

行政院及所屬各機關出國報告
出國報告（出國類別：研究）

美國競爭法對專利授權行為之規範

服務機關：行政院公平交易委員會
姓名職稱：賴淑青 科員
派赴國家：美國
出國期間：95年6月23日至95年12月22日
報告日期：96年3月15日

美國競爭法對專利授權行爲之規範

目次

摘要.....	2
壹 序論.....	3
一、研究目的.....	3
二、研究過程.....	4
貳 專利授權在競爭法上之問題.....	5
一、專利授權基本概念.....	5
二、專利授權之經濟功能.....	6
三、專利授權之優缺點.....	6
四、專利授權對競爭之效果.....	6
五、專利授權契約中之限制條款.....	7
參 美國競爭法對專利授權行爲之規範.....	17
一、美國法上對專例授權之實務態度.....	17
二、1995 年之智慧財產權授權反托拉斯法準則.....	20
肆 結論與建議.....	38
一、我國公平交易委員會對專利授權行爲之管制經驗.....	38
二、飛利浦案之問題.....	39
三、結論與建議.....	40

美國競爭法對專利授權行為之規範

摘要

在專利授權之過程中，專利權人與欲取得專利授權之廠商間固然有相當程度的利益依存性存在，但更常存在許多內外之利益衝突與矛盾，以美國工業界科技相關領域為例，有關反托拉斯之訴訟層出不窮，因為科技發展在專利法特許性質上，本極易造成壟斷，另一方面，反托拉斯法也禁止專利授權所形成之限制競爭或不公平競爭行為。自美國司法案例來看，專利授權的紛爭經常伴隨著反托拉斯法的爭點而發生，而競爭法介入之界限為何實在是難以清楚界定，此類規範及態度如果過分強調競爭法「反獨占之濫用」，其極端可能就否定了專利權之存在；反之，如果過分膨脹專利權之保護，其極端則可能造成公平交易法對專利權之行使毫無介入之餘地。在知識經濟時代中，二者之平衡實屬競爭法主管機關之重要課題。

我國目前之產業型態已由勞力密集的傳統產業轉型為創新研發掛帥的知識密集產業，半導體、精密機械、資訊軟硬體及周邊設備業等科技產業表現皆十分耀眼，我國目前仍屬技術輸入之國家，與外國公司洽談授權契約時，由於專利權人在技術上享有優勢地位，因此授權契約之訂定常衍生許多競爭法上之爭議；而未來我國廠商亦將成為技術之輸出者，在進行授權談判時又應如何兼顧己身經濟利益之實現並避免觸法，亦屬值得探討之問題。

關乎科技產業之專利授權，在相關市場界定及競爭關係認定上都有相當之難度，加上市場趨勢訊息萬變，競爭法主管機關應努力因應科技發展趨勢，面對專利授權爭議案件時，兼顧智慧財產權之保護及提供創新誘因，依不同產業特性於個案中作具體認定，致力於競爭政策與專利制度間之協調與平衡，以促進產業發展並增進消費者福祉為目標。

壹 序論

一、研究目的

爲了鼓勵發明、創作與新技術之產生，進而促進人類文明之持續進步，專利法規定了高度排他性及獨占性之專利權，藉由法律對於專利權之保護，提供了專利權人一項排他的壟斷權利，專利權人爲實現其創作成果之經濟利益，得透過法律所賦予積極利用及排他性權利之行使，或自行實施該權利，或將該權利轉讓與他人或授權他人實施，藉此獲取經濟利益，而基此權利所帶來之經濟利益，一般認爲是鼓勵創新發明活動的誘因。但由於專利權權利本身之排他性質及權利行使方式之多樣性，即使專利權人並非公平交易法上所稱之獨占事業，但因其專利授權過程中居於較優越之地位，不免會對自由公平之競爭秩序造成影響。因此，主張公平自由競爭之公平交易法與提供獨占排他地位的專利法間是有所衝突的。而在以知識和科技爲基礎的現代產業中，專利授權行爲更是專利法與競爭法之間最緊密關聯的介面，不同法律對於專利授權行爲之規範，也影響到智慧財產權的保護與公平自由競爭環境之維持。

我國目前之產業型態已由勞力密集的傳統產業轉型爲創新研發掛帥的知識密集產業，半導體、精密機械、資訊軟硬體及周邊設備業等科技產業表現皆十分耀眼，由於此等高科技產業之特性在於技術難度高、產品週期性短、需不斷投入研發創新，龐大的研發成本造成此等產業重大的負擔，因此透過專利集中授權或實施交互授權，勢必能減少研發資源的浪費。又我國目前仍屬技術輸入之國家，與外國公司洽談授權契約時，由於專利權人在技術上享有優勢地位，因此授權契約之訂定常衍生許多競爭法上之爭議。

另外，隨我國廠商技術發展，未來我國廠商亦將成爲技術之輸出者，在進行授權談判時又應如何兼顧己身經濟利益之實現並避免觸法，亦屬值得探討之問題。爲創造一公平競爭的環境，維持競爭秩序，並帶動產業之進步發展，有賴市場機制運作及政府相關法規及措施之配合，本研究目的即在於師法美國競爭法對於專利授權行爲之管制經驗，以利我國競爭法主管機關在相關案件之處理。

二、研究過程

本專題研究之執行，係獲得美國紐約卡多索法律學院（Benjamin N. Cardozo School of Law of Yeshiva University）之許可，以訪問學者（Visiting Research Scholar）名義赴該校研修6個月（95年6月23日至12月22日）。進修期間選修該校Daniel A. Crane教授開設之反托拉斯法課程，Crane教授專精反托拉斯法，架有個人網站www.danielcrane.com。發表個人著作及教學資訊，報告人在為期六個月之進修期間，於該校藉由聽取授課並與授課教授交換意見，從中獲益匪淺。

本篇研究報告爰綜合前揭參與課程之心得，以及報告人自行閱讀國內外與研究主題相關之文獻資料所得而完成。

貳 專利授權在競爭法上之問題

一、專利授權基本概念

所謂專利權之授權，係指專利權人對該專利仍保有完整之權利，只是將實施該專利權權能之全部或一部，於特定條件下授權他人在符合該特定條件範圍下，以支付一定對價(如授權金)或有相對交換條件之方法，行使該專利全部或一部之權能，於授權期滿或其他條件成就時，專利權人即自動回復其完整權能。對被授權人而言，原則上其可取得專利權積極利用之實施權能及排除侵害之權利，在授權期間內即得實施該專利權以獲取經濟上利益。

專利最重要的權能之一，就是專利權人能排除他人而實施其專利，取得一定之經濟利益，實施專利可採行之方式包括：自行實施、讓與他人實施以及授與他人實施。在這些類型中，自行實施涉及生產製造、行銷等問題，在分工精細的現代社會，一般專利權人不見得有能力自行實施，即使有能力，但必須花費大量時間、金錢、精力亦不見得可獲得足夠之回收；若將專利權讓與他人，出讓人就喪失對專利之所有權能。而授權並非將權利讓與別人，只是將權利交由他人行使，自己仍保有專利權人之地位，日後仍有回復成完整權利人之可能，俟被授權人取得授權之原因消滅，專利權人之權利自動回復成完整狀態，且授權他人實施專利權並不當然排除授權人對專利之實施權能，因此，授權可說是對專利權人相對有利之實施方式。且授權契約是目前產業界擴散智慧財產權最常使用的方式，相較於智慧財產權的讓與，授權能使智慧財產權被更多人利用，增加其價值。

在技術授權時，授權者為技術之提供者，而被授權人為技術之接受者，大部分情形授權者之技術水準通常高於被授權者，被授權者未能取得較進步技術以領先競爭同業並取得市場上競爭優勢，因此會尋求授權機會；另外授權者及被授權者可能在技術水準上旗鼓相當，只是授權者就其技術已搶先取得智慧財產權之保護，特別是專利權。在此情形下，授權者基於法律賦予之專屬排他權，可以禁止他人未經其同意而擅自使用該技術，對於從事與該領域相關技術之業者而言，為避免構成對專利權之侵害，在不得已情形下亦有與專利權人建立授權關係之必要。

二、專利授權之經濟功能

專利權人締結專利授權契約能減輕專利權人以其發明換取適當對價之勞動力，尤其當專利權人並非事業、無自行製造銷售能力或管道時，專利授權提供專利權人一個同樣以市場機能為基礎，但卻比親自實施更為簡易且方便的間接實施發明之途徑，以換取適當報酬。

專利授權此種使專利權人獲取報酬之捷徑，進而更激勵了一般人研究發明之意願，有利於技術之創新；其次，其使被授權人能累積實施經驗，作為進一步應用、發展專利技術之基礎，有助於技術之研發；最後，專利授權本身亦係技術移轉的方式之一，且在實務上比其他技術移轉方式更為普遍，對於發明技術之實際應用、推廣，其貢獻不言可喻。專利授權因此成為促進技術進步之重要因素，此乃專利授權契約基本的經濟功能。

三、專利授權之優缺點

對專利權人而言，授權之最顯著優點是獲得授權金，除授權金之收取外，授權給他人同時有擴大市場版圖的功能，因為在競爭激烈之全球市場，一己之力較難取得優勢地位，透過廣泛的授權有助於在市場上取得優勢地位。且透過授權而與低度開發國家合作可充分利用當地廉價勞工及資源以降低生產成本，增強競爭能力。就技術發展角度而言，透過交互授權或回饋授權，授權人更可因此獲得新技術而節省自己研發或改良之成本。

授權行為雖有如上所述之優點，但亦有相當的風險，因為被授權人可能在獲得授權後成為授權人之競爭者；或是洩露了營業上的秘密，當營業上秘密之重要性足以危害授權人本身之發展及競爭力時，對外進行授權反而會增加風險，即便授權人可在訴訟上主張權利，但失去的市場競爭優勢恐怕是無法再挽回了。

四、專利授權對競爭之效果

專利授權契約具有促進市場競爭之效果，首先，授權人利用授權契約簽訂顧客

種類限制條款、區域限制條款，針對顧客種類不同、區域消費習慣不同而採取差別待遇，使專利權之利潤得以極大化。其次，授權人利用授權契約簽訂搭售條款與回饋條款，將交易過程中所須面臨之成本與風險分散，由被授權人承擔，並回收預期利潤。

