

專利授權合約必知（上）

陳歆

作者任職於國際通商法律事務所

前言

契約之本質

契約的開端(Heading)

定義(Definitions)

「授權專利」和「授權產品」之探討

專利權人可選製造、銷售、使用、進口來優化授權的利益

權利一次耗盡論、第一售予論、半導體製造代工權專屬與非專屬授權

授回(Grantback)

全球性授權

過去侵害免責 Releases

權利金計算

部份專利或全部專利授權

最惠條件條款

前言

鑑於國內高科技廠商的國際化，與海外高科技公司的來往愈來愈密切。國際科技產品的交易、授權、技術移轉相關合約，不管對方是美國、日本、德國、荷蘭、法國等國家的科技公司，幾乎均以英美契約法為解釋準據法。所以，初步瞭解英美契約法系的若干基本原則為爭取商業利益之不可或缺知識。相當的法律瞭解更可促進國內廠商與海外大廠談判的平等。只可惜，目前國內授權合約談判模式有兩大類：其一、總經理本人(有時與主管財務的太太一起)與對方的專業律師談判；其二、公司派遣一位毫無法律知識的業務職員來談判¹。兩者或許對業務極瞭解，卻對法律只能憑經驗和直覺，而因過去錯誤範例，經驗的善用有限，且直覺雖然有時會準確，但法律的一些原理有時屬「反直覺」(counter-intuitive，以下有範例)。總之，因業餘的談判模式會不的合約條件。此現象，失外，普及化偏於外商會造成「台灣版」的契會共同地遭遇不公平例子是國內個人電腦

國內廠商的法務部門對其談判合約之英美法應有基本上的瞭解，以便協助國內公司爭取該有的權益。

無法律專業知識，此種知覺地導致利於對方除使公司利益有所損的合約條件，久而久之約條件，而整個產業就的交易條件。最明顯的代工廠的 OEM 合約。雖然產品掛的是客戶的高毛利品牌，但執行代工者卻為極低毛利的代工廠，其中的送達、庫存責任、損害賠償等條件極為苛刻，而智慧財產權侵害責任，幾乎全為代工廠所負擔。有如此極不合情理的契約「定律」，就是因為不專業談判者以往不知情地讓與對方許多不該讓的條件。有鑑於此，國內廠商的法務部門(或是雇用事務所的律師)，對其談判合約之英美法應有基本上的瞭解，以便協助國內公司爭取該有的權益，並間接協助整個產業爭取其應得的經營利益。本文，以針對國內廠商正面臨的問題，係採被授權人(即受權人，Licensee²)的立場，且適時分析授權人(Licensor)的顧慮，使被授權人因更瞭解授權人的企圖以致能擬定較

¹ 曾與筆者談判的國外大廠律師就如此形容。

² 本文以節省字數會使用「受權」替代「被授權」("Licensee")和「授權」("Licensor")。

期二月四日至六月八日」語詞的「至」是否含二月四日及六月八日？⁵範例的撰寫者自己無二意，卻如此簡單的一句話居然沒有成功的表達其意思。反觀「含混不清」的語詞是因為其「體外」環境(而非體內的一體為二意)並未明確界定而引起其不確定性：如授權語詞「不可分隔」究竟是指不可外包、或不可讓與子公司、或兩者均不可⁶？此例的語詞體外範圍(界限)，因未經明確訂定，就會引起含混。不明確之第三大類為主詞不清之修飾語，就牽涉到撰寫者的撰寫品質；亦即其屬細心度不足所引起的文法錯誤。授權合約中的「授權所有專利除新式樣外於 1999 年六月一日前所申請」⁷的意思是於六月一日前所申請的新式樣專
 利除外或是授權所有
 利？修飾的究竟是哪
 別可見一斑。能瞭解並
 可利用上述不明確語
 下的 ambiguity 說明為
 例)。

不明確之第三大類為主詞不清之修飾語，就牽涉到撰寫者的撰寫品質；即其屬細心不足所引起的文法錯誤。

契約的開端(Heading)

一般英文合約會有類似以下的開端：

This Agreement, effective July 12, 2001, by and between ABC Inc., a corporation of the State of California, having a principal place of business at _____(hereinafter referred to as "ABC"), and XYZ Co., a corporation of Taiwan, the Republic of China, having a principal place of business at _____ (hereinafter referred to as "XYZ"),

至於日期，契約法之一般規定是除非有其他處理方式之表明，有效日期乃為最後

⁵ 當然只需加「(含)」問題就解決，但若沒有事先處理，此模稜兩可在一個每年千萬美元權利金的專利授權合約就會牽涉到可觀的金額差。

⁶ 案例：Rock-Ola Manufacturing Corporation v Filben Manufacturing Co., 168 F.2d 919 (8th Cir 1948).

⁷ 文為 a license under all patent applications other than design patent applications filed before June 1, 1999.

簽署之當事人簽署之日(execution date)。於開端表明"effective date"(有效日)的用意在於消除與簽署日(execution date)之任何疑問。至於當事人，"A California corporation having a principal place of business at"意旨確定當事公司；亦即，因諸多公司名重複或名字變更，當事公司之註冊州和其設址是用在避免當事人是誰的混淆⁸。另外，尤其跨國性大集團會組織成諸多關係企業/事業群/部等橫/垂直整合架構。集團中之某一單位所簽署之合約是否對集團裡之其他單位有約束力？英美法則明指：單一公司裡之單位(如部門)所簽署的合約對整個公司有約束力，卻關係企業之單位須視其母公司之股權或控制關係以及其他狀況而斷定約束力的範圍⁹。此效力範圍是法律之基本考量之一；即所謂「職權」或「權限」，英文之所謂 "authority"。簽約人代表權力的法律問題是經數百年數千文章的研究題目，表面上簡單的課題卻實際上極為複雜。欲避免法律爭議者，面對有疑問的狀況，應可要求對方提供其之委任書或公司印簽約資格。另外，欲縮如專利僅授權某事業支付權利金之義務)，表示約束力範圍如開端盡所能地確實明

簽約人代表權力的法律問題是經數百年數千文章的研究題目，表面上簡單的課題卻實際上極為複雜。

公司董事長或總經理章，以便證明簽約人的小合約效力範圍者(譬群者以免全集團稱受務必於合約中明確地何，而起碼的做法是於訂當事公司。

一般合約中的諸多「緣」(Whereas)語詞主要作用是描述合約的交易基本性質。另一個作用是「緣」的應用可提高公司的行政效率。尤其跨國性大公司恐怕一時會有上百上千的合約；其中的「緣」語詞因大略會描述合約的基本性質，可於數年後在翻箱倒櫃時因只須閱讀開端，促進有效地尋找所要的合約。為實現此作用，授權合約中之「緣」語詞應該至少表述(一)技術的標的物、(二)相關權利以及其歸屬、(三)雙方的角色、(四)雙方對本交易的意願。以下有範例做參考：

WITNESSETH

⁸ 其高科技公司似乎難免使用"tech"「科技」於公司名中，經常引起混淆。

⁹ *Drafting Patent Licenses*, 11.

WHEREAS , ABC has for many years been engaged in research and development of compact disc (CD) systems , in which signals encoded in digital form and stored on a disc are read and reproduced by means of devices using an optical read out beam , and has obtained valuable intellectual property , know-how and experience thereby ;

WHEREAS ABC is the owner of and has the right to license CD patents as follows :

Title

U . S . Patent No . _____ ;

and their other

契約應表達(一)技術的標的物、(二)相關權利及其歸屬、(三)雙方的角色、(四)雙方對本交易的意願。

counterpart patents in countries ;

WHEREAS , the right to

XYZ desires to license manufacture and sell

playback devices utilizing any of the CD systems , ; and

WHEREAS , ABC is willing to grant such license on terms and conditions more specifically set forth hereunder ;

諸「緣」條款之後通常有一句極文雅的雙方意同表述：

NOW , THEREFORE , in mutual consideration of the premises and the faithful performance of the mutual covenants hereinafter set forth , the parties hereto have agreed as follows :

以下乃為合約的雙方承諾以及權利、責任、義務之分配和法律的框架表述。

定義(Definitions)

於合約中使用定義來代表較長而頻繁出現的項目可減少文詞的重複和數量以便簡化合約的相關條款。於比較長及複雜度高的合約，使用定義模式尤為適當。使用定義一般有兩種模式：其一、較簡單而專用名稱不多的合約可於第一次提到標的物以括弧加以定義，如下：

the connector products manufactured by ABC (hereinafter the "ABC PRODUCTS")¹⁰

甲方所製造之連接器產品(以下稱「產品」)...

