

專利庫——經濟取向分析下 之法制比較與調和

劉孔中*

目 次

序言

壹、各國採行經濟取向方法看待智財權及其與競爭法之關係

- 一、美國
- 二、歐盟
- 三、日本
- 四、韓國
- 五、台灣

貳、經濟取向方法的特徵

- 一、從智財權的經濟本質出發
- 二、管制門檻
- 三、論理原則勝過當然原則

* 德國慕尼黑大學法學博士，現為中央研究院法律學研究所研究員，清華大學科技法律研究所暨政治大學智慧財產研究所教授。

投稿日期：2011年10月26日；接受刊登日期：2011年12月15日

責任校對：黃柏維

參、各國比較

- 一、美國
- 二、歐盟
- 三、日本
- 四、韓國
- 五、台灣

肆、法制差異與調和

- 一、最大差異：專利庫濫用市場獨占地位
- 二、如何看待各國之異同
- 三、以專利庫之治理調和差異

伍、旁論：專利庫違反反托拉斯法對專利權之影響

- 一、依據專利權之不作為請求權無法落實
- 二、權利金應以競爭法所許可者為範圍

陸、展望

- 一、專利庫應對競爭法主管機關透明
- 二、各國應制定全面、單一的智財授權協定準則
- 三、經濟取向方法應著重之效果

摘 要

智慧財產權與競爭法關係之調和，可以說是近年來智財法與競爭法最熱門的題目之一。其次，專利庫是專利落實以及推廣涉及大量專利之新技術的重要工具，同時也是智慧財產權與競爭法調和的最好試金石。因此本文首先追溯國際上各國日益以經濟取向看待二者關係的方法，並歸納其特徵，然後比較各國對專利庫約款競爭法議題之評量的異同。本文接著處理各國法制主要差異及調和的問題，並附帶討論專利庫約款被認定為違反競爭法時，對依據專利權主張之不作爲請求權及授權協議會有何種影響。最後，本文展望三點值得後續研究關注的方向：專利庫應對競爭法主管機關透明、各國制定單一智財授權協定準則之必要性，以及經濟取向應著重之效果。

關鍵詞：專利庫、專利實施、經濟取向方法、當然原則、論理原則

THE ENLIGHTENMENT OF THE PATENT MISUSE DOCTRINE

Kung-Chung Liu*

ABSTRACT

This paper traces the growing acceptance of the more economic approach to IPR and competition law in state practices, and summarizes its characteristics. It then compares how jurisdictions weigh the IPR licensing agreements against competition law in the context of patent pools, which have become critically effective mechanism for both patent enforcement and the deployment of new technology. It further analyzes the major difference found, namely the abuse of dominant position by patent pools, and how to look upon and even harmonize it. It then moves on to study the impact of antitrust violation by patent pools on the cease-and-desist request based on IPR and on the licensing agreements. At the end, three points worthy of further attention will be brought up: the transparency of patent pools toward competition authorities, the need of maintaining comprehensive guidelines on IPR licensing agreements, and the effects that the more economic approach should pursue.

* J.D., University of Munich, Germany; Research Professor, Institutum Iurisprudentiae, Academia Sinica; Professor, Institute of Law for Science and Technology, National Tsing Hua University & Institute of Intellectual Property, National Cheng Chi University.

KEY WORDS: Patent Pool, Economic Approach,
Per Se Rule, Rule of Reason,
Abuse of Dominance

序言

傳統上認為智財權與競爭法¹的關係是前者為後者之例外，只有當智財權在其排他權之範圍外被用於限制競爭時，才受到競爭法的規範，智財權授權協議亦然。不過近年的主流學說及各國實踐均倡導以經濟取向的方法²，看待智財權與競爭法之關係以及考量各種授權協定的競爭效應，希望以客觀的量測與評估補充最終的法律判斷，從而認為智財權與競爭法均以促進創新與提升消費者福利為共同目標，彼此之間其實具有互補關係，雙方一方面平衡智財權人之利益，另一方面平衡以競爭為主的公共利益³。

然而，在衡量各種智財權授權協議之合法性時，各國對於經濟取向方法與上述互補性的解釋適用有所不同，這也顯示在評量上世紀80年代以來克服專利重重藤蔓之利器的專利庫（Patent Pool）協定時⁴。專利庫傳統上廣泛應用在裝配工業或系統技術，近年則被資訊通訊產業採用，

¹ 目前超過100個國家制訂有形式不一的競爭法，見BELLAMY & CHILD, EUROPEAN COMMUNITY LAW OF COMPETITION, (6th ed., P. Roth & V. Rose eds, Oxford: Oxford University Press, 2009).

² 必須強調的是，經濟取向並不忽略、排斥或高於智財權同時涉及之其他價值，例如言論自由、近用資訊之權利、個人生存權。不過經濟取向如何與這些價值調和，則是另一個更複雜的問題。

³ Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Comments on the Draft Technology Transfer Block Exemption Regulation, 35 IIC (2004): 187-196, at 187; Josef Drexl, *Is There a "More Economic Approach" to Intellectual Property and Competition Law?*, in RESEARCH HANDBOOK ON INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 35 (Josef Drexl ed., 2008).

⁴ 國內學者有將Patent Pool稱為專利聯盟（例如黃銘傑，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—美國聯邦交易委員會*In the Matter of Rambus, Inc.*案之啓示，全國律師，12卷1期，頁27-39，2008年1月）或專利集管（例如黃銘傑，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，月旦法學雜誌，87期，2002年8月，頁122-148）。然而「專利聯盟」、「專利集管」的用語都難免受到現有用語，例如策略聯盟、股票集管語意之不當影響。其次，Patent Pool可以有各種的組成及運作方式，本文討論者限於其成員將其中專利集體對外授權，並且採用單一的權利金計算公式，「專利聯盟」、「專利集管」不足以貼切描述之，所以本文採用專利庫，以彰顯其前述密切的合作關係。

對於新技術的普及扮演關鍵角色⁵。因此本文擬以專利庫為中心，檢討美國、歐盟、日本、韓國及台灣如何以經濟取向方法，看待智財權與競爭法之關係以及考量專利庫各種授權協定的競爭效應。

本文以下首先追溯經濟取向方法在各國被接受之情形，並歸納其特徵。其次，分析各國對專利庫的競爭法議題之評價的異同。本文接著處理各國法制主要差異及調和的問題，並附帶討論專利庫約款被認定為違反競爭法時，對依據專利權之不作為請求權及授權協議會有何種影響。在結論部分，本文指出：專利庫應對競爭法主管機關透明、各國應制定全面、單一的智財授權協定準則以及經濟取向方法應著重之效果。

壹、各國採行經濟取向方法看待智財權及其與競爭法之關係

以往法律教義學以形式及規範為基礎的觀點看待智財權，缺點是無法解釋智財制度背後的緣由以及不斷變化的動態性質，而以經濟取向看待智財權正可以去除智財權是絕對或天然權利等帶有神祕色彩的說法，使其成為公部門與私部門之間無數交換以及相互增益的生態體系之一環。若以經濟學的用語表達，智財權的目的為救濟其因為具有公共財特性所導致的市場失靈，而不是要製造市場失靈。換言之，智財權並非要造成獨占力量，亦不保障其權利人回收投資之利益⁶。對智財權採取經濟導向的立法與解釋，有助於促進市場競爭，同時也使智財權能夠公平平衡各種競相勝出之不同利益⁷，因此愈來愈被世界各國採納。

⁵ Hans Ullrich, *Patent Pools—Policy and Problems*, in RESEARCH HANDBOOK ON INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 140-141 (Josef Drexl ed., 2008).

⁶ See Drexl, *supra* note 3, 45-46, 50-51.

⁷ 於2010年底提出、尚未生效的反盜版貿易協定（Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA）可能是第一個在智財權相關範圍內提及「保護競爭」的國際條約，其第27條第3款規定，簽約國應致力於在業界提倡共同努力，以有效處理商標及著作權或鄰接權之侵權行為，同時保護正當的競爭（preserving legitimate competition）。當然此項規定是否僅為一項空洞的宣言，尚有待觀察。相關討論請參見Opinion of European Academics on Anti-Counterfeiting Trade Agreement 以及European Commission Services Working Paper: Comments on the “Opinion of European Academics on Anti-Counterfeiting Trade

一、美國

經濟取向的法學研究濫觴於美國，但是一直到 1993 年司法部任命加州柏克萊大學經濟系教授 Richard Gilbert 擔任助理次長時，美國才大量且系統的以經濟取向面對智財權。在 Gilbert 的推動下，司法部與聯邦交易委員會在 1995 年推出對全球影響極大的「智財權授權反托拉斯準則」（Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property）。此項準則延續並擴大聯邦巡迴上訴法院在 1986 年具有分水嶺意義之 *Windsurfing International, Inc. v. AMF, Inc.* 一案判決的立場，主張專利侵權人專利濫用之人必須「證明專利權人不當擴張專利之『實體或時間範圍』（the “physical or temporal scope”），並導致反競爭之效果」，從而與 1960、70 年代法院所採取當然（*per se*）專利濫用（不問是否有反競爭效果之證據）、並在有專利濫用時即一律拒絕落實專利的立場分道揚鑣。美國司法部及聯邦交易委員會在 2007 年作成的「反托拉斯之落實與智財權：促進創新與競爭」報告（“Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition” Report，以下簡稱反托拉斯與智財權報告）表明，上述智財權授權反托拉斯準則仍然是其分析智財權與反托拉斯法議題時的指針。

二、歐盟

歐盟執行委員會自 1999 年垂直協議規則（1999 Umbrella Regulation on vertical agreements）起，放棄早先的純粹法律取向，改採用市場占有率取向。歐盟執委會進一步在 2004 年 4 月 27 日公布 772/2004 號技術移轉集體豁免規則（Regulation (EC) No 772/2004 of 27 April 2004 on the application of Art. 81(3) of the Treaty to categories of technology transfer agreements）⁸ 及「歐體條約第 81 條適用於技術移轉協定之準則」

Agreement.”

