

美國法默示授權原則對於我國法 誠信原則之啟示—— 以「衡平禁反言型默示授權」為中心

何曜任*

壹、前言

於美國法上，默示授權（implied license）係一種被告對於專利侵權控訴的有力防禦¹，其不僅可以禁止專利權人行使專利權，更可以進一步令被告避免未來持續使用專利發明的侵權責任²。在與技術授權相關的所有契約法主題中，默示授權是在概念上最混亂與不確定的議題³，因此一法律原則涉及諸多重疊的、難以描述的概念，然而，這並不表示默示授權案例的出現是隨機、不規則的，反之，這意味著其包含諸多不同的概念，故難以將之理解為一個單一的議題⁴。

默示授權可能發生於各種不同的事實態樣，而這些事實脈絡均有一個共通點，即專

利權人的某種行為或不行為代表了專利權人已放棄專利法所賦予之排他權⁵。於某些案例中，法院應用默示授權理論之模式與某些法院在其他情況下有時提及的「事實上的默示契約」（implied-in-fact contract）大致相同，單純僅係在探討在現代契約法之法則下，當事人的行為、言語或兩者是否已創設契約（授權）的問題⁶。因此，通常情況下，使用「默示授權」一詞的法院僅係在解釋當事人間關於被授權人獲得授權範圍的法律關係，而在現代契約法下，對此法律關係的解釋不僅涉及對雙方在口頭或書面協議中所使用明示條款的解釋與應用，尚需分析即使當事人未使用明確的語言進行承諾，雙方間是否仍應依據特定情況、背景、行為而成立任何承

* 本文作者係執業律師

註1：Augustine Med., Inc. v. Progressive Dynamics, Inc., 194 F.3d 1367, 1374 (Fed. Cir. 1999).

註2：Bryan James Mechell, *Understanding Patent Non-Assertion Agreements: The Enforceability of Microsoft's Open Specification Promise*, 36 AIPLA Q.J. 179, 197, 200 (2008). 默示授權原則亦適用於著作權、商標等其他智慧財產權——See RAYMOND T. NIMMER & JEFF C. DODD, MODERN LICENSING LAW § 10:13 (2019); MELVIN F. JAGER, LICENSING LAW HANDBOOK § 1:25 (2020).

註3：RAYMOND T. NIMMER & JEFF C. DODD, MODERN LICENSING LAW § 10:1 (2019).

註4：RAYMOND T. NIMMER & JEFF C. DODD, MODERN LICENSING LAW § 10:2 (2019).

註5：蘇三榮（2014），〈默示授權在專利權上的適用及案例〉，《聖島國際智慧財產權實務報導》，16卷5期，第2頁。

註6：NIMMER & DODD, *supra* note 4.

諾——法院有時將此類契約條款描述為「經事實上默示」而成立之條款⁷。

又於其他情況下，法院會使用默示授權法則處理當事人在交易時並未實際處理的條款或問題，法院可能會認定當事人間成立特定之條款以解決雙方之前遺漏或不可預見的情況⁸，對當事人的契約內容進行補充⁹。

尚有其他案例指出，默示授權係基於與衡平禁反言 (equitable estoppel)、法律禁反言 (legal estoppel) 直接近似的概念而生¹⁰——於前者之情形，創設此一義務之緣由為當事人一方之聲明已令他方產生合理信賴¹¹（下稱衡平禁反言型默示授權）；於後者之情形，認定成立默示授權則係為防止授權人在任何程度上收回其已收受對價而同意授與之權利¹²（詳下列貳、一、）。關於此一種類之默

示授權，我國有論者認為默示授權其實是契約自由及對價衡平兩個基本原則的衝突及調和，在通常的情形，基於契約自由原則，只有在權利人的明示意思表示下方能成立專利的授權，但在某些情況下，必須禁止契約之一造藉由主張專利侵權而剝奪了他造原本依契約可享有的預期權益¹³。

另於某些案例中，默示授權似乎與準契約 (quasi-contract) 理論關係更密切，準契約理論屬於為防止不當得利或其他相似問題而創設之法律原則，於此等案例當中，法院藉由默示授權以實現其所認定的個案正義，而無視經由言語或行為表達之同意內容¹⁴。

一般認為我國智慧財產權法體系中並無直接對應美國法默示授權原則之特別規定¹⁵，惟默示授權原則所蘊含之衡平、公平、禁止

註7：Id.

註8：Id.

註9：林杜（2020），〈從Endo Pharmaceuticals Inc. v. Actavis, Inc.及Endo Pharmaceuticals Inc. v. Roxane Laboratories, Inc. 案探討默示授權〉，《專利師》，40期，第103頁。

註10：NIMMER & DODD, *supra* note 4; Rachel Clark Hughey, *Implied License by Legal Estoppel*, 14 ALB. L.J. SCI. & TECH. 53, 56-57 (2003). 禁反言是一種司法原則，允許法院在不合乎衡平原則或不公正的情況下拒絕准予實行專利權——see Mechell, *supra* note 2, at 197.

註11：NIMMER & DODD, *supra* note 4. 衡平禁反言原則係基於公平競爭和實質正義而生之法則，防止一方使另一方陷入不利的法律地位。當一方之行為導致自己行使權利的主張違背公平時，衡平禁反言原則便即禁止其主張原本可對另一方主張之權利——See MARY ELLEN WEST, 22 FLORIDA JURISPRUDENCE SECOND EDITION ESTOPPEL AND WAIVER §23 (2021); R.J. Griffin & Co. v. Beach Club II Homeowners Ass'n, 384 F.3d 157, 160 (4th Cir. 2004).

註12：AMP, Inc. v. United States, 389 F.2d 448, 452 (Ct. Cl. 1968). 法律禁反言原則旨在禁止契約之一方對他方提出任何減損其契約上權益之主張，或否認契約中所載任何重要事實的真實性——See MARY ELLEN WEST, 22 FLORIDA JURISPRUDENCE SECOND EDITION ESTOPPEL AND WAIVER, §8 (2021); Layne v. Layne, 74 So. 3d 161, 163 (Fla. 1st DCA 2011); Leffler v. Smith, 388 So. 2d 261, 263 (Fla. 5th DCA 1980).

