

專題研討：瓶頸設施理論、專利強制授權與公平交易法

主講人：劉孔中教授(中央研究院法律所籌備處研究員、國防大學法研所兼任教授)

一、前言

若事業控制某項產業的關鍵設備，而其競爭對手事實上沒有能力重製或取得這項設備，一旦該事業在沒有正當理由的情形下拒絕以合理商業條件提供該設備給競爭對手，則可以想見會影響產業競爭的進行，因而產生市場是否被獨占或壟斷，或支配市場事業是否濫用其支配地位的疑問。處理此項疑問的學理說明，一般稱為「關鍵(樞紐)設備(施)理論」(The Essential Facilities Doctrine)或「瓶頸原則」(The Bottleneck Principle)。此項理論源自美國部份巡迴上訴法院關於反托拉斯法中休曼法第二條禁止實施獨占或獨占未遂的判決，而逐漸向外國擴散，並且在各國開放以往被管制的網路產業(例如電信)時廣為各國立法採用。若系爭關鍵設備為專利權，則專利權人拒絕授權專利權給其競爭對手使用，會產生專利法上是否應強制授權的問題，進而又衍生競爭法與智慧財產權法的界面問題¹。隨著國際競爭的白熱化，此項早已存在的老問題又以新的面向與能量，成為國際上熱烈討論與研究的題目。本文想探究美國、歐盟最新相關法制的發展，從而檢討我國實務，並嚐試建立一套理論架構。

二、瓶頸設施理論

(一)美國

美國第七巡迴上訴法院1983年MCI Communications Corp. v. AT&T Co.提出四個明確的要件：

1. 獨占事業控制關鍵設備；
2. 競爭對手事實上或從合理角度來看，沒有能力重製該關鍵設備；
3. 獨占事業拒絕該競爭對手使用該設備；
4. 獨占事業當時有能力提供該設備²。

在具備上述要件之情形下，若獨占事業拒絕該競爭對手使用該關鍵設備，則是不法的行為，因為獨占事業能借此種拒絕行為，將其獨占力量由一生產階段延伸到另一個階段，或由一個市場延伸到另一個市場³。但是此項理論迄今仍未被美國最高法院明確予以承認或拒絕⁴，至於常被學說認為是樞紐設施原則的概念啓蒙者的最高法院早期二個判決，U.S. v. Terminal Railroad Association of St. Louis 224 U.S. 383(1912) 及 Associated Press v. U.S. 326 U.S. 1(1945)⁵事實上主要涉及多家公司的聯合行為，並非單純一家獨占業者的行為，與純粹的關鍵設施理論的典型案例有別。而學說中經常討論的其他五件最高法院判決(即1927年Eastman Kodak Co. v. Southern Photo Materials Co., 1951年Lorain Journal Co., v. U.S., 1973年Otter Tail Power Co. v. U.S., 1985年Aspen Skiing Co. v. Aspen Highland Skiing Corp 及1992年Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.)雖然均是單一業者拒絕交易，而不涉及聯合行

¹ 劉孔中，公平法與智慧財產權法的衝突與調和，93年1月，月旦法學雜誌，104期，頁93-111。

² MCI Communications Corp. v. AT&T Co., 708 F. 2d 1080, 1132-33. (7th Cir., 1983).

³ MCI Communications Corp. v. AT&T Co., 708 F. 2d 1080, 1132-33 (7th Cir., 1983).

⁴ Herbert Hovenkamp, The Rationalization of Antitrust, Harvard Law Review 116 (2003), 933.

⁵ 見張長樹，〈樞紐設施原則之研究〉，國立政治大學法律學研究所博士論文，1999，頁57。

為，但是最高法院從未提過瓶頸設施理論。美國最高法院最多只在Aspen Skiing一案的最後一個腳註提到，「既然已有足夠證據支持下級法院判決，我們認為沒有必要討論“關鍵設施”理論的可能相關性⁶。」

關鍵設施理論在美國廣遭重量級學者的批評，例如哈佛學派大將Areeda 及 Hovenkamp即批評：「要求公司將其在上游的關鍵資材提供給其競爭對手，一般而言並不能幫助消費者，因為價格及產出量大致會不變，而競爭對手一旦享有分享獨占的權利時，就會降低其開發競爭性上游資材的誘因。」「強迫公司將其生產要素與競爭對手分享，是例外且非常的反拖拉斯救濟手段，會造成維護獨占的結果，經常會將被告的設施變成公共設施。」因此認為此項理論「只是用來描述獨占業者情境的一項綽號：獨占業者握有原告想要的東西。它不是一項獨立的分析工具，只是一個標籤」⁷、「既有害亦無必要，應予放棄」⁸。

面對此種質疑，接受瓶頸設施理論的聯邦法院亦不得不從嚴解釋此項理論，而將其適用範圍限制在被告因為控制系爭設施足以有效消滅下游市場競爭的情形。若被告只是因為控制系爭設施而擁有相當的優勢尚不能滿足此項要求；若原告或其他人在沒有接觸或使用系爭設備的條件下仍能取得市場占有率--縱使相當有限，原則上就無法援用瓶頸設施理論⁹。

以下進一步整理美國聯邦法院對MCI案所明確表達瓶頸設施理論四項要件的理解。

1. 控制關鍵設備

大致說來，美國法院對何謂關鍵設備設定極高門檻，最具代表性的是第九巡迴上訴法院在2003年Paladin Associates, Inc. v Montana Power Co.¹⁰一案重述該院在1991年Alaska Airlines Inc. v. United Airlines Inc (948 F. 2d 536, 544)的見解：

"只有在「若控制系爭設施，會具有消滅下游市場競爭的力量」之情形，才會認定該設施是“關鍵”。(A facility is "essential" only if control of the facility carries with it the power to eliminate competition in a downstream market.)

