

跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫

## 103 年海外培訓成果發表會

### 技術授權的商業考量

指導教授：劉江彬（政治大學名譽教授）

組 長：蔡孟娟（台灣高通創銳訊科技股份有限公司）

組 員：鄭國誠（十速科技股份有限公司）

溫怡棉（台灣大學智慧健康科技研發中心）

郭君怡（億光電子工業有限公司）

林仲禹（和碩聯合科技股份有限公司）

## 誌謝詞

本研究承蒙經濟部技術處「跨領域科技管理國際人才培訓計畫」之經費支持、磐安智慧財產基金會劉江彬董事長、沈泰民執行長的統籌帶領、與姣鳳及磐安基金會同仁對歐洲課程、訪談、交通與生活的悉心安排，讓我們能夠在德國完成為期二周的海外研修，順利撰寫本論文。尤要感謝在德國兩周期間負責督導所有學員學習的許曉芬教授、以及協助我們打理研修期間所有日常事物的周珮祺經理，讓我們的兩周德國研修期間過得平安充實。我們亦要感謝德國研修主辦人 Dr. Heinz Goddar，小組講師 Dr. Jan Krauss，以及 Boehmert & Boehmart 律師事務所講師群的專業講授及熱情款待、也謝謝在研修期間所有參訪機構的實務分享，讓我們學習良多。

當然最要感謝的是指導老師劉江彬教授對於本研究的費心指導，使本研究順利完成，謹此表達誠摯謝意！

在本研究撰寫途中，我們亦訪問了國內外的先進，非常感謝他們不吝分享個人經驗和見解，讓我們對於此研究主題能夠有更深一層的學習。以下敬列本研究受訪單位與受訪者以茲感謝（以下依拜訪時序排序）：

- 工業研究院技轉中心      王本耀主任
- Boehmert & Boehmart      Dr. Jan Krauss
- Max-Planck Society      Dr. Dieter Treichel
- Fraunhofer-Gesellschaft      Dr. Lorenz Kaiser

## 論文撰寫分工說明

章節		作者
壹、緒論	一、研究背景	郭君怡
	二、研究目的	林仲禹
	三、研究方法與研究架構	溫怡棉
貳、技術授權的文獻初探	一、技術授權之類型及模式	溫怡棉
	二、技術授權之權利金探討	郭君怡 溫怡棉 鄭國誠
	三、技術授權之法規面探討	林仲禹 溫怡棉
參、技術授權之商業考量	一、從商業觀點探討技術授權條件	鄭國誠
	二、技術授權條件之相互關係	蔡孟娟
肆、個案分析	一、Max-Planck Society	林仲禹
	二、Fraunhofer-Gesellschaft	蔡孟娟
	三、財團法人工業技術研究院	鄭國誠
	四、小結	蔡孟娟
伍、結論與建議	一、結論	溫怡棉 林仲禹 蔡孟娟
	二、建議	郭君怡 鄭國誠 蔡孟娟

## 摘要

台灣近年來致力於研發與創新能力，技術授權議題逐漸受重視。因此，本研究希望能夠透過文獻探討針對技術授權的關鍵因素進行研究，並以德國研究中心及台灣工業技術研究院為案例，從商業觀點探討其技術授權實際運作模式，做為台灣產業未來進行授權協商之參考。

Technology transfer has become an important topic and gets higher attention day by day while Taiwan has been devoted into R&D and innovation in recent years with some outstanding technology achievement. In this thesis, we will focus on technology licensing in particular to find out what the key elements would be, and how they interact with each other that lead to a win-win commercial success. This thesis will proceed mainly by the literature review and three Research and Technology Organization case study including German and Taiwan. In the end, we hope to summarize some useful guidelines of technology licensing negotiation reference for the industries in Taiwan.

## 關鍵字 (約 3-7 個)

技術移轉、技術授權、權利金、專屬授權、非專屬授權、不公平競爭

## 目錄

第一章 緒論.....	6
第一節 研究背景.....	6
第二節 研究目的.....	7
第三節 研究方法與研究架構.....	8
第二章 技術授權的文獻初探.....	i
第一節 技術授權之類型及模式.....	11
第二節 技術移轉之權利金探討.....	14
第三節 技術移轉之法規面探討.....	23
第三章 技術授權的商業考量.....	34
第一節 從商業觀點探討技術授權條件.....	35
第二節 技術授權條件之相互關係.....	41
第四章 個案分析.....	51
第一節 Max-Planck Society.....	51
第二節 Fraunhofer-Gesellschaft.....	58
第三節 財團法人工業技術研究院.....	64
第四節 小結.....	68
第五章 結論與建議.....	69
第一節 研究結論.....	69
第二節 研究建議.....	72
參考文獻.....	79

## 第一章 緒論

### 第一節 研究背景

過去多年以來，台灣各產業界之企業技術授權對象來源主要是以美、日兩國為主，其中更多的技術授權合約是以美國為技術授權方，台灣業界累積了許多與美國企業之間的授權合約經驗。但近年來，歐洲市場對台灣的出口貿易已經越來越重要。從市場面而言，歐盟成立以來，已經成功消除歐陸各國間包含商品、人員、服務和資本等地許多流通障礙，將由眾多國家組成的多元複雜歐陸市場，集合創建為單一的整體歐洲市場、歐盟安全規範、產品認證、物流運輸及智慧財產權規範等等的統一標準；從產業趨勢和科技技術面而言，目前台灣欲積極發展的文化創意、精密儀器、高級精品等趨勢產業，歐陸企業表現更勝美、日等國，針對歐洲企業在各產業技術上的領先優勢，有其悠久的發展歷史可供台灣作為參考，甚或較美國的實務更為細緻，在目前台灣意欲進軍歐洲的時刻，更需深入了解與歐洲國家為技術合作對象的授權合約考慮內容。

因歐洲是一個多元國家的集合，為統整歐洲市場的智慧財產權規範，歐盟藉由歐洲專利局、歐洲智慧財產法院等組織，建構整體歐洲智慧財產權系統，更有利統整歐洲大陸為一個單一市場，雖歐洲各國都有專利申請局，但歐洲的專利技術發明有超過90%的專利申請地都選擇在德國，而德國專利局就設在德國慕尼黑，同時歐洲專利局也在慕尼黑。因此，為求更了解如何與歐洲企業進行各項授權合約，以及進行授權合約時，應該考量的各項商業因素，本組在德國慕尼黑參訪過程中，拜訪經常與德國各產業界進行技術、專利授權合作的兩個研發機構 Fraunhofer Gesellschaft 及 Max Planck Institute，進行個案問題訪談，取經此兩個機構的豐富授權合約經驗：包含業界委託技術開發服務專案、技術開發較前期的技術移轉、開發進度已經較接近市場商業化的專利、技術、商品，之授權合約，進而將兩機構撰寫成個案分析。希望借鏡德國企業授權模式，了解不同企業的授權策略思維，分析授權雙方同意授權即不同意授權的商業及法律考量、授權談判進行、授權合約審查重點、並就專利授權「權利金」或稱「費率」此一專利權人與被授權人所共同關注的重要議題進行分析。

最後論文以德國各研究中心與產業界授權合作的經驗，深入討論德國授權合約的商業考量因素，以商業觀點探討其實際授權運作模式，以做為台灣將來與歐洲產官學研進行授權商討的參考。

## 第二節 研究目的

技術授權是一種多元又複雜的商業活動，在各種不同主、客觀的條件下，可能產生許多種不同的授權態樣。我國現行專利制度法律架構對於技術授權活動的規範與限制相對較少，在如此架構下所進行的商業授權行為存在著兩種相對性的意義：其一是參與技術授權活動的當事人擁有高度的自主性，在私法契約自由原則下，授權人與被授權人可以自由地透過契約協商，共同歸納出對雙方最有利的授權條件；相對而言，當事人在技術授權協商時，倘未能就雙方權利義務關係進行明確之約定而產生爭議，由於法規上規範的不足，將可能面對法律解釋及適用上的困難，影響授權合約關係的穩定性。

技術授權的當事人在從事授權活動時，除了應充分了解與授權範圍的經濟環境、產業結構、地方法律制度外，尚需依雙方當事人的態度、授權標的的性質、技術成熟度、產業標準、權利金的支付方式及其稽核成本等種種因素，在符合法律規範的前提下，進行商業的綜合判斷、形成決策，這些判斷與決策往往左右著技術授權案件的成敗<sup>1</sup>。再者，授權人不能只是以謀求己方利益的最大化為終極目標，而應該嘗試去分析每一個授權行為的實質意義，抱持著公平、互惠的態度，與被授權人共同尋找出一個最優化（Optimized）的授權模式，避免逾越競爭法（或稱反壟斷法）或其他規章制度的界線，是故參與授權的雙方如何利用其現有的資源，透過精準的商業判斷能力以及良好的談判技巧，充分發揮技術授權所能帶來的效益，即為從事技術授權的關鍵。

本論文的研究目的是希望以商業觀點，找出特定條件下最適的授權組合，以作為技術授權的當事人在從事技術授權談判時幫助決策的工具，研究範疇包括：

- 一、 可能影響技術授權方式的主、客觀因素有那些？
- 二、 承上，這些主、客觀因素之間相互的關係是什麼？
- 三、 授權人與被授權人之間是如何決定權利金的支付條件與支付方式？是否受到上述各種因素的影響？
- 四、 競爭法在技術授權商業談判過程中扮演什麼樣的角色？在歐盟 2014 年 4 月頒布的《技術授權集體除外規則》（Technology Transfer Block Exemption Rule）新法架構下，企業從事技術授權將受到那些實質上的影響？

本組將從法律以及商業的角度觀察我國技術授權實務，結合在德國參訪與修習智慧財產權課程的心得，利用所獲得的資料進行整理、比較與分析。從對台灣及德國的個案研究裡，作者將以歸納的方式，找出技術授權過程中可能影響商業判斷的要素，

---

<sup>1</sup>在通常情況下，授權人與被授權人會在《授權合約》上進行準據法的約定，此處所指的「授權範圍」除了指得實施被授權技術本身的範圍以外，尚包括《授權合約》所記載的準據法；

再將這些要素自個案抽離、類型化後逐一研究這些要素相互間的影響，最後透過情境的假設，嘗試羅列出特定客觀環境下最適的授權方法、提出從事技術授權實務時可資參考的具體策略性建議，期能以之做為台灣企業及主管機關未來與歐洲進行商業授權談判時的參考。

### 第三節 研究方法與研究架構

福勞霍夫研究協會 (Fraunhofer-Gesellschaft, FhG) 成立於 1949 年，為歐洲現今最大的應用技術研究機構，以致力於應用技術的研究、協助產業界獲得最新產業技術，擔任學術研究與實務應用之交流媒介為成立宗旨。目前已有 2,3000 個員工，67 個研究機構。福勞霍夫研究協會旗下的技術移轉中心 (Fraunhofer-Patentstelle, PST) 為其中一個機構，創立於 1955 年，為德國最早的技术移轉中心。主要提供業界有關福勞霍夫研究協會旗下研究機構之最新的產品與製成，這些研發成果為與各研究機構之合作、產學合作、中小企業合作、或來自於一些私部門的研發成果<sup>2</sup>。第二次世界大戰戰後，德國投入大量的人力和資源進行新科技研發，改良技術能力，以及致力於人才培育。除了既有的大學研究體系之外，眾多的企業資助研究機構和大型國家級研究單位紛紛成立。著名的研究機構除了福勞霍夫研究協會 (Fraunhofer-Gesellschaft, FhG)，還包括亨霍茲國家研究中心聯合會 (Helmholtz-Gemeinschaft)、萊布尼茲國家研究協會 (Leibniz-Gemeinschaft)、和馬克斯-普朗克研究協會 (Max-Planck-Gesellschaft, MPG) 等，這些國家級研究機構為政府資助下成立，具有獨立法人資格的非營利事業，以技術移轉的方式積極協助創業、企業合作，以及專利權的申請與轉讓，協助企業或發明人善用與運用其發明成果，促進德國經濟發展。

臺灣財團法人工業技術研究院 (簡稱工研院) 成立於民國六十一年，為政府特別立法設置之技術研發機構。員工人數近 6,000 人，為台灣最大的產業技術研發機構。歷年來衍生台灣積體電路製造股份有限公司 (TSMC)、聯華電子股份有限公司 (UMC) 等世界知名科技公司，帶動許多新產業的發展。工研院的角色定位是成為「產業創新的開路先鋒」。自民國 88 年「科學技術基本法」實施，政府將智慧財產「下授」後，工研院成立了「技術移轉中心」(以下簡稱技轉中心)，管理與工研院智慧財產，努力促成智財運用、加值及產業的「重大效益」，也為產業界提供相關的服務<sup>3</sup>。

#### 壹、 研究方法

本研究探討主題為技術授權的商業考量，以臺灣和德國之研究單位為研究核心。臺灣之工業技術研究院與德國福勞霍夫研究協會 (Fraunhofer-Gesellschaft, FhG) 皆以

<sup>2</sup>福勞霍夫研究協會 <http://www.bayern-innovativ.de/a67b48eb-d908-0cfd-4494-c0b9ac6f509c>

<sup>3</sup> 夏冰心 (民 102)。工研院技術移轉中心--智財價值創造的火車頭。中小企業發展季刊，27，211-237。

應用研究 (application-oriented research) 為導向，性質非常相似，而馬克斯-普朗克研究協會 (Max-Planck-Gesellschaft, MPG) 雖較以基礎科學 (basic research) 為導向，但對其研發成果商業發展之考量，也值得本研究深入探討。本研究將會著重於研究單位之內部環境（行政組織、技術移轉、及衍生新創公司）及外部環境（法規、政策、與文化）等方面對其技術移轉商業考量的影響進行探討，透過對德國研究機構的介紹，以瞭解其制度是如何完善及如何運作，致其技術移轉之發展得以成果豐碩，進一步探討臺灣工業技術研究院與德國研發機構之異同以給予建議。本研究探討技術授權的商業考量所採行之方法如下：

### 一、 文獻資料蒐集法

蒐集現有國內外技術移轉與技術授權相關文獻資料，包括研究論文、研究計畫、機關研究報告及統計資料、國際組織研究報告、國際級研討會相關資料、以及專業書籍等。掌握我國、美國、日本、與德國等各國政策及法規，和技術移轉相關發展現況，並針對技術授權的商業考量加以分析，彙整後提出幾項重要關鍵因素。

### 二、 德國智慧財產權課程

藉由 BOEHMERT & BOEHMERT 律師事務所舉辦的歐洲智慧財產權與技術移轉訓練課程，以獲得德國最新相關技術移轉與授權資料，課程名稱為「Training Course: Obtaining, Enforcing and Evaluating Intellectual Property Rights in Europe, June 30 – July 5, 2014」

### 三、 實地訪談法

藉由參加本計畫國外研習班之便，實地參訪福勞霍夫研究協會 (Fraunhofer-Gesellschaft, FhG) 以及馬克斯-普朗克研究協會 (Max-Planck-Gesellschaft, MPG) 進行意見交流。後續整理訪談紀錄與重點，補足文獻書面資料之不足，以瞭解德國研究機構進行技術授權的商業考量及其成功關鍵。國內研究機構部分，訪談工業技術研究院技術移轉中心王本耀主任，深入了解目前臺灣研究單位在研發成果商品化之成功關鍵，與技術移轉過程中的商業考量及相關法規限定之議題。

## 貳、 研究架構

本研究在架構上，首先擬定研究主題，確立研究背景與目的，就過去研究文獻加以探討，闡述各國目前技術移轉現況與相關法規制度，同時深入探討技術授權條件之法律面向與商業觀點，以瞭解進行技術移轉過程中之商業考量。再者，進行德國研究機構之實地訪談與參訪，並以德國福勞霍夫研究協會 (Fraunhofer-Gesellschaft, FhG) 和馬克斯-普朗克研究協會 (Max-Planck-Gesellschaft, MPG) 之實例，說明德國研究機構研於技術移轉過程的商業考量，及歸納出幾項關鍵要因，繼而期望對我國研究機構研發成果技術移轉與授權相關議題有所助益。本研究囿於時間及研究篇幅所限，僅能

就發現提出說明，更詳細之內涵尚有待後續之研究加以詳論。

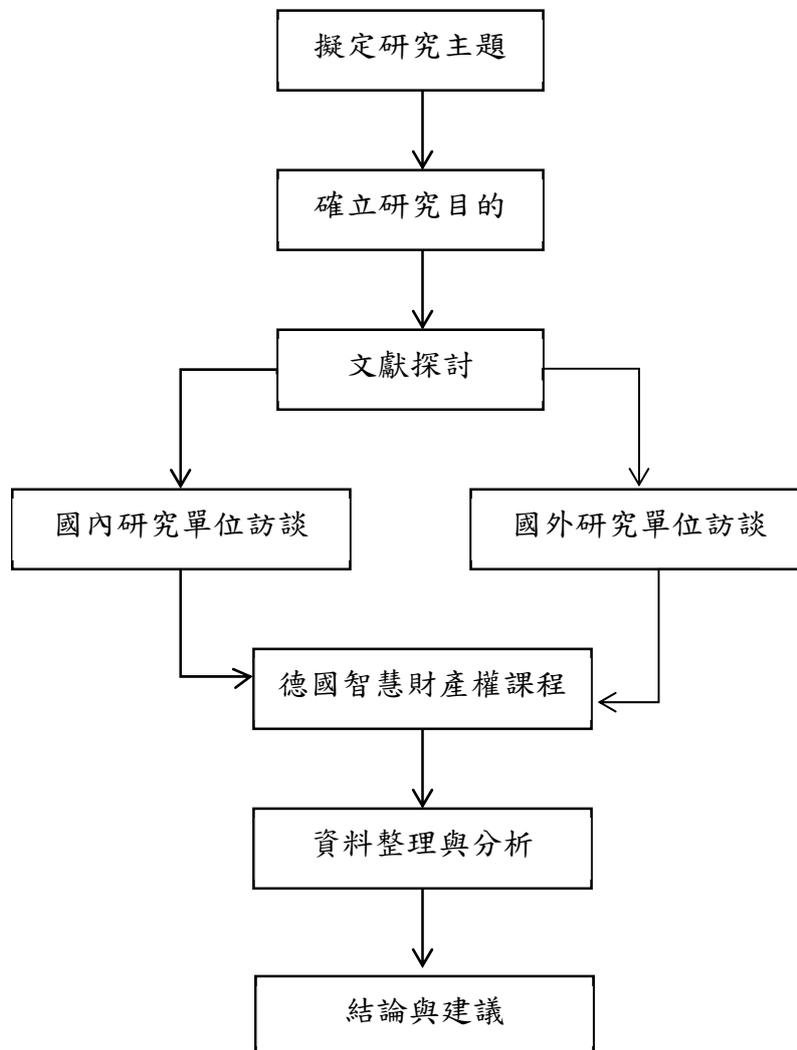


圖 1 研究架構

## 第二章 技術授權的文獻初探

技術授權的標的對象，往往和智慧財產權有所相關。智慧財產權 (Intellectual Property) 可以從一個公司的員工 (Human Capital) 的經驗、技術知識、技能、創造力，產生智慧財產的價值創造 (Value Creation)。價值萃取 (Value Extraction) 就是從這些智慧資產 (Intellectual Asset) 中，運用專利、著作權、商標等智慧財產權的保護，讓公司的無形資產，經由價值創造、價值萃取，形成具有更高商業價值的智慧財產，為提高公司資產的重要一個環節<sup>4</sup>。

智慧財產與公司其他商業與財務都是具有可交易性，如：買賣、技術移轉、策略聯盟、借貸...等，因此了解智慧財產的價值對公司整體發展策略極為重要。其中，技術移轉 (technology transfer)，是技術知識的揭露 (disclosure)、整合 (integration)、與運作 (operation) 的過程。技術移轉或取得技術的方法或途徑有很多種，例如：藉由購買整廠機械設備 (turn-key) 取得技術、購買專利或專門技術 (Know-how)、專利或技術授權 (專屬授權或非專屬授權)、經由合資 (Joint Venture) 設廠取得技術、購併 (Merge & Acquisition)、透過投資取得具潛力的技術、策略聯盟 (strategic alliance) 方式- 包含上下游聯盟、產銷聯盟、技術研發聯盟、與產業整合聯盟，以及工業合作協定 (offset agreement, industrial cooperation project) 等，藉由各種技術移轉之方式取得或移轉智慧財產，而技術授權即為取得智慧財產或技術的一種方式<sup>5</sup>。

本章節首要介紹技術授權的類型與模式，再者探討技術授權中，授權權利金給付方式，以及授權金費率的制定現況。同時整理技術授權相關法律制度及從事授權實務時必須面對的重要議題。

### 第一節 技術授權之類型及模式

技術移轉與技術授權的關係即為技術移轉是取得技術的方法，授權是避免欠缺使用權、免除法律訴訟的一種契約。因此，技術授權為技術移轉加上智慧財產授權，原來欠缺技術的廠商透過技術移轉及授權取得技術以及權力，有時一個技術的實施，可能牽涉多數的智慧財產權，可能必須取得很多授權。

授權 (license)，是一種同意不行使智慧財產權的法律行為。以專利權為例，專利權人有排除其他人製造、使用、販賣及進口的權利 (exclusive right)，專利授權是一種

<sup>4</sup> Moser (2014, June). Principles of IP valuation. Training Course: Obtaining, Enforcing and Evaluating Intellectual Property Rights in Europe, Munich, Germany.

<sup>5</sup> 邱紹成, 工研院兩岸工作小組, 產業全球化之技術移轉

在特定範圍內，包括時間、地域、行為、對象等，專利權人同意不行使排除權<sup>6</sup>。授權合約 (License Agreement) 可以將權利移轉給被授權人 (licensee) 以許多不同的方法。因此，授權合約的法律面來說明授權時的幾個重要考量因素：技術授權的範圍（包括製造、使用、銷售、代工、產品、應用的市場、授權的地區、授權形態、與授權時間）、技術授權的對象、技術的使用與保密、技術授權的對價、權利金的查核、技轉或授權的終止等。

技術擁有者為什麼要進行技術授權？粗略的從策略面來看，可以擴大其產品及市場，擴大其公司規模、加強商業間的關係，甚至是建立產業標準；而從財務面來看，可以以技轉或授權為業務，亦可增加核心業務外的收入。而不同的技術授權類型與模式，會有不同的商業考量，因此本節首要探討技術授權之類型及模式。

## 一、 專屬授權、非專屬授權、獨家授權

### (一) 專屬授權(Exclusive licensing)

專屬授權 (Exclusive licensing)，指專利權人於為專屬授權後，排除專利權人自己實施該專利發明及向第三人授權。亦即專利權人(patentee)或營業秘密的所有者 (owner of secret know-how) 不能保有權利來使用已經授權的技術，也沒有權利更進一步開發與原授權專利相關的技術開發活動。

### (二) 獨家授權 (Sole licensing)

另一種和專屬授權不同的形式稱之為獨家授權 (Sole licensing)，指只對一人所為之授權，專利權人不得授權第三人實施，但不排除專利權人對專利權的使用自由，包含實施及後續專利權的處分。從嚴謹的法律角度來看，尤其依據德國法律，對此種授權具有的完全的授權效果是有疑慮的，因其不如上述專屬授權規範，獨家授權形式中，具有授權人可能將已授權的專利進行其他使用、處分(dispose)的風險存在。但獨家授權也不同于以下將討論的非專屬授權，即使在非專屬授權中加上限制授權人進一步提供任何其他授權的規範，也不等同獨家授權的意義。

在法律方面嚴格分開說來，從上述兩種不同的獨家授權中，獨家授權的授權人雖被限制不能以任何方式處置專利，但因有權繼續使用專利權本身，嚴格定義是屬於非專屬授權的。獨家授權以一種，基於非專屬授權定義下，授權方完全沒有被限制授予第三方其他授權的基礎下，授權方同時承擔不給予任何進一步的非專屬授權。這使得獨家授權完全不是專屬授權，然而，授權方只在法律上對被授權方承擔不得授予任何其他授權的義務，對授權方而言，沒有任何實際上影響其對專利實施及處分的權利<sup>7</sup>。

<sup>6</sup> 宿文堂(2012, June). 技術授權。經濟部技術處委託辦理之 103 年度「跨領域科技管理與智財運用國際人才培訓計畫」國內先修班。台北市。

<sup>7</sup> Goddar (2014, June). Legal aspects of license agreements. Training Course: Obtaining, Enforcing and Evaluating Intellectual Property Rights in Europe, Munich, Germany.