模式其二是適合較複雜、條款多、且專用名稱繁雜的合約。定義可在合約中的專門定義章表列之(英文合約多半以頭一字字母順序列出)：

"ABC
those connector
by ABC
所製造之連接

於合約中使用定義來代表較長而頻繁出現的項目可減少文詞的重複和數量以便簡化合約的相關條款。

PRODUCTS" means
products manufactured
「甲方產品」係指甲方
器產品

"LICENSED
as to MMM, Personal Computers, and, as to LLL, means all products,
processes and services of any kind。

PRODUCT(S)" means ,

「授權產品」係指，有關甲方，個人電腦，而有關乙方，所有產品、製程、及任何服務項目。

格式簡化之外，使用定義模式的另一作用是其促使心裡平衡的功效。定義的巧妙使用能隱藏合約中的不平等及/或不對稱；其用意並非隱藏法律或合約意旨，而是讓站下風的一方心裡舒服一點。譬如，專利交互授權的一方若為擁有先進專利技術的國際著名大廠，而另一方為較落伍的技術跟隨者，經定義的權利/義務分隔，授權合約能以完全對稱的授權條款給予較弱的一方平起平坐之舒適感：

¹⁰ 建議為提升明確性，定義一律以大寫表示以便分明；中文可使用**粗/斜體字**。

ABC grants to XYZ a non-exclusive license to make, use, and sell *ABC LICENSED PRODUCTS* embodying or made in accordance with the inventions of the *ABC PATENTS*

甲方授權乙方一非專屬製造、使用、及銷售所包含或製造依據**甲方專利**之**甲方授權產品**

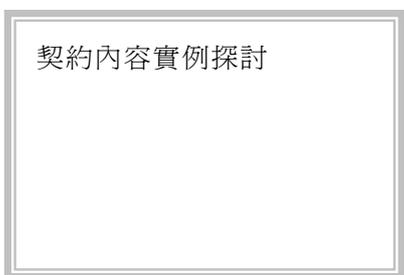
XYZ grants to ABC a non-exclusive license to make, use, and sell any and all products embodying or made in accordance with the inventions of the *XYZ PATENTS*

乙方授權甲方一非專屬製造、使用、及銷售所包含或製造依據**乙方專利**之**乙方授權產品**

個別授權條款看起來
專利、乙方專利之定義

ABC PATENTS
owned by ABC
connector

「甲方專利」係
技術的專利



契約內容實例探討

完全平等，卻察看**甲方**
就發現：

shall mean all patents
related to cooling
technology

指所有相關卻連接器

XYZ PATENTS shall mean all patents owned by XYZ

「乙方專利」係指乙方所有的專利。

意即，使用定義將「甲方的專利」限制於相關「冷卻連接器技術」，就是限制於其專利技術的一小部份，而乙方的授權卻包括其所有的專利；但僅授權條款而言，看不出此重大差別。

雙方的相對權利的另一差別是以獲准日期來限制被授權的專利；察看以下甲方專利的定義：

ABC PATENTS shall mean all those patents issued as of January 1st, 2001 and owned by ABC related to semiconductor technology

「甲方專利」係指所有於 2001 年 1 月 1 日前獲准的相關半導體技術之專利

甲方所授權的有關半導體專利係限於 2001 年一月一日前所獲准。先進科技公司一般會設法保留其目前或未來自認為有展望的關鍵技術。美國德州儀器公司 (Texas Instruments) 於 1998 年的一般性專利授權合約，因對其數位反鏡裝置 (Digital Mirror Device) 寄予厚望，相關專利被刻意除外，以確保基於此新技術¹¹往後所研發的產品之製造/銷售自治佈局權。

被授權的專利亦可包含以申請日為界定的專利申請案 (patent applications)。IBM 的授權合約曾有類似如下的條款：

all patents and applications therefor having an application filing date prior to December 31, 2001。

雖然 2001 年之後的專利¹²，如此授權專利的範圍外於增加權利金之收被授權，愈多的產品種是，授權正在審查中的

被授權的專利亦可包含以申請日為界定的專利申請案 (patent applications)。

利申請案沒有被授權圍頗為廣泛，其原意不入。如此，愈多的專利類就可索取權利金。但專利申請案另外會引

起基本「權利」的法律問題；亦即，仍未獲准的申請案本身並無正式法律權利可言¹³，授權人究竟能授什麼權？問題可歸於契約法而解決：受權人為取得若干時間的不被指控專利侵害就交換專利申請案的「權利」承認。被授權申請案至少可放心往後兩年(審查所需平均時間)不會冒出沒有被授權的 IBM 專利。

受權人若要更長的保障，可要求一「不主張承諾」(non-assertion clause)條款如下：

LICENSOR agrees that with respect to any patent which, for the term of

¹¹ 數位鏡器號稱會代替現今受歡迎的經液體顯示器(Liquid Crystal Display)。

¹² IBM 的授權政策乃為除新式樣專利(design patents)之外，其所有專利均可授權，但申請案的日期仍會被限制以便避免無意中授權未來的突破性發明。

¹³ 據瞭解，世上有些國家的法律是給予專利申請案本身某種法定的權利。

this Agreement, it owns, or any patent which may later issue on a pending application for patent which, for the term of this Agreement, it owns, it will not assert against LICENSEE any claims for infringement based on the manufacture, use, or sale of any product made or sold by LICENSEE under the license granted in this Agreement.

就有關甲方擁有於本合約之有效期間內之專利或以後其擁有於本合約有效期間之獲准專利申請案，甲方同意不得基於本合約所授權乙方之製造、使用、或銷售乙方產品主張任何專利侵害指控

國內廠商，因無相當研發成果，能爭取由國際大廠如此廣泛的不主張承諾甚為罕見。

另一極端的情況是，授權人僅視支付過權利金之產品為被授權的產品。其含意是未曾支付權利金屬專利侵害產品，隨時制其授權所給與的免味著授權人對受權人疑。美商朗訊曾對國內條款如下：

國內來自外商的授權合約幾乎均有「授權專利」和「授權產品」之分別權限定義。

的產品因未被授權均有被指控之險，是極限責保障。如此的作法意履行權利金義務之置廠商就試探使用類似

Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, any product for which a royalty has not been paid shall not be considered to be a Licensed Product under this Agreement.

如此的條款可能有專利授權法律的基本上問題，於下段探討。

「授權專利」和「授權產品」之探討

國內來自外商的授權合約幾乎均有「授權專利」和「授權產品」之分別權限定義。論權利啓示，授權人的權利來自專利權，受權人願取得該專利的使用權(或是侵害免責)。如此，受權人一旦被授權應可任意使用該專利權，無關哪一種產品在使用該專利技術。既然如此，合約為何會有「授權產品」的權限定義？如此的限制是否與專利權法有抵觸？近乎百年前著名學者包威爾提倡專利權人擁有

的其實不是單獨一權利而是一捆權利(bundle of rights)，且可授權全部或部分任意選擇¹⁴。類似地區(territorial restraints)和使用領域(field of utilization restrictions)的限制確均被視為合法¹⁵。但另一些案判指出授權合約不得強迫受權人使用權利人的另一些無專利的產品(所謂連結(tie-in)的專利濫用)¹⁶，和專利產品的轉賣價格不得由權利人規定¹⁷為非法之權利限制。案判各樣均有，卻權利人若能限制受權人使用其專利的方式，亦應有所代價¹⁸；務實措施是權利人因沒有給予全部的權利，權利金應可實質減少。

從授權人的立場看，利用「授權產品」的首要考量是選定目標為增進權利金收入或限制對方的競爭產品(或許兩者均為目標)。目標若為增加權利金收入，「授權產品」的定義範圍應盡量擴大，以便涵蓋更多的權利金義務產品。因而「授權產品」應無多限制。目標若為限制受權人的被授權產品種類，授權人應設法將「授權產品」的定義範圍縮小至排除與授權人競爭之產品，以便不影響授權人的市場佔有率。於「授權產品」定義的眼裡，有專利侵害授權相關專利的人，施應引起爭議。授權人已獲權，卻仍能向被授權人授權理念有抵觸。反觀之，受權人雖被授權，仍會侵害該被授權的專利，亦似乎不合受權的基本理念。而該專利本身之所能分身執行於不同的產品，與其權利的本性亦似乎不符¹⁹。目前國內許多專利授權合約以「授權產品」之定義均涵蓋針

從授權人來看，利用「授權產品」的考量是選定目標為增進權利金收入或限制對方的競爭產品。

小至排除與授權人競爭之產品，在授權之嫌。卻如此對一個被以潛在侵害威脅似乎經授權該專利的使用指控專利侵害不免與

¹⁴ Powell, T.R., *The Nature of the Patent Right*, 17 *Colum.L.Rev.* 663(1917).

¹⁵ Baxter, W.F., *Legal Restriction on Exploitation of the Patent Monopoly: An Economic Analysis*, *The Yale Law Journal*, Vol. 76, No. 2, 267, Dec. 1966.

¹⁶ *Motion Pictures Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co.*, 243 U.S.502(1917).

¹⁷ *Bauer & Cie v. O'donnell*, 229 U.S. 1 (1913).

¹⁸ Baxter, 276.

