

經濟部智慧財產局審定書

中華民國 96 年 5 月 31 日
智法字第 09618600360 號

申 請 人 荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司

即 相對人 Koninlijke Philips Electronics, N.V.

設：荷蘭 Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven

代 表 人 考亭賀 E Coutinho

住：同上

代 理 人 陳玲玉律師

潘昭仙律師

邵瓊慧律師

送達地址：台北市 105 敦化北路 168 號 15 樓

相 對 人 國碩科技工業股份有限公司

即 申請人

設：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復南路二號

代 表 人 張昭焚

住：同上

代 理 人 林秋琴律師

何愛文律師

王仁君律師

送達地址：台北市敦化南路 1 段 245 號 8 樓

右申請人即相對人荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司（以下稱飛利浦公司）及相對人即申請人國碩科技工業股份有限公司（以下稱國

碩公司)分別於中華民國(以下同)95年5月5日及96年4月23日申請廢止93年7月26日智法字第0931860052-0號審定書准許國碩公司特許實施飛利浦公司所有之中華民國發明專利第77100278號、第76100412號、第77108160號、第77103928號及第78109833號共5件專利權案，本局審定如左：

主 文

廢止本局93年7月26日智法字第0931860052-0號審定

事 實

壹、飛利浦公司方面：

一、飛利浦公司請求：廢止93年7月26日智法字第0931860052-0號審定書准許國碩公司就飛利浦公司所有之中華民國發明專利第77100278、76100412、77108160、77103928、78109833號5件專利權之特許實施。

二、飛利浦公司請求理由略以：

(一)專利法規定特許實施「應以供應國內市場需要為主」，違反該規定者，應廢止特許實施：

1. 專利法第76條第1項規定：「曾以合理商業條件在相當期間內仍不能協議」之文字，係源於TRIPS第31條之規定而來。按，TRIPS第31條(b)項所謂之「曾以合理商業條件在相當期間內仍不能協議」，原係所有特許實施申請均需踐行之前置程序，該規定本身並非特許實施之獨立事由，唯有在國家緊急危難或其他緊急情況或基於非營利之公益考量下，才可不受前揭限制(即不需踐行該前置程序)而准予特許實施。
2. 我國專利法將該前置程序之規定列為特許實施之獨立事由，

易滋生疑義，故適用上須有「未實施」或「未適當實施」之“技術封閉”情事為前提。換言之，必須有專利權人無故拒絕授權造成「國內技術封閉」，從而違反公益之情形，才應准予特許實施。貴局之「專利法逐條釋義」亦說明：「特許實施是對專利權人行使權利之限制，因此，縱然准予特許實施，其實施範圍不宜漫無限制，爰規定應以供應國內市場需要為主」。由是足見，「供應國內市場需要為主」係為去除「(國內)技術封閉」，達成「當地實施」之公益目的所為之必要限制。否則，如被授權人於特許實施後，竟反而供應國外市場，不但無從解決國內技術封閉之問題，更使內國專利專責機關成為侵權產品出口之幫兇，此絕非 TRIPS 制定強制授權規定之本意。

3. 專利法第 77 條明文規定：「依前條規定取得特許實施權人，違反特許實施之目的時，專利專責機關得依專利權人之申請或職權廢止其特許實施。」惟何謂違反特許實施之目的？語意有欠明瞭。有鑑於「不能協議授權」本非 TRIPS 第 31 條規定之獨立特許實施事由，故解釋上特許實施之原始目的應限於為達成「當地實施」之公益目的。換言之，如被授權人不符「以供應國內市場需要為主」之限制，即屬不為適當之實施，而無由達成「當地實施」之公益目的，自屬違反特許實施之目的。故於特許實施權人違反「應以供應國內市場需要為主」之規定時，特許實施之目的即無法達成，則應依專利法第 77 條規定廢止其特許實施。

(二) 國碩公司之產品主要供應國外市場，並非「以供應國內市場需

要為主」：

1. 國碩公司於申請特許實時提出之「特許實施計劃書」中記載，「依本公司 90 年度的銷售狀況來推估未來內銷與外銷比例約各佔 50%」，以符合修正前專利法第 78 條第 1 項後段「以供應國內市場需要為主」之要件。惟依該計劃書，其產品外銷比例為：66.05%（88 年）、86.09%（89 年）、50.61（90 年），顯見國碩公司之產品主要係供應國外市場。
2. 國碩公司引用宏霖會計師事務所曾裕會計師之「查核報告」，宣稱「自 93 年 8 月 1 日起至 95 年 11 月 30 日止，國碩公司實施系爭專利製造、銷售之 CD-R 產品供應國內需求之銷售總量為 325,623,527 片，占總銷售比例達 53.91%，此有宏霖會計師事務所出具之查核報告可證。故國碩公司符合專利法第 76 條第 1 項規定，亦未違反智慧局特許實施範圍之限制」云云。惟依據國碩公司財務報表之簽證函記載，其簽證會計師事務所乃致遠會計師事務所，而簽證會計師則為曾瑞燕及黃義輝。然而，國碩公司竟未提出致遠會計師事務所之簽證報告，卻提出宏霖聯合會計師事務所曾裕會計師所出具之「會計師查核報告」，而該查核報告中亦未檢附任何證據資料以供核對。國碩公司捨其簽證會計師，而另覓宏霖聯合會計師事務所製作該份「會計師查核報告」，不但有違常情，且該份報告之形式與實質內容均令人高度懷疑其可信度，顯無證據能力及證明力。
3. 再者，國碩公司所提出之「會計師查核報告」所憑據僅係該公司自行編製之 93 年 8 月至 95 年 11 月之「銷售 CD-R 產品明細表」，不但未具體說明該公司 CD-R 產品實際產銷狀況之金額、