### (三) 非專屬授權 (Non-Exclusive licensing)

非專屬授權 (Non-Exclusive licensing)，指專利權人為授權後，不排除專利權人自己實施專利發明及向第三人授權。以法律的觀點區分，非專屬授權之授權人可以繼續實施已授權的專利，但在授權期間不能以任何方法處分已授權的專利。以下列案例說明：

專利非專屬授權契約之專利權人，將專利非專屬予 A，現在因專利權人無法繼續履約，且因其明知與 A 有此非專屬授權契約，但又簽署專利專屬授權契約予 B，而未能特約保障 A 的權益，專屬被授權人 B 現又排除非專屬被授權人 A 繼續實施系爭專利，所以專利權人對 A 應負可歸責之不能履約之損賠責任<sup>8</sup>。

而在我國，依據經濟部智慧財產局之規定，申請專屬授權登記時，「授權契約書」如載明其為專屬授權，同時於契約內容中明確記載專屬被授權人同意再授權專利權人實施者，解釋上應為本人專屬授權予被授權人；專屬被授權人並同意再授權予原專利權人之意，本局將准予專屬授權登記。惟有關專屬被授權人再授權專利權人實施部分，須另案申請再授權登記，始能產生對抗第三人效力。申請獨家授權時，依專利法之規定是屬於非專屬授權的一種。登記實務上原則上不提供可登記為「獨家授權」的選項，例外申請人要求時，可於勾選非專屬授權後加註「獨家授權」<sup>9</sup>。

技術擁有者在進行授權時，要採取專屬授權，還是非專屬授權，主要關鍵為市場競爭者以及對其技術掌握度為主。授權目的之排除權使用與否，宜先評估是否需要取得該技術以排除其他競爭對手。如能掌握部份超前技術，縱使競爭對手也取得該技術之授權，亦未必能於短時間內順利開發出新產品，故較無須採取專屬授權之模式。除了競爭者的因素之外，專利權人本身是否仍需實施該專利亦為一評估要件，目前台灣許多業者與學研機構合作，然學研機構本身並無製造、生產或販賣行為，故較無自行實施技術之考量，因此採取專屬授權模式並無太大影響<sup>10</sup>。

## 二、 回饋授權與交互授權

### (一) 回饋授權 (Grant-back licensing)

回饋授權 (Grant-back licensing)，是指授權交易契約內規定，被授權人將基於被授權技術所衍生之改良技術回授予原專利授權人。回饋授權常是授權人避免被排除於使用基於其技術所為改良技術的手段，來消彌專利權人不願授權之意願（黃章典，民 102）。

<sup>8</sup> 陳宜誠。專利的專屬授權與非專屬授權之衝突。

[http://www.naipo.com/Portals/1/web\\_tw/Knowledge\\_Center/Infringement\\_Case/publish-51.htm#1](http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/publish-51.htm#1)

<sup>9</sup> 經濟部智慧財產局 <http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=504364&ctNode=7633&mp=1>

<sup>10</sup> 周珮祺、李佩璇, 宇智顧問

<http://www.phycos.com.tw/index.php/tw/phycos-focus/phycos-patent/52-patent-authorize>

## (二) 交互授權 (Cross licensing)

交互授權 (Cross licensing)，是指二位以上專利權人透過協議將其專利授權於他方，亦即專利權人就其專利彼此相互授權。相互授權往往可藉整合必要技術，解決專利權人相互阻擋對方商業佈局之困境，降低交易成本，避免昂貴侵權訴訟等 (黃章典，民 102)。交互授權通常是以專利組合 (patent portfolios) 的方式來進行的，因此在交互授權合約要考量的因素非常繁複，如專利數目、品質、與價值。

今 (2014) 年台灣 LED 晶片廠晶電於 2 月宣布與國際照明大廠飛利浦就發光二極體晶粒產品締結專利交互授權合約。晶元光電藉由交互授權，可以加速創新開發新產品的速度，也顯示智慧財產權在發光二極體產業是極為重要的無形資產。

## 三、 主授權與再授權 (Sub-licensing)

專利授權契約，如以被授權人是否有權利可以遞次授權他人角度觀察，可以分為主授權以及再授權。在專利授權交易安排上，非經原專利權人的明示同意，被授權人無權將被授權專利再遞次授權他人。專利權人如准許被授權人進行再授權，其授權契約的安排，通常會要求被授權人需揭露再授權人身份，並由被授權人負擔報告統計製造、使用、銷售被授權商品或服務數量之義務，以利追蹤管理。(黃章典，民 102)<sup>11</sup>。

以工研院於 103 年 6 月公告之天然物專利暨技術專屬授權案為例，公告內容於契約事項註明有關專屬授權條件：得標廠商就授權標的可再授權。得標廠商應於再授權契約簽約後三個月內主動書面知會工研院再授權之客戶名稱及授權條件，且得標廠商應另支付工研院再授權收入之一定比例的授權費用。

## 第二節 技術移轉之權利金探討

關於授權權利金的討論目前已有大量的文獻，回歸最重要的專利授權金部分，由於專利授權金是被授權人為使用專利所有權人所付出的費用，是由專利所有權人與被授權人共同協商後所決議，藉此專利權人特許其專利由被授權人權使用。授權金的支付可以被解釋為一種利益分享機制。換句話說，通過授權金的收入，技術授權方能夠分享專利技術商業化所產生的利潤，而技術被授權人以付出授權金的方式，保障使用其專利的權力。

---

<sup>11</sup>黃章典 (民 102)。專利授權交易營運模式分析。台灣大學管理學院碩士在職專班碩士論文，未出版，台北市。

為深入後續研究架構及德國個案的授權合約探討，本節文獻探討針對技術移轉中最重要的專利授權權利金部分，從專利或技術的鑑價方法、專利授權權利金給付方式、授權金費率的制定現況三個部分來探討。

## 壹、 專利或技術鑑價的方法

專利或技術的價值，會影響後續技術移轉權利金的金額與給付方式，因此在進一步討論授權權利金之前，先簡單介紹技術鑑價的方法，包括：歷史成本法、市場價值法、淨現值法。

### 一、 歷史成本法

此方法為計算技術取得時，無論是自行研發或自外購入，其所花費的成本，即是技術應有的價值。此方法，由於是單純地以財務成本來考量，並沒有衡量技術的特性，所以計算所得的價值，無法真正反映技術的真實價值。

### 二、 市場價值法

以市場上相類似的技術，以平均值計算，所得到的數字就是欲交易技術的移轉價值。此方法有幾個缺點：(1) 市場上真正的交易價格，並非完全透明化，所以資訊收集不易。或是，收集到的資訊，並非即時性，而是已經過時的資訊，並無法顯現當前的真實價值。(2) 技術的價值，與使用規模有相關性。使用的規模越大，價值越高。從市場上收集到的資訊，常常無法顯現使用規模，所以市場價值的可參考性就降低。

### 三、 淨現值法〈Net Present Value Method, NPV〉

現值的觀念，在財務管理上常常應用。計算時，係將未來的現金流量，以適當的折現率 (Discount Rate) 或資金成本，計算出現值 (Present Value)。現值的計算，是以複利的方程式來計算。各期現值的總和，便是淨現值。若是因為銷售而得的現金，則視為收入，為正值；若是為了實施技術而投入的現金，則視為支出，為負值。利用淨現值法來計算技術價值的優點在於有考量技術所帶來的現金流量，此現金流量會受到投資計畫、商業化程度與進度、行銷計畫與規模等等公司加值活動的影響，可以顯示被授權公司因為技術移轉所隨之的利益與影響。而且，公司規模大小不同，所計算出來的技術價值不同，也可以為技術移轉授權人提供「差別取價」良好的參考。所以，淨現值法常常被採用。

## 貳、 專利授權金給付方式

一般在授權合約之授權費用的支付，是專利權人和被授權人最重視的項目之一。專利授權的授權費用一般分為授權金 (Licensing fee) 和權利金或衍生利益金 (Royalty)。授權金 (Licensing fee) 之授權金額與開發成本、市場性、授權範圍等因

素有關，採取一次給付或分期付款之方式；權利金 (Royalty) 亦有一次性支付，或廠商產品上市後，以銷售總額之特定百分比支付，費率 (Royalty rate) 通常視產業、產品特性而異<sup>12</sup>。而授權費用的支付方式，有非常多種形式。因此，在技術授權合約中的財務用語 (financial terms) 非常重要，影響著專利權人可以獲得多少權利金，以及權利金的形式也常常是合約協商的重點。

## 一、 專利授權權利金給付方，分成下列幾種形式：

### (一) 定額給付 (lump sum payment)

定額給付 (lump sum payment)，是指授權人於技術授權時，僅收取定額報酬，被授權人在授權契約有效期間，運用技術授權的多寡、頻率、以及運用技術授權所帶來的收益高低，皆與授權人無關 (黃章典, 民 102)。

### (二) 簽約金 (Entry fee) 或前金 (upfront payment)

簽約金 (Entry fee) 或前金 (upfront payment)，被授權人於技術授權合約簽訂時支付的授權費用，授權費用的金額依據技術的價值而定。許多技術授權合約中，授權人會於合約中註明「簽約費」不予以退還的條文。

### (三) 研發支出的補貼 (Research-Funding Royalties)

研發支出的補貼 (Research-Funding Royalties)，通常一個新的發明或研發成果需要投入大量成本，為了確認授權人有足夠的經費持續投入研發，讓被授權產品可以商品化而進入市場，授權人會希望一部份的權利金可以作為被授權產品進一步的研發費用。亦即被授權人會在授權合約註明，特定金額的權利金將作為實驗室研發費用，研發工作可交付授權人或第三方團體 (如學校或研究機構)。

### (四) 階段性付款 (Milestone Payments)

階段性付款 (Milestone Payments)，權利金的支付時間點為特定的事件或里程碑 (milestone)，以生技藥業為例，專利藥物從實驗室到市場的研發過程，皆可作為支付權利金的事件或里程碑，如臨床前試驗 (pre-clinical test)、申請臨床試驗 (applications for clinical test) ... 等，通常研究成果變異性大、或高金額的前瞻計畫等會使用此方式。

### (五) 最低額度約款 (Minimum Royalty)

最低額度約款 (Minimum Royalty)，許多技術授權合約皆有最低額度約款的權利金支付方式，因授權人皆希望有一定金額的權利金收入，即使在被授權產品銷售不佳時亦同。

### (六) 依銷售額計算權利金 (Royalties based on Sales/ running royalties)

<sup>12</sup> 國立臺灣大學研發處產學合作中心資料 [http://ciac.ord.ntu.edu.tw/v1/industry\\_FAQ](http://ciac.ord.ntu.edu.tw/v1/industry_FAQ)

依銷售額計算權利金 (Royalties based on Sales/ running royalties)，權利金的給付方式，除了按授權產品售價或淨銷售額特定百分比計價外，也可按被授權產品以固定費率給付。一項針對權利金費率長期統計顯示，僅 7% 專利授權交易採論件以固定費率方式計價。但此種固定費率的授權方式，可以提供專利權人免於因授權產品價格滑落而可能產生的損失。因此專利授權交易實務上也常見百分比計價與固定費率混合式計價 (黃章典, 民 102)。

## 二、 專利授權權利金給付搭配組合

因技術專利屬於無形資產的範疇，無明確計量方式，以無形的知識形態存在，即使授權的專利具備有形的專利內容說明項、具體的有效時間、申請明確的專利有效地域，但專利技術本身必須具體化的實施在生產過程中，產出實際產品進行市場銷售，商業化完成才能具體創造價值，

由於專利轉讓是指專利權人作為轉讓方，將其發明創造專利的所有權或將持有權移轉受讓方，受讓方支付約定價款所訂立的合約，合約中必須明訂了授權人與被授權人間有償技術移轉的交易條件，透過買賣的交易方式，把技術專利權由授權人方移轉給被授權方，依據以上所談之各項專利授權權利金給付方式，在實際合約中常見的交易組合搭配有以下三種。以上六種專利授權權利金給付方式，通常在授權合約中可相互搭配，分類為三種基本類型：

### (一) 一次總算

即授權人與被授權人雙方在磋商技術轉讓合約時，根據預估未來可能獲得的經濟效果，確定應付的總金額，一次付清或分期付款，如前文所提的定額給付 (lump sum payment)。

1. 特點是授權人不必過問產量、銷量或利潤的多少，也沒有義務繼續援助、提供改進技術。一般情況下，只有在一旦協定成立技術就可能全部轉讓，被授權人又能全部吸收利用，而且引進技術後產量大、單價高、利潤多、合同期長的條件下，可採用一次總算的方法。一次總算對技術被授權人的有利方面：
  - (1) 可以事先知道技術引進的費用，有利於對整個技術引進項目的經濟效益與財務負擔進行準確的測算和評估；
  - (2) 有可能對技術授權人報價進行多方比較。因為一次總算的報價具有可比性，排除了諸如授權金比率基礎 (產量、銷售量、銷售額、利潤)、授權金比率率、授權金比率年限等不可比或難於相比較的因素的影響。
  - (3) 通貨膨脹造成的價格上升不會引起技術引進費用價格的變化。

2. 一次總算對技術被授權人的不利方面：

- (1) 在一次總算方式中，授權人收入的多少與被授權人運用該技術的好壞及產生效益的多少無關，因而減輕了授權人對被授權人運用該技術效果的關心。
- (2) 技術被授權人在尚未能夠通過使用引進的技術產生效益之前，就要支付一大筆外匯資金，企業在財務上負擔較重，影響了企業的資金周轉。

(二) 授權金比率支付

授權金比率支付的方式就是在技術專案投產後，技術被授權人定期按合同規定的授權金比率費或授權金比率，向授權人支付技術使用費。包含前文所提的階段性付款（Milestone Payments）、最低額度約款（Minimum Royalty）以及依銷售額計算權利金（Royalties based on Sales/ running royalties）

1. 授權金比率支付對被授權人有利的方面：

- (1) 授權人的收益與被授權人運用引進技術所產生的效益密切相關，增強了授權人對被授權人技術運用較大的關心和責任感。
- (2) 如果授權人不履行協議規定，被授權人可以停止支付使用費。
- (3) 如果在合同中訂有最優惠條款，那麼技術授權人給予其他企業的任何優惠（如降低授權金比率），可以立即適用於本技術被授權人。
- (4) 如果授權人的技術達不到既定要求，可以調整技術使用費。
- (5) 由於被授權人可以不必提前支付技術使用費，而是在引進技術取得效益後才進行授權金比率支付，並且分佈在若干年度進行，這樣有利於均衡企業的財務負擔。可將資金用於生產流通，有利於企業的擴大和技術的改進。

2. 對被授權人不利的方面：

- (1) 通貨膨脹所造成價格的上升，支付的技術引進費和總費用也相應上升。
- (2) 由於有許多不確定性因素的影響，採用授權金比率支付方式的技術轉讓費可能大大超過一次總算方式下的技術轉讓費。
- (3) 相比之下，對於技術被授權人來說，採用授權金比率支付是利大於弊。因為授權人需與被授權人共同走過實際商業化完成過程，從生產到銷售後得到市場利益後，雙方才開始共同取得經濟收益。但授

權人之前的技術開發成本和技術轉讓所需的各種開支，就無法在一開始能夠得到回收，所冒的風險比較大，因此，技術授權人通常不願採用單純的授權金比率支付的方式。

### (三) 簽約金 (Entry fee) 或前金 (upfront payment) 加授權金比率費

這種方式是指協定簽定後先付一筆簽約金，合同產品正式投產銷售後，再按授權金比率辦法支付授權金比率費。簽約金加授權金比率費的支付方式是上述兩種方式的結合。採用這種方式，即可以使技術授權人的成本和開支較早的得到部分補償，減少風險；而且也能使技術被授權人按對他有利的授權金比率方式支付費用。所以，這種方式是目前國際上許可證貿易使用最普遍的方式。簽約金從性質和內容上來看，包括三個方面：

- (1) 定金。技術被授權人首先支付這一筆款項，進一步確定雙方的買賣關係，這可以促使技術授權人積極的履行合同。
- (2) 技術轉讓的直接費用。主要是技術授權人在談判中接待被授權人的來訪與考察，準備和提供某些資料所發生的費用。
- (3) 披露費。由於在技術貿易談判中，技術授權人公開其技術而洩露某些技術秘密，被授權人應給予一定的經濟補償，以彌補其已經或可能的損失，也可能將前述所提之研發支出的補貼 (Research-Funding Royalties) 考慮其中。

在國際技術貿易中，簽約金金額的大小差異很大，但目前的趨勢是少收取或不收取簽約金。作為技術被授權人，在其他條件相同的情況下，爭取簽約金愈少愈好。而作為授權人，有的要求收回全部轉讓技術的直接費用，有的還要求加上一部分產品開發和改進的費用，或要求加上最低的利潤額，有的則也漫天要價。在實際交易中通常以授權人轉讓技術的直接費用作為簽約金的標準，以此衡量簽約金是否合理。

## 參、 授權金費率的制定現況

大多數的授權合約中，定義授權金的比率計算基礎來自於，專利商品化後產生的銷售額或銷售單位的固定百分比。然而，因專利技術商業化的產業不同，商業化後的產品及服務的銷售利潤主導了專利授權權利金的比率。美國有關各種授權合約技術或專利商品化過後的營利能力與授權金比率率測定的討論已經產生了大量的文獻，大多數的研究根據此三個方式來決定：喬治亞/太平洋因素(Georgia-Pacific factors)、專利估值收益法、25%原則。

### 一、 喬治亞/太平洋因素(Georgia-Pacific factors)

指根據 S.D.N.Y. 1970 的 Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp. 訴訟

侵權案中<sup>13</sup>，法院為了分析合理的侵權賠償金，進行所謂「假想的授權協商分析」。法院假設侵權行為發生前，若是專利所有權人與侵權人之間，有預先進行授權協商，為使協商討論之合理授權金得到授權人(專利所有權人)與被授權人(侵權人)的一致同意情況下，分析所應各項考慮的因素，進而配合侵權個案的事實根據，決定當初合理的授權金額後，裁定須賠償的侵權判決。

此案決議使用的合理授權金參考因素，統稱喬治亞/太平洋因素(Georgia-Pacific factors)，有以下 15 項包含：

- (一) 專利權人於授權系爭專利時，可以證明已存在具體的授權合約，且已有收取權利金的事證。
- (二) 被授權人因使用可類比系爭專利之其他專利，其所支付之權利金比率。
- (三) 授權的模式與性質，例如專屬授權或非專屬授權，是否有地域使用限制，對於產品是否有限制僅能銷售予某些特定的對象。
- (四) 授權人用以維持專利獨占性的既有商業策略與行銷計畫，包含不授權他人使用，或僅在特定條件下，始授權他人使用，藉此以維持其獨占性。
- (五) 授權人與被授權人間的商業關係，例如是否屬於同一地域中同類事業的競爭關係，或是屬於發明人與銷售商間關係。
- (六) 銷售該專利所製造的特定商品時，對於被授權人其他商品的銷售附帶具有多少效益；換言之，對被授權人而言，該專利對促進其他非專利商品的銷售具有多大的價值，以及此類所衍生或附屬銷售範疇。
- (七) 該專利有效的存續時間及所授權的合約期效。
- (八) 該專利所製成商品，現有何獲利能力，商業成效，及當時市場暢銷程度。
- (九) 相較於其他舊式或設計，該專利在類似用途上，具有那些優勢或賣點。
- (十) 該專利本身性能，若由授權人自己保有並實施，該專利所製成的產品，能夠具有多少市場價值，以及對於使用該發明的人而言，可以帶來多少好處。
- (十一) 專利侵害人已使用該發明至何種程度，及是否有任何可證明該使用具有多少價值的證據。
- (十二) 在該特定或同類產業中，使用該發明或同類發明時，習慣上係以利潤或銷售價格的多少比例，以做為計算權利金的支付。

---

<sup>13</sup> : Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 1119-20 (S.D.N.Y. 1970), modified and aff'd, 446 F.2d 295 (2d Cir.); Unisplay, S.A. v. American Electronic Sign Co., Inc., 69 F.3d 512, 517 n.7 (Fed. Cir. 1995).

- (十三) 將該發明與其他非專利要件、製造程序、商業風險、及侵權人添加的特徵或改良，予以區別並分離出來，然後深究其個別對於實際市場售價的貢獻，究竟有多少比例可歸屬於該發明或可歸屬於其他非專利要件。
- (十四) 由合乎特定資格的專家，出具的意見證言 (opinion testimony)。
- (十五) 在發生專利侵害初始，授權人(如專利權人)與被授權人(如專利侵害人)如以理性且自發性地(reasonably and voluntarily)進行協議，雙方情願達成的權利金為何。亦即，一個精明的被授權人，會提出怎樣的條件(願支付的權利金)取得授權，在維持合理利潤下，製造並販賣該含有專利的商品；同樣地，一個精明的授權人，在實施授權計畫時，可能有意願接受的權利金為何。

由於案情與狀況各有不同，迄今尚無一定公式。但法院可將各因素依其重要性或經濟效益性排序，經過剖析深究，並從其中找出適當的項目，以作出最終判決<sup>14</sup>。

## 二、 專利估值收益法 (Income approach for IP valuation)

專利授權的目的對於被授權人來說，就是希望能使用授權的技術/專利，進行成功的而增加收益。相對的，授權人也希望藉此分享專利技術商品化後的經濟收益。因此，專利估值收益法係指，藉由對授權的專利技術進行鑑價，針對所能產生的收益數值，進行盡可能的準確推測或評估。再確定授權與被授權雙方各自對收益應佔有的份額後，找出符合上述估算的專利授權權利金的費用計算公式。

以上兩種討論授權權利金的方式，通常都是提供盈利重要性的一般準則，以及定性的描述，沒有太多的數據分析和闡述，以視個案情況而進行分析的情形為主，缺乏實證數字證據。而由美國學者 Robert Goldscheiderk 提出的「25%規則」中，則明確指出授權金比率數字，因此自第一次提出以來，就持續地受到廣泛的注目和討論。

## 三、 25%原則 (The 25% Rule)

第一次由 Robert Goldscheider 在 20 世紀 50 年代所提出，認為被授權人利用專利授權的利潤乘以 25%就得到專利授權金的比率，該規則的理論基礎在於專利授權人與被授權人應該共同分享含有該授權技術、專利的產品所帶來的利潤<sup>15</sup>。

Robert Goldscheider 持續針對授權金比率進行研究，在 2002 年，Robert Goldscheider、John Jarosz 和 Carla Mulhern 提出許多更具體的數字研究<sup>16</sup>，在調查研究

<sup>14</sup> 賠償金計議，可參考美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)編著的 COMPENSATORY DAMAGES ISSUES IN PATENT INFRINGEMENT CASES:A HANDBOOK FOR FEDERAL DISTRICT COURT JUDGES.

<sup>15</sup> Robert Goldscheider, Litigation Backgrounder for Licensing 29 les Nouvelles 20, 25(March 1994); Robert Goldscheider, Royalties as Measure of Damages 31 les Nouvelles 115, 119. (September 1996).

<sup>16</sup> Robert Goldscheider, John Jarosz and Carla Mulhern, "Use of the 25 Per Cent Rule in Valuing IP", Les Nouvelles, December 2002, page 123.

了大量美國 1980-2000 年的知識產權出售和授權合約數據資料後<sup>17</sup>，總結分析了各行業專利權金的比率，參考產業包含美國各汽車產業、化學產業、電腦和辦公室設備產業、消費性商品通路產業、電力電子產業、能源環境產業、食物加工產業、網路軟體業、機械工具產業、媒體娛樂產業、醫藥健康品、生物科技產業、半導體產業、電信產業，共跨 14 個產業類別，進一步驗證了 25%規則的實務適用性。該規則中的利潤強調的是被授權人的長期預期滿載利潤(expected long-run fully-loaded profits)<sup>18</sup>，因此他們分別以被授權人的利潤(Licensee profits)和成功的被授權人的利潤(successful licensee profits)作為滿載預期利潤(expected long-run fully-loaded profits)的替代，使用數學迴歸分析方式，明確建構了授權金比率落在 27%的被授權人利潤(Licensee profits)和 23%的成功被授權人利潤(successful licensee profits)。

多年來，Goldscheider 長期持續的理論驗證和文獻發表，他本人已經是個受人尊敬的大師人物，而 25%簡單又直觀的合理性使這項規則目前已經相當普及，是作為授權權利金談判的一個很好的起點。根據德根(Degan)和霍頓(Horton) 1997 在 *les Nouvelles* 期刊所公佈的一項調查中顯示，在專利授權合約訂定過程中，授權人與被授權人在討論專利授權金比率時，有近四分之一的權利金比率討論會使用 25%原則為合約談判出發點<sup>19</sup>。

關於授權金費率如何決定，依不同的產業別，會有其常用授權金費率，可以參考業界的授權金費率資料庫，包括：ktMINE 資料庫、Royalty Connection 資料庫、RoyaltySource 資料庫、RoyaltyStat, LLC 資料庫，以下分別介紹：

#### 一、 ktMINE 資料庫：

是一個互動的智慧財產權資料庫，直接提供專利授權金數據、實際授權合約內文，以集合詳細的合約總結。資料庫包含超過一萬兩千筆智慧財產權授權合約。此智慧財產權授權合約資料庫經常更新，提供授權合約依行業類別搜尋，或關鍵字等其他搜索服務。各類智慧財產權授權合約都是全文提供的。

([www.bvmarketdata.com](http://www.bvmarketdata.com))

#### 二、 Royalty Connection 資料庫

提供線上智慧財產權授權金比率，及其他授權合約相關資料，包括技術、專利、營業秘密和專有 Know-how。數據資料涵蓋各項智慧財產權的直接交易合約、訴

<sup>17</sup> 使用著名的 RoyaltySource 資料庫中的授權合約及授權金數據資料

<sup>18</sup> 此處所指的滿載利潤與稅前利潤和營業利潤有關。

其中稅前利潤的計算公式為：

稅前利潤 = 收入 - 產品成本 - 非製造性經常性開支 - 其他收入和支出

營業利潤的計算公式為：

營業利潤 = 收入 - 已售產品的成本 - 非製造性經常性開支

通常 25%規則運用在以上兩個利潤的結果是相近的，但如果專利價值與公司或產品的營運方式無關的話，則用營業利潤才能得到比較準確的數據。

<sup>19</sup> Degan, Stephen A. and Horton, Corwin, "A Survey of Licensed Royalties," *les Nouvelles*, June 1997, 91-96.

