

專利話廊

公平會天價罰鍰

何娜瑩 律師／專利師



一、前言

在民國 106 年 10 月 11 日，我國公平交易委員會發布乙則新聞稿，有關美商 Qualcomm Incorporated (以下簡稱高通公司) 在手機晶片市場利用其獨占地位所為之授權行為，違反我國公平交易法第 9 條第 1 款規定，處新台幣 234 億元罰鍰，並賦予高通公司一定作為義務，停止契約條款中違反公平法規定之契約條款，並應在處分書送達次日起六個月內，向公平會陳報與協商對象協商情形等。該則新聞稿經發出後，因為罰鍰金額高達 234 億元，引起全球注目，這是我國繼中國大陸、韓國等之後，國際間再次對高通公司處以重罰的案例，雖然各國產業政策不同，在處以罰鍰及特定行為時，斟酌考量因素會略有差異，依公平會新聞稿，主要涉及違法行為爭議點包括：(一)「沒授權，沒晶片」之授權策略 (No license-no chips policy)，(二) 拒絕授權給競爭者，以及 (三) 與特定廠商簽署含有排他性獨家交易之折讓條款等，目前公平會尚未公布完整處分書全文，茲就公平會公布新聞稿及近來高通公司在它國爭訟情形，簡述主要爭議點如下。

二、主要爭議點說明

按我國專利法第 59 條第 1 項第 6 款：「專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。」規定，揆諸專利權利耗盡原則，一旦專利物品經專利權人同意流通市面後，買方無需取得專利權人授權或同意，即可自由使用或再出售該專利物品。換言之，任何有意購買高通公司晶片者，基於專利權耗盡原則，在購買晶片後，無需再額外支付授權金，即可自由運用該晶片。

惟高通公司擁有相當多 CDMA、CDMA 及 LTE 等行動通訊之標準必要專利，在上述行動通訊授權市場具有獨占地位，若未取得高通公司專利授權，勢必面臨專利侵權之糾紛。高通公司採取「沒授權，沒晶片」授權政策，對於僅想購買晶片，卻無意額外支付專利授權金者，則拒絕提供晶片，造成交易相對人沒有拒絕高通公司之空間，且即使向高通公司購買晶片，面對高通公司不公平之授權條款，在考量自身晶片需求之商業利益下，也僅能選擇同意，無法選擇拒絕或尋求其它救濟。高通公司透過拒絕提供晶片之威脅，不僅收取過高的不當權利金，也形成其在晶片市場的壟斷地位。

又專利權人取得專利權後，有權選擇授權對象，基於私法自治原則，專利權人拒絕授權給其競爭對手，並未違法。但誠如前述，高通公司擁有通訊技術之標準必要專利，高通公司既然參與國際標準制定組織，使其擁有大量專利納入標準必要專利中，就必須遵守該組織相關規範，以公平合理無歧視 (FRAND) 的原則提供專利授權條件，即使是競爭對手，也不能拒於門外。但高通公司經由只授權給 OEM 廠商，輔以「沒授權，沒晶片」之授權策略，拒絕授權給競爭對手，造成競爭對手在無法取得標準專利之授權下，喪失了市場上交易機會。

再者，高通公司為減少競爭對手交易機會，對於購買其晶片之客戶，提供獨

家交易機會給予授權金折讓，在他國案例中，認為該筆折讓金已超過 FRAND 權利金，屬於額外收取之費用，並非基於專利權價值而來。一般客戶在顧及高通公司不銷售晶片考量下，只能同意該契約條款，如此一來讓同時向高通公司競爭對手購買晶片之廠商，可能需負擔此筆額外之費用，且高通公司收取權利金計算方式，除晶片外，尚包括廠商手機出貨價格之計算。如此一來，隨著手機功能不斷推陳出新、售價提高之下，廠商付給高通公司權利金也因此墊高，進而減少廠商獲利，惟手機功能的推陳出新卻未必是來自高通公司晶片專利貢獻所致，長期下來，高通公司不僅收取過高權利金，且廠商在不堪負荷過高權利金下，只能不斷提高手機售價，轉嫁給消費者負擔，不僅導致市場競爭失衡，也影響消費者權益。

