

《公平交易季刊》  
第 28 卷第 4 期 (109/10)，頁 1-42  
©公平交易委員會

# 售後市場拒絕授權之競爭法評價與誠實信用 原則：智慧財產法院賓士車燈設計專利侵害 案一審判決評析

王立達\*

## 摘要

本文以帝寶公司侵害 Daimler 所有之賓士車燈設計專利為實例，以智慧財產法院本案一審判決為對象，探討售後零組件之相關市場界定、拒絕授權、違反禁反言及權利失效等競爭法與專利法交錯之關鍵爭議問題。本文認為車燈本身應構成獨立之售後相關市場，Daimler 就系爭車燈外形擁有設計專利，在其授權市場上具有獨占地位，卻拒絕授權帝寶公司生產系爭車燈，在市場上排除具有不同特點的該公司產品，有害市場競爭，不無可能構成獨占濫用。惟帝寶公司產品特點是否來自該公司創新研發成果，法院應詳加調查審認，方可確定是否有違競爭法。2002 年 VDA 代表包含 Daimler 在內的德國汽車業對該國政府遞交聲明，表示不會對於副廠零組件製造商行使外觀設計保護。搭載系爭車燈之賓士車款 2009 年全球同步上市銷售，同年 Daimler 在我國取得系爭專利權後歷經 8 年未曾行使，卻突然提起本件侵權訴訟。該公司先前共同承諾加上長期不行使權利之行為，具有誤導效果且引發副廠業者的信賴與投資，違反禁反言與誠實信用原則，構成專利權濫用，應無法行使系爭專利權。此外，該公司長期未在國內行使權利，和上述承諾合併觀察，顯露出不欲行使權利之態度，引發帝寶公司之信任，可能已經符合權利失效理論的三項要素，同樣違反誠信原則。不過上述承諾與 Daimler 2014 年知悉系爭車燈侵權之事實，均發生在德國境內，能否用以認定我國系爭專利構成權利失效，不無疑問。

**關鍵詞：**市場界定、零組件、拒絕交易、禁反言、權利失效、遲誤抗辯

投稿日期：109 年 4 月 29 日

審查通過日期：109 年 10 月 6 日

\* 國立政治大學法學院教授，2017 年至 2019 年曾任副院長暨碩士在職專班執行長。筆者曾受本案被告帝寶工業股份有限公司委託，於二審上訴時提出專家意見書，惟本文內容僅闡述筆者個人觀點，文責自負，並不代表被告或任何其他人之立場。

## 一、前言

智慧財產權賦與權利人對於落入權利範圍之物、方法或資訊在製造、銷售、使用、散布等面向之專屬排他權能（exclusive rights），權利人不僅可以藉由智財權強化其市場力量，也取得從市場上排除競爭對手、要脅被授權人杯葛同業競爭者，或是與其締結搭售、獨家交易等各種排他性契約條款的法律上力量，對於市場競爭可能造成負面不利影響。智財權行使假若產生限制競爭效果，與競爭法彼此交會產生衝突時，競爭法究竟應該如何適用，兩個法律領域間的競合關係應該如何安排方為妥切，一直是具有相當難度卻又饒富興味的法學議題。隨著知識經濟興起，創新和智慧財產在國內外企業價值與生產活動所占比重越來越高，智財權與競爭法的競合議題在當代產業發展與事業經營上也越來越動見觀瞻，深受矚目。

耐久性機械如車輛、影印機、印表機之零組件，倘若係由產銷原廠或其授權或指定廠商以外的業者製造或銷售，一般稱之為副廠零組件<sup>1</sup>，主要提供耐久性機械所有人於售後維修時選購使用。副廠零組件為進入市場與原廠零組件同台競爭，提供消費者另一種選擇，必須符合原廠設定的技術規格方能順利替代原廠零組件，侵害原廠與規格相關智慧財產權的風險相當高。尤其汽車車燈除了用以改變車體外觀的改裝套件外，必須完全匹配（must-match）原廠對於車輛外型的原始設計，其外觀和原廠車燈幾乎必須完全相同才能符合消費者需求，迴避設計的空間相當有限，因此副廠車燈侵害原廠外觀設計專利的機率相當高。倘若原廠拒不授權設計專利而允許副廠產銷外觀一致的車燈，只有原廠產品可供售後維修時選購使用，車主在缺乏替代品可供選擇的鎖入（locked-in）情境下，可能只能聽任原廠抬高價格，予取予求。智慧財產權與市場競爭的矛盾與衝突，在此類案件中因此顯得格外顯著而尖銳。

本文研究的具體實例：智慧財產法院 106 年度民專訴字第 34 號帝寶工業股份有限公司（下稱帝寶公司）侵害 Daimler AG（德商戴姆勒股份有限公司，下稱 Daimler）所有之賓士車燈設計專利乙案，就是屬於上述這類案件。在本案一審訴訟進行過程中，承審法院要求兩造當事人針對智財權與競爭法交會議題邀請國內學者提出專家

---

<sup>1</sup> 公平交易委員會對於汽車零（配）件交易案件之處理原則（2015 年 11 月 17 日發布），第二點第（三）項規定：副廠零（配）件係指非汽車製造商或代理商開發或指定使用於其車輛，但與正廠零（配）件規格相符且未標示正廠授權使用商標之零（配）件。

意見書，以充實辯論攻防，進行充分而詳盡的審理<sup>2</sup>。兩造當事人在此階段總計提出了 7 份專家意見書，涵括本領域國內許多重量級學者，在質與量方面都是一時之選<sup>3</sup>。在此基礎上，一審判決內容對於市場競爭相關爭點逐一加以詳細論析，清楚表達法院見解與論理基礎，堪稱國內歷年來對於智財權與市場競爭交會議題處理最為用心詳盡的法院判決，非常具有研究價值。特別是本案中原廠就車燈零組件是否具有市場地位，可以鎖入車主而限制市場競爭，涉及到售後維修之零組件本身是否構成獨立相關市場，抑或與車輛銷售共同構成單一相關市場。此乃競爭法長久以來聚訟盈庭的重要學理爭議，不僅在產業實務層面有其重要性，在理論層面上更是值得深入探討。

按競爭法所稱之售後市場（aftermarket），可以細分為售後零組件銷售市場及售後維修服務市場<sup>4</sup>。本案僅涉及前者而未牽涉到後者，內文尚未特別指明，以下所稱之售後市場僅指涉前者，並不包含後者。除了此項首要爭點外，本案尚涉及智財權人拒絕將設計專利授權予副廠零組件製造商，導致下游售後市場之競爭可能完全遭到封堵，此種行為是否違反競爭法，也是智財權與競爭法兩領域交錯之關鍵爭議焦點。除了上述競爭法議題外，在誠實信用原則方面，本案亦有智財權人公開表示不行使智財權在先，歷經多年實際上不行使我國系爭設計專利，遽而反悔訴請法院行使專利權之情形。此種行為是否違反誠實信用原則，構成專利權濫用而應該予以禁止，也十分具有爭議性，國內相關研究並不多見，相當具有學理研究價值。以上三

<sup>2</sup> 智慧財產法院 106 年民專訴字第 34 號民事判決（判決日期：2019 年 8 月 16 日），戊、參、三、（三）、1，第 27 段。

<sup>3</sup> 原告 Daimler 公司提出李素華（臺灣大學法律學院副教授）、陳志民（中原大學財經法律學系教授）2 份專家意見，被告帝寶公司提出吳秀明（政治大學地政學系教授，公平交易委員會第 7、8 屆主任委員）、楊宏暉（中正大學法律學系教授）、楊智傑（雲林科技大學科技法律研究所教授）、劉孔中（新加坡管理大學李光前法學教授）、謝銘洋（臺灣大學法律學院教授）等 5 份專家意見。以上專家經歷與排列順序，悉依一審判決記載，見智慧財產法院，前揭註 2，戊、參、三、（三）、1，第 28 段。

<sup>4</sup> See Severin Borenstein, Jeffrey K. MacKie-Mason & Janet S. Netz, “Antitrust Policy in Aftermarkets,” *63(2) Antitrust Law Journal*, 455-456 (1995); Jonathan I. Gleklen, “The ISO Litigation Legacy of Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services: Twenty Years and Not Much to Show for It,” *27(1) Antitrust*, 56 (2012). 例如在美國 Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc. 乙案中，Eastman Kodak 就以原廠售後維修用零組件，強制搭售原廠提供之售後維修服務；see 504 U.S. 451, 458 (1992).

大爭點難得在同一案件中一起出現，造就本案成為探討智財保護與市場競爭交錯互動之絕佳實例。

基於前述背景，本文藉由此案事實與一審判決架構作為討論實例與鋪陳脈絡，針對售後零組件之相關市場界定、Daimler 拒絕授權是否違反競爭法，以及該公司對於設計專利權之行使前後反覆、長期怠於行使權利，有無違反誠信原則等三大主要爭點，整合競爭法與專利法兩大領域，從學理層面深入加以探討，並且分析評論一審判決之理由構成。在內容架構安排上，本文第二部分將簡要整理帝寶公司侵害賓士車燈設計專利之案件事實與一審判決結果，第三部分到第六部分就前述三大爭點逐一展開理論研究。有關誠信原則，除了在本第五部分討論 Daimler 權利行使前後反覆，是否違反禁反言原則而構成專利權濫用之外，在第六部分另就 Daimler 取得系爭專利後有 8 年時間未行使其權利，是否構成權利失效加以探討。在這些部分，本文將逐一檢視各該爭點之判決理由，尋思其論理基礎，分析有無略未注意的重點環節，或是從理論層面觀察值得進一步全面思考之處，最後在第七部分總結全文。

## 二、案件基本事實、當事人主張與判決結果

Daimler 乃是賓士汽車製造商之母公司。該公司向智慧財產法院起訴主張帝寶公司生產製造，以 DEPO 品牌行銷國內外的賓士 E 系列 W212 型號車燈，侵害 Daimler 就同型車燈所擁有的我國第 D128047 號「車輛之頭燈」設計專利，請求法院判決帝寶公司賠償 6,000 萬元（另外加計利息），並且不得再生產、銷售構成侵害之車燈。已經製造完成的侵權商品、半成品與專門用於製造該商品的器具應全部銷毀，並且在四大報以頭版一半篇幅登報道歉。帝寶公司則提出其產製車燈並未落入 Daimler 主張之設計專利範圍；該專利具備應撤銷事由；Daimler 拒絕授權該設計專利，構成濫用市場地位之限制競爭行為；以及 Daimler 起訴行使專利權違反誠信原則、構成專利權濫用等四大項主要抗辯，主張對於系爭專利尚未構成侵害，縱有侵害亦不應擔負侵權責任<sup>5</sup>。

智財法院審理本案後，一審判決認為系爭設計專利並不具備應撤銷事由，且帝寶公司產銷的副廠車燈已經侵害系爭專利，同時也沒有濫用市場地位違反公平交易法（下稱公平法），或是違反誠信原則、構成濫用專利權的情形出現。因此一審法

<sup>5</sup> 智慧財產法院，前揭註 2，戊、壹。

院認定帝寶公司應負系爭專利之侵權責任，判命其賠償 Daimler 3,000 萬元（利息外加），禁止銷售系爭商品，銷毀庫存商品與生產器具，但是駁回了原告登報道歉之請求<sup>6</sup>。

由於副廠車燈除了用以改裝車身外觀的特殊套件外，必須維持與原廠車燈相同的外型設計，才能和車身外觀及技術規格相互匹配，維持美觀與整體感，保持車體設計風格與視覺特色，因此副廠車燈侵害原廠擁有的設計專利可能性相當高。除了專利侵害難以否認之外，一審法官早在審理過程第一階段即已公開心證，表明系爭專利是否無效並非本案主要爭點所在<sup>7</sup>。因此這兩個爭點不在本文設定的研究範圍，將不予進一步探究。筆者對於本判決理由的分析評論，及以之為基礎的學理研究，將集中在相關市場界定、Daimler 拒絕授權有無違反競爭法以及專利權濫用等三大爭點之上。

### 三、相關市場界定

#### （一）判決見解：售後零組件市場並非獨立之本案相關市場

依公平法第 5 條規定，相關市場是指特定產品與其他產品從事競爭之區域或範圍。它是競爭法上用以釐清競爭關係、進行市場分析的基本框架，也是衡量市場力量的基準。對於售後維修用車燈銷售所處的相關市場，本案一審判決採取原告方陳志民教授意見書提出的主、後市場連動理論，認為就算車主在售後車燈市場被鎖入而無替代性選擇，但在主市場（車輛本身之銷售市場）已有充分競爭之狀態下，售後市場的鎖入效果就市場競爭而言並沒有實質意義，故可將主市場與售後市場視為同一相關市場<sup>8</sup>。依照帝寶公司提出的 2008 年學者統計資料，我國車主換購新車的週期約為 8 至 10 年，汽車市場整體僅有 3%至 5%的成長率，卻有 11 家汽車廠商分食<sup>9</sup>，

<sup>6</sup> 同上註，丁。

<sup>7</sup> 同上註，戊、參、一、第 1 段。不以主市場充分競爭為前提的主、後市場連動理論，可參見 Herbert Hovenkamp, *The Antitrust Enterprise: Principle and Execution*, 1st ed., Harvard University Press, 98-102 (2005).