註13：蘇三榮，前揭註5，第2頁。

註14：NIMMER & DODD, *supra* note 4. 準契約係指在當事人無明示合意成立契約的情況下，由法律創設之契約義務，其用意在於實現公平正義、為不當得利 (Unjust Enrichment) 之情形提供救濟——See JOEL W. MOHRMAN & ROBERT J. CALDWELL, 1 HANDLING BUSINESS TORT CASES § 2:1 (2020).

註15：蘇三榮，前揭註5，第6頁。

出爾反爾原則其實與我國民法誠信原則概念相通，故本文以為，美國法對於默示授權原則之應用，似仍有作為我國法之借鏡之可能，並可作為我國民法誠信原則實務上操作之參考（詳下列參、）。由於衡平禁反言型默示授權較有可能適用於本文擬深入探討之案例（詳下列貳、一、），本文對於美國法默示授權原則之探討將以此類型之默示授權為中心。

邇來賓士汽車之汽車製造商（下稱原廠）德商戴姆勒公司（Daimler AG）於我國控告副廠零件¹⁶大廠帝寶公司侵害其設計專利一案（下稱戴姆勒公司案），便提供一絕佳之契機，令吾人得嘗試以美國法默示授權原則之觀點，檢視我國民法誠信原則之運作。於該案例中，帝寶公司主張戴姆勒公司拒絕授權並提起訴訟之行為違背其先前所提出之不主張專利協議（patent non-assertion agreement）¹⁷，故違反誠信原則，惟智慧財產法院一審判決被告敗

訴，認定戴姆勒公司之行為並未違法¹⁸。此判決之背景事實，實與我國汽車零件產業之發展及消費者之權益有密切關連¹⁹，值得深思、玩味。

本文以下將探討美國法默示授權原則之類型、要件及其能否適用於專利權人以單方公開聲明形式提出之不主張專利協議（下稱單方公開聲明型不主張專利協議），並嘗試以衡平禁反言型默示授權之觀點，檢視我國民法誠信原則之運作，進而重新梳理我國民法誠信原則之理論，再嘗試以此一新的理論架構就戴姆勒公司案進行個案分析，希望能有助於我國民法誠信原則理論未來之發展。

貳、美國法默示授權原則與單方公開聲明型不主張專利協議

茲先說明美國法默示授權原則之類型、要件²⁰，再進一步探討其能否適用於單方公開

註16：公平交易委員會對於汽車零（配）件交易案件之處理原則（2015年11月17日發布）第二點第（三）項：「副廠零（配）件：指非汽車製造商或代理商開發或指定使用於其車輛，但與正廠零（配）件規格相符且未標示正廠授權使用商標之零（配）件。」

註17：不主張專利協議有三種可能的形式，包括雙方間協議、多方間協議或單方公開聲明——Anatole Krattiger, *The Use of Nonassertion Covenants: A Tool to Facilitate Humanitarian Licensing, Manage Liability, and Foster Global Access* in INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT IN HEALTH AND AGRICULTURAL INNOVATION: A HANDBOOK OF BEST PRACTICES 739 (2007). 帝寶公司應係主張戴姆勒公司先前之陳述屬於專利權人以單方公開聲明形式提出之不主張專利協議（詳見下列肆、）。

註18：智慧財產法院106年民專訴字第34號民事判決。

註19：劉光瑩，〈一個官司摧毀一個產業德國賓士控告帝寶，為何引發核爆級判決？〉，經濟日報，<https://money.udn.com/money/story/5612/4766393>（最後瀏覽日：2021年10月16日）；王若、柳名耕，〈副廠件恐減絕1 / 眼紅2千億副廠大餅國際車商攻台搶食權利金〉，CTWANT，<https://www.ctwant.com/article/68495>（最後瀏覽日：2021年10月16日）。

註20：另一個與默示授權息息相關的議題是權利耗盡原則（patent exhaustion doctrine）兩者源自不同的理論基礎。但由於兩者適用的結果相同，均是限制專利權之行使，加上這兩個原則在一些爭議個案中不斷地發展及修正其適用範圍，導致默示授權與權利耗盡的某些要件產生相似之處——詳見蘇三榮，前揭註5，第4-5頁。因受限於篇幅，本文不擬就此議題作深入探討。

聲明型之不主張專利協議，俾便後續討論衡平禁反言型默示授權對於我國法誠信原則之啟示，再嘗試就戴姆勒公司案進行個案分析。

一、默示授權原則之類型、要件

(一) 概說

為判斷專利權人之行為是否成立默示授權，美國法院實務見解歷年來已創造許多不同的判斷標準，有學者認為可將此等判斷標準分類為四種類型：法律禁反言（legal estoppel）、衡平禁反言（equitable estoppel）、默許（acquiescence）及行為（conduct）²¹。前述每一種判斷標準皆係在闡述不同的法律理論，可用以判斷是否成立默示授權，於前述四種判斷標準當中法律禁反言與衡平禁反言係最常被引用的²²（此處學者所指衡平禁反言之判斷標準即本文擬深入探討之衡平禁反言型默示授權），法院在極少數情況下會使用其他原則來判斷是否成立默示授權²³。簡述前揭四

種判斷標準之要件如下。

當專利權人1、授權一項權利，2、接受對價，並3、試圖減損該權利時，法律禁反言原則之要件即因而獲得滿足²⁴。於AMP, Inc. v. United States一案，法院即以法律禁反言原則認定被授權人對於專利權人在專利授權協議成立後獲得之專利擁有默示授權²⁵。文獻指出此一法律原則之適用，取決於專利權人於專利授權協議成立後獲得專利之可預見性及專利授權協議中關於授權標的的確切描述²⁶。

衡平禁反言型默示授權則聚焦於專利權人令人誤解其將不會行使專利權的誤導性行為²⁷，此一法則係在解決涉訟當事人在案件中有利於己（或不利於對造）的矛盾行為所生之不公平問題²⁸。衡平禁反言型默示授權包含三個要件：1、知悉事實真相的行為人藉由言語、行為或沉默而以誤導性的方式傳達某訊息；2、另一方信賴該行為人所傳達訊息；3、若行為人嗣後被允許提出任何與其先前行為不一致的主張，另一方將遭受重大損害或

