

剖析專利授權於實務上之應用

陳朝宇*、林盈平**

摘要

在「有專利斯有財」的時代，專利授權已儼然成為一種漸趨普遍的交易模式。然而，專利授權契約的洽談並非一蹴可幾，若無整體性的談判規劃，往往難以成局。此外，專利屬無形資產，相較於有形資產，本質上不易掌握其規格及範疇，授權人與被授權人間易因授權專利不符預期或因契約約定未盡明確，而產生紛爭。因此，本文謹以工研院的經驗分享，介紹如何以「因式分解」簽約法促成簽約，並從實務觀點，就專利授權契約的常見風險及審閱重點進行導覽，期使讀者透過「授權協商」、「契約審閱」到「談判技巧」的過程，認識專利授權實務運作。***

關鍵字：專利授權、工研院、「因式分解」簽約法、專屬與非專屬授權、無擔保條款、專利撤銷、授權費用、契約審閱、契約談判

* 作者為美國明尼蘇達大學法學碩士，現任職工業技術研究院「技術移轉與法律中心」契約組法務副管理師。

** 作者為國立台灣大學法學士、國立清華大學科技法律研究所研究生，現任職工業技術研究院「技術移轉與法律中心」契約組組長。

*** 本文所提供的建議，係作者任職於工研院時，實務上曾使用或接觸過之做法，並不表示此等意見適用於所有情形。讀者於使用本文的建議時，仍宜參酌個案情形，斟酌判斷取捨。本文相關論述僅為一般研究探討，不代本局之意見。

壹、前言

簽署專利授權契約，不論對於授權人，或是被授權人，當為美事一樁。對於授權人而言，可以透過授權收入，填補研發成本，或增加營收；對於被授權人而言，則可透過取得實施專利之權利，降低風險或提升產品價值，進而創造更高的利潤。

然而，並非所有的專利授權契約，都能善始善終。專利屬無形資產，相較於有形資產，本質上不易掌握其規格及範疇，如何說服客戶支付授權費用而取得授權，本為難事。縱使完成簽約，亦不表示未來即一帆風順；觀諸國內實務¹，自2000年至2016年，因專利授權契約所衍生之訴訟案件即高達200餘件。由此可知，從洽談專利授權契約，至雙方從專利授權契約中獲益，是一段漫長的過程，且稍有不慎，即可能功敗垂成，甚而衍生糾紛。因此，訂定一個「好」的談判策略及簽署一份「好」的專利授權契約，是授權人與被授權人所欲共同追求的目標。

本文分為兩個部分：第一部分從工研院的經驗出發，說明工研院如何透過「因式分解」簽約法，提高專利授權契約的簽約率；第二部分則從實務觀點出發，說明專利授權契約常見的糾紛類型，並提供審約時宜注意的重點。文末並針對專利授權契約的談判，提供若干建議。

貳、善用「因式分解」簽約法促成合作

一、背景

工研院自1973年成立以來，已研發取得超過2萬件專利²；工研院亦不斷地透過專利授權予國內廠商，以加速工業技術發展，並提升我國產業競爭力。然而，動輒數萬、甚至上億的專利授權契約，並非一蹴可幾，從行銷推廣到專利查核（due diligence）、再到契約協商，往往耗時甚鉅。歸納其原因，或有以下三項：

¹ 此係檢索法源法律網裁判書查詢系統，逐一篩選出國內與專利授權契約條款有直接關聯之判決數量。其中，因我國智慧財產法院係於2008年成立，故就智慧財產法院之判決，係自2008年起收錄至2016年。

² 詳參「工研院網站—關於工研院—工研院簡介」，<https://www.itri.org.tw/>（最後瀏覽日：2017/06/05）。

- (一) 一方未有與他方進行合作的誠意，僅以「契約協商」作為拖延訴訟或獲取所需資訊、資源的手段；
- (二) 談判內容龐雜，雙方就商業條件遲遲無法達成共識，以至於對未來正式授權或進行合作缺乏信心；
- (三) 協商過程中缺乏正式法律文件保障，雙方擔心所投入的時間、人力付諸流水而不願全力投入協商。

因應前述契約協商上的困境，工研院近年來發展出「因式分解」簽約法，期能加速契約協商，並降低議約成本，以成功提高簽約率。

二、「因式分解」簽約法的內涵及優點

「因式分解」簽約法，顧名思義，即是將一個漫長且複雜的契約協商過程分解成多個「因式」，透過各個「因式」的談判合意，逐漸達成共識，以促成簽約。詳如圖 1。

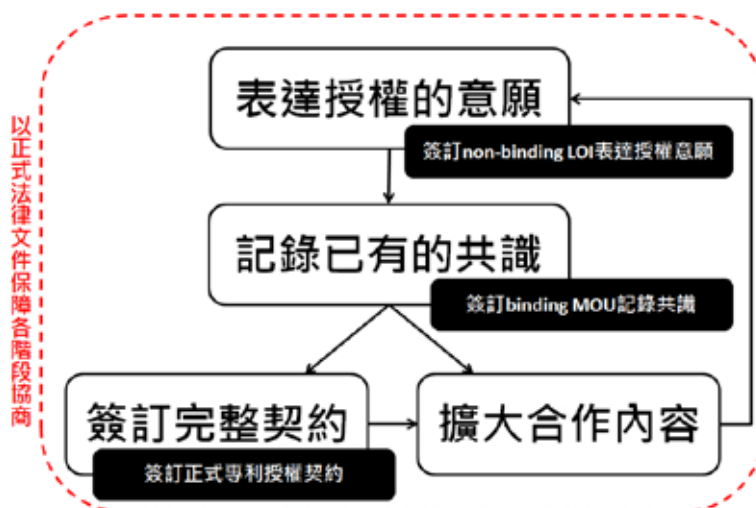


圖 1 「因式分解」簽約法的基本架構

「因式分解」簽約法的特色之一，在於「以正式法律文件保障各個階段的協商內容」：

- (一) 在開啟專利授權契約協商時，經常難以判斷對方是否有授權或取得授權的誠意，尤其是雙方若為第一次接觸，對彼此不甚熟稔時，亦因缺乏互信，而難以認真開啟談判。此時，雙方可透過簽署「無拘束力（non-binding）的 LOI（Letter of Intent）或 MOU（Memorandum of Understanding）」，來確保雙方的合作意願，並開始建立互信。

