

標準必要專利之 法定授權與專利權濫用 ——以誠實信用原則為中心^{*}

沈 宗 倫^{**}

要 目

壹、前 言	參、專利權濫用與專利法累積創新價值的貶損
貳、專利法的累積創新價值與體系	一、專利法規範與專利權濫用
一、由可專利標的論專利法的累積創新	二、排除或預防請求權與專利權濫用
二、由進步性要件論專利法的累積創新	(一)排除或預防請求權無法辨識專利物所附著之多重貢獻
三、由專利權侵害之認定論專利法的累積創新	(二)排除或預防請求權與專利物之市場計畫
四、由專利權的例外與限制論專利法的累積創新	(三)排除或預防請求權與專利物之再製

DOI : 10.3966/102398202017060149001

^{*} 本文為行政院科技部補助個別型專題研究計畫的部分成果發表（編號：MOST102-2410-H-004-098-），謹在此向科技部致謝。另外，本文的刊登承蒙二位審稿委員的指正與建議，作者獲益良多，特誌謝忱。最後，政治大學法研所林彥廷與蔡詠潔同學辛苦協助本文定稿後的校對，作者亦表感謝之意。

^{**} 政治大學法律學系教授，美國印第安那大學布魯明頓校區法學博士。

投稿日期：一〇五年八月三十日；接受刊登日期：一〇五年十二月一日

責任校對：蘇淑君

三、損害賠償請求權與專利權濫用	五、假設案例之爭議於現行法之解釋適用
四、專利劫奪與授權金堆疊	(一)假設之案例事實
肆、標準必要專利之專利權宣誓與專利權濫用之防止	(二)爭議問題之推演與解釋
一、技術標準發展之必要性與背景	伍、代結論：以立法論解析標準必要專利之法定授權規範與專利權濫用之防止
二、標準技術下專利權濫用之危險	一、標準必要專利之法定授權
三、標準制定組織與標準必要專利之「公平、合理、無歧視」授權	(一)立法目的
(一)標準必要專利之授權類型	(二)法定授權之實體規範
(二)標準必要專利的授權政策	二、標準必要專利於標準應用前之揭露
四、標準必要專利之專利權濫用與防止	(一)技術標準或規格形成之階段
(一)專利權濫用之規範法源	(二)技術標準或規格形成後與應用之階段
(二)專利權濫用與權利濫用禁止原則	三、創設專利法之權利濫用禁止原則
(三)專利權濫用與誠實信用原則	

摘 要

標準必要專利之專利權濫用與「公平、合理、無歧視」授權，涉及電信產業相關通訊技術之研發與應用，以及標準制定組織對於標準必要專利的專利權政策，若標準必要專利之專利權人已完成「公平、合理、無歧視」授權之宣誓，未來是否仍得對標準技術的使用者，主張排除或預防侵害請求權？若專利權人並未完成此宣誓，則是否排除或預防侵害請求權的主張，便當然具備衡平的正當性？

本文希望藉由解釋論與立法論的雙重角度，期能調和標準必要專利相關專利權之行使與「公平、合理、無歧視」授權間之衝突。當前我國積極參與第五代通信相關之研發與應用規劃，本文之成果或可作為未來我國司法實務對於標準必要專利潛在爭議解決的參考，同時對於未來因應標準必要專利可能的修法，亦提出相當程度的指引與建議。

關鍵詞：專利權、標準制定組織、標準必要專利、專利權宣誓、「公平、合理、無歧視」授權、排除或預防侵害請求權、專利權濫用、誠實信用原則、禁反言、善意締約義務

壹、前言

近年來，科技發展的洪流乃是朝向研發與應用的匯集性與設施性進行。所謂匯集性是指技術研發與應用強調終端個體間效能的分享與聯動，以執行社群、商業與工業之特定目的。雲端計算（Cloud Computing）與物聯網（Internet of Things, IoT），以及伴隨之行動穿戴裝置（Wearing Devices）、虛擬實境（Virtual Reality, VR）、擴張實境（Augmented Reality, AR）與電子商務相關科技¹，即為適例。

另外，科技相關研發，隨著產業價值鏈的定位不同，有著不同的焦點與策略，但整體而論，無論上游的技術開發，中游的技術加值，乃至下游最終消費物的產銷，其實，都關注著上游基礎技術可否建立技術的標準或規格，確立該標準或規格的統合性與設施性，一方面促引該技術標準或規格於中下游的應用，特別是相關產品、屬具或設備之製銷與運作，能達至該標準或規格所期待之效能；另一方面，亦能利用此技術標準或規格，達成有效率的個體或平臺的連結與互動，輔助前述技術研發與應用的匯集性。由產業的發展觀察之，技術研發與應用的設施性，於通信產業扮演著至為關鍵的角色，此種情形在第三代（the third generation, 3G）與第四代（the fourth generation, 4G）通信技術發展上甚為明顯，目前更擴及未來的第五代（the fifth generation, 5G）通信技術的研發與應用。

在技術發展的匯集性與設施性交互作用下，標準制定組織（standard-setting organizations, SSOs）便隨順研發的目標而帶動技術標準或規格的制定。技術標準或規格經標準制定組織之成員的參

¹ 包括目前受到政府與企業重視的金融科技（Financial Technology, Fin. Tech.）。

與討論與達成共識而獲形成。技術標準或規格一旦形成，標準制定組織成員對之近用（access），可透過組織的章程與運作，尚無太大的問題。然而，非組織成員的使用者，其得否自由或以何種條件近用此標準或規格以為應用，則有相當的疑問存在。其實，標準技術或規格通常為使用者應用的基礎，為產銷最終消費物所不可或缺，其具有相當公益性，特別是使用者慣行此一標準或規格之應用，而於市場上無相當效能的替代技術時，公益性至為明顯。且若排阻使用者應用該標準或規格以產銷最終消費物，等同於市場上障礙該消費物行銷之可能性，其影響不可謂之不大。

為確保市場競爭之優勢與經濟報償，標準技術或規格，類於其他技術的發展模式，不可避免的，其上將會附著超過一個以上的專利，整體的標準技術或規格上存在專利複合的現象。各參與討論與議決技術標準或規格的成員，大多具有相當數量的專利，該等專利所保護的發明，均對標準技術或規格產生一定程度不可或缺的技术貢獻。此等專利可謂之為標準必要專利（standard-essential patents, SEPs）。不可諱言的，標準必要專利相關權利之行使或主張，確令前述技術標準或規格近用的問題更加嚴重與複雜。由於專利法欠缺節制專利權行使之衡平規定，亦無因應專利複合現象下各專利的貢獻度與價值分配，是故，標準必要專利之專利權人就整體標準技術或規格而言，僅掌握部分的標準必要專利，仍有可能向未經授權的標準技術或規格之使用者，主張專利法所規範之排除或預防侵害請求權²，令其經應用該技術或規格的最終消費物退出或無法進入市場。另外，縱使標準必要專利之專利權人欲與使用者進行授權磋商，或對其主張損害賠償，因無法明確評估，專利權人所有之標準必要專利對於整體標準或規格的貢獻與經濟價值，常以使用者之最

² 參見我國專利法第96條第1項。

終消費物的市場價值，作為計算授權金或損害賠償的依據，易高估標準必要專利於市場的價值，致使專利權人有獲致專利法所不認可的超額利益之機會。再者，前已論及，標準技術或規格，就使用者之最終消費物產銷而言，乃屬於關鍵技術，且使用者基於成本的考量，未必有其他替代的技術可供轉換，應用標準技術或規格在經濟上實屬勢在必行。因此，標準必要專利之專利權人於授權或侵權和解談判，即有利用前述專利法的規範不足與標準技術或規格的技術設施特性，脅迫使用者妥協於標準必要專利本身價值以外的利益，助長專利權濫用之危險，破壞標準必要專利之專利權人與標準技術或規格使用者間的利益平衡，影響專利法鼓勵累積創新的意旨。

其實，近年來標準必要專利權之相關爭訟已遍及各重要經濟市場³，主要的爭議乃聚焦於如何在不影響標準技術或規格研發之誘因的前提下，基於標準技術或規格的公益性，適度調整標準必要專利相關專利權之主張，在標準制定組織與法院的合力下導入標準必要專利之「公平、合理、無歧視」（fair, reasonable, and nondiscriminatory, FRAND）授權⁴。國內相關文獻大多側重此議題

³ See Thomas F. Cotter, *Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 311, 315-41 (2014).
（作者由契約法、專利法與競爭法的角度，分別就歐、美、亞洲各重要經濟體相關司法爭議，作一詳盡整理分析）其中，有相當比例的案例，都與第三代通信技術有關，涉及「電氣與電子工程師協會」（Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE）所公布的「無線區域網路」（Wireless Local Area Network, WLAN）相關技術標準802.11，或「國際電信聯盟」（International Telecommunication Union, ITU）所公布關於高階影音編碼技術（advanced video coding technology）相關技術標準H.264。

⁴ “FRAND”的用法較常見於歐洲司法實務與產業界，美國則慣將“fair”與“reasonable”整併為“reasonable”，而以“RAND”表達之，其實二者是通用的。

於歐美司法實務的發展⁵，較少有以我國專利法為中心的論述。本文之目的是希望藉由解釋論與立法論的雙重角度，建構我國法對於相關爭議的解決之道，以期能調和標準必要專利相關專利權之行使，與標準必要專利之「公平、合理、無歧視」授權間之衝突，促進二者於法制上相互協力，共同完善標準必要專利與標準技術或規格間的關係，尊重標準技術或規格的研發誘因與公益性，貫徹專利法的本旨。當前我國積極參與第五代通信相關之研發與應用規劃，開拓相關市場，本文之成果或可作為未來我國司法實務對於標準必要專利潛在爭議解決的參考，同時對於未來因應標準必要專利可能的修法，亦提出相當程度的指引與建議。

貳、專利法的累積創新價值與體系

一、由可專利標的論專利法的累積創新

專利法之創設，其最終目的在於鼓勵技術的創新與提升國家的整體研發價值⁶。立法目的之達成，乃是兼顧現有發明人的經濟與人格利益保護，以及在合理的範圍內，就相關發明，潛在發明人對之改良與再創新的確保⁷。關於潛在發明人的累積創新，專利法絕

⁵ 參見葉雲卿，美國Microsoft案後續發展及其對計算標準專利合理權利金之影響，智慧財產評論，13卷1期，頁1-53，2015年6月；林金榮，專利授權教戰守則：授權誠信條款F/RAND介紹——Microsoft v. Motorola專利訴訟判決談起，月旦法學雜誌，238期，頁223-243，2015年3月；葉雲卿，標準專利權人之合理無歧視條款（FRAND）之義務與契約自由原則——從智慧財產法院101年度民專上更(二)字第3號民事判決出發，法令月刊，65卷4期，頁15-32，2014年4月；葉雲卿，自願性承諾對於標準專利人權限制法理之形成——FRAND條款承諾之法效力，萬國法律，192期，頁81-92，2013年12月。

⁶ 參見陳文吟，我國專利制度之研究，頁26，2014年8月，6版。

⁷ See Dan L. Burk & Mark A. Lemley, *Policy Lever in Patent Law*, 89 VA. L. REV.

不可輕忽，否則，除非現有發明人能勤勉與周延的從事發明改良與再創新，取代技術的市場競爭，公眾對於國家整體性科技進展的期待，恐不易透過專利法加以實現。累積創新價值的實現，理論上須由二個層面加以觀察；首先，要由法體系的建構與運作，促成相關發明之改良與再創新的機會，且確認累積創新的品質與強度，足夠超越現有的發明，令專利權人釋放法定排他權的行使範圍，產生正面的外溢效應⁸。此可由專利法所規範之專利標的與進步性要件，以及專利權侵害之均等論相關法理，獲致相當的驗證。發明專利是以發明為專利標的，各國立法與相關實務解釋，雖有不同法體系規範，但共通傾向排除數學演算（algorithm）、抽象構想（abstract idea）與自然法則（law of nature）於專利法認定的範圍內⁹，令專利法不致因專利權之授予，而允許專利權人利用排他權支配研究之基本工具與構想，影響潛在發明人累積創新或再創新的可能性，或不當增加相關創新或研發的成本。相對應的專利權人而言，專利法下關於發明過度寬鬆之界定，促使專利權人將潛在發明人累積創新的社會利益，內化於專利排他權的行使範圍，創造出專利法所不允許的超額利益，超額利益的攫取，即有相應的社會成本負擔。

二、由進步性要件論專利法的累積創新

進步性要件之成就，乃為各國專利法授予專利權的重要基本前提。進步性要件創設的立法意旨，無非是期待潛在發明人之相關發明能夠超越先前技術，透過技術改良與再創新，貢獻研發與其後應

1575, 1619-24 (2003).

⁸ See Brett M. Frischmann & Mark A. Lemley, *Spillovers*, 107 COLUM. L. REV. 257, 282-84 (2007).

⁹ 參見謝銘洋，智慧財產權法，頁110-111，2016年3月，6版。

用於產業之效益。此等效益或可補償專利權授予對於相關所生之成本或不利益。無論採取何種方法評價進步性，美國法所奉行之技術差異比較法¹⁰或歐洲法一貫採用的問題解決法¹¹，在法律虛擬專家，所屬技術領域具有通常知識者之評價下，若相關發明的技術內容，能由先前技術的教示、建議或誘促下，在不花費過度的成本下，藉由前述虛擬專家的基本智識，結合先前技術，得以作成，或相關發明的技術問題，在先前技術與相關技術問題的運作下，獲致解決，該等發明便無進步性可言¹²。亦即此發明在專利法的技術評

¹⁰ See *KSR Int'l Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398, 206 (2007). (“In *Graham v. John Deere Co. of Kansas City*, 383 U.S. 1, 86 S. Ct. 684, 15 L. Ed. 2d 545 (1966), the Court set out a framework for applying the statutory language of § 103 The analysis is objective: Under § 103, the scope and content of the prior art are to be determined; differences between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or nonobviousness of the subject matter is determined”)

¹¹ See Part G - Chapter VII-5 of Guidelines for Examination in the European Patent Office: “In order to assess inventive step in an objective and predictable manner, the so-called ‘problem-and-solution approach’ should be applied. Thus deviation from this approach should be exceptional. In the problem-and-solution approach, there are three main stages:

(i) determining the ‘closest prior art’, (ii) establishing the ‘objective technical problem’ to be solved, and (iii) considering whether or not the claimed invention, starting from the closest prior art and the objective technical problem, would have been obvious to the skilled person.”

See also RICHARD HACON & JOCHEN PAGENBERG, *CONCISE EUROPEAN PATENT LAW* 58-61 (2d ed. 2008). (論述此進步性評價法於法國、德國、荷蘭與英國的實踐。)

¹² 最高法院102年度臺上字第427號民事判決：「按發明為所屬技術領域中具有通常知識者依據申請前之先前技術所能輕易完成者，該發明即不具進步性。惟進步性之判斷應就申請專利之發明整體為之，非僅針對個別或部分技術特

價，乃落於先前技術貢獻的投射範圍，若輕易對之授予專利，便如同相同貢獻品質的發明，重複有專利權之保護，在有限的技術貢獻下，其實排擠了相關發明累積創新的機會。由此可知，累積創新於專利法的價值，亦有賴於進步性要件的確實貫徹。

三、由專利權侵害之認定論專利法的累積創新

專利排他權行使與專利權侵害的救濟，實為一體之兩面，專利權侵害的認定常為專利權於侵害發生時，相關行使範圍的界限與指標。各國專利法大多承認專利權之行使範圍是以申請專利範圍（claims）為權利之邊界¹³。當被控侵權物或方法之所有要件或步驟，均讀入（read into）相關請求項的文義解釋，則構成專利法所認可之文義侵害，此時，專利權人得對侵權者主張專利法所賦予之

徵。若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，顯然可能促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之發明者，應認該發明不具進步性。而二件以上之先前技術與申請專利之發明屬相同或相關之技術領域，所欲解決之問題、功能或作用相近或具關連性，且為申請專利之發明所屬技術領域具通常知識者可輕易得知，而有合理組合動機，且申請專利之專利技術內容，可為該等組合所能輕易完成者，則該等先前技術之組合可據以認定該申請專利之發明不具進步性。」

- 13 現代專利法的趨勢是以申請專利範圍為法定排他權行使之邊界，但常以專利說明書作為調節或補充或解釋申請專利範圍的重要來源，即使向來採取「周邊界定主義」的美國專利法亦然，各國其實於此點實有和諧化的趨勢。我國專利法第58條第4項明文：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」亦請參見Paragraph 1 of Article 69 of The European Patent Convention: “The extent of the protection conferred by a European patent or a European patent application shall be determined by the claims. Nevertheless, the description and drawings shall be used to interpret the claims.”; Peter S. Menell et al., *Patent Claim Construction: A Modern Synthesis and Structured Framework*, 25 BERKELEY TECH. L.J. 711, 745-50 (2010).

相關救濟，包括排除侵害請求權與損害賠償請求權¹⁴。然而，為避免他人未經專利權人同意，於實施申請專利範圍時，刻意置換或修改部分發明評價較低之要件或步驟，以規避專利法之專利權文義侵害，專利法亦承認均等侵害的法理¹⁵。由此法理的推衍與運用下，縱然潛在侵權者以置換或修改部分發明評價不高之要件或步驟而實施，仍得在整體評價下，被視為與直接實施申請專利範圍，無實質的差異，構成專利權侵害，確保專利權人相關權益保護的公平。均等侵害法理在各國的司法實務方面，或獨立於文義侵害法理外，自成一格，抑或融合於文義侵害法理當中¹⁶，操作方法不盡相同，但殊途同歸，以確保專利權人相關權益保護的公平性。除了公平保護外，均等侵害法理對於專利法鼓勵累積創新的意旨，具有相當的對稱意義¹⁷。均等侵害法理實質上顯示出專利法立法者之偏好，此偏

¹⁴ 參見我國專利法第96條第1項及第2項。

¹⁵ 智慧財產法院100年民專上更(一)字第2號判決：「次按，按倘申請專利範圍中每一技術特徵已於文義上完全相同對應於被控侵權對象，即構成文義侵害，惟專利權人之權利範圍倘嚴格侷限於申請專利範圍之文義，第三人只須將發明之部分技術特徵予以置換或稍加修改即得規避專利侵權責任，則無法保護專利權人創新研發之成果，對於專利權人殊非公允，是以倘被控侵權對象之技術內容相對應於申請專利範圍之技術特徵於文義上雖非相同，惟就該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌侵害時之通常知識，即得知悉申請專利範圍之某項技術特徵得置換為被控侵權對象之技術內容，且其改變或置換不具實質性差異，亦即其產生之功效及結果實質上並無不同時，應認構成均等侵害。」

¹⁶ See generally Nicholas Pumfrey et al., *The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes—Does Anybody Have it Right?*, 11 YALE J.L. & TECH. 261, 271-85 (2009). 特別說明，英國專利法在解釋上並無獨立的均等論存在，而以申請專利範圍的目的性解釋（a purposive construction）綜含文義侵害之認定與均等論之適用。

¹⁷ See Michael J. Meurer & Craig Allen Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents*, 93 GEO. L.J.

