

高科技之技術移轉

技術("Technology")一詞，意指為達到工業或商業的目的所應用的科學知識，而「技術授權」行為，基本上就是具有經濟價值知識的流動。為什麼在國內的產業界常常用「技術移轉」這個名詞，起因可能在經濟部的科技專案技畫中，將技術授權的行為稱為研究成果的「移轉」，但是這樣的命名從法律的觀點而言並不妥適，因為權利的「移轉」容易和轉讓(transfer)相混淆，而權利的「授權」(licensing)和轉讓在法律上並不是相同的概念；而在實務上，技術授權的情況遠比技術轉讓的案例為多，因此，本次討論的內容，將以「技術授權」為主軸，而「技術移轉」則專指授權人如何協助被授權人實施該項技術，這樣應該是比較妥當的安排。

壹、技術授權及其契約

技術("Technology")一詞，意指為達到工業或商業的目的所應用的科學知識，而「技術授權」行為，基本上就是具有經濟價值知識的流動。由於知識流動的行為對於經濟社會的影響日益加深，為了因應此一現象，各國政府間簽訂了許多智慧財產權的國際公約，並各自訂立了許多國內法，以規範此類行為。在二十世紀末的今天，無論是製造業或是服務業，以技術授權的方法來達到產業升級的目的或是提昇經營效益，已經是現代企業日常的經營手段之一。在進行技術授權的安排時，最重要的工作，就是由授權人及被授權人簽訂技術授權契約，以規範雙方的權利義務。

目前許多國內企業為急於得到所需技術，並不重視授權人所提出的技術授權契條款的內容，只要認定權利金「價錢合理」之後，即草草簽約。有時在建廠資金已大量投入後，才發現必須再付出高額的費用購買特殊零組件或原材料，或是在產銷進入佳境，準備進行下一步的擴展時，才發現依契約的規定自己已完全淪為授權人的代工廠，毫無自主權可言，如果再回頭要和授權人談新的條款，不是毫無反應，就是必須付出鉅額天價以換取修改契約的機會，此時悔不當初，則為時已晚。事實上，技術授權契約的重點不僅在於權利金的多寡，而是必須參考契約的相關配套條款及被授權人接受技術的目的及企業日後發展的企圖心。如果企圖心強，即使權利金再高，也應爭取後續發展的空間及技術的自主權，否則即使取得低價的權利金條款，但市場及後續技術的應用都操縱在授權人手中，是否值得尚難斷言。

技術授權契約之所以重要，是因為技術的移轉，並不像一般買原料、租機器那麼單純，在一般買賣關係的各項要件中，無論是商品規格、價金多寡、支付方式及交貨期日等，都很容易用契約界定清楚。但是技術授權則不同，從交易相對人的挑選、移轉內容的界定、權利金的計算，一直到契約履行方式及效果的認定，

都有不同的解釋方法及選擇空間，可由當事人依其需要訂定不同的交易方式。因此，技術授權契約，名稱可能是經銷契約、代理契約、買賣契約、加盟契約、代工契約、共同研發協定等，內容更是天差地別，已經不再能夠口頭說說就算數，或是用一紙簡單的訂單來完成，在許多的細節項目上，最好都有明確的契約規範，以達到技術順利移轉的目的，並在一旦有爭議發生時，由契約來提供最好的解答。

貳、技術授權的標的

技術授權契約和一般我們所熟知的買賣契約、租賃契約一樣，都有所謂的標的，買賣房屋的標的，就是該建物及其建地，租賃契約的標的，也就是出租的動產或不動產；而技術授權的標的，就是所要移轉、同意被授權人使用的技術。可以作為技術授權契約標的的技術，除了商標專用權、專利權、著作權、積體電路布局權、營業秘密等為法律所保障的「權利」或「利益」外，凡具有特殊商業利益的作業流程、人事管理、工程資訊、特殊經驗等(即俗稱“know-how”的知識)，即使不符合營業秘密法所規定之要件，只要授權人及被授權人認定有「交易價值」，也可以成為技術授權契約的標的。由於這些標的絕大部份都是屬於所謂「無體財產」，也就是標的本身在物理上並非實質存在的具體有形物，而是要透過法令及契約的規定來將其「特定」出來。因此，相關的法令解釋及契約的訂定，也就顯得格外重要了。

此外，技術授權的標的還有下列幾個特徵：

(一)技術必須依賴法令及契約的保護

技術和一般的有體物權不同，必須從法令及契約的規定中，確定出該技術受保護和使用的範圍。舉例來說，一輛汽車在美國、歐洲、日本、台灣，國家對汽車所有權人的保護原則上都是大同小異，但一項發明專利權，很可能在美國不符合專利要件不受保護，在日本或台灣則受專利法保護，且即使各國皆保護該專利，每個國家保護之年限及保全之手續也都不相同。因此，對於技術內容的了解必須特別著重法令及與該技術相關契約的審查。不但是國內法，產品銷售或可能銷售及授權地區之法令亦必須考量在內。

(二)技術沒有一定的判斷標準，鑑價困難

對一個技術的價值常常偏重主觀的判斷，雖然目前實務上有收入法、權利金節省法、殘值法、成本法、市場法及新技術評價法等，但是以上各種方式原則上均係以智慧財產權權利本身並無瑕疵為前提而計算其價值，有瑕疵的智慧財產權價值如何認定，是實務上不易處理的難題。

(三)技術範圍確定較困難，容易產生訴訟風險

技術因為是無體財產的性質，缺乏具體可見之形體做為判斷基礎。因此，即使有行政機關介入加以審查，而取得相關之證照，或是有授權人的書面保證，技術實施時仍可能發生與第三人權利內容相重疊的情形，更何況有些技術中含有迴避他人智慧財產權的性質，在判斷上更加困難。

(四)技術的實施可能和「人」或「物」的因素相結合

技術一直被強調是無體財產，事實上，除了單獨存在的形式外，技術往往和實施人本身的智識、經驗相結合或是與廠房規劃、機械設備、整體生產流程相關，因此，在進行技術授權的規劃時必須同時了解實施該技術時「人力」及「物力」的配合需求。

參、技術授權契約的定性

定性，就是決定某種事物的性質，技術授權契約的定性，就是要來看看到底技術授權契約具有哪些特性，應該如何看待技術授權契約。

一、技術在法律上的意義

廣義的「技術」在法律上可能有三種地位，最強的一種就是法律明訂的權利，這包括專利權、商標權、著作權、積體電路布局權等；其次是符合營業秘密法之要件的營業秘密，屬於該法所保障之利益；最後是不符合權利要件，也不符合營業秘密要件的專業技術，是屬於一般民、刑法所保障之利益。權利與利益之不同，在於權利可積極向他人行使，在法令範圍內得自由使用、收益、處分，並得排除他人之侵害；而利益僅只於消極避免他人故意違反法律規定之侵害，若侵害人只是過失侵害他人利益的話，則無法受到補償。以上所述的權利或利益，是否具有類似物權的絕對性與排他性，應由相關的法律規範來決定。