因簽署 LOI 或 MOU 等正式法律文件須透過雙方一定層級的代表為之，若非真有意願合作，應當不致隨意簽署；如此一來，即可事先過濾「以協商授權之名，行刺探商情之實」的客戶，而將精力集中於具有真實意願進行授權的對象上，避免資源錯置。

此外，即使未來洽商過程中察覺進行授權或取得授權的弊大於利，因所簽署的 LOI 或 MOU 並無法律上的拘束力，任一方均得隨時停止協商，而無須對他方負擔任何法律或契約上的責任。

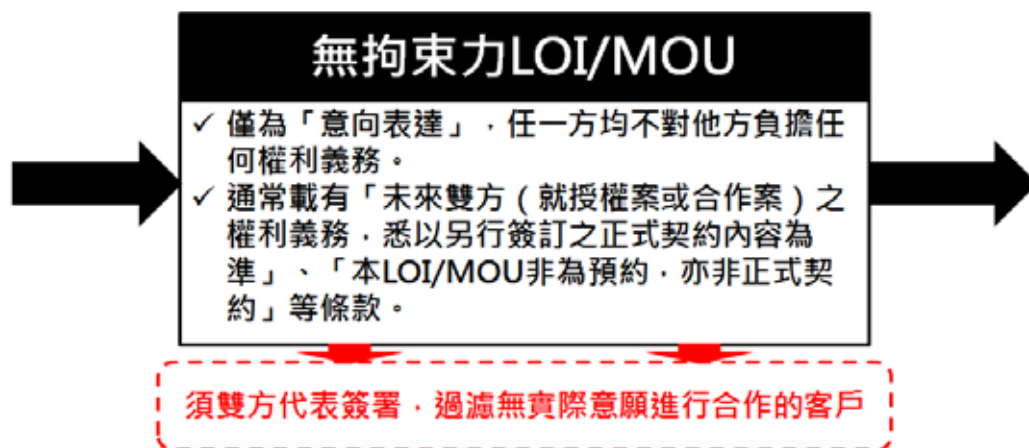


圖 2 無拘束力「LOI/MOU」的內涵

(二) 在進行專利授權契約的協商過程中，雙方經常已就部分事項達成共識（例如：授權標的與授權金額），但就其他事項（例如：管轄法院）仍存歧見。此時，若雙方的共識已逐漸擴大，且未來正式合作的輪廓漸趨成形，則可透過簽署「有拘束力（binding）的 LOI 或 MOU」，記錄雙方已有共識的事項，並約定若雙方未來簽署正式契約，應包含 LOI 或 MOU 中已載明的條件³。

契約協商是個漫長的過程，經常發生一方「出爾反爾」、「朝三暮四」的情況，而增加成功簽約的難度。若能透過「有拘束力的 LOI 或 MOU」載明已有的共識，不但有助雙方聚焦談判，降低議約成本，並增加合作信心。此外，雙方亦可透過於 LOI 或 MOU 中訂定「退場機制」，增加退場成本，以鼓勵並促使雙方進入正式合作。

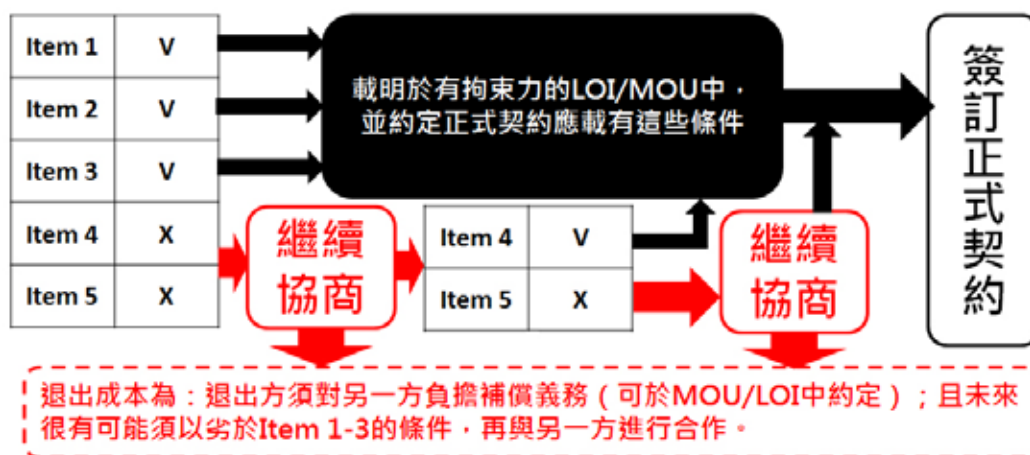


圖3 有拘束力「LOI/MOU」的內涵

³ 甚至，若某一方於洽談合作的付出較多，在未來未能談定正式合作時，可要求另一方負擔該方已支出的成本。例如：授權人於洽談過程中，可能提供諸多有關授權專利的分析資料，且許多資料係因應被授權人的要求而準備製作，未來若未談成專利授權契約，前述付出均將成為授權人之費用及損失。此時，若已合作在即，則可於有拘束力的 LOI/MOU 中約定「若雙方未能於○年○月○日前簽訂正式授權契約，A 應負擔 B 於本 LOI/MOU 有效期間內所支出之必要費用，並於 B 將費用金額以書面通知 A 後○日內支付；惟前述費用以新台幣○○○元整為限。」促使雙方即早完成契約簽訂；縱未簽約，亦可適度轉嫁風險及成本。

綜上，「因式分解」簽約法的優點可歸納如下：

- (一) 過濾合作對象，避免資源錯置及浪費；
- (二) 降低議約成本，透過循序漸進的方式，聚焦於各個階段欲達成的目標，並逐步提升雙方合作意願；
- (三) 透過正式法律文件，保障雙方於洽談合作過程中所投入的資源，並載明已達成的共識為何。