⁸ 歐盟技術移轉集體豁免規則的適用範圍很窄，首先，歐盟理事會 19/66 號規則（Council Regulation 19/66）並未授權執委會可以集體豁免兩家事業以上的技術移轉協議，因此歐盟技術移轉集體豁免規則只能處理由一個授權人與一個被授權人間的技術移轉協定。其次，歐盟技術移轉集體豁免規則並

(Guidelines on the application of Art. 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements, 以下簡稱技術移轉準則, 作為適用前述技術移轉集體豁免規則以及在該規則之外將第 81 條適用到技術移轉協議時之參考⁹), 明確採取經濟為基礎的取向看待智財權¹⁰。

與歐盟執行委員會發展遙相呼應的是, 在歐盟智財權法可謂長年居於領導地位的德國馬普外國及國際專利、著作權及競爭法研究所 (Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law), 在 2002 年更改名稱, 其中包括「智財權與競爭法」(Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law), 更在 2011 年起改名為智財權與競爭法研究所 (Institute for Intellectual Property and Competition Law), 並任命二位新的所長, 由其提倡「應該在競爭法的架構下正確理解智財權」¹¹的整體研究取向。馬普所的研究取向影響、激發許多歐洲學者, 例如該所在 2008 年提出之「平衡詮釋三步驟原則宣言」(Declaration on a Balanced Interpretation of the Three-Step Test) 以及在 2011 年提出之「TRIPS 協定修正建議」(Proposals for Amendment of TRIPS, 其中第 8 條之 2 建議 TRIPS 協定應明確面對智財權與競爭法界面的議題)¹², 都有許多歐洲智財權學者參與其中。

未包括全部的智財權, 而只適用於涉及專利 (包括專利申請、新型專利及其申請、設計、集體電路布局圖、醫療產品或其他產品的附屬保護證明、植物育種人證明等)、營業秘密、電腦程式著作權或其混合物 (第 1 條)。第三, 歐盟技術移轉集體豁免規則還將專利庫授權協議排除 (前言 7)。然而執委會將歐盟技術移轉集體豁免規則準用到兩造事業以上的技術移轉協議, 包括專利庫 (歐盟技術移轉準則第 40 段)。

- ⁹ 本文所提及之歐體條約第 81 及 82 條自 2009 年 12 月 1 日起已更名及調整條次順序為歐盟運作條約 (Treaty on the Functioning of the European Union) 第 101 條及 102 條, 前者第一項禁止卡特爾行為、第二項宣告此種行為當然無效、第三項規定第一項之例外情形, 後者則禁止濫用市場地位之行為。
- ¹⁰ Ullrich 批評歐盟準則既不考慮專利庫之前的共同研發努力, 也不考慮專利庫想要支持的標準化計畫, 忽略甚至刻意忽略一群事業整體的公司策略、特別是創新過程以及其因此對自由競爭系統造成的負面效果, 見 Ullrich, *supra* note 5, at 161.
- ¹¹ Research profile of the Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, available at www.ip.mpg.de, last visited May 15, 2012.
- ¹² TRIPS 協定修正建議第 8 條之 2: 「1. 為維持智財權與自由競爭間之公正平衡, (a) 當使用受到智財權保護之產品是相關市場競爭所不可或缺時, 會員

三、日本¹³

日本反獨占法於立法之初（現行條文為第 21 條）排除該法適用於依據智財權法行使權利之行爲，不過日本公正取引委員會一直到 1999 年 7 月 30 日才公布「專利及營業秘密授權協議之反壟斷法判斷準則」（Guidelines for Patent and Know-how Licensing Agreements under the Antimonopoly Act），正式面對並處理專利與競爭法競合的問題，其中提及及其對專利庫之看法。在日本 2002 年通過智財立國戰略後，公正取引委員會進一步在 2007 年 9 月 28 日公布「智財權行使之反壟斷法判斷準則」（Guidelines for the Use of Intellectual Property under the Antimonopoly Act），取代專利及營業秘密授權協議之反壟斷法判斷準則，其中最大的改變就是放棄以往將專利授權協議分類為白色條款、灰色條款以及黑色條款的絕對分類，而採取比較有彈性的經濟取向方法¹⁴。

四、韓國

韓國獨占管制及公平交易法（Monopoly Regulation and Fair Trade Act）第 59 條規定，該法不適用於依據著作權法、專利法、新型專利法、設計法或商標法行使權利之行爲。韓國公平交易委員會在 2000 年公布「不當行使智財權審議準則」（Review Guidelines on Undue Exercise of Intellectual Property Rights，最後一次修正是在 2010 年 3 月 31 日），亦採取經濟取向。該準則之基本原則為：「當智財權行使而同時產生阻礙公平交易與改善效率之效果時，原則上應比較其正面及負面效果，以便

國應採取立法或行政措施，尤其是限制權利或強制授權，但該措施不得對於研究發展之誘因形成重大負面效果；(b)當行使智財權導致濫用支配地位或違反反托拉斯法原則之行爲時，會員應進一步提供其他救濟措施。2.為符合第一項規定而需要建立管制競爭有效機制時，準用第8.3條。」

¹³ 對於日本在 2005 年關於智財法與競爭法互動的法治的詳細介紹，見 Christopher Heath, *The Interface between Competition Law and Intellectual Property in Japan*, in *THE INTERFACE BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND COMPETITION POLICY* 250, 250-311 (Steven D. Anderman ed., 2007).

¹⁴ Junko Shibata, *Patent and Know-how Licenses under the Japanese Antimonopoly Act*, in *RESEARCH HANDBOOK ON INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW* 201, 211 (Josef Drexler ed., 2009).

確認此種行使權利之行為是否違反本法。如果改善效率的結果大於阻礙競爭的結果，則系爭行使權利的行為可能被認定為未違反本法（不當行使智財權審議準則第 5 頁）。」

五、台灣

台灣公平交易法（以下簡稱公平法）禁止濫用市場獨占地位（第 10 條）、聯合行為（第 14 條）以及在相關市場有限制競爭或妨礙公平競爭之虞的某些行為（第 19 條）。針對智財權行使與競爭法之關係，第 45 條規定：「依據著作權法、商標法及專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定」¹⁵。

台灣公平交易委員會（以下簡稱公平會）於 2001 年 1 月 20 日公布「技術授權協議案件之處理原則」，說明該會將如何依據公平法處理專利及 / 或營業秘密授權協定（第 2 點第 2 項）。此項原則於 2005 年及 2007 年作過兩次純粹格式上的修正，基本上維持襲自歐盟早先的白色條款、灰色條款及黑色條款的規範架構。不過，公平會 2009 年再度修正此項原則時，態度有了很大的轉變，雖然維持白色條款不變，但是刪除灰色條款，並且在增加禁止條款之內容的同時，完全放棄原先「當然違法」之嚴格立場。這顯然是追隨歐盟的發展步調而採取更經濟取向的方法。依據修正後原則第 4 點第 2 項，公平會審議及分析步驟的重點是此類協定對相關商品市場、技術市場及創新市場可能或實際的限制競爭或不公平競爭效果。

貳、經濟取向方法的特徵

歸納而言，經濟取向的方法處遇智財權授權約款之競爭法問題時有三項特徵，亦即承認智財權的經濟本質、設置管制門檻以及採取論理原

¹⁵ 中國大陸反壟斷法第 55 條更進一步禁止排除或限制競爭之濫用智財權的行為：「經營者依照有關智慧財產權的法律、行政法規規定行使智慧財產權的行為，不適用本法；但是，經營者濫用智慧財產權，排除、限制競爭的行為，適用本法。」