數量等訊息，更未闡明其曾審核那些資料？查核之流程為何？此外，「會計師查核報告」對於國碩公司與其子公司宏大國際股份有限公司及杏康科技有限公司間就 CD-R 產品之銷售情形，亦未見具體說明。由是足見，該份「會計師查核報告」欠缺真實性與正確性。

4. 依據 Understanding & Solution 之統計圖表可知，台灣國內 CD-R 產品之年需求量只有 2.28 億片，僅佔全球 2%，且主要供應商為銖德、Imation、Melody 等廠商之國內市佔率即高達 85%，國碩公司之供應量根本微乎其微，不及 15%。換言之，該等主要供應廠商之 CD-R 產品國內年供應量即高達 1.938 億片，其他廠商（包括國碩）之 CD-R 產品國內年供應量合計不可能超過 0.342 億片（2.28 億片×15%）。準此，國碩公司自 93 年 8 月至 95 年 11 月其製造、銷售之 CD-R 產品供應國內需求之銷售總量應不及 0.793 億片。而該「會計師查核報告」表示：自 93 年 8 月 1 日起至 95 年 11 月 30 日止，國碩公司實施系爭專利製造、銷售之 CD-R 產品供應國內需求之銷售總量為 3 億 2 千 5 百萬餘片，顯不合理。

5. 國碩公司 2003-2005 年每年出口實績均高達 1000 萬至 5000 萬美元之鉅；主要出口國為巴拿馬、智利、澳大利亞、美國、日本、土耳其、香港、印度、芬蘭等。而其光學產品更佔營業比重高達 86.8%（2004）及 89.80%（2005）遠遠超過 50%，顯與事實不符。依國碩公司 93 年報資料顯示：「據市場調查研究機構（2005/Q1）得知，CD-R 光碟片於 2004 年與 2005 年出貨量分別為 92.9 億片與 94.0 億片」、「DVD 光碟片在 2004 年

與 2005 年之出貨量分別 18.7 億片與 36.1 億片」，而就 CD-R 與 DVD 光碟片二者市場佔有率來看，2004 年分別為 83.2%與 16.8%，2005 年各為 72.3%與 27.7%」。再者，該年報亦顯示：「本公司 CD-R 光碟片於 2004 年之市場佔有率約為 3.87%，DVD 光碟片則為 3.5%」。

6. 依上述年報所引數據計算，國碩公司 93 年度主力產品中 CD-R 光碟片出貨量為 359.523 百萬片（92.9 億片 $\times$ 3.87%），DVD 光碟片之出貨量為 65.45 百萬片（18.7 億片 $\times$ 3.5%）。換言之，該公司 CD-R 光碟片出貨量為 DVD 光碟片出貨量之 5 倍還多，而 CD-R 光碟片顯然是國碩公司之主力產品。然而依該公司 93 年報資料之「主要產品之銷售地區」圖表所示，91-93 年度之主要產品外銷比例為 56.82%、68.89%、74.83%，而內銷比例則為 43.18%、31.11%、25.17%，不但遠不及百分之 50，更有逐年下降的趨勢，由是益見國碩公司 CD-R 光碟片絕非以「供應中華民國國內市場需要為主」。

7. 再依據國碩公司 2004 年發行海外可轉讓公司債之公開說明書，該公司主力產品 CD-R 光碟片之營收淨額佔其總營收淨額之比例，在 2001 年、2002 年、2003 年分別為 84.2%、63.7%、67.2%，而台灣地區之產品營收淨額佔其總營收淨額之比例，在 2001 年、2002 年、2003 年分別為 48.6%、42.6%、30.3%，亦遠低於百分之 50，更有逐年下降的趨勢。由上足證，國碩公司 CD-R 光碟片絕非以「供應中華民國國內市場需要為主」。