註21：Hughey, *supra* note 10, at 56; JAGER, *supra* note 2; Spindelfabrik Suessen-Schurr, Stahlecker & Grill GmbH v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, 829 F.2d 1075, 1080 (Fed. Cir. 1987); Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1580 (Fed. Cir. 1997); A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020, 1041-43 (Fed. Cir. 1992); Bandag, Inc. v. AL Bolser's Tire Stores, Inc., 750 F.2d 903, 925 (Fed. Cir. 1984); Mahurkar v. C.R. Bard, Inc., No. 92 C 4803, 1993 WL 259446, at 5 (N.D. Ill. July 6, 1993); De Forest Radio Tel. Co. v. United States, 273 U.S. 236, 241 (1927); AMP, 389 F.2d at 452, fn 4.

註22：Hughey, *supra* note 10, at 56-57.

註23：Mechell, *supra* note 2, at fn 73.

註24：Hughey, *supra* note 10, at 57; Wang, 103 F.3d at 1581.

註25：AMP, 389 F.2d at 450-54.

註26：Hughey, *supra* note 10, at 57.

註27：Id.

註28：T. Leigh Anenson, *The Triumph of Equity: Equitable Estoppel in Modern Litigation*, 27 REV. LITIG. 377, 380 (2008).

不利²⁹。需注意者，一般而言，與傳統的禁反言原則相同，除非原告有明確的發言義務或者繼續保持沉默會令被告更加確信其自原告之默許所推斷出「被告不會遭受妨礙」的結論，否則原告單純之沉默不會產生禁反言的效力³⁰。

若專利權人默許製造、使用或銷售專利發明樣本之人的行為，且該專利權人亦已因此等行為收受部分補償，則可依「默許」法則認定成立默示授權³¹。

若專利權人所使用之任何言語，或其向他人展示之任何行為，致使他人可以從中適當地推斷出權利人同意其使用專利以進行製造、使用或出售，且他人亦據此採取行動，則可依「行為」法則認定成立默示授權³²。在確認此類「同意」是否存在時，美國聯邦巡迴法院要求：1、專利權人與侵權人之間須存在既有之關係；2、在該關係中，專利權人已轉讓專利發明的使用權；3、專利權人因該

權利之轉讓已收受有價值之對價；4、專利權人現今否認該權利之存在；5、專利權人之陳述及行為令他人產生其同意被控侵權人製造、使用或銷售專利發明的印象³³。

因「法律禁反言」、「默許」及「行為」等判斷標準很少被用於被告主張不主張專利協議的情形³⁴，且此等判斷標準事實上難以應用於本文擬探討之戴姆勒公司一案³⁵，故本文以下之討論，將聚焦於衡平禁反言型默示授權。

雖有某些美國法院判決認為，默示授權原則僅適用於方法專利或組合專利，而不適用於設計專利³⁶。惟本文以為似無必要設此限制，蓋設計專利與專利兩者的本質其實仍係接近的，此點可以從與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，下稱TRIPS）的規範上得到印證——TRIPS第26條第2項規定會員國得對「工業設計保護」為有限之例外規定

註29：Mechell, *supra* note 2, at 197; Aukerman, 960 F.2d at 1041 (quoting D.B. DOBBS, HANDBOOK ON THE LAW OF REMEDIES §2.3, at 42 (1973)).

註30：NIMMER & DODD, *supra* note 2; Melea Limited v. Quality Models Ltd., 345 F. Supp. 2d 743, 753 (E.D. Mich. 2004).

註31：Hughey, *supra* note 10, at 58; Mahurkar, 1993 WL 259446, at 6 (quoting E. LIPSCOMB III, LIPSCOMB'S WALKER ON PATENTS §20:15 (3d ed. 1987)).

註32：Hughey, *supra* note 10, at 58; De Forest, 273 U.S. at 241.

註33：ROBERT A. MATTHEWS, JR., 2 ANNOTATED PATENT DIGEST §11:48 (2021); Lautzenhiser Techs., LLC v. Sunrise Med. HHG, Inc., 752 F. Supp. 2d 988, 1013 (S.D. Ind. 2010).

註34：Mechell, *supra* note 2, at fn 73.

註35：「法律禁反言」、「默許」等判斷標準要求專利權人已收受對價、補償，惟於戴姆勒公司一案中，帝寶公司未曾給付戴姆勒公司任何對價，戴姆勒公司亦未曾因帝寶公司之行為而收受部分補償，故不符合「法律禁反言」、「默許」等判斷標準之要件。至於「行為」之判斷標準，此一判斷標準要求專利權人與被控侵權人之間原本即存在一定程度交易關係，專利權人已轉讓專利發明的使用權，且專利權人須已收受有價值之對價，此均與戴姆勒公司一案之情形不符。

註36：JAGER, *supra* note 2; PHG Technologies, LLC v. St. John Companies, Inc., 529 F. Supp. 2d 852, 867-68 (M.D. Tenn. 2007); Lifescan, Inc. v. Polymer Tech. Int'l Corp., No. C94-672R, 1995 WL 271599, at 7 (W.D. Wash. Jan. 3, 1995).