則（rule of reason）。

一、從智財權的經濟本質出發

智財權的經濟本質在於其追求「動態競爭」、「替代競爭」（competition by substitution）的基本功能，亦即提升創新以及研發新產品與新服務。智財權內部平衡機制若失靈，會導致動態競爭被排除，因此智財權學者需要時時從內部改造智財權制度，防止其失靈。以專利領域為例，承認維持市場競爭是值得以強制授權加以保護的公共利益，就是一項依循智財權經濟本質的改革方向。正如同德國馬普智財權與競爭法研究所所長 Reto Hilty 教授所言，伯恩公約及巴黎公約的強制授權機制都內含有競爭政策的考量，依專利的強制授權制度（例如德國專利法第 24 條第 1 項第 2 款）也允許以強制授權排除競爭政策觀點下有問題的情況¹⁶。

智財權具有下列固有特徵：容易被不當占用（misappropriation）、損害不易證明、高固定成本、低或零邊際成本、權利的範圍不確定（專利請求項目具體涵蓋之範圍需要透過解釋才能劃定、商標權禁止他人混淆誤認或減損之範圍取決於系爭商標之知名度、指定使用之商品或服務、相關事業消費者之認知等多項因素、著作權合理使用的範圍只有在個案中才能認定）、其價值取決於與其他生產要素的結合（美國反托拉斯與

¹⁶ R. Hilty, *Renaissance der Zwanglizenzen im Urheberrecht?* GRUR 2009, Heft 7, 641-642. 劉孔中主張「專利法不應該全面棄守為公共利益把關之責任，反而需要增加『經以合理商業條件談判無法達成授權協定時，出於維護市場競爭及滿足市場需求等公共利益之必要者，得強制授權』之規定；著作權法應增加平衡各種著作權人之私益與資訊社會公眾取得內容之公共利益的強制授權規定。」見氏著，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，19卷3期，頁1-32，2011年7月。倪貴榮從維也納條約法公約出發，亦主張WTO會員得自由決定強制授權之事由，見氏著，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，台大法學論叢，39卷3期，頁392以下，2010年9月。王立達則主張可以對生物醫學上游的專利先強制授權，再依據該專利對後續研發之貢獻而收取所謂「後授權金（reach-through）」，見Li-Dar Wang, *Biomedical Upstream Patenting and Scientific Research: The Case for Compulsory Licenses Bearing Reach-through Royalties*, 10 YALE J.L. & TECH. 251, 251-330 (2008).

智財報告，第4頁），以及阻止近取智財會對於創新層級有不利影響，這與阻止近取有體物不同¹⁷。

尤其是當智財權人為市場主導或獨占事業，又涉及帶有網路效應或互容性（向上及向下互容）、法律或事實標準、因消費者喜愛而不可或缺（例如日本柏青哥（pachinko）遊戲機）的關鍵智財權時，智財權的經濟本質在高度互連的全球經濟中勢必會產生新的典範及命題。

二、管制門檻

智財權之授權協議只有在其當事人具備足夠的市場力量時才會阻礙市場競爭。因此許多國家常見的作法是設立管制門檻（亦稱安全區域或安全港），而將對市場影響輕微的智財權協議排除在管制監督之外。依據美國智財權授權反托拉斯準則（§4.3），除非有特殊情況，司法部及聯邦交易委員會並不會質疑智財權授權協議中之限制約款，如果（1）該約款不是「一看即知反競爭」（facially anticompetitive）¹⁸，以及（2）授權人及被授權人在受到系爭限制嚴重影響的相關市場的總市占率總計不到20%。對於在相關技術及產品市場市占率總計20%以下之競爭事業的技術授權協定，歐盟則是集體豁免其適用歐盟運作條約第101條第1項之禁令；對於非競爭事業的技術授權協定，歐盟集體豁免之門檻為：其在相關技術及產品市場之市占率總計30%以下（歐盟集體豁免規則第3條）。

至於日本智財權行使反壟斷法準則也是採取20%的管制門檻規定¹⁹。該準則（Part 2-5）分別列出對市場競爭有重大影響之案例（競爭事業間之行為而且涉及重要的技術）以及對市場競爭減少影響不大之案

¹⁷ See Drex1, *supra* note 3, 49-50.

¹⁸ 美國智財權授權反托拉斯準則註31表示，「一看即知反競爭」是指一般應以「當然違法」處遇或其他「始終或幾乎始終」（always or almost always）會減少產出或提高價格之限制。

¹⁹ 顏廷棟，日本獨占禁止法對於技術授權行為之規範—兼論對我國公平法規範之啟示，公平交易季刊，17卷3期，頁108以下，2009年7月。

例。原則上當使用系爭技術之系爭事業在產品市場之占有率低於 20%，則限制其使用該技術之協定減少競爭之效果視為不大，但是限制銷售價格、銷售數量、市占率、銷售區域或使用系爭技術之產品的客戶，或限制研究發展活動或要求事業將其改良技術轉讓或獨家授權之協定，不在此限，換言之，必須一一加以檢視。系爭產品之市占率低於 20% 者，系爭限制技術市場競爭之協定減少競爭的效果亦視為不大。

三、論理原則勝過當然原則

當然原則 (*per se rule*) 有當然違法 (*per se illegal*) 及當然合法 (*per se legal*) 二種。當然原則有其吸引力及缺點，亦即在提供安定性的同時具有與市場與商業現實格格不入的嚴苛性。採取經濟取向方法的結果是，針對個案作各種限制競爭與促進競爭效益分析的論理原則 (*rule of reason*) 逐漸勝過當然原則²⁰。

(一) 當然違法原則漸漸退出

美國司法部在 1970 年代對於專利授權協定採取普遍敵視的立場，最後公布當然違反反托拉斯法的「九不原則」(Nine No-Nos)²¹。然而，時移勢異，美國司法部在 1980 年代開始推翻九不原則，最後以 1995 年智財權授權反托拉斯準則取而代之。智財權授權反托拉斯準則 (§ 3.4) 基本上對絕大多數的授權約款採取論理原則，只有對曾被法院認定其「性

²⁰ 競爭法上的論理原則本質上就是經濟取向，亦即依據個案所產生促進競爭與限制競爭的效果，決定系爭行為在競爭法上的評價，牽涉到經濟效益的評估，而不只是依據法規範作形式推論。

²¹ 九不原則的內容是：1. 要求被授權人向授權人購置不受專利保護的材料（搭售），2. 要求被授權人將在授權協定生效後取得的專利轉讓給授權人，3. 限制專利產品買受人轉售該產品，4. 在專利範圍以外限制被授權人的商品或服務交易行為，5. 授權人與被授權人協議若未取得後者同意不授權其他人，6. 要求被授權人接受「包裹」授權，7. 所要求之授權金並未與被授權人銷售專利範圍所及產品合理相關，8. 限制被授權人銷售以授權使用之專利方法製造的（無專利）產品，及 9. 要求被授權人銷售被授權產品時遵守特定或最低價格。相關討論見 Daniel P. Homiller, *Patent Misuse in Patent Pool Licensing: From National Harrow to "The Nine NO-NOS" to Not Likely*, 7 DUKE L. & TECH REV. 1, 3-18 (2006), available at <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2006dltr0007.html#37>, last visited May 15, 2012.

質與必然效果之反競爭性昭然若揭」(so plainly anticompetitive)而以當然違法處遇、而且實際上無助於提升經濟活動整合效益的某些限制協定(例如赤裸裸的價格約定、產量限制、水平競爭者間劃分市場之約定,某些集體杯葛以及限制轉售價格),才適用當然違法原則。事實上,這些限制協定已經因為是不法的卡特爾或已被法律禁止而違法。

歐盟技術移轉集體豁免規定依循美國此項轉折經驗,將不得集體豁免而必須由執委會依個案評估是否豁免於卡特爾禁令之惡性重大條款(hardcore clauses)限縮為:限制向第三人之收取之售價(第4條)²²。縱使歐盟技術移轉準則(第75段)表示執委會認為「惡性重大條款在個案評估是否可不被禁止時,只有在例外情況下」才會滿足其被豁免的四個條件,仍從未使用「當然違法」一詞。與上述發展平行的是台灣,公平會在2009年修正技術授權協議案件之處理原則時,全面放棄早先當然違法的立場,即使在認定是否有第6點規定之禁止條款時,公平會仍然會檢驗該約款是否「足以影響特定市場之功能」或「對特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞。」

不可諱言,對於智財權貿易的入超國及其境內之事業而言,當然違法原則具備可以強化其對來自先進國家強大授權人的談判地位、作為拒絕特定約款之正當事由以及減免證明反競爭效果之負擔等優點,而有其特殊吸引力。前述TRIPS協定修正建議第41條也採取類似的見解:「會員應在符合本協定其他規定與其國內相關法規的條件下,採取適當措施防範或控制專屬回饋授權、禁止質疑專利有效性以及強迫性包裹授權等約定」,亦即訓令其會員在不要求證明反競爭效果的情形下採取防範特定授權約定之措施。

