

國立臺灣大學法律學院法律學系

碩士論文

Department of Law

College of Law

National Taiwan University

Master Thesis

材料移轉契約相關問題之研究

The Study of Issues Concerning

Material Transfer Agreement

施汝憬

Ju-Ching Shih

指導教授：黃銘傑 博士

Advisor: Ming-Jye Huang, Ph.D.

中華民國 98 年 7 月

July, 2009

國立臺灣大學碩士學位論文

口試委員會審定書

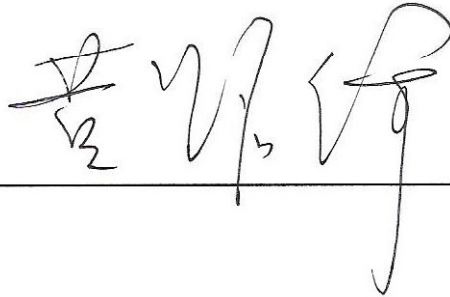
材料移轉契約相關問題之研究

The Study of Issues Concerning

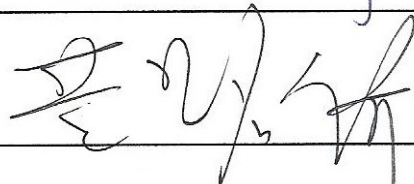
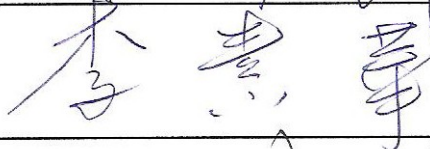
Material Transfer Agreement

本論文係施汝憬君 (R95A21089) 在國立臺灣大學法律學系完成之碩士學位論文，於民國 98 年 7 月 17 日承下列考試委員審查通過及口試及格，特此證明

指導教授：



口試委員：



謝辭

能順利完成本論文，首先感謝我的指導教授黃銘傑老師，能由老師擔任指導教授是我天大的福氣，在研究所期間修習多門老師開設的課程與協助老師進行研究計畫，老師的嚴謹治學與悉心指導讓我受益良多，老實說在上研究所之前從未想過將會選擇智慧財產權領域作為我的論文題目，在論文寫作期間一再到老師的研究室打擾，而老師總是不厭其煩地指點迷津，在此感謝老師的指導，希望將來還有機會繼續向老師學習。

其次感謝本論文的口試委員謝銘洋老師及李素華老師，二位老師在百忙之中抽空閱讀我的論文，並於口試時惠賜許多寶貴建議，使本論文之架構與內容更加完整、充實，謝銘洋老師也是我智慧財產權法的啟蒙老師，在此對二位老師致上萬分謝意。

感謝父母在我成長過程與求學階段賜予我無盡的愛與包容，不論何時均對我無條件的支持，您們的支持永遠是我努力不懈的最大動力。感謝盈好二年多來以及在論文寫作時的陪伴，每當我感到焦慮煩躁時，妳甜美的微笑總把我的煩惱一掃而空，由妳協助校對英文摘要是本論文順利完成的最後一塊拼圖，恭喜我們都即將取得碩士學位了。

感謝蔡明誠老師在大學及研究所期間教授我專利法及商標法，在研究所期間協助老師進行研究計畫的寶貴經驗更讓我受益良多；大學時期有幸修習廖義男老師開設之公平交易法，引領我一窺競爭法的堂奧；感謝曾宛如老師在大學及研究所時期教授我公司法、票據法、證券交易法、國際私法等課程，在課堂及成績上能獲得老師的肯定，引發我學習法律的信心，對我影響之深遠實非三言二語即可形容，非常可惜論文題目沒有挑選金融法相關議題，衷心感謝各位老師的教導。

感謝孟彥學長在百忙之中翹課擔任我智財論壇的評論人，在研究所期間曾與學長每個月一起開會是我難忘的回憶。感謝同門的昆霖學長、瓊儀學姊在論文寫作上的督促，與你們共同舉辦論文研討會是我能順利畢業的最大推手。

感謝奕超、牧珏、昀哲、魏正、廢翔、大中抽空參加我的論文研討會，奕超、牧珏對於我論文內容的適時建議總是非常受用，你們的支持給予我很大的鼓舞。感謝同為經濟法組的俊翰、威融、俞仲、黃聖、梁正、佳蓉、琬珺、牧珏、泰然，有緣與你們同組是我的榮幸，一學期一次的聚餐總是讓人充滿期待，希望大家各自發展順利，畢業後有空常聚。

本論文之完成，不僅代表我台大研究生生涯的結束，也代表我七年台大生涯的結束，非常幸運能考進台大法律系享受全台灣最棒的師資，與來自全台灣各地的優秀同學一起學習、玩樂帶給我無數美好的回憶，臨別在即對台大的一切感到依依不捨(雖然我絕大部分時間都待在可愛的徐州大學)，希望我與台大的緣份尚未劃上句點，只是暫時劃上一個逗點，最後再次對所有的老師、同學、朋友與家人致上我最深的感謝。



汝憬

2009年夏

中文摘要

在生命科學領域中，研究者爲了進行研究發展，經常必須使用其他研究者最新的研發成果，因此，機構之間經常進行研發成果之移轉。研發成果包含有體物及無體物，其中有體物的「材料」(material)係屬研究工具(research tool)，爲泛用性高、替代性低之上游技術，而與下游研發具有緊密關聯，因此，「材料移轉」(material transfer)爲研究者進行研發所不可或缺。近年來在美國大學間或大學與私人企業間爲了取得材料以進行研發經常使用「材料移轉契約」(MTA)，雖然許多機構有效利用材料移轉契約以合理條件提供材料，然而，材料移轉契約之條款阻礙材料在研究者間廣泛散布之情況似乎變得越來越普遍。基於材料或材料相關專利權對於研發之進行所具有的重要性，並鑑於研究者之間就材料移轉或專利授權無法達成協議或施加不合理的條件之情況逐漸增加，經濟合作暨發展組織(OECD)及各國政府分別發布相關準則，促進材料或材料相關專利權爲研究目的以合理條件及時提供。由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，故材料所有人或材料相關專利權人一旦拒絕提供材料或拒絕授權，可能阻礙研究者進行後續研發，甚至危害相關市場之競爭秩序。此時，如何兼顧材料所有人或材料相關專利權人權益之保護與研發自由、競爭秩序等公共利益之維護即爲一重要課題。

本文首先於第一章提出本文之研究動機及目的，並就研究方法與結構加以說明。第二章探討研發成果中有體物的材料及無體物的發明，在研究者創作或完成時應如何歸屬，先就材料與發明在僱傭關係下之歸屬加以說明，並特別針對大學中研發成果之歸屬進行探討。第三章探討目前在研究者之間移轉材料時廣泛使用的材料移轉契約所造成的問題，並介紹由美國國家衛生院(NIH)所發布供公共及非營利機構使用之「標準生物材料移轉契約」(UBMTA)。第四章介紹 OECD 及各國政府爲促進材料及材料相關專利權之流通所發布之準則。第五章首先說明我國生物科技產業之發展情況，以及材料所有人或材料相關專利權人雖然原則上享有拒絕交易或拒絕授權之自由，但在例外情況下仍得加以限制，並試圖從專利法

上的強制授權制度、促進受政府資助的研發成果之流通與競爭法等不同角度，探討何時得例外加以限制，甚至於必要時對其課予強制交易或強制授權之義務。第六章則總結本文藉由比較法方式所得之觀察，以及將其與我國法比較分析後所得之看法，而重申本文各章之結論。

關鍵字：研發成果、材料、研究工具、材料移轉契約、強制授權、介入權、關鍵設施



Abstract

In the field of biotechnology, it is often necessary for researchers to use the newest research results from other researchers in order to conduct research and development, which leads to the transfer of research results between institutions. Research results include tangible and intangible products. The “material” of tangible product is considered research tool, an upstream technology with high application and low substitution, having a close connection with downstream research and development. Therefore, “material transfer” is indispensable to researchers. In recent years, universities and firms in the U.S. usually use Material Transfer Agreement (MTA) to obtain materials in order to conduct research and development. Many institutions use the MTA effectively to offer materials in reasonable terms and conditions, however, the clauses in MTA preclude the widespread of materials between researchers has become more prevalent. In terms of the significance of materials or material-related patent in conducting research and development, as researchers often can not reach an agreement or impose unreasonable terms and conditions on material transfer and patent license, OECD and the government of several countries have issued guidelines to encourage the timely offer of materials or material-related patent in reasonable terms and conditions for research purposes. Since material or material-related patent is considered research tool, once the owner of material or holder of material-related patent refuses to offer or license, the downstream research and development may be precluded, and the competition in the relevant markets may be endangered. Thus how to protect the right of the owner of material or holder of material-related patent and the public interest of the freedom to conduct research and competition at the same time has become an important issue.

In Chapter 1, I address the motivation and purposes of this study and illustrate

the research methods and the organization of this study. In Chapter 2, I discuss as a researcher makes a material or complete an invention, whom the material and the invention should belong to. I illustrate the ownership of material and invention of the employee, and specifically focus on the ownership of result results in university. In Chapter 3, I focus on the problems caused by MTA widely used by researchers to transfer materials, and further introduce the “Uniform Biological Material Transfer Agreement” (UBMTA) issued by NIH for public and nonprofit institutions. In Chapter 4, I introduce the guidelines issued by OECD and the government of several countries to encourage the distribution of material and material-related patent. In Chapter 5, I elaborate on the condition of biotechnological industry in Taiwan. Although the owner of material or holder of material-related patent principally is free to refuse to deal or license, their freedom should be restricted in exceptional conditions. Furthermore, I discuss when their freedom should be restricted and when it is necessary to impose the obligation of compulsory deal or license on the owner of material or the holder of material-related patent from the perspectives of compulsory license system in patent law, the encouragement of the distribution of government-sponsored research result, and competition law. In Chapter 6, I summarize the conclusions of each Chapter.

Keywords: research result, material, research tool, material transfer agreement, compulsory license, march-in right, essential facility

目 錄

第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機及目的.....	1
第二節 研究方法.....	4
第三節 研究內容及架構.....	5
第二章 研發成果之歸屬—以材料及發明為例.....	8
第一節 研發成果.....	8
第一項 研發成果之定義.....	8
第二項 材料簡介.....	8
第一款 材料之定義.....	8
第二款 材料之特性.....	9
第三款 材料之性質.....	9
第三項 材料係屬研究工具.....	10
第四項 材料相關發明之保護方式.....	12
第一款 專利權.....	12
第二款 營業秘密.....	13
第三款 材料移轉契約.....	14
第二節 研發成果之歸屬.....	14
第一項 材料之歸屬.....	14
第一款 材料之歸屬.....	15
第二款 僱傭關係下材料之歸屬.....	15
第二項 發明之歸屬.....	16
第一款 美國.....	16
第二款 日本.....	16
第一目 發明之歸屬.....	16
第二目 從業者發明之歸屬.....	16
第三款 我國.....	21
第一目 發明之歸屬.....	21
第二目 一定關係下發明之歸屬.....	21
第三節 大學中研發成果之歸屬.....	25
第一項 大學教師研發成果之歸屬.....	26
第一款 美國史丹佛大學之研發成果歸屬政策.....	26
第一目 有體研究財產政策.....	26
第二目 專利政策.....	26
第二款 日本.....	29
第一目 過去大學教師研發成果之歸屬.....	29
第二目 為促進利用下大學教師研發成果之歸屬.....	30

第三目 國立大學法人化前研發成果之歸屬.....	33
第四目 國立大學法人化後研發成果之歸屬.....	34
第三款 我國.....	35
第一目 材料之歸屬.....	35
第二目 發明之歸屬.....	36
第二項 受政府資助的研發成果之歸屬.....	38
第一款 美國拜杜法.....	39
第一目 立法背景.....	39
第二目 規定內容簡介.....	41
第二款 日本.....	41
第一目 科學技術基本法.....	41
第二目 大學之技術研究成果移轉民間事業促進法.....	46
第三目 產業活力再生特別措置法、產業技術力強化法.....	47
第四目 智慧財產基本法.....	48
第五目 國立大學法人法.....	48
第三款 我國科學技術基本法.....	49
第一目 科學技術基本法第 6 條及相關子法規定內容簡介.....	49
第二目 行政院國家科學委員會之補助.....	56
第三項 產學合作下研發成果之歸屬.....	57
第一款 美國.....	58
第二款 日本.....	58
第一目 共同研究.....	58
第二目 受託研究.....	59
第三款 我國.....	60
第一目 產學合作之法律依據.....	60
第二目 產學合作下研發成果之歸屬.....	61
第三目 受政府資助的產學合作下研發成果之歸屬.....	62
第四項 我國國立大學研發成果管理辦法.....	63
第一款 國立大學研發成果管理辦法中研發成果歸屬之相關規定簡 介.....	63
第二款 國立大學研發成果管理辦法中研發成果歸屬之相關規定檢 討.....	67
第一目 法律依據.....	67
第二目 適用對象.....	68
第三目 研發成果歸屬於大學之行爲態樣.....	69
第四目 對欲利用大學之資源或經驗者要求約定研發成果所有 權之歸屬.....	70
第五目 若未履行通知義務非職務上研發成果即歸屬於大	

學.....	70
第四節 小結.....	71
第三章 材料移轉契約.....	73
第一節 材料移轉契約簡介.....	73
第一項 材料移轉契約之定義.....	73
第二項 材料移轉契約之源起.....	75
第三項 使用材料移轉契約之情況.....	78
第四項 不同類型之材料移轉契約.....	79
第一款 為研究目的之材料移轉契約.....	79
第二款 為商業目的之材料移轉契約.....	80
第二節 材料移轉契約之性質與條款.....	80
第一項 材料移轉契約之性質.....	80
第一款 材料移轉契約之性質.....	80
第二款 租賃授權模式.....	82
第二項 材料移轉契約條款簡介.....	84
第一款 當事人.....	85
第二款 材料.....	85
第三款 使用.....	85
第四款 保密.....	86
第五款 對於材料之權利.....	86
第六款 終止.....	87
第七款 擔保與賠償.....	87
第一目 擔保.....	87
第二目 賠償.....	89
第三目 大學之材料移轉使用無擔保、免責條款.....	90
第八款 費用.....	91
第九款 延展性權利.....	91
第一目 簡介.....	91
第二目 延展性權利金.....	93
第三節 材料移轉契約之處理.....	100
第一項 概論.....	100
第一款 材料移轉契約之締結者.....	100
第二款 材料移轉契約之締結程序.....	100
第三款 機構之材料移轉契約政策.....	101
第一目 為研究目的之材料移轉.....	101
第二目 為商業目的之材料移轉.....	102
第二項 史丹佛大學之材料移轉契約.....	102
第一款 史丹佛大學之材料移轉契約締結程序.....	102

第一目 取得材料之材料移轉契約締結程序.....	102
第二目 提供材料之材料移轉契約締結程序.....	102
第二款 史丹佛大學提供材料之材料移轉契約政策.....	103
第四節 材料移轉契約所造成的問題.....	103
第一項 不同類型之移轉所造成的問題.....	104
第一款 學術界之間的移轉.....	104
第二款 產業界對學術界的移轉.....	104
第一目 限制發表研究成果.....	105
第二目 不得在受第三人資助之研究計畫中使用材料.....	106
第三目 對於研發成果擁有過度的所有權.....	106
第四目 與法定或其他契約義務相互衝突.....	107
第五目 非專屬、免權利金之回饋授權.....	108
第六目 要求不當賠償.....	109
第二項 國家衛生院工作小組關於研究工具之報告.....	109
第三項 實證調查.....	112
第一款 2002 年.....	112
第二款 2005 年.....	113
第五節 標準生物材料移轉契約.....	114
第一項 標準生物材料移轉契約簡介.....	114
第二項 標準生物材料移轉契約條款之分析.....	117
第一款 定義.....	117
第二款 契約條款.....	119
第三項 關於標準生物材料移轉契約之評論.....	125
第四項 史丹佛大學之材料移轉契約.....	127
第五項 對於我國中央研究院之「生物材料移轉合約」範本之評論.....	129
第六節 小結.....	130
第四章 國際組織及各國政府為促進材料及材料相關專利權之流通所發布之準則.....	133
第一節 經濟合作暨發展組織—基因發明之授權準則.....	133
第一項 一般授權.....	133
第一款 原則.....	134
第二款 最佳實施例.....	134
第二項 健康照護與基因發明.....	135
第一款 原則.....	135
第二款 最佳實施例.....	136
第三項 研究自由.....	136
第一款 原則.....	136
第二款 最佳實施例.....	137

第四項 商業發展.....	137
第一款 原則.....	137
第二款 最佳實施例.....	138
第五項 競爭.....	139
第一款 原則.....	139
第二款 最佳實施例.....	139
第六項 評論.....	140
第二節 美國 對於受國家衛生院研究資助者取得與提供生物研究資源之原則與準則.....	140
第一項 簡介.....	140
第二項 原則.....	141
第三項 準則.....	143
第四項 評論.....	147
第三節 日本.....	148
第一項 研究開發成果有體物之處理準則(2002)	148
第一款 研究開發成果有體物之基本想法.....	148
第二款 成果有體物之管理.....	149
第三款 成果有體物之提供.....	150
第四款 成果有體物的提供程序之簡化.....	151
第五款 校內規則之整備.....	152
第六款 關於成果有體物相關資料等之處理.....	152
第七款 其他.....	152
第二項 在大學中以政府資金為原始資金之研究開發所產生的智慧財產權之研究授權方針(2006)	152
第一款 本方針之目的.....	153
第二款 研究授權之基本想法.....	153
第三款 附件一關於研究授權之注意事項.....	154
第四款 評論.....	155
第三項 在生命科學領域中順利使用研究工具專利方針(2007)	156
第一款 背景.....	156
第二款 本方針之目的.....	157
第三款 基本想法.....	157
第四款 藉由綜合資料庫為資訊公開.....	158
第五款 評論.....	159
第四節 小節.....	160
第五章 拒絕提供材料或拒絕授權之解決方法.....	162
第一節 簡介.....	162
第一項 我國生物科技產業之發展情況.....	162
第二項 交易自由與限制.....	163

第二節 專利法上的強制授權制度.....	164
第一項 巴黎公約.....	165
第二項 TRIPS 協定.....	166
第三項 美國.....	170
第一款 特別法中的強制授權規定.....	170
第二款 政府使用制度.....	170
第三款 事實上的強制授權.....	171
第四項 日本特許法 裁定實施權制度.....	172
第一款 裁定實施權之規定內容.....	172
第一目 不實施的情況之裁定實施權.....	172
第二目 利用發明的情況之裁定實施權.....	174
第三目 公益上必要的情況之裁定實施權.....	176
第二款 裁定實施權之程序.....	177
第三款 裁定實施權之效力.....	178
第四款 裁定實施權於研究工具專利之適用.....	179
第一目 不實施的情況之裁定實施權.....	179
第二目 利用發明的情況之裁定實施權.....	180
第三目 公益上必要的情況之裁定實施權.....	182
第五項 我國專利法.....	183
第一款 立法沿革.....	184
第二款 強制授權之事由.....	186
第一目 因應國家緊急情況.....	186
第二目 增進公益之非營利使用.....	187
第三目 申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議 授權.....	188
第四目 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判 決或公平會處分確定.....	190
第五目 再發明專利權人與原發明專利權人協議不成.....	193
第三款 強制授權之程序.....	194
第四款 強制授權之效力.....	194
第一目 取得非專屬授權.....	194
第二目 應支付適當補償金.....	195
第三目 不得單獨轉讓或為其他處分.....	196
第五款 專利法上的強制授權事由於材料相關專利權之適用.....	197
第一目 因應國家緊急情況.....	197
第二目 增進公益之非營利使用.....	197
第三目 申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議 授權.....	197

第四目 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定.....	198
第五目 再發明專利權人與原發明專利權人協議不成.....	199
第六項 小結.....	199
第三節 促進受政府資助的研發成果之流通.....	201
第一項 美國 拜杜法.....	202
第一款 拜杜法所造成的問題.....	202
第二款 聯邦機關之實施權.....	203
第三款 聯邦機關之介入權.....	204
第一目 簡介.....	204
第二目 介入權行使程序.....	205
第三目 介入權之救濟.....	207
第四目 介入權行使之實際情況.....	207
第五目 關於介入權之評論.....	208
第二項 日本 產業技術力強化法.....	208
第一款 政府之實施權.....	209
第二款 政府之介入權.....	209
第一目 介入權之事由.....	209
第二目 介入權與特許法上裁定實施權制度之比較.....	210
第三目 介入權行使程序.....	210
第三項 我國 科學技術基本法及相關子法.....	211
第一款 研發成果之定義.....	211
第二款 資助機關之實施權.....	212
第三款 資助機關之介入權.....	213
第一目 簡介.....	213
第二目 介入權行使之事由.....	214
第三目 介入權之權限.....	215
第四目 介入權行使程序.....	217
第五目 介入權行使之救濟.....	217
第六目 介入權與專利法上的強制授權制度之比較.....	218
第七目 介入權行使之影響.....	219
第四款 資助機關之實施權、介入權於材料或材料相關專利權之適用.....	220
第四項 小結.....	221
第四節 競爭法—單獨拒絕交易、單獨拒絕授權.....	223
第一項 美國—違反休曼法第 2 條.....	224
第一款 關鍵設施理論簡介.....	225
第二款 聯邦最高法院判決.....	226

第一目	United States v. Terminal Railroad Association (1912)	226
第二目	Associated Press v. United States (1945)	227
第三目	Otter Tail Power Co. v. United States (1973)	228
第四目	Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp. (1985).....	228
第五目	Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP. (2004)	229
第三款	聯邦巡迴上訴法院判決.....	230
第一目	獨占者控制關鍵設施.....	231
第二目	競爭者無法實際或合理地複製該關鍵設施.....	232
第三目	拒絕競爭者使用該設施.....	232
第四目	提供該設施係屬可行.....	232
第五目	垂直相關的市場、與獨占者具有競爭關係.....	233
第四款	關鍵設施理論適用於智慧財產權之案例.....	234
第一目	Intergraph Corp. v. Intel Corp. (1999)	235
第二目	Aldridge v. Microsoft Corp. (1998)	236
第二項	歐洲共同體—違反歐洲共同體條約第 82 條.....	236
第一款	歐洲共同體執行委員會.....	239
第二款	歐洲法院.....	239
第一目	Commercial Solvents v Commission (1974)	239
第二目	AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd (1987)	239
第三目	In RTE and ITP v. Commission (1995)	240
第四目	Oskar Bronner GmbH v. Mediaprint (1998)	241
第五目	IMS Health Inc. v. Commission (2004)	242
第六目	Microsoft v. Commission.....	244
第三項	日本 獨占禁止法.....	245
第一款	獨占禁止法相關規定之介紹.....	246
第一目	不公平的交易方法.....	246
第二目	私的獨占.....	247
第二款	獨占禁止法於單獨拒絕交易之適用.....	251
第三款	獨占禁止法於單獨拒絕授權之適用.....	252
第一目	獨占禁止法於單獨拒絕授權之適用.....	252

第二目 獨占禁止法於研究工具專利單獨拒絕授權之適用	255
第四款 排除措施命令	256
第四項 我國 公平交易法	257
第一款 公平交易法規定內容介紹	258
第一目 公平法第 10 條第 1 款、第 4 款—濫用獨占地位之行為	258
第二目 公平法第 19 條第 2 款	263
第二款 公平交易法於拒絕提供材料或拒絕授權之適用	264
第一目 公平法第 10 條第 4 款	264
第二目 公平法第 19 條第 2 款	268
第五項 反競爭行為之救濟	269
第一款 公平法第 41 條	269
第二款 專利法第 76 條第 2 項與公平法第 41 條之適用關係	271
第一目 專利法第 76 條第 1 項與公平法第 41 條之適用關係	273
第二目 專利法第 76 條第 2 項與公平法第 41 條之適用關係	273
第六項 小結	275
第六章 結論	281
第一節 研發成果之歸屬—以材料及發明為例	281
第二節 材料移轉契約	282
第三節 國際組織及各國政府為促進材料及材料相關專利權之流通所發布之準則	283
第四節 拒絕提供材料或拒絕授權之解決方法	283
第一項 專利法上的強制授權制度	284
第二項 促進受政府資助的研發成果之流通	285
第三項 競爭法	287
參考文獻	290

第一章 緒論

第一節 研究動機及目的

在生命科學領域中，研究者爲了進行研究發展，經常必須使用其他研究者最新的研發成果，因此，機構之間經常進行研發成果之移轉。研發成果包含有體物及無體物，其中有體物的材料(material)，係指在研發成果中強烈具有研究工具(research tool)特性，或具有中間的研發成果特性之物。由於材料係屬研究工具，爲泛用性高、替代性低之上游技術，或者，具有並非最終產品而是研究手段之性質，可使下游研發之進行更爲迅速、有效率，而與下游研發具有緊密關聯，因此，材料移轉(material transfer)爲研究者進行研發所不可或缺。

由於研究者所完成的研發成果歸屬於誰，將決定誰有權進行該研發成果之移轉，因此，在探討研發成果之移轉前，必須先釐清研發成果之歸屬。而且，由於材料或材料相關發明係屬基礎研究之研發成果，多爲在大學中進行之研究發展所創造，因此，特別有必要探討大學中研發成果之歸屬問題。

近年來在美國大學間或大學與私人企業間爲了取得材料以進行研發經常使用材料移轉契約(material transfer agreement, MTA)，其爲兩個機構之間進行材料移轉時所締結之契約，用以約定材料移轉之條件。材料移轉契約屬於廣義的技術授權契約之一種，其中包含約定各種事項之條款。由於材料移轉契約爲具有法律拘束力之契約，因此可能影響接受方之研究者目前與未來的研究。不同於專利權與著作權等智慧財產權，材料移轉契約並非依據規定特定權利義務之成文法規，而是反映契約自由，故雙方得自由約定契約之條件，以滿足其特定需求。亦即，材料移轉契約所提供之保護得超出專利法所提供之專利保護。

雖然許多機構有效利用材料移轉契約以合理條件提供材料，然而，材料移轉契約之條款阻礙材料在研究者間廣泛散布之情況似乎變得越來越普遍。由於材料移轉契約爲雙方之間的契約，無專利權之地理或時間限制，能延伸至遠超出專利權之範圍，因而可能造成許多問題，例如，導致取得材料進行研究嚴重延遲，施加各種不合理的條件，甚至雙方終究無法以合理條件達成協議，研究者因而無法

取得材料。

基於材料或材料相關專利權對於研發之進行所具有的重要性，並鑑於研究者之間就材料移轉或專利授權無法達成協議或施加不合理的條件之情況逐漸增加，經濟合作暨發展組織(OECD)、美國與日本均意識到採取因應措施實已刻不容緩，因而分別發布相關準則採取政策介入之作法，鼓勵各機構採取必要措施，促進材料或材料相關專利權為研究目的以合理條件及時提供、廣泛散布，以達成材料或材料相關專利權之充分利用。

由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，為泛用性高、替代性低之上游技術，而與下游研究發展具有緊密關聯，故材料所有人或材料相關專利權人一旦拒絕提供材料或拒絕授權，可能阻礙研究者進行後續研發，而嚴重影響其研究進程，甚至危害相關市場之競爭秩序。特別是在生命科學領域中的材料或材料相關專利權，經常為新藥開發所不可或缺之技術，且基於資源之稀少性，並無其他可替代之同種技術，將使上述問題更為明顯。此時，如何兼顧材料所有人或材料相關專利權人權益之保護與研發自由、競爭秩序等公共利益之維護即為一重要課題。

我國從 1980 年代開始發展生物科技產業，藉由生技研發機構之設立，累積生技研發能量，藉以推動生物科技產業之發展。1982 年頒訂「科學技術發展方案」，明定生物科技產業為八大重點科技之一，由政府進行全面性的規劃，有效整合資源，並將研發成果實際落實於商業應用上，以達到我國生物科技產業的未來發展願景與目標。行政院於 1995 年頒訂「加強生物技術產業推動方案」，整合各部會資源，分別從法規、研發、技術商業化、人才、投資與市場拓展等項目著手，研擬推動重點項目，期望藉由整體性的規劃，順利推動生物科技產業發展。

然而，我國生物科技產業之發展至今未臻成熟，尚處於技術輸入階段，仍高度倚賴美歐日等先進國家之關鍵技術支援，在此產業發展階段下，由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，對於後續研發之進行極為重要，故當材料所有人或材料相關專利權人拒絕提供材料或拒絕授權時，對我國生物科技產業將造成很大

的影響。

我國憲法第 15 條規定，人民之財產權應予保障，該條所保障之財產權包括動產所有權與專利權等智慧財產權(無體財產權)。雖然材料所有人基於契約自由原則，享有提供材料與否之決定自由，自得拒絕提供材料；而專利權人基於法律所賦予之專屬權，亦享有授權與否之決定自由，其拒絕授權係屬權利之行使，但目前各國民法之趨勢為「所有權社會化」與適度限制契約自由，我國憲法第 23 條亦規定，對於人民之財產權及契約自由等基本權，為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要時，得以法律加以限制。因此，我國憲法雖保障財產權，但其於社會化特性下應受適度的限制，且不僅動產所有權負有社會義務，專利權等智慧財產權亦然，從而對於專利權之行使亦非採取絕對的契約自由原則，基於公共利益得以法律加以限制，在專利法上乃有適度限制專利權行使或不行使之機制，例如，強制授權。

基於我國目前關鍵技術仍有所不足，政府為扶植相關產業發展持續投注大量資金，當研發成果係由政府資助所產生時，如何確保該研發成果獲得充分利用即成為重要課題，由於受政府資助進行研究發展之學術機構或私人企業可視為準公益事業(public utility)，且受政府資助的研發成果具有公共政策目的，因此，受資助者對於研發成果之運用應受有限制，而不得任意拒絕交易。

在競爭秩序之維護上，不僅一般財產權之行使行為可能違反公平交易法(以下簡稱「公平法」)，即使是專利權等智慧財產權之行使行為，依公平法第 45 條規定，僅有「正當」之行使行為始豁免於公平法之規範，智慧財產權一旦被濫用，即喪失原有智慧財產權法保護之屏障，而成為公平法規範之對象，因此，不論是拒絕交易或拒絕授權均不得危害市場競爭秩序，否則將違反公平法。

未來國家經濟成長或有賴於生物科技之發展，我國應思考如何於此生物科技飛快成長之臨界點儘速切入，在該領域占有一席之地。基於拒絕提供材料或拒絕授權可能造成阻礙後續研發之進行、危害相關市場競爭秩序、影響我國生物科技產業發展等問題，本文試圖從專利法上的強制授權制度、促進受政府資助的研發

成果之流通與競爭法等不同角度，探討對於原則上被允許之拒絕提供材料或拒絕授權，何時得例外加以限制，甚至於必要時對其課予強制交易或強制授權之義務，以促進材料或材料相關專利權之流通，使後續研究發展之進行更為迅速，有助於提升我國生物技術水準，維護相關市場競爭秩序，進而推動我國生物科技產業發展，逐步朝向技術輸出國之地位邁進。

第二節 研究方法

本文以下主要藉由比較法之方式，進行法規、案例之比較分析研究，首先介紹國際組織及各國家之法規制度，析論其背後所蘊含之法理基礎，於分析國際組織及各國法規制度的特色及問題後，將之與我國現行規範進行比較，探討在現行規範下，我國可採取之作法。

本文以下所運用之比較法研究資料，以美國、日本法規制度為主，亦參酌歐盟相關法規制度進行綜合性論述。此係有鑑於生物科技產業主要集中於美、歐、日等國家，其中美國引領全球生物科技產業發展，除該領域之關鍵技術多來自美國以外，相關法規之制定修正亦多由美國率先提出，各國再予以跟進，故本文以下主要參考美國法規制度。

歐洲許多國家就生物科技產業之發展亦屬先進，基於歐洲聯盟(以下簡稱歐盟)之整合，歐洲各國之法規漸趨一致，形成共同制度，促其會員國朝相同方向邁進，為了解歐洲目前法規制度之走向，本文以下主要參考歐洲相關公約或其他歐盟規範。

與我國同屬亞洲國家之日本，就生物科技產業之發展亦緊跟於美、歐之後，處於亞洲之領導地位，雖其將相關技術商業化之能力尚未及美、歐發達，但其學術研究機構具有高科技研究能力，而能在尖端生物科技研究領域中，與美、歐相互競逐，且其具有亞太地區最大、全球次大之生物科技市場，因此，日本之法規制度發展亦有值得參考之處。

至於在各章節中對於比較法規範、案例研究之論述方法，在第二章中，關於受雇人發明之歸屬，因各國專利法之規定均不相同，故主要參考與我國臨近的日

本特許法之相關規定；關於大學教師研發成果之歸屬，除了參考美國史丹佛大學之研發成果歸屬政策外，並有鑑於日本近年國立大學法人化之經驗值得我國借鏡，故亦參考日本之法規制度；關於受政府資助的研發成果之歸屬，由於目前各國允許受政府資助的研發成果下放受資助者之規範係源自美國拜杜法，因此，將介紹美國拜杜法相關規定，以及日本技術移轉相關法規；關於產學合作下研發成果之歸屬，或由於美國進行產學合作成效卓著之大學多為私立大學，似無法規就大學在產學合作下研發成果之歸屬加以規範，故主要參考日本文部科學省對於大學共同研究、受託研究所發布之通知。

在第三章中，由於材料移轉契約源自於美國，在美國相關討論亦最為熱烈，故主要參考美國之發展，並於相關部分以日本之發展加以補充說明。在第四章中，分別就經濟合作暨發展組織、美國與日本所發布之相關準則加以說明，並進行比較分析。在第五章中，關於專利法上的強制授權制度部分，基於各國均少有運用該制度之實例可供分析，故僅就國際組織及各國之法規制度進行比較分析；關於受政府資助的研發成果之流通部分，亦採法規制度比較分析之方式；關於競爭法部分，美國及歐盟主要採案例比較分析之方式，日本則基於相關案例較為少見，而主要採法規制度比較分析。並參酌比較法分析之結果，考量我國相關法規制度應如何解釋適用始為合宜。

第三節 研究內容及架構

關於研究內容及架構，本文由緒論、分為四部分之主文與結論所構成。

第一章之緒論，首先提出本文之研究動機及期待透過本文撰寫所達成之目的，並說明本文以下所使用之研究方法以及全文之架構組成。

第二章以「研發成果之歸屬—以材料及發明為例」為題，探討研發成果中有體物的材料及無體物的發明，在研究者創作或完成時應如何歸屬。首先定義何謂研發成果，並就何謂材料、材料係屬研究工具以及材料相關發明之保護方式加以說明。關於研發成果之歸屬，則先就材料與發明一般之歸屬與在僱傭關係下之歸屬加以說明，並特別針對大學中研發成果之歸屬進行探討，其中分別就大學教師

研發成果之歸屬、受政府資助的研發成果之歸屬、產學合作下研發成果之歸屬以及我國國立大學研發成果管理辦法中研發成果歸屬之相關規定進行深入探討。

第三章以「材料移轉契約」為題，探討目前在研究者之間移轉材料時廣泛使用的材料移轉契約(MTA)所造成的問題。首先介紹何謂材料移轉契約，分別就材料移轉契約之定義、源起、使用材料移轉契約之情況以及不同類型之材料移轉契約加以說明。其次探討材料移轉契約之性質，介紹材料移轉契約中常見的條款與各機構如何處理材料移轉契約，並整理材料移轉契約所造成的問題，最後介紹為解決材料移轉契約所造成的問題，簡化公共及非營利機構之間分享專屬材料之過程，並降低分享材料之管理負擔，由美國國家衛生院所發布供公共及非營利機構使用之「標準生物材料移轉契約」(UBMTA)之條款與相關評論，對於其不足之處則參考美國史丹佛大學之材料移轉契約的相關內容加以補充。

第四章以「國際組織及各國政府為促進材料及材料相關專利權之流通所發布之準則」為題，首先介紹經濟合作暨發展組織(OECD)為協助會員國及非會員國政府發展政府政策，以及促進基因發明授權及移轉之適當行為，所發布之「基因發明之授權準則」。其次介紹美國國家衛生院(NIH)為對受資助者提供關於提供與取得受聯邦資助所研發的獨特研究資源之適當條件，以協助受資助者履行其依拜杜法(Bayh-Dole Act)與國家衛生院資助政策所負之義務，所發布之「對於受國家衛生院研究資助者取得與提供生物研究資源之原則與準則」。再來介紹日本文部科學省對各國立大學所發布之「研究開發成果有體物之處理準則」，關於材料之處理，提出管理運用面上基本的想法、方針，並為了使材料在研究現場之利用、產業上之利用簡易地進行，提出材料移轉、租賃所涉及的契約書之參考例；此外，並介紹日本綜合科學技術會議針對在大學中受政府資助之研究開發所產生的智慧財產權，所發布之「在大學中以政府資金為原始資金之研究開發所產生的智慧財產權之研究授權方針」，以及針對生命科學領域研究工具專利之特性，所發布之「在生命科學領域中順利使用研究工具專利方針」。

第五章以「拒絕提供材料或拒絕授權之解決方法」為題，首先說明我國生物

科技產業之發展情況，以及材料所有人或材料相關專利權人雖然原則上享有拒絕交易或拒絕授權之自由，但在例外情況下得加以限制，並試圖從專利法上的強制授權制度、促進受政府資助的研發成果之流通與競爭法等不同角度，探討何時得例外加以限制，甚至於必要時對其課予強制交易或強制授權之義務。

第六章之結論，則總結本文藉由比較法方式所得之觀察，以及將其與我國法比較分析後所得之看法，而重申本文各章之結論。



第二章 研發成果之歸屬—以材料及發明為例

第一節 研發成果

第一項 研發成果之定義

「研發成果」此一概念之內涵相當廣泛，包括有體物及無體物¹。除了專利權、著作權等智慧財產權外，尚包含其他雖並非智慧財產權，但具有財產價值、學術價值或其他價值之物，其代表性的例子為「材料」(material, research material)²。以下特別就何謂材料加以介紹。

第二項 材料簡介

第一款 材料之定義

依據日本文部科學省「研究開發成果有體物之處理準則³」對於「材料」(研究開發成果有體物)之定義，所謂材料，係指該當於下列(1)至(3)，具有學術、財產價值或其他價值之有體物。(關於論文、演講或其他著作等之物除外)

- (1) 研究開發時所創作或取得之物，顯示已達成研究開發目的之物。
- (2) 研究開發時所創作或取得之物，被用以取得(1)之物。
- (3) 創作或取得(1)或(2)時所衍生創作或取得之物。

例如：材料、樣品(微生物、新材料、土壤、岩石、植物新品種)；試作品、樣品；F D、M T、C D、D V D等電子記錄媒體(記錄數據、理論・法則、電腦程式、聲音、影像、畫面等各種研究成果資訊)；書面記錄媒體(記載數據、理論・法則、電腦程式、畫面、圖面等各種研究成果資訊)。

材料為研發成果之一種，其並非法律用語，而是學術界的用語。所謂材料，

¹ 「研究成果」，包括微生物、實驗動物、植物新品種等生物遺傳資源、化合物或材料的樣本、岩石樣本、各種測量數據等資訊、圖表(設計圖、地形圖等)、或發明、著作等智慧財產等有形或無形之各種成果。文部科學省，研究開發成果の取扱いに関する検討会，研究開發成果の取扱いに関する検討会報告書，2002年5月。Available at http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shinkou/005/gaiyou/020501.htm (last visited March 26, 2009)。

² 惟材料或材料相關發明有時仍可取得專利權。

³ 研究開發成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて(2002年7月31日付け14振環産第22号文部科學省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室長、大臣官房會計課用度班主査通知)。

係指不論基礎研究或應用研究，在研究成果中強烈具有研究工具(research tool)特性，或具有中間的研發成果特性之物⁴。

材料此一概念中所包含之物極為複雜，非常難以包括且統一地描述。爲了正確理解何謂材料，可能先釐清什麼不屬於材料較爲容易。從此觀點來看，不屬於材料之物，係指非研究標的，或不供應研究，其本身已完成並具備獨自有用性之動產(由於研究有無限繼續之可能，應該說因達成暫時的研究目的而非研究標的較爲妥當)，此種動產能作爲「產品」販賣，而與材料具有不同的特性。此外，非「研發成果」之不具有財產價值、學術價值或其他價值之物，亦不屬於材料⁵。

第二款 材料之特性

因法規對於材料並無特別規定，故作爲民法所規定之「物」加以處理，但材料與民法通常所設想之「物」具有不同的特性。

首先，材料係研發成果所具體化之物，因此爲有價值之物，然而，即使同樣爲研發成果，與專利權等智慧財產權不同之處在於，材料並不適用特別的法規，故如何掌握其價值經常成爲問題。此外，由於有時材料相關研發成果會成爲發明，因此材料與專利權等的關係亦經常成爲問題。

其次，材料依其物之種類與使用方法的不同，可能發生複製、增殖、分裂、改變等超出民法所設想的範圍之情況。具體而言，例如，細胞株、老鼠等的數量有逐漸增加之可能。因此，在材料移轉契約中，除了所移轉之物外，通常亦會就複製物或修改物之定義、其所有權歸屬或其他處理等事前加以合意。

再者，材料與所謂產品不同，未必爲最終產品。亦即，在研究過程中所創造之材料爲最新的研究成果，因此，其性質未必已完全釐清，在後續研究中有進一步發展之可能，乃所謂發展中的物⁶。

第三款 材料之性質

⁴ 平井昭光，解說マテリアル・トランスファー・アグリーメント，情報管理第45卷第12期，頁859，2003年。

⁵ 平井昭光，前掲註4，頁859。

⁶ 村田真稚惠，研究成果有体物提供契約における非保証・免責条項に関する一考察，同志社法學第322号(60卷7号)，頁687-698，2009年2月。

材料為有體物，性質為民法上動產⁷，屬有體財產，而不同於受專利權(無體財產權)保護之抽象存在的「發明⁸」。雖然有體物時常為發明藉以表現之載體，而與發明具有密切關係，但有體物本身並非專利權保護之對象，就發明取得之專利權亦不受限或依附於有體物，係一種獨立於有體物所有權以外之權利，其發生、取得、讓與及消滅等，原則上均與有體物無直接關係⁹。

第三項 材料係屬研究工具

材料及材料相關專利權係屬研究工具。所謂「研究工具」，係指研究者在實驗室中所使用之一切資源¹⁰，包括細胞株，單株抗體、試劑、動物模式(animal models)、生長因子、組合化學(combinational chemistry)、基因組及蛋白質體資料庫(genomic and proteomic libraries)，藥品及藥品開發標的，複製及複製工具(clones and cloning tools)、方法、實驗設備及儀器、資料庫及軟體¹¹。

醫藥品產業有發現先導化合物(lead compound)的研究階段，與將所發現的先導化合物使用於新藥開發的開發階段之上游與下游的分業關係。專利權亦可分為研究階段之上游專利(基因相關專利、研究工具專利等)與開發階段之新藥專利(新藥、今後預期增加之基因治療、再生醫療、個人化(order made)醫療等)¹²。研究工具係製藥及生技公司用以尋找、純化(refine)、設計或辨認潛在產品或潛在藥品產品特性(properties)之技術，因此，其為後續研究的基礎或跳板¹³。

研究工具有許多不同類型，包含在下游研究與產品開發中使用之許多有體或無體工具¹⁴。具體而言，研究工具可能為某種可用以辨識候選藥品之特殊的檢測

⁷ 民法第 67 條：「稱動產者，為前條所稱不動產以外之物。」

⁸ 專利法第 21 條：「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」

⁹ 謝銘洋，從相關案例探討智慧財產權與民法之關係，國立臺灣大學法學論叢第 33 卷第 2 期，頁 209，2005 年 3 月。

¹⁰ National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory Committee to the Director (1998), Background, available at <http://www.nih.gov/news/researchtools> (last visited February 1, 2009).

¹¹ OECD, Guideline for the Licensing of Genetic Inventions, Glossary, 2006.

¹² 稗貫俊文，市場・知的財產・競争法，有斐閣，頁 90，2007 年。

¹³ FTC, to Promote Innovation: the Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy, Chapter 3, at 18 (2003).

¹⁴ Steven Hultquist, Reach-Through Royalties: The Scope of Research Tool Patents, 86 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SCO'Y 285, at 285 (2004).

方法與試劑；或某種可用以大量產生具有容易分離形式的小分子胜肽(peptide)藥品之細胞培養方法；或某種可用以將不想要的立體結構(stereospecific)形式，由包含了所欲研究之分子的外消旋(racemic)混合物中移除之化學純化方法等各種類型¹⁵。

「研究工具」一詞係從使用者的觀點來看，而非從提供者的觀點來看。被使用者視為研究工具之資源，可能被提供者視為銷售予消費者之有價值的終端產品。此觀點上差異之一個明顯的例子發生於，當大學的研究者希望在研究中使用候選製藥化合物，從大學及研究者的觀點來看，該化合物僅為研究工具，可能得用以創造未來的發明，但從企業的觀點來看，該化合物可能為珍貴的終端產品，係將時間及股東金錢大量投資於本身研究之收益¹⁶。

許多用以辨識新的治療化合物之生物發明無疑為「研究工具」，包括基因序列、資料庫、複製、細胞株、動物模式、發病途徑(disease pathways)所涉及之載體及配體(ligands)或用以創造或辨識這些發明之實驗技術，但這些「上游」發明，對發明機構而言可能仍為商業性終端產品。某些材料可能最終被證明本身即為治療或診斷產品，可銷售予消費者在實驗室外使用；其他可能在作為用以發明未來產品之資源上具有足夠的商業價值，因而促使某些企業投資於其辨識與開發，再銷售或授權予其他企業在未來研究中使用。因此，究竟是研究工具或終端產品，因不同機構而異¹⁷。

研究工具可能與終端產品無直接關連，僅為協助其研發之手段，對於終端產品之貢獻度亦不易估算。判斷研究工具使用的最終結果之適當價值相當困難。例如，若該研究工具係使用探針(probe)從數以萬計的候選分子之組合總數中檢測出供辨識的潛在治療媒介之方法，該檢測方法專利可能僅被使用一次，但可能辨識

¹⁵ Steven Hultquist, *supra* note 14, at 285.

¹⁶ National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory Committee to the Director (1998), *Competing Interests at Stake*.

¹⁷ National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory Committee to the Director (1998), *Competing Interests at Stake*.

出某種治療媒介，其經過臨床前與臨床研究而成爲價值數十億的明星藥品¹⁸。若研究工具專利之授權僅以使用次數爲基礎計算權利金，權利金可能與研究工具之被授權人所實現的最終價值非常不相當¹⁹。因此，研究工具的授權價格可能成爲取得之障礙，在尙無任何商業產品存在時，研究工具專利權人與使用者對於研究工具之適當經濟評價可能有非常不同的看法²⁰。

研究工具多爲泛用性高、替代性低之上游技術，或者，具有並非最終產品而是研究手段之性質，因此，研究工具專利之賦予可能阻礙後續研究發展，違反專利法鼓勵技術進步之目的。此問題在生命科學領域特別受到討論，其原因在於，此領域之專利發明，經常爲新藥開發所不可或缺之技術，且並無可替代之同種技術，因而使用費極高²¹。

第四項 材料相關發明之保護方式

第一款 專利權

承上所述，材料爲有體物而不同於受專利權保護之發明，但材料可能成爲物品發明，且材料相關發明亦有取得專利保護之可能性。以下以生物材料爲例加以說明。

所謂「生物材料」，係指含有遺傳訊息，並可自我複製或於生物系統中複製之任何物質²²。生物材料中的細菌、酵母菌、黴菌、病毒或蕈類等微生物，科學家早已應用於食品、醫藥及環境保護領域，專利制度予以保護亦行之有年。微生物的發明包括微生物品種及以微生物爲利用方法之發明，例如，以已知的微生物改善土壤、以微生物作爲處理劑。除此之外，近年來生物技術發展與應用下之病毒、動物細胞株、植物細胞株，或是由自然界分離或純化之物質，只要符合「含

¹⁸ Steven Hultquist, *supra* note 14, at 285-286.

¹⁹ Steven Hultquist, *supra* note 14, at 286.

²⁰ Janice Mueller, No “Dilettante Affair”: Rethinking the Experimental Use Exception to Patent Infringement for Biomedical Research Tools, 76 WASH. L. REV. 1, at 16 (2001).

²¹ 稗貫俊文，前揭註 12，頁 90。

²² 生物相關發明審查基準(2007年版)，頁2-11-1。歐盟生技發明保護指令(Directive 98/44/EC)第2條第1項第a款。

有遺傳訊息」及「可自我複製」之特性，均為生物材料²³。

生物材料於我國專利法上具有可專利性²⁴。依我國專利法第 21 條規定，所謂「發明」，係指利用自然法則之技術思想之創作。專利制度僅保護發明，單純的「發現」無受專利保護之可能。在具體適用上，尋獲存在於自然界的物質僅為單純的發現，因而不具有可專利性。然而，對於自然界存在的物質，經人為操作而由自然界分離、製備並可顯現技術效果者，例如經分離或純化之微生物、蛋白質或基因序列，則為發明，具有可專利性²⁵。

發明內容若為經修改(modified)的生物材料，其與自然界既已存在的形式不同，係由人類的技術行為所產生，從而其是否為受專利保護之發明並無太大疑義。惟單純利用生物技術分離出之未經修改的生物材料是否具有專利保護適格，其為「發明」或「發現」，國際間一直存有質疑聲浪，但目前各國專利實務均已承認其乃受專利保護之發明²⁶。直接闡述生物材料為專利保護標的之重要立法首推歐盟生技發明保護指令，其第 3 條第 2 項規定，由自然環境所分離或以技術方法所產生的生物材料，得為專利保護標的，即使該生物材料先前已存在於自然界者，亦同。

第二款 營業秘密

雖因材料及材料相關發明(以下簡稱材料相關發明)有取得專利權保護之可能性，故發明人得就材料相關發明申請專利取得具有排他效力之專屬權。然而，由於申請專利之同時必須將技術內容公開，可能導致該技術為他人所模仿、抄襲，發明人為了獨占該技術以保持競爭優勢，亦可能選擇不就材料相關發明申請專利，而以「營業秘密」的方式加以保護。

依我國營業秘密法第 2 條規定，所謂營業秘密，係指方法、技術、製程、配

²³ 李素華，從公共衛生之觀點論醫藥專利權之保護與限制，台大法研所博士論文，頁 93-94，2006 年。

²⁴ 由專利法第 30 條規定即可得知。

²⁵ 生物相關發明審查基準(2007 年版)，頁 2-11-1；Guidelines for Examination in the EPO, C: IV 2.3.1, Revision of April 2009.

²⁶ 李素華，前揭註 23，頁 94。

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者；(2)因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者；(3)所有人已採取合理之保密措施者。與受專利權保護之發明相同，依營業秘密法第 7 條第 1 項規定，受營業秘密保護之材料，所有人除了自行使用外，亦得授權他人使用以獲取經濟利益。對於營業秘密法第 10 條規定之營業秘密侵害行為，例如第三人以不正當方法取得營業秘密，或因法律行為取得營業秘密之人以不正當方式使用或洩露者，依營業秘密法第 11 條第 1 項及第 12 條第 1 項規定，所有人得請求排除或防止侵害與損害賠償。

第三款 材料移轉契約

雖然材料所有人通常會以就發明申請專利之方式保護新的、創新的生物材料，然而，不論材料所有人是否能利用專利制度保護體現於有體材料之無體發明，其能以材料的財產權本身控制其散布與使用。利用材料移轉契約與其他授權契約，所有人不僅能控制散布，亦能對於材料之使用施加比專利制度更嚴格之控制²⁷。關於材料移轉契約，本文將於第三章為詳細介紹。

第二節 研發成果之歸屬

研究者所完成之研發成果歸屬於誰，將決定後續誰有權進行該研發成果之移轉，因此，在探討研發成果之移轉前，必須先釐清該研發成果究竟歸屬於誰。又因本文著重於材料移轉契約相關問題之研究，故以下僅探討研發成果中有體物的材料及無體物的發明之歸屬問題，以下先就材料之歸屬，再就發明之歸屬加以說明。

第一項 材料之歸屬

雖然讓與材料(動產)所有權時，縱使讓與人無處分權，若受讓人善意受讓材料占有者，依民法第 801 條²⁸及第 948 條²⁹之規定，仍可取得材料所有權，但為

²⁷ Ann Monotti, Access to Tangible Research Materials in Biomedical Research: Conditions of Access and Their Effect on Research, Monash University Faculty of Law Legal Studies Research Paper No. 2006/44, 14:1 Journal of Law and Medicine 86 (2006).

²⁸ 民法第 801 條：「動產之受讓人占有動產，而受關於占有規定之保護者，縱讓與人無移轉所有權之權利，受讓人仍取得其所有權。」

避免後續的麻煩，應注意材料之歸屬問題。

第一款 材料之歸屬

材料於研究者創造時，即成為權利客體—動產³⁰，歸屬該研究者所有。

第二款 僱傭關係下材料之歸屬

若材料係研究者於僱傭關係中所創造，則材料所有權應原始歸屬於為創造者之研究者，或原始歸屬於研究者之僱用人？關於這一點，有兩種見解。

第一種見解為原始歸屬於僱用人。民法第 482 條規定：「稱僱傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約。」因材料係作為受僱人勞務給付成果所產生或取得之有體物，依僱傭契約當然應歸屬僱用人所有³¹。

第二種見解則為材料於產生時先原始歸屬於研究者，嗣後，再依約定(契約或規則等)歸屬於僱用人。因材料係基於研究者之能力與努力始能產生，自然應先原始歸屬研究者所有，其法律依據可能在於適用或類推適用民法無主動產先占³²或加工(若為突然變異或發現的成果，無「加工」行為時則類推適用)之規定³³。

所謂「加工」，係指就他人之動產加以製作或改造，使成新物而生物權變動的法律事實³⁴。民法第 814 條規定，加工於他人之動產者，其加工物之所有權，屬於「材料³⁵」所有人，但因加工所增之價值顯逾「材料」之價值者，其加工物之所有權屬於加工人，係以加工物所有權歸屬於「材料」所有人為原則，而以歸屬於加工人為例外。當為加工標的之「材料」係由僱用人所提供時，由於我國通說肯定加工須以製成新物為要件，因此，若研究者所創造之材料，依該研究領域之通念、常識並非「新物」，或因加工所增之財產價值、學術價值與其他價值並

²⁹ 民法第 948 條：「以動產所有權或其他物權之移轉或設定為目的，而善意受讓該動產之占有者，縱其讓與人無讓與之權利，其占有仍受法律之保護。」

³⁰ 民法第 67 條：「稱動產者，為前條所稱不動產以外之物。」

³¹ 楊崇森，專利法理論與應用(修訂二版)，三民書局，頁 72，2007 年。

³² 民法第 802 條：「以所有之意思，占有無主之動產者，除法令另有規定外，取得其所有權。」

³³ 平井昭光，前揭註 4，頁 861。

³⁴ 王澤鑑，民法物權第一冊—通則、所有權，2003 年 8 月增補版，頁 310。

³⁵ 民法第 814 條所謂「材料」係指加工之標的，而本文所定義之材料則為研究者利用他人所提供的「材料」所創造之研發成果，二者並不相同。

未顯逾該「材料」之價值者，則加工物仍應原始歸屬於提供「材料」之僱用人。

第一種僱用人原始歸屬說，從勞動法的觀點來看為適當的見解，然而，由於通常僱傭契約下勞動者之生產物，與為進行以裁量勞動為中心之高度智慧勞動的研究行為而受僱之情況下研究者之研發成果，本質上相當不同，故將亦涵蓋單純勞動之勞動法規範，適用於基於研究者創意之研發成果並不適當，因此，此種原始歸屬於僱用人之見解並不適當³⁶。

第二種研究者原始歸屬說，從前揭觀點來看，就保護研究者獨創的研發成果而言較為正確³⁷。日本文部科學省在「研究開發成果處理之討論會報告書」中亦支持此種見解，表示材料(研究開發成果之有體物)通常原始歸屬於研究者，理由在於「其創作與發明等智慧財產相同係基於智慧活動，相當倚靠研究者之創作力、努力³⁸。」

第二項 發明之歸屬

以下先就美國與日本專利法中關於發明歸屬之規定加以介紹，以作為我國專利法中關於發明歸屬之規定解釋適用上的參考。

第一款 美國

由於美國專利法就受雇人發明之歸屬並無明文規定，而完全委由契約及判例加以規範，故本文不為詳細介紹。

第二款 日本

第一目 發明之歸屬

日本特許法採發明人主義，特許法第 29 條規定發明之專利申請權歸屬於發明人³⁹。

第二目 從業者發明之歸屬

專利制度為獎勵發明之法律制度。在受雇人進行職務上創作行為之情況，一

³⁶ 平井昭光，前揭註 4，頁 861。

³⁷ 平井昭光，前揭註 4，頁 861。

³⁸ 文部科學省，研究開發成果の取扱いに関する検討会，研究開發成果の取扱いに関する検討会報告書，2002 年 5 月。

³⁹ 特許法第 29 條第 1 項本文規定：完成發明者，得取得該發明之專利權。

方面，有必要保護實際進行創作活動之受雇人，另一方面，為促進對於新技術開發之投資，亦必須提供雇用人進行投資之誘因，因此，調整二者之利益，將發明所產生之權利或利益，在雇用人與受雇人之間，如何分配最能效率且衡平地實現獎勵發明之目的，即為受雇人發明制度所欲處理之問題⁴⁰。

日本特許法並未如我國專利法一般區分僱傭關係下之發明與出資聘人完成之發明，而僅就「從業者發明」加以規範，規定於特許法第 35 條。

(1)特許法第 35 條之基本結構

基於保護從業者，以及發明與通常的勞動成果在性質上有所不同，日本特許法第 35 條規定從業者所完成的發明之專利申請權原始歸屬於從業者，即使該發明係從業者之職務發明亦然，而與我國專利法第 7 條第 1 項對於受雇人之職務發明採雇用人主義並不相同。所謂「職務發明」，係指從業者所完成之發明中，屬於使用者的業務範圍，並屬於從業者現在或過去的職務者。使用者對於從業者之職務發明當然取得無償的通常實施權。此外，對於職務發明，雙方得預先約定將專利申請權或專利權移轉或設定專用實施權予使用者，而在移轉或設定時，從業者具有取得相當對價之權利。反之，使用者對於從業者之職務發明，在發明後並無請求從業者移轉之權利⁴¹。以下就該條各項所規定之要件進一步加以說明。

(2)使用者之業務範圍與從業者之職務

從業者所完成之發明中，「其性質上屬於使用者之業務範圍，並且，完成發明之行爲屬於使用者之從業者現在或過去的職務⁴²」者為職務發明，具有特別效力，其餘則為自由發明，原則上由從業者自由實施、收益、處分。使用者對於自由發明無法以預先約定拘束從業者⁴³，但事後得以任意契約(依據使用者與從業者

⁴⁰ 中山信弘，工業所有權法(上)特許法(第二版增補版)，弘文堂，頁 28、65，2000 年。

⁴¹ 中山信弘，前揭註 40，頁 66-67。

⁴² 特許法第 35 條第 1 項：「使用者、法人、國家或地方自治團體(以下稱爲「使用者」)，於從業者、法人之負責人、國家公務員或地方公務員(以下稱爲「從業者」)對於性質上屬於使用者的業務範圍，並且，完成發明之行爲屬於使用者之從業者現在或過去的職務之發明(以下稱爲「職務發明」)取得專利(特許)時，或承繼職務發明之專利申請權者取得該發明之專利時，具有該專利權之通常實施權。」

⁴³ 特許法第 35 條第 2 項：「對於從業者所完成之發明，除該發明係職務發明外，預先約定由使用者承繼專利申請權、專利權或爲使用者設定專屬實施權之契約、勤務規則或其他約定之條款，

之間之自由意思所締結之通常契約)，將職務發明或自由發明移轉予使用者⁴⁴。

a. 使用者之業務範圍

所謂「使用者」，係指獨資之使用者、法人、國家或地方自治團體。

所謂「使用者之業務範圍」，與章程所記載之公司目的無關，應係指使用者現在正在進行，或具體預定將來進行之全部業務。因此，即使記載於章程之公司目的內，若現在未進行，亦無將來進行之具體預定，則屬於使用者之業務範圍外⁴⁵。亦有鑑於企業多角化經營之情況普遍，而認為「使用者之業務範圍」係指從業者的職務之總體概念⁴⁶。

在國家或地方自治團體之情況，則應將公務員所屬機關之業務範圍解釋為使用者之業務範圍⁴⁷。

b. 從業者之職務

所謂「從業者」，除了獨資、公司之從業者外，亦包括公司之董事、公務員等，不論是專任或兼任、特約人員、臨時工⁴⁸，且不限於僱傭契約，委任契約(例如，董事)有時亦包括在內⁴⁹。

欲成為職務發明，完成發明之行爲，必須屬於從業者現在或過去的職務。所謂「職務」，係指與發明活動某種程度相關之職務，但不限於經使用者具體指示者，自發地尋找研究主題而完成發明之情況亦可成為職務發明。是否為職務，應綜合考量從業者之地位、薪資、職種、使用者對於發明完成過程之貢獻程度等加以決定。一般而言，職位越高薪資越高，職務範圍亦應從寬認定，然而，不是說只要為董事，企業的全部業務就立即屬於該董事之職務⁵⁰。不論是管理職或從事研究、開發者均可能被認為屬於職務。只要屬於職務，不論是於工作時間內外，

無效。」

⁴⁴ 中山信弘，前揭註 40，頁 69。

⁴⁵ 中山信弘，前揭註 40，頁 70。

⁴⁶ 紋谷暢男編，特許法 50 講(第 4 版)，有斐閣，頁 40，1997 年。

⁴⁷ 中山信弘，前揭註 40，頁 70-71。

⁴⁸ 中山信弘，前揭註 40，頁 71。

⁴⁹ 仙元隆一郎，特許法講義(第三版)，悠悠社，頁 139，2000 年。

⁵⁰ 中山信弘，前揭註 40，頁 71。

亦不論是在職場內外⁵¹。

(3)使用者之實施權

a.使用者之實施權

雖然職務發明係由於從業者之努力與能力始能完成，但使用者對從業者提供薪資、設備與資金等，而直接或間接對於發明之完成有所貢獻。因此，為調整二者之利益，特許法第 35 條第 1 項規定從業者或其承繼人對於職務發明取得專利權時，使用者當然取得無償之通常實施權。使用者之通常實施權與專利登記同時發生，即使從業者將該專利權移轉或設定專用實施權予第三人，使用者不經登記亦得對抗該第三人⁵²。

雖然特許法第 35 條，主要係保護從業者之規定，但同時具有對使用者提供最低限度保障之意義⁵³。

b.專利賦予前之處理

特許法第 35 條中使用者之通常實施權，雖然規定於取得專利時發生，實際上，從發明完成到取得專利需要長時間，惟即使在專利賦予前，使用者亦有實施該發明之必要⁵⁴。

特許法第 35 條之旨趣在於，調整提供資金或材料的使用者，與提供技術思想的從業者之間的利益，此旨趣在專利賦予前後並未改變，因此，即使在專利賦予前，應解釋為使用者當然得無償實施職務發明。而且，企業不一定會將職務發明全部申請專利，往往亦作為專門技術保持秘密，對於這些專門技術，應解釋為使用者亦得無償實施⁵⁵。

(4)權利承繼與專用實施權設定

a.簡介

⁵¹ 紋谷暢男編，前揭註 46，頁 40。

⁵² 特許法第 99 條第 2 項：「依第 35 條第 1 項、第 79 條、第 80 條第 1 項、第 81 條、第 82 條第 1 項或第 176 條規定取得之通常實施權，不經登記，亦具有前項之效力。」

⁵³ 中山信弘，前揭註 40，頁 74。

⁵⁴ 中山信弘，前揭註 40，頁 75-76。

⁵⁵ 中山信弘，前揭註 40，頁 76。

雖然使用者已對於職務發明取得法定通常實施權，但很少僅止於此即滿足，往往希望取得專利申請權或專利權，或取得專用實施權。然而，若將此問題交由使用者與從業者之間的契約自由原則，由於力量關係容易變成對從業者一方不利，因此，特許法對於使用者與從業者之間的契約設有一定的限制。亦即，特許法第 35 條第 2 項規定對於職務發明以外的發明(自由發明)，規定「預先約定由使用者承繼專利申請權、專利權或為使用者設定專用實施權之契約、勤務規則或其他約定之條款，無效。」反之，對於職務發明預先約定前揭條款則不被禁止。而且在發明完成後，不論是職務發明或自由發明，依據使用者與從業者之間的任意契約而移轉權利或設定專用實施權亦不被禁止。藉此，使用者取得保障，得以預先的契約在支付相當對價之下取得超出通常實施權之權利，從業者將職務發明移轉或設定專用實施權予使用者時，則取得相當對價之保障⁵⁶。

雖然亦包含職務發明以外發明之預先的契約無效，但原則上並非該契約全部無效，僅關於自由發明之部分無效(一部無效)⁵⁷。

b.權利承繼之約定

對於職務發明，預先約定權利承繼或設定專用實施權之方法具有數種型態。具體而言，例如，勞動契約、團體協約、就業規則等。特許法第 35 條所規定之「契約、勤務規則或其他約定」，意義並不明確。雖然此規定之主要目的在於保護為發明人之從業者，但應解釋為對於提供資金或材料等物資之使用者亦保障一定的權利，亦即，對於職務發明得預先約定權利承繼，對使用者而言即為對於職務發明所享有的一種權益。因此，條文之「契約、勤務規則或其他約定」應解釋為不僅限於使用者與從業者之合意(契約)，亦包括以其他方法設定權利承繼之條款，即使係依使用者一方之意思表示，亦得成為權利承繼之約定⁵⁸。

更進一步說明，特許法第 35 條並未對從業者課予將權利移轉予使用者之契約締結義務，若權利移轉之方法僅限於契約，當使用者拒絕締結契約時，使用者

⁵⁶ 中山信弘，前揭註 40，頁 77。

⁵⁷ 中山信弘，前揭註 40，頁 77。

⁵⁸ 中山信弘，前揭註 40，頁 77-78。

即無請求權利承繼之方法，如此一來，使用者之地位將過於不安定，對於發明之投資與獎勵將造成問題，故不得不解釋為非依契約而僅依使用者一方的意思表示之約定有效。而且，在契約或勤務規則等不存在之情況，應推斷當事人之合理意思，考量該企業之慣例等全部情況加以決定⁵⁹。

在並無權利承繼的約定之情況，在發明完成後，使用者對從業者無法要求違反其意思之權利承繼，但使用者與從業者當然能依自由意思在對等關係下交易⁶⁰。

c.對價

依特許法第 35 條第 3 項規定，從業者將專利申請權、專利權移轉或設定專用實施權予使用者時，具有取得「相當對價」之權利⁶¹。對價支付請求權於使用者承繼專利申請權、專利權時發生，而且，對價支付與權利移轉並非立於同時履行之關係。權利移轉時，從業者不得以未為對價支付為理由而不協助權利移轉程序⁶²。



第三款 我國

第一目 發明之歸屬

依專利法第 5 條第 2 項規定，發明人於完成發明時，取得該發明之專利申請權⁶³。

第二目 一定關係下發明之歸屬

若發明人係在與他人之間具有一定關係下完成發明，專利法就此種發明之歸屬分為兩種情形加以規範，一為僱傭關係下之發明，一為出資聘人完成之發明，前者又將受雇人之發明分為「職務上發明」與「非職務上發明」兩種。主要規定於專利法第 7 條至第 9 條，其規定內容如下：

⁵⁹ 中山信弘，前揭註 40，頁 78。

⁶⁰ 中山信弘，前揭註 40，頁 79。

⁶¹ 特許法第 35 條第 3 項：「從業者等，依契約、勤務規則或其他約定，由使用者承繼職務發明之專利申請權、專利權，或為使用者設定專用實施權時，具有取得相當對價之權利。」

⁶² 中山信弘，前揭註 40，頁 84-85。

⁶³ 專利法第 5 條第 2 項規定：「專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」

第 7 條 受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。

前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。

一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。

依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。

第 8 條 受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣。受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。

雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。

第 9 條 前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者，無效。

由前揭專利法規定內容可知，僱傭關係下之職務上發明，其專利申請權及專利權原則上歸屬於雇用人，而出資聘人研究開發之情況，權利之歸屬剛好相反，原則上歸屬於發明人或創作人。其原因在於僱傭關係下從事職務上工作者，受雇人對於雇用人之依從性較高，包括接受雇用人之指示從事工作，以及仰賴雇用人所提供之資金、設備；反之，在出資聘人之情況，受聘人對出資人之依從性較低，

而有較高之自主性。因此在利益衡量時，兩種不同之情況，就有不同之結果⁶⁴。

(1)僱傭關係下發明之歸屬

首先應確定當事人之間是否有僱傭關係存在，且該發明是否係於僱傭關係存續中所完成。若一發明係受雇人於僱傭關係存續中所完成，則該發明之歸屬將依其究竟是受雇人於「職務上」或「非職務上」所完成而有所不同。

a.職務上發明

所謂職務上發明，係指受雇人「於僱傭關係中之工作所完成之發明」⁶⁵，亦即受雇人於僱傭關係中依契約之約定或雇用人之指示所擔任的工作中所完成之發明⁶⁶，且其工作性質屬研究發明者⁶⁷。

雇用人與受雇人就某項發明是否於僱傭關係存續中所完成，或是否為職務上發明發生爭議時，應由雇用人對此負舉證責任⁶⁸。惟雇用人僅須證明受雇人從事發明創作工作，而非特定技術之創作工作⁶⁹。

依專利法第 7 條第 1 項規定，受雇人於職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。如此規定之理由在於，在受雇人有職務上發明之情況，由於受雇人所從事之工作為其職務範圍內所應做者，而且不論該研究開發是否成功或在市場上是否被接受，受雇人均可取得工作之報酬，亦即開發之風險與市場之風險均由雇主負擔，因此對於雇主之權益必須多予考慮與保障，而使雇主取得具有財產價值之專利申請權及專利權，即為最具體而有效之保障方式⁷⁰。

所謂專利申請權及專利權「屬於雇用人」，有認為係指「法定讓與」，亦即發明人仍於完成職務上發明時取得該發明之專利申請權，僅該權利亦於發明完成

⁶⁴ 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，專利法解讀，月旦，頁 63，1994 年。

⁶⁵ 專利法第 7 條第 2 項

⁶⁶ 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 65。

⁶⁷ 陳文吟，我國專利制度之研究(二版)，五南，頁 67，2001 年。

⁶⁸ 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 65；陳文吟，前揭註 67，頁 66。

⁶⁹ 陳文吟，前揭註 67，頁 67。

⁷⁰ 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 65。

之同時依法律之規定移轉予雇用人⁷¹。另似有認為係指由雇用人「原始取得」者⁷²。

為保障發明人之人格上權益，專利法第 7 條第 4 項規定，受雇人的職務上發明之專利申請權及專利權屬於雇用人者，實際完成發明之受雇人仍享有姓名表示權。

b.非職務上之發明

若一發明雖係受雇人於僱傭關係存續中所完成，但卻非「於僱傭關係中之工作所完成之發明」，則依專利法第 8 條第 1 項規定，其專利申請權及專利權屬於受雇人。

依專利法第 9 條規定，若雇用人與受雇人訂立契約，使受雇人不得享受其非職務上發明之權益者，無效。所謂「不得享受其發明之權益」，係指事前約定將專利申請權或專利權無償讓與或歸屬於雇用人，有償讓與似不包含在內，因受雇人此時仍可收取讓與專利申請權或專利權之對價⁷³。所謂「無效」，係指該特定約定部分無效，而非契約全部無效，否則契約全部無效，對受雇人而言亦無益處⁷⁴。

依專利法第 8 條第 1 項但書規定，若受雇人之非職務上發明係利用雇用人資源或經驗所完成，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明。雇用人依此規定所取得於其事業實施之權利，由於係支付合理報酬後依法律規定取得者，因此性質上應屬「法定授權」。而且在解釋上，此授權應屬「非專屬授權」，亦即受雇人仍得自行實施或另外授權他人實施其發明，雇用人若欲取得「專屬授權」，必須與受雇人另外加以約定⁷⁵。

(2)出資聘人完成之發明歸屬

依專利法第 7 條第 3 項規定，一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申

⁷¹ 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 57、頁 59 註 2。

⁷² 陳文吟，前揭註 67，頁 65。

⁷³ 楊崇森，前揭註 31，頁 75。

⁷⁴ 陳文吟，前揭註 67，頁 70-71。

⁷⁵ 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 67；陳文吟，前揭註 67，頁 69。

請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，歸屬於發明人或創作人。但此時出資人得實施其發明。對照專利法第 8 條第 1 項但書規定可知，契約未約定權利歸屬以致發明之專利申請權及專利權歸屬於發明人時，出資人之實施，無庸再支付發明人額外報酬⁷⁶。

出資人所取得之實施權由於係依法律規定取得者，因此性質上亦屬「法定授權」。在解釋上，此授權究竟屬「非專屬授權」或「專屬授權」，則有不同見解。有認為應屬「非專屬授權」，意即受聘人仍得自行實施或另外授權他人實施其發明，出資人若欲取得專屬授權或甚至欲取得專利申請權或專利權，則必須與受聘人在契約中對此明白加以約定⁷⁷。惟亦有認為出資人聘請他人從事研發，如同僱用人僱用員工從事研發，係以直接或間接提高出資人與其同業之間的競爭能力為目的。如此，若因雙方未於契約中約定權利之歸屬，則使出資人僅得享有非專屬授權，使發明人得將該發明另外授權他人實施，導致後者得以與出資人競爭，對出資人而言極為不公，因此應賦予出資人「專屬授權」方為合理⁷⁸。

依專利法第 7 條第 4 項規定，出資聘人完成的發明之專利申請權及專利權歸屬於出資人者，實際完成發明之受聘人仍享有姓名表示權。

第三節 大學中研發成果之歸屬

由於材料或材料相關專利權係屬基礎研究之研發成果，大多為在大學中進行之研究發展所創造，因此，特別有必要探討大學中研發成果之歸屬問題。

關於大學中研發成果之歸屬問題，由於在大學中進行研究發展者主要為大學教師，故可進一步區分為大學教師一般利用大學資源進行研發所得研發成果之歸屬，大學教師在接受國科會或其他政府機關資助所進行的研究計畫中所得研發成果之歸屬，以及大學教師在與私人企業進行產學合作下所得研發成果之歸屬等問題，以下將分別加以探討，最後並介紹與檢討我國國立大學研發成果管理辦法中研發成果歸屬之相關規定。

⁷⁶ 陳文吟，前揭註 67，頁 70。

⁷⁷ 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 68。

⁷⁸ 陳文吟，前揭註 67，頁 70。

第一項 大學教師研發成果之歸屬

當材料係大學教師在大學中進行研究所創造時，應歸屬於誰？以下先就美國史丹佛大學之研發成果歸屬政策以及日本近年來關於大學教師研發成果歸屬之變革加以介紹，以作為探討我國大學教師研發成果歸屬之參考。

第一款 美國史丹佛大學之研發成果歸屬政策

第一目 有體研究財產政策

(1)有體研究財產之定義

有體研究財產(tangible research property, TRP)之定義為，在由史丹佛大學或校外資助者所支持的研究計畫過程中所創造之有體物。有體研究財產包括生物材料、工程圖、電腦軟體、積體電路晶片、電腦資料庫、電路圖、設備。

有體研究財產與依據其他政策及準則之無體(或智慧)財產權(例如，發明、專利權、著作權與商標權)不同，個別的有體研究財產可能與一個或更多的無體財產權(例如，著作權或專利權)結合。

(2)有體研究財產之所有權

有體研究財產一般由史丹佛大學所有，或依據契約及資助之所有權及其他條款⁷⁹。

第二目 專利政策

(1)公告政策

- a. 全部或部分由史丹佛大學的教職員(包括受僱之學生)在史丹佛大學之職務過程中或非偶然使用(more than incidental use)史丹佛大學之資源，所構想或初次實施(conceived or first reduced to practice)之所有可能得申請專利的發明(potentially patentable inventions)，必須及時向史丹佛大學揭露。必須將該發明之所有權移轉予史丹佛大學，不論資助來源為何。
- b. 個別或共同發明人得自由將其發明投入公共領域，若其相信那最有助於技術

⁷⁹ Research Policy Handbook, Tangible Research Property (RPH 5.3) (1983), <http://rph.stanford.edu/5-3.html> (last visited February 27, 2009).

移轉，而且不會違反支持或與該工作相關之任何契約條款。

- c. 若史丹佛大學無法，或決定不及時將發明申請專利與授權，在支持或與該工作相關之任何契約條款允許之情況下，史丹佛大學得依請求將所有權再移轉予發明人。
- d. 除了教職員(包括受僱之學生)外，史丹佛大學專利政策之條款適用於：(i)所有研究生及博士後研究員；(ii)參與或意圖參與史丹佛大學研究計畫之非受僱人(包括訪問學者、產業界人員或研究員等。)

上述公告政策適用於研究生及博士後研究員。全部或部分由非受僱人在參與史丹佛大學研究計畫之過程中，或非偶然使用史丹佛大學之資源，所構想或初次實施之所有可能得申請專利的發明，必須即時向史丹佛大學揭露，並必須將所有權移轉予史丹佛大學。

(2)管理程序

a.專利權及著作權契約(SU-18 及 SU-18A)

所有教員、職員、受僱之學生、研究生與博士後研究員均必須簽署史丹佛大學專利權及著作權契約(Stanford University Patent and Copyright Agreement)(被稱為「SU-18」)。此外，參與或意圖參與史丹佛大學研究計畫之非受僱人亦必須簽署專利權及著作權契約。

各部門負責督促專利權及著作權契約之簽署，通常在該人與史丹佛大學第一次交涉時。

b.發明揭露書(INVENTION DISCLOSURES)

發明揭露書係提供關於發明人、發明內容、發明原因(circumstances leading to the invention)與後續活動事實之資訊的文件，其提供判斷可專利性之基礎與草擬專利申請之技術資訊，發明揭露書亦用於報告可能無法申請專利但受其他方法(例如，著作權)保護之技術。

發明人必須就其全部或部分在史丹佛大學之職務過程中或非偶然使用史丹佛大學之資源，所構想或初次實施之每件可能得申請專利的發明，及時準備與提交發明揭露書。

個人不得為任何非史丹佛大學之目的，包括外部諮詢活動或其他追求個人獲利之活動，而使用史丹佛大學之資源，包括設施、人員、設備或機密資訊，除非係以純粹偶然的方式。

「非偶然使用史丹佛大學之資源」包括：(a)使用史丹佛大學為學術目的所提供之專門、研究相關的設施、設備或供應品；(b)大量使用「工作」(on-the-job)時間。

偶爾與不經常的下列使用一般不會構成「非偶然使用史丹佛大學之資源」：
(a)日常可取得之辦公室(office-type)設備，包括桌上型電腦與商用軟體；(b)在史丹佛大學校園內所蒐集之參考資料或其他資源，其在史丹佛大學外可普遍取得。

c. 替代的權利處理

個別或共同發明人得自由將發明投入公共領域，若那最有助於技術移轉，而且不違反支持或與管理該工作之任何契約條款。當發明人已將其發明投入公共領域時，史丹佛大學將不會主張擁有智慧財產權。

若術授權辦公室無法，或決定不及時將發明申請專利與授權，在支持或與該工作相關之任何契約條款允許之情況下，技術授權辦公室得依請求將所有權再移轉予發明人。

自受政府資助的計畫所產生之發明，若技術授權辦公室無法或選擇不保留所有權，權利一般將歸屬於政府。在那種情況，發明人得請求而由資助機關授予對於依其資助所產生的發明之所有權，只要在請求時提供一份經妥善構想與詳細的商業發展計畫⁸⁰。

第二款 日本

⁸⁰ Research Policy Handbook, Inventions, Patents and Licensing (RPH 5.1)(1999), <http://rph.stanford.edu/5-1.html> (last visited February 27, 2009).