8. 美國紐約南區地方法院就 04-CV-2825 號民事案件，曾於 2005

年 3 月 11 日以裁定命國碩公司就該公司直接或間接銷售至美國之 CD-R 產品，應每片向法院提存 0.05 美金之擔保金。依該裁定，國碩公司應於每月終了後 30 日內，向紐約法院提出一份擔保金報告書，並同時提出一份給飛利浦公司之律師，並詳載包括國碩公司依據國別運送或銷售 CD-R 產品之數量，以及進口至美國或自美國出口之 CD-R 產品總數量。請限期命國碩公司提出前述「擔保金報告書」。倘國碩公司逾期不提供該擔保金報告書者，則請發文要求飛利浦公司提供其依紐約法院 04-CV-2825 號裁定收到之擔保金報告書，以便其憑以向紐約法院申請核可。一旦獲得紐約法院之核可，飛利浦公司定當立刻提呈該擔保金報告書，以明國碩公司所生產之 CD-R 產品並非「以供應國內市場需要為主」之事實真相。

(三) 飛利浦公司已提出合理之授權條件，特許實施之原因消滅：

1. 飛利浦公司已於 2006 年初提出名為 Veeza 的全新 CD-R 光碟片授權模式，協助業者防止未經授權的 CD-R 光碟片於市場銷售所造成不公平競爭。參與 Veeza 授權模式的製造商，不但可以運用 Veeza 註冊標誌及 Veeza 授權狀態確認文件，CD-R 光碟片營造一個公平、公開的競爭環境，更可享受權利金調降 44 % 的優惠，相當於每片 CD-R 光碟片的權利金調降至 2.5 美分。由是足見，飛利浦公司已提出合理之授權條件與國碩公司協議，且新授權模式將使產業更健全發展，故特許實施之原因已經消滅。

2. 飛利浦公司已分別於 2006 年 9 月及 12 月間，就 CD-R 光碟片之授權，與台灣光碟業領導廠商銖德科技以及中環公司簽署

Veeza 授權合約，同時，其他光碟業廠商亦向飛利浦公司表示欲儘速加入 Veeza 授權合約之積極意願。顯見，Veeza 授權模式非但將有助於國內光儲存產業的永續發展，使銷售合法授權的 CD-R 光碟片更為容易，並使未經授權的 CD-R 光碟片難以在市場銷售，進而有效扼止未經授權之非法 CD-R 光碟片在市場交易所造成的不公平競爭。

(四) 國碩公司未履行原特許實施處分所附加負擔，依行政程序法第 125 條但書之規定，原處分得溯及既往失其效力：

原處分為授予利益之行政處分，而「以供應國內市場需要為主」則為本件特許實施之限制，屬於該行政處分所附之負擔。因此原處分實為行政程序法第 123 條第 3 款之附負擔之行政處分。國碩公司未履行原特許實施處分所附加「應以供應國內市場需要為主」之負擔，將有違行政目的之達成，依行政程序法第 125 條但書之規定，原處分得溯及既往失其效力。因此，縱依國碩公司之申請，使原處分自 96 年 5 月 31 日起失其效力，但原處分准許國碩公司自 93 年 7 月 26 日起至 96 年 5 月 30 日止特許實施系爭 5 件發明專利之效力仍然存在。因此，飛利浦公司廢止申請案之標的仍存在，請依行政程序法第 125 條但書規定，使原處分溯及既往的失其效力，方符法旨。

貳、 國碩公司方面：

一、國碩公司請求：自 96 年 5 月 31 日起，廢止 93 年 7 月 26 日智法字第 0931860052-0 號審定書准許國碩公司實施飛利浦公司之中華民國發明專利第 77100278、77108160、77103928、78109833

號 4 件專利權之特許實施。

二、國碩公司請求理由略以：

(一) 本局原准許國碩公司特許實施飛利浦公司擁有之第 76100412 號專利，已於 96 年 1 月 26 日到期，故不在國碩公司申請廢止之範圍，先予敘明。國碩公司因公司營運考量，決定自 96 年 5 月 31 日起停止於國內製造 CD-R 產品，已無須在我國使用本件特許實施之系爭專利，國碩公司已於 96 年 4 月 27 日以特許實施原因消滅為由，依據專利法第 76 條第 7 項，請求自 96 年 5 月 31 日起廢止本件特許實施。

(二) 專利法第 76 條第 1 項後段規定特許實施應以供應國內市場為主，並非該法第 77 條所指之「特許實施之目的」：

1. 專利法第 77 條所規定之廢止事由為特許實施權人違反「特許實施目的」。第 76 條第 1 項與原處分中要求特許實施應以供應國內市場需要為主，係對於特許實施範圍之限制，與「特許實施之目的」悉屬二事。
2. 本件特許實施系爭專利為特許實施之目的，並非針對國內市場對實施系爭專利產品之需求，而係針對飛利浦公司長期拒絕以合理商業條件授權，為防止專利技術使用受到不當阻礙，以特許實施方式兼顧專利制度之目的與利用人之需用，而維護公共利益。其功能在導正不當的授權行為，而非供應國內市場需求。
3. 「未實施」、「未適當實施」、或「達成當地實施」為民國 83 年專利法修法前之特許實施事由，修法後准許特許實施之事由有四，即：「因應國家緊急情況」、「增進公益之非營利使用」、

