

從企業的角度看智慧財產權授權及應注意事項 Practice and Key-points of Intellectual Property Licensing: from Industry's Perspective

張哲倫 Roger Chang*

壹、常見、卻不容易被發現的IP授權

現代的商業交易活動，常常伴隨有智慧財產權（intellectual property，簡稱IP）的授權行為存在，由於IP的授權行為是隱性的，內含在交易活動當中，若非以法律的專業抽絲剝繭，不易了解授權行為的存在及其結構。例如街頭巷尾常見的「Louisa Coffee」咖啡店或「7-ELEVEN」便利商店，有些是加盟店，不是品牌直營店，參與經營加盟店的商業活動，就是典型的商標授權，同時兼有技術移轉的性質，「Louisa Coffee」或「7-ELEVEN」商標權人同意加盟業主使用其商標，並協助加盟業主獲取經營加盟事業所需的知識、原物料、行銷及物流等資源。哈利波特的中文版書籍，則屬於著作權的授權，經由英文原著作者的授權，中文讀者得以享受哈利波特的閱讀樂趣。現在大人人手一機的智慧型手機，背後則有無數看不見的專利授權，每一個品牌手機內所使用的通訊晶片、邏輯晶片、電池、顯示螢幕等零件，都會使用到不同廠商的專利，必須分別獲得專利權人的授權，方能合法銷售手機，這幾年方興未艾的手機專利戰爭，包括Apple v. Samsung、Samsung v. Huawei、ZTE v. Huawei，都是因為專利授權的爭議無法達成協議，所衍生的專利訴訟¹。

貳、IP授權未經妥善處理，可能演變為商業糾紛，甚至牽涉刑事責任

大家或許已經忘了2014年巴西世界盃足球賽的精彩賽事，但當年取得國際足總FIFA授權在台灣轉播賽事的不同商業夥伴之間，則因為著作權授權爭議所衍生的刑事控訴，一直到2017年9月，方由智慧財產法院判決被告無罪確定在案（106年刑智上易字第4號判決）。在該案中，當初簽約時特別約定有線電視台只能在「無線電視」、「衛星電視」及「有線電視」等媒體播送2014世界盃足球賽，不得在「數位有線電視」轉播，而所謂「數位有線電視」，到底是僅指類似MOD的付費媒體？或是也包括非額外付費的有線電視HD頻道？著作權的授權契約未特別界定，一句話沒講清楚，導致爭議的雙方各說各話，傳媒界的大老闆遭控侵害著作權而身涉刑事訴訟審判，纏訟經年，一樁體壇美事意外走調，處理IP的授權，不可不慎。

參、於事前簽署完善的IP授權契約，是事半功倍的良方

「授權他人利用著作，屬私權契約，依私法自治原則，著作財產權人原即得就其享有之著作財產權，依其欲授權之範圍，包括地域、時間、內容、利用方法等事項，自行締結授權契約」（著作權法第37條立法理由參照）。IP授權契約的私法自治原則是妥善處理授權事務的重要方針，其意指授權的雙方可以針對IP授權的所有條件，互相協議，共同遵守，原則上，雙方對於授權事項的約定，可以與法律的規定不同，以契合授權雙方所追求產業目的及需求。例如，甲公司請外面的資訊公司乙寫一個監控庫存的程式，若委託時雙方未特別約定該程式著作權的歸屬，依著作權法的規定，應歸乙資訊公司所有；此時甲公司若欲享有該程式的著作權，最好在一開始的委聘開發

* 執業律師／專利師，本文純屬個人立場，不代表所屬職業公會或任職事務所。

1 Robert W. Gomulkiewicz, Licensing Intellectual Property: Law and Applications (3rd ed. 2014).

程式的契約中，約定清楚。

若授權契約的內容未盡周全，以致於特殊狀況發生時，欠缺適當的契約條文得以遵循，此時法律規定將以補充規範的形式填補契約所未約定的空間，解決當事人間就IP授權契約產生的爭執。以法律填補授權契約內容最著名的案例，是最高法院59年台上字第4297號民事判例。「判例」是一個特別法律概念，意思是最高法院法官們在最高法院的判決中，挑選出具代表性、重要性的判決，賦予該個案判決「判例」的地位，一旦經挑選為判例，其效力等同於法律，地位崇高，效果非同小可。59年台上字第4297號判例是我國立國以來，唯一一則攸關IP授權的最高法院判例，該判例指出若專利授權契約的內容約定不明，導致授權雙方糾紛的解決欠缺判斷標準，則民法關於出租的規定，應補充適用，以解決關於專利授權的糾紛。但事實上，將民法為房屋出租交易所設計的租賃規定，轉用於專利授權糾紛，性質上未必相合，故擬進行IP授權的雙方，宜於事前仔細商議、模擬授權過程中可能面臨的問題，並將解決方案於事前詳載於授權契約，方能以最小的成本、最有效率的方式，維護權益。

