

論美國專利授權契約之 搭售與專利權濫用

傅松青*

目 次

壹、前言

貳、美國專利濫用理論與實務之沿革

- 一、放任階段 — 十九世紀末至廿世紀初期
- 二、角力時期 — 廿世紀中期
- 三、共存階段 — 廿世紀後期

參、專利濫用原則之適用爭議

- 一、反托拉斯原則
- 二、1988年修法之參院辯論期間界線不明的情形
- 三、CAFC之模糊界線

肆、美國專利濫用法規介紹

- 一、1952年專利法
- 二、1988年專利法 — 1988專利濫用改革法 (Patent Misuse Reform Act)

* 國立政治大學法律學研究所博士候選人、經濟部智慧財產局編譯。本文承蒙兩位審查委員慨賜寶貴建議與指正，謹此敬致謝忱。

投稿日期：2011年11月18日；接受刊登日期：2012年1月8日

責任校對：黃柏維、趙均豪

伍、專利濫用原則之行政上調和

- 一、1975年「九不原則」(“Nine No-Nos”)
- 二、1995年「智慧財產授權反托拉斯準則」(Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property)
- 三、2007年「反托拉斯執行與智慧財產權報告：促進創新與競爭」報告(Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition)

陸、結語

摘 要

專利制度無疑是見證知識帶動經濟發展之關鍵機制。專利權人得據專利請求項排除他人行使該專利權，惟面對科技快速發展下技術分工愈趨精細而產品涵蓋技術內容愈多之產業現象，專利權人鞏固市場利益之手段亦隨之改變，從早期以專利權壓制或管控技術，到透過傳統搭售行為從事專利授權，至晚近與其他專利權人結盟以專利相互或共同對外授權，以利產品上市、實現專利權市場價值，為行使專利權常見策略。

專利權人為實現專利權效益而不斷翻新專利授權行為態樣，是否逸出專利權範圍，又若該行為逾越專利權範圍，究應依專利法判斷是否構成專利濫用，抑或應以之是否產生反競爭效果為斷，從反托拉斯法在十九世紀末於美國成形後屢在實務上引起爭議，聯邦法院為在專利法與反托拉斯法所維護不同價值間取得平衡，並樹立解決訴訟爭議之衡量標準，透過多件重要判決界定專利濫用之適用與判斷標準，甚至促成國會兩度修法至現行規範之規模。

本文擬透過與搭售行為相關之美國專利侵權指標判決與相關法規，說明專利法與反托拉斯法在面對專利濫用問題之立場與態度，整理出專利濫用理論與實務發展之脈絡，期就專利濫用原則與專利間接侵權在法規範之互動與影響，作為國內日後法制發展參考。

關鍵詞：專利濫用、輔助侵權、搭售、專利授權、市場力量

TYING RESTRICTIONS AND PATENT MISUSE IN PATENT LICENSING AGREEMENTS OF THE UNITED STATES

Song-Ching Fu*

ABSTRACT

Patent system is undoubtedly a key mechanism in a knowledge-driven economic development. Patent laws provide patent holders with claims that would exclude others from implementing the patent. However, patent claims are insufficient to fortify potential commercial benefits in today's market where products are becoming more finely differentiated as technology advances. As a result, patent licensing also underwent a number of evolutionary changes—from conventional patented technology suppression to product tying, to a current trend of patent holder alliances that allow mutual or joint licensing to help patents enter the market and attain market value.

Nevertheless, the effects of market competition arising from emerging ways of patent right licensing could conflict with antitrust regime, which aims for free competition and shapes the challenge to harmonize values of laws. The question

* Ph.D candidate of Law School of NCCU; editor, Intellectual Property Office, Ministry of Economic Affairs.

of how to determine whether the action of patent holders is beyond the compass of patent and by which requirement to define the action constitutes patent misuse have been the issue for years since the Antitrust Law was enacted in the late 19th century. To balance different values of legitimate interests of Patent Law and Antitrust Law, the Supreme Court and Court of Appeals for the Federal Circuit in U.S. set up benchmark to resolve patent infringement cases, which turned out to be the incentives for legislative amendments to govern patent infringement and patent misuse.

This article aims to illustrate the standpoints of patent laws and antitrust laws when faced with the issue of patent misuse through reviewing leading cases and relevant regulations to clarify the causation and interaction of patent misuse and indirect patent infringement. Results of this article are intended to be used as reference for legal regime development in Taiwan.

KEY WORDS: Patent Misuse 、Contributory Infringement 、
Tying 、Patent License 、Market Power

壹、前言

鼓勵創新研發，促進公眾利益，為制訂專利法之最終目標，惟對以公開創新研發成果作為取得專利權代價之個別廠商而言，透過實施專利權強化市場競爭力，俾取得實質經濟效益，始為其揭露技術之主要考量¹。在技術創新歷程中，先前技術對促進產業技術水準持續發展之重要性，如同基石之於建物，此一累積創新²之現象，在以技術為競爭基礎的高科技產業領域尤為重要，衡酌專利法明確賦予專利權人得於權利存續期間內，依其合法壟斷權排除他人實施其專利請求項涵蓋技術內容之權能，與產品生產技術精密程度與分工程度隨著科技發展而愈形深化的市場趨勢兩相作用下，廠商莫不競相積極開發質量俱佳之專利權，以充分掌握專利法賦予取得市場競爭優勢機會的誘因與動力。專利權人擁有排除他人實施專利技術內容之權利，並不同於擁有該專利技術內容必然擁有市場之保證³。為回收專利研發成本，進而獲取市場利潤，師法廠商於市場上促進目標商品交易之搭售行為，將使用專利權與其他非專利品或專利品相互搭售以達實施專利權目的，成為實施專利權常見方式。

搭售行為因意味著廠商藉由控制一產品價格或數量之市場力量，以行銷方式，將其延伸或外溢至依一般交易習慣無須併同販售之另一產品，以提高對另一產品之競爭力，成為反托拉斯法規範評價上最常見引發爭

¹ 在專家眼中，專利猶如知識經濟的貨幣，係影響知識經濟最主要的原因之一。參看馮震宇，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，頁297，2003年10月版。

² 譯自cumulative innovation，見Carl Shapiro, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools and Standard Setting*, University of California at Berkeley, (March 2001), available at <http://ssrn.com/abstract=273550>, last visited May 29, 2012.

³ 專利的獨占性主要係表現在其行使權利之排他性（exclusive）上，而非造成專利產品獨占市場的效果（monopolization）。參見熊誦梅，不當行使專利權之法律效果及救濟途徑—從美國法上之專利地痞、專利濫用及智慧財產授權準則談起，全國律師，12卷10期，頁57，2008年10月。

議之限制競爭行為⁴。早期專利法並未對搭售行為予以限制或規範⁵，與反托拉斯法⁶對搭售行為關注程度顯有差別，至專利權人以搭售及侵權訴訟作為維護市場競爭優勢的手段，搭售行為之適法爭議在專利侵權案件之重要性與日俱增，迄今已成為實務上專利濫用抗辯最常見的依據⁷。在考量搭售是否構成專利濫用的判斷依據時，由於專利法係以授予有限排他權作為鼓勵研發創新之手段，與奉市場競爭為圭臬、以非難壟斷為核心觀念之反托拉斯法是否相容備受爭議，使政府相關司法、行政和立法部門無法迴避對專利權人以搭售為實施專利權手段引發之訴訟案件，尋求專利法與反托拉斯法平衡點之挑戰，逐漸理出一條相容的道路。本文以專利與反托拉斯法制及實務發展悠久之美國為對象⁸，藉由對專利濫用之

-
- ⁴ 關於搭售行為及搭售契約 (Tying arrangement) 相關介紹，請詳閱賴源河，*公平交易法新論*，頁336-338，月旦出版公司，1997年3月，2版2刷。汪渡村，*公平交易法*，頁164-165，五南圖書出版公司，2007年9月，3版1刷。認識公平交易法，頁230-232，行政院公平交易委員會，2007年11月，增訂第11版。陳家駿，*專利授權與不公平競爭—以反托拉斯法案例為中心*易季刊，1卷2期，頁61-66，1993年4月。陳家駿、羅怡德，*美國反托拉斯法適用智慧財產權案件基本原則探討*，公平交易季刊，2卷4期，頁44-49，1994年10月。
- ⁵ Herbert Hovenkamp, *IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview*, Universal of Iowa Legal Studies Research Paper, No. 05-31 (December 2005), available at <http://ssrn.com/abstract=869417>, last visited May 29, 2012. 實務上美國下級法院在1890年代就開始處理專利搭售問題，當時大多是採取准許的態度。
- ⁶ 反托拉斯法 (Antitrust law) 又稱反壟斷法，主要係為了防止企業企圖控制或壟斷市場，或採取不公平商業競爭行為，在國內稱為公平交易法，在美國 (該法發源地) 即稱反托拉斯法。有關反托拉斯法之發展，請詳閱：美國專利濫用之研究—從ITC Philips CD-RW光碟片授權案談起，培訓科技背景跨領域高級人才計畫—93年海外培訓成果發表會，指導教授：馮震宇，組長：周皇志，副組長：邱素梅，組員：孫振揚、彭麗蓉、曾培瑛、鄭豐宗、謝忠偉，經濟部，頁2-23至2-29。
- ⁷ Herbert Hovenkamp, Mark D. Janice & Mark A. Lemley, *IP AND ANTITRUST: AN ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES APPLIED TO INTELLECTUAL LAW*, Ch.3, 3-12 (2004 supplement). 作者並以美國最高法院有近半濫用案件係關於搭售之爭議，美國國會曾兩度特別論及專利濫用法有關搭售之適當範圍，以及於1982年成立之美國CAFC唯一認定構成專利濫用之案件係一有關搭售之訴訟為例，說明搭售對專利濫用之重要性。
- ⁸ 美國反托拉斯法規包含雪曼法 (1890)、克萊登法 (1914)、聯邦貿易委員法規 (1914) 與羅賓森法 (1988) 等，相關介紹請詳閱陳家駿、羅怡德，*美國反托拉斯法對專利權行使之限制*，收於氏著，*公平交易法與智慧財產權—以專利追索為中心*，五南圖書出版公司，頁136-140，1999年11月。本文擬針對廿世紀初以來美國法院案例法發展過程中的重要判決加以

理論與重要實務案例以及相關法規之介紹，說明以搭售作為專利授權限制之適法判斷爭議與因應，期能對我國未來考量訂定專利濫用相關規範與未來處理實務爭議有所助益。

貳、美國專利濫用理論與實務之沿革

專利濫用係源於衡平法之「不潔之手」，一般定義為企圖不當擴大專利核准之時間或範圍⁹，其本質係對抗專利侵權訴訟之消極抗辯事由，未若反托拉斯法係可作為發動訴訟之主張¹⁰，一旦專利權人之行為被認定確屬專利濫用，法院即可以拒絕專利權人以之向他人主張專利侵權，直至專利權人放棄濫用專利之行為且該行為之效果消失為止¹¹。

專利權人既得依據專利權請求項（claim），於權利存續期間內主張排除他人實施其專利權之權利，自亦得設定同意他人實施其專利之條件，期使專利之創新內涵在市場上發揮其效益，達到專利法鼓勵研發、促進技術擴散而提升公眾利益之宗旨。進一步就專利權以排他權為實質內容之權能加以分析，其具體意涵有二：第一，專利權非如其他權利係以權利人明確可實施之具體積極行為作為內涵，而係以明文排除他人實施專利技術之類同「負面表列」之方式，間接地呈現專利權內容，使專利權異於其他權利，亦與同屬智慧財產權之著作權、商標權係直接界定權利人行使權利範圍者迥然有別；其次，擁有該排他權並不同於權利人已具有能決定產品價格或數量之市場力量，而是代表其得以據之在市場上取得經濟利益之機會，因此當專利權人以限制交易之契約內容作為實施專利權之方式，進而據以提起排除他人行使權利之訴訟行為時，他人何

介紹，至2005年飛利浦與美國國際貿易委員會之訴訟案件，涉及晚近專利授權主流型態之適法性爭議，將另行撰文討論。

⁹ 6 DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENT, §19.04 (2001).