<sup>8</sup> 同上註，戊、參、三、（三）、2，第 32 段。

<sup>9</sup> 葉雪美，「複合式產品售後維修零件之設計保護及免責條款的法制研究－以汽車售後維修零件為例」，*智慧財產權月刊*，第 110 期，26（2008）。依交通部公路總局統計查詢網資料顯示，2014

市場結構並不集中。陳志民教授根據交通部公路總局對各廠牌新車領牌數及專業汽車評論網站統計，認為賓士車廠在我國汽車市場的占有率約為 6%至 8%<sup>10</sup>，並不甚高。一審法院根據這些統計資料，認定我國汽車市場競爭激烈，主市場的競爭約束足以傳遞至售後市場而產生連動現象，因此兩者應該合併構成本案相關市場<sup>11</sup>。

對於耐久性商品而言，由於商品本身具有相當長的使用壽命，如果在售後市場沒有副廠零組件與原廠競爭，消費者購買主要商品後勢必面臨一定年數的鎖入情形，前述國內車主平均 8 年至 10 年才重新購車一次，即為具體例證。因此應無法主張由於國內汽車市場品牌眾多，替換容易，故車燈售後市場因缺乏競爭，導致消費者必須忍受價格上升之多年數鎖入情形，在競爭法上就無關宏旨，不具任何實質意義。因此一審法院採用的主、後市場連動理論，應非主張在主市場具有充分競爭時即可無視於售後市場之鎖入現象，毋寧係假定售後更換車燈之支出占該車型從購入到使用之整體生命週期成本比例夠高，而且車主就車燈零組件進行交易判斷所需要的相關資訊，例如更換頻率、正副廠車燈的品質與價格分布等，在車主作成購車決定時均可順利得知，故在主市場選購車輛時會將售後更換車燈所需成本全數一起納入考量，方有可能產生連動效果。此種見解未經考察個別廠牌及售後零組件之實際市場狀況，逕自一般性推定售後市場與主市場間資訊流通不致有礙，個別售後零組件更換成本占該車型購入使用之生命週期總成本比例也夠高，可以將之界定為「推定式主、後市場連動理論」。

一審法院認為帝寶公司提出的美國聯邦最高法院 **Kodak** 案判決<sup>12</sup>與吳秀明教授意見書都贊同上述理論，但事實上吳秀明教授認為：「當主產品市場有眾多品牌，即品牌間競爭（inter-brand competition）夠強、當消費者使用時必須更換次產品的頻率越高、當次產品的價格占產品總價的比例越大時，次產品縱有特殊規格，生產者也不敢任意漲價<sup>13</sup>」，此時主市場與售後市場方才屬於同一市場。本見解認為除了主

---

年至 2019 年國內小客車新車領牌數（含自用及營業用），每年約在 37.9 萬到 39.6 萬輛之間波動，<https://stat.thb.gov.tw/>，最後瀏覽日期：2020/4/8。

<sup>10</sup> 智慧財產法院，前揭註 2，戊、參、三、（三）、2，第 32 段。依交通部公路總局統計查詢網資料顯示，賓士車廠占我國小客車新車領牌數（含自用及營業用）之比例，2017 年至 2019 年每年約為 7.1%到 7.7%，<https://stat.thb.gov.tw/>，最後瀏覽日期：2020/4/8。

<sup>11</sup> 智慧財產法院，同上註，戊、參、三、（三）、2，第 32 段。

<sup>12</sup> *Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.*, 504 U.S. 451 (1992).

<sup>13</sup> 智慧財產法院，前揭註 2，戊、參、三、（三）、2，第 33 段。

市場競爭程度之外，還必須實際考察個別零組件之維修更換成本與更換頻率，方可斷定兩者是否構成單一相關市場。此處雖未提及售後市場與主市場間資訊流通是否暢通無礙，不過相較於前述推定導向之見解立場，本說應可界定為「現實導向主、後市場連動理論」。以此觀點判斷是否構成單一相關市場時，著重考察個別零組件之實際市場狀況及其於主商品選購決定時所占比重關係，評估方式及關注焦點與前述法院所採取的推定式主、後市場連動理論具有明顯差異，實不可不辨。

同樣基於「現實導向主、後市場連動理論」的觀點，楊宏暉教授意見書進一步主張，由於車輛維修與更換零組件具有偶發性及高度不確定性，車主在購車或換車時要瞭解售後市場實際狀況之資訊成本（information cost）過高，車主很難取得充分而完整的資訊，故維修成本對於購車決定並不具足夠的影響力，必須將售後市場獨立出來分別觀察<sup>14</sup>。此外，車主如果不滿意目前車款售後零組件的價格與品質，換購其他車型的轉換成本（switching cost）相對於零組件價格而言也偏高，這兩項因素在個案中可能導致主市場競爭制約無法充分傳達到售後市場，主、後市場之間無法實際產生連動關係。

針對此點，一審判決將車主區分為三種類型，其一為明知售後車燈選擇有限、價格可能較高，但仍願意購買該車型的車主；其二為購車時雖然不知售後車燈選擇有限、價格較高，但獲知之後認可這就是品牌價值的車主；其三為購車時不知售後車燈選擇有限、價格較高，獲知之後認為售後市場競爭不足，導致其消費權益受損的車主。一審法院認為將售後市場獨立界定為本案相關市場，主要乃是為了保護上述三類之中的第三類車主。判決理由在此質疑第三類車主如果著實在意售後車燈之銷售價格與可選擇性，何以不在購車時多多留意評估該車款車燈維修更換之價格與頻率？對於這群不願意投入本身資源進行評估，卻又在意售後零組件取得價格的車主，在法律上是否值得保護<sup>15</sup>？法院並且認為，如果將售後車燈市場認定為獨立市場，原告 Daimler 為了維持主、後市場的整體銷售利潤，很可能會調高主市場系爭車款之銷售價格。然而前述第一種和第二種車主未必偏好這種高汽車售價、低維修成本的銷售模式，畢竟維修頻率與維修需求因人而異。因此在競爭法上應該尊重個別

<sup>14</sup> 同上註，戊、參、三、（三）、2，第 34 段。

<sup>15</sup> 同上註。

車主的自主選擇空間，避免損害前兩類為了較低汽車售價，願意忍受較高零組件維修更換成本的品牌認同消費者<sup>16</sup>。

資訊成本是否直接影響主要產品與售後零組件市場的連動關係，在性質上屬於事實層次的問題。然而本判決在提出車主三分法之後，卻沒有舉出豐富的證據資料，從事實層面對於資訊充足與否對於主、後市場連動具有直接關係之命題進行反駁，反而跳躍切換到價值判斷層次，從結果面提出評價，主張零組件降價未必能夠達到三類型車主全體效用極大化的狀態。上述兩者無論在論理層次或是討論問題焦點，均屬迥然相異，一審判決如何能以後者否定前者，在邏輯推演上十分令人詫異。

競爭法重視的應該是保護競爭本身，藉以保護消費者整體的利益，而非保護特定競爭者或特定消費者族群。如果捨此弗由，直接跳到車主三分法，希望衡平保護第一類重視品牌、不懼零組件高價、希望買到低價全車的車主，第一類車主的利益將同樣受到損害。其原因在於，如果事實上因為購車時獲取維修零組件成本資訊困難、占車價比例低等原因，主、後市場連動性不足，構成兩個不同市場，那麼在購車市場上因為仍有多種品牌相互競爭，Daimler 的賓士車就算要拉高售價，仍然受到其他品牌競爭的抑制，無法任意調高售價。但是在售後零組市場上，Daimler 如果藉由設計專利掃除副廠競爭，此時就沒有競爭者可以抑制賓士原廠零組件的定價，只能任由其抬高維修零組件的價格。重視品牌價值的車主，既然會想要以較低價格購入全車，總是還會在意價格與成本吧？就算其主觀上不在意，如果一審法院認為車價變高對之不利，在全車價格受到市場競爭抑制的狀況下，任由零組件價格因缺乏市場競爭的節制而節節上揚，就會對於第一類車主有利了嗎？實在令人狐疑。

此外，法院此處論點其實與本判決先前主張的推定式主、後市場連動理論，具有明顯的內在矛盾。該理論強調主市場具有充分競爭時，其產品銷售與售後零組件價格之間必定具有連動關係，應屬於同一相關市場。而在一審法院提出的車主三分法之中，第一類和第二類車主購車決定比較不會受到售後市場零組件價格高低的影響，真正造成主市場與售後市場連動關係者，正是第三類車主。但是法院卻認為第三類車主是否囿於資訊成本及轉換成本過高而使得主、後市場無法產生連動，並不值得加以重視，且無須從事實面考察相關證據資料，以免損及第一、二類車主的購

<sup>16</sup> 同上註，戊、參、三、（三）、2，第 35 段。



車偏好與主觀效益。一審法院此種理由構成，在前言後語之間是否出現明顯的自我矛盾，可能也會滋生不少的懷疑問號。

事實上，一審判決提出的車主三分法，同樣以車主於購車時已經擁有足夠的資訊，可以掌握各種售後零組件之更換頻率、價格分布與品質選擇為其前提。試想如果這些資訊紛亂混雜、難以釐清，不易達到「明知」的狀態，第一類在購車時明知售後零組件價格偏高卻仍購入的車主比例就會減少。至於其他在購車時缺乏此等資訊的車主，在獲知之後是否後悔購入該車款，實際上須視各售後零組件之市場競爭狀況及價格水位而定。如果零組件價格高、選擇少、占車價比例高，第二類車主所占比例也會縮小。換言之，無論售後零組件市場為原廠把持的嚴重程度如何，均堅持獨沽一味的品牌忠誠車主，相對而言應該屬於少數。因此在法院提出的三分法之下，三種類型的購車車主分布是否平均，是否分別都占有相當比例，還是第一、二類車主相對於第三類車主而言係屬少數，實在不無疑問。尤其例如賓士汽車在我國擁有廣大的二手車市場<sup>17</sup>。二手車購入價格本就較低，售後維修成本占購車價格比例相對較高，二手車主在消費性格上又大多屬於精打細算型，屬於第三類車主的可能性偏高，更是不容忽視。價格較低的副廠零組件，若是遭到原廠以設計專利從市場上封阻殆盡，將會直接破壞二手車主打算仰賴副廠零組件進行維修保養，以便出入均有高級房車代步的高 CP 值購車養車策略。如果援用一審法院針對個別類型車主利益加以考量的評價觀點，Daimler 系爭行為對於占比較高的第三類車主造成顯著不利影響，如何能夠免於違反競爭法的指摘呢？

再者，一審判決上述見解，其根本思想係認為車輛售價與維修成本的配比，應該由全體消費者透過自由市場價格機制共同決定，不應以法律強制壓低零組件之價格。然而自由開放市場發揮效能的重要前提之一，就是消費者必須擁有足夠的交易資訊<sup>18</sup>。假若車主在作成購車決定之時，囿於資訊成本過高，無法掌握車價與維修成

---

<sup>17</sup> 根據媒體報導，國內賓士車約有三成左右乃是水貨或是外匯車，其中絕大部分都是二手車，特定車款例如 C-Class 外匯車比例甚至高達五成。如果加上原廠在臺銷售後轉賣的數量，二手車所占比例勢必更高。陳信榮，「台灣賓士 嗆聲水貨車」，中時電子報（2018/12/11），<https://www.chinatimes.com/newspapers/20181211000341-260204?chdtv>，最後瀏覽日期：2020/3/27；陳宏銘，「賓士車掛牌有蹊蹺 最賣 C 系列二手水貨多到嚇人」，蘋果即時（2018/6/1），<https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180611/1370800/>，最後瀏覽日期：2020/3/27。

<sup>18</sup> 形成完全競爭市場的前提條件之一，就是供需雙方都瞭解產品的供應狀況、價格等交易決策所需的相關資訊。亞當斯密（Adam Smith）也認為充分訊息是決定資源是否適當配置的要件。參

本的大致配比，又如何能夠認定目前該車款實際出現的這項配比，乃是業者透過自由競爭，匯集全體車主之自主決定所共同形成，應該受到尊重而免於法律干涉？實際上無論獲知之後是否反悔，售後維修成本同樣是原本對之不甚明瞭的第二類車主，在購車時希望得知的重要交易資訊，應可確定。是以縱有第一、二類車主存在，也無法以車主三分法為由，忽視事前得知維修成本對於售後零組件市場競爭的重要性，更不可能以此為由，否認資訊成本及轉換成本對於主、後市場是否連動可能造成的直接影響。

## （二）售後零組件倘若成本占比不高，應自行構成本案相關市場

本案對於相關市場界定是否正確，必須回頭檢討是否根據競爭法上普遍接受的方法論進行評估與決定。就目前各國普遍接受的市場界定方法而言，在基本原則方面，目前競爭法係以需求替代（demand substitution）為主，供給替代（supply substitution）為輔<sup>19</sup>。至於需求替代的具體分析方法，可以分為合理可替代性（reasonable interchangeability of use）分析法、交叉彈性（cross elasticity）檢測法及「假設性獨占者檢測法」（hypothetical monopolist test）<sup>20</sup>。

先從合理可替代性及供給替代這兩種界定方法來觀察，整部汽車與個別售後零組件，兩者無論在產品功能、特性、用途及價格等面向上都不相同，兩者的生產線也無法在短期間內以低成本方式相互替換，因此就這兩種分析法而言，兩者並不屬於同一相關市場。關於交叉彈性分析法，行政法院在統一維力結合案曾經根據當事人提供之文獻資料指出，系爭產品價格增加 1%，他產品需求量若增加 0.5% 以上，達到顯著水準，則屬於同一相關市場<sup>21</sup>。假設性獨占者檢測法（hypothetical monopolist

---

見張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏，經濟學：理論與實際（上冊），7 版，翰蘆圖書公司，190（2016）；莊春發，反托拉斯經濟學論集（上冊），初版，瑞興圖書公司，68、79（2002）。

<sup>19</sup> 公平交易委員會對於相關市場界定之處理原則（2015 年 3 月 6 日發布），第 3 點第 1 項；European Commission, Notice on the Definition of Relevant Market for the Purposes of Community Competition Law (97/C 372/03), paras. 13-14. 美國則是單純考慮需求替代面向，U.S. Department of Justice & the Federal Trade Commission, Horizontal Merger Guidelines, sec. 4 (2010).

<sup>20</sup> 公平會，前揭註 19，第 7 點至第 9 點；U.S. Department of Justice & the Federal Trade Commission, *supra* note 19, sec. 4.1; European Commission, *supra* note 19, para. 38.

