

美國法專利權濫用理論 對我國法之啓示

何曜任*

目 次

前言

壹、專利權濫用理論之開展

- 一、孕育專利權濫用理論的時代背景—輔助侵權理論的發展
- 二、專利權濫用原則之開端
- 三、專利權濫用原則適用範圍之擴張
- 四、1952專利法修正—專利權濫用原則與輔助侵權理論分界的劃定
- 五、1988專利權濫用修正案—專利權濫用原則之緊縮
- 六、專利權濫用原則之要件與效果
- 七、小結

貳、專利權濫用原則與競爭法規範之糾葛

- 一、競爭法分析方法之演變
- 二、專利權濫用原則與競爭法的分合
- 三、晚近案例
- 四、小結

* 國立政治大學智慧財產研究所碩士，現為何邦超律師事務所實習律師。
投稿日期：100年3月16日；接受刊登日期：100年5月4日
責任校對：黃柏維

參、適用專利權濫用原則的行為類型

- 一、搭售與包裹授權
- 二、價格操縱
- 三、競業禁止協議
- 四、小結

肆、專利權濫用原則之反省與啓示

- 一、專利權濫用原則存廢之論辯
- 二、專利權濫用原則構成要件之重新檢討
- 三、專利權濫用理論做為我國法之借鏡
- 四、小結

伍、結論與建議

摘 要

專利權人之權利若過度膨脹，專利權人將得以利用專利制度作為提昇自己市場獨占力量，並且抑制市場競爭的工具，為了畫下專利權人正當行使權利之界限，維護專利制度的政策目的，美國的法制遂逐漸發展出專利權濫用理論（Patent Misuse Doctrine）。經過數十年以來的演進，美國法實務累積了大量有關專利權濫用的案例，美國法之專利權濫用理論創設之初係為了限制輔助侵權理論之適用，因此該理論最初與競爭法制並無交集，判斷的重點在於專利權人是否逾越其權限，之後隨著 1988 年美國專利法之修正，以及學理實務的改變，現今專利權濫用的認定已牽涉競爭法「合理原則」之判斷，然而，許多爭議也逐漸浮現，例如在具體個案當中如何判斷專利權人之行為是否成立濫用，甚至專利權濫用原則本身是否仍有必要存在，這些問題都尚待解決，因此現今正是對專利權濫用理論進行全面檢討之時機。

本文以下將提出專利權濫用理論值得檢討之處，並對於實務上包裹授權、價格操縱、競業禁止協議等個案中之專利權濫用問題提出觀察。本文將嘗試指出專利權濫用理論兼具專利制度和競爭法制之特質，也反映了兩者間之衝突，其亦具有能夠與時俱進，以及反映專利制度政策公益之特質，因此仍有繼續存在之價值。此外，更可以考慮以我國民法第 148 條所規範之誠信原則作為將專利權濫用理論引入我國法之基礎，而在尚未引入以前，專利權濫用理論亦可作為實務操作專利法第 60 條、公平交易法第 18 條及第 19 條等規定時之指導原則。

關鍵詞：專利權濫用、合理原則、包裹授權、價格操縱、競業禁止協議

THE ENLIGHTENMENT OF THE PATENT MISUSE DOCTRINE

Yao Jen Ho *

ABSTRACT

If the patentee excessively expands his patent right, the patentee would be able to manipulate the patent system as a mean to increase his own monopoly power and suppress competition in the market. In order to prevent the abuse of patent rights and protect patent policy, the patent misuse doctrine has evolved from U.S. common law. Over decades of development, a great amount of patent misuse cases accumulated in legal practice. The patent misuse doctrine was initially designed to limit the overexpansion of the contributory infringement theory and has no relationship with competition law. The essential factor to constitute patent misuse is that the patentee extends the patent monopoly over the statutory scope of his patent right. Nevertheless, in pace with the Patent Misuse Reform Act of 1988 and the conversion of the legal practice, the patent misuse doctrine has begun to intertwine with competition law's "rule of reason" analysis. Gradually, many disputes have emerged such as how to determine whether the patentee's behavior constitutes patent misuse in specific

* MBA Graduate Institute of Intellectual Property, National Chengchi University; legal intern, Ho, Pan-Chao Law Firm.

cases, or whether the patent misuse doctrine itself is necessary to exist. Therefore, it is high time to conduct a comprehensive review of the patent misuse theory.

This article will review the theoretical basis of the patent misuse doctrine, and provide insights to patent misuse issues in cases with regard to package licensing, price fixing, and non-competition agreements. This article will also submit that the patent misuse doctrine is a doctrine which both has characteristics of patent law and competition law and can compromise the interests of these two bodies of regulations. It can also reflect patent policy and grow and change with time. Therefore, it is a doctrine which should continue to exist. In addition, the principle of good faith which is encoded in article 148 of the Civil Code may be a medium to introduce the patent misuse doctrine into our legal system. Even if it is not yet introduced into our system, the patent misuse doctrine can be the guiding principle for legal practitioners to apply article 60 of the Patent Act, article 18 and article 19 of the Fair Trade Act.

KEY WORDS: Patent Misuse Doctrine, Rule of Reason,
Package Licensing, Price Fixing,
Non-competition Agreements

前言

今日專利制度所面臨的困境首先是，由於專利審查機制的欠缺效率，導致專利數量大量增加，然而專利的品質卻未必隨之提昇。這種現象造就許多保護範圍交錯重疊的專利，形成所謂專利叢林（patent thicket），使得想要將技術商品化、推出新產品的廠商，必需耗費許多時間和各個專利權人進行授權談判，同時也面臨高度不確定的侵權訴訟風險，阻礙了創新的效能；其次，爲了完整地維護專利權人的利益，美國案例法上發展出均等論（the Doctrine of Equivalents）、輔助侵權理論（Contributory Infringement）等法制理論，這些理論如果被不當地運用，將會造成專利權人權利的過度膨脹，出現專利權人得以利用專利制度作爲提昇自己的市場獨占力量，並且抑制市場競爭的工具的危險。爲了畫下專利權人正當行使權利之界限，維護專利制度的政策目的，美國法制逐漸發展出專利權濫用理論（Patent Misuse Doctrine），以及透過競爭法對智慧財產權行使進行限制的規範架構。美國法上專利權濫用理論創設之初係爲了限制輔助侵權理論之適用，而構成專利侵權訴訟中被告之抗辯，法院如果認定抗辯成立，就會認定專利權人的權利不能行使（unenforceable），而不能主張構成侵權。此理論最初與競爭法制並無交集，但經過數十年法院見解的發展，專利權濫用的認定已牽涉專利權限之認定與競爭法「合理原則」之判斷，因而專利權濫用理論的發展可以說兼具專利制度和競爭法制之特質，也反映兩者間之衝突調和的過程。曾有論者認爲專利制度與競爭法制彼此間有對立關係，然而，今日多數學說已認爲二者同樣有促進創新、產業發展與保障消費者福利等共同目的，只是究竟應當如何調和以下兩個需求：不可過度限制財產權而降低發明人繼續創新的誘因；不可允許專利人任意扼殺市場競爭，是一個難以形成標準答案的問題。於世界貿易組織（WTO）、世界各國相繼對於專利權行使設下規範的今日，對專利權行使的管制應當到如何的程度，此一議題遂有探究之實益。本文因對鼓勵獨占創新和維護市場競爭二大價值彼此間如何折衷均衡之議題深感興趣，研擬以美國法專利權濫用理論做爲進行研究之試金石。

本文以下將從專利權濫用理論之發展開始進行介紹，再探討專利權濫用與競爭法制之關係，對專利權濫用原則的構成要件，以及可能成立專利權濫用的行為類型進行檢討，最後並且對我國法提出反省與建議。

壹、專利權濫用理論之開展

爲了對專利權的行使劃下合法正當的界限，並且嚇阻專利權人不正當行使其權利，美國法上透過司法判決解釋，依據不潔之手之衡平法理（equitable doctrine of unclean hands），逐漸演化出當專利權人行使權利逾越正當合理界限，在時間和空間上擴張專利權利範圍時¹，法院可以透過法律的解釋認定其專利以及契約權利爲無法行使的法律原則，亦即專利權濫用原則。本文以下將先介紹專利權濫用理論之沿革，從中探討專利權濫用原則跟專利間接侵權理論和競爭法制的牽連關係，以初步描繪出專利權濫用原則適用之範圍。

一、孕育專利權濫用理論的時代背景—輔助侵權理論的發展

專利權濫用原則與美國法專利輔助侵權理論（Contributory Infringement）息息相關，因爲早期美國法院係以專利權濫用原則來限制輔助侵權理論過度發展所導致專利權限過度擴張的現象²。

輔助侵權理論係指，若行為人所生產銷售的物品，其本身並未構成特定專利的實施行爲，並未落入專利權範圍，但是若該物品與其他物品組合或結合後，即構成專利權文義侵害，而且該物品除了與其他物品結合以供侵權之用途以外，並無其他合法用途或功能，此時專利權人仍得爲其起訴主張侵權行爲損害賠償之權利³。於1871年之Wallace v. Holmes一案，美國法院開始建立輔助侵權理論，於該案發明人發明改進煤油燈的裝置，其之後所申請的專利範圍同時包含煤油燈和玻璃

¹ Windsurfing Int'l v. AMF, Inc., 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986).

² Charles W. Adams, *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 369, 370 (2006).