惟專利授權契約亦具有限制競爭之效果，例如專利權人為達統一價格、限制產量、分割市場之目的，以授權契約作為卡特爾之工具。實務上最常見的情形，是授權人在授權契約中利用交互授權（cross licensing）、集中授權（patent pool）、多邊授權（multiple licensing）等方式，達到分割市場、統一定價之限制競爭目的，特別是在閉鎖性集中授權或專屬性交互授權，其阻礙、排除競爭的效果更加明顯。當專利權人所擁有之科技具某種程度之基礎性和先驅性時，容易濫用權利以取得或維持市場壟斷和控制能力，其他欲實施該項技術者必須支付龐大代價以獲得授權。

專利權人如在授權契約中簽訂具有排他性質之垂直性限制條款，如搭售條款或專屬回饋授權條款，亦足以達成排斥市場上既存同業或避免潛在競爭者加入市場之效果。例如簽訂 tie-in 搭售條款，專利權人可利用其在搭售產品(tying product)的市場力量，將被搭售產品(tied product)之競爭者排斥於市場之外，藉以獲取或強化搭售產品在市場之支配地位。在 tie-out 條款情形，專利權人可限制或禁止被授權人製造、販賣或使用與授權標的產品或標的技術相互競爭之替代品或替代技術，這對於與專利權人居於競爭關係之他事業而言，具有將其排斥於市場外之效果。至於專屬回饋授權條款(exclusive grant-back)是指專利權人與被授權人合意，日後若被授權人由授權技術為更進一步研發改良時，應將之專屬授權與原專利權人作為回饋。雖回饋授權可提高專利權人授權誘因，但專利權人利用締結專屬回饋授權條款，強制被授權人將研發成果專屬回饋給自己，作為控制相關技術、排除或減少市場潛在競爭之手段，無形中降低被授權人創新改良之意願，從而維持專利權人在市場上之優勢競爭地位。

五、專利授權契約中之限制條款

競爭法與專利法表面上看似相互衝突，但實則具有相輔相成之功能，因專利權具有提升產業技術、鼓勵創作發明之功能；而競爭法則有維持市場秩序、促使事業

從事研發、革新技術以增加效率等功能，二者可說殊途同歸。因此適當地保障專利權可達到與競爭法相同之目的，即以發明促進競爭，以競爭促進發明。

然而，專利權之行使，特別是透過專利授權契約之締結，即有可能產生限制競爭之效果，專利權人可能透過授權契約限制條款之訂定，課予被授權人一定義務，藉此獲取超額利潤或排除其他競爭對手。專利授權契約之限制條款類型眾多，整理如下。

（一）獨占事業不當決定授權金

專利權人基於法律賦予的獨占排他權利，在進行授權時常係立於較優勢之地位，其授權行為對被授權人所加諸之限制可能引發違反競爭法獨占禁止規定之疑義，但專利權人在專利法上之排他獨占地位並不當然推論出其居於獨占地位，競爭法主管機關仍須審慎地劃定專利權人與被授權人所處之特定市場，才能以獨占規定去評價專利權人收取授權金之行為。

一般通說認為只要授權金之額度為一般正常交易狀況下雙方當事人協商之結果，且非屬競爭者間共謀下之欺罔結果，將不會單因授權金額度過高而構成專利權濫用或違反反托拉斯法，但如果專利權人在特定市場具獨占地位而有濫用獨占地位獲取超額利潤之行為，則可能被認定為濫用獨占地位不當維持價格，違反公平交易法第十條第二款之規定。

（二）專利權人集中授權

二以上專利權人如果透過協議方式，將其所擁有之一個以上之專利授與其他人，此即所謂的「集中授權」，因其參與者可能是彼此間具有競爭關係之事業，如成立前未向公平會取得聯合行為許可，則可能構成公平交易法所非難之聯合行為，且專利權人將無法主張其係依專利法正當行使其專利權，從而無法依公平交易法第四十五條規定得到豁免。

（三）專利權人對不同被授權人差別訂定授權金

專利權之獨占排他性，可作為經濟上分割及控制價格之手段，專利權人如利用其技術上之獨占地位，無任何經濟分析或正當理由差別收取授權金或設定交易條件，將有礙競爭。至於是否有正當理由須於個案中依「合理原則」加以判斷。

(四) 其他不正當收取授權金之方式

專利權人其他不正當收取授權金之方式尚包括過期專利授權金之收取、以全部銷售金額收取授權金及價格之限制。

於專利期限屆滿後仍收取授權金，美國最高法院認為不論是透過契約約定或禁反言之約定，均不能用來排除對於過期專利之自由使用，其理由在於，美國憲法第八條規定¹，為了提昇科學及實用技術之發展，對於發明人或創作人之發明及創作，於一定期間內享有得排除他人未經同意而製造、使用或販賣其發明之權利，專利法已給予專利權人一定期間之獨占地位，使其得實施該專利而獲取利益，當專利期限屆滿後，即成為公眾之財產，得由公眾自由使用該發明，此一大眾得使用之權利不得以契約排除，否則即與專利法之立法意旨相牴觸。專利權消滅後仍要求被授權人支付授權金，此一約定已超越專利法保護之範圍，我國「審理技術授權協議案件處理原則」將此種情形列為違反公平法交易事項之例示事項之一。

另外，專利權人若不顧專利品或方法專利於某項產品所佔比例及實際使用之情形，而於授權合約中要求被授權人須依某項產品之全部銷售金額為基礎計算授權金，因此種行為乃對專利權之獨占性為不當之擴張，可能構成專利權之濫用。

價格限制係指專利權人要求被授權人對於專利品必須依一定價格出售，因價格限制屬當然違反反托拉斯法，故專利權人提出此種要求或約定將構成專利權濫用，因為專利產品經第一次銷售後即脫離專利權之範圍，透過專利授權契約控制

¹ 美國憲法第八條規定政府的權限，其中第八項規定如下：「To promote the progress of science and useful arts, by securing for limited times to authors and inventors the exclusive right to their respective writings and discoveries。」美國國會乃據此制定專利法與著作權法。

被授權之產品轉售價格已構成專利權濫用。另外如果集中授權之專利權人對於特定產業有支配力，其收取定額授權金之行爲將等同於限制價格，此種情形於該集中授權之成員同時爲規格訂定者時將十分容易發生，因爲任何擬生產合乎該規格產品之生產者均須獲得其授權，若其要求一定額之授權金，則將產生限定產品價格之效果。

（五）區域限制

專利權人在授權他人使用專利或銷售其專利產品時，如有二以上之被授權人，或專利權人與被授權人間有競爭關係，爲了加強其產品與其他功能相同或相似產品間之競爭，並避免彼此間就相同產品有所競爭，專利權人會在授權契約中限制被授權人銷售專利產品或利用被授權專利所製造之產品的區域，或規定各被授權人不得跨區銷售，此即爲區域限制（Territorial Restriction）。

要判斷限制銷售區域行爲之合法性，可由限制之方式分別觀之。如果專利權人之目的在更有效發揮專利權效益，本項限制便可能被判定爲合法限制；如專利權人之目的在於以此爲限制或排除競爭的方法，則往往會被判定爲不法行爲。在專利權人與被授權人間具有競爭關係時，本項關於銷售區域之限制條款可能被判定爲各個競爭者分割銷售區域之聯合行爲，此一水平式劃分市場之行爲，一般均會被認定爲「當然不法」行爲。如專利權人與被授權人間不具有水平競爭關係，則對於銷售區域之限制可能構成專利權人不正當限制被授權人的一種授權方式，而有違反公平交易法第十九條第六款之虞，一般會依「合理原則」對此類案件進行分析，亦即須評估雙方市場地位、進入市場之困難度、相關專利對產業之幫助、專利權人之目的等因素判斷之。

（六）使用範圍限制

所謂使用範圍限制（Field of Use Restriction），係指專利權人對於被授權人依其授權專利所製造產品用途、範圍及客戶予以限制，或限於某特定市場或使用領域內，或對不同的被授權人限制其各自製造不同產品。因爲同一種專利或專利產品可具有不同之功能，或在不同處理方式下產生不同功效之用途，有時相同專利

或專利產品之同一用途對於不同形態使用者而言會發揮不同效果，由於專利具有此種特性，故專利權人可於授權契約中作使用範圍之限制，限制各被授權人之使用方式、用途及範圍。

此種限制可使被授權人集中精力於其所獲准使用之範圍內，對該等專利從事最具經濟效益之開發行銷，避免其他被授權人甚至專利權人本身從事搭便車行爲；當專利本身具有不同用途時，專利權人依不同用途分別對不同被授權人進行授權並限制其使用範圍時，可以使專利權人擴大其授權金之收取；且當專利權人希望在某個範圍內自行運用其專利時，允許專利權人作成使用範圍之限制，可控制其對專利之使用，達成區隔市場之目的。

(七) 銷售對象限制

銷售對象限制係指專利權人在授權契約中對於被授權人之銷售對象加以限制，當專利權人本身從事生產、銷售時，基於保障自身利益及避免本身產品相互競爭之考量，故會於授權契約中爲此限制。而此一限制亦會產生聯合行爲及不正當限制交易行爲之問題。專利權人對不同被授權人之銷售對象予以區分，其合法性亦係依「合理原則」加以分析，如果該限制有助於市場競爭，一般均會判定爲合理限制，例如專利權人考量被授權人維修服務能力不同，而對其對象做出限制，目的係基於售後服務之考量，則會被認定爲係合理的限制。但如果專利權人爲與被授權人有效瓜分市場，利用專利授權作爲掩護手段，則授權契約中此項銷售對象限制會被認定爲當然違法。

又依據「專利耗盡原則」，專利權人對已出售之專利產品不再享有權利，故當專利權人要求取得銷售授權之被授權人僅得向某對象進行銷售，則因被授權人已取得該專利產品之所有權，專利權人即無權作此限制。

(八) 數量限制

所謂數量限制（Quantity Restriction）係指專利權人在授權契約中對於被授權人生產數量加以限制，限制方式包括：限制被授權人之最高生產數量(通常在雙

方具有競爭關係時)及限制被授權人之最低生產數量(通常在雙方不具有競爭關係時)。

當專利權人與被授權人互為競爭者時，此種數量限制之條款可能構成二以上事業共同決定生產數量之聯合行為，目的在於控制產量、限制競爭，即屬當然違法之行爲。而在一般狀況下，即依「合理原則」予以分析，如無對市場競爭產生不良影響，即不構成不公平之限制交易行爲。

(九) 售價限制

專利權人在授權契約中可能限制被授權人須以一定價格銷售該專利產品，或須將價格維持在一定金額以上或不可低於一定金額以下，此即為售價限制 (Price Restriction)，作此限制之原因可能是為了保障專利權人之回收、避免與被授權人在各被授權人間造成削價競爭。

