

# 專利授權與不公平競爭

## —以美國反托拉斯案例法為中心—

陳家駿\*

### 目次

壹、前言	授權條款
貳、專利壟斷公平競爭 之衝突	伍、專利授權條款逐條 解析
參、專利授權條款態樣	六、結語
肆、反托拉斯法與專利	

## 壹、前言

過去我國廠商之產銷結構，大多側重在委託製造或加工（OEM）型態，但近來隨著產業昇級與自有技術之研發，業者早已具備自創品牌能力，一舉躍上國際市場，成為各先進國家產品強有力之競爭對手。惟不可諱言者，在科技相關領域上，不論是聲、光、石化、電子、電腦、半導體、通訊、生化、醫藥、環保與營建等各方面，國內技術之提昇，仍需藉由與外商間簽署各種技術移轉合約或聯合投資合約（Technology Transfer or Joint Venture Agreement）、企業購併合約（M&A-Merger and Acquisiton Agreement）等方式，以達成引進國外技術之目的。

\* 華盛頓大學法學碩士，信孚法律事務所執業律師及東海大學講師。

## 貳、專利壟斷與公平競爭之衝突

而授權 (licensing) 在技術移轉 (technology transfer) 過程中，是一項極重要之工具；因為科技智慧財產權的所有權人，除了自己使用外，通常也會授權他人使用，以收取一定的權利金 (royalty)，而科技授權合約通常授權範圍為使用他人的專利權 (patents)、商標 (trademark)、著作權 (copyright)、半導體電路佈局 (IC Layout)、營業秘密 (trade secret) 或專門技術 (know-how) 等，或是以上數項的綜合授權。其中專利權因最具有壟斷性，世界各主要工業國家企業，均將其定位為利潤中心 (Profit Center)，釐定各項管理、運用策略 (註1)，以獲取最大之經濟利益，故專利授權之重要性，實不言可喻。

在專利授權之過程中，專利人與欲取得技術之被授權廠商之間，固然有其相當之利益依存性，但更經常存在諸多內外之利益衝突與矛盾。以美國工業界科技相關領域為例，有關反托拉斯的訴訟即層出不窮，因為科技發展在專利法律特許的性質上，本極易造成壟斷，在另一方面，反托拉斯法卻又在禁止專利不當授權造成違反公共利益之不當競爭 (註2)。根據美國司法案例來看，專利授權之紛爭經常伴隨著反托拉斯法之爭點出現 (註3)。基於近年來許多外商公司紛紛來台要求國內

---

註1. 請參中央標準局編：企業之專利管理，民國八十一年十月。

註2. 此種矛盾可見 Pamela Samuelson, *Innovation and Competition: Conflicts over Intellectual Property Rights in New Technologies*, 收錄於 *Owning Scientific and Technical Information*, Rutgers, The State University, 1989.

註3. 此外另有專利之權利濫用原則，所謂濫用原則，係指智慧財產權之權利濫用，在美國法的觀念下，係指專利權人 (patentee) 或著作權人 (copyright owner)，如企圖將其權利不當地擴張延伸至原來專利及著作權法定保護範圍之外來行使，或者刻意以原來法律所賦予保護範圍外目的，利用專利或著作權作為其控制競爭 (control competition) 的工具時即構成權利濫用。基本上，權利濫用與反托拉斯法雖經常被合併提出，且本質上也有互通之處，但仍有所不同，

廠商簽訂專利授權合約，而且合約條款之準據法多要求適用美國法，在此情況下，其授權條款之約定是否違反美國反托拉斯法，殊值得研究。本文爰就美國案例法上專利授權與有關的反托拉斯法規作一簡介（註4）。

反托拉斯法必須具備特別的構成要件，且具有攻擊性，如果違反反托拉斯法，可以主動提出一個訴訟（claim）。換言之，它是一個獨立主動的法律行動，單獨成立一個訴因（cause of action），即可以直接提出控訴。但權利濫用則否，它單純作為防禦之用，如認為專利被侵害，對方卻可反過來證明告方專利濫用，這時法院可不執行此專利，但尚未至失權，只是權利的暫停行使而已，如濫用的情形去除，即可復權。如就大陸法的觀念來看，相當於所謂的抗辯權，亦即可以拿來作抗辯，抗辯被法院接受即可能不構成智慧財產之侵害；反之，反托拉斯法的違反則無權利回復可言。通常涉及專利之案件中，違反了一項反托拉斯法的規定，往往皆可構成專利的濫用，惟反之不然，亦即一項不當的行為縱使尚未達到違反反托拉斯法的階段，仍可能構成權利濫用。再者，反托拉斯法違反的前提是需有受損害之事實，但主張權利濫用則不必證明實際上已受到損害。請參考 Michael A. Epstein, *Antitrust and Patent Misuse*, 收錄於一九九二年國際智慧財產權研討會報告，中華民國工業總會主辦，一九九二年十月十四日至十七日。

註4. 關於智慧財產權與不公平競爭或反托拉斯之間的研究，無論中外大部皆為論文，請參 Kevin J. Arqit, *Patent Abuse And the Antitrust Laws*, Vol. 59, *Antitrust Law Journal*, 739, 1991； Kenneth J. Burchfiel, *Patent Misuse and Antitrust Reform: "Blessed Be The Tie?"*, *Harvard Journal of Law & Technology*, Volume 4, Spring Issue, 1991； Michael Paul Chu, *An Antitrust Solution to the New Wave of Predatory Patent Infringement Litigation*, Vol. 33, *William and Mary Law Review*, 134, 1992； James M. Koelmay, Jr., *Patent-Antitrust Problems: Commentary*, Vol. 59, *Antitrust Law Journal*, 749, 1991； Charles F. Rule, *Patent - Antitrust Policy: Looking Back and Ahead*, Vol. 59, *Antitrust Law Journal*, 729, 1991；

