

第三版：

簡論專利授權合約

魏汎娟 律師

在簽訂任何專利授權合約之前，最好能先對專利授權合約與一般商業契約的不同處有一定的認知。一般商業契約的標的是實體產品或服務，而專利授權合約標的則是非實體權利的轉讓。專利授權合約中轉讓的非實體權利，在美國法律上，不論是成文法規或法院歷年的判例，均有諸多規定。所以在簽定專利授權合約時，授權雙方除了留意授權合約之內容外，最好還能對美國法律的相關規定也有所認識。有鑑於此，在解讀專利授權合約時，應考慮申請專利範圍所涵蓋之範疇。

一、授權的範圍

專利權在地域和時間上的限制，也同樣是簽訂專利授權合約的雙方應該注意的重點。由於專利權係根據每一國法律所授與的排他權，專利權的效果只限於授與專利的國家境內。以美國專利授權來說，授權美國專利的合約書就不適宜用來限制被授權者在美國境外的活動。同樣地，因為美國專利通常有效期為自申請日之後二十年，所以美國專利授權人也無法在該授權的專利有效期屆滿後，向被授權人索取權利金。

然而非專利的技術並沒有特定的地域和時間限制。所以當非專利的技術與專利一同被授權，非專利技術可在授權之專利有效期屆滿後，仍成為授權人索取權利金以及限制被授權人的請求基礎。用來表示技術的常見概括性詞彙有：「submitted ideas」、「trade secrets」、「know-how」以及「manufacturing information」等等。這一類技術的價值所在，係以擁有者排除他人使用而得到的競爭性優勢。所以這一類技術的共同特點就是它們具有財產權的特質。其價值所在，即在於使他人無從得知這一類技術的內容，也就是保持技術內容的機密性。因此在授權非專利技術時，它們價值的保存就端靠被授權人遵守授權合約中的條款。

由此可知，授權的範圍是根據雙方協商議定的。而一紙授權合約代表的，只是授權人聲明放棄追訴被授權人實施其專利、進行在沒有經過授權的情形下可以被控侵權之各種活動的權利。

另外一個和授權的概念相似，但是不完全相同的是「讓渡（assign）」。前者是放棄追訴權，而後者為將追訴權轉移至被讓渡者。美國曾有判例指出¹，讓渡對侵權者起訴的權利，是判斷一份專利合約是否為授權合約或讓渡合約的決定性考量因素。

二、授與條款（granting clause）

通常，在專利授權合約中如果使用「grants」，表示授權專利是已經存在的；若使用「agrees to grant」，則表示該專利授權合約涵蓋預計將來會被政府核准的專利，以及該合約中所定義的發明。

而「subsidiaries」、「affiliates」和「controlled companies」各自代表不盡相同的意義。如果專利授權合約的對象意圖延伸至直接被授權人以外的個體，就可以考慮使用這些詞彙。但是，如果一份專利授權合約是授權給被授權者與由其控制的子公司，同時在該專利授權合約的授權範圍條款中，提到該專利授權合約為「不可分的（indivisible）」，而且沒有加上界定簽約雙方所謂「不可分」的意義為何，那麼，此時「不可分」的用語會被解讀為，該授權之專利係授權給被授權者或任何一個由其控制的子公司，而不是在同一時間，被授權者與由其控制的子公司中，有多於一個個體能夠實施授權之專利²。

此外，「再授權（sublicense）」是被授權者與再被授權者之間的合約。授權者可以使用第三受益人或者代理的法律概念，來對被再授權者主張專利再授權合約上的條款。美國過去就有幾個判例³，判定授權者可以對再被授權者執行專利再授權合約上的條款。而如果再被授權者違反專利再授權合約的規定，被授權者將對授權者負有法律上的責任。所以授權者可以藉由在專利授權合約上制定明確的條款，來將這樣的法律責任加諸於被授權者。相反地，如果沒有相當的商業上考量和誘因，被授權者應該拒絕授權者在專利授權合約上，以明確的條款，將再被授權者違反專利再授權合約的法律責任，加諸於被授權者身上。

此外，除非有明確的規定，否則如果專利授權合約提早終結，再被授權者可能仍然可以繼續執行專利再授權合約。這是因為再授權的權利必須在專利授權合約中明確提到，而不能藉由默示的方法從專利授權合約中推得。而再授權即允許再被授權者可以獨立於被授權者實施專利，只要再被授權者遵守在授權合約的規定。因此再被授權者形同是另一位被授權者。所以，當專利授權合約被提早終結後，再被授權者應該將權利金交給原始的授權者，而不是授權給再被授權者的被授權者，同時再被授權者也對原始的授權者負有專利再授權合約上的責任義務。

「授權之專利」在專利授權合約具有相當的重要性，我們建議使用清楚、明確的語言來描述授權之專利，而不建議使用簡潔、省略性的語言。例如，若授權之專利的數量不多，且能完全地被確定，那麼可以考慮在定義授權之專利時，直接提到這些專利。但是如果授權之專利數量龐大，那麼專利授權合約的簽約雙方，就得要特別注意合約上對授權之專利的描述，是否正確地涵蓋雙方同意授權的專利。

此外，美國專利法明定的專利權：製造（make）、使用（use）、販售（sell）、邀約販賣（offer to sell）以及進口（import），各自為一種獨立的實施專利權，所以可以分開授權給不同的被授權人⁴。然而在解讀授權合約時，美國法院會假定，授權者意圖使被授權者能夠享受該授權合約⁵。所以如果一份專利授權合約的授權條款使用過於限制性的用語，導致被授權人無法運用被授權的專利，那麼，法院可能不會完全按照字面上的文意，來解讀該專利授權合約的授權範圍。

