



※公平會通過審理技術授權協議案件處理原則

爲釐清專利、專門技術等智財權行使與公平交易法適用關係，公平會於 1 月底正式對外公布「行政院公平交易委員會審理技術授權協議案件處理原則」（以下簡稱本處理原則），全文共八條。



本處理原則首先揭示其規範範疇爲專利授權、專門技術（Know-How）授權或專利與專門技術混合授權等協議類型；專利授權協議之標的，僅限於依我國專利法取得之發明專利或新型專利，新式樣專利及未依我國法取得之專利授權協議，僅得準用本處理原則（第 2 條第 1 項及第 2 項）。另外，本處理原則亦明定，不因權利人擁有專利或專門技術，即推定其在特定市場具有市場力量（第 3 條）；特定市場之認定標準則可分爲商品市場、技術市場及創新市場。關於授權協議內容之合理性、有無違反公平法規範，係以授權人之市場力量、雙方當事人市場地位及市場狀況、該協議所增加技術之利用機會與排除競爭效果之影響程度、市場進出難易程度、授權協議限制期間長短、授權技術之國際或產業慣例等綜合判斷之（第 4 條）。

爲增加法律適用明確性，本處理原則仿效歐盟、日本立法例，以例示方式明列常見之授權協議內容，並依其適法性分爲三類型：

- 1、合法條款（第 5 條）：授權協議當事人若爲此等約定者，乃公平法之適法行爲，例如：限制被授權人實施授權技術範圍（製造、使用或銷售）之約定、約定被授權人應將改良技術或新應用方法非專屬回饋授權予原授權人、授權協議期滿被授權人仍負有保密義務之約定、被授權人應用授權技術應維持一定品質之約定、被授權人不得就授權技術爲移轉或再授權約定。
- 2、違法條款（第 6 條）：協議內容係爲約束當事人間之事

業活動、決定商品價格、限制數量、交易對象、交易區域、研究開發領域等，並足以影響特定市場功能者，乃違反公平法第 14 條規定。另外，部分授權協議內容對特定市場可能有限制競爭或妨礙公平競爭情事，因而違反公平法第 19 條第 6 款者，例如：禁止使用競爭技術、搭售、強制被授權人應將改良技術或新應用方法專屬回饋授權予原授權人、授權人拒絕提供授權技術有關之專利內容、範圍或有效期限。

- 3、灰色條款（第 7 條）：此等限制約款如在特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，可能違反公平法第 19 條第 1 款、第 2 款或第 6 款，例如：區分授權區域之限制、限制授權技術使用次數或限制製造銷售商品數量上限、被授權人必須透過授權人或其指定之人銷售。

智財權行使正當行為與競爭法適用關係，乃科技法律及產業發展法制之重要議題，歐美日等國甚早即在競爭法架構下制訂特別法令規範之：歐盟於 1984 年及 1986 年頒布「專利授權集體豁免規則」及「專門技術授權集體豁免規則」，並於 1996 年檢討、修正，另行發布「技術移轉協議集體豁免規則」（參閱本刊 1999 年 3 月，頁 39 以下），其效力均屬對外直接適用之法律規定。美國於 1995 年頒布「反托拉斯法智慧財產權授權行為準則」（參閱本刊 2000 年 8 月，頁 24 以下）；日本則於 1989 年公布「專利、專門技術授權協議之執行基準」，並於 1999 年修正、公布「獨占禁止法上有關專利、專門技術授權協議之執行準則」（參閱本刊 2000 年 11 月，頁 36 以下）。美日規定僅具有拘束競爭法執行人員之對內效力。

公平會日前公布之本處理原則，性質上雖為主管機關內部處理原則、使執法標準更臻明確，但對於權利人及科技產業預測特定交易行為之合法性，應具正面意義，亦有助於主管機關透明公正形象之樹立。



李素華取材自 <http://www.ftc.gov.tw/ftcpri54.htm>

行政院公平交易委員會（九十）公法字第 00072 號函

※美國商標專利局爲因應生技發展公布專利聯合授權白皮書



生物科技產業在美國已躍升爲二十一世紀之明星產業，故生物科技發展相關政策亦日趨受到重視；由於生物技術需依賴專利之保護方能維持優勢，然對於生物技術給予專利，尤其是基因資訊爲主的專利，使他人無法合理接觸該技術作進一步研發，將阻礙製藥、實驗及治療等生技產業的發展；故美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office，以下簡稱 PTO）於 1 月 19 日公布一份專利聯合授權（patent pool）白皮書，闡明在生物技術領域應充分利用專利聯合授權協議，以整合研究資源，使他人有效運用最新研發成果；同時爲防止聯合授權內的授權人有限制競爭之行為，增訂「反托拉斯法智慧財產權授權行爲準則」（Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property）有關專利聯合授權的規定，以提供生物技術更健全、公平的研發環境。

