

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

是耶？非耶？——智財權人對未使用其授權技術之標的收取權利金 研究成果報告(精簡版)

計畫類別：個別型
計畫編號：NSC 99-2410-H-009-048-
執行期間：99年08月01日至100年07月31日
執行單位：國立交通大學科技法律研究所

計畫主持人：王立達

計畫參與人員：碩士班研究生-兼任助理人員：鄭卉晴
碩士班研究生-兼任助理人員：黃珮珍

處理方式：本計畫可公開查詢

中華民國 100 年 08 月 19 日

《公平交易季刊》

第 19 卷第 3 期 (100/7) , 頁 33-80

◎行政院公平交易委員會

智慧財產權人擴張權利金收取標的之研究 —以美國競爭規範之區別處理為中心

王立達*

鄭卉晴

摘要

智慧財產權利人所為之擴張權利金收取標的行為，本質上為逾越法定範圍的權利行使，理應受到競爭規範之規制。在美國法上法院卻依照案件特徵不同，對「強制性包裹授權」(Mandatory Package Licenses) 與「銷售總額權利金」(Total-Sales Royalties) 案件給予相異的違法性評價，形成兩個不同類型，反而使本質相同的行為出現不同的規範方式。筆者認為應可從兩類案件中提取共通要素，形成一套適用於所有擴張收取標的行為的判斷標準。首先可以透過權利金計算便利性、預留營運自由度、排除競爭及創新等三者，作為初步釐清其適法與否的起點。進而則可透過本文提出的四項違法性判斷要素，定位個別行為的違法強度。本文研究發現，以銷售總額權利金為主的態樣，其違法程度明顯高於另一類型。此外無論何種類型之案件，只要構成事實上獨家交易之情形，其違法性即會顯著提升。本文所建構的判斷標準，有別於美國實務的類型化作法，採取更為一致的分析基礎，能避免過度類型化的缺點，同時亦可提供我國競爭實務更細緻的思考方向。

關鍵詞：包裹授權、銷售總額權利金、專利濫用、搭售、技術授權、飛利浦案、專利庫、反托拉斯法

投稿日期：99 年 9 月 23 日

審查通過日期：100 年 3 月 28 日

* 王立達為國立交通大學科技法律研究所助理教授，美國印第安那大學布魯明頓分校法學博士 (S.J.D.)、鄭卉晴為國立交通大學科技法律研究所碩士班研究生。本文為國科會專題研究計畫：「是耶？非耶？—智財權人對未使用其授權技術之標的收取權利金」(計畫編號 NSC 99-2410-H-009-048) 之部分研究成果。

一、前言

智慧財產權利人透過授權契約，原則上可以索取任何被授權人依照市場現況有意願且有能力得以負擔的權利金，並且依照私法自治原則，自由約定權利金收取的方式與範圍。然而智財權人以創新成果依法取得排他性權利，於行使該具市場力量之權利時，是否受到相關競爭法制規範，此涉及各國應否以競爭法介入管制，以及管制程度和範圍的難題。目前美日歐等法制先進國家，對於涉及智財權之事業競爭行為，即便該行為屬於智財權權利範圍內之行使，亦不當然豁免於競爭法之規範範疇。歐盟、TRIPS 協定等相關國際公約，亦採取相同立場，未自始將智財權排除於競爭法規適用之列¹。

而在各種須受競爭法規制的智財權行使行為中，以事實上擴張智財權專屬範圍之類型尤為明顯。按智財權制度乃賦予權利人專屬排他權，以達到促使創新研發之目的，並無意造成市場上之獨占狀態，亦無意允許權利人藉由法定權利行使，事實上擴張其權利範圍，對於專屬範圍外之交易活動加以限制，或是藉以獲取超出權利範圍的市場力量²。因此權利人若透過智財權之行使，事實上擴張法定權利範圍，將其市場力量延伸至專屬權範圍之外，吾人即需留意此等智財權行使行為是否違反競爭法。在此基本邏輯之下，對於權利人將權利金收取範圍擴及於未實際使用授權技術之產品、製程等標的，如果在相關市場上因此引發限制競爭的效果，各國競爭法

¹ TRIPS 協定第 40 條第 1 項規定：「會員體同意，某些限制競爭之智慧財產權授權行為或條件，可能對貿易造成負面影響，並且阻礙技術之移轉與交流受。」同條第 2 項第 1 句規定：「會員體得於立法時明定，某些授權行為或條件係屬於相關市場競爭產生負面影響之智慧財產權濫用行為。」參見謝銘洋、徐火明主持，公平交易法與智慧財產權之關係，公平會委託研究計畫(1994)；謝銘洋，「從德國法與歐洲共同體規範之觀點探討專利權之行使與公平交易法之關係」，收於氏著，智慧財產權之基礎理論，301-532，自版，(1995)；D.G. Goyder, *EC Competition Law*, 263-269, 3rd ed. (1998).

² See Ulrich Loewenheim, "Antitrust Aspects of Intellectual Property-Review from a German and European Viewpoint," *Proceedings of the Symposium on International Harmonization of Competition Laws*, 293 Chia-Jui Cheng & Lawrence S. Liu eds. (1994); Christopher Heath, *The Statute of Monopoly Revisited-Intellectual Property and Anti-trust in the Electronic Age IV-2*, paper presented in Taipei 2000 International Conference on Competition Policies/Laws for the New Millennium, organized by Fair Trade Commission (2000)；陳家駿、羅怡德，公平交易法與智慧財產權—以專利追索為中心，142-143，五南圖書出版公司 (1999)。

多半傾向給予負面評價。例如我國行政院公平交易委員會發布的技術授權協議案件處理原則，在第 6 點即例示數種擴張權利金收取範圍的智財權行使行為，係屬具有違反公平交易法嫌疑的行為類型³。例如同點第 2 項第 12 款規定，不問被授權人是否使用授權技術，授權人逕依被授權人某一商品之製造或銷售數量，要求被授權人支付授權實施費用；以及同項第 3 款規定強制被授權人購買、接受或使用其不需要之專利或專門技術等行為態樣，均為著例。

雖然如此，各國競爭法對於擴張權利金收取標的之行為，卻鮮少將之視為性質相同的單一行為類型，反倒往往有意無意間將之歸屬於不同行為類型，而異其規範態度與處理方式。以美國法制為例，其競爭法與相關規範即經常將此種行為分別劃歸為強制性包裹授權（Mandatory Package Licensing）與總銷售額權利金（Total-Sales Royalties）兩種不同類型，前者係就包裹授權中未實際使用的部分授權技術收取權利金，後者則係就全未使用授權技術之產品收取權利金。兩個既有的行為類型，在美國法上各有不同的判決先例，適用不同的違法判斷標準。然而兩者本質上皆屬擴張權利金收取標的之行為，於違法性判斷上似應同等看待，適用相同之判斷標準。惟美國審判實務上對於兩個類型的違法性卻採取不同態度，並且持續認定第一個類型的部分案件並未違法。此無異與前述擴張智財權權利範圍之行為，通常具有競爭法上違法可能之一般規範評價相背離。美國此類案件的處理方式，對於事實上擴張智財權權利範圍通常遭逢之負面評價立場造成直接衝擊，因而非常值得進一步加以深入研究。究竟美國實務對於不同的擴張權利金收取標的態樣，存在何種不同的判斷標準？在不同的判斷標準中，有無共通的考量因素？其違法性認定的分歧背後，有無更深一層的法理與事實依據？凡此問題都具有深刻的研究價值，有藉由本文加以研析辨明之必要。若能廓清美國法院對於系爭行為何時傾向於認定違法，在何種情形下又傾向於認定合法，以及其背後是否具有可令人信服的論理基礎加以支撐，相信可以進而對該行為給予更細緻妥適的規範性評價，並且對於智財權行使與競爭法規範之間的互動關係，獲致更為全面通透的完整理解。

本文主要研究目的，即在透過實務案例分析，將美國法院判斷擴張權利金收取

³ 行政院公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則，2009 年 2 月 24 日(98)公法字第 0980001569 號令修正發布，<http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=227>，最後點閱日期：2010/11/29。

標的行為之思考層次與考量因素明確化，並且藉由學者文獻之補充，建構一套可一體適用於強制性包裹授權與總銷售額權利金兩個次類型之判斷標準。以下論述將分為五個部分，第二章介紹系爭行為所涉及的法律規範－權利濫用與競爭法。於此將針對系爭行為於兩套法規範之下所歸屬的基礎行為類型與應適用之基本分析方法，分別加以敘明。第三章將擴張權利金收取標的依案例區分為兩種類型，一是對未使用之授權技術收取權利金，以強制性包裹授權為主；二是對完全未使用授權技術之產品收取權利金，以總銷售額權利金為主。本章將藉由分析美國代表性案例，歸納不同類型案件的違法判斷標準，並且說明法院看待態度的演變。第四章之違法性分析，將整理學說文獻對美國實務作法的正負面評價，對於前述兩種類型的現行處理方式提出簡要評析。第五章乃統合美國實務上兩類型共通之違法考量要點與判斷標準，參考學說文獻與實務判決的諸多討論成果，提出一套超越區別處理的違法性考量因素與判斷要素，並進而比較觀察本套整合性判斷標準適用於不同類型案例中所呈現的結果，以及與現行類型區別處理標準間所存在的差異。第六章則針對本文所處理的各項核心議題，做一總結。

二、擴張權利金收取標的所涉之競爭規範

擴張權利金收取標的之行為，本質上係藉由智財權之行使事實上擴張其權利範圍，因此若在相關市場中產生限制競爭的效果，可能同時構成智慧財產權利濫用（如 Patent Misuse, Copyright Misuse）與競爭法之違反（Antitrust Violation）。由於此二者均以維護市場競爭秩序為其主要目的之一，本文將之合稱為競爭規範。其中關於智慧財產權利濫用部分，在美國法上以專利濫用的發展最為健全，實際訴訟案例也豐富得多，故本文對於權利濫用的介紹與探討，將以專利濫用作為代表⁴。

⁴ 有關著作權濫用，可參見 *Advanced Computer Services of Michigan, Inc. v. MAI Sys., Corp.*, 845 F. Supp. 356 (E.D. Va. 1994).

(一) 專利濫用 (Patent Misuse)

雖然權利濫用的概念與範圍都甚為開放而廣泛，然而專利濫用法制發展至今，通常係指權利人不當擴大專利權合法專屬範圍之行為。此種事實上的權利擴張，將有礙專利法賦予專屬權利以換取社會妥善運用創新成果的原始制度設計，破壞提供有限時間與標的之專屬權利以誘發創新、技術公開與商業化的專利政策目的，也縮減了專利技術落入公共領域 (Public Domain) 的速度與幅度⁵。故此種事實上擴張專利權範圍以獲取額外經濟利益之行為，雖然在形式上並未超出專利權利範圍，然而因其實質上牴觸專利法之建制目的，是以構成專利濫用⁶。專利濫用的法律效果為專利權人不得禁止他人實施其專利技術 (Unenforceable)，可主張者不以濫用行為之對象為限。在該濫用行為效果消失之前，任何被控侵害專利權之人均可提出此項抗辯，以免除其專利侵權責任⁷。

美國專屬管轄專利法上訴案件的聯邦巡迴上訴法院 (U.S. Court of Appeals of the Federal Circuit, Fed. Cir.)，目前將專利濫用界定為權利人不當擴大專利權合法專屬範圍，因而造成反競爭效果之權利行使行為⁸。有關反競爭效果如何認定，Fed. Cir. 依照不同的違法判斷標準，將專利濫用分為三種類型：當然違法 (per se illegal)、當然合法 (per se legal) 與需要以合理原則 (Rule of Reason) 進一步判斷其違法性之濫用行為⁹。當然違法行為乃美國法院認定違法程度較高而應直接認定構

⁵ U.S. CONST. art. I, § 8, cl. 8: The Congress shall have Power ...To promote the Progress of Science and useful Arts, by securing for limited Times to Authors and Inventors the exclusive Right to their respective Writings and Discoveries. See, e.g., *Blonder-Tongue Labs., Inc. v. Univ. of Ill. Found.*, 402 U.S. 313, 343-344 (1971) (explaining a series of decisions in which the U.S. Supreme Court has condemned attempts to broaden the physical or temporal scope of the patent monopoly); Robin C. Feldman, "The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse," *55 Hastings L.J.*, 399, 400-402 (2003).

⁶ *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*, 976 F.2d 700, 704 (Fed. Cir. 1992) ("The concept of patent misuse arose to restrain practices that did not in themselves violate any law, but that drew anticompetitive strength from the patent right, and thus were deemed to be contrary to public policy." "The policy purpose was to prevent a patentee from using the patent to obtain market benefit beyond that which inheres in the statutory patent right.")

⁷ See, e.g., *C.R. Bard, Inc. v. M3 Sys., Inc.*, 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998); Thomas F. Cotter, "Misuse," *44 Hous. L. Rev.*, 901, 902 (2007).

⁸ *Virginia Panel v. MAC Panel*, 133 F.3d 860, 860 (Fed. Cir. 1997); *Windsurfing Int'l v. AMF, Inc.*, 782 F.2d 995 (Fed. Cir. 1986).

⁹ *Virginia Panel*, 133 F.3d at 860; see also *Mallinckrodt*, 976 F.2d at 700.

成專利濫用之類型，例如逾越專利有效期限而收取權利金之行為（**Post-Expiration Royalty**），或是具有市場力量的搭售行為。審理此類型案件時，法院並不衡量其對市場競爭所造成的具體負面效果，對於其中部分行為也不以專利權人擁有市場力量（**Market Power**）作為違法前提。其次，當然合法行為係指法律明白排除違法性的本質合法類型。美國專利法第 271 條(d)(5)規定專利權人不具市場力量時所為的搭售行為，並不構成專利濫用，即為適例¹⁰。其餘專利權人的潛在權利濫用行為，應以合理原則判斷其違法性。此時應綜合考量相關產業狀況、限制行為的本質與效果、專利權人的市場力量、限制行為實施前後的市場狀態等因素，以分析是否對競爭秩序產生不合理的負面影響而構成專利濫用¹¹。

從實質擴張權利範圍的面向上看，專利濫用包含標的上擴張以及時間上擴張兩種¹²。前者例如以專利權本身或受專利保護之產品為搭售物，要求購買其他商品或專利權的搭售行為（**Tying Arrangement**），本文所研究的權利金計收標的擴張行為，在歸類上可能亦屬此類。至於後者，例如透過雙方約定將專利權延長至法定有效期間以後，譬如權利金收取超過專利有效期間的授權契約條款。其他可能因事實上擴張專利權範圍而涉及專利濫用的行為，尚有包裹授權（**Package Licenses**）、回頭授權條款（**Grant-Back Clauses**）、約定使用領域之限制（**Field-of-Use Restrictions**）等¹³。

在本文分析的案例中，擴張權利金收取標的行為最常以強制性包裹授權型態出現，其基礎行為類型乃係搭售行為。美國法院對於搭售行為所造成的專利濫用，早期係採取當然違法標準，若搭售物有專利權保護則推定權利人符合搭售行為的市場

¹⁰ 35 U.S.C. §271(d)(5) (1988). “(d) 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:

(5) 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.”

¹¹ Virginia Panel, 133 F.3d at 869.

¹² Id. at 868 (“Patent misuse is an affirmative defense ...that the alleged infringer show that the patentee has impermissibly broadened the ‘physical or temporal scope’ of the patent grant with anticompetitive effect.”).

¹³ Herbert Hovenkamp et al., 1 *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, §3.2 at 3-12 to 3-36 (2002).

