

專利授權契約審閱重點

專利權行使與公平交易法

蘇佑倫合夥律師/專利師
寰瀛法律事務所

2019年7月30日



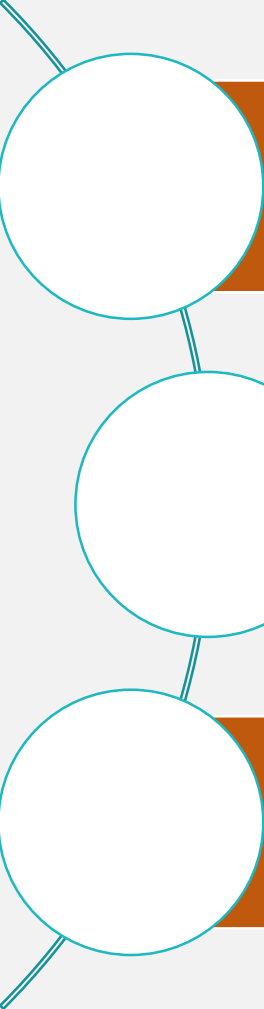
A公司先取得一種以A方法製造A腳踏車的專利
專利範圍包括A方法及A腳踏車

B公司後研發出另一種製造A腳踏車的B方法，並取得B方法的專利

C公司為B公司的經銷商，負責銷售以B方法製造出來的A腳踏車

- B能否實施B方法？
- A能否對C發警告函？
- A能否對B或C聲請假扣押、定暫時狀態假處分？
- B想與A和解，簽訂授權契約時應何應注意哪些事項？
- B已經付過授權金給A了，C還需要付嗎？

課程大綱



專利授權契約條款介紹

智財權與公平交易法

公平交易法對專利權行使的管制

專利授權契約條款介紹

- 授權內容
- 授權金計算
- 授權擔保
- 責任限制
- 損害賠償
- 查核權
- 終止

審閱專利授權契約的重點

- 我是授權人或是被授權人？
- 授權內容 (人、事、時、地、物)
- 授權金 / 權利金
- 責任 (擔保、賠償、責任限制)
- 查核權
- 終止

授權人或被授權人

- 權利金越高/低越好
- 授權內容越少/多越好
- 對授權專利的責任越低/高越好
- 對權利金的掌控越高/低越好

授權內容

- Subject to the terms of this Agreement, **Licensors** grants **Licensee** and each of its **Affiliates** an irrevocable, **perpetual**, **worldwide, non-exclusive, transferable**, royalty-bearing license, with the right to **sublicense** such license to **Licensee's contractors working on behalf of Licensee** and each of its Affiliates under the **Licensed Patents**, to make, **have made**, use, offer to sell, and sell the **Licensed Products**.

授權內容（人、物）

- 授權對象 (Licensee)
 - 單一公司
 - 所有關係企業
- 授權標的
 - 授權專利 (Licensed Patent)
 - 授權產品 (Licensed Product)

授權內容（事）

- 授權方式
 - 專屬授權 (exclusive)
 - 非專屬授權 (non-exclusive)
- 再授權
 - 再授權給任何第三人
 - 再授權給特定人，例如OEM廠商
- 提供製造權 (Have make right)
 - 有權讓第三人為被授權人製造產品
- 權利讓與

授權內容（時、地）

- 授權區域 (Territory)
 - 單一國家、多數國家
- 授權用途 (Field of Use)
 - 僅得將授權專利使用於特定用途
 - 例如：僅得用於製造、銷售汽車 (不包括飛機)
- 授權期間 (Term)
 - 特定時間：1年、2年、10年、20 年
 - 最後一項專利過期或失效時止
 - 授權期間超過專利效期
 - Patent misuse 權利濫用?

