

專利制度對產業發展的影響

—從英特爾控告威盛 P4 專利侵權案談起

作者：賴文智律師

最近更新日期 2001/9/10

在國內晶片組大廠威盛八月中推出 P4 主機板使用的 P4X286 與 P4M266 兩款晶片組，英特爾控告威盛侵權的陰影就一直如影隨行。而英特爾果然也一如所料，在短期內立即向美國法院提起專利侵害的訴訟，並請求法院求法官下達禁制令，禁止威盛製造 P4 晶片組與銷售，再度引起業界對於專利議題的注意。

而專利侵權的問題，不僅是單純專利權人與使用人間對於是否侵害專利權的問題的私人爭執，對於整個產業生態都可能產生一定的影響，因此，與專利權有關的法制度在設計上，就必須較一般單純物權、債權關係的爭執來得嚴謹，筆者以下即就我國專利相關制度對於產業發展的影響，作一個簡單的說明。

一、專利權的效力

相信大家都有個印象，就是專利權的威力強大，而專利權的效力到底有多大呢？從法律上來看，我國專利法第五十六條規定：「物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。(第一項)方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。(第二項)」條文中區分發明專利為「物品專利」及「方法專利」，晶片組的構造若有申請專利，則屬於物品專利，而如何製造出某種晶片組，若有申請專利，則屬於方法專利。一般我們常見的專利型態是物品專利，因此，以下即以物品專利為例，說明專利權的效力。

(一) 製造權

當某一項物品擁有專利權的保護，其他人就不可以製造相同的物品。如果只是有點像行不行呢？這就涉及到專利範圍的判斷，假如是在專利範圍內的話，雖然有點不一樣，還是屬於侵害專利權的行為。

(二) 販賣權

如果專利權只能夠禁止他人製造專利產品，那麼對於已經製造出來的大量專利產品，任其流通於市場上銷售，一樣會使專利權人的權益受到損害。因此，專利法也賦予專利權人對於專利產品販賣的專屬排他權，如果是未經過專利權人同意製造的產品，專利權人可以禁止其他人販賣。

(三) 使用權

使用權從字面上看起來，假如任何一個人，使用未經專利權人同意製造的專

利產品，那麼，使用的人也會違反專利法的規定。理論上專利權人的權利是真的有這麼大，但是，事實上在專利權人在行使權利時，因為損害太小而行使權利的成本過大，因此，通常不會行使這個權利。

(四) 進口權

無論專利產品的製造，是否得到專利權人的同意，都會面臨到未經專利權人同意，無法進口的問題。對於侵害專利權的產品禁止進口沒有問題，但是，已經經過專利權人同意製造的產品，則引起很大的爭議，因此，專利法於第五十七條第一項第六款規定：「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」以限制專利權人的進口權。

二、專利權侵害糾紛產生的原因

專利權的效力既然這麼大，應該是只要看到有專利權存在的產品，除非取得授權，否則就應該不去製造。專利法制在設計上確實是如此，但是，產業的發展卻使得專利權利的紛爭並不如立法者想像得那麼容易。以下則從筆者的觀察，舉出幾個專利侵害糾紛產生的原因供讀者們參考。

(一) 專利權範圍抽象不明確

專利權是屬於無體財產權的一種，這類的財產權，最大的特色之一，就是存在的範圍不易判定。從專利制度設計的理論上來說，專利權的範圍是明顯而清楚的，專利申請書所載的申請項目，即是專利權的範圍。專利法第五十六條第三項即規定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準。必要時，得審酌說明書及圖式。」

然而，實際上專利申請書上所載的申請項目，即使是該領域的專業人員，亦未必見得能夠很清楚的指出到底專利的範圍在哪裡？因此，很容易會發生一個專利技術，不同的人來鑑定是否有侵害專利權的情形，會出現完全不一樣的結果。不過，這是屬於保護智慧財產權本來就容許的制度風險，社會既然享受保護智慧財產權所帶來的進步，自然也應該承受保護智慧財產權所帶來的風險，但是，這個風險必須在制度上給予一定的限制。

(二) 單一產品存在多數專利權

在專利制度開始發展的時代，單一產品可能只存在單一種專利，然而，在現在工藝技術不斷發展的情形下，絕大部分的產品可能都會利用到好幾種不同的專利。以 DVD 光碟機的專利來說，據專家分析，重要的相關專利技術，就有上百種之多，這些專利技術雖然多半集中在早期參與 DVD 規格制定的廠商，但有些卻是屬於其他領域的領導廠商，例如：光學。

