

圓桌論壇-政府如何協助廠商因應國外專利權人不當行使或濫用專利權

主辦單位：世新大學法學院

時間：2003/05/02 10：00 - 12：00am

地點：台灣大學應用力學館會議廳

主持人：鄭中人教授（世新大學法學院院長）

與談人：（依姓氏筆劃排列）

王式禹協理（鍊德科技股份有限公司研發處）

江滋邦副理（明基電通股份有限公司）

周錦煜科長（經濟部技術處）

陸義淋主任（資訊工業策進會科法中心）

陳櫻琴委員（行政院公平交易委員會）

樊治齊組長（工研院技術移轉與服務中心）

紀錄：張容綺

討論題綱：

一、專利權濫用或不當行使的態樣

（一）專利權行使與標準規格訂定

（二）專利聯盟是否應向公平交易委員會申請許可

(三) 專利聯盟是否違反專利法第七十八條

(四) 專利聯盟是否構成不公平競爭

二、政府機構介入專利授權談判之基礎與合理性

(一) 政府出面干預的法律基礎

(二) 哪一政府機構有權或最適介入

(三) 政府可以使用的手段

(四) 由政府或公會與專利權人簽訂整批交易使用權之可行性

三、廠商有何法律手段可以制衡專利權之不當行使或濫用

四、廠商如何因應

(一) 政府協調組成聯盟共同談判

(二) 委請公會代表廠商集體談判

(三) 委託律師事務所

主席致詞

主持人：

今天非常感謝各位在這樣的非常時期還來參加座談會，本來主辦單位也考慮到是否因為 SARS 疫情而暫停舉辦，但是因為這個會已經籌備很久，報名人數有一百多人，加上與談人的行程要安排在同一個時間是很不容易的，所以只好將是否出席的決定交由各位自己決定，我剛看了一下簽到單，還是有七十幾個人到現場來，可見得這個議題受重視之程度。

首先，謹代表智慧財產權月刊以及世新大學法學院向所有與談人以及現場來賓致上最高的敬意，待會兒會有明基電通的江滋邦副理幫我們講解實際案例，再交由每位與談人發表意見；今天的討論沒有預設任何立場，智慧局擔心因為現在正受理申請強制授權案件，這樣的題目會有未審先判的疑慮，其實這可能多慮了，之所以會討論這個題目，是因為我在產業界的經驗，我知道這個問題已經困擾產業界很久了，外國公司挾其專利優勢往往對台灣廠商索取不合理的權利金，有一些情況已經形成專利權的不當行使或濫用，但是卻無法仿照外國立法例由主管機關撤銷專利權或直接使專利權無效，目前頂多讓公平會介入，對外國公司科處罰金，這樣的法制設計是否已經足以保護國內廠商的權益了呢？本座談會主要是朝這個法制面的方向去討論。

在民主法治的國家應該是要鼓勵公開理性的辯論，智慧財產權月刊即本於這樣的理念每月舉辦一次座談會，所邀請的與談人一定盡量兼及產、官、學、研對議題有研究的代表，立場一定有正面有反面，但是立場還不是最重要的，重要的是要把形成此立場的理由說出來，透過理性溝通、相互說服的過程，慢慢地就可以形成共識，這個共識可能是支持政府決策單位的立場，也有可能是不同意見，如果是不同意見，就考慮如何適當地將意見反映給政府機關，這才是理性且負責任的現代社會公民應有的素養。今天現場的與會來賓有很多是實務界的精英，請你們多多給我們指教，讓智慧財產權相關議題的討論可以更臻成熟。

(與談人介紹略)

主題報告

江副理滋邦：

感謝各位能夠抽空來參加研討會，在這邊是以晚輩的立場來跟大家

分享一些實務經驗以及提供一些可能比較理想性的想法供各位參考。待會兒大家看到的有一些投影片的內容是我的同事蘇崇哲律師的研究心得，我也把他以法律背景所提供的意見一併整理出來。我們公司最近談判上所遇到的一些案例詳細英文合約內容以及中文摘要已經整理在交給各位手中的書面資料。

第一個情形 (A)，專利權人主張其歐美日的專利被侵害，並以此要求我們支付權利金，但是授權條件卻是：該公司所擁有之全世界相關專利，我問他說：「為什麼台灣跟大陸要付你錢呢？」他說：「因為我台灣跟大陸都有專利呀！」我說：「專利證號呢？」他說：「檢索就有了。反正專利權人姓名吻合加上專利摘要與 CD-ROM 相關就是授權範圍內的專利。」他的授權範圍是用定義的方式，並沒有提供完整的表列，看到英文合約：授權範圍包括在合約有效的這段期間內所有有關這個領域的專利都可以，但是扣掉下列 (a)(b)(c)(d) 有關讀取頭他不想授權的部分，那我又問他：「扣掉的部分有沒有專利號碼？」他也說沒有。所以很有可能我們以為拿到十項專利，簽約的時候他會告訴你，對不起，第一項是屬於 (c)、第五項屬於 (a)，最後只有拿到八項專利。這是很不合理的。

第二個情形 (B)，授權合約裡面規定合約有效期間至少要五年，不管發生任何狀況，專利是不是還有效、專利有沒有被他人異議舉發掉，或是被我們 design around 掉了，他認為他有幾千個專利案，不相信我們有辦法 design around，就是要讓契約至少有效五年，我們則必須無條件給付五年權利金。

第三個情形 (C)，台灣的專利法規定，排除專利侵害必須檢附專利侵害鑑定報告，這個報告可以給你，但是要簽保密協定，要不然不給，如果不簽，你拿到專利侵害鑑定報告只有一句話：「本項專利跟 GSM 標

