

行政院及所屬各機關出國報告
出國報告（出國類別：研究）

日本競爭法對智慧財產授權行為 規範之研究

服務機關：行政院公平交易委員會

姓名職稱：吳麗玲科長等 4 人

派赴國家：日本

出國期間：94 年 11 月 27 日至 94 年 12 月 10 日

報告日期：94 年 3 月 13 日

94 年度台日技術合作計畫

日本競爭法對智慧財產授權行為規範之研究

目錄

第一章	前言	1
第二章	日本獨占禁止法與智慧財產權法之競合	4
	第一節 智慧財產權與競爭法之競合	4
	第二節 日本智慧財產權授權規範之沿革	5
第三章	技術交易與獨占禁止法	7
	第一節 專利授權之相關法規	7
	第二節 「關於專利、專門技術授權協議之處理原則」規範簡介	7
	第三節 處理原則案例說明	13
	第四節 獨占禁止法對於專利集管授權及標準化之考量	15
第四章	日本對於營業秘密授權之規範	17
	第一節 日本與國際公約對於營業秘密授權之規範	17
	第二節 我國公平交易法與營業秘密法之競合	20
第五章	結論與建議	22
	第一節 結論	22
	第二節 建議	23

附錄 1：獨占禁止法關於專利、專門技術授權協議之處理原則

附錄 2：獨占禁止法對於專利集管及標準化授權之考量

第一章 前言

隨著技術進步、經濟活動發展，產業交易型態不再侷限於有形商品之買賣，交易範圍更擴及於無形之智慧財產權，包括智慧財產權之移轉與授權。智慧財產權是知識經濟中最重要特徵。自 90 年代以降，智慧財產權成為美日企業集團及跨國公司利潤快速成長的主要泉源。美日等先進國家之企業集團透過智慧財產權之創造、占有、許可、轉讓、授權等智慧財產權制度制約競爭對手，獲得獨占之優勢。透過智慧財產權之授權，不僅使授權人獲得一定之經濟利益，被授權人亦可因而以較低成本開發新的市場。為鼓勵、保護並利用發明與創作，以促進文化、商業及技術之發展，爰藉法律制度之設計，賦予智慧財產權人在一定範圍及某種程度之獨占與排他之權利。這種權利固然是要讓智慧財產權人得以獲得一定之經濟利益，然而如果智慧財產權人為獲取更大之利益，而超出其權利範圍行使權利，並於授權時，於授權協議中附加限制約款，將造成一定程度之技術壟斷，此將對競爭秩序產生不當之影響，而有受競爭法規範之必要。基於近年來時有智慧財產權人利用法律上或經濟上之優勢地位，於授權時為限制競爭或不公平競爭之行為，如拒絕交易、搭售、警告信函等，造成他人進入市場之障礙，對市場經濟已產生一定之影響。

智慧財產權在全球經貿體制的重要性於 1993 年烏拉圭回合會談有了具體的共識，並且簽訂「與貿易有關之智慧財產權協定」(TRIPs Agreement on Trade related Aspects of Intellectual property Rights)，明文規範智慧財產權之範圍包括著作權、專利、商標、工業設計、地理標示、積體電路之電路設計及營業秘密（未經公開資料之保護）等。智慧財產權因法律制度所賦予之獨占、專屬與排他之權利，而使授權人對於授權協議設定限制約定，而造成某種程度之壟斷，再加上技術創新日新月異，企業間為創造產業間因技術創新所產生之最高附加價值，或有聯合研發之結盟，或有訂定產業標準之技術授權平台，以降低廠商間重複研發之成本，然因智慧財產權間

組合利用之型態及標準設定過程及相戶授權與揭露之約定，使得產業間之競爭有逾脫市場交易秩序之規範，成為競爭法上關注之焦點。智慧財產權授權之爭議不僅成為國內經濟及交易秩序中之議題，亦因全球經貿體制之運籌而突破國界的藩籬。TRIPs 第 2 篇第 8 節即將智慧財產權授權可能衍生反競爭之行為加以規制，明定「與契約授權有關之反競爭行為之防制」。TRIPs 第 40 條第 2 項規定「會員得於立法時明定某些授權行為或條件係屬對相關市場之競爭產生負面影響之智慧財產權的濫用。任何會員得在其國內相關之法律與規章中，採行與本協定其他條款不相抵觸之適當方法，以防止或管制此等授權行為，例如專屬性之回饋授權、禁止對有效性異議之條件及強制性之包裹授權。」因此，各國於立法保護智慧財產權之同時，亦多以競爭法另約制智慧財產權之濫用及相關之反競爭行為。

我國智慧財產權之規範法令主要見諸於商標法、專利法、著作權法、積體電路電路布局保護法、植物種苗法及營業秘密法。而以公平交易法為補充規定，並防制智慧財產權之反競爭行為。而公平交易委員會於 2001 年就飛利浦公司、日本新力及太陽誘電公司等對於我國廠商 CD-R 可錄式光碟授權專利案中所為處分，認定飛利浦公司、日本新力及太陽誘電公司 3 事業具有水平競爭關係，其間協議授權實施費用標準，及約定將所有欲取得此等專利授權，均轉交予飛利浦公司專利集管（Patent Pooling）行為，違反公平交易法之聯合行為禁制規定。該項決議頗具爭議，產學界之看法迥異，該項決議是否阻礙產業技術之創新及固步自封，實有必要進一步參酌先進技術國家之作法，而為日後處理智慧財產權授權案件之參考。

日本規範智慧財產權之法律包括商標法、特許法、實用新案法、意匠法、著作權法、積體電路布局法、種苗法、不正競爭防止法（有關商品外觀及營業秘密之保護）、商法。此外亦於獨占禁止法中對於智慧財產權之利用及授權行為等涉有反競爭者予以規範。嗣並於 1993 年頒布「獨占禁止法關於共同研究開發之處理原則」、1999 年頒布「獨占禁止法關於專利及專門技術授權契約之處理原則」，以及 2005 年 6 月新頒布「獨占禁止法對於