³ *Id.*

燈罩等元件，而被告爲了規避侵權行爲，刻意僅生產銷售該受專利保護的煤油燈，而不產銷燈罩，讓消費者購買煤油燈後，可以向他人購買燈罩再自行組合使用，而專利權人向被告起訴主張專利侵權後，被告抗辯主張其並未實施該專利申請專利範圍中全部的要件，因此不構成侵權行爲⁴。然而，法院認爲將煤油燈的燈具和燈罩兩者結合始構成一完整商品，若將兩者分離並無獨立經濟上用途，因此本案燈具的供應商和燈罩的供應商應該成立專利之共同侵權行爲⁵。於此案之後，專利權人得以行使排他權之範圍因之擴大，專利權人除了能夠主張直接侵權行爲之外，尚可以主張輔助侵權行爲。

此後專利權人逐漸開始於進行專利授權時，利用輔助侵權理論進行強迫搭售，令被授權人向專利權人購買專利物品時，必須一併購買其他與專利物品相關之零組件，否則可能須負輔助侵權之責任⁶。這一段時期的實務見解是有利於專利權人採取這種策略的，例如聯邦最高法院於Henry v. A.B. Dick Co.（以下稱Henry案）一案中即表示⁷，如果被告未一併購買專利物品的零組件，會成立輔助侵權行爲。Henry一案的見解支配了美國實務見解一段時間。然而對於輔助侵權理論的發展，並非沒有不同的聲音，有學者採Henry一案不同意見書的見解⁸，認爲該案藉由專利輔助侵權理論，過於擴張專利權人權利的界限，使得專利權人可以將專利權範圍擴張到申請專利範圍以外的其他物品，此一見解造成輔助侵權理論的過度發展，此時應當反思如何進行調整，用更適當的方式劃定行使專利權的界限，以維持公益與私益的利益平衡⁹。此時美國法對於專利權人逾越權限行使權利的行爲應當如何處理，仍然尚未有理論發展，專利權濫用原則的概念尚未萌芽。

⁴ Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871).

⁵ *Id.* at 80.

⁶ *Supra* note 2, at 376.

⁷ Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912).

⁸ *Id.* at 69-70.

⁹ 張哲倫，專利濫用、幫助侵權與競爭法－專利濫用理論之過去與未來，全國律師，12卷10期，頁72，2008年10月。

二、專利權濫用原則之開端

Henry一案的多數見解支配實務運作的時間並不長久，最高法院之後在1917年於著名的Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Co.一案（以下稱Motion Picture Patents案）中變更了Henry一案的見解¹⁰。於該案中，專利權人有兩件專利，其中一件是關於電影播放器的專利，另外一件是關於電影底片技術的專利，但在不久之後，該底片專利的專利期間即已經屆滿。最高法院認為既然該底片專利期間已經屆至，就不應該允許專利權人仍得以契約限制被授權人必須購買，否則等於使其電影播放器之專利權不當擴張，使其權利延伸至申請專利範圍之外，此顯然違反專利制度僅在一定期間內賦予獨占力以鼓勵創新的設計，既然專利人所依據起訴的專利其範圍僅及於電影播放器，而不及於電影底片，其主張之直接侵權及輔助侵權皆無從成立¹¹。

在Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.¹²一案（以下稱Morton Salt案），專利權濫用理論出現突破性的發展。該案的事實是，專利權人以專利保護的發明是一種能快速將鹽粒或鹽片填裝於鹽罐中的機器，用以提升鹽罐的生產效率，但其申請專利範圍不及於鹽片。專利權人將機器出租於鹽罐製造商使用，並在契約中約定承租人必須向其關係企業購買鹽片，然而之後承租人卻和其他廠商購買鹽片，專利權人隨即起訴指控承租人侵害其專利權。於本案，最高法院首次正式使用「專利權濫用原則」的專有名詞，並且認為專利權人要求機器承租人必須向其購買鹽片，係不當擴大其專利權獨占力，故依據衡平法理（equity policy）、專利制度政策（patent policy）及競爭法政策（competition policy）等考量，在專利權人放棄不當行為，並且除去專利權濫用（patent misuse）行為效果之前，其不能行使專利權而提起侵權訴訟¹³。

本案不僅說明了專利權濫用的定義以及法律效果，也點出了專利

¹⁰ *Supra* note 2, at 379.

¹¹ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 517-18 (1917).

¹² Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).

¹³ *Id.* at 491-492.

權濫用理論的法理依據為衡平法理，最高法院日後於United States v. Gypsum Co.一案更明確指出專利權濫用原則係不潔之手（unclean hand）之衡平法理於專利領域的延伸¹⁴。此外，該案也表示專利權人的專利權濫用行為已經影響鹽片交易市場的競爭秩序，故亦有違反競爭法的可能，然而認定專利權濫用是否成立，無須考量是否違反競爭法¹⁵，此見解雖然尚未釐清專利權濫用與競爭法之間的關係，但已經點出兩者之間可能存在交錯適用的問題。

三、專利權濫用原則適用範圍之擴張

自從Morton Salt一案建立專利權濫用理論之後，美國法制出現抑制專利權人行使權利，並反對獨占力量擴張之思潮，於是專利權濫用理論被廣泛地適用。然而，如此一來反而限縮了輔助侵權理論的適用範圍¹⁶，最高法院於Mercoird Corp. v. Mid-Continent Investment Co.一案又認為專利權濫用理論優先於輔助侵權理論的適用¹⁷，由此觀之，專利輔助侵權理論似乎已經失去立足點，最高法院似亦傾向採取擴張專利權濫用理論，並且限縮輔助侵權理論的立場。

四、1952專利法修正—專利權濫用原則與輔助侵權理論分界的劃定

專利權濫用理論的出現，原本是為了限制輔助侵權理論的過度擴張，以避免專利權的範圍不當膨脹。然而，過於放寬專利權濫用理論要件的結果導致輔助侵權理論的萎縮，造成專利權欠缺完整的保護。

爲了折衷專利權濫用理論與輔助侵權理論兩者間之衝突¹⁸，美國國

¹⁴ United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 352 U.S. 457, 465 (1957).

¹⁵ *Supra* note 12, at 490.

¹⁶ 前揭註9，頁75。

¹⁷ Mercoird Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661, 669 (1944).

¹⁸ 許忠信，智慧財產權之濫用與限制競爭防止法之適用—由美國法與日本法看我國公平交易法第四十五條，全國律師，12卷10期，頁12，2008年10月。

會於1952年修訂專利法，於35 U.S.C. §271(c)¹⁹明文規範，如有物品係專門為與專利物結合以構成專利侵權而生產製造，並不具有其他可能合法用途時，銷售和進口此項物品者應成立輔助侵權，此外並於35 U.S.C. §271(d)²⁰規定專利權人對於構成間接侵權者行使專利權時，不會構成專利權濫用，此顯係藉由反面規定的方式，來限縮專利權濫用理論的適用，明文為輔助侵權理論保留生存空間。

果然，在專利法修正後，最高法院的態度隨即轉變，例如在1980年的Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co.一案²¹，最高法院認為，1952年的修法反映了立法者對於專利權濫用與輔助侵權理論兩者的價值取舍，並重新劃分出兩者的界限。因此，最高法院認為應以系爭不在專利權利範圍內的物品是否存在其他可能合法的用途來區分兩者交錯適用的界限，若系爭物品除與專利物結合使用之外別無其他合法用途，則供應該物品者構成輔助侵權行為。此一見解其實就是依據專利法修正意旨對專利權濫用理論和輔助侵權理論間的界限重新進行詮釋。

五、1988專利權濫用修正案—專利權濫用原則之緊縮

於1988年，美國專利法增訂第271條(d)的第(4)與(5)款²²，明文規定

¹⁹ 35 U.S.C. §271 (c): Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination, or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.

²⁰ 35 U.S.C. §271 (d) (1)(2)(3): No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement.

²¹ Dawson Chem. Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176 (1980).

²² 35 U.S.C. §271 (4)(5): (4) refused to license or use any rights to the patent; or (5)

不會構成專利權濫用的專利權人行爲類型，由此次的修正可以看出專利權濫用理論已經逐漸開始萎縮²³。此兩款條文採取反面規定的立法形式。依據第(4)款和第(5)款規定，除非具有市場力量（market power），專利權人的搭售行爲以及拒絕授權行爲不構成專利權濫用。此次的修法首次將競爭法用語和觀念引進專利權濫用的規範中，增加了必須具備市場力量的要件，將專利權濫用原則得以適用之範圍進一步縮小，相對地，權利人受到保護之空間便得以擴大，由此可見美國法制已經出現限制專利權濫用原則適用以及擴大保護專利權人的趨勢²⁴。此種趨勢在接下來2006年的Illinois Tool Works v. Independent Ink案²⁵（後文稱Illinois Tool works案）跟2010年的Princo Corp. v. International Trade Commission案²⁶中皆可獲得印證。

六、專利權濫用原則之要件與效果

綜上所述，目前專利權濫用原則是一種專利侵權訴訟中的抗辯，而非起訴的依據，其主要包括兩個層次的判斷：首先判斷專利權人的行爲是否逾越專利權限的法定時間、空間範圍；其次，以「合理原則」進行系爭行爲促進競爭效益與妨礙競爭效益的利益衡量，此即聯邦巡迴上訴法院（Court of Appeals for the Federal Circuit）所建立的「兩階段分析標準」（two-step analysis）²⁷。此外，聯邦巡迴上訴法院也強調該濫用行爲須與系爭專利有所關連²⁸。

conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

²³ 參前揭註18，頁13。

²⁴ 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9-11，2007年4月。

²⁵ Ill. Tool Works Inc. v. Indep. Ink, Inc., 547 U.S. 28 (2006).

²⁶ Princo Corp. v. ITC, 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010).

²⁷ Vincent Chiappetta, *Living with Patents: Insights from Patent Misuse*, 15 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 1, 20 (2011).

²⁸ *Supra* note 26, at 1331.

