

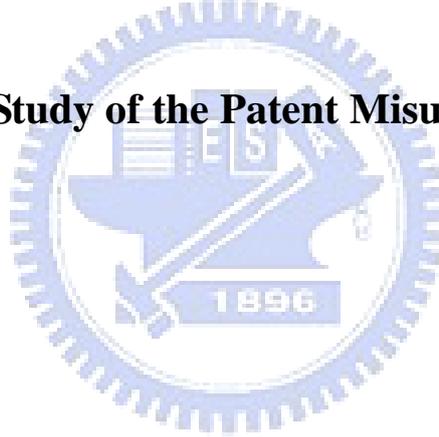
國立交通大學

管理學院碩士在職專班科技法律組

碩 士 論 文

論專利權濫用

The Study of the Patent Misuse Doctrine



研究生：林鈺珊

指導教授：劉尚志 教授

中華民國九十八年六月

論專利權濫用

The Study of the Patent Misuse Doctrine

研究生：林鈺珊

Student: Yun-Shan Lin

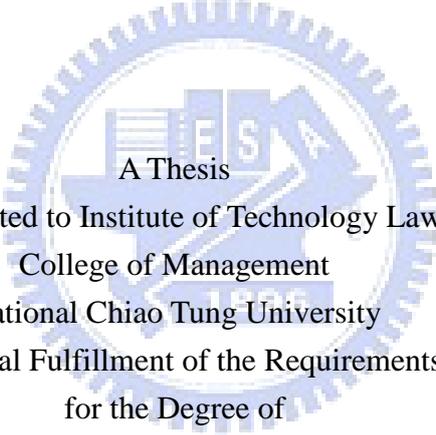
指導教授：劉尚志

Advisor: Shang-Jyh Liu

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



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 of Laws

In

Technology Law

June 2009

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十八年六月

論專利權濫用

研究生：林鈺珊

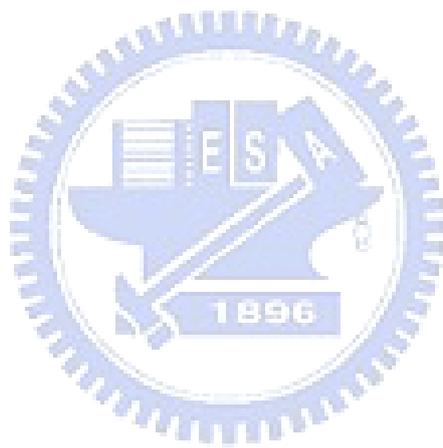
指導教授：劉尚志 博士

國立交通大學 管理學院碩士在職專班科技法律組

摘要

美國法院於專利法中發展出專利濫用理論至今已近百年，其發展歷程與美國反托拉斯法由初期之各自獨立，到引用反托拉法上之考量為認定標準之密切關係，其間因美國專利法有關間接侵權規範之立法，使其專利濫用理論適用範圍受到限縮，之後甚至有學者提出專利濫用理論已萎縮無用之看法。然時至今日，在美國之專利訴訟中，美國法院實務及學者均已肯認，專利濫用得為訴訟中之一項抗辯，專利訴訟之被告在訴訟策略上往往同時主張專利濫用之抗辯(defense)，以及權利人違反反托拉斯訴訟之反訴(counterclaim)，相較之下，我國民法第 148 條第 1 項雖已明定有權利濫用禁止原則，然並未如美國一般透過法院判例形成一明確之專利濫用理論，本文藉由對於美國專利權濫用理論之起源及發展觀察、我國民法權利濫用禁止原則理論、公平交易法規範架構及其第 45 條明定專利權正當行使之行為不適用公平交易法之規範意義之研究，探討在我國現行之法制體系下，對於專利權行使之規範界限。本文認為，專利法與公平交易法之規範目的、立法政策不同，對於專利權行使濫用之規範，實不宜完全仰賴公平交易法之規範，我國民法權利濫用禁止原則實含有衡平之理念，與美國專利權濫用理論相同，專利權濫用之法律效果如參酌權利濫用中常見之越界建築拆屋還地案例類型中，於濫用範圍內權利不得行使之法律效果者，亦與美國專利權濫用理論中，權利不得行使之效果相同，我國法院因對於權利濫用禁止原則及誠信原則適用之謙抑思想，至今未發展出具體之案例類型，專利法本身規範類型亦有不足，美國法院發展出專利權濫用理論近百年來所累積之案例類型，實值我國參考。

關鍵字：專利權濫用、權利濫用禁止原則、誠實信用原則、衡平、不潔之手原則



The Study of the Patent Misuse Doctrine

Student: Yun-Shan Lin

Advisor: Dr. Shang-Jyh Liu

Institute of Technology Law
Colleague of Management
National Chiao Tung University

ABSTRACT

It has been almost one hundred years since the U.S. Supreme Court initially created the patent misuse doctrine on the basis of patent policy. At the inception, the Court applied the patent misuse doctrine independently without any antitrust considerations, and following the development of patent misuse doctrine, the Court started to invoke antitrust analysis to the finding of patent misuse. In the same period, the U.S. Congress codified and enacted the contributory infringement doctrine of patent law which narrowed down the application of the patent misuse doctrine. As a result, some commentators declared the death of the patent misuse doctrine. Today, however, the courts and most commentators recognize that patent misuse is an affirmative defense in the patent infringement litigation. The defendant in the patent infringement litigation frequently alleges the patentee's misuse as defense and initiates the antitrust counterclaim. In contrast to the U.S. Supreme Court's creation of the patent misuse doctrine through a series of cases, the R.O.C. legislation did not formulate a clear and sound doctrine for patent misuse even though Paragraph I, Article 148 of R.O.C. Civil Code has provided the fundamental principle of rights misuse prohibition. By observation of the origins and development history of U.S. patent misuse doctrine and study of the principle of rights misuse prohibition under R.O.C. Civil Code, the framework of Fair Trade Act and the legislative purpose of Article 45 of Fair Trade Act, this thesis would like to discuss the boundary of rights granted to the patentee under current R.O.C. legislation. This thesis concludes that considering the differences of legislative and regulatory goals between Patent Law and Fair Trade Act, it would be improper to completely rely on Fair Trade Act to decide the allegations of patent misuse. The principle of rights misuse prohibition under Civil Code also includes the equity consideration which is identical to the U.S. patent misuse doctrine. The

legal effect of misusing patents in our legal system could be seen as analogous to the case where the landlord misused the right to request tearing down the building crossing the boundary, and the patent might accordingly be found unenforceable. Such consequence is similar to the U.S. patent misuse doctrine where the court will refuse to enforce the patent. Due, however, to the inherent restraint of our courts when considering how or whether to apply the principle of right misuse prohibition, it is regrettable that our courts did not develop the significant and productive case categories, and the categories provided by the Patent Law are also insufficient. The abundance categories of patent misuse cases created by the U.S. Supreme Court on the basis of public interest reflected by the patent policy for the past hundred years makes for an excellent source of reference while considering formulation of an equivalent patent misuse doctrine in the R.O.C. legislation.

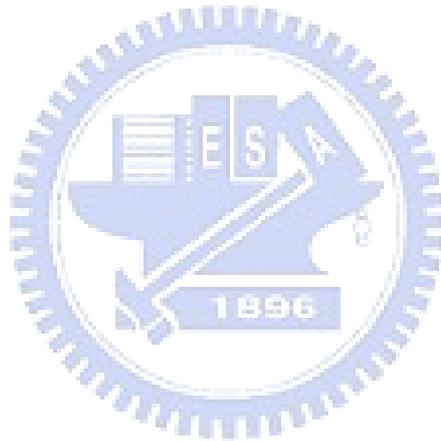
Keyword: patent misuse, principle of right misuse prohibition, principle of good faith, equity, unclean hands doctrine.

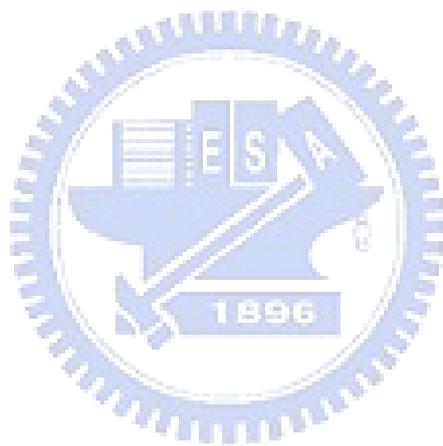


誌謝

本篇論文的完成，首先要感謝指導老師劉尚志教授對論文內容及方向的教誨與指導，而陳志民教授及王立達教授在百忙中撥空擔任口試委員，並對論文提出許多寶貴意見及指正，亦是由衷感謝。

踏出校園投入法律實務工作多年後，沒想到還有機會重拾書本與學生身份，也讓我在實務工作外，開啟了另一扇法學學習的窗，而課堂中師長們認真教學的身影，同學間的討論與互助，將是我永遠美好的回憶。最後，要感謝一直在背後支持我的家人，尤其是我的婆婆為了讓我能專心完成論文，代我照顧幼子，使我沒有後顧之憂而能順利完成學業。



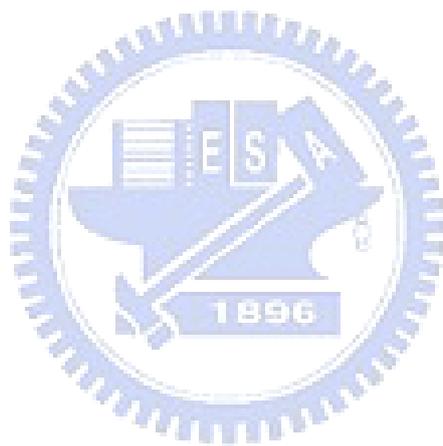


目錄

摘要	i
ABSTRACT	iii
誌謝	v
目錄	vii
第一章 緒論	1
第一節 研究動機及問題提出	1
第二節 研究範圍與方法	2
第二章 專利制度之目的	3
第一節 前言	3
第二節 專利制度之起源	3
第三節 專利之建制理論	4
第一項 自然法上財產權說	4
第二項 自然法上受益說（亦有稱創新報酬說）	5
第三項 秘密公開說（或稱契約說、交易說）	5
第四項 發明獎勵說	5
第五項 不當競爭防止說	6
第六項 學說之檢討	6
第四節 專利權之特徵—兼具人格權與無體財產權特徵及性質、法律上獨占	8
第五節 專利權之效力—排他權	8
第六節 小結	9
第三章 美國專利權濫用理論之起源與發展	11
第一節 專利權濫用之概念	11
第二節 專利權濫用理論之發展歷史	12
第一項 前言	12
第二項 促使專利權濫用概念萌芽之案件— <i>Henry v. A.B. Dick Co.</i> 案	13
第三項 專利濫用理論架構之成形— <i>Motion Picture</i> 案	15

第四項	專利權濫用理論之確立— <i>Morton Salt</i> 案	17
第五項	專利權濫用理論發展之頂點— <i>Mercoïd</i> 案	18
第三節	1952 年美國專利法第 271 條之修正—專利權濫用與幫助侵權之界線	20
第一項	1952 年專利法第 271 條之修正	20
第二項	法院對於第 271 條之適用— <i>Dawson Chemical v. Rohm & Hass</i> 案	21
第四節	專利權濫用判斷標準與反托拉斯法之規範互動	23
第一項	前言	23
第二項	專利權濫用與反托拉斯法之差異	25
第三項	專利權當然濫用原則與合理原則	25
第五節	1988 年專利濫用改革法案(The Patent Misuse Reform Act)	28
第六節	專利權濫用之型態	29
第七節	美國聯邦司法部之見解	31
第一項	1970 年代之「當然違法」規範	31
第二項	1970 年代後期至今之「合理原則」規範	32
第三項	1995 年關於智慧財產權授權之反托拉斯準則	33
第四項	2007 年「競爭法制之執行與智慧財產權—促進創新及競爭」報告	33
第八節	美國法院實務最近之案例	35
第九節	專利權濫用理論之未來	36
第十節	小結	38
第四章	我國對專利權濫用之規範	39
第一節	我國專利制度概說	39
第二節	專利權之保護範圍與限制	40
第一項	專利權之保護範圍	40
第二項	專利權效力之限制	41
第三項	專利法一對專利權濫用行為欠缺定義且規範類型不足	42
第三節	民法對專利權濫用之規範	44
第一項	前言	44
第二項	權利濫用禁止原則之起源—衡平之理念	44

第三項	權利濫用禁止原則及誠實信用原則	46
第四項	我國法院實務之見解—利益衡量	47
第五項	權利濫用之法律效果	48
第六項	適用權利濫用禁止原則於專利權濫用行為之難度	50
第四節	公平交易法對於專利權濫用之規範	51
第一項	公平交易法之規範目的與架構	51
第二項	公平交易法與專利法之關係	52
第三項	公平交易法上關於專利權行使之規範	55
第五節	我國法院判決案例之觀察	58
第一項	專利權人被控濫發警告函等行為之類型	59
第二項	專利權人被控濫用司法程序之類型	61
第五章	結論與建議	65
參考文獻		71
附錄一	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	77
附錄二	行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則	83
附錄三	行政院公平交易委員會對於公平交易法第二十四條案件之處理原則	88



第一章 緒 論

第一節 研究動機及問題提出

為鼓勵精神創作，使進步能夠持續下去，並使人類之生活水準更為提升，因此許多國家對於人類精神創作之成果均加以保護。至於保護之方式，通常即透過法律而賦予創作人一個專屬性之權利，專利權即屬適例，使權利人不僅可以自行實施其創作之成果，亦可以禁止他人未經其同意而擅自實施其創作之成果¹。而以人類精神創作成果為保護客觀之專利權，亦因其保護客體不以特定形式之有體物為限，一般認屬無體財產權²，使其排他效力相較於以特定物為保護對象之一般財產權，在效力上顯然強了許多，正因如此，專利權之行使、運用上往往對於競爭秩序造成一定程度之影響，亦使包括專利權在內之智慧財產權行使行為與規範競爭秩序之公平交易法，發生了極為密切之關係，參諸公平交易法第 45 條之規定即可證之。同時，從專利權亦屬財產權之觀點出發，專利權行使之行為，理論上亦受民法上對於權利行使一般規定之規範限制。然而，對於專利權濫用行為之規定，我國法律體系下究竟有無明確之理論及其規範效果如何，殊值研究。

美國法院於專利法中發展出專利權濫用理論至今已近百年，其發展歷程與美國反托拉斯法由初期之各自獨立，到引用反托拉斯法上之考量為認定標準之密切關係，其間因美國專利法有關間接侵權規範之立法，使其專利濫用理論適用範圍受到限縮，之後甚至有學者提出專利濫用理論已萎縮無用之看法。然時至今日，在美國之專利訴訟中，美國法院實務及學者均已肯認，專利濫用得為訴訟中之一項抗辯，專利訴訟之被告在訴訟策略上往往同時主張專利濫用之抗辯(defense)，以及權利人違反反托拉斯訴訟之反訴(counterclaim)，相較之下，

¹ 謝銘洋，「智慧財產權之概念與法律體系」，收於氏著「智慧財產權之基礎理論」，翰蘆，1995 年 7 月初版，頁 11。

² 謝銘洋，同前註，頁 172。施啓揚，「民法總則」，三民，台北，1987 年 4 月校訂 4 版，頁 29。

我國民法第 148 條第 1 項雖已明定有權利濫用禁止原則，然並未如美國一般透過法院判例形成一明確之專利濫用理論，究竟在我國現行法制下對於專利權行使之規範為何？專利權行使之界限？專利法與民法權利濫用禁止原則、及類似有美國反托拉斯法地位之我國公平交易法規範間之關係互動又如何？其規範效果與美國專利制度下之專利濫用理論相較，其間異同為何？本文希望藉由對於美國專利權濫用理論之起源及發展觀察、我國民法權利濫用禁止原則理論、公平交易法規範架構及其第 45 條明定專利權正當行使之行為不適用公平交易法之規範意義之研究，探討在我國現行之法制體系下，對於專利權行使之規範界限為何，我國是否有參考或引入美國專利濫用理論之規範需求，抑或我國現行法制體系中對於專利權行使濫用之規範已足，而無庸別事外求。

第二節 研究範圍與方法

為瞭解本文所關注之專利權濫用之議題，本文於第二章中首先就專利制度之起源、建制目的及理論為介紹，並試以此作為討論專利制度之法制定位及與其他法律之關係之基礎。第三章則就美國專利制度中專利濫用理論之起源、發展歷史及現況，以及專利濫用理論與美國反托拉斯法之互動關係加以介紹。第四章則就我國現行法律體系下，專利法、民法及公平交易法中對於專利權濫用之規範，分別加以介紹，同時輔以對法院判決案例之檢索及觀察。最後於第五章提出本文之結論與建議。

在研究方法上，主要係以對美國專利權濫用理論起源、發展歷史及現況之觀察，對於我國法律體系則採法釋義學之研究方法，並透過與美國法下案例類型之比較，同時輔以我國現行法院案例之實證觀察，以探討本文關注之我國法制體系下對專利權濫用之規範現況。

第二章 專利制度之目的

第一節 前言

任何一個法律皆有其規範之目的，規範之目的不僅決定整個法律所規範之架構與內容，在法律規定之內容有不清楚或不足時，規範之目的更為法律解釋與法律補充之重要依據。這些規範目的對於保護之客體、保護之要件、權利之內容，乃至於法律之適用，均有決定性之影響³。是以，在探討何種專利權行使之行為始構成專利權濫用之問題前，實有必要瞭解國家透過法律制度賦予創作人專屬排他權利之目的，亦即專利制度之起源、專利制度之目的，以為瞭解專利制度於法律體系中定位及解釋適用專利相關議題之基礎。

第二節 專利制度之起源

西元十五世紀，威尼斯共和國為鼓勵發明，對於新裝置或發明授予保護，這些保護之授予不僅鼓勵了其居民之創作，更吸引了國外之人才，直至 1474 年威尼斯共和國議會頒布了法典明確地表達了鼓勵本土發明人才及引進創意之意旨，被喻為近代專利制度之先驅⁴。這部威尼斯法典已揭示現代專利法規中所有必要之要素，例如：規範對象為針對發明之方法或裝置、須向特定行政機關登記、該項發明之方法或裝置必須新穎且有用、明確之權利保護年限及侵權時救濟規定等⁵。

隨著威尼斯工匠之遷移及引進新裝置之需要，歐洲各國很快地接受了威尼

³ 謝銘洋，前揭註 1，頁 17。

⁴ William H. Francis and Robert C. Collins, *Case and Materials on Patent Law*, West Group (5th Ed. 2002), at 73-74. 曾陳明汝，「兩岸暨歐美專利法」，學林，台北，2004 年 2 月修訂再版，頁 5。

⁵ 何愛文，「專利權保護之法理正當性」，載於「法律哲理與制度－基礎法學」，元照，台北，2006 年 1 月初版，頁 206。

斯法典中專利制度之主要概念。而如同威尼斯共和國，英國在頒布第一部專利法典前，皇室也早有授予特定人特許獨占權之歷史。當哥倫布航行美洲之探險獲得西班牙文女皇伊莎貝爾之補助後，英國也如同其他之國家，以授予特定保護及獨占權來引進國外之技術，以促進公共利益⁶。然而該項制度逐漸被濫用，皇室更濫發特許證予寵臣或有恩之人，致使民生日用品之製造被壟斷，品質低劣、物價昂貴，造成民怨沸騰，因此，英國國會在西元 1623 年制定「獨占條例」(Statute of Monopolies)⁷，該法原則上禁止國家給予個人獨占性之權利，除了基於發明所取得之專利權。此項例外允許之規定，一般認為係普通法系 (common law) 國家專利法之起源⁸。

第三節 專利之建制理論

專利制度雖然如前述是由國家授予獨占特許權之制度演變發展而來，然而對於國家為何要以法律制度授予發明人專利權，學說上有分別從自由法思想及產業政策思想為立論基礎⁹，而有如下之學說：

第一項 自然法上財產權說

本說基於自然法思想，以法國大革命時期盛行之「天賦人權說」為理論基礎，認為一切個人心智活動所產生之思想創作，本來就應歸屬構思該思想創作之人所有，社會對之應一如承認製成有體物之人取得該物所有權一般，承認其為自然發生、無條件地屬於構思者所有之財產權，因此發明人就其發明實施主張排他性，即是當然的

⁶ William H. Francis & Robert C. Collins, *supra* note 4, at 75.

⁷ *Id.* at 77. 有些文獻則記載為 1624 年。

⁸ Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas & Harold C. Wegner, *Cases and Materials on Patent Law*, West Group (2nd Ed. 2003), at 9. (Although the Statute was principally designed to proscribe monopolistic grants by the Crown, it did authorize the issuance of “letters patent.” [B]e it declared and enacted that any declaration before mentioned shall not extend to any letters patent of privilege, for the term of fourteen years or under, hereafter to be made of the sole working or making of any manner of new manufactures within this realm, to the true and first inventors of such manufacture.... This exception in section 6 of the Statutes of Monopolies is the foundation of patent law in the common law world.)

⁹ 溫俊富，「專利制度建制之理論根據與檢討」，工業財產權與標準，1996 年 11 月，頁 28-29。

結果¹⁰。

第二項 自然法上受益說（亦有稱創新報酬說¹¹）

本說也是基於自然法思想，以法國大革命時的「社會契約說」為理論基礎，認為：人，本來就有按其對社會所作貢獻的程度，享有從社會取回等值利益的權利，而社會也負有給付等值報酬的道德上義務。由於發明是一種對社會有極有貢獻的行為，社會即應將該發明的獨占權授與發明人¹²。

第三項 秘密公開說（或稱契約說、交易說¹³）

本說認為如不授予發明人專利權，則其費盡心力完成的發明將被不勞而獲的人任意模仿，使發明人隱匿其發明而將妨害技術的進步與產業的發展。因此，誘使發明人願公開其發明內容，乃國家之必要政策，從而主張：以發明的獨占特權之授與作為吸引發明人公開其發明內容的報酬，亦即建立專利制度，乃產業政策上所必要¹⁴。

第四項 發明獎勵說

本說認為通常為完成一項發明，必須耗費可觀之心力及費用，而且即令投入龐大心力及費用，也未必能順利成功；此外，將發明成果商業化也需耗費無數心力並有極大之風險。因此，如果發明成果可以讓人不勞而獲地任意模仿，則發明人及企業將會喪失研發及將發明成果商品化之意願，致使研發與商業實施活動趨於消極、停滯。從而，為刺激研發活動，鼓勵發明之商業化實施，國家在政策

¹⁰ 同前註，頁 29。

¹¹ 參閱陳智超，「專利法理論與實務」，五南，台北，2002 年 11 月初版一刷，頁 4。

¹² 溫俊富，前揭註 9，頁 30。

¹³ 陳雅娟，美國專利法上「專利權濫用原則」之研究－於專利授權之適用，中正大學法律研究所碩士論文，頁 12。

¹⁴ 溫俊富，前揭註 9，頁 30。

上有必要介入並採取一定手段。此時，國家可以選擇之手段雖有多種，但在以授予發明人在一定期間內就其發明之排他實施權作為鼓勵、保護發明的專利制度下，各種發明在現實的經濟活動中接受市場考驗、評價，越好的發明將自動回收越多的利益，因此，本說認為專利制度乃獎勵發明最簡便有效之手段¹⁵。

第五項 不當競爭防止說

本說認為前述諸說所主張的專利制度建制理由，均已不合時宜，主張專利制度所處環境已與創制初期不同，在技術創新的現代，為使發明內容公開或鼓勵發明及其實施，而賦予專利權的必要性已不存在，發明人不待人為制度之鼓勵，只要技術上、經濟上、社會上有需要，遲早終將出現並實施；且其內容也必然早晚會被知悉。

本說並從整體經濟秩序著眼，認為今日市場經濟體制下資源的分配主要根據競爭的原則，國家經濟政策是以維持競爭為主要手段，以達到最大限度地生產商品、發展經濟為目的。亦即經濟活動之秩序係建立在自由競爭的前提之上，而此所謂之自由，乃指公平競爭(fair competition)，在公平競爭原則下，當然不容許任意仿用他人辛苦研發之技術。專利制度之目的，便在使發明人取得專利權以禁止他人擅自模仿其發明，並藉此創造及維持公平之競爭秩序，若無此制度，則企業間之不公平競爭必然層出不窮，而透過專利制度賦予發明人之獨占權，即可有效防止不公平競爭，確保競爭秩序¹⁶。

第六項 學說之檢討

「自然法上財產權說」及「自然法上受益說」以發明人不待法律規定，當然可享有對於發明之獨占權之共同立論基礎，偏重於保護個人利益之角度，然從專利制度只對先發明或先申請之人授與專

¹⁵ 同前註，頁 30-31。

¹⁶ 同前註，頁 31。

利權，而發明或申請在後之人不予保護，以及各國專利法對於特定領域內之技術項目排除於可申請專利保護之外等特點，顯然不合於該等「天賦人權」之理念，即可知該二說無法適切地說明專利制度之目的¹⁷。

參諸前述專利制度起源之說明可知，專利制度本即是基於國家政策之考量，由特許權授予制度演變而來，而上述「發明獎勵說」、「秘密公開說」及「不當競爭防止說」均係立基於國家授予發明人專利權乃係出於產業政策目的，其中「發明獎勵說」對於研發成果在不獲有效保障的情形下，將趨於消極的說法，與經濟學上研發成果具有公共財之性質並有強烈外部效果之看法相符，而本說主張應對發明人賦予獨占權，在經濟學上的意義，即是使公共財轉化為私有財，以確保供給意願之作法¹⁸，而「秘密公開說」從誘使發明人公開其發明成果，以促進產業發展之說法，與專利制度之公益目的若合節符，至於「不當競爭防止說」似過度偏重於競爭秩序之維護，因此，整體以觀，似以「發明獎勵說」與「秘密公開說」較貼近於專利制度之目的。

我國憲法第 116 條規定：「國家應獎勵科學之發明與創造」，專利法第 1 條亦開宗明義表示「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制訂本法。」等語，與前述「發明獎勵說」與「秘密公開說」理論闡述意旨相近，可知我國專利法制之目的在於國家要促進產業發展，而專利權之實施與保護，應與此目的相配合，否則，即有失國家授與專利權之初衷¹⁹。而美國之專利制度，乃基於美國憲法第 1 條第 8 項第 8 款授權國會立法保護著作人及發明人就其著作及發明享有一定期間之排他權保障，以促進科學及有益技術之發明²⁰，可知美國專利制度亦係基於提升產業技術發展之公共利益考

¹⁷ 同前註，頁 40。

¹⁸ 同前註，頁 43。有關專利權具有公共財性質之論述，參閱蔡英文，「公平交易法與智慧財產權」，政大法學評論，第 44 期，1991 年 12 月，頁 256-257。

¹⁹ 陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，「專利法解讀」，元照，台北，2000 年 11 月初版二刷。

²⁰ Martin J. Adelman, et.al, *supra* note 8, at 3. (Article I, Clause 8, of the Constitution gives Congress the power “[t]o 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.”)