訟協議合約以及法院裁定的授權金決議，資料自 1990 起蒐集迄今，可以說是最為豐富的線上資料庫，也可依產業、產品等關鍵字查詢，並提供不同地域的資訊分析統計 ([www.royaltyconnection.com](http://www.royaltyconnection.com))。

### 三、 **RoyaltySource 資料庫**

同樣提供各智慧財產授權合約中的授權金數據，可使用科技技術、產業類別搜尋資料庫，更提供授權人與被授權人姓名搜尋功能，可依據不同地理區域提供數據分析報告 ([www.royaltysource.com](http://www.royaltysource.com))。

### 四、 **RoyaltyStat, LLC 資料庫**

資料庫中的授權合約是資訊來自美國證券交易委員會 (SEC) 和加拿大的 SEDAR 檔案庫。在 RoyaltyStat 資料庫中每個授權合約都包含公開的授權金費率。同時提定期更新的專利轉讓定價規劃和分析資料庫報告。可使用 SIC 產業代碼搜尋，或以授權交易合約全文進行搜索。其資料庫是每日更且所有授權交易合約都是提供全文參考。 ([www.royaltystat.com](http://www.royaltystat.com))。

## 第三節 技術移轉之法規面探討

### 壹、 前言

前兩節探討技術移轉常用的類型與模式，以及權利金的種類與給付方式。而在技術移轉的整個過程之中，簽約雙方都要有誠信履行合約，這是合約履行的基礎。有誠信為基礎，合約才有順利履行的可能，也才能有雙贏 (Win-Win) 的良好結果。另外，遵守和技術移轉相關的法律亦是技術移轉非常重要的一環，根據 Dr. Jan Krauss 所述，廣義的法律面向要考量的面向，要考量：

#### 一、 **IP Laws 智慧財產權的相關法律：**

包括專利法、著作權法、商標法、營業秘密法、植物品種法、積體電路佈局法等等相關法律。

#### 二、 **不公平競爭法 (Unfair Competition Laws)：**

在歐盟的競爭法主要是以歐洲共同體條約的規定為中心，另外有各種規則、指令、通告及準則，共同組成歐盟的競爭法體制。在共同體條約中，與專利權實施有關的為第 81 條規範聯合行為，及第 82 條規範獨占行為。在第 81 條第一項規定禁止 「(a) 直接或間接限制買賣價格或其他交易條件者； (b) 限制或控

制產品生產、市場、技術發展或投資者；(c) 分配市場或資源之供給者；(d) 就相同交易之當事人，予以差別待遇，致生競爭上之不利益者；(e) 就契約之締結，附加當事人以與契約本旨無關或依其交易習慣所無之義務者。」在第 82 條第二項列舉四種權利濫用行為。但除了這四種濫用行為外，其他不當運用支配力之行為，例如拒絕交易、掠奪性訂價或轉售價格之限制等，亦屬本條規範的範圍。歐盟執委會也有就智慧財產權事宜適用歐洲共同體條約第 81 條之問題頒布了技術移轉除外規則與技術移轉準則。

### 三、 特殊的法律：

例如教育法規範的學校研發人員對於研發成果的權利比例；稅法上規定大學是免稅，但是技術移轉給私人企業時，私人企業就需要繳稅。(Specific Rules: Education Laws. University is tax exempt. When tech transfer, the private units need to pay the tax.)

### 四、 金融法規：

有些補助款是隱藏在經費來源內，具有特定的用途。所以，應當仔細考量技術移轉的價格是否合理？

### 五、 僱員發明法 (Law on Employee's Invention)：

規範員工研發的技術之所有權的歸屬問題。並且規範了如何補償員工將發明歸屬公司後的損失。

為維持市場競爭力，各個國家競爭法對技術授權行為皆有規範，本節會深入探討競爭法的部分。另外，由於本研究的個案訪談以德國和台灣的研究機構為主要對象，因此於法律面向，會進一步深入探討智慧財產權歸屬議題。

## 貳、 競爭法

### 一、 技術授權與競爭法間之關係

隨著科學與技術的發展以及全球化的經濟趨勢，專利技術授權的範圍、種類、方式亦日趨多元且複雜，因此專利及技術的授權與競爭法法律制度兩者間的調和與適用，就成為各國在建構技術授權相關法律制度及從事授權實務時必須面對的重要議題。

技術授權中最常見的專利制度 (Patent System) 與競爭法<sup>20</sup> (Competition Law) (或稱不公平競爭法、反壟斷法) 法律制度間，既有交疊的共同目標，又存在著相互競合的微妙關係；專利制度是透過法律的創設，以賦予發明人一定期間的法定專有(排他)權為條件，換取發明人對其發明的公開揭露，其目的在於促進科學及技術的創新、發

<sup>20</sup> 於我國稱之為「公平交易法」

展；而競爭法法律制度創設之目的旨在確保市場的公平競爭、促進經濟之安定與繁榮<sup>21</sup>。

專利權人在取得專利後，可能依專利本身之性質及商業上的條件綜合考量，進行專利的授權，以期將專利權在有效期間內發揮其最大的商業價值；專利授權行為在多數情況下可以讓專利權人與被授權人相得益彰，同時刺激產業的良性競爭、達到創造經濟價值、促進科學技術發展的目標，又，即便一項科學技術的研發，縱使尚未取得專利，亦可透過先期的合作關係創造前述價值；然而，偶有專利權人（或具技術、商業條件的強勢方）因挾有龐大的技術及市場資源，在當事人協商地位極度不平等的狀態下，從事授權協商，此類專利權人利用其先占或優勢條件，從事足以影響市場競爭的專利權濫用行為，逾越應受法律保障的範圍，在這種狀況下，權利人的行為即應受到合理的管制。

## 二、 技術授權不公平競爭行為態樣

- (一) 拒絕授權 (Refusals to License)
- (二) 搭售 (Tying Agreement)
- (三) 包裹授權/概括授權 (Package Licensing)
  - 1. 獨家交易 (Exclusive Dealing)
  - 2. 不當權利金條款 (Improper Royalty)
- (四) 權利金差別待遇
- (五) 過期專利權利金之收取
- (六) 轉售價格限制 (Resale Price Restraint)
- (七) 交互授權 (Cross License) 專利聯合行為/專利池 (Patent Pool)
- (八) 回饋授權 (Grant-back Licensing)

## 三、 歐盟競爭法及技術授權集體除外制度簡介

歐洲聯盟 (European Union) 體系建構，是由兩個根本性的條約所構成，分別是：

### (一) 《歐洲聯盟條約》(Treaty on European Union)：

亦即所謂的《馬斯垂克條約》(Maastricht Treaty)，此條約於 1993 年 11 月 1 日生效，也是歐盟據以成立的條約。

### (二) 《歐洲聯盟運作方式條約》(Treaty on the Functioning of the European Union)：

<sup>21</sup> 參我國公平交易法第 1 條

它前身是 1958 年時生效的《歐洲經濟共同體成立條約》(Treaty establishing the European Economic Community (TEEC)) 亦即所謂的《羅馬條約》(Treaty of Rome)<sup>22</sup>。其中，《馬斯垂克條約》將歐體 (EC) 改為歐洲聯盟 (European Union, EU, 簡稱歐盟) 要求各國在政策與司法上合作, 並且以建立歐洲共同市場為目標, 在保障交易自由的同時, 建立一套得以維持共同體內市場競爭秩序, 防止企業濫用市場優勢從事限制競爭行為之制度, 成為歐盟競爭法治最早的依據。

歐盟競爭法並無一部統一、完整的法典, 而是分別以不同的條約 (Treaties)、規則 (Regulations)、指令 (Directives)、法院判決 (Court Decisions)、執委會通告 (Communications) 或指導原則 (Guidelines) 建構成競爭規範<sup>23</sup>, 歐盟委由歐盟執委會為執行機關、歐洲各國的法院為司法機關, 故執委會對於競爭法的解釋以及經過歐洲法院審理後所做成的判決, 就成為歐盟競爭法的重要法源。

表 1 歐洲共同體競爭法法源、適用範圍與效力

法源	適用範圍與效力
規則 (Regulations)	適用於全體歐盟成員國, 不須再經過成員國立法, 效力優於國內法
指令 (Directives)	以特定成員國為對象, 為會員創立一段特定時間內必須完成的義務, 允許成員國依照本身國內條件制訂符合其所需之法律
歐洲法院判決 (Court Decisions)	對於判決中所指稱之相對人, 就其所有之部分具有拘束力
執委會通告 (Communications)	僅為執委會就本案提供部長理事會、歐洲議會、歐洲經社委員會及區域委員會參考之用

1958 年生效的《歐洲共同體條約》第 81 條至 90 條即為歐盟競爭法之明文; 1962 年歐洲共同體為了使競爭法的條文能夠具體落實、適用到各個成員國, 理事會陸續頒布了第 17 號規則 (17/62 號條例) 以及一系列的指令, 到了 1996 年, 歐盟將《專利授權協議群體除外規則》(2349/84/EEC) 以及《專門技術授權集體除外規則》

<sup>22</sup> 資料來源: Wikipedia, 連結: <http://zh.wikipedia.org/wiki/歐洲聯盟基本條約>

<sup>23</sup> 何之邁, 歐洲共同體競爭法論, 1999 年 5 月出版, 第 3 頁

(556/89/EEC) 合併成為《技術授權協議集體適用歐體條約規則》(240/96/EEC)；其後，隨著世界經濟貿易的快速發展，歐盟成員國有鑒於國際市場上反壟斷法規與政策上的影響日趨重要，在 2004 年 4 月間，歐盟執委會頒佈了新的《技術授權集體除外規則》(Technology Transfer Block Exemption Rule, TTBER) 及其指導原則 (Guidelines)，以取代 1996 年開始實施的舊規則。《技術授權集體除外規則》的立法目的，在於規範技術授權行為於歐盟競爭法 (歐體條約第 81 條以下) 架構下之合法性；簡言之，《技術授權集體除外規則》是在定義授權過程中那些特定的授權行為是符合權利保護的條件，不會被認定為限制競爭、影響交易秩序的行為。

#### 四、 《技術授權集體除外規則》(以下稱"TTBER") 於 2014 年新法架構下的主要變動

2004 年歐盟對於《技術授權集體除外規則》的改革所代表的意義，主要則體現於兩個層面。其一，本次改革顯示了歐盟官方對於智慧財產權與競爭政策之關係的態度。其二，則是涉及到歐體競爭法之集體除外制度，乃至於競爭法本身如何更趨現代化的發展軌跡。以前者而言，歐體競爭法在執法思考上傾向於更加尊重智慧財產權之行使；就後者而言，則不論是在競爭規範或執法上，均更強調經濟導向的思維模式。尤其在集體除外規則中設計了以市占率為門檻之安全區制度，將使主管機關更能專注於真正重大限制競爭之案件，並使事業有更大的彈性空間因應日益複雜化的授權實務<sup>24</sup>。《技術授權集體除外規則》主要變動：

##### (一) 限制「回饋專屬授權」行為

在 2004 版本的 TTBER 中，倘授權人所授權的技術性質上是「可分割的」，而授權人於技術授權合約中強制約定被授權人應將改良後的所有技術「回饋專屬授權」給授權人使用的規定不適用除外制度，而在本次修正後，無論所授權的技術性質上是否可分割，改良技術的專屬回饋授權都將不再適用除外制度，但不適用除外規則的結果，並非意指一切回饋專屬授權行為均受違反競爭法的推定，而是歐盟將會對該條款的實質影響進行具體的分析。

##### (二) 限制「非專屬授權」時權利瑕疵終止條款

權利瑕疵終止條款係指：當授權人所授權的標的存在權利瑕疵 (如：授權人非權利人、授權的標的被宣告無效等...) 時，被授權人即有權利終止授權合約。新版的 TTBER 針對授權種類為「非專屬授權」時授權合約中的權利瑕疵終止條款進行限制，即：如果授權人將其技術以「非專屬授權」方式授權給被授權人，則合約中不得訂有該等終止條款，而在「專屬授權」的狀況下，則仍有除外規則的適用。

##### (三) 授權技術及原物料或設備搭售行為判斷標準的變更

<sup>24</sup> 陳信宏，論歐盟競爭法對技術授權協議集體除外制度之改革，國立政治大學法律研究所碩士論文，民國 93 年，摘要

在同時涉及「技術授權」與「原物料或設備的購買」的技術授權合約中，過去在判斷授權人的授權行為是否存在搭售行為的判斷標準可能是透過「技術」與「原物料或設備」之間的「關聯性」來做判斷，倘二者間不存在關聯性，則適用除外規則的機率就較低。在新版 TTBER 架構下，不再透過「技術」與「原物料或設備」的關聯性判斷，而改採「技術」與「原物料或設備」兩者和「與所生產的產品」的關聯性來進行判斷，是一條對於授權人有利的修正。

#### (四) 對消極銷售行為的限制

所謂的「消極銷售行為」指的是：非（被授權人）自身透過銷售行為所招攬的業務。部分授權人在授權合約中，會要求被授權人於一定期間內（通常在授權期間開始時起），不得與非其（被授權人）自身所招攬的客戶從事交易行為，在 2004 年版本的 TTBER 中，授權人對被授權人消極銷售行為的限制授權期間開始時起若未逾二年，則仍有除外規則的適用；在新版的 TTBER 中，歐盟排除了所有消極銷售行為限制對廚外制度的適用，也就是說：只要授權合約內約定有消極銷售行為的約款，無論限制交易的期間為何，均屬限制競爭行為<sup>25</sup>。

### 五、 我國公平交易法律制度下關於技術授權協議案件之處理原則簡介

#### (一) 公平交易委員會對技術授權協議之審查分析步驟

我國關於技術授權協議處理的立場，在現行法律制度下係規範於《公平交易法》第 45 條：「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」，然由於條文中並未針對「行使權利之正當行為」進行明確定義，故公平會在審查實務上往往會使用《公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則》（以下簡稱“《處理原則》”）所載之各項規定與步驟為判斷標準，對技術授權行為進行審查、分析。依《處理原則》第四點：公平會在進行審查分析時，將先依公平交易法第 45 條規定檢視之；形式上雖為依照專利法等行使權利之正當行為，惟實質上逾越專利權等正當權利之行使範圍，違反專利法等保障發明創作之立法意旨時，仍應依公平交易法及本處理原則處理（第一項）；且公平會於審理技術授權協議案件時，不受授權協議之形式或用語所拘束，而將著重技術授權協議對特定市場可能或真正所產生限制競爭或不公平競爭之影響（第二項）。

#### (二) 技術授權協議中違反《公平交易法》類型及法律效果

依《處理原則》第六點關於「技術授權協議禁制事項例示」以及第七點「法律效果」中的記載，技術授權協議中可能違反公平交易法的規定包括：

1. 獨占事業濫用市場地位之行為（公平交易法第 10 條）

<sup>25</sup> 於《技術授權集體除外規則》指南（Guidelines）中針對客觀上存在限制必要性的新市場另有例外的規定

所謂獨占事業之定義，係規定於《公平交易法》第 5 條第 1 項：「本法所謂獨占，謂事業在特定市場處於無競爭狀態，或具有壓倒性地位，可排除競爭之能力者。」第 2 項規定：「二以上事業，實際上不為價格之競爭，而其全體之對外關係，具有前項規定之情形者，視為獨占。」在《公平交易法》第 10 條規定：「獨占之事業，不得有左列行為：一、以不公平之方法，直接或間接阻礙他事業參與競爭；二、對商品價格或服務報酬，為不當之決定、維持或變更；三、無正當理由，使交易相對人給予特別優惠；四、其他濫用市場地位之行為」。獨占事業在技術授權協議磋商過程中，十分容易產生濫用市場地位之行為，如：拒絕向被授權人揭露有關專利的必要資訊而逕行要求強制授權之行為。

## 2. 聯合行為（公平交易法第 14 條）

聯合行為依《公平交易法》第 7 條以及《公平交易法施行細則》第 2 條之規定，乃是指：(1) 處於同一產銷階段而彼此有競爭關係的事業間；(2) 以契約、協議或其他方式的合意（無論該合意是否有法律上的拘束力）的方法；(3) 共同決定商品或服務之價格或限制數量、技術、產品、設備、交易對象、交易地區；(4) 而約束彼此的事業活動，並足以影響生產、商品交易或服務供需之市場功能。授權人在技術授權過程中，若與存有競爭關係的廠商之間有聯合授權的合意，對市場產生壟斷或限制競爭的實質影響，使被授權人喪失自由選擇授權對象、無法透過協商取得對自己較有利的授權條件，則該聯合行為將有可能被認定違反公平交易法。

## 3. 搭售與限制或妨礙公平競爭之行為（公平交易法第 19 條第 1 款、第 6 款）

《公平交易法》第 19 條規定：有左列各款行為之一，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之：其中第 1 款：「以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為」、第 6 款：「以不正當限制交易相對人之活動為條件，而與其交易之行為」，企業間在從事技術授權商業談判時，授權人對授權條件我設定之限制行為，是否屬不正當的行為，與該事業是否具有市場地位有關；按《處理原則》第 6 點針對了 12 技術授權行為中的禁制事項進行例示，包括了：(1) 限制授權協議之當事人或其相關事業，就競爭商品之研發、製造、使用、銷售或採用競爭技術；(2) 為達區隔顧客之目的或與授權範圍無關，而限制被授權人技術使用範圍或交易對象；(3) 強制被授權人購買、接受或使用不需要之專利或專門技術（包括搭售行為）；(4) 強制被授權人以專屬授權方式回饋授權等等...

## 4. 無正當理由給予差別待遇之行為（公平交易法第 19 條第 2 款）

所謂差別待遇，係指：在同一產銷體系中居於相同位階與作用之事業，

在價格、交易條件或交易與否等方面，給予不同的對待。《公平交易法》第 19 條第 2 款規定：「事業如無正當理由，不得對他事業給予差別待遇」。技術授權行為因為授權對象、範圍廣泛，且技術授權商業談判過程中可能涉及的條件複雜等特性，在從事技術授權過程中，時常因為授權行為客觀條件的不同而產生差別待遇，然而倘授權人無正當理由，逕行就交易條件、授權實施費用等，給予不同被授權人差別待遇，產生限制競爭或妨礙公平交易的效果時，便有受到公平會處分的可能。

依 2013 年中央銀行國際收支統計，我國性質上仍屬於技術入超國，台灣企業與授權人進行授權協商時，往往因為法律、商業上的因素，造成談判地位不對等的結果，然無論是授權人或被授權人，均應充分了解授權協議準據法約定地的競爭法對於技術授權協商所為的限制，從被授權人的面向可以之作為談判的籌碼，為技術協議爭取更好的授權條件；從授權人的面向而言，可以避免因濫用智慧財產權保護優勢，而觸犯法律法規、影響授權行為，甚至受到主管機關的處分；又，由於涉及智慧財產權的知識型產業，其發展變遷迅速，技術授權的行為、方式時刻在產生變化，從事授權談判協商時，談判雙方都應該圍繞著競爭法維持市場秩序的精神，從事授權談判行為，方不至於因抵觸法律規定，影響授權行為的效力。

## 參、 智慧財產權歸屬

美國在 1980 年初通過拜杜法案 (Bayh-Dole Act)，允許大學與研究機構可以擁有研發成果的發明權，因此可以將此發明進行技術移轉，並將研發成果商品化，促使大學與研究機構研發能力提升了產業的競爭力，也間接帶動了經濟的成長。由於眾多的技術移轉成功案例，使得各國政府無不群起效尤，例如：日本政府於 1995 年通過「科技基本法」，透過技術授權辦公室、育成中心、以及產學合作機制等方式來推動；我國於 1999 年通過「科學技術基本法」，期間多次修法，期能釋出大學及研發機構的能量，來提升整體產業的競爭力；而德國政府除了於 1998 年修訂高等學校綱要法，擴大大學的任務並增加促進技術移轉之規定，其後 2002 年修訂生效之德國受雇人發明法 (German Employees' Invention Act)，明訂學術機構受雇人的職務發明，其成果歸屬於學術機構，以期改善學術機構對私人企業技術移轉的實績<sup>26</sup>。由上述內容可知，國家總體法規對科技發展之影響重大，以下將針對美國、德國、與臺灣等國家之學研機構，其研發成果之智慧財產權歸屬議題來探討。

### 一、 美國拜杜法案

美國拜杜法案，因資助機關的官僚主義、研發成果利用不彰、大學對社會的漠視、大學與產業界的鴻溝、以及對產業與經濟沒有貢獻的研究計畫等問題，美國政府於 1980 年立法，讓智慧財產權下放至大學與研究機構，鬆綁相關法規的限制，讓大學、

<sup>26</sup>王偉霖(民 96)。我國學術機構技術移轉機制實施成效與法律制度之檢討。科技法學評論，4，59-96。

研究機構、發明人、與產業皆能獲得利益的多贏局面，同時鼓勵創新、知識擴散、技術移轉與創業。

拜杜法案創造了智慧財產權的附加價值，也提升了產業技術層次，帶動經濟發展，擴大就業、稅收、新創公司、與經濟投資，提升國家競爭力，同時也增加了產學合作。拜杜法案後續有許多相關的立法，包括技術創新法案、國家合作研究法、商標明確法、聯邦技術移轉法、國家競爭力技術移轉法案、國家技術移轉與升級法、技術移轉商業法等，不斷的調整修正，以擴大效應<sup>27</sup>。在拜杜法案實施之前，只有 5% 政府擁有的專利應用至產業界，且各個聯邦政府對其所出資的研發成果有不同的政策與規定，以致研發成果利用不彰。美國在拜杜法案立法後，在專利數量、產學合作、新創公司等各方面有顯著的績效，讓各國紛紛效法訂立相關法規。

## 二、 德國受僱人發明法

德國專利法於 1936 年導入受僱人對其發明之所有權的第一優先原則；1942 年頒布「Göring-Speer-Verordnung」法，鼓勵受僱人盡快將其發明通知雇用人，讓雇用的公司可以利用這些發明，直接或間接地提升德國科技發展；1957 年再規範關於任何由受僱人所完成之發明的初始私人所有權，以及透過特定、個別之轉讓行為，將發明之所有權移轉至雇用人等細節，也就是德國現行的「受僱人發明法」<sup>28</sup>。

2002 年修訂受僱人發明法修訂生效，受僱人的職務發明，其成果歸屬於學術機構或研究機構，亦即研究機構亦如同私人企業，得以機構名義對於受僱人職務上的發明申請專利，但受僱人對專利權的收益可請求分享。德國受僱人發明法第 42 條的修訂，學研機構的教授或研究人員處理產學合作的研發成果，也不再擁有權力將發明直接售予業界，在新法的規定下，研究人員必須向學研機構報告，由學研機構來主張發明，再技轉給業界<sup>29</sup>。

2009 年 5 月 28 日通過「專利法簡化暨現代化法案」，已於 2009 年 10 月 1 日開始生效。在受僱人職務發明的部分，受僱人對於其發明，不需於發明報告簽字，只需以傳真、電子郵件等文字報告知會僱主，而除非僱主在收到發明報告後 4 個月內聲明放棄，否則僱主依法成為該發明相關權利所有人。德國原規定為受僱人有創作發明時，應簽名以書面方式向僱主提交發明報告，僱主需於 4 個月內主張相關權利並給付受僱人合理報酬，否則該發明相關權利歸屬於受僱人<sup>30</sup>。

受僱人發明法保障受僱人之權益，同時也讓受僱人更投入於創新研發中。德國對

<sup>27</sup>劉江彬 (民 99 年 11 月)。美國拜杜法案與台灣科技基本法之比較。陳桂恒,科技基本法十週年回顧與展望研討會。集思台大會議中心。

<sup>28</sup>歐政儒,民 98 年 6 月,由「德國受僱人發明法」淺談德國職務發明制度,  
<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=366&stat=y>

<sup>29</sup> Goddar (2014, June). IPRs and research cooperation between industry, publicly funded organisations and universities. Training Course: Obtaining, Enforcing and Evaluating Intellectual Property Rights in Europe, Munich, Germany.