三、默示授權（implied license）與專利耗盡（patent exhaustion）

美國早期的專利法尚未增加邀約販賣和進口為專利實施權時⁶，有一些判例處理默示授權的議題。例如，如果一份專利授權合約授權被授權者製造專利之發明，通常，該專利授權合約也同時默示授權被授權者使用或販售其所製造之專利發明⁷。若專利授權合約

授權製造和販售，該合約通常也默示授權使用⁸。然而，專利授權合約授權製造和使用，通常該合約並沒有默示授權販售⁹。同樣地，如果授權之產品可以透過購買獲得，授權販售的專利授權合約一般並沒有默示授權製造。如果在授權時，沒有其他被授權製造的廠商，那麼授權使用的專利授權合約就可能默示授權製造¹⁰。而授權販售的專利授權合約通常默示授權被授權者可以進行邀約販賣。不過，進口的專利實施權並不會從任何其他的專利實施權之授權中被默示授權。

聯邦法院在 *Met-Coil Systems Corp. v. Korners, Unlimited, Inc.*¹¹ 案中指出構成默示授權的兩項要素為：所牽涉的裝置必須沒有非侵權用途，且販售該裝置的情境必須清楚地顯示應該可以推導出核准授權。之後，美國最高法院在 *United States v. Univis Lens Co.*¹² 一案中判定，販售尚未完成且包含一專利發明之基礎特徵的元件時，因為該元件沒有其他非侵權的用途，專利權人已經販賣了該元件所包含的專利。專利耗盡原則是與默示授權類似的理論。專利耗盡原則主張專利權人允許授權之物品出售後，其專利權已經耗盡，故不可再對該物品之流通主張專利權。在往後的判決中，美國法院認為，販售專利物品而沒有附加任何限制，將導致專利耗盡原則的適用。

在 *Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.*¹³ 案中，美國最高法院類比了 *Univis* 的判決，重新闡明專利耗盡原則在授權實務上的運用。最高法院表示，系爭產品的唯一合理且所意欲的用途便是置入電腦系統。且實際上，該產品在置入電腦系統前，根本無法運作。本案中最後一個實施專利的必須步驟，便是將授權的產品與其他標準零件相結合。準此，既然被授權者的客戶唯一能做的事，便是將被授權之產品與其他產品作結合，並組成電腦系統，那麼，被授權者銷售產品的行為便引發了專利耗盡原則的適用。授權者即不得對第一次的授權行為，再加上一個使所有經授權使用該產品者變成侵權人的限制。最高法院駁回了下級法院的見解，認為方法專利（Method Patent）應該要受專利耗盡原則的拘束。因為專利撰寫人可輕易地將一項發明專利撰寫為方法專利，如果方法專利沒有受到專利耗盡原則的拘束，那麼任何發明專利只需要藉由增加說明裝置操作方法的方法請求項，就可以輕易地規避專利耗盡原則的適用。如此一來，專利權人便可以不受專利耗盡原則的拘束，同時也使得專利耗盡原則形同虛設。

CAFC 在 *Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.*¹⁴ 案中，詳細地檢視最高法院往年的判例後判定，沒有提供購買者足夠的通知，將導致專利耗盡原則的適用，使得專利權人無法再控制專利物出售後的流通和用途。所以，專利權人或是專利授權者應該考慮，至少由專利權人或被授權者通知購買專利物的買方，其授權的限制何在。如此一來，專利授權者也可以避免在不經意的情況下，將不是授權標的的專利實施權默示授權給下游的專利物之買方，或是在專利耗盡原則的適用下不得主張不是授權標的的專利實施權。

1 Vaupel Textilmaschinen KG v. Meccanica Euro Italia S.P.A., 944 F.2d 870, 20 USPQ2d 1045 (Fed. Cir. 1991).

2 *Ozyagcilar v. Davis*, 221 USPQ 1064 (D.S.C. 1983).

3 *Hazeltine Research Corp. v. Freed-Eisemann Radio Corp.*, 3 F.2d 172 (E.D.N.Y. 1924) (licensor enforced sublicense).

4 *Adams v. Burke*, 84 U.S. (17 Wall) 453, 456 (1873).

5 *Edison Elec. Co. v. Peninsular Light Co.*, 101 F. 831, 836 (6th Cir. 1900).

6 35 U.S.C. §271(a), Pub. L. No. 103-465, 108 Stat. 4809 (1994).

-
- 7 United States v. General Elec. Co., 272 U.S. 476, 489-90 (1926).
- 8 Security Materials Co. v. Mixermobile Co., 72 F. Supp. 450, 456, 75 USPQ 58, 63 (S.D. Cal. 1947).
- 9 參見上述 General Elec. Co., note 13, 272 U.S. at 490.
- 10 Dunkley Co. v. California Packing Corp., 277 F. 996, 998 (2d. Cir.), cert. denied, 257 U.S. 644 (1921).
- 11 Note 24, 803 F.2d at 686, 231 USPQ at 476 (Fed. Cir. 1986).
- 12 316 U.S.241, 53 USPQ 404 (1942).
- 13 553 U.S. ___, (2008).
- 14 976 F.2d 700, 24 USPQ2d 1173 (Fed. Cir. 1992).