

《公平交易季刊》

第 25 卷第 1 期 (106/1)，頁 1-36

◎公平交易委員會

基於競爭考量之強制授權 －兼談競爭法與專利法之競合

楊宏暉*

摘要

競爭與專利保護具有密切的緊張關係，但同具鼓勵創新之旨，為調和競爭與專利，法律上設有強制授權制度，專利法第 87 條第 2 項第 3 款規定專利權人有反競爭之情事，經法院判決或公平交易委員會處分者，得申請強制授權，由智慧財產局就有無授權必要性作出判斷；而公平法第 40 條之命必要更正處分，亦可得出強制授權，此時由公平會進行判斷，主管機關的不同，是兩法間的主要差異，雖可能產生認定不一的潛在衝突，但若能透過適當的協商程序，問題也許不大。不管是公平會或智慧財產局的公法上授權處分，或是私法上的強制授權請求權，都具有向後效力，從而，侵權人若在獲得授權前，即已從事實施行為者，將無法避免侵權訴訟的發生，但若侵權人得在訴訟上主張強制授權抗辯，透過擬制授權契約的締結與誠信原則，即可有效並提前獲得保護。

關鍵詞：強制授權、拒絕授權、獨占濫用、差別待遇、強制授權抗辯、擬制契約、專利濫用

投稿日期：105 年 9 月 22 日

審查通過日期：105 年 12 月 22 日

* 國立中正大學法律學系專任副教授，國立政治大學法學博士。本文曾發表於台灣公平交易法學會 105 年度第 1 次學術研討會，後再修改而成，感謝與會學者和與談人汪漢卿法官及馮達發律師提供之專業意見，以及匿名審查人的寶貴建議，謹此致謝，惟一切文責仍由作者本人自負。

一、前言

專利的制度，在於提供一定期間的專屬權保護，藉以鼓勵創新、促進產業發展，而競爭法則是為維護市場競爭的自由與公平，促進經濟的發展與繁榮。壟斷與競爭，乍看之下，似有衝突，實則二者係追求同一目的，即鼓勵創新、增進效率及消費者福祉，此為現今針對兩法關係的普遍看法。然而，為了調和兩法的適用，專利法上設有「強制授權」(compulsory license, Zwangslizenz) 制度，為了一定公益而退縮專利權的保護，其中，競爭的維護就是其中一款事由。而公平交易法（下稱公平法）對於違法之行為，設有相關的責任規定，除了刑事責任之外，還包括行政責任與民事責任，雖然無強制授權的明文，但仍可能從相關的違法效果中導出。從而兩法的競合處理，便可能成為待討論的議題。

所謂強制授權，係指主管機關或法院經被授權人申請或依職權，未經專利權人同意，而准予其得以實施該專利技術，又可稱作「非自願性授權」或「特許實施」。由於強制授權的結果，對於專利權人的權利，限制極強，故法律規定將之局限在少數特定之必要情形上，如因應國家緊急危難或重大緊急情況、增進公益之非營利實施。上開違反公平法規定而能得出強制授權者，兩法都設有相關規定，並以違反公平法作為共通要件，實務上也曾發生過 CD-R 專利授權爭議，包括獨占濫用的違反與因此衍生之強制授權申請，這個議題不是抽象的教科書案例，而是具體活生生的實例，足以提供一番省思。

本文先從競爭法與專利法的關係談起，次而論述專利權保護與強制授權制度，理論上，現行法以強制授權方式救濟反競爭結果的可能途徑有二：公法管道與私法管道。雖然公平法不像專利法設有強制授權的明文規定，但還是可從違法行為的救濟效果上，導出強制授權的可能性，而以公平交易委員會（下稱公平會）之命必要更正措施處分作為依據，往往是經由擬被授權事業的檢舉發動之，其同時也可以公平會之處分依專利法規定向智財局申請強制授權；後者則是由擬被授權事業直接提起民事訴訟，透過公平法上的不作為請求權或損害賠償請求權，訴請法院核准之，或是依據法院判決向智財局申請強制授權。然而，不管是公法上或私法上的強制授權，都有一個共通的前提，即是專利權人的行為違反公平法，這點不管是公平會的強制授權處分、法院的強制授權判決、或是智財局的強制授權處分，都是必要的，

這部分國內已有不少文獻觸及之¹，故本文僅是附帶提及，而將重點放在智財局跟公平會的權限分工上，處理兩法間的競合問題，試圖找出最佳的解決方法。其次，則是論述「強制授權抗辯」(Zwangslizenzinwand) 議題，這部分的討論，在國內目前雖尚屬新穎，但也已有相關文獻觸及之²，從而，本文也只是將其理論精要進行簡單的匯整。最後，則是將問題延伸至「強制授權請求權」(Anspruch auf Zwangslizenz) 上，這部分的討論，雖國內有些文獻約略提到³，但目前尚未有深入的研究，從而，本文藉此發表個人淺顯看法，至於實務上是否可行，容待後續觀察。據此，本文定位為對違反競爭法而生之所有可能的強制授權途徑的總整理，期使讀者能有全面的鳥瞰與瞭解。另外，在本文研究範圍上，係以德國法的討論為主，蓋因其立法體例與我國較為接近，而且有相關經驗可供參考，以資借鏡學習。

二、競爭法與專利法之關係

提供專利權保護係為鼓勵發明創新(參照專利法第1條)，由專利權人取得經營其發明的獨占權，作為鼓勵創新活動的誘因，蓋技術研發係一項高成本的活動，而技術發明又是具有「公共財」(public goods)性質的無體財產，若缺少專屬權的保護，其他人即可很容易地模仿及搭便車，導致發明者因經濟利益的侵蝕而使研發成本難以回收，故透過對特定技術發明於一定保護期間的壟斷，讓發明人得以內部化搭便車行為的外部成本，鼓勵創新以促進產業的升級與發展⁴。據此，專利法之目的即在於鼓勵創新及促進產業發展，藉由排他權的賦予，讓發明人有誘因去從事研發與創新，並於保護期間屆滿之後，讓公眾得以自由接觸和利用該發明，以增進整體經濟

¹ 例如：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，143-200(2015)；黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會－相生與相剋之間，2版，元照出版公司，163-183(2009)；周伯翰，「專利強制授權與競爭制度之調和(下)」，萬國法律，第168期，57-71(2009)；楊光華，「從專利特許實施個案論我國對TRIPS協定義務之履行」，政大法學評論，第95期，265-321(2007)；范建得、陳丁章，「從我國現行法制論專利強制授權」，科技法律透視，第17卷第5期，30-54(2005)；李素華，「我國強制授權法制之檢討」，科技法律透視，第17卷第7期，40-50(2005)。

² 李素華，「專利權行使與公平交易法－以近用技術標準之關鍵專利為中心」，公平交易季刊，第16卷第2期，106-109(2008)；劉孔中，前揭註1，152-153；楊宏暉，「德國競爭法上強制授權抗辯之發展與省思」，公平交易季刊，第24卷第3期，81-134(2016)。

³ 詹森林，民事法理與判決研究，初版，元照出版公司，17(1998)。

⁴ 楊宏暉，「創新誘因的維護與競爭法規範－以專利拒絕授權為例」，公平交易季刊，第12卷第2期，69-70(2004)。

的發展，換言之，即犧牲短期的「靜態效率」(static efficiency)，以追求長期的「動態效率」(dynamic efficiency)。

另一方面，市場競爭係為去除壟斷所造成的社會福祉損失，透過競爭法規定打擊獨占，以促進整體經濟的發展(參照公平法第 1 條)。競爭法之目的在於保護競爭、維護有利競爭的環境，防止限制競爭與不公平競爭的行為，以追求短期靜態效率的實現，避免獨占壟斷所產生之過高價格或較少產出的社會損失。乍看之下，專利法塑造了某種程度的獨占地位，而競爭法卻是要打擊或控制獨占地位，兩者之間，表面上形成一種看似衝突的緊張關係。但就長遠的角度來看，研發與創新可降低生產成本、增加消費者選擇的多樣性、增進競爭的過程和提昇競爭的長期動態效率，並擴大消費者福祉和促進產業的發展，而動態效率的追求與技術創新，也是競爭法的目標之一。因此，現今一般咸認為智慧財產權法與競爭係追求共同的目標—鼓勵創新、增進效率和消費者福祉⁵，只是兩者所使用的政策手段有別，專利法係提供創新的誘因，而競爭法是透過移除競爭障礙及提供競爭誘因而達成，具有互補作用⁶。

儘管如此，專利權的法律獨占，在有些情況下，還是可能會形成市場上的參進障礙，導致競爭的排除，因此，如何調和兩法的緊張關係⁷，是競爭法與專利法的熱門關切議題⁸。對此，公平法第 45 條規定：「依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」被當成是重要的協調機制⁹。實務上，「技術授權協議案件之處理原則」中則揭示：形式上雖為依照專利法等行使權利之正當行為，惟實質上逾越專利權等正當權利之行使範圍，違反專利法等保障發明創作之立法意旨時，仍應依公平法處理，採取實質判斷立場。相對地，專利法第 87 條第 2 項第 3 款也規定了專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分，得申請專利專責機關為強制授權。是故，在何種情況下，專利權人的行為係屬不合理的反競爭，而構成違法，又該違法行為可產生何種法律

⁵ Ward S. Bowman, *Patent and Antitrust Law: A Legal and Economic Appraisal*, 1st ed., University of Chicago Press, 1 (1973).

⁶ 楊宏暉，前揭註 4，74-75。

⁷ 論者有認為當競爭法與專利法衝突時，競爭法為專利法之特別法，應優先適用。參閱林洲富，「專利制度與競爭制度之調和—以專利強制授權為探討之中心」，律師雜誌，第 336 期，72 (2008)。

⁸ Michael A. Carrier, *Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law*, 1st ed., Oxford University Press, 85 (2009).

⁹ 關於如何解釋適用本條規定，學說上有除外適用說、權利濫用說、違背立法意旨說、訓示規定說等不同立場，詳細論述，可參閱黃銘傑，前揭註 1，168-174；楊宏暉，前揭註 4，81-86。

效果，便成為焦點。

曾經喧騰一時的 CD-R 授權金一案，飛利浦、新力與太陽誘電三家公司之包裹授權，經公平會於 2001 年 1 月間認定 CD-R 授權金依「淨銷售價格 3%或日幣 10 圓中，以較高者為準」之計算方式，構成不當維持授權金之獨占濫用，命渠等停止違法行為及課處罰鍰¹⁰。國碩公司於 2001 年 3、4 月間函請飛利浦公司調降權利金至每片淨銷售價格 2%至 5%，未獲結果，並遭終止授權契約及訴請損害賠償，國碩公司於 2001 年 6 月至隔年 4 月間與飛利浦公司多次協商未果，乃於 2002 年 7 月 30 日依舊專利法第 78 條第 1 項之「曾以合理商業條件在相當期間內仍不能協議授權」為由¹¹，申請向飛利浦公司為強制授權，並經智慧財產局於 2004 年 7 月間核准，特許實施期間自核准實施之日起至各該專利有效期間屆至日為止，實施範圍以供應國內市場需要為主，補償金則由雙方當事人自行協商¹²，飛利浦公司不服而提出行政救濟，臺北高等行政法院於 2008 年 3 月間判決智慧財產局敗訴¹³，其主要理由為系爭專利授權協議是否已提出合理之商業條件，仍有疑義，而撤銷准許強制授權之處分¹⁴。但是，本案卻引起了國際上的注意，特別是歐盟執委會對此發布「歐盟第 3286/84 號規章中華台北關稅領域影響可錄式光碟專利保護行為，造成貿易障礙調查報告書」，認為臺灣專利法的強制授權規定不符合「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) 規定¹⁵，從而引發不少的討論¹⁶。

