

專利授權合約必知(下)

陳歆

作者任職於國際通商法律事務所

授權的禁止轉讓 Nonassignability

被撤銷的專利的權利金是否要退還？

有效期間的考量 Term of License

終止合約條款 Termination

有經濟效益的違約論 Theory of the Efficient Breach

模稜兩可的條款 Ambiguity

涵蓋與除外 Expressio/Exclusio

整合條款 Integration Clause

智慧財產的商業鑑價

擬定合作的契約程序

專利和授權觀念錯誤大三元

授權的禁止轉讓 Nonassignability

美國通訊設備大廠思科(Cisco)，早年以併購方式取得技術而茁壯成一時的市資股王。近幾年有國內科技公司亦採取併購外國公司策略，以補關鍵技術之缺。譬如，晶片組大廠威盛科技曾併購持有繪圖晶片技術之旭上(S3)公司。除技術取得之外，此併購亦有智權方面的作用；譬如，威盛曾於媒體聲稱因旭上與英特爾的授權關係，威盛亦「間接」被英特爾授權的理論，以抗拒英特爾的專利侵害指控。威盛此侵害辯護之成敗，當然會以旭上與英特爾的授權轉讓條款為關鍵。許久以來，授權法的案例顯示授權之權益和責任為「個人性」(privileges and obligations are personal)，所以除非授權合約中有轉讓權之明示，就不得轉讓。¹但受讓人若被併購而所有財產和責任跟著被移轉，以上的權益責任理論不成立²，且僅併購一事業群亦可轉讓—不起訴承諾³。基於全球的自由經濟趨勢，目前公共政策較偏於轉讓自由(英美法律學說稱之"freedom of alienability"即可脫手之自由)，轉讓權甚至於可由各州法律來決定⁴(但，因以專利權有關，若干判案仍歸聯邦法庭處理⁵)。因轉讓權處於爭議中，一般授權合約會有明文如下：

No Assignment。 This Agreement is personal to the parties, and the Agreement or any right or obligation hereunder is not assignable, whether in conjunction with a change in ownership, merger, acquisition, the sale or transfer of all, or substantially all or any part of a party's business or assets or otherwise, either voluntarily, by operation of law, or otherwise, without the prior written consent of the other party, which consent may be withheld at the sole discretion of such other party. Any such purported assignment or transfer shall be deemed a breach of this Agreement and shall

¹ *Hapgood v. Hewitt*, 119 U.S. 226 (1886).

² *Lane & Bodley Co. v. Locke*, 150 U.S. 193 (1893).

³ *Syenergy Methods, Inc. v. Kelly Energy Systems, Inc.*, 695 F.Supp. 1362, 1366 (D.R.I. 1988).

⁴ Myers & Brunsvold, *Drafting Patent License Agreements*, pp.110-111, BNA Books 1991.

⁵ *Unarco Indus., Inc. v. Kelley Co.*, 465 F.2d 1303 (7th Cir. 1972).

be null and void。 This Agreement shall be binding upon and inure to the benefit of the parties and their permitted successors and assigns。

威盛經旭上的「間接」授權成立與否，得視英特爾與旭上的授權合約轉讓條款是否含有如上述的條文。若有，英特爾應可不同意旭上轉讓與威盛，而威盛的間接受權理論不成立。合約中若沒有轉讓權的明文，旭上自己不得轉讓與威盛，但因被併購，問題就要依據得拉挖州法律而決定。

因國內廠商普遍缺乏智慧財產，併購時應考慮同時轉受被併購公司(或事業群)的相關專利。筆者之經驗是被併購的事業群母公司，若為相當規模的科技公司本能會拒絕轉讓專利的要求，但經堅持，因併購案本牽涉巨額的錢，且事業群脫手之後母公司不再經營相關技術產品，應可談成。⁶

被撤銷的專利的權利金是否要退還？

國內外的專利審查，因係由公務員或非專業(外審)執行，自然會有攻擊的瑕疵。若專利確被撤銷，基於該專利以前所支付的權利金是否可退還？首先，基於法律之公共政策(public policy)考量，攻擊一個專利的有效性(validity)係一種不可侵犯的基本權益，因而擬利用合約來杜絕授權人撤銷授權專利的授權合約條款會被判無效⁷。所以，授權人絕對有權利進行撤銷的動作無關授權合約如何規定。撤銷若成功，往後的基於該專利的權利金自然無須再支付。但是已支付的權利金是否亦受影響？一般合約的簽約金(initial payment)和已支付的權利金會被規定為不可退還性質的款項(non-refundable)。若合約無此規定，因個案之狀況不一，須以個案處理。筆者卻應可利用法律邏輯來解釋：因被撤銷的專利的權利基礎已消滅，一般可斷定毋須繼續基於該專利支付權利金，但已經支付的權利金一般偏向不能收回。專利被核准後，權利就被假定(presumed valid)，但專利一被撤銷，問題在於該權利是(a)根本未曾存在(intrinsically non-existent)，或(b)被撤銷前存