反之，若控制系爭設施只是阻礙而非消滅下游市場競爭，則該設施並非關鍵。在前述MCI一案及2002年Covad Communications判決¹¹，第七及第十一巡迴上訴法院均認為被告拒絕將其市話交換設備(即連接最終用戶及最接近該用戶之交換設備的所謂「市話迴路」)提供其競爭對手，俾後者提供長途電話或Digital Subscriber Line (DSL)網際網路接取服務，致後者無法向潛在用戶提供服務，因而被完全排除在相關下游市場之外，所以認為市話迴路是關鍵設施。反之，在Alaska Airlines, Inc v. United Airlines Inc 一案，第九巡迴上訴法院認為被告私有之電腦訂戶系統因為並未確實給予其“消滅下游空運市場”的力量，所以縱使被告可以此系統向其競爭收取可觀的訂票費用，該電腦訂戶系統仍非關鍵設備。在Paladin Associates一案第九巡迴上訴法院認為客戶仍從被告以外的供應來源取得天然氣，足以顯示被告無力消滅下游市場競爭。

2. 沒有能力重製該關鍵設備

同樣的，美國法院實務上對於此項要件的要求十分嚴格，若重製只是需花費昂貴或造成負擔，尚不充分，必須幾乎不可能重製，方符合本項要件。正如同第二巡迴上訴法院在1990年Twin Labs Inc v. Weider Health & Fitness(本案原、被告為健身補充營養品的競爭對手，原告另發行健身雜誌，市場占有率只有10%，被告亦由其100%控制的子公司發行二份健身雜誌，市場占有率高達66%，後該子公司拒

⁶ 472 U.S. 585,611.

⁷ Areeda/Hovenkamp, Antitrust Law (2nd. Ed. 2002), 771c, 176.

⁸ Areeda/Hovenkamp, id., 771b, at 171-173.

⁹ Gregory McCurdy, "Intellectual Property and Competition: Does the Essential Facilities Doctrine Shed Any New Light?", 2003 *E.I.P.R.* p.472.

¹⁰ 328 F.3d 1145, 1163.

¹¹ Covad Communications Co v. BellSouth Corp 299 F.3d 1272, 1284c (11th Cir. 2002)

絕繼續在其發行的健身雜誌刊登原告的廣告，原告以被告拒絕提供關鍵設備而企圖壟斷市場為由提起訴訟)一案先引用Areeda及Hovenkamp之見解(“將其分析限於「是自然獨佔、法律禁止重製或由公共補貼而幾乎不可能由私人興建的設施」)¹²，進而表示：

“原告必須證明所受到的不只是一些不方便或經濟損失，而是沒有可以取代該設備的替代設備”¹³。

準此，在成功證明滿足此項要件的MCI及Coved Communications案例中，原告均顯然無法從電信主管機關取得重製市話迴路之許可，因此幾乎不可能重製此項關鍵設施。

3. 拒絕競爭對手使用

除了直截了當拒絕與競爭對手交易或拒絕對其授權外，被告若以不公平合理條件提供其競爭對手使用該設備，亦構成拒絕提供使用¹⁴。“公平合理條件”此一用語雖然看起來涵蓋面廣泛，但是若只是原告接近、使用系爭設備的費用比被告來的高或較被告困難，尚不充分，原告必須進一步證明被告有某種惡意。因此在前述Alaska Airlines一案，被告向其競爭對手收取使用其電腦定票設備之費用並沒有高到會將後者排除在市場競爭之外—此可由原告繼續使用該系統得到證明—，故而不構成拒絕提供使用¹⁵。

4. 有能力提供該設備

第四巡迴上訴法院在1991年Laurel Sand & Gravel, Inc(生產砂石的公司) v. CSX Transportations, Inc(提供鐵路運輸服務的全國性鐵路公司)一案(原告要求被告同意原告僅承租其鐵軌而不承租其車廂)表示，所謂有能力提供系爭關鍵設備給其競爭對手使用，是應該在被告既有營業範圍內作衡量，而不能要求被告必須窮盡其全部可能性之後仍無法提供，才能證明其確實並無能力提供該設備¹⁶：

“被告是否有能力提供其鐵軌，並不能從被告作為鐵路公司所具有的全部可能性加以分析，而應該在其一般營運的範圍考量。並沒有證據顯示CSX有將其鐵軌出租給其他鐵路。在CSX一般營運的範圍—提供鐵路運輸服務—內將鐵軌出租給MMR(另一個原告)是不可行的。CSX為其拒絕提供鐵軌權表明了正當的商業理由，包括避免改變其與可為其帶來利潤之線路關係...避免將其轉變成“收租者”(即只收租金，而不提供鐵路運輸服務—作者說明)。要求作為運輸服務提供者的CSX單獨授予鐵軌權是不可行的”

(二) 歐盟

整體而言，歐盟執行委員會(以下簡稱執委會)自上世紀90時年代開始廣泛採取瓶頸設施理論，以認定支配市場事業是否濫用其支配地位因而違反歐洲條約第八十二條(相當於我國公平法第十條)。相形之下，歐洲法院迄今並未直接言此項理論，而一直只在支配企業濫用支配地位的架構下討論其若拒絕交易或拒絕授權的法律評價，並且發展出與上述美國聯邦巡迴上訴法院極為近似的見解¹⁷，亦即要求拒絕交易或拒絕授權必須足以消滅次級市場的競爭，才可能違法(在美國是違反休曼法第二條¹⁸，在歐盟則違反歐洲條約第八十二條)。

1. 執委會見解

歐盟執委會在1990年代一系列關於運輸基礎設施的案件中引進瓶頸設施理論作為一項分析工具。它首度在1992年B&I Line plc v. Sealink Harbours Ltd. and Sealink

¹² Twin Labs Inc v Weider Health & Fitness 900 F. 2d 566, 569.

¹³ Twin Labs Inc v Weider Health & Fitness, *ibid*, at 570.

¹⁴ Covad Communications, *ibid*, at 1287.

¹⁵ Alaska Airlines, *ibid*, at 498.

¹⁶ Laurel Sand & Gravel, Inc v. CSX Transportation, Inc 924 F. 2d 539, 545.

¹⁷ McCurdy, *ibid.*, at 81.

