

《公平交易季刊》

第七卷第三期(88/7)，pp.113-132

◎行政院公平交易委員會

專利授權案件實務報導－兼論歐盟法上之規定

林慶堂*

壹、前言

智慧財產權人本於其在法律上專屬享有的獨占權利及特殊地位，不僅可以對其權利行使之方式加以安排，且基於技術所有人之地位，亦可將權利授予他人實施而收取授權金，此為智慧財產權人在無法親自實施權利之情形下，就其智慧財產取得經濟利益之最佳方式。在國際性之智慧財產權授權活動中，由於智慧財產權人就其權利之行使及安排，具有締約上之有利地位，而當事雙方之內國法律對智慧財產權授權行為之規範互異，智慧財產權之授權人通常會要求被授權人接受一些限制營業活動或其他不利益之條款，以獲得更多利益並提升自身之競爭能力與地位；而弱勢之被授權人一方因屬技術輸入國，急需此等專門知識、技術之引進，或對於契約條款之基本知識與內容認識的不足，未能於訂約當時就該等條款有所爭執，自由放任之契約自由原則，往往有無法發揮自律性之市場機能情事。

一般而言，各國為兼顧內國之公共利益，除以各類智慧財產權法保障權利人之利益外，亦於競爭法上就智慧財產權人授權契約之內容予以適度的限制，各國常認有競爭法適用之授權行為類型，包含禁止對有效性異議、契約期間超過專利授權期間、限制競爭自由、對未受保護產品支付報酬金、最大數量限制、價格限制、限制交易對象、回饋義務、搭售、禁止越區交易、銷售限制、交互授權與聯合授權、強制性包裹授權等約款。GATT 1994 年烏拉圭回合談判結果，通過「與貿易有關之

*作者現為行政院公平交易委員會第二處視察。

智慧財產權協定」，簡稱 TRIPS，TRIPS 將競爭秩序之維護納入智慧財產權範圍之原因，係為防止智慧財產權被技術持有者用作國際貿易的限制或扭曲之手段，而影響市場競爭。為避免被授權人內國市場之競爭機能受到扭曲，以及衡平該處於弱勢之被授權人之締約地位，TRIPS 會員國，尤其是開發中國家，於協商時，特別針對此議題，要求將競爭秩序之維護納入與貿易有關之智慧財產權協定之中，協定中第四十條有關「與契約授權有關之反競爭行為之防制」專節，即同意有些限制競爭之智慧財產權授權行為或條件，可能對貿易產生負面影響與阻礙技術之移轉與交流。該條第二項並規定，各會員國得於立法時明定某些授權行為係屬對市場競爭產生負面影響之智慧財產權的濫用。任何會員國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牴觸之適當方法，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、強制性之包裹授權等。

技術之授權在我國產業界具有極重要之意義，特別是我國相對於工業國家屬於技術輸入國，透過技術授權契約以取得先進之技術，乃成為我國產業技術水準提升之重要管道。由於我國許多業者仍是技術輸入者與技術使用者，渠等與智慧財產權之權利人建立技術授權關係時，雙方之地位往往有不平等情事，因此居於有利之一方有時會利用其較有利之地位，做一些對其有利之要求，並列入契約內容以拘束對方，而居於弱勢之一方因有求於對方、為避免侵害對方之專利權，或者為避免被追訴，通常並無討價還價之餘地，甚至由於欠缺足夠之法律專業知識，亦無協議之能力，其結果雙方所締結之技術授權關係便有許多不公平之現象。上情，普遍存在於我國之業者間，而且本國企業對於授權契約的法律問題瞭解尚屬有限，致爭議頻生。

歐洲共同體是一個跨國性的地域組織，主要在整合歐洲成為單一之共同市場，職是，其各項經貿政策均負有整合該地域市場之任務，而市場的整合，以消泯各成員國間之貿易障礙為首務，因此跨國性競爭政策即應運而生，且扮演著關鍵性的整合角色。考歐盟法上之規定，1962年歐洲共同體執委會依據羅馬條款第八十五條及八十六條規範，先後發布「有關專利授權契約適用條約第八十五條之第一次通告」、「關於專利授權契約之通告」，即為調合各成員國同時併存之不同專利制度的先聲。其後，歐體執委會就歐體競爭法與專利權行使之規範，歷經數次增修，並於1996年1月1日重新制定「技術移轉協定集體豁免規則」（歐盟第二四〇／九六號規則），其中包括「專利授權實施契約類別豁免規則」。本文，鑑於歐盟競爭法在專利授權

規範上，有其「跨國性」之調合特質，且頗為詳盡，深具參考價值，爰擬於報導我國實務案例之際，兼論前稱歐盟法上之規定。

貳、國內公平會處理涉外專利授權爭議案件之實務報導

一、監視器專利技術授權案

案情概述

本會第三二五次委員會議，針對美商A公司被檢舉於對國內監視器廠商，從事監視器專利技術授權時，涉有授權金收取之差別待遇（包括國際性差別待遇與國內差別待遇二類）、不當收取授權金與專利回溯追索、拒絕被授權人加入保護條款、以全球為授權金計算基礎，及以美國關稅法第三三七條（擋關措施）威脅作為談判籌碼等不公平競爭行為乙案，進行審理。

公平會認為，本案衍生之智慧財產權爭議，對於我國身處技術輸入之經濟結構而言，誠屬相當重要，且類似問題似皆一再困擾著授權雙方。長期而言，參考各國競爭法主管機關對此問題重視的趨勢，及遵循TRIPS的規定訂定適當的準則，應為本會得致力的重點事項。惟就本個案而論，因部分爭點仍有待進一步論證，部分則足以判斷違法的基礎稍嫌不足，且檢舉人亦認美商A公司主動提出之行政和解方案，確實足以解決兩造之間的爭議，故本會第三二五次委員會議基於公共利益考量，決議同意美商A公司以行政和解模式解決相關爭議之請求，惟日後美商A公司之相關授權行為，倘有與本案行政和解方案相違者，則將就本案重開調查。另本會第三五四次委員會議，對美商A公司提出行政和解方案之具體內容，作成最後的確認。