¹⁰ 公平會(90)公處字第 021 號處分書。本案已纏訟多年，目前最新之處分為公平會公處字第 104027 號處分書。

¹¹ 蓋本案之公平會處分，纏訟十數年仍尚未確定，如欲依舊專利法第 76 條第 2 項之限制競爭情事，申請強制授權，因其以判決或處分確定為前提，實在緩不濟急。

¹² 智慧財產局智法字第 09318600520 號審定書。

¹³ 臺北高等行政法院 95 年訴字第 2783 號判決。

¹⁴ 智慧財產局對此判決未為上訴。另外，飛利浦公司與國碩公司也於 2007 年 10 月間達成和解。本案後來因國碩公司退出國內光碟片市場，飛利浦公司也主張國碩公司未履行供應國內市場之負擔，聲請智慧財產局廢止該強制授權處分，智慧財產局於 2007 年 5 月以智法字第 09618600360 號審定書廢止強制授權。

¹⁵ 包括違反 TRIPS 第 28 條，不讓專利權人有拒絕授權之權利；對於「合理商業條件」詮釋錯誤，違反第 31 條(b)；強制授權應以供應國內市場為主，經濟部未能有效監管，違反第 31 條(f)。

¹⁶ 參見王立達、江國泉，「不同標準，合理齟齬？－評台北高等行政法院飛利浦可錄式光碟專利特許實施案判決」，且且法學雜誌，第 165 期，192-200 (2009)；楊光華，前揭註 1，283-285、296-299；馮震宇，「從 TRIPS 規範看飛利浦特許實施案之爭議與影響」，且且法學雜誌，第 159 期，148-170 (2008)；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，24-30 (2009)；倪貴榮，「WTO 會員設定強制授權事由的權限：以維也納條約法公約之解釋原則分析飛利浦 CD-R 專利特許實施事由與 TRIPS 的相容

三、強制授權制度

如果事業未經專利權人授權而實施專利權，如常見的用於製造商品，即會面臨侵害專利的訴訟，會被專利權人禁止專利權的使用及損害賠償的請求，其損失不可謂不大，尤其是當系爭專利是標準關鍵專利，如上述的 CD-R 案，該專利為參進市場所不可或缺，事業被禁止使用之後，即處於無法進入市場以競爭的狀態，商機利益的損失將無可計算。除非，該事業依相關法令取得授權許可，才可在侵權訴訟上扳回一成。因此，比較實際的作法，就是取得或主張強制授權。

現行法對於強制授權有明文規定者，為專利法第 87 條規定。除此之外，在實際應用上，公平法第 40 條的命停止、改正或採取必要更正措施，或是公平法第 29 條及第 30 條的不作為請求權及損害賠償請求權，解釋上也可能得出強制授權的效果。

(一) 專利法規定

1. 強制授權事由

專利法規定之強制授權，係指於符合一定條件，專利專責機關基於第三人之申請，不經專利權人之同意，而准予實施專利權之謂，專利權實施人並應支付適當之補償金，藉以平衡公共利益與專利權人之私益，並發揮專利發明的最大利用。蓋專利權之賦予，在鼓勵發明與技術的實施與公開，基於權利的「社會拘束」(Sozialbindung)，故在一定情況下，以強制授權作為手段，有其公益上的必要性¹⁷，除可促進有效利用專利之外，亦可用以滿足某些政策目標，惟此因與專利權人之授權意願相違，限制其權利甚大，基於「例外從嚴」，宜限於少數情況。對此，專利法第 87 條規定四種的強制授權事由，如應付國家緊急危難(專利法第 87 條第 1 項)¹⁸、

性」，臺大法學論叢，第 39 卷第 3 期，386-422 (2010)；劉國讚，專利法之理論與實用，2 版，元照出版公司，373-374 (2014)。

¹⁷ 陳文吟，我國專利制度之研究，6 版，五南圖書出版公司，230 (2014)；倪貴榮，前揭註 16，377。

¹⁸ 例如：在 2005 年末，在全球爆發禽流感疫情且日益嚴重的情況下，我國克流感劑量儲備量遠不及世界衛生組織(WTO)的 10%建議存量，行政院衛生署(現為衛生福利部)乃依專利法規定，以「國家緊急情況」為由，對於美商吉李德科學股份有限公司所有第 129988 號專利權(即克流感主要成分「Oseltamivir」的合成法及治療用途)，向智慧財產局提出專利特許實施(強制授權)申請，並獲得特許實施的准予。參閱智慧財產局智法字第 09418601149 號審定書。

增進公益之非營利實施¹⁹（專利法第 87 條第 2 項第 1 款）、再發明之強制授權²⁰（專利法第 87 條第 2 項第 2 款）、限制競爭或不公平競爭之強制授權（專利法第 87 條第 2 項第 3 款）等。其中與本文主題較為相關者，為基於限制競爭或不公平競爭所為之強制授權。

專利法第 87 條第 2 項第 3 款規定：「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分」者，得申請強制授權，若涉及半導體技術專利，而有上開第 3 款之情事者，亦得申請強制授權²¹。換言之，直接賦與他人對於專利權人違反公平法之行為，有強制授權的公法上請求權。按本款係參考 TRIPS 第 31 條第(k)款之規定²²，以強制授權作為救濟反競爭之手段，無事前協商義務及供應國內市場之限制，惟若要求違法行為必須經處分確定或判決確定後，始構成強制授權之前提，可能須耗費相當時日，屆時恐已無需以強制授權救濟之必要，故規定僅須經司法或行政程序認定具備反競爭性，即為已足，並無須該程序須達於「確定」程度，以發揮及時救濟的效果²³。

2. 強制授權之申請與核准

專利法上的強制授權，原則是採取「申請原則」（專利法第 88 條第 1 項），以申請書方式，載明申請理由，並檢附詳細之實施計畫書及相關證明文件（專利法施行細則第 77 條第 1 項），向專利專責機關提出申請。經過專利專責機關核准之後，

¹⁹ 法律上對於「公益」並無定義規定，形成一個不確定法律概念，一般認為公共衛生、人民健康、環境保護、國民經濟的發展、國防工業的發展等，具有公益目的而得申請，以限制專利權效力，促進產業的發達，因此，本款的適用，有待具體的個案利益衡量。不過，為了避免濫用或過度強制而侵犯專利權人利益，主張此款事由，應讓當事人有先行協議授權之機會，故以「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者」為限（專利法第 87 條第 4 項），同時也可避免與反競爭之強制授權產生解釋及適用上之重疊。參閱汪渡村、劉德勳，「我國專利特許實施主要問題之探討－兼論最近相關修正草案」，政大智慧財產評論，第 7 卷第 2 期，97（2009）。

²⁰ 惟為避免過於違反專利權人意願，宜讓當事人有協議授權之機會，故以「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者」作為限制條件（專利法第 87 條第 4 項）。

²¹ 本項規定係參考自 TRIPS 第 31 條第(c)款規定：「如為半導體技術應僅以非營利之公共使用，或作為經司法或行政程序認定為反競爭行為之救濟為限」。

²² 該規定內容為「會員依據司法或行政程序認定行為具有反競爭性，而以此類使用作為救濟時，得不受(b)項（即事前協商）與(f)項（供應國內市場）之拘束。此種案件，在決定補償金額度時得考量改正反競爭行為之需要。如導致此類授權的情況可能再發生，主管機關應有權拒絕終止該授權」。

²³ 前揭 CD-R 強制授權案，即是因公平會處分尚未確定，國碩公司只好援引舊專利法第 76 條第 1 項具爭議性之「曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」為理由，申請強制授權。

才能取得專利的通常實施權，並應以書面載明授權理由、範圍、期間與補償金²⁴。在申請過程中，為保障專利權人的權益，設有專利權人答辯制度（專利法第 88 條第 1 項），保障其程序參與權。

核准的內容，原則上包括授權標的之專利字號、授權之標的產品、使用範圍（如製造跟銷售）、補償金數額（如按每一產品售價的 10%計算）、補償金支付方式（如每季或每年）、授權期間（如到某年某月某日為止或到專利有效日為止）、地理範圍（如供應內國及某國市場）等，甚至於可以要求被授權人提供擔保（如現金或保證人），或是附加其他的限制條件或負擔。

3. 強制授權之效力

基於反競爭所為的強制授權，不以供應國內市場需求為限，蓋專利授權所涉及的經濟活動，往往是國際性的跨國貿易²⁵，從而於強制授權時，可擴及於所涉之國內外市場²⁶。

基本上，此一強制授權效力係「向後」發生的，獲得核准之後的使用行為，才屬有權使用，但在核准之前的使用行為，仍屬侵害專利，尚不能因此溯及地被合法化，否則，專利權人的專屬權保護，便會削弱，甚至可能造成使用人不尊重專利權而先行使用，再藉由強制授權之申請予以脫責之投機行為²⁷。另外，強制授權性質上為「非專屬性授權」，故明定為不妨礙原專利權人實施其專利權（專利法第 88 條第 4 項）。此外，該強制授權原則上具有專屬性，不得讓與、信託、繼承、授權或設定質權（專利法第 88 條第 5 項），但若是基於反競爭所為之強制授權而與營業有關者，則可一併讓與、信託、繼承、授權或設質（專利法第 88 條第 5 項第 1 款）²⁸。

²⁴ 專利法第 88 條第 3 項參照。比較特別的是必須明定應支付之補償金，或許是鑑於先前 CD-R 強制授權案中雖核准強制授權，但令雙方協商議定之，其結果就會變成談不攏，所以才於修法時明定之。另於涉及反競爭行為的強制授權，因專利權人違法行為在先，所以補償金的數額應可低於一般的合理數額，以達成對違法行為的遏制效果，否則，即會讓專利權人有投機行為的空間，且 TRIPS 第 31 條第 k 款也提及「在決定補償金額度時得考量改正反競爭行為之需要」。參閱黃銘傑，「新專利法強制授權規範之問題點與盲點—兼論及未來實務運作之方向及作法」，全國律師，第 6 卷第 6 期，9（2012）。

²⁵ TRIPS 第 40 條第 1 項規定：「有些限制競爭之智慧財產權授權行為或條件，可能對貿易產生負面影響，或阻礙技術之移轉及交流」。

²⁶ 黃銘傑，前揭註 24，8。

²⁷ 王立達、江國泉，前揭註 16，199。

²⁸ 對於本款規定擴充至讓與之外的信託、繼承、授權、設質等行為，已超出 TRIPS 容許範圍之批評，詳見黃銘傑，前揭註 24，10。

另外，雖對於強制授權是否要登記，並未有明確規定，但依專利法第 62 條第 1 項規定，專利權的授權，非經登記，不得對抗第三人，而強制授權亦屬授權之一種，自可比照辦理。

是故，若於專利侵權訴訟中，被告如已取得強制授權之實施權者，則原告之不作為請求權的主張，便會受到駁回，但是，對於取得前已發生之損害賠償請求權的主張，則不會受到影響。

（二）公平法上之行政處分

雖然公平法上對於強制授權，未設一般性的明文規定，但理論上並不排除從違法行為的處置手段中推導而出的可能性，作為對公平會行政效能的合理高度期待，透過強制授權處分來建立市場競爭環境及維持競爭秩序。但因強制授權會對於專利權人的權利限制較大，因此，通常只有在強制授權是處理違法行為的適當必要且唯一的手段時，才會實施。是故，如果強制授權是回復市場競爭的唯一手段時，不排除透過公平法上違法行為之法律效果，於個案中得出強制授權的法律救濟，尤其是公平法第 40 條規定之「命停止、改正或採取必要更正措施」，惟是否當然地可得出命強制授權之結果，並不明確²⁹。