<sup>30</sup> IP Law Firm Wittmann Hernandez, “German Employees’ Invention Act.”  
[http://www.wh-ip.com/germany/employee\\_invention\\_act\\_germany.html](http://www.wh-ip.com/germany/employee_invention_act_germany.html)

職務發明制度之審慎與考量，不斷之修法與改進，讓僱主與受僱人皆受惠之雙贏局面。德國的研究單位對於發明人與其研發成果之處理，如同私人企業，妥善運用研發成果，使其效益最大化，進而提升整個國家之科技創新。

在台灣，私人企業受僱人之職務發明是規範於專利法第 7 條「專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定」；而於學研單位，受僱人之職務發明，依據科技基本法，成果歸屬於研究單位，相關科技基本法如下所述。

### 三、 臺灣科技基本法

台灣效法美國拜杜法案，於 1999 年 1 月 20 日制訂公佈施行「科學技術基本法」，立法之目的在「確立政府推動科學技術發展之基本方針，以提升科學技術水準，持續經濟發展，加強生態保護，增進生活福祉，增強國家競爭力，促進人類社會之永續發展」，全法共 7 章 23 條。

最新一次修法為 2011 年 11 月 25 日，立法院三讀通過科技基本法修正案，此次科技基本法的修訂，就是要使「科研成果下放」這條路更平坦。「科學技術基本法」經過多次修正，和智慧財產權與技術移轉相關的修正，主要為<sup>31</sup>：

#### (一) 智慧財產權方面

對於政府出資之科學技術研究發展成果在一定規範下，得予開放，供政府以外之單位、企業廣為利用，不受「國有財產法」之限制<sup>32</sup>。

#### (二) 技轉相關規定方面

科技基本法第 6 條，除將中研院等公立研究機關依法編列的科研預算納入科研成果下放的一環；並新增第二項明確定義，科研成果歸屬於學校等研發單位部分，可排除國有財產法部分法條限制。即放寬公立學校、機關之研發智慧財產權及成果技術移轉，可不受《國有財產法》限制<sup>33</sup>。

#### (三) 科研人員取得技轉股權方面

第 17 條修訂，容許公立專科以上學校或公立研究機關(構)從事研究人員，因科研業務而需技術作價投資或兼職，可不受僅能持股單一公司股權 10% 的上限，與不得兼職的規定。即解除公立大專院校及政府研究機構的研究人員不得兼職、投資企業持股不得超過 10% 的限制<sup>34</sup>。

<sup>31</sup>邱紫文、吳雪茹、李啟睿、范涵柔、溫怡棉(民 101)。大學與其衍生新創公司互動關係之探討。經濟部跨領域科技管理國際人才培訓計畫 101 年海外培訓成果發表，未出版。

<sup>32</sup>2003 年 5 月 28 日曾配合政府採購法作部分修正。

<sup>33</sup>2011 年 11 月 25 日立法院三讀通過科技基本法修正案

<sup>34</sup>2011 年 11 月 25 日立法院三讀通過科技基本法修正案

台灣科學技術基本法雖參考美國拜杜法案立法，但尚缺乏後續相關立法、主管機關對相關法規的狹義解釋與限制，讓智慧財產權買賣受限制，包括境外實施、專屬授權之限制、發明人參與新創公司等限制。另外，對利益衝突的定義不明確及缺乏相關制定及法規等問題。因此吸取拜杜法案及相關立法實施經驗，訂定明確的科技與智慧財產政策及策略，鬆綁法規限制與束縛，讓產業更具競爭力。學研單位之研發能量與研發成果是產業界新技術與創新的源頭，研發成果商品化透過技術授權或成立衍生新創公司等行為來創造更高的價值。

## 第三章 技術授權的商業考量

如果今天我們手上有一個好點子，有一個創新的發明技術，想要竭盡所能地將其實現，在市場上推廣，究竟要怎麼做？發展自己的事業，當然可以保證自己能夠維持控制權，不過這同時也代表了必須要承擔所有相關事務的財務風險、以及新創事業時一切令人頭痛的麻煩事物。不是每個人都有創業資本，或者是有這樣的慾望想要從事這件事情。幸運的是，我們可以藉由一連串法律行事以及協定，將財務風險和市場推廣的責任轉移給第三者。在這些型式的協議中，我們可以藉由讓與部分自身專屬的智財權利以換得報酬。常見的商業協議有下列幾種：

### 一、 轉讓協議

轉讓你的權利意味著你在法律上將它們轉移到購買者或是其他指定被轉讓者。轉讓通常會跟智財權的買斷銷售(outright sales)有所連結。比如說如果你販售你的事業，那麼你典型地將會轉讓所有你的事業中在商標上的所有權利。

### 二、 製造協議

如果你剛好沒有擁有你自己的工廠或者是代理店，你也許會發現和第三方簽訂一個製造協議會是一個不錯的權宜之計。這些協議的內容典型上來說，都是製造者會被支付一筆特定金額，且此金額和產品的市場成功與否並不直接相關。

然而你的製造協議中如何針對保密與競爭等事項進行相關的處理陳述其實至關重要。因為你的產品的製造商，顧名思義，知道如何去生產及複製它。這製造商可能更進一步擁有你所有的客戶以及市場銷路的相關知識。這將使無良的製造商具有一個絕佳的機會去製造你產品的山寨品，直接和你進行競爭。

### 三、 授權協議

進行授權，將容許身為擁有技術者的你可以比買斷銷售、抑或是轉讓點子保有更多的權利。典型上來說授權會牽涉到專利權使用費（權利金），其計算多基於銷售額的某特定百分比。

為什麼需要進行授權？可能有以下原因：

#### （一） 為了募集資金使自己的發明進入市場：

被授權者可以提供財源，以及協助市場開創進行順利，並以授權金的方式支付你利潤中的特定比例。

#### （二） 需要進行新市場的滲透：

簽訂一個授權協議也許可以讓你將你的新技術（或科技）邁進一個你原先無

法碰觸的新市場。那也許是一個地理上的遠端市場，或者是一個原先自身在此市場中缺乏辨識度或者是可靠度的名聲，只得藉由結合授權的方式進入。

### **(三) 希望結合你自身的產品以及被授權者的產品：**

也許你發明了一個新科技(技術)來增強其他人發明的功能。你也許可以藉由授權合約的方式讓這兩個產品可以進行結合一起進入市場，或者是消除你的產品也許會侵害到其潛在產品的專利、著作權、或者是商標權的疑慮。

而以下我們要談的主題就是技術授權。今日技術授權已經是一個常見的法律行事，能夠被 licensing 的技術有可能可以帶來在全球市場高達上億的商機，也讓正在發展中的技術(或是科技)有機會能夠接觸到消費者<sup>35</sup>。本章節將基於前章對於技術授權的認識，針對技術授權在實務上的進行方式，進行更進一步的探討。

## **第一節 從商業觀點探討技術授權**

### **壹、 授權標的的技術專利品質評等**

在進行授權前，建議先對於意欲進行授權(或被授權)的技術進行專利品質的評等。其評等考量因素包括法律面向、技術面向、經濟與商業面向，分述如下：

#### **一、 評等的法律面向**

專利相關的因素，敘述如下：

##### **(一) 受專利保護的權利範圍：**

此項目是指在專利說明書中，所敘述的權利範圍。權利範圍越大、越具有商業經濟價值，移轉時的權利金就越高。

##### **(二) 基礎發明或細部發明：**

若為基礎發明，則日後繁衍的技術將會眾多。所以，基礎發明的價值會遠高於細部發明。

##### **(三) 是否具有工業標準的可能性：**

工業標準為業者廣泛使用，經濟規模龐大，價值就非常高。

##### **(四) 是否提出加速檢索或加速審查：**

---

<sup>35</sup> THE ENTREPRENEUR'S GUIDE TO patents, copyrights, trademarks, trade secrets, & licensing. Jill Gilbert, 2004.P274-P279.

提出加速審查的目的是可以早日確認專利具有新穎性、進步性、經濟利用性。換言之，也可以早日取得合法保護，排除市場上的其他競爭者。

**(五) 專利審查是否已經完成：**

若審查已經完成，則可以確定是否可以獲得專利，也可以確定專利權利的範圍。這樣，有助於做專利的鑑價。

**(六) 是否已經授與專利：**

有得到專利，即表示技術的可實施性與新穎性。專利順利移轉的機會增高，價值也較高。

**(七) 在其他國家是否有同時進行專利的申請：**

在多個國家有獲得專利授與，則表示專利的市場性越大，潛在的利益也越大。

**(八) 是否在異議後，專利權仍舊存在：**

經過異議的專利，都是有實質審查與再審查，日後被撤銷的機率比較低。另一方面，異議都是競爭對手有感受到專利權的威脅，而提出的戰略行為。所以，異議後存在的專利，較為珍貴而有價值。

**(九) 是否在法院的專利撤銷訴訟確定後，專利權仍舊有效：**

專利撤銷訴訟的過程中，需要對專利的內容嚴格審查，包括專家意見、文意的解讀。經過嚴格考驗後，可以確定具有極高的價值。

**(十) 專利剩餘的有效期間：**

剩餘的有效期間越長，則越有價值。

**(十一) 權利範圍的數目：**

即專利說明書內，權利範圍的獨立項與附屬項。項次越多，即權利範圍越大。

**(十二) 被檢索引用的次數：**

被檢索引用的次數越多，隱含此專利是屬於基礎技術，或是業界的先驅領導者。日後，應用的範圍將會比較大，當然越有價值。

**(十三) 是否附屬於其他專利：**

此種專利就是衍生專利，有的是策略性來延長基礎專利的有效期。所以，基本上，此類專利的價值應視基礎專利的價值而定。

(十四) 在相同的國際專利碼，有多少個專利：

相同國際專利碼內，有越多的專利，表示此類產品的市場很大，所以有許多研發的投入。但過多的專利，表示相近似的專利很多。相對地，價值就會降低。

(十五) 是否很容易證明被侵權：

被侵權的專利，其舉證的責任歸於專利權所有人。如果不易證明，則蒐證將會是很困難的事情，專利權也就無法受到充分的保護。

(十六) 迴避設計是否困難或不可能：

迴避設計越困難，表示權利範圍越廣大，專利價值越高。

(十七) 假如專利在公司內部正在使用中：

需研究如何在技術移轉後，是否會對公司產品或服務上，產生競爭對手，而對公司營運有影響。

(十八) 未來是否會有使用專利的計劃：

技術移轉後，是否會影響新產品的行銷計畫？若是自己公司沒有使用專利的計畫，為了活化資產，專利就可以移轉給別人。

二、 評等的技術面向

- (一) 創新的核心概念有哪些？
- (二) 最接近原創技藝的其他技術的狀態？
- (三) 是否有其他可取代的解決方案？
- (四) 實務應用的現實情況？
- (五) 在技術週期的地位？

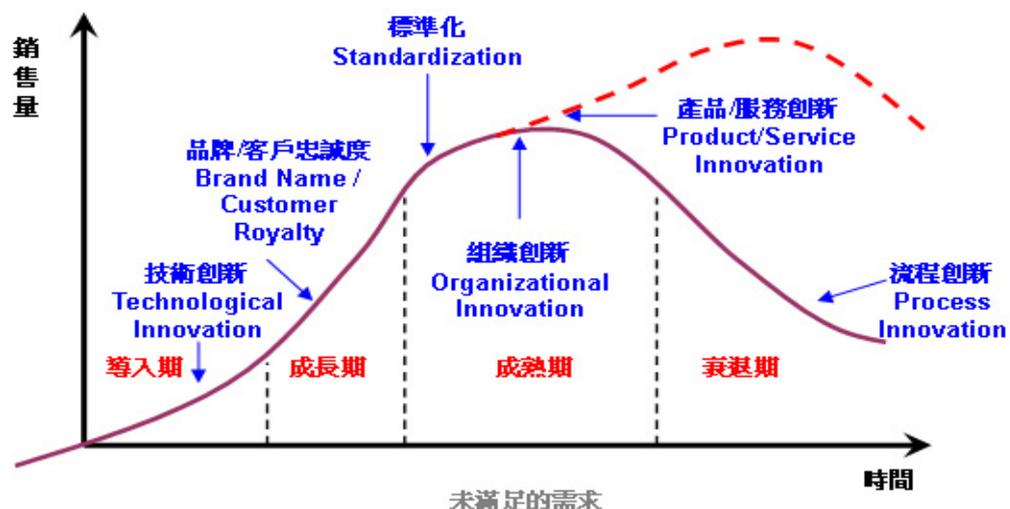


圖 2 技術生命週期

### 三、 評等的經濟與商業面向

- (一) 特定營業類別
- (二) 市場大小
- (三) 競爭者的數量與優勢
- (四) 特定市場的遊戲規則
- (五) 期望業務的空間與價格
- (六) 在產品發展完成之前所需要追加投注的努力
- (七) 在量產開始之前所需要的時間
- (八) 對期望市場的需求的範疇
- (九) 對消費者與最終使用者的經濟利益

### 貳、 進行授權簽約時法律上應注意之事項

在技術移轉的整個過程之中，簽約雙方都要有誠信履行合約，這是合約履行的基礎。有誠信為基礎，合約才有順利履行的可能，也才能有雙贏（Win-Win）的良好結果。

#### 一、 轉讓（Assignment）：

技術移轉給被授權人後，授權人應該限制被授權人再轉讓或再授權的對象，並且在移轉合約上註明此類違約的賠償細節，或是再轉讓或再授權未經授權人同意，係屬於無效的法律行為。其原因在於被授權人的策略思考與授權人有很大的差異。為了掌握技術的流向，避免技術流入競爭對手，或是無法控制，授權人應有事前的規劃。

#### 二、 簽約地：

以中國為例，簽約的地點，則是用該簽約地的法律與規章。中國幅員廣大，各地的各種規章不盡相同。中國合同法對於簽約地的認定，依據合同法第三十四條「承諾生效的地點為合同成立的地點。採用資料電文形式訂立合同的，收件人的主營業地為合同成立的地點；沒有主營業地的，其經常居住地為合同成立的地點。當事人另有約定的，按照其約定。」另外依據合同法第三十五條「當事人採用合同書形式訂立合同的，雙方當事人簽字或者蓋章的地點為合同成立的地點」。所以，在不同國家簽約，會影響對合約內容的解釋；即使在同一國家的不同地點簽約，也會影響到對合約內容的解釋。

根據契約自由原則，簽約當事人可以協議指定管轄法院，以利簽約當事人減少勞車困頓，使得訴訟方便進行，迅速解決爭端。

在我國，由於有智慧財產法院的設立，所以民法、刑法、行政法上有關智慧財產的訴訟，其一審與二審均集中於智慧財產法院進行。

在德國，由於工業與歷史因素，智慧財產的訴訟集中於幾個大的城市，例如：Munich、Dusseldorf、Berlin 等地方。

### 三、 管轄法律：

各國法律的規定，迭有差異。以可專利性 (Patentability) 的規定而言，我國規定為新穎性、進步性、產業利用性；美國規定為新穎性 (Novelty)、非顯而易見性 (Non-Obviousness)、充分揭露 (Full or Adequate Disclosure)；德國規定為新穎性 (Novelty)、創新步驟 (Inventive Step)。基本上，我國與美國的智慧財產是從物權的角度來設計法律，德國的智慧財產則是從人格權的角度。所以，相同的事物，在各不同國家，就會有不同的法律解釋，與不同的處理原則與程序，可能也會有不同的結果。所以，簽訂技術移轉合約時，要指定管轄法律，也就是日後對合約的解釋，要以指定國家的法律為解釋的基準。

### 四、 仲裁 (Arbitration)：

一般而言，法律訴訟的程序都相當冗長，所花費的時間與費用，都是很高的成本。特別是有高度技術性的智慧財產權，法院審理時，也都非常慎重。為了縮短訴訟的時效，仲裁是一個可能的方式。依我國仲裁法第一條規定「第一項有關現在或將來之爭議，當事人得訂立仲裁協議，約定由仲裁人一人或單數之數人成立仲裁庭仲裁之。第二項前項爭議，以依法得和解者為限。第三項仲裁協議，應以書面為之。第四項當事人間之文書、證券、信函、電傳、電報或其他類似方式之通訊，足認有仲裁合意者，視為仲裁協議成立。」所以，在訂定技術移轉合約時，或是在可預見爭議將發生時，將仲裁的協議列入條文內，就可以申請仲裁。以智慧財產權而言，仲裁雖可以縮短訴訟時程而早日結束爭議，但是應該避免尋求仲裁。主要原因是高度技術性的智慧財產權，不容易找到瞭解技術內容的仲裁人，所以皆應該避免技術性以外的偏頗，減低訴訟結果的風險。

### 五、 免責 (Disclaimer)：

技術移轉時，被授權人常常會提出技術並無侵犯第三人的智慧財產權的保證責任。由於世界範圍很大，對於有無類似的智慧財產權，實在是無法查證。所以，授權人很難做出保證的承諾。在簽訂技術移轉合約時，就要納入類似的免責條款，避免日後捲入專利的爭議。並且，對於使用被授權技術的產品，也不易保證無侵權的疑慮，只能提供有限責任的保證。

### 六、 調解 (Mediation)：

對於民事事件或告訴乃論之刑事事件，可以經由法院或鄉鎮市的調解委員來調解。調解經法院核定後，當事人就該事件不得再行起訴、告訴或自訴。而且，經法院核定之民事調解，與民事確定判決有同一之效力；經法院核定之刑事調解，以給付金錢或其他代替物或有價證券之一定數量為標的者，其調解書得為執行名義。調解為一個迅速且低廉的方式，協助解決紛爭。但是，以智慧財產權而言，並非適用。因為智慧財產權屬於高度技術性、專業性，且可能牽涉公司的營運策略。調解委員並無法幫智慧財產訴訟當事人協助分析。

## 七、 和解 (Settlement, reconciliation)：

訴訟要花費許多時間與金錢。如果當事人雙方可以和解，可以節省許多資源。智慧財產權的訴訟，由於訴訟標的的無形資產，其價值通常都非常高。訴訟費用，也會跟著提高。另外，和解是訴訟當事人雙方自行討論，機密資料可以有效地管控，比較不會有外洩的疑慮。所以，和解是一種很好的爭議解決方案。

## 參、 授權前考量的商業風險

### 一、 被授權人與授權人的產品競爭：

專利權係給予發明創作者一種獨佔專有權利。藉由獨佔專有權利，可使發明創作者在一定期間內防止與排除他人仿冒侵害，而取得專有獨享利益。若授權他人後，市場上將會有相同或類似的產品，而產生競爭的關係。授權人應該考慮授權後，如何將專利權的效用擴大，而不會影響現有產銷狀況，或是將影響減至最低。

### 二、 權利的本身受到挑戰：

由於技術移轉予他人，會產生技術逐漸滲透於市場的效應。業界逐漸熟析技術後，競爭者進而研發其他迴避技術來因應，而侵蝕原有技術的市場。另一方面，競爭者也會探討該專利權是否具有可專利性 (Patentability)，甚或舉發專利無效。如果專利被舉發無效，則專利權人對之前所收受的授權費與權利金是不必返還給被授權人。因為，收受授權費與權利金的當時，專利權是存在的，收費是合理、合法的。

### 三、 產品責任：

由於技術或專利權被採用於被授權人的產品裡，日後此產品有瑕疵時，責任歸屬為何？依照我國民法第一百九十一條第一項前半段「商品製造人因其商品之通常使用或消費所致他人之損害，負賠償責任。」被授權人會因為產品是經由技術移轉而來，轉而要求授權人承擔賠償責任。所以，簽訂技術移轉合約時，簽約雙方最好將此疑點釐清，以避免日後的糾紛。基本上，授權人要表明不分擔責任，

因為被授權人如何使用移轉的技術，並非在授權人的可控制範圍內。或者，授權人只能提供有限的保證責任。

#### 四、 收不到權利金：

被授權人可能提供不實的財務報告，或是隱匿實際上的使用情況，使得應付權利金減少。要簽訂技術移轉合約，其實最重要的是簽約雙方有良好的信任基礎。否則，日後要實施合約時，雙方為了監督實施情況，各自都要耗費高昂的成本。簡單的方法是共同委任相同的會計師，計算所應收取（支付）的權利金。

#### 五、 被授權人對授權技術的改進：

被授權人由於使用技術，就有機會改進既有技術，或是創新技術，或是有權申請新的專利。在技術移轉合約中，授權人應該有回饋授權 (Grant-Back Licensing) 的條文，以保持自我技術的更新與繼續實施專利權。

## 第二節 技術授權條件之相互關係

### 壹、 授權要素考量

授權的概念其實和不動產的租賃很像，都是擁有者保有所有權，但可以指定特定權利給另外一個主體在特定時間內使用，然後藉此收取某種型式的報酬金。然而，想要完成一個成功的授權，過程其實較不動產的租賃更為困難許多，因為授權過程其實是一種由兩個或兩個以上的主體藉由談判而實現的藝術，對於可能具非常高價值智財權的開發利用上，談判的參與者都盡可能想要享有、宣稱、或是求取其利益；特別是關於利益、智財的權利、以及開發等可協議範圍其實並不會有所限制，也因此如何讓協商的過程變成一個雙方都渴求的協議，發展無數的可能性，會是在授權過程中需要時時謹記於心的挑戰與課題<sup>36</sup>。

授權協商的結果，對於談判參與者來說，往往會帶來經濟上的影響，此亦意味著每一個在授權上所提及的要素都可能影響到移轉的權利大小，以及未來參與者的經濟利益。這些要素如同下圖所示：

<sup>36</sup> Tom Arnold, "Basic Considerations In Licensing", Les Nouvelles, September 1980.  
4-41

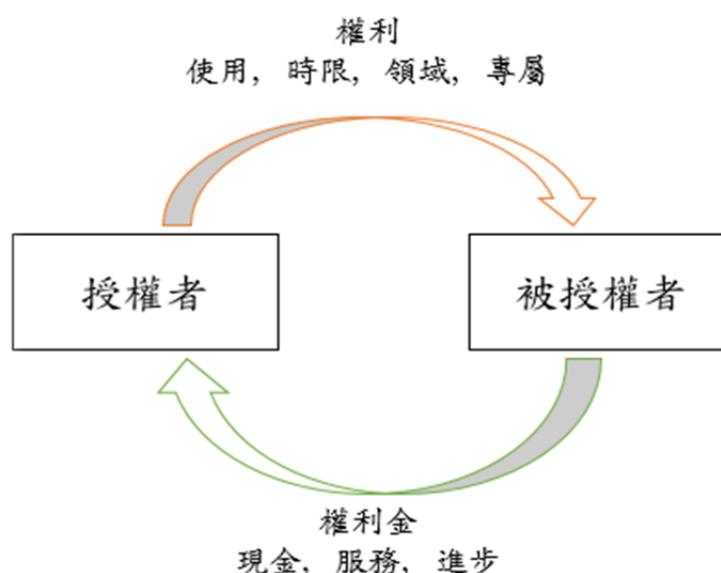


圖 3 授權協商要件

關於這些要素如何影響授權，下面我們介紹由 Gordan v Smith 和 Russell L Parr 在 Valuation of Intellectual Property Intangible Assets 一書中提到的：金額、風險、時間、以及成本等四個面向，用以理解如何從價值的觀點來衡量上述要素如何影響授權時的交易價值，如何增值（亦或減損）此授權行為所能為授權者所帶來的商業利益<sup>37</sup>。

#### 一、關於授權所帶來的潛在收入考量

身為一個授權者，究竟可以收受到多少金額的數目通常是初步決定此授權價值多少的關鍵。為了滿足授權人與被授權人的各式目標，精明的生意人常常會想出不同型的交易方式，例如：

##### (一) 前金 (Up-front payment)

有可能是一筆總金額、或者是採分期付款方式。

##### (二) 衍生權利金 (running royalty)

衍生於在權利金計算基礎（其基礎有可能是指銷售金額、縮減費用、利潤、或是銷售商品數量等）所套用的權利金比率（百分比或是金額數）所計算得出。有許多的授權協議中會在執行權利金以外，另要求一個初期款 (initial payment)，而權利金通常會在之後隨著協議的條件逐步完成而遞加。一般來說，權利金的支付方法可有所彈性，例如亦有可以先預付一筆權利金，未來產生的權利金再由已

<sup>37</sup> Gordan V. Smith; Russell L. Parr (2000) Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets. John Wiley & Sons, Inc.

