

《公平交易季刊》
第 25 卷第 1 期 (106/1)，頁 81-130
◎公平交易委員會

標準必要專利權之行使、權利濫用 與獨占地位濫用

陳皓芸*

摘要

標準必要專利權人對於利用標準規格者訴請排除侵害或損害賠償的權利行使行為，是否應受到一定的限制，近年於各國引發爭議與討論。本文由民法上的權利濫用原則與競爭法上的獨占地位濫用禁止規定的角度，檢討曾對標準化組織作成 FRAND 宣言的標準必要專利權人，嗣後對於標準規格利用人提起侵權訴訟時，其權利行使是否構成權利濫用，或有無違反競爭法規範的問題。

就權利濫用原則的部分，鑑於我國鮮有針對專利權之行使適用權利濫用法理之案例或討論，本文介紹日本智慧財產高等法院針對三星與蘋果公司間的標準必要專利一案，並分析該判決如何運用權利濫用原則，作為限縮專利權人原本依法律明文規定享有的權利行使範圍的根據。

就公平法規範的禁止濫用獨占地位部分，本文檢討美、歐、中、日對於標準必要專利適用競爭法的案例及其競爭法主管機關的立場，發現目前各國主管機關雖對是否運用競爭法予以管制的態度不一，但均儘量透過案例或公布指導原則的方式宣示其立場以提升法律執行的明確性。於制度設計上，應注意避免專利箝制問題，同時仍應兼顧鼓勵標準規格利用人事先與專利權人交涉取得授權的誘因，方能達成標準規格的普及與推廣，及透過專利制度提供長期研發創新誘因的政策目的。

關鍵詞：標準必要專利權、權利濫用、獨占地位濫用、專利權行使、FRAND 宣言、標準化、標準化組織、專利箝制

投稿日期：105 年 7 月 19 日

審查通過日期：105 年 12 月 22 日

* 國立臺灣科技大學專利研究所助理教授，日本名古屋大學法學博士。本文初稿發表於 2016 年 5 月 28 日由台灣公平交易法學會主辦的 105 年度第 1 次學術研討會，感謝與會諸位先進的指教，筆者受益良多。另感謝匿名審查委員對本文提出寶貴的修改建議，惟文責當由筆者自負。

一、前言

專利權為一種具有排他性質的利用權能，從專利權的角度，不論排除他人未經同意的專利發明實施行為（排除侵害請求權），或訂定專利授權契約（與契約相對人約定，即便相對人實施專利發明，專利權人亦不會基於其專利權而對之主張排除侵害請求權）之條件，均屬於專利權人行使專利權態樣的一環。於此理解下，專利權人以侵害專利權為理由而提起的請求排除侵害之訴、由專利權人單方為之的拒絕授權行為，抑或設定專利權利金等行為，原則上均屬於專利法所容認的權利行使行為。

目前我國訴訟實務上，法院對於侵害專利權之行為，幾乎未有不予承認專利權人排除或防止侵害請求之主張者。易言之，法院於實質審理後認定案件中專利權侵害行為確實存在、且將來仍有繼續侵害之虞時，法院通常會同意專利權人所為請求排除或防止侵害的主張。另一方面，就規範市場競爭秩序之競爭法的角度，藉由專利權的行使排除相關市場中的既有或潛在競爭者，從而可能設定高於競爭水平的價格一事，於競爭法的傳統評價上亦認為，專利權的行使既屬於智慧財產權行使的核心領域範疇，原則上競爭法不應介入干預。

然而，近年來隨著知識經濟興起，專利權的經濟價值愈發受到企業重視，在企業布局的視野日漸開展而趨向全球化之際，行使專利權作為企業競爭策略手段的一環，其態樣亦日趨複雜多元。在此背景下，以專利權的防止侵害、排除侵害請求權作為競爭手段的投機主義行為，引發了部分論者的關注，認為專利權人「過度的專利權行使」反而可能形成技術升級的無形障礙，並不當降低了藉由競爭對手改良技術而間接促進市場競爭的誘因，尤有甚者，亦有可能構成權利濫用或違反競爭法之限制競爭行為。

尤其，鑑於以資訊通信技術領域為首的技術領域中，專利戰爭的頻頻勃發，針對部分擁關鍵專利自重的專利權人，因其權利行使（例如，標準必要專利權人對於標準規格利用人請求給付高額的權利金，若利用人不為給付即訴請排除侵害之權利行使行為，所可能引發之專利箝制等問題，詳見本文後述）所導致的一連串爭議，是否應適度限制專利權人行使其專利權？即成邇來學界的討論主軸。涉及此一爭點的訴訟案件，於各國接連發生，在美國、歐洲、日本等先進諸國，亦引發理論與實務上的對話與針鋒相對。由此亦可窺知此一問題於理論與實務上與日俱增的重要性。

我國對於此一議題之研究，雖已有部分先行文獻針對標準化過程中所涉及之競爭法問題為文探討¹，亦有針對集體拒絕授權行為與競爭法的問題予以分析檢討者²，惟就標準必要專利權人單獨所為之拒絕授權或設定高額專利權利金等行為，依我國法律應如何評價一事，由於事涉專利權的核心本質，且法律評價又因論者所持觀察角度的不同而可能異其論理，可謂仍有甚多問題尚待解決，值得為文論述。

筆者認為，專利制度並非以專利權保護作為其制度的終極目的，其僅為達成促進研究創新與產業發展目標的政策性工具之一。吾人於思考應賦予專利權多大的權利範圍之際，即應兼顧保護專利權與使公眾得以近用技術的需求，嘗試於兩者間取得平衡，而不宜偏倚任何一方。基於此一考量，則為實現專利制度的上開目標，在特定情況下，即便形式上已落入專利範圍而該當於專利權侵害者，可能仍有必要限制系爭專利權行使的方式與範圍。

此外，專利權行使的限制，除以前述專利法的觀點加以論證外，自確保競爭秩序的競爭法觀點，對於符合一定條件為前提下的專利權行使，就該行為予以限制，亦有其必要性。其理由主要在於：觀察市場競爭的實態，確實存在許多企業企圖透過運用、行使專利權所賦與其的排他權效力，從而取得、維持甚或強化其於市場上的競爭優勢。專利權行使既為事業於市場上競爭的重要手段之一，若其已逾越正當行使權利行為的範疇，實無理由將其摒除於競爭法的視野之外。故由競爭法的角度檢討並且正確評價特定的專利權行使行為是否足以對於市場競爭秩序造成影響，於檢討專利權行使的限制時亦有其重大實益。

綜上所述，本文以下先簡要提示標準必要專利行使此一問題所涉背景與爭議所在，隨後分別由民法上的權利濫用原則，以及競爭法的獨占地位濫用禁止規定之角度，就標準必要專利權之行使涉及的相關問題予以分析、檢討。

¹ 例如楊宏暉，「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)。

² 例如我國公平交易委員會就曾針對飛利浦等三家事業技術授權行為作成處分，引發國內對於專利集管 (patent pool) 於競爭法上究應如何評價的熱烈討論。參見黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會－相生與相剋之間，新版，元照出版公司，275-327 (2009)；吳秀明，「專利聯盟 (Patent Pool) 與公平法之聯合行為管制 (上)－以『飛利浦光碟案』中弔詭的競爭關係為核心」，月旦法學雜誌，第 174 期，120-135 (2009)；吳秀明，「專利聯盟 (Patent Pool) 與公平法之聯合行為管制 (下)－以『飛利浦光碟案』中弔詭的競爭關係為核心」，月旦法學雜誌，第 175 期，85-101 (2009)；葉名宜，「論競爭法對專利集管之規範－以歐體、美國、日本、我國之技術授權規範為中心」，公平交易季刊，第 18 卷第 3 期，99-154 (2010) 等。

二、標準必要專利行使的問題所在

所謂標準必要專利（Standard Essential Patent, SEP）係指為提供符合某一標準的商品或服務，而在技術上（於技術層面上缺乏可替代技術）或商業上（理論上雖然存在替代技術，但從費用成本或性能的角度觀之，實質上仍欠缺替代可能性）不可或缺的必要專利³。

（一）標準化

一般而言，標準化有助於提升產品互換性（compatibility），確保由不同事業所提供的產品或服務彼此間得以相容⁴。標準化降低了事業參進市場的門檻，一方面提供消費者有多元選擇的可能性，另一方面，廠商依循標準規格參入市場時，得有效降低生產成本，從而間接促進市場競爭，對於整體社會福祉之提升，具有正向效益。尤其在資訊通信產業，當使用符合同一標準規格的產品或服務的使用者人數增加時，對於單一使用者而言，使用該產品或服務的價值也隨之提升，亦即所謂的網路效應（network effect）也愈發強烈⁵。換言之，標準是否普及而廣為事業與消費者所採納，實為標準化活動成功與否的關鍵，亦是於衡量標準必要專利權行使的利弊時，必須納入考量的重要因素。

（二）標準化與標準必要專利所衍生的問題

另一方面，當提供符合標準規格的產品時所不可或缺的技术，同時屬於專利權

³ 嚴格而言，應為「標準必要專利請求項」。例如在美國即有案例對於系爭專利是否為提供符合某一標準的商品而在技術上所不可或缺的「必要（essential）」專利，而就系爭專利請求項逐項檢討其「必要性」的案例。In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig., MDL 2303, 2013 U.S. Dist. LEXIS 105554 (N.D.Ill. Jul 26, 2013). 惟為求行文便利，本文以下對於包含至少一個標準必要專利請求項之專利，統稱為「標準必要專利」。

⁴ 關於標準化與標準化活動所帶來的益處，參見 Carl Shapiro, “Setting Compatibility Standards: Cooperation or Collusion?” *Expanding the Boundaries of Intellectual Property*, Oxford University Press, 87-90 (2001).

⁵ Mark A. Lemley, “Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations,” *90(6) California Law Review*, 1889, 1896-97 (2002). 關於網路效應，參見 Michael L. Katz & Carl Shapiro, “Network Externalities, Competition, and Compatibility,” *75(3) American Economic Review*, 424 (1985); Joseph Farrell & Garth Saloner, “Standardization, Compatibility, and Innovation,” *16(1) The RAND Journal of Economics*, 70 (1985).

保護的對象時，則依照專利法規定，該技術的專利權人本得基於其專利權行使排除侵害請求權，而對於未經其同意即實施標準必要專利的利用人提起侵權訴訟，要求利用人停止實施行為。然而，利用人為了實施業界標準所為的前期投資通常不低，專利權人可能藉此對於標準規格利用人要求高額的授權金，而若利用人不擬配合時，即逕向法院主張排除侵害請求權。此類權利行使行為所導致專利權人予取予求的現象，一般稱為專利箝制（*patent holdup*）問題⁶。申言之，當標準規格利用人為提供符合標準規格的產品或服務，已為鉅額的先前投資並且產生龐大的沉沒成本，再加上所提供的產品或服務若不符合業界標準，通常難以於市場上與其他符合標準規格的產品或服務競爭。此外，技術上可能不存在其他可供選擇具替代性的同類技術，或是即便該類技術存在，但為實施該技術可能需求廠商另行投入高額資金、或是生產良率過低導致不敷成本，在種種先天與後天條件的束縛下，導致即使專利權人所要求的權利金已超過該技術本身的價值，標準規格利用人在衡量後仍僅能選擇支付權利金，否則一旦標準必要專利權人對其行使排除侵害請求權，利用人即會被迫退出市場，此即為上述「專利箝制」問題之根源。

此外，由於資通產業的標準規格多包含複數項的技術，其牽涉專利往往高達數百甚或數千項。為提供符合標準規格的商品或服務，標準規格利用人須取得複數專利權人的同意，從而導致即便個別專利權人所設定的權利金不高，但將所有標準必要專利的權利金累積起來則不可小覷，整體而言利用人仍須支付相當高額的權利金。此即所謂的權利金堆疊（*royalty stacking*）⁷問題。

若吾人對於上述問題抱持無須理會的態度，則可能會致使標準難以推廣普及，有礙於標準化活動的開展，且於標準必要專利權人濫用其市場地位的情形，亦將嚴重扭曲市場競爭秩序；惟另一方面，若僅著眼於上述問題而過度限制標準必要專利權人行使其權利，可能導致專利權人不願讓自身技術被納入標準規格之中，甚而對於專利權人產生「反向專利箝制（*reverse patent holdup*）」的效果⁸。因此，專利政策

⁶ 關於專利權行使與專利箝制的問題，較具代表性的文獻例如 Mark A. Lemley & Carl Shapiro, "Patent Holdup and Royalty Stacking," *85(7) Texas Law Review*, 1991 (2007); Thomas F. Cotter, "Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses," *34(4) Journal of Corporation Law*, 1151 (2009).

⁷ Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *supra* note 6, 1993.

⁸ 例如 Gregor Langus, Vilen Lipatov & Damien Neven, "Standard Essential Patents: Who is Really Holding up (and When)?" *9(2) Journal of Competition Law & Economics*, 253 (2013); Damien Geradin, "Reverse Hold-Ups: The (Often Ignored) Risks Faced by Innovators in Standardized Areas" (Nov. 12, 2010), <http://ssrn.com/abstract=1711744>, last visited on date: 2016/05/15; Damien Geradin & Miguel

上如何於標準必要專利權人與規格利用人的利益間取得衡平，不致過猶不及，實為探討標準必要專利權行使的相關議題時，必須念茲在茲的重要問題。

（三）標準化組織之對策：FRAND 宣言

目前國際上許多重要的標準化組織（standard setting organization, SSO）已明確意識到上開問題，並於其組織的智慧財產政策中要求參與標準設定活動的事業須作成 FRAND 宣言（Fair, Reasonable, and Non-Discriminatory, FRAND）⁹。雖然具體內容可能因各標準化組織的規定不同而略有出入¹⁰，但基本上 FRAND 宣言的共通內容為：凡系爭專利屬於標準必要專利者，標準必要專利權人願意以符合公平、合理且非差別待遇的條件提供授權。若不同意為 FRAND 宣言者，標準化組織即應將該專利所涉技術排除於標準規格之外，藉此避免專利箝制等問題事後可能肇生的弊病。

然而，標準必要專利權人與標準規格利用人就專利授權事宜進行協商時，往往對於何謂「公平、合理且非差別待遇的條件」難以達成合意，因而引發糾紛。其根本問題在於—FRAND 宣言對於標準必要專利權人的意義為何？如何決定個案中的授權條件是否該當於 FRAND？又 FRAND 宣言的法律上性質，究竟係契約、第三人利益契約、單方的意思表示，抑或觀念通知？實不無疑問。若嗣後標準必要專利權人對於標準規格利用人提起侵權訴訟行使其專利權時，是否應一定程度限制其專利權行使？又若承認應予限制，其理論基礎、法律依據及判斷基準為何？而標準必要專利權人是否曾向標準化組織作成 FRAND 宣言，是否影響上開問題的結論？此外，即使當初參加標準規格制定過程的專利權人曾作成 FRAND 宣言，若事後專利權經讓與後，原專利權人所為 FRAND 宣言的效力是否仍及於權利的受讓人？其效力是否因 FRAND 宣言的法律性質而異？諸多問題皆伴隨著 FRAND 宣言而生，而其對策卻可能因為各國專利與競爭法制的不同而容有差異。

Rato, "Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse: A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND," 3(1) *European Competition Journal*, 101 (2007).