專利集管授權及標準化之考量」，日本戰後重建以來，自引進外資到引進技術，至今日成為技術輸出國，實施獨占禁止法而重建市場經濟秩序之歷程，其智慧財產權法律體系愈趨完善。而日本更於 2003 年初由小泉首相親自掛帥成立「日本智財權戰略會議」，內閣並專門設立「智財權戰略保護部」，提出「智財權立國」之基本國策，日本從 2003 年開始，自國外所獲的之專利授權金也首度出現出超。日本經驗及實務上諸多參考借鏡之處，行政院公平交易委員會爰於 94 年度台日技術合作計畫提出「日本競爭法對智慧財產授權行為規範之研究」之研修計畫，研修重點包括：

- (一) 日本競爭法與智慧財產權法（著作權法、商標法及專利法）競合之研究。
- (二) 日本公平交易委員會對認定智慧財產權人市場地位，所使用之經濟證據及認定標準。
- (三) 日本競爭法對智慧財產授權行為之關切重點及其合理性之認定標準。
- (四) 日本競爭法對於智慧財產授權行為所衍生之限制競爭及不公平競爭問題之探討與因應策略(包括國際、國內授權行為及新興產業授權行為)。
- (五) 日本公平交易委員會對智慧財產授權行為相關違法案件之處理。藉由對日本公平交易委員會針對智慧財產授權行為所頒訂之相關規範及處理案例之了解，檢討本會現行法規及執法實務，並期藉由日本執法經驗，釐清新興產業授權行為所衍生之競爭問題，俾防範於未然。

第二章 日本獨占禁止法與智慧財產權法之競合

第一節 智慧財產權與競爭法之競合

智慧財產權係法律制度為保障智慧財產權人之利益，促進文化、商業及技術發展所設計之制度，且為達到此一目的，賦予智慧財產權人有排他效力之權利。這種權利固然是要讓智慧財產權人得以獲得一定之經濟利益，然而如果智慧財產權人為獲取更大之利益，而超出其權利範圍行使權利，將對競爭秩序產生不當之影響，而有受競爭法規範之必要。事業彼此間的技術創新競爭，可以帶來技術進步的效果，因此有實施技術保護制度的必要性。實施技術保護制度，最常見的措施就是採行賦予技術發明人一定時間內的獨占權。但是該等獨占的權利固然賦予技術發明人誘因以研發技術，但是此等獨占排他權利與競爭法促進競爭的本質，也會有衝突之處。在「提供誘因鼓勵技術創新」與「防止壟斷」上，就有需要調和之處。換言之，智慧財產權制度與競爭法的競合關係：就優點部分，智慧財產權的保護可以刺激開發創新的意願，鼓勵不同技術的結合，將使技術利用更有效率、更為進步。競爭法則對於過度保護智慧財產權而對於公平競爭有所妨礙者，予以禁止，諸如技術所有權人或企業以共同價格進行授權、或是擁有技術所有權人或企業共同不授權等等。

日本是在「獨占禁止法」第 21 條（舊法第 23 條）規定：「依據著作權法、專利法、新型法、新式樣法、商標法之權利行使行為，不適用本法之規定。」依據該規定的旨趣，所有智慧財產權的行為只要按照各該法律規定所為的行為，基本上就不適用「獨占禁止法」，但權利行使並非毫無限制，縱如外觀上是權利行使，但依該行為目的、態樣會造成對於市場中競爭秩序巨大之影響問題者，不可評價該行為為「視為行使權利之行為」，而有獨占禁止法之適用。此外，卡特爾方式進行授權、共同排除新參進者不予授權、搭售其他技術、限制被授權人研發等，均為獨占禁止法所不許，亦即智慧財產權的相關行為已經悖離智慧財產權保護制度設置的原意，則將不被評價為

「行使權利之行為」，而有「獨占禁止法」的適用。這一點跟我國的公平交易法第 45 條規範：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」非常相近。

由於法條規範其實還是一種原則、概要性的規範，在具體個案或行為上如何去評價，就有再解釋說明的需要。日本公平交易委員會對於特定行為，基本上採用下列兩種方式表達其意見：（一）檢討報告；（二）指導原則。前者係由日本公平交易委員會、學者專家、法院、相關經濟團體、智慧財產權協會等研討後所公布之意見報告，尚無法律上的拘束力，但具有參考的價值。後者則是屬於行政規則的性質，對外公布後，所涵攝特定行為在未被變更修改之前，適用法律之解釋基本上將受到拘束。

第二節 日本智慧財產權授權規範之沿革

日本係於 1947 年獨占禁止法施行，為加強引進國外技術，原由藉外資引入技術者須本於外資法由外資委員會審核，嗣於 1953 年修訂獨占禁止法，於獨占禁止法第 6 條第 2 項明文規定有關國際交易應向公正去引委員會提出申報。日本因於 1963 年加入 OECD，承諾全面放寬外資導入之審查基準，但為避免國內產業受引進技術契約之不公平拘束，1968 年爰訂定「國際技術引進契約認定基準」，一方面檢視國際契約之內容，另訂定「不公平交易方法處理原則」，該處理原則之核心在判斷技術引進契約是否涉有「優越地位的濫用」。1968 年之處理原則訂立授權契約所涉有關輸出地區、輸出價格、數量、對競爭品之處理、原料採購地區及對象、銷售地區及對象、再銷售對象、改良發明等、權利金之過渡徵收、原料之零件品質、合約結束後等限制事項等，授權者不得有濫用優勢地位之情勢。鑑於日本輸入與輸出技術之成長，並順應全球化經濟之趨勢，加速專利間之流動等，爰廢除前開處理原則，另於 1989 年新訂「關於專利及專門技術授權契約等不公平交易方法運用原則」，該原則並不再堅持「濫用優勢地位」之核心精神，而係以是否「減損競爭」為判定是否違法之核新價值。1997 年為配合一連串專利法

