

莫讓權利金稅負成為專利授權履約時“意外”的負擔

林美宏 律師



台灣企業經常與外國企業簽訂專利授權合約，由台灣企業支付權利金以取得所需專利之授權。於此情形，外國企業為授權人(licensor)，台灣企業為被授權人 (licensee)，授權人之專利權在台灣境內供被授權人使用所收取之權利金，依台灣「所得稅法」、「所得稅法第八條規定中華民國來源所得認定原則」及「各類所得扣繳率標準」等相關規定，係屬於台灣來源所得，應向台灣稅務主管機關繳納 20% 的所得稅；而授權標的若為經台灣政府主管機關專案核准免稅之新技術，將有機會適用免稅規定。以下是就一般非屬新技術免稅規定適用之情形來作說明。

前述外國企業既為權利金之取得者，原則上即應為納稅義務人，而僅因其在台灣境內無固定營業場所或營業代理人，故以該被授權之台灣企業作為扣繳義務人，於給付權利金時一併由該台灣企業先行代繳前揭 20% 之所得稅款予台灣稅務主管機關。照此理而言，收取權利金之外國授權企業才是最終負擔該筆稅金之人，被授權之台灣企業僅是幫忙代墊稅金而已，因此該筆稅金應可直接自其欲付給外國企業之權利金中扣抵。舉例來說，外國企業以授權金台幣 100 萬元之代價，將其持有之某件專利權授權予台灣企業實施使用，則台灣企業於給付 100 萬元權利金予外國企業時，是從該 100 萬元中拿出 20 萬元來代繳 20% 的稅金，外國企業實際上收到的是扣繳後的 80 萬元。

惟於簽署授權合約過程中，對上述稅額應由何方負擔若未言明，近年來美國法院也可能作出不利於台灣企業之見解，即要求如前例中之台灣企業自掏腰包負擔該筆 20 萬之稅金，不得從 100 萬元之權利金中扣除，外國企業應實拿 100 萬元全額。

參照 *Mondis Technology Ltd v Wistron Corporation*, Case No 15-cv-02340-RA (SDNY November 3 2016) 一案，美國地院於 2016 年 11 月作出裁定，命令台灣企業緯創資通（股）公司（Wistron Corporation，下稱「緯創」）應支付權利金之全額予英國企業 Mondis Technology Ltd（係一 NPE，即非專利實施實體，下稱「Mondis」），緯創應自行負擔 20% 稅金，不得從權利金中扣抵。摘要其背景事實如下：

數年前 Mondis 與緯創簽署專利授權合約，惟後來雙方對於某些產品是否應支付權利金及其他若干款項發生爭議，進而訴諸仲裁，最後仲裁判斷結果出爐，要求緯創應支付予 Mondis 約 300 多萬美金。然由於緯創於該仲裁程序中並未提出有關權利金稅負的問題，因此仲裁判斷也未就稅負疑義有所論述。

嗣後緯創依仲裁判斷結果履約時，雙方爭議再起，發生如上揭 20% 稅金是否得自給付款項中扣抵之爭論；仲裁人就此指出，在整個仲裁過程中，雙方均未曾就此稅負問題提出爭執，仲裁人因此未就該議題進行審理，現卻於作出仲裁判斷後才提，仲裁人已無就此爭議做決定之基礎。於是 Mondis 訴請美國紐約南區地方法院確認仲裁結果。該法院審理後，認為當初是緯創未於仲裁程序中提出有關權利金稅負扣抵的主張，何況在仲裁程序中並沒有任何妨礙緯創提出相關主張之情事，因此該仲裁判斷並無程序不合法的問題；此外，緯創亦未提出佐證以證明該仲裁判斷之執行會有任何違反公共政策 (public policy) 之情形，加上依據雙方簽署之專利授權合約，其合約文字似乎約定應由緯創負擔所有稅負【Wistron would “bear and pay all duties, levies and taxes (including, without limitation, withholding, sales and value added taxes)”】，因此法院更無由做出仲裁判斷之執行會違反公共政策的結論。最後，法院認為，緯創必須依仲裁判斷之結果支付全額款項。

大部分國家的稅法與台灣規定相仿，係以授權人作為權利金之納稅義務人，惟在授權實務上較常見的是，強勢的授權人往往於授權契約中要求弱勢的被授權人承擔相關稅負。也就是說，基於契約自由原則，稅負義務可以透過契約約定另為安排；當事人間就此所為



之約定，將優先於上述稅法之適用。

而由於 20% 的權利金稅金負擔相當高，在洽談授權時，除了與對方交涉重要交易條款外，請務必將稅負義務納入協商內容，且於授權合約中載明，並清楚瞭解所使用之合約文字之意涵。即便未及於合約中明訂，日後因付款糾紛而訴諸法律爭議處理程序（可能是調解、仲裁或訴訟）時，亦務必於該程序中盡早提出此稅負疑義，以免最後出現讓當事人難以接受之意外結果。

此外，續上例之外國企業與台灣企業，當締約雙方當事人分屬不同國籍，且雙方締約國家（該外國企業所在國與台灣）為消除所得稅課稅差異對跨境投資、經貿往來及文化交流活動所形成之障礙，本於互惠原則，就前述活動所產生各類所得商訂減、免稅措施，以消除雙重課稅，甚至減輕稅負，營造有利雙方投資及人民往來之永續低稅負環境，並商訂相互提供稅務行政協助之範圍，以防杜逃稅、維護雙方稅收之目的，而相互簽有「租稅協定」（係「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定，Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income」之簡稱，參台灣財政部官網）時，則該外國企業尚有機會適用 10%~15% 之權利金優惠稅率，殊值留意。

參考資料：Christopher M Newmeyer. [Avoid The Tax Shock In Licensing Agreement.](#) Managing Intellectual Property (The Global IP Resource). February 28, 2017.