準的第 X 章第 X 項有關。」詳細的 claim chart 必須跟他們簽保密協定才有，其他地方是找不到的。

我認為有爭議的是，第一個情形，外國專利權人沒有提出任何詳細的權利主張，就要求台灣必須接受全球或台灣地區專利授權，會違反公平交易委員會「審議技術授權協議案件處理原則」第六點之第二項第三款強制被授權人支付不必要專利權利金之不公平競爭規定；同時授權人拒絕提供授權專利之內容、範圍、有效期限，有時甚至連專利證號都不給，也會違反該處理原則第九款。同樣的，第二個情形，強制規定不論任何情形合約有效期間至少為五年，也是有強制被授權人支付不必要專利權利金之情事。第三個情形，我不確定公平交易法的哪一款規定跟這個情形比較類似，但是既然專利法已經規定要附侵害分析鑑定報告，似乎就不應容許有這樣的先決條件。

接下來我們來作沙盤推演，在種種不利的情況下，台灣的廠商能夠做的最大反擊力道是什麼？專利權無論如何仍然有效這一點就好比架在台灣廠商脖子上的一把刀，他還是可以到法院去控告我們侵害，在談判桌上我們的壓力就很大，所以這裡提出來討論的就是，美國的 patent misuse，授權 A 專利就要來跟我買原料、或授權 A 專利時要跟 B 專利一起付我權利金，這樣的濫用行為就會導致專利的無效，台灣的法律可不可以做到這樣？如果再怎麼樣，專利權還是有效，台灣的廠商並沒有很強的後盾來做談判的籌碼，最後還是會被逼迫簽訂不合理的授權條款。

最後我們有三個異想天開的想法提出來跟大家討論。第一個討論到的是工業標準基礎專利的管理機制，essential patent 就是只要實施該標準就必然侵害的專利，在實務上大家都知道 CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM 都是有工業標準的，所以與 CD-ROM 標準相關的基礎專利 claim chart 就很簡單，只要寫清楚 blue book 或 yellow book 就可以了。在國外

對於 essential patent 是有申報制度的，我這邊舉的例子是 ETSI (the European Telecommunications Standards Institute) ， <http://webapp.etsi.org/IPR/home.asp> 這裡是他的專利資料庫，只要上網去搜尋，就可以找到任何一個專利權人在任何一個地區任何有關 GSM 或 GPRS 通訊協定的基礎專利，這裡會出現 essential patent report 的基礎架構，這會牽涉到接下來要講的「累積權利金上限」的概念。例如 3G 行動通訊，目前已經有九家業者共同聲明支持「累積權利金上限」的概念，並據此分配所有的基礎專利 essential patent 權利金。假設：總基礎專利數有三百個，專利權人 A 有十五個基礎專利，所以百分之五乘以十五除以三百，就是專利權人 A 應得的權利金。而 3G 業者為什麼有這樣的需求，因為專利權利金過高，已經嚴重影響廠商投入新技術產品之開發生產意願。這樣的基礎專利的申報制度以及基礎專利金的分配概念已經慢慢在形成中。

所以，我想對政府機關提的第一個異想天開的想法，叫做毒果計劃。因為目前不管是交叉授權或是集體授權，台灣廠商都很吃虧。拿交叉授權來講，不管你有再好的專利，頂多讓你從百分之二折到百分之一點九或一點八，集體授權的話，像 patent pool，國外專利權人在制定標準時都不會參考或是邀約台灣廠商，所以目前都是吃虧。好，那麼我們就來加速貶抑交叉授權/集體授權體系的價值，每年國科會或工研院所投入的研發經費那麼多，一定有一些好的專利，把這些好的專利授權給台灣的廠商，和美國的律師做好協商，去美國打專利侵害訴訟，贏了之後所收取權利金的百分之多少給美國律師、百分之多少給廠商以及工研院，形成數十個專利蟑螂，然後去攻擊韓商、日商、美商等等外國廠商，這樣他們的政府就會從政策面去思考，是不是要來訂立一個合理的權利金上限。這叫毒果計劃，大家可以想想看。目前我跟專利界的朋友是有一些私底下的溝通，但是有時候開會還是不知道哪些該說、哪

些不該說，尤其是當面對外國公司強力追索權利金，會開玩笑講說就不要理他就好了，結果兩個禮拜以後還是會投降，這就有價值以及真實的資訊的交換做得並不是很好。所以我就想說，台灣是不是有某個機關或學術機構可以模仿國外網站 <http://www.bustpatents.com/invalid.htm> 做一個專利資訊的分享網站，因為台灣的廠商被追索地滿慘的，如果有這樣的平台讓人上來通報有用的奮戰結果，例如某家外國廠商的專利其實已經過期了，還是一樣死撐著跟我要錢等等，機密性的資訊要分享大概不可能，可疑的網站資訊也許要再經過確認，但是還是需要這樣一個資訊分享的網站，免得把台灣廠商的力量都分散掉了。這是第二個異想-建立線上資訊公告網站。

第三個異想-關鍵零組件的強制擔保。目前台灣資訊產業中，除了 IC 設計公司做關鍵零組件的外，其他資訊廠商大都是系統組裝製造商。有些比較強勢的關鍵零組件製造商會不提供「侵害第三人專利的強制擔保」，但是若系統製造商不跟他買，產品等於就不要做了。此處所謂關鍵零組件或可定義成類似美國專利法下貢獻性侵害下的非通用物 (non-staple article)，該關鍵零組件做出來唯一正常的商業上使用就是會導致整個系統構成專利侵害，這種應該要強制擔保才對。所以我們建議，台灣的民法應該要規定，在收取合理對價的情形下，物之瑕疵擔保以及權利瑕疵擔保不得預先拋棄，公平交易法也應加入在市場上有一定比率佔有率的關鍵零組件供應商拒絕擔保的行為視為一種破壞公平競爭的態樣之規定。