的情形，而TRIPS之第13條、第17條、第30條則分別界定會員國得對「著作權、商標及專利」等智慧財產權之保護設置例外的情形，一般咸認為，TRIPS第26條第2項之設計實係對應該等類似之條文，故該項規定之適用，應得參酌WTO爭端解決機構所作關於TRIPS第13條、第30條之解釋³⁷。多數見解之所以採前揭之解釋，應係認為工業設計保護與專利等智慧財產權之性質相近，而設計專利即屬於工業設計保護制度之其中一種。此外，若認為默示授權原則僅適用於方法專利或組合專利，而不適用於設計專利，對於信賴專利權人誤導性的訊息而使用設計專利的被控侵權人而言，似有失公平，因其陷入不利法律地位的原因同樣是「對專利權人的合理信賴」，卻被剝奪使用默示授權抗辯的機會。依前揭觀點，默示授權原則似仍有適用於設計專利之空間。

（二）衡平禁反言型默示授權成立要件之深入探討

對於專利侵權訴訟之被告而言，使用衡平禁反言作為抗辯之主要優勢在於，其得禁止專利權人追討起訴前與起訴後之損害賠償，且亦得防止禁制令（injunction）之核發³⁸。最值得注意的是，若被告獲得勝訴，其將取

得默示授權³⁹，而得繼續使用專利。默示授權因具備令被告豁免未來繼續使用專利發明的侵權責任之法律效果，與其他法律抗辯相較之下具有難以取代的策略價值——舉例言之，遲誤抗辯（Laches）亦有禁止專利權人行使權利之效果，但因其無法獲得默示授權，被控侵權人縱使獲得勝訴，可能必須設法進行成本高昂的迴避設計，始能避免未來的侵權責任⁴⁰。

雖然在著作權與其他類型的案件中肯定可以發現衡平禁反言型默示授權之蹤跡，但此一法律原則係在專利案件中獲得最細緻的發展⁴¹。由於最近涉及衡平禁反言型默示授權之專利案件均係以A.C. Aukerman Co. v. R.L. Chaides Construction Co.⁴²一案（下稱Aukerman案）展開對於此判斷標準之討論⁴³，茲就該案例之重點說明如下。

A.C. Aukerman Co.（下稱Aukerman）係U.S. Patent Nos. 3,793,133及4,014,633專利的受讓人，此二項專利分別涉及應用於形成混凝土公路護欄之方法、裝置，藉由滑模的使用，該護欄能夠分離不同高度的公路表面⁴⁴。當Aukerman被通知R.L. Chaides Construction Co.（下稱Chaides）已購買一個滑模時，Aukerman的律師於1979年2月13日發函告知

註37：Joseph Straus, *Design protection for spare parts gone in Europe? Proposed changes to the EC Directive: The Commission's mandate and its doubtful execution*, E.I.P.R. 2005, 27(11), 391, 396 (2005).

註38：Mechell, *supra* note 2, at 197.

註39：See, e.g., *Winbond Elecs. Corp. v. Int'l Trade Comm'n*, 262 F.3d 1363, 1374 (Fed. Cir. 2001).

註40：Mechell, *supra* note 2, at 200.

註41：NIMMER & DODD, *supra* note 2.

註42：Aukerman, 960 F.2d at 1020.

註43：NIMMER & DODD, *supra* note 2.

註44：*Id.*; Aukerman, 960 F.2d at 1026.

Chaides該設備之使用已引發關於一項或多項Aukerman所有專利之侵權爭議，並向Chaides提出技術授權之要約⁴⁵。Chaides嗣後回應並告知Aukerman的律師，如Aukerman有意進行訴訟，可逕行起訴⁴⁶。嗣後雙方陷入長達八年多的靜默，於此期間Chaides持續地使用該項設備⁴⁷。最後，Aukerman之新受任律師向Chaides發函，提及雙方之前的通信並威脅提起訴訟，雙方隨即再度陷入沉默，大約一年後，Aukerman的律師再次向Chaides發函，仍未獲回復，Aukerman終於提起訴訟⁴⁸。Chaides在訴訟中提出衡平禁反言型默示授權的抗辯，聯邦巡迴上訴法院最終認定於本案件中衡平禁反言之要件是否獲得滿足仍存在實質爭議（genuine dispute），故地方法院認定Chaides之衡平禁反言型默示授權抗辯有理由而作出之情況判決（summary judgment）實有錯誤，遂將之撤銷發回⁴⁹。本文以下將就該案例對於衡平禁反言型默示授權之成立要件的分析進行說明。

Aukerman案之法院論及上開（一）所述衡平禁反言型默示授權成立所需之三個要件時指出，就第一個關於「以誤導性的方式傳達某事」要件言之，關鍵在於「專利權人必須藉由聲明或行為而以誤導性之方式傳達訊

息」，所謂「訊息」係指被控侵權人目前從事之活動不會受到原告即專利權人的干擾⁵⁰。專利權人的行為必須能夠支持專利權人無意向被指控侵權人提出侵權主張之推論，被控侵權人則必須已意識到專利權人或其專利之存在，且被控侵權人尚必須確知或能夠合理地推斷出專利權人已經知悉其活動有一段期間⁵¹。

至於第二個關於「信賴」之要件，被控侵權人必須證明，事實上，其在採取某些行動時實質上係依賴專利權人的誤導行為，此一要件與「遭受不利益」或「受傷害」不同，為了證明「信賴」存在，侵權人與原告之間必須存在某種關係或溝通，以致侵權人產生可以繼續前行的安全感⁵²。

此外，作為第三個要件，被控侵權人必須證明，若專利權人得以提起侵權訴訟，將會令被控侵權人遭受「重大之不利益」——此所謂「不利益」包括經濟狀況的改變、證據的喪失等損害⁵³。末者，即使在衡平禁反言型默示授權的三個要件已成立之情況下，一審法院在形成心證並決定是否准許衡平禁反言抗辯時，仍應詳細考量其他任何關於兩造當事人間衡平狀態的證據及事實⁵⁴。此等要件的交互作用旨在確保衡平禁反言型默示授權

註45：Aukerman, 960 F.2d at 1026.

註46：Id. at 1026-1027.

註47：NIMMER & DODD, *supra* note 2; Aukerman, 960 F.2d at 1027.

註48：NIMMER & DODD, *supra* note 2; Aukerman, 960 F.2d at 1027.

註49：NIMMER & DODD, *supra* note 2; Aukerman, 960 F.2d at 1043-46.

註50：Aukerman, 960 F.2d at 1042.

註51：Id.

註52：Id. at 1042-43.

註53：Id. at 1043.

註54：Id.

