

《公平交易季刊》  
第 15 卷第 1 期 (96/01)，頁 25-58  
©行政院公平交易委員會

## 以關鍵設施理論 限制專利強制授權之範圍

劉孔中\*

### 摘要

本文認為為解決或緩和智慧財產權與競爭法的衝突，首先，可採行正確的關鍵設施理論(目前公平會及電信法所採之關鍵設施理論有值得斟酌之處)，作為判斷獨占事業是否濫用其獨占地位的有效標準：即獨占地位之行使若欠缺正當理由而排除上下游關聯市場之競爭，應非正常行使市場力量應有的結果，而已達濫用之地步。其次，在既有的公共政策目標之外，可為專利強制授權增加競爭法的考量，即以關鍵設施理論看強制授權，從而檢討專利法第 76 條第 1 項後段、第 2 項及第 78 條第 4 項但書規定。本文最後建議強制授權之審定事宜改由公平會負責。

**關鍵詞：**關鍵設施理論、實施獨占、濫用支配市場地位、專利強制授權、公平交易法、電信法、特許實施、再發明特許實施、巴黎公約、TRIPS 協定

投稿日期：95 年 3 月 3 日

審查通過日期：95 年 7 月 25 日

\* 現借調為國家通訊傳播委員會委員，中研院法律所籌備處研究員、人社中心制度與行為中心特聘研究員、中央及世新大學兼任教授。本文承蒙行政院國家科學委員會補助(編號 93WIA0105729)，特此致謝。

## 一、前言

在以智慧財產權為主要基礎與動力的知識經濟時代，智慧財產權逐漸取代傳統有體設施，而在世界貿易組織 TRIPS 協定的配合下，蛻變為全球競爭中威力無比的戰略武器！若事業控制的智慧財產權為關鍵設施，而其競爭對手事實上沒有能力重製或取得，一旦該事業拒絕以合理商業條件授權競爭對手使用該關鍵設施，則系爭市場及關聯市場起碼短期無法有效競爭。尤其在開放以往被管制的網路產業（例如電信）時，市場新進業者實處處受制於既有業者之關鍵智慧財產權。競爭對手如果想以法律手段突破此項僵局，在市場經濟的法律架構下，可以訴諸競爭法，或質問市場是否被獨占（壟斷），或挑戰支配市場事業是否濫用其支配地位。隨著網路時代網路效應（network effects）日益突顯，不同產品間相容與交互運用（interoperability）的重要性不斷增加，上述問題變得更為複雜。

為解決或緩和智慧財產權與競爭法的此種衝突<sup>1</sup>，智慧財產權法制本身設有防止智慧財產權阻礙競爭的安全閥機制，即各種強制授權規定及權利濫用理論。然而以專利強制授權制度為例，卻確實會使專利權人擔憂其研發成果輕易被強制授權。本文認為可以在專利強制授權既有的公共政策目標之外，增加競爭法的考量，或以之取代部份的公共政策目標。具體而言，以美國部份聯邦巡迴上訴法院在關於休曼法第 2 條禁止實施獨占或獨占未遂判決<sup>2</sup>所發展出的「關鍵設施理論」（Essential Facilities Doctrine 或「瓶頸原則」Bottleneck Principle）限制強制授權之範圍。以下探討分 6 小節：專利強制授權國際規範及各國實務之檢討、關鍵設施理論在美國之最新案例、與關鍵設施理論均等之濫用支配市場地位法制在歐洲聯盟（以下簡稱歐盟）之發展、關鍵設施理論在世界貿易組織之採用、關鍵設施理論在我國之繼受，以及專利強制授權之改進建議。

<sup>1</sup> 劉孔中，「公平法與智慧財產權法的衝突與調和」，月旦法學雜誌，第 104 期，93-111，2004。

<sup>2</sup> 劉孔中，公平交易法，43 以下，元照出版公司，2003。

## 二、現行專利強制授權之檢討

現行關於專利強制授權之國際規範可以說並沒有太多共識，各國仍然保有相當大的裁量空間，可決定在何種情況下允許專利強制授權。

### (一) 國際規範及實務

#### 1. 巴黎公約

巴黎公約在 1925 年海牙修正會議時增加第 5 條第 1 項第 2 款、第 4 款，在 1934 年倫敦修正會議時復增加第 5 條第 1 項第 5 款規定，為會員國基於防止專利濫用而制訂強制授權規定時訂定標準，至於會員國基於公共利益（例如軍事安全、公共衛生及所謂依賴專利）等其他理由而制訂強制授權規定時，則完全不受限制<sup>3</sup>：

- (2) 本聯盟會員國得立法採行強制授權，以防止專利專屬權之濫用，例如不實施。
- (4) 自提出專利申請之日起 4 年內，或核准專利之日起 3 年內（以最後屆滿之期間為準），任何人不得以專利權人未實施或未充分實施為由，申請強制授權。倘專利權人之未實施或未充分實施有正當事由者，強制授權之申請應予否准。前揭強制授權不具排他性，不得移轉，除非與其經營授權之之企業或商譽一併為之。亦不得再授權。
- (5) 前揭規定於新型專利準用之。

何謂濫用是由會員國自由定義，包括第 2 款之不實施專利，因此也包括第 4 款之不充分實施專利，以及專利權人雖然在專利權授予國實施專利卻拒絕以合理條件授權致妨礙產業發展、未以充分數量之專利品供應市場，或針對專利物品要求過高之價格。而何謂實施亦是由會員國自由定義，一般指製造專利物品或實施專利方法，但不包括進口、銷售<sup>4</sup>。

---

<sup>3</sup> Bodenhausen, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, 1969* (1991 reprinted by WIPO), 70.

<sup>4</sup> Bodenhausen, *ibid.*, 71.

## 2. 世界貿易組織 TRIPS 協定

TRIPS 協定第 31 條規定「未經權利人授權之其他實施」<sup>5</sup>，即特許實施。本條規定特許實施之具體條件（無法於合理期間內取得授權、國家緊急情況或其他極度急迫情況、反競爭行為之救濟、非商業之公益實施，及依賴專利之實施），但未明列或界定哪些情況得允許特許實施（除了半導體技術），其主要原則為：

- (1) 會員有權認定何謂國家緊急情況或其他極度急迫情況<sup>6</sup>。
- (2) 此種實施之特許應依具體個案情況決定。
- (3) 申請人應於特許實施前曾以合理的商業條件向專利權人協議授權（但在國家緊急情況、其他極度急迫情況等可豁免此條件），而非指任何使用之前，或「在使用系爭專利之前」，曾經以合理之商業條件與專利所有權人協商授權，而無

<sup>5</sup> TRIPS 第 31 條規定：未經權利人授權之其他使用會員之法律允許不經專利權人之授權而為（第 30 條以外）其他實施時（包括政府實施及經政府特許之第三人實施），應符合下列規定：

- (a) 此類特許實施必須基於個案之考量；
- (b) 特許實施申請人曾就專利授權事項以合理之商業條件與權利人協商，如仍無法於合理期間內取得授權者，方可准予特許實施。會員得規定國家緊急情況（*national emergency*）或其他極度急迫情況（*circumstances of extreme urgency*）或基於非營利之公益考量下，可不受前揭限制而准予特許實施。其因國家緊急情況或其他極度急迫情況而准予特許實施時，須儘速通知專利權人。如係基於非營利之公益使用，政府或其承攬人於不需經專利檢索之情況下，即可知或有理由可知有效之專利內容為或將為政府所使用，或基於政府之需要利用者，應立即通知專利權人；
- (c) 特許實施之範圍及期間應限於所特許之目的；有關半導體技術之特許實施，則以非營利之公益使用或作為司法或行政程序認定之反競爭措施的救濟為限；
- (d) 特許之實施應無專屬性；
- (e) 特許實施除與特許實施之營業或商譽一併移轉外，不得讓與；
- (f) 特許實施應以供應會員國內市場需要為主；
- (g) 於不損害特許實施權人之合法利益下，特許實施之原因消滅且回復可能性不高時，特許實施應予終止。專利主管機關應依申請審查特許實施之原因是否繼續存在；
- (h) 在考慮各個專利的經濟價值下，針對各別情況給付相當補償予權利人；
- (i) 有關特許實施之決定，應接受會員司法機關審查或其他上級機關之獨立審查；
- (j) 有關補償金之決定，應接受會員司法機關審查或其他上級機關之獨立審查；
- (k) 會員於以特許實施救濟經司法或行政程序認定具有反競爭性措施時，得不受(b)項與(f)項之拘束。補償金額度得考量糾正反競爭行為之需要。特許實施原因有可能再發生時，主管機關應有權不終止特許實施；
- (l) 某一專利權（第二專利）必須侵害另一專利權（第一專利），始得實施時，得特許實施第一專利。但必須符合下列要件：
  - (i) 第二專利之發明，相對於第一專利權，應具相當經濟意義之重要技術改良；
  - (ii) 第一專利權人應有權在合理條件下以交互授權之方式，使用第二專利權；
  - (iii) 第一專利權之特許實施權，除與第二專利權一併移轉外，不得移轉。

<sup>6</sup> Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement—Drafting History and Analysis*, 2<sup>nd</sup> ed., 2. 306 (2003).

