

國立交通大學

管理學院碩士在職專班科技法律組

碩士論文

美國競爭法上智慧財產拒絕授權案件之實證研究

Empirical Studies of Refusal to License Cases under U.S.

Antitrust Laws



研究生：劉威廷

指導教授：王立達 博士

中華民國九十九年一月

美國競爭法上智慧財產拒絕授權案件之實證研究

Empirical Studies of Refusal to License Cases under U.S.

Antitrust Laws

研究生：劉威廷

Student: Wei-Ting Liu

指導教授：王立達

Advisor: Dr. Li-Dar Wang

國立交通大學

管理學院碩士在職專班科技法律組



A Thesis

Submitted to Institute of Technology Law
College of Management
National Chiao Tung University
in partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master
in
Technology Law
Jan 2010

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十九年一月

美國競爭法上智慧財產拒絕授權案件之實證研究

學生：劉威廷

指導教授：王立達 博士

國立交通大學 管理學院碩士在職專班科技法律組

摘要

從傳統競爭法上實體財產拒絕交易所衍伸的法律問題，發展到近年來業界常遭遇到拒絕授權的問題，學術界及相關的主管機關都有熱切的討論。然而，所討論的範圍，都僅侷限於 Data General，Kodak II 及 Xerox 三個判例。本文有鑑於學界在此一議題之討論缺乏實證研究，特別於 LexisNexis 資料庫進行檢索並對資料做統計分析。實證研究方向，分別在專利領域及著作權領域，依 Data General，Kodak II 及 Xerox 提出的原則，進行分類統計，並將專利加著作權的案例合併統計，藉由實證研究統計，分析法院在處理專利及著作權等不同領域的案例，是否會採用不同的原則。同時，本文依時間序列，分析過去十五年來法院採用原則方面的比例是否有變化。最後，本文針對當法院採取不同原則時，是否會影響原告及被告之勝訴及敗訴，進行實證分析。從實證上得到的結果，輔以國會立法的本意，及分析最高法院的意旨，本文提出建議的原則，以利處理後續相關爭議。

關鍵字：拒絕授權、Data General、Kodak II、Xerox、antitrust

Empirical Studies of Refusal to License Cases under U.S. Antitrust Laws

Student: Wei-Ting Liu

Advisor: Dr. Li-Dar Wang

Institute of Technology Law
National Chiao Tung University

ABSTRACT

Comparing with the development of refusal to deal in real property under antitrust laws, today the high tech industry faces more ponderous problem, the refusal to license. Both the academic field and relevant governmental authorities have focused their discussions on this issue. However, all of these discussions have fallen largely within the realm of three federal cases, i.e. Data General, Kodak II and Xerox, which will be discussed in detail in this thesis. Due to the lack of empirical research on this issue, this thesis focuses its research on related cases from LexisNexis database and empirically analyzes the researched cases. The empirical research of this thesis will turn related cases into statistic results by focusing on patent field and copyright field separately, according to the different legal standards under Data General, Kodak II and Xerox and combine both patent cases and copyright cases together for analysis. Based on the results of the empirical research, this thesis also analyzes whether courts will use different standards when they deal with cases in the patent field or copyright field. Meanwhile, this thesis tries to analyze the percentage of the standards used by courts in the last fifteen years in order to find out how the percentage has changed during this period. Finally, this thesis focuses on whether the standards chose by courts will affect whether the intellectual property owner or the antitrust complainant will win the case. Based on such empirical results, combined with the analysis of congressional intent and Supreme Court rulings, this thesis aims to propose a legal standard that is possibly the best approach to the refusal to license anti-competition cases. Hopefully this standard will be useful for adjudicating future cases in this field.

Keywords: refusal to license, refuse to license, Data General, Kodak II, Xerox, antitrust

誌謝

從研究所畢業後在園區工作了幾年，沒想到因劉尚志老師於園區課堂上的一席話，便投入了這幾年法律研習的過程。從電機工程領域轉至法律領域，不熟悉的事情實在太多了，感謝科法所內老師們殷勤的指導，同學間互相鼓勵扶持，才讓我今天可以在我自己第二篇畢業論文再次撰寫誌謝這一段。在寫這一段時，過去這幾年的點點滴滴又從我眼前一幕幕流過，要感謝的人太多了，給我幫助的人也太多了，此時我心中真是充滿感謝。

首要感謝的，當是我的指導老師王立達博士，老師在競爭法上的專業，讓我上老師的課時如沐春風，更立時決定要找老師指導未來的論文。在論文撰寫的過程，老師不但在專業上給予許多建議，在論文的內容部分，老師更不厭其煩的指導我許多細節上的疏失，對於王老師這一路上給予的幫助，除了感謝還是感謝。

所上老師的幫助，是學生得以在法學上有機會一窺其中奧祕的最大功臣，從一個門外漢到今日可以略知一二，要謝謝所上的老師。從來到科法所後，便由當時的所長劉尚志老師帶進專利這個領域，劉老師上課風趣幽默，談笑間將生硬的法律觀念化為可吃喝的養分讓我們吸收，更將實證的觀念引進法律當中，以與社會更貼切的方式處理法律問題，讓我受益良多。吳巡龍老師將自身執法的經驗，配合對台灣及美國兩國法律精準的剖析，讓我對美國刑事訴訟法及證據法有更深的認識。倪貴榮老師與王敏銓老師在英美法上的指導，王文杰老師在中國法上的實務經驗，都讓學生印象深刻，沒有這麼多老師這些年的付出，想必今日我仍是法律的門外漢。

這些年來，最辛苦的莫過於我的妻子貝珊。老大在我入學考當周出生，再來是老二的出生。白天的我要上班，課程都是在晚上或是周末進行，妻子白天工作繁忙之餘，晚上及周末又得一肩扛起養育孩子的責任，除了心疼妻子的辛勞外，內心更滿是虧欠。感謝我們的主耶穌賜給我們全家力量，也謝謝教會弟兄姊妹時常給我們幫助，讓我這一路走來，雖然辛苦，但一路都滴滿脂油，充滿祝福，現在回顧，更是讓我感恩無限。

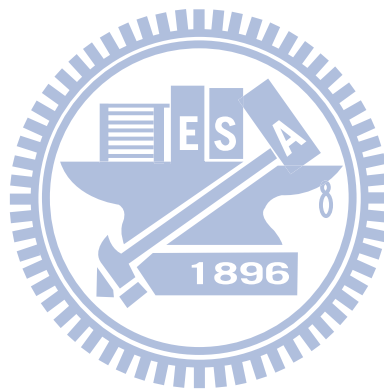
要感謝的人實在太多了，我能做的，就是將所學的貢獻於社會，幫助親友當他們有需要時，幫助公司處理法律相關的問題，並再次向大家說聲「謝謝」。

目錄

	頁次
中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
誌謝.....	iii
目錄.....	iv
圖目錄.....	vii
第一章 緒論.....	1
1.1 研究動機.....	1
1.1.1 美國近年智慧財產權的法展.....	1
1.1.2 專利之排他權與競爭法間的衝突.....	2
1.1.3 學者文獻缺乏實證研究.....	3
1.2 研究範圍與方法.....	4
第二章 美國聯邦上訴法院對拒絕授權之三種不同的判決標準.....	6
2.1 美國競爭法上對拒絕交易之一般處理態度.....	6
2.2 Data General 案：拒絕授權推定合法.....	7
2.3 Kodak II 案：合法推定可反證推翻.....	9
2.4 Xerox 案：拒絕授權當然合法.....	10
2.5 小結.....	12
第三章 FTC 及學者對拒絕授權的看法.....	14
3.1 FTC 對於水平拒絕授權的看法.....	14
3.2 當代學者見解.....	16
3.3 小結.....	19

第四章 1994 年至 2008 年美國聯邦法院拒絕授權案件所採取之判決標準實證分析 ...	21
4.1 前言	21
4.2 聯邦法院判決結果的實證統計	21
4.3 Federal Circuit、第一、第九巡迴上訴法院所屬判決統計分析	29
4.4 聯邦法院採用判決原則與判決時間之關係	36
4.5 聯邦法院採用判決原則與判決結果之關係	41
4.6 小結	45
第五章 聯邦法院對於三種原則處理態度的觀察	47
5.1 前言	47
5.2 聯邦法院處理水平拒絕授權予 ISO 廠商之分析	47
5.2.1 BABSS v. Hitachi	48
5.2.2 Telecom Tech. v. Siemens Rolm	49
5.2.3 STK v. CHE	51
5.2.4 小結	52
5.3 標準制定對於處理水平拒絕授權之影響	53
5.3.1 Townshend v. Rockwell Int'l	54
5.3.2 Broadcom v. Qualcomm	55
5.3.3 小結	56
第六章 「推定合法」原則較適合目前的景況	59
6.1 前言	59
6.2 當今學者之見解分析	59
6.2.1 支持 Xerox 原則學派論理之分析	60
6.2.2 支持反 Xerox 原則論理之分析	61
6.3 「推定合法」原則較適合當今現況之理由	62
6.3.1 由統計數據及經濟效益來分析	62
6.3.2 最高法院在 Kodak I 的判決	63

6.3.3 國會的本意.....	64
6.3.4 Xerox 案的缺點.....	64
6.3.5 因個案事實做出公平的裁判.....	65
6.4 小結.....	66
第七章 結論.....	67
參考文獻.....	69



圖目錄

圖一 專利拒絕授權案件之判決標準分布	22
圖二 以專利拒絕授權為爭點之判決標準分布	23
圖三 著作權拒絕授權案件之判決標準分布	24
圖四 著作權拒絕授權為爭點之判決標準分布	25
圖五 所有拒絕授權案件之判決標準分布	26
圖六 所有拒絕授權為爭點之判決標準分布	26
圖七 第九巡迴上訴法院所屬拒絕授權案件判決標準分布	30
圖八 第九巡迴上訴法院所屬拒絕授權案件中關於專利權判決標準分布	31
圖九 第九巡迴上訴法院所屬拒絕授權案件中關於著作權判決標準分布	32
圖十 Federal Circuit 拒絕授權案件判決標準分布	33
圖十一 其他上訴法院所屬拒絕授權案件判決標準分布	34
圖十二 其他上訴法院所屬拒絕授權案件中關於專利權判決標準分布	35
圖十三 其他上訴法院所屬拒絕授權案件中關於著作權判決標準分布	35
圖十四 三種判決標準的時間序列變化	37
圖十五 Xerox/non-Xerox 判決標準的時間序列變化	38
圖十六 Xerox/non-Xerox 判決標準的時間序列變化（專利權）	40
圖十七 Xerox/non-Xerox 判決標準的時間序列變化（著作權）	41
圖十八 聯邦法院採用判決原則與判決結果圖表	42
圖十九 當標準為推定合法時所有拒絕授權案件之判決分布	44
圖二十 當標準為推定合法時專利拒絕授權案件之判決分布	44
圖二十一 當標準為推定合法時著作權拒絕授權案件之判決分布	45

第一章 緒論

1.1 研究動機

1.1.1 美國近年智慧財產權的法展

美國近五十年來，已經由早年抄襲歐洲著作的年代，轉型成為創作及發明的大國¹。也因此，美國對於其智慧財產權的保護，也越來越重視。1980年代美國貿易赤字嚴重，經其對於國內經濟活動進行檢視分析結果，認為美國智慧財產權如電影、音樂、著名品牌及專門技術等遭到國外廠商非法盜用，導致國內產業營收下滑。因此美國採取一連串行動，包括利用 301 條款等貿易法規來脅迫開發中國家如台灣、巴西、韓國等修訂國內法規，以保護其智慧財產權。美國國內也於 1982 年成立聯邦區巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱 Federal Circuit），專門審理專利法之上訴案件。整體而言從 80 年代開始，美國無論在政治外交上、經濟上還是在司法上，都給予智慧財產權相當大的保護。

然而，在利益團體持續對美國國會遊說加強智慧財產之立法保護，以及 Federal Circuit 在司法判決上支持強化權利人保障的同時，擁有智慧財產權的大型企業也利用其所擁有的智慧財產權，打擊弱小或潛在的競爭對手。例如微處理器領域的 Intel 不斷利用其專利打擊想要進入該市場的公司，包括早年的威盛及最近的 Nvidia，以及已經被逼出市場的 Cyrix 等²。

¹ See, e.g., James G. Neal, The Context and Politics of WIPO Negotiations, May 1997, available at <http://www.arl.org/resources/pubs/mmproceedings/130mmneal>.

² 參見〈威盛或終止 CPU 生產，欲獲英代爾專利授權〉，2006 年 11 月 24 日，http://tech.reesun.com/news/04/2006/1124/content_690.htm（點閱日期：2009 年 4 月 19 日）；〈威盛 NVIDIA 共組策略聯盟〉，工商時報，2008 年 6 月 6 日，<http://tech.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/Inc/2007cti-news-Tech-inc/Tech-Content/0,4703,12050902+122008060600522,00.html>（點閱日期：2009 年 4 月 19 日）；肖冠丁，〈授權風波再起爭端！Intel/NV 紛爭剖析〉，2009 年 2 月 24 日，http://www.pcpop.com/doc/0/373/373426_5.shtml（點

在著作權方面，電影及音樂產業聯手遊說立法機關制定數位千禧年著作權法案（Digital Millenium Copyright Act，簡稱 DMCA），在著作權法中加入對於反盜拷措施（anti-circumvention）的法律保護，使得許多原本可以合理使用的著作，甚至已逾保護期間、落入公共領域（public domain）的著作，其利用都可能受到限制。此一現象讓美國學術界與產業界開始重新思考當前智慧財產的保護是否應該繼續加強，以及權利人如果濫用智慧財產權所帶來的市場力量，究竟應該如何加以規範的問題。有關如何透過競爭法（antitrust law）及專利權濫用（patent misuse）等市場競爭規範，適當規制智慧財產權之授權行為，避免權利人利用智慧財產權所賦與的專屬排他權利過度限制市場競爭，並且妨礙後續創新與研發，也就成為近年來產業及學術討論的熱門話題之一，相關論述及研究成果也不斷問世³。

1.1.2 專利之排他權與競爭法間的衝突

以專利而言，國家授予專利權人合法的權利，排除他人實施所授予專利之專利範圍，政府授予專利權人特定時間特定範圍的合法排他權，主要是希望藉由此合法排他權所帶來龐大的利益，吸引企業或發明人有動機投入大量研發，開發新技術，並將這些技術公諸於世，以使得後進者無須浪費時間金錢，研發他人早已研發完成的技術。此外，開發新技術的過程，如新的藥物研發，往往需要投資龐大的資金與時間，給予這些技術開發者特定時間特定範圍的合法排他權，亦可彌補技術開發者過去的投資，避免後進者搭便車的行為。然而，在某些情形下，專利權人可以藉由其所擁有的專利，藉由專利權的排他性來對其商品所需面對的市場，產生限制競爭

閱日期：2009年4月19日)；Intel, Cyrix Sue Each Other, Jan. 2, 1991, *available at* http://www.cbronline.com/news/intel_cyrix_sue_each_other; Wikipedia, *Cyrix*, http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrix#Legal_troubles (last visited Apr. 19, 2006).

³ 相關研究文獻，可參見 ANTITRUST, PATENTS AND COPYRIGHT: EU AND US PERSPECTIVES (François Lévêque & Howard Shelanski eds., 2005).

的效果，進而取得與該些專利權利範圍相關市場的市場力量。以美國而言，意圖獲取或維持市場獨占力量的行為將違反競爭法，在其他的國家也有類似的法律規範。其實即使是面對競爭者時，一般商品或服務之拒絕交易是否會構成競爭法之違反，到目前為止，仍是十分爭議的問題。當問題轉至拒絕授權智慧財產權之行為時，面對的將是國家授予的排他權，是否會造成競爭法之違反，將更顯爭議。

1.1.3 學者文獻缺乏實證研究

此項主題雖然受到廣泛重視，然而目前美國學界的研究成果，大多集中於理論論述以及少數特出案件的討論分析之上⁴。對於近年來美國法院在審判上實際面對此種個案時，傾向於採取何種規範態度、立場與分析架構，至今缺乏全面性的實證研究與分析。因此目前集中討論的少數特出案件，在法院判決實務上究竟是否具有代表性案例（leading case）的地位，對於後續案件具有何種影響力，即無從得知。由於法院審理的具體個案，非常適合用以觀察法律規範與產業現實間之互動發展關係，尤其是法律體系對於新興產業議題的處理能量以及可能回應方式。不同法院在面對彼此不同的案件事實與產業環境時，也可能擦出令人驚豔的法律火花，對於妥適規範的形成作出有意義的啟示。所以在學術研究上，就有必要針對所欲探討的智慧財產授權行為類型，對其法院判決進行全面性的觀察與分析，

⁴ 例如同前註所引文獻，以及 Mark A. Lemley, *A New Balance Between IP and Antitrust*, 13 SW. J.L. & TRADE AM. 237 (2007); Rudolph J.R. Peritz, *Rethinking U.S. Antitrust and Intellectual Property Rights* (Am. Antitrust Insti. Working Paper No. 05-05, 2005), available at <http://ssrn.com/abstract=1103591>; Robert Pitofsky, *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy*, 16 BERKELEY TECH. L.J. 535 (2001)。有關拒絕授權行為，See, e.g., Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis & Mark A. Lemley, *Unilateral Refusals to License in the US*, in ANTITRUST, PATENTS AND COPYRIGHT: EU AND US PERSPECTIVES, *supra* note 3, at 40; Michael A. Carrier, *Refusal to License Intellectual Property After Trinko*, 55 DEPAUL L. REV. 1191 (2006); Simon Genevaz, *Against Immunity for Unilateral Refusals to Deal in Intellectual Property*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 741 (2004); Aaron B. Rabinowitz, *When does a Patent Right Become an Antitrust Wrong? Antitrust Liability for Refusals to Deal in Patented Goods*, 11 RICH. J.L. & TECH. 7 (2005).

藉以掌握該授權議題在現實社會中可能出現的不同樣態、相關事實情狀，以及法院在作成本案決定時所可能關切的問題以及可供選擇的處理方式等。假若過度集中於理論探討以及少數特出案件的研究分析，十分容易與實際產業及司法實務發展脫節，也容易有見樹不見林的缺失。是以本文透過對於美國法院所有處理拒絕授權行為判決個案的實證統計與觀察，瞭解不同個案中判決法院所採取的基本立場及所發展出來的各種處理方式，以深化現今智慧財產權競爭規範的研究層次。另外，許多文獻在討論此一議題時，往往會討論到關鍵設施(essential facility)理論，依據過去的判例，法院處理關鍵設施多為實體設施，如鐵路系統⁵或是電話佈線網路 (MCI v. AT&T)⁶，第七巡迴上訴法院在 MCI 案中，提出是否為關鍵設施的四個測試準則：(1) 該設施是否為一獨占者所控制；(2) 以實務上或合理上來看，競爭者沒有能力去複製該設施；(3) 拒絕讓競爭者使用該設施；以及 (4) 該獨占者提供該設施是可行的。儘管許多文獻有討論到此一議題，然而此議題與本文討論之拒絕授權智慧財產權的情形並不相同，本文囿於篇幅，不討論關鍵設施理論。

1.2 研究範圍與方法

是否授權、授權範圍與權利金的決定，是智權授權行為最核心的部分。因此美國競爭法對於拒絕授權行為之規範，至今仍然十分保守謹慎，個案數目也還在累積當中。本文將先從既有研究成果出發，針對三個廣為學術界所探討的聯邦上訴法院判決，分析其所採取的不同判決標準。接下來，本文針對 1994 年到 2008 年間美國聯邦法院有關拒絕授權的判決進行量化統計分析，以呈現所歸納的不同判決標準目前為聯邦法院所採用的實際情形，及其作為發展中之案例法 (case law) 到目前為止所顯現解釋適用上之

⁵ United States v. Terminal R.R. Assn., 224 US 383 (1912).

⁶ MCI Comm. Corp. v. AT&T, 708 F.2d 1081 (7th Cir. 1983).

差異。再者，本文將針對以拒絕授權作為主要爭點的案件，對其個案情形逐一加以檢視，以掌握目前拒絕授權爭議主要所發生的背景環境，將實證統計結果進一步還原到具體產業脈絡之中。接著並將參考當代學者的意見，進一步剖析本文所探討的三種判決標準，以探索實證研究所呈現出來的理論意涵。最後，本文將根據前述研究成果，對於現今較為適當的判決標準提出初步建議，並且說明採納之理由及其優點。



第二章 美國聯邦上訴法院對拒絕授權之三種不同的判決標準

2.1 美國競爭法上對拒絕交易之一般處理態度

傳統上美國法院對於實體物或服務上拒絕交易的態度，可以從幾件最高法院的判決看出。從早年的 Colgate⁷案，最高法院宣示「在沒有任何創造或是維持獨占的目的之情形下，商家可依自己的意願決定其交易對象。」然而，其中有兩個重要的例外原則，一是該拒絕交易的決定必需是「獨立」做成之決定，其二是拒絕交易必須沒有任何創造或是維持獨占的目的。

另一個最高法院的知名判決則是 Aspen Skiing⁸案，在該案中，原告與被告是科羅拉多州 Aspen 山區四座山其中兩座山的滑雪場商家。剛開始時，含原告被告共有四家業者在此區塊經營滑雪場生意，且彼此間共同推出一種可以自由進出這四座山滑雪場的滑雪套票。後來，被告併購了另外兩家商家，且經過一段時間後，拒絕與原告繼續合作推出可以自由進出整個 Aspen 山區的滑雪套票。最高法院在此案中主張：第一、獨占者與其對手間並沒有一般性的合作責任；然而，第二、在一些特殊情況下，某些拒絕交易可能構成競爭法的責任。而在此案中，雙方已經合作經營了許多年，且被告拒絕繼續交易並沒有良好的商業上理由。最高法院更指出，僅僅因被告無法提出合理的商業理由是不足以構成競爭法的違反，原告必須要舉證證明該拒絕交易會同時造成消費者的負面損害。

然而，在 2004 年 Trinko⁹案中，最高法院對於 Aspen Skiing 案的適用

⁷ United States v. Colgate & Co., 250 U.S. 300, 307, 39 S.Ct. 465, 468 (1919).