專利權濫用成立之後，其主要的效果是讓專利權人暫時無法主張侵權行為以及違反授權契約的救濟請求權，但這種救濟權利的喪失並非永久的，最高法院於Morton Salt一案中便表示，待專利權濫用狀態的除去（purging and dissipation）之後，此時，專利權人便可回復行使其權利，所謂除去係指，專利權人放棄不當行為，而且不當行為所產生的結果已經被除去²⁹。而經過利益衡量之後，究竟應優先給予侵權者專利權濫用抗辯的救濟抑或讓專利權人繼續執行其權利，仍然有爭論³⁰。是以，有學者認為專利權濫用抗辯的主張應該「安全、合法而且罕見（safe, legal and rare）」³¹。

七、小結

從上述專利權濫用理論發展的歷史當中，可以得知，專利權濫用理論原本係用來解決專利輔助侵權理論過度擴張的問題，但是因為Morton Salt案在樹立此原則時，也將競爭政策列為考量因素之一，專利權濫用原則的本身也具有競爭法的性質，而隨著競爭法制的逐漸發展成熟，專利權濫用原則之法律分析方法也從當然違法原則走向合理原則，這也反映了智慧財產權法與競爭法之互動從原先各自發展走向密切交集的階段。時至今日，專利權濫用理論在實務上發生的問題也跟競爭法所面臨的問題密切相關，例如，市場如何劃分，事業行為所產生的促進競爭效果和妨礙競爭效果應如何衡量，這些議題往往有高度爭議。

²⁹ DONALD S. CHISUM, CHISUM ON PATENTS: A TREATISE ON THE LAW OF PATENTABILITY, VALIDITY AND INFRINGEMENT § 19.04 (LexisNexis Website ed., Matthew Bender & Company 2010).

³⁰ Christina Bohannon, *IP Misuse as Foreclosure*, 96 IOWA L. REV. 475, 478 (2011).

³¹ *Id.*

貳、專利權濫用原則與競爭法規範之糾葛

一、競爭法分析方法之演變

(一) 智慧財產權與競爭法之互動

智慧財產權之目的在於賦予權利人有限期間的獨占力量以提供發明人創新的誘因，而競爭法制的目的則在於維護市場競爭，與避免事業濫用市場力量，關於兩者之間的互動關係，目前主要有兩種觀點：持固有理論（*inherency theory*）者認為智慧財產權本質上就是競爭管制的例外，故執法者原則上不應進行管制，唯有在權利人利用權利限制權利範圍以外的競爭時，才能例外以競爭管制法介入，否則會傷害競爭的誘因。反之採取「互補」理論（*complementarity*）者則認為智慧財產權和競爭法同樣具有促進動態競爭的目標，此時應當持續保持市場的開放，維持競爭的壓力，權利人才有持續創新的動力³²。

固有理論的盲點在於將智慧財產權的存在視為理所當然而欠缺對其效用進行更細膩的經濟分析，因為這個理論上的缺陷，目前多數學者已採互補理論，認為智慧財產權和競爭法並無本質上的衝突，兩者皆有促進消費者福祉和資源有效分配的目標。而智慧財產權係在藉由鼓勵企業研發更新更好的產品以促進創新，而競爭法係藉由維持市場中的競爭壓力使企業持續創新，兩者皆為促進創新和市場競爭所必須的，其主要目的皆為追求公共利益³³。

依據互補理論的觀點，智慧財產權係在禁止競爭者透過「模仿」來競爭，因此可能減少價格競爭的強度，但同時也鼓勵競爭者研發更好，而不構成侵權的新產品來競爭，亦即「藉由替代來競爭」。同時這

³² Josef Drexl, *Is There a 'More Economical Approach' to Intellectual Property and Competition Law?*, in RESEARCH HANDBOOK ON INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 27, 35, 36 (Josef Drexl ed., Edward Elgar, 2008).

³³ *Id.* at 35, 36; 另見：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63，2008年10月。

種透過替代 (substitution) 來競爭的機制也會迫使智慧財產權利人持續創新。應注意的是，權利人並不能使用智慧財產權來禁止競爭者進行替代性的競爭，因此只要市場上出現對於「替代性競爭」的限制時，競爭法就應該介入進行管制³⁴，因為智慧財產權制度已經出現機能失調的情形，此時適用競爭法干預智慧財產權，是為了維護市場的競爭壓力，以保有其他企業持續進行創新的誘因³⁵。

(二) 從形式分析到合理原則

於美國法，法院對於事業行為是否違反競爭法的判斷，最初倚重所謂當然違法原則 (*per se illegal*)，亦即採取形式外觀的分析方式，一旦專利權人的行為符合特定具有妨礙競爭嫌疑的行為類型，就會被直接認定為違反競爭法，而不需要衡量其對市場競爭所造成的實質影響，亦不需考量其是否具有正當化事由，例如價格操縱行為 (*price fixing*)、水平市場區分行為、智慧財產授權契約中之產量限制約款以及某些種類之集體杯葛行為皆曾被法院認為當然違法行為³⁶，美國司法部亦曾在1960、1970年代發展出所謂的「Nine No-Nos」，象徵九種具有高度妨礙競爭疑慮的授權契約條款類型³⁷。然而，在1980年代之後，隨著芝加哥經濟學派的興起，經濟學的分析方法與觀察角度逐漸影響競爭法問題的分析方法，於是法院所採取的競爭法分析法從原先的形式分析逐漸轉向注重特定行為是否妨礙市場競爭經濟效率的合理原則 (*rule of reason*) 分析。其中最大的改革在於從原先僵硬的形式主義，轉變為彈性的經濟效率分析³⁸。

專利權濫用理論的重心在於判斷專利權人是否不當地延伸專利權的範圍，而獲取不當的經濟利益，但也涉及專利權人是否藉此從事不

³⁴ *Supra* note 32, at 44.

³⁵ *Id.* at 44, 47&48.

³⁶ 前揭註18，頁16。

³⁷ Daniel P. Homiller, *Patent Misuse in Patent Pool Licensing: From National Harrow to "the Nine No-Nos" to not Likely*, 2006 DUKE L. & TECH. REV. 7, 19 (2006).

³⁸ 前揭註9，頁78-79。

當競爭的問題，因此，兩者的核心概念其實是有密切關連的，在經濟分析方法開始影響競爭法以後，這種分析方法也逐漸開始影響專利權濫用理論的適用³⁹。

二、專利權濫用原則與競爭法的分合

（一）早期：各自發展

承上所述，專利權濫用理論的發展源自於對輔助侵權理論的反動。亦即在輔助侵權理論的適用範圍持續擴張之後，法院為了抑制專利權人藉之不當行使權利，才發展出專利權濫用理論，限制專利權人可以主張侵權行為權利的範圍，因此專利權濫用原本的設計和競爭法並無直接關連。

以Morton Salt案為例，最高法院認為專利權人既然有搭售之行為，而將專利權延伸於專利權範圍之外，此種行為本身即足以構成專利權濫用，無須考量專利權人搭售之行為是否產生妨礙競爭之效果，這種分析方法類似競爭法所早期大量採取的形式外觀分析（*per se analysis*）⁴⁰。最高法院於1969年的Zenith Radio Corp.一案同樣採取類似立場，認為專利權之行使成立專利權濫用時，不必然會伴隨違反競爭法的因素⁴¹，兩者有各自獨立的分析方法。

（二）1980年代：專利權濫用原則開始導入競爭法分析方法

於此一階段，法院開始將競爭法合理原則適用於專利權濫用案件中，較早期的案例例如1982年的USM Corp. v. SPS Technologies Inc.案⁴²。該案中，Posner法官認為，專利權濫用的法律分析與競爭法的法律分析標準已經逐漸合流，因此專利權濫用應得分為兩種類型，其一為傳統的專利權濫用類型（conventional），例如搭售和維持轉售價格，此類型

³⁹ 同前註，頁78。

⁴⁰ 同前註，頁79。

⁴¹ Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, 395 U.S. 100, 140 (1969).

⁴² USM Corp. v. SPS Technologies Inc., 694 F.2d 505 (7th Cir. Ill. 1982).

的行爲可以依據傳統的標準進行判斷；另一類則爲特殊的專利權濫用類型（stereotyped），需使用競爭法的分析方法判斷是否成立專利權濫用⁴³。而Posner法官最後依據競爭法的合理原則分析，認定本案不構成專利權濫用，並未延伸專利權的時間，空間範圍⁴⁴。

1988年專利法修正，明文規定專利權濫用必需考量市場力量此一競爭法分析要素之後，專利權濫用的判斷已經逐漸朝向競爭法的分析方法，以經濟之理性與效益爲其指導原則⁴⁵，在1982年成立的聯邦巡迴上訴法院於1988年以後亦普遍地採取競爭法分析方法。在經過反覆測試之後，聯邦巡迴上訴法院於Windsurfing International, Inc. v. AMF Inc.一案發展出「兩階段分析標準（two-step analysis）」，逐步建立如何以合理原則判斷是否成立專利權濫用的機制，之後其他的案例也陸續援用。依據其理論，在第一階段首先應當判斷專利權人行使權利之行爲是否在專利的申請專利範圍之內，若判斷專利權人之行爲並未超出權限之外，則無須繼續檢驗，直接認定不構成專利權濫用；如果專利權人之行爲逾越申請專利範圍之外，則應當進入第二階段的檢驗，以「合理原則」判斷其行爲是否對市場競爭產生實質妨礙，必須無法通過合理原則的檢驗，始能認定專利權人行爲構成專利權濫用⁴⁶。依據合理原則進行分析時，必須彈性地考量會影響市場競爭的各種因素，包括所牽涉系爭產品交易之資訊、系爭市場在專利權人行爲之前後所呈現的狀況以及專利權人行爲的本質，效果和背景等等⁴⁷。

雖然兩階段分析標準已經將將形式分析方法與合理原則相結合以作爲判斷標準，仍然有見解認爲相較於競爭法，專利權濫用原則應該是一個較廣的法律概念，一個不違反競爭法的行爲，仍然可能該當專利權濫用⁴⁸。

⁴³ *Id.* at 511.

⁴⁴ *Id.*

⁴⁵ 前揭註24，頁9。

⁴⁶ *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 708 (Fed. Cir. 1992).

⁴⁷ *Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co.*, 133 F.3d 860 (Fed. Cir. 1997).

⁴⁸ *Supra* note 26, at 1352.

