

中華民國九十三年七月二十六日
智決字第○九三一〇六〇〇五--〇

經濟部智慧財產局審定書

申請人 國碩科技工業股份有限公司

代表人 張昭梵

代理人 林秋琴律師

何愛文律師

劉純穎律師

相對人 荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司
(Koninklijke Philips Electronics, N.V.)

法定代理人 A. Westerlaken

代理人 徐小波律師

宿文堂律師

複代理人 張哲倫律師

設：中華民國台灣省新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路二號

住址：同右

送達地址：台北市敦化南路一段二四五號八樓

送達地址：同右

送達地址：同右

設：Groenewoudseweg 1 5621 BA
Eindhoven, Netherlands

住址：同右

送達地址：台北市敦化北路二〇一號七樓

送達地址：同右

送達地址：同右

右申請人於中華民國（以下同）九十一年七月三十日申請特許實施相對人在我國申請核准之第七七一〇〇二七八號、第七六一〇〇四一二號、第七七一〇八一六〇號、第七七一〇三九二八號及第七八一〇九八三三號共五件專利權案，本局審定如左：

主 文

- 一、 准許申請人實施第七七一〇〇二七八號專利案（專利名稱：記錄資訊信號之系統及用於此系統中之記錄載體及記錄裝置），特許實施期間自核准實施之日起至民國九十七年一月十七日止。
- 二、 准許申請人實施第七六一〇〇四一二號專利案（專利名稱：記錄資訊用之可以光學方式讀取之記憶載體，製造此記錄載體之裝置，將資訊記錄於此記錄載體上之裝置及讀取記錄），特許實施期間自核准實施之日起至民國九十六年一月二十六日止。
- 三、 准許申請人實施第七七一〇八一六〇號專利案（專利名稱：記錄記憶系統與記錄載體以及用於該系統之記錄裝置），特許實施期間自核准實施之日起至民國九十七年十一月二十二日止。
- 四、 准許申請人實施第七七一〇三九二八號專利案（專利名稱：可書寫型式之光學讀取記錄載體，製造此記錄載體之裝置，在此記錄載體上記錄資訊及（或）自此記錄載體上讀取），特許實施期間自核准實施之日起至民國九十七年六月十日止。

五、准許申請人實施第七八一〇九八三三號專利案（專利名稱：資訊記錄系統以及用於該資訊記錄系統之記錄裝置與記錄載體），特許實施期間自核准實施之日起至民國九十八年十二月十八日止。

六、前五項特許實施之範圍以供應中華民國國內市場需要為主。

事 實

壹、申請人方面：

一、申請人請求：如本審定書主文一至五所載。

二、申請人請求理由略以：

（一）就可錄式光碟片（下稱 CD-R）產品專利權之授與，與相對人多次協商未果，為求順利生產製造 CD-R 產品，特依修正前專利法第七十八條第一項規定，依法申請准予特許實施相對人所擁有與 CD-R 生產如主文所示之專利權。

（二）相對人濫用其市場地位要求不合理之權利金，業經我國行政院公平交易委員會（下稱公平會）處分在案，且其於受公平會處分後所提新合約權利金費率仍極不合理。

1、相對人所擁有之前揭 CD-R 專利權在該產品之技術授權市場形成獨占之地位，相對人並與案外人日商新力公司及案外人日商太陽誘電公司以聯合方式將專利結合在一起，形成包裹授權（Patent Pool）。申請人為生產

CD-R 產品曾於八十八年十月十二日與相對人所代表之三家公司簽訂專利授權合約，該合約中約定權利金以淨銷售價格百分之三或十日圓中之高者計價，提供制式標準一面倒合約，完全枉顧被授權者立場，且 CD-R 產品之售價自八十五年到八十九年，出廠價每片自約美金七元降至美金零點五元，而十日圓之權利金即相當售價百分之三十以上，業界包括申請人在內根本無從負擔。惟相對人仗勢其市場控制地位，堅決不允降價，其後經公平會調查，認定相對人有不當決定及維持專利授權金價格之行為，而於九十年一月二十日以(九〇)公處字第〇二一號處分書及九十一年四月二十五日以(九一)公處字第〇九一〇六九號處分書處分在案。

2、相對人於經公平會處分後，所提出之新的專利授權合約仍完全由相對人一方決定其內容，並仗勢其市場獨占地位，不顧市場狀況，要求權利金為每片零點零六美元（約當七點八日圓）或零點零四五美元（合約第五・〇二條）。查九十年至九十一年度五月份，CD-R 出廠價約為零點一五美元至零點一二六美元左右，相對人要求之權利金仍高達產品價格百分之四十至百分之四十八左右，顯為暴利，且九十年至九十一年度五月份，CD-R 每片成本約零點二四一至零點一三六美元左右，市場售價早不敷製造成本支出，遑論支應相對人如此不成比例之權利金要求。

（三）台灣新竹地方法院及台灣高等法院均裁定以售價百分之三計算權利金

案外人 CD-R 業者巨擘科技股份有限公司（下稱巨擘公司）為解決系爭專利，在專利權爭議期間，對於相

對人干擾其生產行為所致困擾，曾向台灣新竹地方法院申請假處分，請求命相對人容忍巨擘公司繼續製造及銷售 CD-R，並同意擔保相對人因容忍巨擘公司繼續生產行為所可能發生之權利金損失，新竹地院裁定於巨擘公司提供擔保金後，准許該假處分之請求。就擔保金之計算部分，新竹地方法院同意以每片淨銷售價額之百分之三計算相對人因假處分可能受到之合理損失。嗣後相對人不服提起抗告，台灣高等法院雖重新計算擔保金之數額，惟仍係以每片淨銷售額之百分之三為基礎計算相對人因該假處分可能受到之權利金損失。本案雖經最高法院二次發回台灣高等法院，惟係考量百分之三是否太高等因素（因內含案外人日商新力公司及太陽誘電公司）。由此可推知所有法院均一致認為相對人所要求之權利金不合理，而以產品淨銷售價百分之三或百分之三以下計算權利金應為合理權利金計算方式。

（四）相對人經美國國際貿易委員會(USITC)初判及終判認定濫用 CD-R 專利權，所有 CD-R 專利依法在相對人改正其行為前不得執行

1、美國國際貿易委員會針對相對人對申請人以違反美國一九三〇年關稅法第三三七條之規定，而提起邊境措施之申請案，於調查編號 337-TA-474 之初步決定中，以：「檢驗資料儲存產業所收取的授權金額合理與否的標準在於該權利金是否既可使授權者取得收入，又使被授權者有利可圖，得以繼續製造、使用、租賃、銷售該授權專利所涵蓋的產品。依據申請人專家證人為專利授權金之經驗，單一專利授權金通常為百分之一或更少，