第一目 過去大學教師研究成果之最終歸屬

日本的大學教師亦適用特許法第 35 條規定⁸¹，亦即，大學，在支付相當對價之前提下，得依契約、勤務規則或其他約定，預先約定承繼大學教師所完成的職務發明之專利申請權、專利權，

關於國立大學教師的發明專利之歸屬，因過去並無統一基準，故各個大學之處理均不相同。在 1977 年 6 月 17 日學術審議會答覆「大學教師的發明專利之處理⁸²」中，探討特許法上的職務發明規定是否得適用於大學教師之發明。

職務發明之概念係由「屬於使用者的業務範圍之發明」與「完成發明之行爲屬於使用者之從業者現在或過去的職務之發明」兩個要件所構成。其中，關於大學的「業務範圍」，依日本學校教育法第 52 條規定，大學之目的爲「作爲學術中心，廣泛地教授知識，並深入地教授研究專門學術技藝，展開智慧、道德以及應用能力」，此規定包含一切「教授研究」，以之作爲表明職務發明的範圍之業務範圍，可能過於廣義，且將「教授研究」解釋爲當然包含大學教師之發明行爲會有問題。而且，依日本學校教育法第 58 條規定，大學教師的「職務」爲「教授學生、指導其研究、或從事研究」，將發明行爲解釋爲大學教師當然的職務亦會有問題。再者，在以自由闊達的構想作爲泉源之學術研究中，研究主題或研究方法係交由研究者自主選擇，而與在企業中遵循指揮命令之職務內容決定方式，並以完成發明爲目的所進行之研究相當不同。如此看來，特許法上的職務發明規定自然不應完全相同地適用於大學教師與民間企業或國公立試驗研究機關之研究者⁸³。

因此，學術審議會答覆考量大學之目的並非獲取與所投入的資本相當之收益，而是謀求教育及學術研究之發展，以及大學教師的通常研究活動所具有之各種特性，並根據 1977 年當時的情況，「選擇對學術研究發展而言，如何處理發

⁸¹ 特許庁，新職務発明制度における手続事例集，頁 32，2004 年 9 月。

⁸² 「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて」（1977 年 6 月 學術審議會答申）—抄—

⁸³ 「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて」（1977 年 6 月 學術審議會答申）—抄—

明，能謀求發明專利之迅速且確實的有效利用，並且，關係到研究者產生新構想之意願，再者，更長期來看成爲使日本科學技術開花之方向等觀點來看最適當的道路」之結果，認爲大學教師的發明之權利，除了特別情況外，原則上應歸屬於大學教師⁸⁴。

遵循學術審議會答覆之意旨，文部科學省於 1978 年 3 月 25 日發布「國立大學教師的發明專利之處理⁸⁵」，表明國立大學教師的發明專利處理之統一基準。

大部分國立大學均遵循該通知訂定「發明規則⁸⁶」，並設置「發明委員會」，處理國立大學教師的發明之權利歸屬。國立大學教師的發明之專利申請權，原則上歸屬於發明人，但在發明人提出移轉申請之情況，以及在以應用開發爲目的之特定研究課題下(1)接受國家所提供之特別研究經費進行研究的結果所產生之發明，與(2)使用國家爲特別研究目的所設置之特殊研究設備，進行研究的結果所產生之發明，其專利申請權由國家承繼。專利申請權歸屬之決定程序爲：(1)大學教師完成職務發明時，應向大學申報，(2)國家是否承繼該發明之專利申請權，則根據各大學發明委員會之審議結果，由大學校長決定。

關於專利權、新型專利權、新式樣專利權與資料庫及軟體著作權以外的研發成果之歸屬，大部分大學並未加以規定⁸⁷。

第二目 爲促進利用下大學教師研發成果之歸屬

然而，如今，以學術研究本身爲特別的研究，作爲將大學教師的發明與一般企業差別處理之理由，變得薄弱。一方面，即使是企業的研究所，亦進行不具特別應用目的之基礎研究，另一方面，透過研究創造智慧財產，係大學受社會託付之使命⁸⁸。因此，得看成大學教師係將其所屬機構之使命作爲當然的職務加以分

⁸⁴ 「大学教員等の発明に係る特許等の取扱いについて」(1977年6月 學術審議會答申) —抄

⁸⁵ 「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱いについて」(1978年3月25日付け文学助第117号文部省學術國際局長・大臣官房會計課長通知)

⁸⁶ 各大學之「發明規則」係作爲特許法第35條之「契約、勤務規則或其他約定」。

⁸⁷ 文部科學省，研究開發成果の取扱いに関する検討会，研究開發成果の取扱いに関する検討会報告書，2002年5月。

⁸⁸ 知的財產基本法第7條第1項：「大學等，鑑於其活動有助於社會全體之智慧財產創造，對於人才培育與研究及其成果之普及應自主且積極地努力。」

擔⁸⁹。

2001年3月30日之「科學技術基本計劃」表示，以2004年日本國立大學法人化為契機，為更有效地促進研究開發成果之有效利用，推動從以個人歸屬促進有效利用，至以研究機關管理為原則促進有效利用之轉換。

2002年11月1日，文部科學省科學技術、學術審議會之技術、研究基礎部會之產學官合作推進委員會之「智慧財產工作小組報告書⁹⁰」表示，「關於在各大學中所產生之智慧財產，原則上應盡量歸屬於大學謀求有效利用，今後各大學在自己的政策下作為機構一元地謀求管理、運用。」

其理由在於，1977年學術審議會答覆以後，情況發生變化，對於社會的貢獻作為大學在教學、研究以外之第三使命，特別是對於「智慧財產立國」之實現，由大學自主培育自己的研究成果並謀求在社會中有效利用，乃迫切的課題而受到重視，因此，大學被要求應將研究所產生之可能在社會中有效利用的技術回饋社會。因此，以技術最適當地移轉予社會為目標，在堅持大學作為教育、研究機關的立場之同時，在產學官合作下自主、策略地謀求大學研究所產生的智慧財產之保護、培育或其他有效利用，成為大學之重要任務。這樣的想法，亦很可能得作為學校教育法第52條及第58條之「學術中心」及「研究」的今日解釋⁹¹。

因此，從學術研究發展、科學技術方向性、或智慧財產更有效利用的觀點來看，若於今日選擇「最適當的道路」，在大學具有保護、管理智慧財產，計畫、推動有效利用的能力之前提下，應重新評估教師在大學中所完成的職務發明之專利權中由大學承繼的範圍，以「機關歸屬」為原則。具體而言，在使用由大學或公共支付之某種研究經費而在大學中進行研究，或利用大學設施進行研究所產生

⁸⁹ 玉井克哉，大学における職務発明制度，知財管理第53卷第3期，頁449，2003年。

⁹⁰ 科学技術・學術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・グループ，知的財産ワーキング・グループ報告書，2002年11月，available at http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021101.htm (last visited March, 25 2009)

⁹¹ 科学技術・學術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・グループ，知的財産ワーキング・グループ報告書，2002年11月，available at http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021101.htm (last visited March, 25 2009)

的發明之專利權中，從研究成果之有效、效率的培育與推動有效利用之觀點來看，各大學必須各自在自己的政策中明示，各大學認為應承繼的範圍⁹²。

簡而言之，使專利權等權利歸屬於大學之目的在於，使權利關係一元化，使圍繞權利之交易關係明確化，使大學的研究成果有助於智慧財產立國而有效利用⁹³。

文部科學省科學技術、學術政策局長及研究振興局長之「研究開發成果處理之討論會」，於 2002 年 5 月 20 日發表「研究開發成果處理之討論會報告書⁹⁴」。該報告書首先表示，智慧活動成果的研發成果之創造，以發明等智慧財產為代表，由於相當倚靠研究者的創作力、努力，一般而言研發成果⁹⁵應原始歸屬於研究者。然而，從促進研發成果利用的觀點來看，應使原始歸屬於研究者之研發成果，依契約、勤務規則或其他約定，最終歸屬於大學(機關歸屬原則)。

其理由在於，使研發成果最終歸屬於研究者，將產生下列問題。

- (1) 由於發明、新型、新式樣、植物新品種、電路布局等已權利化與登記、公示，除了能得知真正所有人之情況外，對第三人而言，研發成果之所有人究竟是研究者本身或是其他個人、機關，無法從外觀判斷。因此，研發成果之順利且適當的流通可能受到妨礙。
- (2) 生物遺傳資源、測量數據等研發成果可能未經適當管理即廢棄、滅失或流出國外，而未促進以智慧基礎⁹⁶的整備、提供為代表之智慧資產累積與在研

⁹² 科学技術・學術審議会 技術・研究基盤部 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・グループ，知的財産ワーキング・グループ報告書，2002 年 11 月，available at http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021101.htm (last visited March, 25 2009)

⁹³ 玉井克哉，前掲註 89，頁 450。

⁹⁴ 文部科学省，研究開発成果の取扱いに関する検討会，研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書，2002 年 5 月。

⁹⁵ 研發成果係指以下之物，包含有體物及無體物(論文、演講或其他言語著作等之著作權不在討論範圍內)：(1)研發時所創作或取得之物，顯示已達成研發目的之物；(2)研發時所創作或取得之物，被用以取得(1)之物；(3)創作或取得(1)或(2)時所衍生創作或取得之物，具有財產價值、學術價值或其他價值之物。「具有財產價值、學術價值或其他價值之物」係指，被認為具有財產價值、學術價值等在人類社會中的某種價值之物。(3)通常不包含所謂廢棄物。而且，亦包含紀錄、記載(1)~(3)的標的之電子記錄媒介、書面記錄媒介等。

⁹⁶ 「智慧基礎」係指將人類的智慧活動所產生之資訊加以體系化、能夠廣泛提供之物。智慧基礎係安定且有效地支持研究者之研究開發活動、更廣泛的經濟社會活動之物，包括(1)研究用材

發現場廣泛利用。

- (3) 處理智慧財產之權利化、智慧財產權之授權實施或移轉、營業秘密之管理(若隨便公開將喪失其財產價值)與智慧財產相關訴訟之因應等需要很多時間、費用、程序，缺乏所需的法律知識或專門技術之大部分研究者無法適當地處理。而且，研究者的研發活動所附隨之補助業務負擔進一步增加之結果，研究者可能無法為智慧財產權之有效利用。
- (4) 使增加公共研究經費所產生之研發成果歸屬於研究者，很難充分獲得國民的理解。

因此，原則上研發成果應依研究者與其使用者(大學)之間的契約、勤務規則與其他約定，歸屬於大學(包含在法規限制內預先約定歸屬於大學之情況，亦即預約承繼之情況)。但大學不要的研發成果⁹⁷，不在此限。

而且，由於上述問題，在研究者處理其他個人、機關所提供的研發成果之情況亦可能發生，其亦應同樣歸屬於大學，因此，應要求研究者，於研究者接受其他個人、機關所提供的研究開發成果時，即提出載明依契約、工作規則與其他規定使其歸屬於大學的意旨之申請。此時必須預先確認提供研發成果之其他個人、機關的意思或提供條件。

第三目 國立大學法人化前研發成果之歸屬

雖然，學術研究係以研究者自由闡達的構想作為泉源而展開，與遵循研究機構的指示、命令之研究基本上特性不同，但從研發成果利用之觀點來看，即使是學術研究所創造之研發成果，原則上亦應歸屬於大學。

然而，在法人化前使全部研發成果歸屬於大學將產生下列問題。

- (1) 新規定未充分周知下可能造成現場之混亂，而且，國立大學所為的促進國有專利有效利用之體制，很可能無法與制度變更同時整備。

料(生物遺傳資源等)；(2)計量標準；(3)測量、分析、試驗、評價方法以及相關先端機器；(4)與(1)~(3)相關之資料庫等。

⁹⁷ 例如，(1)由於申請費用之限制而不承繼；(2)判斷發明不具可專利性；(3)根據合理的理由，依共同研究契約之約定同意由對方行使權利等情況。但大學決定以專門技術保持秘密時，並非不要。

- (2) 基本上智慧財產權變成國有財產之結果，其利用程序會變得複雜，可能妨礙智慧財產之有效、順利且迅速的產業利用。
- (3) 國立大學之事務負擔可能急劇增加。

因此，在法人化前國立大學的研發成果之歸屬規定，基本上應維持現狀，其具體處理如下。

(1)材料之歸屬

關於微生物、材料樣本等材料(研發成果有體物)，爲了達成信賴外觀之順利且適當的交易、流通，並促進以智慧基礎的整備、提供爲代表之智慧資產累積與在研發現場利用，應歸屬於大學⁹⁸。此時，爲了能不經複雜程序即提供材料，必須注意相關法規，並整備校內規定之訂定等體制⁹⁹。

(2)發明之歸屬

發明，仍依日本舊文部省通知，在以應用開發爲目的之特定研究課題下，接受國家所提供之特別研究經費進行研究的結果所產生之發明歸屬於國家，其餘歸屬於大學教師。

第四目 國立大學法人化後研究成果之歸屬

目前，以歸屬大學教師爲原則之智慧財產權歸屬的理想狀態，之所以應在國立大學法人化後變更，係根據下列理由。

- (1) 過去大學之業務範圍並不明確，然而，法人化後，若法規所規定之各大學業務內容，或各法人所定之業務營運目標、計畫明確者，當然其業務範圍亦會變得明確。
- (2) 即使歸屬於機構(法人)，由於不適用國家會計相關法規，能謀求智慧財產權之有效利用。

⁹⁸ 這一點，與發明依日本舊文部省通知(「國立大學教師的發明專利之處理」)原則上歸屬於大學教師之處理不同。此係在日本物品管理法或物品無償出借及讓與相關之法律(1947年法律第229號)等法制度下所不得不然。平井昭光，前揭註4，頁867，註6。

⁹⁹ 必須按照大學等各組織中的實際情況，妥善利用賦予教師主導權，由教師管理成果，由教師使用預先擬定之材料移轉契約範本適時處理，以及將處理情況對組織之報告制度、檢查制度等。平井昭光，前揭註4，頁867，註7。

- (3) 法人化後的國立大學之產學官合作業務(聯絡機能、技術移轉機構、專利權等智慧財產權之管理等)，由各國立大學自主判斷，討論能整備包含事務組織的理想狀態之彈性、有效的推進體制，各國立大學變得能負責謀求智慧財產權之有效利用。

(1)材料之歸屬

關於材料之處理，根據「研究開發成果處理之討論會報告書」之意旨，2002年7月31日文部科學省發布「研究開發成果有體物之處理準則¹⁰⁰」。關於材料(研究開發成果之有體物)之歸屬，該準則亦表示，爲了實現順利且適當的交易、流通，促進智慧資產累積與在研發現場利用，材料應歸屬於大學。從而，大部分國立大學均遵循該準則訂定「成果有體物處理規則」，以確保材料之適當且順利的處理。

(2)發明之歸屬

大部分國立大學在法人化後修正「發明規則」，變更其承繼大學教師的發明之權利範圍，規定大學教師的職務發明之專利申請權原則上歸屬於大學，改以「機關歸屬」爲原則。



第三款 我國

第一目 材料之歸屬

我國大學教師係聘任人員¹⁰¹，並非如一般公務員爲任用人員¹⁰²，大學教師與大學之間的關係應屬委任關係¹⁰³。依民法第 541 條規定，受任人因處理委任事務，所收取之金錢、物品及孳息，應交付於委任人；受任人以自己之名義，爲委

¹⁰⁰ 研究開發成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて（2002年7月31日付け14振環産第22号文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進室長、大臣官房会計課用度班主査通知）

¹⁰¹ 教師法第 11 條第 3 項：「專科以上學校教師之聘任分別依大學法及專科學校法之規定辦理。」大學法第 18 條：「大學教師之聘任，分爲初聘、續聘及長期聘任三種；其聘任應本公平、公正、公開之原則辦理。大學教師之初聘，並應於傳播媒體或學術刊物公告徵聘資訊。教師之聘任資格及程序，依有關法律之規定。」

¹⁰² 公務人員任用第 33 條：「教育人員、醫事人員、交通事業人員及公營事業人員之任用，均另以法律定之。」

¹⁰³ 民法第 528 條：「稱委任者，謂當事人約定，一方委託他方處理事務，他方允爲處理之契約。」

任人取得之權利，應移轉於委任人。因此，我國大學似可依委任關係請求大學教師交付其所創造之材料。

第二目 發明之歸屬

欲探討我國大學教師的發明之權利歸屬，首先應確認大學教師是否得適用專利法上受雇人發明之相關規定。

(1) 大學教師是否得適用專利法上受雇人發明之相關規定

由於專利法上受雇人發明之相關規定，係使用「雇用人」與「受雇人」之用語，與民法上的僱傭關係所使用「僱用人」與「受僱人」之用語並不相同，因此，究竟專利法第 7 條第 2 項所謂「僱傭關係」是否等同於民法上的僱傭關係，或者基於專利法與民法之立法目的不同，而應有其獨立之意義？又「僱傭關係」與「出資聘請」之差異何在？

專利法上受雇人發明之相關規定，並未對於「受雇人」、「雇用人」與「僱傭關係」加以定義，大學教師是否屬於專利法上的「受雇人」，或大學教師與大學之間的關係是否屬於專利法上的「僱傭關係」，將影響大學教師之職務上發明是否得依專利法第 7 條第 1 項規定歸屬於大學。

若將專利法第 7 條第 2 項所謂「僱傭關係」解釋為等同於民法上的僱傭關係，而大學教師與大學之間的關係係屬民法上的委任關係，則大學教師之發明自然不屬於僱傭關係下之發明，從而，不得適用專利法上受雇人發明之相關規定。至於專利法第 7 條第 3 項所謂「出資聘請」，有認為係屬民法上的委任或承攬關係¹⁰⁴，若依此見解，則大學教師之發明應屬於出資聘人完成之發明，從而，應適用專利法第 7 條第 3 項規定，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定，契約未約定者，屬於大學教師；但大學得實施其發明。有認為大學教師自行從事與教學相關之研究工作而有所發明，由於其自主性高，因此並不適當適用受雇人職務發明之規定，而應適用或類推適用出資聘人完成發明之規定¹⁰⁵，即採此見解。

¹⁰⁴ 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 68；楊崇森，前揭註 31，頁 84-85。

¹⁰⁵ 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 64。

然而，若基於專利法¹⁰⁶與民法之立法目的不同，而認為專利法第 7 條第 2 項所謂「僱傭關係」，並不限於民法上的僱傭關係，亦可包含委任關係，則大學教師之發明即可能適用專利法上受雇人發明之相關規定。換言之，若專利法上所謂「僱傭關係下之發明」係指在組織體內所完成之發明，而「出資聘人完成之發明」係指在組織體外所完成之發明，則大學教師之發明當然不屬於出資聘人完成之發明，而屬於僱傭關係下之發明，從而，應適用專利法上受雇人發明之相關規定。

(2)大學教師之發明是否得該當於職務上發明

縱使認為大學教師之發明應適用專利法上受雇人發明之相關規定，大學教師之發明是否得該當於專利法第 7 條第 2 項所謂「職務上發明」，亦即，當大學教師在利用大學資源進行研究之過程中偶然完成發明時，該發明是否得該當於其「於僱傭關係中之工作所完成之發明」，仍有爭議。

依大學法第 17 條第 1 項規定，大學教師之「職務」為「從事授課、研究及輔導¹⁰⁷」，與日本學校教育法第 58 條所規定大學教師之職務幾乎完全相同，因此以上所介紹關於日本大學教師的發明之權利歸屬沿革，應可作為我國大學教師的發明是否得該當於「職務上發明」解釋上之參考。首先，發明行為似乎並非我國大學教師於僱傭關係中依契約之約定或大學之指示所擔任的工作，亦即，大學教師之工作性質並非從事發明，故將發明行為解釋為大學教師當然的職務將有問題。其次，在以自由闊達的構想作為泉源之學術研究中，研究主題或研究方法係交由研究者自主選擇，而與在企業中遵循指揮命令之職務內容決定方式，並以完成發明為目的所進行之研究相當不同。如此看來，專利法上受雇人發明之相關規定自然不應完全相同地適用於大學教師與私人企業之研究者，從而大學教師之發明似乎不得解釋為該當於「職務上發明」。

然而同上所述，如今，以學術研究本身為特別的研究，作為將大學教師之發

¹⁰⁶ 專利法第 1 條：「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」

¹⁰⁷ 大學法第 17 條第 1 項：「大學教師分教授、副教授、助理教授、講師，從事授課、研究及輔導。」

明與一般企業差別處理之理由，變得薄弱。一方面，即使是企業的研究所，亦進行不具特別應用目的之基礎研究；另一方面，透過研究創造智慧財產而對社會有所貢獻，係大學在教學、研究以外受社會託付之第三使命¹⁰⁸，故得看作大學教師係將大學之使命作為當然的職務加以分擔。因此，當大學教師使用由大學或公共所支付之某種研究經費在大學中進行研究，或利用大學資源進行研究而完成發明時，為促進該發明之有效利用，使該發明歸屬於大學，而將發明行為解釋為大學教師之職務，亦不無可能，這樣的想法，亦可能得作為大學法第 17 條所謂「研究」之今日解釋。如此看來，則大學教師之發明似乎得解釋為該當於「職務上發明」。

惟我國公立大學尚為法人化，且未必具有管理、運用發明之能力，在現階段使發明歸屬於大學是否確實能促進發明之有效利用誠有疑問，並可能降低大學教師從事發明之誘因，反而不利於科學技術發展，故將大學教師之發明解釋為該當於專利法第 7 條第 2 項所謂「職務上發明」，仍應謹慎為之。

第二項 受政府資助的研發成果之歸屬

以國家預算經費資助學術機構及私人企業進行研究發展，已成為各國科技產業政策的主流。關於受政府資助的研發成果之歸屬，站在國家的立場，該研發成果既係運用人民稅捐所得，自應歸屬於國家，並基於公平效率原則，提供予公眾使用。惟受政府資助的研發成果除作為未來研究之基礎外，若能進一步開發利用，而有成功的新產品問世，將促進國家經濟發展，但因政府本身欠缺進行研發成果商品化開發工作之專門知識與設備，故須將研發成果移轉予私人企業，由其進行商品化之工作¹⁰⁹。然而，從產業界的觀點，若不能取得研發成果之專利權或專利權之專屬授權，即無法確保其所開發之產品具有市場競爭力，將降低私人企業投資於研究成果商品化之意願，因此，為避免受政府資助的研發成果，因無法

¹⁰⁸ 日本知的財產基本法第 7 條第 1 項：「大學等，鑑於其活動有助於社會全體之智慧財產創造，對於人才培育與研究及其成果之普及應自主且積極地努力。」我國大學法第 1 條第 1 項：「大學以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨。」應可為相同解釋。

¹⁰⁹ 王偉霖，我國學術機構技術移轉機制實施成效與法律制度之檢討，科技法學評論第 4 卷第 2 期，頁 63，2007 年 10 月。

商品化而被束之高閣，使投注之經費與人力無法發揮最佳經濟效益，各國均規定受政府資助的研究成果在一定規範下，得歸屬學術機構及私人企業所有，以進行商品化開發、提升產業競爭力與促進國家經濟成長¹¹⁰。

當材料係大學受政府資助進行研究發展所得時，其權利歸屬有何不同？以下先就美國拜杜法以及日本技術移轉相關法規加以介紹，再就我國科學技術基本法第 6 條及相關子法之規定內容為簡單介紹，最後介紹對我國大學而言最重要的行政院國家科學委員會之補助。

第一款 美國拜杜法

第一目 立法背景

美國國會未曾採取由聯邦政府擁有所有受聯邦資助的研發成果之統一政策，僅於制定許多適用於特定計畫或機關之法律時採取該政策。未受該等法律限制的聯邦機關在選擇最適合其任務之專利政策上則享有很大的裁量權，因此，各聯邦機關採取許多不同的專利政策¹¹¹。

1980 年以前，聯邦政府資助大學進行研究開發所得研發成果原則上歸屬政府所有，且不得對私人企業為專屬授權¹¹²。因為不能取得專利權或專利權之專屬授權，無法保障投入商品化之資金時間等投資能獲得回收，因而降低私人企業運用大學研發成果之意願。

美國政府對於受政府資助的研發成果之專利政策於 1980 年發生重大改變，其於 1980 年 12 月通過拜杜法(Bayh-Dole Act¹¹³)，對於受政府資助的研發成果如何為私人機構所充分利用採取新的看法。過去的法律一般鼓勵或要求資助研究之聯邦機關透過由政府擁有或投入公共領域，而對公眾廣泛提供研究成果。然而新的看法認為，研究成果由政府擁有或投入公共領域無法使其為私人機構所充分利

¹¹⁰ 鄧曉芳，先進國家政府研發成果技術移轉法制與政府介入權制度研析，今日會計第 89 期，頁 61，2002 年 12 月。

¹¹¹ Rebecca S. Eisenberg, Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research, 82 VA. L. Rev. 1663, at 1676 (1996).

¹¹² Rebecca S. Eisenberg, supra note 111, at 1692.

¹¹³ 35 U.S.C. 200-212(2000 & Supp. IV 2004)

用，若欲將政府資助的研究成果成功開發成商品，必須申請專利並由私人機構取得¹¹⁴。

美國國會認為，大學僅關心研究認可而不關心專利，並無就其發明申請專利之誘因，而私人企業必須取得大學所有的專利之專屬授權才能確保商品開發獲利，且必須限制資助機關不得縱容其反對專利之反應，使大學及私人企業能合力開發新技術而有利於美國經濟¹¹⁵。

就專利制度之功能而言，賦予發明人專利權作為獎勵之標準主張，強調專利權提供投資於創造發明此昂貴且具有風險的事業之誘因。若競爭者能自由複製成功的發明而無須分擔創造發明之最初成本與風險，發明企業將處於競爭劣勢。自由複製雖降低消費者享受既有發明的利益所支付之價格，但亦降低創造新發明之誘因。因此，專利制度係在有限期間內忍受新發明之獨占價格，以維護企業在市場上持續提供新發明之誘因。然而，此標準主張在發明係由公共資助所完成之情況無法成立，因為公眾已支付了發明之成本並吸收了投資一無所得之風險¹¹⁶。

然而，支持受政府資助的研究成果應由私人取得者，不著重於專利權係完成新發明的事前誘因之標準主張，而將焦點由創造發明之最初成本轉移到將既有發明開發成商品之後續成本。其認為即使於發明完成後，精製、測試、建造以商業規模生產所需的設施以及為其尋找或創造一個市場仍需後續投資，在此開發過程中仍有很高的失敗風險，這些後續投資可能遠超出以最初形式完成發明的最初投資之價值。政府欠缺自行進行開發工作之專門知識及設備，因而必須將發明移轉予產業界，而私人企業僅於其享有專屬權時才願意投資於發明之開發，不論是取得專利權或專利權之專屬授權。如同創造發明之企業一般，將發明開發成商品之企業可能認為專利權為保護其免於競爭所必要，一旦創新成功時。任何人均可自由取得之發明可能永遠無法進行商業開發¹¹⁷。

¹¹⁴ Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 111, at 1663-64.

¹¹⁵ Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *Bayh-Dole Reform and the Progress of Biomedicine*, 66 *L. & Contemp. Probs.* 289, at 304 (2003).

¹¹⁶ Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 111, at 1668.

¹¹⁷ Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 111, at 1669.

基於前揭理由，拜杜法除了例外情況外，允許受聯邦政府資助之小型企業及非營利機構(包括大學)保有發明之所有權，但須申請專利，其因而得將專利權專屬授權或移轉予私人企業，促進發明之商品化。

此新政策之目的在於，確保成果之有效移轉與商業開發，透過注入新的想法使美國產業復甦—提高生產力與創造新的工作機會，與確保受美國政府資助的研發成果將由美國企業開發，而非由其外國競爭者¹¹⁸。

拜杜法最初僅適用於小型企業及非營利機構受資助者，而完全沒有關於大型企業受資助者之規定，因此其權利仍繼續依據資助其研究之各機關專利政策決定¹¹⁹。雷根總統於 1983 年 2 月簽署總統備忘錄(Presidential Memorandum)，擴張新政策之範圍，命令聯邦機關將拜杜法僅適用於小型事業及非營利機構之所有權規定，擴及所有受聯邦政府資助者，包括大型企業，從而大型企業亦得保有以聯邦資助所完成的發明之專利權¹²⁰。美國國會直到 1984 年拜杜法修正時，才於條文中認可大型企業受資助者亦得適用拜杜法之規定¹²¹。

美國商務部(Department of Commerce)於 1984 年 11 月被指定為負責監督拜杜法執行情況之聯邦機關。商務部於 1987 年 3 月將拜杜法之施行規則(regulations)編入 37 CFR 401，其中規定大學必須與教職員及技術人員締結書面契約，要求其揭露與移轉發明。因此，大部分的美國大學均要求其教職員及技術人員申報於僱傭期間所得之發明，由大學申請專利，並進行專利授權。

第二目 規定內容簡介

(1)政策及目的

¹¹⁸ Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 111, at 1664-65.

¹¹⁹ Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 111, at 1691.

¹²⁰ Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 111, at 1665.

¹²¹ 35 U.S.C. 210(c):「本法之條文並不意圖限制機關之權限，同意非營利機構或小型企業以外之人，符合 1983 年 2 月 18 日發布之政府專利政策聲明(Statement of Government Patent Policy)、機關法規、或其他法規，在資助契約下產生的發明權利之處理，或限制機關允許該人保留發明的所有權之權限。只要所有資助契約，包括與小型企業與非營利機構以外之人締結之契約，均包含本法案 section 202 (c)(4)及 section 203 所建立之要求。符合該聲明或相關法規所規定的發明權利之處理，包括發生於本條制定前之處理，由此取得授權。」;Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 111, at 1694-95.

拜杜法開宗明義表示，「國會的政策及目的係利用專利制度促進受聯邦政府支持的研發所產生發明之利用；鼓勵小型企業盡量參與受聯邦政府支持之研發活動；促進營利企業與非營利機構(包括大學)之間的合作；確保由非營利機構及小型企業所創造之發明係用於促進自由競爭與事業，而非不當阻礙未來的研究及發明；促進美國之企業與勞工在美國境內創造的發明之商業化與公眾可得性；確保政府就受聯邦政府支持的發明取得足夠的權利，以滿足政府需求與保護公眾避免發明之不使用或不當使用；盡量減少此領域之管理政策成本¹²²。」

(2)受聯邦政府資助的發明之歸屬

受聯邦政府資助之小型企業或非營利機構，應於知悉發明¹²³產生後之合理期間內，向聯邦機關揭露¹²⁴。於揭露後二年內，受資助者應向聯邦機關作出書面選擇，表示是否保有該發明之所有權¹²⁵。若受資助者未於期間內揭露、不選擇保有或未於期間內選擇保有所有權，聯邦政府得取得該發明之所有權。若受資助者不選擇保有該發明之所有權，聯邦機關於徵詢受資助者之意見後，得允許由發明人保有該發明之所有權¹²⁶。

但若有下列情況之一，則受資助者無法保有發明之所有權¹²⁷：(1)受資助者並不位在美國境內、在美國境內無營業場所或受外國政府控制；(2)聯邦機關認為發明歸屬聯邦政府所有更能促進本法之政策及目標；(3)依法規或行政命令授

¹²² 35 U.S.C. 200

¹²³ 「發明」係指，可能得申請專利或受專利法保護之發明，或可能受植物品種保護法(Plant Variety Protection Act)保護之新植物品種(35 U.S.C. 201(d))；「系爭發明」係指，受資助者在依資助契約進行的工作中所構想(conceive)或初次實際實施(first actually reduced to practice)之任何發明。(35 U.S.C. 201(e))。美國拜杜法之規範對象，較我國科學技術基本法第 6 條第 1 項所規定之「智慧財產權與成果」狹窄。

¹²⁴ 35 U.S.C. 202(c)(1)：「受資助者於其負責管理專利事務之人員知悉後，應於合理期間內向聯邦機關揭露系爭發明；對於未於該期間內揭露之系爭發明，聯邦政府得取得所有權。」

¹²⁵ 35 U.S.C. 202(c)(2)：「受資助者應於向聯邦機關揭露後兩年內(或經聯邦機關同意之延長時間內)，作成是否保有系爭發明所有權(title to a subject invention)之書面選擇；在發表、銷售或公共使用已使一年法定期間(於該期間內仍能在美國取得有效的專利保護)開始起算之情況，聯邦機關得將選擇期間縮短至不超過法定期間終止前 60 日之日期；對於受資助者不選擇保有所有權或未於該期間內選擇保有所有權之系爭發明，聯邦政府得取得所有權。」

¹²⁶ 35 U.S.C. 202(d)：「若受資助者不選擇保有系爭發明的所有權，聯邦機構得考慮並於徵詢受資助者之意見後，允許由發明人保有所有權，但應適用本法及相關法令之條款。」

¹²⁷ 35 U.S.C. 202(b)(1)：「聯邦機關不應行使第(a)項之政府權利，除非其認定至少符合第(a)項第(i)款至第(iv)款所定的情況之一。」

權進行外國情報或反情報活動之政府當局認為發明歸屬聯邦政府所有，為保護該活動安全所必要；(4)發明歸屬於聯邦政府所有係基於國防考量¹²⁸。

在聯邦機關與小型企業或非營利機構締結之資助契約¹²⁹中，應就前揭揭露義務、選擇權行使、例外情況以及其他重要事項加以約定¹³⁰。

(3)聯邦機關之實施權

若小型企業或非營利機構保有發明之所有權，聯邦機關對於該發明享有非專屬、不可移轉、不可撤銷、無償、全球性之實施權，得為美國之利益或代表美國實施該發明¹³¹。

(4)發明運用義務

受資助者取得發明之所有權後，即得基於所有權人之地位進行發明之授權及技術移轉。惟為確保發明之有效運用，拜杜法規定取得發明所有權之受資助者負有一定的發明運用義務。

a.提出專利申請

選擇保有發明所有權之受資助者，應於一定期間內，在美國境內或其他國家提出專利申請，使該發明能在法律上取得完整保護。若未於期間內提出專利申請，聯邦政府得在美國或其他國家取得該發明之所有權¹³²。

¹²⁸ 35 U.S.C. 202(a)：「非營利機構或小型企業得於依本條第(c)項第(1)款揭露後之合理期間內，選擇保有系爭發明之所有權；然而，資助契約得特別約定 (i)當受資助者並不位於美國境內、在美國境內無營業場所或受外國政府控制，(ii)在例外情況，當機關認為限制或剝奪保有系爭發明的所有權之權利，將更能促進本法之政策及目的 (iii)當依法規或行政命令授權進行外國情報或反情報活動之政府當局認為，限制或剝奪保有系爭發明的所有權之權利，為保護該活動安全所必要，或 (iv)當資助契約包含一個由政府所有、受資助者營運之美國能源部(Department of Energy)的設施之營運，主要用於該部之軍艦核子推進或武器相關計畫，且對於受資助者選擇保有系爭發明的所有權之權利，本款之所有資助契約限制均限於在前揭能源部的兩個計畫中產生之發明。」

¹²⁹ 「資助契約」係指，為進行全部或部分由聯邦政府資助之實驗、發展或研究工作，而由聯邦機關與受資助者締結之任何契約、資助或合作協議(cooperative agreement)。資助契約包括為依資助契約進行實驗、發展或研究工作，而締結之任何移轉、當事人變更或轉包契約。(35 U.S.C. 201(b))

¹³⁰ 35 U.S.C. 202(c)

¹³¹ 35 U.S.C. 202(c)(4)前段：「對於受資助者選擇保有所有權之任何發明，聯邦機關應享有非專屬、不可移轉、不可撤銷、無償之實施權，為美國之利益或代表美國在全世界實施系爭發明。」

¹³² 35 U.S.C. 202(c)(3)：「選擇保有系爭發明所有權之受資助者，同意於可能因發表、銷售或公共使用而產生之法定限制日期(statutory bar date)前提出專利申請，隨後應於合理期間內在其希望保有所有權的其他國家提出相當之專利申請；受資助者未於該期間內就系爭專利提出專利申請者，聯邦政府得在美國或其他國家取得系爭發明所有權。」

此外，受資助者應於提出美國專利申請時，在該申請及專利證書中特別載明該發明係由聯邦政府資助所完成，且聯邦政府對於該發明享有一定的權利¹³³。

b.定期向聯邦機關報告成果運用情形

受資助者、被授權人或受讓人，應向聯邦機關就其運用情況或為運用所付出之努力進行定期報告。此等報告內容原則上應對大眾揭露，但若係於介入權程序中取得，經聯邦機關認為屬個人商業及財務資訊、享有特權或應予保密者，不在此限¹³⁴。

c.美國產業優先權原則

取得發明所有權之受資助者原則上得以專屬、非專屬授權、讓與或其他方式運用發明。但為確保受聯邦政府資助的發明能真正用以促進美國產業及經濟發展，拜杜法規定，取得發明所有權之受資助者，若欲專屬授權予他人在美國境內使用或銷售該發明，必須符合美國產業優先原則(Preference for United States Industry)，亦即，被授權人須同意將在美國境內實質地製造表現該發明或利用該發明所生產之產品，否則無法取得該發明之專屬授權。但在個案中，若受資助者能證明確實無法達成美國產業優先原則，並經聯邦機關免除該要求者，不在此限¹³⁵。

d.非營利機構之特別限制

受資助者若為非營利機構，其發明運用受有特別的限制：

- (1) 未經聯邦機關核准，該發明不得移轉，但移轉目的係為管理發明，且受讓

¹³³ 35 U.S.C. 202(c)(6)：「受資助者負有義務，在受資助者自行、由他人代表或其受讓人提出美國專利申請時，在該申請及隨後賦予之專利中，載明該發明係由政府支持所創造且政府對於該發明享有一定權利。」

¹³⁴ 35 U.S.C. 202(c)(5)：「聯邦機關得要求受資助者、其被授權人或受讓人就其運用情形或為運用所付出之努力為定期報告。任何資訊以及任何關於運用或為運用所付出的努力之資訊，係於 section 203 之(介入權)程序中取得，經聯邦機關認為係自個人取得之商業及財務資訊、享有特權、應予保密以及不須依 title 5 section 552 之規定揭露。」

¹³⁵ 35 U.S.C. 204：「取得系爭發明所有權之小型企業或非營利機構，與該小型企業或非營利機構之受讓人，不得專屬授權任何人在美國境內使用或銷售系爭發明，除非被授權人同意將在美國境內實質地製造任何體現系爭發明或利用系爭發明所生產之產品。然而，在個案中，若小型企業、非營利機構或受讓人證明，就以類似條件授權予可能在美國境內實質製造之潛在被授權人已付出合理但不成功之努力，或在該情況下國內製造為商業上不可行，依其資助契約而創造發明之聯邦機關得免除該同意之要求。」

人繼受該非營利機構之相關義務者，不在此限。

- (2) 應與發明人分享權利金。
- (3) 發明運用之權利金或收入，在分配予發明人與支付管理發明所生費用後之餘額，應作為支持科學研究及教育之用。
- (4) 為促進小型企業發展，除經合理調查後證明不可行，發明應優先授權予小型企業¹³⁶。

(5) 聯邦政府之介入權

為防止取得發明所有權之受資助者、受讓人或專屬被授權人怠於實施發明，僅為阻止其競爭對手實施發明而申請專利，卻未進行商品化，以及確保公眾在國家安全或公共需求之情況下，能利用發明，以保障國家及公眾之利益，拜杜法允許資助機關事後行使介入權(march-in right)。亦即，若有下列事由之一，且聯邦機關認為介入權之行使為必要者，得要求受資助者、受讓人或專屬被授權人，以在該情況下合理的條件，對一個或數個申請人為非專屬、部分專屬或專屬授權。若受資助者、受讓人或被專屬授權人拒絕要求，聯邦機關並得自行授權。

- (1) 受資助者或受讓人未採取，或不被期待於合理期間內採取有效步驟，達成該發明之實際應用；
- (2) 受資助者、受讓人或專屬被授權人未合理滿足健康及安全需求；
- (3) 受資助者、受讓人或專屬被授權人未合理滿足聯邦法規所規定之公共使用要求；
- (4) 受資助者、受讓人或專屬被授權人違反美國產業優先原則之規定¹³⁷。

¹³⁶ 35 U.S.C. 203(c)(7)：「若為非營利機構，(A)未經聯邦機關核准在美國境內不得移轉系爭發明之所有權，除非係移轉予主要功能之一為管理發明之機構(且該受讓人須與受資助者適用相同條款)；(B)受資助者應與發明人分享權利金；(C) 受資助者就系爭發明所賺取之任何權利金或收入，在支付管理系爭發明所生費用(包括支付發明人)後之餘額，應作為支持科學研究或教育之用；(D) 除非經合理調查後證明不可行，應將系爭發明授權予小型企業。」

¹³⁷ 35 U.S.C. 203(a)：「對於小型企業或非營利機關已依本法取得所有權之任何系爭發明，依其資助契約而創造系爭發明之聯邦機關得遵循依本法所訂定的法令中規定之程序，要求受資助者、系爭發明的受讓人或專屬被授權人，以在該情況下合理的條件，在任何使用領域內對負責之一個或數個申請人為非專屬、部分專屬或專屬授權；且若受資助者、受讓人或被專屬授權人拒絕要求，得自行授權，若聯邦機關認為—(1)該行動為必要，因在該使用領域內受資助者或受讓人未採取，或不被期待於合理期間內採取達成系爭發明的實際應用之有效步驟；(2)該行動為減輕未由受資

綜上所述，除例外情形外，拜杜法允許受聯邦資助之小型企業或非營利機構(包括大學)選擇保有發明之所有權，但須申請專利，其因而能將發明專屬授權予私人企業進行商業化開發，以促進研發成果之有效利用，並避免過去取得專利權與否之不確定性與行政作業遲延。美國各大學因而紛紛在校內設置技術授權辦公室(Technology Licensing Office)或在校外設立技術移轉機構。若受資助者選擇保有發明之所有權，拜杜法要求其向資助機關定期報告該發明之運用情況，資助機關對於該發明享有非專屬實施權，基於一定事由並得行使介入權要求受資助者對第三人為專屬或非專屬授權，亦即，資助機關得於發明未獲充分利用時發揮其影響力，以滿足公共需求。

第二款 日本

第一目 科學技術基本法

日本於 1995 年制定「科學技術基本法」，該法提供日本科學技術政策之基本架構，在日本以「科學技術創造立國」為目標而強力推動科學技術振興上居於基礎位置。其目的為藉由規定振興科學技術政策之基本事項，綜合並且計畫地推動振興科學技術政策，以提高日本的科學技術水準，提升日本的經濟社會發展與國民福祉¹³⁸。

第二目 大學技術研究成果移轉民間事業促進法

日本於 1998 年制定「大學技術研究成果移轉民間事業促進法¹³⁹」，該法之立法目的在於藉由促進大學的技術研究成果移轉予民間事業，以開拓新的事業領域、提升產業技術與活化大學之研究活動，進而有助於日本的產業結構順利轉

助者、受讓人或其被授權人合理滿足之健康及安全需求所必要；(3)該行動為符合聯邦法規所規定之公共使用要求所必要，且該要求未由受資助者、受讓人或被授權人所合理滿足；或 (4)該行動為必要，因並未締結或放棄 section 204(美國產業優先原則)所要求之契約，或因被專屬授權在美國境內使用或銷售任何系爭發明之被授權人，違反其依 section 204 所締結之契約。」

¹³⁸ 科學技術基本法第一條。

¹³⁹ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

換、國民經濟健全發展以及學術進展¹⁴⁰。

該法鼓勵各大學設置技術移轉機構(Technology Licensing Organization, TLO¹⁴¹)，促進大學的技術研究成果更有效率地移轉予民間事業，亦即，發掘大學研究者有前途的技術，透過技術移轉機構申請專利，並將專利技術授權予民間事業進行商品化，再將技術移轉之收益作為大學研究者之研究經費。

第三目 產業活力再生特別措置法、產業技術力強化法

過去日本政府提供資金委託事業進行技術研究開發所得成果之智慧財產權全部歸屬於國家，為國有財產法上的國有財產，受財政法限制不得無償移轉予特定企業。日本於 1999 年制定「產業活力再生特別措置法」，該法第 30 條被稱為日本版拜杜法，規定日本政府委託技術研究及開發所得成果之智慧財產權，在受託者約定一定條件之情況下，得歸屬受託者所有。日本隨後於 2000 年制定「產業技術力強化法」。2007 年產業活力再生特別措置法部份修正，將該法第 30 條規定移至產業技術力強化法第 19 條，規定內容亦略作修正。

過去產業活力再生特別措置法第 30 條規定僅以「國家委託之技術研究及開發」為對象，產業技術力強化法第 19 條則新增「國家要求承辦之軟體開發」為對象，因此，所得成果之智慧財產權亦得歸屬於國家要求承辦軟體開發之企業。關於智慧財產權之種類，產業技術力強化法施行令第 11 條，將舊產業活力再生特別措置法施行令第 6 條所列舉之「軟體著作之著作權」與「資料庫著作之著作權」合併為「著作權」，以涵蓋所有著作之著作權¹⁴²。

產業技術力強化法第 19 條規定，政府委託之技術研究開發，或政府提供資金使其他法人進行技術研發，而該法人又將該研發之全部或一部對外委託時，所

¹⁴⁰ 大學等技術研究成果移轉民間事業促進法第一條。

¹⁴¹ 大學等技術研究成果移轉民間事業促進法第二條第一項：「本法中『特定大學技術移轉事業』係指，有關大學之技術研究成果(以下稱為『特定研究成果』)，將特定研究成果之專利權或其他行政命令所規定之權利中歸屬國家以外之人者，藉由移轉、設定專用實施權或其他行為，對可認能適當且確實地進行特定研究成果活用的民間事業移轉之事業，有助於該大學之研究進展。」

¹⁴² 花輪洋行，日本版バイ・ドール制度の変更について，産學官連携ジャーナル第 3 卷第 12 期，頁 22，2007 年。

得成果之智慧財產權¹⁴³，在受託者約定一定條件之情況下，得由受託者保有。受託者必須約定之條件包括：(1)受託者負有研發成果報告義務；(2)國家為公共利益特別有必要而明示其理由要求時，受託者應將智慧財產權之利用權無償授權予國家；以及(3)在國家認為受託者相當期間無正當理由未有效利用智慧財產權時，國家為促進智慧財產權之有效利用特別有必要而明示其理由要求時，受託者應將智慧財產權之利用權授權予第三人¹⁴⁴。

第四目 智慧財產基本法

日本於 2002 年制定「智慧財產基本法¹⁴⁵」，要求政府採取必要措施，鼓勵大學等研究機構適當管理其研發成果並順利地將研發成果移轉予產業界¹⁴⁶。

第五目 國立大學法人法

過去日本國立大學為文部科學省之內部組織，不具獨立法人資格，故縱使政府委託之技術研究及開發所得成果之智慧財產權歸屬國立大學，仍屬國有財產。有鑑於此，日本於 2003 年 7 月制定「國立大學法人法¹⁴⁷」，2004 年 4 月 1 日起

¹⁴³ 產業技術力強化法施行令第 11 條：「本法第 19 條第 1 項依行政命令規定的權利係指，專利權(特許權)、專利申請權、新型專利權(實用新案權)、新型專利申請權、新式樣專利權(意匠權)、新式樣專利申請權、著作權、電路布局權(回路配置利用權)、電路布局申請權以及新品種權利(育成者權)。」

¹⁴⁴ 產業技術力強化法第 19 條規定：「國家，為活化技術研究開發活動，以及促進其成果在事業活動中有效率地有效利用，在國家委託之技術研究及開發或國家要求承辦之軟體開發的成果(以下在本條中稱為「特定研究開發等成果」)之專利權或其他依行政命令規定之權利(以下在本條中稱為「專利權等」)，該當於下列各款之情況，得不自受託者或承辦者(以下在本條中稱為「受託者等」)承繼該專利權等。

一 受託者等約定，在取得特定研究開發等成果時，立即向國家報告。

二 受託者等約定，在國家為公共利益特別有必要而明示其理由要求時，將該專利權等之利用權無償授權予國家。

三 受託者等約定，在被認為相當期間未有效利用該專利權等，並且，相當期間未有效利用該專利權等不被認為具有正當理由時，國家為促進該專利權等之有效利用特別有必要而明示其理由要求時，將該專利權等之利用權授權予第三人。

2 前項之規定準用於，在國家提供資金使其他法人進行技術研究及開發，並且，該法人將該研究及開發之全部或一部委託之情況，該法人與該研究及開發之受託者間的關係，以及在國家提供資金使其他法人進行軟體開發，並且，該法人將該開發之全部或一部交由他人承辦之情況，該法人與該開發之承辦者間的關係。

3 前項之法人，欲請求同項準用第一項第二款或第三款之授權時，應依國家之要求進行。」

¹⁴⁵ 知的財產基本法

¹⁴⁶ 知慧財產基本法第 7 條第 1 項：「大學等，鑑於其活動有助於社會全體之智慧財產創造，應自主且積極地致力於人才培育與研究及其成果之普及。」

¹⁴⁷ 国立大学法人法

將各國立大學改制為國立大學法人¹⁴⁸(獨立行政法人)，使國立大學從國家行政組織的一部份，變成具有獨立的法人格¹⁴⁹，得為權利義務歸屬主體，因而能真正保有政府委託所得成果之智慧財產權。國立大學法人法第 22 條第 1 項第 5 款並規定，國立大學法人之業務包括「促進國立大學的研究成果之普及與活用」。

第三款 我國科學技術基本法

我國的產業結構以中小企業為主體，民間研發能力或有不足，因此極具公部門機構色彩之財團法人工業技術研究院等研究機構，扮演開放性之中介角色，將研發成果以及人才，引流至民間企業。政府為提升學術研究及科技研究之水準，亦資助學術機構及民間企業進行研究發展，期能減少大型企業獨占壟斷技術之可能，因此學術機構及民間企業利用政府資金產生研發成果之情況極多，這些研發成果究竟應歸屬於誰，即為以下所欲探討者。

第一目 科學技術基本法第 6 條及相關子法規定內容簡介

我國為確立政府推動科學技術發展之基本方針與原則，以提升科學技術水準、持續經濟發展與增強國家競爭力¹⁵⁰，於 1999 年 1 月 20 日制定「科學技術基本法」，作為我國推動科學技術發展之基本法源，而成為我國科技法體系之重要基石¹⁵¹。

因國有財產法第 2 條第 1 項規定，國家由於預算支出所取得之財產為國有財產，同法第 3 條第 1 項並規定，依前條取得之國有財產，包括動產與專利權、著作權、商標權及其他財產上之權利，故過去所有政府補助、委託或出資所取得之研發成果，依前揭國有財產法規定均為國有財產，但由於國有財產法對於國有財產之保管、使用、收益及處分，限制極多，導致政府預算支出所取得之研發成果無法充分運用，因此，為解決國有財產之運用欠缺彈性與效率之問題，並鼓勵研

¹⁴⁸ 國立大學法人法第二條第一項：「本法中『國立大學法人』係指，以設置國立大學為目的，依本法之規定設立之法人。」

¹⁴⁹ 國立大學法人法第六條：「國立大學法人等，為法人。」

¹⁵⁰ 科學技術基本法第 1 條

¹⁵¹ 蔡明誠，從科學技術基本法論技術移轉組織與管理法制問題，台灣科技法律與政策論叢第 2 卷第 4 期，頁 8，2005 年 12 月。

究機構及民間企業擴大參與研究發展，因而制定了科學技術基本法第 6 條，對於受政府資助的研發成果之歸屬另為規定。

科學技術基本法第 6 條第 1 項規定政府補助、委託或出資之科學技術研究發展所獲得之智慧財產權及研發成果，得將全部或一部歸屬於執行研究發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制¹⁵²，使受政府資助的研發成果得下放學術機構及私人企業所有，期望利用私人企業營運之彈性與效率進行商品化開發，使研發成果之運用能順應市場經濟需要，發揮最大的經濟效益。同條第 2 項則規定智慧財產權及研發成果之歸屬及運用辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相關法規命令施行之¹⁵³。依行政院原提案之立法說明¹⁵⁴可知，本條規定係參考美國拜杜法(Bayh-Dole Act)所制定。

依科學技術基本法第 6 條第 2 項之授權，行政院於 2000 年 2 月 25 日訂定「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」(以下簡稱「政府研發成果歸屬及運用辦法」)，以供所屬各機關遵循。在主管機關層級，目前則有經濟部、農委會、原能會與國防部等二部二會，分別以「政府研發成果歸屬及運用辦法」為基本架構，考量本身所資助執行之科技計畫與研發成果之特殊情形，而訂定各機關研發成果歸屬及運用辦法。本文以下僅就「政府研發成果歸屬及運用辦法」及「經濟部及所屬各機關科學技術委託或補助研究發展計畫研發成果歸屬及運用辦法」(以下簡稱「經濟部研發成果歸屬及運用辦法」)之規定內容為簡單介紹，並與美

¹⁵² 科學技術基本法第 6 條第 1 項：「政府補助、委託或出資之科學技術研究發展，應依評選或審查之方式決定對象，評選或審查應附理由。其所獲得之智慧財產權及成果，得將全部或一部歸屬於執行研究發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。」

¹⁵³ 科學技術基本法第 6 條第 2 項：「前項智慧財產權及成果之歸屬及運用，應依公平及效益原則，參酌資本與勞務之比例及貢獻，科學技術研究發展成果之性質、運用潛力、社會公益、國家安全及對市場之影響，就其要件、期限、範圍、比例、登記、管理、收益分配、資助機關介入授權第三人實施或收歸國有及相關程序等事項之辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相關法規命令施行之。」

¹⁵⁴ 科學技術基本法第 6 條之立法說明：「按現行國有財產法第二條規定，政府出資所取得之財產為國有財產，同法第三條第四款規定，專利權、著作權、商標權等智慧財產權亦屬於國有財產之範圍。故政府出資之科學技術研究發展，其智慧財產權應歸政府所有，惟為有效運用研究成果，並鼓勵研究機構與民間企業擴大參與研究發展，爰參酌外國為加強科學技術研究發展成果之運用，對智慧財產權之歸屬另有規定之立法例，如美國之 Bayh-Dole 法，明定政府出資之科學技術研究成果及智慧財產權之歸屬應本公平及效益原則，得歸研究機構或企業所有或運用，不受國有財產法之限制，並授權行政院訂定其歸屬及運用辦法，以資運用。」

國拜杜法與日本產業技術力強化法第 19 條之相關內容進行比較分析。

(1)研發成果之定義

依科學技術基本法相關子法規定，所謂研發成果，係指政府機關(構)以科技計畫預算¹⁵⁵或非科技計畫預算¹⁵⁶，補助、委託或出資進行科技計畫所獲得之智慧財產權及研發成果。

美國拜杜法因係專利法之修正案，故其適用對象僅限於受政府資助所產生之具有可專利性的「發明」，而日本產業技術力強化法第 19 條之適用對象亦僅限於政府委託之技術研究開發所得成果之「智慧財產權」。相較之下，我國科學技術基本法第 6 條及相關子法之適用對象則不僅包括所有「智慧財產權」，亦包括其他非智慧財產權之「研發成果」，例如，材料，適用範圍顯然較美國拜杜法及日本產業技術力強化法第 19 條更廣。

(2)研發成果之歸屬

依科學技術基本法第 6 條第 1 項規定，政府補助、委託或出資之科學技術研究發展所獲得之智慧財產權及研究成果，得將全部或一部歸屬於執行單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。而且，依科學技術基本法相關子法規定可知，研發成果係以歸屬執行單位所有為原則，須經資助機關事前認定歸屬國家所有者，始例外歸屬國家所有¹⁵⁷，並未如美國拜杜法一般，賦予執行單位是否保有研發成果之選擇權。

¹⁵⁵ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 2 條第 1 款：「科學技術研究發展成果(以下簡稱研發成果)：指政府機關(構)編列科技計畫預算，補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所獲得之智慧財產權及成果。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 4 條規定：「本辦法所稱研發成果，指執行單位執行科技計畫所產生之技術、原型、著作等成果，及因而取得之各項國內外專利權、商標權、營業秘密、積體電路電路布局權、著作權或其他智慧財產權。為執行科技計畫所建置或購買之研究設施及設備，非本辦法所稱之研發成果。」

¹⁵⁶ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 14 條：「政府機關(構)以非科技計畫預算補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所產生之研發成果，其歸屬、管理及運用，得準用本辦法之規定。」

¹⁵⁷ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 3 條第 1 項前段：「資助機關補助、委託或出資之科學技術研究發展所獲得之研發成果，除經資助機關認定歸屬國家所有者外，歸屬執行研究發展之單位所有。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 6 條：「執行單位執行科技計畫所產生之研發成果，除本辦法另有規定者外，歸屬各該執行單位所有。」同辦法第 7 條規定：「研發成果涉及國家安全者，應歸屬國家所有。本部參酌研發成果之性質、運用潛力、社會公益及對市場之影響，事先認定研發成果應歸屬國家所有者，該研發成果歸屬國家所有。」

(3) 資助機關享有實施權

為避免政府機關雖然資助科學技術研究發展，在需要運用研發成果時卻難以運用，依科學技術基本法相關子法規定，若研發成果歸屬執行單位所有，資助機關對於該研發成果享有全球、無償、非轉屬與不可移轉之實施權利¹⁵⁸，以兼顧政府運用該研發成果之可能性。

依日本產業技術力強化法第 19 條第 1 項第 2 款規定，僅限於在「為公共利益特別有必要時」，政府方能取得該智慧財產權之利用權，相較於此，我國資助機關對於歸屬執行單位所有之研發成果則概括享有實施權，與美國拜杜法規定相同。但此實施權僅限於政府自己行使，不得移轉或授權予其他私人企業實施¹⁵⁹。且其實施領域，應以我國法律效力所及領域為原則¹⁶⁰。

此外，我國並輔以資助金額占計畫總經費之比例，決定資助機關是否當然享有實施權，若資助金額僅占計畫總經費一半以下，則資助機關是否享有實施權須由雙方透過契約約定之。

(4) 研發成果之管理及運用義務

為確保研發成果之有效運用，科學技術基本法相關子法規定取得研發成果之執行單位，對於研發成果應負有管理及運用義務¹⁶¹。

a. 研發成果之法律上保護

為使研發成果能在法律上取得完整保護，科學技術基本法相關子法規定，執行單位應就研發成果之申請、登記、取得、維護及確保，採取一切必要且適當之措施，例如，申請專利或提起侵權訴訟¹⁶²。

¹⁵⁸ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 4 條：「資助機關就歸屬於執行研究發展之單位所有之研發成果，在中華民國境內及境外享有無償及非專屬之實施權利。但其補助、委託或出資金額占計畫總經費百分之五十以下者，由雙方約定之。前項權利，不得讓與第三人。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 11 條：「研發成果歸屬執行單位者，本部享有無償、全球、非專屬及不可轉讓之實施權利。但由本部委託執行之科技計畫，且本部提供金額占科技計畫總經費百分之五十以下者，由雙方約定之。」

¹⁵⁹ 鄧曉芳，我國政府研發成果之國家介入權行使法制研析—科學技術基本法第六條修訂之省思，科技法律透析第 15 卷第 9 期，頁 59-60，2003 年 9 月。

¹⁶⁰ 蔡明誠，前揭註 151，頁 13。

¹⁶¹ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 5 條第 1 項：「資助機關或執行研究發展之單位依第三條第一項規定取得研發成果者，應負管理及運用之責。」

惟研發成果亦可能不具有產業利用價值，或不具商品化可能，為避免執行單位長期維護該研發成果之智慧財產權而造成負擔，依科學技術基本法相關子法規定，執行單位對於不具有運用價值，且無人受讓之智慧財產權，得終止繳納相關維護費用¹⁶³。

b.研發成果之運用方式

依科學技術基本法相關子法規定，執行單位得以授權、讓與、收益、委任、信託或其他適當之方式運用研發成果¹⁶⁴。

然而，科學技術基本法相關子法亦規定，執行單位原則上應以有償¹⁶⁵授權方式運用研發成果，例外始得以無償授權、有償或無償讓與、信託¹⁶⁶或其他方式¹⁶⁷運用研發成果。要求原則上應以有償授權方式運用研發成果之理由在於，該研發成果係利用國家預算支出所取得，不應嘉惠特定機構團體，故應以有償授權方式運用，再將權利金收益回饋予執行單位進行後續研究發展，以改善相關技術領域之研究環境。

¹⁶² 政府研發成果歸屬及運用辦法第 5 條第 2 項：「前項研發成果之管理及運用，包括申請及確保國內外權利、授權、讓與、收益、委任、信託、訴訟或其他一切與管理或運用研發成果有關之行為。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 12 條第 1 項：「執行單位應就研發成果之申請、登記、取得、維護及確保，採取一切必要且適當之措施。」

¹⁶³ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 7 條：「資助機關或執行研究發展之單位對不具有運用價值，且無人受讓之智慧財產權，得終止繳納年費等相關維護費用。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 22 條：「研發成果公告後達三年以上，經執行單位認定不具有運用價值者，執行單位得發布讓與之公告；三個月內無人請求受讓時，經本部核准後，得終止繳納與智慧財產權相關之維護費用。」

¹⁶⁴ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 5 條第 2 項；經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 13 條：「執行單位運用研發成果，得依下列方式為之：一、授權。二、讓與。三、信託。四、其他適當之方式。」

¹⁶⁵ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 8 條第 1 款：「依第五條第一項規定負研發成果管理及運用之責者，於辦理研發成果讓與或授權時，應符合下列各款規定；再為讓與或授權者，亦同。但以其他方式為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：一、以公平、公開及有償方式為之。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 15 條第 1 項第 1 款：執行單位對於研發成果之運用，除本辦法另有規定或經本部核准者外，應依下列各款辦理：一、以公開及有償方式為之。

¹⁶⁶ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 6 條第 1 項：「歸屬於執行研究發展之單位之研發成果，讓與第三人時，除法律另有規定或契約另有訂定外，應經資助機關同意。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 18 條：「執行單位基於公益之目的或為促進整體產業發展、提升研發成果運用效益，經本部核准後，得將研發成果無償授權、有償讓與、無償讓與或信託其他研究機構或企業。執行單位應與無償讓與之受讓人約定，受讓人應依本辦法規定運用研發成果，且因運用所獲得之總收入應依第二十四條規定繳交。」

¹⁶⁷ 經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 19 條：「執行單位不得自行將研發成果商品化。但符合下列各款規定之一者，不在此限：一、經本部事先同意。二、研發成果商品化能促進整體產業發展，經執行單位公告後，於一定期間之內，無國內企業表示願予商品化之意思，並經本部核准。研發成果商品化所獲得總收入之應繳交本部比率，由本部訂定之。」

相較於美國拜杜法規定，我國科學技術基本法相關子法對於研發成果運用方式之規範顯然較為保守，亦存有較多限制。受美國聯邦政府資助之非營利機構及小型企業，於選擇保有發明之所有權後，原則上即可基於所有權人之地位管理與運用發明，聯邦政府對此並無太多規範與限制，因此歸屬受資助者所有之發明運用，即有多元化之呈現。

值得注意的是，依科學技術基本法相關子法規定，不論是政府機關(構)以科技計畫預算或非科技計畫預算，補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所取得之研發成果，或國立大學自行進行科學技術研究發展計畫所取得之研發成果，國立大學均負有管理及運用之義務¹⁶⁸。

(5)國內產業優先原則

由於政府資助科學技術研究發展之主要目的，係為提升我國科學技術水準與促進我國產業發展，因此，依科學技術基本法相關子法規定，執行單位對於研發成果之運用，應以供我國研究機構或企業在我國管轄區域內製造或使用為優先¹⁶⁹，此與美國拜杜法中美國產業優先原則規定之考量相同。

(6)定期報告研發成果之運用情形

依科學技術基本法相關子法規定，執行單位應定期向資助機關報告研發成果之運用情形，並提供相關資料；必要時，資助機關得要求執行單位提出說明¹⁷⁰。此與美國拜杜法規定類似。

(7)資助機關之介入權

¹⁶⁸ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 13 條：「公立學校、公立研究機關(構)自行進行科學技術研究發展計畫取得研發成果者，其管理及運用、讓與或授權，準用第五條及第八條規定。」政府研發成果歸屬及運用辦法第 14 條：「政府機關(構)以非科技計畫預算補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所產生之研發成果，其歸屬、管理及運用，得準用本辦法之規定。」

¹⁶⁹ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 8 條：「依第五條第一項規定負研發成果管理及運用之責者，於辦理研發成果讓與或授權時，應符合下列各款規定；再為讓與或授權者，亦同。但以其他方式為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：二、以公立學校、公立研究機關(構)、公營事業、法人或團體為對象。三、在我國管轄區域內製造或使用。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 15 條第一項：「執行單位對於研發成果之運用，除本辦法另有規定或經本部核准者外，應依下列各款辦理：二、以供我國研究機構或企業在我國管轄區域內製造或使用為優先。」

¹⁷⁰ 經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 32 條第 1 項：「執行單位應定期向本部報告研發成果之運用情形，並提供相關資料；必要時，本部得要求執行單位提出說明。」

爲防止執行單位、受讓人或專屬被授權人取得研發成果後，未有效運用研發成果或以不當方式運用研發成果，因而違背科學技術基本法第 6 條規定得將研發成果歸屬執行單位所有之立法意旨，或爲增進國家重大公益，作爲研發成果運用之監督機制之一，依科學技術基本法相關子法規定，資助機關基於特定事由得行使「介入權」，要求執行單位將研發成果授權第三人實施，或於必要時將研發成果收歸國有¹⁷¹，以確保研發成果之有效運用與維護公共利益。

依上述各國受政府資助的研發成果歸屬之規定內容整理如下表。

	美國	日本	台灣
法律依據	拜杜法 (35U.S.C. §§200-212)	產業技術力強化法 第19條。	科技基本法第6條、政府成果研發運用辦法等。
政府資助類型	任何聯邦機關資助均可適用	限於委託關係	政府機關(構)編列科技計畫預算者或非科技計畫預算，補助、委託或出資
適用對象	發明	智慧財產權	智慧財產權、研發成果
研發成果之揭露義務	違反揭露義務者，聯邦政府得取得發明之所有權	違反揭露義務之責任由契約約定	未明文規定執行單位負有揭露義務
政府之實施權	聯邦機關對於發明	須爲公共利益特別	當資助金額占計

¹⁷¹ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 9 條規定：「研發成果歸屬於執行研究發展之單位所有，而有下列情形之一者，資助機關得要求執行研究發展之單位或研發成果受讓人將研發成果授權第三人實施，或於必要時將研發成果收歸國有：一、執行研究發展之單位、研發成果受讓人或專屬被授權人，於合理期間無正當理由未有效運用研發成果。二、執行研究發展之單位、研發成果受讓人或專屬被授權人，以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果。三、爲增進國家重大利益。依前項規定取得授權之第三人，應支付合理對價予權利人。資助機關依本條介入授權第三人實施或收歸國有，其行使之要件及程序，應於訂約時，以書面爲之。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 21 條規定：研發成果歸屬執行單位者，本部應與執行單位約定如有下列各款情形之一者，本部得自行或依申請，要求執行單位將研發成果授權他人實施，或於必要時將研發成果收歸國有：一、研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，於合理期間無正當理由未有效運用研發成果，且申請人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議。二、研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果。三、爲增進國家重大利益。本部依前項規定行使前項權利前，應將通知書或申請書送達研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，限期三個月內答辯；逾期不答辯者，本部得逕行處理。本部依第一項規定將研發成果授權他人實施時，被授權人應支付合理對價；研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人仍得實施該研發成果。」

	概括享有非專屬、不可移轉、不可撤銷、無償、全球性之實施權。	有必要時，政府方能無償取得智慧財產權之利用權；若政府欲取得概括之利用權，須由契約約定之。	畫總經費一半以上時，資助機關對於研發成果概括享有全球、無償、非專屬與不可移轉之實施權；反之，則由契約約定之。
政府之介入權事由	(1)未採取有效步驟，達成發明之實際應用； (2)未合理滿足健康及安全需求； (3)未合理滿足聯邦法規所規定之公共使用要求； (4)違反美國產業優先原則之規定	相當期間無正當理由未有效利用智慧財產權	(1)於合理期間無正當理由未有效運用研發成果； (2)以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果； (3)為增進國家重大利益

第二目 行政院國家科學委員會之補助

行政院國家科學委員會(以下簡稱國科會)係直接隸屬於行政院之單位，其設立目的在於加強發展科學及技術研究¹⁷²。國科會實際上扮演著負責策劃、推動我國整體科技發展之角色，對於我國基礎科學之研究發展有重要的貢獻。國科會為鼓勵科技研究，採取多項鼓勵措施，除積極延攬及培育人才、鼓勵進行國際合作與兩岸交流外，對於研究計畫更是重視，對於科技研究成果之推廣亦極為努力¹⁷³。國科會對研究計畫之補助，為我國大學重要的研究經費來源。

國科會為落實學術界先導性與實用性技術及知識應用研究，整合運用研發資源，發揮大專校院及學術研究機構研發能量，結合民間企業需求，並鼓勵企業積極參與學術界應用研究，培植企業研發潛力與人才，增進產品附加價值及管理服

¹⁷² 行政院國家科學委員會組織條例第 1 條

¹⁷³ 謝銘洋，研究成果之智慧財產權歸屬與管理—兼述德國之相關制度，收錄於〈智慧財產權之基礎理論(第三版)〉，2001 年，頁 133。

務績效¹⁷⁴，特別訂定「行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點」。以下僅就該要點中關於研發成果歸屬之規定加以說明。

所謂「研發成果」，係指計畫執行機構進行產學合作計畫所獲得之智慧財產權或成果¹⁷⁵，包括專利權等智慧財產權及其他研究成果，例如，材料。

該產學合作計畫所獲得之研發成果，除經國科會認定歸屬其所有者外，全部歸屬計畫執行機構所有。但單一合作企業配合款（不含先期技術移轉授權金）超過計畫總經費之百分五十者，該產學合作計畫所獲得之研發成果，屬於國科會出資部分所應得者，除經國科會認定歸屬其所有者外，全部歸屬計畫執行機構所有；屬合作企業出資部分，由計畫執行機構與合作企業依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法，及其他相關法令規定商議約定之¹⁷⁶。

研發成果之所有權，由計畫執行機構與合作企業共有時，應以書面約定由計畫執行機構辦理授權¹⁷⁷。研發成果由計畫執行機構負管理及運用之責者，計畫執行機構依科學技術基本法、政府研發成果歸屬及運用辦法及其他相關法令規定，處理專利申請、技術移轉等授權事宜，合作企業不得拒絕，並應給予必要之配合及協助¹⁷⁸。

計畫執行機構於產學合作計畫結束後，應提供該產學合作計畫研發成果之執行情形，必要時，國科會得對該產學合作計畫研發成果之執行情形進行查核¹⁷⁹。

第三項 產學合作下研發成果之歸屬

當材料或材料相關專利權係大學與民間企業進行共同研究，或接受民間企業委託進行研究所得時，應歸屬於誰？以下先介紹美國與日本關於大學在共同研究、受託研究下所得研發成果歸屬之規定，再就我國大專院校辦理產學合作下研發成果歸屬之相關規定加以介紹。

¹⁷⁴ 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點第 1 點

¹⁷⁵ 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點第 2 點第 9 款

¹⁷⁶ 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點第 19 條第 1 項

¹⁷⁷ 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點第 19 條第 3 項

¹⁷⁸ 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點第 19 條第 5 項

¹⁷⁹ 行政院國家科學委員會補助產學合作研究計畫作業要點第 20 條第 3 項

第一款 美國

或由於美國進行產學合作成效卓著之大學多為私立大學，因此，似無法規就大學在產學合作下研發成果之歸屬加以規範。

第二款 日本

於 2004 年國立大學法人化前，日本國立大學與民間企業進行共同研究或受託研究時，係依據文部科學省所發布之「與民間共同研究之處理¹⁸⁰」及「受託研究之處理¹⁸¹」通知加以處理，以下簡單介紹其中關於研發成果歸屬之內容。

第一目 共同研究

(1) 定義

所謂「共同研究」，係指下列二者。

- a. 國立學校、大學共同利用機關、大學評價、學位授予機構與國立學校財務中心(以下稱為「各機構」)之共同研究

各機構，接受民間等外部機構(以下稱為「民間機構」)之研究者及研究經費等，該各機構之教師與該民間機構之研究者就共同課題共同進行之研究。

- b. 各機構及民間機構之共同研究

各機構及民間機構就共同課題分擔進行之研究，各機構，接受民間機關之研究者及研究經費等，或接受研究經費。

(2) 專利申請

- a. 各機構首長及民間機構首長，於共同研究產生發明時，應迅速地相互通報，並迅速、順利地進行歸屬之決定、申請事務等。

- b. 各機構首長及民間機構首長，為能迅速地決定發明之歸屬，應於締結共同研究契約時，預先協議、約定相互之任務分擔。而且，各機構首長或學院院長，應

¹⁸⁰ 「民間等との共同研究の取扱いについて」，2002 年 3 月 29 日 13 文科振第一一七八号文部科学省研究振興局長・文部科学省大臣官房会計課長通知；「受託研究の取扱いについて」，2002 年 3 月 29 日 13 文科振第一一七九号文部科学省研究振興局長・文部科学省大臣官房会計課長通知

¹⁸¹ 「受託研究の取扱いについて」，2002 年 3 月 29 日 13 文科振第一一七九号文部科学省研究振興局長・文部科学省大臣官房会計課長通知

交由各機構中所設置之發明委員會，審議決定該發明的歸屬，每當發明產生時召開該委員會等，為迅速處理。

- c.各機構首長或民間機構首長，在各機構之教師或民間等共同研究員共同研究的結果分別獨自完成發明之情況，決定提出專利申請時，應就獨自完成該發明，預先分別取得對方之同意。
- d.各機構首長及民間機構首長，在各機構之教師或民間等共同研究員共同研究的結果共同完成發明之情況，決定提出專利申請時，應於締結約定應有部份等之共同申請契約後，提出共同申請。但在已自民間機構首長承繼專利申請權之情況，應由各機構首長單獨提出申請。
- e.各機構首長，在依前款之規定締結共同申請契約之情況，應有效利用外部專家等為柔軟、迅速的因應，於約定該教師與該民間共同研究員之應有部份後，締結共同申請契約。而且，各機構首長或學院院長，應將該應有部份及該共同申請契約之締結等交由發明委員會審議，每當情況發生時召開該委員會等，為迅速的處理。



第二目 受託研究

(1) 定義

所謂受託研究，係指國立學校、大學共同利用機關、大學評價、學位授予機構、國立學校財務中心(以下稱為「各機構」)接受民間等外部機構(以下稱為「委託人」)之委託作為公務所進行之研究，所需之經費由委託人負擔。

(2) 接受之條件

在受託研究的結果產生智慧財產權時，不得讓委託者無償使用或讓與委託者。但就接受國家以外之人委託所進行之研究，依研究交流促進法第 7 條，得將其成果之國有專利權或新型專利權的一部分，讓與該國家以外之人¹⁸²。

¹⁸² 舊研究交流促進法(2008 年 6 月 11 日法律 63 号廢止，2008 年 10 月 21 日施行)第 7 條規定：「國家得將受國家以外之人委託進行研究的成果之國有專利權或新型專利權的一部分，依政令規定，讓與該國家以外之人。」舊研究交流促進法施行令第 5 條則規定：「國家依本法第 7 條之規定，在其應有部份之比例不低於 1/2 的範圍內，得讓與國有專利權或新型專利權的一部分。」

(3)專利申請

- a.各機構首長，於受託研究產生發明時，應迅速、順利地進行歸屬之決定、申請事務等。而且，在委託人要求專利申請(包含外國申請)之情況，得於與委託人協議後，決定之。
- b.各機構首長，為迅速地決定發明之歸屬，於締結受託研究契約時，應預先約定各機關內之任務分擔。而且，各機構首長或學院院長，應交由各機關中所設置之發明委員會，審議決定該發明之歸屬，每當發明產生時召開該委員會等，為迅速的處理。
- c.各機構首長，就國家所承繼之專利申請權或專利權(以下稱為「專利權等」)，應有效利用(技術移轉相關資訊提供等)，例如，依據「大學之技術研究成果移轉民間事業促進法」所設置之技術移轉事業(以下稱為「技術移轉事業」)等外部機構等，謀求對民間機構等的技術移轉之促進。

第三款 我國

以下就我國大專院校辦理產學合作下研發成果歸屬之相關規定內容加以介紹。

第一目 產學合作之法律依據

為推動產學合作，「專科學校法」於 2004 年 1 月 14 日修正時增訂第 34 條，規定專科學校應加強產學合作之實施，產學合作實施辦法，由教育部定之¹⁸³。「大學法」於 2005 年 12 月 28 日修正時增訂第 38 條，規定「大學為發揮教育、訓練、研究、服務之功能，得與政府機關、事業機關、民間團體、學術研究機構等辦理產學合作；其實施辦法，由教育部定之。」教育部依此兩條規定之授權，於 2006 年 12 月 28 日訂定「大專校院產學合作實施辦法」，為大學及專科學校辦理產學合作提供法規基礎以資遵循。

¹⁸³ 專科學校法第 34 條第 1 項：「專科學校為提升大眾技能及社會文化水準，得辦理推廣教育，並應加強產學合作之實施。」第 3 項：「推廣教育及產學合作實施辦法，由教育部定之。」

大專校院產學合作實施辦法所界定的產學合作範圍極為廣泛，依該辦法第 3 條規定，除了各類研究發展及其應用事項，還包括各類教育、培訓、研習、研討、實習或訓練等相關合作事項，以及其他有關學校智慧財產權益之運用事項¹⁸⁴。該辦法第 4 條則規定，學校辦理產學合作，有關智慧財產或成果之歸屬之規定，應提經校務會議通過¹⁸⁵。

第二目 產學合作下研發成果之歸屬

關於產學合作雙方之權利義務，大專校院產學合作實施辦法第 5 條規定，產學合作應簽訂書面契約，訂明七款重要權益事項¹⁸⁶。其中第 1 項第 4 款規定，產學合作之智慧財產或成果歸屬學校，但學校得約定將全部或一部歸屬於合作機構或授權其使用。在條文說明中表示「智慧財產權之讓與可能造成教師教學及後續研究之阻礙，甚至斷送學校在某項特殊領域之持續研究，爰第一項第四款規定產學合作之智慧財產或成果歸屬學校。但學校仍得依前條規定將成果或智慧財產讓與合作機構或授權其使用，而合作機構應以一定對價取得該讓與或授權。」

問題在於，本款規定要求合作機構不論在何種情況下，均應給付一定對價後方能取得研發成果之所有權，過於僵化而不切實際。例如，私人企業出資委託大專院校進行之專題研究，依本辦法第 3 條第 1 款屬於產學合作類型之一。此時業者所負擔之研究經費，是否屬於取得該專題研究成果之對價？若為否定，亦即研發成果原則上歸屬於學校，出資業者唯有對於該研發成果額外給付「一定對價」

¹⁸⁴ 大專校院產學合作實施辦法第 3 條：「本辦法所稱產學合作，指學校為促進各類產業發展，與政府機關、事業機關、民間團體、學術研究機構等（以下簡稱合作機構）合作辦理下列事項之一者：一、各類研究發展及其應用事項：包括專題研究、物質交換、檢測檢驗、技術服務、諮詢顧問、專利申請、技術移轉、創新育成等。二、各類教育、培訓、研習、研討、實習或訓練等相關合作事項。三、其他有關學校智慧財產權益之運用事項。」

¹⁸⁵ 大專校院產學合作實施辦法第 4 條：「學校辦理產學合作，有關智慧財產或成果之歸屬、管理及運用、利益迴避、權益保障、風險控管及其他應注意事項之規定，應提經校務會議通過。」

¹⁸⁶ 大專校院產學合作實施辦法第 5 條：「產學合作應簽訂書面契約，訂明下列事項：一、產學合作之標的及交付項目。二、契約當事人應提供之必要經費及資源。三、合作機構要求學校擔保其所授權之技術或其他事項未對他人構成侵權者，應訂明如有侵權事項發生時，學校應負擔之賠償範圍。四、產學合作之智慧財產或成果歸屬學校。但學校得約定將全部或一部歸屬於合作機構或授權其使用。五、合作機構須使用學校或其所屬單位之名稱、標章者，應訂明其授權方式、使用方法及範圍。六、學校辦理產學合作所購置之圖書、期刊、儀器、設備及賸餘經費等財產管理運用。七、相關人員利益衝突迴避及保密。合作機構得依契約以現金、證券交易法第六條規定之有價證券或智慧財產權益，作為前項第二款之必要經費。」

之後方能取得其所有權，則此種要求完全違背私人企業出資委託大專院校進行研究，希望藉此取得特定先進技術之原始目的。若採此種處理方式，勢必有害私人企業出資委託大專院校進行研究之誘因，而違反產學合作促進技術創新與移轉之基本目的¹⁸⁷。

若本款規定之真意並非如此，而係認為私人企業所提供之研究經費，亦屬於此處所謂「一定對價」，則由於私人企業出資研發實際上所欲換取之標的範圍，同時包含專題研究活動之進行與所產生之研發成果二者，因此僅強調對於研發成果之讓與或授權必須給付一定對價，容易產生就此部分必須給付額外對價之誤會¹⁸⁸。

第三目 受政府資助的產學合作下研發成果之歸屬

產學合作所需之研究經費，除了產業界出資負擔所有研究經費之情況外，政府亦有同時出資負擔研究經費之可能。政府出資按其經費來源可分為兩大部分，一為政府機關補助、委託或出資執行之研究計畫，一為參與產學合作之公立大學及專科學校所擁有或另外取得之自有經費¹⁸⁹。對此，大專校院產學合作實施辦法第 9 條第 1 項規定，「產學合作方式涉及政府出資、委託辦理或補助者，應符合該機關相關規定。」

就產學合作下研發成果之歸屬而言，在政府對於該合作亦有出資之情況，不論該政府經費係來自於實際參與合作之公立大專院校，或是由其他政府機關所提供，均可認該當於科學技術基本法第 6 條第 1 項規定之「政府補助、委辦或出資之科學技術研究發展」，因此該合作所獲得之智慧財產權與研究成果，得將全部或一部歸屬於該公立大專院校所有或授權使用，不受國有財產法之限制。該公立大專院校並得依前揭大專校院產學合作實施辦法第 5 條第 1 項第 4 款之規定，約

¹⁸⁷ 王立達，我國學術機構技術移轉法治現況、問題與檢討，全國律師第 13 卷第 1 期，頁 53，2009 年 1 月。

¹⁸⁸ 王立達，前揭註 187，頁 53-54。

¹⁸⁹ 王立達，前揭註 187，頁 54。

定將全部或一部歸屬於合作機構或授權其使用¹⁹⁰。

除此之外，「經濟部研發成果歸屬及運用辦法」對於產學合作下研發成果之歸屬，則規定由雙方以契約約定其歸屬¹⁹¹。

第四項 我國國立大學研發成果管理辦法

台灣大學¹⁹²、清華大學¹⁹³、交通大學¹⁹⁴、陽明大學¹⁹⁵與成功大學¹⁹⁶為我國知名的國立大學，均訂有「研發成果管理辦法¹⁹⁷」，以下將簡單介紹此五所國立大學的研發成果管理辦法中關於研發成果歸屬之規定，並與我國專利法上受雇人發明之相關規定加以比較，以了解在我國國立大學中研發成果歸屬之實際情況。

第一款 國立大學研發成果管理辦法中研發成果歸屬之相關規定簡介

前揭五所國立大學的研發成果管理辦法中均設有研究者之研發成果在特定情況下歸屬於大學之規定。以下就其要件分別加以介紹。

台灣大學、陽明大學、成功大學研發成果管理辦法之適用對象均限於「本校教職員」；清華大學研發成果管理辦法另包含「學生」及「聘請從事研究開發者」；交通大學研發成果管理辦法中僅包含「教授」、「學生」與「助理」，但施行細則中卻涵蓋：(1)本校校長、教師、助教、職員、研究人員、專業技術人員、稀少性科技人員、軍訓教官、駐衛警察、技工、工友；(2)約聘教師、約聘研究教師、約聘助教、碩博士級研究人員；(3)約用人員、約用助理員；(4)學生(含在職專班、推廣教育班學生)；(5)其他有使用本校資源者。

台灣大學研發成果管理辦法之規範標的僅限於「專利權」；清華大學研發成果管理辦法除了「專利申請權」、「專利權」外，另包含「著作權」；陽明大學、

¹⁹⁰ 王立達，前揭註 187，頁 54。

¹⁹¹ 經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 9 條：「執行單位與其他產業、學術或研究機構合作(以下簡稱產學研合作)執行科技計畫，其所產生之研發成果除依第七條規定應歸屬國家所有者外，應參酌雙方提供經費及專業能力之貢獻，以契約約定其歸屬。」

¹⁹² 國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點第 2 條

¹⁹³ 國立清華大學研發成果管理服務辦法第 2 條

¹⁹⁴ 國立交通大學研發成果與技術移轉管理辦法第 2 條、國立交通大學研發成果與技術移轉管理施行細則第 2 條、第 3 條、第 5 條。

¹⁹⁵ 國立陽明大學研發成果及技術移轉辦法第 2 條、第 3 條

¹⁹⁶ 國立成功大學研究發展成果管理辦法第 2 條、第 3 條

¹⁹⁷ 由於各校所使用之名稱均不相同，以下統稱為「研發成果管理辦法」。

成功大學與交通大學研發成果管理辦法則以「研發成果」為規範標的，依其規定內容，似可解釋為涵蓋材料。

關於研發成果何時歸屬於大學，台灣大學研發成果管理辦法規定「在本校任職期間或利用本校資源」完成者；其他四所大學研發成果管理辦法均規定於「職務上」完成者，成功大學研發成果管理辦法將「職務上」定義為「由本校編列預算，補助、委辦、出資或使用本校實驗設備」，交通大學研發成果管理辦法施行細則定義為：(1)以本校校務基金進行研究發展所獲得之成果。(2)由政府機關補助、委辦或出資予本校進行研發所獲得之成果。(3)本校受外界委託進行研發所獲得之成果，且依合約約定，該成果歸本校享有者。(4)創作人用學校資源所完成之職務上創作。

