

# 技術授權契約

UNDERSTANDING TECHNOLOGY  
LICENSING

劉承愚・賴文智  
合著

從實務上處理技術授權事務的經驗著手，  
探討技術授權的型態、相關的法令及就技術  
常見的條款進行解析，希望能藉由這本小書  
提供法律人與非法律人一個交流的思想空間，  
也希望能對實際從事智慧財產權實務的人士  
讓技術授權為相關事業發展上的利器，  
並得到最佳的效果。

## 入門

智勝  
BEST-WISE

UNDERSTANDING TECHNOLOGY  
LICENSING

# 技術授權契約

## 入門

新世紀智勝創新知識管理

智勝網址：[www.bestwise.com.tw](http://www.bestwise.com.tw)



B4054B

ISBN 957-729-520-



9 789577 295200

# 技術授權契約入門

Understanding Technology Licensing

劉承愚、賴文智 合著

智勝文化

# 技術授權契約入門

## Understanding Technology Licensing

國家圖書館出版品預行編目資料

技術授權約入門=Understanding technology

licensing/ 劉承愚，賴文智合著

——再版。——台北市：智勝文化，2005[民 94]

面；公分

參考書目：面

ISBN 957-729-520-7 (平裝)

1.經濟—法令，規則等

2.契約（法律）

3.智慧財產權

553.4

94009581

作 者/劉承愚、賴文智

發行人/紀秋鳳

出 版/智勝文化事業有限公司

地 址/台北市 100 館前路 26 號 6 樓

電 話/(02)2388-6368

傳 真/(02)2388-0877

郵 撥/16957009 智勝文化事業有限公司

登記證/局版臺業字第 5177 號

總 經 銷/知識達股份有限公司

傳 真/(02)2312-2288

出版日期/2005 年 6 月再版

定 價/250 元

ISBN 957-729-520-7

Understanding Technology Licensing by Ben Liu & Wenchi Lai

Copyright 2005 by Ben Liu & Wenchi Lai

Published by BestWise Co., Ltd.

智勝網址：<http://www.bestwise.com.tw>

本書之文字、圖形、設計均係著作權所有，若有抄襲、模仿、冒用情事，依法追究。如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司調換。



## 序 言

工業革命迄今不過短短兩百餘年，這段期間人類文明的發展一日千里，所累積的知識與技術遠勝過過去數千年的發展，其中的原因固然很多，然而不可諱言地，智慧財產權觀念的興起，以及相關制度的建立，將財產權的觀念由有體財產擴及到無體財產，則扮演了相當關鍵性的角色。智慧財產權制度是人類發明創作的重要誘因，因為一方面智慧財產權有排他性之效力，另一方面基於智慧財產的無體性，使得其在傳統財產轉讓之外，更可以透過授權的方式，將其發明技術或創作授與他人行使，為權利人創造可觀的經濟利益。時至如今，授權制度的運用已經相當普遍而成熟，不論是專屬授權、非專屬授權、國內授權、國際授權、交互授權等，均極為常見，可以說授權制度是智慧財產權各種交易形態中最為重要的一種。

劉承愚律師為台大法律系畢業的高材生，在就讀法律系之前他已經取得台大醫事技術學士學位，並從事數年的工作，因此他相當難得的兼具了技術與法律兩方面的專業知識，由於此一背景，使他在進入智慧財產權法的領域時，特別得心應手。賴文智律師也是台大法律系畢業的高材生，目前繼續於台大法律研究所攻讀碩士學位，專攻的領域就是智慧財產權法，由於資質聰穎，表現極為優異。兩位律師有鑑於技術授權契約在產業界與實務上的重要性，聯手撰寫本書，對於技術授權契約的形態、契約的內

容、各種約款，以及智慧財產權的重要議題，本書都以深入淺出的方式，完整而詳細地加以說明分析，相信對於希望對技術授權契約有所認識的非法律人，將有相當大的幫助。本人很高興有此機會於本書即將付梓之際為其作序，除肯定本書之價值外，也希望藉由本書能讓社會大眾對智慧財產權與授權契約的重要性，有更具體的認識。