在 IBM 多項專利授權金額中，申請人專家證人發現每項專利授權金在總授權金額中約可增加百分之一，但至多不會超過百分之五。二相比較之下，相對人現在對於每片 CD-R 光碟所取收的六美分包裹授權金額，相當於每片光碟銷售價格的百分之四十。依據被告專家證人檢驗在資料儲存產業所收取之授權金額合理與否的標準，飛利浦對於 CD-R/RW 專利包裹授權所收取的權利金，已經明顯使得必須支付該包裹授權金之業者，無法繼續在該產業生存。現在飛利浦提供其本身之專利組合之收取權利金方式並無改善，在二〇〇一年台灣公平會宣告 CD-R 專利組合違反台灣法令後，飛利浦亦開始將其 CD-R 專利單獨分開授權。然而飛利浦在單獨授權中，反而將權利金設定為高於該等專利在原本專利組合所收取的權利金，使得飛利浦所收取的權利金遠高於同業水準。本案中飛利浦及其授權夥伴設定之定額權利金最妨礙競爭之處在於其權利金金額之決定相當任意專斷。飛利浦選擇每片最低金額之計價方式，並無經濟理論或理由支持。如權利金非採最低額授權金額而為採銷售價額百分比方式來計算而容許被授權人取得合理之盈餘，飛利浦及其授權夥伴之權利金收入將隨著 CD-R/RW 銷售量成長而增加，縮減而減少，廠商不會因為包裹授權高額之權利金數額成本壓縮而造成終至須被迫離開市場之結果：：：」等語，於九十二年十月二十四日以專利權人有濫用系爭專利權之情況，依據美國一九三〇年關稅法之規定，認相對人之權利依法不得執行，而否決其申請。該判決並經美國國際貿易委員會九十三年三月十一日終判，以原告之包裹式專利組合，依橘皮書標準將為製造 CD-R 或 CD-RW 光碟之必要

專利與其他非必要之專利搭售進行共同授權，而維持初判所認定專利權濫用依法不得執行之結論。

- 2、按依美國國際貿易委員會看法，不論相對人先前與案外人日商新力公司及太陽誘電公司之聯合授權行為或相對人拆解與日商新力公司及太陽誘電公司之聯合授權後進行單獨授權均有專利權濫用(Patent Misuse)情事，故所有專利不得執行(unenforceable)。而相對人在台灣之授權方式與在美國之授權方式相同，同理可知，其在台灣同有專利權濫用不合理情事。而專利權人倘有濫用專利權之情事，依照美國國際貿易委員會判決，在其濫用情形除去或改正之前，無法執行該等專利權，根本不能向第三人收取 CD-R 專利授權權利金。

(五) 申請人曾以相當合理之商業條件與相對人磋商談判，仍無法協議授權

- 1、業界一般收取權利金標準可作為判斷合理權利金之重要依據，而依相關研究報告指出，大多數電腦產業授權金之額度在產品淨銷售價百分之二或百分之五以下，據查全世界最大專利授權人美國 IBM 公司專利授權金收取，亦係以每件專利以淨銷售價百分之一收費。如授權超過五件以上專利，同一產品最高收取授權金不逾淨銷售價百分之五。而本案系爭 CD-R 亦屬於電腦週邊產品，依前述一般業界水準其授權金之額度應在產品售價百分之五以下，故前述相對人所要求逾產品出廠價百分之三十三以上之權利金額度顯然遠高出一般業界水準，顯不合理。相對人原與日商新力公司及太陽誘電公司聯合授權，經公平會認定其聯合行為違法後，日商新力公司及太陽誘電公司均改收合理之權利金。申請人亦與日商新力公司和太陽誘電公司完成相關專利授

權。日商新力公司承認其在台灣並無生產 CD-R 必用之專利，故收取零權利金，日商太陽誘電公司則同意每片授權產品收取淨銷售價格一定合理百分比的權利金。按 CD-R 產品問市，太陽誘電公司是最大貢獻者，此點相對人也無法否認，故如太陽誘電公司僅收取可以收取產品淨銷售價格一定合理百分比的權利金，相對人的要求絕非合理商業條件。

2、申請人雖曾與相對人簽約，以淨銷售價格之百分之三或日幣十圓，二者中較高者為準，計算權利金，惟係因當時 CD-R 售價較高，勉強能支付如此高額權利金，且受制於相對人之市場獨占地位才簽署授權合約，不能因此即謂申請人認為如此之計價方式為合理。

3、權利金以淨售價一定百分比計算為權利金計算合理手段之一，且可透過此手段使權利人與被授權人分享銷售之成果。產品價格係由市場供需所決定，並非申請人或任一被授權人所能左右。而電子性消費產品之特性為其價格將隨著產品成熟而迅速降價，而產品銷售數量亦將因產品成熟而增加。針對該等特性，考慮授權人、被授權人及消費者之利益，自應以產品售價之一定百分比計價為合理，申請人與相對人歷次談判中，皆提出希望相對人能以淨銷售價合理百分比計算權利金之授權條件，以合理反應產品售價，讓被授權人能在保有一定利潤下，與授權人共存在榮，共同促進產業發展。申請人所做努力已符合修正前專利法第七十八條「合理商業條件」之要求。

- 4、本件特許實施之專利既僅為五件中華民國專利且應以供應國內市場為主，相對人對於包括該五件專利權在內之所有 CD-R 專利多年來所收取之高額權利金早已足以支應其當初所投入研發成本，並因此獲取預期以外之高額利潤。因此，如以成本加計合理利潤計算權利金，相對人目前既已取得其研發成本加計利潤，實亦不應再收取任何權利金。此可參考公平會公處字第○九一○六九處分書內容：「……，但若以全球 CD-R 市場規模發展趨勢觀察，……，以八十六年全球 CD-R 光碟片出貨量的淨銷售價格百分之三，或每片十日圓計算的話，則因 CD-R 出貨量以遠超出預期的大幅成長下，而在所有製造銷售 CD-R 的廠商，均必須取得被處分人等對於系爭專利技術之授權，並簽立合約支付其權利金的情況下，其八十九年度飛利浦公司的權利金收益，估計為八十六年度的二十至六十倍，故渠等三家事業因而獲得利益，恐遠超過其預期數額。……。」
- 5、依美國法院判例，法院亦允許藉由對被授權人強制授權之方式，來救濟專利權人濫用專利權之違法情形，法院並有權自行決定合理權利金數額。美國最高法院部分法官亦明確表示，在某產業具主宰控制地位之專利權人嚴重濫用其專利權，而使法院不得不將該等專利強制授權予被授權人時，根本不應允許該等濫用專利權人收取任何權利金，否則無濟於除去其藉由專利權控制並支配特定產業之違法情形。故相對人在 CD-R 技術授權產業具主宰控制地位卻嚴重濫用其專利權，參酌美國法院判決實務，應以強制授權方式救濟之，且理論上此時合理權利金應為零。