不會輕易地成立⁵⁵。

值得注意者，一般認為引起信賴的「陳述」包括專利權人向廣大的受眾所發出之陳述，而不限於單一對象，然而，該受眾必須是在專利權人意欲溝通的對象，且主張禁反言的一方必須已經意識到專利權人之行為或陳述（在某些情況下，包括沉默）⁵⁶。此外，專利權人與被控侵權人之間須存在直接之關係，亦即專利權人係直接向侵權人作出陳述⁵⁷，且專利權人為陳述時，必須有意圖，或者至少是預期另一方會對其採取行動，或於此情況下，另一方自然並且可能會對其採取行動⁵⁸。

二、衡平禁反言型默示授權原則是否能適用於單方公開聲明型不主張專利協議之探討

於戴姆勒公司一案，帝寶公司主張戴姆勒公司及德國其他汽車原廠為了阻擋德國聯邦議會導入歐盟「維修免責條款」之立法指令，曾透過汽車產業協會公開承諾「不會妨礙零件市場的競爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的零件貿易商爭奪市場占有率」，然至歐盟於2014年5月撤回「維修免責條款」指令的提案後，戴姆勒公司即違

背承諾，在德國及我國相繼以其設計專利訴請禁止帝寶公司製造及銷售系爭產品，意圖排除帝寶公司在汽車售後零件市場的競爭，其出爾反爾的行為，顯然已經違反禁反言的誠實信用原則⁵⁹。則帝寶公司應係認為戴姆勒公司之陳述已成立單方公開聲明型不主張專利協議。為判斷戴姆勒公司之行為係否成立衡平禁反言型默示授權，即有必要先行探究衡平禁反言型默示授權是否能適用於單方公開聲明型不主張專利協議。美國司法實務上似尚無此類型之訴訟案例，惟此類型之不主張專利協議其實已經於實務上存在——例如Microsoft於2006年間發布之開放規格承諾書（Open Specification Promise，下稱OSP）便曾引起學界的關注，以下將以學界對於衡平禁反言型默示授權是否能適用於OSP之討論出發，而試圖釐清此一議題。

於2006年9月12日，Microsoft發布OSP，承諾其未來不會行使名下所有之35個網路服務應用程式專利，Microsoft表示，只要第三方軟體開發業者不針對Microsoft實施OSP所涵蓋規格之行為提起、維持或自願參與專利侵權訴訟，此一承諾便會對第三方軟體開發業者持續生效⁶⁰。然而，關於如OSP一般之單方公開聲明型不主張專利協議的合法性和可執行

註55：NIMMER & DODD, *supra* note 2.

註56：Id.

註57：Robert P. Merges & Jeffrey M. Kuhn, *An Estoppel Doctrine for Patented Standards* 25 (California Law Review, Vol. 97, No. 1, 2009), <https://ssrn.com/abstract=1134000>.

註58：R. CARL MOY, 6 MOY'S WALKER ON PATENTS § 24:25 (2020). 此文獻另指出，常見的情況是專利權人最初根本不可能有意圖甚至預期嗣後主張禁反言之一方會對其行為採取行動。

註59：智慧財產法院106年民專訴字第34號民事判決，第29-30頁。

註60：Mechell, *supra* note 2, at 180.

性，目前仍然存在許多重要的疑義，在缺乏關於此類不主張專利協議之判決先例的情況下，Microsoft此一承諾實際之效力實仍有欠明確⁶¹。

有學者認為，於以下假想之案例情節中，如果Microsoft違背OSP而對第三方軟體開發業者提起訴訟，將有強而有力的論據支持衡平禁反言型默示授權之抗辯成立——在閱讀OSP後，軟體開發業者選擇使用OSP所涵蓋之的某些專利技術開發軟體產品；該公司開發、行銷和銷售其產品數年；三年後，Microsoft對此家軟體業者提起專利侵權訴訟，企圖收取授權金，導致該公司因不可預見的授權金而遭受巨大之經濟困難⁶²。

逐一析述學者認為軟體開發業者得用以支持衡平禁反言型默示授權成立之論據如后。首先，Microsoft在OSP中使用的語言向任何潛在侵權者強烈暗示Microsoft已受不主張專利協議拘束，故OSP本身即提供一個有力的依據，令人得據以推論Microsoft不擬對軟體開發業者提出專利侵權主張⁶³。其次，於此種情況下，軟體開發業者可以客觀地證明其已對OSP產生信賴，因為伊係在認為不需要經過授權的確信下使用專利軟體⁶⁴。第三，軟體公司可以證明Microsoft的行為已造成實質之重大損害——藉由展示其對於OSP之信賴以及授權金

的收取將如何造成嚴重且無法預料的經濟困難，該軟體公司將得以證明重大經濟上損害存在⁶⁵。

此外，學者認為，在對侵權主張適用衡平禁反言型默示授權時，應對於標準制定廠商的行為採取更嚴格的審查標準，由於OSP涵蓋軟體標準，「當事人間的衡平狀態」之考量因素可能會傾向於被指控侵權者⁶⁶。嚴格執行不主張專利協議將使第三方軟體開發商得以在風險管理上耗費較少的資源而更加專注於軟體開發，令其得以作出妥適之軟體開發決策，從而激勵軟體市場的創新和進步⁶⁷。

本文以為，前揭學者之見解值得參考，參諸上開一、（二）關於衡平禁反言型默示授權成立要件之探討，成立要件中引起信賴的「陳述」本即包括專利權人向廣大的受眾所發出之陳述，而不限於單一對象，故若專利權人發出如同OSP一般屬於單方公開聲明型不主張專利協議，自仍有可能因符合衡平禁反言型默示授權之要件而成立默示授權。

此外，值得附帶一提者，本文以為於汽車零件售後市場中，原廠其實具有類似「標準制訂者」之地位，蓋汽車外觀的零件具有「必須匹配一致性」（must-match），正廠零件⁶⁸之競爭者必須生產完全相同外觀造型之零件始能進入汽車零件之售後市場（aftermarket），

註61：Id. at 181.

註62：Id. at 197.

註63：Id. at 198; Aukerman, 960 F.2d at 1042.

註64：Mechell, *supra* note 2, at 198; Aukerman, 960 F.2d at 1042-43.

註65：Mechell, *supra* note 2, at 198; Aukerman, 960 F.2d at 1043.