¹⁸ 就此部分詳請見劉孔中，《公平交易法》，臺北：元照，2003年10月，頁43以下。

Stena Ltd.一案的假處分裁定中使用“關鍵設施”一詞，並且表示：

“既擁有或控制且自行使用關鍵設施—亦即其競爭對手若無法接近使用系爭設備或基礎設施，就無法提供服務給其他客戶—的支配事業，若拒絕他人接近使用該設施，或僅以較其自己提供服務不利的條件同意其競爭對手接近使用該設施，因而使得其競爭對手處於競爭劣勢，違反第八十六條(即現行第八十二條—作者說明)¹⁹”

執委會更在1998年電信接取通知(Access Notice)將關鍵設施理論在電信領域理論化及一般化：

“在依據競爭法決定是否應命令提供接取時，應考慮支配市場事業違反其不得差別待遇的義務或應考慮下列全體要素：

(a)接取系爭設備對公司在相關市場競爭是關鍵的，因此此處核心的議題是何謂關鍵。若請求接取的公司能因獲得接取而占到較有利的位置，尚不充分(能使「接取」成為關鍵—作者為便於讀者理解所加說明)。必須拒絕接取導致計劃中的活動變得不可能或嚴重且無法避免的不經濟²⁰(，才能使「接取」成為關鍵—作者為便於讀者理解所加說明)。”

2. 歐洲法院的見解

1995 Magil案

本案為歐洲法院首度處理智慧財產權人拒絕授權他人使用其智慧財產是否違反歐洲條約第八十二條關於支配市場事業不得濫用市場地位之禁令。位於都柏林的Magil電視指南公司於1980年代中期原本計劃在英國愛爾蘭及北愛爾蘭出版發行涵蓋二地當時所有無線電視台(即RTE、ITV及BBC)節目的電視指南週刊。當時，RTE另外設立一家公司ITP專門出版關於RTE節目的電視週刊；此外，ITP、RTE及BBC均應日報及定期報紙之請求免費提供其節目表供每日天刊載(若次日為假日，則可刊載連續二天的節目)，並准許其刊載每週節目的“精華”。Magil於1986年4月4日向執委會檢舉ITR、RTE及BBC因為拒絕授權刊載其每週節目表而濫用其支配市場地位。執委會在1998年12月21日作成處分，認定被檢舉人確實違反歐洲條約第八十六條(現為第八十二條)，因而命令被檢舉人在第三人提出請求時應無歧視地提供其每週節目表供該第三人使用及重製。

(三) 德國

德國限制競爭防止法在1999年修正時將支配市場企業提供網路或其他基礎設施之義務寫入第十九條第四項第四款：

(四) 我國

關鍵設施理論並非美國反托拉斯法上已確立的原則瓶頸設施理論²¹，縱使接受瓶頸設施理論的聯邦巡迴上訴法院亦從嚴解釋此項理論，而歐洲法院並未使用瓶頸設施理論一詞，並且只在支配市場事業若拒絕提供將阻礙新產品誕生、欠缺正當理由、足以排除次級市場任何競爭，才會認定是濫用支配市場力量，已如前述。公平會「公平交易法對四C²²事業跨業經營行為之規範說明」五(一)逕行援用聯邦巡迴上訴法院的關鍵設施理論，並且無條件、未附理由地表示：「具有獨占地位之四C事業，倘無正當理由，拒絕其競爭者使用樞紐設施、中止提供樞紐設施，或以差別供應將樞紐設施提供予其競爭者，而有限制競爭或妨礙公平競爭情形者，涉有違反公平交易法第十條規定之虞」²³，在法理上顯然缺妥當性。

¹⁹ Case IV/34. 174[1992]5 C.M.L.R. 255.

²⁰ 引自 Pierre Larouche, Competition Law and regulation in European Telecommunications, Hart Publishing (2000), 166。

²¹ Larouche, ibid., 178.

²² 四 C 是指電信 (Telecommunication)、有線電視 (Cable TV)、電腦網路 (Computer Network)、電子商務 (E-Commerce)。

²³ 「關於「樞紐設施」，參考美國法院判決 (MCI Communications Corp. v. AT&T, 708 F. 2d 1081, 1132(7th Cir.), cert.

固然司法院釋字第580號(民國93年07月09日)表示：為求資源之合理分配，國家自得於不違反憲法第二十三條比例原則之範圍內，以法律限制人民締約之自由，進而限制人民之財產權，但必須不違反比例原則並以法律為手段²⁴，然而公平會前述規範說明並非法律，而且明顯不符比例原則，故以此限制具有獨占地位之四C事業之契約自由，牴觸憲法於第十五條保障人民之財產權。

不過，電信法第三十一條則是以法律為手段明定第一類電信事業有提供瓶頸所在設施之義務：

第一類電信事業從事其固定通信網路管線基礎設施之建設時，於通信網路瓶頸所在設施，得向瓶頸所在設施之第一類電信事業請求有償共用管線基礎設施。前項共用管線基礎設施之請求，被請求之業者無正當理由不得拒絕之。

交通部於八十九年七月十二日以交郵八十九字第0四四三一九號公告，公告通信網路瓶頸所在設施項目如下：1、橋樑，2、隧道，3、用戶大樓引進管，4、電信室。

三、專利強制授權

(一) 國際趨勢

專利強制授權是調和專利權人私益與技術相關公益的手段，並不是落後或開發中才有專利強制授權制度，在一九九〇年代全球共有一百個左右的國家有此類制度，而且先進國家亦不乏大量使用強制授權的例子，即使美國專利法雖然沒有強制授權的規定，但是聯邦法院在上世紀曾經廣泛使用強制授權矯正專利濫用（雖然自一九八八年以後已減少使用）、聯邦交易委員會在針對結合的同意命令中大量採行強制授權、國防部更經常強制徵收國防相關的專利。在國際競爭日益激烈之際，專利強制授權更可能攸關國內產業發展，比如加拿大在一九六九年至一九九二年之間總共針對藥品專利發出613件強制授權²⁵。