<sup>21</sup> 臺北高等行政法院 100 年度訴字第 1226 號判決；上訴終審後，最高行政法院 102 年度判字第 500 號判決予以維持。

test) 與之類似，都是透過測量一定幅度的價格上漲背景下不同產品之間的可替代程度，來界定相關市場<sup>22</sup>。這種檢測法乃是假設市場上只有一家業者獨占供應系爭產品，測量該業者如有微幅但顯著的非暫時性價格調漲 (small but significant non-transitory increase in price, SSNIP, 通常指上漲 5%至 10%)<sup>23</sup>，其事前與事後的利潤變化情形。若此幅度的價格調漲使得該獨占業者流失太多顧客及銷售量，導致系爭產品所得利潤往下降低，代表界定的相關市場太過狹窄，市場之外還有替代性甚高的產品吸走顧客與銷售量，則必須將之納入，重新進行檢測，直到假設獨占業者顧客流失有限，漲價增加的收入足以彌補顧客流失，不致導致所獲利潤減少為止。此時所使用的市場區分，可以適切地劃分替代性較高的產品與替代性不高者，就會是通過本檢測法、應予採用的相關市場界定。

就本案而言，主、從市場連動理論主張將汽車本體及其使用過程中所有的維修服務及零組件視為單一套裝產品，消費者在購車時對其整體一起完成消費決定。因此就本案涉及的售後維修用車燈，與之具有替代關係，可以形成競爭威脅的產品，乃是其他廠牌的汽車加上維修服務及零組件之整體。因此在市場界定時需要關注的價格上漲與顧客流失，應係發生在個別維修零組件與其他廠牌的汽車銷售之間。

從本案相關事實加以觀察，Daimler 原廠系爭賓士頭燈在我國市場零售價格約 2 萬 6 千餘元，帝寶公司頭燈零售價格為 5 千至 6 千元 (均含稅)，只有原廠的四分之一到五分之一。如果吾人簡化事實，假設賓士系爭車燈平均價格為 2 萬元，運用假設性獨占者檢測法，假設獨占業者將之全面調漲 10%，平均售價從 2 萬元上漲為 2 萬 2 千元。車主在車輛維修時雖可直接察覺此一價格上漲，但是由於購車與換車成本不低，高級房車消費者不會因此換購其他車款以避開此一價格上漲。至於在銷售汽車本體 (包含維修服務及零組件) 的主市場上，假設有意購入高級房車的消費者此時可以清楚得知售後車燈的維修更換價格與頻率，但是 2 千元左右的上漲幅度，相對於賓士該車款高達 260 萬元以上的新車售價而言，根本不及千分之一，相對於新車購入與售後維修加總起來的生命週期整體成本影響更是微小，就理性之高級車

<sup>22</sup> 公平會，前揭註 19，第 9 點；European Commission, *supra* note 19, paras. 15-19; U.S. Department of Justice & the Federal Trade Commission, *supra* note 19, sec. 4.1; Gunnar Niels, Helen Jenkins & James Kavanagh, *Economics for Competition Lawyers*, 2nd ed., Oxford University Press, 30-47 (2016).

<sup>23</sup> 公平會，前揭註 19，第 9 點第 (二) 款；Gunnar Niels, Helen Jenkins & James Kavanagh, *id.* at 39-40.

車主而言應不致為此放棄該車款而選購相競爭的其他同類型車款。就假設性獨占者測試法而言，系爭車燈漲價 10% 既然無法引發消費者選購其他車款，該車燈與主市場上這些同類型車款就並非屬於同一相關市場。如果再運用交叉彈性分析法進行檢測，假設賓士車燈價格上漲 1%，從 2 萬元增加至 2 萬 2 百元，由於漲幅相對於全車價格而言實在過於渺小，有意購入賓士房車的消費者在購車時可能根本無法察覺而變更交易決定。即使能夠察覺，也很難引發全車銷售數量減少 0.5% 以上而移轉到其他廠牌或同廠牌其他車款，因此也無法認定汽車整體與個別維修零組件係處於同一相關市場。

美國聯邦最高法院在 *Eastman Kodak Co. v. Image Technical Servs., Inc.* 乙案中<sup>24</sup> 也採取交叉彈性分析法，主張主、後市場是否充分連動而構成單一相關市場，必須視其中一方漲價導致他方銷售數量下降是否達到顯著程度而定。在該案中，法院認為並無證據顯示此種交互作用已經達到不可忽視的程度。而且假若連動關係確實存在，法院認為原廠合理的銷售策略應是降低價格較低且銷量不確定的售後服務與零組件價格，以擴大主要產品本身的銷售數量，方才符合原廠利潤極大化的商業目標<sup>25</sup>。但是 *Kodak* 案與本案中之原廠製造商，卻不約而同地反其道而行。

就本案相關事證而言，譬如中國保險行業協會、中國汽車維修協會 2014 年公布研究結果指出，在海峽對岸 18 種常見的汽車品牌與車型中，賓士 C-W204 的零整比排名第一，高達 1,273%。如果將該車款所有零組件以原廠料件全部更新，所需費用可以購買 12.73 輛同型新車，比一般車款 3 倍左右的正常零整比高出 4 倍之多。Daimler 原廠售後零組件價格之高，令人咋舌<sup>26</sup>。就國內市場而言，本案系爭賓士原廠頭燈零售單隻約為 2 萬 6 千餘元，帝寶公司頭燈則為 5 千至 6 千元（均含稅），只有 Daimler 的四分之一。國內原廠與副廠車燈價格差距如此之大，不僅突顯 Daimler 原廠零組件的價格確實異常高昂，也呼應對岸對於該車款零整比遠高於其他品牌原廠零組件的調查成果。以上兩項具體事證，足以佐證賓士車款售後零組件單獨構成本案相關市場，按唯有售後市場與車輛本身構成不同市場，Daimler 方才可能運用此一特性，對於售後零組件採取如此高價的銷售策略以擴大兩市場之整體利潤。

<sup>24</sup> 504 U.S. 451 (1992).

<sup>25</sup> *Id.* at 469-472.

<sup>26</sup> 央廣網財經，「汽車維修存在暴利 奔馳 C 級全車換件費抵 12 輛新車」，中國廣播網(2014/4/11)，<https://kknews.cc/zhtw/car/xxqvog.html>，最後瀏覽日期：2020/3/31。

綜此，依照上述各種市場界定方法的檢測結果，由於車燈占整體購車及用車成本比例不高，售後車燈市場應該獨立構成本案相關市場，主、後市場之間的巨大價格差距（高零整比）也印證了此一結論。這項研究發現反映出購車市場與售後零組件市場是否具有連動關係，必須視個別廠牌及零組件的價格比例等實際狀況而定，在前述對於主、後市場關係的兩種不同觀點之中，正好支持印證了現實導向的主、後市場連動理論<sup>27</sup>。

### （三）售後零組件獨立成為相關市場的另一主因：資訊成本過高

美國聯邦最高法院在 Kodak 案認定售後市場構成獨立相關市場另一重要理由，就在於資訊成本（information cost）與轉換成本（switching cost）<sup>28</sup>。按如果將主要產品與售後零組件視為同一相關市場，消費者必須在購買主要產品將兩者視為一起購買的包裹式商品，並在最初購買主要產品時即清楚掌握從購入到報廢整個產品生命週期所需要支付的各種成本（lifecycle cost）。這牽涉到維持產品正常運作、維修與升級所需各種售後服務與零組件，其原廠與副廠之價格、品質、可取得性，以及產品各部分需要更換、維修、升級的處理次數與頻率。消費者在決定購買主要產品時，因為相關的資訊成本非常高，實在難以完整獲取這些資訊，而且很可能隨著個別消費者使用方式不同而有所差異。

就本案而言，若對賓士 E 系列 W212 型號之系爭原廠車燈，透過網際網路進行搜尋，可以發現零售價格分為有 HID 燈泡、無 HID 燈泡與更換完工價等三大類。附有 HID 燈泡之賓士原廠車燈有 15,000、25,000、26,800、33,000 元等多種零售價格，未附有 HID 燈泡者也有 4,200、5,000、6,000、10,000 元等多種不同價格。完工價則有 85,000 元連工帶料更換兩個頭燈的組合價格<sup>29</sup>。汽車維修可能需要更換的零件項目眾多，每種零組件尚有原廠與副廠產品之價格區別。單一原廠零件價格就有如上的變異度，如何能夠期待車主在購車時能夠清楚掌握，並且釐清各項零組件的更換頻

<sup>27</sup> 詳見前揭註 13 之本文前後段落。

<sup>28</sup> 504 U.S. at 473-482.

<sup>29</sup> 檢索自 B!gGo 比價網站，<https://biggo.com.tw>，最後瀏覽日期：2020/6/11。

率，將之化約為購車價格的一部分？如果不能，在判斷主、後市場是否連動而構成同一市場時，又怎麼能忽略資訊成本此項因素？

事實上，市場界定之目的在於量定市場力量，釐清在現實世界中有無足以約制該業者的限制力量存在。如果認為上述高低幅度已達 50% 的車燈零組件價格差異，在購車時意義不大，車主無須清楚掌握，僅須有大致粗略之瞭解即可。這種看法事實上代表購買其他廠牌的車輛，對於原廠車燈的市場行為不具有實質的約制力道，無法抑制其價格上漲。其背後形成的原因，一方面反映零組件占購車養車總成本比例不高，車主缺乏意願仔細瞭解售後零組件價格。另一方面則是車主遷就偏高的資訊成本，不願也無法清楚地掌握售後維修成本。此時主市場的其他品牌車輛，對於本品牌的車燈零組件並不具備足夠的競爭與替代關係，無法提供足夠的壓力限制其價格上漲，是以無法歸屬於同一相關市場。推定式的主、後市場連動理論在這種零組件價格比例偏低、資訊成本偏高的情形，就會無法有效成立。

此外，主要產品大多是耐久性消費財，本身價格較高（例如 Kodak 案的影印機、本案的賓士汽車）。消費者即使嗣後發現零組件過於昂貴，希望轉換使用不同品牌產品，轉換其他主要產品時所需要付出的成本，至少包括選擇新購買對象需要花費的時間、可能的手續費用、原產品折舊與兩者間的價差等項目，相對於維修成本而言，加總起來可能也不算低。另外從行為經濟學（behavioral economics）的角度而言，無論上述這些轉換成本是高或低，人們都傾向於保留自己原本擁有的事物，稱為稟賦效應（endowment effect）<sup>30</sup>，這更墊高了車主換車的轉換成本。綜合上述兩者，車主即使不滿意售後零組件及維修成本高昂，也經常因為轉換成本過高，陷於鎖入（lock-in）狀態而難以轉換逃脫。

資訊成本與轉換成本偏高，加上前述零組件與全車價格比例偏低等因素，充分說明了主要產品與售後零組件市場彼此間有可能缺少交互影響，無法視為同一相關市場的背後原因。在資訊成本過高，主、後市場難以連動的個案中，若是硬要將兩者合併視為同一相關市場，事實上乃是在消費者對於售後市場資訊不充足，導致低

<sup>30</sup> 2017 年諾貝爾經濟學獎得主 Richard H. Thaler 在 1985 年透過多次實驗證明，同一物品在賣方被告知的價值比買方低的情況下，成交次數不僅低於預期，賣方要價中位數還通常是買方出價中位數的 2 倍。這顯示失去財貨所帶來的痛苦程度，大約是獲得財貨帶來喜悅程度的 2 倍。這種稟賦效應的根源，一部分來自於損失規避心態（loss aversion），一方面來自人的慣性，或稱為維持現狀偏見（status quo bias）；Richard H. Thaler, *Misbehaving: The Making of Behavioural Economics*, 1st ed., Penguin Book, 152-155 (2015).

估售後維修成本的狀況下作成購車決定，造成鎖入之後，再強迫其付出較高金額購買零組件，以補貼更為偏好賓士品牌，或是將高價零組件等同於品牌價值的車主。唯有在維修成本與轉換成本資訊足夠透明的狀態下，讓本判決區分的三類車主依其偏好自主作成購車決定，才是尊重消費者選擇權，維護自由開放市場競爭的應有作法。因此主、後市場連動性實不宜以主要市場競爭程度來推定，還是應該採取現實導向的主、後市場連動理論，個案考察上述因素之後，再決定售後市場是否構成獨立之相關市場，較為適當。

## 四、拒絕授權

### （一）相關事實與可能適用法條

帝寶公司以往曾經多次請求 Daimler 將系爭設計專利授權該公司製造車燈產品，以避免侵害其專利權，Daimler 一直未予同意<sup>31</sup>。帝寶公司主張 Daimler 此種拒絕授權行為，構成公平法第 9 條第 1 款與第 4 款之濫用獨占地位，以及第 20 條第 2 款的不當差別待遇行為。從市場界定觀之，系爭賓士車款之售後車燈零組件市場假若如同本文主張，單獨構成本案相關市場，由於車燈外形都必須符合原廠設計，必然侵害系爭設計專利，須取得合法授權，Daimler 在其上游授權市場就具有獨占地位，其拒絕授權副廠實施系爭專利將造成市場競爭消失，可能構成獨占地位濫用<sup>32</sup>。但若如同一審法院判決見解，將主、後市場界定為同一市場，共同構成本案相關市場，由於 Daimler 在我國購車市場占有率（下稱市占率）約為 6%至 8%，低於公平法第 8 條第 1 款一事業市占率須達二分之一的獨占地位門檻，以及公平會實務上對於公平法第 20 條所採取的 15%市占率門檻<sup>33</sup>，就不致違反該等規定<sup>34</sup>。由於在這兩種見解之

<sup>31</sup> 智慧財產法院，前揭註 2，戊、貳、二、（四）、3。

<sup>32</sup> 帝寶公司在此尚且主張公平法第 20 條第 2 款。本款適用於具有市場力量但未至獨占地位之事業，假若如同本文主張，將售後市場認定為單獨之相關市場，Daimler 在設計專利授權市場上即具有獨占地位，應該適用第 9 條有關獨占濫用之規定。故本案應無公平法第 20 條之適用空間，在此不予贅述。

<sup>33</sup> 許麗珍，「蝦皮免運『低價利誘』違法？公平會：曾調查但未違法」，蘋果即時（2018/3/2），<https://tw.appledaily.com/new/realtime/20180322/1319853/>，最後瀏覽日期：2020/4/9。

<sup>34</sup> 智慧財產法院，前揭註 2，戊、參、三、（三）、3，第 39 段。

下，公平法第 20 條均無適用可能，本案拒絕授權行為應以是否構成獨占地位濫用較具討論價值。

## （二）可參考之違法判斷標準

就國際間目前競爭法發展現況而言，美國聯邦各個上訴法院對於拒絕授權是否違反競爭法，基本立場並不一致，就其違法性先後曾分別提出三套判斷標準，分別是以智慧財產權作為拒絕授權之正當事由，但若證明智財權並非拒絕授權之真正考量等情形，則可予推翻<sup>35</sup>；推定合法，但若權利人明知系爭智財權無效或透過欺瞞主管機關而取得權利者，仍屬違反競爭法<sup>36</sup>；以及拒絕授權在競爭法上當然合法等三種不同判斷方式<sup>37</sup>。美國各地的聯邦上訴法院各自分別遵循上述三套評估標準其中之一，長期以來一直未見彼此整合，呈現分裂局面，尚有待聯邦最高法院遇有機會親自審理此類案件，以統一法律見解<sup>38</sup>。

歐盟法院（European Court of Justice）自從 1995 年 Magill 案以來，針對拒絕授權何時構成競爭法上濫用獨占地位，則已經建立相當穩定而有條理的司法見解，足以供吾人參考。歐盟法院認為倘若智慧財產權人在授權市場中擁有獨占地位，並且具備下列例外情況（exceptional circumstances）時，構成濫用獨占地位<sup>39</sup>：

1. 拒絕授權阻止具有消費者需求的新產品出現；
2. 拒絕授予之智慧財產權能係該新產品不可或缺的生產要素，導致該新產品所處市場之競爭有完全遭到排除之虞；

<sup>35</sup> Image Technical Services v. Eastman Kodak, 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997).