三、晚近案例

然而，於具體個案當中應如何切割專利權濫用與競爭法間之關係，至今仍未有定論，從美國案例法晚近的發展，可以發現此一爭議仍有待學者進一步探索。

於2006年的Illinois Tool works案⁴⁹，美國最高法院再度對專利權濫用和競爭法之互動作出詮釋。本案涉及一種印製條碼的列印系統（print system），包含噴射印字頭（print head）、墨水盒（ink container）及墨水，其中印字頭受專利保護，墨水則不在專利申請範圍內。專利權人後來將該列印系統銷售予代工廠製造成列印設備，並要求代工廠商及其客戶必需向專利權人採購墨水，而均不得自行於墨水盒填裝墨水。因為之後被告自行研發出相同之墨水，雙方即互相指控專利侵權以及違反競爭法⁵⁰。本案中，最高法院認為在涉及專利的搭售案件當中，因為在1988年專利法修正之後，已經使得「因專利權之存在可推定其產品具有市場力量」的論點喪失其根本基礎⁵¹，故應揚棄最高法院過去所採取的「市場力量推定原則」，不再使用當然違法原則，而應以合理原則進行判斷，此一判斷使得專利法與競爭法形式上所存在的衝突獲得緩和⁵²，也更加確認專利權濫用原則趨向經濟理性分析的方向。

又，於2010年宣判之Princo Corp. v. International Trade Commission案⁵³（以下稱Princo案），美國聯邦巡迴上訴法院的見解，顯現實務上對於專利權濫用理論的限制，進入了前所未有的階段。本案之爭議源自飛利浦、新力、太陽誘電三家公司於1988年共同制訂CD-R產業標準——「橘皮書」，並且組成專利聯盟，而在制訂標準的階段，三家公司面臨了一個技術問題，該問題涉及如何在光碟片上輸入定位資訊，讓光碟

⁴⁹ *Supra* note 25.

⁵⁰ 范曉玲，專利權人在搭售行為中之市場力量——評述Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.案，萬國法律，148期，頁38，2006年8月。

⁵¹ 前揭註18，頁20。

⁵² 前揭註50，頁46。

⁵³ *Supra* note 26.

機在將資訊寫入碟片時能夠保持穩定，飛利浦發展出一種用類比方式來製作碟片溝槽的頻率，亦即所謂Raaymakers專利技術，而新力則發展出用數位的方式來將定位資訊輸入在光碟片的溝槽上，亦即所謂Lagadec專利技術，最後雙方決定採取飛利浦的技術，將Raaymakers專利技術納入標準中，但是仍然將Lagadec專利列入專利聯盟協議的範圍中，和Raaymakers專利技術放在同一個專利包裹中進行授權。此外，飛利浦在授權契約中設置有限制用途的條款，限制被授權人使用被授權技術時只能生產符合「橘皮書」標準的產品⁵⁴，而且，飛利浦和新力之間可能存在另一個協議，約定新力不得將Lagadec專利技術授權給其他第三人做不符合橘皮書標準之用途。之後雙方因為巨擘（Princo）公司拒付權利金而涉訟，巨擘在侵權訴訟中提出專利權濫用的抗辯。

聯邦巡迴上訴法院最後於Princo Corp. v. International Trade Commission一案認定飛利浦的行為不構成專利權濫用，因為該協議與系爭Raaymakers專利並無關連，而且該協議之約定並未產生妨礙競爭效果，更何況，國會於1988年對已經將專利權濫用原則大幅限縮，因此即使依據少數意見所援引的判決先例認定系爭協議違反競爭法，也未必構成專利權濫用⁵⁵，此見解與之前案例法有認為專利權濫用原則適用之範圍比競爭法還要更廣的見解⁵⁶顯然有差異。關於本案的進一步評釋，詳見後文關於競業禁止協議的討論。

四、小結

在競爭法制尚未成熟時，美國法院曾經採取著重形式外觀的「當然違法」，之後隨著經濟分析方法的逐漸演進，競爭法制也漸漸改採注重特定行為是否妨礙市場競爭經濟效率的合理原則，其影響力也逐漸延伸到專利權濫用理論。綜觀專利權濫用理論的沿革，專利權濫用原則和競爭法制的發展從原先各自為政，逐步走向密切交集，這也反映

⁵⁴ *Id.* at 1322, 1323.

⁵⁵ *Id.* at 1329, 1330.

⁵⁶ *Id.* at 1352.

了目前多數學者認為競爭法制與專利法制係屬於互補關係，兩者同樣具有促進與維護市場競爭目標的看法。至今，美國法院實務對專利權濫用理論的適用已經從形式外觀的分析轉而採取合理原則分析，而專利權人行使權利的空間也從原本被嚴格限縮的情況逐漸獲得鬆綁。於Princo一案，聯邦巡迴上訴法院更將專利權濫用理論更進一步限縮，認為即使違反競爭法，也未必構成專利權濫用，此見解與其他認為專利權濫用原則適用之範圍比競爭法還要更廣的案例顯然有所不同。

參、適用專利權濫用原則的行為類型

經過90年來案例法的累積，實務上已經建立多種可能成立專利權濫用的行為態樣，包括轉售價格維持、搭售、轉售地域限制、競業禁止協議、具搭售性質之包裹授權、逾越專利權期間的授權限制約定、拒絕授權、轉售用途限制、回饋授權以及明知專利無效卻提出侵權行為訴訟⁵⁷等等。由於受限於篇幅，本文以下主要以搭售、包裹授權、價格操縱、競業禁止協議等幾種最近較常受到討論的行為型態作為分析的重心。

一、搭售與包裹授權

在上述美國法專利權濫用理論的發展過程中，象徵專利權人市場力量的不當延伸的搭售行為，係古典專利權濫用行為的原型⁵⁸，有史以來，當專利權人在搭售產品市場具有市場力量時，法院對於大多種類的搭售協議充滿敵意⁵⁹。於此所謂搭售，係指專利權人將兩個或以上不同的產品或服務同時出賣或出租的行為⁶⁰，承上所述，在美國法早期案例當中，法院認定搭售成立專利權濫用的理由，主要係專利權人利用其主要產品所具有的專利獨占力量，迫使買受人購買其他不在專利權

⁵⁷ 前揭註9，頁68、69。

⁵⁸ Marshall Leaffer, *Patent Misuse and Innovation*, 10 J. HIGH TECH. L. 142, 149 (2010).

⁵⁹ *Supra* note 30, at 501.

⁶⁰ *Id.*

利範圍內的產品或服務，而這種行為已經逾越了法定專利權利時間上與空間上的範圍，法院於這些案例當中雖然有援引競爭管制政策來強化理由，但是主要還是依賴智慧財產政策作為判斷依據⁶¹。隨著專利權人授權模式的演進，專利權濫用理論後來逐漸開始需要面對的問題是，當專利權人以專利包裹的方式進行包裹授權時，在法律上是否應當和搭售行為採取相同的評價。在專利叢林問題已經成為事實的情況下，包裹授權的授權模式可以降低授權契約雙方交易成本，讓被授權人一次取得所有所需技術，因此有高度的促進競爭效益，後來這種授權模式更進一步和專利聯盟結合，成為其必備的配套措施。

當然，這種授權模式也可能產生妨礙競爭的效果，因為在專利包裹所包含的大量專利中，往往存在被授權人所不需要的或者有無效之虞的專利。針對此一問題，依據美國1995年智慧財產反托拉斯授權準則，在授權人以接受其他專利授權作為授權契約的條件時，包裹授權有可能構成搭售⁶²，而需要依據相同的法律原則，亦即合理原則進行判斷其是否違法，考量的因素包括：授權人是否有市場力量、該授權協議對被搭售產品之相關市場有無產生妨礙競爭效果、該協議所產生之經濟效益是否超過妨礙競爭效果等，應注意的是，主管機關不會推定智慧財產權人有市場力量⁶³。

基於上述法理可以得知，專利聯盟所進行之包裹授權和搭售同樣具有市場力量不當延伸的疑慮，因此同樣需要接受專利權濫用原則的檢視，在包裹授權構成搭售的情形，應該很有可能一併成立專利權濫用。實務上已有數個案例對此問題作處解釋，較早的案例如American Securit Co. v. Shatterproof Glass Corp.一案⁶⁴，法院認為授權人強制進行

⁶¹ *Id.*

⁶² U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION, ANTITRUST GUIDELINES FOR THE LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY 26 (1995), available at <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.pdf>, last visited September 15, 2011.

⁶³ *Id.*

⁶⁴ American Securit Co. v. Shatterproof Glass Corp., 268 F.2d 769 (3d Cir. 1959).

包裹授權的情形構成專利權濫用⁶⁵。之後的實務於International Mfg. Co. v. Landon, Inc.一案⁶⁶考量包裹授權所具有之經濟效益，因此採取較為彈性的立場，如果專利包裹係由封鎖性專利（blocking patents）組成時，應當不構成專利權濫用⁶⁷。

於2005年判決之Philips v. International Trade Commission一案⁶⁸，所涉及的其實還是巨擘與飛利浦之間的權利金爭議，於該案中，巨擘主張飛利浦所進行之包裹授權構成專利權濫用，法院首先認為依當然違法原則，飛利浦所進行的包裹授權不構成專利權濫用。因為此處飛利浦「tying patents」和一般「tying patents and products」的行為不同，因為沒有強迫被授權人使用不必要的專利⁶⁹，此外，也無法證明飛利浦就該非必要專利部分有收取權利金⁷⁰。其次，法院認為依合理原則飛利浦的包裹授權亦不構成專利權濫用。因為無法證明有反競爭效益存在⁷¹，即使這種效益存在，考量包裹授權可以大幅減少被授權人可能的法律及訴訟成本的經濟效益，國際貿易委員會也應該設法證明其妨礙競爭效益大於促進競爭效益⁷²。更何況，雖然市場上有其他替代技術存在，也無法證明被授權人會比較想要使用其他的替代性技術來取代從飛利

⁶⁵ *Id.* at 777: “Whatever may be the asserted reason or justification of the patent owner, if he compels a licensee to accept a package of patents or none at all, he employs one patent as a lever to compel the acceptance of a license under another. Equity will not countenance such a result.”

⁶⁶ International Mfg. Co. v. Landon, Inc., 336 F.2d 723 (9th Cir. Cal. 1964).