調查經過與結果

本案源於83年間，國內監視器廠商檢舉美商A公司於國內進行監視器專利技術授權時，所收取之專利授權金高於世界上其他地區（如大陸、韓國），且美商A公司之專利授權行為尚涉有多項不公平競爭手段（同前段所述），故為避免國內廠商於產品外銷時，在國際市場上競爭遭受不公平待遇，影響我國產業，爰要求本會進行調查。

公平會認為，本案調查程序進行中，美商A公司於85年11月主動透過在台代理人，向本會探詢本案採行政和解模式解決相關爭議之可行性，係具有善意的表現；另本案相關專利授權爭議，倘得依法予以及時釐清，則對國內監視器產業發展有一定程度之正面影響，而有其公共利益考量。惟美商A公司初次提交之改正內容稍嫌抽象，嗣經本會與該公司代表進行數次深度會談後，該公司終於能夠瞭解本會依法維護市場競爭之基本立場，並遵此於改正內容中增列相關子題，諸如：(1)以異議程序及善意與合理方式處理國內廠商對授權金收取存有差別待遇之疑慮；(2)宣示強制性包裹授權為違法事項；(3)與被授權人以善意及合理方式於授權契約中調整授權金計算基礎與金額；(4)不以不當之專利追索，致生過當收取授權金之宣示；(5)專利授權契約載列專利授權範圍內之擔保條款；(6)授權金之計算基礎為屬地原則；(7)授權金計算中有關授權專利之內容、範圍、時效等資訊透明化；(8)提供契約中譯本；(9)以透過公會或協會方式，協助國內廠商瞭解新的授權方案等具體內容，較可免除爭議。

公平會為期美商A公司第二次提交之改正方案，得確實解決國內彩色監視器廠商所面臨之相關爭點，並納入該改正方案未盡週延且具有建設性之意見，經本會持改正方案拜訪我國監視器廠商組成之民間團體，獲致「業界對於美商A公司擬與公平會進行行政和解事宜，樂觀其成，並敬表同意，公平會提供予業界參閱之行政和解方案內容，足以解決美商A公司與國內監視器產業所生之爭議」等意見。其後，本會於三五四次委會議對本案行政和解方案作成最後決定，其全文如次：

(一)總則：原則性宣示

1.遵守中華民國法律：美商A公司相信渠已充分遵守中華民國之法律，並將繼續遵守所有有關中華民國之智慧財產權及公平交易之法律。

2.執行：美商A公司將對其人員再強調遵循上開承諾事項及上述美商A公司長期以來所採行政政策之重要性。在鈞（本）會同意美商A公司所提出之方案後，美商A公司將致函中華民國之監視器廠商協進會再證實上述美商A公司長期以來所採行之政策。

(二)國際價格歧視行爲

1.美商A公司將再證實渠長期以來所採行之政策，係美商A公司應促進全球之彩色監視器之生產臻於最高之水平，並再證實，美商A公司不會也不願意以所在之國家不同，而對相互競爭之廠商任意地予以差別待遇，而損害中華民國彩監視器廠商在國際市場上之競爭力。

2.美商A公司瞭解，一般多認為如專利授權合約內附有最惠待遇條款等，權利金可能會被訂在高價位，從而減少整體產量，造成與競爭法所欲達成之促進生產相反之效果。惟美商A公司亦認知，如全球之國際權利金存有差異，而其差異與產品之售價比對，如足以直接、實質減低某一國家的產業競爭力時，則將可能會有影響競爭的問題。

3.美商A公司將再證實，美商A公司無意對在全球彩色監視器市場上競爭之各國的產業，包括中華民國的彩色監視器產業，造成這種影響。倘有中華民國彩色監視器廠商表示依善意之判斷其有這方面問題，美商A公司將同意善意地與廠商進行討論，就產品之成本、品質等級、銷售價格、生產力、專利產權，及其他與全球競爭有關之各國不同之情況，加以考慮，來探討此一問題，以期促進全球彩色監視器市場最大總產量。

(三)國內價格歧視行爲

1.美商A公司將再證實渠長期以來所採行之政策，係對於情況類似之彩色監視器廠商，不會任意議定不同之權利金費率，並再證實美商A公司之目標係與所有生產類似產品之所有彩色監視器廠商以相同或類似之條件簽約。

2.美商A公司瞭解，一般多認為如專利授權合約內如附有最惠待遇條款，權利金可能會被訂在高價位，從而減少整體產量，造成與競爭法所欲達成之促進生產相反之效果。惟美商A公司亦認知，國內產業之權利金如有差異，而該差異與產品之售價比對，如足以直接、實質減低某一公司之競爭力時，則將可能會有影響競爭的問題。