力量要件¹⁴。而自從 1988 年專利濫用改革法通過第 271 條(d)(5)安全港條款後，專利權人是否在搭售市場具有市場力量即轉變為個案判斷，相當程度限縮了當然違法原則的適用，美國學者 Hovenkamp、Janis、Lemley 等 3 位認為此種標準已非真正的當然違法標準¹⁵。發展至此，可知專利濫用制度下對於搭售行為的違法判斷標準，已產生本質上的改變。除此之外，權利金收取標的擴張行為與專利權到期後收取權利金（Post-Expiration Royalty），兩者皆屬明顯直接超越專利權外在界限之行為；所相異者僅係前者發生在標的範圍方面，而後者發生於時間範圍面向。按後者長久以來，在美國法上均屬當然違法的專利濫用類型¹⁶，則作為本文研究對象的前者，在美國法院實務上歷來究竟如何處理，以及是否應該與專利到期後收取權利金以同等方式看待及處置，即成為頗值探究的一項問題。

（二）競爭法（Antitrust Law）

擴張權利範圍行使智財權的行為，如構成獨占地位的濫用（Abuse of Monopoly Power），或企圖延伸智財權所造成的市場力量至其他市場取得獨占地位（Attempt to Monopolize），因而對於市場競爭產生負面影響時，可能構成休曼法（Sherman Act）第 2 條¹⁷之違反。不過原告必須證明被告具有獨占地位，因此增加本條適用上的困難，間接降低此條被適用的機會。

擴張權利金收取標的行為，在競爭法上也經常涉及智財權之搭售或是獨家交易限制（Exclusive Dealing）的探討。這兩者在競爭法體系中，係屬於垂直交易限制下的非價格限制，相關的競爭法規定包括休曼法第 1 條、克萊登法（Clayton Act）第 3 條¹⁸及聯邦交易委員會法（Federal Trade Commission Act）第 5 條。首先就搭售行

¹⁴ See *Morton Salt Co. v. G. S. Suppiger Co.*, 314 U.S. 488, 490-492 (1942).

¹⁵ Hovenkamp et al., *supra* note 13, §3.2 at 3-9.

¹⁶ *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1964).

¹⁷ The Sherman Antitrust Act of 1890, 2 (15 U.S.C. §2 (2006)): “Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony.”

¹⁸ 唯克萊登法第 3 條乃使用「商品（Goods）」及「財貨（Commodities）」一詞，不包含本文所欲討論的無體智財權間之搭售情形，故排除適用。參見楊宏暉，競爭法對於搭售行為之規範，國立政治大學法律研究所碩士論文，79-86 (2001)。

為而言¹⁹，美國聯邦最高法院自從 1947 年 *International Salt Co. v. United States* 案²⁰，即引入專利濫用規範中推定專利權人具有市場力量的想法，將當然違法原則廣泛適用於競爭法下各類智財權搭售案件²¹。此後歷經 60 年的發展，競爭法實務逐漸對於搭售所可能具有的促進效率、節省成本功能開始正視，而且對於智財權人推定有市場力量的作法也開始產生質疑²²。反觀專利濫用方面，早在 1988 年專利法修正時即已揚棄對於專利技術具備市場力量的推定，然而起初援引其處理態度的競爭法實務，卻遲至 2006 年 *Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.* 案²³，最高法院才放棄對於市場力量的推定，轉而要求在個案中必須正面證明專利技術之市場力量，使智財權搭售案件與一般搭售案件的分析方法趨為一致。綜上所述，目前競爭法對於智財權搭售行為的違法性判斷，除需依照個案狀況具體界定市場範圍外，更要求原告必須證明智財權人確實具有市場力量，過去舉證責任配置已然重新排列²⁴。

除此之外，擴張權利金收取標的行為亦可能構成獨家交易限制²⁵。美國法對於獨家交易限制採取與世界各國類似的規範態度，乃係採用合理原則分析其違法性²⁶，而非如同其對待搭售行為一般，採用考量市場力量之準當然違法原則（*quasi-per se illegal rule*）²⁷。因此倘若系爭獨家交易限制正面促進市場競爭與經濟效率之效益，不及於該行為限制市場競爭所造成的負面影響，則亦將構成競爭法之違反。

¹⁹ 搭售主要涉及到本文所觀察的第一種案例類型—對未使用之授權技術收取權利金，其常以強制性包裹授權（*Mandatory Package Licensing*）的型式出現，詳見本文三、（一）之介紹。

²⁰ *Int'l Salt Co. v. United States*, 332 U.S. 392, 395-396 (1947).

²¹ Tiffany L. Williams, "Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.: The Intersection of Patent Law and Antitrust Law in the Context of Patent Tying Arrangements," *58 Mercer L. Rev.*, 1035, 1036 (2007).

²² *Id.* at 1051-1057.

²³ *Illinois Tool Works Inc. v. Indep. Ink, Inc.*, 126 S. Ct. 1281 (2006).

²⁴ Williams, *supra* note 21, at 1061.

²⁵ 獨家交易主要涉及到類型二行為—對未使用授權技術的專利產品收取權利金，請參見本文「四、行為違法性分析」對於相關學說見解的歸納。

²⁶ *Tampa Elec. Co. v. Nashville Coal Co.*, 365 U.S. 320 (1961).

²⁷ Einer Elhauge & Damien Geradin, *Global Antitrust Law and Economics*, 553-555 (2007). See also Herbert Hovenkamp, *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice*, 397-398, 3rd ed. (2005); Lawrence A. Sullivan & Warren S. Grimes, *The Law of Antitrust: An Integrated Handbook*, 452-455, 2nd ed. (2006).

(三) 規範基礎間之差異比較與競合

專利濫用之目的在於避免權利人事實上擴張其權利範圍，與競爭法保護市場競爭秩序之功能有其相重疊之處。在主張方式上，專利濫用乃被控侵權人於專利侵權訴訟中可主張以對抗原告之積極抗辯（Affirmative Defense），而競爭法規範則為專利侵權訴訟以外的獨立訴因（Cause of Action），被控侵權人得獨立或反訴提起反托拉斯訴訟²⁸。在要件與舉證責任方面，提起反托拉斯民事訴訟的原告必須證明其本身受有損害（Antitrust Injury），以及被告所為限制競爭行為與其所受損害間之因果關係；專利濫用也是由提出抗辯的被控侵權人負舉證責任，但其毋庸證明本身因濫用行為而受有損害及其間之因果關係。在法律效果方面，專利濫用為衡平法上原則，在專利權人滌清（Purge）濫用效果之前不得主張其專利權（Unenforceable）；反托拉斯民事訴訟則可請求被告給付三倍損害賠償、律師費，並可請求法院核發禁制令²⁹。兩種規範基礎雖有上述差異，且各自受不同的判決先例拘束，對相同事件可能有不同判斷標準，惟彼此互不衝突且可能同時該當。

理論上，專利濫用與競爭法範圍上的交錯常引起兩規範是否應併存的討論，有論者全盤否定專利濫用存在的必要性³⁰；亦有論者主張專利濫用除了非難濫用獨占力而限制競爭的行為外，尚有抑制權利不當擴張而破壞專利制度的內在作用，存有不同於競爭法保護競爭秩序之目的³¹。不過針對此一領域的探討不在本文研究範圍內，僅於此指明本文所關注的行為可能落入兩規範的交錯領域，適用上應特別注意。

²⁸ 林鈺珊，論專利權濫用，國立交通大學科技法律研究所碩士論文，25 (2009)。

²⁹ 休曼法第 1 條雖為刑事處罰規定，但是美國實務上刑事制裁絕大多數係用以對付聯合訂價等惡性聯合行為（Hard-Core Cartel）案件。

³⁰ Posner 法官於 *USM* 案中指出專利濫用的概念過於模糊難以適用，且會使權利人的權利處於不確定狀態，主張直接以發展成熟的競爭法來規範即足。See *USM Corp. v. SPS Techs., Inc.*, 694 F.2d 505, 510-512 (7th Cir. 1982).

³¹ Hovenkamp et al., *supra* note 13, §3.2 at 3-10.

三、擴張權利金收取標的之行為類型

美國法院歷年來對於擴張權利金收取標的行為，無論係以權利濫用或是競爭法作為法律基礎，均已作成相當數目的實務判決，提供豐富案例素材，可供進行理論層面之深入探討。惟就本文迄今所蒐集的相關案例顯示，美國法院似乎並未將此種行為視為單一行為類型加以處理。本文以下嘗試將之歸納為兩類型行為，分別析述其行為情狀與法院處理方式，冀能充分呈現美國實務至今對於此種行為之規範態度，以作為進一步法理探討之事實層面基礎。

(一) 類型一：對未使用之授權技術收取權利金

本文觀察案例所歸納的第一種擴張權利金收取標的類型，是以包裹授權形態出現的授權行為。包裹授權（**Package License**）即權利人將多個技術捆綁（**Bundle**）授權，若係由數個處於水平競爭狀態的授權主體組成專利庫（**Patent Pool**）共同為之，還可能構成聯合行為。包裹授權可分為強制性與非強制性，被授權人可於包裹授權外取得權利人單獨或部分授權，原則上不構成違法³²。若被授權人被迫接受權利人捆綁的其他技術，並無分開單獨授權之機會，則屬強制性包裹授權（**Mandatory Package Licensing**），此時被授權人想要的技術形同搭售技術（**Tying Technology**），權利人附加的其他技術則無異於被搭售技術（**Tied Technology**），此種強迫授權的行為有構成違法搭售（**Tying Arrangement**）的疑慮。本類型擴張收取標的行為發生在包裹授權計算權利金之時，其不問被授權人於特定產品上是否使用經由同一包裹授權所取得之全部授權技術，抑或僅使用其中一部分之授權技術，均以使用該包裹授權涵蓋之全部技術來計收權利金。本文以下將從案例發展，觀察美國法院實務對本類型授權的違法判斷標準及態度。

³² 代表案例為 *Broadcast Music Inc. v. Columbia Broadcasting Sys., Inc.*, 441 U.S. 1 (1979)，著作權仲介團體代表著作權人授權作品，但被授權人仍有向個別著作權人取得授權之可能，因此不構成搭售。

1. 著作權搭售案件：強制性包裹授權（Block-Booking）的違法性

授權人要求被授權人必須取得整組權利（Block-Booking）的授權模式，亦屬於強制性包裹授權的一種。代表案例有 *United States v. Paramount Pictures*³³，該案主要被告為 Paramount 及 Loew's 等五家電影公司，被美國政府起訴共謀（Conspiracy）取得電影市場的獨占地位，妨礙州際貿易，以及垂直整合電影生產、行銷、播映各階段的行為，違反休曼法第 1 條及第 2 條³⁴。Paramount 等公司採取強制性包裹授權（Block-Booking），想要取得某部影片或某群組影片的被授權人，必須同時取得其他部或其他群組影片的授權。此種強制性包裹授權阻礙其他競爭者單獨授權影片的機會，同時該當專利法禁止授權人利用其專利權加諸被授權人其他附帶條件，擴大其專利獨占力量的原則；地方法院認為該原則同樣適用於著作權搭售案件，因此禁止被告實施附加此類條件的授權契約³⁵。最高法院贊同地方法院的判決，並指出國會賦予著作權人獨占權的獎勵（Reward），是希望該創作釋出讓公眾使用，然而當獨占權的運用與創作本身的品質無關，反而使品質較差的著作物利用品質較佳著作物的獨占力量，或是包裹授權的整體力量來強化自己的市場地位時，已然逾越著作權法所提倡之公益目的，因此基於擴大市場力量目的之包裹授權應該被禁止³⁶。

最高法院在 *United States v. Loew's* 案³⁷也認定被告 Loew's 等六間電影經銷商採用強制性包裹授權（Block-Booking），要求被授權的電視台必須取得其他不想要或較次級的影片作為授權條件，並拒絕提供授權影片的個別單價或是讓被授權人自授權包裹中挑選想要的影片，違反休曼法第 1 條。被告試圖主張其情況與 *Paramount* 案有所不同，承認雖然採用強制性包裹授權，但與其締約的被授權人使用的播映媒介為電視而非電影院，被授權影片會因此喪失獨特性（Uniqueness）而不具市場力量。此外被授權影片僅占電視台節目中不到 8% 的比例，具有合理的可替換性（Reasonably Interchangeable），可以被其他節目或影片所取代，因此無法援用

³³ *United State v. Paramount Pictures, Inc.* 334 U.S. 131 (1948).

³⁴ *Id.* at 140-141.

³⁵ *Id.* at 156-157.

³⁶ *Id.* at 158-159.

³⁷ *United States v. Loew's, Inc.*, 371 U.S. 38 (1962).

Paramount 案所適用的專利法原則，應該依一般搭售原則判斷，而本案原告無法證明被告有足夠的市場力量（**Sufficient Economic Power**），故不符合搭售要件³⁸。

針對被告的主張，地方法院認為被授權影片分別具有不同的主題、演員、藝術性及觀眾取向，自然屬於具有獨特性而受著作權法保護的創作，而基於著作權所賦予的獨占地位，理所當然符合搭售商品（**Tying Product**）需具備足夠市場力量的要件，此推定亦為最高法院所認同。此外，系爭強制性包裹授權具有排除其他影片權利人授權機會的不利競爭效果，權利金中亦有相當部分屬於被授權電視台不想取得之次級影片的成本，實質影響到商業貿易。更加印證了即使存有與搭售影片相互競爭的替代節目或影片，受著作權法保護的搭售影片仍具有獨占力量，可以限制被搭售商品市場的競爭³⁹。最後，最高法院維持系爭包裹授權違法的認定，並要求被告在締約之際即應該提供個別授權影片的單價以及單獨授權的選項，減少被授權人被迫取得包裹授權的危險⁴⁰。另一方面，最高法院指出特定影片在包裹授權與單獨授權下的價差，在各種合理的成本節省範圍內皆應該允許，而不限於發行成本（**Distribution Costs**），此判決提升了合法使用包裹授權的機會⁴¹。

上述著作權的強制性包裹授權，與獨家交易（**Exclusive Dealing**）具有實質上相同的效用。授權人透過強制性包裹授權，擴大授權內容滿足被授權人所有的需求，使其他授權人無法與被授權人交易，形成被授權人只與包裹授權權利人締約的「獨買」結果⁴²。以 *MCA Television Limited. v. Public Interested Corp.* 案⁴³ 為例，MCA 公司為電視節目的所有權人，同意被授權人 PIC 電視台取得特定電視節目的放映許可，並以提供 MCA 公司免費廣告作為交換，但是附帶要求 PIC 電視台必須額外付費或以提供廣告的方式取得其他不需要的電視節目⁴⁴。聯邦第十一巡迴上訴法院認定這樣的授權模式屬於強制性包裹授權（**Block-Booking**），而 MCA 公司要求 PIC 電視台以付費方式取得被搭售節目，即使 PIC 電視台拒絕付款而沒有實際支出權利

³⁸ Id. at 47-48.

³⁹ Id. at 49.

⁴⁰ Id. at 53-54.

⁴¹ Id. at 54-55.

⁴² Hovenkamp et al., 1 *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, §21, at 21-154 (2nd ed. 2009).

⁴³ *MCA Television Ltd. v. Public Interest Corp.*, 171 F.3d 1265 (11th Cir. 1999).

⁴⁴ Id. at 1268.

金，實質上也會造成 PIC 電視台從締約之際就無法與其他授權人締約的損害，因為可以尋求其他替代節目的資金以及節目播放的時段已經被 MCA 公司的節目所占據⁴⁵。

Hovenkamp 等人認為上訴法院對於競爭法上損害 (Antitrust Injury) 的分析並不恰當，蓋被授權人在選擇任何授權節目時，自然會排除接受其他授權人的節目，此種授權機會的喪失並不會損害競爭秩序⁴⁶。授權人採用此種強制性包裹授權的主要目的，在於增加被搭售節目的數量，直到被授權人所有的節目時段都被填滿，無法取得其他授權人節目的程度。從上述 MCA 公司同意以付費或是提供廣告時段作為被搭售節目的權利金支付方式，即可知道其目的並不在於收取權利金，而是要盡可能占滿特定被授權人可使用的節目時段 (Slots)，以排除競爭者授權的機會。然而，不論是整體包裹授權的節目數量，還是被授權人所需要的電視節目占授權包裹中的比例，皆不是違法考量重點。因為搭售與獨家交易的排除競爭效果，皆必須配合上下游市場的競爭密度加以衡量，唯有相與競爭的對手，在整體銷售市場的授權機會因為授權人的行為而受到限制，才會受到競爭法的非難⁴⁷。

另外，於前述 *Paramount* 案除了強制性包裹授權，授權人尚結合「盲目競標」 (Blind-Bidding) 的模式，使被授權人在購買前無法先透過展示會 (Trade-Shows) 評估影片的品質。此種競標模式的限制競爭效果不如強制性包裹授權強烈，且通常會保證被授權人取得一定品質或特定類型的影片，適合有大量影片需求的被授權人，為最高法院有條件的允許使用⁴⁸。

2. Hazeltine 系列案件⁴⁹

Hazeltine Research Inc. (簡稱 HRI) 擁有大量製造無線廣播接收器及電視機之技術，其提供的制式包裹授權包含 HRI 現有及申請中的數百項專利技術，不論被授權人實際使用其中多少項授權技術，權利金皆以被授權人銷售產品收入的一定比例

⁴⁵ Id. at 1280.最高法院在 *Loew's* 案亦指出這樣的搭售手段，會使相對人放棄購買競爭者的產品，並且阻礙競爭者接觸進入消費市場。See *United States v. Loew's, Inc.*, 371 U.S. 38, 45 (1962).