⁹ 例如歐洲電信標準協會（ETSI）所制定的智慧財產權政策（IPR Policy）、電機電子工程師學會（IEEE）所制定的專利政策（IEEE-SA STANDARDS BOARD BYLAWS），均屬適例。

¹⁰ 此外，有些標準化組織與文獻可能使用「RAND（reasonable, and non-discriminatory）」的用語，惟實務操作上，其與 FRAND 宣言並無實質上的差異，故本文一律以 FRAND 宣言統稱之。

(四) 標準必要專利與 FRAND 宣言的文脈下，限制權利行使的法律對策？

為解決曾作成 FRAND 宣言的標準必要專利權人的過度權利行使(對侵權人請求排除侵害或過鉅損害賠償)所衍生問題的法律對策，觀諸目前各國實務處理方式與學說的論述，約可概括分類為以下的數種類型：以契約法理處理¹¹、適用民法權利濫用原則而為處理、依專利法所賦予專利權排他效力的內在界限處理¹²、適用專利法的強制授權規定、運用競爭法的獨占地位濫用禁止規定等。

然而，上述各種法律對策中，運用契約法理處理的方式，因個案中所涉及標準化組織、FRAND 宣言中所使用的條款文字，以及準據法的約定並非一致，對於個別 FRAND 宣言的法律定性皆有所影響，因此較難憑藉契約法理之解釋而作為解決標準必要專利權行使所涉問題的通案解決方策¹³。至於運用專利權排他效力的內在界限之解釋方式，固於理論上不應否定其可能性，惟於我國目前的專利法民事救濟制度下，對於此一內在界限究竟是否存在，以及即便存在於實際案例中應如何闡釋運用，學說及實務上皆乏討論¹⁴。此外，專利法的強制授權規定部分，我國曾因經濟部智慧財

¹¹ 例如美國法上目前已有數件實務見解認為，標準必要專利權人作成 FRAND 宣言時，其與標準化組織間成立了以標準規格利用人為第三人的「第三人利益契約 (third-party beneficiary)」，進而認為曾作成 FRAND 宣言的標準必要專利權人應負有以 FRAND 條件授權予標準規格利用人的義務，標準必要專利權人若未能履行該義務，係屬債務不履行，應負損害賠償責任。例如，Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 864 F. Supp.2d 1023 (W.D. Wash. 2012); Apple, Inc. v. Motorola Mobility, Inc., 886 F. Supp. 2d 1061 (W.D. Wis. 2012) 等判決均屬其例。惟應注意，上開判決認定成立第三人利益契約之準據法各自不同，例如 Microsoft 對 Motorola 案係以美國華盛頓州法為準據法；Apple 對 Motorola 案則以美國威斯康辛州（涉及 IEEE 的標準部分）以及法國法（涉及 ETSI 的標準部分）為準據法。因個案中所涉及標準化組織以及準據法的不同，將影響個別 FRAND 法律性質的認定，自不待言。

¹² 例如美國法下，禁制令 (injunction) 傳統上係屬衡平法 (equity law) 所承認之救濟方法，故尚非一旦有專利侵權行為存在或有侵權之虞即當然應予核發禁制令，而須考慮個案中是否滿足其衡平法上的四個要素，方始核發禁制令。eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006)。詳情請參見本文後述註腳 56 的說明。

¹³ 例如有論者指出，於我國法下，即未必能夠如同美國法般，將 FRAND 宣言解釋為第三人利益契約。參見林金榮，「專利授權教戰守則：授權誠信條款 FRAND 介紹—Microsoft v. Motorola 專利訴訟判決談起」，月旦法學雜誌，第 238 期，236 (2015)；楊宏暉，前揭註 1，55-56。關於日本法上的討論請一併參照本文後述註腳 42。

¹⁴ 於專利法上的民事救濟措施與我國體系較為接近的日本，有學說試圖從專利權人的排除侵害請求權的本質，探究其內在界限之所在。參見平嶋竜太，「差止請求權の制限：理論的可能性についての考察」，日本工業所有權法学会年報，第 33 號，53-71 (2009)。惟亦有學者指出，其對該見解雖有共鳴，惟目前相關議論似乎尚停留於較為抽象的階段，尚未成熟至可適用於具體個案

產局許可強制授權實施飛利浦公司 CD-R 專利一案引發諸多爭議¹⁵，嗣於 2011 年 11 月修正專利法（2013 年生效）強制授權相關規定，大幅限縮得依申請強制授權之事由¹⁶，則於修正後，於標準必要專利的文脈下較可能適用的申請事由，僅剩下「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平交易委員會處分」（專利法第 87 條第 2 項第 3 款）。然而，公平交易法第 40 條原本即可令專利權人強制授權以作為「必要更正措施」，如此一來，專利法上強制授權之規範實益並不高¹⁷。

有鑑於上述說明，本文擬暫時跳脫專利法的框架，由民法上的權利濫用原則，以及競爭法的獨占地位濫用禁止規定之角度切入，檢討標準必要專利權行使之相關問題。

三、標準必要專利權之行使與權利濫用原則

我國民法第 148 條規定第 1 項規定：「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。」同條第 2 項規定：「行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」揭示三項權利行使之原則，即禁止違反公益原則、禁止權利濫用原則，以及誠信原則。其中權利濫用得作為上位概念，包括上述三項原則的三種類型¹⁸。

至於權利濫用之要件：早期實務上有採主觀說者，認為應以權利人主觀上有損害他人之意，且以此為主要目的者，方始構成權利濫用之見解¹⁹；惟嗣後逐漸轉為採客觀說，按最高法院 71 年台上字第 737 號判例謂：「查權利之行使，是否以損害他

中的程度。參見鈴木將文，「FRAND 宣言を伴う標準必須特許の権利行使について－国際比較から見た知財高裁大合議判決の意義－」，判例タイムズ，第 1413 號，35，註腳 25（2015）。

¹⁵ 關於飛利浦 CD-R 強制授權案之評析，國內已有不少文獻論及，例如劉孔中、簡維克，「CD-R 案之解析與評釋－以公平法及專利強制授權為重心」，公平交易季刊，第 17 卷第 1 期，1-38（2009）；馮震宇，「從 TRIPS 規範看飛利浦特許實施案之爭議與影響」，月旦法學雜誌，第 159 期，148-170（2008）。

¹⁶ 關於我國專利強制授權規定之演變與現行規定的批判，參見劉孔中，「論臺灣不斷退步的專利強制授權及供政府使用法制」，月旦民商法雜誌，第 44 期，73-90（2014）。

¹⁷ 黃銘傑，前揭註 2，223-224（2009）；劉孔中，解構智財法及其與競爭法的衝突與調和，初版，新學林出版公司，184（2015）。

¹⁸ 王澤鑑，民法總則，增訂新版，自版，615（2014）。惟實務上有謂以誠實信用原則為法律倫理價值之最高表現，而權利濫用與違反公益則為違反誠信原則之具體形態，故於衡量權利人是否濫用其權利時，仍應顧及誠信原則之精神，參見最高法院 101 年台簡上字第 2 號判決、最高法院 100 年台上字第 463 號判決。另施啟揚，民法總則，8 版，自版，433-434（2009）則謂誠實信用原則為民法之最高指導原則，而與禁止違反公益及禁止濫用原則鼎足而立。

¹⁹ 例如最高法院 56 年台上字第 1621 號判決、最高法院 72 年台上字第 1205 號判決。學說上採此說者，例如施啟揚，同上註，428。

人為主要目的，應就權利人因權利行使所能取得之利益，與他人及國家社會因其權利行使所受之損失，比較衡量以定之。倘其權利之行使，自己所得利益極少而他人及國家社會所受之損失甚大者，非不得視為以損害他人為主要目的，此乃權利社會化之基本內涵所必然之解釋。」基此，判斷是否構成權利濫用，應進行客觀的利益衡量，若外觀上徒具權利之形式，而實質上違背法律之根本精神，即屬權利濫用²⁰。

至於違反禁止權利濫用原則的法律效果，茲將學說上見解整理為以下三種²¹：第一，行使權利，法所不許。權利濫用之情況，僅其「行使」為法所不許，「權利」本身的存在不受影響，仍得以其他法律所允許的方法行使之。此為違反禁止權利濫用原則時的基本法律效果。此外，學說上認為，為排除此一權利濫用的侵害狀態，得對之行使正當防衛²²。第二，濫用構成侵權行為時，應負損害賠償責任。民法第 148 條第 1 項規定為民法第 184 條第 2 項規定所稱保護他人之法律，故若因權利之濫用，致生損害於他人者，除其權利行使不予准許外，尚可能須負損害賠償責任²³。第三，強制締約的請求權基礎。學說上指出，獨占性經營日常生活必要的物品或勞務者，故意以損害他人為主要目的，拒絕供應時，相對人得以民法第 148 條第 1 項規定，作為強制締約的規範基礎²⁴。

然而，觀諸我國迄今實務上涉及權利濫用之案件，多屬越界建築、無權占有土地、規避債權相對性等案例²⁵，鮮有針對專利權之行使適用權利濫用法理之案例或討論²⁶。雖然，司法院大法官釋字第 548 號解釋明確指出：「事業對他人散發侵害專利

²⁰ 參見王澤鑑，前揭註 18，617；邱聰智，民法總則(下)，初版，三民書局公司，506-507(2011)；陳聰富，民法總則，初版，元照出版公司，431-432(2014)。

²¹ 以下主要整理自王澤鑑，前揭註 18，621-622；施啟揚，前揭註 18，431-432。

²² 黃立，民法總則，修訂 4 版，元照出版公司，519(2005)；王澤鑑，前揭註 18，621；施啟揚，前揭註 18，432。

²³ 黃立，同上註，519；王澤鑑，前揭註 18，621-622；施啟揚，前揭註 18，431。

²⁴ 參見王澤鑑，前揭註 18，622。

²⁵ 參見王澤鑑，前揭註 18，618-621；陳聰富，前揭註 20，432-433。

²⁶ 我國智慧財產法院 99 年民公上字第 3 號民事判決曾指出，於專利權人明知系爭藥品並未侵權，且侵權鑑定報告存有明顯瑕疵之情形下，猶對被控侵權人聲請定暫時狀態假處分，致使被控侵權人之藥品因此延誤數年始能上市，係故意利用法律上所規定之制度以防堵被控侵權人之系爭競爭產品進入市場，構成權利之濫用，進而認定其行為係屬足以影響交易秩序之顯失公平行為，依公平法規定應負損害賠償責任。該判決係屬我國極少數針對專利權人依據法律規定對疑似侵權行為採取法律上途徑，而被認定為權利濫用之案件。惟因本件所涉個案事實中，並未構成侵權一事較為明確，應可認為係屬較為特殊的個案，而與本文所討論者，即在標準必要專利的文脈下，專利權人對於確實有侵權行為的相對人提訴請求排除侵害或損害賠償的行為，是否構成權利濫用的問題有所差異。

權警告函之行為，雖係行使專利法第 88 條所賦予之侵害排除與防止請求權，惟權利不得濫用，乃法律之基本原則，權利人應遵守之此項義務，並非前揭處理原則所增。」可知專利權人行使專利法所賦予之侵害排除與防止請求權時，仍受到禁止權利濫用原則之拘束。惟於具體個案中，法院若欲適用該原則時，究應如何評估專利權人因權利行使所得之利益，以及他人與整體社會因專利權人行使權利所蒙受之損失，藉以於個案中判斷權利濫用該當與否？考量我國迄今仍未見涉及專利權的此類案例，則欲自學說角度分析上述疑惑時，不免有略嫌抽象、難以深入分析之感。

另一方面，日本智慧財產高等法院（知的財産高等裁判所）於 2014 年作成代表性的大合議判決（即下述 Samsung 對 Apple 案），運用日本民法所設權利濫用法理，作為限制曾作成 FRAND 宣言之標準必要專利權人對於未經同意而實施其專利的侵權人行使其專利權之法律上根據。鑑於我國與日本不論係民法抑或專利法體系上均甚為接近，日本法上就此個案所衍生的相關討論，實值我國學界借鑑。以下茲簡要整理日本民法的權利濫用原則，並整理 Samsung 對 Apple 案的判決見解以及學說上的討論，最後提出本文的見解與分析。

（一）日本法下的權利濫用原則

日本民法第 1 條規定：「私權應符合公共福祉；權利之行使及義務之履行，應依信義及誠實為之；禁止權利之濫用。」與我國民法相同，日本民法亦以公共利益、誠實信義原則²⁷與禁止權利濫用原則²⁸作為其民法的基本原則。對於此類基本原則或概括條款規定，固然可期待其發揮以下功能：1. 補充個別規定所難以窮盡的不足之處、並且 2. 於具體個案中，依據個別法規範將導致不當之結果時，於可能的範圍內將個別法未能充分考慮之其他原則納入作為法律解釋的一環²⁹。然而，浮濫地適用概括條款，將有害於法安定性，故應謹慎適用，避免輕易地「遁入至概括條款中」

²⁷ 關於日本民法上的誠實信義原則，參見菅野耕毅，信義則および權利濫用の研究：わが国の学説と判例の展開，初版，信山社（1994）；谷口知平、石田喜久夫（編），新版注釈民法（1），改訂版，有斐閣，73 頁以下（2002）；我妻栄等，我妻・有泉コンメンタール民法—総則・物権・債権一，3 版，日本評論社，47-50（2013）。

²⁸ 關於日本民法上的禁止權利濫用原則的理論依據及與各國立法的比較，參見末川博，權利濫用の研究，初版，岩波書店（1949）；菅野耕毅，同上註，135 頁以下；谷口知平、石田喜久夫（編），同上註，148 頁以下。

²⁹ 山本敬三，民法講義 I 総則，3 版，有斐閣，623（2011）。

30。為避免引發此種弊端，學說指出，應整理實務上運用權利濫用原則的裁判案例，予以類型化分析，判斷權利濫用原則究竟於該等案例中扮演何種功能，並檢討是否果真有適用該原則之必要，致力於在法安定性與個案妥當性的要求間達到平衡³¹。

鈴木祿彌教授於其論著中曾提出一段相當具有啟發性的論述，亦即：「雖然權利的範圍已於法律上有明文規定，然而隨著時代變遷，於權利之範圍（儘管法律上已有明文規定）逐漸限縮、或部分情形下權利的性質本身逐漸產生質變的過程中，可以發現『權利濫用原則』被援引作為其根據的案例。換言之，早期的判例雖然完全依據法律規定而認定權利本身的範圍，然而於具體個案中，某種權利行使態樣可能招致不當之結果，因而於判例中將之解釋為該當於權利濫用，藉此禁止該權利行使行為。藉由採用此種決疑法（*casuistry*）式的解決手法，同種類內容的判例逐漸累積（所謂的判例法促成成文法的修正或廢止）下，終至普遍認為權利本身的範圍不及於該類行使態樣、該種行為並非基於權利而為之。此時，即不再是『權利濫用』的問題³²」。基此，權利濫用原則實為時代快速變遷下，與立法者制定法律時所預想者迥異的社會需求可能相應而生，為滿足該需求而將權利範圍限縮至比法律明文所示更為狹隘之範圍，於判例的經年累積乃至權利範圍的限縮被廣為確認之間的過渡期間，所採用的一種解釋方法³³。

換言之，透過權利濫用原則之靈活運用，可於社會對於限縮成文法原本所肯認的權利範圍一事尚未形成共識時，於個案中發揮凸顯問題意識所在的功能。若關連的案例累積至一定程度，足以讓社會意識到該問題的存在，可能進一步促使成文法律進行修正，即毋需再行借助於權利濫用原則。

上述論述雖然係以一般民法上的財產權行使為對象，惟此一論點亦可適用於專利權行使的限制問題。按現行日本特許法第 100 條規定，專利權人得對侵害專利權或有侵害之虞者，請求排除或防止侵害，此乃法律明文承認的權利。過去日本法院實務上，於實質審理後認定案件中專利權侵害行為確實存在、且將來仍有繼續侵害

³⁰ 鈴木祿彌，「財産法における『權利濫用論』理論の機能」，法律時報，第 30 卷第 10 號，17（1958）。

³¹ 鈴木祿彌，同上註，17。另外，日本學說上關於如何避免濫用「禁止權利濫用原則」的見解整理，請參見菅野耕毅，權利濫用の理論—民法の研究 V—，初版，信山社，25-26（2002）；谷口知平、石田喜久夫（編），前揭註 27，165-167。

³² 鈴木祿彌，前揭註 30，18-19。

³³ 鈴木祿彌，前揭註 30，19。

之虞時，通常情形下法院即會承認專利權人請求排除或防止侵害的主張。對此，過去在實務裁決或學說上鮮見質疑之見解³⁴，遑論對於專利權人行使其權利之行為以違反誠實信義原則與禁止權利濫用原則為由而否准其權利行使之案例，更為罕見³⁵。

於前述背景下，日本東京地方法院於 Samsung 對 Apple 案中，首度運用權利濫用原則作為限制曾作成 FRAND 宣言之標準必要專利權人請求損害賠償之法律根據，引發日本國內相當熱烈的討論。嗣經上訴至日本智慧財產高等法院，於 2014 年智財高院針對此案作成大合議判決³⁶，提出於 FRAND 宣言之脈絡下標準必要專利權人請求排除侵害或損害賠償之行為構成權利濫用原則之一般性判斷標準，其重要性不言而喻，值得深入討論。

（二）日本智慧財產高等法院大合議判決

1. 事件概要³⁷

本件原告為美國法人 Apple 公司的日本子公司。事件概要如下：原告主張，其製造、轉讓、輸入 Apple 公司製的智慧型手機、平板電腦等產品（下稱「本件各產品」）等行為，並未侵害被告（韓國法人 Samsung 公司）所有之專利權（發明名稱「在行動通訊系統中運用預設之長度指示器（Length Indicator）傳送接收封包資料的裝置及其方法」），從而請求確認：被告基於原告前揭行為，依侵害專利權的侵權行為法律關係，向原告請求損害賠償之債權係不存在。

