虞，如電信通訊的標準，以避免干擾大眾傳播，通常不會產生競爭法上的疑慮¹⁹。除此之外，為了改變事實上標準與打破壟斷，政府也可能出面主導技術標準，例如：歐盟指派「歐洲電信標準制定組織」(European Telecommunications Standards Institute, ETSI) 主導歐洲電信標準的制定，最後制定 GSM 電信協定，成為重要的手機通訊技術²⁰。透過標準制定組織制定標準之方式，是從供給面取代市場需求面的選擇，減少標準相互競爭的成本，也能減少消費者的交易花費，但性質上不具有法律上的拘束力，係一種無拘束力的建議，其採行係基於自願的結果。3GPP 聯盟 (3G Patent Platform Partnership) 是由 19 個無線通訊系統業者與設備製造商所共同發起，該聯盟結合會員之專利，制定授權契約，藉以授權給任何欲實施 3G 技術標準者²¹。現行電腦通用之 USB (Universal Serial Bus) 規格，是連接電腦與外部設備的一種輸入輸出接口標準，最初是由英特爾與微軟倡導發起，現今則由 USB 開發者論壇 (USB Implementers Forum, USB-IF) 主導，是一個推廣與支援通用序列匯流排的非營利組

¹⁷ 前揭註 16，154-155。

¹⁸ 前揭註 16，155-156。

¹⁹ *Supra* note 5, 588.

²⁰ 前揭註 3，124-126。

²¹ 前揭註 16，157-158。

織，主要業務在推廣 USB 與其相關規格標準的維護，同時也制訂相容性計劃，其主要成員包括蘋果電腦、惠普、NEC、微軟和英特爾。

三、標準制定與專利權

(一) 標準關鍵專利

技術標準制定後的實施，若涉及專利權者，有產生限制或不公平競爭之可能，對於公眾而言，技術盡可能廣泛被市場及消費者所使用，對公眾最為有利，此會跟專利權的保護，產生緊張關係。蓋專利權係一排除權，他人未經專利權人同意即逕自使用時，構成專利侵害，專利權人得禁止其使用，並請求損害賠償（專利法第 96 條）。此一專利的排除權，係為讓專利權人得以掌控其發明的競爭，藉以回收其發明的投資，提供創新的誘因。如果技術標準中所使用技術被專利權所涵蓋時，市場即會變成被專利權人綁架的結果，透過拒絕授權，標準之使用即會受到封鎖，專利權人反而因標準制定而擴大其獨占力，導致市場競爭受到限制或壓抑。從而，專利權在標準的發展上，具有阻礙的作用，一方面因其排除權所產生的障礙，另一方面也會因專利權所衍生之高額權利金收取，致形成一種參進障礙。

如果某項專利是技術標準基於技術上的原因，必然會實施到的專利，該專利即構成「標準關鍵專利」（standard essential patents, SEP），意指符合特定之產業技術標準所必須實施、無可迴避之相關專利，其技術為特定產品所不可或缺的部分，故使用標準，必然地會實施該專利；反之，若屬可迴避設計而無須犧牲關鍵功能者，即非標準關鍵專利。從而，該專利權人事實上控制特定產品的入口，如無正當理由拒絕對第三人為授權或索取高額之權利金，即會直接影響市場競爭。從市場競爭維護的角度，應對專利權人之行為進行適當的限制，過高的權利金，最終也會轉嫁給消費者，促使產品價格升高，而不利於市場競爭。

(二) 標準制定之競爭問題

標準化具有「選擇功能」（Selektionsfunktion）、「進入功能」

(Zugangsfunktion)、「集體利用功能」(Funktion des kollektiven Nutzens)，在選擇階段，如果採用合適的技術，將可制定出高品質的標準，在市場進入階段，如果對於標準的利用保持開放與平等，則可在標準的基礎上，進行密集的創新競爭，反之，如果專利權人損及上開功能，對於標準之使用，予以拒絕或不為 FRAND 聲明，則其拒絕授權的行為或為非 FRAND 的授權，將會產生競爭法上的問題，並且損及集體利用功能²²。

對於標準如何形成，如果是利用市場力量，透過「獨占力延伸(槓桿)濫用」(Hebelmissbrauch)以取得事實上標準者，會發生獨占濫用的問題。另外，「專利埋伏」(Patenthinterhalt, patent ambush)則是標準濫用的一種特殊情形，此情況為事業藉由參與標準制定組織，取得對標準的影響機會，但卻違反標準制定組織成員所負之揭露義務，對於標準訂定具關鍵地位之技術，未揭露已取得或申請中之專利權，而是於標準制定後，才予以公開，此舉會影響選擇功能的運作²³。對於技術利用者而言，因已使用了標準，無法轉換到其他的替代技術，原本在標準制定之前，不同技術之間的競爭，不復存在，因此，在標準制定之後、欠缺替代競爭的情況下，將會被索取較高額的授權金；對於消費者而言，也會因成本增加而導致產品售價偏高，高額的授權金會危害進入功能的運作，縱使權利金的收取並未過高，也會增加使用成本，不利於集體利用功能²⁴。故此種隱瞞行為，將對標準的可利用性，產生不確定性，有違標準制定之目的，形成競爭法上備受關切的重要議題。

(三) 標準中立原則

鑑於專利權對標準利用的影響，對於標準之制定，應採取「標準中立原則」(Neutralitätsgrundsatz der Normung)，即標準制定組織應對智慧財產權保持中立，或於嗣後出現標準的使用，會受到專利權阻礙時，應予修正，排除專利的納入，讓標準保持一般可近用性²⁵。從而，若於例外情況下，必須納入專利技術者，如讓專

²² Picht, "Standardsetzung und Patentmissbrauch-Schlagkraft und Entwicklungsbedarf des europäischen Kartellrechts," *GRUR Int.*, S. 1 (2014).

²³ Fröhlich, "Standards und Patente- Die ETSI IPR Policy," *GRUR*, S. 209 (2008).

²⁴ A.a.O.(Fn.22), S. 9.

²⁵ Schröter/Bartl in: Schröter/Jakob/Klotz/Mederer (Hrsg.), *Europäisches Wettbewerbsrecht*, 2. Aufl.,

利權人透過標準而取得競爭利益者，將與中立原則牴觸，故此種標準制定往往必須附帶條件，除非專利權人表明對公眾開放無償授權，或以公平合理且非歧視之條件為授權，以保持標準的可近用性，有助於專利權人跟標準使用的摩擦解決²⁶。

依據標準中立原則，標準制定組織對其成員的核心要求，大致有二：「透明化要求」與「授權義務」，前者要求成員揭露其已核准或申請中的專利，甚至於事先揭露授權條件²⁷，即後述之「揭露規則」；後者則是單方面聲明公平合理且非歧視之授權條件²⁸，即後述之「授權規則」。

(四) 專利政策

一般而言，若專利權人並非標準制定之成員時，其不負有加入之義務，亦即不負有義務揭露或授權其專利，當標準將其專利技術納入時，則其向使用者主張權利，尚無爭議，是否加入標準制定組織，本屬各事業的自由意願。

惟倘專利權人是標準的制定者或參與者時，即會產生利害衝突的問題。因此，在標準制定之際，特別是標準制定組織在選擇標準的時候，會盡量避免納入具專利權的技術，但實際操作上則有其困難。故標準制定組織在決定標準時，為避免被專利權人綁架或挾持，都會要求其成員揭露其專利技術，以方便技術的挑選，或是限制專利權的行使，以方便技術標準的利用。從而，標準制定組織均訂有「智慧財產權政策」（Intellectual Property Policy）或「專利政策」（Patent Policy），要求會員遵守，透過內部機制處理標準中的智慧財產權問題，否則專利權人隱瞞其專利權，參與標準制定，嗣後再主張專利權，便會產生嚴重的利益衝突，因此，除了要求揭露專利權資訊之外，對於納入標準的專利權，也會限制專利權之行使，即要求專利權人應以無償、或是合理且非歧視之條件，授權予該技術標準的使用者，但標準制定組織並不是授權條件的仲裁者，具體授權條件，仍是委由當事人雙方協商之²⁹。

Nomos, 2C Rn. 316 (2014).

²⁶ Ullrich, "Patente, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen," *GRUR*, S. 821 (2007).

²⁷ § 4.1 of the ETSI Guide on Intellectual Property Rights (Sept. 19, 2013).

²⁸ A.a.O.(Fn.26), S. 821.

²⁹ 前揭註 3，131。

對於專利權人而言，除了自由處分其權利及藉此獲得經濟利益之外，對於標準專利產品以合理條件予以供應之利益，及公共利益的面向均應納入考慮，因將來的利用者不應被侷限於某一特定的技術平台，此外，標準制定組織對於標準的不受阻礙利用及避免被關鍵專利封鎖，也有其利益³⁰。

若標準關鍵專利之權利人未參與制定標準者，對其權利行使之限制，只能依靠競爭法的一般規定。但是，若該專利權人是標準制定的成員之一時，除了競爭法的規制之外，還會受到標準制定組織的內部拘束。在由標準制定組織主導之標準制定過程中，為避免專利權人的干擾，確保標準的開放使用，標準制定組織通常會制定專利政策，防範專利權人的權利濫用。專利政策之目的，在於及早發現標準可能涵蓋的專利，以及確保專利權人的同意授權，降低標準制定程序進行之阻礙，並使標準能夠被廣泛使用。

專利政策對專利權行使之限制，主要有：標準制定之參與者應聲明未擁有關鍵專利權、標準制定之參與者應揭露已核准和申請中專利及相關資訊、標準制定之參與者應表明日後是否及如何行使專利權，或應同意將關鍵專利技術提供授權³¹。專利政策的性質，為標準制定組織與參與者之間的私法規範，具有「自律規範」的性質，原則上只對標準制定之參與者發生私法上效力，若專利權人違反其所同意之專利政策時，會受到「禁反言」（estoppels）和「誠實信用原則」的非難，如專利權人日後違反聲明而向使用人主張侵權時，即可能構成禁反言而發生失權效果；另外，專利政策也會要求專利權人同意該專利技術，將以無償或「公平合理且非歧視」（FRAND）之條件，授權給標準之使用者，包括標準制定組織的成員和其他第三人，或是要求參與者應事先揭露日後欲主張授權契約中限制性最高的條款，如最高權利金數額³²。標準制定組織的功能在確保成員瞭解專利政策內容及鼓勵成員以FRAND 授權，加速標準的推廣，避免專利侵權爭議，標準制定組織在公告標準時，會註明標準涵蓋之專利權及專利權人已同意授權，並且表明對專利權之有效性及專利權行使方式採取中立立場，使用者應自行與專利權人協商取得授權³³。

³⁰ A.a.O.(Fn.23), S. 206.

³¹ 前揭註 6，94。

³² 前揭註 6，94-95。

³³ 前揭註 6，96。

專利政策之目的在於，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，以利標準制定程序之進行與標準實施，在公眾實施技術標準的需求與智財權人的權利行使之間，尋求平衡。

四、標準制定過程中之反競爭行為與專利政策

(一) 聯合行為的疑慮

標準制定組織進行標準制定前的協議，在競爭法的適用上，會面臨其成員間的合作，是否構成聯合行為的問題。公平交易法第 14 條第 1 項規定：「本法所稱聯合行為，指具競爭關係之同一產銷階段事業，以契約、協議或其他方式之合意，共同決定商品或服務之價格、數量、技術、產品、設備、交易對象、交易地區或其他相互約束事業活動之行為，而足以影響生產、商品交易或服務供需之市場功能者。」第 15 條第 1 項前段規定：「事業不得為聯合行為。」參與標準制定的事業，彼此可能是特定市場上的競爭者或潛在競爭者，渠等於共同制定標準時，進行合作磋商或交流敏感資訊，以使標準定於一尊，如果是競爭者共同制定標準，標準化組織便成為競爭者交換敏感資訊的平台，形成水平聯合行為，會減少消費者選擇的機會，而有違反競爭法之疑慮。對於此一問題，一般認為應考慮標準制定行為可能的促進競爭結果，故應以「合理原則」（rule of reason）進行檢視，而非一律將之視為「當然違法」（illegal per se）³⁴，透過統一標準可減少產品成本，在相容性與替代性下，消費者能有更多的選擇。此外，標準制定參與者事先協議授權條件，組成「專利集管」（patent pool）³⁵，亦具有聯合行為之潛能，但因可促進競爭及減少交易成本，並不會被視為違法。但是，標準之制定也可能產生問題，標準的採

³⁴ 若參與標準制定組織未設限，且標準制定透明，標準制定協議並未課與遵守標準之義務，且對標準之利用提供公平合理且非歧視之條件，則其通常不會限制競爭。參見歐盟水平合作協議指導原則（Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreements, 2011/C 11/01），para. 280.