3.美商A公司將再證實，美商A公司無意對任何廠商在中華民國國內市場上造成這種影響。倘有中華民國廠商表示，依善意之判斷有這方面的問題，美商A公司

將同意善意地與該廠商進行討論，就影響競爭之各因素加以考量，來探討此一問題，以期促進中華民國國內彩色監視器市場上最大總產量。

(四) 概括授權方式暨所生不當收取授權金之爭議

1. 逐項專利授權之要約：美商A公司認為強制性包裹授權為不當之行為。

2. 美商A公司仍相信全部授權方式之專利授權，對彩色監視器廠商及美商A公司雙方都有利。作為一種選擇，在收到廠商之書面要求及廠商提供適當合作時，美商A公司將同意提出逐項之專利授權之要約。在收到廠商之書面要求，並在廠商將電路圖（circuit diagrams）、服務手冊（service manuals）及其他關於廠商當時之彩色監視器系列產品之足夠資料（足供美商A公司進行那些美商A公司專利使用在這些採色監視器之生產及／或銷售上之認定）後，在一合理之期間內，美商A公司將同意提出逐項之專利授權（就各該項專利授予生產及／或銷售此等彩色監視器之專利）之要約。此等專利授權合約將約定，彩色監視器廠商在推出新型或修正型之彩色監視器至少商品化二個月之前，應將類似之電路圖、手冊及資料提供美商A公司，俾便在這些產品推出之前修定合約以將美商A公司找出之專利授權在這些產品之生產及／或銷售上。廠商所提供之所有此等技術資料，美商A公司會以機密資料處理。

3. 到期之專利：美商A公司將再證實，渠長期以來所採行之政策係，不在專利已到期後，對使用該已到期之專利收取權利金。美商A公司將同意在逐項專利授權之合約內載列條款，載明在任何一專利到期後，即無須對該專利到期後之製造、使用或銷售支付權利金。對於全部授權方式之專利授權而言，在雙方進行合約之協商而考慮諸多有關事項時，自會考慮(1)美商A公司已有之專利何時屆滿，及(2)在合約期間，美商A公司再取得其他專利之可能性。美商A公司將再證實，美商A公司願在協商時對擬被授權人提供與其專利有關之資訊。

(五) 專利權利金追索爭議

和解和約：美商A公司將再證實，對於美商A公司與擬被授權人間之問題，美商A公司較希望雙方能進行非正式之討論、協商，在適當可行之情況下，由雙方洽

商簽定和解合約，以解決與已發生之專利侵害有關之問題。

(六)擔保條款等保護條款之載列

聲明：美商A公司將同意在各專利授權合約列載聲明及擔保條款，由美商A公司聲明擔保渠有權提供該合約所提供之授權。

(七)專利權之屬地效力

美商A公司將同意在逐項專利授權之合約內附入一條款，規定對於任何一專利，僅在取得專利權之國家內有製造、使用或銷售之行為時，始須給付權利金。對於全部授權之專利授權合約，在雙方洽商考慮與合約有關之各事項時，自會考慮美商A公司在那些國家擁有專利，一經請求，美商A公司將願意在洽商中告知擬被授權之彩色監視器廠商：(1)除中華民國外是否在其他國家有相對之專利，及(2)此等外國專利之有效期間。

(八)專利侵害之主張

除非美商A公司已進行調查，並以美商A公司內部律師或外聘律師之意見為依據而善意相信有專利侵害之情事，否則美商A公司不會作專利侵害之主張。在告知中華民國之彩色監視器廠商專利侵害時，美商A公司將指明：(1)產品類型；(2)美商A公司相信正被侵害之專利之申請專利範圍；(3)此等專利有效期限；及(4)專利取得或申請之國家。

(九)一般條款

1.協商談判：美商A公司將再證實，美商A公司長期以來所採行之政策係，美商A公司會以善意與各監視器廠商協商談判，以尊重各監視器廠商。倘一中華民國彩色監視器廠商要求時，美商A公司將以合理的方式，提供其所提議的彩色監視器專利授權合約之中譯本，供該廠商參考。

2.透明性：美商A公司同意在與各監視器廠商開始專利授權之討論時，提供當時美商A公司認為較為重要之專利之說明，並解釋這些專利如何可能使用在一典型

之彩色監視器上。倘美商 A 公司對目前未曾授權之某一類型之器材提出新的授權方案，如多數擬被授權人要求時，美商 A 公司將透過相關公會或協會所召開之會議，以合理方式說明及解釋該授權方案。

二、電腦繪圖專利技術授權案

案情概述

公平會於第三五二次委員會議中，就美商 B 公司於國內從事二項電腦繪圖專利技術之授權活動時，被檢舉涉有採取不公平競爭手段，如附有不當限制事業活動之授權契約、以不正當方式取得我國專利註冊、以顯失公平方法進行濫訴、不當收取權利金、不當選擇授權金追索對象、以美國關稅法第三三七條（擋關措施）威脅作為談判籌碼乙案，進行審議。公平會認為，本案相關檢舉事由，除以不正當方式取得我國專利註冊乙項外，俱屬專利技術範圍界定疑議所衍生之爭議，蓋系爭專利之功能與性質究屬單純「電腦繪圖卡」（Board）之專利，亦或屬涵蓋「電腦系統」（System）之專利，均將直接影響本會論證美商 B 公司分別採行「電腦繪圖卡」授權（Board License）與「電腦系統」授權（System License）之適法性。本案經本會引據科技單位—工業技術研究院之專利鑑定報告，為系爭專利技術範圍之判定基礎，並實質審查美商 B 公司各項專利授權行為，及其在台取得專利註冊所引據之法條與程序後，經認尚難顯示美商 B 公司有濫用專利權之情事，故決議不予處分。

調查經過與結果

本案源於美商 B 公司自 77 年起，及截至公平法施行之後，對國內相關電腦廠商進行電腦繪圖技術之專利授權時，在「電腦繪圖卡」授權合約中，限制被授權人僅得將系爭專利技術應用於繪圖卡之生產及銷售，並特別排除將專利應用於個人電腦、工作站及電腦系統等。惟美商 B 公司之國內被授權人，大都為個人電腦之生產廠商，而非生產繪圖卡之廠商，其營業與繪圖卡有關者，僅在於將所購買之繪圖卡裝配於個人電腦上。但依上述授權契約規定，被授權人只能生產繪圖卡，卻不能將繪圖卡裝配在其所生產之電腦上，此與被授權人主要從事之事業活動相違背，致有生事業活動受到不正當限制之情事，亦因此附隨引發國內被授權人對美商 B 公司之多項質