³⁴ 極少數直接論及此一問題的文獻，參見白石忠志，技術と競争の法的構造，初版，有斐閣，15-46（1994）。

³⁵ 竹田稔，「差止請求權の制限」，ジュリスト，第 1458 號，41、43（2013）。在著作權法領域則有一件值得注意的特殊案例，那霸地判平成 20 年 9 月 24 日判決，判例時報，第 2042 號，95（2008）。本件係著作權案例，沖繩的那霸地方法院基於：著作權人所受之損害金額極為微小，另一方面卻會對侵權人造成極為重大之不利益結果、侵權部分僅占整體攝影寫真書的極小比例、該案中可推測著作人原本也意將該系爭侵權照片刊載於系爭攝影寫真書、系爭攝影寫真書日後再行出版之可能性極微等事由，雖然肯認有著作權侵權事由存在，卻認定著作權人訴請排除侵害係屬權利濫用，不予准許。

³⁶ 所謂大合議事件，係指由日本知財高裁特別部進行審理的事件。關於何種事件應交付大合議審判，目前並未定有具體明確的適用標準。根據知財高裁第一任所長篠原勝美指出，大合議事件大略得區分為：涉及重要的法律上爭點、引發社會矚目的重大事件、或涉及特許廳審查實務的事件等三種類型，參見小泉直樹等〔篠原勝美發言〕，「座談會—知財高裁の 10 年とこれから」，ジュリスト，第 1475 號，4（2015）。

³⁷ 以下，關於本件判決的事實概要部分，摘錄引用自陳皓芸譯，鈴木將文著，「日本專利侵權訴訟的最新動態」，成大法學，第 29 期，120-122（2015）。

本件所涉及之技術標準，是以促進第三代行動通訊系統（3G）的普及以及附屬規格之世界標準化為目的的民間組織 3GPP（Third Generation Partnership Project）所推動之通訊規格 UMTS（Universal Mobile Telecommunications System）。原告的本件各產品即屬對應於 UMTS 規格的產品。而系爭專利則是 UMTS 規格之必要專利。被告是組成 3GPP 的標準化組織之一的 ETSI（European Telecommunications Standards Institute，歐洲電信標準協會）的會員，於提出系爭專利申請（申請日為 2006 年 5 月 4 日。但以申請日為 2005 年 5 月 4 日的韓國專利主張優先權）後，於 2007 年 8 月 7 日，遵照 ETSI 的智慧財產權政策（IPR policy），告知 ETSI：「本案系爭專利屬於 UMTS 規格之必要專利，或是極有可能屬於 UMTS 規格的必要專利」，並且作成下述內容的宣言：「在系爭專利仍屬於必要專利的範圍內，願意以符合前述智慧財產權政策的條件（即 FRAND 條件），提出不得撤銷之授權」（下稱本件 FRAND 宣言）。

此外，在本件訴訟成立之前，被告曾對原告以系爭專利權的排除侵害及防止侵害請求權為被保全權利，聲請排除及防止原告上開行為之假處分（下稱假處分事件）。

本件最主要的爭點在於，被告基於系爭標準必要專利權而行使損害賠償請求權，是否構成權利濫用。對於此一爭點，原告主張如下：(1)被告故意違反系爭專利之及時揭露義務（依照 ETSI 的智慧財產權政策，被告負有及時對 ETSI 揭露之義務）；(2)被告聲請系爭假處分之行為是屬於報復性的對抗措施；(3)被告基於其 FRAND 宣言，對於系爭標準規格必要專利的授權契約，本應負有締約義務以及誠實交涉義務，然而被告卻違反上開義務而導致所謂「專利箝制（hold-up）」的狀況（由於行使了包含標準規格技術的專利權，導致希望利用標準規格者無法利用的狀況）發生；(4)被告的上述一連串行為違反了獨占禁止法（即日本的公平交易法）關於不公正的交易方法之規定等。原告主張，鑑於上開諸般情況，被告基於系爭專利權對原告行使損害賠償請求權係該當於日本民法第 1 條第 3 項之權利濫用，法院不應准許其權利行使。另一方面，被告則提出抗辯，主張原告所稱事實不存在，或不該當於構成權利濫用之基礎事實。

2.東京地方法院第一審判決

第一審的東京地方法院判決³⁸，雖肯認本件各產品的一部分（系爭產品 2 與 4）

³⁸ 東京地裁平成 25 年 2 月 28 日判決・平成 23 年（ワ）38969 號。

落入系爭專利發明 1 之申請專利範圍；但經綜合考量雙方當事人關於系爭專利授權契約交涉過程中的諸般情事後，認為被告之行為違反誠信原則，其基於系爭專利向原告行使損害賠償請求權之行為，已該當權利濫用，應不予准許³⁹。

此外，東京地方法院於作成上述判決的同日，就假處分事件亦基於相同理由，裁定駁回 Samsung 公司請求排除及防止侵害的假處分之聲請⁴⁰。

對於上述判決以及裁定，Samsung 公司（被告、債權人）不服，分別提起上訴及抗告。

3. 日本智慧財產高等法院大合議判決

(1) FRAND 宣言之法律性質

對於本件標準必要專利權行使的爭議案件，日本智慧財產高等法院於 2014 年 5 月作成大合議判決⁴¹，認定標準必要專利權人 Samsung 公司對於標準化組織 ETSI 所作出的 FRAND 宣言，其法律性質與效力應依法國法為準據法，進而認定於該案中 FRAND 宣言並不該當於法國法上的授權契約的要約，是以，尚難僅憑藉 Samsung 公司作出的 FRAND 宣言，認定專利權授權契約業已成立⁴²。

(2) 標準必要專利權的損害賠償請求與權利濫用原則

其次，關於系爭專利權的行使是否構成權利濫用的問題，日本智慧財產高等法院表示，依據 ETSI 的智慧財產權政策第 4.1 項及同政策第 6.1 項，標準必要專利權人應及時為必要揭露，並作成 FRAND 宣言。因此，有意製造、販賣符合 UMTS 標準的產品之人，應該會相信在與專利權人進行適當的交涉後，將來可望以符合 FRAND 的條件取得專利授權，如此之信賴利益應值得受法律上保護。況且，保有經

³⁹ 關於本件判決內容的詳細介紹，本文予以省略，參見陳皓芸譯，鈴木將文著，前揭註 37，122-123。

⁴⁰ 東京地裁平成 25 年 2 月 28 日決定・平成 23 年（ヨ）第 22027 號、東京地裁平成 25 年 2 月 28 日決定・平成 23 年（ヨ）第 22098 號。但請求排除及防止侵害的假處分聲請在案尚未撤回之事實並未被列為本件裁定的理由。

⁴¹ 知財高裁平成 26 年 5 月 16 日判決・平成 25 年（ネ）10043 号。關於本判決較為詳盡的中文翻譯，參見陳皓芸譯，鈴木將文著，前揭註 37，123-128。

⁴² 至於在以日本法為準據法的情況下，FRAND 宣言之法律性質為何，學說上有認為構成第三人利益契約者，參見田村善之，「標準化と特許権－RAND 条項による対策の法的課題－」，知財研フォーラム，第 90 號，22（2012）；愛知靖之，「FRAND 宣言のされた標準規格必須特許に係る特許権行使－アップル対サムスン知財高裁大合議事件を素材として」，Law & Technology，第 66 號，2-3（2015）；另一方面，亦有對於上述第三人利益契約說採取質疑立場的見解，參見竹田稔，前揭註 35，43。

FRAND 宣告之必要專利的專利權人，可能因而取得若非該專利成為 UMTS 標準之一部分，無論如何都無法獲得的龐大權利金收入利益。再者，依據 ETSI 的智慧財產政策作出 FRAND 宣言之人，係基於一己之意思宣告願意以符合 FRAND 的條件提出不得嗣後撤銷之授權，從而，准許請求超過 FRAND 條件的權利金相當額度部分的損害賠償之必要性並不充分。

基於上述理由，本件大合議指出，原則上，曾作成 FRAND 宣言之標準必要專利權人所請求之損害賠償，於超過所謂符合 FRAND 條件之權利金相當額度的部分，構成權利濫用；但就前述額度內之請求則不構成權利濫用⁴³。

另一方面，專利權人若能夠舉證證明相對人並無意願接受符合 FRAND 條件的授權等特殊情事的存在，即便專利權人請求超過 FRAND 條件的權利金相當額度部分的損害賠償，其請求亦應准許⁴⁴；反之，若相對人能舉證證明，即便已考慮到系爭損害賠償請求權作為專利權人公開其發明的對價所代表的重要意義，仍足認有若准許專利權人請求權利金相當額度範圍內之損害賠償，於個案中將導致顯失公平之特殊情況發生者，法院尚非不得認定專利權人的權利行使構成權利濫用。

於上述一般論的前提下，本件大合議認為，經斟酌本件一切情狀，難認有若准許專利權人 Samsung 公司請求 FRAND 條件的權利金相當額度範圍內之損害賠償，將招致顯失公平之結果等特殊情況存在，而另一方面，本件亦無事證足以認定 Apple 公司無意接受符合 FRAND 條件的授權等特殊情況的存在。因此，就上訴人請求本件損害賠償之行為係構成權利濫用之被上訴人的主張，於上訴人所主張損害額超過本案所認定 FRAND 條件的權利金相當額度之部分，為有理由⁴⁵；於 FRAND 條件的權

⁴³ 此時，標準必要專利權人是否曾有作成 FRAND 宣言之事實，應由受到該請求之相對人主張並舉證證明。

⁴⁴ 惟判決特別指出，相對人無意接受符合 FRAND 條件的授權等特殊情事的存在，應從嚴認定。

⁴⁵ 本件判決另一個值得注意之處在於，於本案中，日本智慧財產高等法院實際計算了所謂符合 FRAND 條件的權利金金額，最終認定本件 Apple 公司應給付 Samsung 公司的損害賠償金額為 995 萬 5854 円日幣。目前世界各主要國中，關於標準必要專利權的權利行使問題，實際計算符合 FRAND 條件的權利金金額之判決並不多見，例如在美國有於債務不履行的文脈下認定符合 FRAND 條件之權利金之事例（為確認於標準必要專利權人所提示之權利金是否符合 FRAND 條件而嘗試計算 FRAND 權利金。See *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2013 U.S. Dist. LEXIS 60233 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).)；也有於計算專利侵權損害賠償的文脈下認定符合 FRAND 條件之權利金之事例。See *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litig.*, 921 F. Supp. 2d 903 (N.D. Ill. 2013). 除此之外，在關於華為與 InterDigital Technology 間的標準必要專利授權與權利金紛爭，中國深圳市中級人民法院亦嘗試計算具體的 FRAND 條件的權利金，並經廣東省高級人民法院 2013 年 10 月 16 日的判決肯認其所計算的權利金費率係屬妥當。關於 FRAND 條件權利金的計算，係屬另一個重要問題，礙於本文之篇幅有限，茲不詳述，留待他日另行撰文論述。

利金相當額度範圍內之部分，為無理由。

(3) 標準必要專利權的排除侵害請求與權利濫用原則

另外，關於 Samsung 公司基於本件標準必要專利權，訴請排除侵害的請求，是否構成權利濫用的爭點，日本智慧財產高等法院於同一天針對 Samsung 公司請求排除及防止侵害的假處分聲請抗告事件作成裁定⁴⁶指出，對於有意以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權契約之人，已為 FRAND 宣言之專利權人不得對其行使排除及防止侵害請求權，否則即屬權利濫用（蓋因標準必要專利權人係基於一己之意思宣告願意以符合 FRAND 的條件提出不得嗣後撤銷之授權，原本即已不期待於能夠收取符合 FRAND 條件之權利金的情形下，還要透過排除侵害請求權之行使而維持其獨占狀態，故法院認為於此種情況下，肯認排除侵害請求權以確保其獨占狀態之必要性可謂不高）；反之，若相對人並無意以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權契約，則自應准許專利權人得行使排除及防止侵害請求權。惟法院指出，此時相對人是否無意以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權契約，應從嚴認定。

於上述一般論的前提下，本件大合議裁定認為，本案中 Samsung 公司曾作成 FRAND 宣言，且 Apple 公司主張其係屬有意以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權契約之人（willing licensee），經審酌本案事由，Apple 公司曾多次提出其認為合理的具體權利金計算公式與費率，並與 Samsung 公司多次會面交涉授權條款，雖因雙方對於何謂妥當之權利金的認知有相當大的差距，而經過長期的交涉仍未能達成合意，惟授權人與被授權人雙方之立場本屬對立，何謂 FRAND 條件的權利金亦無明確的基準存在，個別專利權對於系爭 UMTS 標準規格的必要性、重要性等亦可能各有不同，就本件雙方的交涉過程予以綜合考量，尚難認 Apple 公司不具以 FRAND 條件締結授權契約之意思。因此，Samsung 公司基於系爭標準必要專利權行使排除侵害請求權，該當於民法第 1 條第 3 項之權利濫用，不應准許，裁定駁回 Samsung 公司之抗告。

（三）標準必要專利權行使與權利濫用原則的檢討

如上所述，日本智慧財產高等法院於 2014 年的案例中，係以民法的權利濫用原

⁴⁶ 知財高裁平成 26 年 5 月 16 日決定・平成 25 年（ラ）10007 号、知財高裁平成 26 年 5 月 16 日決定・平成 25 年（ラ）10008 号。

則，作為否准標準必要專利權人對於未經同意實施專利者請求排除或防止侵害、或請求超過 FRAND 條件的權利金相當額度之部分的損害賠償的法律上根據。判決中並提出了如何判斷是否構成權利濫用的一般性基準。日本學說上對於本判決所提示之權利濫用原則的判斷基準，大致上多予以肯定的評價⁴⁷。惟該判決仍留下部分有待進一步釐清的問題。首先，應如何認定標準規格利用人是否屬於有意以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權契約之人？此一爭點將影響標準必要專利權人請求排除或防止侵害是否構成權利濫用，其重要性自不待言。由於法院判決特別強調，於專利權人舉反證證明標準規格利用人並無意願以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權契約時，應從嚴認定，此一見解勢將影響日後專利權人與標準規格利用人的交涉態度⁴⁸。此外，專利權人或利用人的型態，例如是否為非實施主體 (non-practicing entity, NPE) 或專利主張主體 (patent assertion entity, PAE)，是否足以影響權利濫用的認定，亦值得觀察。

對此，有論者指出，似乎不宜容認標準規格利用人對於標準必要專利權人完全不支付任何費用，而持續實施系爭專利，至少標準規格利用人應先支付自己認為合理的權利金予專利權人，否則即應允許專利權人請求排除侵害，禁止利用人繼續實施系爭專利⁴⁹。筆者贊同此一見解，否則不啻利用人既無須負擔研發費用、又無須支付權利金即可持續實施系爭專利，反而得以比尚須負擔研發費用的標準必要專利權人以更低廉的成本提供符合標準規格的商品或服務，而取得競爭上的不當優勢，似不盡合理，亦無助於達成專利制度所欲提供長期研發創新誘因的政策目的。

其次，關於標準必要專利權人所得請求的損害賠償部分，原則上係以是否超過 FRAND 宣言條件的權利金相當額度作為損害賠償的認定標準。是以，自有判斷究竟滿足 FRAND 宣言條件的權利金數額為何的必要。由於 FRAND 權利金的計算方式本身相當複雜，礙於篇幅，本文在此不擬深入討論，惟標準必要專利權的一切紛爭可

⁴⁷ 例如，鈴木將文，「FRAND 宣言がなされた標準規格必須特許に基づく権利行使」，Law & Technology，第 65 期，59-60 (2014)。

⁴⁸ 例如，城山康文，「標準必須特許の権利行使について」，判例タイムズ，第 1413 號，25-26 (2015) 即針對本件大合議判決與裁定之見解，對於日後授權交涉實務上，專利權人以及被控侵權人的行動可能帶來之影響予以分析。

⁴⁹ 嶋末和秀，「FRAND 宣言をした標準必須特許の権利行使について」，判例タイムズ，第 1413 號，17-18 (2015)。此外，在比較法上，德國聯邦最高法院於 2009 年的橘皮書標準判決中亦要求被控侵權人應先辦理權利金的提存等預先遵守未來尚待締約的授權契約義務後，方得提出違反競爭法的抗辯，應屬同樣精神的展現。詳請參見本文以下四、(二)關於歐洲部分的介紹。

謂幾乎均起因於授權契約雙方對於權利金難以達成共識，若類似的案例發生於我國，則我國法院是否擁有足夠的能力與資源計算個案中符合 FRAND 條件的權利金⁵⁰？有哪些可能影響權利金計算的因素應納入考慮？連同我國既有的專利侵權損害賠償額的認定問題，實有必要進行通盤性的檢討。

於本件案例發生前，過去在日本國內裁判或學說上鮮有認為專利權人對於侵權人依照特許法第 100 條及民法第 709 條侵權行為請求排除侵害或損害賠償的權利行使行為應予限制之見解，已如前述。於此背景下，本件日本智慧財產高等法院大合議判決運用權利濫用原則作為限縮專利權人原本依法律明文規定享有的權利行使範圍的根據，適足以反映出本文前述（一）所引述的權利濫用原則的一種重要功能，亦即，為因應立法者當初未能考慮到的社會情勢變遷（標準規格化的需求與網路效應所帶來的益處，及其所伴隨的鎖入與專利箝制問題），而有調整法定的權利範圍之必要時，在此過渡期間內，於個案中凸顯問題意識之所在的功能。