授權內容

- Subject to the terms of this Agreement, Licenser grants to Licensee a **non-exclusive**, non transferable license to practice the Licensed Patent **in the Field of Use** in the **Territory** for the **Licensed Term**.
- Licenser hereby grants to Licensee an **exclusive**, **nontransferable** license under the Licensed Patent for the Term in the Territory to make, use, import, offer to sell, and sell Licensed Product, with **no right to sublicense. This license shall not extend to any third party, subsidiary, division, or any entity acquired after the Effective Date.**

權利金/授權金

- 一次性 (Lump Sum payment)
- 持續性 (Running Royalty)
 - per **unit** (e.g. \$5 per unit)：產品利潤降低時怎麼辦？
 - per **sales price** (e.g. 5% of sales price)：進貨價、出廠價？
 - 最低授權金 (minimum royalty)
 - 付款時程：按月、按季、按年
- 前期授權金 (一次性) + 持續性授權金
- 前期授權金+里程碑付款(milestone payment)+銷售授權金

權利金/授權金

- Licensee shall pay Licensor a royalty of **three percent (3%)** of Licensee's **Net Selling Price** for each Licensed Product manufactured, used, or sold by Licensee in the Territory or imported by Licensee into the Territory.
- All royalty payments to Licensor shall be made **quarterly** by Licensee. Payment of royalties shall be made to Licensor not later than the thirtieth (30th) day after the end of the period to which the payment relates. Each royalty payment as defined herein above shall be subject to and be **no less than a minimum royalty of ten thousand Dollars (\$10,000) per quarter.**

權利金/授權金

- **Net Selling Price** of Licensed Products shall mean the **gross invoiced price** paid to Licensee by a purchaser of a Licensed Product **less the following discounts**: (a) customary trade, quantity and cash discounts actually allowed and taken; (b) credit actually given for rejected or returned Licensed Products; (c) freight and insurance costs, if separately itemized on the invoice paid by the customer; and (d) custom and excise taxes included in the invoiced amount, and (e) to the extent separately stated on purchase orders, invoices or other documents of Sale, all taxes including VAT and sales or similar taxes.

權利金/授權金

- 授權金由品牌商或代工廠支付？
 - 契約中約定若品牌商已付過了，或客戶會付款，就不需要付？
- 授權金報告
 - 於支付授權金前或同時提交
 - 用於確認所繳付之授權金數額是否正確
 - 記載內容可能包括：製造數量、銷售數量、價格、對象、品牌名稱、產品製造地、授權金數額、退貨數量、折扣金額等

權利金/授權金

- Licensee **is not obligated to pay a royalty**, or gets a credit against its royalty obligations, if one of **Licensee's Brand Name Customers has already paid a royalty on a device unit** or if such a customer enters into its own appropriate license with Microsoft during the Agreement's term.
- Licensee shall submit a report within thirty (30) days after the end of each Quarter, containing at least the information required by the form **set out in Annex 1**.

權利金/授權金

- Each semi-annual Royalty Report must include complete and accurate information specifically delineated in Section 4.2.2 of the Agreement and its Exhibit A, including: (a) the **number of units Sold** in each category of Covered Products during the Royalty Period, (b) the applicable **Device Fees**, (c) information needed to **identify the units' brand names**, models and price ranges, (d) identification of which, if any, of the units fell into each category of “**Unlicensed Devices**” so that no royalty (or a royalty based only on a percentage of the units) was owed, (e) **the total amount of royalties** owed for the Royalty Period (the “Royalty Due”), (f) any **applicable credits**, and (g) the “**Total Amount Due.**”

授權擔保

- 擔保內容
 - 擔保授權技術不侵害他人智財
 - 擔保授權技術可達到約定的功能
- 擔保方式
 - 明示擔保
 - 默示擔保
- 違反擔保的效果

授權擔保

- 現狀擔保(AS IS)
 - THE LICENSED PATENT RIGHTS, LICENSED PRODUCTS AND ANY OTHER TECHNOLOGY LICENSED UNDER THIS AGREEMENT BY LICENSOR ARE PROVIDED ON **AN “AS IS” BASIS**, AND LICENSOR MAKES **NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED**, INCLUDING ANY WARRANTY OF ACCURACY, COMPLETENESS, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, COMMERCIAL UTILITY, NON-INFRINGEMENT OR TITLE.

授權擔保

- 不侵權擔保

Licensors warrant, to Licensor's knowledge and belief, that:

- the Licensed Technology **does not infringe** any third party's patent rights, copyright, mask work right or trade secret.
- **as of the Effective Date**, there are no pending (a) Claims, or (b) actions commenced against Licensor for infringement by the relevant Licensor Technology of any third party Intellectual Property.