- 法達成協議授權<sup>7</sup>。
- (4) 此種特許實施之範圍及存續期間不得逾越其特許之目的。
  - (5) 特許實施不應為專屬權，特許實施不得讓與。
  - (6) 特許實施以供應為此特許之會員的本國市場為原則。
  - (7) 特許實施應訂有終止之條件。
  - (8) 取得特許實施者應基於授權之經濟價值給付專利權人適當之補償金。
  - (9) 再發明之特許實施以再發明較原發明具相當經濟意義之重要技術改良為要件。

### 3. 各國實務

專利強制授權是調和專利權人私益與技術相關公益的手段，並不是落後或開發中國家才有的制度，英國專利法早在 1883 年就有專利強制授權規定，其重點已由最初防止專利權人濫用其獨占權轉變為發揮專利發明之最大利用<sup>8</sup>。至 1990 年代全球共有一百多個國家有此類制度。然而開發中國家鮮少使用專利強制授權制度（或許與其根本沒有實施之能力有關）<sup>9</sup>，反倒是先進國家不乏大量使用強制授權的例子，例如美國專利法雖然沒有強制授權的規定，但是聯邦法院在上一世紀曾經廣泛使用強制授權矯正專利濫用（雖然自 1988 年以後已減少使用），聯邦交易委員會在針對結合的同意命令中亦大量將結合後事業之專利權強制授權，國防部更經常強制徵收國防相關的專利；加拿大在 1969 年至 1992 年之間針對藥品專利總共允許高達 613 件強制授權<sup>10</sup>。

界於上述二個極端之間的則以英國及德國為代表，英國在 1959 年至 1968 年之間總共允許 6 件專利強制授權<sup>11</sup>，其中 2 件是依據專利法之一般強制授權規定，4 件是依據食品及藥物的強制授權規定<sup>12</sup>。德國在二次大戰之前（1923—1943 年）共有

<sup>7</sup> 後述智慧局民國 93 年 7 月 26 日以智法字第 093186005-0 號審定書即採此見解。

<sup>8</sup> 楊崇森，專利法理論與應用，450-451，2003。

<sup>9</sup> Michael Blakeney, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPS Agreement*, 8-20 (1996).

<sup>10</sup> Jerome Reichman, *Non-Voluntary Licensing of Patented Inventions*, UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper 5, 19 (2003).

<sup>11</sup> Cornish/Llewelyn, *Intellectual Property*, 5<sup>th</sup> ed, 7-48 (2003).

<sup>12</sup> Banks Report, see Cornish/Llewelyn, *ibid.* 294, footnote 81.

295 件申請專利強制授權的案件，其中 25 件獲准實施<sup>13</sup>；然而在 1945 年至 2003 年近 60 年之間，總共只有 12 件申請案，其中僅 1 件獲准，但事後又被德國聯邦最高法院撤銷（1996 年）。德國學界因而普遍認為專利強制授權的實際意義是在於促使當事人達成自願授權<sup>14</sup>。

## (二) 我國專利法及智慧局實務之檢討

我國專利強制授權之型態有 2 種，即特許實施與再發明之特許實施。檢討專利法及智慧局實務之後發現，有規定要件太寬而實務太嚴的問題。

### 1. 特許實施

專利法第 76 條規定之 3 項特許實施要件中<sup>15</sup>，「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權」，失之寬鬆。我國雖然在 33 年 5 月 29 日公佈（38 年 1 月 1 日施行）的專利法第 67 條就明定專利特許實施，但一如著作權法上強制翻譯授權規定，以往只是備而不用。近年因為國內光碟片業者與國外專利權人就專利授權金發生爭執引爆激烈戰火，由公平交易法（以下簡稱公平法）轉戰專利法，才出現第 1 件申請專利特許實施的案件，也就是國碩科技工業股份有限公司（以下稱申請人）於民國 91 年 7 月 30 日依現行專利法第 76 條第 1 項（修正前為專利法第 78 條第 1 項，以下為配

<sup>13</sup> Constanze Kübel, *Zwangslizenzen im Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht*, 93 (2004).

<sup>14</sup> Benkard, *Patentgesetz* 9. Aufl., § 24 Rdnr. 5 (1993); Busse/Schwendy, 6. Aufl., § 24 Rdnr. 16; Kübel, *ibid.* 95 (2003).

<sup>15</sup> 專利法第 76 條規定：

為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。但就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限。

專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者，雖無前項之情形，專利專責機關亦得依申請，特許該申請人實施專利權。

專利專責機關接到特許實施申請書後，應將申請書副本送達專利權人，限期三個月內答辯；屆期不答辯者，得逕行處理。

特許實施權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。

特許實施權人應給與專利權人適當之補償金，有爭執時，由專利專責機關核定之。

特許實施權，應與特許實施有關之營業一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。

特許實施之原因消滅時，專利專責機關得依申請廢止其特許實施。

合現行專利法，一律稱第 76 條），申請特許實施荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司（以下稱相對人）在我國申請核准之第 77100278 號、第 76100412 號、第 77108160 號、第 77103928 號及第 78109833 號共 5 件專利權案。歷經 2 年審議，智慧局於民國 93 年 7 月 26 日以智法字第 093186005-0 號審定書准許此項申請，准許申請人實施系爭 5 項專利權至系爭 5 項專利權期間屆至為止，而 5 項特許實施之範圍以供應中華民國國內市場需要為限。

後來行政院衛生署為防範禽流感在我國肆虐，於民國 94 年 10 月 31 日申請特許實施相對人在我國發明第 129988 號專利權（申請第 85107487 號專利案，專利名稱：新穎化合物，彼之合成法及治療用途，以下簡稱系爭專利<sup>16</sup>），智慧局於 94 年 12 月 8 日以智法字第 09418601140 號審定書准許申請人實施系爭專利：特許實施期間自核准實施之日起至中華民國 96 年 12 月 31 日止；本特許實施所製造之產品以供應國內防疫需要為限；本特許實施限於相對人或其被授權人不能即時充分供應申請人「克流感」膠囊或其原料藥時，申請人始得釋出依特許實施所製造之產品；特許實施期間內，如相對人或其被授權人與申請人已達成合意授權登記者，本局得廢止本特許實施。

綜合上述 2 案，可將智慧局之主要 8 項見解（前 5 項取自光碟片一案，後 3 項取自克流感一案）歸納如下：

- (1) 申請人在申請特許實施前已經實施系爭專利，並不因此喪失申請特許實施之當事人適格

按所謂當事人適格，乃指在訴訟上就訴訟標的之特定權利或法律關係，得為當事人而實施訴訟，具有受本案判決之資格者而言。當事人是否適格，係就形式上認定為訴訟標的之法律關係，應在何特定當事人間予以解決，方屬適當而具有法律上之意義，與為訴訟標的之法律關係存否，尚屬有間。是在給付之訴，原則上祇須主張自己為給付請求權人，對於其主張為義務人提起，即為當事人適格，至是否確為權利人或義務人，乃為訴訟標的法律關係之要件是否具備，及實體上有無理由之問題，並非當事人適格之欠缺等語，有最高法院 85 年台上字第 2788 號及 85 年台上字第 1054 號民事判決可資參照。本件申請人申請特許實施，參照

<sup>16</sup> 學說中有認為政府機關可否為申請人值得研酌，見楊崇森，前揭書，453。

前開判決之意旨，係指申請人就其請求之法律關係得為當事人而提出請求，具有接受本局處分之資格者而言，因此，祇須申請人主張自己為依法得申請特許實施之人，且係對於其主張之專利權人提起，即具有當事人適格。

(2) 合理商業條件應當是請求特許實施之申請人可以承受並現實支付的條件

「合理商業條件」乃屬一不確定之法律概念，而難有一固定之定義，尤其商業條件包括的範圍甚廣，舉凡授權之範圍、區域、授權時間之長短、技術獲利能力、技術品牌知名度、同業競爭之狀況等等，均可為商業條件，因此所謂合理之商業條件，應綜合考量專利年限、專利產品的市場前景以及社會公共效益等因素，且應當是請求特許實施之申請人可以承受，並可以現實支付的條件—本件 CD-R 光碟片授權金之爭議，衡諸法規文義、立法目的及該項技術於全球運作等情形觀之，應認為所提出之商業條件若以客觀第三人角度觀之，非顯違反相關技術市場之情況，且立於契約雙方當事人角度觀之仍有進一步磋商可能者，即可該當。

參諸台灣經濟研究院整理有關 CD-R 光碟片出廠價逐年之情況，CD-R 出廠價自 86 年截至 92 年上半年止，已由每片 5 美元降至每片 0.19 美元。反觀相對人權利金所採行之計算方式，在市場價格彈性空間變動幅度如此大之情況下，相對人仍維持以固定金額計算權利金之方式，顯不合理，此點亦為美國國際貿易委員會決議及公平會之決定所支持。再參照主導我國工業政策主管機關經濟部工業局 92 年 3 月 12 日工電字第 09200069480 號函略以：「電子產業之權利金大多在百分之二至百分之十五之間，目前 CD-R 之權利金確屬偏高」等語，足見相對人所定權利金計價方式應有進一步合理討論空間，準此，申請人請求與相對人進一步協商以特定價格之百分比作為權利金計算基礎，即難認係不合理之商業條件。

(3) 所謂相當期間，應依一般社會觀念衡量之

至於所謂相當期間，應依一般社會觀念衡量之，非僅以申請人或相對人單方所稱之長短為度。—至於申請人與相對人間是否在相當期間內仍不能達成授權協議一節，依申請人之主張，其於 90 年 3 月至 4 月間，已 3



次致函予相對人表達其欲以相關條件協議之意願，同時申請人申請理由中所主張其於 90 年 6 月至 91 年 4 月間與相對人協商之情況，亦為相對人所不否認，從而自 90 年 3 月至 91 年 4 月間，雙方協談磋商之時間，已逾 1 年，仍然無法達成協議，其磋商之期間應可認為相當。

- (4) 在必要時對智慧財產權之內容加以限制，以維護公共利益或避免權利被濫用，亦屬於智慧財產權制度核心價值之一部分，亦特許實施制度之目的所在。本件特許實施申請案所應考量者，即在於如何促使技術權利擁有者與技術利用者互相調和受益以促進我國產業之繼續發展。亦即，應考量從專利制度保護私權之目的與利用人之需用性在二者之間找出一個合理之平衡點。本件相對人所提供之權利金計算方式既經多方認定不合理有檢討調整之必要已如前述，則申請人以此為由依法申請特許實施，應符合專利法特許實施制度之立法本旨。