量，授予發明人一定期間之獨占權利，以激勵發明創新。

第四節 專利權之特徵－兼具人格權與無體財產權特徵及性質、法律上獨占

我國學者認為，從專利權之特徵言之，其與一般財產權之區別有二，一是專利權兼具人格權之特徵，此為後者所無，二是兩者所保護之客體並不相同，一般財產權，特別是物權，所保護者係對有形體物之支配權，而專利權所保護之客體並非有形存之物體，而係抽象存在之精神創作，故包括專利權在內之智慧財產權又被稱為「無體財產權」。惟值得注意者，由於專利法所保護之客體與一般有體財產權完全不同，在我國法律體系中關於一般財產權之規定對專利法是否均有適用，即不無疑義，例如專利權屬無體財產權，其與特定物之占有並無任何關係，占有某一專利品並不會讓人認為占有人即是專利權人，因此有關動產善意取得之規定在專利法之領域即無適用之餘地²¹。

而美國最高法院於 1913 年之 *Bauer & Cie v. O'Donnell* 一案對於專利權之敘述：發明人之製造、販賣、使用其發明內容之權利並非基於專利權而來，該等權利不待專利法之授予，本即屬發明人之權利，專利法所確保者乃發明人排除他人未經其同意而製造、販賣及使用專利品之權利(exclusive right)²²，以及法院長久以來皆以法律上獨占(legal monopoly)或具有獨占力的權利來形容專利權之效力²³，可得一窺美國法對於專利權特徵之圖像。

第五節 專利權之效力－排他權

²¹ 謝銘洋，前揭註 1，頁 21-22。

²² *Bauer & Cie v. O'Donnell*, 229 U.S. 1 (1913). William H. Francis & Robert C. Collins, *supra* note 4 at 80. (The right to make, use and sell an invented article is not derived from the patent law. This right existed before and without the passage of the law, and was always the right of the inventor. The act secured to the inventor the exclusive right to make, use and vend the thing patented, the consequently to prevent others from exercising like privileges without the consent of patentee...)

²³ 詳參本文第三章之美國法院案例介紹。

我國專利法於 1994 年修訂前，採德、日立法例，就發明專利規定「專利權為專利權人專有製造、販賣或使用其發明之權」(參 1994 年修正前專利法第 42 條第 1 項)，就新型專利規定「新型專利權，為專利權人專有製造、販賣或使用其新型之權」(參 1994 年修正前專利法第 102 條)，惟 1994 年修訂後，改採債權式之規定方式，規定專利權人所專有者，乃「排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口」專利物品之權²⁴ (現行專利法第 56 條第 1 項及 2 項、第 106 條第 1 項及 123 條第 1 項則另增訂排除態樣包括為販賣之要約)。

我國專利法修訂後所採之此項立法方式乃與美國專利法相同，而如述美國最高法院於 1913 年之 *Bauer & Cie v. O'Donnell* 案²⁵ 之說明可知，美國專利法中，專利權為一種排他權，專利法所確保者乃發明人排除他人未經其同意而製造、販賣及使用專利品之權利(exclusive right)，簡言之，在，而採取相同立法例之我國專利法亦同。同時，該項排他權乃屬絕對之排他權，專利權人非但可藉此排除他人仿冒、抄襲之行為，縱屬自行研發之競爭者，亦可一併排除，是以，專利權之行使顯然亦具有限制競爭之作用²⁶。

第六節 小結

專利制度之目的在鼓勵創新及促進產業進步，而由國家以賦予發明人就其研發成果於一定期間內享有排除他人未經其同意使用其專利技術之排他權，對於發明人提供保障，使其願意公開其發明成果，鼓勵創新，並藉此提升整體產業之技術水準，以達促進公共利益之目的。抑且，專利權屬絕對排他權，除得以排除他人仿冒、抄襲之行為外，亦可排除自行研發之競爭者，具有限制競爭、獨占該項發明技術之效果，相較於傳統概念下之財產權，其效力不可不謂強大。

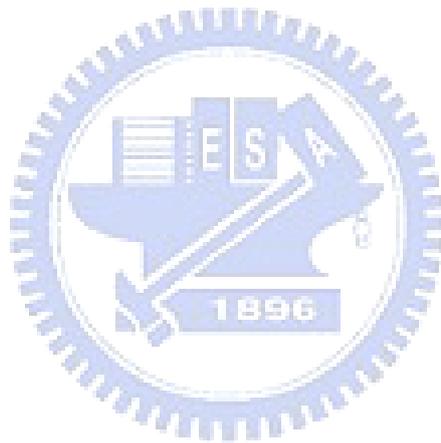
專利權是一種人為創設並經國家賦予之權利，而非自然產生之天賦人權

²⁴ 溫俊富，同前註 9，頁 35。

²⁵ 229 U.S. 1 (1913).

²⁶ 溫俊富，「專利制度與競爭制度調和之研究」，政治大學法律研究所博士論文，1997 年 7 月，頁 63。

²⁷，誠如我國專利法第 1 條所明確揭示者，專利制度之最終目的乃在「促進產業發展」，鼓勵、保護、利用發明與創作而授予專利權僅為達到此最終目的之手段，此項規範目的之確立，對於專利法之解釋與適用具有重大意義²⁸，蓋專利制度之目的既在促進產業發展，則專利法制中對於何種領域內之技術發明應予專利保護、對於專利應給予如何之保護及限制等問題，則須由國家斟酌其產業現況及經濟政策加以考量，例如中國專利法在 1985 年生效施行時，中國政府將化學物質及方法排除於可申請專利之技術領域外，並表示當其國內化學及製藥業成形後，將之納入可申請專利之範圍，即屬適例²⁹。對於專利制度之目的、起源及專利權之特徵與效力，有正確及清楚之認識，實有助於吾人進一步瞭解及探討專利權行使與濫用之界限。



²⁷ 陳哲宏等人合著，同前註 19，頁 15。

²⁸ 溫俊富，前揭註 26，頁 23。

²⁹ William H. Francis & Robert C. Collins, *supra* note 4, at 88.

第三章 美國專利權濫用理論之起源與發展

第一節 專利權濫用之概念

美國法上之專利權濫用係由普通法上「衡平」(equity)之觀念與「不潔之手」(unclean hands)之原則所發展出來的，其出現之原因在於權利人行使權利時，並未依據正當之方式，反而以不公平、不適當之方式行使，衡平法乃使權利人無法完全享受其權利，「不潔之手」原則主要運用於訴訟中，只有本身行為無瑕疵之權利人，才可以尋求法院之協助以執行其專利權，如為其行為本身有所不當，則權利人無權主張他人之行為不當³⁰。

專利權之濫用通常係指專利權人意圖將權利不當地擴張延伸至原來專利法所保護範圍外來行使，或者為了原來法律保護以外之目的，刻意利用專利權作為其控制競爭之工具³¹。專利權濫用理論毋寧是專利制度本身對其權利濫用之一種警示³²。

專利權濫用原則是一種積極之抗辯(affirmative defense)，可在專利侵害訴訟或專利授權爭議訴訟中作為抗辯事由，主張該項抗辯者，無庸證明因專利權人不當之行為而受損害，相較於反托拉斯訴訟需證明因專利權人不當之行為而受損害(antitrust injury)，專利濫用原則之訴訟適格要件相對較寬鬆。此外，專利權濫用僅為抗辯(defense)而非獨立之訴因(cause of action)，而專利權人構成濫用行為者，法院得拒絕提供專利權人救濟，亦即專利即不得執行³³，直到專

³⁰ 陳家駿，「公平交易法中行使專利權之不正當行為」，法令月刊，第45卷1期，1994年1月，頁16。Note: *Is the Patent Misuse Doctrine Obsolete*, Harv. L. Rev. (June, 1997) at 1923. William H. Francis & Robert C. Collins, *supra* note 4, at 877.

³¹ 謝銘洋，「由華康文鼎案談專利權之濫用」，收於氏著「智慧財產權基本問題研究」，翰盧，台北，2002年3月再刷，頁330。

³² Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis & Mark A. Lemley, *IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law*, (2003 Supplement), at 3-2.

³³ See, William H. Francis & Robert C. Collins, *supra* note 4, at 1922.

利權人停止其濫用行為且其濫用行為之不利影響已經消除為止³⁴。

第二節 專利權濫用理論之發展歷史

第一項 前言

自十九世紀末至二十世紀初，專利權人行使其權利幾乎享有不受任何限制之自由，法院認為如果承認專利權人有不實施其發明之權利，當然包括了專利權人有權對於他人使用其發明設定限制³⁵，當時之美國法院並不承認專利權濫用觀念之存在³⁶，例如在 *Strait v. National Narrow*³⁷ 乙案中，法院認為即使專利權人所從事之行為是不合法、不正當的，侵權人亦不能免除其侵害責任，在 *Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.*³⁸ 乙案，法院肯認專利權人有權限制其專利產品之使用，要求購買其專利機器之買受人只能搭配向專利權人購買之也非專利品共同使用，而不構成對非專利品之非法獨占³⁹。此種對於專利權行使享有幾乎不受任何限制之觀念，一直到 1917 年之 *Motion Picture* 案中才有所改變。

³⁴ 4 D. CHISUM, PATENT §19.04[4] (1990), in Jere M. Webb & Lawrence A. Locke, *Intellectual Property Misuse: Developments in the Misuse Doctrine*, 4 Harv. J.L.&Tech. 257 (1991), at 258; see, e.g. *United States Gypsum*, 352 U.S. at 465.

³⁵ C. Feldman, *The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse*, 55 HASTINGS LJ 399 (2003) at 404. 即便是在被認為是專利權濫用原則先驅之 *Motion Picture Patent Co. v. Universal Film Co.* 乙案中，大法官 Holmes 所提出之不同意見亦表達了類似的觀念。See 243 U.S. 502 (1917), at 519-520 (Holmes, J., dissenting); Hovenkamp, et al., *supra* note 3, at 3-4. (By contrast, Justice Holmes, in dissent, was of the view that since the patentee had the unquestioned right to refuse to license its patent at all, it should also be permitted to impose whatever conditions it desired on the license.)

³⁶ 陳家駿，前揭註 30，頁 17。

³⁷ *Strait v. National Narrow*, 51 F. 819 (N.D.N.Y. 1892).

³⁸ *Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.*, 77 F. 288 (6th Cir. 1896). 在本案中專利權人享有固定鞋子鈕釦的機器專利權，專利權人授權他人使用其機器，但限制他人對使用於該機器上的非專利品應向專利權人購買。被告為販賣此項非專利保障產品之人，專利權人對之提起訴訟主張被告幫助侵害專利權，被告則以該項限制違反公共利益應屬無效為抗辯，法院認為該項限制並未違反公共利益，且專利權人對該非專利保障產品可以享有獨占之權利；陳雅娟，前揭註，頁 38。

³⁹ Martin J. Adelman, et.al, *supra* note 8, at 1074.

第二項 促使專利權濫用概念萌芽之案件—*Henry v. A.B. Dick Co.*案

專利權濫用概念之萌芽與一連串的專利幫助侵權(contributory infringement)案件有關⁴⁰，而專利幫助侵權理論對專利權濫用理論發展過程實有重要之影響。在 1952 年前美國專利法對於幫助侵權並無明文⁴¹，最早之案例見於 1871 年 *Wallace v. Holmes*⁴² 案，該案原告擁有改良式燈具發明之專利權，其申請專利範圍包括燈頭與玻璃燈罩，被告則是銷售燈頭，而該燈頭除應用於原告之發明專利外，並無其他用途，消費者可由他處購得燈罩組合被告銷售之燈頭後使用，雖然該案中被告並未銷售該專利發明之整體一燈具（即燈頭及燈罩），而不成立直接侵權，但由於被告銷售之燈頭僅能使用於燈具，而被告銷售時亦可預期購買者將會利用該燈頭與另外購得之燈罩相組合，以實施該發明專利，故法院借助於普通法上共同侵權行為人(joint tort-feasors)之理論，認為被告構成侵害原告之專利權⁴³。

自 1871 年法院發展出專利幫助侵權理論後，在專利訴訟中即廣為專利權人所運用，專利幫助侵權理論使得專利權人得對製造非屬專利發明之部分元件（甚至是不可專利性之元件）的行為人控訴侵害專利，形成使用者須向專利權人購買該元件方能實施專利之搭售情形，因此專利權人試圖延伸、擴張專利並獨占非專利物市場之疑慮便油然而生，早期專利濫用案件常常涉及搭售行為，也與專利幫助侵權案件相關⁴⁴。

⁴⁰ *Id.* Also see, T. 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, (Spring 2007) at 1041. (The patent misuse doctrine was created in response to a line of cases that had expanded patent owner rights in the context of contributory infringement, such as *Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. v. Eureka Specialty Co.* and *Henry v. A.B. Dick Co.*)

⁴¹ 楊宏暉，「論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護」，公平交易季刊，第 16 卷第 1 期，2008 年 1 月，頁 102-104。

⁴² *Wallace v. Holmes*, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. 1871).

⁴³ 楊宏暉，前揭註 41。

⁴⁴ 同前註，頁 107。

1912年 *Henry v. A.B. Dick Co.*⁴⁵ 乙案即是在前述疑慮背景下之案件，該案中專利權人(A.B. Dick Co.)實施其專利而產銷一種油印機，並將油印機銷售予其客戶，專利權人並要求客戶使用該油印機所需之油印模版紙、油墨及其他相關耗材，均應向專利權人購買，而被告(Henry)則是販售該油印機使用之油墨商人，其出售油墨予專利權人之客戶使用於專利權人出售之油印機上，專利權人遂主張被告侵害其專利權。本案中聯邦最高法院以四票對三票評議結論，認為客戶違反了油墨來源使用限制之條款，構成了直接侵權，而被告明知其供應之油墨將使用於專利權人之機器上，也能預見客戶之使用行為，故被告供應客戶油墨之行為則成立幫助侵權。

然而最高法院在本案中之見解並未獲得一致性之支持，大法官 White 在本案中提出不同意見，認為油墨既不在專利權之申請專利範圍內，專利權人即未有資格就該部分主張權利，而且當初專利權人提出專利案時，專利主管機關基於申請專利範圍所作之審查，決定了專利私權利範及公眾領域(public domain)的界限，在申請專利範圍內屬私權，在範圍外則屬公眾領域，應為私權所不及，此際若再肯認專利權人得越過申請專利範圍之界線而進入公眾領域主張權利，無異動搖整個專利制度⁴⁶。

*Henry v. A.B. Dick Co.*之見解似乎過度擴大了專利權人行使權利之範圍，藉由幫助侵權理論，專利權人甚至得將權利範圍延伸至申請專利範圍所不及之元件上，幫助侵權理論發展至此，聯邦最高法院顯有必要進一步思考應如何適當地劃定幫助侵權的界線，以為公益與私益的衡平⁴⁷。

⁴⁵ *Henry v. A.B. Dick Co.*, 224 U.S. 1 (1912)

⁴⁶ *Id.* at 69-70 (White, C.J. dissenting). 另參張哲倫，「專利濫用、幫助侵權與競爭法－專利濫用理論之過去與未來」，全國律師，第12卷第10期，2008年10月，頁72。

⁴⁷ 張哲倫，同前註。

第三項 專利濫用理論架構之成形—*Motion Picture* 案

White 大法官在 *Henry v. A.B. Dick Co.* 案之不同意見終究產生了影響力，美國國會於 1914 年通過了克萊登法(The Clayton Act)，其中第 3 條即明文規定搭售之約定，如造成限制競爭之結果即屬違法。論者有謂美國國會通過克萊登法第 3 條之主要目的乃在於推翻美國聯邦最高法院在 *Henry v. A.B. Dick Co.* 中之見解⁴⁸。

在 1917 年 *Motion Picture Patent Co. v. Universal Film Co.*⁴⁹ 案中，美國聯邦最高法院改變(overruled)了 *Henry v. A.B. Dick Co.* 案中之見解，在本案中，專利權人享有關於電影放映機之專利及關於電影底片之專利，專利權人將其受專利權保障之電影放映機授權他人製造及販賣，同時要求被授權人僅能使用由專利權人生產之底片，在關於電影底片之專利權屆期後，被授權人 Prague 公司使用了被告生產之底片於授權之電影放映機上，因此，專利權人乃起訴主張被授權人侵害其專利，而被告則構成幫助侵權。

聯邦上訴法院認為專利權人之行為構成搭售並違反克萊登法第 3 條之規定，但聯邦最高法院並未適用克萊登法第 3 條之規定，而是解釋專利法之意旨，認為專利權人之權利應限於其發明本身，且維護公共利益才是專利法之主要目的，私人利益之保護應次之⁵⁰，聯邦最高法院強調專利權人之法定獨占權範圍，應依專利法之規定，而不得延伸其專利權至未受專利法保護之範圍。聯邦最高法院認為專利權人於授權契約中之限制應屬無效，專利權人若試圖以授權之方式擴大其專利權範圍，將與專利法之目的相悖，並可能使專利權人

⁴⁸ Williams, *supra* note 40, at 1042.

⁴⁹ *Motion Picture Patent Co. v. Universal Film Co.*, 243 U.S. 502 (1917).

⁵⁰ *Id.* at 510-511. (1st. The scope of every patent is limited to the invention described in the claims contained in it, read in the light of the specification....2nd. It has long been settled that the patentee receives nothing from the law which he did not have before, and that the only effect of his patent is to restrain others from manufacturing, using, or selling that which he has invented. The patent law simply protects him in the monopoly of that which he has invented and has described in the claims of his patent.3rd. Since *Pennock v. Dialogue*, 2 Pet. 1, was decided in this Court has consistently held that the primary purpose of our patent laws is not the creation of private fortunes for the owners of patents, but is "to promote the progress of science and the useful arts" (Constitution, Art. I, § 8)....)

對非專利品形成獨占，若允許此種行為，將對專利法內含之公共利益造成極有之損害，因此，判定專利權人主張之直接侵權與幫助侵權均無從成立⁵¹。

本案是聯邦最高法院首次形成專利權濫用之概念並承認其可作為侵害專利權訴訟中之抗辯，而且判定當專利權人之行為構成專利濫用時，法院得拒絕專利權人控告被告侵害其權利之訴訟⁵²。

隨後在 *Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp.*⁵³ 案中，原告係某一關於冰箱裝置設計專利之專屬被授權人，但原告並不直接從事該專利冰箱之製造，原告在其販賣之冰箱上附有告示，要求向其購買冰箱之客戶只能使用該專利權人製造之乾冰，但乾冰並非專利權範圍所及，專利權人發現被告提供乾冰予其客戶後，控告被告幫助侵權。聯邦最高法院引用 *Motion Picture* 案之見解，專利權人行使權利應依專利法之規定，專利權人對於非專利範圍產品之控制已逾越了專利權之獨占範圍，專利權人係以不正當之方式擴大其專利權利範圍至申請專利範圍外，因此，不得請求救濟。

另外，在 *Leitch Manufacture Co. v. Barber Co.*⁵⁴ 案中，專利權人擁有以使用瀝青減緩混泥土在馬路修補過程中蒸發之方法專利，但瀝青並非專利範圍所及，專利權人對向其購買瀝青之客戶授權該方法專利，但並未於授權條件中加諸任何限制，被告供應瀝青予專利權人授權之客戶，專利權人乃控告被告幫助侵權，聯邦最高法院根據 *Carbice* 案之見解，認為專利權人不當地擴大其權利範圍。

⁵¹ *Id.* at 517-518. (It is obvious that the conclusions arrived at in this opinion are such that the decision in *Henry v. A. B. Dick Co.*, *supra*, must be regarded as overruled. ...Such a restriction is invalid because such a film is obviously not any part of the invention of the patent in suit, because it is an attempt, without statutory warrant, to continue the patent monopoly in this particular character of film after it has expired, and because to enforce it would be to create a monopoly in the manufacture and use of moving picture films wholly outside of the patent in suit and of the patent law as we have interpreted it.)

⁵² 陳家駿，前揭註 30，頁 17；Feldman, *supra* note 35, at 407.

⁵³ *Carbice Corp. of America v. American Patents Development Corp.*, 283 U.S. 27 (1931).

⁵⁴ *Leitch Manufacture Co. v. Barber Co.*, 302 U.S. (1938).

上開三個案件中，聯邦最高法院雖未直接使用專利權濫用(patent misuse)之字眼，但已明確宣示行使專利權並非毫無限制，對於專利權人意圖將其權利範圍延伸或擴大至申請專利範圍外之行為，應予限制，也奠定了專利權濫用理論之發展基礎。

第四項 專利權濫用理論之確立—*Morton Salt* 案

美國聯邦最高法院在 *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*⁵⁵ 案中確立了專利權濫用理論。本案中專利權人對製鹽機擁有專利權並出租予他人使用，專利權人並要求承租人必須購買由專利權人製造之非專利權保護之鹽片，嗣後專利權人發現承租人向他人購買鹽片，因而控告該承租人侵害其專利。聯邦上訴法院認為此種限制雖可能構成克萊登法所禁止之搭售行為，然因專利權人所生產之鹽片並未在市場上享有足夠之占有率，亦未造成限制競爭的結果，故其行為並未構成反托拉斯法之違反，亦不構成專利權濫用⁵⁶。

但聯邦最高法院卻駁回聯邦上訴法院之判決，認為專利權人以行使專利權為方法，限制非專利範圍所及產品之市場競爭，違反了專利法之公益目的，造成了公共利益的損害，構成專利權濫用，故不得請求救濟。聯邦最高法院在本案中首次使用了「專利權濫用」(patent misuse)乙詞而確立了專利權濫用原則，且表示專利權之濫用可作為專利侵害訴訟中之抗辯，專利權人不得請求救濟，直到其停止濫用行為且行為結果被消除為止⁵⁷；同時，專利權人之行為已違反公共政策而構成專利權濫用，法院已無需審究其是否違反克萊登法⁵⁸，因此，有學者認為法院在本案中已明確表示構成專利權濫用，不

⁵⁵ *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. (1942)

⁵⁶ *G.S. Suppiger v. Motion Salt Co.*, 117 F.2d 968 (7th Cir. 1941), at 971-972.

⁵⁷ 314 U.S., at 493. (Equity may rightly withhold its assistance from such a use of the patent by declining to entertain a suit for infringement, and should do so at least until it is made to appear that the improper practice has been abandoned and that the consequences of the misuse of the patent have been dissipated.)