- 授權技術的功能擔保

Licenser warrants to Licensee that the Licensed Technology will be **consistent** with **allowing a competent semiconductor manufacturer to manufacture products which substantially conform to the functionality described in the relevant specification** delivered by Licenser as part of the Licensed Technology.

授權擔保

- 唯一救濟
 - Licensors shall use commercially reasonable efforts to either or both; (i) **correct any errors** in the Licensed Technology and deliver the corrected Licensed Technology to Licensee; or (ii) **create a workaround** to remedy the defect and deliver such workaround to Licensee. Nonetheless Licensee may, at its discretion, terminate this TLA and receive **a full refund** of fees and royalties from Licensor. THE FOREGOING STATES **THE ENTIRE LIABILITY OF LICENSOR** WITH RESPECT TO BREACH OF THE WARRANTY PROVIDED IN THIS CLAUSE.
 - Licensee's **sole and exclusive remedy** for any breach of the warranties provided in the preceding clause shall be the indemnification provided under Clause XXX of this TLA.

責任限制

- 限制賠償總類

- EXCEPT IN RESPECT OF ANY BREACH OF THE PROVISIONS OF CLAUSE 3 (CONFIDENTIALITY), **IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES** WHETHER SUCH DAMAGES ARE ALLEGED AS A RESULT OF TORTIOUS CONDUCT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR BREACH OF CONTRACT OR OTHERWISE EVEN IF THE OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

責任限制

- 限制賠償金額

- NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY CONTAINED IN THIS TLA, **THE MAXIMUM LIABILITY OF LICENSOR TO LICENSEE IN AGGREGATE FOR ALL CLAIMS MADE AGAINST LICENSOR IN CONTRACT TORT OR OTHERWISE UNDER OR IN CONNECTION WITH THE LICENSED TECHNOLOGY SHALL NOT EXCEED 50% OF THE FEES PAID BY LICENSEE TO LICENSOR UNDER THIS AGREEMENT.** THE EXISTENCE OF MORE THAN ONE CLAIM OR SUIT WILL NOT ENLARGE OR EXTEND THE LIMIT. LICENSEE RELEASES LICENSOR FROM ALL OBLIGATIONS, LIABILITY, CLAIMS OR DEMANDS IN EXCESS OF THIS LIMITATION.

賠償條款

因一方的行為使另一方遭到第三人提告或主張權利

- In the event of **a suit against Licensee** based upon a claim that any of the Licensed Technology delivered infringes any third party Intellectual Property, Licensor agrees, subject to the limitations of Clauses AAA, **to defend and indemnify Licensee, for any legal costs (including attorney's fees)** reasonable incurred by Licensee in defending such suit, at Licensor's expense, and **to pay costs and damages finally awarded in any such suit or agreed in any settlement,**

賠償條款 - 受賠償人應配合之義務

- provided that
 - (i) Licensor is **promptly notified** by Licensee, in writing, of any threats, claims and proceedings related thereto;
 - (ii) Licensor has **sole control** of the defense and any settlement thereof;
 - (iii) Licensee **does not make any admission** of liability nor settle or otherwise compromise any such claim without Licensor's prior written consent;
 - (iv) Licensee furnishes to Licensor, upon request, any **information available** to Licensee relating to the defense of such claim;
 - (v) Licensee **provides reasonable assistance** to Licensor in the defense of such claim; and
 - (vi) Licensee **ceases use of the Licensed Technology** which is the subject of the infringement claim upon receipt from Licensor of any non-infringing replacement for such Licensed Technology.

賠償條款 – 例外不賠事項

- any infringement arising from:
 - the combination of the Licensed Technology with other products not supplied by Licensor if such infringement **would not have occurred but for such combination**;
 - any modification of the Licensed Technology by or for Licensee if such infringement **would not have occurred but for such modification**;
 - any manufacturing process applied to the Licensed Technology by Licensee if such infringement **would not have occurred but for the application of such process**;
- any suit brought by a third party against Licensee based upon a claim that any of the Licensed Technology infringes a patent owned by such third party where such claim has been made by such third party **in response to an initial claim by Licensee that such third party infringes any patent owned or controlled by Licensee**.