「曾以合理商業條件在相當期間內仍不能協議」、及「專利權人限制競爭或不公平競爭」，「未實施」或「未適當實施」不再為特許實施之要件。TRIPS 第 31(b)條明文規定，特許實施權人曾以合理商業條件在相當期間內仍不能達成協議，為會員國得以特許實施事由之一，條文中無一提及「當地實施」，適用上本不以當地未實施或未適當實施為限。

(三) 國碩公司產品以供應國內市場為主：

1. 所謂特許實施應以供應國內市場為主，係指特許實施權人供應國外市場之比例不得超過特許實施權人製造或銷售產品總量之 50%，此為通說且為飛利浦公司所不爭執。
2. 國碩公司自 93 年 8 月 1 日起至 95 年 11 月 30 日止，實施系爭專利所製造、銷售之 CD-R 產品供應國內需求之銷售總數量為 325,625,527 片，占總銷售比例達 53.91%，此有宏霖會計師事務所出具之查核報告可證。各公司除年度查核工作外，如另有個別專案查核需要，並不一定均委任製作財務報告之會計師事務所進行查核工作，此為業界常態，且不同會計師查核亦可增加查核之可信度。國碩公司委託不同會計師事務所進行本件查核，並無任何不符常理之處。況並無任何證據支持如由其簽證會計師出具查核報告，將得到不同結論之空言。會計師查核工作之基礎本為公司所自行編製之報告、報表、或明細表，且查核結論中並無需再提供客戶產銷之機密資訊，此查各大上市公司之會計師查核報告均然。
3. 飛利浦公司依據「Understanding & Solution」之統計圖表，台灣國內 CD-R 產品之年需求量僅有 2.28 億片，主要供應商

為銖德、Imation、Melody 等廠商，國碩公司之供應量根本不可能超過 0.3 億片云云。惟飛利浦公司所提市場調查報告完全未說明其數據取得來源，且其可靠性亦不無疑問。就國碩公司所知，該調查報告估計國內 CD-R 產品需求量遠少於市場實際數量。況且該報告有關廠商部分資訊明顯錯誤，其統計圖表所列舉之廠商除銖德外並無真正 CD-R 製造商，而係擁有 CD-R 品牌之公司，其產品係由其他包括國碩公司在內之 OEM 廠商所供應。故飛利浦公司遽以該統計圖表推論該圖表列舉之主要供應商產量並未包括國碩公司，進而質疑會計師查核報告之正確性，顯為謬誤，不足採信。

4. 特許實施處分係於 93 年 7 月作成，飛利浦公司雖提出 93 年年報資料及 93 年發行海外可轉讓公司債之公開說明書資料，惟並未反應國碩公司在強制授權後 CD-R 之內外銷情形，況且飛利浦公司引述部分，俱為國碩公司於當時回顧過去產品銷售之歷史資訊，與國碩公司 94 年後之銷售情形分屬二事。飛利浦公司援引過時而與本案無關之資料，企圖駁斥會計師實際查核國碩公司銷售數量之結論，全屬混淆視聽之舉，要不足採。

5. 飛利浦公司復援引台灣經貿網查詢之國碩公司 92 年至 94 年之出口實績資料企圖以為佐證。惟查，該等資料並非針對國碩公司 CD-R 產品，內容僅記載 94 年之數據，且僅標明進出口金額範圍，並未記載確切金額、進出口產品數量、以及不同產品之進出口情形。再者，飛利浦公司所引述前揭進出口資料部分，為國碩公司於 93 年及 94 年中光學產品所占營業之比重，而非

出口比重。飛利浦公司基於 CD-R 產品為國碩公司主力產品之假設，以國碩公司 93 年與 94 年年報所載之外銷金額與該年銷貨淨額相除，推估國碩公司外銷比例高達 3/4，惟飛利浦公司之假設基礎並無任何依據，由國碩公司之銷貨金額並無法導出其 CD-R 產品係以外銷為主之結論。

6. 飛利浦公司無法提出任何證據證明國碩公司有違反專利法之情事，卻要求國碩公司提出商業上機密資訊，甚至要求提供雙方正激烈攻防之美國訴訟另案訴訟資料，完全不顧該資料係受制於法院保護令，且法院保護令明白禁止任一方使用該等資料於該訴訟以外之任何目的、程序之規定。至國碩公司針對法院命提出擔保金報告之相關裁定目前效力於美國訴訟中本各有主張，飛利浦公司要求國碩公司提出機密之產銷資料或與本案不相關之保密文書，依法不應准許。