- (5) 專利法第 76 條第 3 項前段所定 3 個月答辯期間並非不變期間

本案相對人主張，智慧局給予之答辯期間過短，違反專利法第 76 條第 3 項前段所定 3 個月答辯期間之規定。智慧局對於上述程序事項爭議之認定如下：

本案之申請因事涉國民生命安全，且禽流感疫情在我國之鄰近國家日益蔓延，隨時有爆發大流行之可能，故本局審酌本案之急迫程度，並平衡兩造之權益，申請案提出次日即以最迅速之方式將申請書副本送達專利權人。

又專利法第 76 條係參考 TRIPS 第 31 條訂定，依據 TRIPS 第 31 條之規定，因國家緊急危難或其他緊急情況而准予特許實施時，須儘可能速予通知專利權人。是依該條規定，在准予特許實施前無須事先通知權利人，本局除先予 2 週之答辯期間外，並另請權利人及申請人兩次到場陳述意見，復為使本案兩造有達成自願授權之機會，另於第 1 次審查會議後，再予雙方 1 週之時間就自願授權進行協商。

本案本局於作成處分前，既已請權利人及參加人兩次到場 述意見，權利人及參加人亦均派員充分提出意見，是本項爭點縱於程序上有所瑕疵，亦已治癒。

- (6) 何種狀況構成「國家緊急情況」本為國家最高衛生主管機關之權限

依據「與公共衛生有關之杜哈宣言」第 5 段第 c 項明定，國家緊急情況之認定，可由世界貿易組織各會員基於本身客觀情勢自行判斷決定之。此項宣言係肯認各國得依其經濟發展程度、人員與貨物的國際往來依賴程度、對於防疫所需的各項基礎建設發展程度等客觀條件，做成何種情況得構成該國「國家緊急情況」之認定。依上說明，何種狀況構成「國家緊急情況」本為國家最高衛生主管機關（在本案中即申請人）之權限。

依據申請人之說明，目前世界各國對禽流感是否將爆發大流行、或爆發大流行之確切時間點均無法預測。然爆發大流行所需具備之三要件目前已有其二，有世界衛生組織於 94 年修訂之「全球流感大流行準備計畫」載卷可稽。且我國為候鳥遷徙必經之路徑，與東南亞地區（目前為 H5N1 病毒之動物與人類感染疫區）之旅遊與通商十分頻繁且密切，此均增加 H5N1 病毒入侵之可能性。又每年 11 月至隔年 3 月為北半球一般流行性感冒之盛行季節，屬禽流感流行之危險時期。況依世界衛生組織所發布因禽流感所造成之死傷數字統計，自申請人於申請書所提出時（統計日期：94 年 10 月 20 日）之 118 例確定病例，其中 61 例已死亡；至本審定作成前（統計日期：94 年 11 月 29 日）之 133 例確定病例，其中 68 例已死亡，地區更從印尼、泰國、越南擴及至中國大陸，更可佐證申請人所認定之「國家緊急情況」，洵屬有據。另考量我國目前並非為世界衛生組織會員國，如國內爆發禽流感流行而所儲備之抗病毒藥劑不足時，相較於世界衛生組織會員國得以透過世界衛生組織取得其為因應禽流感大流行所預先儲備之抗病毒藥劑，我國獨有之外交困境增加我國接受國際組織救援之困難度，我國自購或自製抗病毒藥劑更有其急迫性與重要性……。

由上述資料可證，申請人需用系爭專利進行儲備抗病毒藥劑之工作，確有其急迫性。

我國目前所儲存含有系爭專利成分之藥品嚴重不足，僅達總人口數之 0.7% 為雙方所不爭執之事實；又依據禽流感逐漸蔓延至我國鄰近國家，以及世界衛生組織對禽流感大流行隨時可能爆發之警告，及自本件申請案受理至本件審定時禽流感感染及死亡之增加案例等事實觀之，申請人所謂「國家緊急情況」確屬存在之主張堪予採信。

(7) 系爭專利權不需要是因應國家緊急情況的唯一或最後手段

至於本件相對人及參加人主張，系爭專利並非治療及預防禽流感之唯一藥品，申請人得使用其他專利云云；惟依專利法第 76 條及相關國際規範，均不以該專利權為因應國家緊急情況之唯一或最後手段作為要件。本件系爭專利確有助禽流感大流行之防疫，為相對人及參加人所不否認，而本件申請人亦多次陳明系爭專利之實施可解決國家緊急情況且為優先選用之藥劑，相對人等上開辯解即無由成立。

(8) 縱參加人承諾提前供給專利藥劑並無法即時解除「國家緊急情況」

雖…參加人已於 94 年 11 月 24 日提出書面承諾將於 95 年 1 月底、2 月底及 6 月底分批補足達成「治療劑量達總人口 10%」之目標…，並據此主張已可解除我國國家緊急情況云云；惟查申請人一再主張其為全國衛生主管機關，對我國國民生命、健康保障之維護責無旁貸，且其一旦獲准特許實施系爭專利，將可在最短期間（30 日）完成實施系爭專利大量產製之準備，以應付世界衛生組織及公共衛生專家一再警示明年 1 至 3 月禽流感爆發大流行之高危險期，相較於參加人仍須至明年 6 月方能完全提供之時程表顯然較能提供充足之保障；況參加人為國際知名大藥廠，雖不致有違背上開書面承諾之故意，然如明年 1 至 3 月禽流感高危險期在全球果真蔓延，其承諾亦可能因諸多不可抗力或國家管制等因素而無法履約，屆時申請人對我國國民生命、健康之保障即無法達成，申請人認縱參加人承諾提前供給克流感之專利藥劑並無法即時解除「國家緊急情況」，自非無據，堪予採信，參加人所執上述辯解，委不足採。

至本文校對之日，前述第 1 案申請人事實上仍繼續使用飛利浦公司之專利權，只是暫未付費，飛利浦公司則因訴願遭到經濟部駁回而提起行政訴訟中；第 2 案的特許實施條件尚未成就。

## 2. 再發明特許實施

專利法在 33 年 5 月 29 日公布時就規定：「利用他人之發明或新型，在其專利權期內再發明者，得呈請專利。但再發明人應給專利權人以相當之補償金，或協議合製，專利權人如無正當理由不得拒絕。」（第 9 條）。現行專利法配合前述

TRIPS 協定第 31 條第 12 款之規定，在第 78 條規定再發明特許實施<sup>17</sup>，於再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人協議交互授權實施協議不成時，允許再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人依第 76 條規定申請特許實施。但再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。目前文獻中似乎看不到關於再發明特許實施之案例。

### 三、美國關鍵設施理論

邇來文獻多引用美國聯邦第七巡迴上訴法院 1983 年 MCI Communications Corp. v. AT&T Co. 判決介紹關鍵設施理論。該判決表示在具備下述 4 個要件之情形下，若獨占事業拒絕競爭對手使用系爭關鍵設施，借此種拒絕行為，將其獨占力量由一生產階段延伸到另一個階段，或由一個市場延伸到另一個市場，則可能是不法的實施獨占行為（monopolization）。因此，反托拉斯法課予控制關鍵設施之獨占事業以無歧視之條件提供該設施的義務：

1. 獨占事業控制關鍵設施；
2. 競爭對手事實上或從合理角度來看，沒有能力重製該關鍵設施；
3. 獨占事業拒絕該競爭對手使用該關鍵設施；
4. 獨占事業當時有能力提供該關鍵設施<sup>18</sup>。

就本案之爭執而言，聯邦第七巡迴上訴法院認定，被告 AT&T 對於原告 MCI 所要求與之互連的市話網路有完全的控制，而與市話網路互連是 MCI 提供「國際交

<sup>17</sup> 專利法第 78 條規定：

再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。

再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。

製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。

前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。

前項協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。但再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。

再發明專利權人或製造方法專利權人取得之特許實施權，應與其專利權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。

<sup>18</sup> MCI Communications Corp. v. AT&T Co., 708 F. 2d 1080, 1132-33 (1983).

換線路」(foreign exchange lines, FX)及所謂「共同控制交換安排」(common control switching arrangements, CCSA)服務所不可或缺,故系爭市話網路是關鍵設施。市話網路(當時一作者所加說明)在技術上是自然獨占,而且MCI在經濟上不可能重製原告之市話網路(因為必須舖設數以百萬哩計算的線路至住家及營業場所),亦不可能自管制機關取得許可重製該設施。最後,證據顯示AT&T雖然可以提供但在沒有商業或技術正當理由的情況下拒絕提供互連。

至於最高法院早期常被學說認為是關鍵設施理論啟蒙者的2個判決,U.S. v. Terminal Railroad Association of St. Louis 224 U.S. 383 (1912)及Associated Press v. U.S. 326 U.S. 1(1945)<sup>19</sup>主要涉及多家公司的不法聯合行為(卡特爾),而非質疑一家獨占業者拒絕提供設施之適法性,因此與關鍵設施理論的典型案例有別。而學說中經常討論的其他5件最高法院判決,即1927年Eastman Kodak Co. v. Southern Photo Materials Co., 1951年Lorain Journal Co., v. U.S., 1973年Otter Tail Power Co. v. U.S., 1985年Aspen Skiing Co. v. Aspen Highland Skiing Corp及1992年Eastman Kodak Co. v. Image Technical Services, Inc.,雖然均是單一業者拒絕交易,而不涉及不法聯合行為,但是最高法院從未以關鍵設施理論作為判決依據,最多只在Aspen Skiing一案的最後一個腳註提到:「既然已有足夠證據支持下級法院判決,我們認為沒有必要討論“關鍵設施”理論的可能相關性<sup>20</sup>。」

雖然迄今美國最高法院仍未對此項理論明確表態,既未承認亦未拒絕之<sup>21</sup>,但是由於美國聯邦巡迴上訴法院普遍採用此項原則,所以本原則應該可以說是美國反托拉斯法中有效的法律。近年來美國聯邦巡迴上訴法院對於關鍵設施理論是採從嚴解釋之立場<sup>22</sup>,而將其適用範圍限制在被告因為控制系爭設施足以有效消滅下游市場競爭的情形。若被告只是因為控制系爭設施而擁有相當的競爭優勢,尚不能滿足此項要求;若原告或其他人在沒有接觸或使用系爭設施的情況下仍能取得市場占有率—縱使相當有限,原則上就無法援用關鍵設施理論<sup>23</sup>。以下進一步闡述之。

<sup>19</sup> 此2項判決之詳細內容可見張長樹, 樞紐設施原則之研究, 57以下, 國立政治大學法律學研究所博士論文, 1999。

<sup>20</sup> 472 U.S. 585, 611.