³⁵ 黃銘傑，「專利集管（Patent Pool）與公平交易法－評行政院公平交易委員會對飛利浦等三家事業技術授權行為之二次處分案」，競爭法與智慧財產法之交會－相生與相剋之間，元照出版公司，243-250 (2006)。

納，對專利權人可能創造或提高市場力量，如拒絕授權或索取高額權利金，可讓當事人對產品的生產有集體的 control 或限制標準的轉換自由，具有限制競爭潛能，但也因具有促進競爭的效益，而可被合理化³⁶。對此，我國公平法第 15 條第 1 項第 1 款規定：「為降低成本、改良品質或增進效率，而統一商品規格或型式者。」故參與標準制定之事業得申請主管機關許可其聯合行為³⁷。

標準制定也可能涉及垂直聯合行為，如標準組織參與者只是單純的技術研發者，並進行相關的授權行為，其協議即非水平聯合。此外，標準化也會對互補產品產生影響，而限制到另一相關市場，此際，公平法 20 條第 5 款：「以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為」之規定即有適用餘地，從而，只要標準保持開放與透明，且無拘束力，或是標準係為了確保產品的相容性者，即無限制競爭疑慮³⁸。

(二) 專利埋伏的疑慮

1. 專利埋伏的濫用

標準中的專利，可能因缺乏替代性，使專利權人得索取更高的權利金或嚴苛的授權條件，對競爭者形成「挾持」(hold up)，若專利權人採取拒絕授權的作法，即會排除他人參與競爭，形成阻礙濫用，同時也可挾專利權之威，向使用者敲詐高額權利金，形成榨取濫用。

對於挾持的造成，另以專利埋伏稱之，關於專利埋伏的意義，一種是隱匿專利權及修改專利範圍，以讓標準納入其專利；另一種是隱匿專利權或延緩專利公開的行為；也有認為除了隱匿專利外，也包括將來的索取高額權利金的行為。據此，專利埋伏行為可分成二個階段，第一階段是事業參與標準組織，故意隱瞞其與標準有關之專利權；第二階段則是標準選定之後，專利權人對其他使用標準之事業提起專

³⁶ A.a.O.(Fn.26), S. 823.

³⁷ 楊一晴，「FRAND 授權原則對我國研發型不實施法人技術授權策略之影響」，科技法律透視，第 24 卷第 11 期，34-35 (2012)。

³⁸ Fischmann, “Die Pflicht zur Lizenzerteilung in Patent-Ambush-Fällen nach deutschem und europäischem Kartellrecht,” GRUR Int., S. 188 (2010).

利侵害訴訟³⁹。依此，專利埋伏的問題，並不會發生在事實上標準之中，而是出現在標準制定組織制定之法律上標準。

2. 專利埋伏的預防

為避免出現專利埋伏，標準制定組織可以透過以下規則，予以預防。

(1) 搜尋規則

搜尋規則係要求標準制定之參與者，在自身的專利庫中，搜尋與擬制定之標準有關的專利。然而，專利檢索耗費甚多，要求參與者進行完整的專利檢索，可能會對事業造成過重的財務負擔，為避免疑慮，應使參與者明確知悉所欲制定標準之內容為何、參與者應檢索之技術範圍為何、檢索義務不能造成財務負擔⁴⁰。

(2) 揭露規則

為了緩和專利權人的挾持，標準制定組織要求成員揭露可能會成為標準的智慧財產權或相關專利權，以便利成員決定標準的設計，並進行相對應的調整，以有效防止挾持情形，但也可能使標準制定之程序延滯及增加相關行政費用。為了取得充分資訊以決定標準的選擇，標準制定組織要求成員有義務公開其與標準有關的專利權。茲有疑義者，如果標準制定組織未要求成員揭露專利者，其行為是否違反競爭法，即會產生爭議。鑑於消費者會因此受到損害，所以，通常會於專利政策中明訂事業應負揭露義務，藉此予以防制。儘管公開會產生不利益，成員揭露其已核准或申請中專利，會向競爭者公開其研究領域，同時也可能喪失營業秘密保護，但揭露也可能影響標準制定組織成員的行為，降低技術轉換的風險，而且揭露的內容一般也不會過多而導致標準的遲延⁴¹。

按事業研發之專利，依其程度，有「已核准之專利」、「申請中專利」、「研發中的技術」，在揭露的範圍上，標準制定組織通常要求其成員，揭露已核准之專

³⁹ A.a.O.(Fn.38), S. 186.

⁴⁰ 李素華，「競爭秩序維護與智財權行使正當性之關係－以美歐技術標準制定案之最新發展為例」，萬國法律，第 134 期，26 (2004)。

⁴¹ A.a.O.(Fn.38), S. 190.

利，但不要求專利權人事先公開其授權條件或權利金計算方式⁴²。縱使已核准之專利內容已被刊載於專利公報上，為節省標準制定過程中的搜尋成本與時間，專利權人仍有揭露之義務。

對於申請中的專利，是否要揭露，則有爭議。有些標準組織會要求其成員揭露申請中的專利，如 ETSI 和 JEDEC（聯合電子設備工程委員會，Joint Electron Device Engineering Council 之簡稱）。但是，對於事業而言，不揭露申請中專利，是合法的權利確保行為，而非排除競爭，蓋申請中專利，若被公開，即有被仿冒的風險，專利申請人此際尚無法主張專利侵權損害賠償，故專利權人有不揭露的利益，故論者認為在專利申請結果未明之際，事業對於發明採取保密措施、不對外公開專利申請事實，通常是正確且適當的策略，在面對市場上具有競爭關係之其他事業，過早公開專利申請事實，可能使專利申請人處於競爭上的不利地位，而有被他人仿冒的風險，專利申請人對此幾乎無法採取任何權利確保措施，亦無法主張專利侵權之損害賠償，過早公開專利申請案，亦可能不利於准予專利後之權利主張⁴³。然申請中的專利資訊亦與技術標準日後能否為市場參與者所廣泛使用有密切關聯，因此，縱使專利申請人於申請階段選擇早期公開或經 18 個月後公開（專利法第 37 條規定參照），標準制定組織雖為利害關係人，但並未時時注意專利公報，故從最小成本的觀點，專利申請人仍負有揭露義務，許多專利政策也會要求標準制定組織成員，負有揭露申請中專利之義務，避免技術標準制定後出現「潛水艇專利」⁴⁴。

對於尚在研發階段之技術，是否應予揭露，涉及事業利益的維護問題，過早揭露，專利權人無法採取自保措施，將會損及其競爭利益，影響技術創新的誘因，故解釋上對於研發中的技術，尚未提出任何專利申請者，應無揭露義務。即使之後該事業有擬申請專利之計畫，然是否能順利取得該專利，尚難確定，為明確起見及避

⁴² 蔡岳勳、張韻梅，「論專利權與聯合技術標準制定之競爭法疑慮－以美國聯邦貿易委員會暨聯邦司法部 2007 年報告為中心」，科技法律評析，創刊號第 1 期，177 (2008)。

⁴³ Larry M. Goldstein & Brian N. Kearsley, *Technology Patent Licensing: An International Reference on 21st Century Patent Licensing, Patent Pools and Patent Platforms*, 1st ed, Aspatore Books, 106-107 (2004).

⁴⁴ 「潛水艇專利」或「U-Boat 專利」係指專利權人一直潛在暗處，直到市場上有事業開始提供與專利技術有關之商品或服務後，專利權人始出面主張權利，其行為與潛水艇相似；而 U-Boat 為一、二次大戰時德國所用之潛水艇，故因而稱之。Verbruggen/Lörincz, “Patente und technische Normen,” *GRUR Int.*, S. 822 (2002).

免延宕標準制定時程，事業尚無揭露未來申請專利計畫之義務。

在揭露的時點上，標準制定組織通常希望早期揭露，但很少明確規定其時間點，通常時間上不能晚於標準制定完成⁴⁵。倘成員未適時充分揭露，可能會被要求以無償方式或 FRAND 方式為授權。

關於向標準制定組織負揭露義務的優點及成本，認為事先揭露智慧財產權的存在，可使其他參與者獲得充分資訊，保持標準制定前的健全決定，達到減少規格挾持的效果，能夠產生實質促進競爭的利益。但是，揭露義務也會產生成本及限制，對於擁有眾多智慧財產權的事業，其遵守揭露義務的成本極高，若是權利人因此選擇不加入標準制定組織，反而使揭露義務無助於解決規格挾持的問題⁴⁶。

(3) 授權規則

授權規則係鑑於要求專利權人充分揭露所擁有的專利技術，仍有可能無法完全解決挾持問題，故會再要求成員同意授權規則，要求專利權人事前同意，若其專利技術被納入標準時，應以 FRAND 之條件為授權。此外，某些標準組織會要求若專利被納入標準時，應以無償方式為授權，然此是否會影響專利權人的創新誘因，是否要求無償授權，有待討論⁴⁷。蓋無償授權雖然可以增進配置效率，免除授權金的管制，但是，有可能損及動態效率及創新誘因，影響事業對其技術龐大投資成本的回收，會影響到對標準制定組織的參與，從而，無償授權方式，並不恰當。

雖然揭露義務讓標準制定組織成員能夠事先得知既存專利技術的存在，但是規格挾持的疑慮，仍使授權問題備受關注。標準制定組織提出的解決辦法包括：於專利政策中要求專利權人承諾 FRAND 條款。常見者，乃要求參與者在知悉其所擁有之專利或技術被納入標準後，應於一定期間內同意將以 FRAND 條件授權與技術標準使用者之非專屬（non-exclusive）授權⁴⁸。從有效達成標準制定目的及標準應用普及化的角度，若專利權人無意為授權者，標準制定組織得考量其他的替代技術，包

⁴⁵ 前揭註 42，178。

⁴⁶ 前揭註 15，98。

⁴⁷ 前揭註 42，181。

⁴⁸ 如：§ 6 of the ETSI IPR Policy (March 20, 2013); Annex A.1 of the JEDEC Manual of Organization and Procedure (Nov. 2011).

括未被專利權所涵蓋或符合標準制定組織之要求的替代技術⁴⁹。另外，對於專利權人而言，其所擁有的專利權若能為技術標準所涵蓋，代表該專利技術日後有廣泛運用之可能，可為專利權人帶來穩定的權利金收益，基於此等利益考量，或可促使其有足夠誘因及早就合理之授權事項預為同意，進而有利於技術標準之制定⁵⁰。至於，具體的 FRAND 授權條件及內容，則由技術需用者與專利權人進行個別協商。

從競爭法角度來看，專利權人若能事前表態是否同意 FRAND 授權，或聲明其授權契約中限制性最高之條款（the most restrictive terms），如最高權利金數額（the maximum royalty rate）⁵¹，可有效促進專利權與替代性技術之間的良性競爭。蓋各個替代性技術之專利權揭露其授權條件後，標準制定組織及其成員可綜合考量不同技術間之優劣、授權限制條款或其他商業條件，選擇最妥適的技術內容，例如：決定採納技術品質雖非最佳、但授權成本最低者作為標準；反之，若所揭露之授權條件內容不足，標準制定組織及其成員往往較難預期技術標準之實際使用可能，或容易因專利權行使而造成標準無法為市場參與者使用或接受⁵²。

專利政策對於標準制定組織參與者所做之無償授權或 FRAND 要求，其重點在於使專利權人「同意授權」、「同意第三人近用專利技術」或「防止專利權人禁止他人實施標準相關之專利技術」⁵³。至於，是否使第三人無償使用、具體之授權條件及內容為何，仍應於個案留待專利權人與技術使用者協商，標準制定組織不宜介入個案的授權實務，即便是有償授權之情況，亦僅要求專利權人事前同意 FRAND 授權而已，不會先行決定權利金數額⁵⁴。

(4) 事先同意授權

單純依賴揭露規則與授權規則，有時尚不足以避免規格挾持的情況，有些標準

⁴⁹ § 8.1.1 of the ETSI IPR Policy (March 20, 2013).

⁵⁰ Kamiel J. Koelman, “An Exceptio Standardis: Do We Need an IP Exemption for Standards?,” *37 International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 838 (2006).

⁵¹ § 10.3.2 of the VITA Patent Policy (Nov. 30, 2009). 按 VITA 係一非營利組織，由對及時之模組化電算系統有興趣之供應商與使用者所組成，提供成員對於技術標準的研發能力與促進公開。詳細資料可參見 VITA, “VITA: Open Standards and Open Market,” <http://www.vita.com/>, last visited on date: 2014/12/6.

⁵² 前揭註 15, 101。

⁵³ *Supra* note 1, 363.

⁵⁴ *Supra* note 1, 357-358.

制定組織成員提出智慧財產權人應事先同意比 FRAND 更佳的授權條件，以幫助減少揭露義務及 FRAND 無法解決的標準挾持問題。

但是，充其量僅具契約拘束力之專利政策，如欲對專利權人課以對第三人的授權義務，應更加審慎，要求事前同意授權條件，表示專利權人負有義務，將研發成果與競爭對手分享，而在私法關係下所運作之標準制定組織，其成員在市場上，彼此之間往往具有競爭關係，因此會特別關切所制定的標準及其內容，標準制定組織以契約關係強制關鍵專利權人將專利技術授權競爭對手，實質上會使專利之排他權內容，受到限縮⁵⁵。

此外，參與標準制定的人，通常都是工程師，其並不負責實際的授權協商，授權事宜，通常是由律師和業務人員為之，事前協商程序可能增加行政費用與延遲產品時程，耗費經費與拖長標準制定的時間，但可有效緩和專利挾持，而事先將授權條件予以協商並確定，可使標準制定組織作為是否納入標準的決定參考，或是採取其他替代性標準。這類的協商，涉及競爭者的合作，因為有強烈的促進競爭潛力，所以會以「合理原則」來檢視事前授權行為是否違反競爭法⁵⁶。

(三) FRAND 授權聲明

1. FRAND 性質

FRAND 授權聲明之目的係為在專利權人跟使用人之間作利益平衡，以確保技術的進步，同時可避免運用拒絕授權之市場封阻與濫用獨占地位、或索取高額權利金、或為差別待遇行為。藉由 FRAND 授權聲明，標準制定組織可以確保，標準的使用會獲得必要的授權。如果專利權人違反 FRAND 授權聲明而拒絕授權時，對於標準制定組織而言，最佳的解決方法，即是採用替代技術，但若專利權人於標準制定及公開之後，才拒絕授權者，即會產生複雜的問題，特別是當無替代技術存在且該專利權人並非標準制定組織的成員，甚至於可能導致標準的取消。FRAND 一詞常見於歐洲國家的文獻，在美國法上較常使用 RAND 一詞，二者實際上並無差異。

⁵⁵ *Supra* note 1, 355.