疑，如美商B公司取得我國專利註冊之合法性（同期間，美商B公司另獲有美、法、德、英、日等五國之專利權）、權利金計算基礎不合理，及相關專利權保護請求權之濫用等。

公平會為期審慎審理，並釐清系爭專利之內涵，除適度地給予當事人兩造充分的攻防論辯機會，及函請相關主管機構提供卷證資料外，並委託工業技術研究院進行專利範圍鑑定，及在美進行系爭專利卷宗之閱卷作業。嗣經工業技術研究院檢來鑑定報告結論獲悉，依系爭二項發明專利之權利範圍來看，該二專利可用於電腦繪圖卡以外之EGAe、VGA、SEGA、Hercules 相容等介面卡產品，又可涵蓋母板上具有 EGA、VGA、MGA 等功能之微電腦、個人電腦及迷你電腦等產品，故該二專利應不是單純的電腦繪圖卡專利。

公平會完成相關調查程序後，經提報該會第三五二次委員會議審議認為，本案涉及公平法與智慧財產權法適用的交界關係，不但對將來公平法之適用，有重要的意義，其對我國產業的影響亦將深遠，且將影響專利權人未來的授權模式，長期而言，本會將彙整過去相關案例，並參考各國競爭法主管機關作法，建立類如歐盟「技術移轉協定集體豁免規則」之處理準則；惟就個案論，本案依現有相關事證，尚難顯示美商B公司有濫用專利權之情事，爰相關檢舉事由並未合致本法相關規範，其論證如下：

(一)限制事業活動之授權契約

美商B公司確有為 Board License 之被授權人不得產製「電腦系統」產品之規定，然據工業技術研究院之專利鑑定報告指出，系爭專利範圍確實涵蓋「電腦繪圖卡」及「電腦系統」產品，核美商B公司將授權契約分為 Board License 及 System License 二類，且規定前者之被授權人不得生產後者之授權範圍產品，應尚屬權利正當行使。另併案查悉，被授權人若於取得 Board License 後，擬再升級取得 System License，亦無相關限制措施；且 Board/Upgrade License 為一補充授權行為，係使國內原獲得 Board License 被授權廠商之產製商品得以由「電腦繪圖卡」升級至「電腦系統」，而 System License 之授權範圍含蓋 Board License，故 Board/Upgrade License 之授權範圍理應與

原即一次取得 System License 者同。復原 Board License 所支付之授權金可從 Board/Upgrade License 所應付之授權金中扣除，爰尚無明顯事證足認該二種授權方式之相關權益有所差異。再依美商 B 公司與國內某電腦公司之司法侵權訴訟最後達成和解，並簽訂 Board/Upgrade License 以觀，美商 B 公司應無妨礙原 Board License 被授權人取得 Board/Upgrade License，即與 System License 相同權利義務之意圖與作法。

(二)不正當方式取得我國專利註冊

系爭二項專利雖遭舉發，且經經濟部中央標準局撤銷專利權在案，惟美商 B 公司係依我國科學工業園區設置管理條例第二十二條規定提出專利申請，並經相關主管機關審核取得專利註冊，尚無明顯事證足認其有不當之處，至於其後遭中央標準局以違反修正前專利法第二條第四、五款予以撤銷專利權乙事，係肇因於該等條文與前稱管理條例第二十二條未能調合，及中央標準局之法令解釋不同，爰尚無具體事證足認美商 B 公司係以不正當方法取得系爭二項專利權。

(三)對國內某電腦公司提出刑事告訴

系爭專利涵蓋「電腦繪圖卡」及「電腦系統」產品，美商 B 公司對某電腦公司未取得 System License 卻產銷「電腦系統」產品，且拒絕簽定 Board/Upgrade License 之行為，即提起刑事告訴乙事。按專利權人對專利有遭侵害之可能或事實時，依法請求排除該等不利益，本即我國專利法第八十八條賦予專利權人之權利，爰在無具體事證前，尚難逕認美商 B 公司有權利濫用之情事。

(四)不當收取權利金

美商 B 公司雖未否認其權利金收取，計有「一次付清」及「固定百分之二之計算率，每年繳交」二種方式，且以「授權產品」之「年度銷售淨額」為計算標準，及計算率有逐年調升之情事，惟經查我國專利法對授權之權利金計算未有明文，且權利金之收取是否定當採遞增或遞減方稱合理，實務上尚無定論；

另查他國及 TRIPS 中，亦無遵循之參考。另謹就細項爭點論析如后：

1.77 年美商 B 公司來台授權伊始，就當年度 Board License 規定幾個授權簽約期間，且簽約期間越後者授權金越高。按專利授權案件中，專利權人往往需花費相當時間、人力等成本，蒐集疑有使用專利之各別廠商的技術資料，俾為專利授權談判之基礎，爰美商 B 公司為節省專利授權之蒐證過程所生之成本，以酌減專利授權金之方式，將成本節省回饋予擬被授權人，應尚無未妥之處。另美商 B 公司於專利授權之伊始，即透過公會提供相關專利技術解說，且依正常授權程序論，專利授權人及擬被授權人當就涉及專利等技術問題為必要之討論、確認，爰尚無事證顯示美商 B 公司以交叉運用授權期間及授權金高低為手段，意圖阻絕擬被授權人對系爭專利內容等資訊之瞭解，繼而使擬被授權人無法對專利有效性予以評估。