²² 該條規定:1.系爭協議之當事人為競爭事業者,第2條規定之豁免不適用於直接或間接、單獨或與當事人控制下之其他因素一併以限制一造當事人對第三人之售價為目的的協議……;2.系爭協議之當事人不是競爭事業者時,第2條規定之豁免不適用於直接或間接、單獨或與當事人控制下其他因素一併以限制一造當事人對第三人之售價為目的的協議。但關於最高售價或不構成由當事人壓力或提供之誘因導致之指定或最低售價的建議售價,不再此限。

（二）當然合法原則並不多見

當然合法原則的白色條款因為企業可能因此誤會只有明列其中的約款才是合法，而避免採取其他未被明列但事實上具有促進競爭效果之約款，反而成爲業者的金箍咒，因此在各國實務上並不多見，歐盟技術移轉集體豁免規定及日本專利及營業秘密授權協議準則紛紛放棄之²³。但是台灣技術授權協議案件處理原則第5點仍然保持白色條款。

參、各國比較

專利庫專利權人將製造或提供相關產品或服務所必要的專利集中在一起，以統一定價、集體授權方式，對其內部成員及外部被授權人進行授權。其優點是整合專利資源，節省無數個別授權之交易成本，避免費用驚人且讓新產品無法快速普及的侵權訴訟。但是不容諱言，專利庫也有限制競爭的一面，也就是競爭業者可能會以此交換敏感資訊、聯合定價、排除下游產品價格競爭、抑制其他替代技術之發展、使被授權人爲其不需使用或未曾使用的專利支付權利金等。

一、美國

（一）司法部及聯邦交易委員會：包含替代性專利並不推定反競爭效果

美國智財權授權反托拉斯準則（§ 5.5）僅對專利庫作了粗略的評估：專利庫因爲整合互補技術、減少交易成本、排除障礙以及避免昂貴的侵權訴訟，具有促進競爭的效果。然而專利庫協定在某些情形也會具有反競爭效果，例如共同限制價格或產量而對參與人無法產生整合其經濟活動效益之約定。該項準則並未就專利庫包含替代性專利的競爭效果表示意見。然而司法部在針對專利庫的商業審閱信件（business review let-

²³ 因此德國馬普智財權與競爭法所才認爲「廢止白色條款之後企業獲得重大的締約自由」，See *supra* note 3, Comments on the Draft Technology Transfer Block Exemption Regulation, 188-189.

ters) 中，高度依賴當事人提出關於專利庫僅包含互補專利之保證；而聯邦交易委員會曾在 Summit-VISX 檢舉案對將替代技術納入專利庫的安排提出質疑²⁴。

然而，反托拉斯與智財權報告比較仔細地討論此項議題：該二機關之前的行政指導不應被解釋為排除將替代專利納入專利庫的可能性，毋寧，將替代專利納入專利庫是該等機關在對任何專利庫進行論理原則分析時所考慮的諸多因素之一²⁵。換言之，將替代專利納入專利庫並不推定其具備反競爭效果，而是在個案基礎上確定其競爭效果²⁶。

(二) 聯邦巡迴上訴法院：對任何專利庫均進行論理原則分析

在纏訟多年的飛利浦 CD-R 專利庫案，美國聯邦巡迴上訴法院 (The Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC) 亦表達對任何專利庫均進行論理原則分析的立場²⁷。該院在 2001 年 8 月 30 日的全院聯席裁判以 8 比 2 的投票維持國際貿易委員會駁回 Princo 關於飛利浦濫用專利的判決，理由如下：

1. 約定第三人不得將其他競爭性技術授權他人不構成專利濫用

有鑑於專利賦予專利權人得在授權他人實施其專利時附加各種條件，專利濫用原則「已經被大幅限縮在專利權人企圖將其專利權延伸至其法定界線之外的極少數情形²⁸」。不能僅因為專利權人從事某些錯誤的商業行為（縱使該行為可能有反競爭效果），被告侵權人就可以主張適用專利濫用之抗辯²⁹。

聯邦巡迴上訴法院認為關鍵的問題是：專利權人約定第三人不得將其

²⁴ 美國反托拉斯與智財權報告，頁76。

²⁵ 美國反托拉斯與智財權報告，頁78。

²⁶ 美國反托拉斯與智財權報告，頁9。

²⁷ 詳細背景說明參見：劉孔中，CD-R案公平法及專利強制授權相關爭議之解析與評釋，公平交易季刊，17卷1期，頁1-38，2009年1月。

²⁸ Princo Corp. v. International Trade Com'n, 616 F.3d 1318, 1330 (C.A.Fed., 2010).

²⁹ *Id.*

他競爭性技術授權其他人，是否構成專利濫用？而該院不認為 *Princo* 提出可以支持此項主張的任何判決先例³⁰。歸根究底，*Princo* 並未主張系爭 *Raaymakers* 專利之授權協議帶有不合理約款，而是主張 *Lagadec* 專利不提供橘皮書以外之使用。然而沒有任何法院認為後者構成專利濫用。如果飛利浦與新力不授權 *Lagadec* 技術的約定是違法的，則僅能依據反托拉斯法，而不是專利濫用原則；縱使飛利浦與新力有約定不授權 *Lagadec* 技術，這也不構成對飛利浦的被授權人利用 *Raaymakers* 專利的行爲³¹。

2. 依據論理原則分析不授權競爭技術之協定

飛利浦等決定不與其共同事業（joint venture）的專利庫競爭是正當的行爲，*Princo* 未能證明該協定具有任何反競爭效果，正如同國際貿易委員會的認定，*Lagadec* 技術不是 *Raaymakers* 專利技術潛在可以存活的競爭技術³²。飛利浦與新力之間的研發共同事業具有重大的促進競爭特色，現在已經確定的法律原則是依據論理原則分析共同事業參與人之間將其研發成果集中於專利庫之協定³³。

在標準制訂過程中競爭者間的合作「可提供市場除此以外無法獲得之促進競爭效果，其方式為允許數間不同公司依據單一標準生產與銷售競爭產品」，國會肯認此等促進競爭效果，標準研發機構在研發標準活動中的作爲應依據論理原則判斷之，見 2004 年 *Standards Development Organization Advancement Act*³⁴。*Princo* 應該證明 *Lagadec* 技術如果授權他人使用會有「合理可能」（reasonable probability）可以成爲儲存技術市場中有競爭性的技術。若僅是臆測 *Lagadec* 技術可能（speculative possibility）克服其技術可行性與商業成功之障礙而成爲競爭性碟片技術之基礎，仍然不夠³⁵。*Princo* 未能證明飛利浦與新力間不將 *Lagadec* 技術授

³⁰ *Id.* at 1332.

³¹ *Id.* at 1334.

³² *Id.* at 1335.

³³ *Id.* at 1335-1336.

³⁴ *Id.* at 1332-1337.

³⁵ *Id.* at 1339.

權給橘皮書以外之用途使用的協定會有任何市場影響——不論實際或可能的影響。卷證以及國際貿易委員會的調查清楚顯示，Lagadec 技術欠缺可使之成爲與橘皮書產品競爭的可能基礎之技術與商業前景³⁶。

二、歐盟³⁷

歐盟技術移轉集體豁免規定（第 17 段）認爲絕大部份的授權協定有利於市場競爭，因此將未超過市場門檻以及不帶有惡性重大限制之技術移轉協定集體豁免於卡特爾禁令之外，並放棄以往列出豁免條款之方式（前言 4），改採經濟爲基礎的取向，區辨競爭者間之協議與非競爭者間之協定。不適用集體豁免的技術移轉協定並不推定構成卡特爾（歐盟技術移轉準則第 37 段），只是需要經過執委會個別加以豁免。

（一）高度不容忍包含替代技術的專利庫

原則上，執委會高度不容忍包含替代技術的專利庫，而幾乎回歸以當然不法原則對待之。依據歐盟技術移轉準則（第 215 段），技術庫的限制競爭風險與增進效率的潛在力量相當依賴技術庫內技術彼此間之關係、以及其與技術庫以外技術彼此間之關係。因此應做兩項基本區別：互補技術以及替代技術，關鍵技術與非關鍵技術³⁸。對執委會而言，納入替代性技術會限制不同技術間之競爭，形成集體約束（collective bundling）。此外，主要由替代技術組成之專利庫協定接近競爭者間聯合定

³⁶ *Id.* at 1341. 此項判決不當限縮專利濫用原則並且與反托拉斯法背道而馳，學術界有提出論理充分之批評者，詳見 L. D. Wang, *Deviated, Unsound, and Self-Retreating: A Critical Assessment of Princo v. ITC en banc Decision* (forthcoming in 16 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 1, 2012).