⁸ Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585, 105 S.Ct. 2847 (1985).

⁹ Verizon Communications, Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. 398, 124 S.Ct. 872, 879 (2004).

範圍作了限縮，最高法院拒絕對於 Aspen Skiing 案所揭示的原則進行任何的擴張使用，認為 Aspen Skiing 案已經是落於或是接近於 Sherman Act 第二條適用範圍的最外層邊界。最高法院同時在 Trinko 案中闡述：強迫事業分享資產或設備等於是要求其間以合作取代競爭，而合作可能反而會活化反競爭理論中最邪惡的部份：共謀。

由最高法院這幾個主要判例來看，最高法院處理拒絕交易行為的態度，還是以 Sherman Act 第二條的精神為主：「任何事業濫用獨占地位 (monopolize)、意圖獨占，或與他人勾結或共謀濫用獨占地位者……」。基本上，事業自己獨立決定的拒絕交易，且沒有創作或維持獨占的目的，是不會違反競爭法的。但是，如果拒絕交易的對象之前有和該商家多年的合作，則依照 Aspen Skiing 案判決所揭示的原則，需要看個案的事實來判斷是否會造成消費者的傷害，以決定是否違反。

2.2 Data General 案：拒絕授權推定合法

關於拒絕授權的案例，最早且具代表性的，是 Data General v. Grumman¹⁰一案。在這個案子中，Data General 是電腦製造廠商，同時，他也提供自家的電腦後續維修服務。而 Grumman 是一家提供 Data General 電腦後續維修服務的廠商。因此在 Data General 的電腦後續維修服務市場，這兩家公司為競爭廠商，Data General 在本維修服務市場擁有 90% 的市場占有率。在 1976 至 80 年代中期，Data General 鼓勵這些提供電腦後續維修服務的廠商發展，因為 Data General 要擴展其市場的占有率；然而到了 80 年代中期，Data General 改變了商業策略，對其用來診斷及維修其電腦的軟體(ADEX)做了相當嚴格的限制，來控制其授權使用的範圍。Data

¹⁰ Data General Corporation v. Grumman Systems Support Corporation, 36 F.3d 1147 (1st Cir. 1994).

General 僅將其軟體授權給自家的技術維修人員來使用。而 Grumman 則藉由 Data General 離職員工取得 ADEX 軟體。

1988 年 Data General 在麻州地院控告 Grumman 使用及複製其 ADEX 軟體侵害了 Data General 對其擁有的著作權，而 Grumman 則控訴(1)Data General 利用 ADEX 軟體的使用需求來搭售 Data General 的售後維修服務，或是以該軟體的使用需求來搭售不要向第三者購買售後維修服務；(2)藉由上述的搭售及拒絕授權給其他售後服務廠商來維持其獨占地位，違反了 Sherman Act 的第一條及第二條。

第一巡迴上訴法院在分析 Data General 是否有違反 Sherman Act 第二條時，法院同意地院的判決，認為在售後服務的市場方面，Data General 具有獨占的市場力量；至於 Data General 是否藉由排他行為 (exclusionary conduct) 來維持其獨占的市場力量，該法院對於拒絕授權 ADEX 軟體是否會構成上述的排他行為進行分析。法院首先分析傳統獨占者的拒絕交易，獨占者的拒絕交易行為會構成排他行為的表面證據 (prima facie evidence)，而獨占者可以藉由合法的商業理由來反駁這個表面證據。至於著作權方面，法院認為著作權的反競爭使用並不會當然 (per se) 違反 Sherman Act，但獨占者拒絕授權仍可能違反合理原則 (rule of reason)。

法院接著分析國會可能希望的方式，首先，著作權是一種排他的權利，然而，著作權法本身並沒有明確的排除 Sherman Act 的適用，不像專利法在 1988 年修法時，在第 271(d)條中明確的加入專利權人的拒絕授權本身不會構成專利濫用，認為國會可能有意讓拒絕授權專利本身不能當作競爭法的訴因，但並沒有相對的修正著作權法。因此，法院判定獨占者之拒絕授與著作權，由於受到著作權法的保護，因此即使會造成消費者直接的傷害，仍然推定具有正當商業理由。如果原告可舉證權利人係以非法方式取

得智慧財產權，則可推翻此一推定¹¹。

2.3 Kodak II 案：合法推定可反證推翻

1997 年第九巡迴上訴法院 Image Tech. v. Kodak (Kodak II)¹² 乙案，則是另一個引人注目的案件。在此案中，被告 Kodak 是一家製造、販賣影印機及微縮相片機，並且提供售後維修服務的廠商，原告則是對這些機器獨立提供售後服務的公司（independent service organizations, 簡稱 ISO），在此特別說明，原告並非僅有 Image Tech. 一家公司，還包括另外十家 ISO 廠商，共有十一家 ISO 廠商聯合控告 Kodak，在 2.3 此一章節統稱 ISO 廠商。Kodak 機器所使用的零組件並不能與其他製造商生產的零組件互替通用。該公司一方面販賣自家機器的零組件，一方面也在售後維修服務市場與 ISO 廠商競爭。在 80 年代早期，ISO 廠商提供相對於 Kodak 而言較佳且較便宜的服務給使用者。當這些 ISO 廠商變的越來越有競爭力之後，Kodak 於 1985 年及 86 年分別停止供應影印機及微縮相片機零組件給 ISO 廠商。由於要提供售後服務必須能夠取得所有需要的零組件，Kodak 的停止供應造成 ISO 廠商無法與 Kodak 在售後服務市場上競爭。

在 1987 年 ISO 廠商控告 Kodak：(1)非法以其機器所需要的零組件搭售售後維修服務，違反了 Sherman Act 第一條；(2)獨占或是意圖獨占 Kodak 機器的售後服務市場，違反了 Sherman Act 第二條。這個案件曾經一路上訴到聯邦最高法院（Kodak I）¹³，最高法院對於 ISO 廠商上述第二點主張給予支持，並表示藉由專利、著作權或敏銳的商業洞察力所獲取的市場力量，若是藉機延伸到另外一個市場，將構成競爭法上的問題。在最高法院

¹¹ *Id.* at 1188.

¹² Image Technical Services, Inc. v. Eastman Kodak Co., 125 F.3d 1195 (9th Cir. 1997).

¹³ Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc., 504 U.S. 451, 112 S. Ct. 2072, 119 L. Ed. 2d 265 (1992).

撤銷原判發回之後，第九巡迴上訴法院重新審理本案。其認為根據最高法院上述判決理由，以及最高法院在 Aspen¹⁴ 案中支持對於 Sherman Act 第二條給予較為寬廣的適用範圍，因此在法律適用方面，第九巡迴上訴法院選擇修改第一巡迴上訴法院在 Data General 案的判決標準，將智慧財產的拒絕授權視為一種「可以反證推翻之推定正當商業理由」。可以推翻該合法推定的理由，除了第一巡迴上訴法院提及的藉由非法方式取得專利權外，第九巡迴上訴法院又加上行使專利權或著作權，僅是案件中權利人拒絕授權之託辭 (pretext) 而非其真正原因的反駁理由。在 Kodak II 案件中，Kodak 員工的證詞顯示，該公司決定拒絕授權等行銷策略時，從未將該公司對零組件所擁有的專利權納入考慮因素。而且在本案涉及的數千個零組件之中，僅有 65 個零組件受到 Kodak 公司的專利權保護。因此，Kodak 以行使專利權作為拒絕授權的正當商業理由，由於事實上僅是託辭而非該公司拒絕授權之實際原因，因此法院認定其正當商業理由之推定遭到推翻，仍然構成濫用獨占地位而違反 Sherman Act 第二條。

2.4 Xerox 案：拒絕授權當然合法

本案被告 Xerox 是一家製造、販賣影印機及提供售後維修服務的公司，該公司與 Kodak 公司採取相同行銷策略，拒絕販賣零組件給獨立提供售後服務的 ISO 廠商。1994 年間，Xerox 與數家 ISO 廠商就雙方的競爭法訴訟達成和解，Xerox 同意在一定期間內繼續提供 ISO 廠商各種零組件，並且授權使用診斷影印機使用障礙的電腦軟體。原本起訴控告 Xerox 違反競爭法的原告，除了 CSU 選擇繼續訴訟之外，其他 ISO 廠商皆與 Xerox 達成前述和解。Xerox 則對 CSU 提起侵害 Xerox 擁有的專利權及著作權之反訴。

¹⁴ Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585, 597, 611, 105 S. Ct. 2847, 86 L. Ed. 2d 467 (1985).

本案上訴到聯邦區巡迴上訴法院（Federal Circuit）¹⁵，該院針對 CSU 引用最高法院 Kodak I 的判決，指稱 Xerox 將其在自身影印機零組件市場的獨占力量，擴展到售後服務市場，構成濫用獨占地位的主張，在本案之中由於個案事實與 Kodak I 並不相同，因此最高法院在該案的判決先例並不適用於本案。法院認為 Kodak I 是一個搭售的案例，而本案之中並沒有以專利產品搭售未受專利權保護的物品，因此並無違法搭售的問題。Federal Circuit 認為，如果專利權人並未逾越專利權所賦與的權利範圍，除了非法搭售、用詐欺方式取得專利或是虛假侵權訴訟（sham litigation）之外，權利人行使專利權所賦予的排他權利並無構成違反競爭法的可能¹⁶。法院將必須使用專利零組件的售後服務，視為屬於專利權人排他權利可得涵蓋的範圍，並且認為售後服務縱使在競爭法上單獨構成另一市場，但是 Xerox 仍可基於其零組件之專利權在售後服務市場上排除競爭¹⁷。此外，Federal Circuit 也拒絕使用第九巡迴上訴法院在 Kodak II 案件中所揭示的可推翻合法推定原則，明白表示不應該探究專利權人拒絕授權的主觀動機¹⁸。

在著作權方面，Federal Circuit 採用第一巡迴上訴法院在 Data General 案件中的判決標準，亦即獨占業者的拒絕授權行為本身具有推定正當的商業理由，原告需負舉證責任來推翻這項推定。另外，Federal Circuit 再次批判第九巡迴上訴法院在 Kodak II 中將「託辭」也當作可以推翻該推定的證據之一。法院認為 Kodak II 的判斷標準將使陪審團自行猜測拒絕授權者是否出於反競爭的主觀動機；但是對於拒絕授權乃是法律賦與智財權利人排他權利的一環，因此原則上應屬合法，卻並未指示陪審團於審理時加以考量。Federal Circuit 認為 Kodak II 此種作法，與 Data General 案有意限縮可

¹⁵ *In re Independent Service Organizations Antitrust Litigation*, 203 F.3d 1322 (Fed. Cir. 2000).

¹⁶ *Id.* at 1326-27.

¹⁷ *Id.* at 1327 (citing *B. Braun Med., Inc. v. Abbott Lab.*, 124 F.3d 1419, 1427 n. 4, (Fed.Cir.1997)).

¹⁸ *Id.* at 1327-28.

反證推翻拒絕授權合法推定的可能性，限制在不抵觸著作權法立法目的之情形，方可論以反托拉斯違法責任之原意，已經明顯偏離¹⁹。

另外除了此案外，第二巡迴上訴法院於 1980 年初 Xerox 與 SCM 的訴訟²⁰中，亦曾經對拒絕授權做出判決。在此案中，SCM 控訴 Xerox 拒絕授權其購買來關於普通紙影印之基礎專利，違反競爭法。SCM 在該案中承認原始的專利權人有權拒絕授權其專利，但是爭論後手的專利買家，如同獨占者被要求需分享其關鍵設施，有責任授權給他人。法院調查事實結果發現，Xerox 在獲取此技術專利時，比其利用此技術生產出來第一台普通紙影印機早了四年，比此類型影印機所處的相關市場出現早了八年。由於 Xerox 獲取系爭專利技術時，相關市場根本尚未存在，遑論市場獨占地位，因此認為 Xerox 購入該專利行為無法構成違法取得市場獨占地位，並未違反 Sherman Act 第二條的規定。此案中第二巡迴上訴法院已經提出一些關於拒絕授權的看法，但是並未仔細加以討論。而且，本案與 Data General 及 Xerox 不同處，在於 SCM 案法院審酌競爭法問題的時間點於拒絕授權發生之前，也就是在取得此專利的時間點是否有取得獨占地位之情形，而非如 Data General 及 Xerox 案處理競爭法問題的時間點是在發生拒絕授權之時。本文有鑑於 SCM 案處理到競爭法問題的時間背景與本文討論之三個主要案例不同，因此，在分類上本文僅將此案例當作一個具有參考價值的前案，而未如部分學者將之歸類為支持拒絕授權「當然合法」之判決先例²¹。

2.5 小結

¹⁹ *Id.* at 1329.

²⁰ *SCM Corp. v. Xerox Corp.*, 645 F.2d 1195 (2d Cir. 1981), cert. denied, 455 U.S. 1016 (1982)

²¹ 將 SCM 案歸為「當然合法」立場者，參見孫文玲，論拒絕專利授權之競爭法規制，收錄於第四屆全國法學實證研究研討會論文集，頁 28，2009 年 5 月。

在以上三案之中，Federal Circuit 的 Xerox 案件位居光譜最左邊，判定除了與專利無關的事由以及非法搭售之外，競爭法對於專利拒絕授權應該要採取「當然合法」(per se legality) 原則。表面上 Federal Circuit 雖然肯定以詐欺方式取得專利以及虛假訴訟兩者，可以構成當然合法原則的例外；但是前者專利權自始不應該存在，後者專利侵害訴訟顯然無法成立，明顯超出專利權保障範圍，事實上均屬於與專利權無關之事由。在光譜上居中的是第一巡迴上訴法院的 Data General 案件，對於著作權拒絕授權案件採取可反駁的「推定合法」(rebuttable presumption of legality) 原則。光譜最右邊的是第九巡迴上訴法院的 Kodak II 案件。該案對於專利權採取類似 Data General 案的見解，但多加了一個可以推翻合法推定的理由：行使專利權僅是反競爭行為的託辭 (pretext)。

在美國一般競爭法案件上，獨占者的「故意」(intent) 乃是其是否涉及濫用獨占地位的違法構成要件之一²²。除了作為獨立的違法構成要件，獨占者的主觀意圖與目的在其具有反競爭效果之行為是否具備正當商業事由，呈現混沌不明狀態時，也可作為輔助判斷的重要工具²³。第九巡迴上訴法院在 Kodak II 案件所採取的判決標準，將一般競爭法對於行為人主觀因素的處理方式引入拒絕授權案件之中，無形中增強對於智慧財產權利人拒絕授權行為的審查強度。本文以下將此標準稱之為「加強審查」(hard-look) 原則。

²² United States v. Grinnell Corp., 384 U.S. 563, 570-71, 86 S. Ct. 1698, 1704 (1966); Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585, 105 S. Ct. 2847 (1985).

²³ HERBERT HOVENKAMP, FEDERAL ANTITRUST POLICY: THE LAW OF COMPETITION AND ITS PRACTICE 278-81 (3d ed. 2005).

第三章 FTC 及學者對拒絕授權的看法

在分析完聯邦上訴法院對於拒絕授權主要的三種見解後，本文於此章節繼續就美國競爭法主要執法機關之一——聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission, FTC）的見解，及一些相關學者對於此議題的見解，提出介紹。藉此以窺行政機關及當代學者對於拒絕授權三種原則的看法。

3.1 FTC 對於水平拒絕授權的看法

美國聯邦貿易委員會（FTC）於 2007 年的一篇主題為競爭法之行使與智慧財產權的報告²⁴中，用了一整個章節來討論關於水平拒絕授權的議題。在該篇報告中，FTC 首先針對光譜兩端的兩個案例，Kodak II 及 Xerox 兩案提出看法。FTC 認為這兩案的審理法院都沒有提出處理水平拒絕授權的具體指導方針，且兩案的判決處理原則大相逕庭，對於授權者與被授權者都產生很大的不確定感。FTC 認為 Kodak II 之主觀動機標準是有問題的²⁵，動機部份或許可以幫助解釋事實及預測可能的後果，但 FTC 認為應該要以行為所產生的效果為主。對於 Xerox 案，意見則相當分歧²⁶，有些委員認為專利權人本來就可以拒絕授權而不需受任何限制，有些委員則認為 Xerox 案將專利權做了不合理的擴張。

接著，FTC 針對政策面提出水平拒絕授權可能遭遇的五個問題²⁷。第一，競爭法是否授與專利權特別的待遇；大多數委員認為競爭法應該對智慧財產權與其他的財產權採相同的待遇。第二，擁有專利權是否就推定具有市場力量；無論 Kodak II 與 Xerox 兩案都不推定被告因擁有專利而具有

²⁴ ANTITRUST ENFORCEMENT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: PROMOTING INNOVATION AND COMPETITION.

²⁵ *Id.* at 17-18.

²⁶ *Id.* at 18-19.

²⁷ *Id.* at 21-25.

市場力量，FTC 也是如此認為。第三，如果未附條件之水平拒絕授權有競爭法之違反，是否有適當的補償方式；委員們對於是否該強制授權，意見相當分歧，反對者認為法院與 FTC 沒有能力去分析授權金比例，同時授權專利將牽涉到技術轉移的問題；贊成者則認為法院在處理侵權官司時已可以處理授權金比例的問題，應有能力解決。第四，規範拒絕授權專利的責任是否會影響創新的動機；關於這一點，委員的意見相當分歧。第五，水平拒絕授權對競爭效果的影響；這一部份委員的意見亦相當分歧，FTC 目前沒有定見。

最後，FTC 針對水平拒絕授權做出法律上的分析²⁸。首先，針對專利法第 271(d)(4)條的部份²⁹，FTC 認為在與第 271(d)(4)條的伴隨法條第 271(d)(5)條中並沒有讓專利權人免責於競爭法，因此，將第 271(d)(4)條解讀專利權人之水平拒絕授權免責於競爭法，會顯得很不合理。第一巡迴上訴法院在 Data General 案中拒絕讓著作權免責於競爭法³⁰，FTC 認為在解釋第 271(d)(4)條時應該用相同的方式，在第 271(d)(4)條沒有明文將水平拒絕授權免責於競爭法的情形下，FTC 不認為該法條有將水平拒絕授權免責於競爭法。

關於最高法院判決部分，FTC 對於幾個知名案例有深入的討論³¹，包括 Colgate 案、Trinko 案及 Aspen Skiing 案。FTC 觀察到如果僅是單純的拒絕授權，最高法院及上訴法院不認為有違反競爭法之虞。同時，最高法院的判例中從沒有表示水平拒絕授權決不會違反競爭法，也沒有表示對待智慧財產權應該有別於其他財產權。因此 FTC 認為，沒有附條件的水平拒

²⁸ *Id.* at 25-31.


²⁹ *Id.* at 25-27.

³⁰ *Data Gen. Corp. v. Grumman Sys. Support Corp.*, 36 F.3d 1147, 1185 (1st Cir. 1994). (關於保護創作者的原創物，Sherman Act並沒有明確的免除其受到競爭法審查的義務，法院在創設默示的例外時，必須十分謹慎).

³¹ *Id. supra* note 24, at 27-31.

絕授權不會構成競爭法的違反，相對的，若水平拒絕授權超越了「單純」的水平拒絕授權時，則要通過競爭法的檢視。在此一部份，FTC 先說明 Kodak II 之前並沒有以競爭法課與拒絕授權專利權之案例，另一方面，FTC 舉了兩個最高法院判例說明非單純水平拒絕授權的情形，一是涉及協定拒絕交易³²，另一則是以合約方式附加條件於水平拒絕授權³³，此兩個案例最高法院皆認為需經過競爭法的檢驗。由此看來，FTC 似乎採取反對 Kodak II 的判斷標準，至於是支持 Xerox 案之當然合法標準，還是 Data General 案之推定合法標準，本文以為，Xerox 案明確指出除了非法搭售、用詐欺方式取得專利或是虛假侵權訴訟外，其他都合法，而上述的兩個案例皆落於此三種情形之外，因此 FTC 應是採用推定合法之標準。

3.2 當代學者見解



在 2005 年由三位在智慧財產權與競爭法領域具權威地位的教授，Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis 及 Mark A. Lemley 共同發表了一篇美國水平拒絕授權的文章³⁴，在這篇文章中，關於財產權方面，深入淺出的由 1908 年最高法院在判例³⁵中揭示專利權人向其他財產的權利人一般，有權決定使用或不使用其財產，無須過問他的動機。同時討論到執行智慧財產權的權利，拒絕授權給特定消費者的權利等問題及相關的案例。

在水平拒絕授權這個核心議題，Hovenkamp 等人討論以拒絕授權作為增進獨占的方式。Hovenkamp 等人針對本文亦討論的三個著名的案例：Xerox 案，Data General 案以及 Kodak II 案進行分析，並介紹這三個案例所採用的原則。Hovenkamp 等人認為這三個案例都不是單純的拒絕授權，而

³² *Int'l Ore Co. v. Union Carbide & Carbon Corp.*, 370 U.S. 690, 698-99 (1962).