<sup>36</sup> Data General v. Grumman Systems Support, 36 F.3d 1147 (1st Cir. 1994); Telecom Technical Services v. Rolm Co., 388 F.3d 820 (11th Cir. 2004).

<sup>37</sup> In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation, 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000).

<sup>38</sup> Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, Mark A. Lemley & Christopher R. Leslie, *IP and Antitrust: Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, 2nd ed., Wolters Kluwer, § 13.3d (2010) (Supp. 2013). 經分析統計 1994 年至 2008 年美國各聯邦法院對於著作權及專利拒絕授權所作判決，發現在 35 件之中有 71.43%採取前兩種判斷標準，仍舊可能違反競爭法，只有 28.57%認定拒絕授權係屬當然合法，不致違反競爭法。詳見劉威廷，美國競爭法上智慧財產拒絕授權案件之實證研究，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文，7-13、25-26（2009）。

<sup>39</sup> Judgment of 6 April 1995, RTE & ITP v Commission, C-241/91 P & C-242/91 P, EU:C:1995:98, paras. 54-56.



3. 沒有其他拒絕授權的客觀正當理由（objective justification）。

依照 2007 年歐盟初審法院（General Court）Microsoft 案判決，競爭法規範獨占地位濫用的關注焦點在於避免消費者損害（prejudice of consumers）。準此，上述 Magill 案第 1、2 點例外情況中的「新產品」要素，目的在於防免獨占濫用行為造成不利於消費者的產品生產限制，或有害於消費者的技術研發限制<sup>40</sup>。故若拒絕授權的結果，導致下游相關市場不僅單純複製性之產品無法出現，具有創新特性（innovative features）的產品也同樣受到限制，則市場上的技術研發就會受到阻礙。如果該等新功能或特性對於消費者而言確實具有重要性，例如產品可靠性、安全性與取得容易性等等，則應該認定前述「新產品」要素已經獲得滿足，並不侷限於市場上前所未有的全新產品，否則將無以遏止系爭拒絕授權所可能造成的消費者損害，無法達到獨占濫用規範所欲達到的原初目的<sup>41</sup>。

歐盟這套判斷標準並不要求被拒絕授權阻礙而未出現的新產品，必須達到一定的創作程度，或是到達可以獨立受到智慧財產權保護的地步。例如 Magill 案本身，涉及到愛爾蘭三家無線電視台拒絕將受到該國著作權保護的自身全週電視節目表，授權給 Magill 出版包含三家電視台的整週節目表<sup>42</sup>。三台電視節目表乃是單純滙整複製各台節目表而成，除非有特別的編排方式，否則因其內容可能的表達方式非常有限，節目表內容與表達方式可能符合結合原則（merger doctrine），受到著作權保護的範圍可能受到限制。但是涵括三台的整週節目表對於一般觀眾卻有極大的便利性與助益，可以事先規劃未來一週打算收看的電視節目，據以調整每天的行程及安排生活作息。三家電視台系爭拒絕授權行為，導致三台電視節目表無法出現，消費者福祉（consumer welfare）明顯增長的機會被遭到硬生生地抹殺。系爭行為即便有推促 Magill 以創新的非重製方式提供整週節目表，增加消費者福祉的可能性，整體衡量之下對於消費者福祉仍有相當程度的淨損傷。此點正是歐盟法院認定系爭行為違反競爭法的核心理由。

<sup>40</sup> Judgment of 17 September 2007, Microsoft v Commission, T-201/04, EU:T:2007:289, paras. 643, 647.

<sup>41</sup> *Id.* paras. 652-665.

<sup>42</sup> *Supra* note 39, paras. 6-10.

按當代競爭法之規範目的，乃是避免事業之限制競爭行為造成減損消費者福祉的結果<sup>43</sup>，亦即歐盟初審法院在 *Microsoft* 案指出的避免造成消費者損害。此處對於足以影響消費者福祉的利益或損害，在損害（限制競爭）層面主要考慮的是對於市場競爭的減損，但在利益（促進競爭）層面乃是不分所屬類別，廣泛考量各種足以提升消費者剩餘（consumer surplus）的因素，再評估整體而言系爭行為對於消費者福祉是否造成減損<sup>44</sup>。關於拒絕授權人受到智慧財產權保護的具體創作成果，例如 *Magill* 案受保護著作所展現的原創性，本案系爭設計專利所顯露的創作性等，都可以為消費者創造福祉，在競爭法上特別予以尊重。然而競爭法基本架構，乃係平衡考量限制競爭之危害與各種促進消費者福祉之因素，並非單面向考慮智財權保護所可能帶來的動態效率（dynamic efficiency）。倘若獨占業者系爭行為為限制競爭效應過於強烈，到達市場競爭有可能完全遭到消除，而且沒有拒絕授權客觀正當理由的程度，此時由於系爭行為在限制競爭層面上對消費者福祉所造成損害太過嚴重，超越在個案中繼續維護拒絕授權所能帶來的消費者剩餘，才有可能違反競爭法。歐盟法院從 *Magill* 案以來所建立的一貫見解，其關鍵精神正是堅持唯有在此種嚴重限制競爭之例外情況下，智財權人之拒絕授權方才構成濫用獨占地位。

### （三）一審判決見解分析

針對 *Daimler* 拒絕授權會不會阻礙新產品在市場上出現，而違背了專利法鼓勵創作、促進產業發展的精神，一審法院雖然表示關心，不過卻認定系爭產品僅在複製實施系爭專利，並未在系爭專利之上另有創作而產生另一新產品，所以本案並無比照 *Magill* 案加以審酌認定的餘地<sup>45</sup>。對此楊宏暉教授意見書指出，產品多樣化與消費者選擇自由，也是競爭法的保護目的，因此新產品要件並不要求絕對的新穎性，應該採取從寬解釋標準。本案系爭車燈與原廠車燈在價格及技術品質特徵上均有所不同，消費者對於系爭產品具有潛在需求，已可滿足新產品旨在增加消費者選擇的要件<sup>46</sup>。

<sup>43</sup> Jonathan B. Baker, *The Antitrust Paradigm: Restoring a Competitive Economy*, 1st ed., Harvard University Press, 45-46 (2019).

<sup>44</sup> *Id.*; Daniel A. Crane, *Antitrust*, 1st ed., Wolters Kluwer, 56-58 (2014).

<sup>45</sup> 智慧財產法院，前揭註 2，戊、參、三、（三）、3，第 40 段。

<sup>46</sup> 同上註，戊、參、三、（三）、3，第 41 段。

法院就此提出反駁，認為拒絕授權本是專利權可以採取的權利行使方式，因此如果認定拒絕授權有可能構成濫用獨占等市場地位，不應該採取從寬解釋。否則基於競爭同業在產品技術品質上製造略微差異，並非難事，沒有創新取得專利的競爭者不必承擔研發成本，能夠提供更有利的價格條件，祭出略有差異的產品搶奪專利權人的現有及潛在客戶。專利權人此時若因拒絕授權容易構成濫用市場地位而違反競爭法，被迫授權而無法以專利權打擊抄襲模仿的同業，將完全扼殺其從事研發創新的動機與誘因。因此本案法院認為，若要認定拒絕授權構成濫用市場地位，在新產品的創作性方面，至少必須與拒絕授權的系爭專利具有相當性，方足當之<sup>47</sup>。

判決理由要求帝寶公司系爭車燈必須具備的「創作性」，假若如同本判決其他部分<sup>48</sup>，係指作為設計專利保護要件之一的創作性<sup>49</sup>，則尚有斟酌思考的空間。按副廠車燈除了用以改變車體外觀風格的特別改裝套件外，通常在車體外觀、形狀上必須與原廠外觀匹配，才能為車主接受成為維修零組件，此亦為本判決明文肯認的被告事實主張<sup>50</sup>。在此背景下，帝寶公司系爭車燈既然難以偏離原廠賓士車燈的外觀設計，必須與之匹配，若欲創造出相較於原廠車燈在外觀設計上具有創作性，足以取得另一設計專利的新穎設計，即有相當高的困難度。在純粹的設計世界中，任何特定型態的車燈固然皆有相當幅度的外觀設計空間，然而考量市場接受度與大量製造銷售之需求，這些經濟層面的障礙已經大幅壓縮副廠車燈能夠推出新穎外觀設計，達到具有創作性地步的現實可能性。

一審法院對於 Daimler 系爭拒絕授權行為，在判決中未見深入調查瞭解其可能造成的限制競爭效果，以及帝寶公司產品是否具有創新特性及一定的消費者需求，將之從市場排除是否明顯損害消費者福祉，即逕自視同為一般仿製品。法院在此未能秉持競爭法平衡考量限制競爭不利益與促進競爭利益之基本精神，就系爭拒絕授權對於消費者福祉可能造成衝擊進行全面性之評估衡量，非常可惜。其緣由雖然可能基於法院將全車與維修零組件界定為同一市場，導致 Daimler 在此市場之上游授權市場不具有獨占地位，因而無須深究拒絕授權行為違反競爭法之例外情況是否存在。

<sup>47</sup> 同上註。

<sup>48</sup> 例如同上註，戊、參、三、(二)、5。

<sup>49</sup> 有關設計專利創作性要件之說明，請見經濟部智慧財產局，專利審查基準彙編，2018年11月1日版，第3篇第3章，3-3-14至3-3-21(2018)；謝銘洋，智慧財產權法，8版，元照出版公司，130-131(2018)；林佳瑩，設計產品的智慧財產權保護，初版，元照出版公司，144-147(2012)。

<sup>50</sup> 見智慧財產法院，前揭註2，戊、參、三、(五)、3，第66段。

惟如前文所述，依照目前各國普遍承認的市場界定方法，車燈零組件很可能應該界定為獨立之售後市場<sup>51</sup>，因此 Daimler 拒絕授權行為對市場競爭所造成的衝擊，以及將帝寶公司產品排除於市場之外是否抹殺了具有創新特性與消費者需求的相競爭產品，就有必要重新加以仔細瞭解與評估。

#### （四）本案須深入瞭解競爭損害及侵權產品有無創新特性

就本案而言，Daimler 原廠賓士車燈價格昂貴，零整比高<sup>52</sup>，國內含稅零售單價高達新台幣 2 萬 6 千餘元。帝寶公司回應消費者對於平價零組件及產品差異化的需求，以「DEPO」為其品牌，自行開發出具有「性價比高」、「價格適中」等不同於原廠產品特性之賓士車燈零組件，供應國內外售後維修市場。在訴訟過程中，帝寶公司舉出其產品不僅在外觀美感方面與 Daimler 產品相當，不分軒輊，並且已經獲得聯合國歐洲經濟執委會（ECE）測試通過，取得認證。Daimler 在中國大陸關係企業也曾多次向帝寶之子公司採購車燈零件等具體事證，反駁 Daimler 對其車燈品質及安全性不足之質疑<sup>53</sup>。

然而帝寶公司系爭車燈國內含稅零售價卻只有 5 千至 6 千元，約為 Daimler 的四分之一。此一巨大價格落差的背後原因，一方面可能因為原廠與副廠索取利潤的差異；另一方面則可能源自於原廠首先投入外觀原始設計，耗費設計成本較高，並且投入大量行銷經費塑造品牌形象。帝寶公司作為副廠僅係跟進採用相同設計，所需設計成本較低。採取價格適中、高價性比之競爭策略，並未花費太多經費在建立品牌形象及廣告宣傳等方面。然而汽車頭燈設計相當程度乃是整體車身外型設計的一環，在新車銷售時也是消費者選購考量重點之一。美觀有型的車身外觀整體設計，對於車輛售價與銷售數量而言，絕對有一定程度的推升作用。品牌形象與產品風格更是高級房車吸引消費者選購的重要項目。因此車燈外觀設計所投入的創作成本，以及整體廣告宣傳之行銷成本，其中一部分應該已從全車銷售所締造的營收利潤中獲得回報，似無充分理由完全提列反映在車燈零組件的銷售價格中。

<sup>51</sup> 詳見本文三、（二）。

<sup>52</sup> 詳見央廣網財經，前揭註 26，及該處本文說明。

<sup>53</sup> 智慧財產法院，前揭註 2，戊、貳、二、（四）、4。

除此之外，Daimler 與帝寶公司產品的價差，也有可能是很者透過研發投入，在原材料選擇、製造技術與成本控制面向上有所突破，並且將節省下來的成本直接回饋給消費者。按經濟學認為，所謂創新，包含各種能夠提升長期經濟福祉、促進動態效率的行為，乃是增進人類整體效用與福利最重要的推手之一<sup>54</sup>。是以倘若對於消費者具有重要性，足以提升消費者福祉，都是值得競爭法與智慧財產法在適用時加以考量的因素。帝寶公司產品具有的高性價比、價格適中、高產品可及性等特性，倘若來自於該公司在原材料選擇、製造技術與成本控制等面向上的創新與突破，則與上述歐盟微軟案，初審法院在判決中認為應予保護的產品可靠性、安全性與容易取得等創新特性，在性質上十分相近<sup>55</sup>，有可能足以認定符合歐盟 Magill 案以來司法見解有關例外情況要件 1 之「新產品」要素的定義。這些產品特性是否來自於帝寶公司的創新研發，還是單純反映其作為後進模仿者的低設計成本與行銷費用，依據目前公開資料尚且難以斷定，非常值得法院加以重視，發動證據調查加以釐清，俾能具體評估認定帝寶公司產品相較於 Daimler 原廠車燈是否具備有創新特性。

就歐盟 Magill 案提出的其他違法要素而言，此方面本案案情雖仍有待法院進一步調查認定，但就目前判決中所揭露事實，綜合其他公開資料加以觀察，基本上應可符合歐盟至今對於拒絕授權例外違法之各項要件要求。在例外情況要件 1 有關「消費者需求」要素方面，帝寶公司自有品牌的副廠車燈在國內外市場銷售相當成功，成果十分豐碩，2016 年國內額售總金額達到 9 億 2 千餘萬元，已經接近 10 億元大關。若以該公司 2018 年股東會年報銷售額資料，以及外界評估其車燈營收有九成來自於自有品牌，2018 年帝寶公司副廠車燈國內外銷售總金額共約 14 億 1 千餘萬元<sup>56</sup>。如果加計設在大陸的子公司產品營收，帝寶公司可以擠身世界車燈主要廠商之林。該公司和另一家國內廠商堤維西生產的車燈產品，合計在美國與歐洲售後副廠市場分

<sup>54</sup> Melissa A. Schilling, "Towards Dynamic Efficiency: Innovation and its Implications for Antitrust," *60(3) Antitrust Bulletin*, 191-192 (2015).