⁵⁶ 前揭註 15, 107。

關於 FRAND 聲明之法律性質為何？目前學說上尚無統一定論，因 FRAND 聲明並不會造成自動授權之結果，尚非契約。FRAND 聲明並不是放棄專利法上的排他權，也不構成默示授權，其與德國專利法第 23 條規定之預先授權同意制度不同，也不是有拘束力之授權契約要約，也不具有「利益第三人契約」性質，聲明人也不負有義務對使用者提出授權要約，該聲明只是放棄排除請求權之行使而已，尚未發生積極授權之意義，且 FRAND 的內容亦與契約必要之點的明確性，相去甚遠。不過，美國聯邦法院在 *Microsoft v. Motorola* 一案中⁵⁷，認為標準專利之使用人，具有 FRAND 條款受益人之地位，蓋 *Motorola* 身為標準專利權人，於標準制定時，既已向標準制定組織承諾 FRAND 授權條款者，即負有以 FRAND 條件之授權義務，在美國法下，依據第三人利益契約理論，美國法院認為技術使用人（第三人）是專利權人與 SSO 間 FRAND 承諾的直接受益人，可直接向法院請求債務人履行契約上義務及請求損害賠償⁵⁸。但是，在我國法上可否作同樣解釋，則有爭論⁵⁹，蓋在第三人利益契約下之第三人，在我國法下係以特定之第三人為前提，如運送契約之受貨人或保險契約之受益人，不特定之潛在被授權人可否為這裡的第三人，恐有爭論⁶⁰；雖有認為具「利益第三人預約」（*Vorvertrag zugunsten Dritter*）的性質，即有意利用標準之人，為受益之第三人，其可請求專利權人為授權，締結公平合理

⁵⁷ *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 864 F.Supp. 2d 1023, 1031 (W. D. Wash. 2012).

⁵⁸ 葉雲卿，「自願性承諾對於標準專利人權利限制法理之形成－FRAND 條款承諾之法效力」，萬國法律，第 192 期，83-84 (2013)。葉雲卿，「標準專利權人之合理無歧視條款（FRAND）之義務與契約自由原則－從智慧財產法院 101 年度民專上更（二）字第 3 號民事判決出發」，法令月刊，第 65 卷第 4 期，28-29 (2014)。對此，日本法院在 *Apple v. Samsung* 案中則認為，依據 ETSI 的智慧財產權政策，*Samsung* 為 UMTS 標準關鍵專利之權利人，在有人提出希望以 FRAND 授權條件取得授權之要約時，不論提出要約者是標準制訂組織會員或第三人，應解釋成專利權人負有與該提出要約者間，以締結符合 FRAND 授權條件之授權契約為目標進行誠實交涉之義務，亦即專利權人應與該提出要約者間，進入符合 FRAND 授權條件之契約締結準備階段，而雙方當事人須負擔以締結前述授權契約為目標、提供對方重要資訊並進行誠實交涉的誠信原則義務。從而，在符合 FRAND 授權條件之權利金相當額度內，請求損害賠償請求並不構成權利濫用，但就超過前述額度之部分，行使請求權便構成權利濫用。而與 *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.* 案中所認定之利益第三人契約效力，有所不同。參見「從日本法院審理 *Apple v. Samsung* 案來看，不允許 FRAND 濫用請求損害賠償」，http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2013/pclass_13_A194.htm，最後瀏覽日期：2015/7/29。

⁵⁹ 論者有認定基於契約相對性，FRAND 條款尚無第三人效力，被授權人基於第三受益人之立場，在我國似乎無權請求專利權人履行其對標準制定組織的公平合理且非歧視之契約義務。參見林金榮，「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，236 (2015)。

⁶⁰ 林誠二，債法總論新解（下），1 版，瑞興書局，328 (2010)。

且非歧視之授權契約，但仍應依個案情況提出適當權利金作為對待給付⁶¹。但亦有認為不構成授權預約，蓋要構成預約，必須雙方同意受契約拘束之意，在 FRAND 聲明情況，鑑於仍有很多授權細節待具體化，僅是表示專利權人準備授權或願意協商授權而已，欠缺具體的授權條件跟內容，故尚非預約⁶²。

一般而言，FRAND 授權承諾的性質，對於契約相對人之標準制定組織而言，因屬契約之一部分，其違反應負違約之損害賠償責任，固無疑問；但對標準制定組織以外之第三人而言，僅為不真正義務或無拘束力的「自我拘束義務」⁶³（*Selbstverpflichtung*），不得訴請法院履行⁶⁴，其法理依據為我國民法第 148 條第 2 項之誠實信用原則。類似情形也可見於廣告和契約內容之關係，實務上並未認定廣告為要約或具第三人利益契約或預約之性質，廣告要成為契約內容之一部分時，仍然必須消費者合理信賴廣告內容，以及廣告內容曾為雙方洽談之基礎，才會納入契約⁶⁵，亦即至少以特定人間就特定契約之締結已進行磋商為前提。

FRAND 授權聲明本身，並不具有確切的具體內容，所謂的「公平合理且非歧視」，並沒有明確的定義，其內涵亦有不同看法⁶⁶。

2. 公平

所謂公平，有認為係指授權協商程序應合理適當（*due process*），在程序上兼顧雙方當事人利益及可預期性，而非指結果的公平性，專利權人不應濫用其市場支

⁶¹ Burghartz, *Technische Standards, Patente und Wettbewerb*, 1. Aufl., Duncker & Humblot, S. 117-122 (2011).

⁶² OLG Karlsruhe, *GRUR-RR*, 255 (2011).

⁶³ 論者認為專利權人應受 FRAND 的自我拘束，其依據為民法第 148 條第 2 項誠信原則，認為從公平合理的交易環境，應避免受到少數專利權人濫用和市場壟斷的角度觀察，是否可能構成權利濫用，認為非正當行使權利之行為，而屬於誠信原則之違反，故將 FRAND 授權義務提升為「專利授權誠信條款」之位階，即專利權人進行授權行為時，應受到拘束。參前揭註 59，238。

⁶⁴ A.a.O.(Fn.26), S. 826. 至於對第三人而言，有無可能成立締約上過失責任，或有討論之價值，雖我國民法第 245 條之 1 之適用範圍，依實務見解以「契約未成立」為前提（最高法院 101 年度台上字第 593 號民事判決參照），從而，在契約已成立之情形，尚無該條之適用。但若專利權人違反對標準制定組織之 FRAND 承諾，而不願與第三人簽訂授權契約者，是有可能依第 245 條之 1 第 1 項第 3 款規定「其他顯然違反誠實及信用方法者」負起損害賠償責任，蓋 FRAND 承諾已然形成一種業界慣行，為誠信原則的具體化。

⁶⁵ 最高法院 92 年度台上字第 2694 號民事判決參照。

⁶⁶ Daniel G. Swanson & William J. Baumol, “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power,” *73 Antitrust Law Journal*, 5 (2005).

配地位，要求相對人負擔不相干的義務致不利於相對人⁶⁷。但亦有認為公平，涉及授權條件的問題，例如：授權地理範圍或授權期間，應符合公平性。搭售被授權人所不需要之專利、要求回饋授權等，則不合公平性⁶⁸。

3. 合理

所謂合理，有認為係著重結果，即授權協商之結果對雙方當事人為可接受的，各該事業亦能在此等結果下提供商品或服務⁶⁹，即屬合理⁷⁰。但亦有認為，合理指涉的是授權金的問題，亦即授權金的數額應為合理，可比照專利侵權時之合理授權金的損害賠償方式，予以認定⁷¹。

4. 非歧視

所謂非歧視，係指不只對標準制定組織成員而言，對於非標準制定組織成員，亦應同等對待，使其能夠經由授權方式使用系爭專利，非歧視的授權，並非要求每一被授權人均享有完全相同的授權條件或內容，而是各個被授權人與專利權人協商時，考量及決定授權條件之基礎應為相同的⁷²。

對於授權條件與授權金，專利權人對每一位被授權人，應以同等條件對待，對於授權契約中的基礎條件，不應有不合理的差別待遇，以確保既有及潛在的競爭者，對於市場參進，得享有同等的條件⁷³。非歧視的考量因素，基本上跟競爭法上的禁止差別待遇之規定，在保護目的和實質內容上，具有類似性，FRAND 亦在避免專利權人藉由拒絕授權，挾持標準的使用，故可參考競爭法規定予以詮釋⁷⁴。

5. 雙邊協商程序

⁶⁷ *Supra* note 43, 36.

⁶⁸ Babey/Rizvi, “Die Frand-Selbstverpflichtung,” *62 WuW*, S. 809 (2012).

⁶⁹ *Supra* note 43, 27.

⁷⁰ A.a.O.(Fn.61), S. 156 ff.

⁷¹ A.a.O.(Fn.68), S. 809.

⁷² *Supra* note 43, 27-28.

⁷³ A.a.O.(Fn.68), S. 809.

⁷⁴ A.a.O.(Fn.61), S. 129 ff.

儘管，要求專利權應的授權應符合公平合理且非歧視，但個別具體的授權條件如何（如具體的權利金數額），有待當事人雙方透過協商程序予以具體化。至於具體金額的適當性，則可藉由其他方式予以論證，如合理權利金或所得利益（專利法第 97 條第 2 款和第 3 款規定參照⁷⁵），加以進行控制⁷⁶。系爭專利權的市場價值是一項參考因素，但是，因為成為標準而獲得的價值加值，則不在考慮之列，亦即 FRAND 的計算，只應考量專利的價值，但不應考慮標準的加值，專利權人不應從使用者對標準的依賴中獲利，而取得額外的標準加值⁷⁷。

6. 預先授權同意聲明

德國專利法設有「預先授權同意聲明」（Lizenzbereitschaft）制度⁷⁸，依德國專利法第 23 條第 3 項規定，任何人均得直接取得授權，亦即這對任何人構成法律上要約，任何人得使用發明及支付合理對價，無須在使用人跟專利權人之間，締結一個正式的授權契約，至於權利金的數額，如有爭議，可請求專利局予以確認⁷⁹。FRAND 聲明，亦與此制度不同，並不會造成自動授權的結果，而是讓雙方當事人本於誠信原則進行授權協商，在未完成授權協商之前，實施專利仍屬侵權行為。

7. FRAND 抗辯

FRAND 抗辯，係為防止專利權人不當索取授權金，或是變相阻礙產業發展，而允許使用者提出抗辯。依此，專利權人要求的權利金，須符合公平合理且非歧視原則，除非使用者完全沒有意思要支付權利金，否則，基於誠信原則和禁反言，專利權人即不得向法院聲請禁止其銷售或禁止進口其產品等之禁制令⁸⁰，亦即當使用者已表明願依 FRAND 條件接受授權者，即可援引用來防衛專利權人的侵權訴訟。

⁷⁵ 專利法第 97 條第 2 款及第 3 款：「依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：二、依侵害人因侵害行為所得之利益。三、依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。」

⁷⁶ Nestler/Ordosch, “Angemessene Lizenzierung nach FRAND,” *GRUR-Prax.*, S. 373 f (2012).

⁷⁷ Apple, Inc. v. Motorola, Inc., 869 F.Supp.2 d 901, 913 (N.D. 111.2012).

⁷⁸ 此一制度係規定專利申請人或專利權人得預先以書面向專利局聲明，其同意任何人有償使用其發明，而專利權人則享有年費減半好處。

⁷⁹ Mes, *Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz*, 3. Aufl., Beck C. H., § 23 Rn. 4 ff (2011).

⁸⁰ A.a.O.(Fn. 79), § 9 Rn. 111.

(三) 標準制定組織之專利政策

歐洲電信標準制定組織（ETSI）是歐洲三大標準制定組織之一，另外二個為 CEN（European Committee for Standardization）和 CENELEC（European Committee for Electrotechnical Standardization），ETSI 每年約發展 1,500~2,000 個技術標準，著名的如 GSM（Global System for Mobile Communications）、UMTS（Universal Mobile Telecommunications System）、DECT（Digital Enhanced Cordless Telecommunications）、DVB（Digital Video Broadcasting）、TETRA（Terrestrial Trunked Radio）。ETSI 的專利政策首先揭示專利權保護之原則，即標準制定組織成員應享有智慧財產權制度所賦予之權利及利益，包括拒絕授權之權利⁸¹。ETSI 的專利政策有四大特點⁸²：1. 不隱瞞必要技術：對於納入標準的專利，不得隱瞞其技術必要性。2. 及早辨識及公開重要專利：重要的專利，於標準制定的前階段，專利權人應盡早辨識及公開，以確保將來的無礙使用⁸³，藉此，一方面使標準制定的參與者，能夠辨別並決定特定技術所會用到的重要專利，另一方面，及早揭露也有利於準備授權聲明。應該要揭露的，是每個作為標準制定建議之重要專利，亦即如果成員提議一個標準的具體建議時，應揭露其自身擁有的重要專利，並應採合理努力揭露其專利，以讓成員得以知悉其對標準的重要性，其範圍不只包括已核准專利，還及於申請中專利⁸⁴，如果專利權人不及早揭露者，將會使標準陷於不可知專利的風險。如果專利權人違反其揭露義務者，標準組織對於所耗費的費用，得請求損害賠償，專利權人的不揭露行為，在競爭法上也會構成專利埋伏，專利權人藉由遲延公開及標準制定，取得獨占地位。3. 以 FRAND 授權聲請確保將來標準的無障礙使

⁸¹ § 1.1 of the ETSI Guide on Intellectual Property Rights (Sept. 19, 2013).