二、授權的意義

授權一詞，來自於英文的 license，原意是許可或特權，也就是授權人將其所享有的特殊地位，許可他人分享該地位所帶來的利益，而該特殊地位，並不一定是所有權或專利權等獨佔排他的「權利」，只要是足以讓擁有者有異於他人的特殊地位即可。

三、技術授權契約的特

(一) 雙務性

技術授權契約，不論是以收授權利金（royalty）、技術換股或是其他方式，通常都會以對價交換的型式存在，而且技術的移轉不像買衣服，只要拿了就走，通常

會涉及技術文件的交付、技術人員的指導或派員到授權人工廠實習等，因此技術的移轉通常以雙務契約為常態。

(二) 長期性

被授權人之所以要取得技術授權，就是為了要藉技術的實施以獲取利益，因此，沒有相當期間以上的實施期限約定，無法達成技術授權契約之目的，且對於某些技術而言，進行技術移轉時以及技術移轉後，為實施被移轉的技術，往往必須要有學習的過程，雙方關於技術的教學、使用及維護上，授權人及被授權人通常都會約定在一定期間各負有相當的義務，例如：授權人應將標的技術使用上所必須的文件交付給被授權人、應派技術人員到廠指導等；被授權人則應配合授權人的指示，提供適當的人員、更改作業流程等，使得該技術的移轉可以獲得契約預定之成果。如果一方有不履行的情形時，則他方可依照契約約定終止或解除契約，甚至可以請求損害賠償。

(三) 類似物權性

本書在稍早已經提過，授權的概念與物權法上之設定用益物權相當類似，係創設一個特殊地位給被授權人，被授權人立於該地位可以依契約利用該技術，但「技術」如前所述並非物權，係屬無體財產。因此，在本書中，將授權契約這種創設一個特殊地位給被授權人的概念，稱之為具有「類似物權性」的契約。換句話說，技術授權契約係附著於標的技術上之負擔，標的技術移轉時，受讓人必須容忍被授權人在契約的範圍內，使用該技術。

目前專利法、商標法對於專利、商標之授權，均規定登記後可以對抗第三人，這是從保障授權人及被授權人投資的角度出發，避免因專利、商標權的侵害或移轉，使授權人或被授權人的權益受到損害。如果在專利或商標授權契約已向主管機關申請登記後，授權人將專利或商標所有權移轉給第三人，此時被授權人依專利法及商標法的規定，仍可依該授權契約的內容，對該第三人主張專利或商標的使用權；至於技術授權契約的當事人，則不會因技術的所有人變更而隨之變更，原授權人仍為技術授權契約的當事人，應負契約上的義務，如果有因專利或商標所有權的移轉而致契約目的無法達成時，例如：原授權人因技術所有權的移轉而喪失該技術之使用權，因此無法依技術授權契約，派遣技術人員到場指導，致被授權人無法順利實施該技術，此時，應屬於原授權人的違約行為，被授權人得要求原授權人負債務不履行的損害賠償責任，但不得以原有的技術授權契約內容向標的技術所有權受讓人請求履行契約。

至於未註冊的技術，就營業秘密的部分，由於被授權人在契約範圍內，係合法取得，縱使授權人事後將營業秘密移轉給他人，他人亦不得主張不受該技術授權契約之拘束，認為被授權人侵害其營業秘密。其理由一則因為技術授權契約具有類似物權性，經由該契約已創設給被授權人一個特殊的地位；二則被授權人取得該技術係經由合法管道，並未違反營業秘密保護之規定。此外，僅具商業利益，但非屬營業秘密的技術在法理上應有相同的適用，亦即被授權人在經過合法的授權程序後，將不會受到一般民、刑事之追訴。

(四) 屬人性

所謂屬人性，是指在契約中，相當重視交易相對人的個人特質，例如：人壽保險契約、租賃契約、借貸契約、信用卡契約 等等，而在技術授權契約中，不論是授權人或是被授權人，當事人的特質是非常重要的，比方說，假若授權標的是一個科技專利，若授權人變更，則很可能因為缺乏熟悉標的技術的工程師，而無法履行將技術移轉給被授權人的義務，若被授權人變更，則很可能未具備授權人所要求的資格、能力，無法達到原授權人所期待被授權人利用其經營規模或市場地位，擴大該產品市場或收取權利金的期待；此外除了法律上人格的變動外，公司經營者的經營理念，也會影響到技術授權雙方合作的意願。因此，除了在契約當事人有變更之情形，契約雙方當事人依技術授權契約的性質，得解除或終止契約，在契約內亦宜明文規定一方當事人有公司經營層改組、合併、營業轉讓等變動時，他方有補償變動方的部分投資，而終止契約的權利，以維護締約雙方當事人的權益。

(五) 資訊不完全性

技術授權在性質上，具有所謂的資訊不完全性，因為廣義的來說，技術本身也可以說是一種資訊，但是在雙方進行談判的階段即要求授權人揭露其技術資訊，某程度會使該技術的商業價值降低，尤其是商業秘密或 know-how 等，以其「難以取得」的特性作為商業價值之所在的技术更是如此；而技術授權契約中，關於技術實用性的評估、技術移轉的成效，更是無法在談判階段即做出完整的判斷，比方說，在決定是否要使用某技術之前，必有接觸及了解該技術的程序，然而一個技術很可能事前評估時覺得相當適合，實際進行移轉時，卻發現完全不符合被授權人商業上之使用，此時若一概依民法上關於動機錯誤的方式處理，雙方當事人不能撤銷該技術授權契約，只能依合意終止契約或是一方賠償他方債務不履行之損害賠償的方式處理，無法兼顧到雙方當事人之需要，對被授權人來說是投資失敗，對授權人來說則是所託非人，雙方都付出相當的代價，無異浪費社會資源。又契約法中所謂「依債之本旨提出給付」並非只要把專利或商標授權登記給被授權人，或是將權利證明文件交付就可以了，應該要約定被授權人可以將該技術運用到某一程度或是授權人應完成某些指導程序 等，而欲降低資訊不完全性所帶來的風險，最佳的解決方式就是利用契約條款，盡可能的將風險事先加以分配，以做為雙方權利義務分擔的依據。

(六) 競爭性

技術授權可以分成上下授權及水平授權，所謂上下授權係指上下游廠商會使用到某些相同的技術，由上游或下游廠商授權給他方使用，避免在生產過程中，輕易發生侵權的問題；而水平授權則是指事業領域相同或具替代性的廠商間授權，藉以刺激技術進步、擴大市場或減少侵權的糾紛。在上下授權的情形下，上下游廠商間，可能會因取得他方的技術而將經營領域延伸，而成為競爭對手；而原本就具競爭地位的廠商間水平授權，雖然對雙方都有好處，但卻必然會使競爭更加激烈。