依公平會實務，所謂「改正」，係指除去原來違法行為所造成之違法或不當之狀態，並使其為合法，係一種積極的作為命令，重在行為的修正；至於「更正」，實為改正之一種，其意義不僅在去除違法行為所造成之狀態，尚須再進一步為其他必要之合法或適當措施，作用更勝於改正³⁰。

學者則認為「改正」涉及的是事業未來之行為，並不處理行為停止後過去已造成的違法狀態後續影響之問題，故只命改正，並無法消除既存的違法狀態；而「更正」則是命事業積極排除違法持續狀態，不使其影響未來的競爭秩序，兩者之意涵，

²⁹ 對此，更正廣告即為公平會實務上常用之必要更正措施。在這類案例中，對於更正內容應如何表示，公平會也會在處分主文中予以指定具體明確之說明文字，包括視個案需要揭露違法行為之虛偽不實或引人錯誤事項，及其他足以排除錯誤認知之相關資訊，並載明業經處分之意旨。參閱公平會（88）公處字第 136 號處分書及「公平交易委員會對於令為刊登更正廣告案件之處理原則」第 6 點。

³⁰ 以不實廣告為例，如命廣告內容的塗銷或修改等，屬於「改正」，如要求行為人進一步登報澄清及其他必要行為，則屬「更正」。參閱公平交易委員會，認識公平交易法，增訂 16 版，公平交易委員會，348（2015）。

不盡相同³¹。據此，學說上多認為「必要更正措施」，可將強制授權予以涵蓋在內，蓋命停止只是消極地停止違法行為，而命採取必要更正措施，則是對違法狀態的矯正，目的在命事業為積極的行為，以回復競爭利益³²。學者認為若必須強制事業授權始能回復競爭秩序時，應可將強制授權納入必要更正措施之內，蓋更正之處分，係屬作為命令，可包含其他必要之合法或適當措施，如強制授權及授權金額的決定³³。從而，如果公平會認為必須強制專利權人授權始能回復競爭秩序時，應可將之納入必要更正措施內，並依職權或利害關係人申請課予專利權人強制授權之義務³⁴。論者更進一步認為，如此一來，即可避免須再另行據以向智慧財產局申請強制授權所致之時效稽延的不利益，並可避免在智慧財產局所核准強制授權處分的行政爭訴階段所生之不利益，蓋因其非競爭的主管機關，對於專利權人行為是否有限制競爭之情事及其理由，恐難以及時提出有效答辯，而可能面臨強制授權處分被法院撤銷的風險³⁵。不過，儘管多數學者呼籲並鼓勵公平會應更積極地勇於任事，但是，公平會代表曾在「專利特許實施修法諮詢座談會」中，認為公平法第 40 條所指之必要更正措施僅限於停止廣告等措施，不宜作廣義解釋而將積極作為予以納入，並進而認為強制授權非屬單純的競爭考量，不宜逕由公平會處理之，從而導致現行專利法中仍然維持由智慧財產局決定是否核准強制授權處分。若從此一修法過程來看，立法者保留專利法中的反競爭強制授權規定，似乎是有意為之，而有其存在意義，基於兩法間的體系分工，或可得出立法者無意在公平法中安設強制授權的可能性，然而，在不實廣告的救濟方法中，公平會卻可命「更正廣告」此一積極作為，此或許是因為公平法施行細則第 29 條的明文規定所致，然這也是從公平法第 42 條中必要更正措施中導出，既然如此，為何公平法第 41 條中的命必要更正措施，不能涵蓋命強制授權處分，體系解釋上不無矛盾之處。

³¹ 吳秀明，競爭法制之發軔與展開，初版，元照出版公司，651（2004）。

³² 黃銘傑，前揭註 1，181；范建得、陳丁章，前揭註 1，50-51；李素華，前揭註 1，48；楊光華，前揭註 1，297；周伯翰，「專利強制授權與競爭制度之調和（上）」，萬國法律，第 166 期，44（2009）。

³³ 黃銘傑，「技術標準與專利聯盟（Patent Pool）中獨占地位之取得及其濫用時之救濟措施初探」，全國律師，第 12 卷第 1 期，37（2008）。

³⁴ 劉孔中，前揭註 1，184。

³⁵ 周伯翰，前揭註 1，62。

（三）公平法上之損害賠償及不作為請求權

如果系爭案件未經公平會審理，而是直接進入法院時，被告之侵權人有無可能以違反公平法規定為由，請求強制授權，亦值得討論。公平法第 29 條及第 30 條為民事責任的基本規定，包括不作為請求權與損害賠償請求權，前者包括請求停止違反公平法之行為，後者則是經由回復原狀方式為損害賠償。若專利權人行使權利的結果，構成公平法的違反時，被告之侵權人有無透過該規定，作為強制授權之依據，值得討論。

契約在私法上可作為專利授權之依據，然基於契約自由原則，專利權人並不當然負有締約義務，但在例外情形下，基於公益理由，如生存照顧、市場競爭（如美國法上的樞紐設施理論）、弱勢保護、經濟效率等觀點，仍可對締約自由加以限制，而可發生強制締約，在法無明文下，如何建構，有待費心思量，如果能透過間接締約強制的作法予以達成，自可減輕理論建構的難度。

對此，學者從侵權行為規定著手，表示公平法之目的既係為維護交易秩序與消費者利益，確保自由與公平競爭，促進經濟之安定與繁榮，性質上屬於「保護他人之法律」³⁶，故於事業無正當理由拒絕與相對人締約者，如該事業就其所提供商品具有足以影響市場之地位，或有其他情事堪認事業之拒絕締約構成差別待遇，而有限制競爭之虞時，依公平法第 20 條第 2 款規定，該事業不得為之，亦即該事業負有強制締約之義務，從而，可以「間接」導出強制締約義務，並以民法第 184 條之侵權行為或公平法第 30 條之損害賠償責任為依據，推行出強制授權請求權，讓相對人得請求訂立契約，作為回復原狀的方法³⁷。

此外，既然專利權人拒絕授權的結果會違反競爭法，且因無法拒絕締約而必須強制締約時，為保護使用人的利益，可否進一步「擬制授權契約」的締結，而讓使用人得主張強制授權抗辯，德國實務上亦有採取這類方式的判決，可供參考，亦即這樣的理論建構，已有他山之石，可供攻錯³⁸。

³⁶ 最高法院 103 年度台上字第 1242 號判決。

³⁷ 詹森林，前揭註 3，17；王澤鑑，債法原理，增訂 3 版，自版，86（2012）。

³⁸ 楊宏暉，前揭註 2，113-115。

四、強制授權的前提

不管是專利法上直接規定的強制授權，還是公平法上的間接強制授權，都有一個共同的前提，即是專利權人的行為，違反公平法上的規定在先。從而，專利權人的行為，在何種情況下會該當違法，即成為強制授權論述的一個前提。

通常，專利權人之單方行為而違反競爭法者，涉及獨占或市場支配地位（Marktbeherrschung）的濫用，與強制授權有關者，為拒絕授權所涉及之濫用行為，包括「差別待遇」與「不公平阻礙競爭」的行為，而違反「公平合理且非歧視」（Fair, Reasonable and Non-discriminatory, FRAND）承諾之行為，亦屬違反公平法的行為。

（一）濫用獨占地位

1. 獨占地位

排他權的行使，若屬獨占事業之行為，具有較高限制競爭的危險性，若為不具獨占地位之行為，對於市場競爭的影響，或屬有限。從而，拒絕授權而違反競爭法者，應以專利權人具有獨占地位為前提。雖然，專利權具有獨占權之性質，一般仍認為專利權並不當然代表具備獨占地位，因為市場上可能有其他替代技術的存在³⁹，因此，獨占地位的認定，仍應回歸競爭法上的一般判斷，其中的一項重要因素，即為市場占有率⁴⁰及市場參進障礙。不過，如果因為規格化或標準化之結果，致該專利權形成事實上的產業標準時，即可認定為具備獨占地位⁴¹。而在標準關鍵專利的場合，因每一個專利都具有不可被取代性，因此，每一個標準關鍵專利的個別存在，都可被認為具備獨占地位⁴²。

³⁹ Mestmäcker/Schweitzer, *Europäisches Wettbewerbsrecht*, 2. Aufl., C.H. Beck, § 28 Rn. 122 (2004).

⁴⁰ 以我國法為例，單一事業於相關市場之占有率須達 1/2（公平法第 8 條第 1 項第 1 款參照）。

⁴¹ 黃銘傑，前揭註 1，177-179；Emmerich, *Kartellrecht*, 12. Aufl., C.H. Beck, § 9 Rn. 27 (2012).

⁴² Hauck, „Erzwungene“ Lizenzverträge - Kartellrechtliche Grenzen der Durchsetzung standardessenzieller Patente, *Neue Juristische Wochenschrift*, 2768 (2015); 顏雅倫，「公平會智慧財產權授權管制實務之回顧與評析」，*公平交易季刊*，第 24 卷第 1 期，28（2016）。

2.濫用行為

專利權人縱使為獨占事業，亦非當然違法，必須有濫用獨占地位的行為，才會違法。基於契約自由與財產權保護，即使是獨占事業，也都保有權利自由選擇交易對象及自由就其財產為決定，因此，專利權的拒絕授權，原則上不致於當然構成濫用行為，否則，即會減損创新的誘因，故在專利權的場合，權利人所享有之行為空間，應較一般商品或服務更為寬廣⁴³。不過，競爭法上仍認為在「特殊情形」下，拒絕授權可以該當濫用行為，主要是「無正當理由的差別待遇」和「不公平的阻礙」(公平法第 9 條第 1 款及第 20 條第 2 款、德國限制競爭防止法第 19 條、歐盟運作條約第 102 條參照)。由於我國目前實務上，對於專利權之濫用行為，案例較為罕見，故以下的討論，參酌與我國法立法體例較為接近之德國法(包括歐盟法)而為敘述，謹此說明。

(1)差別待遇

如果專利權人已經自願授權給數競爭者時，若對某一事業拒絕授權或以較不利於該事業之條件為授權者，形式上即有差別待遇，需要有正當理由以合理化其行為，否則，即屬濫用行為，以維護市場的開放與競爭⁴⁴。

不同交易條件的差別待遇，其違法性該當門檻，相較於下述的拒絕授權，是比較低的，只要是無正當理由，直接或間接地對「同類事業」(gleichartige Unternehmen)為不同待遇，即可構成⁴⁵，亦即被差別待遇之對象，必須處於產銷體系中居於相同位階及作用的買受人，例如對於相同交易條件的交易相對人收取不同的權利金，此時，被歧視之事業，即可比照相競爭之同類事業的授權條件，要求授權。至於相對人與獨占事業間主觀上之關係為何，在所不問，故即使是參與標準制定而無功之事業，其所受之無償授權利益，並不當然可合理化對未參與標準制定之其他事業受有償授權之差別待遇⁴⁶。相較之下，對於某一事業完全拒絕交易之違法性門檻要求，亦即對某事業為授權，對另一事業則為不授權，是比較高的。亦即只有該當額外情況發生

⁴³ Markert in: Immenga/Mestmäcker (Hrsg.), *Wettbewerbsrecht: GWB*, 4. Aufl., C.H. Beck, § 20 Rn. 171 (2007).

⁴⁴ Emmerich, *Kartellrecht*, 10. Aufl., C.H. Beck, § 29 Rn. 4ff. (2006).

⁴⁵ § 19 Abs. 2 Nr.1 GWB: 「對於他事業直接或間接不公平地加以阻礙，或相較於同等之事業無客觀正當理由直接或間接不同地加以對待」。

⁴⁶ BGH *GRUR* 2004, 966.