由上述分析可知，關於標準必要專利權的權利行使範圍的限制問題，因現行特許法上欠缺相關規範，日本法院乃援引民法上的權利濫用原則，作為其避免於個案中依照原有法律規定可能產生不當結果的根據。我國目前雖鮮有針對專利權之行使適用權利濫用法理之案例或討論，惟本文認為日本所採用的上述法律解釋方法應同樣可適用於我國。詳言之，雖然標準必要專利權的行使與限制問題本質上涉及專利權排他效力的範圍此一核心問題，由專利制度授予權利的正當化依據等理論的觀點，檢討專利權排他效力之內在界限，自有其必要。惟於相關議論尚未討論充分、或尚未達成足以修改成文法的共識時（例如，學說上亦不乏指出若過度禁止標準必要專利權人對侵權人請求排除侵害，將產生反向專利箝制的情形，導致不利於研發創新的弊害者⁵¹），經由法院於個案中衡量權利人因權利行使所能取得之利益，以及

⁵⁰ 關於此一議題，雖然並非計算符合 FRAND 條件權利金的事件，但我國智慧財產法院 98 年民專上更（一）字第 9 號民事判決曾就當事人間已合意成立的授權契約，適用情事變更原則，自行計算並調整專利授權金。該判決嗣經最高法院 101 台上字第 883 號民事判決廢棄，但其中涉及授權契約的權利金應考慮何等事由、又應如何計算的爭點，相當重要，關於該判決的見解，筆者擬另行撰文論述。

⁵¹ 詳情請參見本文前揭註腳 8 所列文獻的討論。此外，亦有論者質疑，雖然不少文獻與判決均指出標準必要專利權人係基於一己之意而決定參加標準規格制定並作成 FRAND 宣言，然而對於實際上專門以研發為主的權利人而言，很可能是為回收研發成本而「百般不情願地」參加標準規格制定而作成 FRAND 宣言。參見山神清和，「FRAND 宣言された標準必須特許の權利行使制限する根拠について」，小泉直樹、田村善之（編），中山信弘先生古稀記念論文集：はばたき—21 世紀の知的財産法，初版，弘文堂，406-407（2015）。

相對人或社會整體因權利行使而可能遭受之不利益，兩相衡量，審視是否將招致權益失衡的不當結果。

具體而言，於我國法下應如何判斷標準必要專利權人的權利主張是否構成權利濫用？本文認為，對於專利權人主張排除及防止侵害的請求，與關於損害賠償的請求，應予以分別檢討。

關於排除及防止侵害請求部分，前揭日本智慧財產高等法院大合議判決認為，曾作成 FRAND 宣言之專利權人，若對於有意以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權契約之人行使排除及防止侵害請求權，係屬權利濫用；且此處相對人是否無意接受 FRAND 授權應從嚴判斷。惟本文並不完全贊同日本法院之上述見解。理由在於，專利權的效力本質即在於排他效力，賦予專利權人排除侵害請求權，對於促進當事人進行事前授權交涉有重要的意義。因此本文認為，即使專利權人先前曾作成 FRAND 宣言，原則上仍應得對未經同意即實施其專利技術之侵權人，訴請排除侵害而不致構成權利濫用。僅於例外的情況，例如標準規格利用人證明由該產業一般授權實務的角度觀之，其已設法提出商業上合理的授權條件並誠懇地與專利權人交涉，仍不能達成授權協議時，專利權人訴請排除侵害請求的行為方始構成權利濫用。蓋因此時得認為標準必要專利權人係憑藉其專利權已被納入標準規格成為標準必要專利，乃意圖利用專利箝制的狀態獲得遠高於其技術的經濟價值的利益。於判斷有無上述例外情況的過程中，例如所提出的授權條件與相關技術領域的業界行情的差距、是否有拖延交涉時程的情況、是否承諾願接受公正第三方（例如法院或仲裁人）所決定的合理權利金、是否有適當的授權履約保證（例如向法院提存自己認為合理的權利金等）等諸般情事，均可能影響前揭認定。

至於損害賠償的請求部分，上述日本智慧財產高等法院大合議判決認為，除非足認相對人根本無意接受符合 FRAND 條件之授權，否則一般原則上，曾作成 FRAND 宣言之標準必要專利權人所請求之損害賠償，於超過所謂符合 FRAND 條件之權利金相當額度的部分，構成權利濫用；但就前述額度內之請求則不構成權利濫用。本文贊同此部分的日本法院見解。而此時的問題重點將落在，法院應如何計算符合 FRAND 條件之權利金相當額度。

總而言之，前揭日本智慧財產高等法院大合議判決與裁定所揭示的判斷架構固然相當具有參考價值，惟諸如是否為有意以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權

契約之人等要件之認定與 FRAND 權利金額的計算等具體適用的問題，仍有不少有待更多的案例累積與調整，才可能逐漸形塑出標準必要專利權的適當範圍與界限。特別是有意以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權契約之人的認定的部分，若依照該案判決見解趨向嚴格認定，恐怕將大幅減損標準規格利用人事前與標準必要專利權人進行授權交涉的意願，反而對於標準必要專利權人的保護造成過度的限制。因此本文建議，權利濫用原則畢竟仍屬例外情形，我國法院日後若有機會處理類似案例，應特別注意，不宜僅因標準必要專利權人曾作成 FRAND 宣言，即以過度嚴苛的標準限縮專利權人的排除侵害請求權行使，否則恐無助於達成專利制度所欲提供長期研發創新誘因的政策目的。

四、標準必要專利權與競爭法上獨占地位之濫用

關於標準必要專利權人行使其專利權，在競爭法上應如何予以評價，目前美國、歐洲、中國等地均已有了相關案例。相對於此，我國公平會過往雖然在集管授權的情形下曾作成案例，惟於本文所討論的標準必要專利權人單獨拒絕授權的情形，是否適用獨占地位濫用之規定，似尚未見有相關案例。

本文以下由競爭法上的觀點，特別是獨占地位之濫用規制為中心，先檢視各國的重要案例與規範動向，繼而檢討於我國公平交易法上應如何評價標準必要專利權的權利行使行為。

（一）美國

美國的競爭法主管機關（聯邦交易委員會與司法部）對於是否運用競爭法介入標準必要專利權人權利行使的紛擾一事，態度似乎不甚一致。聯邦交易委員會（Federal Trade Commission, FTC）曾於 2013 年表達其認為曾作成 FRAND 宣言的標準必要專利權人尋求排除侵害請求權的救濟，可能構成違反 FTC 法第 5 條所規定的不公平競爭行為的立場，並作成相關案例⁵²。然而，美國司法部（Department of Justice,

⁵² 例如 2013 年，FTC 曾認為擁有標準必要專利的 SPX 公司對侵權者提起訴訟請求排除侵害之行為，係有意規避 FRAND 宣言的責任，而有該當於 FTC 法第 5 條所定的不公平競爭行為之虞。由於當時 Bosch 公司正在進行收購 SPX，FTC 乃與 Bosch 達成和解，並於 2013 年 4 月作成同意命令（consent order），要求 Bosch 公司原則上不得基於 SPX 的標準必要專利對第三人行使排除侵害請

DOJ) 則似乎採取較為消極的態度，例如，司法部的官員曾公開表達司法部係有意識地採取避免競爭法積極介入標準必要專利問題的立場⁵³。另一方面，由於美國競爭法原則上並不介入價格設定行為，亦未特別針對禁止濫用市場獨占地位予以規範，因此標準必要專利權人要求所謂的「高額」權利金或損害賠償一事，尚不致構成違反競爭法。此外，於美國學界的相關論述中，對於應就標準必要專利的權利行使課以競爭法相關責任一事，亦可見不少持消極保留態度者⁵⁴，其所以持保留態度的理由，包括競爭法對於單方拒絕授權的可能適用範圍相當狹隘、僅須善用契約法及專利法即足以處理相關問題、運用競爭法處理時執法成本高過其利益、不應課予當事人三倍損害賠償等主張。

此種主張之背景原因，應與本文上述美國對於 FRAND 宣言的契約關係認定以及專利權侵害民事救濟制度的特殊性有關。申言之，對於標準必要專利權行使的限制問題，美國法上目前已有數件實務見解認為，標準必要專利權人作成 FRAND 宣言時，其與標準化組織間成立了以標準規格利用人為第三人的「第三人利益契約 (third-party beneficiary)」，進而認為曾作成 FRAND 宣言的標準必要專利權人應負有以 FRAND 條件授權予標準規格利用人的義務，標準必要專利權人若未能履行該義務，係屬債務不履行，應負損害賠償責任。此外，就標準必要專利權人請求核發禁制令 (injunction) 時，原則上係依據 2006 年的 eBay 聯邦最高法院判決⁵⁵所揭示之衡

求權。See Federal Trade Commission, "In the Matter of Robert Bosch GmbH - Decision and Order," <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/04/130424robertboschdo.pdf>, last visited on date: 2016/05/15. 此外，關於 Motorola (Google) 基於其標準必要專利而對侵權人提起訴訟請求排除侵害之行為，FTC 展開調查認為有違反 FTC 法第 5 條的不公平競爭行為之虞，嗣經達成和解，於 2013 年 7 月作成同意命令，要求 Google 遵守 FRAND 宣言，不向有意接受 FRAND 條件授權之潛在被授權人提訴請求排除侵害。參見 Federal Trade Commission, "In the Matter of Motorola Mobility LLC, a limited liability company, and Google Inc.," <https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/07/130724googlemotorolado.pdf>, last visited on date: 2016/05/15.

⁵³ Melissa Lipman, "DOJ Official Says Restraint Key In Standard Setting Approach," <http://www.law360.com/articles/755809/doj-official-says-restraint-key-in-standard-setting-approach>, last visited on date: 2016/05/15.

⁵⁴ See e.g. Douglas H. Ginsburg, Koren W. Wong-Ervin & Joshua D. Wright, "The Troubling Use of Antitrust to Regulate FRAND Licensing," *10(1) CPI Antitrust Chronicle*, 2-8 (2015); Mark A. Lemley, "Ten Things to Do about Patent Holdup of Standards (and One Not to)," *48 Boston College Law*, 149, 167 (2007); Joanna Tsai & Joshua D. Wright, "Standard Setting, Intellectual Property Rights, and the Role of Antitrust in Regulating Incomplete Contracts," *80(1) Antitrust Law Journal*, 157 (2015).

⁵⁵ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).

平法上四項要件⁵⁶，於個案中判斷是否准許⁵⁷。再者，於否認排除侵害請求權後，美國法實務上承認所謂的持續性權利金的支付（ongoing royalty）作為其替代的救濟措施⁵⁸。

或許正因為目前美國已經可以透過契約法理以及民事救濟制度的彈性運用作為個案中限制標準必要專利權人的不當權利行使，因此運用競爭法處理的必要性也相對隨之降低。

（二）歐洲

相對於上述美國競爭法主管機關較為消極適用競爭法處理標準必要專利權的行使問題，歐盟的競爭法主管機關則相當積極地運用競爭法作為管制的手段。以下簡要介紹分析之。

1. 德國橘皮書標準判決

德國聯邦最高法院曾於 2009 年 5 月作成著名的橘皮書標準判決⁵⁹，肯認標準必要專利權人（惟本案所涉之標準為事實上標準，且專利權人並未作成 FRAND 宣言）基於其專利權提訴請求排除侵害時，被告得於滿足下列條件的前提下，提出原告違反競爭法（濫用市場支配地位）的抗辯。亦即，(1)被告（標準規格利用人）必須已

⁵⁶ 四項要件包括：(1)原告受到不可回復的損害；(2)法律上並無適當的救濟措施足以填補該損害；(3)經考慮原告與被告雙方可能遭遇的困難，足認衡平法上的救濟措施有其必要；(4)核發永久的禁制令（permanent injunction）不致對公共利益造成損害。

⁵⁷ 然而，亦有判決認為若標準必要專利權人曾作成 FRAND 宣言，其所提出核發禁制令的請求理所當然應予否准。參見 *Apple, Inc. v. Motorola, Inc.*, 869 F. Supp.2d 901, 913-14 (N.D. Ill. 2012)。

⁵⁸ 美國法上相關討論參見 Mark A. Lemley, “The Ongoing Confusion over Ongoing Royalties,” *76(3) Missouri Law Review*, 695, 695-96 (2011)。又此種情形下，對於未來發生的持續性權利金應如何計算，又成為另一重要問題。礙於篇幅，本文對於持續性權利金的問題不予詳述，然而若要限制標準必要專利權人的權利行使，特別是排除侵害請求權的限制，則一旦禁止專利權人排除侵害，制度上是否應設計替代的救濟措施？抑或只要單純禁止專利權排除侵害即可？如此一來，持續侵害的狀態要如何解除？若仰賴當事人的授權協商解決，則於標準必要專利權人已被法院剝奪排除侵害請求權的狀況下，雙方的交涉地位是否還能謂為平等？若授權契約無法達成合意，是否專利權人僅能每隔一段時間對於過去的侵權行為請求損害賠償？均屬必須認真思考的重要問題。相關的檢討請參見鈴木將文，「特許權侵害に対する民事救済措置に関する覚書—差止措置制限の可能性を巡って—」，*パテント*，第 66 卷第 5 號（別冊第 10 號），43（2013）。

⁵⁹ BGH, *GRUR* 2009, 694 – Orange-Book-Standard. 關於本判決的詳細介紹，參見劉孔中，前揭註 17，153-161。

向專利權人提出願意無條件⁶⁰締結授權契約的要約，並確實遵守該要約，使專利權人若拒絕授權將違反禁止歧視原則或構成限制競爭行為；(2)而於被告已實施系爭專利權的情況，須預先遵守未來尚待締約的授權契約的義務（先提出權利金計算書、並支付權利金或辦理提存等），方得提出違反競爭法的抗辯。

2. 歐盟執委會的見解

另一方面，競爭法主管機關（歐洲聯盟執行委員會，European Commission，下稱歐盟執委會）對於涉及 FRAND 宣言的標準必要專利授權案件，則採取積極適用競爭法的立場。以下茲就較為重要的幾個案例予以簡要說明：

(1) Motorola 案

Motorola 為 GSM/GPRS 標準規格的必要專利權人，曾向標準化組織 ETSI 作成 FRAND 宣言。Apple 所銷售的手持裝置諸如 iPhone 等均符合 GPRS 標準規格。Motorola 基於其標準必要專利權，於 2011 年向德國法院提起訴訟，請求排除及防止 Apple 繼續侵害其專利權。Apple 則於 2012 年向歐盟執委會提出 Motorola 上述行為係違反歐盟運作條約（Treaty on the Functioning of the European Union, 下稱 TFEU）第 102 條的檢舉。案經歐盟執委會調查，於 2014 年 4 月作成決定⁶¹。

根據歐盟執委會的調查，於 Motorola 與 Apple 交涉過程中，Apple 共計向 Motorola 提出 6 次授權契約的要約提案，以符合前述德國橘皮書標準判決所揭示的違反競爭法抗辯要件⁶²，然而終未能達成授權契約的合意。

在本案相關市場的認定上，歐盟執委會係以 GPRS 標準規格之技術授權市場為相關市場，而 Motorola 所保有的標準必要專利為 GPRS 標準規格所不可或缺的技术，基於以下三點，足認其對需求方而言不具有可替代性⁶³：(1)GPRS 標準規格無法被新一代的 3G 或 4G 通訊規格所取代；(2)GPRS 標準規格無法被其他 2G 的通訊規格所取代；(3)為符合 GPRS 標準規格，必然會實施 Motorola 的系爭標準必要專利。而由於 Motorola 係百分之百擁有系爭標準必要專利的權利，且對於手持裝置製造業者

⁶⁰ 所謂的「無條件」，係指不得爭執系爭標準專利的有效性。

⁶¹ European Commission, “Case AT.39985 - Motorola - Enforcement of GPRS standard essential patents,” http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39985/39985_928_16.pdf, last visited on date: 2016/05/15.

⁶² *Id.* para. 120-145.

⁶³ *Id.* para. 181-220.