台大法律系教授 謝銘洋

## 再版序

本書自1999年7月初版發行，感謝廣大讀者的支持與愛護，使本書有再版的機會。近6年以來，恰逢台灣加入世界貿易組織(WTO)，國內智慧財產權相關法律的修正變動頻繁，可說幾乎所有的法律都進行工程浩大的翻修；且隨著國內廠商所挾技術優勢日盛一日，與全球客戶、供應商及合作廠商間經貿往來所產生的技術授權事項日益頻繁，更使得國內廠商不得不正視技術授權契約的重要性。

本書再版主要修正的內容分為二大項，一是將技術授權相關的智慧財產權法令進行更新、改寫，包括：專利法、商標法、著作權法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法、行政院公平交易委員會對於技術授權協議案件之處理原則等，這個部分的修改主要是在本書第二章、第三章及第五章的部分；二是將技術授權契約常見條款再加以新增、補充，主要是整合筆者近年來至各大專院專、公司行號演講的經驗，以及近年來學者專家所發表的相關文獻，將國內企業所關心的條款（例如：技術作價入股、權利等同條款、保密條款、競業禁止條款、反挖角條款等），舉例加以說明；其他的部分則包括更新本書中的案例說明、智慧財產權相關網路資源的介紹與更新等。全書總計增刪修改的幅度超過三分之一，希望這一次的改寫能夠帶給讀者們技術授權相關法律及實務面最新發展的訊息。

隨著國內企業對於智慧財產權的重視，台灣逐漸由「技術輸入」的產業型態，轉變為同時進行「技術輸入」與「技術輸出」的產業型態，也正印證了筆者在本書初版時所提及「智慧財產權是一個急速變動的領域，沒有永遠的輸家，相信也不會有永遠的贏家，今日的侵權人，可能成為明日的授權人，今日的知識輸入國，可能成為明日的輸出國。」筆者相信在國內企業逐漸轉型為「技術輸出」的同時，論者所言「產業空洞化」的危機乃是正常現象，只要能夠透過適當的智慧財產權規劃與技術授權契約的安排，相信國內企業必然能夠尋找屬於自己的一片天。

最後，要感謝益思科技法律事務所的全體同仁及家人們，在本書再版期間對於筆者們生活、工作方面的協助與體諒，也感謝智勝文化出版公司同仁們的用心，使得本書得以全新的面貌與讀者們見面，希望舊雨新知都能繼續給予批評、指正，讓筆者能夠再接再勵在這方面為國內產業界貢獻一己之力。

賴文智

2005 年 6 月

誌於忠孝東路辦公室



## 初版序

自從執行律師業務以來，即以服務公司企業客戶為主要的業務範圍，在處理案件的經驗中，發現企業界對於「契約」的問題特別感到頭痛，至於英文契約，許多企業更是不知如何面對。民國八十六年，筆者與台大法律系畢業的學妹黃怡君小姐共同完成了「如何閱讀英文合約」一書，經智勝文化事業公司出版後，得到許多讀者朋友的迴響，使我更加確定先前的認知，就是協助專業經理人了解「契約」，對於提昇我國企業的經營能力將有很大助益。

智慧財產權的法律保護在我國已有相當的歷史，著作權法於民國十七年、商標法於民國十九年、專利法於民國三十三年即已立法完成。但是在民國七十年代經濟起飛之前，這些法律並不受到以中小企業為主的工商界所重視，學校教育亦未將其列為教學內容，致使國民幾乎完全沒有智慧財產權的概念。直到我國最大的貿易伙伴，挾其強大的經貿實力來敦促我國政府執行智慧財產權的保護後，企業界才突然發現，不重視智慧財產權，在現今的全球貿易結構中簡直是寸步難行。由於許多關鍵的智慧財產權早已掌握在國外廠商手中，國內企業只得與其簽下一份又一份的技術授權契約，而由於對於契約本身的掌握能力已不夠強，再加上對於智慧財產權知識的不足，筆者在協助企業處理一些授權問題時，發現許多業者（包括知名的大企業）簽下的授權條件只能用

「慘不忍睹」四字來形容，對於我國企業的競爭力及發展性都造成了很大的傷害，因此，在第一本書付梓後，筆者就決定以技術授權為題，做為第二本與契約相關論述的討論主軸。此時適有賴文智律師任筆者之實習律師，乃將本書的寫作計畫與其討論並共同著手本書之寫作工作，賴律師法學理論基礎紮實，在與筆者討論實務問題時，往往能夠提出完整的法律架構，使問題分析更加精確；此外，在本書寫作的過程中，永耘國際法律事務所林治民先生及博欽法律事務所許慶玲女士提供了許多寶貴的意見，使本書的內容更加完整，在此向他們致上最大的謝意。

