

# 專利授權契約審閱重點

主講人：杜逸新律師



# 專利授權契約必定包含：

- 當事人、授權客體、授權期間、授權條件等要件：
- 壹、契約當事人要特定
- 貳、授權的客體：須特定授權的專利、授權的範圍、授權的內容
- 參、授權期間：授權的起始與終止時間
- 肆、授權條件：授權金之計算、侵權爭議處理、技術改良成果之歸屬與授權

# 契約當事人

- 簽立契約之當事人必須是：自然人或法人，若是法人簽約，必定由要由載明法人名稱(如某某公司)與法定代理人(董事長)
- ◎立契約書人：甲方：大亮光股份有限公司

法定代理人：小叮噹

乙方：紅海股份有限公司

法定代理人：郭大明

- ◎立契約書人：甲方：大亮光股份有限公司

經理：葉大雄      ???

乙方：紅海集團      ???

總裁：郭大明      ???

# 簽定授權契約前應查明：

- 一、公司是否存在？法定代理人為何人？
- 二、專利權是否確實為契約當事人所有？  
若為二人以上共有專利權，須全體共有人簽立授權契約
- 三、被授權的對象如不僅有契約當事人：  
如被授權人為：「紅海股份有限公司與其關係企業」  
因為無法特定關係企業到底是哪些，所以必須記載清楚，  
以免日後發生爭議：「紅海股份有限公司與其關係企業即：  
藍海股份有限公司、黃海股份有限公司」

# 授權客體

- 一、須特定授權的專利：
- 專利號碼(國家亦須載明)
- 範例：

甲方同意授權乙方使用之專利如下（下稱授權標的）：

中華民國專利：證書號○○○號

中華人民共和國專利：證書號○○○號

- 二、授權範圍：

- (一)授權地區：

- 例1：僅限於中國為銷售

- 例2：僅限於中國廣東省為銷售

- (二)專屬授權或非專屬授權(一字之差，天差地遠)：

- 例1：本契約之授權為專屬授權

- 例2：本契約之授權為非專屬授權

- ◎專屬授權：專利權人為專屬授權後，專利權人自己不得實施該專利及亦不得再向第三人授權。
- ◎非專屬授權：專利權人為授權後，專利權人自己仍可實施專利及向第三人授權。
- ◎獨家授權：專利權人只對一人授權，專利權人不得授權第三人實施專利，但專利權人自己仍可實施專利。



- ☆注意：
- 專屬授權因為只有被授權人得單獨行使該專利權，所以在授權期間內，連原本專利權人也不得實施自己的專利，所以連訴訟實施權也是專屬被授權人享有。如果有專利仿冒品在市面上流通，也只有被授權人能提起訴訟、請求賠償。
- 專屬授權的特色在於會剝奪原本專利權人的權利，所以通常只有在被授權人支付非常高額的專利授權金，專利權人才會願意簽署專屬授權。



- (三)授權內容：製造、為販賣之要約、販賣、使用、進口
- 授權內容一定要載明，因為：
- 專利權是一「排他權」，可以排除其他人「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」、「進口」，如果要授權他人，一定要在契約寫清楚究竟授權被授權人哪些類型。
- 可以只授權製造：例如甲公司取得省電馬達專利，但想自己銷售卻沒有生產工廠，授權乙製造省電馬達，向乙下訂單→乙只能製造省電馬達，不能販賣省電馬達

# 若包含技術移轉，應於契約載明

- 專利授權 = 技術移轉？
- 專利授權：專利權人准許他人實施其受專利保護之技術，而不對其主張專利權。
- 技術移轉：技術持有人，將技術本身、技術文件、機器材料、製程方法等實施該技術所需之各要素提供給被移轉者。。

- 如果是被授權人取得授權的目的，是為避免侵害專利權、或因侵害專利後為取得和解而簽定授權契約，通常不會約定技術轉移。
- 如果是為實施專利的技術內容而簽定專利授權：
- 應要求專利權人進行技術移轉，因為專利說明書雖有載明特定的技術內容，但是並沒有規定必須將最佳實施的技術完全公開，所以專利權人為了保護Know-How絕對不會在專利文件中公開。
- 被授權人如果沒有取得專利權人的技術移轉，僅按照專利說明書所製作出來的成品，其品質一定會比原廠的成品有所差異。

# 技術移轉之實施

- 通常會約定下列方式移轉技術：
- (一) 交付技術文件
- (二) 派專人駐廠指導
- (三) 訓練課程或研討會
- (四) 派員至授權人工廠實習

# 擔保條款：不侵權？成功實施？

- 擔保不侵權條款：
- 「甲方保證授權之專利，絕無侵害任何第三人之專利權、著作權、營業秘密之情事，否則願對乙方所受之損害，負全部賠償責任，包括但不限於賠償費、律師費、裁判費。」
- 不擔保不侵權條款：
- 「甲方不保證授權之專利，未侵害第三人之專利權、著作權、營業秘密或其他權利。」