關於研發成果何時歸屬研究者，台灣大學研發成果管理辦法未加以規定；清華大學及成功大學研發成果管理辦法規定於「非職務上」完成者；陽明大學研發成果管理辦法規定於「非職務上」且「未使用本校之資源或已有之研發成果」者；交通大學研發成果管理辦法施行細則規定於「非職務上」且「未利用學校資源或既有研發成果」。

若研究者於非職務上完成之研發成果，係利用大學之資源或經驗者，台灣大學研發成果管理辦法未加以規定；清華大學研發成果管理辦法規定其「得於支付適當報酬後於清華大學實施」；陽明大學及成功大學研發成果管理辦法則分別規定欲利用大學之資源或經驗者，「應先取得所屬單位之同意，並與本校訂立契約，約定研發成果所有權之歸屬及權益收入之分配」、「應報請所屬單位同意，並與本校訂定契約，約定研發成果之回饋比例。」

清華大學、交通大學、成功大學研發成果管理辦法對於非職務上之研發成果，均對研究者課予通知義務，其規定內容大致上與專利法第 8 條第 2 項及第 3 項規定相符，惟交通大學研發成果管理辦法施行細則另規定「創作人若未為前述通知，其於任職本校期間之任何創作或成果，視為職務上所產生之研發成果。」

依我國各國立大學研發成果管理辦法中關於研發成果歸屬之規定內容整理

如下表。

	台灣大學	清華大學	交通大學	陽明大學	成功大學
適用對象	本校同仁	本校教職員生、聘請從事研究開發者	教授、學生及助理 (1.本校校長、教師、助教、職員、研究人員、專業技術人員、稀少性科技人員、軍訓教官、駐衛警察、技工、工友。2.約聘教師、約聘研究教師、約聘助教、碩博士級研究人員。3.約用人員、約用助理員。4.學生(含在職專班、推廣教育班學生)。5.其他有使用本校資源者)	本校人員	本校支薪人員
規範標地	發明之智慧財產權	專利申請權、專利權、著作權	智慧財產權與其他研發成果(專利、著作權、積體電路佈局、營業秘密、電腦軟體、專門技術(know-how)及其他技術資料等智慧財產權。)	研發成果：因研究發展所產生之知識、技術、著作、在校內製成之產品，及因而取得之國內、外專利權、著作權及其他智慧財產權以及所有衍生之權利，包括電腦	研發成果：因研究發展所產生具有可專利性之技術思想、積體電路佈局、產品、著作權及其衍生之權利、營業秘密、及其他技術資料。

				硬體設計、電腦軟體、商業機密、專業知識及其他技術資料。		
歸屬於大學	行為態樣	在本校任職期間、利用本校資源	職務上	以本校校務基金或政府所有之經費或基金，進行科學技術研究發展 (職務上：1. 以本校校務基金進行研究發展所獲得之成果。2. 由政府機關補助、委辦或出資予本校進行研發所獲得之成果。3. 本校受外界委託進行研發所獲得之成果，且依合約約定，該成果歸本校享有者。4. 創作人用學校資源所完成之職務上創作。)	職務上	職務上：由本校編列預算，補助、委辦、出資或使用本校實驗設備
		得以契約另為約定	得以契約另為約定、清華大學應支付受雇人適當之報			得以契約另為約定

			酬			
歸屬於研究者	行為態樣		非職務上	非職務上(未利用學校資源或既有研發成果)	非職務上，未使用本校之資源或已有之研發成果	非職務上
	利用大學之資源或經驗		清華大學得於支付適當報酬後於清華大學實施其發明、新型、新式樣，或重製、公開發表其著作	創作人若未為前述通知，其於任職本校期間之任何創作或成果，視為職務上所產生之研發成果。	擬使用本校之設備或已有之研發成果為非職務上之研究者，除第一項之規定外，應先取得所屬單位之同意，並與本校訂立契約，約定研發成果所有權之歸屬及權益收入之分配	擬使用本校之實驗設備者，應報請所屬單位同意，並與本校訂定契約，約定研發成果之回饋比例。

第二款 國立大學研發成果管理辦法中研發成果歸屬之相關規定檢討

第一目 法律依據

日本特許法規定從業者職務發明之專利申請權、專利權原始歸屬從業者，但使用者得依契約、勤務規則或其他約定預先約定承繼從業者職務發明之專利申請權、專利權。日本大部分國立大學之發明規則規定大學教師的職務發明之專利申請權原則上歸屬於大學，該等發明規則即該當於特許法第 35 條第 2 項所謂「契約、勤務規則或其他約定」，因此，日本國立大學之發明規則的法律依據為特許法第 35 條第 2 項。

我國專利法第 7 條第 1 項規定受雇人職務上發明之專利申請權及專利權屬於雇用人，若國立大學教師屬於專利法上的「受雇人」，且其發明得該當於「職務

上發明」，則其職務上發明之專利申請權及專利權依專利法第 7 條第 1 項規定於發明完成時歸屬於國立大學，與我國各國立大學研發成果管理辦法規定大學教師職務上發明之專利申請權歸及專利權歸屬於大學相符。換言之，縱使各國立大學研發成果管理辦法不規定大學教師職務上發明之專利申請權及專利權歸屬於大學，依專利法第 7 條第 1 項規定亦當然如此。

我國國立大學為行政機關¹⁹⁸，其所訂定之研發成果管理辦法性質上為行政規則¹⁹⁹。依各國立大學研發成果管理辦法第 1 條規定，其法律依據似乎均為科學技術基本法第 6 條。科學技術基本法第 6 條規定受政府資助的研發成果得歸屬於執行單位所有，就研發成果之歸屬與運用並授權行政院及各主管機關訂定相關法規命令施行之。由於我國國立大學之研究經費大多由政府機關所資助，因此各國立大學研發成果管理辦法規定以科學技術基本法第 6 條為法律依據似乎言之成理。然而，大學教師之研究經費並非均來自於政府機關資助，而且各國立大學研發成果管理辦法係規範在國立大學與研究者之間研發成果之歸屬，與科學技術基本法第 6 條係規範資助機關與受資助的執行單位之間研發成果之歸屬並不相同，毋寧較接近專利法上僱傭關係下之發明所規範之關係，因此各國立大學研發成果管理辦法是否適合以科學技術基本法第 6 條作為法律依據仍待商榷。

第二目 適用對象

美國史丹佛大學之專利政策條款適用於教職員(包含受僱之學生)、所有研究生及博士後研究員、參與或意圖參與史丹佛大學研究計畫之非受僱人(包含訪問學者、產業界人員、研究員等)，但適用之前提為要求其簽署史丹佛大學專利權及著作權契約。

日本各國立大學之發明規則原則上適用於大學之教職員或與大學具有僱傭關係之人，與大學無僱傭關係之人(例如，客座教授、外國研究

¹⁹⁸ 釋字第 382 號解釋理由書。

¹⁹⁹ 行政程序法第 159 條第 1 項：「本法所稱行政規則，係指上級機關對下級機關，或長官對屬官，依其權限或職權為規範機關內部秩序及運作，所為非直接對外發生法規範效力之一般、抽象之規定。」

者、大學或研究所的學生)須就其在該國立大學所完成之發明，同意適用該國立大學之發明規則加以處理者，始受其拘束。

雖然我國多數國立大學研發成果管理辦法之適用對象限於「本校教職員」及與大學具有僱傭關係之研究人員，但亦有包含學生、軍訓教官、駐衛警察、技工、工友等與大學並無僱傭關係或顯然並非從事研究工作之人。由於與大學無僱傭關係之學生當然無法適用專利法上僱傭關係下之發明的規定，且雖與大學有僱傭關係但顯然並非從事研究工作之人的發明是否得該當於其「職務上發明」亦有疑問，又我國國立大學通常並未如美日大學一般事先要求簽署契約或同意適用該大學之發明規則，因此，我國部份國立大學研發成果管理辦法之適用對象過廣，似有無法律依據即限制、剝奪人民權利之虞。

第三目 研發成果歸屬於大學之行爲態樣

由前揭簡介可知，清華大學研發成果管理辦法第 2 條規定與專利法第 7 條、第 8 條關於僱傭關係下之發明的規定完全相符，其他四所大學之研發成果管理辦法規定則與專利法上僱傭關係下之發明的規定內容略有出入。

專利法第 7 條第 1 項規定受雇人職務上發明之專利申請權及專利權屬於雇用人，所謂「職務上發明」依同條第 2 項係指「於僱傭關係中之工作所完成之發明」。台灣大學研發成果管理辦法第 2 條規定本校教職員「在本校任職期間或利用本校資源」所完成之發明，其專利權為本校所有，亦即，只要發明係教職員在該校任職期間或利用該校資源所完成，不論是否係於僱傭關係中之工作所完成者，均歸屬於該校，該條規定顯然已超出專利法第 7 條第 2 項對於職務上發明之定義，使教職員所應享有之部分「非職務上發明」的專利權亦歸屬於該校，形同剝奪教職員之專利權，而與專利法第 8 條規定相抵觸。

成功大學研究發展成果管理辦法第 3 條第 1 項將「職務上」定義為「由本校編列預算，補助、委辦、出資或使用本校實驗設備」，交通大學則定義為：(1)以本校校務基金進行研究發展所獲得之成果。(2)由政府機關補助、委辦或出資予本校進行研發所獲得之成果。(3)本校受外界委託進行研發所獲得之成果，且

依合約約定，該成果歸本校享有者。(4)創作人用學校資源所完成之職務上創作。」亦有部分逾越專利法第 7 條第 2 項所謂「職務上發明」定義之虞。

第四目 對欲利用大學之資源或經驗者要求約定研發成果所有權之歸屬

專利法第 8 條第 1 項規定受雇人非職務上發明之專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明。成功大學研發成果管理辦法第 3 條第 3 項規定，對教職員欲利用該校之資源或經驗進行非職務上之研究者，要求「應報請所屬單位同意，並與本校訂定契約，約定研發成果之回饋比例。」陽明大學研發成果及技術移轉辦法第 3 條第 3 項規定則更進一步要求「約定研發成果所有權之歸屬」。

若陽明大學之教職員欲利用該校之資源或經驗進行非職務上之研究，而依該校研發成果管理辦法第 3 條第 3 項規定與陽明大學訂定契約，約定非職務上發明之專利申請權及專利權歸屬於陽明大學所有，該契約之約定應違反專利法第 8 條第 1 項規定。由於專利法第 8 條第 1 項係為保護受雇人權益所設之強制規定，當事人不得以特約排除，因此，縱使陽明大學之教職員與陽明大學為前揭契約約定，亦將因違反專利法第 8 條第 1 項規定而無效。

第五目 若未履行通知義務非職務上研發成果即歸屬於大學

交通大學研發成果管理辦法施行細則第 5 條第 2 項就非職務上之研發成果對研究者所課予之通知義務，雖然大致上符合專利法第 8 條第 2 項及第 3 項規定，惟研究者若未履行通知義務，第 5 條第 4 款規定「其於任職本校期間之任何創作或成果，視為職務上所產生之研發成果。」從而依同條第 1 項規定歸屬於交通大學。研究者完成非職務上之發明時，原本依專利法第 8 條第 1 項規定享有專利申請權及專利權，卻可能僅因未依該校研發成果管理辦法規定進行通知，其專利申請權及專利權即遭該校剝奪。因此，交通大學研發成果管理辦法施行細則第 5 條第 2 項第 4 款就研究者若違反通知義務所規定之法律效果，不當剝奪研究者依

法所享有之專利申請權、專利權，亦違反專利法第 9 條²⁰⁰規定之意旨。

第四節 小結

研發成果包含有體物及無體物，其中有體物的材料，係指在研發成果中強烈具有研究工具特性，或具有中間的研究成果特性之物。材料係屬研究工具，而研究工具多為泛用性高、替代性低之上游技術，或者，具有並非最終產品而是研究手段之性質，可使下游研究發展之進行更為迅速、有效率，而與下游研究發展具有緊密關聯。

關於研發成果之歸屬，材料於研究者創造時即歸屬於研究者，即使係研究者在僱傭關係下所創造者，亦原始歸屬於研究者，嗣後再依約定歸屬於僱用人。

發明人於完成發明時，取得該發明之專利申請權。關於從業者發明之歸屬，依日本特許法第 35 條規定，從業者所完成的發明之專利申請權原始歸屬於從業者，即使該發明係從業者之職務發明亦然。所謂「職務發明」，係指從業者所完成之發明中，屬於使用者的業務範圍，並屬於從業者現在或過去的職務者。使用者對於職務發明當然取得無償的通常實施權。對於職務發明，並得預先約定將專利申請權或專利權移轉或設定專用實施權予使用者，但在移轉或設定時，從業者具有取得相當對價之權利。

若發明係於一定關係下所完成者，依專利法第 7 條及第 8 條規定受雇人於職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於僱用人，但僱用人應支付受雇人適當之報酬。所謂職務上之發明，係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明。而受雇人於非職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於受雇人，但其發明係利用僱用人資源或經驗者，僱用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明。至於一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人，但出資人得實施其發明。

關於大學教師研發成果之歸屬，為促進研發成果有效利用，不論是材料或發

²⁰⁰ 專利法第 9 條：「前條僱用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者，無效。」

明，使研發成果歸屬於大學為國際趨勢，或可作為我國相關法規制度解釋適用之參考。關於受政府資助的研發成果之歸屬，為促進研發成果有效利用，而在一定規範下將受政府資助的研發成果下放受資助者，以進行商品化開發、提升產業競爭力與促進國家經濟發展亦為國際趨勢，同時為我國科學技術基本法第 6 條及相關子法之立法意旨。至於產學合作下研發成果之歸屬，依我國大專校院產學合作實施辦法第 1 項第 4 款規定，產學合作之智慧財產或成果歸屬學校，但學校得約定將全部或一部歸屬於合作機構或授權其使用；若產學合作亦受政府資助，依同辦法第 9 條第 1 項規定，產學合作方式涉及政府出資、委託辦理或補助者，應符合該機關相關規定，因此，該產學合作下研發成果之歸屬亦應適用科學技術基本法第 6 條及相關子法規定。又我國多所國立大學訂有研發成果管理辦法，其中關於研發成果歸屬之部分規定，若與我國專利法上受雇人發明之相關規定加以比較，或有值得商榷之處，值得進行更深入的探討。



第三章 材料移轉契約

在研究發展過程中，雖然有時會購買作為產品在市場上販賣之物，但由於其特性或最新性，經常必須使用特定研究者所創造之物。因此，大學、研究機構或企業，經常藉由自其他機構有償或無償取得研究成果以進行研究。如此，藉由移轉大學最新的研究成果所具體化之材料(material)，而促進其他機關之研究發展。而且，基於此促進研究發展之目的，事實上經常請求將最新的研究成果在早期階段迅速移轉。

此外，由於不論在哪個機關之研究中均必須使用材料，因此形成大學、研究機構、企業藉由將彼此所有之材料相互移轉，以進行研究發展之關係。不同於關於產品之製造業者與消費者的劃一關係，材料之提供方與接受方並不固定²⁰¹。

第一節 材料移轉契約簡介

第一項 材料移轉契約之定義

所謂「材料移轉契約」(material transfer agreement, MTA)，係指兩個機構之間進行材料移轉時所締結之契約²⁰²，用以約定材料移轉之條件²⁰³，其為近年來在美國大學間或大學與私人企業間為了取得材料進行生物醫學研究所經常使用之契約。在日本近年來關於大學中材料移轉之議題亦逐漸受到重視²⁰⁴。材料為提供方之研究成果，材料移轉為接受方之研究者進行研發所不可或缺，因此，材料移轉契約為必要的研究成果分享機制²⁰⁵。

由於材料移轉契約中含有同意接受方使用材料之授權，因此屬於廣義的技術授權契約之一種。材料移轉契約所移轉之標的係作為研究工具(research tool)之材料，其是否取得專利保護在所不論。生物材料，例如，試劑、細胞株、質體與載

²⁰¹ 村田真稚惠，前揭註 6，頁 698。

²⁰² A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at <http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html> (last visited February 17, 2009)

²⁰³ Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, 4 (2003), available at http://www.cogr.edu/docs/MTA_Final.pdf (last visited January 28, 2009).

²⁰⁴ 2005 年國立大學法人東京醫科齒科大學、國立大學法人九州大學、國立大學法人奈良先端科學技術大学院大學等三所大學以「大学におけるマテリアルトランスファーの現状と問題点」為題目進行調查研究，2006 年國立大學法人九州大學智慧財產本部進行調查研究。

²⁰⁵ 平井昭光，前揭註 4，頁 858。

體為最常被移轉之材料，但材料移轉契約亦可用於其他種類之材料，例如，化合物以及某些軟體²⁰⁶。

材料移轉契約可用於為保存目的(例如，存放在基因資料庫)、研究或商業目的之材料移轉。其可能有許多形式，從隨同材料移轉之信函，到在研究機構接受或提供材料之前經雙方詳細與正式協商所締結之契約²⁰⁷。

基於材料本身及材料移轉所具有之各種特性，相較於產品販賣，在材料移轉之情況，非常需要透過契約促進當事人間之共識與加以控制。因此，在材料移轉契約中，一般會約定材料之定義及歸屬，複製物、衍生物、修改物之定義及歸屬，使用目的、方法之範圍及限制，發表限制，使用材料所完成的發明之歸屬²⁰⁸，回饋授權，延展性權利金，無擔保、免責，返還等各種事項。材料移轉契約亦可能要求接受方謹慎處理材料、保持對於材料散布之控制、在發表中承認提供方以及遵守關於重組基因、在研究中的人體保護與動物使用相關規定²⁰⁹。

由於材料移轉契約為具有法律拘束力之契約，因此可能影響接受方之研究者目前與未來之研究²¹⁰。若未被遵守其中的條款將違反契約，使另一方得對違約方提起訴訟，例如，請求損害賠償。材料移轉契約亦可能禁止第三人對於所移轉之材料為某些形式之侵害，因此，藉由竊取或欺騙而取得材料之第三人亦可能必須負損害賠償責任²¹¹。

不同於專利權與著作權等智慧財產權，材料移轉契約並非依據規定特定權利義務之成文法規，而是反映契約自由，因此，雙方得自由約定契約之條件，以滿足其特定需求。亦即，材料移轉契約所提供之保護得超出專利法所提供之專利保

²⁰⁶ A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at <http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html> (last visited February 17, 2009).

²⁰⁷ Victor Rodriguez, Material Transfer Agreements: Open Science vs. Proprietary Claims, 23:4 Nature Biotechnology 489, at 489 (2005).

²⁰⁸ Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 4-5 (2003).

²⁰⁹ Department of Health and Human Services, Uniform Biological Material Transfer Agreement: Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement, 60 F.R. 12771, at 12771 (1995).

²¹⁰ Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 5 (2003).

²¹¹ Victor Rodriguez, supra note 207, at 489.

護²¹²。

表面上，材料移轉契約似乎與鼓勵促進資料及材料自由交換之研究環境相互矛盾，然而，保護材料移轉之雙方事實上能增加研究的數量，因為其促使雙方一開始即處理其中可能發生的問題，因而可避免，例如，所有權或責任之昂貴訴訟²¹³。

第二項 材料移轉契約之源起

自由取得研究成果不僅包括取得發表所提供之資訊，亦包括取得為重覆最初研究成果或進一步研究所必要之研究材料²¹⁴。且研究發表的重要標準之一為其他研究者能自由地實驗重複，以驗證所發表之研究成果，之所以能重複研究成果時常倚靠取得研究材料或資訊²¹⁵。因此，提供方與接受方之間的移轉能促進研究成果之驗證，或提供獨特材料以進行新的系列之研究²¹⁶。

生物醫學研究的傳統為自由研究(open science)，在此傳統下，長期以來的規範(norms)要求相對無阻礙地取得先前研究者所研發之基礎知識²¹⁷。儘管競爭壓力永遠使研究者有拒絕提供新的研究材料予競爭對手之誘因，研究者傳統上自由分享研究材料，一般不締結正式契約且不會仔細考量商業權利或可能的財務利益²¹⁸。在學術界被廣泛承認之原則為，研究材料盡可能廣泛流通對於保持研究進程具有重要性。多年來，甚至至今，許多材料移轉僅以包裝收據(packaging receipts)、附信(cover letters)或提單(bills of lading)加以證明²¹⁹。然而，此自由研究的傳統在過去 30 年間受到嚴重破壞，其原因如下。

²¹² Victor Rodriguez, *supra* note 207, at 491.

²¹³ Melissa Schwaller, *Uniform Biological Material Transfer Agreements: An Argument for Uniform Use*, 4 *Hous. Bus. & Tax L. J.* 190, at 196 (2004).

²¹⁴ Department of Health and Human Services, *Uniform Biological Material Transfer Agreement: Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement*, 60 *F.R.* 12771, at 12771 (1995).

²¹⁵ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *Material Transfer Agreements: A University Perspective*, 133 *Plant Physiology* 10, at 10 (2003).

²¹⁶ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 4 (2003).

²¹⁷ Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 115, at 289.

²¹⁸ National Institute of Health Working Group on Research Tools, *Report Presented to the Advisory Committee to the Director* (1998).

²¹⁹ Bruce Goldstein, *Overview of Technology Transfer*, at 20, available at http://ttc.nci.nih.gov/pdfs/brochures/overview_of_tech_dev.pdf (last visited January 29, 2009).

(1)研究之經濟結構改變

1980年起分子生物學的驚人進步使研究方法變得更精密，開始嚴重倚靠取得其他研究者所創造的生物資源或生物資訊資源。美國聯邦機關(國家科學基金會(NSF)及國家衛生院(NIH))與私人公司對於基因體資源(主要作為基因功能與基因管理的後續發明之工具)及生物製藥研發之投資，更進一步促進此趨勢²²⁰。

此改變的一個重要原因為基礎研究與商業開發之間的差距逐漸縮小，特別是在生物醫學領域，曾經大部分取決於意外發現或嘗試錯誤，藥品開發現在嚴重倚靠生物醫學之基礎知識。曾經幾乎僅能供基礎研究目的使用之材料，越來越被認為具有直接商業價值，因而出現新的公司類型²²¹，集資開發與行銷位於傳統學術研究與終端藥品開發之間的專屬研究(proprietary research)²²²。研究者與投資者開始了解分子生物學進步對於改善人類健康產品之開發所可能造成的影響，越來越多的生物醫學研究者選擇與了解並重視基礎研究之公司合作，或離開學術界而以發起人或受僱人之身分加入這些公司，很多新興的生物科技公司與學術界具有緊密連結²²³。這些公司注重利用新的研究材料發現新的具有商業價值之性徵、基因或化合物，在未確保其商業利益能受保護之情況下，自然不願分享其「皇冠上的珠寶」²²⁴。

(2)案例法

生物醫學研究之申請專利活動向上游移動很少受到美國法院的阻礙，聯邦最高法院於1980年認為基因改造微生物可受專利保護，將專利法解釋為允許就「太陽底下由人類所創造之任何東西」申請專利²²⁵。隨後，美國國會創設審理專利事務上訴之特別法院—聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit)，

²²⁰ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 10.

²²¹ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 10.

²²² Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 115, at 289-290.

²²³ National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory Committee to the Director (1998).

²²⁴ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 10.

²²⁵ *Diamond v. Chakrabarty*, 447 U.S. 303 (1980).

其進一步擴大聯邦最高法院對於可專利性之擴張態度²²⁶，放寬專利保護之嚴格標準，例如實用性(utility²²⁷)及非顯著性(nonobviousness²²⁸)。聯邦巡迴上訴法院對於申請專利一般支持的態度，促進富有想像力的申請策略與史無前例的程度之申請專利活動²²⁹。

(3)美國政府之專利政策改變

然而，或許更重要的原因在於美國政府之專利政策改變。1980年拜杜法通過，其允許大學保有與管理在受聯邦資助的研究中所完成之發明，只要其提出專利申請與努力促進發明之發展及商品化，導致大學現在積極利用專利制度將研發成果移轉予私人公司，並時常接受私人公司資助進行研究²³⁰，而使大學成為生物製藥申請專利領域之重要角色。即使不申請專利，大學亦時常藉由限制在後續研究中可能產生商業價值的研究材料之散布，以維持其收益期待²³¹。

(4)避免發生訴訟

此外，其他人了解到其可能面臨產品責任訴訟、被控竊取材料或被控侵害營業秘密及專利權²³²。

這些發展雖然促進產業界與學術界之研究者交換材料及資訊，但同時促進產業界與學術界之機構及研究者注意研究材料所可能具有之商業價值²³³。因為這些理由，傳統上不關心大學使用其財產之私人公司，現在相當關心其專屬材料如何產生有價值的發明，或甚至增加其競爭對手之商業利益；大學與非營利機構亦變得更加注意與保護研究材料²³⁴。大學之所以變得關心其所有的材料會產生什麼之理由有很多，例如，欲利用材料之商業價值、欲在材料對他人造成侵害時保護大

²²⁶ See, e.g., *State Street Bank & Trust v. Signature Financial Group, Inc.*, 149 F.3d 1368 (Fed. Cir.1998).

²²⁷ Compare *Brenner v. Manson*, 383 U.S. 519 (1966) with *In re Brana*, 51 F.3d 1560 (Fed. Cir. 1995)

²²⁸ Compare *Graham v. John Deere*, 383 U.S. 1 (1966), with *In re Deuel*, 51 F.3d 1552 (Fed. Cir. 1995).

²²⁹ Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 115, at 290.

²³⁰ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 10.

²³¹ Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 115, at 290-291.

²³² Bruce Goldstein, *Overview of Technology Transfer*, at 20.

²³³ National Institute of Health Working Group on Research Tools, *Report Presented to the Advisory Committee to the Director* (1998).

²³⁴ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 10.

學免於訴訟等²³⁵。學術研究者間自由交換普通與非專屬的材料經常發生而無風險或疑慮，但當材料具有獨特性或專屬權之性質，提供者可能希望持續控制材料如何被使用與限制其後續散布，尤其是當提供機構為商業、營利公司²³⁶。曾將學術研究者視為上市前研究(pre-market science)的非營利捐助者之私人公司，如今反而將學術研究者視為潛在商業競爭者，此轉變的一個重要結果為對於研究材料移轉之限制增加，即使為並未取得專利之研究材料²³⁷，導致研究者之間，特別是產業界研究者與大學研究者間的研究材料自由移轉緩慢但穩定地消失²³⁸。

在大學對私人公司提供研究材料時，一般要求現金支付或根據未來產品銷售之延展性權利金作為報償；儘管在私人公司對學術研究者提供研究材料時較少要求現金支付，私人公司一般要求研究者及大學簽署材料移轉契約(MTA)²³⁹。結果越來越常利用專利制度對於研究材料取得專屬權，且越來越常利用授權契約及材料移轉契約約定取得研究材料之條件²⁴⁰。材料移轉契約，過去一直為私人公司之標準慣例，現在似乎也變成大學及政府實驗室之標準慣例²⁴¹。

第三項 使用材料移轉契約之情況

材料或資料提供方可能在下列情況需要使用材料移轉契約：材料或資訊可申請專利；材料或資訊被保持為營業秘密；材料具有傳染性、危險性或受法規管制；提供方擔心可能產生之責任；以及提供方希望對於使用材料或資訊所產生之研究成果取得權利²⁴²。此外，材料或資料提供方在下列情況可能使用材料移轉契約。

最典型的例子為，某個研究者在大學內進行研究發展，結果得到一定研究成果(研究材料)，並將該研究成果以某種形式發表。在這種情況，接觸該發表之其

²³⁵ 國立大學法人奈良先端科學技術大學院大學，大学におけるマテリアルトランスファーの現状と問題点 調査研究報告書，110頁，2007年。

²³⁶ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 4 (2003).

²³⁷ Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 115, at 294-295.

²³⁸ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 10.

²³⁹ Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 115, at 294-295.

²⁴⁰ National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory Committee to the Director (1998).

²⁴¹ National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory Committee to the Director (1998).

²⁴² Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 8 (2003).

他研究者，有時會請求進行發表之研究者提供該研究材料，其係為驗證該研究或對該研究主題為進一步研究。即使未特別進行研究成果發表，有時以某種方式得知研究者的研究材料存在之其他研究者，亦會請求提供該研究材料²⁴³。

此外，在研究者之間或研究者所屬機構之間進行共同研究之情況，作為共同研究之一部分，有時一方會將其所有的研究材料移轉予他方。在這種情況，在共同研究契約中，實質上已約定了材料移轉契約。在委託研究之情況亦然²⁴⁴。

再者，材料移轉契約有時係作為授權之準備階段或授權契約締結後履行之一部分。亦即，在協商締結授權契約時，為評價授權標的之智慧財產權需要該研究材料。在這種情況，有時保密契約(NDA)或技術評價契約(testing agreement)中實質上已約定了材料移轉契約²⁴⁵。

此外，在其他情況，某個研究者或機構需要其他研究者或機構所有之研究材料而請求提供時，亦可能締結材料移轉契約。此種提供有時並非單方提供而是以研究材料交換之形式進行(在無償提供研究材料之情況，交換為非常有用的方法)²⁴⁶。

第四項 不同類型之材料移轉契約

材料移轉契約之內容會因契約目的不同而有所差異，材料移轉契約之類型，大致上可分為以下兩種。

第一款 為研究目的之材料移轉契約

材料移轉契約之第一種類型為，由學術界所為之研究材料移轉，確保研究材料流通而對於智慧增進有所貢獻。研究者之間授受研究材料、樣本或其他素材，或者交換研究資訊，在科學世界中是極為理所當然的現象。提供研究材料，有助於促進世界全體之研究開發，並有助於提高研究者之間挑戰智慧的共識。本來在學問領域中，增進全體的「智慧」便是最重要的課題。個人所得的知識或新物質，

²⁴³ 平井昭光，前揭註 4，頁 862-863。

²⁴⁴ 平井昭光，前揭註 4，頁 863。

²⁴⁵ 平井昭光，前揭註 4，頁 863。

²⁴⁶ 平井昭光，前揭註 4，頁 863。

應盡可能無償、平等地提供其他研究者，對於其貢獻，則藉由論文等為適當評價。如此一來，在學問世界中，關於研究材料，便能確保與「獨占」相反的資訊及研究材料自由流通之思想與實務。在促進學術界中研究材料之自由流通，並提供適當規定與保護上，材料移轉契約具有很高的價值。在學術界中，若在欠缺適當的材料移轉契約下移轉研究材料，該研究材料可能將被以未預期的方式利用，導致有損提供方在學術界的適當評價之結果，故應加以避免²⁴⁷。

第二款 為商業目的之材料移轉契約

材料移轉契約之另一種類型為，基於商業目的之各種型態的研究材料移轉。雖然為研究材料，但可能為極有價值之有體物，故當然可能成為商業交易對象。此種基於商業目的之移轉，基本上在學術界對私人企業，或私人企業之間發生。在這些情況，雖然為研究材料，仍必須為在授權契約中常見的以風險規避為基礎之考量，因此，與學術界之間的材料移轉契約在形式上有很大的不同²⁴⁸。

然而，以這種材料移轉契約所進行之研究材料移轉，雖然係基於一定商業目的，但在促進接受方進行一定研究開發，而對於人類進步有所貢獻上，與學術界之間的材料移轉契約並無任何差異。儘管移轉標的為研究材料，在最終產品尚未完成時，研究開發(在這個情況下大多為應用開發)即結束之情況亦不少。因此，學術界之間的研究材料移轉與基於商業目的之研究材料移轉，可能雖有程度上差異，但對於相似的目的有所貢獻²⁴⁹。

第二節 材料移轉契約之性質與條款

第一項 材料移轉契約之性質

第一款 材料移轉契約之性質

依據英美法辭典，「移轉」之定義為「to convey or remove from one place, person, etc., to another; pass or hand over from one to another; specially, to change

²⁴⁷ 平井昭光，前揭註 4，頁 860。

²⁴⁸ 平井昭光，前揭註 4，頁 860-861。

²⁴⁹ 平井昭光，前揭註 4，頁 861。

over the possession or control of (as, to transfer a title to land). To sell or give.」²⁵⁰

承上所述，材料為有體物，屬於民法上動產。因此，材料移轉契約之性質，可能該當於動產買賣契約、贈與契約、租賃契約、使用借貸契約或寄託契約其中一種，由當事人在材料移轉契約中依其需要自由約定。然而，由於材料移轉契約通常並不移轉其所移轉的材料之所有權²⁵¹，因此，多具有租賃契約或寄託契約之性質。

材料移轉契約中包含一個處分行為—動產占有之移轉²⁵²，原占有之提供方將材料移轉予接受方後，接受方即取得對於材料之事實上管領力，得依材料移轉契約中所記載之使用目的、範圍使用材料。由於接受方係基於一定的法律上原因(材料移轉契約)而享有占有之權利，故為有權占有。

在接受方亦取得材料相關專利權之情況，材料移轉契約經常造成混淆，因為當事人經常在材料移轉契約中同時進行材料移轉與專利授權。雖然材料經常為發明據以表現之載體，然而，材料與發明必須加以區別，在一些材料移轉契約中，提供方清楚表示接受方必須另外自第三人取得專利授權，方能使用其所移轉之材料。當然，在材料提供方同時為專利權人時，可推定提供方在移轉材料時至少已為默示專利授權²⁵³。

有認為材料移轉契約之特徵在於，雖然表面上看似單純的動產買賣契約、贈與契約、租賃契約、使用借貸契約或寄託契約，實際上在動產上表現或一體不可分，而與動產有共同命運之專利權或專門技術方為交易標的。因此，進行材料移轉契約之協商時，基本上最好不要過度受動產所有權之部份所限制。材料作為「動產所有權」之價值可能很低，若依據動產之價值，將無法對於材料為適當評價、處理。在材料移轉契約中，基本上認為發明或專門技術係交易標的會比較容易理

²⁵⁰ Black's Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co., p.1497.

²⁵¹ Sean M. O'Connor, the Use of MTAs to Control Commercialization of Stem Cell Diagnostics and Therapeutics, 21:3 Berkeley Technology Law Journal 1017, at 1019 (2006).

²⁵² 民法第 946 條規定：「占有之移轉，因占有物之交付，而生效力。前項移轉，準用第七百六十一條之規定。」

²⁵³ Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1018-19.

解，僅發明或專門技術之載體偶然為動產²⁵⁴。

材料移轉契約與專利授權契約在性質上有何不同？專利授權契約為經濟發展過程中，隨著交易之需要而發展出來的獨特契約類型，其性質與民法上買賣、租賃等有名契約均有所不同²⁵⁵。

在專利授權契約中除有一個債權行為，以建立並規範當事人之間的權利義務關係外，尚包含一個處分行為(準物權行為)，亦即權利之授與。由於專利權為無體財產權，其權利之取得並無須交付有體物，因此除法律另有規定或當事人另有約定外，原則上於授權契約締結時，債權行為與處分行為同時發生效力。藉由此一處分行為，專利權人得按權利之內容、時間或區域，將個別使用權由專利權中暫時分離，移轉予被授權人行使。此種權利之移轉並非終局性、永久性，而僅一時性地於授權契約之範圍與存續期間內移轉，嗣後當授權契約期間屆滿或因其他原因而消滅時，則被授權人所取得之權利即自動回歸專利權人身上²⁵⁶。

由此可知，材料移轉契約與專利授權契約之契約標的不同，材料移轉契約以材料(有體物)為契約標的，而專利授權契約則以專利權(無體財產權)為契約標的。材料移轉契約與專利授權契約中均包含債權行為及處分行為，材料移轉契約中的處分行為係動產占有之移轉，但動產所有權不必然發生移轉，而專利授權契約中的處分行為則係權利之授與。

第二款 租賃授權模式

承上所述，材料移轉契約之性質有多種可能，但因材料移轉契約通常並不移轉其所移轉的材料之所有權，故多具有租賃契約或寄託契約之性質。有學者稱之為「租賃授權」(lease/license)模式。這種「租賃授權」模式並非生命科學領域之材料移轉契約所特有，其亦為許多軟體業，以及最近在種子及農業生物科技業具

²⁵⁴ 平井昭光，產学連携と法的問題 第4回 マテリアル・トランスファー・アグリーメント(研究材料提供契約)，産学官連携ジャーナル第2卷第3期，頁22，2006年。

²⁵⁵ 謝銘洋，前揭註9，頁219。

²⁵⁶ 謝銘洋，前揭註9，頁219-220；謝銘洋，契約自由原則在智慧財產權授權契約中之運用及其限制，收錄於〈智慧財產權之基礎理論(第三版)〉，2001年，頁55。

有爭議的「袋上標籤」慣例²⁵⁷之基本模式。許多使用租賃授權模式之技術或服務提供方甚至不要求或期待返還材料，接受方得銷毀或永遠保留之，但被限制不得進一步移轉²⁵⁸。而與一般租賃關係不同之處在於，在一般租賃關係下，承租人於租賃關係終止後負有將租賃物返還出租人之義務²⁵⁹，但許多使用材料移轉契約之材料提供方並不要求返還材料。

為何提供方出租而不銷售之？採用租賃授權模式之提供方可能係為取得在銷售模式下無法取得之重要的法律及商業優勢。這些優勢可分為三類：(1)控制專利權或所有權；(2)排除或限制對可能自原接受方取得材料的第三人所可能產生之責任；(3)藉由不僅注重產品銷售之商業模式，為提供方及其客戶帶來更大的利益。租賃授權模式亦可使提供方取得更大的商業及談判力量，因為接受方將面臨提供方得依契約所定之事由終止授權，要求接受方返還所有材料(有時候包括接受方所創造之衍生材料)之風險²⁶⁰。以下分別加以說明。

(1)控制專利權

智慧財產權及有體財產權時常同時約定於材料移轉契約以相互補充²⁶¹。首先，有體財產權租賃將補充或甚至增強智慧財產權授權，由於若銷售帶有智慧財產權的有體財產權，須適用第一次銷售(耗盡)原則²⁶²，使接受方得自由移轉有體財產權或對有體財產權進行實驗、拆卸、修理或修改。此外，若接受方嗣後移轉有體財產權，提供方可能必須擔心不知名的第三人將超出原專利授權範圍使用該有體財產權，包括製造不合法的複製品。雖然原接受方亦可能為之，但至少提供方某種程度上知道其最初與誰交易，並與原接受方具有契約上共同利害關係。

租賃授權模式將使有體財產權移轉無法適用第一次銷售(耗盡)原則，提供方

²⁵⁷ *Monsanto Company v. McFarling*, 363 F.3d 1336 (CA FC 2004).

²⁵⁸ Sean M. O'Connor, *supra* note 251, at 1019.

²⁵⁹ 民法第 455 條規定：「承租人於租賃關係終止後，應返還租賃物；租賃物有生產力者，並應保持其生產狀態，返還出租人。」

²⁶⁰ Sean M. O'Connor, *supra* note 251, at 1020.

²⁶¹ Sean M. O'Connor, *supra* note 251, at 1020.

²⁶² 「專利耗盡」原則允許帶有專利權之物品的購買者銷售或移轉該物品，以及修理該物品，即使這些行為會侵害專利權人的製造、使用、銷售或進口帶有專利發明之物品的專屬權利。

因而得對接受方施加更大的使用限制²⁶³。使用限制之主要類型包括禁止逆向工程(reverse-engineering)一降低喪失營業秘密之風險以及禁止移轉有體財產權，其他常見的使用限制包括禁止可能該當於專利法上研究試驗免責之使用。這些均為利用契約法增強專利權人對於技術之控制²⁶⁴。

另一方面，智慧財產權授權亦補充有體財產權租賃，此在即使未取得原所有人之材料，他人亦能相當容易地複製生物材料之情況特別重要²⁶⁵。

(2)排除或限制對可能自原接受方取得材料的第三人所可能產生之責任

在生命科學領域，研究者間的生物材料移轉採用租賃授權模式之第二個理由係限制第三人取得材料以及因而產生之責任，必須控制若未經適當處理時常可能具生物危害性的材料之下游散布²⁶⁶。

(3)藉由不僅注重產品銷售之商業模式，為提供方及其客戶帶來更大的利益

終端使用者(end user)授權契約並非僅為負面的控制機制，同時，「控制」亦非永遠是壞事。在生命科學領域，以受安全控制之方法管理可能具有重大潛在生物危害的生物科技產品發展，可能帶來廣泛的社會利益。此方面，當由公共機構實行時，亦可強烈鼓勵或甚至要求市場本身所無法提供之社會利益，例如，使低收入病患取得新的、重要的治療或診斷方法²⁶⁷。

第二項 材料移轉契約條款簡介

材料移轉契約一般會處理下列問題：(1)確定提供方與接受方；(2)確定材料；(3)如何使用材料；(4)如何保護與材料一併移轉予接受方之材料相關機密資訊；(5)接受方對於材料之權利；(6)契約之期間；(7)賠償及擔保；(8)材料移轉之費用；(9)使用材料所完成的發明之歸屬。以下簡單介紹材料移轉契約所包含之各該條款，至於實際條款請參考本章第五節所介紹之標準生物材料移轉契約。

²⁶³ 租賃授權模式所得施加之使用限制比附條件交易模式更大。在租賃授權模式下移轉者能避免可能伴隨第一次銷售或耗盡原則產生之一切使用者權利，因無適用該原則之銷售。相對的，附條件交易模式則仍適用該原則。

²⁶⁴ Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1021-22.

²⁶⁵ Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1022.

²⁶⁶ Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1025-26.

²⁶⁷ Sean M. O'Connor, supra note 251, at 1026.

第一款 當事人

材料移轉契約應確定契約之當事人，亦即，提供方、提供方研究者、接受方、接受方研究者，但表明研究者並非契約之實際當事人。目的為確定誰同意受契約拘束，以及誰將為違反契約負責²⁶⁸。當事人可能為非營利之大學、研究機構或營利機構，例如，製藥公司。

材料移轉契約必須由機構中具有簽署權限之人員簽署，非由機構中有權人員簽署之材料移轉契約可能不具效力，簽署者並可能須自己為任何違反材料移轉契約之條件及義務負責。此外，由於使用材料之研究者應負責履行依材料移轉契約所負之大部分義務，因此，研究者亦應簽署契約，惟不必作為契約之當事人，僅須承認依契約所負之義務²⁶⁹。

材料提供方越來越常要求所有將使用材料之人必須以個人名義實際簽署契約，惟在絕大多數案例中，實無須強迫接受方研究者個人受拘束，由於接受方研究者已受僱傭契約拘束；不論接受方研究者是否簽署材料移轉契約，均有其他侵權行為損害賠償責任存在；且違反材料移轉契約之最高賠償金很少高到接近律師之訴訟費用²⁷⁰。

第二款 材料

材料移轉契約亦須確定所移轉之材料。對於材料之描述並非均相同，例如，某些材料移轉契約將「本材料」定義為包括一切「衍生物」，不論該衍生物是否融合原始材料之任何部分²⁷¹。

第三款 使用

材料移轉契約中應包含簡短的研究計畫，並清楚表明受禁止之活動—尤其是，該研究材料不得使用於人體。實際上，這些條款具有兩個目的：使提供方得知接受方計劃進行之實驗性質，以及告知接受方不得進行其他活動²⁷²。

²⁶⁸ Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 21.

²⁶⁹ Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 23 (2003).

²⁷⁰ Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 21-22.

²⁷¹ Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 22.

²⁷² Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 23.

第四款 保密

材料移轉契約應處理保密(confidentiality)，但此很少構成問題。若包含材料相關營業秘密之文件與材料一併移轉，且材料本身構成營業秘密，則應加以保密；若提供方仍然擔心，即不應提供那些文件。然而，私人公司有時會堅持對於接受方發表成果之能力施加某些限制，這些限制從僅 30 天遲延(為就發明提出專利申請)、審查及編輯權利到永遠禁止任何揭露之絕對權利²⁷³。

當材料移轉發生於材料相關之專利申請提出前，該移轉可能被認為係是請求項(claim)之先前技術(prior art)而使該材料喪失可專利性，儘管大部分目前所使用之學術材料移轉契約得進行申請後移轉，仍可要求保密條款以避免某些申請前移轉之先前技術效果²⁷⁴。

此外，當進行申請前移轉時，欠缺保密條款之契約對於學術技術移轉可能造成負面影響。第一，若專利因該移轉而被宣告無效，機構可能無權對被授權人就該發明收取權利金。第二，被授權人可能利用該移轉而貶低專利價值，即使該專利未曾被挑戰。第三，發現該移轉之後，被授權人可能放棄授權協商而不經授權即研發該技術，得知若被控專利侵權，其得攻擊該專利權之效力²⁷⁵。

第五款 對於材料之權利

一般而言，材料移轉契約並不移轉材料之所有權。研究材料之接受方依材料移轉契約得占有材料，但必須依提供方之要求返還或銷毀材料，僅得於提供方允許之範圍內使用材料。接受方依材料移轉契約對於所移轉之有體材料並無任何所有權，即使是在提供方已要求接受方銷毀材料之後²⁷⁶。

材料移轉之法律關係應在材料移轉契約之條款中詳細約定，其條款經常約定接受方取得使用材料之有限授權，但提供方保有所有權。材料移轉契約時常約定接受方應保持對於材料之控制，不允許未受接受方直接監督之人處理或使用材

²⁷³ Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 23.

²⁷⁴ Victor Rodriguez, supra note 207, at 490.

²⁷⁵ Victor Rodriguez, supra note 207, at 490-491.

²⁷⁶ Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 24.

料。此外，材料移轉契約應約定未經提供方書面同意，接受方不得將材料移轉予第三人²⁷⁷。

第六款 終止

材料移轉契約應定有明確的終止事由，該事由可為雙方合意、提供方單方請求、或產品之交付/消費、合作產品之創造或單純終止日期。終止條款處理，例如，資訊必須保密多久，接受方必須遵守材料移轉契約多久，在材料耗盡後哪種權利將存續與將存續多久。儘管當事人確實能同意使材料移轉契約無限期存續，若雙方的認知並不一致，欠缺正式的終止事由將可能造成問題，特別是若材料可能存放數年，在原接受方研究者(其了解材料移轉契約對於材料所施加之限制)離職很久以後²⁷⁸。

第七款 擔保與賠償

第一目 擔保

契約之當事人經常在數量、交貨日、價格等事項以外彼此為某些保證。這些保證時常構成擔保(warranties)。必須謹慎處理這些條款，並遵循律師之建議，因為這些條款可能創造超出契約本身範圍之責任²⁷⁹。

材料移轉契約應適用民法上瑕疵擔保責任

由於材料為有體物，在材料移轉契約的性質為買賣契約之情況，若在材料移轉契約中當事人未特別約定，材料提供方對於所提供之材料應負民法第 349 條權利無缺之擔保責任²⁸⁰，以及民法第 354 條物之瑕疵擔保責任²⁸¹。在材料移轉契約之性質為買賣契約以外的有償契約之情況，依民法第 347 條之規定²⁸²，於契約性質允許範圍內，準用買賣契約之規定，因此，若在材料移轉契約中當事人未特別

²⁷⁷ Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 24.

²⁷⁸ Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 24-25.

²⁷⁹ Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 25.

²⁸⁰ 民法第 349 條：「出賣人應擔保第三人就買賣之標的物，對於買受人不得主張任何權利。」

²⁸¹ 民法第 354 條：「物之出賣人對於買受人，應擔保其物依第三百七十三條之規定危險移轉於買受人時無滅失或減少其價值之瑕疵，亦無滅失或減少其通常效用或契約預定效用之瑕疵。但減少之程度，無關重要者，不得視為瑕疵。出賣人並應擔保其物於危險移轉時，具有其所保證之品質。」

²⁸² 民法第 347 條：「本節規定，於買賣契約以外之有償契約準用之。但為其契約性質所不許者，不在此限。」

約定，材料提供方對於所提供之材料亦應負民法第 349 條權利無缺之擔保責任，以及民法第 354 條物之瑕疵擔保責任。以下進一步加以說明。

(1)權利無缺擔保

依材料移轉契約移轉材料後，若有第三人出面就所移轉之材料對接受方主張權利，例如嗣後發現提供方所提供之材料係侵害第三人之智慧財產權，而智慧財產權人要求接受方停止使用侵權之材料或甚至請求損害賠償；又如嗣後發現提供方所提供之材料係自第三人竊取所得，而被害人向接受方請求所有物返還²⁸³，縱使接受方已依民法第 801 條及第 948 條規定善意受讓材料之所有權，因被害人自被盜之時起二年以內仍得向接受方請求回復其物²⁸⁴，均可能影響接受方使用所取得之材料。

由於不論材料移轉契約之性質為買賣契約或買賣契約以外之有償契約，若有第三人出面主張權利，將使接受方雖然付出權利金但卻無法有效使用所取得之材料，因此，除在材料移轉契約中當事人有特別約定外，此種情況應容許接受方基於契約之有償性，依民法第 349 條規定，或依民法第 347 條準用民法第 349 條規定，要求提供方對於所移轉的材料負權利無缺之擔保責任。

(2)物之瑕疵擔保

當提供方所移轉之材料有滅失或減少其價值或效用(通常效用或契約預定效用)之瑕疵，或缺少其所保證之品質，使材料「應有」之價值或效用與「實際」之價值或效用出現落差，以致接受方遭受不利益時，提供方應負起擔保責任，以除去此一落差，確保接受方之權益。因此，不論材料移轉契約之性質為買賣契約或買賣契約以外之有償契約，除在材料移轉契約中當事人有特別約定外，應容許接受方依民法 354 條規定，或依民法第 347 條準用民法第 354 條規定，要求提供方對於所移轉之材料負物之瑕疵擔保責任。

(3)特約免除與定型化契約

²⁸³ 民法第 767 條

²⁸⁴ 民法第 949 條

然而，依民法第 366 條規定²⁸⁵，原則上當事人得在材料移轉契約中特約免除或限制提供方之瑕疵擔保責任。研究相關之契約時常拒絕就商業性 (merchantability) 與特定目的適合性 (fitness for any particular purpose) 加以擔保。這些擔保偶爾為保護處理具有未知特性與危險性的材料之研究者所必要。此外，在研究領域之契約一般拒絕就所移轉之材料將不會侵害第三人的智慧財產權加以擔保²⁸⁶。

在材料移轉契約中特約免除或限制提供方瑕疵擔保責任之條款，雖然通常為提供方所預先準備並預定用於同類契約之條款，依其情形可能並該當民法第 247 條之一第 1 款規定所謂「免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者²⁸⁷」，但通常在締約前雙方仍會進行契約內容之協商，不論提供方多麼強勢，或多或少均會對提供方所準備之契約範本有所修改，因此材料移轉契約通常並非定型化契約或複合契約，除非提供方明知而故意不告知其瑕疵，否則難謂其中的「無擔保條款」無效。

然而，若雙方係使用以下將介紹之「標準生物材料移轉契約」 (UBMTA)，由於實務上通常直接簽署履約信函即適用之，未經實質協商，亦未更改任一契約條款，因此標準生物材料移轉契約確實屬於定型化契約，其中的「無擔保條款」可能須適用民法第 247 條之一規定，按其情形顯失公平者，無效²⁸⁸。

第二目 賠償

賠償 (Indemnification) 實質上為另一種擔保²⁸⁹。所謂賠償，係指為依契約所約定之某些行為及疏失承擔財務責任之法律概念。材料移轉契約可能要求接受方賠償提供方因接受方使用材料所可能發生之任何損害，這種責任應限於接受方本身

²⁸⁵ 民法第 366 條：「以特約免除或限制出賣人關於權利或物之瑕疵擔保義務者，如出賣人故意不告知其瑕疵，其特約為無效。」

²⁸⁶ Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 26.

²⁸⁷ 民法第 247-1 條：「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二、加重他方當事人之責任者。三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。四、其他於他方當事人有重大不利益者。」

²⁸⁸ 王偉霖，簡介生物材料移轉契約，全國律師第 13 卷第 1 期，頁 8-9，2009 年 1 月。

²⁸⁹ Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 26-27.

之行爲(亦即，因接受方使用材料所可能發生之任何損害)，並應排除因提供方之過失(negligence)或不法行爲所導致之損害²⁹⁰。

第三目 大學之材料移轉使用無擔保、免責條款

關於材料移轉契約，非營利機關之提供方除了關於該材料之無擔保，通常還會添加關於該材料特定目的適合性之無擔保，以及關於不侵害第三人的專利權之無擔保等特定的無擔保²⁹¹。此外，關於免責，除了由接受方所提出，亦規定關於由第三人所提出的請求之免責。

約定無擔保條款之理由在於，非營利機關(1)通常，關於所移轉之材料，並非在進行接受方有興趣的特定目的適合性之檢查或完全充分之檢查後才進行移轉，(2)經常並未加入能支應擔保之保險，不具有在訴訟中防禦所需之資金來源，(3)一般不具有進行專利檢索所需之財源或人力資源，不具有爲非侵害所需之保險²⁹²。此外，在接受方爲企業之情況，約定完全的免責條款之理由在於，(4)大學無法控制企業將如何處理材料，(5)在企業將材料納入產品中或使用材料進行產品開發時，可能使大學的責任增加，(6)從企業之財務結構或擔保準則來看，企業在許多情況下具有承擔廣泛的免責負擔之財務基礎或擔保體制²⁹³。在這些理由之中，(2)、(3)與(6)乃起因於大學與企業的體制，(1)、(4)與(5)則是與材料及材料移轉的特性相關之更本質的問題。

亦即，承上所述，材料爲最新的研究成果，在移轉時未必已釐清其全部的性質，爲所謂開發中的物。而且，爲了藉由大學的研究成果移轉促進研究開發之目的，而被請求在早期階段即將最新的研究成果移轉予其他機構。關於這一點，若直到完成關於材料的性質之研究後才移轉予其他機構，將花費許多時間，不僅無法因應爲促進研究開發之目的而被請求之早期移轉，甚至連是否能移轉都不明。

²⁹⁰ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 20 (2003).

²⁹¹ 國立大學法人奈良先端科學技術大學院大學，大学におけるマテリアルトランスファーの現状と問題点，頁 120，2007 年。

²⁹² 國立大學法人奈良先端科學技術大學院大學，大学におけるマテリアルトランスファーの現状と問題点，頁 120，2007 年。

²⁹³ 國立大學法人奈良先端科學技術大學院大學，大学におけるマテリアルトランスファーの現状と問題点，128 頁以下，2007 年。

此外，使用材料之研究開發種類眾多，由提供方檢證全部的目的適合性現實上本不可能，在學術機構之大學的研究性質上亦有不適合由其檢證之事項，故在大學中不可避免地將發生並非完成全部的研究後才移轉材料之情況。因此，大學實際上處於雖然可能為具有實驗、研究性質或有害性質之物，卻不得不移轉材料之情況。

此外，關於材料之使用目的，即使以契約加以約定終究僅止於一定限度，關於接受方具體地以什麼方式進行研究開發或商品化，即使由大學加以控制亦無法監督。關於移轉後之使用，接受方之控制具有壓倒性優勢，且提供方之大學在移轉後，現實上，除了發現危險性時可對接受方提供資訊等非常有限的範圍外，很難防止損害之發生。

如上所述，無擔保、免責條款，並非單純由於大學的體制之條款，而是在材料之性質、藉由材料移轉促進研究開發之社會請求、大學之控制可能性等材料移轉契約本質問題之背景下，作為不可或缺的條件所產生，因此，無擔保、免責條款為材料移轉契約實務上標準的條款²⁹⁴。

第八款 費用

儘管大部分材料移轉契約並不要求支付任何相關費用，某些材料移轉契約對接受方收取些微的費用，該費用一般係為補償提供方準備及運送材料所產生之費用，並可能包含，例如，材料之費用，製造材料、運送與處理所需之額外工作²⁹⁵。

第九款 延展性權利

第一目 簡介

所謂「延展性權利」(reach-through rights)，係指材料提供方可對於接受方使用材料所研發之產品或發明取得權利。為取得材料，接受方可能必須(1)對於材料之改良物、修改物或使用材料所完成之發明授予提供方專屬、非專屬授權或授權之選擇權(回饋授權(grant-back))，或甚至移轉予提供方；或(2)根據使用材料所

²⁹⁴ 村田真稚惠，前揭註 6，頁 704-705。

²⁹⁵ Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia, at 25 (2003).

開發的產品之銷售支付費用或權利金，即使材料並非該產品之一部分或為製造該產品所必要(延展性權利金(reach-through royalty))²⁹⁶。例如，契約可能具體約定提供方將新的受體提供接受方用以尋找新的賀爾蒙，若接受方因而發現或發明新的賀爾蒙，則提供方得對於該賀爾蒙收取延展性權利金²⁹⁷。

回饋授權經常發生在營利機構對不從事產品開發但進一步創造智慧財產權之非營利機構(例如大學)移轉材料，企業認為其提供有價值的材料，因而應取得回報，而大學所面臨的問題在於其所授予之權利在該情況下是否合理。延展性權利金則適用「but for」原則—接受方若不使用該材料即無法從事研發，因此提供方認為其有權分享研發商業化之收益²⁹⁸。當接受方為製藥公司或其他從事產品開發之機構，材料提供方經常要求延展性權利金²⁹⁹。

一般而言，材料之臨床用途—亦即，純粹診斷、預後(prognostic)或治療—係發明人得加以限制以回收其投資並可能獲利之用途。例如，若發現一種治療疾病之新的、取得專利之化學藥品，發明人應有權控制誰能銷售該新藥。問題在於純粹研究用途應同樣受限制之程度，換言之，若該新藥係用於探索與該藥品所欲治療的疾病無關之細胞轉化(cellular process)行動機制，發明人是否有權對於每次實驗收取高額權利金，或對於那些實驗所完成之發明主張權利³⁰⁰？

產業界傳統上認為其所有創作均需要資本投資且能提供收益來源，某些甚至相信一切使用其創作所完成之發明，或必須使用其創作始能完成之發明，實際上為其原始創作之一部分，因而開始以各種形式要求延展性權利。學術界則認為發明是理論發現之實際成果，前者應供後者使用，而非其他用途，換言之，任何純粹供調查事實使用之發明使用應自由且無阻礙，因此，過高的費用或強大的延展性權利，將創造研究、學習與思想自由流通之障礙。若一條通往技術發展之特定

²⁹⁶ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 13 (2003).

²⁹⁷ Stephen G. Kunin, Mark Nagumo, Brian Santon, Linda S. Therkorn & Stephen Walsh, *Reach-Through Claims in the Age of Biotechnology*, 51 *Am. U. L. Rev.* 609, at 618 (2002).

²⁹⁸ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 13-14 (2003).

²⁹⁹ Rebecca S. Eisenberg, *Reaching Through the Genome*, in *Perspectives of Properties of the Human Genome Project 209*, at 214 (F.S. Kieff ed. 2003).

³⁰⁰ Bruce Goldstein, *Overview of Technology Transfer*, at 27-28.

道路上存在太多收費站，研究者將被迫尋找其他可能較無效率之途徑³⁰¹。

承上所述，材料與材料相關發明係屬「研究工具」，為進一步了解在材料移轉契約中的延展性權利，以下將就研究工具專利授權使用延展性權利金之問題加以說明。

第二目 延展性權利金

延展性權利金係在生物科技產業中「研究工具」授權所使用之授權安排³⁰²。所謂「延展性權利金」，係指使用研究工具所支付之權利金，係根據使用研究工具所開發的終端產品之最終市場價值加以計算，而非根據研究工具本身之目前市場價值³⁰³。這些產品可能融合授權技術為整體產品組成之一部分，或者，這些產品可能不包含授權技術，而是藉由授權技術所開發或測試³⁰⁴。研究工具與終端產品之關係應屬後者，亦即，研究工具雖未實際成為終端產品組成之一部分，但該終端產品係藉由研究工具所開發。

最近生物科技產業的專利權人所採取之法律立場為，若藥品係使用方法(method)、方法(process)或其他研究工具所辨識(identified)，發明之專利權人有權藉由延展性權利金取得藥品之部分收益³⁰⁵。

(1) 延展性權利金之優缺點

a. 延展性權利金之優點

(a) 有助於缺乏資金之研究者取得研究工具

原則上，延展性權利金對於研究工具專利權人與被授權人均有利，使資金有限之研究者僅須支付較低或些微的預付費用(up-front costs)即可取得研究工具³⁰⁶，直到其使用研究工具開發出有價值的終端產品後，再支付一定權利金予專利

³⁰¹ Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, at 28.

³⁰² Robin C. Feldman, the Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse, 55 HASTINGS L.J. 399, at 439 (2003).

³⁰³ Janice Mueller, supra note 20, at 16.

³⁰⁴ Tamara Elmore, Reach-through Royalty Provisions in Licensing Contracts (2005).

³⁰⁵ John P. Walsh, Ashish Arora & Wesley M. Cohen, Effects of Research Tool Patents and Licensing on Biomedical Innovation, in Patents in the Knowledge-Based Economy 285, at 297 (Wesley M. Cohen & Stephen A. Merrill eds., 2003).

³⁰⁶ Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and Disseminating Biomedical Research Resources: Final Notice, 64 Fed. Reg. 72,090, at 72091 (1999)

權人，因而降低被授權人開發新產品之財務風險，促進研究工具之使用與散布，並促進更多的研發活動，此對於缺乏資金之小型生物科技公司特別有吸引力。

研究工具專利權人亦可能偏好自下游產品銷售獲取更大的收益，其可分享潛在商業上顯著的未來權利金，而非確定但較少的一次給付權利金(lump sum royalty)³⁰⁷，因而有助於提高研究工具創新之誘因³⁰⁸。例如，若使用研究工具辨識出明星藥品(blockbuster drug)，專利權人有機會收取超過一次給付權利金之權利金³⁰⁹。

(b)提供風險分擔機制

延展性權利金使研究工具專利權人分擔被授權人失敗之風險³¹⁰，若被授權人未開發出新產品或未成功行銷，專利權人可能僅能收取微不足道的預付費用。

(c)有助於評估研究工具之價值，促進雙方達成協議

延展性權利金時常用於生物科技研究工具之授權，由於該專利之性質。研究工具授權的主要困難之一在於如何決定其價值，雙方時常難以就研究工具之合理價值達成協議³¹¹。研究工具之研發成本可能非常高，但其實用性及後續價值時常未被充分評價或容易被在授權時計算，然而，研究工具之價值在於因其使用而可能出現之下游產品，不論該技術係被廣泛使用或僅被使用一次，且研究工具之真實價值可能直到專利期間經過後才會實現³¹²。

延展性權利金將權利金支付與使用研究工具所開發的產品之最終商業價值相連結，以新產品銷售作為權利金計算之基礎。藉由此方式，支付予研究工具專利權人之權利金，將接近該研究工具對於研究工具使用者與產品開發者而言之真實價值³¹³。延展性權利金延後評估研究工具價值之時間，解決研究工具價值不確定之問題，避免使用前授權協商之負擔，促進雙方達成協議，因而促進研究工具

³⁰⁷ Michael A. Heller, Rebecca S. Eisenberg, Can Patent Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, 280 Sci. 698, at 699 (1998).

³⁰⁸ Janice Mueller, supra note 20, at 58.

³⁰⁹ Tamara Elmore, supra note 304.

³¹⁰ Robin C. Feldman, supra note 302, at 442.

³¹¹ Rebecca S. Eisenberg, supra note 299, at 224.

³¹² Tamara Elmore, supra note 304.

³¹³ Janice Mueller, supra note 20, at 58.

之使用³¹⁴。

b. 延展性權利金之缺點

(a) 降低下游發明人之研發誘因

延展性權利金係對於下游產品開發課稅³¹⁵，為獎勵並未繼續參與下游研發之上游發明人，將降低下游發明人研發新技術之誘因³¹⁶。

(b) 使被授權人研究初期之研究成本充滿不確定性。

延展性權利金可能使被授權人研究初期之研究成本充滿不確定性。

(c) 造成權利金堆疊效果

上游發明之專利權人可藉由延展性權利金，對於下游發明取得權利。延展性權利金可能造成權利金堆疊(royalty stacking)效果，導致下游產品研發因過多上游權利人之存在而被阻礙或受損。若有許多延展性權利金在產品從研究、開發到生產階段不斷堆疊，問題將特別嚴重。

有認為允許過多上游專利權人對於研究工具使用延展性權利金，在下游使用者的未來發明上堆疊授權，尤其當上游專利權人對於潛在下游產品堆疊相互重疊且不一致的要求時，可能導致資源被低度利用之反共有(anticommons)³¹⁷。

當研究工具使用延展性權利金之情況增加，研究者在移轉權利予可能開發未來發明之公司時將面臨更大的困難。若可預期為有價值的商業產品，下游產品開發者可能有意願且能夠與許多專利權人達成協議；但若成功的可能性較為不確定或預期的商業利益很小時，雙方可能無法達成協議³¹⁸。

由於權利金堆疊不僅可能導致目前智慧財產權之低度使用，亦可能導致下一代研究工具及產品之減少，國家衛生院於 1999 年發布之「對於受國家衛生院研究資助者取得與提供生物研究資源之原則與準則」強烈反對使用延展性權利金，

³¹⁴ Robin C. Feldman, *supra* note 302, at 442.

³¹⁵ Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 299, at 226.

³¹⁶ John Barton, *Patents and Antitrust: A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation*, 65 ANTITRUST L.J. 449, at 461(1997).

³¹⁷ Michael A. Heller, Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 307, at 699 (1998).

³¹⁸ Michael A. Heller, Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 307, at 700.

而表示「延展性權利金或產品權利，不當限制發表與學術自由，以及不當評價研究工具因而阻礙科學發展，無論係由非營利或營利之研究工具提供者所施加。儘管這些原則僅直接適用於受國家衛生院資助者，國家衛生院希望其他非營利與營利機構亦採用類似的政策，在分享材料時不施加不當限制或條件³¹⁹。」

國家衛生院認為儘管延展性權利金可能對雙方而言很有吸引力，但其不僅導致取得後續研究工具之限制，亦導致許多束縛與衝突的利益激增，其為在該領域中目前取得問題之來源³²⁰。換言之，儘管延展性權利金減少了雙方的取得問題，卻增加了整體制度之取得問題。國家衛生院因而反對單純從當事人之觀點評估延展性權利金，而認為應考慮在專利制度目的下延展性權利金之制度性影響。

(2) 延展性權利金是否可能構成專利濫用或違反反托拉斯法

目前，關於對於研究工具專利請求延展性權利金或延展性專利侵權賠償金之法律尚無定論，在許多情況，當於訴訟中主張研究工具專利，被告會提出對抗性攻擊，主張該專利之請求項並未涵蓋系爭產品，該專利僅為可用以辨識或開發產品之上游技術或材料，從而，提出專利濫用之反訴，以及該專利欠缺下游產品的書面描述之攻擊，或主張使用研究工具之產品為知識或資訊之攻擊，因而不應負賠償金責任³²¹。有認為延展性權利金因延長專利期間與擴張專利範圍而可能構成專利濫用³²²。

a. 延長專利期間

延展性權利金可能導致權利金在研究工具專利之專利期間經過很久以後才支付，一般而言，當專利期間經過，專利權人即應停止收取權利金，該發明應投入公共領域，故延展性權利金乍看之下，似乎將專利期間延長超出專利法所定之期間。

³¹⁹ Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and Disseminating Biomedical Research Resources: Final Notice, 64 Fed. Reg. 72,090, at 72093 (1999).

³²⁰ Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and Disseminating Biomedical Research Resources: Final Notice, 64 Fed. Reg. 72,090, at 72091 (1999)

³²¹ Steven Hultquist, *supra* note 14, at 286.

³²² Robin Feldman, The Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse, 55 HASTINGS L.J. 399, 443(2003).

雖有認為儘管權利金在專利期間經過後才支付，但其為在專利期間內使用發明之報償，而將延展性權利金類比為延期支付契約。事實上，*Bayer AG v. Housey Pharmaceuticals, Inc.*案的地方法院判決³²³認為包含延展性權利金條款之授權不構成專利濫用，即是基於該授權並未不當延長專利期間，因該發明係在專利期間內使用，儘管權利金在專利期間經過後才支付與決定。

然而，亦即使在專利期間內使用，將決定使用價值之時間延後並不符合專利制度目前的設計，將估價時間延後違反專利權人僅能在有限的時間內就其發明獲取收益之想法³²⁴。

b.擴張專利範圍

藉由延展性權利金，專利權人得就被授權人之發明獲取收益，惟該發明並未涵蓋在專利權人之專利範圍內。

專利政策之核心在於促進科學進步，而延展性權利金可能阻礙整體科學進步而影響整個制度。其理由在於，延展性權利金造成權利金堆疊(royalty stacking)效果，可能導致被授權人的產品與未來數代產品之低度利用。權利金堆疊導致過多權利人存在，而阻礙發明之有效利用。此問題不僅限制目前發明之利用，亦阻礙若充分利用該產品將可能出現的未來產品之開發。例如，限制研究工具之使用，亦限制利用該研究工具可能發明之產品³²⁵。

然而，延展性權利金雖因延長專利期間與擴張專利範圍而可能構成專利濫用，但一般並不違反反托拉斯法³²⁶。對許多發明而言延展性權利金可能是原始發明人唯一實際可取得者，若其為合理則應被允許且堅持該條款不應被認為違反反托拉斯法³²⁷。

c.Bayer AG v. Housey Pharmaceutical, Inc. (2002)

³²³ 228 F. Supp. 2d at 472–73.

³²⁴ Robin C. Feldman, *supra* note 302, at 445.

³²⁵ Robin C. Feldman, *supra* note 302, at 447-448.

³²⁶ Robin C. Feldman, *supra* note 302, at 449.

³²⁷ John Barton, *supra* note 316, at 461.

在 Bayer AG v. Housey Pharmaceutical, Inc.案³²⁸，Housey 擁有檢測蛋白質抑制劑及促進劑之方法專利(method of screening for protein inhibitors and activators)，其為製藥公司研發藥品所需之技術。Housey 曾將其專利權授權予超過 30 家公司，其曾締結與提出之授權契約有兩種，第一種要求被授權人依據使用其發明所研發的藥品產品之銷售支付權利金(延展性權利金)，第二種要求被授權人依據其研發預算支付一次給付(lump sum)權利金。Housey 曾對 Bayer 提出兩種授權契約，雙方係締結第一種授權契約。

Bayer 向德拉瓦州地方法院起訴請求作成確認判決(declaratory judgment)，確認 Housey 的專利無效(invalid)、不可執行(unenforceable)與未侵權(not infringed)。Housey 則反訴 Bayer 侵害其專利。Bayer 進而主張 Housey 濫用專利。

Bayer 主張 Housey 為下列濫用專利之行爲：(1)對於不為任何專利所涵蓋的產品與行爲收取權利金；(2)要求支付專利期間經過後之權利金。

關於 Housey 對於不為任何專利所涵蓋的產品與行爲收取權利金是否構成專利濫用之爭點，Bayer 主張 Housey 堅持採取對於不為專利所涵蓋之產品與行爲收取權利金之授權，因而構成專利濫用。法院指出在 Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.³²⁹案中，最高法院雖認為以對於未使用專利的產品支付權利金為授權之條件構成專利濫用³³⁰，但雙方仍得為相互之便利而以所有產品的銷售為權利金計算之基礎，專利權人僅於其以對於未受專利所涵蓋的產品支付權利金為授權之條件—亦即，專利權人拒絕以任何其他基礎授權且使被授權人僅能選擇接受此種授權或無法取得授權時³³¹，才構成專利濫用。

法院認為 Bayer 並未證明 Housey 以權利金計算之基礎包含未受專利所涵蓋的產品或行爲為授權之條件，亦未證明自己曾提出其他自認為同樣便利與更適當的條件。在 Zenith Radio 案中，最高法院表示專利濫用的本質在於專利權人堅持

³²⁸ 228 F.Supp. 2d 467 (2002)

³²⁹ Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. 100 (1969).

³³⁰ Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. at 135 (1969).

³³¹ Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc., 395 U.S. at 135 (1969).

依銷售之一定比例計算權利金，並拒絕被授權人依實際使用支付權利金之提議³³²，而在本案中，Bayer 並未證明自己曾提議依實際使用支付權利金。

而且，Housey 已證明現存的授權契約並非以權利金計算之基礎包含未受專利所涵蓋的產品或行為為授權之條件。因此，法院認為 Housey 對於不為任何專利所涵蓋的產品與行為收取權利金，並不構成專利濫用。

關於 Housey 要求支付專利期間經過後之權利金是否構成專利濫用之爭點，Bayer 主張 Housey 與 SCIOS 締結之授權契約中的授權條款要求支付專利期間經過後之權利金，依據 *Brulotte v. Thys Co.*³³³ 案，構成專利濫用。

法院指出在 *Brulotte* 案，最高法院認為當授權契約允許收取在最後一個專利期間經過後發生之權利金，構成專利濫用³³⁴，而本案中，在專利期間經過後支付之權利金係在專利期間內使用專利之報償，權利金於專利期間經過後收取，但發生在專利期間內。

最高法院已承認專利權人得對於在專利期間內實施發明專利合法收取權利金，且權利金得於專利期間經過後支付³³⁵。因此，法院認為 Housey 要求支付專利期間經過後之權利金，並不構成專利濫用。

依 *Bayer AG v. Housey Pharmaceutical, Inc.* 案判決之見解，只要對於下游產品之權利金支付並非授權之條件，且在專利期間經過後之權利金支付係在專利期間內使用之報償，則延展性權利金並不構成專利濫用。由此可知，被授權人之自願性為法院判斷延展性權利金的適法性之重要考量因素。被授權人為使用研究工具研發新藥品，可能願意支付高額權利金，對其而言，未來之權利金支付相較於立即使用之利益仍屬合理之成本，因此在被授權人之締約意願可受確認之下，延展性權利金原則上應為法律所允許，此時藉由契約之約定方式判斷被授權人是否受到強迫即屬重要的事實認定問題。

³³² *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*, 395 U.S. at 139 (1969).

³³³ *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1964).

³³⁴ *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29, at 30 (1964).

³³⁵ *Zenith Radio Corp. v. Hazeltine Research, Inc.*, 395 U.S. at 136 (1969).

專利權人在專利期間屆滿後，仍要求被授權人支付權利金，在美國法³³⁶及我國法³³⁷下均構成當然違法之權利濫用行爲，但若該支付僅爲延期支付，則屬例外情況，不至於違法。在生物科技產業中，研發時程極長，可能在專利期間內並未產生任何研究成果，直到專利期間屆滿後研發始完成，但由於研究者係在專利期間內使用研究工具，因此，專利權人基於延展性權利金，待終端產品產生後始要求支付權利金，應屬延期支付，原則上合法。

然而，對於生物科技研究工具使用延展性權利金是否構成專利濫用，仍應就個案情況加以判斷。

第三節 材料移轉契約之處理

第一項 概論

第一款 材料移轉契約之締結者

應由誰與對方締結材料移轉契約？得由大學或研究所作爲機構締結，或由研究者個人締結。由機構締結之優點在於，當然有契約締結權限、組織法上容易理解與容易管理。缺點在於，經常在契約締結前花費時間，有時不適合必須迅速締結之材料移轉契約。反之，由研究者個人締結契約之優點、缺點則完全相反³³⁸。

因此，若從研究實務之運用來考慮，應盡可能將契約締結權限交由接近現場之職位或能機動地批准契約締結之職位，而迅速(例如，數日至一週以內)締結³³⁹。依現場研究者之判斷適當地締結材料移轉契約。

第二款 材料移轉契約之締結程序

需要締結材料移轉契約時，需要之研究者，在研究材料歸屬於機構之情況，應與機構之管理者聯繫，再依該機構之政策，利用該機構之材料移轉契約範本與對方締結材料移轉契約。在這種情況，具體的契約協商由機構之研究協力部、智

³³⁶ *Brulotte v. Thys Co.*, 379 U.S. 29 (1964); *Scheiber v. Dolby Laboratories, Inc.*, 293 F.3d 1014 (7th Cir. 2002).

³³⁷ 行政院公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則第六點之(五)：「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。」

³³⁸ 平井昭光，前揭註 254，頁 24。

³³⁹ 平井昭光，前揭註 254，頁 24。

慧財產本部、技術授權辦公室(TLO)等負責。然而，不論由哪個部門負責，重要的是由於時常急需締結材料移轉契約，減少批准之數量，除了須特別慎重協商之情況外，迅速處理³⁴⁰。

若該機構之政策為將研究材料移轉委由研究者，則得由研究者自己進行移轉。即使研究材料歸屬於機構，亦可能委由研究者利用材料移轉契約範本締結材料移轉契約，機構僅收取該契約締結報告，進行文書管理(若研究者熟悉材料移轉契約協商與材料移轉契約政策，賦予研究者一定權限，有時極有助於迅速的材料移轉契約協商)³⁴¹。

若研究材料歸屬於研究者個人，研究者得在自己負責下締結材料移轉契約。在這種情況，機構對於研究者之支持為提供材料移轉契約範本，對研究者進行材料移轉契約教育，以避免材料移轉契約所產生之各種風險。由於本來研究材料便是研究過程中的研究成果，這種以研究者為中心，由機構加以支援之結構不無可能。這種政策之形成，依機構之研究者與事務局對於材料移轉契約熟悉度之不同可為各種安排³⁴²。

第三款 機構之材料移轉契約政策

各機構必須確實頒布材料移轉契約政策。

第一目 為研究目的之材料移轉

在為研究目的而使用研究材料之情況，應優先考慮資訊自由流通與促進研究等學術界規範，因此，應盡可能不干預處理契約事務之研究現場。然而，不能完全自由允許材料移轉，因為本來材料之動產所有權或智慧財產即歸屬於機構(法律上的歸屬問題)，且為避免與其他機關之間的麻煩，必須管理材料之取得與提供(政策的管理問題)³⁴³。提供價格應為無償或以成本為上限，接受方利用該研究

³⁴⁰ 平井昭光，前揭註 4，頁 863。

³⁴¹ 平井昭光，前揭註 4，頁 863。

³⁴² 平井昭光，前揭註 4，頁 863。

³⁴³ 平井昭光，前揭註 254，頁 25。

材料所產生智慧財產權之處理，應依需要預先約定³⁴⁴。

第二目 為商業目的之材料移轉

在為商業目的使用研究材料之情況，相較於為研究目的之情況，必須加強商業規範色彩，亦即，相較於資訊自由流通，機關對於該研究材料的權利及對價之管理更為重要。在商業利用之情況，因為係有償使用具有商業價值的研究材料，必須確實收取該使用之對價(原則上有償提供)，此外，亦須注意利用該研究材料所產生智慧財產權之處理，再者，研究者與機關之間必須確實預先訂立協議，應使用平衡二者利益之材料移轉契約³⁴⁵。

第二項 史丹佛大學之材料移轉契約

第一款 史丹佛大學之材料移轉契約締結程序

第一目 取得材料之材料移轉契約(Incoming MTAs)締結程序

取得材料之材料移轉契約係處理其他機構對史丹佛大學所進行之材料移轉，所有取得材料之材料移轉契約必須經「產業契約辦公室」(Industrial Contracts Office, ICO)審查，研究者必須在線上提交材料移轉契約電子路徑表(MTA eRouting Form)，或填寫 PI 與簽署取得材料之材料移轉契約路徑表(Incoming MTA Routing Form)，並以電子郵件或傳真至產業契約辦公室。

取得材料之材料移轉契約上一般須有兩個簽名，以確保提供方與史丹佛大學均同意材料移轉契約之條款，取得材料之計畫主持人(Principal Investigator)通常亦被要求簽署承認契約之條款。

第二目 提供材料之材料移轉契約(Outgoing MTAs)締結程序

提供材料之材料移轉契約係處理史丹佛大學對校外研究者(不論在非營利機構或產業界)為研究目的所進行之材料移轉，史丹佛大學鼓勵研究者盡可能不締結材料移轉契約即與其他研究者分享材料，應要求接受方未經提供方同意不得再

³⁴⁴ 科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・グループ，知的財産ワーキング・グループ報告書，2002年11月，http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/021101.htm (last visited March, 25 2009)

³⁴⁵ 平井昭光，前掲註 254，頁 25。

分享材料，惟此要求不須使用如材料移轉契約等正式文件為之。若研究者認為其被請求提供之材料可能具有商業價值且可能可授權予產業界，應與「技術授權辦公室」(Office of Technology Licensing, OTL)聯絡³⁴⁶。

第二款 史丹佛大學提供材料之材料移轉契約(Outgoing MTAs)政策

史丹佛大學及技術授權辦公室關於提供有體研究材料之政策為，鼓勵教職員及其他人員在將材料提供予學術界與非營利機構的研究者，或僅將材料使用於研究目的之營利機構的研究者時，不使用額外文件即提供材料。若該材料仍需附加文件，史丹佛大學提供一份可與材料一併移轉之簡易信函契約(brief letter agreement)。

若係將材料移轉予產業界的研究者，且不確定其是否將僅限於研究使用，則有兩種方式可供選擇：(1)要求該研究者填寫一份將其材料使用僅限於研究或評價目的之材料移轉契約，該文件應由該公司有權人員與技術授權辦公室簽署；(2)關於該材料可能的授權或商業化，與技術授權辦公室聯絡³⁴⁷。

第四節 材料移轉契約所造成的問題

雖然許多機構有效利用材料移轉契約以合理條件提供材料，然而，材料移轉契約條款妨礙材料在研究者間廣泛流通之情況似乎變得越來越普遍³⁴⁸。材料移轉契約的數量增加之同時，其複雜度亦增加，限制與義務可能延伸至遠超出材料本身。由於材料移轉契約為雙方之間的契約，無專利權之地理或時間限制，因此能延伸至遠超出專利權之範圍³⁴⁹。

材料移轉契約之共通問題為，須就個別材料移轉契約進行冗長的協商，導致取得材料進行研究嚴重延遲；或雙方終究無法以合理條件達成協議，研究者因而

³⁴⁶ Stanford University, Industrial Contracts Office, Material Transfer Agreements, available at <http://www.stanford.edu/group/ICO/agmts/index.htm> (last visited May 1, 2009).

³⁴⁷ Stanford University, Office of Technology Licensing, Outgoing Material Transfer Agreements, available at <http://otl.stanford.edu/inventors/policies.html> (last visited may 1, 2009).

³⁴⁸ National Institute of Health Working Group in Research Tools, Report Presented to the Advisory Committee to the Director (1998).

³⁴⁹ Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, supra note 215, at 10.