³⁹ 因爲新的替代技術與該產業標準不同，不容易被市場接受，新的替代技術不被市場接，創新自然會減少。

³⁸ 依據歐盟準則（第 216 段），若兩個技術是生產技術相關之產品或實施技術相關之方法所需要，則其爲互補技術。反之，兩個技術中有任何一個技術使得其持有人可以生產技術相關之產品或實施技術相關之方法，則其爲替代性技術。如果系爭技術在技術庫之內或之外沒有替代性技術，而且是生產技術相關產品或實施技術相關方法所需要的包裹技術中的必要部分，則其爲關鍵技術。關鍵技術只要至少爲一項有效智財權所及，就繼續保有其關鍵性。

價之行爲。因此執委會原則上認爲將替代技術納入專利庫違反卡特爾禁令（歐盟技術移轉準則第 219 段）。其次，若專利庫用於支援產業標準或形成事實上的產業標準，則可能導致新的替代技術不易進入市場、減少創新（歐盟技術移轉準則第 213 段³⁹）。

僅是由關鍵、因此必然是互補技術所組成的專利庫本身，不適用卡特爾禁令，不論當事人之市場力量，然而授權契約之條件仍有可能適用卡特爾禁令（歐盟技術移轉準則第 220 段）。若非關鍵但互補之專利被納入專利庫，會有閉鎖第三人技術的風險。此外，將生產與專利庫技術相關之產品或實施其方法時所不必要的技術納入專利庫，也會迫使被授權人爲其不需要之技術支付授權金。在任何相關市場具有顯著力量之專利庫包含有非關鍵技術者，其協定可能會適用卡特爾禁令（歐盟技術移轉準則 221 段）。

（二）拒絕授權專利庫中之專利：關切下游市場之競爭

依據歐盟技術移轉準則（第 224 段），在市場具有強勢力量之專利庫應該是對外開放而且不歧視，其授權金與其他授權條件應該公平且不歧視，而且不應該是專屬授權（第 226 段）。不過，這是否意味著具有強勢力量之專利庫不得拒絕授權，尚待觀察。

然而值得注意的是，歐盟執委會在 2009 年 2 月 9 日公告之「針對支配業者濫用性排除行爲適用歐體條約第 82 條時執法優先性準則」（Guidance on the Commission's enforcement priorities in applying Art.82 of the EC Treaty to abusive exclusionary conduct by dominant undertakings，以下簡稱第 82 條執法優先性準則），該準則雖然僅針對單一支配事業（即一家事業具有支配市場之地位）之濫用行爲，而排除集體支配（即數家事業具有支配市場之地位）（第 82 條執法優先性準則第 4 段）的情

³⁹ 因爲新的替代技術與該產業標準不同，不容易被市場接受，新的替代技術不被市場接，創新自然會減少。

形⁴⁰，但是在獨家交易、搭售、掠奪及獲利擠壓等特定濫用支配地位的行爲之外，亦將拒絕供應列爲濫用支配地位的行爲⁴¹。

當具備以下三個條件時，執委會認爲有第 82 條之執法優先性：拒絕提供者與事業在下游市場有效競爭所客觀必須的產品或服務有關，拒絕授權有消滅下游市場有效競爭之虞，以及拒絕授權有傷害消費者福利之虞（第 82 條執法優先性準則第 81 段）。執委會是否會將上述標準準用到專利庫拒絕授權其專利之情形，亦尙待觀察。

三、日本

（一）高度不容忍包含替代技術的專利庫 — 不合理的營業限制

依據日本反壟斷法使用智財權準則，專利庫可以鼓勵商業活動所必要技術之有效使用，本身並不立即構成不合理的營業限制，只有當在特定技術市場持有替代技術之權利人成立專利庫、共同決定該替代技術之授權條件（包括技術使用之範圍）並且實質限制與該技術有關之貿易領域的競爭時，才會構成不合理的營業限制（Part 3-2(1)a）。其次，若特定產品之競爭事業共同成立專利庫，並由該專利庫獨家授權其技術，則專利庫無正當理由拒絕授權給市場新進者或其他既有事業而實質限制該產品之競爭時，亦構成不合理的營業限制（Part 3-2(1)d）。

（二）專利庫拒絕授權若實質限制競爭，構成私人壟斷

日本智財權行使反壟斷法準則（Part 3-1 (1)）同時亦從反壟斷法下私人壟斷的觀點，處理拒絕授權專利庫之智財權的議題。技術之權利人拒

⁴⁰ 執委會認爲低市占率通常是欠缺實質市場力量的指標，其經驗顯示在相關市場市占率低於40%之系爭事業不太可能會有主導力量（第82條執法優先性準則第14段）。

⁴¹ 第82條執法優先性準則（第78段）將拒絕供應理解爲包含下列行爲：例如拒絕供應產品給現有或新的客戶、拒絕授權智財權（包括提供介面資訊所必要的授權）、或拒絕授與近用關鍵設施或網路。同樣地，支配事業並不需要有實際拒絕之行爲，「等同拒絕」（constructive refusal）即可。等同拒絕的形式可以是不當遲延供應、降低供應產品之品質或要求承擔不合理之條件才供應等（第79段）。

絕特定事業使用其技術（包括要求過高之權利金等於實質上拒絕授權）被視為是權利的行使，一般不構成法律問題。然而，此等限制之行為若被認為是偏離或抵觸智財權體系之意圖與目的，則不再是權利之行使，其若實質限制特定貿易領域之競爭，則是違反反壟斷法第 3 條禁止之私人壟斷，實務上發生的案例是日本公正取引委員會曾在 1997 年認定，擁有柏青哥專利之十家製造商所形成並委由其協會管理之專利庫拒絕授權其他製造商之行為⁴²。

四、韓國

（一）包含替代技術的專利庫可能不正當

專利庫若包含彼此替代之技術，則行使與此專利庫相關之權利的行為可能會被認定為不正當（unjust）。此外，在共同實施專利時若將非關鍵或無效專利納入，則行使與該專利庫相關之權利的行為很可能會被認定為不正當，因為此舉會增加被授權人之費用並且讓無效的專利存在（韓國不當行使智財權審議準則第 17 頁）。

（二）專利庫拒絕授權可能影響相關市場之公平交易

不公平拒絕授權給專利庫以外之人，或以歧視性條件與其締結足以阻礙相關市場公平交易之授權協定，可能被視為超出正當行使專利權之範圍（韓國不當行使智財權審議準則第 16、18 頁）。

五、台灣

（一）強調專利庫不應納入替代專利

技術授權協議案件之處理原則完全未處理專利庫的議題，但是公平會曾認為競爭者將有潛在替代可能性之專利組成專利庫是一種偽裝下的聯合行為，因而對其處以罰鍰，並要求其必須分別各自授權。然而台北

⁴² Masako Wakui, *Standardization and Patent Pools in Japan, in VALUING INTELLECTUAL PROPERTY IN JAPAN, BRITAIN AND THE UNITED STATES* 81, 92-93 (Ruth Taplin ed., 2004).

高等行政法院不贊成公平會的見解，理由為：台灣 CD-R 製造商必須使用飛利浦等組成之專利庫的全部專利，才能生產 CD-R，因此飛利浦等公司所持有之專利具互補之性質，專利庫中的每項專利都是不可或缺，其成員間亦無水平競爭關係，所以不得適用公平法第 14 條禁止聯合行為之規定，此項見解獲得最高行政法院支持⁴³。不過，業者對於專利庫協議在台灣是否會受到公平會質疑始終忐忑不安，而遲遲不敢向公平會提出申請。

一直到 2011 年左右，Hitachi、Panasonic、Philips、Samsung、Sony 及訊連科技等 6 家業者組成專利庫，共同成立一家授權公司（One-Blue）授權製造向下相容藍光產品所需必要專利，6 家業者各取得 One-Blue 的 1/6 股權，One-Blue 並承諾「該聯盟將只包含經獨立專利專家定期審核之必要性、互補性專利及有效專利，且該聯盟非屬封閉性專利聯盟，須對所有必要專利持有人開放；另所有參與本聯盟之授權人必須以合理無差別待遇之條件對要求單獨授權之被授權人個別進行授權；並訂有相關條款禁止授權人揭露機密資訊，避免聯盟成員共謀之可能性，亦有避免授權人取得被授權人在出貨前申請批次授權時所提交資訊之條款。另外，該聯盟回饋授權之範圍僅限必要專利，且允許回饋授權之授權人能獨自授權其專利，避免因回饋授權而降低被授權人之研發誘因。專利聯盟相關契約中亦無任何條款阻止授權人使用競爭技術、開發競爭性標準或產品⁴⁴。」

公平會為避免申報人利用專利聯盟進行限制競爭行為，於 2011 年 3 月 30 日依公平法第 12 條第 2 項規定附加負擔不禁止其結合，即申報人及 One-Blue 不得：一、對藍光產品不得有價格或產量之限制協議、交換

⁴³ 有關本案詳細討論及批評見劉孔中，前揭註 27。另參吳秀明，專利聯盟（Patent Pool）與公平法之聯合行為管制—以「飛利浦光碟案」中弔詭的競爭關係為核心（上）（下），月旦法學雜誌，174 期，頁 120-135，2009 年 11 月；175 期，頁 85-101，2009 年 12 月。