查核權

- 目的
 - 確認繳納的授權金額
 - 查看有無其他侵權產品?
 - 取得競爭對手的資訊?
- 查核頻率
 - 隨時可查
 - 限制次數，如一年一次
- 資料、帳冊保存時間
- 查核費用負擔

微軟 v. 鴻海

- 微軟於2019年3月8日在北加州法院對鴻海提告，要求法院命鴻海交付授權金報告並加計利息給付未付的授權金
 - 微軟主張，鴻海應每半年計付授權金，並提出授權金報告，記載銷售數額、價格、產品品牌、及授權金總額等資訊
- 鴻海反駁指出，客戶不同意鴻海以任何形式披露產品代號、銷售數量、型號等
- 微軟另主張鴻海不配合微軟指派的會計師進行查核
- <https://www.chinatimes.com/newspapers/2019032900307-260202?chdtv>

查核權

- For the period of **5 years** from the date that each royalty report is delivered to Licensor, **Licensee shall keep such records and books of account**, identifying and providing invoice details for Licensed Products to demonstrate compliance with Licensee's obligations under this Agreement.
- Licensor shall have the right to **appoint a firm of independent accountants** ("Auditors") to make an examination and audit **[no more than once per year]**, **by sixty (60) days prior appointment** during **normal business hours**, of all records and accounts as may under recognised accounting practices contain information bearing upon;

查核權

- the **number of units** of Licensed Products and Licensed Technology which have been distributed by Licensee under this TLA
- the **fair market value** of any Licensed Product which have been distributed by Licensee under this TLA
- the **amount of Royalties** payable to Licensor under this TLA
- any **fees payable** to Licensor under this TLA
- **any information necessary** to substantiate and verify the data submitted to Licensor by Licensee in any Royalty report

查核權

- Such audit shall be **at Licensor's expense unless**:
 - it reveals a net **underpayment** of Royalties or other fees **of five per cent (5%)** or more in any Quarter: or
 - Licensee has failed to provide the Auditors with all requested records and accounts containing information bearing upon the subject matter within ten (10) working days of such request
- If an **overpayment** is revealed by such verification, **Licensee will credit the amount** overpaid against the next quarterly payment due under this Agreement.
- If an **underpayment** is revealed by such verification, **Licensee will pay the amount** overdue as well as the interest within one (1) month after receipt of the audit.

終止

- 終止權
 - 任意終止
 - 違約終止
 - 專利無效或屆期的終止
- 終止效果
 - 可否繼續使用授權技術
 - 可否繼續銷售含有授權技術之授權產品
 - 未結費用何時清償

智財權與公平交易法

- 公平交易法管制之行為
- 專利制度與競爭法之競合

公平交易法管制之行為

- **保護競爭秩序**及競爭過程，藉以達成經濟效率，確保自由市場
- 公平法管制「**限制競爭**」與「**不公平競爭**」行為
- 限制競爭：
 - 濫用市場力量，阻礙競爭之行為等
- 不公平競爭：
 - 混淆誤認、散布不實訊息、顯失公平等

限制競爭部分條文例示

- 第9條：**獨占**之事業，不得有下列行為：
 - 以**不公平之方法**，直接或間接**阻礙**他事業參與**競爭**。
 - 對商品價格或服務報酬，為不當之決定、維持或變更。
 - 無正當理由，使交易相對人給予特別優惠。
 - 其他濫用市場地位之行為。

限制競爭部分條文例示

- 第20條：有下列各款行為之一，而**有限制競爭之虞**者，不得為之：
 - 以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業**斷絕供給**、購買或其他交易之行為。
 - 無正當理由，對他事業給予**差別待遇**之行為。
 - 以低價利誘或其他不正當方法，**阻礙競爭者參與或從事競爭**之行為。
 - 以脅迫、利誘或其他不正當方法，使他事業**不為價格之競爭**、參與結合、聯合或為垂直限制競爭之行為。
 - 以不正當**限制交易相對人之事業活動**為條件，而與其交易之行為。

不公平競爭部分條文例示

- 第24條：事業不得為競爭之目的，而**陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事**。
- 第25條：除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以**影響交易秩序之欺罔或顯失公平**之行為。