³³ *Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Manufacturing Co.*, 243 U.S. 502 (1917).

³⁴ Hovenkamp, *supra* note 3, at 11.

³⁵ *Continental Paper Bag v. Eastern Paper Bag*, S. Ct. 1908

有搭售的問題。Hovenkamp 等人在這三種原則中，認為 Xerox 的「當然合法」原則是最好的。因為相較於另外兩個原則，「當然合法」原則是一個清楚的原則，而另外兩個原則可能會錯誤處罰到有利於競爭之行為，錯誤允許反競爭行為及因過於彈性而使得管理及不確定性的成本提高³⁶。

關於是否要繼續過去交易行為的責任³⁷之部分，Hovenkamp 等人引用最高法院的兩個案例，第一個是 Aspen³⁸案。最高法院認為被告拒絕繼續一個有利可圖的商業關係，是為了短暫犧牲商業利益及消費者權益，以換取長期對弱小競爭者的衝擊，因此違反了 Sherman Act 第二條。第二個案例則是最高法院在 Kodak I 案中 Kodak 拒絕繼續授權給 ISO 廠的行為可能違反 Sherman Act。Hovenkamp 等人認為，即使最高法院在這兩個案例中認為拒絕繼續交易違反了 Sherman Act 第二條，但是，Hovenkamp 等人認為這兩個案例都沒有包括到智慧財產權。因此，如果同樣的情形應用到強制繼續授權智慧財產權，Hovenkamp 等人認為最高法院的答案應該是否定的。

這篇文章的最後³⁹，Hovenkamp 等人小心的定義及區分所謂「純」的水平拒絕授權與其他的水平拒絕授權。Hovenkamp 等人認為 Xerox 的「當然合法」原則不適用於幾種狀況，包括利用合約等方式在授權時附加許多條件，要符合這些條件才授權，或是授權後對方需要履行某些義務；包括不能有獨家交易行為(exclusive dealing)，因為 Clayton Act 第三條有明確規定無論水平行為所牽涉的物件有沒有被專利；以及不能違反 Kodak I 最高法院所禁止的情形。由此看出，Hovenkamp 等人雖然主張以 Xerox 的「當然合法」原則處理水平拒絕授權時智慧財產權法與競爭法間的爭議，但是在應用上，仍對 Federal Circuit 的見解有所保留，並做出實務上之修正。

³⁶ Hovenkamp et al., *supra* note 3, at 33.

³⁷ *Id.* at 33-34.

³⁸ Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 US 585 (1985)

³⁹ Hovenkamp et al., *supra* note 3, at 41-42.

但是也有學者採取反對立場。有論者指出，在處理水平拒絕授權時，不應該將智慧財產處理的原則脫離實體財產處理的原則。例如 Simon Genevaz 提出⁴⁰，支持 Xerox 判決的那一派犯了三個假設上的錯誤 – (1)誤以為智慧財產法給予權利人合法的獨占權；(2)誤以為取得獨占力量是唯一能適當拿回發明及原創回報的方式；(3)誤以為以競爭法規範勢必會對創新的動機造成全面性的負面影響。在區分智慧財產與實體財產時，作者再次強調排他權並不等於獨占權，不論應用在實體財產與獨占之間或是智慧財產與獨占之間。作者從動態效率來分析，認為競爭法也許會對大公司的創新動機有衝擊，但卻會增加小公司的創新動機；另外，競爭法只會對很少的案子科與有限制的管制。因此，失去動機的部分相對於所增加的社會福祉而言，可以被忽略。

採反 Xerox 原則之學者，對於讓水平拒絕授權智慧財產權免除競爭法責任，是否會違反國會及最高法院的意思，該派學者認為專利法及著作權法並未特別說明其範圍可以擴張到實體財產以外，因此，應該與實體財產相同。例如 Genevaz 在其文章中分析最高法院之判決⁴¹，Genevaz 引述 Continental Paper Bag⁴² 中最高法院見解：「在專利權中的排他性是一個很基本的權利，就像是任何人可以決定使用或不使用其財產的特權一般，不需過問其動機。」認為最高法院將實體財產與智慧財產看為同等。

其他的部份，反 Xerox 學派陸續又提出些理由，如關於專利發證的浮濫及強制授權的經濟分析結果。關於專利發證的浮濫，學者認為也會造成適用 Xerox 原則的風險，作為其反對 Xerox 原則的另一理由。而強制授權

⁴⁰ Simon Genevaz, *Against immunity for unilateral refusals to deal in intellectual property*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 741, 200

⁴¹ *Id.* at 754.

⁴² *Continental Paper Bag v. Eastern Paper Bag*, S. Ct. 1908

的經濟分析部分，在學者 Scherer 的經濟分析⁴³中，研究資料顯示，強制授權的結果幾乎不會影響研發投資的動機，提供採反 Xerox 學派一個很有力的理由，支持以較強力的競爭法規限制反競爭行為。⁴⁴

反對 Xerox 原則學派另外舉了些許例子說明採用 Xerox 原則可能帶來的負面後果，例如 MacKie-Mason 曾經舉過一個例子，說明本派學者的主張⁴⁵。該例子為如果把 Xerox 的原則應用到 Aspen 案的事實上，而 Aspen 案的事實中被告多了一個關於滑雪傳輸帶傳輸機構的一個專利，則因為不能夠去探究被告的主觀動機，因此最高法院對於此案的水平拒絕授權判決將大逆轉。這個例子確實舉出 Xerox 案可能帶來給具市場主宰力量公司一條逃脫競爭法規的路徑，也是 Xerox 原則所要面對的風險。

3.3 小結



由 FTC 的立場可以看出，FTC 對於 Kodak II 案及 Xerox 案提出的標準都不滿意，並且認為，除了沒有附條件的水平拒絕授權不會構成競爭法的違反外，其他的水平拒絕授權情形則需經由競爭法的檢視。至於當代學者

⁴³ F. M. SCHERER, *THE ECONOMIC EFFECTS OF COMPULSORY PATENT LICENSING* (1977).

⁴⁴ 其他許多參考文獻，討論的都是美國與歐洲就此議題之比較法問題，與本文討論主題較無關聯，在此不做討論，相關的文獻如下：

Rita Coco, *Antitrust liability for refusal to license intellectual property: a comparative analysis and the international setting*, 12 MARQ. INTELL. PROP. L. REV. 1

D. Jeffrey Brown and Patrizia Martino, *Intellectual property licensing by the dominant firm: issues and problems: intellectual property licensing by the dominant firm: issues and problems - a canadian perspective*, 55 DEPAUL L. REV. 1247

Emanuela Arezzo, *Intellectual property rights at the crossroad between monopolization and abuse of dominant position: american and european approaches compared*, 24 J. MARSHALL J. COMPUTER & INFO. L. 455

Haris Apostolopoulos, *Refusal-to-Deal Cases of IP Rights at the Aftermarket in the US and EU Law: Converging of Both Law Systems Through Speaking the Same Language of Law and Economics*, 7 JICL 144

Melanie J. Reichenberger, *The Role of Compulsory Licensing in Unilateral Refusals to Deal: Have the United States and European Approaches Grown Further Apart After IMS?*, 31 IOWA J. CORP. L. 549

Katarzyna A. Czapracka, *Where antitrust ends and IP begins -- on the roots of the transatlantic clashes*, 9 YALE J. L. & TECH. 44

⁴⁵ Jeffrey K. MacKie-Mason, *Antitrust Immunity for Refusals to Deal in (Intellectual) Property Is a Slippery Slope*, THE ANTITRUST SOURCE (July 2002)

意見的部份，則是支持 Xerox 案「當然合法」原則與反對 Xerox 案原則而支持 Kodak II 案之「加強審查」原則者皆有。依照目前的情況，FTC 與學者各有支持的判斷標準，意見並不一致，甚至 FTC 委員會的不同委員們，彼此所採的立場也不一致。但是無論是 FTC 亦或學者，其討論對象至今仍停留在少數較為人注意案件，局限於這幾個少數的案件中不斷的討論，非但不夠全面，亦容易走進死胡同裡。同時，在選擇適用的原則上，FTC 與學者之見解立場也趨於極端，往「當然合法」或「一體適用實體財產權標準」兩個極端靠攏。如何在不同的法律原則中選取適切的原則，以面對不同之個案事實均能一體適用，本文將於後續章節提出建議。

另外，在案例法（case law）國家，法院往往是第一線對於新出現的爭議案件，做出合法性判斷，並且形成法律內容的機構。對於拒絕授權此一高度爭議性且意見分歧、兩極化的案件類型，吾人需要全面性瞭解美國法院面對真實案件時所採取的態度與判斷標準，從中汲取經驗與智慧，作為構築一致性判斷標準的重要基礎。專注於少數的案件不斷的探討，易陷於見樹不見林之失，實際統計並分析美國法院對於拒絕授權之判決，將有助於瞭解拒絕授權議題之全貌。本文特於下一章節進行實證研究，以期瞭解法院實務上的運作，並於後續章節依實務上的運作，進行理論分析。

第四章 1994 年至 2008 年美國聯邦法院拒絕授權案件所採取之判決標準實證分析

4.1 前言

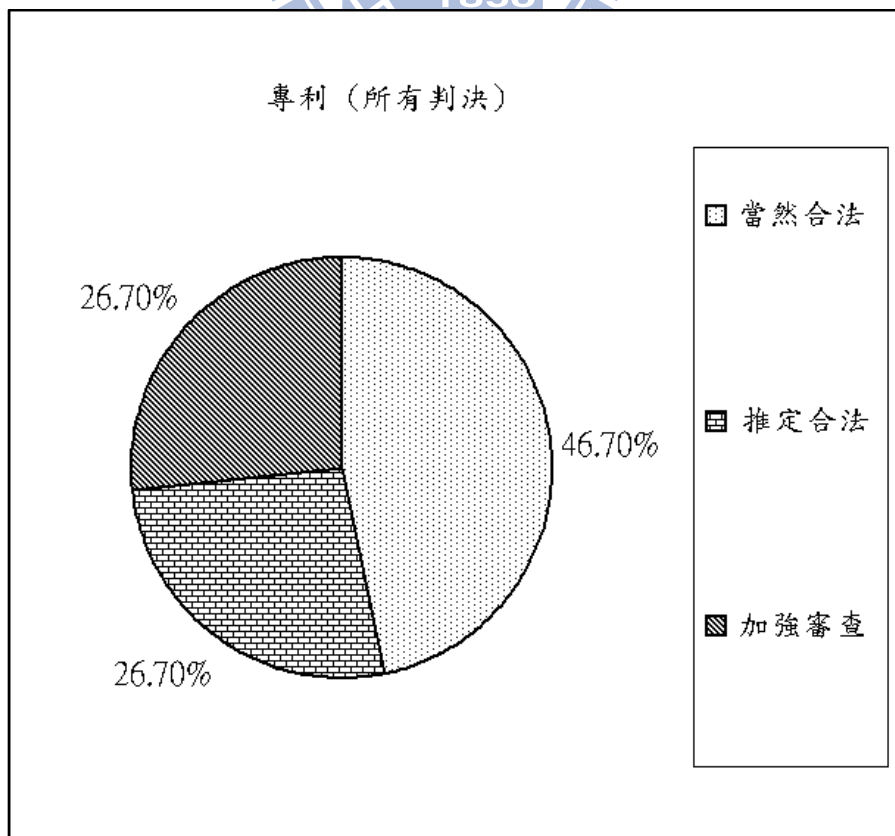
關於競爭法上拒絕授權的爭議，1981 年 *SCM v. Xerox* 案第二巡迴上訴法院首先提出其對於拒絕授權的看法，1994 年 *Data General* 案第一巡迴上訴法院明白就此類型提出判決標準，1997 年 *Kodak II* 判決增添了新的判斷標準。2000 年 *Xerox* 案就此議題繼續加溫，*Federal Circuit* 在該案判決中嚴詞批判第九巡迴上訴法院於 *Kodak II* 案的見解，使得各上訴法院關於此項議題的分歧見解，受到司法實務界及學者們的關注。從 1994 年出現不同判決標準，到 2009 年的今天，聯邦最高法院迄未針對這個議題作成判決，國會也尚未對此議題立法加以規範，提出統一的解決方案。在本章節之中，本文將以前述章節歸納的三種不同判決標準為基礎，統計 1994 年至 2008 年底，美國聯邦地方法院及上訴法院關於拒絕授權議題的判決結果，並對統計結果進行分析。

4.2 聯邦法院判決結果的實證統計

本文以前述時間區間，在美國 LexisNexis 法院判決資料庫中進行搜尋，總計發現 29 件有關拒絕授權的美國聯邦法院案件。由於法院在同一案件中對於不同智慧財產權可能採取不同的判決標準，基於統計上之需要，本文進一步將同一案件涉及不同智慧財產權者劃分為不同案件。是以本文在統計上總計有 35 個案件，其中 15 件涉及專利權，20 件涉及著作權。由於調查統計時間雖然長達 15 年，但是所發現案件數目仍然有限，為完

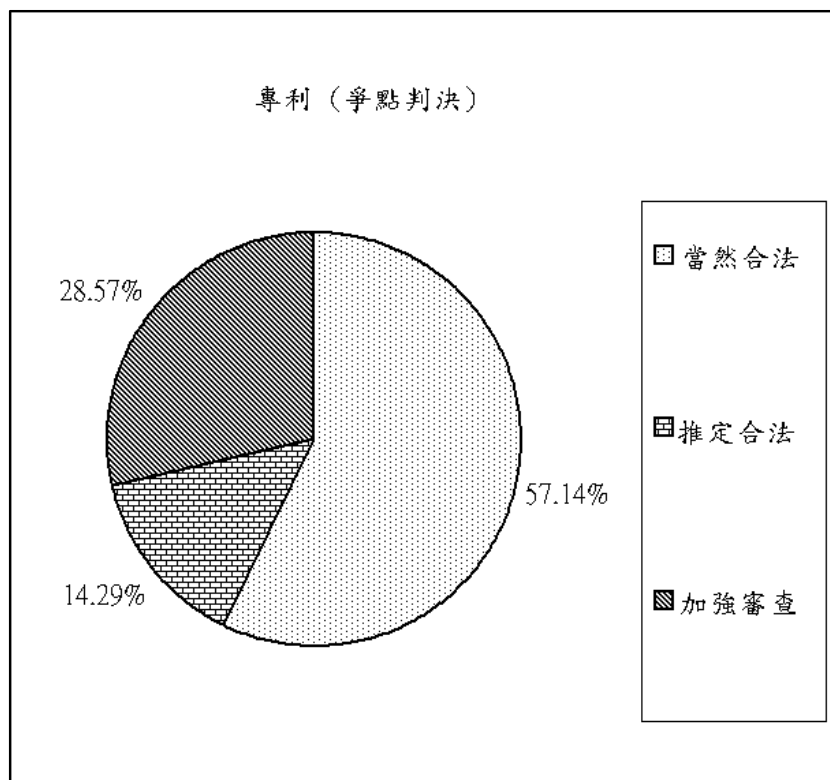
整觀察美國各聯邦法院對於智財拒絕授權所持立場，本文將調查期間內所有有關的反托拉法判決，包含以拒絕授權作為主要爭點之案件，以及在判決中論及拒絕授權、但未以之作為判決爭點之案件，均納入本文實證調查統計範圍，以探究其全貌。

在 15 件有關專利方面的判決當中，法院採取「當然合法」原則的有 7 件，採「推定合法」原則的有 4 件，採「加強審查」原則的有 4 件，各自所占比例分布如下圖一。在這些關於專利方面的判決中，有 7 件是以拒絕授權議題作為主要爭點之一。針對此一爭點，法院採「當然合法」原則的判決有 4 件，採「推定合法」原則的判決有 1 件，採「加強審查」原則的判決有 2 件，統計結果比例分布如下圖二。由圖一及圖二可以看出，關於專利方面的判決，採用拒絕授權為「當然合法」原則的法院佔比較高的比例，特別當條件限縮到以該議題為主要爭點的案例時，比例又從 46.7% 提高到 57.14%。至於另外兩種原則，則各佔有約四分之一的比例。



圖一

專利拒絕授權案件之判決標準分布

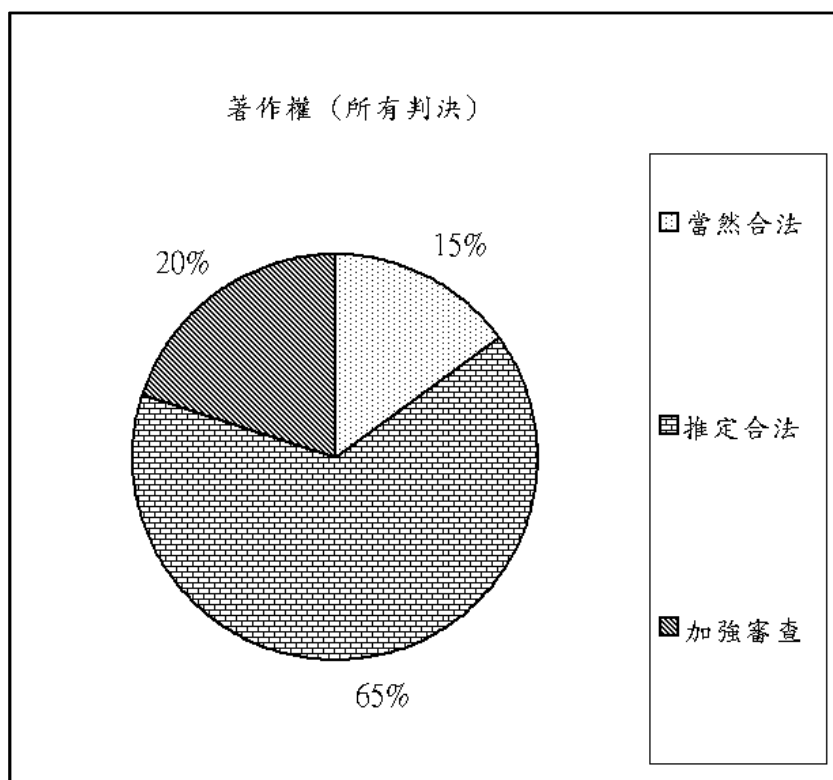


圖二

以專利拒絕授權為爭點之判決標準分布

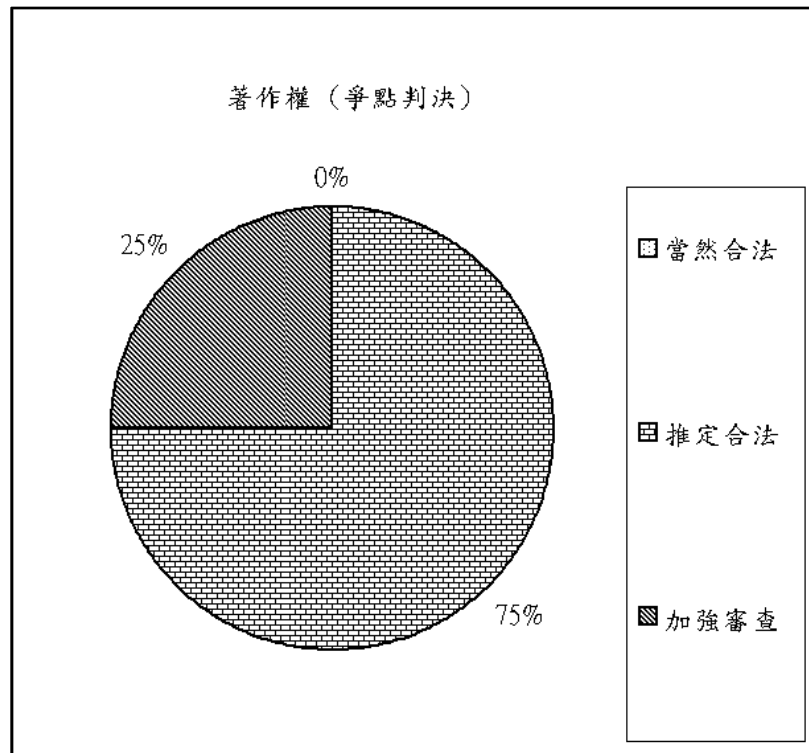
關於著作權方面的判決，在 20 件聯邦法院關於著作權方面的判決中，法院採取「當然合法」原則的有 3 件，採「推定合法」原則的有 13 件，採「加強審查」原則的有 4 件。如果限縮到以該議題為主要爭點的案例做統計，則聯邦法院關於著作權方面的判決共有 8 件，其中採取「當然合法」原則的有 0 件，採「推定合法」原則的有 6 件，採「加強審查」原則的有 2 件。圖三及圖四分別是對所有關於著作權案件的統計結果及以該議題為主要爭點的判決統計。由圖三及圖四可以看出，關於著作權方面的判決，對於拒絕授權採用「推定合法」原則的案件數目所佔比例明顯較高，當條件限縮到以該議題為主要爭點的案例時，比例又從 65% 提高到 75%。至於