（四）飛利浦公司雖於 95 年 1 月推出所謂 Veeza 新授權模式，惟該新授權條件既不合理亦涉及違反公平交易法：

1. 飛利浦公司於特許實施處分後，非但未考量國內 CD-R 製造廠商無力支付其要求之超高額權利金之經營困境，卻更變本加厲，於 95 年 1 月推出所謂 Veeza 新授權模式。依據飛利浦公司所提之 Veeza 計畫，簽約廠商除須提供飛利浦公司公平會已明白禁止要求之機密資料外，並須鉅細靡遺提供交易過程中所有重要資訊予飛利浦公司。因 Veeza 計畫明顯違反公平會處分，涉及連續違法，公平交易委員會目前已因廠商檢舉而進行調查中。
2. Veeza 計畫完全廢除原以製造商為授權對象之架構，而改採

僅對特定取得許可之產品授權。針對權利金費率，仍採每片支付定額權利金之計算方式，權利金為每片 2.5 美分，約占產品出廠價 25%，甚且仗恃其優勢地位提出更多不合理而苛刻之要求，企圖掌控整個 CD-R 產銷過程。國內廠商最後不得已簽署 Veeza 授權合約，係迫於飛利浦公司濫用市場優勢地位之壓力。Veeza 並非產業所能接受之授權方式。

(五) 特許實施決定中所附加之「應以供應國內市場需要為主」限制並非行政程序法第 123 條第 3 款所謂之「負擔」：

1. 行政法中所指之「負擔」，係指行政機關於作成授益處分時，另課予處分相對人一定之作為或不作為之義務。例如公平交易委員會依據公平交易法第 14 條准許廠商進行聯合行為，共同採購與進口玉米，但要求廠商須每月將數量等資料報告公平交易委員會，相對人必須向公平會報告數量之作為義務，是為附課予相對人作為義務之負擔之行政處分。又如教育部發給留學生公費留學獎金，但要求學生於取得學位後不得滯留外國，是為附課予相對人不作為義務之負擔之行政處分。
2. 惟並非所有具有附加規定之行政處分即屬行政法上所稱之附負擔之行政處分。倘行政處分雖有附加內容，但所附加之內容僅係法律的複述，實質上並未另外增加處分相對人義務，則該等附加內容並非行政法上所稱之「負擔」。舉例而言，縣市建設局於核發建築許可執照時，要求建商不得違反建築法令，此等要求並非行政法上所稱之「負擔」，此乃因處分相對人本有遵守相關建築法令之義務，其並非基於該處分而負有不違法之義務，故此等附加規定實質上並未課予處分相對人

額外之義務。職是之故，如處分相對人有違反建築法令之情事時，其並非違反該行政處分所附加之「負擔」，而係違反法律，其違反之法律效果應依據法律決定。

3. 專利法第 76 條第 1 項規定，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。原處分中，重申專利法前揭規定，要求國碩公司特許實施之範圍應以供應國內市場需要為主，並未課予國碩公司額外之作為或不作為義務，國碩公司於實施系爭專利權時，本有依據專利法第 76 條規定，遵守「供應國內市場需要為主」之規定，而非基於特許實施決定中重申專利法規定而負有任何額外之義務。基此，「供應國內市場需要為主」之限制並非行政法上之「負擔」。

理 由

壹、本局處理程序及經過概要：

- 一、按二以上不同之申請人，針對相同之標的，請求行政機關作成廢止處分者，行政機關在不影響申請人權益之前提下，且受理相關申請之審理期間相同或相重疊，而得合併審議處理者，基於程序經濟之考量，非不得就該二以上之申請，予以合併審議、作成處分，合先敘明。
- 二、本件飛利浦公司前於 95 年 5 月 5 日提出申請，請求本局廢止 93 年 7 月 26 日智法字第 0931860052-0 號審定書准許國碩公司就其所有中華民國發明專利第 77100278、76100412、77108160、

77103928、78109833 號 5 件專利權之特許實施（經查其中第 76100412 號專利權業於 96 年 1 月 26 日因專利權期間屆滿而消滅）；於本局針對該申請案審理期間，國碩公司復於 96 年 4 月 23 日針對同一行政處分提出廢止之申請，雖二件申請案之理由未盡相同，惟因二件申請案均係針對本局 93 年 7 月 26 日智法字第 0931860052-0 號審定提出廢止之申請，申請標的與廢止請求完全相同，審理期間亦復重疊，並經本局合併召開專家審查委員之審查會，就上述二件申請案，雙方當事人所主張之各項理由、抗辯，予以合併審議並為相關事證之調查（詳後述），揆諸前揭說明，本局爰依合併審議調查之結果，就該二申請案，作成本件廢止之處分。

三、本案審理經過摘述：本局除函知雙方當事人就所提理由事證進行攻防答辯外，並延請學者專家組成專案審查委員會，分別於 96 年 2 月 8 日及同年 4 月 25 日通知兩造到局陳述意見，給予雙方充分答辯及說明機會；復依職權就國碩公司及其相關子公司（宏大公司及杏康公司），進行系爭產品相關海關出口情形之資料調查。