⁸² A.a.O.(Fn.23), S. 207.

⁸³ §4.1 of the ETSI IPR Policy (March 20, 2013), “Subject to Clause 4.2 below, each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER's IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted.”

⁸⁴ § 15.7 of the ETSI IPR Policy (March 20, 2013), “IPR” shall mean any intellectual property right conferred by statute law including applications therefor other than trademarks. For the avoidance of doubt rights relating to get-up, confidential information, trade secrets or the like are excluded from the definition of IPR.”

用：重要的專利，其專利權人應聲明對將來的標準使用者，願依 FRAND 條件為授權。ETSI 專利政策的重要特點在於「自願性」，其並不要求成員負有公開義務以揭露其授權條件，即使成員不為揭露，也不會承擔法律後果，只要依 FRAND 方式即足以規範。4.在技術委員會上不討論法律問題：ETSI 的技術委員會並不討論法律問題，對於專利權人跟使用者之間的授權協商，也不參與。

聯合電子設備工程委員會（JEDEC）基於促進筆記型電腦、個人電腦、數位相機及 PDA 等產業發展而建立之 SDRAM（synchronous Dynamic Random-Access Memory Chips）標準，自 90 年代起，制定電子產品記憶體、SDRAM 等技術標準，廣泛應用於筆記型電腦、個人電腦、數位相機、PDA、手機等電子產品。促進半導體產業的自由競爭，是 JEDEC 一直秉持的原則，強調其會員必須遵守所有相關法律，也包括競爭法在內。自 1993 年 10 月起，JEDEC 即已規定揭露義務，以及以合理且非歧視條件授權的義務，會員亦有義務去揭示已知悉存在於制定中標準的任何專利。因此，若有一種技術須被使用於標準中且受專利權控制時，該專利權人將被要求保證其同意無償授權或以合理且非歧視條件授權，若缺少這樣的保證時，依 JEDEC 的規定，是不允許通過包含此類專利技術之標準⁸⁵。JEDEC 承諾盡可能避免將任何專利技術納入其所頒布的標準中，或至少確保納入標準的技術將可被無償或是以合理且非歧視的條件授權。為達成此一目的，JEDEC 已實施一些程序以確保其成員揭露任何與該組織制定之標準有關的專利，或申請中的專利。

JEDEC 的專利政策⁸⁶，主要包括：1.各成員應揭露所有已知之潛在關鍵專利（Potentially Essential Patents）之內容（§ 8.2.3），包括：已核准專利（專利名稱、專利權人、地址、聯絡人、專利字號、核發國家等）、已公開之專利申請（專利名稱、專利申請人、地址、聯絡人、專利申請號、申請國家等）、未公開之專利申請（專利申請名稱、專利申請人、地址、聯絡人、專利申請號、其他公開之專利申請的重要事項等）（§ 8.2.1）。2.各成員同意以 RAND 條件為關鍵專利之授權（§ 8.2.4）。3.若成員無意以 RAND 條件為關鍵專利之授權者，其必須通知標準制定委員會，並於通知後 120 日內退出委員會（§ 8.2.3.1）。4.各成員之揭露義務與授權義

⁸⁵ 前揭註 15，182-183。

⁸⁶ JEDEC, "Patent Policy Summary," <http://www.jedec.org/about-jedec/patent-policy>, last visited on date: 2014/12/5.

務，限於其所參與之標準委員會。成員若違反專利政策，且未於 30 日內矯正者，JEDEC 得中止其參與委員會之權利（§ 8.2.9）。

歸納而言，各個標準制定組織之專利政策的主要內容，乃是要求標準制定組織之參與者揭露與技術標準相關之專利權或申請中專利，並表明日後是否及如何行使該等權利。標準制定組織之專利政策，有要求參與者在決定或同意標準制定組織所選定之技術作為標準前，應聲明未擁有及未預期會擁有關鍵專利權，否則即應承受未揭露之不利益⁸⁷。在具體適用上，可能是標準制定組織或工作小組選定技術將進行表決程序之前，參與者應為該等聲明⁸⁸；另外，標準制定組織參與者就研擬中的標準，提出技術建議的同時，亦可能就被課以揭露關鍵專利之義務⁸⁹。應揭露的專利，應涵蓋國內外專利權，參與者應告知標準制定組織的資訊，包括專利權人及專利名稱、專利字號、專利權人之聯絡資訊、准予專利之國家、該等專利與所制定標準具有關連性之資訊⁹⁰。惟對於參與者所揭露之專利資訊，標準制定組織僅在內部保存及對外公告，原則上並不主動確認所該資訊的正確性、專利是否有效，亦不積極展開專利檢索以確認是否還有其他專利存在⁹¹。

(四) 專利政策與競爭法之關連性

關於專利政策的性質，學說⁹²及實務⁹³認為，其屬私法規範，亦即事業在參加標準制定組織時，專利政策為參加契約的一部分，因而對於成員發生私法契約的拘束力。對外而言，標準制定組織參與者若違反專利政策而於日後行使關鍵專利權時，即可能會受到「衡平禁反言」（*equitable estoppels*）或「誠信原則」之限制⁹⁴，亦即事業參與技術標準制定過程，本於誠信而聲明無相關專利權或無行使權利之意願，

⁸⁷ VITA 的專利政策明訂，若未揭露關鍵專利，即同意該專利技術將以無償方式授權第三人使用。§ 10.4 of the VITA Patent Policy (Nov. 30, 2009).

⁸⁸ § 2.3.2, § 2.3.3 of the ETSI Guide on Intellectual Property Rights (Sept. 19, 2013).

⁸⁹ § 10.2.3 of the VITA Patent Policy (Nov. 30, 2009).

⁹⁰ § 10.2.2 of the VITA Patent Policy (Nov. 30, 2009).

⁹¹ § 3.2.1 of the ETSI Guide on Intellectual Property Rights (Sept. 19, 2013).

⁹² Mark A. Lemley, "Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations," *90 California Law Review*, 1910-1912 (2002); *supra* note 1, 360.

⁹³ § 12 of the ETSI IPR Policy (Sept. 19, 2013).

⁹⁴ *Supra* note 92, 1918-1926.

日後若違反該聲明，向使用者主張侵權或要求權利金時，使用者可以禁反言或誠信原則抗辯。

這類的專利政策規範，具有「自治管制」(Selbstregulierung)的特性，如果標準參與者未遵守標準制定組織所宣示之義務時，雖然違反契約，但是否構成競爭法的違反，值得探討。有鑑於這類規則之目的，不只是為了排除受禁止的競爭限制，還具有產業經濟的意義，故其違背應可構成競爭法的違反⁹⁵，蓋這類自治管制的形成，可以構築起一種正當之交易秩序，而受競爭法之保護（如公平交易法第 9 條或第 25 條）。這種標準制定的過程，具有「自治管制的自我控制」(Selbstkontrolle der Selbstregulierung)特色，可以舒緩中立原則的嚴格適用⁹⁶。自律規範模式，可以增加更多的企業責任，也適合快速及彈性地回應實際問題。儘管標準制定組織可以透過自律規範方式來防止違法行為，但仍有其極限，因其是依賴參與者的自願，因此，競爭主管機關的介入，有其必要性，將違反專利政策之行為與濫用行為作一適當的連結。

五、標準專利濫用之競爭法規範

(一) 基本立場

智慧財產權法與競爭法係以不同手段追求相同目標，亦即保護創新與投資之「效能競爭」(Leistungswettbewerb)，只是單純的拒絕授權，原則上不會構成市場支配地位的濫用，智慧財產權的排他性，係創新之效能競爭的表現，此一動態效率亦屬競爭維護之目標，雖然，智慧財產法所賦與之「法律上獨占」(rechtliches Monopol)，並不當然即等同於「經濟上獨占」(wirtschaftliches Monopol)，但若該智慧財產權欠缺事實上或潛在的替代可能性時，即可能構成經濟上獨占⁹⁷，特別是該專利權係一「關鍵專利」時，此時，為避免濫用，公平合理且非歧視

⁹⁵ A.a.O.(Fn.26), S. 824.

⁹⁶ A.a.O.(Fn.26), S. 830.

⁹⁷ Beckmann/Müller, in:Hoeren/Sieber, *Multimedia-Recht*, 32. Ergänzungslieferung, Beck C. H., Rn. 237 (2012).

(FRAND) 之授權條件，即為可能的解決方法，以確保其他使用者有同等的利用與參進機會，因此，如果事業承諾依 FRAND 條件進行授權者，原則上即不會構成濫用。但若專利權人藉由專利埋伏鎖住競爭者或其他需求者，即隱匿相關專利權以圖事後索取授權金，應可該當濫用行為⁹⁸。專利法所賦予專利權人之競爭優勢，不應損及整體經濟發展或創新投資，從而，自由與平等之競爭，也會構成專利權行使之界限，固然基於效能競爭的理念，事業並不負有幫助其競爭者之義務，或是放棄自家給付的競爭利益，否則即可能剝奪事業的創新動力，是故，強制授權的介入，應僅限於少數例外情況。標準專利濫用的競爭法議題，除了涉及獨占地位的濫用之外，還包括專利權人在標準制定過程中的隱匿行為及納為標準後的挾持行為⁹⁹。後者為法律上標準所特有，前者則常見於事實上標準。

(二) 獨占濫用

1. 獨占地位的認定

若某一標準因事實上的普遍使用，而自然地成為產業標準的唯一標準時，該專利權人自然該當獨占地位，固無疑問。茲有疑問者，為標準制定的情形，在專利技術未成為標準之前，專利權人通常尚未具有獨占地位，其隱匿專利之行為，是否構成阻礙濫用，不無疑義。關於獨占的界定，公平法第 7 條第 1 項規定：「本法所稱獨占，指事業在相關市場處於無競爭狀態，或具有壓倒性地位，可排除競爭之能力者。」依此，當專利權人於標準制定後，因欠缺替代可能性，而取得事實上獨占地位時，適用獨占管制之規定，尚無疑義。惟，標準制定的專利濫用，備受關切的是標準制定前的隱匿行為，通常此時尚未具備獨占地位，而法律又未規定企圖獨占之行為時，在標準決定的階段，是否可將專利權人視為有「準獨占」(Quasi-Monopoly) 地位，而可排除替代競爭，將之納入獨占管制，非無疑義。

從事專利埋伏的事業，其有市場獨占地位，係因專利授權的取得，對於製造商是不可取代的，因此，系爭授權構成一個相關市場，而專利權人是唯一的提供者，

⁹⁸ A.a.O.(Fn.97), Rn. 238.

⁹⁹ U.S. Department and The Federal Trade Commission, *Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition*, 37-40 (2007).

故為獨占，但是，在標準制定之前，專利權人很少具有市場獨占地位，蓋在這個階段，市場上仍有多數技術存在，系爭技術非不可取代，通常很難該當濫用，因此，該專利權人在參與標準制定時，很少是具有獨占地位的，故其隱匿專利，雖是不正當，難謂構成獨占濫用，競爭法在此階段通常無用武之地。對此問題的處理，可能須另闢途徑，一種是提前具備市場獨占地位，亦即當專利權人隱匿其專利時，即已該當市場獨占，因此時其已可預期該行為將導致市場獨占地位的取得；一種是將隱匿專利資訊之行為，連同其後的專利不當索價行為，予以合併觀察，這樣的行為即構成獨占濫用，在能夠索取高價的時候，專利權人通常已具備市場獨占地位，故可滿足構成要件¹⁰⁰。

據此，標準專利之行使行為，係由二個行為階段構成，在標準化之前和標準化期間，專利權人藉由隱瞞專利權的存在、對 FRAND 授權為欺罔、或以其他方式操縱標準制定過程，而取得其後市場地位的基礎；於標準制定之後，利用其所取得的市場地位，索取過高的授權金、只對部分利用人授權或全部拒絕授權，進行濫用行為。對於獨占濫用的規範，必須事業於行為時具備市場獨占地位，然而在標準專利濫用的情形，市場獨占地位是在標準化之後才形成的，亦即在先前的欺瞞行為，並不具有獨占地位，難以規範，第二階段的行為，如果只用競爭法的一般規定，而忽略前階段的隱匿行為，似乎又對專利權人過於寬待，如果從獨占事業之特別責任出發，對於尚未形成獨占之市場，只要二個市場之間存在緊密關連性者，亦可發生濫用行為¹⁰¹。因此，可否可將二階段結合規範，整體評價為一整個行為，值得討論。

對此，有論者提出「唯一且持續之違法行為」（*Einzig und fortgesetzte Zuwiderhandlung*）的觀點，依此，違反競爭法的行為，不只是單一的行為，而是一系列的行為或持續的行為，因此，個別行為不應切割，應整體觀察，全部構成一個違法行為¹⁰²。故隱匿專利而影響標準的決定，及其後索取高額權利金的行為，具有連續性，可將二者合併觀察，索取高價為濫用行為的完成，是故，只要在索取高價的第二階段具有市場獨占地位，即可將前階段的隱匿行為也適用獨占管制之規定。

¹⁰⁰ A.a.O.(Fn.38), S. 192.