時，對授權申請人的差別待遇會危害競爭自由時，才會違法。

具備正當理由的差別待遇，不會構成濫用，有無正當理由，應依個案綜合衡量專利權人之利益與競爭法之保護目的，而為決定⁴⁷。依公平法施行細則第 26 條，相關的考量因素包括：市場供需情況、成本差異、交易數額、信用風險及其他合理事由。此外，有無限制競爭之虞的判斷，應綜合判斷當事人之意圖、目的、市場地位、市場結構、商品或服務特性，及實施情況對市場競爭之影響，進行個案認定。

(2) 拒絕授權

基於財產權的保護與契約自由，事業對於自己的財產，有決定要不要提供交易及與誰交易的自由，因此，拒絕交易的行為，並不會當然違法，事業拒絕交易可能違法的典型例子即為「樞紐設施理論」(essential facilities doctrine，或稱「關鍵設施理論」或「瓶頸設施理論」)的適用，依此，違法的拒絕交易，必須符合以下要件⁴⁸：
a. 樞紐設施係由獨占事業所控制；
b. 競爭者實際不能或無法以合理方式建置該樞紐設施；
c. 拒絕將樞紐設施提供給競爭者使用；
d. 掌握樞紐設施之事業有能力將該設施提供給其競爭者使用。然而，樞紐設施理論經常適用於自然獨占或具有重大規模經濟的產業，而專利權是否構成一種樞紐設施，美國法上仍有所爭議，但若個別專利成為產業中的事實上標準時，還是有可能適用的⁴⁹。歐盟對於智慧財產權的拒絕授權，在何種情形下會構成獨占地位的濫用，基於專利權保護目的之解釋，認為應有更高的門檻條件⁵⁰，歐盟法院(EuGH)透過 Magill 案、IMS Health/NDC Health 案、Microsoft 案等判決，歸結出在符合以下四個條件的「例外情況」時，拒絕授權才會該當濫用⁵¹：
a. 接近使用該智慧財產權係進入衍生市場所不可欠缺的(indispensability)；
b. 拒絕之結果，排除衍生市場的任何有效競爭；
c. 拒絕交易係屬無正當理由；
d. 拒絕之結果，阻止了具潛在消費者需求之新產品(new product)的出現⁵²。

除了新產品條件之外，其他要件，基本上跟樞紐設施理論的要求大致相同，都

⁴⁷ Bechtold, *GWB-Kommentar*, 6. Aufl., C.H. Beck, § 20 Rn. 52 (2010).

⁴⁸ MCI Communications Corp. v. AT&T, 708 F.2d 1081, 1132 (7th Cir.), cert. denied, 464 U.S. 891 (1983).

⁴⁹ Sergio Baches Opi, "The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights Still Sacrosanct?" *11 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 419-420 (2001).

⁵⁰ 林易典譯, Michael Kling 著, 「競爭法下之專利強制授權」, *成大法學*, 第 21 期, 23 (2011)。

⁵¹ Emmerich, a.a.O. (Fn. 44), § 10 Rn. 43; Eleanor M. Fox, *The Competition Law of the European Union in Comparative Perspective*, 1st ed., West Academic Publishing, 101 (2009).

⁵² 論者認為基於智慧財產權法的立法目的，應從寬解釋正當理由。Vgl. Emmerich, a.a.O. (Fn.44), § 29 Rn. 34.

要求系爭智慧財產權必須具有參進衍生市場所不可欠缺的關鍵地位。基此，歐盟法院認為專利權可以構成樞紐設施⁵³。對於新產品的要求，法律上並未要求絕對的新穎性，而是只要符合相對新穎的標準即可，亦即只要該產品跟市場上的一般產品，在某些特徵上有所不同，即已該當⁵⁴，蓋競爭法也保護產品多樣性，以讓消費者能有更寬廣的產品選擇。

拒絕交易而違反競爭法的直接規定，係德國限制競爭防止法第 19 條第 2 項第 4 款規定對於樞紐設施原則的明文⁵⁵，雖然，智慧財產權可否直接適用該規定，解釋上或仍有爭議⁵⁶。縱係如此，限制競爭防止法第 19 條第 2 項第 1 款的阻礙濫用⁵⁷及第 1 項濫用的概括規定⁵⁸，仍然可以作為規範拒絕授權的法律基礎。基於對產權的尊重，即使是獨占事業，也不當然負有犧牲自己利益以促進競爭的義務，仍然可以保有是否要對第三人供貨之自由，因此，適用第 1 項的概括規定時，必須從嚴解釋，只有在例外情況下，才會因拒絕交易而違反競爭法，因此第 2 項第 4 款的標準，可以作為參考之門檻。從而，只有當某一專利權形成事實上的產業標準、或為「關鍵專利」（Schlüsselpatente）、或為「封鎖專利」（Sperrpatente）⁵⁹，才會加以考慮⁶⁰，亦即拒絕授權的結果，阻礙了市場的發展而不利於消費者，特別當該專利權人拒絕了尋求授權之人所提 FRAND 之交易條件⁶¹。至於，德國是否採納歐盟法院的「新產品要件」，

⁵³ John Temple Lang, “The Application of the Essential Facility Doctrine to Intellectual Property Rights under European Competition Law,” *Antitrust, Patents and Copyright: EU and US Perspectives*, 1st ed., Hart Publishing, 62 (2005); Emmerich, a.a.O. (Fn.44), Rn. 38; 楊宏暉，前揭註 4，93-94。

⁵⁴ Walz, “Patentverletzungsklagen im Lichte des Kartellrechts,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 722 (2013).

⁵⁵ § 19 Abs. 2 Nr. 4 GWB: 「如一支配市場的事業係一特定種類商品或營業上給付之供給者或需求者，而有下列之情形者，特別存在著濫用：...(4)就其自有之網絡或其他基礎設施，如他事業未加以共同使用時，基於法律上或事實上理由即不可能於上游或下游市場上成為支配市場事業之競爭者來進行活動者，拒絕給與其他事業以適當的對價來加以進入；惟支配市場事業證明，基於營運條件上或其他的理由不可能或無法期待共同使用者，不在此限」。

⁵⁶ 依其立法理由，係有意地排除智慧財產權有該款的適用。Vgl. BT-Drucks., 13/9720, S. 79f.

⁵⁷ § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB: 「對於他事業直接或間接不公平地加以阻礙，或相較於同等之事業無客觀正當理由直接或間接不同地加以對待」。

⁵⁸ § 19 Abs. 1 GWB: 「一事業或數事業濫用其市場之支配地位者，應禁止之」。

⁵⁹ 係指該專利的專利權人無意利用，而是為禁止他人利用以阻止第三人參進特定市場者。

⁶⁰ Nägele/Jacobs, “Zwangslizenzen im Patentrecht - unter besonderer Berücksichtigung des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands im Patentverletzungsprozess,” *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 1065 (2009).

⁶¹ Osterieth, *Patentrecht*, 4. Aufl., C.H. Beck, Rn. 464 (2010).

尚不明確⁶²，例如在下述的橘皮書標準案中，系爭 CD-R 產品與既有產品的新穎性，似不突顯，但不同製造商所製造之 CD-R 產品，品質上還是會有些許差異。

(3)違反 FRAND 承諾

一般而言，產業技術標準的形成，可以是自然形成，也可能是人為創造的，因此，如果涉案專利是「標準關鍵專利」(Standard Essential Patent, SEP)時，則會因形成方式不同，而有不同之處理。在「事實上標準」的場合，因為是市場經濟活動或歷史因素自然地形成的產業標準，如早期的 VHS 錄影帶規格，或微軟的 Windows 作業系統，這類標準的形成，通常是某特定事業因其技術的優越性、早期投入市場、對特殊市場結構和過程的熟練利用、或基於市場支配地位而能夠單方面實施，傳統之獨占管制理論，在此領域尚足以因應適用。但若是在標準制定組織共同制定「法律上標準」的場合⁶³，除了違反競爭法之典型行為之外，還會有特殊問題存在，即「專利埋伏」(patent ambush, Patenthinterhalt)與違反 FRAND 承諾。此際，因為納入標準中的專利缺乏替代性，專利權人即可能操縱標準制定過程，而藉機勒索更高的權利金或嚴苛的授權條件，形成「挾持」(hold up)情況，若專利權人違反承諾而採取拒絕授權的作法，即會濫用標準制定過程而排除他人參與競爭，形成濫用。

為了防止專利埋伏的發生，標準制定組織於制定標準時，會要求其成員遵守「專利政策」(patent policy)，揭露專利權的存在，並作出 FRAND 承諾。關於專利政策的性質，學說上意見紛陳⁶⁴，姑不論其性質的爭議，對外而言，標準制定組織參與者若違反專利政策而於日後行使關鍵專利權時，即可能會受到「誠信原則」或「禁反言」之限制⁶⁵，形成自我拘束。亦即：事業參與技術標準制定過程，本於誠信而聲明無相關專利權或無行使權利之意願，或者是願以 FRAND 條件為授權，日後若違反該聲明而向使用者主張侵權或要求(高額)權利金時，使用者可以提出抗辯。

一般而言，為了保持標準的開放性與普及性，學說上有所謂的「標準中立原則」(Neutralitätsgrundsatz der Normung)，意指標準制定組織應對智慧財產權保持中立，

⁶² Ensthaler/Bock, "Verhältnis zwischen Kartellrecht und Immaterialgüterrecht am Beispiel der Essential-facility-Rechtsprechung von EuGH und EuG," *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, S. 4ff. (2009).

⁶³ 法律上標準係指由政府部門、標準制定組織或學術組織所建立的標準。

⁶⁴ 相關學說，請參閱楊宏暉，「論 FRAND 授權聲明之意義與性質」，*月旦民商法雜誌*，第 50 期，78-82 (2015)。

⁶⁵ Mark A. Lemley, "Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations," *90 California Law Review*, 1918-1926 (2002).

若對於標準的使用，會受到專利權阻礙時，應予以修正，排除專利的納入，讓標準保持一般可近用性⁶⁶。萬一，逼不得已不得不採納具專利權之技術時，也要設法減輕專利權對標準使用的影響，此時，專利政策即可發揮相當作用，透過專利權人的 FRAND 聲明，得以減少技術使用的障礙，而具有「自治管制的自我控制」(Selbstkontrolle der Selbstregulierung) 特色。儘管標準制定組織可以透過自律規範方式來防止違法行為，惟仍有其極限，因其是依賴參與者的自願配合。因此，競爭主管機關的介入，仍有其必要性，將違反專利政策之行為與濫用行為作一適當的連結。

標準制定組織的專利政策規範，具有「自治管制」(Selbstregulierung) 的特色⁶⁷，如果標準參與者未遵守標準制定組織所宣示之義務時，雖然違反其與標準制定組織之間的契約，但是否構成競爭法的違反，不無疑問。有鑑於這類規範之目的，不只是為了排除受禁止的競爭限制，還具有產業經濟的意義，故其違背應可構成競爭法的違反⁶⁸，蓋這類自治管制的形成，可以構築起一種正當之交易秩序，而受競爭法之保護（如公平法第 9 條或第 25 條）。

歐盟執委會針對 Motorola 的 GPRS 及 GSM 標準關鍵專利，認為違背對標準制定組織 ETSI⁶⁹的 FRAND 承諾，向有授權意願之被授權人提起禁制令，可該當濫用行為。雖然 Apple 對 FRAND 授權條件表現得很積極，但 Motorola 並未與其進行公正的談判磋商，歐盟執委會於「異議聲明」(Statement of Objections) 中認為，雖然要求禁售是專利侵權的救濟方法之一，但是當系爭專利是標準關鍵專利，且被授權人表達想取得授權之意願者，專利權人應該遵守 FRAND 原則而給予授權，若有違反，即屬濫用優勢地位的行為⁷⁰。

歐盟法院在華為 (Huawei) 案中，就涉及「長期演進技術」(Long Term Evolution, LTE) 的標準專利，德國法院針對華為與中興 (ZTE) 在德國之專利訴訟，就標準專利權人違反 FRAND 承諾，聲請禁制令行為是否濫用其市場地位，向歐盟法院申請「先

⁶⁶ Schröter/Bartl in: Schröter/Jakob/Klotz/Mederer (Hrsg.), *Europäisches Wettbewerbsrecht*, 2. Aufl., Nomos, 2C Rn. 316 (2014).