⁵⁸ *Id.*, at 494. (It is unnecessary to decide whether respondent has violated the Clayton Act, for we conclude that, in any event, the maintenance of the present suit to restrain petitioner's manufacture or sale of the alleged infringing machines is contrary to public policy, and that the district court rightly dismissed the complaint for

必然違反反托拉斯法⁵⁹。

Morton Salt 案被認為是聯邦最高法院對專利權濫用理論討論最為詳盡之判例⁶⁰，在本案中聯邦最高法院闡釋了專利法授予發明排他獨占權之目的乃基於美國憲法所賦予促進科技發展之公共政策，如專利權人行使專利以圖壟斷非主管機關授予之排他獨占所及之範圍時，則與國家授予專利權之公共政策目的相悖，基於衡平法院之力量，法院對於抵觸公共利益之權利行使，自得拒絕提供救濟⁶¹。基於此等背景，專利權濫用原則常被引述其係植基於不潔之手(unclean hand)的衡平法則⁶²。

第五項 專利權濫用理論發展之頂點—*Mercoïd* 案

在 1944 年 *Mercoïd Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*⁶³ (簡稱「*Mercoïd I*」)及 *Mercoïd Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regular Co.*,⁶⁴ (簡稱「*Mercoïd II*」)被認為是專利權濫用理論發展之頂點，美國聯邦最高法院再度確認了專利權濫用理論在專利侵權訴訟中之適用。在 *Mercoïd I* 案中 *Mid-Continent* 擁有家庭暖氣系統之專利並授權予 *Minneapolis-Honeywell* 公司使用、製造及販賣暖氣系統，該暖氣系統包括了一個煤氣開關，*Mid-Continent* 要求暖氣系統之購買者必須向其或其授權之人購買煤氣開關，雖然該開關並不為專利權範

want of equity.)

⁵⁹ Feldman, *supra* note 35, at 409.

⁶⁰ 許忠信，「智慧財產權之濫用與限制競爭防止法之適用—由美國法與日本法看我國公平交易法第四十五條」，全國律師，第 12 卷第 10 期，2008 年 10 月，頁 9。

⁶¹ 314 U.S., at 492 (The grant to the inventor of the special privilege of a patent monopoly carries out a public policy adopted by the Constitution and laws of the United States, But the public policy which includes inventions within the granted monopoly excludes from it all that is not embraced in the invention. It equally forbids the use of the patent to secure an exclusive right or limited monopoly not granted by the Patent Office and which it is contrary to public policy to grant. ...It is a principle of general application that courts, and especially courts of equity, may appropriately withhold their aid where the plaintiff is using the right asserted contrary to the public interest.)

⁶² 張哲倫，前揭註 46，頁 74。

⁶³ *Mercoïd Corp. v. Mid-Continent Investment Co.*, 320 U.S. 661 (1944).

⁶⁴ *Mercoïd Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regular Co.*, 320 U.S. 680 (1944).

圍所及，但除了搭配於該暖氣系統外，別無其他用途，*Mercoid* 為製造該煤氣開關之供應商並出售開關予暖氣系統之買受人，因此，專利權人乃控告 *Mercoid* 構成幫助侵害專利，而 *Mercoid* 則提出專利權濫用之抗辯，同時提起反訴主張專利權人之行為已違反反托拉斯法並請求三倍賠償。地方法院及上訴法院認為專利權人構成專利濫用，但駁回了 *Mercoid* 之賠償請求。

聯邦最高法院延續了以往在 *Morton Salt*、*Carbice*、*Leith* 等案所建立之專利權濫用原則，對於專利權人試圖擴張其專利權範圍至非專利品之上，再次重申乃違反憲法第 8 條賦予發明人專利權之公共政策，專利權之範圍必須限於其所授予之範圍內⁶⁵，若許可這種行為，無異允許專利權人扮演專利局之角色，透過對於被授權人之限制，自行決定其專利權範圍⁶⁶，此種行為也是反托拉斯法所欲規範之對象，抑且若專利權之範圍得以契約擴張者，也將嚴重危及專利制度⁶⁷。

在 *Mercoid II* 案中，聯邦最高法院針對類似事實再次重申相同之法律見解，但值得注意者，法院在本案中表示，用以判斷專利權濫用之標準為反托拉斯法而非專利法，專利權人意圖控制非專利權之市場競爭之行為已違反了反托拉斯法之規定⁶⁸，似與聯邦最高法院最初建立專利權濫用理論之立場已有所不同。

⁶⁵ 320 U.S. 661, at 664 (The grant of a patent is the grant of a special privilege "to promote the Progress of Science and useful Arts." It carries, of course, a right to be free from competition in the practice of the invention. But the limits of the patent are narrowly and strictly confined to the precise terms of the grant. It is the public interest which is dominant in the patent system)

⁶⁶ *Id.* at 667. (..If the restraint is lawful because of the patent, the patent will have been expanded by contract. That on which no patent could be obtained would be as effectively protected as if a patent had been issued. Private business would function as its own patent office, and impose its own law upon its licensees. It would obtain by contract what letters patent alone may grant..)

⁶⁷ *Id.* at 668. (.it would not be a monopoly accorded inventive genius by the patent laws, but a monopoly born of a commercial desire to avoid the rigors of competition fostered by the antitrust laws. If such an expansion of the patent monopoly could be effected by contract, the integrity of the patent system would be seriously compromised.)

⁶⁸ 320 U.S. 680, at 684. (The legality of any attempt to bring unpatented goods within the protection of the patent is measured by the antitrust laws, not by the patent law. For the reasons stated in *Mercoid v. Mid-Continent Investment Co.*, supra, the effort here made to control competition in this unpatented device plainly violates the antitrust laws, even apart from the price-fixing provisions of the license agreements.); 張哲倫，前揭註 46，頁 76。

儘管在 *Mercoid I* 案中，專利權人主張該煤氣開關係該專利暖氣系統之重要部分且別無其他用途，而法院也認知到本件判決將可能限縮了專利幫助侵權理論之適用範圍，但評議結論（五票對四票）仍然認為專利權人構成專利權濫用而拒絕予以救濟⁶⁹。此項對於專利權濫用理論之適用到達極致之意見，引發了許多討論，也埋下了後來美國國會在 1952 年修正專利法以釐清專利權濫用理論及專利幫助侵權理論二者界線之遠因。

第三節 1952 年美國專利法第 271 條之修正－專利權濫用與幫助侵權之界線

第一項 1952 年專利法第 271 條之修正

鑑於 *Mercoid* 案對於專利權濫用理論適用之擴張而限縮了專利幫助侵權的適用，美國國會於 1952 年增訂專利法第 271 條(b)、(c)、(d)，其中第 271 條(d)即係為調和專利權濫用理論與專利幫助侵權理論二者，一方面藉由明文規定使幫助侵權理論得以在實務上有效運作，另一方面藉由例外規定之列舉，明定專利權濫用與幫助侵權之界線⁷⁰。

1952 年修訂專利法第 271 條(c)明定：「銷售屬方法專利重要部分之機器構件、製品、組合物或化合物，或實施方法專利所使用之材料或裝置，且明知該項物品係特別製作或特別適合於侵害項專利權，且該項物品非屬可供實質非侵害用途使用之適業通用物品者，應負幫助侵權責任⁷¹。」

⁶⁹320 U.S. 661, at 669 (The result of this decision, together with those which have preceded it, is to limit substantially the doctrine of contributory infringement. What residuum may be left we need not stop to consider. It is sufficient to say that, in whatever posture the issue may be tendered, courts of equity will withhold relief where the patentee and those claiming under him are using the patent privilege contrary to the public interest.)

⁷⁰ Hovenkamp, et al., *supra* note 32, at 3-17. 楊宏暉，前揭註 41，頁 110-111。

⁷¹ U.S.C. §271(c) of 1952 “Whoever sells a component of a patented machine, manufacture, combination or

1952 年修訂專利法第 271 條(d)則明定：「專利權人對於侵害專利或輔助侵害所得行使之救濟，不得因有下列各款情事之一，而予以否定、或視為濫用或專利權的不法延伸：(1)自特定行為中獲取利益，而該行為倘若他人未經其同意而實行為，將構成幫助侵害專利權者；(2)授權或許可他人為特定行為，而該行為倘若他人未經其同意而實行，將構成幫助侵害專利權者；(3)尋求實施其專利權以對抗侵害專利或幫助侵害者⁷²」

根據 1952 年修訂之專利法第 271 條，只要某項元件是專利的重要部分且該元件並非商業上通用物品且無其他非侵權用途，而銷售該元件之人明知該元件是特別製作或特別適合用於侵害專利權者，即應負幫助侵權之責任，該項規定使得專利權人得要求及限制被授權人僅得向其購買該等非商業上通用物品，且對於製造該等非商業上通用物品之人提起幫助侵權訴訟而不構成專利權濫用⁷³。

第二項 法院對於第 271 條之適用—*Dawson Chemical v. Rohm & Hass* 案

在 1952 年專利法第 271 條修訂後，直 *Dawson Chemical v. Rohm & Hass*⁷⁴ 案，美國聯邦最高法院才有機會對專利權濫用與幫助侵權二者間適用問題作廣泛且深入之討論。在本案中 Rohm & Hass 是一方法專利之專利權人，該方法專利是一在稻田中噴灑一化學藥品

composition, or material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing that same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringement use, shall be liable as a contributory infringement.”

⁷² U.S.C. §271(d) of 1952: “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 rights by reason of his having done one or more of the following: (1) derived revenue from acts which if performed by another without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (2) licensed or authorized another to perform acts which if performed without his consent would constitute contributory infringement of the patent; (3) sought to enforce his patent rights against infringement or contributory infringement.”

⁷³ Hovenkamp, et al., *supra* note 32, at 3-17.

⁷⁴ *Dawson Chemical v. Rohm & Hass*, 448 U.S. 176 (1980).

(propanil)以抑制雜草的方法，而該 propanil 不在專利範圍內，但除了用於該方法專利外，別無其他用途，Rohm & Hass 並未授權該方法專利，但其銷售該 propanil，依據專利法長久以來的所認同的原則，銷售該等物品隱含了一項默示授權，故向 Rohm & Hass 購買該 propanil 之人亦獲得授權使用該項方法專利。被告為製造及銷售 propanil 之廠商，但被告未獲 Rohm & Hass 授權使用該方法專利，因此，向被告購買 propanil 而使用之人，即構成侵害 Rohm & Hass 該方法專利，Rohm & Hass 對被告提起幫助侵權之訴訟，被告則提出專利權濫用之抗辯，因為 Rohm & Hass 只授權予向其購買 propanil 之人係屬搭售行為。

地方法院認為 Rohm & Hass 拒絕授權之行為係試圖透過搭售手段來獨占不受專利保護之 propanil 市場，因此構成專利權濫用；上訴法院則認為 propanil 是一種非通用物品，除了使用於該方法專利外，別無其他用途，並參考專利法第 271 條立法過程，認為國會係為了使專利權人得主張專利幫助侵權而限縮專利權濫用理論，第 271 條(d)之規定使專利權人得要求及限制被授權人僅得向其購買該等非商業上通用物品，故 Rohm & Hass 對於製造該等非商業上通用物品之人提起幫助侵權訴訟之行為，並不構成專利權濫用⁷⁵。

聯邦最高法院同樣也檢視了專利法第 271 條之立法過程，認為國會增訂第 271 條(c)、(d)之規定，將特定行為豁免於專利權濫用之適用，係為這兩個理論尋求妥協，國會將幫助侵權理論法典化顯示允許專利權人得對其發明中非商業上通用物品為控制，第 271 條(c)對幫助侵權採取了限制性之定義，區分商業上通用(staple)與非商業上通用(nonstaple)，實則，該條將如 *Carbice* 案中的乾冰排除在幫助侵權之範圍外，亦即此時不構成幫助侵權，因此，也無庸在引用專利權濫用理論而作為抗辯；相對地，第 271 條(d)也對專利權濫用作了相當程度之限制，明定了三種特定之行為並不構成專利權之濫用⁷⁶。法院認為 Rohm & Hass 之行為符合第 271 條(d)增訂所欲保護範

⁷⁵ *Rohm & Hass Co. v. Dawson Chemical Co.*, 191 U.S.P.Q 691, 707 (1976); *Rohm & Hass Co. v. Dawson Chemical Co.*, 599 F.2d 685, 704 (1979); 楊宏暉，前揭註 41，頁 113。

⁷⁶ 448 U.S. 176 (1980), at 200-201. (The critical inquiry in this case is how the enactment of § 271 affected the

圍，國會透過第 271 條(d)之立法來釐清一些對於專利權人較大保護之爭議，認定 Rohm & Hass 銷售 propanil 方式或拒絕授權其他銷售同樣產品之人均不構成專利權濫用。

聯邦最高法院在本案中釐清了專利權濫用與幫助侵權之適用問題，同時亦確認了 1952 年專利法修訂已限縮了原來 *Mercoid* 案中不區分未受專利保護之被搭售品係商業上通用物品或非商業上通用物品，專利權人只要意圖將控制該等非專利品之市場競爭或將其專利權不當之延伸至此者，即構成濫用之見解。

第四節 專利權濫用判斷標準與反托拉斯法之規範互動

第一項 前言

為了節制專利權人透過專利權幫助侵權理論而不當地擴張其專利權範圍，美國聯邦最高法院透過「衡平」及「不潔之手」法則於判例中形成了專利權濫用理論。而在理論形成之初，專利權濫用與反托拉斯法之違反二者在判斷上並無任何關連，雖然美國國會已於 1914 年通過克萊登法，其中第 3 條明文禁止以享有專利之產品做為條件而導致限制競爭之搭售行為，但在 1917 年 *Motion Picture* 案（該案中專利權人涉及搭售非專利品），聯邦最高法院並未適用克

doctrines of contributory infringement and patent misuse. Viewed against the backdrop of judicial precedent, we believe that the language and structure of the statute lend significant support to Rohm & Haas' contention that, because § 271(d) immunizes its conduct from the charge of patent misuse, it should not be barred from seeking relief. The approach that Congress took toward the codification of contributory infringement and patent misuse reveals a compromise between those two doctrines and their competing policies that permits patentees to exercise control over non-staple articles used in their inventions.

Section 271(c) identifies the basic dividing line between contributory infringement and patent misuse. It adopts a restrictive definition of contributory infringement that distinguishes between staple and nonstaple articles of commerce. It also defines the class on nonstaple items narrowly. In essence, this provision places materials like the dry ice of the *Carbice* case outside the scope of the contributory infringement doctrine. As a result, it is no longer necessary to resort to the doctrine of patent misuse in order to deny patentees control over staple goods used in their inventions.

The limitations on contributory infringement written into § 271(c) are counterbalanced by limitations on patent misuse in § 271(d). Three species of conduct by patentees are expressly excluded from characterization as misuse.)

萊登法，反而是基於「衡平」及「不潔之手」法則創設了專利權濫用之概念，同時表示本案中無須適用克萊登法⁷⁷，而在其後的二十餘年中，聯邦最高法院對於涉及搭售之專利訴訟，始終未引用克萊登法之規定，而係繼續適用專利權濫用理論，拒絕專利權人之救濟⁷⁸，如 *Morton Salt* 案中，聯邦最高法院仍然宣示專利權濫用原則乃植基於美國憲法第 8 條授權國會立法保護發明人就其發明享有一定期間之排他權保障，以促進科學及有益技術之公共政策，對於構成專利權濫用之行為，已無庸再進一步就是否違反反托拉斯法為判斷⁷⁹。

然而觀察前述專利權濫用理論發展之重要判例即可知，專利權人被宣告構成專利權濫用之案件大多與專利權人之搭售行為有關，而如前述，對於競爭造成減損之搭售行為亦屬克萊登法等反托拉斯法所欲規範之對象，專利權濫用理論與反托拉斯法之規範在此形成了規範上之競合，而 *Mercoïd II* 案中法院理由中表示用以判斷專利權濫用之標準為反托拉斯法而非專利法，專利權人意圖控制非專利權之市場競爭行為已構成反托拉斯法之違反⁸⁰，則被認依據該判例，任何足以構成專利權濫用之行為，因其均有限制市場競爭之意義，甚或涉及搭售協定，故當然違反各相關反托拉斯法之規定，而不論專利權人之產品，在相關市場中是否具有足夠之經濟力量⁸¹，以及嗣後於 *International Salt Co. v. United States*⁸² 案中聯邦最高法院於反托拉斯案件中首次引用 *Mercoïd I*、*Mercoïd II* 及 *Morton Salt* 等專利權濫用案中關於專利權人具有市場力量之推定假設，用以支持其關於專利搭售行為具違法性之論理⁸³，在在均顯示了專利權濫用理論與反托拉斯法間之於觀念上交集，而無可避免地發展出複雜且交錯關係。

⁷⁷ *Motion Picture Patent Co. v. Universal Film Co.*, 243 U.S. 502 (1917), at 517-518.

⁷⁸ 溫俊富，前揭註 26，頁 95。

⁷⁹ *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. (1942), at 492.

⁸⁰ *Mercoïd II*, 320 U.S. 680 (1944), at 684.

⁸¹ Stephen Calkins, *Patent Law: The Impact of the 1988 Patent Misuse Reform Act and Noerr-Pennington Doctrine on Misuse Defense and Antitrust Counterclaims*, 38 Drake L. Rev. 175, (1988-1989)，轉引自陳家駿，前揭註 30，頁 17。

⁸² *International Salt Co. v. United States*, 332 U.S. 392 (1947), at 396.

⁸³ T. Williams, *supra* note 40, at 1046.

第二項 專利權濫用與反托拉斯法之差異

專利權濫用理論與反托拉斯法雖然在訴訟中經常被合併提出，且本質上也有互通之處，但仍有所不同。首先，專利權濫用是在專利侵權訴訟或授權契約爭議訴訟中的一項積極之抗辯(affirmative defense)；而反托拉斯法則是一項獨立之訴因(cause of action)，亦即它是一個獨立的法律行動，可以直接被提出控訴(claim)。第二，專利權濫用之資格要件(standing)相對於反托拉斯訴訟而言，較為寬鬆，一個主張專利權濫用抗辯之侵權人不必證明其因專權人之濫用行為而受到損害；反之，反托拉斯法則要求原告必須證明其受有反托拉斯損害(antitrust injury)為前提。最後，因專利權濫用之救濟僅僅為衡平救濟，即法院將拒絕對專利權人之協助請求，一直到專利權人停止濫用行為並將其濫用結果除去為止⁸⁴；違反反托拉斯法者，除了禁制令之救濟外，反托拉斯法尚有三倍賠償及負擔律師費用之規定⁸⁵。通常涉及專利之案件，違反了一項反托拉斯法之規定，往往皆可構成專利權之濫用，惟反之不然，亦即一項不當的行為縱使尚未達到違反反托拉斯法的階段，仍可能構成權利濫用⁸⁶。

第三項 專利權當然濫用原則與合理原則

美國聯邦最高法院在創設專利權濫用理論之初，宣示專利濫用理論乃係基於專利制度之公共政策，與反托拉斯法之規範並無關連，是以專利權人濫用專利權之獨占力量而企圖擴張其專利權範圍時，乃違反專利制度之公共政策，即當然構成專利權之濫用(per se misuse)，斯時法院認為在主要產品中擁有專利即推定具有市場力量

⁸⁴ *Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co.*, 314 U.S. (1942), at 492-493. (Equity may rightly withhold its assistance from such a use of the patent by declining to entertain a suit for infringement, and should do so at least until it is made to appear that the improper practice has been abandoned and that the consequences of the misuse of the patent have been dissipated.)

⁸⁵ See, *supra* note 30, Note at 1924; 陳家駿、羅德怡著，「公平交易法對專利濫用之規範」，收於氏著「公平交易法與智慧財產權－以專利追索為中心」，五南，台北，1999年11月初版一刷，頁110。

⁸⁶ *Id.*

而無庸證明實際之市場力量存在⁸⁷。該等思維一直到 1969 年的 *Zenith Radio Corp v. Hazeltine Research Inc.*⁸⁸ 案中仍然存在，聯邦最高法院表示即使一行使專利權之行為構成專利權濫用，亦不必然須依照反托拉斯法之規定評估該等濫用行為構成反托拉斯法之違反。

由於 1970 年代經濟學上芝加哥學派興起，經濟學的分析方法與觀察角度逐漸影響法院處理反托拉斯法問題的方法，法院開始摒除行為的形式或外觀分析(per se analysis)，轉而著重行為是否有利於達成經濟上的效率，而實質評斷特定行為是否違反托拉斯法，此等分析方法在反托拉斯法上稱為合理原則(rule of reason)⁸⁹。在適用合理原則時，原告必須先舉證證明某項行為限制競爭，且屬於不合理之限制，而被告則先不須說明此種限制為合理限制，因此，除非原告可以盡其舉證責任，否則便無本項原則之適用，原告也將會被判敗訴⁹⁰。

合理原則係反托拉斯法案件所採用之一般原則，其目的在決定某項限制是否對商業競爭造成不合理之限制；但本項原則並非美國國會立法時所規定，而係法院透過判例發展出來之原則⁹¹。在適用合理原則時，法院必須依個案評估被告行為對市場競爭之影響，依據「相關市場」(relevant market)之概念來評估，包括分析雙方當事人或是被告在相關市場的市場占有率、市場力量與市場結構。基於此項原則，法院必須評估案件中相關因素，以便決定其中是否有對商業行為之不合理限制；在此要求下，法院必須對於受影響之產業有相當之瞭解，並且必須評估相關行為對於競爭之優缺點，其重點主

⁸⁷ T. Williams, *supra* note 40, at 1044.

⁸⁸ *Zenith Radio Corp v. Hazeltine Research Inc.*, 395 U.S. 100 (1969), at 140. (Whether the trial court correctly determined that HRI was conditioning the grant of patent licenses upon the payment of royalties on unpatented products has not yet been determined by the Court of Appeals. And if there was such patent misuse, it does not necessarily follow that the misuse embodies the ingredients of a violation of either § 1 or § 2 of the Sherman Act, or that Zenith was threatened by a violation, so as to entitle it to an injunction under § 16 of the Clayton Act.)

⁸⁹ Michael A. Carrier, *Unraveling the Patent-Antitrust Paradox*. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 150, January 2002. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=304741>.; 張哲倫，前揭註 46，頁 78。

⁹⁰ 陳家駿、羅德怡著，「美國反托拉斯法適用智慧財產權案件基本原則探討」，收於氏著「公平交易法與智慧財產權—以專利追索為中心」，五南，台北，1999 年 11 月初版一刷，頁 208。

⁹¹ *Standard Oil Co. of N.J. v. United States*, 221 U.S. 1, 58 (1911).

要是在於該等行為是否刺激競爭或妨礙競爭⁹²。

如前述，專利權濫用與反托拉斯法之違反行為間具有概念上交錯之密切關係，合理原則之分析方法乃透過反托拉斯法上之概念逐漸滲入專利權濫用之領域，例如 1982 年第七巡迴上訴法院所審理之 *USM Corp. v. SPS Technologies Inc.* 案中，Posner 法官即以反托拉斯法之分析方式，判定專利權人 SPS 要求被授權人 USM 就其再授權所取得之權利金回饋若干比例予 SPS 及其指定之其他專利被授權人，然而其他被授權人卻無庸回饋之授權模式，不構成專利權濫用⁹³，或是 1986 年 *Windsurfing International, Inc. v. AMF Inc.* 案中聯邦巡迴上訴法院法官 Markey 則表示若要證明專利權人之濫用行為，需有事實顯示授權契約的整體效果是企圖在一特定市場中以不當方式限制競爭⁹⁴，這樣的宣示，無疑地係在聯邦最高法院判決先例中所創設專利濫用理論之要件外，增加了必須證明對於市場競爭影響之要件，亦即法院係採取了反托拉斯法之分析方式於本案中⁹⁵，同時，法院在本案中甚至暗示聯邦最高法院並未就專利權濫用理論建立一個共通的標準，而最高法院僅係對於某些行為較有經驗判斷其具有限制競爭而已⁹⁶。

雖然在嗣後之 *Senza-Gel Corp. v. Seiffhart* 案中，聯邦巡迴上訴法院法官 Markey 改變了其在前述 *Windsurfing* 案之看法，回歸到原來聯邦最高法院創設專利權濫用理論之見解，認為搭售的限制，不需要構成反托拉斯法之違反，亦可構成專利權濫用，但也在判決註解中表示，雖然學者與法院基於近來之經濟學理論與最高法院認為不構成專利權濫用之判決理由，質疑最高法院判斷構成專利權濫用所

⁹² 陳家駿等，前揭註 90，頁 209。

⁹³ *USM Corp. v. SPS Technologies Inc.*, 694 F.2d 505 (7th Cir. 1982), at 512-514.

⁹⁴ *Windsurfing International, Inc. v. AMF Inc.*, 782 F.2d 995, 1001-02 (Fed. Cir.), cert denied, 477 U.S. 905 (1986)(To sustain a misuse defense involving a licensing arrangement not held to have been per se anticompetitive by the Supreme Court, a factual determination must reveal that the overall effect of the license tends to restrain competition unlawfully in a appropriately defined market.)

⁹⁵ Feldman, *supra* note 35, at 418-419; Robert J. Hoerner, *Patent Misuse: Portents for the 1990s*, Vol. 59 *Antitrust Law Journal*, 687 (1990), at 696-687.

⁹⁶ *Id.*, Feldman.