¹⁰¹ Weck, "Schutzrechte und Standards aus Sicht des Kartellrechts," *NJOZ*, S. 1186 f (2009).

¹⁰² A.a.O.(Fn.38), S. 192; Loest/Bartlik, "Standards und Europäisches Wettbewerbsrecht," *ZWeR*, S. 52 (2008).

2. 濫用行為

專利權人阻礙競爭者參進特定技術市場者，構成阻礙濫用，其後，收取過高的權利金，則涉及榨取濫用。

(1) 阻礙濫用

a. 拒絕授權

專利權人依法有權自由決定其專利權的運用，在契約自由原則之下，專利權人得自由選擇交易對象，故單純的拒絕交易，尚不會有違法之嫌，這種對於財產處分自由的尊重，也是競爭法的基礎，縱使是獨占事業，在缺乏任何取得或維持獨占之目的時，事業可以自由地獨立判斷以決定交易對象，當然也包括交易對象的拒絕¹⁰³。縱使是具備獨占力量的事業，也沒有義務和其商業競爭對手合作，倘若其具有正當的商業理由拒絕與競爭對手進行交易，通常並不會違背競爭法¹⁰⁴。但是，如果事業拒絕交易的結果，有造成反競爭的影響時，即可能構成違法（公平交易法第 9 條第 1 款參照）¹⁰⁵。這類的規範，屬於例外情況，而專利權具有創新誘因保護的功能，故拒絕授權行為要構成競爭法的違反，更屬「特殊例外」之情況。

關鍵專利之專利權人為拒絕授權者，包括為全部拒絕授權，將會封鎖整個標準的利用，阻礙市場競爭，還是會構成阻礙濫用之違法行為，依據歐盟競爭法，考量專利權的保護目的，拒絕授權行為之違法，應符合更高的門檻條件¹⁰⁶，歐盟法院（EuGH）透過 Magill 案、IMS Health/NDC Health 案、Microsoft 案等判決，歸結出在符合以下四個條件的「例外情況」時，拒絕授權才會該當阻礙濫用行為¹⁰⁷：(1)接近使用該智慧財產權係進入衍生市場所不可欠缺的；(2)拒絕之結果，排除衍生市場的任何有效競爭；(3)拒絕之結果，阻止了具潛在消費者需求之新產品（new

¹⁰³ United States v. Colgate & Co., 250 U.S. 300, 307 (1919).

¹⁰⁴ Aspen Skiing co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585, 600 (1985).

¹⁰⁵ 何之邁，「控制企業經濟力濫用之研究」，公平交易法專論，1 版，三民書局，470-471 (1993)。

¹⁰⁶ 林易典譯，Michael Kling 著，「競爭法下之專利強制授權」，成大法學，第 21 期，23 (2011)。

¹⁰⁷ Emmerich, *Kartellrecht*, 10. Aufl., Beck C. H., § 10 Rn. 43 (2006); Eleanor M. Fox, *The Competition Law of the European Union in Comparative Perspective*, 2nd ed, Thomson Reuters, 101 (2009).

product) 的出現；(4)拒絕交易係屬無正當理由。

此外，在獨占濫用之情形，拒絕授權之違法前提，依據德國 *Orange-Book-Standard* 案中所示見解¹⁰⁸，在事實上標準的場合，係使用者必須先提出具體之可接受之無條件要約，如果專利權人準備好授權，若授權行為為無正當理由為差別待遇，或是索取不合理的權利金，則涉及獨占濫用的違反。要約的提出，其內容必須滿足專利權人如果拒絕，即會構成競爭法違反之程度；必要時，使用者必須提存適當金額，即可依據「擬制契約」而可先行使用。據此，要約提出之義務人為使用者，專利權人無正當理由拒絕承諾時，即可該當違法。

在法律上標準的情況下，因專利權人為 FRAND 承諾之義務人，故當使用者表明願依 FRAND 條件之授權意願時，專利權人即應提出符合公平合理且非歧視條件之要約，以讓使用者得為承諾，若專利權人無正當理由地拒絕要約的提出，即會該當拒絕授權的違法。倘若使用者於授權契約簽訂前已先行使用系爭專利者，其應提存適當金額，才可合理化該使用行為¹⁰⁹。據此，FRAND 要約提出之義務人為專利權人，專利權人拒絕提出要約時，即可構成違法。

b.差別待遇

若標準專利權人對部分使用者為授權，或以不相同的條件為授權，而無正當理由時，即屬差別待遇之濫用，會落入公平交易法第 9 條第 1 款：「以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭。」和第 20 條第 2 款規定：「無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為。」如果專利權人已自願授權給數競爭者時，若對某一事業拒絕授權或以較不利於該事業之條件為授權者（如收取不同權利金），形式上即有差別待遇，需有正當理由，否則即屬濫用行為¹¹⁰。有無正當理由，應依個案

¹⁰⁸ BGH, *GRUR*, S. 694 (2009). 本案判決要旨有三：(1)被告遭原告依專利權提起不作為訴訟時，其得抗辯，主張原告拒絕對被告以無歧視及非阻礙之條件締結專利授權契約，係濫用市場支配地位。(2)專利權人之行為只有下列情形構成濫用，即被告向其提出對被告具拘束力之「無條件締結授權契約的要約」，而專利權人若拒絕之，即會構成歧視或阻礙競爭之違反，以及被告已經使用系爭專利者，被告應遵守尚待締結之授權契約關於使用授權標的之義務。(3)若被告認為專利權人的授權金額要求太高而有濫用，或專利權人拒絕指明授權金額，則被告只須提出締結授權契約之要約，並由授權人依公平衡量決定授權金額時，即可滿足無條件要約之要求。

¹⁰⁹ Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 July 2015. *Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH.*, para. 63-68, <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0170&lang1=en&type=TXI&ancre>, last visited on date: 2015/7/29.

¹¹⁰ A.a.O.(Fn.107), § 29 Rn. 4 ff.

綜合衡量專利權人之利益與競爭法之保護目的，而為判斷¹¹¹。

(2) 榨取濫用

標準專利權人利用標準而索取高額權利金或訂定嚴苛授權條件，可能構成榨取濫用，至於權利金多高或條件多嚴苛，才會該當濫用，競爭法上是透過「比較市場」或「超額利潤限制」之方法，予以判斷，當系爭權利金的收取或授權條件的接受，係因為專利權人具備獨占地位所致者，導致專利權人得額外獲取正常競爭下所不會取得之利益者，即可構成榨取濫用（參照公平交易法第 9 條第 2 款和第 4 款規定）¹¹²。除此之外，亦可參考 FRAND 的標準，判斷標準專利是否構成榨取濫用。

對此，藉由事先揭露授權條件，可創造市場透明及促進競爭，同時也可避免榨取濫用的危險¹¹³。但仍應注意，授權條件的同一性，會導致條件差異化的減少，是否會在實質上構成條件的差別待遇，從而減損被授權人的競爭機會，參照上述，應綜合考量專利權人之利益與競爭法之保護目的，而為正當理由之衡量。

(3) 不當方法使專利納入標準之濫用

專利權人於標準制定過程中，若以不當方式使其專利技術被納入，即可能構成以不當方式獲取市場獨占地位的濫用，在美國法上可構成休曼法第 2 條的「企圖獨占行為」（attempt to monopolize），和聯邦交易委員會法第 5 條的「欺罔行為」，美國聯邦交易委員會認為標準制定組織參與者若刻意隱瞞擁有關鍵專利之事實或未充分揭露，日後又積極行使其專利權，構成違法，蓋標準制定組織成員若有故意隱匿或遲延揭露其擁有專利權之事實，乃是試圖設下專利埋伏¹¹⁴、操控技術標準制定過程，企圖獲取獨占地位，係屬可非難的行為¹¹⁵。至於，歐盟競爭法如何有效處理專利埋伏議題，雖然不是很明確¹¹⁶，一般認為還是構成濫用行為，即專利權人透過

¹¹¹ Bechtold, *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)*, 6. Aufl., Beck C. H., § 20 Rn. 52 (2010).

¹¹² 具體操作可參吳秀明，「獨占性訂價與市場績效管制」，*競爭法制之發軔與展開*，1 版，元照出版公司，173-271 (2004)。

¹¹³ A.a.O.(Fn.23), S. 215.

¹¹⁴ *Supra* note 99, 42-45.

¹¹⁵ See Federal Trade Commission, “FTC Finds Rambus Unlawfully Obtained Monopoly Power,” <https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2006/08/ftc-finds-rambus-unlawfully-obtained-monopoly-power>, last visited on date: 2015/7/27.

¹¹⁶ Klees, ‘Standardsetzung und Kartellrecht – Von der “Patentfalle” in eine “Vergleichsfalle”?’

欺罔方式將專利權納入標準，是一種濫用行為；其後的授權行為，如索取高額權利金之行為，亦是濫用行為，蓋使用者會因轉換成本與沉沒成本的緣故，而對標準產生依賴¹¹⁷。此外，技術標準涵蓋之關鍵專利可能影響競爭秩序，成員故意隱匿或惡意未告知申請中之關鍵專利，甚至於配合制定中之標準而修改專利，亦會被認為是不當獲取市場力量而構成獨占地位濫用。對於這類行為之歸類，在我國法下，縱使不該當獨占濫用，亦可構成公平法第 25 條之其他足以影響交易秩序之欺罔行為。

a. 未揭露關鍵專利的欺瞞行為

標準制定組織的專利政策，要求成員負有專利揭露義務，包括已核准專利及申請中專利，因此，若專利權人未揭露其與技術標準有關之已知專利時，可能構成「禁反言」，即若專利權人於標準制定時未加公開者或宣稱不主張專利權者，於其後對標準組織的成員及其他第三人，主張標準之使用為侵權者，不僅專利權人本身受拘束，標準制定組織的其他成員，以及其他市場參與者，均得援引其違反禁反言的效果，視為是一種排他性行為（*exclusionary conduct*）¹¹⁸。該不揭露行為本身，即具有不法性，蓋不揭露行為，已侵害標準制定組織於選擇技術標準時的資訊自主決定，即標準制定組織於決定技術規格時，本有機會選擇其他無專利權保護之替代技術，從而，專利權人違背加入標準制定組織時之政策聲明，即足已影響技術市場的競爭，是故，系爭專利權即使嗣後納入標準，而專利權人依 FRAND 標準主張授權條件時，仍不足以滌除其違法性。

b. 未履行 FRAND 承諾的專利行使行為

專利權人嗣後不遵守其 FRAND 聲明，為常見的濫用行為。蓋授權條件的不確定性與事後不利的授權條件，與動態的標準競爭，並不相容¹¹⁹。因此，如果專利權人已為 FRAND 聲明，若專利權人無正當理由拒絕授權並對潛在被授權人提起不作為訴訟或損害賠償訴訟者，依據「FRAND 抗辯」（FRAND Einwand）及「誠信原則」，該行為構成濫用¹²⁰。

EuZW, 161 (2010).

¹¹⁷ A.a.O.(Fn.25), Rn. 316.

¹¹⁸ Robert Merges & Jeffrey Kuhn, "An Estoppel Doctrine for Patented Standards," *97 California Law Review*, 21 (2009).

¹¹⁹ A.a.O.(Fn.22), S. 11.

¹²⁰ Axster/Osterrieth, in: Pfaff/Osterrieth, *Lizenzverträge*, 3. Aufl., Beck C. H., Rn. 356 (2010).

要成功援引 FRAND 抗辯，必須符合二個要件，一是利用人須有意願進行協商，故當利用人已明確表明依 FRAND 條件的授權意願後，專利權人應提出涵蓋該條款之書面要約；二是利用人已依誠信原則，謹慎地對該要約作出回應¹²¹。

c. 過度誇大專利範圍

專利權人過度誇大專利範圍或過度誇大其專利對於標準的重要性，但實際上可能根本跟標準無關，因此，即便使用標準，也不會構成專利侵權，但過度誇大也是不實揭露專利的行為，蓋其會對使用者產生疑慮，阻礙標準的利用，也會使標準制定組織的專利資料庫充斥假訊息¹²²。

d. 修改專利範圍

依據專利法，申請人在專利審定之前，得補充或修正專利說明書或圖式（參照我國專利法第 43 條），故若專利權人藉由參與標準制定而得悉標準的內容，據此修改其專利範圍，以將標準涵蓋進去，是否構成濫用行為，非無爭議。雖然，Rambus 在參與標準制定過程修正說明書，被美國 FTC 認定乃不當獲取市場力量之獨占地位濫用行為。惟，從專利法規定來看，申請人在專利審定前，於符合一定要件及程序下，有權補充或修正說明書或圖式，只要補充或修正未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，仍屬合法行為¹²³，此等補充或修正在實務上亦屬常態。另外，即便專利申請已經核准，專利法亦允許專利權人在一定情況下申請更正說明書或圖式之內容¹²⁴，專利更正制度在專利侵權訴訟程序亦具有重要性，乃專利權人對抗他人舉發其專利權的措施¹²⁵。據此，依據專利法，專利申請人得就申請案之內容提出補充或修正，即使專利權已獲核准，專利權人仍有更正說明書或圖式之可能。基於此等觀點，美國 Rambus 案的二審法院，乃認為當事人就專利申請案之補充或修正行為，乃合法的權利確保措施¹²⁶。

¹²¹ Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 July 2015. Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH., para. 63-65, <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0170&lang1=en&type=TEXT&ancre>, last visited on date: 2015/7/29.