另外兩種原則，比例上明顯少了許多，特別是採取「當然合法」原則的法院比例相當的低，尤其當以拒絕授權作為主要判決爭點之一時，沒有一個法院採用「當然合法」原則。



圖三

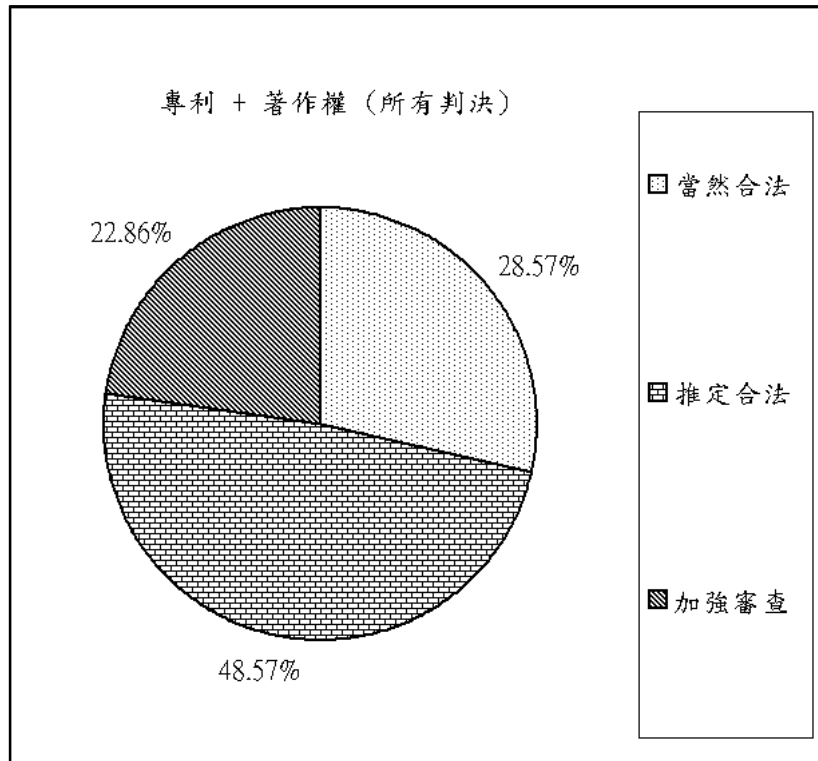
著作權拒絕授權案件之判決標準分布



圖四

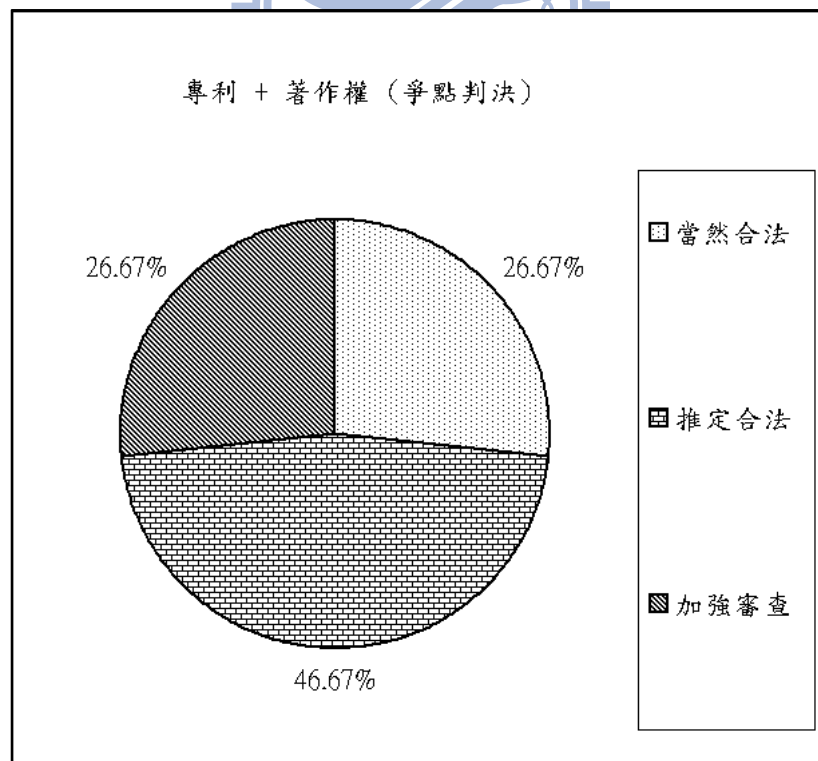
以著作權拒絕授權為爭點之判決標準分布

如果不去區分判決是針對專利權還是著作權，在統計上共計 35 件關於拒絕授權的聯邦法院判決統計結果中，法院採取「當然合法」原則的有 10 件，採「推定合法」原則的有 17 件，採「加強審查」原則的有 8 件。如果限縮到以該議題為主要爭點的案例做統計，則在統計上共有 15 件聯邦法院判決，其中採用「當然合法」原則的有 4 件，採「推定合法」原則的有 7 件，採「加強審查」原則的有 4 件。以上統計結果之百分比分布，如下圖圖五及圖六。由圖五及圖六可以看出，關於智財拒絕授權的聯邦法院判決，採用「推定合法」原則的法院佔比較高的比例。當條件限縮到對以議題為主要爭點的判決時，比例並沒有明顯的變化（從 48.57% 到 46.67%）。至於另外兩種原則，比例上大約各佔四分之一強。採「當然合法」原則的判決，大致是維持在 28.57% 至 26.67%；採「加強審查」原則的判決，則當條件限縮到以該議題為判決爭點的案例時，稍稍從 22.86% 成長到 26.67%。



圖五

所有拒絕授權案件之判決標準分布



圖六

所有拒絕授權為爭點之判決標準分布

由上述的分析，大致可以看出幾個趨勢。首先，在分別比較專利權與著作權方面的統計結果，可以看出法院在專利權上判定「當然合法」的比例，明顯比著作權案件來的高（46.7%對15%），案件比例差距多達30%。採取「推定合法」的比例，則是著作權案件遠高於專利權（65%對26.7%），著作權案件比例比專利權高了40%。而採「加強審查」原則的判決在專利權及著作權案件上差異不大，僅差了6.7%。由此，我們大致上可以看到一個趨勢，法院在專利權案件傾向於採取「當然合法」原則（佔整體的46.7%），而對於著作權則大多採取「推定合法」原則，（佔整體的65%）。這樣的趨勢當條件限縮到以拒絕授權為主要爭點的案件時，顯得更為明顯。專利權採「當然合法」的比例高達57.14%，著作權採「推定合法」的比例更高達75%，而著作權採「當然合法」的一件也沒有。

關於上述的統計結果，很明顯的當法院面對專利權時，判決的結果在光譜上比較偏向專利權凌駕反競爭規範，而在著作權方面則比較偏向光譜中間，採取推定合法但在例外情況可以推翻其合法性。法院會有這樣的傾向，本文認為可能與專利法與著作權法本身的特性有關。首先，專利權保護的標的，如果以主要專利類型—發明專利而言，乃是技術思想上的創作⁴⁶。通常發明人會在專利說明書之中列舉些實施例，而在請求項中則以較上位的方式來主張其發明範圍，所涵蓋範圍通常大於其所提出的實施例。在解釋專利權範圍時，也不僅限於請求項文字所涵蓋的範圍，至少在美國法上還可利用均等論（doctrine of equivalence）來擴展其保護範圍。同時專利被控侵權人也不可以獨立創作（independent creation）作為阻卻專利侵害之事由。換言之，專利技術在授予專利之該國境內，只有取得專利之權利人可以享有排除他人實施之專屬權利。

⁴⁶ 美國專利法對於發明並無明確定義，僅規定包含發現（discovery）在內；35 U.S.C. § 101 (2007)。我國專利法第21條則規定：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」

相對的，著作權保護的是表達 (expression)，而不保護特定表達所包含的概念或思想 (idea)。甚至於當某些概念或思想所能使用的表達方法非常有限時，在美國法上依照合併原則 (merger doctrine)，該表達也不受著作權保護⁴⁷。同時如果著作權人以外之人獨立創作出相同或類似的著作，則非著作權法所稱之重製，並不構成著作權之侵害⁴⁸。換言之，只要並非出自於抄襲，而是來自完全未受系爭著作影響的獨立創作 (independent creation)，則權利人以外之人仍可自由使用與系爭著作相同或類似之著作，不受著作權保護的影響。在授權方面，專利法上的強制授權僅限於特殊例外狀況，例如聯邦政府基於公共利益之需求，需要使用該專利技術時⁴⁹，在美國法上始可強制授權。至於著作權，美國著作權法本身就設有許多例外條款，例如以四項開放性因素判斷衡量的合理使用 (fair use)⁵⁰，以及許多允許強制授權的情形，例如非戲劇的音樂著作⁵¹、非商業公共廣播電視對於已公開發表著作之公開播送⁵²、有線電視系統公開播送無線電視節目⁵³、錄音著作數位傳輸或數位廣播⁵⁴等等，均為適例。

由此可以看出，美國國會在立法時就給予專利權較強的排他力量，而著作權相對而言就允許較多第三人得以未經授權使用的例外情況。法院或許體察此一根本差異，因此在競爭法上面對專利拒絕授權時，基於專利法賦與權利人較強排他專屬地位之意旨，在判決上就傾向於採取「當然合法」原則，認為專利權人拒絕授權當然構成阻卻濫用獨占地位之正當合理事由。而著作權法既未賦與權利人同等強度的著作權保護，則涉及著作權的

⁴⁷ *E.g.*, *Herbert Rosenthal Jewelry Corp. v. Kalpakian*, 446 F.2d 738 (9th Cir. 1971); *Landsberg v. Scrabble Crossword Game Players, Inc.*, 736 F.2d 485 (9th Cir. 1984); *Toro Co. v. R&R Products Co.* 787 F.2d 1208 (8th Cir. 1986); *Ets-Hokin v. Sky Spirits Inc.*, 225 F.3d 1068 (9th Cir. 2000).

⁴⁸ *E.g.*, *Arnstein v. Edward B. Marks Music Corp.*, 82 F.2d 275 (2d Cir. 1936).

⁴⁹ 28 U.S.C. § 1498 (2008).

⁵⁰ 17 U.S.C. § 107 (2007).

⁵¹ 17 U.S.C. § 115 (2008).

⁵² 17 U.S.C. § 118(c) (2008).

⁵³ 17 U.S.C. § 111(c) (2008).

⁵⁴ 17 U.S.C. § 114(d)(2) (2008).

拒絕授權案件，法院或許亦基於權利人較弱的專屬排他地位，傾向僅僅「推定」著作權之行使構成阻卻濫用獨占地位之正當事由，但並未完全否定推翻此合法推定的可能性。

如果不分專利權和著作權，把整個智慧財產權一起合併觀察，則可以看出法院採「推定合法」的判決接近一半（48.57%或46.67%），而另外兩種判決標準則各佔四分之一強。是以從整體統計結果上來看，也可發現法院至今對於拒絕授權案件多半採取中間的立場，選擇第一巡迴上訴法院的「推定合法」原則作為判決標準，在維護智慧財產權利人專屬排他地位之餘，也保留彈性的迴旋空間，避免在未進入個案事實之前，即完全否定拒絕授權違反競爭法的可能性。

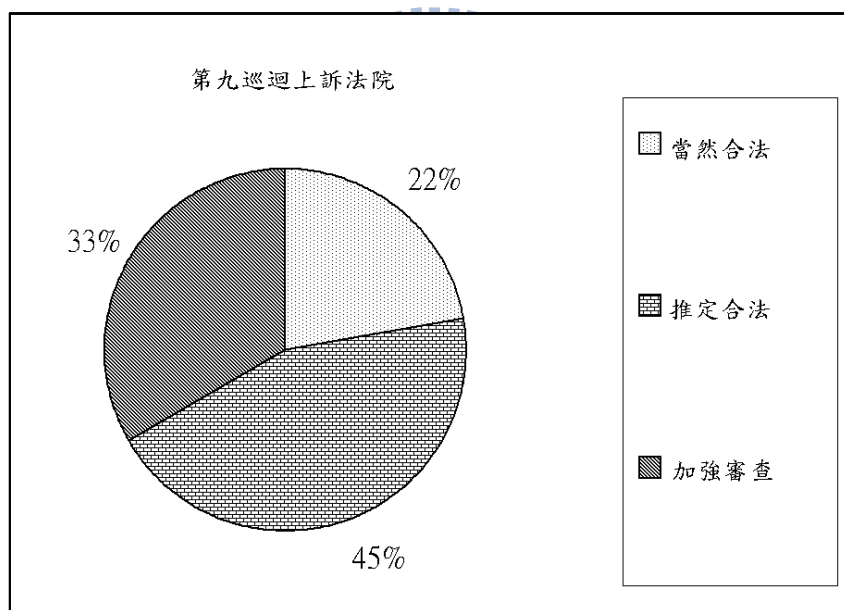
4.3 Federal Circuit、第一、第九巡迴上訴法院所屬判決統計分析

本部分將針對拒絕授權案件較多的三個聯邦上訴法院，其本身在不同案件中之判決標準是否一致，以及其下級法院是否遵循該上訴法院的判決，進行統計與分析。此處對於第一及第九巡迴上訴法院的統計結果，包含其本身的判決以及所屬下級法院的判決，Federal Circuit 的統計結果，則僅包含其本身所為之判決。至於其他巡迴上訴法院之統計數字，則包含非屬此三所巡迴上訴法院或其下級法院的判決。

首先就審理 Data General 案的第一巡迴上訴法院所轄法院之判決加以觀察。在本文調查統計期間，第一巡迴上訴法院及其所轄地方法院，經搜尋後總計發現有 4 個判決；其中有 1 個屬於專利方面的判決，3 個屬於著作權方面的判決。在這 4 個判決中，法院皆採「推定合法」原則，與 Data General 案件的判決標準一致。第一巡迴上訴法院及所轄地院在拒絕授權方

面的判決見解，可謂相當一致。

相對於第一巡迴上訴法院轄區所展現的一致性，作成 Kodak II 判決的第九巡迴上訴法院所轄各院的判決立場，就顯得相當分歧。在該院所屬法院總計 9 件判決中，有 2 件採取「當然合法」原則，有 4 件採取「推定合法」原則，有 3 件採「加強審查」原則。儘管第九巡迴上訴法院本身在 Kodak II 判決中已經明白採取「加強審查」原則，但其下級法院在判決上並未完全按照該院的判決先例審理後續同類型案件，甚至有 3 個判決採「當然合法」原則。而所採不同原則的比例如下圖圖七所示，最大宗的並不是「加強審查」原則，而是「推定合法」原則。

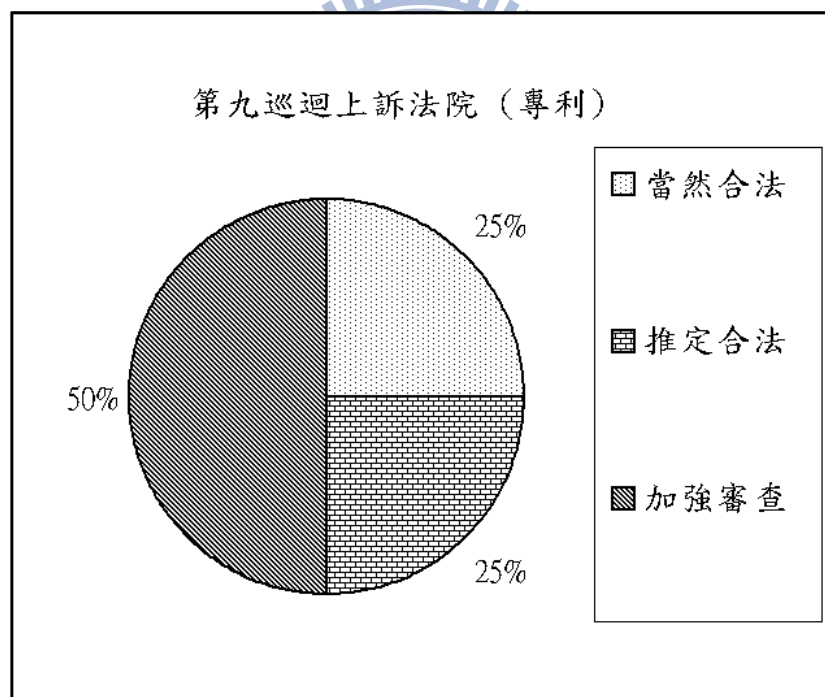


圖七

第九巡迴上訴法院所屬拒絕授權案件判決標準分布

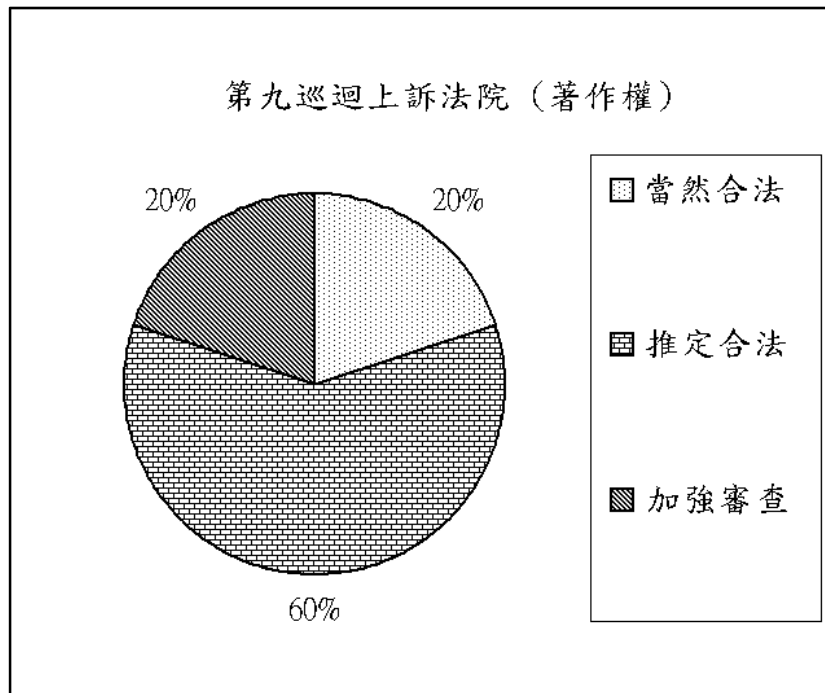
接著，更進一步分析第九巡迴上訴法院所轄各院分別對於專利權與著作權所採取的原則。在專利權方面，該院所屬法院總計 4 件判決中，有 1 件採取「當然合法」原則，有 1 件採取「推定合法」原則，有 2 件採「加強審查」原則。在著作權方面，該院所屬法院總計 5 件判決中，有 1 件採

取「當然合法」原則，有 3 件採取「推定合法」原則，有 2 件採「加強審查」原則。所採不同原則的比例，在專利權方面，如下圖圖八所示；在著作權方面，如下圖圖九所示。由分布上來看，專利權方面的分布，並未如前一小節討論關於專利權所採原則的分布，以「當然合法」原則為主，反倒是以採「加強審查」原則為大宗。至於在著作權方面，則與前一小節討論關於著作權所採原則的分布趨勢相同，以採「推定合法」原則為主。整體來看，第九巡迴上訴法院所轄各院對待專利權拒絕授權時，似乎比對待著作權更為嚴格，這個趨勢與大多數法院採用原則時的趨勢不同，從判決文中也暫時找不到原因，是否這是第九巡迴上訴法院所轄各院一貫的態度，或僅是暫時的現象，有待後續觀察。