<sup>21</sup> Herbert Hovenkamp, "The Rationalization of Antitrust," *Harvard Law Review* 116, 933 (2003).

<sup>22</sup> Möschel in Immenga/Mestmäcker, *GWB* § 19 Rdnr. 180 (3 Aufl, 2001).

<sup>23</sup> Gregory McCurdy, "Intellectual Property and Competition: Does the Essential Facilities Doctrine Shed Any New Light?," *E.I.P.R.* 472 (2003).

## (一) 控制關鍵設施

大致說來，美國聯邦巡迴上訴法院對何謂關鍵設施設定極高門檻，聯邦第九巡迴上訴法院在 2003 年 *Paladin Associates, Inc. v. Montana Power Co.*<sup>24</sup>一案重述該院在一九九一年 *Alaska Airlines Inc. v. United Airlines Inc* (948 F. 2d 536, 544) 的見解：

只有在「若控制系爭設施，會具有消滅下游市場競爭的力量」之情形，才會認定該設施是「關鍵」。(A facility is “essential” only if control of the facility carries with it the power to eliminate competition in a downstream market)

反之，若控制系爭設施只是阻礙而非消滅下游市場競爭，則該設施並非關鍵。如同前述 *MCI* 一案，聯邦第十一巡迴上訴法院在 2002 年 *Covad Communications* 判決<sup>25</sup>，亦基於被告拒絕將其市話交換設備（即連接終端用戶及最接近該用戶之交換設備的所謂「市話迴路」）提供其競爭對手，俾後者提供長途電話或數位用戶迴路（Digital Subscriber Line）網際網路接取服務，致後者無法向潛在用戶提供服務，被完全排除在相關下游市場之外，而認定市話迴路是關鍵設施。反之，在 *Alaska Airlines Inc v. United Airlines Inc* 一案，聯邦第九巡迴上訴法院認為被告私有之電腦訂票系統因為並未確實給予其「消滅下游空運市場」的力量，所以縱使被告可以此系統向其競爭對手收取可觀的訂票費用，該電腦訂票系統仍非關鍵設施。在 *Paladin Associates* 一案聯邦第九巡迴上訴法院認為客戶仍從被告以外的供應來源取得天然氣，足以顯示被告無力消滅下游市場競爭。

## (二) 沒有能力重製該關鍵設施

美國聯邦巡迴上訴法院對於此項要件的要求亦十分嚴格，若重製只是花費昂貴或造成負擔，尚不充分，必須幾乎不可能重製，方符合本項要件。正如同聯邦第二巡迴上訴法院在 1990 年 *Twin Labs Inc v. Weider Health & Fitness*（本案原、被告為

<sup>24</sup> 328 F. 3d 1145, 1163.

<sup>25</sup> *Covad Communications Co v. BellSouth Corp* 299 F.3d 1272, 1284c (11<sup>th</sup> Cir. 2002).

健身補充營養品的競爭對手，原告另發行健身雜誌，市場占有率只有 10%，被告亦由其 100%控制的子公司發行 2 份健身雜誌，市場占有率高達 66%，後該子公司拒絕繼續在其發行的健身雜誌刊登原告的廣告，原告以被告拒絕提供關鍵設施而企圖壟斷市場為由提起訴訟）一案先引用 *Areeda* 及 *Hovenkamp* 之見解（「將其分析限於「是自然獨占、法律禁止重製或由公共補貼而幾乎不可能由私人興建的設施」）<sup>26</sup>，進而表示：

原告必須證明所受到的不只是一些不方便或經濟損失，而是缺少可以取代該設施的替代設施<sup>27</sup>。

在前述 2 個原告成功證明滿足此項要件的 *MCI* 及 *Covad Communications* 判決中，原告均無法從電信主管機關取得重製市話迴路之許可，因此幾乎不可能重製此項關鍵設施。

### (三) 拒絕競爭對手使用

除了直接了當拒絕與競爭對手交易或拒絕對其授權外，被告若以不公平合理條件提供其競爭對手使用該設施，亦構成拒絕提供使用<sup>28</sup>。「公平合理條件」此一用語雖然看起來涵蓋面廣泛，但是若只是原告接近、使用系爭設備的費用比被告高或較被告困難，尚不充分，原告必須進一步證明被告有某種惡意。因此在前述 *Alaska Airlines* 一案，被告向其競爭對手收取使用其電腦訂票系統之費用，並沒有高到會將後者排除在市場競爭之外（此可由原告繼續使用該系統得到證明），故不構成拒絕提供使用<sup>29</sup>。

### (四) 有能力提供該設施

聯邦第四巡迴上訴法院在 1991 年 *Laurel Sand & Gravel, Inc*（生產砂石的公司）*v. CSX Transportations, Inc*（提供鐵路運輸服務的全國性鐵路公司）一案（原告要求

<sup>26</sup> *Twin Labs Inc v Weider Health & Fitness* 900 F. 2d 566, 569.

<sup>27</sup> *Twin Labs Inc v Weider Health & Fitness*, *ibid*, 570.

<sup>28</sup> *Covad Communications*, *ibid*, 1287.

<sup>29</sup> *Alaska Airlines*, *ibid.*, 498.

被告同意原告僅承租其鐵軌權而不承租其車廂)表示,所謂有能力提供系爭關鍵設施給其競爭對手使用,應該是在被告既有營業範圍內衡量,而不能要求被告必須窮盡其全部可能性之後仍無法提供,才能證明其確實無能力提供該設施<sup>30</sup>:

被告是否有能力提供其鐵軌,並不能從被告作為鐵路公司所具有的全部可能性加以分析,而應該在其一般營運的範圍考量。並沒有證據顯示 CSX 有將其鐵軌出租給其他鐵路。在 CSX 一般營運的範圍—提供鐵路運輸服務—內將鐵軌出租給 MMR (另一個原告)是不可行的。CSX 為其拒絕提供鐵軌權 (trackage rights) 表明了正當的商業理由,包括避免改變 CSX 與可為其帶來利潤之線路關係...避免將 CSX 轉變成“收租者”(即只收租金,而不提供鐵路運輸服務—作者說明)。要求作為運輸服務提供者的 CSX 單獨授予鐵軌權是不可行的。

#### 四、歐盟支配市場事業濫用支配地位法制之發展呼應 關鍵設施理論

歐盟機關中執行委員會(以下簡稱執委會)自上世紀 90 時年代開始廣泛採取關鍵設施理論,以認定支配市場事業是否濫用其支配地位而違反歐洲條約第 82 條(相當於我國公平法第 10 條)。相較之下,歐洲法院迄今並未直接言及此項理論,但是在支配市場事業濫用支配地位的判決中,卻發展出與美國聯邦巡迴上訴法院上述見解極為近似的原則<sup>31</sup>,亦即系爭設備或權利是相關市場競爭所不可或缺,而且支配市場事業若拒絕交易或拒絕授權,足以消滅次級市場的競爭,則構成濫用支配地位之行為。但是與美國法稍有不同的是,歐洲法院更進一步要求拒絕授權必須阻礙新產品的出現,才可能違反歐洲條約第 82 條。對此德國學者 Josef Drexl 表示批評的意見:若代替性競爭 (competition by substitution) 因為被拒絕授權而排除,則應允許模仿性競爭 (competition by imitation),俾達成分配效率<sup>32</sup>,本文同

<sup>30</sup> Laurel Sand & Gravel, Inc v. CSX Transportation, Inc 924 F. 2d 539, 545.

<sup>31</sup> Gregory McCurdy, *ibid.*, 81.

<sup>32</sup> Josef Drexl, IMS Health and Trinko, “Antitrust Placebo for Consumers Instead of Sound Economics in Refusal-to-Deal Cases,” *IIC* 806 (2004).



意其見解。

## (一) 執委會接受關鍵設施理論

歐盟執委會在 1990 年代一系列關於運輸基礎設施的案件中引進關鍵設施理論作為一項分析工具。它首度在 1992 年 B&I Line plc v. Sealink Harbours Ltd. and Sealink Stena Ltd.一案的假處分裁定中使用”關鍵設施”一詞，並且表示：

既擁有或控制且自行使用關鍵設施—亦即其競爭對手若無法接近使用系爭設備或基礎設施，就無法提供服務給其他客戶—的支配市場事業，若拒絕他人接近使用該設施，或以較其自己提供服務不利的條件同意其競爭對手接近使用該設施，因而使得其競爭對手處於競爭劣勢，違反第 86 條（即現行第 82 條，以下為配合現行條次，一律稱第 82 條）<sup>33</sup>。

執委會 1998 年電信接取通知（Access Notice）更在電信領域將關鍵設施原則理論化及一般化：

在依據競爭法決定是否應命令提供接取時，應考慮支配市場事業違反其不得差別待遇的義務或應考慮下列要素：

接取系爭設施對公司在相關市場競爭是關鍵的，因此此處核心的議題是何謂關鍵。若請求接取的公司能因獲得接取而占到較有利的位置，尚不充分。必須拒絕接取導致計劃中的活動變得不可能或嚴重且無法避免的不經濟<sup>34</sup>，才能使「接取」成為關鍵（作者說明）。

## (二) 歐洲法院的見解

### 1. 1995 年 Magill 案

本案為歐洲法院首度處理智慧財產權人拒絕授權他人使用其智慧財產時，是否違反歐洲條約第 82 條關於支配市場事業不得濫用市場地位之禁令。位於都柏林的

<sup>33</sup> Case IV/34. 174 [1992] 5 C.M.L.R. 255.