¹²² Ligu Zhang, “How IPR Policies of Telecommunication Standard-Setting Organizations Can Effectively Address the Patent Ambush Problem,” *41 International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 388 (2010).

¹²³ 參照專利法第 49 條。

¹²⁴ 參照專利法第 67 條。

¹²⁵ 黃文儀，專利實務：第二冊，4 版，自版，620 (2004)。

¹²⁶ Rambus Incorporated v. FTC, 522 F.3d 456, 468 (D.C Cir. 2008).

e.對使用者提起不作為訴訟及損害賠償訴訟

若專利權人對使用其專利之人，提起不作為訴訟，這樣的訴訟，在特殊情況下¹²⁷，如同前述德國 Orange-Book-Standard 案所宣示之原則，並依 FRAND 予以調整，即應由專利權人先提出授權要約，使用人未接受而提出符合 FRAND 之反要約，並於反要約被拒絕後為搶先履行者，亦即當使用人於授權協議簽訂前，即已開始使用系爭專利者，其必須提供適當擔保，如提存金額或提供銀行擔保，至於金額多少，原則上應依先前使用標準專利之行為數而定，必要時，可由獨立第三方決定¹²⁸。此際，若專利權人仍對之提起訴訟者，也會被認為是獨占濫用行為¹²⁹。

(三) 專利埋伏之重要案例

1. Rambus 案

(1) 案例事實

DRAM 技術標準之制定，主要由聯合電子設備工程委員會（JEDEC）主導，Rambus 係從事晶片記憶體設計，擁有部分 SDRAM 的重要專利。Rambus 於 1992 年 2 月開始參與 JEDEC 關於「動態隨機存取記憶體」（Synchronous Dynamic Random Access Memory, SDRAM）的標準制定。1993 年 Rambus 向 JEDEC 揭露擁有 DRAM 的「898 專利」，後 Rambus 於 1996 年 6 月退出 JEDEC，曾以書面方式表明其可能擁有相關專利權、申請中專利及保留日後行使專利權之聲明。而 JEDEC 於 Rambus 參與期間，已著手研擬 DDR-SDRAM 標準之制定，並於 1996 年 12 月制定，其中有四項被納入標準的專利技術，為 Rambus 所有，且於其為會員時就已討論。自 1999 年起，Rambus 向各 DRAM 大廠主張專利權，該四項專利為「898 專利」的改良專利，係 Rambus 於 1997 年至 1999 年提出，並於申請期間多次修改專利範圍。

(2) 美國觀點

¹²⁷ EuG, 17.7.1998, Rs. T-111/96, Slg. 1998, II-2937.

¹²⁸ *Supra* note 121.

¹²⁹ A.a.O.(Fn.22), S. 12; Körber, *Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht*, 1. Aufl., Nomos, S. 72 ff (2013).

a.FTC 主張

FTC 指控 Rambus 在會員期間，隱瞞相關專利權資訊，JEDEC 或其他參與者並未知悉 Rambus 擁有相關專利或申請中專利，亦不知其積極從事相關技術研發，認為 Rambus 未善盡揭露義務，亦違反誠信原則，不實且故意引導 JEDEC 及其他成員，DRAM 廠商於採納 JEDEC 之技術標準之後，在經濟上及時間上無法轉用其他替代技術，FTC 認為 Rambus 的行為構成限制競爭，會增加產品成本、上下游事業之生產意願、減損該技術標準之使用與 SDRAM 晶片產出、降低上下游事業參與標準組織之意願、降低 SDRAM 及其他產業對標準制定組織的信賴¹³⁰。FTC 指控 Rambus 違反 JEDEC 規則，其不實揭露及誤導，致使 JEDEC 作出錯誤決定，將其專利納入技術標準中，係以不公平方法企圖獨占 SDRAM 市場，違反聯邦交易委員會法第 5 條¹³¹。

2004 年 2 月 FTC 之行政法官（administrative law judge）¹³²認為 Rambus 並未企圖為欺騙行為而予以駁回，蓋 JEDEC 鼓勵參與者及早與自願的揭露專利，而 Rambus 並未違反專利政策或成員義務、Rambus 修改和擴大專利申請範圍，並無不當、其係採取合法的權利確保行為，而不是排除競爭、並未有意誤導、標準的制定與 Rambus 獲得之獨占地位間未具因果關係、JEDEC 其他參與者實際上並未信賴 Rambus 被指控的未揭露行為與誤導行為，即便有所信賴，亦屬不合理、FTC 並未充分證明 Rambus 的行為導致反競爭或消費者負擔較高費用的結果，亦未證明無法以其他技術替代之可能性¹³³。

FTC 之控訴律師隨即向 FTC 提起上訴，2006 年 FTC 撤銷先前行政法官的駁回

¹³⁰ 前揭註 40，25。

¹³¹ 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，29-30 (2008)。

¹³² 按 FTC 關於反托拉斯案件之處理程序如下：1.調查程序；2.公布起訴狀；3.和解協議；4.協議未成立則向行政法官起訴；5.行政法官審理程序；6 行政法官之初步判決；7.委員會決議後作成最後判決；8.對最後判決不服可向上訴法院提起上訴；9.對上訴法院之判決不服可向最高法院提起上訴。其中，FTC 的行政法官係一獨立的裁決者，依據聯邦交易委員會法及行政程序法之規定，在 FTC 的起訴程序中，執行初步的裁決事實發現。行政法官負責處理聯邦交易委員會的申訴，舉行聽證前會議、解決證據開示爭議、證據爭議及程序爭議。行政法官就相關事實發現之開啟、正確法律標準之解釋、事實之法律適用、以及適當之救濟，會作出初步裁決。

¹³³ 前揭註 40，頁 25。

裁定，並認定 Rambus 以故意不揭露及刻意將專利範圍涵蓋標準，包括已取得專利、申請中專利、預計追加和分割及修正之專利申請案，係不法獨占記憶體技術市場，Rambus 參與制定過程，利用信任未適時揭露其與 SDRAM 相關之專利或申請中之專利，引導成員作出錯誤判斷，其行為違反休曼法第 2 條及聯邦交易委員會法第 5 條，FTC 裁定 Rambus 必須以合理條件授權其專利，並設定權利金上限¹³⁴。

b. 哥倫比亞特區巡迴上訴法院看法

哥倫比亞特區巡迴上訴法院於 2008 年 4 月撤銷該裁決¹³⁵，認為 FTC 無法證明 Rambus 在與 JEDEC 的協商過程中，有獨占行為之事實，也無法證明 Rambus 的行為具有反競爭效果，或 JEDEC 會選擇其他技術。法院認為要該當休曼法第 2 條規定，政府必須證明該行為產生反競爭效果，亦即須證明標準制定若無被告欺罔或隱匿之行為，系爭專利技術將不會被納入標準¹³⁶。

法院假設如果完整揭露，將會採納完全不同之標準技術時，Rambus 的行為才有可能傷害競爭。但是，沒有足夠證明表明如果 JEDEC 得知系爭專利權之內容與範圍後，將會選擇其他技術納入標準。即使認為 Rambus 涉嫌欺罔行為，其結果只是造成 JEDEC 無法取得 RAND 授權條件而已。但這樣的行為尚不會傷害競爭秩序¹³⁷，蓋合法獨占者以欺罔行為謀取更高價格的情形，通常不會排除競爭者，因此不會減損競爭¹³⁸。

而且假設 Rambus 沒有欺罔行為的話，JEDEC 還是會採納其專利納入技術標準者，Rambus 的行為即不具有反競爭性，只是失去向其取得更有利授權條件，但此並不構成反托拉斯傷害。從而，尚無法證明 Rambus 從事排除行為，故不成立非法獨占¹³⁹。

此外，對於聯邦交易委員會法第 5 條的違反，法院認為 JEDEC 的專利揭露規定文字事實上相當模糊，是否應揭露專利申請的可能更動或申請中專利，仍有爭

¹³⁴ Rambus Incorporated v. FTC, 522 F.3d 456, 462 (D.C Cir. 2008).

¹³⁵ *Id.*

¹³⁶ *Id.*, 466.

¹³⁷ *Id.*, 467.

¹³⁸ NYNEX Corp. v. Discon, Inc., 525 U.S. 128 (1998).

¹³⁹ *Id.*, 467.

議，FTC 的認定受到證據薄弱的質疑¹⁴⁰。據此，上訴法院撤銷 FTC 的裁決，並將本案發回 FTC 重新審理。

c.FTC 的上訴和後續¹⁴¹

FTC 於 2008 年 11 月 22 日向最高法院提出上訴，首先，其認為上訴法院關於因果關係的判斷並不正確，上訴法院對於休曼法案第 2 條之因果關係認定，採取嚴格的「若非則無」(but for) 的檢驗標準，但相關前案並非採取此一標準，例如在 *Standard Oil Co. of California v. United States*¹⁴² 一案中，最高法院即表示「若非則無」雖然是一證明的標準，惟該標準如果不是不可能滿足，至少也不適合由法院來確定。依此，上訴法院對於因果關係的認定，錯誤地採取一個較嚴格的標準。本案中，JEDEC 的其他成員希望能避免專利權利金，以維持較低的成本，因此 Rambus 公司的欺騙行為，對於 JEDEC 將其技術納入標準，可能有重要影響。此外，JEDEC 將 Rambus 公司的技術納為標準，與 Rambus 公司在多個技術市場獲得獨占力之間亦有清楚的因果關聯，Rambus 公司的欺騙行為，對於其獨占力的取得，是有明顯助力。

其次，FTC 認為上訴法院對於反競爭效果採取了不正確的限制觀點，上訴法院引用 *NYNEX Corp. v. Discon, Inc.* 一案¹⁴³，認為 Rambus 公司為一「合法獨占者」，故其以欺騙行為獲得更高價格的情形並非反競爭。然而，上訴法院引用該案判決，係假設 Rambus 公司合法取得獨占，但忽略 JEDEC 專利政策在相關競爭程序的關鍵地位，亦即專利權人保證以 RAND 條件進行授權，為 JEDEC 選擇技術標準時的關鍵因素，以及維持標準制定前競爭利益的主要方法。在 *NYNEX* 案中 *NYNEX* 公司的欺騙行為取得獨占地位無關，而是一合法獨占者取得獨占地位後之欺騙行為。但在本案中，向 JEDEC 保證以 RAND 條件進行授權為該交易之關鍵部分，藉此，JEDEC 成員可估計替代技術之成本及利益，且當 JEDEC 將專利技術納入標準時，可藉 RAND 維護標準制定前的競爭利益，因此當 Rambus 欺騙 JEDEC 成員，以避免提供 RAND 條件授權之承諾時，即非僅是標準制定後合法獨占者市場力量的行使

¹⁴⁰ 關於本案法院判決之評析，可參見蔡岳勳，「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」，*科技法律評論*，第 6 卷第 1 期，263-270 (2009)。

¹⁴¹ 前揭註 15，187-188。

¹⁴² 337 U.S. 293, 309-310 (1949).

¹⁴³ 525 U.S. 128 (1998).

而已。又 JEDEC 要求專利權人保證以 RAND 條件進行授權，可確保其成員獲得標準制定前的競爭利益，亦即當 JEDEC 將專利技術納為技術標準時，對專利權人施加 RAND 授權條件，將可避免該公司取得「超競爭的權利金」（supracompetitive royalties）。

綜上所述，專利權人保證以合理且非歧視的條件進行授權，為 JEDEC 選擇技術標準時的關鍵因素，因此，Rambus 公司藉由欺騙行為，使 JEDEC 將其技術納入標準，並因而取得獨占地位，即與 NYNEX 案之合法獨占者的欺騙行為不同。準此，FTC 認為上訴法院基於 NYNEX 案認為 FTC 無法證明 Rambus 公司的反競爭效果，是錯誤的。

不過，2009 年 2 月 23 日，最高法院以上訴不受理（certiorari denied）方式駁回 FTC 之上訴¹⁴⁴，全案定讞。FTC 也於 2009 年 5 月 14 日宣佈撤銷對 Rambus 欺罔行為的指控。

(3) 歐盟觀點

歐盟執委會於 2009 年認為 Rambus 濫用 SDRAM 與 DDR SDRAM 標準專利，蓋 Rambus 於參與 JEDEC 的標準制定過程中，故意為欺罔行為，未揭露其已核准和申請中專利的存在，致使業界採用其規格作為標準之後，又挾持其專利權，要求生產 DRAM 的事業支付權利金，故意違反 JEDEC 專利政策及違反標準制定的誠信義務（duty of good faith），以及其後修改專利範圍以涵蓋標準的行為，違反歐盟共同運作條約第 102 條規定。本案係 Infineon 和 Hynix 公司於 2002 年 12 月對之向歐盟執委會提出檢舉，Infineon 則於 2005 年 8 月撤回檢舉。

其後，歐盟同意 Rambus 以降低權利金作為和解方案的提議。依據和解協議，Rambus 承諾不收取 SDR DRAM 和 DDR DRAM 的專利權利金；對於 DDR 2, GDDR3 及 GDDR4 DRAM 和 DDR3 DRAM 僅收取 1.5% 權利金¹⁴⁵；對於記憶體控制器（Memory Controller）的最高權利金：SDR 記憶體控制器為 1.5%，並於 2010 年 4 月後降至 1%；DDR 等記憶體控制器為 2.65%，並於 2010 年 4 月後降至 2%；承諾為期 5 年，Rambus 並提供「最惠國授權條款」（most-favoured-licensee clause）

¹⁴⁴ FTC v. Rambus Inc., 555 U.S. 1171 (2009).