圖八

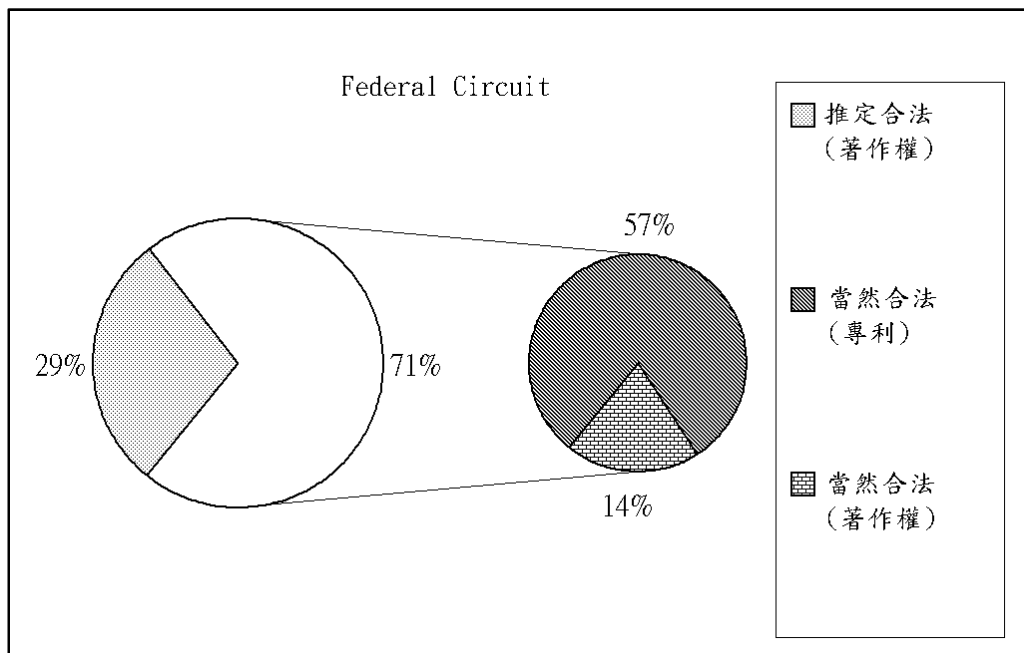
第九巡迴上訴法院所屬拒絕授權案件中關於專利權判決標準分布



圖九

第九巡迴上訴法院所屬拒絕授權案件中關於著作權判決標準分布

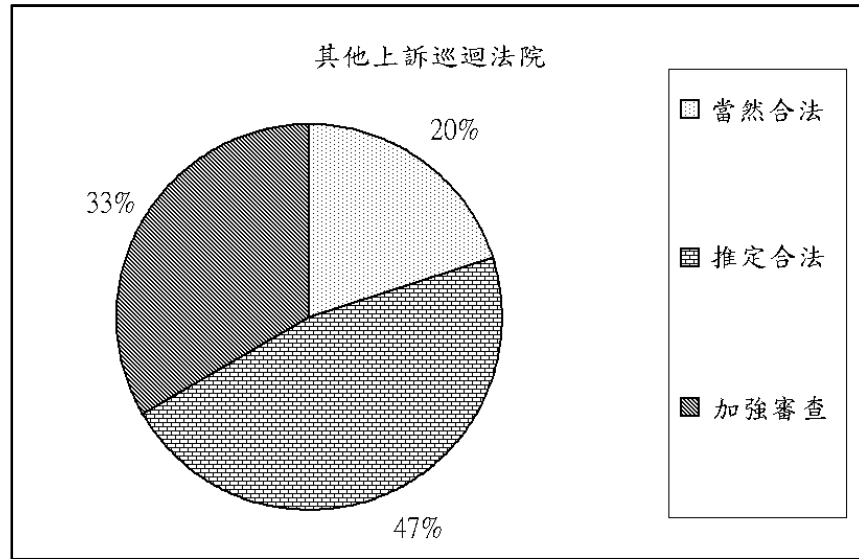
至於 Federal Circuit，其在 Xerox 案中所採的判決標準，對於專利權採「當然合法」原則，對於著作權則採「推定合法」原則。在 Federal Circuit 總計 7 個相關案件中，有 4 個與專利權相關的案件採「當然合法」原則，有 1 個與著作權相關的案件採「當然合法」原則，還有 2 個與著作權相關的案件採「推定合法」原則。相關的比例分布如下圖十所示。由此統計結果可以看出，Federal Circuit 的判決也算相當一致，對於專利權方面的案件，全部都採「當然合法」原則，著作權方面有三分之二的案件採用「推定合法」原則，僅有一個關於著作權的案件採「當然合法」原則。Federal Circuit 主要係為審理專利法上訴案件而設立，是否因此而使得 Federal Circuit 在處理智慧財產權與其他法律如競爭法發生衝突時，會偏向支持智慧財產權權利人之立場，而傾向採取智財拒絕授權當然合法的判決原則，以目前統計數據來看似乎有這樣的趨勢。惟由於該院仍有相當比例的著作權案件採取「推定合法」原則，前述趨勢是否確係存在，尚有待繼續觀察 Federal Circuit 後續作出之相關判決，始可得知。



圖十

Federal Circuit 拒絕授權案件判決標準分布

其他上訴法院及其下級法院的部分，在本文統計的 15 件判決中，有 3 件採「當然合法」原則，有 7 件採「推定合法」原則，有 5 件採「加強審查」原則。相關的比例分布如下圖十一所示。由分布關係來看，其他法院的意見以採「推定合法」原則居多，接近一半。採「加強審查」原則者剛好為三分之一，最少的是採「當然合法」原則，僅有百分之二十。其他上訴法院及所轄下級法院大多採取「推定合法」原則，顯然是所有聯邦法院相關案件統計中，「推定合法」原則取得多數地位的主要原因。除此之外，「加強審查」原則在此處受到採用的比例超過「當然違法」原則，也值得加以注意。至於這些現象背後的發生原因，例如聯邦法院是否因為「推定合法」該原則較為折衷且保留彈性，而採取此一判決標準；而採取「加強審查」原則的法院，是否係認為在處理智財拒絕授權的爭議時，仍應回歸競爭法的一般基本原則，因而採取此種判決標準，均有待進一步就個別案件進行質性與量化研究，以發掘法官選擇判決標準時之可能影響因素。

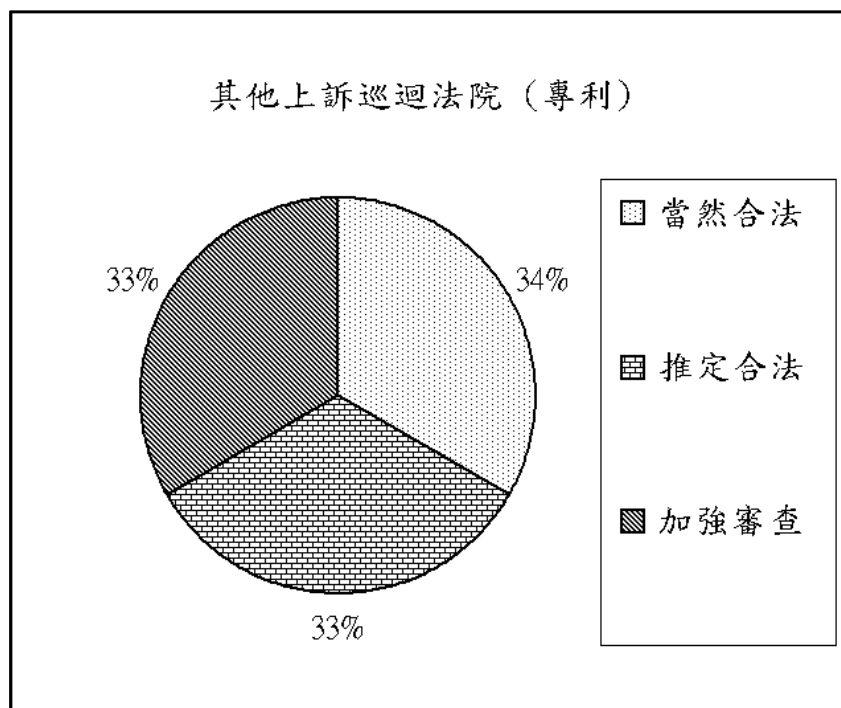


圖十一

其他上訴法院所屬拒絕授權案件判決標準分布

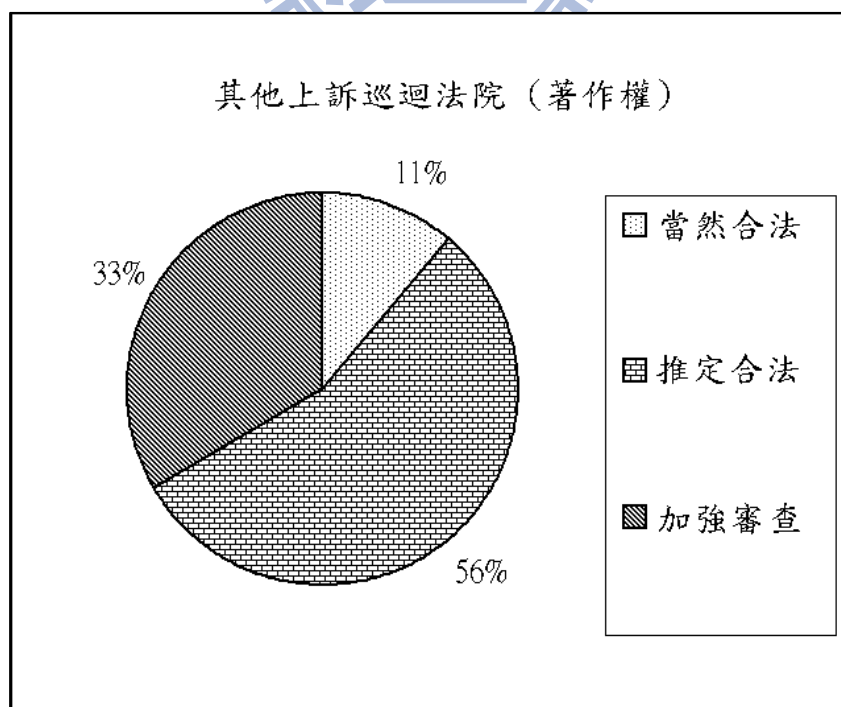
接著，更進一步分析其他上訴法院及其下級法院分別對於專利權與著作權所採取的原則。在專利權方面，其他上訴院所屬法院總計 6 件判決中，有 2 件採取「當然合法」原則，有 2 件採取「推定合法」原則，有 2 件採取「加強審查」原則。在著作權方面，其他上訴院所屬法院總計 9 件判決中，有 1 件採取「當然合法」原則，有 5 件採取「推定合法」原則，有 3 件採取「加強審查」原則。所採不同原則的比例，在專利權方面，如下圖圖十二所示；在著作權方面，如下圖圖十三所示。由分布上來看，專利權方面的分布，採用三種原則的比例完全相同，這表示其他上訴法院及其下級法院在專利權拒絕授權的意見相當分歧，從最嚴格至中等標準至當然合法皆有等量的支持判例。至於在著作權方面，則以採「推定合法」原則為主，比例上超過了五成；次多的則採「加強審查」原則，比例上占了三分之一，至於採取「當然合法」原則者僅有 11%，並非主流。整體來看，其他上訴法院及其下級法院對於專利權拒絕授權所採的原則，還沒有任何的趨勢形成，這一部分有待後續的持續追蹤；至於著作權拒絕授權的部分，整個趨勢是傾向中間偏嚴格的原則，且又以中間的「推定合法」原則為最

大宗。



圖十二

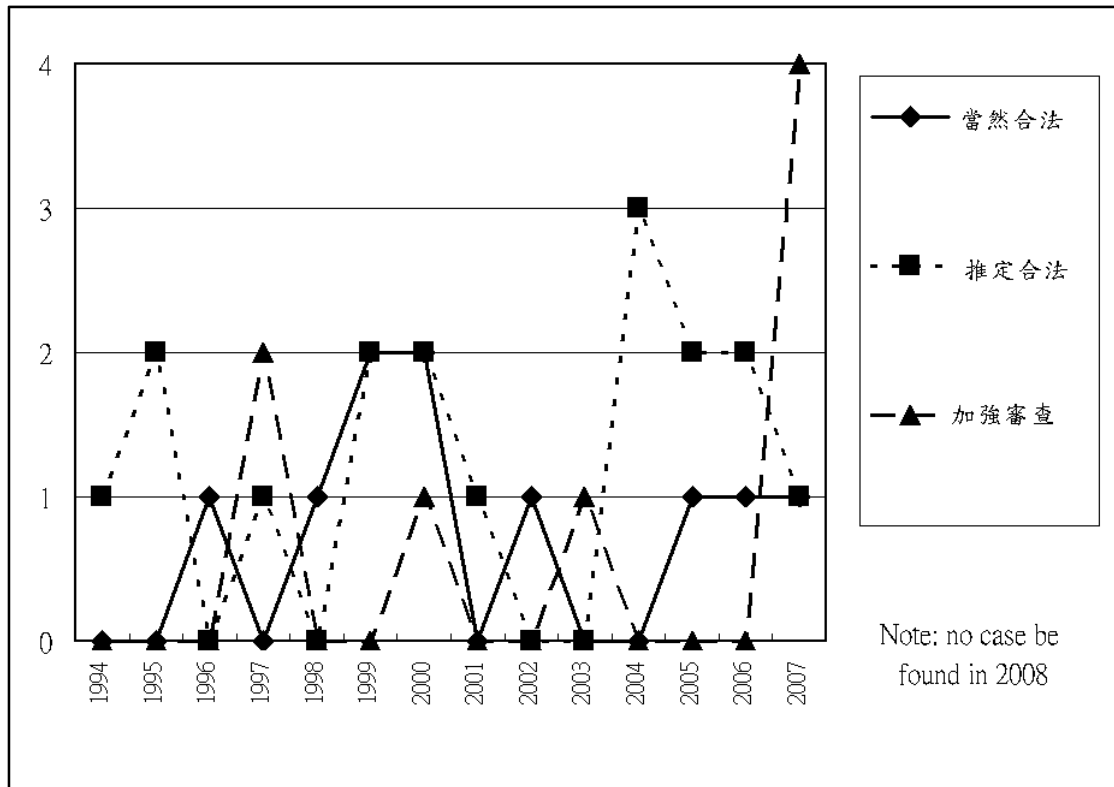
其他上訴法院所屬拒絕授權案件中關於專利權判決標準分布



圖十三

4.4 聯邦法院採用判決原則與判決時間之關係

在這一部分，本文將從時間面向來觀察聯邦法院拒絕授權案件判決標準的變化情形。首先吾人可從時間序列上，分析以上三個代表性判決的作成，對於後續案件所採取的判決標準是否帶來直接的影響。在 1994 年第一巡迴上訴法院作成 Data General 案判決之後，隨後陸續有法院跟進採用「推定合法」原則（見圖十四：方塊虛線）。值得注意的是，在 2002-2003 年間並沒有聯邦法院判決採用此一原則，但到了 2004-2007 年間卻又有相當的成長。1997 年第九巡迴上訴法院於 Kodak II 案件中提出「加強審查」原則，然而後續判決（圖十四：三角形破折線）採用本原則的數量十分不穩定。例如 1998-1999，2001-2002，2004-2006 年間，都沒有判決採用此一原則，而在 2000，2003 年也都只有一個判決採用此一原則。然而在 2007 年卻突然有 4 件判決採用此一原則，之後是否會繼續成長，值得繼續觀察。至於「當然合法」原則，在 2000 年 Federal Circuit 的 Xerox 判決作成之前，即有法院採取此種判決立場。Federal Circuit 在該案中肯定地揭棄此一判決標準之後，對於後續法院採用此項判決（圖十四：菱形實線）似乎也沒有明顯提振效果，每年都在 0 件與 1 件之間遊走。



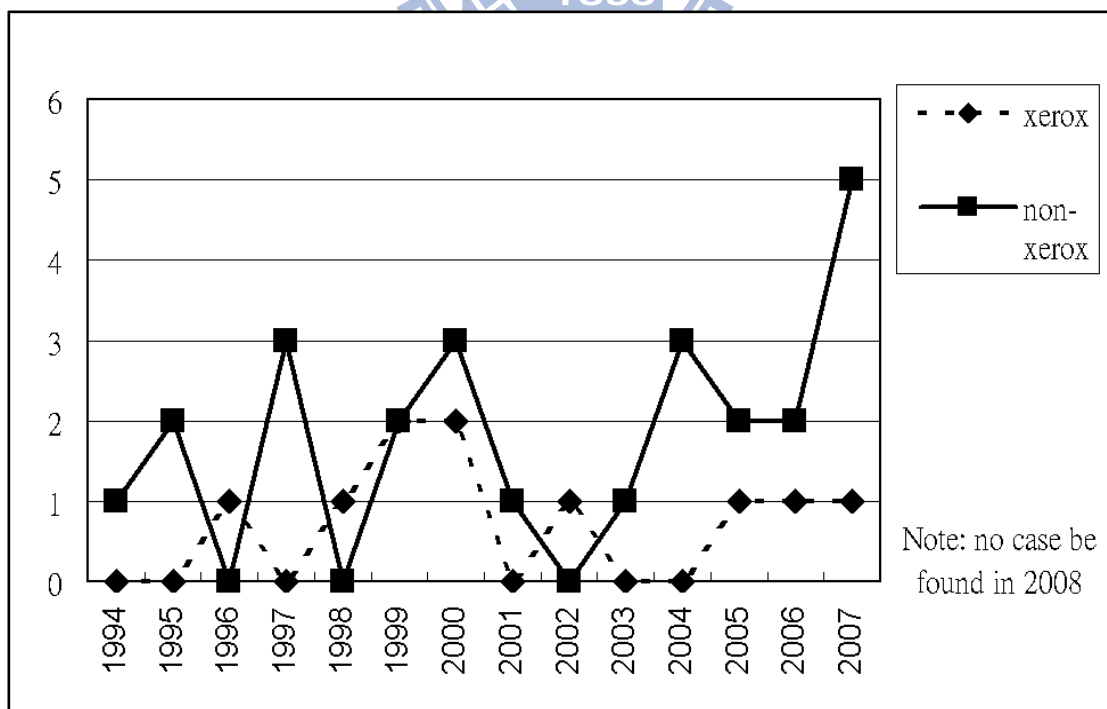
圖十四
三種判決標準的時間序列變化

上述時間序列分析，由於每年採取個別判決標準的案件均不甚多，因此實際參考價值可能十分有限。本文有鑑於此，爰另將採取 Data General 案「推定合法」原則及採取 Kodak II 案「加強審查」原則的判決，歸整為 non-Xerox 判決標準類型，合併進行時間序列統計調查，結果在下圖十五中以正方形實線表示。至於採取 Xerox 案「當然合法」原則的判決，在圖十五中則以菱形虛線表示。由此圖可以看出，在 2002 年以後，採 non-Xerox 判決標準的案件大體上呈現逐年增加的趨勢，Xerox 判決標準則維持在每年 0 件到 1 件之間。

有關 Federal Circuit 對於專利上訴案件之專屬管轄範圍，美國聯邦最高法院在 2002 年 Holmes⁵⁵ 案中，採納涉及專利案件究竟屬於聯邦法院或

⁵⁵ Holmes Group, Inc. v. Vornado Air Circulation Sys., 535 U.S. 826, 122 S. Ct. 1889, 153 L. Ed. 2d 13 (2002).

是州法院管轄之相同判斷標準，判定除非訴訟個案是以專利法作為原告起訴的法律基礎，否則就算被告依據專利法在同一訴訟中提起反訴，Federal Circuit 對於原本非依專利法起訴的案件，仍然不具有專屬的上訴管轄權限⁵⁶。是以在此之後，原告依據競爭法、契約法或其他法律起訴的涉及專利權案件，其上訴即由各地區巡迴上訴法院管轄，不再由 Federal Circuit 統一審理。因此涉及專利強制授權的競爭法案件，也就有一部分不再由 Federal Circuit 管轄。此一上訴管轄權變化的時間點，正好與前述 non-Xerox 判決類型開始增加的時間相吻合。吾人可以初步推斷，在 2002 年之後，改由各地區巡迴上訴法院受理的部分拒絕授權案件，各上訴法院分別選擇其認為恰當的判決標準來處理手上的個案，未必依循原本 Federal Circuit 所採取的 Xerox 「當然合法」判決標準，因此造成採取 non-Xerox 原則的判決數目開始呈現上昇趨勢。在此推斷之下，未來採 non-Xerox 原則的判決數目是否會繼續增加或維持較高比例，也值得我們持續觀察，以檢證前述推論。



⁵⁶ *Id.* 535 U.S. at 829.