無法取得材料³⁵⁰。

2003年美國大學技術經理人協會(AUTM)年度會議調查關於材料移轉契約對學術界及產業界而言重要的問題。對學術界而言，關於材料移轉契約最重要的問題為非專屬、免權利金之授權，得為轉授權，材料之廣泛定義，發表限制，接受方之發明所有權歸屬，賠償，對提供方之標示義務以及發明之定義。對產業界而言，最重要的問題為未經授權之移轉與發表³⁵¹。

第一項 不同類型之移轉所造成的問題

若依當事人之不同加以區分，材料移轉契約可分為三種類型：學術或研究機構之間的移轉，學術界對產業界的移轉以及產業界對學術界的移轉，各需要不同的條款³⁵²。

第一款 學術界之間的移轉

大學研究者之間的材料分享較無問題，主要因為參與交換之各個機構的文化與動機相似。由於大部分大學研究係由少數聯邦機關所資助，其資助政策對於如何提供與分享研究成果亦具有強烈影響。

大部分大學為學術研究目的及時移轉材料，一般僅限制未經同意或通知不得將材料移轉予第三人。這些移轉時常使用標準生物材料移轉契約(UBMTA)或與其相當之契約所完成。

當學術機構之間的移轉發生問題，通常是因為該材料曾被專屬授權，且該契約條款對提供機構施加某些限制。然而，此通常可以避免，例如，即使在將專屬材料為商業開發授權之情況，加州大學在授權契約中約定，其保留為內部研究目的而使用材料與為在其他學術機構中研究而移轉材料之權利³⁵³。

第二款 產業界對學術界的移轉

³⁵⁰ Department of Health and Human Services, Uniform Biological Material Transfer Agreement: Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement, 60 F.R. 12771, at 12771 (1995); National Institute of Health Working Group in Research Tools, Report Presented to the Advisory Committee to the Director (1998).

³⁵¹ Victor Rodriguez, *supra* note 207, at 489.

³⁵² A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at <http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html> (last visited February 17, 2009)

³⁵³ Wendy D. Streitz, Alan B, Bennett, *supra* note 215, at 11.

產業界對學術界的移轉相較於大學之間的移轉，一般更複雜且更可能失敗，尤其是在企業對大學研究者移轉時，由於雙方的目的不同。從產業界的觀點來看，產業界對大學的移轉所使用之材料移轉契約在企業的法務部門中時常不受重視，因為該移轉時常僅附隨於或實際上可能損及企業主要的商業利益。

從大學的觀點來看，大學為取得材料而自產業界取得之部分材料移轉契約從未經簽署，因為其條款危害大學將知識廣泛提供予研究社群之目的³⁵⁴及根本的學術原則、產生財務義務或創造大學所無法履行之法律義務，而與對第三人所負之法律義務相互衝突³⁵⁵。以下進一步加以說明。

第一目 限制發表研究成果

對學術界而言，最有問題之限制為限制及時發表研究成果之能力，因為對大學及大學研究者而言，最根本的原則為維護不受限制發表研發成果之能力。材料提供方特別是企業時常藉由材料移轉契約，要求對於研究者之原稿、摘要或發表資料之複本等使用材料所取得之研究成果享有發表之同意權³⁵⁶、編輯權³⁵⁷、審閱權³⁵⁸或要求延遲發表³⁵⁹，因而限制研究者之發表能力，將妨礙學術自由。

發表限制亦可能以間接方式出現在材料移轉契約中，例如，材料或與材料相關資訊可能被指定為機密，若該機密資訊為解釋使用材料所得研發成果所必要，則其亦為發表該研發成果所必要，同意將該資訊保密將使研究者永遠無法發表使用材料所得研發成果³⁶⁰。

特別值得擔心的嚴重結果在於發表限制可能施加於學生，碩士生或博士後研究員的研究計畫，其可能與透過材料移轉契約所取得之材料相關，若材料移轉契

³⁵⁴ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 5 (2003).

³⁵⁵ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 11.

³⁵⁶ Department of Health and Human Services, *Uniform Biological Material Transfer Agreement: Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement*, 60 F.R. 12771, at 12771 (1995).

³⁵⁷ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 11-12.

³⁵⁸ A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at <http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html> (last visited February 17, 2009)

³⁵⁹ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 10 (2003).

³⁶⁰ A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at <http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html> (last visited February 17, 2009)

約禁止或妨礙其發表能力—特別是碩博士論文，將可能嚴重影響其生涯規劃³⁶¹。

材料提供方之所以施加發表限制，係為保護材料相關機密資訊與維護發明之可專利性，此問題可藉由大學同意將企業之機密資訊自發表中刪除，以及延遲一段時間(通常為 60-90 日)發表使企業得提出專利申請而解決³⁶²。

第二目 不得在受第三人資助之研究計畫中使用材料

許多產業界的材料移轉契約中包含條款，禁止將材料使用於對第三人(包括研究計畫之資助者)負有授權或諮詢義務之研究計畫³⁶³。

第三目 對於研發成果擁有過度的所有權

大學研究者需要在未來研究中使用自己的研發成果，若材料提供方要求擁有研究者使用材料所得研發成果(有時包含數據、發明與報告)，研究者不僅喪失研發成果之所有權，亦無法使用自己的研發成果進行後續研究，將妨礙學術自由³⁶⁴。例如，材料移轉契約中對於材料之定義可能不僅包含原始材料，亦包含研究者使用原始材料所創造並融合其原創構想或概念之修改材料、衍生物³⁶⁵或改良物³⁶⁶，有時甚至延伸至並非使用原始材料所創造，或其中並未包含原始材料之新材料。材料提供方亦可能要求讓與研究者使用材料所完成之發明³⁶⁷。

除此之外，若材料提供方擁有研發成果之所有權，則研究者無法將研發成果移轉或授權予其他機構進行產品之商業開發。並由於材料提供方經常並不資助研究，研究者與未來資助者互動之能力亦可能因而受到限制，或可能與對目前資助者所負之義務相互衝突，而無法履行對資助者所負之義務(例如，拜杜法下之義務)³⁶⁸。大學有義務確保其研發成果廣泛對公眾提供，未能保有研發成果之所有

³⁶¹ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 10-11 (2003).

³⁶² Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 11-12.

³⁶³ A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at <http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html> (last visited February 17, 2009)

³⁶⁴ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 10.

³⁶⁵ A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at <http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html> (last visited February 17, 2009)

³⁶⁶ Department of Health and Human Services, *Uniform Biological Material Transfer Agreement: Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement*, 60 F.R. 12771, at 12771 (1995).

³⁶⁷ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 12 (2003).

³⁶⁸ A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at

權將使大學無法履行其義務³⁶⁹。此外，尚可能使研究者難以與其他研究者合作³⁷⁰。

這種條款亦可能限制研究者之發表能力³⁷¹，因為許多期刊要求作者將其論文中所描述之材料提供予其他研究者，以重複研究、驗證研究成果，但在這種情況，能否提供係由材料提供方所控制，而非研究者本身，若欠缺所有權與提供材料予其他研究者之能力，研究者之論文可能不會被接受發表³⁷²。

雖然，在許多情況，材料提供方有正當理由堅持擁有使用原始材料所創造的修改物之所有權。例如，若一個耗費數年所創造之載體現在能被輕易修改而融合新功能，提供方將不願放棄對於現在能更輕易被吸收的改良物之權利³⁷³。

然而，在許多情況，這種條款為提供方使用太廣泛的方法確保其權利無任何損失之結果，當提供方能確保擁有原始材料與其中包含原始材料的改良物之所有權時，協商通常能找出平衡的解決方法。在大部分情況，提供方之顧慮可藉由適當的授權契約解決，而非移轉所有權³⁷⁴。

第四目 與法定或其他契約義務相互衝突

或許對大學的材料移轉契約而言，最困難之處在於可能締結創造相互衝突的義務之契約，這種情況經常發生，因為材料提供方經常並未資助利用該材料之研究，研究資助通常由完全不同的來源所提供，一般來自於政府，但亦可能來自於其他私人企業³⁷⁵，因此，材料移轉契約中可能包含與既存資助契約中的義務相互衝突之義務，又該材料可能與依另一份材料移轉契約所取得之材料一起使用，在這些情況可能導致授與二個或更多人對於發明相互衝突的權利³⁷⁶。

儘管這些義務一般來自於私人研究資助，當依材料移轉契約所取得之材料係在受聯邦資助的研究中使用時，聯邦政府對於該研究所完成的發明將享有某些權

<http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html> (last visited February 17, 2009)

³⁶⁹ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 12 (2003).

³⁷⁰ Victor Rodriguez, *supra* note 207, at 490.

³⁷¹ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 10 (2003).

³⁷² Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 18-19 (2003).

³⁷³ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 12.

³⁷⁴ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 18-19 (2003).

³⁷⁵ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 12.

³⁷⁶ A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at <http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html> (last visited February 17, 2009)

利³⁷⁷。其中最顯著者為拜杜法下聯邦政府就該發明享有非專屬、不可移轉、不可撤回、無償、全球性之實施權，得為美國之利益或代表美國實施該發明之規定。

顯然，大學不能締結將創造新的義務之材料移轉契約，而與法定義務或對他人所負之契約義務相互衝突。例如，若取得特定研究工具或材料之材料移轉契約要求將發明專屬授權予提供方，將限制該計畫無法再取得其他具有相似義務之材料或研究資助，因為一個計畫所完成之發明只能專屬授權一次³⁷⁸。因此，材料移轉契約時常必須與既存資助契約或其他材料移轉契約一併檢視，以確保這些契約之條款並未相互衝突³⁷⁹。

從而大學或研究者在決定特定投入(input)對於計畫之重要性時必須非常謹慎，可能須按優先順序將智慧財產權分配予研究資助者與材料提供方。從研究計畫投入之複雜度與研究工具及材料所有權之複雜度增加明顯可知，某個計畫欲取得全套工具可能完全不可能。研究材料或資訊所有權分散將影響進行基礎研究之實際能力，或至少將影響使用最有效的研究工具為之³⁸⁰。

第五目 非專屬、免權利金之回饋授權

大學，特別是公立大學或大部分研究係由政府資助之機構，有義務及時將創新對公眾提供，此義務係基於拜杜法與大學之任務，達成此義務的方法之一為將發明授權予能投資於生產實際產品所需額外研發之私人企業。然而，要求將發明非專屬、免權利金授權予材料提供方之材料移轉契約將危害大學之公共利益義務，因為若材料提供方無意自行將發明商業化，該非專屬、免權利金授權之存在將使其他企業不願締結授權契約，因為其將欠缺證明投資於技術發展為正當所需之專屬性，從而有效地「擱置」該技術。一個時常可接受之解決方法為，僅將必須使用其材料始能完成的發明授權予提供方，這些發明代表提供方之正當商業利

³⁷⁷ A Quick Guide to Material Transfer Agreements at UC Berkeley, available at <http://www.spo.berkeley.edu/guide/mtaquick.html> (last visited February 17, 2009)

³⁷⁸ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 12.

³⁷⁹ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 6 (2003).

³⁸⁰ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 12.

益，且一般僅有提供方處於商業化地位³⁸¹。

公共機構特別關心資助該機構之公共資金不會被用於間接資助私人企業，在許多情況，使私人企業無償取得智慧財產權之授權契約將造成不公平的結果，此成爲大學的嚴重問題與建立緊密的產學合作關係之障礙³⁸²。

第六目 要求不當賠償

材料移轉契約條款可能要求接受方賠償提供方因使用材料所可能發生之任何損害，亦即提供方無須負責，即使其提供材料時並未適當警告相關危險或必要的注意³⁸³。

大學的管理部門與研究者之利益可能發生分歧，研究者主要需要取得材料以進行研究，大學則試圖維護其根本的原則與避免昂貴的訴訟。更不用說，由於研究者、企業與大學的利益不必然一致，這些情況可能變得非常複雜。各方之共同利益能促進研究進行，且在大部分情況，能發展出滿足各方主要需求之解決方法。不幸的是，發展這些解決方法可能花費長時間，對許多私人企業而言，相較於對其主要商業利益而言更重要的許多智慧財產權相關交易，爲大學研究者協商材料移轉契約較不受到重視³⁸⁴。

第二項 國家衛生院工作小組關於研究工具之報告

材料係屬研究工具。爲因應材料移轉契約妨礙研究工具在研究者之間廣泛散布之問題，1998年國家衛生院主任(Director)透過諮詢委員會(Advisory Committee to the Director)組成關於研究工具之工作小組，其任務爲調查受國家衛生院資助之研究者在取得專屬研究工具上所面臨之問題，包括拒絕授權、沉重的權利金義務、材料及資訊散布之限制、與商業公司合作能力之限制以及預先移轉未來發明之智慧財產權，發掘並評估國家衛生院所可能作出的回應，考量智慧財產權人及研究使用者相互衝突之利益以及國家衛生院作爲公共機構及研究資助者之角

³⁸¹ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 12-13.

³⁸² Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 13.

³⁸³ Victor Rodriguez, *supra* note 207, at 490.

³⁸⁴ Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, *supra* note 215, at 13.

色。以下列出工作小組透過諮詢委員會對國家衛生院主任所提出之報告³⁸⁵中發現的問題。

- (1) 許多進行生物醫學研究之研究者與機構在協商取得研究工具之條件上遇到越來越多的困難與延遲。
- (2) 國家衛生院在促進研究工具及材料於公、私部門之生物醫學研究中使用上具有強烈的利益。
- (3) 國家衛生院在促進於受國家衛生院資助之研究過程中所產生的發明之商業發展與廣泛取得上具有強烈的利益。
- (4) 一個機構之研究工具可能為另一個機構之終端產品。
- (5) 研究工具之價值很難評估，並且依每個研究工具與每次使用而有很大的不同，提供方與使用者對於研究工具價值之評估可能不同。
- (6) 個案協商取得研究工具及材料使用之許可造成重大管理負擔而延遲研究。
- (7) 標準化研究工具授權條件之努力至今僅取得有限的成功。
- (8) 許多研究工具之研發相當昂貴且對於擁有之公司具有重要的競爭價值。
- (9) 試圖自其專屬研究工具保留競爭優勢之機構一般不願免費提供，為降低競爭傷害之風險，其可能試圖限制誰能取得研究工具，限制其如何被使用，以及限制或遲延研究成果之揭露。
- (10) 已投資於研發有價值的研究工具之私人公司，負有以回饋價值予其股東的方式加以利用之忠實義務。
- (11) 某些生物醫學研究工具之使用者僅有有限的資源以支付預付費用(up-front fees)，儘管其使用研究工具可能產生有價值的未來發明。研究工具提供方試圖自研究工具所產生的未來發明獲利之授權機制，時常涉及未來權利金義務或對於未來智慧財產權之權利，因而限制未來研究資助與技術移轉之機會。

³⁸⁵ National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory Committee to the Director (1998).

- (12) 某些生物醫學研究工具之使用者能支付高額預付費用，但不願與並未分擔產品開發風險及成本之機構分享未來可能產生的發明之利益。
- (13) 研究工具本質與價值之不同與研究工具擁有者與使用者的任務與限制之不同，使得在生物醫學研究領域中標準化取得研究工具之條件很困難且可能不受歡迎。

工作小組進而作出以下建議。

- (1) 國家衛生院應盡可能促進研究工具不經締結契約之自由散布，特別在商業獲利的可能性很遙遠時。
- (2) 國家衛生院應促進標準生物材料移轉契約之使用，與其他標準契約之發展，以降低個案審查及協商之需求。
- (3) 國家衛生院應為受國家衛生院資助者就何謂授權及材料移轉契約中的合理條件發展與散布準則，以處理其他機構所有的研究工具之取得，與以國家衛生院資助所創造的研究工具之提供。
- (4) 國家衛生院應檢討其關於以其內部或外部資助所產生的研究工具之散布政策，並修正與加強政策以符合本報告之建議。
- (5) 國家衛生院應促進為生物醫學研發社群的研究工具討論會之建立。

在工作小組所作出之建議中，以下特別就(2)及(3)加以說明。關於建議(2)，公共機構及私人機構均表示，由於審查與協商授權契約及材料移轉契約的條款之積壓導致研究工具移轉發生嚴重延遲，這種延遲能藉由雙方機構均預先同意的標準契約之使用而加以避免，這種契約以標準生物材料移轉契約(UBMTA)之形式存在而用於非營利機構之間的移轉。但儘管許多大學已同意標準生物材料移轉契約之條款，其大部份在日常交易中仍繼續使用自己的契約形式。國家衛生院應考慮制定法規使標準材料移轉契約之使用成為慣例而非研究工具移轉之例外，儘管承認標準生物材料移轉契約僅適用於大部份而非全部的移轉，例如，該法規得將為製造與銷售予研究社群之明確目的而授權予公司之資源列為例外。

若標準生物材料移轉契約不適合日常使用，應發展更能滿足非營利機構需求之其他形式，例如，修改標準生物材料移轉契約以確保保存取得專利權的獨特研究資源之潛在商業用途。

關於建議(3)，研究工具提供方與使用者之間的協商一再被控制發表、揭露與未來智慧財產權之少數契約條件所困住，這些協商時常被非營利機構及私人公司對於拜度法之要求與接受國家衛生院資助的機構之責任的困惑所複雜化，國家衛生院所提供之準則將協助協商者減少為達成相互同意的條件所需重覆之次數。

第三項 實證調查

第一款 2002 年

已發表的研究中的資訊、資料³⁸⁶與材料之自由與公開分享，為重複已發表的成果、科學有效進步與學生的教育所不可或缺，然而，在實務中，自由分享之理想時常遭到破壞。有學者於2002年對於在學術遺傳學領域中拒絕提供資料之情況進行調查³⁸⁷，結果顯示曾經請求他人提供已發表的研究之額外資訊、資料或材料的遺傳學者中，有47%表示在過去三年內至少有一個請求曾經被拒絕，所有的發表後請求中有10%被拒絕。因為被拒絕提供資料，有28%的遺傳學者表示其曾經無法驗證已發表的研究，有12%表示在過去三年內，其曾經拒絕其他學者之請求。

在表示曾經故意拒絕提供已發表的成果之資料的遺傳學者中，有80%表示產生材料或資訊太過於費力，有64%表示係為保護研究生、博士後研究員或資淺的教師之發表能力，有53%則表示係為保護自己的發表能力。有25%的遺傳學者表示分享在過去10年內減少，有14%則表示分享增加。

基於上述調查結果，學者之結論認為拒絕提供資料之情況在學術遺傳學領域中發生，並影響重要的研究活動，例如，驗證已發表的成果之能力。資源缺乏及研究競爭，在研究者拒絕提供資料、材料與資訊予其他學術遺傳學者之決定中可

³⁸⁶ 將「資料」定義為包含一切得用於未來研究之研究成果、技術與材料。

³⁸⁷ Eric G. Campbell, Brian R. Clarridge, Manjusha Gokhale, Lauren Birenbaum, Stephen Hilgartner, Neil A. Holtzman, David Blumenthal, Data Withholding in Academic Genetics: Evidence From A National Survey, 287 J Am Med Assoc 473 (2002).

能扮演重要角色³⁸⁸。基因研究之商業應用、越來越依賴產業資助與在大學中商業規範之增加，亦可能導致拒絕提供資料。進行以大學為基礎的研究之商業化與拒絕提供資料之可能性增加非常有關³⁸⁹。

在各種資料之中，研究者於請求其他學術研究者提供生物材料時最可能被拒絕，某些拒絕可能係基於珍貴材料之稀少性或人體之顧慮，然而，亦可能係因材料移轉契約已變得相當複雜及苛刻以致阻礙分享，若是如此，調查結果顯示迫切需要釐清與促進分享生物材料之過程³⁹⁰。

第二款 2005 年

有學者於 2005 年對於大學、政府與非營利機構之生物醫學研究者進行調查³⁹¹。其除了調查取得他人的智慧財產權外，亦調查研究者能取得其他實驗室所創造的有體研究材料及資料之程度。結果顯示大約有 75% 的回覆者在過去兩年內至少請求提供材料 1 次，平均，學者在過去兩年內大約對其他學者請求提供材料 7 次與對產業界研究室請求提供 2 次，然而，有 19% 的回覆者表示其最近一次的請求被拒絕，將近一半的回覆者在兩年期間內至少有一個請求被拒絕，拒絕的比率以大學對產業界的請求最高，其次為產業界對大學的請求，產業界對產業界的請求最低。此外，拒絕請求之情況似乎正在增加，遺傳學者於 1997 年至 1999 年之間有 10% 的材料移轉請求被拒絕³⁹²，在本調查中的基因體學研究者於 2003 年至 2004 年的被拒絕率則為 18%。

在一年期間內，平均有 1/6 的回覆者表示因自其他學者取得材料上的延遲，

³⁸⁸ Eric G. Campbell, Brian R. Clarridge, Manjusha Gokhale, Lauren Birenbaum, Stephen Hilgartner, Neil A. Holtzman, David Blumenthal, *supra* note 387, at 473.

³⁸⁹ Eric G. Campbell, Brian R. Clarridge, Manjusha Gokhale, Lauren Birenbaum, Stephen Hilgartner, Neil A. Holtzman, David Blumenthal, *supra* note 387, at 479.

³⁹⁰ Eric G. Campbell, Brian R. Clarridge, Manjusha Gokhale, Lauren Birenbaum, Stephen Hilgartner, Neil A. Holtzman, David Blumenthal, *supra* note 387, at 479.

³⁹¹ John P. Walsh, Charlene Cho, Wesley M. Cohen, *View from the Bench: Patents and Material Transfers*, 309 *Science* 2002 (2005); John P. Walsh, Charlene Cho and Wesley M. Cohen, *Patents, Material Transfer, and Access to Research Inputs in Biomedical Research*, Final Report to the National Academy of Sciences' Committee Intellectual Property Rights in Genomics and Protein-Related Inventions (2005). 轉引自 National Academies, *Reaping the Benefits of Genomic and Proteomic Research: Intellectual Property Rights, Innovation, and Public Health*, 128-131 (2005).

³⁹² Eric G. Campbell, Brian R. Clarridge, Manjusha Gokhale, Lauren Birenbaum, Stephen Hilgartner, Neil A. Holtzman, David Blumenthal, *supra* note 387, at 473.

導致其所進行之研究計畫中至少有一個遭受超過一個月的延遲，在快速發展的研究領域中為顯著的延遲。其他學者拒絕研究材料之請求，導致大約有 1/14 的研究者每年放棄至少一個研究。

學者亦調查關於材料移轉契約之成本及負擔。僅有 42% 的請求被要求締結材料移轉契約，有無正式契約似乎並非最終是否分享材料之關鍵，產業界提供方比學術界提供方更可能要求締結材料移轉契約。對於研究材料入之請求中僅有 11% 導致持續超過一個月的材料移轉契約協商，此外，在幾乎所有的案例中，對於請求之材料不須立即支付費用。然而，有 8% 的研究材料請求協商材料移轉契約導致研究停止超過 1 個月。儘管材料移轉契約一般不必然導致延遲或施加費用，其卻經常附有條件，特別是來自產業界提供方之材料移轉契約，時常包含某種形式的延展性權利要求。已締結之材料移轉契約中，有 29% 有延展性權利，有 16% 要求權利金，有 26% 的材料移轉契約施加發表限制。對於藥品之請求最可能產生這種限制，這類契約中有 70% 包含對於使用藥品的研究成果之某種發表限制。

基於上述調查結果，學者之結論認為調查結果無法證實智慧財產權之取得限制目前已阻礙生物醫學研究之主張，但有證據顯示研究材料之取得更常受到限制，不論其已取得專利權或未取得專利權，且研究計畫將因此受害。被拒絕提供有體研究材料之結果比無法取得他人的智慧財產權授權更嚴重，因為在後者之情況仍得進行研究，儘管面臨一些責任風險。

對學者而言，延遲或拒絕請求最普遍的理由在於須花費之努力與保護發表之需求。對產業界而言，最重要的理由則在於保護商業價值之需求與接受方不願意接受限制性條款。因此，除了須簡化提供材料之負擔與成本外，亦須解決研究以及商業競爭所產生之衝突。

第五節 標準生物材料移轉契約

第一項 標準生物材料移轉契約簡介

美國公共衛生服務部(Public Health Service, PHS)所屬之國家衛生院(National Institute of Health, NIH)、大學技術經理人協會(Association of University

Technology Managers, AUTM)以及各大學、法律事務所與產業界代表，自 1990 年起合作擬定「標準生物材料移轉契約」(Uniform Biological Material Transfer Agreement, UBMTA³⁹³)，以制式契約範本之方式，處理對於某些材料移轉契約所施加的契約義務之疑慮，簡化公共與非營利機構之間分享專屬材料之過程，並降低分享材料之管理負擔³⁹⁴，以促進材料之流通。

國家衛生院於 1995 年 3 月 8 日發布供公共及非營利機構使用之最終版本的標準生物材料移轉契約，記錄依據標準生物材料移轉契約所進行的個別材料移轉之履約信函(Implementing Letter)，以及供公共及非營利機構之間移轉未取得專利權的生物材料之簡易信函契約(Simple Letter Agreement)。國家衛生院建議公共及非營利機構之間為研究目的交換生物材料時普遍使用標準生物材料移轉契約，營利機構亦得選擇使用此契約。在機構簽署標準生物材料移轉契約之主契約(Master Agreement)後，機構之間的個別材料移轉便得依據標準生物材料移轉契約之條款，而無需就每次移轉分別協商，個別生物材料移轉僅須簽署履約信函即完成。

履約信函中包含提供機構、接受機構之名稱及地址，提供方研究者、接受方研究者之姓名、職稱與地址，對於原始材料之描述，為補償提供方準備及提供之費用所支付的移轉費用之金額，聲明該生物材料移轉係依據標準生物材料移轉契約之條款，以及保證(certify)提供與接受機構已簽署標準生物材料移轉契約。履約信函由提供方研究者與接受方研究者簽署，若接受方研究者無權代表其機構簽署時，接受機構有權人員亦須簽署³⁹⁵。接受機構有權人員具有法律拘束力之簽名，使提供機構能確保接受機構係標準生物材料移轉契約之簽署者，此確保非常重要，因為若接受機構並非標準生物材料移轉契約之簽署者，其將不受標準生物

³⁹³ Uniform Biological Material Transfer Agreement (March 8, 1995), available at <http://www.autm.net/about TT/masterAgreement.doc> (last visited January 30, 2009)

³⁹⁴ Department of Health and Human Services, Uniform Biological Material Transfer Agreement: Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement, 60 F.R. 12771, at 12771 (1995).

³⁹⁵ Association of University Technology Managers, UBMTA Implementing Letter, available at http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Technology_Transfer_Resources&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=1407 (last visited January 30, 2009).

材料移轉契約條款所拘束。雙方研究者的簽名為雙方機構提供材料移轉之必要紀錄，當然，機構得自由決定本身關於標準生物材料移轉契約之簽名政策。

然而，簽署機構仍保有就具有特殊商業或研究價值的材料為特別處理之選擇權，因此，簽署機構並不被強制使用標準生物材料移轉契約。

公共及非營利機構之間移轉未取得專利權之生物材料時，或為未簽署標準生物材料移轉契約之機構，可使用簡易信函契約。簡易信函契約包含標準生物材料移轉契約之主要條款。然而，簡易信函契約不包含標準生物材料移轉契約中的定義部份，將對於材料之描述放入文件中，不處理接受方利用原始材料所創造的修改材料或新創材料之所有權歸屬，以及不包含關於終止之條款。簡易信函契約必須由提供機構與接受機構有權人員簽署³⁹⁶。

大學技術經理人協會負責保管已簽署的標準生物材料移轉契約之主契約，並定期公布簽署機構之名稱、簽署人員之姓名及職稱與簽署日期。若有機構嗣後決定撤銷其簽署，大學技術經理人協會將記載撤銷日期³⁹⁷。目前已有 342 個機構簽署標準生物材料移轉契約，主要為位於美國之機構，但亦包含許多位於其他國家之機構³⁹⁸

國家衛生院、大學技術經理人協會(AUTM)與藥品製造協會之產業代表於 1992 年發展出產業界對非營利機構移轉材料時所使用之標準生物材料移轉契約草約，並於 1992 年 12 月 31 日提供予大學技術經理人協會之會員傳閱，其調整原標準生物材料移轉契約，使產業界提供方得選擇對於利用其材料所完成之發明協議授權契約，但至今尚未被採納³⁹⁹。

³⁹⁶ Association of University Technology Managers, Simple Letter Agreement for the Transfer for materials, available at http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Technology_Transfer_Resources&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=1400 (last visited January 30, 2009).

³⁹⁷ Association of University Technology Managers, UBMTA Federal Register, available at http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Technology_Transfer_Resources&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=1409 (last visited January 30, 2009).

³⁹⁸ Signatories to the March 8, 1995 Master Agreement, available at http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Technology_Transfer_Resources&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=2362 ((last visited January 30, 2009).)

³⁹⁹ Association of University Technology Managers, UBMTA Federal Register, available at http://www.autm.net/AM/Template.cfm?Section=Technology_Transfer_Resources&Template=/CM/ContentDisplay.cfm&ContentID=1400

工作小組最終未創造非營利機構對產業界移轉材料時所使用之契約，因為其被認為主要屬於授權協商。大部分機構有授權契約範本為營利機構內部使用生物材料，以及為生物材料之商業銷售。

我國中央研究院已仿照標準生物材料移轉契約而擬定「生物材料移轉合約」範本中英文版⁴⁰⁰，其內容大致上等同於標準生物材料移轉契約，因此以下關於標準生物材料移轉契約之討論，亦可供中央研究院之「生物材料移轉合約」範本參考。

第二項 標準生物材料移轉契約條款之分析

第一款 定義

1. 提供方(PROVIDER)：提供原始材料之機構。機構名稱及地址詳列於履約信函⁴⁰¹。
2. 提供方研究者(PROVIDER SCIENTIST)：姓名及地址詳列於履約信函。
3. 接受方(RECIPIENT)：接受原始材料之機構。機構名稱及地址詳列於履約信函。
4. 接受方研究者(RECIPIENT SCIENTIST)：姓名及地址詳列於履約信函。
5. 原始材料(ORIGINAL MATERIAL)：對於所移轉的材料之描述詳述於履約信函。

原始材料係指提供方有體移轉予接受方之材料。對於原始材料之描述必須足夠特定以區別原始材料、修改材料與子代。但由於標準生物材料移轉契約中對於原始材料、修改材料與子代之定義模糊不清，可能很難加以描述⁴⁰²。

6. 本材料(MATERIAL)：包含原始材料、子代與未經修改的衍生物；但不包含：
(a)修改材料，或(b)接受方利用本材料所創造之非屬修改材料、子代或未經修改的衍生物之其他材料。

ntentDisplay.cfm&ContentID=1409. (last visited January 30, 2009).

⁴⁰⁰ Available at <http://otl.sinica.edu.tw/index.php?v=6> (last visited May 1, 2009)

⁴⁰¹ 1. PROVIDER: Organization providing the ORIGINAL MATERIAL. The name and address of this party will be specified in an implementing letter.

⁴⁰² Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 210.

此定義是循環的，因為對於本材料之定義中仍包含「本材料」一詞⁴⁰³。

7. 子代(PROGENY)：本材料未經修改之後代。例如：病毒、細胞或其他生物體之後代。

對於子代之定義中包含「本材料」一詞，而對於本材料之定義中包含「子代」一詞⁴⁰⁴。

8. 未經修改的衍生物(UNMODIFIED DERIVATIVES)：由接受方所創造之新創材料，其中帶有原始材料中未經修改的功能性次單位或由原始材料所表達的產物。例如：由原始細胞株所複製之次代、由原始材料所純化或分段分離之成品、由提供方所提供之原始 DNA/RNA 所表達的蛋白質、或由融合瘤細胞株所釋出的單株抗體。

9. 修改材料(MODIFICATIONS)：由接受方所創造之包含或融合本材料的新創材料。

10. 商業目的(COMMERCIAL PURPOSES)：將本材料或修改材料銷售、租賃、授權、或移轉予營利機構。商業目的並應包含，任何機構（包括接受方）使用本材料或修改材料從事委託研究、篩選化合物資料庫、生產或製造供一般銷售之產品，或因進行研究活動而將本材料或修改材料銷售、租賃、授權或移轉予營利機構。然而，接受產業界資助之學術研究，除非符合本定義前揭情況之一，不應被認為當然係將本材料或修改材料用於商業目的。

本條禁止利用所移轉的材料從事幾乎所有的商業活動⁴⁰⁵。接受方機構與研究者不得將利用原始材料所創造之任何新創材料銷售、租賃、授權或移轉予任何營利機構。接受方機構亦不得為營利機構進行研究活動，只要符合本條約定的情況之一。但若一間實驗室同時進行受國家衛生院資助與營利之研究，本條約定可能很難執行⁴⁰⁶。

⁴⁰³ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 211.

⁴⁰⁴ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 211.

⁴⁰⁵ 王偉霖，前揭註 288，頁 6。

⁴⁰⁶ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 213.

本條最後一段約定係為便於產學合作，避免接受方一旦接受企業研究經費資助從事研究，即被視為將本材料或修改材料用於商業目的⁴⁰⁷。

11. 非營利機構(NONPROFIT ORGANIZATION(S))：大學或其他高等教育機構、依美國內地稅法(Internal Revenue Code of 1954, 26 U.S.C. 501)認定免稅之機構、或符合各州非營利機構法之任何非營利科學或教育機構，以及政府機關。定義非營利機構係為決定接受方得與何種機構進行何種活動⁴⁰⁸。

第二款 契約條款

1. 提供方保有本材料以及包含或融合於修改材料中的本材料之所有權。

實際上，此意味接受方為了銷售其所創造之包含或融合原始材料、子代或未經修改的衍生物之修改材料，必須特別取得提供方所提供的本材料之所有權移轉⁴⁰⁹。

2. 接受方保有下列所有權：(a)修改材料（但不包括其中由提供方保有所有權之本材料），(b)利用原始材料或修改材料所創造之非子代、未經修改的衍生物或修改材料之新創材料（亦即，不包括原始材料、子代與未經修改的衍生物）。若本條之成果係提供方與接受方合作所產生，則得經協商由雙方共有。

有認為本條後段關於共有之約定形同虛設，因為是否為雙方共有仍須再經協商，且並未約定若雙方協議不成時研發成果之歸屬究應如何，可謂徒增雙方關係之不確定性。不如在條文中明確約定為雙方共有，或至少約定在何種情況下為雙方共有。此外，對於雙方共有時相互的持有比例亦應有更明確的約定⁴¹⁰。

3. 接受方與接受方研究者同意下列事項：

(a) 本材料僅供教學及學術研究目的使用。

(b) 本材料未經提供方書面同意，不得使用於人體、臨床試驗或涉及人體之診斷目的。

⁴⁰⁷ 王偉霖，前揭註 288，頁 6，註 9。

⁴⁰⁸ Melissa Schwaller, supra note 213, at 213.

⁴⁰⁹ Melissa Schwaller, supra note 213, at 214.

⁴¹⁰ 王偉霖，前揭註 288，頁 8。

(c) 本材料僅能在接受方機構中接受方研究者的實驗室內，依接受方研究者或其他受其直接監督之人的指示使用。

(d) 本材料未經提供方事前書面同意，不得移轉予接受方機構內之他人。

本條第(a)項僅允許接受方為教學及學術研究等非營利目的使用本材料，若接受方欲將本材料用於商業目的，依第 5 條第(c)項必須另外取得提供方之商業授權⁴¹¹。

本條之目的係控制責任與保護智慧財產權。本條之重要性在於告知接受方若未充分確保材料之行蹤及安全可能違約，以保護公共健康(避免疏忽的意外)⁴¹²。

4. 若有非在接受方研究者直接監督下工作之任何人請求提供本材料，接受方與接受方研究者同意通知提供方，由提供方決定是否提供。在供應許可範圍內，提供方或提供方研究者同意以本契約之另一份履約信函或與本契約具有同等條款之其他契約，提供本材料予希望重複接受方研究者的研究之其他研究者（至少對任職於非營利機構者）；但該研究者應補償提供方有關準備及提供本材料之任何費用。

依本條約定，接受方機構與研究者同意不將材料移轉予不受履約信函拘束之任何人。若他人希望取得材料，接受方應通知提供方機構，由其雙方簽署履約信函。此能確保各方均為這些條款所拘束⁴¹³。

提供方必須提供材料予希望重複接受方的研究之人，此促進科學研究驗證與改善目前知識之目的，然而為何包含「希望重複接受方研究者的研究」一句並不清楚，由於標準生物材料移轉契約之主要目的係分享研究工具，為何設有第三人目的之限制？判斷第三人目的為何之標準亦不清楚⁴¹⁴。

5.

(a) 接受方與接受方研究者得不受限制地提供由接受方利用原始材料所創造

⁴¹¹ 王偉霖，前揭註 288，頁 7。

⁴¹² Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 216.

⁴¹³ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 216-217.

⁴¹⁴ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 217.

之新創材料，若該新創材料非屬子代、未經修改的衍生物或修改材料。

- (b) 接受方得依本契約之另一份履約信函(或一份至少同樣保護提供方權利之契約)，提供修改材料予非營利機構，僅供研究及教學目的使用。
- (c) 未經提供方書面同意，接受方與接受方研究者不得提供修改材料用於商業目的。接受方瞭解此種商業目的必須取得提供方之商業授權，且提供方就其融合於修改材料中的本材料之所有權並無為商業授權之義務。然而，本項並不禁止接受方將其就修改材料、其製造方法或用途所取得之智慧財產權為商業授權。

接受方雖依本契約條款第二條之約定擁有修改材料之所有權，但僅能將其提供予非營利機構，且必須依一份與標準生物材料移轉契約同樣保護提供方權利之契約；未經提供方書面同意，接受方不得提供修改材料用於商業目的。其理由係為保護提供方對於包含或融合於修改材料中的本材料之所有權⁴¹⁵。

本條第(b)款中「同樣保護提供方權利」之用語不甚明確，應於契約中明定哪些事項及權利為提供方所真正關切者，例如，所有權歸屬、擔保條款、責任限制、公開發表等，並應具體指明其保護之程度，以免日後資生爭議⁴¹⁶。

惟本條中受限制者係修改材料之移轉，若係接受方就修改材料、修改材料的製造方法或用途所取得之智慧財產權之授權則不受限制⁴¹⁷。

- 6. 接受方瞭解本材料得或可能得申請專利。除本契約另有約定外，提供方並未將其所有之專利權、專利申請權、營業秘密或其他專屬權（包括提供方所創造之本材料的任何變種）明示或默示授權或提供其他權利予接受方。尤其是，提供方並未明示或默示授權或提供其他權利予接受方將本材料、修改材料、或任何提供方所有之相關專利使用於商業目的。

本條區分對於材料之權利與材料相關之智慧財產權。標準生物材料移轉契約

⁴¹⁵ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 218.

⁴¹⁶ 王偉霖，前揭註 288，頁 8。

⁴¹⁷ 王偉霖，前揭註 288，頁 8。

表明該契約僅處理有體材料而不提供材料相關之任何智慧財產權⁴¹⁸。

若接受方使用材料超出標準生物材料移轉契約之範圍，只要就本材料取得專利權，本條保留提供方起訴主張接受方侵權之權利，⁴¹⁹。

7. 若接受方希望使用或授權本材料或修改材料用於商業目的，接受方同意在使用前真誠地與提供方協商訂立商業授權契約。接受方瞭解提供方並無授權予接受方之義務，並得專屬或非專屬商業授權予他人，或銷售或轉讓本材料全部或部分的權利予任何第三人，但前述行為不得妨礙他人既有之權利及對聯邦政府所負之義務。

重申第 5 條第(c)項之約定。本條清楚表示接受方可能無法取得專屬授權並可能實際上無法再使用材料，至少在商業上，若提供方專屬商業授權予他人⁴²⁰。

8. 接受方得就其利用本材料所完成之發明自由提出專利申請，但同意於就修改材料或本材料之製造方法或用途提出專利申請時通知提供方。

本條後段之目的為使提供方得決定該發明是否應為其所共有⁴²¹。

本條約定允許接受方不經通知即提出專利申請，只要該發明不包含或融合原始材料、子代或未經修改的衍生物。其不合理之處在於，若接受方就其所接受之有體材料本身提出專利申請不須通知提供方，但若其就融合該有體材料之發明提出專利申請則必須通知提供方⁴²²。

9. 任何依本契約所移轉之本材料本質上具實驗性並可能具危險性。提供方不為任何事實表明及任何種類之擔保，不論明示或默示。提供方不就商業性 (MERCHANTABILITY) 或適合特定目的 (FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE)，或使用本材料不會侵害他人之專利權、著作權、商標權或其他專屬權為明示或默示的擔保。

⁴¹⁸ Ann Monotti, *supra* note 27, at 91.

⁴¹⁹ 35 U.S.C. §271 (2000); Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 219.

⁴²⁰ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 219.

⁴²¹ Department of Health and Human Services, Uniform Biological Material Transfer Agreement: Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement, 60 F.R. 12771, at 12772 (1995).

⁴²² Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 220.

本條係所謂「無擔保條款」。提供方不擔保接受方使用原始材料、子代與未經修改的衍生物，不須另外取得第三人之授權⁴²³。

10. 除了法律明文禁止外，接受方應承擔使用、存放或處置本材料所可能產生之一切損害賠償責任。提供方對於歸責或起因於接受方使用本材料，由接受方所提出，或由第三人對接受方所提出之任何損害賠償、權利主張或要求，不須對接受方負責，除非為法律所允許，當該損害係因提供方之故意(willful misconduct)或重大過失(gross negligence)所致。

本條係所謂「免責條款」。本條款免除提供方除故意或重大過失以外之責任，基本上符合我國民法第 222 條「故意或重大過失之責任，不得預先免除」之規定。惟應注意是否適用民法第 247 之 1 之規定⁴²⁴。

有認為一般授權契約之責任限制條款中，除免除或限制賠償事由外，尚有賠償金額上限之約定，常見的約定方式為權利人對被授權人之賠償責任以所收取的權利金為上限。依標準生物材料移轉契約第 15 條之約定，接受方可能須支付移轉費用予提供方，因此，自提供方之角度而言，似乎可將賠償責任上限定為所收取之移轉費用，以求取更大的免責空間⁴²⁵。

11. 本契約不應被解釋為禁止或延遲使用本材料或修改材料所產生的研究成果之發表。但接受方研究者同意，在其所有與本材料相關之發表中，聲明本材料係由提供方所提供。

標準生物材料移轉契約的最初目的之一係幫助研究材料及知識之散布。延遲發表一直為一般材料移轉契約的問題，當某些提供方要求判斷該發表是否會損及其所有的任何智慧財產權之機會⁴²⁶。

12. 接受方同意遵循一切應適用之法規而使用本材料，包括公共衛生服務部及國家衛生院之法規及準則，例如，有關涉及使用動物或重組 DNA 之研究。

⁴²³ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 221.

⁴²⁴ 王偉霖，前揭註 288，頁 10。

⁴²⁵ 王偉霖，前揭註 288，頁 10。

⁴²⁶ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 222.

此包含以下將介紹的國家衛生院之「對於受國家衛生院研究資助者取得與提供生物研究資源之原則與準則⁴²⁷」。

13. 本契約於下列情事發生之日終止（以最先發生之日期為準）：

- (a) 當本材料已可自第三人取得（例如：透過試劑目錄或公開寄存處所）；
- (b) 接受方已完成使用本材料之目前研究；
- (c) 任何一方以書面通知他方三十天後；
- (d) 於履約信函中明定之日期，但應遵守下列約定：
 - (i) 若本契約因本條第(a)項而終止，接受方對提供方所負之義務以當時自其他來源取得本材料所適用之最低限度條款為依據；
 - (ii) 若本契約因本條第(b)項或第(d)項而終止，接受方應停止使用本材料，並依提供方之指示將本材料剩餘部分歸還或銷毀。接受方得選擇銷毀修改材料，或依本契約中適用於修改材料之條款使用之。
 - (iii) 若提供方非因接受方違約、急迫的健康危險或有專利侵權等情事，依本條第(c)項終止本契約，則提供方應依接受方之請求給予最長一年之寬限期間，使接受方完成相關研究。前揭期間屆滿時（通知後三十天或一年寬限期間屆滿），接受方應停止使用本材料，並依提供方之指示將本材料剩餘部分歸還或銷毀。接受方得選擇銷毀修改材料，或依本契約中適用於修改材料之條款使用之。

在非第 13 條所約定之任何情況下未遵守本契約將被認定為違反契約⁴²⁸。

本條第(a)項之理由在於，接受方不應被期待遵守本契約之條款，當任何人得不受本契約拘束而自由取得材料⁴²⁹。

本條第(b)項並未定義何謂「目前」研究，在訴訟中雙方可能很難證明「目前」研究何時完成⁴³⁰。

⁴²⁷ Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and Disseminating Biological Research Resources: Final Notice, 64 Fed. Reg. 72,090 (1999).

⁴²⁸ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 224.

⁴²⁹ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 224.

⁴³⁰ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 224.

本條第(c)項之理由在於，若原始材料、子代或未經修改的衍生物具有危險性或侵害他人之專利權，接受方不應繼續使用。何謂「急迫的健康危險」並不明確⁴³¹。

14. 本契約第六條、第九條與第十條不因本契約終止而失其效力。

於本契約終止後，提供方與接受方仍應受下列條款拘束：提供方並未將原始材料、子代、未經修改的衍生物、接受方所創造之包含或融合前揭材料的新創材料之智慧財產權為明示或默示授權；提供方不為任何擔保，以及不承擔非法律所要求之責任⁴³²。

15. 本材料為免費提供，或單純為補償提供方準備與提供之費用而支付移轉費用。若提供方要求支付費用，其金額應於履約信函中載明。

第三項 關於標準生物材料移轉契約之評論

標準生物材料移轉契約處理許多法律領域之問題，包括智慧財產權、侵權行為與契約法，材料移轉可能在營業秘密法、專利法、因使用材料而造成損害之侵權行為責任與違反契約等領域產生問題。標準生物材料移轉契約處理可能為法規所涵蓋之領域，由於專利權及營業秘密移轉效力之問題，而涉及許多智慧財產權相關法規，並由於生物材料可能造成損害，而涉及侵權行為責任相關法規。倚靠對於標準生物材料移轉契約的解釋之訴訟，可能包括竊取營業秘密、侵占、侵權行為損害賠償責任或違反契約⁴³³。惟標準生物材料移轉契約之效力未經檢驗，注意法院一般對於材料移轉契約之解釋，可能得預測其對於標準生物材料移轉契約之解釋⁴³⁴。

許多大學已簽署標準生物材料移轉契約之主契約，表示其願意不經進一步修改即接受該契約作為其研究者自其他機構取得材料之處理文件。然而，標準生物材料移轉契約並未被充分使用，對於研究社群之生物材料移轉似乎尚未發揮廣泛

⁴³¹ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 225.

⁴³² Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 226.

⁴³³ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 208.

⁴³⁴ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 208.

的簡化效果，許多簽署機構在對其他大學提供材料時，仍以其自有的契約範本取代標準生物材料移轉契約，這些不同契約之條款可能比標準生物材料移轉契約之條款更加嚴格，且於簽署前必須經機構代表審查⁴³⁵。可能的原因如下。

(1)大學技術移轉人員之利益衝突

擬定研究材料移轉所使用的契約之大學技術移轉人員，往往認為其主要工作在於為大學獲取授權收益，其獲取授權收益之能力亦可能為其表現評價之重要標準，遵循自由研究規範將與其主要任務相互衝突，因此當技術移轉人員認為特定材料可能具有商業價值時，將不會使用標準生物材料移轉契約⁴³⁶。

(2)適用範圍有限

標準生物材料移轉契約之適用範圍有限，其並未包含亦可能「選擇採用此契約」之營利機構，未試圖將自由研究原則擴大至學術機構與產業界之間的交換。國家衛生院亦未要求(或作為其進一步資助之條件)公共及非營利機構必須簽署標準生物材料移轉契約。即使為簽署者之間的交換，標準生物材料移轉契約亦不具有強制性，因此簽署機構仍保有對於具有特殊商業或研究價值的材料為特別處理之選擇權⁴³⁷，在個案中得不使用標準生物材料移轉契約，而進一步削弱規範之效力⁴³⁸。

(3)不知道此機制之存在

許多機構不知道此機制之存在⁴³⁹。

(4)用語不明確

標準生物材料移轉契約為令人困惑的書面文件⁴⁴⁰。標準生物材料移轉契約對於「材料」的定義令人困惑，若一方希望對另一方起訴主張違反契約，其可能無法證明標準生物材料移轉契約禁止以該種方式使用系爭材料⁴⁴¹。標準生物材料移

⁴³⁵ Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 115.

⁴³⁶ Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 115.

⁴³⁷ Sean M. O'Connor, *supra* note 251, at 1027.

⁴³⁸ Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 115.

⁴³⁹ Bruce Goldstein, *Overview of Technology Transfer*, at 30.

⁴⁴⁰ Bruce Goldstein, *Overview of Technology Transfer*, at 30.

⁴⁴¹ Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 227.

轉契約令人困惑的用語，可能迫使機構使用自有的材料移轉契約，由於不知標準生物材料移轉契約在訴訟中將如何被解釋⁴⁴²。

(5) 不足以滿足商業使用需求

然而，最主要的原因似乎在於大學及非營利機構積極行銷其技術，經常與私人公司簽署專屬契約，因此認為標準生物材料移轉契約並不足夠⁴⁴³。且當材料係產生於受產業界資助的學術研究計畫時，標準生物材料移轉契約及簡易信函契約可能並不適合，在這些情況，可能對產業界資助者負有義務而無法與那些契約相容。不幸地，標準化產業界對學術界移轉材料之材料移轉契約並不可能，由於一份契約不可能處理每家公司極為不同的政策、程序、評價與目標⁴⁴⁴。

第四項 史丹佛大學之材料移轉契約

對於標準生物材料移轉契約不足之處，以下簡單介紹史丹佛大學的「人體組織樣本移轉契約」(AGREEMENT FOR TRANSFER OF HUMAN TISSUE SAMPLES)⁴⁴⁵之相關內容加以補充，並可作為我國中央研究院仿照標準生物材料移轉契約所擬定之「生物材料移轉合約」範本修訂之參考。

(1) 允許商業目的之使用

第 2 條後段：「公司僅得將生物材料使用於下列指定之目的：_____

_____，若公司希望將生物材料使用於指定目的以外之研究，於該研究進行之前，公司必須取得研究者及史丹佛大學之書面同意，不論係以本契約之增補或新的契約。」

史丹佛大學之人體組織樣本移轉契約中，指定使用生物材料之特定目的，任何使用於該特定目的以外之研究均須取得史丹佛大學之同意，惟並未如標準生物材料移轉契約限於為教學及研究目的使用。由此條款可知該特定目的並未排除商業目的，相較於標準生物材料移轉契約似有較大的彈性⁴⁴⁶。

⁴⁴² Melissa Schwaller, *supra* note 213, at 205.

⁴⁴³ Bruce Goldstein, *Overview of Technology Transfer*, at 30.

⁴⁴⁴ Council on Governmental Relations, *Materials Transfer in Academia*, at 22 (2003).

⁴⁴⁵ http://www.stanford.edu/group/ICO/agmts/docs/Human_Tissue_Industry5-06.doc

⁴⁴⁶ 王偉霖，前揭註 288，頁 12。

學術機構之間的生物材料移轉行為，未必須限於教學及研究目的，於政府大力推動產學合作、技術移轉之背景下，中研院範本似乎可參考史丹佛大學之人體組織樣本移轉契約，指定明使用生物材料之特定目的，而不限於教學及研究目的，以免接受方日後欲將生物材料使用於商業目的時，須頻頻向提供方請求額外商業授權，徒增雙方之交易成本⁴⁴⁷。

(2)報告義務條款

第 7 條：「作為史丹佛大學提供生物材料之回報，在本契約期間內，公司應對研究者應定期報告研發成果。」

報告義務條款係約定接受方負有定期報告研發成果義務之條款，為商業授權契約中常見之條款。學術機構若非僅為單純的生物材料移轉行為，而係合作研發關係，或將來學術機構亦允許為商業目的之使用者，則亦應擬定此等報告義務條款⁴⁴⁸。

(3)保密條款

第 8 條前段：「若一方認為傳遞予他人之任何資訊為專屬或機密，則揭露方應以書面且標記為『機密』傳遞予接受方，並由接受方為相同處理(『機密資訊』)。接受方應以如同接受方保護自己相同種類的機密資訊之相同注意程度，但低於合理注意程度，保護所揭露之機密資訊，避免未經授權即使用或揭露該機密資訊。」

史丹佛大學之人體組織樣本移轉契約中的保密條款明確約定揭露方應將認為屬機密之資訊標記，不會有一般商業授權契約中，廣泛地將所有資訊均涵括為機密之情況出現，同時對於注意義務之標準亦有明確約定，亦即機密之接受方應以與保護自己的機密相同程度之注意⁴⁴⁹。

保密條款係商業授權契約中極為重要之規範，惟學術機構基於未完成的研發成果不發表，或為申請專利之考量等動機，亦有對於機密資訊保密之需求，然而，中研院範本中未有如此詳盡之約定，建議將此條款增訂至範本中以保護機密資訊

⁴⁴⁷ 王偉霖，前揭註 288，頁 12。

⁴⁴⁸ 王偉霖，前揭註 288，頁 12。

⁴⁴⁹ 王偉霖，前揭註 288，頁 12。

及與研發成果⁴⁵⁰。

(4)發表條款

第 9 條：「史丹佛大學與公司同意史丹佛大學與公司應共同發表，且雙方均得將研究成果使用於任何基礎研究或教育目的。雙方同意研究成果之任何發表或呈現應適當引用雙方之貢獻，使用科學歸屬習慣上的標準。雙方應於提交呈現或發表 30 日前將該發表或呈現提供予對方，使對方得刪除其機密資訊(Confidential Information)並依第 4 條尋求專利保護，若其希望且可行。」

標準生物材料移轉契約並未約定提供方得否要求接受方於公開發表前，先送交提供方審閱之條款，而史丹佛大學之人體組織樣本移轉契約設有此種約定。史丹佛大學要求於研發成果提交發表 30 日前須先將該發表提供予對方檢視，以確保對方所認定之機密資訊並未外洩並保全專利之申請。本條款可作為中研院範本之補充⁴⁵¹。

(5)賠償條款

第 16 條：「史丹佛大學不為公司使用生物材料或可能因本契約或使用、處理、存放生物材料所發生任何種類或性質之損失、訴訟、損害、或責任負責。公司同意賠償並使史丹佛大學、其人員、受僱人、學生、代理人以及醫院免於因公司使用或處理生物材料而發生之訴訟、請求、費用或不利判決所致一切責任、損失或損害。」

(6)完整合意條款

第 18 條：「本文件構成有關史丹佛大學提供生物材料予公司雙方之完整契約，並且僅得以雙方之書面合意修訂。」

第五項 對於我國中央研究院之「生物材料移轉合約」範本之評論

我國中央研究院之「生物材料移轉合約」範本係仿照標準生物材料移轉契約所擬定，除了上述標準生物材料移轉契約的不足之處外，其最大的問題在於其中

⁴⁵⁰ 王偉霖，前揭註 288，頁 12。

⁴⁵¹ 王偉霖，前揭註 288，頁 13。

部分條款可能與民法物權編之規定相互牴觸。由於民法物權編之規定均屬強制規定⁴⁵²，契約條款若與之牴觸者將歸於無效⁴⁵³，因此，「生物材料移轉合約」範本之部分條款實有進行修訂之必要。

除此之外，有學者對於中央研究院之「生物材料移轉合約」範本提出下列增訂建議⁴⁵⁴：

(1) 仲裁條款

學術機構通常彼此相識，現在及未來均有許多合作的機會，因此若因生物材料移轉發生糾紛爭執，不宜興訟而破壞彼此之間長久的合作關係，宜以仲裁方式解決紛爭，故建議中研院範本中宜置入仲裁條款，以仲裁方式解決紛爭較易保持雙方情誼，同時對於雙方秘密之維持亦較訴訟方式為佳。

(2) 準據法條款

生物材料移轉之行為不僅存在於國內學術機構之間，亦可能發生於國內與國外學術機構之間，若未約定準據法則於紛爭發生時，選法問題勢必為一重大之問題，同時亦使雙方於訂約時，無法準確地預估風險(因不知準據法即無法判斷是否違反「準據法國」之強制禁止規定)，故中研院範本宜訂定適用之準據法(當然先訂定中華民國法律為準據法再依雙方談判結果)，以杜爭議。

(3) 完整合意條款

完整合意條款，係指於正式締約前，當事人之間可能曾有預備締約之口頭合意，甚至書面紀錄，例如，備忘錄(memorandum)、議事錄(memorials)等，為確保正式契約之條款成為當事人權利義務之唯一依據，應表明本契約條款完全取代之前所有預備之口頭及書面合意，亦即，本條款之設立在於防止雙方爭執發生時，他方得以締約前協商之會議紀錄或錄音等資料作為契約之補充規定或補充解釋，徒增雙方爭執與合約之不確定性，故建議中研院得於範本中置入此等條款。

第六節 小結

⁴⁵² 民法第 757 條：「物權，除本法或其他法律有規定外，不得創設。」

⁴⁵³ 民法第 71 條前段：「法律行為，違反強制或禁止之規定者，無效。」

⁴⁵⁴ 王偉霖，前揭註 288，頁 11。

近年來在美國大學間或大學與私人企業間爲了取得材料以進行研究發展經常使用材料移轉契約，其爲兩個機構之間進行材料移轉時所締結之契約，用以約定材料移轉之條件。材料移轉契約屬於廣義的技術授權契約之一種，其中包含約定各種事項之條款。由於材料移轉契約爲具有法律拘束力之契約，因此可能影響接受方之研究者目前與未來的研究。不同於專利權與著作權等智慧財產權，材料移轉契約並非依據規定特定權利義務之成文法規，而是反映契約自由，故雙方得自由約定契約之條件，以滿足其特定需求，亦即，材料移轉契約所提供之保護得超出專利法所提供之專利保護。

雖然許多機構有效利用材料移轉契約以合理條件提供材料，然而，材料移轉契約之條款阻礙材料在研究者間廣泛散布之情況似乎變得越來越普遍。材料移轉契約數量增加之同時，其複雜度亦增加，限制與義務可能延伸至遠超出材料本身。由於材料移轉契約爲雙方之間的契約，無專利權之地理或時間限制，能延伸至遠超出專利權之範圍，因而可能造成許多問題，例如，導致取得材料進行研究之嚴重延遲，施加各種不合理的條件，甚至雙方終究無法以合理條件達成協議，研究者因而無法取得材料。

爲因應材料移轉契約所造成的問題，美國國家衛生院於 1995 年發布供公共及非營利機構使用之「標準生物材料移轉契約」，以制式契約範本之方式，處理對於某些材料移轉契約所施加的契約義務之疑慮，簡化公共及非營利機構間分享專屬材料之過程，並降低分享材料之管理負擔，以促進材料之流通。許多大學已簽署標準生物材料移轉契約之主契約，表示其願意不經進一步修改即接受該契約作爲其研究者自其他機構取得材料之處理文件，然而，標準生物材料移轉契約並未被充分使用，對於研究社群之生物材料移轉似乎尚未發揮廣泛的簡化效果，許多簽署機構在對其他大學提供材料時，仍以自有的契約範本取代標準生物材料移轉契約，可能的原因包括大學技術移轉人員之利益衝突、適用範圍有限、不知道此機制之存在、用語不明確以及不足以滿足商業使用需求。我國中央研究院已仿照標準生物材料移轉契約擬定「生物材料移轉合約」範本中英文版，有學者對其

提出增訂建議。此外，對於標準生物材料移轉契約不足之處，或可參考史丹佛大學「人體組織樣本移轉契約」之相關內容加以補充，並可作為我國中央研究院「生物材料移轉合約」範本修訂之參考。



第四章 國際組織及各國政府為促進材料及材料相關專利權之流通所發布之準則

基於材料或材料相關發明對於研究發展之進行所具有的重要性，並鑑於研究者之間就材料移轉或專利授權無法達成協議或施加不合理的條件之情況逐漸增加，經濟合作暨發展組織(OECD)、美國與日本均意識到採取因應措施實已刻不容緩，因而分別發布相關準則採取政策介入之作法，鼓勵各機構採取必要措施，以促進材料或材料相關發明為研究目的以合理條件及時提供、廣泛流通，達成材料或材料相關發明之有效利用。

第一節 經濟合作暨發展組織—基因發明之授權準則

經濟合作暨發展組織(Organization for Economic Co-operation and Development, 以下簡稱 OECD)於 2006 年發布「基因發明之授權準則⁴⁵⁵」。其為 OECD 理事會於 2006 年 2 月 23 日通過之建議⁴⁵⁶，不具有法律拘束力。

該準則提出用於人類健康照護的基因發明授權之原則(principles)及最佳實施例(best practices)，意圖協助 OECD 會員國及非會員國政府發展政府政策，以及鼓勵基因發明授權及移轉之適當行為。大體上，該準則意圖促進基於基因發明的產品及服務(例如治療與診斷方法)之開發與供應，以更有效與更有效率地滿足在 OECD 會員國及非會員國中的健康照護需求。

該準則適用於用於人類健康照護目的之基因發明相關的智慧財產權授權，所謂智慧財產權包括專利權、商標權、著作權與未經揭露之資訊(又稱為營業秘密或專屬資訊)。

該準則之內容涵蓋五大部分，且各部分又可分為原則及最佳實施例兩個部分。所謂五大部分包括「一般授權」(Licensing Generally)、「健康照護與基因發明」(Healthcare and Genetic Inventions)、「研究自由」(Research Freedom)、「商業發展」(Commercial Development)與「競爭」(Competition)，以下分別加以介紹。

第一項 一般授權

⁴⁵⁵ OECD, Guidelines For the Licensing of Genetic Inventions (2006)

⁴⁵⁶ see C(2005)149/Rev1

第一款 原則

1. A 授權行為應促進人類健康照護相關之新的基因發明在研發上的創新，並應確保治療、診斷與其他利用基因發明之產品及服務在合理的基礎上及時提供。
1. B 授權行為應鼓勵基因發明相關資訊之迅速提供。
1. C 授權行為應提供授權人與被授權人自其關於基因發明的投資取得回收之機會。
1. D 被授權人與授權人對於其基因發明相關的權利及該權利之限制應有合理的確定性。

在某些領域中，特別是人類基因測試服務，研究者已面臨難以以合理的費用取得授權之情況，儘管這些情況之特定原因為何仍有爭議，其對於健康照護與研究之結果已足夠重要而值得注意。

有鑑於此，原則部分鼓勵在合理的基礎上提供基因發明之授權行為，在某些情況，例如在健康危機或健康緊急情況，授權人或被授權人可能決定不尋求財務回收，因而決定免費或以成本價提供基因發明。

原則部分表示授權人與被授權人應致力於基因發明的性質與存在相關資訊之迅速提供，例如關於基因發明的本質、性質與用途之基本資訊。儘管原則部分承認將基因發明廣泛授權時常可能為商業上適當，其亦將此可能不會永遠是最可行的選擇納入考慮。亦即，原則部分區分關於基因發明的存在與性質之資訊與實際實施發明之權利。原則部分亦鼓勵雙方明確約定授權權利之範圍，特別是確保關於行使之自由已經釐清。

第二款 最佳實施例

- 1.1 授權契約應允許被授權人研發與進一步改善授權之基因發明。
- 1.2 授權契約應明確約定由哪一方取得、保有、接受與維持所有權，授權與行使智慧財產權，包括自授權技術研發之改良物及新的基因發明。
- 1.3 授權契約應明確約定哪一方得與第三人進行合作研究，並約定自該合作研

究產生的任何智慧財產權之歸屬。

- 1.4 應謹慎擬定保密條款以允許基因發明相關資訊之提供，同時將提出專利申請之需求納入考慮，以保護未經揭露的資訊與在市場上利用發明。
- 1.5 授權契約不應使授權人得專屬控制人類基因資訊，包括收集他人藉由使用授權的基因發明所取得之資訊。
- 1.6 應鼓勵權利人同意將最大化其基因發明利用之授權條件。
- 1.7 授權契約應明確約定雙方之義務與責任，並處理雙方在契約終止後使用授權基因發明的改良物之權利。
- 1.8 授權契約應定義在使用授權基因發明所產生的商品及服務之商業化中，雙方之角色與責任。

第二項 健康照護與基因發明

第一款 原則

2. A 授權行為應設法在新產品及服務之開發、健康照護需求與經濟回收之間取得平衡。
2. B 授權行為應確保病患享受法定關於隱私、安全與優良的實驗室方法之最高標準。
2. C 授權行為不應用於限制病患及其健康照護提供者不得選擇其他產品或服務。
2. D 授權行為應鼓勵基因發明之適當取得與使用，以滿足在 OECD 會員國及非會員經濟中不足與緊急的健康需求。

鼓勵授權人與被授權人考慮其授權安排對於健康照護系統與病患可能造成的影響這點很重要，授權人與被授權人應於滿足其經濟需求之同時，設計其授權安排使病患取得新的健康產品及服務，使健康照護制度之管理者有合理的彈性以決定如何提供新的健康照護服務及產品最好。

原則部分鼓勵能促進健康照護產品及服務的堅實的研究環境與市場之授權行為，基因發明應廣泛授權以最大化基因發明廣泛使用之機會。



第二款 最佳實施例

- 2.1 權利人應將基因發明廣泛授權用於研究及調查目的。
- 2.2 權利人應以設法確保公共盡可能取得基於發明的各種產品及服務之條件，將基因發明授權用於健康應用，包括診斷測試在內。
- 2.3 授權行為應允許國家或地方的提供者使用基因發明以提供健康照護服務，即使權利人係設立於其他國家。
- 2.4 關於融合個人健康資訊的產品及服務之授權契約，應促進授權人與被授權人遵守最高的隱私及其他相關法律。
- 2.5 授權契約不應限制被授權人之研究者不得利用自授權的基因發明產生之資料庫，以開發新的療法、產品或服務。
- 2.6 授權契約應允許被授權人(例如健康照護提供者)提供病患關於挑選健康照護產品及服務的種類與性質之彈性與選擇。

第三項 研究自由

第一款 原則

3. A 授權行為應增加而非減少取得基因發明用於研究目的。
3. B 公共研究活動的商業考量不應不當地阻礙研究者之學術自由。
3. C 公共研究活動的商業考量與保留機會就由這些活動所產生的發明取得專利保護之需求，不應不當地限制及時發表研究成果之能力。
3. D 公共研究活動的商業考量不應不當地限制學生之教育訓練。

在國際上，鼓勵與不阻礙研究進步之重要性已在許多國際性文書中被承認，例如 1974 年聯合國教科文組織(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)之對於科學研究者地位之建議 (Recommendation on the Status of Scientific Researchers)，在遺傳學領域中研究之重要性亦在數個國際性文書中被承認，例如 1997 年聯合國教科文組織之世界人類基因組及人權宣言 (Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights)，以及 2003 年聯合國教科文組織之國際人類基因資料宣言(International Declaration on Human

Genetic Data)。

授權契約與其他契約，包括調查/諮詢契約、材料移轉契約、資料庫使用契約與資助研究契約以及行為應確保私部門與公部門行為者之需求與利益被滿足。公部門行為者應確保其維持研究者及學生目前與未來的研究自由，因此，授權契約、材料移轉契約與其他契約應包含日落條款(sunset clauses)，於適當時適用於其中包含之保密條款。同時，其必須承認某些保密可能為達成商業目的所必要，例如就基因發明取得適當的法律保護，包括專利，或保護未經揭露之資訊。

第二款 最佳實施例

- 3.1 授權契約應明確描述研究者與學生若發表或提出報告或論文將違反保密義務之研究領域、資訊與時間範圍，授權人與被授權人應及時通知所有相關個人(包括學生)保密義務之範圍。
- 3.2 授權人與被授權人應教育其研究者關於智慧財產權法(特別是公開揭露對於發明的可專利性造成之影響)、保密義務與一般包含在契約中的限制。
- 3.3 保密條款應約定依授權契約產生之學術研究能自由地發表或揭露，盡可能減少延遲，同時滿足已對被授權人揭露或由該研究所產生的專屬資訊之保護需求。
- 3.4 學術研究發表之延遲為例如，提出專利申請所必要者，應為在該情況下有限且合理的。
- 3.5 依雙方之目的與法律，應盡量限縮擬定授權契約中的保密條款，且不應阻礙在例外的公共健康情況下合理揭露之可能性。

第四項 商業發展

第一款 原則

4. A 應將基礎性基因發明授權以廣泛提供。
4. B 授權行為應透過由基因發明開發新的產品及服務，以作為對授權人與被授權人創造價值之有效方法。
4. C 授權行為應盡力克服取得許多基因發明的需求所導致之合作問題。

在遺傳學領域中如同在其他領域中一樣，有許多革命性的發明，在該準則中稱之為「基礎性基因發明」。在該準則中，「基礎性基因發明」係指一個提供研究或醫療行為之新領域的基因發明，若該發明並未以合理費用廣泛提供，一個研究或醫療行為之領域將受到阻礙。有鑑於其深遠的影響，原則部份主張廣泛提供基礎性基因發明。

原則部份承認授權人能獲取價值與確保專利基因發明的使用之最佳機制時常為將其授權予他人。特別是在被授權人需要取得許多基因發明授權之情況更是如此，授權人與被授權人應將此需求納入其授權行為之考慮中，與確保其契約義務不會有效地阻礙研究及發展。

授權人應謹慎考慮何時選擇將基因發明專屬授權，由於其可能造成某些困難。在某些情況下，專屬授權可能為利用基因發明的價值與將基因發明商業化唯一有效的方法。專屬授權契約可能為適當，例如，當需要由私部門合作者進行後續研發，以實施基因發明或將其帶入市場。專屬授權亦可能為適當，例如，當所開發之產品需要大量投資與其市場相當有限。

第二款 最佳實施例

- 4.1 若需要為許多授權，授權契約應包含一個對於基因發明產品及服務(包括研究工具)設定合理的總括權利金(overall royalty)負擔之機制。
- 4.2 授權契約應包含對於取得基因發明維持低障礙之條件，此可能指該契約並不包含例如，過高的預付金(up-front fees)。
- 4.3 授權契約應避免延展性權利，以促進基因發明廣泛且不受阻礙的利用，與不阻礙或扼殺後續創新。
- 4.4 私部門及公部門參與者應發展機制，以降低取得使用技術的權利之交易成本。
- 4.5 可能締結授權契約之機構應教育其決策者設法使用最低限制的授權行為，以作為最大化基因發明對於社會、股東與其他利害關係人的利益之方法。最佳實施例建議應避免延展性權利，若其阻礙或扼殺後續創新。在該準則

中，「延展性權利」係指當授權人意圖藉由授權契約，對於被授權人使用授權技術所研發的研究成果與創新取得延伸之權利。

在某些情況下，延展性權利並不必然反競爭。然而，延展性權利可能對最終被授權人造成重大的負擔，而可能減少研究或扼殺產品發展，對於臨床研究及服務特別是如此。然而，必須承認的是某些可能表面上看似延展性權利之條件，實質上並非延展性權利，包括，例如，對於使用授權之基因發明的研究成果之優先購買權(rights of first refusal)或延期支付。

第五項 競爭

第一款 原則

5. A 基因發明之授權行為應藉由創新與實質競爭而促進經濟成長，同時遵守競爭法。

5. B 授權行為不應用於擴張專屬權之範圍超出相關智慧財產權的範圍。

智慧財產與競爭政策為市場有效運作之互補因素，智慧財產權，如同其他私有財產權，提供權利人投資於創造與研發創新，以及鼓勵其在市場中有效使用與提供之誘因。競爭法之目的之一為防止會阻礙產品、技術與服務的開發、生產與散布之反競爭行為，同時承認雙方在授權契約中的某些安排能促進產品及服務之有效開發與提供。

原則部份承認競爭法作為達成基因發明之堅實的研究及發展基礎之補充方法上的重要性。原則部分鼓勵被授權人與授權人注意這些法律之適用並遵守之。此外，遵守這些原則及最佳實施例並不影響依競爭法評價系爭契約。原則亦承認市場參與者在避免不當阻礙新的且可能具有競爭關係的基於基因發明之產品及服務開發上的重要性，即使該行為並不違反競爭法。

第二款 最佳實施例

5.1 授權契約應避免不當限制性搭售(tied-selling)。

5.2 授權契約應避免在授權的基因發明範圍以外之領域中不競爭之條款(non-compete clauses)。

5.3 基礎性基因發明之授權契約一般應為非專屬性，以鼓勵對研究者及病患廣泛提供與基因發明之廣泛使用。

第六項 評論

OECD 係工業先進國家之共識圈，而台灣在國際政經結構上位置以及本身技術與產業發展之實力上，較接近於工業先進國家，因此類似 OECD 之準則這種屬於折衷漸進式的政策主張值得我國參考⁴⁵⁷。

第二節 美國 對於受國家衛生院研究資助者取得與提供生物研究資源之原則與準則

第一項 簡介

1999 年 5 月 25 日，美國國家衛生院(National Institutes of Health, NIH)在聯邦公報發布「分享生物研究資源：對於受國家衛生院資助者之原則與準則⁴⁵⁸」政策草案供公眾評論，該政策係對受國家衛生院資助者提供關於提供與取得以聯邦資助所研發的獨特研究資源⁴⁵⁹之適當條件之準則，以協助受資助者履行其依拜杜法(Bayh-Dole Act)與國家衛生院資助政策所負之義務。經過評論後，國家衛生院於 1999 年 12 月 23 日在聯邦公報發布「對於受國家衛生院研究資助者取得與提供生物研究資源之原則與準則」⁴⁶⁰。

該政策係執行諮詢委員會(Advisory Committee to Director, ACD)向國家衛生院主任(Director)作成的建議。1997 年國家衛生院主任要求諮詢委員會組成工作小組調查提供與使用專屬研究工具(proprietary research tools)所遭遇的問題，在這些問題下智慧財產權人與研究工具使用者相衝突的利益，與國家衛生院可能作出

⁴⁵⁷ 李崇偉，OECD 新頒「基因發明專利授權準則」簡述，法律與生命科學第 1 期，頁 15-16，2007 年 4 月。

⁴⁵⁸ Sharing Biological Research Resources: Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts, 64 FR 28205.

⁴⁵⁹ 「獨特研究資源」包含研究者在實驗室中使用之所有工具，包含細胞株、單株抗體、試劑、動物模式(animal models)、生長因子、組合化合物、DNA 資料庫(libraries)、複製及複製工具、方法、實驗室設備與機器。在本文件中「研究工具」及「材料」之用語與「獨特研究資源」可互換。受著作權保護之資料庫及材料(例如軟體)在許多情況下亦為研究工具，儘管本文件所提供之資訊可能得適用之，但無法完全處理。

⁴⁶⁰ Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and Disseminating Biomedical Research Resources: Final Notice, 64 Fed. Reg. 72,090 (1999).

的回應。1998 年工作小組報告的其中一個建議即為國家衛生院應對受國家衛生院資助者發布準則。

該政策可分為兩部分：提出基本概念之原則(Principle)，與提供具體資訊、政策與範例語言(model language)供受資助機構之專利及授權專職人員與受資助的研究管理者執行原則之準則(Guidance)。

這些原則與準則之目的為協助受國家衛生院資助者決定(1)對在其他公私部門機構的研究者提供國家衛生院資助的研究資源之合理條件(提供研究工具)；與(2)供在國家衛生院資助的研究中使用，作為取得研究工具的條件而接受之限制(取得研究工具)，以協助受資助者確保其對於研究工具移轉所施加與接受之條件將促進後續生物醫學研究，符合拜杜法與國家衛生院資助契約之要求，並希望這些原則及準則將為整個研究社群所採用，以促進所有生物醫學研發。

第二項 原則

(1)確保學術自由與發表

學術研究自由建立在合作與研究成果檢視之上。受國家衛生院研究資助之機構(受資助者)必須維護研究自由、保護適當的著作人(authorship)以及確保其研究者之研究成果藉由發表與在研討會中報告而及時揭露，受資助者不得締結將不當限制研究者合作與發表的自由，或自動授予提供方共同著作人(co-authorship)或著作權之契約。

對於涉及資助研究契約的學術界研究者與產業界合作者合作之合理限制，能避免與對其他產業界合作者所負之義務互相衝突，因而能理解與接受。同樣地，短暫的發表延遲可能有助於提出專利申請，與確保自資助者或研究工具提供方取得之機密資訊不會不慎洩漏。然而，過度的發表延遲或要求編輯權、發表同意權或不揭露數據均損及研究成果之可信性，而無法接受。

(2)確保拜杜法之適當履行

當受資助者的研究工作係由國家衛生院資助，該活動即適用包含拜杜法在內的許多法規。一般而言，受資助者應藉由對研究社群及公眾提供，與及時移轉予

產業界加以商品化，以擴大其研究成果之利用。

受資助者之所以得保有以國家衛生院資助完成的發明之所有權，係因負有促進利用、商品化以及將其發明對公眾提供之義務。拜杜法鼓勵受資助者將發明申請專利與授權，作為履行這些義務的一個方法。然而，利用專利與專屬授權並非履行拜杜法之唯一或在某些情況下最適當方法。當該發明之主要用途係作為研究工具，不當的授權行為可能會阻礙而非促進利用、商品化以及將發明對公眾提供。

為決定主要用途係作為研究工具的發明之智慧財產策略，受資助者應分析後續研究、開發與私人投資是否為實現此主要用途所必要，若非如此，則拜杜法之目標能藉由發表、存放於適當的資料庫(databank)或儲藏處、廣泛的非專屬授權或其他許多提供方法達成。該發明受限的授權，例如供營利資助者專屬內部使用，將背於拜杜法之目標。

當私人機構之參與有助於維護、重製與提供研究工具，或因後續研發為實現該發明作為研究工具之用途所必要時，授權之擬定應符合當時之情況，並仍以確保廣泛且適當地提供最終研究工具產品為目標。將發明專屬授權予，例如一個銷售研究工具之提供方，或一間投資於將最初發明開發成研究工具之企業，均符合拜杜法之目標。

(3)降低學術研究之管理障礙

授權契約或材料移轉契約(MTA)條款之重覆協商會延遲能在實驗室中使用研究工具的時點，受資助者應使用非正式契約、附件(cover letter)、標準生物材料移轉契約(UBMTA)或簡易信函契約(Simple Letter Agreement)，採取一切合理步驟，簡化將其研究工具自由移轉予其他學術研究機構之過程。

受資助者應發展與執行清楚的政策，表明取得資源可接受的條件，並拒絕對無法接受的條件屈服。

營利機構必須降低其對於非營利機構供學術使用其研究工具所施加之障礙。延展性權利金或產品權利，不當限制發表與學術自由，以及不當評價研究工

具因而阻礙科學發展，無論係由非營利或營利的研究工具提供者所施加。儘管這些原則僅直接適用於受國家衛生院資助者，國家衛生院希望其他非營利與營利機構採用類似的政策，在分享材料時不施加不當限制或條件。

(4)確保以國家衛生院資助研發的研究資源之提供

科學的進步依賴迅速取得在政府、學術界與產業界的生物醫學研究實驗室中產生之獨特研究資源。理想地，這些新的資源會流動到進行後續研究而使科學進步的人手上。迅速取得能以許多方法達成，端視所研發之資源種類，具有廣泛或特定的用途，以及立即可使用或需要私人機構投資以實現其用途。目標係廣泛、及時地提供研究工具供後續發明。當研究工具僅在一個或少數機構中使用時，最有成效的研究途徑很可能會被忽略。

國家衛生院資助的研究所產生之獨特研究資源應對科學研究社群廣泛提供。受資助者應處理與可能限制其提供研究工具的能力之第三人的互動。例如，受資助者可能同時受國家衛生院以及一個或更多的第三人資助，或自第三人提供方取得研究工具供在國家衛生院資助的研究計畫中使用，兩種情況均可能導致受資助者對第三人所負之義務與其對國家衛生院所負之義務互相衝突。為避免義務衝突，受資助者應與研究計畫的潛在共同資助者以及第三人材料提供方分享這些原則。

受資助者亦應調查，並在適當情況下簡化對營利機構供其內部使用之材料移轉。國家衛生院認同區分營利機構之內部使用以及得商業開發、銷售或提供服務。當營利機構係為內部使用目的請求提供時，受資助者應將研究工具移轉予該機構，且不要求對於最終產品之選擇權或權利金。

第三項 準則

1.提供自國家衛生院資助之研究產生的研究資源之準則

(1)簡易信函契約之使用

受資助者應確保對科學研究社群廣泛提供自國家衛生院資助之研究中產生的獨特研究資源。對非營利機構之大部分移轉應依不比標準生物材料移轉契約

(UBMTA)嚴格的條件進行。特別是，受資助者應使用簡易信函契約(Simple Letter Agreement)或其他無更嚴格的條件之文件，將國家衛生院資助之未取得專利權的研究工具及時移轉予其他受資助者，供在國家衛生院資助的計畫中利用。若材料取得專利權或授權予專屬提供方，則得使用其他安排，但不應授與提供方商品化選擇權、延展性權利金或延展性產品權利。

同樣地，當營利機構為內部使用目的請求提供國家衛生院資助之研究工具時，受資助者應確保研究工具盡可能無阻礙地移轉，得擴張簡易信函契約供研究工具移轉予營利機構使用，或者要求執行費(execution fee)或年費(annual use fee)之簡易內部使用授權契約可能較為適當。

(2)確保一致的義務

在使用國家衛生院資助之計畫，受資助者必須確保對該計畫的其他資助來源所負之義務符合拜杜法與國家衛生院資助的要求。該計畫所產生的獨特研究資源應對研究社群廣泛提供。受資助者應將這些原則與潛在共同資助者分享。在使用國家衛生院資助之計畫，任何涵蓋該計畫之契約以及其他資助應包含條款處理提供獨特研究資源的問題，可能的條款之例子如下：

「本契約所涵蓋之計畫係由國家衛生院資助，提供方同意根據發表，自本研究產生之未取得專利的獨特研究資源得自由提供。」

「當發明之主要用途係作為研究工具，任何授與之選擇權應限於非專屬授權，或者任何專屬授權之條件應包含確保研究工具將以合理條件對學術研究社群廣泛提供之條款。」

(3)將專屬授權限制於適當的使用範圍

一般應避免將研究工具為專屬授權，除非當被授權人同意藉由無限制的銷售將研究工具對研究者廣泛提供，或授權人保留將研究工具廣泛提供之權利。當專屬授權為促進投資於亦屬研究工具的發明之商業應用所必要時，受資助者一般應將專屬授權限制於商業使用範圍，保留作於研究工具使用與提供之權利。可能的條款之例子如下：

「『研究授權』係指為研究目的，而非為商業製造、散布、提供服務、代替購買、或為研發可銷售之直接相關的次要產品(secondary product)之目的，為製造及使用所授權的專利物品或方法之不可移轉、非專屬授權。授權人保留以合理條件直接為非專屬研究授權或要求被授權人為授權之權利，本研究授權之目的為鼓勵基礎研究，無論是在學術機構或營利機構內進行，然而，為保護所授與之專利權，授權人在對營利機構為研究授權或提供材料的研究樣本前，應與被授權人協商。」

「授權人保留對非營利及政府機構供其內部研究與學術使用，而提供生物材料與基於專利權授權之權利。」

「儘管本契約中有相反之約定，授權人保留無償、非專屬、不可撤回的授權，以及再授權予其他非營利研究機構，供內部研究使用而實施專利權之權利。」

2.為在國家衛生院資助的研究中使用而取得研究資源之準則

(1)迅速發表

為在國家衛生院資助的研究中使用而取得材料之契約，應約定及時提供研究成果。受資助者不應同意嚴重的發表延遲、對於完整揭露研究成果之任何阻礙、或對於客觀報告研究成果之任何不當影響。延遲 30-60 天以申請專利或審查機密的專屬資訊一般認為合理。

(2)材料之定義

依拜杜法及相關法規，為在國家衛生院資助的研究中使用而取得材料之契約，不得要求將所完成的發明之所有權移轉予提供方。因此，若「材料」之定義包含所有衍生物或修改材料將無法接受。其他無法接受的定義如下：「材料」之定義包含任何改良物，或若不使用所提供的材料將無法創造之任何其他材料。相反地，材料提供方應注意接受方不會由於在國家衛生院資助的活動中使用材料，而對於提供方之材料取得所有權或利益。「材料」可接受的定義之例子如下：

「『材料』係指如本文件中具體指定所提供之材料。」

「『材料』係指如本文件中具體指定所提供之材料。材料亦得包含所提供之材料的子代及未經修改的衍生物。子代為本材料未經修改之後代，例如病毒、細胞或

其他生物體之後代。未經修改的衍生物為接受方所創造之新創材料，其中帶有原始材料中未經修改的功能性次單位或由原始材料所表達的產物。例如由原始細胞株所複製之次代、由原始材料所純化或分段分離之成品、由提供方所提供之原始DNA/RNA 所表達的蛋白質、或由融合瘤細胞株所釋出的單株抗體。」

(3)確保一致的義務

受資助者不得為取得研究工具，而簽署可能限制受資助者促進廣泛提供可能自研究中產生的額外研究工具之契約，當契約就研究所產生之任何新的智慧財產權，授與提供方專屬授權之選擇權時此可能發生。可能就計畫期間所研發之新的基因轉殖老鼠授與專屬授權之選擇權，因而無法對第三人研究者提供。應檢查之契約包括例如材料移轉契約、瞭解備忘錄(memoranda of understanding, MOU)、研究或合作契約以及資助研究契約。受資助者應考慮在契約中採用標準條款以處理此問題，在材料移轉契約、資助研究契約以及自非政府來源取得材料或受共同資助之其他契約中，可能包含的條款之例子如下：

「本契約所涵蓋之計畫係由國家衛生院資助，提供者同意在發表後，本計畫所產生之未取得專利的獨特研究資源得自由提供。」

「當發明之主要用途係作為研究工具，任何授與之選擇權應限於非專屬授權，或者任何專屬授權之條件應包含確保研究工具將以合理條件對學術研究社群廣泛提供之條款。」

(4)回饋授權及選擇權

為在國家衛生院資助的研究中使用而自營利機構取得材料之契約，可能約定授與提供方使用材料的改良物與新用途之非專屬、免除權利金的回饋授權，若該改良物與新用途取得專利，將侵害提供方所有之專利權。亦可能約定就使用材料所直接產生之新發明，授與專屬或非專屬商品化授權之選擇權。這些應限於當請求提供之材料具有獨特性，例如一個取得專利權的專屬材料，且無法自其他來源合理取得者。非專屬「回饋授權」可能使用於，例如，使提供專屬化合物之營利機構，得使用在國家衛生院資助的計畫期間所發明之該化合物的新用途或改良

物。在授與授權之選擇權時，受資助者必須確保依該選擇權授與提供方之授權，符合拜杜法之要求，包含美國產業優先原則要求以及依 47 CFR part 401 保留之政府權利。

為決定預先授與材料提供方之授權或選擇權的範圍，受資助者應平衡提供方的貢獻之價值與所授與的權利之價值、研究成本以及研究成果之重要性。授與提供方之權利應限於藉由使用所提供的材料而直接創造之發明。此外，受資助者應保留協商將確保下列事項的授權條件之權利：(1)若該新發明為獨特研究資源，對研究社群持續提供；(2)提供方具有技術及財務能力，並承諾及時將所有潛在應用帶進市場；以及(3)若授與專屬授權，提供方將提供商業開發計畫並同意任何所授與的使用領域之基準與里程碑。

為在國家衛生院資助的研究中使用，而自非營利機構取得國家衛生院資助的材料之契約，不應包含授與提供方商品化選擇權、延展性權利金或延展性產品權利，該材料應依簡易信函契約(Simple Letter Agreement)或標準生物材料移轉契約(UBMTA)取得。若該材料取得專利權，則依不要求延展至未來產品或權利金之簡易授權契約取得。若非營利機構提供方由於既存的資助研究契約或授權而受限制不得分享材料，國家衛生院期待非營利提供方與私人研究資助者或被授權人協商出適當的解決方法，國家衛生院之資助與其他研究資助得並存，然而，受資助者有義務確保該資助之條件不會妨礙自由提供研究工具。

第四項 評論

美國國家衛生院「對於受國家衛生院研究資助者取得與提供生物研究資源之原則與準則」的一般政策聲明欠缺法律依據，實際上，國家衛生院在拜杜法下並無權發布得廣泛適用於發明授權之實質法規(而非在特定資助下作成關於介入權之特定決定)，美國國會特別將制定該法規之廣泛權力賦與商務部，而非資助機關⁴⁶¹。雖然該政策並無法律拘束力，僅為國家衛生院之資助政策，被包含在國家

⁴⁶¹ 35 U.S.C. § 208 (“The Secretary of Commerce is authorized to promulgate regulations specifying the terms and conditions upon which any federally owned invention ... may be licensed on a nonexclusive, partially exclusive, or exclusive basis.”); Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *supra* note

衛生院的資助政策聲明(Grants Policy Statement)中，但因國家衛生院高額的研究資助而具有影響力。在個案中，當受資助者未能證明於執行該政策上有足夠進步時，該政策中所提出之期待可能作為國家衛生院提供資助所施加之具體要求。

第三節 日本

第一項 研究開發成果有體物之處理準則(2002)

日本文部科學省於 2002 年 7 月對各國立大學等發布「研究開發成果有體物之處理準則⁴⁶²」通知。

該準則係基於 2002 年 5 月發布之「研究開發成果處理之討論會報告書」之意旨，關於研究開發成果有體物(以下簡稱為「材料⁴⁶³」)之處理，提出管理運用面上基本的想法、方針，並為了使材料在研究現場之利用、產業上之利用簡易地進行，提出材料之移轉、租賃等所涉及的契約書等之參考例。

文部科學省希望各機關參考該準則，整備材料處理之相關規則，並依據該規則確保適當且順利的處理。

第一款 材料之基本想法

(1) 材料之歸屬

關於材料，為了能進行順利且適當的交易、流通，促進智慧資產之累積與在研究開發現場之利用，應歸屬於國家。

(2) 材料之範圍

材料之範圍係指該當於下列①至②，具有學術、財產價值或其他價值之有體物。(論文、演講或其他著作等相關之物除外)

- ① 研究開發時所創作或取得，顯示已達成研究開發目的之物。
- ② 研究開發時所創作或取得，用以獲得①之物。

115, at 308-309.