持之理由，但我們仍應在國會或最高法院改變見解前，遵循最高法院所訂下之規範⁹⁷。這反應了當時對於專利權濫用是否應以反托拉斯法之分析方式為判斷以及二者間關係之爭論，甚至影響了後來專利法於 1988 年關於專利權濫用規定之修正。

第五節 1988 年專利濫用改革法案(The Patent Misuse Reform Act)

1987 年美國國會參議院提出了「智慧財產權反托拉斯法保護法案」(The Intellectual Property Antitrust Protection Act)，該法案要求法院在判定專利權人構成濫用前，應依經濟分析方法判斷屬反托拉斯之違反行為，但眾議院對於此項法案存有不同意見，但經過二院之協商後，1988 年 11 月 19 日由美國總統簽署通過了現行之專利濫用改革法案發(The Patent Misuse Reform Act)，於專利法第 271 條(d)增訂(4)、(5)兩款不構成專利權濫用之規定⁹⁸，其中第 271 條(d)(4)係規定：拒絕授權他人實施或使用其專利權者，不構成濫用⁹⁹。第 271 條(d)(5)則規定：在專利授權或銷售已獲得專利產品上附加條件，要求被授權人或購買者必須接受或購買專利人之其他專利或產品者，並不當然構成專利權濫用，但如依相關情狀，該專利權人對於該專利或專利產品，在相關市場上擁有市場力量者，不在此限¹⁰⁰。

此次修法後，對於搭售行為，已從當然違法變更為以合理原則來判斷，亦

⁹⁷ *Id.* at 419-420; *Senza-Gel Corp. v. Seiffhart*, 803 F.2d 661 (1986), at footnote5. (Commentators and courts have questioned the rationales appearing in Supreme Court opinions dealing with misuse in views of recent economic theory and Supreme Court decisions in non-misuse contexts. We are bound, however, to adhere to existing Supreme Court guidance in the area until otherwise directed by Congress or by the Supreme Court.)

⁹⁸ KE White, *A Rule for Determining When Patent Misuse Should be Applied*, *Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal*, 671 (2001), at 679-680. PDF file available at <http://law.fordham.edu/publications/articles/200flspub6516.pdf> last visit on April 5, 2009; Herbert F. Schwartz, *Patent Law and Practice*, BNA Books (4th Ed. 2003), at 183.

⁹⁹ U.S.C. §271(d)(4): “refuse to license or use any right to patent.”

¹⁰⁰ U.S.C. §271(d)(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.”

即採用了反托拉斯法之認定標準，換言之，依據修正後之專利法，使得專利權濫用得以成立之範圍縮小，相對而言，專利權人行使權利之空間將隨之擴大，但對於其他構成濫用之行為是否亦適用此種標準，則有爭論存在。有學者認為，國會在修訂過程中，明白拒絕採行參議院之法案，因此法院在訴訟中仍會依據最高法院過去之判例，將專利權濫用與反托拉斯法加以區分。另有學者則認為，將反托拉斯法之分析方式適用於專利權之濫用上，將會是日後之主流。另有學者更認為，1988年專利濫用改革法案之通過，僅為一種妥協及過渡時期之產品，不久之將來國會必然會對專利權濫用之問題，再度進行修法，屆時即可得悉國會是否將反托拉斯法之分析方式適用於專利權濫用之情形¹⁰¹。而在1988年修法後至今，最近期之學者意見則認為，聯邦巡迴上訴法院目前普遍之見解係以反托拉斯法之合理原則作為判斷是否構成專利權濫用之分析方法¹⁰²。

第六節 專利權濫用之型態

在美國聯邦最高法院於1917年 *Motion Picture* 案中判定專利權人搭售非專利品係企圖擴大其專利權獨占範圍，違反專利制度之公共政策目的，而形成有關專利權濫用理論之概念後，即適用該項理論於其他授權契約類型中，下級審法院更將該項理論擴大適用於各種專利權行使之行為¹⁰³。而在美國案例發展過程中被認為可能構成專利權濫用之型態有：對於非專利品之搭售行為(*tying of unpatented products*)、包裹授權(*packaging license*)、無合理基礎之權利金(*non-metered royalties*)、逾越專利期限之限制條款(*extension beyond patent term*)、回饋授權條款(*grant-back license*)、約定使用領域之限制(*field-of-use restrictions*)、價格歧視(*price discrimination*)¹⁰⁴及明知專利無效而指控他人侵權

¹⁰¹ Joel R. Bennett, *Patent Misuse Must An Alleged Infringer Prove an Antitrust Violation*, 17 A.I.P.L.J. Q.J. 1, 7, (1989); Susman & Krentman, *Congressional Reform of Patent Misuse Doctrine Benefits High Technology Innovators*, 5 Computer L.8, 12-14 (1988); Hoerner, *Patent Misuse: The Law Changes*, 1 J. Proprietary RTS. 10, 15 (1989), 轉引自陳家駿、羅德怡，「美國反托拉斯法對專利權行使之限制」收於氏著「公平交易法與智慧財產權—以專利追索為中心」，五南，台北，1999年11月初版一刷，頁188-189。

¹⁰² Feldman, *supra* note 35, at 421.

¹⁰³ See, *supra* note 30, Note, at 1923.

¹⁰⁴ 以上案例類型說明，請參見 Hovenkamp, et al., *supra* note 32, at 3-12~3-36.

(walker process fraud)¹⁰⁵等。

美國知名反托拉斯法學者 Hovenkamp 即指出，經過多年來之案例見解發展，法院似乎將專利權濫用分為三種類型：

- (一) 一種即為最高法院創設專利權濫用理論以來明示為當然違法之類型，例如專利權人對個別且商業上通用之非專利品要求搭售之行為，專利權期限過後仍要求給付權利金之行為，以及固定價格之安排等，此類當然違法之行為經認定後，法院即無庸再進一步確認是否有任何限制競爭之效果；
- (二) 第二種類型則是專利法明定不構成違法之類型，例如在 1988 年專利法第 271 條(d)(5)增訂後，搭售行為人若不具市場力量者，即不構成濫用即屬適例；
- (三) 第三種則是介於前二者之間，必須再檢視影響競爭程度之類型，例如聯邦巡迴上訴法院於 *Virginia Panel*¹⁰⁶ 案中所表示，在確認行為非屬當然濫用或屬專利法 271 條(d)所排除之不構成濫用行為後，法院應判斷該行為是否為專利權範圍內之行為，若行為並無擴大專利權範圍之效果，即不構成擴大專利權範圍之濫用行為；反之，亦即行為有擴大專利權範圍之效果時，則必須再依合理原則進行分析。而依合理原則分析時，必須考量該等行為所加諸之限制是否合理，以及包括相關產業資訊，在加諸限制條件前後之狀況及該等限制之性質、背景及影響結果等¹⁰⁷。

前述學者 Hovenkamp 所指出之第三種類型之判斷方式，有稱之為「兩階段測試」(two-pronged test)理論¹⁰⁸。在「兩階段測試」理論之概念下，專利權濫用與反托拉斯法之違反仍屬不同之法律概念，兩者有所區別，專利權濫用是

¹⁰⁵ *Walker Process Equipment, Inc. v. Food Machinery & Chemical Corp.*, 320 U.S. 172 (1965).

¹⁰⁶ *Virginia Panel Corp. v. MAC Panel Corp.*, 133 F.3d 860 (Fed. Cir. 1997), at 860.

¹⁰⁷ Hovenkamp et al., *supra* note 32, at 3-7~3-8.

¹⁰⁸ ABA Section of Antitrust Law, *Intellectual Property Misuse: Licensing and Litigation* 11-13 (2000), at 26 轉引自張哲倫，前揭註 46，頁 81。或稱 Two-Step Inquiry, also see, Herbert F. Schwartz, *supra* note 98, at 182.

一個較廣的法律概念，一個不違反反托拉斯法的行為，卻可能構成專利權濫用¹⁰⁹。另「兩階段測試」並未揚棄最高法院自 Morton Salt 案以來所建立之形式分析方法(per se analysis)，而係兼含形式分析方法及合理原，作為判斷是否成立專利權濫用之方法¹¹⁰，此種分析方式毋寧是在專利濫用理論應否完全採行反托拉斯之分析方式與應否獨立於反托拉斯之分析方式而僅以專利制度所代表之公共政策利為判斷標準之爭論間，採取的一種折衷。

第七節 美國聯邦司法部之見解

第一項 1970 年代之「當然違法」規範

美國反托拉斯法主管機關對於專利權行使行為之關注主要在於專利授權之行為，而美國聯邦司法部在美國司法部在 1970 年代所公布之「九不」之當然違法原則(The Nine “No-Nos”)針對九種類型之專利授權之限制條款採取了當然違法之態度，此九項禁止的原則內容如下¹¹¹：

- (一) 搭售協定。
- (二) 專屬性回饋授權。
- (三) 轉售對象之限制。
- (四) 限制被授權人生產或銷售與授權使用之專利無關的產品或服務。
- (五) 與被授權人約定，在未取得其許可前，不再授權其他第三人。
- (六) 強制性整批授權。
- (七) 權利金之收取不依合理銷售比例決定。

¹⁰⁹ *C.R. Bard, Inc. v. M3 System, Inc.* 157 F.3d 1340, 1372-1373 (Fed. Cir. 1998) (“patent misuse is viewed as a broader wrong than antitrust violation because of the economic power that may be derived from the patentee’s right to exclude. Thus misuse may arise when the conditions of antitrust violation are not met.”)

¹¹⁰ 張哲倫，前揭註 46，頁 81。

¹¹¹ Remarkd by Bruce Wilson, Department of Justice, “Law on Licensing Practice: Myth or Reality”(1/21/75), reprinted in *Antitrust & Trade Reg. Rep. (BNA) No. 799*, at E1 (Feb. 1, 1977) 轉引自陳家駿等，前揭註 90，頁 234-235。

(八) 限制被授權人出售使用專利程序所製造之無專利產品。

(九) 限制轉售價格。

美國聯邦司法部採取此項政策之態度，可追溯至 1930 年代美國經歷了經濟大蕭條時期後，美國法院體會到對專利權人過大的保護，反而有礙產業發展，所以自此之後，便開始強力運用反托拉斯法來規範專利權人的活動。反托拉斯法對專利權行使之規範，自此由寬轉嚴，而於 1970 年代達到頂點。帶動此一發展之基本思想，乃是認為容許獨占的專利權與擁護競爭之反托拉斯法，在本質上是衝突、矛盾的，因此，專利權之範圍應儘可能地限縮¹¹²。

第二項 1970 年代後期至今之「合理原則」規範

然而，1970 年代後半開始，美國產業之國際競爭力日益衰退，批評者將此歸究於以往美國過於嚴苛之反托拉斯法理論及判例，並主張為使美國產業回復活力，應該放棄以往一刀兩斷性之當然違法原則，應個別具體地就個案探討涉案之商業活動究竟是促進競爭，還是限制競爭¹¹³，在此種思潮下，美國司法部亦開始改變觀點，到了 1980 年代司法部改變了在「九不」當然違法之態度，亦即司法部相信該等限制條款並不必然伴隨者反競爭之效果¹¹⁴，認為專利法與反托拉斯法是相容的法，基本目的都是在鼓勵科技發展、保障消費者，二者間並不存有衝突，而係互補關係¹¹⁵，因而在處理上，便不再對專利權另眼看待，而與通常財產權一視同仁¹¹⁶，改採較為寬容之態度，而司法部在 1988 年所公布之新反托拉斯法執行準則 (Antitrust Enforcement Guidelines for International Operations)¹¹⁷，對授權限制條款，明確表示改採合理原則來分析是否對競爭造成不合理

¹¹² 溫俊富，前揭註 26，頁 112。

¹¹³ 同前註。

¹¹⁴ Webb et al., *supra* note 34, at 260-261.

¹¹⁵ Hovenkamp et al., *supra* note 32, at 1-10~1-13.

¹¹⁶ 溫俊富，前揭註 26，頁 113。

¹¹⁷ 4 Trade Reg. Rep. (CCH) 13, 109.

之限制¹¹⁸。

第三項 1995 年關於智慧財產權授權之反托拉斯準則

1995 年美國司法部與聯邦貿易委員會聯合發布「1995 年關於智慧財產權授權之反托拉斯法準則」(1995 Department of Justice and Federal Trade Commission Antitrust Guideline for Licensing of Intellectual Property)¹¹⁹，本準則顯示司法部延續了 1980 年以來之寬容的態度，更於本準則中透過安全地帶(safety zone)之設置，希望鼓舞技術授權活動的活絡。

同時於本準則第 2 條中揭櫫三項基本原則，以澄清相關爭議及表明主管機關之基本態度：

- (一) 智慧財產權與其他傳統財產權在性質上固有差異，然而就是否有反托拉斯法適用之分析而言，並無任何差異，因而在分析原則上，應比照其他類型之財產權。
- (二) 智慧財產權未必當然創出市場力量(market power)，故擁有智慧財產權並不能直接被推定為有反托拉斯法所指之市場力量。
- (三) 智慧財產權之授權使用，使具有互補性之生產要素(complimentary factors of production)得以整合，因此乃有助於競爭之行為，在授權契約中加入限制條款，將提高授權之意願，從而導致技術之擴大利用，以及技術革新的促進，因而往往與促進競爭的目的合致¹²⁰。

第四項 2007 年「競爭法制之執行與智慧財產權—促進創新及

¹¹⁸ 溫俊富，前揭註 26，頁 90。

¹¹⁹ 4 Trade Reg. Rep. (CCH) 13, 132.

¹²⁰ 溫俊富，前揭註 26，頁 92-93。Also see, Webb et al., *supra* note 34, at 263.

競爭」報告

自 2002 年起司法部及聯邦貿易委員會共同進行「知識經濟下競爭與智慧財產權之法制及政策」(Competition and Intellectual Property Law and Policy in the Knowledge-Based Economy)的研究，並於 2007 年 4 月提出一份名為「競爭法制之執行與智慧財產權－促進創新及競爭」(Antitrust Enforcement and Intellectual Property Rights: Promoting Innovation and Competition)¹²¹之報告，這份報告基本上再次確認了「1995 年關於智慧財產權授權之反托拉斯法準則」的基本立場，同時肯定了專利權的各種授權安排，諸如搭售(tying)、限制交易(exclusive dealing)、回饋授權(grant-back license)條款及不主張權利之承諾條款(non-assertion)、專利聯盟(patent pool)及交互授權(cross license)均可能促進競爭，甚至提高消費福祉，因此，不應適用當然違法原則(illegal per se)，而應適用合理原則(rule of reason)判斷其合法性¹²²。簡言之，此項報告宣示了美國反托拉斯主管機關對於智慧財產權行使行為對競爭秩序所可能造成影響之判斷，仍持續其寬容之態度，透過合理原則之彈性運用，特定授權條款限制所產生之促進競爭與妨害競爭之效果間之比較衡量，相對而言，亦給予企業更大之空間。

惟應說明者，前揭美國反托拉斯法主管機關所公布之準則及意見並非美國法院所適用之法律¹²³，換言之，該等準則及意見雖宣示者主管機關之執法立場及態度，但並非得拘束法院之法律規定，亦不代表於個案中法院將採取相同之立場，例如該項告中對於專利權人可否在專利期滿後收取權利金之問題，即採取較寬容之立場，認為該等條款具有鼓勵創新的誘因，然而美國聯邦最高法院的判例，則對此加以限制¹²⁴。

¹²¹ See, <http://www.usdoj.gov/atr/public/hearings/ip/222655.htm>, last visited on April 6, 2009.

¹²² 范曉玲，「專利權人授權行為與競爭法之規範－從美國 FTC/DOJ 報告及中國反壟斷法與專利法修正草案談起」，全國律師，第 12 卷 1 期，2008 年 1 月，頁 42。

¹²³ Webb et al., *supra* note 34, at 262.

¹²⁴ *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1969).

第八節 美國法院實務最近之案例

美國聯邦最高法院在 2006 年 *Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink Inc.*¹²⁵ 一案中，有機會再就專利權濫用理論發表意見。本案中 Illinois Tool Works 要求向其購買雷射噴墨印表機字頭、墨水盒二項專利產品之雷射印表機製造商，必須同時向其購買墨水（非專利範圍所及之產品），同時要求製造商或其客戶不得以任何方式重新填入墨水，Independent Ink 乃起訴主張前述限制構成違法搭售並控告 Illinois Tool Works 違反休曼法(The Sherman Act)第 1 條之規定。聯邦巡迴上訴法院認為，依據最高法院判決先例之見解¹²⁶，Illinois Tool Works 所擁有專利足以推定其於專利產品市場中具有市場力量，該等推定使原告無庸另行舉證證明該項市場力量之存在¹²⁷。

最高法院則駁回該項判決並表示，休曼法第 1 條中有關市場力量推定之理論乃援引自專利權濫用理論，然而有關搭售行為是否構成專利權濫用之規定，在國會於 1988 年專利法增訂第 271(d)(5)款後，即已刪除了該項市場力量之推定，因為該項規定要求，若專利權人於主要產品市場中不具市場力量者，其搭售行為不構成濫用，法院相信專利法第 271(d)(5)款之增訂，顯示國會表達了擁有專利權並不足以代表擁有市場力量，並認為原告負有證明專利權人在主要產品市場中具有市場力量之舉證責任。在專利權濫用理論領域中該項市場力量之推定假設既然已被修法刪除，則休曼法第 1 條自該專利權濫用領域援引該項推定假設亦應隨之刪除¹²⁸。

雖然在本案之前，許多下級審法院已拒絕了專利搭售行為當然違法之推定，但該項見解一直到最高法院 *Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink Inc.* 中才獲得肯定¹²⁹，同時，本件判決揭示了美國最高法院已採取了與反托拉斯法

¹²⁵ *Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink Inc.*, 547 U.S. 28 (2006).

¹²⁶ *International Salt Co. v. United States*, 332 U.S. 392 (1947).

¹²⁷ *Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink Inc.*, 396 F.3d 1342 (Fed. Cir. 2005), rev' d, 547 U.S. 28 (2006).

¹²⁸ 547 U.S. 28; David McDowan, *What Tool Works Tells US About Tailoring Patent Misuse Remedies*, 102:1 Nw. U.L. Rev. 421 (2008), at 420-421.

¹²⁹ T. Williams, *supra* note 40, at 1057.

主管機關及多數經濟學者相同之看法，亦即擁有專利權不必然代表擁有市場力量。該項判決亦顯示，前述美國反托拉斯法主管機關對於專利權之行使對競爭秩序所產生影響之判斷，採取較寬容態度，似乎也影響了美國最高法院，至少在搭售契約之違法性判斷，已從以往在 *Morton Salt* 案中所採取當然違法之判斷態度，改以合理原則代之。

第九節 專利權濫用理論之未來

在 1988 年國會修法增訂專利法第 271 條(d)(4)、(5)二款規定，尤其是針對搭售行為明定以反托拉斯法之分析方式作為判斷是否構成專利權濫用之標準後，對於專利權濫用理論是否有獨立存在之價值或必要，再度引起討論，有些保守意見即認為專利權濫用理論業已壽終正寢，且已被反托拉斯法之規範所取代¹³⁰，或從經濟分析之觀點，認專利權濫用理論已無存在價值¹³¹，或至少應以反托拉斯法之合理原則作為判斷是否造成反競爭之效果，以決定專利權之濫用行為¹³²。

而事實上早在 1988 年修法前，已有許多學者對此表達過看法，最知名之意見莫過於經濟法專家 Posner 法官在審理 *USM Corp. v. SPS Technologies Inc.* 案中所表示：專利權濫用理論是衡平法上的一個原則，其目的在防止專利權人以不當的方式擴張其專利權而違反了公共利益，但此一觀念太過於模糊而不確定的概念，以致於適用上會產生困難。更嚴重的是其將會使得所有專利權人的權利皆處於不確定的狀態，因此專利授權的行為是否構成專利權的濫用，必須適用反托拉斯法的標準來決定¹³³。

¹³⁰ L. Peter Farkas, *Can a Patent Still be Misused?*, 59 Antitrust L.J. 677, 679-680 (1990-91) in White, *supra* note 98, at 680.

¹³¹ Mark A. Lemely, Comment, *The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine*, 78 Cal. L. Rev. 1599 (1990), at 1628-1632.

¹³² See, Richardson, *Patents: Legislating License Misuse*, in Sixth Annual Computer L. Inst. at 4-1 (D. Books ed. 1989); Susman & Krentman, *Congressional Reform of Patent Misuse Doctrine Benefits High Technology Innovators*, 5 Computer L.8, 8-9 (1988) in Webb et al., *supra* note 34, at 264.

¹³³ See, *supra* note 30, Note, at 1925.

Judge Posner wrote in *USM Corp. v. SPS Technologies Inc.*, 694 F.2d 505 (7th Cir. 1982): The doctrine of patent misuse has been described as an equitable concept designed to prevent a patent owner from using the patent in a manner contrary to public policy. This is too vague a formulation to be useful...If misuse claims are not tested by

然而持不同見解之學者，則是肯認專利權濫用理論與反托拉斯法之規範間仍有不同，因為專利權濫用理論之範圍較反托拉斯法規範為廣，且專利制度之目的在於促進發明創新，故法院應有機會審視以確認專利權人之使用是否達此目的，同時也可使專利權行使之行為受到較多之司法審查，而且透過較為寬鬆之專利權濫用抗辯資格要件，也可使法院有較多評估專利權行使行為對於效率之影響，以及如何制止專利權人不利於社會公益之行為，同時專利權濫用僅僅為一項訴訟中之抗辯，而非獨立之訴因¹³⁴，因此，專利權濫用理論仍有其獨立存在之價值及必要。同時，亦有學者認為，專利權濫用理論與反托拉斯法間乃基於不同立法政策之考量，反托拉斯法所關注者是對於市場競爭之傷害行為，而專利權濫用理論則是出於避免專利權人以不正當之方式行使其權利¹³⁵，而就專利本質而言，專利權濫用理論亦可制衡以均等論或是幫助侵權等為理由而不當擴張專利權之行為¹³⁶。

另外，對於前述 Posner 法官對專利權濫用理論之批評，學者 Hovenkamp 提出意見認為：雖然 Posner 法官之疑慮及看法從經濟的角度看來是合理的，但並不足以完全反應現今之法律規範，因為專利權濫用之行為不僅只有獨占權之濫用，更包括了對於意圖不當擴張專利權範圍之行為加以限制之內在思考。對於是否應維持此項限制或有不同意見存在，但可以肯定者，法院欲藉由專利權濫用理論以規範某些反托拉斯法規範所不能及之濫用行為，雖然這種濫用之行為發生僅佔極少數情形，但綜而言之，專利權濫用理論與反托拉斯法規範間應是共存的，反托拉斯法之分析方法對於專利權是否濫用之判斷亦有助益¹³⁷。

雖然學者間對專利權濫用理論之未來有前述正反之不同意見，但並未改變或動搖現今美國法院實務之見解，因此在 1988 年專利法修訂後，即有學者指

conventional antitrust principles, by what principles shall they be tested? Our law is not rich in alternative concepts of monopolistic abuse; and it is rather late in the day to try to develop one without in the process subjecting the rights of patent holders to debilitating uncertainty.)

¹³⁴ *Id.*, at 1937-1939.

¹³⁵ See, Joel R. Bennett, *Patent Misuse Must An Alleged Infringer Prove an Antitrust Violation*, 17 A.I.P.L.J. Q.J. 1, 7, (1989) in Webb et al., *supra* note 34, at 264.

¹³⁶ See, Merges, *Reflections on Current Legislation Affecting Patent Misuse*, 70.J. Pat. Trademark Off. Soc'y 793 (1988) in *Id.*

¹³⁷ Hovenkamp et al., *supra* note 32, at 3-10.

出，對於專利權濫用理論是否有獨立存在之價值，雖然引發了廣泛之討論，但除非國會或是聯邦最高法院對於專利權濫用理論作了重大的變更，否則該原則仍將繼續存在¹³⁸。

第十節 小結

專利濫用理論係出現於反專利浪潮 (anti-patent)¹³⁹，且競爭法制 (antitrust laws) 剛通過，但理論還不太成熟的年代¹⁴⁰，同時期美國經歷了經濟大蕭條時期，法院對於獨占權 (包括專利權) 普遍存有排斥¹⁴¹，甚至敵視之態度¹⁴²，然而隨著產業之發展，以及法院過度擴張專利權濫用理論，芝加哥學派興起，經濟學理論及分析方法對於美國法院處理反托拉斯法案件產生影響，先後促使了美國國會於 1952 年修訂專利法以制衡專利濫用理論之過度擴張，於 1988 年修訂專利法，在國會二會之妥協下，引入了反托拉斯法之合理原則分析方法於專利權濫用之搭售類型中，雖然學者至今對其獨立存在之價值，存有兩極化之不同意見，這樣的爭論存在至少共同肯定一項事實，亦即專利權之行使必須受到妥善之規範，從法規範之角度，無論係由專利制度之公共利益目的出發而著重於專利權本身行使範圍之專利權濫用理論，或係由維護市場競爭秩序為規範目的之反托拉斯法，均宣示著相同之理念。

¹³⁸ Robert J. Hoerner, *Patent Misuse: Portents for the 1990s*, Vol. 59 *Antitrust Law Journal*, 687 (1990), at 715.