⁶⁷ *Id.* at 729-30: “Involved in the Securit case were method patents which, although they produced the same result, could possibly be used independently without infringing one another. The evil of mandatory package licensing in that case was that the prospective licensee, in order to obtain a license under one patent, would be compelled to accept licenses under patents that were not necessarily needed. The same evil does not arise in mandatory package licensing of blocking patents. In such a case, the prospective licensee is being compelled to accept no more than he would, in any event, have to obtain in order to make worthwhile a license under any of the patents.”

⁶⁸ U.S. Philips Corp. v. ITC, 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005).

⁶⁹ *Id.* at 1188.

⁷⁰ *Id.* at 1189.

⁷¹ *Id.* at 1198.

⁷² *Id.*

浦處獲得授權的「不必要」專利技術⁷³。

聯邦巡迴上訴法院的見解，似乎推翻了過去案例法所採取的判斷標準，不再依據智慧財產授權準則要求專利包裹中不能包含非必要的專利⁷⁴，而法院僅針對飛利浦就非必要專利部分有無收取權利金，以及包裹授權能夠降低交易成本等幾點進行論述似不夠全面。法院似乎沒有進一步考量，專利權人在必要專利之市場擁有市場力量時，可能利用包裹授權將市場力量延伸至不必要專利的市場。在專利權人有獨占地位時，這種情況尤其嚴重⁷⁵。

二、價格操縱

事業進行價格操縱（price fixing）的行為有許多型態，本文以下所要討論的類型主要是具有競爭關係的事業間達成協議共同決定價格的行為，這是一種典型限制競爭的行為，以往依據美國案例法，應當適用當然違法原則，在事業行為涉及專利時，也會構成專利權濫用⁷⁶。

較早的案例，如United States v. U.S. Gypsum Co.一案⁷⁷，在該案件中，Gypsum公司擁有封閉式石膏板的關鍵專利，爲了排除沒有專利的開放式石膏板的競爭，Gypsum公司和整個產業中大部分的製造商締結授權契約，在契約中要求製造商將開放式石膏板的價格維持在高價不變，迅速地將開放式石膏板排除在市場之外⁷⁸，最高法院認爲Gypsum公司在授權製造石膏版的契約當中約定自己保留決定產品價格權利的約款構成價格操縱，並且成立專利權濫用，在濫用狀態除去之前，不能行使權利⁷⁹。在1997年的B. Braun Medical, Inc. v. Abbott Laboratories

⁷³ *Id.* at 1195.

⁷⁴ *Supra* note 37, at 35.

⁷⁵ Somnath Bhattacharyya, *U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission: Seeking a Better Tie Between Antitrust Law and Package Licensing*, 40 COLUM. J.L. & SOC. PROBS. 267, 289 (2007).

⁷⁶ *Supra* note 29.

⁷⁷ United States v. United States Gypsum, 333 U.S. 364 (1948).

⁷⁸ *Id.* at 397.

⁷⁹ *Id.* at 400.

案以及1992年的Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.案，法院也都指出在授權契約條件違反公共利益的情形，例如構成價格操縱時，此時應適用專利權濫用原則，令系爭契約所涉及的專利不能行使，因而專利權人不能起訴主張侵權行為或違反契約⁸⁰。於United States v. New Wrinkle, Inc.一案⁸¹，最高法院則認為專利聯盟成員間的價格操縱亦可適用專利權濫用原則⁸²。

在之前所提到的Princo一案進行過程中，巨擘也曾經以飛利浦等事業所組成的專利聯盟（patent pool）係價格操縱行為而構成專利權濫用抗辯，然而國際貿易委員會認為，本家中，無法證明三家公司所授權之技術為替代性技術⁸³，因此系爭專利聯盟應係由「互補性⁸⁴」之專利所組成。此外，亦無法證明若無此一專利聯盟協議存在，現有的專利聯盟成員會進入技術授權市場互相競爭⁸⁵，因此三家事業間應無「競爭關係」，在訂定專利聯盟協議時共同決定授權金價格不會成立價格操縱而構成專利權濫用。

本文以為，似不宜認為只要專利聯盟係由「互補性」專利組成，便認為專利聯盟成員間無競爭關係而放棄價格操縱的管制機會。本文以為聯邦巡迴上訴法院可以參考我國學者關於聯合行為競爭關係認定的判斷標準，更細膩地進行分析三家公司間有無「值得保護的潛在競爭關係」。其分析方法的重點在於，不能允許競爭者間以限制競爭協議任意排除競爭關係，因為事業在組成專利聯盟時，必定經過整體性的

⁸⁰ B. Braun Med., Inc. v. Abbott Labs., 124 F.3d 1419, 1426 (Fed. Cir. 1997); *supra* note 46, at 706.

⁸¹ United States v. New Wrinkle, Inc., 342 U.S. 371 (1952).

⁸² *Id.*

⁸³ *Supra* note 26, at 1324.

⁸⁴ 所謂互補性，係指一項產品、服務或技術具有，必須搭配另一項產品、服務或技術同時使用才能發揮其經濟效用之特質。詳見黃銘傑，專利集管（Patent Pool）與公平交易法—評行政院公平交易委員會對飛利浦等三家事業技術授權行為之二次處分案，載：競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，頁290，2009年2版1刷。

⁸⁵ 同前註。

規劃，因此雖然在日後組成的專利聯盟中所包含的是互補性專利，這可能只是一種表象。首先，例如在數事業在創新市場上原有競爭關係的情形，數事業原本已經各自研發特定的技術，試圖推動自己的產業標準，最後因為數事業決定合作推動同一標準，才放棄自己技術的發展。其次，數事業在最初計畫推動產業標準時，就決定以專業分工的方式各自研發特定的技術，以避免彼此間競爭。在以上兩種事例中可以看出，如果僅因為專利聯盟中所包含者為互補性專利就認定無競爭關係，市場競爭者將可以用彼此間限制競爭的協議來排除競爭關係，因此競爭關係似不宜因為事業締結限制競爭協議而被排除⁸⁶。因此，應該進一步考慮事業除了放入專利聯盟中之技術以外是否有其他替代性技術⁸⁷，以及成員間是否因為各自具有完備的研發或生產能力而具有「潛在競爭關係時⁸⁸」，如果答案是肯定的，則仍成立競爭關係，保有競爭法或專利權濫用原則介入管制的機會。唯有當專利聯盟擁有互補性技術是自然發展之結果，而且成員間無值得保護之潛在競爭關係時，才可以認定事業間無競爭關係⁸⁹。

三、競業禁止協議

所謂競業禁止協議，也有很多種不同的型態，常見的一種類型是，授權人在授權契約中約定限制被授權人不得購買競爭者產品或研發競爭技術的約款，這種約款雖然可以提高授權人進行授權的意願，但是很容易造成排除市場中替代性競爭的效應，有高度妨礙競爭的疑慮。

早在1940年的Ethyl Gasoline Corp. v. United States一案⁹⁰，最高法案就指出，授權人控制被授權人的約定如果逾越專利獨占力所允許的範

⁸⁶ 吳秀明，專利聯盟（Patent Pool）與公平法之聯合行為管制（下）——以「飛利浦光碟案」中吊詭的競爭關係為核心，月旦法學，175期，頁86-90，2009年12月。

⁸⁷ 同前註，頁90-91。

⁸⁸ 同前註，頁92-93。

⁸⁹ 同前註，頁94。

⁹⁰ Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436 (1940).

圍，會構成專利權濫用⁹¹。緊接在後的Gypsum一案，則比較明確地指出，使用授權契約進行價格操縱以及抑制替代性技術競爭的行為，會構成專利權濫用⁹²。其他案例，如Berlenbach v. Anderson & Thompson Ski Co.案指出在授權契約中約定競業禁止協議構成專利權濫用⁹³，而Nat'l Lockwasher Co. v. George K. Garrett Co.案、和Krampe v. Ideal Indus.案則指出在授權契約中限制被授權人不能銷售競爭性產品構成濫用⁹⁴。

雖然似乎尚無直接認定專利聯盟協議中競業禁止協議構成專利權濫用的案例，法院在New Wrinkle和Standard Oil Co. v. United States一案中曾表示，專利聯盟協議中的授權人間彼此約定的競業禁止協議會違反競爭法⁹⁵。在Am. Soc'y of Mech. Eng'rs v. Hydrolevel Corp.一案中，法院也承認涉及產業標準制訂的協議有高度抑制競爭的疑慮，成員有可能藉此機會壓抑市場上的競爭並且傷害競爭者⁹⁶。

綜上所述，可以發現授權人限制被授權人競爭能力的競業禁止協議可以構成專利權濫用比較沒有問題，比較有爭議的類型是授權人間彼此締結限制競爭技術使用的競業禁止協議可否成立專利權濫用。

於2010年之Princo案，法院對於專利聯盟成員之間締結競業禁止協議是否成立專利權濫用表示意見，多數意見認為，假使飛利浦和新力之間存在禁止新力將Lagadec專利對外授權的協議，該協議與系爭Raaymakers專利並無關連，並無擴張Raaymakers專利的空間與時間範圍⁹⁷。而且，這種聯合拒絕授權協議和少數意見所援引判決先例所謂的競業禁止協議性質不盡相同。專利聯盟成員之間爲了推動產業標準，有必要在一定程度內互相限制競爭，才能順利統一產業標準，因此有

⁹¹ *Id.* at 456-57.

⁹² *Supra* note 77.

⁹³ Berlenbach v. Anderson & Thompson Ski Co., 329 F.2d 782, 784 (9th Cir. Wash. 1964).

⁹⁴ National Lockwasher Co. v. George K. Garrett Co., 137 F.2d 255, 257 (3d Cir. Del. 1943); Krampe v. Ideal Industries, Inc., 347 F. Supp. 1384, 1387 (N.D. Ill. 1972).

⁹⁵ *Supra* note 81, at 380; *see* Standard Oil Co. v. United States, 283 U.S. 163, 175 (1931).

⁹⁶ Am. Soc'y of Mech. Eng'Rs v. Hydrolevel Corp., 456 U.S. 556, 571 (1982).

⁹⁷ *Supra* note 26, at 1331, 1332.

