

## 專利話廊

### 專利權利金過高之強制授權

廖正多 律師



科技廠商投入產品技術研發而產生創新技術，申請取得專利權，可藉取得專屬排他的實施權，達到市場競爭的有利條件，也有許多科技廠商，其實施專利的方式是透過授權其他廠商實施而從中取得權利金或其他利益。

專利權的授權行為，原本是屬於契約自由的範疇，由當事人之間依其需求，議定權利金及其他授權條件。然而，由於取得專利權具有專屬排他的權利，許多科技廠又具有佔有量大等市場競爭的優勢，在議定專利授權條件時，即有可能出現不公平競爭或有害自由競爭的條件，諸如持有專利權之科技廠針對特定之廠商，通常是屬競爭廠商，基於其專利之排他權，以損害之目的，促使其他廠商對於該競爭廠商斷絕供給或斷絕購買；在無合理之正當理由下，對於交易之相對人，給予差別待遇之條件，例如給予 A 廠商 5% 之權利金條件，卻給予 B 廠商 20% 之權利金條件，屬於極不合理之差別待遇；藉其專利權的排他效力，刻意以極低的價格供應專利產品，阻礙競爭者參與競爭或打擊競爭對手；以脅迫或利誘的方法，挾專利權之排他效力，致使其其他事業不作市場價格的競爭；挾專利排他權利，以威脅斷絕供給達到目的，交易相對人為求有持續供貨來源，被迫答應不平等條件；議定顯然高於市場行情之權利金，交易相對人受限於專利權必須取得授權而被迫接受顯然高於市場的權利金，致使最終產品價格不合理增高等等。

正因有可能出現上述不公平競爭或有害自由競爭的條件，專利法第 87 條第 2 項規定「有下列情事之一，而有強制授權之必要者，專利專責機關得依申請強制授權：一、增進公益之非營利實施。二、發明或新型專利權之實施，將不可避免侵害在前之發明或新型專利權，且較該在前之發明或新型專利權具相當經濟意義之重要技術改良。三、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」。同條第 3 項規定「就半導體技術專利申請強制授權者，以有前項第 1 款或第 3 款之情事者為限」。專利權人若有不正當限制競爭或不公平競爭之情事，受限制人或遭受不公平競爭之相對人得向公平交易委員會檢舉或向法院提出訴訟，若經法院判決或公平交易委員會處分該專利權人具有不正當限制競爭或不公平競爭之情事，則得持該判決或該處分向專利專責機關申請強制處分。

南韓於 2016 年 12 月時，因高通公司 (Qualcomm) 擁有許多標準必要專利 (Standard-Essential Patent, SEP)，卻拒絕或有限制提供專利授權予競爭製造商，因而法院判決高通公司因違反競爭法。

美國聯邦法院在 2019 年對高通公司因涉及利用市場支配地位，索取高得不合理的行動電話晶片專利權利金 (royalty rate)，觸犯反托辣斯法，判決高通公司必須以公平公允的價格授權行動電話晶片專利技術，其判決就強制授權的角度而言，可有下列數項：一、高通公司必須與採購商議定條件，不得有不公平的條件，例如不得議定切斷供應晶片之威脅性條件。二、高通公司必須以市場上公平且公允的價格訂定專利授權金，供給採購者購買含有專利技術的晶片，綜使採購者是競爭對手也一樣。三、高通公司不得與行動電話製造商議定排他性供應協議，使行動電話製造商無法購買其他廠商之晶片。四、於未來七年內，高通公司均必須接受監督，以確實其執行上述事項。

美國聯邦法院對於專利權人濫用市場支配地位而進行不公平競爭之行為時，所作之判決內容對於行動電話晶片市場確有促進公平競爭的助益，可供我們在進行相關專利權強制授權法律程序時之參考。

## 日本秘密意匠簡介

朱桓毅

### 一、前言：

於各國的專利制度中，皆會訂定有保密審查的相關機制，然而所述保密審查等相關機制主要係針對國防或軍事方面等機密技術，且僅能適用於發明或新型專利，但對於僅保護產品外觀之設計專利（本文下稱意匠），則較少訂定相關的保密審查機制。而日本在意匠法第 14 條中訂定有「秘密意匠」的獨特保密機制，以下係針對日本意匠法中的「秘密意匠」進行說明。

### 二、何謂「秘密意匠」？

在申請日本意匠時，申請人所申請的意匠內容經審查核准並繳納登錄費後，會在意匠公報上向大眾公開，然而當申請人的產品在尚未實施的情況下，公開之意匠容易被他人查閱並嘗試迴避或仿用，導致意匠的公開反而成為廠商在戰略性發布產品時之障礙，故於明治 42 年（西元 1909 年）在意匠法內新增了關於秘密意匠的相關規定，使申請人得以在取得意匠權的同時，避免他人在一定的秘密期間內得知意匠的內容。