⁶ 國內某大公司的新科總經理，於併購案的內部說明會被問起專利有沒有一起轉讓過來時，就回答「我們被授權所以沒有問題」；似乎沒有聽懂問題，錯以為所擔心的是可能會被併購事業群的母公司指控專利侵害而這就「沒有問題」。或許新總經理犯了下述的「專利觀念錯誤大三元」之一，錯以為被授權就可以當專利的所有權人去主張專利權；這就不能原諒。

⁷ *Lear v. Adkins*, 395 U.S. 653 (1969).

在爾後不存在(cease to exist)，或(c)是權利本身有瑕疵(intrinsically flawed，即權利仍存但不全)。權利若係(a)未曾存在，權利金原則上應予退還；權利若係(b)爾後不存在，不應退還，但權利消滅後無須支付權利金；權利若係(c)不全，須究是否夠「全」能延展至被撤銷前後。然而，受權人就會遭遇如何將已進入授權人口袋裡的錢收回的困難。

另外一個問題是專利權若僅於某國家被撤銷，受權人於其他國家的權利金義務如何？以上的「存在主義」論，加上地區和個別國家銷售/製造/使用比率問題等於一個複雜難解的課題。為避免面對此問題，有經濟勢力的授權人會於合約中作如此的處理：

If in a certain country a Licensed Patent has been held invalid by a decision beyond the right of review, AAA shall be entitled to retain any royalties already paid to it and to recover any royalties due but unpaid at the date of the decision。

以上條款的明示和涵義與「不退回但毋須繼續支付」的較合理解釋吻合，但應注意無上訴權之後(“beyond the right of review”)的判斷為生效條件，有延長收權利金的作用。

有效期間的考量 Term of License

尤於如今電子業的快速進展，及產品的日新月異及/或其市場週期性(cycle)，專利授權合約以較短的有效期應對支付權利金的受權人較有利；亦即，產品性質的變更會影響其銷售量及售價，以導致原初的合約條件不適合實際狀況。然而，如同租賃房子合約一般，固定的月租有時會利於承租人，所以各行業應對其相關特性而決定其合約的有效時期。當然，授權條件若為無須支付權利金或一次付清的狀況，一個永久有效的合約最利於受權人。若授權合約為定期支付權利金(絕多數的授權合約)，因新技術產品價格之一致性下滑，專利的價值應可視為同樣的下滑，故受權人應有授權條件及提早調整的權利，即對短期的合約較有利。一般跨國性科技公司的專利授權有效期為三到五年，更長的時效對支付權利金的受權人較為不利。但是，國內許多老闆，因要求出貨無後顧之憂，時常偏於長期的授權。因世事難料，受權人不如訂三年爾後適用「續約選擇權」(option to renew)

來兩全其美地既能應變又取得長期安心。因選擇權是一種承諾，授權人不得返回，故受權人有續約的保障。若同意續約授權條件不變，受權人且可取得較低風險的長期授權。為使得續約更為方便(亦有促進續約的作用)，雙方亦可採用「自動續約制度」(automatic renewal)的方式。亦即，合約即將到期時，除非一方通知不欲續約，合約會於相同的條件自動增加 n 年的有效時期。如此，受權或授權人，若均滿意授權狀況，可讓合約自動繼續有效。若狀況有變化，需要更改條件，可以修增新條件(或根本不續約)。

終止合約條款 Termination

許多律師於草擬授權合約時會將合約終止條款視為「標準條款」而採用備用的「標準」終止條款。因合約所擬定的交易關係會演變，合約的終止條款應以個案的特殊狀況而訂定。國內科技產業之相互交易一大半係當事人之特殊關係而成立；亦即，當事人為同學、同事、親戚、朋友或某特殊利害關係才有建立合約的關係⁸。但是此特殊關係所產生的承諾有時亦會引起一些對公司不利的義務。譬如，國內某科技公司的總經理，因與另外同行公司的負責人有特殊利害關係，所簽署的授權合約過度利於對方，且對自己公司構成不合理的負擔。當總經理因故下台，該合約因沒有適當的終止條款(並有二十年之多的有效期)，原本合約存在的意義早已消失，但其中不合理的條款仍糾纏著公司。人生應該已經很清楚地告訴過我們，唯一絕對的事是沒有任何事是絕對的(the only absolute is that nothing is absolute)；亦即，演變為常態(things change)。較能保護公司利益的合約，應盡所能地預測並理性的處理狀況的變更。中止條款乃為應變的主要條款之一。