⁴⁴ 見公平會 100 年 3 月 3 日，公結字第 100002 號，以及 <http://www.nownews.com/2011/03/31/320-2701280.htm>（最後瀏覽日：2012/05/07）。

重要交易資訊等聯合行爲；二、限制被授權人技術使用範圍、交易對象及產品價格；三、限制被授權人爭執經授權之專利之必要性及有效性；四、限制被授權人於授權期間或期滿後研發、製造、使用、銷售競爭商品或採用競爭技術；五、拒絕提供被授權人有關授權專利之內容、範圍或專利有效期限等。

從上述內容可以看出，公平會特別強調替代性專利不得納入專利庫，不應限制被授權人決定價格、使用或挑戰專利庫專利以及研究發展競爭性產品或技術之自由。其次，公平會放棄以往對於透過專利庫單一授權管道之懷疑，而認爲「經由專利庫對藍光光碟關鍵專利授權，將使得台灣製造商取得關鍵專利之授權、降低交易成本、避免侵權及訴訟之風險，有助於台灣製造商間之競爭以及消費者利益。」

（二）具獨占地位之專利庫拒絕重新談判授權金可能濫用其獨占地位

技術授權協議案件之處理原則並未處理濫用得自於專利庫之獨占市場力量的行爲。不過在 2000 年的飛利浦 CD-R 案公平會將公平法第 10 條（禁止濫用市場獨占地位）適用於專利庫拒絕授權專利之情形：飛利浦等公司因爲擁有製造 CD-R 所需要的重要專利，而在 CD-R 專利授權技術市場具有共同獨占地位，在 CD-R 價格大幅下滑以及全球產量增加 60 倍時拒絕重新談判授權金，以符合市場情況，將會使得權利人獲得原本預期授權金 20 至 60 倍以上之授權金，因此是濫用共同獨占市場地位，違反公平法第 10 條第 2 款，此項見解獲得台北高等行政法院及最高行政法院支持。

肆、法制差異與調和

從以上討論得出的整體印象是，所比較的國家儘管大致上以經濟取向看待智財權的授權協定，但是仍有差異，以下討論各國差異最大之處（專利庫濫用市場地位之行爲）、應如何看待各國差異，以及如何以專利庫之治理調和各國差異。

一、最大差異：專利庫濫用市場獨占地位

美國反托拉斯法與歐洲反托拉斯法有一重大不同之處，亦即前者沒有特別針對濫用市場獨占地位的禁止規定，而後者有之（中國大陸、日本、韓國及台灣等繼受之）。依據後者禁止濫用市場獨占地位之規定，事業成爲獨占事業本身並不違法，而且可以依其能力盡情競爭，然而獨占事業負有特殊責任使其行爲不損害市場上真正不被扭曲（*genuine undistorted*）之競爭。專利庫經常會導致市場獨占，從而引發濫用市場獨占地位的爭議⁴⁵，其中最常見的二種方式爲拒絕授權以及收過高授權金。

（一）拒絕授權

專利權人單方面無條件拒絕授權專利是專利權的核心部分，因此美國反托拉斯與智財權報告（第6頁）指出「在專利權與反托拉斯保護的介面上，單方面無條件拒絕授權專利之行爲的反托拉斯責任無關重要。」然而，尤其是具備市場主導地位之專利庫單方面無條件拒絕授權，不可能同樣無害，特別是在其反托拉斯法有禁止濫用支配地位的國家⁴⁶。美國反托拉斯與智財權報告（第71-72頁）關於專利庫的部分只願意提醒：「司法部依賴專利庫倡議人關於對全部有興趣之被授權人均提供授權協定的陳述。」另一個與拒絕授權相關的議題是拒絕部分授權，其競爭效益之分析請見下節。

（二）收過高授權金

集體決定授權金是專利庫協議不可缺的要素，以避免個別專利權人各自收取權利金而導致權利金堆疊（*royalty stacking*），達到令人望而卻步的高價。對因爲權利金不確定而對於是否進入市場舉棋不定的旁觀者

⁴⁵ 有禁止濫用市場獨占地位特殊規定的國家，通常也有某種介入門檻規定，例如日本排除競爭準則表示其公正取引委員會將優先針對在開始系爭行爲後其生產產品之市占率超過50%，而且該行爲對於市場生活有嚴重影響的事業，全面考量相關因素，例如市場規模、該事業營業活動之範圍以及該產品之特徵。

⁴⁶ See Tritton, *supra* note 37, at 1075-1077. 王敏銓，美國之智慧財產權法與競爭法互動綜觀，全國律師，12卷1期，頁65，2008年1月。

而言，集體決定授權金可以發出明確的價格信號。然而如果專利庫決定的授權金太高，可能會被歐洲法院基於歐體運作條約第 102 條（即歐體條約第 82 條）認為是濫用主導地位的行爲⁴⁷，如同該院在 1987 年 *Basset v. SACEM* 案（Case 402/85）所宣稱：「著作權集體管理團體決定的授權金可能違反歐體條約第 82 條」。

但是美國的立場不同，其司法部及聯邦交易委員會原則上不會評估專利庫授權金的合理性，而是將其分析集中在專利庫的組成方式以及其結構是否會促使其參與人妨礙競爭（反托拉斯與智財權報告第 9 頁）。同樣的，聯邦巡迴上訴法院也不接受「將包裹中部分專利授權之權利金應該會比將全部專利授權之權利金便宜的假設」，因為「這種假設忽略專利包裹的價值絕大部分（如果不是全部的話）是來自於系爭技術的關鍵專利⁴⁸」，「因此對於擁有系爭技術之關鍵與非關鍵專利的權利人而言，僅對關鍵專利收取授權金而將其他非關鍵專利免費提供，是全然理性的⁴⁹。」依循此種思維邏輯，美國反托拉斯與智財權報告（第 84 頁）得出下列結論：「原則上，拒絕授權專利庫之部分智財權並不會產生競爭上的顧慮，只要授權人保有個別授權其專利的能力，而且該專利庫在其他方面有益競爭。如此一來，被授權人不會被迫取得其不需要的技術。」

決定授權金大致有兩種方法，亦即百分比制以及固定金額制。百分比制的授權金可以隨著市場價格的起伏而波動，因此經常被業者使用⁵⁰，但是在被授權人低報其銷售專利產品之價格時，有其缺點。反之，固定金額制雖然保障授權人可以收到的最低回收，但是在被授權人低報其銷售數量時，有其缺點。然而，專利庫若採取固定金額制，則在專利產品

⁴⁷ See Tritton, *supra* note 37, at 1074-1075.

⁴⁸ U.S. Philips v. Int'l Trade Comm'n, 424 F.3d 1179, 1192 (Fed. Cir. 2005).

⁴⁹ See *id.*

⁵⁰ 在德國，受雇人就其職務發明應可取得之報酬一般是以百分比制計算之，見 Hellebrand/Kaube/Falckenstein, *Lizenzsätze für technische Erfindungen*, 3. Aufl., 2006.

之價格大幅滑落以致於該固定金額會導致濫用支配市場地位之虞時，應該受到比較嚴格的檢視。

此外，共同決定授權金不得妨礙專利庫被授權人僅選擇其實際需要之專利並為之支付授權金，以防止搭售、對技術比較先進的被授權人不公平、以及封鎖（潛在）競爭性的技術。歐盟技術授權準則（第 229 段）、日本智財權行使反壟斷法準則（Part 4-5-(4)）、韓國不當行使智財權審議準則（第 18 頁）以及台灣技術授權協議案件之處理原則（第 6 點第 2 項第 12 款），均十分在意將無效專利納入專利庫包裹的風險，因為此舉將迫使被授權人支付較高的授權金，妨礙該無效專利所屬領域之創新。因此，將關鍵與非關鍵專利作成包裹而以單一價格授權，可能會受到上述國家的質疑⁵¹。

二、如何看待各國之異同

如上所述，各國在專利庫相關協定的評價上仍有其差異。然而此種差異並沒有大到足以破壞智慧財產權之明確性、正當性以及跨國之落實，而且是可以透過對專利庫治理機制（見下節）之規範進一步減少。其次，一定的差異性，正是各國可以不斷相互觀摩、討論、學習的對象，具有促進未來進步的潛力，所以不必「除之務盡」，否則是「忽略甚至否定各國專利之不同差異以及這些差異可用來解決專利庫部分問題的潛力⁵²。」

三、以專利庫之治理調和差異

專利庫儘管具備整合性提昇效率的效益，但是由競爭者所持有之替代專利組成的專利庫會促進水平聯合，減少價格與不同技術的競爭，導

⁵¹ 例如飛利浦在 2001 年之後將其製造符合橘皮書技術標準的 CD-R 專利分為關鍵與非關鍵兩類，並將之作成包裹授權，不過被授權人不需就非關鍵專利支付任何授權金，見前揭註 48，頁 1183。

⁵² Ullrich, *supra* note 5, at 161.