¹³⁹ 詳細介紹請參熊誦梅，「不當行使專利權之法律效果及救濟途徑－從美國法上之專利地痞、專利權濫用及智慧財產授權準則談起」，全國律師，第 12 卷第 10 期，2008 年 10 月，頁 56，註 4。

¹⁴⁰ 同前註，頁 61。

¹⁴¹ 4 D. CHISUM, PATENT §19.04 (1990), See in Webb et al., *supra* note 5, at 257; 許忠信，前揭註 60，頁 8。

¹⁴² 有學者認為，法院在 Morton Slat 案中，推定專利權人逾越其專利權範圍之行為具有不利於經濟之效果，即是一種出於對專利權之敵視，而這樣的推定影響了最高法院自 1930 年代至 1970 年中期在專利及反托拉斯法案中之見解。See, David McDowan, *supra* note 128, at 424.

第四章 我國對專利權濫用之規範

第一節 我國專利制度概說

近代中國對專利權保護之概念乃繼受自他國。遠自西元 1901 年，滿清政府在與美國簽訂的中美航海通商續約中，承認制定專利法、設立專利局並給予美國之技術發明專利權，以保護美國專利品得於中國市場享有獨占利益¹⁴³。而我國現行之專利法則係國民政府於 1944 年 5 月 29 日於重慶公布，國民政府播遷來台後，於 1949 年 1 月 1 日施行，將發明、新型及新式樣三合一立法，與德國、日本係三者分開立法不同，也異於美國專利法無新型制度¹⁴⁴。

現行專利法自 1949 年 1 月 1 日施行至今，歷經了 1959 年、1960 年、1979 年、1986 年、1994 年、1997 年、2001 年、2003 年等共 8 次之修正，其中 1986 年第 4 次修正起因於美國強勢壓力，之後多次修正則是配合工業技術發展，國際經濟情勢變動，以及參加國際經貿組織，因而全盤修正¹⁴⁵。有學者認為，我國專利法之修正，尤其是就專利權保護程度，多數是在外在壓力下，尤其是美國之貿易或政治壓力下，不斷地加強對於該等權利之保護，而甚少是基於國內社會之需求¹⁴⁶。然而為鼓勵發明創新，以促進內國產業發展，同時亦為符合加入國際經貿組織之要求，各國大多明定有專利法制，以於發明創新提供法律上之保護途徑，我國當不能自外於該等國際潮流中。惟專利制度之目的既在促進產業發展，則專利法制中對於何種領域內之技術發明應予專利保護、對於專利應給予如何之保護及限制等問題，自應由國家斟酌其產業現況及經濟政策加以考量，乃屬當然之理。

¹⁴³ 請參見鄭中人著，「專利制度之變革與維新一籲產業界共同關心我國專利法之修正」，張貼於專利制度改革論壇，2002 年 4 月 19 日，轉引自何愛文，前揭註 5，頁 204。

¹⁴⁴ 蔡明誠，「論智慧權之類型與其法體系」，政大法學評論，第 57 期，1986 年 6 月，頁 438。

¹⁴⁵ 何愛文，前揭註 5，頁 204；陳哲宏等合著，前揭註 19，頁 24。

¹⁴⁶ 何愛文，同前註。

國家授予專利權之目的，乃係透過希望對發明人提供保障，使其願意公開其發明成果，鼓勵創新，並藉此提升整體產業之技術水準，以達促進公共利益之最終目的。一如我國專利法第 1 條所明確揭示者，專利制度之最終目的乃在「促進產業發展」，「鼓勵、保護、利用發明與創作」而授予專利權僅為達到此最終目的之手段，此項規範目的之確立，對於專利法之解釋與適用具有重大意義¹⁴⁷，此參諸前述美國法院創設專利權濫用理論，一再表示該理論乃植基於憲法授權制定專利制度之公共利益目的，並據此闡明專利權之行使並非毫無限制，而以專利法授予專利權之發明本身為範圍，對於專利權人濫用其權利之行為予以非難評價，足為適證。

第二節 專利權之保護範圍與限制

第一項 專利權之保護範圍

我國專利法明定有發明專利、新型專利及新式樣專利三種，其中發明專利係指利用自然法則之技術思考之創作¹⁴⁸，新型專利係指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構成或裝置之創作¹⁴⁹，新式樣專利則係對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作¹⁵⁰。專利權之保護期間依專利之種類而有不同，發明專利期限自申請日起算二十年屆滿¹⁵¹，新型專利及新式樣專利之期限均自申請日起算十二年屆滿¹⁵²。

對於專利之保護，專利法則係明定，除本法另有規定外，專利權人專有「排除」他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、

¹⁴⁷ 溫俊富，前揭註 26，頁 23。

¹⁴⁸ 專利法第 21 條。

¹⁴⁹ 專利法第 93 條。

¹⁵⁰ 專利法第 109 條第 1 項。

¹⁵¹ 專利法第 51 條第 3 項。

¹⁵² 專利法第 100 條、第 109 條。

使用或為上述之目的而進口該專利物品或使用專利方法之權¹⁵³。我國專利法該等規定之立法方式乃係債權式之規定方式，在法律技術上採取債權的架構，使專利權僅是一種對人的請求權，簡言之，專利權人就其專利技術本來即有實施專利法所訂各種態樣行為之權，專利法所賦予專利權人者乃係一種排他權，此種規定方式與美國法相同¹⁵⁴。此外，專利權受侵害時，專利法亦明定有專利權人得請求損害賠償、排除侵害，及就有侵害之虞者，請求防止之等規定¹⁵⁵。

專利權之範圍不僅在專利法上以及專利侵權訴訟上相當重要，甚至在公平交易法上亦有其重要意義，因為專利權保護範圍如何，與專利權之行使是逾越法律之保護範圍而有無構成濫用之行為，息息相關。我國專利法第 56 條第 3 項明定「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」，另就新型專利及新式專利之專利權範圍，亦有類似之規定¹⁵⁶。

第二項 專利權效力之限制

除前開保護期限及範圍之限制外，專利權之行使也受到一定之限制。換言之，若對專利權人之保護已對於專利法制定目的之公共利益造成危害時或有危害之虞時，基於維護公共利益之考量，仍應加以限制，此種限制有基於專利法本身，如專利法第 76 條關於特許實施之規定中，即指出為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權，或專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政法院公平交易委員會處分確定者，雖無前述情形，亦得依申請而特許其實施專利權，即係立法者基於公共利益之考量，對於專利權行使之加諸限制。再

¹⁵³ 專利法第 56 條第 1 項及第 2 項、第 106 條第 1 項及 123 條第 1 項規定參照。

¹⁵⁴ 溫俊富，前揭註 9，頁 35。

¹⁵⁵ 專利法第 84 條、第 108 條、第 129 條。

¹⁵⁶ 專利法第 106 條第 3 項、第 123 條第 2 項。

者，民法上對於權利行使之一般性限制，如誠實信用原則及權利濫用禁止原則，以及公平交易法基於維護公平交易秩序所為之限制。因此，專利權之行使首先須於法律所規定之保護範圍，而縱於保護範圍內，其行使方式仍不得逾越專利法、民法及公平交易法之限制¹⁵⁷。

第三項 專利法—對專利權濫用行為欠缺定義且規範類型不足

依專利法第 60 條規定，發明專利權之讓與或授權，契約約定有「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」或「要求受讓人向出讓人購取未受專利保護之出品或原料者」之一致生不公平競爭者，其約定無效，而新型專利及新式樣專利亦準用相同之規定¹⁵⁸。若就專利法第 60 條所規定之二款無效類型分析，第 1 款乃是搭售契約中所稱之排外(tie-out)約款，也就是要求受讓人或被授權人不得向其他人購買與專利物品或方法相競爭之其他物品或方法，作為授權或讓與條件，以便排除他人之競爭。由於此種排外之規定會降低競爭力量，與專利制度之目的相悖，故專利法特別明定其約定無效；第 2 款之目的在於排除授權條款中常見之搭售(tie-in)行為，例如前述美國法院確定專利權濫用理論之 *Morton Salt* 案中，專利權人要求購買其受專利保護之製鹽設備，必須同時購買專利權人所生產之原料粗鹽。另值得注意者，本款規定中禁止專利權人搭售未受專利權保障之出品或原料，似未包括其他「專利」¹⁵⁹，亦即若專利權人搭售之標的如係其他專利者，似非本款規範所及，然在實務案件上，其他專利亦常為專利權人欲利用授權契約所搭售之標的，此類行為與本款搭售非受專利保障之一般原料或商品之行為評價上之可非難性應無不同，本款漏未明定，似值商榷。

再者，前述規定乃著重於專利權之讓與、授權契約中之特定限制約款，對於專利權人透過其他限制約款達到不當地擴張其專利權

¹⁵⁷ 謝銘洋，前揭註 31，頁 329。

¹⁵⁸ 專利法第 108 條、第 129 條。

¹⁵⁹ 馮震宇，「論專利侵害之認定與抗辯原則」，資訊法務透析，1995 年 6 月，頁 35。

範圍之行為，例如參考前述美國專利權濫用類型中尚有(1)包裹授權、(2)無合理基礎之權利金、(3)逾越專利期限之限制條款、(4)回饋授權條款、(5)約定使用領域之限制及(6)價格歧視等行為均未論及，更遑論如何規範；同時，前述情形主要係在專利權人將專利授權他人而於契約中加諸限制條款之行為，對於專利權人如係自行實施其專利技術，而不當地行使排他權之行為，例如我國常見之濫發警告函之行為，或係美國案例中曾出現之明知專利無效而指控他人侵權(Walker Process Fraud)之行為，應如何規範，均付之闕如。

依我國多數學者之見解，均認專利法第 60 條乃係以維護競爭秩序為出發點之限制性規定¹⁶⁰，同時該條所規定之專利權濫用類型，於公平交易法第 19 條第 6 款¹⁶¹已有類似規定，且本條之違反效果為契約之約定無效，故擬主張者須透過訴訟程序方能實現其主張，故遇有此類型之專利權濫用行為者，相較於被動聽審之民事法院，具有主動調查機能之公平交易委員會恐更能獲得相關當事人之青睞¹⁶²。依此觀察，本條實際上似難有其適用之機會¹⁶³。

再者，學者亦認專利法第 60 條規範之行為範圍過窄，不足以涵蓋所有專利授權中會造成不公平競爭之約款¹⁶⁴，抑且，專利法第 60 條對於專利權濫用行為並未提供一明確之定義說明。是以，如欲以專利法第 60 條作為對專利權濫用行為規範理論之基礎，作為我國法關於專利權濫用行為之一般規範，實有不足。

¹⁶⁰ 謝銘洋，「智慧財產權與公平交易法之關係－以專利權為中心」，收於氏著「智慧財產權基本理論」，翰蘆，1995 年 7 月初版，頁 223；陳哲宏等合著，前揭註 19，頁 173；馮震宇，同前註，頁 35；王立達，「競爭法對智慧財產權市場力量之管制」，月旦法學，84 期，2002 年 5 月，頁 154。

¹⁶¹ 公平交易法第 19 條第 6 款規定：「以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為」而有限制競爭或妨害公平競爭之虞者，事業不得為之。

¹⁶² 何愛文，論專利法制與競爭法制之關係－從保護專利權之正當性談起，台灣大學法律研究所博士論文，2003 年 2 月，頁 143。

¹⁶³ 經筆者於法源法律網裁判書查詢資料庫中(<http://fjud.lawbank.com.tw/index.aspx?login=1>，latest visit on April 16, 2009)，以「專利法第 60 條」為關鍵字，搜尋所有法院民事判決而未有案件適用該項規定之結果，亦可窺知該項規定於實務上適用之機會實屬甚微。

¹⁶⁴ 陳哲宏等合著，前揭註 19，頁 174。

第三節 民法對專利權濫用之規範

第一項 前言

關於專利法於我國法律體系中之定位，我國通說均認專利權屬智慧財產權之一¹⁶⁵，專利法基本上應屬私法，相較於民法為私法之一般規定，專利法與民法間具有一般法與特別法之關係¹⁶⁶，是以，專利權於概念上亦為財產權之一環，其權利之行使亦應受民法一般法律原則之拘束，而我國民法已明定有權利濫用禁止原則，前述專利法第 60 條之規定即未就專利權濫用加以定義且其規範類型過窄，無法就專利權濫用行為形成一般規範，故於法學方法論上，即有回歸法律原則之適用，換言之，對於專利權之行使是否構成濫用，理應回歸民法中誠實信用原則及權利濫用禁止原則等法律原則以為探求。

第二項 權利濫用禁止原則之起源—衡平之理念

我國關於權利濫用禁止係仿自德國民法第 226 條之規定，而德國法中該項規定之概念則與羅馬法上「惡意抗辯理論」有關¹⁶⁷。在羅馬建國後第七世紀採行程序書狀訴訟程序後，原告於訴請之際需先請求法務官作成一定程式之書狀，交由民選之法官依據書狀所載各項審究事實而為裁判。原告之請求若合法，法務官即作成一定程式之書狀，交付法官，在此書狀中，法務官除必要記載事項外，尚載明權利人之請求非出於事前或事後之惡意者方予裁判。換言之，原告之請求不論惡意係於請求權成立之際業已存在，或於提起訴訟之際方始發生，均在審究之列。申言之，在訴訟上如果請求權人於權利發生之際，或取得之際業有惡意存在，例如因詐欺脅迫取得債

¹⁶⁵ 謝銘洋，前揭註 1，頁 21；施啓揚，前揭註 2，頁 29。

¹⁶⁶ 溫俊富，前揭註 26，頁 105。

¹⁶⁷ 劉雪筠，權利濫用之研究，臺灣大學法律研究所碩士論文，1989 年 6 月，頁 113。

權，債權人主張其權利時，債務人得提出詐欺抗辯或自始惡意抗辯以資對抗，而原告之請求於成立之始並無惡意，但嗣後明知提起訴訟請求為違反誠信原則而仍提起者，被告即得主張現在之惡意抗辯權以資抗辯¹⁶⁸。質言之，羅馬法中並無關於權利濫用禁止之實體法上觀念，而是藉抗辯權之觀念發展出一套訴訟上的救濟方法，權利人濫用其權利時，在訴訟上始受到禁止，與今日民法中抗辯權之觀念有異，蓋今日民法中抗辯權與請求權同為實體法上之制度，當事人得於訴訟上提出抗辯權，亦得於訴訟外提出¹⁶⁹。

因為在理論上及實務上羅馬法體系中此一制度之擴張，使其成為對市民法之一種調節工具，法務官得依公平之理念對市民法上之權利作種種修正，並把嚴格法所發生之缺點—過分注重權利之外表形，加以補救，使法律真正本旨得以顯現，以免嚴格法之外表意義遭受濫。羅馬法上惡意抗辯權理論之發展頗為完備，所以為德國普通法所接受，雖在德國法公布後亦然¹⁷⁰。換言之，在羅馬法時期，因格式訴訟的僵化，導致法律的嚴格性(ius strictum，嚴格法)，在後古典時期由法務官發展出衡平法(ius aequum)，以資緩和，而具有三種功能，即以衡平作為批評法律的準則，作為解釋的方法及補充法律的不備，使法官得依衡平而為裁判，以適應個案的情形，避免造成法之極、惡之極 (Summum ius summa iniuria)¹⁷¹。

而關於 Summum ius summa iniuria(法之極、惡之極)法諺的來源和意義，德國哲學家、法律哲學家、史學家及語文學家討論熱烈，哲學家康德(Kant)在其倫理形而上學乙書中亦曾加以說明。就法律層面言，已獲得三點共識：(1)此項諺語，於所有法領域，包括公法、國際法和民法及訴訟法均有意義。(2) ius 一語兼指法律及權利。(3) 此項諺語的內容包括以衡平緩和嚴格法及克服權利濫用¹⁷²。

¹⁶⁸ 黃越欽，「權利濫用與惡意抗辯權」，原載政大法評，第七期，1972年12月，收於鄭玉波主編，「民法總則論文選輯(下)」，五南，1984年7月，頁910-911。

¹⁶⁹ 同前註，頁912。

¹⁷⁰ 同前註，頁912-913。

¹⁷¹ 王澤鑑，「舉重明輕、衡平原則與類推適用」，民法學說與判例研究(八)，頁18。

¹⁷² 同前註，頁20。

在中世紀德、法等國繼受羅馬法後，受到人文主義及自然主義的影響，前述羅馬法中衡平理念滲透入實體法，法律與衡平不再對立或併存，逐漸融為一體，許多規範具有衡平的性質，在構成要件及法律效果上容許得就個案加以衡量，對抽象的法律為內在的補充、調整或個別化，以實現正義¹⁷³。基此，吾人實可謂我國仿自德國之權利濫用禁止原則於概念上已隱含有衡平之理念。

第三項 權利濫用禁止原則及誠實信用原則

關於權利之濫用，我國學者認為乃係外觀上徒具權利行使之形式，惟在實質上却違反權利之社會性，不能承認其為權利行使之行為。亦即在適用法律時，應依客觀標準，觀察一切具體情事，尤其應綜合權利人因行使權利所能取得之利益與其權利之行使對他人及整個社會可能造成之損失，加以衡量¹⁷⁴。

如前述，我國關於權利濫用禁止乃仿自德國民法第 226 條：「權利之行使，不得專以損害他為目的」之規定，於民法第 148 條第 1 項明定：「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的」。德國民法第 226 條係以「專以損害他人為目的」為要件，甚為嚴格，實務上案例難尋。我國民法第 148 條第 1 項則以「主要目的」為要件，解釋空間較廣，其適用範圍不限於民法，訴訟法亦包括在內。實務上則以越界建築拆屋返地為主要類型¹⁷⁵。

至於誠實信用原則，我國民法則於第 148 條第 2 項規定：「行使權利，履行義務，應依誠實信用之方法。」該項規定乃屬權利行使之一般限制，於所有的權利皆得適用，已屬我國學者及司法實務均肯定之通說見解。而誠實信用原則與權利濫用原則二者間之關係，

¹⁷³ 同前註。

¹⁷⁴ 楊仁壽，「論權利濫用禁止原則之適用」，法令月刊，第 41 條第 2 期，頁 6。

¹⁷⁵ 王澤鑑，前揭註 171，頁 7。

我國學者王伯琦認為二者屬同一之概念，學者鄭玉波則認為以誠信原則作為行使權利、履行義務之準繩，如不符此原則，即為不合法之行使，於是不發生行使權利之效力¹⁷⁶，而學者楊仁壽則認民法第184條第1項為權利濫用禁止，並區別「違反公共利益」或「損害他人為主要目的」二種類型，第二項為誠實信用原則，適用上會發生重疊情形。在具體個案，權利的行使同時違反公共利益，以損害他人為主要目的及違背誠實信用方式時，原則上，固得選擇適用之，但在方法論上則應先適用權利濫用之次級規範，避免直接訴諸帝王條款之稱的誠實信用原則¹⁷⁷，易言之，誠實信用原則乃屬上位概念，違反公益或損害他人為主要目的之權利濫用，則係誠實信用原則的重要類型。另依學者王澤鑑之見解，民法第148條之規定係民法第184條第2項所稱違反保護他人之法律；另外，權利之行使如係出於故意以背於善良風俗加損害於他人者，亦構成權利濫用¹⁷⁸。

第四項 我國法院實務之見解—利益衡量

我國最高法院早期判決，採取與前述德國民法規定相同之見解，認為權利人行使權利之結果，即令有害於他人之利益，此乃權利人追求自身利益之結果，對他人不負侵權行為責任¹⁷⁹，其後最高法院改變其見解，認為應作利用衡量，而非單以權利人主觀上有無以損害他人為主要目的而為判定，例如最高法院71年台上字第737號判例「權利之行使，是以損害他人為主要目的，應就權利人因行使權利所能取得之利益，與他人及國家社會因其權利之行使所受之損失，比較衡量定之。倘其權利之行使，自己所得利益極少，而他人及國家所受損失甚大者，非不得視為損害他人為主要目的，此乃權利社會化之基本內涵所必然之解釋」，最高法院於該項判例中，確

¹⁷⁶ 劉雪筠，前揭註167，頁113。

¹⁷⁷ 楊仁壽，前揭註174，頁5；王澤鑑，「民法總則」，2003年，頁591。

¹⁷⁸ 王澤鑑，同前註，頁594。

¹⁷⁹ 最高法院43年臺上字第879號判決稱「按民法第一百四十八條所謂權利之行使，不得以損害他人為主要目的，係指行使權利，專以損害他人而言。若為自己利益而行使，縱使他人利益不無損害，然既非以損害他人為主要目的，而該他人對之又或有容忍或作為之義務時，即不得謂有本條之適用，自不在限制行使之列」，中華民國裁判類編—民事法（三）第351-352頁。

立了權利濫用禁止原則之適用應採取「利益衡量」判斷基準之具體原則，我國學者多予肯認¹⁸⁰，之後，最高法院於86年台再字第64號判決中再次表達此項立場。惟應注意者，較量利益，並不以財產上之利益為限，亦非以數理之計算為已足，而係應綜合一切具體情事加以比較衡量¹⁸¹。

第五項 權利濫用之法律效果

關於權利濫用之法律效果如何？我國學者認為因所濫用之權利之性質，濫用結果所生之狀態，以及認為濫用之根據之如何，而異其結果，本不能一概而論。然大體而言，則有如下列¹⁸²：

- (1) 權利濫用既認為違法，則其結果如致他人以損害者，自應負侵權行為之損害賠償責任。
- (2) 權利行使本來應生之效果，而因其濫用之關係，法律遂不使之發生，例如契約之解除權，如濫用者，則不生契約解除之效果是。
- (3) 以權利濫用為理由而剝奪其權利者亦有之，例如民法 1090 規定，親權濫用，則得剝奪之是也。
- (4) 煤煙、音響、震動、熱、瓦斯等因向隣地過度侵入，隣地所有人得請求停止其過度之侵入，如將來有過度侵入之虞時，且得請求預防之。
- (5) 於認為濫用之範圍內，自不得行使其權利，但該權利自體並

¹⁸⁰ 王澤鑑，前揭註 171，頁 1 以下；楊仁壽，前揭註 174；邱聰智，「回歸法律原則－債法方法論上之大轉向？」，載於《法律哲理與制度－基礎法學》，元照，台北，2006 年 1 月初版，頁 272-275。

¹⁸¹ 楊仁壽，前揭註 174，頁 5-6。

¹⁸² 鄭玉波，「權利濫用之研究」，原載政治評論，第 3 卷第 12 期，1960 年 2 月，收於鄭玉波主編，「民法總則論文選輯(下)」，五南，1984 年 7 月，頁 907。

非失其存在，因而權利人如因其權利之不得行使，而遭受損害時，自亦得請求補償。如越界建築，隣地所有人如知其越界，不即提出異議，而於事後請求移去或變更建築者，固屬權利之濫用，法所不許（民法第 796 條參照），但隣地所有人對於該建築物基地所有權，並不因之而喪失，即得請求越界人購買越界部分之土地，如有損害，並得請求賠償也¹⁸³。

以專利權之作用而言，專利權乃屬支配權之一種，在積極方面得直接支配權利客體，消極方面得排除他人干涉或妨害行為，而屬排他性之權利¹⁸⁴，其權利作用實與物權類似，則就專利權濫用之法律效果，本文以為：似宜參諸前述學者之意見，適用性質相近之所有權濫用情形，於濫用之範圍，不得行使其權利，但權利自體並非失其存在，此與美國專利權濫用理論中，法院對於專利權人濫用權利，得拒絕其行使權利之效果，實不謀而合。然於專利權濫用之場合，如相對人縱有侵害專利權之行為而構成專利權人之損害，專利權人是否仍得請求賠償乙節，如以濫用範圍內不得行使權利之效果而論，專利權人既不得行使排除相對人之製造、販賣、為販賣之要約、使用及為前述目的而進口等行為之權利，則相對人為該等行為縱令專利權人受有損害，似應解為不得求償，於論理上方屬完整一致，然此等法律效果，將使專利權人之權利受到直接且重大之影響，如欠缺明文規範而僅以法律原則代之，恐有悖憲法所宣示限制人民自由權利，應以法律明定之法律保留原則¹⁸⁵。我國學者亦認，若因公共利益而限制私權之行使，影響個人權益至鉅，應由法律加以規範¹⁸⁶。

¹⁸³ 同前註，頁 908。

¹⁸⁴ 施啓揚，前揭註 2，頁 31。

¹⁸⁵ 憲法第 15 條明定：「人民之生存權、工作權及財產權，應予保障。」、23 條明定：「以上各條列舉之自由權利，除為防止他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。」