而言，為製造符合 GPRS 標準規格之產品，系爭標準必要專利實屬不可或缺，可謂整個業界已然鎖入 GPRS 標準規格，根據以上幾項情事，歐盟執委會認定 Motorola 於本案所界定之 GPRS 標準規格技術授權市場中擁有市場支配地位⁶⁴。

其次，關於有無濫用行為的爭點，歐盟執委會雖重申專利權人基於其專利權請求排除侵害，原則上不構成違法⁶⁵，但經考量本案 GPRS 標準設定過程，以及標準必要專利權人係自發性地作成 FRAND 宣言的情形，足認本案之狀況構成上述原則的例外⁶⁶。再者，歐盟執委會認為，Apple 先前於 2011 年所提出的第 2 次授權契約要約的內容，表示願意無條件接受 Motorola 依據其合理裁量及業界的 FRAND 標準決定權利金的計算方式以及費率，並同意接受司法審查，由法院決定何謂 FRAND 權利金，已足以證明其並非無意接受由法院決定的 FRAND 條件授權契約之人⁶⁷。

於此種情況下，Motorola 仍持續向德國法院請求禁止 Apple 製造或銷售侵權產品的行為，可能導致以下的限制競爭效果⁶⁸：第一，導致 Apple 所產銷的符合 GPRS 標準的產品於德國暫時被排除⁶⁹；第二，為避免上述結果，Apple 接受 Motorola 所提出之和解契約中的授權條件，該授權條件要求 Apple 不得再爭執系爭專利的有效性，因而蒙受不利益⁷⁰；第三，有損事業對於標準設定程序的信賴，導致於資通訊產業無法透過制定標準來提升產品的互換性，終致減損消費者利益⁷¹。此外，雖然 Motorola 於本案中提出適用競爭法禁止其排除侵害將產生所謂的「反向專利箝制」的主張，但歐盟執委會認為本案中並無此一問題，因為 Apple 於其第 2 次授權契約要約中已承諾願意受德國法院所認定的 FRAND 權利金所拘束，足以確保 Motorola 就其標準必要專利能夠收到適當報酬⁷²。

最後，關於本案中是否具備其他足以正當化其行使排除侵害請求權的客觀理由，歐盟執委會指出，若曾作成 FRAND 宣言的標準必要專利權人於個案中可證明有如下的情事存在，足以成為其對標準規格利用人行使排除侵害請求權的客觀正當化

⁶⁴ *Id.* para. 225-236, 269.

⁶⁵ *Id.* para. 283.

⁶⁶ *Id.* para. 285-300.

⁶⁷ *Id.* para. 301-307.

⁶⁸ *Id.* para. 311.

⁶⁹ *Id.* para. 312-321.

⁷⁰ *Id.* para. 322-414. 歐盟執委會於本件決定中相當詳盡的分析因相關授權條款可能帶來的限制競爭效果，包括須支付權利金予實際上無效的專利、增加市場中其他事業的費用等。

⁷¹ *Id.* para. 415-418.

⁷² *Id.* para. 419-420.

事由⁷³：第一，潛在的被授權人處於經濟危機狀態，可能無法返還其債務；第二，潛在的被授權人的資產所在地的管轄法院無法提供適當的措施以確保損害賠償請求權的執行；第三，潛在的被授權人無意締結符合 FRAND 條件的授權契約，而有致標準必要專利權人無法對於實施其專利的行為取得適當報酬之虞。於本案例中，歐盟執委會認為 Motorola 無法舉證證明 Apple 無意願以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權契約，故其對 Apple 訴請排除侵害，即欠缺客觀正當化事由。

綜上，歐盟執委會作成結論，認為具有市場支配地位的標準必要專利權人 Motorola 在德國對於有意接受符合 FRAND 條件授權契約的 Apple 提訴請求排除侵害的行為，係濫用其市場支配地位，違反 TFEU 第 102 條規定。

(2) Samsung 案

Samsung 為 UMTS 標準規格之必要專利權人，並曾向標準化組織 ETSI 作成 FRAND 宣言。Samsung 於多個歐盟會員國法院，對 Apple 販賣侵害其標準必要專利權的產品一事，提訴請求暫時的假處分與永久的排除侵害請求，引發 Samsung 是否濫用其市場支配地位而違反 TFEU 第 102 條規定的爭議。

案經歐盟執委會展開調查，嗣於 2012 年 12 月作成異議聲明書，認為 Samsung 一方面曾作成 FRAND 宣言，另一方面又基於其標準必要專利權訴請排除侵害的行為，於欠缺客觀正當化事由的情況下，可能違反 TFEU 第 102 條規定⁷⁴。Samsung 嗣於 2013 年 9 月向歐盟執委會提出和解方案，並於 2014 年 2 月提出修正版的和解方案，經執委會於 2014 年 4 月確認與 Samsung 達成和解，認為 Samsung 所提出的和解方案已解除違反 TFEU 第 102 條規定的疑慮，故宣告終止對於 Samsung 的調查⁷⁵。

本案例中較值得注意者為最終的和解承諾內容⁷⁶，Samsung 承諾，只要潛在被授權人同意並遵守特定的授權架構，即不會基於其標準必要專利權於歐洲經濟區域（European Economic Area, EEA）境內對於該潛在被授權人尋求排除侵害的救濟。而

⁷³ *Id.* para. 427.

⁷⁴ European Commission, “Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Samsung on potential misuse of mobile phone standard-essential patents,” http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1448_en.pdf, last visited on date: 2016/05/15.

⁷⁵ European Commission, “Case AT.39939- Samsung -Enforcement of UMTS standard essential patents,” http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1501_5.pdf, last visited on date: 2016/05/15.

⁷⁶ Samsung 所提出的最終和解方案，可自下列網頁取得全文：European Commission, “Case COMP/C-3/39.939 – Samsung Electronics Enforcement of UMTS Standard Essential Patents, Commitments offered to the European Commission,” http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39939/39939_1502_5.pdf, last visited on date: 2016/05/15.

所謂的授權架構係指：(1)有 12 個月的授權交涉期間；(2)若授權交涉期間終了，終未能達成授權協議，則委由第三人決定何謂符合 FRAND 條件的授權條款，包括交付仲裁、或由法院決定等。

3. 歐盟法院針對 Huiwei v. ZTE 事件所為之先決裁判

華為公司 (Huiwei) 為 LTE 標準規格的必要專利權人，曾於 2009 年向標準化組織 ETSI 作成 FRAND 宣言。華為與中興通訊 (ZTE) 於 2010 年至 2011 年間，曾就系爭標準必要專利的授權事宜進行交涉。華為雖提示其認為合理的授權金，惟雙方未能達成合意，但中興通訊仍持續銷售支援 LTE 標準規格之產品。華為公司乃以中興通訊侵害其標準必要專利權為由，於 2011 年 4 月向德國杜塞道夫地方法院提訴請求排除侵害以及損害賠償。德國杜塞道夫地方法院認為本案涉及華為公司的行為是否構成市場支配地位的濫用，然而關於是否濫用市場支配地位的認定，德國聯邦最高法院於 2009 年橘皮書標準判決中所揭示的見解，與歐盟執委會於 2012 年對於 Samsung 所提出的異議聲明書中所揭示的見解，似有不一致之處⁷⁷，杜塞道夫地方法院遂於 2013 年向歐盟法院 (CJEU) 針對五項先決問題提請先決裁判 (preliminary ruling)，盼能確認於何種情況下，曾作成 FRAND 宣言，且具有市場支配地位的標準必要專利權人，基於其標準必要專利權對侵權人提起訴訟請求排除侵害或回收產品時，將構成違反 TFEU 第 102 條規定的濫用行為。

對此，歐盟法院於 2015 年 7 月作成先決裁判⁷⁸，指出曾作成 FRAND 宣言之標準必要專利權人係以作成 FRAND 宣言為代價，藉此換取獲得自身技術被制定為標準規格的機會，第三人基於標準必要專利權人所作成的 FRAND 宣言，對於其可取得符合 FRAND 條件之授權應有正當的期待可能性，因此若標準必要專利權人拒絕提供符

⁷⁷ 由於本案中，中興通訊所提出的授權契約要約應不滿足橘皮書標準判決所要求的「無條件」的授權契約要約，且中興通訊亦未事先給付權利金予華為公司，故若依據德國橘皮書標準判決所揭示的要件，本案法院中興通訊應無法主張違反競爭法的抗辯。然而若依歐盟執委會於其對 Samsung 提出異議聲明書中所揭示的見解，則由於本案中雙方當事人應均有交涉之意，則既然華為公司曾作成 FRAND 宣言，法院即不應准許其行使排除侵害請求權。

⁷⁸ Huawei Technologies Co. Ltd v ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH., Case C-170/13, European Court of Justice (16 July 2015). 應注意者在於，於本案中，由於雙方當事人對於華為具有市場支配地位一事並無爭議，故德國杜塞道夫地方法院並未將之列為先決問題。因此，本件先決裁判所提示的見解，係立足於系爭標準必要專利權人具有市場支配地位的前提之下，檢討於何種情況下可能構成「濫用」。

合 FRAND 條件的授權，原則上可能構成濫用市場支配地位⁷⁹。此時，原則上被控侵權人得對於標準必要專利權人排除侵害的請求提出違反競爭法的抗辯⁸⁰。

另一方面，歐盟法院指出，於符合下列條件下，曾作成 FRAND 宣言的標準必要專利權人得提訴請求排除侵害而不致該當於濫用市場支配地位：(1)標準必要專利權人須先提出專利侵權的警告，明示被侵權的專利以及被侵權的態樣；當被控侵權人表達其締結符合 FRAND 條件的授權契約的意願時，標準必要專利權人應以書面提出符合 FRAND 條件授權的特定要約，要約內容應明示權利金的數額以及其計算方式⁸¹；(2)被控侵權人持續其侵權行為，而未依照商業慣行及誠信原則 (in good faith)，認真回應專利權人所提出的要約 (須有客觀事證加以證明，且不得有任何策略性的拖延)⁸²。

歐盟法院指出，若被控侵權人不願接受專利權人所提出的要約，必須立即以書面另行提出符合 FRAND 條件之新要約 (counter offer)⁸³。此外，若被控侵權人於授權契約成立前即開始實施系爭專利，被控侵權人應依該領域的商業慣行提供適當的擔保，例如提供銀行擔保或提存⁸⁴。至若被控侵權人提出新要約後，雙方仍無法就 FRAND 條件達成合意，得約定委由獨立第三人決定權利金的數額⁸⁵。最後，歐盟法院特別強調，不得限制被控侵權人於其他的交涉過程中挑戰系爭標準必要專利的有效性、或其對標準規格的必要性、或其是否曾確實實施該系爭專利、或要求被控侵權人放棄於日後挑戰上述事項的權利⁸⁶。

除上述關於排除侵害請求權的認定外，歐盟法院指出，曾作成 FRAND 宣言的標準必要專利權人對於被控侵權人提起專利侵權訴訟、並於訴訟中要求被控侵權人提供記錄過去實施系爭專利行為的帳冊、或對於該等侵權行為請求損害賠償一事，不構成 TFEU 第 102 條規定所禁止的濫用市場支配地位行為。

於本件先決裁判所形塑的規範架構下，德國杜塞道夫地方法院以及曼海姆地方法院於 2015 年 11 月分別依據上開歐盟法院先決裁判的見解作成判決，經審酌個案

⁷⁹ *Id.* para. 51-53.

⁸⁰ *Id.* para. 54.

⁸¹ *Id.* para. 60-64, 71.

⁸² *Id.* para. 65, 71.

⁸³ *Id.* para. 66.

⁸⁴ *Id.* para. 67.

⁸⁵ *Id.* para. 68.

⁸⁶ *Id.* para. 69.

事實後，兩件判決均肯認標準必要專利權人得提訴請求排除侵害⁸⁷。

4.小結

綜上所述，歐盟近來相當積極的運用禁止市場支配地位濫用的競爭法規限制標準必要專利權人所為的排除侵害請求，透過案例的累積，逐漸形塑出標準必要專利權人以及被授權人於授權契約交涉過程中應遵循的行為準則與界限。歐盟執委會以及法院表達了其基本立場，亦即曾作成 FRAND 宣言之標準必要專利權人，若對有意願締結 FRAND 條件的授權契約的侵權人提訴請求排除侵害，原則上構成 TFEU 第 102 條規定所禁止的濫用市場支配地位行為，除非有足以正當化的客觀事由存在。

問題在於，具體個案中，如何認定被授權人是否有意以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權契約，以及何種情況下足認有客觀正當事由而應允許請求排除侵害？此二問題可謂一體的兩面，上述歐盟法院於 2015 年 7 月所提出的先決裁判，即對於授權契約的談判交涉提供了一個類似教戰守則的架構，試圖讓當事人以及各國法院足以遵循，其努力固值得肯定，惟筆者認為，仍有許多細節的眉角之處值得商榷。例如，前揭歐盟法院判決提到，標準必要專利權人應以書面提出符合 FRAND 條件授權的特定要約，明示權利金的數額以及其計算方式。於實際個案中，如何認定是否符合 FRAND 條件，標準必要專利權人是否會被要求須提供其授權給其他事業的資料，以證明其並未有差別待遇或歧視？若是，由於相關資料很可能涉及營業秘密或商業上的保密資訊，如何保障標準必要專利權人的權益。再者，依照歐盟先決裁判所揭示的要件，標準必要專利權人是否「必須」提出符合 FRAND 條件的要約，抑或只要專利權人曾提出要約，而被控侵權人未能及時回應或提出新的要約，專利權人所提出原本不符合 FRAND 條件的要約瑕疵即可被「治癒」，而得對之提起排除侵害請求權？若標準必要專利權人曾提出要約，而被控侵權人未能及時回應或提出新的要約，法院是否可以立即肯認專利權人所提出的排除侵害請求，而無庸再檢視專利權人原本所提出的授權要約是否符合 FRAND 條件？諸如此類，均屬有待進一步檢討與釐清的問題，值得觀察歐盟各國法院後續的解釋適用。

⁸⁷ SISVEL Wireless Patent Portfolio v. Qingdao Haier Group, Cases 4a O 93/14 and 4a O 144/14, Düsseldorf Regional Court (3 November 2015); Saint Lawrence Communications GmbH v. Deutsche Telekom, Case 2 O 106/14, Mannheim Regional Court (27 November 2015).

（三）中國

中國自 2008 年實施「反壟斷法」以來，隨著其競爭主管機關與法院逐漸累積執法經驗並與他國競爭法主管機關交流後，對於企業濫用智慧財產權獲取不當的競爭優勢的限制競爭行為，亦逐漸強化管制以及執法力道，其中尤以 2015 年其競爭法主管機關之一「国家发展和改革委员会」（下稱發展改革委員會）首次針對濫用標準必要專利進行處分之高通案為代表性案例。以下就該案所為認定簡略敘述之。

美國高通（Qualcomm, Inc.）公司係一專注於研發移動通訊技術的半導體公司，其於中國擁有 3G、4G 通訊技術相關的專利高達一千餘件。本案之起源可追溯至 2009 年，中國國家發展改革委員會於 2009 年收到檢舉高通公司涉嫌濫用市場支配地位後開始著手進行調查，而於 2013 年 11 月時正式宣布就高通公司濫用市場支配地位一事進行調查。而在歷經一年多的調查以及與高通公司進行的協商後，於 2015 年 2 月發展改革委員會宣布其認定高通公司確有濫用市場支配地位之事實⁸⁸，責令其停止濫用市場支配行為，並處以罰款 60.88 億元人民幣⁸⁹。此外，該處分亦要求高通公司應提示包裹授權專利清單、不得以逾保護期限之專利為基礎向使用者收取授權金、於要求被授權人交互授權之際應秉於誠信原則、無線通信機器不得於適用較高授權費率的同時又以機器本體的批發價格作為其適用的授權金計算基礎、不得將標準必要專利與其他高通所持有的非無線標準必要專利進行搭售授權、供應晶片不得以不爭執專利授權協議作為前提條件等。

本文中，高通公司被認定於 CDMA、WCDMA、LTE 等無線標準必要專利授權市場以及基頻晶片市場中，具有市場支配地位⁹⁰。

於前者所涉的市場界定，發展改革委員會於調查後認定：專利一旦被納入

⁸⁸ 中华人民共和国国家发展和改革委员会，「行政处罚决定书—发改办价监处罚[2015]1 号」，http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201503/t20150302_666209.html，最後瀏覽日期：2016/05/15。

⁸⁹ 此一罰款金額係 2013 年度高通公司於中國市場境內銷售額的 8%。依照中國「反壟斷法」第 47 條規定，事業違反該法規定濫用市場支配地位者，競爭主管機關得對之處以前一年度該事業銷售額 1%以上 10%以下之罰款。至於本案中競爭主管機關係著眼於何等事由經裁量後定裁罰額為百分之八，處分書中僅略以「當事人濫用市場支配地位行為的性質嚴重，程度較深，持續時間較長」作為其判斷理由，並未深入說明其判斷依據，有待未來其他類似處分案例的累積，方能一窺其裁量基準之全貌。又高通公司於收受本案處分書後，並未尋求行政救濟，已向主管機關納付全額罰款完畢，故法院亦無從介入審查國家發展改革委員會所為裁量之合理性。