預付的金額去進行扣抵等方法。值得注意的是，協商過程需盡可能清楚釐清授權金的計算基礎為何、其條件有可能會否發生任何改變，計算時用的是進貨價亦或零售價、是特定的材料價格或是組件價格等細節，都有可能改變最後計算結果。

### (三) 最小 (或最大) 權利金

計算基準可能基於年度、或是採累計方式，其概念近似於對於需支付授權者的報酬金進行的更細緻的償付處理。

### (四) 最有利狀態 (most-favored status)

意味著授權者承諾被授權者，日後將持續提供他們最惠授權條件，但是這樣的協定有可能會造成授權者未來在授權收益上的限制。

### (五) 反向授權 (grant-backs)

這邊代表的不一定是金錢上的報酬，更多情況下指的是被授權者須將奠基於被授權技術而衍生開發出來的進階技術能力，反向授權給原授權者。對授權者來說，此條件有可能帶來具未來的更大利益，也能夠為授權者深化該技術價值。

### (六) 再許可/ 次級授權 ( sublicenses)

如果被授權者被賦予能夠進行次級授權的權利，且在協議中亦載明授權者亦為次級授權協議的參與者，則藉由次級授權的方式，或有可能可以替授權者帶來潛在性的收益。

在這邊要提醒的是，因為許多的授權協議都會跨越國家邊境進行，所以必須在進行授權協商時同時也要注意在貨幣匯率上或是稅法上的風險。比如說應該要明確決定支付時是應該用何者貨幣、以及其支付的金額計算基準是否為當地稅後的盈餘等。

## 二、 無法順利獲取收入的風險

一個授權契約是否能夠達到協議中所預期的收益水準，往往或多或少伴隨著風險。這些風險有些會被明記在授權相關文件中試圖加以避免，有些則付之闕如。但無論如何，在衡量授權價值時，授權人都應該要詳加考量下面幾點因素：

### (一) 被授權者有無能力完成該技術的開發

授權者須適切地衡量被授權者是否有能力完成 (發展) 該項技術，特別是那些還在持續進行開發的前瞻性技術。衡量要素可能會包含被授權者的財務狀況、技術研究與發展能力、企業體的營收與銷售網路、甚至於管理技巧等。簡而言之，就是被執行者有沒有實現技術商品化的能力。

## **(二) 被授權者有無能力去維護並支援已建立起來的無形資產？**

此處要考慮的是是否被授權者對於該技術有準備長期投資的承諾。比如說如果是一個海外的商品授權，被授權者是不是會願意為了維持在市場上一定的知名度而進行持續性的廣告活動？

## **(三) 技術的最低實現標準**

此種方式主要是希望能夠藉由將被授權者的責任量化，然後去決定被授權者應達成的、相對於該技術的最低實現標準。在量化過程中有可能是以所謂的善盡善良人之義務的努力標準去加以規範，但在實務的操作上定義的過程可能會相當困難，更遑論藉此強制實行。

## **(四) 關於專屬授權的風險**

有時候被授權人可能會要求取得專屬授權，但是授權人必須要能夠理解到答應專屬授權有可能會讓授權者處於一種加大風險，就是其收益有可能會因此趨緩、抑或是被限制（權利金亦同），這同時也會限制了授權者在利用該技術進行商業操作的彈性。因此，在這種情況下，授權者通常會要求比一般更高的權利金比率來平衡其風險。

## **(五) 關於可使用領域 (field of use) 的範圍考慮**

授權人如果給予了被授權人廣泛的“可使用領域”的授權、抑或是給予了廣大的地理區域的使用授權，亦有可能會讓授權者面臨加大風險。因為被授權者有可能會欠缺能力、亦或是欠缺意願在廣泛的地理區域、或者是各種不同的營業領域去發展及開拓該技術的商機。

## **(六) 該授權所憑依的技術專利是否穩固**

作為授權標的的技術如果是建立在一個容易被撤銷的專利上、亦或是極有可能被侵權，都有可能增加授權者的風險。

## **(七) 不安定的政經因素**

如果被授權者是處在一個不安定的政治環境下，亦或是一個貨幣情勢不穩定的國家，亦有可能增加授權者的風險。同時也要小心是否被授權者所處的該國對於外來技術的授權是否抱持著禁制性的態度。

## **(八) 被授權者的不穩定經濟狀態**

如果一個被授權者有可能會有破產的風險，就要格外小心。因為該被授權者的權利有可能會變成其破產資產的一部分，權利金當然也不會被支付。同時被授權者擁有的權利亦很有可能會被拍賣，屆時者授權者有可能會面臨被迫擁有無法決定對象的、非自願性的合作夥伴關係。

### (九) 被授權的科技/ 技術的發展失敗

在技術移轉中，如果該技術在雙方都合意的標準下進行，結果還是失敗了，授權者就有可能會被暴露在損害請求的風險之下。這種情況尤有可能會發生在被授權人針對該技術進行了巨大資本投資的時候。此外，當技術或是 KNOW-HOW 在移轉時，也應該要注意對於保密性要有相當的維護，否則有可能會讓此技術提早面臨競爭狀況，錯失商品化的最好時機。

### (十) 潛在的產品責任訴訟風險

一般來說，即使在被授權者利用授權技術進行產品製造或銷售時的過程中，授權者理應可以被排除在相關責任之外，但還是不能免除會存在著潛在的、授權者被捲入產品責任訴訟的風險。這種情況尤在授權者在廣告或包裝中明顯的被點名出來時最有可能發生。

## 三、 該潛在收益可持續的時間 Duration of Potential Income

此處考慮到的是該技術的經濟壽命 (Economic life)，也就是使用該技術後的可獲利的總計時間。如果當使用該技術後，已經沒有辦法再獲得任何利益，即意味該資產的經濟壽命已經宣告結束。而其經濟壽命的長短有可能會取決於授權契約的條件、或者是取決於其相應而生的產品亦或服務。舉例如下：

### (一) 授權契約條件

通常這些條件可以控制這些潛在授權收入的壽命能夠持續多久。然而有一點要留心的是，任何一種授權都不可能在授權者對於該技術的所有法定權利已經終止之後還可能有效。比如說，不可能去要求任何一個人去付任何已宣告終止專利的專利權利金。

### (二) 混合授權 (Hybrid license)

此種授權通常指授權者許可被授權者使用具有法定限定期間的智財權，以及具有永久效力的智財權的混合組合，例如專利權和營業秘密的組合。此種授權有可能在營業秘密有效時都持續有效。如同 *Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc.* 的著名案例<sup>38</sup>，其案例代表著即便被授權者嘗試要在原先的

<sup>38</sup> 據 97.03 智慧財產權月刊 111 期，營業秘密與專利之抉擇，王瓊忠，該篇中提到：「營業秘密授權係屬私權契約，被授權人非經授權人之同意，不得擅自將其被授權之營業秘密再轉授權第三人使用，以資保障營業秘密所有人，並維持營業秘密之秘密性。由於營業秘密並無一定的存續期間，只會因被公開而喪失其秘密性，因此技術性營業秘密之授權期間如未約定，且依當事人之意思亦無法得知可能之期限時，授權期間應解釋為至該營業秘密喪失其秘密性為止。至於授權期間有約定，但於期間屆滿之前已喪失該營業秘密之秘密性時，被授權人應否再繳納權利金？美國之 *Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc.* 案例有如下的教示：經由有效且有拘束之合約取得營業秘密者，不得僅因該營業秘密被第三人揭露或公開於眾而免除該合約應盡的義務，故，即使營業秘密已公開於眾，該授權仍然有效。有鑑於此，宜於授權契約內增訂倘營業秘密已被公開或為大眾所知時，被授權人有權停止支付權利金，據以防止紛爭。」

專利權耗盡時去撤銷該授權，結局卻徒勞無功。因此，在混合授權的情況中，由於 know-how 的壽命是授權者可控制的，也許可以協議在該專利的法定期間失效後，可以進行權利金的折價。

### (三) 取消 (Cancellation)

此技術的經濟壽命有沒有可能可以被任何一方，或是因為任何原因去取消其授權而宣告終止？這將取決於授權的「取消」(Cancellation) 是否能夠、或者可以如何被啟動。此點亦有可能會變成授權者的風險因素。

### (四) 和此授權內容相關的基礎技術或產品的經濟壽命長短

這很有可能是決定其經濟壽命能夠維持多長的最重要因素。比如說，一個相對於如何製造現下最熱門的積體電路的 know-how，當後續的次世代、甚或是次次世代都已經開始被如火如荼的在電腦上進行開發設計了，其永久性的授權的價值應該是多少？

## 四、 潛在收益的取得成本 Cost of Obtaining Potential Income

在前面我們考慮了收益、風險、時間，最終要考量的還有在獲取潛在收益時所可能產生的成本。在進行授權交易的時候，很有可能會發生一些額外的投資或者是各種行政作業上的成本如下：

### (一) 相關的行政費用

包含了法律事務費用，權利金的會計相關費用，以及後續的專案時程的追蹤處理人力等。

### (二) 品質控管以及成效追蹤、稽核

其成本內容包含了成效的品質控管和時程追蹤、以及稽核被授權人的會計資料等開支。

### (三) 提供技術協助

依授權條款提供相應的技術服務的相應費用。

### (四) 關於侵權或第三方異議發生時所提供給被授權方的補償費用

通常是在發生侵害事由，或是由第三方主張產品責任時，授權者所提供給被授權者的補償費用。(但即便是這種例子，也不會有人去分擔被訴方防衛的成本。)

### (五) 關於未來技術發發展或強化時的持續移轉

關於未來的技術進化或深化的移轉費用 (如果此內容為授權條件之一)、尤其是對於那些專屬技術或是 KNOW-HOW 的案子，可能會相當可觀。

## 貳、 授權的定價操作提醒

在考量了授權時可能會影響最終價值結果的各種要素後，以下針對眼下常見的幾種訂價權利金利率的方法，針對其實務上的操作優缺點加以整理<sup>39</sup>。

### 一、 通用原則: 25%

通用原則可能是一般人最容易採行的方法之一。一般來說，之所以會使用通用原則，多半是因為人們觀察到在情報交換的結果，並與之連結到可見的條件，所以希望用以未來進行協商交涉的目標。但是在實務上，在決定關於技術授權時，究竟應如何使用通用原則，應該要多加以注意。

比如說，我們可能會將一間餐廳的售價，連結到在其硬體設施上所可以進行營業的座位數。就算我們無從得知買家和賣家如何進行交涉，但是我們可能可以大概以這其座位數估算取得落在某個範圍區段的賣價，即便僅僅憑藉著單一條件。以這個情況來說，此範圍便會是通用原則的起源。

但是這樣的結果當然很可能失於簡陋，因為對於其他相關的餐廳價值的重要因素考慮全部付之闕如，比如說對於餐廳地點、烹飪手藝、餐點價格、餐廳主廚、管理經理、外場領班之類的全都欠缺考量，即便這些因素其實都非常重要。此外，我們對於可能發生的交易細節也完全無從得知，比如說買餐廳時用的是現金、抑或是用以交換另一間餐廳、以或是現金加上其他舊帳的償還之類的。

通用原則之所以可以發生作用，是因為人們是奠基於移轉的基本要素來考量，即使這些要素常常不在方案公式裡面。比如說，上述的依座位數來臆測餐廳售價的方法之所以可以發生作用，主要是因為座位數能夠帶來的收入是可以臆測的，這使得價錢的計算可以落在一個合理的區段範圍。

而其他的通用原則之所以可以利用，主要是因為在實務操作的過程中這些方法是如此的流行，以至於這些方法變成了大家接受度很高的方法之一。比如說，前面章節所提到的「25%原則」即為其中一例。如前所述，所謂的 25% 原則是計算使用被授權技術的企業營運額的稅前毛利的 25% 以作為權利金，然而，在使用 25% 原則的時候，所謂的毛利通常沒有能夠被精確的定義。如我們所知，在會計原則的定義中，「毛利」和製造時的直接成本相關，例如材料成本、直接人力成本、提高製造效率的費用、甚或是生產機台的攤提費用等。簡言之，這些成本和費用通常都是發生在如何從原料轉變為最終產品、或是最終服務的過程。

---

<sup>39</sup> Richard Razgaitis. (Oct 8, 1999) *Early-Stage Technologies: Valuation and Pricing*. John Wiley & Sons, Inc.

由於這個過程通常是被授權的技術能夠最有貢獻的部分，所以以考量毛利的總額來設定權利金看似合理；但是這個方法卻沒有辦法考量到實現被授權技術時一連串行事的最終利潤，也就是說，此考量中有可能會忽略了銷售、行政、以及一般日常的經常性開支。

有一種說法認為，上述開支的費用考量之所以會縮到最小，主要是因為認為關於特定智財的價值，比如說生產技術，因為和商業領域無涉，所以不應該在考量權利金的時候也將商業面的要素一同納入。然而宏觀來看，智財的權利金其實很有可能被銷售費用、抑或是其他在商品化過程中的支援費用所影響。

比如說，如果現在有一個可被授權的技術需要全國性的廣告以及高薪銷售人力來推廣到市場上；相較於另一個亦可被授權、但是技術本身就是產品、亦或服務的一部分，所以不需要太多的行銷、廣告、銷售工作的授權標的，自然會覺得後者的價值遠遠大得多。又，即便上述兩種產品都會花費同樣的授權金額，而且也帶來了同樣金額的毛利，但是第一個產品所需求的多方、且持續性的額外成本很有可能減少被授權者的利潤，所以即便這兩個產品都享有同樣的毛利，要求這兩個產品也因此應求取相同的權利金是不合理的。

此外，權利金也應該要反映該技術被應用領域的現實產業與經濟情況。比如說，有些環境是高競爭性的、而且需要相當多的支援成本，所以會排擠到利潤；有些卻是在高毛利的環境中、而且相對的支援成本亦較為低廉；以價值來說，當然前者就會相對後者低一些。一個恰當的權利金計算應該要能夠反映該經濟環境的面向，也因此，如果僅僅只是依靠毛利的計算則無法反映此部分的分析結果。

除此之外，「25%原則」亦同樣地沒有辦法考量到風險因素，以及對於投資報酬率的公平比例。所以即便是主張「25%原則」的擁護者，也認為關於授權者可以享有毛利的多少比例，應該還可以保留調整的彈性。舉例來說，如果被授權者為了實現該技術，必須要進行巨額的資本投資，那麼當然在決定權利金的時候應該要訂立比較低的毛利比率。反過來說，如果實現該技術幾乎不需要額外投資，則授權者也應可以享有較高的毛利比率才是。然而即使是這樣，此方法也可能還是會遭遇到無法針對被授權者的資本投資與所應得的毛利權利金比率之間去進行定量的問題。

使用這種方法時，如何將利潤妥適地同時分配給授權者與被授權者，如何決定毛利的分配比率時，有許多重要的因素都應該要被考量。然而這些因素都應該以一種具架構性的，抑或是條理式的分析方法來進行，以避免在思索時容易忽略掉其中幾項。

總而言之，通用原則可以看做是在決定權利金時的重要性排序考量的重要參考之一。然而想要得到妥適的結果，最終應該還是要結合其他方法進行決定。

## 二、 產業利率行價 (行規)

如果採用行規，這種方法將不會考量到企業究竟利用此技術獲利多少。關於行規

通常都是專注於在同產業中，其他人所最終決策而出的授權費用為多少。在此種考慮下，不管是投資風險、獲利率、市場規模、成長潛力、抑或是所需求的再投資資本都不在其考量範圍之內。所謂的使用行規，通常就是建立在，相信同產業中的其他人已經做出針對如何收取權利金進行了正確的考量和精確的解讀。這也意味著產業中的某次權利金比率協定如果在當時就犯了錯，有可能已經一路沿襲下來。

使用行規時另一個要小心的地方是，這種方法有可能怠於考量經濟情況的變動以及投資報酬率的不同需求。我們應該要謹記，就算該產業的行規權利金利率在其被制定的時候是合理適切的決策，也並不保證仍然可以適用於現下的情況。所有決定合理權利金的要素基本上都是動態的，比如說該技術價值，經濟情勢，回收報酬率等，這些要素可能常時在變動，因而其關於權利金的要素基本分析也應該隨之連動才是。

舉例來說，經研究後，我們發現在一個技術的權利金，其行規比率會落在 3% 到 10% 之間。雖然僅是比率上的差異，一旦換算成實際的金額數，有可能帶來的意義會非常不同。我們會遇到的挑戰是，我們要如何找到在這段範圍間找到我們適合的比率。更甚者，我們或許也應該要思考，那些 3% 的產品是不是真的有著比較低的利潤，比較低的消費者認知，或者是比較低的市場成長率？抑或只是因為他們是比較早期進行交涉，抑或不擅於交涉所以拿到了比較糟糕的條件，或是者只是被包裹在更大的交易中的一個小條件？簡而言之，在 3% 和 10% 之間我們可以利用的資訊可能相當稀少。行規是個好的起點參考，但是我們可能還需要更多的資訊來協助判斷。

### 三、 研發成本回報率

當考量到何謂合理的權利金，有一種常見的思考是會考量到花費在研究開發此技術的總費用，但這是有可能大錯特錯的。花費在研究開發上的費用極少會等同於其技術的實際價值。如前所說，技術的實際價值應該是奠基在未來能夠帶來多少的經濟利益，而因授權關係所能夠帶來的未來利益誠如上段所述，考量到的要素是未來的潛在性收入金額、能否順利達成目標的風險、以及該技術可以存續的期間、開發中的成本金額等。這些要素無論在哪一種形式上，都和研究開發花了多少費用其實無所關連。如果將權利金的計算建立在開發研究的成本上，很有可能會完全偏離原先希望以有價技術取得合理報酬的目標，導致交易的不成功。

### 四、 銷售回報率

將權利金建立在純利上以作為營收的一部分，第一個可能會遇到的問題是針對純利，如何在授權者和被授權者決定出一個利益的合理分配。目前尚未有一個公認精確的、可定量的劃分方法。另一個問題是這種方法無法考量到在該技術的商品化過程中，被授權方可能因此必需投注的再投資，抑或是資金及有形資產的再投入等。亦即，此種方法可能會忽略到與此智財相關連的投資風險。

針對上述常見方法，總體來說的問題都是在於無法將投資風險與收益的動態考量進去。此外，關於在商品化的過程中究竟需要投入多少的互補性資產，也並沒有辦法

被適切權衡。

## 五、 折現現金流分析

此種方法主要是用以決定權利金利率，以及分析不同的權利金支付方案時所用。主要是利用 DCF (discounted cash flow) 來衡量權利金的收取/支付比率以及支付模式。使用此方法將有助於精確的定量相關要素，有利於協商的成功結果。

前文也有提到，授權金的收取方案通常會隨著協商的雙方要求而訂定。最直接了當的授權協議中當然是直接明定授權金於授權期間中全程，並且持續地定期收取。但是有些授權者可能希望先收取前金 (front fee)，有些被授權者可能會要求一旦支付前金，希望在未來權利金希望能夠相應地進行減少等。另一種是將商品化或是技術開發進度時程進行分級，初始時為低費率、到後期等產品的銷售額達到特定等級，再隨之提高權利金比率；抑或是相反，在初始階段時是高權利金比率，隨著產品銷售額的上升再隨之調降權利金比率。然而無論哪一種型式，其中心都是在於如何找到一個適切地收取權利金的方法。而此法被認為足以用來做為比較不同權利金收取方案的工具。

折現現金流分析被應用在公司治理上已經行之有年，通常用於去評價新產品的導入，投資考量，新工廠的建置，以及公司併購等。用在衡量權利金的概念上則為：「包含該授權技術所賺取金額的企業價值」減去「不包含該授權技術所賺取金額的企業價值」等同於「被授權者手中握有的技術價值」。這個企業所賺取的，不論有沒有包含被授權的技術或者是智財，應該也能夠估算出該技術或智財對於收入的可能貢獻。如果我們再試著把利用該技術或智財所應可賺取的金額連結到企業的銷售額，那麼就可以取得一個適切的指標數字，來判定其衍生權利金 (running royalty) 應該要佔銷售總額的適切比例為何。概念說來容易，但是要進行實際數值的估量時其實操作相當複雜，我們推薦使用 DCF 折現現金流的方法來進行，較易取得適切的結果。

## 第四章 個案分析

### 第一節 Max-Planck Society

#### 壹、 Max-Planck Society 簡介

##### 一、 歷史背景

Max-Planck Society 的全名為 (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.，即：馬克斯·普朗克科學促進協會)，台灣常譯為普朗克研究院，其為德國 16 個聯邦共同出資設立的一個非官方、非營利之獨立科學研究機構，Max-Planck Society 為紀念著名德國量子論創建者物理學家馬克斯·普朗克，冠以普氏姓名。Max-Planck Society 成立於 1948 年 2 月，其前身是 1911 年成立的威廉皇帝協會 (the Kaiser Wilhelm Society 或稱 Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG))，協會標誌為羅馬神話中的智慧女神蜜涅瓦 (Minerva)<sup>40</sup>。



圖 4 Max-Planck Society 標誌—智慧女神蜜涅瓦 (Minerva)

Max-Planck Society 截至 2014 年 6 月擁有 83 個分支研究機構 (Institutes)，主要分佈在德國，涵蓋幾乎所有基礎科學研究領域，Max-Planck Society 當前約有 17,000 名員工，其中，包括了 5,470 位科學家，並另有將近 4,500 名非終身職科學家及訪問學者於此進行研究工作。Max-Planck Society 為一非營利性法人機構，主要運作財源由聯邦政府科技部及各州政府整體一起平分。2013 年協會總預算為 15.3 億歐元左右，其中有 80% 的研究經費都是由聯邦政府出資 (包括德國聯邦政府與各邦地方政府)，剩餘 20% 部分則分別由歐盟、其他獨立公司或個體支付的會員費用、捐贈以及委託研

<sup>40</sup> 引述自 Wikipedia，網址：<http://zh.wikipedia.org/wiki/馬克斯·普朗克學會>

究服務報酬等組成<sup>41</sup>，除了上述各研究所外，尚有國際馬克斯·普朗克研究學院等附屬機構。

## 二、 研究機構與組織

### (一) 科學研究機構—Max-Planck-Institutes

Max-Planck Society 專精於基礎科學研究，協會擁有全世界領導級的科技與技術研究人才，歷史上共有 32 名研究員獲得諾貝爾獎，是全歐洲甚至全世界公認，最重要的基礎科學研究中心，的研究所主要從事以下四個領域的研究：自然科學、生命科學、社會科學和人文與藝術科學。各個研究所(Max-Planck Institutes)經常緊密與所在地大學合作，但仍為大學外之獨立機構，機構人員不負責大學內部教學工作，並擁用較大學更良好的設備和更充裕的資金，維持其世界級的學術地位<sup>42</sup>。

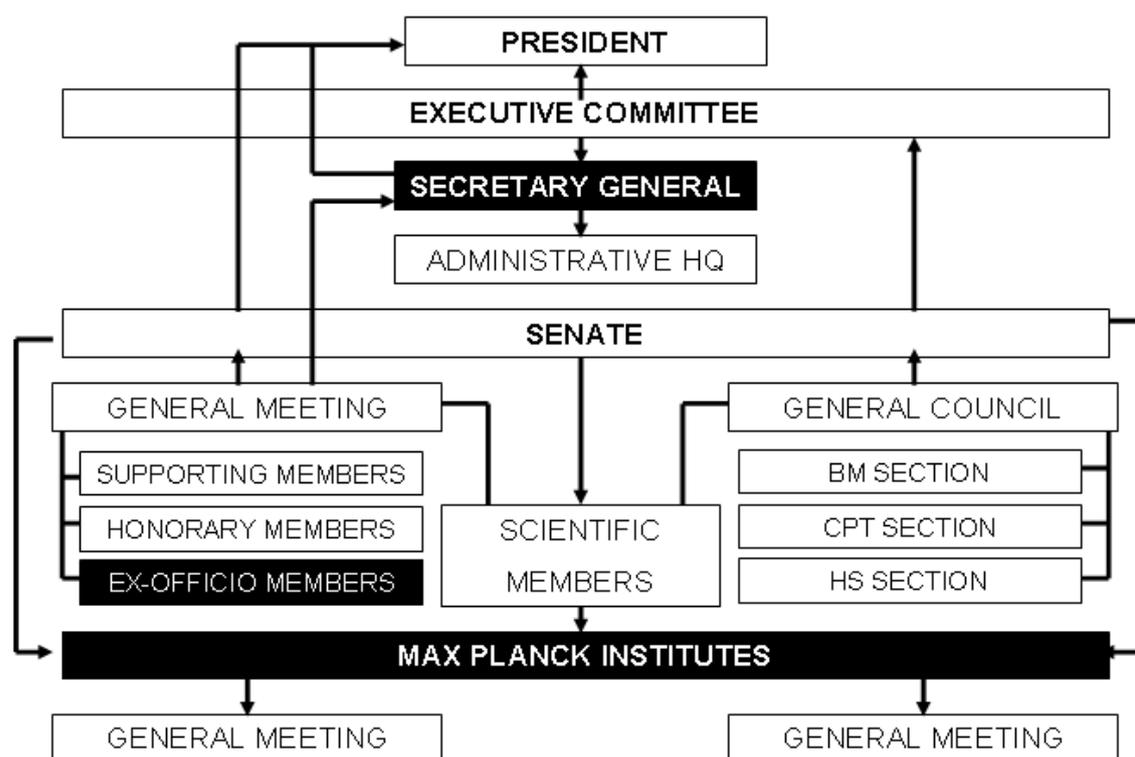


圖 5 Max-Planck Society 組織圖<sup>43</sup>

<sup>41</sup> 資料來源：Max-Planck Society 官方網站，網址：[http://www.mpg.de/186435/Facts\\_Figures](http://www.mpg.de/186435/Facts_Figures)

<sup>42</sup> 引述自 Wikipedia，網址：<http://zh.wikipedia.org/wiki/馬克斯·普朗克學會>

<sup>43</sup> 資料來源：Max-Planck Society 官方網站，網址：<http://www.mpg.de/183267/organisation>

表 2 Max-Planck Society 簡介

單位名稱	Max-Planck-Gesellschaft
成立日期	西元 1948 年
研究機構	83 個
研究範疇	自然科學 生命科學 社會科學 人文與藝術科學
總員工人數	約 17,000 人
研究人員人數	約 5,470 人
訪問學者人數	約 4,500 人
預算金額 (年)	15.3 億歐元 (約 642.6 元新台幣)
【註 1】資料來源：Max-Planck Society 官方網站	
【註 2】資料統計期間截至 2014 年 6 月止	

