

農業生技技術授權契約 案例與注意要點

撰文/謝彥安

前言

在農業生技蓬勃發展之台灣，研發單位如能順利研發出一項新技術，常會尋找國內產業機構（可能是農會、公司、自然人）探詢是否有意願將該技術商品化，期能推廣至生產應用層面。這對研發單位而言，能確實保護其研發成果，並使其享受授權予生產單位之授權利益（授權費或權利金）；對於生產單位而言，因具有較多資金或純熟之生產技術，能有效率將之進一步商品化銷售，獲取商業上流通之利益，也不會浪費重複研發的資源，此為一種雙贏之局面，有助於我國農業生技產業之發展。

為達成以上目標，雙方在協議過程會簽訂「技術授權契約」，明定雙方之權利義務關係，不但後續履約過程須依照契約進行，如果將來發生爭議亦要探究當初契約中分配給雙方之責任，可謂至關重要。本文擬以一起智慧財產法院之判決，介紹常見之授權契約所引發之糾紛，並進一步分析於簽訂技術授權契約應注意那些要點，以保障自身之權益。

案例¹

A 為一研發單位，於政府單位 C 之經費支援下，研發出一種植物基因轉殖技術，生產基因工程蛋白質。B 公司認為其有產業化之潛能，乃與 A 及 C 訂定「技術授權契約」及「技術移轉合約」，約定將該技術授權予 B 公司使用。

其後 B 公司利用該技術成功開發基因轉殖水稻

擬進行生產銷售。惟依 93 年修正施行之植物品種及種苗法第 52 條，須經行政院農業委員會（以下簡稱農委會）進行轉殖植物隔離田間試驗為認可，始能生產、銷售。惟農委會基因轉殖植物審議委員會評估報告認為「轉殖基因流佈至一般水稻之風險評估為高。基於水稻為台灣主要糧食作物，若基因流佈發生混雜，除生態安全問題外，將引致產業嚴重衝擊。本案經本委員會審慎討論，依據農委會農業試驗所評估並衡酌國內糧食產業及國際發展現況，植酸酵素基因轉殖水稻隔離田間試驗案，不予通過」，因而無法生產、銷售。B 公司依法提起訴訟，亦遭駁回。

B 公司認為，其簽約時之目的即是要將該技術於市場銷售，並已投入大量之人力物力資源，因此 A 及 C 應負有使授權技術能商業化銷售之給付義務。現在卻因無法突破法令限制，使 B 公司陷於無法將該技術生產銷售之困境，屬於法律上之給付不能，B 公司故而提起訴訟向 A 及 C 請求賠償已支付之授權費用。

法院判斷重點之說明

本案法院判決 B 公司敗訴，茲節錄與本文有關議題之內容如下：

- （一）技術授權契約第 8 條約定「一、除本契約有明文規定者外，甲方（指 C）不負任何擔保責任，包括不擔保本資料之合用性及商品化之可

¹智慧財產法院 101 年度民專上字第 36 號民事判決。

能性。」、技術移轉合約第7條第1項亦約定：

「一、本授權技術係以合約簽訂時乙方（指A）所完成且已取專利權之技術狀態交付丙方（指B公司）。乙方擔保盡力協助丙方自行使用本授權技術，但不擔保本授權技術之合用性及商品化之可能性」。從該等條文之約定可知，A及C就授權、移轉技術之合用性及商品化之可能性不負擔保責任。且所謂商品化係指產品之上市及銷售，然產品無法商品化之原因眾多，依上開約定既未限制僅指技術原因所致，自應包含全部之情形在內，亦即因法令限制導致產品無法上市銷售之情形，當仍包括在內，並未排除，故本件縱因法令限制使得應用授權、移轉技術所製出之產品無法商品化，A及C仍不負擔保責任。

（二）此時，因A及C之給付義務並未包含擔保B公司得使用其技術生產及銷售產品之義務，故縱B公司主張本件授權技術因法令限制無法商品化上市部分屬實，仍非A及C就系爭技術授權契約、技術移轉合約所負給付義務，自不屬給付不能之情形，B公司不能據以求償。

