

技術移轉與授權〔下〕

梁少偉

在進行授權之前，應清楚於合約中指明被授權方的定義是否包括其屬下子公司至關係企業。並應在合約中明列被授權方能否把技術再授權給其屬下的子公司或關係企業。

提供資料和告知義務

此外，當技術移轉任一方有改良技術或開發相關新技術時，是否有告知對方並提供技術資料的義務。如果有義務提供，是否必須於一定的時間內提供，這些問題必須在事前協議好。在協議時，要注意合約中所用的字眼。例如：『有必要才』提供、『盡量』提供、『得』提供、『應』提供、『有義

務』提供等在程度上是有差別的。此外，所謂『技術資料』包括些甚麼東西也應儘量清楚定義。例如技術資料包括圖、表、規格說明、和生產所需的操作條件等資料。至於技術資料使用何種文字語言記載，也是必須注意，以免日後在翻譯文件方面浪費金錢和時間。

技術支援的責任

協議時須討論供應技術的一方是否有義務在何種情況下須派員到接受移轉技術的一方進行指導。受委派的技術人員的資格、出差費用、出差時間長短、支援項目、甚至技術員的食宿安排、及意外處

理等的責任歸屬也要詳加討論。因為大部份的技術移轉的個案中或多或少也會有這方面的問題。

此外，接受移轉技術的一方能否派員到提供技術指導的一方實習。費用和其他方面的安排也應該於事前取得協議。

授權方應為技術擁有人

訂立授權合約時必須確定合約是否有法律約束力。如果授權方並非技術的合法權利擁有人，則所簽的授權合約便沒有意義。又簽署授權合約的雙方代表人是否授權雙方的法定代表人，如果不是則合約的法律效力便有問題。為了避免這些問題，應該要求授權方保證確實為該技術的智慧財產權的法定擁有人，並且沒有侵害他人智慧財產權，沒有轉讓或抵押，及該技術並沒有涉及任何訴訟案件。

被授權方的範圍定義

現今公司行號的附屬關係複雜，被授權方公司的定義應該明確訂定。例如被授權方的範圍是否包括所有子公司和關係企業。

如果被授權方的公司十分龐大或有可能急速成長，也許應該考慮限制移轉技術的使用人，以防止技術的機密部分內容被洩漏出去。

對授權方而言，如果競爭者把被授權方併購，便有機會讓競爭者取得該技術的權利，而對授權方

構成威脅。這種情況必須加以防範。例如可以在合約中明列：若被授權方有權終止該項授權並收回該技術。此外，也應考慮被授權方破產時，被授權方是否可以繼續保有該技術。或是由授權方收回，以免該技術落入債權人之手。

與第三人訴訟責任歸屬

當授權合約雙方以外的第三人侵害了授權技術有關的專利時，到底是應該由授權方或被授權方或共同提起對第三人的訴訟呢？這個責任歸屬問題應於授權合約中明訂。訴訟所花的費用應由誰支付？如果費用負責人無法支付訴訟的準備？同時也應該考慮到其中一方不負責任時的應變方法，例如終止合約、取消專有性授權、或止付權利金。

此外，亦有可能是被授權方成為被告，被指其使用的技術侵害他人的智財權。在這個情況下，到底是否由原授權方負起所有賠償責任，也是應該於授權合約中明訂。至於訴訟的費用是否由授權雙方分擔，或分擔比例多少等也是應該進行商議的。

訂定權利金的計算方式

絕大部份的技術移轉授權均要求被授權方付給授權方一定的權利金，作為交換技術和移轉過程中支援行動的報酬。權利金的計算方式是授權合約雙方所協議的，並無一定的方式。一般而言，可以分