⁴⁶² 研究開發成果としての有体物の取扱いに関するガイドラインについて(2002年7月31日付け14振環産第22号各国立学大学、各国立校等専門学校、各大学共同利用機関研究協力担当部課長、物品管理事務担当部課長あて文部科学省研究振興局研究環境・産業連携課技術移転推進長、大臣官房会計課用度班主査通知)

⁴⁶³ 由於研究開發成果有體物即相當於本文中所謂「材料」。

❶ 創作或取得❶或❷時所衍生創作或取得之物。

(例示)

- 材料、樣品 (微生物、新材料、土壤、岩石、植物新品種)
- 試作品、樣品

(3) 材料之有效利用

材料，爲了研究機關及研究者能在研究開發現場自由地利用材料，必須確保順利的提供與適當的處理。而且，爲了藉由產業利用將利益回饋予國民，必須以適當的契約提供。

第二款 材料之管理

(1) 材料之管理方法

由於材料應歸屬於國家，其管理必須依據物品管理法⁴⁶⁴、關於物品之無償借貸及讓與等之法律⁴⁶⁵或其他相關法令進行適當的管理。另一方面，由於材料有各式各樣，亦必須考慮事務負擔，依其性質或財產價值，基於物品管理相關法令合理地管理。

(2) 材料之管理體制

❶ 材料之管理，必須考慮各有體物之性質等，在適當的管理體制下進行。材料之管理體制中，依例如下列想法，除了由物品管理官⁴⁶⁶進行管理(機關管理)之外，亦得由進行研究開發之研究者負責進行管理(研究者管理)。

(機關管理之材料)

設備及消耗品中特別具有很高的學術、財產價值之物，或其他從全校觀點等來看適合由組織進行管理之物。

⁴⁶⁴ 物品管理法規定關於物品的取得、保管、提供使用以及處分之基本事項(物品管理法第 1 條)。該法中所謂「物品」，係指國家所有之動產中，除了現金、依法令之規定應寄託於日本銀行之有價證券與國有財產法第 2 條第 1 項第 2 款(船舶、浮標、浮棧橋以及漂浮船塢與飛機)或第 3 款(前二款中列舉的不動產及動產之從物)中列舉的國有財產以外之物，以及國家爲了提供使用而保管之動產(物品管理法第 2 條第 1 項)。

⁴⁶⁵ 物品之無償貸付及び讓與等に関する法律，該法第 1 條規定，「在本法中所謂物品，係指屬於國家所有之動產中，不適用國有財產法之物。」

⁴⁶⁶ 所謂物品管理官，係指應管理屬於其主管的物品之各省各廳長官或接受物品管理相關事務的委任之各省各廳所屬職員(物品管理法第 7 條及第 8 條)。

(研究者管理之材料)

機關管理之材料以外之物，研究樣品、材料等消耗品中，目前由進行研究開發之研究者適當地提供使用、保管之物。

- ② 材料之保管、提供或其他管理所涉及之實際的處理，由於進行研究開發之研究者具有專門的知識，熟知適當的管理、保管方法，應在各機關負責之前提下，由該研究者進行。

第三款 材料之提供

(1) 提供過程之明確化

謀求材料對於研究開發現場及產業利用之積極的有效利用係屬重要，但在提供時，爲了事後不發生問題，必須明確地預先記錄材料之歸屬或提供之對象等。

(2) 提供之方針

提供材料時，考慮到必須依材料之性質、提供之對象及利用目的，進行適當的提供，提供之方針應如下。

○提供之方針

①提供予國家機關之情況

- ・在因其他機關請求而提供之情況，對於請求機關之申請，應向對方揭示關於材料處理之必要條件後再爲承諾。
- ・在因研究的必要而主動提供之情況，應向提供對象之機關，事前揭示關於材料處理之必要條件後再提供。

②提供予國家以外之人之情況

I) 將材料提供予爲了學術、研究開發目的而利用之人

- ・在因國家以外之人請求而提供之情況，對於請求者之申請，應向對方揭示關於材料處理之必要條件後再爲承諾。
- ・在因研究的必要而主動提供之情況，應向提供對象之人，事前揭示關於材料處理之必要條件後再提供。



- 在提供予國家以外之人之情況，在「屬於文部科學省主管的物品之無償借貸及讓與相關省令⁴⁶⁷」的範圍內得無償提供。

II) 將材料提供予爲了產業利用(營利事業)目的而利用之人

- 在請求提供之人與各機關之間，應締結載明關於材料處理之必要條件的移轉或借貸契約，有償提供。

第四款 材料提供程序之簡化

由於材料之提供請求數量龐大，爲了圓滑且迅速地因應，需要進行提供程序之簡化。在簡化時，應考慮到提供之對象與材料之性質等，並留意物品管理相關法令等，在一定的範圍內實施。

○簡化之方針

(1) 機關管理的材料之提供

在將機關管理的材料(設備等)一定期間繼續提供予國家機關之情況，應以下列方式謀求物品管理法的管理換⁴⁶⁸程序之簡化。

- 應在機關之間交換當初約定了材料的提供對象之管理換協議書
- 該協議書交換後在研究者之間進行提供
- 於提供後，應定期向物品管理官等報告
- 研究者應負責保管提供之相關紀錄
- 在研究者之間的提供之相關記錄，亦得以傳真或電子郵件等方式紀錄。

(2) 研究者管理的材料之提供

在將研究者管理的材料，爲了供應研究而提供予國家機關所屬研究者之情況，得依下列進行在研究者之間的提供。

- 於提供後，應定期向機關內所規定適當之人(所屬之院長等)報告

⁴⁶⁷ 文部科學省所管に属する物品の無償貸付及び讓与に関する省令

⁴⁶⁸ 物品之管理換，係指在物品管理官之間變動物品之所屬。各省各廳長官或依行政命令之規定接受其委任的該各省各廳所屬職員，爲了效率地提供使用或處分物品而認爲有必要時，得對物品管理者，命令進行物品之管理換；物品管理官，爲了效率地提供使用或處分物品而認爲有必要時，得依行政命令之規定，經各省各廳長官(或接受其委任的職員)之承認，進行物品之管理換(物品管理法第 16 條)。

- 研究者應負責保管提供之相關紀錄
- 在研究者之間的提供之相關紀錄，亦得以傳真或電子郵件等方式紀錄。

第五款 校內規則之整備

(1) 校內規則之整備

在整備校內規則時，基本上必須規定下列事項，但必須配合各機關的實際情況而整備。

- ① 材料應歸屬於國家
- ② 材料之範圍
- ③ 材料之管理體制、方法
- ④ 材料之提供程序
- ⑤ 其他必要事項

(2) 材料提供之相關文件範例

請參考所提出之在提供材料時的程序之相關文件範例。而且，利用這些範例時，必須配合各機關之實際情況等進行適當變更。

第六款 關於材料相關資料等之處理

材料相關資料等之處理，應準用該當於本材料處理準則之下列事項，適當地處理。

- 由研究者管理
- 提供之方針
- 簡化之方針 等

第七款 其他

本準則係提出在法人化前之處理，但在法人化後，仍必須依照 2002 年發布之「研究開發成果處理之討論會報告書」及本準則之意旨，進行適當的處理。

第二項 在大學中以政府資金為原始資金之研究開發所產生的智慧財產權之研究授權方針(2006)

日本綜合科學技術會議於2006年發布「在大學中以政府資金為原始資金之研

究開發所產生的智慧財產權之研究授權方針⁴⁶⁹」，藉由接受政府資助，有效利用國家的影響力。

第一款 本方針之目的

(1)本方針係關於大學就以政府資金為原始資金的研究開發⁴⁷⁰成果所取得之智慧財產權，藉由提出其他大學在非營利目的研究⁴⁷¹中使用該等智慧財產權時之基本想法，謀求在大學研究中智慧財產權之順利使用。

(2)大學之智慧財產權人或在研究中使用該等智慧財產權之其他大學人員，應藉由確立遵循本方針之實務運用，事先避免智慧財產權相關紛爭，相互協調智慧財產權之使用，並確保研究自由。

(3)本方針應為研究社群所廣泛周知，促進關於研究中智慧財產權順利使用之共識，不僅大學，非本方針的對象之民間企業亦應於贊同這些基本想法時，依自己的判斷進行遵循本方針之運用。

(4)而且，是否締結遵循本方針的基本想法之契約，係委由經歷個別契約的情況之當事人加以判斷。

第二款 研究授權之基本想法

關於大學就以政府資金為原始資金所得的研究開發成果所取得之智慧財產權，在其他大學為了進行非營利目的研究而請求提供該等智慧財產權時，基於大學之任務為智慧創造據點或確保大學中研究自由之重要性，應根據下列想法加以因應⁴⁷²。

(1)研究授權之提供

大學之智慧財產權人，在其他大學為了進行非營利目的研究而請求提供智慧

⁴⁶⁹ 総合科学技術会議，大学等における政府資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関する指針，2006年5月23日。

⁴⁷⁰ 在本準則中所謂「以政府資金為原始資金所得研究開發」，係指不論契約之型態，其直接經費僅來自於政府資金之研究開發。

⁴⁷¹ 在本準則中所謂「非營利目的研究」，係指在大學中所進行之基礎研究或進入事業化階段前之研究。但從確保研究自由之觀點來看，並不妨礙藉由大學之間的合意，將本方針之想法適用於超出非營利目的研究之範圍。

⁴⁷² 在本方針中的研究授權，係以大學所有之智慧財產權為對象，由大學以外之人一部或全部所有之智慧財產權並不包含在內。

財產權之非專屬授權(以下，稱為「研究授權」)時，應允許該研究，依其請求提供研究授權。而且，關於研究授權之提供，應留意附件中所揭示之注意事項。

(2)研究授權之對價

關於研究授權之對價，原則上以免權利金(扣除成本為無償)或合理的權利金為之。在此就所謂「合理的」加以判斷時，應將對象為非營利目的研究此點納入考慮。

(3)研究授權之遵守與管理

取得研究授權之大學，從了解研究授權之對象為非營利目的研究，尊重智慧財產權之觀點，藉由研究授權進行研究之人，應盡力遵守研究授權之範圍或條件並加以管理。

(4)簡便、迅速的程序

大學應盡力以簡便、迅速的程序進行研究授權。此時，應有效利用研究授權所需之簡便形式，或有效利用大學之間相互總括研究授權之方式。

(5)與研究者之共識

爲了在大學的研究現場中順利地有效利用研究授權，發明人之研究者的了解與協力為不可或缺。因此，大學，應藉由規劃研究授權相關政策時之周知或確認研究者之意思，促進與研究者之共識。

(6)有體物之提供

關於大學之間有體物之提供，應參考「研究開發成果有體物之處理準則」(2002年)之基本想法，爲了確保研究自由，應盡力維持該順利的使用。

第三款 附件—關於研究授權之注意事項

(1)大學之智慧財產權人，即使在爲了謀求研究開發成果之實用化或其他有效運用，而提供專屬授權時，在可能的範圍內，應預先保留對其他大學提供研究授權之權利。

(2)大學之研究者調動至其他大學時，爲了在該調動地點中能繼續進行其非營利目的研究，該研究者的發明所涉及之大學的智慧財產權人，應依該研究者的請求

迅速地提供研究授權。

(3)大學之智慧財產權人，不論研究授權之權利金支付如何，能請求支付製造、提供為該智慧財產權對象的有體物所需之費用或其他合理的對價。此外，大學之智慧財產權人，關於有體物的使用，能課予不得再轉售一部分等限制，並禁止違反該限制之行爲。

(4)對於藉由研究授權進行研究之人，後續研究開發成果之發表自由原則上應被承認，對於發表之限制，限於有保護未公開發明的必要之情況等，有合理的理由之情況。

(5)關於研究授權之對價，應尊重在 2.(2)揭示之想法，在大學之間的研究授權中，對於後續研究開發成果課予義務之條款⁴⁷³，應盡可能節制。而且，不僅此種條款，在研究授權時課予義務之情況，基於「關於專利、專門技術授權契約之獨占禁止法上方針⁴⁷⁴」(1999 年)，應留意不產生獨占禁止法上的問題。

第四款 評論

雖然對象均為受政府資助者，美國國家衛生院之準則的對象包括同時接受國家衛生院資助與民間資助之研究，而且，只要是受美國國家衛生院資助者，民間企業亦包括在內，相較於此，本準則的對象，在受政府資助者中僅限於大學而不包括民間企業，比美國國家衛生院之準則狹窄許多。且由於不僅限於大學等之專利權，取得授權者亦限於大學等，因而本準則具有大學之間的授權順利之特性。但由於發生紛爭者，相較於大學之間，往往是在涉及民間企業或資金之情況，故此準則具有實際效果之情況可能並不多⁴⁷⁵。

然而，由於本準則原本即不具有法律拘束力，相較於以實際上締結遵循本準

⁴⁷³ 此種條款的例子如下：

(1)根據研究授權之研究開發的結果，取得智慧財產權時，對於原來的智慧財產權人提供非專屬授權。

(2)根據研究授權之研究開發的結果取得智慧財產權，藉由該智慧財產權之授權或事業化取得收益時，對於原來的智慧財產權人回饋該受益之一部分。

⁴⁷⁴ 於 2007 年為「關於智慧財產利用之獨占禁止法上方針」所取代。

⁴⁷⁵ 井闕涼子，リサーチツール特許問題の多様な解決方法について，同志社法学第 322 号(60 卷 7 号)，頁 903，2009 年 2 月。

則之契約本身為目的，使準則之內容對研究社群周知，形成此為慣例或規範之認識這點，更具有重要的功能。在此意義上，作為研究授權的一個具體範例，本準則具有重要的意義。此外，相較於美國國家衛生院之準則僅適用於生命科學領域之技術，本準則係以所有技術領域為對象，而具有廣泛、一般的規範效用亦特別值得注意⁴⁷⁶。

本準則之內容稱為「研究授權」，係有效利用非營利目的研究所需的智慧財產權之非專屬授權。雖然就使用得請求支付對價，但重點在於不禁止專利發明之使用，以不妨礙非營利研究為目的⁴⁷⁷。

第三項 在生命科學領域中順利使用研究工具專利之方針(2007)

在生命科學領域中由於其技術領域之特性，特別是經常存在泛用性高、替代性低之研究工具專利，對製藥領域之研究而言，必須順利利用研究工具專利發明。另一方面，為了保持研究工具之研究開發誘因，必須確保其專利權之實效性，對此如何謀求能取得調和之解決是很大的問題。因此，以形成在研究中順利使用研究工具之共識，促進研究工具專利之資訊公開為目標，日本綜合科學技術會議於2007年3月發布「在生命科學領域中順利使用研究工具專利之方針⁴⁷⁸」。

第一款 背景

(1)在醫藥或生物科技領域中，經常能以一個基本專利獨占產品或方法，同時，由於從發明到事業化需要長時間與高風險之高額投資，專利具有促進研究開發或產品開發，將其成果延續到創新之重要功能。

(2)特別是，在基因改造動植物或檢測方法等為進行研究所需的工具之研究工具專利⁴⁷⁹中，有很多泛用性被高度廣泛地使用而有助於研究推進之物，同時亦有很多替代性低之物。研究工具專利未在研究中順利使用時，對研究開發可能造成障

⁴⁷⁶ 井関涼子，前掲註 474，頁 903。

⁴⁷⁷ 井関涼子，前掲註 474，頁 903。

⁴⁷⁸ 総合科学技術会議，ライフサイエンス分野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針，2007年3月1日。

⁴⁷⁹ 在本方針中所謂「研究工具專利」，係指在生命科學領域中作為進行研究所需之工具而被使用之物或方法相關之日本專利，包含實驗用動植物、細胞株、單株抗體、檢測方法等相關專利。

礙，目前，權利人與使用人之授權條件存有差距、談判難以進展之情況很多，亦發生以專利請求停止研究、以至於訴訟之案例。

第二款 本方針之目的

(1)本方針，係於了解到能取得以專利制度保護與有效利用之平衡的實務運用係屬重要下，對於在生命科學領域中的研究工具專利，提出大學或民間企業在研究中使用時之基本想法，以謀求其使用順利。

(2)大學或民間企業，應盡力確立遵循本方針的實務運用，事前避免研究工具專利相關紛爭，相互協調在研究中研究工具專利之使用。

(3)而且，在進行遵循本方針之實務運用時必須留意，本方針係依據日本特許法，以日本專利效力所能及之國內研究活動為對象，提出授權之基本想法。

第三款 基本想法

擁有或使用研究工具專利之大學或民間企業，在授權之授受時，應根據下列基本想法為之⁴⁸⁰。但研究工具專利中，已商品化而在市場中一般提供之物或方法，不在此限。

而且，研究工具相關之專利申請中的發明，亦應準用本方針加以處理。

(1)授權之提供

研究工具專利權人，在他人於研究階段⁴⁸¹為了使用專利而請求授權時，除了事業策略上的障礙存在之情況⁴⁸²外，應考慮依其請求提供非專屬授權等，順利的使用⁴⁸³。

(2)授權之對價及條件

⁴⁸⁰ 在締結具體的契約時，雖然應遵循本方針之基本想法，最終仍委由經歷個別契約的情況之當事人加以判斷。

⁴⁸¹ 在本方針中所謂「研究階段」，係指在大學或民間企業中所進行之基礎研究或進入事業化階段前之研究。例如，在醫藥品的情況為進入治療前之研究。

⁴⁸² 「事業策略上的障礙存在之情況」例如，具有將該專利所涉及之研究工具本身作為商品一般地販賣所需的事業計畫之情況；在使用研究工具專利促進研究開發之期間，若不在該研究領域中獨占地使用，因他人之進入，商品之事業化將變得困難之情況。在大學透過共同研究或大學新創事業等進行事業化之情況，亦可能發生這種狀況。

⁴⁸³ 關於研究工具專利，即使在由於事業策略上的考量而提供專屬授權之情況，應盡力保留對在其他研究領域中的第三人使用提供非專屬授權之權利等，有彈性的授權實務。

研究工具專利非專屬授權之對價，應將使用該專利的研究之特性，該專利是否由以政府資金為原始資金之研究開發⁴⁸⁴所產生等納入考慮，以合理的對價為之，充分考慮不阻礙其順利的使用。

特別是，在大學之間提供授權之情況，從大學學術振興之觀點來看，應以無償(扣除隨同有體物提供之成本)為之⁴⁸⁵。而且，並不妨礙在提供授權時，附加對價以外之適當的授權條件⁴⁸⁶。

(3)簡便、迅速的程序

研究工具專利授權之當事人，應盡力以簡便、迅速的程序進行授權。此種情況之授權，應有效運用具有雛型之簡便格式。

(4)有體物之提供

為了在研究現場中順利地使用研究工具專利，除了提供專利授權之外，該專利所涉及的有體物之順利提供亦為不可或缺。該等有體物之所有人，應盡力以合理的條件與簡便、迅速的程序提供有體物。

第四款 藉由綜合資料庫為資訊公開

為了促進研究工具專利之使用，必須廣泛公開、有效利用大學或民間企業所有的研究工具專利(在本章中，包含專利申請中的發明)及其授權條件等相關資訊。

(1)綜合資料庫之設置

相關府省，關於大學或民間企業所有且可能提供之研究工具專利或專利所涉及之有體物等，應公開包含研究工具の種類、專利號碼、使用條件、授權期間、授權對價(供參考之過去的對價經驗)、支付條件、交涉所需的連絡地址等其使用促進相關資訊，並建置能總括檢索之綜合資料庫。

⁴⁸⁴ 在本方針中，所謂「以政府資金為原始資金之研究開發」，係指不論契約之型態，其直接經費係來自於政府資金之研究開發。

⁴⁸⁵ 在與民間企業共有權利之大學提供授權之情況，或在對進行民間企業委託研究或共同研究之大學提供授權之情況，必須為不同的考慮。

⁴⁸⁶ 此種授權條件例如，對第三者轉授權之限制，目的外使用之禁止，專利相關專門知識之保護等。又，在附加條件時，應留意不應不當限制學術論文發表自由，同時關於使用研究工具專利所得研究開發成果，應留意不應附加課予專屬回饋授權之義務等，可能違反獨占禁止法之條件。

(2)大學、民間企業之資訊提供

大學、民間企業，應盡力為研究工具專利之管理，同時關於可能授權之研究工具專利，應將其授權條件等可能公開之資訊提供予綜合資料庫。而且，關於以政府資金為原始資金之研究開發所產生之研究工具專利，原則上應將該等資訊提供予綜合資料庫。

(3)有體物相關資訊之公開

大學、民間企業在可能的範圍內，應盡力將研究工具專利所涉及的有體物，與其他可能提供的有體物相關資訊，提供予前揭綜合資料庫。

第五款 評論

本準則之特徵在於，第一，對象包括民間企業。因而，為了不損害基於研究工具專利進行事業之民間企業的誘因之考慮隨處可見。例如，已商品化而在市場中一般提供之研究工具，並不適用本準則。這種情況，係因利用在市場上販賣之研究工具並不會妨礙研究，為適當的考慮⁴⁸⁷。本準則之基本想法在於提供非專屬授權，這點與「在大學中以政府資金為原始資金之研究開發所產生的智慧財產權之研究授權方針」相同，但係以「研究階段」之使用授權為對象，所謂「研究階段」，係指基礎研究或進入事業化階段前之研究，在醫藥品之情況為進入治療前之研究。在此，不以進入事業化階段後之研究為對象，係考量民間企業之事業⁴⁸⁸。

此外，提供非專屬授權在事業策略上的障礙存在之情況並不適用，這種障礙存在之情況例如，(1)將研究工具本身作為商品一般販賣的事業計畫存在之情況；(2)在進行使用研究工具專利的研究開發之期間，若不獨占地使用，因他人之加入，商品之事業化將變得困難之情況；(3)大學等透過共同研究或大學新創事業等進行事業化之情況。關於(1)，與研究工具專利本身被商品化之情況如上所述並非本準則的對象之旨趣相同，係保持研究工具本身之研究開發誘因所需的適當限制。然而，關於(2)，由於並非為了獨占研究工具本身之研究，而是為了

⁴⁸⁷ 井関涼子，前掲註 474，頁 906-907。

⁴⁸⁸ 井関涼子，前掲註 474，頁 907。

獨占利用研究工具之研究，若欲事業化的商品已具體特定姑且不論，若僅因抽象地對於商品之事業化存在障礙即可拒絕授權，本準則之存在意義可能顯著受損。關於(3)同樣地，在計劃之事業已明確地具體化，對他人提供研究工具專利授權存在障礙，亦應限於具體明確之情況。因此，應留意如何運用(2)(3)，對於本準則之效果將造成影響⁴⁸⁹。

本準則不僅表示以提供非專屬授權為中心之理念，關於實現所需的程序或環境之形成亦表示具體的方針。亦即，為了進行授權所需之簡易迅速的程序，要求大學等作成與發表具有雛型之簡便格式，為了研究工具專利與其授權條件等資訊之公開及活動，催促關係府省建置綜合資料庫，要求大學等、民間企業將這些資訊提供予綜合資料庫。特別是由以政府資金為原始資金之研究所產生之研究工具，應以資訊提供為原則，利用政府資金之影響力進一步強力要求⁴⁹⁰。

由於本準則並無法律拘束力，為了發揮效力，在研究工具的開發、利用所涉及之研究社群中，本準則必須廣泛普及，甚至提升至慣例、規範。本準則之這種方向性，能評價為作為朝向所需的環境創造之穩健措施⁴⁹¹。

第四節 小節

基於材料或材料相關發明對於研究發展之進行所具有的重要性，並鑑於研究者之間就材料移轉或專利授權無法達成協議或施加不合理的條件之情況逐漸增加，經濟合作暨發展組織(OECD)、美國與日本均意識到採取因應措施實已刻不容緩，因而分別發布相關準則採取政策介入之作法，鼓勵各機構採取必要措施，促進材料或材料相關發明為研究目的以合理條件及時提供、廣泛散布，以達成材料或材料相關發明之充分利用。雖然這些準則均不具有法律拘束力，但透過將其納入政府之資助政策，或使其在研究社群中廣泛周知，形成此為規範或慣例之認識，仍可發揮事實上的影響力。

相較於國際組織或各國對於此議題之重視並提出具體解決方案，我國目前對

⁴⁸⁹ 井関涼子，前掲註 474，頁 907。

⁴⁹⁰ 井関涼子，前掲註 474，頁 908。

⁴⁹¹ 井関涼子，前掲註 474，頁 908。

於此議題之關注程度，仍有所不足。

此外，這些準則不具有法律拘束力之缺點，得以下一章所介紹之專利法上的強制授權、促進受政府資助的研發成果之流通與競爭法等方法加以補足，並由於當不遵守這些準則而阻礙研究活動時，得運用下一章所介紹之方法，因而確保這些準則之遵守。



第五章 拒絕提供材料或拒絕授權之解決方法

第一節 簡介

由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，多為泛用性高、替代性低之上游技術，而與下游研究發展具有緊密關聯，故材料所有人或材料相關專利權人一旦拒絕提供材料或拒絕授權，可能阻礙研究者進行後續研究發展，嚴重影響其研究進程，甚至危害相關市場之競爭秩序。例如，當材料所有人認為使用其材料可研發出熱門暢銷產品時，即可能拒絕提供材料，阻止其他事業加入相關研發市場從事競爭，以獨占該研發利益。而且，當材料或材料相關專利權可廣泛運用於各種研究發展以生產不同產品時，拒絕提供材料或拒絕授權，將使該材料或材料相關專利權無法獲得充分利用，而難以達成提升整體社會福利之結果。特別是在生命科學領域中的材料或材料相關專利權，經常為新藥開發所不可或缺之技術，且基於資源稀少性，並無其他可替代之同種技術，將使上述問題更為明顯。此時，如何兼顧材料所有人或材料相關專利權人權益之保護與研發自由、競爭秩序等公共利益之維護即為一重要課題。

第一項 我國生物科技產業之發展情況

我國從 1980 年代開始發展生物科技產業，藉由生技研發機構之設立，累積生技研發能量，藉以推動生物科技產業之發展。1982 年頒訂「科學技術發展方案」，明定生物科技產業為八大重點科技之一，由政府進行全面性的規劃，有效整合資源，並將研發成果實際落實於商業應用上，以達成我國生物科技產業的未來發展願景與目標。行政院於 1995 年頒訂「加強生物技術產業推動方案」，整合各部會資源，分別從法規、研發、技術商業化、人才、投資與市場拓展等項目著手，研擬推動重點項目，期望藉由整體性的規劃，順利推動生物科技產業發展。

然而，我國生物科技產業發展至今未臻成熟，尚處於技術輸入之階段，仍高度倚賴美歐日等先進國家之關鍵技術支援，在此產業發展階段下，由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，對於後續研發之進行極為重要，故當材料所有人或材料相關專利權人拒絕提供材料或拒絕授權時，對我國生物科技產業將造成很大

的影響。因此，基於我國生物科技產業仍待發展，在參考生物科技產業已高度發展並從事技術輸出之先進國家相關法規制度，解釋適用我國相關法規制度時，應以促進生物技術研發創新、提升我國生物科技產業競爭力等考量為主，以推動我國生物科技產業發展。

第二項 交易自由與限制

我國憲法第 15 條規定，人民之財產權應予保障，該條所保障之財產權包括動產所有權與專利權等智慧財產權(無體財產權)，又私法自治為民法之基本原則，體現於契約自由與所有權自由原則，基於契約自由原則，人民得自由決定是否締結契約以及與何人締結契約，故材料所有人享有提供材料與否之決定自由，自得拒絕提供材料；而專利權人基於法律所賦予之專屬權，亦享有授權與否之決定自由，其拒絕授權係屬權利之行使。

但進入 19 世紀後期至 20 世紀，各國民法在維護契約自由並保障私有財產之同時，亦漸漸重視權利的社會化及公平正義原則，以調和個人主義的缺失，代之以「所有權社會化」與適度限制契約自由。我國憲法第 23 條亦規定，對於人民之財產權及契約自由等基本權，為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要時，得以法律加以限制。因此，我國憲法雖保障財產權，但其在社會化特性下應受適度的限制，且不僅動產所有權負有社會義務，專利權等智慧財產權亦然，從而不論是對於專利權本身之交易或專利權之行使，均非採取絕對的契約自由原則，基於公共利益得以法律加以限制，在專利法上乃有適度限制專利權行使或不行使之機制，例如，強制授權⁴⁹²。

基於我國目前關鍵技術仍有所不足，政府為扶植相關產業發展持續投注大量資金，當研發成果係由政府資助所產生時，如何確保該研發成果獲得充分利用即成為重要課題。由於受政府資助進行研究發展之學術機構或私人企業可視為準公益事業(public utility)，且受政府資助的研發成果具有公共政策目的，因此，受資

⁴⁹² 李素華，專利權行使與公平交易法—以近用技術標準之關鍵專利為中心，公平交易季刊第 16 卷第 2 期，頁 116，2008 年 4 月；李素華，前揭註 23，頁 57-58。

助者對於研發成果之運用應受有限制，而不得任意拒絕交易。

在競爭秩序之維護上，不僅一般財產權之行使行為可能違反公平交易法(以下簡稱「公平法」)，即使是專利權等智慧財產權之行使行為，依公平法第 45 條規定⁴⁹³，僅有「正當」之行使行為始豁免於公平法之規範，智慧財產權一旦被濫用，即喪失原有智慧財產權法保護之屏障，而成爲公平法規範之對象，因此，不論是拒絕交易或拒絕授權均不得危害市場競爭秩序，否則將違反公平法。

基於拒絕提供材料或拒絕授權可能造成阻礙後續研究發展之進行、危害相關市場競爭秩序、影響我國生物科技產業發展等問題，本章以下試圖從專利法上的強制授權制度、促進受政府資助的研發成果之流通與競爭法等不同角度，分別就先進國家相關法規制度對於原則上被允許之拒絕交易或拒絕授權，何時將例外加以限制，甚至於必要時課予強制交易或強制授權之義務加以說明，釐清其理論基礎與制度優劣，分析何種方法較能有效解決拒絕提供材料或拒絕授權所造成的問題，並根據我國目前生物科技產業發展情況，探討我國相關法規制度應如何適用於材料所有人之拒絕提供材料或專利權人之拒絕授權，以促進材料或材料相關專利權之流通，使後續研究發展之進行更爲迅速，有助於提升我國生物技術水準，維護相關市場競爭秩序，進而推動我國生物科技產業發展，逐步朝向技術輸出國之地位邁進。

首先須說明者爲，下列三種拒絕提供材料或拒絕授權之解決方法的適用範圍並不相同。「專利法上的強制授權制度」僅得適用於已取得專利權之「發明」；而政府之「實施權」及「介入權」適用於受政府資助的研發成果，至於何謂「研發成果」各國之規定均不相同；競爭法則適用於市場上一切交易行為，不論是一般財產權或智慧財產權之行使行為。

第二節 專利法上的強制授權制度

強制授權制度係在發明人取得專利權後，獨占該發明之技術，使他人無法自

⁴⁹³ 公平交易法第 45 條：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」

由實施，卻不自行實施或拒絕授權他人實施、濫用其權利或以其他不當方式限制技術進步與經濟發展、或阻礙公共需求獲得滿足時，於符合法定要件下，國家基於第三人之請求，不經專利權人同意，即准許該第三人實施其專利權，而暫時中斷專利權人之獨占性權利⁴⁹⁴。亦即，強制授權係作為調和專利權人之私益與公共利益之手段⁴⁹⁵。

蓋專利制度係在鼓勵發明人創新、促進技術進步與實用技術應用之前提下而賦與發明人獨占權，為了避免專利權行使違背專利制度之本旨與目的，乃設有強制授權制度，以確保具有排他效力之專屬權發揮其應有之社會經濟價值與效用，並調和其他法益與整體社會福利⁴⁹⁶。由於強制授權係對於憲法所保障的財產權施加限制，因而必須符合法律規定之一定要件始得准予。惟專利權人不因強制授權而全然喪失其經濟利益，強制授權之被授權人仍必須對專利權人支付發明實施對價。

雖然觀諸承認強制授權制度之國家，實際上作成強制授權之案例相當有限，我國至今亦僅有三件強制授權核准案例。但在立法政策上，因強制授權制度之締約強迫特性而使專利權人自願授權所發揮的心理效果，更甚於專利專責機關實際上作成強制授權之功效⁴⁹⁷。

當材料相關專利權人之拒絕授權時，欲取得授權之人得利用強制授權制度。以下首先介紹強制授權制度之國際條約與各國專利法或相關法規之規定，再介紹我國專利法上的強制授權制度，並就我國專利法上的強制授權事由於材料相關專利權之適用加以分析說明。

第一項 巴黎公約

巴黎公約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property)第 5 條第 A 項第(2)至(4)款對於專利權之強制授權有所規定，其規定內容如下：

⁴⁹⁴ 李素華，前揭註 23，頁 211-212。

⁴⁹⁵ 楊崇森，前揭註 31，頁 445-446。

⁴⁹⁶ 范建得、陳丁章，從我國現行法制論專利強制授權，科技法律透析第 16 卷第 5 期，頁 32-33，2005 年 5 月。

⁴⁹⁷ 李素華，前揭註 23，頁 212。

第 5 條

A. 專利權：物品之進口；不實施或不充分實施；強制授權。

- (2) 本同盟之會員國得採取立法措施准予強制授權(compulsory license)，以防止專利所賦予的獨占權行使可能導致之濫用，例如，不實施(failure to work)。
- (3) 除非准予強制授權仍不足以防止前揭濫用者，不得沒收(forfeiture)專利權。於最初准予強制授權之日起兩年期間屆滿前，不得發動沒收或撤銷(revocation)專利權之程序。
- (4) 自專利申請之日起四年內，或專利核准之日起三年內(以最後屆滿之期間為準)，不得以不實施或不充分實施為理由申請強制授權；專利權人就其不作為具有正當理由者，應駁回強制授權申請。強制授權應為非專屬性且不得移轉或再授權，除非係與該授權有關之營業或商譽一併移轉⁴⁹⁸。

由此可知，巴黎公約第 5 條第 A 項第(2)款至第(4)款僅就會員國基於防止專利濫用而制定強制授權規定時訂定標準，至於會員國基於公共利益(例如國家安全、公共衛生)與再發明等其他理由而制定強制授權規定時，則完全不受限制。

第二項 TRIPs 協定

世界貿易組織(WIPO)與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，以下簡稱 TRIPs 協定)第 31 條對於專利權之強制授權有所規定，其規定內容如下：

⁴⁹⁸ Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Article 5 A:

“(2) Each country of the Union shall have the right to take legislative measures providing for the grant of compulsory licenses to prevent the abuses which might result from the exercise of the exclusive rights conferred by the patent, for example, failure to work.

(3) Forfeiture of the patent shall not be provided for except in cases where the grant of compulsory licenses would not have been sufficient to prevent the said abuses. No proceedings for the forfeiture or revocation of a patent may be instituted before the expiration of two years from the grant of the first compulsory license.

(4) A compulsory license may not be applied for on the ground of failure to work or insufficient working before the expiration of a period of four years from the date of filing of the patent application or three years from the date of the grant of the patent, whichever period expires last; it shall be refused if the patentee justifies his inaction by legitimate reasons. Such a compulsory license shall be non-exclusive and shall not be transferable, even in the form of the grant of a sub-license, except with that part of the enterprise or goodwill which exploits such license.”

第 31 條

未經權利人授權之其他實施(Other Use Without Authorization of the Right Holder)

會員國之法律允許未經專利權人授權而對其專利為其他實施⁴⁹⁹，包括由政府或經政府授權之第三人實施者，應符合下列規定：

- (a) 該授權實施應基於個案考量；
- (b) 申請人於實施前，曾就專利授權事項以合理之商業條件與專利權人協商，仍無法於合理期間內取得授權者，方可准予其實施。因國家緊急情況或其他極度急迫情況或公共非營利使用者，會員國得不受前揭限制。因國家緊急情況或其他極度急迫情況，應儘速通知專利權人。因公共非營利使用，政府或其承攬人未經專利檢索即已知或可得而知有效的專利權為或將為政府所實施，或為政府之利益實施者，應立即通知專利權人；
- (c) 該實施之範圍及期間應限於所授權之目的；半導體技術，則以公共非營利使用，或作為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之救濟為限；
- (d) 該實施應為非專屬性；
- (e) 該實施不得移轉，除非係與該實施有關之營業或商譽一併移轉；
- (f) 該授權實施應以供應會員國國內市場需要為主；
- (g) 在充分保護被授權人之合法利益下，授權之原因消滅且回復可能性不高時，該授權實施應予終止。主管機關得依申請審查授權之原因是否繼續存在；
- (h) 應考慮該授權之經濟價值，依個別情況給付相當補償金予專利權人；
- (i) 授權實施決定之合法性，應由會員國之司法機關審查，或由其他上級機關獨立審查；
- (j) 該實施補償金之決定，應由會員國之司法機關審查，或由其他上級機關獨立審查；
- (k) 該實施之准予係作為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之救濟者，會

⁴⁹⁹ 「其他實施」，係指非第 30 條所允許之實施。

員國得不受第(b)款與第(f)款之限制。決定補償金數額時得考量矯正反競爭行為之需要。授權原因可能再發生時，主管機關得拒絕終止授權；

(l) 某一專利(第二專利)必須侵害另一專利(第一專利)始得實施時，得授權其實施。但應符合下列要件：

(i) 第二專利之發明，相較於第一專利之發明，應具有相當經濟意義之重要技術改良；

(ii) 第一專利之專利權人應得以合理條件交互授權，以實施第二專利之發明；與

(iii) 第一專利之授權實施不得移轉，除非與第二專利一併移轉⁵⁰⁰。

⁵⁰⁰ TRIPs, Article 31:

“Where the law of a Member allows for other use (7) of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected:

(a) authorization of such use shall be considered on its individual merits;

(b) such use may only be permitted if, prior to such use, the proposed user has made efforts to obtain authorization from the right holder on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been successful within a reasonable period of time. This requirement may be waived by a Member in the case of a national emergency or other circumstances of extreme urgency or in cases of public non-commercial use. In situations of national emergency or other circumstances of extreme urgency, the right holder shall, nevertheless, be notified as soon as reasonably practicable. In the case of public non-commercial use, where the government or contractor, without making a patent search, knows or has demonstrable grounds to know that a valid patent is or will be used by or for the government, the right holder shall be informed promptly;

(c) the scope and duration of such use shall be limited to the purpose for which it was authorized, and in the case of semi-conductor technology shall only be for public non-commercial use or to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive;

(d) such use shall be non-exclusive;

(e) such use shall be non-assignable, except with that part of the enterprise or goodwill which enjoys such use;

(f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;

(g) authorization for such use shall be liable, subject to adequate protection of the legitimate interests of the persons so authorized, to be terminated if and when the circumstances which led to it cease to exist and are unlikely to recur. The competent authority shall have the authority to review, upon motivated request, the continued existence of these circumstances;

(h) the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization;

(i) the legal validity of any decision relating to the authorization of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;

(j) any decision relating to the remuneration provided in respect of such use shall be subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in that Member;

(k) Members are not obliged to apply the conditions set forth in subparagraphs (b) and (f) where such use is permitted to remedy a practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive practices may be taken into account in determining the amount of remuneration in such cases. Competent authorities shall have the authority to refuse termination of authorization if and when the conditions which led to such authorization are likely to recur;

由前揭規定內容可知，巴黎公約第 5 條第 A 項第(2)款至第(4)款與 TRIPs 協定第 31 條之規定內容並不一致。TRIPs 協定第 31 條所規定強制授權之事由，並未提及巴黎公約第 5 條第 A 項第(2)款中明文規定之「專利所賦予的獨占權行使可能導致之濫用」(「濫用」情事已違反競爭行為之程度者，TRIPs 協定第 31 條第(k)款始另為規定)，更未以「不實施」或「不充分實施」作為強制授權之事由。

但由於 TRIPs 協定第 2 條已明示該協定對於巴黎公約之補充性⁵⁰¹，因此，巴黎公約第 5 條第 A 項第(2)款至第(4)款規定與 TRIPs 協定第 31 條規定屬於並存關係。

依 TRIPs 協定第 1 條第 1 項之規定，會員國對於智慧財產權得提供較 TRIPs 協定更廣泛之保護，但不得牴觸 TRIPs 協定之規定。會員國得依其本身法律制度及程序，自由決定履行 TRIPs 協定規定之適當方法⁵⁰²。因此，TRIPs 協定規定僅為會員國保護智慧財產權之最低標準。

巴黎公約及 TRIPs 協定雖然分別就強制授權之事由及要件等有所規定，但仍可見各國之強制授權制度在事由、要件上有所不同。歸納而言，各國落實強制授權之方式約略有三，第一，以個別(特別)立法之方式獨立規定；第二，直接在專利法中規定；第三，藉由競爭法之操作，以「強制授權」為手段，達成維護競爭

(l) where such use is authorized to permit the exploitation of a patent (“the second patent”) which cannot be exploited without infringing another patent (“the first patent”), the following additional conditions shall apply:

- (i) the invention claimed in the second patent shall involve an important technical advance of considerable economic significance in relation to the invention claimed in the first patent;
- (ii) the owner of the first patent shall be entitled to a cross-licence on reasonable terms to use the invention claimed in the second patent; and
- (iii) the use authorized in respect of the first patent shall be non-assignable except with the assignment of the second patent.”

⁵⁰¹ Article 2 of TRIPs, “1. In respect of Parts II, III and IV of this Agreement, Members shall comply with Articles 1 through 12, and Article 19, of the Paris Convention (1967).2. Nothing in Parts I to IV of this Agreement shall derogate from existing obligations that Members may have to each other under the Paris Convention, the Berne Convention, the Rome Convention and the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits.”

⁵⁰² Article 1 of TRIPs,” 1. Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice.”

秩序之目的⁵⁰³。以下先依序就美國、日本與我國之強制授權制度加以介紹，再就我國專利法之強制授權於材料相關專利權之適用加以分析說明。


第三項 美國

美國專利法中目前並無強制授權之規定，僅有拜杜法下資助機關之介入權⁵⁰⁴，但透過特別法中的強制授權規定、政府使用制度與訴訟制度之運作，仍得為「強制授權」或「事實上的強制授權」。以下分別加以介紹。

第一款 特別法中的強制授權規定

美國在植物品種保護法(Plant Variety Protection Act⁵⁰⁵)、原子能法(Atomic Energy Act⁵⁰⁶)、空氣潔淨法(Clean Air Act⁵⁰⁷)等特別法中，基於特別之公共利益，設有強制授權之規定。

第二款 政府使用制度

美國之「政府使用制度」(Government Use)規定於 28 U.S.C. 1498，依該條規定，美國政府或其他為美國政府利益之人，無須取得專利權人之授權或同意，即可實施其專利發明，專利權人僅得就政府使用所生之損害，向美國聯邦申訴法院(United States Court of Federal Claims⁵⁰⁸)起訴請求合理且完全之補償(reasonable and entire compensation)⁵⁰⁹。該條規定係依據美國憲法增修條文第 5 條之政府徵用權(Eminent Domain)而制定，亦即美國政府得為公共使用而剝奪私人財產，以避
免影響公務之執行，但應為適當補償⁵¹⁰。

政府使用制度之立法目的及考量與強制授權相近，但係由政府主動作成實施

⁵⁰³ 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 41。

⁵⁰⁴ 35 U.S.C 203，本文將於本章第三節第一項第三款為詳細說明。

⁵⁰⁵ 7 U.S.C. 2404

⁵⁰⁶ 42 U.S.C. §2183

⁵⁰⁷ 42 U.S.C. §7608

⁵⁰⁸ 美國聯邦申訴法院係審理人民與聯邦政府之間關於聯邦法律、行政法規及契約爭議之法院。

⁵⁰⁹ 28 U.S.C. 1498(a)：「當由美國或為美國之利益，未經專利權人授權或無使用或製造之合法權利，而使用或製造由美國專利所描述與涵蓋之發明，專利權人得就該使用與製造，以美國為被告向美國聯邦申訴法院(United States Court of Federal Claims)起訴請求合理且完全之補償(reasonable and entire compensation)。」「承攬人(contractor)、次承攬人或任何個人、企業或公司為政府之利益且經政府授權或同意，而使用或製造由美國專利所描述與涵蓋之發明，應解釋為為美國之利益而使用或製造。」

⁵¹⁰ Fifth Amendment: "...nor shall private property be taken for public use, without just compensation."

專利發明之決定，並由政府或經政府授權之人實施，其主要目的不在於矯正專利權之濫用行爲，而是側重更濃厚的社會政策及公益性色彩⁵¹¹。

第三款 事實上的強制授權

美國法院在專利侵權訴訟中，經常基於被告所提出之專利濫用(Patent misuse)、禁反言⁵¹²或公共利益⁵¹³等抗辯，雖認定被告構成專利侵權，但拒絕核發禁制令⁵¹⁴或判決賠償專利權人之損害，以致被告因此得繼續實施專利權，事實上亦具有強制授權之效果。

「專利濫用」爲專利侵權訴訟中的積極抗辯(affirmative defense)，其原理類似衡平原則(Equitable Principles)中的「不潔之手⁵¹⁵」抗辯。專利濫用係由美國司法審判實務所逐漸發展出來的原則⁵¹⁶，屬於被控專利侵權之人的衡平抗辯，其效果爲判決被濫用之專利權不得執行(unenforceable)，但並不會使其專利權無效(invalid)。專利濫用得被治癒，當專利權人已停止濫用，且該濫用之結果完全「消失⁵¹⁷」或「清除⁵¹⁸」時，其專利權將可回復執行效力⁵¹⁹。

1988 年的專利濫用改革法(Patent Misuse Reform Act)於 35 U.S.C. §271(d)(4) 規定，有權對於專利侵權尋求救濟之專利權人不會因拒絕授權或使用專利權，而喪失救濟權、被認爲構成濫用或非法擴張專利權⁵²⁰。亦即單純「拒絕授權」並不構成「專利濫用」，而當然合法(legal per se)。

⁵¹¹ 李素華，前揭註 23，頁 234。

⁵¹² Royal-McBee Corp. v. Smith-Corona Marchant, Inc., 295 F.2d 1(2d Cir. 1961).

⁵¹³ Vitamin Technologists, Inc. v. Wisconsin Alumni Research Foundation, 146 F.2d 941 (9th Cir. 1945).

⁵¹⁴ eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 126 S.Ct. 1837 (2006)

⁵¹⁵ Riker Lab., Inc. v. Gist-Brocades, 636 F. 2d 772, 776 (D.C. Cir. 1980)

⁵¹⁶ Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917); Carbice Corp. v. American Patents Development Corp., 283 U.S. 27 (1931); Morton Salt Co. v. Suppiger Co., 314 U.S. 488 (1942); International Salt Co. v. United States, 332 U.S. 392 (1942); Mercoid Corp. v. Mid-Continent Inv. Co., 320 U.S. 661 (1944).

⁵¹⁷ B.B. Chem. Co. v. Ellis, 314 U.S. 495, 498 (1942); Morton Salt, 314 U.S. at 488

⁵¹⁸ Senza-Gel Corp. v. Sieffhart, 803 F. 2d 661, 668 n.10 (Fed. Cir. 1986); Westinghouse Elec. Corp. v. Bulldog Elec. Prods., 179 F.2d 139, 145 (4th Cir. 1950)

⁵¹⁹ United States Gypsum Co. v. National Gypsum Co., 352 U.S. 457 (1957)

⁵²⁰ 35 U.S.C. 271: “(d) No patent owner otherwise entitled to relief for infringement or contributory infringement of a patent shall be denied relief or deemed guilty of misuse or illegal extension of the patent right by reason of his having done one or more of the following: ... (4) refused to license or use any rights to the patent;...”

第四項 日本特許法 裁定實施權制度

特許法賦予專利權人排他權之意旨為，藉由獎勵發明、公開，並促進其利用，而使產業發展。因此，當專利權人之排他權行使，反而，無法達成特許法所期待的目的時，則必須限制該排他權之行使⁵²¹。

日本特許法規定下列三種裁定實施權制度：不實施的情況之裁定實施權(特許法第 83 條)、利用發明的情況之裁定實施權(特許法第 92 條)與公益上必要的情況之裁定實施權(特許法第 93 條)。不論是哪一種裁定實施權，欲實施專利發明者，須先向專利權人(或專用實施權人)請求協議授權，協議不成立或不能協議時，方得請求特許廳長官或經濟產業大臣作成裁定設定通常實施權。此時，即使未經專利權人授權，亦得實施其專利發明。以下先就三種裁定實施權之規定內容加以介紹。

第一款 裁定實施權之規定內容

第一目 不實施的情況之裁定實施權

由於專利權係獨占權，所謂不實施，不僅是單純權利上睡眠，亦具有妨礙他人實施之積極作用。從此觀點來看，為求產業發達應課予實施專利發明之義務。但另一方面，對全部發明課予實施義務亦有弊害。專利權人，藉由將本來能保持秘密的發明申請專利、公開而提高社會的技術水準，即使不自行實施對社會亦有某種貢獻。若對於全部專利發明課予實施義務，技術可能會被隱匿。從此觀點來看，強烈的實施義務並不適當⁵²²。

特許法第 83 條規定，繼續三年以上在日本國內不適當實施專利發明時，欲實施該專利發明者，得向專利權人或專用實施權人請求協議授權。協議不成立或不能協議時，得請求特許廳長官作成裁定設定通常實施權。但即使繼續三年以上不適當實施，自該專利發明之專利申請日起未滿四年者不在此限⁵²³。

⁵²¹ 田村善之，知的財產法(第四版)，有斐閣，頁 322，2006 年。

⁵²² 中山信弘，前揭註 40，頁 456。

⁵²³ 特許法 83 條：「繼續三年以上在日本國內不適當實施專利發明時，欲實施該專利發明者，得向專利權人或專用實施人請求協議授與通常實施權。但自該專利發明之專利申請日起未滿四年

即使過去繼續三年以上不實施，若現在正在實施即不得提出裁定請求。裁定實施制度之立法意旨，並非對於專利權人之制裁，而是在於促進發明之實施，因此，若現在正在實施，即無作成裁定之必要。因此，若於裁定前已有適當實施，即不得作成裁定⁵²⁴。

所謂「適當實施」之意義為何？單純為免於裁定之形式上實施當然非適當實施。惟單純從事輸入而在國內不從事生產是否為「適當實施」？此問題與特許法之目的相關。亦即，若認為特許法係保護扶植本國產業之制度，由於僅從事輸入之行爲強烈壓迫本國產業，故應核准裁定請求⁵²⁵。然而，對專利權人而言，若僅從事輸入之行爲並非適當實施，專利權人變得必須在取得專利權之所有國家內從事生產。然而，因現實上各國之生產成本、潛在技術、勞動力、市場規模等存有差異，其無法在取得專利權之所有國家內從事生產，作為企業將變得難以擬定全球策略，此外亦將使消費者購買高成本之製品，故若將特許法之目的擴大到國際經濟發展，在從事適當輸入之情況下不應准許裁定請求。而且，當國家的技術水準已非開發中國家，而是趕上先進國家之技術水準時，違反經濟原則之強制實施權制度並不妥當。因此，若無特別之情事，僅從事輸入之行爲亦應認為係適當實施⁵²⁶。

惟依特許廳之「裁定制度運用要領⁵²⁷」，特許法第 83 條第 1 項所謂「不適當實施」應解釋為，僅以所需之最小規模進行形式上實施之情況，或單純從事輸入而不在國內從事生產等情況原則上該當之。

特許法第 85 條第 2 項規定，當不適當實施專利發明具有正當理由時，特許廳長官不得作成應設定通常實施權之裁定，應將請求駁回⁵²⁸。正當理由係個別判

時，不在此限。2 前項之協議不成立或不能協議時，欲實施該專利發明者，得請求特許廳長官作成裁定。」

⁵²⁴ 中山信弘，前揭註 40，頁 457-458。

⁵²⁵ 中山信弘，前揭註 40，頁 458。

⁵²⁶ 中山信弘，註解特許法(上)[第三版]，頁 875。

⁵²⁷ 經濟產業省工業所有權審議會，裁定制度之運用要領，1975 年 12 月 1 日決定，1997 年 4 月 24 日改正。

⁵²⁸ 特許法第 85 條第 2 項：「特許廳長官，於不適當實施該專利發明具有正當理由時，不得作成應設定通常實施權之裁定。」

斷，例如為工業化之準備中、工廠災害、原料取得困難等⁵²⁹。

依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第 85 條第 2 項所謂「不適當實施專利發明具有正當理由時」，應綜合考慮各種情況而判斷，其主要例子為，實施該專利發明所必要之設備等，因災害或其他不可歸責於被請求人之情況而無法整備，因而無法實施該專利發明；以及實施該專利發明所必要之許可程序因不可歸責於被請求人之情況而延遲，因而無法實施該專利發明。

第二目 利用發明的情況之裁定實施權

專利制度之目的在於，藉由鼓勵發明人公開發明而提高社會的技術水準，進而促使新發明出現。極端地說，專利制度的目的之一即為促進改良發明之出現。僅有基本發明，實際上往往無法完成有價值的產品，藉由許多改良發明之存在，能期待更高價值產品之完成。然而，即使已就利用他人專利發明所完成之發明(利用發明)取得專利權，若以營業目的實施該利用發明將構成他人專利權之侵害⁵³⁰，雖然往往能藉由當事人協議，締結交互授權而解決，但在協議不成立之情況將無法實施利用發明，可能對產業發展不利，並可能違背專利法鼓勵發明、公開與促進利用之意旨，因此，特許法在利用發明的情況，亦設有裁定實施制度⁵³¹。

特許法第 92 條第 1 項、第 3 項規定，利用發明之專利權人，得向被利用發明之專利權人請求協議授權⁵³²。協議不成立或不能協議時，得請求特許廳長官作成裁定設定通常實施權⁵³³。欲提出裁定請求者，首先，必須具有特許法第 72 條所規定之利用關係。亦即，必須利用於其專利申請之日前申請之他人的專利發明、新型專利、新式樣專利或類似之新式樣，或其專利權與於其專利申請之日前

⁵²⁹ 中山信弘，前揭註 40，頁 458。

⁵³⁰ 特許法第 72 條：「專利權人、專用實施權人或通常實施權人，於其專利發明係利用於其專利申請之日前申請之他人的專利發明、新型專利、新式樣專利或類似之新式樣時，或其專利權與於其專利申請之日前申請之他人的新式樣專利權、商標權相抵觸時，不得以營業目的實施其專利發明。」

⁵³¹ 中山信弘，前揭註 40，頁 464。

⁵³² 特許法第 92 條第 1 項：「專利權人或專用實施權人，於其專利發明該當於第 72 條所規定之情況時，得向同條的他人請求協議授與實施其專利發明所需之通常實施權或新型專利權、新式樣專利權之通常實施權。」

⁵³³ 特許法第 92 條第 3 項：「第 1 項之協議不成立或不能協議時，專利權人或專用實施權人，得請求特許廳長官作成裁定。」

申請之他人的新式樣專利權相牴觸。

依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第 92 條第 1 項所謂「其專利發明該當於第 72 條所規定之情況時」應解釋為，若不實施他人之專利發明，則無法實施自己之專利發明時，例如，先申請之物質專利與後申請之製造方法專利、用途專利或選擇發明專利即該當於此要件。

由於若僅有利用發明之專利權人得提出裁定請求，對基本發明之專利權人單方面不利。因此，作為裁定請求之對抗手段，特許法第 92 條第 2 項、第 4 項規定，當利用發明之專利權人請求協議時，基本發明之專利權人得向利用發明之專利權人提出交互授權之請求⁵³⁴。協議不成立或不能協議時，在經指定之答辯書提出期間內，亦得請求特許廳長官作成裁定⁵³⁵，以謀求當事人之間的衡平。

惟特許法第 92 條第 5 項規定，不論是利用發明或基本發明，當設定通常實施權將不當損及他人之利益時，特許廳長官不得作成裁定⁵³⁶。關於其具體的基準，應考慮該兩發明的技術差距與當事人之間的經濟差距兩個要素。依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第 92 條第 5 項所謂「將不當損害第 72 條的他人或專利權人、專用實施權人之利益時，不得作成應設定通常實施權之裁定」，應綜合考慮先申請之專利發明及後申請之專利發明的內容、當事人的資力、經營狀態而判斷，在因通常實施權之設定，事業之繼續變得困難等被請求人的利益明顯受害之情況，原則上解釋為該當之。在完成些微的改良發明而對於重要的基本發明提出裁定請求，資本差距懸殊之大企業對於小企業之基本發明提出裁定請求等情況，可能該當之⁵³⁷。

裁定之請求人，為利用發明之專利權人與專用實施權人，通常實施權人不得

⁵³⁴ 特許法第 92 條第 2 項：「被請求為前項協議之第 72 條的他人，得向請求協議之專利權人或專屬實施人，在其欲透過該協議取得通常實施權或新型專利權、新式樣專利權之通常實施權以實施之專利發明範圍內，請求協議授與通常實施權。」

⁵³⁵ 特許法第 92 條第 4 項：「在第 2 項的協議不成立或不能協議之情況，已提出前項之請求裁定時，第 72 條的他人，於第 7 項準用第 84 條規定特許廳長官指定應提出答辯書之期間內，得請求特許廳長官作成裁定。」

⁵³⁶ 特許法第 92 條第 5 項：「特許廳長官，在第 3 項或前項之情況，於設定通常實施權將不當損及第 72 條的他人或專利權人、專用實施權人之利益時，不得作成應設定通常實施權之裁定。」

⁵³⁷ 中山信弘，前揭註 40，頁 465。

請求。專利權人取得裁定實施權後，不得為再實施授權。請求期限並無限制，專利登記後隨時得請求，與不實施的情況不同⁵³⁸。

關於利用發明的情況之裁定實施權，由於 WTO 之 TRIPs 協定以及日美合意之存在，必須加以補充。TRIPs 協定第 31 條第(1)款作為設定利用發明之裁定實施權時的最低標準，規定利用發明相較於被利用發明，應具有相當經濟意義之重要技術改良，並確保開發基本技術的專利權人之利益，必須不對開發基本技術之誘因造成很大的不良影響。

依據 1994 年 8 月之日美合意，1995 年 7 月 1 日以後，除了作為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之救濟，或公共、非商業利用之許可外，日本特許廳不得以利用發明為理由設定裁定實施權⁵³⁹。此合意規定了較特許法第 92 條規定之裁定要件更嚴格之要件。雖然此日美合意之效力具有爭議，但由於係日本政府所締結之國際約定，至少特許廳長官會遵循此合意加以運用，不會作成違反合意之裁定，因此，此合意之內容已成為利用發明的情況之裁定實施權的實務準則或事實上要件。此外，由於日本依 TRIPs 協定負有遵守最惠國待遇原則之義務，因此日美合意並非日美二國之間的問題，亦自動適用於美國以外之會員國。

第三目 公益上必要的情況之裁定實施權

由於專利權係技術獨占權之強力權利，有時其存在可能違反公益。因此，在違反公共利益的情況下裁定實施制度即屬必要⁵⁴⁰。

特許法第 93 條規定，專利發明之實施係為公共利益特別必要時，欲實施該專利發明者，得向專利權人或專用實施權人請求協議授權。協議不成立或不能協議時，得請求經濟產業大臣作成裁定設定通常實施權⁵⁴¹。

⁵³⁸ 中山信弘，前揭註 40，頁 465。

⁵³⁹ 日美合意第 3 項：「1995 年 7 月 1 日以後，除作為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之救濟或公共、非商業利用之許可以外，日本特許廳不得作成設定利用發明關係的強制實施權之裁定。」

⁵⁴⁰ 中山信弘，前揭註 40，頁 461。

⁵⁴¹ 特許法第 93 條：「專利發明之實施係為公共利益特別必要時，欲實施該專利發明者，得向專利權人或專用實施權人請求協議授與通常實施權。2 前項之協議不成立或不能協議時，欲實施該專利發明者，得請求經濟產業大臣作成裁定。3 第 84 條、第 85 條第 1 項以及第 86 條至第 91 條之 2 的規定，準用於前項之裁定。」

依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第93條第1項所謂「為公共利益特別必要時」之主要例子如下：(1)在國民生命、財產保全、公共設施建設等與國民生活直接相關之領域中特別必要之情況，以及(2)因不授與該專利發明之通常實施權，而阻礙該產業全體之健全發展，結果對國民生活造成實質弊害之情況。

首先，對於國民生命、財產保全、公共事業等具有重大影響之情況較無問題。但即使與公共利益相關，在單純因成本之關係而必要之情況，或即使不利用該專利發明亦有可能實現的方法等情況，應解釋為不得提出裁定請求⁵⁴²。

欲實施該發明者均得提出裁定請求，國家或地方自治團體亦得提出請求。被請求人，與不實施的情況相同，但與不實施的情況不同的是，不得以具有正當事由抗辯，此係由於公共利益較權利人之個別情況重要。同樣地，與不實施的情況不同，並無期間之限制，隨時得請求⁵⁴³。

本裁定實施權之裁定主體與不實施或利用發明的情況之裁定實施權不同，為經濟產業大臣，此係由於裁定之內容並非單純特許法之問題，而是公共利益此層次較高的問題，必須超出特許法的觀點加以判斷，亦可能有來自其他行政機關之請求⁵⁴⁴。

第二款 裁定實施權之程序

當專用實施權存在時，首先須向專用實施權人請求，但由於無專利權人之同意通常實施權尚不成立⁵⁴⁵，故仍須向專利權人請求。

特許廳長官作成裁定時，應給予專利權人、專用實施權人或其他與該專利相關並經登記的權利之權利人(通常實施權人、質權人等)提出答辯書之機會⁵⁴⁶，並應聽取工業所有權審議會⁵⁴⁷之意見⁵⁴⁸。然而，審議會為諮詢機關，特許廳長官並

⁵⁴² 中山信弘，前揭註 40，頁 462。

⁵⁴³ 中山信弘，前揭註 40，頁 463。

⁵⁴⁴ 特許庁編，工業所有權法逐條解說(第 16 版)，頁 248。

⁵⁴⁵ 特許法第 77 條第 4 項：「專用實施權人，須經專利權人同意，始得就其專用實施權設定質權，或授予他人通常實施權。」

⁵⁴⁶ 特許法第 84 條：「特許廳長官，於收到前條第 2 項之裁定請求時，應將請求書之副本送達該請求所涉及之專利權人、專用實施權人或其他與該專利相關並經登記的權利之權利人，指定相當期間，給予提出答辯書之機會。」

⁵⁴⁷ 依特許法施行令第 13 條之 2 所設置。

不受其意見拘束。

對於裁定不服者，得依行政不服審查法提出異議，對其決定亦不服者，則得依行政事件訴訟法提起訴訟。但是，因對於對價金額不服時，得直接提起訴訟請求該金額之增減⁵⁴⁹，故不得以之作為提出異議之不服理由⁵⁵⁰。此係因認為，在並非得否設定實施權之問題，僅係發生對價金額爭執之情況，由最具有利害關係之當事人互相爭執能效率地解決紛爭⁵⁵¹。

第三款 裁定實施權之效力

依裁定設定之實施權為通常實施權，須經登記始取得對抗要件⁵⁵²，但由於裁定實施權係依職權登記⁵⁵³，實際上不成問題。此外，依裁定取得之通常實施權不得移轉或設定質權⁵⁵⁴。

依裁定設定之通常實施權為有償，裁定中應明定設定之範圍、對價金額、支付方法及時期⁵⁵⁵。藉由裁定謄本之送達，擬致當事人間協議成立，依裁定之內容成立通常實施權⁵⁵⁶。

日本實際上尚無設定裁定實施權之案例，亦即，裁定實施權制度幾乎未曾被使用。然而，裁定實施權制度之存在本身，即具有作為促進專利權人自行實施或主動授權的「傳家寶刀」之意義⁵⁵⁷，因此，即使實際上裁定的可能性很低，仍充

⁵⁴⁸ 特許法第 85 條第 1 項：「特許廳長官，欲作成第 83 條第 2 項之裁定時，應在審議會(係指國家行政組織法(1948 年法律第 120 號)第 8 條所規定之機關)聽取行政命令所規定之人的意見。」

⁵⁴⁹ 特許法第 183 條第 1 項：「收到第 83 條第 2 項、第 92 條第 3 項、第 4 項或第 93 條第 2 項之裁定者，對於該裁定所定之對價金額有所不服時，得提起訴訟請求該金額之增減。」

⁵⁵⁰ 特許法第 91 條之 2：「依行政不服審查法(1962 年法律第 160 号)對於依第 83 條第 2 項規定作成之裁定提出異議者，不得以對於該裁定所定之對價不服作為對於該裁定不服之理由。」

⁵⁵¹ 田村善之，前揭註 520，頁 323。

⁵⁵² 特許法第 99 條第 1 項：「通常實施權於登記時，對於嗣後取得該專利權、專用實施權或該專利權之專用實施權者，發生效力。」

⁵⁵³ 特登令第 16 條第 5 號。

⁵⁵⁴ 特許法第 94 條第 1 項：「通常實施權，除依第 83 條第 2 項、第 92 條第 3 項、第 4 項、前條第 2 項、實用新案法第 22 條第 3 項或意匠法第 33 條第 3 項之裁定取得的通常實施權外，在與實施之事業一併為之情況，須取得專利權人(對於專用實施權之通常實施權者，為專利權人及專用實施權人)同意以及繼承或其他一般承繼之情況，始得移轉。」

⁵⁵⁵ 特許法第 86 條第 2 項：「應設定通常實施權之裁定中，應明定下列事項。1. 應設定通常實施權之範圍 2. 對價金額與其支付方法及時期」

⁵⁵⁶ 特許法第 87 條第 2 項：「依前項規定將應設定通常實施權之裁定謄本送達當事人時，依裁定所定之內容，視為當事人間協議成立。」

⁵⁵⁷ 中山信弘，前揭註 40，頁 459。

分具有存在之理由。

第四款 裁定實施權於研究工具專利之適用

由於材料相關專利權係屬研究工具專利，因此以下關於裁定實施權如何適用於研究工具專利之見解，可作為探討裁定實施權如何適用於材料相關專利權之參考。以下分別就不同的裁定實施權於研究工具專利之適用可能性加以介紹。

第一目 不實施的情況之裁定實施權

特許法第 83 條規定，繼續三年以上在日本國內不適當實施專利發明時，欲實施該專利發明者，得向專利權人或專用實施權人請求協議授權。協議不成立或不能協議時，得請求特許廳長官作成裁定設定通常實施權。

依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第 83 條第 1 項中所謂「不適當實施」應解釋為，僅以所需之最小規模進行形式上實施之情況，單純從事輸入而不在國內生產等情況原則上該當之。

因此，只要研究工具專利係在日本國內實施，不實施的情況之裁定實施權即無適用之可能性。當專利權人或其被授權人僅在外國實施該專利，在日本國內不實施亦不授權時(例如，研究開發據點在海外時)，不實施的情況之裁定實施權才有適用之可能性。此外，若遵循前揭運用要領之想法，即使研究工具專利之實施品(例如，老鼠、試劑、裝置等)係輸入日本國內時，亦得適用此規定⁵⁵⁸。

又特許法第 85 條第 2 項規定，當不適當實施專利發明具有正當理由時，特許廳長官不得作成應設定通常實施權之裁定。

一般所設想之正當理由為，醫藥品尚未取得製造許可或生產設施受到災害等情況。因進行全球的企業活動，而將研究開發據點設在日本國外等理由，很難說該當於正當理由⁵⁵⁹。

確實，若只考慮日本產業之發達，在日本國內不實施，對於日本產業發達並無貢獻，但另一方面，若考慮到現實是，在全球化經濟下，以全球規模進行企業

⁵⁵⁸ 江幡奈步，リサーチツール特許問題の裁定実施権による対応可能性，ジュリスト第 1321 期，頁 138，2006 年 10 月。

⁵⁵⁹ 江幡奈步，前掲註 557，頁 138-139。

活動，將研究設施配置於全球中最適當的國家，進行研究開發據點之集中化或研究開發活動之分業化，在此情況下對於在日本國內不設置研究機構之企業，僅以在日本國內不實施為理由核准裁定實施權，必須相當慎重⁵⁶⁰。

因此，不實施的情況之裁定實施權適用於研究工具專利，事實上相當困難。

第二目 利用發明的情況之裁定實施權

特許法第 92 條第 1 項、第 3 項規定，利用發明之專利權人，得向被利用發明之專利權人請求協議授權。協議不成立或不能協議時，得請求特許廳長官作成裁定設定通常實施權。

依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第 92 條第 1 項所謂「其專利發明該當於第 72 條所規定之情況時」應解釋為，若不實施他人之專利發明，則無法實施自己之專利發明時，例如，先申請之物質專利與後申請之製造方法專利、用途專利或選擇發明專利即該當於此要件。

關於研究工具專利之利用，利用發明的情況之裁定實施權可發揮一定的作用。例如，在基因專利為物品發明而取得專利之情況，當專利權人以外之人，發現該基因專利有益的機能效用而取得專利時，即具有利用發明之關係。當與基因專利之權利人無法達成實施協議時，得利用此裁定實施權制度⁵⁶¹。

欲取得利用發明的情況之裁定實施權者，其專利發明必須具有特許法第 72 條所規定之利用關係，而在為完成今後可取得專利的發明而使用研究工具之情況，並不適用⁵⁶²。且利用發明的情況之裁定實施權係以自己的發明已經完成並取得專利權為前提，在研究工具專利之情況，經常是在研究開發階段為利用他人的專利發明必須取得通常實施權，因此很少能適用此規定⁵⁶³。亦即，在研究工具專利係作為研究開發手段之情況，通常並不具有利用關係，亦尚未取得專利權，因此無法適用利用發明的情況之裁定實施權。

⁵⁶⁰ 江幡奈步，前掲註 557，頁 139；片山英二，ライフサイエンスにおける知的財産権の最近の動向，法とコンピュータ第 24 期，頁 54，2006 年 7 月。

⁵⁶¹ 稗貫俊文，前掲註 12，頁 92。

⁵⁶² 江幡奈步，前掲註 557，頁 139。

⁵⁶³ 井関涼子，前掲註 474，頁 900。

即使該當於利用發明，在利用發明之情況，必須滿足 TRIPs 協定第 31 條第 (1) 款之追加條件。亦即，作為利用發明的情況之追加要件，該款規定「第二專利之發明，相較於第一專利之發明，應具有相當經濟意義之重要技術改良」，若非具有此重要技術改良之發明，則無法取得利用發明的情況之裁定實施權。

此外，日美合意亦成為利用發明的情況之裁定實施權利用時的重大阻礙。依日美合意，日本特許廳除了(1)作為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之救濟，或(2)公共、非商業利用之許可外，不得作成利用發明的情況之裁定實施權。

首先，關於日本特許廳除了(1)作為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之救濟外，不得作成利用發明的情況之裁定實施權，亦即，除非被利用發明專利權人之拒絕授權經司法或行政程序認定違反獨占禁止法，否則不得設定利用發明的情況之裁定實施權⁵⁶⁴。「關於專利、專門技術授權契約之獨占禁止法上方針⁵⁶⁵」表示，「專利權人等自己使用專利等或對他人授權(包含為專屬授權)或拒絕授權本身，原則上不違反獨占禁止法。」研究工具專利之拒絕授權，或要求相當於拒絕之高額權利金，被認為違反獨占禁止法之案例僅屬極為例外之情況。此外，至法院或公平交易委員會作成決定，至少需要 1 至 2 年，至最終決定需要更長時間這點亦成為瓶頸。再者，當法院或公平交易委員會認定違反獨占禁止法時，通常，事業會隨後迅速地自己進行授權，需要藉由裁定賦予實施權之必要性究竟有多高⁵⁶⁶？

其次，關於(2)公共、非商業利用之許可，所謂「公共、非商業利用」顯然係指公共且非商業利用。依工業所有權會議之「關於特許法等修正之答覆⁵⁶⁷」表示，「所謂公共、非商業使用，係指在由公共機關進行之非營利目的事業中使用。作為公共機關之政府(包含特殊法人)及地方自治團體之機關，參與政府的委託事

⁵⁶⁴ 公正取引委員会，新たな分野における特許と競争政策に関する研究会報告書—ビジネスモデル特許及びバイオ関連特許を中心に，頁 7，2002 年 6 月。

⁵⁶⁵ 公正取引委員会，特許、ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針(1989 年 2 月 15 日公布，1999 年 7 月 30 日修正公布，2005 年 6 月 29 日修正)，第 3「特許、ノウハウライセンス契約に関する不当な取引制限、私的独占などの観点からの考え方」1「考え方」。

⁵⁶⁶ 江幡奈歩，前掲註 557，頁 140。

⁵⁶⁷ 「特許法等の改正に関する答申」(1994 年 9 月 7 日)。

業之營利企業該當之。」因此，民間企業，只要並非政府的委託研究，即很難滿足公共之要件，又即使是政府的委託研究，亦很難說是非商業。此外，獨立行政法人化後的原國立大學或公共研究機關，雖然能符合公共之要件，但是否為非商業利用之判斷，在產學合作之情況，接受民間企業之委託研究、共同研究之情況，或接受民間企業之研究費支援等情況，則相當微妙⁵⁶⁸。

因此，研究工具專利能使用利用發明的情況之裁定實施權的可能性亦極低。

第三目 公益上必要的情況之裁定實施權

特許法第 93 條規定，專利發明之實施係為公共利益特別必要時，欲實施該專利發明者，得向專利權人或專用實施權人請求協議授權。協議不成立或不能協議時，得請求經濟產業大臣作成裁定設定通常實施權⁵⁶⁹。

由於生命科學領域之研究工具專利，存在資源稀少性之問題，因此，屬容易被認為具有公共利益之領域⁵⁷⁰。惟特許法第 93 條第 1 項係規定「為公共利益『特別』必要時」，基於此規定之適用顯然屬於例外，僅核准通常實施權將符合公共利益並不足夠，尚需要特別的必要性。在研究工具之情況，由於並非如同醫藥品取得之問題一般，具體且緊急地面臨人的生死，即使使用研究工具專利進行醫藥開發能說是為公共利益必要且適當，是否能說是「特別必要」⁵⁷¹？因此，當研究工具專利並非用於醫藥開發，而係用於一般研究活動時，將更難該當於「為公共利益特別必要時」。

依特許廳之「裁定制度運用要領」，特許法第 93 條第 1 項所謂「為公共利益特別必要時」之主要例子如下：(1)在國民生命、財產保全、公共設施建設等與國民生活直接相關之領域中特別必要之情況，以及(2)因不授與該專利發明之通常實施權，而阻礙該產業全體之健全發展，結果對國民生活造成實質弊害之情況。

⁵⁶⁸ 江幡奈步，前揭註 557，頁 140。

⁵⁶⁹ 特許法第 93 條：「專利發明之實施係為公共利益特別必要時，欲實施該專利發明者，得向專利權人或專用實施權人請求協議授與通常實施權。2 前項之協議不成立或不能協議時，欲實施該專利發明者，得請求經濟產業大臣作成裁定。3 第 84 條、第 85 條第 1 項以及第 86 條至第 91 條之 2 的規定，準用於前項之裁定。」

⁵⁷⁰ 片山英二，前揭註 559，頁 54。

⁵⁷¹ 江幡奈步，前揭註 557，頁 141。

此外，前揭「裁定制度運用要領」(2)所謂「阻礙該產業全體之健全發展，結果對國民生活造成實質弊害之情況」，要求對國民生活造成實質弊害這點，施加了很高的阻礙。

為解決研究工具專利問題，促進專利發明之順利利用，日本產業界曾有提案，請求在「裁定制度運用要領」之「為公共利益特別必要時」的主要例子中，添加「成為學術及研究活動的障礙之發明」為上述(2)之具體例子⁵⁷²；日本智慧財產協會亦表示希望在運用上明示，以與國民生命、健康直接相關的生命科學領域研究為目的之無替代性的專利發明之實施，為特許法第 93 條之適用對象⁵⁷³，而在產業構造審議會之工作小組中討論⁵⁷⁴。然而，由於國際上關於 TRIPs 協定的強制授權制度之規定，先進國家與開發中國家之間相互對立，美國及歐洲的製藥企業集團對於這些提案提出表示反對之意見書⁵⁷⁵，且日本國內亦存有反對意見⁵⁷⁶，而未能達成共識，「裁定制度運用要領」之修正因而被擱置⁵⁷⁷。