(二) 理論與實務之探討

我國雖然早於三十三年三月二十九日專利法第六十七條即有明定專利強制授權，但一如著作權法上強制翻譯規定，以往只是備而不用。近年才因為國內光碟片業者與國外專利權人就專利授權金發生爭執引爆激烈戰火，由公平交易法轉戰專利權法，才出現第一件申請專利強制授權的案件，也就是國碩科技工業股份有限公司(以下稱申請人)於民國九十一年七月三十日依修正前專利法第七十八條第一項規定(現行專利法第七十六條第一項)申請特許實施荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司(以下稱相對人)在

Denied, 464 U. S. 891(1983)) 及世界貿易組織(WTO)「電信服務業諮商」參考文件，係指符合以下要件的設施：

1. 該設施係由獨占事業所控制。
2. 競爭者無法於短期內以經濟合理的方式複製該設施。
3. 競爭者倘無法使用該設施，即無法與設施之控制者競爭。
4. 設施之控制者有能力提供該設施給競爭者。

由於競爭者倘無法使用樞紐設施，即無法與控制該樞紐設施者競爭，因此控制樞紐設施之事業，可取得阻礙或排除競爭者之能力，尤其當四C事業進行整合服務時，很可能利用所掌握之樞紐設施，阻礙其他事業參與競爭。是以，具有獨占地位之四C事業，倘無正當理由，拒絕其競爭者使用樞紐設施、中止提供樞紐設施，或以差別供應將樞紐設施提供予其競爭者，而有限制競爭或妨礙公平競爭情形者，涉有違反公平交易法第十條規定之虞。」

²⁴ 「基於個人之人格發展自由，個人得自由決定其生活資源之使用、收益及處分，因而得自由與他人為生活資源之交換，是憲法於第十五條保障人民之財產權，於第二十二條保障人民之契約自由。惟因個人生活技能強弱有別，可能導致整體社會生活資源分配過度不均，為求資源之合理分配，國家自得於不違反憲法第二十三條比例原則之範圍內，以法律限制人民締約之自由，進而限制人民之財產權。」 「憲法第一百四十三條第四項扶植自耕農之農地使用政策，以及憲法第一百五十三條第一項改良農民生活之基本國策，均係為合理分配農業資源而制定。中華民國四十年六月七日制定公布之耕地三七五減租條例，旨在秉承上開憲法意旨，為三十八年已開始實施之三七五減租政策提供法律依據，並確保實施該政策所獲致之初步成果。其藉由限制地租、嚴格限制耕地出租人終止耕地租約及收回耕地之條件，重新建構耕地承租人與出租人之農業產業關係，俾合理分配農業資源並奠定國家經濟發展方向，立法目的尚屬正當。」

²⁵ Jerome Reichman, Non-Voluntary Licensing of Patented Inventions, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper No. 5 (2003), 19.

我國申請核准之第77100278號、第76100412號、第77108160號、第77103928號及第78109833號共五件專利權案。此項申請案由於是國內第一件，註定會是往後案件的重要參考指標，所以值得國人特別重視。

1. 智慧局見解

- (1) 申請人在申請特許實施之前，已經自行實施系爭專利，並不因此喪失依修正前專利法第七十八條第一項申請特許實施之當事人適格。

「按所謂當事人適格，乃指在訴訟上就訴訟標的之特定權利或法律關係，得為當事人而實施訴訟，具有受本案判決之資格者而言。當事人是否適格，係就形式上認定為訴訟標的之法律關係，應在何特定當事人間予以解決，方屬適當而具有法律上之意義，與為訴訟標的之法律關係存否，尚屬有間。是在給付之訴，原則上祇須主張自己為給付請求權人，對於其主張為義務人提起，即為當事人適格，至是否確為權利人或義務人，乃為訴訟標的法律關係之要件是否具備，及實體上有無理由之問題，並非當事人適格之欠缺等語，有最高法院八十五年台上字第二七八八號及八十五年台上字第一〇五四號民事判決可資參照。本件申請人申請特許實施，參照前開判決之意旨，係指申請人就其請求之法律關係得為當事人而提出請求，具有接受本局處分之資格者而言，因此，祇須申請人主張自己為依法得申請特許實施之人，且係對於其主張之專利權人提起，即具有當事人適格。」

- (2) 申請人在申請特許實施之前，已經自行實施系爭專利，其依修正前專利法第七十八條第一項申請特許實施，未超出TRIPS第三十一條所揭櫫之原則

「TRIPS第三十一條(b)款之規定，與本件申請人所主張修正前專利法第七十八條第一項之要件最為攸關者應為：“such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time”，其中之“prior to such use”究竟應如何認定？尤其“such use”一語究竟何所指？

按TRIPS第三十一條(b)款(開頭規定一作者為便於讀者理解所加說明)“Other Use Without Authorization of the Right Holder”，亦即「不需經權利人授權之其他使用」，其內容規定之用語：“Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:”，並於註腳中說明此所稱之“other use” refers to use other than that allowed under Article 30, 亦即是指第三十條(有關專利權利例外之規定)以外之其他使用而言。因此第三十一條(b)款所稱之“such use”，應該就是指此所稱之“other use”，亦即指本條之“other use without authorization of the right holder”，也就是指特許實施之使用而言。由此可知，TRIPS第三十一條(b)款所規定之內容，應係指：「在特許實施使用之前」，曾經以合理之商業條件與專利所有權人協商授權，而無法達成協議授權。而非指任何使用之前，或如相對人所主張之：「在使用系爭專利之前」，曾經以合理之商業條件與專利所有權人協商授權，而無法達成協議授權。因此只要在申請特許實施之前，曾經以合理之商業條件與專利所有權人協商授權即可，至於在協商授權之前，是否曾經使用系爭專利，並非所問。· · ·本件若採相對人之主張，即申請人須在「使用系爭專利之前」以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權，始能適用本條項之規定，則無異在法條文義所定要件之外，另行增加對於申請人申請之限制，此等主張顯與法律文義解釋不符。特許實施制度之目的，並不在於對協商授權之前就已經使用該專利者之一種懲罰，或剝奪其申請特許實施之資格。