貳、雙方當事人請求依據及主要爭點：

一、飛利浦公司申請廢止本局 93 年 7 月 26 日智法字第 0931860052-0 號審定部分，其主要請求依據有三：

（一）國碩公司未履行原處分所附加，應以「供應國內市場需要為主」之負擔，主張特許實施之目的消滅，依專利法第 77 條：「依前條規定取得特許實施權人，違反特許實施之目的時，專利專責機關得依專利權人之申請或依職權廢止其特許實施。」之規

定，申請廢止特許實施。

(二) 飛利浦公司已提出新的授權計劃 (Veeza)，主張其已為合理商業條件之提出，因此特許實施之原因應已消滅，依專利法第 76 條第 7 款：「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。」之規定，申請廢止特許實施。

(三) 國碩公司既未履行原處分所附加應以「供應國內市場需要為主」之負擔，主張應廢止原特許實施之處分，並依行政程序法第 125 條但書規定產生溯及效力。

二、國碩公司申請廢止本局 93 年 7 月 26 日智法字第 0931860052-0 號同一審定，其主要理由為該公司將自本 (96) 年 5 月 31 日起停止於台灣生產 CD-R 產品，主張特許實施之原因即將消滅，依前述專利法第 76 條第 7 款規定，請求本局自本 (96) 年 5 月 31 日起廢止原審定。

參、本局就雙方當事人請求依據及主要爭點之認定：

一、針對飛利浦公司及國碩公司申請廢止本局 93 年 7 月 26 日之處分部分：

(一) 因原處分係依國碩公司之申請而授與其得為實施系爭專利權之權利，今該公司以其將自本 (96) 年 5 月 31 日起停止於台灣生產 CD-R 產品為理由無需再實施該項專利權，提出廢止原處分之申請。鑑於本件原處分即因國碩公司申請而獲准特許實施，該公司既無再實施該項專利權之必要，基於維護專利權人權利且無其他公益考量之情況下，應認已符合特許實施原因消滅之情況，準此，本局自應依法准其廢止之申請。

(二) 至飛利浦公司主張因其已提出新的授權計劃 (Veeza)，特許實

施之原因應已消滅，依專利法第 76 條第 7 款規定申請廢止及主張國碩公司未履行原處分所附加，應以「供應國內市場需要為主」之負擔，特許實施之目的應已消滅，依專利法第 77 條申請廢止特許實施等節，經查該公司為此部分主張廢止特許實施之理由部分（部分與下述二請求本局依職權廢止者相同）雖與國碩公司申請廢止案之主張有所不同，但其請求自本局作成處分時起廢止原特許實施處分之申請內容則完全相同，本局既依以上述國碩公司申請理由向後廢止原處分，即已達成飛利浦公司依是項規定請求廢止特許實施之目的；因此，就此請求部分，無論依何者主張之理由作成廢止處分，均已滿足其請求目的，不僅於專利權人有利且對當事人權益並無任何影響，併予敘明。

二、關於飛利浦公司以國碩公司未履行原處分所定「以供應國內市場需要為主」負擔為由，請求本局應依專利法第 77 條規定依職權調查證據以廢止原處分，並援引行政程序法第 123 條：「授予利益之合法行政處分，有下列各款情形之一者，得由原處分機關依職權為全部或一部之廢止：一、．．．三、附負擔之行政處分，受益人未履行該負擔者。．．．」及同法第 125 條規定：「合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所定較後之日起，失其效力。但受益人未履行負擔致行政處分受廢止者，得溯及既往失其效力」規定，主張本局應依職權廢止並得溯及既往使原處分失其效力部分：

（一）按依行政程序法第 122 條以下相關合法行政處分之廢止規定可知，無論是否為授予利益之合法行政處分，其經廢止後，原則

上依同法第 125 條本文規定，均應自廢止時或自廢止機關所定較後之日起，失其效力。其得依該條但書規定，裁量是否發生溯及既往使原處分失其效力者，限於授予利益之合法行政處分，於受益人未履行相關負擔，經原處分機關依職權為全部或一部之廢止時，始足當之。且為免合法行政處分之受益人受不測之損害，同法第 124 條復有：「前條之廢止，應自廢止原因發生後二年內為之。」之除斥期間規定，以為原處分機關職權行使廢止形成權之限制規範。

(二) 依前述說明，可知適用行政程序法第 123 條及同法第 125 條但書規定，得使廢止處分發生溯及既往效力者，至少應符合下列要件：(1) 須為授予利益之合法行政處分、(2) 處分附有負擔、(3) 受益人未履行該負擔、(4) 須由原處分機關依職權為全部或一部之廢止、(5) 應於廢止原因發生後二年內為之。首揭規範應屬原處分機關職權行使事項，而與是否存有當事人之申請無涉，縱有申請，亦僅為促使原處分機關發動職權之原因而已，且相關事證調查結果必須能夠證明受益人未履行負擔之事實及其發生時點，以確定是否仍於廢止原因發生後之二年除斥期間內，而得由原處分機關依相關事證職權廢止原處分。