¹⁹ 授權人若於授權合約限制授權於某些 claims 而聲明其餘 claims 均未被授權可讓專利分身；卻英代爾曾欲如此授權其著名的 Crawford '338 專利而被置疑導致授權策劃失敗。

對定義之外產品「保留主張權利」之意思。筆者認為「授權產品」的合法性，若無交換與受權人若干好處(例如權利金之減少)，應被挑戰。只可惜因授權合約當事人的經濟勢力不平等，挑戰的案例難以催生。

授權人的目標若為收入和限制兩者均要，他必須維持一個微妙的平衡。英特爾針對國內廠商有關電腦中的晶片組專利授權就選擇偏於控制產品所引起的失調。因英特爾需要考慮支持其主流微處理器之晶片組供量難題，若過於限制晶片組產品量，就會影響其新款微處理器的推廣。英特爾的晶片組授權合約以限制受權人產品為目標，成為 2001 年電腦業最受注目的訴訟主題。英特爾生產的 Pentium IV (P4)微處理器需要周邊的晶片組支援，而英特爾原自認為唯自家晶片組能充分地導引其新款微處理器的功效，所以選定 Rambus DRAM 模式為其晶片組主流產品(850)。而威盛選定其研發成功的 DDR (Double Data Rate) SDRAM 晶片組來支援英特爾的晶片組，因價格/功效 850 就廣受主機板廠商 850 晶片組上市延宕，的晶片組能有效的促時英特爾只好趕工轉 SDRAM 晶片組 PC133 晶片組成功案一樣狀況，英特爾的策略是設法依據僅授權威盛之低檔 (low-end)晶片組，而自己佔領高檔(high-end)產品市場。基於「授權產品」的定義，英特爾即揚言威盛因超越授權範圍之故，有重大違約之虞，就可引起英特爾終止合約之舉。然後英特爾就可依據專利侵害正式起訴。英特爾原授權威盛的主要目標並非索取鉅額的權利金，而是幫助其晶片組部門競爭，但總需要顧慮其 P4 微處理器的充足晶片組供應支援。還有，英特爾亦試圖利用授權合約限制威盛的產品於低檔款式，以免與英特爾之高檔晶片組產品競爭。此為英特爾版的「微妙平衡」。英特爾控告威盛，卻跟隨威盛的 DDR 路線，又授權矽統和楊智究反映英特爾的平衡失調。英特爾所利用「授權產品」之定義來限制威盛的產品於低檔，是否有專利或契約法的問題，只能看法關判決和分析。

以英特爾為例，授權人的目標若為收入和限制兩者均要，他必須維持一個微妙的平衡。

微處理器。結果威盛的均勝過 Rambus 為主的青睞。加上英特爾的英特爾就面對唯他人進其微處理器銷售。此開發自家的 DDR (845)。與過去威盛之

以下有收權利金為主要目標的朗訊授權通訊零組件相關的專利授權方法，和意圖雙目標均達成的荷蘭皇家飛利浦光碟機授權模式供更進一步的案例分

從受權人的立場，即簽署授權合約，減免權利金支付為首要任務，但同時須要顧慮「授權產品」以外的產品，沒有被授所引起的專利侵害指控之虞。若利用「授權產品」之狹義解釋來減免權利金，卻又以廣義解釋來容納被指控專利侵害的產品於「授權產品」定義內，未免引起矛盾。但是，因國內廠商似乎別無選擇，只好以「此一時彼一時」提出解義。有一些有經驗的國外廠商對問題有備而來。朗訊的合約中有「唯支付過權利金的授權產品可被視為被授權之產品」的奇特陳述²⁰；如此，受權方若有產品未曾支付朗訊權利金，此但書似乎給予朗訊就該產品指控專利侵害的有力根據。但是，此但書似乎可攻擊：專利授權合約所授權的應是**專利**而非**產品**；亦即，專利既是被授權，任何使用該些專利應該被授權。然而，受權人一簽約就被視為接受條件，受權人的某些產品以迴避專利侵害指控，只好支付權利金。朗訊此條款是以擴大權利金收入為目標，確無限制受權人的產品用意。企圖擴大收權時限制受權人的產的矛盾一樣矛盾。舉技術，授權人若擬以擴圍(或將權利金計算基如系統而非零組件)，為「個人電腦」，而即

從受權人來看，簽署授權合約，減免權利金支付為首要任務。但仍須考量是否會被控侵害。

利金的產品項目，並同品，似乎與以上受權人例，若專利權係屬影像大權利金義務產品範於售價較高的產品，例他應將授權產品定義使未安裝影像零組件的

爭取最高權利金收入同時限制受權人產品，乃為飛利浦授權合約之雙目標。專利或是產品為授權的標的物，是飛利浦授權模式成敗之關鍵問題。從受權人的立場觀察，使用無附帶條件的「授權專利」(Licensed Patents)，應是避免就該些

²⁰ “Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, any product for which a royalty has not been paid (regardless where made, sold, or put into use) shall not be considered to be a licensed product under this Agreement.” 朗訊新(2001年)授權合約。

專利侵害指控的保障，且給予受權人基於觸及專利才需要支付權利金的減免權利金彈性。合約中僅定「授權專利」對受權人有利可見一斑。反觀使用「授權產品」，因可限制受權人的產品銷售，又因有權利金義務的產品分明，可方便授權人收取權利金(凡是「授權產品」無關是否觸及專利均需支付權利金)，故對授權人頗有利。譬如，

LICENSED PRODUCTS shall mean all CD player products

「授權產品」係指所有光碟播放產品

跨國性科技公司均瞭解其專利授權計畫，應與其產品銷售策略配合。飛利浦持有光碟技術相關之基礎性專利，專利的範圍包含控制器晶片(control chips)、零組件、以及播放機器裝置。而相關授權合約有明示專利被授權，然而授權合約卻以「授權產品」的定義，範圍於「光碟機」，受權人雖然係屬專利的使用該些專利，以製造控制器晶片、零組件、播產品。該些產品，包含 controller)、播放機 self (servo-mechanism)等，均為飛利浦自己製造銷/售的產品。該公司的晶片設計、電子零組件、消費品等事業群正在個別開發/製造/銷售，而飛利浦的專利授權部門，以配合公司的銷售計劃為目標，不授權擬競爭的公司其所需之專利技術，以免影響其他事業群的計劃。權利金收入增高是來自光碟機廠商比零組件廠商，多和光碟機的售價比零組件的售價多出百倍兩個事實。因而權利金的來源多，而權利金計算基礎產品(royalty base)高，就構成權利金收入的優化。

跨國性科技公司均瞭解其專利授權計畫，應與其產品銷售策略配合：以飛利浦為例。

試圖限制專利的使用 ("Players")。亦即，受受權者，卻沒有被授權/銷售光碟機相關之播放機內的機器裝置等如積體電路控制器(IC 動伺服機器

更離譜的是，光碟機廠商即使向飛利浦採購其零組件組裝光碟機，基於「光碟機」為「授權產品」居然仍然須支付飛利浦權利金!因被指出專利產品的販賣應會附帶使用專利的「涵義授權」(implied license)，飛利浦，以佔產品的百分率為由²¹，只好作罷，但國內多少廠商因沒有適當的抗議吃上了悶虧。

²¹ 使用飛利浦光碟零組件的國內廠商多以 module 購買之，百分率因而沒有成問題。

專利權人可選製造、銷售、使用、進口來優化授權的利益

依照專利法，專利權人可選擇針對製造、使用、銷售、或進口的行為來主張專利權。因權利一次耗盡論(以下討論)，權利人由其中之一選擇而得利，就不得再向其他行為者就相關產品再伸張該專利權(亦即，其權利已耗盡)。權利人的選擇一般有三個主要戰略考量：其一是斷定有侵害之嫌公司之多寡及/或其銷售規模之多大²²。專利界著名的個人發明者 Lemelson 權利金索取案，可做就此課題的標準參考。Lemelson 的發明之一是有關係碼掃描器(bar-code scanner)技術。因明知製造條碼掃描器的廠商不多，Lemelson 的代表律師若選擇製造廠下手，可控告之廠商僅幾家，一旦所有製造廠被授權，然因權利一次耗盡論，權利人不得再向其他侵害行為者索取賠償。然而，使用條碼掃描器的廠商包含各種工廠、零售店、超市、書局、政府機關、各種服務業等幾乎任何營業單位均在使用，其數目應可達數百萬家。若製造廠的每一銷售可收的授權團隊選擇一次意避免向製造廠商指鎖定為使用者²⁴。言，針對使用者確為優

依照專利法，專利權人可選擇針對製造、使用、銷售、或進口的行為來主張專利權。

權模式為收權利金，製權利金，但 Lemelson 付清的模式²³，因而刻控專利侵害而將目標 Lemelson 的專利而化權利金收入之致勝

²² 美國律師稱之“deep pockets”(深口袋，意旨有錢)。

²³ 為何選擇一次付清只有 Lemelson 的律師知道，可是筆者認為因對其專利無充分信心，寧速戰速決地先拿錢以免受權人每次付權利金夜長夢多，醞釀舉發專利的念頭。

²⁴ 此策略雖然正確，因製造商收到來自客戶的賠償要求，其中之一 Symbol Technologies 以及另外八家製造條碼掃描器和視訊機器(machine vision)製造商 Cognex 於 1998 年依據為增加侵害嫌疑的使用者故意延遲專利的獲准日期導致專利無效(prosecution laches)就控告了繼承 Lemelson 專利權的 Lemelson 基金會。2002 年一月二十四日聯邦巡迴上訴法庭(Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)判決原告 Symbol 等的 prosecution laches 專利侵害反駁成立(*Symbol Technologies et al. v. Lemelson, Lexis...*(CAFC 2002))。因 Lemelson 基金會已有上十億美元的賠償金收入而近一百家廠商的授權談判正在進行以及數多專利侵害官司正在第一審中，此判決的影響極為深遠。國內幾乎所有大廠均被 Lemelson 找過，而據瞭解類似台灣積體電路製造有限公司(台積電)已支付相當金額的協議金。