劉承恩

1999年5月29日

## 初版序

1998年暑假，正在規劃關於未來律師實習的工作時，一句「對智慧財產權有沒有興趣？」讓我開始了一個和別人都不一樣的律師實習生涯。

「沒想到寫一本書，居然要花這麼多的心力。可是，很值得，真的。」這是我和劉律師在把這本書的第一稿確定下來的時候，我最想對劉律師說的一句話。由於蒐集相關資料及閱讀文獻的關係，使得我對智慧財產權的領域，有了一個接觸面相當廣的了解，對於智慧財產權的議題，養成不斷吸收新知的習慣，更讓我在智慧財產權的課程裡，不斷地從老師那裡挖到寶，果然是受益匪淺。

「虛心」是我在進行技術授權契約的寫作時，對自己身為一個法律人最大的感想，因為，有太多太廣的事情，是自己必須去了解的。在傳統的法學教育裡，著重的是法曹養成的訓練，在這個訓練的過程中，法律人逐漸將自己封閉成一個不一樣的族群，慢慢地，就養成不試著去了解別人的習慣，真的只是習慣，遇到事情總是先單純的法律化，然後用一堆聽不懂的字眼，串成一段只說服得了自己的語句，接著對自己很滿意的笑一笑。這本書定稿後，我也笑一笑，因為，好像不是這麼像法律人寫的書。

這本書的完成，首先要感謝劉承愚律師提供這個機會，讓我的實習生涯有不一樣的機會，其次，要感謝在寫作過程中，謝銘洋老師及蔡明誠老師在課堂內外的指導，以及在律師實習過程中

對我非常照顧的許慶玲女士，當然對於陪伴我一起學習成長的同學們，也一併在此致上謝意。最後，要向我的爸爸賴耀欽先生、媽媽賴陳鴛鴦女士，致上最高的敬意，他們辛勤的一生，是我此生最大的榮耀。

賴文智

1999 年夏

## 公共行政（二）

| 編 號   | 書 名                  | 作 者                     | 定 價   | 備 註  |
|-------|----------------------|-------------------------|-------|------|
| B3011 | 公共政策新論               | 林水波                     | 400 元 |      |
| B3012 | 政府再造                 | 林水波                     | 420 元 |      |
| B3003 | 研究方法論                | 江明修                     |       | 即將發行 |
| B3018 | 公共政策<br>——決策輔助模型個案分析 | 郭昱瑩                     | 480 元 |      |
| B3039 | 公共管理                 | 孫本初                     | 550 元 |      |
| B3016 | 公共管理                 | 吳瓊恩<br>李允傑<br>陳銘薰       | 500 元 |      |
| B3033 | 公共行政學                | 吳瓊恩主編                   | 460 元 |      |
| B3034 | 公共政策                 | 余致力主編                   |       | 即將發行 |
| B3035 | 公共組織行為               | 徐仁輝主編                   | 460 元 |      |
| B3036 | 公共人力資源管理             | 張世杰主編                   |       | 即將發行 |
| B3013 | 公務倫理                 | 蕭武桐                     | 480 元 |      |
| B3014 | 全面品質管理 100 種方法       | Kanji<br>Asher<br>孫本初審訂 | 480 元 |      |