而限制售價條款之合法性，仍須就其限制是否不正當來判斷是否有違反公平交易法第十九條第六款之規定，因為售價限制對被授權人之事業活動形成立即之限制，且經常與其就專利尋求報酬之正當法益無關，故倘專利權人無法對其限制被授權人使用其專利而製造之物品之售價限制提出正當理由，則應認為違反公平交易法第十九條第六款之規定。

(十) 搭售

授權契約中之搭售條款 (Tying Agreement) 係指，專利權人要求被授權人必須購買或接受其他無專利或其不需要之商品或服務，作為給予授權之條件。搭售行爲因為具有限制市場競爭之效果，故會被認定係不法行爲。

在傳統搭售案件中，原告必須要證明以下四要件：

- 1 涉及二種不同商品，被授權人希望取得之專利為 tying product，而專利權人希望被授權人接受者為 tied product，這二種產品必須實質上或市場需求上為不同產品。

- 2 專利權人在 tying product 上具有足夠市場力量，足以迫使被授權人接受 tied product。
- 3 tying product 在銷售時須有相當大之數量。
- 4 對 tied product 市場之競爭關係具有不利之影響。

如專利權人並未明白規定被授權人必須向其購買一定之其他產品，亦未規定被授權人不得向其他廠商購買生產所須之原料，但卻規定當被授權人不向其購買一定產品或向其他廠商購買原料時，必須支付較高之授權金，則其行為構成變相之搭售，仍屬公平交易法所禁止之行為。

(十一) 包裹授權

包裹授權 (Package License) 係指專利權將數個不同專利同時授權給被授權人使用，數專利間不必然具有關連性。為生產、使用某項產品，可能須利用二以上專利，或在某情況下，因生產、使用某項產品涉及專利眾多，未免不必要爭議及困擾，因此同時訂立多項專利授權協議。

包裹授權在某些情況下係有助於科技整合及資源合理分配，尤其須有二以上專利才可生產時，包裹授權即可發揮明顯功效，在即使沒有必須合併使用之情況下，包裹授權亦可節省雙方在授權談判及授權金收取方面必須付出之時間及精力。當某項產品之完成有賴數項專利時，包裹授權更有其必要，但應以依該專利技術利用有必要者為限，當包裹授權係出於強制，即限制了被授權人選擇授權標的之自由，在各該專利間不具備密切相關連性時，更容易產生不公平競爭之現象，減損了市場之有效競爭。

專利權人以被授權人必須一併接受其所不欲接受之專利授權為條件，始授權其所需專利之包裹授權情形，具有強迫推銷專利授權之意味，並隱含有不當限制他人事業活動之違法，可能違反公平交易法第十九條第六款之規定。在判斷專利權人是否直接或間接強制或脅迫被授權人接受其所不需要專利時，可檢視專利權人是否願意以其他方式進行授權？是否提出其他授權形態供被授權人選擇？是否訂定不合理之授權金始被授權人無從選擇？以及專利權人在相關產品市場或

技術市場是否具有有一定的市場力量。如果專利權人不具有強制他人接受其所不需要之專利的力量，則雙方所達成之包裹授權協議一般會被認定為合法。

在判斷被授權人是否被迫接受包裹授權時，另一重點在於專利權人如何收取授權金。如果包裹授權中各專利之有效期間不同，但專利權人於計算授權金時並未因此減少授權金，則往往可顯示專利權人係以強制方式進行包裹授權。但須注意的是，在包裹授權中各專利之價值不一，某些專利的價值可能遠遠超過其他專利，則雖然各專利有效期間不同，但專利權人仍可設計特殊之授權金計算方式使每年收取的授權金數額相同，在此情況下，授權金數額雖非遞減，但仍屬合理，故不當然僅因授權金收取方式未依各專利有效期間予以調整即認定該包裹授權行為違法。

（十二）回饋授權

回饋授權（Grant-Back License）係指專利權人要求被授權人對於由被授權使用之專利所作之研發改良，必須授權予專利權人使用，或將申請專利之資格轉讓予專利權人，由專利權人逕行申請專利。

回餽授權之規定一方面有鼓勵競爭之效果，使訂定授權契約之雙方當事人分擔日後研發之費用及風險，並可提高專利權人進行授權之意願；另一方面卻也可能降低被授權人繼續研發之意願，對技術市場造成不合理的壓抑。因此回饋授權是否會對市場競爭造成不合理限制，一直存有爭議，一般會依「合理原則」予以判斷。

依合理原則判斷時，可考量該回饋授權之型態。回饋授權可能有二種形態，一為「專屬性回饋授權」，即被授權人不僅須將其由被授權專利所為之研發改良授權給專利權人，且不得自行授權給任何他人使用；另一為「非專屬性回饋授權」，係指要求被授權人進行回饋授權，但不限制其再授權予他人使用。專屬回饋授權較可能被認定為違法，因其不僅對被授權人較為不利，同時也產生較明顯的妨礙市場競爭的效果。

其次尚可考量專利權人之市場地位，如其具有一定市場地位，本身即較有可能強制被授權人接受回饋授權條款，且利用該回饋授權條款，很有可能達成其壟斷相關市場之目的；另外回饋授權本身之範圍、項目及期間長短亦是需要考量的因素，如果回饋授權之範圍不超過專利權人所授與之專利、項目不多、期間不過長，亦可被認定是合法的回饋授權，且如果雙方訂立回饋授權條款之目的在於避免未來可能發生之侵害專利權之爭議，或在排除雙方專利相互牽制，則此種回饋授權亦應屬合法。

（十三）集中授權及交互授權

集中授權（Patent Pool）係指二以上專利權人將各自所有之專利集中，以供彼此使用或共同授權他人使用；交互授權（Cross-Licensing）則係指二以上專利權人將各自所有之專利權授權對方使用。當生產某項產品必須分別運用不同專利權人之專利時，此二種授權方式即可發揮效果，整合互補性之專利，同時亦可解決雙方目前之專利侵權爭議或避免雙方將來可能產生之專利爭議，減少專利侵害訴訟。

但如為集中授權或交互授權之專利權人具有一定之市場力量，亦即市場上主要競爭者皆參與該等授權，而其真正目的在瓜分市場、限制價格競爭或排除競爭對手時，其他未加入之競爭者即會因為面臨技術方面之劣勢而無法有效參與競爭，此種授權行為即會被認定為違法之聯合行為，蓋因此種授權方式可能造成市場趨於封閉、提高其他競爭者進入市場之困難度，便會被判定為不法排除競爭者或不法壟斷。

（十四）禁止被授權人爭訟專利效力

所謂禁止被授權人爭訟專利效力之限制（No to Challenge Patent Validity），係指在授權合約中，專利權人會規定被授權人不得爭執被授權專利之有效性，亦即禁止其舉發專利無效。此種限制一般會被認為是當然違法，因為一樣技術是否該給予專利，屬公共政策的問題，如果有不應予以專利之情形，即使主管機關一時不察，將來在法律上仍可能被撤銷。

如任何不應予以專利之研發成果因為某些原因被給予專利，卻又不許被授權人爭執其效力，就私權方面而言，被授權人給付授權金當然要取得合法有效之專利，專利權人不得限制被授權人爭執之權利，強迫被授權人接受有瑕疵之專利；就社會公益而言亦有極大負面影響，無異於變相地限制了研究發展之可能。

（十五）維持正確紀錄並容忍查帳

此一限制條款之產生係許多授權契約授權金之計算是以產品銷售數量及價格作為計算基礎，授權人為確保授權金之確實收取，故會要求被授權人須就與授權金計算相關之資料為正確完整之記錄，並邀求被授權人須配合專利權人之查核。

此一限制就確保專利權人利益而言有其正當性，且專利權人為此一限制之正當性範圍亦僅限於計算授權金必要之範圍始足當之，不能超越此範圍而影響了被授權人之事業活動，或甚至不當侵害了被授權人的營業祕密，如果專利權人要求被授權人對超越此一範圍之業務資料亦有受查核之義務，則屬違反公平交易法第十九條第六款之規定。

參 美國競爭法對專利授權行為之規範

一、美國法上對專例授權之實務態度

美國法上對專利授權行為之實務見解，大體可以區分為四個時期加以說明，由這四個時期之變化，也可看出專利法和競爭法之間互補又緊張的關係。

(一) 第一個時期：1930 年以前

1900 年代初期，美國實務認為智慧財產權法與反托拉斯法目的並不相同，於適用法律時必須決定何者優先。在休曼法通過初期，法院對於涉及專利權行使之競爭法案件，傾向於偏袒智慧財產權人，認為專利權係國家賦予反托拉斯法之例外情形²，對專利權人行使權利之行為態度較為寬鬆，專利權人有充分行使權利之自由，可免除反托拉斯法之審查³。

在United States v. General Electric⁴一案中，最高法院認為專利權人可以加諸任何合理的限制，以獲取最多的收入。在本案中，General Electric將其所擁有的製造電燈泡的專利授權給其競爭對手Westinghouse，並要求Westinghouse之燈泡銷售價格不得不同於General Electric之銷售價格。本案涉及限制轉售價格，應適用「當然違法」之原則。不過最高法院認為本案是為確保專利權人可獨占因專利所生之金錢收益，不認其違反反托拉斯法。而在E. Bement & Sons v. National Harrow Co.一案中，美國最高法院甚至認為National Harrow公司利用集中授權約定價格的行為也享有豁免權⁵

(二) 第二個時期：1930 年至 1970 年代末期

²參見Shelia F. Anthony, Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries to Partners, AIPLA Q.J.,28:1,4-5(2000)。

³ 247 U.S.32,57(1918) , Its exertion within the field covered by the patent law is not an offense against the antitrust law 。

⁴ United States v. General Electric⁴,72 U.S.476,490 (1926) 。

⁵ E. Bement & Sons v. National Harrow Co., 186 U.S. 70 (1902) 。

在 1930 至 1970 年代末期，法院開始認為智慧財產權亦應受反托拉斯法之限制，不會因為有專利法之規定即不適用反托拉斯法，例如在 *United States v. Line Material Inc.*⁶ 一案中，美國最高法院即表示：「擁有有效之專利並不使專利權人於專利所賦予之獨占權範圍外免除休曼法之審查」，並認為交互授權之價格限制屬當然違法。同時，法院及反托拉斯法執行機關多認為擁有專利即擁有市場力量，不再進一步探究是否有替代技術或替代產品。