三、總結

除此以外，高通公司藉查核授權金之名義，在契約條款中要求其客戶提供銷售對象、銷售數量等敏感性資訊，在競爭激烈晶片市場中，無疑讓高通公司處於資訊優勢之競爭下，可因此探知競爭對手銷售概況，包括成本及銷量等。高通公司利用其在行動通訊授權市場之獨占地位，動輒以拒絕授權或拒絕提供晶片要脅廠商，造成多數廠商選擇妥協，高通公司在知悉遭公平會重罰後，已聲稱將上訴到底。以本件天價開罰紀錄觀之，相信在未來十年中，將會如同以往飛利浦公司案例般，成為大眾持續關注之話題，也將是競爭法及專利法相關學者研究關注之對象。

參考資料：

1. Qualcomm's Antitrust War and The Patent Licensing Issues (by Michael Salzman)
(<http://www.ipwatchdog.com/2017/10/11/qualcomm-antitrust-war-patent-licensing-issues/id=88891/>)
2. 楊智傑教授撰文之「2017 年 FTC v. Qualcomm 判決(一)：美國高通晶片授權高於 FRAND 水準」
(http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_170906_0502.htm)
3. 行政院公平交易委員會新聞稿
(<http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=126&docid=15235>)

淺談韓國專利公眾審查制度

唐韻如

有鑒於業界對專利審查效率與審查品質的重視，韓國在授權公告之前、後皆設立有專利公眾審查的制度，以期能借助公眾審查的力量更全面地審視授予專利權的正確性。本文以下即針對韓國三種專利公眾審查制度—第三方意見、核准後異議以及無效審判，並討論三種制度之間的差異。

第三方意見 (third-party observation)

根據韓國專利法第 63 條之 2 的規定，任何人可以在專利申請案公開之後至最終審定期間內的任何時間點內，以匿名或具名的方式，向韓國專利局 (KIPO) 提交與該發明或新型專利申請案相關的證據以及比對內容，說明該發明或新型專利申請案中各請求項依據相關證據的公開內容不應被准予專利的理由。依據前述規定，任何人欲針對專利申請案的可專利性表示意見時，應當在韓國專利局發出核准通知書或核駁審定書之前提交，以確保所提交之第三方意見能被審查委員所考慮。

因此，透過提交第三方意見的途徑，任何人能在專利申請案被授權公告之前協助審查委員進行更全面性的前案檢索與可專利性之審查，提升專利審查品質，避免不應被授權的專利申請案不當獲得專利權保護，而損害公眾利益。

核准後異議 (post-grant opposition)

於韓國今年新修法的規定中，重新引入曾在 2007 年被廢止的核准後異議制度，該制度於今年 3 月 1 日起施行。根據韓國修正後之現行專利法第 132 條之 2 的規定，任何人發現自 2017 年 3 月 1 日起授權公告的發明或新型專利權存在不應被授予專利權的理由時，可以在授權登記之日起算的 6 個月內，以匿名或具名的方式，向韓國專利審判院 (Korean Intellectual Property Tribunal, KIPT) 提出書面異議，說明該專利案中各請求項依據相關證據之公開內容不應被准予專利權的理由，以請求撤銷專利權。被韓國專利審判院撤銷的專利權，將被視為自始不存在。

需注意的是，請求撤銷專利權的事由僅限於新穎性、進步性或先申請原則；即，請求人不能以揭露不清楚為由，透過核准後異議的制度請求撤銷其專利權。此外，請求人在核准後異議制度中所提交的證據，排除在審查過程中已被審查委員引用過的前案，並詳細說明該證據能破壞專利權之新穎性、進步性或先申請原則的理由，否則將不予考慮。