註66：Mechell, *supra* note 2, at 198.

註67：Id. at 205-06.

註68：公平交易委員會對於汽車零（配）件交易案件之處理原則（2015年11月17日發布）第二點第

難以進行迴避設計，如此一來，擁有設計專利之原廠形同掌握市場當中的標準，如有設計專利之原廠拒絕授權副廠業者（non-OEM supplier）生產製造零件⁶⁹，市場上將只有正廠零件可供售後維修時選購使用，消費者將因缺乏替代品可供選擇，而受鎖入效應（lock-in）之箝制，可能只能忍受選擇權被剝奪，並任憑原廠抬高價格⁷⁰。是以，依上述學者見解，似可認為原廠如同標準制定廠商一般，於簽立不主張專利協議時應遵循更嚴格的法律標準，詳言之，司法實務在判斷原廠之行為是否成立默示授權或誠信原則之違反時，實可考慮加強審查標準，亦即適度放寬認定成立默示授權、誠信原則違反之要件。以下將以此觀點就衡平禁反言型默示授權對於我國法誠信原則帶來之啟示予以探究，再進入個案分析。

參、美國法默示授權原則對於我國法誠信原則之啟示

在我國智慧財產權相關體系下，對於默示

授權的部分，一般認為並無相對應之特別規定⁷¹。然而，本文以為衡平禁反言型默示授權非全無在我國專利法體系下適用之可能性，且此一法律原則似可作為我國民法誠信原則⁷²實務上操作之參考。

誠信原則乃我國民法之帝王條款，規範任何權利之行使與義務之履行，為法院介入調整私人間權利義務關係的最重要條款，在法院實務上，誠信原則具有解釋法律規定與契約條款的功能，平衡當事人間權利義務關係的功能，並具有補充與創設法律規範的功能，期使當事人間的法律關係，於適用法律規定後，由法院作成符合公平正義結果的目的⁷³。此一法律原則在我國法院實務上扮演重要角色，且近年來有逐漸擴大適用之跡象⁷⁴。

關於誠信原則之意涵，我國學者指出其並無一定之規則，僅為某種開放性的規範概念，作為法官審酌案件時，在法律規定以外，尋求妥適解決方法的法律上依據⁷⁵。所謂誠實、正當信賴、斟酌雙方利益及考察權利義務之社會作用，均為極度抽象之概念，以此界定誠信原則之意義，與普通法系國家之衡平概念並

（二）項：「正廠零（配）件：指汽車製造商或代理商開發或指定使用於其車輛上之零（配）件。」

註69：有指出因為汽車製造商不樂見副廠業者競爭、削減其厚利，典型的作法即是拒絕將外觀設計權授權獨立零件製造商，參見〈智財法院判決下獨立汽車零件製造商的命運〉，名家評論——工商時報，<https://view.ctee.com.tw/economic/19751.html>（最後瀏覽日：2021年10月16日）。

註70：王立達（2020），〈售後市場拒絕授權之競爭法評價與誠實信用原則：智慧財產法院賓士車燈設計專利侵害案一審判決評析〉，《公平交易季刊》，28卷4期，第2頁。

註71：蘇三榮，前揭註5，第6頁。

註72：我國法之誠信原則明文規定於民法第148條：「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」

註73：陳聰富（2018），〈臺灣民法誠信原則之實務發展〉，《月旦民商法雜誌》，62期，第6頁。

註74：同前註。

註75：同前註，第11頁

無與異⁷⁶。在適用誠實信用原則時，應特別強調禁反言原則及相互體諒原則，亦即，當事人不得為與自己先前行為相矛盾之行為；且行使權利時，應遵守公平交易的合理標準，並適當尊重他方當事人之利益，而非僅以實現自己利益為唯一考量依據⁷⁷。此等意涵實與衡平禁反言型默示授權所蘊含之衡平、公平、禁反言原則及捍衛他方合理信賴、禁止契約之一方藉由主張權利而侵奪他方原本依契約可期待享有的權益等理念相當接近。此外，學者更論及誠信原則可用以禁止矛盾行為，此即英美法上的「禁反言原則」(estoppel)——為保護他方當事人的合理信賴，一方當事人不得為前後不一致之行為⁷⁸。此一看法亦與美國司法實務認為在專利侵權訴訟中，可以衡平禁反言型默示授權此一抗辯禁止專利權人為矛盾行為之見解不謀而合。

承上所述，衡平禁反言型默示授權與我國民法誠信原則既然基礎原理相通，故美國法對於衡平禁反言型默示授權之應用，似仍有作為我國法之借鏡之可能，並可作為我國民法誠信原則實務上操作之參考，而仍有藉由我國民法誠信原則在我國專利法體系下適用之可能性。詳言之，本文以為似可考慮將衡平禁反言型默示授權轉化為我國違反誠實信用原則的其中一種新的案例類型——考量近來有

學者依據實務見解將誠信原則的適用案例區分為「權利失效原則」、「禁止矛盾行為」、「妨礙相對人行使權利」、「調整契約內容」及「補充法律規定或法律關係」等類型⁷⁹，則似可將衡平禁反言型默示授權歸類於「禁止矛盾行為」此一案例類型⁸⁰之下。

於此理論架構之下，符合美國法衡平禁反言型默示授權成立要件之專利侵權訴訟案例，於我國即有可能應適用民法誠信原則，以禁止專利權人為矛盾行為。惟應注意，於此等案例中，宜參考衡平禁反言型默示授權之法律效果，認定此一禁止矛盾行為之效果並非一時性的，而係具有使被指控侵權人得以免除未來侵權責任之持續性效力，如此方符合衡平禁反言型默示授權原本之制度設計，而在體系解釋上較為一致。以下將以此理論架構為基礎，就我國戴姆勒公司案試行分析，為此案例提供一個新的觀點，希望能有助於我國民法誠信原則理論未來之進一步發展。