¹⁰ *Supra* note 5, at 10. Hovenkamp教授指出，當法院開始依據專利法而非反托拉斯法之政策嚴格分析此類搭售行為時，濫用原則就應運而生。

¹¹ 陳家駿、羅怡德，公平交易法對專利濫用之規範，前揭註8，頁106-110。范建得、莊春發、錢逸霖，管制與競爭：論專利權之濫用，公平交易季刊，15卷2期，頁5，2007年4月。

時可援引專利濫用為阻礙專利侵權主張成立之抗辯依據？又認定專利濫用之判斷依據應為何？從反托拉斯法成形以來，美國學界對於究應以專利法或反托拉斯法作為認定專利濫用之理論基礎始終莫衷一是，加上兩法在當時受重視程度消長互見，此問題涉及爭點之複雜難解，透過聯邦最高法院（下稱最高法院）與聯邦巡迴上訴法院（下稱 CAFC）訴訟見解長期以來如鐘擺在兩法間擺動可見一斑。論者依學者 Robin C. Feldman 觀點，就專利濫用理論沿革，略分為以下階段¹²說明：

一、放任階段 — 十九世紀末至廿世紀初期

專利濫用之濫觴可追溯至此時期，時值視不合理貿易限制與其他反競爭行為為非法行為之反托拉斯州法及聯邦法初立法通過，此時專利侵權被告對專利權人提告時所主張諸如專利權人圖謀從事壟斷市場、聯合定價以及訂定搭售契約等行為，恰為反托拉斯法所禁止之行為態樣。早期的案例法確實提供了專利權人利用宣稱專利法容許其對於有關使用發明之契約加諸任何限制¹³之途徑，規避適用反托拉斯法檢視的機會。專利權遭濫用主張見於三種型態之訴訟：對違反反托拉斯法之積極主張、迴避侵權訴訟之防衛性主張，以及規避有關專利授權契約之防衛性主張。惟對上述三種型態訴訟之規範性問題，均為：准許壟斷之案例法如何能與另一主張阻擋壟斷之案例法保持一致？

早期案例係建議權利之取得係依專利或是依私契約取得，來解決此緊張關係。在此觀點下，依專利取得之權利僅受專利原則檢驗，並無受反托拉斯法監督之空間；至依契約所取得之權利，則須接受對契約本質與特性之調查，包括契約是否構成對交易之不合理限制。此時期普遍認

¹² Feldman 為科技法與智慧財產法領域之知名學者。有關此階段區分時點，學者有主張分為 19 世紀末到 20 世紀初期、20 世紀初至 1970 年代及 1980 年代以後等三階段者，吳秀明，*競爭法研究*，元照出版有限公司，頁 263-264，註 60，2010 年 6 月。

¹³ Robin C. Feldman, *The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse*, 55 HASTING L. J., 399, 403 (2003), available at <http://ssrn.com/abstract=492443>, last visited September 22, 2009.

為專利法所賦予權利既然包括排除他人製造、使用或販賣該發明，專利權人自得完全禁止專利發明上市，遑論自由決定他人得使用其發明之條件¹⁴。至被告另援引違反契約主張，尋求最高法院給予較優救濟之期望，或以反托拉斯法作為對於專利侵權訴訟之抗辯主張，似均未為最高法院所接受¹⁵。

自第六巡迴法院 1896 年就 *Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.*¹⁶ 案所作判決以降，維持授權限制而駁回被告爭執該專利權人授權因違反公共政策而無效，或因恣意違反衡平法，使專利不得依法實施之主張，顯示此時期法院已將輔助侵權（contributory infringement）¹⁷ 之賠償，擴大適用於以不具專利之材質、貨源與專利品或方法共同使用之授權限制的執行，亦即支持專利權人以買方承諾只向專利權人購買固定扣，作為同意將固定鞋扣之專利機器售予買方之條件，認為本案所產生對不具專利之主要部分（固定扣）之壟斷，係肇因於使用專利權人發明壟斷之附帶效果，故屬專利權人控制他人使用其發明之合法結果。該案對於專利權人就專利授權施以限制之有效性，或是他人誘使違反授權限制則產生輔助侵權賠償所持肯定論點，在 1912 年 *Henry v. A.B. Dick Co.* 案¹⁸ 均為最高法院所採，實務上對於專利權人權利與輔助侵

¹⁴ *Id.* at 404404，見其註14有關紐約州法院1892年就 *Strait v. Harrow* 案所作判決及學者 Donald S. Chisum 於其著作 *CHISUM ON PATENT* §19.04[1][a] 之闡述。此時期法院甚至採用類同土地法之觀念，認為法律不會因為土地所有人在自己土地上從事不法行為而拒絕執行阻止他人非法入侵土地之權利。

¹⁵ *Id.* at 405，見其註17，作者以美國最高法院於 *Henry v. A. B. Dick & Co.*, 224 U.S.1 (1912). 案件中表明反托拉斯抗辯不能針對專利侵權訴訟為之，因就文義而論，當時的雪曼法幾乎禁止了所有限制交易的契約。

¹⁶ *Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.*, 77 F. 288 (6th Cir. 1896)

¹⁷ 美國1952年專利法第271條係有關專利侵權行為規定，(a)項係有關直接侵害之規定，(b)至(c)項為間接侵權之行為態樣。Contributory infringement 有譯為幫助侵害或輔助侵害，與教唆侵害（induce infringement）並列間接侵害兩大行為態樣，其係指行為人並未實施專利請求項之全部內容而對專利權構成直接侵害，而是以幫助或教唆之形式參與，自與直接侵害有別，惟間接侵害之成立仍以直接侵害之存在為前提。楊宏暉，論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護，公平交易季刊，16卷1期，頁100，2008年1月。

¹⁸ *Henry v. A. B. Dick*, 224 U.S. 1 (1912). 最高法院在判決中明確指出，無論是咖啡壺專利權人以向專利權人購買咖啡作為販售咖啡壺之條件，或是圓鋸

權賠償之維護可謂達全盛時期，而與當時專利權人行爲不受反托拉斯法拘束之氛圍相互呼應¹⁹。

就在最高法院在 *Henry v. A.B. Dick* 案²⁰ 中明確揭示其認同以間接侵權擴大對專利權之保護凌駕於維護市場競爭之立場言猶在耳，旋於五年後審理 *Motion Picture Patents* 案²¹ 時，推翻了在 *Henry v. A.B. Dick* 案²² 中所持見解，帶有抑制專利權色彩之專利濫用反撲，成爲判斷專利權人行使專利權之手段是否適法之重要依據。此爭點的討論在最高法院於 1917 年審理 *Motion Picture Patents*²³ 一案達到最高峰。本案係關於投影機售出後限制之案例，此一由使用鏈輪與有排孔設計的影片建構之投影技術，是發明大師愛迪生在電影業界發展出的最成功專利。在 1909 年電影專利公司（*Motion Picture Patents Company, MPCC*）成立後，即以專利投影機

（circular saw）專利權人以向其採購鋸下之木材作爲同意販賣圓鋸之前提，種種例子都顯示出此以行銷專利品之方法，可以實施到對公眾不便且令無知民眾不知情地侵害專利權。惟這些例子均不能遂其目的，因爲大眾有權就專利物品所附加之條件決定接受或拒絕。要牢記此處涉案爭點乃一合憲之法定壟斷權。

¹⁹ *Supra* note 19, § 17.02[4], 17-17~17-19. 若進一步探究最高法院之所以抱持肯定輔助侵權、擴大對專利權人保護，相對抑制反托拉斯法尊市場自由競爭立場，訴訟經濟與市場分工應爲主要考量：專利法賦予權利人者，爲排除他人未經其同意而製造、販賣、使用、進口專利物品或方法等權利，實務上可能成爲直接侵權行爲人者，固包括最終消費者、下游業者以及上游業者，然就專利權人維護權利之有效性與實益而言，消費者與下游業者數量眾多而分散，遠不及上游業者之特定而易收維護權利之實益；另專利之實施往往涉及許多非專利元件之組合，專利權人固可自行實施，惟若專注於研發創新與監督專利元件製造，將生產專利品等實施專利行爲授予下游業者執行，不但符合比較利益之考量，同時可藉由分工收經濟規模效益。如此專利權人雖無從向下游廠商援引直接侵權主張權利，惟仍可援引專利法之間接侵權規範，向市場上競爭對手主張，以制敵於機先。當維護專利權人可能的獨占利益與捍衛市場競爭自由兩大價值，透過專利訴訟案件之侵權主張與專利濫用抗辯一次次正面交鋒，如何建立權衡的標準，便成爲立法與司法部門隨著社會價值變遷所要面對的挑戰。此外，最高法院以 *Henry v. A.B. Dick* 判決給予專利權人高度保護之態度，促成了國會於 1914 年通過克萊登法，並於第三條針對專利產品與非專利產品之反競爭搭售明訂禁止，以彌補雪曼法之不足，*Hovenkamp, supra* note 5, 11-12。

²⁰ *Supra* note 18.

²¹ *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S. 502 (1917).

²² *Supra* note 18.

²³ *Supra* note 21.

與影片搭售作為經營策略。MPCC 在其專利投影機上附加授權限制，明示僅 MPCC 之影片可使用其投影機放映。嗣專利權人藉專利侵權訴訟，請求法院執行明顯違反聯邦反托拉斯法之限制。最高法院並未維持上訴法院以專利權人行為構成搭售而違反反托拉斯法之見解，而主張分析本案應聚焦於專利法，正式揭示涉及專利之搭售行為援用專利法而非反托拉斯法為判斷依據之立論基礎，形同修正早期法院傾向否決被告擬主張專利權人不當行為之三種依據之立場，同意就專利侵權訴訟中就專利權人不當行為之爭點，以專利法及專利政策予以評價。

案中法院對於原告以他人接受其要求在投影機附加排除使用非專利權人製作影片之通知，作為同意授權其影片嵌入投影機之專利技術之條件，認為專利權人係企圖使用其投影機專利技術，掌控買賣影片之非該專利所涵蓋而應開放競爭之市場。專利權人既訴諸專利範圍外之授權限制，專利法自難認此係正當之限制，專利法規亦非可以契約予以擴張者²⁴。法院明白表示，影片並非涉案專利投影機的一部分，被授權人使用他人之影片自不會構成侵害專利。專利權人限制使用非專利發明之一部，為實施專利所需必要材料之行為，構成實質擴張專利壟斷。即使昭然若揭的競爭焦點為本案的考量，法院在闡釋論斷專利權人行為是否構成專利濫用之判斷因素時，並未提及反托拉斯法，反而集中在專利政策原則上²⁵：

給予原告此種損害一個必須被認定是國家娛樂生活重要元素的產業潛在力量的限制，在我們於本家中已說明的結論下是全然無效的，除了因為完全不符專利法之範圍與目的，也因為如果維持原告的主張，將會嚴重斷傷我們認為法律更關切的公眾利益，而非增加私人財富²⁶。

最高法院藉由 Motion Picture Patents 案²⁷ 建立了專利濫用原則，嗣後

²⁴ 自此案以下至1940年代，最高法院在此立場下擊退許多授權限制契約，尤其是有關於搭售行為之限制授權契約。Hovenkamp, *supra* note 7, 3-3~3-5.