也正由於現在已經很難有一種產品是屬於完全創新，不利用其他現有技術，因此，多數的專利產品上會存在有許多種專利，這些專利分別屬於不同人。產品在製造時，也就必須各別取得專利權人的同意，而每個授權契約不可能完全相同的情形，專利權人間及與被授權人彼此間的關係又是錯縱複雜，在這種情形下，

就成為發生專利權糾紛的溫床。

(三) 制度鼓勵專利爭議的產生

專利權的保護，在我國有刑事責任的規定，因此，由技術利用人的角度來看，是否侵害專利權尚在未定之天時，專利權人仍然很容易可以利用國家的公權力使產品實質上無法生產製造，藉此來逼迫技術使用人簽定授權契約，或是取得高額的損害賠償。

而由專利權人的角度來觀察，現行的專利保護制度又嫌不足，有心人可以透過專利審定公告期間的異議制度，來使專利權人的權利無法確定，延緩專利權人行使權利的時點，而當經過三、四年終於確定時，該專利權可能已經沒有市場價值。若是在法院進行訴訟時，法官為了避免麻煩，當被告向智慧局提出舉發撤銷案時，法官也多半會等舉發撤銷案的結果出來再行審理，對於專利權人來說，此種法律的救濟顯不符合期待。

至於在國外進行專利訴訟案件，也會面臨各國制度產生的困擾，美國專利訴訟案件特別多，一方面是美國公司專利權擁有者眾，二方面也是因為美國乃是主要產品銷售市場，在美國有侵權案件將對被告產品銷售產生重大影響，使被告不得不應訴或和解。加上美國的訴訟費用非常貴，許多公司即使道理上站得住腳，因為公司小，訴訟費用無法負擔，而且很可能遠高於授權費用，那又何必進行訴訟，因為，若進行訴訟，可能公司就被單一訴訟的費用拖累而倒閉。而大公司即藉其龐大資金，任意提起專利侵害訴訟，反正試試看，搞不好可以賺一筆。

三、威盛透過 S3 Graphics 取得 P4 授權可能產生疑義

本次威盛與英特爾的專利侵權糾紛中，威盛公司主要認為自己並未侵害英特爾的專利權，據推測主要是來自於威盛公司透過與旭上(S3)公司共同投資設立的 S3 Graphics 公司製造，而旭上(S3)公司過去曾與英特爾簽過交互授權合約，因此，認為自己並未侵害英特爾的專利權。在不清楚旭上(S3)與英特爾交互授權合約的內容的情形下，有幾項疑點待釐清，提供予讀者參考：

(一) 旭上(S3)與 S3 Graphics 在法律上為二個不同法人格

旭上(S3)早期從事繪圖晶片製作，後來轉型至消費電子產業，改組為 Sonicblue 公司，暫不論其與英特爾的授權關係是否因為公司組織架構變動而受到影響，S3 Graphics 雖屬於旭上(S3)轉投資之公司，但從法律的角度來看，就是二家不同的公司，而據英特爾表示，其並未授權 S3 Graphics 使用 P4 匯流排的專利權。

因此，除非當初旭上(S3)與英特爾的授權契約中，英特爾有授與旭上(S3)再授權他人使用，或是旭上(S3)的子公司亦可合法使用的約款，否則，雖然旭上(S3)與英特爾間有授權關係，S3 Graphics 製造威盛的晶片組，亦無法擺脫專利侵權的疑慮。

(二) 旭上(S3)所獲得之授權範圍未必及於威盛設計之晶片組

而就英特爾與旭上(S3)的授權契約中，所指涉的授權範圍如何？也會是本案發展的一大關鍵。就筆者所接觸過的美國公司專利授權合約而言，專利授權的範圍，是合約中約定相當繁複的部分。由於專利權應用的範圍很廣，因此，授權契約中，多半會就終端產品的型態（例如：限於整合繪圖功能的晶片組）專利應用的方式(例如：僅限於自行設計的產品，不得從事代工行為)等。

因此，若實際上 S3 Graphics 確實取得英特爾的授權，仍然必須判斷該授權範圍究竟是否包含此次發生爭議的晶片組的製造型態，威盛公司若無法具體陳述此一環節，將無法說服美國法官對於其產品下達銷售禁制令。

(三) 透過購併取得授權在理論上確實可行

國內業者在面臨外國公司專利權的追索時，透過購併或購買專利權方式取得直接對抗的武器，理論上是可行的。美國大企業間往往因為彼此專利的制衡，或是為了規避反托拉斯法的處罰，而互相簽定有專利授權契約，早期國內廠商也設法與某大企業保持一定關係，以避免遭受專利權追索。未來業者在發展時，若能循此途徑，進一步透過購併取得專利的使用權，對業者來說無疑是建立自主技術、保護自我權利的快速途徑。