<sup>34</sup> 引自 Pierre Larouche, *Competition Law and Regulation in European Telecommunications*, Hart Publishing, 166 (2000).

Magill 電視指南公司在 1980 年代中期，計劃在英國愛爾蘭及北愛爾蘭出版發行涵蓋二地當時所有無線電視台（即 RTE、ITV 及 BBC）節目的電視週刊。當時，ITV 另外設立一家公司 ITP 專門出版關於 ITV 節目的電視週刊；此外，ITP、RTE 及 BBC 均應日報及定期報紙之請求，免費提供其節目表供每日刊載（若次日為假日，則可刊載連續 2 天的節目），並准許其刊載每週節目的“精華”。Magill 於 1986 年 4 月 4 日向執委會檢舉，ITP、RTE 及 BBC 拒絕授權 Magill 刊載其每週節目表之行為構成濫用其支配市場地位。執委會在 1988 年 12 月 21 日作成處分（Decision 89/205/EEC），認定被檢舉人確實違反歐洲條約第 82 條，因而命令被檢舉人在第三人提出請求時應無歧視地將其每週預告節目表提供該第三人重製及使用，並於選擇授權重製節目表時，收取合理之權利金。被檢舉人中 RTE 及 ITP 人不服，向歐洲第一審法院上訴，但遭駁回，於是再向歐洲最高法院上訴，仍遭駁回。

歐洲最高法院認為上訴人拒絕授權 Magill 使用其節目表之行為，確實濫用其因著作權而具有的市場支配地位，理由如下：

#### (1) 上訴人具有支配市場地位

雖然擁有智慧財產權本身並不能使得其權利人具有支配市場地位，但是關於電視節目的頻道、日期、時間及內容是電視台安排節目的必然結果，因此 Magill 之類想要出版電視週刊之公司取得此種資訊的唯一管道就是經由這些電視台授權。就編輯愛爾蘭絕大部分家庭及北愛爾蘭 30-40% 家庭收視電視之節目表所需要的資訊而言，上訴人連同 BBC 享有事實上的獨占地位，因此具有阻止電視週刊市場進行有效競爭的能力<sup>35</sup>。

#### (2) 上訴人濫用其支配市場地位

上訴人以為，具支配市場地位之事業行使著作權的行為絕不會受到歐洲條約第 82 條的審查，但這是錯誤的見解。固然在歐盟未調和各會員國智慧財產法的範圍內，是由各會員國國內法決定授予智慧財產權保護的條件及程序，以致著作權人拒絕授權之行為本身並不構成濫用支配市場地位—縱使著作權人是具支配市場地位的企業。但是誠如本院在 238/87 Volvo 案所言，權利人行使排他權的行為，在例外的

---

<sup>35</sup> ECR I-743, paragraph 47 (1995).

情況下仍有可能涉及濫用支配市場地位<sup>36</sup>。

因為當時所有與電視節目相關的出版品只在非常有限的程度內可以代替 Magill 計劃涵蓋廣泛的電視週刊，所以上訴人依據其著作權拒絕提供節目的基本資訊，阻礙了 Magill 提供有潛在消費者需求的新產品—涵蓋所有無線電視台節目的電視週刊—出現，因此違反歐洲條約第 82 條第 2 項的規定。其次，無論從無線電視播送或出版電視雜誌的角度來看，上訴人拒絕授權並沒有正當的理由。再者，上訴人以拒絕授權的手段，排除電視週刊次級市場的全部競爭，而將此市場保留給自己<sup>37</sup>。

## 2. 1998 年 Bronner 案<sup>38</sup>

奧地利一家名為 Oscar Bronner 的日報社（其發行的日報在 1994 年占奧地利日報市場 3.6% 發行人及 6% 廣告收入），在 1996 年依據奧地利卡特爾及其他限制競爭防止法第 35 條第 1 項（相當於歐洲條約第 82 條），向維也納邦高等法院針對 Mediaprint 日報集團（包含出版公司、派報公司及廣告公司，其發行的 2 種日報在 1994 年占奧地利日報市場 46.8% 的發行人、42% 廣告收入，在 14 歲以上家居國民中有 53.3% 閱報率，更在全部閱報人口中有 71% 的閱報率）拒絕 Bronner 使用其全國性的派報系統（在奧地利是全國唯一的系統）的行為，要求禁止 Mediaprint 濫用其支配市場地位，而應以合理報酬將 Bronner 發行的日報納入其派報服務。Bronner 主張郵政系統一般要到接近中午才能送達，所以並非一種可行的替代性派報系統，而且其訂戶太少，若自行建立自己的派報系統必定全然無利可圖。Mediaprint 則抗辯，若必須將其派報系統提供給奧地利所有報紙發行人使用，會超出其系統的能力，而且擁有支配市場地位本身並未使其因而有義務以協助競爭對手的方式補貼市場競爭<sup>39</sup>。維也納邦高等法院認為本案涉及歐洲條約第 82 條之解釋，因此暫停審理，將本案送交歐洲最高法院。

歐洲最高法院首先重申 Magill 一案判決要點，進而分析是否能將之援引到本案：即使關於行使智慧財產權之案例法（即 Magill）可以適用於行使其他任何財產

<sup>36</sup> ECR I-743, paragraphs 49-50 (1995).

<sup>37</sup> ECR I-743, paragraphs 52-56 (1995).

<sup>38</sup> 引自歐盟網站：[www.europa.eu.int/eurlex](http://www.europa.eu.int/eurlex)，查訪日期：2004 年 10 月 1 日。

<sup>39</sup> Case C-7/97, paragraphs 3-9.

權之案件，但是若要有效依賴 Magill 判決而主張被告行為違反歐洲條約第 82 條，仍然必須符合 Magill 判決中的 3 項要件，即拒絕提供派報到府服務足以消滅需要此項服務之人所在日報市場的全部競爭、拒絕提供並無正當理由、以及因為沒有其他現在或潛在管道可代替，所以該派報到府服務是需要此項服務之人營業所不可或缺（indispensable）。本案當然不具備此 3 項要件—即使在奧地利只有 1 家全國性的派報到府服務系統，而該系統之所有人在該系統構成的服務市場或該系統所屬的市場占有支配地位。

首先，無可爭議的是，尚有其他配銷日報的方法存在，而且確實被日報社採用，例如郵遞、在商店或書報攤銷售—即使對某些日報的配銷較為不便利（less advantageous）。其次，似乎並沒有任何技術、法律或甚至經濟障礙，會使得其他日報發行人不可能或甚至不合理地難於獨自或與其他發行人建立自己的全國性派報到府機制，以散布其日報。若只是以日報訂戶數量或發行量小而無法建立經濟上可存活的派報機制為理由，尚不足以證明在既有派報系統外並沒有真實的潛在代替可能，以致使用現有系統是不可或缺。要證明近用現有系統是不可或缺，至少必須證明建立與現有派報到府機制規模相當的第 2 家派報到府機制是經濟上無法存活的<sup>40</sup>。

### 3. 2004 年 IMS Health 案<sup>41</sup>

IMS Health 以磚形結構格式提供德國地區藥品銷售的資訊給藥品實驗室。自 2000 年 1 月起，IMS Health 依據對應於每個指定地理區域的 1860 塊磚形結構或由此衍生的 2847 塊磚形結構提供前述資料。此磚形結構是建基於數項標準，例如城鎮區域、郵遞編碼、人口密度、交通網絡及藥房與診所的地理分佈。IMS Health 在幾年前曾設立一個工作小組，其中包括同時是其客戶的藥品廠商，以提出市場區隔改良及最適化相關建議為目的。IMS Health 的磚形結構資訊系統已成為業界標準，其客戶乃據以調整其資訊及銷售系統。1998 年，一名 IMS Health 離職員工，另外成立 PII 公司，亦以磚形結構格式販售德國地區藥品銷售的資訊。由於潛在客戶均已

<sup>40</sup> Case C-7/97, paragraphs 41-46.