⁴⁶ See *Hovenkamp et al.*, supra note 42, §22 at 22-39.

⁴⁷ Id. §21.7 at 21-157.關於類型一案件的排除競爭效果，請參見本文四、(一)的分析。

⁴⁸ *United State v. Paramount Pictures, Inc.* 334 U.S. 131, 157, n.11 (1948).

⁴⁹ *Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research Inc.*, 339 U.S. 827 (1950); *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc.*, 395 U.S. 100 (1969).

計算。被授權人 *Automatic Radio* 及 *Zenith* 皆取得類似的授權組合，且實際上都使用不到十分之一的技術，因此於各自被訴的侵權訴訟中對 *HRI* 提出專利濫用抗辯，或是反訴提起違反競爭法訴訟，主張 *HRI* 的行為構成強制性包裹授權。

本系列案件以 *Automatic Radio* 案⁵⁰發生在先。在本案中，美國聯邦最高法院認為被授權人僅取得使用專利不被訴的特權（*Privilege*），若被授權人選擇不使用授權技術仍有支付權利金的義務，因此 *HRI* 收取權利金的行為並未擴張法定權利範圍，其增加計收權利金標的之行為亦不違法⁵¹；其次，最高法院當時不認為同一包裹授權下的其他技術可視為被搭售物（*Tied Products*），不符合搭售要件中的「不同商品」（*Different Products*）⁵²，且被授權人未能舉證 *HRI* 拒絕提供單獨或部分授權，故法院認定系爭授權契約是出於被授權人自願同意所締結，也沒有違法搭售中應會出現的強迫情事存在⁵³。最後，最高法院認為以整個包裹計價可避免逐一計算授權技術的使用情形，乃決定專利價值頗為便利的辦法（*A Convenient Mode*），同時並可減少權利金計算時之監控成本，有商業判斷上合理性，並不構成專利濫用⁵⁴。

20 年後的 *Zenith Radio* 案⁵⁵則有與 *Automatic Radio* 案不同的發展。聯邦地方法院判決認為，雖然 *HRI* 前後提出多種授權方案，其中亦包含專利數量較少的部分授權選項⁵⁶，但種種條件顯示惟有接受包裹授權才是最佳選擇，其他授權方案對於被

⁵⁰ *Automatic Radio Mfg. Co. v. Hazeltine Research Inc.*, 339 U.S. 827 (1950).

⁵¹ *Id.* at 834.

⁵² See *Hovenkamp et al.*, *supra* note 13, §22.5 at 22-37. *Hovenkamp* 三人合著指出最高法院的判斷過於形式面，蓋任何網綁、搭售數項技術的契約，形式上皆可用一個契約完成，即使以專利搭售非專利品的傳統搭售契約，亦可訂於同一契約下，因此法院否定搭售的理由並不充分。

⁵³ *Automatic Radio Mfg.*, 339 U.S. at 831.

⁵⁴ *Id.* at 834. See *Hovenkamp et al.*, *supra* note 13, §22.5 at 22-38. 要認定本案不構成專利濫用，在論理上法院可以選擇視整包授權契約為單一產品（*a single product*）而不構成搭售，或是選擇以便利計算、避免日後紛爭等事由合理化此一搭售；*Hovenkamp* 三人合著認為本案法院傾向採用後者。

⁵⁵ *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc.*, 395 U.S. 100 (1969).

⁵⁶ See *Hazeltine Research Inc. v. Zenith Radio Corp.*, 239 F. Supp. 51, 69-72 (N.D. Ill. 1965).

HRI 提供 *Zenith* 的其他授權契約選擇如下：

	1959			1962	1963
Standard package license (all patents)	\$50,000/year		Standard package license (all patents)	\$15,000/year	\$200,000/year
monochrome patents	1	\$50,000*50%/year	All color patents	\$500,000/year	\$300,000/year (present)
	2	\$50,000*80%/year			\$310,000/year (present & future)
	3 or more	\$50,000*100%/year	9 color patents	\$435,000/year	\$275,000/yea

授權人而言顯有不利益存在⁵⁷，故 HRI 事實上係以經濟手段及專利力量非法強迫（Unlawful Coercion）被授權人接受不需要的其他專利，不當擴張專利權的獨占力量，構成專利濫用⁵⁸。上訴法院不完全同意地方法院上述認定，其認為 HRI 在 1959 年提出的授權方案提供了單獨取得兩個以下專利授權的選擇可能，因此並不構成經濟上強迫（Economic Coercion）。至於 1962 年提出的授權方案，由於個別取得 9 個彩色電視相關專利的權利金加總金額比取得包含所有專利的標準包裹授權權利金還高得多，因此仍舊構成強制搭售行為，其並指出此種授權模式與先前最高法院於 *Loew's* 案所非難的強制性包裹授權（Block-Booking）並無不同。在當時搭售案件推定專利權人具有市場力量的前提下，HRI 因而構成競爭法上的違法搭售，被授權人得據此請求三倍的損害賠償⁵⁹。就上訴法院廢棄變更地方法院判決部分，最高法院認為強制性的權利金標的擴張行為，與一般搭售行為或是專利到期後續收權利金，性質上並無二致，均屬藉由專利所賦與的經濟力量，將其權利強行擴展至法定權利範圍之外，因此構成違反競爭法行為⁶⁰。不過最高法院認為此一認定與其 20 年前的 *Automatic Radio* 案判決並不矛盾，該案係 HRI 與被授權人雙方基於便利計算之故，合意擴張權利金收取基礎，有其合理性存在；然而本案乃是 HRI 單方強迫擴張權利金收取標的，否則拒絕授權，具有與以上兩種當然違法行為相同之特徵，自應視為違法，方屬妥適⁶¹。

綜合法院對於本系列兩案的判決見解與審理結果，可知對於強制性包裹授權，美國早期實務乃是採用較為形式的區辨方法，以包裹授權擴張權利金約款的簽訂是否出於被授權人自願性同意，做為主要違法判斷基準。

⁵⁷ See *id.* at 72. HRI 最初控告 Zenith 至少侵害其四個黑白電視機專利，Zenith 若要避免侵權訴訟，依照 HRI 在 1959 年提供的其他授權方案至少必須接受三個以上的專利授權，惟其權利金數額與標準包裹授權之權利金相同，形同變相強迫 Zenith 必須取得標準包裹授權。

⁵⁸ *Id.* at 77 (“...Whatever may be the asserted reason or attempted justification of Hazeltine, its efforts to compel defendant to accept a package of patents involved the use of one patent or group of patents as a lever to compel the acceptance of a license under others. Such a licensing scheme under applicable decisions of The Supreme Court is illegal and constitutes a misuse of the patents involved.”).

⁵⁹ *Hazeltine Research Inc. v. Zenith Radio Corp.*, 388 F.2d 25, 34-35 (7th Cir. 1967).

⁶⁰ *Zenith Radio*, 395 U.S. at 133-136. 最高法院引用 *International Salt Co. v. United States*, 332 U.S. 392, 395-396 (1947). 有關專利權搭售違法的判決，以及 *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29, 33 (1964). 對於專利到期後權利金的違法認定，點出擴張權利金計算標的與以上二種行為本質上實無二致，都屬於強制性擴張專利權利範圍之行為。

⁶¹ *Zenith Radio*, 395 U.S. at 136-141.

3. Philips 系列案件⁶²

美國飛利浦案主要涉及了 CD-R、CD-RW 光碟規格專利庫的授權問題。於飛利浦向美國國際貿易委員會（International Trade Commission, ITC）提起的專利侵權擋關程序中，數名被授權人抗辯飛利浦涉有專利濫用情事，指稱飛利浦與其他廠商就 CD-R、CD-RW 光碟共同制定「橘皮書」（the Orange Book）規格，且將符合該規格所必需之專利（Essential Patents）組成專利庫，交由飛利浦獨家強制包裹授權⁶³，惟該「必需」專利的授權組合中含有四個對橘皮書規格而言並非必要的「非必需」專利（Nonessential Patents）⁶⁴，且被授權人無法請求單獨授權該包裹中之部分技術。飛利浦是否違法搭售必需專利與非必需專利而構成專利濫用，即為本案爭執之重點。

於 ITC 層級，行政聽審官（Administrative Law Judge, ALJ）與委員會本身（the Commission）皆認定飛利浦於電腦儲存媒介市場具有市場力量，其搭售非必需專利並拒絕提供部分授權，當然構成專利濫用（per se misuse）⁶⁵。又委員會指出即使以合理原則分析，納入非必需專利會排除替代技術並損害欲授權替代技術的競爭者，產生整體負面效益，故該搭售仍非合法⁶⁶。

Fed. Cir.則推翻 ITC 委員會的認定，認為於法律論理及事實證據上委員會皆無法證明當然構成專利濫用。於法律層面，上訴法院認為本案為專利與專利搭售（Patent-Patent Tying），不適用以往專利與實體產品搭售案件（Patent-Product Tying）所使用的當然違法（per se illegal）判斷原則⁶⁷。系爭包裹授權契約雖然納入非必需專利，但並未造成強迫使用的效果，被授權人自可選擇使用其他替代技術。

⁶² U.S. Philips Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 424 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2005); Princo Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 563 F.3d 1301 (2009).

⁶³ U.S. Philips Corp., 424 F.3d at 1182-1183. 飛利浦將系爭專利庫中之專利技術分為兩類，分別網綁授權，一類是製造橘皮書規格光碟所必需之技術（Essential Package），另一類則是非必需的技術（Nonessential Package）。針對必需技術，飛利浦除包裹授權外不提供單獨、部分的授權。

⁶⁴ Id. at 1183. 系爭四個專利分別被稱為 Farla、Iwasaki、Yamamoto 與 Lockhoff 專利。

⁶⁵ Id. at 1186. 委員會依據行政聽審官的調查認定，在飛利浦與本案被告締約時，光碟（Compact Disks）已成為電腦儲存媒介市場不具可替代性的獨特產品，飛利浦不得抗辯無市場力量，主張依專利法§271(d)(5)不構成違法搭售。

⁶⁶ Id. at 1184.

⁶⁷ See id. at 1188-90. 上訴法院否定 United States v. Paramount Pictures, Inc., 334 U.S. 131 (1948); United States v. Loew's, Inc., 371 U.S. 38 (1962)等傳統搭售案件在本案的適用可能。

又該契約未針對非必需專利收取權利金，而是將非必需技術「附贈」給被授權人，故納入非必需專利並不會改變競爭者於技術市場中的地位，權利人此舉並未擴張其權利範圍，也不致排除競爭⁶⁸。此外，上訴法院肯定包裹授權具有整合互補技術、減少交易成本、避免侵權訴訟等多種促進競爭的優點，基於該些優點及前述專利搭售專利的特性，Fed. Cir.認為強制性包裹授權類型的搭售行為，應該改用更具鑑別度的合理原則來分析其違法性⁶⁹。

在事實層面上，上訴法院認為系爭四個非必需專利，或者缺少在商業上具有可存活性的替代技術（*Commercially Viable Alternatives*）⁷⁰，或者替代技術雖然具備可存活性，但被授權人無法證明替代技術提供者因為飛利浦的包裹授權而排除其競爭可能⁷¹，因而無法構成違法搭售。法院尚指出當然違法分析有其本質上問題，若單純以技術是否必要作為判斷包裹授權違法性的依據，即使締約時合法的包裹授權，亦可能因為時間經過出現替代技術而變成違法，動搖授權契約安定性，還會使被授權人產生推翻契約效力的爭訟誘因⁷²。基於以上理由，上訴法院駁回 ITC 委員會的當然違法認定，要求以合理原則重新考量包裹授權的正面效益與限制競爭的實質程度。

4. 小結

上述案件顯示，美國早期實務於智財權搭售的強制性包裹授權案件，採取相當

⁶⁸ Id. at 1191.

⁶⁹ Id. at 1193.

⁷⁰ Id. at 1196. 上訴法院認為系爭 Yamamoto 專利以及 Lockoff 專利基於專家證人的證詞，有替代技術存在的可能，但不等同該替代技術於飛利浦的包裹授權實施時，已具備商業上可存活性，而會因為 Yamamoto 專利及 Lockoff 專利納入包裹授權中而受影響。

⁷¹ Id. at 1195. 上訴法院認為，Farla 及 Iwasaki 兩項專利已經出現 Calimetrics 公司研發的替代技術，且該技術具備商業上可存活性。但是 Calimetrics 的證人無法證明曾有飛利浦的被授權人要求改用 Calimetrics 的技術，因系爭包裹授權而受到阻礙，或是 Calimetrics 之技術無法成功授權與 Farla 及 Iwasaki 專利納入飛利浦包裹授權之間具有因果關係。

⁷² Id. at 1196-1197. 上訴法院第二度審理本案時，指出判斷授權專利是否為必需技術，應以締結授權契約時，系爭專利對一客觀的光碟製造商而言，是否為製造橘皮書規格光碟所合理必需（*Reasonably Necessary*）的技術。上訴法院認為此種判斷標準可以防止後續科技回頭質疑先前授權內容的必要性，也惟有將認定時點限縮於締約時，才能穩固契約效力，於合理原則下彰顯包裹授權具有避免潛在侵權爭議的正面效益。See *Princo Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 563 F.3d 1301, 1310-1312 (2009).

強硬的立場，在著作權及專利權推定具有市場力量的前提下，出於智財權人單方強制的權利金計收基礎擴張行為，法院將之等同於專利到期後收取權利金以及搭售行為，因此適用當然違法之分析原則，只要確認確屬此一行為類型，自然該當於權利濫用與競爭法違法之要件。本時期系爭行為之違法性，全然取決於被授權人是自願與權利人達到合意，或是在權利人拒絕授權的脅迫下，被迫接受權利金擴張收取約款，屬於相當形式化的判斷標準。雖然最高法院於著作權搭售案件明確指出，因為各種成本節省所產生的折扣（Discount）是否合理，可以協助判斷被授權人是否被迫取得包裹授權，但此因素在後續的專利包裹授權案件，並未能發展成決定性的判斷要點。

近期在 *Philips* 系列案件中，Fed. Cir. 對於專利與專利的搭售案件，尤其是強制性包裹授權，則明白和專利與實體物搭售案件加以區隔，改以合理原則分析本類案件對於市場競爭的正、負面影響。法院除開始考量包裹授權整合互補技術、減少交易監控成本、避免潛在侵權爭訟等正面效果，尚強調在反競爭效果方面，必須明確證明排除競爭的具體事例，其負面結果的主張方得成立。此外諸如要求相競爭的替代技術必須具有商業上可存活性（Viability），方可作為排除競爭的舉證對象，亦即嚴格解釋非必需技術的範圍等，在在都使得類型一的權利金擴張收取行為，從早期的當然違法族群之一，搖身一變成為具有多種正面功能，若欲認定其違法必須克服多種舉證負擔的行為類型。法院對之所抱持的基本態度，也由傾向違法大幅轉向至傾向合法，其變化幅度實不可謂之不大⁷³。

（二）類型二：對於全未使用授權技術之產品收取權利金

為便利權利金的計算，授權契約雙方得協議各種權利金計算方式，例如銷售總額權利金（Total Sales Royalties），即係以被授權人產品銷售總額（Total Sales）或利潤總額（Profits on Sales）乘以約定比例做為權利金。此外例如約定銷售一單位產品即收取定額權利金，亦為常見的計算方式。原則上，只要權利金收取係針對已使用之授權技術或該技術所涵蓋的產品，即無權利濫用或競爭法違反之虞。惟權利金

⁷³ See Hovenkamp et al., supra note 42, §22 at 22-32 to 22-33.