由於競爭性的關係，技術授權契約往往具有相當繁複的限制條款，用以避免被授權人對授權人或是多數被授權人間造成不當的損害，常見的型態包括產量限制條款、地域限制條款、客戶限制條款等，在契約存續期間屆滿或是因故終止或解除契約時，更要約定標的技術返還的範圍，否則很可能會喪失龐大的商機。

肆、技術授權的型態

一、就技術授權的目的而言

(一)、收取權利金

本類型是單純的將技術商品化，以權利金的方式回收研發成本。此種技術授權類型重點在於權利金的計算及收取方式，例如定額權利金、計件支付權利金、最高或最低限額權利金等，其計算方式相當有彈性，亦不互相排斥，會隨著交易雙方當事人地位之不同、授權之標的性質等，而有相當多之變化。

(二)、技術換股

就是泛指直接將技術作價投資，此種類型最大的特色在於授權人同時兼具股東及授權人之身分，要是被授權人是授權人的子公司或關係企業，則無異於同一人的左右手互相交易。但由於授權人和被授權人若為公司型態，尚有其他投資人的權益必須維護，因此在訂立此種契約時，須考慮到利益衝突的問題，理論上「親兄弟，明算帳」的方式較為合理可行，一方面可以保障投資人的利益，一方面亦可使被授權人不致因受授權人的保護而喪失公平競爭的能力。

就技術作價投資所能取得之股權比例，經濟部原有「專利權及專門技術作為股本投資辦法」加以規範，惟該辦法已於 86 年 9 月 24 日廢止，目前經濟部商業司對於技術作價投資所能取得的股份數係採逐案審查制度，惟其並未對外公告審查的規範及標準。

此外，技術換股的授權人若為外國人，可能因其投資產業之不同，而有外國人持股上限(例如電信法第十二條第三項規定電信事業外國人持股不得超過五分之一)或不許外國人持股(例如公路法第三十五條規定非中華民國國民或法人不得在中華民國境內投資經營汽車運輸業)之規定，應特別留意。

(三)、OEM 或 ODM

因 OEM 或 ODM 而簽訂的技術授權契約通常較為單純，在通常的情形下 OEM 或 ODM 均係為某一特定客戶量身訂作，涉及該產品的主要技術，可能由代工廠商提供，像是台積電本身的半導體製程專利，也可能是由委託代工的客戶自行提供，被授權人是以其加工的技術及效率來賺取加工的差價。因此，在此類型契約，須注意到委託代工客戶所提供技術是否有正當權源，否則很可能會有輔助侵害之可能性，國內資訊元老廠商倚天公司，在一九九九年三月時，即因對委託壓片客戶審核流程不嚴謹，而受到仿冒的指控。此外，這類契約通常會依附於委託代工合約，因此，若委託代工合約有不能順利履行情事，該授權契約效力也會受到影

響。

(四) 產品銷售的需要

在某些技術產品的銷售上，授權人是基於銷售產品的需要而將技術移轉以買受人。例如某公司為提高生產效率而向設備供應商採購新機器，關於該機器的操作及維護，雙方可能會在買賣契約中安排技術授權的條款，或是另行訂立技術授權契約作為買賣契約的附約。

此種契約雖名為買賣或維修契約，但實際上仍屬技術授權契約，被授權人(即買方)為求確保其操作及維護的能力，常會要求授權人(即製造商)提供關於該機器設備的詳細資訊，而授權人為求確保其技術不至過度揭露而導致被授權人做出契約目的以外的運用(例如自行研發新的設備)，對於技術資訊的揭露往往有所顧忌。因此，技術資訊揭露的程度，往往成為此類契約規範上或履行上雙方爭執的焦點。

二、就技術授權的範圍而言

(一) 專屬授權

所謂「專屬授權」，係指授權人僅授與被授權人一人在被授權範圍內，單獨享有行使智慧財產權的權利或地位。專屬被授權人在授權範圍內，取得相當於原授權人的所有權能，得轉授權給第三人，亦得以自己之名義獨立提起訴訟，且若無特別約定，授權人自己在授權範圍內，也不得再實施該技術。專屬授權在授權契約的類型上，應特別注意的是因授權獨佔地位，一旦限制過多、過嚴，很可能就構成違反公平交易法之行為。

(二)、非專屬授權

所謂「非專屬授權」，係指授權人在訂立授權契約時，就相同的授權範圍，仍保留由自己使用或得再授與他人利用的權利；或於授權時，就相同的範圍已有其他被授權人存在。

非專屬授權，由於其目的多希望藉由非專屬授權的方式回收研發成本，因此，非專屬授權的被授權人，僅有利用之權，而無再授權或針對授權範圍獨立提起訴訟的權能，若因原授權人於該技術受侵害時，怠於行使權利，致被授權人受有損害時，只能依授權契約代位行使原授權人的權利，或向原授權人請求債務不履行的損害賠償。

(三)、非典型授權

所謂非典型授權，是指技術授權方式非屬上述二種，而介於兩者中間的授權方式。例如：

(i) 非專屬授權，但約定被授權人有為次授權的權能，以擴大技術交易市場，增加原授權人權利金的收入。

(ii) 獨家授權，授權被授權人於一定範圍內單獨實施授權技術的權利，授權人雖不得再就同一範圍授權予第三人，但保留自己實施授權技術的權利。

目前技術授權的實務運作上，除了少部分授權人因自己無法或無意願將其技術應用於實際商業使用，會以專屬授權給他人利用收取高額之權利金外，一般很多都是非專屬授權或至少保留自己無害使用（例如：研發、教學）的權利。

三、就技術授權的內容而言

（一）、製造技術與服務技術

在過去廠商往往注重製造技術的引進，然而服務與行銷技巧亦為目前國際競爭下最迫切需要的技術，連傳統認為是製造業中高科技產業明星的晶圓代工龍頭—台積電亦宣稱晶圓代工事實上是服務所有無晶圓廠之晶片設計公司之服務業，即可見趨勢之一般。

服務技術與製造技術最大的不同在於移轉成效的標準。通常製造技術的移轉較容易標準化、數據化。例如：將產品良率提昇至 95%、產品可通過歐盟新頒布的環保標準、產能擴增 10% 等等，因為製造技術著重於生產面，比較容易直接用數字衡量出技術移轉的成效；而服務技術，由於不但涉及到人員素質的問題，還有外在社會、經濟環境的影響，因此約定雙方同意的標準相當困難，例如：便利商店，原來的營業額是每月一百萬元，為增加競爭力，加入某超商連鎖體系，結果營業額第一個月營業額反而變成八十萬，可能原因是：技術無效、原便利商店的員工拒抗改變、該超商的經營規劃不適合當地民情等，也可能只是因為超商附近辦公大樓火災停用，造成消費者流失，又營業額的增減並不必然表示經營利潤亦同步改變，如果被授權技術的主要功能在於節約成本，則即使營業額降低，營業利益仍有可能增加。因此在處理服務技術的授權時，技術移轉的內容及成效如何約定及認定均應特別注意。