之修法，與國際專利保護接軌，廢除獨占禁止法第 6 條第 2 項規定輸入(出)技術應向公正取引委員會申報之規定，並修訂 1989 年之處理原則，於 1999 年修訂公布「獨占禁止法關於專利、專門技術授權協議之處理原則」，作為判斷專利及專門技術等智慧財產權交易行為是否逾越權利行使的範疇。該處理原則含括 1968 年「濫用優勢地位」及 1989 年「減損競爭」之精神，擴大為「對競爭秩序的影響」。2005 年 6 月更通過「獨占禁止法對於專利集管及標準化授權之考量」，而日本獨占禁止法僅規範專利及專門技術之授權，對於商標及營業秘密所涉不公平競爭之行為係規範於不正競爭防止法中，主要救濟途徑未如獨占禁止法有行政指導或行政審決之行政手段，違反不正競爭防止法規定僅為民刑事手段，包括不作為請求權、損害賠償請求權、回復信用請求權及刑事罰。以下將分章介紹日本現行有關智慧財產權授權行為之規範。

第三章 技術交易與獨占禁止法

第一節 專利授權之相關法規

日本獨占禁止法下與專利授權有關之條文，主要規範如下：

- 1、第 1 條（立法目的）：「本法在於禁止私的獨占、不當之交易限制以及不公平之交易方法，以防止事業經濟力量過度集中，排除由結合、契約等方法而對生產、販賣、價格、技術等不當之限制，及其他對一切事業活動之不當拘束，以促進公平自由競爭，使事業發揮其創意，事業活動得以興盛，進而提高就業及國民實際所得水準，以確保消費者之權益，並達成促進國民經濟民主健全發展，特制訂本法。」
- 2、第 3 條（私的獨占或不當交易限制之禁止）：「事業不得為私的獨占以及不當交易限制之行為。」
- 3、第 19 條（不公平之交易方法）：「事業不得使用不公平之交易方法。」
- 4、第 21 條（行使無體財產權之行為）：「本法之規定，對於依著作權法、專利法、新型專利法、新式樣專利法或商標法所承認之行使權利行為，不適用之。」

獨占禁止法相關條文乃是一般之行為規範，對於專利授權日本公平交易委員會尚發布相關處理原則，已於第二章第二節予以說明。其中範圍規範最廣者乃平成 11 年（1999 年）發布之「獨占禁止法關於專利、專門技術授權協議之處理原則」，作為判斷專利及專門技術等智慧財產權交易行為是否逾越權利行使的範疇。另平成 17 年（2005）年 6 月發布之「獨占禁止法對於專利集管及標準化授權之考量」，則是最新之規範。本章將以此二處理原則作為介紹之重點。

第二節 「關於專利、專門技術授權協議之處理原則」規範簡介

（一）採用四種階層之判斷法

在「獨占禁止法關於專利、專門技術授權協議之處理原則」訂定之前，日本公平交易委員會原係以昭和 43 年（1968 年）訂定之「國際技術導入契約之認定

基準」、平成元年（1989 年）「專利、技術授權契約涉及不公平交易行為之運用基準」2 個行政規則，處理專利、營業秘密技術授權（營業秘密之技術授權，以下簡稱技術授權）事宜，自「獨占禁止法關於專利、專門技術授權協議之處理原則」訂定之後，前 2 行政規則即予廢止。

現行新的處理原則與已廢止之舊處理原則主要的差別，在於相較舊處理原則的 3 階層判斷法，新的處理原則採用 4 階層的判斷法：

- 1、白色條款：原則上不該當違反獨占禁止法，亦即屬於合法的安全區域。
- 2、灰色條款：有構成違反獨占禁止法之虞，但是仍需依據具體個案進行判斷。
- 3、灰黑色條款：雖然仍需依據具體個案進行判斷，但強烈可能構成違反獨占禁止法之虞。
- 4、黑色條款：原則上有該等行為即該當違反獨占禁止法之規定。

其中與舊法不同者，即在於從「灰色條款」再分析出「灰黑色條款」，雖然基本上合致「灰黑色條款」的行為並非當然違法，仍需依個案具體認定，但已經有很高之違法可能性，故事業應極力避免有「灰黑色條款」之行為。

（二）適用範圍

舉凡牽涉專利、專門技術營業秘密類型之授權契約，均有「獨占禁止法關於專利、技術授權協議之處理原則」之適用。其類別如下：

- 1、單一授權：單一權利人與單一被授權人之授權契約。
- 2、交互授權（cross license）：複數權利人之間彼此授權對方使用權利之授權契約。
- 3、集管授權（patent pool）：複數權利人協議將各自之權利交由某事業集中管理授權之契約。詳言之，係指專利權人將其專利權等或將專利權授權之權限集中於一個特定之企業個體或組織（此等組織可以有多種型態：可能是新設立者或是已經存在之原有組織），並透過該企業個體或組織，授權其成員或其他人。
- 4、複數授權：單一權利人與複數被授權人之授權契約。

另外，本處理原則之適用範圍，並非僅限於國內事業之行為。國內事業與外國事業之契約、外國事業間之契約，倘對國內市場具有影響性，即有其適用。

（三）對於授權契約之基本觀點

1、涉及「不當交易限制」規範之觀點

授權人與被授權人之間之授權契約，倘不涉及相互約束事業活動，自然不構成「不當交易限制」之問題。但倘涉及約束被授權人事業活動，例如對於授權商品之銷售價格、銷售數量、銷售地區等，由於對於市場已有實質限制影響之可能，則可能構成「獨占禁止法」關於「不當交易限制」規定之違反。

2、涉及「私之獨占」規範之觀點

授權人依據專利法或營業秘密相關法規等規定行使權利之行為，基本上不發生「獨占禁止法」違反之問題。惟倘外觀或形式上雖然屬於專利法或營業秘密相關法規等規定行使權利之行為，實際上卻逸脫、違反技術保護制度之宗旨，則應不被評價為行使權利之行為。對於此類以行使權利之名，但實質限制競爭者市場活動之行為，有認定構成「獨占禁止法」關於「私之獨占」之可能。

3、涉及「不公平交易行為」之觀點

授權人對於被授權人實施授權之限制，除應該依據前述「不當交易限制」規範、「私之獨占」觀點加以審查外，倘授權者對於被授權人之間具有相對優勢地位，亦即被授權人倘不能與授權人之間進行交易，將對事業經營產生重大影響，則亦有從「濫用優勢地位」觀點加以審查之需要。