²⁵ Hovenkamp, *supra* note 5, 12.

²⁶ *Supra* note 21, at 519.

²⁷ *Id.*

復以之作為調和專利與反托拉斯之分析架構，透過一連串案件的各個爭點，長期關注專利核准範圍內外之行為觀念，以界定專利與反托拉斯之間的關係，對專利濫用原則予以進一步闡釋和適用²⁸。雖然甫於 1914 年通過之克萊登法第三條明確禁止專利產品與非專利產品之搭售，最高法院在本案中仍以專利法而非反托拉斯法作為判決之依據。學者認為最高法院推翻昔日力挺專利權人以授權契約限制被授權人以特定作為或不作為，作為同意授權行為條件之適法性在先，復捨克萊登法而就專利法引為非難專利權人前開行為之依據在後，充分顯示最高法院有意透過 *Motion Picture Patents* 案²⁹ 揭示專利濫用原則係植基於專利政策，且為專利濫用原則專注於普遍擴大專利壟斷，特別是搭售行為，搭起了舞台³⁰。

由於最高法院在 *Motion Picture Patents* 案³¹ 中明示以專利政策為基調，依專利權核准範圍作為專利濫用認定之準據，間接表達了有意不假外求，捨尊市場自由競爭為核心價值之反托拉斯法為準繩，而回歸以專利法賦予專利權人權利以專利請求項為限之標準。然當雪曼法與克萊登法相繼順應市場經濟發展需求而成為廠商於市場競爭時的行為準則，其內在價值難免不對法院就專利權人行為適法評價產生影響。在此趨勢作用下，法院從 *Carbice* 案³²、*Morton Salt* 案³³，到 1944 年就 *Mercoid* 兩案³⁴ 所為判決，顯已將專利權人以限制契約擴張其實施專利權範圍立場，

²⁸ 至於理論上反托拉斯積極主張與違約訴訟抗辯等另外兩種可用來阻擋專利權人行為之方式，美國最高法院嗣亦透過判決接受了以構成專利濫用之行為作為上述兩種主張之判斷基礎，Feldman, *supra* note 13, at 408 及其註 31 & 32.

²⁹ *Supra* note 21.

³⁰ Hovenkamp, *supra* note 24.

³¹ *Supra* note 21.

³² *Carbice Corp. of America v. American Patents Dev. Corp.* 283 U.S. 27(1931).

³³ *Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.* 314 U.S. 488 (1942).

³⁴ 本件訴訟由聯邦最高法院分別做成兩個判決，分別為：*Mercoid Corp. v. Mid-Continental Inv. Co.*, 320 U.S. 641(1944)（一般簡稱為「*Mercoid I*」）以及 *Mercoid Corp. v. Mid-Continental Inv. Co.*, 320 U.S. 680(1944)（一般簡稱為「*Mercoid II*」）。最高法院就專利濫用所為之決定，係見於 *Mercoid II*。陳家駿、羅怡德，美國反托拉斯法對專利權行使之限制，前揭註 8，頁 184，註 202。

局限到國會所能接受之極至，從而促成國會於 1952 年藉由增訂專利法第 271 相關項次，納入輔助侵權與專利濫用兩大左右專利權實施幅度之權衡因素。

在後續的案件當中，最高法院在 *Morton Salt* 案³⁵，除明確認定專利濫用不以違反反托拉斯法為必要，該案亦因係最高法院首次駁回對直接侵權行為人主張之侵權訴訟，而為學者視作現代專利濫用觀念發展之首例³⁶。原告與被告同為製造將鹽錠投入包裝容器機廠商，原告主張被告製造之機器侵害原告之機器專利。面對原告因行為遭認定構成專利濫用而駁回之初審判決，上訴審以該判決不應在沒有專利權人行為違反克來登法³⁷事證為前提而認構成專利濫用，撤銷一審判決。最高法院則基於下述見解，撤銷前揭上訴審判決：專利濫用問題不在於專利權人是否違反克來登法，而在於當專利被用來保護專利範圍以外的權利因而違反公共政策時，衡平法院是否願意伸出援手保護專利壟斷。在引用公共政策觀念時，法院進一步強調，專利法主要目的在於保護公眾利益，其亦成為本案意見的主要內涵——被告無須顯示因為構成專利濫用之行為而受有直接損害。實際上被告在侵權訴訟中，可援引專利權人任何行為構成專利濫用作為抗辯。此即能充分詮釋何以本案與原告同為鹽錠投入機製造商之被告，得控訴專利權人欲以其對於機器專利之壟斷權限制鹽市場之競爭，相對在反托拉斯案件中，鹽市場相關區域的業者或有立場控訴專利權人在鹽市場之行為，但沒有向投入鹽錠機製造商提告之權利。值得注意的是，係最高法院在本案推定因 *Morton* 擁有鹽錠機器專利，故於該搭售

³⁵ 前揭註33。

³⁶ *Hovenkamp*, *supra* note 5, 15-16. *Hovenkamp* 教授指出，先前所討論之判決僅說明包含搭售條款之授權契約因意圖擴大專利核准範圍逾越國會授權範圍而不能實施，而本案則為原告以其發明將鹽匙投入罐裝食品機器授權食品商，並要求欲獲得原告之機器授權的食品商必須也向原告購買鹽。被告製造之機器幾乎確定侵害原告機器專利。最高法院表示，只要專利權人從事不被允許之搭售，便無法對競爭對手維持侵權訴訟。此時維持現有訴訟以限制上訴人涉嫌侵權機器之製造或販賣係違反公共政策，反托拉斯法爭點是否存在已非所問。

³⁷ *Clayton Act* 為美國繼 1890 年制訂雪曼法（*Sherman Act*）後，針對雪曼法之缺失，於 1914 年所制定之一部法規。

產品市場具壟斷力量，專利濫用即為既成事實（*fait accompli*）³⁸，顯示本時期法院觀點，擁有專利權被視為具有市場力量。

至 1940 年代中期，最高法院已勾勒出專利濫用原則之基本結構：當專利權人試圖不當以逸出專利法准許時間或範圍等權利以外的行為違反專利濫用時，法院會拒絕執行專利權，直至專利權人放棄該濫用行為且傷害消失。反托拉斯對搭售之分析與評價可為依專利政策批判搭售行為提供洞見，惟專利濫用之基礎仍為專利原則，而非反托拉斯原則³⁹。

吾人如進一步分析 1952 年專利法修正前有關專利濫用案件，可以瞭解訴訟所涉及專利權人行為內涵，多係將使用專利與實施專利必要的組成成分予以搭售，或主張該種組成成分之競爭製造商行為構成輔助侵權。若該涉案之組成成分為商業上之主要項目（*staple items of commerce*），則屬於上述搭售類型；然若涉案組成成分係以使用於專利機器或裝置為目的而設計者，因其在該用途以外沒有實質市場，該商品就不是商業上的主要項目，此時專利濫用之認定就與專利權人之排他權範圍有密切關聯⁴⁰。最高法院在 1944 年就 *Mercoid* 公司涉及自動調溫器組合專利提出專利侵權訴訟⁴¹ 作成之判決，為當時有利於專利法之氛圍作了最佳的註解，惟就輔助侵權原則予以實質設限一節，也為國會嗣後完成 1952 年專利法修正埋下伏筆⁴²。

Mid-Continental Inv. 公司擁有包含自動調溫器、自添燃料器及燃燒司爐開關三主要部分之室內保溫系統專利。*Mid-Continental* 將專利獨家授權予 *Minneapolis-Honeywell* 公司，並約定依被授權人販賣無專利之燃

³⁸ *Hovenkamp, supra* note 7, 3-14.

³⁹ *Feldman, supra* note 13, 412-413.

⁴⁰ *Hovenkamp, supra* note 7, 3-17.

⁴¹ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U.S. 680 (1944), *supra* note 34.

⁴² *CHISUM, supra* note 9. 學者 Donald S. Chisum 於 *CHISUM ON PATENTS, A TREATISE ON THE LAW OF PATENTABILITY, VALIDITY, AND INFRINGEMENT* 一書所指出，自 1896 年 *Button-Fastener* 案以來，法院將輔助侵權之賠償擴大到將專利授權之執行，限制在非專利材料及貨源與專利品或方法一同使用之情形。利用這種授權限制會構成專利濫用。見 §17.02[4], 17-17, 17-21.

燒司爐開關之銷售量收取授權金。被授權人 Honeywell 在廣告促銷時表示，唯有購買其司爐開關者，始能取得授權使用該專利保溫系統之權利。被告 Mercoïd 製造並販售與專利系統有關之司爐開關，該行為遭原告控告構成輔助侵權，被告則以原告 Mid-Continental 為構成專利濫用作為抗辯，並提出反訴請求損害賠償，以及基於反托拉斯法請求核發禁制令。最高法院在本案中，係以本案涉及使用專利機器或專利方法，以確保其運作時使用之貨源或用於前揭專利機器或專利方法之非專利材料的部分壟斷。原則上，該非專利材料或裝置本身為實施專利結構內部的一部並不構成影響。最高法院並說明該專利只存在於組合物上，該司爐開關究竟是否為發明之核心或先前技術之創新，並無礙於本案結果之產生⁴³。

當最高法院以司爐開關實係組合專利物之一部分，且不具實質不侵權用途，逕認原告企圖控制司爐開關市場之行為構成專利濫用，顯示其並未將涉案商品在市場上之流通與用途程度異於其他一般商品之屬性差異納入考量，且已將其對專利權人行為構成專利濫用之範圍，由專利權人企圖控制用於專利發明之零件交易之行為，擴張到認為本案被告所生產者為僅能用於專利自動調溫器之司爐開關既為未取得專利之零件，亦非涉案專利權所能掌控，從而認定專利權人控訴被告前開行為構成專利輔助侵權之行為，當然亦屬專利濫用，最高法院嚴守以專利權核准範圍作為判斷專利濫用原則適用標準之立場，終促使國會於 1952 年通過專利法修正，首次正式於成文法典明白揭示專利濫用原則⁴⁴，惟值得注意者，係其規定之方式並非就專利濫用構成要件明確加以定義，而是明訂適用專利濫用原則之限制⁴⁵，亦即可豁免於專利濫用規定之行為。國會修法設

⁴³ DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS, A TREATIES ON THE LAW OF PATENTABILITY, VALIDITY, AND INFRINGEMENT, August 2005 Cumulative Supplement, volume 5, 17-23 (2005).

⁴⁴ 最高法院於 1944 年對 Mercoïd 案之判決，也引起部分下級法院認為由早期判決發展之輔助侵權原則因此受到損傷。國會嗣於 1952 年制定專利法第 271 條 (b)、(c) 及 (d) 項，以釐清並穩定輔助侵權法則。CHISUM, *supra* note 9, §17.02[1], 17-5.

⁴⁵ Hovenkamp, *supra* note 7, 3-5.