<sup>41</sup> 引自歐盟網站：[www.europa.eu.int/eurlex](http://www.europa.eu.int/eurlex)，查訪日期：2004 年 10 月 5 日。

習慣使用 1860 塊或 2847 塊磚形結構，PII 遂決定採用與 IMS Health 極為類似的 1860 或 3000 塊磚形結構。PII 後來被 NDC 收購。

法蘭克福地方法院基於 IMS Health 之申請，在 2000 年 10 月 27 日以假處分禁止 NDC 使用其 1860 塊磚形資訊結構，此項假處分得到該院及法蘭克福邦高等法院判決的支持。由於法蘭克福地方法院認為若 IMS Health 拒絕依合理條件授權 NDC 構成違反歐洲條約第 82 條之濫用市場地位行為，則 IMS Health 不得行使該權利而以假處分禁止所有不法使用其著作之行為，所以暫停審理本案，而將之移送歐洲最高法院請求釐清下列 3 個問題：

- (1) 若競爭事業之潛在客戶拒絕任何其他不使用支配市場事業受著作權保護之資料庫的產品（因為已依賴該資料庫而設定其系統），則支配市場事業拒絕將該資料庫授權給該競爭事業使用，是否違反歐洲條約第 82 條？
- (2) 具支配市場地位之事業使客戶參與資料庫的開發此一事實，是否影響到對該事業是否有濫用市場地位的判斷？
- (3) 向來採用支配市場事業產品的客戶若改採不使用系爭資料庫之競爭對手產品而可能產生的實質費用，是否影響到對該支配市場事業是否有濫用市場地位的判斷？

歐洲最高法院對第 2、3 個問題採取肯定的答案：在確定系爭受著作權保護之磚形資訊結構是否是其他事業提供此類資訊所不可或缺時，會員國法院應考慮該資訊之使用人參與開發此項結構的程度，以及潛在用戶若採用以其他結構呈現的區域藥品銷售資訊會產生的成本，因為前者可能會造成一種依賴關係（特別在技術上），而後者可能會導致額外的組織或財務負擔（特別是費用），因而使得以其他結構呈現該資訊的事業無法在可經濟存活的條件下，達到與握有該受著作權保護之磚形資訊結構事業相當的規模<sup>42</sup>。

針對第 1 個問題，歐洲最高法院重申 Magill 一案判決要點，明確表示只要同時滿足下列 3 項要件，就可以認定擁有著作權之事業拒絕授權他人近用其經營特定行業所不可或缺的產品或服務之行為，是濫用支配市場地位：拒絕授權會阻礙一項有潛在客戶需求的新產品出現、拒絕授權無正當理由，以及拒絕授權會排除次級市場

---

<sup>42</sup> C-418/01, paragraphs 28-30.

(secondary market) 的任何競爭<sup>43</sup>。歐洲最高法院接著援引上述 Bronner 一案判決說明何謂次級市場：派報到府服務是 1 個上游市場，而被用於日報此一次級（下游）市場。派報到府服務雖然並未被單獨出來加以行銷利用，但是並無礙於它可以是 1 個獨立的上游市場，只要能辨認出 1 個潛在甚至假設的市場就夠了。準此，關鍵是能夠指出 2 個不同的生產階段，而它們之間有關聯，上游產品是供應下游產品所不可或缺<sup>44</sup>。接下來歐洲最高法院界定何謂阻礙新產品出現：只有在要求授權之事業不限於只是重複著作權人已在次級市場提供的商品或服務為主，而是要生產或提供著作權利人沒有提供但有潛在消費需求的商品或服務<sup>45</sup>。由於 NDC 所提供的產品與 IMS Health 完全一致，並沒有任何新產品可言，所以本文預測 IMS Health 拒絕授權之行為在未來應該不會被德國法院判決認為構成濫用支配市場地位。

歐洲法院上述立場已於 1999 年被德國限制競爭防止法正式繼受，該法第 19 條第 4 項第 4 款規定，支配市場企業拒絕提供網路或其他基礎設施者，構成濫用其市場地位：

特定商品或服務之支配性供應或買受事業有下列行為之一者，尤其構成濫用支配市場地位：

4. 拒絕以合理價格提供其網路或其他基礎設施給若無法使用此等設施將因為法律或事實理由無法在上游或下游市場與該支配市場事業競爭的其他事業使用。但支配市場事業證明基於企業營運或其他理由無法或不能期待共用者，不在此限。

## 五、關鍵設施理論在世界貿易組織之採用

關鍵設施理論近年已逐漸被世界貿易組織所採納。在烏拉圭回合談判過程中，因為認知到電信本身不僅是一項產業，而且同時是其他產業（例如銀行、保險、批發、零售等服務業）的重要傳輸工具，所以世界貿易組織服務貿易總協定（General Agreement on Trade in Services, GATS）收錄有「電信附件」（Annex on

<sup>43</sup> C-418/01, paragraphs 35-39.

<sup>44</sup> C-418/01, paragraphs 42-47.

<sup>45</sup> C-418/01, paragraphs 49.

Telecommunications)，提供影響公眾電信傳輸網路及服務接近使用的規範架構準則<sup>46</sup>：「會員應確保其他會員之服務提供者，得以合理且無歧視的條件接近並使用其承諾表列（Schedule）之公共電信傳輸網路及服務。」（電信附件第五條 a 項）

但是「接近並使用」，尚不包括 2 個競爭電信網路的實體及邏輯上的互連（interconnection）<sup>47</sup>。在後烏拉圭回合的談判過程中，基本電信談判小組對於基本電信服務的管制架構的定義及原則形成共識，而在 1996 年 4 月 30 日將之撰成「參考文件」（Reference Paper）。參考文件是世界貿易組織的一份獨特文件，因為它衍生自 GATS 第 18 條（：「會員得協商影響服務貿易之措施，例如資格、標準或授權」），而不是修正 GATS 或電信附件（需要三分之二會員同意），目前已有 68 個會員承諾此項額外負擔<sup>48</sup>。參考文件將關鍵設施理論定義為(1)僅由 1 家或主要由少數供應商提供，而且(2)是無法在經濟上或技術上加以取代的公共電信傳輸網路設施或服務設施；並將因為控制關鍵設施而具有實質影響相關基本電信服務市場參進條件之業者，界定為「主導業者」（major supplier），使其負擔與其他業者互連的義務。依據參考文件第 2 條（立基於前述電信附件第五條之原則），會員應確保業者可與主導業者在網路上任何技術可行之點互連。主導業者提供互連時，須

- 與其自身類似服務、非關係企業之服務提供者類似服務或其子公司或關係企業相比，以無歧視的條件（包括技術標準及規格）、費率及品質提供；
- 及時提供並以透明、合理、考量經濟可行性及充分細分化之成本導向費率收費，避免業者為其提供服務時不需使用之網路元件付費；以及
- 於業者提出在主導業者提供給多數用戶以外的網路端點互連之要求並承擔建置額外設備的費用時，於該端點提供互連。

至此，世界貿易組織雖然並未明文使用關鍵設施原則，但已明確在基本電信服務貿易中，採取比美國及歐盟法制更為寬鬆的關鍵設施原則，即逕行認定主導業者之網路是相關市場競爭不可或缺，主導業者若拒絕互連就足以消滅次級市場的競爭，因而要求主導業者須將其網路以互連的方式提供給競爭對手使用。

<sup>46</sup> Bob Joseph Mathew, *The WTO Agreements on Telecommunications*, 52 (2003).

<sup>47</sup> Bob Joseph Mathew, *ibid.* at 103.

<sup>48</sup> Bob Joseph Mathew, *ibid.* at 126.

## 六、關鍵設施理論在我國之繼受

### (一) 公平會所採之關鍵設施理論可再斟酌

行政院公平交易委員會（以下簡稱公平會）承認關鍵設施理論，但是在論理上有可改進之處。公平會「對於四 C 事業跨業經營行為之規範說明（94 年 8 月 26 日公法字第 0940006964 號令發布修正）」五(一)與前述美國聯邦巡迴上訴法院的關鍵設施理論有出入，僅以競爭者倘無法使用關鍵設施，即無法與控制該關鍵設施者競爭為理由，就認為拒絕提供此種設施有違反公平法第 10 條之虞：「由於競爭者倘無法使用樞紐設施，即無法與控制該樞紐設施者競爭，因此控制樞紐設施之事業，可取得阻礙或排除競爭者之能力，尤其當四 C 事業進行整合服務時，很可能利用所掌握之樞紐設施，阻礙其他事業參與競爭。是以，具有獨占地位之四 C 事業，倘無正當理由，拒絕其競爭者使用樞紐設施、中止提供樞紐設施，或以差別供應將樞紐設施提供予其競爭者，而有限制競爭或妨礙公平競爭情形者，涉有違反公平交易法第十條規定之虞。」公平會並未明確以相關上、下游市場因而受到阻礙為要件，失之寬鬆，使擁有關鍵設施者產生「懷璧其罪」或「贏得市場競爭，卻遭公平會處罰」的不平感，建議未來應加以限制。

### (二) 電信法所採之關鍵設施理論亦有可再斟酌之處

#### 1. 隱性之關鍵設施規定

電信法第 16 條規定第一類電信事業間及第一類與第二類電信事業間有網路互連之義務，也就是間接承認尤其是第一類電信事業之網路是關鍵設施：

第一類電信事業相互間，有一方要求與他方之網路互連時，除法令另有規定者外，他方不得拒絕。

前項網路互連之安排，應符合透明化、合理化、無差別待遇、網路細分化及成本計價之原則；其適用對象，由電信總局訂定之。

第一類電信事業間，應於一方提出網路互連要求之日起三個月內達成協



議；其不能於三個月內達成協議時，應由電信總局依申請或依職權裁決之。

第一類電信事業間，於一方提出修改或重新簽訂網路互連協議之日起，逾三個月仍未達成協議時由電信總局依申請裁決之。

第一類電信事業間，不履行網路互連協議時，於法定互連協議應約定事項範圍內，由電信總局依申請裁決之。

不服前三項電信總局之裁決處分者，得依行政爭訟程序請求救濟。

除法令另有規定者外，第一類電信事業無正當理由不得拒絕第二類電信事業網路互連之要求；其網路互連之協議，準用第三項及第六項之規定。

適用前項之第二類電信事業，其範圍由電信總局公布之。

第一類電信事業與其他電信事業間網路之互連、費率計算、協議、互連協議應約定事項、裁決程序及其相關應遵行事項之管理辦法，由電信總局訂定之。

電信總局得公開第一類電信事業市場主導者與其他電信事業所簽訂互連協議書之一部或全部。但得依要求，不公開互連協議書中專利等智慧財產權之內容。

依第十四條第一項規定取得籌設同意書者，適用本條之規定。

## 2. 明文之關鍵設施規定

此外，電信法在民國 88 年 11 月 3 日修正時，於立法委員柯建銘等提案下，修訂第 31 條，局部引進關鍵設施理論至第一類電信事業之固定通信網路管線基礎設施，惟其用語為「瓶頸所在設施」：