（二）、已註冊技術與未註冊技術

專利權、商標權、積體電路布局權等是屬於已註冊技術；著作權、營業秘密，則是屬於無須註冊的技術；有些技術雖可申請專利或積體電路佈局的保護，但權利人仍選擇以私人保密的方式保護時，該技術亦屬於未註冊技術。已註冊技術和未註冊技術在類型上最大的不同在於公權力部門的介入及契約標的範圍的界定。公權力部門的介入，例如：專利及商標授權契約，未經登記不得對抗第三人（專利法第五十九條、商標法第二十六條）；專利及商標授權契約，會因行政機關依法撤銷該專利或商標專用權（專利法第四十一條之異議程序、第三十五條之舉發；商標法第三十一條之撤銷專用權），而可能導致契約有違約、無效、終止或解除的事由。

已註冊之技術因為要註冊，所以會有公開的形式，並以書面描述其權利範圍，比較容易事先評估技術的範圍、效用等，而未註冊的技術則全憑交易雙方的誠信及經驗進行交易，風險較高，因此，要求授權人保證某一程度以上效用的條款，乃降低風險不可避免的方式。

伍、技術授權契約的內容

一、契約當事人

(一) 當事人的確定

在技術授權的案例中，如果不是由對於該技術有處分權的人進行授權，輕則無法取得授權的效果，重則可能違反營業秘密法的規定，甚至有可能被認定為經濟犯罪，因此，確定誰是有處分權的人，也就是法律上所強調的「當事人確定」的概念，就變得非常重要。

1. 自然人

就被授權人的角度而言，如果所接觸、磋商的權利人為自然人，則首先應該確定的，是該名接觸對象是否受僱於其他公司，如果該名接觸對象是其他公司所雇用的人員，則應確認其聲稱擁有的技術是屬於職務上的或非職務上的研發成果；若是屬於專門技術（know-how），則被授權人應檢視受僱人與僱傭人之間的僱傭契約，確定該技術權利的歸屬，並就與磋商技術授權的內容加以紀錄，以避免被其僱主或其他權利人認為被授權人在進行竊取商業機密的活動。

2. 法人

對於公司法人，其身分的確定方式，大致上可以依循下列步驟：

- (1) 要求對造提出公司證明文件及公司委任狀
- (2) 委託律師查詢該公司之資料
- (3) 要求對造出具我方認可之律師所簽發之法律意見書，至少應包含下列內容：
 - a. 該公司確實存在
 - b. 對於標的技術，該律師已盡最大之努力（to the best knowledge），認定授權人有處分該技術的權利。

(二) 契約關係人之範圍

就目前企業發展的趨勢來觀察，關係企業或是企業聯盟已經成為目前經營的趨勢，因此一個技術授權契約就必須考慮其適用對象為何，關於這個問題，在契約中主要規範的重點包括：

1. 關係企業或母、子公司的定義：

在某些授權契約中會將關係企業或母、子公司共同發展出來的技術做為授權的標的，有的授權契約則是許可被授權人的關係企業或母、子公司一同使用該項技術。由於「關係企業」或「母、子公司」在許多國家的法令中並沒有清楚的定義，例如我國的公司法關係企業專章對於關係企業的認定即不夠明確，而「母、

子公司」更是法律中所不曾使用的名詞。因此，如果契約中有提到「關係企業」或「母、子公司」的權利義務，但是卻沒有對於「關係企業」或「母、子公司」做出特別規範的話，將來可能發生認定上發生糾紛，此點應特別注意。

2. 關係企業共有技術的授權權限

即使關係企業定義清楚後，對於關係企業共有技術的授權也應特別注意簽約者的權限問題。例如甲公司與乙公司為關係企業，甲公司將其與乙公司共有的技術授權給丙公司，此時丙公司最好要求甲公司取得乙公司的授權書，並就權利金的支付方式詳加規範，以免萬一將來甲、乙公司間的關係發生變化，例如乙公司遭第三者購併)時，丙公司僅得到甲公司的授權將可能遭到乙公司的質疑甚至控訴。

二、授權契約標的

如同先前所討論的，許多「技術」要用有限的文字來特定相當困難，因此授權標的技術的確定，是一個好的授權契約最基礎的一部分。

(一) 屬於何種智慧財產權

智慧財產權的種類相當多，在從事技術授權交易時，必須要先確認所欲交易的對象，標的種類不同的話，規範的法令也不相同。以圖一為例，假如標的技術是屬於著作權法與專利權法交集的領域，像是電腦軟體或是新式樣物品，就必須要同時檢視二個法律是否都確定沒有問題；假如標的技術是屬於營業秘密的話，若是標的技術是以書面寫作而成，為了要教育員工，或是放在 Intranet 供研發人員取用，也必須要同時取得著作財產權人的授權，否則即使已經取得營業秘密的授權，亦有可能因為重製的行為而違反著作權法；商標授權基本上只要不違反商標法即可，但是商標圖樣可能是擁有著作權的著作物，假如沒有將著作權的歸屬處理好，亦可能引發爭議；植物種苗目前雖不受專利法的保障，但是為因應生物科技的發展，未來亦可能修法放寬此限制，而植物種苗也時常同時有申請商標以利推廣，像是神農一號、黑珍珠 等，在簽訂相關授權契約時，也要對可能有交集的領域加以研究，以確保技術授權契約可以達到預設的目的。

(二) 技術高度與實用性

授權契約的標的屬於何種技術，自然應作不同的規定，例如實驗室研發完成，但還未成熟的量產技術，移轉到工廠的生產線運作，被授權人往往需要投入大量的時間及成本將原技術再加改進，因此在移轉尚屬實驗階段的技術時，應充分考量自身繼續研發的能力，及該技術可能不具商業利潤風險的問題。

(三) 標的範圍的確定

技術授權契約，由於其標的範圍不易界定，因此在訂立契約之前，必須先將技術所舍括的範圍界定清楚，一方面確定被授權人權能的範圍，一方面避免侵害他人的技術，同時最好將契約目的寫在技術授權契約中，作為將來發生爭議時的依據，舉例來說，台灣高科技廠商在過去面臨外國廠商的專利追索時，通常是付權利金和解了事，有些甚至連自己踩到別人哪些權利都不清楚，而授權契約為自

己取得哪些權利亦未加詳究，不但有可能白白付出權利金，更有可能面臨再次追索的危險。如何確定標的技術的範圍，除了公開資料的探尋之外，還必須有良好的智慧財產權管理機制作為後盾，在平常就評估公司發展需要哪些技術？公司已應用的技術是否侵害他人智慧財產權？哪些公司擁有自己所要的智慧財產權？這些事前的規劃與思考，都有助於確定標的技術的範圍。

(四) 法令限制

法律行為不能違反強制或禁止規定，也不能是違背善良風俗的行為，是民法上重要的概念，技術授權作為契約類型的一種，自然也應該遵守上述原則，因此，檢視契約標的時，也要注意不能是法令禁止交易的範圍或是違反善良風俗的事物。