（四）各項授權契約行為之分析

1、製造、使用

（1）區分許諾：將權利實施區分製造、使用分別授權者，屬於「白色條款」。

（2）期間限制：設定授權期間，屬於「白色條款」。

（3）製造地區、使用地區之限制：在有效權利之地理範圍內為製造地區、

使用地區之限制，屬於「白色條款」。

(4) 製造數量、使用次數之限制：如係基於確保授權費用最低收入之目的，而為最低數量、最低使用次數限制，則屬於「白色條款」；倘為最高數量、最高使用次數限制，則屬於「灰色條款」，需判斷限制目的、態樣、對市場影響之情況，以確定是否對市場供需有不當影響。

(5) 競爭產品之製造、使用或競爭技術之使用限制：在授權契約期間內之限制，倘係基於防止技術留用所必要，屬於「白色條款」；倘非防止技術留用所必要，則屬於「灰色條款」。倘在授權契約終了後再為限制，則屬於「灰黑色條款」，有強烈違法之可能。

(6) 原材料、零件購買對象或品質之限制：原則上屬於「灰色條款」，需要個案判斷其理由；倘係基於技術效用之保證、商標信用之維持、營業秘密之保持等原因，則屬於「白色條款」。

2、銷售

(1) 區分許諾：同上 1. (1)，屬於「白色條款」。

(2) 期間限制：設定授權期間，屬於「白色條款」。

(3) 銷售地區限制：在權利有效期間內之限制，屬於「白色條款」。但倘該等權利在國內已經耗盡，而授權人仍持續有所限制者，則屬於「灰色條款」。

(4) 銷售數量限制：如係基於確保授權費用最低收入之目的，而為最低銷售數量限制，則屬於「白色條款」；倘為最高銷售數量限制，則屬於「灰色條款」，需判斷限制目的、態樣、對市場影響之情況，以確定是否對市場供需有不當影響。

(5) 銷售價格限制：不論是被授權人之銷售價格，或其轉售價格予以限制者，屬於「黑色條款」，當然違法。

(6) 競爭品銷售限制：與前述 1. (5) 評價方式相同。

(7) 商標使用義務：授權人要求被授權人僅能使用授權人之商標者，則需衡量該等限制之目的與合理性，屬於「灰色條款」；但倘授權人亦允許被授權人使用被授權人自己之商標者，因為被授權人有行為自由，故屬於「白

色條款」。

(8) 輸出地區、價格、數量等之限制：倘係基於權利人在輸出地區之權利登記、權利人之經常性銷售活動、第三人之獨占銷售授權等因素，而為合理之限制，原則屬於「白色條款」；倘非基於前述因素所為之限制，則屬於「灰色條款」，需再加以審視其合理性。

3、研究開發

(1) 研究開發限制：限制被授權人自己或與第 3 人再行研發者，由於係屬於對重要競爭手段之重大限制，長期而言不利於市場競爭，故屬於「灰黑色條款」，有強烈違法之可能。但倘係基於營業秘密不當流用之防止，且限制是在合理期間內（通常為 2 年），則屬於「白色條款」。

(2) 改良發明限制：要求被授權人將改良發行之權利歸屬於授權人，或專屬獨占式的授權予原授權人者，由於意圖在強化原授權人之市場地位，並損害被授權人之研發改良意願，故有強烈違法之可能，屬於「灰黑色條款」。倘要求將改良發明非獨占式的授權予原授權人者，則屬於「白色條款」。又倘要求將改良發明非獨占式的授權予原授權人，但對於授權其他第 3 人之對象有所限制，則屬「灰色條款」，需要衡酌其合理性。

(3) 因被授權取得知識、經驗之報告義務：屬於「白色條款」。

4、授權型態

(1) 概括授權：授權人要求被授權人不能僅接受一項專利或專門技術授權，而需一次支付多項權利者，倘係基於確保技術效用所必須，則屬於「白色條款」；反之，則屬「灰色條款」，需要衡酌其合理性。

(2) 交互授權：交互授權因可互相使用複數權利人所擁有之專利權等，藉以提高該專利權等之利用價值並促進權利人間之技術交換，而可以達到促進競爭之效果，因此交互授權本身並不會有不當限制交易之問題。惟倘交叉授權人彼此間就專利或專門技術授權商品等之銷售價格、製造數量、銷售數量、銷售者、銷售地區、研究開發領域、授權對象、採用技術等予以限制，藉以實質限制特定產品或技術市場之競爭者，均屬「黑色條款」，論

以違反獨占禁止法之規定。

- (3) 集管授權：集管授權人間對於新加入者、特定之既存業者，在無合理事由下拒絕對其授權，藉以阻礙其他事業參進市場，或使既存業者難以競爭等實質限制特定產品或技術市場之競爭者，屬「黑色條款」。
- (4) 專利之集積：從其他事業取得自己無特別必要使用之專利，藉由累積該等專利，使其他未獲該等專利授權之新參進者或其他既存事業，難以在特定領域內進行事業活動，亦屬「黑色條款」。
- (5) 標準制定者之授權限制：倘事業之專利或專門技術授權，已經屬於相關產品領域所不可或缺者，而強制要求購買授權人所指定之其他產品或技術、排除製造與該指定產品有競爭關係之其他事業所生產產品，而實質限制特定產品或技術市場之競爭者，該等行為屬「黑色條款」。
- (6) 複數授權：當複數授權係依照授權人所定之相同條件，對複數之被授權人為非專屬性之授權時，通常並不會有獨占禁止法上之問題。然而，例如：授權人與複數被授權人有共識，其已經同意相同限制，且專利權等之複數授權，就專利產品之銷售價格、製造數量、銷售數量、銷售據點、銷售地區等，對授權人以及被授權人課以相互之限制，而實質限制該特定產品市場內之競爭，則構成違反獨占禁止法上之不當限制交易。此外，如就研發領域、可以授權之對象或可使用之技術等，對授權人以及複數被授權人互相課以限制，且因此該特定產品或技術市場內之競爭實質受限制時，則屬「黑色條款」。

5、其他

- (1) 依據產品製造數量計算授權費用：要求被授權人無論是否使用授權契約中之專利，按被授權人產品之製造數量、銷售數量計算實施授權之費用者，具有限制市場競爭之可能，屬「灰色條款」，需要衡酌其合理性。倘因為專利被使用於製程之一部或為零件，故基於計算上之方便而為前述計算者，則可為「白色條款」。
- (2) 專利消滅後之使用限制或支付費用之要求：專利消滅後任何人應有自