專利制度與競爭法之競合

- 目的均為促進產業發展及經濟安定與繁榮
 - 專利法第1條：為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作，**以促進產業發展**，特制定本法。
 - 公平法第1條：為維護交易秩序與消費者利益，確保自由與公平競爭，**促進經濟之安定與繁榮**，特制定本法。
- 作法：
 - 專利法：**排除他人**使用特定技術
 - 競爭法：**維持市場競爭**
- **濫用專利法**賦予的市場力量，**競爭法即會介入**

專利制度與競爭法之競合

- 公平法第45條
 - 依照著作權法、商標法、專利法或其他智慧財產權法規**行使權利之正當行為**，不適用本法之規定。
- 立法理由
 - **智財權本質上為法律所賦予之獨占權**，故依法行使權利之正當行為，自不適用本法之規定。
- **正當行為？**
 - 因為是依專利法行使權利，故為正當行為，公平法不介入？
 - 因為違反公平法，所以不屬於「正當」行使權利？

專利制度與競爭法之競合

- 公平交易法第45條規定...係為調和智慧財產權人之保障與公平交易秩序之維護二者間所生之衝突。因此，主管機關基於職權認定何謂『**行使權利之正當行為**』，不但須考量**智慧財產權人之利益**，亦須**顧及自由公平競爭**環境之維護與**社會公益**之平衡。(釋字第 548 號)
- 排除公平交易法適用規定之要件有二，一是依照著作權法、商標法或專利法『**行使權利行為**』，二是該項行使權利行為係屬『**正當**』。換言之，並非行使著作權法、商標法或專利法權利之行為，即得排除公平交易法之適用。(最高行政法院98年度判字第1479號判決)

公平法對專利權行使的管制

- 寄發警告函
- 假扣押/定暫時狀態假處分
- 協商授權、簽署授權契約
- 專利連結與逆向給付

寄發警告函

A公司發現C公司的賣場上有販售疑似侵害
A公司專利的產品，追查後得知該產品為B
公司所製造

- 發函C公司?
- 發函B公司?

公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則

- 事業發警告函行為，係指事業**對其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人**，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權之行為者
- 警告函、敬告函、律師函、公開信、廣告啟事、其他足使其自身或他事業之交易相對人或潛在交易相對人知悉之書面

公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則

- 事業踐行下列確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為：
 - 經**法院一審判決**；或
 - 著作權審議及調解委員會**調解認定**著作受侵害；或
 - **專業機構鑑定**，且發函前**事先或同時**通知可能侵害之製造商、進口商或代理商

公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則

- 事業踐行下列各款確認權利受侵害程序，始發警告函者，為依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為
- 發函前**已事先或同時通知**可能侵害之**製造商**、進口商或代理商請求排除侵害。
- 於警告函內**敘明**著作權、商標權或**專利權明確內容**、範圍，及**受侵害之具體事實** (例如系爭權利於何時、何地、如何製造、使用、販賣或進口等)，使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

警告函與新型專利技術報告

- 專利法第116條：新型專利權人行使新型專利權時，如**未提示新型專利技術報告，不得進行警告**。
- 因**新型專利未經實體審查即取得權利**，該專利究有無符合專利要件，尚不確定，為**防止專利權人不當行使或濫用權利**，造成他人之損害，乃**明定未提示技術報告不得進行警告**。
- 專利法規定專利權人如未提示技術報告不得進行警告之目的，並非在限制人民訴訟權利，僅係防止權利之濫用，**縱使新型專利權人未提示新型專利技術報告，亦非不得提起民事訴訟**，法院就未提示新型專利技術報告之案件，亦非當然不會受理。**對於未提示技術報告而進行警告者，專利法並無相關配套規定，但得依公平交易法相關規定處理**。

警告函與新型專利技術報告

- 公處字第103102號處分書
 - 被處分人寄發排除專利侵害存證信函，**積極欺瞞已取得專利技術報告**，為足以影響交易秩序之欺罔之行為，違反公平交易法第24條規定。處新臺幣5萬元罰鍰
- 智慧財產法院103年度民公訴字第3號民事判決
 - 若新型專利權人於寄發警告函時謊稱已取得新型技術報告，使收受警告函者誤信發函者之專利權已通過新型技術報告，**雖專利權人仍得提起專利侵權訴訟，然在公平競爭秩序之維護上，其行為已涉及欺罔且影響交易秩序**，應構成修正前公平交易法第24條「足以影響交易秩序之欺罔」之要件。