一般合約的終(中)止條件可分為「無根據」(without cause)和「有根據」(with cause)兩大類。前者是允許任一方，給予對方適當的通知後，可隨時終止合約。後者的「根據」多半是基於對方的「重大違約」(material breach)行為，經彌補(cure)期間而仍未處理，即可終止合約。所謂「重大」(“material”)的意思應是「與合約

⁸ 其實，此種特殊關係亦是國內高科技產業崛起的主要原因之一。高科技產業之進入障礙(entry barrier)包括人才、高額投資金、基本設施等關鍵因素。此三個因素國內均具備，而是來自以上所述的特殊關係：親朋好友，尤其同班同學，可以集中人才和資金，亦可聯絡政府官員(亦是親朋好友)安排所需公共設施。如此，進入障礙均能克服而國內許多高科技公司如此可建成。近幾年國內有 LCD 和 LED 兩個先進光電產業為例。

的基本關係有影響力」的行為(實際上經常與一方沒有按合約義務付錢有關)。更確實的辦法是於合約中列出「重大違約」行為的明細⁹。一般建立合約關係的廠商若對另一方心存懷疑，應選擇無根據的終止權，就能對履行合約的義務採保留態度，以便遭遇糾紛時可隨時脫離合約關係。如此的心理就對合約所規範的交易能圓滿成功當然產生疑問。反觀「有根據」才能終止合約會反映一種對另一方以及對交易的信心，且代表全力以赴的履行合約意願。若有助瞭解之用，可試探以婚姻與試婚作比喻。「有根據」才能終止合約關係似同正式結婚，而「無根據」可終止合約似同同居試婚；前者有促進雙方努力以使婚姻能圓滿成功之用，後者因雙方處於較無互相約束力的狀況，易導致一遭到困難就放棄的心理，自然而然不利於建成圓滿和長久的關係。

若干外商，爲了確保自己不會被受權人控告專利侵害，合約中會加一條類似「倘若受權人因任何緣故擬控告授權人專利侵害，授權人有權無條件地立即終止本授權合約」的條文。其用意顯然是趁機利用授權專利之便，限制受權人依自家專利控告授權人專利侵害。受權人一指控授權人，後者則可立刻終止合約以備使用曾被授權的專利來反控告對方。如此的條款有妨礙對方執行其擁有的法律權利，卻合約爲雙方欲建立特殊關係的意旨，自然會讓雙方放棄一些原有的權利(如專屬授權會限制授權人授權第三人等)。因而只要雙方同意，此條款應可成立。依照法律公道任何人不得限制受權人執行其擁有的合法權利，但一般大公司的授權合約均會明示如此的「禁止」控告條件。雙方的經濟勢力若較爲平等，此禁止條款可被視爲互不相告的「專利和平」(即英特爾所稱之"patent peace")的良性條件；勢力若不均衡，則是禁止弱方執行權利的惡性條件。¹⁰

合約的終止雖係合約關係的結束，卻合約中有遺留條款(surviving clauses)的義務仍存。授權合約中的遺留義務多半爲保護授權人的後續權益，如受權人最後一期的權利金支付及權利金報表提供、授權人的稽核權、雙方的保密義務等。較

⁹ 如此做就會引起以下所探討的「涵蓋/除外」的"inclusion/exclusion"解釋。

¹⁰ "the relationship between a manufacturer and its customer should be reasonably harmonious; and the bringing of a lawsuit by the customer may provide a sound business reason for the manufacturer to terminate their relations." *Intergraph v. Intel*, 195 F.3d 1346 (Fed. Cir. 1999) 引述 *House of Materials v. Simplicity Pattern*, 298 F.2d 867, 871 (2d Cir. 1962).