售的日本、南韓、以及台灣的大廠同樣地要錢²⁵。

專利權人懺略考量之其二是注意權利金計算基礎產品的價格(即所謂 royalty base)。產品價格愈高，一個固定的權利金比率自然會產生愈多的收入。再一次舉飛利浦的光碟機(CD-ROM Player)案例，光碟機本身的產品價格比其內部的 IC 控制器(IC controller)價格多達一百倍之多。荷蘭飛利浦以及其代表的日本新力公司，自然選擇了向製造/銷售光碟機廠商索取權利金。然國內製造光碟機廠商自 1996 年起，基於飛利浦的高 royalty base 策略，漸漸均收到飛利浦的專利侵害警告信函²⁶。

專利權戰略考量其三是刻意針對弱者下手。因缺乏法律知識或怕麻煩或根本就怕事，一些被控告侵害的公司一攻就破，而不經掙扎地乖乖支付權利金。有大規模經營國際性科技產品生意，卻極缺乏法律基本知識，顯然就是台灣的科技公司，而最怕麻煩怕事乃日本公司，因身心保認定為最容易索取賠償質是來自日本公司產風。新產品一決定推大量的資金，然後對新媒體廣告及全球性的鮮少會失敗。如此的大規模計劃，不允許因遭遇專利侵害指控而半途而廢。故日商會將智慧財產權的路先鋪好才進行產品計畫²⁷。產品若已經在銷售，一面臨專利侵害指控，基於最快最省事的妥協偏向，就會很快解囊付協議金來打發權利人，以免影響其產品的銷售。反觀國內廠商一年所推出的新產品中，僅少數會大

專利權人戰略考量之其二是注意權利金計算基礎產品的價格(即所謂 royalty base)。

為日本科技公司。一般守，一直被純授權公司償金的對象。此保守特品總策略的一貫作出，日本公司就會投注產品的推動，包括國際經銷佈局，全力以赴而

²⁵ 國內廠商被控告的原因是其大量美國市場銷售所致，歐洲、東亞其他公司若沒有於美國市場大規模地銷售就不會收到 Lemelson 的專利侵害警告信函。美國大廠當然為 Lemelson 的優先目標，而因為 Lemelson 基金會本身不製造、銷售或執行任何商業活動，被指控公司的反告、交互授權、商業壓力等一般的防守動作全無用。

²⁶ 另一光碟機製造大國的日本廠商如東芝、松下(Panasonic)等公司均與飛利浦有交互授權的關係，因而飛利浦不得向他們控告專利侵害。飛利浦的授權部門律師告知筆者他們不會找 CD-ROM IC Controller 廠商，擬專注台灣和南韓的製造廠下手。

²⁷ 因為日本公司的產品策略的貫徹性，所謂「專利地圖」就有一定的作用，卻須接受授權及支付權利金。

規模成功，因而不需要也不必一開始鋪好智權的授權路(以及承擔授權帶來的權利金義務)，而更不需考慮到遙遠的未來踢到專利鐵板的云云。但是，產品若已經在販售(或製造)，而銷售量已導引專利權人的注意，此時台灣科技產業的近代史有充分展現智慧財產不足和智慧財產權知識不全的重大影響。

西元八十年代，跟著純專利授權公司的出現²⁸，許多國內科技公司開始遭到近乎勒索的專利侵害指控。所謂勒索的行為可從授權公司的賠償要求查出一個端倪：賠償的要求通常恰好是比僱用律師來打官司的費用少一點。其用意顯然是給予被指控公司一個成本/經濟效應分析機會。被指控公司自然會發現可用幾十萬美元能打發此不速之授權公司客²⁹。更且，純授權公司，因自身不製造、銷售、使用或進口，可應用的一般專利侵害反指控、交互授權或商業合作/壓力的防守動作均排不上用場。是以，智慧財產的極端「商品化」到此負面地步，恐怕不但不會促進原本專利法發展，反而既無實質改進本，最後會妨礙經濟發

過渡重視智慧財產的商品化將有可能妨礙經濟發展，而無法達到其促進工業發展的良意。

宗旨的良性工業發
效應，又會增加生產成
展。

權利一次耗盡
論、半導體製造

論、第一售予
代工權

專利法的「權利一次耗盡論」(Exhaustion of Rights，亦稱之「第一售予論」，First Sale Doctrine)係指權利人，一旦「銷售」其帶有相關專利之產品而取得若干利益(英美契約法之所謂“consideration”)，爾後不得以相關該產品向其他人再次主張該專利權。

When the patentee ... sells a machine or instrument...， he receives the consideration for its use and he parts with the right to restrict that use。"³⁰

An authorized sale of a patented product exhausts the patent monopoly as to

²⁸ 所謂純授權公司(即 Pure Licensing Companies)亦包括科技公司獨立出來的授權單位。

²⁹ 國內的類似勒索案，經 Lemelson 後就如雨後蘆筍，Lemelson 當初雖然要求了鉅額的協議金，漸漸亦將要求降至打比對官司費用少一些。

³⁰ *Bloomer v. McQuewan*, 55 U.S. 539 (1852); *Adams v. Burke*, 84 U.S. 453 (1873).

that product³¹

權利一次耗盡論之「售予」亦包含「授權」³²。

Thus a purchaser of such a product from the patent owner *or one licensed by the patent owner* may use or resell the product free of control or condition imposed by the patent owner。³³

相關案例亦指出「授權」也涵蓋「交互授權」³⁴。在如今的組裝製造業為主的台灣，權利一次耗盡論，有減免相當規模的權利金支付義務的作用；亦即，專利權人若與某零組件供應商有交互授權之關係，而被指控專利侵害廠商從該供應商採購帶有該專利的零組件，專利權人的相關權利已耗盡，因而被指控侵害的廠商無侵害該專利之虞(且無須支付權利金)。對台灣的諸多系統廠商而言，權利一次耗盡論的重要性不可忽視。依據若干相關案所完成的積體電路產一售予」。電子業著名代工系列案例，奠定了(foundry right)的現行下，一家積體電路設計商(IC design house)若於專利權人所授權的代工廠製造其設計的晶片，該專利權人，因其權利已耗盡，不得向該設計商再主張相關專利權。但此「製造代工權」能否賜予專利侵害免責權，需顧及權利人與代工廠之授權合約內容。過去跨國性大廠的合約向來幾乎均為廣泛無限制的交互授權。惟近幾年，因傳統的自有品牌

在如今的組裝製造業為主的台灣，權利一次耗盡論，有減免相當規模的權利金支付義務的作用。

³¹ *Chisum on Patents*, 16.02[3][a].
³² *Unidisco v. Schattner*, 824 F.2d 965 (Fed. Cir. 1987), *cert. Denied*, 484 U.S. 1042 (1988).
³³ *Intel v. ULSI*, 995 F.2d 1566 (Fed. Cir. 1993), *cert. Denied*, 114 S.Ct. 923 (1994).
³⁴ *ibid.*
³⁵ *Intel v. ULSI*, 995 F.2d 1566 (Fed. Cir. 1993), *cert. Denied*, 114 S.Ct. 923 (1994); *Intel v. International Trade Commission (Atmel, Sanyo)*, 946 F.2d 821 (Fed. Cir. 1991); *Cyril v. Intel*, 803 F.Supp. 1200 (E.D. Tex. 1992); *Cyril v. Intel*, 846 F.Supp. 522 (E.D. Tex. 1994).

半導體廠商開始代工他人的晶片，導引授權合約的若干改變。而代工合約本身的內容亦成爲分析的課題；亦即，代工廠與其 IC 設計商客戶之間的交易是否被訂爲一種「銷售」("sale")而非一種「製造服務」(manufacturing "service")。此爲第一售予論能否使用的關鍵因素。專利侵害的免責，以及其帶來的鉅款權利金支付減免(甚至於產品策略整體的成敗)，可從交互授權和委託代工兩件合約中的語詞斷定。鑑於此認知，如今類似大廠英特爾的交互授權合約中已試探將代工製造驅逐授權範圍外，以免目睹其專利交互授權合約變做 IC 設計商對英特爾 IC 專利侵害的護身符(即，英特爾不得向在其授權的半導體代工廠製造晶片的 IC 商伸張其 IC 專利)。英特爾的授權合約如今已增添一「代工廠權」("Foundry Rights")不在授權範圍內的新條款如下：

<p>Licensee understands and acknowledges that the licenses granted to it hereunder are Licensee's intended to that it may third parties³⁶</p>	<p>IC 設計商與其委託的被權利人授權之代工廠的合約中，應盡量強調交易的「產品售予」性質。</p>	<p>intended to cover only products and are not cover foundry activities undertake on behalf of</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