意見交流

主持人：

謝謝江副理把他實務上的經驗整理出來供大家討論。其實他剛剛所

講的幾個異想在美國是有法律上的根據的，待會兒如果有時間我會再補充介紹。廣達去年的營業額有二百五十一億，盈餘最後只剩下八千多萬，中間就是給付過多的權利金，有些甚至並不在生產線上，可見得實務界對這個問題已經深受其害。實務上所遇到的問題恐怕比江副理今天所報告的多更多，不管如何希望大家今天盡量把問題提出來，才能尋求可能的解決之道。現在請在座的與談人輪流發表意見。

王協理式禹：

第一個討論題綱，有關專利權濫用或不當行使的態樣，最麻煩的應該是標準規格的訂定，因為個別的廠商力量很小，事實上是比較沒有機會去參與到工業標準規格的訂定，所以希望政府在這方面可以協助我們。我在網路上有找到兩個例子，一個是一家叫 W.C.C. 的公司，他在推動制定標準規格的時候有一個基本要求，就是標準規格上的專利原則上是免費的，這對廠商來說是一件好事；另外 F.T.C. 美國的聯邦商業委員會今年有辦過一次研討會，就是在討論依附在標準規格上之專利所產生的問題，已經造成原本制定標準規格所要達到的目的無法落實。第二個討論題綱，政府機構介入專利權授權談判之基礎與合理性，我們絕對是希望政府能夠出面協助廠商來面對不合理權利金追索的問題。

周科長錦煜：

我今天被邀請來參加這個座談會，其實很惶恐，因為技術處不是專利的主管機關，我們主要是在做研發，站在研發的角度，我們其實是鼓勵廠商從專利權的角度來維護自己的權益，並且為協助業界進一步了解有專利權的保護問題，所以我們從民國八十九年開始就陸續協助業界做一些跨領域的人才培訓，甚至幫助業界了解國外的司法體制、如何跟外國律師事務所合作、訓練談判技巧等等。今天的引言簡報來看，業界還

是希望政府多做一點事，我想政府機關也是虛心在學習，業界有什麼需要反應出來，能幫忙的一定盡量幫忙。例如之前本處推動的研發聯盟，我們也協助他們跟公平會溝通，希望公平會能盡量從鼓勵的角度去處理研發團體所涉及公平交易的議題，因為研發的成果其實都還不確定，這個時候就要去認定有違反公平交易法的情形會不會過當？即使認為有公平交易法的問題，也希望公平會可以從適法性的角度去做一些處理。所以今天來這裡主要是聽聽大家的意見，如果有什麼我們可以做的，一定帶回去檢討。

主持人：

跨領域的人才培訓固然是需要的，但是台灣最主要的問題不在這裡，而是在整個產業結構，台灣的產業結構目前都還是依附國外的大廠，這樣的產業結構不改變，很難從根本解決問題。現在請陳委員發表意見，她可以從公平法的角度談談政府的角色。

陳委員櫻琴：

主席、與談人、各位現場來賓以及同學，大家好。我們今天的討論題目重點之一是「政府如何協助廠商」，但以公平會的立場，依法行使職權，對違反公平法的廠商，以「行政處分」方式加以取締，因為公平會是一個準司法機關，所以很難去介入協助或扶植產業的政策。主席提到台灣廠商在專利權談判上的困境，報告人所提出來的幾個建議意見，都是目前實務上的問題，但在行使時應注意是不是有些是在法律的灰色地帶遊走。站在公平會的立場，我們還是要依法論法。

當然也不是這麼消極，公平會不一定是辜負國內廠商的期待，因為我們信奉的是市場競爭的法則，所以如果國外的廠商真的有不當行使或濫用其市場地位的情形，公平法介入處理，也是提供專利授權市場促進

競爭的環境。

針對討論題綱一，專利權濫用或不當行使的態樣，我先花一點時間說明公平會九十年發布「審理技術授權協議案件處理原則」，看看哪些行為是違反公平法的黑名單。第五點、第六點、第七點是這個處理原則的重點。再來會討論「專利聯盟」或者「研發聯盟」，是否構成聯合行為，應事先向公平會申請許可。有些問題之爭議，是受限於公平法條文的規定比較僵化，適用時可能會跟科技業界的期待有所落差。是不是需要修法？有待各界討論。

首先，為什麼公平會要介入技術授權的協議行為？第一點，我們介入的是技術授權協議的「行為面」，不是契約的內容，當然在極少例外的情形下，會介入契約的內容，但是要非常小心；第二點，介入的點是對於商業活動造成「不合理」的限制，進而影響到競爭的機能。公平會實務運作上會針對授權行為的整個過程是以「合理原則」考量很多因素，在例外情況，會用「當然違法原則」，但是在執行之初，會盡量避免太快啟動當然違法原則。

處理原則第六點，歸納公平會處理經驗還不是很豐富，處理過最著名的案例是飛利浦等三家外商的 CD-R 授權問題，但是處理那個案子時，還沒有這個處理原則。第六點共分三個部分，(一)聯合行為的違法，(二)違反公平法第十九條第六款之九種情況，(三)如果授權人已經該當於獨占地位了，就有可能違反公平法第十條之情形。關於這個授權行為違法的「黑名單」，是參考了歐盟、美國及日本等先進國家立法例所制定，我國公平法才施行十一年，很多經驗是有待累積的。第一部分有「足以影響特定市場之功能」的要件，應認定何謂特定市場？例如 CD-R 與 DVD 是不是同一個市場，還是不同市場？第二部分一共有九款，第九款拒絕提供重要的資訊，這是剛剛江副理所講的情況，第八款