致獲利空間的擠壓⁵³。而由互補及非關鍵專利組成之專利庫，則有封鎖第三人研發與創新以及迫使被授權人爲不需要的技術支付權利金風險。基於經濟取向方法的考慮，競爭法在面對並規範專利庫時，應盡量排除專利庫限制競爭之缺點，並極大化其促進競爭之優點，而最好的作法的是將專利庫置於好的治理制度之下，這也是克服各國法制差異最有效的方法。好的專利庫治理至少要求獨立的專利監督機制、對內及對外開放以及防火牆。

（一）獨立的專利控制人

美國司法部對其發佈商業審閱信件的專利庫均設置獨立專家以排除替代性技術，並且僅允許互補而關鍵的專利得納入專利庫（反托拉斯與智財權報告第 71 頁），上述台灣公平會不反對的 One-Blue 專利庫亦復如此。因此設置在技術與財務不受制於專利庫之中立第三造專家，有其必要性，由其針對擬納入專利庫之專利及營業秘密的關鍵性與可替代性進行技術評估（歐盟技術移轉準則第 22 五、232 段）⁵⁴。一旦設置獨立的專利控制人，關於禁止質疑專利庫有效性之約定的合法性討論，就成爲多餘⁵⁵。

（二）開放性

專利庫的開放性可以減輕主管機關區辨有促進競爭效果之專利庫與反競爭效果之專利庫，並且可以協助防範專利庫變質爲卡特爾或獨占市場之手段。爲確保其對外的開放性，專利庫應該允許授權人保留個別授

⁵³ Rudolf Peritz, *Competition Policy and IPRs in the USA*, in THE INTERFACE BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND COMPETITION POLICY 215 (Steven D. Anderman ed., 2007).

⁵⁴ See Wakui, *supra* note 42, at 101.

⁵⁵ 歐盟技術移轉集體豁免規則第5條(1)(C)表示：「任何直接或間接禁止被授權人質疑授權人智財權有效性之義務約定不得集體豁免之，但約定被授權人質疑授權智財權之效力時得終止技術移轉協定者，不在此限。」台灣技術授權協議處理原則第6點第2項及第7點規定，限制被授權人爭執授權技術之有效性，而對特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，可能構成公平法第19條第6款之違反；若事業爲獨占業者而限制被授權人爭執授權技術之有效性的，則可能構成公平法第10條之違反。

權其專利的權利，以及該授權協定應向所有有興趣之被授權人開放（美國反托拉斯與智財權報告第 71-72 頁）⁵⁶。另一方面專利庫對內也應該保持開放性，使其成員清楚明白授權之內容（美國反托拉斯與智財權報告第 72 頁）、範圍、條件以及每位授權人所擁有專利之數量⁵⁷。

（三）防火牆

上述對內開放性有其限制，亦即專利庫內部必須建立防火牆。通常假借克服被授權人低報之問題以及正確計算授權金的名義，專利庫管理人或授權人會要求被授權人提供競爭上敏感的資訊（例如價格、產出資訊以及銷售報告）。交換或提供此類資訊可能導致專利庫中潛在競爭者之會員進行勾結。為防止此類勾結，應在專利庫設置維護機制，防止監督授權協定執行部門以外之部門取得其他人之營業秘密並利用該秘密獲得競爭上之優勢。在美國 MPEG-2 專利庫雇用獨立授權管理人，防止授權人得知從專利庫其他成員蒐集到的資訊；在兩個與 DVD 有關的專利庫安排中，當事人均指定防火牆以便充分限制其取得對方敏感性資訊（美國反托拉斯與智財權報告第 82 頁）。

歐盟技術移轉準則（第 234 段）亦考慮到專利庫管理上所需要的制度性架構：「在寡占市場交換例如價格及產出數量等敏感資訊會促進勾結。面臨此種情況，執委會將考慮當事人採取哪些有助於確保此等敏感資訊不被交換的防護機制。為確保會計算及查核授權金所必要之產出及銷售資訊不被揭露給在相關市場競爭之其他事業，獨立的專家或授權機制可以扮演重要角色。」

⁵⁶ See Wakui, *supra* note 42, at 102-103.

⁵⁷ 台灣公平會曾認定飛利浦等使重要交易資訊（例如其個別擁有專利之內容、範圍、條件及數量）混沌不明的行為構成所謂榨取式濫用市場獨占地位之行為，違反公平法第 10 條第 10 款。此項見解獲得台北高等行政法院及最高行政法院支持。

伍、旁論：專利庫違反反托拉斯法對專利權之影響

一、依據專利權之不作為請求權無法落實

與智財權及競爭法相關連的另一個議題是，專利庫或其權利人違反反托拉斯法對其依據專利權取得之不作為命令有何影響？在美國，如果專利權人主張專利權之方式反競爭而被法院依據反托拉斯法認定為專利濫用，則不能禁止其他人侵害其專利權之行爲，這是一般所謂「專利無法落實原則（the unenforceability of patents）」⁵⁸。德國聯邦最高法院對類似的問題，亦即依據德國專利法第 139 條第 1 項之不作為請求權，可否被依據限制競爭防止法第 19 條、第 20 條、第 33 條第 1 項以及歐體運作條約第 102 條——得出之權利主張所否定或限制，採取肯定見解，其理由頗爲直白：「被競爭法禁止的行爲，法院不得命其爲之」，「如果市場主導業者以拒絕接受其締結授權契約之要約的方式，歧視或不正當排除尋求授權之事業，則市場主導業者落實專利法之不作為請求權會構成濫用市場主導地位（橘皮書標準案第 27 段）。」

二、權利金應以競爭法所許可者為範圍

若專利權授權契約之約款被有關機關認定違反競爭法，則該約款的效力爲何？依據民法第 71 條，法律行爲，違反強制或禁止之規定者，無效。但其規定並不以之爲無效者，不在此限。司法實務上將該條本文之規定稱爲效力規定，將該條但書之規定稱爲取締規定，並且傾向於依據系爭法律有無提及「其約定無效」判斷其爲效力規定或取締規定，有提及者爲前者，無提及者則爲後者⁵⁸。儘管公平會及行政法院認定在我國具備市場主導地位之飛利浦 CD-R 專利庫要求過高的授權金違反公平法第 10 條第 2 款，但是智財法院卻認爲其授權協定（包括授權金之約定）仍

⁵⁸ 最高法院66年台上字第1726號民事判例、最高法院68年台上字879號民事判例、最高法院71年台上字第4423號民事判決、最高法院78年台上字第1182號民事判決、最高法院79年台上字第2417號民事判決、最高法院82年台抗字第351號民事判決、最高法院87年台抗字第1093號民事判決、最高法院100年台上字第481號民事判決。

然有效，就是採此見解⁵⁹，而與最高行政法院確定判決嚴重矛盾，形成法律價值分裂⁶⁰。

然而智財法院這樣的推理是很形式性的，毋寧應該就系爭強制或禁止規定之本旨實質加以認定。以公平法第10條為例，雖然沒有提及「其約定無效」，但是獨占事業之法律行為不應該仍然一律有效。該條第1款禁止獨占事業以不公平之方法阻礙他事業參與競爭，其作為很大部分並非法律行為，所以並不生有效無效的問題，若為法律行為，則涉及第三人者，固然不應該輕易使之無效，以免殃及無辜之第三人，但若僅存在於獨占業者與被阻礙的他事業間（例如被迫承諾對其不利之約款），則如何能讓該法律行為繼續有效？若繼續有效，豈不就是以不公平方法阻礙他事業參與競爭狀態之延續？

同理，該條第2款禁止獨占事業不當決定、維持或變更價格，其若以法律行為從事之，影響所及的層面及於其交易相對人，若不使該法律行為無效，則獨占事業仍然可以保有其濫用獨占地位取得的不當利益，其不合理處，甚為彰顯，故該款之法律效果應該也是使得系爭法律行為無效，或至少對不當利益部分不得請求。該條第3款禁止獨占事業無正當理由使交易相對人給予特別優惠之法律行為，並不涉及第三人，而應該使被迫給予特別優惠之人能夠取消該優惠，故系爭法律行為當歸於無效。

對照之下，德國聯邦最高法院在橘皮書標準案正確認知反托拉斯法與專利法之關連性，而得出妥適的結論：「專利權人可以向依據競爭法享有強制授權之非法侵權人要求之損害賠償，限於限制競爭防止法許可之範圍⁶¹」（第37段）。而只要侵權人提出無條件締結授權契約之要約，

⁵⁹ 智慧財產法院98年度民專訴字第46號判決。

⁶⁰ 智慧財產法院96年民專上字第14號判決。

⁶¹ 該院認為縱使此項損害賠償額度對於侵權人而言並非立即清楚明確，亦不會對其構成不合理的負擔，因為原則上他已經負有義務說明及證明具備可以向專利權人主張強制授權之要件，見橘皮書標準案第38段。