由使用該等專利，授權人本質上沒有權利再為限制，因此違法可能性極高，屬於「灰黑條款」。但如果是基於分期付款、遲延付費，而規定被授權人即便在專利消滅後仍有繼續支付費用之義務，乃有合理事由，則屬「白色條款」。

(3) 不爭執義務：倘規定被授權人對於專利權、技術授權有效性爭執，授權契約即自動解除，但不影響被授權人對專利權、技術授權有效性繼續爭執者，則屬「白色條款」；反之，契約解除以外之其他不爭執義務限制，則需視內容加以判斷其合理性，而屬「灰色條款」。

(4) 非系爭義務：要求被授權人不能對授權人、授權人所選定之第三人行使被授權人所取得之全部或一部專利權，恐有不當鞏固授權人之市場地位之疑慮，需視內容加以判斷其合理性，而屬「灰色條款」。

(5) 最善實施努力義務：要求被授權人對專利或技術授權盡最大努力義務，並無不當，故屬「白色條款」。

(6) 秘密保持義務：要求被授權人於契約存續期間或契約結束後仍負有保密義務，本質亦無不當，故屬「白色條款」。

(7) 片面解約條件：以當事人之一方履行不能而片面給予授權人解約權利者，則需視解約條件之手段、時效等合理性加以衡酌判斷，不必然違法或合法，屬「灰色條款」。

第三節 處理原則案例說明

(一) 專利集管授權私的獨占案例：

本案涉及包含 A 公司內之 10 家廠商，A 公司及其他 9 家公司係製造柏青哥機器之廠商，而 B 公司擁有製造柏青哥機器之相關專利權等，A 公司及其他 9 家公司如無法向 B 公司取得前開專利權之授權，將難以製造柏青哥機器。該 10 家公司以及 B 公司藉由拒絕授權第三人，抑止市場新進入者，被日本公平交易委員會認定違反獨占禁止法第 3 條規定。

(二) 專利集管授權不當交易限制案例：

1、5 家公司（A 至 E 公司；為 A 產品之主要製造商以及經銷商），就與 A 產品之製造有關之現存以及未來之專利權等，企圖以相互授權之方式，成立專利集中授權。在成立專利集中授權之契約內，該 5 家公司同意：（1）關於銷售區域等之相互限制安排，其中，A 公司以及 B 公司不得在日本西部販賣產品，C 公司、D 公司以及 E 公司，不得在日本東部銷售產品；以及決定 A 公司與 B 公司間以及 C 公司，D 公司以及 E 公司間之銷售量百分比之安排；以及（2）就集中之專利權等，僅對同意上開（1）所定限制者授權，前 5 家公司藉由分割專利產品等之銷售區域、銷售數量等行為，實質限制市場內之競爭，被日本公平交易委員會認定違反獨占禁止法。

2、西元 2000 年第三代行動通信（3G）18 家業者，共同成立營運會社，處理涉及 WCDMA 專利授權之問題，並擬訂專利平台(patent platform)，對於授權人與被授權人間之授權金額、各項專利判斷基準成立標準化契約，對此，3G 業者恐有觸法之虞，爰事前向日本公正取引協會進行諮詢（參照日本關於專利或技術授權之事前諮詢制度）。本案諮詢結果，公取會基於下列幾點考量，認定該案具有促進競爭之效果，並未違反獨占禁止法之規定：

A、該等專利為實施 WCDMA 不可或缺之專利，並不具有競爭性。倘屬競爭專利而以 platform 進行專利授權，則涉有聯合行為之問題。

B、產品價格所占權利金比例甚小。

C、patent platform 是相當開放的，沒有排除競爭者的參與。不參加者也可以任意締結授權合約，對不參加者沒有不利益；參加者也可選擇再退出，是相當流動性的。

(三) 交互授權案例：

1、A 公司擁有 A 產品某項製程之專利，並製造以及銷售 A 產品；同時，B 公司擁有 A 產品另一項製程之專利，並製造以及銷售 A 產品。此二家公司關於前開專利簽署非專屬性之交互授權契約。針對前開專利產品之新使用者，A

公司以及B公司同意：A公司僅銷售給日本東部之使用者，而B公司僅銷售予日本西部之使用者，A公司藉由分配專利產品之銷售區域等行為，實質限制市場內之競爭，被認定違反獨占禁止法。

2、C公司擁有B產品某項製程之專利，並製造以及銷售B產品；同時，D公司擁有B產品另一項製程之專利，並製造以及銷售B產品。此二家公司關於前開專利簽署非專屬之交互授權契約。二家公司同意：一般產品由C公司製造並銷售；而特別產品由D公司製造並銷售，C公司及D公司藉由分配專利產品之屬性等行為，實質限制市場內之競爭，被認定違反獨占禁止法。

（四）複數授權案例：

本案係關於地方政府公共下水系統鐵蓋之採購，地方政府決定就本件採購，將使用A公司新型規格，惟條件是A公司之新型規格會授權給其他公司。關於A公司與其他6家公司間之非專屬性授權契約，系爭公司決定，就上開鐵蓋，A公司之估價將是所有要提交給地方政府之估價中之最低者，並決定要銷售給建築廠商鐵蓋之價格以及獲利率。此外，並同意A公司之總共販賣數量比例為20%，剩下部分由其他6家公司平均分配。上開限制銷售數量及銷售價格等行為被認定違反獨占禁止法第3條之規定。

第四節 獨占禁止法對於專利集管授權及標準化之考量

2005年6月29日日本公平交易委員會公布，「獨占禁止法對於專利集管及標準化授權之考量」。專利集管授權定型化契約須符合以下要件：

- （一）專利之間無競合關係：此專利為唯一且必要之授權。
- （二）權利金價格占產品成本比率低。
- （三）授權合約採開放進出方式，任何授權人與被授權人皆得隨時採用或廢棄該合約，自行訂定合約。