（六）申請人與相對人於相當期間內諮商仍不能協議授權

申請人曾就系爭 CD-R 專利自九十年六月間至九十一年四月間多次與相對人協商、談判，惟無法就權利金部分達成協議，相對人拒絕以產品淨銷售金額百分比計算權利金，也拒絕降低權利金之數額。依照雙方之談判過程，雙方歷經多次談判，相對人仍堅持於簽約後收取每片美金零點零四五至零點零六元之權利金，申請人已於「相當時期」提供「相當合理之商業條件」進行相關專利權授與之協商。由於 CD-R 價格持續降價，據統計至九十一年六月份每片售價已有廠商降到零點一美元，相對人若仍堅持零點零六或零點零四五美元之權利金，該權利金之比例更將高達售價百分之六十或百分之四十五。相對人之要求將嚴重扼殺包括申請人在內之我國產業之生存空間。故申請人依照修正前專利法第七十八條第一項申請特許實施專利權。

（七）申請人同意以產品淨銷售價百分之二（申請人於九十一年七月三十日本件申請書中主張願意以出廠價百分之三為補償金，嗣於九十三年四月八日特許實施專利權補充申請理由書（三）變更原主張改稱願以每片不逾淨銷售價百分之二之標準，作為特許實施之補償金）以下計算本案權利金，為合理計價方式

- 1、專利權或技術作價，理論上，可有「成本法」、「淨利潤貢獻法」及「市場法」三種計算方式。因本案申請人先前於公平員會調查相對人之訂價行為是否有濫用市場地位而違反公平交易法時，曾一再要求相對人應提出其研發成本，俾便作為鑑價之基礎，以檢視其收取之權利金與研發成本相較是否超高而不合理，惟相對人始

終不願配合提供成本等相關資料。因此，在缺乏相對人提供成本等相關資料之情形下，本案無從以「成本法」進行鑑價。而如依「淨利貢獻法」計算權利金，亦須主觀認定專利或技術占整體產品利潤之百分比(例如一般同意之百分之二十至百分之三十)，不易取得協議，故申請人認本案應以「市場法」決定合理價格。

2、如依「市場法」鑑價，申請人主張以不逾產品淨售價百分之二計算權利金實屬合理：

按市場法是蒐集技術交易市場中既有或相似之技術或產品的交易資料與技術價格，利用對應比較之概念，將該專利與過失交易價格進行比對，以求出該專利之合理價格。依該鑑價標準，比較 CD-R 碟片技術之一般同業收取權利金情形，太陽誘電公司收費低於淨售價百分之二，日商新力公司實際收費低於淨銷售價百分之二，倘比較相對人與案外人日商新力公司及太陽誘電公司過去聯合授權時，以每片十日圓或淨銷售價百分之三較高者計算權利金，除去每片十日圓此業經公平會認定非法之收取價格，相對人及案外人等三家公司既聯合收取淨售價百分之三，申請人現要求支付百分之二應屬合理。

(七) 申請人願自本局核准特許實施之日起，至系爭五項專利權期間屆至為止，就此期間利用系爭五件專利權所製造、銷售之產品，以每片不超過淨銷售價百分之二之標準，作為特許實施之補償金。

貳、 相對人方面：

一、相對人請求：駁回申請人之申請。

二、相對人答辯理由略以：

（一）特許實施只有當申請人在使用系爭專利前，曾以合理之商業條件與專利所有人協商授權，而在合理期間內仍不能協議授權時，才有適用的餘地。如果申請人在試圖於相當期間內以合理條件取得授權之前，便已經自行實施系爭專利，根本沒有申請特許實施的資格。如同申請人在其年報中所承認，申請人早於八十六年十一月起，即開始從事 CD-R 之製造銷售行為（就是本案申請人申請特許實施的行為）。但是在八十六年十一月申請人實施系爭專利之前，申請人卻從未試圖以合理之商業條件與相對人協商授權。無論申請人之主張為何，申請人申請系爭專利的特許實施，根本當事人不適格。本件特許實施申請人，在與專利權人協商授權之前，既已經「實施」系爭專利，並非於使用系爭專利前，曾經以合理的商業條件嘗試取得授權之情形，其申請特許實施當事人不適格。

（二）本件申請不符修正前專利法第七十八條第一項所定「曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」之要件，理由如下：

1、依修正前專利法第五十六條規定，專利權是可以排除他人製造、販賣、或使用發明的一種權利；而專利授權在性質上，屬於由專利權人來同意第三人從事上述本來專利權人得予以排除之行為。授權是專利制度下，由

當事人雙方合意進行的一種交易；因此修正前專利法第七十八條第一項所定之特許實施，事實上並非授權。特許實施剝奪了專利權人排他的權利，用政府機關的行政命令，來取代專利權人排他的權利，自然與專利權之性質完全相反，運用上必須特別審慎。特許實施之准許如有任何疏失，將造成嚴重的不利影響——破壞發明之誘因，也就是專利制度最重要的目的。我國乃世界貿易組織（WTO）會員，只有在非常例外，而且符合我國法律以及國際法要求之條件下，方能允許特許實施。依專利法的立法理由以及學者論著可知，修正前專利法第七十八條的特許實施規定，是參考世界貿易組織與貿易有關之智慧財產權協定（Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights of the WTO，以下簡稱 TRIPS）第三十一條之規定。TRIPS 第三十一條規定：「如會員國之法律允許未經專利權人授權便得使用專利之其他情形，包含政府之使用或政府授權第三人使用，應尊重下列規定：Ⓐ 是否允許使用應依個別案件本身之情形加以考量；Ⓑ 該等使用僅有在有意使用人，於該等使用前，曾試圖以合理的商業條件向權利人取得授權，經過相當期間內仍未成功者，始得允許。然若為因應國家緊急情況，或其他非常緊急之狀況，或為公共目的之非商業使用，則不受上述條件限制。惟為因應國家緊急情況或其他非常緊急狀況之情形，應合理儘速通知專利權人；為公共目的之非商業使用之情形，如政府或其承攬人在未執行專利檢索之情形下，知悉或有確實理由知悉一有效專利已（將）被政府或為政府所使用時，亦應儘速通知專利權人；」TRIPS 第三十一條所揭櫫之所有原則皆為強制性之規定，該等原

則應被尊重。因此在解釋修正前專利法第七十八條第一項之規定時，TRIPS 第三十一條之強制授權原則，係屬有拘束力的規定。如果我國政府之作法不符 TRIPS 第三十一條之規定，將造成我國專利法與 TRIPS 之規範不符，也違背了我國對其他 WTO 會員的承諾。此部分法律解釋及事實認定既已明確，申請人本件特許實施之申請當然不可能合法，申請人其餘主張即與本件之判斷無關，已無進一步調查之必要，而應逕駁回申請人本件之申請。