並且在法院為專利權人之利益提存充分之金錢⁶²，審理損害賠償案件之法院就得以判決專利權人有義務接受此項要約，並依據衡平原則決定授權金額（橘皮書標準案第40段）。

陸、展望

展望未來，以下三點值得後續研究的關注：

一、專利庫應對競爭法主管機關透明

專利庫涉及多數專利，無法期待所有會員都加以使用，而且其成員之間會有「多市場的接觸」（multi-market contact），所以比交叉授權更能促進默示勾結。其次，通常第三造之被授權人只能取得整批授權，因此會有獨占業者將其獨占力量藉此槓桿到其他市場的問題。故有充分理由要求所有專利庫協定應對反托拉斯機關透明，其具體作法就是將之一律通知競爭法主管機關⁶³，而各國競爭法主管機關也應該主動將涉及其國家及／或業者之專利庫協定通知該國之競爭法主管機關。

二、各國應制定全面、單一的智財授權協定準則

目前各國針對智財授權協定常見的作法是零星公布各種準則，欠缺體系與完整性，涵蓋範圍、清晰度與透明度又各有不同，在適用上極為不便利，想要掌握某個國家的規範，必需拼湊及不斷交叉比對多種文件。準此，各國實應推出全面且單一的智財授權協定準則，並且在其中處理其境內廣泛使用的授權協定，因為它們關係到其個別市場之產品、服務

⁶² 德國聯邦最高法院類推適用著作權及鄰接權集體管理團體法第11條第2項之規定而認為：尚待給付之授權金雖然尚未明確（需依賴民法第315條決定之），但並不妨礙權利金之確定（橘皮書標準案第40段）。著作權及鄰接權集體管理團體法第11條第2項規定：若無法就授權金達成協議，則當使用人向集體管理團體支付其同意之金額以及附保留向集體管理團體支付該團體要求之金額或為其利益提存，則視為取得使用授權。德國民法第315條第1項規定：當事人應提出之給付有疑問時，依據衡平估計定之。

⁶³ Regibeau /Rockett, *The Relationship between Intellectual Property Law and Competition Law: An Economic Approach*, in *THE INTERFACE BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND COMPETITION POLICY*, 532-533 (Steven Anderman ed., 2007).

與競爭的創新。畢竟經濟取向方法並不表示全球一致化，否則當然原則又會復辟。

三、經濟取向方法應著重之效果

更多的經濟取向方法意味著智財權專家需要更多的經濟知識⁶⁴，以評估特定智財權相關行為之促進競爭與反競爭效果。不過，評估時應著重何種效果？是歐洲法院重視的「有效競爭結構」（effective competition structure）⁶⁵？美國法院及歐盟執委會強調的「消費者損失」（consumer harm）？或德國馬普智財權及競爭法研究所另一位所長 Josef Drexl 所提倡的「消費者選擇」（consumer choice）⁶⁶？對於此一重大問題，當然尚待進一步深入研究，本文初步以為從維護有效競爭結構切入，對智財權人之干預最低，也最符合管制效率，而以減少損失及增加選擇表現的消費者福利，則是國家介入智財權與競爭法之管制時最佳與最後的績效量尺。

⁶⁴ Steve Anderman, *The New EC Competition Law Framework for Technology Transfer and IP Licensing*, in RESEARCH HANDBOOK ON INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 138 (Josef Drexl ed., 2008).

⁶⁵ Rupprecht Podszun, *Lizenzverweigerung- Ernstfall im Verhältnis von Kartell- und Immaterialgüterrecht*, in Peter Matousek/ Elisabeth Müller/Theodor Thanner (Hrsg.), *Jahrbuch Kartell- und Wettbewerbsrecht* 73 (2010).

⁶⁶ Josef Drexl, *Real Knowledge is to Know the Extent of One's Own Ignorance: On the Consumer Harm Approach in Innovation-related Competition Cases*, Max Planck Papers on Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No. 09-15, available at <http://ssrn.com/abstract=1517757>, last visited May 15, 2012.

參考文獻

一、中文

1. 王敏銓，美國之智慧財產權法與競爭法互動綜觀，全國律師，12卷1期，頁63-70，2008年1月。
2. 吳秀明，專利聯盟（Patent Pool）與公平法之聯合行為管制—以「飛利浦光碟案」中弔詭的競爭關係為核心（上），月旦法學雜誌，174期，頁120-135，2009年11月。
3. 吳秀明，專利聯盟（Patent Pool）與公平法之聯合行為管制—以「飛利浦光碟案」中弔詭的競爭關係為核心（下），月旦法學雜誌，175期，頁85-101，2009年12月。
4. 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，台大法學論叢，39卷3期，頁369-434，2010年9月。
5. 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—美國聯邦交易委員會In the Matter of Rambus, Inc.案之啓示，全國律師，12卷1期，頁27-39，2008年1月。
6. 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，月旦法學雜誌，87期，2002年8月，頁122-148。
7. 劉孔中，CD-R案公平法及專利強制授權相關爭議之解析與評釋，公平交易季刊，17卷1期，頁1-38，2009年1月。
8. 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，19卷3期，頁1-32，2011年7月。
9. 顏廷棟，日本獨占禁止法對於技術授權行為之規範—兼論對我國公平法規範之啓示，公平交易季刊，17卷3期，頁99-142，2009年7月。

二、外文

(一) 英文

1. Anderman, Steve D., *The New EC Competition Law Framework for Technology Transfer and IP Licensing*, in RESEARCH HANDBOOK ON INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 138 (Josef Drexl ed., 2008).
2. BELLAMY & CHILD, EUROPEAN COMMUNITY LAW OF COMPETITION, (6th ed., 2009).
3. Drexl, Josef, *Is There a “More Economic Approach” to Intellectual Property and Competition Law?*, in RESEARCH HANDBOOK ON INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 35 (Josef Drexl ed., 2008).
4. Drexl, Josef, Real Knowledge is to Know the Extent of One’s Own Ignorance: On the Consumer Harm Approach in Innovation-related Competition Cases, Max Planck Papers on Intellectual Property, Competition & Tax Law Research Paper Series No. 09-15 , available at <http://ssrn.com/abstract=1517757>.
5. Heath, Christopher, *The Interface between Competition Law and Intellectual Property in Japan*, in THE INTERFACE BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND COMPETITION POLICY 250 (Steven D. Anderman ed., 2007).
6. Homiller, Daniel P., *Patent Misuse in Patent Pool Licensing: From National Harrow to “The Nine NO-NOS” to Not Likely*, 7 DUKE L. & TECH REV. 1 (2006), available at <http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/2006dltr0007.html#37>.
7. Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Comments on the Draft Technology Transfer Block Exemption Regulation, 35 IIC (2004).
8. Peritz, Rudolf, *Competition Policy and IPRs in the USA*, in THE INTERFACE BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND COMPETITION POLICY 215 (Steven D. Anderman ed., 2007).
9. Regibeau /Rockett, *The Relationship between Intellectual Property Law and Competition Law: An Economic Approach*, in THE INTERFACE BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND COMPETITION POLICY, 532 (Steven D. Anderman ed., 2007).
10. Shibata, Junko, *Patent and Know-how Licenses under the Japanese Antimonopoly Act*, in RESEARCH HANDBOOK ON INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 201 (Josef Drexl ed., 2009).
11. TRITTON, G., INTELLECTUAL PROPERTY IN EUROPE (3rd ed., 2008).
12. Ullrich, Hans, *Patent Pools—Policy and Problems*, in RESEARCH HANDBOOK ON

INTELLECTUAL PROPERTY AND COMPETITION LAW 140 (Josef Drexl ed., 2008).

13. Wakui, Masako, *Standardization and Patent Pools in Japan*, in VALUING INTELLECTUAL PROPERTY IN JAPAN, BRITAIN AND THE UNITED STATES 81 (Ruth Taplin ed., 2004).
14. Wang, L. D., *Deviated, Unsound, and Self-Retreating: A Critical Assessment of Princo v. ITC en banc Decision* (forthcoming in 16 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 1, 2012).
15. Wang, Li-Dar, *Biomedical Upstream Patenting and Scientific Research: The Case for Compulsory Licenses Bearing Reach-through Royalties*, 10 YALE J.L. & TECH. 251 (2008).

(二) 德文

1. Hellebrand/Kaube/Falckenstein, *Lizenzsätze für technische Erfindungen*, 3. Aufl., 2006.
2. Hilty, R., *Renaissance der Zwanglizenzen im Urheberrecht?* GRUR 2009, Heft 7.
3. Podszun, Rupprecht, *Lizenzverweigerung- Ernstfall im Verhältnis von Kartell- und Immaterialgüterrecht*, in Peter Matousek/ Elisabeth Müller/Theodor Thanner (Hrsg.), *Jahrbuch Kartell- und Wettbewerbsrecht* 73 (2010).