日本公平交易委員會對於多數授權者與被授權者共同訂定定型化契約之行為，因該定型化契約，可節省雙方交易成本，讓參與此授權機制之事業易於加入

市場競爭，故雖因定型化契約之訂定，而導致權利金一致，日本公平交易委員會並不認為其違法，且對於參與此專利集管授權之事業，亦不認為其須提出聯合行為許可。最主要原因是因為日本目前為專利權輸出國且為授權人，故其法律相關規範亦傾向對專利授權者有利，反觀日本早年為專利輸入國且為被授權人，其相關法規包括獨占禁止法亦傾向保護被授權者。我國目前為專利被授權者，在參考日本或其他國家相關規範時，應考慮國內現況，訂定一套符合國情之規範，而非一味抄襲。

第四章 日本對於營業秘密授權之規範

第一節 日本與國際公約對於營業秘密授權之規範

日本專利申請案件數量之多，是產業間相互競爭及消費市場結構所造成的結果。企業靠專利權保護自己公司的產品，另一方面要發展與其他公司產品略有區別的產品，再加上公司本身也未必不使用的防衛性專利，從而使得專利申請案件非常之多。為確保智慧財產創造的誘因，適當的保護是不可或缺的，無論採何種法制，智慧財產權制度均賦予專利最先發明者以排他性權利為原則。在加強保護智慧財產部分，日本政府在 2002 年擬定「智慧財產戰略大綱」，以 2005 年度之前落實為目標，集中且有計畫地實施智慧財產相關制度等改革：

- (一) 迅速確實的審查專利：專利局不可盲目批准授予過量的專利；審查期間不可過長，會影響到權利的成立及行使。
- (二) 強化紛爭處理的基礎：專利訴訟索取高額費用，且需花大量時間，法庭致力科學性、技術性問題時難以作出公平合理的決斷。關於智慧財產相關訴訟的迅速化及專業化、技術性事項，應謀求可以作到完善審理的手續、體制，創造實質性「專案法院」功能。此外，強化仲裁等審判外的紛爭處理程序(ADR)。
- (三) 促進國際性智慧財產制度的協調與合作：推動各國專利法的運用合作，特別針對檢討有關改革世界智慧財產權組織(WIPO)的專利互助條約，積極主導議論並謀求制度的效率化及提升申請者的便利性，討論有關 WIPO 的實體專利法條約，並設法取得專利制度的國際性合作。
- (四) 促進智慧財產的流通：針對專利流通市場的建立及智慧財產權擔保融資制度的定案、專利等的流動化，開始進行制度或運用改善的檢討；並加強智慧財產授權合約的穩定。

「營業秘密」是在近代法律中因不正當競爭所提出的，種類有很多，有製造方法和材料成份，以及成本價格、顧客名簿等等。企業為了保護營業秘密不予公開，通常會放棄專利的申請，日本企業的營業機密愈來愈重要，企業的營業機密洩漏到國內外競爭對手的案件層出不窮，削弱企業競爭力。專門技術可視為營業

秘密的一部份或全部，一般而言，係指科學或技術上的秘密。專門技術不似專利權有強大的獨占性與排他性，因此專門技術授權的契約是保護授權人的唯一手段，授權人必須要求被授權人謹守保密責任。而在授權範圍上，專門技術授權也不若專利授權範圍之顯而易見，因此專門技術授權更需注意授權內容與範圍的界定。

因此，應當強化對於非法取得營業機密的民事、刑事方面的救濟處置，並計畫引進罰則，衡量並檢討抑制人才流動效果等所可能產生的問題。此外，由於日本已強烈意識到審判的公開原則，審判時營業機密往往會被公開，如此反而對權利者不利，因此實際上我們很少看到業者進行營業秘密的訴訟，可能循著和解途徑解決相關爭端。

企業倘循營業秘密保護，則所擁有之秘密實不具備專利權人專屬排他權利之性質，其保護自不能如同專利權人揭露專利內容所享有之專屬權利、期間、排他性及所受到之強度保護。因此，企業所主張保護之營業秘密，不在於保護其內容，而是透過法律對競爭秩序之保護而間接受到保護，並不能要求超越專利權人之保護強度；易言之，若是他人並非非法侵害，縱使使用相同之營業秘密，亦不構成營業秘密之侵害；甚有學者認為只要後緒營業秘密符合合法授權、獨立研發、還原工程等三種情況之一，即無侵害前已存在之營業秘密。

日本對於營業秘密的保護，並不如我國有專法予以規範，而係規範於不正競爭防止法中。1993年修正之不正競爭防止法第2條第4項規定「營業秘密係指作為秘密而予以管理之生產方法、販賣方法及其他對事實活動有用之際術或營業上之情報，而不被公眾所知悉者。」其侵害類型有6種：1.以竊取、詐欺、脅迫及其他不正之手段，取得營業秘密，使用或洩露以不正當手段取的之營業秘密。2.明知或因重大過失而不知該營業秘密係不正取得，而仍自取得處處得、使用或洩露該營業秘密。3.取得營業秘密後，明知或因重大過失而不知該營業秘密係佈正取得，而仍加以使用或洩露。4.對於營業秘密保有人所示之營業秘密，為不正之目的使用或洩露之；5.明知或因重大過失而不知該營業秘密係不正洩露，而仍取得、使用或洩露該營業秘密；6.取得營業秘密後，明知或因重大過失

而不知該營業秘密係不正洩露,而仍加以使用或洩露。專門技術可視為營業秘密的一部份或全部,一般而言,係指科學或技術上的秘密。專門技術不似專利權有強大的獨佔性與排他性,因此專門技術授權的契約是保護授權人的唯一手段,授權人必須要求被授權人謹守保密責任。而在授權範圍上,專門技術授權也不若專利授權範圍之顯而易見,因此專門技術授權更需注意授權內容與範圍的界定。日本不正競爭防止法雖對於營業秘密之保護訂有規定,仍若該營業秘密係屬專門技術者,其授權行為仍應受獨占禁止法之規範,但若與專門技術無涉之營業秘密是否有授權之可能及衍生授權反競爭行為,則無進一步之規範。此對於我國另定有營業秘密專法,其營業秘密被不當取得或有授權爭議時究適用營業秘密法或公交易法,顯有很大不同。