- (3) 合理之商業條件應當是請求特許實施之申請人可以承受，並可以現實支付的條件

「合理商業條件」乃屬一不確定之法律概念，而難有一固定之定義，尤其商業條件包括的範圍甚廣，舉凡授權之範圍、區域、授權時間之長短、技術獲利能力、技術品牌知名度、同業競爭之狀況等等，均可為商業條件，因此所謂合理之商業條件，應綜合考量專利年限、專利產品的市場前景以及社會公共效益等因素，且應當是請求特許實施之申請人可以承受，並可以現實支付的條件。·本件CD-R光碟片授權金之爭議，衡諸法規文義、立法目的及該項技術於全球運作等情形觀之，應認為所提出之商業條件若以客觀第三人角度觀之，非顯違反相關技術市場之情況，且立於契約雙方當事人角度觀之仍有進一步磋商可能者，即可該當。··

參諸台灣經濟研究院整理有關CD-R光碟片出廠價逐年之情況，CD-R出廠價自八十六年截至九十二年上半年止，已由每片五美元降至每片零點一九美元。反觀相對人權利金所採行之計算方式，在市場價格彈性空間變動幅度如此大之情況下，相對人仍維持以固定金額計算權利金之方式，顯不合理，此點亦為美國國際貿易委員會決議及公平會之決定所支持。再參照主導我國工業政策主管機關經濟部工業局九十二年三月十二日工電字第○九二○○○六九四八○號函略以：「電子產業之權利金大多在百分之二至百分之十五之間，目前CD-R之權利金確屬偏高」等語，足見相對人所定權利金計價方式應有進一步合理討論空間，準此，申請人請求與相對人進一步協商以特定價格之百分比作為權利金計算基礎，即難認係不合理之商業條件。

- (4) 至於所謂相當期間，應依一般社會觀念衡量之

至於所謂相當期間，應依一般社會觀念衡量之，非僅以申請人或相對人單方所稱之長短為度。·至於申請人與相對人間是否在相當期間內仍不能達成授權協議一節，依申請人之主張，其於九十年三月至四月間，已三次致函予相對人表達其欲以相關條件協議之意願，同時申請人申請理由中所主張其於九十年六月至九十一年四月間與相對人協商之情況，亦為相對人所不否認，從而自九十年三月至九十一年四月間，雙方協談磋商之時間，已逾一年，仍然無法達成協議，其磋商之期間應可認為相當。

- (5) 在必要時對智慧財產權之內容加以限制，以維護公共利益或避免權利被濫用，亦屬於智慧財產權制度核心價值之一部分，此亦為TRIPS規範特許實施制度之目的所在

本件特許實施申請案所應考量者，即在於如何促使技術權利擁有者與技術利用者互相調和受益以促進我國產業之繼續發展。亦即，應考量從專利制度保護私權之目的與利用人之需用性在二者之間找出一個合理之平衡點。本件相對人所提供之權利金計算方式既經多方認定不合理有檢討調整之必要已如前述，則申請人以此為由依法申請特許實施，應符合專利法特許實施制度之立法本旨。

- (6) 智慧局審定准許申請人實施系爭五項專利權至系爭五項專利權期間屆至為止，而五項特許實施之範圍以供應中華民國國內市場需要為主。

2. 本文見解

本文對智慧局的見解及認真說理的態度表示高度讚許，並認同其對合理商業條件、相當期間及特許實施制度本質的界說。以下提出一些補充及不同的意見。

- (1) 特許實施與國內產業的發展

台灣光碟片產業不僅是重要資訊產業之一，同時也位居世界光碟片產業牛耳之地位，2002年產值高達550億新台幣，在世界市場佔有率超過80%。光碟片生產廠商提供了數以仟計之就業機會，並創造出金額龐大之所得效果。同時，上、下游關連產業，例如上游之塑膠料、膠劑、染料及石墨等產業，下游

之經銷商、通路商和資訊、娛樂及媒體應用廠商，皆與光碟片製造業產生緊密之關係。因此，光碟片之衍生價值對於國內產業之發展貢獻鉅大。但是是否因此就可如智慧局所言「本件特許實施申請案所應考量者，即在於如何促使技術權利擁有者與技術利用者互相調和受益以促進我國產業之繼續發展」？對此，我們抱持肯定的見解，因為專利等智慧財產權的本質是帶有高度公共政策考量的，並非神聖不可侵犯之人格的具體表現，也不是不容限制的絕對權利。誠如世界貿易組織TRIPS協議前言所稱：「各會員國承認國內智慧財產保護制度的基礎公共政策目標，包括發展目標及技術目標。」以及TRIPS協議第七條所揭諸的目標：

「智慧財產權的保護應有助於提升技術的創新及技術的移轉與擴散，以及技術生產者與使用者的共同利益，並且應採行有益於社會及經濟福利的方式，並有助於權利與義務的平衡。」

「公共政策目標」以及「技術生產者與使用者的共同利益」落實在專利上就以強制授權為典型代表：以授予技術使用者使用專利權之手段，促進技術的移轉與擴散、國內技術及產業之進步發展，並同時給予技術生產者適當之補償金，以尊重其權利。因此在考慮是否准許特許實施時，對國內產業發展的影響自然是應該考慮的因素之一。

(2) 「在使用之前」的解釋

現行專利法第七十八條第一項(：「為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。但就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限。」)僅要求申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權，就可以申請特許實施，並未要求申請人必須「在使用之前」先進行合理商業談判，不足以保護專利權人，明顯違反TRIPS第三十一條第二款。不過，當事人若原本已有授權關係、被授權人已使用系爭專利，而在續約談判時雙方對新約之權利金無法達成協議，則被授權人是否必須先暫停使用系爭專利及生產製造，才能符合TRIPS第三十一條第二款之要求？對此，國際上並無討論亦無共識，但是考慮到被授權人已有重大沈沒成本之投入，以及被授權人如果不能成功取得強制授權仍必須支付授權人要求之權利金，似乎沒有必要嚴格要求被授權人是否必須先暫停使用系爭專利及生產製造，才能申請強制授權。