¹⁸⁶ 王澤鑑，前揭註 177，頁 595-596。

第六項 適用權利濫用禁止原則於專利權濫用行為之難度

關於智慧財產權之行使，其正當性之認定，原則上以各該權利所依據之法律關係於該智慧財產權之專用範圍的內容定之¹⁸⁷，專利權當同此理。依前述說明可知，判斷專利權行使之行為是否構成濫用，就專利權利行使之界限應可參酌專利法本身對於專利權保護、限制範圍之具體規範等加以確定，同時輔以實務上所採之利益衡量為判斷基準，衡量包括專利權人行使其專利權之目的是否在於損害他人，以及行使權利所得利益與他人或公共利益所受之損失¹⁸⁸，綜合一切具體情事以為判斷。

然因公共利益、誠實信用方法，均屬不確定法律概念，解釋上空隙極大¹⁸⁹，參以我國法院對於適用此有帝王條款之誠信原則均含有謙抑之思想¹⁹⁰，甚至是有意自制的不能輕易動用此等要件抽象的一般條款¹⁹¹，同時，誠信原則及權利濫用禁止原則均具一般法律原則之性質，本屬居於補充現行法之地位，而公平交易法中對於專利權濫用以致損失競爭秩序或屬不公平競爭行為之類型多有明確且具體之規範，於法律爭執發生時，往往多係當事人優先考慮及主張之依據，因此在專利權濫用之行為，若無具體之規範內容，欲期待我國法官如同美國法院本於法官造法之職能，適用誠實信用原則對於專利權濫用行為創設理論上可供參考之案例類型，或屬難以期待¹⁹²，故欲以誠信原則、權利濫用禁止原則作為我國法制中關於專利權濫用理論之明確規範基礎，實有其困難度。

¹⁸⁷ 黃茂榮，「智慧財產權之保護、行使與濫用」，工業財產權與標準，1995年4月，頁37。

¹⁸⁸ 謝銘洋，前揭註31，頁333。

¹⁸⁹ 何愛文，前揭註162，頁144。

¹⁹⁰ 溫俊富，前揭註26，頁63。

¹⁹¹ 參見劉宗榮，「定型化契約論文專輯」，三民書局，1993年9月再版，頁57、65，轉引自梁哲璋，足以影響交易秩序之欺罔或影失公平之規範理論與實務檢討，臺灣大學法律研究所碩士論文，2000年6月，頁1。

¹⁹² 參見蘇永欽，「私法自治與公平法的管制—公平法第二十四條的功能與濫用」，月旦法學雜誌，第70期，2001年3月，頁52，亦有類似之看法。

第四節 公平交易法對於專利權濫用之規範

第一項 公平交易法之規範目的與架構

我國公平交易法於立法過程中，對於限制競爭與不正競爭二者應否併同立法，一直有所爭議¹⁹³，然最後仍採取併同立法之方式，於同一法典中加以規範。就限制競爭行為而言，居市場控制地位事業濫用經濟力、事業結合、聯合，乃至於具市場相對優勢地位事業所為個別限制競爭行為，因可能對於相關市場之正常競爭秩序構成危害，故在規範上，乃著眼於競爭機能及整體經濟秩序之維持，此亦為限制競爭法之主要立法目的，至於不正競爭行為，因此類行為將對個別事業之商業活動造成損害，是不正競爭之立法旨趣，乃在促使事業依據一般商業習從事經濟活動，維護商業關係之忠誠堅實¹⁹⁴。

因之，公平交易法規範內容分為兩大部分，一為限制競爭，一為不正競爭法，前者規定在第二章，規範企業之獨占、寡占、結合及聯合行為等，採低度立法原則，容許獨占、寡占之存在，但不得濫用其獨占地位限礙競爭，聯合行為原則禁止，例外許可¹⁹⁵，亦即係在防止事業利用合意或持股等方法形成一定市場地位，而減損市場之競爭機能；或防止事業利用其市場力量或以違反效能競爭本質之不公平方法，作出排除或妨礙其他競爭對手、限制競爭機會的行為；或防止具有市場地位之事業因瞭解交易相對人在市場上之交易機會的選擇機會已形減少，從而無懼於交易機會的流失，訂定對交易相對人不公平的交易條件¹⁹⁶。後者規定在第三章，規範仿冒及不

¹⁹³ 劉紹樑，「從意識型態和執行實務看公平交易法」，政大法學評論，第44期，1991年12月，頁19。

¹⁹⁴ 何之邁，「公平交易法實論」，三民，台北，2001年8月出版，頁4。

¹⁹⁵ 魏千峰，「公平交易法之適用範圍及除外規定」，收於賴源河編審《公平交易法新論》，元照，台北，2005年3月三版一刷，頁92。

¹⁹⁶ 廖義男，「從行政法院裁判看公平交易法實務之發展(下)」，月旦法學雜誌，第70期，2001年3月，頁38。

實或引人錯誤之表示或廣告等不公平競爭行為，採高度立法原則，違者重罰¹⁹⁷；亦即著重於事業爭取交易機會的過程中，手段的正當性問題¹⁹⁸。

第二項 公平交易法與專利法之關係

第一款 衝突或互補

專利法的目的在於鼓勵創新及促進產業發展，藉由排他權之賦予，讓發明人有誘因去從事研發與創新，並於保護期間屆滿後，讓公眾得以自由接觸和利用該發明，以增進整體經濟的發展。而公平交易法之目的在於保護競爭、維護有利競爭的環境，防止限制競爭與不公平競爭的行為。因此，美國早期之見解傾向認為專利法與競爭法¹⁹⁹在本質上即明顯具有衝突²⁰⁰。相對於此等本質上衝突之看法，亦有學說主張專利法與競爭法兩者是處於互補的關係，並無衝突，該等二者屬互補關係之看法，乃晚近多數之見解²⁰¹，因為專利法與競爭法二者均追求共同的目標—追求社會福祉，例如我國公平交易法第1條揭示「維護交易秩序與消費者利益，確保公平競爭、促進經濟的安定與繁榮」之立法目的，與專利法第1條所揭示「鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展」之立法目的，皆有以促進經濟發展與產業發展之最終目的，具有相輔相成之作用²⁰²。專利法與競爭法雖然在最終目的上雖有共通，然而在追求此等目的之手段及方法上，二者間確實仍處於緊張關係，因為競爭法藉由防止獨占來追求社會福祉，專利法則藉由賦予發明人具有法律上獨占效果之排他權來提供發明創新之誘因，在某程度上來說，是鼓勵獨

¹⁹⁷ 魏千峰，前揭註 195，頁 92。

¹⁹⁸ 廖義男，前揭註 196，頁 38。

¹⁹⁹ 於我國即為公平交易法。

²⁰⁰ 楊宏暉，「創新誘因的維護與競爭法範—以專利拒絕授權為例」，公平交易季刊，第 12 卷第 2 期，2004 年 4 月，頁 74。

²⁰¹ 張哲倫，「從美國法之觀點論智慧財產權於競爭法之定位—兼論我國公平交易法第 45 條之適用」，法令月刊，第 211 期，2008 年 7 月，頁 101-102。

²⁰² 楊宏暉，前揭註 200，頁 75。

占²⁰³。

第二款 公平交易法第 45 條之定位

專利權具有排他效力，足以排除他人參與競爭，從競爭之角度觀之，當有所影響，然而由於專利法有其規範目的，亦即透過對發明人提供排他性權利之保障，使其願意公開其發明成果，鼓勵創新，並藉此提升整體產業之技術水準，以達促進公共利益之最終目的，是以法律秩序在一定範圍內，肯定其作用，而容許其對競爭秩序所產生之影響²⁰⁴。而公平交易法第 45 條規定：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定」，對於該條於公平交易法中之定位，學者間多有不同見解，產生此種歧異之主因當在於，對於公平交易法規範與智慧財產權法間，角色、功能認知之不同，主要有下列四種不同見解：

一、適用除外說²⁰⁵

本說見解主要著眼於智慧財產權與公平交易法規範功能之不同，智慧財產權法多賦予智慧財產權人一定的排他性獨占權，雖然公平交易法存在目的係為預防、制止此類獨占的成立及濫用，但鑑於公平交易法係經濟基本法，基於特別法優於普通法之原則，行使著作權法等所賦予權利之行為，理當排除公平交易法之適用，公平交易法第 45 條立法旨意在此。本條規定制定時之立法說明「著作權、商標專用權及專利權在本質上皆為法律所賦予之獨占權，故依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，自不適用本法之規定。」，最能突顯本說之見解。

二、權利濫用說²⁰⁶

²⁰³ 張哲倫，同前揭註 201。

²⁰⁴ 謝銘洋，「智慧財產權法之發展與公平交易法之互動關係」，律師雜誌，第 315 期，2005 年 12 月，頁 53。

²⁰⁵ 黃銘傑，「專利授權與公平交易法—以拒絕授權與強制授權為中心」，收於氏著《競爭法與智慧權法之交會—相生與相剋之間》，元照，台北，2006 年 9 月，頁 169。

本說主要繼受美國法上專利濫用(patent misuse)之法理，而認為若專利權之行使可以將之歸類於權利濫用之行為，則不受公平交易法第四十五條之適用，其權利濫用行為直接適用公平交易法相關實體規定。

三、違背立法意旨說²⁰⁷

本說認為，所謂行使權利之正當行為，乃是該當權利行使行為符合各該智慧財產權法之立法規範意旨，從而當其權利行使跳脫了相關智慧財產權法保護智慧財產權之旨趣時，就不再是公平交易法第 45 條之正當行為，而屬不正當之行為，應受公平交易法相關規定之規範。公平交易法之技術授權處理原則即採用此一見解，其謂：本會審理技術授權協議案件，將先依公平交易法第 45 條規定檢視之，形式上雖為依照專利法等行使權利之正當行為，惟實質上逾越專利權等正當權利之行使範圍，違反專利法等保障發明創作之立法意旨時，仍應依公平交易法及本原則處理。

四、訓示規定或確認說²⁰⁸

本說之見解以：前三說之共通問題點，在於過份拘泥於公平交易法第 45 條規定之文言，認為既然立法者於公平交易法中特別訂立本條，就應賦予其特定意義，從而乃在正當、不正當等意義上打轉，實際上，不論有無公平交易法第 45 條規定的存在，行使智慧財產權法所賦予的權利之正當行為，都將不受公平交易法之適用；易言之，該條規定僅是一種訓示規定或確認規定而已。

本文贊同第一說，亦即公平交易法第 45 條在性質上屬於除外規定，其作用在於決定公平交易法之適用範圍，因此雖然智慧財產權之濫用行為並不必然就違反公平交易法；但由於濫用權利之行為已

²⁰⁶ 同前註，頁 170-171。

²⁰⁷ 同前註，頁 171-172。

²⁰⁸ 同前註，頁 172-173。

經超出一般通念所容許之行使權利範圍，甚至會造成不得行使權利或權利失效之結果，因此其仍應受到公平交易法之規範與監督。何況權利濫用之行為通常所涉及者主要為不公平競爭行為而非限制競爭行為，而不公平競爭行為並不能依公平交易法第 45 條規定被排除在該法適用範圍之外，因此濫用權利之行為人亦不能以之為依據而主張其行為不受公平交易法之監督²⁰⁹，而不公平競爭之行為仍受公平交易法之規範，不在排除適用之列之見解，亦為我國實務所肯認²¹⁰。

再者，專利權人行使排他權而形成於其專利技術上之獨占效果，並不必然形成經濟學上之獨占力或市場力量，亦即擁有專利權不代表擁有市場力量或造成獨占市場之效果(monopolization)，美國司法部於 1995 年公布之關於智慧財產權授權之反托拉斯準則已宣示了相同之理念，且已為多數學者所支持及晚近法院見解之支持²¹¹，而我國多數學者²¹²及公平交易委員會亦採取相同之立場²¹³，然而專利排他權之行使，對於縱屬自行研發技術之競爭者亦得排除，而有限制競爭之效果，惟其排他權乃屬法律所賦予，故專利權人正當行使排他權之行為，不受公平交易法之規範，此其由也。

第三項 公平交易法上關於專利權行使之規範

專利權之行使，如以權利主體之角度觀之，可分為專利人自己實施或交由他人實施兩大類。而在由他人實施專利權之情形，專利權人與實施人間必然會有一定之法律關係，常見之情形即是透過締

²⁰⁹ 謝銘洋，前揭註 160，頁 210。

²¹⁰ 如臺北高等行政法院 89 年訴字第 1004 號判決，臺北高等行政法院裁判書彙編（90 年版）第 456-567 頁。臺北高等行政法院 91 年訴字第 1865 號判決，司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>。

²¹¹ See, *Illinois Tool Works Inc. v. Independent Ink Inc.*, 547 U.S. 28 (2006).

²¹² 參何之邁，前揭註 194，頁 412；汪渡村，專利授權限制競爭條款之規範—以公平交易法草案為中心，政治大學法律研究所博士論文，1990 年 6 月，頁 2；蔡銘傑，前揭註 205，頁 173；熊誦梅，前揭註 139，頁 57 等。

²¹³ 詳參附錄一 公平交易委員會「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」第 3 條。

結契約之方式，由專利權人授予他人一定之授權。而在私法自治之前提下，專利權人與被授權人依契約自由原則，自由形成契約關係，以追求並實現其私益，本屬無可厚非，然而專利權所具有之排他效力，常使權利人透過各類行使權利之行為，對於契約相對人加以約束，要求其須為一定之行為，或不為一定之行為，此種約束相對人之行為如果過當，就不可避免地會對自由競爭之經濟秩序造成相當程度之影響²¹⁴。此時，以維護競爭秩序為目的之公平交易法即有介入之必要，也因此，我國公平交易法有關專利權行使之規範重心，有一部分即在於專利授權條款是否產生限制競爭或不公平競爭之情形上。

行政院公平交易委員會於 2001 年起發布有「對於技術授權協議案件之處理原則」²¹⁵該原則之內容頗為接近美國法之現況。在基本原則上，處理原則與美國授權準則相同，均闡明擁有智慧財產權（處理原則使用「專利或專門技術」一詞）並不即推定具有市場力量（第 3 點）²¹⁶。關於審酌授權條款合理性之事項，則採取類似美國之合理原則判斷方式，考量授權人之市場力量、特定市場狀況、排除競爭效果之影響程度、特定市場進出之難易程度等各項因素（第 4 點第 3 項），對不違反公平交易法事項、以及禁制事項，均設有例示規定（第 5 點、第 6 點），於違反例示態樣之法律效果，亦有所規定（第 7 點）內容尚稱完整。唯我國目前尚少見有此類案件，僅有英代爾、湯姆笙、飛利浦等數案，尚待實務日後的具體發展，以對規範內容予以闡明²¹⁷。

另外，針對我國實務上常見之專利權人發警告函予涉嫌侵權人或其交易相對人、刊登敬告啟事或為不當之廣告行為²¹⁸，因此類案

²¹⁴ 謝銘洋，前揭註 160，頁 61、77、84。

²¹⁵ 行政院公平交易委員會自 2001 年 1 月起發布有「對於技術授權協議案件之處理原則」，全文詳參附錄一。

²¹⁶ 王敏銓，「美國之智慧財產權法與競爭法互動綜觀」，全國律師，第 12 卷第 1 期，2008 年 1 月，頁 70。

²¹⁷ 同前註。

²¹⁸ 謝銘洋，前揭註 31，頁 333；黃惠敏，「智慧財產權之行使與公平交易法之界線」，全國律師，第 12 卷第 1 期，2008 年 1 月，頁 90。

件層出不窮，促使公平交易委員會於 1997 年 5 月起發布有「對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」以為規範²¹⁹，同時，對於違反處理原則各條規定之發警告函行為，亦說明其違反之法律效果（第 9 條）。

公平交易委員會發布該等處理原則以為衡量判斷專利權人發警告函之行為是否屬權利行之正當行為，似屬對人民權利之行使增加法律所無之限制，而曾有是否違反法律保留原則之疑慮，然經司法院大法官會議於 2002 年 7 月 12 日作成釋字第 548 號解釋，闡明「行政院公平交易委員會中華民國 86 年 5 月 14 日(86)公法字第 01672 號函發布之『審理事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則』，係該會本於公平交易法第 45 條規定所為之解釋性行政規則，用以處理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函之行為，有無濫用權利，致生公平交易法第 19 條、第 21 條、第 22 條、第 24 條等規定所禁止之不公平競爭行為。前揭處理原則第 3 點、第 4 規定，事業對他人散發侵害各類智慧財產權警告函時，倘已取得法院一審判決或公正客觀鑑定機構鑑定報告，並事先通知可能侵害該事業權利之製造商等人，請求其排除侵害，形式上即視為權利之正當行使，認定其不違公平交易法之規定；其未附法院判決或前開侵害鑑定報告之警告函者，若已據實敘明各類智慧財產權明確內容、範圍及受侵害之具體事實，且無公平交易法各項禁止規定之違反情事，亦屬權利之正當行使。事業對他人散發侵害專利權警告函之行為，雖係行使專利法第八十八條所賦予之侵害排除與防止請求權，惟權利不得濫用，乃法律之基本原則，權利人應遵守之此項義務，並非前揭處理原則所增。該處理原則第三點、第四點係行政院公平交易委員會為審理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函案件，是否符合公平交易法第 45 條行使權利之正當行為所為之例示性函釋，未對人民權利之行使增加法律所無之限制，於法律保留原則無違，亦不生授權是否明確問題，與憲法尚無抵觸。」等語²²⁰，該項合憲性爭議乃

²¹⁹ 行政院公平交易委員會自 1997 年 5 月起發布有「對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件處理原則」，全文詳參附錄二。

²²⁰ 司法院釋字第 548 號解釋，司法院公報，第 44 卷 8 期，頁 28-46，於 2002 年 7 月 12 日公布。

獲釐清。另外，在公平交易委員會發布之「對公平交易法第 24 條案件之處理原則」中對於智慧財產權人發警告函之行為，於第 3 條第 3 項、第 7 條第 1 項第 2 款中亦定有判斷警告函行為是否屬濫用行為之標準²²¹。

至於其他由美國法院案例所發展出與專利授權中之對交易相對人加以不當限制而可能構成專利權濫用之授權條款類型，透過公平交易委員會發布之「對於技術授權協議案件之處理原則」，我國公平交易法已大多納入規範，例如：搭售未受專利權保護之商品或原則，前述之授權案件處理原則第 6 條第 2 項列為禁制例示事項，並明定有構成違反公平交易法第 19 條第 6 款之可能；又如強迫被授權人須接受包裹授權而拒絕單獨授權，而對特定市場具有限制競爭或妨害公平競爭之虞者，授權案件處理原則第 6 條第 3 項列為禁制例示事項，並明定有構成違反公平交易法第 19 條第 1 款、第 6 款之可能等。

然而不當取得權利而進行訴訟或明知專利無效而不當進行訴訟，甚至是惡意訴訟之濫用類型，公平交易法上之規定似難以提供規範，則須回歸專利法、民法之規範中思考對策。

第五節 我國法院判決案例之觀察

法院判決雖屬對法院於個案中適用法律之見解及判斷，然藉由觀察專利侵害爭議案件中，兩造當事人主張或抗辯等事項及法院所表達之見解，或有助於瞭解專利權人行使權利常見之權利濫用爭議之類型，作為我國法制中思考專利權濫用理論之參考。是以，本文嘗試於法源法律網之裁判書查詢資料庫中，以專利及濫用為關鍵字檢索所有最高法院、高等法院及分院、地方法院、智慧財產法等之內之所有民事法院判決²²²。經由觀察及篩選與專利權濫用相關之法院

²²¹ 行政院公平交易委員會自 1993 年 12 月起發布有「對於公平交易法第二十四條案件之處理原則」，全文詳附錄三。

²²² 法源法律網裁判書查詢網址：<http://fjud.lawbank.com.tw/index.aspx?login=1>，檢索結果各級法院判決總計有 218 筆，而該資料庫收錄範圍則為：最高法院判決乃自 1996 年起之案件，高等法院及其分院、各地方法院則為 2000 年起之案件。

判決中，專利權人行使權利遭抗辯或主張為濫用權利之類型，主要以(1)濫發警告函、發新聞稿或刊登聲明啟事等，及(2)濫用司法程序，如假扣押、假處分、刑事告訴程序等為二大類型居多，而同一案件中專利權人遭抗辯或主張併有前述二種行為者，亦有之。其他案件中有涉及專利授權契約中權利金計算不合理之濫用抗辯者，則係與我國光碟產業之專利授權爭議有關²²³，法院於該等案件中多認授權契約有關權利金之約定有效，專利權人並無濫用獨占地位為不當價格之維持，而判命被授權人應依約履行義務。

值得說明者，於本文檢索得悉之一件臺南地方法院判決中，因專利權人明知他人於公開招標文件中使用之規格、圖說乃使用其新式樣專利權之規格、圖說，長期未為異議或反對表示，於第三人得標後，始發函第三人主張其侵害專利權並起訴求償，法院認該專利權人對招標人構成默示授權，同時其發函得標第三人及起訴求償乃屬權利濫用，雖第三人依招標文件要求之規格、圖說所製造之產品確有落入系爭專利權之情事，專利權人仍因權利濫用而不得行使，因之駁回專利權人之訴²²⁴。本件判決雖屬近期之地方法院判決，該項適用法律之見解是否為上級法院所支持，仍待觀察，然而法院於判決中所闡示專利權濫用之理念及認定專利權人於本案中對該第三人不得行使專利權之法律效果，實值參考。

第一項 專利權人被控濫發警告函等行為之類型

關於第一大類專利權人被控有濫發警告函等行為，我國公平交易委員會在前述「對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」、「對公平交易法第 24 條案件之處理原則」中雖明定有處理及判斷該等發警告函行為是否構成濫用之標準，已如前述，然而法院適用警告函處理原則之態度並不一致，有認為警告函

²²³ 如臺灣高等法院 92 年上易字第 299 號判決、臺灣桃園地方法院 91 年訴字第 761 號判決、臺灣高等法院 92 年上字第 674 號、臺灣板橋地方法院 91 年訴字第 864 號及臺灣新竹地方法院 88 年重訴字第 37 號等，法源法律網裁判書查詢網址：<http://fyjud.lawbank.com.tw/index.aspx?login=1>。另最高法院 95 台上字第 20 號判決(判決日期：2006 年 1 月 5 日)，雖將臺灣高等法院 92 年上字 674 號判決廢棄發回，然筆者於 2009 年 4 月 28 日於法源法律網裁判書查詢系統查詢，仍未查得本案發回更審之判決。

²²⁴ 臺灣臺南地方法院 96 年智字第 6 號判決(判決日期：2008 年 6 月 10 日)，法源法律網裁判書查詢網址：<http://fyjud.lawbank.com.tw/index.aspx?login=1>。

處理原則屬民法第 184 條第 2 項之保護他人之法律，專利權人未遵循警告函處理原則之規定而發函者，即屬違反保護他人之法律而有民法第 184 條第 2 項之適用，認定專利權人對於被害事業因其發警告函之行為而造成客戶退貨之損害，應負賠償責任²²⁵。然亦有法院認專利權人於發函前已經合理查證，主觀上認為被控侵權人確有侵權之行為而寄發警告函者，其主觀上即無侵權之故意或過失，而警告函處理原則僅係公平交易委員會作為判斷發警告函是否屬依專利法行使權利正當行為之認定標準，縱專利權人發函未符合警告函處理原則第 3 條、第 4 條之規定，僅生公平交易委員會於受理檢舉專利權人是否違反公平交易法第 24 條規定為不公平競爭時，是否依同法第 41 條對專利權人處行政罰鍰之問題，故不得以專利權人有違反警告函處理原則，而認定其有故意或過失侵權行為²²⁶。此種不同之態度，實際上亦造成了被害事業在求償時，法院採取寬嚴不一之法律解釋情形。

而對於公平交易委員會於個案中認定專利權人發警告函或類似行為有違反公平交易法之情事者，民事法院雖多予尊重²²⁷，然亦有法院判決認為專利權人發警告函之行為縱經公平交易委員會判定違反公平交易法，且該行政處分業經行政法院駁回專利權人之行政訴訟而確定，然其不受該處分結論之拘束，而係認定該案中專利權人之發警告函之行為係保護其權利之合理措施，屬正當權利之行使²²⁸，而產生同一事實兩種不同評價之結果。

前述情形，在智慧財產法院組織法施行，司法院已將「不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件」及「不當行使智慧財產

²²⁵ 臺灣高等法院臺中分院 93 年上易字第 30 號判決（本判決因不得上訴，乃屬確定判決），法源法律網裁判書查詢網址：<http://fyjud.lawbank.com.tw/list.aspx>。臺灣高等法院臺中分院 97 年重上更(一)字第 20 號判決認，警告函處理原則乃關於事業是否違反公平交易法規定之判斷基準，性質上屬實體法。

²²⁶ 臺灣高等法院 95 年上字第 298 號判決，法源法律網裁判書查詢：<http://fyjud.lawbank.com.tw/list.aspx>。

²²⁷ 如前揭註 223 之判決及臺灣高等法院 88 年重上更(一)字第 3 號判決，法源法律網裁判書查詢：<http://fyjud.lawbank.com.tw/list.aspx>。