而且，關於研究工具之裁定實施權，若其程序需要長時間，實際上將不具效用。因為目前的研究現場的競爭非常激烈⁵⁷⁸。

因此，研究工具專利適用公益上必要的情況之裁定實施權，實際上極為困難。

第五項 我國專利法

當已於我國取得專利權之材料相關專利權人拒絕授權時，欲取得授權之人得依我國專利法向專利專責機關申請強制授權。強制授權在我國專利法上稱為「特許實施」，為便於理解，本文以下仍使用「強制授權」一詞⁵⁷⁹。以下先介紹我國

⁵⁷² 日本製藥工業協會・(財)バイオインダストリー協会知的財産合同検討委員会・提案(産業構造審議會知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 特許発明の円滑な使用に係る諸問題について，2004年11月。(以下簡稱「産業構造審議會2004年報告書」)，參考資料9)。

⁵⁷³ 産業構造審議會 2004 年報告書，參考資料 11。

⁵⁷⁴ 産業構造審議會 2004 年報告書，頁 86。

⁵⁷⁵ 米国研究製藥工業会(PhRMA)(在日)知的財産小委員会意見書(産業構造審議會 2004 年報告書，參考資料 12-1)、欧州製藥団体連合会(EFPIA)意見書(同・參考資料 13)。

⁵⁷⁶ 日本經濟団体連合会意見書(産業構造審議會 2004 年報告書，參考資料 10)。

⁵⁷⁷ 産業構造審議會 2004 年報告書，頁 87。

⁵⁷⁸ 片山英二，前揭註 559，頁 55。

⁵⁷⁹ 在專利法修正草案(980805 送部版)中，已經將現行條文「特許實施」之文字修正為「強制授

專利法上的強制授權制度，再就我國專利法上的強制授權事由於材料相關專利權之適用加以分析說明。

第一款 立法沿革

1944年我國專利法制定時即設有強制授權之規定，1994年以前之專利法規定須在專利權核准一定期間後，始得申請強制授權。強制授權之事由為專利權人無正當理由未在國內實施或未適當實施其發明，且條文所定義之未適當實施範圍甚廣。此外，符合強制授權之事由者，專利專責機關甚至得撤銷專利權。1985年專利法之規定內容如下：

第 67 條 專利權期間逾四年，無正當理由未在國內實施或未適當實施其發明者，專利局得依關係人之請求，特許其實施。

專利局接到特許實施申請書後，應將副本發交專利權人，限期在三個月內答辯；逾期不答辯者，得逕行處理。

前項特許實施 權人對專利權人應予以補償金，有爭執時，由專利局核定之。

專利權依第一項規定特許實施後，特許實施權人，除應與特許實施有關之營業一併移轉外，不得允許他人實施。

專利權人於專利局第一次特許實施公告之日起逾二年，無正當理由，仍未在國內實施或未適當實施其發明者，專利局得依關係人之請求撤銷其專利權。

第 68 條 有左列情事之一者，認為未適當實施：

- 一、專利權人以其發明全部或大部分在國外製造，輸入國內者。
- 二、利用他人發明為再發明之專利權人，非實施原發明人之發明，不能實施其再發明；而原發明之專利權人，在合理之條件下，拒絕租與再發明人實施者。

權」。

三、在國外輸入零件，僅在國內施工裝配者。

1994 年專利法修正時，受到美國壓力，並配合 TRIPS 協定第 31 條之規定，而大幅修正強制授權之事由⁵⁸⁰，規定內容基本上與 TRIPs 協定第 31 條相近。新法不再限制須在專利核准一定期間後始得申請強制授權，並刪除「未在國內實施」及「未適當實施」之強制授權事由，亦刪除專利專責機關撤銷專利權之權限。現行專利法之強制授權規定於專利法第 76 條至第 78 條，其規定內容如下：

第 76 條 為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。但就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限。

專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者，雖無前項之情形，專利專責機關亦得依申請，特許該申請人實施專利權。

專利專責機關接到特許實施申請書後，應將申請書副本送達專利權人，限期三個月內答辯；屆期不答辯者，得逕行處理。

特許實施權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。

特許實施權人應給與專利權人適當之補償金，有爭執時，由專利專責機關核定之。

特許實施權，應與特許實施有關之營業一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。

特許實施之原因消滅時，專利專責機關得依申請廢止其特許實施。

第 77 條 依前條規定取得特許實施權人，違反特許實施之目的時，專利專責機關得依專利權人之申請或依職權廢止其特許實施。

第 78 條 再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。

再發明專利權人未經原專利權人同意，不得實施其發明。

⁵⁸⁰ 楊崇森，前揭註 31，頁 452-453。

製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。

前二項再發明專利權人與原發明專利權人，或製造方法專利權人與物品專利權人，得協議交互授權實施。

前項協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人或製造方法專利權人與物品專利權人得依第七十六條規定申請特許實施。但再發明或製造方法發明所表現之技術，須較原發明或物品發明明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明或製造方法專利權人始得申請特許實施。

再發明專利權人或製造方法專利權人取得之特許實施權，應與其專利權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。

第二款 強制授權之事由

欲向專利專責機關申請強制授權，須符合法定事由。專利法第 76 條第 1 項、第 2 項與第 78 條第 5 項規定，基於下列事由，專利專責機關得依申請，強制授權該申請人實施專利權：(1)因應國家緊急情況；(2)增進公益之非營利使用；(3)申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權；(4)專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定；(5)再發明專利權人與原發明專利權人協議不成。

第一目 因應國家緊急情況

專利法第 76 條第 1 項規定，為因應國家緊急情況，專利專責機關得依申請，強制授權該申請人實施專利權⁵⁸¹。基於本事由之強制授權，係同時追求國家法益之維護與調和，強制授權之發生並非因為專利權人本身涉及任何違法或不當之行

⁵⁸¹ 在專利法修正草案(980805 送部版)中，現行條文第 76 條第 1 項之部分內容移列至第 89 條第 1 項，並修正為：「為因應國家緊急危難或其他重大緊急情況，專利專責機關應依緊急命令或中央目的事業主管機關之通知，強制授權所需專利權並儘速通知專利權人。」修正說明為「依現行規定強制授權一律依申請程序為之，對於相關行政主管機關因國家緊急危難或其他重大緊急情況而需強制授權之情況，並未為適度之區隔，恐有導致處理時效延宕之虞。為使本機制權責之劃分明確，爰於修正條文第一項及第二項，區分強制授權不同之事由與要件，俾據以適用不同之處理解程序。」而且，專利專責機關「對於『國家緊急危難或其他重大緊急情況』之要件不再作實質之認定，而悉依緊急命令及需用專利權機關之中央目的事業主管之通知。」

為，僅是單純地「向公益讓步」。亦即，此種強制授權乃從財產權社會化之角度介入⁵⁸²。

所謂「因應國家緊急情況」，係指國家在安全上、經濟上、衛生上遭遇重大緊急事故⁵⁸³，例如敵軍侵略、自然災害、疾病流行⁵⁸⁴、飢荒等，必須利用某一專利技術才能解決。此時國家得採取緊急措施，強制授權第三人實施專利權。

理論上不論該專利權是否已在國內實施，亦不問專利物品有無進口，均可提出強制授權之申請。惟若專利物品在市場上已有充分供應時，則可認為無強制授權之必要⁵⁸⁵。

對照同項「增進公益之非營利使用」之事由可知，基於本事由之強制授權，得為營利或非營利使用，此可提供第三人申請強制授權之誘因，加速技術之流通使用，以迅速除去該國家緊急情況。惟依同項之規定，基於本事由之強制授權，其實施應以供應國內市場需要為主，輸出國外僅能為附帶的。

第二目 增進公益之非營利使用

專利法第 76 條第 1 項規定，為增進公益之非營利使用，專利專責機關得依申請，強制授權該申請人實施專利權。基於本事由提出申請者，除了應該當「增進公益」之目的外，並須符合「非營利使用」之要件。

「因應國家緊急情況」原亦係基於公益之理由，但條文為免有所遺漏，又加上「增進公益之非營利使用」之事由⁵⁸⁶。基於本事由之強制授權，係同時追求公益之維護與調和，惟此等公益尚未達國家法益之程度，強制授權之發生亦非因為專利權人本身涉及任何違法或不當之行為，僅是單純地「向公益讓步」。亦即，此種強制授權亦從財產權社會化之角度介入⁵⁸⁷。

⁵⁸² 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 44、45。

⁵⁸³ 陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，前揭註 64，頁 176-177。

⁵⁸⁴ 楊崇森，前揭註 31，頁 449。

⁵⁸⁵ 楊崇森，前揭註 31，頁 449。

⁵⁸⁶ 楊崇森，前揭註 31，頁 449。

⁵⁸⁷ 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 44、45。

所謂「增進公益」，包括民生經濟之建立與發展，國防工業之發展⁵⁸⁸、增進國民健康、環境保護⁵⁸⁹或對於重大疾病之醫療照護⁵⁹⁰等。基於本事由之強制授權，使國家得以使用國防之發明，使國民能以較一般性的價格購買專利產品，例如醫藥品、食物等，或使所有同業者能使用專利產品，以增進公共利益⁵⁹¹。

依同項之規定，基於本事由之強制授權，其實施亦應以供應國內市場需要為主，輸出國外僅能為附帶的。

第三目 申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權

專利法第 76 條第 1 項規定，申請人曾以合理之商業條件請求專利權人授權實施，在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，強制授權該申請人實施專利權⁵⁹²。

基於本事由之強制授權，係為避免違背專利制度之本旨及目的。蓋專利制度乃為鼓勵創新而賦予發明人專屬權，以保障其投資，並藉此使該等創新活動，產生有利於社會之外部效益。惟專利權人若有濫行拒絕授權之情事，不僅限制了專利權之外部價值，使其無法因實施而帶來社會效益，更違背專利制度之本旨，專利法即有介入資源配置之必要⁵⁹³。

此外，基於本事由之強制授權，與基於同條第 2 項「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定」之事由的強制授權，實有競合維護競爭秩序之意義。蓋「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協

⁵⁸⁸ 楊崇森，前揭註 31，頁 449。

⁵⁸⁹ 陳文吟，前揭註 67，頁 189。

⁵⁹⁰ 李素華，前揭註 23，頁 227。

⁵⁹¹ 陳文吟，前揭註 67，頁 187。

⁵⁹² 在專利法修正草案(980805 送部版)中，現行條文第 76 條第 1 項之部分內容移列至第 89 條第 4 項，並修正為「依第二項第一款至第三款規定申請強制授權者，以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限。」修正說明為「『申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權』原為現行條文第七十六條第一項所定得作為強制授權之事由之一，惟衡量我國實務運作之情況，該規定於適用上，易與反競爭之強制授權產生解釋及適用上之重疊。經再研析 TRIPS 第三十一條之內容、學界意見並參考日本特許法第九十二條、第九十三條、德國專利法第二十四條等規定，多將『申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權』與『公益之非營利使用』、『再發明』等事由連結作為強制授權之依據，以免有弱化專利法所賦予專利權人排他專屬權之嫌，爰於第四項明定之。」

⁵⁹³ 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 44。

議授權」時，固屬違背專利制度之本旨，但專利權人所要求之不合理條件，或不相當之協商期間，亦可能構成市場力量之濫用。此時，雖其行為尙未經法院判決或公平會處分確定違反公平法，而無法依同條第 2 項之規定申請強制授權，但行為雖未至「違法」程度，卻已發生影響競爭秩序之「不當」濫用時，解釋上亦應認得基於本事由申請強制授權。而且，基於「舉重明輕」之解釋，一旦權利人因拒絕以合理之商業條件授權，經法院判決或公平會處分確定違反公平法時，申請人除得依專利法第 76 條第 2 項規定提出申請外，亦得基於本事由提出申請⁵⁹⁴。

依智慧財產局在 CD-R 案審定書之見解，所謂「商業條件」包括的範圍甚廣，舉凡授權之範圍、區域、授權時間之長短、技術獲利能力、技術品牌知名度、同業競爭之狀況等，均可為商業條件，因此所謂「合理之商業條件」，應綜合考量專利年限、專利產品的市場前景以及社會公共效益等因素，且應是請求強制授權之申請人可以承受及現實支付之條件。衡諸法規文義、立法目的與個案情形，應認為所提出之商業條件，若以客觀第三人之角度觀之，非顯違反相關技術市場之現狀，且立於契約雙方當事人角度觀之，仍有進一步磋商可能者，即可該當。至於所謂「相當期間」，應依一般社會觀念衡量之⁵⁹⁵。

另有認為，所謂「商業條件」亦包括權利金數額、支付方式、期限、營業秘密是否一併移轉或授權、產品生產規模、股權取得、分享產銷權等專利授權有關條件。所謂「合理之商業條件」，通常亦應斟酌發明之特性、成本、類似發明之授權條件⁵⁹⁶、相關技術之全球佈局、產品生命週期、整體產業發展甚至消費者福利等⁵⁹⁷，就個案認定，並依商業慣例衡量。至於所謂「相當期間」，一般應斟酌專利授權之商業慣例、專利產品在市場之供需情形以及申請人是否具有實施專利之條件，包括是否具備產銷及開發市場之能力與財力、技術、人才、設備等⁵⁹⁸或

⁵⁹⁴ 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 44-45。

⁵⁹⁵ (93)治法字第 093186002-0 號審定書

⁵⁹⁶ 楊崇森，前揭註 31，頁 450。

⁵⁹⁷ 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 48。

⁵⁹⁸ 楊崇森，前揭註 31，頁 450。

強制授權申請人真正的意圖⁵⁹⁹等，就個案認定。

不論被申請之專利權有無實施，專利物品有無進口，均不影響基於本事由申請強制授權，因專利權人雖已在本國實施專利權或已進口專利物品，但拒絕以合理之商業條件授權，對產業發展或消費者福利究屬不利，故仍得准予強制授權⁶⁰⁰。惟發明人因將發明公開而由專利法賦予其具有排他效力之獨占權，專利權人本得於該發明之技術市場上享有一定之獨占利益，自享有拒絕授權之自由，因此，基於強制授權屬例外規定，為避免欲取得授權之人動輒藉由本事由申請強制授權，基於本事由之強制授權應嚴格解釋以避免濫用。

依同項之規定，基於本事由之強制授權，其實施亦應以供應國內市場需要為主。

第四目 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定

專利法第 76 條第 2 項規定，專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定者，雖不符合其他強制授權之事由，專利專責機關仍得依申請，強制授權申請人實施專利權。

基於本事由之強制授權，係同時追求「競爭秩序」之維護與調和。亦即，立法者於此認為，專利權之保護，應退讓於競爭秩序公益維持之後，從而當競爭秩序可能因為專利權人之行為而受到不當危害時，專利專責機關乃以強制授權之方式，維護競爭秩序⁶⁰¹。

專利法第 76 條第 2 項規定所謂專利權人「有限制競爭或不公平競爭之情事」，有認為係指專利權人就其擁有之專利物品或方法為違反公平法規定之行為。故若專利權人雖有違反公平交易法之限制競爭或不公平競爭之情事，但與專

⁵⁹⁹ 李素華，前揭註 23，頁 219。

⁶⁰⁰ 楊崇森，前揭註 31，頁 449-450。

⁶⁰¹ 黃銘傑，專利授權與公平交易法—以拒絕授權與與強制授權為中心，收錄於（黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，元照，2006 年），頁 166。

利權之濫用無關，則不包含在其內⁶⁰²。惟參諸 TRIPs 協定第 31 條第(k)款規定原文，係為「反競爭行爲」，因此，所謂「有限制競爭或不公平競爭之情事」，應泛指所有違反公平法規定之行爲⁶⁰³，而不限於專利權之濫用。

然而，為維護競爭秩序，為何必須利用強制授權方式，而非其他對專利權人權益侵害較低的方式？究其因，當在於此時競爭秩序等之所以受到危害，係源於專利權人本身未實施其專利權或拒絕授權他人實施，故必須以強制授權方式，令特定人可實施此一專利，促進競爭機制之健全發展。但由於專利權之不實施，是一種消極的不作為，幾乎不可能該當於所謂的反競爭行爲；若此，則得以成爲所謂「有限制競爭或不公平競爭之情事」者，即為拒絕授權之行爲⁶⁰⁴。

一般而言，在契約自由原則下，是否交易原則上屬行爲人之自由，從而專利權人拒絕授權之行爲，亦受契約自由之保障。然而，正如同針對一般財產權之拒絕交易可能構成公平法上的違法行爲，專利權人之拒絕授權亦有可能構成公平法上的違法行爲，而該當專利法第 76 條第 2 項規定所謂「有限制競爭或不公平競爭之情事」⁶⁰⁵。

基於本事由之強制授權，以經法院判決或公平會處分「確定」為前提。有認為現行條文規定要求專利權人之反競爭之行爲必須經法院判決或公平會處分確定始能准予強制授權，既非 TRIPs 第 31 條第(k)款所明文要求，亦顯不合理，因為法院判決或公平會處分可能須費時數年始能確定，但申請人卻不一定有能力等上數年再申請強制授權，因此，未來專利法修正時宜修正為「經一審法院判決或公平交易委員會處分」即可⁶⁰⁶。

惟亦有認為現行條文規定並無不妥。從 TRIPs 協定第 31 條及專利制度本旨來看，首先，為使 TRIPs 協定能一體適用於產業技術發展水準不一之 WTO 會員

⁶⁰² 楊崇森，前揭註 31，頁 451。

⁶⁰³ 黃銘傑，前揭註 598，頁 182。

⁶⁰⁴ 黃銘傑，前揭註 598，頁 166。

⁶⁰⁵ 黃銘傑，前揭註 598，頁 166-167。

⁶⁰⁶ 劉孔中，以關鍵設施理論限制專利強制授權之範圍，公平交易季刊第 15 卷第 1 期，頁 54，2007 年 1 月。

國，TRIPs 協定在制定之初即已確立係採最低標準(minimum standards)之立法技術⁶⁰⁷，從而 WTO 會員國可依據內國產業與經濟需求，為更嚴格之要件規定。其次，強制授權係對於專利權行使之限制，屬例外情況，法律要件上本來即應嚴格，否則即違背專利制度保護發明及鼓勵創新研發之意旨。最後，依專利法第 76 條第 2 項申請強制授權時，專利專責機關無須為個案事實認定，只要已有公平會或法院之反競爭處分或判決確定，即應作成強制授權之處分，從而專利專責機關之准予強制授權決定，自宜以其他行政或司法機關就個案事實已有嚴密的審核及判斷為前提⁶⁰⁸。

在專利法修正草案(980805 送部版)中，現行條文第 76 條第 2 項移列至第 89 條第 2 項第 4 款，並修正為「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分。」修正說明為「按 TRIPS 第三十一條第(k)款規定，以強制授權作為救濟反競爭之情況，僅須經司法或行政程序認定具反競爭性即為已足，並無須該程序確定之規定；且依我國法制，若須待法院判決確定或行政院公平交易委員會（以下簡稱公平會）處分確定，可能須耗費相當時日，屆時恐已無需以強制授權救濟之必要。爰刪除現行法中判決或處分「確定」之規定。但對於經司法或行政程序認定具反競爭性之行為，依據第二項本文之規定，仍須經認定有強制授權之必要時，始得准其強制授權之申請，併予敘明。」

基於本事由之強制授權，是否受同條第 1 項規定「其實施應以供應國內市場需要為主」之限制？參諸 TRIPs 協定第 31 條第(k)款之規定「該實施之准予係作為經司法或行政程序認定屬反競爭行為之救濟者，會員國得不受第(b)款與第(f)款之限制」可知，會員國不僅得不受第(b)款所列強制授權事由之限制，亦不受第(f)款規定「該授權實施應以供應會員國國內市場需要為主」之限制。

若對於基於本事由之強制授權採較 TRIPs 協定嚴格之解釋方式，將對產業發展上尚屬「技術輸入、成品輸出」之我國十分不利，是以，解釋上實不必以更嚴

⁶⁰⁷ TRIPs 協定第 1 條第 1 項

⁶⁰⁸ 李素華，前揭註 491，頁 115，註 275。

格之標準，限制此種強制授權之域外性⁶⁰⁹。而且，此時准予強制授權之目的係爲了建立或維持國內市場之競爭秩序，被授權人實施發明所製成之物品是否以供應國內市場需要爲主並非重點⁶¹⁰。因此，基於本事由之強制授權，應可不受同條第 1 項所規定「其實施應以供應國內市場需要爲主」之限制。

第五目 再發明專利權人與原發明專利權人協議不成

依專利法第 78 條第 1 項規定，所謂「再發明」，係指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明，亦即，再發明在技術上依存或從屬於原發明。因此，即使再發明之發明人已就其再發明取得專利權，因實施再發明專利權必然侵害原發明專利權，故再發明專利權人未經原發明專利權人同意，仍不得實施其發明，此爲專利法第 78 條第 2 項所明定。此時，再發明專利權人爲實施其發明，須與原發明專利權人協議取得授權。且爲避免對原發明專利權人單方不利，專利法第 78 條第 4 項並規定，再發明專利權人與原發明專利權人，得協議交互授權實施，使雙方專利權人均可實施對方之發明，以兼顧原發明專利權人之權益保護。

再發明專利權人與原發明專利權人雖可能因對方之發明而互蒙其利，但由於再發明與原發明間或具有部分之可替代性，於實施上可能存有競爭關係，且再發明在技術上較原發明進步，一旦實施，勢必占據原發明專利產品之市場⁶¹¹，因此，即使再發明專利權人提出合理之商業條件，原發明專利權人爲維護其利益或競爭優勢，未必會願意授權再發明專利權人實施其專利權，以阻礙或限制再發明專利權之實施。然而，若協議不成，將導致再發明專利權人無法實施其改良及創新的技術，浪費其投入之研發成本，並阻礙技術進步與產業發展，與公益不合⁶¹²，並違背專利制度之本旨。從而爲鼓勵技術上進步的再發明專利權之實施，專利法第 78 條第 5 項規定協議不成時，再發明專利權人與原發明專利權人均得申請強制授權。又爲避免當事人之間的權益輕重失衡，同項但書規定再發明所表現之技

⁶⁰⁹ 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 43。

⁶¹⁰ 李素華，前揭註 23，頁 219。

⁶¹¹ 陳文吟，前揭註 67，頁 187。

⁶¹² 楊崇森，前揭註 31，頁 460。

術，須較原發明具相當經濟意義之重要技術改良者，再發明專利權人始得申請強制授權。

惟須注意者，若再發明專利權尙有其他不會侵害原發明專利權之實施方式，此時則無准予強制授權之必要⁶¹³。

基於本事由之強制授權，亦不受專利法第 76 條第 1 項中「其實施應以供應國內市場需要為主」之限制。

第三款 強制授權之程序

強制授權須由欲取得授權之人向專利專責機關提出申請，始能發動，專利專責機關無法依職權主動作成。強制授權之申請人可為任一自然人或法人，惟基於專利法第 78 條第 5 項規定之事由提出申請者，僅有再發明專利權人與原發明專利權人得為申請人。

強制授權之申請人應備具申請書，並檢附詳細之實施計畫書、申請事由及相關文件⁶¹⁴，向專利專責機關提出申請。依專利法第 76 條第 3 項規定，專利專責機關接到申請書後，應將申請書副本送達專利權人，限期三個月內答辯，使其知悉他人欲實施其專利發明之理由及內容，以確保其權益，避免過於倉促之強制授權決定使專利權人之財產權受到侵害；專利權人屆期不答辯者，專利專責機關得逕行處理。

第四款 強制授權之效力

第一目 取得非專屬實施權

專利專責機關准予或駁回強制授權申請之決定，性質上屬行政處分，從而申請人或專利權人不服專利專責機關之決定者，應循行政爭訟程序救濟。在准予的範圍內發明之實施不構成侵權行為；惟無法因強制授權決定而溯及合法化先前的專利侵權行為⁶¹⁵。

⁶¹³ 李素華，前揭註 23，頁 219。

⁶¹⁴ 專利法施行細則第 46 條第 1 項：「申請特許實施發明專利權者，應備具申請書，並檢附其詳細之實施計畫書、申請特許實施之原因及其相關文件。」

⁶¹⁵ 李素華，前揭註 23，頁 221。

專利專責機關准予強制授權後，應將該等情事載明於專利權簿，以周知大眾⁶¹⁶。准予之強制授權得附條件或限制⁶¹⁷，例如：僅能實施該專利權之部分權利、於特定領域、期間實施發明、製成物品之銷售價格不得低於一定數額或應附加專利權人之權利聲明。准予強制授權之期間多長，專利法並無規定，應以個案之強制授權事由為判斷標準，惟該期間自不得超過專利權保護期間，專利權消滅後強制授權亦無所附麗⁶¹⁸。

強制授權之被授權人僅能在准予之目的、領域及期間內實施發明。依專利法第 77 條規定，被授權人違反強制授權之目的時，專利專責機關得依專利權人之申請或依職權廢止其強制授權。

強制授權之被授權人僅取得非專屬性之發明實施權，故專利權人在強制授權後，就同一發明仍得自行實施，或另外授權他人實施⁶¹⁹。專利法第 76 條第 4 項亦規定，強制授權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。

強制授權之被授權人必須自行實施，不得授權他人實施，因強制授權乃對專利權人權利之重大限制，若可任由被授權人授權他人實施，從中獲利，導致濫用，與強制授權制度之目的不合⁶²⁰。

又專利專責機關在准予一個強制授權後，仍不妨在符合法定事由下，依具備實施條件之人的申請，再准予他人另外的強制授權⁶²¹。

第二目 應支付適當補償金

申請人因強制授權而取得專利權之實施權利，相對的亦應使專利權人獲得適當之補償金，以平衡雙方之利益，故專利法第 76 條第 5 項規定，強制授權之被授權人應給與專利權人適當之補償金，因此專利權人並不因強制授權而喪失其經濟利益。補償金之數額原則上由雙方協議，有爭執時，始由專利專責機關核定。

⁶¹⁶ 專利法施行細則第 53 條第 14 款

⁶¹⁷ 行政程序法第 93 條第 1 項前段：「行政機關作成行政處分有裁量權時，得為附款。」

⁶¹⁸ 李素華，前揭註 23，頁 221。

⁶¹⁹ 楊崇森，前揭註 31，頁 456。

⁶²⁰ 楊崇森，前揭註 31，頁 456。

⁶²¹ 楊崇森，前揭註 31，頁 456。

然而，如依現行條文之規定，恐延宕被授權人實施專利權之時機，導致強制授權無法達成其促進技術迅速流通運用之目的。由於必須發動強制授權即表示專利權人與申請人之間無法達成協議或情況緊急而無暇待雙方完成協商，則准予強制授權後，仍要求專利權人與被授權人進行協商，顯無實益。蓋專利權人即使遭強制授權之處分，仍可能藉由拖延補償金數額協商之流程，阻止被授權人實施其專利權，屆時公權力再行介入，實疊床架屋，而難以補足強制授權制度所欲達成之效率。尤其強制授權之事由包括專利權人違反公平交易法之情形，若仍由具有「被害人」性格之申請人與「加害人」協商補償金之數額，無法達成協議，自非不可想像。因此，若專利專責機關之技術鑑價能力允許，不妨考慮修法，直接由專利專責機關以行政處分決定補償金之數額，如此，將有助於救濟之及時性⁶²²。

補償金之數額應斟酌個案之所有情況決定，包括發明之技術價值、實施發明之經濟價值、產業上利用價值、發明之實際需要程度、發明之實施年限與地域、強制授權所附加之限制或義務等。推估當事人若自行達成授權協議可能的權利金數額，乃決定補償金之重要依據⁶²³。

專利專責機關對於補償金數額之決定亦為行政處分，當事人一方若有異議，得循行政爭訟程序救濟。被授權人若未支付補償金，解釋上應構成專利法第 77 條之「違反強制授權之目的」，專利專責機關得依專利權人之申請或依職權廢止其強制授權⁶²⁴。

第三目 不得單獨轉讓或為其他處分

專利專責機關在作成強制授權之准駁決定時，申請人之資金、技術等為重要的考量因素，因此，強制授權具有一身專屬性，原則上僅能由被授權人實施，不得任意轉讓或為其他處分⁶²⁵。惟依專利法第 76 條第 6 項及第 78 條第 6 項規定，例外允許該權利隨同有關之營業或其專利權一併轉讓、信託、繼承、授權或設定

⁶²² 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 48。

⁶²³ 李素華，前揭註 23，頁 222。

⁶²⁴ 李素華，前揭註 23，頁 222。

⁶²⁵ 楊崇森，前揭註 31，頁 457。

質權。

第五款 專利法上的強制授權事由於材料相關專利權之適用

當已於我國取得專利權之材料相關專利權人拒絕授權時，欲取得授權之人得依我國專利法向專利專責機關申請強制授權。專利法上的強制授權事由，包括下列 5 種：(1)因應國家緊急情況；(2)增進公益之非營利使用；(3)申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權；(4)專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定；(5)再發明專利權人與原發明專利權人協議不成。以下分別就專利法上的 5 種強制授權事由於材料相關專利權之適用加以分析說明。

第一目 因應國家緊急情況

基於「因應國家緊急情況」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，除非是在發生重大傳染性疾病流行，而極需利用材料相關專利權進行相關醫藥品之研發等情況，否則一般科學上的學術研究活動很難該當於「因應國家緊急情況」，因此，似難藉由本事由取得材料相關專利權之強制授權。

第二目 增進公益之非營利使用

基於「增進公益之非營利使用」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，由於生命科學領域之材料相關專利權，存在資源稀少性之問題，屬容易被認為具有公共利益之領域，若申請人能證明，准予強制授權將使其得以利用該材料相關專利權進行醫藥品或醫療技術之研發，而有助於達成增進國民健康、對於重大疾病之醫療照護等公共利益時，應可該當於「增進公益」，因此，基於本事由取得材料相關專利權之強制授權係屬可能。但若材料相關專利權係用於一般學術研究活動時，則可能很難該當於「增進公益」。

第三目 申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權

基於「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，由於專利權人原則上享有拒絕授權之自由，為避免欲取得授權之人動輒基於本事由申請強制授權，本事由應嚴格解釋以避免濫

用。然而，基於本事由之強制授權係為避免違背專利制度之本旨與目的，並維護競爭秩序。由於材料相關專利權係屬研究工具專利，具有高泛用性，當專利權人拒絕以合理之商業條件授權時，可能嚴重阻礙技術進步與產業發展，而違背專利制度之本旨與目的；又其具有低替代性，當專利權人拒絕以合理之商業條件授權時，亦可能構成市場力量之濫用，而影響競爭秩序，此時，即有藉由強制授權介入矯正之必要。因此，基於本事由取得材料相關專利權之強制授權亦屬可能。

第四目 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定

基於法律所賦予之專屬權，材料相關專利權人之拒絕授權，原則上並不違反公平交易法。但因材料相關專利權係屬研究工具專利，屬於替代性低之上游技術，可能使材料相關專利權人在市場中具有獨占地位或相當之市場地位，此時，材料相關專利權人若拒絕授權將影響後續研究發展，並危害下游市場之競爭秩序，因此，基於「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，相較於前揭事由，更有可能取得強制授權。

實際適用上之主要問題仍在於，法院或公平會應如何判斷材料相關專利權人之拒絕授權是否違反公平法。依本章第四節第五項第二款之說明，對於材料相關專利權人之拒絕授權，或可援引關鍵設施理論作為其是否構成濫用獨占地位之行為的判斷標準，或判斷其是否構成不當之差別待遇行為，而須由公平會命專利權人對其他事業強制授權，以回復市場之競爭秩序。

而且，由於基於本事由之強制授權與公平法同樣追求競爭秩序之維護，且公平會依公平法第 41 條規定亦可能作成強制授權之處分，因此，專利法第 76 條第 2 項與公平法第 41 條之適用關係有待釐清，本文將於本章第四節第六項第二款加以說明。

此外，由於如上所述，基於本事由之強制授權，並不受專利法第 76 條第 1 項規定「其實施應以供應國內市場需要為主」之限制，在我國生物科技產業之發

展至今未臻成熟，尚處於技術輸入之階段，仍高度倚賴美歐日等先進國家之關鍵技術支援下，基於本事由之強制授權，較能達成授權實施之實益，而有助我國生物科技產業發展，因此，基於本事由就材料相關專利權申請強制授權者，相較於前揭事由，更具實益。

第五目 再發明專利權人與原發明專利權人協議不成

基於「再發明專利權人與原發明專利權人協議不成」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，若申請人係對於材料相關專利技術本身進行改良，找出該專利技術之新功能或新操作方法，自可基於本事由申請強制授權。但由於材料相關專利權亦屬研究工具專利，申請人通常係將材料相關專利權作於研究發展之手段、工具，利用材料相關專利權進行後續研究發展或加速研發流程，而非對於材料相關專利技術本身進行改良，故通常並不該當於「再發明⁶²⁶」。因此，藉由本事由取得材料相關專利權之強制授權較無可能。

第六項 小結

強制授權制度係在發明人取得專利權後，獨占該發明之技術，使他人無法自由實施，卻不自行實施或拒絕授權他人實施、濫用其權利或以其他不當方式限制技術進步與經濟發展、或阻礙公共需求獲得滿足時，於符合法定要件下，國家基於第三人之請求，不經專利權人同意，即准許該第三人實施其專利權，而暫時中斷專利權人之獨占性權利。亦即，強制授權制度係作為調和專利權人之私益與公共利益之手段。

雖然觀諸承認強制授權制度之國家，實際上作成強制授權之案例相當有限，我國至今亦僅有三件強制授權核准案例。但在立法政策上，因強制授權制度之締約強迫特性而使專利權人自願授權所發揮的心理效果，更甚於專利專責機關實際上作成強制授權之功效。

巴黎公約第 5 條第 A 項第(2)至(4)款及 TRIPs 協定第 31 條對於專利權之強制授權有所規定。美國專利法中目前並無強制授權之規定，僅有拜杜法下資助機

⁶²⁶ 專利法第 78 條第 1 項：「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明。」

關之介入權，但透過特別法中的強制授權規定、政府使用制度與訴訟制度之運作，仍得為「強制授權」或「事實上的強制授權」。日本特許法規定下列三種裁定實施權制度：不實施的情況之裁定實施權(特許法第 83 條)、利用發明的情況之裁定實施權(特許法第 92 條)與公益上必要的情況之裁定實施權(特許法第 93 條)。不論是哪一種裁定實施權，欲實施專利發明者，須先向專利權人(或專用實施權人)請求協議授權，協議不成立或不能協議時，方得請求特許廳長官或經濟產業大臣作成裁定設定通常實施權。

從專利法上的強制授權制度之角度來看，當已於我國取得專利權之材料相關專利權人拒絕授權時，欲取得授權之人得依我國專利法向專利專責機關申請強制授權。我國專利法上的強制授權制度規定於專利法第 76 條至第 78 條，欲申請強制授權者，須符合法定事由，專利法第 76 條第 1 項、第 2 項與第 78 條第 5 項共規定下列 5 種強制授權事由：(1)因應國家緊急情況；(2)增進公益之非營利使用；(3)申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權；(4)專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定；(5)再發明專利權人與原發明專利權人協議不成，其中(2)、(3)、(4)之事由較有可能適用於材料相關專利權。

基於「增進公益之非營利使用」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，由於生命科學領域之材料相關專利權，存在資源稀少性之問題，屬容易被認為具有公共利益之領域，若申請人能證明，准予強制授權將使其得以利用該材料相關專利權進行醫藥品或醫療技術之研發，而有助於達成增進國民健康、對於重大疾病之醫療照護等公共利益時，應可該當於「增進公益」，因此，基於本事由取得材料相關專利權之強制授權係屬可能。惟若材料相關專利權係用於一般學術研究活動時，則可能較難該當於「增進公益」。

基於「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，由於專利權人原則上享有拒絕授權之自由，為避免欲取得授權之人動輒基於本事由申請強制授權，本事由應嚴格解釋以避免濫

用。然而，基於本事由之強制授權係為避免違背專利制度之本旨與目的，並維護市場競爭秩序，由於材料相關專利權係屬研究工具專利，具有高泛用性，當材料相關專利權人拒絕以合理的商業條件授權時，可能嚴重阻礙技術進步與產業發展，而違背專利制度之本旨與目的；又其具有低替代性，當材料相關專利權人拒絕以合理之商業條件授權時，亦可能構成市場力量之濫用，而危害市場競爭秩序，此時，即有透過基於本事由之強制授權介入矯正之必要。因此，基於本事由取得材料相關專利權之強制授權亦屬可能。

雖然基於法律所賦予之專屬權，材料相關專利權人之拒絕授權，原則上並不違反公平交易法，但由於材料相關專利權係屬研究工具專利，屬於具有低替代性之上游技術，可能使材料相關專利權人在市場中具有獨占地位或相當之市場地位，此時，材料相關專利權人一旦拒絕授權可能阻礙後續研發之進行，並危害下游市場之競爭秩序，因此，基於「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，相較於前揭事由，更有可能取得強制授權。

此外，由於基於本事由之強制授權，並不受專利法第 76 條第 1 項規定「其實施應以供應國內市場需要為主」之限制，在我國生物科技產業發展至今未臻成熟，尚處於技術輸入之階段，仍高度倚賴美歐日等先進國家之關鍵技術支援下，基於本事由之強制授權，較能達成授權實施之實益，而有助於我國生物科技產業發展，因此，基於本事由就材料相關專利權申請強制授權者，相較於前揭事由，更具實益。

惟專利法既然賦予發明人具有獨占效力之排他權，行使或不行使權利自屬專利權之權利核心，然而，強制授權嚴重限制專利權人之權利行使自由，侵害專利權之權利核心，因此，強制授權之發動應屬極為例外之情況，前揭強制授權事由均應嚴格解釋，以避免不當剝奪專利權人所應享有之權益，降低研究者投資於研發創新之誘因，反而違背專利制度之本旨。

第三節 促進受政府資助的研發成果之流通

材料或材料相關專利權可能係受政府資助的研發成果。如第二章第三節第二項所述，目前各國均規定政府資助學術機構與私人企業進行研究發展所得研發成果，在一定規範下，得歸屬於受資助者，以進行研發成果之商品化、提升產業競爭力與促進國家經濟發展。

惟研發經費既然來自於人民稅捐，受政府資助的研發成果之運用自然應滿足公共需求，但受資助者取得研發成果後可能未有效運用，且私人企業之運用往往過於著重營利績效與市場競爭，而忽略受政府資助的研發成果所應負有之社會性任務，為兼顧國家整體經濟利益與社會福利，如何規範國家與受資助者業之間的權利義務關係，以達到公益與私益之平衡，即成為受政府資助的研發成果管理與運用之重要課題⁶²⁷。資助機關應負責監督受資助者是否履行其運用研發成果之義務，並於必要時，行使實施權或介入權，以確保受政府資助的研發成果獲得充分運用。

而且，由於生物醫學領域之研究發展須投注高額成本，且生物醫學研發成果對於公共健康、醫療照護等社會福利面向影響甚鉅，各國政府為推動生物醫學產業持續發展，經常扶植該領域之事業並為研發經費資助，因此如何促進受政府資助的研發成果之流通的問題在生物醫學領域格外重要。

以下先介紹各國法制中促進受政府資助的研發成果之流通的相關規定，尤其以政府之實施權與介入權為主，再就在我國科學技術基本法及相關子法下，當材料或材料相關專利權係受政府資助的研發成果時，若材料所有人拒絕提供材料或材料相關專利權人拒絕授權，如何藉由資助機關行使實施權或介入權，以促進材料或材料相關專利權之流通加以分析說明。

第一項 美國 拜杜法

第一款 拜杜法所造成的問題

拜杜法之基本立法原則，近年來在美國受到相當的批評，主要集中於此種鼓勵學術機構及私人企業申請專利之作法，將原本屬於公共領域(public domain)的

⁶²⁷ 鄧曉芳，前揭註 159，頁 49。

研發成果私有化，將增加其他欲利用他人的研發成果進行後續研究之人，使用研發成果之成本⁶²⁸。

在拜杜法通過之前，美國學術界的傳統規範(norm)為鼓勵研發成果之共享。所有的研發成果原則上均屬於公共領域，任何人均可使用並在其基礎之上繼續研究。但在拜杜法通過後，對研發成果主張專利權已經取代了學術界的傳統規範，而因為交易成本之存在，使後來的研究者取得前人的研發成果有所困難，因而阻礙了進一步的研究⁶²⁹。

此種現象在生物醫學領域尤其嚴重，因為美國政府對於生物醫學領域之資助不遺餘力，而且生物醫學研究屬於基礎研究，所取得之專利權均屬上游技術，對上游技術賦予過多的專利權保護將阻礙下游研究之進行⁶³⁰。

第二款 聯邦機關之實施權

對於上述拜杜法所造成的問題，運用拜杜法下聯邦機關之實施權為一種可能的解決方法。35 U.S.C. 202(c)(4)規定，若小型企業或非營利機構保有受政府資助的發明之所有權，聯邦機關對於該發明享有非專屬、不可移轉、不可撤銷、無償、全球性之授權，得為美國之利益或代表美國實施該發明⁶³¹。

國家衛生院工作小組就研究工具流通問題在 1998 年的報告中表示，35 U.S.C. 202(c)(4)之授權使國家衛生院與其他聯邦機關得使用在受聯邦資助的研究過程中所產生之研究工具專利，而不構成專利侵權。然而，實際上此授權對國家衛生院自受資助者取得研究工具並無實際價值，不論是供其內部研究者或提供予他人使用，因為某些受資助者認為該款規定僅提供不構成專利侵權之保護，而拒絕提供材料之樣本以促進實際實施。

然而，此解釋方法似乎違背授權之目的，且根據有問題的邏輯。若國家衛生

⁶²⁸ 王偉霖，美國產學合作制度利弊之檢討—台灣科學技術基本法之借鏡，世新法學第 3 期，頁 4-5，2006 年 7 月。

⁶²⁹ Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 115; 王偉霖，前揭註 625，頁 23。

⁶³⁰ 王偉霖，前揭註 109，頁 89。

⁶³¹ 35 U.S.C. 202(c)(4)前段：「對於受資助者選擇保有所有權之任何發明，聯邦機關應享有非專屬、不可移轉、不可撤回、無償之授權，為美國之利益或代表美國在全世界實施系爭發明。」

院依拜杜法對於該發明所享有之權利並不包括有體材料，拜杜法如何賦予受資助者對於材料之權利？若受資助者係基於一般有體財產權，而非拜杜法之權利，則拜杜法並未限制國家衛生院不得以契約要求該權利之移轉。國家衛生院應發展標準資助條款，使受資助者同意依要求對國家衛生院提供在資助下所發展的材料之樣本，作為所有資助之條件。此不僅將促進國家衛生院依其所享有之授權實施專利材料，亦促進並非「系爭發明」的非專利研究材料之廣泛流通。

國家衛生院所享有之授權「為美國之利益或代表美國在全世界實施系爭發明」是否允許國家衛生院授權其他受資助者使用該發明並不清楚。某些機關認為受資助者之活動包含在此豁免之內，但國家衛生院認為此問題尚無定論。基於「契約」(contracts)係為滿足政府之直接利益，與「資助」(grants)係為達成「公共目的」有所區別，本款授權「為美國利益或代表美國」之適用範圍應限於政府機關與承攬人(contractors)之活動⁶³²。

第三款 聯邦機關之介入權

第一目 簡介

對於上述拜杜法所造成之問題，運用拜杜法下聯邦機關之介入權為另一種可能的解決方法。為防止取得受聯邦資助的發明所有權之受資助者、受讓人或專屬被授權人怠於實施發明，僅為阻止其競爭對手實施該發明而申請專利，卻未進行商品化，以及確保公眾在國家安全或公共需求之情況下，能利用該發明，以保障國家及公眾之利益，拜杜法允許資助機關事後行使「介入權」(march-in right)。

35 U.S.C. 203(1)規定，若有下列事由之一，且當聯邦機關認為介入權之行使為必要時，得要求受資助者、受讓人或專屬被授權人，以在該情況下合理的條件，對一個或數個申請人為非專屬、部分專屬或專屬授權。若受資助者、受讓人或被專屬授權人拒絕要求，聯邦機關並得自行授權。

(1)受資助者或受讓人未採取，或不被期待於合理期間內採取有效步驟，達

⁶³² National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory Committee to the Director (1998), Appendix D.

成該發明之實際應用；

(2)受資助者、受讓人或專屬被授權人未合理滿足健康及安全需求；

(3)受資助者、受讓人或專屬被授權人未合理滿足聯邦法規所規定之公共使用要求；

(4)受資助者、受讓人或專屬被授權人違反美國產業優先原則之規定。

「介入權」為拜杜法中的強制授權條款，類似本章第二節所介紹之專利法上的強制授權制度，但發動之事由略有不同。前揭第一個事由類似日本特許法第 83 條不實施的情況之裁定實施權，惟拜杜法上並無一定期間不實施之要求。本事由係指受資助者必須自行實施該發明，或以合理條件授權他人實施，因此權利人所要求之授權條件若過於苛刻，資助機關仍得發動介入權。

第二個及第三個事由則類似日本特許法第 93 條公益上必要的情況之裁定實施權及我國專利法第 76 條第 1 項中「增進公益之非營利使用」之事由。

介入權之適用對象僅限於受聯邦資助所產生，且由受資助者保有所有權之發明，與強制授權之適用對象亦有所差異。

第二目 介入權行使程序

(1)當機關收到其相信可能成為介入權行使根據之資訊，在開始介入程序之前，應以書面通知受資助者⁶³³，並要求提出非正式的書面或口頭意見與相關資訊，若未於 30 日內提出者，資助機關得依其裁量進行介入程序。若於 30 日內收到意見，或雖遲於 30 日但資助機關尚未開始介入程序者。則資助機關應於收到意見後 60 日內，決定是否開始介入程序⁶³⁴。

⁶³³ 37 C.F.R. 401.6(i)：「本程序亦適用於對依 35 U.S.C. 202(d)取得系爭發明所有權之發明人行使介入權，因此，本程序中所使用之「受資助者」一詞應視為包含發明人。」

⁶³⁴ 37 C.F.R. 401.6(b)：「當機關收到其相信可能成為介入權行使根據之資訊，在開始介入程序之前，應以書面通知受資助者，並要求其提出非正式的書面或口頭意見與相關資訊。若受資助者未於 30 日內提出意見，機關得依其裁量進行介入程序。若於 30 日內收到意見，或雖遲於 30 日但機關尚未開始介入程序者，則機關應於收到意見後 60 日內，開始介入程序或以書面通知受資助者根據所得資訊其將不會行使介入權。」

(2)開始介入程序時，資助機關應以書面具明理由、事實、具體指定要求授權之使用領域以及其應有之權利，通知受資助者、其受讓人或專屬被授權人。而行使介入權之決定，應由資助機關首長或其指定人作成⁶³⁵。

(3)受資助者、受讓人或專屬被授權人於收到介入程序之書面通知 30 日內，可親自以書面或透過代表提出反對介入之資訊或理由，包括就重要事實提出辯駁。若因而使重要事實發生爭議時，資助機關首長或其指定人應自行或委託其他人員進行事實調查⁶³⁶。

(4)事實調查程序應以非正式為原則，應給予受資助者聘請律師、提出文件證據、提出證人以及與機關可能提出的證人對質之機會，並應作成紀錄。介入程序之過程，包括有關受資助者、其受讓人或被授權人之利用情況或為利用所付出之努力的事實調查聽證會，應不予公開。此外，依 35 U.S.C. 202(C)(5)之規定，介入程序期間所取得之資訊，除經受資助者(受讓人或被授權人)允許外，不得揭露⁶³⁷。

(5)事實調查人員於事實調查程序結束後，應迅速將書面的事實調查結果與建議呈報資助機關首長或其指定人，並將副本以掛號或存證信函送達受資助者、受讓人或專屬被授權人。受資助者、受讓人或專屬被授權人與資助機關代表，得於 30 日內向機關首長或其指定人提出書面異議；在作成最終決定前，得依受資助者之請求，在資助機關首長或其指定人前舉行口頭辯論⁶³⁸。

⁶³⁵ 37 C.F.R. 401.6(c)：「開始介入程序時，機關應對受資助者、其受讓人或專屬被授權人發布書面通知，表示機關正考慮行使介入權。該通知應具明準備介入之理由，足以使受資助者得知該行動所根據之事實，並應具體指定機關考慮要求授權之使用領域。該通知應告知受資助者(受讓人或專屬被授權人)其依本條及相關法令應有之權利。行使介入權之決定應由機關首長或其指定人作成。」

⁶³⁶ 37 C.F.R. 401.6(d)：「收到介入程序之書面通知後 30 日內，受資助者(受讓人或專屬被授權人)可親自、以書面或透過代表提出反對介入之資訊或理由，包括使介入所根據的重要事實(material facts)發生爭議(genuine dispute)之額外特定資訊。若所提出之資訊使重要事實發生爭議時，機關首長或其指定人應自行或委託其他人員進行事實調查。」

⁶³⁷ 37 C.F.R. 401.6(e)：「進行事實調查應依機關所建立之程序，該程序應盡可能非正式並符合基本的公平原則，該程序應給予受資助者聘請律師、提出文件證據、提出證人以及與機關可能提出的證人對質之機會，應作成紀錄並依受資助者之請求而提供。經受資助者與機關合意得放棄作成紀錄。介入程序之任何部分，包括有關受資助者、其受讓人或被授權人之利用情況或為利用所付出之努力的證詞或證據之事實調查聽證會，應不對公眾(包括可能的被授權人)公開。依 35 U.S.C. 202(c)(5)(介入權)之規定，機關不得將在介入程序期間取得之任何資訊揭露予政府以外之人，除非經受資助者(受讓人或被授權人)允許。」

⁶³⁸ 37 C.F.R. 401.6(f)：「進行事實調查之人員於事實調查程序結束後，應迅速地將書面的事實調

(6)若已進行事實調查，機關首長或其指定人應根據所發現的事實，受資助者、受讓人或專屬被授權人與機關代表所提出之其他資訊與書面或口頭理由，以及在行政記錄中的其他資訊作成決定。介入權之行使應符合 35 U.S.C. 200 所規定之政策及目的。事實調查完成後或言詞辯論終結後 90 日內，資助機關首長或其指定人應作成是否行使介入權的決定之書面通知，否則程序將被視為已經終止⁶³⁹。

(7)資助機關得隨時終止介入程序⁶⁴⁰。

第三目 介入權之救濟

受資助者、發明人、受讓人或專屬被授權人，對於資助機關行使介入權之決定有所不服者，得於決定發布後 60 日內，向美國聯邦求償法院(United States Court of Federal Claims)提起訴訟以資救濟。且若資助機關係基於「未有效運用發明」若「未合理滿足公共使用要求」之事由行使介入權，一旦受資助者提起訴訟，資助機關之決定應中止，等待所提起之訴訟程序終結⁶⁴¹。

第四目 介入權行使之實際情況

然而，從拜杜法制定以來，並無任何聯邦機關實際行使介入權之案例。雖曾有請求國家衛生院發動介入權之案例，國家衛生院均認為該專利發明已達成「實際應用」或已滿足「健康或安全需求」，而拒絕行使介入權⁶⁴²。此係由於國

查結果與建議呈報機關首長或其指定人。事實調查結果之副本應以掛號或存證信函送達受資助者(受讓人或專屬被授權人)。受資助者(受讓人或專屬被授權人)與機關代表，得於 30 日內向機關首長或其指定人提出書面異議(written argument)；並得依受資助者之請求，在作成最終決定之機關首長或其指定人前舉行言詞辯論(oral argument)。」

⁶³⁹ 37 C.F.R. 401.6(g)：「若已進行事實調查，機關首長或其指定人應根據所發現的事實，受資助者(受讓人或專屬被授權人)與機關代表所提出之其他資訊與書面或口頭理由，以及在行政記錄中的其他資訊作成決定。介入權之行使應符合 35 U.S.C. 200(拜度法)之政策及目的。若已進行事實調查，機關首長或其指定人僅得拒絕被發現明顯錯誤的事實，必須明確表示拒絕並指明相反的調查結果之基礎。事實調查完成後或言詞辯論後(以最後完成者為準)90 日內，機關首長或其指定人應作成是否行使介入權的決定之書面通知，並以掛號或存證信函送達受資助者(受讓人或專屬被授權人)，否則程序將被視為已經終止，並因而不得行使介入。」

⁶⁴⁰ 37 C.F.R. 401.6(h)

⁶⁴¹ 35 U.S.C. 203(b)：「因本條的決定受不利影響之受資助者、發明人、受讓人或專屬被授權人，得於決定發布後 60 日內，向美國聯邦求償法院(United States Court of Federal Claims)提起訴訟(file a petition)，其有根據記錄判決上訴(appeal)之管轄權，並得維持、推翻、發回或變更聯邦機關之決定。若為前項第 1 款及第 3 款所規定之案件，機關之決定應中止，等待所提起之上訴或起訴終結。」

⁶⁴² 參照 Xalatan, Norvir, Cellpro 等案例。 <http://ott.od.nih.gov/policy/March-in-xalatan.pdf>, <http://ott.od.nih.gov/policy/March-In-Norvir.pdf>, http://ott.od.nih.gov/policy/cellpro_marchin.pdf。(last

家衛生院發現行使介入權可能降低拜杜法所欲鼓勵之將專利發明進行商品化開發的投資誘因，且介入權之立法意旨亦非藉其迫使包含專利發明之產品以低價在市場上銷售，因此僅須專利權人使公眾可能取得包含專利發明之產品即已達成「實際應用」之要件⁶⁴³。亦即，國家衛生院對於拜杜法所規定之實際應用採取較低的門檻標準。

第五目 關於介入權之評論

國家衛生院工作小組就研究工具流通之問題在 1998 年的報告中表示，如同聯邦機關之實施權一般，介入權僅得適用於能被定義為具有可專利性的「系爭發明」之研究工具。介入權得依個案使用以改善特定研究工具之提供，但其為麻煩的機制而無法經常使用，為行使介入權，資助機關必須遵循冗長的行政程序，並認定該當於前揭事由之一，每個特定案例可預期將冗長而不確定。

然而，介入權有一個勝過行使聯邦機關之實施權的優點，因其並未限於為政府目的實施，若資助機關對於一個研究工具專利成功主張介入權，第三人之被授權人將能製造該研究工具並將其提供銷售予整個研究社群⁶⁴⁴。

又相較於拜杜法中允許資助機關在資助契約條款中事前限制或剝奪受資助者保有發明所有權之規定⁶⁴⁵，行使介入權不須受「在例外情況」之限制。然而，由於拜杜法規定一旦受資助者提起訴訟即延遲介入權決定生效之時點，須等待複雜的行政程序與法院上訴終結⁶⁴⁶，因而嚴重限制介入權作為達成迅速提供機制之價值⁶⁴⁷。

第二項 日本 產業技術力強化法

日本產業技術力強化法第 19 條規定，政府委託之技術研究開發，或政府提

visited on 2008/06/01)

⁶⁴³ National Institutes of Health Office of The Director, In the Case of Norvir® Manufactured by Abbott Laboratories, Inc.. Available at <http://www.essentialinventions.org/docs/usa-ritonavir/zerhouni29jul04.pdf> (last visited on 2008/06/01).

⁶⁴⁴ National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory Committee to the Director (1998), Appendix D.

⁶⁴⁵ 35 U.S.C. 202(a)(ii)

⁶⁴⁶ 35 U.S.C. § 203(b).

⁶⁴⁷ Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, *supra* note 115, at 294.

供資金使其他法人進行技術研究開發，而該法人又將該研究開發之全部或一部對外委託時，所得成果之智慧財產權⁶⁴⁸，在受託者約定一定條件之情況下，得由受託者保有。受託者必須約定之條件包括：(1)受託者負擔研發成果報告義務；(2)國家為公共利益特別有必要而明示其理由要求時，受託者應將智慧財產權之利用權無償授權予國家；以及(3)在國家認為受託者相當期間無正當理由未有效利用智慧財產權時，國家為促進智慧財產權之有效利用特別有必要而明示其理由要求時，受託者應將智慧財產權之利用權授權予第三人⁶⁴⁹。

第一款 政府之實施權

產業技術力強化法第 19 條規定，受託者必須約定，國家為公共利益特別有必要而明示其理由要求時，應無償授權國家實施其智慧財產權。

第二款 政府之介入權

產業技術力強化法第 19 條規定，受託者必須約定，在國家認為其相當期間無正當理由未有效利用智慧財產權時，國家為促進智慧財產權之有效利用特別有必要而明示其理由要求時，受託者應授權第三人實施其智慧財產權。

第一目 介入權之事由

⁶⁴⁸ 產業技術力強化法施行令第 11 條：「本法第 19 條第 1 項依行政命令規定的權利係指，專利權(特許權)、專利申請權、新型專利權(實用新案權)、新型專利申請權、新式樣專利權(意匠權)、新式樣專利申請權、著作權、電路布局權(回路配置利用權)、電路布局申請權以及新品種權利(育成者權)。」

⁶⁴⁹ 產業技術力強化法第 19 條規定：「國家，為活化技術研究開發活動，以及促進其成果在事業活動中有效率地有效利用，在國家委託之技術研究及開發或國家要求承辦之軟體開發的成果(以下在本條中稱為「特定研究開發等成果」)之專利權或其他依行政命令規定之權利(以下在本條中稱為「專利權等」)，該當於下列各款之情況，得不自受託者或承辦者(以下在本條中稱為「受託者等」)承繼該專利權等。

一 受託者等約定，在取得特定研究開發等成果時，立即向國家報告。

二 受託者等約定，在國家為公共利益特別有必要而明示其理由要求時，將該專利權等之利用權無償授權予國家。

三 受託者等約定，在被認為相當期間未有效利用該專利權等，並且，相當期間未有效利用該專利權等不被認為具有正當理由時，國家為促進該專利權等之有效利用特別有必要而明示其理由要求時，將該專利權等之利用權授權予第三人。

2 前項之規定準用於，在國家提供資金使其他法人進行技術研究及開發，並且，該法人將該研究及開發之全部或一部委託之情況，該法人與該研究及開發之受託者間的關係，以及在國家提供資金使其他法人進行軟體開發，並且，該法人將該開發之全部或一部交由他人承辦之情況，該法人與該開發之承辦者間的關係。

3 前項之法人，欲請求同項準用第一項第二款或第三款之授權時，應依國家之要求進行。」

日本產業技術力強化法第 19 條第 1 項所規定政府行使介入權之事由，僅限於「受託者相當期間無正當理由未有效利用智慧財產權」，並未如美國拜杜法 35 U.S.C. 203(a)規定另包含「未滿足健康及安全需求」、「未符合公共使用要求」與「違反國內產業優先原則」等事由。

第二目 介入權與特許法上裁定實施權制度之比較

日本特許法上規定有三種裁定實施權制度，欲實施專利發明者得請求特許廳長官或經濟產業大臣作成裁定設定通常實施權，即使未經專利權人授權，亦得實施其專利發明。其中與產業技術力強化法第 19 條所規定之政府介入權事由相似者為特許法第 83 條所規定之「不實施的情況之裁定實施權」。特許法第 83 條規定，專利權人繼續三年以上在日本國內不適當實施專利發明時，欲實施該發明者，得向專利權人或專用實施權人請求協議授權。協議不成立或不能協議時，得請求特許廳長官作成裁定設定通常實施權。但是，即使繼續三年以上不適當實施，自該專利發明之專利申請日起未滿四年者不在此限⁶⁵⁰。

特許法第 83 條所規定之裁定實施權事由為「專利權人繼續三年以上在日本國內不適當實施專利發明」，且其不適當實施並不具有正當理由⁶⁵¹；產業技術力強化法第 19 條所規定之政府介入權事由則為「受託者相當期間無正當理由未有效利用智慧財產權」，且必須係「為促進智慧財產權之有效利用特別有必要」。由此可之，日本政府行使介入權時，不受特許法第 83 條之三年期間限制，僅須在受託者相當期間無正當理由未有效利用智慧財產權時，即可要求受託者授權第三人實施。且授權之標的不限於專利權，亦包括其他智慧財產權，但僅限於在為促進智慧財產權之有效利用特別有必要之情況。

第三目 介入權行使程序

⁶⁵⁰ 特許法 83 條：「繼續三年以上在日本國內不適當實施專利發明時，欲實施該專利發明者，得向專利權人或專用實施人請求協議授與通常實施權。但自該專利發明之專利申請日起未滿四年時，不在此限。2 前項之協議不成立或不能協議時，欲實施該專利發明者，得請求特許廳長官作成裁定。」

⁶⁵¹ 特許法第 85 條第 2 項：「特許廳長官，於不適當實施該專利發明具有正當理由時，不得作成應設定通常實施權之裁定。」

日本技術移轉相關法令並未規定日本政府行使介入權之具體條件，以及行使之程序。原則上，日本政府在委託技術研究及開發時，即應將政府介入權訂入契約條款，該契約中並應約定政府行使介入權之程序與救濟程序等事項，且該契約係以任意契約之形式為之。故產業技術力強化法第 19 條所規定政府行使介入權之條件，其性質上僅為日本政府在委託技術研究及開發時所應為之法定要約，該要約尚須經受託者承諾後，契約始正式成立。一旦因政府行使介入權或相對人因而受到損害發生爭議，則由法院依據契約條款及相關事實加以判斷，解決紛爭⁶⁵²。

第三項 我國 科學技術基本法及相關子法

在我國科學技術基本法及相關子法下，當材料或材料相關專利權係受政府資助的研發成果時，若材料所有人拒絕提供材料或材料相關專利權人拒絕授權，或可藉由資助機關行使實施權或介入權，以促進材料或材料相關專利權之流通。以下先介紹我國科學技術基本法及相關子法中關於研發成果之定義、資助機關之實施權與介入權的規定，再就資助機關之實施權、介入權於材料或材料相關專利權之適用加以分析說明。

第一款 研發成果之定義

依科學技術基本法相關子法規定，所謂研發成果，係指政府機關(構)以科技計畫預算⁶⁵³或非科技計畫預算⁶⁵⁴，補助、委託或出資進行科技計畫所獲得之智慧財產權及研發成果。

美國拜杜法因係專利法之修正案，故其適用對象僅限於受政府資助所產生之具有可專利性的「發明」，而日本產業技術力強化法第 19 條之適用對象亦僅限於政府委託之技術研究開發所得成果之「智慧財產權」。相較之下，我國科學技術

⁶⁵² 鄧曉芳，前揭註 159，頁 58。

⁶⁵³ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 2 條第 1 款：「科學技術研究發展成果(以下簡稱研發成果)：指政府機關(構)編列科技計畫預算，補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所獲得之智慧財產權及成果。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 4 條規定：「本辦法所稱研發成果，指執行單位執行科技計畫所產生之技術、原型、著作等成果，及因而取得之各項國內外專利權、商標權、營業秘密、積體電路電路布局權、著作權或其他智慧財產權。為執行科技計畫所建置或購買之研究設施及設備，非本辦法所稱之研發成果。」

⁶⁵⁴ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 14 條：「政府機關(構)以非科技計畫預算補助、委託或出資進行科學技術研究發展計畫所產生之研發成果，其歸屬、管理及運用，得準用本辦法之規定。」

基本法第 6 條及相關子法之適用對象不僅包括所有「智慧財產權」，亦包括其他非智慧財產權之「研發成果」，適用範圍顯然較美國拜杜法與日本產業技術力強化法第 19 條更廣。

惟有認為應不得將營業秘密包括在內，而為學術機構得主張權利之標的。因學術機構既然利用政府資助之經費取得研發成果，理應將其研發成果公開，使知識得以累積。即使基於促進研發成果商品化之考量而賦予學術機構專利權及著作權等，該等權利之賦予亦應以學術機構公開其研發成果為前提，但營業秘密則不然，若將營業秘密亦包括在科學技術基本法的適用範圍內，則無異允許學術機構得以政府的經費，取得研發成果後秘而不宣而用以謀求私人商業利益，使知識的公共領域(public domain)之累積一無所得⁶⁵⁵。

第二款 資助機關之實施權

為避免政府雖然資助科學技術研究發展，在需要運用研發成果時卻難以運用，科學技術基本法相關子法規定，若研發成果歸屬執行單位所有，資助機關對於該研發成果享有全球、無償、非轉屬及不可移轉之實施權利⁶⁵⁶，以兼顧政府運用該研發成果之可能性。

由於研發經費之全部或一部來自於政府預算支出，故在研發成果歸屬執行單位所有時，政府對於該研發成果即享有實施權，此可視為讓與權利之對價關係，與「介入權」係對於研發成果運用之監督或基於公益目的有所不同⁶⁵⁷。

依日本產業技術力強化法第 19 條第 1 項第 2 款規定，僅限於在「為公共利益特別有必要時」，政府始取得智慧財產權之利用權。相較於此，我國的資助機關對於歸屬執行單位所有之研發成果則概括享有實施權，與美國拜杜法之規定相

⁶⁵⁵ 王偉霖，前揭註 109，頁 86-87。

⁶⁵⁶ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 4 條：「資助機關就歸屬於執行研究發展之單位所有之研發成果，在中華民國境內及境外享有無償及非專屬之實施權利。但其補助、委託或出資金額占計畫總經費百分之五十以下者，由雙方約定之。前項權利，不得讓與第三人。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 11 條：「研發成果歸屬執行單位者，本部享有無償、全球、非專屬及不可轉讓之實施權利。但由本部委託執行之科技計畫，且本部提供金額占科技計畫總經費百分之五十以下者，由雙方約定之。」

⁶⁵⁷ 鄧曉芳，前揭註 159，頁 59-60。

同。但此實施權僅限於政府自己行使，不得移轉或授權予其他私人企業實施⁶⁵⁸。且其實施領域，應以我國法律效力所及領域為原則⁶⁵⁹。

此外，我國並輔以資助金額占計畫總經費之比例，決定資助機關是否當然享有實施權，當資助金額占計畫總經費一半以下時，則資助機關是否享有實施權須由雙方透過契約約定之。

第三款 資助機關之介入權

第一目 簡介

為防止執行單位、受讓人或專屬被授權人取得研發成果後，未有效運用研發成果或以不當方式運用研發成果，因而違背科學技術基本法第 6 條允許將研發成果歸屬執行單位所有之立法意旨，或為增進國家重大公益，作為研發成果運用之監督機制，科學技術基本法相關子法規定，資助機關基於特定事由得行使「介入權」，要求執行單位將研發成果授權第三人實施，或於必要時將研發成果收歸國有⁶⁶⁰，以確保研發成果之有效運用與維護公共利益。

過去我國主管機關之介入權並無科學技術基本法之明文授權，僅由各主管機關所訂定之法規命令加以規範，直到 2003 年 5 月 28 日科學技術基本法第 6 條第 2 項修正時，始賦予主管機關行使介入權之法律依據，並就介入權之行使程序，

⁶⁵⁸ 鄧曉芳，前揭註 159，頁 59-60。

⁶⁵⁹ 蔡明誠，前揭註 495，頁 13。

⁶⁶⁰ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 9 條規定：「研發成果歸屬於執行研究發展之單位所有，而有下列情形之一者，資助機關得要求執行研究發展之單位或研發成果受讓人將研發成果授權第三人實施，或於必要時將研發成果收歸國有：一、執行研究發展之單位、研發成果受讓人或專屬被授權人，於合理期間無正當理由未有效運用研發成果。二、執行研究發展之單位、研發成果受讓人或專屬被授權人，以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果。三、為增進國家重大利益。依前項規定取得授權之第三人，應支付合理對價予權利人。資助機關依本條介入授權第三人實施或收歸國有，其行使之要件及程序，應於訂約時，以書面為之。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 21 條規定：研發成果歸屬執行單位者，本部應與執行單位約定如有下列各款情形之一者，本部得自行或依申請，要求執行單位將研發成果授權他人實施，或於必要時將研發成果收歸國有：一、研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，於合理期間無正當理由未有效運用研發成果，且申請人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議。二、研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果。三、為增進國家重大利益。本部依前項規定行使前項權利前，應將通知書或申請書送達研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，限期三個月內答辯；逾期不答辯者，本部得逕行處理。本部依第一項規定將研發成果授權他人實施時，被授權人應支付合理對價；研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人仍得實施該研發成果。」

授權行政院及各主管機關以法規命令加以規定⁶⁶¹。

第二目 介入權行使之事由

科學技術基本法相關子法規定，若研發成果歸屬執行單位所有，資助機關基於下列事由得行使介入權：執行單位、受讓人或專屬被授權人(1)於合理期間無正當理由未有效運用研發成果⁶⁶²；(2)以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果；或(3)為增進國家重大利益。

科學技術基本法相關子法所規定之介入權行使目的，可歸納為「確保研發成果有效運用」及「維護公共利益」。其中「確保研發成果有效運用」可謂將受政府資助的研發成果下放執行單位之主要目的，因為研發成果下放之目的，即在於期待利用民間有彈性、有效率之運用方式，妥善運用研發成果並迅速商品化，使研發成果發揮最高效益，以提升產業技術水準與促進國家經濟發展⁶⁶³。

至於「維護公共利益」之目的，其範圍非常廣泛，包括環境保護、公共安全、公共衛生以及國家重大利益等不同理由。然而，事實上，資助機關在決定研發成果是否歸屬於執行單位所有時⁶⁶⁴，即已事前就國家安全、社會公益等因素加以斟酌⁶⁶⁵，因此，資助機關一旦作成研發成果歸屬執行單位所有之決定後，除非另有特殊理由或情事變更外，事後應不得再基於同一理由行使介入權，否則將違反信賴保護原則⁶⁶⁶。

相較於美國拜杜法下介入權發動之事由，我國科學技術基本法相關子法雖亦

⁶⁶¹ 科學技術基本法第 6 條第 2 項：「前項智慧財產權及成果之歸屬及運用，應依公平及效益原則，參酌資本與勞務之比例及貢獻，科學技術研究發展成果之性質、運用潛力、社會公益、國家安全及對市場之影響，就其要件、期限、範圍、比例、登記、管理、收益分配、資助機關介入授權第三人實施或收歸國有及相關程序等事項之辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相關法規命令施行之。」

⁶⁶² 經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 21 條第 1 項第 1 款另要求：「且申請人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議。」

⁶⁶³ 鄧曉芳，前揭註 159，頁 53。

⁶⁶⁴ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 3 條第 2 項：「前項有關研發成果之歸屬、管理及運用，應於訂約時，以書面為之。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 10 條：「本部與執行單位應於簽訂契約時，依本辦法約定研發成果之歸屬。」

⁶⁶⁵ 經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 7 條規定：「研發成果涉及國家安全者，應歸屬國家所有。本部參酌研發成果之性質、運用潛力、社會公益及對市場之影響，事先認定研發成果應歸屬國家所有者，該研發成果歸屬國家所有。」

⁶⁶⁶ 鄧曉芳，前揭註 159，頁 53。

如拜杜法設有國內產業優先原則之規定，但並未如拜杜法將違反該規定列為資助機關行使介入權之事由。惟既然受政府資助的研發成果應以促進國內產業發展為主，故將違反國內產業優先原則之規定增列為介入權發動事由，應屬可採。

第三目 介入權之權限

我國資助機關介入權之權限，除了得要求執行單位將研發成果授權第三人實施外，並得於必要時將研發成果收歸國有，亦即包括「強制授權」與「收歸國有」。由於受政府資助的研發成果歸屬於執行單位所有後，即屬人民財產權之一部分，故「強制授權」與「收歸國有」均具有限制或侵害相關權利人的財產權之效果，惟其侵害強度不同，兩者的性質與法律效果亦不相同。

(1)強制授權

受政府資助的研發成果具有公共政策目的，本質上具有公共性與公益性，故對於研發成果之運用，資助機關應嚴格監督。當取得研發成果之執行單位未有效運用時，資助機關應適時介入，要求執行單位將研發成果授權第三人實施，才符合受政府資助的研發成果下放之初衷。換言之，由於執行單位消極不作為，使研發成果未能發揮其應有的功能與效益，故資助機關行使介入權代替執行單位積極作為，授權第三人實施其研發成果，以增加研發成果之運用機會⁶⁶⁷。

(2)收歸國有

「收歸國有」係屬「強制徵收」之行政行為，為一種具有強制力的行政作用，依其性質可分為「違反行政義務之行政制裁」與「公共行政之利害調整」兩種。前者係對違反行政義務的行為所為之公權力措施，後者則是基於公共行政需要，為調合社會秩序與調整利益分配，而對部分特定人之財產權所為之限制，使全體國民得以享受整體福祉或避免不利益對待。惟關於後者，基於憲法保障人民財產權之精神，以及行政平等原則，對於被強制徵收之權利人所蒙受之不利益與特別犧牲，必須予以補償⁶⁶⁸。觀諸介入權行使之事由與目的，其性質應屬於後者⁶⁶⁹。

⁶⁶⁷ 鄧曉芳，前揭註 159，頁 53。

⁶⁶⁸ 釋字第 516 號解釋。

(3)強制授權與收歸國有之比較

關於介入權之權限，美國拜杜法及日本產業技術力強化法第 19 條中資助機關之介入權權限均限於強制授權第三人實施，而我國資助機關之介入權權限不僅得強制授權，甚至得進一步收歸國有。從強制授權之法律效果來看，當資助機關行使介入權將研發成果授權第三人實施時，雖限制相關權利人之獨占實施權，但並未剝奪其實施該研發成果之權利⁶⁷⁰，且被授權人仍應支付合理對價予權利人⁶⁷¹，故相關權利人除了仍保有研發成果之所有權外，亦享有一定的報酬，其權益仍受到一定程度的保障。就此觀之，強制授權之效果在於賦予第三人合法取得授權的管道，亦是政府確保研發成果有效運用與維護公共利益之手段⁶⁷²。

受政府資助的研發成果固然具有公共政策目的，惟一旦歸屬於執行單位所有，即屬人民財產權之一部分，受到憲法的保障，非經法律授權不得限制或剝奪其權利，即使基於公益目的加以限制時，亦須給予合理補償。然而，「收歸國有」之介入權不僅直接剝奪相關權利人之財產權，且檢視科學技術基本法相關子法之規定，對於行使收歸國有之介入權時，亦未規定須給予任何合理補償，對於相關權利人權益影響更甚。其所為之侵害與預期達成之目的相較，顯失均衡，不僅有違反比例原則之虞，亦有合憲性之疑義⁶⁷³。

從收歸國有之法律效果來看，其僅是將研發成果之歸屬回復原狀，雖有達到懲罰相關權利人之目的，但並無積極運用該研發成果之效果與意義。另一方面，已歸屬於執行單位所有之研發成果，係經資助機關認定適合由私人企業運用開發者，一旦「收歸國有」，則資助機關須重新進行公告程序招募願意取得該研發成果之企業，最終僅能達成與強制授權相同的結果，因此資助機關並無行使「收歸

⁶⁶⁹ 鄧曉芳，前揭註 159，頁 54。

⁶⁷⁰ 經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 21 條第 3 項後段：「研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人仍得實施該研發成果。」

⁶⁷¹ 政府研發成果歸屬及運用辦法第 9 條第 2 項前段：「依前項規定取得授權之第三人，應支付合理對價予權利人。」經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 21 條第 3 項前段：「本部依第一項規定將研發成果授權他人實施時，被授權人應支付合理對價。」

⁶⁷² 鄧曉芳，前揭註 159，頁 54、58。

⁶⁷³ 鄧曉芳，前揭註 159，頁 54、58。

國有」介入權之實益⁶⁷⁴。

綜上所述，我國資助機關之介入權權限，有「強制授權」與「收歸國有」兩種，前者對相對人權益侵害較小，並給予相對人合理的補償，其方式亦較符合政府研發成果下放之意旨與目的。至於後者不僅有嚴重侵害或剝奪相對人權益之虞，且僅是將權利回復原狀，並不能達成研發成果有效運用之積極目的。因此，資助機關是否應保留「收歸國有」之介入權權限，實有審慎檢討之必要。

第四目 介入權行使程序

政府研發成果歸屬及運用辦法第 9 條第 1 項僅規定資助機關得自行行使介入權，並未規定得依申請而行使。同條第 3 項則規定資助機關介入權「行使之要件及程序，應於訂約時，以書面為之」，將介入權行使之程序交由資助機關與執行單位以書面契約加以約定。

經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 21 條第 1 項則規定資助機關「應與執行單位約定」如有 3 款介入權事由之一者，資助機關「得自行或依申請」行使介入權。同條第 2 項並規定，資助機關行使介入權前，「應將通知書或申請書送達研發成果之所有權人或其受讓人或專屬被授權人，限期三個月內答辯；逾期不答辯者」，資助機關始得逕行處理。

相較於美國拜杜法中資助機關介入權之行使程序，我國科學技術基本法相關子法中關於介入權行使程序之規定實過於簡略。

第五目 介入權行使之救濟

若因介入權之行使而發生爭執時，其救濟途徑究應循民事救濟或行政救濟，若認應循行政救濟途徑，則介入權行使之性質究係應解為行政契約(即執行單位違反其與資助機關所締結之資助研究契約，資助機關依雙方所締結之具有行政契約性質的資助研究契約行使權利)，抑或行政處分(即認為介入權之行使係行政機關單方所為之意思表示，直接對執行單位之權利義務發生變動)，非無疑義。

一般認為，介入權之行使不僅涉及公共利益，而且在權利的行使上，雙方當

⁶⁷⁴ 鄧曉芳，前揭註 159，頁 62。

事人的地位並不對等，是否發動介入權及介入之方式(授權他人實施或收歸國有)等均由行政機關決定，因此介入權之行使應被定性為公法行為，受不利益之人民應循行政救濟以維護其權益⁶⁷⁵。而資助機關與執行單位之間，雖訂有資助研究契約，而具有行政契約之外觀，惟介入權之發動全由資助機關單方面決定，且行使介入權之結果，不論係將研發成果授權他人實施或收歸國有，均足以使執行單位之權利義務發生變動，故本質上應屬行政處分⁶⁷⁶。因此，受不利益之執行單位應經訴願程序再提起行政訴訟，無法如同行政契約之爭議，得逕行提起行政訴訟。

第六目 介入權與專利法上的強制授權制度之比較

介入權雖亦以強制授權為主，但其與專利法上的強制授權制度仍有許多不同之處，以下分別加以說明。

(1)事由

專利法第 76 條第 1 項規定，「為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權。」該項規定之強制授權事由包括(1)因應國家緊急情況；(2)增進公益之非營利使用；(3)申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權。

科學技術基本法相關子法所規定之介入權事由中，「以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果」與「為增進國家重大利益」，似乎與專利法第 76 條第 1 項所規定「因應國家緊急情況」或「增進公益之非營利使用」之強制授權事由相當。而經濟部研發成果歸屬及運用辦法第 21 條第 1 項第 1 款規定在相關權利人「於合理期間無正當理由未有效運用研發成果」之外，又加上「且申請人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議」之部分，亦與專利法第 76 條第 1 項所規定「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」之強制授權事由相當。

⁶⁷⁵ 劉靜怡、闕光威，知識經濟時代的創新機制—科技研發、政府資金與智慧財產權，知識經濟與法制改造研討會專輯，頁 141 以下，2002 年。鄧曉芳，前揭註 159，頁 53。

⁶⁷⁶ 鄧曉芳，前揭註 159，頁 55-56。

(2)適用對象

專利法上的強制授權制度僅以專利權為適用對象，而介入權之適用對象則包括專利權等智慧財產權與其他研發成果，二者之適用範圍有很大的不同。因此，對於專利權以外的智慧財產權或非智慧財產權的研發成果之強制授權，必須利用介入權始能達成目的。

(3)適用標準

專利法上的強制授權制度，係允許專利專責機關剝奪專利權人基於法律所賦予的專屬權而享有之交易自主權，應限於極為例外之情況始得發動。而資助機關基於資助關係得行使之介入權，係以受政府資助的研發成果為對象，由於受政府資助的研發成果具有公共政策目的與公益性任務，應較一般智慧財產權為更嚴格的管理，因此，為有效監督受政府資助的研發成果之運用，介入權之適用標準應較專利法上的強制授權制度更具有彈性，以因應社會需求⁶⁷⁷。且政府雖不應濫用介入權，但其適用標準不必如專利法上的強制授權制度一樣嚴格，故即使科學技術基本法相關子法之介入權事由部分類似專利法上的強制授權事由，應非重複，而有其存在的意義。

第七目 介入權行使之影響

(1)介入權之優點

在各國擴大專利申請範圍之趨勢下，許多原屬基礎研究或研究工具之範圍也逐漸取得專利保護，尤其生物醫學研究領域經常藉由產學合作進行研究開發，其專利申請案更是急速成長，惟一旦基礎研究成果之相關技術取得廣泛的專利，將影響後續的研發活動。由於受政府資助的研發成果具有公共政策目的與公益色彩，當受政府資助的研發成果涉及基礎研究或研究工具時，容易引發公共利益保障以及可否申請專利之爭議問題。此時，政府行使介入權可防止基礎研究與研究工具之研究成果，被私人企業壟斷影響後續研究發展之進行⁶⁷⁸。

⁶⁷⁷ 鄧曉芳，前揭註 159，頁 61。

⁶⁷⁸ Peter Mikhail, *Hopkins v. CellPro: An Illustration That Patenting And Exclusive Licensing of Fundamental Science Is Not Always in The Public Interest*, *Havard Journal of Law & Technology* Vol.

又賦予專利之結果，若使某一特定市場在某一特定時間內，別無其他不侵害該專利權的方法或產品可資利用時，專利權人在特定市場中即具有獨占地位，而產生市場失靈之情況。在此情況下，政府適度行使介入權為矯正該失靈之適當作法⁶⁷⁹。

(2)介入權之缺點

受政府資助的研發成果歸屬於學術機構或私人企業所有後，即屬私有財產權。由於介入權之行使，不僅將使相關權利人之權益受到侵害，並有蒙受重大損失之虞，因此，一旦政府行使介入權，將可能導致私人企業對於受政府資助的研發成果之技術移轉或取得專屬授權等產生疑慮，降低私人企業取得受政府資助的研發成果之意願，進而引起不願進行實質投資之寒蟬效應，對於技術移轉將產生不良影響，甚至破壞產學官之間的合作關係⁶⁸⁰。

因此，介入權存在之價值，雖具有威嚇相關權利人有效運用研發成果，作為政府在締結資助契約時之談判籌碼，在技術移轉後也可作為監督研發成果運用之後盾，但在實務行使上，仍應審慎處理，不宜輕易發動。

綜上所述，政府行使介入權時，除應衡量國家安全與社會公益等需求外，並應審慎評估行使介入權後，可能對私人企業以及產學官合作造成之衝擊，以及整體經濟效益上之利弊得失，才有助於達成受政府資助的研發成果下放學術機構或私人企業之目的。

第四款 資助機關之實施權、介入權於材料或材料相關專利權之適用

在我國科學技術基本法及相關子法下，當材料或材料相關專利權係受政府資助的研發成果時，若材料所有人拒絕提供材料或材料相關專利權人拒絕授權，或可藉由資助機關行使實施權或介入權，以促進材料或材料相關專利權之流通。

13, No.2, 375 (2000); 鄧曉芳，前揭註 159，頁 60。

⁶⁷⁹ 王偉霖，前揭註 625，頁 31。

⁶⁸⁰ Barbra M. McGarey & Annette C. Levey, Patents, Products, and Public Health: An Analysis Of The Cellpro March-In Petition, 14 Berkley Technology Law Journal, 1095-1111; Mary Beth Regan, March-In Rights: Cellpro's failed gambit has NIH insiders concerned. Will other biotechs try to bypass patent rulings? Signals Magazine (1997); Mary Eberle, March-in Rights under the Bayh-Dole Act: Public Access to Federally Funded Research, 3 MARQ. Intell. Pro. L. Rev. 155, 170-171(1999).