### 叁、專利授權條款態樣

通常在專利授權合約實務上，專利授權人（licensor）會與被授權人（licensee）約下下列條款（註5）：

1. 「區域限制/分配」（Territorial Restriction/Allocation）  
—— 即限制或分配使用該授權專利的地區。
2. 「使用範圍/客戶限制」（Field of Use/Customer Restriction）  
—— 此即對於被授權人限制其使用該專利的範圍、用途或客戶。
3. 「數量限制」（Quantity Restrictions）

---

Maris Sendra, Strategic Alliances for Innovation in the Global Market of the 1990s: A Comparative Study of the Relationship Between Innovation and the Patent/ Antitrust Mechanisms of the United States and the European Economic Community, Vol. 9, *International Tax & Business Lawyer*, 382, 1992, 專書較少，請參見；William C. Holmes, *Intellectual Property and Antitrust Law*, Clark Boardman Callaghan, 1992；我國學者亦少論及，參汪渡村，專利授權限制競爭條款之規範，國立政治大學法律研究所博士論文，民國七十九年六月；蔡英文，公平交易法與智慧財產權，資策會資訊法務透析，民國八十年七月；蔡明誠，公平交易法與電腦硬體業之研究；及鄭哲民，公平交易法與電腦軟體業之研究，公平交易法與產業發展學術研討會報告，中興大學與公平交易委員會主辦，一九九二年九月七至八日。

註5. 實際上與反托拉斯或不公平競爭條款極多，僅列出主要數點俾方便討論，請參B. I. Cawthra, *Patent Licensing in Europe*, London Butterworths, 1986 乙書中關於美國法部分；另參呂榮海等著公平交易法解讀，p.31以下，月旦出版社，民國八十一年；湯明輝，公平交易法研析，p.169以下，五南書局，民國八十一年三月。

- 此即限制被授權人所生產的數量。
- 4. 「轉售價格限制」( Resale Price Restrainsts )
  - 此即對授權專利所製造出來的產品設定價格出售。
- 5. 「搭售條款」( Tying Arrangement )
  - 此即要求被授權人須買授權人其他與授權專利之產品無關的產品、零件、物質或服務。
- 6. 「舉發專利無效條款」( Challenging Validity of Patent )
  - 此即授權人要求被授權人不得提出該授權專利係屬無效之主張。
- 7. 「回返授權」( Grant-Back License )
  - 此即要求被授權人如就任何被授權專有改良或新開發出的專利，應無條件授權予授權人。
- 8. 「相互授權」或「交叉授權」( Cross License/Patent Pools )
  - 此即要求被授權人的其他專利亦應授權予授權人。

## 肆、反托拉斯法與專利授權條款

以上約定，在美國均有觸犯反托拉斯法( anti-trust )的危險，因此有必要先就美國重要法令——薛爾曼法( Sherman Act )等法案作一了解( 註6 )。就薛爾曼法的第一條規定，在州與州之間或與外國人交易時，任何人以契約( contract )、聯合( combination )或陰謀( conspiracy )以限制商業或貿易的行為，皆屬違法。同法第二條規定，在州與州之間與外國人交易時，如壟斷( monopolise )或意圖壟斷( attempt to monopolise )或和任何人結合( combine )或陰謀( conspire )以壟斷商業或貿易，皆屬違法。另外，克雷登法案( Clayton Act )第三條規定

---

註6. 對一般公平競爭加以規範的薛爾曼法( Sherman Act )、對於強制行為予以規範的克萊登法( Clayton Act )，及規範歧視等之羅賓遜·派特曼法( Robinson-Patman Act )等，但這些法條在文義上均極有彈性，須靠案例法界定；關於這些反托拉斯法的內容，請參 Holmes 前揭書，Chapter II。

，在租賃、銷售產品（無論其有無專利），或設一項價格時，如以一種條件、約定、了解規定，承租人或購買者不可以使用競爭者的貨物或與該競爭者交易，以減少競爭或企圖在任何商業活動中構成壟斷，均屬違法。

就以上各條的廣泛規定，任何契約或多或少皆有限制他人權利的用意，因此爲了避免動輒使任何交易違反反托拉斯法，在英美法（common law）法院「法官造法」的情況下，遂逐漸以判例定出若干違法類型，因此美國法首先揭櫫出二項原則——一爲「當然違法原則」（Per Se Illegal）（註7），亦即不必問其約定內容，只要有此種約定則必屬違法，不須再問其合理與否；另一爲「合理原則」（Rule of Reason）（註8），亦即某種約定雖有若干限制，但該約定必須斟酌整個交易狀況，視其是否爲合理的限制，如係不合理的妨害自由市場競爭法則，即屬違法，因此這類交易條件，不似當然違法原則，馬上給予違法的負面評價，而尚須做進一步的探究。

## 伍、專利授權條逐條解析

因此，在上述原則下，吾人可就上所列舉之八種常見的專利授權合約條款類型，依據美國案例法一一檢視其行爲之合法性：

### 一、區域限制/分配（Territorial Restriction/ Allocation）

所謂區域限制係指在專利授權時，限制或分配被授權人只能在某些特定地區使用授權之專利，這種安排在許多專利合約中很常見。單純限制使用區域，指定專利使用的地理範圍，在美國專利案例法中很常見。單純限制使用區域，指定專利使用的地理範圍，在美國專利案例法中依合理原則，是合法的。但美國在早期的案例中，例如 *Keller v. Standard Folding Bed Co.*（註9）法院卻認爲不合法，因爲他們

---

註7. William C. Holmes, *Intellectual Property and Antitrust Law*, at 20.02, Clark Boardman Callaghan, 1992.