限制專利有效性之異議，第七款和公平法第十八條有關係，是限制轉售價格，第六款強制授權期限屆滿後，要求被授權人繼續使用，第五款權利消滅後限制自由使用之約定，第四款強制回饋授權契約，強調的是以專屬的方式回饋授權，第三款強制購買，第二款約定使用特定的行銷方式或技術，第一款禁止競爭。

其次，研發聯盟申請許可之案件，外界可能會認為公平會處理速度緩慢、緩不濟急等等，其實比較值得研究的是研發聯盟在法律上之依據，專利聯盟的問題更大，公平法第十四條有關聯合行為採「原則禁止例外有七種情況許可」，這個條文規定確實有若干僵化。目前執行上可能值得研究是否有突破點，第一，到底研發聯盟影響到哪一個特定市場，是否可主張，在研發的階段還不清楚影響哪一特定市場，所以乾脆就不來申請許可，第二個就是建議修正公平法排除適用。行政院科技顧問組及經濟部相關單位對這個問題都很關心，公平會目前正檢討中。

主持人：

在這裡提出幾個問題，請大家再繼續討論：第一，美國的 FTC 有很強的力量可以去宣告市場的某些行為無效，台灣有沒有可能賦予某機構類似的力量？第二，權利人有濫用或不當行使專利權的行為，但是他的專利權還是有效，怎麼處理？第三，國外有很多專利蟑螂來跟國內廠商要求給付權利金，有哪個單位對這種事情有管轄權？

陸主任義淋：

我看到這個題目就覺得不得不來，因為我在進入科法之前在產業做了四年多，最煩惱的就是這個事，這裡先簡單講一下我的經驗。我之前任職的那家公司現在已經下市了，不曉得是不是因為權利金沒有談好所以下市，總之那時候我們的產品是 monitor，國外的專利權人就跑來拿出

兩百多件專利，說我們侵害他的專利，但是不講我們到底侵害到他哪一個專利，他還是有給你資料，兩百多件的專利資料疊起來高高的好幾堆，所以接下來我們就要想辦法確認到底有沒有他說的這件事，於是就分頭確認，但是後來資料多到我們實在沒辦法去做詳細的比對分析，最後還是乖乖簽了專利授權合約。那個時候比較大的廠商都簽了合約，生產一台 monitor 必須給付一塊多美金，我們公司的市占率當時全球第一，每年大約生產幾百萬台，所以權利金就幾百萬美金這樣給，後來想想權利金不可以這樣遙遙無期地給下去，就跑到公平會去問，公平會跟我們講說這可能有搭售的問題，可是怎麼解決還是很模糊，最近公平會處理微軟案，最後達成行政和解，雖然還是有人批評，不過我個人是覺得滿欣慰的，因為至少在我以前那個年代還沒有做到這個地步。這是我提供的第一個經驗，等一下我會講幾個解決的方法，剛剛明基的江副理所提出來的幾個異想，雖然說是異想，但是我們也可以把異想讓它天開。

第二個把專利綁進標準規格目前是一個趨勢，以後有人說你侵害專利就不用辛苦去找事務所作專利侵害分析了，只要你的東西用到他的規格就算侵害專利，我們遇到的第一個案子是 Mpeg2，這怎麼辦？我後面會講。談到這裡其實我的感慨很深，因為廠商真的受到太多不公平的待遇。明基江副理提到要做資訊交流平台，這個其實早年我做得很多，我們有一個年會，早年都是公司經理級的人物在參加，後來都是法務主管，我是第一家被找的公司，所以我的資訊最多，也會適時地把資訊分享出來，但是我這樣做別人會不會這樣做是一個問題；再來江副理提到關鍵零組件的強制授權，希望我國的民法有規定，但是如果工廠在大陸是不是就不適用了呢？這也是問題。

再來，我想講幾個建議。第一個，我贊成江副理所提的以廠商集體的力量來作資訊交換，委託公會是一個辦法。插播講一個笑話，大家有

沒有看過電視螢幕上顯示音量大小有一個向左向右的標誌，那個有專利是一家義大利公司的，我們當時有結合廠商的力量委託電腦公會跟這家義大利公司談判，但是一直去函都沒有回應，一年以後那家公司跑來找我，反而說我們都沒有理他，我跟他講我們有委託公會去函，是他們不理我們才對，原來你跟義大利人講請他作什麼事，他都會跟你說 OK. tomorrow，只是不知道這個 tomorrow 會到什麼時候。所以委託公會是一個辦法，但是目前還沒有具體成效。政府協調組成聯盟共同談判，這從來沒有過，但是很難說不能做。

最後，因為時間有限，我大概作一個小小的總結。我其實有三個建議，第一個集體的力量一定要做，剛剛講的資訊交換其實是最基本的，廠商不團結起來，就會被各個擊破，不過資訊交換的前提是大家一定要開誠佈公，我記得以前我的老闆給我的底限是只要你給的比別人少就好了，如果要結合集體力量，這個觀念一定要改變。第二個，工業標準規格的問題要好好注意，廠商要參與不是不可能，但是比較辛苦，我前陣子才去參加一個電子商務的標準規格制定的會，這一塊政府有在做，廠商要介入的話，需要政府的協助。第三個，政府要協助產業的話應該要創造更多的 IPR，剛剛講的研發聯盟其實是一個方法，結合廠商的力量創造更多的專利，當然最後的專利聯盟像陳委員講的可能有一些問題，但是去跟外國人談判時如果沒有辦法形成 patent pool，談判的籌碼就沒有那麼強，所以專利聯盟這一塊是需要政府好好來協助的。