⁶⁷ 楊宏暉，前揭註 64，77-78。

⁶⁸ Ullrich, "Patente, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen," *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 824 (2007).

⁶⁹ ETSI 為「歐洲電信標準制定組織」(European Telecommunications Standards Institute) 之簡稱。

⁷⁰ See European Commission, "Antitrust: Commission sends Statement of Objections to Motorola Mobility on potential misuse of mobile phone standard-essential patents," Press release on date 6 May 2013, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-406_en.htm, last visited on date: 2015/8/31.

行裁決」(preliminary ruling)，歐盟法院作出如下判決⁷¹。

- a. 歐盟運作條約第 102 條必須解釋為標準專利權人向標準制定組織作出不可撤回之 FRAND 承諾，之後提出侵權訴訟並尋求禁制令以禁止專利侵權或尋求召回侵權產品，只要符合以下二個要件，即不構成濫用獨占地位：
 - (a) 在起訴之前，首先，專利權人應藉由表明專利範圍及詳細指明被侵害的方式，先行警告侵權人⁷²；其次，當侵權人已明確表明 FRAND 條件的授權意願後，專利權人應提出涵蓋該條款之特定的書面要約，特別是指明權利金及其計算方式。以及
 - (b) 當侵權人繼續使用專利且未依商業慣例及誠信原則之要求，謹慎地對該要約作出回應⁷³。
- b. 歐盟運作條約第 102 條對於專利權人已向標準制定組織為 FRAND 承諾者，並不禁止其對侵權人提起侵害專利訴訟，以及要求就過去的專利使用為帳冊之提交或就該使用為損害賠償。

依此，關於 FRAND 與提起侵害訴訟之正當性，歐盟法院作出澄清，即專利權人已為 FRAND 承諾者⁷⁴，應於起訴前先行發函警告侵權人，且只要其對侵權人提出具體要約而未獲侵權人的審慎回應者，對之提起侵權訴訟，即不構成市場地位的濫用，亦即在 FRAND 承諾之情形，將要約的提出義務，明確表明應由專利權人負擔，而非如下述之德國 Orange-Book-Standard 案⁷⁵所示應由侵權人先提出要約。對此，學者認為歐盟法院經由評估雙方的資訊能力及負擔，為公正協商與濫用行為，在自由競爭、智慧財產權保護與有效權利救濟上，作出較佳的平衡，使得禁制令的申請，不再是強化標準關鍵專利權人談判力量的工具，一方面，專利權人就其發明可以取得對價，另一方面，其他市場參與者亦不會因標準的採行，而阻礙到後續創新的發展⁷⁶。

⁷¹ Case C-170/13; EU:C:2015:477.

⁷² 蓋在有些情況下，被告可能未意識到侵害專利，如使用的標準中隱含大量的標準關鍵專利，故須先行通知。

⁷³ 如果侵權人拒絕要約，其應向標準關鍵專利權人提出符合 FRAND 條件之「反要約」。於反要約被拒絕時，其須就締約前已先行使用之專利權，提供適當的擔保（如銀行保證或現金提存）。

⁷⁴ 本案涉及的並非締約強制之問題，而是專利權人對其私法上承諾之履行問題。Vgl. Heinemann, "Standardessentielle Patente in Normenorganisationen," *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 857 (2015).

⁷⁵ BGH *GRUR* 2009, 694.

⁷⁶ Pedro Henrique D. Batisa & Gustavo Cesar Mazutti, "Comment on 'Huawei Technologies' (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law - How Far Does the CJEU Decision Go?" *46 International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 248 (2016).

（二）強制授權的例外性

競爭法上的規定多屬「禁止規定」，係劃定行為的外在界線，如禁止無正當理由的差別待遇和禁止拒絕授權的濫用行為，然此一禁止命令，係要求事業不得為限制競爭之行為，至於應如何行止，事業仍享有決定的自由空間，避免影響到營業自由，從而，與直接推導出當為強制授權的「誠命」(Gebot) 要求，仍有一段落差。蓋只要有強制授權以外之其他方式，可以除去違法效果時，如金錢賠償或處以罰鍰者，即不必然會發生強制授權。雖然，對於拒絕專利授權的救濟，有時必須透過競爭法上的強制授權，提供個案上的救濟，但此會跟憲法規定的財產權保障產生衝突，因此，強制授權的救濟只能限於「例外情況」⁷⁷，即作為回復競爭秩序之必要且唯一之手段。否則，過於頻繁的強制授權，即可能將專利權原本作為一項重要的競爭力資產，轉變為只是增加財務收入的投資，剝奪了專利權人為自己經濟利益運用專利權的空間，也會減損创新的誘因。

五、競爭法與專利法之競合

（一）授權事由

專利法規定的強制授權事由，為有限制競爭或不公平競爭之情事。公平法對於強制授權雖然沒有直接的明文，但一般認為還是可以從違反公平法後的矯正措施中得出，公平會對於違法行為，基於主管機關之立場，調查後確認違法，即可運用公平法第 40 條規定進行裁處，如有必要，亦可命強制授權，將之作為回復競爭的手段工具，加以運用。

競爭法與專利法的緊張關係，通常係出現在限制競爭的領域，但是，公平法除了規範獨占濫用、聯合行為、垂直交易限制等限制競爭行為之外，也包括仿冒、不實廣告、對下游事業濫發警告信函等不公平競爭行為。限制競爭行為與不公平競爭行為，本質上仍有差異。一般認為，限制競爭的管制，係市場經濟下的產物，多出於政策上理由，如保護經濟活動自由及防止經濟社會霸強形成之社會政策，以及保

⁷⁷ 林易典譯，Michael Kling 著，前揭註 50，5。

護市場競爭與促進合理生產與分配之經濟政策，公益內涵大過於倫理因素，重視競爭的有無，具有「制度保護」之色彩，競爭制度的維護大過於競爭者的保護，以「市場不法」作為介入之理由；而不公平競爭係出於經濟倫理或商業道德的非難，重視競爭的品質，具有「權利保護」之色彩，而以「行為不法」作為介入之理由。兩者之間，雖然關係密切，但仍各有其不同的立法目的。

有無以強制授權方式回復競爭之必要，往往取決於市場狀況而定，故為一「市場不法」的救濟，因此，專利法所謂「有限制競爭或不公平競爭之情事」，若採取寬鬆解釋，認為凡一切不公平競爭行為均可導出強制授權結果者，恐對專利權人的權益侵犯過大，例如：對專利權的不實廣告，與專利權之濫用較無關聯，實難想像有受強制授權之必要⁷⁸。故有論者認為，以「不公平競爭之情事」作為強制授權聲請事由，過於廣泛，以致於專利權人可能因不當寄發警告函或不實廣告，就被強制應授權給競爭對手，失之過寬，甚不合理，應刪除之⁷⁹。

然而，在未刪除前，如何解釋適用，則成問題，對此，因為該項條文文字中規定「有強制授權之必要者」，故對於經司法或行政程序認定具反競爭性之行為，仍須經認定有「強制授權之必要時」，始得准其強制授權之申請，依此，可透過「必要性」的門檻，予以設限，藉以排除不公平競爭行為的強制授權⁸⁰。

同理，對於此一問題，學者於解釋公平法第 45 條行使智慧財產權之正當行為，一般認為係指排除限競爭之規範，蓋專利權的排他性會對競爭造成限制之效果，故才例外排除之，而不公平競爭在維持公平之競爭秩序，任何人（包括專利權人在內）皆不得為不公平競爭行為，且在限制競爭與不公平競爭分別立法的國家中，多將智慧財產權行使之特殊情形規定在限制競爭法中，而非不正競爭法中，亦可得到印證⁸¹。

而在必要性的考慮上，應考量競爭所衍生之社會經濟利益、產業預期利益及消費者福祉，不宜僅著眼於特定競爭者的救濟，以及有無其他比強制授權手段較為和緩之方式可達恢復競爭之目的。

⁷⁸ 鄭中人，專利法規釋義，初版，考用出版公司，2-153（2009）；楊崇森，專利法理論與應用，3 版，三民書局公司，445-449（2013）；汪渡村、劉德勳，前揭註 19，104；劉孔中，智慧財產權法制的關鍵革新，初版，元照出版公司，246（2007）。

⁷⁹ 劉孔中，前揭註 78，184-185；周伯翰，前揭註 1，61。

⁸⁰ 亦有學者認為反競爭行為，字義上並無限定在少數特定的反競爭行為，應泛指所有違反公平法規定之行為，包括不公平競爭行為在內。參閱黃銘傑，前揭註 1，182。

⁸¹ 謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，2 版，自版，199（1997）。

另外，專利法上的強制授權，以系爭行為的違法性，業經公平會處分或法院判決為前提，由於大多數違反公平法的案例，幾乎都會進到公平會的調查程序，如果公平會作出處分，自然可作為專利專責機關准否強制授權的前提事實。

此外，公平法也設有民事責任之規定，不排除被害事業依公平法第 29 條至第 31 條規定，直接向法院提起訴訟，此時即不會有公平會介入的餘地，現行法亦未明定公平會為第一線的唯一受理機關，從而，當法院確認有違反公平法時，申請人自得據以申請強制授權。

（二）核准機關

如果有強制授權救濟之必要時，另一個可能會發生爭議的地方，即是公平法第 40 條與專利法第 87 條第 2 項的關係，亦即決定授權與否的主管機關，分別為公平會或專利專責機關⁸²；以及是否需要申請行為，蓋專利法採取「申請原則」，而公平會依公平法第 40 條原本就可命強制授權作為採取必要更正措施的行為，並未規定當事人須再向智慧財產局提出申請。從而，兩法在強制授權的核准機關上存在差異。此外，若是一方當事人就違反公平法事由，對他方當事人直接向法院起訴，若法院確認有違法情事，而一方當事人未同時聲請命強制授權作為救濟手段時，則於判決後，一方仍可據以依專利法向智慧財產局聲請強制授權。

專利法的強制授權規定，以公平會處分或法院判決為前提，係依機關功能分配的角度切入，畢竟智慧財產局並不掌管競爭事務，並非其強項，而公平會主管競爭事務，故是否有無限制競爭情事，宜尊重獨立專業之公平會的判斷。在整體判斷上，拒絕授權違反公平法的結果，除涉及違法事實的確定之外，通常也會涵蓋後續更正措施的處分，自然也可能包括強制授權的處分。不過目前公平會實務上很少作到此一地步，以 CD-R 案為例，公平會除認定構成榨取濫用外，也僅以處以罰鍰而已⁸³，並未命其為相對應的改正或更正措施，如要求應以特定價格為授權，顯示執法機關無意介入複雜的授權事務，擔心因此過度干預私法自治的空間，從而，公平會雖然