註8. Holmes, 前揭書, at 5.05.

認為在買下一個專利後再加以限制，這種售後限制是不可以的。但沒隔多久，在另一個德國公司 *United States v. Studiengesellschaft Kohle*（註10）訴訟中，聯邦巡迴上訴法院卻轉變態度認為可以，即只要是作一般的市場區隔，例如限制在美國或台灣，這種情況可被允許。

然而，如果專利人企圖在市場上作分配或瓜分，尤其是在授權人與被授權人有分割市場的陰謀，則可能違法，這在美國案例中並非不可能構成，惟判斷的原則是依合理原則（Rule of Reason）。在很多美國案例中可以發現如果案情牽涉較為複雜，有垂直或水平分布的情形，當具有相互競爭關係的一些人一起決定區域時，即牽涉到水平的問題，亦即公平交易法中提到的聯合行為。在此種情況下，分割市場的行爲就構成違法，但這種限制從實務案例來看，可以有不同的判斷情況。簡言之，在授權合約上，一般認可在一定情況下，允許就區域分配予以限制，惟如該約定具有欲分割市場的陰謀時，則仍屬違法（註11）。

## 二、使用範圍限制（Field of Use/Customer Restriction）——

所謂使用範圍限制，即授權人對於被授權人依其授權之專利所製造之產品用途、範圍及客戶予以限制，或限於某特定的市場或使用領域內，或對不同的被授權人限制其各自製造不同的產品，讓專利人擴大其權利金收取。「使用範圍限制」在專利授權合約中經常被援用，這種限制使得專利權人能增加專利授權的權利金、控制其對專利的利用，測試其發明在新領域的適用，或是維持其獨占性利益。

美國在這方面最有名的案例為 *General Talking Pictures Corp. v. Western Electric Co.*（註12），在此案中，專利權人授權被授權人製造一個真空管擴大器，但只能使用於私人領域，即「家庭使用」（home use）收音機，而將「商業使用」（commercial use）保留予授權人自己，因該專利人打算再授權給其他人，故作此限制。最高法院認同此種安排之合法性，因在其所擁有的專利壟斷範圍內，專

---

註10 670 F.2d 1122, 212 USPQ 889 (D.C. Cin. 1981).

註11 Cawthra 前揭書，at p.82，另參 Epstein 前揭文。

註12 305 U.S. 124, 39 USPQ 329, 1938.

利權人可授與他人權利；換言之，仍在其合法範圍之內。儘管如此，司法部的行政局卻一直懷疑其合法性。在 *United States v. Studiengesellschaft Kohle (SGK)* 乙案中（註13），法官認為在一個方法專利授權所生產出來的未獲專利商品上，所做使用範圍限制，屬當然違法，因為美國專利法就方法專利並不擴及依此所生產出來的產品，亦當然享有權利。

另外，判定使用範圍限制之授權條款有無違法的準則，可視其是否將一個自然競爭的市場予以分割而定，例如：一個製造電動馬達的廠商，如授權予二個被授權人，由一家製造五馬力的馬達，另一家則製造五馬力以上的馬達，此時可能被解釋成係分割自然競爭的市場。另一方面，如該授權人授權予被授權人獨家製造該電動馬達，而再授權另一廠商製造飛機引擎，再授權予另一廠商製造船舶引擎，如此則當然合法，因這三家被授權人彼此之間不可能互相競爭。

使用範圍限制是否合法？需按照合理原則來看，視其是否有充分正當之理由。以下幾個重要因素可影響使用範圍限制的合法性（註14）：

1. 使用範圍是否由一當事人獨占使用。
2. 該使用範圍限制是否會禁止被授權人事後爭執該專利的有效性。
3. 是否有其他較少限制的方法可代替。

如果一個使用範圍的限制，會達到另一種不同的效果，例如授權人授權專利予被授權人在使用過程中，其目的祇是要分割一個市場則不合法。反之，如果對其作非自然市場區隔情況則可能是合理的。案例法另發展出一項原則，必須視授權之對象是被授權人（licensee）或買方（purchaser）而定，如果是被授權人可能可以，但如果只是單純的買方，則與被授權人不同，就案例法來看，認為專利法也有「第

---

註13. 見註10。

註14. Thomas C. Meyers, *Field-of-Use Restrictions as Procompetitive Elements in Patent and the Know-How Licensing Agreements in the United States and the European Communities*, *Northwestern Journal of International Law & Business*, 12: 364, 1991.



一次銷售原則」( first sale doctrine ) 的適用( 註15 )，也就是說，一個合法產品只要被賣出去，則此產品在市場上便應被認定不能再受其他限制，故發生案例時，可由被授權人或買方來決定是否合法( 註16 )。

簡言之，在美國法下，使用範圍限制的授權條款並非當然違法，但是如果該條款伴隨著獨占授權條款而導致分割自然競爭市場時，則可能被指控為違反反托拉斯法。

### 三、數量上限制 ( Quantity Restrictions )

所謂數量上的限制，係指被授權人被要求在生產某些產品時，被限制必須生產多少產量。依美國法院案例( 這方面案例較少 ) 數量限制並非當然違法，一般而言此種限制有二種，即最低產量限制與最高產量限制，基本上，在美國案例發展中最低數量比較沒有問題，並不構成違法，因為專利人之所以授權，就是希望被授權人能善加利用，如果產量少，就不符合授權人的經濟利益要求。但是最高產量之限制，則不無限制競爭之嫌，訴訟上常被質疑其合法性，所以一般是用 Rule of Reason 來看是否有合理的理由來決定是否合法。