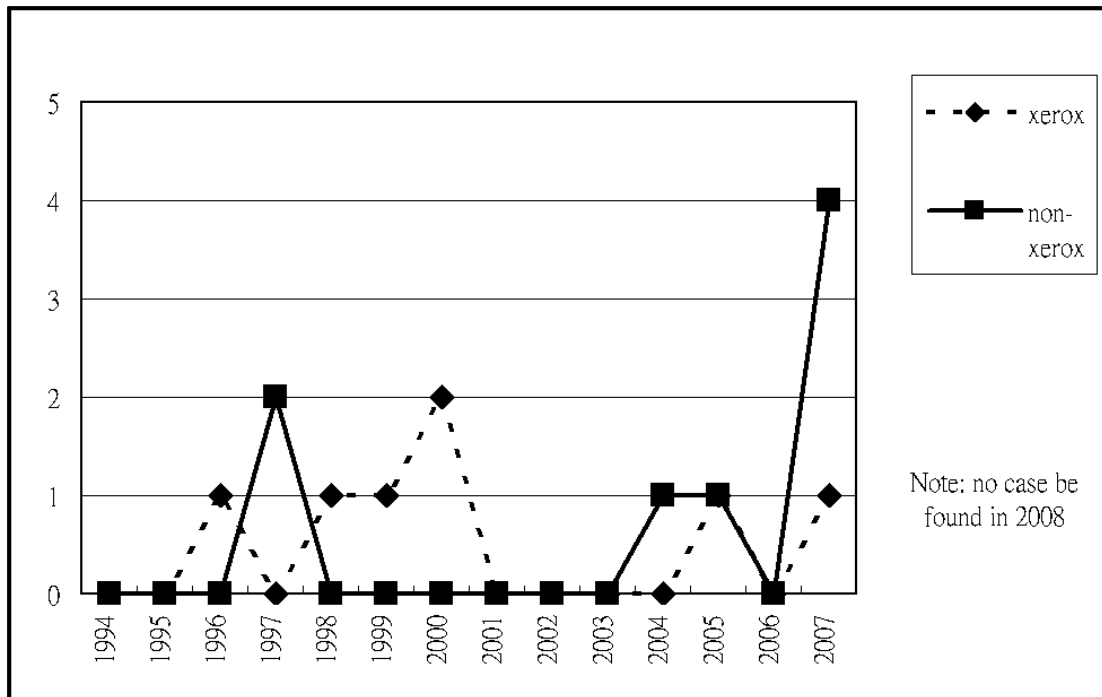
圖十五

Xerox/non-Xerox 判決標準的時間序列變化

由圖十五的分析可得知 2002 年 Holmes 乙案可能是 2003 年以後採 non-Xerox 原則來判決的案件數增加的原因，有鑑於此，吾人認為有必要再進一步深入的分析，此一部分特別將專利權與著作權是否影響 Xerox/non-Xerox 的分布關係，提出來討論。下圖圖十六為關於專利權之 Xerox/non-Xerox 判決標準的時間序列變化，其中，採取 Xerox 案「當然合法」原則者，以菱形虛線表示，採取 non-Xerox 案「推定合法」及「加強審查」原則者，以正方形實線表示。由圖十六分布的情形可以看出，採用 Xerox 原則的判例一直間斷斷的出現，如 1996，1998，1999，2005 及 2007 年各有一件判例，2000 年也就是 Xerox 案判決的那年最多，有兩件判例，而在 2001 年至 2004 年間則一件判例也沒有；由這樣的分布情形可以看出，Xerox 原則一直受到穩定的支持，即使是在 2002 年以後。至於採用 non-Xerox 原則的判例，除了早期在 1997 年有兩件外，從 1998 年至 2003 年都沒有任何判例採用 non-Xerox 原則；相對的，從 2004 年開始則有明顯的成長，甚至在 2007 年爆炸性的成長至 4 件。從這樣的趨勢及閱讀統計案件中判決主文後，吾人可以大膽推測，Federal Circuit 在如 1998 年 Schlafly⁵⁷案，1999 年 Intergraph⁵⁸案及 2000 年 Xerox 案中不斷鼓吹任何案件涉及到專利權相關爭點時，Federal Circuit 擁有獨一的管轄權，並傳達其對於拒絕授權專利權係屬「當然合法」等觀念，造成 1998 年至 2003 年間完全沒有判例採 non-Xerox 原則，而最高法院在 Holmes 案判決後，在 2004 年以後慢慢的發酵，在同時涉及到專利權與競爭法之拒絕授權議題上，非 Federal Circuit 的法院才開始採用各法院自己認同的原則審理案件。

⁵⁷ Roger Schlafly v. Public Key Partners, 40 Fed. R. Serv. 3d 790 (Fed. Cir. 1998).

⁵⁸ Intergraph Corp. v. Intel Corp., 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999).

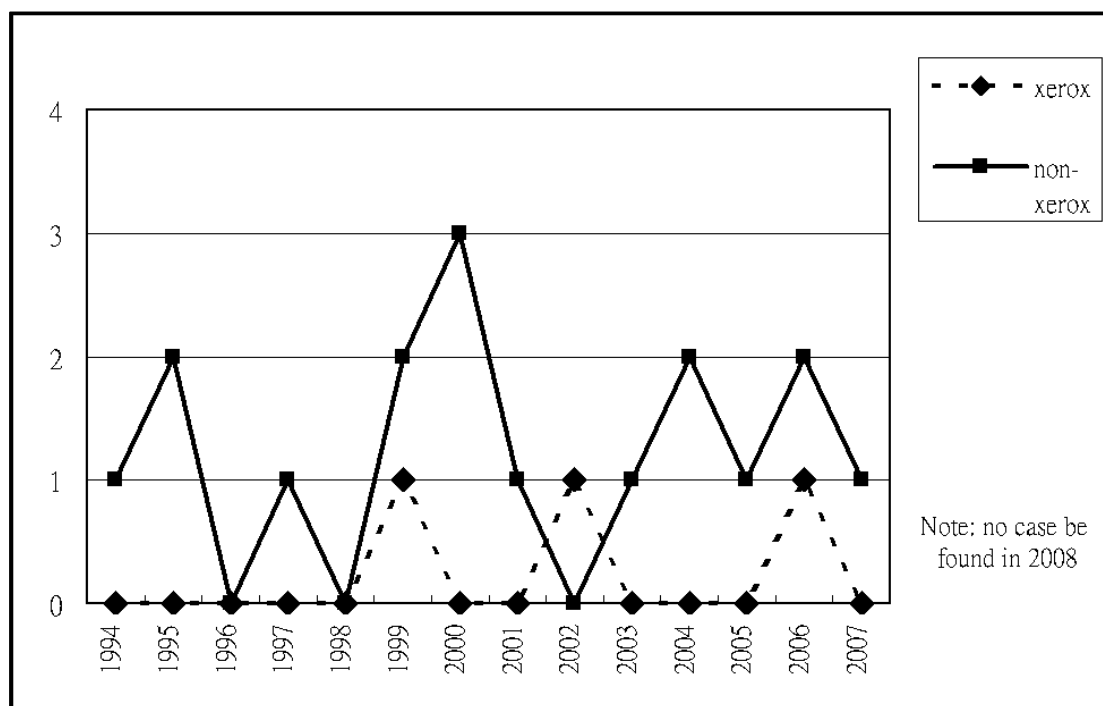


圖十六

Xerox/non-Xerox 判決標準的時間序列變化（專利權）

下圖圖十七為關於著作權之 Xerox/non-Xerox 判決標準的時間序列變化，其中，採取 Xerox 案「當然合法」原則者，以菱形虛線表示，採取 non-Xerox 案「推定合法」及「加強審查」原則者，以正方形實線表示。由分布的情形來看，採 Xerox 原則的判例多分布在 0 件與 1 件判例之間震盪，如在 1999，2002 及 2006 年為 1 件判例，其他 11 年則為 0 件判例，大體上來說，採在涉及著作權議題而採 Xerox 原則者，一直處於穩定且低迷的分布，不受 Holmes 案或其他判例的影響。採 non-Xerox 原則的判例，則多分布在 1 件與 2 件判例間震盪，除了少數幾年如 1996，1998 及 2002 年的 0 件與 2000 年的 3 件外，其他各年皆符合上述原則分布；由此分布看來，在涉及著作權議題而採 non-Xerox 原則者，則處於穩定於 1 至 2 件判例的分布，不受 Holmes 案或其他判例的影響。整體來說，在著作權方面各法院多採 non-Xerox 原則，且歷年來皆如此，不受 Holmes 案或其他判例的影響。吾人可以初步推斷，即使是主張智慧財產權凌駕於競爭法的

Federal Circuit 在 Xerox 乙案中，仍認為處理著作權相關之拒絕授權，應採「推定合法」原則，因此，採「當然合法」原則之判例，其數量相對較採 non-Xerox 原則判例之數量少非常多，因而造成如圖十七之分布。



圖十七

Xerox/non-Xerox 判決標準的時間序列變化 (著作權)

4.5 聯邦法院採用判決原則與判決結果之關係

由於聯邦法院在採用何種原則上尚無定見，在採取不同原則時，是否會造成判決結果的差異，有必要再做分析。本文於此一部分再進一步分別針對聯邦法院採用「當然合法」原則、「推定合法」原則與「加強審查」原則時，判決智慧財產權權利人勝訴或是競爭法之主張勝訴的案件數量。

由下圖十八可以看出，當採用「當然合法」原則時，十件判決中，十件判決結果皆為智慧財產權權利人獲得勝訴，其中，有七件是屬專利權相

關案件，有三件是屬著作權相關案件。當採用「推定合法」原則時，十六件判決中，十二件判決為智慧財產權權利人獲得勝訴，其中，有二件是屬專利權相關案件，有十件是屬著作權相關案件。四件判決為競爭法主張獲得勝訴，其中，有一件是屬專利權相關案件，有三件是屬著作權相關案件。當採用「加強審查」原則時，七件判決中，七件判決結果皆為競爭法主張獲得勝訴，其中，有三件是屬專利權相關案件，有四件是屬著作權相關案件。

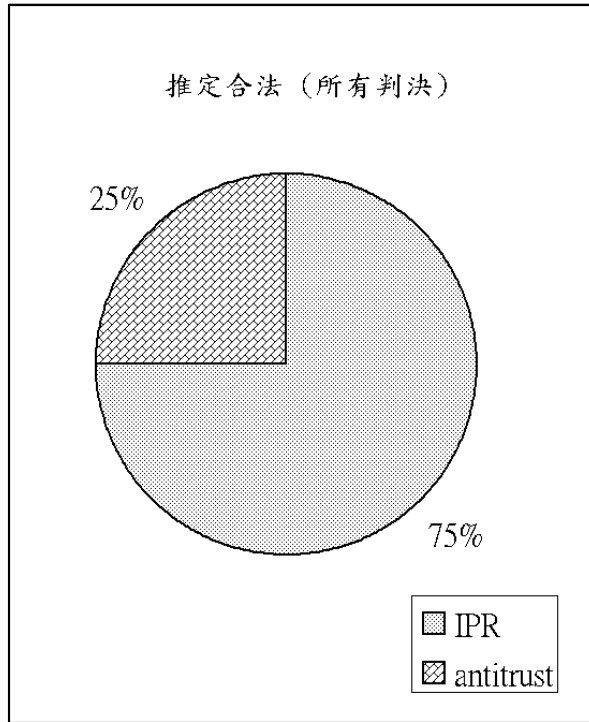
Approach \ Holding	All		patent		copyright	
	IPR	antitrust	IPR	antitrust	IPR	antitrust
當然合法	10	0	7	0	3	0
推定合法	12	4	2	1	10	3
加強審查	0	7	0	3	0	4

圖十八
聯邦法院採用判決原則與判決結果圖表

由圖十八的分布可以看出，當法院採用的標準為「當然合法」原則或「加強審查」原則時，以本文觀察的統計數據來看，等於已經決定了判決結果。這種情形無論是在專利權相關的拒絕授權還是著作權相關的拒絕授權，結果是一樣的。當法院採用「當然合法」原則時，判決智慧財產權權利人獲得勝訴的比例高達百分之百。同樣的，當法院採用「加強審查」原則時，判決競爭法主張獲得勝訴的比例也是高達百分之百。相對的，當法院採用的審查標準為「推定合法」原則時，則智慧財產權權利人或是競爭法主張獲得勝訴的狀況都會發生，而且無論是在專利權相關之拒絕授權還是著作權相關之拒絕授權，都是兩種判決皆有案例支持。因此，吾人認為有必要針對此一部份再進一層區分專利權與著作權分析，以瞭解當案例涉及專利與著作權時比例上的變化。

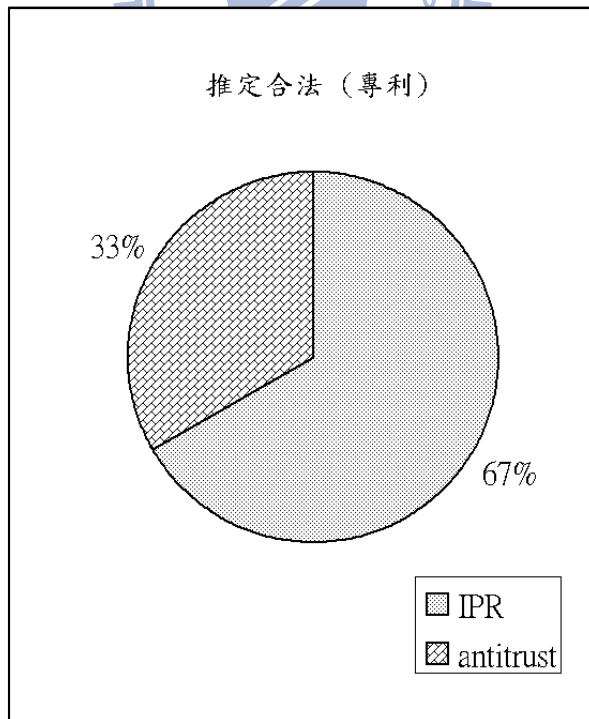
圖十九為當標準為推定合法時所有拒絕授權案件之判決分布。由圖十九可以看出，判決智慧財產權權利人勝訴的比例較高（75%），比例上為判決競爭法主張勝訴的三倍。圖二十為當標準為推定合法時專利拒絕授權案件之判決分布。圖二十顯示，當案例涉及專利權時，判決智慧財產權權利人勝訴的比例為 67%，判決競爭法主張勝訴的比例為 33%。圖二十一則為當標準為推定合法時著作權拒絕授權案件之判決分布。圖二十一顯示，當案例涉及著作權時，判決智慧財產權權利人勝訴的比例為 77%，判決競爭法主張勝訴的比例為 23%。

整體來看，判決智慧財產權權利人勝訴的比例遠高於競爭法主張勝訴的比例，這樣的統計結果應該是符合期待的。其實，由「推定合法」原則這個名詞本身來看就可以得知，既然推定「合法」，自然由主張競爭法者負舉證責任，來推翻這個推定，然而，舉證之所在，敗訴之所在，負舉證責任之主張競爭法責任一方其勝訴比例自然不高。然而，當繼續區分專利權與著作權時，涉及專利權案件智慧財產權權利人勝訴比例反而低於平均值，而涉及著作權案件智慧財產權權利人勝訴比例卻高於平均值。從多件法院判決主文及從專利法與著作權法本身來看，或是參酌當代學者與 FTC 的意見，皆認為專利權排他性的強度高於著作權，理論上應該在統計上會出現智慧財產權權利人勝訴比例較高的情形。然而，為何在統計上卻出現相反的結果，實不易推測主因。至於這一部分的比例究竟是因為樣本數少所造成的暫時現象，或是該統計結果有其真正的因素造成著作權法相關案件之勝訴比例高於專利權法相關案件，則有待將來持續的觀察。



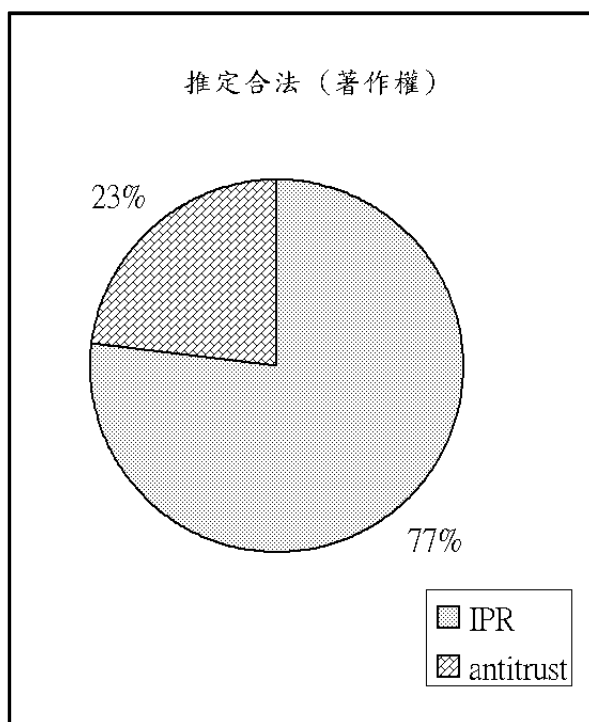
圖十九

當標準為推定合法時所有拒絕授權案件之判決分布



圖二十

當標準為推定合法時專利拒絕授權案件之判決分布



圖二十一

當標準為推定合法時著作權拒絕授權案件之判決分布

4.6 小結

在此一章節中，藉由實證分析，觀察到幾個重點。在專利權方面之拒絕授權，法院採用的標準以「當然合法」原則居多，特別在當被統計之案例限縮為以拒絕授權為主要爭點案例時最為明顯。在著作權方面，則以「推定合法」原則為法院主要採用的審理原則，同樣地，當被統計之案例限縮為以拒絕授權為主要爭點案例時顯得更為明顯。在適用原則方面，法院在面對專利權時採用偏向專利權凌駕反競爭規範的「當然合法」原則，面對著作權時採用較中性的「推定合法」原則，則可能與專利法及著作權法本身的屬性有關，專利法授予專利權人較著作權法售予著作權人高的排他性。

在各級法院的審理案件分析中，可以看出第一巡迴上訴法院及其下屬法院與 Federal Circuit 的審理意見較為一致，相對的，第九巡迴上訴法院及其下屬法院在採用原則上則顯得相當分歧。關於採用判決原則與時間的關係中，在 2002 年 Holmes 案後採用 non-Xerox 原則者有增加的趨勢，這樣的趨勢在專利權方面顯得特別的明顯，相對的，Federal Circuit 在處理著作權之拒絕授權時，所採用的原則即是 non-Xerox 原則，因此，並沒有受到 Holmes 案的影響。在判決原則與判決結果的關係中，當採用的原則係光譜的最左與最右時，也就是採用「當然合法」原則與「加強審查」原則時，勝負就已經確定，當法院採用「當然合法」原則時，智慧財產權權利人百分之百勝訴，當法院採用「加強審查」原則時，競爭法主張百分之百勝訴。但是當採用原則為「推定合法」原則時，令人意外的是法院在面對著作權相關案例中判著作權權利人勝訴比例，竟高過專利權相關案例中判專利權權利人勝訴的比例，然而，此一比例相差不大，個案事實亦可能造成此一差距，有待未來繼續觀察。

此外，從統計的數據上來看，三種原則各有其勝訴敗訴之分布，尤其是「當然合法」與「加強審查」原則一面倒的分布，由此可以看出，法院在個案中對於拒絕授權採取何種判斷標準，對於判決結果具有決定性的影響。最後，由前述區分 circuit 的統計可以看出，法院未必遵循同一 circuit 的判斷標準，而判斷標準在拒絕授權此一議題下對於何者勝訴將有決定性的影響，因此法院如何決定判斷標準，就成為十分關鍵的問題。有鑑於此，個案更進一步事實的分析將有助於進一步瞭解法院判斷標準的選擇原因，以及法院如何針對不同的個案，適度調整原則的應用。以下本文將經由兩個反競爭疑慮較高的案件典型：維修零組件銷售與規格制訂，來探尋影響法院選擇判斷標準的可能因素。

第五章 聯邦法院對於三種原則處理態度的觀察

5.1 前言

關於拒絕授權的判例，除了上述的數據統計分析外，在此章節中，將進一步針對拒絕授權予 ISO 廠及關於標準制定組織中的案例分析。這兩類的案例，在前述實證分析的案例中出現的次數最多，特別是關於 ISO 廠的判例，值得我們再深入的瞭解除了 Data General、Kodak II 及 Xerox 案外，其他判例中法院的態度，並試著從此兩組案型當中，分別試著去找出影響法院選擇判斷標準的可能因素。

5.2 聯邦法院處理拒絕授權予 ISO 廠商之分析

當拒絕授權發生時，如會造成競爭法上的疑慮，其往往發生在拒絕授權予 ISO 廠商的情況。根據吾人之觀察，覺得可能原因包括拒絕授權的廠商常是提供設備之原廠廠商，設備所需之零組件及售後服務的大廠。相對的，ISO 廠是一些撿拾非需要龐大資金技術投入的市場，像是售後服務市場。大廠基於管理，人員分配及其他管銷成本，在服務上雖可提供穩定的品質，但常常無法與 ISO 廠相比，實際上，大廠基於其品牌優勢及主打原廠服務的商業策略，在價格上比較高昂。ISO 廠較小較為機動，且因沒有名氣而比較願意削價競爭，在價格上及服務上常常勝過大廠的服務。因此基於 ISO 廠在相對市場上較為弱勢，且其提供服務又較便宜且較佳的情況下，大廠的拒絕授權易於引發反競爭的疑慮。

在本文的前半段已討論的三個案例（Data General，Kodak II，Xerox）中，都是屬於大廠拒絕授權給 ISO 廠的案例。然而，各個法院在類似的事實上所採用的原則有相當大的不同。因此，在此一部分特別將本文研究調查案例中事實部分涉及到 ISO 廠的三個案例整理出來，進一步分析其他聯邦法院於類似的事實中所採用的原則為何。

5.2.1 BABSS v. Hitachi⁵⁹

首先要討論的是在 1995 年北加州地方法院的案例。本案中 Hitachi 製造直接存取儲存裝置（DASDs⁶⁰），Hitachi 同時也提供使用者售後服務。BABSS⁶¹ 是一家 ISO 公司，提供高科技電腦設備的維修服務，但不製造及販賣設備。BABSS 在 Hitachi 的舊型 DASDs 售後服務市場上是直接的競爭者，同時，BABSS 也想進入新型的售後服務市場。BABSS 聲稱 Hitachi 拒絕授權其維修手冊及診斷程式威脅到 BABSS 繼續提供舊型 DASDs 的維修服務及阻止其進入新型產品的售後服務市場。

在本案中，Hitachi 尋求簡易判決，請求法院判決 BABSS 關於競爭法上的請求是基於沒有爭議的事實。法院首先引用最高法院在 Kodak I 定義的搭售：「一造於一個買賣協議中有條件的限制要買一個產品的前提是要買另一個被搭售的產品，或是至少要同意不會向第三者買該被搭售的產品。」接著，法院比較本案與 Data General 案的事實，本法院認為 Data General 案中僅僅要使用診斷及維修軟體的需求與售後維修服務的需求是不可分的，也就是說，如果用診斷及維修軟體是搭售產品，而被搭售產品是售後維修服務，則競爭法中的搭售主張無法成立。法院認為，在本案中

⁵⁹ Bell Atlantic Business Systems Services, INC., v. Hitachi America LTD. and Hitachi, LTD, C 93-20079 JW, N.D. Cal., 1995

⁶⁰ Direct Access Storage Devices

⁶¹ Bell Atlantic Business Systems Services, Inc.