計算涵蓋完全未使用授權技術的產品，或不論產品係使用被授權人自有技術、公領域技術、甚至其他競爭者之技術，皆必須支付權利金時，此種權利金條款即有擴張權利範圍的違法疑慮。此種權利金擴張收取態樣，未必出現在包裹授權情況下，在單獨授權背景下亦可能發生，其與強制性包裹授權亦無必然關連。本文以下稱之為類型二：對於全未使用授權技術之產品收取權利金。

1. *Hazeltine* 系列案件

前述 *Zenith Radio* 案中⁷⁴，授權人 HRI 除強行納入其他授權技術外，尚要求以被授權人總體產量為計算基礎收取權利金，不論個別產品是否使用到 HRI 的授權技術，皆一概納為權利金計收之標的⁷⁵。該約款實質擴張 HRI 的法定專利權範圍，被授權人 Zenith 據此主張 HRI 構成專利濫用及競爭法違反。就此美國聯邦最高法院採取與同案中類型一行為類似之見解，認為此種權利金條款必須經過當事人雙方事先自願同意，方屬合法。若專利權人單方面以便利計算及效率考量為由，要求將被授權人使用他人技術或全未使用其授權技術的產品（Unpatented Products）納入權利金收取標的，則已實質逾越該院在 *Automatic Radio* 案判決所容許的範圍，與類型一行為一同落入當然違法之範疇。本案多數意見甚至認為，被授權人有「權利」要求專利權人依照授權技術實際使用狀況計收權利金⁷⁶。

2. *Glen Manufacturing* 案⁷⁷

本案授權人 Glen 公司授權其製造馬桶水箱蓋之專利給 Perfect Fit 公司，嗣後控告被授權人 Perfect Fit 違反授權契約，主張 Perfect Fit 依約應依其所生產或銷售之馬桶水箱蓋數量支付權利金（每個水箱蓋須支付 10 分美金），即使該公司製造水箱蓋所使用技術未被 Glen 授權之專利所涵蓋者亦同⁷⁸。被授權人 Perfect Fit 則抗辯該銷售總額權利金（Total Sales Royalties）約款造成其他無專利保護、具有可替代性

⁷⁴ *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc.*, 395 U.S. 100 (1969).

⁷⁵ *Hazeltine Research Inc. v. Zenith Radio Corp.*, 239 F.Supp. 51, 77 (N.D. Ill. 1965).

⁷⁶ *Zenith Radio*, 395 U.S. at 139.

⁷⁷ *Glen Mfg., Inc. v. Perfect Fit Industries, Inc.*, 299 F.Supp. 278 (S.D.N.Y. 1969); *Glen Mfg., Inc. v. Perfect Fit Industries, Inc.*, 324 F.Supp. 1133 (S.D.N.Y. 1971).

⁷⁸ *Glen Mfg.*, 299 F.Supp. at 280.

的馬桶水箱蓋成本提升，抑制該產品的產量並削弱該產業的市場競爭，構成專利濫用。

一審地方法院認為此授權契約僅涉及一項 Glen 所擁有的專利技術，且被授權人所產製商品為單純的馬桶水箱蓋，檢驗其有無使用該項授權技術並無困難之處，故一審法院指出本案與最高法院判決的 *Automatic Radio* 案有所區別。不同於 *Automatic Radio* 案涉及多項技術，在授權技術是否使用與權利金統計估算方面均有其困難性，本案乃是單一授權技術運用於單一物件的情形，可以輕易判斷系爭產品有無現實使用該授權技術，是以權利人與被授權人約定採用銷售總額權利金並不具有合理之正當事由⁷⁹，構成專利濫用。

本案上訴後，第二巡迴上訴法院指示應依最高法院於 *Zenith* 案做成的最新見解判斷是否構成專利濫用，因而發回地方法院重新審理⁸⁰。依照 *Zenith* 案最高法院所揭示之法理，銷售總額權利金的適法性取決於是否出自雙方基於彼此便利（*Mutual Convenience*）的自願性共同合意。若權利金收取基礎的擴張係出自授權人單方強加授權條件（*Conditioning*）之強迫行為，則授權人收取逾越被授權人實際使用之專利權範圍外的權利金，即構成專利濫用。地方法院於發回更審後，重新檢視 *Perfect Fit* 及其他被授權人與 Glen 締約取得授權的背景事實，發現無論在何種情形下 Glen 皆不願意依照該技術實際使用數量計算權利金，一律堅持將權利金收取標的擴張至未使用其專利之產品，否則即不願與該被授權人締約。地方法院認為 Glen 的授權政策除了圖利自身之外，別無其他合理正當之商業理由可以支持，更遑論有便利授權雙方計算權利金之功能或目的，因此並無採取銷售總額權利金之必要，Glen 案權利金約款依照 *Zenith* 案判決法理，依舊構成專利濫用⁸¹。

3. *Microsoft* 案

微軟（*Microsoft*）為個人電腦作業系統中具有獨占地位的軟體業者，其以 MS-DOS、Windows 等作業系統授權給自有設備電腦製造商（*Original Equipment*

⁷⁹ Id. at 282.

⁸⁰ See *Glen Mfg., Inc. v. Perfect Fit Industries, Inc.*, 420 F.2d 319, 321 (2nd Cir. 1970); *Glen Mfg.*, 324 F.Supp. at 1133-1134.

⁸¹ *Glen Mfg.*, 324 F.Supp. at 1137.

Manufacturers, OEMs)，惟其授權條款要求以製造商出廠的全部個人電腦數量作為權利金計算基礎。只要電腦中安裝有特定型號的中央處理器 (Central Processing Unit, CPU)，縱使該電腦未安裝微軟的作業系統亦需支付微軟權利金；此約定條款於微軟案一系列判決中被稱為“per-processor license”。微軟公司此舉嚴重影響其競爭對手 IBM 所發行的 OS/2 作業系統，電腦製造商欲使用 OS/2 作業系統必須同時支付微軟與 IBM 兩筆權利金，造成被授權人和消費者使用競爭者軟體的成本顯著提升，對 IBM 產生排除競爭的效果。

基於微軟在作業系統軟體的市場地位及前述擴張收取權利金行為，聯邦交易委員會 (Federal Trade Commission) 與美國聯邦司法部 (Department of Justice) 先後對微軟展開調查，聯邦司法部於 1994 年提起反托拉斯訴訟，主張微軟以不合理的手段維持其於作業系統市場之獨占地位，違反了休曼法第 1 條、第 2 條，同時亦提出和解命令 (Consent Decree)，限制微軟繼續使用類似“per-processor license”之權利金計算條款⁸²。

司法部提出的和解命令對於微軟共有四項限制，其中第二項禁止微軟不得再以“per-processor license”作為授權條件，微軟僅得以售出軟體數量 (Per-Copy Basis) 或實際安裝軟體的電腦數量 (Per-System Basis) 做為權利金計算基準。司法部認為“per-processor license”會對微軟的競爭者產生排除效果，蓋在此權利金約款之下，使用其他廠牌的作業系統仍舊要向微軟支付權利金，而微軟於作業系統市場的占有率使製造商不敢冒險不取得其授權，因此明顯降低製造商採用其他作業系統的意願。此外，製造商為了轉嫁微軟額外收取的權利金，勢必會提升搭載非微軟作業系統的電腦售價，使消費者購買意願降低，或使消費者必須花費額外的成本購買裝有競爭者作業系統的個人電腦，最終會對消費者產生損害。基於上述理由，聯邦上訴法院最終認定司法部提出的和解命令限制微軟不得繼續使用類似“per-processor license”之權利金條款，確實符合公共利益之要求⁸³。

⁸² United States v. Microsoft Corp., 59 Fed. Reg. 42845, 1994 WL 445194, 42845-42846 (1994).

⁸³ United States v. Microsoft Corp., 56 F.3d 1448, 1451 (D.C. Cir. 1995). 本案為地方法院駁回司法部與微軟所達成之和解命令 (Consent Decree)，形成司法部與微軟皆針對法院駁回命令上訴的獨特情形。實際上本案訴訟爭執焦點，在於司法部所提出的和解命令是否符合公共利益 (Public Interest)，以及法院對於和解命令之審查權限範圍為何。而在符合公共利益的要求之外，依照 Tunney Act 所賦予的審查權限，法院對於該和解命令本身 (即司法部與微軟所達成協商結果) 所

4. 小結

針對類型二擴張權利金收取標的之行為，美國法院基本上對於此種權利金量定約款傾向抱持負面評價。在上述三則實務案例之中，法院見解均一致認為個案中系爭本類型行為應該予以禁止，充分顯示其對待類型二行為之嚴格態度與負面立場。各該法院基本立場雖然一致，但在具體判斷標準方面卻有相當歧異存在。早期美國法院採用與類型一相似的高度形式化判準，以權利金約款是否出於被授權人自願同意為斷。最高法院先後就事實背景相近的 *Automatic Radio* 案與 *Zenith* 案作出不同判決結果，其差別即取決於權利金條款究係出於單方強迫，還是雙方自願締結。在其後的 *Glen* 案，法院除了遵循最高法院 *Automatic Radio* 案與 *Zenith* 案判決先例之外，又根據該案事實，提出認定授權技術是否使用的難易程度，作為系爭權利金約款是否合理正當的另一項判斷標準。若系爭產品有無使用授權技術在現實上不難確定，即無採用總額銷授權利金，擴張其計收基礎的正當性與必要性。至於近期的 *Microsoft* 案，法院於判決中雖指明此種約款對作業系統市場競爭的負面影響，但是欠缺對於系爭行為正面效益的討論，難以判斷該案法院究竟係採取最高法院早期所建立的自願—強迫形式化二分法判準，還是採用一般競爭法上之當然違法或是合理原則進行分析。因此類型二行為在具體判斷標準上，仍未如類型一行為有明確一致的分析標準，以及前後期顯有不同的差異發展出現，在判斷標準的明確性與安定性上較類型一案件更為不足。雖然承審法院對於類型二個案的處理方式各有不同，但是相較於類型一案件近年來朝向合法化發展的明顯傾向⁸⁴，整體而言美國法院對於類型二案件，無論在基本態度或是審理結果上都呈現十分保留的立場。這也使得本類型權利金擴張收取行為，在美國實務競爭規範的適法性光譜上，目前仍舊處於違法性疑慮甚高的一端。

涉及之行為類型與具體細部內容，並不得逐一進行實體審查。上訴法院以此為由將本案發回地院重審，最後地院做出通過和解命令的最終判決（*Final Judgment*）。因此針對本文所討論的類型二授權行為，本案法院並無機會依照美國競爭法條文，作出具有拘束力的實體違法認定。不過就實際執法層面而言，和解命令案件仍有締造法院支持特定執法行為之紀錄，建立可供後案遵循之前案成例作用。

⁸⁴ 參見本文三、(一)、4。

四、行為違法性分析

透過第三章案例分析可以發現，類型一權利人對於授權技術中未使用部分收取權利金，以及類型二權利人對於全未使用授權技術之產品收取權利金，兩種授權型態本質上同樣屬於擴張權利金收取標的之行為，在美國法院實務上卻產生迥然不同的基本對待態度，對於這兩個次類型行為所採用的違法判斷標準也不一致。美國實務見解此種不一致之來源與基礎，究竟何在？違法性認定分歧的表象背後，又潛藏了哪些歧異的緣由與不同的考量因素？兩個次類型有無簡化適用同一套判斷標準的可能？吾人若再超越這兩個次類型的分類與差異，衡諸其他可能違反競爭規範的智財授權行為，則權利金標的擴張行為本身，與專利到期後收取權利金、專利與產品搭售等當然違法之權利濫用行為，正如同 *Zenith* 案最高法院判決所指出⁸⁵，同樣具有擴張合法權利範圍的明顯特質，何以法院看待前者並未完全跟隨後兩者的腳步，傾向於採取當然違法原則分析其適法性？這些問題即為本文再進一步所欲探討的核心所在。以下謹先統整當前學說文獻對於擴張權利金收取標的的行為所持看法，及其對於美國實務至今作法所提出之分析意見與正反立場，以為理論層面深入探討與思辯之基礎。

(一) 學說對類型一案件的正反見解

1. 肯定論者：納入非必需技術不會排除該技術市場的競爭者，且應考量包裹授權促進競爭的正面效益。

Hovenkamp、Janis 與 Lemley 等 3 位學者在其合著的 *IP and Antitrust* 乙書中指出，強制性包裹授權僅於少數情況下構成違法搭售⁸⁶，故判斷是否違法，應跳脫實務早期強調自願與否的形式化判準（即搭售的「強迫」要件），著重行為對市場結構之影響（即搭售的「限制競爭」要件）。因此 Hovenkamp 等人贊同實務後期在

⁸⁵ *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research Inc.*, 395 U.S. 100, 133-136 (1969).

⁸⁶ Hovenkamp et al., *supra* note 13, §3.3 at 3-22 to 26. Hovenkamp 三人合著認為僅於納入非必需技術，使得被授權人無誘因取得其他競爭者的技術時，才例外構成違法搭售。

Philips 案件中出現的態度轉變，依其所見，智財權搭售的包裹授權相較於傳統搭售案件更難產生限制競爭效果。蓋就某一技術面向，被授權人通常不會單獨取得一項專利，而是傾向取得任何製造該特定產品所需的技術授權。因此即使強制性包裹授權中已經含有非必需專利，亦不影響被授權人取得與之相競爭、更優良的替代技術，故對替代技術之競爭者不致發生排除效果。此外，必需專利與非必需專利有可能皆為製造特定產品所必需，或者互為路障專利（**Blocking Patents**）；此時搭售非必需技術為使用必需技術的必要手段，亦可視為單一商品，是以並無討論對於替代技術市場影響之實益⁸⁷。

Hovenkamp 等人也指出大多數包裹授權案件的被授權人原本就不想取得被搭售技術，故沒有替代技術的競爭者會被排除，即使被授權人因此受到損害，亦不構成對競爭秩序的減損（**Injury to Competition**），此時競爭法不宜介入規範，避免法院成為包裹授權內容及價格的管制者⁸⁸。而要產生足以減損市場競爭程度的傷害行為，必須實施包裹授權的行為人在被搭售技術市場占有極為重要的地位，並且其行為造成競爭者無足夠的授權機會（**Market Opportunity**），無法在市場中繼續生存。也因此評估強制性包裹授權排除競爭的效果，除了考量特定被授權人的締約機會，也就是競爭所在的相關市場（**Relevant Market**），還要顧及競爭技術可銷售的整體市場。唯有市場中相當大範圍的被授權人都因為授權人實施強制性包裹授權而無法選擇競爭者的替代技術，實質減少競爭者的授權機會，才會構成排除競爭（**Foreclosure**）⁸⁹。若授權人的行為不足以實質排除競爭者，僅使得被授權人因為包裹授權遭受經濟上不利益，此時整體市場的競爭秩序未被破壞，反而使得競爭者的授權條件更具優勢，除非授權人的搭售技術在市場中具有普遍且強烈的需求，所有下游市場的使用者都必須取得其授權，否則通常難以構成排除競爭⁹⁰。綜合觀察，

⁸⁷ See Hovenkamp et al., *supra* note 42, §22 at 22-43.

⁸⁸ Id. §22 at 22-35 to 22-36. 於 *American Mfrs. Mut. Ins. Co. v. American Broadcasting-Paramount Theatres*, 221 F. Supp. 848 (S.D.N.Y. 1963). 案中，法院認為被告要求原告購買電視廣告的區域，包含了原告產品的銷售地區以及非銷售地區，被告的行為該當搭售的「不同商品」及「強迫」兩個要件。但被告的行為並未使非原告銷售地區的廣告業者被排除，原告只是不想購買非其銷售地區的廣告，對該地區的廣告業者毫無影響，不構成對競爭秩序的損害（**Injury to Competition**）。

⁸⁹ Id. §22 at 22-38 to 22-39. 又在 *Jefferson Parish Hospital District No.2 v. Hyde*, 466 U.S. 2 (1984). 乙案，實施手術搭售麻醉師的醫院僅占據麻醉市場的百分之三十，仍有百分之七十的市場是開放給競爭者，故法院認為不構成排除競爭。See id. at 22-41.