三、「因式分解」簽約法的範例

A 公司為我國國內著名的兒童遊樂器材製造商。因近年來我國出生率低靡，兒童遊樂器材需求量驟減，為謀生存，A 公司亟力於尋找外國市場，期能重振過往威風。經調查，A 公司發現 X 國不但出生率高，且由於經濟轉型，國民生產毛額大幅增加，X 國政府開始重視兒童教育，並提供優惠獎勵措施，吸引外國廠商至 X 國的學校、公園等公共場所興建兒童遊樂設施。

A 公司發現，X 國有一研究機構 R，在 X 國有申請獲證一件「溜滑梯」設計專利，由該專利所製造的溜滑梯，過去曾獲得多項設計大獎，預估價值高達上億元；惟 X 國國內並無業者有能力製造該溜滑梯。在其技術長的建議下，A 公司擬與 R 機構洽談「專利『專屬』授權契約」，然 A 公司過去未曾與 R 機構打過交道，所用語言迥異，且旁敲側擊下得知有許多他國廠商亦覬覦取得該專利之專屬授權。

此時，A 公司的法務長建議，可用「因式分解」簽約法進行授權協商。因想要取得專利授權的競爭者眾多，為凸顯合作誠意，並加速雙方認識彼此，A 公司與 R 機構商談數次後，遂邀請雙方一定層級的長官舉行簽約記者會，並簽署「無拘束力的 LOI」如下：

本條說明 LOI
為「無拘束力」

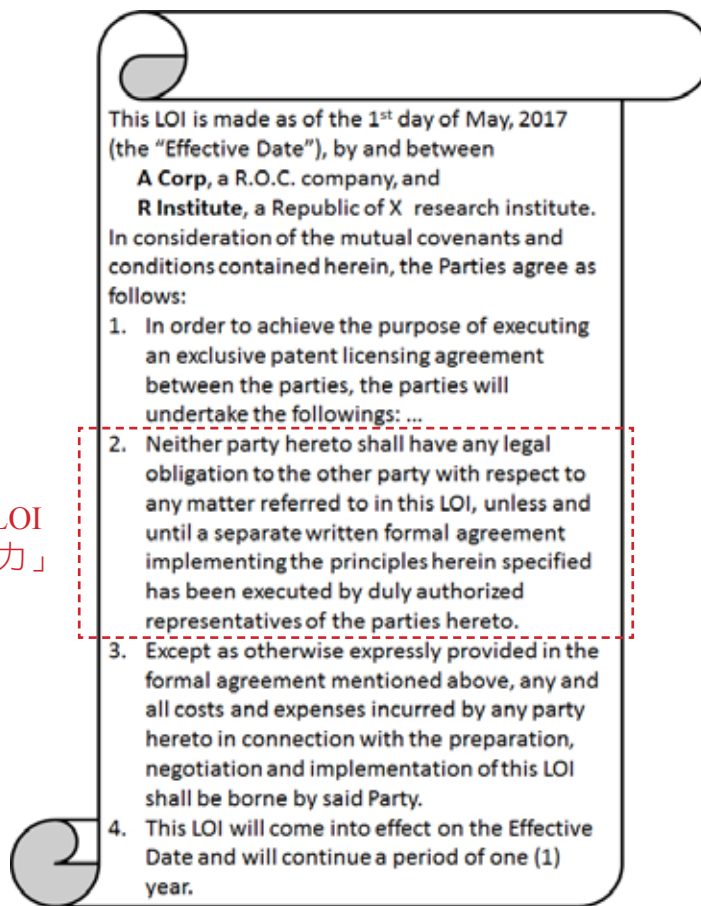


圖 4 無拘束力「LOI/MOU」的範例

因眾多角逐取得專利授權的廠商中，僅有 A 公司與 R 機構簽署正式法律文件，R 機構認為：A 公司誠意十足，將來極可能談成合作，且若合作成功，將能成為 X 國首個跨國技術合作的典型案例，有助於未來據此向 X 國政府申請更多研發補助經費。此外，因雙方簽署 LOI 時已舉辦記者會吸引外界關注，若合作不成，恐有損 R 機構形象。因此，R 機構卯足全力，以期促成「專利『專屬』授權契約」的簽訂。

在協商授權契約的過程中，R 機構法務長建議：因與 A 公司為初次合作，為避免雙方缺乏互信，導致契約遲遲無法談定，建議將契約協商內容「因式分解」為數塊，當雙方對某塊已形成共識後，先簽署「有拘束力的 MOU」。在雙方共同的努力下，終於年底前完成「專利『專屬』授權契約」之簽署。其洽談過程如下：

	有拘束力MOU (1)	有拘束力MOU (2)	正式授權契約
授權標的	「溜滑梯」設計專利	同MOU (1)	同MOU (2)
授權性質	專屬授權		
諮詢講解	1. R機構於5年內提供諮詢講解 2. 由A公司提供諮詢講解場地 3. 累計超過100小時，相關費用由A公司負擔		
授權期間	至專利有效期間屆滿為止		
費用	尚未談定	美金100萬元	同MOU (2)
付款期程	尚未談定	尚未談定	分4期給付

就已有共識的內容，分別簽署「有拘束力」的MOU

“The parties agree that the above terms and conditions shall be set forth in a formal patent licensing agreement if such agreement is execute by the parties before the end of 2017...”