歸納而言，美國法院認為最高產量之限制，依合理原則還是可以被接受，而不違法。同時，在數量限制的案例中，顯示出如果是一個個別的授權人時，可以限制其產品的產銷數量，甚至如果授權的是一種方法專利或製程專利，而非產品專利時，被授權人用此方法所生產之非專利產品也可以作數量上的限制。但有一種情況是不合法的，就是在不同的競爭者之間作數量的限制，則可能違反反托拉斯法( 註17 )，因為在不同的競爭者之間作數量限制，即牽涉到水平限制問題，不同的競爭者之間互作約定，而這二者之間可能是相互授權或交叉權( cross license ) 的情況下，約定要生產一定數量，此時便構成水平的卡特爾，係屬違反反托拉斯法中的聯合

---

註15. 第一次銷售原則請參蔡明誠，論智慧財產權之用盡原則，政大法學評論，第41期，民國七十九年六月。

註16. Epstein 前揭文。

註17. Ibid。

行爲，最高法院 *Hartford Empire Co. v. U.S.* 乙案中（註18）即作此種認定。

#### 四、轉售價格限制 ( Resale Price Restraints )

所謂轉售價格之限制，係指在一個專利授權合約中，授權人限制被授權人在銷售該專利授權產品時，應以一定價格出售，或是以授權人指定之附加一定比例作為售價。售價的限制經常會引起嚴重的反托拉斯法的問題。在美國一般案例發展中，不論是水平或垂直，有關限制轉售價格，法院之見解大多認為是構成違法，如一九四八年的 *United States v. Line Material Co.* 乙案中（註19），法院認為不得為此限定，同年 *United States v. United States Gypsum* 乙案（註20），則更進而指出工業中任何一份子不得簽訂價格限定的授權條款，否則即違反薛爾曼法第一條有關共謀的約定。

但在 *United States v. General Electric Co.* 乙案中（註21），法院卻認為係屬合法，該案在 GE 授權給西屋（Westing House）燈炮的專利，但在授權時卻限制在銷售產品時價格不能低於 GE 的售價，在一般價格轉售時被認為是當然違法，但在此案中，美國最高法院卻認為是合法的，其理由是當 GE（授權人）授權給 Westing House（被授權人）時，因為 GE 仍然可以繼續生產、製造、銷售，故如果 Westing House 賣得比 GE 低，對 GE 的專利造成很大的影響。即使在 *General Electric* 乙案判例中，仍有學者認為，只有一位被授權人的情況下或可適用，但如有二位以上不同的被授權人所作價格之限定時，因其已造成不當的競爭限制，故仍屬不合法而無效。因為此時牽涉到水平壟斷的問題（註22），再者，不同的案情也有不同的結果，例如限制銷售的數量。

---

註18. 323 U.S. 386, 64 USPQ 18, 1945.

註19. 323 U.S. 287, 76 USPQ 399, 1948.

註20. 333 U.S. 364, 1948.

註21. 272 U.S. 476 (1926).

註22. Epstein, 前揭文，此外在 *United States v. Huck Mfg. Co.* 乙案中（382 U.S. 197, 147 USPQ 404, 1965），最高法院仍未推翻 GE 原則。

至於 Line Material Co. 乙案，案情與 GE 差不多，也是被授權人被要求不能以低於授權人指定之價格銷售，此案中法官則認定為違法，且依以後案例法觀之，即使 GE 案例尚未被推翻，無論如何，轉售價格的限制在本質上還是被認為是 *per se illegal*，除非是在 License 的情況下，並且必須限定價格比他低的情況下，才可能不違法，否則其他情況，例如限制價格都有可能構成當然違法。按專利人或被授權人在產品銷售出去後，則不可控制價格而作限制；在整批授權（*blocking*）中之交互授權（*cross license*）也不可限制；對於未獲得專利之產品，亦不可限定價格（*price fixing*）。總之，限制轉售價格因仍有可能構成反托拉斯，授權人可儘量以(1)限制被授權人之產銷數量；(2)運用分級授權金（*graduated royalty*）；(3)運用單位授權金（*unit royalty*）等方式，以避免違法（註23）。

在我國公平交易法第十八條中（註24），一般的價格轉售是指垂直經銷的關係，例如經銷商將產品賣給 seven-eleven，而 seven-eleven 要如何批發此產品，由其自己決定，而不能由供應商（賣方）決定，否則違法。但是授權的情況是否包含在內便有許多問題產生，授權關係與垂直的經銷關係不同，另外代銷也與銷售情況不同，故或許不適用十八條之所謂轉售價格，但在授權情況就不是那麼清楚，參考美國這個案例可以發現他們似乎認為可以。

## 五、搭售條款（*Tying Arrangement*）

所謂「搭售」一般係指在一項授權合約中，授權人同意被授權人使用其專利，但須以被授權人向授權人購買或接受其他無專利的物質、產品或服務之供給為條件。藉著搭售方式，授權人可擴張其專利的壟斷並排除其他人的競爭。要求被授權人購買授權人所有之其他與授權專利無關的產品、零件或服務，此種商品及服務在搭

---

註 23. *Ibid*。

註 24. 我國公平交易法第十八條規定，事業對於其交易相對人，就供給之商品轉售與第三人或第三人再轉售時，應容許自由決定價格；有相反之約定者，其約定無效。但一般消費者之日常用品，有同種類商品在市場上可為自由競爭者，不在此限。

售之排列組合中，可分為：商品與商品或商品與服務之搭售。在專利授權時，規定必須以購買另一項產品或提供某項服務為條件，才准許使用其專利，所以商品與服務皆可能構成被搭（Tied）的對象。