⁹⁰ Id. §22 at 22-41. 例如 *United States o. Microsoft Corp.*, 980 F. Supp. 537 (D.D.C. 1997). 微軟搭售

強制性包裹授權要造成競爭秩序的損害，必須使整個市場的產出減少，而在授權人未實施共謀的前提下，除非授權人具有重要市場地位，可以獨力限制競爭者的授權機會，否則依據最高法院於 *Jefferson-Parish* 案的分析，要達到排除競爭的門檻相當困難⁹¹。

最後，Hovenkamp 等人認為應正視包裹授權的正面效益，包裹授權具有便利評估授權技術價值、整合互補技術、節省授權成本、避免潛在侵權訴訟等優點，可作為正當化強制性包裹授權的商業上事由⁹²，故即使包裹授權該當搭售之構成要件，然而進一步考慮其正面效益的結果，亦不必然有在競爭規範上加以非難之必要。

2. 否定論者：納入非必需技術會排除競爭者，減損創新誘因，增加對手成本。

學者 Bohannon 則認為歷來法院實務見解，並未完整顧及強制性包裹授權可能引發的所有負面效應。法院在審理時除須納入非必需技術可能對競爭者產生的排除效果（Foreclosure of Competition）之外，尚有排除創新效應（Foreclosure of Innovation），以及阻礙被授權人使用公領域技術之可能（Access to the Public Domain）⁹³。其認為法院近期於 *Philips* 案件中正面探討強制性包裹授權可能引發的排除競爭效果，此一轉變值得讚許。惟該院的論理不夠細緻，欠缺對於其他負面效果的討論。於單一獨占利潤理論（Single Monopoly Profit Theory）之下，*Philips* 案法院認為被授權人不會購買非必需專利，被授權人支付包裹授權的價格取決於其願意花費於必需專利的成

Windows 系統與 IE 瀏覽器，因為個人電腦使用者幾乎都需要 Windows 系統，故對瀏覽器競爭者 Netscape 造成實質排除效果。

⁹¹ Id. §22 at 22-42. *Jefferson Parish* 案為傳統搭售案件，但 Hovenkamp 等人認為實務並無明示該案的認定原則不能適用於包裹授權案件。

⁹² Hovenkamp et al., *supra* note 13, §3.3 at 3-27. Hovenkamp 三人合著認為早期法院在當然違法原則的限制下，無法考量促進競爭的正面事由，故藉由被授權人自願同意為其理由，以授權便利性與效率之考量阻卻包裹授權在搭售面向上之違法性。三人認為即使在合理原則之下，該等商業上合理事由亦應視作衡量系爭行為對於市場影響的重要因素。

⁹³ See Christina Bohannon, “IP Misuse as Foreclosure,” 3-4, *Univ. of Iowa Legal Studies Research Paper*, 09-41 (2009), available at <http://ssrn.com/abstract=1474407>. Bohannon 認為現行權利濫用的兩種分析方式—競爭法途徑（Antitrust Law Approach）以及逾越權限途徑（“beyond the scope” Approach）各有其缺陷。通說採取的競爭法途徑過度關注於市場力量（Market Power），而忽略對於競爭產品或技術的排除（Foreclosure）效果。

本。換言之，非必需專利對被授權人的價值、成本均接近零⁹⁴，故納入成本為零的非必需專利對替代技術競爭者並無影響，蓋競爭者原本即須與成本為零的公領域技術競爭，故不會使競爭者的地位有所改變，因此並無排除競爭效果⁹⁵。

惟 Bohannan 認為包裹授權仍然具有排除競爭可能性，原因在於替代技術除非將權利金降低至零，否則無法與價格為零的非必需技術競爭。即使競爭者的替代技術品質、效能較為優越，被授權人仍會傾向使用包裹內已經取得的非必需技術，因此排除競爭效果仍然存在。此外，當被授權人可以選擇成本為零的非必需技術，即不會購買競爭者的新技術，因此也同時降低其他人從事發明創新的誘因，故強制性包裹授權尚有排除創新之效果⁹⁶。又 *Philips* 案法院要求被授權人證明替代技術具有商業上之可存活性，Bohannan 則認為法院就此應該放寬審查標準，因為競爭者的替代技術可能處於初步發展階段，判斷有無被包裹授權排除於市場之外，尚嫌言之過早。且多數情況下替代技術若不具有商業上可存活性，往往是受制於授權人的強制性包裹授權所造成的結果。因此 Bohannan 建議，於具備確切證據可肯定包裹授權具有排除競爭效應之時，方才認定構成權利濫用。如無排除競爭之證據，但亦無採取包裹授權之合理正當事由 (Reasonable Justification) 之時⁹⁷，雖不構成權利濫用，但該包裹授權契約亦應失效，如此才能同時避免排除創新之負面效果，維護專利制度之原始目的與應有功能。

學者 Rubinfeld 與 Maness 則從成本角度觀察⁹⁸，認為權利人藉由大量的專利組合 (Patent Portfolio) 納入許多無效或非必需專利，此種強制性包裹授權可作為增加對手成本的策略，具有排除競爭者的效果。競爭者面對更多專利技術的包裹授權，勢必要增加迴避設計的成本，且為了確保不侵權可能要延後產品上市時間，甚至會

⁹⁴ *Philips* 案法院於判決中亦指出，包裹授權中的非必需專利，實質上與附贈無異，*Philips* 等於僅針對必需專利收取權利金而已。See U.S. *Philips Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 424 F.3d 1179, 1190-1191 (Fed. Cir. 2005).

⁹⁵ Bohannan, *supra* note 71, at 28-29.

⁹⁶ *Id.* at 29.

⁹⁷ *Id.* at 30. Bohannan 例示的合理化事由與前述肯定論者接近，包含互為路障專利 (Blocking Patents)，以及類似 *Automatic Radio* 案避免逐一判斷授權技術使用狀況而採取包裹授權等情形。

⁹⁸ Daniel L. Rubinfeld & Robert Maness, "The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust," *Antitrust, Patents and Copyright: EU and US Perspectives*, 85, Francois Leveque and Howard Shelanski eds. (2005), available at <http://www.law.berkeley.edu/faculty/rubinfeldd/Profile/publications/Maness-Patent%20Misuse-9-22.pdf>.

基於效率考量而放棄自行迴避設計改為取得權利人授權，這些情形都直接或間接造成競爭者的成本增加，在研發設計扮演重要因素的產業中，最終將導致競爭者被排除。

3. 小結

採取肯定論與否定論的學者，雙方出發點雖然不同，然究其實乃是一體兩面的不同觀察。針對以包裹授權為基本態樣的類型一授權行為，兩說都肯定包裹授權具有便利權利金計算等正面效果，可以正當化具有強迫性的搭售行為；惟對於該正面效益的比重能否勝過負面效應，則是兩說發生分歧的主要根源。肯定說認為此種智財權搭售類型與傳統搭售案件性質不同，被授權人不會因為已有被搭售技術而放棄取得其他更優越的技術，對競爭者並無排除效果。否定論者則持相反見解，認為被授權人可能將就使用已取得之技術，故被搭售技術確實會影響到競爭者成功授權的機會，也會間接影響替代技術的發展，增加競爭者迴避設計的成本，具有排除競爭及排除創新的負面效果。因此兩說對負面效果的認定歧異，取決於被授權人對於包裹授權與替代技術的需求程度，以及替代技術的取得成本等，其判斷結果會因個案被授權人及替代技術不同而有所出入。

從另一角度觀察，智財權搭售之被搭售物為無體智財權，應考量其與傳統搭售有不同的特性。被授權人於智財權搭售時乃係取得額外之技術選項與使用權利，較難想像會如同傳統搭售，產生需求滿足、空間排擠與維護成本等實體物才會發生的負面效益，即便被強迫搭售的非必需技術對於替代技術產生排除效果，其影響程度也應較傳統實體物搭售來得輕微。是以基於智財權的無體財產特性，對於智財權搭售的排除競爭效果亦應重新思考，避免過度限制交易自由或對智財權保護有所不足。

(二) 學說對類型二案件的正反見解

1. 肯定論者：擴張權利金標的至未使用授權技術產品，乃便利權利人計算權利金、監控授權技術使用情形的合理約款，且未造成競爭者的損害。

學者 Lopatka 與 Page 合著的文章認為微軟的“per-processor license”授權條款雖然涵蓋未使用授權技術之產品，但具有防止電腦製造商與消費者盜用技術的正當理由，對授權人具有便利監控的優點⁹⁹。Hovenkamp 等三位學者也指出，即使證明“per-processor license”會增加競爭者及消費者使用成本，有排除競爭者與潛在競爭者的負面效果，如是授權人覺得認定授權技術實際使用情形有困難，欲避免被授權人報告不實或私自將授權技術用於製造其他產品，則仍得以便利計算、效率等事由正當化其擴張權利金計算基礎之行為。且此種權利金約款會促使被授權人積極使用授權技術，使利用該技術之產品產量增加，有促進規模化生產的誘因¹⁰⁰。此外，被授權人因授權人之強迫而必須支付更多權利金，反而使其他競爭者的技術顯得更具吸引力，對其他競爭者並不會產生損害。

2. 否定論者：對未使用授權技術之產品收取權利金構成事實上獨家交易，具有提升對手成本、導致排除競爭的效果，並將減損替代技術的創新誘因，影響其他市場的競爭秩序。

學者 Balto 認為在產業網絡環境下廠商使用排他性交易可為整體產業帶來效率，但此手段也可能會導致競爭法之違反¹⁰¹。其認為微軟與電腦製造商締結的“per-processor license”，雖未明示不得使用競爭者的作業系統，但微軟不論有無安裝 Windows 作業系統都收取權利金的行為，形同對製造商及消費者選擇競爭者作業系統的決定課以懲罰金（Penalty），構成事實上獨家交易（de facto exclusive dealing）。雖然對競爭者而言，市場中仍存有電腦零售店等其他銷售作業系統軟體的管道，但 Balto 認為消費者傾向購買已經安裝好作業系統的个人電腦，故由其他管道單獨購買作業系統的比例遠低於直接向電腦製造商取得者，且消費者於購買電腦時已經就作業系統軟體支付一次權利金，選擇使用其他作業系統勢必支出另外一

⁹⁹ John E. Lopatka & William H. Page, “Microsoft, Monopolization, and Network Externalities: Some Uses and Abuses of Economic Theory in Antitrust Decision Making,” *40 Antitrust Bull.*, 317, 366 (1995), available at <http://ssrn.com/abstract=1411647>.

¹⁰⁰ Hovenkamp et al., *supra* note 13, §23.3 at 23-31 to 33.

¹⁰¹ David A. Balto, “Networks and Exclusivity: Antitrust Analysis to Promote Network Competition,” *7 Geo. Mason L. Rev.*, 523, 528, 566 (1999). Balto 所定義的產業網絡（Network），係指一群具有相同特徵的廠商透過共通的規定、標準及電子設備彼此溝通交流，例如作業系統市場產銷網絡中的上下游廠商。

筆軟體權利金，耗費更多金錢與安裝所需的時間成本；若競爭者不願意自行吸收這些成本，消費者只能直接承受。此外，該權利金擴張約款不具備一般獨家交易可能具有的避免搭便車（Free-Riding）、強化品牌間競爭、控制經銷商服務水準等促進競爭之優點，依照合理原則判斷，微軟擴張權利金收取標的之行為會產生提升對手成本及排除對手的淨負面效果，對於此種授權類型應該給予以否定評價。

學者 Cassard 雖然贊同最高法院於 *Zenith* 案的結論，但卻認為最高法院未能釐清類型二授權行為的其他負面效果，應重新正視此種授權類型對於競爭秩序所造成的破壞¹⁰²。其認為類型二授權行為將被授權人所有產品一律納入權利金計算標的，使每一個終端產品變動成本（Variable Cost）都因此增加，被授權人產量越高應支付的權利金也隨之增加，此時除非其他替代技術可產生更高獲利或節省更多成本，足以抵銷應支付給原授權人的權利金，否則無誘因促使被授權人或第三人進行替代技術研發，也因此排除新技術及競爭者進入市場的機會，減損專利政策所欲促進的創新研發目的¹⁰³。此外，被授權人如欲進入相似產品的市場，亦會因為本類權利金約款所產生的變動成本，阻礙該市場的競爭。例如，授權人授權製造隱形眼鏡技術，並以隱形眼鏡產量計算權利金，若被授權人原本只生產軟式隱形眼鏡，可能為了避免被收取額外權利金而放棄進入硬式隱形眼鏡市場，影響硬式隱形眼鏡市場的競爭密度¹⁰⁴。以上排除創新及排除競爭效應，都是最高法院無法以便利計算及當事人自願同意等事由正當化的負面效果，因此 Cassard 認為法院應該全面肯認類型二授權行為所造成的負面影響，而不是依賴最高法院於 *Zenith* 案所創設的自願性判準（Conditioning Test; Voluntary Test）。因為不論被授權人同意與否，授權人實際上都有擴張權利金收取標的之事實¹⁰⁵，且採用自願性判準會使法院流於契約內容的形式認定。惟有正視這些負面效果，方能減少判決結果的不確定性，並且促進競爭法、專利法所欲維護之目的與秩序。

¹⁰² Richard E. Cassard, "Total-Sales Royalties under the Patent-Misuse Doctrine: A Critique of *Zenith*," *76 Mich. L. Rev.*, 1144, 1176 (1978).

¹⁰³ *Id.* at 1166-1171.

¹⁰⁴ *Id.* at 1173.

¹⁰⁵ *Id.* at 1155-1158.

3. 小結

透過學說的討論可知，肯定與否定兩說都肯認於競爭者存在的情形下，類型二授權行為對市場競爭會產生負面影響，因此兩說結論的差異乃係出在正當化事由能否合理化授權人的擴張收取行為。本文則傾向否定論的看法，認為肯定說提出的正面效果應予以限縮。蓋於類型二授權行為之下係將權利金收取基礎擴及於全未使用授權技術之產品，是否除此以外別無他法得以監測授權技術真正使用情形，尚有討論餘地。一律將考量重點置於便利授權人計算或節省成本上，而未思考增添被授權人成本的合理性，未免有過度保護授權人之嫌。

此外，肯定論者認為類型二授權行為可以刺激使用授權技術的產品產量增加，對於被授權人將有促進規模化的效果。惟自消費者角度而言，若其係購買包含授權技術之產品，固然對之有利，但對於本即打算購買未使用授權技術產品的消費者而言，授權人擴張權利金收取標的造成其購買成本提升，或者導致消費者無法享受被授權人使用自有技術或公領域技術所能節省的成本回饋，對於此類消費者而言並不具有任何正面益處。

最後，學者 Louis Kaplow 主張以「比率測試法」(Ratio Test) 判斷技術授權行為在競爭法上違法程度，其將智財權利人實施排除行為可獲得之利益 (Rightholder's Reward) 與獨占力量造成的社會福祉無謂損失 (Monopoly Loss) 相比，比值大於 1 時即認為應視之為合法行為。Kaplow 認為授權人以產品總量作為權利金計算基礎的行為，可能使被授權人提升價格致消費者需求降低，造成整體產量減少的無謂損失，但亦有可能發生產量增加的情形，故無謂損失是否增加以及增減幅度乃是不確定因素。惟授權人系爭擴張收取行為無疑會獲得利益，故公式中的分子數值增大，增加發明人產生投入研發的誘因，造成系爭行為的違法性降低，為值得鼓勵之行為¹⁰⁶，可謂類型二負面效果的緩和。本文認為此抽象公式能否完全呈現類型二的違法程度仍有疑問，尤其被授權人在權利金負擔增加的背景下，是否會引發其增加而非減少產能，確實有待斟酌。但不可否認在衡量類型二案件對於競爭所產生的效果時，可以考慮納入上述該行為對於創新研發、吸引競爭者加入市場的正面功能。

¹⁰⁶ Louis Kaplow, "The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal," *97 Harv. L. Rev.*, 1813, 1182-1187 (1984).