2. 有關「授權金計算之基礎包括不含專利部分產品之銷售金額」乙節，據工業技術研究院之專利範圍鑑定報告指出，系爭專利涵蓋「電腦系統」產品，爰卡崔克公司以整套電腦系統為授權金計算基礎，尚難稱不合理。至於「被授權人年營業額之一定百分比」是否包括未含專利產品之銷售額（如被授權人除電腦系統產品外，尚有其他營業項目），按前揭二項授權金計算基礎係權利人提供予擬被授權人選擇之原則性規定，其間尚無特殊之限制規定，擬被授權人自得依其營業屬性選擇最有利之被授權方式，如營業項目眾多之被授權人得選擇「整套電腦系統」之授權金計算方式，而尚無檢舉事由所稱之疑慮。

(五) 不當選擇授權金追索對象

系爭專利涵蓋「電腦繪圖卡」及「電腦系統」產品，美商 B 公司對國內電腦系統廠商進行授權金追索，本為其專利權所賦予之權利。至於，取得合法授權繪圖卡料源之國內電腦系統廠商，是否亦在授權金追索之列，按在目前本會掌握之事證尚未充分，且美商 B 公司陳稱我國電腦廠商所指二家外國繪圖卡供應商俱非該公司之授權廠商的情形下，尚難逕認該公司涉有不當選擇授權金追

索對象情事。

(六)以美國關稅法第三三七條為談判籌碼

美國關稅法為美國之內國法，另對於未獲授權即擅自運用美商 B 公司技術之我國廠商，在我國內及輸出至美商 B 公司具有專利之國家時，該等廠商均為權利侵害人，美商 B 公司以此為談判籌碼，似尚無明顯可議之處。

參、歐盟法上之規定 - 「專利授權實施契約類別豁免規則」

一、源起

1962 年歐盟執委會所頒布的通告，係以專利授權契約之限制條款內容是否屬專利權之內容，為執法的判斷標準，然該等對專利權人的權利行使採取寬鬆的態度，後來遭受到嚴重的批評；因各成員國所規範之專利權內容，係依各自之內國法訂定，如此一來，將導致成員國之內國專利法優於歐體競爭法而適用，有違歐體競爭法之直接適用性與優位性。因此，自七〇年代起，執委會即依羅馬條約第八十五條規定，另行以專利授權契約之限制條款是否係以限制另一方之營業競爭為目的，或是否會對營業競爭造成影響，為執法之檢視基準，而逐漸背離前述通告所採頡之標準。

另 1965 年執委會依理事會第十九號規則第一條規定，就有關訂有限制競爭條款之智慧財產權移轉及授權契約，取得「類別豁免規則」之制定權，嗣於 1984 年 7 月 24 日制定「專利授權實施契約類別豁免規則」（歐盟第二三四九／八四號規則），該規則有效期間為 1985 年 1 月 1 日至 1994 年 12 月 31 日，並曾於 1992 年作過部分修改，及至有效期間屆滿後，執委會於 1996 年 1 月 1 日重新制定「技術移轉協定集體豁免規則」，該規則係用以統合已失效之「專利授權實施契約類別豁免規則」及「專門技術授權實施契約類別豁免規則」（歐盟第五五六／八九號規則；1988 年 11 月 31 日制定，有效期間為 1989 年 4 月 1 日至 1999 年 12 月 31 日），並於同年 4 月 1 日開始實施，有效期限 10 年。

二、實體規範

歐盟二四〇／九六號「技術移轉協定集體豁免規則」就其適用客體、適用範圍訂有明文，惟鑑於本文主要在探討該規則中，有關專利技術授權實施契約之各類限制條款，在歐盟競爭法之適法性，俾供本會之執法參考。準此，本文僅就規則中有關「專利授權實施契約類別豁免規則」之實體內容，予以揭示。

「專利授權實施契約類別豁免規則」之實體內容，為將專利授權契約中可能出現之各類限制競爭條款，依其適法性與否，區分為豁免條款、合法條款、違法條款、灰色條款四種類型，謹彙整如下表：

條 款	說 明
<p>一、豁免條款（第一條）。</p> <p>(一)對授權人之限制條款： 1.不得另為授權之限制。 2.不得自行實施之限制。</p> <p>(二)對被授權人之限制條款（相對於授權人）： 1.實施區域之限制。 2.商標使用之限制。</p> <p>(三)對被授權人之限制條款（相對於其他被授權人）： 1.禁止越區製造或使用之限制。 2.禁止越區銷售之限制。</p>	<p>一、專利授權限制條款具有限制競爭之作用，惟為激發當事人之授權意願，以促進技術擴散等積極作用，而予以豁免。惟該等限制條款如不具積極作用，歐盟執委會得撤回本項豁免。</p> <p>(一) 1.約定授權人在專利權有效期間內，不得在同一授權區域內，重覆授權。 2.約定授權人在專利權有效期間內，不得在同一授權區域內，自行實施該發明；約定授權人不得自行將相同之專利製品輸往被授權人之授權區域內，惟該項限制不得排除第三人之平行輸入行為。</p> <p>(二) 1.約定被授權人不得在共同市場之某特定區域內實施被授權之專利；按「特定區域」係指授權人亦受平行專利保護，且經其保留之地理區域。惟該項限制不得禁止第三人之平行輸入行為。 2.在容許被授權人表明其為授權製品之製造者的前提下，約定被授權人只能在授權製品上使用授權人之商標，或為識別授權製品而由授權人指定之包裝的限制。</p> <p>(三) 1.約定被授權人不得在共同市場之某特定區域內「製造」或「使用」授權製品，或「使用」專利方法或所得知之專門技術；按「特定區域」係指授權人亦受平行專利保護，且經其授權他人實施之授權區域。 2.約定被授權人在共同市場之某特定區域內，不得就授權製品有「積極的」銷售策略，尤其不得在該特定區域內就授權製品刊登廣告或設置營業處所；按「特定區域」係指授權人亦受平行專利保護，且經其授權他人實施之授權區域。</p>