好聚焦於鼓勵創新，以及反對複製等概念上。是故，若他人於實施以開發技術或產品時，已對申請專利範圍相關技術作出重大的調整或變更，致使調整或變更後的技術內容，在發明評價上已超越原申請專利範圍，此時，縱然未經專利權人同意，實施經調整或變更之申請專利範圍，在均等論的法理下，並無侵權之虞。由此可知，均等侵害法理在某種程度上鼓勵超越原專利相關發明品質的實施，一旦有此現象發生，此等實施便非在原專利權人之權利範圍內，屬於合法的實施，原專利權人不得藉由專利法加以干涉¹⁸。更有甚者，超越原專利相關發明品質的實施內容，在符合專利要件下，實施者有機會將之申請專利，利用專利權支配該實施內容。是故，在累積創新的概念下，專利權侵害之均等法理，亦富含促進累積創新的目標，令專利權人之權利主張，與其發明品質，能產生相當程度的利益對稱，與法律正當性。

若過度寬鬆的解釋均等侵害法理，極可能不當擴大專利權範圍，進而壓迫相關發明之技術改良與再創新。

四、由專利權的例外與限制論專利法的累積創新

其實，除可專利標的、專利進步性與專利權侵害的均等論外，尚可由專利權之限制與例外，尋就該等相關立法與實踐立法的司法實務本身，於累積創新的意義。由「與貿易相關之智慧財產權協定」第13條之文義可探知，專利權行使並非絕對，在個案的衡量

1947, 1983-91 (2005). (作者所提出refinement theory為均等論與專利法鼓勵創新的立法意旨間建立一理論基礎，頗具可讀性。)

¹⁸ See Timothy R. Holbrook, *Equivalency and Patent Law's Possession Paradox*, 23 HARV. J. LAW & TEC 1, 29-31 (2009). (作者由申請專利日後新興科技的發展，重新反省均等論適用與申請專利範圍公示間的衝突，並尋求均等論之界限。)

上，於不過度危及專利權人對於其發明之正常利用，以及專利權人就其發明所享有合法權益之發明實施行為，得構成專利權之限制與例外¹⁹。其中所隱含之意旨，強烈顯示保護專利權之權益，在專利法下固屬重要，但若在不嚴重影響專利權人對其發明之利用與權益之情形下，專利法允許未經專利權人同意而實施相關發明的行為，以達致專利法所尊重其他價值的優位，或專利法所設定之累積創新目標。舉例而言，專利法常將以研究或實驗為目的之實施發明行為，納入專利權利例外之規範²⁰。一方面，研究或實驗實為研發的必要步驟，乃為貫徹鼓勵專利法累積創新意旨所不可或缺者；另一方面，研究或實驗活動，不及於市場行銷，縱然未經專利權人同意，實施申請專利範圍的結果，無論就質與量而言，皆與一般專利侵權可能產生之不利益，有所區別，對專利權人之實質權益與相關發明之運用，影響有限。若令專利權人以排他權限制此等研究或實驗之行為，從中獲取授權金或損害賠償，未必有助於其對相關發明合法權益之保護與適法管理之確保，無形中更增添了未來相關發明之技術改良與再創新之負擔，不利於累積創新政策目標之達成。

關於權利耗盡原則（the exhaustion doctrine）²¹，其中亦有鼓勵累積創新的意涵。散布耗盡確保經第一次市場行為之合法專利物，於第一次市場行為後，所有者能自由處分，讓與所有權予他人²²。特別是當專利物非市場之最終消費物時，散布耗盡之法效有

¹⁹ Article 13 of Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: “Members shall confine limitations or exceptions to exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.”

²⁰ 參見專利法第59條第1項第2款與第60條。

²¹ 參見專利法第59條第1項第6款。

²² 相關判決，請參見最高法院98年度臺上字第597號民事判決；最高法院98年度

助於後手利用此專利物續為技術改良或再創新的可能性。使用耗盡下更能明確揭示經第一物市場行為之合法專利物，再組裝或修復，於專利法的界限²³。在耗盡的範圍內，專利物之所有人得加以自由組裝或修復，無須慮及專利權侵害的危險。由此亦可得知，使用耗盡實降低專利物所有人於組裝或修復後的技術改良或再創新的計畫，其中蘊含鼓勵累積創新的意義。另外，如專利權之強制授權（compulsory licensing），能夠矯治專利權人濫行排他權而拒絕授權，所衍生公眾對於相關發明技術改良或再創新的不當成本²⁴。同時，強制授權確立公眾藉由授權而近用相關發明之機會，以合理的授權金作為強制授權之對價²⁵，避免專利權人利用不當的救濟，干擾公眾累積創新的可能性。

參、專利權濫用與專利法累積創新價值的貶損

一、專利法規範與專利權濫用

不可否認的，專利法立法者於創建專利法制時，確實胸懷專利法鼓勵累積創新之意旨，前述的法規範與司法實務發展，乃為此立法目標之體現。然而，或許最初之立法時過度倚賴傳統有體財產的規範模式與思考，或許立法者對於科技發展與專利的規範方向頗為

臺上字第1824號民事判決。

²³ 相關判決，請參見智慧財產法院101年度民專訴字第73號判決、智慧財產法院103年度民專訴字第66號判決。

²⁴ 參見謝銘洋，同註9，頁269。亦請參見劉孔中，解構智財法及其與競爭法的衝突與調和，頁11，2015年6月（劉教授強調專利法與競爭法之互補，同為促進市場競爭與創新的重要工具）。

²⁵ 專利法第88條第3項：「強制授權之審定應以書面為之，並載明其授權之理由、範圍、期間及應支付之補償金。」

質樸，未能慮及科技的複雜性與交互性，以及產業運用專利的實況或潛在展望，致使每每解釋適用專利法時，常流於概念化或機械式的取向，其中衍生出專利權濫用之危險因子，逐漸發酵於各國專利法的司法實務上。專利權之濫用，從表象觀之，似僅為專利權之行使行為，為專利法所允許。但該行使行為之目的非在回復專利侵權對於專利權所生價值之貶損；或補償專利相關發明使用下的經濟報償，而試圖藉由專利權之行使，獲致前述價值回復獲補償之額外利益²⁶。其結果勢將令專利法立法與司法實務所捍衛的累積創新價值與由此價值所建構利益平衡之法體系，受到相當程度的侵蝕，甚或有崩解之可能。這足以說明美國科技市場始終充斥「專利巨霸」²⁷，利用法規範的不健全，濫用其專利權，取得專利法所期待合法專利權人所應享有者以外之額外利益，間接不當增加相關發明未來技術改良與再創新的成本²⁸。其實，專利濫用之情形，非限於「專利巨霸」的情形，法制與司法實務發展關於專利權行使之規範盲點，或不衡平，一般專利權人於授權磋商或侵權救濟時，即有不當行使的可能性²⁹。

現行專利法之規範與相關之司法解釋適用，專利權之濫用常與專利侵權之救濟法制有關。亦即專利侵權之救濟法制，若僅就專利

²⁶ 參見智慧財產法院99年度民公上字第3號判決（以公平交易法之不公平競爭規範為依據，以救濟專利權之濫用）。

²⁷ 專利巨霸一般而言是指不自行產銷專利物而匯集特定專利或相關家族，以非市場競爭手段，向公眾或競爭者行使專利權，且權利行使的結果，無益於專利法之創新意指與社會價值，僅有利於己之金錢或經濟利益。See Robert P. Merges, *The Trouble with Trolls: Innovation, Rent-Seeking, and Patent Law Reform*, 24 BERKELEY TECH. L.J. 1583, 1587-88 (2009).

²⁸ See *id.* at 1590-91.

²⁹ See Mark A. Lemley & A. Douglas Melamed, *Missing the Forest for the Trolls*, 113 COLUM. L. REV. 2117, 2170 (2013).

排他權與相關違反後的救濟權利而言，在過度概念化或僵硬的解釋適用，將不可避免地創造出專利濫用的誘因與操作的空間。

專利權濫用的問題，常源自於專利法創設時立法者的素樸，無法料知其存在，而未能於法制之建構上予以防範，尤以專利權侵害的救濟為然。此等立法上的疏漏，遂產生專利權人有機會獲致超額補償之危險，當司法實務不易由現行法規範中解決此問題時，濫用導致過度補償的危險，便會直接反映專利授權或專利侵權和解之結果，損害賠償之決定亦不可避免受其影響。

二、排除或預防請求權與專利權濫用

專利權濫用，由專利侵權救濟的角度觀之，其主要的槓桿，可能來自於專利侵權排除或預防侵害請求權，與損害賠償之評估與計算。

專利侵權之排除或預防請求權，乃專利法所規範之固有救濟權。由於專利權本質為無體財產權，其所支配者，為不具實體的抽象發明，一旦有侵權之情事發生，理論上侵權物之製造與銷售無可限量，其對專利權人於合法專利物的市場經濟利益之侵擾，只要侵權行為持續發生，亦無終止之時。是故，若專利權人無法藉由損害賠償之救濟，以挽回專利侵權所致之不利益，排除或預防侵害請求權之主張即有其實益與專利法的正當性，一經行使，即可有效阻斷或預防同一專利侵權之持續發生或存在，回復專利權人依其發明應有之管理計畫與市場狀態³⁰。前述之實益與正當性，若依立法者於創設專利法時的素樸思考，將無任何問題，亦即在一定的條件推定下，排除或預防請求權之行使，不致有所爭議。若專利相關發明之

³⁰ 有類於民法第767條中段與後段之物上請求權。參見經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，頁297-298，2014年9月。

實施僅生產單一專利物，此專利物上亦僅有前述專利之保護，且為市場最終消費物，而侵權者實施此專利內容，所產製的侵權物，亦以最終消費物的型態，於市場上與合法專利物發生不法競爭，產生先占或替代效果³¹。然而，基於產業價值鏈之建立與分工，專利技術回應產業需求的現實，其實，專利實施下的市場現況遠較立法者原先的預期更複雜，動搖了專利侵權下排除或預防侵害請求權之正當性。茲舉三例說明，排除或預防侵害請求權於專利法之文義解釋而直接適用下，可能產生的困境。

(一)排除或預防請求權無法辨識專利物所附著之多重貢獻

首先，當侵權物之製成，其中的技術貢獻，可能超過一個專利所作成，此為專利複合之現象。此時，各個專利之發明可能分別貢獻於該侵權物之特定成分或元件，無一專利主宰全部侵權物之製成。雖然部分專利之實施未受專利權人之同意，但亦有部分專利已有合法之授權。若無條件允許部分專利權人，就其未授權之專利，對侵權者主張排除或預防侵害請求權，無異創造出複合專利下的權利優位概念，在保護特定專利於專利侵權所衍生之市場不利益的同時，亦完全忽略其他合法授權之專利，於市場上實踐其專利價值的機會，與專利法鼓勵創新且確保專利權人就其發明之合法利益等意旨，有所違背³²。尤其是當主張排除或預防侵害的專利權人，其本身並無延伸與相關專利貢獻至侵權物的所有技術貢獻之計畫或可能性時，概念性的解釋排除或預防侵害請求權之相關規範，即有可能

³¹ 有學者認為專利權一旦受到侵害，侵害已成過去，實無排除侵害的可能，故專利法之排除侵害請求權無存在之必要。此論點雖作者未必贊同，但值得我們反省。參見鄭中人，專利法規釋義，頁2-167，2009年3月（修法前專利法第96條第1項，原為第84條第1項）。

³² See Lemley & Melamed, *supra* note 29, at 2140-41.

扼殺了單一專利技術改良與整合應用之機會，不利於再創新的作成，某種程度有礙公共利益之達成。

(二)排除或預防請求權與專利物之市場計畫

另外，就產業的現實面而言，專利權人未必是相關發明的實施者與市場經營者。若專利權人本身並無自行實施發明，製造販賣專利物已進入市場之計畫，其對專利相關發明之經濟利益，雖繫於專利物以最終消費物之型態產生市場交易，相關排他權之行使，尚不致當然獨宰專利物於市場上之銷售流通，專利物交易所生之利益，該專利權人有藉由專利授權，獲致分享利益之權利。然而，排除或預防侵害請求權之絕對行使，無助於前述專利物市場經濟利益之分配，對於專利權人就其專利相關發明的管理運用計畫，亦無所增益，全面絕斷了未經同意實施專利以進入市場之機會，無論該侵權物是否有其他技術貢獻與競爭利益，以及市場之公共利益之維持是否有賴於前述之貢獻與利益³³。此時，值得反省的是，依專利法之意旨，此等排除或預防侵害請求權是否真有其必要？若答案是否定的，卻因法條規範之機械性解釋適用，而令排除或預防侵害請求權輕易實行，實有導致專利權人獲致專利法對其相關發明所容任範圍以外之經濟利益，此超額利益無形中有礙於伴隨著侵權物進入市場的其他技術貢獻與利益。

³³ 美國專利法學者Thomas Cotter教授指出美國聯邦地方法院於最高法院eBay案後，專利侵權或其危險確認下，相關排除或預防侵害請求權（permanent injunction）主張的成功率僅達四分之三。並以實證的角度觀察，未自行實施專利相關發明之專利權人（non-practicing entities），主張排除或預防請求權的機會困難重重。See Thomas F. Cotter, *A Research Agenda for the Comparative Law and Economics of Patent Remedies*, in PATENT LAW IN GLOBAL PERSPECTIVE 649-50 (Ruth L. OkeDiji & Margo A. Bagley eds., 2014).

(三)排除或預防請求權與專利物之再製

第三種可能的狀況，實由前述第二例中衍生而加以觀察。專利權人的專利相關發明可能僅涵及市場最終消費物之單一元件或成分。其本身對於該發明的市場經濟計畫，非以前述最終消費物之元件或成分為中心，而是藉由含有專利元件或成分之最終消費物的製造與銷售，作為市場經濟利益之來源。若侵權者未經同意實施專利內容以製造銷售此非法專利物，與前述最終消費物無涉，此時，專利法所賦予專利權人的排除或預防侵害請求權，是否當然及此種情況，排阻侵權物以最終消費物的元件或成分進入市場，依專利法之本旨，仍有相當之討論空間³⁴。對於排除或預防侵害請求權於此例之確然肯認，除無益於專利權人對其發明之市場經濟計畫之管理，恐有害於利用此專利所保護之元件或成分，進一步投入技術運用與再創新的機會，其中權利主張與衡平，應再給予深度反省與思考。

三、損害賠償請求權與專利權濫用

除了排除或預防侵害請求權外，損害賠償之計算與認定，亦有促成專利權濫用之可能。由各國專利法關於專利侵權下的損害賠償觀之，最常面臨的問題是，專利侵權如何藉由評價或損害計算，界定出專利權因侵害所折損或逸失的價值，以正確建立侵權救濟與專利價值補償的對稱關係³⁵。然而，專利價值的折損或逸失，過於抽

³⁴ See *eBay, Inc. v. MercExchange, LLC.*, 547 U.S. 388, 396-97 (2006) (“When the patented invention is but a small component of the product the companies seek to produce and the threat of an injunction is employed simply for undue leverage in negotiations, legal damages may well be sufficient to compensate for the infringement and an injunction may not serve the public interest.”) (Roberts, Chief J., Scalia, J., and Ginsburg, J. concurring).

³⁵ See Amy L. Landers, *Patent Claim Apportionment, Patentee Injury, and Sequential*

象，雖與相關研發成本有關，但專利價值未經由專利相關發明的實施，接受市場的驗證，不易確知實際的價值所在，無法適切反映於損害賠償的計算上，缺乏損害賠償計算的正當性。是故，各國專利損害賠償法制，大多不外四種損害賠償計算模式，分別為以專利權人實施發明的經濟市場為中心之「利益差損計算法」³⁶、以侵權人因實施發明的侵權市場為中心之「侵害利益計算法」³⁷、以侵權狀態之專利權使用對價為中心之「合理授權金計算法」³⁸以及為嚇阻侵權或緩解侵害舉證所衍生之「懲罰性損害賠償計算法」³⁹或「法定賠償計算法」⁴⁰。暫不論前述該等損害賠償計算模式，本身於解釋適用上所面臨之固有問題與侷限，或因各國民事訴訟相關證據法制所致之困境，其實，現今專利損害賠償法制與其司法實務所遭逢的最大難題，乃為專利複合下的損害賠償計算，亦即專利物之作

Invention, 19 GEO. MASON L. REV. 471, 483-84 (2012).

36 例如：專利法第97條第1項第1款但書：「但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。」我國專利法第97條第1項第1款本文亦將民事財產法傳統損害賠償計算之規範民法第216條，亦列入專利權侵害之損害賠償計算法之一。

37 例如：專利法第97條第1項第2款：「依侵害人因侵害行為所得之利益。」特別值得一提，美國專利法已無此類的損害賠償計算方法，參見THOMAS F. COTTER, *COMPARATIVE PATENT REMEDIES—A LEGAL AND ECONOMIC ANALYSIS* 95-96 (2013).

38 例如：專利法第97條第1項第3款：「依授權實施該發明專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。」

39 例如：專利法第97條第2項：「依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

40 例如：中華人民共和國專利法第65條第2項：「權利人的損失、侵權人獲得的利益和專利許可使用費均難以確定的，人民法院可以根據專利權的類型、侵權行為的性質和情節等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。」

成，其上具有超過一個以上專利或其他技術的貢獻，而主張專利權侵害相關救濟的專利權人，可能僅所有一個或部分的專利。在此情形下，若侵權者未經前述專利權人同意，實施其所有之專利，製造與販賣與專利物等同之侵權物，構成專利侵權，在此情況下，無論在何種損害賠償計算模式，專利權人應如何將其專利對於專利物之貢獻，對稱反映於專利侵權的損害賠償計算，即有相當的爭議⁴¹。此遭逢了專利法相關規範固有的困境。專利法於起草與建構時，立法者似以較為單純的專利權管理與交易模式，思考專利侵權的問題，有可能認定一專利物或侵權物上僅存單一專利的貢獻，當專利侵權之損害賠償法制創建時，似尚未慮及專利複合的現況，是故，相關規範並無專利價值分配與損害賠償分攤的文義與意涵，對於現在科技發展下所引促的專利複合下專利侵權所衍生的損害賠償問題，無當然的指示與啟發⁴²。以立法與文義解釋，似無禁止或限制專利權人於專利複合下，以專利物或侵權物整體的市場價值，作為專利侵權下損害賠償之依據⁴³。另外，雖可確知專利的價值來自於

⁴¹ See Landers, *supra* note 35, 504-09. (對於專利權價值分配與損害賠償有深刻之論述。)

⁴² 此由我國專利法第96條第2項與第97條之文義可得證，無論是損害賠償請求權與損害賠償之計算，均無明文指示專利複合的情形，如何透過專利價值分配與損害賠償分攤的方式，確立最適的損害賠償。

⁴³ 當一專利物上附著有複數之專利權時，例如：專利物X共可區分成三個成分或元件x1、x2與x3，而該三成分或元件各受一專利保護，分別是P1、P2與P3。若他人未經專利權人同意，實施P1、P2與P3相關發明，產銷侵權物L，P1之專利權人對侵權者主張損害賠償請求權，究竟得否以專利物X或侵權物L，作為損害賠償之計算基礎？或是僅能以P1所對應之元件或成分，作為損害賠償之基礎？或其他可行的成分或元件組合作為基礎？美國專利判例法向來是以專利所附著之最小銷售單位為計算基礎，而以完全市場價值法則（以最終消費物售價為準）之適用為例外，但目前採取較為彈性的立場，認為最小銷售單位與最終消費物二者並非互斥之基礎，只要能調整適切授權金費率，踐行專

其超越先前技術的技術貢獻，但專利複合下專利物的市場價值，如何回應各個專利之價值，以分攤損害賠償以補償各個專利因侵權下所耗損之價值，各國司法實務未有定見，實存在浮估專利價值之危險⁴⁴。在此情形下，一旦專利權人於專利複合下以專利物或侵權物整體作為損害賠償之計算基礎，由於此損害賠償並不區別個別專利價值於損害賠償分攤之權數，無可避免地將令專利權人就個別專利侵權的損害賠償主張，不當挪移同一專利物或侵權物，其他專利或技術之貢獻所派生之市場經濟利益，易有超額補償之危險，更可能排擠了複合專利下其他專利權人，於專利法上藉由法定排他權所有享有益於累積創新之誘因。

四、專利劫奪與授權金堆疊

基於前之論述，當專利法的排除或預防侵害請求權，以及侵害後端的損害賠償計算，相關之規範內容流於概念化或機械式的解釋適用，即可能無意間創造出專利權濫用之危險。此專利權之濫用不僅發生於專利權侵害的損害賠償，更可能進一步影響到專利權之授

利價值之分配，此二基礎所計算出的合理授權金，將趨向一致。CSIRO v. Cisco Systems, Inc., 809 F.3d 1295, 1303-04 (2015). (“Moreover, we held in *Ericsson* that otherwise comparable licenses are not inadmissible solely because they express the royalty rate as a percentage of total revenues, rather than in terms of the smallest salable unit. *Ericsson*, 773 F.3d at 1228. Therefore, adopting Cisco’s position would necessitate exclusion of comparable license valuations that—at least in some cases—may be the most effective method of estimating the asserted patent’s value. Such a holding ‘would often make it impossible for a patentee to resort to license-based evidence.’ *Id.*”), 學者的見解亦同，see Damien Geradin & Anne Layne-Farrar, *Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multi-Patent Products*, 27 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 763, 791-92 (2011).

