



面對專利戰爭 的 「新」思維

作者：范建得、陳丁章、江國慶
宋皇志、錢逸霖

國家圖書館出版品預行編目資料

面對專利戰爭的『新』思維／范建得等著．--
一版．-- 臺北市：新學林，2006（民95）
面：公分

ISBN 986-7160-33-9（平裝）

1. 專利-法規論述

440.61

95003757

面對專利戰爭的「新」思維

作 者：范建得、陳丁章、江國慶、宋皇志、錢逸霖
出 版 者：新學林出版股份有限公司
地 址：台北市信義路三段106號6樓之4
電 話：(02) 27001808
傳 真：(02) 27059080
網 址：<http://www.sharing.com.tw/>
總 經 理：毛基正 總 編 輯：田金益
責任編輯：施榮華 版 權 部：林靜妙
製程管理：浩瀚

出版日期：2006年4月 一版一刷

郵撥帳號：19889774 新學林出版股份有限公司

劃撥金額1000元以上免郵資，未滿1000元每本加收郵資50元

定 價：250 元

ISBN 986-7160-33-9

本書如有缺頁、破損、倒裝，請寄回更換

門市地址：台北市信義路三段106號6樓之4

團購專線：(02) 27001808 分機18

讀者服務：law@sharing.com.tw

電子商務：gotobuy@sharing.com.tw

前 言

智慧財產權之制度，實具有相當之「派生」色彩，與「原生」的倫理秩序，本即有所區別，是以，要在自然正義之中，尋得一套一致的邏輯，原本就不容易。關於智慧財產之「異中求同」絕非單純的法律問題，開發中國家與已開發國家間之社會、經濟甚至政治角力，早在烏拉圭回合談判經過多方激盪，其後即便議定「與貿易有關之智慧財產權協定（以下簡稱 TRIPS）」，其規範本身仍多以已開發國家之角度，甚或說是以「技術輸出國」之角度，加以觀察、定位。

因此，吾人如欲脫離各國既有之文化與社會背景，單就制度本身之當否、優劣做出評斷，恐怕容易造成另一種形式之殖民主義。

表面觀之，這樣的說法，似乎意在貶抑智慧財產權制度之存在必要性，然而，正好相反，吾人倒認為智慧財產權制度確有其存在必要，只是智慧財產權制度發展迄今，應更有必要再進一步檢討「如何尋得智慧財產權制度與其他公共利益的平衡點」、「如何防免或解決過度保護的流弊」等重要課題而已。

專利制度，是智慧財產體系中甚為重要之一環，我國產業面臨專利追索或權利主張，正面的鑑定、舉發等積極應訴行為固然重要，不過，鮮少有人注意防禦面向之思維與策略。此中，殊值得吾人關心的議題不勝枚舉，例如：「某個智慧財產之權利行使行為，如在智慧財產權先進國家已遭障

礙或否定，身為技術輸入國的我國，何有無條件照單全收之理」？

為此，本書將整合清華大學科技法律研究所范建得所長、陳丁章先生（執業律師，清華大學科技法律研究所兼任講師）、江國慶先生（專利工程師、清華大學科技法律研究所兼任講師）、宋皇志先生（專利工程師、清華大學科技法律研究所碩士）以及錢逸霖先生（法務專員、清華大學科技法律研究所碩士）之學位論文等研究意見，嘗試介紹以美國法制為基礎之「權利濫用」、「反托拉斯抗辯」與「強制授權」等思維，以提供另一面向之思考空間。

此外，對於專利權之濫用，近來，我國司法實務上值得觀察的案例，非光碟產業之專利權爭議莫屬。就此，公平交易委員會對於光碟產業授權爭議曾對外商做出違反限制競爭法制之判斷，其思維雖與美國法制之思考未盡一致，但卻不失其指標性，然而，該案尚處於行政救濟階段，司法實務終究是否支持，仍有待觀察。本書並將范建得所長、陳丁章律師所撰之判決評析（原載於台灣本土法學雜誌，2005 年 12 月號），收錄為輔，以作為相關執法態度之比較觀察。