假扣押

民事訴訟法第522條：

- 債權人就**金錢請求**或**得易為金錢請求之請求**，欲保全強制執行者，得聲請假扣押

民事訴訟法第523條：

- 假扣押，非有**日後不能強制執行或甚難執行**之虞者，不得為之

假扣押違反公平法案例

- H公司主張專利權人A公司濫用專利權，利用假扣押之方式，對資本額5,000 萬元之上訴人，聲請假扣押6,000 萬元之財產，而查封近2 億元之財產，使上訴人幾乎無法營運，乃不當競爭手段，足以影響交易秩序，致使H公司營運停擺，構成**權利濫用(民法第148條)**及**不公平競爭(當時公平法第24條)**
- 一審駁回H公司主張，但智財法院於2019年1月21廢棄一審判決(106年度民專上字第16號民事判決)

假扣押違反公平法案例-智財法院認定理由

- A公司於聲請假扣押時所檢附甲事務所出具的**鑑定報告甲**，**結論顯然不實**
 - 公司所有之發明專利技術手段主要以**仿效特定模組**，避免切換器切換周邊裝置與不同電腦系統連線時中斷該周邊資料流。**惟H公司之被控侵權物不具備相關仿效功能，於切換器切換時，周邊裝置資料流亦會中斷，此為一般通常知識者自產品使用手冊等即可確認之事實。**
- A公司**故意製作不實鑑定報告**，再由甲事務所掛名
 - A公司提起專利侵權訴訟時，另檢附**乙大學出具的鑑定報告乙**，但**甲報告和乙報告文字內容完全相同，甚至錯別字、電路方塊圖都相同，連電路方塊圖畫錯之處都一樣**，高度可能是互相抄襲，絕對是出於同一來源。A公司不可能沒發現鑑定報告之瑕疵，顯為達成其限制競爭之目的而提出不實鑑定報告甲，欺瞞法院而聲請假扣押。

假扣押違反公平法案例-智財法院認定理由

- A公司**明知H公司產品未侵權**：
 - 系爭專利的優先權日為2001年11月9日，但H、A公司於2001年6月初共同參展時，H公司即已販賣系爭產品
 - H公司之官網庫存頁面顯示系爭產品早於系爭專利優先權日公開販賣，A公司2005年7月13日聲請假扣押時，亦有檢附前揭官網頁面。
 - A公司顯然明知系爭產品未侵權
- 假扣押當時所查封之扣押物價值逾6900萬元，歷經多年扣押已無價值，法院遂認定此即屬H公司之損害，故准許H公司主張損害賠償3000萬

假扣押未違反公平法案例

智財法院101年度民公上字第5號民事判決

- **Y公司對L公司聲請假扣押1億5千萬元**

- Y公司於94年11月17日以L公司製造之「數位魔卡艦版」侵害專利為由，聲請假扣押，經法院裁准。

- **Y公司提起本案訴訟敗訴**

- Y公司於95年2月14日向台北地院提起本案訴訟，請求L公司賠償1億5千萬元，經台北地院於98年7月31日以判決駁回，Y公司就1千萬元部分提起上訴，經智財法院駁回上訴。最高法院於100年12月29日以判決廢棄發回智財法院，Y公司於101年10月8日向智財法院撤回上訴，本案第一審判決確定。

- **L公司對Y公司提告，主張違反公平法第22條、第24條**
(現行第24及25條)

假扣押未違反公平法案例

公平法第22(現24)條 (L公司主張)：

- Y公司坦承明知SAA7135晶片及CardBus匯流排介面組合屬於系爭專利申請前為業界廣知之習知技術，於假扣押聲請時即知系爭專利與「SAA7135晶片及CardBus匯流排介面組合」實質相同，**Y公司顯然明知系爭專利不具進步性**
- 在毫無證據足以認定L公司侵害系爭專利之情況下，即**在交易市場上積極散布L公司之產品侵害系爭專利之不實訊息**，更主動對外積極散布L公司產品侵害系爭專利之訊息