第一類電信事業從事其固定通信網路管線基礎設施之建設時，於通信網路瓶頸所在設施，得向瓶頸所在設施之第一類電信事業請求有償共用管線基礎設施。

前項共用管線基礎設施之請求，被請求之業者無正當理由不得拒絕之。

本條規定之立法理由為：「規定第一類電信事業建設固定通信網路管線基礎設施時，於通信網路瓶頸所在，得請求其他業者共用管線基礎設施，以節省社會資

源。」<sup>49</sup>交通部於民國 88 年 5 月 18 日訂定固定通信業務管理規則，在第 37 條規定進一步規定：

經營者或取得籌設同意書者從事其固定通信網路管線基礎設施之建設時，於通信網路瓶頸所在設施，無法於合理期間自行建置或無其他可行技術替代者，得向瓶頸所在設施之固定通信業務經營者，請求共用管線基礎設施。

前項共用管線基礎設施之請求，被請求之經營者無正當理由，不得拒絕之。

經營者相互間應以平等互惠之方式，協商共用管線基礎設施之收費條件、共用部分之管理維護、共用部分發生毀損或通信中斷情事之處理方式、通信品質與安全、雙方責任分界點及其他有關事項。雙方簽訂共用協議書後，應於一個月內報請電信總局備查。若無法於開始協商後三個月內達成協議或未能於請求後一個月內開始協商者，任一方得請求電信總局調處之。

第一項所稱之瓶頸所在設施，由電信總局報請交通部核定之。

然而，本條規定限於固定通信網路，完全置重要性已凌駕固定通信之行動通信網路於不顧，是謬誤一。其次，立法者以「節省社會資源」為理由引進關鍵設施理論，只是「慷他人之慨」，欠缺法理及市場競爭之正當性，業者無法心悅誠服，執法機關亦無法理直氣壯，必大大影響其施行成效，是謬誤二。最後，交由首長制之行政機關認定關鍵設施，必然引發各方利益激烈角逐與各種「競租」活動盛行，侵蝕行政管制的公信力，往往又延誤立法目的之實現。果不其然，交通部費時一年多始依據固定通信業務管理規則第 37 條第 4 項規定，於民國 89 年 7 月 12 日公告 4 項通信網路瓶頸所在設施項目：1、橋樑，2、隧道，3、用戶大樓引進管，4、電信室；後又歷時年餘於民國 91 年 2 月 6 日，將「建築物屋內垂直水平電信管線」增列為固網通信網路瓶頸所在設施項目。一直到民國 95 年國家通訊傳播委員會成立

<sup>49</sup> 見立法院公報，88 卷第 37 期院會記錄，191，1999。按柯建銘等委員原提案之立法理由為 2 點，即節省社會資源之浪費，同時加速電信競爭市場之建立：「固定通信業務之開放，將引發經營者進行大規模網路管線基礎設施之建設，社會成本劇增，故開放固定通信網路管線基礎設施之共用，將節省社會資源之浪費，同時加速電信競爭市場之建立。」見立法院公報，88 卷第 37 期院會記錄，227，1999。以上均取自立法院法案審查系統 <http://lis.ly.gov.tw/tscgi/ttsweb3?@@384990177>，查訪日期：2006 年 2 月 13 日。

後，才進一步擬於同年底將市話迴路（一般俗稱最後一哩 last mile）中市話機房主配線架至路邊交接箱再至用戶大樓電信室之主配線架的 2 個銅絞線次迴路公告為瓶頸設施<sup>50</sup>。

### (三) 正確的關鍵設施理論

雖然學說中有認為關鍵設施理論並非美國反托拉斯法上已確立的原則<sup>51</sup>，而且哈佛學派大將 Areeda 及 Hovenkamp 批評：「要求公司將其在上游的關鍵資材提供給其競爭對手，一般而言並不能幫助消費者，因為價格及產出量大致會不變，而競爭對手一旦享有分享獨占的權利時，就會降低其開發競爭性上游資材的誘因。」

「強迫公司將其生產要素與競爭對手分享，是例外且非常的反托拉斯救濟手段，反而會造成維護獨占的結果，被告的設施經常變成公共設施。」因此認為此項理論「只是用來描述獨占業者情境的一項綽號：獨占業者握有原告想要的東西。它不是一項獨立的分析工具，只是一個標籤」、<sup>52</sup>「既有害亦無必要，應予放棄」<sup>53</sup>。不過本文倒是認為，在正確認知及界定下的關鍵設施理論是可以作為判斷獨占事業是否濫用其獨占地位的有效標準，一方面因為此項用語與觀念在國內外已被廣泛使用，在 1975 年以後全球進行的管制革新（解除管制）均適用某種關鍵設施理論<sup>54</sup>—包括述世界貿易組織的基本電信參考文件。另一方面因為獨占地位之行使若欠缺正當理由而排除上下游關聯市場之競爭，應非正常行使市場力量應有的結果，而已達濫用之地步，故非公平法第 10 條所能容許。

以下援用關鍵設施理論檢討公平會前述飛利浦案：本案就被處分人在 CD-R 光碟片技術市場之獨占地位，以及日商太陽誘電公司在全球 10 大 CD-R 廠商中排名第 3 名，而與我國被授權人在下游市場（即 CD-R）有競爭關係而言，被處分人所掌握的專利庫（技術上游市場）是臺灣 CD-R 廠商絕對不可或缺，若拒絕授權，足以消滅 CD-R 產品下游市場之競爭，所以是關鍵設施；其次，被處分人雖然名義上並未

<sup>50</sup> 見國家通訊傳播委員會 95 年度施政計畫，9-10，取自 <http://www.ncc.tw/plan/國家通訊傳播委員會95年度施政計畫.pdf>，查訪日期：2006 年 5 月 30 日。

<sup>51</sup> Pierre Larouche, *ibid.*, 178.

<sup>52</sup> Areeda/Hovenkamp, *Antitrust Law*, 2<sup>nd</sup> Ed, 771c, 176 (2002).

<sup>53</sup> Areeda/Hovenkamp, *ibid.*, 771b, 171-173.

<sup>54</sup> William Fisher, *Promises to Keep*, 176 (2004).

拒絕授權，但要求令人完全無法負擔的價格，等於是拒絕授權，並且並無正當理由，因為專利權之授權與行使並無相互排斥性。此外，若被處分人拒絕授權臺灣 CD-R 廠商使用其專利，則全球最有效率的臺灣 CD-R 廠商（在過去數年促使 CD-R 產量大增、價格大降），將被迫退出 CD-R 製造，如此一來，勢必影響 CD-R 的全球供應數量及價格甚鉅，嚴重損害整體社會福利。

## 七、專利強制授權之改進建議

### (一) 增加競爭法的考量

#### 1. 強制授權既有的公共政策目標

專利等智慧財產權的本質是帶有高度公共政策考量的，並非神聖不可侵犯之人格的具體表現，也不是不容限制的絕對權利。世界貿易組織 TRIPS 協定前言即宣示：「各會員國承認國內智慧財產保護制度的基礎公共政策目標，包括發展目標及技術目標。」該協定第 7 條更進一步揭櫫：

智慧財產權的保護應有助於提升技術的創新、移轉與擴散，以及技術生產者與使用者之共同利益，並且應採行有益於社會及經濟福利之方式，並促進權利與義務之平衡。

「公共政策目標」以及「技術生產者與使用者之共同利益」落實在專利上就以強制授權為典型代表：以授予技術使用者使用專利權之手段，促進技術的移轉與擴散、國內技術及產業之進步發展，並同時給予技術生產者適當之補償金，以尊重其權利。因此在考慮是否准許特許實施時，國內產業發展可能因此受到的影響自然是應該考慮的因素之一。

具體就前述強制飛利浦授權專利之案例而言，台灣之光碟片產業是重要的資訊產業，執世界光碟片產業之牛耳，2002 年產值高達 550 億新台幣，世界市場占有率超過 80%。光碟片生產廠商提供了數以仟計之就業機會，並創造出金額龐大之所得效果。同時，上、下游關連產業，例如上游之塑膠料、膠劑、染料及石墨等產業，下游之經銷商、通路商和資訊、娛樂及媒體應用廠商，皆與光碟片製造業產生緊密

之關係。此外，國內光碟片業者投資在生產光碟片之沈沒成本（sunk costs）高達數千億新台幣，一旦專利授權中斷，鉅額的投資立即會閒置，大量員工會失業。

## 2. 以關鍵設施理論限制強制授權之範圍

### (1) 專利法第 76 條第 1 項後段規定的檢討

專利法第 76 條第 1 項後段規定僅要求申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權，就可以申請特許實施。雖然符合 TRIPS 協定第 31 條第 2 款之文字，但是失之寬鬆，專利權人之排他權利將減弱為報酬請求權。本文建議以關鍵設施理論為本，增加強制授權的前提要件：「申請人曾以合理商業條件在相當期間內仍不能取得專利權人授權，致無法提供新產品或上下游相關市場之競爭被排除者，得提起申請特許實施該專利權。」

此外，本項規定並未要求申請人必須「在使用之前」先進行合理商業談判，與 TRIPS 協定第 31 條第 2 款之文字有所出入，未來宜修法增加此項要件。不過，當事人若原本已有授權關係、被授權人已使用系爭專利，而在續約談判時雙方對後續之權利金無法達成協議，則被授權人是否必須先暫停使用系爭專利及生產製造，才能符合 TRIPS 協定第 31 條第 2 款之要求？對此，國際上並無討論亦無共識，但是考慮到被授權人已有重大沈沒成本之投入，以及被授權人如果不能取得強制授權仍必須支付授權人要求之權利金，沒有理由嚴格要求被授權人必須先暫停使用系爭專利及生產製造，而受到重大損失之後，才能申請強制授權。

