

從飛利浦案看技術授權契約在競爭法上的法律爭議

作者：顏雅倫律師．賴文智律師
發表於網路資訊二 一年十一月號

我國一直以來都是屬於技術輸入國家，產業發展的模式通常都是先拿國外技術來使用，當產能、產值到達一定數量後，國外大廠即來台追索權利金，而在過去二年相當風光的光碟片（CD-R）產業，也不例外。然而，國內廠商僅自行提撥一定比例的準備金，與國外大廠所要求之權利金數額相較過距，加以 CD-R 價格大幅下跌，國外大廠不願降低權利金，並由幾家握有 CD-R 專利權國外廠商共同向國內製造商施壓，對於國內產業產生相當大衝擊。而在今年一月底，更由公平會針對國外聯合授權行為加以介入。

而經過一陣違約、侵權法律訴訟，到中止授權後於歐洲海關發生的圍堵事件等紛擾之後，終於在近日，個別廠商均與飛利浦等簽下新約。此一技術授權契約所引發的爭議，其戲劇化與高潮起伏，堪稱一絕。更反映出由於我國尚屬於技術輸入國，在與國外大廠商談技術授權契約時，常常面臨許多的困難。因此，本文嘗試就今年初飛利浦一案，分析一下技術授權契約的特性，以及廠商藉由競爭法平衡授權談判地位的可能性。

一、案例事實

依據公平會的調查顯示，荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司（以下簡稱飛利浦公司）、日本新力股份有限公司（以下簡稱日本新力）及日本太陽誘電股份有限公司（以下簡稱太陽誘電）等三家公司，從事下列行為有違反公平法之情事：

（一）在 CD-R 授權專利技術市場，協議授權實施費用標準，並約定由飛利浦公司統一處理一般性的授權合約。這種行為已違反公平法第十四條聯合行為的規定。

（二）在 CD-R 授權專利技術市場，因聯合行為而取得市場獨占地位，又不當維持其權利金之計價方式，違反公平法第十條第二款有關獨占事業禁制行為的規定。

（三）在授權協議談判過程中，拒絕提供被授權人有關授權專利詳實的內容、範圍或專利有效期限等重要交易資訊，即逕行要求被授權人簽訂授權合約及進行權利金追索；並在專利技術授權協議中要求被授權人必須撤回專利權無效的舉發，始得簽署授權合約，顯然是憑恃其市場優勢地位，迫使被授權人接受授權協議，此等行為則違反公平法第十條第四款之規定。

基於以上三大理由，公平會即於九十年一月十一日的委員會決議，認為被處分公司的行為已經違反公平交易法第十四條與第十條第二款、第四款，並命該

三家公司自公平會送達處分書之次日起，應立即停止前述違法行為。並分別處飛利浦公司新臺幣八百萬元、日本新力四百萬元、太陽誘電二百萬元罰鍰。公平會並因此案訂定了「審理技術授權協議案件處理原則」。

二、技術授權契約市場交易的特性

所謂的技術授權，就是指由技術擁有者(或有處分權的人)提供 know-how、商標、服務標章、專利權、專門技術等智慧財產權，於約定的期限內，同意將全部或一部分的權利，由技術接受者利用，而技術授權契約就是指為達到上述目的而由相關當事人所簽訂的契約。¹而技術的擁有者因為受到國家法律的保護，其他人未經合法授權，不可以任意實施技術，因此，在技術授權的市場就會產生天生的不平等，許多被授權人簽約的主要原因，是為了避免民、刑事責任。不過，若是在你情我願的情況下，基本上是技術的擁有者在行使法律上保障的權利，並沒有什麼不妥。

然而，在締結技術授權契約的過程中，常常發生技術授權協議之授權人，為增加自己在市場上的影響力或多獲取額外的經濟利益，常常會在技術授權約款中加入一些限制被授權人生產或交易條件的條款（譬如地區或數量上的生產限制），或者是要求不合理的高額權利金、包裹授權、強制被授權人不能提出該授權專利係屬無效的異議。此時，如果在雙方的市場或談判力量處於非常不對等的狀況下，已經不能單純的從民法或者是智慧財產權法的角度而認為授權人的行為是屬於合理行使權利的行為，公平交易法從維護市場競爭機制的角度，就會對授權人的行為加以限制，以免授權人不當運用該等限制約款，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。

三、公平交易法扮演的角色

（一）競爭法對於技術授權契約的基本立場—公平交易法第四十五條

公平交易法第四十五條規定：「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」。而是否屬於「行使權利之正當行為」的判斷，必須參酌公平交易法的觀點。亦即，首先先判斷該行為是否為「行使權利」之行為，如果權利人的行使行為，已經超出智慧財產權法所賦予之權利範圍外（例如行使專利權已經超出其專利保護範圍），這當然不能算是行使權利的行為，自應受到公平交易法之規範。接下來，再進一步為正當性的判斷，公平交易法的觀點在此時就會一併被納入考慮。但是，公平法第四十五條的「行使權利的正當行為」乃是一不確定法律概念，實務上多參考公平會所公布之「審理技術授權協議案件處理原則」加以判斷。

¹ 參照 劉承愚、賴文智，技術授權契約入門，2000年10月初版2刷，智勝文化出版公司出版，頁10

(二) 技術授權契約中違反公平法可能的行為類型

依據公平會所訂定之審理技術授權協議案件處理原則第六點所列之「違反公平交易法事項之例示」，技術授權契約中最可能違反公平法的行為類型，大抵屬於公平交易法第十四條（聯合行為）、第十條（獨占事業禁止行為）以及十九條第二款（差別待遇）與第六款（垂直之非價格交易限制），以下即簡單說明之：