2、申請人從未提供任何合理之商業條件：

申請人於八十八年十月十二日簽訂了包括系爭專利的授權合約，申請人在該合約中同意權利金以淨銷售價格百分之三或十日圓，兩者較高者為準。對申請人而言，這就是合理的商業條件，否則其當初根本不會同意此條件。申請人充分瞭解其每生產一片 CD-R，最少必須支付十日圓的權利金，而且也同意了此條件。在法律上，申請人不能主張自己先前已經同意的條件（且市場上其他許多廠商也同意的條件）不合理，而與自己的立場自相矛盾。申請人雖表示其曾於九十年三月及四月間，寄發三次信函予相對人，表示其願意給付百分之三或百分之二至百分之五的權利金而主張其已符合修正前專利法第七十八條第一項所定之要件等語，惟查在九十年四月二十日以前，申請人與相對人之間尚存有專利授權之法律關係，在此情況下，申請人欲在已有授權關係之前提下主張其符合申請特許實施之要件，即有論理上的矛盾，且申請人於九十年三、四月間所提三

封致相對人之信函，皆係回復相對人之復函，足證申請人不僅從未主動就專利授權事宜提出條件與相對人磋商，更從未說明為何其單方決定之條件即屬「合理之商業條件」。以這種信函作為主張之依據，根本不合修正前專利法第七十八條第一項所規定提出「合理之商業條件」之要件。

申請人強調相對人要求的權利金占產品售價的百分比，是一種誤導且無關之說法。相對人是就每片光碟收取固定金額之權利金，而不是依照光碟淨銷售價格之一定百分比收取權利金。授權產品售價之訂定與相對人完全無關，授權產品之價格係被授權人自己決定的。每片光碟的固定權利金費用是被授權人經營成本的一部份，就如同被授權人必須支出原料、設備或其他開支等成本一樣。授權產品的價格是被授權人自己決定的，所以權利金（或任何其他成本項目）占授權產品價格的百分比，也是由被授權人來決定。如果申請人的主張可以成立，則被授權人是不是可以回過頭來，向所有的供應商要求折扣退款，只因為被授權人決定降低產品價格，使某一項成本占價格的「百分比」提高？這種說法與事實完全不符。

申請人認為其在申請書中所提議之「補償金」，以之前相對人、案外人日商新力公司及太陽誘電公司為包裹授權時，僅按淨銷售價百分之三收取權利金，因此推論所謂合理價格應為淨銷售價百分之二，實為似是而非之說法。依照過去相對人與第三人新力及太陽誘電公司集中授權之專利授權契約，權利金亦係以「淨銷售價格百分之三或十日圓，以其中較高者為準」，相對人可以接受百分之三的權利金，只要百分之三計算所得之權利金

大於十日圓，相對人不可能接受或認為所謂按淨銷售價格百分之三之權利金，便足以反映三家授權廠商所期待之權利金之荒謬主張。此觀之申請人亦自承「飛利浦舊約以每片十日圓或售價之百分之三何者為高者計算權利金」自明。申請人不僅張冠李戴，完全與事實不符，更與申請人應負舉證責任證明之合理商業條件之義務完全無關。

申請人主張相對人「要求權利金為每片零點零六美元或零點零四五美元」、「權利金高達產品價格之百分之四十至百分之四十八左右」云云，惟此亦為誤導視聽之舉。首查依照申請人所提出的標準授權合約，權利金為每片 CD-R 計收美金零點零四五元，僅於發生違約情形時，權利金始為每片零點零六美元，申請人刻意強調違約情形之權利金比率藉以凸顯其所謂權利金過高之說詞，已與事實有違。再者，目前市場上 CD-R 之價格，高低之間差異極大，有的 CD-R 零售價格低至每片新台幣四點八元（品牌：CMC，即中環股份有限公司所產銷，該公司目前亦為相對人之 CD-R 專利授權合約之被授權人），價格高者每片零售價格可達新台幣二十二元（品牌：Maxell），高低之間價差可達四點六倍之譜。在此情形下，申請人所謂權利金占產品價格之百分比數據，僅係其主觀之估算，並非客觀事實，以客觀事實而言，國內有 CD-R 製造商就相同產品已接受且分別與相對人締結授權契約，由此亦足顯示申請人所謂權利金過高而不合理之說詞，僅為其片面之主觀意見，與客觀事實並不相符。

3、申請人所提出用以證明其曾以合理條件與相對人協商之證據，無法作為本案申請之依據

申請人主張「業界標準」是「淨銷售價格百分之五以下」。但是申請人並未提出任何證據支持此種毫無依據的主張。為什麼權利金「不逾淨銷售價百分之五」就是「業界標準」，而每片光碟零點零四五美元的權利金費率就不是？申請人之主張根本不實，因為根本沒有所謂的「不逾淨銷售價百分之五」的「業界標準」存在。甚至有些申請人提出的例子，權利金都超過淨銷售價格之百分之五。事實上，業界中有許多授權使用技術的例子都與申請人之主張完全相反，其計算權利金的方法是就每個產品收取固定數額之權利金，而不是根據淨銷售價格的一定百分比計算。

以光儲存產業為例，一九八二年簽署的聲音光碟（CD-Audio Disc）授權契約（迄今仍有效），權利金就是以每片光碟美金零點零三元計算。二〇〇一年，美國的Financial Consulting Group在其網站上公布一項關於智慧財產權交易的調查報告，調查結果顯示授權交易權利金計算方式有很多類型，包括：固定費用加固定比例、固定比例、變動比例、百分比加上變動的金額、變動金額、固定金額、以及授權費用等。相對人依照每個產品收取固定之權利金來提供授權，並沒有脫離產業實務。實務上有許多種權利金的計算方法，實例不勝枚舉，足以證明權利金的計算方式，本質上是智慧財產權人的一種商業決定。

美國國際貿易委員會終判之調查及判斷係認定相對人於該案中所主張關於CD-R及CD-RW之專利權俱屬有

效，且申請人銷售 CD-R 及 CD-RW 之行為的確侵害相對人之專利，惟因有競爭法上專利權搭售的問題，故判定相對人暫不得行使其專利權。與本案申請人之主張仍屬有間。

(三) 申請人雖依修正前專利法第七十八條第一項提出本件申請，然其通篇之申請意旨均為相對人依憑專利而濫用市場地位以遂行獨占致構成不公平競爭云云，按其所陳述之理由，申請人實應循修正前專利法第七十八條第二項之規定提出申請，而非以第一項之規定作為申請依據。申請人一方面本於第一項之規定提出申請，一方面卻以第二項之要件作為論述之重點，其申請與理由之間即有矛盾。相對人謹再強調，如申請人確依修正前專利法第七十八條第一項規定提出本件申請，依法其應就該條項所定之要件負舉證責任，亦即申請人須舉證證明其曾提出合理之商業條件然於相當期間內仍未能協議授權之事實，而非目前申請人一再論述相對人有所謂不公平競爭之行為作為申請之依據，應駁回申請人之申請。