五、超越區別處理：整合性違法考量與判斷要素

(一) 兩行為類型合法性的共通考量重點

透過前章對於不同類型擴張權利金收取標的行為的分析，可知學說與實務對於兩類型擴張行為分從不同角度切入探討，各自有其認定合法與否之理由，難以擇定一折衷之標準。本文觀察正反雙方的論點立場，發現其中仍有許多重疊互通之處，目前呈現的對立立場在理論上未必不能化解。同時美國法院實務至今對於兩個次類型授權行為雖然處理態度大相逕庭，但是如果跨越論理外觀與判決結果所顯現的歧異外貌，探查其基底考量以及影響適法性判斷的關鍵要素，可以發現其間會通之點仍然在所多有。本文嘗試從學說正反觀點與法院判決見解中，過濾出多數主張彼此共通之考量重點，這些考量因素即為擴張權利金收取標的行為畫出一道光譜，標誌著不同程度的合法與違法可能，亦使同樣具有擴張權利金計算基礎性質的兩種次類型行為，得以立於相同的標準下接受法律檢視。透過這些共通考量因素的提取與整合性判斷要素的建構，相信亦可更為妥適且有效率地鑑別特定擴張收取之行為是否具備違法本質。

1. 主張系爭行為合法的理由

在美國實務下，無論是強制性包裹授權或是銷售總額權利金，授權人最常據以主張者即為權利金計算的便利性（Convenience）及相關成本的節省（Cost Savings），皆可作為本文兩種次類型合法事由的參考。以包裹授權著名案件 *Broadcast Music, Inc. v. Columbia Broadcasting System, Inc.* 為例¹⁰⁷，該案之授權人 Broadcast Music 公司與 ASCAP 都是音樂著作仲介團體，對被授權人提供概括包裹授權契約（Blanket Licensing）。此種授權方式乃是因應現實市場需求下的產物，使數以千計的廣播電台與電視台得以順利取得授權，也使數以萬計的音樂著作能夠迅速、立即地被播放，毋需逐一取得著作權人的事前允許。更重要是使音樂著作權人

¹⁰⁷ *Broadcast Music Inc. v. Columbia Broadcasting Sys., Inc.*, 441 U.S. 1 (1979).

能夠有效率的回收權利金，避免著作權人自行進行授權協商、監控被授權人使用狀況所產生的高成本，具有其正當性與合法性¹⁰⁸。

其次，權利金收取標的之擴張，相對也顯示被授權人可以使用授權技術的範圍更不受限制。以包裹授權而言，被授權人取得較多授權技術，可以保有更多營運上的自由度（Freedom of Operation）。蓋智財授權係以權利金作為不被起訴的對價，對被授權人而言，取得較多的授權技術即保有更為寬廣且免受侵權威脅的自主空間，也為產品未來發展預留變動調整的幅度。於企業間各自持有大量專利組合作為攻防武器之今日，包裹授權可以一次取得較大幅度的發揮空間，活絡智財權的授權及使用，無論在經濟活動或技術研發方面皆有促進發展的功效。在著作權搭售的情形亦同，雖然包裹授權中何一部分屬於被搭售商品必須透過被授權人的需求判斷，但在電視劇、電影等受著作權保護的產品，會因為觀眾喜好不同而難以從著作物本身劃分產品是否屬於同一相關市場，因此被授權人的考量點會傾向產品的收益而非其藝術性，只要被搭售的電視節目或影片能夠帶來額外的廣告收入及觀眾，被授權人就有取得該被搭售產品的意願¹⁰⁹。

此外擴張可使用技術範圍，形同賦與被授權人立即接觸授權人最新發明的通行證。一來授權人能提前獲得研發成本的補償（Advance Compensation），分擔風險，二來被授權人可以用較為合理且事先溝通的價格，獲得未來技術使用權的保障，不會因為該技術具有重大突破而影響權利金的定價。這樣的互利條件，讓權利金的擴張成為被授權人對未來技術研發的共同投資（Co-Investment），無疑為擴張權利金收取行為的正當事由之一¹¹⁰。

2. 主張系爭行為違法的理由

反對擴張權利金收取標的行為論者，則多認為擴張行為造成的排除競爭效果

¹⁰⁸ Id. at 20. 相對而言，提供部分授權實際上更耗費成本。因為授權人多授權一首歌曲的變動成本為零，不論包裹授權或部分授權的成本、價格都會相同，且部分授權需要更多的管理，包括分類、監控被授權人的使用範圍、爭訟等成本，故要求部分授權並且依比例縮小權利金並不具合理性。此外，依表演型式、歌詞或旋律抽象地分類歌曲，不但有爭議性，特定歌曲可能由不同人演繹而轉變為不同風格，這些都使得部分授權具有難以忍受的不確定性。Hovenkamp et al., supra note 42, §22 at 22-45 to 22-48.

¹⁰⁹ Hovenkamp et al., supra note 42, §22 at 22-21.

¹¹⁰ Id. §22 at 22-40 to 22-50.

(Foreclosure)，使其他具有競爭關係的替代技術所有人喪失取得授權之機會。蓋被授權人因為授權人的擴張行為，而取得較大範圍的授權技術，使得同一技術領域內的替代技術授權機率降低，除非權利金調降至趨近於零的水準，否則縱使替代技術較為優越，亦會遭到權利人擴張權利金標的行為之影響而排除其競爭機會。此舉不但減損該技術領域內的競爭程度，更可能影響替代技術的後續發展。

此外，以 *Philips* 案為代表的強制性包裹授權案件中，授權人經常以技術規格相容性或是避免產品構成智財侵害為由，強力主張被授權人確有完整取得整套包裹授權技術之必要性。因此縱使其中有部分技術在客觀上確屬非必需技術，然在權利人挾其技術實力與優勢談判地位大力勸說，以及是否包含非必需技術一時之間往往難以判別的情況下，被授權人在簽訂授權契約、決定接受包裹授權之時，心中未必都認為這些技術乃是多餘而全無價值的智慧財產。既然主觀上認為這些非必需技術仍為確保規格相容或是免於侵權訴訟所必需，則被授權人捨棄該等既已取得授權的技術，另外使用自有技術、公領域技術，或是付費取得其他同功能技術授權的可能性，確實會因之而明顯縮減。因此肯定論者主張非必需技術實際上等同於免費附贈，因而不具有排除競爭的負面作用，就上述授權談判實況而言未必得以成立。同時在排除競爭之外，否定論者提出擴張權利金標的行為也有抑制替代技術研發投入的效果，此點亦有其依據而難以否認。

(二) 可行的違法性判斷要素

上述考量因素之原初立場雖然各自不同，但使得吾人得以把握系爭行為之關鍵特性，決定特定行為之基本性質。然而若要進一步衡量系爭行為的違法性高低，則必須借助下列判斷要素進行更為細緻的判斷。

1. 監測有無實際使用授權智財之難易程度

在智財權授權契約當中，若要求授權人依授權技術的實際使用情形來計算權利金，可能引發以下的困境。首先，被授權人可能因為產品製程繁複，或者已使用之技術具有在產品上難以分辨的性質，而無法確定產品是否已使用特定授權技術。其次，於被授權人產品所涵蓋授權技術不難確定的情形下，可能因為牽涉的產品與使

用技術數量都相當龐大，導致授權人要逐一判斷產品有無使用特定授權技術有執行上困難。此時，擴張權利金收取標的即成為授權雙方當事人間的緩衝機制，對於被授權人而言，除了確定已使用的授權技術外，對於授權人所擁有但不確定是否為被授權人產品所涵蓋之技術，可以透過擴大權利金收取標的之包裹授權方式納入，避免侵權爭議。對於授權人而言，包裹授權或銷售總額權利金則可以免除在個別產品上判斷有無使用特定技術的困難，並且降低被授權人取得大量授權技術或大量生產產品時，監測實際使用情形的成本，為授權人提供更多便利性。然而，採用擴張權利金收取標的之正當性，與監測授權技術實際使用與否的判斷難易度有相互消長的關係，唯有在實際認定授權技術是否被使用有難度時，才能正當化此種擴張權利範圍的授權方式。

申言之，若已使用授權技術範圍不存有判斷困難，例如被授權人的產品並無侵害授權人其他未授權技術之疑慮，則被授權人即無取得額外技術選項以避免侵權之必要。若被授權人部分產品未使用授權技術已經相當明顯，則授權人更無將該全未使用授權技術之產品納入權利金計算範圍之道理。例如於 *Microsoft* 案中，電腦製造商是否於電腦中安裝 *Windows* 作業系統相當容易判別，授權人只需要開機檢驗即可。同樣地在 *Glen Manufacturing* 乙案中，因為該案僅涉及一項專利授權，而且判斷標的為單純的馬桶水箱蓋，授權人檢視產品中有無使用授權技術即不具特別之困難度。在這些情形下，授權技術使用與否及使用範圍皆屬容易確定，授權人擴張權利金收取標的即不具有正當事由，應該劃歸於光譜中違法性較高的一端。

若於確認已使用授權技術範圍並無困難，但實際清點這些授權技術的使用狀況卻有執行上難度，此時擴張權利金收取標的之行為即可能具有正當事由。以 *BMI* 案為例，授權人音樂著作仲介團體並非根據授權著作實際使用次數來計算權利金，而係以一次性權利金，或電視台營收（被授權人之營利）的一定比例來計算。因為被授權人對音樂著作的需求範圍與使用次數難以事先預估，授權人若要自行監測被使用的曲目及播放次數，不但要逐一記錄被授權人所有時段的節目內容，尚需要面臨辨別特定音樂著作是否屬於授權標的之難題，所需耗費的時間及人力成本不可謂之不大。此時應可允許授權人擴張權利金收取標的，採取概括包裹授權（*Blanket Licensing*）方式將所擁有或受託管理的音樂著作一次全部授權，並事先約定權利金收取價額，毋庸再個別判斷音樂著作的使用情形，避免實際逐一清點對於授權人產

生過鉅的負擔。此時授權人的擴張行為即具有較低之違法性，應該劃歸具有正當事由之光譜之一端。

2. 擴張收取所涵蓋之標的，有無需付費向外取得的競爭智財存在

自權利金收取標的以觀，擴張收取後之標的可能包含經授權而未實際使用之技術及該授權未涵蓋之技術；而授權未涵蓋之技術，可能屬於公領域技術或被授權人自有技術，亦可能為競爭者持有之替代技術。若授權人擴張收取範圍涵蓋競爭者之替代技術，因為該技術與授權技術處於競爭狀態，被授權人如果需要向外付費才能取得替代技術的授權，則授權人之擴張收取行為直接造成被授權人使用競爭技術之成本增加，影響被授權人採用的意願，對於競爭者即產生直接、正面的排除效果。例如 *Microsoft* 案的作業系統軟體，電腦製造商無論採用微軟的 *Windows* 作業系統或其競爭對手 *IBM* 的 *OS/2* 作業系統，皆須向外付費取得授權，兩套軟體處於競爭狀態。但在微軟採取“per-processor license”擴張策略下，被授權人在個人電腦上多安裝一套 *Windows* 作業系統的變動成本為零，而欲使用 *OS/2* 作業系統者卻必須額外多支付一筆權利金，此時抑制市場對於 *OS/2* 作業系統需求，排除 *IBM* 參與該市場競爭的效果，就分外明顯。

另一方面，若授權人擴張權利金標的，所涵蓋的是公領域技術或被授權人自有技術，由於該等技術毋須額外支付權利金，縱使授權人將使用任何技術的產品都納入權利金計算範圍，被授權人使用自有或公領域技術之成本亦不會增加，授權人之擴張行為對該等技術產生排除效果的可能性與影響幅度也較小。然而被授權人仍然可能基於充分利用的心態，偏好使用付費取得的授權技術。同時市場中縱使並無替代技術現實存在，但擴張權利金標的所造成不利於替代技術進行授權交易的環境因素，將會降低替代技術研發的誘因。此時擴張行為雖未排除市場中的競爭者，不具強烈可非難性，惟對於潛在技術競爭者的阻礙與排除效果，亦應加以考慮。

3. 授權標的是否包含系爭產品之必需智財

上述類型一與類型二的實務案件在反競爭效應上之所以給人不盡相同的觀感，與其認為係來自於強制包裹授權與銷售總額權利金在授權形式或權利金收取方式上

的差異，不如認係來自於對於下游產品而言，該等授權標的是否為其生產供應上不可或缺的必需（Essential）技術等智慧財產。類型一的強制包裹授權，其授權包裹中雖然可能包含生產製造上並非必需的智財技術，然而其中幾乎必然也同時包含生產系爭產品必須使用的關鍵技術。這也為授權人對於同種類產品不問其型號與使用授權智財數目多寡，均收取類似甚至相同額度的權利金，提供了部分的正當化基礎。事實上這些無可迴避的重要智財，也正是智財權人何以膽敢且能夠實際推動「強制性」包裹授權的根本力量來源。然而就類型二而言，由於系爭下游產品未必均需使用授權人所提供之智財技術，因此當授權人擴張其權利金收取標的之時，即會出現對於完全未使用其授權智財之產品收取權利金的奇特景象。必需智財的授權，增加系爭下游產品製造供應者的數量，帶動相關市場的競爭，其本身即賦有促進競爭的效果。同時有鑑於每一下游產品的製造供應過程中都勢必使用這些必需智財，因此若以必需智財作為強制性包裹授權之基礎，就所產出的每一單位下游產品依一定金額或一定比例收取權利金，對於以必需授權技術為核心組合的強制性包裹授權而言，在競爭法上也有較高的合理正當性存在。

4. 是否構成事實上獨家交易

當權利金擴張收取行為在相關市場上產生強烈的排除競爭效果，導致被授權人因該種權利金收取方式，無法或不願意採用其他相競爭的智財技術之時，事實上獨家交易的現象即浮現於市場之上。本文所稱的事實上獨家交易，係指並非基於技術上或商業上不可迴避之必需性，而是出於被授權人之市場力量與權利金收取方式之誘使或強制，所導致排除競爭技術之可能授權交易機會，僅與單一技術來源進行授權交易的情形。本文第三部分所述及的 *MCA*、*Glen Manufacturing* 與 *Microsoft* 案件，都是事實上獨家交易的最佳實例。當此種人為的獨家交易情況出現之時，不僅代表系爭行為在市場上已經產生排除競爭的實際效果或高度危險，同時其排除效果還甚為強烈，致使被授權人已達到難以採取來自授權人以外其他來源競爭技術的地步。

(三) 適用上述標準於兩類型的結果

藉由本章前段的共通判斷因素，吾人可初步判別擴張收取行為的本質。若系爭

行為帶有監控便利性及節省成本之考量，通常可認係具有合理正當之合法事由。惟若對於競爭對手具有明顯的排除效果，則應劃歸為違反競爭規範之行為。又為了辨別個案違法程度的高低，本文列舉四項具體衡量要素，以衡量擴張權利金計算標的之違法可能性。惟該等要素之間並不具有互斥關係，授權人的擴張收取行為可能須通過數項要素的共同檢驗，方能確認其合法性。

以上述標準檢視擴張權利金標的之兩種次類型，可發現類型二對於全未使用授權技術之產品收取權利金，通常容易判斷有無使用特定授權技術，事後實際清點實際使用範圍亦不特別困難，沒有採取擴張行為的正當事由。同時從三、(二)的實際案例中可以發現，本類型的授權技術不僅通常並不包含必需的關鍵技術，同時仗恃著市場力量，以人為方式擴張授權金收取標的到所有同類下游產品的結果，等於將需付費之競爭技術一同列為權利金收取之標的。於此情形下，作為權利金計算基數的終端產品產量或銷售量越多，則權利金亦隨之增加。除非有效率更佳或獲利率更高的替代技術出現，否則潛在或已存的競爭者將無法說服被授權人採用替代技術，造成事實上獨家交易的現象。不僅在技術市場上有此負面效果，在研發市場上也容易減損替代技術的研發誘因，造成排除創新（**Foreclosure of Innovation**）的負面效果。此外，被授權人本身也會因為權利金增收的壓力，而猶疑是否擴大產量或進入其他類似產品市場，間接減損其他市場的競爭密度。故就類型二授權行為排除競爭的效果而言，其違法程度明顯較類型一高。