就被搭的對象中又可分為是否有專利？一般講搭售，在美國的案例發展中被認為是絕對違法的。但在反托拉斯法中，在專利濫用的情況下（註25），搭售不當然是 *per se illegal*，反托拉斯法中有很多案例被認為在若干情況下是可以的，但是如何才構成不被允許的搭售呢？搭售一般而言應有若干條件配合，譬如說，在賣影印機與碳粉之間，杯子與其他器皿之間的關係，到底那些產品在買賣時會構成違法的搭售行為呢？在美國案例中有許多原則可供參考。基本上，Tying 為搭售有專利的產品或服務，Tied 則為被搭售的產品或服務，二者必須有下列關連（註26）：

1. Tying 與 Tied 之間必須是可以分開獨立。
2. 合約中必須要求一定要附帶另一產品為限制。
3. 必須具有相當之市場占有率（market share），控方在提出訴訟時，必須以相當之數據證明搭售所形成之市場控制力為條件，從案例法來看不外乎有下

---

註25. 專利權人不可濫用其專利權，否則即不得實行該專利，但依美國專利法第271條規定，因專利權之侵害或參與侵害（contributory infringement）之發生，而有權受救濟之專利權人，不因從事下列之行為之一即應被視為專利權之濫用（quilt of misuse）或不法之擴張（illegal extension），而不得實行其專利取得救濟（1988年美國通過專利濫用修正草案（Patent Misuse Reform Act），此法案雖為修正法，但在第271條(d)中增加了(4)和(5)二項）：

- (4) 拒絕將其專利權限授權他人或供他人使用。
- (5) 在專利授權上附加條件，要求被授權人必須購買或接受專利人之另一項專利產品，或是在銷售已獲得專利產品上附加條件，要求被授權人必須向專利人另外購買其他產品。

但如該專利權人對於其附加於專利或獲專利產品上的條件，在相關市場（relevant market）擁有市場控制力（market power）者，不在此限。

註26. Epstein, 前揭文。

列幾項：

- (1)市場占有率是否很大？
- (2)產品間之代替性如何？
- (3)是否有反競爭效果（anticompetitive effect）的情況產生？

如被控訴的一方提出很多數據證明，不但沒有造成所謂限制競爭效果，反而造成了促進競爭的效果，則無違法可言。

- (4)搭售產品在銷售時需有相當大的數量。

以下列舉一些案例來說明：

#### 1. IBM v. U.S. (註27)

在 International Business Machines v. U.S. 乙案中，在 IBM 被控於出租 tabulating machines 時與其 punched card 搭售，最高法院認為搭售條款明顯違反克雷登法案第三條規定，而且該違反並無例外存在，皆屬違法。其後法院即不斷面臨要求搭售條款應屬合法的要求，主張者認為通常搭售的產品（tied product）對於被授權產品（licensed product）具有互補互助的恰當功能，或是授權者商品的商譽係建立在搭售產品乃授權產品的聯合使用上才得彰顯。1961年 Dehydrating Process Co. v. A.O. Smith Corp. 乙案中（註28），製造商充分證明顧客如僅只使用其被授權產品而搭配其他廠商的產品，效果極差，反之如搭配其他搭售的產品共同使用，顧客才覺滿意，因此搭售的授權人首度獲得有利判決。

#### 2. Jerrold Electronics 案 (註29)

一九六〇年 Jerrold Electronics 乙案，法院即表明搭售構成違法，但應具備下列的要件：

(1)涉案的產品須屬二個不同的項目，而且必須是購買某一產品而附帶須購買搭售產品。

(2)搭售產品必須有足夠的經濟力量足以去限制市場上的競爭。

---

註 27. 298 U.S. 131, 37 USPQ 224, 1936.

註 28. 292 F.2d 653 (1st Cir.) cert. denied, 368 U.S. >931, 1961.

註 29. Cawthra 前揭書 at p.114.

(3)被此種搭售安排所影響的商業交易，其所牽涉的金額必須大到某種程度。

(4)對於特定的搭售安排，須檢視其有無特別正當化的理由。在實務上被非難的搭售性質上屬於當然違法。

### 3. Kodak v. Independent Service Organization (ISO) (註30)

Kodak 為一賣照相器材影印設備的公司，當 Kodak 在賣影印機時，需要一些補助性的零件、設備以供更換之用 (spare parts)，而這些 spare parts 不一定是 Kodak 所生產的，而在當時亦有很多獨立的小廠商專門賣 Kodak 的零件及提供一些服務，但後來 Kodak 的政策修改，希望顧客有需要 Spare parts 買的人只跟 Kodak 購買，而儘量限制 ISO 賣 spare parts，並且限制顧客維修時也必須找 Kodak，換句話說，軟、硬體皆需由 Kodak 來做。

所以在此案中，Kodak 便提出並未違反反托拉斯法之抗辯。從第一審 Kodak 便提出他的機器賣得並不是很好，在相關市場 (relevant market) 中並未擁有控制力 (power)，亦即其數量因 Market Share 的因素，並不是那麼大。所以法院便准許簡易判決 (summary judgement) (註31)，故在 Kodak v. ISO 乙案地院因而判決 ISO 敗訴。但後來到了聯邦巡迴法院卻採取不同的看法，在此審階段 ISO 提出許多證據證明 Copy Machine 用 Kodak 的沒問題，至於 spare parts 卻並不一定非用 Kodak 的不可，因為還有許多廠商的 parts 可以使用，服務亦然。所以這些被搭 (Tied) 的產品或服務，以 Kodak 提供的情況來看，如果會構成市場上的限制，則構成違法。也就是說聯邦巡迴法院便採取 Kodak 會構成限制競爭的情況。為維持一些專門提供維修服務廠商的生存 (在本地可能不會那麼多)，聯邦法院便認為如果最高法院判 Kodak 勝訴，則很不合理，故聯邦法認為 Kodak 違反反托