此階段法院通常依據「權利耗盡」原則判斷專利權人之權利行使是否逾越專利權之範圍，並適用反托拉斯法對專利授權案件作判斷。例如在 *United States v. Univis Lens Co.*⁷ 一案中，最高法院即先依權利耗盡原則，認為 *Univis Lens* 公司對於專利物品轉售之限制，逾越了專利權範圍，並進一步認為轉售限制乃屬當然違法。

直至 70 年代前，法院及立法者一直強調授權協議之反競爭效果，未考慮到授權協議亦可能帶來正面經濟效益。而此一階段法院的嚴格態度亦影響了美國司法部之政策，司法部認為擁有專利權即具有市場力量，不考慮市場上有無相互競爭之專利，基本上反對智慧財產權人於授權協議中加諸任何限制。甚至提出以「當然違法」原則（*per se illegal*）為基礎之「九不原則」（*Nine No-Nos*）⁸，明顯表達出專利權與反托拉斯法間之對立關係。

（三）第三個時期：1980 至 1990 年代

1980 年起，美國司法部開始認知到保護智慧財產權對於促進生產創新之重要性，並認為智慧財產權人應被賦予最大自由，將其發明商品化，且司法部認為如授權限制可使專利權人願意利用其專利，則此授權協議即有促進競爭之效果。1980 年代末期，美國實務即採較自由彈性之態度審視授權協議之適法性，到 1990 年代美國法院及反托拉斯法執行機關不再認為專利法與反托拉斯法間有衝突，而

⁶ *United States v. Line Material Inc.*, 333 U.S. 287 (1948)。

⁷ *United States v. Univis Lens Co.*, 316 U.S. 241 (1942)。

⁸ 「九不原則」係認為以下九種授權限制對競爭有不利影響，應被認為當然違法：搭售、專屬性回饋授權、禁止轉售、限制被授權人在專利範圍外銷售產品、與被授權人約定，在未取得其同意前不再授權第三人（即獨家授權）、強制包裹授權、根據無關之產品計算權利金、限制一方法專利作成產品之轉售、要求被授權人維持轉售價格。

改認二者係相輔相成，有鼓勵創新、促進競爭之共同目的。1970 年代弱專利法而強競爭法之模式，至 1990 年代已為強專利法而弱競爭法之模式所取代⁹。

在Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas¹⁰案中，擁有方法專利之授權人發現某個化學品之新用途，為計算權利金之方便，授權人要求被授權人向其購買並無專利之化學品，最高法院於本案中不認為搭售係當然違法，認為搭售在某程度上可以提供發明之誘因。此外，最高法院並表示專利權人有權選擇不授權給其他競爭者，並可利用任何商業方法收回其投資，以鼓勵發展新科技。由此案中可窺見實務態度之轉變，認為專利制度除保護自由競爭之外，在促進創新之目的上亦具有相同之重要性。

此階段美國聯邦貿易委員會及司法部都不再認為專利法與反托拉斯法的規範目的是互相衝突的，而承認他們的關係是比較密切且互相聯繫的。反托拉斯法存在之目的根據芝加哥學派的看法乃是為提升效率，而專利法之立法目的也是希望藉由鼓勵創新，達到提升效率的目的，所以他們的目的都是鼓勵競爭，只是採取的手段不同而已，因此他們之間的關係應該是相輔相成的。在 1990 年Atari Games Corp. v. Nintendo of America, Inc.¹¹ 的案子中，聯邦巡迴法院也認為：「一開始會認為專利法與反托拉斯法的目標不同，但事實上這兩種法律是互補的，因為他們的目標都是鼓勵創新及促進產業的競爭。」

司法部與聯邦貿易委員會於 1995 年更發布了「智慧財產權授權反托拉斯法準則」，認為智慧財產權之授權可以整合互補性要素，因此通常是有助於競爭的，對授權協議之適法性亦改採「合理原則」為主要判斷依據。

智慧財產權授權反托拉斯法準則中對於集中授權的行為亦有明確意見，該內容表示，透過整合互補技術、降低交易成本、清除相互牽制專利、避免不經濟侵權訴訟的情況下，集中授權具有促進競爭之利益。而美國司法部更在 1997 年至

⁹ John H. Barton, Patent and Antitrust: A Rethinking In Light Of Patent Breadth And Sequential Innovation, 65 Antitrust L.J.443,449 (1996-1997)。

¹⁰ Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas¹⁰,448U.S.175 (1980)。

¹¹ 897 F.2d 1572, 1576, 14 U.S.P.Q.2d (BNA) 1034, 1037 (Fed. Cir. 1990)。

1999 年間，分別以三份商業審查信函（Business Review Letter）肯定 MPEG LA 專利集中授權、飛利浦 DVD 專利集中授權及 TOSHIBA DVD 專利集中授權為合法。

（四）第四個時期：2003 年以後

2003 年，美國聯邦貿易委員會發布了「促進創新---競爭與專利法政策之完全衡平」報告（To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy）¹²，此份報告乃針對專利制度進行討論，並提出如何與競爭法及競爭政策維持衡平之建議。其中明白表示為促進產業發展、增進消費者福祉，必須仰賴競爭政策與專利制度之協調。由此可看出競爭政策與專利制度之角力並不特別偏向哪一方，而須在二者取得協調與平衡。

二、1995 年之智慧財產權授權反托拉斯法準則

美國司法部及聯邦貿易委員會於一九九五年針對授權行為制定了「智慧財產權授權反托拉斯法準則」（Antitrust Guideline for the Licensing of Intellectual Property）¹³，清楚說明處理技術授權限制條款之態度及基本原則，並反應出反托拉斯法的政策走向與法律規範及經濟理論趨於一致，提供了將反托拉斯法適用於智慧財產權授權行為之明確觀點。

（一）基本原則

美國目前實務在處理涉及智慧財產權的案子時，是以互相配合的方法去應用競爭法準則¹⁴，且該授權準則即是由智慧財產權律師協力發展出來的。此授權準則主要由三個基本原則所組成：

¹² 請參見 To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, A Report by the Federal Trade Commission, October 2003。

¹³ Antitrust Guideline for the Licensing of Intellectual Property, Issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission, April 6, 1995。

¹⁴ Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, supra note 。

- 1、聯邦反托拉斯主管機關在處理涉及智慧財產權的案子時，要與處理有關其他形式財產權的案子一樣，適用相同的反托拉斯法原則；
- 2、主管機關不可假定智慧財產權在反托拉斯法中創造市場力量；
- 3、主管機關通常認為智慧財產權的授權有助於競爭。

本準則認為，智慧財產權與其他有形財產應適用相同之反托拉斯法原則。雖然智慧財產權與一般財產權在目的、範圍、保護期限等方面有明顯相異之處，在針對智慧財產權之個案進行反托拉斯分析時，此一特性應被列入考量，但不代表智慧財產權必須適用不同的反托拉斯法分析原則。因為智慧財產權人得利用法律賦予之排他權獲得經濟上利益，此點與一般財產權之性質並無不同，且一般財產權人行使權利亦可能發生反競爭效果，故智慧財產權無法免於反托拉斯法之審查，應與一般財產權適用相同評估標準，但也無須獲得特別對待¹⁵。

而市場力量是指在一段時間內維持產品或服務之價格在競爭價格以上或維持產量在競爭產量以下之能力。司法部及聯邦貿易委員會不會單純因專利權人、著作權人或營業祕密所有人擁有權力而推定其具有市場力量¹⁶。單純擁有市場力量並不違反反托拉斯法，雖然智慧財產人享有排他性之權利，但倘使市場上有足夠之競爭者，則仍可避免權利人行使其市場力量。

該準則表示，智慧財產權必須與其他互補性因素結合，才能透過生產過程創造價值，智慧財產權人必須設法結合其他必要因素才能實現其商業利益，而透過買賣契約或合資契約進行授權是取得資源之最好方法¹⁷。

¹⁵ 參見該準則第 2.1 節：The Agencies apply the same general antitrust principles to conduct involving intellectual property that they apply to conduct involving any other form of tangible or intangible property. That is not to say that intellectual property is in all respects the same as any other form of property. Intellectual property has important characteristics, such as ease of misappropriation, that distinguish it from many other forms of property. These characteristics can be taken into account by standard antitrust analysis, however, and do not require the application of fundamentally different principles.

¹⁶ 參見該準則第 2.2 節：Market power is the ability profitably to maintain prices above, or output below, competitive levels for a significant period of time. The Agencies will not presume that a patent, copyright, or trade secret necessarily confers market power upon its owner.

¹⁷ 參見該準則第 2.3 節：Intellectual property typically is one component among many in a production process and derives value from its combination with complementary factors. ... The owner of intellectual property has to arrange for its combination with other necessary factors to

透過授權可以整合智慧財產權及其他互補性因素，使智慧財產權能更有效率地被運用，此種安排對消費者及技術研發者都是有利的，不僅可以降低生產成本、引進新產品、增加智慧財產權價值及提高創新研發之誘因¹⁸。

另外，智慧財產權在利用上通常是相互牽制的，後一技術可能受前一技術之牽制而無法實施，透過授權則可消除此一牽制的現象¹⁹。該準則進一步指出，授權限制例如使用限制及地域限制等，因允許智慧財產權人以最有效率方式利用其智慧財產權，往往可以促進競爭²⁰。

（二）相關市場之界定

反托拉斯法執行機關在審視授權行為適法性時，首重該授權協議所可能發生之限制競爭效果，而該效果之發生範圍即相關市場之界定，乃判斷授權協議適法性之首要問題。該準則在界定相關市場時，提出產品市場、技術市場及創新市場三個概念。

1、產品市場

授權協議所可能影響到之產品市場包括使用系爭智慧財產權所作成之最終

realize its commercial value. Often, the owner finds it most efficient to contract with others for these factors, to sell rights to the intellectual property, or to enter into a joint venture arrangement for its development, rather than supplying these complementary factors itself.

¹⁸ 參見該準則第 2.3 節：Licensing...can facilitate integration of the licensed property with complementary factors of production. This integration can lead to more efficient exploitation of the intellectual property, benefiting consumers through the reduction of costs and the introduction of new products. Such arrangements increase the value of intellectual property to consumers and to the developers of the technology. By potentially increasing the expected returns from intellectual property, licensing also can increase the incentive for its creation and thus promote greater investment in research and development.

¹⁹ 參見該準則第 2.3 節：Sometimes the use of one item of intellectual property requires access to another. An item of intellectual property "blocks" another when the second cannot be practiced without using the first. ...Licensing may promote the coordinated development of technologies that are in a blocking relationship.