肆、誠信原則案例之再思考——戴姆勒公司案

邇來戴姆勒公司案引起軒然大波，有評論指出我國副廠業者恐將深受衝擊⁸¹。各界對

註76：同前註。

註77：同前註，第12頁。

註78：同前註，第14頁。

註79：同前註，第13-18頁。

註80：學者指出禁止矛盾行為適用之案例，目前以消滅時效抗辯權之行使最為重要，舉例言之，債務人與債權人協議拋棄時效抗辯權在先，卻違反其協議，於訴訟上仍為時效完成之抗辯者，即難謂非違反誠信原則——參見同前註，第14頁。

註81：劉光瑩；王若、柳名耕，前揭註19。

於戴姆勒公司拒絕授權之行為是否已違反誠信原則之議論，遂因而展開。本文以下嘗試以上列參、所提出之理論架構就該案例進行分析，並就該案例之一審判決提出淺見。

一、本案中戴姆勒公司所為之陳述似有可能符合衡平禁反言型默示授權之要件，故其嗣後所為之拒絕授權可能構成我國民法誠信原則之違反

關於戴姆勒公司所為「承諾」之內容，智慧財產法院一審判決指出——德國聯邦政府於2003年5月28日提出「改革新式樣設計註冊法的法律草案」，該法案的「解決方案」說明載以：「汽車製造商明確承諾，他們不會妨礙零件市場的競爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的零件貿易商爭奪市場佔有率。這個承諾同時也是確保目前市場參與者不會彼此妨礙及干擾的法律狀況的基礎。」另外，德國聯邦議會法律委員會於2003年12月10日提出建議及報告，該建議及報告的「解決方案」說明另指出：「這個草案將保留目前關於保護新式樣設計的相關法律的決定是建立在汽車製造商的承諾的基礎上，亦即汽車製造商承諾他們不會妨礙零件市場的競爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的零件貿易商爭奪市場佔有率，以及確保目前市場參予者不會彼此妨礙及干擾。」⁸²。值得注意者，戴姆勒公司指

出帝寶公司所謂的「承諾」，其實最初僅係德國汽車產業協會（German Association of the Automotive Industry，下稱VDA）的主席，於2002年寄給德國聯邦總理事會（federal chancellery）的一封信函，用於輔助說明對於當時德國「設計法」修改方向的意見⁸³。

如上列之敘述均符合事實，本文以為，細繹戴姆勒公司之陳述內容，本案之情形仍有可能符合衡平禁反言型默示授權原則之要件。依上列貳、所述，衡平禁反言型默示授權的第一個成立要件中所指引起信賴的「陳述」必須能夠支持「專利權人無意向被指控侵權人提出侵權主張」之推論，且此等「陳述」本即包括專利權人向廣大的受眾所發出之陳述，而不限於單一對象⁸⁴，故若專利權人發出如同OSP屬於單方公開聲明型之不主張專利協議，自仍有可能因符合衡平禁反言要件而成立默示授權。惟須注意專利權人所發出陳述之受眾必須是專利權人意欲溝通的對象，且主張禁反言的一方必須已經意識到專利權人之行為或陳述⁸⁵。此外，專利權人與被控侵權人之間須存在直接之關係，且專利權人為陳述時，必須至少是預期另一方會對其採取行動，或於此情況下，另一方自然並且可能會對其採取行動⁸⁶。

然而，於本案，首先需注意作出陳述之主體並非戴姆勒公司，而係德國汽車產業協會。縱認為此一陳述係戴姆勒公司透過德國

註82：智慧財產法院106年民專訴字第34號民事判決，第69頁。

註83：同前註，第11頁。

註84：NIMMER & DODD, *supra* note 2.

註85：Id.

註86：Merges & Kuhn, *supra* note 57; MOY, *supra* note 58.

汽車產業協會所發出，戴姆勒公司所為之陳述似非對外之公開聲明，而僅係其與德國聯邦總理事會二者之間的私下溝通，其即與OSP顯然不同，足徵其似非單方公開聲明型之不主張專利協議。又衡諸上述之脈絡，戴姆勒公司所為之陳述似係針對德國之專利而言，而與我國專利無涉。此外，帝寶公司似非戴姆勒公司意欲溝通之受眾，兩者之間並不存在直接之關係，蓋戴姆勒公司為陳述時，帝寶公司並非其所發出陳述之對象，故戴姆勒公司似無法預期帝寶公司會對其陳述採取任何行動，或於此情況下，帝寶公司自然並且可能會對其陳述採取行動。雖於探討衡平禁反言型默示授權之第一個要件是否成立時，即可發現其與戴姆勒公司所為之陳述似有若干未盡符合之處，本案戴姆勒公司的陳述究竟是否能夠支持「戴姆勒公司無意向被指控侵權人帝寶公司提出侵權主張」此一推論，仍值得深入探討。本文以為，似無需於本案恪守嚴格解釋之立場，蓋包含戴姆勒公司在內的VDA會員於2002年共同表明不行使零組件外觀設計專利時，實有可能已預見此一承諾將經由德國立法資料之揭露，而於未來公諸於世，由各副廠零件業者獲悉，且戴姆勒公司於此一承諾發表後，十餘年來確實信守其不行使零組件外觀設計權利之承諾，未實際行使其設計專利權，則若認定戴姆勒公司後續之行為應受到默示授權原則之節制，似難謂有違戴姆勒公司之期待。此外，若對智慧財產權屬地主義採取比較寬鬆的解釋，當戴姆勒公司承諾「不會妨礙零件市場的競爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的零件貿易商爭奪市場佔有率」時，實

亦承諾不對帝寶公司等我國副廠零件業者行使我國設計專利，以帝寶公司之情形言之，因帝寶公司為德國汽車零件市場之重要獨立零件貿易商，且於我國設有多處生產基地，如允許戴姆勒公司行使我國之專利，不啻容許戴姆勒公司設法阻撓帝寶公司進行生產，進而妨礙德國汽車零件市場的自由競爭。由此可見，本案中戴姆勒公司所為之陳述似仍有可能符合衡平禁反言型默示授權第一個關於「以誤導性的方式傳達某事」之要件。至於第二個、第三個關於「信賴」、「重大之不利益」之默示授權成立要件，似較無疑義，詳言之，事實上，帝寶公司在採取行動，進行生產系爭車燈時，實質上應係依賴戴姆勒公司多年來於國際上不行使權利的誤導行為，且若戴姆勒公司得以提起侵權訴訟，將會令帝寶公司遭受於我國之生產基地全然無法運作等重大之不利益。