⁹⁰ 中國「反壟斷法」中所稱具有「市場支配地位」的事業，近似於我國公平交易法下獨占事業之概念。相關判斷及推定基準，參照「反壟斷法」法第 18、19 條之規定。

CDMA、WCDMA 和 LTE 等無線通訊技術標準中，該專利即成為無線標準必要專利，而由於無線標準必要專利係實現特定無線通訊技術標準所必須實施者，不論從需求替代分析或供給替代分析，考量納入技術標準的無線標準必要專利的唯一性和不可替代性，進而推導出每一項無線標準必要專利授權皆單獨構成一個獨立的相關市場；而於市場支配地位有無的評價上，基於前開市場界定的說明，委員會推導出高通在本案所涉及的無線標準必要專利授權市場的市場占有率為百分之百，具有控制性的市場力量，且考量被授權人高度依賴高通的專利組合，以及高度的市場參進障礙後，歸結出高通無線標準必要專利授權市場中具有市場支配地位。至於後者所涉的市場界定，基於不同技術標準的基頻晶片彼此間無替代性，發展改革委員會認定涉案的相關市場可細分為：CDMA 基頻晶片市場、WCDMA 基頻晶片市場和 LTE 基頻晶片市場，並且界定相關地域市場為全球市場。而關於市場支配地位之有無，發展改革委員會則基於以下數點認定高通於後者市場中亦享有市場支配地位：依全球銷售額所計算的市場占有率、與相關市場中其他競爭者的市占率差距所顯示出的市場力量、無線通訊機器的製造業者對於涉案基頻晶片的高度依賴、高度市場進入門檻等。

而於認定市場支配地位的存在後，發展改革委員會就以下高通公司的三類行為，判斷其已構成市場支配地位的濫用：

1. 於無線標準必要專利授權市場中，收取不公平的高額專利授權金，包括基於保護期限已屆至的無線標準必要專利而收取授權金，以及要求被授權人將其所持有專利無償回饋授權予高通。
2. 於無正當理由的情形下，將無線標準必要專利與高通另外持有的非無線標準必要專利進行搭售授權。
3. 於基頻晶片市場中，於銷售基頻晶片予無線通訊機器的製造業者時，附加不爭執專利授權契約的不合理條件。

本件處分係中國競爭法主管機關首次針對標準必要專利的濫用行為進行處分，其處分內容引發不少討論與關注，其中亦有論者針對處分內容提出批評者⁹¹。而於本

⁹¹ 對於高通案處分持批判態度者，如鄭建韓、和久井理子，「中国国家發展改革委員会によるクアルコムに対する独禁法違反の認定と制裁金支払等の命令・批判的検討」，公正取引，第 780 號，6-18（2015）。此外，亦有從法律經濟分析的角度，就高通案中所涉及無償回饋授權以及搭售授權的部分的經濟合理性加以檢討者，參照林秀弥、田中悟、鄭双石，「標準必須特許のライセンスをめぐる競争政策上の問題点：中国におけるクアルコム事件を素材として」，國際商事法務，第 44 卷第 3 號，349-358（2016）。

案處分書公布後，中國另一競爭法主管機關「国家工商行政管理总局（下稱工商總局）」隨即於 2015 年 4 月公布「关于禁止濫用知识产权排除、限制竞争行为的规定⁹²」，就該行政機關對於涉及智慧財產權行使的限制競爭行為如何認定並適用「反壟斷法」，予以明文。與此同時，為謀明確化智慧財產權的正當權利行使與限制競爭行為之界限，提升執法的預測可能性，中國競爭法主管機關（包括發展改革委員會、工商總局，以及主管事業結合的「商務部」）刻正各自起草關於濫用智慧財產權的反壟斷指南⁹³，預計於定稿並統整後，於 2016 年年中公布之。

（四）日本

對於標準必要專利權行使的競爭法問題，相對於上述歐美中的競爭法主管機關已發動調查或主動宣示其立場、甚至實際做成處分之情況，過去日本法上關於運用競爭法管制標準必要專利權行使的討論並不多見。

於本文前述日本智慧財產高等法院的大合議判決中，雖然當事人 Apple 公司亦提出違反競爭法的抗辯，主張 Samsung 公司該當權利濫用的理由之一，係其主張 Samsung 公司所為「一系列相關行為（係指與 Apple 公司的交涉經過、聲請假處分請求排除及防止侵害等行為）」該當於獨占禁止法之「不公正交易方法」（例如拒絕交易、差別定價、交易條件等差別待遇、搭售、不當限制條件之交易、妨害交易等行為）。然而，日本知財高裁於前述判決中對於此一爭點並未多所著墨，僅簡單表示：「Samsung 公司於 FRAND 授權金相當額度範圍內所為損害賠償請求的部分，並未違反獨占禁止法。」而未有深入的分析。至於基於 FRAND 宣言而有權利濫用理論之適

⁹² 国家工商行政管理总局令 74 号，2015 年 4 月 7 日公布、同年 8 月 1 日施行。該規定之特色包括於第 5 條明文訂定安全港條款、第 6 條第 2 項則明定不得僅以企業擁有智慧財產權即逕行推定其於相關市場具有市場支配地位、以及第 7 條規定具有市場支配地位的事業於其所擁有的智慧財產權構成關鍵設施之際，不得拒絕以合理條件授權該智慧財產權予其他事業。又該規定第 2 條第 2 項規定與價格設定相關的限制競爭行為之適用除外，此係受限於工商總局所享有的行政權限所致，與價格設定相關者（如價格聯合、限制轉售價格等），則係由發展改革委員會負責監督管制。

⁹³ 工商總局與發展改革委員會所撰擬的指南草案，有公開其內容並向徵詢公眾意見。国家工商总局，「关于濫用知识产权的反壟斷執法指南（国家工商总局第七稿）」，2016 年 2 月 4 日，http://www.saic.gov.cn/zwgk/zyfb/qt/fld/201602/t20160204_166506.html，最後瀏覽日期：2016/05/15；国家发展和改革委员会，「关于濫用知识产权的反壟斷指南」，2015 年 12 月 31 日，http://www.ndrc.gov.cn/yjzq/201512/t20151231_770310.html，最後瀏覽日期：2016/05/15。又商務部於本文截稿時，並未公開其草案向公眾徵詢意見。

用的部分，該判決並未就其是否同時違反獨占禁止法一事作出評價⁹⁴。學者認為，本判決對此一論點不多加論述的處理方式，適足反映出日本對於標準必要專利之專利權行使於獨占禁止法上的評價的相關論述尚不充分的現實狀況⁹⁵。

此外，亦有學者強調，在歐美競爭法主管機關均紛紛對於標準必要專利所涉之競爭法上問題發表意見或實際發動處分之際，日本的競爭法主管機關若持續對於標準必要專利的競爭法問題的消極不作為態度，實屬自外於世界，削弱日本競爭法在世界上的影響力⁹⁶。

1. 關於智慧財產利用的獨占禁止法上的指針

為因應國際上的趨勢，日本競爭法主管機關公正取引委員會於 2016 年 1 月 21 日修正既有的「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針（關於智慧財產利用之獨占禁止法上的指針，下稱「智財利用獨禁法指針」）」⁹⁷，針對標準必要專利權人提起訴訟行使排除侵害請求權時，於獨占禁止法⁹⁸上應如何評價之問題，揭示其基本立場。

根據新修正公布的智財利用獨禁法指針，其首先肯定標準化組織為處理標準必要專利權人之授權事宜，而制定智慧財產權政策、並於智慧財產權政策中要求標準必要專利權人須作成 FRAND 宣言一事，認為 FRAND 宣言具有促進關於規格的研究開發投資，進而促進符合規格之產品或服務的研發、製造或販賣所必要投資之效果。

其次，智財利用獨禁法指針指出，若曾作成 FRAND 宣言之標準必要專利權人拒

⁹⁴ 嘗試由日本獨占禁止法的角度討論 Samsung 與 Apple 一案的文獻，參見白石忠志，「独禁法とサムスン対アップル知財高裁判決」，中山信弘（編），野村豊弘先生古稀記念論文集：知的財産・コンピュータと法，初版，商事法務，671-687（2016）。另一併參見潮海久雄，「標準必須特許の権利行使－競争法からの基礎づけ」，小泉直樹、田村善之（編），中山信弘先生古稀記念論文集：はばたき－21世紀の知的財産法，初版，弘文堂，410-439（2015）。

⁹⁵ 鈴木將文，前揭註 47，65。

⁹⁶ 白石忠志，「独禁法の展望」，小泉直樹、田村善之（編），中山信弘先生古稀記念論文集：はばたき－21世紀の知的財産法，初版，弘文堂，948-960（2015）。

⁹⁷ 日本公正取引委員会，「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」，<http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h28/jan/160121.html>，最後瀏覽日期：2016/05/15。又在本次修正指針之前，日本公正取引委員會原另訂有「因應標準化而設立專利集管之獨占禁止法上的思考方針（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）」（平成 17 年 6 月 29 日公開），惟該方針僅聚焦於形成專利集管協議時，是否構成違反獨占禁止法之行為等問題，而未論及標準必要專利的權利行使所衍生之競爭法爭議。

⁹⁸ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）。

絕授權給有意接受符合 FRAND 條件授權契約之人、甚或對之提訴請求排除侵害、或撤回其 FRAND 宣言而拒絕授權者，藉此排除符合標準規格之產品或服務的研發、製造或販賣者的交易機會，從而限制市場競爭者，可能該當於日本獨占禁止法第 3 條的私的獨占行為（企圖獨占行為）或同法第 19 條（一般指定⁹⁹第 2 項¹⁰⁰、第 14 項）的不公正的交易方法，而有日本競爭法之適用¹⁰¹。

且無論上述拒絕授權或提訴之行為係由作成 FRAND 宣言之事業親自為之，或由曾作成 FRAND 宣言之事業受讓系爭標準必要專利權者所為，甚或係受曾作成 FRAND 宣言之事業委託而管理系爭標準必要專利者所為者，均無礙於獨占禁止法上責任之成立¹⁰²。

至於應如何判斷潛在被授權人是否為「有意接受符合 FRAND 條件授權契約之人」，智財利用獨禁法指針表示，應視授權契約交涉雙方當事人之應對情況（例如，是否具體提示標準必要專利的侵權事實與態樣、是否提示授權條件及其合理之根據、對於該授權條件的提示是否迅速回覆合理的應對方案等，依循商業慣行判斷雙方當事人是否誠實對應），依個案之狀況為斷¹⁰³。

最後，智財利用獨禁法指針指出，有意接受符合 FRAND 條件授權契約之人，即使對於標準必要專利的有效性、必要性或有無侵權等爭點予以爭執，但若依據商業慣行足認其仍屬誠實進行授權交涉，則不得僅以其對上述事項有所爭執一事，作為否定其有接受符合 FRAND 條件授權契約之意願的根據¹⁰⁴。

2. 小結

日本公正取引委員會於上述智財利用獨禁法指針中，固然已針對曾作成 FRAND 宣言之標準必要專利權人提訴行使排除侵害請求權時，於獨占禁止法上應如何評價

⁹⁹ 不公正な取引方法（昭和 57 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第 15 号，嗣經平成 21 年 10 月 28 日公正取引委員会告示第 18 号改正）。

¹⁰⁰ 「對特定事業不當拒絕交易或限制與交易相關的商品服務的數量、內容，或促使他事業對該特定事業為上述之行為。」（2 不当に、ある事業者に対し取引を拒絶し若しくは取引に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限し、又は他の事業者これらに該当する行為をさせること。）

¹⁰¹ 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針第 3-1(1)才部分、第 4-2(4)部分参照。

¹⁰² 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針第 3-1(1)才部分。

¹⁰³ 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針第 3-1(1)才部分。

¹⁰⁴ 知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針第 3-1(1)才部分。

之論點增補相關敘述。惟其內容如本文以上所介紹者，僅停留在原則性的宣示，尚乏較為詳細的適用分析，有待日後累積更多案例與檢討分析。

（五）我國法

如上所述，目前於歐盟、美國、中國均有競爭主管機關運用競爭法作為限制標準必要專利權行使的案例存在，如日本即使尚無具體案例，但其主管機關亦已明確意識到相關問題的存在，於 2016 年 1 月修改其「智財利用獨禁法指針」，針對標準必要專利權的行使揭示其基本立場。

關於標準規格與專利權行使的關係，我國公平會過往曾針對飛利浦、新力、與太陽誘電三家事業於 1989 年共同制定 CD-R 之標準規格（橘皮書），以聯合授權方式共同合意決定予被授權人之行為及限制單獨授權的行為係屬聯合行為；三家事業因共同授權而取得 CD-R 光碟片技術市場的獨佔地位，其拒絕提供關於授權協議的重要交易資訊並禁止提起專利有效性的爭議係濫用市場地位，而予以處分的案例（以下將本案簡稱為 CD-R 案）¹⁰⁵。

然而，CD-R 案與本文前述所討論的各國案例有幾項重要的差異須予以區辨：第一，CD-R 案所涉及的標準規格係由業界自行制定的事實上標準，尚非經由標準化組織制定的法律上標準¹⁰⁶。第二，承上，CD-R 案的專利權人未曾對標準化組織作成任何 FRAND 宣言。第三，CD-R 案中並非標準必要專利權人對於未經同意即實施的侵權人提起訴訟請求排除侵害，而係訂定授權契約後，因 CD-R 光碟片市場價格下跌，

¹⁰⁵ 公平會 90 年 1 月 20 日公處字第 090021 號處分（第 1 次處分）、經行政院 90 年 11 月 16 日台 90 訴字第 067266 號訴願決定撤銷後，重為調查，作成公平會 91 年 4 月 25 日公處字第 091069 號處分（第 2 次處分），案經提起行政訴訟，復遭撤銷原處分。關於本案第 1 次、第 2 次處分的詳細介紹與評析，請參見本文前揭註 2 所列的文獻。本案嗣經公平會以 98 年 10 月 29 日公處字第 098156 號處分（第 3 次處分）、103 年 5 月 15 日公處字第 103060 號處分（第 4 次處分）重為處分，均因被處分人不服提起行政救濟，復遭撤銷命重為處分，迄今尚未判決確定。目前本案最新的發展為，公平會於 104 年 4 月 2 日公處字第 104027 號處分書（第 5 次處分），認定飛利浦公司與新力公司、太陽誘電公司等業者制定橘皮書，設定 CD-R 標準規格，以共同授權方式，取得 CD-R 光碟片技術市場之獨佔地位，在市場情事顯著變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，繼續維持原授權金之計算方式，屬不當維持授權金之價格，違反行為時公平交易法第 10 條第 2 款規定，處飛利浦公司 180 萬元罰鍰。被處分人飛利浦公司不服，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院以 104 年度訴字第 765 號裁定移送智慧財產法院，嗣經智慧財產法院以 104 年度行公訴字第 1 號判決駁回原告之訴。

¹⁰⁶ 關於事實上標準（de facto standard）與法律上標準（de jure standard）的介紹，參見楊宏輝，前揭註 1，42-43。

被授權人請求調整權利金額度遭拒而引發的爭議。第四，CD-R 案係由三家事業共同制定橘皮書 CD-R 標準規格，組成專利集管，而被認定其共同授權行為係屬聯合行為¹⁰⁷；而前述各國案例所討論者主要是標準必要專利權人單獨拒絕授權（提起專利侵權訴訟請求排除侵害）之情況下，競爭法應如何評價的問題。

因此，關於以上各國案例中所處理的曾作成 FRAND 宣言之標準必要專利權人對於標準規格利用人提起侵權訴訟，請求排除侵害以及損害賠償的行為，於公平交易法上應如何予以評價，國內尚無具體的案例可供分析研究。故本文以下僅就現行公平法下於事業涉及上述行為時其可能的法律評價以及相關法律適用上可能產生的議題，作一簡要的分析：

1. 公平法第 45 條的適用

首先，由於涉及專利權的行使行為，依照我國競爭法的立法體系，仍須先行釐清公平交易法第 45 條的適用問題。按公平法第 45 條：「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。」關於本條規定之闡釋，學說上多數有力見解認為本條僅係一訓示規定或確認規定¹⁰⁸，就規範目的而言，應不在於承認智慧財產權之行使一律排除公平法之適用，反而在於宣示智慧財產權之行使有其界線，透過本條規定調和「智慧財產權法對於智慧財產權利人之保障」與「公平交易法對於公平交易秩序之維護」¹⁰⁹。目前實務見解亦認為，本條排除公平交易法適用規定之要件有二，一是依照著作權法、商標法或專利法「行使權利行為」，二是該項行使權利行為係屬「正當」。換言之，並非形式上屬於行使著作權法、商標法或專利法權利之行為，即得排除公平交易法之適用。如果權利人在行使上開權利時，濫用其權利或違反誠信原則，對競爭秩序造成影響，而非屬正當者，仍不能免除公平法之適用¹¹⁰。