國際公約對營業秘密之相關規定：

- (一) 巴黎公約：營業秘密採抽象保護，依第 10 條之 2 第 1 項、第 3 項第 1 款之規定，似可推論若行為人以不正當手段獲得他人營業秘密，並以此進行競爭行為，為該公約所禁止。
- (二) 「北美自由貿易區協定」(NAFTA)：第 1711 條對營業秘密規定三要件：第一，該資訊要有秘密性；第二，該資訊必須要因為其秘密性而有確實或潛在的商業價值；第三，合法控制該資訊之人必須依個別情況，已採取合理之步驟以保持其秘密性。
- (三) 「與貿易相關之智慧財產權協定」(TRIPS)：
 1. 第 39 條第 2 對於符合保護之未透露訊息的保護要件加以規範。只要有關資訊具有「在一定意義上其屬於秘密」、「因其秘密性而具有商業價值」、「合法控制該資訊之人，為保護該秘密已經根據有關情況採取了合理措施」，則不論自然人或法人，均應有防止他人未經其許可、而以違背誠實商業行為之方法披露、獲得、或使用合法處於其控制下資訊之可能。
 2. 所謂「違背誠實商業行為之方法」，其規定相當於公平交易法第 19 條第 5 款之「不正當方法」，而為明確其意義，TRIPS 特別以附註指出，應至少包括違約、洩密、及誘使他人洩密之行為，還應包括透過第三人以獲得未經透露之

資訊，不論第三人是否已知，或因過失而不知該資訊之獲得，均構成違背誠實商業行為。相較於本法第 19 條第 5 款僅限於脅迫、利誘或其他不正當方法獲取他事業營業秘密之規定，TRIPS 的相關規定更為廣泛。

第二節 我國公平交易法與營業秘密法之競合

營業秘密受到競爭法的間接保護，查諸公平交易法第 19 條第 5 款之構成要件，其保護範圍僅限於「他事業之產銷機密」、「交易相對人資料」、「其他有關技術秘密」三種，而行為態樣限於「脅迫、利誘或其他不正當方法」，且尚須有限制競爭或妨礙公平競爭之虞始足當之。其中不正當方法係例示規定，其行為態樣如何，公平交易法施行細則未有明訂，爰參照「營業秘密法」之規定說明之。該法第 10 條規定「有左列情形之一者，為侵害營業秘密：

- (一) 以不正當方法取得營業秘密者；
- (二) 知悉或因重大過失而不知其為前款之營業秘密，而取得、使用或洩漏者；
- (三) 取得營業秘密後，知悉或因重大過失而不知其為第一款之營業秘密，而使用或洩漏者；
- (四) 因法律行為取得營業秘密，而以不正當方法使用或洩漏者；
- (五) 依法令有守營業秘密之義務，而使用或無故洩漏者。

前項所稱之不正當方法，係指竊盜、詐欺、脅迫、賄賂、擅自重製、違反保密義務、引誘他人違反其保密義務或其他類似方法。」除此之外，在公平交易法規範圍外之營業秘密侵害，當事人可依營業秘密法予以救濟，循民事途徑求償；營業秘密法所保護的營業秘密，其範圍比公平交易法廣，若有屬於營業秘密法所規定營業秘密，卻不在公平交易法第 19 條第 5 款之所規定類型，是否仍可適用公平交易法，即有疑問。

公平交易法第 19 條第 5 款僅將「不法獲取行為」列為處罰對象，由於違反者，有刑事處罰（本法第 36 條）之規定，故不宜以擴張解釋方法擴及其他侵害類型。即若有其他未列入規範者，如「不法洩漏行為」、「不當使用行為」等，雖或其違法可責性較高或罪質較重，但基於「罪刑法定主義原則」，不宜逕認定

違反本法第 19 條第 5 款規定。倘有侵害類型不符公平交易法第 19 條第 5 款之規定，可否依公平交易法第 24 條之補遺規定，檢視有無該條規定之適用乙節，亦即，針對營業秘密侵害類型為「不當洩漏之行為」、「不當使用之行為」等不合致公平交易法第 19 條第 5 款之類型者，是否當然適用公平交易法第 24 條予以檢視該等可責性非難程度較重之侵害類型，深值商榷。蓋以營業秘密法第 10 條對於營業秘密之侵害已有列舉式規定，且營業秘密法業對侵害之救濟、民事責任、及賠償範圍有所規定，觀諸其精神係以民事為求償意旨，爰非各種侵害不符公平交易法第 19 條第 5 款類型，則自以公平交易法第 24 條作其補遺規範。其次，倘若公平交易法第 24 條欲以規範第 19 條第 5 款所未擴及「不當洩漏」、「不當使用」之行為態樣，則應先審酌其與營業秘密法之競合問題，以及考量公平交易法第 24 條與第 19 條第 5 款所發生處罰不一，即可責性較輕者（獲取行為）處罰較重，而可責性較重者（使用、洩漏行為）處罰較輕之情形，方為妥適。

第五章 結論與建議

第一節 結論

智慧財產權雖係法律賦予權利人專屬排他獨占之權利，但不當然推定擁有智慧財產權之權利人必定產生「市場力量」。市場力量是一種可在相當時期將價格維持在競爭水平上，將產量維持在競爭水平之下而取得利潤的能力。藉由智慧財產權之授權，可降低交易成本，清除障礙專利、集合互補技術、避免耗費之侵害訴訟、推動技術傳播，因此除非智慧財產權之不正當使用或濫用智慧財產權所賦予之優勢地位而影響市場交易條件，使被排除公司於加入授權技術之產品相關市場無法有效競爭，授權聯盟成員之結合於相關市場擁有市場力量，對參與的限制與授權聯盟技術之有效開發與利用無關，始有妨礙競爭之虞，而應受競爭法之規範。