雖然 Max-Planck Society 經費主要來自於政府單位，但 Max-Planck Society 在研究上卻具有完全的獨立性，其性質上雖屬學術研究單位，但仍有許多研究成果可以進一步擴散至民間單位，可以被直接或間接用於新產品開發或有益於工業技術之改善。

## (二) 技術移轉機構—Max-Planck-Innovation-GmbH

為利於研發技術之移轉與商業化工作，Max-Planck Society 乃於 1970 年設立了一個技術移轉機構 Garching Instrumente GmbH(研究成果工業化應用公司)，由 Max-Planck Society 持有該公司 100%的股權，1993 年，Garching Instrumente GmbH 更名為 Garching Innovation GmbH，專門負責研發成果之技術移轉事宜。德國的基礎工業向來立於世界牛耳地位，產業界可透過 Max-Planck Society 與 Garching Innovation 公司，經由合作研發或技術授權方式，獲得最先進的化學、生物科技、製藥、醫學技術、應用物理與其他重要的工業技術。

當時的 Garching Innovation 公司主要透過買賣或技術授權方式，進行技術移轉與技術仲介工作，Garching Innovation 公司的工作人員會先評估該技術與其經濟性，並於申請專利或相關法律保護程序時，提供技術面與申請保護範圍之有關意見。此外，Garching Innovation 公司亦提供企業關於 Max-Planck Society 研究方向等資訊，並鼓勵雙方接觸、建立合作關係。企業若對 Max-Planck Society 所研發的技術有興趣，Garching Innovation 公司於雙方簽訂合作或顧問契約時，提供必要的協助。Garching Innovation 公司以不同的形式與涉入層次，協助新興公司的設立，此種技術移轉模式逐漸佔有重要地位。以 1997 年為例，Garching Innovation 公司所負責仲介、簽訂的技術利用契約雖然僅有五十六件，但當時所

產生的權利金收入卻高達兩千萬碼馬克（約新台幣三億九千萬元），其中亦不乏來自國外的合作企業<sup>44</sup>。

時至 2006 年，Garching Innovation GmbH 再次更名為 Max-Planck-Innovation-GmbH，以「連接科學與企業」（Connecting Science and Business）為使命，持續為 Max-Planck Society 進行研發成果的推廣、擴散以及技術移轉工作，Max-Planck-Innovation-GmbH 的業務範圍包括：（1）向 Max-Planck Society 科學家提供技術移轉資訊；（2）向 Max-Planck Society 科學家提供智慧財產權相關問題的諮詢服務；（3）為 Max-Planck Society 所提交之發明申請進行檢索與審查，確認是否符合專利申請的要件；（4）評估 Max-Planck Society 所提交之發明申請所存在的商業價值；（5）委託、指導外部專利代理機構進行專利申請事務工作；（6）與國內外產業接觸，建立合作關係；（7）建立與投資者、專業經理人及企業家的人際網路；（8）尋找合適的開發基金和風險投資基金計劃；（9）主導 Max-Planck Society 對外的合作意向書、授權合約等法律文件的談判及簽署；（10）為 Max-Planck Society 發明家和產業界的合作提供指導性、政策性意見；（11）為 Max-Planck Society 專利制定授權策略；（12）為新創公司提供輔導，擬定育成計畫及融資方案。

Max-Planck-Innovation-GmbH 的工作人員組成分為五大類，第一類是不同領域的科學家，第二類是經濟學專家，第三類是法務人員，第四類是智慧財產權管理人員，第五類是行政管理人員。Max-Planck-Innovation-GmbH 主要專注於生物醫學、化學、物理和科技等領域，每年平均評鑑約 140 個科學發明，其中大概半數的發明能夠成功取得專利，從 1979 年的 Garching Instrumente GmbH 開始，就經手了約 3600 項發明，締結了 2200 份授權合約，到了 90 年代，在 Max-Planck-Innovation-GmbH 的積極輔導之下，成功地從 Max-Planck Society 分割了超過 110 個 spin-offs，這些 spin-offs 後續為德國創造了超過 2500 個職缺。Max-Planck-Innovation-GmbH 在 2013 年接受 127 項發明申請，並且締結了 93 份授權合約（包括合資計劃和技術移轉合約），累積的授權金收入達到 2,250 萬歐元，這些授權金將會分配給 Max-Planck-Institutes、發明人，以及 Max-Planck Society<sup>45</sup>，Max-Planck-Innovation-GmbH 則向 Max-Planck Society 收取代理費。

<sup>44</sup> 引述自資策會科技法律研究所網站：<https://stli.iii.org.tw/ContentPage.aspx?i=192>

<sup>45</sup> 資料來源：Max-Planck Annual Report 2013，網址：<http://www.mpg.de/8238443/2013>

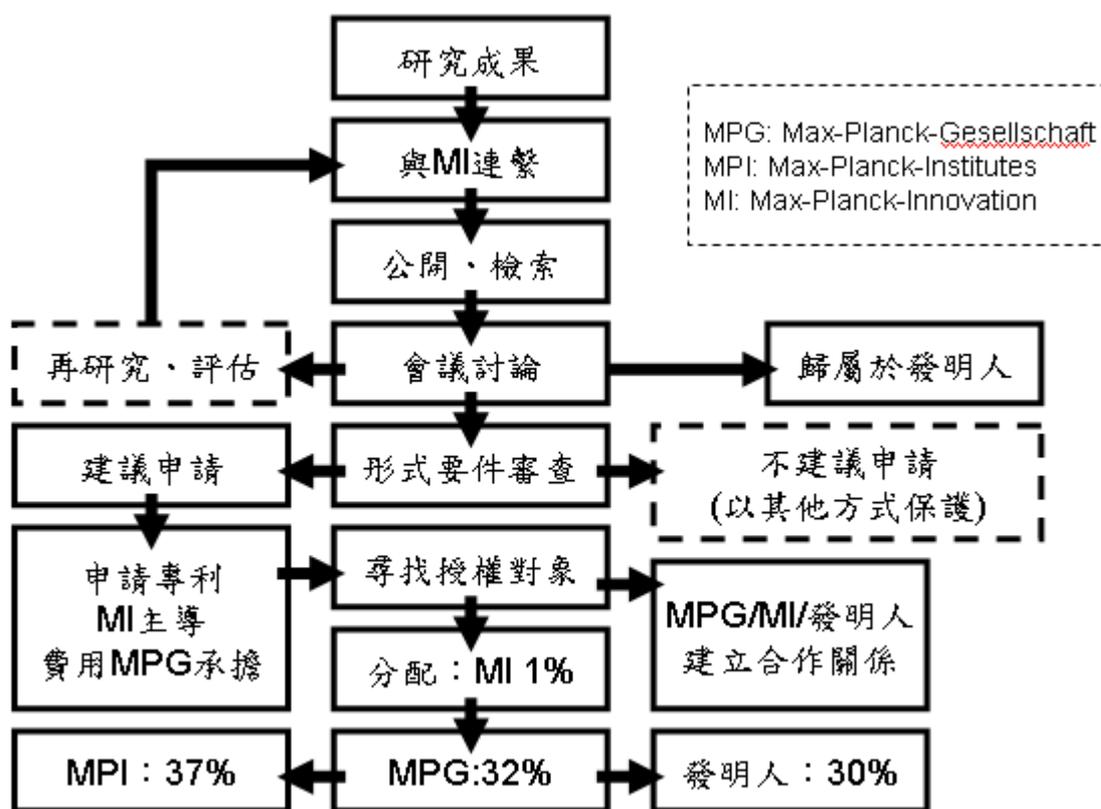


圖 6 Max-Planck-Innovation 服務流程圖

### 三、 財務數據分析—研究經費來源

如本章第一段所述，Max-Planck Society 大部分的經費來源來自於德國政府的出資，從 Max-Planck Society 的財務報表中，我們可以進一步將 Max-Planck Society 的經費來源以及資本支出進行細部的分析。Max-Planck Society 的經費收入來源又可細分為兩個部分，其中一部分來自於德國聯邦政府以及各邦地方政府的出資。在各邦地方政府的出資部分，是依照散布於各邦分支機構的比例，按”home state formula”原則，透過計算公式精算出來。從 2000 年開始，各邦地方政府的出資比例就維持在政府總出資額的 50%，再者，所有 Max-Planck Society 的合作夥伴可以提供一定比例的額外捐贈。除了前述出資的種類外，Max-Planck Society 尚有一部分的經費收入來自於另一套出資的系統，Max-Planck 研究機構中的離子物理學研究所（Max Planck Institute for Plasma Physics）由於隸屬於德國赫姆霍茲國家研究中心聯合會，因此其經費來源係來自於德國聯邦政府以及巴伐利亞邦（Bavaria）以及梅克倫堡（Mecklenburg-West Pomerania），離子物理研究所另外也與歐洲原子能共同體（EURATOM）聯合從事專案研究計畫。

綜上，Max-Planck Society 以及其各個研究機構的經費來源，可以歸納出以下七個類別：1.聯邦政府；2.地方政府；3.歐盟；4.研究計畫捐款；5.會員費；6.無償捐贈收入；7.專案計畫或技術服務報酬。

## 貳、 Max-Planck-Innovation-GmbH 從事技術授權時的商業考量

Max-Planck Society 的技術移轉機構 Max-Planck-Innovation-GmbH 本著連接科學與企業（Connecting Science and Business）的精神進行研發成果的推廣、擴散以及技術移轉工作，作者於德國參訪時 Max-Planck Society 安排了 Max-Planck-Innovation-GmbH 的 Dr. Dieter Treichel 前來分享其從事技術授權時的四加一個關鍵步驟與要素（4+1 Steps），茲說明、整理如下：

### 【步驟一】尋找最適被授權人（Who's it gonna be?）

從事技術授權的第一步應該是找尋最適合的被授權人，尋找最適被授權人的過程類似行銷學中顧客價值分析（Customer Value Analysis）的概念，即先行確認顧客衡量價值所重視的利益與屬性，那些屬性、利益與績效是客戶在選擇產品或供應商時所重視的，在技術授權的過程中，被授權人可能優先衡量的利益及屬性就可能是「需要被解決的問題」和/或「等著被實現的夢想（獲利模式）」。在市場上適合的被授權人可能具備的特徵有：正面臨技術研發瓶頸、對授權的技術（標的）存在較急迫的需求、（雖然欠缺技術但）具有將技術商品化的能力等... 然而，這些潛在的被授權人或因不知技術的存在，或對於授權人信任感的欠缺而沒有/不會主動的前來尋求授權，此時，授權人的一線業務推廣人員在找尋最適被授權人的過程中，就扮演了相當重要的角色；因為技術授權活動對專業的要求度高、無體、多樣等種種特性，授權人的業務推廣人員應該要具備充足的產業經驗，並且富有創意、能夠瞻前（提前預測、洞悉被授權人所面臨的問題）顧後（進一步為被授權人規劃解決方案），假使企業內部不具備該等人才，則可透過外部資源來尋找，組成跨領域的專案行銷團隊。

在尋找被授權人的過程中，被授權人時常會被問到的問題有：1. 既有的被授權人有哪些？授權的方式是甚麼？這些客觀情況都有可能影響潛在被授權人授權的意願；2. 在擬授權的技術/專利組合中，授權人所掌握的技術有多少？向授權人授權之後，是否就能達到授權的目的？3. 該項技術的關鍵優勢（sweet spot）為何？如：市場對技術的需求已經成熟、技術能夠為被授權人帶來大量的利潤、設立競爭者的障礙或帶來長期的銷售成長，這些關鍵優勢會隨著每個被授權主體的不同而各異。

最後則是產業社群關係的建立，授權人可以善用研發人才來建立相關技術的社群，廣泛蒐集、閱讀相關產業的專利，善用展覽會、說明會來建立客戶資料庫，甚至尋找外部資源，僱用產業中較資深的人員做為專案顧問。

### 【步驟二】建立顧客關係，找到授權對象組織中的「內部關鍵人物」（Find the Internal Champion）

通常授權人在向被授權人推廣特定技術時容易受到質疑的原因有：1. 技術非被授權人所自行開發；2. 對授權技術的不瞭解；以及3. 從經驗法則判斷，技術移轉失敗的可能性較高等... 這些原因追根究底都是因為對於技術的不瞭解以及對授權人信任

感的欠缺，故 Dr. Dieter Treichel 建議在從事授權談判時，要從「內部關鍵人物」(Internal Champion) 著手，找出內部關鍵人物願意一同從事技術授權的動機，這些內部關鍵人物可能是目標被授權人單位內的技術、研發人員或業務發展人員，在鎖定內部關鍵人物後，應該要開始著手進行前期的顧客關係管理 (Customer Relationship Management, CRM)，透過每次與內部關鍵人物的接觸點 (Touch Point) 加強與潛在被授權人的互動，令被授權人更具體、直接的了解授權標的，創造出授權標的的價值主張。

### 【步驟三】努力說服準被授權人，創造顧客需求 (How do I get their money?)

說服被授權人的方式同時包括消極的方式與積極的方式，所謂消極的方式是在必要的時候，透過侵權訴訟為手段，來創造顧客需求；積極的方式則是正面的去定義專利或技術的市場價值，並且協助被授權人分析從事專利/技術授權後，該專利/技術被實施、商品化後所能為被授權人帶來的營業收入。

Dr. Dieter Treichel 建議在從事專利/技術授權的推廣時，應遵循以下的模式：首先，表達自己對對方所處的困境有深刻的了解；其次，說明自己有解決其困境的方案，最後告知所需要花費的成本，Dr. Dieter Treichel 提出授權的方案的结构是從描述自己的技術所能解決的問題開始，再向對方表達自己的技術能夠解決其困境，接著進一步深入解釋、說明技術的相關細節，最後提供更多的資訊管道連結。

### 【步驟四】謹慎研擬授權合約內容與條件 (What's to be in the contract)

授權活動最後階段—授權合約的磋商與訂定要屬整個授權活動的關鍵，Dr. Dieter Treichel 建議在授權的初期不要直接從合約開始與被授權人磋商，而是以意向書 (Term Sheet) 的方式切入，利用意向書中保密義務、鎖定期、排他條款等設計建構出前期磋商的環境，等到合約條件及雙方的共識逐漸形成後，再進入實質權利義務的訂定。

一份完整的授權合約應該要涵蓋的內容有：重要名詞定義、授權的種類 (專屬授權/非專屬授權)、授權的期間與範圍、授權金支付方式 (每年最低授權金)、衍生性的技術權利歸屬等... 利用專利技術的授權取得授權金是授權人從事授權活動的核心，授權金的給付方式有許多種，包括了預付款、固定年費、里程碑階段性付款、依銷售額度進行浮動式計價方式、再授權的收益等，Dr. Dieter Treichel 表示：如果可能，與被授權人付款期間的約定，最好要超過專利年限<sup>46</sup>，然而以上只是授權談判過程中，普遍性的授權模式的例示，實際執行授權合約談判與設計時，應該要針對不同的技術性質、研發階段、市場環境、被授權人的特徵等... 適用不同的授權策略。

### 【步驟五】在不同的條件下利用不同的步驟

Dr. Dieter Treichel 所提出的最後一個步驟則是建議授權人從技術人員主觀上對授權的態度，以及所研發的技術客觀上的性質來決定適用的步驟：

- 若所研發的技術性質屬於應用科學領域—直接進入【步驟三】

<sup>46</sup> 然而此處應注意競爭法上的問題。

- 若研發人員傾向自行創業—直接進入【步驟四】
- 若所研發的技術性質屬於基礎科學領域—應該從【步驟一】開始

透過 Max-Planck-Innovation-GmbH 在技術授權實務的經驗傳遞中，令作者聯想到行銷學中購買決策的五個階段：問題確認（Problem Recognition）、資訊蒐集（Information Search）、方案評估（Alternative Evaluation）、購買決策（Purchase）、購後行為（Post-Purchase Behavior），在有體財產交易市場上，這五個階段幾乎都是由消費者自行評估，然後作成決策；但是在技術授權活動中，因為智慧財產權的無體性、多樣性、複雜性、不確定性等因素，每個環節都需要授權人及被授權人雙方相當程度的介入，也因為如此，智慧財產從研發、管理到行銷需要進行完整的資源規劃。技術授權活動除了關心顯性的外在授權條件外，尚應重視隱性的內在條件（包括但不限於與被授權人間信任感的建立）以及銷售通路及跨領域人才的培養，懂得善用談判的技巧，在技術授權工作完成後的後銷售階段，執行權利金稽核的同時，持續密切觀察、維持與被授權人間的顧客關係，創造顧客滿意<sup>47</sup>，如此才有機會將成功的授權經驗反覆的複製，達到最佳的綜效。

## 第二節 Fraunhofer-Gesellschaft

### 壹、 機構簡介

Fraunhofer-Gesellschaft 是德國、也是歐洲最大的應用科學研究機構，成立於 1949 年 3 月 26 日，以德國身兼科學家、發明家和企業家等多種身分的約瑟夫·夫朗和斐的名字命名。總部位於慕尼黑，現在其麾下轄有 67 個研究與其他獨立研究機構，並擁有兩萬三千名以上的研究人員與工程師。

Fraunhofer-Gesellschaft 戮力於開展國際合作，除了在歐洲的聯絡處外，在美國已經設有 6 個研究中心，在亞洲多個國家，如日本、中國、印尼、韓國、以及阿拉伯聯合大公國等亦皆設有代表處，其主要目標是希望透過各地的業務活動，進一步提高該協會在科學和工程技術上的水準，而另一方面，在管理模式和業務文化上，亦期望能夠藉由不斷的回應國際市場與客戶需求項目，來增進該協會解決問題的能力，提高技術服務層次。

在協會宗旨方面，簡要來說，是開發具備商業成熟性的產品與技術，希望把科學

---

<sup>47</sup> 滿意（Satisfaction）通常指一個人對於某件事物的投入與產出的比例，在技術授權活動中的顧客滿意，取決於上述專利/技術被實施、商品化後所為被授權人帶來的營業收入與被授權人為取得專利/技術授權所花費的授權金、成本投入的比例；

知識轉化為具有實用價值的應用，也因此開發應用上的基礎研究、以及創新發展的實際項目之間，Fraunhofer-Gesellschaft 相較於其他相類似研究機構，更扮演著將學院派的技術順利橋接至業界的角色。

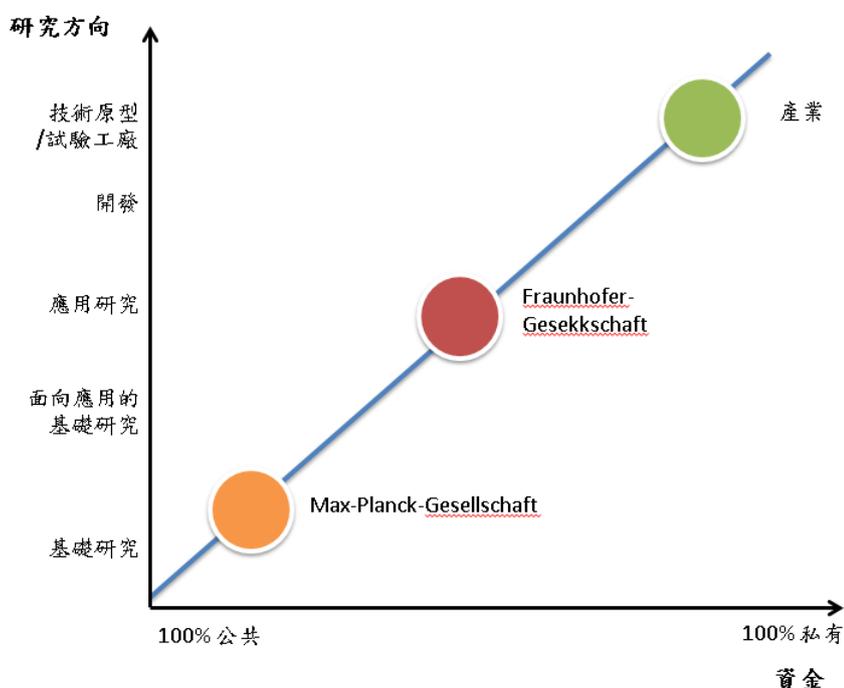


圖 7 德國研究機構與產業間的相互關係整理表

該協會的服務內容目前主要包含下列幾項：

- 一、由自身的研發團隊開發出具備商業成熟性的產品和技術。
- 二、可接受委託，與廠商共同開發出複雜的系統解決方案。例如產品的開發與原型製造、生產方法的開發以及技術優化、抑或是更進一步協助委託單位利用國家級最先端的測試設備進行試驗、為委託單位進行技術培訓、或是提供新技術或新產品的後續服務等以協助新技術的引進。
- 三、可接受新技術的前期評估委託，如進行可行性研究、市場調查、趨勢分析報告、環境計畫、甚或是前期投資分析報告。
- 四、亦可以為中小企業提供關於資金來源的建議，以及為中小企業進行測試服務，並發行正式證書等等。

相較於台灣的研究機構經費，Fraunhofer-Gesellschaft 的年度總研究經費顯然遠遠充足許多，其年度總額達二十億歐元，主要來自於工業 / 服務 / 公共機構等三大類客戶。而這其中，有近十七億歐元（約佔總經費的三分之二）來自於企業以及公共基金研究計劃的契約研究，餘下的三分之一經費則是由德國聯邦和各州政府以機構資金的形式贊助，用於前瞻性的研發工作，以確保其科學研究技術處於領先地位。

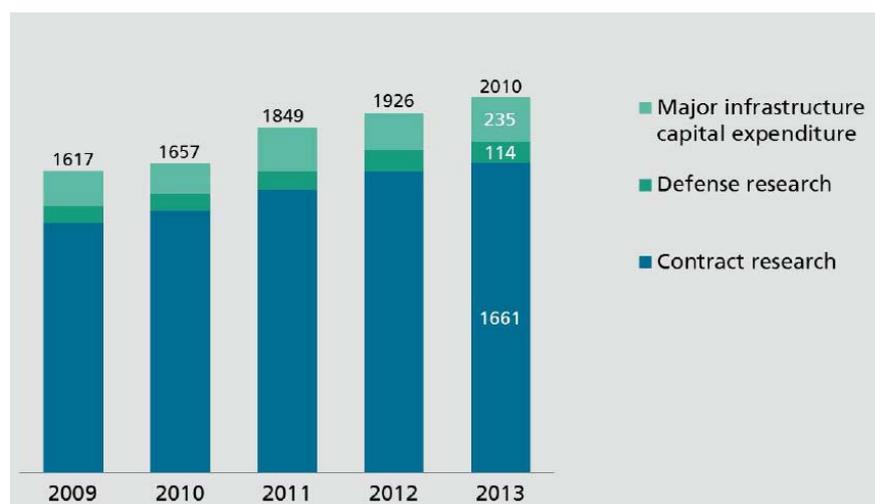


圖 8 Fraunhofer-Gesellschaft 總業務額 (2009 – 2013 in € million)<sup>48</sup>

## 貳、 技術授權相關實務

在此次前往德國研修的過程中，我們有機會參訪 Fraunhofer-Gesellschaft，並聽取 Dr. Lorenz Kaiser 分享其在 Fraunhofer-Gesellschaft 進行處理相關授權事務的實務經驗分享。茲整理出和授權實務較相關的部分整理如下。

Dr. Kaiser 認為，像是 Fraunhofer-Gesellschaft 這類的 RTO 是一個能夠有各種合作可能性的知識集中中心，能夠提供各式服務，與委託者進行各項的技術業務合作（見下圖）。而由 RTOs (Research and Technology Organizations)、大學、以及產業的複合合作組合方式是最能夠結合研發和市場專才的方式，以這種方法，將有相當機會可以創造出穩固的 IP、以及成功的商業化經驗，產生卓越成效<sup>49</sup>；也因此，如何在產業和研發社群間建立一個有利的互動聯絡網路，以利產業進行和研究機構以及創新中心的策略合作，已經成為德國發展高科技策略的要素之一。正如 Fraunhofer-Gesellschaft 在德國的創新系統中，扮演著將協助純然學術的科學技術和產業間所需求的新穎產品的兩端資源和智識，能夠順利橋接串連、以利新型產品創新與順利商品化的重要推手。

<sup>48</sup> 資料來源: Dr. Lorenz Kaiser, (2014, June), Contracts in the technology Transfer Chain, Fraunhofer.