條 款	說 明
3.限制越區銷售之限制。	3.約定被授權人於授權製品首次在共同市場內交易流通的五年內，不得在共同市場之某特定區域內為任何之銷售行為；按「特定區域」係指授權人亦受平行專利保護，且經其授權他人實施之授權區域。
<p>二、合法條款（第二條）：</p> <p>(一)對被授權人所課的限制。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.物品、勞務的搭售條款。 2.最低技術報酬金的支付限制、最低數量的生產限制。 3.技術使用領域的限制 4.契約終了後禁止實施的限制。 5.禁止次授權或轉讓授權地位的限制。 6.專利標示的限制。 7.專門技術的秘密保持條款。 8.專利遭受侵害時應協助處理的條款。 9.品質維持義務。 <p>(二)對雙方當事人所課的限制 —改良發明之相互、非排他的回饋授權條款。</p> <p>(三)對授權人所課的限制—最惠待遇條款。</p>	<p>二、本類型條款原則上並無限制競爭的作用，但為避免適用時機發生疑義，以確保法律通用之安定性，並促使事業易於進行授權活動，爰將其列出。</p> <p>(一)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.約定被授權人負有向授權人或其指所指定之事業購入物品或勞務；按本款所指之物品或勞務，是在技術上完善地實施被授權之發明所必要者。 2.約定被授權人所應給付技術報酬金的最低額度，或至少應生產一定數量的專利製品，或至少應為一定次數的實施行為。 3.約定被授權人於實施被授權之發明時，其實施範圍僅限於被授權專利原可使用之全部技術領域中的某一項或其中數項。 4.約定被授權人在授權契約期滿後，不得再使用該被授權的專利技術；惟本項限制以該專利權仍然有效的情形為限。 5.約定被授權人不得為次授權或不得將其實施權讓與他人。 6.約定被授權人應在授權製品上標示專利權人的姓名、授與的專利權或專利授權契約。 7.約定被授權人就其因授權人的開示而得知的專門技術，負有保密義務。 8.約定被授權人發現專利被侵害之情事時應告知授權人，或應對侵害者採取法律行動，或是在授權人對侵害者採取法律行動時應予協助。 9.約定被授權人就授權製品有依設計書實施的義務。但以該設計書係為了在技術上能完善的實施該發明所必要，且授權人能據以監督者為限。 <p>(二)約定雙方當事人彼此應將實施被授權發明的經驗告訴對方，以及應將該發明的改良或應用發明授權對方實施；惟本項以不得限制他方只能向自己而不得向第三人告知或授權實施者為限。</p> <p>(三)約定授權人於訂立契約後，如給予他事業更優惠的授權條件時，亦應讓被授權人也享有該較優惠的授權條件。</p>
<p>三、違反條款（第三條）：</p> <p>(一)不爭條款。</p>	<p>三、本項限制條款均被認為不具豁免條款所考量之積極作用，故不能適用集體豁免規則。</p> <p>(一)約定被授權人不得對授權人或其關係事業所授與專利權或其他財產權的有效性異議。</p>

條 款	說 明
(二)契約期間自動延長條款。 (三)限制競爭條款。 (四)技術報酬金的不當計收條款。 (五)製造、銷售數量限制，實施次數限制。 (六)價格限制。 (七)顧客限制。 (八)回饋讓與。 (九)強制接受授權、物品、勞務。 (十)銷售地域限制。 (十一)妨礙平行輸入條款。	(二)約定授權實施契約因加入授權人所取得之新專利，其有效期間在締結契約所授權之專利期滿後，仍得自動延長的條款。惟如有約定於締約時所授專利權期滿後，雙方當事人至少每年都有終止契約的機會，本項條款則可被容許。 (三)就一方當事人在研究、開發、製造、使用或銷售方面，限制與他方當事人或其相關事業在共同市場內從事競爭的條款。 (四)約定被授權人對於全部或部分未受專利保護的製品，或未依專利方法製造的製品，或對於非可歸責於被授權人或其關係事業之習知專門技術使用，仍應支付技術報酬金的條款。 (五)對一方當事人所能製造或銷售授權製品之數量，或所能實施的次數加以限制的條款。 (六)使一方當事人在授權製品之定價自由受到限制的條款。 (七)對一方當事人的顧客加以限制，特別是禁止供應特定顧客、禁止使用特定的銷售通路，或禁止為區分顧客而對產品使用特定種類之包裝的條款。 (八)約定被授權人負有將其就授權專利所為改良發明或新的使用方法所取得之專利權，全部或部分讓與授權人之條款。 (九)於締結授權契約時，強制被授權人接受其不需要的授權、使用其不需要的專利，或購買其不需要的物品或勞務的條款。 (十)約定被授權人於授權製品首次在共同市場內交易流通的五年後，仍不得在共同市場之某特定區域內為任何之銷售行為；按「特定區域」係指授權人亦受平行專利保護，且經其授權他人實施之授權區域。又，如果此一限制並非由約定而生，而為當事人間互為一致行為之結果時，亦無不同。 (十一)約定契約之雙方或一方當事人負有下述義務：無客觀正當之理由，而必須拒絕在共同市場其他區域銷售之使用者或轉售者採購授權製品；或必須使使用者或轉售者在共同市場內向其他轉售者取得授權製品更加困難，特別是為妨礙使用者或轉售者在授權區域以外，取得由專利權人自己或經其同意而合法地在共同市場內交易流通的製品，或為妨礙使用者或轉售者將授權製品在授權區域內交易流通，而行使產業上或商業上的財產權或採取其他措施。
四、灰色條款（第四條）。	四、專利授權實施契約之限制條款若非屬豁免條款、合法條款、違法條款所列示之條款，按該等契約在依執委會之規定向其提出申報後，若執委會在六個月內未提出異議，則具有與豁免相同的效力。