(三) 是就飛利浦公司此項申請主張部分，應為促使本局法定職權之發動，性質上應非依法賦予之請求權利或得直接據其申請當然產生相關法效者，合先敘明。惟本局為平息雙方爭議，仍據職權進行相關事證之調查：

1. 就飛利浦公司提出之國碩公司 93 年及 94 年年報資料，主張：「據市場調查研究機構 (2005/Q1) 得知，CD-R 光碟片於 2004

年與 2005 年出貨量分別為 92.9 億片與 94.0 億片」、「DVD 光碟片在 2004 年與 2005 年之出貨量分別 18.7 億片與 36.1 億片」、「而就 CD-R 與 DVD 光碟片二者市場佔有率來看，2004 年分別為 83.2%與 16.8%，2005 年各為 72.3%與 27.7%」本公司 CD-R 光碟片於 2004 年之市場佔有率約為 3.87%，DVD 光碟片則為 3.5%，並進而推論「國碩公司 93 年度主力產品中 CD-R 光碟片出貨量為 359.523 百萬片（92.9 億片 $\times$ 3.87%），DVD 光碟片之出貨量為 65.45 百萬片（18.7 億片 $\times$ 3.5%）」，「國碩公司 CD-R 光碟片出貨量為 DVD 光碟片出貨量之 5 倍還多，而 CD-R 光碟片顯然是國碩公司之主力產品。然而依其 93 年報資料之『主要產品之銷售地區』圖表所示，91-93 年度之主要產品外銷比例為 56.82%、68.89%、74.83%，而內銷比例則為 43.18%、31.11%、25.17%，不但遠不及百分之 50，更有逐年下降的趨勢，由是益見國碩公司 CD-R 光碟片絕非以『供應中華民國國內市場需要為主』」乙節。經查該段敘述僅述明國碩公司於 91 年度至 94 年度間主要產品之銷售情況，並未反應國碩公司在 93 年 7 月 26 日特許實施後 CD-R 之內外銷情形，亦未特別指明實施系爭專利所製造之 CD-R 有外銷比例達百分之 50 以之非以供應國內市場需要為主之情況。故僅憑該等年報資料之記載尚無法直接證明國碩公司有違「以供應國內市場需要為主」之事實及其發生時點。

2. 就飛利浦公司援引台灣經貿網查詢之國碩公司 92 年至 94 年之出口實績資料，主張：「國碩公司 2003-2005 年每年出口實績均高達 1000 萬至 5000 萬美元之鉅；主要出口國為巴拿馬、智

利、澳大利亞、美國、日本、土耳其、香港、印度、芬蘭等。而其光學產品更佔營業比重高達 86.8%（2004）及 89.80%（2005）遠遠超過 50%」乙節。經查飛利浦公司所引述前揭進出口資料部分，為國碩公司於 93 年及 94 年光學產品所占營業之比重，而非出口比重；且該等資料所統計之產品項目係包括所有之空白光碟或磁光碟，並非明確針對國碩公司 CD-R 產品，且該資料僅籠統記載 94 年且僅標明空白光碟或磁光碟進出口金額範圍，並未記載確切金額、進出口產品數量、以及不同產品之進出口情形，亦未特別指明實施系爭專利所製造之 CD-R 有外銷比例達百分之 50 以之非以供應國內市場需要為主之情況。故僅憑前述台灣經貿網查詢之國碩公司 92 年至 94 年之出口實績資料之記載，尚無法直接證明其有違「以供應國內市場需要為主」之事實及其發生時點。

3. 就飛利浦公司另援引「Understanding & Solution」之統計圖表主張「台灣國內 CD-R 產品之年需求量只有 2.28 億片，僅佔全球 2%，且主要供應商為銖德、Imation、Melody 等廠商之國內市佔率即高達 85%，國碩公司之供應量根本微乎其微，不及 15%。推論該等主要供應廠商之 CD-R 產品國內年供應量即高達 1.938 億片，其他廠商（包括國碩）之 CD-R 產品國內年供應量合計不可能超過 0.342 億片（2.28 億片×15%）。主張國碩公司自 93 年 8 月至 95 年 11 月其製造、銷售之 CD-R 產品供應國內需求之銷售總量應不及 0.793 億片。」乙節。經查該統計圖表所列舉之廠商除銖德外，其於如 Benq 等多係擁有 CD-R 品牌之公司，部分公司亦非以產製 CD-R 為其主業，故相關 CD-R

產品之實際供銷關係尚難由該統計圖表完整呈現及反映。是據前述資料，亦難直接證明國碩公司實施系爭專利所製造之 CD-R 有外銷比例達百分之 50 以上之非以供應國內市場需要為主之情況。