⁴⁴ See Lemley & Melamed, *supra* note 29, at 2143-44.

權契約與專利侵權和解談判。以專利權之授權契約為例，專利權授權談判是以「專利相關發明實施前」為中心，亦即授權人與被授權人雙方須預先訂立專利相關發明的實施條件與範圍，並以預計的可能實施結果，估算授權金，以為發明實施的代價⁴⁵。若專利法對於排除或預防侵害請求權之主張，並無衡平思考的規範，司法實務同時不易尋求調節該等請求權的法律或法理依據時，專利權授權談判時，即可能反映此種窘狀。尤其是被授權人實施專利相關發明之結果，並不與專利權人的專利物，於市場上直接發生競爭關係，例如：被授權人實施專利相關發明之目的僅在成就最終消費物的部分元件或成分，最終消費物之製成仍需投注前述發明以外的技術與構想，此時，為避免最終消費物於授權談判破裂後，因排除或預防侵害請求權之主張而無法進入市場，遂行原定之經濟計畫，被授權人於無替代方案或替代方案成本過鉅之情形下，通常會在可容忍損失範圍，願意以超過發明實施對價的授權金給付，確保最終消費物能依預期計畫，順利進入市場銷售。專利權人若能洞悉被授權人此種求全之利益衡量狀態，透過排除或預防侵害請求權之放棄，即可要求被授權人給付超過專利市場價值相對等以上之授權，形成專利權之濫用⁴⁶。此為專利法學界經常所論及之「專利劫奪」(patent holdup)⁴⁷。在專利複合下之專利侵權，由於司法實務在專利價值

⁴⁵ 一般而言，由於專利法所賦予的權利乃屬排他權，因此，專利權之授權似應解釋為專利權人就授權範圍內之技術標的與用途，對於被授權人預先放棄排他權之行使與相關侵害救濟之主張。參見 BRIAN G. BRUNSVOLD ET AL., DRAFTING PATENT LICENSE AGREEMENTS 20-21 (7th ed. 2012).

⁴⁶ See COTTER, *supra* note 37, at 59-60; Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991, 2008-10 (2007).

⁴⁷ See Thomas F. Cotter, *Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Response*, 34 J. CORP. L. 1151, 1160-74 (2009). (對於學說間關於專利劫奪相關經濟理論，有詳細的論析。)亦有學者將patent holdup譯為「專利箝制」，參見葉雲卿，美

分配的立場不明，在此「授權金堆疊」（royalty stacking）的情形下，更有可能加深「專利劫奪」所帶來的專利權濫用效果⁴⁸。

肆、標準必要專利之專利權宣誓與專利權濫用之防止

一、技術標準發展之必要性與背景

前述的專利劫奪與授權金堆疊可能產生的專利權濫用，隨著科技產業相關技術的標準規格化，呈現出更為嚴重的現象。雖然技術的標準規格發展，隨著產業的特性與需求有所不同，但此標準化的思維模式似為現代科技產業的潮流。科技產業的技術研發，有時因考量到技術應用的後端產品之功能相容性與互動，過度的自主與分散式的研發，常無法達致前述之目的，是故，在科技研發的進展上，除後端科技產品的市場競爭外，前端科技的標準規格化，亦另促成標準規格間的市場競爭或市場共識。此現象在通信產業甚為普遍，此得由第四代通信技術標準規格的形成與實踐，加以確知，更可就因應未來物聯網的傳輸需求與功能，接續第四代通信發展而逐漸成形的第五代通信科技，觀察到相關技術標準規格的勢在必行⁴⁹。其實，除通信產業外，生物科技產業亦有發展相關科技標準規格的潛力與特質。特別是研究工具與具有延展性特性的先驅發明

國Microsoft案後續發展及其對計算標準專利合理權利金之影響，同註5，頁8。

⁴⁸ 學者常以「庫諾互補理論」（the Theory of Cournot complement）說明專利複合下之授權金堆疊的現象，在各專利權人市場力量的推促下，與整合授權相關成本的考量，常使各專利權人以其專利之全部價值貫注於最終消費之專利物，遠超過各複合專利協同的貢獻與經濟價值，致使不效率定價下的無謂損失（deadweight loss）的發生。而此授權金堆疊之情形，實可能增加專利劫奪之危險。參見Lemley & Shapiro, *supra* note 46, at 2016; Cotter, *id.* at 1169-70.

⁴⁹ See Kirti Gupta, *Technology Standards and Competition in the Mobile Wireless Industry*, 22 GEO. MASON L. REV. 865, 865-66 (2015).

（pioneer invention）。該二者發明隨著研發單位與生技藥廠的技轉與合作，已有財產權私有化的趨勢，此乃經濟學所觀察之「反共有」（anticommons）之現象⁵⁰。由於生技發明「反共有」之遂行，產生過多與分散之專利權，為確保下游必然要利用此等研究工具或延展性先驅發明之研發活動，不致為近用此發明而負擔過度之交易成本，各國專利法的趨勢大多不願以「探勘理論」（Prospect Theory）的精神來看待相關發明⁵¹。常以可專利標的或專利說明書之揭露要件，限制研究工具或延展性先驅發明相關專利權之授予⁵²。更有以專利權濫用角度監控研究工具的可能的延展性授權⁵³。

⁵⁰ See Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? Anticommons in Biomedical Research*, 280 SCIENCE 698, 698-99 (1998); Burk & Lemley, *supra* note 7, at 1624-25.

⁵¹ 探勘理論強調專利權人整合發明或創作等資源的能力，更著重專利權人對於發明或創作等有效率的授權與管理。倡言專利權擴張與單一所有及管理而創造競爭優勢，以確保發明或創作誘因。此等理論於醫藥產業之專利權行使與管理，有其啟發性。See Burk & Lemley, *supra* note 7, at 1615-17. 另外，近年來，生物科技發明之反共有的疑慮，促使美國專利商標局與聯邦法院（特別是最高法院）限縮或否定研究工具或本身效用必然為下游藥品產製所利用的延展性先驅發明。See Arti K. Rai & Jacob Sherkow, *The Changing Life Science Patent Landscape*, 34(3) NATURE BIOTECHNOLOGY 292, 292 (2016).

⁵² 在專利標的適格部分，由近年來生物檢測工具受到嚴格的挑戰，即可推知研究工具面臨相當程度檢視之可能。See *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S. Ct. 1289 (2012); *Ass'n for Molecular Pathology v. United States PTO*, 133 S. Ct. 2107 (2013); *Ariosa Diagnostics, Inc. v. Sequenom, Inc.*, 788 F.3d 1371 (Fed. Cir. 2015). 另外，美國專利法由判例法所派出有別於可實施性（enablement）的書面揭露要件（written description），生物科技相關專利之有效性，特別是具延展性的先驅發明，亦產生一定的衝擊。See *Regents of the University of California v. Eli Lilly & Co.*, 119 F.3d 1559 (Fed. Cir. 1997); *Ariad Pharms., Inc. v. Eli Lilly & Co.*, 598 F.3d 1336 (Fed. Cir. 2010).

⁵³ 延展式授權乃是生物科技專利，特別是研究工具相關發明的授權。該授權非

學說上亦認為延展性授權有礙於生物科技下游研發與實踐的進行，主張一次性的授權金較能符合生物科技產業累積創新或再創新的需求⁵⁴。基於研究工具或延展性先驅發明之「關鍵設施」性，以及一次性授權金的正當性，生技發明實有發展出標準規格的可能性⁵⁵。

二、標準技術下專利權濫用之危險

當技術已達致標準化的共識，未來無論就相關技術的改良或再創新，或於下游終端產品的產製，則對此技術標準產生相當程度的依賴性，特別是當市場上其他具有替代性的技術標準缺乏，或縱有替代性的技術標準，但由於此標準在功能上或品質上無法完全達致使用者對於其應用之期待，亦可能使用者長期依賴原技術標準之應用，對於具替代性之技術標準，負擔高度的轉換成本⁵⁶。由此觀察，技術一旦形成標準規格時，若考量前述對原標準所期待的功能

以該研究工具本身使用的科技價值，作為授權之基礎，而是應用研究工具之下游研發成果或產品之價值為基礎以為授權，故名延展式授權。此類型的授權是否會令專利權人獲致專利價值以外之利益，而有美國專利判例法所規範的專利權濫用（*patent misuse*）之虞，仍有討論的空間。See Christina Bohannon, *IP Misuse as Foreclosure*, 96 IOWA L. REV. 475, 518-23 (2011).

⁵⁴ See Heller & Eisenberg, *supra* note 50, at 699.

⁵⁵ 生物科技規格之形成亦可能來自於實務界授權之需求，期望利用專利聯盟（*patent pool*）的方式解決反共有下，上游存在眾多而分散的專利而法無整合授權的窘境。See Birgit Verbeure, *Patent Pooling for Gene-based Diagnostic Testing—Conceptual Framework*, in GENE PATENTS AND COLLABORATIVE LICENSING MODELS—PATENT POOLS, CLEARINGHOUSES, OPEN SOURCE MODELS AND LIABILITY REGIMES 25-26 (Geertrui Van Overwalle ed., 2009).

⁵⁶ See Robert P. Merges & Jeffrey M. Kuhn, *An Estoppel Doctrine for Patented Standards*, 97 CALIF. L. REV. 1, 6-7 (2009). 本文所提及之技術標準是指法律上的技術標準（*de jure standards*），與標準制定組織有密切的關係。參見李素華，專利權與公平交易法——以近用技術標準之關鍵專利為中心，公平交易法季刊，16卷2期，頁88，2008年4月。

及品質，與對替代標準的轉換成本，對於未來技術標準的使用者而言，原技術標準實質上已成為下游終端產品製造無可替代的必要規格。若技術標準的研發者與參與研議者，以各種方式，加諸使用者近用該標準的成本，以拒卻使用者運用該技術標準的可能性，基於使用者對該標準的依賴性與相關轉換成本的考量，在某種層面而論，即等同藉由技術標準排阻運用該標準的最終產品進入市場。

由於標準規格下的相關技術亦可能附著複數專利在其上，該等專利因標準技術相對於最終消費物之必要性，進而成為標準必要專利。在專利法下排他權之效力下，標準必要專利之授權實施，就標準技術之運用而言，實扮演至為關鍵之角色。暫不論此等標準必要專利之專利權人，因拒絕授權所可能造成專利權濫用或限制競爭之結果。縱然專利權於正常授權，專利複合下固有的專利劫奪與授權金堆疊等危險，似會隨著標準技術的規格化而更加劇烈，激化出更多專利權濫用之空間與機會，此實值得關注⁵⁷。專利權侵害之和解與救濟，在標準技術之範圍內，亦有類似的困境。

當標準技術形成，而使用者未能有機會參與標準之制定，且並無所有相關標準必要專利時，專利劫奪之危險便隱然發生。特別是使用者對於其他與該標準相競爭之標準，因為相關技術發展或市場需求而擔負著重大的轉用成本時，此專利劫奪之危險尤為明顯⁵⁸。

⁵⁷ 國內學者關注此議題，有朝競爭法管制與強制授權的角度加以觀察與論析，雖與本文的方向與關注點，未必相同，但殊途同歸，值得參考。劉孔中，同註24，頁143-144。亦請參見李素華，同前註，頁101-111；Chiang Ya-Chi, *Patent Licensing under FRAND Regime and Competition Clauses of EC Treaty in a Standard Setting Context—A View from Europe*, 3(2) SHIHHSIN L. REV. 235, 235-81 (2010).

⁵⁸ See Merges & Kuhn, *supra* note 56, at 10-11; Doug Lichtman, *Understanding the RAND Commitment*, 47 HOUS. L. REV. 1023, 1033-35 (2010); Thomas F. Cotter, *Reining in Remedies in Patent Litigation: Three (Increasingly Immodest)*

對標準技術的轉用成本，常出現於使用者對於該標準技術相關運用之投資，包括對於置入該標準之下游最終消費品的產製與行銷的計畫。一旦此投注之投資達致相當的程度，即形成對等的轉用成本，加諸選擇其他替代技術標準的成本，以及替代技術標準與原技術標準於技術運用效益的落差等考量因素，更加擴大轉用成本的累積。除非替代技術標準的效益得以超過轉用成本，否則理性的技術使用者，當不會輕易轉用替代技術標準⁵⁹。在此情形下，無論於標準必要專利的授權或專利侵權的和解等與授權金有關的磋商上，標準必要專利之專利權人即有機會利用專利法所賦予之排除或預防侵害請求權作為籌碼，伺機要求超過標準必要專利價值所對應之補償⁶⁰。只要該補償是在轉用效益與成本的差額範圍內，標準技術使用者為免卻重大損失，應當予以允諾，否則其最終產品將可能因標準必要專利的存在而無法進入市場，蒙受莫大經濟利益的損失。專利劫奪之危險於此顯而易見⁶¹。若再考量近來的授權金堆疊之情形，標準

Proposals, 30 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 1, 11-13 (2013); Colleen V. Chien, *Holding Up and Holding Out*, 21 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 1, 11-12 (2014). 亦有學者認為未有足夠實證支持專利劫奪危險確實存在，且此危險常是基於標準必要專利之專利權人與標準技術使用者間授權締約地位之錯誤理解，參見J. Gregory Sidak, *Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro*, 92 MINN. L. REV. 714, 718-20 (2008).

⁵⁹ 此為「鎖定效果」(lock-in effect)。

⁶⁰ See Dennis W. Carlton & Allan L. Shampine, *An Economic Interpretation of FRAND*, at 4-5 (April 24, 2013). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2256007> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2256007> (last visited: 2017.06.19).

⁶¹ Cotter教授以訴訟成本、錯誤成本(損害賠償額過多或多低)與專利劫奪成本等三個參數，以經濟分析方式討論何時禁制令(排除或預防侵害請求權)之准許有其正當性。Cotter教授認為當訴訟成本與錯誤成本之總和，超過專利劫奪成本時，法院應准許禁制令，反之則否。See Cotter, *supra* note 3, at 343-44.

必要專利遍覆於標準技術之上，究竟個別專利的價值如何？其與標準技術所貢獻之價值間的關係如何？目前實無明確的方法或依據加以回應與確定，故而，授權金堆疊下標準必要專利相關價值之分配，若未獲解決，即有可能淪為專利劫奪下可操作之槓桿⁶²。

三、標準制定組織與標準必要專利之「公平、合理、無歧視」授權

其實，標準制定組織於匯集眾議而制定標準技術規格時，即已預見技術標準之專利複合的現象，以及專利劫奪危險與授權金堆疊等窘狀，同時，亦察知前述現象可能影響技術標準制定之宗旨，更阻礙相關標準的推廣與運用，遂企圖透過內部的規約或章程，影響或規範享有標準必要專利之專利權人，避免其濫用其專利權以排阻標準技術的使用者進入市場，或求取與標準必要專利價值顯不相當的授權金。然而，礙於各國競爭法之監控，標準規格組織若過於涉入相關成員的專利權授權交易，包括授權條款與授權金之決定，將有違反競爭法之疑慮⁶³。在此考量下，各標準制定組織則隨技術標準的特性與市場的定位，而有寬嚴不一的規約或章程規範，以預先解決專利劫奪與授權金堆疊可能產生之危險。

(一)標準必要專利之授權類型

第一類的標準制定組織，其直接確立標準技術參與者與使用者間的標準必要專利授權契約。例如：「通用串列匯流排」推廣組織（USB Promoters Group）所確立的「第三版通用串列匯流排」使

⁶² See Daryl Lim, *Standard Essential Patents, Trolls, and the Smartphone Wars: Triangulating the End Game*, 119 PENN ST. L. REV. 1, 14-15 (2014).

⁶³ See Jorge L. Contreras, *Patent Pledges*, 47 ARIZ. ST. L.J. 543, 588-89 (2015).

用者契約（USB 3.0 Adapters Agreement）⁶⁴。其中規範標準必要專利的無授權金授權且具「合理及無歧視」授權的條件，並強調授權範圍不及於授權標的所應用之本體。前述授權是以全球為領域之非專屬授權，同時附有交互授權條款。

第二類的標準制定組織，是在成員協約中敘明標準技術參與者與使用者間的標準必要專利授權契約。例如：「藍芽技術聯盟」（Bluetooth SIG）的「藍芽專利權與著作權授權契約」（Bluetooth Patent/Copyright License Agreement）⁶⁵。其中授權條款與「第三版通用串列匯流排」使用者契約相類似，但授權條款強調「防禦條款」，亦即原則上標準必要專利之授權是無授權金之代價，然而，一旦標準技術使用者對標準必要專利權人提起專利侵權訴訟，專利權人有保留將「無授權金」，改為「合理授權金」條件之權利⁶⁶。

⁶⁴ Article 2.1 of USB 3. Adapters Agreement, *available at* http://www.usb.org/developers/docs/USB_3_0_Adapters_Agreement_Final_020411.pdf (last visited: 2017.06.20).

⁶⁵ Article 5 of Bluetooth Patent/Copyright License Agreement, *available at* <https://www.bluetooth.com/search-results?q=BLUETOOTH+PATENT%2FCOPYRIGHT+LICENSE+AGREEMENT&fq=> (last visited: 2017.06.20).

⁶⁶ *See, e.g.*, Article 5 of Bluetooth Patent/Copyright License Agreement: “In the event that a Bluetooth SIG Member (“Member A”), other than a Member who has Necessary Claims, files suit against another Member (“Member B”) for patent infringement arising from Member B’s manufacture, use or sale of products and systems that are compatible with the Bluetooth Specification(s) and/or Foundation Specification, and such suit is not defensive based on a patent infringement claim or suit by Member B, then Member B shall have the unilateral right to change the license grant set forth in Section 5(a) or (b) above under Necessary Claims, if any, from a royalty-free license to a reasonable royalty bearing license with respect to Member A and be able to collect such royalty retroactively commencing on the date that Member A filing such suit is alleging Member B commenced the infringement which is the basis of the suit.”

第三類標準制定組織，是以智慧財產政策作為成員章程之一部分。例如：「歐洲電信標準協會」（the European Telecommunications Standards Institute, ETSI）的「智慧財產權政策」（ETSI Intellectual Property Rights Policy）。該政策除宣示標準必要專利的「公平、合理及無歧視」之授權⁶⁷，更進一步規範標準必要專利的揭露⁶⁸。亦處理標準必要專利轉讓時對「公平、合理及無歧視」授權之效果⁶⁹。更規範當標準必要專利權人拒絕授權

⁶⁷ Article 6 of ETSI Intellectual Property Rights Policy, *available at* <http://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf> (last visited: 2017.06.19). When an ESSENTIAL IPR relating to a particular STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION is brought to the attention of ETSI, the Director-General of ETSI shall immediately request the owner to give within three months an irrevocable undertaking in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on fair, reasonable and non-discriminatory (“FRAND”) terms and conditions under such IPR to at least the following extent....

⁶⁸ Article 4.1 of ETSI Intellectual Property Rights Policy: “Subject to Clause 4.2 below, each MEMBER shall use its reasonable endeavours, in particular during the development of a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION where it participates, to inform ETSI of ESSENTIAL IPRs in a timely fashion. In particular, a MEMBER submitting a technical proposal for a STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall, on a bona fide basis, draw the attention of ETSI to any of that MEMBER’s IPR which might be ESSENTIAL if that proposal is adopted.”

⁶⁹ Article 6 *bis* of ETSI Intellectual Property Rights Policy: “FRAND licensing undertakings made pursuant to Clause 6 shall be interpreted as encumbrances that bind all successors-in-interest. Recognizing that this interpretation may not apply in all legal jurisdictions, any Declarant who has submitted a FRAND undertaking according to the POLICY who transfers ownership of ESSENTIAL IPR that is subject to such undertaking shall include appropriate provisions in the relevant transfer documents to ensure that the undertaking is binding on the transferee and that the transferee will similarly include appropriate provisions in the event of future transfers with the goal of binding all successors-in-interest. The undertaking shall be interpreted as binding on successors-in-interest regardless of whether such

時，協會介入協調與處置⁷⁰。

第四類標準制定組織，乃是以保證書（Letter of Assurance）形式確認標準必要專利之授權義務。例如：「電氣與電子工程師協會」（Institute of Electrical and Electronic Engineers, IEEE）於其標準技術聯盟（Standard Association, SA）所公布的技術標準理事會章程（IEEE-SA Standards Board Bylaws）第6條，特別規範標準必要專利的授權義務。內容大致五個方向為之：1. 標準專利權人應放棄主張標準必要專利之權利，或以全球為領域之授權，該授權得以無授權金模式或「公平、合理、無歧視」之授權模式為之⁷¹；2. 授

provisions are included in the relevant transfer documents.”