肆、商標授權

為何產業間有需要進行IP授權？「基於現代科技發展及社會分工，著作財產權人親自行使該等權利之可能性較小，授權他人利用，以收取報酬之可能性較大」（著作權法第37條立法理由參照）。基本上說明了IP授權的需求，不過IP授權在商標、著作權及專利等不同領域，各有極為不同的思考。以商標授權來說，授權之目的是為了擴大商標在既有市場的影響力及試圖接觸新市場的潛在消費者，以期拓展商機。商標授權有時候是仰仗同業的結合，例如不同汽車廠會舉辦車展，供消費者一次了解各車廠的最新車款，此時各車廠會將自己的商標授權給主辦單位使用，共同行銷，希望憑藉更好的品質，吸引本來可能會採購其他品牌的消費者。商標授權亦可能發生於異業結合，例如長榮航空的Hello Kitty彩繪機，將航空運輸業與文具禮品的品牌結合，彼此拉抬，互相行銷，以期將對方的客戶轉換為自己的機會。

商標授權很重視品牌力及品牌形象的維持，例如一旦加盟店的產品或服務出了問題，受傷害的除了該特定的加盟店，也包括授權的商標在內，一個消費糾紛處理不當，可能就會危及品牌形象，因此商標權人會特別在乎被授權人的素質，並提供使用被授權商標的諸多行為準則，嚴格要求被授權人遵行。此等授權人與被授權人之間禍福與共的緊密關係，為商標授權所獨有。

伍、著作權授權

著作權因為其權利內涵本身的多樣性，導致著作權授權有其特殊的複雜性。著作權權利內涵的多樣性表現在三個面向。第一，著作的種類，依法分為語文、音樂、戲劇、舞蹈、美術、攝影、圖形、視聽著作、錄音、建築及電腦程式等10種，本身已相當多元、複雜，而同一件作品，可能分屬或衍生為兩種不同的著作，例如金庸的「倚天屠龍記」是語文著作，但經過金庸授權，改寫為電視劇的劇本，是另一個獨立的語文著作，拍成電視劇或電影，則又屬於視聽著作，因此同一件作品的著作權授權，可能發生在相同的著作種類（例如原著與劇本，同為與文著作）或不同的著作種類之間（例如原著與電影，由語文著作轉為視聽著作）²。

第二，著作權之權能，依法得分為重製、公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、改作、散布、公開展示及發行等不同面貌，因此著作權的授權亦可能發生在不同的權能之間，例如迪士尼著名的動畫電影「獅子王」，經授權製作為百老匯的音樂劇，因此伴隨產生電影重製之授權及音樂劇公開演出之授權。

2 William M. Landes & Richard A. Posner, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* (2003).

第三，著作權的產生不需要行政機關審查或登記，作品一旦完成即當然享有著作權，不像是商標權或專利權，需要權利人主動向各個國家的主管機關提出申請，並經審查、核准、登記在案，始取得權利。台北101的大樓造型，屬於建築著作，不需經過任何行政申請程序，在美國就當然受到美國著作權法的保護，在美國若有人想販售101大樓造型的鑰匙圈，必須經過建築著作權利人的授權；但若想針對101大樓造型申請為立體商標，則必須在各個國家逐一申請，沒有進行申請的地方，就不可能有立體商標權。著作權權利產生的特殊過程，使得著作權權利之存在極易有跨國性，同一個著作的著作權人，例如世界杯足球賽的轉播，不同地區會有不同的被授權人，因此造成著作權的授權有地域的複雜性。

基於以上特色，進行著作權授權時，必須在被授權著作之種類、著作之權能及授權地區，精密規劃，稍一不慎，即可能有爭議。著作權的授權，相對於商標或專利授權，較不易處理。即使是經過專業律師的事前規劃，有時也不免有意外。新近、有趣的案例是2013年在美国聯邦最高法院一個廣受矚目的判決，一個從泰國赴美唸書的學生，發現美國的教科書很貴，他負擔不起，因此每次返鄉回泰國時，他就順便在泰國添購合法、經授權的亞洲版教科書，供下一年度自己使用。亞洲版的教科書與美國版的教科書內容完全相同，之所以有亞洲版的教科書，純粹是出版商考量不同國家學生的購買力，賦予相同產品在不同地區有不同定價，以避免無法負擔的學生私自盜印。為了避免亞洲版的教科書影響美國教科書市場的價格，亞洲版的教科書的首頁均明確標示：不得在亞洲以外地區使用、越區即侵權等字樣，這是典型的著作權授權時對授權地域所加之限制。沒想到這位非常有生意頭腦的學生，後來不僅自用，還擴大服務美國的其他同學，提供自泰國代訂教科書的服務，經出版商對泰國學生提告，此案一路上訴至最高法院（*Kirtsaeng v. Wiley*），確認學生的行為合法。此等結果，顯非出版商或其律師所得預料。