¹⁴⁵ 此一授權金比例是低於 Rambus 提出和解協議前的 3.5%。

之保證。歐盟執委會表示，Rambus 公司的承諾已滿足歐盟的要求，執委會已無利益再為進一步的調查，故於 2010 年 1 月駁回檢舉¹⁴⁶。

2. Motorola 案

(1) 美國觀點

FTC 對於 Google 的調查發現，Google 買下的 Motorola 專利中有許多標準關鍵專利，如 GPRS 等技術標準，FTC 認為 Motorola 違反對標準制定組織的承諾，不但未依照當初承諾之 FRAND 條件將標準專利授權使用人，反而向聯邦地方法院以及 ITC 提出禁制令，以排除競爭對手使用標準專利。FTC 認為對於專利權人這種綁架標準專利，透過禁制令手段來限制競爭的行為，如果放任為之，將導致授權金的提高，最後將轉嫁給消費者，並且可能導致標準制度整個瓦解，有違聯邦交易委員會法第 5 條。在 2013 年 1 月 3 日 Google 與 FTC 達成行政和解，簽署「同意命令」（consent order），該同意命令限制 Google 對於同意授權的公司向聯邦法院或是 ITC 請求禁制令，Google 必須與使用人以 FRAND 條件簽署授權契約¹⁴⁷。

(2) 歐盟觀點

Motorola 針對 GPRS 標準專利及部分 GSM 標準專利，於 2011 年底在德國向 Apple 公司要求禁止販售。儘管 Apple 對 FRAND 授權表現得很積極，但一直未能達成協議。針對 Motorola 濫用及違反對標準制定組織 ETSI 之 FRAND 承諾，歐盟執委會於 2012 年 4 月展開調查，2013 年 5 月 6 日歐盟執委會認為 Google 旗下的摩托羅拉移動（Motorola Mobility）在德國尋求和執行對蘋果公司 iPhone 和 iPad 產品的假處分。執委會表示不應准許專利權人得禁止銷售，這類的標準關鍵專利，應適用特別規則，即標準關鍵專利權人已為 FRAND 承諾者，而仍向有授權意願之被授權人提起假處分，可該當濫用行為，標準專利權人必須以公平合理且非歧視方式為

¹⁴⁶ European Commission, “Rejection Decision,” http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/de_c_docs/38636/38636_1192_5.pdf, last visited on date: 2014/12/6.

¹⁴⁷ “Statement of the Federal Trade Commission In the Matter of Google Inc.,” *121-0120 FTC File*, http://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/public_statements/statement-commission-regarding-consent-agreement-google/motorola/130103brillgooglemotorola-sep-stmt.pdf, last visited on date: 2014/8/10.

授權，這樣才不會損及競爭，故 Motorola 主張行動電話標準關鍵專利的行為，是濫用市場優勢地位。雖然 Apple 對 FRAND 授權條件表現得很積極，先後提出六次的要約，但 Motorola 並未與其進行公正的談判磋商，歐盟執委會於異議聲明（Statement of Objections）中認為雖然要求禁售是專利侵權的救濟方法之一，但是當系爭專利是標準關鍵專利，且被授權人表達想取得授權之意願者，專利權人應該遵守 FRAND 原則而給予授權，若有違反，即屬濫用優勢地位的行為¹⁴⁸。

歐盟執委會於 2014 年 4 月 29 日作出裁決，認為 Motorola 違反 FRAND 承諾，要求 Apple 放棄質疑專利有效性的行為，是反競爭的，蓋消費者本即毋需對無效或未被侵害的專利支付任何費用。惟執委會決定不對 Motorola 課處罰鍰，蓋依據標準關鍵專利提起禁制令及違反 FRAND 承諾的行為，歐盟法院尚未依歐盟運作條約第 102 條作出濫用市場支配地位的指標判決，而且國內法院對此也存在一些歧異¹⁴⁹。

3. Samsung 案

(1) 美國觀點

2011 年 4 月 15 日 Apple 公司發動專利侵權訴訟，指控 Samsung 公司所生產一系列的手持智慧型裝置涉嫌抄襲，其中 Galaxy 系列的手持式智慧型裝置更是在外型以及軟體介面上，涉嫌抄襲 Apple 獨特的產品技術。Samsung 也不示弱，於 2011 年 4 月提出反擊，對 Apple 提出侵權訴訟，指控其侵犯 8 項專利，其中，有兩項涉及 CDMA 移動通信技術的標準專利，向 ITC 要求禁止 Apple 銷售 iPhone 和 iPad 產品。美國司法部反托拉斯部門調查 Samsung 於標準制定過程中，藉由隱藏關鍵專利之取得及不為 FRAND 授權之行為，有無構成非法獨占，蓋禁制令有時會讓專利權人利用以獲取超額的授權條件，濫用經由標準制定所獲得之市場力量。美國總統認為 ITC 核准之禁制進口令（exclusion order），不符合「公共利益」（public interest），而予以否決，蓋本案涉及的是攸關產業標準的技術，專利權人有義務遵

¹⁴⁸ European Commission, “Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Motorola Mobility on potential misuse of mobile phone standard-essential patents,” http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-406_en.htm, last visited on date: 2015/8/31..

¹⁴⁹ European Commission, “Rejection Decision,” http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf, last visited on date: 2014/12/6.

守 FRAND 原則，若過度主張專利權，禁止相關產品在美國的銷售，可能會因禁制進口令獲得「過度影響力」，將損害美國經濟競爭條件和美國消費者利益¹⁵⁰。據此，美國司法部於 2012 年對 Samsung 濫用標準關鍵專利所發動之反托拉斯調查，也於 2014 年 2 月 7 日宣布停止¹⁵¹。

(2) 歐盟觀點

歐盟執委會於 2012 年 1 月開始正式調查韓國三星電子公司 (Samsung) 是否違反歐盟競爭法規定，針對三星公司之 3G 無線通信系統 UMTS (Universal Mobile Telecommunications Service) 標準關鍵專利權是否濫用進行調查，儘管 Apple 願意以 FRAND 進行授權協議，但 Samsung 仍在不同會員國針對 Apple 提起不作為訴訟，違反三星曾在 1998 年在 ETSI 簽署的 FRAND 承諾¹⁵²。提起不作為訴訟，雖然是專利權人合法的權利救濟方式，但在例外情形下，也有可能構成濫用行為¹⁵³，特別是專利權人已承諾 FRAND 授權，潛在被授權人已準備進行公平合理且非歧視條件的協商，如專利權人負有 FRAND 授權義務而仍提出假處分申請者，其行為構成傷害競爭的濫用行為，因為這樣的禁制令，會對產品造成市場閉鎖的危險，並使專利權人在協商過程中獲得不當利益，不當扭曲 FRAND 授權協商，並讓專利權人得索取權利金或使被授權人在被市場排除的威脅下同意授權條件，並增加產品價格、減少產品選擇和壓抑創新而損害消費者¹⁵⁴。

¹⁵⁰ ITC 作成禁止輸入系爭侵權產品之決定後，除在聯邦公報中公告外，並須將決定送交美國總統，並附帶說明其建議採取之措施，以得到總統認可，故美國總統對於 ITC 之決定具有行政審查權，美國總統有權力在 60 天內，否決 ITC 的決定。在否決之前，需考量以下幾個因素：(1) 考量公眾利益與健康；(2) 維持美國經濟的競爭狀態；(3) 在美國生產具有競爭力的產品；(4) 考量美國消費者福利；(5) 考量美國外交的經濟與政治關係。雖然，ITC 不是法院而是行政機關，但是 ITC 主要功能是透過海關管轄美國境內市場，最後由美國總統基於國家利益考量而決定簽署或否決 ITC 的決定。倘若總統否決 ITC 之決定，則本案就為最終裁定，不得上訴，案件亦因此終結。然而，由總統否決 ITC 的決定，在美國實務上是非常罕見的。反之，若總統批准 ITC 之決定或在 60 日之期間內並未對 ITC 之建議作出任何行動，則 ITC 之決定就會被確認，惟不服裁定者可於 60 日內向聯邦巡迴上訴法院提出上訴，若當事人就聯邦巡迴上訴法院所做之決定仍然不服者，則可上訴至聯邦最高法院。

¹⁵¹ The United States Department of Justice, "Statement of the Department of Justice Antitrust Division on Its Decision to Close Its Investigation of Samsung's Use of Its Standards-Essential Patents," <http://www.justice.gov/opa/pr/2014/February/14-at-129.html>, last visited on date: 2014/3/25.

¹⁵² EU-Commission, MEMO/13/910, Brussels, 17 Oct. 2013.

¹⁵³ EU-Commission, MEMO/12/1021, Brussels, 21 Dec. 2012.

¹⁵⁴ EU-Kommission, *Pressemitt. v. 21.12.2012*, *EuZW*, 45 (2013).

Samsung 被指控惡意透過標準關鍵專利，主張 Apple 侵犯其標準專利權，對 Apple 提起假處分，企圖禁售 Apple 和其他競爭對手的產品，打壓創新，透過禁制令來封殺使用其標準必要專利之智慧型手機與平板電腦的銷售，違反歐盟競爭法，Samsung 尋求禁制令的行為，也不能以保護其智慧財產權、保護其商業利益、標準化過程的公共利益、可能之有利消費者的效率，予以正當化。

對此，Samsung 與歐盟執委會於 2014 年 4 月 29 日達成和解，Samsung 承諾在法院判決使用者侵害 Samsung 專利權之前，停止在歐洲經濟區（EEA）對其他事業進行標準關鍵專利的訴訟提出，並同意特定的授權架構，主要包括：(1)長達 12 個月的 FRAND 授權協商期間，及(2)如未能達成授權協議時，可由法院或仲裁人或雙方同意之第三人決定授權條件，若雙方不同意第三方決定之 FRAND 條件者，由法院決定之。(3)此一承諾的有效期間為自生效時起 5 年，Samsung 不能單方面終止，因電信設備在短中期內仍面臨重大的變革而可能改變競爭的動態，故 5 年是一個適當的期間。(4)承諾屆期之後，其仍會繼續遵守於期間內所簽署之契約。(5)Samsung 不得將其授權，以被授權人的交互授權為條件。歐盟執委會認為 Samsung 的最終承諾，已足以解決執委會的疑慮，故將調查程序予以中止¹⁵⁵。

4. Huawei 案

在新近的華為（Huawei）案中，涉及「長期演進技術」（Long Term Evolution, LTE）的標準專利，德國杜賽道夫法院針對華為與中興（ZTE）在德國之專利訴訟，就標準專利權人聲請禁制令是否濫用其市場地位，提出下列五點，向歐盟法院申請先行裁決（preliminary ruling）¹⁵⁶：

- (1) 如果標準專利權利人已向標準組織聲明，願意依 FRAND 原則，向任何第三人提供授權，而侵權人聲明其有意協商授權，則標準專利權人向法院聲請禁制令，是否構成市場獨占地位之濫用？還是，當侵權人向標準專利權人提出可接受之無條

¹⁵⁵ European Commission, “Summary Decision,” <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC1004%2801%29&from=EN>, last visited on date: 2014/12/6.

¹⁵⁶ Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 July 2015. Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH., para. 39, <http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62013CJ0170&lang1=en&type=TEXT&ancre>, last visited on date: 2015/7/29.

件要約，而專利權人拒絕該要約，將會不公平損害侵權人或違反歧視禁止，且侵權人已提前履行其授權契約義務，則專利權人向法院聲請禁制令的行為，可被推定為濫用市場支配地位（即 *Orange-Book-Standard* 案所示見解）？

- (2) 如果侵權人有意願進行協商，是否可推定為濫用市場支配地位？是否歐盟運作條約第 102 條對於意願協商設有特定之實質要件或時間要件？特別是，能否根據侵權人籠統地表明願意進行協商（包括口頭聲明），就可以推定為有意願協商？或者必須侵權人已進入協商程序，如根據擬簽訂之授權協議提交特定條件，才可作如此推定？
- (3) 如果提交一個可接受且無條件之要約為濫用市場支配地位之前提條件的話，則依歐盟運作條約第 102 條，是否對該要約設有特定之實質要件或時間要件？是否該要約須如同科技業之授權契約一樣，涵蓋所有的契約條款？特別是，要約可否以標準關鍵專利的實際使用或有效性為前提？
- (4) 如果侵權人提前履行將來授權契約中的義務，是否為濫用市場支配地位的前提？是否歐盟運作條約第 102 條對於契約的履行設有特定條件？是否要求侵權人揭露與過去侵權使用或支付授權金相關之細節？支付授權金的義務是否可以提供擔保取代？
- (5) 推定專利權人濫用市場支配地位的這些條件要求，是否也可適用於專利侵權中的其他救濟（如提交帳冊、召回侵權產品、以及賠償）？

對此，歐盟法院的見解彙整如下¹⁵⁷：

- (1) 歐盟運作條約第 102 條必須解釋為標準專利權人向標準制定組織作出不可撤回之 FRAND 承諾，之後提出侵權訴訟並尋求禁制令以禁止專利侵權或尋求召回侵權產品，只要符合以下二個要件，即不構成濫用市場支配地位：
 - a. 在起訴之前，首先，專利權人應藉由表明專利範圍及詳細指明被侵害的方式，先行警告侵權人；其次，當侵權人已明確表明 FRAND 條件的授權意願後，專利權人應提出涵蓋該條款之特定的書面要約，特別是指明權利金及其計算方式。以及
 - b. 當侵權人繼續使用專利且未依商業慣例及誠信原則之要求，謹慎地對該要約

¹⁵⁷ *Id.*, para. 45-76.