三、權利金的計算與支付

(一)、定額權利金

1. 一次付款方式 (LUMPSUM PAYMENT)

一次付款方式係授權契約約定權利金的總額，由被授權人於契約成立生效後，一次或分期付款。其基本精神在於支付權利金後，對於授權範圍內的技術使用有較大的自由，契約管理上最為簡便。通常用於為避免技術侵害訴訟而支付和解金的時候。

2. 定額先付方式 (INITIAL PAYMENT)

定額先付方式，亦係約定一定總額的權利金，但於契約成立生效前，以訂金的方式，先支付部分金額，作為締約的手續費、訂金，或是於契約訂定前，已先實施部分的補償。

3. 預付款方式 (ADVANCED ROYALTY)

預付款方式係指契約雖約定以計件的方式計算權利金，但每期必支付某一數額左右的權利金是可預期的，此方式係先收取一定數額權利金，等到實際應支付 RUNNING ROYALTY 時，再扣抵或找補。

(二) 計量權利金 (RUNNING ROYALTY)

1. 從量法方式與費率法方式

從量法是依照製造、使用、販賣因授權技術而製造的產品或服務的單位，約定每單位應支付的權利金，再經由製造或販賣量，計算出應付的權利金，在會計上授權人易於稽查，但無法隨產品的價格浮動調整權利金，對雙方均有風險。費率法是以製造、販賣之產品價格，訂定費率之比率，再由製造或販賣之總量，計算權利金。通常的計算基礎有工廠出貨價格與販賣淨價(參見後述說明)。

此外，還有同時約定上述兩種型態，而選擇其中較高或較低者作為應支付的權利金的方式。

2. 販賣淨價 (NET SELLING PRICE)

販賣淨價的計算方式，是指權利金的計算基礎，來自於雙方約定的販賣淨價乘上一定比率的數額，此方式可以依各行業習慣之不同，而扣除不同的成本作為販賣淨價，例如：捆包費、運費、保險費、退貨費、通常折扣額、通常稅捐等。

3. 浮動性權利金費

(1) 遞減方式

遞減方式是於製造、販賣量增高時，權利金即降低的方式，可以選擇隨固定期間內的單位數量而調整，或累積單位數量而調整

(2) 遞增方式

遞增方式是於技術授權初期，收取較少的權利金，當作由授權人承受部分的市場風險，等經營逐漸上軌道之後，隨著製造、販賣量的提升，增加權利金，以由授權人回收初期所未取得的合理權利金。

(三)限額權利金

1. 最高限額

最高限額權利金係由被授權人的角度出發，基於被授權人的努力成果應歸屬於被授權人的思考，在權利金到達一定數額後，已足使授權人回收研發的投資成本與利潤，在此一思考下，契約約定的權利金計算方式所定的權利金，在累計超過某一數額的部分，將不予計算。

2. 最低限額

最低限額權利金則係由保護授權人的角度出發，為被授權人對授權人的權利金最低支付保證，即使被授權人未使用該技術，亦負有支付一定金額權利金的義務。

權利金的數額，一向是當事人最關心的項目，尤其在交互授權 批次授權時，問題更是複雜，然而有關的細節，還是不能因為取得一個優惠的數字而忽視，像是稅賦的負擔、貨幣的種類、給付的方式，常常有時候小細節的不注意，最後會演變成契約不能順利履行的關鍵，在 1998 年的國際金融風暴中，台幣對美元匯率劇貶，假如產品以台幣計價但以美元計算權利金的話，就可能造成被授權人在匯兌上的損失。

四、技術移轉之實施

技術移轉是技術授權契約中最重要的一環，即使雙方權利義務規定的再好，沒有辦法把所需的技術順利移轉，就是完全失敗的技術授權契約。然而，依技術特性的不同，可能需要有不同的移轉方式，有些技術只要交付權利文件就可以了，有些則必須雙方都派出相當程度能溝通的工程師來學習才可以，有些則可能需要有概括的技術移轉，因此，移轉技術的方式不能單純依靠商業上的習慣，畢竟每個技術授權事件都是一個獨特的個案。就技術移轉的實施，雙方可依實際需要於授權合約中訂明移轉的方式，一般常見的規範要點如下：

(一) 交付技術文件

授權人應將有關標的技術的所有文件，像是機械技術手冊或是電腦軟體及其應用手冊，甚至像是餐廳的菜單或廣告宣傳單都應作適當的約定，於契約生效後約定日期內，交付給被授權人，至於被授權人是否有權重製或散布文件的內容，則應視實施技術的需要，由雙方於契約中訂明。

(二) 派專人駐廠指導

如有技術指導的需要，合約中可規定授權人派遣一定人數合資格的技術人員，至被授權人實施技術的現場指導。就技術人員的資格，雙方可作出明確的規定，像是技術人員所使用的語言、學歷背景等，這一部份雖為契約的小細節，但如有此需要卻未約定清楚，小則被授權人必須付出高於當初所估計的技術移轉成本，大則會影響到技術移轉的成敗。至於指導的期間、技術人員的薪資、生活費、旅費等如何計算及支付義務，可由雙方於契約中明文約定。

(三) 訓練課程或研討會

被授權人得要求授權人開設相關的訓練課程或研討會，供被授權人的技術人員學習及交換意見。技術資訊的交流，常常並非死板板的從書本或技術文件上可以獲得，經由授權人與被授權人技術人員的交流，反而可能有更好的成果。因此若技術具有某一程度以上的難度，不妨要求授權人開設相關課程或研討會，提供雙方人員溝通的管道，正所謂教學相長，授權人很可能可以從被授權人技術人員所遇到的問題中，獲得改良技術的契機。

(四) 派員至授權人工廠實習

被授權人得派遣技術人員直接至授權人指定的工廠或地點學習實施該技術，授權人應盡最大力量協助被授權人的技術人員習得該技術。正如同學習語言一樣，最好的方式便是將一個人丟到異國的環境裡，學習技術也是一樣，但是在這裡會有所謂的營業秘密問題，若希望授權人提供此一學習環境，本身就必須相對的提供相當程度以上營業秘密保護的保證。

(五) 出售特殊機械、材料

授權人就實施該技術所需的特殊機械或材料，應以雙方約定的價格、方式，提供給被授權人使用，並提供一定供應量的保證。只提供技術而沒有實施技術的必需品，會導致被授權人受制於授權人對於特殊商品的控制，因此，若能在技術移轉方式的約定上，連同相關的機械、材料一併訂明，將有助於技術的順利移轉。然而，技術授權契約一般而言皆有一定的期間，若在技術授權期間內該機械或材料已非授權人所能掌控，價格滑落時，被授權人亦需承受相當的風險，因此，如何約定有賴於對該技術及相關市場的正確評估。