假扣押未違反公平法案例

公平法第22(現24)條 (法院認定)：

- L公司所提證據**無法證明Y公司於聲請假扣押時，知悉**習知SAA7135晶片與習知CardBus匯流排介面之組合與系爭專利實質相同，假扣押本案訴訟並**無勝訴可能性，無從證明Y公司係不當行使專利權**
- Y公司因認同業相關產品有侵害系爭專利之嫌，表示將告知同業尋求共識，並同時尋求專利鑑定機構鑑定報告，如未得到同業善意回應，將會採取法律行動；嗣將系爭產品送請鑑定結果認涉嫌侵權，乃聲請假扣押經法院裁准後，提供擔保為假扣押執行，並對外說明，**難以認定Y公司有為競爭之目的，而陳述或散布足以損害上訴人營業信譽之不實情事**

假扣押未違反公平法案例

公平法第24(現25)條(L公司主張)：

- Y公司**明知系爭專利不具進步性**
- 毫無侵權證據在交易市場上積極**散布**L公司**產品侵權**之不實訊息
- 隱瞞上開事實向法院**聲請不合理且過大金額之假扣押**，意圖使L公司資金近乎無法周轉而被迫退出市場停止營業
- 以求獲得因填補**L公司退出市場後相關需求所生之商業利益**，屬權利之濫用，乃足以影響交易秩序之顯失公平行為

法院認為L公司無法證明上述主張

定暫時狀態假處分

民事訴訟法第538條：

- 於爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要時，得聲請為定暫時狀態之處分

審查要件：

- 聲請人將來**勝訴可能性**
- 對聲請人或相對人是否將造成**無可彌補之損害**
- **權衡兩造**當事人損害之程度
- 對**公眾利益**之影響

定暫時狀態假處分

智財法院99年度民公上字第3號民事判決

- 93年間，日本T公司主張台灣G公司治療糖尿病之藥品(Vippar)之侵害其專利，**向法院聲請定暫時假處分獲准**(4,300萬擔保金)，衛生署因而暫緩核發許可證。但**最高法院98年判定G公司藥品未侵權**
- G公司要求T公司賠償，主張違反公平法第22(現24)條及24(現25)條
- 法院認為**未違反公平法第22(現24)條，但違反第24(現25)條**
- T公司向法院聲請定暫時狀態處分及執行，再經由法院通知衛生署為暫緩核發藥證之過程，T公司並未對外積極陳述或散布上開事實，故無違反公平法第22條

定暫時狀態假處分

- T公司稱其聲請定暫時狀態乃法律所賦予之權利，依法行使維權乃正當行為。惟**司法手段之發動必須具有相當之證據，且其證據於客觀上必須予人確信侵權行為之存在，始足當之**。此一證據並非任由權利人主觀上恣意解釋評價，作為減免自己責任之護身符
- T公司**既明知其專利範圍係複方組成物**，亦**明知G公司申請藥證許可之藥品係單方成分**，其所提出之鑑定報告亦明顯存有瑕疵
- 在G公司藥證取得之際，以法律所賦予之程序**故意曲解G公司之藥品為侵權藥品**，致使G公司之藥品因此延誤數年始能上市
- T公司係故意利用法律上所規定之制度，遂行其防堵上訴人系爭競爭產品進入市場，**自屬權利之濫用**，乃屬足以影響交易秩序之顯失公平行為，應負損害賠償責任

智財法院於99年12月判T公司應賠償5,000萬

技術授權-公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則

- 授權人就授權技術所具有之市場力量
 - 如：影響市場價格？
- 授權協議當事人於相關市場之市場地位及市場狀況
 - 如：水平、垂直競爭關係？獨占、寡占？
- 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
 - 如：協議相關約款內容？
- 相關市場進出之難易程度
 - 如：是否存在其他替代性技術？
- 授權協議限制期間之長短
 - 如：逾越專利權期間？
- 相關市場之國際或產業慣例