參、相關機關之意見：

本案涉及專利法以外之相關法令及產業，經本局於九十二年二月十九日以智法字第○九二一八六○○一○號函請相關單位，依其客觀專業立場提供見解，各機關函復要旨略以：

一、經濟部工業局九十二年三月十二日工電字第○九二○○○六九四八○號函：電子產業之權利金大多在百分之二至百分之十五之間，以目前 CD-R 之權利金高達百分之二十五至三十三確屬偏高。國內需求量預估每年二億片。

二、公平會九十二年三月七日公貳字第○九二○○○二○三五號函：申請特許實施，係屬專利法之範疇，請本局自行認定；有關權利金之計算，基於尊重市場價格競爭機制，該會並不介入；而依申請人理由所示，所爭者似為授權金之高低而非授權行為本身，是否合於修正前專利法第七十八條之構成要件，容有可議之處，且申請人雖主張一般業界水準之權利金即為合理商業條件，但一般業界估算權利金之方式是否合理，尚難據此推斷此即為修正前專利法第七十八條所稱合理之商業條件。

三、台灣區電機電子工業同業公會九十二年三月十二日電工業字第九二○三-○一七九號函：二○○二年國內 CD-R 光碟片產量為五五·五七億片，全球產量為六六·二四億片；二○○三年預估六二·三五億片，全球為七三·○六億片，台灣佔全球市場率百分之八十以上。

四、財團法人資訊工業策進會九十二年三月十一日（九二）資法字第○○○四四二號函：目前授權金計算方式，如成本計算法、定額授權金計算法、實際獲利比例計算法等，如何始為相當合理之商業條件，應視個案決定。

五、財團法人工業技術研究院九十二年三月十三日（九二）工研院光字第○○○二七二○號函：國碩科技在本案申請 CD-R 相關專利之特許實施應無適格之虞；CD-R 合理權利金應低於 5%。

理 由

壹、事實概要：

一、申請人於九十一年七月三十日，依修正前專利法第七十八條第一項規定（現行專利法第七十六條第一項），向本局申請特許實施相對人所擁有之以下五件專利：

（一）中華民國專利申請案第七七一〇〇二七八號（專利權期間自七十八年九月一日至九十七年一月十七日），申請專利範圍：一資訊信號記錄系統，包括一可刻記兼可光讀取式記錄載體，及一記錄裝置，以具有經過修正之光特性記錄符號，代表該資訊信號的圖型，供給該記錄載體。為此，該記錄裝置包括一控制電路，以便將該資訊信號依照一特定關係轉換成一序列的連續性寫入信號，而組成具有經過修正之光特性的該等連續性記錄符號；其特徵在於該記錄載體配有可讀取之調節資訊，以顯示該有關記錄載體所需之該等寫入信號波形；又該記錄裝置包括一讀取裝置，用以在記錄前之一時隔中讀取記錄載體上的調節資訊，及一調節電路，依讀得之該調節資訊及調適該等寫入信號與資訊信號間的關係，而調節該等高入信號波形。

（二）中華民國專利申請案第七六一〇〇四一二號（專利權期間自七十七年六月十六日至九十六年一月二十六日）申請專利範圍：一種可以光學方式讀取之記錄載體，含有一盤形基質上之一輻射敏感層，並備有以螺旋或同心軌道圖案之方式安排之資訊記錄區域，該記錄載體旨在於資訊記錄區域，利用輻射波束錄放資訊，該資訊記錄區域顯示週期軌道調變特性，以產生一時鐘信號，其特徵為軌道調變之頻率將以一數位位置資訊信號調變。

(三) 中華民國專利申請案第七七一〇八一六〇號(專利權期間自七十九年九月一日至九十七年十一月二十二日)

申請專利範圍：一種記錄資訊之記錄裝置，包括可寫入式之一記錄載體及具有將所有將所加資訊記錄於記錄載體上之寫入裝置之一紀錄裝置；系統之特點為記錄載體預設有指示適用於相關記錄載體之資訊型式之一控制資訊模型，及記錄裝置包括讀出控制資訊模型所代表之控制資訊之裝置，產生指示有待記錄資訊型式之指示信號之裝置，及以僅在由讀取之控制信號所指示之資訊型式對應於指示信號時始記錄所加資訊之方式控制記錄過程之控制裝置。

(四) 中華民國專利申請案第七七一〇三九二八號(專利權期間自七十八年十月十一日至九十七年六月十日)

申請專利範圍：一種書寫型而可以光學讀取之記錄載體；其構成含有一記錄層旨在記錄一可光學檢測之記錄標示之資訊型樣，該記錄載體設有一伺服軌位於用作資訊記錄用之區域，具有週期性軌調變，可與資訊型樣區分，其特徵是：軌調變之頻率被調變成與位置一資訊信號一致，此信號中包含有位置一碼信號，與位置同步信號交替出現。

(五) 中華民國專利申請案第七八一〇九八三三號(專利權期間自七十九年十月十一日至九十八年十二月十八日)

申請專利範圍：一種資訊記錄系統，由一種記憶型式的記錄載體組成，此種記錄載體具有一預製明將這些電碼記錄於其中之軌跡部分的位址，並且包括用以將資訊記錄在設有軌跡調變之軌跡中的記錄裝置，此種記錄

裝置包括用以讀取輔助信號之讀取裝置，此種資訊記錄系統之特點為除了位址電碼外輔助信號亦包含可與位址電碼分辨之輔助電碼，此種記錄裝置並包括用以自輔助信號作選擇性抽取位址電碼及輔助電碼之裝置。

右開系爭專利係 CD-R 規格書部分相關規範之對應專利，而本申請案之特許實施製造產品標的僅限於 CD-R。

二、本案除函知雙方當事人就所提攻防事證進行答辯外，並分別於九十三年二月十二日及同年四月十四日通知兩造到局陳述意見，給予雙方充分答辯及說明機會；同年六月十五日再依行政程序法第一百零二條之規定，通知相對人再為陳述。

貳、本件雙方當事人之主要主張及爭點：

一、 依據修正前專利法第七十八條之規定：

「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；逾期不答辯者，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終止特許實施。」

二、申請人主張，其曾以合理商業條件，就系爭專利自九十年六月起至九十一年四月，多次與相對人協商、談判，仍無法就權利金部分達成協議，且相對人之授權行為業經公平會及美國國際貿易委員會認定為專利權濫用等為由，乃依修正前專利法第七十八條第一項之規定，向本局申請准予特許實施相對人系爭之五項專利權，並主張其願自本局核准特許實施之日起，至系爭五項專利權期間屆至為止，就此期間利用系爭五件專利權所製造、銷售之產品，以每片不超過淨銷售價百分之二之標準，作為特許實施之補償金。

三、相對人則抗辯申請人在與其協商授權之前，已實施系爭專利，並非於使用系爭專利前，曾經以合理之商業條件嘗試取得授權之情形，與我國修正前專利法第七十八條第一項及 TRIPS 第三十一條之解釋不符，其申請特許實施當事人不適格。申請人雖依修正前專利法第七十八條第一項提出本件申請，惟申請意旨均為相對人依憑專利而濫用市場地位以遂行獨占致不公平競爭云云，申請人實應循修正前專利法第七十八條第二項之規定提出申