反觀，IC 設計商與其委託的被權利人授權之代工廠的合約中，應盡量強調交易的「產品售予」性質³⁷，以免被視爲一種服務(且處於第一售予論之外)。儘管如此，英特爾的合約條款修改恐怕會減弱此代工廠權。然而因英特爾過去與大廠簽署的全面性交互授權不易修改，國內 IC 設計商若願意支付較貴的被授權代工廠的費用，可委託如 IBM Microelectronics、National Semiconductor、HP 等大廠代工，而其代工產品(device)就可躲在製造代工廠保護傘之下，不憂被控告專利侵害。反觀國內半導體代工製造廠，雖爲全球最大純代工廠，由於一般沒有被國外半導體大廠建立交互授權關係，無法提供客戶產品的保護傘。原因當然不外於國內半導體大廠的專利件數雖然眾多，其質量仍不足爲

³⁶ Intel 之新(1999 年)交互授權合約。

³⁷ 合約的標題應使用類似“Sales Agreement”，“Purchase Agreement”，文字應避免“service”。

與國際大廠建立交互授權之用³⁸。

除代工廠權外，權利一次耗盡論亦可提供組裝系統廠商另類免責權。專利權人的專利若僅觸及零組件，而零組件供應商已被專利權人授權，則組裝系統廠商應可基於權利一次耗盡論避免專利侵害責任。當然，零組件廠若沒有被授權，系統廠商若要求零組件廠商負責，一般會有如此的反應：第一，後者基於本身並沒有被指控專利侵害，為何要承擔責任。第二，如以上所述，專利權人有權選擇其指控的對象，所以系統廠商即使找供應商來負責，權利人可不理會零組件廠而繼續要系統廠商負責。第三，零組件廠商的「負責」一般頂多會承擔賠償責任(indemnification)，卻賠償的義務會在全案結束後而損害賠償金額被判定才成立；而鑒於訴訟，上訴等所需時間，最後判定通常需要三至五年才揭曉，故有遠水救不了近火無濟於事之虞³⁹。零組件廠商會幫其客戶系統廠商承擔多少責任，應先

參閱採購合約如何規子產業零組件市場為有簽署合約，而即使有問題多半沒有提到。即任歸屬條款，其責任分系統廠商和其供應商狀況而定；亦即，看誰

除代工廠權外，權利一次耗盡論亦可提供組裝系統廠商另類免責權。

定。但就快速進步的電例，大多數的採購案沒合約，智慧財產權責任使採購合約有相關責配及/或履行，終究得看之間的商業相互供需比較需要誰。國內系統

代工廠商而言，因供應商和代工客戶絕多數為外商，智權責任幾乎均由系統廠商承擔。所以高利潤的關鍵零組件和高價位的品牌廠商就可減免權利金，而薄利聞名的系統商倒須負責。此極不公平又不合理的現象，可歸於外商對法律的瞭解和其運用合約的手段。國外的代工客戶和供應商幾乎均有備而來的標準合約，其中

³⁸ 台灣公司的專利件數 2001 年已經躍升為全球第四位(僅次於美，日，德三大科技國)，卻台灣沒有任何公司普遍與國際大廠建立全面性的交互授權關係；南韓的三星(Samsung)卻已經開始與美，日科技大廠進行技術合作以及其所帶來的交互授權關係。此當然反映專利的量雖為必要條件(necessary condition)，其質為參與權的充分要件(sufficient condition)。

³⁹ Indemnification 之所不吸引內行可由威盛的 P4x266 晶片組觀察，威盛擬提供全面性的賠償保證給其主機板廠商客戶裝贍，他們卻無動於衷仍然不敢訂購威盛的晶片組，導致威盛犯了生意基本面的錯誤；即自己建立主機板公司與客戶直解競爭。當然主機板廠商亦得考慮其微處理器主要供應者英特爾的態度，然威盛的賠償保證顯然不足為減輕其憂慮。

的智權責任條款自然會極保護自家利益。而國內系統廠商，因缺乏對英美契約法的認知和英文合約撰寫及分析能力，多半就會不聞不問地無條件接受合約中所有的條款。西方律師均知一般談判遊戲規則，是拋磚引玉地以為對方會做所修改，因而提出連自己都認為極片面化而不平等的條件，結果很驚喜地發現對方會全部接受。國內談判者因不瞭解遊戲規則就經常如此吃不必下嚥的悶虧。諷刺的是，因國內積體電路設計商的崛起，扮演供應商角色的廠商日增，但因同樣缺乏合約草擬和分析能力，卻經常會讓外國採購其零組件的品牌廠商盡佔便宜(包含負智權全責)。因缺乏契約法基本知識，無關係系統或供應商，國內廠商均屬兩敗俱傷的傻瓜商。其實國內廠商只需要參考外商的供應和採購合約，然後抄襲其條款的作風而定一個台灣標本；至少應先提出偏於保護自家的標準合約以免一開始談判就置於下風⁴⁰。但是，國內廠商因永遠處於激烈競爭，而自身資源不多狀況確實很難堅持己見。照國

式，基於一有機會搶奪神，總有廠商會好無猶等條件。

儘管系統廠商擬供應商，若干國外大廠選擇權和 royalty base 設法將智權責任轉嫁(如 IBM)以鞏固其控告計算策略為目的，已經於授權合約試圖免除系統廠商將責任轉到供應商的可能。IBM 認為，除零組件相關專利外，系統或轉售廠商(reseller)，在組裝零組件時，亦會觸及其所謂「組合專利」權("combination patents")。因而儘管零組件專利責任被轉嫁，系統和 reseller 廠商仍然需要面對 IBM 的所謂組合專利。另外，權利人亦可使用以上所述之「授權產品」，讓權利人兩全其美的既收零組件權利金，又納系統廠商的使用費用。

另外一個權利一次耗盡論的問題，乃為代工廠商(OEM)與代工客戶(OEM Customer)若其中之一被授權是否意指另一方可免專利侵害責？按照權利一次耗盡論，只要產品所觸及的專利是一樣，而代工客戶持有所謂「代工權」(即"have made right")免責全應可成立。舉朗訊的授權合約為例：OEM 客戶商若被朗訊授

其他權利一次耗盡論之問題，為代工廠商與代工客戶若其一被授權是否意指另一方可免專利侵害責？

內互相廝殺的競爭模競爭對手的生意的精

豫地接受外商的不平

⁴⁰ 一個簡單的措施是在標準採購 invoice 上印保護性的智權條款，但能否應用仍要看雙方的相互生意需要狀況。

權而願意之行其代工權(即"exercise the have-made right")，毫無疑問，OEM 製造代工商不需再支付朗訊權利金。但其相反，OEM 代工廠若是被授權的一方，朗訊卻於合約中，試圖將任何其客戶商的「組合」("combination")處於代工廠授權之外。亦即，OEM 客戶商若加裝任何其他產品與其產品組合，無關是否侵害朗訊相關專利，此組合就不被視為被授權的產品(即，朗訊可以控告該組合產品專利侵害)。朗訊如此規定，確實有意圖迴避權利一次耗盡論適用之嫌。

No rights may be conveyed to customers with respect to any invention which is directed to (1) a combination of such LICENSED PRODUCT with any other product。

如此，OEM 客戶或 reseller 若加裝任何其他產品(如鍵盤)，縱然無侵害朗訊相關專利，OEM 客戶所銷

國外大廠權利人似乎盡所能地在試圖利用授權合約中的條款，來迴避權利一次耗盡論所賜予的免責權。

售的產品不得被視為然是避免無從被授權 OEM 代工商的便車。授權，權利一次耗盡應侵害免責權。問題的微用限制轉授權("no conveyed")，而沒有說

rights may be 他一定會控告 OEM 客戶專利侵害，如此可避免與權利耗盡論衝突，但其涵義當然是沒有被授權的廠商有侵害專利之嫌。

總觀之，國外大廠權利人似乎盡所能地在試圖利用授權合約中的條款，來迴避權利一次耗盡論所賜予的免責權；國內受權廠商務必警惕，避免無知地讓出法律給予的權利。

專屬與非專屬授權

一 專屬授權

一般律師對「授權」(license)與「轉讓」(assign)的差別應該知道無疑，但是國內諸多廠商有時將兩者混為一，根本不清楚。轉讓(亦可稱「售予」)係指將所

有權讓與對方；然而授權係指僅給予有限制的製造、使用、和銷售權(亦可總稱為一種專利侵害免責權)。授權本身大致有兩種：專屬和非專屬。論及權利之延伸，因以轉讓、專屬授權、非專屬授權的順序排秩。

專屬授權於高科技業較為罕見，其意指是給予僅一家受權人專利使用權。專屬授權雖然少見，其特色值得探討。因係專屬，權利金比一般授權費較為高。另外權利人亦可有事先指定的專屬受權者(一般為合作商)。因不會有第三者被授權，權利人的授權計畫之成敗會完全依靠此唯一被授權者。因而，專屬授權合約中常會有「盡最大努力」(exert best efforts)之類語詞，但專屬受權人若不盡力或根本缺乏能力有效地發展相關專利的事宜，此「盡最大努力」條款之法律約束力是否足以視此種欠缺為受權人之違約(以便允許權利人另找受權人)? 若干案例的指示是僅"best efforts"的條款只能反映一種「行動主題」而非奠定某種執行措施；因而除非合約中規