主持人：

工業標準規格制定的問題，國外有些是由政府機關在制定，有些像 DVD 是私人在做，有些是因為技術領先自然形成的，參與制定時一定會被要求揭露跟規格有關的專利，否則像 DELL 因為沒有揭露，四百多個專利就被法院判定為無效。我以前擔任顧問的一家公司就曾經要加入參

與制定，我就告訴他們要注意揭露義務的問題。緊接著我們請樊組長就剛剛江副理提到的利用工研院等國家單位的專利去對抗外國的專利，是不是可行發表意見。

樊組長治齊：

我大概歸納了一下，有三點可以跟各位分享。第一點是我們在做技術移轉時所遇到的一些不公平的模式；第二點如何協助國內廠商去對抗外國專利的一些經驗；第三點我們現在想要進行的一些新的 model 在法律面所遇到的困難。

第一點，工研院是一個 non-profit organization，所以很少有外國人看上我們的專利來收權利金，相對地都是看上我們的研發能力，我們每年平均約有三百多件的技術引進契約，所碰到比較不公平的是 grand back 條款，而且是 free 的，這等於是把我們工研院當作他們 R&D 的 lab，所以針對 grand back 條款我們會跟他們談很久。

第二點，十年前工研院協助廠商跟 AT&T 簽訂專利交互授權契約，只有針對 IC 這一塊，AT&T 經過多次的 restructure 之後，目前 IC 的專利都在 Agere 這家公司手上。當時我們所面對的是有兩萬多個專利的 AT&T，相對地那時候工研院只有兩千多個專利，而且大部分都是國有的，所以我們的籌碼其實相當有限，所幸談出來的權利金條件在當時算是相當不錯，當然後來因為時空背景的變遷會有一些改變。我們最近也針對 TFT LCD 產業作集合授權，這次我們大膽地突破以往的模式和 TFT LCD 廠商共有專利，並授權他們去做一些談判，剛剛周科長很客氣地說，他們只是在做研發，其實您做的事情對產業的貢獻相當大，從科技基本法的設計到境外實施條件的放寬都做了很多努力。江副理提到的毒果計劃，其實是下一步可以考慮去做的，但是還有一些事情需要同時考

量，適時建立機制，搭配來做才能竟其功。例如訴訟費用的著落問題。截至最近一個月為止，工研院一共有五千八百九十九件有效專利，我們的領域雖然相當廣，但是仔細作一些分析發現在 IC device 這一塊的專利事實上是相當 powerful，也掌握了一些國外 potential 的 licensee，可以有機會協助國內廠商和外國廠商談判的籌碼。

第三點，我想談談目前我們正在推動的新 model 在法制上所面臨的一些問題。研發聯盟現在看起來在法制面似乎可行，專利聯盟可能有聯合行為的問題，但是從實務上的角度來講，研發聯盟和專利聯盟事實上是一件事情，因為研發聯盟是集合業界的力量去產生專利，但是產生出來之後，這些專利要怎麼樣去用？誰有權來用？都需要同時約定。參與的人如果後面那一段不讓他談的話，他根本不會來加入研發。我知道目前行政院下面有一個計劃正在處理這個問題，希望研究結果可以趕快出來，讓研發聯盟以及專利聯盟的問題早日解決。

主持人：

patent pool 在美國要事先經過 approve，但是經過 approve 不代表不違反 antitrust，也不代表沒有 patent misuse，我想這一點要先澄清。另外 patent pool 中的專利理論上應該是相互 blocking 的專利，以 DVD 為例，裡面似乎有一些並非 essential 的專利，這應該要有人去研究。我想還有一個問題很重要，就是公平會對於這些外國權利人違反公平交易的行為所做出的處罰，效果到底在哪裡？

陳委員櫻琴：

公平會介入的時機及程度，分成兩個方向來討論，第一如果是處分案，公平會是取締的單位，沒有可能會介入協議的內容或授權的條件；第二像是微軟案、捷運馬特拉維修的案子，朝和解的方向走，這個公平

會比較可以站在類似「經濟檢察官」的角色介入。再來，公平會的處罰效果到底如何？我想目前沒辦法做到剝奪私權，頂多就是處分之後再問新年度的合約有沒有改正，修改合約是否合理等，因為我們管的是行為面，不能介入協議的內容。最後談到管轄的問題，目前公平會採的是效果原則，訂有「涉外案件處理原則」可參考。

來賓發言

Q：請問江副理，您報告中提到的英文合約，jurisdiction 應該是在美國，可是您報告中會拉回來台灣的法制作討論，請問當您在考慮這份合約的適法性問題時，有沒有考慮到 jurisdiction 所在國家的法律？假設您所簽訂的合約內容在美國可以構成 unfair competition，那您所簽訂的合約將來可能是沒有辦法 enforce 的。再來想請教陳委員，當初飛利浦 patent pool 的案子是不是可以定義成聯合行為在學界以及產業界引起很大的爭論，請問公平會是否有可能仿照美國的處理方式，先不去認定是否為聯合行為，等到申請許可後再來認定是否有 antitrust 的情形。最後是工業標準規格制定的問題，我們公司其實很努力地去參加，但是要花人跟花錢，如果有國家的力量加入，提供人力以及法律上的諮詢，比較可以爭取到有利於整個產業的 standard，以上是個人淺見，謝謝！