<sup>49</sup> Lorenz. Kaiser, Management of Intellectual Property in Research and Development: A Search for Systems from the Viewpoint of Research and Technology Organizations, International Journal of Innovation and Technology Management, Volume 7, Number 3, September 2010

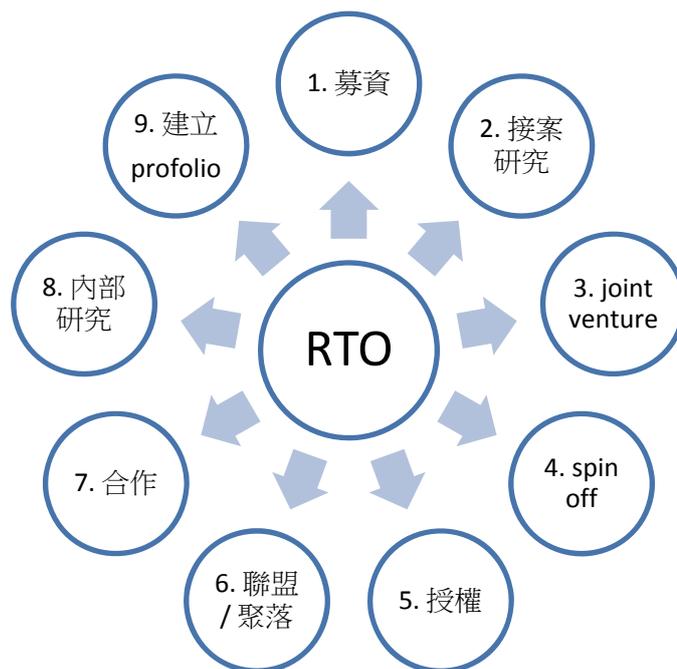


圖 9 視與產業的合作目的為何，RTO 被視為能夠進行各種技術合作的知識中心<sup>50</sup>。

Fraunhofer Gesellschaft 最成功的技術授權例子當屬 1980 年代所開發出的 MP3 技術。一開始的時候並沒有人意識到此技術將帶起影音市場的革命，就連開發者他們自己也沒有預見到後面的發展。在初期，沒有任何客戶來接洽要求授權，甚至也找不到任何公司願意被授權、或者是開發此技術，在那時 MP3 僅僅是某項基礎研究的結果，而市場應用仍未可見。然而現今 MP3 卻已經成為了獲取極高授權金額的一項技術，甚至在應用領域上也被認為尚可發展其他的可能性。

- since 1981 Field of Research at the University of Erlangen
- since 1987 Audio-Coding at Fraunhofer IIS
- 1992 MPEG-1 Layer 3 becomes international standard
- July 14th, 1995 the name "MP3" is defined
- 1997 starts MP3 Internet Boom
- 1997 MP3- sucessor MPEG-2 AAC becomes international standard
- 2000 Federal President awards the "Future-Prize" to the inventors of MP3
- 2004-2007: licencing venues on highest level
- 2013: basic patent protection will elapse

圖 10 MP3 技術歷史發展進程

<sup>50</sup> 同前註 69。

然而在業界和 RTO 的授權協商經驗中，並不是每個案例都能夠像 MP3 一樣成功。RTO 最容易遇上的授權困難，往往是業界考慮到技術的發展鴻溝 (Development Gap)，常常只願意去請求那些已經完全發展出來的科技，尤其是在工程、電子、及物理科學上；而不願意針對那些比較具前瞻性的技術作為請求授權的標的考量。但正如上面 MP3 的例子所見，基礎研究都不應該被該所屬領域的產業所忽略，即便是對於那些在商品化過程中的乍見並不屬於標的範圍之內的技術也是如此。畢竟一個知識的商業潛力在初始階段的時候並不容易被察覺，卻很有可能突然就影響、或改變一整個市場。這也是 RTO 的 IP 常常在創新中扮演重要的推手角色的原因之一。

當然不可否認的，業界的需求常常會和 RTO 自己對於 IP 使用和開發的想法產生衝突，這些不同的任務和目標其實也造成了非常難以處理的情況。在商言商，產業界的參與者可能一心要追求他們在商業上的目標，也就是取得強力的市場地位，所以它們往往傾向要求直接進行移轉技術、或者是取得未加限制的 R&D 計畫成果專屬授權、或者是取得不用支付權利金的授權、亦或是要求可以直接接觸 RTO's 的後台開發平台等。他們會盡可能希望 IP 相關事物能夠盡可能以下面的方式實現：

- ◆ 移轉 IP 成果，或者是至少取得使用上和商品化該研發成果的專屬權利
- ◆ 不用支付權利金，或者是採實收方式 (paid-up) 去確保其最佳的商業條件
- ◆ 針對其他業界夥伴的商品化活動加以限制
- ◆ 在生產階段 (production phase) 能夠獨立於其他合作夥伴之外
- ◆ 能夠為了商品化的目的直接連結到研究機構的後台

另一方面，相對於產業界的需求，RTO 總是掙扎地想要取得創新的成果，以利可以建立一個 IP portfolio，用以做為未來他們進行研發的平台。尤其是在授權協商的早期階段，往往當時的研究結果資訊還不足以可將其技術定義成某一種特定的產品型式，對 RTO 來說，他們就不願意完全轉移他們的 IP、或者是許可一個不加限制的專屬授權。這是因為其最終所產出的 IP 有可能會涵蓋到他們廣泛的核心能力，當然不可能因為一個案子就出讓。

平心而論，想要滿足雙方的需求，雙方都需要有某種程度的退讓覺悟。也就是說，相關人等必須要試著去在合作中對於他們想獲得的利益（及對於預期成果的使用）加以做出可能的讓步。例如說，在使用領域上面進行更詳盡的定義，然後在不違反彼此目標的前提下對於使用領域加以縮減等。畢竟無論如何，業界都有可能需要 RTO 的前瞻技術；而以 RTO 的角度來看，藉由和業界的夥伴進行合作，RTO 亦可以確保他們的研究成果能夠被產業界以多種型式的產品應用或服務推行到市場上。如此一來，RTO 可以藉此獲得良好聲譽，成為一個具有高度創新潛力、具有吸引力的研發夥伴，同時也可以增進並強化他們的知識庫。此外，RTO 也能藉此試著去增加他們的 IP 收入，特別是去激發組織內發明者的動機，以及針對進一步的研發進行再投資。

在 RTO 中，關於專利的來源一般有三：

- 基礎研究：自身的財務來源
- 接案研究：客戶負責出資，大多為產業
- 合作研究：基本上多為公共資金，國家或是歐盟

由於涉及到出資者的對象，對於那些接案研究的部分，往往可能會產生下面三種權利：Know-how/ 專利相關物件 / 所有權，而對於這些成果權利 (Rights-to-the-Results-Problem) 的處理，可想見的，通常產業會堅持在接案研究中擁有所有的 IP 資產，理由正如上段所述。

在處理上，實際上會牽涉到的實際議題可能如下：

- 在應用領域上取得專屬授權
- 在其他領域的應用上取得非專屬授權
- 在某特定應用領域上取得專屬授權，但附加時限條件
- 可選擇是否需要某其他特定領域的應用
- 關於其他的應用領域需要再協商
- 該應用領域第三方是否可以使用 (競爭者考量)

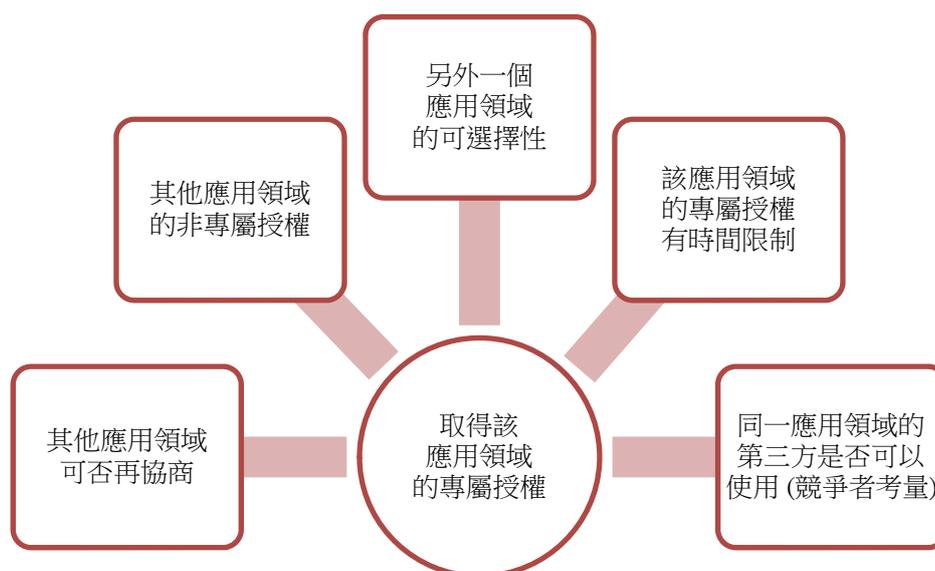


圖 11 關於接案研究後產出結果的權利的處理議題<sup>51</sup>

而在準備商談授權事宜之前，也必須要謹記，一個可靠的協議在簽訂協議之前就需要開始準備了。在進行授權商談的早期階段，不應該對於合作夥伴在保密義務上有過於天真的期待，而對自己的 Know-how 欠缺實際的控管機制 (control mechanisms)，或是在準備階段 (preparation phase) 即針對 know-how 進行欠缺保護機制的交換行為。

<sup>51</sup> 參考資料：同前註 69。圖表自行製作。

對於授權人來說，關於保密的需求很有可能會抵觸到市場現實。這是因為當你嘗試要推廣你的主意到市場上的時候，雖然你很難避免你的主意被他人所不當挪用，但是為了要推廣你的產品或者是想法，你可能還是需要告訴好幾個第三方相關的情報，這有可能包括那些協助你製造你產品原型的顧問，或者是你曾經尋求創業資本援助的銀行。這些主意可能還沒有辦法被拉到「營業秘密」的層次，因為提交它們的當下就已經喪失了保密性，但是仍然可以藉由簽訂協議的方式，強制執行關於這些被你所提交資料在揭露與使用上的規範與管理。如果欠缺了書面化的協議，那麼很容易就會被認為是欠缺保護的。畢竟在法律上保護的是被表達出來的意見，而非是意見本身。

例行地向這些你曾傳達資訊的第三方要求簽訂保密合約或者是不揭露協議 (nondisclosure agreement) 並非不合理。這些亦必須要能夠定義這些你視之為機密的資訊，以及定義你所授權的特定目的下的某種使用行為。但是在有機密洩露疑慮時，是不是真的能夠以 NDA 為依據要求損害賠償？遺憾的是，絕大部份的法律系統都不補償在機密洩露時的實際損害，由於無法具體指出在競爭中所造成的劣勢，針對這個問題幾乎無法成立訴訟，找不到案例（至少在德國不可行）。因此從源頭處理，應該要對於找到其他的有效的技術性保護。尤其是如何在保護電子資料以防止商業間諜行為的部分。

下面幾點是在參訪時 Dr. Kaizer 所提供的、關於 Know-how 保護的基本方法的經驗分享：

- 在法律面上：
  - 關於保密協議的內容必須有符合要求（我方滿意）的準則
  - 確認在對方的勞工契約中對於機密內容有相關的詳盡規定
  - 契約談判時需有 IP 專家的參與
  - 需針對專利組合 (Patent portfolio) 進行盤點(check), 觀察(observe), 以及補強 (complete)動作。
- 在技術面上：
  - 管理好你的電子資料，將內部具敏感性的資料另行分開儲存在以內部 server, 並限定只有部份人可以進入。
  - 在會議中排除所有的手機/ 行動裝置以及 Memory Sticks.
  - 派專人負責處理 Know-how 的保護事宜。

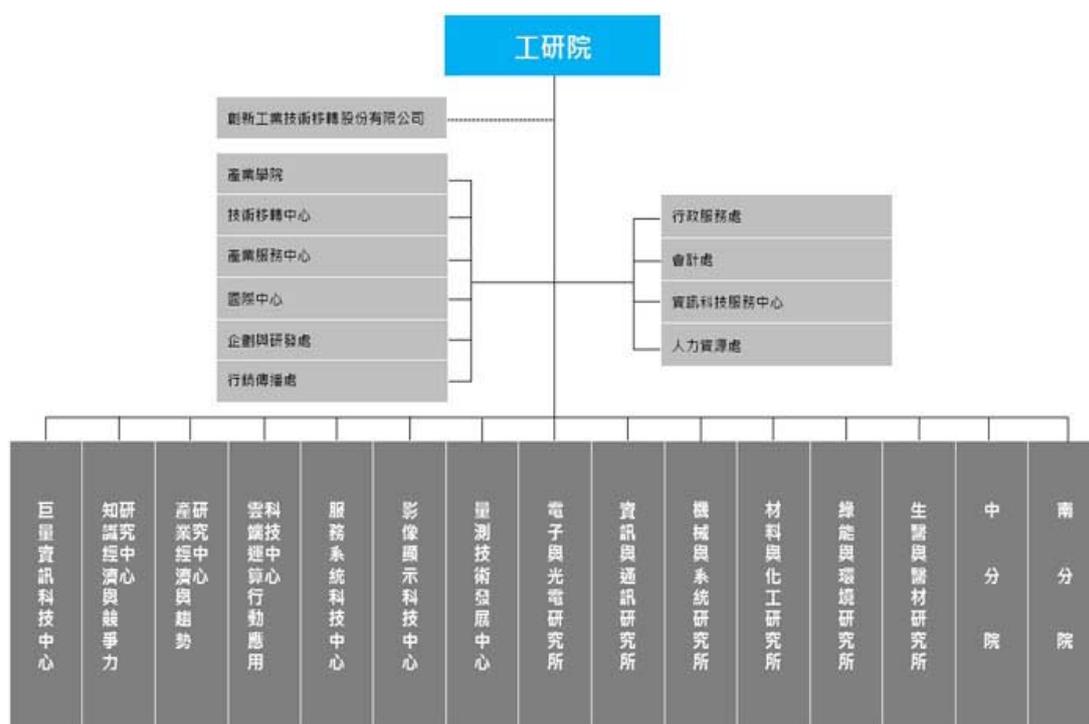
### 第三節 財團法人工業技術研究院

## 壹、 工研院簡介<sup>52</sup>

工業技術研究院是國際級的應用科技研發機構，擁有近六千位科技研發尖兵，以科技研發，帶動產業發展，創造經濟價值，增進社會福祉為任務。成立於 1973 年，培育超過 140 位 CEO、累計超過兩萬件專利，並新創及育成 244 家公司，包括台積電、聯電、台灣光罩、晶元光電、盟立自動化、旺能、鈺邦等上市櫃公司。為因應產業環境趨勢，工研院除繼續深化技術前瞻性與跨領域技術整合外，更提供全方位的研發合作與商業顧問服務，包括新技術與新產品開發、小型試量產、製程改善、檢校量測，以及技術移轉、智權加值服務等，並設置開放實驗室及育成中心，積極推動及育成新創公司，加速產業技術開發及孕育新興高科技產業。

面對不斷改變的世界，工研院以「創新、誠信、分享」的核心價值，持續深耕前瞻性、關鍵性的技術，為了人類更美好的未來而努力，關懷日漸老化的人口，預見未來環境的趨勢，回應對智慧化的需求；並聚焦於綠能環境、健康照護、智慧生活等跨領域整合，以創新技術的開發，謀求人類社會福祉，為產業社會帶來更美好的未來。

### 一、 工研院組織圖



### 二、 工研院國內服務據點

<sup>52</sup>取材自工業技術研究院網站 <https://www.itri.org.tw/chi/>

在國內的服務據點有總部中興院區〔新竹〕、光復院區〔新竹〕、台北辦事處、產業服務中心台北辦公室、產業服務中心台中辦公室、中分院、六甲院區〔台南〕、南台灣創新園區〔台南〕、產業服務中心高雄辦公室、產業服務中心花蓮辦公室。以上，合計十個服務據點。

### 三、 工研院國外服務據點

在國外的服務據點有北美公司〔美國加州矽谷〕、日本辦事處〔東京〕、歐洲辦事處〔德國柏林〕、俄羅斯辦事處〔莫斯科〕、荷蘭辦事處〔荷蘭 Eindhoven〕。以上，合計五個服務據點。

## 貳、 技轉營運實際情況

### 一、 現狀

工業技術研究院技術移轉中心（以下，簡稱工研院），現在每年的技術移轉權利金收入約新台幣十一億五千萬元。此金額不包括工業服務的收入。權利金的來源分為三類：(1) 股權，約佔權利金總收入的百分之十 (10%)，(2) 賣斷，約佔權利金總收入的百分之十 (10%)，(3) 授權，約佔權利金總收入的百分之八十 (80%)。在授權方面，其中以非專屬授權佔了八成，而專屬授權佔了兩成。專屬授權以生技、醫藥產業為主，其原因是因為這類產業的投資金額較高，成敗的風險比較高。

早期，經濟部對於工研院專利的專屬授權，有規定三種情形：政府有法規的規定（例如，食品藥物管理局的認證）、投資金額過大（例如，藥品、化學工廠）、對產業有更大效益而且不會影響產業的發展。2004 年以後，對於是否要專屬授權，已經不必向經濟部報備，也不必向科技部（國科會）報備，完全由工研院自行決定。

專利會有賣斷的情形，主要是因為廠商有訴訟時，需要有完整的專利權。為了便利訴訟的進行，就會將專利賣斷。對於賣斷的技術或專利，工研院會要求廠商日後要讓與其他廠商時，都要通知工研院。

現在工研院的技術移轉都是以國內的公司為主。如果沒有國內廠商時，再與國外廠商洽談。大部份移轉的技術，都是於國內實施（境內實施）。如需要境外實施，就要向經濟部或科技部提出申請與報備。每年境外實施約三至五件。另外，現在境外實施的限制，有逐步放寬的趨勢。

如果沒有適當的公司可以技術移轉，或是技術係屬於風險高的前瞻技術，通常工研院就會考慮是否成立新創公司（Spin off）。要成立新創公司，也要研究是否有市場性，以及員工的意願。工研院在 2013 年成立了九家新創公司，2014 年預計會成立十家新創公司。成立新創公司時，則以「技術作價」的方式入股。股份不超過總資本的百分之五十 (50%)，通常是持有該公司的百分之二十 (20%)。這類技術股需要上繳

給經濟部百分之四十 (40%)、科技部 (原為國家科技委員會) 百分之二十 (20%)，其餘百分之四十 (40%) 留在工研院。

對於專利與技術的鑑價，工研院沒有委託第三人來進行，都是工研院自己進行。其原因是第三人的費用，常常比較高。價格的擬定，會考量專利的品質、技術領域、技術純熟度、市場商機、是否關鍵性技術等等因素。對於大客戶或小客戶，會採取差別取價的方式。現在，一般的權利金在新台幣三十萬至一百萬之間。對於有機會成為業界標準的專利，就會有新台幣三千萬的潛力。

工研院除了著重在技術與專利的研發外，對於商標權也是很注重。現在已經註冊的商標，約有兩、三百個。註冊商標的目的，主要是避免侵犯他人的商標權，而且侵犯商標權是屬於刑事責任。商標的註冊，工研院不僅在國內登記，也會到國外登記註冊。

## 二、 面臨的難題

### (一) 法規的限制：

由於工研院是財團法人，有許多經費是來自經濟部與科技部，所以會受到政府法規的限制與規範，例如經濟部科學技術研發成果歸屬及運用辦法、研究機構之「機構管理制度」暨「智慧財產管理制度」追蹤評鑑作業手冊。往往為了合乎法令，而減低了效率。實際情況，例如要將研發成果商品化，需要經濟部事先同意 (成果歸屬辦法第十九條)；

### (二) 專利的保證：

廠商對於所移轉的技術或專利，常常會要求工研院無侵權的保證。實際的案例是廠商投資建廠三年，準備開始營運時，收到其他競爭者的侵權通知。對此，廠商的投資遭受鉅額的損失，所以對工研院提出賠償。然而，技術的領域是如此浩大。工研院雖然盡力查證的結果，仍然會有大海撈針，無法完全避免侵權的疑慮。所以，工研院無法對移轉的技術或專利提供無侵權的保證。工研院的作法是請廠商與其他技術來源，另外商量授權的可能性。

### (三) 是否訴訟的兩難：

對於廠商的各種違約情況，工研院的立場會碰到是否起訴的難題。不起訴，則工研院會有失職守的責任；起訴，則會面臨立法院或各部會的壓力。因為立法院或各部會是站在應該輔導廠商的觀點，協助廠商解決問題，而不是動輒以法律的方式來解決。

### (四) 無效的專利：

對於無效的專利，其維護的成本仍舊很高。但是，工研院不想繼續維護時，需要報經濟部同意。經同意後，才可以不繼續繳納相關的維護費用 (成果歸屬辦法

法第二十二條)。經濟部要同意之前，都需要開內部的技術審查會來決定，但是會議結果常常是議而未決。

### 三、 日後的發展

工研院現在的辦公室，大致上比較集中在北部。日後會有中部分院與南部分院，以方便就近服務廠商。

經濟部與科技部，都有逐步放寬對工研院的各項管制措施。期望工研院日後能有更多決策的空間，為社會和廠商創造更多的利益。

## 第四節 小結

RTO 和企業的合作，往往議題都是如何在一個堅實的 IP basis 下，用以選擇最為合適的研究開發的合作模式、商業方案來滿足彼此的需求。這也意味著要如何在對的時間點去針對那些難纏卻具有潛力的科技去進行適切的夥伴關係。截至目前為止，在企業與 RTOs 之間的合作已經幾乎無異議地被德國產業以及 RTO 營運者認為是具有高度有利的雙贏情況。特別是那些具有長期性策略合作的夥伴關係，亦被認為能夠增進雙方信心與了解，對於研發工作的成果品質面向特別有利<sup>53</sup>。

另一方面，在現實上 RTOs 能夠移轉給產業的技術有時候並不是那種可以立刻引進、直接導入市場的成功新型商品。這些技術可能還是需要以市場、時間、以及利益的觀點，被重新認識、發展、以及評估。RTO 所擁有的技術，往往還是取決於 RTO 的使命和商業目標。其對於 IP 的創造以及管理，會以他們各自的任務以及主要的商業利益進行策略校準 (Strategic alignment)，這也往往是在 R&D 合作計畫的內涵中最為重要的管理課題。IP 究竟是藉由個別移轉或者是合約來進行移轉或是授權，其實就是如何在 R&D 合作契約上進行談判和協議。RTOs 為了能夠遵循它們的使命去持續進行 R&D 的研發，必須保有 IP 做為技術的發展平台去維持開發的核心能力，因此也應盡力保留其組織能夠在不同目的上使用同一 IP 的權利，以利日後用來獲得新的合作計畫，抑或是做為能夠足以創造 spin-off 機會的資產，甚而是和其他 RTO 進行特殊基礎研究成果交換的籌碼。

---

<sup>53</sup> Management of intellectual property in research and development: a search for systems from the viewpoint of research and technology organizations, Lorenz Kaiser, International Journal of Innovation and Technology Management Vol.7, No.3 (2010) 263-272

## 第五章 結論與建議

### 第一節 研究結論

技術授權係取得智慧財產或技術的一種方式，亦即專利權人對被授權人不行使排他權利，被授權人擁有使用權，原來欠缺的技術透過技術移轉及授權取得。授權人與被授權人在進行技術授權時，會因自身所處的環境與條件不同，而有不同的考量。

對授權人而言，技術授權可以創造權利金收益，包括現金、股票，甚至是一些商業條件、或回饋授權等。一般授權人會以自身利益最大化來看，皆希望技術具有高價值，可以以技術換取最大的報酬，回收研發成本，創造收益。探討技術授權時，會因不同的授權人角色，而有不同的考量因素。有生產線的授權人，著重在市場競爭面；而無生產線的授權人，即以研發為主的研究單位，除了以智慧財產權創造收益外，還可以將技術商業化，一些政府相關的研究單位，甚至扮演產業的領頭羊，以開創新的市場為目的。

技術授權首要考量的為技術特質，例如：技術在產業界的重要性與前瞻性、屬於技術生命週期的階段、技術是否有專利、專利的品質、申請專利的國家、專利剩餘年限等。除上述技術特質外，授權人的商業考量可分為下列幾點：

#### 一、 授權的目的：

- (一) 權利金收益：授權所產生的權利金，可以為公司帶來營收。
- (二) 市場佔有率：授權的技術創造新的市場，帶來市場需求，而增加市場佔有率。
- (三) 技術資本：以技術或專利授權作為技術資本，與被授權人成立合資企業，或建立商業關係。

#### 二、 被授權人的角色：

授權人會考量被授權人的角色，如果是競爭廠商，高權利金可以增加競爭者產品的成本，而增加競爭優勢。

#### 三、 智慧財產權的取得：

授權條件的交互授權或回饋授權機制，授權人可以獲得新的技術或改良技術。

#### 四、 授權人的顧慮因素：

製造市場競爭者；授權契約內保證或擔保專利有效責任造成負擔；授權如涉及機密資訊移轉，機密資訊流失及控管難度高；授權管理成本；低估授權技術價值及潛力、不合作或不良被授權人形成負擔<sup>54</sup>。

對被授權人而言，首要條件亦為考量技術特質，除了上述的技術特質，同時要考量使用地區和年限等因素。被授權人的商業考量可能為：

##### 一、 快速取得技術：

透過技術授權的方式，被授權人可以快速取得技術，減少研發時間，建立新的生產線。

##### 二、 避免侵權：

對於一些代工廠商，為避免侵權問題，所以會進行技術授權，維持信譽。

#### 三、 授權人的顧慮因素：

權利金給付銷蝕獲利；授權契約提供授權者（競爭者）財務稽核的機會；保密義務形成負擔；回饋授權增加負擔；授權管理成本；授權契約下的其他法律負擔<sup>55</sup>。