的情形與 Data General 案不同，購買 DASDs 的消費者在分別去購買 (1) 服務產品 (已經賣給消費者，如零組件，程式碼及工程變更通知) 與 (2) 受著作權保護的診斷程式及維修手冊時，是否會同時購買售後維修服務。法院認為，(1) 服務產品是一個有爭議的問題。法院因此駁回 Hitachi 簡易判決的請求。然而 (2) 受著作權保護的診斷程式及維修手冊之拒絕授權將不會構成搭售的問題。儘管拒絕授權受著作權保護的診斷程式及維修手冊將不會構成搭售的問題，法院認為拒絕授權受著作權保護的診斷程式及維修手冊之行為，是否造成非法的排他行為，以及 Hitachi 對於拒絕授權該項目是否有合法的商業理由，已構成實質的爭議問題，因而駁回 Hitachi 簡易判決的請求。

在此案中，法院所採的是 Data General 「推定合法」原則，在與 Data General 案比較後，認為此案需要進一步去進行實質審理。由此案可以看出法院的態度，是不認同擁有著作權就可以拒絕授權而不會受到競爭法的管制，是否構成競爭法上的排他行為，仍要對個案事實進行實質審查。另外，關於搭售部分，法院基本上還是認為，販賣產品與售後維修服務是有可能為兩種在不同市場的不同商品，有機會成立非法的搭售行為。以時間點來看，此案在 Data General 及 Kodak I 判決之後，而其直接上級法院的 Kodak II 還沒有判決出來。在 Kodak II 中第九巡迴上訴法院基本上也是以 Data General 原則為基礎，再增加了一個反駁該推定的情形。在此案中也有這個影子出現，強調是否構成競爭法上的排他行為，需對個案事實進行實質審查，但因本案直接駁回原告簡易判決的請求，沒有進行實質審查，沒有機會了解法院更進一步的看法。

5.2.2 Telecom Tech. v. Siemens Rolm⁶²

⁶² Telecom Technical Services Inc., Realcomm Office Communication, Inc., DD Hawkins Communications, Inc., Sharecom Division of Start Technologies Corp., CMS Communications, Inc.,

在此一案例中，Siemens 製造及販賣電話交換機 (PBXs⁶³)，部分 PBXs 的硬體及 PBXs 需用的全部軟體受到智慧財產權的保護。Siemens 在軟體方面僅依客戶的需求及所付費用的等級提供軟體授權，但並不販售軟體。在硬體方面，Siemens 並不販售硬體的零組件給第三者，消費者要得到售後維修服務可以透過 (1) 請 Siemens 提供售後維修服務；(2) 向 Siemens 直接訂購零組件且自行維修；(3) 聘請 ISO 廠商維修且藉由客戶名義訂購零組件。ISO 廠商向法院控訴 Siemens 獨占售後維修服務市場，且 Siemens 拒絕販賣零組件給 ISO 廠商是為了防止在售後維修服務市場上的競爭。

本案判決的時間點是 2004 年，已經在本文討論三個原則的案子之後，也因此，第十一巡迴上訴法院對於這三個案例的事實與採用的原則，也有做大致的介紹。法院在判決時，分別針對零組件部分與軟體部分做出判決。在零組件部分，法院認為相較於 Data General 案，本案的消費者除了可以自行向原廠訂購零組件後再請 ISO 廠商安裝外，更額外提供一個選項 – 可以自己名義委託 ISO 廠商訂購零組件並安裝之。因此，以 Data General 的原則檢視，Siemens 並沒有違反 Sherman Act 第二條。關於軟體方面，法院不去評論 Data General 案與 Kodak II 案不同原則造成最後判決的差異，然而，在比較本案與前述兩案的事實後，法院認為本案的軟體並未具有診斷或修復的功能，本案的軟體是系統運作軟體及控制授權範圍對應能使用功能的軟體，這些軟體並不會帶給 Siemens 售後維修服務市場之競爭優勢，因此法院認為在軟體這一部分也沒有違反 Sherman Act 第二條。

在本案中，儘管法院把 Xerox 案，Data General 案及 Kodak II 案都簡介了一次，但法院拒絕評論哪一種原則才是適當的原則。在進行到本案案情時，關於專利部分，第十一巡迴上訴法院僅僅應用與比對 Data General

Olde York Valley Inn. v. Rolm Co., Siemens Rolm Communications, Inc. (11th Cir. 2004)

⁶³ Private Branch Exchanges

案的原則與事實，在討論著作權部分，也只有討論到 Data General 案與 Kodak II 案的事實與原則。因此，儘管法院沒有明說，但在引用原則時法院基本上是採用「推定合法」原則，但這個推定是可以被反駁的。Data General 案與 Kodak II 案都有使用這個原則，Kodak II 案只是在這個原則上另外建立一個可以反駁該推定的理由。至於 Xerox 案所使用的「當然合法」原則，在判決的分析上並沒有提到，我們可以推測，第十一巡迴上訴法院在本案中三種原則的使用上最不認同此一原則。

5.2.3 STK v. CHE⁶⁴

本案中原告 STK 是一家製造用來儲存大量資料於磁帶上的自動化資料庫公司 (silos)，每一個 silo 包含許多磁帶，並且連結到一個用來監視及控制 silo 操作的 LCU⁶⁵，而許多 LCU 又透過網路連結到一個用來指派及控制這些 LCU 及 silo 的 LMU⁶⁶。被告 CHE 修復 STK 的資料庫，CHE 會攔截及分析從 LCU 送到 LMU 的錯誤訊息，因此，CHE 必須去跳過密碼的保護及改變維修的層級。由於 CHE 的行為，STK 控告 CHE 侵害其著作權及違反 DMCA，CHE 則反訴 STK 違反競爭法。

法院在審理關於著作權方面的程式時，法院引用 Data General 案的原則「當排他的行為包括獨占者拒絕授權其著作權，即使會立即對消費者造成傷害，作者意圖排除他人使用其著作物仍是推定正當的商業理由。然而，在少數的情形下，這個推定是可以被反駁的。」法院認為，關於維持的程式碼與功能的程式碼的拒絕授權都不會違反 Sherman Act 第二條。然而，關於 STK 的升級程式與工程變更的部分，法院認為第一，著作權法關

⁶⁴ Storage Technology Corporation v. Custom Hardware Engineering & Consulting, LTD., D Mass., 2006

⁶⁵ Library Control Unit

⁶⁶ Library Management Unit

於工程變更的部分是不清楚的；第二，相對於維持的程式碼與功能的程式碼，STK 在回覆關於 Sherman Act 第一條的控訴時，從沒有提出任何關於升級程式與工程變更之著作權法的論證；第三，相對於維持的程式碼與功能的程式碼，STK 並沒有在其文件上說明升級程式與工程變更是被著作權保護的。因此，法院認為 STK 在升級程式與工程變更之拒絕授權已經超越了國會授予著作權保護的範圍，而 CHE 已經提出足夠的證據證明 STK 用升級來非法搭售售後服務，不符合 Data General 案的合法推定。

本案例中法院大量引用 Data General 案的「推定合法」原則，中間雖然也有引用到 Xerox 案的原則，但僅止於獨占者智慧財產權排他權的使用超越權利範圍的部分，並沒有探討到 Xerox 案判決核心的「當然合法」原則。其實，如果把本案的事實用 Xerox 案的事實及其原則來分析，所有的程式之拒絕授權應該都沒有超過權利範圍。另外，該地院隸屬於第一巡迴上訴法院的管轄之下，大量採用其直屬上級法院的原則也是相當合理。

5.2.4 小結

在上述三個案子的研究中，有兩個地院分別隸屬於 Kodak II 案及 Data General 案的上訴法院，及一個是第十一巡迴上訴法院的案例，基本上，這三個案例所採用的原則都是採用 Data General 案的「推定合法」原則。由各法院的態度上來看，雖然有提到也有討論到 Xerox 案的事實與原則，且表面上不去評論 Xerox 案的「當然合法」原則，但在法律的適用上很明顯的摒棄這個原則。至於 Kodak II 的「加強審查」原則，由於這三個案子的事實部分並沒有涉及到「託辭」的情形，因此無法判斷是否支持此一原則。其實，在 BABSS v. Hitachi 及 STK v. CHE 兩案中，法院各自在 Data General 案的原則下舉出可以推翻「推定合法」之推定的理由，一個是看消費者是

否會想要分別買服務產品與售後維修服務來判斷該推定是否正當，另一個則是以超過權利範圍來推翻該推定，從某個角度來看，其實也類似 Kodak II 案 – 基於 Data General 案的推定合法原則下再增加反駁該推定的個案情形。由此可以歸納出，原廠對 ISO 廠商拒絕授權，在售後服務市場往往有明顯的排除競爭效果。相應於此，法院在前述三案之中也都採取推定合法原則，不讓權利人輕易免責，並且在一案中判權利人敗訴。這顯示法院的確會因為個案中排除競爭情況嚴重，而降低對於智財權的免責程度，採取 non-Xerox 的判斷標準。

5.3 標準制定對於處理拒絕授權之影響

在工業及生活上，依照不同的習慣、方便性或產業結構，發展出不同的規格型態，其目的常常是為了使不同廠商開發出來的東西能彼此相容，或是讓消費者可以自由地置換產品或更新其中壞損或過時的零件，也有是為了給消費者及生產者一個共同的準則而設立的。在 21 世紀的今日，由於網絡效應（network effect）的結果，導致大者恆大，較小的很快的就被消費者所遺棄。從早年的電話系統、到錄影帶規格之爭、到今日仍盛行的微軟視窗作業系統，可以想像如果開發一套軟體不符合微軟視窗的標準（也不符合麥金塔作業系統標準），或是開發一種電腦介面卻不被 VESA⁶⁷ 採用，其下場就是迅速的掩沒在市場當中，完全沒有競爭力。

標準既是對市場如此的有影響力，當拒絕授權牽涉到標準時，法院在處理上會有什麼樣的態度，值得我們去仔細分析。在這一部分，本文將討論幾個聯邦法院的案例，希望能對未來相關議題提供可期的方向。

⁶⁷ Video Electronics Standard Association, <http://www.vesa.org/>

5.3.1 Townshend v. Rockwell Int'l⁶⁸

Townshend 擁有幾篇關於 56K 數據機相關的專利，在 1996 年間 Townshend 授權其專利給 3Com 的前身公司，在 1999 年 3Com 購買了 Townshend 的專利，同年，Townshend 經 3Com 同意後，控告了 Rockwell 及 Conexant 專利侵權，Conexant 則反訴 Townshend 及 3Com 因不正行為及專利濫用而違反 Sherman Act 第一條及第二條。Conexant 聲稱 Townshend 及 3Com 遊說國際通訊聯盟⁶⁹採用 Townshend 的技術為標準，同時 Townshend 及 3Com 向該聯盟提出的授權協議違反了該聯盟標準制定委員會的政策，且 Townshend 及 3Com 並沒有向聯盟告知其已經在州法院控訴 Rockwell 及 Conexant，並打算在聯邦法院控告 Rockwell 及 Conexant 等事。在 1998 年該聯盟採用了 Townshend 的技術為標準後，Townshend 及 3Com 主張新標準 V.90 使用了 Townshend 的技術。因此，Conexant 主張結合上述行為，Townshend 及 3Com 的行為構成了反競爭行為。

北加州地院引用專利法第 271(d)條及 CAFC 在 Xerox 案的原則，認為競爭法並不會減弱專利權人排除他人使用其專利財產權的權利。專利權人追求最高的權利金並不是會構成競爭法中的限制競爭行為，因為專利權人有合法的權利來拒絕任何形式的授權，因此，授權合約上任何有條件的限制都不會違反競爭法。

北加州地院在本案中參考了 Federal Circuit 的原則，且用的更為極端。然而，北加州地院的上訴法院卻為第九巡迴上訴法院，這樣的觀點完全違背了上訴法院的判決，也許是因為此時關於專利法及反競爭法的管轄權爭

⁶⁸ Brent Townshend v. Rockwell International Corp. and Conexant Systems, Inc., 55 U.S.P.Q.2D (BNA) 1011, N.D. Cal., 2000

⁶⁹ International Telecommunications Union

議還沒有確定，使得北加州地院選擇遵循 Federal Circuit 的原則。其實北加州地院在此案的觀點，於一篇討論美國拒絕授權的文章⁷⁰中有被簡短的討論。該篇文章中，Townshend 乙案在即使於本文所述三個主要判決原則中仍支持 Xerox 案原則的幾位作者來看，也是過於極端，這三位教授認為 Federal Circuit 在 Xerox 案中的意思並不是如 Townshend 案這樣一面倒的判決。本文也以為，如果因為擁有專利權就可以恣意的訂定合約，完全不受反競爭法約束，甚至專利權人在標準制定的過程中還使用一些不正的方法來使專利保護的技術納入標準，如此的行為可藉由舉專利的大旗而不受約束，將會在未來商業行為上開一個後門。

5.3.2 Broadcom v. Qualcomm⁷¹

Broadcom 及 Qualcomm 都是手機晶片製造商，歐洲通訊標準協會⁷² (ETSI) 在制定第三代行動通訊系統⁷³ (UMTS) 時，Qualcomm 藉由同意標準制定協會內部關於智慧財產權的規範誘使 ETSI 及其他標準制定協會採用其技術，事後又拒絕以公平且無歧視的條件授權予其他會員，且當面對競爭對手或是沒有採購 Qualcomm 晶片的製造商，Qualcomm 會要求較高的授權金。因此，Broadcom 控訴 Qualcomm 藉由詐欺標準制定協會來意圖獲取市場獨占力量，違反競爭法。

關於 Qualcomm 藉由欺騙標準制定協會將會以公平且無歧視的方式授權相關技術的專利，但當協會採用 Qualcomm 的技術，相關領域人員被新標準綁住後，卻要求非公平且無歧視的授權條件之行為，第三巡迴上訴法

⁷⁰ See HERBERT HOVENKAMP, MARK D. JANIS AND MARK A. LEMLEY, UNILATERAL REFUSALS TO LICENSE IN THE US, *in* ANTITRUST, PATENTS AND COPYRIGHT: EU AND US PERSPECTIVES (François Lévêque & Howard Shelanski eds., 2005)

⁷¹ *Broadcom Corp. v. Qualcomm Inc.*, 501 F.3d 297 (3rd Cir. 2007)

⁷² European Telecommunications Standards Institute

⁷³ Universal Mobile Telecommunications System

院認為這個問題之前沒有被討論過，此判決將為未來判例帶來新的基礎。首先，該法院認為儘管專利賦予發明權利項範圍內合法的獨占權，但當其他替代性技術存在時將限制該專利的價值。因此，法院判決：當（1）在一個傾向同意的私有標準制定環境，（2）專利權人有意地虛偽承諾將會以公平且無歧視的條件授權其基礎技術，（3）當該技術被納入標準時是因為該標準制定協會信賴這樣的承諾，及（4）專利權人之後違反了上述的承諾時，這樣的行為將構成反競爭行為。法院認為，詐欺在以同意通過標準之私有標準制定協會中，會因為隱藏了納入該技術為標準所衍生的成本而傷害競爭過程，且該專利也會賦予專利權人市場獨占的力量。

其實 Broadcom 一案與 Townshend 案的事實背景相似，但判決卻有截然不同的結果。第三巡迴上訴法院所採用的準則是類似 Kodak II 案的原則，去評斷專利權人是否「有意地」虛偽承諾會以公平且無歧視的條件授權。同時，針對標準制定這種特殊的時空背景，訂定其他的三個條件，當所有條件都滿足時，就認為專利權人有反競爭的行為。因此，Broadcom 案所採用的是「加強審查」原則來管制標準制定組織中的成員意圖以詐騙方式納入其技術於標準中，進而破壞公平競爭的環境。

5.3.3 小結

高科技發展迅速的今日，標準制定已經是什麼科技產業不可或缺的一環。同時，標準制定也會帶給消費者很大的利益，包括消費者因相容性可以減少無意義的開支；廠商們可以在同一平台上以更激烈的方式競爭，快速的帶給消費者更新更便宜的產品。因為標準制定後帶給製造商龐大的商機，所有廠商在標準制定過程中皆竭力的希望自己的技術能被採用，同時也有不少的投機份子既想要自己的技術被納入標準，又想在納入標準後再

敲詐同行一次。

專利權賦予專利權人排他的權利，專利權人可以盡可能的收取其可以收到最高的權利金。專利權人在事前同意以公平且無歧視的條件授權，難道事後不能反悔嗎，是否違反了合約就要被競爭法所處罰呢。以「當然合法」原則來看，其實專利權人只要不是藉由詐欺美國專利商標局而取得專利權，非法搭售及虛假侵權訴訟（sham litigation）外，其他專利權人的排他行為不應該被拘束；專利權人先承諾會以公平且無歧視的條件授權，將有效的打擊其他競爭的技術，吸引標準制定組織採用其技術，藉由組織採用其技術，將有效地擴展該技術被相關業界廣泛的使用，使用的人越多，收取的金額就越高，且自家的產品賣的越好。當大家都已經使用這個標準後，藉由不公平或歧視的授權條件，將可有效的向有需求的對象收取更高的權利金，以獲取更大的利益。這一切的行為，無非是利用專利權的排他權獲取更高的利益，在「當然合法」原則的規範下，競爭法將無從干涉，因此並無不法。

若以「加強審查」原則來分析，則法院將進行實質審查，包括審查該標準制定組織是否有訂定相關授權規定；採用該技術為標準是否是因為專利權人同意以公平且無歧視的方式授權，才會同意；以及事後專利權人是否違約，以不公平或歧視的方式授權等等。法院不但要看標準制定組織相關的規範，也需要審酌專利權人的意圖。整個過程相對於「當然合法」原則來得複雜很多，加重法院的負擔，但卻也給人比較公平的感受。

類似的事實並沒有找到以「推定合法」原則裁判的判例，專利權人的拒絕授權（或以不公平的價格授權）在欺騙標準制定組織的情況下是否仍屬於正當的商業行為，是個有趣的議題。也許法院會認為這種情形亦屬於可反駁該推定的情形之一，這點還有待持續追蹤未來的發展。

以經濟的角度來看，專利權人這種行為其實已經嚴重破壞了原本標準制定所帶來經濟方面的好處。標準制定無非是在多種技術中選取一個實用且不需要擔心未來有智慧財產權問題的技術作為標準，所帶來的經濟效應包括提供技術的廠商可以獲得穩定的權利金來作為下次開發技術的誘因，被授權廠商可以在不擔心被控專利侵權的狀況下，且不需花費大量金費廣告推銷自己標準來搶市場，專心的在同一個標準下競爭。通常來說，由於資金都集中在開發產品上，產品的技術開發及降低成本方面，都會有快速的進步、因此，也較容易提供給消費者更便宜更優良的產品。對消費者方面來說，一方面可以取得更便宜更優良的產品，一方面因產品都屬同一標準，產品的更換汰舊所衍生的成本就可以降低。然而，當所有的標準開發在最基礎的信任上都失去時，各大廠將自行開發自己的標準，對整個經濟市場將造成許多無謂的浪費。



第六章 「推定合法」原則較適合目前的景況

6.1 前言

近年來，拒絕授權的案例漸增，而聯邦法院判決所採的原則及學者的看法相當分歧，在採取原則的選擇上，是否有適當的方向。儘管如 Hovenkamp、Janis 及 Lemley 等教授於其著作中⁷⁴認為「當然合法」原則是處理水平拒絕授權較好的方法。然而，從本文第三章的實證分析來看，可以看出，採用「推定合法」原則者為最大宗，這似乎提供給我們一個法院判決時採用原則的趨勢。此外，於本文第四章中可以觀察到，在實際案例事實中可以發現，現實的商業運作是詭譎多變的，採「當然合法」原則勢必會失去個案事實深入的觀察，因過於簡化而有失公平。因此，採「推定合法」原則對於商場上的多變性將有較佳的掌握。本文於此一章節中，分別就法律面、實證面及經濟面探討為何本文認為「推定合法」原則為一較適當的原則，並就實際可能的情形分析「推定合法」原則為何為一較佳的原則。

6.2 當今學者之見解分析

在面對處理水平拒絕授權的爭議中，如第二章所述，學者採取的原則多走極端，如 Hovenkamp 等學者主張採 Xerox 案之「當然合法」原則，而 Genevaz 等學者採「加強審查」原則。然而，採用此二原則其論理的過程，本文認為皆有瑕疵，非解決此類爭議的最佳原則。

⁷⁴ Hovenkamp et al., *supra* note 3

6.2.1 支持 Xerox 原則學派論理之分析

Hovenkamp、Janis 及 Lemley 等教授認為 Xerox 案的「當然合法」原則是最好的。其理由為該原則是一個清楚的原則，而另外兩個原則可能會錯誤處罰到有利於競爭之行為，錯誤允許反競爭行為及因過於彈性而使得管理及不確定性的成本提高⁷⁵。然而，本文認為法院的角色本在於處理法律與事實間的模糊地帶，如果僅為了方便就去採用當然法則（per se rule），其實交由立法機關立法明定拒絕授權不受競爭法管制即可。而且實際應用上，中間可能的變化因個案事實的差距有千百種，直接採用「當然合法」原則將無法精確的反映出特定個案的最佳裁判方式。況且這個議題到今天還沒有定論，經濟相關的分析也是兩面的說法都有，無法看出當智慧財產權與競爭法衝突時採用智慧財產權當然合法的原則幾乎都是正確的決定。因此，本文認為此篇文章關於這個部分的理由是不夠充分的。

關於最高法院的判決 Aspen 案與 Kodak I 案，Hovenkamp 等人認為這兩個案例都沒有包括到智慧財產權。因此，如果同樣的情形應用到強制繼續授權智慧財產權，最高法院的答案一定是否定的。本文認為，首先，在這兩個案例中，最高法院都沒有限制繼續這些商業行為限定在非智慧財產權的範圍之中，作者的推論是沒有根據的；其次，在 Kodak I 案中儘管 Kodak 一開始並沒有智慧財產權相關的主張，但是在 Kodak 回應 ISO 廠商主張其違反競爭法時，Kodak 很明確的採用其拒絕授權的標的是智慧財產權，因此不受競爭法的規範作為其答辯的策略，最高法院在審酌 Kodak I 案的主張及事實時，必然瞭解到系爭標的係屬智慧財產權所保護，且交易物品本身也是智慧財產權衍生物。因此，本文以為，該篇文章作者解讀最高法院的意圖時違反了最高法院的原意。

⁷⁵ Hovenkamp et al., supra note 3, at 33.