上開最高法院判決的意旨，吾人或可將其進行以下二種層次的解讀。首先，最高法院於該判決中肯認了公平法第 45 條之旨趣，並且指出即便系爭權利行使已構成

¹⁰⁷ 本案經公平會多次重為處分，目前第 5 次處分並未認定有聯合行為之問題。但公平會所認定之事實仍係飛利浦等三家事業共同授權，故與單獨拒絕授權之情形仍有差異。

¹⁰⁸ 黃銘傑，前揭註 2，215-216。

¹⁰⁹ 謝銘洋、陳人傑，「第 45 條 除外適用－智慧財產權之正當行使」，廖義男主持，公平交易法之註釋研究系列（三），公平交易委員會，551（2005）。

¹¹⁰ 最高行政法院 98 年度判字第 1479 號判決。

民法上濫用權利或是違反誠信原則的行為，此際公平法仍有其適用可能性（亦即，並未排除公平法的適用）；其次，依照專利法等法律行使權利之行為，即便法院已認定該行為構成民法上濫用權利或是違反誠信原則等行為，惟此非謂該行為已逕落入公平法 45 條下所欲規範須實質檢視其反競爭性的行為範疇，是否構成公平法上的「正當」權利行使行為，仍舊要回歸競爭法的觀點，判斷該行為是否「對競爭秩序造成影響」而逾越權利之正當行使範圍而定。

關於第一層次的解讀，一般而言，公平法所關注者，係為特定行為對於相關市場所造成的限制競爭效果或其不公平競爭手段對於市場競爭秩序帶來的不良影響，而民法上禁止權利濫用原則，則是聚焦於權利人行使其權利時的實質態樣與內容，透過該原則的適用以調整衡平當事人利益。兩者的出發點本不相同，所欲達成的目的亦難調一致。則個案中曾為 FRAND 宣言的專利權人的權利行使態樣，是否該當民法上的權利濫用或公平法上的濫用獨占地位，抑或同時構成二者，仍須分別判斷，方屬妥適。

而就第二層次的解讀，其核心係為何謂公平法上的行使權利「正當」行為。由於專利權人的權利行使行為並非厘然劃一，其行為態樣是否「正當」而未達須藉由公平法介入予以監督矯正的程度，除權利行使行為本身外，亦涉及專利權內容與其技術特性（專利保護期間長短、專利布局的完整性、是否容易迴避設計等情形）、其於相關市場中的市場地位強弱以及市場上是否存在其他（潛在）競爭者、與相對人交涉的過程（於本文的脈絡下，尚須考量專利權人是否已為 FRAND 宣言，以及其隨後與欲取得授權之人的交涉過程）、授權契約條款如何設定……等諸多因素，即便權利行使的行為外觀相同或相仿，其於競爭法上的「正當」性亦隨著上述因素而異，實難以一概論之。故於個案的判斷上，仍須仰賴執法機關於綜合考量全般情形後，方得認定其行為的「正當」性。

另一方面，若回歸本文的脈絡，競爭法上「正當」與否的判斷基準固然不應跳脫競爭法思維，但專利權人的權利行使行為若經法院認定構成民法權利濫用者，由該認定得否直接推導出系爭權利行使已非公平法 45 條所指「正當」行為，而須就該行為是否該當獨占地位濫用予以判斷？本文認為，此時端視該權利濫用行為的可能結果是否直接或間接與限制競爭有所關聯，若從市場競爭的角度，該行為具有減損市場競爭的可能性（如不予授權在外觀上已形成市場參進障礙、或具有將特定事業

自市場排除的效果等)，則公平法 45 條規定即無適用餘地，執法機關即應進一步實質檢討該權利濫用行為是否已違反公平法相關規定。申言之，立基於公平法 45 條係為訓示規定或確認規定的立場，一旦行為具有可能減損市場競爭之嫌疑者，該行為即有受到公平法檢視之必要。又我國司法實務上對於民法權利濫用之解釋分為主觀說與客觀說，既如前述，則依照目前客觀說所採比較權利行使所得利益與他人所受損失是否相當之見解，即便專利權人的權利行使行為被認為客觀上係以損害他人為目的而構成權利濫用，但此並非當然導出相關市場的競爭秩序已然受到損害。在此情況下，須進一步檢視因專利權人的權利濫用導致權益受損的「他人」¹¹¹，其於取得專利授權時得提供商品或服務的相關市場，是否因為該權利濫用而可能直接或間接受有競爭上的損害。若是該權利濫用行為帶有損害競爭的可能性，則依照公平法第 45 條規定，其權利行使行為即不能免除公平法的適用，而應進一步實質判斷系爭行為是否已違反公平法上獨占地位濫用的相關規定。

綜上所述，違反民法上權利濫用原則之行為，並不當然構成違反公平法的行為。就民法權利濫用原則與競爭法獨占地位濫用規範的關係而言，二者所欲保護的法益並非一致，前者所著重者在於權利人與受損害人間的利益衡平，權利人之行使權利對於義務人或第三人所造成的一定程度的不利益，於通常情形下固為法律所容許，然而其權利行使行為若已逾越通常程度而致客觀上已損害他人者，則有權利濫用原則的適用，於判斷之際，法院應就雙方所受利益與不利益為綜合性的利益衡量；而後者所欲保護者，並非因為限制競爭行為而受有損害的競爭者，而係相關市場的競爭秩序，因而於判斷行為違法性之際，應先行界定市場並釐清行為人市場力量之強弱，從而確認可能適用的限制競爭相關規定，並就該行為於相關市場所肇生的限制競爭效果予以分析。

2. 獨占地位濫用

其次，關於可能涉及的行為態樣，就外觀而言，標準必要專利權人對侵權人提起專利侵權訴訟請求排除侵害，應屬於事業的單獨拒絕授權，而可能該當於公平法第 9 條第 1、4 款所稱「以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭」、「其他濫用市場地位之行為」；或可能因針對特定事業拒絕授權，或是在授權金的設定上有

¹¹¹ 理論上，此處所指的「他人」，可能為專利權人的競爭者，抑或處於下游市場的事業。

不合理的差距，但無正當理由可說明其差別待遇行為，而有限制競爭之虞，違反第 20 條第 2 款規定；或可能因濫用相對優勢地位而違反第 25 條之規定¹¹²。違反上述規定者，公平會得依公平法第 40 條限期令停止、改正其行為或採取必要更正措施（有可能命專利權人強制授權）。然而，是否可能構成違反公平法的行為，則須視其是否具有獨占地位或相對優勢地位，以及是否構成所謂的「濫用」行為或「無正當理由的差別待遇」而定，因具體個案而異，難以一概而論。在我國尚未出現實際案例的情況下，透過以上各國案例的比較法研究，本文在此僅提出幾點初步的想法：

(1)市場界定與市場地位的認定

關於市場界定以及市場地位的認定問題，擁有標準必要專利權是否當然等於具備獨占地位？若參照前揭中國高通案的見解，每一項無線標準必要專利授權皆單獨構成一個獨立的相關市場，進而推導出高通在本案所涉及的無線標準必要專利授權市場的市場占有率為百分之百。依此見解，市場被界定得非常小，只要是標準必要專利，即當然具有獨占地位（市占率百分之百）。另一方面，若依前述歐盟執委會於 *Motorola* 案中所表示的見解，則尚非標準必要專利權人必然擁有市場支配地位，尚須進一步檢討系爭的 GPRS 標準規格是否可能被其他的規格所替代，若系爭標準規格已經廣為業界所接受，基於合理的商業經營考慮短期內不可能轉換到其他規格時（亦即已經被鎖入該標準規格），該標準規格的必要專利權人才被認定為具有市場支配地位。

關於此一爭點，本文認為，似以歐盟執委會的見解較為合理。蓋因標準規格設定的過程中，不乏複數標準規格彼此競爭的情況發生。若一特定的 A 標準規格可以被其他競合的 B 標準規格所替代，則即使某專利權人甲為 A 標準規格的必要專利權人，在標準規格的技術授權市場中，其亦未必具有獨占地位，因為如果甲所設定權利金過高，則原本 A 標準規格利用人考量其所需付出成本後，尚有轉換到 B 標準規格的選項，無須忍氣吞聲接受甲的不合理授權條款。

¹¹² 例如，根據公平交易委員會對於公平交易法第 25 條案件之處理原則，「具相對市場力或市場資訊優勢地位之事業，利用交易相對人（事業或消費者）之資訊不對等或其他交易上相對弱勢地位，從事不公平交易之行為」，可能該當於公平法第 25 條所稱之顯失公平行為。若潛在被授權人因信賴標準必要專利權人做成的 FRAND 宣言，相信未來得依合理的授權條件獲得授權，因而已進行高額的前期設備投資時，標準必要專利權人單方拒絕授權的行為，有可能該當於濫用市場相對優勢地位的不公平交易行為。

(2)濫用行為的認定

設若已確認專利權人具有獨占地位，則如何認定濫用行為是否存在？原則上，專利權人本於專利法所明文授予的權利，縱令其於相關市場具有獨占地位，對於未經其同意而實施專利權的標準規格利用人訴請排除侵害，原則上亦屬於正當的權利行使，而不構成濫用獨占地位的違法行為。然而，對於曾經主動向標準化組織作成 FRAND 宣言，藉此換取自身的專利技術被納入標準規格中的標準必要專利權人，由本文所檢討的案例可知，於多數案例中法院或競爭法主管機關均認為此種情況構成專利權人正當行使權利的例外，進而有衡量該行為是否已達濫用程度之需要。第三人基於標準必要專利權人所作成的 FRAND 宣言，對於其可取得符合 FRAND 條件之授權應有正當的期待可能性，因此除非標準規格利用人根本無意締結符合 FRAND 條件的授權契約，否則標準必要專利權人訴請排除侵害一事，將構成違法的「濫用」獨占地位之行為¹¹³。

至於在何種情況下，得認定標準規格利用人無意願接受符合 FRAND 條件的授權，仍屬個案判斷的問題。對此，若參考歐盟執委會於 *Motorola* 或 *Samsung* 案中提示的見解，似可認為若標準規格利用人已表示願意無條件接受專利權人依據其合理裁量及業界的 FRAND 標準決定權利金的計算方式以及費率，或同意由法院或仲裁人等中立的第三人決定何謂 FRAND 權利金，即已足以證明其並非無意接受符合 FRAND 條件授權契約之人。另一方面，雖然並非競爭法主管機關的處分，但歐盟法院在華為案的先決裁判中，於「民事侵權訴訟程序中，被控侵權人在何種情況下得被允許提出專利權人的權利主張係違反競爭法（濫用市場支配地位）的抗辯」的文脈下，提示了特定的授權交涉框架，亦即當標準必要專利權人已先提出專利侵權的警告，並以書面提出符合 FRAND 條件授權的特定要約，明示權利金的數額以及其計算方式，而被控侵權人未依照商業慣行以及誠信原則，認真地回應專利權人所提出的要約、或於對專利權人的要約內容有所不滿時，未立即以書面另行提出符合 FRAND 條件之新要約、或者於潛在被授權人已事先實施系爭專利時，未提供擔保或

¹¹³ 但如果所涉及者為事實上標準，或專利權人未曾對標準設定團體作成 FRAND 宣言，則似乎不宜逕認標準必要專利權人對於未經其同意而實施專利權的標準規格利用人訴請排除侵害將構成濫用獨占地位。例如本文前述的德國最高聯邦法院橘皮書判決即屬涉及事實上標準的爭議，於該案中法院雖然肯認於民事侵權訴訟程序中，在滿足特定條件的前提下，允許提出原告違反競爭法的抗辯，但要求潛在被授權人不得挑戰專利有效性，且必須事先履行未來可能訂定的授權契約義務，詳見本文前述。

提存，以及記錄過去實施行為的帳冊等資料者，被控侵權人即可能被認為係無意願締結符合 FRAND 條件的授權契約。於此情況下，歐盟法院認為曾作成 FRAND 宣言的標準必要專利權人即使訴請排除侵害，亦不該當於歐盟競爭法上的濫用市場支配地位規定。歐盟法院的上述見解可謂更進一步具體的指導專利權人如何避免被指控濫用市場支配地位，對於被控侵權人亦有相對較為明確的指示，以避免被認為係無意願締結符合 FRAND 條件的授權契約¹¹⁴。

然而，必須再次強調者在於，前述的歐盟法院華為案判決係在民事侵權訴訟程序中，於滿足特定條件的前提下，允許提出原告違反競爭法的抗辯，其效果為專利權人不得請求排除侵害，而並非由競爭法主管機關直接對該等專利權人作成違反競爭法的行政處分。因此，歐盟法院的上述見解不當然影響歐盟執委會於日後對於標準必要專利權人是否濫用市場支配地位的認定。

本文認為，考慮到違反競爭法的法律效果，以我國公平法為例，除得命為必要更正措施外，尚得處以高額罰鍰及科以刑事制裁，其責任不可謂不重，因此在認定濫用獨占地位行為該當與否之際，應採取較為嚴格的標準，不宜輕率認定曾作成 FRAND 宣言之標準必要專利權人訴請排除侵害的行為即當然構成濫用獨占地位的行為。蓋因目前我國專利法原則上仍採取財產法則（*property rules*）而非補償法則（*liability rules*）保護專利發明¹¹⁵，有鑑於由第三者（尤其是非相關領域專業的法院）介入評估特定專利權價值的困難性，以及若是由司法介入判斷形成常態後勢必將導致整體專利制度運作上產生額外龐大成本，因此制度設計上仍應儘量鼓勵想利用系

¹¹⁴ 惟歐盟法院於華為案中所提示的判斷標準本身也仍有不少尚待釐清之處，請參考本文前述歐盟案例部分的分析，此處茲不贅述。

¹¹⁵ 就法律經濟分析理論的觀點而言，保護財產權的方式可以區分為財產法則及補償法則。其中所謂財產法則係指希望利用權利者須事先與權利人交涉，惟有雙方達成合意時，始得利用該權利，此時利用該權利的對價係由當事人間的交涉自由定之，例如民法上的物上請求權即屬其典型例。另一方面，採取補償法則者，則係指欲利用該財產權者，無須事先與權利人交涉取得其同意，即可利用該權利，但須支付經客觀上評價的對價（補償）即可。一般而言，於交易成本較低且無資訊不對稱的問題時，採取財產法則可以得到較為有效率的結果；惟在交易成本偏高，或資訊不對稱的情況嚴重的情況下，較適合採取補償法則。我國專利法第 96 條規定，「發明專利權人對於侵害其專利權者得請求除去之。有侵害之虞者，得請求防止之。」可知我國專利法原則上係採財產法則，僅於符合專利法第 87 條以下規定者，例外肯認強制授權。關於財產法則與補償法則，參見 Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, "Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral," *85(6) Harvard Law Review*, 1089 (1972); Robert P. Merges, "Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations," *84(5) California Law Review*, 1293, 1302-03 (1996). 中文文獻請參見王文宇，「財產法的經濟分析與寇斯定理—從一則古老的土地相鄰判決談起」，*月旦法學雜誌*，第 15 期，11-12（1996）。

爭發明技術的標準規格利用人應事前與標準必要專利權人進行授權的交涉，以便達成較為妥適的結果。是以，縱令標準必要專利權人曾作成 FRAND 宣言，使標準規格利用人合理信賴日後可以 FRAND 條件取得授權，仍不宜當然認為其對標準規格利用人行使排除侵害請求權即構成濫用行為，而應考慮標準規格利用人的行為，依據客觀證據判斷被控侵權人是否有意願接受符合 FRAND 條件的授權，若依個案事實足認標準規格利用人根本無意締結符合 FRAND 條件的授權契約時，標準必要專利權人訴請排除侵害的行為並不構成獨占地位的濫用。反之，若標準規格利用人基於標準必要專利權人所作成的 FRAND 宣言而信賴日後可以 FRAND 條件取得授權，投入沉沒成本而被鎖入後，即便其係有意接受 FRAND 條件的授權，但標準必要專利權人仍執意訴請排除侵害的例外情況，此時應認為標準必要專利權人的行為將導致專利箝制而有礙於標準規格的普及與推廣，從而該行為即有構成濫用獨占地位之虞。

換言之，本文認為，不應容認標準規格利用人得僅以無法與標準必要專利權人就授權條件達成合意為由，而逕行在不支付任何權利金的情況下持續實施系爭專利，而應要求標準規格利用人必須在符合商業慣行與誠信原則的基礎下與專利權人進行授權的交涉，並先向專利權人支付或向法院提存自己認為合理的權利金，否則不啻允許利用人搭便車，既毋庸負擔前期的研發費用，亦無須事先支付權利金即可持續實施系爭專利而不須擔心專利權人對其主張排除侵害請求權。如此一來，相較於須負擔研發成本的專利權人或按時繳納權利金的合法被授權人，未事先取得授權的專利侵權人反而得以更低廉的成本提供符合標準規格的商品或服務，而取得競爭上的不當優勢，似不盡合理，亦將減損標準規格利用人事先與專利權人交涉以取得授權的誘因，無助於達成專利制度所欲提供長期研發創新誘因的政策目的。