---

註30.本案例最高法院已有判決，相關報導詳參資策會資訊法務透析，一九九一年十二月第八頁，及一九九二年九月第六頁。

註31.在英美法打官司的過程中因耗時費力，故設立一些中間程序，可以直接對法院提出類似中間判決 (summary judgement) 的要求，也就是提出中間爭點，假若這個中間爭點能夠解決的話，則這個案子便可結束，無庸繼續審理，而這個中間程序一經提出，法官必須優先處理。

拉斯法。

最後在最高法院階段，Kodak 便依據 Market Power 提出一些看法，而在中間判決中並未違反反托拉斯法。所以最高法院認為 Kodak 在 Copy Machine 方面 Market Power 可能並沒有那麼大（註32），可是在其他方面很大的話，即使只有一家，仍然會構成市場控制力。至目前為止，最高法院仍然維持聯邦法院的判決，也就是 Kodak 是有可能違反反托拉斯法。

和 tie in 不同的是，另有所謂 tie out，係授權人限制被授權人不得購與與授權人互相競爭的其他產品，例如約定被授權人不得使用或銷售與授權人產品相似或可代換的產品，也就是被授權人不能銷售他人之產品或接受別人的服務。此問題在 National Lockwasher Co. 及 Mc-Cullough v. Kammerer（註33）乙案中被提出是否違法，因本規則具有防止專利權人實施其權利提出仿冒行爲及要求損害賠償的結果，該規則仍有效，故仍屬違法。

關於 Tying 條款在美國法下的效力，可以從司法部的反托拉斯局（Antitrust Division of the Department of Justice）所發行的反托拉斯國際實務指南中加以了解。其中一案例係涉及美國一大製造商授權予一開發中國家的小廠商，依該國法律，權利金比例（royalty rate）須得到政府的核可而且很低，因此美國製造商在合約中加入二個 Tying 條款，其一為被授權人須只能向授權人買有關的零件及設備

---

註32.關於市場控制力（Market Power）之分析；請參見 Mark A. Lemley, *The Economic Irrationality of The Patent Misuse Doctrine*, Vol. 78, CAL. L. Rev. P.1599, 1990； Paul S. Grunzweig, *Prohibiting the Presumption of Market Power for Intellectual Property Rights: The Intellectual Property Antitrust Protection Act of 1989*, *The Journal of Corporation Law*, Fall 1990.

註33.這方面案例請參考：Mc Cullough v. Kammerer, 166F. 2d 759（9th Cir.）355 U.S. 813（1948）；National Lockwasher Co. v. George K. Garret Co., 137 F.2d 255（3d Cir. 1943）；Stewart v. Mo-Trim Inc., 192 U.S. P.Q. 410（S.D.Ohio 1975）。

，其二為要求被授權人另外接受其所不需要的其他專利。

以上第一個搭售條款如在美國國內市場，通常會被認定為「當然違法」(illegal per se)，但如在美國以外的市場，其是否違法，則視情況而定，如該條款會不合理地限制其他美國廠商無法銷售相似產品或影響產品再出口至美國，則應構成非法；可見，關鍵在於授權人搭售條款是否造成排除其他美國競爭者在該外國銷售的效果，如結果的確形成不合理且排除其他互相競爭的美國產品進口至該發展中國家，則違反美國反托拉斯法。

至於第二個搭售條款，則屬於整批或成套授權 (package licensing) 亦即在一整組專利中，被授權人只需要其中一部份，而授權人則要求以成組專利交易，因而被授權人被迫不得不接受其本來不需要的專利授權。依美國國內的一般規則，整批或成套授權搭售條款應屬當然違法，因其已封閉了美國被授權人選擇其所需專利的機會，在 US v. Loew 's Inc 乙案中 (註34)，最高法院認為，近似於成套授權，在薩爾曼法第一條已構成違反。簡言之，若本案兩造當事人皆為美國人，則明顯違反美國反托拉斯法。

其實整批授權也就是拿全套產品作為買賣的條件，這也是 Tying 的一種情況，在權利濫用 (Misuse) 中會被禁止 (註35)，但在反托拉斯法中則要看情況，也就是需視其是否具有相當的選擇性或強制性。亦即如果專利人提供二種產品以供選擇，則此時後者在整批授權中不見得會構成違反反托拉斯法。另有一種情況最高法院認為不構成搭售，也就是如果有好幾個專利要給予授權，在外觀上可能像是一個 group，但如果專利人給予折扣然後便宜賣出，最高法院認為這不構成搭售。此外，如果一些具有專利的產品與非具有專利的產品未放在一起搭配銷售，此種情況也不構成搭售。

## 六、舉發專利無效 (Challenging Validity of Patent)

---

註 34. 371 U.S. 38, 1962.

註 35. 陳家駿，從智慧財產權觀點——談權利濫用在公平交易法中之適用，資訊法務透析，民國八十二年三月。



在專利授權合約中，常可發現授權人明文規定無論在任何時間或任何狀況下，被授權人不可以爭執被授權專利的有效性，此種約定是否違法，值得探究。關於這個問題，聯合國貿易暨發展委員會（United Nation Conference on Trade and Development；UNCTAD）報告中雖指出，「被授權人不可提出專利無效」的特約條款，應屬當然違反法，另外反托拉斯指南亦明列其為當然違法項目，但美國案例法在這方面卻沒有任何規定，因反托拉斯法上有關當然違法事項中並無此條款，故仍應以案例法為判斷標準。

在許多合約中被授權人不能質疑專利人之專利有效性，不能舉發專利人的專利無效，此種條款在過去被認為是 *per se illegal*，基本道理在一樣技術是否應給予專利，屬於公共政策（*public policy*）的問題，如果不應給予專利，即使美國專利局一時不查誤予專利，法律上將來皆可能被撤銷，因為如果不應准予專利之技術而頒予專利，對社會公益必形成極大的負面影響，而就私權方面言之，他人給付權利金，當然要取得合法有效之專利，既然此專利有瑕疵，法理上即不應強求被授權人接受此種拘束，故被授權人當然得提出舉發。