請。如申請人確依修正前專利法第七十八條第一項規定提出本件申請，則依法其須舉證證明其曾提出合理之商業條件而於相當期間內仍未能協議授權之事實，而主張應駁回申請人之申請。

四、 前述可知，本件二造主張爭執點可歸納為：

- (一)、申請人在申請特許實施之前，已經自行實施系爭專利，是否喪失依修正前專利法第七十八條第一項申請特許實施之當事人適格？
- (二) 申請人在申請特許實施之前，已經自行實施系爭專利，其依修正前專利法第七十八條第一項申請特許實施，是否超出 TRIPS 第三十一條所揭櫫之原則？
- (三) 修正前專利法第七十八條第一項所定「合理商業條件」、「相當期間」之意義及其判斷標準為何？本件申請人主張是否符合此一要件？
- (四) 因專利權人有不公平競爭情事而申請特許實施者，應屬修正前專利法第七十八條第二項適用範疇，申請人可否憑相對人有不公平競爭情事之事由而依同條第一項提出本件申請？

參、本局對前開爭點之認定：

一、專利特許實施制度及概況說明

按專利制度賦予專利權人於一定期限內專有排除他人未經其同意而製造、販賣、為販賣之要約、使用或進口

專利物品之權（專利法第五十六條第一項參照），法律授予專利權人如此廣泛之權利，目的是為了鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展。因此，在專利法法制設計上，除賦予專利權人上述權利外，同時也對專利權加以限制，以確保公共利益或防止專利權人濫用權利，例如：徵用專利、強制授權（強制許可，我國專利法稱為特許實施，以下配合我國法律用語概以特許實施稱之）。

所謂專利權特許實施，指政府在法定條件下，不經專利權人同意，透過行政程序准許政府本身或第三者利用專利權所保護之客體的一種措施。特許實施性質上屬於「非自願之授權」，有別於依契約自由原則由雙方訂定授權契約之「自願授權」。此乃因專利權人之排他效力相當強，如專利權人濫用其權利，損害他人合法利益，乃至整個社會利益，或者專利權之行使對公共利益產生重大之影響，法律就必須對這種權利之行使加以限制。

特許實施制度是專利法對專利權的一種限制性規定，在國際法上，最早規定在巴黎公約，其第五條 A（2）規定：「本會員國有權採取立法措施規定特許實施，以防止由於行使專利所賦予的排他權而可能產生的濫用，例如，不實施。（Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.）」所謂不實施，一般指不製造專利物品或不實施專利方法。依據巴黎公約第五條 A（4）之規定，不充分實施專利，也構成特許實

施之事由，所謂不充分實施，包括專利權人雖然在專利權授予國實施了專利，但拒絕提供合理授權條件，以致阻礙產業發展；亦包括未以充分數量之專利品供應國內市場，或針對專利物品要求過高之價格。目前，除美國等少數國家外，世界上絕大多數國家都在自己專利法中規定特許實施條款，TRIPS 亦有相關規定，閣先敘明。

二、關於爭點一：申請人在申請特許實施之前，已經自行實施系爭專利，是否喪失依修正前專利法第七十八條第一項申請特許實施之當事人適格？

（一）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，有最高法院八十五年台上字第二七八八號及八十五年台上字第一〇五四號民事判決可資參照。本件申請人申請特許實施，參照前開判決之意旨，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。

(二) 本件申請人主張其符合修正前專利法第七十八條第一項申請特許實施之要件，而系爭專利權為本件相對人所有，則申請人以專利權人為相對人，向本局請求准予特許實施系爭專利權，揆諸前述說明，應認本件申請人之當事人適格無欠缺。至相對人所辯稱：申請人試圖於相當期間內以合理條件取得授權之前，便已經自行實施系爭專利，其申請特許實施之當事人不適格等語，核屬申請人之申請有無理由之問題，與當事人是否適格無涉。相對人此等抗辯，應非可採。

三、關於爭點二：申請人在申請特許實施之前，已經自行實施系爭專利，其依修正前專利法第七十八條第一項申請特許實施，是否超出 TRIPS 第三十一條所揭禁之原則？

此爭點關鍵乃在於修正前專利法第七十八條第一項規定與 TRIPS 第三十一條 b 款規定間之關聯，以及 TRIPS 第三十一條 b 款規定如何解釋之問題。

(一) 修正前專利法七十八條規定與 TRIPS 第三十一條之關係

按修正前專利法第七十八條之規定，乃參照 TRIPS 第三十一條 b 款規定而來，此由該條於八十三年修正時所明揭之立法理由二：「參酌關稅暨貿易總協定與貿易有關之智慧財產權議題草案第三十一條第 b 款將特許實施之原因僅限於『國家緊急情況』、『為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』三項得授與特許實施權，爰修正第一項」即明，故解釋修正前專利法第七十八條所定要件

時，自應參照 TRIPS 第三十一條 b 款之規定。

(二) TRIPS 關於專利特許實施之規定

- 1、專利之特許實施係烏拉圭回合 TRIPS 談判時，已開發國家與開發中國家所爭議之諸多議題之一。儘管多數開發中國家設有專利特許實施制度，但歐、美於烏拉圭回合談判中均主張應加以限縮：歐盟主張專利特許實施應符合一定條件，其中之一包括若專利權人證明不在當地實施或在當地實施不足乃是基於法律、技術或商業之理由，權責機關即不得以此為由而特許實施；美國則主張限制特許事由，即僅於國家急難或有違反競爭法之情形，才得特許實施。
- 2、TRIPS 最後正式通過之條文則是允許會員規定專利權之特許實施-即 TRIPS 第三十一條所規定之「未經權利人授權之其他實施」，且該條文中雖提及某些理由，如：緊急或極度急迫(emergency or extreme urgency)、反競爭行為之救濟、公共非商業之實施，但並不以這些理由為限。換言之，會員可因其他任何理由特許實施，不過無論基於何種理由特許實施，須符合下列規定，包括：
 - (1) 此種實施之特許應依具體個案情況決定。
 - (2) 申請人應於實施前曾以合理的商業條件向專利權人協議授權（但在某些情況，如國家緊急危難、其他緊急情況等可豁免此條件）。

- (3) 此種特許實施之範圍及存續期間不得逾越其特許之目的。
- (4) 特許之實施不應為專屬權。
- (5) 除另有規定外，特許之實施不得讓與。
- (6) 特許實施以供應為此特許之會員的本國市場為主。
- (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。