技術創新係產業發展之基礎，而全球之經濟發展正面臨另一次之產業革命，知識經濟提高技術創新的附加價值，而我國雖然在諸多產業之科技層面上仍為技術輸入國，但於某些產業上，則不乏有技術輸出之能力。而且技術移轉所賴之授權契約類型亦不斷更新，除傳統專利專屬或非專屬授權外，近來以專利集管方式成立專利授權平台，藉由該專利平台之授權以降低多次授權之交易成本，而專利集管之實施態樣或由成員交易授權，再由一成員統一對外授權、或由所有成員將專利授權或移轉另一個獨立個體，再由此個體統一對外授權。當全世界其他國家競爭廠商接受專利集管授權時，我國是否仍應視該等行為屬聯合行為，應予禁止，而使我國廠商需逐一進行個別授權，而授權人亦當將該授權成本轉價於被授權人，將阻礙國內廠商之競爭力，實有檢討之必要。然專利集管「一次購足」的解決方法，亦不無有違反競爭法之疑慮。如何在鼓勵技術移轉與兼顧交易及合理授權機制之公平正義，實為我國競爭政策於面對知識經濟時代來臨之重要課題。

除了專利集管之新授權態樣外，「技術標準化」亦為當前有關技術整合與授權之最新課題。日本通產省於 1995 年即針對智慧財產權之技術標準化問題提出報告書。面對技術標準化所牽涉之智慧財產權問題愈來愈多，通產省具體建議，

標準化機構在進行標準化作業時須進行專利檢索調查，權利人有義務告知權利移轉資訊，標準化機構應加強仲裁與調停之角色與功能，並應制定有關專利集管權利金的公平分配規則，而且建議未來以專利集管方式解決權利金分配方式應排除獨占禁止法之適用。

然而技術標準化是廠商所設立之技術平台，以解決產品相容性問題，並降低廠商重複研發成本，專利制度是國家所授予技術所有人排除他人實施該技術的權利，而技術標準係於專利制度上之統合，已包含專利權之意涵，其專利歸屬與專利授權、專利組合利用型態、技術標準設定過程、技術標準會員與專利相關揭露與授權義務等規範，不無影響事業間之公平競爭及授權與被授權人間之技術交易，技術授權過程中難謂無競爭法之適用。而且標準化會使市場可供消費者選擇選項減少，而產生不合理之消費市場，對市場競爭力產生潛在影響，SONY 撤守錄影帶Betamax 系統，嗣並與 JVC 之 VHS 系統合流，即為不同標準間並存競爭的最佳事例。

研究過程中，不論係日本或歐盟、美國等關於智慧財產權授權之規範，大多僅止於專利、專門技術之授權規範，對於商標及著作權則多仍回歸商標權法及著作權法之授權規範。概以商標或著作權對於創新或回饋授權等之附加價值概屬有限，未如專利及專門技術所產生新產品市場或新產業之威脅來的大，此與我國立法規範雷同。

第二節 建議

(一) 專利及專門技術以外之智慧財產權授權行為亦納入公平交易法之規範

公平交易法第 45 條規定：「依著作權法、商標法或專利法行使權利的正當行為不適用本法之規定，」其智慧財產權正當行使之範圍應包括商標權、著作權及專利法上所涵蓋之發明專利、新型專利及新式樣專利，然公平交易委員會所公布之「審理技授權協議案件處理原則」並未將新式樣專利及商標或著作權等智慧財產權之授權納入，雖然商標及新式樣專利等之技術性較低，然其授權所衍生妨礙競爭之交易亦應受公平交易法之規範，此由日本之審查原則及歐盟

豁免規則等皆納入新式樣專利予以規範可知。近來植物種苗授權所衍生之智慧財產權爭議甚囂塵上，該等授權與競爭法之適用亦應及早研究，以為因應。

(二) 訂定專利集管及技術標準適用公平交易法之違法原則

雖然公平交易委員會業公布「審理技授權協議案件處理原則」，然該原則對於專利集管 (patent-pool) 並未明文指出其違法性，而專利集管態樣不一而足，是否一體以公平交易法之聯合行為或獨占予以規範，實有待釐清專利集管之行為模式及態樣後逐一解釋對外公告，以利事業遵循，此由日本雖已訂定「獨占禁止法關於專利、專門技術授權協議之處理原則」，仍於 2005 年 6 月公布「獨占禁止法對於專利集管及標準化授權之考量」，其目的即兼顧產業與技術創新以及技術交易秩序之維護，對於事業之遵法及技術移轉與產業升級有相當正面之意義。

(三) 導入日本事業申請獨占禁止法案件事前諮商制度

事業為降低研發成本，避免重複研發及降低技術交易成本，技術創新之授權日新月異，已無法單以智慧財產權之實體法予以規範，而其是否對交易秩序造成影響，亦超越傳統競爭法之領域，因此事業倘於建構研發或授權聯盟前，與競爭法主管機關共同協商，一方面提昇技術交易之效率，一方面不影響市場之交易秩序，應為促成授權雙方與競爭法主管機關三贏之良策。日本於 2001 年公布「事業行為事前諮商制」，事業可就未來即將實施之行為向公取會申請諮商其所為是否有違反獨占禁止法或不正競爭防制法之虞，公取會於收到諮商申請後應於 30 內予以回復。日本公取會對於訴訟中之案件、資料無法具體取得者、法律已做成明確解釋者、經檢視或公聽程序後，可能造成麻煩，或對於專利或專門技術授權案件要求其出示相關技術細節以及其未來對於產品市場之影響者，則公取會於通知申請者後得不作成具體回應。此種作法可增進法規之透明性以及增進事業行為法律適用之可預測性，減少事業之違法。

(四) 調合專業智慧財產權法院與競爭法主管機關之分工

我國為有效處理智慧財產權案件，芻議設置智慧財產權專責法院，將來智慧財產權法院成立後，倘因智慧財產權授權而衍生對市場交易秩序之影響，例

如授權金之合理性，授權限制約款等不公平技術授權契約之爭議，究應由智慧財產權法院受理或競爭法主管處理之，實有先達成共識之必要。依美日等多國經驗，因反托拉斯行為之案件仍由競爭法主管機關審理之，且本於對市場交易秩序矯正之行政意義大於單一侵權事件之認定，故有礙競爭秩序之智慧財產權授權案件仍由競爭法主管機關先行審理之，我國未來在智慧財產權專責法院成立後，應由競爭法主管機關與該法院共商案件受理之程序，以保障事業行為審理之一致性與公平性。