圖 5 有拘束力「LOI/MOU」的協商範例

參、了解常見糾紛，透過契約審查降低風險

一、常見專利授權契約糾紛類型

經彙整 2000 年至 2016 年間最高法院的判決⁴，較為常見的專利授權契約糾紛類型，大致上有以下四種：

(一) 授權內容不明確：非專屬授權？專屬授權？

授權之性質，依我國專利法之規定，可區分為「專屬授權」(exclusive license) 及「非專屬授權」(non-exclusive license) 兩種⁵，其差異如表 1⁶所示。

⁴ 同註 1。

⁵ 除「專屬授權」與「非專屬授權」外，尚有另一種授權性質為「獨家授權 (sole license)」，即：授權人將專利授權予被授權人後，即不得再將該專利授權予第三人實施，但授權人自己仍得實施該專利。關於「獨家授權」及各種授權性質，請參經濟部智慧財產局網站之說明：<https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504364&ctNode=7633&mp=1> (最後瀏覽日：2017/06/05)。

⁶ 專利法第 62 條第 3 項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，排除發明專利權人及第三人實施該發明。」第 63 條第 1 項規定：「專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。」第 96 條第 4 項規定：「專屬被授權人在被授權範圍內，得為前三項之請求。但契約另有約定者，從其約定。」

表 1 「專屬授權」及「非專屬授權」的差異

權利內涵	專屬授權	非專屬授權
授權人得否繼續實施專利權（包含向第三人授權）？	X	○
被授權人得否再將專利權授權予第三人？	○	X
被授權人得否對於侵害專利權者，請求除去及損害賠償？	○	X

由表 1 可知，「專屬授權」與「非專屬授權」間，被授權人所取得的權利內涵有異，因此，在授權契約中，宜清楚約定授權性質屬於何者⁷。

如果契約未明確約定授權性質為何，此時，即需視契約約定的內容，以進行實質判斷。依我國實務見解⁸，若契約中未註明授權性質為何，且未明文限制授權人不得再將專利授權予他人，會傾向被認為屬於一般的非專屬授權，而非「專屬授權」；進而，若授權人又未授予被授權人全部的實施權能⁹，更會被認為不是「專屬授權」。

（二）「無擔保條款」是否有效？

專利為無形資產，相較於有形資產，本質上不易掌握其規格及範疇，故實務上經常會發生被授權人取得專利授權，但不符合其預期效益之情形。因此，授權人經常會在專利授權契約中明訂「無擔保條款」¹⁰，表明授權人不擔保授權專利的合用性，及未來商品化的可能性¹¹。

然而，實務上經常出現被授權人在授權專利不合用時，向授權人主張「無擔保條款」違反誠信原則無效之情形，而要求授權人退回授權費

⁷ 以非專屬授權條款為例：「A 同意於授予 B 實施『P 專利』之非專屬權利。B 不得將其依本條取得之權利，再授權予第三人。」以專屬授權為例：「A 同意將『P 專利』專屬授權予 B 實施。」

⁸ 臺灣高等法院臺中分院 95 年度智上易字第 18 號民事判決參照。

⁹ 例如：授權人僅授權被授權人「販賣」、「使用」，惟未授權被授權人「進口該專利直接製成之物」。有關專利之實施態樣，依專利法第 58 條規定，包括：「使用」、「為販賣之要約」、「販賣」或「為前述目的而進口該專利直接製成之物」。

¹⁰ 例如：「A 不負任何擔保責任，包括不擔保授權專利之合用性及商品化之可能性」。

¹¹ 訂定「無擔保條款」的立論基礎，本文認為或有以下三點：（一）基於雙方資訊的不對稱（例如：未知被授權人取得授權的具體目的），授權人本質上難以做出擔保承諾；（二）在一般的授權案件中，被授權人往往是真正的獲利者（如成功商品化或取得專利實施權，將取得鉅額利潤），為合理分配利益及風險，宜透過「無擔保條款」適度將責任轉嫁予被授權人；（三）能否商品化往往取決於被授權人的能力，而這是授權人所無法預期及控制的。

用或賠償損害。究竟無擔保條款是否有效？參考國內實務，多數採肯定見解¹²。

因為，被授權人在簽署授權契約時，通常能自由決定簽署與否，且授權人並不會因為契約一經簽訂，即產生不利益或直接損害；尤其當被授權人具有一定資本額，且非經濟上之弱者時，更是如此。此外，參考國外實務¹³，「無擔保條款」早已為專利授權中之標準條款，法院亦不會排除類似的條款¹⁴。

（三）授權專利被撤銷，對專利授權契約的影響為何？

專利並非一經取得後，必然能在法定的保護期間內，持續維持其權利狀態；只要符合特定法定要件，主管機關即得依職權將該專利撤銷，甚至任何第三人皆能檢附證據，向主管機關舉發撤銷。事實上，專利舉發早已是實務上常見的商業及訴訟手段，且裁判無效者比例甚高。以 2017 年第一季的美國聯邦法院判決為例，於是否具專利適格性（patent eligibility）之案件中，被宣判無效者即高達 62.5%¹⁵。

究竟授權專利被撤銷後，授權人是否應將授權費用返還予被授權人？有學者認為，應先判斷專利被撤銷後之權利狀態為何，以決定是否應退還已支付之授權費用¹⁶。國內實務¹⁷則認為，專利授權人的主要義務，是

¹² 最高法院 85 年度台上字第 162 號民事判決、最高法院 102 年度台上字第 2028 號民事裁定參照。

¹³ 最高法院 85 年度台上字第 162 號民事判決指出：依加州法律，無擔保條款為專利授權契約中之標準條款，加州並無任何有關單位會排除類似之免除擔保條款。

¹⁴ 雖然專利授權契約中載有「無擔保條款」已屬常態，但這不表示被授權人只能一概地承擔專利不合用、或無法商品化的風險；被授權人仍可透過授權模式的規劃，適度降低或轉嫁風險。例如：（一）被授權人得於契約中要求授權人應提供一定品質及時數的諮詢講解或教育訓練，以協助被授權人運用該專利。若授權人未依約提供，被授權人即得終止契約，並請求退款；（二）如專利技術成熟度低（將之商品化具高風險，或仍待投入大量資金），可斟酌調低前期授權費用，並建立退場機制（例如：三年內未商品化，被授權人即得終止契約）；於成功商品化後，再以權利金之方式將利潤回饋予授權人。

¹⁵ <http://www.bilskiblog.com/blog/2017/04/alicestorm-update-for-q1-2017.html>（最後瀏覽日：2017/06/05）。