目 錄

前 言	001
-----------	-----

第一章

專利權概論

第一節 專利制度之沿革與意義	001
第一項 專利制度之沿革	001
第二項 專利制度之意義	002
第二節 專利的客體與範圍	004
第一項 專利權之客體	004
第二項 專利權之範圍	007
第三節 專利權之授與	013
第一項 授予專利的條件	013
第二項 授予專利的審查	014
第四節 小結——調節既存專利制度的新課題	016

第二章

專利權之「濫用原則」抗辯

第一節 「濫用原則」之概念起源與性質定性	019
第一項 概念起源	019
第二項 性質定性	022
第二節 專利濫用與反托拉斯法之關係及其認定標準	023
第一項 「濫用原則」與反托拉斯法之關係	023
第二項 專利濫用之認定	028
第三節 專利濫用類型	033
第一項 搭售 (Tying Arrangements)	033
第二項 禁止販賣競爭產品協定 (Covenants Not to Deal)	036
第三項 包裹授權 (Package Licensing)	037
第四項 對過期專利收取權利金 (Post-expiration Royalties)	038
第五項 以總銷售額計算權利金 (Royalties Based on Total Sales)	038
第六項 權利金費率歧視 (Discriminatory Royalty Rates)	039
第七項 過高的權利金 (Excessive Royalty Rates)	039
第八項 拒絕授權 (Refusal to License)	040
第九項 轉售價格限制 (Price Fixing)	041
第十項 轉售區域的限制 (Territorial Limitations)	042

第十一項 使用領域之限制 (Field-of-Use Limitations)	042
第十二項 回饋授權 (Grant-Backs)	045
第十三項 其他態樣	046
第四節 小結	050

第三章

專利權之行使與反托拉斯法之思維

第一節 專利制度與反托拉斯法間之微妙關係	053
第一項 專利權本身仍受反托拉斯法之規制	053
第二項 美國法上之實證觀察	055
第二節 反托拉斯法規制專利權之具體準則	058
第一項 美國智慧財產授權反托拉斯指導原則簡介	058
第二項 專利權行使中常見的違法類型	065
第一款 濫用	065
第二款 「樞紐設施原則」之違反	066
第三款 不當「垂直交易限制」	072
第四款 有無「規格綁架」(hijacking a standard) 問題	075
第五款 集體(組合)授權(patent pool)之誤用	078
第二節 小結	082

第四章

專利權之「強制授權」

第一節 強制授權之概念源起	085
第一項 專利制度源自干涉主義，強制授權之概念亦然	085
第二項 強制授權之概念，在於相應落實專利制度所欲創設之價值	086
第三項 強制授權之概念，並求防止專利權制度之存在可能妨礙進步	087
第二節 強制授權之概念範圍	088
第一項 嚴格意義之強制授權	088
第二項 「事實上」之強制授權	091
第三節 比較法上之強制授權概況	093
第一項 美國法上的發展	093
第二項 歐體法上的發展	097
第三項 「與貿易有關之智慧財產權協定（以下簡稱TRIPS）」之規定	100
第四節 「強制授權」在我國法制下之發展途徑	102
第一項 專利法第七十六條之「特許實施」	103
第二項 公平交易法第四十一條之（命為）「必要更正措施」	