⁸² 對此，德國專利法第 24 規定，強制授權的申請是向專利法院為之。

⁸³ 當初飛利浦等公司濫用獨占地位對 CD-R 授權金為不當決定之處分，最多也只有命停止跟罰鍰而已，參公平會(90)公處字第 021 號處分書。甚至於到後來，因市場狀況變化的結果，只剩下罰鍰處分（公平會公處字第 104027 號處分書）。

有權命為強制授權，但以實務運作而言，是否會真的如此，不無疑問⁸⁴。

當然如果公平會真的命專利權人為強制授權的話，則專利專責機關的再介入，便變得毫無實益。相反地，如果公平會認為沒有強制授權之必要，而未作出強制授權的要求，採取其他處分措施即足以回復競爭秩序時，專利專責機關是否可以依強制授權的申請，再予以同意，即有爭議。考量該款規定的適用係以違反競爭法規定為前提，並以限制競爭情事的有無，經公平會處分或法院判決為依據，而非由專利專責機關自行判斷之。理論上，就公平會的處理結果而言，其於處分時，通常會將適當的競爭救濟措施考量在內，如未以強制授權作為必要更正措施，此時，專利專責機關是否適宜就競爭層面問題，另為判斷而准予強制授權，不無疑義，學理上，似應尊重公平會的專業判斷始為妥適，以避免歧異結果的出現⁸⁵。而且公平會權衡專利相關技術、產品之上下游市場競爭的整體需要後，作出准否強制授權之決定，其妥當性應會優於對市場競爭較陌生的智慧財產局⁸⁶。另外，智慧財產局也缺少作強制授權判斷所需的經濟、產業、市場競爭之專業人才⁸⁷，儘管，智慧財產局在審酌強制授權案件時，多以組織委員會方式審查，委員則包括產業經濟及競爭法相關領域之學者專家，補強考量面向的不足，以避免對市場競爭及業者創新誘因，造成太大的衝擊⁸⁸。但是，若是以市場競爭為作強制授權之主要考量者，由公平會來審查，似乎較為合理⁸⁹。當然，也可以參考德國專利法的規定，由智慧財產法院來作判斷，畢竟法院的審理程序往往較為嚴謹，足以兼顧專利權人的妥善保護⁹⁰。

在實務上，公平會所為的處分，在獨占濫用之場合，多採停止處分，即使是在

⁸⁴ 當然，也有學者建議公平會應勇於任事，積極運用必要更正措施，作出強制授權處分，以徹底矯正反競爭行為的不當影響。參閱黃銘傑，前揭註 24，14。

⁸⁵ 黃銘傑，前揭註 1，180-181。氏認為專利法第 76 條第 2 項係依 TRIPs 第 31 條第 k 款而定，該款規定：「倘若專利權人之行為依照司法或行政程序被認定為反競爭行為，則會員國利用強制授權以為此種反競爭行為之救濟方式時，並無適用第 b 款與第 f 款規定之義務」。此款規定主要是適用反競爭行為的救濟，而公平會依第 41 條的救濟方式，即足以滿足該款規定的要求，實無必要在專利法中加入該項規定，反倒造成可能的衝突，宜將專利法中該規定予以刪除，始為妥當。

⁸⁶ 林洲富，前揭註 7，77。

⁸⁷ 劉孔中，前揭註 78，197。

⁸⁸ 林洲富，前揭註 7，77。

⁸⁹ 另論者有從行政爭訟觀點切入，認為智慧財產局並非競爭秩序主管機關，在行政救濟過程中，勢必得請公平會協助提供意見協助答辯，之間的公文往返曠日費時，將使智慧財產局於行政爭訟中處於不利地位，致強制授權處分可能因智慧財產局答辯不當而被撤銷，故建議由公平會擔任反競爭行為強制授權的主管機關。參閱周伯翰，前揭註 32，44。

⁹⁰ 從 TRIPs 的規定來看，並未要求會員國應採取何種的核准程序與核准機關，如何處理，會員國仍有充分的裁量空間。

斷絕供給的案例，也只是命停止並處罰鍰，並未命繼續供應⁹¹；而在對「非合作興建」與「合作興建」港埠之必要性關鍵設施收取不同費用的差別待遇案例中，亦即被處分人就前者之建物租金採取建物之重置價值或現值作為租金計算基礎，惟就後者則僅以建物原始造價作為計算基礎，而免除營造工程物價年增率之重估，公平會雖有命限期為必要之改正行為，然未特別詳定該改正行為的內容⁹²，但後被訴願會撤銷，而改以命限期完成「商港設施基準公式」的修正，但還是對於應如何為內容的修正，未作具體的指示⁹³，而讓事業保有充分的決定空間，以避免發生干預私法自治的疑慮。當然，循此發展脈絡的話，如果授權是回復市場競爭的唯一手段時，還是有可能作出命專利權人為授權的處分，即使真的如此，參照上述，對於強制授權的內容，如授權金的決定，基本上應該還是不會予以預先限定，而是傾向於會委由當事人磋商決定之。

比較法上，德國專利法對於「半導體專利」的強制授權，亦設有類似我國專利法的規定，差別在於多出「合理努力程序」與「公共利益」的考量，以及決定機關為「聯邦專利法院」⁹⁴。以法院作為授權與否的決定者，雖然法院對於反競爭行為的判斷須受到卡特爾署認定的拘束，即卡特爾法先程序，這邊也許有專業分工與尊重的考量，但在有無透過強制授權以消除反競爭行為的「必要性」上，仍屬法院的職權認定，且法院審理程序上通常會比較嚴謹周到，而且既然為法院，自然會期待其具有適當的專業能力為必要性的判斷⁹⁵。不過，如果在先前的反競爭行為之卡特爾程序上，已為強制授權之處分時，則聯邦專利法院再准許強制授權，似乎顯得多餘；若卡特爾署未同時為強制授權處分，依據德國專利法第 24 條規定，專利法院似乎還可再准予強制授權，這樣是否會造成衝突緊張，不無疑問⁹⁶。

此一問題，在我國現行法的操作下，目前尚不會發生，所以專利法上的強制授

⁹¹ 公平會公處字第 102118、102119 號處分書。

⁹² 公平會公處字第 102154 號處分書。

⁹³ 本案公平會認為碼頭後線土地及倉棧設施之租約多屬長期繼續性契約，其條件上的差異，勢將對於承租人之長期經營成本造成相當之影響，並直接影響其彼此間之競爭關係，形成新參進業者成本高於既有業者，有造成下游港埠裝卸承攬市場限制競爭或妨礙公平競爭之虞，與公平法之立法意旨有違，經審酌臺灣港務公司之改正方式、改正所需時間及其理由等因素，爰命其限期修改基準租金公式。參閱公平會公處字第 103043 號處分書。

⁹⁴ 學者亦有主張將強制授權糾紛的決定權，劃歸智慧財產法院，使智慧財產法院於認定專利權人濫用專利以限制競爭時，得併為強制授權之處分。參閱周伯翰，前揭註 1，68。

⁹⁵ Mes, *PatG GebrMG Kommentar*, 3. Aufl., C.H. Beck, § 24 Rn. 26 (2011).

⁹⁶ Benkard, *Patentgesetz*, 10. Aufl., C.H. Beck, § 24 Rn. 26 (2006).

權規定，仍有賦與使用者申請強制授權明文依據的存在價值。儘管如此，理論上還是有可能會出現衝突的，為了避免此一問題的產生，公平法第 6 條第 2 項之部會協商機制，仍有其價值，即公平會在作出處分時，可與智慧財產局先行協商，統一立場，藉此減低兩法間的衝突；或是智慧財產局於准許強制授權處分時，踐行聽證程序並徵詢公平會的意見，以納入必要性的參考；或是比照專利法第 87 條第 1 項模式，由法院或公平會於先表示有強制授權之必要後，再由智慧財產局據以形式上地核准⁹⁷；除此之外，將來強制授權處分的核予，是否統一改由智慧財產法院為之，亦屬可能選項之一。

（三）廢止事由

因專利強制授權是在特別情況下，由國家介入，強制專利權人為授權之制度，故當該特別情況不復存在者，基於情事變更之法理，即可廢止強制授權，對此，專利法第 89 條第 2 項規定：「有下列各款情事之一者，專利專責機關得依申請廢止強制授權：一、作成強制授權之事實變更，致無強制授權之必要。二、被授權人未依授權之內容適當實施。三、被授權人未依專利專責機關之審定支付補償金。」考其立法理由為「強制授權之法律性質，係藉由強制授權之處分，強制雙方締結授權契約，因此在作成強制授權之處分後，即擬制雙方成立授權合約之狀態。基此，強制授權後有無廢止該授權之必要，自應交由專利權人本於維護自身權益而加以主張」，刪除「依職權廢止」之規定，改為「依申請廢止」。對此，學者認為專利權人因其專業、所處市場環境及利害關係，不僅是有誘因搜集相關資訊，監督實施狀況及事實變化，且更為專業，應較主管機關可更有效率地完成上開作業，故讓專利權人有義務去啟動廢止程序，但同時也應將被授權人的合法利益考慮在內⁹⁸。

從而，在以限制競爭為考量的強制授權案件中，如果市場上已經出現充分的競爭、專利權人的權利行使已無限制競爭之虞時、或是使用專利的產品已失去商業價值、或是使用人未依審定支付合理的補償金、或是被授權人違反授權的內容，如供

⁹⁷ 關於這部分的討論，可參閱周伯翰，前揭註 1，62。另學者楊光華則從提供救濟的實際需要，認為法院或公平會應可決定強制授權的申請案，而將判決或處分內容通知專利專責機關。參閱楊光華，前揭註 1，295。

⁹⁸ 黃銘傑，前揭註 24，12。

國外市場之用，又或是原先據以核准之公平會處分嗣後經行政訴訟撤銷確定，此時，即構成申請廢止事由。

相對地，在公平會所為的強制授權處分之後，公平會是否還會持續關注該市場的發展，不無疑問，亦即如果市場上已經出現充分競爭，公平會是否會主動廢止強制授權；如果不會的話，當然，就只能依靠事業（如專利權人）的反應，再作後續的市場調整。

（四）效力範圍

公平法是要求專利權人為改正或更正，其實質內涵是限制專利權人，授權對象沒有一定的限制，從而在源頭面即可發生對第三人的效力，亦即除了檢舉人之外，其他同業也都有利益均霑的機會，可能就會發生「通案效力」。

但是，專利法則是以申請人作為對象，僅具「個案效力」，從而會引發非申請之第三人可否比照援引的問題，理論上，強制授權處分的效力只及於申請人而不及於第三人，如果第三人要享受授權利益的話，只能自己提出申請，才能獲得，但因是以反競爭行為的處分作為構成要件事實，似乎只要是受到影響的第三人，皆可比附援引提出申請，從而，會面臨是否都要准許的問題⁹⁹。

專利法上的強制授權，是向後發生效力的，並無法使授權前的侵害行為予以合法化。公平會所命之強制授權處分，通常也是向後發生效力。

六、強制授權抗辯之發展

雖然專利權人的行為違反公平法，被害人得請求為強制授權時，還是需要透過起訴或反訴方式取得授權，仍會有訴訟上的不經濟（如裁判費等訴訟費用的支出）。因此，引發強制授權請求權是否可以進一步延伸為強制授權抗辯，而直接在專利侵害訴訟中作為抗辯方式，予以主張的問題，以下即是針對這方面先進行討論¹⁰⁰。