（三）B公司雖主張，依民法第247-1條之規定，技術授權契約第8條、技術移轉合約第7條第1項之無擔保條款，屬於定型化契約，有失公平應為無效²。惟法院認B公司是有相當的資力、有足夠磋商能力的公司（B公司資本總額2億元，實收資本額達1億3,500萬元），得自由決定是否簽訂契約。況且對B公司而言，取得技術授權、移轉及將授權技術商品化乃簽立系爭技術授權契約及技術移轉合約最核心重要之問題，B公司訂立契約時對於A及C所授權、移轉之技術可否商品化不可能毫未注意或漠不關心，換言之，A及C對於商品化應否負擔保責任之相關條款，B公司無從諉為不知，檢視後尚認對其不利益，亦可及時提出磋商變更甚或選擇不訂約，因此不屬於民法第247-1條之無

效情形。

（四）因此法院認定，依技術授權契約第8條、技術移轉合約第7條第1項之無擔保條款，A或C不負因法令限制導致商品無法銷售之擔保責任，且B公司不得主張該等條文為定型化契約而無效，判決B公司敗訴，不能請求損害賠償。

技術授權契約簽訂應注意要點

研發單位辛苦研發出一項新技術，本身可能就有著作權、營業秘密等權利，或是研發單位有另行申請專利權、商標權等來保護，研發單位雖持有該等權利，卻囿於沒有生產銷售之能力（例如經費人力不足、無量化生產能力、不諳產銷法規等），而無法將該技術繼續開發；相對的，產業機構雖然有生產銷售之能力，卻不能貿然將研發單位之研究成果付諸生產，否則可能構成侵權，亦有重複研發造成資源浪費之風險。此時，如果研發單位能將新技術設法移轉予產業機構生產銷售，再由產業機構支付報酬，雙方即可各取所需。

雙方要移轉新技術通常會考慮採取「直接讓與」或「技術授權」二種方式。採取「直接讓與」方式，因為新技術常為研發單位之初步成果，價值估算不易，研發單位如果貿然評估一個價額賣斷，對雙方都是潛藏之風險。所以較常見是採「技術授權」方式，研發單位可保有新技術的所有權，後續可再繼續研發增加其價值；產業機構也可以較保守的方式取得該技術，如後續產銷結果不如預期，就以不續簽約的方式來控管損失。因此產業機構以技術授權方式取得研發單位之技術為多。

所謂「技術授權契約」（或名「技術移轉合約」），指為達「技術授權」為目的所簽訂之契約。而技術授權則指由技術擁有者（或有處分權的人）提供其所擁有之技術（可能是技術知識（Know-how）、商標、服務標章、專利權等），於約定期限內，將全部或一部分的權利由技術接受者利用³，授權人再因此

²有關定型化契約，我國民法第247條之1規定：「依照當事人一方預定用於同類契約之條款而訂定之契約，為左列各款之約定，按其情形顯失公平者，該部分約定無效：一、免除或減輕預定契約條款之當事人之責任者。二、加重他方當事人之責任者。三、使他方當事人拋棄權利或限制其行使權利者。四、其他於他方當事人有重大不利益者。」因此，爭議發生時，如簽約之一方違反上開規定，先約約定有利於其之條款亦可能被認為無效。

取得一定程度之報酬。因此如何明定彼此之權利義務關係，以保障雙方之利益，即是關鍵的問題。

常見技術授權契約簽訂應注意要素，有以下數點：

（一）簽約主體

應為技術擁有者或有處分權的人。與技術擁有者簽約較直接而無爭議；若與有處分權人簽約授權（如與被授權人進行再授權簽約），則應要求其出示能確認其有該項處分權利的證明文件，以免造成後續進行技術移轉程序之困難。

（二）授權標的及範圍

1. 技術授權契約所涵蓋之授權標的內容應明確詳列，必要時可以附件說明簽訂契約時的技術現況，並標明「依現況移轉」，以杜絕認定上之爭議。授權之權利種類（僅授權技術本身或有專利得一起授權），亦可一併考量。
2. 標的內容常會考量市場策略（如市場規模、市場接受性、技術成本等），例如授權人有5項新技術，其中3項技術已投入大量成本且有初步成果，其餘2項尚在評估中且與市場趨勢關聯較低，雙方就可僅先就該3項技術約定授權。
3. 另外如為專利授權時，應考量專利法對專利之限制以配合訂約。例如為了預防專利遭他人舉發而撤銷，進而使被授權之專利無效，造成被授權人損失，可約定授權人應擔保專利之有效性，否則應予賠償之條款。