第五節 結論..... 126

第五章

美國 28 USC §1498 概述——政府徵用權 (eminent domain) 思維

第一節 美國專利法下，無強制授權之觀念..... 127

第二節 28 USCS § 1498 介紹..... 128

第一項 28 USCS §1498 之基本認識 128

第二項 28 USCS §1498 之案件管轄 131

第三項 核心概念——基於美國利用或基於美國需要 (by or
for the United States) 133

第四項 28 USCS §1498 之合憲性爭議 135

第一款 28 USCS §1498 是否違反憲法保障之訴訟權？
135

第二款 28 USCS §1498 是否有剝奪憲法保障之財產權
135

第五項 28 USCS § 1498 下之「權利金」 137

第三節 小結——啟發..... 139

附 錄

淺析台北高等行政法院九二年訴字
第九〇八號判決

第一節 反壟斷法概念認識	142
第一項 從經濟理論到政策	142
第二項 從政策到法律制度	143
第二節 釐清系爭問題應有的思維	144
第一項 聯合行為「原則違法」	144
第二項 智慧財產權同受濫用原則與反壟斷法拘束	145
第三項 「市場」在哪裡？	146
第四項 參與市場的競爭者是誰？	148
第三節 針對台北高等行政法院九二年訴字第九〇八號判決的 幾點發現	149
第一項 判決認定飛利浦未違反公平交易法第十四條之主要 立論	149
第二項 橘皮書下的 CD-R 被不當定義為一個市場	152
第三項 替代性專利始存有競爭關係？	153
第四項 本件判決似乎誤將「競爭狀態」與「競爭關係」等 化，以致對於競爭存否之認定有所誤會	154
第五項 對於獨立參加人之主張，判決理由未表示意見	155
第六項 兩造及參加人之主張似未能集中爭點	155
第一款 缺乏經濟效果的動態與長期觀察分析	155

第二款	patent pool 與「規格制訂」的正負面效益不是重點	156
第三款	ITC 案與本件有其截然不同的法律邏輯	156
第四節	根本問題——制訂規格與「規格綁架」(hijacking a standard) 之界線——我國科技產業從事規格創新過程值得注意之問題.....	157
第五節	結論.....	159

第一章

專利權概論

第一節 專利制度之沿革與意義

第一項 專利制度之沿革

「專利」一詞來自拉丁文 *litterae patents*，含有公開之意，原指蓋有國璽印鑑不必拆封即可打開閱讀的一種文件。「專利制度」則源自於歐洲，一般認為，最早的一件專利出現於 1236 年，是由英王亨利三世所授予波爾多的一個市民，得於十五年期間專權製作各色布匹的壟斷權利，其原貌為封建時期君主之「特許專權」，基於各種因素，用以容許特定之人專營其利。

因此，專利之初始樣貌，與現代意義之「專利權」相較，除均屬於國家（或君主）創設給予之專有權利外，並不相同。由於此等專利制度之初始思維，始終脫離不了「封建下的君主恩典」，並非「法治」之產物，是以，隨民智開展，終造成諸多正當性之質疑與挑戰。

1623 年英國國會通過頒布，1624 年實施的「壟斷法」（*The Statute of Monopolies*），首先將封建君主的「特許專權」法治化，以法律取代君主的特許權力，並對專利權訂有許多諸如權利期間、區域等限制，而將專利權賦予真正的且

為第一個發明之人，初步具有現代專利法（發明專利部分）的概念與雛形，一般認其開啟近代專利法制的濫觴¹，對以後各國的專利法影響很大，德國法學家柯勒（Josef Kohler，1849～1919）曾稱其為「發明人權利的大憲章」。其後，自十八世紀末到十九世紀末，美國（1790）、法國（1791）、西班牙（1820）、德國（1877）、日本（1826）等西方工業國家陸續制定了專利法。到了二十世紀，特別是第二次世界大戰結束以後，工業發達國家的專利法陸續進行了修訂，許多發展中國家也都制訂了專利法。至於我國專利制度的雛形，則始於 1912 年的「獎勵工藝品暫行章程」，而至 1944 年，國民政府則頒布第一部「專利法」。

第二項 專利制度之意義

大體而言，現世普遍接受的專利制度，則係以公開做為「對價」（quid pro quo），進而由政府特許該等權利，授予申請人所有²。至於「公開」之範圍，則必須揭露技術，且技術公開的程度必須已達熟習該項技術者皆可依其專利說明書

¹ Malla Pollack, The Multiple Unconstitutionality Of Business Method Patents: Common Sense, Congressional Consideration, And Constitutional History, 28 Rutgers Computer & Tech. L.J. 61, 91 (2002).