70 Article 8.2 of ETSI Intellectual Property Rights Policy: “Where, in respect of a published STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION, ETSI becomes aware that licences are not available from an IPR owner in accordance with Clause 6.1 above, that STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall be referred to the Director-General of ETSI for further consideration in accordance with the following procedure”

71 Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “The licensing assurance shall be either:

a) A general disclaimer to the effect that the Submitter without conditions will not enforce any present or future Essential Patent Claims against any person or entity making, having made, using, selling, offering to sell, or importing any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard; or, b) A statement that the Submitter will make available a license for Essential Patent Claims to an unrestricted number of Applicants on a worldwide basis without compensation or under Reasonable Rates, with other reasonable terms and conditions that are demonstrably free of any unfair discrimination to make, have made, use, sell, offer to sell, or import any Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claims for use in conforming with the IEEE Standard. An Accepted LOA that contains such a statement signifies that reasonable terms and conditions, including without compensation or under Reasonable Rates, are sufficient compensation for a license to use those Essential

權金務求充分補償標準必要專利之貢獻⁷²；3. 標準必要專利之移轉不影響前述授權之效力⁷³；4. 標準必要專利之專利權人不得對使用者主張禁制令，除非其怠於參與訴訟或拒絕遵從訴訟之結果⁷⁴。

第五類的標準制定組織則對成員或標準技術的參與者，採取自

Patent Claims and precludes seeking, or seeking to enforce, a Prohibitive Order except as provided in this policy.”

⁷² Article 6.1 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “‘Reasonable Rate’ shall mean appropriate compensation to the patent holder for the practice of an Essential Patent Claim excluding the value, if any, resulting from the inclusion of that Essential Patent Claim’s technology in the IEEE Standard.”

⁷³ Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “An Accepted Letter of Assurance is intended to be binding upon any and all assignees and transferees of any Essential Patent Claim covered by such LOA. The Submitter agrees (a) to provide notice of an Accepted Letter of Assurance either through a Statement of Encumbrance or by binding its assignee or transferee to the terms of such Letter of Assurance; and (b) to require its assignee or transferee to (i) agree to similarly provide such notice and (ii) to bind its assignees or transferees to agree to provide such notice as described in (a) and (b).”

⁷⁴ Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “The Submitter of an Accepted LOA who has committed to make available a license for one or more Essential Patent Claims agrees that it shall neither seek nor seek to enforce a Prohibitive Order based on such Essential Patent Claim(s) in a jurisdiction unless the implementer fails to participate in, or to comply with the outcome of, an adjudication, including an affirming first-level appellate review, if sought by any party within applicable deadlines, in that jurisdiction by one or more courts that have the authority to: determine Reasonable Rates and other reasonable terms and conditions; adjudicate patent validity, enforceability, essentiality, and infringement; award monetary damages; and resolve any defenses and counterclaims. In jurisdictions where the failure to request a Prohibitive Order in a pleading waives the right to seek a Prohibitive Order at a later time, a Submitter may conditionally plead the right to seek a Prohibitive Order to preserve its right to do so later, if and when this policy’s conditions for seeking, or seeking to enforce, a Prohibitive Order are met.”

主揭露專利資訊的模式，且無「公平、合理、無歧視」之授權模式的要求。例如：「網路工程師工作任務組織」（Internet Engineering Task Force, IETF）⁷⁵。

除第五類標準制組織對於標準必要專利的授權，對於成員或標準技術參與者，採取較於消極或自由的態度外，前四類標準制定組織則對其成員或標準技術參與者，關於標準必要專利的授權，在不同程度的範圍內，有相當指引或影響的效果，促成成員或標準技術參與者對於標準必要專利，作成「公平、合理、無歧視」授權的宣誓（pledges）⁷⁶。

（二）標準必要專利的授權政策

前述之專利權宣誓，雖隨各標準制定組織之智慧財產權政策而有所差異，但大體上可由以下六個方面，說明其相關之內容與宣誓要旨⁷⁷。

1. 標準制定組織與標準必要專利之授權

首先，原則上標準制定組織要求成員或標準技術參與者表態其

⁷⁵ See Intellectual Property Rights in IETF Technology, *available at* <https://www.ietf.org/rfc/rfc3979.txt> (last visited: 2017.06.19).

⁷⁶ 以「電氣與電子工程師協會」於其標準技術聯盟所公布的技術標準理事會章程為例，該宣誓是以保證書（Letter of Assurance）方式為之。Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “EEE standards may be drafted in terms that include the use of Essential Patent Claims. If the IEEE receives notice that a [Proposed] IEEE Standard may require the use of a potential Essential Patent Claim, the IEEE shall request licensing assurance, on the IEEE-SA Standards Board approved Letter of Assurance form, from the patent holder or patent applicant. The IEEE shall request this assurance without coercion.”

⁷⁷ 由於「電氣與電子工程師協會」與「歐洲電信標準協會」的相關條款，就各該議題規定較為完整，因此，以下的論析將此二協會的條款為中心。其他協會之條款僅作為補充。

對標準必要專利相關授權的遵循，然而，其本身通常會宣示其不介入標準必要專利之認定與授權等相關行為的立場。以「電氣與電子工程師協會」於其標準技術聯盟所公布的技術標準理事會章程第6條為例⁷⁸，強調該協會不負責標準必要專利之辨識，亦不協助確定標準必要專利之有效性、必要性與相關申請專利範圍之解釋。此外，標準必要專利之授權，無論是出現於成員或標準技術參與者之保證書或其他授權契約，是否為「公平、合理、無歧視」之授權，該協會亦不負認定之責。最後，對於標準技術之使用者就此技術之使用，是否符合前述第6條之規定，協會亦不涉入加以認定。

2. 標準必要專利之拒絕授權

若有標準必要專利因專利權人拒絕授權而無法達成授權時，標準制定組織應如何因應此一窘境？根據「歐洲電信標準協會」的「智慧財產權政策」第8.2條，協會於掌握相關未為授權的事實細節後，協會理事長將以書面要求說明未授權的情由，並請求依智慧財產權政策第6.1條為相關之授權⁷⁹。若標準必要專利權人本協會之

⁷⁸ Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “The IEEE is not responsible for
1. Identifying Essential Patent Claims for which a license may be required;
2. Determining the validity, essentiality, or interpretation of Patent Claims;
3. Determining whether any licensing terms or conditions provided in connection with submission of a Letter of Assurance, if any, or in any licensing agreements are reasonable or non-discriminatory; or,
4. Determining whether an implementation is a Compliant Implementation.”

⁷⁹ Article 8.2 of ETSI Intellectual Property Rights Policy: “Where, in respect of a published STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION, ETSI becomes aware that licences are not available from an IPR owner in accordance with Clause 6.1 above, that STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION shall be referred to the Director-General of ETSI for further consideration in accordance with the following procedure:
i) The Director-General shall request full supporting details from any MEMBER or

成員，就標準必要專利，於繼續在不予授權的狀態進行中，應通知協會理事長其於授權之決定，並以書面說明理由⁸⁰。於前述程序進行後，專利權人最終仍是拒絕授權，或對協會理事長的書面詢問，未能於三個月內予以回應，此時，理事長應通知大會，並在可能的範圍，併同專利權人拒絕授權的書面理由，送交大會。且提案由各成員議決，立即將拒絕授權之相關標準必要專利所附著的技術標準或規格，責付相關之技術標準委員會修改此標準或規格，令原先之標準必要專利，除卻其對標準或規格之必要性⁸¹。若無法藉由大會議決解決此拒絕授權的問題，則大會得諮詢協會的法律顧問，或請求成員之協助，以商討解決之道。最後，拒絕授權之問題仍未解決，則大會將請求歐洲執委會（European Commission）主動採取適當的手段，介入解決⁸²。

third party who has complained that licences are not available in accordance with Clause 6.1 above.”

80 Article 8.2 of ETSI Intellectual Property Rights Policy: “(ii) The Director-General shall write to the IPR owner concerned for an explanation and request that licences be granted according to Clause 6.1 above. Where the concerned IPR owner is a MEMBER, it shall inform the Director-General of ETSI of its decision and provide a written explanation of its reasons in case of continuing refusal to license that IPR.”

81 Article 8.2 of ETSI Intellectual Property Rights Policy: “(iii) Where the IPR owner refuses the Director-General’s request or does not answer the letter within three months, the Director-General shall inform the General Assembly and, if available, provide the General Assembly with the IPR owner’s explanation for consideration. A vote shall be taken in the General Assembly on an individual weighted basis to immediately refer the STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION to the relevant COMMITTEE to modify it so that the IPR is no longer ESSENTIAL.”

82 Article 8.2 of ETSI Intellectual Property Rights Policy: “(iv) Where the vote in the General Assembly does not succeed, then the General Assembly shall, where appropriate, consult the ETSI Counsellors with a view to finding a solution to the

3. 標準必要專利與禁制令

關於標準必要專利之專利權人得否以專利侵權為由，對標準技術的使用者，主張民事訴訟之保全程序（定暫時狀態之假處分）或專利法之排除或預防侵害請求權？原則上，標準制定組織傾向促成專利權人與標準技術使用者間，對於標準必要專利的「公平、合理、無歧視」之授權，故對於前述之保全或救濟手段，採取較為保留的態度。「電氣與電子工程師協會」於其標準技術聯盟所公布的技術標準理事會章程第6條即要求以保證書宣誓以提供「公平、合理、無歧視」授權者，不得以所有之標準必要專利為本，在任何享有管轄權之國家，主張或執行禁制令，防阻使用者應用技術標準的產品進入市場⁸³。除非，使用者對於法院關於合理授權金、合理的授權條件、專利權有效性、專利權之可實施性、專利之技術標準必要性、專利侵權與抗辯以及專利侵權的損害賠償等之裁判，於裁判程序不參與或對裁判結果不予遵循⁸⁴。

標準制定組織為貫徹其技術標準下標準必要專利的「公平、合理、無歧視」授權政策，亦常於智慧財產權政策中宣示，對於標準必要專利之規範。再以「電氣與電子工程師協會」於其標準技術聯盟所公布的技術標準理事會章程第6條為例，協會直接規定，凡是透過保證書確認「公平、合理、無歧視」授權者，該授權金與相關

problem. In parallel, the General Assembly may request appropriate MEMBERS to use their good offices to find a solution to the problem.

v) Where (iv) does not lead to a solution, then the General Assembly shall request the European Commission to see what further action may be appropriate, including non-recognition of the STANDARD or TECHNICAL SPECIFICATION in question.”

⁸³ 參見同註74。

⁸⁴ 參見同註74。

之授權條件，乃為標準必要專利於標準技術使用時的充分對價，除該政策另有規定外，專利權人不得再另行以專利侵權為由，對使用者主張禁制令相關之救濟⁸⁵。同時要求應將前述規定載於保證書中⁸⁶。

4. 標準必要專利讓與

另外，為確保標準必要專利之專利權人與其附屬公司不會利用專利權之讓與或其他移轉而規避保證書所確認之「公平、合理、無歧視」授權義務，在同條的規範中，禁止標準必要專利權人以規避或否定前述授權義務為其意圖，所為之標準必要專利相關權利之讓與或其他移轉⁸⁷。縱無前述不誠信之意圖，協助期待保證書所確認之「公平、合理、無歧視」授權義務的效力，不因標準必要專利之讓與或其他移轉而受影響，亦即確保該授權義務得以拘束第三人的準物權效力。因此，技術標準理事會章程第6條，特別要求透過保證書確認「公平、合理、無歧視」授權之人，應向標準必要專利的授讓人或被移轉人，藉由權利設定書（Statement of Encumbrance）或具有拘束力的契約條款，通知前述保證書所規定之「公平、合

⁸⁵ 參見同註71。

⁸⁶ Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “At its sole option, the Submitter may provide with its Letter of Assurance any of the following: (i) a not-to-exceed license fee or rate commitment, (ii) a sample license agreement, or (iii) one or more material licensing terms.”

⁸⁷ Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “The Submitter and all Affiliates (other than those Affiliates excluded in a Letter of Assurance) shall not, with the intent of circumventing or negating any of the representations and commitments made in the Accepted Letter of Assurance, assign or otherwise transfer any rights in any Essential Patent Claims that they hold, control, or have the ability to license and for which licensing assurance was provided on the Accepted Letter of Assurance.”

理、無歧視」授權義務⁸⁸。若有再讓與或再移轉之情形，標準必要專利權人亦應要求受讓人或被移轉人，向次受讓人或次被移轉人為相類似之通知，並令次受讓人或次被移轉人同意於必要時亦為類似的通知⁸⁹。

為了彌補標準必要專利揭露之不足而影響專利授權之交易安全，無法達致「公平、合理、無歧視」授權的目標，技術標準理事會章程第6條特別規範，若有非在保證書範圍內之額外專利或專利請求項，該專利或請求項係前述保證書承諾「公平、合理、無歧視」授權之人所有或得以用益者，且知悉該專利或請求項實為或將成為應用標準技術所必要者，應另出保證書，以涵及未來該等專利或請求項之權利主張與授權⁹⁰。

⁸⁸ Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “An Accepted Letter of Assurance is intended to be binding upon any and all assignees and transferees of any Essential Patent Claim covered by such LOA. The Submitter agrees (a) to provide notice of an Accepted Letter of Assurance either through a Statement of Encumbrance or by binding its assignee or transferee to the terms of such Letter of Assurance;”

⁸⁹ Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “... and (b) to require its assignee or transferee to (i) agree to similarly provide such notice and (ii) to bind its assignees or transferees to agree to provide such notice as described in (a) and (b).”

⁹⁰ Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “If a Submitter becomes aware of additional Patent Claim(s) that are not already covered by an Accepted Letter of Assurance, that are owned, controlled, or licensable by the Submitter, and that may be or become Essential Patent Claim(s) for the same IEEE Standard, then such Submitter shall submit a Letter of Assurance stating its position regarding enforcement or licensing of such Patent Claims. For the purposes of this commitment, the Submitter is deemed to be aware if any of the following individuals who are from, employed by, or otherwise represent the Submitter have personal knowledge of additional potential Essential Patent Claims, owned or

5. 標準必要專利與授權金之計算

部分標準制定組織對於標準必要專利所形成的授權金堆疊的現象，與可能引申的危險，甚表關注，乃於智慧財產權政策中界定標準必要專利的合理授權金。「電氣與電子工程師協會」於其標準技術聯盟所公布的技術標準理事會章程第6條即定義何者構成合理授權金。在其規範下，合理授權金是指實施標準必要專利下對於專利權人適度的補償⁹¹，但該補償不包括標準必要專利所附著之技術，因被列入電氣與電子工程師協會之標準技術所增加之價值⁹²。

判斷合理授權金，第6條揭示應考量三個因素，但不限於此三因素。首先，合理授權金費率之決定，應慮及標準必要專利之發明功能與特徵，所呈現之價值，於實施標準必要專利所製成之最小銷售單位相關價值之貢獻⁹³。另外，考量前述貢獻時，亦須認知實施標準必要專利所製成之最小銷售單位，其實存在標準必要專利複合

controlled by the Submitter, related to a [Proposed] IEEE Standard and not already the subject of a previously Accepted Letter of Assurance: (a) past or present participants in the development of the [Proposed] IEEE Standard, or (b) the individual executing the previously Accepted Letter of Assurance.”

⁹¹ 參見同註72。

⁹² 參見同註72。

⁹³ Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “‘Reasonable Rate’ shall mean appropriate compensation to the patent holder for the practice of an Essential Patent Claim excluding the value, if any, resulting from the inclusion of that Essential Patent Claim’s technology in the IEEE Standard. In addition, determination of such Reasonable Rates should include, but need not be limited to, the consideration of:

- The value that the functionality of the claimed invention or inventive feature within the Essential Patent Claim contributes to the value of the relevant functionality of the smallest saleable Compliant Implementation that practices the Essential Patent Claim.”

的現象⁹⁴。最後，若要以現已實施且涵及標準必要專利的授權契約之費率，作為合理授權金費率之參考基準，該現存之授權契約費率，必須非禁制令明示或默示威脅下所訂定者，且相關條款與訂約時之情狀，綜觀下與本授權契約有其對稱性⁹⁵。

一般而言，標準制定組織就標準技術或規格，要求其成員或參與技術標準制定者，所宣誓的「公平、合理、無歧視」授權義務，僅限於標準必要專利或其相關請求項。若相關技術非屬標準必要專利的申請專利範圍內者，無前述授權義務之必要⁹⁶。

6. 標準必要專利之爭議解決

最後，標準制定組織關於標準必要專利授權之相關政策與成員或參與技術標準制定者的專利授權宣誓，若有爭議產生，究竟以何準據法為基準，作為爭議解決之依據？例如：「歐洲電信標準協會」的「智慧財產權政策」第12條，即規定以法國法作為準據

⁹⁴ Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “... • The value that the Essential Patent Claim contributes to the smallest saleable Compliant Implementation that practices that claim, in light of the value contributed by all Essential Patent Claims for the same IEEE Standard practiced in that Compliant Implementation.”

⁹⁵ Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “... • Existing licenses covering use of the Essential Patent Claim, where such licenses were not obtained under the explicit or implicit threat of a Prohibitive Order, and where the circumstances and resulting licenses are otherwise sufficiently comparable to the circumstances of the contemplated license.”

⁹⁶ Article 6.2 of IEEE-SA Standards Board Bylaws: “The Submitter shall not condition a license on the Applicant’s agreeing (a) to grant a license to any of the Applicant’s Patent Claims that are not Essential Patent Claims for the referenced IEEE standard, or (b) to take a license for any of the Submitter’s Patent Claims that are not Essential Patent Claims for the referenced IEEE standard.”

法⁹⁷。此外，為調和智慧財產權政策與法國法規範之差異性，同條特別規定，任何成員若有遵循政策或相關宣誓的授權義務，而違反所在國法規，或該國受拘束之國際公約時，除非違反政策或宣誓為法規或公約所不許，成員並無前述遵循之義務⁹⁸。若依法國法，成員對於標準必要專利的授權，可得行使之權利，與所應負擔之義務，依所在國法，並無類似的權利和義務時，該權利與義務可解釋為乃由契約之約定所生⁹⁹。

四、標準必要專利之專利權濫用與防止

(一)專利權濫用之規範法源

為防止專利劫奪與授權金堆疊等危險可能助長之專利權濫用，對於專利法立法意旨的扭曲，如何節制標準必要專利之專利權人，對於標準技術使用者的排除與預防侵害之救濟，以及如何在「公平、合理、無歧視」的法理下計算出適切的合理授權金，便為各國專利法現今關於標準必要專利之侵權，極待解決之議題¹⁰⁰。然

⁹⁷ Article 12 of ETSI Intellectual Property Rights Policy: “The POLICY shall be governed by the laws of France ...”

⁹⁸ Article 12 of ETSI Intellectual Property Rights Policy: “ ... However, no MEMBER shall be obliged by the POLICY to commit a breach of the laws or regulations of its country or to act against supranational laws or regulations applicable to its country insofar as derogation by agreement between parties is not permitted by such laws.”

⁹⁹ Article 12 of ETSI Intellectual Property Rights Policy: “ ... Any right granted to, and any obligation imposed on, a MEMBER which derives from French law and which are not already contained in the national or supranational law applicable to that MEMBER is to be understood as being of solely a contractual nature.”