江副理滋邦：

簡單回答一下，針對我剛剛講的那些合約問題，美國方面以及台灣方面都會評估。之所以牽涉到台灣的法制，是因為他們也有一些台灣的專利，我們就想了解台灣是否有類似美國 patent misuse 的概念，想辦法讓他們在台灣的專利，因為不合法的專利授權行為變成無效。

陳委員櫻琴：

關於飛利浦案，公平會其實做了兩次處分，第一次行政院訴願會撤

銷公平會原處分，有可能是違法條文的順序沒有寫清楚。第二次處分把違反十四條寫在前面，違反十條的二和四款寫在後面，這樣的邏輯推演是把聯合協議的行為認為是達成獨占的手段，第一有水平協議，第二不能讓台灣廠商自由選擇，第三同一產銷階段，所以聯合行為的要件都符合了，然後他用這個手段要達成獨占的目的。比較有爭議的是說，這些專利是否具有互補性？當時公平會徵詢專家意見，認定雖然這三家外商的專利具有互補性，但其可就技術授權來進行競爭但是他們不競爭，所以最後認為是聯合行為。

周科長錦煜：

關於這位小姐提到的工業標準規格制定，其實我們技術一直很鼓勵產業界去參與，還有陸主任剛剛有提到 e-commerce 的標準制定，這應該也是我們技術處在背後推動的。另外主席剛剛指正政府花了太多錢做人培育，其實跨領域人才培訓只是技術眾多重要推動項目當中之一項，我們也支持、鼓勵業界從事研發，同時也協助業界提供產業資訊分析，有很多工作都在推動，希望能建立一個好的產業發展環境，但因為這些與今天的議題無直接關聯，並且時間不足，所以無法詳細再進一步的說明，僅簡單做以上的補充。

主持人：

剛剛我講得可能太籠統，所以周科長有所誤會，我講得其實不是人才培訓不好，而是政府執行相關計劃的效率問題，應該有一個 coordinate 的機制出來。

專利制度與產業發展間的關係相當複雜，尤其像台灣的新興工業國家，專利制度有許多問題，其中向上述討論的外國廠商很技巧利用專利權和相關法律，不當追求額外利潤，困擾台灣高科技產業，造成許多問

題，但迄今很多人還不瞭解真正的問題是什麼，所以我認為應該要有人好好去把問題界定出來，然後好好地去解決。我記得當我在撰寫博士論文時，就提出未來台灣的專利制度是台灣產業發展的障礙的看法，我在史坦福大學的指導教授問我為什麼？我告訴他，除了台灣在國際分工被期待扮演的製造加工的角色，以及台灣廠商絕大多數都是在產品成長期才進入市場，利潤有限不足以支援長期的研發工作，所進行的所謂研發工作其實是先進公司的開發與工程 (development and engineering)，雖然這幾年努力投入研發，都是枝枝微末節的發明，縱使取得專利也沒什麼價值，數量也不夠和先進廠商交互授權，且美國動輒行使專利權收取相當高的權利金成本增加很多，另外台灣的很多技術在 OEM 或 ODM 代工合約條款之下都無條件地要轉讓給國外，因為第一個有很多專利權歸於委託人的條款，第二不管是 OEM 或 ODM，外國廠商都先給兩三家公司設計，其中一家被選上了，technology 都是我的，沒有選上的，只要國外委託廠商付錢，technology 必須轉移給國外廠商，這樣台灣根本沒有辦法保住好的專利，後來這個看法也得到了口試教授的認同，從一九九二年完成博士論文到現在已經經過十年了，但是台灣產業的結構改變地還是有限，專利制度也沒有針對產業問題加以調整、設計，又例如台灣的電腦相關產業，CPU 等關鍵零組件都是在國外，台灣廠商幾乎都是組合而已，scanner CCD 指向日本三家廠商，但是外國權利人不去跟日本要錢，因為他們跟日本有交叉授權，反而向台灣廠商要錢，這些問題實在太多了，所以應該要有一個單位趕快把相關問題好好地整理並界定出來，並尋求解決之道。

今天謝謝各位抽空來共襄盛舉，希望以後可以繼續一起來為健全台灣的專利制度而努力。

附件一 審理技術授權協議案件處理原則

90.1.18 第四八一次委員會議訂定

90.1.20 (九十) 公法字第 0 0 二二二號函分行

隨著科技進步，產業之交易型態除傳統有形商品之買賣及服務之提供外，更有以智慧財產權之授權作為交易之內容者。透過智慧財產權之授權實施，授權人藉由授權獲得一定之經濟利益，被授權人亦得藉此利用授權技術開發新的商品市場。因此，以技術交易為代表之專利、專門技術授權協議對於授權技術之充分利用，具有促進競爭之效果。惟技術授權協議之授權人為增加其市場之影響力，或授權協議當事人間為避免相互競爭，常於技術授權協議中附加某些限制約款，以提高其市場地位，獲取較高的經濟利益。該等限制約款若不當運用，不僅對於授權技術造成壟斷，甚或造成限制競爭或不公平競爭，而有違反公平交易法之虞。行政院公平交易委員會（以下簡稱本會）為使公平交易法相關規範更具體化，參考本會以往相關案例之經驗，及我國目前產業發展之現況，並參酌美國、日本及歐盟有關技術授權之相關規定，期使執法標準更臻明確，俾利業者遵循且利相關案件之處理，特訂定本原則。

一、(目的)

行政院公平交易委員會（以下簡稱本會）為處理技術授權案件，使公平交易法相關規範更具體化，期使執法標準更臻明確，俾利業者遵循且利相關案件之處理，特訂定本原則。

二、(名詞定義)