² 然而，因社會體制之不同，曾有部份國家，諸如阿爾及利亞、保加利亞、捷克、西德、蘇聯等國，除建立專利制度外，還採用發明人證書制度，取得發明人證書後，發明權歸國家所有，發明人取得一定獎勵，但不能拒絕經國家批准的其他人使用其發明。墨西哥則採用發明證書制度，發明人有權實施發明，但不能拒絕其他人使用，而可以取得國家批准的一定報酬。可參，<http://www.wordpedia.com/edu/Default.aspx>，檢索日期：2004/5/19。

而據以實施的地步³，其制度之目的，即在藉由「公開」而「增進公益」，然而，當專利申請權人將其技術揭露而被公開或公告時，專利權人的技術將為社會大眾所知悉，因此，為同時兼顧多方利益以「促進、獎掖創新」，專利制度之設計即必須賦予專利權人一定的權利，以促其「不為藏私」，此即專利授與之一般邏輯⁴。

至於專利制度對於「促進、獎掖創新」的體現，即在於申請權人獲取專利權之後，專利權人就其專利技術取得獨占的排他權，他人未經專利權人的同意不得實施該專利技術，即使技術本身係由他人所獨立開發者亦然。但從另一角度觀察，諸等制度之創設，對於其他技術利用人的限制不可謂不大，專利制度對於科技進步的影響究竟係屬正面或負面，一直存在著爭議：持正面見解者認為專利制度可提供創新發明的動機，以促進科技的進步；另一方面，持反面見解者則認為科技的進步有賴於科技新知的廣為散佈及開放使用，而專利制度則對於科技新知的散佈與開放有所妨礙，因此專利制度變成科技進步的阻力⁵。

綜上，現代專利制度雖已普遍接受專利制度係以公開做為「對價」(quid pro quo)，進而由政府特許該等權利予申請人所有，以求「促進、獎掖創新或增進公益」，而非單純特

³ Gregory N. Pate, Analysis of the Experimental Use Exception, 3 N.C. J.L. & TECH. 253, 254-255 (2002).

⁴ Rebecca S. Eisenberg, Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use, 56 U. CHI. L. REV. 1017, at 1022(1989).

⁵ Carl Shapiro, Navigating The Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting, Innovation Policy and the Economy, Volume I (2001). This paper is available at <<http://haas.berkeley.edu/~shapiro/thicket.pdf>>.

權或恩典之賜予。但不論如何，仍未改變其為干涉主義產物之屬性，因此，關於專利範圍究竟多大？何等條件之下專利權之行使應與其他社會利益協調？如何協調？諸等問題，仍有待進一步思考，就此，政府既能以「特許」之方式創設權利，即得以符合「特許目的」之方式「管制」之，所以，專利濫用、反托拉斯與強制授權等議題，究應如何運用，進而得以制衡或調節專利制度所可能產生之不利益⁶，即不乏討論之必要。

第二節 專利的客體與範圍

第一項 專利權之客體

在「技術（知識）公開」與「保障私人投入」的取捨間，專利制度不得不考慮公、私之間的價值衝突。是以，

⁶ 事實上，專利制度對於創新的獎掖究竟係屬正面或負面，並非毫無爭議，不乏認為專利制度對於科技新知的散佈與開放有所妨礙者，相關論述可參 Carl Shapiro, *Navigating The Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard-Setting, Innovation Policy and the Economy*, Volume I (2001)；亦有以經濟分析觀察，認為專利制度對於整體經濟產出，未有顯著貢獻者，可參 Griliches Zvi, *Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey*, 28 J. Econ. Literature 1661, 1699 (1990)。惟與其辯論諸專利制度之功過，不如著眼於檢討「可專利性」範圍之問題，可參 Rebecca S. Eisenberg, *Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use*, 56 U. Chi. L. Rev. 1017, 1017-1018 (1989)。至於實定法上確實明白揭示，肯定專利「激勵創新」價值的，則至少可自美國憲法第一條第八項第八款規定（“The Congress shall have power to promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries.”）見其端倪。此外，美國聯邦最高法院在 *Graham v. John Deere Co.* (383 U.S. 1. 1966)一案中則更進一步揭示提升技術創新或社會福祉是專利法之本質要件(inherent requisites)，是專利制度的憲政精神。