⁹⁹ 學者劉孔中認為在此情況下，其他人可比照援用。參閱劉孔中，前揭註 78，248。

¹⁰⁰ 這部分的詳細討論，可參閱楊宏暉，前揭註 2，98-113。

（一）德國法院指標性判決

強制授權抗辯的發展，可從德國法院 2004 年緊口桶 (Standard-Spundfass) 案¹⁰¹、2009 年橘皮書標準案 (Orange-Book-Standard) 案、2012 年 GPRS 強制授權案¹⁰²等判決予以觀察，分別涉及強制授權抗辯的承認、強制授權抗辯的積極要件與消極要件。其中具指標性地位者，為橘皮書標準案中所揭示之積極要件，茲簡述如下¹⁰³。

本件原告是專利權人，該專利權為依「橘皮書標準」生產 CD-R 及 CD-RW 所必須使用之專利。被告等未經原告同意，在德國銷售使用系爭專利所生產的 CD-R 及 CD-RW。地方法院判決被告敗訴，禁止被告未得原告同意而製造、提供、銷售、使用、進口系爭 CD-R 及 CD-RW，並命被告提供資料、帳冊，以及交付所持有之 CD-R 及 CD-RW 以供銷毀，並且負擔損害賠償。被告上訴之後，終經聯邦最高法院駁回¹⁰⁴。

聯邦最高法院認為，若市場支配事業經由拒絕締結專利授權契約，歧視或不公平阻礙尋求授權之人者，其提起專利法上的不作為訴訟，也會構成市場支配地位的濫用，因為市場支配事業阻礙了其他事業參進市場時，其即負有以締結授權契約方式予以開放的義務，原告主張不作為請求權，如同其拒絕締結授權契約一樣¹⁰⁵。

提出不作為訴訟的專利權人，縱使被告享有授權請求權，也只有在下列二個條件滿足時，才會構成濫用市場支配地位及行為違反誠信原則：1. 尋求授權之人必須向原告提出「一無條件締結授權契約之要約」(ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags)，並且受該要約拘束，而專利權人若拒絕該要約，即會對被告為不公平阻礙競爭或違反差別待遇之禁止。2. 尋求授權之人若於專利權人同意要約前即已經使用系爭專利者，其負遵守尚待締結之授權契約使用系爭授權標的之義務，特別是被告必須支付依契約而生的授權金或擔保其支付¹⁰⁶。

¹⁰¹ BGH *GRUR* 2004, 966. 本案涉及緊口桶專利授權的差別待遇，專利權人對於參與標準制定者為無償授權，對其他業者為有償授權，但對被告起訴侵害專利。本案之意義在於法院首次允許專利使用者於專利侵權訴訟中，可以提出競爭法上的主張，作為抗辯工具，基於濫用市場支配地位為不公平阻礙或差別待遇行為為所得出之卡特爾法上的專利授權請求權，並不會被聯邦專利法院依專利法所為之強制授權所排除。本案中文介紹，可參閱李素華，前揭註 2，106-109。

¹⁰² *GRUR-RR* 2012, 124.

¹⁰³ 本案中文介紹，可參閱劉孔中，「技術標準、關鍵內容與強制授權－國際比較下的本土檢討」，*公平交易季刊*，第 19 卷第 3 期，5-10 (2011)。

¹⁰⁴ BGH *GRUR* 2009, 694.

¹⁰⁵ BGH *GRUR* 2009, 696.

¹⁰⁶ BGH *GRUR* 2009, 696.

對於授權要約應該包括哪些條件，本案法院並未詳述，如果尋求授權人提出「通常契約條件」(übliche Vertragsbedingungen)之要約，專利權人如不接受，則必須另外提出與其競爭法上義務不相違反的其他條件。因此，如果被告只是提出「有條件的授權要約」(bedingtes Lizenzangebot)，特別是契約締結只有在訴訟中法院確定侵害專利權的條件下，才會訂立者，則原告的拒絕授權，尚無濫用市場支配地位的問題¹⁰⁷。

僅僅提出可接受之無條件要約，不足以在訴訟中主張強制授權抗辯，蓋授權原則上只有向將來發生效力，被告必須獲得授權之後，才可有權使用系爭專利。若被告「搶先」(vorgreifen)於授權前，使用專利權者，不應只享受契約上的權利，而是必須也搶先履行其契約上的義務，故被告在訴訟中要主張強制授權抗辯者，除向專利權人提出要約外，同時也必須如同專利權人已接受其要約般履行契約義務，特別是有義務支付相對應的授權金。因此，如果被告雖可主張使用權，但未提出對待給付者，專利權人對被告主張專利權，即非屬濫用¹⁰⁸。

本案聯邦最高法院明確表示在專利訴訟中亦得提出強制授權作為抗辯，並於判決中設法調和專利權人跟使用人之間的利益，使用人有立即使用系爭專利權的利益，而專利權人則有授權金請求權之確保的利益，因此，法院透過擬制之方式，在當事人間建構一「類似契約關係」，即讓當事人處於如同已合意訂立授權契約之狀態，故使用人必須提出無條件的要約並提存授權金額之後，即可搶先地立即使用，並對抗專利權人的權利主張，據此，聯邦最高法院進一步具體化主張競爭法上強制授權抗辯的前提要件，即：提出無條件要約及履行契約義務。

至於無條件要約的內容為何，德國法院並未正面具體描述，案例中有從負面排除者，如被告未承認先前的專利侵權行為或保留爭執專利有效性的權利，即不符合無條件要約的提出¹⁰⁹。

(二) 強制授權抗辯在我國之引進可能性

強制授權抗辯之理論基礎在於禁反言之誠信原則與權利濫用禁止，技巧性地建

¹⁰⁷ BGH *GRUR* 2009, 696.

¹⁰⁸ BGH *GRUR* 2009, 696f.

¹⁰⁹ *GRUR-RR* 2012, 125.

構在數個例外之上，在我國法上恐難以在實務上作如此精密的操作。比較法上與之相類似的制度，為美國法上之「專利濫用」(patent misuse)，讓被告得在訴訟上援引作為抗辯，以防禦專利權人侵權訴訟的提起¹¹⁰。雖在我國實務上，對於專利濫用理論的繼受，迄今尚未明確表示意見¹¹¹，但在舊專利法第 60 條關於限制使用與搭售之約定的無效規定中，則帶有專利濫用理論的些許色彩，已有接受專利濫用理論的萌芽，不過，隨著修法將之刪除，改依公平法為個案判斷，現行法下是否還承認專利濫用，不無疑問。當然，基於「權利不得濫用」之基本原則(民法第 148 條第 2 項)，仍然可以為專利濫用理論尋得法律基礎，但具體的內容，則有待實務與學說的充實。對此，學說上有認為依據專利法之意旨，為避免專利權人的權利或救濟主張，特別是妨害排除與妨害防止的請求權，過度影響或排擠創新資源或市場活動，其權利的准予，應考量權利衡平，並以類推適用智慧財產案件審理細則第 37 條第 3 項關於定暫時狀態假處分聲請，法院審酌保全必要時之因素，作為專利權濫用與否的判斷標準¹¹²。

(三) 強制授權抗辯與強制授權請求權

強制授權抗辯可作為防禦專利侵權訴訟的武器，但畢竟還是屬於抗辯工具，並不等於已經取得授權，若想要穩妥地使用專利，則尋求授權之人得藉由要約的提出，與專利權人締結授權契約。因拒絕授權而能得出強制授權者，係緣於專利權人拒絕即會違反競爭法並該當侵權行為，故已處於無從拒絕締約之締約強制餘地，雖係請求權的行使，其結果實際上形同於形成權的行使，即雙方會成立契約。

尋求授權之人如何主張強制授權請求權，德國法院認為可以從限制競爭防止法第 33 條第 3 項的損害賠償請求權得出強制締約的請求權(相當於我國公平法第 30 條)。不過，德國學者 Emmerich 認為正確的見解應是從「排除請求權」

¹¹⁰ 陳家駿、羅怡德，公平交易法與智慧財產權－以專利追索為中心，初版，五南圖書出版公司，181-190 (1999)。

¹¹¹ 雖然在有些判決中，智慧財產法院以鑑定報告雖記載未文義侵權，但專利權人卻猶曲意主張文義侵權而聲請定暫時狀態假處分，作為防堵產品進入市場之手段，而指摘原審法院忽略專利權人聲請假處分過程中的瑕疵，似有未洽。參照智慧財產法院 99 年度民公上字第 3 號民事判決。

¹¹² 沈宗倫，「專利權排除侵害之相對性與衡平法理－以智慧財產法院一〇〇年度民專上字第 57 號判決為例」，月旦法學雜誌，第 253 期，194-197 (2016)。

(Beseitigungsanspruch) 中導出強制授權的請求權(相當於我國公平法第 29 條)¹¹³。總而言之,從限制競爭防止法上的不作為請求權或損害賠償請求權,可以「間接地」得出締約強制之法律效果。違反競爭法之法律效果,通常並不能直接得出應為特定行為(如締結授權契約)之結果,只能請求排除違法之行為,獨占事業對於該如何行為,仍有裁量空間。據此,專利使用人原則上只能請求專利權人「不為」不公平阻礙競爭或不為差別待遇之行為,並不必然可請求強制授權,只有當別無其他方式可避免競爭法之違反時,才會得出專利使用人的授權請求權,此係取決於個案情況而定¹¹⁴。

此一見解,足供我國參考,蓋縱依上述我國學者之見解,認為可依民法第 184 條侵權行為規定間接導出強制締約義務¹¹⁵,然以侵權行為或公平法第 30 條作為基礎,仍須以故意或過失作為前提,似不足以有效矯正違法狀態,不如直接以公平法第 29 條之妨害排除請求權為基礎,因為該規定係一狀態責任,不以違法事業主觀上有無故意或過失為必要,性質上為一無過失責任,更能有效地對違法行為進行及時救濟,而且也可和公平會之命必要更正措施處分,不以故意或過失為前提,遙相呼應,為一致性的法律適用。

至於契約內容為何,不同於公用事業或醫療事業的直接締約強制,往往會有合理的一定價格條件,而不會發生內容難以決定的困難;亦不同於民法或土地法上優先購買權的行使(如民法第 426 條之 2、土地法第 104 條),係依已成立之契約條件為據,也不會有內容決定的問題。但是,在強制授權請求權的行使上,並無已經成立之契約條件或公開之交易條件作為依據,屬於空白領域,具體的內容,有待雙方當事人的協商予以具體化,是故,應可比照強制授權抗辯的主張,即無條件要約的提出,至於要約的內容,尤其是契約的必要之點(如授權金數額)與非必要之點(如支付條件或期限),則可以參照 FRAND 方式表達,以滿足要約的可得確定性,並透過雙方的協商談判加以進一步的具體化。

至於強制授權抗辯中搶先履行的條件,則不必滿足,蓋一般契約要約的提出,尚無履行契約義務的必要,只有於授權契約締結後,才会有履行的問題。此外,在

¹¹³ Emmerich, a.a.O. (Fn. 44), § 41 Rn. 22.

¹¹⁴ Bornkamm in: Langen/Bunte (Hsrg.), *Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht*, 11. Aufl., C.H. Beck, § 33 Rn. 95 (2010).