(一)本原則所稱技術授權協議係指涉及專利授權、專門技術授權、或

專利與專門技術混合授權等授權協議類型。

(二)本原則所稱專利，係指依我國專利法取得之發明專利或新型專利；未於我國取得專利所為之授權協議，而對我國特定市場產生限制競爭或不公平競爭之影響者，準用本處理原則之規定。

(三)本原則所稱專門技術 (Know-How)，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合下列要件者：

- 1.非一般涉及該類資訊之人所知；
- 2.因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值；
- 3.所有人已採取合理之保密措施。

(四)本原則所稱「商品」之用語亦包括服務。

三、(基本原則)

本會審理技術授權協議案件，並不因授權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 (market power)。

四、(本原則審查分析之步驟)

(一)本會審理技術授權協議案件，將先依公平交易法第四十五條規定檢視之；形式上雖為依照專利法等行使權利之正當行為，惟實質上逾越專利權等正當權利之行使範圍，違反專利法等保障發明創作之立法意旨時，仍應依公平交易法及本原則處理。

(二)本會審理技術授權協議案件，不受授權協議之形式或用語所拘束，而將著重技術授權協議對下列特定市場(relevant markets)可能或真正

所產生限制競爭或不公平競爭之影響：

- 1.利用授權技術而製造或提供之商品所歸屬之「商品市場」(goods markets)；
- 2.與該特定技術具有替代性而界定之「技術市場」(technology markets)；
- 3.以可能從事商品之研究發展為界定範圍之「創新市場」(innovation markets)。

(三)本會審理技術授權協議案件，除考量相關授權協議內容之合理性，並應審酌下列事項：

- 1.授權人就授權技術所具有之市場力量；
- 2.授權協議當事人於特定市場之市場地位及市場狀況；
- 3.授權協議所增加技術之利用機會與排除競爭效果之影響程度；
- 4.特定市場進出之難易程度；
- 5.授權協議限制期間之長短。
- 6.特定授權技術市場之國際或產業慣例。

五、(不違反公平交易法事項之例示)

技術授權協議就下列事項所為之約定，尚不違反公平交易法有關限制競爭或不公平競爭之規定，如依第三點、第四點審酌後有不當情事者，則不在此限：

- (一)約定被授權人實施範圍限於製造、使用或銷售之限制約款。

(二)在專利有效期間內，對於授權協議所為期間之限制。專門技術在非可歸責於授權人之事由，致使授權之專門技術喪失營業秘密性而被公開前所為授權協議期間之限制，亦同。

(三)授權技術係製造過程之一部分或存在於零件，為計算上之方便，以使用授權技術生產之最終商品之製造、銷售數量，或以製造授權技術商品之必要原材料、零件之使用量或使用次數，作為計算授權實施費用之計算基礎。

(四)專利授權實施費用之支付係以分期付款或實施後以後付之方式支付時，約定被授權人於專利期滿後仍應支付其已使用授權技術之實施費用。因非可歸責於授權人之事由致專門技術被公開，被授權人仍須於一定期間依一定方法繼續支付當事人基於自由意思所決定之實施費用，至授權協議失效或終止者。

(五)技術授權協議約定被授權人應將改良技術或新應用之方法以非專屬之方式回饋授權予原授權人。

(六)技術授權協議約定被授權人應盡其最大努力，製造、銷售授權之商品。

(七)專門技術授權協議約定被授權人於授權期間或授權協議期滿後對於仍具營業秘密性之專門技術負有保密義務。

(八)為確保授權人授權實施費用之最低收入，授權人要求被授權人利用授權技術製造商品之最低數量，要求授權技術之最低使用次數，或就銷售商品要求最低數量之約款。

(九)為使授權技術達到一定效用，維持授權商品一定品質之必要範圍內，授權人要求被授權人就授權技術之商品、原材料、零件等應維持一

定品質之義務。

(十)被授權人不得就授權技術為移轉或再為授權行為。但授權人與被授權人另有約定者，不在此限。

(十一)在授權之專利仍為有效或授權之專門技術仍為營業秘密之前提下，被授權人於授權協議期滿後不得繼續實施授權技術。

六、(違反公平交易法事項之例示)

(一)有競爭關係之技術授權協議當事人間以契約、協議或其他方式之合意，共同決定授權商品之價格，或限制數量、交易對象、交易區域、研究開發領域等，相互約束當事人間之事業活動，足以影響特定市場之功能者，違反公平交易法第十四條規定。

(二)技術授權協議之內容，有左列情形之一，而對特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，違反公平交易法第十九條第六款之規定：

- 1.限制授權協議之當事人或其相關事業，就競爭商品之研發、製造、使用、銷售等從事競爭之行為。
- 2.為達區隔顧客之目的，規定其須使用特定行銷方式、限制授權協議相對人技術使用範圍或交易對象。
- 3.強制被授權人購買、接受或使用其不需要之專利或專門技術。
- 4.強制被授權人應就授權之專利或專門技術所為之改良以專屬方式回饋予授權人。
- 5.授權之專利消滅後，或專門技術因非可歸責被授權人之事由被公開後，授權人限制被授權人自由使用系爭技術或要求被授權人支付授權實施費用。

- 6.限制被授權人於技術授權協議屆滿後，製造、使用、銷售競爭商品或採用競爭技術。
- 7.限制被授權人就其製造、生產授權商品銷售與第三人之價格。
- 8.技術授權協議限制被授權人爭執授權技術之有效性。
- 9.授權人拒絕提供被授權人有關授權專利之內容、範圍或專利有效期限等。