另一個難以預料的著作權授權意外，是80年代末美國的媒體大亨泰德透納（Ted Turner），他耗費16億美元的天價，買下當時虧損連連的米高梅電影公司（Metro-Goldwyn-Mayer，簡稱MGM）。透納隨即將MGM切割出售，只留下該公司的電影資料庫部門。MGM的電影資料庫有數以千計的電影作品，其中不乏有公認的經典之作，透納藉由併購，同時成為這些電影作品的著作權權利人。透納向以精明的投資眼光著稱，透納併購MGM原本的如意算盤，是利用日漸成熟的電腦上色技術，將MGM旗下的經典黑白電影作品予以上色，再授權他人播映彩色版的黑白電影作品。透納在併購MGM後不久，即利用電腦上色技術，將大導演約翰休斯頓（John Huston）的黑白電影作品「夜闌人未靜」（*The Asphalt Jungle*）製作為彩色電影，並授權法國的電視台播出。沒想到休斯頓的繼承人在巴黎對透納及播映該電影的電視台，提出著作權侵權的訴訟，最後法國的最高法院認定透納及法國的電視台侵害著作權。這裡涉及大陸法系（例如法國、德國、日本及我國）與英美法系（英國及美國）在著作權法基本觀念的一個重大歧異：著作人格權的觀念。在美國是完美的著作權授權安排，在法國就踢到鐵板³。

伍、專利授權

專利授權具有高度產業面操作性質，高度business-to-business運作，一般消費者的生活經驗難以觸及。企業進行專利授權的原因萬端，難以一言蔽之，大體而言有以下原因。第一，企業間的策略運用。例如2014年Google將Motorola賣給聯想，但Google選擇保留Motorola的專利不賣，聯想僅取得Google對於Motorola專利的授權，聯想與Google分別立於不同水平的產業階段，聯想屬於裝置硬體商，Google偏向作業平台軟體商，Google選擇保留Motorola專利不賣，聯想選擇取得Motorola專利的授權，都是彼此基於策略運用考量。第二，產業的垂直分工。例如相對於X86的晶

3 Paul Goldstein, *Copyright's Highway: From Gutenberg to the Celestial Jukebox* by Paul Goldstein (2003).

片架構，ARM所提供的晶片架構具有低耗能、省電及功效良好的優點，廣受各手機晶片商的愛用，95%的手機處理器採用ARM晶片架構，但ARM自己並不設計晶片，而是將晶片架構之專利授權給高通、三星、聯發科等晶片設計廠商，這是基於產業的垂直分工需求。第三，製藥產業的特殊性。由於開發新藥面臨極高的成本、極高的失敗率，新藥研發往往有階段性的特性，較上游的研發者一旦獲有初步的研發成果，為了避免繼續往下一階段繼續研發所面臨資金、時間及風險挑戰，會選擇將研發所獲得的專利技術授權給更有資力的廠商，一棒接一棒，往最後取得藥品許可證的方向邁進，此時也必須進行專利授權。

與商標或著作權授權相較，除了高度集中在產業之間策略運用之外，專利授權本身的性質，也非常特別。專利授權的本質是一種消極的豁免（immunity），而不是積極的技術移轉或技術支援。也就是說，當雙方合意成立專利授權時，專利權人只是同意不去告被授權人專利侵權，被授權人所取得的契約條件，也僅是豁免於專利侵權的追訴，至於被授權人在取得授權之後，能否成功製造實施專利的產品？產品是否具有如同專利說明書所描述的優異功效？在所不問，這些都不是專利授權的原有目的。若被授權人需要取得專利權人對於實施被授權專利相關的製造參數、流程管理、物料配比、備品保存等細節，則雙方應另洽簽技術移轉合約。這與商標授權的著重點截然不同。

近年由於工業產品的互相整合，所有的產品都有規格可茲參循，例如USB的接頭、手機不同零件的介面等，使消費者於採購不同品牌的電子用品，無須顧慮相容性的問題，由於很多規格是採用有專利保護的技術（standard essential patent，簡稱SEP），因此在專利授權時，如何平衡制訂規格的公共利益，同時兼顧專利權人的研發動機，使得SEP一時間成為專利授權的熱門話題。

柒、 展望未來

由於科技不斷進步，消費服務模式屢有創新，展望未來，IP授權必然會有更廣泛、更深入的運用，由於商標、著作及專利授權各有不同的本質及偏重，其授權的面貌亦大不相同，企業若有進行IP授權之需求，宜掌握已身的需求及不同IP權利的不同特性，委由專家本於私法自治原則，以縝密的契約事先規劃最有利的效果。