²⁰ 參見該準則第 2.3 節：Field-of-use, territorial, and other limitations on intellectual property licenses may serve procompetitive ends by allowing the licensor to exploit its property as efficiently and effectively as possible.

產品、中間產品或上游產品市場，一般而言，在定義系爭產品市場時，會依據美國司法部及聯邦貿易委員會所制定之水平合併準則第一條規定來計算市場占有率²¹。

2、技術市場

技術市場包括被授權之智慧財產權及與授權技術相近似、幾乎可以取代授權技術之技術，因而可以限制授權技術行使其市場力量。根據該準則規定，當智慧財產權與利用該智慧財產權所製造出之產品可以相區分、係分開銷售時，執法機關將以技術市場作為分析之相關市場²²，來分析智慧財產權授權協議之競爭效果。

因此在定義技術市場時，必須考慮競爭技術、競爭產品及生產競爭產品之技術。為了認定相關市場，必須確認其他相近似之技術及產品，執法機關將先確認可行使市場力量的技術與產品之最小範圍，但因授權無法以金錢評價，執法機關在定義相關市場時，將判斷現階段對購買者而言可以相互替代之技術及產品為何²³。此處之技術不限於受智慧財產權授權保護之技術，尚包括不受智慧財產權保護，但性質相近、具有可替代性的產品或科技在內。另外，該準則亦指出倘使沒有獨立出另一個使用在產品上的特定技術的市場的話，即不論此一技術市場之有

²¹ 參見該準則第 3.2.1 節：...A restraint in a licensing arrangement may have competitive effects in markets for final or intermediate goods made using the intellectual property, or it may have effects upstream, in markets for goods that are used as inputs, along with the intellectual property, to the production of other goods. In general, the Agencies will approach the delineation of relevant market and the measurement of market share in the intellectual property area as in section 1 of the U.S. Department of Justice and Federal Trade Commission Horizontal Merger Guidelines.

²² 參見該準則第 3.2.2 節：Technology markets consist of the intellectual property that is licensed (the "licensed technology") and its close substitutes--that is, the technologies or goods that are close enough substitutes significantly to constrain the exercise of market power with respect to the intellectual property that is licensed. When rights to intellectual property are marketed separately from the products in which they are used, the Agencies may rely on technology markets to analyze the competitive effects of a licensing arrangement.

²³ 參見該準則第 3.2.2 節：To identify a technology's close substitutes and thus to delineate the relevant technology market, the Agencies will, if the data permit, identify the smallest group of technologies and goods over which a hypothetical monopolist of those technologies and goods likely would exercise market power--for example, by imposing a small but significant and nontransitory price increase. The Agencies recognize that technology often is licensed in ways that are not readily quantifiable in monetary terms. In such circumstances, the Agencies will delineate the relevant market by identifying other technologies and goods which buyers would substitute at a cost comparable to that of using the licensed technology.

無，只分析某一授權契約在產品市場之競爭效果。

至於市場占有率，倘使無法取得市場占有率或其他表彰市場力量之資料，而競爭技術又具有相同效益，則推認其有相同之市場占有率。如系爭技術為新技術，則執法機關將使用系爭新技術開始進行商業化二年後之資料來計算其市場占有率²⁴。

3、創新市場

某些授權安排對創新會有影響，此時執法機關必須另外對創新市場進行分析，因為這些影響是無法透過對產品市場或技術市場之分析而得知²⁵。

創新市場包含擁有特殊能力可成功進行研發以開發出新的或改良產品或製程之公司，包含現階段參與相關產品或技術之公司及現階段雖未參與，但可能在日後參與之公司。

(三) 區分水平關係或垂直關係

在對授權協議作反托拉斯法分析時，必須區分當事人間係水平關係或垂直關係。授權協議通常係垂直關係之授權，因為當事人間通常是互補的關係，亦即雙方係居於不同之產銷階段²⁶。例如授權人研發技術後，交由被授權人進行製造、

²⁴ 參見該準則第 3.2.2 節：When market share data or other indicia of market power are not available, and it appears that competing technologies are comparably efficient, the Agencies will assign each technology the same market share. For new technologies, the Agencies generally will use the best available information to estimate market acceptance over a two-year period, beginning with commercial introduction.

²⁵ 參見該準則第 3.2.3 節：If a licensing arrangement may adversely affect competition to develop new or improved goods or processes, the Agencies will analyze such an impact either as a separate competitive effect in relevant goods or technology markets, or as a competitive effect in a separate innovation market. A licensing arrangement may have competitive effects on innovation that cannot be adequately addressed through the analysis of goods or technology markets.

²⁶ 參見該準則第 3.3 節：As with other property transfers, antitrust analysis of intellectual property licensing arrangements examines whether the relationship among the parties to the arrangement is primarily horizontal or vertical in nature, or whether it has substantial aspects of both. A licensing arrangement has a vertical component when it affects activities that are in a complementary relationship, as is typically the case in a licensing arrangement.

或授權人對某產品成份有智慧財產權，而被授權人須取得該成份再與其他零件合併而製造該產品，或授權人自行製造後授權被授權人進行銷售。

另外，在產品市場之授權安排上，被授權人間亦可能處於水平關係，如授權人與被授權人間無授權關係時，其彼此係事實上或潛在之競爭者，則認為彼此間係水平關係²⁷。

即使授權人與被授權人間屬水平關係，但不必然代表該授權協議會有反競爭效果，此一關係只是在判斷授權協議是否有反競爭效果時會受較嚴格分析；而純粹之垂直關係亦不代表絕對沒有反競爭之疑慮²⁸。

（四）判斷授權限制之原則

1、適用合理原則衡量市場結構、封鎖及共謀

在界定市場及確定當事人間之水平或垂直關係後，反托拉斯法執行機關會採取「合理原則」及「當然違法原則」來評估授權協議限制約款之適法性。所謂「合理原則」係一權衡之原則，比較限制競爭之不利益與促進競爭之利益，首先判斷該授權協議是否有限制競爭之效果；其次再檢視該授權協議對於促進競爭之效果是否大於限制競爭之不利益且屬合理必要之行爲²⁹。而「當然違法原則」係指授權條款之本質會產生嚴重限制競爭之效果，不問其約定內容是否公平合理或能否產生其他促進競爭之利益，只要有此約定即屬違法。

²⁷ 參見該準則第 3.3 節： In addition to this vertical component, the licensor and its licensees may also have a horizontal relationship. For analytical purposes, the Agencies ordinarily will treat a relationship between a licensor and its licensees, or between licensees, as horizontal when they would have been actual or likely potential competitors in a relevant market in the absence of the license.

²⁸ 參見該準則第 3.3 節： The existence of a horizontal relationship between a licensor and its licensees does not, in itself, indicate that the arrangement is anticompetitive. Identification of such relationships is merely an aid in determining whether there may be anticompetitive effects arising from a licensing arrangement. Such a relationship need not give rise to an anticompetitive effect, nor does a purely vertical relationship assure that there are no anticompetitive effects.

²⁹ 參見該準則第 3.4 節： The Agencies' general approach in analyzing a licensing restraint under the rule of reason is to inquire whether the restraint is likely to have anticompetitive effects and, if so, whether the restraint is reasonably necessary to achieve procompetitive benefits that outweigh those anticompetitive effects.

在美國反托拉斯法下，垂直限制多半適用合理原則加以分析，但轉售價格之約定則屬本質上之當然違法；在水平限制中，如有限制產量、瓜分市場（market division among horizontal competitors）、價格約定(price fixing)或集團杯葛（group boycott）等行爲會被認爲當然違法，不須再進一步判斷其在競爭法上之效果。

本準則特別強調市場結構、行爲聯絡及封鎖市場等因素（Market structure, coordination, and foreclosure）。倘使授權人與被授權人在相關市場上屬競爭者，授權限制可能提高價格約定、產量限制、或取得或維持獨占力量之風險，此時再參酌市場集中度、進入市場障礙、供給及需求彈性等因素，即可評估此一限制之淨效果，通常會提高反競爭之可能性。若授權對象及於市場內多數生產者（即授權人與被授權人間之垂直限制），而授權行爲又不允許被授權人使用相競爭技術時，則可能造成封鎖市場或增加競爭對手成本之效果，因此，市場結構係分析授權協議限制之重要因素。

2、涉及排他性之授權協議

本準則另外提及涉及排他性之授權安排（Licensing arrangements involving exclusivity），排他性授權安排包括兩種型態：一爲專屬授權（exclusive licenses），另一爲獨家交易（exclusive dealing）。所謂「專屬授權」係指授權人不得將授權技術授與被授權人以外之人實施，甚至授權人本身亦不得再使用該授權技術。根據處理準則，除非當被授權人間或授權人與被授權人間具有水平競爭關係，專屬授權始有反托拉斯法上之非難性³⁰。

而所謂「獨家交易」係指授權人利用授權契約限制被授權人銷售、授權或使用競爭技術。此時受限者爲技術之需求者，此種獨家交易可能有反競爭之效果。例如將使競爭對手無法取得重要原料或增加競爭對手取得原料之成本，或促進共

³⁰ 參見該準則第 4.1.2 節： A licensing arrangement may involve exclusivity in two distinct respects. First, the licensor may grant one or more *exclusive licenses*, which restrict the right of the licensor to license others and possibly also to use the technology itself. Generally, an exclusive license may raise antitrust concerns only if the licensees themselves, or the licensor and its licensees, are in a horizontal relationship.

謀提高價格或降低產量，但此限制亦有促進競爭之好處³¹。

反托拉斯法執行機關於分析獨家交易時，將考量該限制促進競爭之效果以衡量該限制之合法性。根據本準則規定，原則上適用於其他非授權領域之垂直限制之反托拉斯法原則，也可適用於授權領域內之排他性授權約款，但必須考量智慧財產權之特殊性，亦即智慧財產權性質上較易被濫用，因此在其他領域內會被認為具反競爭效果之限制，在授權領域內應被認為是合理限制³²。

3、效率及正當性

本準則規定，執法機關如考量上述之市場因素後，認為授權協議之安排並無限制競爭之效果，則此授權協議並不會受到挑戰。當執法機關認為限制條款有限制競爭之可能時，即必須判斷此一限制是否為促進競爭之合理必要方法，如屬合理必要之方法，則必須判斷促進競爭之效果是否大於限制競爭之效果，以決定授權限制約款在相關市場對競爭可能之淨效果³³。

要判斷系爭授權限制約款是否為促進競爭所合理必要，必須判斷授權人是否有其他程度上比較輕微之限制方法可達成相同之促進競爭效果。如是，則反托拉斯法執法機關會認為系爭限制約款並非合理必要。但執法機關亦不會要求授權人

³¹ 參見該準則第 4.1.2 節： A second form of exclusivity, *exclusive dealing*, arises when a license prevents or restrains the licensee from licensing, selling, distributing, or using competing technologies. ... Such restraints may anticompetitively foreclose access to, or increase competitors' costs of obtaining, important inputs, or facilitate coordination to raise price or reduce output, but they also may have procompetitive effects.