(三) 我國專利法特許實施之規定

- 1、我國專利特許實施制度，早於三十三年三月二十九日之專利法第六十七條即有明定，六十八年、七十五年該條雖有修正，惟特許實施事由皆規定為未實施或未適當實施，八十三年一月二十一日修正時，特許實施事由始增列包括國家緊急情況、增進公益、合理商業條件不能協議及具有不公平競爭等事由。
- 2、儘管修正前專利法第七十八條第一項本文（不含但書部分）是將 TRIPS 第三十一條 b 款之規定訂為三類特許實施事由，但並不因此即違反 TRIPS 之規定，蓋 TRIPS 並不限制會員特許實施事由之種類（如常見之「當地實施」事由，雖未明文規定於 TRIPS 第三十一條內，但 TRIPS 未嘗禁止），僅要求無論基於何種事由特許實施，均需符合第三十一條之相關規定。再徵諸我國於九十一年一月一日加入世界貿易組織（WTO）成為新會員

後，業經同年九月及十一月 WTO\TRIPS 理事會召開審查我國智慧財產權相關法規審查案，已確認我國智慧財產權相關法規符合國際規範，應無疑義。

(四) TRIPS 第三十一條 (b) 款之規定，與本件申請人所主張修正前專利法第七十八條第一項之要件最為攸關者應為：“such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time”，其中之 “prior to such use” 究竟應如何認定？尤其 “such use” 一語究竟何所指？與修正前專利法第七十八條第一項間之認定應如何判斷？乃本爭點之關鍵所在。

1、按 TRIPS 第三十一條 b 款規定 “Other Use Without Authorization of the Right Holder”，亦即「不需經權利人授權之其他使用」，其內容規定之用語：“Where the law of a Member allows for other use of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:”，並於註腳中說明此所稱之 “other use” refers to use other than that allowed under Article 30，亦即是指第三十條（有關專利權利例外之規定）以外之其他使用而言。因此第三十一條 b 款所稱

之“such use”，應該就是指此所稱之“other use”，亦即指本條之“other use without authorization of the right holder”，也就是指特許實施之使用而言。由此可知，TRIPS 第三十一條 b 款所規定之內容，應係指：「在特許實施使用之前」，曾經以合理之商業條件與專利所有權人協商授權，而無法達成協議授權。而非指任何使用之前，或如相對人所主張之：「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，而無法達成協議授權。因此只要在申請特許實施之前，曾經以合理之商業條件與專利所有權人協商授權即可，至於在協商授權之前，是否曾經使用系爭專利，並非所問。

2、基於前述說明，修正前專利法第七十八條第一項，立法原意僅規定申請人「曾」以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權，並未明白要求雙方之協商授權，必須在「使用系爭專利之前」，亦即並未規定如果已經先使用系爭專利再為協商就不得申請特許實施，本件若採相對人之主張，即申請人須在「使用系爭專利之前」以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權，始能適用本條項之規定，則無異在法條文義所定要件之外，另行增加對於申請人申請之限制，此等主張顯與法律文義解釋不符。特許實施制度之目的，並不在於對協商授權之前就已經使用該專利者之一種懲罰，或剝奪其申請特許實施之資格。特許實施之目的在於對公共利益之維護，「因應國家緊急情況」或「增進公益之非營利使用」固然都與公共利益有關，而「曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」則在兼顧專利制度之目的性與利用人之需用性之間之衡平，以促進產業之發展，

亦與公共利益有關。至於申請人先前若已使用該專利技術，專利權人可以依專利法之規定主張其權利，以排除並填補其所受之損害，並無進一步剝奪其申請特許實施，尋求以合法之方法利用專利權之必要。因此，本件申請人並不因其先前曾經使用系爭專利而喪失申請特許實施之資格，亦未超出修正前專利法第七十八條第一項及 TRIPS 第三十一條所揭櫫之原則，相對人就此所為之抗辯，並不可採。

三、關於爭點三：修正前專利法第七十八條第一項所定「合理商業條件」、「相當期間」之意義及其判斷標準為何？
本件申請人主張是否符合此要件？

（一）申請人主張按市場法之計算方式，比較 CD-R 碟片技術之一般同業收取權利金情形，案外人日商太陽誘電公司收費低於淨銷售價百分之二，案外人日商新力公司實際收費低於淨銷售價百分之二，倘比較相對人與案外人日商新力公司及太陽誘電公司過去聯合授權時，以每片十日圓或淨銷售價百分之三較高者計算權利金，除去每片十日圓此業經公平會認定非法之收取價格，相對人與案外人日商新力公司及太陽誘電公司等三家公司既聯合收取淨售價百分之三，主張其提出以淨銷售價百分之二為每片 CD-R 光碟片之權利金應屬合理。相對人則以申請人曾於八十八年十月十二日與之簽訂包括系爭專利授權合約，申請人在該合約中同意權利金以淨銷售價格百分之三或十日圓，兩者較高者為準。對申請人而言，此即為合理之商業條件，否則其當初根本不會同意此條件。且申請人所提出曾與相對人協商合理價格之證據資料，包括九十一年三月及四月寄發予相對

人三次信函等，均係於雙方合約仍存續中，且係於回復相對人促請申請人履約之信函中所提，根本不符合修正前專利法第七十八條第一項之要件。

(二) 按「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。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。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之角度觀之，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。準此，本局認為申請人之主張符合此要件，理由如下：

- 1、本件相對人經公平員會九十一年四月二十五日公處字第○九一○六九號處分書，略以：以 CD-R 淨銷售價格與權利金金額之比例計算，在 CD-R 價格大幅下跌的情況下，權利金金額倘仍維持每片十日圓計算，以處分當年（即九十年）年平均出廠價格每片美金零點五元（約五十六日圓）為準，將達到出廠價格的百分之十七點八，遠超過申請人可以負擔的範圍，而申請人履次向專利權人反映亦均未能獲得善意回應，使授權金金額

無法做即時有效之變更並反映正常之市場需求。該會因此認定專利權人與案外人日商新力公司及太陽誘電公司，在 CD-R 技術市場，利用聯合授權方式，取得 CD-R 技術市場之獨占地位，在全球 CD-R 市場規模遠超出預期的大幅成長之市場顯著情事變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，及繼續維持其原授權金之計價方式，未能作有效之變更以因應市場需求，有公平交易法第十條第二款所定對商品價格或服務報酬，為不當之決定、維持或變更之情況，而有違反獨占事業禁制行為之規定。揆諸首揭處分意旨，相對人權利金計算方式，實有進一步檢討調整之必要。

- 2、美國國際貿易委員會於調查編號 337-TA-474 之初步決定，略以：相對人現在對於每片 CD-R 所取收的六美分包裹授權金額，相當於每片光碟銷售價格的百分之四十。依據被告專家證人檢驗在資料儲存產業所收取之授權金額合理與否的標準，相對人對於 CD-R/RW 專利包裹授權所收取的權利金，已經明顯使得必須支付該包裹授權金之業者，無法繼續在該產業生存。現在相對人提供其本身之專利組合之收取權利金方式並無改善，在二〇〇一年台灣公平員會宣告 CD-R 專利組合違反台灣法令後，相對人亦開始將其 CD-R 專利單獨分開授權。然而相對人在單獨授權中，反而將權利金設定為高於該等專利在原本專利組合所收取的權利金，使得相對人所收取的權利金遠高於同業水準。本案中相對人及其授權夥伴設定之定額權利金最妨礙競爭之處在於其權利金金額之決定相當任意專斷。相對人選擇每片最低金額之計價方式，並無經濟理論或理由支持。如權利