在 *Diamond Scientific Co. v. Ambico* 乙案中（註36），專利的發明人於技術發明後便轉給公司，嗣後該發明人離職，卻不甘心將專利讓予公司，擬將專利中一項不應給予專利的部分顯現出來，乃向專利局舉發其專利無效。在一般來看，此產品到底是否有專利？應該是一個很客觀確定的事實，如果沒有的話，就可以去做，但在美國法中有禁反言原則（*Estoppel*），（此為大陸法中所無），也就是如果做了一件事或講了一句話，將來不能為相反之主張，否則構成一個抗辯之依據，因當初發明人在其公司內之發明為有效，並宣誓為其所發明，但卻於離職後向專利局質疑其專利的有效性，故法院認為此發明人違反了禁反言原則。同時在此案中，法官尚且認為除了原來的發明人不得提出舉發外，其公司亦不得提出（註37）。

在 *Lear Inc. v. Adkins* 乙案中（註38），此類條款被認為不合法，該案於專

---

註 36.6 USPQ 2d 2028 CAFC, 1988.

註 37.彭鑿托，美國授權重要案例摘要（上）、（下），資策會資訊法務透析，一九九二年十一月及十二月。

註 38.162 USPQ 1, 1969.

利尙未申請前雙方即簽訂授合約，授權後即提出專利之申請，但被授權人於給付權利金後，卻發現請求專利範圍 ( patent claim ) 欠缺專利之有效性，因此拒付權利金。但雙方合約中約定：除非專利被舉發為無效，否則被授權人應給付權利金，此案與上一案之案情並不相同，Estoppel 原則在此案中並未被支持。

在 TI v. Tandy 案中 ( 註39 )，其主要爭執之一，就是 Tandy 舉發專利並不是 TI 自己原創，而告 TI 冒用別人的專利，因此構成了專利濫用，也就是在權利的取得中，對專利局詐欺 ( Fraud on PTO )，也就是在 Patent Misuse 過程當中欺騙了專利局而取得專利，但法官卻主張因雙方間的約定中有一條款，如果在授權中 Patentee 舉發其專利無效，則可以終止此契約，並且因未經專利授權，故對方即變成違法。在此案中因 Tandy 與 Grid 共同舉發 TI 之專利，便終止該契約，在此案中法官認為構成 per se illegal。

## 七、回返授權 ( Grant-Back License )

所謂「回返授權」係要求被授權人就任何被授權專利所為之改良或新開發出之專利，應無條件授權與授權人。在美國法上，有關回返授權發展，最早案例是在一九四七年的 Transparent-Wrap Machine v. Stockes & Smith 乙案 ( 註40 )，上訴審的法官認為，回返授權可使專利權人的專利，擴張及於原來被核准專利範圍之外，比照搭售條款 ( tying ) 原則，自然應認為其係當然違法，但該案最高法院判定被授權人所為的獨家回返授權 ( exclusive grant-backs ) 並非當然違法 ( illegal per se )。

一九七七年反托拉斯法準則 ( Antitrust Guide ) 指出，最高法院雖然未採行此種類比，但其後在 Brulotte v. Thys Co. 乙案中 ( 註41 )，法官再度援引一項專利授權效力是否應被質疑的二個關鍵問題——

1. 專利權人使用其專利法所賦予的壟斷權利範圍內，該條款是否合理必須？

---

註39. 本案例之報導請參資策會資訊法務透析，一九九〇年十一月第十六至十七頁。

註40. 329 U.S. 637, 72 USPQ 148, 1947.

註41. 379 U.S. 29, 143 USPQ 264, 1964.

2.專利權人是否有其他可能做法，既可減少限制性且可增加競爭性？如果第一答案是否定的，且第二答案是肯定的，則構成反托拉斯。

在審查回返授權是否違反薛爾曼法第一條時，美國法院認為如僅係一非獨占回返授權（non-exclusive grant-back），也許可合法有效，但回返授權目的如在企圖將專利本身上所具備的壟斷，不當地延伸並箝制被授權人的研究發展，而導致違反公共利益時即應為非法，因非獨占的回返授權尚屬合法，而獨占的回返授權將使專利的壟斷常存，而且阻礙被授權人的發明。儘管如此，實務上仍無見解支持獨占回返授權係當然違法。

美國最高法院在1977年亦指出；獨占回返授權雖非當然違法，但因其使專利權人取得雙重壟斷，亦即在其基本專利專用權屆滿後，仍可繼續在回返專利授權上繼續壟斷控制該發明，而使其工業競爭力遭受破壞，因此如該回返授權是一項壟斷計劃中的一部份，仍可能構成違反反托拉斯法的問題。另外，學者亦指出在一專利授權合約中，單一的獨占授權或單一的使用範圍的限制，條款本身並非構成當然違法，然而如第二條款結合，則顯然是有違反反托拉斯法的意圖。同理，如限制的條款係結合一項獨占的回返授權，而成為一整個壟斷計劃中的一部份時，則屬違法（註42）。

此外，決定回返授權條款是否合法的判斷因素為：被授權人所負有回返授權義務的範圍及授權人及被授權人間的競爭關係。只要該義務並非廣泛，則獨占的回返授權在實際上較不致於違反競爭；例如，在原來授權的專利有效期間內，如不侵害原來的授權就無法使用回返授權的專利，則該獨占回返授權義務不可能去改變原有的競爭狀況，亦即在原來授權專利有效期間內，授權人本即有權限制或禁止被授權人改進該專利，因此這種狀況下，回返授權或可被允許。反之，如僅規定被授權人就原有專利的任何改良或甚至與原有專利相關性不大的專利亦須回返授權，則此種回返授權即可能構成違法。