相對而言，類型一對未使用部分之授權技術收取權利金，其授權標的往往數量龐大而有頗為嚴重的清點成本問題，較難判定授權技術是否實際使用於特定產品之上。並且類型一的強制包裹授權，往往包含下游產品所需要的關鍵技術在內，而其擴張權利金收取標的之行為，同時也擴大了授權的技術內容，使被授權人獲得相當程度的技術運用自由，不單純作為授權人分散研發風險的機制，而是讓被授權人成為未來技術的共同投資人，透過預繳權利金的方式換取使用未來技術的利益，故即使包裹授權中的技術未在現階段被使用，被授權人仍有保留於未來使用的可能，此時若堅持逐一清點產品使用授權技術的情形來決定權利金，對授權契約雙方都是多餘而耗費成本的工作，故其相較於類型二授權行為更具有擴張的正當性。

但在類型一情形存在需向外付費取得之競爭技術時，該競爭技術是否會被排除，除了檢驗競爭所在的相關市場，尚須檢驗該競爭技術銷售市場的授權機會。而

唯有在該銷售市場中所有的潛在被授權人皆被類型一行為人所限制，使競爭技術無足夠的授權機會，才會產生實質的排除競爭效果。依照前述對類型一持正面態度者的看法，類型一授權要產生實質排除競爭效果相當困難，於排除競爭效果上相較於類型二具有較低的違法性。然而，類型一授權行為除了排除現有技術競爭之外，尚有排除創新的可能。即便市場中仍存有足夠的授權機會，類型一授權行為會使得被授權人偏好使用已取得、額外成本為零的非必需技術，而不採用已存在的替代技術或公領域技術，造成潛在或實質的替代技術研發者認為授權機會減少而放棄進入市場，使整體替代技術的發展水平呈現停滯。此排除創新的違法程度，會隨著所排除的替代技術數量而增強。如果類型一授權人搭配上專利組合（**Patent Portfolio**）的策略，納入大量的無效專利或非必需技術，將使得潛在或實質競爭者要進入市場的迴避設計成本增加，則同時具備排除競爭及創新的負面效果，會具有較高程度的違法性。

此外，類型一行為如果具有相當高程度的排除競爭效果，仍然可能形成事實上獨家交易（**de facto exclusive dealing**）的情形，此時其違法程度即明顯轉強。例如在三、(一)所述的 *MCA* 案中，授權人透過擴大強制性包裹授權的節目數量，儘可能占據被授權電視台所有可播映的時段，使其他電視節目權利人無法取得授權機會，形成被授權人事實上只與授權人交易的結果。是以無論在類型一或是類型二兩個次類型之中，事實上都有可能出現具有明顯違法性的具體個案，其違法性的高低實難以兩類型形式上之區隔加以截然劃分。

因此，美國法院原本分為兩類型處理的權利金計算標的擴張行為，事實上其行為為本質、違法性考量與判斷要素均屬一致，並無加以區別的必要。其毋寧係屬同一行為類型下，違法程度高低不同、分處適法性光譜左右兩側的個別行為型態而已。尤其透過本文的案例類型化分析，並無法明確劃定兩種類型的違法性孰高孰低。蓋兩種類型案件中，透過不同的授權模式，皆可能妨礙被授權人取得其他競爭者的授權，構成類似事實上獨家交易的結果。於此情形下，無論系爭行為歸屬於哪一種類型，其違法性皆立即提升。更加突顯美國實務上依照案例法分別處理的兩種類型，其實並無劃分的實益，應當合併處理，以擴張權利金收取標的行為對於競爭者生存空間的擠壓強度，作為違法性觀察的重點，並搭配以上所提出的判斷要素，方可妥適掌握此種行為在競爭法上應有的評價。在相同的判斷標準之下，美國實務長期以

來分別檢視的行為態樣，即可立於同一水平上進行規範性評價與比較，讓本質相同的行為得以面對更為一致的對待態度與處理標準。

六、對我國競爭規範之啟示

我國目前的競爭規範以公平交易法為主，尤其是其中有關限制競爭之規定。現行專利法第 60 條雖然就部分涉及杯葛、獨家交易或搭售之專利授權或讓與行為，列為專利權濫用之範疇，規定該等約定若產生不公平競爭情事則將歸於無效¹¹¹。但在 2009 年底行政院提交立法院審議的專利法修正草案之中，卻以該等行為之規範應該回歸公平交易法，約款之有效性亦應依照民法規定加以認定為由，擬議加以刪除¹¹²。而就公平交易法而言，本文所探討的擴張智財權利金收取標的行為，主要涉及之基礎行為類型如同本文第 2 部分所述，乃係搭售與獨家交易二者。此二行為類型依照公平法施行細則第 27 條第 1 項規定，均列為同法第 19 條第 6 款對於交易相對人不當交易限制之例示情形，因此經常遭認定為不問行為主體之市場力量大小，以及行為形式係屬單方行為或是多方行為，搭售與獨家交易二者均屬我國公平法第 19 條第 6 款之規範範圍¹¹³。

此種直白的法條解釋，雖然不可謂之為無據，但是忽略了競爭法的整體規範架構與其重要部分各自所扮演的角色。就單一事業濫用市場力量的單方行為而言，假若其市場力量已經達到獨占地位之層級，則其涉及之搭售或獨家交易行為亦應以公平法第 10 條第 1 款獨占濫用之高強度規範相繩，在條文適用上方屬適當。一方面公平法第 19 條基本上係針對未達獨占地位之事業行為進行規範，與獨占規定間存在有規範角色及對象上之分工。另一方面，獨占地位所內含的較高強度市場力量要求，相較於公平法第 19 條本文「限制競爭或妨礙公平競爭之虞」之較低強度市場

¹¹¹ 專利法第 60 條現行條文規定如下：「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。」。

¹¹² 專利法修正草案條文對照表，75-77，http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=fba61d35-b53a-48f9-bca2-9a56d4d5f262，最後點閱日期：2011/2/6。

¹¹³ 例如經濟部智慧財產局在專利法第 60 條修正條文說明中，即表示該條目前規定之部分專利權人搭售與獨家交易約款，應屬公平法第 19 條第 6 款所稱之行為，自不可免於該法之規範。見前註，76。

力量要求¹¹⁴，可謂構成特別規定，應該優先適用。再就刑事責任加以觀察，濫用獨占地位構成違反公平法第 35 條規定，最高刑度為 3 年以下有期徒刑，亦較違反同法第 19 條規定之行為，依同法第 36 條最高可科處 2 年以下有期徒刑要來得重。

在聯合行為方面，亦復如是。第 19 條的典型規範對象是單方行為，同一產銷層級的多家事業若以聯合行為方式違反第 19 條規定，共同對交易相對人要求以搭售或獨家交易為條件而與之交易，否則即斷絕交易作為制裁，實則已經構成聯合行為中之具體行為類型—「集體杯葛」(Group Boycott)¹¹⁵，無須再回到第 19 條之一般性規範加以探討。同時聯合行為之刑事處罰規定亦同為公平法第 35 條，相較於違反第 19 條所觸犯的第 36 條規定，同樣構成較高強度的刑事責任。是以兩者在個案適用上若發生競合之時，自應優先以聯合行為規定置論，方屬得當。

如就法院與公平會曾經處理的實際案件加以觀察，回顧飛利浦等公司 CD-R 規格專利進行強制性包裹授權乙案，在冗長法院爭訟與公平會多次處分過程之中，就此方面迄未見有妥善之分析與處理。本案法院與公平會均認定飛利浦等公司確有濫用 CD-R 規格專利之獨占地位，公平會在前兩次處分中尚認定該等公司構成聯合行為。然而對於檢舉人就本案強制包裹授權所提出的違法搭售指控，法院與公平會卻一直將之獨立於獨占濫用與聯合行為規範論述之外，而獨立以第 19 條第 6 款規定加以論析，並且一貫認定其並未構成違法搭售¹¹⁶。縱令因為我國聯合行為至今仍採許可制，故本案有關聯合行為部分僅得論究其包裹授權是否符合聯合行為之定義，無法跨入其行為整體是否具有反競爭效果之後續層次，因而無法就搭售乙節加以探討；然而在獨占濫用部分則無此法規障礙存在，自可依第 10 條第 1 款就其是否涉有違法搭售加以剖析論究。本案對於公平法條文間適用關係的掌握，不能免俗地罹患了前述直白法條解釋所可能出現的症狀；但是可惜的是，迄至公平會 2010 年 10 月

¹¹⁴ 公平會實務上係以市場占有率 10% 作為公平法第 19 條之市場力量門檻，若涉案事業占有率低於 10% 但符合依賴性理論所描述之情形，亦可認定具有該條所要求之最低市場力量。見李憲佐、吳翠鳳、沈麗玉，「公平交易法第 19 條規範之檢討—以『有限制競爭或妨礙公平競爭之虞』為中心」，公平交易法施行十周年回顧與前瞻學術研討會，22-24 (2002)。

¹¹⁵ See, e.g., *Eastern States Retail Lumber Dealer's Ass'n v. U.S.*, 234 U.S. 600 (1914); *Klor's, Inc. v. Broadway-Hale Stores, Inc.*, 359 U.S. 207 (1959); *Federal Trade Com'n v. Indiana Federation of Dentists*, 476 U.S. 447 (1986).

¹¹⁶ 行政院公平交易委員會 90 年 1 月 20 日(90)公處字第 090021 號處分書，理由欄第六點；91 年 4 月 25 日(91)公處字第 091069 號處分書，理由欄第 7 點。

第 3 次就本案作成處分為止，對於此一問題仍然未能見到進一步的改善與處理¹¹⁷。

除了條文適用關係之外，擴張權利金收取標的在何種情況下構成搭售或是集體杯葛等競爭法上之違法行為，才是實體層面上最值得關注的問題焦點。公平會技術授權處理原則在第 6 點第 2 項第 3 款與第 12 款¹¹⁸，分別將強制性包裹授權與銷售總額權利金兩者，在對特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭疑慮的前提下，依同原則第 7 點第 3 項認定為有可能違反公平交易法第 19 條第 6 款規定之行為類型。依照本文第 5 部分的分析，此二行為實為擴張權利金收取標的之兩個次類型，具有類似之性質與特徵，在違法性判斷上實無須將之硬性加以區分。而就個案的違法性判斷而言，本行為基本上係以合理原則作為基礎判斷標準¹¹⁹，其中較為困難者，厥為權衡系爭行為所造成之限制競爭效果以及促進競爭與效率之作用，以決定其整體而言是否導致相關市場競爭受到不利影響。本文致力從美國實務案件與理論探討中歸結本行為之違法性判斷要素，以及事實上獨家交易等高違法性情形，就是為了進一步具體化、細緻化合理原則在本類型行為上之適用方式與判斷架構，以降低合理原則在考量所有相關因素的基本立場下所伴隨而來的不確定性。

有關公平法上合理原則的運用，施行細則第 27 條第 2 項雖然已就適用第 19 條第 6 款之部分行為提供考量因素，包含當事人之意圖、目的、市場地位、市場結構、商品特性、對市場競爭之影響等；然而這些考量因素均係跨行為類型之一般性思考座標，雖然具有某程度的指引作用，但是仍然甚為概括抽象，同時也並非針對

¹¹⁷ 行政院公平交易委員會 98 年 10 月 29 日(98)公處字第 098156 號處分書，理由欄第三至六點。

¹¹⁸ 前引註 3。

¹¹⁹ 有關公平法第 19 條第 6 款之解釋適用，究係採取當然違法或是合理原則，公平會 1999 年 3 月 3 日第 382 次委員會議決議通過「公平交易法第 19 條構成要件研析」乙案。依該決議內容所示，第 19 條第 1、2、6 款屬於限制競爭之行為範疇，應適用合理原則之分析法則，除考量系爭行為對於市場競爭所產生之負面影響外，尚須考量行為人之市場力量，以及系爭行為對於市場競爭效能是否有其助益。該決議中所稱之「限制競爭」行為範疇，與公平會先前於 1993 年 2 月 10 日第 71 次委員會議通過的「妨礙公平競爭之虞之適用考量」(<http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=221>，最後點閱時間：2010/11/29)，其中所提及之「市場不法」行為，兩者僅係採取不同分類用語與區分方式，其基本概念並無二致，同樣採取合理原則之違法分析架構。李憲佐、吳翠鳳、沈麗玉，前引註 114，7-9。而就集體杯葛而言，雖然以往通常適用當然違法原則，然而從 1960 年代晚期以來，美國法院已逐漸將當然違法原則限制在具有市場力量與水平效果，欠缺可能正當事由之純粹交易限制（Naked Restraints of Trade）；至於其他一般的集體杯葛，則適用合理原則；Indiana Dentist, 476 U.S. at 458; Hovenkamp, supra note 27, at 220-223.

權利金擴張收取的具體情況分析歸納而來，仍有不夠具體明確，無法有效鑑別其違法性的問題。本文第五部分提出的四項違法性判斷要素，於此正可發揮補充作用，使合理原則得以具體落實於本類型違法判斷之中，對其適法性提供切實可用的判別指標。實際面對具體案件時，前揭四項違法性判斷要素可以分為兩組加以運用。第一項授權智財之實際使用狀況，假若在個案監測上存在相當困難度，或是第三項授權標的若係包含產品供應上所必需使用的智慧財產，則授權人採取強制性包裹授權或銷售總額權利金，可以促進權利金收取與授權談判的效率，降低交易成本，同時也可能具有促進競爭的正面效益¹²⁰。反之在個案中，如果就第二項判斷要素—權利金擴張收取之智財標的方面，具有須付費方能取得的相競爭技術，或甚至出現第四項事實上獨家交易的情形，則系爭擴張收取行為即可能具有排除市場上相競爭技術之實質效果¹²¹。這些具體指標所反映出來的系爭行為正負面效應，正足以作為合理原則進行正反面綜合衡量時之有力依據。

在國內曾經處理的實務案件方面，飛利浦等公司 CD-R 規格專利案是同時涉及獨占濫用、聯合行為與搭售的強制性包裹授權案件。本案被檢舉涉及違法搭售行為方面，公平會在歷次處分書中一再表示：「案經本會將兩造提出專家意見書，函請工研院光電所表示意見結果，尚無法證明檢舉人所提系爭專利範圍，確均與可錄式光磁碟無涉。職是，檢舉人主張系爭授權專利清單附表所列部分專利項目，恐非均與全部製造可錄式光碟有關之必要專利無涉，而係僅指與所謂單純可錄式光碟之部分無涉¹²²。」因此迭遭認定並無事證足認飛利浦等公司違反公平法第 19 條第 6 款之規定¹²³。有關適用條文有待斟酌乙節，已如本部分前文所述。在實體認定方面，此處公平會著重處理可錄式光碟（CD-R）的兩個分類：單純可錄式光碟（Pure CD-R，發展成為市場主流）以及混合式可錄式光碟（Hybrid Disc，占有率甚微），兩

¹²⁰ 詳細論理請見本文五、(二)、1 及五、(二)、3。

¹²¹ 詳細論理請見本文五、(二)、2 及五、(二)、4。

¹²² 行政院公平交易委員會 91 年 4 月 25 日(91)公處字第 091069 號處分書，理由欄七、(二)。其他兩次處分書對此亦有十分類似的陳述，見公平會 90 年 1 月 20 日(90)公處字第 090021 號處分書，理由欄六、(二)；98 年 10 月 29 日(98)公處字第 098156 號處分書，理由欄六、(一)。

¹²³ 公平會在處分書中尚論及部分包裹授權技術之專利期限已屆滿乙事，尚未構成違法搭售。此一爭點涉及專利到期後權利金（Post-Expiration Royalty）之問題，超出本文討論範圍，於茲不贅。