(3) 現行專利法第七十六條第二項規定的檢討

現行專利法第七十六條第二項(：「專利權人有不公平競爭之情事經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定，雖無前項之情形，專利專責機關亦得依申請，特許該申請人實施專利權。」)有引人錯誤及不合理之處。因為一般人會認為其所謂「無前項之情形」只否定第一項前段之要件，亦即不需要「為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」，但是事實上，TRIPS第三十一條第十一款不僅否定此等要件，而且也排除「實施應以供應國內市場需要為主」、「就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限」之限制，換言之，可不限於供應國內市場需要為主，半導體技術特許實施亦不必是增進公益之非營利使用；至於要求專利權人不公平競爭之情事必須經法院判決或公平會處分確定，既非TRIPS第三十一條第十一款所明文要求，亦顯不合理，因為法院判決或公平會處分可能要費時數年才能確定，但是申請人卻不一定有能力等上數年再申請特許實施。這些都是未來專利法修法時應加以改正之處。

(4) 可以鼓勵或引導業者「聯合輸入」

然而強制授權確實是把兩刃劍，在規制及運用上需要縝密的利益衡量。一個比較和緩的替代手段是公平法第十四條但書所允許的「聯合輸入」(：「為加強貿易效能，而就國外商品之輸入採取共同行為」)，可以鼓勵或引導業者透過產業公、協會之組織運作，與國外專利技術擁有廠商進行團體協商。此際宜鼓勵廠商採取淨售價之一定比例計算技術權利金，而非固定之金額，因為台灣廠商之競爭優勢在於低成本之大量製造技術，必定會帶動淨售價大幅下跌，若以固定金額計算技術權利金，必陷於不利之處境。被授權人經由聯合輸入形成較大談判力量，才比較容易得到比較合理之技術使用授權費。鑑諸行政院公平交易委員會以往對聯合行為的許可實務，此種聯合行為要得到該會許可，應該不會有困難。如此可避免政府直接介入私權利的角力。

(5) 其他已與相對人締結自願授權契約者可否比照？

(6) 如果申請人與相對人就補償金計算陷入僵局，智慧財產局被迫核定特許實施權人應給與專利權人適當之補償金時，將面臨應採何種計算方法的難題。對於僅能供一個事業使用之樞紐設施(例如鐵路)的合理租金，經濟學是依所謂「有效因素訂價法」(Efficient Component-Pricing Rule)而非「邊際成本訂價法」訂定，以避免造成參進不足或過度參進的問題，「有效因素訂價法」，簡單的說，就是以樞紐設施所有人提供每單位的樞紐設施所需的直接增置成本(direct per-unit incremental cost)及機會成本，作為樞紐設施所有人提供每單位的樞紐設施的合理對價，如此可以確保是由最有效率的事業來擔任供應樞紐設施的任務¹，免得樞紐設施所有人及租用人之間產生無效率的交叉補貼。但是此原則並不適合套用到因為專利而成為獨占的情形，因為專利權可同時供無數人使用，並無排他性(non-rivalry)，因此提供每單位的樞紐設施，所生的直接增置成本及機會成本均等於零。此時智慧局可能只有使用「姆指原則」(rule of thumb)，以一般市場行情作標竿(benchmark)一途。接著智慧局必須遵循TRIPS第三十一條第八款，考慮此種授權的經濟價值，以及當專利權人違反托拉斯法時，進一步依照TRIPS第三十一條第十一款視矯正此種托拉斯行為的需要調整補償金。

(7) 強制授權之申請不宜由智慧局審定，應該由法院直接審理

四、公平交易法

(一) 不當維持授權金價格，違反公平法第十條第二款規定

在公平會實務上曾經認定荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司、日本新力股份有限公司及日商太陽誘電股份有限公司(構成獨占事業)利用聯合授權方式，取得CD-R光碟片技術市場獨占地位，在市場情事顯著變更情況下，繼續維持其原授權金的計價方式，不當維持授權金價格，違反公平法第十條第二款規定。公平會認定的理由是：

按飛利浦公司以『淨銷售價格3%或日幣十圓中，以較高者為準。』作為權利金之計算方式，依據工研院經資中心資料，八十五年全球CD-R光碟片的平均出廠價格尚可達每片七美元，八十九年平均每片CD-R光碟片將低於零點五美元，以全球CD-R市場規模發展趨勢觀察，全球CD-R市場規模，以遠超出預期的大幅成長下，全球出貨量從八十六年的一億八千二百萬片，擴大到八十九年的四十一億五千七百萬片，成長超出二十倍；倘以我國廠商的出貨量，八十六年為六千零五萬片，擴大為八十九年的三十五億八千七百萬片，則成長近六十倍。是假設飛利浦公司預估回收相關研發成本，係以八十六年全球CD-R光碟片出貨量的淨銷售價格百分之三，或每片日幣十圓較高者計算的話，則因CD-R出貨量以遠超出預期的大幅成長下，而在所有製造銷售CD-R的廠商，均必須取得被處分人等對於系爭專利技術之授權，並簽立合約支付其權利金的情況下，其

¹ 見 Baumol/Sidak, The Pricing of Inputs Sold to Competitors, 178.