細膩完整的授權合約均會明示各項遺留的義務。合約既終止，授權人又可依法律途徑有權要求受權人履行遺留條款，但因已無合約的約束力，如何強迫履行可質疑，惟立約人若考慮其「法人人格」及信用，為後續立約之便，應執行其遺留義務以便保持於業界的商譽。

有經濟效益的違約論 Theory of the Efficient Breach

尤其喜歡使用人脈關係以及口頭許諾來訂定交易的生意人，一簽署一份正式的合約會將它視為一不可違反的神聖表述。但合約並非聖經或可蘭經，它僅是一種有若干商業意義的意願表述而已。因而合約的違規不應被視為道德的違背，卻應以經濟學原則來分析。如此，適當的違約處理必須先視違約行為的性質，然後由違約的救濟條款來彌補對方的損失。亦即，一方的違約行為應以經濟考量而訂另一方的救濟方式。若一方的違約為所謂的「投機違約」(opportunistic breach)，其救濟方式應涵蓋牽制與防止兩環。譬如，甲方若承諾收乙方的錢後將貨送達乙工廠，但甲方拿到乙方的錢之後不但沒有送貨，卻用該筆錢做另一樁生意，就是投機違約的惡性行為。因投機違約根本無經濟效益，其救濟的方式應以歸還予乙方甲方因而所得的所有利益。唯如此會消除投機違約的誘因而防止其擾亂經濟體系的傷害。

絕大多數的違約不至於是投機性質的違約，而是因為合約中的條件所引起的分歧解釋或環境的變更。例如，雙方權利金計算差異、受權人成本考量或未預料的市場狀況變更。如是的違約的救濟方式選擇應以違約方的意圖有關。譬如，違約若屬「佔小便宜」的心態，其救濟方式應是彌補金額的差額。若係誠信原則(good faith)上的金額爭議，應可外於「重大違約」看待，因而不應引起對方的終止權和其帶來的無違約救濟方式(可由談判或懲罰利息處理)。違約行為若為惡意(bad faith)，應視為「重大違約」而引起終止權和較嚴重的救濟方式。

另一種違約是故意但是有經濟效益(economic efficiency)¹¹的理性商業行為違約。美國著名法官霍姆茲(Oliver Wendell Holmes)對合約的強迫執行(specific performance)的看法可作契約法的基本標語：

¹¹ 取材於 Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law, Fifth Ed*, 130, 134, Aspen Law and Business (1998)；問題的深入分析當然比本文所述更加複雜，卻其基本意義確如是。

It is not the policy of the law to compel adherence to contracts but only to require each party to choose between performing in accordance with the contract and compensating the other party for any injury resulting from a failure to perform。¹²

強迫合約之履行並非法律的宗旨，然其為讓當事者可選擇履行合約或給予對方其違約所引起的傷失賠償。

由經濟人俯瞰契約法，違約行為若符合經濟效益，違約不但不缺德反而為經濟美德。甲方與乙方簽約購買 100,000 片訂做的專用零組件。於收到 10,000 片之後甲方卻發現因技術已更新，其安裝零組件的機器已無市場可言。經甲方立刻通知仍未動工製造其餘的 90,000 片零組件的乙方其不願意接受其餘的零組件，乙方卻不願放棄生意，反而通知甲方其擬開始製造並送達其餘零組件時，同時要求甲方立刻支付合約所規定的全部價錢。零組件若沒有其他的作用而並無當廢鐵的價值，救濟方法若是強迫合約的履行，顯然強制執行不但無正面經濟效益，且有浪費經濟資源之虞(a waste of economic resources)。所以，救濟方法應僅給予乙方終止通知之前的損失賠償，而不該給予乙方任何其繼續製造其沒有用的零組件的費用或誘因。如此，甲方之違約可視為有經濟效益的違約而沒有構成任何不合理的阻止。合約若考慮經濟效益，合約中所規定的違約金應係「清算賠償」(liquidated damages)而絕不可高達構成法律的懲罰(penalty)。如此，甲方可以在沒有太大的賠償損失之下另找生產該更新的零組件廠商下單以便搶回其失去的市場。如此轉買新的技術亦可鼓勵技術的更新。以上乃為「有經濟效益的故意違約」(efficient breach)的簡單範例¹³，但應可從其中的邏輯看出若干吸引人的道理。

「有經濟效益的故意違約」於專利授權合約關係有運用的可能嗎？若受權人發現其受權的專利因帶有該專利的產品市場更新而已無用，應考慮故意違約。亦即，因產品的更改該些專利技術無須使用，受權人應可考慮故意不支付權利金而造成違約(如此的狀況僅會發生於「授權產品」("Licensed Products")的授權合約

¹² Oliver Wendell Holmes, *The Path of the Law*, 10 *Harv. L. Rev.* 457, 462 (1897).