在 US v. Wisconsin Alumni Research Foundation 乙案中（註43），曾質疑

---

註42.Epstein，前揭文。

註43.CA No 69 C 36（WD Wisc），filed 30 December 1969，請參 Cawthra 前揭書 at p.127。

回返授權效力，以致該案下了十年後處分的裁決。美國工業界雖了解實務上對回返授權的敵對態度，但實務上因對專利權人有利，故仍經常利用此條款。總之，回返授權是否違法，應以 Rule of Reason 原則斟酌以下因素判斷：(1)二者間是否有競爭關係；(2)是否為獨家回返授權；(3)被授權人自己是否仍保有使用之權限；(4)是否能再授權 ( sublicense ) ；(5)回返授權範圍多大、期間多久；(6)其所形成之 Market Power 等情形。但一般而言，從美國司法案例中可發現，回返授權經常並不被認定為違法。

#### 八、相互授權或交叉授權 ( Cross License/Patent Pools )

所謂「相互授權」或「交叉授權」，係指授權人要求被授權人的其他技術或產品亦應授權予授權人。Cross License 與前述 Grant-Back License 並不相同，Grant-Back License 是指在專利授權之後，被授權人就被授權之專利，加以研究、改良或新開發出的專利，應無條件授權與專利人或讓予專利人；而 Cross License 則係授權人要求被授權人以其與被授權專利無關之其他專利來作交換授權。

在高科技產品，二企業間經常各自擁有專利，但可能在發明過程中會利用到對方之專利，很多公司為避免發生糾紛，便安排此種相互授權 ( Cross License ) ，於不需給付權利金 ( 或給付少量權利金 ) 方式下，可合法使用對方之技術，這些情況在 IBM、TI、Intel 等公司間經常可見。當授權之專利人要求被授權人簽訂專利相互授權條款時，這種約定是否有效？美國法院之判決皆以 Rule of Reason 原則來決定，如此種安排之結果會產生排除第三人之競爭，或是藉著拒絕授權競爭者以限制競爭，即可能違反反托拉斯法。

在 Honeywell, Inc. v. Sperry Rand Corp. 乙案中 ( 註44 ) ，Honeywell 主張 Sperry 與 IBM 訂立一個不合法的專利共享約定 ( patent pooling agreement ) ，嗣雙方再訂立了一個相互授權條款，約定雙方將各就其有關電子資訊處理的科技專門技術 ( technological know-how ) ，均應相互授權或交換，Honeywell 認為他們想誤導大眾有關這種技術的移轉，而且故意妨礙他人對此資料的取得，法院認為

---

註 44. 1974-1 Trade Cas. ( CCH ) 74,874 ( E.D. Minn, 1973 ) .

Honeywell 有理由有違反反托拉斯法的情事，惟另以消滅時效屆至而駁回。Honeywell 同時又控訴 Sperry 就 ENIAC 專利授權於兩個不同之授權人間有歧視的待遇 (discriminatory licensing)，已違反薛爾曼法第二條之規定，惟該訴訟亦因舉證不足而被駁回。

但必需注意的是，交叉授權可能涉及水平約定，如交換整批授權 (blocking patent)，在 Standard Oil Co. v. United States 乙案中 (註45)，法院參考該條款之目的、性質、市場控制力、及是否構成限制競爭等因素，依 Rule of Reason 原則認為尚屬合理，並不違反反托拉斯法。尤其是當事人間的安排欠缺 Market Power 之壟斷要件，專利人便可透過相互授權來達成使用目的，以解決專利人間彼此既衝突又想合作的問題。總之，是否違反反托拉斯法，尚需斟酌：相關市場 (relevant market) 是否產生壟斷累積效果 (accumulation of monopoly)？在產業界中是否為主要廠商互換獨家授權？是否在交互授權條款中含有限定價格或分割市場？等因素為判斷 (註46)。

關於以上各專利授權條款之違法性，美國司法部 (United States Department of Justice) 曾經以1975年準則作為 Guideline，趨於嚴格解釋，換言之，以上的型態皆有可能構成違法，並作成九項當然違法的準則 (per se unlawful licensing practices)——此即著名的“Nine No-No's”，此九項內容包括：與無專利的產品搭售、回返授權、買方轉售價格的限制、對於被授權人就專利範圍之外的事項作限制、未經同意不得進一步授權、強制整批授權、對於專利以外的產品就權利金附加條件、方法專利製成產品的轉售限制、轉售價格約定 (註47)，但經過上述案例的分析，吾人可發現近十多年來，美國法院的案例已經趨向於較寬鬆的解釋，並非當然違法，在若干情形如具有合理的因素，並不會受到法律上的譴責。

---

註 45. 283 U.S. 163, 1931.

註 46. Epstein 前揭文。

註 47. Ibid.

## 陸、結語

至於我國，自民國八十一年起，我國公平交易法第四十五條規定，依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。其立法理由為著作權、商標專用權及專利權，在本質上皆為法律所賦予之獨占權，故依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，自不適用本法之規定。然而，就有妨害公平競爭之虞的行為仍應予以限制，此即公平交易法第十九條二及六款及施行細則第二十四條規定，無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為；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，而有妨礙公平競爭之虞者，事業均不得為之。至於第十九條第六款所稱限制，係指搭售、獨家交易、地域、顧客或使用之限制及其他限制事業活動之情形。該限制是否不正當，應綜合當事人之意圖、目的、市場地位、所屬市場結構、商品特性及履行情況對市場競爭之影響等等因素加以判斷。但我國公平交易法應如何適用，尚乏足夠案例，因此上述外國之實務見解應可供參考。