五、技術移轉成效之認定

(一) 技術移轉完成之標準

技術移轉完成的標準，依製造技術與服務技術的不同，可以有不同之約定：

1. 製造技術

雙方可約定實際可檢驗或計算的數據或成果作為技術移轉完成之標準，例

如：被授權人的生產線已順利生產出良率為 90% 的技術產品、被授權人的月產量增加 20% 等，端視技術內容的不同而可作不同的約定。

2. 服務技術

雙方可約定授權人應協助被授權人通過 ISO9000 之認證或是服務效率的基準（例如：在客人點菜後，十分鐘內上菜）或是交由雙方同意的公證公司或其他專業機構，進行技術移轉成效的確認工作。

(二) 技術未能順利移轉之處理

技術未能順利移轉的原因類型相當複雜，以下茲就較常見的狀況提出說明：

1. 技術不合乎被授權人之需要

在許多案例中，在簽約前被授權人並沒有機會取得完整的技術資料進行可行性評估（即資訊之不完整性），而是在簽約取得完整的技術後才發現不合用。因此，雙方若無法就技術授權相關資訊的公開程度取得共識的話，可以在合約中約定有此种狀況發生時，被授權人有終止契約的權利，但授權人仍可取得部分權利金，作為移轉技術的補償，來滿足雙方當事人的利益。

2. 可歸責授權人或被授權人之事由致技術未能移轉完成

無論技術未能順利移轉是肇因於授權人或被授權人的事由，另一方均可要求違約方限期履行移轉技術的義務，合約中就此類事件的發生並應加入違約金條款，以免因舉證困難而影響請求損害賠償的權利。

3. 不可歸責於雙方當事人之事

(1) 不可抗力條款

不可抗力通常稱作 Act of God 或是 Force Majeur，很明顯的像是天災、戰爭、封鎖 可以被稱為不可抗力，但是像是工廠罷工、技術人員集體離職 等模糊地帶，非常容易產生爭議，與其事後契約不能順利履行而發生爭執，不如事先將雙方當事人之風險分配，以不可抗力條款定之，既可釐清雙方當事人之權利義務，又可事先投保以分散風險。

(2) 情事變更條款

由於授權契約係屬於繼續性契約，因此會發生契約訂立後，締約的基礎事實已有重大改變，若依原契約約定履行，將對契約之一方造成相當不公平，或造成契約履行不能情形。為處理此種狀況，可考慮在契約條款中加入停止條件或解除條件，或在契約中約定在一定的狀況下，當事人中的一方或雙方可以要求修改或終止契約等權利。

六、技術之使用限制

(一) 售價限制

所謂售價限制，係指授權人要求被授權人在出售其所獲准生產、製造的產品時，或出售利用其被授權使用之製程所生產、製造的產品時，必須將售價維持在一定金額以上，否則會構成違約事由。專利權人之所以作成此種限制，其原因不外乎：

1. 保障授權人所可能獲得之最大回收。
2. 避免各個獲授權人間削價競爭。
3. 避免因降低產品價格，而使消費者認為其品質不佳。

由於技術授權人與被授權人的關係，和一般公平法所規範的廠商與經銷商間的關係不同，且多半具有限制售價的正當理由，故售價限制的約款，並不構成公平法「當然違法」之事由，其是否違法，應以合理原則判斷之。通常會考慮下列因素：

1. 相關技術授權契約當事人之生產量與生產規模；
2. 是否有分配市場佔有率之行為或意圖；
3. 該限制對於市場之影響。

在某一特定產業中如果市場上只有一個技術授權人和一個被授權人，且雙方互為競爭者時，而授權人脅迫被授權人必須接受契約中有關售價限制的規定，就很可能被判定為不法限制。

(二) 產業限制

所謂產業限制，係指授權人對於被授權人利用被授權的技術所生產的產品數量加以最高或最低額的限制，其可能考量如下：

1. 由競爭角度而言，如果雙方互為市場上的競爭者，則被授權人在生產量過多時，可能會影響到授權人的利潤（若係非專屬授權，也可能包括影響到其他被授權人的利潤）；
2. 由品質控制角度而言，如果被授權人生產過量，則可能會造成所生產之產品的品質不符合標準，從而影響授權人的利益；
3. 由權利金收取之角度而言，此乃授權人由授權契約中所可獲得之最主要的有形收益，故如被授權人無法生產一定數量以上之產品時，將會影響授權人之收入。

若交易雙方存在有競爭關係時，限制最高生產量的約款，可能會構成公平法上的聯合行為；若雙方並非競爭關係，則限制最低生產量的約款，可能會構成不當限制交易相對人的行為。

一般而言，除非契約中有類似瓜分市場的當然不法行為，通常在技術授權契約中，若係專利權及商標權等具有排他性的權利，因為授權人本來就具有獨占的地位，故此類限制僅為其行使該權利的一種型態，並沒有對市場特別不利，故應屬合法。但是若有藉產品數量限制達到超出專利或商標權所賦與的保護程度時，就很有可能被認為係違反公平法。例如：所授權的技術係專利製程技術，利用該製程技術所製造的產品，並不受專利法的保護，若加以最高生產量的限制，則等於變相超出專利法所賦與的獨佔地位，很可能被認為是違反公平交易法。

三、區域限制

授權人在授權他人使用其技術或銷售利用該技術所生產的產品時，如有二個以上的被授權人，或授權人與被授權人間具有競爭關係，則為加強其產品與其他功能相同、相似產品間的競爭，並且避免彼此之間就相同產品的銷售有所競爭，

授權人往往會在技術授權契約中，限制被授權人的銷售區域，並規定被授權人不得越區銷售。近年來相當盛行的加盟事業授權型態，為確保多數加盟者有一定的營業額，多會約定類似條款，或者將區域限制改成重點銷售區域。

四、客戶限制

本款限制就如上款區域限制一樣，因為在一般的商業銷售過程中，產品由廠商到使用者手上，往往會經過數個不同的銷售過程；而且不同的使用者，會在不同的銷售過程中，分別購得其所需要的產品。最簡單的例子就是大型量販店和便利商店，二者銷售的物品可能相差無幾，但購買者卻大大不同。銷售客戶限制是屬於銷售範圍的垂直分配，區域限制則是水平分配。這兩種限制都不會被認為是「當然不法」，但仍同受合理原則的檢驗，如被認定為不合理的限制，則仍有遭到公平交易委員會處分的可能。

五、使用範圍限制

同一種技術，可能具有不同的功能，或是在不同的處理方式下，可產生完全不同的用途。由於技術具備此特質，因此授權人在授權時，很可能將相同的技術，分別授權給不同的被授權人做不同的用途，同時規定被授權人只可以在約定範圍內使用該技術，避免造成對其他被授權人間或原授權人間的惡性競爭。例如：同一種收訊晶片製造技術可以用在大哥大、呼叫器、PDA，授權人可能分別將該技術授權給各該領域的經營者，同時保證其他獲授權人不會利用該技術侵入他人的營業領域。經由前述的授權方式，授權人通常可以累積到較高的權利金收入。

