

涉外合約與智慧財產權系列之三

智慧財產權的讓與及授權（上）

劉承慶律師

由於智慧財產權的運用，與傳統的商品不同，不會受到形體的限制，可以同時在不同空間供多數人利用，因此智慧財產權的主要交易型態，除了智慧財產權的「買賣」，也就是買斷權利的「讓與」(Assignment；或稱「轉讓」)方式外，也包括了不移轉所有權，而是單純將智慧財產權提供給他人利用的「授權」(License)交易模式。

智慧財產權的讓與合約，其實就和一般產品的買賣一樣，雙方會約定買賣的價金(也就是智慧財產權的讓與價格)；依據讓與合約，受讓人應依約支付價金，而讓與人則應將智慧財產的權利移轉給受讓人。然而在一般產品買賣合約的履行，出賣人是以移轉產品所有權給買受人，也就是透過產品的「交付」(delivery)來完成的；智慧財產權讓與合約的履行，則因其智慧財產型態的不同，而有其各自不同的讓與方式。同時，智慧財產權的讓與往往還牽涉到相關 know-how 是否一併讓與，或是另行以授權方式提供受讓人使用的問題。

以專利權讓與合約(Patent Assignment Agreement)為例，由於專利權是一種必須依據各國專利法申請、登記的智慧財產權，因此專利權的移轉方式，即是讓與人必須將所要讓與的專利權，在各該專利權登記國的專利專責機構移轉登記給受讓人。因此，專利權讓與合約的條款中關於專利權讓與的約定，通常要注意以下幾個條款：

1.必須表明讓與專利權的意旨，通常會以下列敘述來表達：

“A hereby agrees to **assign** US patent number xxxxxx (the “Patent”) to B.”

如果所要讓與的專利權，是分別登記在不同的國家，那麼在合約中就要清楚地把所有這些專利權的登記國及專利號碼加以記載。

2.必須約定讓與人有義務協助辦理專利權移轉的所有必要程序：

“A shall **execute all necessary documents and do all necessary acts and things** as B may reasonably require in order to vest fully and effectively the Patent and all related intellectual property.”

3.如果所讓與的專利權的實施，必須搭配讓與人所擁有的其他 know-how 才能完成，就還要加上以下的約定：

“A shall **grant** B a perpetual, royalty-free, world-wide, non-exclusive license of **related know-how** to enable B to use the Patent.”

如此一來，才能確保受讓人不只是獲得一項專利權而已，更能確保受讓人能有效地實施該專利。至於所謂的 related know-how 的範圍，可能是技術文件，也可能是另一項專利或其他的智慧財產權，應該另行在合約本文或附件中予

以明白約定。

除了專利權、商標權等需登記的智慧財產權外，有些智慧財產權是不需要登記就受到法律承認與保護的，最常見的例子就是著作權；在大部分的國家，著作物像是書籍、音樂、電腦軟體等，一旦創作完成就擁有著作權，無須另外向政府機關辦理登記。因此，在著作權讓與合約(Copyright Assignment Agreement)中，我們就無須像專利權的讓與一般，約定透過移轉登記的方式來完成著作權的讓與，僅需表明讓與著作權的意旨即可。

然而在另一方面，正由於著作權無須登記，因而受讓人就無法從登記資料上判斷讓與人是否確為該著作物的權利人。因此，在著作權讓與合約中，至少應要求讓與人保證其確為著作物的創作者或權利人，以確保受讓人的權益。以電腦軟體著作權的讓與為例：

“A warrants that: *the Software is its original work / A has the ownership of the Software*, and A has the right to assign the Software by this Agreement without any infringement of rights of any third party.”

這樣的保證聲明不但可以加重讓與人的責任，同時萬一將來有第三人出面向受讓人表示其才是真正的權利人，主張受讓人侵權時，也可以作為受讓人並非惡意侵害著作權的有利證明。