下表為一秘密意匠核准後，於「秘密期間」顯示之內容（表左）及「秘密解除」呈現於意匠公報上的內容（表右）：

秘密期間	秘密解除
<p>(19) 【発行国・地域】 日本国特許庁 (J P)</p> <p>(45) 【発行日】 平成28年1月25日 (2016. 1. 25)</p> <p>(12) 【公報種別】 意匠公報 (S)</p> <p>(11) 【登録番号】 意匠登録第1542517号 (D1542517)</p> <p>(24) 【登録日】 平成27年12月18日 (2015. 12. 18)</p> <p>(21) 【出願番号】 意願2015-7288 (D2015-7288)</p> <p>(22) 【出願日】 平成27年3月31日 (2015. 3. 31)</p> <p>(73) 【意匠権者】</p> <p>【識別番号】 000002185</p> <p>【氏名又は名称】 ソニー株式会社</p> <p>【氏名又は名称原語表記】 SONY CORPORATION</p> <p>(74) 【代理人】</p> <p>【識別番号】 100112874</p> <p>【弁理士】</p> <p>【氏名又は名称】 渡邊 薫</p> <p>【新規性喪失の例外の表示】 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。</p> <p>【審査官】 木村 恭子</p>	<p>(19) 【発行国・地域】 日本国特許庁 (J P)</p> <p>(45) 【発行日】 平成31年1月15日 (2019. 1. 15)</p> <p>(12) 【公報種別】 意匠公報 (S)</p> <p>(11) 【登録番号】 意匠登録第1542517号 (D1542517)</p> <p>(24) 【登録日】 平成27年12月18日 (2015. 12. 18)</p> <p>(54) 【意匠に係る物品】 ミスト発生器用ノズル</p> <p>【部分意匠】</p> <p>【本意匠の意匠登録番号】 意匠登録第1536509号 (D1536509)</p> <p>(52) 【意匠分類】 M2-55.1</p> <p>(51) 【国際意匠分類】 Loc (10) Cl. 23-01, 03; 29-01</p> <p>(21) 【出願番号】 意願2015-7288 (D2015-7288)</p> <p>(22) 【出願日】 平成27年3月31日 (2015. 3. 31)</p> <p>(72) 【創作者】</p> <p>【氏名】 熊谷 佳明</p> <p>(72) 【創作者】</p> <p>【氏名】 上竹 達哉</p> <p>(73) 【意匠権者】</p> <p>【識別番号】 000002185</p> <p>【氏名又は名称】 ソニー株式会社</p> <p>【氏名又は名称原語表記】 SONY CORPORATION</p> <p>(74) 【代理人】</p> <p>【識別番号】 100112874</p> <p>【弁理士】</p> <p>【氏名又は名称】 渡邊 薫</p> <p>【新規性喪失の例外の表示】 意匠法第4条第2項の適用申請が有りました。</p> <p>【審査官】 木村 恭子</p> <p>(55) 【意匠に係る物品の説明】 本願意匠に係る物品は、微小粒子のミストを生成するためのミスト発生器に用いられるノズルである。</p> <p>(55) 【意匠の説明】 実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。C-C線断面図を含めて部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定している。一点鎖線は、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線である。</p> <p>【図面】</p>

依據日本意匠法第 20 條第 4 項規定，在秘密期間內，關於秘密意匠的意匠之名稱、意匠分類、創作者、意匠說明及圖式等內容皆不會在意匠公報內呈現，其中，在秘密期間的意匠公報中僅會呈現出申請人的相關資料、登錄日等相關資訊，待秘密解除後，意匠之



名稱、意匠分類、創作者、意匠說明及圖式等內容才會另行公告，因此，秘密期間的公報發行日與秘密解除後的公報發行日會有所不同。

### 三、「秘密意匠」之申請：

依據日本意匠法第 14 條規定的意旨，申請人可請求自意匠權的設定登錄之日起 3 年內對其意匠要求保密。申請人可在「提出意匠申請時」或是「繳納第一年登錄費時」提出秘密意匠的申請，而申請秘密意匠時必須提交申請書及規費，並於申請書內記載申請人之姓名、住所等資訊，同時記載秘密意匠之秘密期間。

此外，申請人能依據自身需求在秘密期間內申請延長或縮短秘密期間，但秘密期間最長不能超過 3 年。申請保密的期間也可依需要在不超過 3 年的時間內申請調整，舉例來說，當申請人的產品無法於原先設定的秘密期間內推出時，申請人能延長秘密意匠的秘密期間；當申請人的產品提前推出時，申請人亦能縮短秘密意匠的秘密期間。

### 四、「秘密意匠」之注意事項：

秘密意匠雖能避免他人在申請人發布產品前先行從意匠公報上獲取產品的外觀資訊，但在侵權判斷上，由於秘密意匠的實質內容並不會在意匠公報內呈現，故他人無法了解意匠的細節，因此，若他人即使採用同樣的外觀設計，也無法直接要求賠償，除非申請人有事先對其提出警告，縱使能提出損害賠償時，亦必須提出他人為故意侵權之證明。

另外，若有他人提出與申請人所申請之秘密意匠相近之意匠申請時，秘密意匠仍可能會因審查／審判／重審／訴訟之需要而被要求揭露。

### 五、結語：

日本的秘密意匠制度能提供申請人在取得意匠權後仍可不先公開產品外觀，從企業管理策略方面來看，申請人能透過秘密意匠的申請，使產品在發布時不僅保持產品的「新奇性」，以刺激消費者的購買意願，且能避免產品在尚未發布前即因意匠的公開而遭他人嘗試迴避或仿用。因此，申請人在申請日本意匠的同時，亦能將秘密意匠列入布局策略之考量。

### 參考資料：

1. “日本意匠法”(昭和三十四年法律第二百五号)。
2. 藤田知美，“秘密意匠制度とは”，2017 年 07 月 27 日。  
<<https://business.bengo4.com/practices/576>>