¹⁰⁰ See Cotter, *supra* note 3, at 319-27. (本文包含對美國、德國、法國、英國、荷蘭、日本、南韓各國相關之司法實務。)

而，必須強調者，專利劫奪與授權金堆疊等危險存在，不當然推定標準必要專利權人有專利權濫用之事實。專利權濫用之判斷，除須考量前述危險外，尚須注意專利權人受專利法保護的必要性，以及專利權人與使用者二者於磋商授權契約時，可能產生之成本，方能周全為之。換言之，專利權之行使若兼顧標準技術使用者，使用時的轉換成本與磋商授權契約時所加諸於交易的成本，以及標準必要專利權人行使專利權之必要性與專利權侵害下相關救濟的適切性，專利權人利用專利劫奪與授權金堆疊等危險，濫用其專利權之情形，將可受到相當程度的扼止¹⁰¹。

在專利劫奪危險所衍生的專利權濫用方面，專利劫奪危險常要藉由專利法所規範的排除與預防侵害請求權的行使，轉現為專利權濫用的結果。因此，若能專利法的規範聚焦於排除與預防侵害請求權行使的准否與範圍，或可解決標準必要專利權的濫用問題。為調整排除與預防侵害請求權行使之嚴峻，不令其過度偏離專利法之基本價值，單由法律相關規範的解釋，未必能竟其功。一般而言，排除與預防侵害請求權乃是各國專利法就專利侵權所承認之法定重要救濟，除非相關規範訂明該權利行使的時機與限制，否則一旦專利侵權發生或有發生之危險，專利權人似當然得以主張，具有絕對的權利屬性。是故，若要適度限制排除與預防侵害請求權之行使，避

¹⁰¹ 近來歐美重要的司法案例均正視專利劫奪危險和權利金堆疊所可能促導權利濫用的現象。See *Microsoft Corp. v. Motorola, Inc.*, 2015 U.S. App. LEXIS 13275, at **10-11 (Fed. Cir. 2015); Case C-170/13, EJC, *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*, at ¶ 55, 16 July 2015. 關於Huawei案後，德國法下標準必要專利之專利權人對標準使用者主張排除或預防侵害的案例，請參見Rufus Pichler & Holger Kastler, *First German Decisions Applying the ECJ's Huawei v. ZTE Framework on Injunctions for Standard Essential Patents*, available at <http://www.mofo.com/~media/Files/ClientAlert/2016/02/160317HuaweiZTE.pdf> (last visited: 2017.06.19).

免專利權人利用專利劫奪之危險，濫用其專利權，衡平法理勢必要介入此等救濟相關規範的解釋，藉以將之由絕對的權利屬性，調整為相對的權利屬性，賦予法院有認定排除與預防侵害請求權行使時機與範圍的裁量空間¹⁰²。

就各國專利法之規範觀之，衡平法理之揭示，未必當然直接可援用專利法之規定，通常會借助民法或普通法的規範，藉由法體系的運作，過渡至專利法中，形成調節排除與預防侵害請求權相關行駛的重要槓桿。以我國法為例，若要界定專利法第96條第1項所賦予的排除與預防侵害請求權相關行使的時機與限制，專利法本身並無相應之規範，民法第148條的衡平法理則至為關鍵。此規範於標準必要專利濫用與專利劫奪危險的防止，以現行法而言，實甚具意義¹⁰³。

民法第148條所揭示的衡平規範，就其結構而言，包含二大方向。其一為權利濫用之禁止，第148條第1項明文指出其規範方向：「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。」

¹⁰² 美國專利判例法最具有代表性的eBay案，即是導入衡平因素檢視永久禁制令之准許與否。See *eBay, Inc. v. MercExchange, LLC*, 547 U.S. 388, 391 (2006): (“According to well-established principles of equity, a plaintiff seeking a permanent injunction must satisfy a four-factor test before a court may grant such relief. A plaintiff must demonstrate: (1) that it has suffered an irreparable injury; (2) that remedies available at law, such as monetary damages, are inadequate to compensate for that injury; (3) that, considering the balance of hardships between the plaintiff and defendant, a remedy in equity is warranted; and (4) that the public interest would not be disserved by a permanent injunction.”) 相對於美國司法實務的發展，歐洲大陸各國較少以衡平的因素介入排除或預防侵害請求權之思考，但歐洲學者有建議應以比例原則（the principle of proportionality）節制相關權利之主張。See COTTER, *supra* note 37, at 247.

¹⁰³ 以我國現行專利法的體系而言，並無處理專利權濫用之相關規範，為了解決標準必要專利之專利權濫用的情形，僅能以民法相關規範為法源依據。

本規範強調權利之行使並非絕對，且權利之行使是否構成濫用，應探究權利行使的必要性¹⁰⁴。一般而言，權利行使是否具有正當性，或是否構成濫用，應考量權利人未行使權利前之狀態與權利人對於該權利之期待、權利人行使該權利之目的以及權利行使的結果對於他人與公共利益的衝擊。由此規範內容推之，再援用美國聯邦最高法院二〇〇六年的eBay案判決為法理，可以歸納得知「救濟之不行使對於專利權人是否將造成無法彌補之損害」，「並應權衡雙方損害之程度」，及「對公眾利益之影響」等三個因素，乃排除與預防侵害請求權行使之相關衡平考量所必要¹⁰⁵。

另一規範方向乃是誠實信用原則，第148條第2項明文規定：

¹⁰⁴ 最高法院71年臺上字第737號判例：「查權利之行使，是否以損害他人為主要目的，應就權利人因權利行使所能取得之利益，與他人及國家社會因其權利行使所受之損失，比較衡量以定之。倘其權利之行使，自己所得利益極少而他人及國家社會所受之損失甚大者，非不得視為以損害他人為主要目的，此乃權利社會化之基本內涵必然之解釋。」

¹⁰⁵ 其實，關於專利權侵害下定暫時狀態假處分之法源依據，乃智慧財產案件審理細則第37條第3項：「法院審理定暫時狀態處分之聲請時，就保全之必要性，應審酌聲請人將來勝訴可能性、聲請之准駁對於聲請人或相對人是否將造成無法彌補之損害，並應權衡雙方損害之程度，及對公眾利益之影響。」除前「聲請人將來勝訴可能性」外，其餘考量因素均為衡平概念。雖然定暫時狀態假處分與專利法之排除或預防侵害請求權之本質不同，但由智慧財產案件審理細則第37條之文義規範，再參酌美國eBay案之法理加以調整，可得出排除或預防侵害請求權之衡平考量因素。即「救濟之不行使對於專利權人是否將造成無法彌補之損害」，「並應權衡雙方損害之程度」，及「對公眾利益之影響」。其中「救濟之不行使對於專利權人是否將造成無法彌補之損害」，又須確認專利權人所受之損害乃是來自於專利權之侵害，以及探究除排除侵害外，損害賠償是否不足以填補專利權侵害所導致之損害等二個次因素。參見沈宗倫，專利權排除侵害之相對性與衡平法理——以智慧財產法院100年度民專上字第57號判決為例，月旦法學雜誌，253期，頁194-195，2016年6月。

「行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法」。此原則規範範圍較廣，亦具有彈性，得以隨社會科技與文化的發展而與時俱進，扮演重要的衡平調節角色。其中「禁反言」之規範為誠實信用原則中的核心，一旦權利行使的狀態對外形成公眾認知的表徵時而受公眾的信賴時，權利人未來對於權利的行使，不得背離前述受公眾信賴的權利狀態表徵，否則該權利的行使將違反誠實信用原則¹⁰⁶。以誠實信用原則節制權利之行使，較之前述權利濫用禁止原則，顯得具有絕對性，無須再強調權利行使的必要性與對公共利益的影響，完全訴諸於當事人所為法律行為或事實行為的誠信，以及公眾對前述行為因表徵之形成而投注之信賴¹⁰⁷。一旦前述信賴促使公眾為特定之行為時，縱該行為侵害當事人之權利或損及其利益，信賴本身當然成為阻卻權利行使的依據¹⁰⁸。誠實信用原則依其於我國法體系的地位，延伸至專利法相關法定排他權行使，以致法定排他權違反下的相關救濟，實有其正當性。

(二)專利權濫用與權利濫用禁止原則

關於標準必要專利之專利劫奪危險與相關專利權濫用之防止，除前述判斷專利法下排除或預防侵害請求權必要性的衡平因素外，尚要從本質上探索標準必要專利的特性與定位，方能在解釋衡平因

¹⁰⁶ 參見王澤鑑，民法總則，頁628-630，2014年2月，3版（該書關於「矛盾行為」與「權利失效」之論述）。

¹⁰⁷ 參見，例如：最高法院103年度臺上字第854號民事判決：「惟按權利失效係源於誠信原則，應以權利人不行使權利，確已達相當之期間，致義務人產生正當之信賴，信任權利人將不再行使其權利，並以此作為自己行為之基礎，對義務人之行為有應加以保護之情形，而依一般社會之通念，權利人如對之行使權利，有違誠信原則，始足當之。」另請參見最高法院102年度臺上字第1766號民事判決；最高法院103年度臺上字第854號民事判決；最高法院99年度臺上字第1529號民事判決。

¹⁰⁸ 參見王澤鑑，同註106，頁631。

素時，適切反映標準必要專利權人與標準技術使用間充分的利益衡量，強化權利濫用禁止原則介入專利權行使與相關救濟主張的正當性。

若就標準技術或規格的轉用成本而言，如前所論述，當轉用成本高到一定程度，標準技術或規格對於技術或規格使用者，已形成堅固的鎖定效果，亦即使用者為避免重大的經濟損失，應用該技術或規格以產銷下游的最終消費物，乃是其唯一且不變的選擇。在此情形下，標準技術或規格即具有強烈的公共利益性，任何排阻標準技術或規格的接觸使用，實等同禁止內含標準技術或規格應用結果的最終消費物進入市場。因此，標準技術或規格應在合理的對價下自由交易、流通與應用。然而，由於標準技術或規格上附著複數之標準必要專利，而各個專利權人對於其專利之管理與權利主張策略不一，加之，本文前已論及，現行專利法未能妥適處理專利複合之現象，依文義與概念之解釋，專利複合下的專利權人對於其權利之行使與救濟之主張，無異於專利單一所有下的專利權人。亦即從法律規範觀之，專利權人的排除或預防侵害請求權並不因專利複合之現象而不得主張。由此而論，因標準必要專利之存在，以及相關法定排他權之行使，有礙於標準技術或規格的自由交易、流通與應用¹⁰⁹。雖然標準技術或規格本身非傳統實體之所有物，但從標準必要專利的排他權效力而言，實質上各標準必要專利之專利權人藉由其專利權而有類於「分別共有」該標準技術或規格¹¹⁰。各專利

¹⁰⁹ See *Merges & Kuhn, supra* note 56, at 7-9. (無論技術標準有無附著財產權於其上，技術標準的開放有助於市場競爭與促進特定科技之發展。)

¹¹⁰ 本文並非倡言標準必要專利權人對標準技術或規格，形成民法第817條之分別共有，而是強調由於各標準必要專利所保護發明，於標準技術或規格之應用上乃屬不可分，因此，任一標準必要專利權人行使專利權，其效力當可及於整個標準技術或規格，故從此觀之，有類於分別共有的關係。作者於此特別

權人就標準必要專利複合之情形下，僅所有一個或多個標準必要專利，然而，其專利權的行使範圍，卻不限於其所有之專利所相對稱之技術內容，於標準技術或規格於應用時不可分的特性之考量下，縱使單一標準必要專利之專利權人，亦能利用法定排他權之行使，支配涵及所有標準必要專利的最終消費物之全體。在此類於分別共有標準技術或規格的觀察下，可以探知所有標準必要專利之專利權人，對於標準技術或規格享有共同的利益，該利益在理論上並非無法依各專利的價值予以分配，但就標準技術或規格的應用而言，一個標準必要專利權人就他人應用標準技術或規格的行為，主張排除或預防侵害請求權之必要性，以及相關衡平因素的考量，似不得僅就其單一的利益作為衡量基點，應同時慮及其他標準必要專利之專利權人的利益，作一整體判斷，方為妥適¹¹¹。

(三)專利權濫用與誠實信用原則

誠實信用原則於標準必要專利之專利劫奪危險與其衍生出之專利權濫用，其介入的主要權利狀態表徵，乃是來自於標準制定組織成員或技術制定參與者對於該組織的專利權的「公平、合理、無歧視」授權政策，所作出的宣誓¹¹²。此宣誓可能來自成員或參與者

說明。

¹¹¹ 承同前註之論述，由於各標準必要專利權人對於標準技術或規格的關係有類於分別共有，是故當其中專利權人主張相關權利或救濟時，似不可忽略此行使下他專利權人之利益。當一標準必要專利權人對未經同意應用標準技術之侵權者，主張排除或預防侵害請求權時，其必要性便不得只考慮己身之利益，尚要將其他專利權人的利益一併加入考量。此可由民法第821條之規範得到相當之參考與觀察。

¹¹² 由此專利權宣誓，公眾將信賴此宣誓，認為標準必要專利權人未來對於標準技術之規格的應用，僅會主張授權相關之對價與權利，不再行使排除或預防侵害或其他損害賠償救濟的權利。

對於相關規範的合意、擔保或遵循¹¹³。一旦授權之宣誓公諸於世，標準技術的使用者信賴其宣誓而所為應用標準技術之行為，即受誠實信用原則之保護，進一步而論，經宣誓的標準必要專利之專利權人便受其宣誓所限制，除得以向使用者主張「公平、合理、無歧視」之授權契約的相關權利外，不得再續行主張專利法所規範之排除或預防侵害請求權相關救濟¹¹⁴。

相較於權利濫用禁止原則，誠實信用原則之禁反言法理富有促成標準必要專利相關授權，並令專利權人與標準技術使用者間相互衝突的經濟利益，達致平衡的積極機能。權利濫用之防止僅在以衡平的法理界定專利權人的必要救濟行為，與專利授權無直接的相關性，但亦有同時確保專利權人適法利益，以及防阻專利權人利用法定救濟，攫取適法利益以外之利益，對於標準必要專利之專利權人究竟要依「公平、合理、無歧視」之法理，對於標準技術使用者主張授權契約之相關權利，抑或直接主張排除或預防侵害請求權之救濟，具有指標性之意義。因此，權利濫用禁止原則與誠實信用原則，於專利法上應交互補充，以因應標準必要專利所可能面臨的劫奪危險與所衍生之專利權濫用¹¹⁵。

¹¹³ 專利權之宣誓所產生之信賴，不以存在於標準必要專利權人與標準制定組織間的不同宣誓形式而有影響。無論是以契約、遵循章程或保證書的形式呈現，都無礙於專利權宣誓對於公眾產生的信賴。

¹¹⁴ 類似見解，林金榮，同註5，頁242。以各國司法實務之發展以觀，專利權宣誓之發生，各國未必以誠實信用原則下之禁反言，作為拒絕標準必要專利權人主張排除或預防侵害請求權之法理或依據。有以專利權宣誓為標準必要專利權人與標準制定組織間之契約。此契約之定性為第三人利益契約，該第三人為未來應用標準技術或規格得使用者。因此，標準技術或規格的使用者享有「公平、合理、無歧視」授權之效果，可排阻專利權人之排除或預防侵害請求權之主張。See Cotter, *supra* note 3, at 315-19.

¹¹⁵ 由於專利權宣誓於各標準制定組織未必當然存在，特別是標準制定組織採取

1. 禁反言法理與善意締約義務

若標準必要專利權人遵循標準制定組織之「公平、合理、無歧視」授權，提出宣誓，且已對所有之標準必要專利為完整的揭露，此對標準技術或規格的使用者而言，已形成足資信賴的表徵，當使用者已決定投入資金以應用該標準技術至相關最終消費物的產銷，而無轉用其他技術或規格的可能性時，該信賴已然發生，且與使用者應用此標準技術或規格的經濟利益，合而為一，此時，專利權人應受其專利權宣誓的拘束，不得對使用者主張排除或預防侵害之救濟，僅得基於「公平、合理、無歧視」法理下的授權契約，請求契約相關之權利，包括授權金¹¹⁶。

然而，欲令標準必要專利權人受「公平、合理、無歧視」授權的限制，以符合使用者信賴與期待的方式，對於使用者主張標準必要專利的相關權利，標準技術或規格使用者亦應有相對之善意締約義務，一方面能協力促成授權契約之作成；另一方面，得由其中促成契約之善意，得知使用者對於標準必要專利「公平、合理、無歧視」授權的信賴，乃值得保護¹¹⁷。

至於何者為善意締約的義務？首先，未經標準必要專利權人同意而實施相關發明內容，乃是基於締約成本過高，而非由從中獲取

自願性的專利權宣誓時尤然。當無專利權宣誓存在時，誠實信用原則便不易發揮其調節專利權行使的衡平功能。此時，權利濫用禁止原則之介入檢驗即有其重要性。

¹¹⁶ 本文對於將專利權宣誓解釋為第三人利益契約，並不表贊同。主要的理由在於專利權宣誓所涵及的對象為不特定的標準技術之使用者，是否得解釋為第三人，誠有疑問。另外，專利權宣誓是否構成標準必要專利權人與標準制定組織間的契約，亦有討論的餘地。因此，本文傾向以誠實信用原則作為論證基礎，以解決標準必要專利授權與排除或預防侵害請求權相關之爭議。

¹¹⁷ See *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*, *supra* note 101, at ¶¶ 63-71.

締約優勢或其他經濟利益的考量。若使用者於實施標準必要專利之發明內容前，原有與專利權人締約之機會與可能性時，卻因標準必要專利有其強烈之公共利益導向，而捨卻與專利權人之授權磋商，而先行實施，盼藉由司法或其他爭議解決機制的介入，而獲取未來有利的授權契約條件與授權金，此便非具締約之善意¹¹⁸。違反善意締約之義務，使用者對於專利權人宣誓的信賴即受到相當的影響，瓦解了禁反言之法律效果，從而，標準必要專利權人對於使用未經同意實施發明的結果，便不受誠實信用原則的拘束，而有可能將其救濟範圍擴至「公平、合理、無歧視」授權契約之外¹¹⁹。由於標準技術或規格下之標準必要專利複合情形，實為常見，如本文

¹¹⁸ 理論上而言，當技術標準形成時，再與其他替代標準比較下所產生的技術貢獻，通常較能反映該標準的經濟價值。標準技術或規格一經使用者應用於下游，即有轉用成本的考量，更延伸出專利劫奪之危險，標準必要專利相關授權之訂價，若有相應的法制與司法實務的規範與檢視，易受到相當程度的扭曲。因此，以標準技術或規格形成時的價值以衡量標準必要專利之授權，將最有效率。但實際上此等授權不易達成。See Lichtman, *supra* note 58, at 1032-33; Jorge L. Contreras, *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Bases Patent Licensing*, 79 ANTITRUST L.J. 47, 57-59 (2013). See also Robin Feldman & Mark A. Lemley, *Do Patent Licensing Demands Mean Innovation?*, 101 IOWA L. REV. 137, 174 (2015). [作者的實證事後 (ex post) 之專利授權，無助技術創新的發展。] 然而，近年來司法實務介入標準技術應用後的專利授權，以防止專利劫奪之發生，僅令標準技術的使用者負擔「公平、合理、無歧視」之授權金，對於使用者較為有利，是否使用者會仗仗法院介入之優勢，縱有專利權授權之機會，亦不願透過自由磋商合意授權內容，或在授權談判中，以法院介入之優勢，反映在授權內容的磋商，致使授權金不當減降至「公平、合理、無歧視」之授權金以下的程度，雖無證據，但卻有學理上之觀察與討論。此稱為「反向專利劫奪」(reverse holdup)。See Chien, *supra* note 58, at 21-22. 本文認為反向專利劫奪，乃標準技術使用者違反善意締約義務的具體例證之一。

¹¹⁹ 此仍要受權利濫用禁止原則之檢視，並非當然如此。

前已論及，標準必要專利之授權與整體的標準技術或規格息息相關，標準技術或規格使用者須針對全數標準必要專利完成授權，方能免卻專利侵權的不利益。但標準必要專利之形成未必當然有專利聯盟（patent pool）等授權機制，以有效率的方式，達成所有標準必要專利的授權，因此，於使用標準技術或規格前，即能與所有專利權人就所有標準必要專利進行授權磋商，實擔負相當程度的交易成本。為求衡平，由前述整合授權機制欠缺之事實，即可推定標準技術或規格使用者未經同意應用標準技術或規格的行為，乃是基於締約成本的考量，除非其他相反情事之舉證，並未違反善意締約之義務¹²⁰。

縱然標準技術或規格的使用者，因締約成本的考量，無法於使用前獲致所有標準必要專利權人的授權，仍因專利權人之專利權宣誓之故，取得與專利權人訂定「公平、合理、無歧視」授權契約之地位，專利權人不得對之主張排除或預防侵害請求權之相關救濟。但使用者的善意締約義務，不因之而有所減損。亦即使用者應與專利權人共盡善良管理人的注意義務，促成專利授權契約相關條件與授權金的訂定。由於標準必要專利權人，較之標準技術或規格之使用者，有更多的機會參與標準技術或規格內容的取捨與制定，或接觸相關的資訊，且發明內容亦透過專業判斷而提出專利申請，一旦獲得專利權之授予，由其自行管理專利權，較能符合其對於相關專利合法利益得期待。是故，要確保「公平、合理、無歧視」授權契約之作成與授權金之確定，並令使用者能履行善意締約之義務，正當化禁反言的法律效果，此時，應令專利權人就其所有標準必要專

¹²⁰ 由於現今實務上似較少有於標準技術或規格形成時，便為標準必要專利相關授權之情形，可能礙於資訊揭露與技術評價的問題。是故，本文認為有此推定，較能符合衡平的意旨。

利相關發明內容，以及該等專利與整體標準技術或規格之關係，對使用者負擔揭露義務¹²¹。同時，專利權人應就標準必要專利之授權條件與授權金，依專利價值之補償，以及其與使用者於市場上的互動地位，向使用者指示適當的授權條款與相稱之授權金計算費率或金額¹²²。再由使用者對前所揭露與指示的標準技術、標準必要

¹²¹ 雖然Huawei案是以競爭法的角度檢視專利法排除或預防侵害請求權與「公平、合理、無歧視」之授權金的爭議〔專利權之主張是否違反歐盟運行公約（the Treaty on the Functioning of the European Union）第102條〕，但對本文仍有相當之啟發。See Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH, *supra* note 101, at ¶ 61. (“Prior to such proceedings, it is thus for the proprietor of the SEP in question, first, to alert the alleged infringer of the infringement complained about by designating that SEP and specifying the way in which it has been infringed.”)