限之目的，在於推翻最高法院就前揭 *Mercoid* 案⁴⁶ 判決之後續影響。

二、角力時期 — 廿世紀中期

專利濫用原則之本質，係建構在專利權人不得試圖擴大專利核准之時間或範圍之觀念上。然而確認擴大專利核准之時間與範圍之商業行爲的問題，將較前一時期提出之判決更爲細微而困難。專利濫用原則發展至 1950、1960 年代時，專利權人開始要求法院在定義契約條款時給予更大的自由，將兩個以上專利以單一包裏作爲共同授權客體之「包裏授權」態樣，成爲異於早期以專利授權與有形產品爲內容之新興搭售組合。此時適逢專利法於 1952 年將專利濫用原則法典化⁴⁷，使得專利濫用原則在實務上適用呈現趨弱之態勢。法院在承認商業約定確有保持一些彈性必要之情形下，會與表面看似擴大專利時間或範圍但依專利原則判斷似應屬可接受之行爲對抗。下述最高法院兩件早期案例，界定了包裏授權濫用責任之範圍，亦可呈現出最高法院爲回應前開需求，在處理某些看似擴張了專利時間與範圍之行爲是否爲專利原則所接受，並尋找一個可以包含某些形式衡平之平衡（equitable balancing）判斷依據⁴⁸。

*Automatic Radio v. Hazeltine Research*⁴⁹（下稱 Radio I）與 *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*,⁵⁰（下稱 Radio II）兩案件係有關 Hazeltine Research 公司授權契約適法與否所引發之爭議。該公司爲握有數百件無線電相關技術專利之無線電廣播專利聯盟（consortium），其不

⁴⁶ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U.S. 680 (1944), *supra* note 34.

⁴⁷ 1952修正之專利法規定，除以第271條(b)、(c)項明訂誘使（或教唆）或輔助他人從事直接侵害專利之行爲構成間接侵害專利之行爲，並於第271條(d)項第1至3款，限制有關輔助侵權之專利濫用原則之範圍。其規定爲：得依專利侵權或輔助侵權請求救濟之專利權人，不應因從事下述行爲而使其救濟請求遭駁回，或認違反專利濫用原則或違法擴大專利權：(1)就他人若未得其同意所從事之構成專利輔助侵權行爲得到收入；(2)授權他人從事若未經其同意將構成對專利之輔助侵權之行爲，或(3)尋求對侵害或輔助侵害者實施專利權。自此，國會以明訂專利權人得依輔助侵權主張，作爲對抗第三人以專利濫用抗辯行使界限之意圖於焉成形。

⁴⁸ *Feldman*, *supra* note 13, 15-17; *Hovenkamp*, *supra* note 7, 3-6, 3-21.

⁴⁹ *Automatic Radio Mfg., Inc. v. Hazeltine Research, Inc.* 339 U.S. 827 (1950).

⁵⁰ 95 U.S. 100 (1969).

以個別專利為授權內容，而是以整個專利組合（patent portfolio）空白授權給需要專利組合中任何專利之競爭者。這些授權契約之權利金，是以被授權人售出無線電價格的一定百分比為標準，與原告有多少件專利被應用在無線電產品無關。

最高法院就 Radio I 案⁵¹，衡酌以自最終產品收益之百分比換取使用一組專利之授權契約之適法性時，拒絕就此權利金結構以專利濫用當然違法而加以非難。法院也認為 Hazeltine 已將專利聯結在一起，不過仍認權利金約款並未形成另外的壟斷，或違法擴張其專利範圍。法院更進一步指出，健全的商業判斷顯示這種付款方式代表訂定授權契約所同意之優惠商業價值的最便利方式。然而，當法院二十年後再度檢視 Radio II 案⁵²之 Hazeltine 專利授權契約，認定該行為係構成專利濫用。法院認 Hazeltine 兩案件⁵³之別在於前者為自願簽訂之契約，後者之包裹授權契約之被授權人則不是出於自願而簽訂：授權人可謂是要求被授權人對於銷售產品未使用其任何專利亦須支付權利金。對此，學者質疑最高法院就包裹授權創設出此一所謂“自願”、“非自願”沒有合理立論根據之分類，且若接納此分類並檢視契約協商過程以確認專利權人是否以專利的力量推翻被授權人的反對意見，形同法院鼓勵契約當事人在締約多時之後，以自提證據方式動搖契約之效力。相對於學者對法院前揭判決以當事人主觀心態作為判斷包裹授權契約適法與否之主要依據的排拒，以搭售行為適法性之構成要件——市場結構與效果，來評價包裹授權契約內容適法性，似為更合適之焦點⁵⁴。此一異於早期認為擁有專利權即等同於具有

⁵¹ *Supra* note 49.

⁵² *Supra* note 50.

⁵³ *Supra* note 49 & 50.

⁵⁴ 至於法院在 Radio I 案以包裹授權對契約當事人提供得就一群商品和專利協商出單一權利金，而勿須就個別專利及產品分別計算權利金之便利性觀點，當授權標的為相互牽制之專利（blocking patents，或譯為封鎖性專利）時，包裹契約之存在對於專利權人在市場上實施專利權而言，其意義應該就不只僅止是便利，而是關乎必要性了。Hovenkamp, *supra* note 7, 3-21~3-24; Feldman, *supra* note 13, at 415-416. 例如將牽制性專利納入同一專利聯盟，自有助於技術實施與降低交易成本，何愛文，專利聯盟所生競爭法上爭議，公平交易季刊，11卷4期，頁11-12，2003年10月。

市場力量的觀點，嗣後也反映在 1988 年修正之專利法第 271 條 (d)(5) 文字，使包裹授權契約即使為一種搭售態樣，授權人若就搭售產品所存在的經濟市場不具市場力量，則該包裹授權契約不構成違法⁵⁵。

為了排除最高法院對 *Mercoid* 案⁵⁶ 見解可能產生的若干適用情形，1952 年專利法修正就第 271 條增訂 (d) 項第 1 款至第 3 款之規定，惟其適用，直至法院於 1980 年 *Dawson Chemical*⁵⁷ 指標性案件作成判決，始見最高法院就輔助侵權與專利濫用之互動進行充分的討論。本案中 *Rohm and Haas* 擁有使用化學藥品 *propanil* 處理稻米作物野草之方法專利，該藥品未取得專利，亦非商業上主要產品，其唯一用途即用以實施前揭方法專利。專利權人未授權他人使用其方法專利，而是製造並於販售 *propanil* 之容器附上如何實施該專利方法之說明，依專利法長期以來的原則，此販售 *propanil* 行為就包括專利權人同意買方使用其方法專利之默示授權 (implied license)⁵⁸。因此唯向專利權人購買 *propanil* 藥品者始獲使用該方法專利之授權，其餘均屬侵權行為人。本案被告在方法專利核准前即從事販售 *propanil* 藥品並提供實施專利說明之行為，其顧客使用購得之 *propanil* 從事侵權該方法專利之行為，當專利權人以輔助侵權控告被告時，被告以專利濫用作為抗辯。

地方法院認為本案原告非法將方法專利擴大至不具專利權之 *propanil*

⁵⁵ *Hovenkamp, supra note 7, 3-22.1.*

⁵⁶ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U.S. 680 (1944), *supra note 34.*

⁵⁷ *Dawson Chhem. Co. v. Rohm & Hass Co.*, 448 U.S. 176, 206 USPQ 385 (1980), *reh'g denied*, 448 U.S. 917 (1980), *on remand*, 557 F. Supp. 739, 217 USPQ 515 (S.D. Tex 1983).

⁵⁸ 默示授權係美國法院實務形成，可供被告於專利侵害訴訟中援為抗辯之理論。當專利權人以只能用於專利商品或專利方法但不具專利權之組成部分銷售或讓與他人時，專利權人與買受人間之契約行為，等同於專利權人將製造使用販賣專利商品或專利方法之權利以默示之方式授權予他人，從而專利權人不得再以買受人侵害其專利而提起訴訟。惟須注意者，是默示授權之標的，乃專利權請求項範圍以外之物品，與第一次銷售理論 (First Sale Doctrine, 又稱權利耗盡理論) 係適用於專利權人之專利商品，當前開商品一經販售，專利權人便因取得專利商品售出之代價而耗盡其專利權，而不得就他人再販售或使用該專利商品之行為主張專利侵害之情況，顯然有別。楊宏暉，前揭註 17，頁 140。

產品，專利權人因違反專利濫用原則而不得以其方法專利主張損害賠償。第五巡迴法院以 *propanil* 商品並非商業上主要商品，1952 年增訂第 271 條 (d) 項規定，允許專利權人拒絕授權他人製造符合同條 (c) 項非商業主要商品定義之非專利零件而撤銷該判決。本案 *propanil* 化合物既非商業上主要商品，而是特別用在專利權人之方法專利，法院認定專利權人因而得以控制 *propanil* 之使用，維持第五巡迴法院判決而駁回被告就搭售所為之專利濫用主張⁵⁹。

最高法院就本案所為判決，充分顯示出其正視 *Mercoid* 案⁶⁰ 判決引起第 271 條 (d) 項效果。判決指出，主要商品與非主要商品之區別，就在於第 271 條 (c) 項與 (d) 項訂定作為調整使專利權不受破壞的輔助侵權，與防止專利權擴大而壓制非專利物質競爭之專利濫用兩項潛在對立原則的控制標準。法院認為專利權人販售涉案化合物，並以該化合物為不具使用於該專利方法以外用途之非商業主要商品，拒絕授權競爭生產商製造該化合物，作為使用特定化合物方法之行為，不構成以搭售行為實施專利濫用。法院除在判決中詳細闡釋輔助侵權與專利濫用兩原則之發展、第 271 條之文字解析與沿革等有關專利濫用之觀念，並針對本案被告爭執原告 *Rohm & Haas* 拒絕授權之作為係屬不當之主張，就該行為與國會拒絕接受之 *Mercoid* 案⁶¹ 判決加以區別，簡言之，第 271 條 (d) 項規定對於專利權人將非主要商業商品授權予該商品可能的製造商之態度，是允許而非視為專利權人之義務；相對於其他個案於立法沿革中被援用作為第 271 條 (d) 項應明訂允許之行為態樣，被告亦未能舉證證明專利權人向涉嫌輔助侵權人提供授權，為促使國會自 *Mercoid* 案⁶² 判決見解撤退之關鍵因素；且被告所主張者，適與專利法長期以來的觀點背道而馳：專利核准之重點在於排除他人自專利發明獲利，若被告論點為法院所接受，將迫使專利權人同意授權或禁止其受到條文賦予對抗輔助侵權之保護。

⁵⁹ CHISUM, *supra* note 9, §17.02[8], 17-33.

⁶⁰ *Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co.*, 320 U.S. 680 (1944), *supra* note 34.

⁶¹ *Id.*

⁶² *Id.*

法院並從政策考量觀點，尤其是有關實際化學研究相反判決之影響，指出基於就既有化合物新用途進行開發之化學研究耗時耗資的特性，渠已理解到此類型之專利保護對該領域的發明人特別重要之明確立場⁶³。

在專利法第 271 條對於專利侵權機制規定，由單純針對直接侵權行為訂定規範，至因考量專利權人實施專利權之現實需求，而賦予權利人主張間接侵權權能以維護其經濟利益，同時將源於衡平法之專利濫用原則成文化，以為衡平市場競爭對應，可略知國會企圖以前開法律架構，作為解決司法機關面對以專利請求項作為判斷各種方興未艾專利授權限制行為態樣之準繩時之捉襟見肘的用心，亦可見純粹以專利請求項作為專利濫用原則判斷因素的局面隨著 1952 年專利法修正而逐漸式微，至此，市場競爭透過增訂之間接侵權規定，成為另一股影響專利濫用判斷⁶⁴之主要力量。

三、共存階段 — 廿世紀後期

最高法院長期以專利權人是否不當擴大專利核准之時間與範圍判斷專利濫用之立論基礎，隨著專利權人實施專利權內容與方式之愈趨多樣複雜，以及 1952 年專利法之修正而逐漸鬆動，至 1982 年國會以聯邦法院改善法通過成立 CAFC（United States Court of Appeals of the Federal Circuit）審理以專利法為訴訟基礎之上訴案件⁶⁵後，已有調整基調之傾向。以 CAFC 於 1986 年就 Windsurfing 案⁶⁶所作判決為例，法院於該案判決闡明，判斷專利權人行為是否構成專利濫用，除視涉嫌侵權人能否

⁶³ CHISUM, *supra* note 9, § 17.02[8], 17-33~17-40.