<sup>55</sup> Judgment of 17 September 2007, *Microsoft v Commission*, T-201/04, EU:T:2007:289, para. 652.

<sup>56</sup> 帝寶工業股份有限公司，107 年度年報，41 (2019)，[http://www.depo.com.tw/\\_i/assets/file/investora/5874dcccdd80444d4fc41cc3f5c8cbc83.pdf](http://www.depo.com.tw/_i/assets/file/investora/5874dcccdd80444d4fc41cc3f5c8cbc83.pdf)，最後瀏覽日期：2020/4/13；「車燈產業分析－帝寶(6605) v.s 大億(1521)」，財報狗網誌 (2014/7/24)，<https://statementdog.com/blog/archives/7566>，最後瀏覽日期：2020/4/13。

別拿下六成及七成的市占率<sup>57</sup>，顯示帝寶公司系爭產品確實符合當前車主的需要，擁有相當豐沛的消費者需求。

有關例外情況要件 2 系爭行為造成市場競爭完全排除之虞，由於車燈外觀除特殊改裝套件以外必須與原廠設計匹配的特性，以及 Daimler 擁有系爭車燈外觀設計專利，副廠必須取得授權方能合法生產的事實，Daimler 拒絕將系爭設計專利授權予副廠車燈供應商，將導致副廠無法繼續生產銷售原本外觀之賓士車燈零組件，僅留 Daimler 或其指定之授權製造商（original equipment supplier, OES）在此市場中生產銷售。由於授權製造商生產之零組件通常經原廠授權使用其商標，其與原廠之間不易產生市場競爭。故其拒絕授權之行為，加上嗣後行使系爭專利權，可逐步從市場中排擠帝寶公司及其他副廠零件製造商，排除原廠之主要競爭對手，封阻賓士售後零組件之市場競爭。且帝寶公司系爭副廠車燈之背面與左側面外型與原廠車燈有所不同<sup>58</sup>，帝寶公司就系爭產品在結構設計、生產技術是否有其本身之技術創新，或是透過不同的外型設計可與他款車燈共用生產模具以節省成本，均有其可能性，值得法院進一步調查瞭解。Daimler 拒絕授權系爭設計專利，不僅封阻售後車燈市場現有之競爭，也足以阻礙這些副廠業者所研發的結構設計或生產技術創新，不管對於智慧財產權本身所欲保護的創新活動，或是市場上長期的動態競爭，均有不利影響。綜此，本行為引發限制競爭之可能性已相當顯著，應可滿足歐盟本項違法要件。

再就例外情況要件 3 拒絕授權有無正當理由而言，Daimler 至今提出的理由僅有帝寶公司產品品質與安全性不佳乙項。然而該公司 DEPO 品牌之車燈零組件，既已通過聯合國歐洲經濟執委會（United Nations Economic Commission for Europe, ECE）之規範認證，且每年以 8 億元以上的經費大力投入研發<sup>59</sup>，在國內外年銷售總額可達 14 億元，綜此均顯示帝寶公司車燈產品並非欠缺安全性與品質的低劣模仿品。再者，

<sup>57</sup> 李盈逸，「台灣汽車售後服務（Aftermarket：AM）零組件產業分析」，財團法人車輛研究測試中心（2010），[https://www.artc.org.tw/chinese/03\\_service/03\\_02detail.aspx?pid=1456&nPage=1](https://www.artc.org.tw/chinese/03_service/03_02detail.aspx?pid=1456&nPage=1)，最後瀏覽日期：2020/4/13。

<sup>58</sup> 智慧財產法院，前揭註 2，戊、參、三、（一）、2，第 06 至 09 段。

<sup>59</sup> 帝寶公司 2017 與 2018 年投入研發總金額分別為 8 億 1 千 5 百餘萬元與 8 億 4 千 5 百餘萬元，占該年營業額 5.06%與 5.22%。依照帝寶公司股東會年報記載，2018 年該公司主要研發成果，包括 LED 遠近燈切換模組開發、雷射光源開發導入、無眩光遠燈模組技術導入、塑膠透鏡開發及成型技術導入、薄殼成型技術導入、智慧型頭燈尾燈先期導入等六項。帝寶工業股份有限公司，前揭註 56，2。

帝寶公司在外包裝及產品本體上均標明 DEPO 商標，並未混充他人產品，亦無導致消費者與 Daimler 車燈產品混淆誤認的可能性。即使帝寶公司產品品質或安全性出現瑕疵，車主的負評與抱怨將歸諸於帝寶公司本身，不致損害 Daimler 之商譽形象或其他權益，該公司似乎並無必要基於品質或安全理由而拒絕授權系爭設計專利。

綜上所述，一審法院對於拒絕授權之爭點並未深入調查審認，然就判決書中所述相關事實可以發現，Daimler 在上游車燈設計專利之授權市場具有獨占地位，其拒絕授權帝寶公司生產車燈之行為，足以將該公司產品排除於市場外，具有消除售後車燈市場競爭的高度可能性，且無拒絕授權之正當事由，已經符合歐盟法院 1995 年 Magill 案以來認定拒絕授權構成獨占濫用的多項例外情況要件。然而針對「新產品」此一例外違法要素，有關帝寶公司車燈有別於原廠產品之「性價比高」、「價格適中」等特性，是否來自於該公司之創新研發，抑或僅反映作為模仿者所節省之設計成本與廣告行銷費用，根據目前一審判決及其他公開資料尚難加以釐清，無法明確得知，亟待法院於訴訟程序中進一步調查審認，方能正確判斷系爭拒絕授權行為是否違反競爭法規範。

## 五、違反禁反言與誠實信用原則

### （一）相關事實及與競爭法之關連

將近 20 年前，德國政府研議修正新式樣設計相關保護法律，導入「維修免責條款」，以豁免副廠零組件對於原廠新式樣設計之侵害責任。在此過程中，德國汽車產業協會（German Association of the Automotive Industry，下稱 VDA）的主席曾於 2002 年向德國聯邦總理府（federal chancellery）遞交正式信函，表達同業共同立場<sup>60</sup>。德國聯邦政府後於 2003 年 5 月 28 日向聯邦議會（Bundestag）提出「改革新式樣設計註冊法的法律草案」。在該法案的「解決方案」說明中明白記載著：「汽車製造商明確承諾，他們不會妨礙零件市場的競爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的零件貿易商爭奪市場占有率。這個承諾同時也是確保目前市場參與者不會彼此妨礙及干擾的法律狀況的基礎。」德國聯邦議會法律委員會於 2003 年 12 月 10

<sup>60</sup> 智慧財產法院，前揭註 2，戊、貳、一、（三）、6。

日就本議案提出建議及報告，在該報告的「解決方案」說明中也再度確認：「這個草案保留目前關於保護新式樣設計的相關法律的決定，乃是建立在汽車製造商的承諾的基礎上，亦即汽車製造商承諾他們不會妨礙零件市場的競爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的零件貿易商爭奪市場占有率，以及確保目前市場參予者不會彼此妨礙及干擾<sup>61</sup>。」

基於 Daimler 等德國品牌製造商前述公開正式之共同承諾，以及 Daimler 多年來確實遵守前述承諾，並未以設計專利阻礙副廠車燈進入市場的實際作為，帝寶公司因而產生信賴，認為 Daimler 將持續履行上述承諾，不致以設計專利干預售後零組件的市場發展，故而投入大量成本與研發費用，建置生產線，生產外觀形狀與原廠匹配，但卻具有高性價比等創新特質的售後車燈產品。不料 2014 年 5 月歐盟執委會撤回有關「維修免責條款」的指令提案，Daimler 隨即背棄長期踐行的共同公開承諾，於 2014 年 10 月發函帝寶公司，主張於同年 9 月間法蘭克福車展，發現該公司生產的車燈侵害其德國專利，並且接著在德國及我國陸續以其設計專利訴請禁止帝寶公司製造及銷售系爭產品，以排除在車燈零組件所面臨的售後市場競爭<sup>62</sup>。

帝寶公司主張 Daimler 此種違背不行使專利權公開承諾與長久慣行之行為，構成足以影響交易秩序之顯失公平行為，違反公平法第 25 條，並且違反禁反言之誠實信用原則，構成專利權濫用<sup>63</sup>。被告方劉孔中、楊宏暉、楊智傑三位教授專家意見書，認為 VDA 對德國政府不行使設計專利權之承諾，縱未構成利益第三人契約，賦予副廠對原廠不行使專利權之私法上請求權，最低限度亦應形成副廠之合理信賴基礎，對於原廠構成自我拘束義務。三位教授並且認為，此種關係應可類比為標準必要專利（standard-essential patents，下稱 SEP）權利人對於標準制定組織所提出的公平、合理、無歧視之專利授權承諾（fair, reasonable, and non-discriminatory commitment，下稱 FRAND 承諾）。基於此種承諾，原廠（即專利權人）對於有意願接受符合 FRAND 授權條件的副廠不得拒絕授權，原廠授權條件在實體上也必須符合 FRAND。原廠在拒絕授權與訴請法院禁止副廠產銷系爭產品之前，對於雙方提出的授權條件是否符合 FRAND，也必須提供公平合理的事前協商機會。專利權人倘若違反上述任一基於

<sup>61</sup> 同上註，戊、參、三、（三）、4，第 43 段。

<sup>62</sup> 同上註，戊、貳、二、（四）、5 與戊、參、三、（六），第 75 段。

<sup>63</sup> 吳秀明教授意見書亦認為 Daimler 構成違反禁反言，因而違背誠實信用原則；智慧財產法院，同上註，戊、參、三、（三）、4，第 44 段。



FRAND 承諾所生之義務，均有可能違反公平法，並且違反誠信原則而構成專利權濫用<sup>64</sup>。

筆者認為違反 FRAND 承諾的專利權人構成違反競爭法，致使 FRAND 承諾具有競爭法上約制力的論理基礎，大致有二：一是 FRAND 承諾乃是標準制定組織接受特定 SEP 列入某一技術標準，使其專利權人在相關授權市場上取得獨占地位或未至獨占之其他市場地位的交換條件。專利權人倘若背棄 FRAND 承諾，乃是破壞標準制定組織為抑制其市場力量，避免出現專利挾持（patent hold-up），對其專利權行使預先設下的事前限制，因此有可能構成獨占濫用或其他市場地位濫用<sup>65</sup>。二是標準制定組織通常係由研製同類產品之競爭同業或上下游廠商所組成，其商討制定產品技術標準之行為往往構成水平競爭同業間之聯合行為，具有違反競爭法的潛在疑慮<sup>66</sup>。標準制定組織要求 SEP 專利權人作成 FRAND 授權承諾，可以抑制聯合行為所凝聚的市場力量，避免實施後造成的反競爭損害大於統一技術規格所帶來的促進競爭效應，確保對於市場競爭整體而言利大於弊，乃是標準制定此一聯合行為不致違反競爭法的必要前提條件<sup>67</sup>。是以專利權人行使此種同業聯手塑造的獨占地位或其他市場地位時，倘若違反 FRAND 承諾，將導致該 SEP 相關之標準制定行為出現原本不應出現之反競爭損害，同樣足以作為專利權人濫用獨占或其他市場地位之另一違法性基礎<sup>68</sup>。

<sup>64</sup> 參見智慧財產法院，同上註，戊、參、三、（三）、4，第 44 段。有關 FRAND 承諾之詳細討論，包括是否構成利益第三人契約，以及歐盟法院 2015 年 Huawei v. ZTE 判決所確立的事前協商義務，均可見王立達，「標準必要專利權行使之國際規範發展與比較分析—FRAND 承諾法律性質、禁制令、權利金與競爭法規制」，月旦法學，第 275 期，91-98（2018）；楊智傑，「高通行動通訊標準必要專利授權與競爭法：大陸、南韓、歐盟、美國、台灣裁罰案之比較」，公平交易季刊，第 26 卷第 2 期，49（2018）；莊弘鈺、林艾萱，「標準必要專利競爭法管制之分與合：兼論我國高通案處分」，公平交易季刊，第 27 卷第 1 期，21-22（2019）。

<sup>65</sup> 即使如此，美國聯邦 D.C. 巡迴上訴法院在 Rambus Inc. v. Federal Trade Com'n 乙案依然認為，原告必須證明標準制定組織在無 FRAND 承諾之下將捨棄該專利權人之 SEP，拒絕納入技術標準，方足以證明其違反 FRAND 承諾之行為造成反競爭損害，構成濫用獨占地位；522 F.3d 456, 463-464 (D.C. Cir. 2008)。

<sup>66</sup> 公平法第 15 條第 1 款，將「為降低成本、改良品質或增進效率，而統一商品或服務之規格或型式」列為事先須向公平會提出申請，在符合有益於整體經濟與公共利益之前提條件下可給予許可之聯合行為類型。

<sup>67</sup> A. Douglas Melamed & Carl Shapiro, "How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More Effective," 127(7) Yale Law Journal, 2128-2131 (2018).