²²⁸ 臺灣臺北地方法院 86 年訴字第 129 號判決（判決日期：2003 年 9 月 30 日），法源法律網裁判書查詢：<http://fyjud.lawbank.com.tw/list.aspx>。

權妨礙公平競爭所生行政訴訟事件」指定由智慧財產法院管轄後²²⁹，將來或可藉由案件統一由智慧財產法院管轄之方式，避免該等情形之發生，然而若能將該等情形統合於專利權濫用之概念下，使法院於適用法律之見解不致發生如此兩極之結果，以符合法之安定性及人民之期待可能性，或屬可供思考之方向。

第二項 專利權人被控濫用司法程序之類型

關於第二大類專利權人被控濫用司法程序之類型，係因被控侵權方經司法程序確認未有侵權之事實後，主張專利權人行使權利時，明知被控侵權之一方未有侵權而故意採取司法程序，以達損害他人之目的。對於此類主張，法院雖認行為人故意虛構事實，向司法機關為犯罪之訴追，致他人名譽、信用受損害者，係屬訴訟權之濫用，而構成民事之侵權行為，自無疑義。惟於判斷行為人所提起是否為不當訴訟，審酌重點在於行為人是否無相當原因或合理懷疑，而惡意提起訴訟者，並非以訴訟終結後勝訴或敗訴之判決為論斷依據，換言之，即由行為人方面觀察，濫行訴訟係指行為人明知欠缺權利，或因重大過失不知其欠缺權利，為使對造遭受損害，及為解決紛爭以外之目的，而提起訴訟者而言。準此，倘行為人非因明知無權利或非因重大過失不知未具備權利，而提起訴訟致侵害他人之財產權時，則訴訟權之保障應優先於財產權之保障，於此情形下，行為人雖損害他人財產權，惟係因受憲法訴訟權之保障，而具備阻卻違反事由，欠缺不法性²³⁰；或謂雖然在訴訟制度濫用之情形，有可能成立侵權行為，但關於加害人有利用訴訟制度藉以侵害被害人權利或利益等情，均須有相當之認識始可。因此，故意以聲請法院實施假處分之手段，侵害他人權利之情形，必須行為人對於其聲請假處分係屬侵權行為之事實，明知並有意使其發生，或預見其發生，而其發生並不違背其本意，始足當之²³¹。

²²⁹ 司法院，民國 97 年 04 月 24 日院台廳行一字第 0970009021 號函，司法院公報，第 50 卷 6 期，頁 38。

²³⁰ 臺灣高等法院高雄分院 91 年上字第 232 號、臺灣高雄地方法院 96 年智字第 17 號，法源法律網裁判書查詢：<http://fyjud.lawbank.com.tw/list.aspx>。

²³¹ 如臺中地方法院 86 年訴字第 940 號判決、臺灣高等法院臺中分院 91 年上易字第 318 號判決，法源法律網裁判書查詢：<http://fyjud.lawbank.com.tw/list.aspx>。

因此，被控侵權之一方縱於司法程序確認無侵權事實後，主張專利權人濫用權利而欲依侵權行為法則，起訴請求專利權人賠償其所受損害，法院多係形式上以專利權人如有合理查證而有相當理由懷疑侵權事實存在，其行使權利而採取司法程序，即無濫用權利之情事，同時，欲證明專利權人係明知欠缺權利而惡意提起訴訟，實際上亦舉證不易，故絕大多之案件，法院認專利權人並無濫用司法程序之行為。雖然實務上曾有法院認為專利權人以內容不完備之鑑定報告提出刑事告訴並聲請檢察官扣押被控侵權人之產品，雖扣押乃屬公權力之行使，然因專利權人疏於注意鑑定報告不完備之處，且未就扣押物之成份詳為查證，即率予提起告訴，其就扣押造成被控侵權方之損害，應負過失責任之案例²³²，然如以前揭大多數法院見解之標準，本案中專利權人既已進行鑑定並獲有鑑定報告，且被控侵權人亦曾經地方法院判決有罪²³³，雖經上訴審法院改判無罪，至少可認專利權人認有侵權事實係屬合理懷疑，則該法院案例之見解不可不謂是與眾不同。

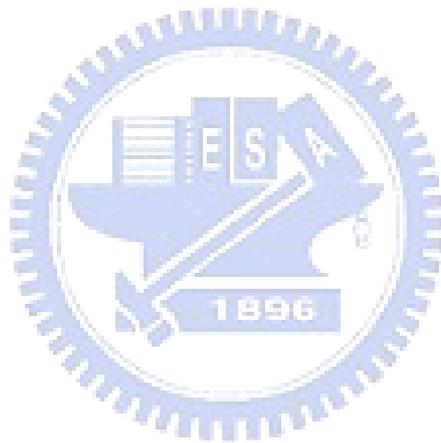
惟值得一提者，如依法院通常之見解，是否濫用司法程序應以專利權人主觀上有無故意或過失侵害為斷者，在專利權人以相同之技術於我國及他國申請並取得專利，然於他國申請過程中經核駁而限縮其申請專利範圍，致其取得之他國專利權範圍小於我國專利之申請範圍者，甚至是在他國取得專利嗣後已遭撤銷之情形，則專利權人在我國行使該專利權排除他人侵害時，其主觀上是否具有前揭法院所述明知或重大過失而不知其專利權效力之爭議性極大，而仍然提起訴訟之認識，值得討論。實務上已見有被控侵權之一方提出此類抗辯之案例²³⁴，對此抗辯，前揭案例中法院所採之見解均為：專利保護採屬地主義，經我國專利主管機關審查核發之專利，未經撤銷確定前，即為有效之專利。各國就專利權所設制度及技術水準、

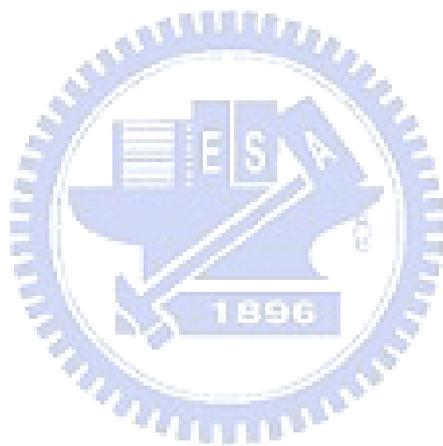
²³² 臺灣高等法院 91 年上字第 315 號判決，法源法律網裁判書查詢：<http://fyjud.lawbank.com.tw/list.aspx>。

²³³ 本案發生時，專利法尚未除罪化。

²³⁴ 如臺灣士林地方法院 95 年智字第 22 號判決、臺灣高等法院 94 年智上字第 20 號判決、臺灣高等法院 94 年智上字第 46 號判決、臺灣臺北地方法院 93 年智字第 7 號判決，法源法律網裁判書查詢：<http://fyjud.lawbank.com.tw/list.aspx>。

審查標準均有不同，當無以他國審查之結果而質疑經我國專利主管機關審查核發之專利之理。法院實務所採之此項見解，本於專利保護採屬地主義之基礎，固非無見，然而如此堅守形式上獲准專利即受絕對保護，忽略專利權人所受之保護範圍乃以其申請專利範圍為界限，同時也是劃出發明技術與公眾領域之分界，若在他國已劃入公眾領域之範圍內容，在我國不論因任何理由而納入申請專利範圍得獲專利排他權之保障，對我國整體產業技術之發展是否有利，亦值深思。





第五章 結論與建議

專利制度之目的在鼓勵創新及促進產業進步，而由國家以賦予發明人就其研發成果於一定期間內享有排除他人未經其同意使用其專利技術之排他權，對於發明人提供保障，使其願意公開其發明成果，鼓勵創新，並藉此提升整體產業之技術水準，以達促進公共利益之目的。抑且，專利權屬絕對排他權，除得以排除他人仿冒、抄襲之行為外，亦可排除自行研發之競爭者，具有限制競爭、獨占該項發明技術之效果，相較於傳統概念下之財產權，其效力不可不謂強大。

從前述對美國專利濫用理論之起源及發展，以及專利權濫用類型與反托拉斯法間互動觀察中，可知專利權濫用理論之創設初衷雖在制衡專利權人透過幫助侵權理論，而不當擴張其權利至法律所賦予之範圍外，然而專利權行使、運用態樣之多變，對於透過法律之規定而賦予發明人某種程度類似獨占地位之專利權，美國法院創設專利權濫用理論，毋寧是對於專利權排他效力或類似獨占地位之一種警覺。誠如美國學者 Hovenkamp 所指出者，專利權濫用之行為不僅只有獨占權之濫用，更包括了對於意圖不當擴張專利權範圍之行為加以限制之內在思考。是以，對專利權之行使，美國法制下同時有專利權濫用與反托拉斯法兩項法律制度加以規範，且專利權濫用理論自形成建立至今已近百年，美國法院已累積有相當豐富之案例類型。相對於我國法對專利權濫用之規範，僅有專利法第 60 條及民法第 148 條之誠信原則、權利濫用禁止原則加以規範，參以誠信原則、權利濫用禁止原則乃不確定法律概念，於我國法院實務至今尚未發展出具體案例類型²³⁵，遑論可藉此作為我國建立專利權濫用理論之參考基礎。

論者雖有謂，公平交易法與專利法二者之終極目標係屬相通，故關於專利權濫用與公平交易法第 45 條所謂行使權利不正當之行為，究竟要以專利法或公平交易法作為權力行使當否之判決標準，其判斷標準應無實質上的不同，故認專利法或公平交易法均可引為判斷專利權濫用之判斷標準，而權利濫用原則

²³⁵ 前揭註 224 之法院判決為地方法院判決，其見解是否成熟而獲上級審法院支持，實有待觀察。

過於抽象，不若公平交易法判斷較為易行²³⁶，然本文認為以公平交易法之判斷專利權行使是否構成濫用，或屬易行，而有參考價值，然並不足以合理化就專利權之行使是否構成濫用，不於專利法制度中內求，而係改由以維護競爭秩序為規範目的之公平交易法為標準之論理。蓋如謂法規範之終極目標相通，即可不區分法律體系而作此安排者，則吾人如拉高視角觀察任何法規範之終極目的，很難得出其目的不是為公共利益之結論。更何況，自二十世紀起，權利社會化已為必然趨勢，所有權利行使均必須符合公共利益。是以，二者規範之終極目標相通，似難以此作為全然採用公平交易法為判斷標準之論據。

由規範對象觀之，專利權濫用理論與公平交易法對於專利權不正當行使之行為之規範，或許重疊性極高，然二者範圍並無必然相同，蓋權利濫用等係權利行使上之一般限制，其基本出發點在於誠信原則而非競爭秩序之維持，其適用之範圍及於所有權利之行使行為，對於專利權亦有適用。在判斷是否構成權利濫用時，重要之考慮因素在於權利人與相對人雙方利益之衡量。同一行為可能同時構成權利之濫用並違反競爭法，然而並不必然皆如此，由於權利濫用並不需要達到影響競爭秩序之程度，是以構成權利濫用並不一定即違反競爭法，是否違反競爭法仍應進一步檢視其行為是否違反競爭秩序，是否構成競爭法上所禁止之行為²³⁷。是以，專利權濫用之觀念較公平交易法中不正當行使之行為更廣，專利權濫用理論基礎乃係以專利制度本身之目的—鼓勵發明創新，進而促進產業科技發展，公平交易法則係以競爭秩序之維護為目的，對限制競爭及不公平競爭之行為加以規範，二者乃基於不同之規範目的，實不宜完全仰賴。

專利濫用在美國法上，並非是一種積極的反托拉斯法違法為之判斷基準，而屬於一般抗辯事由，當被告被提起專利權侵害訴訟時，其經當以原告之專利權行使係屬權利濫用，不值得加以保護，籲請法院駁回原告之訴，加以抗辯。職是之故，權利濫用與公平法之違反，二者間並非處於等同關係，而有斷層的出現。申言之，並非所有專利權之濫用行為皆構成公平法之違反行為，有些權利濫用行為雖然尚不致該當於公平法上之違法行為，但仍是專利權濫用行為。於此情況下，將專利濫用等同於不正當的權利行使，進而認其經常是公平法上的違反行為之見解；或是反過來說，只要是從公平法之觀點，認為特定行為對

²³⁶ 梁哲瑋，前揭註 191，頁 17。

²³⁷ 謝銘洋，前揭註 31，頁 332。

競爭秩序有不良影響，即謂其該當於權利濫用行為之見解，二者皆有商權之處²³⁸。

從我國法律規範可知，我國對於專利權濫用之禁止雖非全無法律規範，然回歸民法上誠信原則、權利濫用禁止原則之適用，本屬方法論上備位角色，該等法律原則之適用，無非係屬法有不足之時，立於備位補充地位，於案例發展或形成一明確可循之規範標準後，即應功成身退。誠然遺憾者，我國法院中至今尚未發展出具體案例類型，則藉由比較美國法院專利權濫用理論中之各項案例，或可補我國法現行案例不足之缺憾。

本文以為，美國法透過案例發展而成之專利濫用理論足為我國法建立專利權濫用理論之借鏡，且應無大陸法系與英美法系差異之掛格，其理由如下：

- 一、 美國專利權濫用理論乃源自普通法中「衡平」及「不潔之手」原則，而我國權利濫用禁止原則仿自德國民法第 226 條，其中亦隱含羅馬法中之衡平概念，二者在理論基礎之概念上實屬相通。
- 二、 美國法下，專利濫用是一項訴訟上之抗辯，其法律效果係該項權利無法行使，但仍存在；而我國法中權利濫用亦屬抗辯，其法律效果雖因權利之性質而各異，然以專利權之作用而言，專利權乃屬支配權之一種，在積極方面得直接支配權利客體，消極方面得排除他人干涉或妨害行為，而屬排他性之權利，其權利作用實與物權類似，則就專利權濫用之法律效果，本文以為：採類推適用性質相近之所有權濫用情形，於濫用之範圍，不得行使其權利，但權利自體並非失其存在，此與美國專利權濫用理論中，法院對於專利權人濫用權利，得拒絕其行使權利之效果，實不謀而合。
- 三、 美國法所累積之豐富案例經驗，可作為我國參考制定專利權濫用理論之依據。
- 四、 我國法院就權利之濫用，於判例中建立之「利益衡量」判斷標準，

²³⁸ 黃銘傑，前揭註 205，頁 165。

亦即參酌衡量包括專利權人行使其專利權之目的是否在於損害他人，以及行使權利所得利益與他人或公共利益所受之損失，綜合一切具體情事以為判斷，此與美國法院適用「合理原則」時，必須依個案評估被告行為對市場競爭之影響，依據「相關市場」之概念來評估，包括分析雙方當事人或是被告在相關市場的市場占有率、市場力量與市場結構。基於此項原則，法院必須評估案件中相關因素，以便決定其中是否有對商業行為之不合理限制；二者於判斷專利權是否濫用上，實有異曲同工之處。

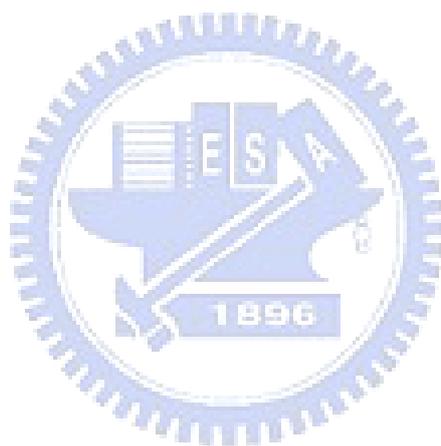
我國產業發展至今，根據國科會和經濟部的統計和研究發現，我國企業雖然經常有新的發明與技術專利，然而技術專利每年輸出產值遠低於自國外引進專利技術支出，且有愈來愈嚴重的趨勢，亦即台灣的技術仍高度仰賴國外進口，自主性技術輸出的產值極為有限，凸顯我國技術研發和專利水準仍有待精進，在研發大型、領導世界標準的專利方面，亟須加強²³⁹。有學者即認為，以我國為例，基本上是很難享有專利制度的正面價值，蓋因其促進發明或善用研發成果之意義，都是必須在市場經濟條件具備且擁有足夠的專業條件與專利成果的情形下方足以落實。這點即便屬新興工業國家的台灣亦難有其例外²⁴⁰。是以，專利制度之目的既在促進國內產業發展，則專利法制中對於專利應給予如何之保護及限制等問題，理應由國家斟酌其產業現況及經濟政策加以考量，上開所述我國產業技術仍高度仰賴國外進口之事實，以及前述我國法院判決案例觀察中所發現，專利權人以同一發明技術在各國取得之申請專利範圍內容寬窄不一，尤其是在我國取得範圍較廣之專利權而據以於我國行使排他權之情形，或許均值得我國專利制度未來發展方向擬定之考量。

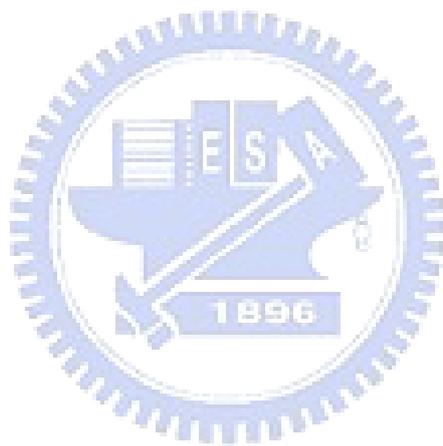
本文之目的毋寧在於提供一個我國應否參考或借鏡美國專利濫用理論發展之過程及案例類型，一方面觀察美國法例及檢視我國現有法律體系中之相關規範是否足以明確規範該等濫用行為，另一方面則是透過檢視過程來思考我國

²³⁹ 經濟部智慧財產局「2007年我國、美、日、歐、韓、中國大陸各國專利申請暨核准概況(專文)」研究報告，經濟部智慧財產局網站：http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=1550&guid=f4a73167-c976-482c-b3ae-644e422ee581&lang=zh-tw, last visited on April 28, 2009。

²⁴⁰ 范建得、莊春發、錢逸霖，「管制與競爭：論專利權之濫用」，公平交易季刊，第15卷第2期，2007年4月，頁34。

之法律需求。同時，應強調者，回歸法律原則之適用究屬備位手段，未來大量的適用結果是否有必要思考以法律明定原則以為遵循之依據，以為正途，亦可供立法政策形成者為再為思考。參考或借鏡美國專利權濫用理論之定義及案例類型，而於專利法中對濫用行為作一原則性定義及法律效果，同時列舉構成濫用之特定行為態樣，亦不失為在專利制度中建構專利濫用理論之可行方法。





參考文獻

壹、中文

一、中文書籍

1. 王澤鑑，《民法總則》，2003年。
2. 何之邁，《公平交易法實論》，三民，台北，2001年8月出版。
3. 施啓揚，《民法總則》，三民，台北，1987年4月校訂四版。
4. 曾陳明汝，《兩岸暨歐美專利法》，學林，台北，2004年2月修訂再版。
5. 陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇合著，《專利法解讀》，元照，台北，2000年11月初版二刷。
6. 陳智超，《專利法理論與實務》，五南，台北，2002年11月初版一刷。

二、中文期刊

1. 王敏銓，〈美國之智慧財產權法與競爭法互動綜觀〉，《全國律師》，第12卷第1期，頁63-70，2008年1月。
2. 王立達，〈競爭法對智慧財產權市場力量之管制〉，《月旦法學》，84期，頁143-166，2002年5月。
3. 范曉玲，〈專利權人授權行為與競爭法之規範—從美國FTC/DOJ報告及中國反壟斷法與專利法修正草案談起〉，《全國律師》，第12卷1期，頁40-50，2008年1月。
4. 范建得、莊春發、錢逸霖，〈管制與競爭：論專利權之濫用〉，《公平交易季刊》，第15卷第2期，頁1-39，2007年4月。
5. 許忠信，〈智慧財產權之濫用與限制競爭防止法之適用—由美國法與日本法看我國公平交易法第四十五條〉，《全國律師》，第12卷第10期，頁5-26，2008年10月。
6. 陳家駿，〈公平交易法中行使專利權之不正當行為〉，《法令月刊》，第45

卷 1 期，頁 16-22，1994 年 1 月。

7. 黃茂榮，〈智慧財產權之保護、行使與濫用〉，《工業財產權與標準》，頁 30-44，1995 年 4 月。
8. 黃惠敏，〈智慧財產權之行使與公平交易法之界線〉，《全國律師》，第 12 卷第 1 期，頁 2008 年 1 月，頁 90。
9. 馮震宇，〈論專利侵害之認定與抗辯原則〉，《資訊法務透析》，頁 29-38，1995 年 6 月。
10. 張哲倫，〈專利濫用、幫助侵權與競爭法－專利濫用理論之過去與未來〉，《全國律師》，頁 68-86，第 12 卷第 10 期，2008 年 10 月。
11. 張哲倫，〈從美國法之觀點論智慧財產權於競爭法之定位－兼論我國公平交易法第 45 條之適用〉，《法令月刊》，第 211 期，頁 91-128，2008 年 7 月。
12. 溫俊富，〈專利制度建制之理論根據與檢討〉，《工業財產權與標準》，頁 28-47，1996 年 11 月。
13. 楊仁壽，〈論權利濫用禁止原則之適用〉，《法令月刊》，頁 5-8，第 41 條第 2 期。
14. 楊宏暉，〈論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護〉，《公平交易季刊》，第 16 卷第 1 期，頁 95-151，2008 年 1 月。
15. 楊宏暉，〈創新誘因的維護與競爭法範－以專利拒絕授權為例〉，《公平交易季刊》，第 12 卷第 2 期，頁 67-112，2004 年 4 月。
16. 劉紹樑，〈從意識型態和執行實務看公平交易法〉，《政大法學評論》，第 44 期，頁 9-52，1991 年 12 月。
17. 蔡明誠，〈論智慧權之類型與其法體系〉，《政大法學評論》，第 57 期，頁 429-450，1986 年 6 月。
18. 蔡英文，〈公平交易法與智慧財產權從意識型態和執行實務看公平交易法〉，《政大法學評論》，第 44 期，頁 255-268，1991 年 12 月。

19. 熊誦梅，〈不當行使專利權之法律效果及救濟途徑－從美國法上之專利地痞、專利權濫用及智慧財產授權準則談起〉，《全國律師》，第 12 卷第 10 期，頁 56-67，2008 年 10 月。
20. 廖義男，〈從行政法院裁判看公平交易法實務之發展(下)〉，《月旦法學雜誌》，第 70 期，頁 28-39，2001 年 3 月。
21. 謝銘洋，〈智慧財產權法之發展與公平交易法之互動關係〉，《律師雜誌》，第 315 期，2005 年 12 月，頁 53。
22. 蘇永欽，〈私法自治與公平法的管制－公平法第二十四條的功能與濫用〉，《月旦法學雜誌》，第 70 期，頁 40-56，2001 年 3 月。

三、 中文學位論文

1. 汪渡村，《專利授權限制競爭條款之規範－以公平交易法草案為中心》，政治大學法律研究所博士論文，1990 年 6 月。
2. 何愛文，《論專利法制與競爭法制之關係－從保護專利權之正當性談起》，臺灣大學法律研究所博士論文，2003 年 2 月。
3. 梁哲璋，《足以影響交易秩序之欺罔或影失公平之規範理論與實務檢討》，臺灣大學法律研究所碩士論文，2000 年 6 月。
4. 溫俊富，《專利制度與競爭制度調和之研究》，政治大學法律研究所博士論文，1997 年 7 月。
5. 陳雅娟，《美國專利法上「專利權濫用原則」之研究－於專利授權之適用》，中正大學法律研究所碩士論文。
6. 劉雪筠，權利濫用之研究，臺灣大學法律研究所碩士論文，1989 年 6 月。

四、 中文論文集

1. 王澤鑑，〈舉重明輕、衡平原則與類推適用〉，《民法學說與判例研究(八)》，頁 1-98。

2. 何愛文，〈專利權保護之法理正當性〉，載於《法律哲理與制度－基礎法學》，元照，台北，頁 201-237，2006 年 1 月初版。
3. 邱聰智，〈回歸法律原則－債法方法論上之大轉向？〉，載於《法律哲理與制度－基礎法學》論文集，元照，台北，頁 238-318，2006 年 1 月初版。
4. 黃越欽，〈權利濫用與惡意抗辯權〉，原載政大法評，第七期，1972 年 12 月，收於鄭玉波主編，《民法總則論文選輯(下)》，五南，頁 909-956，1984 年 7 月。
5. 黃銘傑，〈專利授權與公平交易法－以拒絕授權與強制授權為中心〉，收於氏著《競爭法與智慧權法之交會－相生與相剋之間》論文集，元照，台北，頁 165-183，2006 年 9 月。
6. 陳家駿、羅德怡著，〈公平交易法對專利濫用之規範〉，收於氏著《公平交易法與智慧財產權－以專利追索為中心》，五南，台北，頁 105-130，1999 年 11 月初版一刷。
7. 陳家駿、羅德怡著，〈美國反托拉斯法適用智慧財產權案件基本原則探討〉，收於氏著《公平交易法與智慧財產權－以專利追索為中心》，五南，台北，頁 193-240，1999 年 11 月初版一刷。
8. 謝銘洋，〈契約自由原則在智慧財產授權契約中之運用及其限制〉，收於氏著《智慧財產權之基礎理論智慧財產權基本問題研究》，翰盧，台北，頁 55-87，1995 年 7 月初版。
9. 謝銘洋，〈智慧財產權與公平交易法之關係－以專利權為中心契約自由原則在智慧財產授權契約中之運用及其限制〉，收於氏著《智慧財產權之基礎理論智慧財產權基本問題研究》，翰盧，台北，頁 167-300，1995 年 7 月初版。
10. 謝銘洋，〈由華康文鼎案談專利權之濫用〉，收於氏著《智慧財產權基本問題研究》，翰盧，台北，頁 327-334，2002 年 3 月再刷。
11. 鄭玉波，〈權利濫用之研究〉，原載政治評論，第 3 卷第 12 期，1960 年 2 月，收於鄭玉波主編《民法總則論文選輯(下)》，五南，頁 901-908，1984

年7月。

12. 魏千峰，〈公平交易法之適用範圍及除外規定〉，收於賴源河編審《公平交易法新論》，元照，台北，頁87-122，2005年3月三版一刷。

五、 網路資料

1. 法源法律網裁判書查詢資料庫：

<http://fyjud.lawbank.com.tw/index.aspx?login=1>（最後點閱日：2009年4月28日）。

2. 司法院法學資料檢索系統：<http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/index.htm>（最後點閱日：2009年4月29日）。

3. 經濟部智慧財產局網站：

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=1550&guid=f4a73167-c976-482c-b3ae-644e422ee581&lang=zh-tw（最後點閱日：2009年4月28日）。

貳、 英文

一、 英文書籍

1. Martin J. Adelman, Randall R. Rader, John R. Thomas & Harold C. Wegner, Cases and Materials on Patent Law, West Group (2nd Ed. 2003).
2. Francis William H. and Robert C. Collins, Case and Materials on Patent Law, West Group (5th Ed. 2002)
3. Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis & Mark A. Lemley, IP and Antitrust: An Analysis of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, (2003 Supplement).
4. Herbert F. Schwartz, Patent Law and Practice, BNA Books (4th Ed. 2003)

二、 英文期刊

1. C. Feldman, *The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse*, 55 HASTINGS LJ 399 (2003).
2. Robert J. Hoerner, *Patent Misuse: Portents for the 1990s*, Vol. 59 Antitrust Law Journal, 687 (1990).
3. Note: *Is the Patent Misuse Doctrine Obsolete*, Harv. L. Rev. (June, 1997)
4. Jere M. Webb & Lawrence A. Locke, *Intellectual Property Misuse: Developments in the Misuse Doctrine*, 4 Harv. J.L.&Tech. 257 (1991).
5. Michael A. Carrier, *Unraveling the Patent-Antitrust Paradox*. University of Pennsylvania Law Review, Vol. 150 (January 2002).
6. KE White, *A Rule for Determining When Patent Misuse Should be Applied*, Fordham Intellectual Property, Media & Entertainment Law Journal, 671 (2001).
7. Williams, T., *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, (Spring 2007).
8. David, McDowan , *What Tool Works Tells US About Tailoring Patent Misuse Remedies*, 102:1 Nw. U.L. Rev. 421 (2008).
9. Mark A. Lemely, Comment, *The Economic Irrationality of the Patent Misuse Doctrine*, 78 Cal. L. Rev. 1599 (1990).