高度促進競爭效益，雖然可能產生「附帶性」限制競爭效果，應可以通過合理原則的檢驗⁹⁸。更何況，國會於1988年對專利權濫用原則已經大幅做出限縮，因此即使依據少數意見所援引的判決先例認定系爭協議違反競爭法，也未必構成專利權濫用⁹⁹。最後，因為Lagadec技術本身尚非一種成熟的技術，未來難有順利進行商業化的可能，因此即使該協議對其發展進行抑制，亦無妨礙競爭效果¹⁰⁰，難以認為成立專利權濫用行爲。

反對意見認為系爭協議成立專利權濫用。其理由包括：首先，依據判決先例，競業禁止協議可以成立專利權濫用。又依據Compton v. Metal Products, Inc.一案¹⁰¹，限制授權人自身不得與被授權人競爭之協議，可以構成專利權濫用；依SCM Corp. v. Xerox案，事業聯合拒絕授權的行爲可以構成專利權濫用¹⁰²。由上述案例可知專利權濫用原則的適用不限於授權人與被授權人之契約¹⁰³，因此系爭協議雖然是授權人彼此之間締結的協議，仍然可以依據向來的案例法認定成立專利權濫用。其次，應該認為該協議是一系列保護系爭Raaymakers專利行爲中之其中一環，多數切割行爲之方法和判決先例不符，如果採取多數意見，則Gypsum案亦無法成立專利權濫用¹⁰⁴。

飛利浦和被授權人間也有約定限制使用Lagadec的協議，並且禁止新力授權第三人。其限制競爭的效應已經超過「附帶性」的程度¹⁰⁵。再者，競爭法規範也保護不成熟的競爭者¹⁰⁶。最後，僅適用競爭法在某些情況下不足以提供救濟，例如替代性產品的消費者沒有救濟方法，而競爭者也因為競爭被抑制的損害難以估計，難以請求損害賠償

⁹⁸ *Id.* at 1335-1337.

⁹⁹ *Id.*

¹⁰⁰ *Id.* at 1338-1340.

¹⁰¹ Compton v. Metal Products, Inc., 453 F.2d 38 (4th Cir. W. Va. 1971).

¹⁰² SCM Corp. v. Xerox, 645 F.2d 1195, 1204 (2d Cir. Conn. 1981).

¹⁰³ *Supra* note 26, at 1347-1348.

¹⁰⁴ *Id.*

¹⁰⁵ *Id.* at 1355.

¹⁰⁶ *Id.* at 1356.

和申請禁制令¹⁰⁷。

本文以為，多數意見使得專利權濫用原則的適用範圍被更加的限縮。本案之中比較可惜的是其實摻雜許多事實認定的問題，導致雙方在進行討論時所採取的前提不大相同，這也造成一些問題無法完全釐清，例如，多數意見似乎沒有正面處理飛利浦對被授權人限制競爭的問題。而多數意見雖然強調專利聯盟所帶來推動產業標準的效益，但沒有深入分析這種競業禁止協議是否為推動標準所「必需」，也未要求飛利浦提出能夠正當化系爭協議的依據，就認定因為Lagadec技術本身尚未成熟，未必有順利進行商業化的可能，是以即使該協議對其發展進行抑制，亦無妨礙競爭效果。這種論述似乎比較傾向保護專利聯盟的成員，認定其行為基本上就有很大的機會是合法的，這種論述的方式其實未必符合合理原則的精神，因為即使因為企業所進行的行為可能具有促進競爭效益，而不應推定其具有市場力量和其行為有妨礙市場競爭效果，但這不代表其為「當然合法¹⁰⁸」，其實，反面言之，飛利浦和新力公司不正是因為認為系爭科技具有進一步發展而商品化的可能，所以為了避免其妨礙橘皮書標準的發展，才約定系爭限制競爭約定嗎？

四、小結

綜上所述，法院對於包裹授權、價格操縱和競業禁止協議的見解，可以印證法院在判斷是否成立專利權濫用原則時，已經傾向使用合理原則進行判斷，而許多個案當中，例如在涉及專利聯盟的問題時，專利權濫用理論幾乎已經無用武之地。

專利聯盟本質上有高度妨礙競爭的疑慮，本質上就容易觸動競爭法以及專利權濫用原則的敏感神經。而因為專利聯盟能夠創造龐大的經濟效益，法院在面對專利聯盟之專利權濫用問題時，往往認定其所

¹⁰⁷ *Id.* at 1350.

¹⁰⁸ 相似看法，參閱前揭註86，頁96。

創造的促進競爭效益大於妨礙競爭效益，而傾向更進一步限制專利權濫用原則的適用。實務的此種態度可以在飛利浦案中得到印證，專利權濫用理論也因此面臨了挑戰。本文以為，即使能夠創造很大的促進競爭效益，不應當直接推定企業具有市場力量，以及其所進行的行為妨礙市場的競爭，但這並不代表事業的行為當然合法，也不應輕易放棄專利權濫用管制，因此在涉及包裹授權的案件，法院其實應當注意授權人有無不當延伸自己的市場力量，特別是在授權人具有市場獨占地位時，而在涉及價格操縱的案件應仔細衡量有無值得保護之潛在競爭關係以及對市場競爭的影響，至於在競業禁止協議的情形，法院應當進一步說理，究竟系爭的限制競爭行為，是不是推動產業標準或組成專利聯盟所必需的。

肆、專利權濫用原則之反省與啓示

綜觀上述之分析，在晚近許多案例中法院多認為應當限制甚至排除此一理論之適用，專利權濫用理論發展至今，已經面臨了分水嶺，其能否持續作為法院處理專利權人不當行使權利行為之指導原則，亦或是從此步入法制史之階段，端視實務以及學界未來的共識所在。本文以下嘗試對專利權濫用理論未來走向提出檢討反省，並且反思其能夠給予我國法之啓示。

一、專利權濫用原則存廢之論辯

（一）反對專利權濫用原則的論點

專利權濫用法制的誕生，原本是為了因應專利輔助侵權理論的過度膨脹，但是隨著專利權濫用理論導入競爭法的合理分析，以及競爭法制逐漸邁向成熟，有論者開始主張專利權濫用理論其實已經沒有獨立存在的必要，而承上所述，目前的法制實務，似乎也是持續往限縮其適用範圍的方向發展。其主張包括：首先，專利權濫用所提供之救濟效果其實與競爭法有高度重疊，而時至今日，競爭法制的分析方法

既然已經發展成熟，其實已經可以取代其功能地位¹⁰⁹。其次，專利權濫用的概念過於模糊，其實不易操作，欠缺法律安定性¹¹⁰，而審理專利權濫用抗辯會過度耗費時間與司法資源¹¹¹，如果將競爭法的觀念從中抽離，可以發現專利權濫用的觀念是無法獨自存在的。再者，專利權濫用理論令權利人無法行使其權利，可能會產生過度嚇阻之效果，因而降低發明人進行創新的效率¹¹²，雖然現行的專利制度和競爭法制確實存在缺陷，專利權濫用原則並未提供較佳的解決方案¹¹³，比較正確的方法是透過較為細膩的競爭法規範、不正行為法則（*inequitable conduct doctrine*）、訴訟程序濫用原則（*abuse of process*）、以及虛偽訴訟（*antitrust sham litigation*）等法則來處理專利人濫用權利的問題¹¹⁴。

（二）支持專利權濫用原則的論點

然而，也有學者認為應當維持專利權濫用原則作為訴訟中獨立抗辯的地位，因為雖然皆採取經濟分析方法，專利權濫用原則仍然與競爭法有若干不同點，而保有自己的特色（見下表1），例如，專利權濫用原則是訴訟中的積極抗辯（以新證據推翻原告所控事實的抗辯），和競爭法是起訴的法律依據在性質上不同。其次，在要件上，專利權濫用原則不需要證明損害，相較於競爭法，專利權濫用原則在這一點上對於被告比較有利，再者，專利權濫用原則和競爭法的救濟效果不同，專利權濫用原則的法律效果是在侵權訴訟中令專利人不得行使權利，而競爭法則是提供損害賠償和禁制令的權利¹¹⁵，兩者在訴訟策略上有不同的意義。而且，專利權濫用原則可以納入整體專利政策公共利益的考量，例如進行迴避設計所造成的經濟效率損失、專利權利膨脹對

¹⁰⁹ Mark A. Lemley, *The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine*, 78 CAL. L.REV. 1599 (1990).

¹¹⁰ *Id.* at 155.

¹¹¹ *Supra* note 26, at 6.

¹¹² *Supra* note 58, at 154.

¹¹³ *Supra* note 27, at 25-58.

¹¹⁴ *Id.* at 70.

¹¹⁵ *Supra* note 58, at 153, 154.

於創新所造成的妨礙的程度¹¹⁶等，這些是競爭法一般比較欠缺考量之處，而由於專利權濫用原則畢竟是專利法的產物，法院在進行判斷時，實不應完全捨去專利政策之考量而完全以競爭法分析方法為主¹¹⁷。最後，相較於競爭法管制限縮在特定幾種對市場競爭造成傷害的事業行爲，專利權濫用原則具有概括條款的性質，可以運用衡平法之法理隨時與時俱進，比較可以即時因應專利權人層出不窮的新策略運用¹¹⁸。

表1 專利權濫用原則與競爭法之比較

	專利權濫用原則	競爭法
性質	訴訟中的積極抗辯（以新證據推翻原告所控事實的抗辯）	起訴的法律依據
要件	不需要證明損害	需要證明反托拉斯損害
救濟效果	在侵權訴訟中專利人不得行使權利	損害賠償、禁制令

資料來源：本文整理自Marshall Leaffer, *Patent misuse and innovation*, 10 J. HIGH TECH. L. 142, 153, 154 (2010).