⁶⁴ 嚴格而言，由於專利濫用原則之衡平效果並非金錢上的賠償而是使專利權人無法實施其涉案專利權，其限制專利權人依法行使排他權的結果，形同限制專利權人合法限制競爭的權利，與反托拉斯難謂全無關聯。

⁶⁵ CAFC 是美國所有上訴法院中唯一以事務管轄（專利訴訟案件）而非土地管轄為管轄依據之法院，受理各地方法院原始訴訟（original action）包括依專利法提出之爭訟事項的上訴案件，由於其判決對下級法院具拘束力，且若最高法院選擇不對 CAFC 案件進行檢視，該判決即為終局判決，其見解自然成為關注焦點。http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Court_of_Appeals_of_the_Federal_Circuit, last visited May 29, 2012.

⁶⁶ *Windsurfing Int'l, Inc., v. AMF, Inc.*, 782 F.2d. 995 (Fed. Cir. 1986).

證明專利權人行爲構成非法擴張專利核准之實質或時間之範圍，尚須確認該行爲是否產生反競爭效果爲斷，據此可看出 CAFC 以反托拉斯用語作爲改寫專利濫用認定標準之意向。法院進一步闡釋，判斷專利濫用之關鍵，在於該行爲之整體效果，是否傾向在一適當定義的市場內限制競爭。CAFC 就認定專利濫用增加了專利政策以外的新構成要件，亦即該逾越專利範圍之行爲，必須產生反競爭效果，始構成專利濫用。

CAFC 曾表示，其就涉案行爲所進行反托拉斯分析之適用，將限於最高法院未宣布爲當然構成專利濫用之行爲，顯示其確有意降低與最高法院判斷依據之歧異，惟其見解既納入反托拉斯原則作爲認定基礎，實質上已趨於脫離最高法院長期以來以專利政策作爲判斷專利濫用基礎之走向，而採取借用反托拉斯原則限制專利濫用的立場。然而，在九個月之後，1988 年專利修正法增訂第 271 條 (d) 項 (5) 款前，CAFC 修正了其於 *Windsurfing* 案⁶⁷ 所表達異於最高法院之立場，展現其有意致力化解與最高法院一貫先例之杆格局面⁶⁸。

CAFC 在 90 年代採取了與 1988 專利修正法極相似之判斷標準，特別是要求適用反托拉斯合理原則支持專利濫用之認定。以 *Windsurfing* 案⁶⁹ 爲例，CAFC 確實試圖避免公然違反最高法院之原則，表示只將反托拉斯分析適用於最高法院先前未宣稱爲當然專利濫用之行爲，然而當判決就本案適用專利濫用要件增加新判斷要件，將反托拉斯分析擴大適用到搭售行爲以外之案件時，不免招致背離最高法院以專利政策配合一項基於反托拉斯原則之判斷標準，作爲認定專利濫用依據的批評⁷⁰。雖然 CAFC 在九個月後便回歸最高法院之見解，然在 1988 專利修正法明訂僅專利權人從事搭售行爲時是否構成專利濫用，須以專利權人具市場力量

⁶⁷ *Id.*

⁶⁸ Feldman, *supra* note 13, at 419. CAFC 甚至在 *Senza-Gel Corp. v. Seifhart*, 803 F.2d.661 (Fed. Cir. 1986) 案中表示，專利濫用之成立不以反托拉斯類型之認定爲必要。

⁶⁹ *Supra* note 66.

⁷⁰ Feldman, *supra* note 13, at 418.

為前提之規定下，CAFC 四年後就 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.* 案⁷¹ 所為判決，不但冒著逾越專利法將適用反托拉斯原則判斷專利濫用限於搭售行為規範之風險，更再次挑戰專利法規以及最高法院以專利政策作為分析專利權人以專利濫用為目的之行為的原則。

專利權人 *Mallinckrodt* 之專利係有關傳送一放射性或具療效之煙霧劑至病患肺部診斷或治療肺疾之裝置。專利權人販售包括六個零件單一成套工具，並附有供減低放射物外洩及安全丟棄之鉛包覆容器。專利權人在工具箱標示有專利號碼以及“僅供一人使用”之說明。工具箱包裝並附加“僅供單一病患使用”字樣，並指示該裝置應依丟棄危險廢棄物之程序丟棄。醫院在使用專利權人之 *manifold-nebulizer* 配件後，運交被告送放射消毒公司處理，經被告檢視確認並更新部分零件後，將經重新整理工具送回原醫院。

本案專利權人主張 *Medipart* 公司使醫院得以規避一人使用之限制，構成侵權及教唆侵權而對之提出告訴，地方法院以原告未能以專利侵權訴訟執行其一人使用之限制，被告之行為係受允許之修繕（*repair*）而非不被許可之重建（*reconstruction*）而不構成侵權。至於地方法院未就一人使用之通知是否足以合法地構成專利權人將工具販售給醫院之授權或條件、專利權人企圖發新通知是否能補正原始通知之不足、以及專利權人可否以契約法執行其通知等爭點為判決，則由 CAFC 加以闡明。值得注意的是，CAFC 延續其於 *Windsurfing* 案⁷² 所訂出專利濫用以反托拉斯調查作為判斷標準之見解，並在 *Mallinckrodt* 案⁷³ 進一步擴大，將焦點集中在系爭行為究竟是否落在專利範圍之內，決定以反托拉斯合理原則判斷反競爭效果是否啟動。法院在判決中指出，妥適的判斷標準為：專利權人之限制是否在專利核准範圍內為合理的，或專利權人是否冒著逾越專利核准範圍之風險，大膽從事具反競爭效果而無法以合理原則作為正當

⁷¹ *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).

⁷² *Supra* note 66.

⁷³ *Supra* note 73.

事由之行爲。法院並強調以行爲是否逾越專利核准範圍之二分法，再度意味著其差異係取決於是否產生反競爭效果：若該限制被認定在專利核准範圍內係合理，亦即該有關主體的限制合於專利請求項之範圍，調查到此結束。然若調查結果係確實有逾越專利權人法定排他權利之反競爭效果，這些效果不會自動地質疑這些限制，不是當然違法的反競爭效果，會依合理原則予以檢視，專利權人因爲擁有專利排他權利，相較於使用在商業上之其他財產權人，不應居於劣勢⁷⁴。

聯邦巡迴法院在 *Mallinckrodt* 案⁷⁵ 之後，大致上已回復到專利濫用爲一有別於反托拉斯之不以違反反托拉斯法爲必要判斷依據之原則的軌跡，例如在 *C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc.*⁷⁶ 一案，法院指出，因爲專利權人排他權可能衍生出來的經濟力量，使專利濫用被視爲較反托拉斯違反更爲廣泛之錯誤，因此在反托拉斯違反不成立之情形下，專利濫用可能成立。雖然 1988 年修正專利法增訂之第 271 條 (d) 項 (5) 款時，國會原有意使所有涉及專利濫用之行爲皆依反托拉斯原則判斷適法與否之立場未獲採納，只保留搭售行爲作爲以反托拉斯原則作爲認定是否構成專利濫用之唯一行爲態樣，CAFC 兩度試圖限縮專利濫用原則之適用範圍，明確主張判斷專利濫用應以是否違反反托拉斯原則爲據之立場，足見隨着科技發展日新月異之趨勢下，專利權人爲實施專利權，以各種授權契約⁷⁷，限制被授權人之行爲，期在市場上爭取最大經濟效益的同時，後續

⁷⁴ DONALD S. CHISUM, *PATENT LAW DIGEST, Abstracts of Supreme Court and Federal Circuit Decisions 1982-2007, 25th Federal Circuit Anniversary Edition, vol.2* (2008), 5,000-1,404~5,000-1,407.

⁷⁵ *Supra* note 71.

⁷⁶ 157 F3d 1340 (Fed. Cir. 1998).

⁷⁷ 專利權實施之概念，以國內現行專利法第56條及世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）轄下「與貿易有關智慧財產權協定」（Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights, TRIPS）第28條第1項(a)款規定，固均明文定義其行爲態樣爲「製造、販賣、爲販賣之要約、使用及進口」，惟若進一步探究，可知專利權實施乃重在利用（exploit），舉凡行爲態樣符合民法物權之使用、收益及處分概念者，應可解釋爲適法之實施專利權行爲態樣，據此而論，則專利授權契約內容屬性無論是否爲專屬授權（exclusive license），均應無悖於實施專利權之概念，而可認係實施專利權之合法型態。至TRIPS協定所明定實施專利權態樣並未涵蓋專利授權，應係

因侵權訴訟引發之有關專利濫用爭議，究應以專利政策抑或以反托拉斯原則為斷，成為法院能否在既有法律規範下理出實務上適當判斷準則時，最難取捨而又無可迴避的挑戰。凡此也促成了美國專利成文法相關規定分別於 1952 年、1988 年兩度修正至現今之規模。

參、專利濫用原則之適用爭議

專利法與反托拉斯法各自追求法益評價自廿世紀初期起在社會經濟發展過程中消長互見，從法院所為判決見解變動可知其梗概。晚近透過 *Windsurfing* 案⁷⁸，釋出有意援引反托拉斯法作為修正依專利政策作為衡量專利權人行為是否構成專利濫用規範訊息之舉，引發學者與國會對專利濫用究竟是否應遵從反托拉斯規定的爭論。表態支持專利濫用應遵從反托拉斯規定者，主要係著眼於專利濫用之處罰嚴苛，對於市場的經濟現實面過於嚴厲，美國第七巡迴上訴法院法官理查·蒲士納（Richard A. Posner）就曾於 1982 年在 *USM Corp. v. SPS Tech.* 案判決中指出，美國的法律在壟斷性濫用之替代觀念方面，並不厚實⁷⁹。抱持反對專利濫用以反托拉斯標準為依歸立場者之主要論點包括：法院於適用專利濫用規定時已展現彈性、專利濫用乃對偏向專利權人衡平法則之重要平衡機制、常有專利運作其中的技術市場已與其他類型市場顯有區隔，以及反托拉斯法係惡名昭彰地難以適用。有學者就評論，倡議以合理原則（rule of reason）⁸⁰ 此一迄今提出內涵最不明確法規之一，作為提倡使專利濫用法更確定之方法，確實很諷刺。

面對 *Windsurfing* 案見解引發正反意見之對立，美國國會也挺身表態：參議院於 1988 年通過一項法案，明確表達認定專利濫用須以專利權人之

協定內容乃 WTO 會員各據利益及立場經協商妥協所獲致結果。

⁷⁸ *Supra* note 66.

⁷⁹ Feldman, *supra* note 13, at 420.

⁸⁰ 合理原則在反托拉斯法為依整體情況確認廠商行為是否不公平平衡而違法之一重要平衡判斷標準（balancing test）。該原則聚焦於一特定問題：對競爭的影響。判斷合理原則之標準為：市場力量、反競爭效果及反競爭效果大於促進競爭效果之證明。*Supra* note 13, at 422.