金非採最低額授權金額而為採銷售價額百分比方式來計算而容許被授權人取得合理之盈餘，相對人及其授權夥伴之權利金收入將隨著 CD-R/RW 銷售量成長而增加，縮減而減少，廠商不會因為包裹授權高額之權利金數額成本壓縮而造成終至須被迫離開市場之結果云云。準此，參照前開決定之意旨，相對人權利金之計算方式，亦有檢討調整之必要。

- 3、申請人所提相對人九十一年三月之標準合約第五・0 二條，權利金係按每一授權產品零點零六美元或零點零四五美元計算，此點亦為相對人所不否認。相對於台灣經濟研究院整理之同時期 CD-R 光碟片平均出廠價每片零點二一美元計算，其權利金仍達出廠價百分之二十一至百分之二十八。再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 出廠價自八十六年截至九十二年上半年止，已由每片五美元降至每片零點一九美元。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九十二年三月十二日工電字第○九二○○○六九四八○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。

(三) 相對人雖辯稱申請人於九十年三月至四月間所提出曾與相對人協商合理價格之證據資料，均係於雙方合約仍存續中，於回復相對人促請申請人履約之信函中所提，根本不符合修正前專利法第七十八條第一項之要件等語。按申請人向相對人所為「商業條件」之提出，不論其提出之時點是否仍在雙方之契約存續中，若申請人係提出確定或可得確定之權利金計價方式，非不可視為係商業條件之提出。本件申請人於九十年三月至四月間，即提出「願以淨銷售價百分之二至百分之五計算權利金」之條件，此點並為相對人所不否認，申請人於申請中亦提出相關資料佐證以該方式收取權利金為合理，並多次表示其願以淨銷售價百分之二計算權利金之方式，作為特許實施後之補償金，因此申請人於向本局申請特許其實施系爭專利權之前，提出該等條件作為協商之內容，應可認為係符合修正前專利法七十八條第一項所定曾提出合理商業條件之要件，相對人所稱各節，應無可採。

(四) 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，其於九十年三月至四月間，已三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九十年六月至九十一年四月間與相對人協商之情況，亦為相對人所不否認，從而自九十年三月至九十一年四月間，雙方協談磋商之時間，已逾一年，仍然無法達成協議，其磋商之期間應可認為相當。

四、關於爭點四：因專利權人有不公平競爭情事而申請特許實施者，應屬修正前專利法第七十八條第二項適用範疇，

申請人可否以相對人有不公平競爭情事之事由而依同條第一項提出本件申請？

按修正前專利法第七十八條第二項規定：「專利權人有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。」準此，依本項規定申請特許實施者，須以專利權人所為之不公平競爭之情事經法院判決或公平會處分確定為限，尚未確定者，即無本條項之適用。本件申請人所主張者為修正前專利法第七十八條第一項之事由，因此，相對人所為之不公平競爭之情事是否確定，並非本件申請案關鍵所在。修正前專利法第七十八條第一項與第二項為不同之申請特許實施之法定事由，本不得相互混淆適用，本局並非以相對人有「不公平競爭之情事」而受公平會處分或美國貿易委員會判決其有權利濫用情事，即逕行依專利法第七十八條第一項之規定准予申請人特許實施系爭專利，因相對人之行為是否構成不公平競爭，並非本案考量之因素。惟公平會或美國貿易委員會於審理相對人是否有不公平競爭情事或權利濫用等情事時，依職權所調查認定之事實，尚非不得作為本局審酌申請人提出之商業條件是否合理之參考，因此相對人就此所為之抗辯，並不可採。

肆、智慧財產權為國家透過法律規範所賦予之權利，法律制度一方面固然必須對權利人提供有效的保護，但是另一方面，法律制度也必須要調和私益和公益，以促進社會的發展與進步，此亦為 TRIPS 第七條所明白揭櫫之意旨：「智慧財產權之保護及執行必須有助於技術發明之提昇、技術之移轉與散播及技術知識之創造者與使用者之相

互利益，並有益於社會及經濟福祉，及權利與義務之平衡」。為達到此目的，TRIPS 第八條更進一步明白肯定：「1、會員於訂定或修改其國內法律及規則時，為保護公共衛生及營養，並促進對社會經濟及技術發展特別重要產業之公共利益，得採行符合本協定規定之必要措施。2、會員承認，為防止智慧財產權權利人濫用其權利，或不合理限制貿易或對技術之國際移轉有不利之影響，而採行符合本協定規定之適當措施者，可能有其必要」。由此可見，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，此亦為 TRIPS 規範特許實施制度之目的所在。

伍、專利權利金之多寡應考量之因素甚多，固宜視各別產業及市場情況由當事人自行協議之，不宜僅因雙方當事人就權利金多寡無法達成協議動輒申請特許實施，此將使專利專責機關成為價格決定機關，自非專利法設特許實施制度之本旨。惟依台灣經濟研究院統計資料：民國九十一年我國 CD-R 光碟片全球產量為 70.92 億片，國內產量為 55.57 億片；九十二年全球為 78.22 億片，國內產量為 62.35 億片，我國產品在全球市場之占有率高達八成左右，居世界第一位，並為我國出口值之大宗。在全球十大廠商中，除第三名為日商太陽誘電公司、第四名為印度 MBI 公司外，餘均為我國廠商，包括本件特許實施申請人在內，足見光碟產業對我國產業之發展扮演重要角色。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。

陸、綜上所述，本件申請人曾以合理之商業條件在相當期間內，與相對人就系爭五項專利權協議授權，而無法達成協議，符合修正前專利法第七十八條第一項所定特許實施之要件，爰均予准許其申請，另衡諸系爭五項專利權於系爭授權專利技術市場之市場需求，核定其實施期間如主文一至五所載；實施範圍依同條項規定，核定如主文六所載。至於申請人理由中關於補償金計價之主張，依修正前專利法第七十八條第五項之規定，尚未達於本案應審究之程度，另二造就上開爭點以外之攻擊防禦方法，因與本件無涉，均不在本件論列贅述，併此敘明。據上論結，本件申請為有理由，爰依修正前專利法第七十八條第一項規定審定如主文。

局長 蔡 ○ ○

中 華 民 國 九 十 三 年 七 月 日

如不服本審定，得於審定書送達之次日起三十日內，備具訴願書正、副本（均含附件），並檢附本審定書影本，經由本局向經濟部提起訴願。