飛利浦案爭議

PHILIPS

飛利浦公司

SONY

新力公司

TAIYO YUDEN

太陽誘電公司

「橘皮書」標準規格之專利技術：CD-R可錄式光碟專利技術

- 新力及太陽誘電公司將專利授權予飛利浦公司
- 飛利浦公司統籌包裹授權予第三人

- 授權條件

- 以淨銷售價格 3 %或日幣10元中之較高者為權利金之給付標準
- 訂約時，可錄式光碟市價約日幣300多元，以淨銷售價格 3 %或日幣十元計價，差距不大
- 但CD-R市價大幅下跌，倘以日幣十元計，權利金差距高達20%-30%以上

飛利浦案爭議

- **聯合授權**：包裹授權及限制單獨授權是否構成公平法第14條聯合行為？
 - 公平會：是 (彼此為競爭關係)；法院：否 (彼此為互補關係)
- **搭售**：要求被授權人接受包裹授權是否構成公平法第20條第5款(以不正當限制交易相對人之事業活動為條件，而與其交易之行為)而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞？
 - 公平會：否
- **不當維持授權金**：於市場情事變更下，仍維持高額授權金是否違反公平法第9條第2款(對商品價格或服務報酬，為不當之決定、維持或變更)而構成獨占地位之濫用？
 - 公平會、法院認定：是；(民事訴訟案件中，法院仍認該等契約授權金條款為有效)

飛利浦案爭議

- **禁止爭執專利有效性**：禁止被授權人主張專利無效，是否違反公平法第9條第4款(其他濫用市場地位之行為)而構成獨占地位之濫用？
 - 公平會、法院認定：是
- **機密性敏感資訊**：請求被授權人提出製造設備清冊及書面銷售報告，是否違反公平法第25條而屬足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為
 - 公平會認定：是
 - 法院認定：
 - 與機密性資料無關而與授權金計算有關者：否
 - 與機密性資料有關而與授權金計算無關者：是

專利連結及逆向給付

學名藥申請藥證

專利連結

1. 原廠於新藥領證後45日內可提報專利資訊（物質、組合物或配方、醫藥用途）
2. 申請學名藥時應提出專利聲明（專利無效、不侵權等）
3. 若新藥藥廠對學名藥廠提起專利訴訟，食藥署將暫停核發藥證（最長12個月）
4. 第一家提出新藥專利無效或未侵權之學名藥廠，享有12個月之銷售專屬期間

學名藥有無侵害原廠藥專利

專利連結與逆向給付

逆向給付協議

(reverse payment / pay for delay)

- 原廠對學名藥廠提起訴訟以暫緩核發藥品許可證
- 原廠以金錢給付或其他誘因與學名藥廠達成和解
- 學名藥廠同意延緩致原廠專利過期後再上市
- 由專利訴訟原告(原廠)給付費用給被告(學名藥廠)的協議



FTC v. Actavis, Inc., et al.

- Solvay Pharmaceuticals(現為AbbVie)
 - 2000年2月取得AndroGel(睪固酮凝膠)藥證；2000年至2007年在美國的累積銷售額已超過18億美元
- Watson Pharmaceuticals, Inc (現為Actavis，Teva的子公司)
 - 2003年5月申請學名藥許可證並提出P4聲明，Solvay對Watson提告，FDA暫緩核發藥證至2006年1月
- 雙方於2006年9月13日和解
 - Watson同意不會在2015年8月31日之前推出學名藥，Solvay則同意與Watson分享部分獲利，共同行銷AndroGel
 - Solvay預估第1年將給付Watson 1900萬美元，而至協議終止前每年給付金額將超過3000萬美元。

FTC v. Actavis, Inc., et al.

- FTC於2009年1月藥廠提起違反競爭法之訴訟 (**per se illegal**)
- District Court 駁回FTC之訴 (**per se legal**)
- 11th Circuit維持原審判決
 - 只要和解未超出專利排他權之範圍，競爭法不應介入
 - FTC並未主張此和解有超過專利權可產生的反競爭效果
- Supreme Court 廢棄發回 (**rule of reason**)
 - 衡量和解是否符合競爭法時，不能只考量專利法的反競爭原則，也需評估競爭法的促進競爭原則

Q & A

蘇佑倫律師/專利師

yowlunsu@mail.fblaw.com.tw