者所需的專利技術合併為單一強制包裹授權，是否構成違法搭售乙節¹²⁴。然而對於包裹授權技術無論歸屬於以上哪一類型，是否均屬產製相對應類型之 CD-R 所不可或缺之必需技術（Essential Patents），依此處文字論述表面上似有考慮及之。然而若以之與前兩次處分書中聯合行為部分對照觀察，則似乎並非如此，且彼此之間尚且有互相矛盾之處。

在前兩次處分中，公平會一再以工研院光電所提供之專業意見，試圖證明該案包裹授權之專利技術並非全為被授權人製造 CD-R 光碟片所必需，其中至少有部分授權技術，在該包裹之中仍有其他技術可資替代，亦即授權技術並非全然屬於必需專利¹²⁵。然而在行政訴訟過程之中，公平會面對飛利浦等公司強力主張其包裹授權技術間不具有替代性的攻勢，轉而以該等公司同為 CD-R 規格技術之提供者，「處於同一產銷階段」，作為主張其構成水平競爭同業，符合我國公平法聯合行為主體資格的主要論據，並且將授權技術中包含有非必需專利乙節，改列為補充性的備位防禦方法¹²⁶。然而以上兩種防禦主張均未獲得行政法院採信，在各審判決之中迭遭認定本案授權技術均為 CD-R 規格所必需，進而肯認飛利浦等公司並非水平競爭同業，尚非適格之聯合行為主體¹²⁷。

藉由以上對照可以看出，有關本案系爭授權技術是否包含有非必需專利，公平會在同一份處分書中，聯合行為與搭售行為各自分析論述部分，竟然出現完全相反的事實認定。由此觀之，在聯合行為主體適格的訴訟戰場上，此一主張與相關證據未能為法院所接受，似乎也就不足為奇。尤其本案在我國經歷十年以上之繁複調查

¹²⁴ 詳見行政院公平交易委員會 90 年 1 月 20 日(90)公處字第 090021 號處分書，理由欄六、(二)及六、(三)。

¹²⁵ 公平會此一主張，詳見 91 年 4 月 25 日(91)公處字第 091069 號處分書，理由欄二、(五)、1：「以美國專利（日本新力 UPS5,185,732 及飛利浦公司 UPS5,023,856）為例，……二者具相同之系統功能目的，同將位置訊息記錄於光寫前之 CD-R 光碟片軌道（Track）之上，以為光在空白碟片定址、循軌控制之用，故其係同樣具相容於 CD 系列規格光碟產品相互播放之保證，以達成可實施之規格技術，可知飛利浦公司及日本新力所提供此二專利為相互替代之技術，且現行規格書採用飛利浦公司發明之技術為規格專利，而日本新力發明之技術則非規格專利，可見飛利浦等三家公司之專利技術內容並非不可替代，從而不致影響渠等之水平競爭關係。」

¹²⁶ 臺北高等行政法院 94 年 8 月 11 日 92 訴字 908 號判決事實欄乙、貳、二、2、(2)。

¹²⁷ 同前註，理由欄貳、二、3；最高行政法院 96 年 4 月 4 日 96 年度判字第 553 號判決，理由欄八、(一)；最高行政法院 98 年 6 月 18 日 98 年度判字第 661 號再審判決，理由欄第五點。公平會就本案重新作成第三次處分時，轉而接受此項見解而認定本包裹授權並未構成聯合行為，詳見該會 98 年 10 月 29 日(98)公處字第 098156 號處分書，理由欄第五點。

與訴訟程序，然而在涉案專利範圍與具有可替代性之技術分析上，仍然無法如同飛利浦案於美國法院訴訟過程所呈現者，將有嫌疑的非必需專利與可能互相替代的其他技術清楚加以鎖定，並且逐一討論個別替代技術在技術層面與商業層面之可行性問題¹²⁸。由此觀之，我國無論是專利分析的專業水準和細緻度，或是主管機關與法院對於技術與市場競爭關鍵細節的掌握能力，都有待儘速加以提昇，方能妥適因應當前快速技術創新所不斷帶來的競爭規範議題與挑戰。

七、結論

擴張權利金收取標的行為之本質，乃逾越法定範圍的權利行使行為，受到權利濫用與競爭法兩大競爭規範的約制。其最常見之基礎態樣—智財權搭售行為，不論於競爭法或是權利濫用實務下，美國原本採取的當然違法原則都已經鬆動。不僅不再以專利權推定權利人的市場力量，同時也有轉而採取合理原則的趨向。

本文透過類型化方式，協助掌握美國法院關於擴張權利金收取標的行為之歷來實務見解。透過案例分析結果，充分呈現美國法院依照擴張計收方式不同，而有兩類不同之處理態度。惟兩個次類型本質上皆為擴張智財權合法範圍之同種類行為，不應任意割裂而適用相異之法律標準。因此本文提出擴張收取行為是否適法之共通考量因素，並且藉助四項判斷要素，進一步定位不同擴張類型的違法性強度，使兩個次類型授權行為得以置於同一標準下比較檢視。透過此種超越區別處理的判斷標準，本文發現以銷售總額權利金為主要態樣的全未使用授權技術類型，在排除現有競爭效果上其違法性明顯高於以強制性包裹授權為主的未使用部分授權技術類型，但是後者同樣具有相當程度的創新排除效果。此外，若涉及出現事實上獨家交易的授權模式，則兩種授權類型的違法可能性都將明顯提升。是以美國實務區別處理手法下的兩種次類型，實乃單一行為類型下違法程度高低不同的兩種型態。以往美國

¹²⁸ 詳見本文三、(一)、3。本案發回 ITC 重新審理過程中，發現新力 Legadec 數位技術與飛利浦 Raaymakers 類比技術在功能上具有可替代性，但是同樣列入強制性包裹授權中。案經再次上訴 Fed. Cir. 審理後確認，橘皮書規格雖然指定使用後一技術，然而由於前者專利之請求項足以涵蓋後者，因此前者仍屬製造符合橘皮書規格產品之必需專利；Princo Corp. v. Int'l Trade Com'n, 563 F.3d 1301, 1311-1312 (2009).

法院類型化處理所無法展現的違法判斷基底考量，經由本文抽絲剝繭之後得以突顯，有助於吾人對於擴張權利金收取標的行為獲得更深層明晰的認識。

回到我國競爭規範來看，公平會技術授權處理原則第 6 點第 1 項第 3 款與第 12 款¹²⁹，分別將強制性包裹授權與銷售總額權利金兩者，在對特定市場有造成限制競爭或妨礙公平競爭疑慮的情形下，認定為有可能違反公平交易法第 19 條第 6 款的行為類型。這兩類行為依照本文所見，實為擴張權利金收取標的之不同態樣，具有一致之違法性分析基礎，無須硬性加以區分。其違法性判斷在實務上較為困難者，厥為系爭行為在合理原則之下，整體而言對於相關市場競爭是否造成反競爭之不利影響。筆者於本文中所歸結的四項違法性判斷要素，事實上即鑑諸合理原則適用上可能產生的不確定性與困難性而嘗試提出，希望有助於權利金收取標的擴張此一尚未受到充分重視的技術授權協議行為，在國內既有的競爭法發展基礎上，能夠演繹出更為適切精密的違法性判斷標準。

¹²⁹ 前引註 3。

參考文獻

中文部分

李憲佐、吳翠鳳、沈麗玉，「公平交易法第 19 條規範之檢討—以『有限制競爭或妨礙公平競爭之虞』為中心」，公平交易法施行 10 周年回顧與前瞻學術研討會 (2002)。

林鈺珊，論專利權濫用，國立交通大學科技法律研究所碩士論文 (2009)。

楊宏暉，競爭法對於搭售行為之規範，國立政治大學法律研究所碩士論文 (2001)。

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

謝銘洋、徐火明主持，公平交易法與智慧財產權之關係，公平交易委員會委託研究計畫 (1993)。

謝銘洋，智慧財產權之基礎理論，自版 (1995)。

外文部分

Balto, David A., "Networks and Exclusivity: Antitrust Analysis to Promote Network Competition," 7 Geo. Mason L. Rev. (1999).

Bohannon, Christina, "IP Misuse as Foreclosure," Univ. of Iowa Legal Studies Research Paper, 09-41 (2009).

Cassard, Richard E., "Total-Sales Royalties under the Patent-Misuse Doctrine: A Critique of Zenith," 76 Mich. L. Rev. (1978).

Cotter, Thomas F., "Misuse," 44 Hous. L. Rev. (2007).

Elhauge, Einer & Geradin, Damien, Global Antitrust Law and Economics (2007).

Feldman, Robin C., "The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse," 55 Hastings L.J. (2003).

Goyder, D.G., EC Competition Law, 263-269, 3rd ed. (1998).

Heath, Christopher, The Statute of Monopoly Revisited-Intellectual Property and Anti-trust

in the Electronic Age IV-2, paper presented in Taipei 2000 International Conference on Competition Policies/Laws for the New Millennium, organized by Fair Trade Commission (2000).

Hovenkamp, Herbert, *Federal Antitrust Policy: The Law of Competition and Its Practice*, 3rd ed. (2005).

Hovenkamp, Herbert, Janis, Mark D. & Lemley, Mark A., *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law* (2002 & Supp. 2009).

Kaplow, Louis, “The Patent-Antitrust Intersection: A Reappraisal,” *97 Harv. L. Rev.* (1984).

Loewenheim, Ulrich, “Antitrust Aspects of Intellectual Property-Review from a German and European Viewpoint,” *Proceedings of the Symposium on International Harmonization of Competition Laws*, Chia-Jui Cheng & Lawrence S. Liu eds. (1994).

Lopatka, John E. & Page, William H., “Microsoft, Monopolization, and Network Externalities: Some Uses and Abuses of Economic Theory in Antitrust Decision Making,” *40 Antitrust Bull.* (1995).

Rubinfeld, Daniel L. & Maness, Robert, “The Strategic Use of Patents: Implications for Antitrust,” *Antitrust, Patents and Copyright: EU and US Perspectives*, Francois Leveque and Howard Shelanski eds. (2005).

Sullivan, Lawrence A. & Grimes, Warren S., *The Law of Antitrust: An Integrated Handbook*, 2nd ed. (2006).

Williams, Tiffany L., “Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink, Inc.: The Intersection of Patent Law and Antitrust Law in the Context of Patent Tying Arrangements,” *58 Mercer L. Rev.* (2007).

**Extension of the Subject-Matter Basis for Royalties by Intellectual Property
Proprietors—Centering on U.S. Patent Misuse and Antitrust Law**

Wang, Li-Dar *

Cheng, Hui-Ching

Abstract

Royalty Agreement which includes unpatented products or licensed but unused technologies, in essence, illegally extends the scope of intellectual property rights, and should be subject to patent misuse and antitrust regulations. Common subtypes of such unlawful expansion are mandatory package licenses and total-sales royalties. Under U.S. judicial decisions, mandatory package licenses and total-sales royalties apply to different case law, therefore, courts usually considered their illegality differently. However, due to their mutual characteristic of expanding royalty beyond the legal scope, there is inevitable need of constructing a unitary model to evaluate the validity of these acts. This article tried to set up a new set of considerations by extracting common elements of mandatory package licenses and total-sales royalties, which include “mutual convenience”, “freedom of operation”, and “anticompetitive effect of restrain competition and innovation”, then further conclude four key factors for judging the legality of extending royalty bases in the subject matter aspect. Through the lens of this new set of considerations and judging factors, there arises a clear discrepancy in the possibility and strength of being illegal between the two subtypes under competition law, which also explains the different results in U.S. judicial practices.

Keywords: Package License, Total-Sales Royalty, Patent Misuse, Tying Arrangement, Technology Licensing, *Philips* Case, Patent Pool, Competition Law.

Date submitted: September 23, 2010

Date accepted: March 28, 2011

* Wang, Li-Dar, Assistant Professor of Law, Institute of Technology Law, National Chiao Tung University; Cheng, Hui-Ching, master student, Institute of Technology Law, National Chiao Tung University.

國科會補助計畫衍生研發成果推廣資料表

日期:2011/08/19

國科會補助計畫	計畫名稱: 是耶?非耶?——智財權人對未使用其授權技術之標的收取權利金
	計畫主持人: 王立達
	計畫編號: 99-2410-H-009-048- 學門領域: 商事財經法
無研發成果推廣資料	

99 年度專題研究計畫研究成果彙整表

計畫主持人：王立達		計畫編號：99-2410-H-009-048-					
計畫名稱：是耶？非耶？——智財權人對未使用其授權技術之標的收取權利金							
成果項目		量化			單位	備註（質化說明：如數個計畫共同成果、成果列為該期刊之封面故事...等）	
		實際已達成數（被接受或已發表）	預期總達成數（含實際已達成數）	本計畫實際貢獻百分比			
國內	論文著作	期刊論文	1	1	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	0	0	100%		
		專書	0	0	100%		
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（本國籍）	碩士生	2	2	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		
國外	論文著作	期刊論文	0	0	100%	篇	
		研究報告/技術報告	0	0	100%		
		研討會論文	0	0	100%		
		專書	0	0	100%		章/本
	專利	申請中件數	0	0	100%	件	
		已獲得件數	0	0	100%		
	技術移轉	件數	0	0	100%	件	
		權利金	0	0	100%	千元	
	參與計畫人力（外國籍）	碩士生	0	0	100%	人次	
		博士生	0	0	100%		
		博士後研究員	0	0	100%		
		專任助理	0	0	100%		

<p>其他成果 (無法以量化表達之成果如辦理學術活動、獲得獎項、重要國際合作、研究成果國際影響力及其他協助產業技術發展之具體效益事項等，請以文字敘述填列。)</p>	<p>無</p>
--	----------

	成果項目	量化	名稱或內容性質簡述
科 教 處 計 畫 加 填 項 目	測驗工具(含質性與量性)	0	
	課程/模組	0	
	電腦及網路系統或工具	0	
	教材	0	
	舉辦之活動/競賽	0	
	研討會/工作坊	0	
	電子報、網站	0	
	計畫成果推廣之參與(閱聽)人數	0	

國科會補助專題研究計畫成果報告自評表

請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況、研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）、是否適合在學術期刊發表或申請專利、主要發現或其他有關價值等，作一綜合評估。

1. 請就研究內容與原計畫相符程度、達成預期目標情況作一綜合評估

達成目標

未達成目標（請說明，以 100 字為限）

實驗失敗

因故實驗中斷

其他原因

說明：

2. 研究成果在學術期刊發表或申請專利等情形：

論文： 已發表 未發表之文稿 撰寫中 無

專利： 已獲得 申請中 無

技轉： 已技轉 洽談中 無

其他：（以 100 字為限）

3. 請依學術成就、技術創新、社會影響等方面，評估研究成果之學術或應用價值（簡要敘述成果所代表之意義、價值、影響或進一步發展之可能性）（以 500 字為限）

本文透過類型化方式，協助掌握美國法院關於擴張權利金收取標的行為之歷來實務見解。透過案例分析結果，充分呈現美國法院依照擴張計收方式不同，而有兩類不同之處理態度。惟兩個次類型本質上皆為擴張智財權合法範圍之同種類行為，不應任意割裂而適用相異之法律標準。因此本文提出擴張收取行為是否適法之共通考量因素，並且藉助四項判斷要素，進一步定位不同擴張類型的違法性強度，使兩個次類型授權行為得以置於同一標準下比較檢視。透過此種超越區別處理的判斷標準，本文發現以銷售總額權利金為主要態樣的全未使用授權技術類型，在排除現有競爭效果上其違法性明顯高於以強制性包裹授權為主的未使用部分授權技術類型，但是後者同樣具有相當程度的創新排除效果。此外，若涉及出現事實上獨家交易的授權模式，則兩種授權類型的違法可能性都將明顯提升。是以美國實務區別處理手法下的兩種次類型，實乃單一行為類型下違法程度高低不同的兩種型態。以往美國法院類型化處理所無法展現的違法判斷基底考量，經由本文抽絲剝繭之後得以突顯，有助於吾人對於擴張權利金收取標的行為獲得更深層明晰的認識。對於國內實務而言，也希望有助於此一尚未受到充分重視的技術授權協議行為，在國內既有的競爭法發展基礎上，能夠演繹出更為適切精密的違法性判斷標準。