註：參見溫俊富，專利制度與競爭制度調和之研究，國立政治大學法律學系博士論文第 195 頁至 204 頁。

肆、我國實務處理之特色

公平會於受理專利授權爭議案件時，除須緊守公平法第一條「維護交易秩序．．．確保公平競爭」之法定職掌外，尚須併同考量公平法第四十五條「依照．．．專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定」之概括除外規定，準此，公平會於類此案件之審理時，首重競爭法與專利法間應如何調合，及系爭專利權之排他性專屬權能範圍的釐清等二項課題。

目前，公平會處理有關專利技術授權實施契約爭議案件之累積執法經驗，尚屬有限，其中以監視器專利技術授權案與電腦繪圖專利技術授權案，所涉及之限制競爭條款最為具體，然因該二案件尚涉有專利技術範圍之界定、專利權保護請求權等爭議，故公平會在案件審理上，除於調查程序中借重科技單位的專業知識外，另在實質審理時，有者，因需同時兼顧專利權人之正當權利行使，及我國業界在國際專利授權案中係處於相對不利之地位等因素，以衡平締約兩造之權利義務關係，從而發展出行政和解的處理模式，並特別著眼於程序正義（如異議程序、侵權主張）及資訊透明化（如專利技術之說明、中譯本之授權契約）；有者，亦對各類限制競爭條款予以實質審查、論證及規範。茲謹就前揭二案例之相關處理重點予以說明，並於相關處兼論歐盟法上之規定，如下：

一、行政和解方案

公平法第四十五條「依照．．．專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定」規定，專利權之正當權利行使行為不適用同法規定，惟是否為「正當」權利行使，係屬不確定之法律概念。主關機關之違法判斷要素，除就相關專利權授權契約之限制條款，予以實質審查外，另當事人雙方事後是否有表示讓步或協商等情，亦得列為違法判斷之基礎，爰公平會得依個案之行政和解，審酌當事人就系爭限制條款之改善措施、對相關市場競爭秩序之影響及所涉公益程度之高低，俾為違法性判斷之依據。就其中所涉公益程度之高低而言，國際間之專利技術授權案往往為我國相關產業取得關鍵技術之來源，倘外國授權人對我國競爭主管機關在執法過程中，有生重競爭法、輕專利權法的錯誤認知，則勢將影響我國業者之技術引進，並進一

步波及我國相關產業的發展。準此，公平會在處理監視器專利技術授權案中，基於：(1)相關檢舉事由尚無明顯之違法性；(2)外國授權人基於善意主動提出改正方案；(3)國內被授權人認為外國授權人提出之改正方案，能夠解決兩造爭議等考量，決議採行柔性的處理模式—行政和解方案，以兼顧我國之公共利益。此等作法似未見諸於歐盟法上之相關規定，或與各國之競爭法規制、經濟情勢、技術發展等有關。

二、科技單位之鑑定報告

專利授權爭議案件中，倘涉及專利技術範圍之疑議，則因事屬專業之技術問題，而有借重公正客觀之科技機構，從事專利技術範圍鑑定之必要，俾作為主管機關釐清基礎事實之參考。如電腦繪圖專利技術授權案中，公平會即引據工業技術研究院之專利鑑定報告，作為判定美商B公司將授權契約分為 Board License 及 System License 二類，且規定前者之被授權人不得生產後者之授權範圍產品，是否屬權利正當行使之基礎；另同案中，有關以顯失公平方法進行濫訴、不當收取授權金、不當選擇權利金追索對象等檢舉事由，亦有援引前揭鑑定報告作為論證資料之處。

三、專利授權之差別取價

專利授權人倘非基於違法競爭之意圖與目的，或未生妨礙競爭之效果，自得依其全球專利授權策略安排訂定授權金，此考諸各國相關規範尚無逕認授權金之差別待遇係屬當然違法事項，亦得明之。公平會雖考量專利授權金之差別取價，將直接影響我國被授權人商品於國際或國內市場之競爭力，然在監視器專利技術授權案中，尚無積極事證足證授權人之差別取價，係為採行反競爭之不法手段，爰於行政和解方案中，納入「給予廠商（被授權人）異議的程序」及「以善意與合理方式處理廠商（被授權人）的疑慮」等程序，俾使被授權人於授權金給付之疑慮發生時，有採行救濟措施之管道(行政和解方案第二項及第三項)。

四、包裹授權

授權人倘採行強制性包裹授權，則有生搭售、不當收取過期專利授權金（如部分授權專利於授權期間屆滿前到期）等疑議，而為各國競爭法所關切之違法限制條

款（如歐盟「專利授權實施契約類別豁免規則」違法條款之第九項類型）。公平會在處理監視器專利技術授權案時，亦持相同之見解，即由美商A公司主動宣示「強制性包裹授權為不當之行為」，並承諾於國內被授權人提出需求時，將同意提出逐項之專利授權要約；另亦同意在專利授權的協商過程中，對被授權人提供與授權專利有關之資訊，如專利權之有效期限等，以補其資訊之不對稱(行政和解方案第四項)。

五、保護條款

授權人於從事專利授權行為時，應以其有權提供授權之專利為限，另倘被授權人對被授權之專利，提出有效性之質疑，則授權人應負有說明、舉證之責，俾衡平兩造之權利義務關係，以確保被授權人給付對價之合法權利。然在專利技術運用上，因事涉相關技術使用之工程界面問題，故被授權人在產製過程中，使用被授權專利是否妥當，亦為專利糾紛之主要肇因，爰在專利授權合約中不宜通案約定第三人追索免責及補償條款，而宜於專利糾紛發生時，個案認定責任歸屬。基此，公平會於處理監視器專利技術授權案，僅要求美商A公司須於專利授權合約中，載列有權提供該等授權專利之擔保條款，以作為對被授權人提供專利有效性之承諾(行政和解方案第六項)，而未將第三人追索免責及補償條款等納入規範；此等見解，與歐盟「專利授權實施契約類別豁免規則」將不爭條款（即禁止對專利有效性異議）列為違法條款(第一項類型)同。