(三)技術授權協議之當事人為獨占事業，該當本點所例示之行為態樣，是否違反公平交易法第十條之規定，就具體個案判斷之。

七、(可能違反公平交易法事項之例示)

(一)技術授權協議之內容，如在特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，將可能違反公平交易法第十九條第六款規定：

- 1.專利授權協議在專利有效期間內，於我國領域內區分授權區域之限制；專門技術授權協議在非可歸責於授權人之事由，致使授權之專門技術喪失營業秘密性而被公開前對專門技術所為區域之限制，亦同。
- 2.限制之範圍與應用領域無關，而限制被授權人銷售範圍或交易對象。約定被授權人所能實施授權技術之應用領域及範圍之限制約款。
- 3.限制被授權人製造或銷售商品數量之上限，或限制其使用專利、專門技術次數之上限。
- 4.要求被授權人必須透過授權人或其指定之人銷售。

5.不問被授權人是否使用授權技術，授權人逕依被授權人某一商品之製造或銷售數量，要求被授權人支付授權實施費用。

(二)技術授權協議授權人要求被授權人向授權人或其所指定之人購買原材料、零件等，而非為使授權技術達到一定效用，維持授權商品之商標信譽或維護專門技術秘密性之合理必要範圍內，如在特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞，將可能違反公平交易法第十九條第一款或第六款規定。

(三)技術授權協議無正當理由，就交易條件、授權實施費用等，對被授權人給予差別待遇之行為，如在特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，將可能違反公平交易法第十九條第二款規定。

八、(補充規定)

技術授權協議之內容非屬本原則所例示之行為態樣者，依公平交易法之規定，於具體個案判斷之。

附件二 台灣廠商近期所面臨爭議性授權合約 條款

(江滋邦提供)

(A) 未提供完整的授權專利表列，利用未提供明確專利表列的台灣專利來擴大權利金計算地區：

說明：

(1) 於專利授權談判過程中：

i. 專利權人只提供 7 件歐/美/日專利，以此要脅台灣廠商支付權利金；但無法舉證其他地區專利之侵權可能性。

ii. 專利權人只提供台灣廠商以全世界營業額為基礎之“全球授權權利金比例”，而婉拒提供歐/美/日地區相關之“地區授權權利金比例”。

(2) 於簽署授權合約時：

i. 專利權人要求以其所擁有之全世界相關專利作為授權標的，其中包含若干台灣專利，故要求台灣廠商因其製造活動，而以全世界營業額來計算權利金；亦即，台灣廠商不能只針對那 7 件專利，以歐/美/日地區的營業額來計算權利金。

ii. 專利權人拒絕提供除了那 7 件專利以外，其他被授權之明確台灣專利號碼表列；合約中僅以文字定義：包含該專利權人那些技術領域之相關專利，又排除哪些技術領域之相關專利。

Definitions

” LICENSED PATENT(S) ” means, subject to the following exclusions (a) through (d), PATENTEE's or LICENSEE's PATENT(S) which (i) covers LICENSED PRODUCT(S) (defined hereinafter) and (ii) has a first filing date or is entitled to a first filing date prior to the EFFECTIVE DATE of or during the term of this AGREEMENT, under which PATENTEE or LICENSEE has the right to grant licenses without payment of royalties or other compensation to a third party. For purposes of this AGREEMENT, LICENSED PATENT(S) specifically includes LICENSED PICK-UP PATENT(S) (defined hereinafter).

The following PATENT(S) are excluded from the definition of “ LICENSED PATENT(S)” :

(a) UNLICENSED PICK-UP PATENT(S) (defined hereinafter);(b) JOINTLY OWNED PATENT(S);(c) OTHER COMPONENTS PATENT(S) (defined hereinafter); and(d) PATENT(S) covering a manufacturing apparatus, process or method

(B) 限定授權專利合約之最低有效年限：

說明：

(1) 簽署授權合約時，專利權人要求授權合約必需持續生效 5 年以上，台灣廠商不得中途提早解約。

(2) 如此若 7 篇歐/美/日專利於未來 5 年中失效時，台灣廠商仍必需支付權利金/繳交稽核報表至少 5 年。

Term of the AGREEMENT

This AGREEMENT shall become effective as of the EFFECTIVE DATE and, unless earlier terminated as herein provided, shall continue in full force and effect for five (5) years thereafter (“ INITIAL TERM”). The term of this AGREEMENT shall be extended automatically beyond the INITIAL TERM by successive five (5) year renewal terms (each a “ RENEWAL TERM”) unless either party gives a written notice to the other to terminate this AGREEMENT at least six (6) months prior to the end of then effective INITIAL TERM or RENEWAL TERM as the case may be.

(C) 限定談判時所據以主張構成專利侵害之技術比對資料為機密資料：

說明：

(1) 於專利授權討論過程中，所有自專利權人處所取得之文件（包含專利分析技術資料），只要不是可自公開來源取得之資訊均視為機密資料。

(2) 台灣廠商只能因為滿足該專利授權目的，把該份專利分析技術資料告知：已經簽署類似保密協定的法律技術顧問，或零組件供應商。

For the purpose of enabling the parties to exchange information related to negotiating a possible patent license agreement (hereinafter called the “ Purpose”), each party will furnish certain information to the other party on the conditions hereinafter set forth.

The receiving party may pass Confidential Information to affiliated companies and consultants having a need to know and to the extent strictly necessary for the Purpose.

The receiving party may also pass Confidential Information in the form of technical information to a vendor having a need to know and solely for the purpose of analyzing of any asserted patent as it relates to the vendor's products supplied to the receiving party.