專屬授權於高科技業較為罕見，其意指是給予僅一家受權人專利使用權。

行動為 best efforts,「盡強制執行，且其違背難以授權人應於合約中具體的措施和義務，如銷人員、廣告年費用的關收入金額多少等係

定某些能橫量之客觀最大努力」的條款難以被視為違約行為⁴¹。所明示專屬受權人若干受權人須配備多少行最低標準、或一年的相足以客觀地滿足盡最大努力義務的標準行為或預定的成果。除此，授權人亦可以限制專屬權之期間以便觀摩受權人的表現。譬如，專屬權可限制於為期兩年，爾後轉授權合約就自動變型為非專屬授權。或許授權合約可以規定受權人所支付的權利金必須達到某預定的金額，否則授權人有權終止合約，或授權人有權將專屬授權改成非專屬授權等規定。比較少見的是授權人可賦予受權人轉授權的權利，其用意在全權讓受權人擴大授權範圍，然而給予轉授權似乎與專屬授權所提供的技術控制權有理論上的抵觸。

⁴¹ "The phrase "best efforts" emphasizes a theme rather than defines a particular course of conduct to be pursued. While the quality of the efforts expected from the plaintiff is stated there is not a single direct reference in the agreement to the scope of direction in which the efforts should be made." *Western Geophysical Company of America v. Bolt Associates, Inc.*, 285 F.Supp. 815 (D.Conn.1968).

專屬授權另可防效經銷商的地區分配。譬如權利人可按亞太、歐洲、美洲地區各授權一家專屬公司。只是在如今高科技國際化情形，維持各地區的專屬戒嚴恐怕不容易，但如此做法不但會分攤風險亦能維護專屬授權的吸引力。

專屬授權的另一課題是專屬受權人，因專屬授權所帶來的獨占特權，是否與權利人一樣有權主張(enforce)相關專利的權利。一般法律解釋是專利人必須先正式的轉讓或售予相關專利給專屬受權人⁴²，專屬受權人才得伸張此專利權。若干案例指出：即使授權合約中記有賦予以受權人名義伸張專利權，該條款會被視為無效⁴³。因此，專屬受權人似乎頂多只能依據合約中的類似代理權，來代表權利人伸張其權利。儘管如此，國內確有受權人有義務伸張其被授權的專利的契約條件，不知如此條款是否會遭遇以美國案例一樣的無約束力命運。如此規定的原因不外於保護使用專利者不面對來自四面八方的侵害指控，卻不知向誰解決問題。

專利專屬受權人是
的倒轉問題，是專利權
時，是否必須與其專屬
侵害？英美法判例卻
人的權益是否因授權
「無可或缺的參訴者
indispensability"）⁴⁴？

若干案例指出：即使授權合約中記有賦予以受權人名義伸張專利權，該條款會被視為無效。

否有該專利之主張權
人若擬主張其權利
受權人共同控告專利
將問題轉到專屬受權
人控告而受影響(所謂
論「joinder
從合約擬定的角度來
看，即使合約中明示授權人與其專屬受權人必須共同控告，如此的條款可能會被joinder indispensability 論掩蓋而遭無效的命運；亦即，判定受權人無參與的必要(無 indispensability)，而承諾共同起訴的條款無法律約束力(英文的“significance”，即中文的「意義」)。儘管如此，合約中可賦予以受權人主張侵害

⁴² 在美國專利的轉讓需要於專利局登記(recordal)；其用意為避免無所有權的人主張專利權來欺騙受權人。

⁴³ *Agrashell, Inc. v. Hammons Products Co.*, 352 F.2d 443 (8th Cir. 1965). "The court found that the fact that the agreement purported to give Agrashell the right to sue in its own name was without significance." H.R. Mayers & B.G. Brunsvold, *Drafting Patent Licenses*, 3rd Ed. Page 46, BNA Books, 1991.

⁴⁴ *Cold Metal Process Co. v. Aluminum Company of America*, 200 F.Supp. 407 (E.D.Tenn. 1961).

訴訟之權，只要加類似「依法所規定」之語詞而將問題轉為合約的履行義務。合約中另外可明定起訴的主導權、起訴所引起的益處分配、和共同起訴所引起的律師費用，為諒解啓示，以便加強合約中的相關義務⁴⁵。

二 非專屬授權

比較普遍的非專屬授權(nonexclusive license)本質上，只是個相關被授權事項被指控專利侵害的免責權。一個標準的非專屬專利授權的授權條款是：

LICENSOR grants to LICENSEE a nonexclusive license to make, use, and sell products embodying or made in accordance with the inventions of the LICENSED PATENTS

甲方授與乙方一非專屬權利可製造、使用、及銷售含有授權專利或使用製程發明之產

一般外商來台灣收權利金是先指控專利侵害，然後使用非專屬授權的方式來收錢。

品

受權人，除取得該專利非專屬授權，沒有直接益(其競爭對手亦可接權利金，甚至可說是一

侵害的免責權外，因被取得任何其他商業利受授權)⁴⁶。因為需支付種利弊均衡而已。授權遍使用(而其帶來的權

利金收入)，而避免將所有雞蛋放在一個專屬受權人的籃子裡，均會使用非專屬授權的模式。一般外商來台灣收權利金是先指控專利侵害，然後使用非專屬授權的方式來收錢。如此的現象則反映非專屬授權，除被視為一種專利侵害免責權外，並無大法律可深討的題目。甚至於有些合約乾脆加上一條“covenant not to sue”(即，「不起訴之承諾」)的條款以明定此意思⁴⁷。加上以下所述之過去侵害免責權(release)，受權人就取得前後(只要繼續支付權利金)的侵害免責保障。因其

⁴⁵ 參考 *Drafting Patent Licenses*。

⁴⁶ 非專屬授權的間接利益之一是上市時，被大廠授權可被視為一種肯定，但主要意義仍然為其侵害免責權。美國的上市文化(尤其 NASDAQ)較會重視授權所帶來的技術產品商機，參考筆者的「產粗額合作」智慧財產權月刊，民國 90 年 8 月。

⁴⁷ 美國英特爾的某交互授權合約中的互不控告專利侵害承諾稱之為「專利和平」(patent peace)。

帶來的商業利益較專屬授權薄弱，非專屬專利授權自然比專屬授權更不得被視為一種該專利的所有權或主張權⁴⁸。同樣的，受權人基於以上授權條款，亦無其他義務（譬如，生產多少量等）；其主要義務只是支付權利金。交互授權而言，雙方的若干專利交換就是減免權利金支付義務之條件（英美契約法稱之"consideration"）。

授回(Grantback)

類似交互授權的專利授回(grantback)，是外商授權人對國內廠商的常見條件。受權人基於被帶有支付權利金義務的授權，須於同一授權合約中，將其擁有的若干專利免費回授權對方。此不平等條件能充分地反映雙方就智慧財產實力而言的不均衡，且亦不能當受權人專利的肯定表態。一般外商之 grantback 要求倒不是因為其對受權人接受授權，而僅是一種作；亦即，外商的顧慮利有阻礙其新產品發之機先取得授權，何況若較有經濟勢力，可以限制該授回。譬如，可

受權人基於被帶有支付權利金義務的授權，須於同一授權合約中，將其擁有的若干專利免費回授權對方。

的某專利有興趣，願意「取保險」的例行動是萬一對方的一件專展之可能，不如趁授權係免費授權。原受權人試探拒絕授回或加以以試圖限制授回於相關合約標的物的專利。能限制所受回的專利的重要不可忽視；若發生源受權人再一次被同一家授權公司基於另外一些專利指控侵害，而原受權人所有的專利上次已全部被授回，原受權人就沒有反控或交互授權的專利籌碼。一般授回係非專屬而與原授權合約有效同期，但某國際大廠居然亦曾向國內廠商要求既免費又永久並專屬的授回(fully paid-up exclusive grantback license)。應是只有經濟勢力不可抗拒的大廠能要的到，卻有國內廠商因其缺少法律專業知識，儼然(或無注意到)接受了!