八十九年度飛利浦公司的權利金收益，估計為八十六年度的二十至六十倍，故渠等三家事業因而獲得利益，恐遠超出原來預期數額。

復若以CD-R光碟片淨銷售價格與權利金金額的比例計算，在CD-R光碟片價格大幅下跌的情況下，其權利金金額倘仍維持每片十日圓計算，如以目前平均出廠價格每片美金零點五元（現折算約五十六日圓）為準，將達到出廠價格的百分之十七·八，遠超過被授權人可以負擔的範圍，而被授權人屢次向被處分人等反映亦均未能獲得善意回應，使授權金金額無法做即時有效之變更並反映正常之市場需求。

綜上，被處分人等在CD-R光碟片技術市場，利用聯合授權方式，取得CD-R光碟片技術市場之獨占地位，在全球CD-R市場規模遠超出預期的大幅成長之市場顯著情事變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，及繼續維持其原授權金之計價方式，未能做有效之變更，以因應市場需求，違反公平交易法第十條第二款有關獨占事業禁制行為之規定。

其實本案就被處分人在CD-R光碟片技術市場之獨占地位，以及日商太陽誘電公司在全球十大CD-R廠商中排名第三名，而與其在我國被授權人在下游市場(即CD-R)有競爭關係而言，本案應該可以援用關鍵設備理論：被處分人所掌握的是關鍵設備，雖然名義上並未拒絕授權，但要求令人怯步的價格(prohibitive price，在本案權利金高達出廠價格的百分之十七·八)，等於是拒絕授權，因而排除同時是其競爭對手的交易相對人無法參與市場競爭，形成一種封鎖競爭式的濫用獨占力量。此外，經公平會認定其聯合行為違法後，前述特許實施案申請人國碩科技工業股份有限公司申與日商太陽誘電公司完成相關專利授權，日商太陽誘電公司同意每片授權產品收取低於淨銷售價格2%權利金(按CD-R產品問市，太陽誘電公司是最大貢獻者)，益發突顯本案被處分人當初要求如此高昂權利金，是濫用獨占力量的行為。

(二)未充分揭露授權協議的資訊、限制爭執授權專利，違反公平交易法第十條第四款規定公平會在上述飛利浦案進一步認定飛利浦等公司憑恃在系爭CD-R光碟片技術市場優勢地位，未充分揭露授權協議的資訊，以及限制爭執授權專利有效性，是濫用市場地位的行為，其理由如下：

案經本會針對國內十三家主要生產CD-R廠商進行問卷調查結果，均認為飛利浦公司在洽談授權合約時，未充分提供相關交易資訊、資料或文件，對於飛利浦公司提供交易資訊不透明、不清楚之處，十二家中有六家勾選「授權條件及授權範圍」；有九家勾選「專利清單內容」；十一家勾選「生產該可錄式光碟產品與授權專利間之必要性及關聯性說明」；十一家勾選「侵害擬授權專利之內容」；十家勾選「飛利浦公司、日本新力及太陽誘電各自擁有之專利項目」。另外，國內廠商委任與飛利浦公司進行商協的亞太公司亦證稱，飛利浦公司對於擬被授權人所提問題，並未有具體回覆，僅傳真部分專利清單，實際上並未清楚揭露授權專利的資料，有關在網路上雖可查詢專利的內容，但日本專利只能查到簡要說明，且不能證明何處侵害其專利，以及授權專利與橘皮書規格之相容關係，另外，各專利在各國的對應關係，即專利家屬，亦無法從網路上查詢得到，必須付出相當成本，飛利浦公司主張可輕易按圖索驥，透過電腦資料庫或網際網路獲悉授權專利之詳細資料，其說詞顯不合理。復經參照系爭專利授權合約第一·0九條之規定，飛利浦公司所授權專利內容及範圍，應包括附表B1至B5所示與可錄式光磁碟產品之相關專利清單，惟該附表專利清單B1至B5約有一百零九件專利，卻僅載明系爭專利於美國及日本之專利號碼及技術名稱，其中B4至B5部分之專利有效期間更付諸闕如。復查被處分人等迄今僅分別就其中少數專利內容提出說明；對於系爭授權專利與授權產品間的必要性疑慮，亦未提供詳實說明或證明，有關授權合約中所包括之專利與該標準規格，即與橘皮書之對應關係，及飛利浦公司、日本新力及太陽誘電各自擁有之專利數目，迄今仍未提出完整說明，是飛利浦公司等公司並未詳細告知被授權廠商相關專利之內容、範圍及有效期限等重要交易資訊內容，洵堪認定。

飛利浦公司於致國內光碟製造廠商信函中，要求該等廠商必須撤回舉發飛利浦公司專利無效的行為，作為和解之條款及條件，始能簽署系爭可錄式光碟產品授權合約，並撤回對該等廠商的刑事告訴。飛利浦公司並不否認上述行為，惟辯稱和解係在求一次解決雙方當事人間有關本案紛爭所生之各項訟累，飛利浦公司縱或作出前開要求，亦屬行使專利權之正當行為。惟查被授權人給付權利金，當然要以取得合法有效的專利為目的，倘專利權有瑕疵，被授權人即有權利爭執其有效性，授權人不應強求被授權人接受此種限制約款的拘束，有關和解的約定條款，應在專利權合法行使範圍內為之，亦即，倘該被授權人已願意簽署系爭授權合約，惟僅質疑部分專利係屬無效，授權人要難據此限制其爭執該專利的有效性，飛利浦公司辯稱為行使專利權的正當行為，顯有誤認。復查被處分人等三家公司對系爭可錄式光碟專利技術「聯合授權」行為，係由飛利浦公司以獨家授權方式，代表日本新力及太陽誘電與被授權廠商簽訂系爭標準授權合約，飛利浦公司在系爭授權協議索取權利金談判過程中，憑恃於系爭CD-R光碟片技術市場之優勢地位，挾日本新力及太陽誘電之名，拒絕提供被授權人有關授權專利詳實的內容、範圍或專利有效期限等重要交易資訊，即逕行要求被授權人簽訂系爭授權合約及進行權利金之追索；並在系爭專利技術授權協議中要求被授權人必須撤回系爭專利無效之舉發，始得簽署系爭授權合約，飛利浦公司顯係憑恃其市場優勢地位，迫使被授權人接受授權協議，對於系爭技術市場，已有濫用市場地位之行為，核屬違反公平交易法第十條第四款規定。

事實上，日商新力公司在事後國碩科技工業股份有限公司申請特許實施案承認其在台灣並無生產CD-R必用之專利，而不再收取權利金，可證明其與飛利浦公司及太陽誘電共同來台收取專利授權金，確實是藉專利庫而企圖混水摸魚。