五、結語

本文從標準必要專利權的形成背景以及權利行使的問題出發，探討標準必要專利權人對於侵權人提訴請求排除侵害與損害賠償等權利行使行為，於民法的權利濫用原則與競爭法上的獨占地位濫用規範上，可能產生的法律問題。於法律適用的層面，基本上民法權利濫用原則與競爭法獨占地位濫用規範二者所欲保護的法益並非一致，前者所著重者在於權利人與受損害人間的利益衡平，權利人之行使權利對於義務人或第三人所造成的一定程度的不利益，於通常情形下固為法律所容許，然而

其權利行使行為若已逾越通常程度而致客觀上已損害他人者，則有權利濫用原則的適用，於判斷之際，法院應就雙方所受利益與不利益為綜合性的利益衡量；而後者係為避免獨占事業濫用其市場地位而破壞相關市場競爭秩序，所欲保護者並非因為該濫用行為而受有損害的競爭者，而係市場競爭秩序，因此於判斷行為違法性之際，應先行界定市場並釐清其市場力量之強弱，從而確認可能適用的限制競爭相關規定，並就該行為於相關市場所肇生的限制競爭效果予以分析。由此可知，二者的保護對象實非相同，則理論上，就標準必要專利權人之權利行使行為，二者亦有同時適用之可能。惟應注意者，公平法上對於獨占事業濫用市場地位的行為，除如同民法般允許私人就其所受損害請求賠償並排除侵害外，亦設有行政處罰與刑事處罰規定，則於適用公平法上行政與刑事處罰規定時，固無一事不二罰之疑慮，惟就公平法上民事救濟的主張，則可能與民法權利濫用原則的相關規定產生請求權競合，受損害人得擇一行使。此際，有甚多因素可能影響受損害人之選擇，如二法民事救濟規定上各自所涉舉證責任的內容與難度（民法上如何證明權利人的行為係屬濫用、競爭法上市場界定之難題等）、懲罰性損害賠償責任之有無等，因此日後若有類似案件發生時，實務上當事人會趨向選擇何者請求權以為主張，仍須進一步觀察追蹤。

原則上，專利權人是否授權、或是否選擇對侵權人主張權利，固然為專利法所明文承認的權利。然而，誠如我國民法第 148 條第 1 項所要求，權利之行使不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。伴隨著技術的進步，現代社會對於標準規格化的需求日益升高，亦享受著標準化以及網路效應所帶來的益處，但隨之衍生的鎖入與專利箝制問題，即為專利法制定時所未能考慮到的情事變化，若對於原有的權利行使不予任何限制，恐將造成標準化難以普及、不利於鼓勵研發等吾人所不樂見的結果。因此，法院於個案中如認為允許標準必要專利權人行使權利，其所能帶來之利益與相對人或社會整體可能遭受之不利益，兩相權衡之下，恐將有失衡平之際，即可運用權利濫用原則禁止標準必要專利權人的排除侵害請求。日本智慧財產高等法院於 Samsung 對 Apple 案中提出權利濫用原則的一般性判斷標準，關於損害賠償請求權的部分，係由法院實際計算該案中相當於 FRAND 條件的權利金作為判斷指標，原則上認定標準必要專利權人請求高於此一金額者構成權利濫用、而低於此一金額者則不構成權利濫用，本文認為此一見解可資贊同，惟法院實際上處理此類案件時應如何計算相當於 FRAND 條件的權利金，則屬未來尚須進一步檢討的課題。

至於排除侵害請求權部分，日本智慧財產高等法院指出，於專利權人無法舉證證明標準規格利用人並無意願以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權契約時，其訴請排除侵害的行為將構成權利濫用，且該法院強調標準規格利用人是否無意願以符合 FRAND 之條件與專利權人締結授權契約一事應從嚴認定。惟本文認為，制度設計上宜儘量鼓勵想利用系爭發明技術的標準規格利用人於事前與標準必要專利權人進行授權的交涉，故即使標準必要專利權人曾作成 FRAND 宣言，此時原則上仍宜准許專利權人訴請排除侵害，但標準規格利用人得設法舉證證明自身係有意願以符合 FRAND 之條件締結授權契約者。若足認確有上開情事，則此時專利權人訴請排除侵害即可能該當於權利濫用行為。

另一方面，公平交易法所規範的禁止濫用獨占市場地位相關規定，雖然與民法權利濫用原則同樣能於個案中發揮調節或限制專利權人恣意行使其權利的功能，但其法律效果較之權利濫用原則更為強烈，且帶有處罰之意味（除得命限期停止、採取必要更正措施外，尚得處以高額罰鍰及科以刑事制裁）。因此在認定濫用獨占地位行為該當與否之際，實應採取較為嚴格的標準，不宜輕率認定曾作成 FRAND 宣言之標準必要專利權人訴請排除侵害的行為即當然構成濫用獨占地位的行為，仍應考慮標準規格利用人的行為，依據客觀證據判斷被控侵權人是否有意願接受符合 FRAND 條件的授權，若依個案事實足認標準規格利用人根本無意締結符合 FRAND 條件的授權契約時，標準必要專利權人訴請排除侵害的行為並不構成獨占地位的濫用。

為避免專利權人動輒得咎，且考量我國「先行政後司法」之制度，我國競爭法主管機關實有責任宣示其對於相關議題所採取的基本態度，並提供較為明確的判斷標準（舉例而言：如商品或服務涉及標準必要專利時，相關市場應如何界定等）。公平會固然已制訂「公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則」以及「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」，以處理智慧財產權人行使其智財權時，公平會的基本立場與判斷準則，然而上述處理原則並未明確論及標準必要專利權的相關問題。關於此點，歐盟執委會與歐盟法院已嘗試透過實際案例形塑出基本的授權交涉架構，日本公平會最近剛修正其智財利用獨禁法指針表明其基本立場、中國也正在著手草擬其濫用智慧財產權的反壟斷指南，美國競爭法主管機關亦各自透過案例或演講表態，足見各國競爭法主管機關對於深化標準專利權行使與競爭法的討論與發展，不遺餘力。有鑑於目前許多企業將

專利權的行使作為其取得或維持市場競爭優勢的重要手段，公平會作為競爭法主管機關，為維護健全的競爭秩序，自不應自外於此一議題，而應賡續戮力於制定透明公開的遊戲規則。而於制度設計時，應注意一方面避免標準必要專利權人利用標準規格利用人已被鎖入的情形而執意訴請排除侵害所衍生的專利箝制問題，同時仍應兼顧鼓勵標準規格利用人事先與專利權人交涉取得授權的誘因，方能達成標準規格的普及與推廣，以及透過專利制度提供長期研發創新誘因的政策目的。

參考文獻

中文部分

- 王文字，「財產法的經濟分析與寇斯定理－從一則古老的土地相鄰判決談起」，月旦法學雜誌，第 15 期（1996）。
- 王澤鑑，民法總則，增訂新版，自版（2014）。
- 吳秀明，「專利聯盟（Patent Pool）與公平法之聯合行為管制（上）－以『飛利浦光碟案』中弔詭的競爭關係為核心」，月旦法學雜誌，第 174 期（2009）。
- 吳秀明，「專利聯盟（Patent Pool）與公平法之聯合行為管制（下）－以『飛利浦光碟案』中弔詭的競爭關係為核心」，月旦法學雜誌，第 175 期（2009）。
- 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）。
- 邱聰智，民法總則（下），初版，三民書局公司（2011）。
- 施啟揚，民法總則，8 版，自版（2009）。
- 陳皓芸譯，鈴木將文著，「日本專利侵權訴訟的最新動態」，成大法學，第 29 期（2015）。
- 陳聰富，民法總則，初版，元照出版公司（2014）。
- 馮震宇，「從 TRIPS 規範看飛利浦特許實施案之爭議與影響」，月旦法學雜誌，第 159 期（2008）。
- 黃立，民法總則，修訂 4 版，元照出版公司（2005）。
- 黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會－相生與相剋之間，新版，元照出版公司（2009）。
- 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）。
- 葉名宜，「論競爭法對專利集管之規範－以歐體、美國、日本、我國之技術授權規範為中心」，公平交易季刊，第 18 卷第 3 期（2010）。
- 劉孔中，「論臺灣不斷退步的專利強制授權及供政府使用法制」，月旦民商法雜誌，第 44 期（2014）。
- 劉孔中，解構智財法及其與競爭法的衝突與調和，初版，新學林出版公司（2015）。
- 劉孔中、簡維克，「CD-R 案之解析與評釋－以公平法及專利強制授權為重心」，公平交易季刊，第 17 卷第 1 期（2009）。

謝銘洋、陳人傑，「第 45 條 除外適用－智慧財產權之正當行使」，廖義男主持，公平交易法之註釋研究系列（三），公平交易委員會（2005）。

外文部分

- Calabresi, Guido & Melamed, A. Douglas, "Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral," 85(6) *Harvard Law Review* (1972)
- Cotter, Thomas F., "Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Responses," 34(4) *Journal of Corporation Law* (2009).
- Farrell, Joseph & Saloner, Garth, "Standardization, Compatibility, and Innovation," 16(1) *The RAND Journal of Economics* (1985).
- Geradin, Damien & Rato, Miguel, "Can Standard-Setting Lead to Exploitative Abuse: A Dissonant View on Patent Hold-Up, Royalty Stacking and the Meaning of FRAND," 3(1) *European Competition Journal* (2007).
- Ginsburg, Douglas H., Wong-Ervin, Koren W. & Wright, Joshua D., "The Troubling Use of Antitrust to Regulate FRAND Licensing," 10(1) *CPI Antitrust Chronicle* (2015).
- Katz, Michael L. & Shapiro, Carl, "Network Externalities, Competition, and Compatibility," 75(3) *American Economic Review* (1985).
- Langus, Gregor, Lipatov, Vilen & Neven, Damien, "Standard Essential Patents: Who is Really Holding up (and When)?" 9(2) *Journal of Competition Law & Economics* (2013).
- Lemley, Mark A. & Shapiro, Carl, "Patent Holdup and Royalty Stacking," 85(7) *Texas Law Review* (2007).
- Lemley, Mark A., "Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations," 90(6) *California Law Review* (2002).
- Lemley, Mark A., "Ten Things to Do about Patent Holdup of Standards (and One Not to)," 48 *Boston College Law* (2007).
- Lemley, Mark A., "The Ongoing Confusion over Ongoing Royalties," 76(3) *Missouri Law Review* (2011).
- Merges, Robert P., "Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and

- Collective Rights Organizations,” *84(5) California Law Review* (1996).
- Shapiro, Carl, “Setting Compatibility Standards: Cooperation or Collusion?” *Expanding the Boundaries of Intellectual Property*, Oxford University Press (2001).
- Tsai, Joanna & Wright, Joshua D., “Standard Setting, Intellectual Property Rights, and the Role of Antitrust in Regulating Incomplete Contracts,” *80(1) Antitrust Law Journal* (2015).
- 小泉直樹等，「座談會－知財高裁の10年とこれから」，ジュリスト，第1475號（2015）。
- 山本敬三，民法講義 I 総則，3版，有斐閣（2011）。
- 山神清和，「FRAND 宣言された標準必須特許の権利行使制限する根拠について」，小泉直樹、田村善之（編），中山信弘先生古稀記念論文集：はばたき－21世紀の知的財産法，初版，弘文堂（2015）。
- 平嶋竜太，「差止請求権の制限：理論的可能性についての考察」，日本工業所有権法学会年報，第33號（2009）。
- 末川博，権利濫用の研究，初版，岩波書店（1949）。
- 田村善之，「標準化と特許権－RAND 条項による対策の法的課題－」，知財研フォーラム，第90號（2012）。
- 白石忠志，技術と競争の法的構造，初版，有斐閣（1994）。
- 白石忠志，「独禁法の展望」，小泉直樹、田村善之（編），中山信弘先生古稀記念論文集：はばたき－21世紀の知的財産法，初版，弘文堂（2015）。
- 白石忠志，「独禁法とサムスン対アップル知財高裁判決」，中山信弘（編），野村豊弘先生古稀記念論文集：知的財産・コンピュータと法，初版，商事法務（2016）。
- 竹田稔，「差止請求権の制限」，ジュリスト，第1458號（2013）。
- 我妻栄等，我妻・有泉コンメンタール民法－総則・物権・債権－，3版，日本評論社（2013）。
- 谷口知平、石田喜久夫（編），新版注釈民法（1），改訂版，有斐閣（2002）。
- 林秀弥、田中悟、鄭双石，「標準必須特許のライセンスをめぐる競争政策上の問題点：中国におけるクアルコム事件を素材として」，国際商事法務，第44巻第

3 號 (2016)。

城山康文,「標準必須特許の権利行使について」,判例タイムズ,第 1413 號(2015)。

菅野耕毅, 信義則および権利濫用の研究: わが国の学説と判例の展開, 初版, 信山社 (1994)。

菅野耕毅, 権利濫用の理論—民法の研究 V—, 初版, 信山社 (2002)。

愛知靖之,「FRAND 宣言のされた標準規格必須特許に係る特許権行使—アップル対サムスン知財高裁大合議事件を素材として」,Law & Technology, 第 66 號 (2015)。

鈴木將文,「特許権侵害に対する民事救済措置に関する覚書—差止措置制限の可能性を巡って—」,パテント, 第 66 卷第 5 號 (別冊第 10 號) (2013)。

鈴木將文,「FRAND 宣言がなされた標準規格必須特許に基づく権利行使」,Law & Technology, 第 65 期 (2014)。

鈴木將文,「FRAND 宣言を伴う標準必須特許の権利行使について—国際比較から見た知財高裁大合議判決の意義—」,判例タイムズ, 第 1413 號 (2015)。

鈴木禄彌,「財産法における『権利濫用論』理論の機能」,法律時報, 第 30 卷第 10 號 (1958)。

嶋末和秀,「FRAND 宣言をした標準必須特許の権利行使について」,判例タイムズ, 第 1413 號 (2015)。

潮海久雄,「標準必須特許の権利行使—競争法からの基礎づけ」,小泉直樹、田村善之(編),中山信弘先生古稀記念論文集: はばたき—21 世紀の知的財産法, 初版, 弘文堂 (2015)。

鄭建韓、和久井理子,「中国国家発展改革委員会によるクアルコムに対する独禁法違反の認定と制裁金支払等の命令・批判的検討」,公正取引, 第 780 號(2015)。

The Enforcement of Standard Essential Patents, Abuse of Right, and Abuse of Monopoly Power

Chen, Hao-Yun*

Abstract

In many countries, whether a standard essential patent (SEP) holder's filings of lawsuits seeking an injunction and damages should be limited, and if so, to what extent the limitation shall apply is a matter of controversy. This article addresses this issue from two perspectives: the principle of the "abuse of rights" under civil law, and the regulation of the "abuse of monopoly power" under competition law. Specifically, when an SEP holder is seeking injunctive relief and/or demanding supra-FRAND royalties in a lawsuit despite its previous commitment to a standard setting organization (SSO) that it would license its SEPs to any third party willing to accept a license on fair, reasonable and non-discriminatory (FRAND) terms, such conduct is viewed as problematic and should be tackled. This article thus focuses on whether in such circumstances the SEP holder's actions constitute an abuse of rights under the Civil Code or an abuse of a monopolistic position pursuant to competition laws.

As for the principle of an abuse of rights, given that there are few cases in Taiwan, if any, addressing the issue of the abuse or misuse of patent rights, this article thus provides a thorough review of the Samsung vs. Apple case in Japan, which established an analytic framework for the abusive enforcement of patent rights in the context of FRAND-encumbered SEPs.

As regards the perspective connected to the "abuse of monopoly power" under competition laws, this article respectively examines the crucial SEP-related cases or guidelines in the United States, European Union, China, Japan, and Taiwan. While some jurisdictions aggressively enforce competition laws against the conduct of seeking injunctive relief based on FRAND-encumbered SEPs, some jurisdictions, on the contrary, refrain from applying competition law to this issue. Notwithstanding the polar extremes regarding their attitudes toward this issue, the common approach adopted by foreign

Date submitted: July 19, 2016

Date accepted: December 22, 2016

* Assistant Professor, Graduate Institute of Patent, National Taiwan University of Science and Technology.

competition authorities is to enhance the clarity and predictability of competition law enforcement by means of creating precedents or promulgating guidelines. Viewed from this aspect, the Taiwan Fair Trade Commission should express its attitude and, if possible, establish the criteria for examining this issue so as to eliminate the bewilderment and indecisiveness of patent holders.

Keywords: Standard Essential Patent, Abuse of Right, Abuse of Monopoly Power, Enforcement of Patent Rights, FRAND Commitment, Standardization, Standard Setting Organization, Patent Holdup.