全球性授權

⁴⁸ 國內若干企業負責人，公司被非專屬授權後以為專利就是公司的，可以找競爭對手主張權利權。

因錯以為是給予經營不受國界限制的自由，一般國內老闆談起授權時會贊成（甚至於要求）對方的全球性授權(worldwide license)。全球性的授權雖然比較好聽，卻只會給予支付冤望權利金的「自由」⁴⁹。眾所皆知，專利為屬地權，權利人須在擬伸張專利權的國家擁有該國的專利才有主張權。但授權人基於多拿權利金的企圖和其計算減便化，於合約中會利用「全球性授權」的誘惑。被授權人若儼然接受，因授權為全球性，就承擔於全世界任何有製造、使用、或銷售行為，支付權利金的義務。因如此的承諾，無關權利人是否有專利，會引起巨額冤枉權利金的支付。國外某廠商不就明示如下：

PPP grants to SSS for the term of this Agreement a nonexclusive license to make, to have made, use and sell or otherwise dispose of the Licensed Products in any country in the world。

有經驗的授權人，基於被要求將合約修改為和觸及相關專利才支時，通常會以「若要按被使用來計算權利確定性，乃權利金比率

授權人寧願給予權利金「優惠比率」，以避免受權人合法減免權利金。

專利法的屬地性質，當「僅於有專利的國家付權利金」的合約修改照國家和各專利是否金，因會增添麻煩和不就要提高」反駁。此論

的重點其實是如此的權利金計算會給予受權人減免權利金的空間；授權人寧願給予權利金「優惠比率」，以避免受權人合法減免權利金(當然所謂優惠比率完全是相對論，標準的比率本來幾乎為武斷)。受權人若於權利人沒有專利的國家確有相當的經營規模，應堅持不接受全球性的授權，然應基於專利法，按照專利國家和觸及專利來計算權利金。

被授權人可於授權產品定義，即類似「授權產品為觸及授權專利的...產品」，來顧慮到專利的觸及(impact)才引起支付權利金義務，但授權人如上述會基於計算權利金複雜(尤其難稽查權利金金額)為由的拒絕修改。然而被授權人應採取不但怕複雜且歡迎更複雜的權利金支付模式為利益受權人之觀念。複雜的計算模

⁴⁹ 某國際大廠，相關其專利授權合約曾祝賀式的給國內廠商一封信說：“恭喜，我們的授權合約，經考察貴公司資格後，現行修改您的合約成“全球性”。

式才會提供空間來善用合法迴避權利金的若干手段。國外某廠商，基於此觀念的瞭解，已經有所防備。原本第一合約版本的「授權產品」定義如下：

Licensed Products。 “Licensed Products” shall mean ...motors sold by SSS any place in the world which are covered by any claim of one or more of the “Licensed Patents” (irrespective of where SSS sells the ... motors)。

雖然以利用“any place in the world”和“irrespective of where SSS sells...”排斥專利的屬地權，授權人有承認專利的被使用(觸及)才有權利金義務(“which are covered by any claim of one or more of the ‘Licensed Patents’”)。無奈，國內許多無法律知覺(legal sense)的老闆，會指示其授權事宜談判者應盡量將合約條件簡化成老闆能看得懂為止。避開複雜的慾望恰好與授權人不約卻唱同調，導致授權人趁機修改合約的第二版本授權產品定義為如下的條款：

Licensed Products” shall SSS any place (irrespective of motors)

國內絕大數的專利授權的事故是消極的專利侵害指控所引起，比較正面的技術移轉授權為少數。

Products。 “Licensed mean ... motors sold by in the world where SSS sells the ...

關鍵的觸及專利條件(“which are covered by any claim of one or more of the ‘Licensed Patents’”)被刪除。現在受權人的所有產品均須支付權利金，無關是否使用授權人的專利。若絕多數產品原本就須支付權利金，此定義的負面作用不大，且「優惠比率」的可能划算。卻一般狀況，因失去權利金計算空間，會對受權人極不利。

過去侵害免責 Releases

國內絕大數的專利授權的事故是消極的專利侵害指控所引起，比較正面的技術移轉授權為少數。鑑於此，過去侵害的免責以及其累積的賠償金額，成為談判的第一要點。「過去侵害賠償的免責」條款(release for past infringement)於合約中

意味著確曾有侵害行爲。爲避免如此無意的承認，受權人應要求該條款的修改爲「簽約金」(upfront payment)、「初步支付」(initial payment)、「授權費」(license fee)之類名稱，以免談判萬一破裂提供對方訴訟的侵害承認(admission)⁵⁰。一般賠償金額是基於被通知侵害後，以合理的權利金比率計算。顯然此種計算方法又意味著侵害行爲，並侵害行爲已存在多年。往後若有爭議，因如此的計算方式亦較利於授權人，被受權人不如將「簽約金」的金額當授權談判項目，而以討價換價模式將它定爲一個授權費。鑒於簽約金和權利金通常以零合(zero-sum)看待(亦即，簽約金少，權利金比率高及反之亦然)，因往後支付的權利金計算有諸多合法減免的方法，國內廠商應依「英雄不吃眼前虧」的態度看待簽約金⁵¹。在最壞的狀況，授權人一般可接受將簽約金加於權利金支付，受權人至少可賺現值(present value)的差價。另外，受權人亦可要求緩慢簽約金支付義務，如利用分期付款模式。一般外商均會瞭解轉模式，大金額現金若公司的財務管理有問權利金及/或分期付款當然可以以價格調整到客戶，惟必定先對客戶解才能提案。

一般賠償金額是基於被通知侵害後，以合理的權利金比率計算。

高科技產業的現金週能立刻提撥，僅表示公題，因而將簽約金挪進爲可行。最後，受權人(markup)將權利金轉嫁戶公司的價格架構瞭

一個簡單的過去侵害免責條款是：

Company hereby releases, acquits and forever discharges Licensee and its and their distributors and customers, direct and indirect, from any an all claims or liability for infringement of any Company Patents that arose prior

⁵⁰ 一般人或許會置疑，願意支付一個「過去侵害賠償」被視為「侵害承認」真的會讓侵害成立？卻應記得民事訴訟係採「證據重量超半」(a preponderance of the evidence)判決基準，導致於見仁見智的狀況下幾乎任何證據(或承認)可能就是該重量超半的因素。換句話說，任何和所有的證據可能是關鍵證據，所以任何和所有的證據是重要的。是以，這原本就是律師的任務：以「細節為關鍵」取勝。

⁵¹ 除有擅用法律減免權利金作用外，支付挪後當然亦是個金錢現值(present value)考量；譬如，利率若是8%，\$250,000之每年\$25,000支付是約\$170,000；所以先支付\$250,000簽約金和十年每年支付\$25,000的相差是原數目三分之一之\$80,000。

to the Effective Date of this Agreement, to the extent such infringement would have been licensed under the license granted to Licensee hereunder if such license had been in existence at the time of such infringing activity.

條款中的詞語雖然似乎給予完整的免責，卻上述之定議，"Company Patents"應是指部份而絕非所有專利。更且，最後一段話是限制免責權於合約所授權的專利相關侵害而已，所以並非全面免責。

權利金計算

權利金的計算自然是個別案而定，但一般外商會採取基於若干基本理念的標準計算方法。首先權利金若以產品售價的百份比率計算，需要先定義所謂「售價」。大多數的權利金相關售價定義是使用「淨值售價」(net selling price, NSP)。一般淨值售價是產品 (invoice price f.o.b. 扣、運費、稅等「可扣常會以較低價格將產的第三人，或以「內部 transfer price, ITP)賣

若授權產品之淨值售價提升，權利金的金額不會跟著增加。然而就電子產品，價格鮮少攀升而是下降。

之離岸工廠發票價格 factory)，減掉數量折除」項目⁵²。國內廠商品轉賣給與其有默契移轉價」(internal 給其關係企業的廠商。如此「權利金計算基礎」(royalty base)就較為低，而跟著所支付的權利金金額較為少。授權人，為了避免受權人利用如此在法律邊緣的售價調整，應該較詳細地闡述「淨值售價」和「手臂長交易」(即與第三者交易，“arm’s length dealing”)之定義。因國內廠商會有調整 NSP 的動作，近幾年外商授權人開始偏於採用「按片」(per unit、per piece)支付制定的權利金(fixed royalty)以代替售價的百分比模式。亦即，受權人只要有銷售一片授權產品就應支付制定的權利金，無關產品價格多少。當然，若授權產品之淨值售價提升，權利金的金額不會跟著增加。然而，就電子產品而言，價格鮮少會攀升而經常會下降，因而「按片」的權利金計算方

⁵² IBM 藉由所得稅法稱「可扣除項目」為"deductibles"；國內廠商曾盡量利用可扣除項目來降低 NSP，導致因應用電腦程式計算，某些產品居然出現負的淨值售價！

法通常較利於授權人⁵³。為避免按片會引起商品價/權利金比率過大，受權人應要求權利金為產品價比率的計算方式。另外，為避免權利金的絕對數值構成過大的負擔，可仿效量產折扣(volume discount)模式，將權利金與受權人經營狀況聯繫。譬如，受權人的一年相關營收若低於某數值，權利金則是 A%，營收若大於該數值，權利金比率則是 B(小於 A)%。如此有鼓勵受權人多使用該專利技術的作用，授權人亦可充量彌補較低比率的影響。

授權人若為生產公司而受權人有購買其產品的可能，一個減免權利金的方式是以購買產品來抵銷權利金。國外廠商稱之「買下」(即"buy down")的以生意措施紓解法律問對系統廠商尤其有用，但近幾年來台索取權利金的為專門授權公司(經常從總公司獨立而非生產公司，因而無言，對付專門授權公司抵銷權利金等用武之這個緣故而使用專門外廠商對如此的現象

國內廠商通常視專利授權如採購產品，故會埋怨授權人企圖塞一堆其並無使用的專利予受權人。

出來新建立的公司)，產品銷售。對受權人而就無反控、交互授權、地；恐怕外商就是因為授權公司的模式。國內似乎沒則。

部份專利或全部專利授權

國內廠商通常視專利授權為採購產品一樣，所以會埋怨授權人企圖塞一堆其沒有使用的專利。因而於談判時經常會提出僅願意接受他使用的專利授權。畢竟，按照專利法觸及專利才產生支付權利金的義務，少一些專利就少付一些權利金似乎合理。只是，專利授權並非產品銷售，使用一件或多件，權利金通常是一樣的⁵⁴。但此買賣觀念亦有反托拉斯法中的反結連(tie-in)法律意義。一種反結連規定是防權利人強迫授權人接受他不想要的專利授權為目標。但美國專利法有案例規範專利人可基於其某些專利授權而加以另外一些專利的授權，除非整體狀

