

## 涉外合約與智慧財產權系列之二

### 智慧財產權合約中的當事人

劉承慶律師

不論適用哪個國家的法律作為準據法，當事人，都是一份合約成立或是生效的基本要件；因為如果連當事人都無法確定，那麼合約內所規定的權利義務究竟應該由誰來享受或承擔，也就無從得知，合約自然失去其存在的意義。而從積極的角度來說，只有在合約裡特定了當事人之後，作為合約當事人一方的我們，才知道應該對誰履行合約義務，也才知道應該對誰主張合約賦予我們的權利。

然而，在企業國際化與集團化趨勢越來越明顯的國際貿易環境當中，合約當事人範圍的確定已經越來越趨於複雜；我們所面對的簽約對象，可能隸屬於一個龐大的企業集團，該公司可能隸屬於集團的母公司，但同時又另外有其轉投資或控制的子公司、孫公司。而由於智慧財產權不受形體的限制，具備同時間在不同空間供不同人利用的特性，因此在智慧財產權交易的合約當中，集團性的簽約對象當然會希望因為這份合約的簽訂，可以讓其集團中的每一個成員都取得使用相關智慧財產權的權利，因而會在當事人的描述上，採取比較廣泛的定義。

比方說，如果我方與國外某企業集團中一家叫做 XYZ Inc. 的公司簽署技術授權合約（所授權的技術可能是專利權，也可能是營業秘密或任何其他 know-how），由我方將特定技術授權給該公司並收取權利金，那麼 XYZ Inc. 所提出的合約稿當中，就可能會如此界定 XYZ Inc. 所代表的意義：

*“XYZ Inc., a company established under the laws of California, also acting on behalf of its **Affiliated Companies** as defined hereafter (hereinafter referred to as “XYZ”)”*

同時，合約中還可能會進一步地針對“**Affiliated Companies**”，以類似下列的條款作出定義：

*“**Affiliated Companies**’ shall mean any company, firm or other legal entity, with respect to which now or hereafter XYZ, directly or indirectly, holds 50% or more of the nominal value of the issued share capital or has 50% or more of the voting power at general meetings or has the power to appoint a majority of the directors or otherwise directs the activities of such company, firm or other legal entity.”*

如果合約當事人是以這樣的規範方式來表達，那麼我方首先就應該要弄清楚，授權的範圍會因為這樣的合約擴張到什麼程度。因為依據上述條款的規定，除了 XYZ Inc. 本身之外，凡是 XYZ Inc. 持股超過百分之五十的、有權指派多數董事的，或是能以任何其他方法實質掌控的附屬公司，都屬於本合約被授權人的範圍之內，可以依據本合約使用我方的技術（在定額授權金 (fixed license fee) 的授權條件下，還不用額外付費）。如果不在簽約前弄清楚符合前述條件的附屬公司到底有多少，那麼將來說不定會發現授權的範圍遠超過原先的想像，而使得這一筆交易變得很不划算（比方說授權金定得太低），甚至發生連我方公司不想授權的競爭對手，也因而取得授權的窘境。

此外，如果我方是居於被授權人的地位，那麼在與國外交易對象洽談、簽訂智慧財產權合約時，一定要弄清楚交易對象是否真的是權利人，或是否獲得權利人授權可以把技術授權給我方，以免簽約付款之後，才發現對方根本沒有合法權利將智慧財產權授予我方使用，我方卻已白白賠上了授權費用。特別還要提醒的是，在對方並未使用其母公司的名義簽約，或是僅以個人身份來兜售技術時，尤其要特別注意。1997 年爆發的永豐案，就是因為台灣公司的代表與未經合法授權，由聯邦調查局幹員偽裝的交易對象洽談技術授權，結果在美國吃上經濟間諜罪的官司。如果因為一時疏忽而發生這種結果，對公司來說可真的就是賠了夫人又折兵啊！