### (2) 專利法第 76 條第 2 項規定的檢討

專利法第 76 條第 2 項規定：「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定，雖無前項之情形，專利專責機關亦得依申請，特許該申請人實施專利權。」有引人錯誤及不合理之處。因為一般人會認為其所謂「無前項之情形」只否定第一項前段之要件，亦即不需要「為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」，但是事實上，TRIPS 第 31 條第 11 款不僅否定此等要件，而且也排除「實施應以供應國內市場需要為主」、「就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限」之限制，換言之，可不限於供應國內市場需要為主，半

導體技術特許實施亦不必是增進公益之非營利使用。其次，本項規定「專利權人有不公平競爭之情事」過於廣泛，以致專利權人可能因為不當寄發警告函或不實廣告等不公平競爭之情事，就被強制須將其專利授權給其競爭對手，甚為不合理，故建議刪除之。至於要求專利權人限制競爭之情事必須經法院判決或公平會處分確定，既非 TRIPS 第 31 條第 11 款所明文要求，亦顯不合理，因為法院判決或公平會處分可能要費時數年才能確定，但是申請人卻不一定有能力等上數年再申請特許實施。未來專利法修法時宜修正為「經一審法院判或公平交易委員會處分」即可<sup>55</sup>。

### (3) 專利法第 78 條第 4 項但書規定的檢討

TRIPS 協定第 31 條第 12 款所謂「相當經濟意義」之重要技術改良，是希望用來限制對再發明特許實施採寬鬆立場的國家，因此是相當嚴格（fairly stringent）的標準<sup>56</sup>，而為我國專利法第 78 條第 4 項但書沿用。但是此項用語畢竟屬高度不確定的法律概念，各國在解釋適用時難以避免分歧<sup>57</sup>，因此不妨於未來修法時改引用內含及外緣頗為明確的關鍵設施理論，以「但原發明須是再發明之權利人提供新產品或在上下游相關市場競爭所不可或缺」取代現行的但書規定。

## (二) 強制授權之審定事宜改由公平會負責

專利強制授權之審定事宜應由哪個政府機關負責，各國規定不一，有委由專利專責機關（例如我國智慧局），亦有委由法院（例如德國專利法院）。但是若著眼於採用關鍵設施理論調和競爭法與智慧財產權法，則另一種可能就會浮現，也就是由競爭法之主管機關公平會負責處理<sup>58</sup>。公平會盱衡專利相關技場術、產品市場之上下游市場競爭的整體需要後，所作出准否強制授權的決定，應該會優於對市場競爭較陌生的智慧局及法院<sup>59</sup>。我國智慧局在允許前述 2 個特許實施案件前，雖然均

<sup>55</sup> 相同見解見楊光華，「從專利特許實施個案論我國對 TRIPS 義務之履行」，政大商學院第六屆國際經貿法學發展學術研討會論文，19，2006。

<sup>56</sup> Gervais, *ibid.*

<sup>57</sup> 德國專利法第 24 條第 2 項規定，依賴專利對原發明之強制授權須同時符合公共利益（第 1 項第 2 款）並具有相當經濟意義之重要技術改良，Busse/Klaus/Schwendy, PatG § 24 Rn 49.

<sup>58</sup> 黃銘傑亦認為專利強制授權應專依公平法第 41 條為之，見氏著，競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，182，2006。

<sup>59</sup> 楊光華從提供救濟的實際需要，主張公平會及法院應均可特許實施提供救濟，見氏著前揭

曾組成包含產業經濟及競爭法相關領域之學者專家的委員會，以補強其考量面向之不周延，而避免對市場競爭及業者創新之誘因機制造成太大衝擊，但是這畢竟不是有法源依據的正式行政程序。由公平會審定專利強制授權事宜，還有另一項優點，即該會審定專利強制授權的結果可同時供判斷系爭事業是否濫用其因握有專利權而具備之獨占力量，反之亦然<sup>60</sup>。

最後值得一提的是，專利強制授權的補償金應採何種方法計算。因為專利權可同時供無數人使用，並無排他性（non-rivalry），因此無法以提供每單位的關鍵設施所生的直接增置成本及機會成本作為標準（因為均等於零），公平會只有以一般市場行情作標竿<sup>61</sup>，亦即以專利權人或相關產業中類似授權所收取之權利金為準<sup>62</sup>。此外，專利法第 76 條欠缺 TRIPS 協定第 31 條第 11 款「補償金額度得考量糾正反競爭行為之需要」的規定，宜於修法時增列，俾補償金之計算可於專利權人有反競爭行為時酌減之，而不致偏高。

### (三) 一旦依據專利法第 76 條准許特許實施，其他人應可比照援用

專利法強制授權制度並沒有規定，申請人依專利法第 76 條規定提出之特許實施經許可後，其他人是否可比照援用此項特許實施。此項問題在引用關鍵設施理論之後應可迎刃而解，亦即系爭專利既然在客觀上是其競爭對手無法取得或重製之關鍵設施，而有因促進上下游相關市場競爭予以開放使用（以合理條件）之必要，則應一體適用，故准許他人比照援用，即使之前已與專利權人達成自願授權協定之人亦同（其之前的“自願”授權協定，很可能是迫於避免沈沒成本無法回收而作的決定）。

文，20。

<sup>60</sup> Busse/Klaus/Schwendy, PatG § 24 Rn 40.

<sup>61</sup> 經公平會認定菲利浦等有違法聯合行為後，前述特許實施菲利浦專利案申請人國碩科技工業股份有限公司已與日商太陽誘電公司完成相關專利授權，後者同意每片授權產品只收取低於淨銷售價格 2% 權利金（按 CD-R 產品問市，太陽誘電公司是最大貢獻者）。

<sup>62</sup> Cornish/Llewelyn, *ibid.* 7-47.

## 參考文獻

### 中文部分

- 立法院 (1999), 立法院公報, 第 88 卷第 37 期院會記錄, 191。
- 張長樹 (1999), 樞紐設施原則之研究, 57 以下, 國立政治大學法律學研究所博士論文。
- 楊崇森 (2003), 專利法理論與應用, 450-451。
- 楊光華 (2006), 「從專利特許實施個案論我國對 TRIPS 義務之履行」, 政大商學院第六屆國際經貿法學發展學術研討會論文, 19。
- 劉孔中 (2003), 公平交易法, 43 以下, 台北: 元照出版公司。
- 劉孔中 (2004), 「公平法與智慧財產權法的衝突與調和」, 月旦法學雜誌, 第 104 期, 93-111。

### 外文部分

- Areeda/Hovenkamp (2002), *Antitrust Law*, 2<sup>nd</sup>. ed.
- Bobjoseph Mathew (2003), *The WTO Agreements on Telecommunications*, 52.
- Bodenhause, *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967, 1969* (1991 reprinted by WIPO), 70.
- Constanze Kübel (2004), *Zwangslizenzen im Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht*, 93.
- Cornish/Llewelyn (2003), *Intellectual Property*, 5<sup>th</sup> ed, 7-48.
- Daniel Gervais (2003), *The TRIPS Agreement—Drafting History and Analysis*, 2<sup>nd</sup>. ed., 2. 306.
- Gregory McCurdy (2003), “Intellectual Property and Competition: Does the Essential Facilities Doctrine Shed Any New Light?,” *E.I.P.R.*472.
- Herbert Hovenkamp (2003), “The Rationalization of Antitrust,” *Harvard Law Review* 116, 933.



- 
- Josef Drexl (2004), IMS Health and Trinko, “Antitrust Placebo for Consumers Instead of Sound Economics in Refusal-to-Deal Cases,” *IIC*,806.
- Jerome Reichman (2003), *Non-Voluntary Licensing of Patented Inventions*, UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper 5,19.
- Michael Blakeney (1996), *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights: A Concise Guide to the TRIPS Agreement*, 8-20.
- MCI Communications Corp. v. AT&T Co. (1983), 708 F. 2d 1080, 1132-33.
- Möschel in Immenga/Mestmäcker (2001), *GWB* (3 Aufl.), § 19 Rdnr.180.
- Pierre Larouche (2000), *Competition Law and Regulation in European Telecommunications*, Hart Publishing, 166.
- William Fisher (2004), *Promises to Keep*, 176.

## **Essential Facility Doctrine, Compulsory Licensing of Patents and the Fair Trade Act**

Liu, Kung-Chung\*

### Abstract

In order to resolve or alleviate the conflict between intellectual property rights and competition law, this paper proposes a two-pronged approach. On the one hand it seeks to introduce the rightfully, i.e. stringently-defined, essential facility doctrine as the yardstick for the determination of whether the dominant or monopolistic undertakings have abused their market power by refusing to grant licenses for the use of their patents. On the other hand, it seems appropriate to infuse competition perspectives into the regime of compulsory licensing patents, which pursues its own public policy goals. In other words, the compulsory licensing of patents is seen through the eyes of the essential facility doctrine, which compulsorily grants licenses for the use of patents if the refusal to grant such licenses by the patentee would exclude competition in the downstream, upstream or adjacent markets. This paper concludes by suggesting that the Fair Trade Commission should be the competent authority to handle the issue of the compulsory licensing of patents in the future.

Key words: Essential Facility Doctrine, Monopolization, Abuse of Dominant Position, Compulsory Licensing, Competition Law, Fair Trade Act, Telecommunications Law, Paris Convention, TRIPS Agreement

---

Date submitted: Mar. 3, 2006

Date accepted: Jul. 25, 2006

\* Liu, Kung-Chung, Commissioner, National Communications Commission, Research Fellow, the Institutum Iurisprudentiae of Academia Sinica Taiwan.