然而，為了取得專利授權而進行的購併或合資設立公司的動作，必須先判斷該目標專利的授權契約，是否會因為購併而發生終止或是效力不及於子公司的情形，此外，專利授權的範圍，是否包含公司未來發展所可能推出的產品，都是在進行專利保護布局時所必須一併考量的因素。

四、威盛因應專利侵權訴訟對策的分析

(一) 對下游廠商簽具保證書

在本次威盛對於英特爾的訴訟案中，在各界預期英特爾一定會提起訴訟的情形下，威盛公司為避免下游廠商在英特爾的影響下，拒絕採購威盛設計的晶片組，對下游廠商簽具保證書，未來若這些廠商因為採用其晶片組，導致英特爾提起專利訴訟，因此所生之損害，均由威盛負擔。此種作法乃是為了避免是否有侵害的問題都尚未釐清，但是，因為下遊工廠不願配合出貨、經銷商不願銷售有爭議的產品，發生勝負尚未見分曉，公司財務即發生危機，被迫退出市場的問題。

然而，專利訴訟的損害額，往往難以估計，很可能一個專利訴訟結束，小規模的公司就破產（因為專利訴訟在美國訴訟相關費用非常高昂，即使勝訴，都有破產的可能性）。因此，此種保證未必具有實益，下游廠商事實上還是依據其正當商業經營方式判斷風險。所以，若產品的替代性高，即使提出此種保證，下游廠商無須冒此風險。因此，若在本次專利爭議中，威盛公司如能保持出貨及銷售管道，應是專利訴訟成功的第一步。

(二) 提出專利侵害的反訴

對於擁有自主技術的廠商而言，若是提出專利侵害的競爭對手，其產品亦有侵害專利權的問題時，提出專利侵害的反訴，會具有一定程度的威嚇作用。然而，

依目前一般商業運作的模式，若是彼此間有專利互相制衡，就會處於一種恐怖平衡，產生專利訴訟的情形並不常見。然而，專利侵害的反訴，對於訴訟程序的拖延，卻會產生一定程度的影響，因此，提出專利侵害的反訴，必須先判斷訴訟程序拉長對於雙方當事人何者有利益。

在此次案例中，1.專利侵害訴訟是在美國提出；2.晶片組並非英特爾的主力產品；3.英特爾的合作夥伴（主機板製造商、電腦製造商）也是威盛爭取的對象；4.英特爾有絕對的財務能力負擔此種訴訟費用；5.美國為主要市場，台灣市場非常小。因此，整體判斷對於威盛公司恐較為不利，但若是確實有把握英特爾亦侵害威盛公司之專利，以中國大陸龐大市場為後盾，在中國提出專利侵害的反訴，或許可能動搖英特爾堅持以訴訟解決的可能性。

(三) 提出公平交易法的抗辯

在國內提出英特爾違反公平交易法第十九條第三款：「以脅迫、利誘或其他不正當方法，使競爭者之交易相對人與自己交易之行為。」同條第六款：「以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為。」第二十四條：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」確實有可能對英特爾產生一些影響。但是，即使公平會作出對於威盛有利的決定，因為公平會只能要求改善與罰款，對於英特爾的影響不大。

若在美國能夠成功舉證英特爾此舉係屬專利權的濫用，依照美國法會產生在此種濫用行為尚未停止前(例如：簽定合理的授權契約)，這段期間威盛的專利權使用，會因英特爾專利濫用產生阻卻違反專利法責任的效果，自然也可使法官傾向不對威盛的晶片組下禁制令，減低因為專利訴訟的損害。我國公平法未來修法，亦可以考慮此一方向。

五、結語

專利法設計的主要目的，是在於鼓勵發明創新，促使產業在正常競爭的情形下，能夠順利發展。然而，由於專利權制度實施的結果，對於專利權人而言，固然是保障其權利，但對於市場上其他可能利用該技術之人而言，則無疑是一種緊箍咒，應如何面對專利制度下的產業環境呢？筆者建議下列觀念是我們應當有的體認：

- (一) 建立自有技術仍為最佳策略
- (二) 擴大合作競爭關係，維持競爭者間的危險平衡
- (三) 加強對專利相關制度的了解以擬具適當法律策略
- (四) 法官應對專利訴訟保守因應在未確定前避免作出可能無法回復損害的決定
- (五) 預先提撥專利訴訟的法律費用的準備金，避免財務危機導致權利無法受到應有的保障