此外，亦有學者指出如果過於偏重競爭法分析方法，可能會使得專利權濫用原則的運作產生偏差。最高法院於Motion Picture Patents一案中，雖然點出其判決的法律依據有競爭法所反映的競爭政策作為理論基礎，然而其最終並非依賴競爭法作為其判決理由，最終的判斷依據仍在於智慧財產政策，因為如果允許Motion Picture Patents公司成功行使其專利權，藉由其影片投影機的專利要求戲院只能使用其所生產的影片，其他有能力生產影片的製造商便已經喪失生產新影片的動機，這種結果會使的影片市場嚴重的貧乏化，使得消費者喪失能夠接觸到更多種類影片產品的機會，此種情形確實會將製造影片業的競爭者排除在市場之外¹¹⁹。然而，於Motion Picture Patents一案以後，最高

¹¹⁶ *Id.* at 156-158.

¹¹⁷ *Supra* note 30, at 494, 495.

¹¹⁸ *Supra* note 58, at 159-160.

¹¹⁹ *Supra* note 30, at 490.

法院卻開始將專利權濫用原則適用於日常生活用品或其他面臨高度競爭產品的搭售案件中，在這些案例當中，通常不會發生競爭者被排除在市場之外的情形，一般會認為這種搭售構成違法的理由是其會將專利的獨占利潤從搭售產品市場「槓桿借用 (leveraging)」或擴張至被搭售產品的市場¹²⁰。「槓桿借用」理論長久支配著搭售案件中專利權濫用原則的運作，這造成了法院將注意力的焦點從被搭售產品市場中的競爭損害或排除競爭效應轉移到專利產品的市場力量之上¹²¹。因此導致專利權濫用理論的打擊目標一直以來皆是錯誤的，忽略了被搭售產品市場中的排除競爭效果才應當是專利權濫用理論所考量的重點¹²²。

本文以為，雖然專利權濫用原則的適用範圍逐漸限縮，但是不代表專利權濫用原則已經喪失存在的價值。誠如Princo案不同意見所言，專利權濫用原則仍然可以提供競爭法所無法達到的救濟效果，對於專利權人也可以產生競爭法所不能取代的嚇阻效果，而這些救濟效果在某些個案其實有必要由法律提供給專利權濫用行為的受害者。而且專利權濫用原則的效果其實不會讓權利人永久喪失權利，在除去濫用行為之後，權利人就能夠再度行使權利，因此應該不會對其創新的誘因造成過度的影響，是一種具有彈性的調節機制，在面臨專利聯盟的專利權濫用這種的比較新穎的議題時，更是可以呈現其價值。目前比較重要的問題應當是如何對專利權濫用理論進行重新檢討，現今的專利權濫用理論固然在分析方法上依賴競爭法的合理原則，但是本文認為這並非意味著競爭法可以完全取代專利權濫用原則，反而是，因為專利權濫用原則具有若干競爭法所欠缺的專利制度公益考量因素，其不但可以作為一個獨立的法律原則，也可以作為競爭法處理涉及智慧財產案件時重要的考量因素。易言之，因為專利權濫用原則兼含專利侵權行為法和競爭法的特質，應該可以作為專利法和競爭法兩個法律領域的共同指導原則，故其有必要繼續存在。

¹²⁰ *Id.* at 491.

¹²¹ *Id.*

¹²² *Id.* at 491, 494.

二、專利權濫用原則構成要件之重新檢討

本文以為，專利權濫用原則既然兼具專利侵權法與競爭法之性質，就應兼顧二者之考量因素，而也正是因為這種性質，專利權濫用原則可作為專利法和競爭法交錯適用領域之共同指導原則。有以上的思考作為基礎，再回歸專利權濫用原則的本質進行檢討，其實可以發現專利權濫用理論所想要處理的，還是一個根本問題，亦即當提供創新誘因和維護市場競爭兩者發生衝突時應該如何進行利益衡量。因此本文以為，於此可以適用智慧財產權法與競爭法之間互動關係的理論進行解釋。對於專利權濫用原則其中飽受詬病，被認為概念不明確的要件，亦即「專利權人的行為逾越專利的法定時間、空間範圍」，可以互補理論（the theory of complementarity）的觀點進行詮釋。也就是，用權利人之行為是否已經產生排除市場上的替代性競爭的效果¹²³，來判斷「專利權之時間、空間範圍」是否已經被逾越，而需要用專利權濫用理論來維護市場競爭。從互補理論的觀點來看，也可以理解為何專利權濫用原則和競爭法同樣需要採取經濟分析方法。亦有學者持相似見解，認為專利權濫用行為主要係指權利人排除他人進行市場競爭之行為，或排除他人合法進行科技研發之行為（限制創新的行為）以及防止他人接近使用確實歸屬於公共領域之資訊或技術之行為¹²⁴。如果採取這種分析方法來分析上述Princo案例，也許會有不同的結論。

三、專利權濫用理論做為我國法之借鏡

（一）我國法目前似乎難以完全複製美國法之專利權濫用理論

美國法專利權濫用理論的發展，可以提供我國法若干啓示，作為如何規制專利權人濫用權利行為的借鏡，並且讓我們進行思考，對於專利權人不正當行使權利之行為，除了適用競爭法加以規範以外，是否應該更進一步探究專利制度本身能否容許這種行為。首先要注意的

¹²³ *Supra* note 32, at 47, 48.

¹²⁴ *Supra* note 30, at 500.

是，因為我國尚未引進專利間接侵權理論，不具備美國法因為間接侵權理論過於膨脹才發展出專利權濫用理論之歷史背景，似難以完全直接複製美國法專利權濫用理論之發展軌跡。至於在授權人和被授權人締結妨礙競爭授權契約時，我國設有若干對於授權契約效力進行控制的規定，包括公平交易法第18條禁止限制轉售價格之規定¹²⁵、公平交易法第19條禁止差別待遇與其他限制競爭行為之規定¹²⁶、專利法第60條禁止搭售與限制使用方法約定¹²⁷等規定。然而，其中，當專利權人之行為違反公平交易法第19條規定時，是否得直接依民法第71條認定該私法行為之效果為無效，仍未有定論，亦即公平交易法第19條究竟屬於民法上禁止規定當中的取締規定或是效力規定，本身還存在爭議，而公平交易委員會雖於97年「公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則」座談會中，在討論公平交易法之修正方向時，提及參考美國法之「合理原則」作為判斷行使智慧財產權行為是否逾越競爭法界限之方法¹²⁸，但是至今公平交易法第18條仍未明文以妨礙市場競爭為要件。綜觀之，和美國法專利權濫用原則比較，我國法對於授權契約效力控制的規定因為並無概括條款規定涵蓋範圍不夠廣，和專

¹²⁵ 公平交易法第18條：「事業對於其交易相對人，就供給之商品轉售與第三人或第三人再轉售時，應容許其自由決定價格；有相反之約定者，其約定無效。」

¹²⁶ 公平交易法第19條：「有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之：

一、以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為。

二、無正當理由，對他事業給予差別待遇之行為。

三、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為。

四、以脅迫、利誘或其他不正當方法，使他事業不為價格之競爭、參與結合或聯合之行為。

五、以脅迫、利誘或其他不正當方法，獲取他事業之產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密之行為。

六、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。

¹²⁷ 專利法第60條：「發明專利權之讓與或授權，契約約定有下列情事之一致生不公平競爭者，其約定無效：一、禁止或限制受讓人使用某項物品或非出讓人、授權人所供給之方法者。二、要求受讓人向出讓人購取未受專利保障之出品或原料者。」

¹²⁸ 前揭註9，頁85、86。

利權濫用原則的效果也不盡相同，而且並未給予專利權人更正自己行爲的機會，比較欠缺彈性。

於日前涉及專利聯盟的飛利浦案中，我國法院所討論的重點是在於事業行爲有沒有成立聯合行爲，獨占地位濫用，尚沒有觸及系爭事業行爲是否在本質上可以被專利制度所接受，亦即是否構成專利權利濫用的問題。

（二）民法誠實信用原則、權利濫用原則

如果要在我國法中尋求能夠間接引進專利權濫用原則的依據，本文以爲因爲我國採取民商合一的立法體例，而專利權於我國法上可以認爲是一種具有私法權利性質的權利，因此針對專利權人濫用專利權的問題，應該有引用民法第148條之誠實信用原則與權利濫用原則之空間。

我國民法上的誠實信用原則和禁止權利濫用原則，係禁止權利人不當行使權利的規範，在我國民法經歷民國71年，民國88年兩次修法以後，已經成爲君臨法域的帝王條款¹²⁹，具有概括條款的性質，讓法院能夠在不同的個案當中，將民法禁止權利人不當行使權利的精神具體化¹³⁰。其不僅係在規定行使權利之方法，也具有補充當事人間法律關係的功能，可以創設與給付具有關連的從義務，及避免使他方當事人權利受侵害的保護義務，亦具有在發生當事人無法預料之情事變更時，介入當事人法律關係進行調整的功能，此外，更可以作爲任何權利的「內在界限」，成爲控制所有權利內容的準則¹³¹。

本文以爲，雖然專利權濫用原則源自英美法上的衡平法理，和我國源自歐陸法系的誠實信用和權利濫用原則的淵源不盡相同，但是既然兩種法律原則同樣有處理到權利人行使權利的內在界限應該如何界定的問題，而且兩者同樣具有概括條款的的功能，與正義倫理之色彩，

¹²⁹ 王澤鑑，民法總則，頁596，2004年3月增訂版13刷。

¹³⁰ 同前註，頁598。

¹³¹ 同前註，頁597。

故可以因應權利人不同的行為態樣，隨著時代持續演進，因此在將美國法專利權濫用原則配合我國法的體系略微調整之後，應該可以藉由誠實信用和權利濫用原則在我國法上找到應用的空間。當然，這種外國法律原則的引進，會需要在實務上累積大量判決案例，才能確立明確的標準，而我國法院在藉由誠實信用和權利濫用原則賦予美國法專利權濫用原則生命時，也應當納入美國法院適用本原則時之考量因素，諸如專利制度的設置目的，對於市場競爭的影響等等。