作出回應。

- (2) 歐盟運作條約第 102 條對於專利權人已向標準制定組織為 FRAND 承諾者，並不禁止其對侵權人提起侵害專利訴訟及要求就過去的專利使用為帳冊之提交或就該使用為損害賠償。

5. 小結

上述 Rambus 案、Motorola 案與 Samsung 案均反應了標準制定過程中的專利濫用問題，專利權人藉由不揭露專利技術或違反 FRAND 授權聲明，提出假處分或侵權訴訟，藉以壟斷技術，可構成歐盟運作條約第 102 條的違反，儘管除 Motorola 案遭歐盟作出處分，其餘案件概以和解或停止調查收場，但在 Motorola 案中，仍可看出歐盟對標準專利權人以 FRAND 條款授權的明確態度，亦即若專利權人已為 FRAND 承諾者，即表示權利人期待以權利金方式獲得報償而非禁止他人使用，從而，若專利權人嗣後仍然提出禁制令聲請者，即有可能構成濫用標準專利以及違反歐盟運作條約第 102 條之嫌。但若有正當理由者，則不在此限，如：潛在被授權人不願以 FRAND 條件簽訂授權協議、潛在被授權人處於財務困難無法支付債務之狀況、潛在被授權人之資產居於無法提供適當執行的管轄權內¹⁵⁸。雖然在 Motorola 案中，歐盟最後是以依標準關鍵專利提起禁制令及違反 FRAND 承諾的行為，歐盟法院尚未作出濫用市場支配地位的指標判決為由，未課處罰鍰，只命停止系爭行為，但仍肯認這類行為的違法性，而在 Samsung 案的和解中，也表明了類似的立場¹⁵⁹。而新近之 Huawei 案，則進一步闡明 FRAND 與提起侵害訴訟之正當理由，亦即專利權人已為 FRAND 承諾者，應於起訴前先行發函警告侵權人，且只要其對侵權人提出具體要約而未獲侵權人的審慎回應者，對之提起侵權訴訟，即不構成市場地位

¹⁵⁸ EUR-Lex, “Summary of Commission Decision of 29 April 2014 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement (Case AT.39985 - Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patent,” [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014XC1002\(01\)](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52014XC1002(01)), last visited on date: 2015/7/29.

¹⁵⁹ EUR-Lex, “Summary of Commission Decision of 29 April 2014 relating to a proceeding under Article 102 of the Treaty on the functioning of the European Union and Article 54 of the EEA Agreement - (Case AT.39939-Samsung-Enforcement of UMTS standard essential patents),” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_2014.350.01.0008.01.ENG, last visited on date: 2015/7/29.

的濫用，亦即在 FRAND 承諾之情形，將要約的提出義務，明確表明應由專利權人負擔，而非如德國 Orange-Book-Standard 案¹⁶⁰所示應由侵權人先提出要約。另外，若侵權人於授權契約簽訂前已先行使用標準專利者，其應提供適當擔保或提存適當金額，才可合理化該使用行為，這一點與 Orange-Book-Standard 案所示精神相符。

六、結論

隨著技術分工，技術越愈多樣化，為確保產品的品質與相容互通，參與標準制定組織共同制定標準，可減少不必要的技術重覆與成本浪費，又可確保產品的最佳效率。在事實上標準的情況，傳統競爭法上的獨占管制，如拒絕授權、差別待遇或索取高額權利金之榨取濫用，應有適用之餘地。至於法律上標準特有之專利埋伏的反競爭問題，亦即專利權人藉由參與標準制定，操控標準的形成，隱匿專利權的存在，並於標準制定之後，才出面主張權利金，對於這類不法取得獨占地位之行為，是否屬於市場地位的濫用，競爭法如何有效規範，似乎仍在發展中，對此，學者提出「唯一且持續之違法行為」或「準獨占」之觀點，嘗試從學理上正當化專利埋伏的管制。此外，諸多標準制定組織均訂有專利政策，作為成員應遵守的自律規範，要求成員揭露專利及為 FRAND 授權之揭露規則與授權規則，為最常運用的方式，以求盡量符合標準中立原則，關於違反自律規範（專利政策）的行為，依本文所見，應當同時也會該當限制競爭行為。有鑑於此，應將標準制定中的濫用行為，即藉由隱匿或遲延公開以取得標準中的獨占地位，以及違反 FRAND 承諾之行為，包括專利權人已為 FRAND 承諾之後，仍然對侵權人提起侵權訴訟且無正當理由時，應構成濫用，將之納入競爭法規範，形成一種新的濫用行為態樣。至於 FRAND 之性質為何，應從二個層面來觀察，在專利權人跟標準制定組織之間，其為契約之一部分，違反時會有違約損害賠償之問題；在專利權人跟第三人之間，應屬自我拘束義務的一種，並以民法第 148 條第 2 項之誠實信用原則作為法理基礎。

¹⁶⁰ *Supra* note 108.

參考文獻

中文部分

- 何之邁，「控制企業經濟力濫用之研究」，公平交易法專論，1 版，三民書局 (1993)。
- 吳秀明，「獨占性訂價與市場績效管制」，競爭法制之發軔與展開，1 版，元照出版公司 (2004)。
- 李素華，「技術標準制定之競爭法規範與調和」，東吳大學法律學報，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，「競爭秩序維護與智財權行使正當性之關係—以美歐技術標準制定案之最新發展為例」，萬國法律，第 134 期 (2004)。
- 李素華、林育廷，各國專利授權（含標準化技術授權）之規範與實務相關研究，公平交易委員會 98 年委託研究報告 (2009)。
- 林易典譯，Michael Kling 著，「競爭法下之專利強制授權」，成大法學，第 21 期 (2011)。
- 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)。
- 林誠二，債法總論新解（下），1 版，瑞興書局 (2010)。
- 施錦村，「美國、台灣專利集中授權個案內容分析—反托拉斯準則的觀點」，公平交易季刊，第 17 卷第 3 期 (2009)。
- 黃文儀，專利實務：第二冊，4 版，自版 (2004)。
- 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，「專利集管（Patent Pool）與公平交易法—評行政院公平交易委員會對飛

- 利浦等三家事業技術授權行為之二次處分案」，競爭法與智慧財產法之交會－相生與相剋之間，元照出版公司 (2006)。
- 楊一晴，「FRAND 授權原則對我國研發型不實施法人技術授權策略之影響」，科技法律透析，第 24 卷第 11 期 (2012)。
- 楊宏暉，「新經濟時代的反托拉斯法挑戰－網路效應與微軟案之初探」，政大法學評論，第 77 期 (2004)。
- 葉雲卿，「自願性承諾對於標準專利人權利限制法理之形成－FRAND 條款承諾之法效力」，萬國法律，第 192 期 (2013)。
- 葉雲卿，「標準專利權人之合理無歧視條款 (FRAND) 之義務與契約自由原則－從智慧財產法院 101 年度民專上更 (二) 字第 3 號民事判決出發」，法令月刊，第 65 卷第 4 期 (2014)。
- 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」，科技法律評論，第 6 卷第 1 期 (2009)。
- 蔡岳勳、張韻梅，「論專利權與聯合技術標準制定之競爭法疑慮－以美國聯邦貿易委員會暨聯邦司法部 2007 年報告為中心」，科技法律評析，創刊號第 1 期 (2008)。

外文部分

- Arthur, W. Brian, "Competing Technology, Increasing Returns, and Lock-In by Historical Events," 99 The Economic Journal (1989).
- Fox, Eleanor M., The Competition Law of the European Union in Comparative Perspective, 2nd ed, Thomson Reuters (2009).
- Gates, Sean P., "Standards, Innovation, and Antitrust: Integrating Innovation Concerns into the Analysis of Collaborative Standard Setting," 47 Emory Law Journal (1998).
- Goldstein, Larry M. & Kearsley, Brian N., Technology Patent Licensing: An International Reference on 21st Century Patent Licensing, Patent Pools and Patent Platforms, 1st ed, Aspatore Books (2004).
- Koelman, Kamiel J., "An Exceptio Standardis: Do We Need an IP Exemption for Standards?," 37 International Review of Intellectual Property and Competition Law

- (2006).
- Lemley, Mark A., “Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations,” 90 California Law Review (2002).
- Liebowitz, Stan & Margolis, Stephen E., “Network Effects and the Microsoft Case,” in: Ellig, Jerry (Ed.), Dynamic Competition and Public Policy, 1st ed, Cambridge University Press (2001).
- Merges, Robert & Kuhn, Jeffrey, “An Estoppel Doctrine for Patented Standards,” 97 California Law Review (2009).
- Miller, Joseph Scott, “Standard Setting, Patents and Access Lock-in: Rand Licensing and the Theory of the Firm,” 40 Indiana Law Review (2007).
- Swanson, Daniel G. & Baumol, William J., “Reasonable and Nondiscriminatory (RAND) Royalties, Standards Selection, and Control of Market Power,” 73 Antitrust Law Journal (2005).
- Zhang, Liguó, “How IPR Policies of Telecommunication Standard-Setting Organizations Can Effectively Address the Patent Ambush Problem,” 41 International Review of Intellectual Property and Competition Law (2010).
- Babey, Fabio/Rizvi, Salim, “Die Frand-Selbstverpflichtung,” 62 WuW (2012).
- Bechtold, Rainer, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), 6. Aufl., Beck C. H. (2010).
- Burghartz, Heribert, Technische Standards, Patente und Wettbewerb, 1. Aufl., Duncker & Humblot (2011).
- Emmerich, Volker, Kartellrecht, 10. Aufl., Beck C. H. (2006).
- Fischmann, Filipe, “Die Pflicht zur Lizenzerteilung in Patent-Ambush-Fällen nach deutschem und europäischem Kartellrecht,” GRUR Int. (2010).
- Fröhlich, Michael, “Standards und Patente -Die ETSI IPR Policy,” GRUR (2008).
- Hoeren, Thomas/Sieber, Ulrich, Multimedia-Recht, 32. Ergänzungslieferung, Beck C. H. (2012).
- Kilian, Wolfgang/Heussen, Benno, Computerrechts-Handbuch, 31. Ergänzungslieferung, Beck C. H. (2012).

- Klees, Anreas, ‘Standardsetzung und Kartellrecht – Von der “Patentfalle” in eine “Vergleichsfalle”?’ *EuZW* (2010).
- Körper, Torsten, *Standardessentielle Patente, FRAND-Verpflichtungen und Kartellrecht*, 1. Aufl., Nomos (2013).
- Loest, Thomas/Bartlik, Martin, “Standards und Europäisches Wettbewerbsrecht,” *ZWeR* (2008).
- Mes, Peter, *Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz*, 3. Aufl. , Beck C. H. (2011).
- Nestler, Anke / Ordosch, Michael, “Angemessene Lizenzierung nach FRAND,” *GRUR-Prax* (2012).
- Pfaff, Dieter/Osterrieth, Christian, *Lizenzverträge*, 3. Aufl. , Beck C. H. (2010).
- Picht, Peter, “Standardsetzung und Patentmissbrauch-Schlagkraft und Entwicklungsbedarf des europäischen Kartellrechts,” *GRUR Int.* (2014).
- Schröter, Helmuth/Jakob, Thinam/Klotz, Robert/Mederer, Wolfgang (Hrsg.), *Europäisches Wettbewerbsrecht*, 2. Aufl., Nomos (2014).
- Ullrich, Hanns, “Patente, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen,” *GRUR* (2007).
- Verbruggen, Johann / Lörincz, Anna, “Patente und technische Normen,” *GRUR Int.* (2002).
- Weck, Thomas, “Schutzrechte und Standards aus Sicht des Kartellrechts,” *NJOZ* (2009).

On the Abuse of Standard Essential Patents and Restraints on Competition

Yang, Hung-Hui*

Abstract

Technology advancement contributes to the variety and complication of products. In order to ensure the quality and interflow of products, a Standards Setting Organization is necessary to avoid overlaps in techniques and costs, and to ensure the efficiency of products. According to the rule of reason, setting standards in concert is not conspiracy. When a standard contributes to a de facto standard within an industry, a problem of monopoly abuse may arise, such as the refusal to license, discrimination, or the overcharging of a royalty. These concerns could be resolved by the proper use of a competition law. However, ambushing patents is a problem in competition law. The patent holder manipulates the standard by jointing the organization and concealing the patent, and overcharges until the standard is set. Whether or not this practice constitutes the abuse of domination is developed in competition law. The patent policy of many Standards Setting Organizations involves requesting that members disclose their patents and license on FRAND. Practices, such as concealing patents, delay of publication in order to acquire a monopoly or violating FRAND commitments, could go against the competition law. In order to manifest the patent abuse in the course of setting standards, the Rambus case, Motorola case and Samsung case in the USA and EU, as well as the preliminary ruling of the Huawei case in the European Court, will be discussed in this article.

Keywords: Standard Setting, FRAND, Standard Essential Patent, Patent Abuse, Monopoly, Competition.