

涉外合約與智慧財產權系列之四

智慧財產權的專屬與非專屬授權

劉承慶律師*

一件實體的商品，一次只能銷售或出租給一個交易對象，所以實體產品所有權或使用權移轉的約定，一般來說情況比較單純。可是在智慧財產權的授權合約當中，由於智慧財產權在性質上具有可以「一物多賣」的特性，因此我們就必須謹慎地考慮智慧財產權授權類型的問題，以確定被授權人所取得的究竟是怎麼樣的一種權利，進而在合約當中儘量將授權的條件規定清楚，避免解釋上的模糊導致交易雙方將來發生爭議。

對被授權人有利的專屬授權

智慧財產權授權的類型，學理上通常將之區分為專屬授權(exclusive license)與非專屬授權(non-exclusive license)。這種分類原先是學者及司法實務在討論授權合約時所採取的分類方式，其後並在專利法、著作權法等智慧財產權法律立法時，被明文規定於法律條文當中。所謂的專屬授權，是指被授權人(licensee)在授權範圍內，取得相當於智慧財產權權利人的地位。因此，在沒有其他特別約定的情形下，一個取得專屬授權的被授權人有權將該智慧財產權「再授權(sub-license)」給第三人；甚至，在第三人侵害該智慧財產權時，還可以用自己的名義對侵權者提起訴訟。而且，如果授權人(licensor)是以專屬授權的方式將智慧財產權授權給被授權人時，除了合約另有特別約定外，授權人將不得在授權範圍內自行利用該智慧財產權，或是將之授權給第三人利用。

既然專屬授權的內涵就是讓被授權人取得相當於智慧財產權權利人的地位，那麼可以想像的是，授權人必定會對於專屬授權的範圍給予一定的限制（否則幾乎等於是把智慧財產權轉讓出去了）；最常見的，是對專屬授權定出時間以及地域的限制。授權人在授權合約中可能會明文規定：

* 作者為益思科技法律事務所律師。

“Licensor hereby grants to Licensee, *in the Territory (授權區域) during the term of this Agreement*, an exclusive right to use the IP as described in Exhibit A.”

因而被授權人只有在合約所定的期間，並在合約中所規定的授權區域內，才能享有相當於這些智慧財產權權利人的地位。此外，由於權利人將智慧財產權專屬授權給被授權人，形同在授權範圍內放棄其權利人的地位，其勢必非常關心專屬授權是否能為其帶來足夠的經濟利益。因此，在許多專屬授權的情況中，授權人會以最低權利金額/銷售下限作為專屬授權繼續有效的條件，例如：

“Exclusivity will continue in the Territory for each of the Subsequent Year(s) (後續合約年度) of this Agreement *on the condition that Licensee pays license fees not less than US\$300,000 during the previous Year (前一合約年度)*.”

此時，被授權人如果在前一個合約年度支付給授權人的權利金不到美金三十萬元，授權人在下一個合約年度就可以取消此項專屬授權，或代之以一般的非專屬授權。

比專屬授權更常見的非專屬授權

由於智慧財產權可以同時給多數人使用，因此對於權利人來說，當然希望可以多授權給不同的被授權人，以賺取更多的權利金。因此我們也就不難明白，在智慧財產權的交易中，為何非專屬授權的數量會遠遠超過專屬授權了。而在非專屬授權中，合約會明白規定非專屬授權的性質，並且依據合約目的的需要，以較複雜的條件界定授權的範圍。例如，在一個 X 廠商授權 Y 廠商，將 X 的軟體與 Y 的產品搭配銷售的授權合約中，可能會規定：

“X hereby grants to Y a worldwide, *non-exclusive*, non-transferable right and license: (1) to copy, market, sub-license and distribute the Programs (軟體) as part of the Bundled Products (同捆產品) directly to End Users (終端使用者); and (2) to use the X’s Trademarks solely in connection with the

purpose of sale of the Bundled Products in accordance with X's current guidelines as such may be amended from time to time.”

在上面這個例子中，Y 取得了重製並搭配銷售 X 軟體的權利，但這項授權至少包括了幾項限制值得注意：第一、Y 只能將 X 的軟體與同捆產品一起銷售，不能單獨或與其他產品銷售；第二、Y 可以使用 X 的商標，但限於銷售同捆產品的目的，且必須遵守 X 最新的商標使用規定；第三、Y 只能把有 X 軟體的同捆產品直接賣給終端使用者。那麼如果 Y 本身並不直接經營店頭的銷售，而都是透過經銷商(Reseller)來銷售同捆產品，則這種透過經銷商轉售的行為是不是在授權的範圍內，就會產生疑義了。此時，為了避免將來雙方產生糾紛，Y 最好向 X 爭取，在上面的條文中加入：

“(3) to copy, market and distribute the Programs solely as part of the Bundled Products to Resellers for their distribution to End Users.”

如此一來，Y 就可以放心地將同款產品銷售給經銷商，再由經銷商轉賣給一般終端使用者了。

是否為專屬授權還是要就合約整體來觀察

對於被授權人來說，拿到專屬授權當然比拿到非專屬授權獲得了更強的權利，是一件值得高興的事。但問題是，就算合約裡寫了“exclusive right”這樣的字眼，被授權人還是千萬要小心，應該要仔細地審閱合約裡所有的授權條件，才能確定自己拿到的是真正的專屬授權。因為外國人也會有觀念不清楚的時候（當然也有故意製造合約陷阱的情況），有可能在寫合約時一方面用了專屬授權的名稱，另一方面卻又在合約裡規定了種種授權的限制，例如授權人自己保留在授權區域內授權給第三人的權利，或是禁止被授權人將智慧財產權再授權給第三人等等，導致專屬授權的內涵被實質架空。

至於非專屬授權，本來就存在著五花八門的授權條件，被授權人本來就應該在簽約前，審慎評估授權條款中所設定的種種限制，有不符自身需求的，就要事先向對方爭取調整。在簽約後，被授權人更應時時注意使用智慧財產權是否符合授權合約的規定，以免簽了約、付了權利金之後，還是因為

逾越授權範圍而遭到侵害智慧財產權的指控，甚至遭致訴訟，那可真就變成賠了夫人又折兵了。