

## 涉外合約與智慧財產權系列之一

### 涉外合約中的智慧財產權

劉承慶律師

在智慧財產權普受重視的今日，各種跨國性的涉外合約中，已可見到越來越多涉及智慧財產權約定的條款。而且，並不是只有在專以專利、商標、著作權為標的的交易中，才會見到智慧財產權約款；即使是在一般的經銷、代理、採購等傳統交易的合約中，一樣存在諸多與智慧財產權相關的約定。無疑地，對於智慧財產權約款的瞭解，已經成為掌握涉外合約所不可缺少的重要能力之一。

比較值得注意的一點是，所謂的「智慧財產權」(Intellectual Property Rights)到底指的是哪些權利？一般而言，在比較正式而完整的涉外合約當中，我們常常可以看到使用類似下面這樣的條款，來定義所謂的「智慧財產權」：

“**“Intellectual Property Rights”** means all present and future patent, copyright, confidential information, database rights, rights in designs, know-how, mask works, trademarks, service marks, trade and business names, domain names, trade secrets and any other similar rights in any country, whether registered or not and including all applications for such rights, throughout the world including all extensions and renewals.”

在這樣的定義之下，不但屬於傳統智慧財產權領域的專利權、商標權、著作權會被包含於其中，其他諸如資料庫、工業設計、積體電路佈局、網域名稱、營業秘密，以及所有現存的或是將來會衍生出來的，包含智慧思想的產物，都會為智慧財產權的定義所涵蓋。甚至，即便在合約當中並沒有專門針對 Intellectual Property Rights 特別做出定義，但若有約款係針對 Intellectual Property Rights 加以規範，則其所包含的範圍，亦將很有可能與前述定義一樣廣泛。既然如此，在處理涉外合約的時候，我們的目光就不能只放在專利、商標與著作權，而是必須進一步思考在每一個合約當中，究竟有哪些類型的智慧財產權權利，會隨著合約的履行而不斷衍生，並且可能因而發生何種智慧財產權的問題。

例如，在合約中如果有機密資訊(confidential information)及保密約款的規定，那麼凡是符合合約中機密資訊定義的資料，就極有可能同時構成了營業秘密(trade secret)。如此一來，此種資料的意義，就不只是合約的當事人對其負有保密義務而已，它進而還會成為合約中智慧財產權約款所要規範的對象，受到合約中相關規定的拘束（比方說利用範圍的限制等）。

又例如，在採購合約當中，往往會附隨地要求供應商提供產品的使用說明書 (handbook/user's guide)。這些書面資料並不見得因為隨著產品出售，就使得買主可以不受限制地將其使用、複製甚至轉售給第三人；因為在這樣的交易當中，買主就使用說明書所獲得的權利，很可能只不過是為利用產品所需所得進行的使用而已；如果買主還進一步地將這些使用說明書複製、轉售，就很有可能因為逾越原先依據合約目的所包含的授權使用範圍（即利用產品所需要的範圍內的使用），而侵害了此等書面資料中所包含的著作權，或是任何其他智慧財產權的權利。

基本上，一般合約中的智慧財產權約款，無非是希望針對合約履行當中智慧財產權的衍生、歸屬與使用等問題提供明確規範。因此，就處理涉外合約中的智慧財產權議題而言，我們不但在以智慧財產權為「交易標的」的合約（例如專利、商標、著作權的授權或買賣）當中，應該要留心智慧財產權的問題，即使在非以智慧財產權為交易標的的合約中，一樣還是要留意到相關智慧財產權的「使用」、「衍生」與「歸屬」的問題。本系列後續文章將會進一步對於智慧財產權交易，以及其他涉及智慧財產權使用、衍生與歸屬的問題，逐一提出說明。