（三）授權時間、地域

1. 時間

可約定一定期間為授權，時間長短應視授權標的而定，例如已發展成熟有穩定產銷成果之技術，可用每年授權一次之方式；如果該技術是未成熟之初步研發成果，可考慮授權較長之時間（如十年以上），以增加被授權人簽約之意願。須注意如果授權標的是專利權，應注意授權期間應不宜超過專利

有效期間。

2. 地域

得視生產之商品預計銷售之國家為規劃，「全球授權」能給被授權人最大的自由及利基，此時授權人雖然可收之權利金可能較多，但須考量容易構成在他國有侵權行為或管理不易等問題。若為專利授權，則應考量專利權是屬地主義，授權地域應以專利核准地為主。

（四）授權方式

授權方式對於授權人授權費用之收取、市場策略等，以及對於被授權人之產銷經營有重要之影響：

1. 專屬或非專屬授權

專屬授權是指授權人在已為授權範圍內，不得再授權予第三人，而被授權人取得專屬權利，得對侵權人主張行使賠償權利；非專屬授權則指授權人仍得授權予第三人，對授權人在市場佈局之授權策略選擇較為自由。

2. 被授權人是否得再授權

被授權人如可以再授權，被授權人可做更大程度之利用，並有利於授權人授權費用之收取以及技術之推廣，但可能增加授權人管理的困難及營業秘密不易保護等問題。

（五）授權費用

1. 授權費

可約定簽約時一次付清或分期達成一定條件後給付（例如以通過政府法規審查為支付下一期款的條件）。對於被授權人而言，如果授權標的是屬能否成功產銷尚未確定之新技術，可考量採取分期給付或降低授權費以分擔風險。

2. 權利金

常約定於被授權人成功生產商品或販售後，以製造「量」或賣出「價」為定額或浮動抽成計算。此時可約定權利金起算及支付期限、權利金計算方式（例如是以營業百分比或淨銷售額百分比）、是否限制被授權人出賣商品之型態等。而授權人為了解

¹劉承愚、賴文智，「技術授權契約入門」1999年7月，頁9-10。

被授權人實際營業銷售情形，可於契約要求被授權人應定期提出銷售報告（如月報、年報等），或約定授權人有定期查核銷售情況之權限，以確認被授權人有依契約約定申報。

（六）技術移轉方式

契約中得約定授權人是否提供技術指導、是否提供諮詢服務、其時數範圍等，如被授權人需另外支付技術服務費亦可協議。另外，授權人可指定授權標的之實施方式，例如要求被授權人僅能用於銷售，不能再做同種類技術之研發，以保護原有技術的專利權。

（七）權利歸屬

若授權人未限制被授權人，雙方對授權技術皆有可能為進一步研發改良，而衍生新的技術或智慧財產權。此時雙方得協商此改良技術之權利歸屬為何？由一方所有或雙方共有？研發成功之一方是否有通知他方之義務？被授權人可否優先與授權人再締結改良技術之授權契約？被授權人可否回饋授權予授權人？並訂入契約條款。

（八）侵權責任

被授權人於利用授權技術產出相關產品銷售時，倘有侵權行為致遭受第三人請求或被訴時，應由誰負責宜約定明確。常見約定方式有三種：由授權人負責與被授權人無關、由被授權人負責與授權人無關、由雙方共同負責分擔責任等。契約並得約定發生侵權時被授權人應儘速通知授權人，雙方共同全力為必要防禦程序，以避免侵權賠償責任不斷擴大。

（九）無擔保條款

授權人得視授權標的與市場策略，加註無擔保條款，例如授權人不擔保授權技術可專利性、可商品化等。被授權人亦得請求授權人應擔保所欲達成之簽約目標，此時即涉及授權標的、金額及其他籌