三、 網路資料

1. 美國聯邦司法部網站：<http://www.usdoj.gov/atr/public/hearings/ip/222655.htm>
(最後點閱時間：2009年4月6日)

附錄一 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

90.1.18.第 481 次委員會議訂定
90.1.20.(90)公法字第 00222 號函分行
94.1.13.第 688 次委員會議修正名稱、前言、第 1 點、第 2 點、第 4 點及第 8 點
94.2.24.公法字第 0940001290 號令發布
94.8.26.公法字第 0940006979 號令發布修正第 6 點
96.4.26.第 807 次委員會議修正全文
96.5.8.公法字第 0960003850 號令發布
98.2.4.第 900 次委員會議修正全文
98.2.24.公法字第 0980001569 號令發布

一、（目的）

行政院公平交易委員會（以下簡稱本會）為處理技術授權案件，使公平交易法相關規範更具體化，期使執法標準更臻明確，俾利業者遵循且利相關案件之處理，特訂定本處理原則。

二、（名詞定義）

- （一）本處理原則所稱技術授權協議係指涉及專利授權、專門技術授權、或專利與專門技術混合授權等授權協議類型。
- （二）本處理原則所稱專利，係指依我國專利法取得之發明專利或新型專利；未於我國取得專利所為之授權協議，而對我國特定市場產生限制競爭或不公平競爭之影響者，準用本處理原則之規定。
- （三）本處理原則所稱專門技術（Know-How），係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合下列要件者：
 - 1、非一般涉及該類資訊之人所知。
 - 2、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值。
 - 3、所有人已採取合理之保密措施。
- （四）本處理原則所稱「商品」之用語亦包括服務。

三、（基本原則）

本會審理技術授權協議案件，並不因授權人擁有專利或專門技術即推定其在特定市場具有市場力量（market power）。

四、（本處理原則審查分析之步驟）

（一）本會審理技術授權協議案件，將先依公平交易法第四十五條規定檢視之；形式上雖為依照專利法等行使權利之正當行為，惟實質上逾越專利權等正當權利之行使範圍，違反專利法等保障發明創作之立法意旨時，仍應依公平交易法及本處理原則處理。

（二）本會審理技術授權協議案件，不受授權協議之形式或用語所拘束，而將著重技術授權協議對下列特定市場（relevant markets）可能或真正所產生限制競爭或不公平競爭之影響：

- 1、利用授權技術而製造或提供之商品所歸屬之「商品市場」（goods markets）。
- 2、與該特定技術具有替代性而界定之「技術市場」（technology markets）。
- 3、以可能從事商品之研究發展為界定範圍之「創新市場」（innovation markets）。

（三）本會審理技術授權協議案件，除考量相關授權協議內容之合理性，並應審酌下列事項：

- 1、授權人就授權技術所具有之市場力量。
- 2、授權協議當事人於特定市場之市場地位及市場狀況。
- 3、授權協議所增加技術之利用機會與排除競爭效果之影響程度。
- 4、特定市場進出之難易程度。
- 5、授權協議限制期間之長短。
- 6、特定授權技術市場之國際或產業慣例。

五、（不違反公平交易法事項之例示）

技術授權協議就下列事項所為之約定，尚不違反公平交易法有關限制競爭或不公平競爭之規定，但依第三點、第四點審酌後有不當情事者，不在此限：

- (一) 約定被授權人實施範圍限於製造、使用或銷售之限制約款。
- (二) 在專利有效期間內，對於授權協議所為期間之限制。專門技術在非可歸責於授權人之事由，致使授權之專門技術喪失營業秘密性而被公開前所為授權協議期間之限制，亦同。
- (三) 授權技術係製造過程之一部分或存在於零件，為計算上之方便，以使用授權技術生產之最終商品之製造、銷售數量，或以製造授權技術商品之必要原材料、零件之使用量或使用次數，作為計算授權實施費用之計算基礎。
- (四) 專利授權實施費用之支付係以分期付款或實施後以後付之方式支付時，約定被授權人於專利期滿後仍應支付其已使用授權技術之實施費用。因非可歸責於授權人之事由致專門技術被公開，被授權人仍須於依約定繼續支付實施費用者。
- (五) 技術授權協議約定被授權人應將改良技術或新應用之方法以非專屬之方式回饋授權予原授權人。
- (六) 技術授權協議約定被授權人應盡其最大努力，製造、銷售授權之商品。
- (七) 專門技術授權協議約定被授權人於授權期間或授權協議期滿後對於仍具營業秘密性之專門技術負有保密義務。
- (八) 為確保授權人授權實施費用之最低收入，授權人要求被授權人利用授權技術製造商品之最低數量，要求授權技術之最低使用次數，或就銷售商品要求最低數量之約款。
- (九) 為使授權技術達到一定效用，維持授權商品一定品質之必要範圍內，授權人要求被授權人就授權技術之商品、原材料、零件等應維持一定品質之義務。
- (十) 被授權人不得就授權技術為移轉或再為授權行為。
- (十一) 在授權之專利仍為有效或授權之專門技術仍為營業秘密之前提下，被授權人於授權協議期滿後不得繼續實施授權技術。

六、（技術授權協議禁制事項例示）

有競爭關係之技術授權協議當事人間以契約、協議或其他方式之合意，共同決定授權商品之價格，或限制數量、交易對象、交易區域、研究開發領域等，相互約束當事人間之事業活動，足以影響特定市場之功能者，授權協議當事人不得為之。

技術授權協議之內容，有下列情形之一，而對特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，授權協議當事人不得為之：

- (一) 限制被授權人於技術授權協議期間或期滿後就競爭商品之研發、製造、使用、銷售或採用競爭技術。
- (二) 為達區隔顧客之目的或與授權範圍無關，而限制被授權人技術使用範圍或交易對象。
- (三) 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。
- (四) 強制被授權人應就授權之專利或專門技術所為之改良以專屬方式回饋予授權人。
- (五) 授權之專利消滅後，或專門技術因非可歸責被授權人之事由被公開後，授權人限制被授權人自由使用系爭技術或要求被授權人支付授權實施費用。
- (六) 限制被授權人就其製造、生產授權商品銷售與第三人之價格。
- (七) 限制被授權人爭執授權技術之有效性。
- (八) 拒絕提供被授權人有關授權專利之內容、範圍或專利有效期限等。
- (九) 專利授權協議在專利有效期間內，於我國領域內區分授權區域之限制；專門技術授權協議在非可歸責於授權人之事由，致使授權之專門技術喪失營業秘密性而被公開前對專門技術所為區域之限制，亦同。
- (十) 限制被授權人製造或銷售商品數量之上限，或限制其使用專利、專門技術次數之上限。
- (十一) 要求被授權人必須透過授權人或其指定之人銷售。
- (十二) 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。

技術授權協議授權人要求被授權人向授權人或其所指定之人購買原材料、零件等，而非為使授權技術達到一定效用，維持授權商品之商標信譽或維護專門技術秘密性之合理必要範圍內，如在特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，授權協議當事人不得為之。

技術授權協議無正當理由，就交易條件、授權實施費用等，對被授權人給予差別待遇之行為，如在特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，授權協議當事人不得為之。

七、（法律效果）

技術授權協議之當事人為獨占事業而違反第六點所例示之態樣者，可能構成公平交易法第十條之違反。

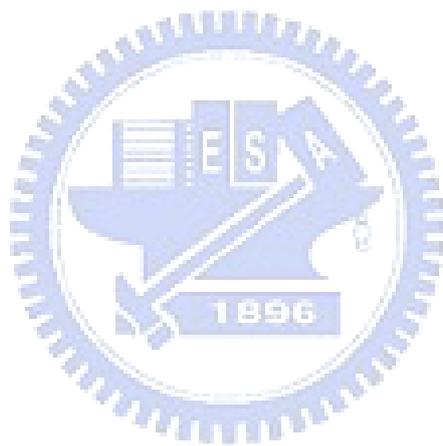
事業違反第六點第一項者，構成公平交易法第十四條之違反。

事業違反第六點第二項者，可能構成公平交易法第十九條第六款之違反。

事業違反第六點第三項者，可能構成公平交易法第十九條第一款或第六款之違反。

事業違反第六點第四項者，可能構成公平交易法第十九條第二款之違反。





附錄二 行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權

警告函案件之處理原則

86.5.7.第 288 次委員會議通過
86.5.14.(86)公法字第 01672 號函分行
88.6.16.第 397 次委員會議修正第 6 點
88.10.27.第 416 次委員會議修正第 3 點及第 4 點
88.11.9.(88)公法字第 03239 號函分行
90.1.4.第 478 次委員會議增訂第十點、修正第二點
90.1.15.(90)公法字第 00139 號函分行
94.1.13.第 688 次委員會議修正名稱
94.2.24.公法字第 0940001278 號令發布
94.8.26.公法字第 0940006976 號令發布修正第 2 點至第 4 點及第 9 點
94.9.2.第 721 次委員會議修正第 2 點至第 5 點及第 9 點
94.9.16.公法字第 0940007480 號令發布
96.1.11.第 792 次委員會議修正第 2 點
96.1.23.公法字第 0960000622 號令發布
96.4.26 第 807 次委員會議修正全文
96.5.8 公法字第 0960003846 號令發布

一、（目的）

行政院公平交易委員會（以下簡稱本會）為確保事業公平競爭，維護交易秩序，有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告函，造成不公平競爭案件，特訂定本處理原則。

二、（名詞定義）

本處理原則所稱事業發警告函行為，係指事業除依法律程序主張權利或排除侵害外，以下列方式對其自身或其他特定事業之交易相對人或潛在交易相對人，散布並指明特定競爭對手侵害其所有著作權、商標權或專利權之行為者：

- （一）警告函。
- （二）敬告函。

(三) 律師函。

(四) 公開信。

(五) 廣告啟事。

(六) 其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面。

三、（依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為之一）

事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

(一) 經法院一審判決確屬著作權、商標權或專利權受侵害者。

(二) 經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者。

將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定

(三) 報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

事業未踐行第一項第三款後段排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

四、（依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為之二）

事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無第五點至第八點規定之違法情形，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：

(一) 發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害。

於警告函內敘明著作權、商標權或專利權明確內容、範圍，及受侵害之具體事實（例如系爭權利於何時、何地、
（二）如何製造、使用、販賣或進口等），使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

事業未踐行前項第一款排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或前項通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行排除侵害通知之程序。

五、（不公平競爭之禁止）

事業無論是否踐行第四點規定之先行程序，而為發警告函行為，函中內容以損害特定競爭者為目的，促使競爭者之交易相對人拒絕與該特定競爭者交易，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之。

事業為前項行為，使競爭者之交易相對人與自己交易，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之。

六、（真實表示原則）

事業無論是否踐行第四點規定之先行程序，而為發警告函行為，函中內容不得對其商品或服務，有虛偽不實或引人錯誤之陳述。

七、（妨害競爭信譽之禁止）

事業無論是否踐行第四點規定之先行程序，而為發警告函行為，函中內容不得以損害競爭者為目的，陳述足以損害競爭者之營業信譽之不實情事。

八、（其他欺罔或顯失公平行為之禁止）

事業無論是否踐行第四點規定之先行程序，而為發警告函行為，函中內容有下列情形之一，而足以影響交易秩序者，事業不得為之：

- (一) 明知未具有著作權或未依法取得商標權或專利權者。
- (二) 誇示、擴張其著作權、商標權或專利權範圍者。
- (三) 不實陳述，影射其競爭對手或泛指市場上其他競爭者非法侵害其著作權、商標權或專利權者。
- (四) 其他欺罔或顯失公平之陳述者。

九、（法律效果）

事業違反第三點或第四點規定之先行程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第二十四條之違反。但在本會作成處分前，事業提出法院一審判決或著作權審議及調解委員會調解書者，不在此限。

事業違反第五點第一項者，構成公平交易法第十九條第一款之違反。

事業違反第五點第二項者，構成公平交易法第十九條第三款之違反。

事業違反第六點者，構成公平交易法第二十一條第一項或第三項之違反。

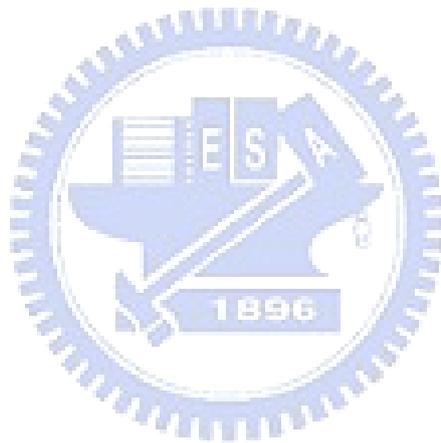
事業違反第七點者，構成公平交易法第二十二條之違反。

事業違反第八點者者，構成公平交易法第二十四條之違反。

十、（本處理原則亦適用於事業不當對外發布與其非屬同一產銷階段競爭關係事業侵權之情形）

事業不當對外發布與其非屬同一產銷階段競爭關係之事業侵害

其著作權、商標權或專利權之警告函，而造成不公平競爭情事者，亦有本處理原則之適用。



附錄三 行政院公平交易委員會對於公平交易法第二十四條案件之處理原則

82.12.29.第 117 次委員會議通過
90.12.20.第 528 次委員會議通過
91.1.9.公法字第 0910000252 號函分行
94.1.13.第 688 次委員會議修正名稱及第 1 點
94.2.24.公法字第 0940001299 號令發布

一、(目的)

鑒於公平交易法第二十四條(以下簡稱本條)為一概括性規定，為使其適用具體化明確化，特訂定本處理原則。

二、(公平交易法第二十四條適用之基本精神)

為釐清本條與民法、消費者保護法等其他法律相關規定之區隔，應以「足以影響交易秩序」之要件，作為篩選是否適用公平交易法或本條之準據，即於系爭行為對於市場交易秩序足生影響時，本會始依本條規定受理該案件；倘未合致「足以影響交易秩序」之要件，則應請其依民法、消費者保護法或其他法律請求救濟。

為確定本條之適用範圍，應以「足以影響交易秩序」之要件為前提，先檢視「限制競爭」之規範(獨占、結合、聯合行為及垂直限制競爭)，再行檢視「不公平競爭」規範(如商業仿冒、不實廣告、營業誹謗)是否未窮盡系爭行為之不法內涵，而容有適用本條之餘地。是以本條與公平交易法其他條文適用之區隔，應只有「補充原則」關係之適用，即本條僅能適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行為，若公平交易法之其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡，即該個別規定已充分評價該行為之不法性，或該個別規定已窮盡規範該行為之不法內涵，則該行為僅有個別條文規定的問題，而無由再就本條加以補充規範之

餘地。反之，如該個別條文規定評價該違法行為後仍具剩餘的不法內涵，始有以本條加以補充規範之餘地。

關於「維護消費者權益」方面，則應檢視系爭事業是否係以其相對優勢地位，利用「欺罔」或「顯失公平」之銷售手段，使消費者權益遭受損害，而合致「足以影響交易秩序」之要件，以為是否適用本條規定之判斷準據。

三、(與其他法律競合之釐清)

本條對事業之規範，常與其他法律有競合之疑義，應考量左列事項判斷之：

(一)按事業與事業或消費者間之契約約定，係本於自由意思簽定交易條件，無論其內容是否顯不公平或事後有無依約履行，此契約行為原則上應以契約法規範之。惟於系爭行為危及競爭秩序或市場交易秩序時，始例外有本條之適用。例如在契約內容顯失公平部分，倘未合致「足以影響交易秩序」之要件，則應循民事途徑救濟解決；僅於合致前開要件，考量公共利益時，始由本條介入規範之。

(二)消費者權益之保護固為公平交易法第一條所明定之立法目的，惟為區別兩者之保護法益重點，本條對於消費者權益之介入，應以合致「足以影響交易秩序」之要件且具有公共利益性質之行為為限，如廠商之於消費者具相對市場優勢地位，或屬該行業之普遍現象，致消費者高度依賴或無選擇餘地而權益受損之情形。

(三)智慧財產權人對於有侵害其智慧財產權之虞者，得依智慧財產權相關法律自行通知侵害人請求排除侵害。但履行確認及通知之先行程序前，逕向其競爭對手之經銷通路或消費者(交易相對人或潛在交易相對人)，以口頭或書面逕為對手侵害其權利之表示，而受信者無法據以為合理判斷者，即屬濫用智慧財產權造成不公平競爭之情事，而有本條之適用。是以，公平交易法介入智慧財產權之口頭或書面警告行為，係以其權利之非正當行使，致造成不公平競爭為前提要件。又其是否違反公平交易法之判斷，應僅以其在形式上是否已踐行權利行使之正當程序為已足，尚不及於實質上是否已侵權之事實認定。

四、(與公平交易法其他條款規定之區隔適用)

適用本條之規定，應符合「補充原則」，即本條僅能適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行為，若公平交易法之其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡，即該個別條文規定已充分評價該行為之不法性，或該個別條文規定已窮盡規範該行為之不法內涵，則該行為僅有構成或不構成該個別條文規定的問題，而無由再依本條加以補充規範之餘地。反之，如該個別條文規定不能為該違法行為之評價規範者，始有以本條加以補充規範之餘地。

五、(判斷足以影響交易秩序應考量事項)

本條所稱交易秩序係指符合善良風俗之社會倫理及效能競爭之商業競爭倫理之交易行為，其具體內涵則為符合社會倫理及自由、公平競爭精神賴以維繫之交易秩序。

判斷「足以影響交易秩序」時，應考量是否足以影響整體交易秩序(諸如：受害人數之多寡、造成損害之量及程度、是否會對其他事業產生警惕效果及是否為針對特定團體或組群所為之欺罔或顯失公平行為等事項)或有影響將來潛在多數受害人效果之案件，且不以其對交易秩序已實際產生影響者為限，始有本條之適用。至單一個別非經常性之交易糾紛，則應尋求民事救濟，而不適用本條之規定。

六、(判斷欺罔應考量事項)

本條所稱欺罔係對於交易相對人，以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式，從事交易之行為。

前項所稱之重要交易資訊，係指足以影響交易決定之重要交易資訊；所稱引人錯誤，則以客觀上是否會引起一般大眾所誤認或交易相對人受騙之合理可能性(而非僅為任何可能)為判斷標準，同時衡量交易相對人判斷能力之標準，以「合理判斷」為基準(不以極低之注意程度為判斷標準)。其常見行為類型如：

- (一)冒充或依附有信賴力之主體。
- (二)不實促銷手段。
- (三)隱匿重要交易資訊。

七、(判斷顯失公平應考量事項)

本條所稱「顯失公平」：係指「以顯失公平之方法從事競爭或商業交易」者。其常見之具體內涵主要可分為三種類型：

(一)不符合商業競爭倫理之不公平競爭行為：

1 榨取他人努力成果

判斷是否違法原則上應考量(一)遭攀附或高度抄襲之標的，應係該事業已投入相當程度之努力，於市場上擁有一定之經濟利益，而已被系爭行為所榨取；(二)其攀附或抄襲之結果，應有使交易相對人誤以為兩者屬同一來源、同系列產品或關係企業之效果等。惟倘其所採行手段可非難性甚高(如完全一致之抄襲)者，縱非屬前述二因素之情形，仍有違法之虞，應依個案實際情形，綜合判斷之。其常見行為態樣有：

(1) 攀附他人商譽判斷是否為本條所保護之商譽，應考量該品牌是否於市場上具有相當之知名度，且市場上之相關業者或消費者會產生一定品質之聯想。

(2) 高度抄襲

判斷高度抄襲，應綜合考量該項抄襲是否達「完全一致」或「高度近似」之程度；抄襲人所付出之努力成本與因而取得之競爭優勢或利益之關聯性及相當性；及遭抄襲之標的於市場競爭上之獨特性及占有狀態。

(3) 利用他人努力，推展自己商品或服務之行為。

2 以損害競爭對手為目的，阻礙公平競爭之行為其常見行為類型如：

(1) 不當比較廣告：

比較廣告中對自己及他人之商品或服務未為不實陳述，而係對相同

產品採不同計測方法或標準之比較或於重要比較項目中僅彰顯自己較優項目而故意忽略對方較優項目，意圖在整體印象上造成不公平之比較結果，而未符合公平交易法第二十二條構成要件者。

- (2) 對競爭對手之交易相對人為其競爭對手侵害其智慧財產權表示之行為智慧財產權人發現市場上有可能侵害其權利產品，其對直接侵害之製造商或立於相等地位之進口商品之進口商或代理商，為侵害之通知請求排除，則為依法行使權利之正當行為，無論其內容真偽虛實，均屬智慧財產權爭議，而無本條之適用。其係對間接侵害之經銷商或消費者(即競爭對手之交易相對人或潛在交易相對人)為對手侵害其權利之表示(不拘書面或口頭方式)，如未經確認及通知之先行程序，足致對手之交易相對人心生疑慮，甚至拒絕交易，則構成本條之顯失公平行為。

(二)不符合社會倫理手段從事交易之行為

常見行為類型如：以脅迫或煩擾交易相對人方式，使交易相對人於決定是否交易之自由意思受到壓抑情形下，完成交易之行為。

(三)濫用市場相對優勢地位，從事不公平交易行為

具相對市場力或市場資訊優勢地位之事業，利用交易相對人(事業或消費者)之資訊不對等或其他交易上相對弱勢地位，從事不公平交易之行為。

常見行為類型如：

- 1 市場機能失靈供需失衡時，事業提供替代性低之民生必需品或服務，以悖於商業倫理或公序良俗之方式，從事交易之行為。
- 2 資訊未透明化所造成之顯失公平行為。