Hovenkamp 等人最後在 Xerox 原則應用時，做了諸多的限制。本文以為，其實作者不需要幫 Xerox 案這樣辛苦的詮釋。回歸到 Xerox 案本身，法院只有說三種例外，其他的行為都是專利權所授與的權利而競爭法無從介入，Federal Circuit 完全沒有限制專利權的執行不能配搭合約來對被授權人限制；同樣的 Clayton Act 第三條的限制在 Xerox 案的判決中也沒有出現；而 Kodak I 案最高法院表示：藉由專利、著作權或敏銳的商業洞察力所獲取的市場力量，若是藉機延伸到另外一個市場，將構成競爭法上的問題。這一部分，Federal Circuit 在 Xerox 案中把具有專利權的零組件市場與售後服務市場看成同是屬於專利權獨占範圍的市場，因此沒有搭售的問題。這一部分其實與作者的意思與 Kodak I 案的判決皆不同。在此篇文章中，作者為了支持其贊同 Xerox 案原則的立場，卻又不得不做出上述的許多限制，其實早已脫離 Xerox 案的原則。本文以為，作者與其堅守 Xerox 原則而又扭曲其原始判決的原則，在精神上早已偏向 Data General 案的原則，不如更改其立場，採用 Data General 案的「推定合法」原則。

6.2.2 支持反 Xerox 原則論理之分析

關於反對 Xerox 原則方面，如 Genevaz⁷⁶認為因專利法及著作權法沒有說其範圍可以擴張到實體財產以外（請參考前述章節 3.2 當代學者見解），因此應該與實體財產相同。然而本文以為，雖然國會在專利法及著作權法中沒有相關的規定，但訂立特別法本身是否也可能隱含著其權利範圍不同於一般財產權？關於最高法院方面，Genevaz 以 Continental Paper Bag⁷⁷最高法院之判決部分內容，認為最高法院將實體財產與智慧財產看為同等。然而本文以為，最高法院僅認為智慧財產權至少要有如實體財產所擁有的

⁷⁶ Genevaz, *supra* note 40.

⁷⁷ Continental Paper Bag v. Eastern Paper Bag, S. Ct. 1908

排他權，而沒有表示兩個權利具有相同的屬性。至於關於 1988 年專利法修法時，在第 271(d)條的部分曾有個草案，後來修改成今天的樣式。原始的法條規定「除非專利權人的行為違反競爭法，否則專利權人之行為不應被定罪是專利濫用或是非法擴張其專利權。」後來的法律把「除非專利權人的行為違反競爭法」拿掉，作者因此認為國會的原意是要把專利法與競爭法分開，但 Federal Circuit 卻把國會想拿掉的東西拿了回來。然而，單純拿掉這一部分固然有可能如作者解讀一般，但也有可能國會想把這個限制拿掉，讓第 271(d)條擴展到拒絕授權也不受競爭法所規範。

Genevaz 另一方面認為專利發證的浮濫也會造成適用 Xerox 原則的風險。本文以為，這一部分應該是要從專利商標局那裡去解決。此外，任何人都可以去舉發專利，或在訴訟中主張專利無效，不應該在探討拒絕授權時討論此一議題。



6.3 「推定合法」原則較適合當今現況之理由

以下部分，將分別針對統計數據，經濟效益，最高法院的判決原則，國會的本意，Xerox 案原則之缺點及實際處理案件的角度，來綜合分析何以採用推定合法原則，較適合當今之現況。

6.3.1 由統計數據及經濟效益來分析

從前面章節中對聯邦法院判決分析的統計結果來看，如圖五及圖六所示，採用「推定合法」原則於所有拒絕授權案例及所有拒絕授權為爭點案例的分別佔 48.57%及 46.67%，分別都佔了將近一半。由此可以看出，聯

邦法院多採取較為中間的路線，未來如果採用「推定合法」原則，則各法院間的分歧也會比較小。特別是在美國聯邦最高法院於 2002 年 Holmes 案判決後，採用 non-Xerox 原則的比例有明顯的增加，聯邦法院整體的判決趨勢，似乎也是往「推定合法」原則傾斜。從經濟的角度來看，採用「當然合法」原則將如 Hovenkamp 等教授所言，可以使判斷原則更為清楚，減少不確定性，降低訴訟成本。然而，清楚又過於簡單的原則可能會帶來不正確不公平的判決，使具市場主宰力的公司利用如 MacKie-Mason 所舉例的方式鑽清楚法律原則的漏洞，形成一個用專利權或著作權做為幌子，實際上完全是排他的獨占行為，對消費者及社會整體而言，將造成很大的傷害。相對所降低的訴訟成本而言，整個社會付出的代價是完全不成比例的。

6.3.2 最高法院在 Kodak I 的判決

在 Kodak I 案中，最高法院審酌 Kodak 拒絕販賣 ISO 廠商零組件的案例時，最高法院對於 ISO 廠商提出「Kodak 利用對其零組件的獨占力量來獲得或意圖獲得售後服務的獨占」的論點給予支持，且最高法院在 Kodak I 案中表示：藉由專利、著作權或敏銳的商場洞察力獲取市場力量，且利用此市場力量擴展到另一個市場將構成競爭法上的問題。因此，很難解釋最高法院在審判時沒有考慮到智慧財產權的問題。至於智慧財產權本身是否與一般財產權有所區隔，或是有意區分智慧財產權不同於一般財產權，要使智慧財產權免於競爭法的規範，最高法院在 Kodak I 案中很明確的說明利用智慧財產權獲取市場力量，且利用此市場力量擴展到另一個市場是違反競爭法的。由此可以看出，Xerox 案中「當然合法」原則是違背最高法院的意思。

6.3.3 國會的本意

在 Genevaz 的文章中有提到國會在修法時原先有加入專利權人之拒絕授權不應被定義為專利濫用或是非法擴張專利權「除非這樣的行為違反競爭法」。刪除括弧中的文字，因此認為國會意圖將競爭法與專利法分割。在另一篇文章中，Rabinowitz⁷⁸提到一個不錯的觀點，這篇文章作者提到專利法第 271 條的標題就是「專利侵權」，並在此條條文一開始就描述哪些行為將構成專利侵權，因此，國會的在此條法條立法的原意應該是僅處理專利侵權相關事宜。結合 Genevaz 所提到的刪除動作綜合起來看，國會似乎真的有意將專利法與競爭法脫鉤，各自管轄各自的領域，並沒有意將智慧財產權的拒絕授權從競爭法中免責。

6.3.4 Xerox 案的缺點

在 Xerox 案中，Federal Circuit 提出除了詐欺專利商標局而取得專利，虛假侵權訴訟（sham litigation）及非法搭售三種例外之外，基本上專利權拒絕授權是合法的，不受競爭法規範。然而說穿了，Xerox 所舉的三種例外根本不能算例外。詐欺專利商標局而得到專利根本是一個至始不存在的權利；虛假侵權訴訟（sham litigation）中專利與被訟物件無關，討論特定專利的排他權是沒有意義的；而搭售這個例外，其實在 Xerox 案中也是有爭議的。在極類似的事實中最高法院於 Kodak I 案認為零組件市場與售後維修服務市場是兩個市場，是專利權不應該擴展到的市場。然而，Federal Circuit 卻認為只要有與專利發生關係，即使是售後維修服務市場，也應該是被專利權所涵蓋的合法獨占市場。其實，Xerox 的專利權所涵蓋的市場應該僅可應用於任意訂定其零組件的價格，使其被專利保護的零組件比其

⁷⁸ Aaron B. Rabinowitz, *When does a Patent Right Become an Antitrust Wrong? Antitrust Liability for Refusals to Deal in Patented Goods*, 11 RICH. J.L. & TECH. 7, 2005

他非專利保護的零組件售價來的高。然而，當 Xerox 從製造及販賣零組件的市場，向下擴展到用零組件提供售後維修服務的市場時，又再次將已經比較貴的專利零組件拒絕販售或是以高於販售給消費者的價錢販售給售後維修服務的競爭廠商，其實很難說這樣的行為不是非法搭售。因此，儘管 Federal Circuit 訂出非法搭售這個例外，但實際上該法院在裁判時，只要不把案例中的市場定義成兩個市場，就永遠不會落入這個例外。


6.3.5 因個案事實做出公平的裁判

經濟活動演變快速，如近年來標準制定組織的出現，帶給智慧財產權法與競爭法相當大的衝擊，律師與企業間隨時都在研究新的商業模式，規避目前的法律，以獲取龐大的獨占利益。如前述所舉的多個案例事實，個案間的差異往往需要法院深入的研究，才有可能找出公平且又有嚇阻後進者的嘗試。然而，「當然合法」原則過於簡化，案情使用此原則判決時往往只看案件的表面證據，判決結果就已經出來，沒有彈性，沒有辦法為個案事實量身訂做，企業可以輕易的找出「當然合法」原則中「合法」的方式來進行實質獨占，而智慧財產權只是一種用來實行獨占的工具。然而，採用「推定合法」原則，法院可以根據個案事實來調整，依照新的商業模式訂出反駁該推定的規則，將可以讓法律更適切的調整，符合社會期待與帶來更大的經濟效益。

另外，法院的態度與社會的共識及經濟的走向息息相關，以美國的幅員廣大，東西南北的文化及經濟活動的差異，也會造成不同的社會共識與經濟走向。以美國整體而言，從 20 多年前對專利制度的不信任，不斷限縮專利的範圍與執行，到近 20 年透過法院的判決及國會的立法，不斷擴張專利權及著作權的解釋範圍，到最近最高法院似乎又有意去限縮專利權

的執行範圍與專利的有效性等，可以看出在智慧財產權這一塊其權利範圍是動態的。對於拒絕授權與競爭法間的拉扯，採用一個較有彈性的原則，如「推定合法」原則，對於各個巡迴法院所管轄的區塊而言，可以根據當地的社會共識，或是欲發展的經濟活動而做調整。甚至該區域想要訴訟經濟，只要將判決該案的事實落入該推定之中，直接判決其拒絕授權合法即可。對於一些區塊需要將智慧財產權與實體財產權同等對待時，採用 Kodak II 的「加強審查」原則也不會與「推定合法」原則衝突，差別只在於反駁該推定的例外條件為何。各個巡迴法院依照各地需要採用該巡迴法院適合的例外條件，對區域發展比較有利，且全國法院於此議題上的判決原則也可以調和。

6.4 小結



綜合來看，無論是統計上還是經濟分析上，採用「推定合法」原則來處理拒絕授權與競爭法間的衝突較為恰當。而從國會的立法原意，以及最高法院的判例分析，「當然合法」原則都與之衝突。而且「當然合法」原則相較於「推定合法」原則，有許多潛在的缺點。另外，以區域發展而言，採用「推定合法」原則比較具有因地制宜的優勢。最後，採用「推定合法」原則讓法院有機會去探究個案的事實差距，選用最恰當的方式來處理兩者間的衝突，使得判決的結果帶來更多的社會福祉，相對於所付出的訴訟成本，是微不足道的。因此，採用「推定合法」原則應該是比較恰當的。

第七章 結論

從 80 年代開始，美國在政治經濟及司法上，都給予智慧財產權相當大的保護，因此大型廠商紛紛以智慧財產權做為合法獨占之工具，且其程度已漸漸引起爭議。這類的爭議，隨著法院於 1994 年 Data General 案所設立的「推定合法」原則，以至於 1997 年 Kodak II 案之「加強審查」原則，到 2000 年 Federal Circuit 於 Xerox 案中嚴格批判 Kodak II 案之「加強審查」原則，並設立「當然合法」原則後達到了爭議的最高峰。對於此一爭議，FTC 與學者紛紛提出自己的意見。FTC 對於 Kodak II 案及 Xerox 案提出的原則皆不滿意，而設定自己的一個標準：除了沒有附條件的水平拒絕授權不會構成競爭法的違反外，其餘的水平拒絕授權情形則須經由競爭法的檢視。至於學者方面的意見，則分為 Xerox 派與 Kodak II 派，Xerox 派的主要論點為「當然合法」原則簡單清楚，可以降低不確定性，而 Kodak II 案原則探究當事人意圖將導致訴訟成本與不確定性的增加。Kodak II 派則攻擊 Xerox 派誤以為智慧財產權給予權利人合法的獨占權，且誤以為獨占是唯一能回收研發成本的方式，及競爭法規範只會帶來負面的影響等。兩派討論皆以 Data General、Kodak II 與 Xerox 三案為主要討論的內容，且引述最高法院的判決來支持自己的論點。

由於本議題爭議性高；FTC、學者、判決見解不一致，甚至同一 circuit 也不一致，需要透過實證研究，以徹底了解法院實際的運作。透過實證研究，發現判決見解並未如同學者見解，傾向兩極化。本文透過全面性的判決實證研究，可以看出法院在處理拒絕授權之爭議時，多採「推定合法」原則，而非學者兩極化之見解；進一步細分，在處理專利方面之拒絕授權時，以「當然合法」原則居多，在處理著作權方面之拒絕授權時，以「推定合法」原則為大宗。從而看出大多數法院認為專利權的排他性在著作權之上。關於採用判決原則與時間的關係中，可以看出法院於 2002 年 Holmes

案後，採用 non-Xerox 原則的案例有增加的趨勢，從而可以推測，除 Federal Circuit 外其他巡迴上訴法院的立場與 Federal Circuit 的立場可能有一定的差距。另外，在判決原則與判決結果的實證分析顯示，採用何種判決原則的同時，幾乎已經決定智慧財產權權利人與競爭法主張人何者將會勝訴。這些實證分析的統計結果，將有助於我們更深入了解法院實際運作情形。

由實證分析的量化結果及就 ISO 廠商及標準制定組織等相關案例更進一步個案事實的分析，可以看出法院反而會隨著案件中不同的反競爭行為強度，選取不同的判斷標準。雖然這種作法有違法標準搖擺的問題，但也顯現法院面對尚未確定爭議問題的務實態度。在這些個案中，法院會審酌個案事實中排斥競爭的效果，要求被授權人被授權的必要性，消費者利益及是否會抑制研發等因素，這顯示法院在處理拒絕授權問題時，不會忽視該行為可能產生的反競爭效果，而一味強調智財權賦與權利人的排他權利。

除了前述實證分析的結果，本文進一步進行理論分析，認為「推定合法」係屬較為妥當的判斷標準。由實證分析的統計結果來看，近半數的判決採用此推定合法原則，繼續適用此一原則對法律的穩定性較佳，從經濟的角度來看，推定合法原則可以讓競爭法適度的介入，使得經濟活動的整體利益更大；從立法者的本意來看，立法者並沒有將專利權或著作權從競爭法中免責，採用推定合法原則可以保留競爭法介入的彈性；而個案間事實不同，以推定合法原則裁判較能裁判出公正的判決

我國對於拒絕授權行為，在競爭法上尚乏案例與討論，希望本文對於美國法院審理態度的全面性實證研究，以及相關學理探討，對於我國建立拒絕授權的妥當規範標準，可以提供兼具深度、廣度與實用價值的參考對象。

參考文獻

1. James G. Neal, *The Context and Politics of WIPO Negotiations*, May 1997, available at <http://www.arl.org/resources/pubs/mmproceedings/130mmneal>.
2. 〈威盛或終止 CPU 生產，欲獲英代爾專利授權〉，2006 年 11 月 24 日，http://tech.reesun.com/news/04/2006/1124/content_690.htm（點閱日期：2009 年 4 月 19 日）
3. 〈威盛 NVIDIA 共組策略聯盟〉，工商時報，2008 年 6 月 6 日，<http://tech.chinatimes.com/2007Cti/2007Cti-News/Inc/2007cti-news-Tech-inc/Tech-Content/0,4703,12050902+122008060600522,00.html>（點閱日期：2009 年 4 月 19 日）
4. 肖冠丁，〈授權風波再起爭端！Intel/NV 紛爭剖析〉，2009 年 2 月 24 日，http://www.pcpop.com/doc/0/373/373426_5.shtml（點閱日期：2009 年 4 月 19 日）
5. Intel, *Cyrix Sue Each Other*, Jan. 2, 1991, available at http://www.cbronline.com/news/intel_cyrix_sue_each_other
6. Wikipedia, *Cyrix*, http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrix#Legal_troubles (last visited Apr. 19, 2006)
7. ANTITRUST, PATENTS AND COPYRIGHT: EU AND US PERSPECTIVES (François Lévêque & Howard Shelanski eds., 2005); HERBERT HOVENKAMP, MARK D. JANIS, MARK A. LEMLEY, *IP AND ANTITRUST: AN ANALYSIS OF ANTITRUST PRINCIPLES APPLIED TO INTELLECTUAL PROPERTY LAW* (2001) (Supp. 2008)
8. SECTION OF ANTITRUST LAW, AMERICAN BAR ASSOCIATION, *INTELLECTUAL PROPERTY AND ANTITRUST HANDBOOK* (2d ed. 2007)
9. SECTION OF ANTITRUST LAW, AMERICAN BAR ASSOCIATION, *INTELLECTUAL PROPERTY MISUSE: LICENSING AND LITIGATION* (2000)
10. Mark A. Lemley, *A New Balance Between IP and Antitrust*, 13 Sw. J.L. & TRADE AM. 237 (2007)

11. Rudolph J.R. Peritz, *Rethinking U.S. Antitrust and Intellectual Property Rights* (Am. Antitrust Insti. Working Paper No. 05-05, 2005), available at <http://ssrn.com/abstract=1103591>
12. Robert Pitofsky, *Antitrust and Intellectual Property: Unresolved Issues at the Heart of the New Economy*, 16 BERKELEY TECH. L.J. 535 (2001)
13. Michael A. Carrier, *Refusal to License Intellectual Property After Trinko*, 55 DEPAUL L. REV. 1191 (2006)
14. Simon Genevaz, *Against Immunity for Unilateral Refusals to Deal in Intellectual Property*, 19 BERKELEY TECH. L.J. 741 (2004)
15. Aaron B. Rabinowitz, *When does a Patent Right Become an Antitrust Wrong? Antitrust Liability for Refusals to Deal in Patented Goods*, 11 RICH. J.L. & TECH. 7 (2005)
16. HERBERT HOVENKAMP, FEDERAL ANTITRUST POLICY: THE LAW OF COMPETITION AND ITS PRACTICE 278-81 (3d ed. 2005)
17. 孫文玲，論拒絕專利授權之競爭法規制，第四屆全國法學實證研究研討會論文集，頁 28，2009 年 5 月。
18. F. M. SCHERER, THE ECONOMIC EFFECTS OF COMPULSORY PATENT LICENSING (1977)