我國產業向以製造能力稱著全球，產製產品的技術層次與投入不斷提高，與先進國家的競爭差距日益縮小，因而引起國際上技術領先並早已作好專利佈局(佈滿專利地雷以阻斷追兵)的外國專利權人來台索取權利金。然而外國專利權人來台索取權利金時，採取各種不公平競爭手段(例如差別收取專利權利金、搭售專利權、專利權的項目、內容及權利金計算方式不明、回溯或為專利權已屆滿的專利追索權利金、以美國關稅法第三三七條擋關措施威脅作為談判籌碼、要求撤回公平法檢舉案、不得爭執授權專利有效性)，時有所聞，國內廠商面對此種不對稱、不透明或不公平情事，十年來除了不斷向公平會檢舉(公平會也多次與外國專利權人就如何收取權利金達成行政和解)，迫於生計亦不得不接受。本文認為，因為交易環境的健全可避免國內廠家盲目給付權利金後獲利空間被壓縮而乾脆走入地下化、倒閉或外移、外國專利權人能輕而易舉使專利權授權資訊完整而透明、外國專利權人只是索取權利金並未對國內廠商提供技術協助、打消原本不應授與的專利權符合專利制度的本旨，所以公平會在此有介入規整的正當公益考慮。

五、專利濫用

巴黎公約在1925年海牙修正會議時增加第五條A項第二款規定，授權會員國制訂強制授權以防止權利濫用：「本聯盟會員國得立法採行強制授權，以防止專利專屬權之濫用，例如不實施。」而世界貿易組織TRIPS協議第八條第二項亦點出智慧財產權可能被濫用，因此可能需要以符合本協議規定的適當措施加以防範。為防範專利被濫用，學說及實務建構所謂專利濫用理論 (patent misuse)。

荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司在被台灣公平交易委員會處分後，繼續將戰線擴大到美國，而由其美國子公司在2002年向美國國際貿易委員會檢舉國碩科技工業股份有限公司違反關稅法第337條，後者則以飛利浦專利濫用作為抗辯。美國國際貿易委員會行政法官於2003年10月完成初步決定(調查編號337-TA-474)並於事後獲得該委員會的確認。美國國際貿易委員會認定系爭專利庫無法執行：飛利浦一方面構成當然專利濫用 (per se misuse)，因為其確實「以必然或幾乎必然限制系爭技術競爭」的方式「威脅到我們以自由市場為主

之經濟的適當運作」²；另一方面從合理原則而論飛利浦亦構成專利濫用，因為系爭專利庫不合理限制系爭專利技術在美國市場的授權交易³。飛利浦現在對於每片CD-R所收取的六美分包裹授權金額，相當於每片光碟銷售價格的40%。依據被告專家證人檢驗在資料儲存產業所收取之授權金額合理與否的標準，飛利浦對於CD-R/RW專利包裹授權所收取的權利金，已經明顯使得必須支付該包裹授權金之業者，無法繼續在該產業生存。飛利浦及其授權夥伴設定之定額權利金最妨礙競爭之處在於其權利金金額之決定相當任意專斷。飛利浦選擇每片最低金額之計價方式，並無經濟理論或理由支持。如權利金非採最低額授權金額而為採銷售價額百分比方式來計算而容許被授權人取得合理之盈餘，飛利浦及其授權夥伴之權利金收入將隨著CD-R/RW銷售量成長而增加，縮減而減少，廠商不會因為包裹授權高額之權利金數額成本壓縮而造成被迫離開市場之結果。

六、展望未來

對於習慣於傳統法律三段論的人而言，最要緊的是構成要件明確的大前題，以及由此可憑形式推論就得出明確個案判決的所謂法律安定性。在此種本質上即帶有過度簡化缺陷的操作公式下，法律或權利被放在靜態的存在中，但是此種原本只是為了便於言說所作的暫時「停格」，在真實的法律生活中幾乎不存在，一種永恆的動態無寧才是實在的真實。公平法與智慧財產權在靜態的觀察下，自然多有磨擦，但是若動態的看來，智慧財產權不是自立於公平法以外的異物，而是其組成元素、賴以運作而且也必須考慮的因素，二者如影隨形、難分難捨，只能在具體個案考量整體的法律與經濟關聯後定其分寸。明乎此，我們就不會期待機械式的、形式的明確性或安定性，而是滿足於個案中實現的動態平衡。

在前述動態平衡下，真正具決定性的是一種價值傾向：是較傾向競爭（pro-competition）還是較傾向於智慧財產權。從美國七十年代專利法弱、反托拉斯法強，到九十年代變成專利法強、反托拉斯法弱⁴，及歐盟從一九八四年專利授權集體豁免規定、一九八八年營業祕密授權集體豁免規定到一九九六年的技術移轉集體豁免規定不斷放寬豁免條件的發展來看⁵，他們是由較傾向競爭轉向較傾向智慧財產權，而背後推動的力量說穿了就是美國及歐盟了解到智慧財產權是其核心競爭力，而不希望被不論國內外競爭法束縛。因此我人在我國管轄領域看待競爭法與智慧財產法時，若不希望被各種外國法制比較牽著鼻子走，則終究是要作一個有意識的決定，也就是要較傾向於競爭，或要較傾向於智慧財產權，而所謂制度的變革，其實也就是國家在不同傾向擺盪後的結果。

那麼我們要決定採取哪種傾向呢？應讓國家發展的階段來指引我們決定的方向，這並不是「形勢比人強」下的無奈，而是追求最大的整體利益。而我們目前發展的階段又是如何呢？如果我國尚未達美國以智慧財產權為最主要出口的階段，則在取捨上應該是較傾向於競爭。

² ITC, In the Matter of Certain Recordable Compact Discs and Rewritable Compact Discs, Investigation No. 337-TA-474, at 182.

³ ITC, *ibid.*, at 219-220.

⁴ Barton, Patents and Antitrust: A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation, 65 Antitrust Law Journal.

⁵ Heinemann, Immaterialgüterschutz in der Wettbewerbsordnung, 626.