📖 在契約中凡是有「限制」的條款，在法律上第一個要聯想到的規範，就是管理市場秩序的公平交易法，由於公平交易法中不但有罰鍰的規定，重大的違法如獨占、聯合、妨礙公平競爭等行為還有刑事處罰，因此，在處理限制條款時應特別謹慎為之。

柒、改良技術之處理

一、改良技術之歸屬

被授權人獲取該技術之後，在實際使用的過程中，很可能在該技術的基礎上，發展出更有效的技術。但也由於該技術是建構在原技術之上，故若無原技術的授權，即使改良技術再好，也無法單獨使用。原則上，對於改良技術的歸屬有下列處理方式：

(一)、歸屬於被授權人所有

約定改良技術由被授權人所有，看起來是對被授權人最好的方式，但由於改良技術往往需要同時與原技術結合使用，被授權人如不許可原授權人使用，將可能造成兩敗俱傷的結果。因此，一般的授權契約中，僅規定由被授權人所有而不提及原授權人使用權的狀況十分罕見。但如合約中並未就改良技術做出約定，則

解釋上改良技術屬於被授權人所有應無疑問。

(二)、歸屬於授權人所有

此類約定在被授權人一方弱勢時，相當常見，一但被授權人被迫接受此類條款，將永遠失去談判籌碼，不可不注意。同時，此類約款也是最容易違反公平交易法之約款，因為很可能是對被授權人加以不合理之負擔。

(三)、歸屬於被授權人所有，但原授權人有權使用

此種約定方式，為目前技術授權契約中常見的條款，也就是所謂的 Grant Back 條款，此種條款可以使授權人藉由被授權人之通知，降低研發的成本及風險，且可在被授權人改良的基礎上，進行下一步的研究；而被授權人則可藉由回饋授權人，提高後續合作的可能性，對雙方均有好處。其缺點在於此約款可能降低被授權人自行研發的動機，且原授權人取得改良技術的無償使用權後，很可能反過來不繼續對被授權人授權使用原技術，將導致被授權人無法使用新技術。

Grant Back 的約款，依回饋授權的性質，可分為專屬授權及非專屬授權的約款，若為專屬授權的約定，可能會大幅降低被授權人的研發意願，導致授權人在該技術可取得獨佔地位，可能會違反公平法之規定（註1）；同時，若有 Grant Back 的約款，最好同時約定授權人若對標的技術有改良時，亦應無償授權被授權人使用，以求雙方之衡平。

(四)、交互授權

交互授權（Cross licensing）是對改良技術最合理的處理模式，雙方都可因交互授權而取得改良技術的使用權。但是被授權人如果沒有開發出足夠數量的改良技術，要取得原授權人同意進行交互授權的機會不大。

二、改良技術之告知義務

如果合約中已規定，被授權人所發展出來的改良技術完全歸其所有且原授權人不得使用，被授權人將不負告知原授權人改良技術之義務，惟此類條款較為罕見。通常在授權合約中，原授權人至少會保留對於改良技術的使用權，因此，被授權人將負有告知改良技術的義務。此一義務的內容主要包括兩方面，一是改良技術資料的提供，二是告知義務的履行時點。由於原授權人仍有可能在改良技術上發展出更新的技術，因此，原授權人對於此項告知義務的要求通常會提出較為嚴格的要求。

📖 改良技術的歸屬常可決定被授權人日後是否有獨立發展技術的機會，如果被授權人在實施技術中所發展出來的改良技術悉歸於原授權人，被授權人不但不能達到技

註1 參閱 Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property, Issued by the U.S. Department of Justice and the Federal Trade Commission. 引自 Intellectual Property Antitrust P.76 P.77。

術自主的境界，甚至原授權人還可能將該改良技術轉授權給其他與被授權人處於競爭地位的第三者，因此，被授權人在處理此類條款時，宜特別爭取對自己權益的保障。

捌、技術瑕疵之責任歸屬

法律上有一項基本的法理，就是任何人不能授與他人自己所沒有的權利。這項法理用在技術授權的關係上，就是授權人對於其所要授權給他人的技術，應該具有完整的處分權利。換言之，授權人應對於其所提供的技術負權利瑕疵擔保責任。

📖 權利瑕疵擔保，來自於買賣契約的規定，套用在授權契約類型時，可以解釋為：授權人就其所授權之標的，必須擔保該標的並沒有帶有契約約定範圍外之負擔。舉例來說，甲對乙先授權在亞州地區非專屬的使用標的技術，事後甲又專屬授權給丙在台灣地區使用標的技術，但是並未將甲授權給乙的情形，在契約中說明，這時候，丙必須容忍乙在台灣使用標的技術，就是一種負擔，甲應該就此額外的負擔負責，也就是說，甲可能必須要負債務不履行的違約金或減少權利金。

以上所述原為技術授權的基本要求，但是近年來科技的發展日益繁複，加上專利權的許可案件多如牛毛，著作權亦採創作完成即予以保護的制度，因此，許多擁有技術的人並不確定自己所研發出來的技術是否完全沒有侵害到他人的智慧財產權。在某些技術授權契約中，我們可以發現拒絕承諾條款(DISCLAIMER CLAUSE)，即授權人在合約中聲明其無法保證其所授與之技術並未侵害到他人的智慧財產權。如果被授權人同意合約中存在此類條款，則其在遭到第三人主張權利時如受有任何損害，將必須由自己來承擔，而不得向授權人求償。但是如有此種情形發生時，契約中可規定被授權人得要求授權人提供其他替代方案，或由授權人退還權利金終止契約。

此外，在權利瑕疵相關的合約條款上常見的內容還包括侵害通知條款及訴訟分配條款等，此類條款的內容多屬於義務的分配性質，通常係由其中一方當事人承擔義務(例如負責起訴或是答辯)，惟他方應負有協力義務。

玖、契約糾紛爭議之解決

合約糾紛爭議的解決條款主要包括三項內容，茲分述如下：

一、準據法的訂定

在跨國合作的技術授權合約中，談判地位較強勢的一方當事人通常會堅持以其母國法律為合約的準據法，也就是說，將來如果發生糾紛時，是以該國的法律來解釋合約如何適用。一般情形，以訴訟作為解決契約糾紛的方式，選擇交易雙方任一方的母國法律作為契約的準據法或是與契約有牽連的他國法律(例如：契

約履行地國的法律)，是為各國法院所承認的；而在選擇以仲裁作為解決契約糾紛的方式時，彈性就更大，不須以與契約相關連為必要，只要雙方當事人同意、信賴該國法制即可。但實際上，仍以雙方的母國法或是交易習慣上的準據法（例如：美國之統一商法典）為主要選擇的對象。