¹⁶ 學者陳啟認為：（一）若專利被撤銷表示專利未曾存在，則授權人應退還授權費用；（二）專利被撤銷表示被撤銷前存在，被撤銷後不存在，則被撤銷前之授權費用，授權人毋須退還，但被撤銷後已收取之授權費用，應予退還；（三）若專利被撤銷代表該專利之權利有瑕疵，則應再分析瑕疵的態樣為何，再判斷是否應予退還，及退還額度為多少。詳參：陳啟，「專利授權合約必知（下）」，智慧財產月刊第 44 期，頁 16-17，2002 年 8 月。

¹⁷ 智慧財產法院 101 年度民專上字第 58 號民事判決、臺灣高等法院 104 年度上字第 1279 號民事判決。

在專利授權期間內，讓被授權人得依約實施專利權；即使專利權嗣後經舉發撤銷確定，使專利權自始不存在而無法繼續實施，在專利尚未被撤銷前，當事人間之契約仍然有效，故被授權人在其實施專利期間，仍應依約給付授權金。

至於專利被撤銷後，被授權人得如何主張權利？實務見解¹⁸認為，因專利已被撤銷，被授權人可以主張授權人構成給付不能，而得依民法債務不履行之規定，行使其權利¹⁹；例如：請求損害賠償²⁰。

（四）授權人如何確保收得到授權費用？

授權費用，可分為兩種：「授權金（license fee）」與「權利金（royalty）」²¹。「授權金」是基於授權人給予被授權人實施專利權的事實，所支付的對價；通常屬於定額（lump sum），且一經收取，即不退還。

「權利金」則係基於被授權人使用授權專利之事實，按其使用情形，支付費用予授權人；因權利金通常是基於被授權人生產、銷售產品而收取，故常被稱為「產品權利金」²²。

¹⁸ 最高法院 104 年度台上字第 2016 號民事判決。由此判決可知，實務上似係將專利授權契約定性為「買賣」。惟授權契約之定性為何，學說上仍有爭執；參考：謝銘洋，智慧財產權法，頁 291-294，2014 年 8 月第 5 版。

¹⁹ 有關專利經撤銷後，對授權契約影響之國外實務見解，亦可參考：彭國洋，專利經撤銷確定對於專利授權契約的影響，專利師第九期，頁 83-126，2014 年 10 月。

²⁰ 就被授權人而言，可透過增加「若專利未來被撤銷，得終止契約，且得請求授權人退還授權費用」之類似約定來獲得保障；而對授權人而言，本文建議可衡諸個案，斟酌採用下述因應條款，以維權益：（一）如授權費用非一次性地在簽約時即全額收取，可約定「專利遭撤銷後，被授權人無須繼續支付授權費用；惟專利遭撤銷前，被授權人依契約應支付之費用，仍應支付，且授權人無須退還」；（二）如被授權人非經授權人的教育訓練或諮詢講解等服務，獨自運用授權專利之困難度高，且授權人於授權時未將前揭費用計入授權對價中，因該專利實具「技術（know-how）」性質，實務上即常見授權人於契約中約定：「專利被撤銷後，專利授權逕轉為技術授權，授權人毋須退還已收取之費用，且毋庸負擔損害賠償責任；被授權人仍應繼續支付應付之授權費用」；（三）於設計授權費用條款時，可區分「技術授權費用」及「專利授權費用」。若專利被撤銷時，授權人僅須退還「專利授權費用」，而被授權人仍應依約繼續支付「技術授權費用」。

²¹ 雖然國內實務並未特別區分兩者之間的差異，或是均以「權利金」稱之，但本文認為，區分兩者對於因糾紛而致終止契約後之費用處理上，存有實益。例如：授權金係基於授權之事實所生之債務，縱未來契約被終止，仍不影響已發生之授權事實，故授權人應無須將授權金退還予被授權人，甚而得請求被授權人支付未付清之授權金。而權利金係基於被授權人使用之事實所生之債務，故契約被終止後，在契約沒有另外約定的情形下，被授權人應無繼續支付權利金之義務。相關案例可參考智慧財產法院 101 年度民專更（一）字第 1 號民事判決。

²² 「產品權利金」又可分為「以量計價」及「以價計價」，前者如「每賣一個產品收取○元」，後者如「收取授權產品銷售總額之○%」。

其中，「權利金」之收取經常由於以下因素，發生糾紛：

1. 未明訂「授權產品」為哪些：

「權利金」經常是基於「授權產品」銷售情形而收取的對價；因此，將「授權產品」定義清楚，是授權人成功收款的必要條件之一。

有些專利授權契約中，會以「列舉商品名稱、規格等項目」的方式，來定義「授權產品」。然而，若該授權專利可以產出的產品種類甚多，以列舉方法為之，難免掛一漏萬，而導致授權人就未列出的產品，無法要求被授權人支付「權利金」；於此狀況下，建議得以下列條款定義「授權產品」²³：

「授權產品」係指被授權人依本契約被授予之權利所製造或組裝之產品。

2. 未定「稽核條款」，或「稽核條款」不完整：

為確保被授權人會依約、據實繳納「權利金」，授權契約中經常會約定「稽核條款」，賦予授權人「查核被授權人帳冊資料」的權利，以確保被授權人所繳納的「權利金」是正確的²⁴。

稽核條款通常包含以下事項：

²³ 不過，如果被授權人所生產的產品單一且特定，未來亦不會生產其他類型的產品，則如此定義確實有助於判斷授權產品之數量，且有利於計算「權利金」的金額。

²⁴ 不過，如果授權人的市場力量並非顯大於被授權人，稽核條款往往難以談定，或無法落實執行；因為稽核會影響到公司的內部管理，且操作不慎，可能將導致被稽核人的商業機密外流。實務上，很多授權人即是因為如此，選擇不於授權契約中約定「以量計價」或「以價計價」的「權利金」條款。