¹³ 國內某大廠與日本 Aiwa 公司同意合作生產 set-top box (STB)。不料，STB 市場不如預期，STB 僅製造小部份，雙方因情面不願違約，導致完成的大量零組件僅能當下腳處理。

之下；若受權的是專利使用權，若專利不使用就無須支付權利金)。授權人依據合約可指控受權人違約而要求強制執行(*specific performance*)，卻契約法原則上不贊成強制履行，寧尋找一個公道賠償方式。一個較合理的賠償方式是受權人應支付低於其累積的差額權利金為協議金，而授權人可避免訴訟和其帶來的昂貴律師費用。當然，因受權人往後不會使用該專利，授權人的侵害指控無增進權利金的作用，所以最好應忘掉此舊夢將資源轉向新技術研發。從受權人的立場，最重要是他可避免浪費經濟資源來承擔其認為不合理的合約義務。

模稜兩可的條款 *Ambiguity*

不僅法律意義濃厚的合約，幾乎任何用語文的表述會帶來模稜兩可之虞。以下為英國諸名週刊「經濟學人」(*The Economist*)相關武器功能分析的一片段為例：

To an extent there is already a greater reliance on weapons systems that operate a long way from the battle zone, relying on long-range surveillance and intelligence and the ability to make precision strikes at enemy targets unseen.¹⁴

最後一字，「未看」("unseen")，係指發動攻擊的人可維持其隱密狀態，或是此武器系統能攻擊其看不到的目標？因為跨國性的國際契約幾乎全以英美契約法為解釋基準，國內廠商若熟悉若干契約「定律」，如以上所述之經濟違約、違約金、強制履行等，就更可能從合約中求其利益。一個極有用的契約法定律乃為「模稜兩可的條款可由非撰寫者作對自己最有利的解釋」(英文即 *ambiguity is construed in the light most favorable to the non-drafter*，拉丁文簡單稱之 *contra proferentem*)。此定律的運用價值不可低估，因語言本身並無數學程式之明確，疑義的句子不難找。受權人若能斷定條款中可有兩個不同解釋，該條款就可定為模稜兩可(*ambiguous*)。而當合約正在履行時，受權人可採取對自己最有利的解釋來爭取利益。以下有簡單的實例：

經過長達半年的談判後，某跨國性的電腦公司為達成協議擬減少授權費而授權合約中有類似以下的年授權費條款：

¹⁴ *The Economist*, October 9-16, 2001.

LICENSEE shall pay LICENSOR the total amount of Three Million United States Dollars License Fee for the period from January 1, 1997 to December 31, 1997.

受權人同意支付授權人總共三百萬美元為 1997 年一月一日至 1997 年十二月三十一日的授權費。

授權合約於六月簽署，但是依據舊的授權合約受權人已經於 1997 年三月時給了一百萬元。授權人的本意是以上的總金額是解決權利金少付的協議金，但受權人亦可將「總共」讀成一年所有給付，亦即曾給付過的一百萬元也算涵蓋在內。結果，受權人可以僅支付另外兩百萬元的數額。因受權人並非撰寫合約者，疑義的條款可由受權人選擇最有利的解釋。由此例可見撰寫合約者若不謹慎就可能嚴重損害其利益，故此定律是以促進合約的品質(避免疑義 ambiguity)為目標的法律公德。因有如此的高尚意義，它應是不可違反的鐵律¹⁵。

國內廠商於授權談判時，經常會忽略以上定律的運用價值，而犯要求對方針對不清楚的條款「講明白說清楚」的大錯。對方自然會做對自己最有利的解釋，而一有解釋，該條款就失去其模稜兩可的性質，而受權人即失去利用以上的定律來爭取自家利益。確實有些事情就讓它繼續模糊下去較有利，而「言多必失」可為以上所提的反直覺(counter intuitive)範例。

因瞭解以上的定律之運用價值，較有經驗的授權人的合約中近來會出現擬否決模稜兩可定律的明文如下：

The parties acknowledge that they have thoroughly reviewed this Agreement and bargained over its terms. Accordingly, neither party shall be considered responsible for the preparation of this Agreement, which shall be deemed to have been prepared jointly by both parties. The provisions of the Agreement allocate the risks between the parties. The terms and conditions included herein reflect this allocation of risk, and each provision herein is part of the bargained-for consideration of this Agreement.

¹⁵ 中華民國消費者保護法亦有如此的規定：「定型化契約條款如有疑義時，應為有利於消費者之解釋」消費者保護法第二章，第二節第 11 條。

雙方同意本合約的條件係經交涉，因而本合約為雙方共同擬定而不得被視為任何一方所撰寫。雙方之相互風險乃為本合約所分配，而每一條款為本合約之交易條件的一部份。

一個合約條款真能如此輕易的否決一個含有數百年傳統的法律定律嗎？受權人如何有理的拒絕該條款的加入呢？受權人若確實沒有參與合約的撰寫且未曾提出修改，自然而然可根據該條款的不屬實而堅決拒絕其加入。若受權人確有更修改合約中的若干條款，非撰寫者身分的立場當然就被減弱。但模稜兩可的法律定律仍可利用。受權人一收到合約稿，應就立刻全面性的加以對自家最有利的修改，然後對類似以上的條款就將其接受基於對方先須接受所有修改為條件。可預料對方不可能接受所有的修改，且受權人又能以「不實」為理拒絕接受該條款¹⁶。當然由全部修改至部份修改為接受條件自然有空間，受權人可先估計各修改的重要性以便交換條件。