³² 參見該準則第 4.1.2 節： The antitrust principles that apply to a licensor's grant of various forms of exclusivity to and among its licensees are similar to those that apply to comparable vertical restraints outside the licensing context, such as exclusive territories and exclusive dealing. However, the fact that intellectual property may in some cases be misappropriated more easily than other forms of property may justify the use of some restrictions that might be anticompetitive in other contexts.

³³ 參見該準則第 4.2 節： If the Agencies conclude, upon an evaluation of the market factors described in section 4.1, that a restraint in a licensing arrangement is unlikely to have an anticompetitive effect, they will not challenge the restraint. If the Agencies conclude that the restraint has, or is likely to have, an anticompetitive effect, they will consider whether the restraint is reasonably necessary to achieve procompetitive efficiencies. If the restraint is reasonably necessary, the Agencies will balance the procompetitive efficiencies and the anticompetitive effects to determine the probable net effect on competition in each relevant market.

採取最輕微之限制方法，因為那在商業實務上並不實際³⁴。

在判斷限制條款是否合理必要，必須考慮限制之時間長短，包括：系爭契約內容是否提供一方當事人終止契約之機會、是否有鼓勵被授權人更新契約之契約條文，而本準則並未劃定明確之合理期間，而係著重於系爭限制約款是否已超出促進競爭效率之合理必要期間³⁵。

4、安全地帶

因為授權關係通常可促進創新及增進競爭，反托拉斯法執行機關認為為了提供授權當事人某程度之確信及鼓勵創新，本準則規定了授權限制之「安全地帶」(Antitrust "safety zone")，明確宣示合法授權行為之領域。當無特殊情況且具備下列要件時，會肯認授權限制之適法性：

- ◆ 系爭授權約款不具明顯反競爭性。
- ◆ 授權人與被授權人在授權限制所影響之相關市場之占有率合計不超過百分之二十。
- ◆ 系爭授權不會導致合併之結果³⁶。

³⁴ 參見該準則第 4.2 節：The existence of practical and significantly less restrictive alternatives is relevant to a determination of whether a restraint is reasonably necessary. If it is clear that the parties could have achieved similar efficiencies by means that are significantly less restrictive, then the Agencies will not give weight to the parties' efficiency claim. In making this assessment, however, the Agencies will not engage in a search for a theoretically least restrictive alternative that is not realistic in the practical prospective business situation faced by the parties.

³⁵ 參見該準則第 4.2 節：...the duration of that restraint can be an important factor in determining whether it is reasonably necessary to achieve the putative procompetitive efficiency. The effective duration of a restraint may depend on a number of factors, including the option of the affected party to terminate the arrangement unilaterally and the presence of contract terms that encourage the licensee to renew a license arrangement. ... the Agencies will not attempt to draw fine distinctions regarding duration; rather, their focus will be on situations in which the duration clearly exceeds the period needed to achieve the procompetitive efficiency.

³⁶ 參見該準則第 4.3 節：Because licensing arrangements often promote innovation and enhance competition, the Agencies believe that an antitrust "safety zone" is useful in order to provide some degree of certainty and thus to encourage such activity. Absent extraordinary circumstances, the Agencies will not challenge a restraint in an intellectual property licensing arrangement if (1) the restraint is not facially anticompetitive and (2) the licensor and its licensees collectively account for no more than twenty percent of each relevant market significantly affected by the restraint. This "safety zone" does not apply to those transfers of intellectual property rights to which a merger analysis is applied.

依據該準則規定，分析系爭授權約款是否處於安全地帶時，反托拉斯法執行機關將只分析產品市場，除非只分析產品市場無法適當地表現出系爭授權協議對技術或研發之效果³⁷。

如果經判斷必須研究系爭授權約款對技術或研發之效果，而市場占有率資料無法取得或無法適當反映競爭情況時，就必須使用下列判斷標準：

◆可能影響技術市場競爭之限制條款如具備以下要件，則不會被反托拉斯法執行機關質疑其違法性³⁸：

- 1 系爭授權約款不具明顯反競爭性。
- 2 於系爭授權當事人所控制之技術以外，尚存在四種以上獨立可代替授權技術之技術。

◆可能影響創新市場競爭之限制條款如具備以下要件，則不會被反托拉斯法執行機關質疑其違法性³⁹：

- 1 系爭授權約款不具明顯反競爭性。
- 2 於系爭授權當事人以外，尚存在四以上獨立、具有研發活動所需之特定特質或資產及誘因之個體。

³⁷ 參見該準則第 4.3 節：Whether a restraint falls within the safety zone will be determined by reference only to goods markets unless the analysis of goods markets alone would inadequately address the effects of the licensing arrangement on competition among technologies or in research and development.

³⁸ 參見該準則第 4.3 節：If an examination of the effects on competition among technologies or in research development is required, and if market share data are unavailable or do not accurately represent competitive significance, the following safety zone criteria will apply. Absent extraordinary circumstances, the Agencies will not challenge a restraint in an intellectual property licensing arrangement that may affect competition in a technology market if (1) the restraint is not facially anticompetitive and (2) there are four or more independently controlled technologies in addition to the technologies controlled by the parties to the licensing arrangement that may be substitutable for the licensed technology at a comparable cost to the user.

³⁹ 參見該準則第 4.3 節：Absent extraordinary circumstances, the Agencies will not challenge a restraint in an intellectual property licensing arrangement that may affect competition in an innovation market if (1) the restraint is not facially anticompetitive and (2) four or more independently controlled entities in addition to the parties to the licensing arrangement possess the required specialized assets or characteristics and the incentive to engage in research and development that is a close substitute of the research and development activities of the parties to the licensing agreement.

（五） 授權約款類型

1、水平限制

根據本準則規定，水平關係當事人間授權協議限制條款（Horizontal restraints）之存在不必然導致限制競爭之效果。例如水平競爭者間合資情形下，彼此間授權協議如具有整合效率的結果，則該授權協議促進競爭之利益可能大於限制競爭之不利益⁴⁰。

水平限制的協議通常以合理原則來評估，然而，價格約定、分配市場或消費者、約定限制產量及集體杯葛等限制則係適用當然違法原則⁴¹。

2、維持轉售價格

依本準則規定，在智慧財產權領域之維持轉售價格行爲（Resale price maintenance），反托拉斯法執法機關會適用當然違法原則。當貨物已流通至銷售管道並由經銷商所有時，授權人維持轉售價格之行爲屬當然違法⁴²。

3、搭售

搭售（Tying arrangements）係指當事人協議銷售某依商品之條件為買方亦購買其他不同之產品（稱為「被搭售產品」），或至少承諾不像其他供應商購買該項被搭售產品。而涉及智慧財產權授權之搭售行爲，係指授權協議中約定被授權人

⁴⁰ 參見該準則第 5.1 節： The existence of a restraint in a licensing arrangement that affects parties in a horizontal relationship (a "horizontal restraint") does not necessarily cause the arrangement to be anticompetitive. As in the case of joint ventures among horizontal competitors, licensing arrangements among such competitors may promote rather than hinder competition if they result in integrative efficiencies.

⁴¹ 參見該準則第 5.1 節： …horizontal restraints often will be evaluated under the rule of reason. … some restraints may merit per se treatment, including price fixing, allocation of markets or customers, agreements to reduce output, and certain group boycotts.

⁴² 參見該準則第 5.2 節： Resale price maintenance is illegal when "commodities have passed into the channels of trade and are owned by dealers…It has been held per se illegal for a licensor of an intellectual property right in a product to fix a licensee's *resale* price of that product. …the Agencies will enforce the per se rule against resale price maintenance in the intellectual property context.

除授權標的外，尚須接受或購買與授權標的無關之產品或服務。搭售協議雖有限制競爭之效果，但亦可能有增進效率、促進競爭之效果，因此反托拉斯法執法機關會適用合理原則評估其適法性，當搭售約款符合以下要件時，會被認為違法：

- 1 授權人就搭售產品（即授權產品）有市場力量。
- 2 搭售協議將對被搭售產品之相關市場產生不利競爭之影響。
- 3 搭售條款促進競爭之效益並未大於其限制競爭之不利益⁴³。

如授權某一產品之條件係接受另一產品之授權，則包裹授權（亦即將多數智慧財產權於一個或數個授權協議中授權給他人）亦屬一種搭售安排。包裹授權在某些情況下是可以增加效率的，例如當必須去得多數授權始能實施某一智慧財產權時，包裹授權即可促進效率，因此，反托拉斯法執行機關會適用「合理原則」來分析其適法性⁴⁴。

4、獨家交易

在智慧財產權領域，獨家交易（Exclusive dealing）條款係指以排除被授權人利用或銷售與授權標的相競爭之技術為目的之授權條款。反托拉斯法執法機關係依「合理原則」來評估獨家交易條款之適法性，於判斷獨家交易條款是否減損相關市場之競爭時，須考量以下因素：

⁴³ 參見該準則第 5.3 節：A "tying" or "tie-in" or "tied sale" arrangement has been defined as "an agreement by a party to sell one product ... on the condition that the buyer also purchases a different (or tied) product, or at least agrees that he will not purchase that [tied] product from any other supplier. Conditioning the ability of a licensee to license one or more items of intellectual property on the licensee's purchase of another item of intellectual property or a good or a service has been held in some cases to constitute illegal tying. Although tying arrangements may result in anticompetitive effects, such arrangements can also result in significant efficiencies and procompetitive benefits. In the exercise of their prosecutorial discretion, the Agencies will consider both the anticompetitive effects and the efficiencies attributable to a tie-in. The Agencies would be likely to challenge a tying arrangement if: (1) the seller has market power in the tying product, (2) the arrangement has an adverse effect on competition in the relevant market for the tied product, and (3) efficiency justifications for the arrangement do not outweigh the anticompetitive effects.

⁴⁴ 參見該準則第 5.3 節：Package licensing--the licensing of multiple items of intellectual property in a single license or in a group of related licenses--may be a form of tying arrangement if the licensing of one product is conditioned upon the acceptance of a license of another, separate product. Package licensing can be efficiency enhancing under some circumstances. When multiple licenses are needed to use any single item of intellectual property, for example, a package license may promote such efficiencies. If a package license constitutes a tying arrangement, the Agencies will evaluate its competitive effects under the same principles they apply to other tying arrangements.

