



## 簽訂專利權授權合約注意事項 (第 352 期 2024/06/27)

蘇英偉\* 律師



### 一、前言

隨著現代商業發展，對公司或企業而言，在擴張商業版圖到外國地區時，如有預計在當地進行商品或服務的製造販售或提供，即須留意有無侵害他人專利權的問題。因此，在各國家各專利權人紛紛大量申請註冊取得專利權的同時，在一件商品的研發推出上，可能會利用他人的專利，此時就須取得該專利權人的授權，而在專利授權的競爭上，企業亦有發展出如專利池及專利聯盟此種商業上的授權模式。而專利權授權應如何進行，商業上授權人與被授權人通常會以簽訂授權合約的方式進行，以避免以口頭承諾而在未來因雙方認知不同而發生更多爭議。以下就專利權授權合約常見的條款內容進行簡介。

### 二、授權標的、期間、地域及權利金

在合約主文部分，專利權授權合約最重要的內容為授權人要將何種權利授權予被授權人，此部分的意涵將可衍生出此合約的授權標的為何、授權期間長短及授權利用專利權地域大小、以及被授權人須支付多少數額的權利金 (Loyalty) 予授權人等問題。在專利權授權合約中，授權標的基本上為專利權，於記載上建議將專利權的註冊號數資訊一併標示，以明確授權內容。如雙方欲以尚未獲准專利權的技術進行授權，可考慮簽訂技術授權合約，因一項技術尚未獲准專利時，此時簽訂專利權授權合約的授權標的將不存在，未來如未順利取得專利權將可能發生爭議。

另就授權期間與授權地域的條款內容，雙方得評估商業上的營運策略及成本考量，就期間及利用專利權的地理區域進行約定。須留意者是專利權具有屬地的性質，被授權人於簽署合約前應留意授權的權利包含哪些國家的專利權以及是否與其當初商業上的考量相符，倘若於簽署合約後才發現授權的專利權與當初預想不符，雖然基於私法自治原則該份合約仍會生效並會依合約內容進行解釋，但為避免此類爭議發生，被授權人就此部分於簽約前仍應多加留意。最後則為權利金的部分，一般授權人將專利權授權予被授權人利用會要求被授權人支付利用專利權的對價，而支付金額則會依雙方商業上考量，可能以一次性支付 (lump sum) 或以被授權人利用專利權產品 (中間產品或終端產品) 的銷售數量進行計算，若以產品銷售數量計算權利金通常亦會賦予授權人有查核的權利，以核實被授權人的產品實際銷量。比較少數者為授權人無償授權專利權予被授權人利用，此種情況可能為雙方是母子公司或關係企業，而無償授權並不會影響專利權授權合約的效力。

### 三、授權型態

專利權的授權型態可分為專屬授權 (Exclusive License) 與非專屬授權 (Non-Exclusive License)，專屬授權是指經專利權人授權後，被授權人將取得專利權人的權能，並排除專利權人實施專利權及授權第三人的權利；而非專屬授權則是專利權人授權後，其

\* 任職台一國際法律事務所



仍保留專利權人的權能，並不排除自己實施專利權及另外授權第三人的權利。除專利法明文規定的授權型態外，商業上另有發展出「獨家授權」(Sole License) 的型態，獨家授權是指專利權人在授權後仍保留專利權人的權能，不排除自己實施專利權，但排除專利權人另外將專利權非專屬授權予第三人的權利。以上三種授權型態所產生的授權效果均不同，且涉及被授權人得否再授權以及授權人能否利用專利權的問題，雙方就此部分進行約定應經過充分考量。

此外，世界各國對於專利授權效力的規定各有不同，分別有採行生效主義及對抗主義者，且因專利權登記制度在每個國家的政策不同，本文較建議授權人與被授權人於簽訂授權合約後，仍應向主管機關申請專利授權登記，並於授權合約中將申請登記的費用及另一方配合辦理登記的義務予以明定。

#### 四、雙方的義務及終止合約條款

專利權授權合約的主文亦包含其他較細節的事項，例如授權人須擔保授權標的並無侵害第三人權利情事、被授權人利用專利權生產的產品須進行專利標示以及雙方各自須承擔的義務等，常見義務例如於授權期間內專利權人應維護專利權之有效性、被授權人應承諾不對該專利權提出有效性挑戰以及發生第三人侵權之情形實應由何人進行專利權維權等。由於專利權授權涉及技術層面的利用事項，於授權合約雙方亦常約定保密條款，以保護雙方的機密資訊內容。

#### 五、準據法與管轄地

專利權授權合約的主文後半部分包含此合約所適用的準據法及管轄地約定，雙方約定準據法為哪一個國家，將產生此份合約將依該國家法律進行解釋的效果。而約定管轄地及管轄法院的目的則是當雙方就此合約的履行發生爭議時，如雙方無法友好解決，此爭議將在何國家及何法院進行訴訟程序。準據法與管轄地約定常為雙方商議授權合約有爭執之處，因為在自己熟悉的國家或法院進行爭議處理程序，對任何一方均較有利。在管轄地條款除約定管轄地為法院外，雙方就合約產生的爭議也可能約定提交仲裁機關以仲裁程序處理。

#### 六、結語

專利權授權合約為企業洽談專利授權重要的一項環節，就合約文字應如何記載、授權專利之背景牽涉技術因素，以及雙方對於細節有無特別在意或考量之處，建議雙方進行詳細溝通、通盤規劃並對約定內容達成初步共識後，再將具體內容記載於合約中，以降低在簽署合約後未來發生爭議的可能性。