⁵³ 2001 年國內數家光碟片廠商因承諾計片支付權利金，因光碟片價格逐日極下降，因支付定額的權利金於飛利浦和新力，就面臨製一片虧一片的虧本營業。廠商只好向公平交易委員會求救，最後權利金幣調整。

⁵⁴ 有些廠商例外的是專利授權的多寡而定權利金；參考下述 IBM 的做法，但由因是 IBM 當時的市場勢力幾乎為壟斷。

況而言，專利人於相關市場有壟斷之虞⁵⁵。如此，除非權利人有影響競爭力 (competitiveness) 的「市場勢力」(market power)，他可以強迫受權人接受其另外相關專利而受權人似乎只有接受之份。所以，想設法限制被授權的專利件數(以及其涵義的權利金)的國內廠商可以提出要求，但若要堅持反拖拉斯結連法的運用，卻需要先證明授權人有壟斷市場之虞。其實，受權人不用引用法拖拉斯法可以要求減少授權的專利件數，而儘管授權人不會因而減少權利金比率的要求，卻少一些若干國家的專利授權有減免總額權利金的作用。當然少一些國家專利授權可能會惹上專利侵害的指控。受權人應先估計哪一些國家不會有製造/銷售/使用(或不怕打官司)，然後考慮不接受那些國家的授權以圖減免權利金支付。

最惠條件條款

最惠條件(即 most favored terms, 俗稱「最惠國待遇」，most favored nation 之所吸引人是其似乎不會有更好的條件；若件，所有持有最惠國待遇該較優惠的條件。在關鍵的競爭狀況下，最惠國條款確吸引人，但更深入分析會揭露於某種狀況之下最惠國待遇，其實是對授權人有利而不一定是受權人所應該爭取的。亦即，「最惠條件」其實指的是

美國專利法有案例規範專利人可基於其某些專利授權而附加其他專利的授權。

最惠國待遇」，most favored nation 之所吸引人是其似乎不會有更好的條件；若件，所有持有最惠國待遇該較優惠的條件。在關鍵的競爭狀況下，最惠國條款確吸引人，但更深入分析會揭露於某種狀況之下最惠國待遇，其實是對授權人有利而不一定是受權人所應該爭取的。亦即，「最惠條件」其實指的是

⁵⁵ 35 U.S.C. §271(d)(4)(5) : §271 Infringement of Patent ... (d) No other 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; or (5) conditioned the license of any rights to the patent or the sale of the patented product on the acquisition of a license to rights in another patent or purchase of a separate product, unless, in view of the circumstances, the patent owner has market power in the relevant market for the patent or patented product on which the license or sale is conditioned.

⁵⁶ "MFN"此名稱來自國際貿易之「最惠國待遇」。

與大家一樣的「最普通條件」⁵⁷。受權人若與大家不一樣，應可爭取更加優惠的條件。最明顯的例子是跨國性大科技公司的全免費交互授權條件，顯然比帶有權利金義務的一般授權條件優惠。因此，受權廠商若與授權人有授權之外的來往，首要任務是利用此「特殊」關係來突破「一般」的待遇而爭取更「優惠」的條件。譬如，受權廠商若與授權公司曾有技術合作或生意來往，或有供應或客戶關係，應可要求比一般受權廠商更好的條件。與授權人有授權外的來往，應拒絕接受最惠條件的條款而要求更好的條件。比「最惠條件」更優惠的條件要求一提，一般授權人必會藉類似「更修受權人的標準條件會迫使授權人修改所有持有最惠條件的授權合約」為理而基於「不可行」(infeasible)拒絕要求。提出要求的受權人此時應該詢問授權人其與某大廠，是否有交互授權關係？那些合約中的條件是否比身為「最惠國」的本受權人優惠？授權人的回答必定是「與跨國性大廠的交互授權的確存在，你跟他們 are not similarly multinationals」)。受權「本公司重提要求更權人與其他普通受權 not similarly situated 因而所提出的更好條

從授權人的立場，因可以比較各受權人的相關營收，而知道哪一家有少付權利金之嫌。

響授權人與其他最惠條件受權人的合約。」

的狀況不一樣」(即“you situated with the 人可趁機唱同調地說優惠的條件因為本受人不一樣 (即，“we are with the ordinaries”)，件應可考慮而不會影

從授權人的立場，因可以比較各受權人的相關營收，而知道哪一家有少付權利金之嫌，最惠條件會簡化權利金的準確收納與計算。而因為不必討價換價授權條件談判亦被「最惠條件」簡化。但是，授權人最惠條件條款的堅持亦有帶來困難的可能。譬如，授權人若為吸引某重要廠商接受授權而想利用特別優待來調整授權條件，或與控告者以調整條件為達成訴訟協議，就會面臨影響所有最惠國合

⁵⁷ 可突顯此「最惠待遇」其實是「最普通待遇」是美國對中國大陸的貿易關係以前須每年辯論的「最惠國待遇」名稱變更：以紓解右派分子反對給予中國特別優待的意識型態，如今「最惠國待遇」的名稱被改成「永久的正常貿易關係」(Permanent Normal Trade Relations)；亦即，中國的待遇就顯見與其他與美國有貿易關係的一般國家一樣。

約的修改義務⁵⁸。以下為典型的優惠條件條款供參考：

If under otherwise similar and substantially the same conditions as contained in this Agreement , licenses under the patent rights referred to should be granted for Licensed Products to any third party at a royalty rate more favorable than the rate payable by Licensee under this Agreement , Licensee shall be entitled to have the royalty rate applicable to it modified to such extent that the same shall be as favorable as that available to such third party 。⁵⁹

授權人為避免以上受權人的基於最惠條件條款要求，可另加一個條件如下：

Provided that such most favored terms obligation shall not apply in respect of cross-license agreements in for such wholly of royalties and licenses or IBM 1988 年的台灣版專利授權合約書長達四十幾頁，但合約篇幅之多尚不足以形容該合約之複雜程度。 other arrangements made pursuant to a settlement of a dispute or a court decision 。⁶⁰

國內個人電腦廠商均知道 IBM 的專利授權合約中的條款既複雜又難讀。IBM 1988 年的台灣版專利授權合約書長達四十幾頁，但合約篇幅之多尚不足以形容該合約之複雜程度。IBM 授權合約書因經歷幾十年的條款翻覆修改以及文字之「薰陶」，已變得極為難懂。其中繁瑣的前後參照(cross-references)及莫測高深的限制條款(conditions and limitations)多如牛毛；必定會引起讀者的強烈反感。授權合約首先將專利分成兩類：第二類專利 (Category II Patents)為 IBM 所指定為

⁵⁸ *Plastic Contact Lens Company v. Guaranteed Contact Lens , Inc.* , 283 F.Supp.850 (S.D.N.Y.1968).

⁵⁹ Philips CD-ROM patent license agreement (1998)

⁶⁰ *ibid* .

較「關鍵性」的專利技術；第一類專利 (Category I Patents) 為「所有非 Category II 的專利」。第一類的專利權利金付費方式是：使用一件第一類專利，須支付電腦系統的平均淨銷售價的 1% (1% of the Average Net Selling Price, ANSP)；使用兩件(含)以上的第一類專利，須支付 2% ANSP。第二類的專利權利金付費方法雷同：使用一件第二類專利，須支付 1% ANSP，使用兩件第二類專利，須支付 2%，使用三件以上的第二類專利，須支付 3% ANSP⁶¹。換句話說，使用二件以上的第一類專利和三件以上的第二類專利，共須支付 5% ANSP 的權利金。IBM 採取此種較奇怪的分類「全套授權」⁶²(package licensing) 模式是因為 IBM 的標準授權合約中含有最惠拖拉斯結連(tie-in)或虞，因 IBM 當時有幾須賦予受權人挑選其不同的套裝不會產生不如此的專利分類授權

為避開反拖拉斯結連，IBM 必須賦予受權人挑選其專利之權利。

條件的條款；為避開反專利濫用 (misuse) 之乎壟斷的市場勢力，必專利之權利並確定不同的待遇，因而便訂下模式。

⁶¹ 除專利類別的權利金給付方式之外，IBM 的授權合約另有權利金基礎的選擇，稱之「帶有專利的組件」(patented portions)；權利金係基於零組件的平均價格(當然比整台電腦低)的 8%。據 IBM 亞太地區代表所稱，從沒有一家受權公司使用過 patented portions 計算方式付費，但宏碁電腦早年卻曾在鍵盤權利金計算，就以組件價格的 8% 支付 IBM 權利金以便減少權利金支付。

⁶² 所謂「全套」卻不包含 IBM 之新式樣(design)和若干相關字體(font)專利，其用意是防受權廠商模仿 IBM 產品的外觀以便搭其便車。