從 1980 年中葉，科學界就已開始進行有關生物基因的研究，至今已獲得多種生物的基因序列，而眾所矚目的人類基因體計畫（Human Genome Project），截至去年 7 月科學家亦完成人類基因圖譜草圖，故爲保護其研究所做的投資研究單位均尋求專利制度保護；值此，因基因資訊的特殊性是否符合發明專利要件而產生極大爭議，蓋基因資訊的獲得只是研究的初步階段，後續有關製藥、醫療等其他相關技術仍須蒐集相關基因資訊作爲研究的基礎，故有論者認爲給予基因資訊專利將使其他研究人員利用該基因資訊研究，需分別取得授權，或者專利權人將其專利作爲阻礙競爭對手進入市場的工具，將阻礙生技產業的未來發展。

趨勢新聞 - 國際動態

美國商標專利局最近公布之專利聯合授權白皮書，說明生物基因專利應廣泛使用專利聯合授權以解決上述問題。所謂專利聯合授權通常伴隨著交互授權約款，是指兩個以上專利權人除了將各自的專利權交互授權外，並集中以非專屬授權之方式聯合授權給第三人，並協議分配第三人所支付的權利金；其優點在於這種相互或開放他人使用該技術之約定，可以整合各方研究資源，避免權利人運用防禦性專利阻礙他人之接觸，減低交易成本，並能減少舉發或撤銷權利之訴訟費用。

過去數十年聯合授權在美國產業及法律上扮演重要的角色，實務上會發展出專利聯合授權協議通常是為建立一標準規格，使之成為一共同的技術平台，其他研發者得在該平台上作應用的研發，例如在 1997 年哥倫比亞大學、Fujitsu Limited、朗訊科技、Mitsubishi Electric Industrial Corp.、飛力普、新力等公司集合 27 個專利聯合授權 MPEG_2 技術，該技術符合聯合授權人所劃定之標準規格，針對高解析度的電視（HDTV）、數位影像播送（DVD）、衛星傳送（DBS）等數位影像及音軌的傳輸、儲存及顯示的壓縮技術；此外，1998 年新力、飛力普及 Pioneer 亦聯合授權符合 DVD-Video 及 DVD-ROM 標準規格的專利技術給 DVD 及錄像影機製造商。這種建立標準規格的技術平台，以利他人繼續研發的機能，在生技產業尤其是基因資訊的研究及應用上，將有重要的意義。

專利聯合授權契約雖有整合資源、減低交易成本的利基，但當契約的約定內容有降低當事人研究發展的誘因，或排除協議之外競爭者公平競爭時，則有不正競爭之虞；故聯合授權應遵循 1995 年美國司法部（U.S. Department of Justice）及聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，以下簡稱 FTC）所頒佈「反托拉斯法智慧財產權授權行為準則（以下簡稱授權準則）」；該授權準則對於專利聯合授權之行為有以下





之情形時認定為本質違法，為不公平競爭：1.聯合授權人外之競爭者在使用該授權技術產品的相關市場無法作有效的競爭；2.若聯合授權人掌握市場力量，則應評估各該授權人間的聯合行為對於促進該技術的開發有無合理的關連及對相關市場的影響；3.聯合授權的行為是否阻礙該技術的研究發展；由此可知，FTC 在審查聯合授權契約時，將焦點著重在哪些是可作為共同集合而授權第三人的技術、聯合授權的約款有無限制競爭及是否能幫助該技術未來的研究發展。

該白皮書就上述具體考量新增五項規定，1.所集合的專利應是有效的，即事業間不得約定集合尚未開發出的技術；2.不得約定集合不相關且非互補性的技術並制訂單一價格，避免造成相互搭便車，降低聯合授權人各自從事研究發展之誘因；3.應選定由公正的專家決定該專利技術對於其他授權的專利是否為重要的互補技術，或不符合其所劃定標準規格的技术；4.專利聯合授權協議不得阻礙下游產品市場的競爭；5.聯合授權人不得對聯合外之人共同制訂單一價格阻礙競爭。希望藉由更進一步的監督規範能減低專利聯合授權所帶來的負面效應。

由於生技產業性質的特殊性，為兼顧專利所有人的利益及一般大眾合理的接觸並繼續研發的誘因，PTO 鼓勵利用專利聯合授權協議之方式，將能有效解決爭議，並在授權準則中有關專利聯合授權部分新增五項規定，避免有不正競爭之情形，並作為主管機關審查的依據；對於日後生物技術的陸續開發，各事業如何整合研究資源所運用的各種合作模式，此新增的授權準則將有重要的影響。

張聖怡取材自－

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/dapp/opla/patpoolcover.html>

<http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/01-06.htm>