¹²² See Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH, *supra* note 101, at ¶ 63 (“Secondly, after the alleged infringer has expressed its willingness to conclude a licensing agreement on FRAND terms, it is for the proprietor of the SEP to present to that alleged infringer a specific, written offer for a licence on FRAND terms, in accordance with the undertaking given to the standardisation body, specifying, in particular, the amount of the royalty and the way in which that royalty is to be calculated.”).（歐洲法院強調提出授權要約前，先要確認標準技術使用者之被授權意願，主要是讓使用者在接受邀約前先審視標準必要專利之必要性適格及有效性。本文則是併合此二程序為一程序，令使用者於檢視契約條款與授權金時，同時判斷專利之必要性適格與專利之有效性）。另請比較德國聯邦最高法院在Huawei案前之立場。德國聯邦最高法院在橘皮書標準案（Orange Book Standard）似將善意締約之要約義務，加諸於標準技術的使用者，以開啓進一步的授權談判。See PAUL GOLDSTEIN & MARKETA TRIMBLE, INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW—CASES AND MATERIALS 520 (3d ed. 2012). (“30 aa) It appears to be generally recognized that the prospective licensee must make an offer on acceptable contract terms such that the patent owner cannot reject the offer without thereby either discriminating without objective reason against the prospective licensee as compared to similar companies or unduly restraining the prospective licensee”)

專利的發明內容與授權條件及費率，依「公平、合理、無歧視」之授權本旨，提出合意或反對之意見與理由，以進行磋商之程序，以達雙方對於授權契約條件與授權金費率，完全合致的地步，方屬完成¹²³。承續著標準必要專利的揭露與指示義務，使用者若於資訊充分的狀態下，對於標準必要專利權人所揭示的內容提出反對，應就「公平、合理、無歧視」之授權本旨為之，除充分說明理由外，尚要再提出修改或調整之建議¹²⁴。否則，空泛而不具體的反對，除有正當的理由，將會構成阻礙締約的不當拖延，影響其信賴專利權人相關宣誓所派生出禁反言的衡平法效¹²⁵。就前所論及有關標準必要專利之專利權人的揭露與指示義務，此加諸於標準技術或規

¹²³ See *Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH*, *supra* note 101, at ¶ 65. (“By contrast, it is for the alleged infringer diligently to respond to that offer, in accordance with recognised commercial practices in the field and in good faith, a point which must be established on the basis of objective factors and which implies, in particular, that there are no delaying tactics.”); ¶ 66 (“Should the alleged infringer not accept the offer made to it, it may rely on the abusive nature of an action for a prohibitory injunction or for the recall of products only if it has submitted to the proprietor of the SEP in question, promptly and in writing, a specific counter-offer that corresponds to FRAND terms.”).

¹²⁴ 有學者認為Huawei案歐盟法院並未清楚說明，在細節上標準必要專利權人與標準技術之使用者應如何協力促成「公平、合理、無歧視」授權，特別是在標準必要專利與使用者相關商業模式二者資訊揭露或交流下，達成授權。See Peter Picht, *The ECJ Rules on Standard-Essential Patents: Thoughts and Issues Post-Huawei*, at 14-15 (November 16, 2015). *European Competition Law Review*, 2016, Forthcoming; Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper No. 15-11. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2691314> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2691314> (last visited: 2017.06.19).

當然，本文的模式亦允許技術標準使用者於專利授權磋商中，主張專利權無效，以否定標準必要專利之專利權人的要約，此等行為並未違反善意締約之義務。

¹²⁵ 其實，Huawei案對亦未此明確說明。See *id.* at 16-17.

格使用者上，促使其充分回應授權條件與費率之作為，實屬「公平、合理、無歧視」之授權下，使用者之協力義務。只要專利權人與使用者在善良管理人的注意義務下履行揭露、指示與協力義務，縱然因認知之差異，授權條款與授權金於當事人間未能達成合意，不得僅以契約未能合致之事實，即謂當事人雙方或其中一方有欠缺締約之善意。雙方是否有締約之善意，應視雙方是否利用揭露、指示或協力義務之違反，不當增加專利權宣誓履行之負擔，以遲延履行的時間¹²⁶。若雙方即使已善盡前述的揭露、指示或協力義務，仍無法就授權條款與費率取得共識，完成締約，此時，為能達致標準必要專利之「公平、合理、無歧視」授權，由善意締約之法理，亦可推導出雙方有提起訴訟或其他爭議解決機制的義務，以創造雙方對於締約內容的合意¹²⁷。

¹²⁶ Huawei案中提出銀行擔保授權金提存之構想，減少標準必要專利權人與標準技術使用者因對「公平、合理、無歧視」授權之內容無法達成合意，而影響專利權人未來履行「公平、合理、無歧視」授權之權益。See Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH, *supra* note 101, at ¶ 67. (“Furthermore, where the alleged infringer is using the teachings of the SEP before a licensing agreement has been concluded, it is for that alleged infringer, from the point at which its counter-offer is rejected, to provide appropriate security, in accordance with recognised commercial practices in the field, for example by providing a bank guarantee or by placing the amounts necessary on deposit. The calculation of that security must include, inter alia, the number of the past acts of use of the SEP, and the alleged infringer must be able to render an account in respect of those acts of use.”)

¹²⁷ See Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp., ZTE Deutschland GmbH, *supra* note 101, at ¶ 68. (“In addition, where no agreement is reached on the details of the FRAND terms following the counter-offer by the alleged infringer, the parties may, by common agreement, request that the amount of the royalty be determined by an independent third party, by decision without delay.”); See also Mark A. Lemley & Carl Shapiro, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-*

然而，須特別說明者，使用者的協力義務雖附隨於專利權人對於授權內容之揭露與指示義務，但不能當然以機械或概念式的論理推得，一旦專利權人違反揭露與指示義務，使用者便當然不負相關之協力義務¹²⁸。而協力義務的履行僅就專利權利人所揭露與指示的範圍為之，即可確認其具有締約之善意，更可確保禁反言的衡平法效不受影響。協力義務不可解釋為，使用者負有代替專利權人決定授權條款與授權金的義務¹²⁹。否則專利權人之揭露與指示義務將無存在之必要與意義。

最後，根據部分標準制定組織，其採取較為自由放任的智慧財產政策，並無專利權宣誓的要求，在此情況下，誠實信用原則之禁反言法理，即無適用餘地。此時，究竟專利權得否就其標準必要專利，對於使用者主張排除或預防侵害請求權，或僅能在「公平、合理、無歧視」之授權下行使權利或救濟，則要訴諸權利濫用禁止原則，以為確定。

2. 「公平、合理、無歧視」授權於誠實信用原則下的真正意涵

縱然前述善意締約的義務乃為達成標準必要專利之「公平、合理、無歧視」授權所不可或缺，究竟何為「公平、合理、無歧視」法理，以架構可能的授權契約。其實，「公平、合理、無歧視」法理並非僅出自於標準制定組織所推行的智慧財產權授權政策，而藉

Essential, 28 BERKELEY TECH. L.J. 1135, 1142, 1144-46 (2013). [利用拘束標準必要專利權人與標準技術使用者的仲裁條款（採「棒球式仲裁模式」（baseball-style），仲裁人最終就雙方所提之授權金計算，擇一為判斷，不再為修正）與二者間標準必要專利交互授權之互惠程度，解決排除或預防侵害請求權與「公平、合理、無歧視」授權之授權計等相關問題。]

¹²⁸ 在解釋上，使用者仍應就未被誠信揭露的資訊，提出請求或要求釐清。

¹²⁹ 協力義務之真義在於呈現標準技術使用者有以誠信的態度，締結「公平、合理、無歧視」授權之意願。

由標準必要專利的專利權人之宣誓，予以實踐。亦即，該法理並非僅依專利權宣誓以援用誠實信用原則下禁反言之法理，就其本質而論，「公平、合理、無歧視」法理實為專利權行使的當然法理，在監控專利權濫用的可能性下，此法理確可引導出專利權行使與專利權價值間的對稱性，避免專利權人利用專利權之行使獲致專利權應有價值以外的價值，間接排擠競爭者就相關發明累積創新的機會，亦阻撓公平與充分的市場競爭。「公平、合理、無歧視」法理具有消弭專利劫奪與授權金堆疊所隱含之危險，亦為專利法立法宗旨下解釋的歸趨，縱無誠實信用原則的適用，仍可由權利濫用禁止原則推導而出。

所謂「公平」的授權¹³⁰，乃是由授權的實體內容而論，是指標準必要專利之價值必須充分且適當的反映在授權條款與授權金之約定¹³¹。標準必要專利的相關發明乃是本於標準技術或規格，且依實證以觀，其專利複合的情形確已存在，具有相當的複雜，若堅持以各個或特定群聚的標準必要專利作為授權金的計算基準，將該

¹³⁰ 比較楊宏暉，論FRAND授權聲明之意義與性質，月旦民商法雜誌，50期，頁82-83，2015年12月。

¹³¹ 此與專利侵權之損害賠償有所不同，標準必要專利之「公平、合理、無歧視」相關授權金，其衡量並非以侵權時的假設協商之角度為中心，而是以標準制定時的假設協商為準。另外，「公平、合理、無歧視」相關授權金聚焦於受專利保護的標準技術，與市場最佳替代技術（the next-best alternative）相較下所生之經濟增益，以此增益所反映的價值為內，計算授權金。See Lemley & Shapiro, *supra* note 127, at 1146-48. 且專利侵權法制的目標常在促成未來專利權人與相關發使用者自願性的授權協商，以取代損害賠償救濟，以及防止侵權者隱瞞侵權行為之動機與投機行為（攸關專利權人的侵權發現成本），此二目標於標準必要專利之「公平、合理、無歧視」相關授權未必適用，一方面標準技術使用者可能礙於資訊不充分而無法達成與專利權人的自願性授權；另一方面，再標準技術公示下，使用者應用該技術於下游產品，不易有隱藏的現象。See Lichtman, *supra* note 58, at 1041-42.

等專利之發明內容與先前技術比較，尋就其理論上的價值，未能確認該價值於整體標準技術或規格市場價值的關聯性，亦可能形成授權金堆疊的現象，各專利權人均就其所有之標準必要專利，提出理論上的評價，最終在專利複合的情形下，各專利價值堆疊計算的結果，當可能遠超過標準技術或規格的市場價值，由此而論，僅以所有之標準必要專利，而不考慮其他標準必要專利的貢獻，逕以決定授權金額，常扭曲了各個標準必要專利應有之價值。因此，似應由整體標準技術或規格的市場應用情形，確認其市場價值，該價值得由其與市場上最佳替代技術或規格之相互比較而獲知¹³²。當整體標準技術或規格之價值確定後，再依各標準必要專利的貢獻，並以標準必要專利的總數相對於專利權人所有之數量，並考量標準必要專利以外的技術貢獻，分配標準必要專利的實際價值。以此作為計算合理授權金的基準，方能符合公平的要求¹³³。然而，標準必要

¹³² Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 WL 2111217, at *13 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013). (“Nevertheless, a reasonable royalty rate for an SEP committed to a RAND obligation must value the patented technology itself, which necessarily requires considering the importance and contribution of the patent to the standard. If alternatives available to the patented technology would have provided the same or similar technical contribution to the standard, the actual value provided by the patented technology is its incremental contribution. (See 11/13/12 Tr. at 152-53 (Murphy Testimony).) Thus, comparison of the patented technology to the alternatives that the SSO could have written into the standard is a consideration in determining a RAND royalty.”)

See also *In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation*, 2013 WL 5593609, at *19 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013). 有認為此法過於嚴苛，影響專利權人於標準技術創新的誘因。See Damien Geradin, *The Meaning of “Fair and Reasonable” in the Context of Third-Party Determination of FRAND Terms*, 21 GEO. MASON L. REV. 919, 923-26 (2014).

¹³³ 一般而言，「公平、合理、無歧視」授權之授權金計算，現今各國司法實務仍不脫損害賠償下合理權利金之思考，只是作些修正，以適應標準必要專利

專利的授權金計算，仍應特別注意標準技術或規格本身於市場的定位。一般而言，標準技術或規格並非市場的最終產品，其乃是立於技術樞紐的地位，亦即市場上的最終消費物的製造，要通過標準規格或技術的應用，方能將特殊的技術功能或特徵，融入最終消費物中。相對而言，標準技術或規格因其技術貢獻或其他市場因素，確有增益最終消費物的經濟價值，但此不能當然推知，標準技術或規格為最終消費物的唯一技術貢獻。當最終消費物同時存在標準技術或規格以外的其他技術貢獻，特別是使用者本身所投入之技術貢獻，此時，標準必要專利之公平授權，應僅以標準技術或規格設立時，因標準必要專利相關發明的貢獻所產生之價值為衡量之上限，

的特色。計算方法大別二種。第一種方法為比較修正法，以用於同一標準技術並含納完全或部分相同必要標準必要專利的專利聯盟（patent pool）為基礎，參考其授權金費率，並依標準必要專利對於標準技術與最終消費物的貢獻，調整其費率，最後得出最適的授權金費率（或費率區間）。參見Microsoft Corp. v. Motorola, Inc., 2013 WL 2111217, at *3-4 (W.D. Wash. Apr. 25, 2013).（本判決之摘要）；第二種方法為市場評價法，乃是由含有標準技術的最終消費物（必須是市場可容許的最小銷售單位）為基準，以一定期間內的平均售價，分離出利潤率。再由所有標準必要專利對於標準技術與最終消費物的貢獻，由利潤率比例計算授權金的費率。此費率為整體標準必要專利的貢獻，再依專利權人持有的標準必要專利之數目占總數之比例，計算出最終的授權金費率。代表案例參見In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 2013 WL 5593609 (N.D. Ill. Oct. 3, 2013). 日本2013年智慧財產法院的Samsung v. Apple (Case H25 (Ne) 10043, Judgment on May 16, 2014 (H26)). 較傾向於比較修正法；而中國大陸的華為案（廣東省高級人民法院2013年粵高法民三終字的305號）則有類市場評價法。國際間的發展，請參見Norman Siebrasse & Thomas F. Cotter, *Judicially Determined FRAND Royalties*, at 11-20 (January 8, 2016). The Cambridge Handbook of Technical Standardization Law, Jorge L. Contreas, ed., Cambridge University Press, Forthcoming; Minnesota Legal Studies Research Paper No. 16-01. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2712837> (last visited: 2017.06.19).

凡非標準技術或規格範圍內的價值，包括標準技術或規格設立後，應用該技術或規格中投入之其他技術貢獻所生之價值，均不得列入授權金計算之基礎，方屬妥適¹³⁴。

相對於公平的授權所強調者為標準必要專利之技術貢獻與價值等實體的公平，合理的授權強調授權程序的公平¹³⁵。亦即藉由先契約義務的要求，令專利權人能就標準必要專利相關發明，以及授權契約條款與授權金計算相關資訊，向標準技術或規格使用者充分揭露，使被授權人能依前述充分資訊作出是否接受授權之決策，並有進一步檢視或建議授權契約條款與費率的機會與可能性¹³⁶。合理的授權其實是公平的授權之前提。若專利權人不能提供充分的資訊，足資使用者檢視或修改授權契約條款與費率，前述公平授權所

¹³⁴ 有問題的是，除標準技術本身的技術貢獻所產生的經濟價值外，因技術標準化所成就的網路效果（network effects），於市場上所增加的經濟價值，是否得記入「公平、合理、無歧視」之授權金的計算？美國專利判例法採否定見解，*See, e.g., Ericsson, Inc. v. D-Link Systems, Inc.*, 773 F.3d 1201, 1232 (Fed. Cir. 2014) (“When dealing with SEPs, there are two special apportionment issues that arise. First, the patented feature must be apportioned from all of the unpatented features reflected in the standard. Second, the patentee’s royalty must be premised on the value of the patented feature, not any value added by the standard’s adoption of the patented technology. These steps are necessary to ensure that the royalty award is based on the incremental value that the patented invention adds to the product, not any value added by the standardization of that technology.”). 有學者認為不應區分標準技術的價值貢獻與網路效應之經濟價值，應併同記入「公平、合理、無歧視」之授權金內。*See Norman V. Siebrasse & Thomas Cotter, The Value of the Standard*, at 7-8 (July 27, 2015). 101 Minnesota Law Review, Forthcoming; Minnesota Legal Studies Research Paper No. 15-21. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=2636445> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2636445> (last visited: 2017.06.19).