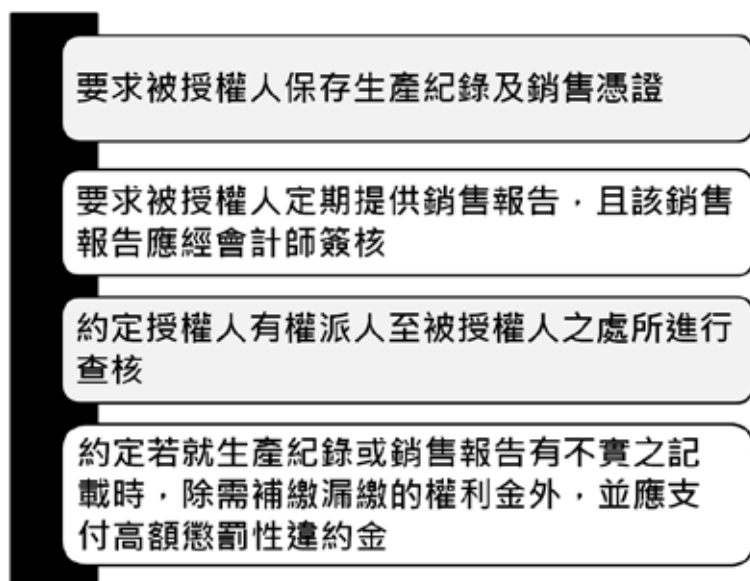


圖 6 「稽核條款」常見內容

二、專利授權契約審閱重點

初次接觸專利授權契約時，往往不知從何下手，縱使從頭讀畢全文，亦未必能理出頭緒，遑論洞察箇中玄機，進而維護權益。本文希望以圖 7 與圖 8 兩圖示，解析專利授權契約的架構，並協助讀者掌握審閱專利授權契約時應注意的重點：



圖 7 專利授權契約審閱重點 (I)

許多人於審閱專利授權契約時，慣於從前言、第一條開始閱讀，直至最後一條；然而，這並不是最有效率的審閱方式。因為契約條款往往十分龐雜，且排序不見得有一定的邏輯可循，如果太快陷入文字之中，讀完整份契約可能仍未能掌握契約重點，縱能掌握一二，常常也會有漏失之處。故本文建議可以「主題式」的方式，配合圖7與圖8，分門別類地審閱與該主題有關的條款，以避免前述缺失。

專利授權契約的核心，包含六大主題：「授權標的」、「授權內容」、「授權費用」、「智權條款」、「無擔保條款」及「其他條款」。本文建議可以前述順序進行契約審閱。以「授權標的」為例，此一主題的重點在於「授權標的是否已夠明確」？而審閱的重點包括：「專利名稱為何」、「專利申請國別為何」、「專利號碼為何？是否能與專利名稱相互呼應」及「專利獲證日為何」。若以上資訊均能於專利授權契約中尋得，或確認清楚無誤，屬我方可接受的條件，則可進入

下一個主題進行審閱；若否，則可直接進行契約修改。待所有主題均審閱完畢後，再快速地瀏覽該契約是否有不包含於圖 7 或圖 8 的特殊規定，並判斷該特殊規定對我方的利弊得失，以決定是否可接受，或需調整內容。

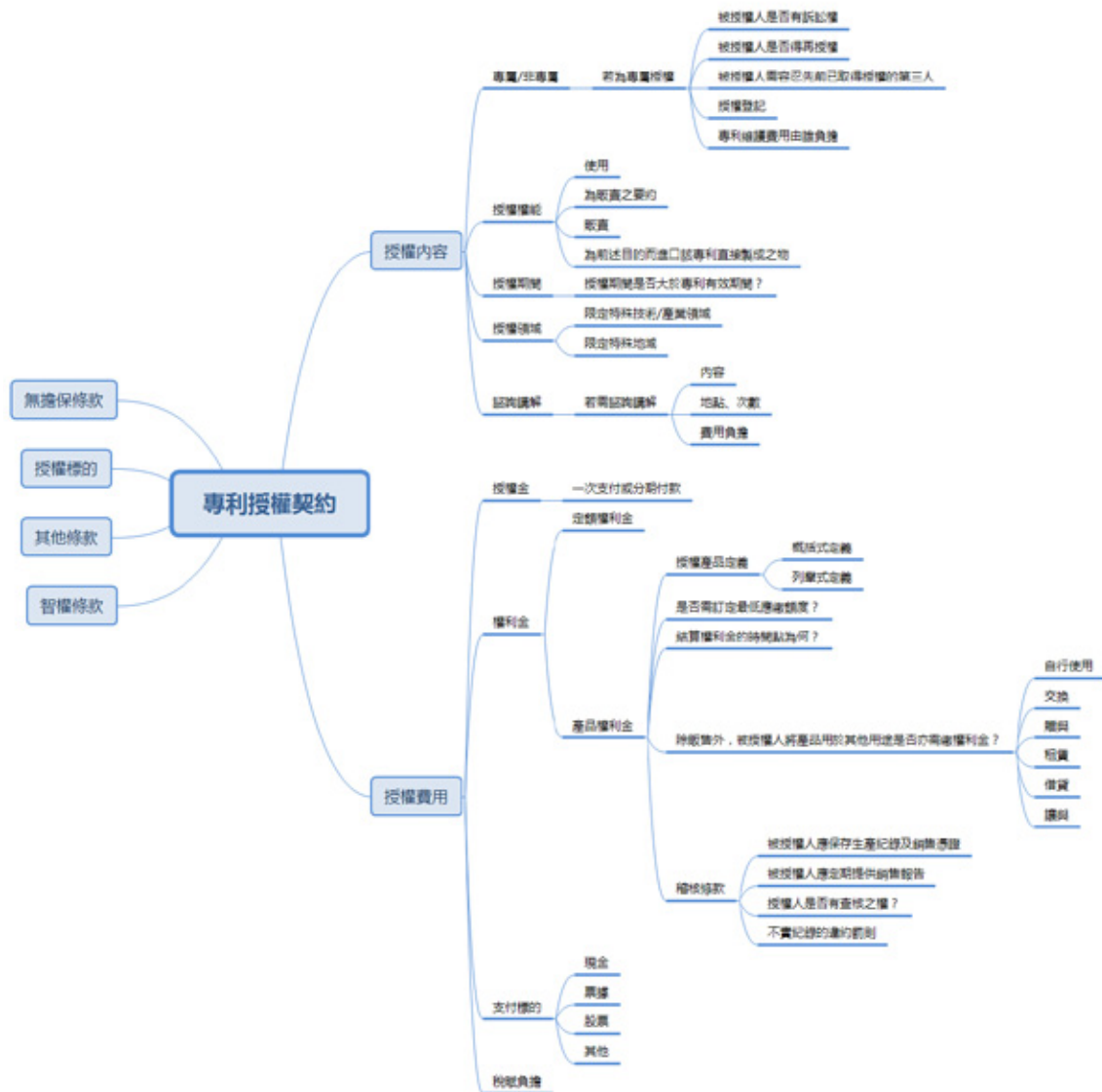


圖 8 專利授權契約審閱重點 (II)