首先，承上所述，我國科學技術基本法及相關子法之適用對象包括「智慧財產權」及「研發成果」，因此不論是材料(動產)或材料相關專利權均為科學技術基本法及相關子法之適用對象，從而不論是對於材料或材料相關專利權，資助機關之實施權及介入權均有適用之餘地。

關於資助機關之實施權，為避免政府雖然資助科學技術研究發展，在需要運用材料或材料相關專利權時卻難以運用，依科學技術基本法相關子法規定，當材料或材料相關專利權歸屬於執行單位所有，且資助金額占計畫總經費一半以上時，資助機關對於材料或材料相關專利權當然享有全球、無償、非轉屬及不可移轉之實施權利，以兼顧政府運用材料或材料相關專利權之可能性。即使當資助金額僅占計畫總經費一半以下時，資助機關亦得透過契約約定而享有實施權。惟此實施權僅限於資助機關自己行使，不得移轉或授權予其他私人企業實施，因此所能發揮之效果較為有限。

關於資助機關之介入權，當執行單位、受讓人或專屬被授權人取得材料或材料相關專利權後，於合理期間無正當理由未有效運用材料或材料相關專利權；以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施材料或材料相關專利權；或為增進國家重大利益時，依科學技術基本法相關子法之規定，資助機關得行使「介入權」，要求執行單位或其受讓人將材料或材料相關專利權授權第三人實施，或於必要時將材料或材料相關專利權收歸國有，以確保材料或材料相關專利權之有效運用與維護公共利益。惟取得授權之第三人，應支付合理對價予材料所有人或材料相關專利權人，且材料所有人、材料相關專利權人或其受讓人或專屬被授權人仍得實施材料或材料相關專利權。

第五項 小結

材料或材料相關專利權可能係受政府資助的研發成果。目前各國均規定政府資助學術機構與私人企業進行研究發展所得研發成果，在一定規範下，得歸屬於受資助者，以進行研發成果商品化、提升產業競爭力與促進國家經濟發展。

惟研發經費既然來自於人民稅捐，受政府資助的研發成果之運用自然應滿足

公共需求，但受資助者取得研發成果後可能未有效運用，且私人企業之運用往往過於著重營利績效與市場競爭，而忽略受政府資助的研發成果所應負有之社會性任務，為兼顧國家整體經濟利益與社會福利，如何規範國家與受資助者業之間的權利義務關係，以達到公益與私益之平衡，即成為受政府資助的研發成果管理與運用之重要課題。資助機關應負責監督受資助者是否履行其運用研發成果之義務，並於必要時，行使實施權或介入權，以確保受政府資助的研發成果獲得充分運用。

而且，由於生物醫學領域之研究發展須投注高額成本，且生物醫學研發成果對於公共健康、醫療照護等社會福利面向影響甚鉅，各國政府為推動生物醫學產業持續發展，經常扶植該領域之事業並為研發經費資助，因此如何促進受政府資助的研發成果之流通在生物醫學領域格外重要。

從促進受政府資助的研發成果之流通的角度來看，在我國科學技術基本法及相關子法下，當材料或材料相關專利權係受政府資助的研發成果時，若材料所有人拒絕提供材料或材料相關專利權人拒絕授權，或可藉由資助機關行使實施權或介入權，以促進材料或材料相關專利權之流通。

首先，我國科學技術基本法及相關子法之適用對象包括「智慧財產權」及「研發成果」，因此不論是材料(動產)或材料相關專利權均為科學技術基本法及相關子法之適用對象，從而不論是對於材料或材料相關專利權，資助機關之實施權及介入權均有適用之餘地。

關於資助機關之實施權，為避免政府雖然資助科學技術研究發展，在需要運用材料或材料相關專利權時卻難以運用，依科學技術基本法相關子法規定，當材料或材料相關專利權歸屬於執行單位所有，且資助金額占計畫總經費一半以上時，資助機關對於材料或材料相關專利權當然享有全球、無償、非轉屬及不可移轉之實施權利，以兼顧政府運用材料或材料相關專利權之可能性。即使當資助金額僅占計畫總經費一半以下時，資助機關亦得透過契約約定而享有實施權。惟此實施權僅限於資助機關自己行使，不得移轉或授權予其他私人企業實施，因此所

能發揮之效果較為有限。

關於資助機關之介入權，當執行單位、受讓人或專屬被授權人取得材料或材料相關專利權後，於合理期間無正當理由未有效運用材料或材料相關專利權；以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施材料或材料相關專利權；或為增進國家重大利益，依科學技術基本法相關子法規定，資助機關得行使「介入權」，要求執行單位或其受讓人將材料或材料相關專利權授權第三人實施，或於必要時將材料或材料相關專利權收歸國有，以確保材料或材料相關專利權之有效運用與維護公共利益。惟取得授權之第三人，應支付合理對價予材料所有人或材料相關專利權人，且材料所有人、材料相關專利權人或其受讓人或專屬被授權人仍得實施材料或材料相關專利權。

然而，由於受政府資助的材料或材料相關專利權歸屬於執行單位所有後，即屬私有財產權，而介入權之行使，不僅將使相關權利人之權益受到侵害，並有蒙受重大損失之虞，因此，一旦政府行使介入權，可能導致私人企業對於受政府資助的材料或材料相關專利權之移轉或取得專屬授權產生疑慮，降低私人企業進行投資之意願等寒蟬效應，對於技術移轉將造成不良影響，甚至破壞產官學之間的合作關係。因此，介入權在實務行使上，應審慎處理，不宜輕易發動。

第四節 競爭法—單獨拒絕交易、單獨拒絕授權

雖然材料所有人基於契約自由原則得拒絕提供材料，材料相關專利權人基於法律所賦予之獨占權亦得拒絕授權，但由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，具有高泛用性、低替代性，當其不具有可替代性，並為進行後續研究發展所不可或缺(為關鍵設施)時，材料所有人或材料相關專利權人一旦拒絕提供材料或拒絕授權，將阻礙後續研究發展之進行，並可能危害相關市場之競爭秩序。除此之外，材料所有人或材料相關專利權人亦可能以拒絕交易或拒絕授權作為達成其他反競爭行為之手段。此時，競爭法應介入加以規範，由競爭法主管機關於必要時對材料所有人或材料相關專利權人課予與競爭者交易、授權之義務作為更正措施，以確保材料或材料相關專利權之流通，並維護相關市場之競爭秩序。

本節將從競爭法的角度，檢視材料所有人單獨拒絕提供材料或專利權人單獨拒絕授權之行爲，是否可能危害相關市場之競爭秩序，而須由競爭法介入加以規範。以下先介紹各國競爭法相關規定之內容，以及單獨拒絕交易或單獨拒絕授權何時將違反各國競爭法相關規定，再考量材料或材料相關專利權係屬研究工具之特性，探討材料所有人單獨拒絕提供材料或材料相關專利權人單獨拒絕授權是否可能違反我國公平交易法相關規定。從競爭法的角度解決拒絕提供材料或拒絕授權所造成的問題之優點在於，不論材料所有人或材料相關專利權人係本國權利人或外國權利人，只要其在我國拒絕提供材料或拒絕授權，因而危害我國相關市場之競爭秩序，我國公平交易法即有適用之餘地。首先須說明者爲，單獨拒絕交易或單獨拒絕授權原則上並不違反各國競爭法，僅在例外情況，始得認定其違反各國競爭法。

第一項 美國—違反休曼法第 2 條

美國競爭法可區分爲反托拉斯(Antitrust)及不公平競爭(Unfair Competition)兩大部分。反托拉斯法主要包括休曼法(Sherman Act)、克萊登法(Clayton Act)與羅賓森—派特曼法(Robinson-Patman Act)。不公平競爭法則主要爲聯邦交易委員會法(Federal Trade Commission Act)。

單獨拒絕交易行爲主要可能違反之反托拉斯規範爲休曼法第 2 條禁止不當獨占行爲之規定。該條規定「任何人獨占或意圖獨占，或與他人共同或共謀獨占州際或國際之間的貿易或商業的任何部分，應負重罪之刑事責任⁶⁸¹。」依據該條規定，共有三種違法行爲態樣：(1)獨占(monopolize)；(2)意圖獨占(attempt to monopolize)；(3)共同或共謀獨占(combine or conspire to monopolize)。

聯邦最高法院在 1966 年的 United States v. Grinell Corp⁶⁸²案，將休曼法第 2

⁶⁸¹ 35 U.S.C. 2: "Every person who shall monopolize, or attempt to monopolize, or combine or conspire with any other person or persons, to monopolize any part of the trade or commerce among the several States, or with foreign nations, shall be deemed guilty of a felony, and, on conviction thereof, shall be punished by fine not exceeding \$100,000,000 if a corporation, or, if any other person, \$1,000,000, or by imprisonment not exceeding 10 years, or by both said punishments, in the discretion of the court."

⁶⁸² United States v. Grinell Corp., 384 U.S. 563 (1966).

條之獨占定義為：(1)事業在特定市場中具有獨占力量(monopoly power)；(2)故意取得或維持該獨占力量，而非因其產品較為優良、商業敏銳或歷史事件自然發展而來。換言之，美國法院對於獨占之非難，在於其不具效率取得獨占力量，或不當維持獨占力量，而非當然認定獨占係屬違法。

關於違法的意圖獨占，聯邦最高法院在 1993 年的 *Spectrum Sports v. McQuillan*⁶⁸³ 案，認為反托拉斯原告必須證明三個實質要件：(1)具體的意圖獨占；(2)用以取得獨占力量之反競爭行為；與(3)危險的成功可能性。

在獨占力量的判斷上，美國實務一致的見解為，所謂獨占力量係指控制價格或排除競爭之力量。然而，欲直接證明事業具有此一力量，並不容易，因此實務上大部分以市場占有率高低作為判斷事業是否具有獨占力量之標準。

美國聯邦最高法院與部分聯邦巡迴上訴法院在判斷事業之單獨拒絕交易行為是否違反休曼法第 2 條之案例中，發展出「關鍵設施理論⁶⁸⁴」(Essential Facility Doctrine)，要求獨占者將其所控制且為有效競爭所必要之「關鍵設施」，以合理且無歧視之條件提供予其競爭者使用⁶⁸⁵。以下先簡單說明何謂關鍵設施理論，並就涉及關鍵設施理論之重要案例加以介紹，藉此判斷單獨拒絕交易之行為何時將危害競爭秩序，而須以反托拉斯法加以規制。

第一款 關鍵設施理論簡介

關鍵設施理論係由美國聯邦最高法院與部分聯邦巡迴上訴法院的許多案例中所發展而來，大部分案例涉及垂直整合(vertical integration)⁶⁸⁶。在適用關鍵設施理論之標準案例中，一個事業單獨或數個事業共同控制某項設施，該設施為競爭者在垂直相關的市場(上游或下游市場)中從事競爭所不可或缺，而設施所有人藉由拒絕提供該設施，將競爭者排除於相關市場之競爭外，以在該市場中取得競

⁶⁸³ *Spectrum Sports v. McQuillan*, 506 U.S. 447 (1993).

⁶⁸⁴ 亦有稱之為樞紐設施理論、基礎設備理論、瓶頸設施理論或瓶頸原則(Bottleneck Principle)、瓶頸獨占理論(Bottleneck Monopoly Theory)。

⁶⁸⁵ Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, and Mark A. Lemley, *Unilateral Refusals to License in the U.S.*, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 303, at 19 (2005).

⁶⁸⁶ 3A Phillip Areeda & Herbert Hovenkamp, *Antitrust Law*, ¶¶ 771, at 169 (2d ed. 2002).

爭優勢。在此情況下，為維護相關市場之自由競爭秩序，法院得適用關鍵設施理論，對設施所有人課予與競爭者交易之義務，亦即，命令設施所有人，將設施以合理且無歧視之條件提供予其競爭者使用⁶⁸⁷。

由此可知，一旦適用關鍵設施理論，即產生強制設施所有人與競爭者分享其設施之結果，然而設施所有人對於其設施既擁有財產權，原則上自享有交易與否之決定自由，因此適用關鍵設施理論課予設施所有人交易義務，應僅限於極為例外之情況，以下就美國法院認定屬於例外情況而得適用關鍵設施理論之案例加以介紹。

第二款 聯邦最高法院判決

儘管美國聯邦最高法院未曾明確援引關鍵設施理論，一般將關鍵設施理論之來源追溯自一系列聯邦最高法院判決，這些判決係基於其他理由作成，但可被視為支持關鍵設施理論。

第一目 **United States v. Terminal Railroad Association (1912)**

聯邦最高法院 1912 年的 *United States v. Terminal Railroad Association*⁶⁸⁸ 案判決經常被認為是關鍵設施理論之起源。在該案中，14 家鐵路公司持有 Terminal Railroad Association 的股份，其為一家控制進出聖路易(St. Louis)所須使用的全部(三個)鐵路總站設施之公司。聯邦最高法指出該協會與其股東並非互相獨立，其完全由具有競爭關係的鐵路公司所組成；該協會除了營運與就使用總站設施收費，亦設定進出聖路易的貨物運送費率。其股東利用該協會固定運送價格之行為，因而高度疑似一種水平價格固定行為，聯邦最高法院最終認定該聯合違反休曼法第 1 條及第 2 條。

然而，聯邦最高法院大部分的分析集中於(1)地理及成本考量實質上限制了能在聖路易地區設置之鐵路總站數量，以及(2)該協會就通過聖路易的運送所收

⁶⁸⁷ 黃銘傑，專利集管(Patent Pool)與公平交易法—評行政院公平交易委員會對飛利浦等三家事業技術授權行為之二次處分案，收錄於《黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間》，元照，2006 年》，頁 261-262。

⁶⁸⁸ 224 U.S. 383 (1912)

取之價格具有恣意與歧視的性質⁶⁸⁹。此外，法院所命令之救濟—該協會須修改其章程允許過去被排除的鐵路公司加入會員，並停止其恣意與歧視的價格設定行為，否則將面臨解散—似乎已考慮對於該協會為某種持續的監督⁶⁹⁰。

因此，儘管該案在某些方面可視為普通的水平價格固定行為之案例，關鍵設施理論之提倡者可引用聯邦最高法院的許多分析以及所命令的救濟，來支持下列想法：控制了其他企業必須使用以從事競爭的設施之事業，負有以合理且無歧視的條件與其他企業交易之義務。因此，該案時常被引用為承認關鍵設施理論之第一個案例，即使其係涉及聯合行為而非單獨行為。

第二目 *Associated Press v. United States* (1945)

經常被視為支持關鍵設施理論之另一個案例為 *Associated Press v. United States* 案⁶⁹¹。在該案中，聯邦最高法院認為 *Associated Press* 允許其會員報紙拒絕具有競爭關係的報紙加入會員，以及要求各會員將其所產生之新聞專屬提供予 *Associated Press* 之行為，違反休曼法第 1 條。如同 *Terminal Railroad* 案，聯邦最高法院並未明確援引關鍵設施理論；關於聯邦最高法院所達成的結論之法律依據，可解釋為符合標準的休曼法第 1 條聯合拒絕交易之分析。

Association Press 亦可能已行使相當之市場力量與從事系爭限制，儘管或許某種程度上為避免新加入者搭在同一地理市場內營運之現任會員調查努力的便車所必要，可能已遠超過達成促進競爭之目的所必要⁶⁹²。

學者亦經常引用該判決符合關鍵設施理論。*Associated Press* 的會員身分為在某些報紙市場中從事競爭所不可或缺，因此，其主張反托拉斯法正確地對 *Associated Press* 的會員報紙課予以合理且無歧視的條件與潛在競爭者交易之義務。

然而，前揭案例主要著重於對於多家公司不法聯合行為(卡特爾)之非難，重

⁶⁸⁹ *Terminal Railroad*, 224 U.S. at 407-09

⁶⁹⁰ Abbott B. Lipsky, Jr. & J. Gregory Sidak, *Essential Facilities*, 51 *Stan. L. Rev.* 1187, at 1195-98 (1999).

⁶⁹¹ 326 U.S. 1 (1945)

⁶⁹² 3A Phillip Areeda & Herbert Hovenkamp, *Antitrust Law*, ¶¶ 770-771 (2d ed. 2002).

點在於其行為是否違反休曼法第 1 條，而非質疑一家獨占事業拒絕提供設施之適法性。

第三目 *Otter Tail Power Co. v. United States* (1973)

可被視為支持關鍵設施理論之主要聯邦最高法院判決為 *Otter Tail Power Co. v. United States*⁶⁹³ 案。曾經向 Otter Tail 購買電力的三個鎮決定興建自己的地方電廠，Otter Tail 爲了報復而拒絕將電力批發銷售予該新的電廠，或將來自其他來源的電力傳送予使用其(Otter Tail)電纜之這些電廠。

聯邦最高法院認為 Otter Tail 之拒絕交易構成意圖維持其獨占，而違反休曼法第 2 條。特別是，聯邦最高法院維持地方法院認定「Otter Tail 之拒絕批發銷售或傳送，係單純爲防止地方電力系統侵蝕其獨占地位⁶⁹⁴」之判決，並維持要求 Otter Tail「以補償性且依據向聯邦電力委員會(Federal Power Commission)提出申請並經核准的條件之費率」銷售與傳送之禁制令⁶⁹⁵。

然而，如同 *Terminal Railroad* 案及 *Associated Press* 案，聯邦最高法院並未聲稱創造了新的理論且並未使用「關鍵設施」一詞；且 Otter Tail 爲受管制事業可能意味著僅有限地需要對於禁制令的條件進行持續的司法監督。

Otter Tail 案是否強力支持關鍵設施理論仍然受到激烈爭論。

第四目 *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.* (1985)

在 *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*⁶⁹⁶案中，被告 Ski Co.營運位於 Aspen 附近之三座山上的滑雪設施；原告 Highlands 則營運第四座山上的設施，儘管兩家公司曾經合作提供能使用四座山中的任何一座之「All-Aspen」入場證一段時間，1978 年 Ski Co.拒絕繼續參與合資企業，或將使用 Ski Co.的設施之纜車票售予 Highlands。

聯邦最高法院維持 Highlands 勝訴之陪審團裁決，並表示儘管並無與潛在競

⁶⁹³ 410 U.S. 366 (1973)

⁶⁹⁴ 410 U.S. at 378

⁶⁹⁵ 410 U.S. at 375

⁶⁹⁶ *Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp.*, 472 U.S. 585 (1985)

爭者交易之一般性義務，若拒絕交易欠缺正當商業目的，獨占者仍可能違反休曼法第 2 條。重要的是，Ski Co.並未提供能使陪審團採信之目的；更確切地，證據顯示被告在短期內忍受損失，因此支持其係期待藉由降低 Highlands 的競爭能力而在長期回收該損失之推斷⁶⁹⁷。

最終，儘管聯邦最高法院拒絕就「可能與『關鍵設施』理論相關」作成判決⁶⁹⁸，此判決可廣泛解讀為支持關鍵設施理論。

第五目 Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP. (2004)

在 Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP.⁶⁹⁹案中，依 1996 年電信法(Telecommunications Act)，既有的區域電信業者(local exchange carriers, LECs)(例如 Verizon)必須將其網路提供予具有競爭關係的區域電信業者使用，並進行營運支援。數家具有競爭關係之區域電信業者向聯邦通信委員會(Federal Communications Commission, FCC)及州政府檢舉 Verizon 並未遵守其命令進行營運支援，因而違反電信法；聯邦通信委員會及州政府遂命令 Verizon 遵守。

Trinko 為具有競爭關係的區域電信業者之一(AT&T)的客戶，隨後對 Verizon 提起民事訴訟，主張 Verizon 未適當遵守由電信法所授權之命令危害了區域電話服務市場之競爭，因而違反休曼法第 2 條。聯邦最高法院察覺課予一個以反托拉斯為基礎之分享義務將產生許多問題，特別是強迫分享可能降低創新的事前誘因之風險；可能需要法院以中央計畫者(central planners)的方式管制價格及產量；以及可能鼓勵獨占者與潛在競爭者之間的共謀，因而駁回其主張。

聯邦最高法院將 Aspen 案形容為「位於或接近休曼法第 2 條責任之外緣」而認定，不同於 Aspen 案(及 Otter Tail 案)，本案並不涉及獨占者與被侵害的競爭者之間有任何先前的交易過程；更確切地，電信法所課予的分享義務為「全新的」

⁶⁹⁷ 472 U.S. 608、610-11

⁶⁹⁸ 472 U.S. 611 n. 44

⁶⁹⁹ Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis v. Trinko, LLP., 540 U.S. 398 (2004)

⁷⁰⁰。Verizon 亦非如 Ski Co.，放棄任何立即的利益，因而可推斷有獲取長期利益之意圖⁷⁰¹。此外，法院強調依現行的管制監督，在該案中課予反托拉斯責任可能無益，並可能引起重大錯誤及管理成本⁷⁰²。

關於關鍵設施理論，聯邦最高法院認為「在此無須承認或否認之」，由於該理論(假設其確實存在)僅當無法使用時才能適用，而在該案中，電信法已命令提供，因而欠缺關鍵設施理論的一個必要要件⁷⁰³。

儘管聯邦最高法院對此問題保持沉默，許多聯邦巡迴上訴法院判決確實援引關鍵設施理論，儘管其經常認定系爭事實欠缺一個或更多的要件。

第三款 聯邦巡迴上訴法院判決

適用關鍵設施理論之指標性案例為聯邦第七巡迴上訴法院 1983 年的 MCI Communications Corp. v. AT&T Corp.⁷⁰⁴ 案判決。在該案中，法院表示在該案之情況下拒絕交易得適用關鍵設施理論，該拒絕之所以不法，係因獨占者得藉由控制關鍵設施，將其獨占力量由一個生產階段延伸至另一個階段，或由一市場延伸至另一個市場。因此，反托拉斯法課予控制關鍵設施之獨占者以無歧視之條件提供該設施之義務。

法院接著提出關鍵設施理論之 4 個要件：(1)獨占者控制關鍵設施；(2)競爭者無法實際或合理地複製該關鍵設施；(3)拒絕競爭者使用該設施；以及(4)提供該設施係屬可行⁷⁰⁵。

就該案爭執而言，聯邦第七巡迴法院認定，被告 AT&T 對於原告 MCI 所要求互連的市內電話網路擁有完全的控制，而與市內電話網路互連為 MCI 提供「國際交換線路」(foreign exchange lines, FX)及「共同控制交換安排」(common control switching arrangements, CCSA)服務所不可或缺，故系爭市內電話網路為「關鍵設

⁷⁰⁰ 540 U.S. at 410

⁷⁰¹ 540 U.S. at 410

⁷⁰² 540 U.S. at 411-16

⁷⁰³ 540 U.S. at 410-11

⁷⁰⁴ MCI Communications Corp. v. AT&T Corp. (1983), 708 F.2d 1081 (7th Cir. 1983)

⁷⁰⁵ 708 F.2d 1081, 1132-33 (7th Cir. 1983)

施」。市內電話網路當時在技術上為自然獨占，因此 MCI 複製原告的市話網路在經濟上不可行，亦無法自管制機關取得複製之許可。最後，證據顯示 AT&T 拒絕提供互連，其提供互連在技術及經濟上係屬可行，且其拒絕提供並無正當的商業或技術理由，因此 AT&T 之拒絕提供構成不法的獨占(monopolization)。

關鍵設施理論已為許多聯邦巡迴上訴法院所採用，以下參考聯邦巡迴上訴法院相關判決之見解，就關鍵設施理論之要件加以說明：

第一目 獨占者控制關鍵設施

關鍵設施理論之第一個要件為「獨占者控制關鍵設施」。在判斷第一個要件時，首先須判斷該設施之所有人在市場上是否具有獨占力量；確認該設施所有人具有獨占力量後，再判斷該設施是否為關鍵。

首先，如同依據休曼法第 2 條提起訴訟之任何案例一般，原告必須證明被告在一個經適當界定的市場上具有獨占力量⁷⁰⁶。一般而言，當一項設施之投入，為相關商品生產製造所不可或缺之要素時，該關鍵設施本身即構成一個特定市場⁷⁰⁷，從而該設施之所有人，即為獨占事業⁷⁰⁸。

其次，該設施必須為「關鍵」，亦即為競爭者從事競爭所不可或缺，若拒絕提供該設施將使競爭者遭受嚴重、長期持續的競爭劣勢。聯邦第二巡迴上訴法院在 1990 年的 *Twin Labs., Inc. v. Weider Health & Fitness* 案中表示：「原告必須證明拒絕提供已使其遭受『嚴重的競爭劣勢』(severe handicap)⁷⁰⁹」聯邦第九巡迴上訴法院在 1991 年的 *Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc.* 案更表示：「僅當控制該設施具有消滅下游市場競爭之力量時，該設施始為『關鍵』⁷¹⁰。」

然而，亦有法院表示，該設施「不須為不可或缺(indispensible)；若複製該設

⁷⁰⁶ *Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc.*, 948 F.2d at 545 n.12 (9th Cir. 1991); Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, and Mark A. Lemley, *supra* note 682, at 18-19.

⁷⁰⁷ Herbert Hovenkamp, *Federal Antitrust Policy-The Law of Competition and Its Practice*, at 307 (2nd ed., 1999).

⁷⁰⁸ 黃銘傑，前揭註 684，頁 263。

⁷⁰⁹ *Twin Labs., Inc. v. Weider Health & Fitness*, 900 F.2d 566, 569-570 (2d Cir. 1990)

⁷¹⁰ *Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc.*, 948 F.2d 536, 544 & n.11 (9th Cir. 1991); *id* at 545-546 (航線電腦保留系統並非關鍵設施，因為航空公司不使用之仍能競爭，儘管以較高的成本。)

施於經濟上不可行，且若拒絕提供將使潛在市場進入者遭受嚴重的劣勢即為足夠⁷¹¹」此外，有學者提出僅有為自然獨占、法律禁止複製或曾受公共補助之設施，可認定為關鍵⁷¹²。

第二目 競爭者無法實際或合理地複製該關鍵設施

關鍵設施理論之第二個要件為「競爭者無法實際或合理地複製該關鍵設施」。關於第二個要件，若複製該設施僅為費用昂貴或造成負擔，尚不足夠，必須幾乎不可能複製，始符合此要件。正如聯邦第二巡迴上訴法院在 1990 年的 *Twin Labs., Inc. v. Weider Health & Fitness* 案中表示：「原告必須證明其不僅遭受不便 (more than inconvenience) 或某些經濟損失 (economic loss)；其必須證明該設施之替代品並不可行⁷¹³。」

要言之，應考量該設施是否基於事實上、法律上或經濟上等層面之理由而無法複製，導致拒絕他人使用將危害競爭秩序。

第三目 拒絕競爭者使用該設施

關鍵設施理論之第三個要件為「拒絕競爭者使用該設施」。關於第三個要件，除了斷然拒絕交易外，某些聯邦巡迴上訴法院亦認為，若被告拒絕以公平且合理的條件提供競爭者使用該設施，亦構成拒絕提供⁷¹⁴。

若僅為原告使用該設備之費用較被告高或較被告困難，尚不充分，原告必須進一步證明被告有某種惡意。聯邦第九巡迴上訴法院在 1991 年的 *Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc.* 案中表示，被告就競爭者使用設施所收取之費用，並沒有高到會將競爭者排除於市場之外，故不構成拒絕提供⁷¹⁵。

第四目 提供該設施係屬可行

關鍵設施理論之第四個要件為「提供該設施係屬可行」。關於第四個要件，

⁷¹¹ *Hecht v. Pro-Football, Inc.*, 570 F.2d 982, 992 (D.C. Cir. 1977); *Jamsports & Enter. LLC v. Paradama Prods., Inc.*, No. 02C 2298, 2003 WL 1873563, at *11 (N.D. Ill. Apr. 15, 2003).

⁷¹² 3A Phillip Areeda & Herbert Hovenkamp, *Antitrust Law*, ¶ 773b2, at 201-02 (2d ed. 2002).

⁷¹³ *Twin Labs., Inc. v. Weider Health & Fitness*, 900 F.2d 566, 570 (2d Cir. 1990)

⁷¹⁴ *Covad Comms. Co. v. BellSouth Corp.*, 299 F.3d 1272, 1286-87 (11th Cir. 2002);

⁷¹⁵ *Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc.*, 948 F.2d 536, 545. cf. *id.* at 545 n.13 (表示「本案並未處理是否在某種程度上，收取某種費用可能相當於直接 (outright) 拒絕交易之問題」。)

許多法院持續引用 D.C.巡迴上訴法院在 *Hecht v. Pro-Football, Inc.*案之見解：「反托拉斯法不要求分享關鍵設施，若分享並不可行或將限制被告充分服務其客戶之能力⁷¹⁶。」

聯邦第四巡迴上訴法院在 1991 年的 *Laurel Sand & Gravel, Inc. v. CSX Transportation* 案表示，所謂提供該設施係屬可行，應在被告一般營運的範圍內衡量，而不能要求被告必須窮盡其全部可能性之後仍無法提供，才能證明其確實無法提供該設施⁷¹⁷。

此外，若被告證明其拒絕提供該設施具有正當的商業理由，即能推翻原告的主張⁷¹⁸。

本要件係欲避免獨占事業在不可行之情況下被迫與其競爭者交易，亦即須該設施之提供對獨占事業而言，具有經濟上可行性。表面上雖造成反競爭之結果，但被告能證明其拒絕交易係基於其他因素，而非意圖危害競爭秩序時，此類正當的商業理由，法院多半加以尊重。不論該設施之關鍵程度多高，多麼不可或缺，一旦被告之提供行為將有礙其本身之經營能力，導致其需拋棄該設施或無法繼續使用，即難認被告之拒絕交易違反反托拉斯法，因反托拉法並未要求設施所有人須停止使用，以供其競爭者利用該設施，亦未要求設施權利人縱使將限制其服務能力，亦需與競爭者分享該設施⁷¹⁹。

第五目 垂直相關的市場、與獨占者具有競爭關係

雖然在 *MCI* 案中所提出之關鍵設施理論要件僅有前揭四個，但許多判決認為，除了 *MCI* 案所提出之四個要件外，原告亦須證明獨占者利用該設施控制一個垂直相關的市場，且獨占者為該上游或下游市場之潛在競爭者。例如，在 *Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc.*案中，聯邦第九巡迴上訴法院表示「僅當控制

⁷¹⁶ *Hecht v. Pro-Football, Inc.*, 570 F.2d at 992-993 (D.C. Cir. 1977)

⁷¹⁷ *Laurel Sand & Gravel, Inc. v. CSX Transportation*, 924 F.2d 539, 545 (4th Cir. 1991)

⁷¹⁸ 3A Phillip Areeda & Herbert Hovenkamp, *Antitrust Law*, ¶ 773e (2d ed. 2002).

⁷¹⁹ 鍾詩敏，生物科技研究工具之專利法及競爭法交錯，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士論文，頁 47，2008 年。

該設施具有消滅下游市場競爭之力量時，該設施始為『關鍵』⁷²⁰。」同樣地，聯邦巡迴上訴法院在 *Intergraphic Corp. v. Intel Corp.* 案中，認為提出關鍵設施主張之原告必須證明其與被告具有競爭關係，不論是「在該設施本身之領域或在受該設施控制之垂直相關的市場中⁷²¹。」而撤銷對反托拉斯原告有利的暫時禁制令 (preliminary injunction)

亦即，適用關鍵設施理論時，須符合有垂直相關的市場存在此一前提要件，且要求提供設施者須與設施所有人於該市場上具有競爭關係。此係由於關鍵設施理論係為避免獨占者將其獨占力量由一個市場延伸至另一個市場，若獨占者並未與要求提供設施者在垂直相關的市場中從事競爭，獨占者應享有其交易與否之決定自由，此時關鍵設施理論即無適用之餘地。故是否確實有垂直相關的市場存在，應於適用關鍵設施理論時先行加以判斷，而且，要求提供設施者與設施所有人並非在該設施本身之市場中從事競爭，而是在該設施之上游或下游市場中從事競爭。

然而，根據學者之觀察，少數法院(包括 *Aspen* 案的下級法院判決)已承認關鍵設施理論可適用於僅涉及一個市場，而非兩個垂直相關的市場之情況⁷²²。惟另有學者認為 *Aspen* 案的下級法院判決係屬偏離常軌，而表示「關鍵設施理論係關於垂直整合—特別是，已垂直整合的獨占者負有在垂直整合的市場中將某些投入 (input) 與在上游或下游市場中的營運者分享之義務⁷²³。」

第四款 關鍵設施理論適用於智慧財產權之案例

傳統上，關鍵設施理論僅適用於電信、鐵路、航空、電纜、油管等有體設施，

⁷²⁰ *Alaska Airlines, Inc. v. United Airlines, Inc.*, 948 F.2d 536, 544 (9th Cir. 1991) Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, and Mark A. Lemley, *supra* note 682, at 20. (表示「拒絕提供關鍵設施，僅當其具有消滅下游市場競爭之效果時，始為違法」)。

⁷²¹ 195 F.3d 1346, 1357(Fed. Cir. 1999).

⁷²² Robert Pitofsky et al., *The Essential Facilities Doctrine under U.S. Law*, 70 *Antitrust L.J.* 443, at 458-60 (2002).

⁷²³ Paul D. Marquardt & Mark Leddy, *The Essential Facilities Doctrine and Intellectual Property Rights: A Response to Pitofsky, Patterson, and Hooks*, 70 *Antitrust L.J.* 847, 851-52 (2003) (引用 3A Phillip Areeda & Herbert Hovenkamp, *Antitrust Law*, ¶ 771a (2d ed. 2002)) Areeda 及 Hovenkamp 亦主張 *Aspen* 案本身可視為涉及兩個市場，一個為促進滑雪服務與一個為服務本身。3A Phillip Areeda & Herbert Hovenkamp, *Antitrust Law*, ¶ 772c2, at 186 (2d ed. 2002).

惟近年來的發展趨勢，亦承認關鍵設施理論有適用於智慧財產權之可能，亦即，認定特定智慧財產權為「關鍵設施」，並由競爭法主管機關作成強制授權之決定。

一般而言，智慧財產權人得單獨決定不使用或授權其智慧財產權，在某些情況下課予交易義務將違背此基本原則。關鍵設施理論適用於智慧財產權，美國法院似乎較為保守，至今未曾在任何案例中認定智慧財產權本身為關鍵設施，因而必須以合理且無歧視的條件授權⁷²⁴。以下介紹兩個涉及主張智慧財產權為關鍵設施之案例。

第一目 *Intergraph Corp. v. Intel Corp.* (1999)

在 *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*⁷²⁵案中，Intergraph 於 Intel 中止提供微處理器及專屬資訊後對 Intel 提起訴訟。Intergraph 製造使用 Intel 結構(architecture)及 Intel 微處理器(microprocessors)的電腦工作站(computer work station)，揚言對 Intel 的客戶提起專利侵權訴訟，Intel 為保護其客戶，揚言中止對 Intergraph 提供晶片或技術協助，除非 Intergraph 停止其專利訴訟。Intergraph 最終對 Intel 提起專利侵權訴訟，亦針對 Intel 終止提供技術提出許多反托拉斯主張⁷²⁶。其中一項為關鍵設施主張。

Intergraph 主張使用 Intel 的晶片及專門技術為其事業所不可或缺，因而應強制 Intel 將其專利及營業秘密以合理且無歧視的條件授權予 Intergraph。地方法院核發暫時禁制令(preliminary injunction)，認為 Intel 晶片結構之智慧財產權，確實為關鍵設施⁷²⁷。

聯邦巡迴上訴法院推翻了該判決⁷²⁸。就關鍵設施之爭點，法院認為，只有在關鍵設施所有人與反托拉斯原告係在需要使用該設施之市場上從事競爭時，關鍵設施主張始能成立。法院指出關鍵設施主張之問題永遠在於，意圖利用控制該設

⁷²⁴ Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, and Mark A. Lemley, *supra* note 682, at 21.

⁷²⁵ 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999)

⁷²⁶ 195 F.3d at 1350

⁷²⁷ *Intergraph Corp. v. Intel Corp.*, 3 F. Supp. 2d 1255 (N.D. Ala. 1998)

⁷²⁸ 195 F.3d at 1356-1359.

施而在被告與原告從事競爭之下游市場上取得不當的競爭優勢⁷²⁹。由於其認定 Intergraph 與 Intel 完全未從事競爭，聯邦巡迴上訴法院最終認定 Intergraph 之關鍵設施主張無法成立⁷³⁰。

第二目 Aldridge v. Microsoft Corp. (1998)

在 Aldridge v. Microsoft Corp.⁷³¹ 案，原告為磁碟快取程式(disk caching program)之銷售者，當 Microsoft 藉由在其新版的電腦作業系統中包含磁碟快取功能而先占有原告之市場時，Aldridge 提起訴訟主張 Microsoft 違反反托拉斯法。Aldridge 主張 Windows 95 為關鍵設施，因為若一個程式不能在 Windows 95 上運作，其將無法為幾乎所有使用者所使用⁷³²。Aldridge 主張其曾在舊版 Windows 作業系統上運作之磁碟快取程式無法在 Windows 95 上運作，因而被 Microsoft 拒絕提供該設施，且 Microsoft 本身進入磁碟快取事業。

法院重申 MCI 案的四個要件，再加上「被告對於設施之控制為休曼法所禁止」之要件。法院認定 Aldridge 未能符合數個要件。首先，其認定系爭設施並非關鍵。其次，其表示關鍵設施理論僅適用於自然獨占或受政府資助之案例，而 Microsoft 的作業系統均不符合。

然而，在這兩個案例中，法院均未明確認定受智慧財產權保護之設施不可能為關鍵設施⁷³³。

第二項 歐洲共同體—違反歐洲共同體條約第 82 條

在歐盟法體系下，具有市場力量之事業單獨拒絕交易或單獨拒絕授權之行為，可能違反歐洲共同體條約第 82 條。

歐洲共同體條約第 82 條(過去的第 86 條)禁止在市場上具有優勢地位的事業濫用其優勢地位，規定：「一個或數個事業(undertakings)濫用(abuse)其在共同市場或共同市場重要部分(substantial part)的優勢地位(dominant position)，而可能影

⁷²⁹ 195 F.3d at 1357.

⁷³⁰ 195 F.3d at 1357.

⁷³¹ 995 F.Supp. 728(S.D. Tex. 1998)

⁷³² 995 F.Supp. at 751.

⁷³³ Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, and Mark A. Lemley, *supra* note 682, at 22.

響會員國之間的交易者，係牴觸共同市場，應予禁止。所謂濫用可能包括：

- (a) 直接或間接設定不公平的購買或銷售價格或其他不公平的交易條件；
- (b) 限制生產、銷路或技術發展而損及消費者；
- (c) 將不同條件適用於與其他貿易者之相同交易，因而使其處於競爭劣勢；
- (d) 契約之締結以交易相對人接受附加義務為條件，而該義務就其性質或依商業習慣，均與該契約之標的無關⁷³⁴。」

由條文觀之，歐洲共同體條約第 82 條對於事業具有「優勢地位」(dominant position)並不加以禁止，僅在該事業有「濫用」(abuse)行為時，始加以處罰。

歐洲共同體條約第 82 條在適用上，須具備下列三個要件：(1)一個或數個事業具有優勢地位；(2)濫用行為；(3)影響會員國之間的交易。

歐洲法院(European Court of Justice)在 United Brands⁷³⁵案將「優勢地位」定義為，係指事業有雄厚的經濟實力，足以影響其競爭者、顧客與消費者之行為，並足以在相關產品市場中阻礙有效競爭(effective competition)之維持。

大體而言，市場占有率為歐洲共同體用以判斷事業是否具備優勢地位之主要標準。在Hoffmann-La Roche⁷³⁶案，歐洲法院表示市場占有率(market share)雖非判斷優勢地位之永久性因素，但除非情況特殊，否則事業有很高的市場占有率，即為在市場上具有優勢地位之證據。

1965年12月1日歐洲共同體執行委員會備忘錄⁷³⁷，對濫用行為提供一個簡單

⁷³⁴ Treaty Establishing the European Community, Article 82: “Any abuse by one or more undertakings of a dominant position within the common market or in a substantial part of it shall be prohibited as incompatible with the common market in so far as it may affect trade between Member States. Such abuse may, in particular, consist in:

- (a) directly or indirectly imposing unfair purchase or selling prices or other unfair trading conditions;
- (b) limiting production, markets or technical development to the prejudice of consumers;
- (c) applying dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties, thereby placing them at a competitive disadvantage;
- (d) making the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of supplementary obligations which, by their nature or according to commercial usage, have no connection with the subject of such contracts.”

⁷³⁵ United Brands Co. and United Brands Continental BV v. Commission, Case 27/76 [1978] ECR 207. 轉引自陳麗娟，歐洲共同體競爭法與商品自由流通原則—從歐洲法院之案例法論歐洲共同體在共同市場內維持自由貿易之機制，東海大學法學研究第 23 期，頁 245，2005 年 12 月。

⁷³⁶ Case 102/77, Hoffmann La Roche, 1978 ECR 1139. 轉引自陳麗娟，前揭註 732，頁 245-246。

⁷³⁷ Mémorandum de la Commission du 1^{er} déc. 1965, Rev. Trim. Dr. Eur., 1966. 653.

扼要的說明：「事業所為的違法行為，有悖於條約所揭櫫的意旨者，謂之濫用行為。具有優勢地位的事業濫用行為之對象，可為現在的競爭者、潛在的競爭者、供應者及使用者。因為無濫用行為之概括性定義，故認定濫用行為之存否，應就個案情況之差異分別判斷。」

單獨拒絕交易或單獨拒絕授權之行為屬於濫用行為的類型之一，可能違反歐洲共同體條約第 82 條，而須以「強制交易」或「強制授權」作為反競爭行為之救濟手段。

然而，所有事業均享有交易與否之決定自由，縱使為具有優勢地位之事業亦然，因此歐洲共同體條約第 82 條之違反應僅限於少數特定情況。亦即，當係爭標的具有關鍵性質，導致該拒絕交易行為將嚴重影響終端產品之相關下游市場競爭秩序時，始能認定具有優勢地位之事業具有交易義務。智慧財產權在發生該特定情況時，亦可能成為交易義務之對象。是否可能要求事業進行交易授權之判斷重點在於，該設施是否基於事實上、法律上或經濟上等層面之理由無法複製，因此該拒絕他人使用之行為將導致競爭減損⁷³⁸。

歐洲共同體執行委員會(以下簡稱歐體執委會)自 1990 年代開始廣泛採用關鍵設施理論，判斷具有優勢地位之事業是否濫用其優勢地位而違反歐洲共同體條約第 82 條。相較之下，歐洲法院至今尚未直接援引該理論，但在具有優勢地位之事業濫用優勢地位之判決中，卻發展出與美國聯邦巡迴上訴法院關於關鍵設施理論之見解極為類似的原則，亦即，當系爭產品或服務為在相關市場中從事競爭所不可或缺，具有優勢地位之事業之拒絕交易或拒絕授權行為足以消滅下游市場之競爭，且無任何正當理由，則構成歐洲共同體條約第 82 條所禁止之濫用優勢地位。但與美國法院稍有不同的是，歐洲法院更進一步要求關鍵設施所有人拒絕提供競爭者使用該產品或服務，必須阻礙具有潛在消費者需求之新產品出現，始構成濫用優勢地位⁷³⁹。

⁷³⁸ 鍾詩敏，前揭註 716，頁 57。

⁷³⁹ 劉孔中，前揭註 603，頁 40。

第一款 歐洲共同體執行委員會

歐體執委會在 1990 年代一系列有關運輸基礎設施之案件中援引關鍵設施理論作為分析工具。其在 1992 年的 *B&I Line plc v. Sealink Harbours Ltd. and Sealink Stena Ltd.* 案之假處分裁定中首度使用「關鍵設施」一詞，並表示：「既擁有或控制且自行使用關鍵設施—亦即其競爭對手若無法使用系爭設備或基礎設施，即無法對其客戶提供服務—之具有優勢地位的事業，若拒絕提供他人使用該設施，或以較其自己提供服務不利的條件同意其競爭對手使用該設施，因而使其競爭對手處於競爭劣勢，將違反第 86 條(現行第 82 條)⁷⁴⁰。」

第二款 歐洲法院

第一目 *Commercial Solvents v Commission* (1974)

歐洲法院(European Court of Justice, ECJ)在 1974 年的 *Commercial Solvents v Commission*⁷⁴¹ 案判決，初次以類似美國關鍵設施理論之方式適用歐洲共同體條約第 82 條。被告為一家美國公司 *Commercial Solvents* 及其義大利分公司，在胺基丁純(aminobutanl)(用以製造另一種化合物乙胺丁醇(ethambutol)之原料)之市場中具有優勢地位；其分公司亦在歐洲共同體境內銷售與使用完成的產品。歐洲法院維持歐洲共同體執行委員會(European Commission)關於胺基丁醇並無其他重要來源或實際替代品之認定，並維持其結論：被告決定中止供應胺基丁醇予其前客戶 *Zoja* (其在乙胺丁醇之市場中與被告的義大利分公司從事競爭)，構成濫用優勢地位。

第二目 *AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd* (1987)

十多年後，歐洲法院開始討論，並有時將關鍵設施理論適用於系爭關鍵設施是由智慧財產權所構成之案例。第一個案例為 *AB Volvo v. Erik Veng (UK) Ltd*⁷⁴² 案，原告(Volvo)就其「200」汽車系列之前翼汽車車身壁板(body panel)，在英國擁有經註冊的工業設計權。Volvo 因被告進口與在英國境內銷售侵權的壁板而提

⁷⁴⁰ Case IV/34. 172 [1992] 5 C.M.L.R 255；轉引自劉孔中，前揭註 603，頁 41。

⁷⁴¹ Case 6/73, [1974] ECR 223.

⁷⁴² Case 238/87, [1987] ECR 6211.

起訴訟。英國高等法院(British High Court)則將「製造者拒絕授權他人供應車身壁板，即使當其願意就依授權所銷售之一切物品支付合理權利金，是否表面上(prima facie)構成濫用優勢地位」之問題提交歐洲法院。

歐洲法院認為單純拒絕授權其智慧財產權本身不構成濫用優勢地位，其理由為「受保護的設計之所有人得防止第三人未經其同意而製造、銷售或進口已融合構成其專屬權標的(subject matter)的設計之產品。」然而，歐洲法院警告「經註冊的車身壁板設計之所有人行使專屬權之行為可能遭禁止，若涉及一個具有優勢地位的事業從事某些濫用行為，例如恣意地拒絕將備用零件提供予獨立維修者；將備用零件的價格固定在不公平的水準；或決定不再生產特定型號之備用零件，即使該型號的許多汽車仍在市面上流通。」然而，這些濫用行為之例子在本案事實中均未出現。

第三目 In RTE and ITP v. Commission (1995)

1995 年的 In RTE and ITP v. Commission⁷⁴³ 案為歐洲法院認定被告就其所有的智慧財產權負有授權義務之第一則案例。在 Magill 案，電視台 Radio Telefis Eireann(RTE), ITV 與 BBC 各自發行每週電視節目表，並各自就其每週節目表依愛爾蘭法主張擁有著作權。Magill 電視指南公司則計畫發行涵蓋三家電視台(即 RTE、ITV 與 BBC)節目表之每週電視指南。Magill 於 1986 年向歐體執委會檢舉三家電視台拒絕授權 Magill 轉載其每週節目表之行為構成濫用優勢地位。歐體執委會於 1998 作成處分⁷⁴⁴，認定被檢舉人確實違反歐洲共同體條約第 82 條，因而命令被檢舉人在第三人提出請求時應無歧視地將其每週節目表提供該第三人重製及使用。被檢舉人中 RTE 及 ITV 不服，向歐洲第一審法院上訴，但遭駁回，於是向歐洲法院上訴。

歐洲法院維持歐體執委會勝訴之判決並指出，第一，擁有智慧財產權本身不必然賦予權利人優勢地位，然而，其仍認定歐體執委會已證明三家電視台在電視

⁷⁴³ Case C 241/91, [1995] ECR I-743

⁷⁴⁴ Decision 89/205/EEC

節目表市場中具有優勢地位。第二，歐洲法院重申 Volvo 案的見解：拒絕交易不必然構成濫用優勢地位，但在例外情況下仍可能構成濫用優勢地位。第三，法院維持歐體執委會認定電視台濫用其優勢地位之處分，其理由為：(1)歐體執委會已證明每週節目表之不可或缺性，由於電視台係「有關節目安排的基本資訊之唯一來源，其為編輯每週電視指南所不可或缺的原始資料」；(2)電視台之拒絕交易「阻礙新產品之出現——一本涵蓋廣泛的每週電視節目指南，其為上訴人所未提供且具有潛在消費者需求」；(3)「無論從電視播送活動或發行電視雜誌之角度來看，該拒絕並無正當理由」；以及(4)電視台「藉由消滅該市場中的全部競爭，將每週電視指南之次級市場(Secondary Market)保留予自己，由於其拒絕提供為編輯該指南所不可或缺的原始資料之基本資訊。」

第四目 Oskar Bronner GmbH v. Mediaprint (1998)

另一個重要的判決為 Oskar Bronner GmbH v. Mediaprint⁷⁴⁵案。Bronner 案並未涉及智慧財產權，而是派報服務。原告 Oskar Bronner 為在奧地利境內少量發行的日報發行人，於 1996 年依據奧地利卡特爾及其他限制競爭防止法第 35 條第 1 項(相當於歐洲共同體條約第 82 條)向奧地利法院起訴，主張被告 Mediaprint (更大的報紙所有人及分派人)因拒絕以其全國性的早晨派報到府服務分派原告的報紙而濫用其優勢地位。奧地利法院認為本案涉及歐洲共同體條約第 82 條之解釋，因而暫停審理，將本案提交歐洲法院。

歐洲法院首先重申 Magill 案的判決要點，進而分析是否能將其援引至本案：即使關於行使智慧財產權之案例法(即 Magill 案)能適用於行使其他任何財產權之案例，但是欲有效依據 Magill 案判決主張被告之行爲違反歐洲共同體條約第 82 條，仍須符合 Magill 案判決之 3 個要件，亦即拒絕提供派報到府服務足以消滅需要此項服務之人所在日報市場中的全部競爭、拒絕提供並無正當理由、以及由於無其他現有或潛在的管道可以替代，因此該派報到府服務為需要此項服務之人營業所不可或缺。然而，本案並不具備此 3 個要件——即使在奧地利只有 1 個全國

⁷⁴⁵ Case C-7/97, [1998] ECR I-7791.

性的派報到府服務系統，而該系統所有人在該系統所構成之服務市場或該系統所屬之市場中具有優勢地位。

歐洲法院認為 Bronner 並未證明被納入被告的分派網路為不可或缺，由於下列方式仍屬可能：(1)其他分派機制「例如郵寄與在商店或報攤銷售，即使可能較為不利」，或(2)建立替代性的派報到府機制。原告之發行量少並未使其較其他人有更大的使用權利：「為證明創造該系統並非一個實際可行的選擇，以及使用現有系統因而為不可或缺，僅主張由於所分派的日報或報紙之發行量少，因而其並非經濟上可行尚不足夠。欲證明該使用為不可或缺，至少必須證明為分派具有相當於以現有系統分派的日報發行之日報，創造第二個派報到府系統並非經濟上可行。」

第五目 IMS Health Inc. v. Commission (2004)

2004 年的 IMS Health Inc. v. Commission⁷⁴⁶ 案判決解決了關於濫用優勢地位某些懸而未決的問題。IMS 在德國行銷一個提供德國地區藥品銷售資訊的磚型結構(brick structure)資料庫，其客戶乃參酌該等資訊而決定藥品銷售策略。IMS 的磚型結構資料庫在德國被廣泛使用而成為業界標準，因而成為醫藥廠商不可或缺的關鍵工具(an essential tool)。

1998 年，一名 IMS 的離職員工另外成立 PII 公司與 IMS 競爭。由於潛在客戶均已習慣使用 IMS 的磚型結構資料庫，而完全依據磚型結構所劃分之地理區域決定其銷售策略，PII 遂決定採用與 IMS 極為類似的磚型結構資料庫提供德國地區藥品銷售資訊。PII 後來被 NDC(National Data Corporation)收購。

IMS 向德國法院起訴主張 NDC 侵害其資料庫著作權。由於德國法院認為 IMS 曾拒絕以合理條件授權 NDC，可能構成濫用優勢地位而違反歐洲共同體條約第 82 條，所以暫停審理本案，將 3 個問題提交歐洲法院：

- (1) 若潛在客戶拒絕任何不採用該受著作權保護的資料庫之產品，因為其建立 (set-up) 係依賴基於該資料庫所製造之產品，當在市場上具有優勢地位的事業

⁷⁴⁶ Case C-418/01, [2004] ECR I-05039.

拒絕將其受著作權保護的資料庫，授權予一個試圖進入相同的地理及產品市場之事業使用時，是否構成濫用行爲？

- (2) 具有優勢地位的事業使客戶參與資料庫開發之事實，是否影響對於該事業是否濫用優勢地位之判斷？
- (3) 向來使用具有優勢地位的事業之產品的客戶，若改用不採用系爭資料庫的競爭對手之產品所可能產生的實質費用，是否影響對於該具有優勢地位之事業是否濫用優勢地位之判斷？

歐洲法院對第 2、3 個問題採取肯定的答案：在確定系爭受著作權保護的磚型資訊結構是否為其他事業提供此類資訊所不可或缺時，內國法院應考量該資訊之使用人參與開發此種結構之程度，以及潛在用戶若改用以其他結構呈現之區域藥品銷售資訊所產生之成本。因為前者可能形成一種依賴關係(特別在技術上)，而後者可能導致額外的組織或財務負擔(特別是費用)，因而使以其他結構呈現該資訊之事業無法在經濟上可行的條件下，達到與擁有該受著作權保護的磚型資訊結構之事業相當的規模。

對於第 1 個問題，歐洲法院重申 *Magill* 案的判決要點而明確表示：「擁有著作權之事業拒絕提供為從事特定行業所不可或缺的產品或服務欲構成濫用，必須符合三個要件，亦即，該拒絕阻礙具有潛在消費者需求之新產品出現；並無正當理由；以及因而消滅次級市場中的任何競爭。」

為詳細說明這些要件，歐洲法院表示在 *Bronner* 案中，「欲評估拒絕提供為從事特定活動所不可或缺的產品或服務是否構成濫用，必須區分上游市場與(次級)下游市場。」然而，即使具有優勢地位之企業並未另外行銷相關產品或服務，仍可區分為兩個市場。而且，「能辨識出一個潛在或甚至假定的市場即為足夠」，以及「能辨識出兩個不同的生產階段且其互相連接，上游產品為下游產品供應所不可或缺即可確定。」在該案中，歐洲法院認為系爭資料庫是否「構成上游，而為德國區域性藥品銷售資料的下游供應所不可或缺之要素」，將交由內國法院判斷。

歐洲法院亦表示「僅當請求授權之事業，並非打算實質上限於複製智慧財產權人已在次級市場上提供之產品或服務，而是打算製造具有潛在消費者需求之新產品或服務時」，該行為將被認定為構成濫用，而且再一次，將交由內國法院依客觀考量，判斷此要件以及有關正當理由之要件是否已被滿足。

歐洲法院因而認為同時擁有優勢地位與不可或缺的資料庫智慧財產權之企業，在滿足下列要件時，因拒絕授權予其他企業而濫用其優勢地位：(1)「請求授權之企業，在系爭資料提供市場上，打算提供智慧財產權人並未提供且具有潛在消費者需求之新產品或服務」；(2)「該拒絕並未因客觀考量而具有正當理由」；以及(3)該拒絕係藉由消滅該市場中的全部競爭，而將次級市場保留予智慧財產權人。

第六目 Microsoft v. Commission

Microsoft v. Commission⁷⁴⁷案讓歐洲法院首次有機會就關鍵設施理論適用於軟體市場進行詳細說明。在此事實複雜的案例中所出現的問題之一，為 Microsoft 拒絕將「互通性資訊」(interoperability information)授權予工作群體伺服器作業系統(work group server operating systems)市場之潛在競爭者，是否構成濫用其個人電腦作業系統(client PC operating systems)市場之優勢地位。

為支持其認定 Microsoft 違反歐洲共同體條約第 82 條，歐體執委會在上訴程序中主張，在先前一系列案例中所提出之標準並未窮盡「濫用優勢地位」之意義，在其他情況下亦可能構成濫用，包括本案事實(例如，拒絕揭露營業秘密，而具有「技術搭售」具有優勢的產品與另一個產品之效果)。歐體執委會亦主張 Microsoft 之協定並未受任何形式的智慧財產權保護。

然而，歐洲法院係基於 Microsoft 之資訊受某種形式的智慧財產權保護之假設而進行，推論即使依 Magill 或 IMS 案的標準，Microsoft 仍濫用其優勢地位。就此，歐洲法院重申具有優勢之事業單純拒絕授權其智慧財產權不構成濫用，必須在例外情況下才可能構成。

⁷⁴⁷ Case T-201/04

歐洲法院隨後解釋「例外情況」之意義：(1)拒絕提供為在相關市場中從事特定活動所不可或缺的產品或服務；(2)該拒絕消滅在該相關市場中任何有效的競爭；(3)該拒絕阻礙具有潛在消費者需求之新產品出現。

徹底地檢閱證據後，歐洲法院同意 Microsoft 在個人電腦作業系統市場上持續具有優勢地位；其互通性資訊為在工作群體伺服器作業系統市場中從事競爭所不可或缺；拒絕授權該資訊產生將消滅下游市場競爭之風險；以及 Microsoft 確實已拒絕授權該資訊。

或許更重要的是，歐洲法院詳細說明了「新產品」要件如下：關於一個新產品出現之情況，如同 Magill 案及 IMS 案所述，不能作為判斷拒絕授權智慧財產權是否足以構成歐洲共同體條約第 82 條第(b)款規定之損及消費者的唯一因素，如同該條所規定，當不僅生產或銷路受限制，技術發展亦受限制時，該損害可能發生。此為歐體執委會在系爭決定中作成認定所根據的最後一個假設。因此，歐體執委會認定 Microsoft 拒絕提供相關資訊限制了技術發展而損及消費者，歐洲法院認為歐體執委會之認定並無明顯錯誤。

最終，歐洲法院駁回了 Microsoft 關於其拒絕交易因擁有智慧財產權而具有客觀的正當理由(objectively justified)之主張，表示單純擁有智慧財產權本身並非客觀的正當理由，且 Microsoft 並未證明對其創新能力造成任何損害。

第三項 日本 獨占禁止法

日本獨占禁止法規範三種違法類型：不公正的交易方法、不當的交易限制與私的獨占。

單獨拒絕交易或單獨拒絕授權可能該當於獨占禁止法第 2 條第 9 項所定義之「不公正的交易方法」，而違反同法第 19 條規定，亦可能該當於獨占禁止法第 2 條第 5 項所定義之「私的獨占」，而違反同法第 3 條規定。以下先就獨占禁止法相關規定之內容，以及其對於單獨拒絕交易或單獨拒絕授權之適用加以介紹，再就行為違反獨占禁止法相關規定時排除措施命令之內容加以說明，以作為判斷單獨拒絕提供材料或單獨拒絕授權是否違反我國公平交易法相關規定時之參考。

第一款 獨占禁止法相關規定之介紹

第一目 不公平的交易方法

獨占禁止法第 19 條規定禁止事業使用不公正的交易方法⁷⁴⁸，而「不公正的交易方法」之定義規定於同法第 2 條第 9 項。依獨占禁止法第 2 條第 9 項規定，所謂「不公正的交易方法」，係指符合下列 3 個要件之行爲：該當於該項第 1 款到第 6 款任何一款；具有公正競爭阻礙性；以及經日本公平交易委員會(以下簡稱公平會)指定⁷⁴⁹。

「不公正的交易方法」之內容係經公平會公告而指定，公平會之指定，可分爲被稱爲「一般指定」之一個指定⁷⁵⁰，與被稱爲「特殊指定」之數個指定。一般指定適用於全部的行業，而特殊指定僅適用於特定的行業，目前有物流特殊指定⁷⁵¹、大規模小賣業特殊指定⁷⁵²、與新聞業特殊指定⁷⁵³等 3 個特殊指定。

公平會在一般指定中指定 16 項不公正的交易方法之行爲類型，可依序對應至獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款至第 6 款，其大致上可分爲 3 類。第一類，有限制自由競爭之虞的行爲，例如，拒絕交易、差別對價、不當廉賣、轉售價格限制等；第二類，競爭手段不公正之行爲，例如，以欺瞞方法或誇大贈品引誘顧客、搭售販賣等，第三類，有侵害自由競爭的基礎之虞的行爲，例如濫用優勢地位。

單獨拒絕交易可能該當於獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款規定之「不當地對其他事業爲差別待遇」。差別待遇大致上可分爲 3 種類型：競爭者之排除、非競爭者之排除、與不當目的之實效性確保手段。

⁷⁴⁸ 獨占禁止法第 19 條：「事業，不得使用不公正的交易方法。」

⁷⁴⁹ 獨占禁止法第 2 條第 9 項本文：「本法中所謂「不公正的交易方法」，係指該當於下列任何一款之行爲，有阻礙公正的競爭之虞，經公平交易委員會指定者。」；白石忠志，獨占禁止法(初版)，有斐閣，頁 133，2006 年。

⁷⁵⁰ 不公正な取引方法（1982 年 6 月 18 日公正取引委員会告示第十五号）

⁷⁵¹ 特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不正な取引方法（2004 年 3 月 8 日公正取引委員会告示第一号）

⁷⁵² 大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不正な取引方法(2005 年 5 月 13 日公正取引委員会告示第十一号)

⁷⁵³ 新聞業における特定の不正な取引方法（1999 年 7 月 21 日公正取引委員会告示第九号）

其中所謂「不當目的之實效性確保手段」，係指以差別待遇作為達成獨占禁止法上不當的目的之手段。例如，對於不聽從轉售價格約定之要求而便宜賣的小賣店，直接拒絕交易。在此情況，並不著眼於轉售價格約定而使用一般指定第 12 項，而是著眼於直接拒絕交易而使用一般指定第 2 項前段。所謂「目的行為」，包括請求他人進行之一切行為，除了轉售價格約定外、亦包括附排他條件交易、間接拒絕交易等。所謂「手段行為」，包括獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款所涵蓋之行為，除了拒絕交易外，亦包括價格或交易條件之差別⁷⁵⁴。

獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款係對應至一般指定第 1 項到第 5 項，其中單獨拒絕交易可能該當一般指定第 2 項之「其他拒絕交易」：不當地，對某個事業拒絕交易，或限制所交易的商品、服務之數量、內容，或使其他事業為該等行為。

一般指定第 2 項之「其他拒絕交易」，通常被稱為「單獨拒絕交易」。該項前段規定直接拒絕交易，後段規定間接拒絕交易。所謂「直接拒絕交易」，係指拒絕自己為一方當事人之交易；而所謂「間接拒絕交易」，係指在自己並非交易當事人之情況，請求交易之一方當事人拒絕該交易。

一般指定第 2 項中雖無「差別」一詞，但其既然係依獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款公告之指定，自然必須符合獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款之「差別」要件。

至於一般指定第 2 項之「公正競爭阻礙性」應如何解釋？由於一般指定第 2 項的問題原則上在於「他人排除行為」，故有原則貫徹說與他人排除重視說之對立⁷⁵⁵。若採用他人排除重視說，由於關鍵設施理論⁷⁵⁶乃作為其前提的「排除」之典型型態，因此拒絕交易對象之商品、服務須為關鍵設施，亦即須為不可或缺⁷⁵⁷。

第二目 私的獨占

⁷⁵⁴ 白石忠志，前揭註 746，頁 136。

⁷⁵⁵ 白石忠志，前揭註 746，頁 141。

⁷⁵⁶ 關鍵設施理論，係指獨占在某市場上競爭所必須的商品、服務之人，若不以合理且無差別的條件提供該商品、服務，將違反獨占禁止法。

⁷⁵⁷ 白石忠志，前揭註 746，頁 141, 72-73。

單獨拒絕交易或單獨拒絕授權亦可能該當於獨占禁止法第2條第5項所定義之「私的獨占」，而違反同法第3條之規定。

獨占禁止法第3條規定禁止事業為私的獨占⁷⁵⁸。同法第2條第5項對於「私的獨占」之定義如下：「本法中所謂『私的獨占』，係指事業單獨或與其他事業共同、通謀或以其他任何方法，排除或支配其他事業之事業活動，致違反公共利益，實質地限制一定交易領域之競爭。」

本項規定大致上可以區分為四個構成要件：(1)事業單獨或與其他事業共同、通謀或以其他任何方法；(2)排除或支配其他事業之事業活動；(3)實質地限制一定交易領域之競爭；(4)違反公共利益。以下，分別就此等構成要件加以介紹。

(1)事業單獨或與其他事業共同、通謀或以其他任何方法

凡是獨占禁止法第2條第1項規定所定義之事業⁷⁵⁹，皆可為私的獨占之主體，私的獨占可由事業單獨為之，當其由數個事業共同為之時，各該事業不限於必須具有水平競爭關係，即使為垂直關係的上、下游事業亦可，而與聯合行為須以數個相互間具有水平競爭關係之事業為前提不同。

由本項規定事業「與他事業共同、通謀或以其他任何方法」之文義來看，獨占禁止法並未就數個事業實施私的獨占之方法有任何限制，只要其係為達成獨占之目的，而共同遂行時，即符合本項規定之要件。

此外，從本項規定將競爭之實質限制列為私的獨占之結果要件來看，實施私的獨占之單獨或數個事業，並不以其已具有市場支配力量為前提。惟於實務運作上，實施私的獨占之事業本身若未擁有一定的市場力量，實難能造成實質地限制市場競爭之結果。而由於數個事業共同實施之私的獨占，因各個事業之市場力量的集結，更容易造成實質地限制市場競爭，更容易該當於私的獨占。

⁷⁵⁸ 獨占禁止法第3條：「事業，不得為私的獨占或不當的交易限制。」

⁷⁵⁹ 第二条 この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第三章の規定の適用については、これを事業者とみなす。

然而，即使行為人在該市場上的市場占有率不大，由於亦可能實質地限制市場競爭，有時仍該當於私的獨占⁷⁶⁰。

(2) 排除或支配其他事業之事業活動

單純獨占市場並不該當於私的獨占，必須事業有排除或支配其他事業之事業活動的情事時，才有私的獨占之可能性。反之，若事業排除或支配其他事業之事業活動，造成競爭之實質限制，即使其未其獨占市場亦該當於私的獨占。

「其他事業」不論與行為人有無競爭關係或交易關係。即使排除或支配與行為人並無競爭關係或交易關係之事業，由於亦非常可能實質地限制特定市場之競爭，仍可能被認定為私的獨占⁷⁶¹。

所謂「排除」係指排除市場中的其他供應者。由於第 2 條第 5 項中所謂「排除」為非常廣義之詞彙，藉由獨占禁止法上所期待的競爭勝過競爭者之行為，亦可被視為「排除」，並不適當，因此有主張必須加以限縮於必要的範圍。有學者主張僅有「非依據效率性之排除」才是第 2 條第 5 項中的「排除」⁷⁶²。

所謂「排除」，係指使其他事業之事業活動的存續發生重大困難，或使市場進入變得相當困難之行為；具體而言，如利用低價傾銷、杯葛或價格差別待遇等行為，使其他事業難以繼續其事業活動，進而無法成為有效的競爭或牽制事業。由此可知，排除之成立，並不以其他事業完全被排除於特定市場外或市場進入完全被封鎖為必要，只要他事業因此排除而受到重大打擊，使其無法正常遂行其事業活動，對於反競爭行為之牽制力減少即可⁷⁶³。

其他事業不需為市場中的既存事業，亦得為新加入者⁷⁶⁴。此外，排除行為並不需由事業本身直接對其他事業為之，透過第三人事業間接排除其他事業者，亦屬之。同樣地，實施排除行為之事業與被排除之事業，並不以二者處於同一水平市場為必要。

⁷⁶⁰ 白石忠志，前揭註 746，頁 261。

⁷⁶¹ 白石忠志，前揭註 746，頁 257。

⁷⁶² 白石忠志，前揭註 746，頁 259。

⁷⁶³ 白石忠志，前揭註 746，頁 259。

⁷⁶⁴ 白石忠志，前揭註 746，頁 259。

所謂「支配」，係指對他事業之事業活動自由予以一定的限制，使「其他事業」之意思決定依照行為人之意思而進行⁷⁶⁵。

與排除一樣，支配之成立並不需事業直接對其他事業為之，亦得透過第三人事業間接實施支配⁷⁶⁶。即使是僅有持有其他事業之股份等繼續性關係存在之「狀態」，亦可能該當於「支配」。

(3) 實質地限制一定交易領域之競爭

欲構成獨占禁止法上之獨占行為者，除有事業之上述排除或支配行為外，尚須因此行為導致「實質地限制一定交易領域之競爭」之市場效果，始足當之。

此際，所謂的「一定交易領域」，即一般所稱之特定市場。從而，私的獨占之成立，乃事業因其排除或支配行為，而於特定市場上取得市場支配力量或市場支配地位，令其得於一定程度上，自由地設定交易價格或條件，而不受其他競爭者之制衡。

(4) 違反公共利益

所謂「違反公共利益」，究竟係指該行為本身滿足私的獨占之其他構成要件後，就自動產生違反公共利益情事，抑或是在其他私的獨占之要件外，違反公共利益有其本身固有之存在意義。

基本上，對此一違反公共利益要件於本項規定中之定位，有三種不同的見解：a.訓示規定說；b.違法要件說；c.違法性阻卻要件說。

其中訓示規定說為學界一般通說，日本公平交易委員會本身基本上亦傾向此一見解。支持本說者認為，獨占禁止法中的公共利益即是公平且自由的競爭秩序之維護本身，從而當獨占行為導致特定市場上之競爭受到實質限制時，即構成公共利益之違反。若此，則只要有獨占行為的發生，即構成該規定之違反，毋庸再證明違反公共利益之要件。因此，條文中的「違反公共利益」，乃是訓示規定，不因此而增加另一特殊構成要件。

⁷⁶⁵ 白石忠志，前揭註 746，頁 259。

⁷⁶⁶ 白石忠志，前揭註 746，頁 260。

本說之支持者認為，本項要件乃區別依據正常的競爭行為而達到合法的市場支配力與利用人為的方式違法地擁有市場支配力之要件；蓋就獨占禁止法之立場而言，若事業以合法行為自然成長為具有市場支配地位時，其並不違法，從而合乎公共利益，但若其利用不當的人為方式，取得此一市場支配力量時，則違反公共利益，應受獨占禁止法規範。因此，違反公共利益要件存在之意義，在令一般社會大眾區別合法的市場支配地位與違法的市場支配地位二者之不同。

第二款 獨占禁止法於單獨拒絕交易之適用

單獨拒絕交易，在契約自由原則下，交易與否、交易對象與交易內容等均由各事業自由決定，例外在阻礙公正競爭時，才會違反獨占禁止法。

日本公平會在 2005 年修正發布之「關於流通、交易慣行之獨占禁止法上方針⁷⁶⁷」中對於「單獨直接拒絕交易」表示，事業與哪個事業進行交易，基本上屬於事業之交易對象選擇自由。事業就價格、品質、優惠等因素加以考量，依獨自的判斷，即使不與某事業交易，基本上不違反獨占禁止法。

然而，事業之單獨拒絕交易，在例外情況，以拒絕交易作為確保獨占禁止法上違法行為實效之手段時，係屬違法，此外，以拒絕交易作為達成將競爭者從市場上排除等獨占禁止法上不當的目的之手段時，亦屬違法。

具體而言，事業以拒絕交易作為確保獨占禁止法上違法行為實效之手段時，將該當於不公正的交易方法，而屬違法(一般指定第 2 項之「其他拒絕交易」)。例如，市場中有力的製造業者⁷⁶⁸，對交易對象之販售業者，為了藉由使其不與自己的競爭者交易，使競爭者之交易機會減少，不易找到其他可替代之交易對象，並確保其實效，而拒絕與不服從之販售業者交易。(此時亦該當於一般指定第 11 項之「附排他條件交易」)

此外，市場中的有力事業，以拒絕交易作為達成將競爭者從市場上排除等獨占禁止法上不當的目的之手段，而導致被拒絕交易之事業的通常事業活動有發生

⁷⁶⁷ 流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針（1991 年 7 月 11 日公正取引委員会事務局）改正 2005 年 11 月 1 日。

⁷⁶⁸ 「市場中有力的事業」，係指該市場中占有率 10%以上或居前三順位之事業。

困難之虞時，亦該當於不公正的交易方法，而屬違法(一般指定第 2 項)。例如：

- (1) 市場中有力的原料製造業者，爲了阻止交易對象之終端產品製造業者自行製造其所供給的原料之一部分種類，而停止對該終端產品製造業者供應向來供給之主要原料。
- (2) 市場中有力的原料製造業者，爲了將使用其所供給之原料製造終端產品，並與其具有密切關係的事業⁷⁶⁹之競爭者，從該終端產品之市場上排除，而停止對該競爭者供應向來供應之原料。

簡言之，單獨拒絕交易若僅作爲達成獨占禁止法上不當的目的之手段，則依該方針可知，公正競爭阻礙性來自於對競爭者之排除。然而，若僅拒絕自己或與自己具有密切關係的事業之競爭者交易，並非當然違反獨占禁止法，須在該拒絕交易將導致該被拒絕交易之事業的通常事業活動有發生困難之虞時，始違反獨占禁止法。至於何時可認定通常事業活動有發生困難之虞，尚不須到達該事業之繼續經營有發生困難之虞的程度，僅須該事業將因此無法達成對於其他交易相對人之交易條件，例如必要數量確保等承諾，而將使其通常事業活動有發生困難之虞即爲已足⁷⁷⁰。

第三款 獨占禁止法於單獨拒絕授權之適用

第一目 獨占禁止法於單獨拒絕授權之適用

專利權的本質在於排他性(拒絕授權、排除侵害)，認定拒絕授權違反獨占禁止法等於否定專利權。因此，原則上，拒絕授權屬於專利權人之自由，並不違反獨占禁止法。然而，容有例外⁷⁷¹。

日本公平員會在 2007 年發布之「關於智慧財產利用之獨占禁止法上方針⁷⁷²」中，對於獨占禁止法於智慧財產之適用表示，獨占禁止法第 21 條規定，

⁷⁶⁹ 「與其具有密切關係的事業」，係指與自己具有共同利害關係之事業。是否該當之，應就持股關係、董事兼任、派遣關係、是否屬於同一企業集團、交易關係、融資關係等加以綜合考量，個別具體地判斷。

⁷⁷⁰ 鍾詩敏，前揭註 716，頁 62。

⁷⁷¹ 稗貫俊文，前揭註 12，頁 190。

⁷⁷² 公正取引委員会，知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針，2007 年 9 月 28 日。

「本法之規定，於依著作權法、專利法、實用新案法、意匠法或商標法行使權利之行爲，不適用之。」因此，技術利用之限制行爲中，無法視爲行使權利之行爲仍須適用獨占禁止法。

技術之權利人，不讓他人利用該技術之行爲與限定無法利用的範圍之行爲，外觀上，雖可視爲行使權利，但即使是這些行爲，若實質上無法評價爲行使權利時，同樣須適用獨占禁止法之規定。亦即，即使是這些可視爲行使權利之行爲，若就行爲之目的、態樣、對競爭造成之影響大小加以考量後，可認爲已逸脫智慧財產制度之意旨，或違反該制度之目的時，即無法評價爲前揭第21條所規定之「行使權利之行爲」，仍須適用獨占禁止法。

因此，拒絕授權除非實質上可評價爲依專利法行使權利之行爲，否則仍須適用獨占禁止法之規定，亦即，仍得依獨占禁止法之相關規定判斷拒絕授權是否違法。

至於市場中的競爭是否因技術利用之限制行爲而減少，除了限制之內容及態樣、該技術之用途或重要性外，應就各個對象市場、該限制之當事人間有無競爭關係，當事人具有之地位(占有率、順位等)、對象市場全體之情況(當事人的競爭者數量、市場集中度、所交易的產品之特性、差異化程度、流通通路、新加入之難易性等)、施加限制有無正當理由、與對於研究開發意願及授權意願造成的影響加以綜合考量、判斷。

具體而言，關於「不授權他人利用技術之行爲」是否該當於「私的獨占」，該方針表示，某技術之權利人，不授權其他事業利用該技術(亦包含要求可視爲拒絕授權程度的高額權利金之情況)之行爲，或對未經授權即利用該技術之事業提起侵害排除訴訟之行爲，可視爲行使該權利之行爲，通常本身並不構成問題。然而，這些行爲在可認爲已逸脫智慧財產制度的意旨，或違反該制度的目的之情況，不可認爲屬於行使權利，實質地限制一定交易領域之競爭時，該當於私的獨占。

關於「不授權他人利用技術之行爲」是否該當於「不公正的交易方法」，該方針亦表示，某技術之權利人，不授權其他事業利用該技術(亦包含要求可視爲拒絕授權程度的高額權利金之情況)，或對未經授權即利用該技術之事業提起侵害排除訴訟，通常可視爲行使權利之行爲，但在以下情況，不可認爲屬於行使權利，係屬不公正的交易方法：在某技術提供了一定產品市場上的事業活動之基礎，許多事業自該技術之權利人取得授權，在該產品市場上進行事業活動之情況，對於這些事業之一部份，無合理的理由，差別地拒絕授權之行爲，可認爲已逸脫智慧財產制度之意旨，或違反該制度之目的。因此，在這種行爲，藉由降低這些事業在產品市場上的競爭機能，而具有公正競爭阻礙性時，該當於不公正的交易方法。(一般指定第4項⁷⁷³)

公平交易委員會在「關於新的領域中專利與競爭政策之研究會報告書⁷⁷⁴」中，對於獨占禁止法於利用關係下的專利拒絕授權之適用則表示，就自己的研發成果取得專利後，發現該專利與他人先申請之專利具有利用關係時，先申請專利權人之拒絕授權，基本上爲專利權人之權利行使自由(契約自由)，通常並不違反獨占禁止法。

然而，例外地，當先申請專利權人爲專利產品市場等之中有力的事業，作爲附排他條件交易等違反獨占禁止法的行爲之實效確保手段，或作爲將自己或與自己具有密切關係的事業之競爭者排除之手段，而不當地拒絕先申請專利之授權時，可能該當於不公正的交易方法(一般指定第2項「其他拒絕交易」)⁷⁷⁵。

因此，單獨拒絕授權，在作爲實現獨占禁止法上違法或不當的目的之手段而使用⁷⁷⁶；具有獨自創造性價值之事業活動因拒絕授權而被排斥；因無替代性的稀少智慧財產之拒絕授權，使其他事業不可能加入，造成事實上長期的獨占狀態等

⁷⁷³ (取引条件等の差別取扱い)「4不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすること。」

⁷⁷⁴ 公正取引委員会，新たな分野における特許と競争政策に関する研究会報告書，2002年6月。

⁷⁷⁵ 公正取引委員会，新たな分野における特許と競争政策に関する研究会報告書，頁72，2002年6月。

⁷⁷⁶ 稗貫俊文，前掲註12，頁98。

情況⁷⁷⁷，可能違反獨占禁止法。

然而，並非為實現「獨占禁止法上違法或不當的目的」之純粹拒絕授權，在過去未曾同意授權，亦無約定之情況，希望取得授權之事業初次請求授權而遭拒絕時，原則上，並不違反獨占禁止法⁷⁷⁸。

有論者援引關鍵設施理論認為即使在這種情況亦可能違反獨占禁止法。然而，有學者主張究竟適合適用關鍵設施理論之情況是否存在？即使那種情況可能發生，為因應那種例外的情況，預先準備某種強制授權制度對於研究開發的誘因將產生有害的副作用⁷⁷⁹。相較於該有害的副作用，顯然欠缺勉強準備那種制度之價值。而且，準備這種制度降低研究開發的誘因之效果並非單純僅及於專利權人，亦及於主張拒絕授權係屬違法而請求授權之事業之研究開發意願，更影響產業社會整體之「氣氛」。因此，在這種情況請求授權遭拒絕時，大概不可能違反獨占禁止法。萬一那種例外的情況發生，到時只要依據法律的一般原則個別處理即可⁷⁸⁰。

第二目 獨占禁止法於研究工具專利單獨拒絕授權之適用

探討獨占禁止法於研究工具專利拒絕授權之適用時，重點在於研究工具專利「不具可替代性」與「市場界定」問題。

在生命科學領域中研究工具專利之問題在於，某個先行技術為進行後續技術創新時所不可或缺(不具可替代性)，因其拒絕利用將阻礙後續技術開發⁷⁸¹。因此，研究工具拒絕授權可能違反獨占禁止法時之要件之一，即為藉由該專利權，排除其利用者找到其他可替代之交易對象或因而獲得之交易機會，使其通常事業

⁷⁷⁷ 稗貫俊文，〈技術革新・技術取引と独占禁止法：総論〉，《技術革新・技術取引と競争政策》，頁 35-38，1999 年。轉引自知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 156，2006 年 3 月。

⁷⁷⁸ 稗貫俊文，前掲註 12，頁 98-99、191。

⁷⁷⁹ 基於關鍵設施理論之強制授權制度，無需實際發動，該制度之存在本身，即加強了對於研究工具專利權利人之談判力量，而具有促進授權之效果。然而，將強制授權制度之運用所帶來戲劇性立即有效的競爭改善效果，與對於研究開發之降低誘因效果(副作用)加以比較，該制度可能係本末倒置。

⁷⁸⁰ 稗貫俊文，前掲註 12，頁 99。

⁷⁸¹ 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 149，2006 年 3 月。

活動發生困難⁷⁸²。

在技術領域中所謂不具可替代性，係指該專利為某領域之基本技術，若不能使用該專利，即無法進行最先端且最有效率的相關研究之經濟意義上的不具可替代性，與該技術係該領域之基本技術，若不能使用該專利，根本無法進行相關領域的研究之物理意義上的不具可替代性。雖然研究工具專利之拒絕授權問題屬於哪一種不具可替代性未必明確，該當於「拒絕交易」之公正競爭阻礙性者經常屬於後者⁷⁸³。關於不具可替代性，雖然必須釐清拒絕授權所造成之影響為何、是否不存在其他替代性技術、研究工具專利之拒絕授權如何阻礙後續研究開發、是否無法進行其他可替代之研究開發等問題，但實際上，需要高度的技術知識，因此判斷上非常困難⁷⁸⁴。

由於研究工具係在上游階段產生，該專利與直接產品的研究開發之關聯程度較低，因此，研究工具專利拒絕授權之對象市場，必須從是否阻礙在後續相關領域的研究開發之觀點來界定市場⁷⁸⁵。因此，為了分析研究工具專利拒絕授權對將來的技術開發所造成之影響，探討獨占禁止法上的之解釋、適用，必須引進「創新市場」概念，或納入「將來的技術市場、產品市場」之研究開發競爭⁷⁸⁶。

第四款 排除措施命令

依獨占禁止法第 7 條第 1 項⁷⁸⁷及第 20 條第 1 項⁷⁸⁸，日本公平交易委員會於有違反獨占禁止法第 3 條(禁止私的獨占)或第 19 條(禁止不公平的交易方法)規定

⁷⁸² 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 158，2006 年 3 月。

⁷⁸³ 知的財産研究所 特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 149-150，2006 年 3 月。

⁷⁸⁴ 知的財産研究所 特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 158-159，2006 年 3 月。

⁷⁸⁵ 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 150，2006 年 3 月。

⁷⁸⁶ 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 158，2006 年 3 月。

⁷⁸⁷ 獨占禁止法第 7 條第 1 項：「有違反第 3 條或前條規定之行爲時，公平交易委員會得依第 8 章第 2 節規定之程序，對事業，命令停止該行爲、移轉事業之一部份或其他排除違反該等規定之行爲所需之必要措施。」

⁷⁸⁸ 獨占禁止法第 20 條第 1 項：「有違反前條規定之行爲時，公平交易委員會得依第 8 章第 2 節規定之程序，命令停止該行爲、刪除契約條款或其他排除該行爲所需之必要措施。」

之行爲時，得作成審決命令排除違反行爲所需之必要措施(排除措施命令)。排除措施命令之目的爲，藉由排除違反行爲，除去該違反行爲所造成之違法狀態，回復競爭秩序。而且，排除措施命令之內容，雖然一方面限於排除違反行爲之必要範圍內，另一方面充分排除違法行爲亦屬必要⁷⁸⁹。

當拒絕授權被認定爲違反獨占禁止法時，在公平交易委員會所作成之排除措施中，命令就該專利權爲授權應屬排除措施之必要範圍內。此時，命令對希望取得授權者以合理條件爲非專屬授權之彈性作法應屬適當⁷⁹⁰。

第四項 我國 公平交易法

基於契約自由原則或法律所賦予之獨占權，單獨拒絕交易或單獨拒絕授權，鮮被認定爲我國公平交易法(以下簡稱公平法)上的違法行爲⁷⁹¹，但由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，具有高泛用性、低替代性，當其不具有可替代性，並爲進行後續研究發展所不可或缺(爲關鍵設施)時，材料所有人或材料相關專利權人一旦拒絕提供材料或拒絕授權，將阻礙後續研究發展之進行，並可能危害相關市場之競爭秩序。除此之外，材料所有人或材料相關專利權人亦可能以拒絕交易或拒絕授權作爲達成公平法上違法行爲之手段，此時，公平法即有介入規範之必要。

具體而言，當材料或材料相關專利權不具有可替代性，並爲進行後續研究發展所不可或缺(爲關鍵設施)時，可能使材料所有人或材料相關專利權人在市場上具有獨占地位，此時其拒絕提供材料或拒絕授權，即可能構成公平法第 10 條所禁止之「濫用獨占地位之行爲」。即使材料或材料相關專利權在功能上具有可替代性，仍可能使材料所有人或材料相關專利權人在市場上具有相當之市場地位，此時其拒絕提供材料或拒絕授權，仍可能構成公平法第 19 條第 2 款所禁止之「不當差別待遇之行爲」。以下先介紹我國公平法第 10 條第 1 款、第 4 款與第 19 條

⁷⁸⁹ 知的財産研究所 特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 150-151，2006 年 3 月。

⁷⁹⁰ 知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，頁 160，2006 年 3 月。

⁷⁹¹ 黃銘傑，前揭註 598，頁 174。

第 2 款規定之內容，再就拒絕提供或拒絕授權不同類型的材料或材料相關專利權是否可能違反我國公平法相關規定加以分析說明。

第一款 公平交易法相關規定內容介紹

第一目 公平法第 10 條第 1 款、第 4 款—濫用獨占地位之行爲

公平法第 10 條禁止獨占事業有濫用獨占地位之行爲，該條之適用前提爲事業具有獨占地位，而事業是否具有獨占地位，必須依據同法第 5 條第 1 項對於獨占之定義，以及同法第 5 條之 1 規定之獨占事業認定標準加以認定。

公平法第 5 條第 1 項規定所謂獨占，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。由本條規定可知，獨占之認定並不能僅限於市場狀態的描述，而應更具體地就此種結構中的事業是否真正擁有控制市場及排除競爭之能力爲判斷，亦即就事業之獨占力量加以判斷⁷⁹²。

在認定獨占事業時，首先須界定「特定市場」之範圍。公平法第 5 條第 3 項規定所謂「特定市場」，係指事業就一定之商品或服務，從事競爭之區域或範圍。由此可知，所謂「市場」即爲事業從事「競爭」之區域或範圍。而所謂「競爭」，依公平法第 4 條規定，係指「二以上事業在市場上以較有利之價格、數量、品質、服務或其他條件，爭取交易機會之行爲。」將此市場、競爭之概念相結合後，可以得知，公平法上之市場當指「可藉由較有利之價格、數量、品質、服務或其他條件，爭取交易機會的事業群所構成之概念空間。」換言之，具競爭關係之事業群所構成的抽象空間，即爲所謂的「市場」⁷⁹³。而市場界定之意義與目的，即在於識別制衡或牽制事業或力量存在與否⁷⁹⁴。

美國司法部反托拉斯局與聯邦交易委員會於 1992 年共同發布「水準合併準則」。該準則在相關市場之界定上，採取一種「幅度雖小但有意義且非短暫性的

⁷⁹² 公平交易法之註釋研究系列(一)，頁 179，2003 年。

⁷⁹³ 黃銘傑，技術標準與專利聯盟(Patent Pool)中獨占地位之取得及其濫用時之救濟措施初探—美國聯邦交易委員會 In the Matter of Rambus, Inc.案之啓示，全國律師第 140 期，頁 31，2008 年 1 月。

⁷⁹⁴ 黃銘傑，前揭註 790，頁 31。

價格漲幅」(Small but Significant and Nontransitory Price Increase, SSNPI)作法作為市場界定之方法⁷⁹⁵。不論在商品市場或地理市場之界定上，該作法係將現時實際可見之競爭事業群統合為一假想獨占事業，並假設當此一假想獨占事業進行上述「幅度雖小但有意義且非短暫性的價格漲幅」(通常價格漲幅為 5%)時，有無外圍事業會因此加入該市場，與現有事業進行競爭。若有，則市場將往外擴大而將該事業納入其中，之後再將新加入的事業與原有事業群統合為前述假想獨占事業，並再次以「幅度雖小但有意義且非短暫性的價格漲幅」之假設，測試有無更外圍的事業會加入現有市場進行競爭。如此反覆假設、測試，直到統合為假想獨占事業之競爭事業群，即使從事「幅度雖小但有意義且非短暫性的價格漲幅」，已無新外圍事業會加入與其從事競爭時，即以該競爭事業群存在之空間為特定市場。換言之，在制衡或牽制上開假想獨占事業之力量不存在時，市場界定即告完成。

在歐洲共同體競爭法下，依據歐洲共同體執行委員會(以下簡稱歐體執委會)於 1997 年發布之「特定市場界定通知⁷⁹⁶」，市場界定之主要目的即為識別競爭制衡或牽制力量之存在。由於競爭制衡或牽制力量之存在，使得事業無法無視於競爭壓力而自由或任意地一意孤行(behaving independently)⁷⁹⁷。

特定市場界定通知將競爭制衡或牽制力量之類型，分為需求替代性(demand substitutability)、供給替代性(supply substitutability)以及潛在競爭(potential competition)⁷⁹⁸。此際，直接對事業發揮競爭制衡或牽制力量者，乃是現實存在於該特定市場之實際競爭(actual competition)，藉由市場佔有率之計算即可評估此

⁷⁹⁵ Department of Justice and the Federal Trade Commission, Horizontal Merger Guidelines 1.0 (1992).