有一點應注意的是，契約準據法只能選擇一個，適用整個有關契約的紛爭，當事人不能約定契約的某部分適用 A 國法律，其他部分適用 B 國法律。例如：經營情色網站技術授權合約中，關於猥褻圖片的著作權，在我國因為違背善良風俗而不被承認，當事人間不得約定就猥褻圖片著作權的部分，適用美國加州法律，就其他部分適用我國法，因為此類約定不但有法律規避的嫌疑，更增添契約解釋上的困擾。

二、解決方式的選定

一般爭議的解決方式不外乎以訴訟或仲裁兩種方式來解決。由於技術授權合約的爭議通常包括有相當專業性的爭議，且為避免授權契約當事人雙方的商業機密因訴訟而被迫公開，一般法院的法官不見得有能處理，因此，技術授權合約通常會採用仲裁的方式來解決合約所生的爭議。這種仲裁合意，可以在契約糾紛發生前或發生後，只要契約雙方當事人合意即可。

三、爭議解決地點的選定

決定了爭議解決的方式後，再來就要決定在什麼地點來解決爭議。如果是以訴訟方式解決，則此處將規定管轄法院。如果是以仲裁方式來解決爭議，則此處將規定由那一個仲裁機構在何處進行仲裁。

拾、其他應注意之條款

一、權利等同條款

權利等同條款通常出現於非專屬授權契約上，因為非專屬授權契約，授權人往往同時或分次將技術授權給許多人使用，若授權的條件差異太大，將造成市場的不公平競爭，例如：權利金的多寡、較佳技術或改良技術的提供等，若在技術授權契約中，可以事先約定被授權人得享受與其他被授權人相同的待遇，或在授權人對他人為較有利的授權時，可取得修改技術授權契約的權利。此類條款尤其在國際性授權時更應注意，例如過去我國監視器廠商在與外國廠商簽訂技術授權契約時，就因未訂立類似條款，致韓國廠商取得較有利的條件，造成我國廠商在相同的產品市場競爭上的劣勢。

二、保密條款

技術授權契約會因授權標的不同，而應有不同程度的保密條款。技術授權契約在簽約前，被授權人就會接觸授權人的技術，以了解是否合於被授權人的需要，在授權標的為營業秘密或其他專門技術時，該技術的秘密性是授權人享受利

益的基礎，因此，類似的保密條款在技術授權契約中，有時佔了相當重要的部分。通常約款可能會有：

(一)、授權人及被授權人雙方應就締訂此一契約所知悉之他方商業機密，有保守秘密的義務。

(二)、授權人及被授權人應建立妥善之保密制度，包括和其使用人及受僱人簽訂保密契約，以維持授權標的之機密性。

(三)、授權人或被授權人違反上述義務，致他造受有損害，應負債務不履行之責任。

三、簽訂其他相關契約之條款

技術授權契約往往不單純只有標的技術之移轉，例如：服務標章的授與，往往會伴隨著專用機械的購買或承租、特殊原料的提供、物流契約的合作等，故在簽訂技術授權契約時，若未同時簽訂相關契約，則應於技術授權契約中，明訂雙方當事人應於某特定時間內簽訂其他相關合約，方能保證此授權契約得以順利履行。否則很可能會發生開了一家 7-11，卻沒有賣關東煮的器具，沒有補充三角飯糰的車隊，光有一個招牌而已。

此外，產品的保證購買，也是一個相當重要的部分，有時候標的技術所製造出來的產品，屬於中間性產品，只有特定市場甚至只有授權人方能使用（像是授權人掌握特殊智慧財產權的時候），此時應於技術授權契約簽訂的同時或於技術授權契約中訂定另行磋商(?)商的條款，並約定若此保證購買契約未達成協議時，被授權人對該技術授權契約保留重新談判甚至解除契約的權利。

四、技術返還或禁止使用條款

技術授權期間屆滿後，依技術的性質，可能會有應返還技術及相關資料，或是禁止他人繼續使用技術的條款，以維護技術的商業價值。

無須返還之技術包括專利期限屆滿之專利權、未申請延展之商標、已屆滿保護期間之積體電路布局權、已成為大眾所周知之營業秘密、非為營業秘密法所保障之技術。

應返還或禁止使用之技術包括尚未屆滿專利保護期間之專利權、仍為商標法所保護之商標專用權、仍在保護期間內之積體電路布局權、仍具營業秘密法保護要件之營業秘密。

對於授權人得要求返還或禁止他人使用之技術，若未約定此項條款，雖被授權人在契約期限屆滿後，屬無權使用，侵害授權人的權益，但授權人只能依各該智慧財產權法上的侵權行為請求，必須要證明授權人所受的損害，假如在授權契約內，即明文規定此條款，則可直接依照契約請求債務不履行的損害賠償，只要證明被授權人有不履行契約的情事，毋庸證明其損害之存在。

就被授權人而言，宜要求訂明契約終止或解除後，在契約有效期間內製造的授權產品或儲存的原物料，應有合理的處理方式，以免在契約終止，尤其是因突

發事件終止的情況下，被授權人因不能合法使用、處理前述物品(例如已印上授權人商標的產品不得續行銷售，或向授權人購買的特殊物料不能再上線生產)而發生損失。

五、契約終止條款

技術授權契約原則是屬於繼續性契約，就像是租賃契約一樣，遇有出租人或承租人不履行契約義務或是租賃物滅失時，出租人或承租人可以終止租約，不再繼續出租或承租，在技術授權契約，因為授權人或被授權人違約或是其他事由導致契約無法按照原有締約的期待完成時，一方或雙方當事人，可依照契約的規定行使終止契約的權利，避免投資無法回收的損害。

但是，並不是所有違約的事由都可以使他方有終止契約的權利，必須在締約時由雙方同意將特定的事由作為終止契約的事由或是法律規定的終止事由。由於技術授權契約並非民法有名契約的一種，各智慧財產權法令雖有提及授權的規定，但並未對授權契約加以詳細的規定，與其靠事後的法律解釋、類推適用解決終止契約的問題，不如事先在締約時即明確定義清楚，在何種情況下，一方或雙方當事人得終止契約，任何事由，只要契約當事人雙方同意，皆可作為終止契約之事由。但是，契約終止事由過廣或約定得太模糊，亦可能造成契約當事人履行上的困難，很可能陷入動輒得咎的不利局面，因此，應如何拿捏終止契約的範圍，必須事先審視公司發展規劃與契約欲達成之目標，將公司所重視的點提出作為終止契約的事由，至於不重要的點，則儘量避免出現在契約中，避免技術授權契約任意被終止的損失。

拾壹、小結

以上介紹的是技術授權契約主要的構成條款，然而必須注意的是，契約條款是死的，而契約是活的，如何運用固定的契約條款，去組合出一個適用於特定個案的契約，是需要考量技術授權雙方的主客觀環境，可能已經是屬於經驗或是所謂談判學的領域了。但是，不管從哪一個角度來看，手中掌握愈多的資訊，就愈能得到一個接近自己滿意的結果，最好的契約，是讓交易雙方都滿意的契約，這也是經濟學上所稱，每個交易都創造出額外的利潤的真意。