<sup>68</sup> 王立達，前揭註 64，102-105。

就上述違法性基礎而言，如果違反 FRAND 承諾，應該適用公平法第 9 條第 1 款獨占地位濫用或是第 20 條第 2 款不當差別待遇才是。職此之故，此處三份專家意見主張適用第 25 條的關注焦點，應該與獨占地位或市場力量無關，而係針對 Daimler 偏離 VDA 代表同業所為聲明，違反對外共同承諾，構成欺罔之不公平競爭行為。本文並不否認 Daimler 背離此項承諾，有可能違反公平法第 25 條。不過 Daimler 此項行為之目的，應非透過虛假承諾與不行使權利，先騙取競爭同業入彀，投資生產副廠零組件，待至十數年之後再突然行使系爭專利權，以突襲方式重創副廠競爭者。反倒是 VDA 代表德國汽車業對外正式承諾，Daimler 接著在我國取得系爭專利之後長達 8 年不行使權利，其後該公司態度突然轉變，在我國起訴行使專利權。此種出爾反爾之前後反覆行為，應與誠實信用原則之關連性較為密切。有鑑於此，本文以下集中探討 Daimler 背棄承諾、前後反覆之行為是否違反誠實信用原則，構成專利權濫用<sup>69</sup>或權利失效。至於本行為究竟是否構成不公平競爭行為，筆者在此存而不論。

## （二）一審判決見解分析

一審判決理由認為 VDA 先前承諾乃是針對德國立法者所為，理當僅具有政治性質，並不具有法律上拘束力，其違反也不致引發任何法律效果。德國科隆地區法院 2017 年 5 月 9 日曾經就兩造當事人與本案相同之爭議案件作出判決，判決中直指 VDA 該項承諾僅具有政治性質（political character）。該案上訴之後，杜賽多夫高等法院在二審判決中引述另一份德國聯邦議會立法文件，證明該項承諾不能對副廠零組件製造商產生任何權利或法律地位。這份文件指出：如果汽車製造商未來加強保護個別零組件，並且嘗試以增加權利行使之方式影響售後市場，則立法者的介入將有其必要。根據上述證據資料及德國法院見解，本案一審法院認為縱使 VDA 代表德國汽車產業作成不行使權利的公開承諾，Daimler 等德國原廠業者在法律上依然保有行使其外觀設計保護之權利，只是立法者屆時視情形可能採取措施加以干預。換言之，VDA 此項公開承諾僅具有政治性質，並不具有任何法律拘束力，其違反也不會為原

<sup>69</sup> 我國專利法於 2011 年 12 月修正時雖然刪除第 60 條有關專利權濫用之規定，惟依該次修正之立法理由，刪除本條並非有意否定專利權濫用。按立法者認為涉及權利濫用之專利權讓與或授權行為，其於私法上是否無效，應該回歸民法相關規定，即同法第 148 條第 1 項權利濫用或第 2 項誠實信用原則加以認定，無須另外於專利法重覆規定，故刪除之。

廠專利權人帶來任何法律上的不利益，只會引發政治性的後果，亦即可能引發立法者的事後介入<sup>70</sup>。

本判決見解的問題，在於法院將全副注意力投注於 2002 年 VDA 作成的德國汽車業共同承諾，忽視了其後十餘年 Daimler 在各國持續不行使相關設計保護的既成事實。尤其是作為本案權利行使對象的我國設計專利，自從 2009 年 3 月 21 日核准公告以來<sup>71</sup>，到 2017 年 3 月 9 日 Daimler 向智慧財產法院提起本案訴訟為止<sup>72</sup>，該公司有長達 8 年時間保持靜默，持續不行使系爭專利權，容任侵權產品流通於我國市面。Daimler 對於我國系爭專利長期不行使，是否足以引發副廠業者誤信錯認其並無行使我國系爭專利之主觀意願，在一審判決中並未受到應有的重視。Daimler 在我國長期不行使系爭專利，加上先前在國外共同聲明及十餘年不行使類似權利所造成的整體誤導效果，以及在我國系爭專利上睡著所形成的新法律狀態，還有在本案中突然行使權利，對相關當事人之信賴及法秩序安定性所造成的衝擊，法院在此都應該納入考量，不應僅單純注意當初透過 VDA 所為之共同聲明。

是以就誠信原則與專利權濫用此一爭點，應將 Daimler 在我國取得系爭設計專利之後一直不行使的行為，以及 VDA 當年共同承諾與其後 Daimler 在國外的權利行使情形，整體納入評估考量，不宜割裂而僅注意其中個別發生於國外環節，方能完整觀察其行為全貌，考量相關情狀，正確判斷該公司有無違反誠實信用原則，構成專利權濫用。

### （三）違反禁反言原則，構成專利權濫用

在美國專利法上，專利權人可能因為違反衡平禁反言（equitable estoppel），導致系爭專利侵害無法尋求任何類型之法律救濟，專利侵權訴訟因此應受敗訴判決。衡平禁反言原則之具體規範內涵，乃是禁止專利權人以誤導行為暗示不會行使系爭專利權，被控侵權人因對之產生信賴，進而實施系爭專利後，專利權人卻出爾反爾，轉而對被控侵權人行使權利。美國專屬管轄專利上訴案件的聯邦巡迴上訴法院，曾經透過全院聯席判決闡釋違反衡平禁反言所必須具備的三項要素：1. 誤導性的表意行

<sup>70</sup> 智慧財產法院，前揭註 2，戊、參、三，（三）、4、第 45-47 段與（四）、第 54 段。

<sup>71</sup> 中華民國專利公報，證書號數：D128047，1（2009）；智慧財產法院，同上註，戊、貳、一、（一）。

<sup>72</sup> 智慧財產法院，同上註，戊、參、一，第 1 段。

為（包含不作為），表達無意阻礙對方實施其專利；2.對方信賴（rely on）其表意內容；3.表意人權利主張與其先前表意內容不一致，導致對方蒙受實質損害（material harm）<sup>73</sup>。該院在另案判決指出，在評估專利權人是否違反衡平禁反言之時，必須通盤考量與當事人兩造衡平（equities of the parties）有關的一切事實及證據之後，方可作成決定<sup>74</sup>。

在本案中，VDA 成立於 1901 年，Daimler 是創始成員，其董事總經理 Gustav Vischer 出任 VDA 第一任主席。Daimler 至今仍是 VDA 主要成員，VDA 現任副主席之一即來自該公司。由此觀之，VDA 對外發表之正式聲明，除非 Daimler 在內部明白表示反對，卻不敵其他會員聯手共同主張，否則 VDA 正式對外聲明應可視為包含 Daimler 在內的會員共同聲明。2002 年 VDA 代表會員正式致函德國聯邦總理府，表明不行使零組件外觀設計權利，Daimler 十餘年來信守上述承諾，未實際行使其設計專利權。隨著時間流逝，雙方無侵權訴訟之和平狀態持續存在。

就我國系爭專利而言，其取得雖非來自於前述具有誤導性之信函聲明，但 Daimler 在我國從 2009 年 3 月取得該專利以來，直至 2017 年 3 月提起本案訴訟為止，曾有長達 8 年期間沈默不行使權利，容任侵權行為發生。該公司在我國售後維護市場，面對副廠車燈產品，卻長期不行使專利權。使用系爭車燈之賓士 E-Class W212 各型車款，2009 年已經在全球（包括國內）同步上市<sup>75</sup>。此與部分技術取得專利權後，因市場尚未形成或商品化研發尚未完成，在市場上商業化利用需要等待一段時間，因此可能要經過多年以後才會提起訴訟追究侵權責任之情形，有所不同。Daimler 長期不行使系爭專利權的舉措，加上前述 VDA 當年所為的共同承諾，以及國際間該公司十數年來經常性不行使權利，就一般專利權人與主要侵權之競爭同業彼此互動關係而言，Daimler 行為整體一再傳遞主觀上無意行使權利之訊息，在副廠零組件業者心中反覆強化既有印象。前述發生於德國與國外之事件，雖然不影響系爭專利之取得，

<sup>73</sup> A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co., 960 F.2d 1020, 1041-1043 (Fed. Cir. 1992) (en banc).

<sup>74</sup> Wang Laboratories, Inc. v. Mitsubishi Electronics America, Inc., 103 F.3d 1571, 1580-1581 (Fed. Cir. 1997).

<sup>75</sup> 羅文杰，「W212 來了！全新 M. Benz E-Class 北美搶先發表」，車訊網（2009/2/4），<https://bbs.carnews.com/article/info/4566b453-4b02-11e8-8ee2-42010af00004/>；Yahoo 奇摩汽車，「賓士 W212 E-Class 二手選購大作戰」（2016/6/22），<https://autos.yahoo.com.tw/news/%E8%B3%93%E5%A3%ABw212-e-class%E4%BA%8C%E6%89%8B%E9%81%B8%E8%B3%BC%E5%A4%A7%E4%BD%9C%E6%88%B0-084600683.html>，最後瀏覽日期均為：2020/10/14。

然而對於跨國經營行銷的帝寶公司等副廠業者而言，這些國外行為一方面在其心理上引發 Daimler 無意行使權利之印象，另一方面強化國內系爭設計專利權長期不行使所造成的誤導效果，其行為整體持續營造使人誤信的誤導性訊息環境。副廠零組件業者基於此一反覆散發的訊息傳遞，錯誤相信 Daimler 已經放棄行使國內系爭設計專利，因而投資生產銷售系爭車燈，就其整體情狀而言，應已符合違反衡平禁反言所必須具備的前兩項要素。

就第三項實質損害要素而言，帝寶公司十餘年來戮力研發，投入無數產銷努力，成為股票上市公司，建立起涵蓋海內外的副廠車燈事業<sup>76</sup>。Daimler 在博取德國、歐盟等地區與副廠零組件供應商的信任，在歐盟成功打消維修免責條款之提案後，態度一百八十度轉變，陸續在德國、我國起訴禁止帝寶公司繼續產銷副廠車燈，對其賓士副廠車燈事業造成根本性衝擊。若 Daimler 在本案成功贏得勝訴，帝寶公司在我國境內必須停止生產、銷售及進出口賓士副廠車燈，本產品線勢必難以為繼。Daimler 透過長期未行使我國系爭專利等誤導行為，出爾反爾，導致帝寶公司面臨實質經營風險，藉以謀取獨占售後市場之可觀利益，在當事人之間有失衡平。就其行為整體而言，應已符合上述違反衡平禁反言之各項要素。

最高法院自從 1990 年代以來，至少已有 6 則判決將違反禁反言之權利行使行為認定為違反誠實信用原則。例如 80 年度台上字第 342 號判決中，承租人未經地主同意於土地上增建房屋，經地主通知回復原狀未果。事後地主繼續收取租金，並曾調整租金數額，待至 20 餘年後方以無權增建房屋為由終止契約。最高法院認定此種出爾反爾、前後矛盾的契約終止行為，已經違背民法第 148 條第 2 項所揭櫫的誠實信用原則。又如 98 年度台上字第 690 號判決中，最高法院認為共有人既已事先同意以抽籤方式決定分割共有物所分得之位置，在法院決定共有物分割方法後，除有意思表示無效或得撤銷之情形外，共有人不得出爾反爾，再行否認以抽籤方式所分得之位置，始符合誠信原則<sup>77</sup>。以此觀之，Daimler 本波行使設計專利之行為，同樣出爾反爾，與先前誤導行為前後矛盾，違反衡平禁反言原則，違背民法第 148 條第 2 項之誠實信用原則。

<sup>76</sup> 有關帝寶公司國內外銷售成績與研發投入，詳見帝寶工業股份有限公司，前揭註 56、59；李盈逸，前揭註 57 等處引用之文獻資料與本文段落。

<sup>77</sup> 其餘最高法院認定違反禁反言而有違誠信原則之案例，詳見陳聰富，契約自由與誠信原則，初版，元照出版公司，163-165（2015）。

誠信原則乃是法律權利行使之最高指導原則，學說上稱為「帝王條款」<sup>78</sup>，並以「權利濫用禁止」作為違反該原則之法律效果<sup>79</sup>。惟其禁止範圍應與濫用之範圍相當，避免過度禁止，更不宜輕易否定其權利本身。在具體禁止方式上，智財權利人行使具有應撤銷、廢止原因之智慧財產權，其主觀上雖無濫用之意，但與本案性質上同屬行使智財權逾越應有界限之具體事例。按本案違反禁反言原則之專利權濫用行為，乃是 Daimler 以長期不行使我國系爭專利之行為，誤導帝寶公司誤信其無意行使權利，因而設置生產線製造銷售系爭侵權產品。為救濟此種濫用行為所造成的不當結果，應可允許因誤信 Daimler 誤導行為而生產之系爭產品繼續生產下去，讓帝寶公司產品持續成為原廠在市場中之有力競爭對手，直接破除 Daimler 意欲透過出爾反爾之誤導行為排除同業競爭者之主要目標，使之無法得逞，應屬較為妥當合適之救濟方式。

基於上述理由，本文以為類似本案之專利權濫用，應該類推適用智慧財產案件審理法第 16 條對於前述情形之處理方式，判定 Daimler 於本案侵權訴訟不得對帝寶公司主張行使系爭設計專利權，該公司應受敗訴判決，容許帝寶公司繼續生產被控侵權產品，可能較為適當。這也正是美國專利法上發生專利權濫用（patent misuse）時之法律效果<sup>80</sup>。

## 六、權利失效與誠實信用原則

### （一）權利失效理論與美國法上遲誤（Laches）抗辯

權利失效理論在德國發展最早，從 1877 年此一思想開始出現以來，在實務上累積無數案例，理論體系也已經發展嚴密。日本最高法院在 1955 年以判例承認權利失

<sup>78</sup> 最高法院 101 年度台簡上字第 2 號判決；施啟揚，民法總則，6 版，自刊，361（2005）；鄭冠宇，民法總則，3 版，新學林出版公司，236（2016）；陳聰富，「臺灣民法誠信原則之實務發展」，月旦民商法雜誌，第 62 期，7（2018）。

<sup>79</sup> 誠信原則與權利濫用禁止原則之關係，學理上共有五說，學說實務均較肯定本說，稱之為通說。參見陳聰富，同上註，8；最高法院 100 年度台上字第 463 號判決。

<sup>80</sup> 即專利權無法行使（unenforceable）；U.S. Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 352 U.S. 457, 465 (1957); Senza-Gel Corp. v. Seiffhart, 803 F.2d 661, 668 n.10 (Fed. Cir. 1986); Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 493 (1942).