作為或不作為違反反托拉斯法為前提之立場。然而最後參眾兩院係就另一適用範圍較為局限之版本達成協議⁸¹，反托拉斯法因而未能一體適用於所有專利濫用案件，僅適用於涉及搭售行為之案件，亦即在涉及搭售案件，除非專利權人具備市場力量，否則法條明文禁止認定搭售行為構成專利濫用。

CAFC 在 90 年代採取與 1988 年修法後法律極相近的判斷標準，特別是關於其原則上要求適用反托拉斯法的合理原則，以支持對專利濫用之認定，不但與立法及司法先例大相逕庭，更有甚者，是其既迂迴且難以遵循。為了瞭解 CAFC 如何獲致此一結論，區分以下三種問題並確認專利法與反托拉斯法如何處理每個問題是有助益的。雖然其間界線並非絕對，但未能小心駕馭這些問題確已造成專利濫用現有法規之紊亂：法律要確認的傷害為何、何種判斷標準會被用來確認該傷害，以及在該判斷標準下，哪些要素會被考慮到。

一、反托拉斯原則

反托拉斯原則就以上三個問題提出下述答案：反托拉斯法追求保護競爭、防止在市場上不當使用或製造壟斷帶來反競爭效果。最基本的反托拉斯檢驗標準，係以「合理原則」著稱的一種平衡檢驗標準。其並非由法院依一簡單的平衡檢驗標準，衡量兩造的論點，在整體情形下達成公平而衡平的審慎判決。反托拉斯合理原則實際上係聚焦於對競爭的影響之特定問題，而非所有可能的衡平因素。判斷對競爭之影響，有其形式上之門檻及要件：市場力量、反競爭效果大於促進競爭利益。在專家如蒲士納法官的眼中，這些判斷因素難以滿足的程度，使合理原則形同「無責任」的另一種委婉說法。

在衡量合理原則的繁重本質後，法院面對依經驗顯示該行為之本質

⁸¹ 國內學者就1988年修正之專利法條文之制定過程與最終版本之觀察，認為與其說專利權濫用適用範圍受到限縮，不如說專利權濫用之判斷方式已逐漸朝向傳統的反壟斷法分析模式，以經濟的理性和效率作為最根本的分析基準。范建得、莊春發、錢逸霖，前揭註11，頁9。

與效果極可能構成反競爭之情形，樹立了無須檢視該案件特定情形之行為的簡化判斷標準。在反托拉斯法對搭售訂定之當然（*per se*）判斷標準實際上是此簡化標準與合理原則的綜合體。

二、1988年修法之參院辯論期間界線不明的情形

國會在 1988 年修正專利法時，將專利濫用法則修正為限制在搭售行為。此外國會並借用了反托拉斯的平衡判斷標準當中的市場力量因素，作為判斷是否構成專利濫用。參議員對於國會未依參議院所擬法條文字形成最終定案版本，仍力圖減低其影響，然最高法院是否會受參議院對條文及案例之牽強詮釋之拘束，恐非參議員奮力疾呼所能左右。

三、CAFC之模糊界線

在 1988 年國會通過專利法修正後，若實施搭售之專利權人未被認定具有市場力量，就不構成專利濫用，至於其他形式的專利濫用則維持修法前之判斷標準。然而 CAFC 在 1992 年 *Mallinckrodt v. Medipart* 案⁸² 援引 1988 年修正專利法前對 *Windsurfing* 案⁸³ 見解，要求以完整反托拉斯分析適用於非關搭售之專利濫用案件，逾越 1988 專利法修正條文之判斷標準。法院不僅提出市場力量以外的要求，還將市場力量增加為所有專利濫用應符合之要件。

自 *Mallinckrodt* 案⁸⁴ 後，CAFC 在後續案件，對專利濫用發展歷程異於反托拉斯而不須以違反反托拉斯法則作為其原則之內涵，展現了較強的忠誠度，承認因為專利權人排他權所衍生之經濟力量，使專利濫用之不當遠較違反反托拉斯為廣，在尚不足以構成反托拉斯違反之情形，亦有成立專利濫用的可能。

當法院與評論者引述專利濫用案件說明何謂合理原則或調查反競爭

⁸² *Supra* note 71.

⁸³ *Supra* note 66.

⁸⁴ *Supra* note 71.

效果應有的規模，專利濫用原則之教義上的混亂可能會因為擴散到反托拉斯法而產生額外的風險。因此 CAFC 如要適用反托拉斯法之本質，宜確保明確妥適地適用，即使其適用已退回到只在搭售行為範疇適用反托拉斯法⁸⁵。

肆、美國專利濫用法規介紹

法院長期以來透過判決形成衡平法下專利濫用之認定標準，其發展走向不免受到個案案情牽動，為使其適用標準形成明確之規範，國會終於不再冷眼旁觀，從立法的角度兩度界定專利濫用評價準繩，茲說明如下：

一、1952年專利法

專利濫用原則長期以來以不成文形態作為對抗專利權人侵權訴訟抗辯事由，至 1952 年專利法修正時正式形諸條文，惟其表達方式並非直接定義何謂專利濫用，而係以負面陳述敘明何者不構成專利濫用。

(d) 項係列舉不受專利濫用原則拘束之專利權人行為。本項明訂專利權人因專利遭侵權或輔助侵權有權請求賠償者，不應因從事下列行為而被駁回賠償請求、或被認構成專利濫用或不法擴大專利權：

- (1) 自第三人所從事之如未經其同意將構成專利輔助侵權之行為獲得之收益；
- (2) 授權第三人從事若未經其同意將構成專利輔助侵權之行為；
- (3) 尋求對專利侵權或輔助侵權實施其專利權；

前揭第一款之規定，係揭示專利權人得從事製造或販售使用於其專利之非商業上之主要產品等他人若在未獲其同意情形下從事，將構成輔

⁸⁵ *Supra* note 13, at 420-430.

助侵權之行爲。第二款係賦予專利權人得爲明示授權以外之許可，第三款則明訂專利權人得以專利侵權或輔助侵權提起訴訟而免於受到專利濫用之限制或拘束。

以法制設計目的而言，專利制度係以存續期間與範圍均有限之排他權，作爲專利權人揭露專利技術特徵誘因，進而鼓勵發明、促進產業發展之機制。然專利權人致力研究創新，無非是透過實施專利權，回收研發成本、取得經濟上利益，以作爲持續經營基礎。第三人未取得專利權人授權而從事製造、販賣、進口等行爲，自屬構成專利侵權，惟若其係從事販售專用於組合專利之零組件，固不受專利法有關直接侵權規定之拘束，惟以權利人行使專利權之角度而論，不追究販售專利相關零組件以營利之業者，反而聚焦於散見各地之單純消費者，無論基於經濟實益或訴訟利益之考量，皆非理性之選擇。立法上爲解決專利請求項無法充分提供專利權人在市場競爭之實際需求，期使專利權受到更完整保護，遂發展出如美國專利法第 271 條 (b)、(c) 項規定，針對與直接侵害關聯密切之特定行爲態樣，作爲間接侵害規範內容之立法例⁸⁶。

在專利法賦予專利權人自專利請求項延伸之間接侵權保護，使其得免於因競爭業者從事與直接侵害密切相關之行爲卻能規避直接侵權規定之限制，爲使間接侵權之設計不致形成獨厚專利權人之勢而引發輕市場自由競爭之非議，如何在專利法上以專利濫用原則爲維持保護法益之平衡自有其必要，因此，專利權人除可援用第 271 條 (a) 項規定，以請求項爲主張他人直接侵害專利權依據外，對他人受教唆而侵害其專利權，或以製造、使用或販賣專利請求項範圍外、專爲使用於組合專利或方法專利而設計之僅具侵權用途之非主要商業產品的相關元件⁸⁷，亦得依專利法第 271 條增訂 (b)、(c) 項有關教唆侵害、輔助侵害等間接侵權規定請求保護；同時爲免專利權人之行爲因逾越專利法規定而對市場自由競爭造

⁸⁶ 楊宏暉，前揭註17，頁100。

⁸⁷ 專利法上有關間接侵權之規定，所涵蓋者爲271條(b)項之教唆侵權 (induce infringement)，與同條(d)項之輔助侵權 (contributory infringement)。

成損害，法制上並以負面列舉方式，於專利法第 271 條 (d) 項明訂不構成專利濫用之情形，俾使第三人在面對專利權人之侵權訴訟時，得據以就專利權人已逾越專利法規定之行為獲得適當之救濟，透過專利法有關直接侵權、間接侵權及專利濫用之法制架構，使專利法與反托拉斯法所追求之促進研發創新與維護自由競爭兩大價值得以取得平衡。

二、1988年專利法 — 1988專利濫用改革法 (Patent Misuse Reform Act)

美國專利法於 1952 年增訂第 271 條 (b)、(c) 及 (d) 項有關間接侵權與專利濫用之規定，使直接侵權、間接侵權與專利濫用正式聯結成判斷專利侵權訴訟的基本架構：專利權人得以專利權遭直接侵害或間接侵害提起專利訴訟，被告則得以專利權人實施專利權行為違反專利濫用原則，主張阻卻專利權人行使專利權。惟對於科技發展帶動產業分工日趨細膩，致使個別專利權往往須由權利人集中為包裹授權 (package licensing) 之內容，或由專利權人以專利聯盟 (patent pool) 共同授權，方能於市場上充分發揮其效能之現實需求，因此專利權人為實施專利權，以他人同意契約限制作為授權專利之條件，也逐漸由傳統的產品搭售 (product-tying)，為專利共同授權之新興搭售標的型態所取代。最高法院就認定包裹授權濫用責任範圍之立場，由前揭五〇年代以 Radio I 案⁸⁸ 專利權人之包裹授權契約係基於自願締約而不構成專利濫用之立場，到近二十年後在 Radio II 案⁸⁹ 認定同一專利權人之包裹授權契約違反當事人自由意志而構成專利濫用，引發學者認此見解將鼓勵兩造締約後自行舉證翻案，或鼓勵授權人將自願條款納入授權契約之策略性手段之批評聲浪。相較於以僅適用於少數極端案件之契約自由作為判斷前開授權契約限制適法與否之標準，以搭售行為兩大構成要件 — 市場結構與效果，作為判斷專利權人之授權行為是否違背專利濫用原則之依據⁹⁰，實則更切合取得專

⁸⁸ *Supra* note 49.

⁸⁹ *Supra* note 50.

⁹⁰ 至於法院在 Radio I 案以包裹授權對契約當事人提供得就一群商品和專利協商出單一權利金，而勿須就個別專利及產品分別計算權利金之便利性觀

利不等同於擁有市場力量之基本概念。嗣專利法再度修正第 271 條(d)項，明訂兩款不構成專利濫用原則之行爲態樣⁹¹，其中以第 5 款與包裹授權契約之關係最爲密切。第 5 款之規定，係以取得另一專利授權或購買個別產品（*separate product*）作爲專利授權或專利品販售之條件，原則上不構成專利濫用，除非專利權人在其授權或販賣條件所繫之專利或專利品相關市場具有市場力量。此一規定除揭示專利授權契約之搭售行爲並非絕對當然違法（*per se illegal*），而須以相關市場、市場力量等因素爲要件之合理原則（*rule of reason*）爲斷，日後復於專利權人以水平式專利聯盟提供專利授權之方式實施專利權時，是否因其可能存在的潛在市場力量而受到本款之拘束，成爲專利侵權案件之焦點⁹²。

伍、專利濫用原則之行政上調和

專利濫用原則歷經百年來的發展，一直是專利權人實施專利權時，爲法院審理專利侵權訴訟時面臨的重要爭點。司法部門對於專利授權行爲是否構成濫用之見解，由早期視專利法在政府的支持下，爲反托拉斯審查所不及之例外領域⁹³，到 1917 年以 *Motion Picture Patents* 判決⁹⁴ 承認專利濫用原則，嗣立法部門爲了阻斷最高法院就 *Mercoïd* 案所作傾向第三人之判決效應持續擴大，於 1952 年修正專利法，將輔助侵權與專利濫

點，當授權標的爲相互牽制之專利（*blocking patents*）時，包裹契約之存在對於專利權人在市場上實施專利權而言，其意義應該就不只僅止是便利，而是關乎必要性了。*Supra* note 7, 3-21~3-24; *supra* note 13, at 414-415.