「先決課題」上，部份客體極可能根本不予以專利化；「嗣後矯正」上，則創設濫用原則與強制授權等制度予以補救。

前段所述之「嗣後矯正」，乃是本書所欲探討之核心課題（詳本書第二章以後）。如就前述「先決課題」而言，從法制實體觀察，對於以下幾種發明，為數不少的國家都不給予專利：1、違反公共秩序和善良風俗的發明；2、不能在工農業生產上直接應用的科學原理或數學方法；3、某些物質發明，如以原子核變換的方法獲得的物質，因由核分裂或核融合的方法獲得的元素或化合物是核武器的重要原材料，大多數國家不給專利，但少數國家則授予專利。其製造方法一般也可以取得專利；4、動植物新品種，許多國家不給專利，少數國家授予專利；5、醫療方法和藥品，也是少數國家授予專利；6、電腦軟體，極少數國家授予專利。

此外，值得注意的，乃學者 Rebecca S. Eisenberg 之觀察，倒也提供一套可能之思維，大致而言，其將科技區分成基礎研究（basic research）與應用研究（applied research），並指出在基礎研究中，科學原理本身不得予以專利；反之，在應用研究中，其成果即有專利保護之必要性⁷。如此一來，需要廣為流通的「基礎科學」研究可以不受專利的拘束而得以盡情發揮，而需要大筆經費資助的「應用研究」則可以申請取得專利保護以回收其研發成本⁸。

⁷ Rebecca S. Eisenberg, *Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use*, 56 U. CHI. L. REV. 1017, 1017-1018 (1989).

⁸ 就此，我國專利法則明文規定，研究、教學或試驗實施其發明，而無營利行為者，為專利權效力所不及（第 57 條第 1 款），此即為「研究免責」，「研究免責」規定的目的在於平衡專利權人利益與研究者之研究自由，係為專利權之私益碰上研究自由之公益時之一大限制。

上述分類在十九世紀與二十世紀的機械與電子的時代大致上是合用的，Laut Maxwell 不會將其架構出完美之電磁學理論的四大方程式申請專利，愛迪生所發明的鎢絲燈泡也不須依靠發表論文來提昇科技文明；牛頓三大運動定律不可能取得專利，Amazon.com 的 one-click 電子商務方法也不會撰寫成論文而發表。

然而當二十世紀末葉人類文明進入生物科技時代以後，基礎研究與應用研究之間的界限變得模糊⁹，該等學理上之分類即屢與實務發生的故事相悖。例如，生物科技的革命加速基礎研究的商業性開發，並對早期階段（first stage）之學術性的醫藥研究帶來商業上的利益¹⁰。如此一來，學者便有足夠的動機會將其在學術界的研究成果申請並取得專利，並因這些基礎性的專利而獲得巨額的利益。以現在進行基因解碼所必備的 PCR（Polymerase Chain Reaction）技術為例，其係 1993 年諾貝爾化學獎得主之一 Kary Mullis 的研究成果，然而其雇主 Cetus Corp 將該研究成果拿去申請並取得專利，爾後並以三億美金的天價將該專利賣給 Roche¹¹。然而，這些屬於基礎性研究的專利為專利權人帶來鉅大利益的同時，是否可能回過頭來限制同行其他研究者的研究工作，便又回到專利制度對於科技進步的影響究竟係屬正面或負面的爭議。

⁹ Rebecca S. Eisenberg, Proprietary Rights and the Norms of Science in Biotechnology Research, 97 YALE L J 177, 184-87 (1987).

¹⁰ Eisenberg, *supra* note 7, at 1018.

¹¹ Erica Shelley, The Polymerase Chain Reaction: Slide 3: History of PCR, <http://www.erin.utoronto.ca/~w3bio/bio215/lecture08_2002/tsld003.htm>, (last visited 01/06/2003).