效理論，日本學界也肯認在該國法上有創設此一原則之必要<sup>81</sup>。就我國而言，本理論之思想首見於最高法院 56 年台上字第 1708 號判例。最高法院 61 年度台上字第 2400 號判決闡述了本理論之意義及主要要素，在我國法上開始建立此一基本原則，並且受到學界肯定<sup>82</sup>。近 50 年以來，我國權利失效相關判決數目持續增加，1990 年以後平均一年出現一個以上最高法院相關判決，至今已經形成一項具體的法律制度<sup>83</sup>。

權利失效理論之具體內涵，係指權利人在相當期間內不行使其權利（時間要素），並因其對於權利行使前後矛盾或是其他不忠實之行為造成特殊情況，足以引發義務人之正當信任（狀況要素），認為權利人已無意行使其權利，或不欲義務人履行其義務（信賴要素）。此時若權利人再行使其權利時，應該認為有違誠信原則，法院應依職權調查審認，並由義務人就有利於己之事實進行舉證，使權利人之權利受到限制而不得再為行使<sup>84</sup>。最高法院實務與學說也強調，權利失效理論係針對時效期間內權利人不符誠信原則之前後矛盾行為為目前規範上之不足，填補權利人長久不行使權利所致生法秩序不安定之缺漏，因而剝奪其權利之行使，在適用上應該慎重，以避免造成時效制度之空洞化<sup>85</sup>。

就時間要素而言，最高法院有認定 5 年間不行使和解契約給付請求權及契約違約終止權，即構成權利失效之判決實例<sup>86</sup>。也有因為雙方對於何人支付銀行貸款仍有爭執，不行使權利之期間僅 6 年，能否謂係於相當期間內不行使權利，足使義務人正當信賴權利人不欲其履行移轉房地所有權之對待給付義務，尚有疑義，因而判定尚未構成權利失效之案件<sup>87</sup>。由此可知，有關是否構成權利失效，權利人相當期間不行使權利並非唯一之構成要件，不行使權利之時間長短亦無一定標準。在時間要素

<sup>81</sup> 王澤鑑，「權利失效」，收錄於：氏著，民法學說與判例研究（一），7 版，自刊，340-343（1983）；吳從周，「民法上『權利失效理論』之繼承與發展：以拆屋還地之類型為中心」，臺大法學論叢，第 42 卷第 4 期，1239（2013）。

<sup>82</sup> 王澤鑑，同上註。當時僅以權利濫用，有違誠信原則稱之，及至最高法院 72 年度台上字第 2673 號判決，實務上才開始使用「權利失效」此一用語；吳從周，同上註，1240。

<sup>83</sup> 吳從周，同上註，1212-1216、1268-1325。

<sup>84</sup> 最高法院 72 年度台上字第 2673 號、88 年度台北字第 497 號、最高法院 97 年度台上字第 950 號、102 年度台北字第 1732 號等判決，亦可見陳聰富，前揭註 77，160；吳從周，同上註，1229-1233、1240-1242。

<sup>85</sup> 最高法院 103 年度台上字第 854 判決，王澤鑑，前揭註 81，339；吳從周，同上註，1237-1238。

<sup>86</sup> 最高法院 94 年度台上字第 2001 號、100 年度台上字第 445 號判決。

<sup>87</sup> 最高法院 103 年度台上字第 854 判決。

之外，法院一方面必須考量狀況要素，依照一般社會通念，針對權利人之行為整體進行評價，判斷在客觀上對於權利行使是否不忠實，是否可以看出其已無意願主張系爭權利，足以因而使義務人產生信任。另一方面也必須同時考量信賴要素，考察義務人有無因為信賴權利人將不行使權利，而有值得保護的信賴投資，例如處分其財產等。以上三項要素在個案中必須全數齊備，法院方可認定構成權利失效<sup>88</sup>。

在美國法上，對於專利權人於相當期間內不起訴行使損害賠償請求權，被控侵權人可以主張遲誤（laches）。假若主張成功，專利權人就該侵權行為就不得請求任何損害賠償。此一制度可以作為我國權利失效理論適用於專利侵權案件之參考對象，在時間要素的評估認定等方面提供有用協助。美國專利侵權訴訟的遲誤抗辯，乃是法院基於衡平法（equity）相關原則，透過案例逐步形成，共有兩項構成要件<sup>89</sup>：

1. 從原告得知或合理可得而知被告侵權之時起算，原告提起專利侵權訴訟有不合理且無理由之遲延；
2. 被控侵權人因為上述遲延，受到實質不利益之影響（material prejudice）或損害。

美國專利法上損害賠償請求權之消滅時效為專利權侵害發生時起 6 年，在此期間之內必須提起侵權訴訟或反訴<sup>90</sup>。如果專利侵權行為持續存在且造成損害，對於發生早於起訴時 6 年以上的損害，都因為罹於消滅時效，無法向被控侵權人請求。美國法院以此消滅時效作為遲誤抗辯的參考標準，透過案例法形成了可推翻的遲誤推定。專利權人如果在侵權行為發生後超過 6 年才提起侵權訴訟，推定其已經滿足遲誤抗辯上述兩項構成要件。此時舉證負擔移轉到原告身上，專利權人必須舉證證明上述構成要件中任何一項並不存在，才能夠成功推翻此一推定，請求損害賠償<sup>91</sup>。

對於遲延時間低於 6 年的專利侵權訴訟，聯邦最高法院 2017 年以違背立法者制定時效消滅期間之意旨，有法院凌駕於國會之上的嫌疑，基於權力分立原則，判定遲延期間低於 6 年之專利侵權訴訟，被控侵權人不得主張遲誤抗辯<sup>92</sup>。因此目前美國提起專利訴訟距離侵權發生至少須達 6 年以上，才能構成遲誤抗辯。然若專利權人

<sup>88</sup> 吳從周，前揭註 81，1232-1234；最高法院 102 年度台上字第 1932 號判決。

<sup>89</sup> A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co., 960 F.2d 1020, 1028 (Fed. Cir. 1992) (en banc).

<sup>90</sup> 35 U.S.C. § 286.

<sup>91</sup> A.C. Aukerman Co., 960 F.2d at 1034-1036.

<sup>92</sup> SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, 137 S.Ct. 954, 959-961 (2017).



果真遲延起訴達 6 年以上，在案例法形成的遲誤推定之下，被控侵權人成功主張遲誤抗辯的可能性就相當高。雖然本抗辯現行的最低起訴遲延期間已經與消滅時效之時效期間合而為一，但是兩者的構成要件與法律效果仍然有所不同。主張消滅時效僅須單純滿足時效期間，無須考量上述遲誤抗辯之額外構成要件。罹於時效所生之法律效果，乃是距離起訴時 6 年以前因為侵權所受損害，已經無法請求被控侵權人賠償。但是專利權人倘若無法推翻不合理、無理由、實質不利影響等構成要件推定，一旦滿足遲誤抗辯，還必須面臨額外的法律效果，也就是因系爭侵權行為所受全部損害，包括起訴前 6 年之內所發生損害，都不得請求賠償。

美國遲誤抗辯有關遲延起訴期間之司法案例發展，對於權利失效理論時間要素中有關不行使權利之相當時間如何加以認定，具有重要的啟示作用。權利失效乃是用以補充消滅時效規定之獨立法律制度，兩者同樣源自於誠實信用原則，在性質上具有共通性與互補性。鑑於此一共同基礎與制度定位，權利失效所要求不行使權利之相當期間，在學說及實務上皆承認不需要長於消滅時效期間，以便發揮補充時效制度之功能<sup>93</sup>。是以無論法院對於個案雙方可非難性與可保護性之分析評估結果為何，對於怠於行使權利之期間，都應該以同一權利之消滅時效期間作為底限，並無理由要求長於此一期間。

我國專利法第 96 條第 6 項規定，專利權侵害的損害賠償請求權，自權利人知有損害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅；自行為時起逾 10 年者，亦同。此一時效規定，代表立法者對於此種情況下何種長度的怠於行使權利有違誠信原則，所為之具體評估與判斷，對於權利失效需要經歷的不行使權利期間，不啻提供了第一線的價值判斷與指引。如果專利權人怠於行使權利的期間僅有 2 年，由於時間不算長，應該還不致於引發義務人對於權利人不行使權利的信賴，也稱不上不合理地怠於行使權利。然而倘專利權人明知或可得而知專利權遭受侵害，但在侵害發生之後將近 10 年均未行使其權利，而且沒有合理事由存在，另外還有前後矛盾等足以使義務人認為其已放棄行使權利的行為出現，在上述時效期間作為判斷底限的背景下，應可認為已經有違誠實信用，發生權利失效，不可再行使損害賠償請求權。

至於侵害除去及侵害防止請求權，雖然不在前述專利侵害特別時效規定範圍之內，然而在個案中如果權利失效其他要素都已經具備，例如權利人對於權利行使有

<sup>93</sup> 最高法院 103 年度台上字第 854 號判決；吳從周，前揭註 81，1231。

不忠實行為，導致義務人信任而作出信賴投資等情形，就將近 10 年之不行使權利而言，時間已經相當漫長，在等待過程中義務人反覆強化對於權利人不欲行使之信賴，應該也已違反誠信原則。況且權利失效理論之目的與功能本即在於填補時效規範有所不及之處，不宜僅因相對應之時效規定內容有異，而否定該等權利不能淪為失效。

## （二）系爭專利是否構成權利失效？

本案系爭設計專利於 2008 年 4 月 23 日在我國提出申請，主張在德國提出申請之 2007 年 10 月 23 日為國際優先權日，專利權期間自 2009 年 3 月 21 日核准公告日起至 2023 年 4 月 22 日止<sup>94</sup>。Daimler 在 2017 年 3 月 9 日向智慧財產法院提起本案訴訟<sup>95</sup>，倘若在起訴前未曾對帝寶公司以其他方式行使專利權，距離該公司取得系爭專利權已經有將近 8 年時間未曾行使權利。如果將該公司在德國就系爭車燈設計之權利行使一併納入觀察，Daimler 在 2014 年 10 月曾經發函帝寶公司，主張其產銷之車燈侵害該公司德國專利，接著在德國提起侵權訴訟，由此算來該公司不行使權利之期間只有 5 年多，尚不甚長，且在本案起訴前已經終結，系爭專利應不致有發生權利失效之虞。惟倘若嚴守屬地主義之立場<sup>96</sup>，將前述發生於德國之權利行使完全侷限於德國，與我國系爭專利兩相隔絕，則本案涉及之不行使權利期間已經長達 8 年，即有必要進一步檢視是否符合發生權利失效之各項要素。

在本案中，VDA 當初向德國聯邦總理府遞交聲明信，其承諾內容包含不行使外觀設計保護，不以之干擾妨礙零組件市場競爭，不僅並未限定僅指德國境內，且已為世界各大副廠零組件製造商所熟知，誤導效果早已超出該國國境之外。況且我國作為德國市場上零組件原始生產國之一，權利人在我國行使系爭專利禁止製造車燈，對於德國零組件市場競爭必然造成干預及阻礙<sup>97</sup>，應該同樣落入上述承諾不為的

<sup>94</sup> 中華民國專利公報，證書號數：D128047，1（2009）；智慧財產法院，前揭註 2，戊、貳、一、（一）；中華民國專利資訊檢索系統，權利異動查詢，<https://twpat3.tipo.gov.tw/tipotwoc/tipotwlkm?@/@0.4239410770228753>，最後瀏覽日期：2020/10/14。

<sup>95</sup> 智慧財產法院，同上註，戊、參、一，第 1 段。

<sup>96</sup> 有關專利屬地主義，可以參見專利法第 59 條第 3 款至第 6 款，以及智慧財產法院，同上註，戊、參、三、（六），第 74 段有關消滅時效起算事由之認定。

<sup>97</sup> 例如帝寶公司本身在國內設有鹿港、新營、彰濱 3 個車燈生產工廠，嘉義廠預定 2020 年完工，中國子公司則另外設有生產工廠；帝寶公司網站，[http://www.depo.com.tw/company\\_tw\\_3.php](http://www.depo.com.tw/company_tw_3.php)，最後瀏覽日期：2020/4/26。

範圍之內。此外，在 VDA 共同聲明之後，Daimler 一直保持低調不行使權利之狀態，直至本案才在我國開始行使系爭專利，該公司對於權利不忠實之前後矛盾行為，實際發生於我國境內，足以引發副廠業者對其不欲行使權利之信任。雖然如此，就本案而言，VDA 向德國總理府提出不行使權利之承諾，發生在本案系爭專利權取得之前，是否可以將之納入系爭設計專利權利失效之考量範圍，不無疑問。倘若可以，則應具備權利失效中之狀況要素。再者，國內副廠車燈產業近年來發展迅速，成為美國及歐洲售後市場重要供應商<sup>98</sup>，具有顯著之信賴投資，亦應滿足權利失效之義務人信賴要素。