⁹¹ 第 4 款係規定專利權人拒絕授予或使用任何有關專利之權利，不構成專利濫用。

⁹² *Supra* note 7, 3-22.1~3-23.

⁹³ Sheila F. Anthony, *Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries to Partners*, 28 AIPLA QUARTERLY JOURNAL 1, <http://www.ftc.gov/speeches/other/aipia.shtm>, last visited May 29, 2012. “The thinking that patent law and antitrust worked toward opposite purposes had another effect. In any given case, courts and the agencies had to find that one or the other concept took precedence. This meant that in many cases, the courts considered patents to be a government-endorsed exception to the antitrust laws. In fact, for a long time, the courts held that the patent exception was so broad as to immunize from antitrust scrutiny the conduct of firms holding patents.”

⁹⁴ *Supra* note 21.

用適用之限制一併納入修正條文，1988年進一步針對專利濫用既有限制，增兩款不構成專利濫用之行為。由於搭售行為在專利授權行為態樣中，是專利濫用主張最常見的基礎，而帶有搭售色彩的專利聯盟復為晚近專利授權實務最普遍型態，以下將試從司法部與聯邦貿易委員會等行政部門實務上對搭售行為之態度，觀察專利法與反托拉斯法關係。

一、1975年「九不原則」（“Nine No-Nos”）

行政部門對於專利授權態度之寬嚴，基本上與司法部門是保持一致的基調，因此隨著司法部門至二十世紀中期開始承認專利法與反托拉斯法是可以共存（co-exist），而逐漸限縮專利實務豁免於反托拉斯審查之範圍。司法部門認為專利權人行為應受反托拉斯審查之趨嚴立場，除了反映在訴訟個別案件的判斷上⁹⁵，也連帶影響行政部門採取嚴格立場，司法部於1970年首次於公開演講中闡述的「九不原則」，即使今日已被視為一惡名昭彰的政府政策⁹⁶，在當時仍有其相當重要性。

所謂「九不原則」，是指司法部認為可疑而可能不合理地傷害競爭的某些行為型態。法院與反托拉斯審查機關仍認為此類行為會因為專利存在推論具有市場力量，而不去考量專利技術或產品在市場上有替代品的重要性。當時被認定是應予禁止之九種以授權限制實施專利權之行為包括：搭售、回溯授權、禁止轉售、限制被授權人銷售專利範圍外產品、禁止轉授權、強制包裹授權、與被授權人銷售量不合理聯結之權利金條款、限制被授權人使用以專利方法製造之產品，以及授權產品的最低轉售價格條款⁹⁷。在司法部門與行政部門對這些專利授權行為以判決與行政

⁹⁵ 蔡宜芯，專利集中授權之法律規範—以競爭法為中心，國立臺灣大學法律學研究所碩士論文，頁82，註261，2003年。

⁹⁶ 九不原則於1986年正式被廢除。同前註，頁88，註282。

⁹⁷ 九不原則禁止專利授權之內容：

- (1) tying the purchase of unpatented materials as a condition of the license,
- (2) requiring the licensee to assign back subsequent patents,
- (3) restricting the right of the purchaser of the product in the resale of the product,
- (4) restricting the licensee's ability to deal in products outside the scope of the patent,

立場同聲譴責之下，使得專利權人透過專利授權使專利發揮效益的作為急凍到幾近陷入消失之劣勢⁹⁸。

此一專利授權發展之實務局面，在 1970 年代末期出現轉機：由於新的立法者發現專利授權契約的限制約款並非全然不利於競爭，甚至具有促進競爭功能，司法與行政部門的態度亦隨之轉變，司法部在 1980 年代開始拒絕以當然違法（*per se illegal*）原則適用於授權交易行為，法院也逐漸自堅信兩法互為敵對立場轉而支持兩者係得以共存而具有共同目標，專利與反托拉斯團體相互持續的對話助長了專利法與反托拉斯法互補目的的認可⁹⁹。良好的互動也可由司法部反托拉斯部門與聯邦貿易委員會於 1995 年與 2007 年兩度針對智慧財產權授權問題如何以互補方式適用反托拉斯原則，共同發布「智慧財產授權反托拉斯準則」與「反托拉斯執行與智慧財產權報告：促進創新與競爭」報告等文件，窺豹一斑。

二、1995 年「智慧財產授權反托拉斯準則」（Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property）¹⁰⁰

1995 IP 授權準則為美國司法部與聯邦貿易委員會於 1995 年 4 月 6 日所發布，係說明司法部與聯邦貿易委員會關於智慧財產授權之反托拉斯執行政策¹⁰¹。本準則開宗明義就揭示了迥異於以往認為專利法與反托拉斯法彼此衝突之立場，指出促進創新與增進消費者福祉為智慧財產法與反托拉斯法共同目標。本準則訂有三項基本原則：1. 準則發布機關在

-
- (5) a licensor's agreement not to grant further licenses,
 - (6) mandatory package licenses,
 - (7) royalty provisions not reasonably related to the licensee's sales,
 - (8) restrictions on a licensee's use of a product made by a patented process, and
 - (9) minimum resale price provisions for the licensed products.

⁹⁸ 觀察美國最高法院在 1960 年代至 1990 年代涉及專利聯盟的專利授權訴訟案件數量有限，且均經法院認定為違法而無一倖免，前揭註 95，頁 85。

⁹⁹ 前揭註 95。

¹⁰⁰ Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.htm>, last visited May 29, 2012.

¹⁰¹ 本準則明白指出其係處理一般有關專利、著作權、營業秘密與關鍵技術契約等引起之技術移轉與涉及創新爭點，而不涉及通常與商標有關之產品差異化問題。

進行反托拉斯分析時，將智慧財產視同其他財產；2. 準則發布機關不推定智慧財產權在反托拉斯領域內創設市場力量；3. 準則發布機關承認智慧財產授權得以將生產之互補因素結合起來，通常是利於競爭的。就適用對象來說，準則發布機關同意智慧財產授權通常是涉及國際的，本準則應平等適用於國外和國內授權契約。

在前述第一項基本原則下，本準則對於適用於智慧財產之標準反托拉斯分析，採取承認智慧財產的特性之前提下，對智慧財產與其他財產一視同仁予以保護。對於反托拉斯之核心觀念——市場力量與智慧財產之關係亦予以闡明，其表示市場力量為廠商在一定時間內，利於將產品或服務之價格定於競爭水準以上，或產量定於競爭水準以下的能力¹⁰²。本準則在第二項基本原則明確表達權利人並不必然能藉由行使智慧財產所賦予之排他權取得市場力量，仍須視市場上是否有足夠的事實上或潛在的代替品，即使智慧財產權確實為權利人帶來市場力量，假若該力量係得之於較優產品、良好商業策略或歷史的偶然，則不構成違反反托拉斯法。制定準則機關透過第三項基本原則，釐清了1970年代以前實務上強調授權契約反競爭效果之偏頗見解，表明利用授權以整合生產過程中的互補要素，期促成智慧財產更有效率的利用，藉由降低成本、引進新產品使消費者受惠，而授權契約增加了智慧財產對消費者以及技術開發的價值，授權也因為能增進其創作之誘因，進而促進對研究發展的更大投資。另本準則也闡明為解決智慧財產之使用需要取得另一項智慧財產使用之為前提的相互牽制的現象，授權適可促進彼此相互牽制技術之協調發展。

本準則除了詳細說明以反托拉斯分析智慧財產授權之原則，並將授權契約影響之市場分為商品市場、技術市場和創新市場外，亦就合理原則下有關準則發布機關評價授權契約之一般原則加以介紹，同時列舉

¹⁰² *Supra* note 93, “...the agencies assess market power, which the *IP Guidelines* describe as ‘the ability profitably to maintain prices above, or output below, competitive levels [in a relevant market] for a significant period of time’.”

落入反托拉斯分析之安全地區之智慧財產限制授權契約，以及適用一般原則之水平限制（horizontal restraints）、轉售價格維持（resale price maintenance）、搭售契約（tying arrangements）、獨家交易（exclusive dealings）、交互授權與專利聯盟（cross-licensing and pooling arrangements）、回饋授權（grantbacks）及取得智慧財產權（acquisition of intellectual property rights）等七種特定限制授權契約。以專利濫用爭議常涉及之搭售為例，由於搭售係賣方以買方同意購買被搭售產品（tied product）或承諾不向其他賣方購買被搭售產品，作為同意搭售產品（tying product）販售之條件，本準則固顯然已揚棄「九不原則」時期將搭售視為當然違反反托拉斯規定之行為態樣，惟其適法與否，仍取決於合理原則之下述三要件：(1) 賣方就搭售產品具有市場力量；(2) 契約對被搭售產品相關市場上之競爭有不利影響；(3) 契約之效率正當事由（efficiency justification）未超過反競爭效果。

行政部門藉著本準則之發布，推翻了其先前以「九不原則」全盤否定權利人以授權契約限制條款實施智慧財產權之行為適法之可能的立場，改由司法部透過商業審查信函（business review letter），依本準則分析實際個案事實是否適法。此趨勢使專利授權契約擺脫了違法的宿命，為專利權人以授權契約實施專利權注入了新的動力，進而擴大專利權人以專利權在市場上回收研發成本與獲取利潤的機會。

三、2007年「反托拉斯執行與智慧財產權報告：促進創新與競爭」報告（Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition）¹⁰³

司法與行政部門相繼在數十年前承認智慧財產法與反托拉斯法皆以提升消費者福祉與促進創新作為基本目標，此認可象徵二十世紀早期以

¹⁰³ 由美國司法部與聯邦貿易委員會共同於2007年4月發布，<http://www.ftc.gov/reports/innovation/P040101PromotingInnovationandCompetitionrpt0704.pdf>, last visited May 29, 2012.