1. 公平交易法第十四條

依據公平法第七條與施行細則第二條之規定，所謂的聯合行為，乃是指：

1. 處於同一產銷階段而彼此有競爭關係的事業間；2. 以契約、協議或其他方式的合意（不論這個合意有沒有法律上的拘束力）的方法；3. 共同決定商品或服務之價格、或限制數量、技術、產品、設備、交易對象、交易地區；4. 而約束彼此的事業活動，並足以影響生產、商品交易或服務供需之市場功能。

公平會在這個案子中，即認為飛利浦等三家在 CD-R 授權專利技術市場上存有競爭關係的廠商，彼此間就 CD-R 專利技術的授權有聯合授權的行為合意，加上 CD-R 多數重要專利均為飛利浦公司等三家廠商所擁有，聯合起來具有世界性的壟斷地位，將使被授權人喪失自由選擇交易對象，無法爭取較有利交易條件，足以影響 CD-R 專利技術供需之市場功能。故認為此聯合授權行為違反公平法第十四條。

2. 搭售或其他垂直非價格交易限制—十九條第六款

公平交易法第十九條第六款規定，「事業不得為以不正當限制交易相對人之活動為條件，而與其交易之行為。」這種對交易相對人事業活動的限制，是否不正當，跟為限制之事業是否具有市場地位有相當的關係。

而公平會在審理技術授權協議案件處理原則第六點（二）中，列舉了一些行為類型，譬如：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；限制授權協議相對人技術使用範圍或交易對象；限制被授權人製造或銷售商品數量或其使用專利、專門技術次數；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（此即一般俗稱的搭售）；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；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；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；技術授權協議限制被授權人爭執授權技術之有效性等等均是。

3. 公平法第十條—獨占事業濫用市場地位之行為

公平交易法第十條規定：「獨占之事業，不得有左列行為：一、以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭。二、對商品價格或服務報酬，為不當之決定、維持或變更。三、無正當理由，使交易相對人給予特別優惠。四、其他濫用市場地位之行為。」然而何謂獨占事業呢？依據同法第五條之規定：所謂獨占，係指事業在特定市場處於無競爭狀態，或具有壓倒性地位，可排除競爭之能力者；除此之外，寡頭壟斷的事業，亦即兩個以上的事業，實際上不為價格之競爭，而其全體對外的關係，宛如單事業獨占市場的情況，依據第五條第二項，亦被視

為獨占。在本案中，公平會即是以飛利浦等三家廠商透過包裹授權的聯合行為，而認為該三家廠商在 CD-R 專利授權市場居於獨佔地位。

具有獨佔地位並不是當然做什麼都違反公平法，但是當獨占事業仗其市場力量強大，濫用其市場地位而對市場競爭產生不利影響時，公平法就會介入。像在本案中，飛利浦等三家廠商拒絕提供被授權人有關授權專利詳實的內容、範圍或專利有效期限等重要交易資訊，就逕行要求被授權人簽定授權合約的情形，在授權人具有一定市場力量時，會被認為適用公平法第十條。

4. 差別待遇

公平交易法第十九條第二款規定，事業如無正當理由，不得對他事業給予差別待遇。所謂的差別待遇，就是對於在同一產銷體系中居於相同位階與作用之事業，在價格、交易條件或交易與否等方面，給予不同的對待而言。²而在技術授權契約的爭議案件中，除了授權人對國內廠商彼此間有為差別待遇的可能外，更常涉及的是國際間的差別待遇，亦即對我國廠商全體收取或要求與其他國家的廠商不同的權利金或交易條件。過去即有台灣的監視器製造廠商，因為韓國廠商被收取的權利金較低，而認為有國際差別待遇的情形，而向公平會提出檢舉，此案最後是以行政和解收場。

而在本中，公平會於處分飛利浦等三家廠商之後並進一步表示，上述處分並不影響被處分人與國內業者間之 CD-R 可錄式光碟專利技術授權契約，被處分人等不應以該項處分為由，停止其在台之 CD-R 可錄式光碟專利技術授權行為。假若被處分人等在台之 CD-R 可錄式光碟專利技術之授權行為，另涉有無正當理由，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，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，將有可能涉及違反公平法第十條或同法第十九條第二款等相關規定之虞，公平會亦將於接到檢舉後進行調查。

四、結語

通常在遇到技術授權的談判時，往往因為授權人坐擁法律的保障，使契約雙方談判力量不對等，這本是在保護智慧財產權制度下，所必須要承擔的不利益，公平法第四十五條也承認授權人對於智慧財產權行使正當權利。然而，總是難免會出現當權利人利用法律保護的優勢，而濫用這種優勢，希望透過契約的方式取得智慧財產權法制所未賦予的利益，這時候公平法就會加以介入。

前述介紹的 CD-R 授權案，呈現了國內廠商在商談技術授權契約時所發生的困境，也凸顯了公平法糾導市場力量正確行使的角色，公平會也因此案而公布「審理技術授權協議案件審理原則」，明定出公平會在審理技術授權契約協議案件的基本原則與審查分析的步驟，並歸納出可能引起競爭法顧慮的幾種授權行為類型，期使執法標準更臻明確，對未來國內廠商在簽訂技術授權契約時援引公平法保護自身權益，亦有相當助益。

² 參照 廖義男，公平交易法之釋論與實務，民國 85 年 8 月，頁 101

然而，即使授權人違反公平法，在國內的法制下，技術的利用人沒有取得授權進行技術實施行為，是否可以用「權利人違反公平交易法或濫用權利」，對於權利人所提出的專利侵害訴訟主張抗辯，目前我國實務並未有明確見解。因此，國內廠商恐怕仍應開發自有技術，而非只希望公平法可以作為最後的保命符。

思
科
技
法
律
事
務
所
Info Share Tech Law Office®