- 1 獨家交易促進利用或開發授權人技術之程度。
- 2 獨家交易封鎖利用或開發其他相競爭技術或限制競爭技術競爭之程度。

獨家交易反競爭之效果與下列因素有關：

- 1 是否封鎖相關市場。
- 2 獨家交易之持續期間長短。
- 3 產入及產出市場之特質，例如市場集中度、進入市場之障礙、供給及需求對相關市場價格變化之反應⁴⁵。

如反托拉斯法執法機關認為獨家交易條款可能有限制競爭效果時，將進一步考量系爭限制條款鼓勵被授權人開發及銷售授權技術（或授權技術之專門應用產品）之程度、增加授權人開發及改良授權技術之程度、在相關市場中增加競爭及產量之程度等因素⁴⁶。

5、交互授權及集中授權

交互授權及集中授權係二以上不同之智慧財產權人，利用契約方式將其所有之智慧財產權授與他方或第三人。此二種授權方式具有促進競爭之效果，包括整合互補性技術、降低交易成本、消除使用障礙及避免鉅額侵權訴訟之發生。自其能充分推展技術之功能而言，此二種授權方式是可促進競爭的⁴⁷。

⁴⁵ 參見該準則第 5.4 節：In the intellectual property context, exclusive dealing occurs when a license prevents the licensee from licensing, selling, distributing, or using competing technologies. Exclusive dealing arrangements are evaluated under the rule of reason. In determining whether an exclusive dealing arrangement is likely to reduce competition in a relevant market, the Agencies will take into account the extent to which the arrangement (1) promotes the exploitation and development of the licensor's technology and (2) anticompetitively forecloses the exploitation and development of, or otherwise constrains competition among, competing technologies.

⁴⁶ 參見該準則第 5.4 節：The likelihood that exclusive dealing may have anticompetitive effects is related, inter alia, to the degree of foreclosure in the relevant market, the duration of the exclusive dealing arrangement, and other characteristics of the input and output markets, such as concentration, difficulty of entry, and the responsiveness of supply and demand to changes in price in the relevant markets. If the Agencies determine that a particular exclusive dealing arrangement may have an anticompetitive effect, they will evaluate the extent to which the restraint encourages licensees to develop and market the licensed technology (or specialized applications of that technology), increases licensors' incentives to develop or refine the licensed technology, or otherwise increases competition and enhances output in a relevant market.

⁴⁷ 參見該準則第 5.5 節：Cross-licensing and pooling arrangements are agreements of two or more owners of different items of intellectual property to license one another or third parties.

但此二種授權方式亦可能有反競爭之效果，例如在集中授權時如有聯合訂價或限制產量之情形，而該等限制並未增加當事人間經濟活動之效率時，該等限制即屬違法。有此二種授權方式如僅單純地在約定價格或分割市場，將適用當然違法原則⁴⁸。

當和解涉及交互授權時，通常可避免訴訟，因此法院多加以肯定。但如據水平競爭關係當事人間相互授權時，反托拉斯法執法機關將考量該交互授權之唯一效果是否僅係減損當事人間競爭而已，如系爭交互授權並無其他促進競爭之功能，即為違法之交互授權⁴⁹。

排除其他競爭科技加入交互授權或集中授權協議，除有下列情形以外，並不會有反競爭之效果：

- 1 被排除之事業不能有效地在相關市場內競爭。
- 2 參與集中授權之事業一起在相關市場中具有市場力量。

如有以上二種情形，反托拉斯法執法機關將會評估該等限制與集中技術之有效率開發利用間是否具有合理的關連性，並會評估該等限制在相關市場內之淨效果⁵⁰。

These arrangements may provide procompetitive benefits by integrating complementary technologies, reducing transaction costs, clearing blocking positions, and avoiding costly infringement litigation. By promoting the dissemination of technology, cross-licensing and pooling arrangements are often procompetitive.

⁴⁸ 參見該準則第 5.5 節：Cross-licensing and pooling arrangements can have anticompetitive effects in certain circumstances. For example, collective price or output restraints in pooling arrangements, such as the joint marketing of pooled intellectual property rights with collective price setting or coordinated output restrictions, may be deemed unlawful if they do not contribute to an efficiency-enhancing integration of economic activity among the participants. When cross-licensing or pooling arrangements are mechanisms to accomplish naked price fixing or market division, they are subject to challenge under the per se rule.

⁴⁹ 參見該準則第 5.5 節：Settlements involving the cross-licensing of intellectual property rights can be an efficient means to avoid litigation and, in general, courts favor such settlements. When such cross-licensing involves horizontal competitors, however, the Agencies will consider whether the effect of the settlement is to diminish competition among entities that would have been actual or likely potential competitors in a relevant market in the absence of the cross-license. In the absence of offsetting efficiencies, such settlements may be challenged as unlawful restraints of trade.

⁵⁰ 參見該準則第 5.5 節：In general, exclusion from a pooling or cross-licensing arrangement among competing technologies is unlikely to have anticompetitive effects unless (1) excluded

當集中授權會妨礙或阻止參與者進行研發，因此不利於創新時，亦會有反競爭之效果。例如集中授權時約定當事人各自對其他當事人目前所開發或未來可能開發出之技術，皆可以相當低之費用取得交互授權，則可能被認為係相互搭便車之行爲，因此而減低了當事人各自從事研發活動之誘因。然而集中授權仍有如前所述促進競爭之優點，因此唯有當集中授權會排除市場上大量潛在研發活動時，始可能發生限制競爭之問題⁵¹。

6、回饋授權

回饋授權係指被授權人同意當被授權人研發或取得任何增加授權技術效用之改進技術時，同意將該改進技術授權與原授權人使用。回饋授權有促進競爭之效用，尤其在非專屬性授權時，非專屬性回饋授權使被授權人仍得將改進技術授權與他人，較不會產生限制競爭之效果。回饋授權使授權人與被授權人可共同分擔風險、獎勵授權人、促進創新及推廣創新技術之再次授權。然而當回饋授權會降低被授權人研發誘因而妨礙創新時，回饋授權也會發生反競爭之效果⁵²。

firms cannot effectively compete in the relevant market for the good incorporating the licensed technologies and (2) the pool participants collectively possess market power in the relevant market. If these circumstances exist, the Agencies will evaluate whether the arrangement's limitations on participation are reasonably related to the efficient development and exploitation of the pooled technologies and will assess the net effect of those limitations in the relevant market.

⁵¹ 參見該準則第 5.5 節：Another possible anticompetitive effect of pooling arrangements may occur if the arrangement deters or discourages participants from engaging in research and development, thus retarding innovation. For example, a pooling arrangement that requires members to grant licenses to each other for current and future technology at minimal cost may reduce the incentives of its members to engage in research and development because members of the pool have to share their successful research and development and each of the members can free ride on the accomplishments of other pool members. However, such an arrangement can have procompetitive benefits, ... and is likely to cause competitive problems only when the arrangement includes a large fraction of the potential research and development in an innovation market.

⁵² 參見該準則第 5.6 節：A grantback is an arrangement under which a licensee agrees to extend to the licensor of intellectual property the right to use the licensee's improvements to the licensed technology. Grantbacks can have procompetitive effects, especially if they are nonexclusive. Such arrangements provide a means for the licensee and the licensor to share risks and reward the licensor for making possible further innovation based on or informed by the licensed technology, and both promote innovation in the first place and promote the subsequent licensing of the results of the innovation. Grantbacks may adversely affect competition, however, if they substantially reduce the licensee's incentives to engage in research and development and thereby limit rivalry in innovation markets. A non-exclusive grantback allows the licensee to practice its technology and license it to others ... Compared with an exclusive grantback, a

反托拉斯法執法機關會適用「合理原則」，考量以下因素來評估回饋授權約款之適法性：授權協議之整體結構、相關市場之狀況、授權人於相關技術市場或創新市場是否具有市場力量等。如回饋授權約款被認定有降低被授權人投資改進授權技術誘因之可能性時，反托拉斯法執法機關將考量該回饋授權約款促進競爭之程度，考量因素包括：

- 1 促進散布被授權人就授權技術所作之改進技術。
- 2 增加授權人散布改進技術之誘因。
- 3 增加相關技術市場或創新市場之競爭或產量。
- 4 增加授權人最初創新之誘因⁵³。

7、智慧財產權之取得

於某些智慧財產權移轉之情形，例如智慧財產權人直接將其智慧財產權之全部權利出售與他人，或是將智慧財產權專屬性地授權與他人（亦即排除授權人在內之所有其他人使用該授權標的），必須適用合併之原則來分析其適法性，特別是一九九二年美國司法部及聯邦貿易委員會所制定之水平合併指導方針（1992 Horizontal Merger Guidelines）⁵⁴。

non-exclusive grantback, which leaves the licensee free to license improvements technology to others, is less likely to have anticompetitive effects.

⁵³ 參見該準則第 5.6 節：The Agencies will evaluate a grantback provision under the rule of reason, considering its likely effects in light of the overall structure of the licensing arrangement and conditions in the relevant markets. An important factor in the Agencies' analysis of a grantback will be whether the licensor has market power in a relevant technology or innovation market. If the Agencies determine that a particular grantback provision is likely to reduce significantly licensees' incentives to invest in improving the licensed technology, the Agencies will consider the extent to which the grantback provision has offsetting procompetitive effects, such as (1) promoting dissemination of licensees' improvements to the licensed technology, (2) increasing the licensors' incentives to disseminate the licensed technology, or (3) otherwise increasing competition and output in a relevant technology or innovation market. *See* section 4.2. In addition, the Agencies will consider the extent to which grantback provisions in the relevant markets generally increase licensors' incentives to innovate in the first place.

⁵⁴ 參見該準則第 5.7 節：Certain transfers of intellectual property rights are most appropriately analyzed by applying the principles and standards used to analyze mergers, particularly those in the 1992 Horizontal Merger Guidelines. The Agencies will apply a merger analysis to an outright sale by an intellectual property owner of all of its rights to that intellectual property and to a transaction in which a person obtains through grant, sale, or other transfer an exclusive license for intellectual property (i.e., a license that precludes all other persons, including the licensor, from using the licensed intellectual property)..