來智慧財產權授予排他權被視為創造出不見容於反托拉斯法的相斥觀點已走入歷史，取而代之的是兩者共同帶動以更低的價格為消費者提供更好的技術、產品和服務。在認知到健全的競爭與智慧財產對市場經濟的良好運作之重要性，本報告由司法院與聯邦貿易委員會在揭示 1995 年「智慧財產授權反托拉斯準則」十二年後再度發布，該報告本質上未脫前開準則基本立場，強調司法院與聯邦貿易委員會認為大多數涉及智慧財產權使用、銷售、移轉或交換之商業交易是促進競爭的，大多是依合理原則評估此類交易之競爭影響，確能兼顧智慧財產與反托拉斯之立場與目標。

搭售行為長久以來即廠商在市場上最常運用商業行銷手段，其在本報告列舉之各項授權限制契約中持續佔有一席之地，其重要性不言而喻¹⁰⁴。以潛在的效率來說，許多經濟學家相信搭售行為的促進競爭效果是大於反競爭效果的。原居「九不原則」頭號當然違反行為的搭售，到 1995 年由司法部與聯邦貿易委員會即以合理原則取代當然違法，作為判斷其適法性標準，該準則明示，以被授權人購買其他智慧財產、商品或服務作為被授權人能取得一項或更多智慧財產授權之條件，在某些案件已被認為構成違法搭售行為。在 1995 年「智慧財產授權反托拉斯準則」之後，司法部與聯邦貿易委員會在行使起訴裁量權時，會同時考量搭售行為之反競爭效果與搭售行為帶來的效率，若搭售契約中 (1) 賣方在搭售產品有市場力量 (2) 契約在被搭售產品在相關市場競爭有不利影響 (3) 構成契約正當事由之效率未超過反競爭效果時，司法部與聯邦貿易委員會

¹⁰⁴ 搭售行為長久以來就是廠商在市場上最常運用商業行銷手段，二十世紀初由克萊登法明訂其係構成當然違法之限制競爭行為態樣，到可能產生促進競爭效果終為實務見解所肯認接受，終在反托拉斯實務上洗刷背負多時的惡名後，隨著技術持續發展帶動產業分工愈來愈細緻，專利權涵蓋的技術內容往往無法單獨竟其功，專利權人以組合專利作為授權內容，期增進實施專利權之效率、降低被授權人逐一向專利權人議定授權契約之交易成本之策略奏效，在短短數十年間成為專利授權之主要型態，包裹授權、專利聯盟等多種專利授權契約形態應運而生，復見反托拉斯規範一改初衷，以合理原則瓜代當然違法作為判斷搭售行為適法性，使專利制度以有限排他權作為促進研發創新的目標，更能與時俱進而不墜。

可能會就該搭售行為提出質疑，惟考量常有充足現有或潛在相關替代物存在而阻止市場力量之行使，不會因為智慧財產權賦予權利人排除涉案之特定產品、製造方法或著作物之權能，而推定專利、著作權或營業秘密必然賦予權利人市場力量。司法部與聯邦貿易委員會將調查相關市場以決定系爭智慧財產是否取得在經濟意義下的市場力量。若市場力量存在，渠等將進一步調查該受檢視的商業行為是否可能是整體來說構成反競爭¹⁰⁵。

專利法與反托拉斯法從互斥到相容，反托拉斯法對搭售行為評價之演變歷程，正是吾人見微知著的最佳寫照。本報告雖未若 1995 發布之準則具有法規效力，惟其綜括前開準則發布以來之執行實務，所呈現之篇幅或深度，可略窺晚近科技持續快速進步下，行政部門以本報告掌握專利權人透過更多樣複雜之授權行使專利權之企圖與成果。

陸、結語

專利制度對於社會與權利人之意義容或各有所重，惟其價值之所繫，唯實施專利權一途而已。當專利權人透過授權契約擴大市場版圖與爭取經濟利益，授權契約內容對專利權人與被授權人公平與否自屬重要，遑論其在專利侵權訴訟中成為兩造以侵害專利權與專利濫用相互攻防時所居之關鍵地位。其中最受爭議者，莫過於專利權人運用市場常見的搭售行為結合授權契約，強迫被授權人接受主觀上非必要之專利授權之情形。

以搭售為手段之專利授權契約適法性之判斷標準，自廿世紀初至今持續在美國專利政策與反托拉斯考量之間如鐘擺般擺盪，其間復因聯邦法院就個案詮釋本屬衡平法之專利濫用原則之見解，導致國會修法而促成以適度擴大保護專利權人實施專利前階段行為之輔助侵權，與牽制專利權人不當擴張專利權之專利濫用原則，成為專利法針對專利侵權訴訟建構之絕佳相互制衡機制，並間接影響反托拉斯執法行政部門於 1995 及

¹⁰⁵ 前揭註95，頁109至111。

2007年表達認同專利法與反托拉斯法目標係並行不悖，搭售行為在反托拉斯法與專利法上之評價，至此已完全脫離當然違法的長期束縛，納入合理原則之評斷範圍。

當美國專利法與反托拉斯法就專利授權爭議之判斷依據在司法、立法與行政逐步形成共識而塵埃落定之際，反觀國內相關實務之走向，未若美國以專利法作為整合平台之機制，亦即在有關專利權取得的流程前端，參照美國專利法第271條將輔助侵權與專利濫用有關專利侵權訴訟之兩項機制予以納入：蓋我國現行專利法第60條第2款¹⁰⁶明定，就專利授權或讓與契約有要求受讓人向出讓人購取未受專利保障之出品或原料，致生不公平競爭者，其約定無效，惟該條文至100年11月29日立法院三讀通過本次專利法修正草案將該條文刪除時為止¹⁰⁷，或因我國產業長期以來迄未脫離技術輸入方之市場相對弱勢角色，因而在訴訟實務上可謂乏人問津；今一經刪除，則專利授權契約內容是否構成行使權利之不正當行為之判斷權責歸屬問題，勢將使公平交易法成為眾所矚目焦點。而以維護市場競爭秩序為宗旨之公平交易法，固然於現行第19條第6款訂有禁止事業對交易相對人為不正當限制之規定，惟競爭法規對於以專利授權契約行搭售之實，涉及該行為是否當然構成專利濫用而該當該條款「不正當行為」構成要件，就現行公平交易法之規範內容對專利

¹⁰⁶ 我國專利法有關專利權讓與或授權契約訂定不公平競爭約款之效力規定，最早係見於1949年之專利法第46條第2款，明訂專利權之讓與或出租，其契約如附有要求受讓人向出讓人購取未受專利保障之出口或原料者，不生效力。至現行專利法第60條第2款之規定，則始見於1994年修正之專利法第60條第2款，併予敘明。

¹⁰⁷ 本次立法院三讀通過之專利法修正草案，基於下述考量，刪除現行專利法第60條有關專利權讓與或授權契約中訂定不公平競爭約款之效力規定：(1) 前揭條文初見於1949年訂定第46條條文時，公平交易法制尚未完備；(2) 嗣細繹1991年制定之公平交易法規定，前揭專利法條文所規定行為類型，應屬公平交易法第19條第6款所稱「以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為」；(3) 公平交易法第19條第6款條文並未規定該約定當然無效之法律效果，立法政策上非無斟酌餘地；(4) 參考國際立法例：德美日等國專利法均未見類似規定，英國亦於2007年刪除專利法第44條之相關規定，而回歸競爭法處理。20111129專利法修正總說明，頁78、79。
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5571（最後瀏覽日：2012/5/29）

權濫用未予明確規範之情形下，難謂已透過實務案例表達明確之見解或立場¹⁰⁸。對於因國外專利大廠早已長期挾授權契約與侵權訴訟左右進逼而飽受夾擊之苦之國內產業，在業者晚近紛紛投入可觀人力物力積極從事技術研發推動專利佈局之下，力圖急起直追以挽回劣勢契機始萌，然若國內相關規範能適時進一步就專利濫用相關規定予以明訂，相信當有助於解決目前專利濫用規定不備而產生之法律漏洞，使國內業者得以在強化研發能力的同時，倚國內法作為與國外專利授權人談判之背景，成為協助國內廠商強化被授權方談判力量之有力助力。在全球化風潮方興未艾，專利授權形態亦愈趨多樣化的今天，論者盼能藉由對美國歷經一世紀以來相關理論與法制發展之說明，供作國內法制協助業者面對日趨激烈市場競爭局勢，依據主客觀條件，採取更有效趨利避害策略之觀察面向與參考點。

¹⁰⁸ 公平交易委員會於(82)公處字第041號處分書曾表示：「智慧財產權所有人，在合理範圍內得制止侵害其智慧財產權之人，惟若逾越其權利範圍所為制止侵害之行爲，係屬不當之競爭手段，已超出保護自己權利所必要之程度，並造成不公平競爭之情事，此等行爲即屬公平交易法第24條所規定『足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行爲』」。本文贊同國內學者觀點，該處分書所揭示者應即「專利權濫用」概念。惟涉及專利濫用之行爲，由於我國與美國適用法規架構與效果有別，專利訴訟涉嫌侵權被告可於美國專利侵權訴訟中，以專利權人涉案行爲構成專利濫用爲由作為侵權訴訟之抗辯；至若該侵權訴訟案件係繫屬我國法院，則因專利法與公平交易法分別就專利侵權訴訟與行使專利權利之行爲是否不正當而構成權利濫用各有所轄，使得國內法制運作結果，侵權行爲人自無由以權利人濫用權利而援爲侵權訴訟之抗辯，訴訟兩造須分別依專利法與公平交易法主張對應負之法律責任。揆諸實務上有關專利授權限制是否構成權利濫用之見解或論述，幾近闕如，難以一窺其貌。陳家駿、羅怡德，資訊業與專利追索—公平交易法之相關規定，前揭註8，頁61-62，1999年11月。陳家駿、羅怡德，公平交易法對專利濫用之規範，前揭註8，頁126，1999年11月。另觀諸我公平交易委員會依法所為涉及行使專利不正當行爲爭議之處分案件，僅晚近有關飛利浦等公司之專利聯盟是否違反公平交易法之數件爭議，與國內業者就該專利授權是否違反該法有關獨占或聯合行爲等規定有關。

參考文獻

一、中文

1. 吳秀明，競爭法研究，元照出版有限公司，2010年6月。
2. 何愛文，專利聯盟所生競爭法上爭議，公平交易季刊，11卷4期，2003年10月。
3. 汪渡村，公平交易法，五南圖書出版股份有限公司，2007年9月，3版1刷。
4. 范建得、莊春發、錢逸霖，管制與競爭：論專利權之濫用，公平交易季刊，15卷2期，2007年4月。
5. 陳家駿，專利授權與不公平競爭－以反托拉斯法案例為中心，公平交易季刊，1卷2期，1993年4月。
6. 陳家駿、羅怡德，美國反托拉斯法適用智慧財產權案件基本原則探討，公平交易季刊，2卷4期，1994年10月。
7. 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，五南圖書出版公司，1999年11月。
8. 馮震宇，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，2003年10月版。
9. 馮震宇（指導教授）、周皇志（組長）、邱素梅（副組長）、孫振揚、彭麗蓉、曾培瑛、鄭豐宗、謝忠偉（組員），美國專利濫用之研究－從ITC Philips CD-RW光碟片授權案談起，培訓科技背景跨領域高級人才計畫－2004年海外培訓成果發表會，經濟部。
10. 楊宏暉，論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護，公平交易季刊，16卷1期，2008年1月。
11. 認識公平交易法，行政院公平交易委員會，2007年11月，增訂第11版。
12. 蔡宜芯，專利集中授權之法律規範－以競爭法為中心，國立臺灣大學法教分處碩士論文，2003年。
13. 賴源河，公平交易法新論，月旦出版公司，1997年3月，2版2刷。

二、外文

1. Anthony, Sheila F., *Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries to Partners*, 28 AIPLA QUARTERLY JOURNAL 1, available at <http://www.ftc.gov/speeches/other/aipia.shtm>.

2. CHISUM, DONALD S., CHISUM ON PATENTS, A TREATIES ON THE LAW OF PATENTABILITY, VALIDITY, AND INFRINGEMENT, volume 5 (2001).
3. CHISUM, DONALD S., CHISUM ON PATENTS, A TREATIES ON THE LAW OF PATENTABILITY, VALIDITY, AND INFRINGEMENT, August 2005 Cumulative Supplement, volume 5 (2005).
4. CHISUM, DONALD S., PATENT LAW DIGEST, Abstracts of Supreme Court and Federal Circuit Decisions 1982-2007, 25th Federal Circuit Anniversary Edition, vol. 2 (2008).
5. Feldman, Robin C., *The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse*, 55 HASTING L. J., 399 (December 2003), available at <http://ssrn.com/abstract=492443>.
6. Hovenkamp, Herbert, *IP and Antitrust Policy: A Brief Historical Overview*, Universal of Iowa Legal Studies Research Paper, No. 05-31 (December 2005), available at <http://ssrn.com/abstract=869417>.
7. Hovenkamp, Herbert, Janice, Mark D. & Lemley, Mark A., IP AND ANTITRUST: AN ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES APPLIED TO INTELLECTUAL LAW, Vol. 1 (2004 supplement).
8. Shapiro, Carl, *Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools and Standard Setting* (March 2001), available at <http://ssrn.com/abstract=273550>.