六、以全球為授權金計算基礎

據專利之屬地原則，其締約兩造非基於合理善意之認知，授權人逕要求以全球為計算原則，則應屬過當。公平會在處理監視器專利技術授權案，即持此等執法立場，然就個案結果而言，似尚無過當，蓋因美商A公司於國內擁有系爭技術之專利權，故國內被授權人輸往美商A公司不具有專利之地區，因其亦應提供使用專利之對價，尚不致生引人過當收取授權金情事，惟此項條款之訂定，在法理上，確有權利濫用之疑慮；準此，美商A公司於行政和解方案中，已將授權金之計算基礎，調整為以在輸出國或輸入國具有專利之區域，俾符專利權之屬地原則，另併將攸關授

權金計算之客觀標準，如授權專利之範圍、時效等資訊，予以透明化(行政和解方案第七項)。

七、不當收取授權金

公平會處理之電腦繪圖專利技術授權案，雖美商B公司之被檢舉事由包括「授權金計算之基礎包括不含專利產品（電腦系統產品）之銷售金額」乙項，然究該爭議之始末，係源起於授權專利技術範圍之疑異，惟據科技單位之鑑定結果，系爭專利涵蓋「電腦系統」產品，致該項檢舉事由未能成立。然公平會於該案之討論過程中，亦注意到授權人收取之授權金，倘包括不含專利產品部分，則應已逾越專利的權利保護之範圍，而應係專利權人基於授權談判過程中，倚恃專利所有人具有之優勢地位，所為之權利濫用行為，而有予以衡平之必要，該等討論內容，亦與歐盟「專利授權實施契約類別豁免規則」將技術報酬金的不當計收條款列為違法條款(第四項類型)同。

八、專利權保護請求權

專利權人對專利有遭侵害之可能或事實時，依法請求排除該等不利益，本即專利權法賦予專利權人之權利，爰在未涉及其他不法行為的前提下，尚難謂非屬專利權之「正當」權利行使。公平會在監視器專利技術授權案中，即同意美商A公司在一定的處理程序，及具體指出相關專利侵害內容的前提下，得向被授權人提出專利侵害之主張(行政和解方案第八項)；另同案中，美商A公司採行之和解合約(行政和解方案第五項)，及電腦繪圖專利技術授權案中，美商B公司對國內某電腦公司提起刑事訴訟、對侵權廠商進行授權金追索等，俱經認係屬專利權保護請求權之行使，且在該等行為未涉有其他不法事證的情形下，而未予逕論有權利濫用之情事。

九、透明化的處理程序

專利授權之進行過程中，被授權人常因專利技術之專業性、封閉性等特質，甚至，國際授權之當事人間的文化、經濟、交易習慣、語文等差異，使得被授權人往往不能夠確實掌握專利技術之內容、範圍、運用，及整套專利授權方案的真意，致

締約之兩造存有相當程度的資訊不對等。公平會於處理監視器專利技術授權案時，即基於資訊透明、公開的原則，由美商A公司承諾於專利授權中提供較重要專利的說明，及解釋如何運用該等專利，並提供中譯本的授權合約；另被授權人倘對新的授權方案提出要求說明的需求時，美商A公司亦承諾會透過公會或協會的協助，盡量提供充分、合理的說明(行政和解方案第九項)。

伍、我國實務處理之方向 - 代結論

公平會目前處理有關專利授權實施契約爭議案件，皆係依據個案就專利授權衍生之相關行為與限制條款之適法性，加以論究，尚未訂有類如歐盟「專利授權實施契約類別豁免規則」之通案規範，誠如本會第三五二次委員會議針對電腦繪圖專利技術授權爭議案進行審議時，即認類此案件涉及公平法與智慧財產權法適用的交界關係，不但對將來公平法之適用，有重要的意義，其對我國產業的影響亦將深遠，且將影響專利權人未來的授權模式，而有建立通案處理準則之共識。據此，考公平會前處理相關案例所涉專利授權契約之爭議內容，如專利有效性條款、強制性包裹授權、不當收取授權金等，皆可見諸於歐盟「專利授權實施契約類別豁免規則」，且訂有相關明確規範。公平會倘亦能仿效歐盟訂定處理準則，則除可作為日後相關實務案件審理之執法準繩外，另對當事人間爾後訂定類似之專利授權條款，亦得提供可資遵循之參考依據，從而減少爭議之發生，並可避免抵觸公平法之相關規定，爰愈見訂定專利授權實施契約爭議案件處理準則之必要性。

另，日後公平會訂定專利授權實施契約爭議案件處理準則時，除應參考歐美等先進國家之相關規範與準則外，另亦須兼顧我國經濟與技術之發展背景、特質等，同時納入實質與程序二個層面，就實質而言，專利授權行為中常見之限制競爭條款，計有禁止對有效性異議、契約期間超過專利授權期間、限制競爭自由、對未受保護產品支付報酬金、最大數量限制、價格限制、限制交易對象、回饋義務、搭售、禁止越區交易、銷售限制、交互授權與聯合授權、強制性包裹授權等項；另就程序而言，如授權內容之異議程序、侵權主張之告知程序、專利內容之透明化及相關行政和解方案等，均應一併納入考量，俾使該處理準則的研訂更為周延與妥適，以期得作為日後規範專利授權衍生爭議行為之規範依據。