

專利授權契約概說

台北醫學大學

李崇僖

契約成立要件

- 當事人
 - 誰有權利簽約？誰是當事人，誰是代表人？
- 契約標的
 - 授權契約的授權客體為何？專利權是哪些國家的專利？技術內容是否都有專利保護？
- 意思表示合致
 - 授權範圍約定清楚
 - 授權金計算方式約定清楚
 - 違約效果約定清楚

授權契約之法律問題

- 契約屬於民法問題，採取私法自治原則，因此法律對契約內容形成之規範有限，以免對市場機制過度干預
- 專利法上有關授權契約之規定主要在授權契約登記義務
- 授權契約之合理與否，由當事人自行判斷，並受談判地位實力之影響
- 由於專利權是國家賦予之技術獨佔權，因此可能構成獨佔地位之濫用，公平交易委員會對授權契約之內容合理性仍有相當管制

授權契約之對抗效力

- 專利法第62條第1項
 - 發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。
- 對抗要件與生效要件，專利授權契約雖未向智慧局登記，仍為有效。在下列兩種情形下對抗要件很重要：
 - 當專利權人以專利讓與他人，新受讓人可因該授權未登記而不承認其效力，拒絕繼續授權。
 - 當專利權人以專屬授權方式陸續授權給A和B，由於專屬授權是排他性的權利，若A未進行登記而B有登記，A不得以其為先獲得授權否定B之契約效力，反而會受到B的排除

當事人之認定

- A公司與B公司簽約，實際進行協商與簽字的是甲和乙，則當事人是A和B，至於甲和乙則是代表人
- 常見之陷阱（一）：代表人有權代表該公司嗎？
- 常見之陷阱（二）：若以甲個人名義簽約，該專利權是否係甲侵害其公司權益而獲得（例如職務上發明）
- 常見之陷阱（三）：甲以個人名義簽約授權，該專利權並非侵害其公司權益所得，但授權內容卻涉及其公司之技術秘密，則被授權人可能涉及侵害營業秘密之商業間諜罪
- 常見之陷阱（四）：當事人界定不明確，OO集團？所有關係企業？

避免授權契約之當事人陷阱

- 要求對方提出公司委任狀，證明其代表權
- 對該公司資料進行徵信
- 要求對方出具我方認可之律師所簽發之法律意見書，認定授權人有權利處分該專利
- 關於非職務上發明之主張，應由授權人提出證據，並檢視其與公司之雇用契約，職務說明文件，甚至正式發函給該公司求證
- 關於授權對象若為關係企業一併授權，應於契約中進一步定義關係企業之範圍界定方式，或者列明所有企業名稱，並約定將來變動之協商或知會方式
- 關係企業A,B共同擁有專利權，對外授權時被授權人C確認A,B皆有成為當事人

授權契約之標的

- 通常專利授權契約含有技術移轉之性質，亦即授權人負有技術指導之義務，因此應詳細約定技術移轉之方式
- 專利授權亦可能涉及著作權授權（技術文件之複製、流通），商標授權（標榜其產品係使用授權人之技術）
- 專利授權務必詳列授權之專利號碼，在哪些國家之專利
- 對於尚在持續改良之技術，授權標的應盡量涵蓋未來可能產生之系列專利權，如何界定？

授權契約之重要條款（一）

- 授權範圍之界定務必清楚
 - 專利法上規定之實施意義，哪些是授權範圍？製造、販賣、使用、進口。授權製造但不授權販賣的情形很常見，例如委託代工
 - 授權製造是指什麼產品？因一項技術可以使用在很多產品上
 - 授權區域包括哪些國家？
 - 專屬授權或非專屬授權？被授權人是否可以再授權？若被授權人不是終端消費產品之製造商，則必須獲得可再授權之契約，才能確保半成品可合法銷售他人進行後續組裝製造