8、無效智慧財產權之執行

如授權人係執行一無效之智慧財產權，亦可能有違反反托拉斯法之問題。例如授權人執行或意圖執行以詐欺方式向專利商標局取得之智慧財產權，則可能違反休曼法第二條⁵⁵。

(六) 小結

從美國競爭法與專利制度取得平衡之發展過程，可以窺見專利授權行為與競爭法間從對立到協調之過程。傳統上智慧財產權被認為是法律所賦予之獨占，而反托拉斯法之基本原則卻是不樂見人為獨占狀態之產生，基於此一觀點，以往認為競爭法與專利法是處於相互衝突的狀態。但從另一觀點，專利是受法律保障之排他獨占性權利，是一種法律所允許的獨占，但此與反托拉斯法在經濟學上所評價的相關市場之獨占地位是不相同的概念，也就是說，雖然專利的確在法律上是一種獨占，但不必然在經濟觀點上是一種獨占，因為專利權人固然可以排除他人使用其專利，但並無法排除他人發展更進一步之專利技術或可替代之專利技術，只要市場上有可替代技術存在，專利權人即無法在特定市場上取得可排除競爭之市場力量。

專利制度與競爭法制在衝突以外，其實有一共同目的，二者都在藉由鼓勵創新與競爭，以極大化消費者之利益⁵⁶。基此共同目的，也可看出競爭法在專利制度上的兩難一亦即要在鼓勵創新與技術流通間取得平衡。執行反托拉法素有經驗的美國在一九九五年發布的「智慧財產權授權反托拉斯法準則」，對於智慧財產權授權行為建立了一些標準，也可提供我國競爭法主管機關執法之參考，但是即使如此，如何界定競爭法對專利權保護之管制界線，對競爭法主管機關而言仍是個難題。

⁵⁵ 參見該準則第 6 節：The Agencies may challenge the enforcement of invalid intellectual property rights as antitrust violations. Enforcement or attempted enforcement of a patent obtained by fraud on the Patent and Trademark Office or the Copyright Office may violate section 2 of the Sherman Act.

⁵⁶ Michael A. Carrier, *Unraveling The Patent—Antitrust Paradox*, 150 U. Pa. L. Rev. 761,766(2001-2002)。

肆 結論與建議

一、我國公平交易委員會對專利授權行為之管制經驗

我國公平會處理關於專利授權的案件有以下四件：

- (一)美商英代爾(Intel)公司於八十二年七月間被檢舉其具有支配與獨占 IAPX 系列微處理器之地位，不當提高價格、不當搭售、從事價格差別待遇行為，並以三三八專利授權策略排除競爭及以訴訟作排除競爭，壓迫國內 OEM 廠商等違反公平交易法行為。此案於八十五年間經英代爾公司提出自行改善之執行方案，經公平會同意接受英代爾授權準則建議方案並暫停調查程序。
- (二)美商美國無線電湯姆笙授權公司(RCA)向國內監視器廠商收取授權金高於世界其他地區國家，於八十三年四月間被檢舉有差別待遇、不當收取權利金及專利追索等情事，公平會基於公共利益之考量，及檢舉雙方具認「行政和解」方案得解決專利授權爭議之考量，爰於八十七年一月同意美商 RCA 公司所提出之行政和解方案。
- (三)荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司、日本新力股份有限公司、日商太陽誘電股份有限公司以聯合授權方式，共同合意決定CD-R光碟片專利之授權內容及限制單獨授權；並利用聯合授權方式取得CD-R光碟片技術市場之獨占地位，在市場情事顯著變更情況下，仍不予被授權人談判之機會，繼續維持為授權金之計價方式，不當維持授權金之價格；又拒絕提供被授權人有關授權協議之重要交易秩序，並禁止專利有效性之異議，為濫用市場地位之行為，違反公平交易法第十四條、第十條第二款、第四款之規定⁵⁷。
- (四)荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司於CD-R專利技術授權合約中，單一授權CD-R專利技術予被授權人，卻利用渠等於CD-R專利授權締約過程中之優勢地位，要求被授權人應提供「製造設備清冊」及「書面銷售報告」等有關被授權人經營成本之重要資訊，有造成檢舉雙方於CD-R產品市場不公平競

⁵⁷ 參見 90 年 1 月 20 號 (90) 公處字第 021 號處分書，行政院公平交易委員會 90 年 1 月 11 日第 480 次委員會議決議；該案經行政院撤銷後，公平會於 91 年 4 月 11 日第 544 次委員會議決議重為處分，內容參見 91 年 4 月 25 日公處字第 091069 號處分書。

爭之虞，違反公平交易法第二十四條規定⁵⁸。

在 Intel 及 RCA 之專利授權案件中，或由事業提出自行改善之執行方案，或以行政和解方式解決，未見公平會於此類案件中作出處分之決定。直至飛利浦公司就 CD-R 光碟片進行專利授權之案件，公平會才藉由處分表達其執法立場。

二、飛利浦案之問題

生產 CD-R 光碟片所需專利衍生之授權爭議案件，涉及專利法與競爭法兩大領域，在國內外都引發許多討論，也一直倍受學術界及產業界之關切，行政院及行政法院亦表達出與公平會不同之見解⁵⁹。而集中授權之合法性，更是本案重點。

（一）集中授權與聯合行為之關係

公平會處分將三家公司之集中授權界定為聯合行為，惟集中授權是否符合公平交易法第十四條之聯合行為，容有疑義。且我國聯合行為的規定較為僵化，倘欲適用聯合行為之規定對集中授權作規範，可能不符合產業需求而有窒礙難行之處。

（二）市場界定

如何界定市場是處理競爭案件之首要議題，卻也是最困難的部分，在專利授權案件中亦然。公平會經衡量消費者需求替代性與生產者供給替代性兩項指標後界定出產品市場，並考量競爭技術、競爭產品及生產競爭產品之技術後界定技術市場時。此與歐盟 2003 年秋季報告中，歐盟執委會接受數家 CD 製造商檢舉飛

⁵⁸ 參見 95 年 4 月 26 日公處字第 095045 號處分書，行政院公平交易委員會 95 年 4 月 20 日第 754 次委員會議決議。

⁵⁹ 行政院曾以 90 年 11 月 16 日台 90 訴字第 067266 號、90 年 11 月 26 日台 90 訴字第 059443 號及台 90 訴字第 067401 號訴願決定書撤銷公平會（90）公處字第 021 號處分書。公平會之二次處分又於 94 年 8 月 11 日經台北高等行政法院 92 年度訴字第 00908 號判決撤銷。

利浦公司及新力公司集中授權違反歐盟競爭法第八十一條及八十二條規定案中，主張技術市場是在產品市場確定後，其授權製造之相關授權技術即可形成一市場，而相關技術之認定係以製造該產品相關技術為範圍之見解相合。

（三）競爭關係之認定

參與集中授權的事業是否具有競爭關係，須視該集中授權中所包括專利究為互補性或替代性而定。而專利之間究係具有互補性或替代性，判斷上並非一望可知，尤其在涉及高科技產業之專利，授權雙方往往各執一詞，授權主管機關只憑有限之鑑定報告，實在很難在市場認定及競爭關係之判斷上提出堅強之論證，這也是我國公平會執行競爭法之一項隱憂，亦即在無法充分了解相關科技發展內容的情況下，很難有效地執行競爭法。

（四）授權金爭議

無論是集中授權或單獨授權案件中，授權金之高低始終是檢舉雙方爭執之焦點。競爭法主管機關是否應介入價格之訂定行為？一直是競爭法上最困難的問題。由於對於價格進行管制，難免干涉私人契約自由且有導致市場機制失靈之可能，同時亦需考量介入價格管制對將來推動技術創新可能造成之負面影響。因此，決定是否介入價格管制時不能單從扶植國內產業之立場出發，而是應該充分舉證市場競爭秩序是否因該授權金設定行為受有損害，從而基於維護公共利益之必要，始能啟動公平法第十條之規範，才能符合公平交易法所欲實踐之規範目的。

（五）被授權人機密資訊之保護

在雙方洽談授權契約之過程中，專利權人可能要求被授權人提供競爭上有關之機密資訊，如此有造成不公平競爭之可能。

三、結論與建議

從美國實務上對專利授權案件的態度轉變可知，專利權的保護和競爭秩序的維持之間，向來存有相互拉鋸的關係，前者之排他獨占權以往被解釋為對後者之限制，但其實二者各以其方式及功能形成並維護競爭，競爭法可視為專利法之補充，用以補充專利制度不足之處；而自維持競爭角度觀之，不難發現事業往往透過市場競爭以達成技術革新之效果，二者實處於互補之互動關係，也因為專利權之行使具有提升產業技術、鼓勵創新發明等公益性質，競爭法遂對專利權行使所造成之經濟秩序影響，給予較大之寬容，而在科技不斷創新且智慧財產權的地位日趨重要的未來，有關專利授權的案件必將是競爭法主管機關執法重點。

綜合美國商業審查信函之內容及 1995 年「智慧財產權授權反托拉斯法準則」之規定，針對集中授權案件，競爭法主管機關在評估其合法性時，至少須考量：集中授權所涉專利是否為必要專利、是否為有效專利、集中授權有無限制產品或服務價格之問題、集中授權有無確保被授權人競爭上機密資訊之保護、集中授權有無阻礙未來創新、降低研發誘因之可能、除集中授權外有無個別授權之可能等等要件。

我國公平會為處理專利授權案件，發布了「行政院公平交易委員會審理技術授權協議案件處理原則」，以釐清專利及專門技術授權與公平交易法之適用關係。本文建議公平會應針對集中授權訂定較具體之審查規範，參考前述要件建立集中授權之合法要件，並依個別影響競爭之因素作量化分析，綜合評估集中授權對限制競爭及促進競爭之影響，以決定其適法性。惟關乎科技產業之專利授權，在相關市場界定及競爭關係認定上都有相當之難度，加上市場趨勢訊息萬變，公平會亦應努力了解科技發展之內容及趨勢，面對專利授權爭議案件時，兼顧智慧財產權之保護及提供創新誘因，依不同產業特性於個案中作具體認定。

美國競爭法面對急速變遷的經濟環境及不斷進步的科技發展，亦逐漸修正競爭法規，從 1995 年「智慧財產權授權反托拉斯法準則」(Antitrust Guideline for the Licensing of Intellectual Property) 到 2003 年「促進創新---競爭與專利法政策之完全平衡」報告 (To Promote Innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy)，可看出為促進產業發展並增進消費者福祉，必須仰賴競爭政策與專利制度之協調，二者之角力並不特別偏向哪一方，而須在之間取得協調與平衡。此

一結論應也是我國公平會未來處理專利授權案件時應秉持的立場。