¹¹⁵ 詹森林,前揭註 3, 17;王澤鑑,前揭註 37, 86。

強制授權請求權的情形，雙方尚未涉訟，亦無提前保護的必要性，從而，其授權效力係於契約成立後，才會發生。

七、結語

強制授權規定是為了緩和專利的專屬性及公共利益之緊張關係所設之舒壓閥，為了一定公益而退縮專利權的保護，其中，競爭的維護就是其中的一款事由，以調和競爭法與專利法的衝突。基於競爭所為之強制授權，從其保護目的功能來看，應限於公平法上的限制競爭規定，而不包括不公平競爭行為，以免對專利權產生過大的限制。儘管，迄今為止，僅有 CD-R 與克流感二件的強制授權申請案，雖然實際作用罕見，但規定的存在本身，仍有一定的嚇阻作用，藉以消滅專利權人濫用的投機空間，為一權利受社會拘束的表現。

競爭利益也是一種公共利益，以違反競爭法規定為強制授權者，現行法分設在專利法與公平法之中，一個是賦予公法上請求權，另一則是賦予職權，其作用在調和兩法的緊張關係，以同一行為的違法事實作為前提，並將之當作是回復競爭之必要手段。從而，當專利權人行使權利之行為，構成獨占濫用，而須命強制授權以回復競爭秩序，並欠缺其他較和緩之手段時，才會加以考慮，蓋因強制授權性質上類似於國家徵收，故適用上必須審慎為之，以避免削減創新的誘因。

但就法律效果部分，專利法設有詳盡規定，包括書面申請、授權理由、範圍、期間、補償金、以及登記；公平法則無這方面的規定，只能透過解釋必要更正措施的內容得出。就規範結果面來看，差異也許不是很大，但就實務執行面來看，因公平會傾向於委由當事人私法自治解決之，很少積極以授權處分命必要更正，從而，專利法上強制授權的明確規定，目前仍有其價值。

一般而言，競爭事務為公平會主掌事項，較具有專業判斷之能力，故以經公平會處分為專利法上強制授權之前提，並無太大爭議。不過，若公平會處分時併為強制授權處分，特別是附帶要求授權必須符合 FRAND 原則，則智慧財產局是否還有必要為同一處分，即顯疑義；如果公平會處分時認為無強制授權之必要，智慧財產局是否仍可基於職掌認定為有強制授權必要，亦不無疑義，故還是可能存在潛在的衝突。為了化解衝突，公平會也許可以運用公平法第 6 條第 2 項之部會協商機制，協調雙方的意見，並作為專利法上必要性的審酌因素，或是於處分時，踐行聽證程序，

決定有無強制授權之必要，以化解可能出現的歧異。若當事人不循向公平會檢舉途徑，而直接向法院起訴，法院本於職權自可為適法與否之判斷，如認為違法，於判決後，該違法事實的認定，即會發生拘束智慧財產局的結果，從而，智慧財產局即可據以判斷有無強制授權之必要。

除了上開公法途徑之外，當事人也可循私法途徑尋求強制授權，如提起給付之訴以取得授權許可，並由法院決定授權金標準，但不管是公平會或智慧財產局的強制授權處分、還是法院的判決，原則上都是向將來發生效力，尚無溯及效力。當事人如果要使獲得真正授權前的使用行為得以合法，或許可採取擬制締結授權契約之方式，在訴訟上為強制授權抗辯與誠信原則的主張，才有可能，並能避免懲罰性賠償的問題，這部分就有待我國智慧財產法院的發展了。

綜上，如果公平會妥當地積極運用公平法第 40 條之必要更正措施，而法院也運用公平法第 29 條及第 30 條規定，接受強制授權請求權與強制授權抗辯的話，專利法上有關反競爭的強制授權規定，就會變得可有可無了。

參考文獻

中文資料

- 公平交易委員會，認識公平交易法，增訂 16 版，公平交易委員會（2015）。
- 王立達、江國泉，「不同標準，合理齟齬？－評台北高等行政法院飛利浦可錄式光碟專利特許實施案判決」，月旦法學雜誌，第 165 期（2009）。
- 王澤鑑，債法原理，增訂 3 版，自版（2012）。
- 吳秀明，競爭法制之發軔與展開，初版，元照出版公司（2004）。
- 李素華，「我國強制授權法制之檢討」，科技法律透析，第 17 卷第 7 期（2005）。
- 李素華，「專利權行使與公平交易法－以近用技術標準之關鍵專利為中心」，公平交易季刊，第 16 卷第 2 期（2008）。
- 沈宗倫，「專利權排除侵害之相對性與衡平法理－以智慧財產法院一〇〇年度民專上字第五七號判決為例」，月旦法學雜誌，第 253 期（2016）。
- 汪渡村、劉德勳，「我國專利特許實施主要問題之探討－兼論最近相關修正草案」，政大智慧財產評論，第 7 卷第 2 期（2009）。
- 周伯翰，「專利強制授權與競爭制度之調和（上）」，萬國法律，第 166 期（2009）。
- 周伯翰，「專利強制授權與競爭制度之調和（下）」，萬國法律，第 168 期（2009）。
- 林易典譯，Michael Kling 著，「競爭法下之專利強制授權」，成大法學，第 21 期（2011）。
- 林洲富，「專利制度與競爭制度之調和－以專利強制授權為探討之中心」，律師雜誌，第 336 期（2008）。
- 范建得、陳丁章，「從我國現行法制論專利強制授權」，科技法律透析，第 17 卷第 5 期（2005）。
- 倪貴榮，「WTO 會員設定強制授權事由的權限：以維也納條約法公約之解釋原則分析飛利浦 CD-R 專利特許實施事由與 TRIPS 的相容性」，臺大法學論叢，第 39 卷第 3 期（2010）。
- 陳文吟，我國專利制度之研究，6 版，五南圖書出版公司（2014）。
- 陳家駿、羅怡德，公平交易法與智慧財產權－以專利追索為中心，初版，五南圖書出版公司（1999）。
- 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）。

黃銘傑，「技術標準與專利聯盟（Patent Pool）中獨占地位之取得及其濫用時之救濟措施初探」，全國律師，第 12 卷第 1 期（2008）。

黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會－相生與相剋之間，2 版，元照出版公司（2009）。

黃銘傑，「新專利法強制授權規範之問題點與盲點－兼論及未來實務運作之方向及作法」，全國律師，第 6 卷第 6 期（2012）。

楊光華，「從專利特許實施個案論我國對 TRIPS 協定義務之履行」，政大法學評論，第 95 期（2007）。

楊宏暉，「創新誘因的維護與競爭法規範－以專利拒絕授權為例」，公平交易季刊，第 12 卷第 2 期（2004）。

楊宏暉，「論 FRAND 授權聲明之意義與性質」，月旦民商法雜誌，第 50 期（2015）。

楊宏暉，「德國競爭法上強制授權抗辯之發展與省思」，公平交易季刊，第 24 卷第 3 期（2016）。

楊崇森，專利法理論與應用，3 版，三民書局公司（2013）。

詹森林，民事法理與判決研究，初版，元照出版公司（1998）。

鄭中人，專利法規釋義，初版，考用出版公司（2009）。

劉孔中，智慧財產權法制的關鍵革新，初版，元照出版公司（2007）。

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）。

劉孔中，「技術標準、關鍵內容與強制授權－國際比較下的本土檢討」，公平交易季刊，第 19 卷第 3 期（2011）。

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）。

劉國讚，專利法之理論與實用，2 版，元照出版公司（2014）。

蔡明誠，發明專利法研究，2 版，自版（1998）。

謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，2 版，自版（1997）。

顏雅倫，「公平會智慧財產權授權管制實務之回顧與評析」，公平交易季刊，第 24 卷第 1 期（2016）。

外文資料

- Batista, Pedro Henrique D. & Mazutti, Gustavo Cesar, "Comment on 'Huawei Technologies' (C-170/13): Standard Essential Patents and Competition Law - How Far Does the CJEU Decision Go?" 46 International Review of Intellectual Property and Competition Law (2016).
- Bowmann, Ward S., Patent and Antitrust Law: A Legal and Economic Appraisal, 1st ed., University of Chicago Press (1973).
- Carrier, Michael A., Innovation for the 21st Century: Harnessing the Power of Intellectual Property and Antitrust Law, 1st ed., Oxford University Press (2009).
- Fox, Eleanor M., The Competition Law of the European Union in Comparative Perspective, 1st ed., West Academic Publishing (2009).
- Lang, John Temple, "The Application of the Essential Facility Doctrine to Intellectual Property Rights under European Competition Law," Antitrust, Patents and Copyright: EU and US Perspectives, 1st ed., Hart Publishing (2005).
- Lemley, Mark A., "Intellectual Property Rights and Standard-Setting Organizations," 90 California Law Review (2002).
- Opi, Sergio Baches, "The Application of the Essential Facilities Doctrine to Intellectual Property Licensing in the European Union and the United States: Are Intellectual Property Rights Still Sacrosanct?" 11 Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal (2001).
- Bechtold, Rainer, GWB-Kommentar, 6. Aufl., C.H. Beck (2010).
- Benkard, Georg (Hrsg.), Patentgesetz, 10. Aufl., C.H. Beck (2006).
- Emmerich, Volker, Kartellrecht, 10. Aufl., C.H. Beck (2006).
- Emmerich, Volker, Kartellrecht, 12. Aufl., C.H. Beck (2012).
- Ensthaler, Jürgen/Bock, Leonie, "Verhältnis zwischen Kartellrecht und Immaterialgüterrecht am Beispiel der Essential-facility-Rechtsprechung von EuGH und EuG," Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (2009).
- Hauck, Ronny, "„Erzwungene“ Lizenzverträge - Kartellrechtliche Grenzen der

- Durchsetzung standardessenzieller Patente,” *Neue Juristische Wochenschrift* (2015).
- Heinemann, Andreas, “Standardessenzielle Patente in Normenorganisationen,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (2015).
- Immenga, Ulrich/Mestmäcker, Ernst-Joachim (Hrsg.), *Wettbewerbsrecht: GWB*, 4. Aufl., C.H. Beck (2007).
- Langen, Eugen/Bunte, Hermann-Josef (Hrsg.), *Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht*, 11. Aufl., C.H. Beck (2010).
- Mes, Peter, *PatG GebrMG Kommentar*, 3. Aufl., C.H. Beck (2011).
- Mestmäcker, Ernst-Joachim/Schweitzer, Heike, *Europäisches Wettbewerbsrecht*, 2. Aufl., C.H. Beck (2004).
- Nägele, Thomas/Jacobs, Sven, “Zwangslizenzen im Patentrecht - unter besonderer Berücksichtigung des kartellrechtlichen Zwangslizenzinwands im Patentverletzungsprozess,” *Wettbewerb in Recht und Praxis* (2009).
- Osterrieth, Christian, *Patentrecht*, 4. Aufl., C.H. Beck (2010).
- Schröter, Helmuth/Jakob, Thina/Klotz, Robert/Mederer, Wolfgang (Hrsg.), *Europäisches Wettbewerbsrecht*, 2. Aufl., Nomos (2014).
- Ullrich, Hanns, “Patente, Wettbewerb und technische Normen: Rechts- und ordnungspolitische Fragestellungen,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (2007).
- Walz, Axel, “Patentverletzungsklagen im Lichte des Kartellrechts,” *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil* (2013).

**Compulsory Licensing Based on Competition Considerations, and on the
Concurrence of Competition Law and Patent Law**

Yang, Hung-Hui^{*}

Abstract

Competition and the protection of patents share the common goal of encouraging innovation. In order to harmonize the tense relationship that exists between them, a compulsory licensing system has been established. Pursuant to Article 87 of the Patent Law, compulsory licensing will be applied when the patentee violates the competition law, and the license will be issued by the intellectual property office. The Fair Trade Commission may also request the issue of such a license according to Article 40 of the Fair Trade Law. Although the competent authority differs according to which law is used, when the appropriate procedures are adopted, any resulting conflicts may only be small. However, whichever law is used, the license may apply retroactively. If a party had already put the patent into practice before the license was obtained, it will not avoid litigation. It would, nevertheless, be protected in advance by claiming the defense of compulsory licensing through the hypothetical contract and good faith.

Keywords: Compulsory License, Refusal to License, Abuse of Monopoly, Differential Treatment, Defense of Compulsory Licensing, Hypothetical Contract, Patent Misuse.