最後在時間要素方面，本案 Daimler 未行使權利之期間雖未達到 10 年之損害賠償請求權消滅時效，但也已長達 8 年。徵諸我國權利失效理論主要功能在於補充時效制度之不足，且較單純不行使權利之時效消滅多出狀況要素與信賴要素兩項構成要件之要求，因此自然不宜硬性要求必須滿足時效消滅期間。美國聯邦最高法院 2017 年 SCA Hygiene 案雖然認為構成遲誤抗辯之怠於行使權利期間不應短於時效消滅期間<sup>99</sup>，惟美國專利法上遲誤抗辯之構成要件比起權利失效理論要來得少，且前揭判決明白肯認遲誤抗辯主要係在無時效規定處扮演類似消滅時效之功能<sup>100</sup>，與我國權利失效理論與時效規定兩者并行不悖，旨在針對時效尚未消滅但已違反誠信之怠於行使權利加以規範，兩者功能定位並不相同，無法完全比附援引。

本案主張權利失效之最大困難，厥為如何有效證明 Daimler 在本案起訴之前，即已知悉帝寶公司在我國境內產製銷售侵害系爭專利之車燈產品。就雙方當事人一審有關消滅時效抗辯之攻防狀況來觀察，帝寶公司似乎無法有效證明此點<sup>101</sup>。就事理而言，固然 2014 年 10 月 Daimler 發函帝寶公司，主張其產品侵害系爭設計之德國專利，由於帝寶公司產品之製造地位於我國，中國子公司亦有類似生產設施，Daimler 應已得知在我國也有其指稱之侵害本案系爭專利情事。然而本於專利屬地主義，此種主張可能容有一定程度之爭論空間，能否在訴訟上獲得有效確立，仍在未定之天。

根據上述分析，Daimler 怠於行使系爭專利之行為雖有可能構成權利失效，不過尚且難以斷定。倘若確實構成權利失效，Daimler 在本案訴訟中應不得行使其專利權。

<sup>98</sup> 參見李盈逸，前揭註 57，前後之本文說明。

<sup>99</sup> SCA Hygiene Products Aktiebolag v. First Quality Baby Products, 137 S.Ct. 954 (2017).

<sup>100</sup> *Id.* at 961.

<sup>101</sup> 智慧財產法院，前揭註 2，戊、參、三、（六），第 73 至 78 段。

除了損害賠償、侵害除去及侵害防止請求權，Daimler 在本案尚且主張民法第 177 條第 2 項不法無因管理及第 179 條、第 197 條不當得利之規定作為備位法律依據，同樣請求帝寶公司給付銷售侵權車燈所得利益<sup>102</sup>。事實上，專利法第 97 條第 2 款以被控侵權人因侵權行為所得利益作為損害賠償數額之計算方式，忽視了損害賠償原本以被害人總財產在有侵權事故與無侵權事故下所生之差額為其上限，假若被害人原先並無計畫將該權利作如何之使用，侵權人因該使用所生之利益即非被害人所受損害<sup>103</sup>。因此該款損害賠償數額之計算方式，在學理上認為其理論基礎並非來自於損害賠償，而應是不法無因管理或是不當得利<sup>104</sup>。是以該款損害賠償請求權倘若因為罹於專利法 96 條第 6 項所規定之短期時效，或是因為長期不行使，且有使被控侵權人信賴權利人不欲行使其權利之行為，導致發生權利失效之情形，則作為本款賠償規定理論基礎的不法無因管理或是不當得利請求權，與該規定僅外形相異但內在本質相同，理應同時罹於時效或是發生權利失效而無法行使<sup>105</sup>，方不致為不同條文表象差異所惑，而能切合其性質，得事理之平。

## 七、結論

本文採取現實導向的主、後市場連動理論，認為車燈售後維修支出占車輛整體價值及支出比例不高，且消費者掌握售後車燈價格及更換頻率的資訊成本過高，在購車時難以將車燈價格反應在購車決定上，車燈零組件本身應該構成獨立之售後市場，並非與汽車整車銷售處於同一相關市場。Daimler 就系爭車燈外形擁有設計專利，卻拒絕授權帝寶公司合法生產，危及該公司及其他副廠產品可否繼續於售後市場與原廠競爭，有可能構成濫用 Daimler 於車燈外形授權市場上之獨占地位而違反競爭

<sup>102</sup> 智慧財產法院，前揭註 2，戊、貳、一、(六)、1。

<sup>103</sup> 此乃德國通說，亦為我國學說實務一般接受之標準，稱為利益說或差額說；曾世雄、詹森林，損害賠償法原理，2 版，新學林出版公司，139-153（2005）。

<sup>104</sup> 黃銘傑，「專利法第 85 條第 12 項第 2 款以『侵害行為所得之利益』計算損害規定之法律定位、功能與適用－評最高法院 97 年度台上字第 227 號判決」，收錄於：氏著，競爭法與智慧產法之交會－相生與相剋之間，2 版，元照出版公司，628-633（2009）；葉新民，「由專利侵害案件重新省思損害的概念－以智慧財產法院 106 年度民專訴字第 44 號民事判決為例」，月旦裁判時報，第 87 期，23-28（2019）；葉新民，「由國碩案論專利侵權不當得利之雙重意義－以民法第 197 條第 2 項的自有規範內容為中心」，萬國法律，第 224 期，23-28（2019）。

<sup>105</sup> 類似見解，請見最高法院 100 年度台上字第 1274 號民事判決（以不當得利返還請求權請求相當於「租金」之利益，也應適用租金之 5 年消滅時效）。

法。惟就帝寶公司車燈與原廠產品之差異，亦即價格適中及高性價比等兩項特點，是否來自於該公司之研發創新，符合歐盟認定拒絕授權行為例外違法情況中之「新產品」要件，目前依照一審判決及可取得之公開資料，尚難加以斷定。期盼法院充分運用訴訟程序，對此詳加調查審認，俾能釐清 Daimler 拒絕授權系爭設計專利，是否應負違反競爭法之法律責任。

2002 年 VDA 代表包含 Daimler 在內的德國汽車業對該國聯邦總理府遞交聲明信函，公開表示不會對於副廠零組件製造商行使外觀設計保護，2009 年 Daimler 於我國取得系爭專利後，也有 8 年未曾行使其權利，卻在 2017 年突然提起本案侵權訴訟，其先前共同承諾及在我國長期怠於行使權利之行為，具有誤導效果且引發副廠業者的信賴與大舉投資製造，違反禁反言與誠實信用原則，構成應禁止之專利權濫用。此外，該公司系爭設計專利權有將近 8 年未予行使，和上述承諾共同表現出不欲行使權利之態度，並且引發帝寶公司之信任，有可能已經符合權利失效理論的三項要素，導致無法行使系爭專利權。不過上述在國外提出的承諾，發生在 Daimler 取得系爭設計專利權之前，帝寶公司在本案一審過程中似又無法有效證明 Daimler 早在本次訴訟發動之前，即已知悉該公司侵害我國系爭專利。權利失效理論究竟是否能夠適用於本案，還有相當高的不確定性。

藉由對於 Daimler 與帝寶公司車燈設計專利侵權訴訟一審判決之分析與評論，本文對於售後市場界定、拒絕授權行為、禁反言與專利權濫用，以及權利失效等四大智財保護與市場競爭交錯爭點，進行深入的學理探討和判決理由檢視剖析。冀望對於這些議題的深刻反省，對於相關學術討論與法律實務運作能夠作出貢獻，並且有幸激發學術社群進一步的研究興趣，促成更多具有洞察力的新穎研究成果次第出現。

## 參考文獻

### 中文部分

- 王立達，「標準必要專利權行使之國際規範發展與比較分析－FRAND 承諾法律性質、禁制令、權利金與競爭法規制」，月旦法學，第 275 期（2018）。
- 王澤鑑，「權利失效」，收錄於：氏著，民法學說與判例研究（一），7 版，自刊（1983）。
- 吳從周，「民法上『權利失效理論』之繼受與發展：以拆屋還地之類型為中心」，臺大法學論叢，第 42 卷第 4 期（2013）。
- 林佳瑩，設計產品的智慧財產權保護，初版，元照出版公司（2012）。
- 施啟揚，民法總則，6 版，自刊（2005）。
- 張清溪、許嘉棟、劉鶯釧、吳聰敏，經濟學：理論與實際（上冊），7 版，翰蘆圖書公司（2016）。
- 莊春發，反托拉斯經濟學論集（上冊），初版，瑞興圖書公司（2002）。
- 莊弘鈺、林艾萱，「標準必要專利競爭法管制之分與合：兼論我國高通案處分」，公平交易季刊，第 27 卷第 1 期（2019）。
- 陳聰富，契約自由與誠信原則，初版，元照出版公司（2015）。
- 陳聰富，「臺灣民法誠信原則之實務發展」，月旦民商法雜誌，第 62 期（2018）。
- 曾世雄、詹森林，損害賠償法原理，2 版，新學林出版公司（2005）。
- 黃銘傑，「專利法第 85 條第 12 項第 2 款以『侵害行為所得之利益』計算損害規定之法律定位、功能與適用－評最高法院 97 年度台上字第 227 號判決」，收錄於：氏著，競爭法與智慧產法之交會－相生與相剋之間，2 版，元照出版公司（2009）。
- 經濟部智慧財產局，專利審查基準彙編，2018 年 11 月 1 日版，經濟部智慧財產局（2018）。
- 楊智傑，「高通行動通訊標準必要專利授權與競爭法：大陸、南韓、歐盟、美國、台灣裁罰案之比較」，公平交易季刊，第 26 卷第 2 期（2018）。
- 葉雪美，「複合式產品售後維修零件之設計保護及免責條款的法制研究－以汽車售後維修零件為例」，智慧財產權月刊，第 110 期（2008）。

葉新民，「由國碩案論專利侵權不當得利之雙重意義－以民法第 197 條第 2 項的自有規範內容為中心」，萬國法律，第 224 期（2019）。

葉新民，「由專利侵害案件重新省思損害的概念－以智慧財產法院 106 年度民專訴字第 44 號民事判決為例」，月旦裁判時報，第 87 期（2019）。

劉威廷，美國競爭法上智慧財產拒絕授權案件之實證研究，國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文（2009）。

鄭冠宇，民法總則，3 版，新學林出版公司（2016）。

謝銘洋，智慧財產權法，8 版，元照出版公司（2018）。

## 外文部分

Baker, Jonathan B., *The Antitrust Paradigm: Restoring a Competitive Economy*, 1st ed., Harvard University Press (2019).

Borenstein, Severin, MacKie-Mason, Jeffrey K. & Netz, Janet S., “Antitrust Policy in Aftermarkets,” *63(2) Antitrust Law Journal* (1995).

Crane, Daniel A., *Antitrust*, 1st ed., Wolters Kluwer (2014).

Gleklen, Jonathan I., “The ISO Litigation Legacy of Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services: Twenty Years and Not Much to Show for It,” *27(1) Antitrust* (2012).

Hovenkamp, Herbert, *The Antitrust Enterprise: Principle and Execution*, 1st ed., Harvard University Press (2005).

Hovenkamp, Herbert, Janis, Mark D., Lemley, Mark A. & Leslie, Christopher R., *IP and Antitrust: Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, 2nd ed., Wolters Kluwer (2010) (Supp. 2013).

Melamed, A. Douglas & Shapiro, Carl, “How Antitrust Law Can Make FRAND Commitments More Effective,” *127(7) Yale Law Journal* (2018).

Niels, Gunnar, Jenkins, Helen & Kavanagh, James, *Economics for Competition Lawyers*, 2nd ed., Oxford University Press (2016).

Schilling, Melissa A., “Towards Dynamic Efficiency: Innovation and its Implications for Antitrust,” *60(3) Antitrust Bulletin* (2015).

Thaler, Richard H., *Misbehaving: The Making of Behavioural Economics*, 1st ed., Penguin Book (2015).



**An Assessment of the Refusal to License on Aftermarkets from a Competition Law Perspective and the Principle of Good Faith: A Critical Analysis of the First Instance Judgment of the Intellectual Property Court Regarding the Mercedes-Benz Headlamp Design Patent Infringement**

Wang, Richard Li-Dar \*

**Abstract**

Through an examination of the Intellectual Property Court's first instance judgment on Daimler v. Depo, a design patent infringement case concerning automobile headlamps, this paper explores key issues at the intersection between competition law and patents, including the market definition for repair parts, the refusal to license, equitable estoppel, Verwirkung, and laches. The author finds that repairing headlamps should constitute a relevant market in its own right, that is, an aftermarket. Daimler possesses a design patent over the exterior design of the headlamp which is at issue in the present case. Hence it enjoys a monopoly in the upstream licensing market of the lamp, yet refuses to license Depo to produce them. In this way, Daimler excludes lamp products possibly with innovative features from the market, injures competition, and therefore its actions might constitute illegal monopolization. The court should investigate relevant facts and consider this possibility carefully in the follow-up proceedings of this litigation. In 2002, VDA delivered a letter to the German federal chancellery on behalf of the German automobile industry, expressing that they would not enforce the legal protection of their exterior design against aftermarket repair parts manufacturers. Daimler has not enforced the patent at issue for almost 8 years since it was granted in Taiwan in 2009. In the aftermath, Daimler suddenly initiated this infringement lawsuit against DEPO. The VDA letter and long-time non-enforcement are misleading, and trigger the trust and investment of repair parts manufacturers. Daimler was in violation of equitable estoppel and the principle of good faith, hence constituting patent misuse. In addition, the fact of the long-time non-enforcement of the patent at issue, combined with the VDA letter, conveys a not-care-for-enforcement attitude on the side of Daimler. That appearance generates the

trust and investment at the end of repair parts manufacturers, which in its entirety may also contravene the principle of good faith and lead to Verwirkung, which in turn makes the patent unenforceable. Since a couple of key facts occurred in foreign countries, arguably connecting to local counterparts instead of the patent at issue in Taiwan, the conclusion of the last point is not so certain.

**Keywords:** Relevant Market, Part and Component, Refusal to Deal, Equitable Estoppel  
Verwirkung, Laches.