揆諸上開說明，於本文所提出之理論架構下，戴姆勒公司所為之陳述既有可能符合美國法衡平禁反言型默示授權之要件，則於本案例中，即可能有適用我國民法誠信原則之餘地。

二、智慧財產法院——審判決之見解似仍有商榷之餘地

智慧財產法院一審判決參考戴姆勒公司於德國控告帝寶公司侵害其設計專利一案之一、二審判決而認為——德國立法者對於該項承諾的前提認知應該是：權利人在法律上有權進一步擴張執法維權；但立法者屆時就會因此介入，換言之，既然當時免責維修條款未能成功獲得立法，權利人在法律上的狀態

就是可以依法行使權利，只是因為有該項承諾存在，其權利行使的後果，將可能引發立法者事後介入而已，是以，違反該項承諾的法律效果，其實是政治性的（political character），而不是法律上的⁸⁷。

智慧財產法院一審判決前揭見解之推論過程及結論似乎有見樹不見林之憾，且有再進一步予以細緻化之空間。本文以為，由衡平禁反言型默示授權之理論觀之，衡諸當時整體之時空背景，智慧財產法院似無需於本案恪守嚴格解釋之立場，蓋包含戴姆勒公司在內的VDA會員於2002年共同表明不行使零組件外觀設計專利時，實有可能已預見此一承諾將由各副廠零件業者獲悉，且戴姆勒公司於此一承諾發表後，十餘年來確實信守其不行使零組件外觀設計權利之承諾，未實際行使其設計專利權，則若認定戴姆勒公司後續之行為應受到默示授權原則之節制，而已違反誠信原則⁸⁸，似難謂不符合雙方當事人之期待。本案例目前已上訴第二審法院審理中，後續發展尚待觀察。

伍、結論

學者所提出之四種默示授權判斷標準當中，衡平禁反言型默示授權較常被應用於被告主張不主張專利協議的情形，且此種默示授權原則亦得適用於單方公開聲明型不主張專利協議，而可能應用於戴姆勒公司一案。

揆諸前揭美國法院實務見解，衡平禁反言型默示授權之成立需符合三個要件：1、知悉事實真相的行為人藉由言語、行為或沉默而以誤導性的方式傳達某訊息；2、另一方信賴該行為人所傳達訊息；3、若行為人嗣後被允許提出任何與其先前行為不一致的主張，另一方將遭受重大損害或不利。值得附帶一題者，於汽車零件售後市場中原廠其實具有類似「標準制訂者」之地位，故似可參考學說見解認為原廠於簽立不主張專利協議時應遵循更嚴格的法律標準，則司法實務在判斷原廠之行為是否成立默示授權、誠信原則之違反時，實可考慮加強審查標準，亦即適度放寬認定成立默示授權、誠信原則違反之要件。

於我國智慧財產權法規之架構下，一般認為並無針對默示授權設有特別規定。然而，衡平禁反言型默示授權非全無在我國專利法體系下適用之可能性。因誠信原則之意涵實與衡平禁反言型默示授權所蘊含之衡平、公平、禁反言原則及捍衛他方合理信賴、禁止契約之一方藉由主張權利而侵奪他方原本依契約可期待享有的權益等理念相當接近，衡平禁反言型默示授權與我國民法誠信原則可謂於基礎原理上相通，故美國法對於衡平禁反言型默示授權之應用，似仍有作為我國法之借鏡之可能，並可作為我國民法誠信原則實務上操作之參考。

本文以為似可將衡平禁反言型默示授權原

註87：智慧財產法院106年民專訴字第34號民事判決，第71-72頁。

註88：戴姆勒公司之行為亦可能符合「權利失效原則」之要件而得認定其違反誠信原則——參見王立達，前揭註70，第30-36頁。因受限於篇幅，本文未將此部分之法律爭議列入探討範圍內。

則轉化為可適用我國誠實信用原則的其中一種案例類型，並歸類於學者提出之「禁止矛盾行為」此一案例類型之下，依此理論架構，符合美國法衡平禁反言型默示授權成立要件之專利侵權訴訟案例，於我國即有可能應適用民法誠信原則，以禁止專利權人為矛盾行為。又於此等案例中，宜參考衡平禁反言型默示授權之法律效果，認定此一禁止矛盾行為之效果並非一時性的，而係具有使被指控侵權人得以免除未來侵權責任之持續性效力，如此在體系解釋上方較為一致。

邇來戴姆勒公司案引起軒然大波，戴姆勒公司拒絕授權並起訴主張權利之行為是否違反我國民法誠信原則，成為其中一個重點爭議。本文以為，似無需於本案恪守嚴格解釋之立場，蓋包含戴姆勒公司在內的VDA會員於2002年共同表明不行使零組件外觀設計專利時，實有可能已預見此一承諾將由各副廠零件業者獲悉，且戴姆勒公司於此一承諾發

表後，十餘年來確實信守其不行使零組件外觀設計權利之承諾，未實際行使其設計專利權，則若認定戴姆勒公司後續之行為應受到默示授權原則之節制，似難謂有違戴姆勒公司之期待。此外，若對智慧財產權屬地主義採取比較寬鬆的解釋，當戴姆勒公司承諾「不會妨礙零件市場的競爭，而且也不會應用保護法與獨立的工廠及獨立的零件貿易商爭奪市場佔有率」時，實亦承諾不對帝寶公司等我國副廠零件業者行使我國設計專利，否則如允許戴姆勒公司此時仍可行使我國之專利，不啻容許戴姆勒公司設法阻撓帝寶公司進行生產，進而妨礙德國汽車零件市場的自由競爭。由此可見，本案例中戴姆勒公司所為之陳述似仍有可能符合衡平禁反言型默示授權之三個要件，則於本案例中，對於戴姆勒公司嗣後所為拒絕授權並起訴主張權利之行為，即有可能認定其已違反我國民法誠信原則。（投稿日期：2021年11月1日）