- 擔保技術可成功移轉：
- 「甲方應盡力協助乙方使用本授權技術，並擔保本授權技術之合用性及商品化之可能性。如乙方無法在本契約簽定之後一年內生產產品者，甲方應返還乙方已支付之授權金。」
- 不擔保技術可成功移轉：
- 「甲方應盡力協助乙方使用本授權技術，但不擔保本授權技術之合用性及商品化之可能性。」

# 授權期間

- 授權期間
- 授權期間長短考量重點：
  - (一)專利技術未成熟：需要長期發展才能商品化→授權期間長
  - (二)專利技術市場接受度：市場接受度不明→被授權人為避免長期授權無法獲利，授權期間短
  - (三)專屬授權或獨家授權：除非授權金很高，或是有約定最少出貨量，確保授權人可以獲得一定的授權金



# 授權期間屆滿或終止

- 授權期間屆滿或終止後，被授權人就不得再實施專利技術，通常會約定：
  - (一)應返還及銷毀先前交付之技術相關資料，不得保有備份
  - (二)負有保密義務，不得洩露
  - (三)於一定期間內讓被授權人繼續製造或銷售產品
  - (四)違反約定之懲罰性違約金→避免損害額舉證困難

# 授權條件

- 一、授權金的給付方式：
- (一)定額授權金：被授權人給付一筆授權金，之後不必再給付。不容易估計未來收益情形，可能會高估或低估授權金，通常用於為避免技術侵害訴訟而支付和解金的時候。

例：甲方應於簽定本契約之日，給付乙方新台幣500萬元為本件專利授權金。

- (二)簽約金+計量授權金：

簽約金：雙方在簽定契約時，約定先給付一定金額的授權金。

計量授權金：依照製造或銷售數量，以銷售金額按約定比例計算應支付的授權金

- ☆ 如採計量授權金，授權人為了確保獲利，通常會約定「保證銷售量」：
- 甲方應按產品銷售數量，乘以產品定價之5%計算授權金給付乙方。乙方保證每年產品銷售數量為100萬顆，如甲方銷售數量未達100萬顆，乙方仍應給付100萬顆之授權金。
- 計量權利金之問題：
- 因為是以銷售數量為計算基準，要約定專利權人有權利稽核會計帳冊，並配合懲罰性違約金，以免被授權人短報銷售產品數量，少給授權金。

# 條文範例：

- 甲方應按產品銷售數量，乘以產品定價之5%計算授權金給付乙方。
- 甲方應以每季為一期，於每年3月31日、6月30日、9月30日、12月31日向乙方結算授權金。甲方每期結算時，均應向乙方提出詳細記載該期產品定價、生產/銷售數量等之授權金報表。
- 乙方如對上述甲方授權金報表有疑慮，得以書面通知甲方提出其與代工廠或經銷商間之相關交易發票或正式憑證等資料，以資證明。於必要時，乙方並得要求甲方於十日內安排日期及時間以進行財務查核。
- 如經查核甲方有短報授權金之情事，除應補足短報金額外，並應給付短報金額三倍之懲罰性違約金予乙方。

# 專利失效權利金之處理

- 甲將晶片製造專利授權給乙，期間為十年，每年授權金是100萬元，第五年時該專利被舉發而無效，乙已經繳了500萬授權金，可否向甲主張不當得利要回500萬？
- 司法院101年度「智慧財產法律座談會」：
- 不構成不當得利：
- 甲在這五年間已依契約之約定授權乙行使專利權，且禁止讓第三人實施專利，乙可以因此獲利，甲取得500萬授權金是有法律上原因。
- 契約範例：甲方授權乙方之專利，如遭舉發、撤銷或其他原因失效時，授權契約當然終止，但乙方已給付之授權金，不得請求返還。

# 技術改良成果之歸屬與授權

- 被授權人如果以被授權的技術為基礎，研發改良出更好的技術，改良技術的歸誰？
- 契約未約定→歸被授權人。
- 契約約定權利歸屬：
  - (一)歸被授權人所有。
  - (二)歸被授權人所有，但授權人有使用權：
    - 非專屬授權：OK
    - 專屬授權：X，違反公平交易法「技術授權協議案件之處理原則」明文禁止
  - (三)歸授權人所有？ X，違反公平交易法

報告完畢，謝謝聆聽！！