4. 又本局為善盡監督調查之責，復依職權就國碩公司及其相關子公司（宏大公司及杏康公司），進行系爭產品相關海關出口情形之資料調查。惟依本局調查貿易局檢附之相關資料觀之，國碩公司申報品目 CCC-85239020（含 CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD-RW 四項產品在內）項下之產品出口數量，分別為 2004 年之 227 百萬片（國碩公司於同年 7 月 26 日始獲准特許實施）、2005 年之 257 百萬片、2006 年 275 百萬片；針對是類產品，宏大公司之出口量相對極少，杏康公司則無任何出口之紀錄。國碩公司該類產品出口數量僅呈現緩步成長之現象，且對應國內產業 DVD-R 總產量及全球 DVD-R 產品需求於 2005 年、2006 年擴增之趨勢，該等資料尚難直接證明國碩公司出口數量之增加部分，僅為 CD-R 產品一項，或得逕行推論其所製造之 CD-R 產品有外銷比例達百分之 50 以上之情況存在；且國碩公司亦提供經宏霖會計師事務所依法簽證之自 93 年 8 月起至 95 年 11 月止之 CD-R 產品內外銷情形查核報告，依該報告內容可知國碩公司於該期間內之 CD-R 產品總產量為 604 百餘萬片，其中外銷數量為 278 百餘萬片，內銷則為 325 百餘萬片，其數據對應上述相關出口數據資料，亦未顯見矛盾出入之處。飛利浦公司固以相關查核基礎資料係由國碩公司所提供及該報告之簽證會計師並非原國碩公司年（財）報之簽證會計師等，爭執其

真實性。惟該報告既經依相關會計查核作業規範製作並經會計師依法簽證，如有虛偽造假情事，當事人自當依法負擔相關法律責任，在目前尚無任何事證足資證明其確有不法情事之情形下，實難逕予否認該經會計師簽證查核報告之證據能力。

5. 至飛利浦公司於 96 年 5 月來函請求本局命其提出國碩公司於美國紐約州南區法院所提出之「擔保金報告書」俾供其該公司據以向美國法院申請解除使用該資料之限制，以瞭解國碩公司依美國紐約州南區法院就 04-CV-2825 號民事案件，於 94 年 3 月 11 日裁定須就直接或間接銷售至美國之 CD-R 產品，於每月終了後 30 日內，向該法院提出一份擔保金報告書之內容，並證明國碩公司有半數以上 CD-R 產品銷售至國外，而未履行以供應國內市場需要為主之要求一節。然依飛利浦公司陳述內容，可知該公司於 94 年 4 月起，即已取得該項資料，惟其自 95 年 5 月 5 日提出本件申請時起，迄至 96 年 5 月長達一年期間，歷經 5 次提出補充理由及來函，以及本局 2 次召開委員會議審查過程中，均未曾提及該項資料或為調查請求，合先敘明。且該項資料應係美國紐約州南區法院因個別民事案件，就「擔保金」部分裁示作成之報告書，且裁定內容應係要求就直接或間接銷售產品有關擔保金部分作成，是在作成裁定原因、性質上與本件職權調查證明事項，似不盡相同，由於該項資料為外國法院個案訟爭資料，復受該美國法院命令禁止於個案以外使用相關資料在案，況美國法院是否因此即得解除禁令，亦屬未定，是就此一跨國證據調查事項，相關調查程序發動上允宜審慎為之，在調查必要性之證明，依現有資料尚無從判斷認

定之情形下，目前尚難遽為此一跨國之證據調查程序。

三、綜上，飛利浦公司援引行政程序法第 123 條及同法第 125 條但書規定主張部分，應為促使本局法定職權之發動，性質上與其依專利法第 76 條第 7 項及第 77 條規定申請廢止之請求，分屬二事。目前本局已依職權就飛利浦所提證據資料進行相關調查，並就國碩公司及其相關子公司（宏大公司及杏康公司）海關出口情形加以查證，目前調查結果已綜合如上，未來程序之進行，當視後續有無相關證據資料具體呈現結果而定。

四、惟不論上述依行政程序法相關規定職權調查之情形如何，依法均不應影響本件飛利浦公司及國碩公司依專利法相關規定申請廢止本局 93 年 7 月 26 日特許實施審定部分之審認，該部分二者既均求為向後廢止原處分，鑑於國碩公司以原因消滅請求廢止原處分之時點將屆，且作成廢止處分，原為飛利浦公司依法申請本件廢止目的，於專利權人有利且未影響其相關權益，爰就此二件廢止申請案，予以合併審議，審定如主文。

肆、本件事實已臻明確，爰作成處分如主文所示。二造就上開爭點以外之攻擊防禦方法，均不再贅述，併此敘明。

據上論結，本件申請為有理由，爰依專利法第 76 條第 7 項規定審定如主文。

中 華 民 國 96 年 5 月 31 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。