

專利糾紛處理與授權談判

王仁惠

在高科技產業掛帥的今日，企業擁有的專利越多，在市場上所佔的優勢也就越高。國外企業指控我國廠商侵害其專利權，要求損害賠償的案例時有所聞，且我國在高科技產業方面的開發較晚，至今投資於科技研發的人力與物力與各先進國家相比落差仍大，若堅持要自行研發新技術再進入市場，不但不符合成本效益，還要負擔該技術可能已經落伍、甚至與他人技術衝突的風險。因此，循適當管道與專利權人合作，取得專利或技術授權，是一個較為實際並有利的選擇。以下我們就目前企業在處理專利糾紛，以及取得專利授權方面應注意的事項，作一概要的說明。

壹、面對專利侵權指控的處理步驟

一般而言，外國專利權人於主張專利侵權時會先寄發正式敬告函(cease-and-desist letter)，要求立即停止侵權行為並出面協商解決辦法，態度較為強硬的專利權人還可能進一步要求損害賠償、簽署保證未來不再為相同或類似行為的切結書(Undertaking)、提供侵權產品的銷售數字或曾購買該產品的客戶資料。

部份國內廠商在接獲敬告函後，往往抱著「天高皇帝遠」的心態而對各種指控及要求意存觀望或不予理會。當面對的是決意捍衛法定權益到底的專利權人時，這顯然不是明智之舉。除了對一些顯然是意在“恐嚇”的浮濫來函可不予理會外，以下是業者在處理專利侵權指控時可採取的先行步驟：

- 一、設法取得更進一步的資料：如向專利權人(發函者)要求提供或自行進行專利檢索以取得專利證書、說明書及圖示等加以分析，以確定該專利的對象與範圍，可作為日後進行談判的籌碼。
- 二、專利與被控侵權產品關係之釐清：專利權人發函的動作並不代表其指控有絕對的根據。一項產品是否確實構成專利侵害，應由專業機構就該產品進行詳細的專利侵害鑑定，以便確定侵害專利權的事實是否存在。
- 三、專利有效性的分析：有別於前揭“裝聾作啞”的廠商，某些業者在初次接到敬告函或專利侵權的通知時，會誤以為既然對造

已取得專利，那麼自己所製造或銷售的產品如果與對方的專利產品相同或近似，就一定有構成侵害。事實上，專利權並非絕對權，專利的有效性也並非牢不可破。因此，若根據上述專利侵害鑑定結果，己方產品確實構成專利侵害，可進一步對其專利的有效性進行檢查，如分析其發明有無進步性(non-obviousness)或新穎性(novelty)等，作為未來舉發專利權無效的依據。

四、 聯絡同業共同研商對策：我國廠商除了少數產業界龍頭老大外，大都為中小企業的型態。在面對需要投注大量人力及金錢且又曠日費時的專利侵權案件時，的確會有力不從心的隱憂。因此，若國外專利權人一次發函給多家廠商指控侵權，被指控的廠商可考慮採取合作方式，結合成同業策略聯盟(我國的電子電機工會曾採取此作法)，一來可以節省成本(如分攤專利分析的費用)，二來可共同研討出對己方最有利的條件，在與專利權人進行談判時提出，藉以爭取最有利的結果。

五、 與對造進行坦誠的溝通與協商：若研究分析結果顯示並未侵害他人專利權，業者應以明確的態度向對方說明自己的立場，以免對造緊追不捨，彼此都耗時費力。如果自己造成專利侵權的情事屬實，則應盡快並主動與對造聯絡，進行坦誠的溝通與協商；同時應多方蒐集資料，尤其是對造在相關市場的佔有率以及係爭專利的市場價值等，以便對造「獅子大開口」要求損害賠償時，能夠有確實的佐證作為談判的依據。

貳、專利授權與技術授權的談判

專利授權與技術授權的意義：

一、 專利授權：同意他人製造、販賣、使用或為上述目的而進口該專利物品。

1. 其授權方式可分為專屬授權(exclusive license)與非專屬授權(non-exclusive license)。

2. 技術授權：技術係指「方法、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產之資訊，且

(1)非一般涉及該類資訊之人所知者；

(2)因其秘密性而具有實質或潛在性之經濟價值者；

(3)所有人已採取合理之保密措施者。

技術授權則是將符合前揭定義之「技術」揭露或交付他人，並授權其使用。其移轉方式亦可分為專屬授權與非專屬授權兩種。

二、專利授權與技術授權的訂約

因國外廠商常挾專利權或關鍵技術以自重，動輒要求高額權利金。欲取得專利授權或技術授權的廠商在進入協商過程前，應先仔細考量本身談判能力、蒐集相關的技術資料，並預估取得該項專利或技術授權後未來可能的獲利，俾以在談判過程中爭取最大的權益。以下是應注意的幾點事項：

1. 適時展現談判的誠意：談判雙方的利益或有衝突，但最終的目的是要達成交易(close a deal)而非破壞交易(kill a deal)。因此在爭取條文的合理性時應先確定該條文對雙方都適用，且不會造成惡性商業競爭。
2. 迴避“雙難”的條款：在談判過程中，雙方當事人有可能就某些特定的條款各執一詞。例如在跨國合約中的準據法以及管轄法院條款。一般而言，本國廠商多認為如果在他國進行訴訟，除了對當地的法律不熟悉外，還勢必要將一切的物證、人證以及說明資料攜製當地，不但傷財，而且費力。事實上，廠商應先考量是否自己控告對方的機率較大，如果剛好相反，那麼在他國進行訴訟有時反而有利，因為國外法院的判決在台灣經常根本無法執行。除此之外，由於合約內容涉及專利及技術授權，多半具有高度機密性，為避免因訴訟成之進行而使得相關資料曝光，雙方當事人可考慮先採取仲裁作為解決爭端的方式。
3. 掌握最佳的談判時機：合約的談判經常是曠日費時，為了避免讓對方誤以為自己是在用拖延戰術，不論雙方當事人決定製作一份全新的合約，或是就現有的標準合約(standard contract)加以修改，都應對彼此的需求先有充分的了解並達成共識後，再進入就合約條款的實際談判程序。

值得一提的是，行政院公平交易委員會已於今年元月通過「審理技術授權協議案件處理原則」，明訂專利以及技術授權的基本原

則，規範專利授權、專門技術授權、或專利與專門技術混合授權等授權協議，避免因技術獨占而對國內市場生態造成不良影響。該原則就不違反公平交易法、有違反公平交易法，以及可能違反公平交易法之事項做了明確的例示如下：

一、不違反公平交易法之事項(該原則第五點)：

約定被授權人實施範圍限於製造、使用或銷售之限制約款。

- 1．在專利有效期間內，對於授權協議所為期間之限制。
- 2．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。
- 3．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。
- 4．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。
- 5．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。
- 6．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。
- 7．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。
- 8．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。
- 9．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。

10．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。

11．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。

二、有違反公平交易法之事項(該原則第六點、第七點)：

1．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。

2．技術授權協議之內容，有下列情形之一，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。

四、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。

五、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。

綜上所述，未來若有國外廠商憑恃優勢地位，迫使國內的被授權廠商接受不合理的要求或條款，主管機關即可依前揭原則，行使職權保障國內廠商的權益。

而廠商在尋求與外國專利權人或技術所有人合作的同時，也要注意是否有違反公平競爭之虞，以免誤蹈法網。