□本表所列書目定價如與書內版權頁不符，以版權頁為主

## 公共行政（三）

| 編 號   | 書 名                | 作 者                          | 定 價   | 備 註  |
|-------|--------------------|------------------------------|-------|------|
| B3015 | 政府未來的治理模式          | Peters<br>孫本初審訂              | 320 元 |      |
| B3029 | 治理・政治與國家           | Pierre<br>Peters<br>孫本初審訂    | 360 元 |      |
| B3037 | 政府失靈—公共選擇的初探       | 徐仁輝<br>陳敦源<br>黃光雄<br>譯       | 280 元 |      |
| B3038 | 商議民主               | Gutmann<br>Thompson<br>施能傑審訂 |       | 即將發行 |
| B3032 | 組織發展應用技術           | 吳定<br>鄭勝分<br>李盈盈             | 480 元 |      |
| B3002 | 公共財務管理             | 徐仁輝                          | 580 元 |      |
| B3030 | 政策分析<br>——以經濟基礎為導向 | 徐仁輝<br>陳敦源                   |       | 即將發行 |
| B3006 | 當代預算改革的制度性研究       | 徐仁輝                          | 220 元 |      |
| B3020 | 預算赤字與預算改革          | 徐仁輝                          | 220 元 |      |
| B3031 | 政府預算的總體與個體研究       | 郭昱瑩                          | 250 元 |      |
| B3001 | 企業型政府—理念・實務・省思     | 江岷欽<br>劉坤億                   | 400 元 |      |
| B3019 | 政府業務委外經營—理論與實務     | 李宗勳                          | 550 元 |      |
| B3051 | 現代應用文              | 張瑞濱                          | 480 元 |      |

■本表所列書目定價如與書內版權頁不符，以版權頁為主



## 企管行銷

| 編 號   | 書 名                  | 作 者                        | 定 價    | 備 註  |
|-------|----------------------|----------------------------|--------|------|
| B2100 | 策略管理新論<br>—觀念架構與分析方法 | 司徒達賢                       | 680 元  |      |
| B2126 | 策略管理案例解析             | 司徒達賢                       | 420(平) |      |
| B2127 | —觀念與實例               | 司徒達賢                       | 600(精) |      |
| B2095 | 策略管理個案集—2001         | 司徒達賢<br>主編                 | 360 元  |      |
| B2175 | 策略管理                 | Wheelen<br>Hunger<br>蔡明田審訂 |        | 即將發行 |
| W2063 | 策略管理                 | 林建煌                        | 550(平) |      |
| W2064 | 策略管理                 | 林建煌                        | 650(精) |      |
| B2102 | 管理學                  | 林建煌                        | 600(平) |      |
| B2103 | 管理學                  | 林建煌                        | 750(精) |      |
| B2134 | 管理學                  | Dessler<br>何明城審訂           | 580 元  |      |
| BC201 | 管理學                  | 何明城                        |        | 即將發行 |
| B2158 | 管理溝通策略               | Veech<br>何明城審訂             | 380 元  |      |
| B2098 | 企業概論<br>—企業本質與動態觀點   | Ferrell<br>Hirt<br>于卓民審訂   | 720 元  |      |
| B6001 | 服務業管理個案（合集）          | 政治大學                       | 480 元  |      |
| B6005 | 服務管理個案（第二輯）          | 政治大學                       | 480 元  |      |

□ 本表所列書目定價如與書內版權頁不符，以版權頁為主

# 目 錄

序言

再版序

初版序——劉序

初版序——賴序

**第一章 前言** 1

**第二章 技術授權概說** 7

壹、技術授權及其契約 9

貳、技術授權契約的標的 11

一、技術授權契約的標的就是「技術」 11

二、標的技術的性質 13

參、技術授權契約的定性 14

一、技術在法律上的意義 16

二、授權的意義 18

三、技術授權及其契約的特性 19

肆、技術授權的型態 26

一、技術授權的目的 26

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 二、技術授權的範圍            | 30        |
| 三、技術授權的內容            | 33        |
| 伍、被授權人的法律保護          | 35        |
| 一、專利法                | 35        |
| 二、商標法                | 36        |
| 三、著作權法               | 37        |
| 四、營業秘密法              | 38        |
| 五、積體電路電路布局保護法        | 39        |
| 六、植物品種及種苗法           | 40        |
| 陸、結語                 | 41        |
| <b>第三章 技術授權之相關法令</b> | <b>43</b> |
| 壹、專利法                | 45        |
| 一、專利權的範圍             | 46        |
| 二、專利權授權與登記           | 47        |
| 三、專利授權契約無效的特別規定      | 48        |
| 四、專利權的舉發撤銷           | 49        |
| 五、新型專利與形式審查制         | 49        |
| 貳、商標法                | 50        |
| 一、商標權的範圍             | 51        |
| 二、商標授權與登記            | 52        |
| 三、商標權的限制             | 53        |
| 四、商標的維持與授權           | 54        |