讀者亦可參考附件的「專利授權契約範本」，嘗試利用前述「主題式」的方式閱覽整份契約，以加深對於專利授權契約的認識。

肆、結語

訂定一個「好」的談判方式，有助於促成簽約；而簽署一份「好」的專利授權契約，不但有助於降低發生糾紛的風險，也能使簽約的雙方因此受益。然而，要實現前述目標，勢必要有「好」的契約談判技巧。契約談判並非絕對「讓步即吃虧」的零和賽局，而是一個透過了解彼此立場與需要，共同尋找雙贏解決方案的整合過程。文末謹提供在契約談判上的若干建議，供未來從事專利授權契約談判人士參考：

- (一) 確定底線。契約談判不可能一概全拿，但也不能全盤皆輸。在談判前，先掌握什麼是對我方最重要的，什麼是絕對不能「放」的，是我方的「底線」(bottom line)；再想想什麼是可以讓步的，什麼是不必然要「收」的，是我方的「籌碼」。透過「收」與「放」的過程，慢慢縮小雙方的歧見。
- (二) 適當妥協。契約談判是一個持續妥協(compromise)的過程，但妥協並非是一概地讓步，而是要讓得有策略、有理由。過度地妥協容易讓他方得寸進尺，且一開先例，未來很難重獲談判的主導權。因此，談判前必須先構思全盤策略，瞭解想達成的終極目的為何，再規劃有效達成目的步驟。
- (三) 秉持誠信。實務上偶見授權方以過度樂觀的市場資訊，誘引被授權方簽約。但這種因錯誤認知或期待而做成的決定，往往是未來發生糾紛的肇因，且因誠信問題而產生的糾紛，其成本往往遠大於原先獲得的利益。與其因小失大，不如一開始即誠懇溝通，多以對方的立場思考，透過建立互信，加速契約談判，也降低未來發生爭議的可能。基於誠信所簽訂的契約，雙方建立長久合作的互惠基礎，此方為一份「好」的專利授權契約。

附件：專利授權契約範本

以下「專利授權契約書」係作者依歷年實務經驗所整理、編製之範例，僅供讀者參考。讀者可配合本文圖7及圖8，「主題式」地閱覽整份契約，逐一檢視各項契約審閱重點，以更加完整地瞭解專利授權契約。

專利授權契約書

立約人_____（以下簡稱甲方）與_____（以下簡稱乙方）。緣甲乙雙方為附件一之特定專利（下稱「本專利」）之授權事宜，特立本契約，並同意條件如下：

第一條：授權內容

- 一、乙方同意於本契約授權期間內，授予甲方在_____技術領域內全球實施「本專利」之非專屬權利。
- 二、甲方不得將其依本條取得之權利，再授權予第三人。
- 三、「本專利」中如有方法專利，而依該製造方法製成之物品若涉及他人專利者，應再經該專利權人同意後始得實施。

第二條：授權費用

- 一、甲方向乙方承受本契約第一條之權利，應支付下列款項予乙方：
 - （一）專利授權金：新台幣（下同）_____元整（不含營業稅，下同）。
 - （二）專利權利金：
 1. 甲方應自其開始販賣「本產品」之日起，以

每年為一期（依曆計算），按期支付權利金予乙方。「本產品」係指甲方依本契約被授予之權利所製造或組裝之產品。

2. 權利金之金額等於各該期甲方販賣「本產品」之發票金額（含營業稅）之百分之____之金額。
3. 甲方開立發票時，相關之「本產品」即視為已被販賣；甲方自行使用「本產品」，或使其成為互易、贈與、租賃或借貸之標的時，或以其他方式讓與第三人時，「本產品」亦視為已被販賣，而均應支付權利金予乙方。
4. 前述視為已被販賣之「本產品」無發票可稽者，以各該期內甲方販賣「本產品」之最高發票單價，視為該「本產品」之發票單價。若各該期內甲方未曾販賣「本產品」時，則以前

期甲方販賣「本產品」之最高發票單價為準，依此類推。「本產品」之發票單價不能依前述之方法決定者，由乙方斟酌市價決定之。

- 二、因本契約所生之營業稅由甲方負擔。甲方應於支付本契約任一款項時，一併支付營業稅額予乙方。

第三條：付款辦法

- 一、甲方應於本契約生效且收到乙方發票後三十日內，將前條約定之專利授權金，一次全額支付予乙方。
- 二、甲方應於每年十二月卅一日，依前條第一項之約定結算專利權利金，並分別於其後六十日內支付乙方。
- 三、甲方依本契約應支付乙方之款項，應以現金、銀行本票或即期支票支付之。若以銀行本票或即期支票支付者，其內容及形式應符合乙方之要求。
- 四、甲方依本契約應支付乙方之款項，應以新台幣支付之。

第四條：帳冊查核

- 一、甲方應妥善製作並保存生產紀錄及販賣「本產品」之帳冊資料、

發票及有關憑證。乙方得隨時指派其員工或會計師至甲方查核前述帳冊、資料及憑證。但前述查核每年以一次為限，並應於甲方一般營業時間內為之，且由乙方自行負擔查核費用。甲方對乙方之查核行為應給予一切必要之協助，並應允許乙方影印或抄錄該帳冊、資料及憑證。

- 二、不論甲方有無生產或販賣「本產品」，於本契約生效之日起，甲方每年（依曆計算）應分別製作「本產品」之生產紀錄及販賣報告，並應於該年屆滿後六十日內，將該紀錄及報告各壹份交付乙方。該紀錄及報告應經合法會計師簽證或符合乙方之要求。有關製作該紀錄及報告之費用，悉由甲方負擔。