上述技術授權時的商業考量因素，皆是從授權人和被授權人的商業角度出發，可歸為主觀因素。

而實際於授權時，可能受到許多環境或授權相關法規的客觀因素限制，例如：智慧財產權法與競爭法之間的規範。各個國家競爭法對技術授權行為皆有規範，規範的範圍與內容皆有異同，但有逐漸融合的趨勢，競爭法主要希望保護市場在藉由技術授權時，不要因商業利益而阻礙市場的發展與競爭力。競爭法考量的要素有很多，以下列出較常考量的議題加以說明。

##### 一、 水平與垂直關係：

當授權雙方處於水平競爭關係時，競爭法主要關切授權協議可能會有共謀價格或產出的限制；而在垂直關係時，授權雙方可能阻斷水平競爭者取得生產要素或增加競爭者的取得成本。

---

<sup>54</sup>黃章典 (民 102)。專利授權交易營運模式分析。台灣大學管理學院碩士在職專班碩士論文，未出版，台北市。

<sup>55</sup>黃章典 (民 102)。專利授權交易營運模式分析。台灣大學管理學院碩士在職專班碩士論文，未出版，台北市。

## 二、 安全區：

是競爭法促進促進授權活動的有效作法，授權行為非屬顯然限制競爭者，相關市場的市占率合計不超過 20%。

## 三、 搭售與包裹授權：

被授權人附帶限制必須購買其他智慧財產或產品之行為，不是所有的搭售皆違反競爭法，當搭售產品市場具有市場力、對被搭售產品市場競爭有負面影響，或提升競爭效率的貢獻未超過限制競爭的影響，才可能違法；包裹授權是以接受不同產品之授權條件時，評估方式原則上與搭售相同。

## 四、 獨家交易：

即與排他性有關的授權條件。主要考量可能產生限制競爭影響之層面在於阻止其他競爭技術運用或開發之程度、期間、進入市場困難度等。

## 五、 交互授權：

若透過授權安排共同限制價格或產出，對經濟活絡無幫助時，就可能違反競爭法。

## 六、 回饋授權：

非專屬回饋授權較不會產生違反競爭法，在專屬回饋授權時，被授權人可能會降低技術改良的意願，而影響市場競爭力，即有可能違反競爭法。

各國透過競爭法的立法，對獨占事業濫用市場地位、聯合行為、搭售、無正當理由給予差別待遇以及其他妨礙公平競爭之行為進行限制和處罰，而競爭法在技術授權活動過程中，扮演著「監督者」的角色，受監督的客體是「授權人在技術授權過程中對其權利的利用行為」，當授權人實質上逾越正當權利之行使範圍、恐與法律賦予權利保障的目的相悖，或對經濟、技術發展可能帶來負面影響時，主管機關基於保護公益的目的就可能介入，透過管制措施予以調節或限制。歐盟透過《技術授權集體除外規則》的立法，針對技術授權活動中的各種行為進行規範，2014 年新法修正方向仍以市場為導向，鼓勵授權人與被授權人在不阻礙經濟發展或擾亂市場秩序的前提下，得以自由地從事授權活動。從 2013 年 11 月中國大陸國家發展和改革委員會（以下簡稱“發改委”）開始對高通公司(Qualcomm)在中國大陸的授權業務進行反壟斷調查，調查的重點包括：高通公司在部分授權業務中授權金的計算方式、不合理的交叉授權、網綁授權行為、強制回饋授權行為、對過期專利收取授權金、網綁銷售行為、拒絕（對競爭對手）授權以及附加不合理的交易條件等；未來調查結果確定後，高通將可能面臨支付高額罰金、強制要求調整授權費用，甚至導致強制回饋授權約定無效，這些處

分都將對其既有的商業模式產生重大的衝擊，是故無論授權人或被授權人在從事授權談判協商時，除了盤算授權行為所可能帶來的利益外，雙方都應該抱持著誠信與平衡的精神進行授權談判，避免所約定權的方式與條件因抵觸競爭法或其他相關法律規定，受罰則裁處，甚至影響授權行為的效力，得不償失。

而針對關於研究機構的技術授權行為，一般來說在基本的商業操作上仍然依循著自身角色究竟是上述授權人與被授權人的觀點來思考並無衝突。然而，由於研究機構常常因為其在進行商業交易之餘，仍需擔負起開創新技術、抑或是發展新興產業所需基本科技等社會使命，因而往往受到比業界更多的法令與行政限制，如在前面章節所提到的科技基本法，亦或是主管機關所頒布的辦法規章等，因此在考量的複雜程度上較之產業界有過之而無不及。

## 第二節 研究建議

總結來說授權金的最終結果，主要取決於授權人與被授權人間的預期成本、利益和商業化過程中的風險分配。一方面，授權人會希望要求最大收益的技術使用授權費用；而另一方面，被授權人也會透過商業談判方式，來要求降低技術授權費用。在授權人與被授權人雙方各自考慮的眾多條件下，合約雙方依照實際產品市場、研發製造成本等具體情況進行談判，從而達成最終的具體授權金額及支付方式。

以下提出各項在技術授權談判討論中的重要議題，分別針對授權人與被授權人之不同角度，提出雙方談判討論時應有立場和思考之建議：

### 壹、 從授權人角度出發的建議

作為授權人來說，根據過去付出的技術研發成本、技術可能的市場預期價值，甚至技術本身在授權市場上的授權價值，進而評估期待得到的授權金額。建議授權人在進行合約談判簽訂前，需注意以下四個談判面向：

#### 一、 應明確規範給授權人的智慧財產權範圍及內容

一般授權人最偏好的方式是以非專屬的、不可以再授權的方式進行授權合約，可以保留授與第三方或更多方使用授權人所擁有的專利權利，以獲取更多的商業利益，被授權人只能自己使用授權合約所給予的權利，不能將其授權給第三方，也就是說被授權人實際上是獲得了授權合約中的技術使用權，只可用以設計、採購、建設、營運、

維持和改進特定的裝置及生產產品，並得到授權在指定地域範圍中進行銷售、進口和出口產品。

從最基礎的非專屬授權出發，若被授權人要求進一步討論其他更大權限的授權範圍時，再依據各不同授權之類型及模式，逐一與被授權人討論實際執行計畫，以及授權範圍擴大的價值增加。

## 二、 應明確界定保密資訊和要求

授權人擁有的保密資訊是其技術價值增長的主要因素，因此在技術授權合約中，授權人通常是不惜篇幅，反覆要求被授權人及與授權合約相關的一切人員對涉及的保密資訊承擔保密義務，因此，授權人需要針對保密資訊做明確的定義。

- (一) 包括與技術相關的 Know-How，文件資訊、包含但不限於生產控制條件、生產製造流、機械操作訣竅、機械操作參數、專有設備和製造生產方式，生產管理方式和經驗數據分析以及測試方法和測試結果等等，這些資訊是否以電腦資料、書面文件、研發記錄、圖表、圖紙、傳真、電子郵件等方式存在。
- (二) 其次，授權人通常要求被授權人對保密資訊採取保密措施，並要求只能用於被授權人的特定產品，未經授權人的書面同意不得以任何方式進行部分或整體的公開、披露、複製。
- (三) 授權人也須要求被授權人保證與特定產品有關的其它單位承擔保密義務，並在授權人允許的披露範圍內提供保密資訊，如特定的產品或技術銷售對象、工程承包單位、設計單位以及設備製造商或供應商。
- (四) 授權人可以進一步要求被授權人採取資訊保密措施的每一位涉及技術的團隊成員簽訂保密協定
- (五) 甚至在協議中約定較長的保密期限，從 15~20 年不等，並甚至要求期限結束後被授權人仍負擔有保密義務，最後聲明保密協議或保密條款本身就是保密的，不得為任何原因、任何目的向第三方披露。

在技術授權人相當重視保密部分的合約中，授權人可以參考以上五個部分深入授權人本身公司各部門、合作供應商、合作客戶伙伴要求保密行為，並甚或還透過大量的市場研究和同業調查，建立對被授權人的信譽信心的合作基礎上，再以嚴謹的合約條款來約束被授權人的保密義務和行為。

## 三、 應明確承擔有限賠償的問題

作為技術授權人，應承擔的授權合約違約責任主要有兩個方面：一是專利侵權責任，二是沒有達到合約保證技術價值的責任。

授權人對專利侵權的風險應該承擔有限度的責任，雖然專利人保證擁有專利技術

的所有權，但仍然存在第三方提出專利侵權或無效的風險，一旦在技術授權合約有效期限內，智慧財產法院判定專利是侵權或是無效，被授權人也同時面對相當責任，因此被授權人在授權合約談判中，也會相應的提出侵權的風險承擔要求，但專利侵權風險事先難以評估，加上後續實施後商業化價值和侵權可能被判之賠償，所需承擔之風險高低難以預估，因以需要設定一個固定數目的定額賠償金額，為風險管控方式，訂立最大賠償額不超過專利授權金整體總額，或其它雙方依據可接受之數額。

#### 四、 應針對改進技術權利歸屬議題討論

授權人將技術授權給被授權人，在被授權人直接應用技術進行實施和商業化過程中，或有發展現有技術形成新的改進技術情形，對於這種改進技術，應該在授權合約中有明確的所有權歸屬定義，通常授權人與被授權人雙方約定各自針對此技術應用的一般技術改進、基本製程、生產參數、流程等等基本進步，應免費歸屬雙方均可使用，但被授權人做出的具有實質性改進、專利價值性的技術進步，其智慧財產權權利應歸被授權人所有，授權人有權優先使用並另付優惠的授權費用。這樣可以有利於授權人即時知道該技術的最新進展，及最新的市場應用價值，同時有利於授權人再將同一技術授權給其它第三方使用，最理想的情形是每個被授權人都能即時回饋技術最新發展現況，及商業化進展進度，使技術授權人能夠針對技術在不同商業領域中進行市場實施的商業價值，同時進一步專注技術的先進應用研發，持續保持技術授權人的技術競爭優勢。

#### 貳、 從被授權人角度出發的建議

作為被授權人來說，依據未來授權技術實施的預估成本、未來各商業化活動需付出成本，以及預估商業化後之市場收益價值等等評估，規劃願意取得授權技術的代價金額，建議授權人在進行合約談判簽訂前，需堅定立場，注意以下四個談判面向：

##### 一、 應要求授權人提供技術文件的內容和深度的技術顧問

對授權人來說，能提供越多的技術文件和服務，是能對技術授權後順利實施商業化越多的保證，同時能夠獲得更多的技術授權金，而作為被授權人，則主要是從投資和市場及商業化的產品特點、本身企業品牌和市場掌握能力來決定後續商業化的經濟收益。

由於在技術授權的專利部分，專利權人向被授權人提供的專利技術料已經經由智慧財產局公開公告，授權人應提供相應的文件附件檔案，除非被授權人已經有足夠的生產技術能力可以完全不需授權人其它的技術服務（通常這種情形下，一般被授權人對取得技術授權的興趣不大，可能技術已經不是最新，抑或被授權人會想辦法規避此專利限制）通常需要明確要求技術授權人提供他所擁有的專利技術授權外，並負責技

術支援服務及技術教育訓練服務，以使技術授權後能夠順利實施，從而透過商業化活動達到雙方最佳的經濟效益。

當授權人提供相關技術授權的教育訓練和支援服務時，某種程度相當於要求授權人同時提供相關授權技術的營業秘密內化知識，這部分也可以適當在授權合約中提出雙方授權範圍，除明確的專利技術外，還有其它不同形式的智慧財產權的(營業秘密，Trade Secret) 授權，雙方需協定保密協議，並以技術服務方式作為實際合約上提供授權的操作。

## 二、 應要求授權人保證其技術侵權時的免責問題

訂立授權合約時，被授權人應在保證條款中要求被授權人明確兩方後續的責任，一方面要求授權人保證擁有在授權合約中涉及的所有專利權、營業秘密在法律上的所有權和授權權利；另一方面要求授權人保證沒有侵犯他人的合法權利，由第三方提起的關於專利、技術等方面的索賠或法律訴訟，專利權人應付則解決此索賠或法律訴訟問題，並負責處理由此引法的所有法律和經濟事宜，被授權不承擔任何與侵權有關的責任，從而規避在實施被授權技術時的侵權風險，但通常授權人不會完全同意，在歐洲課程中 Dr. Goddar 也多次提到授權合約中這侵權合約免責問題部分的討論，是絕對不能提供被授權人這方面的保證，最多給予一個定額的承擔保障，後續提到授權人需在授權合約談判簽訂前注意四個方面時再詳述。

## 三、 應要求授權人提供技術保證的議題

除了要求授權人保證其所提供的技術是合法擁有以外，並且還應在合約保證條款中明確其授予之技術是完整、正確和可靠的，讓被授權人得以在滿足實施授權技術的基本條件下將技術實施後，應該能完全符合授權人所提供之技術文件中規定的標準和性能。這部分是由被授權人提出一項重要的技術議題，但仍會依據不同技術領域、技術發展階段影響雙方合約條款，但此項議題能夠確保雙方對授權技術之商業化可能性、未來收益預期有一個較全面的基礎共識，能夠回歸最基礎的技術到實施階段之間，整體授權合約在商業面中彼此經濟利益的明確共識和分享共識，進而讓技術授權合約更實際，導入更確定的商業角度。

## 四、 應要求擁有本身對授權技術改進後的技術所有權

擁有改進技術的智慧財產權所有權是授權合約中授權和被授權雙方很重要的議題，被授權人實際身為進行技術實施和技術改進方，應有權針對技術授權改進後的技術/知識本身，在授權合約中要求被授權人在任何國家進行專利申請，保有此改進技術的唯一和排他性之所有權，甚或申請其它任何智慧財產權形式的權利，並要求授權人對其改進技術有保密的責任。

在權利和義務的對等面向看來，技術改進的單向回饋授權 (Single way grantback) ，

以及不許改進等技術進步問題條款，均是外國廠商授權人對國內廠商常見的不合理條款。回饋授權(grantback)原本是中性的授權動作，但在外國廠商與我國廠商授權合約範本中，常常直接定義為被授權人單方的無償回饋授權給授權人。條款更常直接指出技術授權合約的授權人規定被授權人可以改進技術，但所改進的技術必須交給技術授權人；而技術授權人若有新的改進技術，並不涵蓋在目前授權合約的範圍中。

在這樣的不成文規定合約範本中，授權人與被授權人雙方得相互交換改進技術，但交換條件並不對等。從商業角度來看，這樣對實際做技術實施的被授權人方在實踐商業化過程中的付出，是一種完全不對等的合約條款，誠懇建議國內被授權廠商不要因循過往積非成是的合約範本，直接放棄了身為被授權人應有的協商談判機會。對此不平等的慣例條款，要以專業知識和自信積極提出異議，千萬不要輕易給予肯定的接受表態<sup>56</sup>。

## 參、 對研究機構的建議

### 一、 和產業界的合作雙贏

對於 RTO 來說，在想要把技術以授權的形式推廣到市場時，必須要考量到被授權者的財務計畫是不是足以匹配、有沒有能力去參與 RTO 的計畫，以及是不是真的有機會能夠滿足相關市場的需求。所有的授權計畫看起來都非常地吸引人，但是如果遇上了其合作夥伴本身的能力、使命、人脈、甚或是相關軟硬體設施等無法配合，其成果就很有可能沒有辦法如預期產出，亦或是無法開發成功。因此，必須要有一個完備的合作模式，不僅可以在發生問題時支援該方案以及開發計畫，而且能夠符合該機構的使命與技術能力。

反過來說，如果是企業主動要求合作，這些企業應該也要對於這些研究單位的使命和其在特定領域的研發目標採比較開放的態度。這裡並不是說只有把產業所要求的技術進行移轉這一條路才能夠成功。事實上，只有在產業和 RTOs 相互且平衡的合作關係中，企業給予 RTO 一些空間讓他們可以去追求他們的使命，可以導致雙方雙贏

---

<sup>56</sup>若是被授權人在基於帶有支付權利金義務的授權合約中，同時應許了將其之後發展可擁有的若干專利未來權利免費回授權對方，此不平等條件就能充分地反映雙方就智慧財產實力而言的不均衡，且亦不能當受權人專利的肯定表態。一般外商之 grantback 要求倒不是因為其對受權人的某專利有興趣，願意接受授權，而僅是一種「取保險」的例行動作；亦即，外商的顧慮是萬一對方的一件專利有阻礙其新產品發展之可能，不如趁授權之機先取得授權，何況是免費授權。原受權人若較有經濟勢力，可以試探拒絕授回或加以限制該授回。譬如，可以試圖限制授回於相關合約標的物的專利。能限制所授回的專利的重要不可忽視；若發生原受權人再一次被同一家授權公司基於另外一些專利指控侵害，而原受權人所有的專利上次已全部被授回，原受權人就沒有反控或交互授權的專利籌碼。一般授回系非專屬而與原授權合約有效同期，但某國際大廠居然亦曾向國內廠商要求既免費又永久並專屬的授回(fully paid-up exclusive grantback license)。應是只有經濟勢力不可抗拒的大廠能要的到，卻有國內廠商因其缺少法律專業知識，儼然(或無注意到)接受了！(民 102，深圳市法博智慧財產權代理有限公司官網上上海所麥律師, Ray Mai)

的結果。再者，RTO 和企業間相互倚賴彼此的研發能力與市場專才。正如 RTO 需要來自於產業的刺激去發想產品的點子，產業也需要 RTOs 的刺激去培養對於研發面向與研發時機的敏感度。

關於 R&D 的合作不應該到最後演變成只有 Yes or No 的衝突。合作者必須要從一開始就了解在這個計劃中最關鍵的 IP 事務 (或者是生意) 是什麼，什麼樣的利益才值得考慮。也可以設定幾個里程碑，讓這些合作夥伴有機會可以去改修、或者是去修正原先在合作中所提出的設定條件。當然在研究中的參與者都必須要能夠以比較實際的觀點來看待相關市場，研究成果在這些市場裡才有機會能夠發揮效益，而且還可能產生創新的產品。再也沒有比市場的實際需求更能夠激勵人心、誘發成功的因素了。

RTO 和企業也可以在協商合作的初期就建立一個透明，且相關者都能夠進入的 IPR database 管道，使每一個潛在合作者應該可以將他們的知識涵量和其他的潛在合作者做比較，不僅討論可以更為聚焦，亦可以讓 IPR 的相關討論產生更多的可能性。亦可以試圖觀察對方在意欲開發的領域有沒有已經存在著任何值得注意的研發投注，是不是由別的來源所經營(注資)等。藉由此平台，可以用以評價合作者的創新潛力，也有可能能夠讓合作者之間從一開始就能夠進行更聚焦的技術討論，來商討更多更具體的開發可能性。畢竟說到底，所有的事情都是關於如何使用不同的 IP (不管是之前就存在的、或是在現有計畫將產出的) 去在產業中針對特定問題創造新的科技系統 / 方案。

## 二、 給工研院的建議

### (一) 在世界上技術先進國家的技術重鎮設立聯絡辦事處：

一方面接收科技發展的訊息，也可以增加與當地科技菁英互動的機會。另一方面，也可以當作與當地研發單位或公司的連絡站。

### (二) 積極參與有商機的國際性大型研發計畫：

國際性大型研發計畫，常常會規劃產業標準、開發先進科技、資本與技術密集科技，對於日後的產業與技術都有重大影響。所以，參與國際性大型研發計畫，有助於提升科技水準與能力，也可以領導國內業界永續發展創新的科技。

### (三) 積極與國際性公司和卓有聲譽的國際型研發機構合作：

與國際型研發機構合作，可以提高工研院在世界上的能見度，也可以藉此獲取更多更先進的技術。藉由合作關係，也是為工研院增加許多無形的技術資源。日後，可以發展更多需要技術資源的計畫。

### (四) 拓展服務的內容：

如 Fraunhofer 在產品開發、優化和市場引入方面為企業提供的協助包括：開發新產品和服務、改進產品、優化現有流程和組織結構、產品開發到短期生產的實施、市場分析和可行性研究、新技術的整合應用、技術與專利授權、測試和認證。(以上，參見 Fraunhofer 2013 年“您的創新伙伴” brochure)。從 Fraunhofer 提供的服務內容看來，包羅萬象，而且以跨領域的方式，尋求各種為客戶提供協助的可能性。工研院或許可以用類似的思考邏輯方式，提供更加的服務。

## 參考文獻

### 中文資料

#### ■ 著作（依作者姓氏筆劃排列）

- ◆ 王澤鑑 (2006 年 8 月)。民法概要。三民書局。
- ◆ 屈茂輝 (2003 年 7 月)。中國合同法學。湖南大學出版社。
- ◆ 喻幸園 (2001 年 1 月)。智慧財產權之策略與管理。元照出版公司。
- ◆ 黃章典 (民 102)。專利授權交易營運模式分析。台灣大學管理學院碩士在職專班碩士論文，未出版，台北市。
- ◆ 馮震宇 (2004 年 8 月)。智慧財產權發展趨勢與重要問題研究。元照出版有限公司。
- ◆ 蔡永民、李功國、賈登勛 (2006 年 4 月)。民法學。人民法院出版社。
- ◆ 劉江彬 (民 99 年 11 月)。美國拜杜法案與台灣科技基本法之比較。陳桂恒,科技基本法十週年回顧與展望研討會。集思台大會議中心
- ◆ 劉孔中、Heinz Goddar、Christian W. Appelt、蔡季芬 (2013 年 7 月)。歐洲專利實務指南。翰蘆圖書出版。

#### ■ 期刊論文（依作者姓氏筆劃排列）

- ◆ 王偉霖(民 96)。我國學術機構技術移轉機制實施成效與法律制度之檢討。科技法學評論，4，59-96。
- ◆ 夏冰心 (民 102)。工研院技術移轉中心--智財價值創造的火車頭。中小企業發展季刊，27，211-237。

#### ■ 研究報告

- ◆ 邱紫文、吳雪茹、李啟睿、范涵柔、溫怡棉 (民 101)。大學與其衍生新創公司互動關係之探討。經濟部跨領域科技管理國際人才培訓計畫 101 年海外培訓成果發表，未出版。

#### ■ 網站

- ◆ 歐政儒，民 98 年 6 月，由「德國受雇人發明法」淺談德國職務發明制度，<http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=366&stat=y>
- ◆ 科學技術基本法 (民 100 年修正)

- ◆ 工業技術研究院 <https://www.itri.org.tw/chi/>

### 英文資料

#### ■ 著作（依作者姓氏筆劃排列）

- ◆ Gordan V. Smith; Russell L. Parr (2000) *Valuation of Intellectual Property and Intangible Assets*. John Wiley & Sons, Inc.
- ◆ Richard Razgaitis. (Oct 8, 1999) *Early-Stage Technologies: Valuation and Pricing*. John Wiley & Sons, Inc.
- ◆ WIPO/ITC (2005), *Exchanging Value Negotiating Technology Licensing Agreements*.

#### ■ 期刊論文（依作者姓氏筆劃排列）

- ◆ Lorenz. Kaiser. (2010, September). Management of Intellectual Property in Research and Development: A Search for Systems from the Viewpoint of Research and Technology Organizations, *International Journal of Innovation and Technology Management*, Volume 7, Number 3
- ◆ Robert Goldscheider, John Jarosz and Carla Mulhern ( Les Nouvelles 2002, Dec. p.123~p.133 ) . Use of The 25 Per Cent Rule In Valuing IP.

#### ■ 課程講義

- ◆ Dr. Bertram Huber, Will Manfroy (2014, June), IP Management and Strategy in a Global Environment. Training Course: Obtaining, Enforcing and Evaluating Intellectual Property Rights in Europe, Munich, Germany
- ◆ Dr. Lorenz Kaiser, (2014, June), Contracts in the technology Transfer Chain, Fraunhofer.
- ◆ Goddar - (2014, June) To patent or not to patent-Trade Secret vs. Patent. Training Course: Obtaining, Enforcing and Evaluating Intellectual Property Rights in Europe, Munich, Germany.
- ◆ Goddar (2014, June) . Legal aspects of license agreements. Training Course: Obtaining, Enforcing and Evaluating Intellectual Property Rights in Europe, Munich, Germany.
- ◆ Jonathan E. Kemmerer, Jiaqing Jack Lu (2012), Profitability and royalty rates across industries: Some preliminary evidence. Global Valuation Institute, KPMG INTERNATIONAL
- ◆ Moser (2014, June) . Principles of IP valuation. Training Course: Obtaining, Enforcing and Evaluating Intellectual Property

Rights in Europe, Munich, Germany.

- ◆ Robert Reilly (2011, Nov.), Analyzing Intellectual Property Royalty Rate Data. AICPA Seminar.
- ◆ Willy Manfroy (2014, June) , Commercial Aspects of License Agreements. Training Course: Obtaining, Enforcing and Evaluating Intellectual Property Rights in Europe, Munich, Germany

■ 網站

IP Law Firm Wittmann Hernandez, “German Employees’ Invention Act.  
[http://www.wh-ip.com/germany/employee\\_invention\\_act\\_germany.html](http://www.wh-ip.com/germany/employee_invention_act_germany.html)

■ 法院案例

- ◆ Georgia-Pacific Corp. v. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116, 166 U.S.P.Q. (BNA) 235 (S.D.N.Y. 1970)