授權契約之重要條款（二）

- 授權期間之約定
 - 若該技術尚未成熟，需要長期發展才能商品化，則授權期間應較長
 - 若該技術之市場性不明，為避免簽訂長期授權契約卻無法獲利，應先簽訂較短之授權期間
 - 約定被授權人之優先議約權，在同等條件下，被授權人比第三人有更優先之機會續約
- 契約中止權
 - 若授權人希望授權期間較長，被授權人希望授權期間較短，則可先以較長期間約定，但訂有特定條件下之契約中止權，通常此權利屬於被授權人。但授權人亦可針對被授權人違反努力實施專利之義務時有此中止權，尤其在專屬授權情形。

授權契約重要條款（三）

- 權利金之計算方式
 - 定額權利金
 - 一次付清方式
 - 分期給付(milestones)
 - 部分定額，部分計量變動
 - 計量權利金
 - 從量法、從價法
 - 遞增法、遞減法
 - 限額權利金
 - 最高限額：超過此額度則不須再付
 - 最低限額：未達此額度仍須付此額度

授權契約重要條款（四）

- 技術改良成果之歸屬與授權
 - 歸屬被授權人（實際改良者）所有
 - 實際上改良者欲實施該發明，仍可能要獲得原權利人授權，因此會產生交叉授權
 - 歸屬授權人所有
 - 授權人為確保技術獨佔性，可能在授權契約中明文禁止改良，並約定改良成果歸屬自己
 - 歸屬被授權人所有，但有義務回饋授權(grant back)
 - 歸屬被授權人所有，但有義務專屬回饋授權
 - 違反公平交易法，不公平競爭

授權契約重要條款（五）

- 權利瑕疵之擔保與爭議處理
 - 授權人應保證其為該專利之合法權利人，並且未專屬授權予他人導致第三方主張權利
 - 授權人無法確定該技術之使用是否會侵害他人專利權或著作權、商標權，因此在契約中會訂有**disclaimer clause**。因此被授權人涉及予他人之智財權爭議時，應自行處理。但被授權人可約定退還權利金
 - 若專利授權後被舉發撤銷，專利授權標的全部不存在者，授權契約自然終止。但已支付之權利金不得請求退還，除非有特別約定

各種契約限制條款

- 專利產品數量限制
- 專利產品銷售區域限制
- 專利產品價格限制
- 被授權人之客戶選擇限制
 - 以上各種限制條款，若達不公平競爭效果者，將違反公平交易法
- 生產產品種類之限制，通常合法

- 授權契約可否約定被授權人不得舉發該專利權？
 - 此行為亦可能構成違反公平交易法

公平會對技術授權案件處理原則

- 技術授權協議之內容，有下列情形之一，而對特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，授權協議當事人不得為之：
 - (一) 限制被授權人於技術授權協議期間或期滿後就競爭商品之研發、製造、使用、銷售或採用競爭技術。
 - (二) 為達區隔顧客之目的或與授權範圍無關，而限制被授權人技術使用範圍或交易對象。
 - (三) 強制被授權人購買、接受或使用其不需要之專利或專門技術。
 - (四) 強制被授權人應就授權之專利或專門技術所為之改良以專屬方式回饋予授權人。
 - (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。
 - (六) 限制被授權人就其製造、生產授權商品銷售與第三人之價格。
 - (七) 限制被授權人爭執授權技術之有效性。
 - (八) 拒絕提供被授權人有關授權專利之內容、範圍或專利有效期限等。

- (九) 專利授權協議在專利有效期間內，於我國領域內區分授權區域之限制；專門技術授權協議在非可歸責於授權人之事由，致使授權之專門技術喪失營業秘密性而被公開前對專門技術所為區域之限制，亦同。
- (十) 限制被授權人製造或銷售商品數量之上限，或限制其使用專利、專門技術次數之上限。
- (十一) 要求被授權人必須透過授權人或其指定之人銷售。
- (十二) 不問被授權人是否使用授權技術，授權人逕依被授權人某一商品之製造或銷售數量，要求被授權人支付授權實施費用。
- 技術授權協議授權人要求被授權人向授權人或其所指定之人購買原材料、零件等，而非為使授權技術達到一定效用，維持授權商品之商標信譽或維護專門技術秘密性之合理必要範圍內，如在特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，授權協議當事人不得為之。
- 技術授權協議無正當理由，就交易條件、授權實施費用等，對被授權人給予差別待遇之行為，如在特定市場具有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，授權協議當事人不得為之。