¹³⁵ 比較楊宏暉，同註130，頁83。

¹³⁶ 此乃本於前述誠實信原則下善意締約義務而衍生。

著重的標準必要專利相關價值的衡估，將無以達遂。

至於無歧視之授權，是指在標準必要專利的價值確立後，一旦使用者應用標準技術或規格時，由前述專利價值獲致經濟利益時，以該價值計算授權之對價以為補償時，價值應屬恆定，不應針對不同使用者而給予具有差異性的價值評估。但必須釐清者為，雖為無歧視授權，只要標準必要專利的價值恆定即符合要求，未必要對於所有現在或未來之使用者，均給予一律相同的授權條款與費率。畢竟，標準必要專利的價值恆定下，隨著使用者應用標準技術或規格之目的、使用者與專利權人間於市場上合作程度之高低以及二者間在專利授權之互惠程度等條件之不同，授權條款與費率應可作相應之適度調整，此舉並不違反無歧視之授權¹³⁷。

3. 禁反言法理與權利濫用禁止

若標準技術或規格的使用，違反善意締約之義務，致使標準必要專利「公平、合理、無歧視」授權，無法如預期達遂。雖然此違反的行為，得以鬆動其對標準必要專利相關宣誓的信賴，使其不再得依禁反言的法理，要求標準必要專利之專利權人放棄「公平、合理、無歧視」授權以外之相關權利與救濟，特別是專利法所規範之排除或預防侵害請求權。然而，必須特別強調者，違反誠實信用原則，雖令使用者必須承受專利權人主張授權外相關權利或救濟之危險，但尚不可直接以該違反之行為，推得專利權人排除或預防侵害請求權之當然合法。仍須以權利濫用禁止原則，檢視前述請求權是否在衡平的必要性下，非屬專利權與相關救濟之濫用。當使用者違反善意締約之義務，勢必加諸原先所不具之交易成本於標準必要專利權人，在授權契約懸而未決之情況下，交易成本持續侵蝕標準必要專利應有的價值與其所反映的市場經濟利益，其中的損害，不僅

¹³⁷ See Carlton & Shampine, *supra* note 60, at 10. 參見楊宏暉，同註130，頁83。

是使用者產銷標準必要專利應用下的最終消費物之市場優勢，更及於專利權人在此僵局下，日益被交易成本抵減的專利使用報償，縱然日後授權契約達成合意，相關授權金也在交易成本的加計中偏離「公平、合理、無歧視」之法理，該等損害除了排除或預防侵害請求權之主張外，是否為不可彌補或不可回復，可列入權利濫用禁止原則中加以判斷¹³⁸。另外，再由標準技術或規格的整體以觀，特別在標準必要專利於標準技術或規格上產生複合的現象，任一或部分專利因使用者未能以善意態度促成專利授權，其結果所影響者，不能僅以前述專利為限，甚至涵及整個標準技術或規格。因違反善意締約所衍生的交易成本與所減損的專利價值，在累積的效果下，將危及整體標準技術或規格，較之市場替代技術，所呈現出的技術貢獻與經濟價值。由此而論，任一或部分標準必要專利之授權無法成就，實有礙於未來新興標準技術或規格研發之誘因，以及標準技術規格的累積創新。此點與公共利益有關，亦可列為權利濫用禁止原則的判斷參考，確認排除或預防侵害請求的必要性，完善衡平性的利益衡量¹³⁹。

4. 附解除條件之專利權宣誓

若標準必要專利經專利權人宣誓，但該宣誓附有解除條件時¹⁴⁰，在條件成就時，是否專利權人即無須履行「公平、合理、無歧視」之授權，而得直接就應用標準技術或規格的使用者，主張

¹³⁸ 參見同註102所附本文，其中的因素「救濟之不行使對於專利權人是否將造成無法彌補之損害」。參見同註102所附本文，其中「救濟之不行使對於專利權人是否將造成無法彌補之損害」以及「並應權衡雙方損害之程度」等因素。

¹³⁹ 參見同註102所附本文，其中的因素「對公眾利益之影響」。

¹⁴⁰ 民法第99條第2項：「附解除條件之法律行為，於條件成就實施其效力。」無論專利權宣誓究竟為契約或僅為適用禁反言法理的事實行為，應有其適用或類推適用。

排除或預防侵害請求權？此附條件的宣誓，常見於標準制定組織智慧財產權政策的防禦條款。雖然拘束專利權宣誓的條件通常明文載於智慧財產權政策或相關章程中，其於專利法的效力評價，尚要依「公平、合理、無歧視」法理為之，未必當然有法律的拘束力。當此條件之訂定已然充分反映於標準必要專利的「公平、合理、無歧視」之授權，特別是授權金之費率與計算，亦即條件之成就與否已然計入條款與授權金的訂定，由此可確知該條件乃是在「公平、合理、無歧視」法理下所形成當事人內部利益之調整。一旦使用者違反智慧財產權政策之期待而作成特定之行為，致使前述解除條件成就時，使用者原先對於專利權宣誓之信賴，將不復存在，使用者已無由要求專利權人履行「公平、合理、無歧視」之授權，除非，專利權人未能履行誠實信用原則下的揭露義務，將此等條件告知使用者¹⁴¹。然而，在此解除條件的情形下，雖專利權人不受「公平、合理、無歧視」授權相關宣誓的拘束，然不當然得以主張排除或預防侵害請求權，是否有其必要性，須以前述的權利濫用禁止原則，續行檢視之。相反而論，若該條件無法充分反映於「公平、合理、無歧視」之授權，僅是對於使用者於履行授權契約外的額外負擔，此額外負擔勢必影響「公平、合理、無歧視」之授權，增加原本使用者所不應承擔的義務，因此，依「公平、合理、無歧視」之法理，該條件應為無效之評價。專利權人不得以條件已成就，而向使

¹⁴¹ See Lemley & Shapiro, *supra* note 127, at 1157-58. (“And it is at least as plausible that an overbroad defensive suspension clause would end up nullifying FRAND commitments as that it would induce reciprocal ones. While the issue is not free from doubt, we think that an offer made conditional on the would-be licensee licensing any patents other than standard-essential patents reading on the standard at issue is not a FRAND offer.”)

用者主張其不受專利權宣誓的拘束¹⁴²。

5. 標準必要專利與非標準必要專利之競合¹⁴³

標準技術或規格的使用者於應用該技術或規格時，為了提升技術效率或功能，常投入非標準技術或規範所管領的技術。此類技術雖非屬標準技術或規格的一部分，但運作時與標準技術或規格緊緊相繫，無從切割，亦即標準技術或規格可能因此類技術之融入而在效能上有所增益，相對而言，此類技術亦立於標準技術或規格特定部分的替代地位，相關效能的發揮，亦須在標準技術或規格上呈現，方有意義與實質的貢獻。當此類技術亦有一個或多數專利附著其上，受到保護與支配，則相較於附註於標準技術或規格的標準必要專利，此類技術上之專利，一般通稱為非標準必要專利¹⁴⁴。在此有一甚為爭議的問題，縱使非標準必要專利與整體標準技術或規格的應用實不可分，然而，其是否如標準必要專利般，應受專利權宣誓的支配，專利權人主張權利或尋求救濟時，不得以排除或預防侵害請求權為其權利訴求，而僅能以「公平、合理、無歧視」之授權，尋求適當救濟。

欲探討此爭議，應先區分二種情形，一為標準必要專利權人同時所有非標準必要專利，在此情形下標準必要專利權人兼為非標準必要專利權人；另一為所有非標準必要專利者為第三人。於前者之情形，雖然標準必要專利之專利權人，依標準制定組織之智慧財產權政策所作之宣誓，一般以標準必要專利所揭示的發明為限，與非標準必要專利無關。就誠實信用原則的禁反言法理而論，標準必要

¹⁴² 此應為「公平、合理、無歧視」授權法理的當然解釋。

¹⁴³ 此部分論述，亦涵括經專利權宣誓的標準必要專利，與未經宣示的標準必要專利相競合的現象。

¹⁴⁴ See Contreras, *supra* note 118, at 73-74. 其實，非標準必要專利解釋上亦有可能包括雖為標準必要專利，但未經專利權宣誓。

專利之專利權人無須受「公平、合理、無歧視」之法理而善意促成非標準必要專利之授權。然而，「公平、合理、無歧視」授權無論透過專利宣誓或專利法之解釋，其最終之目的，在於節制專利權人濫用排除或預防請求權，實現專利劫奪與授權金堆疊等危險所生之專利法所無法承認之超額利益。基於非標準必要專利所涵及之發明，與標準技術或規格，於應用上無法切割，縱然得以切割與區分，非標準必要專利的另行磋商締約之程序，亦創作出額外的交易成本，加諸於使用者對於標準技術或規格的整體實施。若允許標準必要專利權人，自由行使其所有之非標準專利相關之法定排他權或救濟，實質上為專利權人創設出不受「公平、合理、無歧視」法理拘束的槓桿，其中將會衍生專利權人利用對於非標準必要專利的權利行使，於侵權和解或授權磋商中脅迫使用者接受不合理的授權或和解條件與費率。使用者考量到整體標準技術或規格的轉用成本與市場經濟計畫，有可能進而妥協於前述的條款與費率的要求。此亦創造出另一個可能的專利劫奪危險¹⁴⁵。因此，為防阻此情形下利用專利劫奪的專利權濫用，本於誠實信用原則，解釋上應擴張禁反言法理所衍生之法效，令非標準必要專利，無論是否已被專利權人揭露，悉落入標準必要專利的專利權人之專利權宣誓範圍，專利權人對之不得當然主張排除或預防請求權，相關權利之行使應以「公平、合理、無歧視」相關授權為依歸¹⁴⁶。但畢竟非標準必要專利

¹⁴⁵ 有學者主張應由商業必要性的角度，擴大解釋標準必要專利。Id. at 73-75.

¹⁴⁶ CSIRO v. Cisco Systems, Inc., 809 F.3d at 1035-36 (Fed. Cir. 2015) (“Additionally, the district court failed to account for the possibility that the \$0.90 and \$1.90 per unit rates that it used as a starting point may themselves be impacted by standardization. The parties do not dispute that CSIRO actively refused to submit a letter of assurance to the standard-setting body for later iterations of the 802.11 standard, after the ‘069 patent was locked into the standard. It seems quite

所保護之發明，與原先標準必要專利之發明迥異，或為原標準技術或規定特定部分之改良，可為此特定部分之技術功能替代或補充，由此而論，此二種專利類型的發明之評價，在整體標準技術或規格的應用上，亦有差異。是故，雖然如前所論述，標準必要專利與非標準必要專利於專利權宣誓下同一命運，但在授權金之計算，與整體標準技術或規格之貢獻價值分配上，非標準專利未必要與標準必要專利相同，甚至依循標準制定組織的智慧財產權政策，只要在「公平、合理、無歧視」之法理下，可享有符合專利貢獻的市場經濟評價。

非標準必要專利若為第三人所有，該第三人為有機會以標準技術或規格制定參與者的身分，就標準制定組織所揭示的智慧財產權政策，作成「公平、合理、無歧視」授權的專利權宣誓。其就非標準必要專利相關權利或救濟之主張，似無誠實信用原則之禁反言法理的適用。因此，要節制與調和第三人對於非標準必要專利的不當行使，唯賴權利濫用禁止原則的檢視。

6. 標準必要專利讓與及專利權宣誓

縱然標準必要專利之專利權人已就標準必要專利為專利權之宣誓，若標準必要專利經專利權之讓與，移轉給標準必要專利權人以外的第三人，由於該第三人非標準必要專利權人，未曾作成「公平、合理、無歧視」授權的專利權宣誓，此時，標準必要專利之受讓人是否要擔負與讓與人相同之善意締約的義務，以踐行禁反言的

possible, then, that CSIRO's Rate Card rates attempt to capture at least some value resulting from the standard's adoption. CSIRO's offer was not accepted by a single entity. On remand, the district court should consider whether the initial rates taken from the parties' discussions should be adjusted for standardization.”). (系爭專利雖為未經專利權宣誓的標準必要專利，其於侵權下之合理權利金計算，仍須考量標準技術形成對於合理權金之衝擊。)

法理？若為肯定的答案，相關法理基礎為何？若為否定的答案，雖有權利濫用禁止原則以節制受讓人就標準必要專利的相關權利主張，但是否也創造出標準必要專利權人為規避「公平、合理、無歧視」授權的專利權宣誓，以非善意的手段，讓與標準必要專利之專利權予他人，達遂其目的？

其實，部分標準制定組織早已洞悉前述標準必要專利之專利權讓與的可能性，為貫徹其「公平、合理、無歧視」授權的智慧財產權政策，其要求標準必要專利權人的專利權宣誓，包括專利權讓與，亦即標準必要專利權人要確保標準必要專利之專利權讓與後，受讓人要以書面同意或遵循「公平、合理、無歧視」授權的智慧財產權政策，再受讓人亦同。然而，並非所有標準制定組織均將專利權讓與後確保「公平、合理、無歧視」授權的政策，列入專利權宣誓的必要範圍內，且縱有專利權讓與之宣誓，受讓人與再受讓人未能以書面承認讓與人之專利權宣誓，或同意未來對於標準技術或規格的使用者，協商「公平、合理、無歧視」授權，此是否意味標準必要專利的專利權受讓人或再受讓人，在無專利權讓與的專利權宣誓下，或怠於以書面同意「公平、合理、無歧視」授權，則無受「公平、合理、無歧視」授權之可能？本文認為，支撐「公平、合理、無歧視」授權的上位論理基礎，其實是衡估標準技術或規格未來研發創新的誘因與可能性、標準技術或規格於應用時的關鍵性，以及標準必要專利相關權利或濫用藉由專利劫奪或授權金堆疊的危險等因素，禁反言法理只是為達遂前述論理基礎的權宜解釋依據之一。因此，雖然禁反言之法理無法恆定，亦即常因標準必要專利之專利權讓與而無適用之餘地，但不應動搖「公平、合理、無歧視」授權之根本法理與目的。由此而論，為令「公平、合理、無歧視」授權之根本法理處於恆定狀態，不因專利權之讓與而受影響，並創造出專利權濫用之危險，解釋上，應認為「公平、合理、無歧視」

授權一經專利權人宣誓，即產生準物權效力，附著於相關標準必要專利上，成為專利權之負擔¹⁴⁷。若能如此解釋，「公平、合理、無歧視」授權之根本法理與目的將不會因標準必要專利之專利權讓與而無法成就，更可避免專利權人規避此義務而以不誠信的手段讓與專利權，特別是讓與給專利權人之關係企業（affiliate）或附屬公司（subsidiary）¹⁴⁸。然而，此準物權負擔之解釋，仍須配合標準必要專利充分對外公示的機制，並課以專利權人交易前充分的說明義務，方能使該解釋於保護交易安全上有其正當性。

五、假設案例之爭議於現行法之解釋適用

（一）假設之案例事實

若S為某通信技術TC1的標準技術制定組織，其成員有甲、乙與丙三位成員。就TC1而言，假設標準必要專利與非標準必要專利二者之認定，並無疑義。標準必要專利共有11個（SEP1到SEP11），非標準必要專利共有2個（nSEPx及nSEPy）。其中，甲擁有標準必要專利SEP1、SEP2、SEP3、SEP4，但SEP4未經揭露，同時擁有非標準必要專利nSEPx；乙擁有標準必要專利SEP5、SEP6、SEP7；丙擁有標準必要專利SEP8、SEP9、SEP10；第三人丁擁有標準必要專利SEP11。

S之智慧財產政策章程，訂有標準必要專利與非標準必要專利之揭露條款，亦有「公平、合理、無歧視」之授權提款，並訂有「防禦條款」，一旦標準使用者就TC1對成員主張專利侵權時，成

¹⁴⁷ 此為本於誠實信用原則法理所推演出的見解，以貫徹標準必要專利的「公平、合理、無歧視」授權。

¹⁴⁸ 關於專利授權契約一般所稱的關係企業或附屬公司，常以控股是否過半，或其他實質決策影響力為斷。See BRUNSVOLD ET AL., *supra* note 45, at 151-53.

員得不為標準必要專利之授權。最後有準據法條款，以法國法為準據法。

甲對標準使用者戊於我國提起專利權侵害訴訟，聲稱戊運用該標準於手機與平板電腦產品，侵害其對於TC1之標準必要專利。依專利法第96條第1項聲請排除侵害，且依同條第2項主張損害賠償。戊本身對TC1亦擁有非標準必要專利nSEPy。

(二)爭議問題之推演與解釋

甲因對其所揭露之標準必要專利，依章程作出專利宣誓，就我國民法第148條第2項之誠實信用原則而論，甲不得主張排除侵害與損害賠償，只能尋求「公平、合理、無歧視」授權下的授權金補償。有問題的是，專利宣誓之作成可能在外國，我國法的誠實信用原則得否及於國外的事實行為¹⁴⁹？又準據法條款之規定，是否誠實信用原則應依法國法予以判斷¹⁵⁰？

為平衡雙方當事人的利益，避免有專利劫奪與反向專利劫奪之危險，甲負有指示與引導戊進入授權磋商之義務，戊亦應負有善意締約之義務。若經判定戊藉由程序之進行拖延授權之合致，而被判定無締約之善意時，甲得不受專利宣誓的拘束，而主張專利法之救濟。但權利之行使仍受民法第148條第1項之規範。

任何條款與費率之磋商，務求與標準必要專利對於技術標準的貢獻價值相對稱。甲不得藉由授權，將其利益補償範圍延伸至非「標準必要專利」貢獻之部分，特別是戊為運用技術標準於終端產品上所為之其他研發成果與投資。此外，尚有標準必要專利間價值分配的問題。甲所有之標準必要專利，究竟由所有專利貢獻中分配

¹⁴⁹ 此部分涉及國際私法的問題，不在本文的範圍內，但求拋磚引玉，未來能帶動相關之學術討論。

¹⁵⁰ 同前註。

何等價值，以反映於授權金之計算。

防禦條款的解釋，得由標準使用者善意締約的角度詮釋之。若戊執意於甲「公平、合理、無歧視」之授權下，就TC1主張nSEPy，則可解釋為使用者欠缺就「公平、合理、無歧視」授權之締約善意。否則，在誠實信用原則下，戊就TC1應對等給甲授權。

若甲將其標準必要專利讓與給第三人己，己是否要受「公平、合理、無歧視」授權之拘束？就「公平、合理、無歧視」授權之公益性而言，得解釋為該授權乃標準必要專利之負擔，不受專利讓與之影響。

若甲就TC1的使用，直接主張nSEPx，此時是否仍應受「公平、合理、無歧視」授權之拘束？為使非標準必要專利之主張，不致造成標準必要專利「公平、合理、無歧視」授權之困難，以及避免標準必要專利權人為規避「公平、合理、無歧視」授權，而為概念性的法條操作，答案似應為肯定。

甲得否以其為未揭露的SEP4或nSEPx，主張不受專利宣誓之拘束，進而無須負擔「公平、合理、無歧視」授權之義務？依S之智慧財產政策章程，甲既有揭露之義務，應揭露而不揭露，依誠實信用原則應可認為甲已放棄其對SEP4或nSEPx之補償主張，此時，甲對於戊應負「公平、合理、無歧視」下無授權金之授權義務。

丁得否以其SEP11對戊主張專利侵權？其是否要負「公平、合理、無歧視」之授權義務？除非丁為惡意，其知悉S正在徵求第三人申報或協調授權事項，其權利之行使不受智慧財產政策章程之拘束，但仍應受民法第148條第1項之規範。

伍、代結論：以立法論解析標準必要專利之法定授權 規範與專利權濫用之防止

雖然本文於前已就標準必要專利的「公平、合理、無歧視」授權之必要性與實踐，依現行法與產業實務慣例，作一詳細的論析，特別是本於標準必要專利的適切保護，所連動之標準技術或規格未來創新改良誘因的確保，以及標準技術或規格的關鍵地位對於使用者所生之應用必然性與相關利益的正視，同時慮及標準必要專利的專利權人，對於使用者在專利劫奪與授權金堆疊下可能的權利濫用，重新檢討標準必要專利的「公平、合理、無歧視」授權與專利法的排除或預防侵害請求權的互動與二者之界限。然而，必須要強調者，本文於基於專利法之累積創新價值，與標準必要專利下的利益衡量，所為任何的推導與解釋以解決的爭議，乃僅賴於民商合一法體系下民法第148條所揭示的權利濫用禁止原則與誠實信用原則之解釋適用。其實，專利法對於標準必要專利「公平、合理、無歧視」授權之規範與界限，付之闕如，甚至對於權利濫用禁止原則與誠實信用原則等亦無明文之規定。再者，縱然專利法有專屬之誠實信用原則規範，其衍生的禁反言法理，亦應本於標準必要專利權人就其標準必要專利，對於標準制定組織所為之專利權宣誓。當標準制定組織無此專利權宣誓的要求，或標準必要專利之專利權人之宣誓範圍不及於標準必要專利「公平、合理、無歧視」授權與相關之條款，此時，禁反言法理便不易介入適用。若再考慮標準必要專利相關發明的揭露與讓與問題，以及標準必要專利與非標準必要專利競合的爭議，更能凸顯禁反言法理適用的困境與不確定性。

另外，權利濫用禁止原則本身於專利法亦無規定，該原則源自於民法，其調節與節制專利法的排除或預防侵害請求權，於標準必要專利相關議題的行使，探究請求權之必要性，固屬適法，但其中

配合專利權的特性與專利法立法意旨所應考量的判斷因素，究竟為何？除參考國外比較法之相關法理外，並不甚清楚。相關因素是否能在司法實務達成共識，亦為衍生的問題，影響權利濫用禁止原則對於「公平、合理、無歧視」授權相關意旨之增益。更毋庸提及，司法實務亦可能未能承認前述必要性判斷的衡平考量因素，而僅依文義概念解釋排除或預防侵害請求權。

要解決前述民法誠實信用原則與權利濫用禁止原則於標準必要專利相關爭議，適用上所衍生的不確定性與困境，確實藉由「公平、合理、無歧視」授權實踐，防阻標準必要專利之專利權人，利用專利劫奪與授權金堆疊的危險，濫用排除或預防侵害請求權之相關救濟，排擠經應用標準技術或規格所產銷最終消費物進入市場的機會，或從中獲取專利法所不認許的超額利益，同時兼及標準技術或規格相關發明未來創新的誘因，將標準必要專利之「公平、合理、無歧視」授權，明定於專利法之規範中，或為可以考慮的方案之一。若有此增修之規範，以下為本文對於增修方針之建議¹⁵¹：

一、標準必要專利之法定授權

(一)立法目的

兼及標準必要專利之專利權人的研發誘因與標準使用者利用標準以發展終端產品的公共利益。且此法定授權阻絕專利權人利用排

¹⁵¹ 本文是專利法中心的立法建議，請比較中國大陸國家工商行政管理總局令，第74號，《關於禁止濫用智慧財產權排除、限制競爭行為的規定》第13條。中華人民共和國專利法修改草案第82條，http://www.sipo.gov.cn/tz/gz/201504/t20150401_1095939.html，最後瀏覽日：2017年6月20日。See also Cotter, *supra* note 58, at 16 (“I don’t deny that competition law may play a role in regulating the conduct of SEP owners, when appropriate; but I do think it is a mistake to expect competition law routinely to correct for the overenforcement of IP rights.”).