碼多寡等談判條件。

（十）保密責任

授權技術中，不論技術本身或製造流程都可能包含授權人不希望公眾得知之秘密，為了保護該秘密不受其他人知悉因而失去價值，契約即可以約定此類保護營業秘密之條款，明確要求被授權人負保密義務（如做好保密措施不外流、用過文件應銷毀或返還等、未經授權人同意不得任意利用或公開等）。

（十一）違約處理方式

例如雙方構成違約之條件、違約方應負的契約責任、違約金之約定、對於違約之一方如何終止或解除契約等，宜明確約定。尤其是約定違約金部分，雙方得預先約定若一方違約時應負擔之賠償金額，此有助於受損害之一方請求賠償上之便利，省去舉證之困難。

（十二）其他一般條款

例如準據法（採用我國法或外國法）、爭議解決方式（採用調解、仲裁或訴訟）、爭議發生後之管轄法院等，此部分與一般契約之約定並無不同，雙方可擇需求約定之。

須向讀者說明者，不同個案中技術授權契約簽訂之注意要素，有時彼此會相互影響，例如授權標的及範圍可能與授權費用成正相關，範圍越大授權費則越高；但限制被授權人再授權或進一步研發利用則會使授權費用下降。所以簽約者不應侷限於單項條款，而應綜觀契約目的、授權標的、欲獲取之利益、能承擔之風險等，就契約整體為全盤評估。

考量自身需求・擬定最佳條款

由以上之說明，可知要訂定技術授權契約，應整體評估以擬定一符合需求之最佳條款。事前協商訂定合理之條文，不但能確保自身權益，更能減少爭議之發生。另外，雖然法律有規定，單方擬訂

不公平之定型化契約可能會被認定為無效，但實務上（如本案例之情況），受損害之一方要主張契約構成該法條而無效，須負擔一定程度之舉證責任，要成功之難度頗大。因此，與其事後主張契約無效，不如簽約時即明瞭自身權利，妥為約訂於契約文字，方為正辦。

以本案例而言，B 公司取得授權技術後，能否順利生產商品化應是為最重要之問題。而我國若貿然開放基因轉殖植物，恐危害人體健康及環境安全，因此會由中央或地方主管機關來嚴格把關，經其許可為田間試驗並經審查通過，方能為推廣及銷售，此案中水稻為國內主要糧食作物，其法規審查之重要性更是不可言喻。B 公司既然最終目的是要將該技術成功量化生產銷售，即應將法規審查能否通過及其時間耗費列為考量要點，妥為協商擬定授權契約條文，例如，B 公司可將技術授權契約簽訂應注意要素（三）授權期間：訂為一較長時間，以度過審查期間；（五）授權費用：授權金調降、或先分期給付一部分至能確實生產銷售為止；（九）無擔保條款：將「不擔保本授權技術商品化之可能性」等文字協商修改。如此一來，本件之爭議可望不會發生。

另外補充說明，本案雖然 B 公司曾向法院主張，無法通過農委會審查所依據之法令「植物品種及種苗法」是 93 年才修正公布，而雙方早於 88 年、89 年就簽訂技術授權契約、技術移轉合約，B 公司於訂約時無法預料法律之修正，因此不能苛求 B 公司。但是就算 B 公司之主張為真，本文建議，參考藥物上市前也需通過動物試驗、人體試驗等不同階段，B 公司於簽約時應考量未來法規規範會趨於嚴格，而有無法核准可能之風險，亦可考慮於契約條文加註「如因法令變更致被授權人無法據以生產實施授權技術時，雙方應共同分擔損失」等語句，以求盡量分散其風險。

結語

綜上所述，技術授權契約之擬定乃研發單位與產業機構合作之橋梁，也是整個技術授權能否成功之核心。技術授權契約之簽訂，涉及對技術專業、政府法令、產業動態等之掌控及瞭解。一個龐大的技術授權，為求達到雙方商業利益與權益保護之目的，甚至需經歷多次談判時程，以及多位公司技術人員、智權人員、法務或律師等共同參與，方能成功完成該技術授權契約之簽訂。無論如何，在技術授權的過程中，一開始契約的擬定乃非常關鍵，攸關未來授權執行之方式、權利、獲利與風險，對於簽約後雙方權利義務之法律效果與責任歸屬影響甚鉅，吾等不能輕忽視之。

AgBIO

謝彥安 致信法律事務所 律師