爲(1)一次付清；(2)分期付款協議所定金額；(3)依生產量大小而定；(4)依銷售量大小而定；(5)依出廠(交貨)價格而定；或(6)依常規交易下的銷售價(所謂公平市價)。其中的銷售量和出廠價格應該小心定義清楚，以免日後產生爭議。銷售量可以是指毛銷售額或淨銷售額(淨銷售額的定義可以是毛銷售額減去折扣、退貨、和稅金等)。如果權利金需要兌換成外國貨幣，則對貨幣換算方式和標準亦最好加以規定，以免將來因貨幣換算標準不同而發生爭執。如果被授權人未能按時繳付權利金，應該加付利息。加付利息的計算方式也應達成協議。

合約終止條件

當合約任一方沒有履行其義務或客觀環境有所改變時，也許需要終合約。終止合約的條件應在合約中列明。例如(1)當被授權方無法按時繳付權利金；(2)無法維持移轉技術或其產品的品質；(3)被授權方洩漏機密；(4)無法達到營運目標；(5)被授權方無法按進度實施該技術並發展出產品；(6)授權方無法提供已承諾的支援；(7)授權雙方任一方違反合約規定等。值得注意的是，合約中亦應明列終止合約之前和之後雙方權利義務關係。

協議雙方糾紛之仲裁

發生糾紛時進行仲裁的安排也應該在事前協

議。下面是有關事前協議的一些基本事項：

- 適用法律：例如選擇授權方或被授權方所在地的法律。

- 仲裁地

- 進行訴訟所用的語言

- 仲裁人數目

- 仲裁人選定方法

- 執行(例如，請求法院執行)

總結：授權合約的條款

也許可以這樣看，授權合約是在授權雙方考慮各種可能發生的問題後，互相研擬商討對策和協議的結果。一份授權合約基本上會有下列條款(陳國慈，1986, Sulzer, 1990; 張啓屏，1994)：

- 技術內容的定義(例如技術資料、專利權或商標等)。
- 授權的範圍(例如在指定地域內製造、販賣、和使用專利產品之專有或非專有權利、或其個別權利)。
- 優惠條款(例如第三者取得較優惠條件時，合約的被授權人能得到較優惠或相同的待遇)。
- 權利金條款(明訂權利金的計算方式)。
- 再授權條款(例如能否再授權或轉讓全部或部分技術給第三者)。

· 第三者侵犯及賠償條款（例如對抗第三者的侵害授權範圍的處理方式）。

· 保證條款（例如保證授權合約的訂定人爲雙方法定代表人，授權人保證其提供技術的可靠性和有效性，並無侵害他人的智財權）。

· 破產條款（例如被授權人破產後對授權技術的處理方式）。

· 回授權條款（例如當被授權人對授權技術進行改良後，必須把改良後的技術授權給原合約的授權人，即所謂回授權）。

· 合約終止條款（列明終止合約的條件，例如洩露技術機密、未按時繳付權利金、無法維持應有的品質、或無法達到特定營運目標等）。

最後，值得注意的是，在授權合約中授權方賦予或限制被授權方的智財權範圍，不應該超過授權方原來擁有智財權的範圍，以免做成智財權的濫用（Patent Misuse）。例如只關於某單一專利權的授權合約規定可以收取權利金的有效期不應該超過該專利權的期限。

參考資料

陳國慈（1986）步步求勝——中外合資與科技移轉，英文漢聲出版有限公司。

張啓屏（1994）農業及生物技術領域之智財權

與技術移轉講習訓練講義，生物技術開發中心。

Gee, R.E. (1993) Technology Transfer Effectiveness in University-industry Cooperative Research, Int. J. Technology Management, Special Issue on Industry-University Co-operation, Vol. 8, No. 6/7/8/, pp.652-668.

Heilmeier, G.H. (1993) Reflections on Innovation, Invention, and Industrial Policy, CHEMTECH, 23 (5) 7-9.

Scott-Ram, N. (1993) Making More of Academic Assets, Nature, 364 (6439) 666-668.

Sulzer, S.L. (1990) patent Licensing, Patent Misuse, and United States Antitrust Law, in Cushman Darby & Cushman 13th Annual Intellectual Property Seminar, Chapter XXVII.

Townsend, M. (1993) International Transfer of Technology.

Environmental Policy and Law, 23 (2) 66-69.