（三）以專利權濫用原則的法理作為適用我國法規定的上位原則

至於是否有必要正式引進專利權濫用原則，可能需要有識者未來對我國競爭管制政策以及市場經濟情況做出進一步分析以後，再做出價值判斷。本文以為，目前面對專利權濫用，甚至是專利聯盟的議題時，我國法院在此部分或可部分參酌專利權濫用之法理，並且隨時觀察美國新近以合理原則為基礎所處理個案當中之見解¹³²，作為上位的指導原則，來判斷如何適用我國民法第148條、專利法第60條、公平交易法第19條和公平交易法第18條等規定，以認定契約的效力。

四、小結

因為現今之專利權濫用原則幾乎已完全採納競爭法制的分析方法，其適用範圍也一直遭到法院新近見解的限縮，因此開始有主張專利權濫用原則已無獨立存在之必要，應以競爭法制徹底取代的呼聲，然而，本文以為，專利權濫用原則的適用範圍逐漸限縮，其仍然有獨立存在的價值，擁有和競爭法制不同的意義和功能，因此當務之急不在於設法廢除專利權濫用原則，而是思考應當如何對專利權濫用理論的要件以及適用重新進行檢討。專利權濫用原則既然兼含專利侵權行為法和競爭法的特質，應當可以作為專利法與競爭法兩個法律領域的共同指導原則，而因為專利權濫用理論同樣是在處理法律何時應當介入智慧財產權利人行為的問題，本文以為可以援引智慧財產權法與競

¹³² 前揭註24，頁33、34。

爭法互動的基礎理論，此係指「互補理論」，來作為專利權濫用原則要件的判斷因素，例如其中關於專利權限應如何界定的要件。

美國法專利權濫用原則能夠帶給我國法的啓示，主要是讓我們進行思考，對於專利權人不正當行使權利之行為，除了適用競爭法加以規範以外，是否應該更進一步探究專利制度本身能否容許這種行為。目前，相較於美國法專利權濫用理論，我國法針對專利權人濫用權利行為的規範比較限縮，其效果和運用的彈性都與之不同，目前尚無能在專利侵權訴訟中引進的直接依據。如果要在我國法中尋求能夠間接引進專利權濫用原則的依據，因為我國採取民商合一的立法體例，應該有引用民法第148條之誠實信用原則與權利濫用原則之空間。是否應當正式引進專利權濫用原則，涉及專利制度以及競爭政策的價值抉擇，在決定是否引進之前，我國法院在處理專利權濫用議題，乃至於涉及專利聯盟的專利權濫用議題時，可以參酌專利權濫用之法理，來認定是否適用民法第148條、專利法第60條、公平交易法第19條和公平交易法第18條等規定，來決定妨礙競爭授權契約之效力。

伍、結論與建議

專利權濫用理論所具有重要的意義，就是帶領我們思考，究竟專利權人什麼樣的行為，會因為違反專利制度設立的初衷而應予禁止。隨著競爭法制的逐漸發展成熟，專利權濫用原則之法律分析方法也從當然違法原則走向合理原則，這也反映了智慧財產權法與競爭法之互動從原先各自發展走向密切交集的階段。

然而，在1988年美國專利法修正，將合理原則正式引入專利權濫用原則之後，實務上法院的判決開始出現逐漸限縮專利權濫用原則適用範圍的趨勢，最近在面對專利聯盟的專利權濫用問題時，法院也認為因為專利聯盟能夠創造龐大的經濟效益，其所創造的促進競爭效益應大於妨礙競爭效益，而傾向更進一步限制專利權濫用原則的適用。實務的此種態度可以在飛利浦與巨擘之個案中得到印證。基於此一背

景，專利權濫用原則的發展已經到達下一個十字路口的階段，有論者主張應以競爭法制完全將專利權濫用原則取代。因此，未來如果不是採取完全否定專利權濫用原則存在的立場，就是應該設法對其進行重新檢討，以尋求延續其生命的方法。

本文採取後者見解，認為雖然適用的範圍逐漸遭到限縮，專利權濫用原則仍有繼續存在價值，可以作為專利法制和競爭法兩個領域法律的指導原則，在面對專利聯盟和標準組織這種比較新穎的問題時，其實更能夠顯現專利權濫用原則與時俱進的特點，除了飛利浦案所涉及之專利聯盟的包裹授權、價格操縱以及競業禁止協議等議題之外，必定將有其他議題需要接受專利權濫用理論的檢驗，而法院在進行檢驗時，應當留意，相較於其他產業領域，智慧財產不應接受特別待遇，法院還是應該回歸合理原則進行細緻化的個案判斷。而考量專利權濫用也是在處理維護市場競爭與提供創新誘因的價值選擇問題，本文認為其考量因素除了專利制度政策、合理原則之外，亦可以參酌互補理論的觀點。

綜觀美國法專利權濫用理論的沿革，乃至於最近涉及專利聯盟的發展，本文以為我國法制需要思考應當如何更有效率的管制專利權人濫用權利的行為，雖然因為欠缺輔助侵權理論，現今我國法難以在侵權訴訟部分直接引進專利權濫用的抗辯，但是我國法似可以借用其中一部份法理，作為適用相關規定，例如民法第148條之誠信原則與權利濫用原則，專利法第60條、公平交易法第18條及第19條等對授權契約條款效力控制等規定時之參考。

參考文獻

一、中文文獻

(一) 書籍

1. 王澤鑑，民法總則，頁596，2004年3月增訂版13刷。
2. 黃銘傑，專利集管（Patent Pool）與公平交易法—評行政院公平交易委員會對飛利浦等三家事業技術授權行為之二次處分案，載：競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，頁290，註18，2009年2版1刷。

(二) 期刊

1. 吳秀明，專利聯盟（Patent Pool）與公平法之聯合行為管制（下）—以「飛利浦光碟案」中弔詭的競爭關係為核心，月旦法學，175期，2009年12月。
2. 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。
3. 范曉玲，專利權人在搭售行為中之市場力量—評述Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.案，萬國法律，148期，2006年8月。
4. 張哲倫，專利濫用、幫助侵權與競爭法—專利濫用理論之過去與未來，全國律師，12卷10期，2008年10月。
5. 許忠信，智慧財產權之濫用與限制競爭防止法之適用—由美國法與日本法看我國公平交易法第四十五條，全國律師，12卷10期，2008年10月。
6. 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，2008年10月。

二、外文文獻

(一) 書籍

1. CHISUM, DONALD S., CHISUM ON PATENTS: A TREATISE ON THE LAW OF PATENTABILITY, VALIDITY AND INFRINGEMENT § 19.04 (LexisNexis Website ed., Matthew Bender & Company, 2010).
2. U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE AND THE FEDERAL TRADE COMMISSION, ANTITRUST GUIDELINES FOR THE LICENSING OF INTELLECTUAL PROPERTY (1995), available at <http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/0558.pdf>.

(二) 期刊

1. Adams, Charles W., *A Brief History of Indirect Liability for Patent Infringement*, 22 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 369 (2006).
2. Bhattacharyya, Somnath, *U.S. Philips Corp. v. International Trade Commission: Seeking a Better Tie Between Antitrust Law and Package Licensing*, 40 COLUM. J.L. & SOC. PROBS. 267, 289 (2007).
3. Bohannon, Christina, *IP Misuse as Foreclosure*, 96 IOWA L. REV. 475 (2011).
4. Chiappetta, Vincent, *Living with Patents: Insights from Patent Misuse*, 15 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 1, 20 (2011).
5. Drexl, Josef, *Is There a 'More Economical Approach' to Intellectual Property and Competition Law?*, in RESEARCH HANDBOOK ON INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW (Josef Drexl ed., Edward Elgar, 2008).
6. Homiller, Daniel P., *Patent Misuse in Patent Pool Licensing: From National Harrow to "the Nine No-Nos" to not Likely*, 2006 DUKE L. & TECH. REV. 7, 19 (2006).
7. Leaffer, Marshall, *Patent Misuse and Innovation*, 10 J. HIGH TECH. L. 142 (2010).
8. Lemley, Mark A., *The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine*, 78 CAL. L.REV. 1599 (1990).

(三) 判決

1. Am. Soc'y of Mech. Eng'Rs v. Hydrolevel Corp., 456 U.S. 556 (1982).
2. American Securit Co. v. Shatterproof Glass Corp., 268 F.2d 769 (3d Cir. 1959).
3. B. Braun Med., Inc. v. Abbott Labs., 124 F.3d 1419 (Fed. Cir. 1997).
4. Berlenbach v. Anderson & Thompson Ski Co., 329 F.2d 782 (9th Cir. Wash. 1964).
5. Compton v. Metal Products, Inc., 453 F.2d 38 (4th Cir. W. Va. 1971).
6. Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436 (1940).
7. Henry v. A.B. Dick Co., 224 U.S. 1 (1912).
8. Ill. Tool Works Inc. v. Indep. Ink, Inc., 547 U.S. 28 (2006).
9. International Mfg. Co. v. Landon, Inc., 336 F.2d 723 (9th Cir. Cal. 1964).
10. Krampe v. Ideal Industries, Inc., 347 F. Supp. 1384 (N.D. Ill. 1972).
11. Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
12. Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661 (1944).

13. Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942).
14. Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917).
15. National Lockwasher Co. v. George K. Garrett Co., 137 F.2d 255 (3d Cir. Del. 1943).
16. Princo Corp. v. ITC, 616 F.3d 1318 (Fed. Cir. 2010).
17. SCM Corp. v. Xerox, 645 F.2d 1195, 1204 (2d Cir. Conn. 1981).
18. Standard Oil Co. v. United States, 283 U.S. 163 (1931).
19. U.S. Philips Corp. v. ITC, 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005).
20. United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 352 U.S. 457 (1957).
21. United States v. New Wrinkle, Inc., 342 U.S. 371 (1952).
22. United States v. United States Gypsum, 333 U.S. 364 (1948).
23. USM Corp. v. SPS Technologies Inc., 694 F.2d 505 (7th Cir. Ill. 1982).
24. Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Co., 133 F.3d 860 (Fed. Cir. 1997).
25. Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. Conn. 1871).
26. Windsurfing Int'l v. AMF, Inc., 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986).
27. Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, 395 U.S. 100 (1969).