除或預防侵害請求權，對於標準技術或規格使用者濫用權利以獲取超額利益，破壞專利法固有立法意旨所建立的利益均衡。另外，標準技術或規格，就應用該技術或規格而產銷最終消費物而言，有類關鍵工具或設施，具有相當程度的公共利益在其中，標準必要專利之法定授權亦可緊密切中此公共利益的衡量。再者，專利法明文規定標準必要專利的「公平、合理、無歧視」法定授權，同時也解決標準必要專利就相關發明過度依賴標準規格組織所要求的專利權宣誓，所可能產生的窘境。當無此專利權宣誓的要求，或專利權宣誓範圍不及於「公平、合理、無歧視」授權時，易滋生專利權人對於標準必要專利，是否負擔「公平、合理、無歧視」授權之義務。最後，標準必要專利之揭露與讓與的問題，常伴隨著「公平、合理、無歧視」授權而生，若能以法定授權方式規範此一授權，將可緩解前述標準必要專利之揭露與讓與所衍生的爭議。

此法定授權之規定，是本於科技不歧視原則，只要有標準技術或規格之形成，標準必要專利所附隨的技術標準或規格包括所有類型的標準或規格，跨及資訊科技產業、通訊科技產業與生物科技產業，均有法定授權相關規範之適用。其中，標準技術或規格、標準必要專利相關發明的定義與認定，為法定授權之先決要件，至為重要，建議專利法相關之修法，應透過明確的定義，界定標準技術或規格，以及區別標準必要專利相關發明與非標準必要專利相關發明。本文認為，標準技術或規格是指為達致特定功能或效用，所形成之具有公共設施性與延伸運用性的技術組合。令使用該標準者，能在效率與成本的考量下，將特定功能或效用，實現於後續的製程或產品。標準必要專利乃是指該專利之技術內容為實現技術標準相關功能所不可或缺，而非標準必要專利則是該專利非實現技術標準相關功能所不可或缺，但該專利之技術內容有增益技術標準應用或與其他技術整合的效能。此判斷之依據，乃是筆者所提出之客觀標

準，可供未來法院、標準制定組織與相關專利權人參考。

(二)法定授權之實體規範

1. 法定授權之範圍

應以「公平、合理、無歧視」為依歸，並充分反映標準必要專利對於技術標準的貢獻。除有特別之情事發生，標準必要專利之專利權人對於標準技術或規格使用相關權利或救濟之主張，悉以此授權為基礎，不得任意主張排除或預防侵害請求權。

2. 法定授權之屬性

專利法之修法應確定此法定授權屬性為準物權，以免因標準必要專利之讓與，或專利權人故不向標準制定組織申報標準必要專利時，影響「公平、合理、無歧視」授權之遂行與相關立法目的之貫徹。

3. 法定授權之成立

為充分界分標準技術或規格本身的技術貢獻與價值，以及應用標準技術或規格所生的技術貢獻與價值，本文認為法定授權之成立，應以標準技術或規格作成時，非於標準技術或規格應用時。雖有法定授權之成立，法定授權仍待當事人雙方或多方磋商授權條件和內容。另外，基於標準技術或規格的公益性質，加之落實「公平、合理、無歧視」之授權原則，授權條件之磋商，至少費率之訂定，相關資料應充分公開。法定授權之立法目的，除在調解專利權人對標準技術或規格使用者，就標準技術或規格應用之相關權利或救濟行使，其實，亦在促使標準或規格應用前授權協議之訂定，利於確立標準必要專利對技術標準的貢獻價值，以有效防止專利劫奪或反專利劫奪之危險。

4. 法定授權之困難

本文認為單由法定授權之立法，在實踐上仍將面臨相當的交易

成本與困難，立法仍需要和其他相關的立法，以為解決。包括如何揭露或申報標準必要專利，令潛在標準使用者，得以與標準必要專利權人進行授權之磋商？以及如何建立特定機制，供潛在標準使用者與標準必要專利權人磋商？

二、標準必要專利於標準應用前之揭露

為了達成標準必要專利「公平、合理、無歧視」授權之立法目標，並促使雙方當事人早日就標準必要專利進行授權磋商，或於專利侵權時主張法定授權之程序能順利進行，標準必要專利相關發明的公示，實為舉足輕重。本文建議，此公示應由二個階段的揭露或申報，確保法定授權之交易安全與效率¹⁵²。

(一)技術標準或規格形成之階段

一旦技術標準或規格經標準制定組織決議形成，若標準必要專利之相關發明人、專利申請人或專利權人為該組織之成員，在標準或規格形成的一定合理期限內，專利法之修法應加諸其向組織申報標準必要專利、相關申請案或未申請的發明之申報義務，令標準或規格使用者能在前階段即能掌握所有標準必要專利之相關資訊，以利其授權決策之作成。若標準必要專利之發明人、專利申請人或相關發明人非標準制定組織之成員，亦負有向組織說明或揭露標準必要專利相關發明的義務。由於第三人雖擁有標準必要專利或相關發明，但畢竟該第三人非標準制定組織的成員，對於標準技術或規格的相關資訊之掌握未必充分，立法上應創設特殊的公告與資訊交換

¹⁵² See Jorge L. Contreras, *Technical Standards and Ex Ante Disclosure: Results and Analysis of an Empirical Study*, 53 JURIMETRICS J. 163, 210-11 (2013). (強調標準必要專利之事前揭露，有助於降低專利劫奪之危險。然而，目前標準制定組織於此揭露政策之執行，仍有不足，應加以強化。)

機制，以降低第三人說明或揭露標準必要專利相關發明的成本。

前述申報或揭露義務為善良管理人之注意義務，違反者，有礙法定授權之達成與交易安全之保護，應區分可歸責於標準專利權人與否，給予不同程度的失權效。本文建議，若有可歸責之事由發生，致使前述義務之違反，應透過明文規定，視同該專利權人放棄其所有之標準必要專利。若標準必要專利權人能舉證證明前述義務之違反，乃是基於不可歸責之事由，則雖不影響其對標準或規格使用主張法定授權之適格，但可令其喪失請求授權金之權利，亦即，在此情形下，標準必要專利權人所本者，視為無償的法定授權。

另外，當標準必要專利權人同時亦所有非標準必要專利時，為避免專利權人刻意隱瞞非標準必要專利干擾標準必要專利相關「公平、合理、無歧視」授權之磋商，立法上亦可要求前述申報或揭露之義務，涵及非標準必要專利相關發明。若有違反，失權效與標準必要專利同。

由於立法上定性法定授權為標準必要專利之負擔，具有準物權效力，而因法定授權所衍生之標準必要專利的申報或揭露義務，其相關的失權效，乃為前述負擔的變形，亦應具備準物權效力，不隨日後標準必要專利之讓與而受影響。於標準必要專利與非標準必要專利競合下，關於非標準必要專利之相關失權效亦同。

(二)技術標準或規格形成後與應用之階段

標準必要專利權人與標準技術或規格使用者，標準必要專利之法定授權，均負有善意締約之義務，以促成「公平、合理、無歧視」之授權。基於對標準必要專利相關授權的技術資訊對稱，立法上應令標準必要專利權人負擔先契約義務，開啟授權磋商，提出適合使用者應用標準技術時所涉及的標準必要專利相關發明之資訊、授權條款與授權金計算之初步要約，此為締約之說明義務。當說明

義務合法作成，使用者則負有積極的回應義務，應在合理期間內審閱相關資訊與授權條款。對於不同意的條款與費率，於審閱後應提出修改後之條款與費率，向專利權人提出新要約。專利權人對於新要約亦負審閱與修改建議的義務。在未達成雙方合意前，專利權人與使用者均應就對造所提出條款與費率，輾轉負有審閱與修改建議的義務。若專利權人違反先締約義務與後續的審閱與修改建議義務，在其可歸責的範圍內，對使用者應負損害賠償責任。至於使用者，審閱與修改建議義務的違反，若可歸責於使用者，則法定應明定使用者之失權效，使其不得再享有法定授權的利益。此時，專利權人仍有主張排除或預防侵害請求權的餘地或可能性。亦得主張傳統損害賠償，以代替「公平、合理、無歧視」之授權金補償。

三、創設專利法之權利濫用禁止原則

由於標準必要專利之「公平、合理、無歧視」法定授權在法體系上並非恆定，無論現行法的解釋或新修法的架構，法定授權不當然恆定，在衡平的考量下，法定授權會隨著標準技術或規格之使用者的善意締約與否，而有所調整，甚至有失權效發生。當使用者不能主張法定授權的利益，專利權人對之主張排除或預防侵害請求權，即要受到權利濫用禁止原則之檢驗。目前可能的解釋方式是援用民法第148條第1項之規範。建議未來修法應將權利濫用禁止原則直接修入專利法之規範，並明示可能考量的衡平判斷因素，供司法實務未來解決爭議之參考¹⁵³。

¹⁵³ 本文所稱之權利濫用禁止原則，與美國專利判例法之「專利權誤用原則」（patent misuse）並不相同。美國法專利權誤用原則常與反托拉斯法（antitrust law）有一定程度的重疊與交錯，請參見DARYL LIM, PATENT MISUSE AND ANTITRUST LAW—EMPIRICAL, DOCTRINAL AND POLICY PERSPECTIVES 19-21 (2013).

參考文獻

一、中 文

1. 王澤鑑，民法總則，3版，2014年2月。
2. 沈宗倫，專利權排除侵害之相對性與衡平法理——以智慧財產法院100年度民專上字第57號判決為例，月旦法學雜誌，253期，頁181-208，2016年6月。
3. 李素華，專利權與公平交易法——以近用技術標準之關鍵專利為中心，公平交易法季刊，16卷2期，頁85-121，2008年4月。
4. 林金榮，專利授權教戰守則：授權誠信條款F/RAND介紹——Microsoft v. Motorola專利訴訟判決談起，月旦法學雜誌，238期，頁223-243，2015年3月。
5. 陳文吟，我國專利制度之研究，6版，2014年8月。
6. 楊宏暉，論FRAND授權聲明之意義與性質，月旦民商法雜誌，50期，頁67-85，2015年12月。
7. 葉雲卿，自願性承諾對於標準專利人權利限制法理之形成——FRAND條款承諾之法效力，萬國法律，192期，頁81-92，2013年12月。
8. 葉雲卿，標準專利權人之合理無歧視條款（FRAND）之義務與契約自由原則——從智慧財產法院101年度民專上更(二)字第3號民事判決出發，法令月刊，65卷4期，頁15-32，2014年4月。
9. 葉雲卿，美國Microsoft案後續發展及其對計算標準專利合理權利金之影響，智慧財產評論，13卷1期，頁1-53，2015年6月。
10. 經濟部智慧財產局，專利法逐條釋義，2014年9月。
11. 鄭中人，專利法規釋義，2009年3月。
12. 劉孔中，解構智財法及其與競爭法的衝突與調和，2015年6月。
13. 謝銘洋，智慧財產權法，6版，2016年3月。

二、外 文

1. Bohannon, Christina, *IP Misuse as Foreclosure*, 96 IOWA L. REV. 475 (2011).
2. Brunsvold, Brian G. et al. (2012), *DRAFTING PATENT LICENSE AGREEMENTS* (7th ed.), Arlington, Virginia: Bloomberg BNA.
3. Burk, Dan L. & Lemley, Mark A., *Policy Lever in Patent Law*, 89 VA. L. REV. 1575 (2003).
4. Chien, Colleen V., *Holding Up and Holding Out*, 21 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 1 (2014).
5. Contreras, Jorge L., *Fixing FRAND: A Pseudo-Pool Approach to Standards-Bases Patent Licensing*, 79 ANTITRUST L.J. 47 (2013).
6. Contreras, Jorge L., *Technical Standards and Ex Ante Disclosure: Results and Analysis of an Empirical Study*, 53 JURIMETRICS J. 163 (2013).
7. Contreras, Jorge L., *Patent Pledges*, 47 ARIZ. ST. L.J. 543 (2015).
8. Cotter, Thomas F., *Patent Holdup, Patent Remedies, and Antitrust Response*, 34 J. CORP. L. 1151. (2009).
9. Cotter, Thomas F. (2013), *COMPARATIVE PATENT REMEDIES—A LEGAL AND ECONOMIC ANALYSIS*, Oxford, England, U.K.: Oxford University Press.
10. Cotter, Thomas F., *Reining in Remedies in Patent Litigation: Three (Increasingly Immodest) Proposals*, 30 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 1 (2013).
11. Cotter, Thomas F. (2014), *A Research Agenda for the Comparative Law and Economics of Patent Remedies*, in Ruth L. OkeDiji & Margo A. Bagley eds., *PATENT LAW IN GLOBAL PERSPECTIVE*. (Oxford, England, U.K.: Oxford University Press).
12. Cotter, Thomas F., *Comparative Law and Economics of Standard-Essential Patents and FRAND Royalties*, 22 TEX. INTELL. PROP. L.J. 311 (2014).
13. Feldman, Robin & Lemley, Mark A., *Do Patent Licensing Demands Mean Innovation?*, 101 IOWA L. REV. 137 (2015).
14. Frischmann, Brett M. & Lemley, Mark A., *Spillovers*, 107 COLUM. L. REV. 257 (2007).

15. Geradin, Damien & Layne-Farrar, Anne, *Patent Value Apportionment Rules for Complex, Multi-Patent Products*, 27 SANTA CLARA COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 763 (2011).
16. Geradin, Damien, *The Meaning of “Fair and Reasonable” in the Context of Third-Party Determination of FRAND Terms*, 21 GEO. MASON L. REV. 919 (2014).
17. Goldstein, Paul & Trimble, Marketa (2012), INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY LAW—CASES AND MATERIALS (3d ed.), New York, New York: Foundation Press.
18. Gupta, Kirti, *Technology Standards and Competition in the Mobile Wireless Industry*, 22 GEO. MASON L. REV. 865 (2015).
19. Hacon, Richard & Pagenberg, Jochen (2008), CONCISE EUROPEAN PATENT LAW (2d ed.), Alphen aan den Rijn, Netherlands: Kluwer Law International.
20. Heller, Michael A. & Eisenberg, Rebecca S., *Can Patents Deter Innovation? Anticommons in Biomedical Research*, 280 SCIENCE. 698 (1998).
21. Holbrook, Timothy R., *Equivalency and Patent Law’s Possession Paradox*, 23 HARV. J. LAW & TEC. 1 (2009).
22. Landers, Amy L., *Patent Claim Apportionment, Patentee Injury, and Sequential Invention*, 19 GEO. MASON L. REV. 471 (2012).
23. Lemley, Mark A. & Melamed, A. Douglas, *Missing the Forest for the Trolls*, 113 COLUM. L. REV. 2117 (2013).
24. Lemley, Mark A. & Shapiro, Carl, *Patent Holdup and Royalty Stacking*, 85 TEX. L. REV. 1991 (2007).
25. Lemley, Mark A. & Shapiro, Carl, *A Simple Approach to Setting Reasonable Royalties for Standard-Essential*, 28 BERKELEY TECH. L.J. 1135 (2013).
26. Lichtman, Doug, *Understanding the RAND Commitment*, 47 HOUS. L. REV. 1023 (2010).
27. Lim, Daryl (2013), PATENT MISUSE AND ANTITRUST LAW—EMPIRICAL, DOCTRINAL AND POLICY PERSPECTIVES, Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing.

- 28.Lim, Daryl, *Standard Essential Patents, Trolls, and the Smartphone Wars: Triangulating the End Game*, 119 PENN ST. L. REV. 1 (2014).
- 29.Menell, Peter S. et al., *Patent Claim Construction: A Modern Synthesis and Structured Framework*, 25 BERKELEY TECH. L.J. 711 (2010).
- 30.Merges, Robert P. & Kuhn, Jeffrey M., *An Estoppel Doctrine for Patented Standards*, 97 CALIF. L. REV. 1 (2009).
- 31.Merges, Robert P., *The Trouble with Trolls: Innovation, Rent-Seeking, and Patent Law Reform*, 24 BERKELEY TECH. L.J. 1583 (2009).
- 32.Meurer, Michael J. & Nard, Craig Allen, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents*, 93 GEO. L.J. 1947 (2005).
- 33.Pumfrey, Nicholas et al., *The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes—Does Anybody Have it Right?*, 11 YALE J.L. & TECH. 261 (2009).
- 34.Rai, Arti K. & Sherkow, Jacob, *The Changing Life Science Patent Landscape*, 34(3) NATURE BIOTECHNOLOGY 292 (2016).
- 35.Sidak, J. Gregory, *Holdup, Royalty Stacking, and the Presumption of Injunctive Relief for Patent Infringement: A Reply to Lemley and Shapiro*, 92 MINN. L. REV. 714 (2008).
- 36.Verbeure, Birgit (2009), *Patent Pooling for Gene-based Diagnostic Testing—Conceptual Framework*, in Geertrui Van Overwalle ed., *GENE PATENTS AND COLLABORATIVE LICENSING MODELS—PATENT POOLS, CLEARINGHOUSES, OPEN SOURCE MODELS AND LIABILITY REGIMES*. (Cambridge, England, U.K.: Cambridge University Press).
- 37.Ya-Chi, Chiang, *Patent Licensing under FRAND Regime and Competition Clauses of EC Treaty in a Standard Setting Context—A View from Europe*, 3(2) SHIHHSIN L. REV. 235 (2010).

Statutory Licensing of the Standard-Essential Patents and Patent Abuse: In Terms of the Doctrine of Good Faith

Chung-Lun Shen^{*}

Abstract

The issues concerning the SEP abuse and the FRAND licensing have been among the most significant disputes under patent law in various jurisdictions. The resolution of the aforesaid issues is highly relevant to the development and application of the technologies in the field of telecommunication. Further, the patent policy of the SSOs also plays a key role in avoiding the SEP abuse and facilitating the FRAND licensing. According to empirical evidence in the view of the comparable judicial practice, the hot question has always focused upon whether the SEP holder may be entitled to the injunctive relief against the implementer of the technical standard the SEPs are embedded on, after the patent pledge on the FRAND licensing was made. And if the answer is affirmative, under the consideration of the risk of hold-up and royalty-stacking, what situation where the injunctive relief was made is equitably justified under patent law? When the risk of reverse hold-up

^{*} Professor, College of Law, National Chengchi University; S.J.D., Maurer School of Law, Indiana University-Bloomington.

Received: August 30, 2016; accepted: December 1, 2016

is recognized, how could the court decide if the injunctive relief is equitably justified? Based upon the lessons from US case law and EU judicial decisions (as well as the related scholarship), this Article tries to establish a feasible approach to correspond to the potential disputes on SEP abuse in Taiwan, in the aspects of law interpretation and prospective legislative recommendation. By proposing the reconciliation of the conflicting interests between the protection and the FRAND licensing of SEPs to fulfill the goal of patent law, this Article expects to provide with some instruction and reference to aid the courts and legislators in resolving the related potential disputes in the future.

Keywords: Patent, The Standard-Setting Organization (SSO), The Standard-Essential Patent (SEP), Patent Pledge, “Fair, Reasonable, and Nondiscriminatory” (FRAND) Licensing, Permanent Injunction, Patent Abuse, The Doctrine of Good Faith, Estoppel, The Good Faith to Conclude a Contract