一旦請求人提交書面意見後，韓國專利審判院將根據書面意見重新審查該專利案是否存在不能被准予專利權的缺陷，同時給予專利權人透過書面表示意見，以及唯一一次修改專利案的機會；然而，請求撤銷人一旦提出書面意見後，則無從再補充理由或證據，也不能針對專利權人的答辯意見進行回覆。

當韓國專利審判院對專利權的有效性做出決定時，若韓國專利審判院決定撤銷該專利權，專利權人有權針對撤銷專利權的決定向法院提起上訴；但若韓國專利審判院決定維持該專利權有效，請求人則不能針對維持專利權有效的決定向法院提起上訴，此部分明顯與無效審判的規定有所差異。

從核准後異議的請求時間規定便可知，核准後異議制度的宗旨在於借助公眾的力量確認甫經授權公告之專利權的合理性及穩固性，避免不正當的專利權影

響技術利用與市場運作。因此，韓國專利審判院在收到請求人的書面意見後，也會儘速地針對早期核准公告的專利權進行審查，有效率地做出是否應撤銷專利權的決定。

無效審判 (trial of invalidation)

根據韓國專利法第 133 條的規定，只有利害關係人或審查委員可以在專利案授權登記之後的任何時間點，甚至是專利權期限屆滿後，向韓國專利審判院針對發明或新型專利案中的各個請求項之專利權提出無效審判。

如同核准後異議制度，判定無效之審判決定確定之後，該專利權將被視為自始不存在；但有別於核准後異議制度的是，無效審判制度除了能適用於仍續存有效的專利權之外，也能適用於期限已屆滿的專利權；此外，利害關係人或審查委員除了能根據違反新穎性、進步性、先申請原則等事由請求無效審判外，也能根據例如揭露不清楚、修改超出原申請揭露之範圍、違背公共秩序或道德等事由請求無效審判。

請求無效審判之後，韓國專利審判院可藉由書面審理或合併書面與口頭交換意見的方式進行。在無效審判程序中，專利權人能獲得至少一次修改專利案的機會，且不論是請求人或專利權人，二方都有機會在審判決定作出之前再補充意見。因此，相較於前述提交第三方意見和核准後異議制度，請求無效審判的程序所需耗費的時間和金錢成本也相對較高。

針對無效審判所做出的決定，不論是請求人或是專利權人，只要其中一方對於韓國專利審判院做出的決定不服便能向法院提起上訴；也就是說，若請求人想保留日後上訴的機會，應選擇無效審判的途徑請求韓國專利審判院決定專利權無效，而不應選擇核准後異議的途徑。

總結上述三種公眾審查制度的差異，筆者整理以下比對表供讀者參考。

	第三方意見	核准後異議	無效審判
請求人	任何人	任何人	僅限於利害關係人或審查委員
請求時間	專利申請案公開之後至最終審定期間	自授權公告之日起算的6個月內	自授權登記之後
請求對象	已公開的發明或新型專利申請案	2017年3月1日起授權登記的發明或新型專利權	以核准公告的發明或新型專利案
請求理由	任何不應予專利之理由	僅限於新穎性、進步性、先申請原則	任何無效理由
證據	無特別限制	不得與審查中被引用的前案相同	無特別限制
匿名提交	可以	可以	不可以
審理時間	較短	較短	較長
提交費用	較低	中	較高

當欲對韓國專利申請案或專利案提起公眾審查時，請求人可以根據請求人資格、請求時間、請求對象、請求理由、引用證據、是否欲匿名提交、審理時間及提交費用等情況，選擇適合的途徑向官方提交意見。此外，由於專利案在授權公告後所能進行的修改規定較為嚴格，允許修改的態樣也較為侷限，故請求人在選擇欲採行的公眾審查制度之前，建議同時考量證據的攻擊強度以及專利申請人/專利權人日後可能進行的修改方式等因素，以便實現阻礙授予專利權或撤銷專利權之目的。