⁷⁹⁶ COMMISSION NOTICE on the definition of the relevant market for the purpose of Community competition law, OJ C 372 on 9/12/1997.

⁷⁹⁷ The main purpose of market definition is to identify in a systematic way the competitive constraints that the undertakings involved face. The objective of defining a market in both its product and geographic dimension is to identify those actual competitors of the undertakings involved that are capable of constraining their behaviour and of preventing them from behaving independently of an effective competitive pressure. It is from this perspective, that the market definition makes it possible, inter alia, to calculate market shares that would convey meaningful information regarding market power for the purposes of assessing dominance or for the purposes of applying Article 85.

⁷⁹⁸ Firms are subject to three main sources of competitive constraints: demand substitutability, supply substitutability and potential competition.

種實際競爭所能發揮制衡或牽制力量之大小。至於潛在競爭則只有在特定因素及情況存在時，得以證明其可實際發揮制衡或牽制力量後，始補充性地納入市場界定之考量⁷⁹⁹。無論如何，不論是實際競爭或是潛在競爭，均發揮制衡或牽制市場力量濫用之功能，並可藉其概念的適當運用，界定出系爭商品或服務之特定市場。

日本公平交易委員會於其 2004 年發布之「關於企業結合審查之獨占禁止法運用方針⁸⁰⁰」中，亦就市場界定方法採用此種強調競爭制衡與牽制力量之 SSNPI 作法。

我國公平會於 2006 年發布之「公平會對於結合申報案件之處理原則」第 3 條規定，特定市場之界定係綜合產品市場及地理市場加以判斷：(1)產品市場係指在功能、特性、用途或價格條件上，具有高度需求或供給替代性之商品或服務所構成之範圍；(2)地理市場係指就結合事業提供之某特定商品或服務，交易相對人可以很容易地選擇或轉換其他交易對象之區域範圍。在考量前項產品市場、地理市場外，得視具體個案，衡量時間因素對於特定市場範圍之影響。前揭條文中所出現之「替代性」、「很容易地選擇或轉換其他交易對象」等，已部分隱含有制衡或牽制之意涵。

公平法施行細則第 3 條規定，所謂獨占，應審酌下列事項認定之：(1)事業在特定市場之占有率；(2)考量時間、空間等因素下，商品或服務在特定市場變化中之替代可能性；(3)事業影響特定市場價格之能力；(4)他事業加入特定市場有無不易克服之困難；(5)商品或服務之輸入、輸出情形。

惟公平法第 5 條之 1 第 1 項規定，事業若無下列情形者，不列入獨占事業認定範圍：(1)一事業在特定市場之占有率達二分之一；(2)二事業全體在

⁷⁹⁹ Potential competition, is not taken into account when defining markets, since the conditions under which potential competition will actually represent an effective competitive constraint depend on the analysis of specific factors and circumstances related to the conditions of entry. If required, this analysis is only carried out at a subsequent stage, in general once the position of the companies involved in the relevant market has already been ascertained, and such position is indicative of concerns from a competition point of view.

⁸⁰⁰ 公正取引委員会，企業結合審査に関する独占禁止法の運用指針，2004 年 5 月 31 日。

特定市場之占有率達三分之二;(3)三事業全體在特定市場之占有率達四分之三。又基於事業整體規模大小之考量，同條第2項並規定，即使有前項情形之一，個別事業若在該特定市場占有率未達十分之一或上一會計年度事業總銷售金額未達新臺幣十億元者，仍不列入獨占事業之認定範圍，以排除顯然不具獨占力量之事業。公平法第5條之1第1項及第2項規定即為所謂「獨占管制門檻」，亦即獨占事業認定之門檻要件。

然而，同條第3項則規定，若事業之設立或事業所提供之商品或服務進入特定市場，受法令、技術之限制或有其他足以影響市場供需可排除競爭能力之情事者，雖有前二項不列入認定範圍之情形，公平會仍得例外認定其為獨占事業。

公平法第10條規定，獨占事業不得有下列行為：(1)以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭；(2)對商品價格或服務報酬，為不當之決定、維持或變更；(3)無正當理由，使交易相對人給予特別優惠；(4)其他濫用市場地位之行為。本條規定揭示了應予禁止之獨占地位濫用行為態樣，其中第1款至第3款為例示規定，第4款則為概括規定。由本條規定可知，公平法對獨占事業之規範基本上並不禁止獨占事業之存在，而是禁止獨占事業有濫用市場地位，妨礙公平競爭之行為。亦即，公平法對「獨占的市場結構」基本上持中立的態度，只有在獨占事業有濫用市場地位之行為，破壞競爭秩序時，才加以規範⁸⁰¹。

具有公平法第5條規定之控制市場地位的獨占事業，由於特定市場上競爭機能已然失調，無從期待市場競爭之制衡作用予以匡正，經驗顯示，獨占事業常會濫用其控制市場之地位，使交易相對人在無選擇可能性下，接受獨占事業的交易安排，或阻礙他事業參與競爭，扭曲競爭之機能，並使市場結構趨於惡化。因此，為維護市場機能，確保自由、公平的競爭，便需由國家替代市場，對於獨占事業，

⁸⁰¹ 行政院公平交易委員會，認識公平交易法(增訂第十版)，頁36、37，2004年。

特別管控其營業行爲，防止其濫用控制市場的地位⁸⁰²。

公平法第10條第1款規定，獨占事業不得「以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭」。本款規定應屬一種水平關係之規範，其規範之重點在於防止市場阻絕或排除競爭行爲之發生⁸⁰³。亦即在本質上，本款規定屬於水平市場進入或排除障礙之管制⁸⁰⁴。

公平會曾以中油公司藉由其航空燃油供油市場之獨占地位，無正當理由拒絕文久公司之報價要求，阻礙其參與競爭之機會，以維持其在中正航空站國內航線加油業務之既有市場地位，而認定違反本款之規定⁸⁰⁵。亦即，公平會認為獨占事業若無正當理由，即不能免除交易之義務⁸⁰⁶。

依據公平法之實務見解，公平法第10條第1款規定所謂「阻礙他事業參與競爭」，並不以同一市場或水平市場之競爭爲限，當獨占事業藉由其在一個市場（如上游供貨市場）之獨占力量，以不公平方法阻礙其他事業在另一個市場（如下游銷售市場）參與競爭，亦有該款之適用⁸⁰⁷。

對此有認為，公平法第10條第1款在解釋上應係水平關係的市場阻絕。蓋因獨占之管制必須始自特定市場之界定，而後認定是否有獨占之狀態及事業存在，至於獨占者必須受到之關切，自係其在業經界定之特定市場中可能實施之獨占地位濫用行爲，是以當進一步就該獨占者之行爲是否違法加以判斷時，其目的自在於維護該特定市場之機能與福祉，換言之係對特定獨占市場中可能造成之福利損失加以關切。準此，宜否跳出該特定市場之範圍，而去關心其他市場的競爭狀態，實不無疑義。實則，若有獨占者將其獨占力延伸(leverage)至其他市場之情況，或應以第10條第4款加以處理爲宜⁸⁰⁸。

公平法第10條第4款規定，獨占事業不得有「其他濫用市場地位之行

⁸⁰² 公平交易法之註釋研究系列(一)，頁375，2003年。

⁸⁰³ 公平交易法之註釋研究系列(一)，頁388，2003年。

⁸⁰⁴ 公平交易法之註釋研究系列(一)，頁391，2003年。

⁸⁰⁵ 公平會(89)公處字第170號處分書

⁸⁰⁶ 公平交易法之註釋研究系列(一)，頁392，2003年。

⁸⁰⁷ 行政院台(90)訴字第044615號決定書

⁸⁰⁸ 公平交易法之註釋研究系列(一)，頁392，2003年。

為」。公平會曾以中油公司濫用液化石油氣供應市場之獨占地位，無正當理由拒絕其經銷商續約要求，而認定違反本款規定⁸⁰⁹。

第二目 公平法第 19 條第 2 款

公平法第 19 條第 2 款規定禁止事業有「無正當理由，對他事業給予差別待遇之行爲」，而「有限制競爭或妨礙公平競爭之虞」。

公平法第 19 條第 2 款之規定意旨在於保護事業之交易相對人，不致於因該事業依恃市場力量為不當差別待遇，而使其在已無多重選擇可能性之下因被阻絕進入市場或被不利之差別待遇而無法在市場上為公平競爭⁸¹⁰。

本款規定之要件如下：

(1) 當事人均須為「事業」

從事「不當差別待遇」之行爲主體與對象，均須為事業。

(2) 行爲事業必須具有相當之市場地位

從事「不當差別待遇」之事業，是否必須具有相當之市場地位，本款並無明確規定。

蓋一般而言，事業基於契約自由原則，對於不同的交易相對人是否給予相同的交易條件或交易與否，本應由事業自行決定，因此，單純拒絕與特定事業交易，並未違反自由與公平之競爭秩序。惟當事業具有相當之市場地位，即在其交易相對人的交易對象選擇可能性受限制或減少之情形下，若對其需求者或供應者為不當差別待遇行爲(拒絕交易)，將使受差別待遇的事業與其他事業之公平競爭受到影響，並使自由競爭秩序受到限制，公平法即有介入管制之必要⁸¹¹。

至於不具市場地位之事業，其所為之差別待遇行爲，雖亦使特定少數事業之交易機會受到限制或不利對待，但該等交易相對人因尚有多重之選擇可能，可改與其他事業交易，並不會對自由競爭秩序造成損害，此時公平法即應尊重事業所

⁸⁰⁹ 公平會(91)公處字第 050 號處分書

⁸¹⁰ 公平交易法之註釋研究系列(二)，頁 3，2003 年。

⁸¹¹ 公平交易法之註釋研究系列(二)，頁 15，2003 年。

享有之契約自由，故本款規定於適用上，應以該事業具有一定市場地位為限⁸¹²。實務執行上，過去係以市場占有率「百分之十」為門檻。

(3)差別待遇

所謂「差別待遇」，係指事業對於在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，給予不同對待⁸¹³。亦即，差別待遇之對象，須為同一競爭階層之不同事業⁸¹⁴。

一事業在與多數同種類事業進行交易之情形下，若針對特定事業斷絕現有之交易關係，或拒絕成立新的交易關係，即構成交易對象選擇之差別待遇。

(4)無正當理由

公平法所欲禁止的差別待遇行為，僅為「無正當理由」之差別待遇行為，並非所有客觀上差別待遇之行為，均值非難。

依公平法施行細則第26條規定，差別待遇有無「正當理由」，應審酌下列情形認定之：(1)市場供需情況；(2)成本差異；(3)交易數額；(4)信用風險；(5)其他合理之事由。

(5)有限制競爭或妨礙公平競爭之虞

公平法第19條開宗明義即規定，在判斷事業各該行為是否違法，必須以各該行為「有限制競爭或妨礙公平競爭之虞」為要件。

第二款 公平交易法於拒絕提供材料或拒絕授權之適用

第一目 公平法第 10 條第 4 款

雖然基於契約自由原則，材料所有人本得拒絕提供材料，且基於法律所賦予之獨占權，材料相關專利權人亦得拒絕授權，惟當材料或材料相關專利權不具有可替代性，並為進行後續研究發展所不可或缺(為關鍵設施)時，可能使材料所有人或材料相關專利權人在市場上具有獨占地位，此時其拒絕提供材料或拒絕授

⁸¹² 公平交易法之註釋研究系列(二)，頁 13、15，2003 年。

⁸¹³ 公平交易法之註釋研究系列(二)，頁 14-15，2003 年。

⁸¹⁴ 廖義男，公平交易法之釋論與實務第一冊，1994 年。

權，即可能構成公平法第 10 條所禁止之「濫用獨占地位之行爲」⁸¹⁵。以下就材料所有人拒絕提供不具有可替代性之材料，或材料相關專利權人拒絕授權不具有可替代性之專利技術，是否可能違反公平法第 10 條規定加以分析說明。

公平法第 10 條禁止獨占事業有濫用獨占地位之行爲，該條之適用前提爲事業具有獨占地位，因此，欲判斷材料所有人之拒絕提供材料或材料相關專利權人之拒絕授權是否違反公平法第 10 條之規定，須先判斷材料所有人或材料相關專利權人是否該當公平法第 5 條第 1 項所定義之獨占事業。

首先須說明者，依「公平會對於技術授權協議案件之處理原則」第 3 點可知，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）。因此，專利權人是否就其專利技術在特定市場中具有市場力量，仍須個別加以判斷。

生物材料經常不具有可替代性，例如幹細胞、基因序列、單株抗體等在生命科學領域研發過程中經常使用之物質，均具有獨特的生物特性、功能，而難以爲其他物質所取代。當不具有可替代性之生物材料受到專利保護時，該專利權亦不具有可替代性。例如，美國分別於 1998 年、2001 及 2006 年核發編號 5,843,780121、6,200,806122 及 7,029,913 號之胚胎幹細胞專利，其請求項(claim)內容包括胚胎幹細胞之分離方法、胚胎幹細胞本體與其純化備製方法，由於其權利保護範圍極爲廣泛，導致欲使用上述胚胎幹細胞進行後續醫療研究發展之相關研究者或機構，均須取得專利權人之授權，該胚胎幹細胞專利即不具有可替代性。

關於不具有可替代性的材料或材料相關專利權之所有人的市場地位，依前揭美國「水準合併準則」之 SSNPI 作法以及我國「公平會對於結合申報案件之處理原則」第 3 點規定可知，由於該材料或材料相關專利權不具有可替

⁸¹⁵ 專利權之行使行爲在公平法上的評價，應同於其他財產權之行使行爲，因此當專利權人之拒絕授權危害競爭秩序時，公平法得加以規範。此由公平法第 45 條規定，僅有「依專利法行使權利之正當行爲，不適用公平法之規定」，以及公平會對於技術授權協議案件之處理原則第 4 點第 1 項規定，「本會審理技術授權協議案件，將先依公平交易法第 45 條規定檢視之；形式上雖爲依照專利法等行使權利之正當行爲，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處理原則處理。」即可得知。

代性，亦即不存在功能相近之物質、技術，即使材料所有人或材料相關專利權人提高材料移轉或專利授權之權利金，亦無其他競爭者可加入該市場，研究者仍必須自材料所有人或材料相關專利權人取得材料或專利技術，故該材料或材料相關專利權本身即構成一個市場。從而，該材料或材料相關專利權之所有人，即為公平法第 5 條第 1 項所定義之獨占事業。

而且，有鑑於實務上材料所有人經常於材料移轉契約中對接受方施加諸多限制及義務，若材料所有人在該市場中不具有獨占力量，應不可能要求該等程度之契約權利，因此，似亦可由材料所有人得幾近予取予求之實際情況，反推其該當公平法第 5 條第 1 項所定義之獨占事業。

雖然材料所有人對於材料移轉或專利權人對於專利授權所收取之權利金總額，可能未達公平法第 5 條之 1 第 2 項所要求之程度，而得認其不具有獨占力量，但當該材料或材料相關專利權不具有可替代性，且專利權人又享有具有排他效力之獨占權，將使其他事業無法進入該市場從事競爭，應符合同條第 3 項之技術限制，有足以影響市場供需可排除競爭能力之情事。因此，即使材料所有人或材料相關專利權人所收取之權利金總額未達公平法第 5 條之 1 第 2 項所要求之門檻，公平會仍得認定其為獨占事業。

在確認不具有可替代性的材料或材料相關專利權之所有人為獨占事業後，即可就其拒絕提供材料或拒絕授權是否違反公平法第 10 條之規定加以判斷。公平法第 10 條第 4 款規定，獨占事業不得有「其他濫用市場地位之行爲」。

材料或材料相關專利權係屬研究工具，當其為進行後續研究發展所不可或缺，亦即，若無法使用該材料或材料相關專利權將造成無法克服之市場進入障礙時，材料所有人或材料相關專利權人藉由拒絕提供材料或拒絕授權，即可將其市場力量延伸至下游研發市場，而消滅下游研發市場之競爭。此時，為判斷材料所有人之拒絕提供材料或專利權人之拒絕授權是否構成公平法第 10 條第 4 款所禁止之「其他濫用市場地位之行爲」，可援引美國法上的關鍵設施理論作為判斷標準。

承上所述，關鍵設施理論係為避免獨占事業將其市場力量由一個市場延伸至另一市場，故適用時須符合有垂直相關的市場存在此一前提要件。此外，關鍵設施有下列 4 個要件：(1)獨占者控制關鍵設施；(2)競爭者無法實際或合理地複製該關鍵設施；(3)拒絕競爭者使用該設施；以及(4)提供該設施係屬可行。以下分別加以分析。

前提要件：有垂直相關的市場存在

材料或材料相關專利權係屬研究工具，研究者可藉由該材料或材料相關專利權進行後續研究發展，例如，藉由幹細胞可進行再生醫療技術研究，故可知在材料或材料相關專利權之情況下，分別有上游研究工具市場，以及下游研發創新市場二個不同市場之存在⁸¹⁶，符合關鍵設施理論之前提要件。

(1)獨占者控制關鍵設施

承上所述，當材料或材料相關專利權不具有可替代性時，材料所有人或材料相關專利權人在市場中即具有獨占地位。而當後續研究發展必須藉由該材料或材料相關專利權始能順利進行，其他事業若無法取得該材料或材料相關專利權將無法在下游研發市場中從事競爭時，該材料或材料相關專利權即為關鍵。因而該當於「獨占者控制關鍵設施」，符合關鍵設施理論之第一個要件。

(2)競爭者無法實際或合理地複製該關鍵設施

其次，當材料相關專利權之權利範圍除技術方法外，尚包含該材料時，其他事業即無法迴避該專利權進行材料本體之複製，因而該當於「競爭者實際或合理地複製該關鍵設施」，符合關鍵設施理論之第二個要件。

(3)拒絕競爭者使用該設施

當材料所有人或材料相關專利權人與其他事業均進行後續研究發展，亦即在

⁸¹⁶ 公平會對於技術授權協議案件之處理原則第 4 點第 2 項：「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）。」

下游研發創新市場中從事競爭時，若材料所有人或材料相關專利權人拒絕以公平且合理的條件提供材料或授權，即該當於「拒絕競爭者使用該設施」，符合關鍵設施理論之第三個要件。

(4)提供該設施係屬可行

提供材料通常不會對材料所有人在經濟上造成過大的負擔，無須改變或擴充營業規模至無法接受的程度，又基於專利權所具有之非排他性，材料相關專利權人將專利技術授權予其他事業，並不會影響其本身對於該專利技術之實施，而且，材料所有人或材料相關專利權人尚可藉由收取授權金而獲利，因此，材料所有人或材料相關專利權人之所以拒絕提供材料或拒絕授權，多半係為了排除其他事業使用該材料或材料相關專利權進行後續研發，一旦其自行成功完成後續研發，將可獨占下游研發創新市場而獲取更大的利益，故其拒絕提供材料或拒絕授權多半含有反競爭之意圖，因而該當於「提供該設施係屬可行」，符合關鍵設施理論之第四個要件。除非材料所有人或材料相關專利權人能證明其拒絕提供材料或拒絕授權，係基於提供材料過於耗費成本，為保護研究生、博士後研究員或教師之發表能力，避免義務衝突，或維護商業利益等正當的商業理由，才不符合此要件。

綜上所述，不具有可替代性的材料或材料相關專利權之所有人，在上游研究工具市場具有獨占地位，當其同時進入下游研發創新市場，並拒絕將為進行後續研發所不可或缺的材料或材料相關專利權提供或授權予其他事業時，經由上述分析可知，符合關鍵設施理論之全部要件，故可認定材料所有人之拒絕提供材料或材料相關專利權人之拒絕授權，係欲將其在上游研究工具市場之獨占力量不當延伸至下游研發創新市場，而影響後續研究發展，危害下游市場之競爭秩序，因此，應構成公平法第 10 條第 4 款所禁止之「其他濫用市場地位之行爲」。

第二目 公平法第 19 條第 2 款

當材料或材料相關專利權雖在功能上具有可替代性，卻仍使材料所有人或材料相關專利權人在市場上具有相當之市場地位時，材料所有人拒絕提供材料或專

利權人拒絕授權，即可能構成公平法第 19 條第 2 款所禁止之「不當差別待遇之行爲」。

公平法第 19 條第 2 款規定禁止事業有「無正當理由，對他事業給予差別待遇之行爲」，而「有限制競爭或妨礙公平競爭之虞」。

材料或材料相關專利權並非均不具有可替代性，有部分材料或材料相關專利權可能存有具有類似功能之物質、技術可供其他事業另為選擇，使其他事業即使未取得該材料或材料相關專利權，仍可使用其他物質、技術進行研究發展，此時材料所有人或材料相關專利權人在市場中即不具有獨占地位。惟當市場界定後，認定材料所有人或材料相關專利權人雖不具有獨占地位，但仍具有百分之十以上之相當市場地位時，其無正當理由之拒絕授權，若造成限制競爭之結果，則可能構成第 19 條第 2 款所禁止之「不當差別待遇行爲」。

第五項 反競爭行爲之救濟

若材料所有人之拒絕提供材料或材料相關專利權人之拒絕授權，經認定違反公平法相關規定，公平會得否於必要時強制材料所有人或材料相關專利權人對其他事業提供材料或授權，以回復相關市場之競爭秩序？若在我國法下強制授權得依專利法或公平法而作成，則專利法與公平法之相關規定應如何適用？本文以下將探討公平法第 41 條之相關問題，以及專利法第 76 條第 1 款、第 2 項與公平法第 41 條之適用關係。

第一款 公平法第 41 條

公平法第 41 條前段規定，公平會對於違反本法規定之事業，得限期命其停止、改正其行爲或採取必要更正措施⁸¹⁷。

公平法第 41 條前段規定所謂「停止」、「改正」或「必要更正措施」之意義如下：所謂「停止」，乃制止具體不法行爲之繼續存在，重在不法行爲本身之終

⁸¹⁷ 公平交易法第 41 條：「公平交易委員會對於違反本法規定之事業，得限期命其停止、改正其行爲或採取必要更正措施，並得處新台幣五萬元以上二千五百萬元以下罰鍰；逾期仍不停止、改正其行爲或未採取必要更正措施者，得繼續限期命其停止、改正其行爲或採取必要更正措施，並按次連續處新台幣十萬元以上五千萬元以下罰鍰，至停止、改正其行爲或採取必要更正措施為止。」

結，故命「停止」之處分，為一種「不作為」命令；所謂「改正」，其意義為除去原來違法行為所造成之違法或不當的狀態，並使其為合法，係一種「作為」命令，有較「停止」處分為積極之意，重在行為之修正；惟不論是命「停止」或「改正」，實均含有不得再為該類型之不法行為之意。至所謂「更正」，據公平交易法施行細則第 28 條之規定以觀，實為「改正」之一種，惟究其意義乃在於非僅除去原來違法行為所造成之違法或不當的狀態，尚須再進一步以文字表達或澄清事實或為其他必要之合法或適當措施，其作用更勝於「改正」，故命「更正」之處分，亦屬「作為」命令⁸¹⁸。

雖然，因「停止」、「改正」之文義所限，而較難能於行政救濟措施上發揮其裁量空間，但正如公平會所言，「更正」包含「其他必要之合法或適當措施」，公平會本可揆諸事案具體內涵，作出得以有效救濟被害人之最「適當」的措施⁸¹⁹。因此，若材料所有人之拒絕提供材料或材料相關專利權人之拒絕授權，經認定違反公平法相關規定，且公平會認為必須強制材料所有人或材料相關專利權人對其他事業提供材料或授權，始能回復健全的競爭秩序時，公平會即可依公平法第 41 條規定，認為此時強制交易或強制授權係屬「必要更正措施」，而對材料所有人或材料相關專利權人課予與其他事業交易或授權之義務，以促進研發創新，維護競爭秩序⁸²⁰。

此種「強制授權」應否支付補償金？蓋不論是專利法上之強制授權，抑或是依公平法第 41 條「必要更正措施」之強制授權，基本上均屬 TRIPs 協定第 31 條所規定之「未經授權人同意之其他實施」，是以，TRIPs 協定第 31 條第(h)款規定「應考慮該授權之經濟價值，依個別情況給付相當補償金予專利權人」之原則，即應予考慮⁸²¹。

因此，解釋上應認為，公平交易法上之強制授權，專利權人仍應獲得適當之

⁸¹⁸ 行政院公平交易委員會，前揭註 798，頁 514-515。

⁸¹⁹ 黃銘傑，前揭註 790，頁 38。

⁸²⁰ 黃銘傑，前揭註 598，頁 180。

⁸²¹ 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 52。

補償金，僅該補償金與被授權人過去因為專利權人的違法或濫用行為所造成之損害間，得由各該當事人循一般民事救濟程序，為抵銷之主張或抗辯⁸²²。

有認為考量智慧財產權鼓勵創新研發之目的，即使材料所有人或材料相關專利權人因違反公平法相關規定而經公平會課予提供材料或授權之義務，具體之授權條件與內容仍應回歸契約自由原則而由當事人協議，公平會不宜於作成強制交易或強制授權處分之同時，一併決定之⁸²³。

然而，如同上述關於專利法第 76 條第 5 項所規定之強制授權補償金決定方式的評論，若材料所有人或材料相關專利權人因違反公平法相關規定而經公平會課予提供材料或授權之義務後，具體之授權條件與內容仍須由當事人協議，恐延宕欲取得材料或專利權之人使用材料或實施專利權之時機，導致所謂「必要更正措施」無法達成其促進技術迅速流通、運用之目的。尤其因強制交易或強制授權之理由為材料所有人或材料相關專利權人違反公平法之規定，如仍由「被害人」與「加害人」協商授權條件與內容，無法達成協議，自非不可想像。因此，似乎應直接由公平會以行政處分決定授權條件與內容，如此，將有助於救濟之及時性。

惟若公平會欲避免過度干預材料所有人或材料相關專利權人協商授權條件之權利與自由，且考量到公平會可能欠缺直接決定授權條件與內容之專業知識或能力，則公平會得僅決定一定範圍之授權條件與內容，由當事人在該範圍內進行協商，以提高達成協議之可能性。

第二款 專利法第 76 條與公平法第 41 條之適用關係

由上述說明可知，在我國法下強制授權得依專利法或公平法而作成，但不同主管機關作成強制授權處分之考量基礎並不相同。

對於拒絕授權行為，公平會決定是否依公平法第 41 條之強制授權回復或建立市場競爭秩序時，乃先判斷專利權人在市場上是否有排除競爭之經濟力量，除了專屬權之外，專利權人是否同時在市場中具有獨占地位或相當之市場地位。繼

⁸²² 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 53。

⁸²³ 李素華，前揭註 491，頁 110-112。

而公平會再依專利法之規定及內涵，判斷該拒絕授權是否為依專利法行使權利之正當行為⁸²⁴，抑或構成專利權濫用(獨占地位、相當之市場地位濫用)。在前揭判斷過程中，系爭專利涉及之商品市場、技術市場或創新市場之認定、上下游整體市場之競爭需要、特定市場中有無其他替代性技術、特定市場進出難易度、相關產業或國際慣例等事實⁸²⁵，均為重點⁸²⁶。

反之，專利專責機關作成強制授權處分，需審核是否有准予強制授權之必要，亦即依申請強制授權之事由，判斷個案是否有該等事由之存在，包括因應國家緊急情況、增進公益之非營利使用、申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權、再發明專利權人與原發明專利權人協議不成⁸²⁷等。判斷是否該當前揭不同事由所應審酌之事實，則有各種不同可能，當然不以技術替代可能性、市場需求為限，諸如涉及醫藥專利權時，公共衛生利益反而成為其核心。例外當公平會或法院已就專利權人之反競爭行為作成處分或判決確定，認定專利權應退讓於競爭秩序之公益維護時，專利法第 76 條第 2 項不僅將此列為強制授權之事由，甚而專利專責機關無須判斷個案事實，逕依申請而作成強制授權決定⁸²⁸。據此，僅在極為例外之情況，亦即我國專利法第 76 條第 2 項之強制授權申請事由，競爭法與專利法之強制授權決定始存有依賴關係⁸²⁹。

按公平法第 9 條第 2 項規定「本法規定事項，涉及他部會之職掌者，由行政院公平交易委員會商同各該部會辦理之。」又，專利法之「強制授權」，以及公平法第 41 條下可能之「強制授權」(必要更正措施之一)，乃分由經濟部智慧財產局與公平交易會處理。而專利法「強制授權」之事由中「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」與「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定者」之事由，均可能與公平會之職權相關，

⁸²⁴ 公平法第 45 條

⁸²⁵ 公平會專利授權處理原則第 4 點

⁸²⁶ 李素華，前揭註 491，頁 113。

⁸²⁷ 專利法第 76 條第 1 項及第 78 條第 5 項

⁸²⁸ 專利法第 76 條第 2 項

⁸²⁹ 李素華，前揭註 491，頁 113。

蓋依前者之情形依公平法第 25 條之規定，公平會本即得介入調查，後者更以公平會之處分作為准駁之依據。

第一目 專利法第 76 條第 1 項與公平法第 41 條之適用關係

當申請人依據專利法第 76 條第 1 項中「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」之事由，向專利專責機關申請強制授權，雖專利專責機關得依職權(維護專利發揮應有之效益)獨立審查，但仍不妨將相關事實轉知公平會，由公平會依公平法第 26 條⁸³⁰判斷，基於競爭秩序之維護，是否有發動調查職權之必要⁸³¹。

第二目 專利法第 76 條第 2 項與公平法第 41 條之適用關係

當申請人依據專利法第 76 條第 2 項「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定」之事由，向專利專責機關申請強制授權，可能發生嚴重的權限衝突。

專利法第 76 條第 2 項之強制授權係以「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定」為前提，且公平交易法第 41 條之「必要更正措施」乃包括「強制授權」在內，兩者所欲維護、調和之法益相同⁸³²，均為「公平的競爭秩序」。

專利法第 76 條第 2 項規定係循 TRIPs 協定第 31 條第(k)款而定。實則，其他國家立法例鮮有因為配合 TRIPs 協定第 31 條第(k)款之規定，而特別於專利法中追加相關條文規定。蓋，原來的競爭法制中，即可對於反競爭行為，於認為有必要時，以強制授權之方式，作為救濟、處分的手段，從而縱使沒有專利法第 76 條第 2 項規定，因為公平法第 41 條規定的存在，我國實亦有相當於 TRIPs 協定第(k)款之規定存在。若此，則依公平法第 41 條規定所為之強制授權與依專利

⁸³⁰ 公平交易法第 26 條：「公平交易委員會對於違反本法規定，危害公共利益之情事，得依檢舉或職權調查處理。」

⁸³¹ 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 53。

⁸³² 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 53-54。

法第 76 條第 2 項規定所為之強制授權，二者間於法律性質上並無差異⁸³³。

若採依專利法第 76 條第 2 項規定作成之強制授權處分，可適用於所有違反公平法規定之行爲，而不限於專利權之濫用的見解時，則專利專責機關依第 76 條第 2 項規定作成之強制授權處分與公平會依公平法第 41 條規定作成之強制授權處分，於適用範圍上並無不同。

依專利法第 76 條第 2 項規定准予強制授權之程序，須由欲取得授權之人向專利專責機關提出申請後，由專利專責機關作成決定。而強制授權之對象，限於向專利專責機關提出申請者⁸³⁴。亦即，專利專責機關之強制授權處分爲個案之決定，無法一體適用於所有市場參與者，其他欲取得授權之人仍須個別提出申請，再由專利專責機關決定該個案是否應准予強制授權⁸³⁵。然而，實務上實難要求所有市場參與者逐一提出強制授權申請；此外，每一個案之申請程序及專利權人答辯所需時間，亦會延宕專利技術使用時機及降低欲取得授權之人使用專利技術之意願⁸³⁶。

相對於此，依公平法第 41 條規定之「必要更正措施」命專利權人爲強制授權者，決定機關爲公平會，且屬於職權事項而無須另經申請⁸³⁷。又，公平會之強制授權處分，由於並無申請行爲之介入，從而其對象沒有一定的限制，但必須是符合公平法規範目的，於矯正反競爭行爲、回復健全的競爭秩序之必要範圍內，由公平會挑選最適當的人選，作爲強制授權之對象⁸³⁸。亦即，公平會之強制授權處分，乃一體適用於所有市場參與者⁸³⁹。

因此，在涉及不具有可替代性的專利技術之情況，依公平法第 41 條作成強制授權處分，較專利法之強制授權制度更能符合市場參與者使用專利技術之需求。

⁸³³ 黃銘傑，前揭註 598，頁 181。

⁸³⁴ 黃銘傑，前揭註 598，頁 181。

⁸³⁵ 李素華，前揭註 491，頁 113-114。

⁸³⁶ 李素華，前揭註 491，頁 112。

⁸³⁷ 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 52。

⁸³⁸ 黃銘傑，前揭註 598，頁 181。

⁸³⁹ 李素華，前揭註 491，頁 113。

當公平會已依公平法第 41 條規定作成強制授權處分後，專利專責機關遇有依專利法第 76 條第 2 項規定之申請時，是否應同意其申請？由於專利法第 76 條第 2 項規定保護之法益，乃在於公平的競爭秩序，而此種競爭秩序之認知與維持，又為公平會之專業與專責，從而若公平會已依其專業判斷，作出適當的強制授權處分後，專利專責機關實不應再同意其他申請人強制授權之申請⁸⁴⁰。

當公平會依公平法第 41 條規定不作成強制授權處分後，專利專責機關遇有依專利法第 76 條第 2 項規定之申請時，是否應同意其申請？公平會依公平法第 25 條之法定職權，為競爭法主管機關，因此，在其認定專利權人違反公平法規定，但認為就相關反競爭行為，並無強制授權之必要，而係利用其他處分措施即可合理地回復競爭秩序時，則縱使其後有事業依此處分向專利專責機關申請強制授權，專利專責機關亦應尊重公平會之專業判斷，於徵詢公平會的意見後，始作出同意與否之決定，而不應貿然擅依己意為之。否則，不僅無助於競爭秩序之維護，還可能對專利權人的權益造成不當的侵害⁸⁴¹。

專利專責機關與競爭法主管機關處理類似之案件，宜善用公平法第 9 條第 2 項之機關協商機制⁸⁴²，充分就由何人處分、如何處分交換意見，以求一方面避免管轄之積極或消極衝突發生，一方面避免實體法上之矛盾。同時，亦應考量專利法第 76 條第 2 項之目的，既在調和競爭秩序，則公平會之意見應較為優先⁸⁴³。

第六項 小節

從競爭法的角度來看，雖然材料所有人基於契約自由原則得拒絕提供材料，材料相關專利權人基於法律所賦予之獨占權亦得拒絕授權，但由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，具有高泛用性、低替代性，當其不具有可替代性，並為進行後續研發所不可或缺(為關鍵設施)時，材料所有人或材料相關專利權人一旦拒絕提供材料或拒絕授權，將阻礙後續研發之進行，並可能危害相關市場之競爭

⁸⁴⁰ 黃銘傑，前揭註 598，頁 182。

⁸⁴¹ 黃銘傑，前揭註 598，頁 182；范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 54。

⁸⁴² 公平交易法第 9 條第 2 項：「本法規定事項，涉及他部會之職掌者，由行政院公平交易委員會商同各該部會辦理之。」

⁸⁴³ 范建得、陳丁章，前揭註 495，頁 54。

秩序。除此之外，材料所有人或材料相關專利權人亦可能以拒絕交易或拒絕授權作為達成其他反競爭行為之手段。此時，競爭法應介入加以規範，由競爭法主管機關於必要時對材料所有人或材料相關專利權人課予與其他事業交易、授權之義務作為更正措施，以確保材料或材料相關專利權之流通，並維護相關市場之競爭秩序。

美國法院在判斷事業之單獨拒絕交易行為是否違反休曼法第 2 條之案例中發展出「關鍵設施理論」，該理論係指當獨占者所控制的某項設施為競爭者在垂直相關的市場中從事競爭所不可或缺時，獨占者一旦拒絕提供該設施，將危害相關市場之競爭秩序，此時，法院得對獨占者課予與競爭者交易之義務，亦即，要求獨占者將該設施以合理且無歧視之條件提供予其競爭者使用。

儘管美國聯邦最高法院未曾明確援引關鍵設施理論，許多聯邦巡迴上訴法院判決確實援引該理論，雖然聯邦最高法院已在 *Trinko* 案中表示「在此無須承認或否認」關鍵設施理論，但正因聯邦最高法院對此問題保持沉默而未表示立場，因此有認為該理論在美國實務上仍得適用。聯邦第七巡迴上訴法院在 *MCI* 案中所提出關鍵設施理論之四個要件為：(1)獨占者控制關鍵設施；(2)競爭者無法實際或合理地複製該關鍵設施；(3)拒絕競爭者使用該設施；以及(4)提供該設施係屬可行。但許多聯邦巡迴上訴法院認為，除了 *MCI* 案所提出之四個要件外，原告亦須證明獨占者利用該設施控制一個垂直相關的市場，且獨占者為該上游或下游市場之潛在競爭者。然而，美國法院尚未將關鍵設施理論適用於智慧財產權拒絕授權。

歐體執委會自 1990 年代開始廣泛採用關鍵設施理論，判斷具有優勢地位之事業是否濫用其優勢地位而違反歐洲共同體條約第 82 條。相較之下，歐洲法院至今尚未直接援引該理論，但在具有優勢地位之事業濫用優勢地位之判決中，卻發展出與美國聯邦巡迴上訴法院關於關鍵設施理論之見解極為類似的原則，亦即，當系爭產品或服務為在相關市場中從事競爭所不可或缺，具有優勢地位的事業之拒絕交易或拒絕授權足以消滅下游市場之競爭，且無任何正當理由時，則構

成歐洲共同體條約第 82 條所禁止之濫用優勢地位，而須以「強制交易」或「強制授權」作為反競爭行為之救濟手段。但與美國法院稍有不同的是，歐洲法院更進一步要求關鍵設施所有人拒絕提供競爭者使用該產品或服務，必須阻礙具有潛在消費者需求之新產品出現，始構成濫用優勢地位。

又相較美國法院之案例中，尚無將關鍵設施理論明確適用於智慧財產權拒絕授權之案例，歐洲法院對於智慧財產權人之拒絕授權是否構成濫用優勢地位，顯然較持肯定之見解，惟至今仍以著作權之案例為主⁸⁴⁴，專利權之案例相當有限。

然而，歐洲法院在判決中亦不斷表示，相關行為之正當與否應基於個案判斷，且強制事業交易或授權應僅限於例外情況。應避免過度擴張例外情況之解釋，否則將使具有優勢地位的事業動輒得咎，而降低事業爭取市場地位之誘因，更可能不利於市場競爭之發展。

單獨拒絕交易或單獨拒絕授權可能該當於日本獨占禁止法第 2 條第 9 項所定義之「不公正的交易方法」，而違反同法第 19 條規定。詳言之，單獨拒絕交易可能該當於獨占禁止法第 2 條第 9 項第 1 款規定之「不當地對其他事業為差別待遇」，並可能該當日本公平會一般指定第 2 項之「其他拒絕交易」。單獨拒絕交易或單獨拒絕授權亦可能該當於日本獨占禁止法第 2 條第 5 項所定義之「私的獨占」，而違反同法第 3 條規定。

單獨拒絕交易，在契約自由原則下，交易與否、交易對象與交易內容等均由各事業自由決定，例外在阻礙公正競爭時，才會違反獨占禁止法。日本公平會在 2005 年修正發布之「關於流通、交易慣行之獨占禁止法上方針」中表示，事業之單獨拒絕交易，在例外情況，以拒絕交易作為確保獨占禁止法上違法行為實效之手段時，將該當於不公正的交易方法，而屬違法，此外，市場中的有力事業，以拒絕交易作為達成將競爭者從市場上排除等獨占禁止法上不當的目的之手段，而導致被拒絕交易之事業的通常事業活動有發生困難之虞時，亦該當於不公正的交易方法，而屬違法。

⁸⁴⁴ 例如 Magill 案、IMS 案與 Microsoft 案。

由於專利權的本質在於排他性(拒絕授權、排除侵害)，認定拒絕授權違反獨占禁止法即等於否定專利權，因此，原則上，拒絕授權屬於專利權人之自由，並不違反獨占禁止法。然而，拒絕授權在作為實現獨占禁止法上違法或不當的目的之手段而使用之情況，可能違反獨占禁止法。惟並非為實現獨占禁止法上違法或不當的目的之純粹拒絕授權，在過去未曾同意授權，亦無約定之情況，希望取得授權之事業初次請求授權而遭拒絕時，原則上，並不違反獨占禁止法。

在我國公平交易法下，由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，具有高泛用性、低替代性，當其不具有可替代性，並為進行後續研發所不可或缺(為關鍵設施)時，可能使材料所有人或材料相關專利權人在市場上具有獨占地位，此時其拒絕提供材料或拒絕授權，即可能構成公平法第 10 條第 4 款所禁止之「其他濫用市場地位之行爲」。即使材料或材料相關專利權在功能上具有可替代性，仍可能使材料所有人或材料相關專利權人在市場上具有相當之市場地位，此時其拒絕提供材料或拒絕授權，仍可能構成公平法第 19 條第 2 款所禁止之「不當差別待遇之行爲」。

經由本文之分析可知，不具有可替代性的材料或材料相關專利權之所有人，在上游研究工具市場具有獨占地位，當其同時進入下游研發創新市場，並拒絕將為進行後續研發所不可或缺的材料或材料相關專利權提供或授權予其他事業時，應符合美國法上關鍵設施理論之全部要件，故可認定材料所有人之拒絕提供材料或材料相關專利權人之拒絕授權，係欲將其在上游研究工具市場之獨占力量不當延伸至下游研發創新市場，而阻礙後續研發之進行，危害下游市場之競爭秩序，因此，應構成公平法第 10 條第 4 款所禁止之「其他濫用市場地位之行爲」。

當材料或材料相關專利權存有具有類似功能之物質、技術可供其他事業另為選擇，使其他事業即使未取得該材料或材料相關專利權，仍可使用其他物質、技術進行研究發展，此時材料所有人或材料相關專利權人在市場中即不具有獨占地位。惟於市場界定後，若認定材料所有人或材料相關專利權人雖不具有獨占地位，但仍具有市場占有率百分之十以上相當之市場地位，其無正當理由對特定事

業拒絕提供材料或拒絕授權之行爲，若有限制競爭之虞，應構成第 19 條第 2 款所禁止之「不當差別待遇行爲」。

公平法第 41 條前段規定，公平會對於違反本法規定之事業，得限期命其停止、改正其行爲或採取必要更正措施，若材料所有人之拒絕提供材料或材料相關專利權人之拒絕授權，經認定違反公平法相關規定，且公平會認爲必須強制材料所有人或材料相關專利權人對其他事業提供材料或授權，始能回復健全的競爭秩序時，公平會即可依公平法第 41 條規定，認爲強制交易或強制授權係屬「必要更正措施」，而對材料所有人或材料相關專利權人課予與其他事業交易或授權之義務，以確保材料或材料相關專利權之流通，加速後續研發進程，維護相關市場之競爭秩序。

在我國法下對於反競爭性行爲之強制授權，得依據專利法第 76 條第 2 項或公平法第 41 條而作成，除了是否須經申請、決定機關與強制授權之對象有所不同外，其保護法益、法律性質與適用範圍均無不同。由於公平會爲競爭法主管機關，故以何措施可有效矯正事業之反競爭行爲以回復競爭秩序，應以公平會之意見爲優先。

我國生物科技產業之發展至今未臻成熟，尙處於技術輸入之階段，仍高度倚賴美歐日等先進國家之關鍵技術支援，在此產業發展階段下，由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，對於後續研發之進行極爲重要，故當材料所有人或材料相關專利權人拒絕提供材料或拒絕授權，對我國生物科技產業將造成很大的影響，此時，對於危害市場競爭秩序之拒絕提供材料或拒絕授權，從競爭法角度加以限制，由公平會於必要時對材料所有人或材料相關專利權人課予與其他事業強制交易或強制授權之義務，對於促進研發創新，提升我國生物科技產業競爭力，推動我國生物科技產業發展有極大的助益⁸⁴⁵。

⁸⁴⁵ 劉孔中，公平法與智慧財產權法的衝突與調和，月旦法學雜誌，第 104 期，頁 111，2004 年 1 月；李素華，智財權人拒絕授權構成優勢地位濫用—歐洲法院確立判斷標準，科技法律透析第 16 卷第 7 期，頁 16，2004 年 7 月；李素華，我國強制授權法制之檢討，科技法律透析第 17 卷第 7 期，頁 49，2005 年 7 月；劉孔中，前揭註 603，頁 52。

惟公平會在認定材料所有人或材料相關專利權人權利行使之正當性時，應考量若對外國材料所有人或材料相關專利權人過度課予強制交易或強制授權之義務，是否可能導致其不願意再將材料或材料相關專利權輸入我國，選擇退出我國市場，反而不利於我國生物科技產業發展。公平會並應同時考量其介入是否符合專利制度之本旨，應避免過度干預材料所有人或材料相關專利權人之權利行使，構成對創新者不當的懲罰，而降低研究者投資於研發創新之誘因⁸⁴⁶。



⁸⁴⁶ 謝銘洋，智慧財產權法之發展與公平交易法之互動關係，律師雜誌第 315 期，頁 55，2005 年 12 月。

第五章 結論

第一節 研發成果之歸屬—以材料及發明為例

研發成果包含有體物及無體物，其中有體物的材料，係指在研發成果中強烈具有研究工具特性，或具有中間的研究成果特性之物。材料係屬研究工具，而研究工具多為泛用性高、替代性低之上游技術，或者，具有並非最終產品而是研究手段之性質，可使下游研究發展之進行更為迅速、有效率，而與下游研究發展具有緊密關聯。

關於研發成果之歸屬，材料於研究者創造時即歸屬於研究者，即使係研究者在僱傭關係下所創造者，亦原始歸屬於研究者，嗣後再依約定歸屬於僱用人。

發明人於完成發明時，取得該發明之專利申請權。若發明係於一定關係下所完成者，依專利法第 7 條及第 8 條規定受雇人於職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於僱用人，但僱用人應支付受雇人適當之報酬。所謂職務上之發明，係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明。而受雇人於非職務上所完成之發明，其專利申請權及專利權屬於受雇人，但其發明係利用僱用人資源或經驗者，僱用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明。至於一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人，但出資人得實施其發明。

關於大學教師研發成果之歸屬，為促進研發成果有效利用，不論是材料或發明，使研發成果歸屬於大學為國際趨勢，或可作為我國相關法規制度解釋適用之參考。關於受政府資助的研發成果之歸屬，為促進研發成果有效利用，而在一定規範下將受政府資助的研發成果下放受資助者，以進行商品化開發、提升產業競爭力與促進國家經濟發展亦為國際趨勢，同時為我國科學技術基本法第 6 條及相關子法之立法意旨。至於產學合作下研發成果之歸屬，依我國大專校院產學合作實施辦法第 1 項第 4 款規定，產學合作之智慧財產或成果歸屬學校，但學校得約定將全部或一部歸屬於合作機構或授權其使用；若產學合作亦受政府資助，依同辦法第 9 條第 1 項規定，產學合作方式涉及政府出資、委託辦理或補助者，應符

合該機關相關規定，因此，該產學合作下研發成果之歸屬亦應適用科學技術基本法第 6 條及相關子法規定。又我國多所國立大學訂有研發成果管理辦法，其中關於研發成果歸屬之部分規定，若與我國專利法上受雇人發明之相關規定加以比較，或有值得商榷之處，值得進行更深入的探討。

第二節 材料移轉契約

近年來在美國大學間或大學與私人企業間爲了取得材料以進行研究發展經常使用材料移轉契約，其爲兩個機構之間進行材料移轉時所締結之契約，用以約定材料移轉之條件。材料移轉契約屬於廣義的技術授權契約之一種，其中包含約定各種事項之條款。由於材料移轉契約爲具有法律拘束力之契約，因此可能影響接受方之研究者目前與未來的研究。不同於專利權與著作權等智慧財產權，材料移轉契約並非依據規定特定權利義務之成文法規，而是反映契約自由，故雙方得自由約定契約之條件，以滿足其特定需求，亦即，材料移轉契約所提供之保護得超出專利法所提供之專利保護。

雖然許多機構有效利用材料移轉契約以合理條件提供材料，然而，材料移轉契約之條款阻礙材料在研究者間廣泛散布之情況似乎變得越來越普遍。材料移轉契約數量增加之同時，其複雜度亦增加，限制與義務可能延伸至遠超出材料本身。由於材料移轉契約爲雙方之間的契約，無專利權之地理或時間限制，能延伸至遠超出專利權之範圍，因而可能造成許多問題，例如，導致取得材料進行研究嚴重延遲，施加各種不合理的條件，甚至雙方終究無法以合理條件達成協議，研究者因而無法取得材料。

爲因應材料移轉契約所造成的問題，美國國家衛生院於 1995 年發布供公共及非營利機構使用之「標準生物材料移轉契約」，以制式契約範本之方式，處理對於某些材料移轉契約所施加的契約義務之疑慮，簡化公共及非營利機構間分享專屬材料之過程，並降低分享材料之管理負擔，以促進材料之流通。許多大學已簽署標準生物材料移轉契約之主契約，表示其願意不經進一步修改即接受該契約作爲其研究者自其他機構取得材料之處理文件，然而，標準生物材料移轉契約並

未被充分使用，對於研究社群之生物材料移轉似乎尚未發揮廣泛的簡化效果，許多簽署機構在對其他大學提供材料時，仍以自有的契約範本取代標準生物材料移轉契約，可能的原因包括大學技術移轉人員之利益衝突、適用範圍有限、不知道此機制之存在、用語不明確以及不足以滿足商業使用需求。我國中央研究院已仿照標準生物材料移轉契約擬定「生物材料移轉合約」範本中英文版，有學者對其提出增訂建議。此外，對於標準生物材料移轉契約不足之處，或可參考史丹佛大學「人體組織樣本移轉契約」之相關內容加以補充，並可作為我國中央研究院「生物材料移轉合約」範本修訂之參考。

第三節 國際組織及各國政府為促進材料及材料相關專利權之流通所發布之準則

基於材料或材料相關專利權對於研究發展之進行所具有的重要性，並鑑於研究者之間就材料移轉或專利授權無法達成協議或施加不合理的條件之情況逐漸增加，經濟合作暨發展組織(OECD)、美國與日本均意識到採取因應措施實已刻不容緩，因而分別發布相關準則採取政策介入之作法，鼓勵各機構採取必要措施，促進材料或材料相關專利權為研究目的以合理條件及時提供、廣泛散布，以達成材料或材料相關專利權之充分利用。雖然這些準則均不具有法律拘束力，但透過將其納入政府之資助政策，或使其在研究社群中廣泛周知，形成此為規範或慣例之認識，仍可發揮事實上的影響力。

相較於國際組織或各國對於此議題之重視並提出具體解決方案，我國目前對於此議題之關注程度，仍有所不足。

第四節 拒絕提供材料或拒絕授權之解決方法

由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，多為泛用性高、替代性低之上游技術，而與下游研究發展具有緊密關聯，故材料所有人或材料相關專利權人一旦拒絕提供材料或拒絕授權，可能阻礙研究者進行後續研究發展，而嚴重影響其研究進程，甚至危害相關市場之競爭秩序，進而影響我國生物科技產業發展。特別是在生命科學領域中的材料或材料相關專利權，經常為新藥開發所不可或缺之技術，且基於資源稀少性，並無其他可替代之同種技術，將使上述問題更為明顯。

因此，本文試圖從專利法上的強制授權制度、促進受政府資助的研發成果之流通與競爭法等不同角度，對於原則上被允許之拒絕交易或拒絕授權，何時將例外加以限制，甚至於必要時課予強制交易或強制授權之義務加以說明，分析何種方法較能有效解決拒絕提供材料或拒絕授權所造成的問題。

第一項 專利法上的強制授權制度

從專利法上的強制授權制度之角度來看，當已於我國取得專利權之材料相關專利權人拒絕授權時，欲取得授權之人得依我國專利法向專利專責機關申請強制授權。我國專利法上的強制授權制度規定於專利法第 76 條至第 78 條，欲申請強制授權者，須符合法定事由，專利法第 76 條第 1 項、第 2 項與第 78 條第 5 項共規定下列 5 種強制授權事由：(1)因應國家緊急情況；(2)增進公益之非營利使用；(3)申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權；(4)專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定；(5)再發明專利權人與原發明專利權人協議不成，其中(2)、(3)、(4)之事由較有可能適用於材料相關專利權。

基於「增進公益之非營利使用」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，由於生命科學領域之材料相關專利權，存在資源稀少性之問題，屬容易被認為具有公共利益之領域，若申請人能證明，准予強制授權將使其得以利用該材料相關專利權進行醫藥品或醫療技術之研發，而有助於達成增進國民健康、對於重大疾病之醫療照護等公共利益時，應可該當於「增進公益」，因此，基於本事由取得材料相關專利權之強制授權係屬可能。惟若材料相關專利權係用於一般學術研究活動時，則可能較難該當於「增進公益」。

基於「申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，由於專利權人原則上享有拒絕授權之自由，為避免欲取得授權之人動輒基於本事由申請強制授權，本事由應嚴格解釋以避免濫用。然而，基於本事由之強制授權係為避免違背專利制度之本旨與目的，並維護市場競爭秩序，由於材料相關專利權係屬研究工具專利，具有高泛用性，當材料

相關專利權人拒絕以合理的商業條件授權時，可能嚴重阻礙技術進步與產業發展，而違背專利制度之本旨與目的；又其具有低替代性，當材料相關專利權人拒絕以合理之商業條件授權時，亦可能構成市場力量之濫用，而危害市場競爭秩序，此時，即有透過基於本事由之強制授權介入矯正之必要。因此，基於本事由取得材料相關專利權之強制授權亦屬可能。

雖然基於法律所賦予之專屬權，材料相關專利權人之拒絕授權，原則上並不違反公平交易法，但由於材料相關專利權係屬研究工具專利，屬於具有低替代性之上游技術，可能使材料相關專利權人在市場中具有獨占地位或相當之市場地位，此時，材料相關專利權人一旦拒絕授權可能阻礙後續研發之進行，並危害下游市場之競爭秩序，因此，基於「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或公平會處分確定」之事由就材料相關專利權申請強制授權者，相較於前揭事由，更有可能取得強制授權。

此外，由於基於本事由之強制授權，並不受專利法第 76 條第 1 項規定「其實施應以供應國內市場需要為主」之限制，在我國生物科技產業發展至今未臻成熟，尚處於技術輸入之階段，仍高度倚賴美歐日等先進國家之關鍵技術支援下，基於本事由之強制授權，較能達成授權實施之實益，而有助於我國生物科技產業發展，因此，基於本事由就材料相關專利權申請強制授權者，相較於前揭事由，更具實益。

惟專利法既然賦予發明人具有獨占效力之排他權，行使或不行使權利自屬專利權之權利核心，然而，強制授權嚴重限制專利權人之權利行使自由，侵害專利權之權利核心，因此，強制授權之發動應屬極為例外之情況，前揭強制授權事由均應嚴格解釋，以避免不當剝奪專利權人所應享有之權益，降低研究者投資於研發創新之誘因，反而違背專利制度之本旨。

第二項 促進受政府資助的研發成果之流通

材料或材料相關專利權可能係受政府資助的研發成果。目前各國均規定政府資助學術機構與私人企業進行研究發展所得研發成果，在一定規範下，得歸屬於

受資助者，以進行研發成果商品化、提升產業競爭力與促進國家經濟發展。

惟研發經費既然來自於人民稅捐，受政府資助的研發成果之運用自然應滿足公共需求，但受資助者取得研發成果後可能未有效運用，且私人企業之運用往往過於著重營利績效與市場競爭，而忽略受政府資助的研發成果所應負有之社會性任務，為兼顧國家整體經濟利益與社會福利，如何規範國家與受資助者業之間的權利義務關係，以達到公益與私益之平衡，即成為受政府資助的研發成果管理與運用之重要課題。資助機關應負責監督受資助者是否履行其運用研發成果之義務，並於必要時，行使實施權或介入權，以確保受政府資助的研發成果獲得充分運用。

而且，由於生物醫學領域之研究發展須投注高額成本，且生物醫學研發成果對於公共健康、醫療照護等社會福利面向影響甚鉅，各國政府為推動生物醫學產業持續發展，經常扶植該領域之事業並為研發經費資助，因此如何促進受政府資助的研發成果之流通在生物醫學領域格外重要。

從促進受政府資助的研發成果之流通的角度來看，在我國科學技術基本法及相關子法下，當材料或材料相關專利權係受政府資助的研發成果時，若材料所有人拒絕提供材料或材料相關專利權人拒絕授權，或可藉由資助機關行使實施權或介入權，以促進材料或材料相關專利權之流通。

首先，我國科學技術基本法及相關子法之適用對象包括「智慧財產權」及「研發成果」，因此不論是材料(動產)或材料相關專利權均為科學技術基本法及相關子法之適用對象，從而不論是對於材料或材料相關專利權，資助機關之實施權及介入權均有適用之餘地。

關於資助機關之實施權，為避免政府雖然資助科學技術研究發展，在需要運用材料或材料相關專利權時卻難以運用，依科學技術基本法相關子法規定，當材料或材料相關專利權歸屬於執行單位所有，且資助金額占計畫總經費一半以上時，資助機關對於材料或材料相關專利權當然享有全球、無償、非轉屬及不可移轉之實施權利，以兼顧政府運用材料或材料相關專利權之可能性。即使當資助金

額僅占計畫總經費一半以下時，資助機關亦得透過契約約定而享有實施權。惟此實施權僅限於資助機關自己行使，不得移轉或授權予其他私人企業實施，因此所能發揮之效果較為有限。

關於資助機關之介入權，當執行單位、受讓人或專屬被授權人取得材料或材料相關專利權後，於合理期間無正當理由未有效運用材料或材料相關專利權；以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施材料或材料相關專利權；或為增進國家重大利益，依科學技術基本法相關子法規定，資助機關得行使「介入權」，要求執行單位或其受讓人將材料或材料相關專利權授權第三人實施，或於必要時將材料或材料相關專利權收歸國有，以確保材料或材料相關專利權之有效運用與維護公共利益。惟取得授權之第三人，應支付合理對價予材料所有人或材料相關專利權人，且材料所有人、材料相關專利權人或其受讓人或專屬被授權人仍得實施材料或材料相關專利權。

然而，由於受政府資助的材料或材料相關專利權歸屬於執行單位所有後，即屬私有財產權，而介入權之行使，不僅將使相關權利人之權益受到侵害，並有蒙受重大損失之虞，因此，一旦政府行使介入權，可能導致私人企業對於受政府資助的材料或材料相關專利權之移轉或取得專屬授權產生疑慮，降低私人企業進行投資之意願等寒蟬效應，對於技術移轉將造成不良影響，甚至破壞產官學之間的合作關係。因此，介入權在實務行使上，應審慎處理，不宜輕易發動。

第三項 競爭法

從競爭法的角度來看，雖然材料所有人基於契約自由原則得拒絕提供材料，材料相關專利權人基於法律所賦予之獨占權亦得拒絕授權，但由於材料或材料相關專利權係屬研究工具，具有高泛用性、低替代性，當其不具有可替代性，並為進行後續研發所不可或缺(為關鍵設施)時，可能使材料所有人或材料相關專利權人在市場上具有獨占地位，此時其拒絕提供材料或拒絕授權，即可能構成公平法第 10 條第 4 款所禁止之「其他濫用市場地位之行爲」。即使材料或材料相關專利權在功能上具有可替代性，仍可能使材料所有人或材料相關專利權人在市場上具

有相當之市場地位，此時其拒絕提供材料或拒絕授權，仍可能構成公平法第 19 條第 2 款所禁止之「不當差別待遇之行爲」。

經由本文之分析可知，不具有可替代性的材料或材料相關專利權之所有人，在上游研究工具市場具有獨占地位，當其同時加入下游研發創新市場，並拒絕將為進行後續研發所不可或缺的材料或材料相關專利權提供或授權予其他事業時，應符合美國法上關鍵設施理論之全部要件，故可認定材料所有人之拒絕提供材料或材料相關專利權人之拒絕授權，係欲將其在上游研究工具市場之獨占力量不當延伸至下游研發創新市場，而阻礙後續研發之進行，危害下游市場之競爭秩序，因此，應構成公平法第 10 條第 4 款所禁止之「其他濫用市場地位之行爲」。

當材料或材料相關專利權存有具有類似功能之物質、技術可供其他事業另為選擇，其他事業即使未取得該材料或材料相關專利權，仍可使用其他物質、技術進行研究發展，此時材料所有人或材料相關專利權人在市場中即不具有獨占地位，惟於市場界定後，若認定材料所有人或材料相關專利權人雖不具有獨占地位，但仍具有市場占有率百分之十以上相當之市場地位，其無正當理由對特定事業拒絕提供材料或拒絕授權之行爲，若有限制競爭之虞，應構成第 19 條第 2 款所禁止之「不當差別待遇行爲」。

公平法第 41 條前段規定，公平會對於違反本法規定之事業，得限期命其停止、改正其行爲或採取必要更正措施，若材料所有人之拒絕提供材料或材料相關專利權人之拒絕授權，經認定違反公平法相關規定，且公平會認為必須強制材料所有人或材料相關專利權人對其他事業提供材料或授權，始能回復健全的競爭秩序，此時公平會即可依公平法第 41 條規定，認為強制交易或強制授權係屬「必要更正措施」，而對材料所有人或材料相關專利權人課予與其他事業交易或授權之義務，以確保材料或材料相關專利權之流通，加速後續研發進程，維護相關市場之競爭秩序。

我國生物科技產業發展至今未臻成熟，尙處於技術輸入之階段，仍高度倚賴美歐日等先進國家之關鍵技術支援，在此產業發展階段下，由於材料或材料相關

專利權係屬研究工具，對於後續研發之進行極為重要，故當材料所有人或材料相關專利權人拒絕提供材料或拒絕授權時，對我國生物科技產業將造成很大的影響，此時，對於危害市場競爭秩序之拒絕提供材料或拒絕授權，從競爭法角度加以限制，由公平會於必要時對材料所有人或材料相關專利權人課予與其他事業強制交易或強制授權之義務，對於促進研發創新，提升我國生物科技產業競爭力，推動我國生物科技產業發展有極大的助益。

惟公平會在認定材料所有人或材料相關專利權人權利行使之正當性時，應考量若對外國材料所有人或材料相關專利權人過度課予強制交易或強制授權之義務，是否可能導致其不願意再將材料或材料相關專利權輸入我國，選擇退出我國市場，反而不利於我國生物科技產業發展。公平會並應同時考量其介入是否符合專利制度之本旨，應避免過度干預材料所有人或材料相關專利權人之權利行使，構成對創新者不當的懲罰，而降低研究者投資於研發創新之誘因。



參考文獻

一、中文

(一) 書籍

王澤鑑，民法物權第一冊—通則、所有權，2003年8月增補版。

行政院公平交易委員會，認識公平交易法(增訂第十版)，2004年。

黃銘傑，競爭法與智慧財產法之交會—相生與相剋之間，元照，2006年。

陳哲宏、謝銘洋、陳逸南、徐宏昇合著，專利法解讀，月旦，1994年。

陳文吟，我國專利制度之研究(二版)，五南，2001年。

楊崇森，專利法理論與應用(修訂二版)，三民書局，2007年。

廖義男，公平交易法之釋論與實務第一冊，1994年。

謝銘洋，智慧財產權之基礎理論(第三版)，2001年。

(二) 學位論文

李素華，從公共衛生之觀點論醫藥專利權之保護與限制，國立台灣大學法律學研究所博士論文，2006年。

陳郁信，不同技術移轉類型對契約條款影響之研究，私立中原大學企業管理研究所碩士學位論文，2002年。

張乃文，與基因有關研究工具專利問題之研究，天主教輔仁大學法律研究所碩士論文，2008年。

鍾詩敏，生物科技研究工具之專利法及競爭法交錯，國立臺灣大學法律學院法律學系碩士論文，2008年。

(三) 期刊

王偉霖，美國產學合作制度利弊之檢討—台灣科學技術基本法之借鏡，世新法學第3期，2006年7月。

王偉霖，我國學術機構技術移轉機制實施成效與法律制度之檢討，科技法學評論第4卷第2期，2007年10月。

王偉霖，簡介生物材料移轉契約，全國律師第13卷第1期，2009年1月。

王立達，我國學術機構技術移轉法治現況、問題與檢討，全國律師第 13 卷第 1 期，2009 年 1 月。

李素華，智財權人拒絕授權構成優勢地位濫用—歐洲法院確立判斷標準，科技法律透析第 16 卷第 7 期，2004 年 7 月。

李素華，我國強制授權法制之檢討，科技法律透析第 17 卷第 7 期，2005 年 7 月。

李素華，專利權行使與公平交易法—以近用技術標準之關鍵專利為中心，公平交易季刊第 16 卷第 2 期，2008 年 4 月。

李崇儋，OECD 新頒「基因發明專利授權準則」簡述，法律與生命科學第 1 期，2007 年 4 月。

范建得、陳丁章，從我國現行法制論專利強制授權，科技法律透析第 16 卷第 5 期，2005 年 5 月。

黃銘傑，技術標準與專利聯盟(Patent Pool)中獨占地位之取得及其濫用時之救濟措施初探—美國聯邦交易委員會 In the Matter of Rambus, Inc.案之啓示，全國律師第 140 期，2008 年 1 月。

陳麗娟，歐洲共同體競爭法與商品自由流通原則—從歐洲法院之案例法論歐洲共同體在共同市場內維持自由貿易之機制，東海大學法學研究第 23 期，2005 年 12 月。

劉孔中，公平法與智慧財產權法的衝突與調和，月旦法學雜誌第 104 期，2004 年 1 月。

劉孔中，以關鍵設施理論限制專利強制授權之範圍，公平交易季刊第 15 卷第 1 期，2007 年 1 月。

鄧曉芳，先進國家政府研發成果技術移轉法制與政府介入權制度研析，今日會計第 89 期，2002 年 12 月。

鄧曉芳，我國政府研發成果之國家介入權行使法制研析—科學技術基本法第六條修訂之省思，科技法律透析第 15 卷第 9 期，2003 年 9 月。

蔡明誠，從科學技術基本法論技術移轉組織與管理法制問題，台灣科技法律與政

策論叢第 2 卷第 4 期，2005 年 12 月。

謝銘洋，從相關案例探討智慧財產權與民法之關係，國立臺灣大學法學論叢第 33 卷第 2 期，2005 年 3 月。

謝銘洋，智慧財產權法之發展與公平交易法之互動關係，律師雜誌第 315 期，2005 年 12 月。

(四) 研究報告

公平交易法之註釋研究系列(一)，2003 年。

公平交易法之註釋研究系列(二)，2003 年。

二、日文

(一) 書籍

中山信弘，工業所有權法(上)特許法(第二版增補版)，弘文堂，2000 年。

仙元隆一郎，特許法講義(第三版)，悠悠社，2000 年。

田村善之，知的財産法(第四版)，有斐閣，2006 年。

白石忠志，独占禁止法(初版)，有斐閣，2006 年。

竹田和彦，特許の知識—理論と實際(第八版)，ダイヤモンド社，2006 年。

紋谷暢男編，特許法 50 講(第 4 版)，有斐閣，1997 年。

渋谷達紀，知的財産法講義 I(第二版)，有斐閣，2006 年。

稗貫俊文，市場・知的財産・競争法，有斐閣，2007 年。

(二) 期刊

片山英二，ライフサイエンスにおける知的財産権の最近の動向，法とコンピュータ第 24 期，2006 年 7 月。

井関涼子，リサーチツール特許問題の多様な解決方法について，同志社法学第 322 号(60 卷 7 号)，2009 年 2 月。

平井昭光，解説マテリアル・トランスファー・アグリーメント，情報管理第 45 卷第 12 期，2003 年 3 月。

平井昭光，産学連携と法的问题 第 4 回 マテリアル・トランスファー・アグ

リーメント（研究材料提供契約），産学官連携ジャーナル第2巻第3期，2006年。

玉井克哉，大学における職務発明制度，知財管理第53巻第3期，2003年。

江幡奈歩，リサーチツール特許問題の裁定実施権による対応可能性，ジュリスト第1321期，2006年10月。

村田真稚恵，研究成果有体物提供契約における非保証・免責条項に関する一考察，同志社法學第322号(60巻7号)，頁698，2009年2月。

花輪洋行，日本版バイ・ドール制度の変更について，産学官連携ジャーナル第3巻第12期，2007年。

(三) 研究報告

文部科学省，研究開発成果の取扱いに関する検討会，研究開発成果の取扱いに関する検討会報告書，2002年5月。

公正取引委員会，新たな分野における特許と競争政策に関する研究会報告書，2002年6月。

知的財産研究所，特許発明の円滑な利用のための方策に関する調査研究報告書，2006年3月。

科学技術・学術審議会 技術・研究基盤部会 産学官連携推進委員会 知的財産ワーキング・グループ，知的財産ワーキング・グループ報告書，2002年11月。

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループ，特許発明の円滑な使用に係る諸問題について，2004年11月。

国立大学法人奈良先端科学技術大学院大学，大学におけるマテリアルトランスファアの現状と問題点 調査研究報告書，2007年。

三、西文

(一) 書籍

Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, Mark A. Lemley, IP and Antitrust : An Analysis

of Antitrust Principles Applied to Intellectual Property Law, Aspen Law & Business, (2002).

National Academies, Reaping the Benefits of Genomic and Proteomic Research: Intellectual Property Rights, Innovation, and Public Health (2005).

3A Phillip Areeda & Herbert Hovenkamp, Antitrust Law, ¶¶ 770-773 (2d ed. 2002).

(二) 期刊

Abbott B. Lipsky, Jr. & J. Gregory Sidak, Essential Facilities, 51 Stan. L. Rev. 1187 (1999).

Arti K. Rai & Rebecca S. Eisenberg, Bayh-Dole Reform and The Progress of Biomedicine, 66 L. & Contemp. Probs. 289 (2003).

Ann Monotti, Access to Tangible Research Materials in Biomedical Research: Conditions of Access and Their Effect on Research, Monash University Faculty of Law Legal Studies Research Paper No. 2006/44, 14:1 Journal of Law and Medicine 86 (2006).

Department of Health and Human Services, Uniform Biological Material Transfer Agreement: Discussion of Public Comments Received; Publication of the Format of the Agreement, 60 F.R. 12771 (1995).

Bruce Goldstein, Overview of Technology Transfer, available at http://ttc.nci.nih.gov/pdfs/brochures/overview_of_tech_dev.pdf

Eric G. Campbell, Brian R. Clarridge, Manjusha Gokhale, Lauren Birenbaum, Stephen Hilgartner, Neil A. Holtzman, David Blumenthal, Data Withholding in Academic Genetics: Evidence From A National Survey, 287 J Am Med Assoc 473 (2002).

Herbert Hovenkamp, Mark D. Janis, and Mark A. Lemley, Unilateral Refusals to License in the U.S., Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 303 (April 2005).

John Barton, Patents and Antitrust: A Rethinking in Light of Patent Breadth and Sequential Innovation, 65 ANTITRUST L.J. 449 (1997).

Janice Mueller, *No “Dilettante Affair”*: Rethinking the Experimental Use Exception to Patent Infringement for Biomedical Research Tools, 76 WASH. L. REV. 1 (2001).

John P. Walsh, Ashish Arora & Wesley M. Cohen, Effects of Research Tool Patents and Licensing on Biomedical Innovation, in *Patents in the Knowledge-Based Economy* 285 (Wesley M. Cohen & Stephen A. Merrill eds., 2003).

John P. Walsh, Charlene Cho, Wesley M. Cohen, View from the Bench: Patents and Material Transfers, 309 Science 2002 (2005)

Michael A. Heller, Rebecca S. Eisenberg, Can Patent Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research, 280 Sci. 698 (1998)

Melissa Schwaller, Uniform Biological Material Transfer Agreements: An Argument for Uniform Use, 4 Hous. Bus. & Tax L. J. 190 (2004).

Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts on Obtaining and Disseminating Biomedical Research Resources: Final Notice, 64 Fed. Reg. 72,090 (1999)

Stephen G. Kunin, Mark Nagumo, Brian Santon, Linda S. Therkorn & Stephen Walsh, Reach-Through Claims in the Age of Biotechnology, 51 Am. U. L. Rev. 609 (2002).

Rebecca S. Eisenberg, Public Research and Private Development: Patents and Technology Transfer in Government-Sponsored Research, 82 VA. L. Rev. 1663 (1996)

Rebecca S. Eisenberg, Reaching Through the Genome, in *Perspectives of Properties of the Human Genome Project* 209 (F.S. Kieff ed. 2003)

Robert Pitofsky et al., the Essential Facilities Doctrine Under U.S. Law, 70 Antitrust L.J. 443 (2002).

Robin C. Feldman, the Insufficiency of Antitrust Analysis for Patent Misuse, 55

HASTINGS L.J. 399 (2003).

Steven Hultquist, Reach-Through Royalties: The Scope of Research Tool Patents, 86 J. PAT. & TRADEMARK OFF. SCO'Y 285 (2004).

Sean M. O'Connor, the Use of MTAs to Control Commercialization of Stem Cell Diagnostics and Therapeutics, 21:3 Berkeley Technology Law Journal 1017 (2006).

Tamara Elmore, Reach-through Royalty Provisions in Licensing Contracts (2005).

Thomas F. Cotter, the Essential Facilities Doctrine, Antitrust Law and Economics, Keith N. Hylton, ed., Edward Elgar Publishing, 2008; Minnesota Legal Studies Research Paper No. 08-18.

Victor Rodriguez, Material Transfer Agreements: Open Science vs. Proprietary Claims, 23:4 Nature Biotechnology 489 (2005).

Wendy D. Streitz, Alan B. Bennett, Material Transfer Agreements: A University Perspective, 133 Plant Physiology 10 (2003).

(三) 研究報告

Council on Governmental Relations, Materials Transfer in Academia (2003), available at http://www.cogr.edu/docs/MTA_Final.pdf.

FTC, to Promote Innovation: the Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy (2003), available at <http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf>.

National Institute of Health Working Group on Research Tools, Report Presented to the Advisory Committee to the Director (June 4, 1998) available at <http://www.nih.gov/news/researchtools>.