涵蓋與除外 Expressio/Exclusio

合約中某條款若有列名清單，若無其他說明，所涵蓋的項目一般係指清單中的項目而已，而所有其他項目均為除外。相反的，條款若僅說明而並無列名項目，一般法律解釋是所有符合說明條件的項目均被涵蓋於說明內。故合約撰寫(或修改)者若擬應用項目列名方式，必須先知道此所謂除外/涵蓋(exclusion/inclusion)道理之效應。英美契約法的規律是合約中若無其他更為屬名或總稱的字，類似的項目應視為除外(when specific terms are listed, without any more general term, similar but unlisted terms are excluded, 道理有漂亮的拉丁文諺語表述：*expressio unius est exclusio alterius*)。目的若為限制項目，為更明確的表述涵蓋的範圍，撰寫者可明定範圍的限制(即“expressly limited to the following”)。撰寫者若以加強意識提供一些明確的涵蓋項目，或以增強認知提供說明範例，且擬避免無意的限制，可使用合約中常看到的「涵蓋且不限於」(即“including but not limited to”)字眼。至於專利授權合約，此 *expressio* 道理可於「授權產品」的名單使用。撰寫者若擬擴大合約之涵蓋範圍(以多收取權利金為目標)，一般應避免使用列名方式

¹⁶ “If you accept all of our revisions, then we will consider that the contract has indeed been jointly prepared by both parties and we can then accept the clause.”

並盡量選較廣泛的定義和說明。反觀擬縮小權利範圍(以限制授權範圍為目標)的撰寫者可明確地列出項目然後以 *exclusio* 來解釋範圍。

整合條款 Integration Clause

有數百年歷史的英美契約法定律對疑義的條款可使用合約之外的證據 (*extrinsic evidence*) 來促成解釋。但為避免證據之戰和各說各話的混亂局面，契約法亦有限制合約本文之外的證據，也就是所謂「整合條款」 (*Integration Clause*) 的適用，以正式地限制合約之外證據的利用。合約之外的證據通常包括合約初稿、各版本、口頭許諾、電話、他人的傳述、和近幾年出現的電子郵件 (*email*) 等。合約的整合條款通常於履行合約發生爭議時，而相關條款的解釋有疑義，雙方自然而然會提供支持己見的若干證據。繁瑣來源不名的合約外證據經常會引起更大的爭議和不確定性。整合條款明示就此交易為題，任何一方不得使用合約之外證據來解釋其中的條款，而所有解釋應以合約本身為主。整合條款可見有增強合約本身的尊嚴，且可務實的減少法庭所需要審查的繁瑣文件。整合條款的存在會告知雙方其簽署的合約會被視為雙方最後決議的表述。因有整合條款，雙方應會慎重考慮所有相關事宜是否均被列入合約的最後版本。如此整合條款顯然有促進契約的完整性和品質的作用。除合約外證據之排除，一般整合條款亦會訂往後修改須書面同意才生效的修改規則。以下為一簡單的整合條款供參考：

This Agreement contains the entire agreement between the Parties and supersedes all prior and contemporaneous contracts and agreements, written or oral, and any other representations between the Parties regarding its subject matter. Any modifications or amendments to this Agreement must be in a writing and agreed upon by both parties to have effect.

本合約為雙方就合約標的物合意之所有條款及條件。其他先前或同時書面或口頭或其他方式之任何表示就相關本合約的標的物均無效力，且本合約謹此替代所有雙方間先前成立之合約及協議。本合約之任何修訂或更動均須以雙方書面簽署之文件為之。