第五條：專利維護及授權登記

- 一、「本專利」係乙方所有，並由乙方負擔取得專利之費用及相關之專利年費。
- 二、關於「本專利」之答辯、放棄答辯、縮減專利範圍、申請分割、補充、改請、更正專利及繼續繳納專利年費與否等各項事宜，均由乙方決定及辦理。

三、甲方若需辦理「本專利」授權登記者，應自行向主管機關為之，並負擔所需之一切費用，乙方應提供必要之協助。

第六條：專利標示

一、甲方於國內外販賣「本產品」時，應依專利法為專利標示。

二、甲方應負責要求其經銷商及代理商於國內外販賣「本產品」時，遵守本條及識別標示之約定。甲方之經銷商或代理商違反前開約定者，視為甲方違反本契約。

第七條：侵權責任

甲方因行使本契約第一條之權利，致侵害第三人之專利權、著作權、電路布局權、營業秘密或其他智慧財產權，或致甲方或第三人發生任何損害時，乙方不需負擔任何責任，包括不需負擔瑕疵擔保責任。

第八條：無擔保條款

「本專利」係按本契約簽訂時之狀態授權甲方。除本契約另有明文約定者外，乙方不負任何擔保責任，包括不擔保「本專利」之合用性、「本專利」之有效性、「本產品」商品化之可能性及甲方具有製造「本產品」之能力。

第九條：保密條款

一、甲方應以善良管理人之注意，妥善保管因本契約而知悉或持有之「本專利」及其他相關資料（以下簡稱「機密資訊」），並採取適當之保密措施，除經乙方或專利審查機關公開之資料外，非經乙方事前書面之同意，不得逆向解析（reverse engineer、reverse assemble 或 de-compile）、洩漏或交付「機密資訊」予任何第三人。

二、甲方僅得將「機密資訊」揭露予其內部於職務上或業務上有必要知悉（need-to-know）之人員，並應負責要求前述人員遵守本條之約定。若前述人員違反前項約定者，視為甲方違反本條約定。

第十條：權義轉讓

甲方依本契約對乙方所得主張之權利及所應負擔之義務，非經乙方事前書面同意，不得轉讓予任何第三人。

第十一條：違約效果

一、甲方違反付款辦法之約定時，甲方除應補足欠款外，並應就遲延支付部分之金額，依年利率百分之____，按實際遲延日數（不足一日者以一日計）計付遲延利息予乙方。甲方遲延支付乙方任何

一種款項累積達卅日以上時，乙方得以書面通知終止本契約。

二、甲方違反帳冊查核之約定時，除應補送其應交付之生產紀錄及販賣報告以外，並應按遲延日數，每日以____元整計算懲罰性違約金，支付乙方。

三、生產紀錄或販賣報告有虛偽不實之記載時，甲方除應補足其漏繳及短繳之金額予乙方外，並應支付乙方____倍於該漏繳及短繳金額之懲罰性違約金，且應償還乙方該次查核所生之一切費用。未於乙方指定之期日前支付本項金額、懲罰性違約金或費用者，應另依本條第一項約定計付遲延利息。

四、甲方違反保密條款之約定時，甲方除應支付乙方懲罰性違約金____元整外，乙方得另以書面通知終止或解除本契約。

五、任何一方違反本契約其他條款之約定時，他方得以書面通知其於卅日內改正。逾期未改正者，他方得另以書面通知終止本契約。

六、任一方重整或聲請或被聲請重整；解散或決議解散或被命令或裁定解散；合併或決議合併；破產或

聲請或被聲請宣告破產；主要資產被查封；無法償還債務；或有相當事實足證有發生本項情事之虞時，他方得以書面通知終止本契約。

第十二條：終止效果

一、本契約終止或解除後，未違約方除得依本契約及有關法令之規定行使其權利外，並得向違約方請求賠償其所受之損害。甲方同意若本契約終止或解除，甲方於本契約終止或解除等各時點前之給付義務不受影響。且甲方已支付之任何款項，乙方無須退還。

二、本契約授權期間屆滿、終止或解除後，甲方應立即停止行使其對「本專利」及「本產品」所得行使之權利。

第十三條：授權期間

一、本契約經雙方依法簽章後，自底頁所載日期起生效，授權期間____年。

二、本契約下列條款，不因本契約終止、解除或授權期間屆滿而失效：帳冊查核、侵權責任、無擔保條款、保密條款、終止效果、合意管轄及其他依性質仍應存續之條款。

第十四條：一部無效

本契約部分條款依法被認為無效時，其他條款仍應繼續有效。

第十五條：合意管轄

若因本契約而涉訟時，甲乙雙方特此同意以_____地方法院為第一審管轄法院。

第十六條：完整合意

一、本契約本文及其附件構成雙方對本案完整之合意。任何於本契約生效前經雙方協議而未記載於本契約本文或其附件之事項，對雙方均無拘束力。

二、附件之效力與本契約之本文同，但兩者有牴觸時，以本契約本文為準。

三、本契約未盡事宜，雙方應本誠信原則互相協議解決。

第十七條：聯絡管理

一、本契約有關之通知或要求應以書面送達下列之處所及人員（以下簡稱「聯絡人」），經送達「聯絡人」者，即視為已送達該方當事人：

甲方：_____

乙方：_____

二、任一方之「聯絡人」或其職稱、聯絡電話、傳真、電子郵件或地址有變更時，應於變更後之_____日內，以書面通知他方。否則，他方依變更前之資訊所為之通知或要求，仍生送達該方當事人之效力。

第十八條：契約份數

本契約壹式貳份，由甲乙雙方各執乙份為憑。

立約人：

甲 方：

代 表 人：

地 址：

統一編號：

公司設立登記所在地：

乙 方：

代 表 人：

地 址：

統一編號：

公司設立登記所在地：

本月專題

剖析專利授權於實務上之應用

中 華 民 國 年 月 日

附件一：「本專利」清單

編號	專利名稱	發明／新型／設計	國別	專利號	獲證日
1					
2					
3					
4					