智慧財產的商業鑑價

國內政治人物和企業家讚揚知識經濟已形成共鳴，但「知識」如何形成有經濟價值的「財產」應是關鍵課題。公司上櫃、上市、合併、併購、貸款抵押等所需的財產評價如何涵蓋無形的知識財產，是目前國內許多較先進(有智慧財產)的公司的話題。知識所包含的無形財產如專利、商標、商譽(goodwill)、受權狀況等要如何與具體的房地產、設備、人才等有形財產(tangible assets)有意義的鑑價？尤其，因為智產可增加公司的股價，企業家普遍開始重視智產是如何鑑價。國內科技公司申請專利，原以防守啓示，故採以量取勝的策略，心理不外於希望對方懶得去分析上千件專利，就假定其中應有一些有價值的專利，有資格談交互授權事宜。然而，國內鮮少公司與國外大廠有建立交互授權的實例，證明僅專利件數多不足為有用的財產。如大規模科技公司併購案，輪到金融界的專家來分析個別當事者的智產價值，因直接牽涉巨額的金錢，專利的價值就要被仔細考驗。一件專利的商業價值應是基於兩個基本問題：現在誰在使用和將來誰會使用。然而，因目前國內廠商在採取「老二」或「純代」兩個主要經營模式，有價值的智慧財產難以誕生。「老二」主要的策略是讓「老大」承擔風險開拓新產品市場，當市場確定可賺錢之後，「老二」就以減少成本模式生產同樣產品，而技術多半是來自經營狀況不佳的「老大」廠¹⁷。因為技術產品的標準規格已被外商訂為工業標準(industry standard)，「老二」自然沒有多少創新的空間，因而難產生有價值的相關專利。「純代」是專門幫客戶製造其設計的晶片而有義務幫客戶保密。純代工廠一旦自己做晶片設計就會被客戶視為競爭對手，而不敢給予新設計的晶片代工製造訂單。如此純代工廠就不得作晶片設計，所以沒有晶片電路專利。半導體廠仍可申請製程專利(process patents)，但專利法專家皆知，製程專利「有志(製)難伸」¹⁸。如是的环境，國內科技公司的專利之商業價值可見一斑；不但是

¹⁷ 日本經濟長久以來的不景氣加上銀行的壞帳問題使得其科技大廠難籌資金來建立各新升級工廠而恰好給予國內廠商一個機會浩浩蕩蕩地闖入。近來最典型的例子是薄膜電晶體液晶顯示器(thin-film transistor liquid crystal display, TFT-LCD)成為國內未來「雙兆」產業之一(另外有半導體業)。日商因不願建造 TFT-LCD 第四代廠反而將技術移轉國內如奇美電子，瀚宇彩經；經學習後該兩廠已經投資地五代廠，快與日商並肩製造。

¹⁸ 製程專利難伸張主要原因是除非被指控公司讓權利人檢查其製程現狀，權利人難證明使用狀況。若產品的性質可證明除該製程外產品不可能生產，可應用「製程的產品」("product by process")，但如是的專利必定為基礎性的專利(fundamental patent)，而國內廠商不大會發明基礎性的專利。

競爭對手現在不用，也將來也不會用，而且連自己公司亦然。專利若要增值成有價值的無形財產恐怕得等到國內科技商擺脫「老二」和超越「純代」主義而開始作真正的創新研究開發，如此可自然而然的生產有價值的專利。

擬定合作的契約程序

授權若無現成的合約就得草擬。交易的一般過程是先有接觸和初談交易的總概念，然後進一步協商基本條件。此階段可完全由生意人以主要條件表(即通稱 Term Sheet)紀錄。因一般 Term Sheet 沒有純法律相關條款，因此可以一、兩頁紙張作為妥當的紀錄。Term Sheet 擬定之後就可以由律師協助商談交易和法律的細節。然而，Term Sheet 若無法談妥，交易根本無進一步商談法律條款的必要，因而可節省時間和律師費用。若一開始就找律師談判交易條件、法律責任義務、準據法云云，就很容易過於關注細節，且花一大筆律師費用，而因交易的基本條件無共識，就前功盡棄。Term Sheet 若能敲定，此時雙方應請律師來撰寫基於 Term Sheet 的備忘錄(亦稱意向信，即 Memorandum of Understanding, MOU 或 Letter of Intent, LOI)。備忘錄的主要作用為表明交易的基本理念和精神，因此於其「緣」(“Whereas”)款中除自我表揚詞語外，常見許多「願」(“desires”)的字樣。再加上 Term Sheet 的基本條件和一些標準的法律要件，備忘錄即可有效率的完成。通常，雙方經個別內部討論後，會有條件更改的要求，而因體裁比較簡單，備忘錄的修改比較容易。備忘錄的內容同意之後，雙方可開始擬定正式合約(Formal Agreement)。因正式合約幾乎全依據英美契約法解釋，應善用上述的法律觀念所以請律師來協助有必要。而因外商均會有律師協助(或主談)，請律師至少於法律上可與對方平等交易。

專利和授權觀念錯誤大三元

最後，筆者趁機傳達多年經驗親眼所見的專利觀念錯誤大三元和授權合約錯誤觀念大三元，以圖國內業者往後可避免如此嚴重的觀念錯誤¹⁹。

第一專利觀念錯誤是數年前多次被媒體詢問的一位著名大企業家所引述：於

¹⁹ 筆者須聲明，多年在宏碁電腦，該公司的大老闆對智慧財產權的觀念與瞭解甚至勝過專業律師，只可惜如此的老闆/主管為國內少見。

新半導體大廠破土典禮被問起「新產品會不會有智慧財產權的問題？」時，儼然如此回答：「本廠所生產的產品是獨立研發的，故不會侵害他人的智慧財產權」。的確，獨立開發可用來反駁著作權的侵害指控，但專利的侵害是絕對無關獨立開發與否。根本不知道有專利存在亦無反駁之用，不知情的侵害為專利侵害的常態。

第二專利錯誤觀念是國內老闆因公司有申請專利自豪的聲明：「本產品有本公司的專利，我們不可能侵害他人的專利」。公司如此重視研發值得讚揚，取得專利卻非產品的萬靈丹；一個產品可能會使用很多件不同的專利，產品若不侵害其中之一(自己公司的專利)，並不等於不侵害另一件他公司的專利。

第三專利觀念錯誤是比較偏於基本法律的錯誤，一般不能期許企業老闆會瞭解，但居然國內律師事務所由律師向國外律師事務所如此問：「附件專利有沒有侵害他公司的專利？」。不用說，一件專利不可能侵害別的專利，僅產品或方法可侵害專利。大概因為客氣，該外國事務所的綠是很巧妙的回答：「假如你的產品有實施這件專利的的所有項目，侵害分析如下...」。

第一授權觀念錯誤是上述的第一專利錯誤觀念的衍生。國內老闆常申冤的哀號：「本公司已經被 A 公司授權，怎能侵害 B 公司的專利!？」而常常會向 A 公司求助處理 B 公司的指控。與上述說明一樣，公司的產品可能使用許多不同專利，即使被一家公司授權不等於買了萬用的護身符。

第二授權觀念錯誤是反映「授權」和「所有權」之辨識困難。已經被一家權利人授權的公司，一旦被另一家公司指控專利侵害不慎會如此回答：「本公司被 A 公司授權許多專利(而支付過權利金)，現在 B 公司指控專利侵害，本公司就拿我們被授權的專利來反告 B，或許可以來個交互授權!」。專利的所有權歸屬的重要性不可低估。因給予獨占或控制技術的權利，智慧財產權對高科技產業經常為成敗的關鍵。更且，很多高科技公司為將來上櫃上市的上市前估價(pre-money valuation)在無多有形財產狀況之下，會將新公司的價值基於其擁有的無形智慧財產。公司若無智產的所有權卻其被授權關鍵專利(或獲得更有價值的專屬授權)，亦可視為一種無形財產。但是，被指控侵害一發生，因受權人無主張該些專利的權利，僅被授權根本無濟於事。換句話說，僅被授權既無獨占或操控市場的功能，亦無防禦專利侵害指控的作用。

每當國內廠商遭遇外國公司發動大盤的侵害指控攻勢時，授權觀念錯誤的第三就會出現。通常會由被指控廠商以「合作」之美德試圖響應如下：「我們幾

家被指控的廠商一齊來申請(或買)幾件專利以便組成一個共有專利典藏(patent pool, 申請/售價費亦可分攤)以反控告方式取得交互授權來解決侵害問題」。表面上, 集中力量來建立一個共有專利典藏應該有用, 但進一步分析會發現一些基本的問題。主要是共有專利典藏只能使用一次, 因而共有根本無用。舉例, 三家被指控公司若合作建立一共有專利典藏來抵抗指控公司, 當其中一家拿出其共有專利反控對方而成功的取得交互授權, 其他兩家就變成手無寸鐵的待宰羔羊。亦即, 當指控公司向另兩家公司指控專利侵害時, 因已經被交互授權, 該共有專利典藏對另兩家公司就無反控之用。僅一家可獲救而其餘共有人不能用該共有專利典藏來紓困, 如此何必合作集中專利? 當然, 共有權廠商亦可平分典藏的專利, 但是如此就何必當初的合作? 且尤其國內廠商一有分產就會引起如何公平分配的困難及爭吵, 導致不如不合作寧願自己來。

以上大三元的表述主要絕非挖苦之意, 而是一種希望的期待; 國內科技廠商一旦真正與海外高科技公司參戰, 務必要對專利法的基本觀念清楚以便有效地邁入知識經濟的新世界。

© 2002 Robert H. Chen 陳歆

All Rights Reserved