



知識產權 授權

本小冊子由



香港特別行政區政府知識產權署

The Government of the Hong Kong Special Administrative Region
Intellectual Property Department



THE
LAW SOCIETY
OF HONG KONG
香港律師會

共同出版及由作者香港律師會知識產權委員會主席黃錦山律師提供並批准刊印

第二版，於2023年刊印

知識產權授權須知

甚麼是 知識產權授權？

知識產權授權是常見的知識產權商業活動，讓其他人可藉着授权使用既有知識產權資產而取得回報。過去十年，隨著創新活動日益呈現協作性和跨國性的特點，着眼點逐漸從傳統的知識產權所有權轉向通過許可獲得使用權。

授權人可藉通過擴大該知識產權資產的接觸面及提高曝光率而得益，並得以提升商譽、取得市場認同及擴大需求。授權人的其他得益包括：可藉着收取按金或預付費用增加現金流、收取最低保證金確保一定收入以及知識產權使用費增加收入。至於獲授權人則在無須承擔創造該知識產權資產的成本和風險的情況下，獲許可運用一套證明具成效的方法或系統。

授權人和獲授權人

一般來說，授權條款由雙方自由商訂。授權人和獲授權人的期望當然不盡相同。授權人希望在知識產權使用費上獲得最高回報，同時承擔最低的責任風險；獲授權人則期望在使用知識產權方面，條款賦予最大彈性，並盡量保證授權可取得成功。

很多案例顯示，一份草擬粗疏或差劣的授權協議會造成不明確的情況，導致意見分歧和法律糾紛。以下討論旨在闡述知識產權授權協議一般包含的內容，從授權人和獲授權人的角度，列舉他們的取向。然而最終的授權協議內容，必然是商業談判的結果，取決於雙方議價的能力和技巧。

知識產權權益 的描述

授權人的取向



獲授權人的取向

知識產權權益的描述	清晰明確地描述應有權益的保證範圍(包括非侵權的)、甚至有效性。	盡可能廣泛地涵蓋所有權、有效性、及非侵權保證，以確保產品或服務能取得成功。
授權範圍	須確切說明授權下的知識產權可以如何使用及開發。	盡量靈活和廣泛。
唯一、專用或非專用授權	批出非專用授權。除非市場已飽和，否則收入可隨更多人獲授權而增加；在優勝劣汰的前提下，獲授權人之間的競爭亦可提升產品或服務質素、刺激銷量及市場需求。	取得專用授權，以免獲授權人之間相互蠶食市場；同時亦可更準確掌握定價、顧客的期望、滿意度及市場需求。

貿易渠道，地區 及授權期

貿易或分銷渠道	只允許特定渠道，其他渠道則保留給其他獲授權人。	容許開發市場上可使用的所有渠道，包括那些其後才創設或可供實行的渠道。
地區	限於指定地區，並禁止獲授權人在知悉產品會在授權適用地區以外作轉售的情況下，將產品售予其他人。	授權適用地區越大越好；無論如何，可在授權適用地區內自由將產品售予任何人。
授權期	賦予短授權期，也不會自動續期。只在獲授權人遵守所有授權條款，並達到特定的表現指標(例如最低銷量、最低使用費、某個市場滲透率或市場佔有率等)的情況下，授權期才獲延續。	除非獲授權人發出終止授權的通知，或自行選擇續期與否，否則可按相同條款及條件自動續期。



使用費

預付一筆最低保證金。

按每周 / 月 / 季等特定時段定期支付使用費，並適當地提交財務報表和業績報告。

使用費按銷售額或毛利的某個百分比計算。

無須預付任何費用或擔保金。

在使用有關知識產權後，及相隔較長時間(如每半年或每年)才支付使用費，並減省提交報告和行政方面的規定。

可行的話，支付一筆過定額費用，或扣減某些成本和營運開支(有時更可分擔壞帳等風險)後按純利的某個百分比支付。

稅務

獲授權人負責處理海外授權人的當地稅務的申繳，並且不得扣減或抵扣授權費。

除非適用法律規定要求獲授權人代表授權人支付預扣稅款，否則授權人應負責自己的稅務事宜。

審計權

獲授權人必須在雙方協議的期間妥善保存帳簿和紀錄，此保存期通常較相關稅務法例所訂的為長。

可隨時在未有事前知會獲授權人的情況下(及在授權終止後某段期間內)進行審計，查閱所有相關的帳簿和紀錄，而獲授權人須加以配合。

如在審計過程中發現任何對授權人有利的偏差，獲授權人除須支付審計費用外，亦須繳付罰款或違約金(通常以違約利息或附加費的形式收取)。

授權人行使該權利應受限制，規定每年最多只可進行一次審計。審計一般在辦公時間內進行，並須提前給予合理時間的通知。負責審計的人士亦須作出保密承諾。

只有在資料偏差超過某個百分比時，才須支付授權人審計費用。



品質控制

在合同中不設有品質控制的義務，但授權人可全權決定是否進行品質監控，並可自行實施或更改任何品質核准和監控程序及技術要求。

獲授權人須遵守授權人的所有要求。獲授權人亦須確保產品與核准樣本完全相符。

授權人有權控制或核准各個業務環節，從創作、開發、測試、生產、包裝、運輸、貯存、行銷到展示等；亦有權視察獲授權人的生產和貯存設施及相關店舖，以確保獲授權人遵守一切要求。

如發現產品有瑕疵或有安全問題，授權人有權撤回批准，並要求從市場回收產品。

獲授權人只要實質上符合授權人的要求，授權人便盡量不應干預。

獲授權人如已盡力採取補救行動，授權人則無權要求回收產品。

次貨、
超產貨品

除非事先獲得授權人批准並受其嚴格控制於何地、何時及如何處置，獲授權人不能出售次貨(有瑕疵但仍可銷售的產品)或超產貨品(生產過剩)。

可作彈性處理：如產品上的商標或可識別標籤已經剪掉，或產品已經過季，或售往次要市場或經預先批准的銷售渠道。

知識產權
的註冊及維持

由授權人全權決定。
如相關法例對使用者協議存檔作出規定，獲授權人須同意簽訂一份簡單協議，以作備案。

如有關的知識產權可予註冊，授權人須承諾進行各項申請，盡力通過註冊來確定及維持權利；如有關的知識產權不可註冊，則授權人應採取一切步驟，以維護和執行此等知識產權的專有權利。



改良

如獲授權人對知識產權作出改良，須立即通知授權人，並全面披露有關詳情。

所作的改良由授權人單獨及全權擁有，或與獲授權人共同擁有，授權人可自由使用和利用有關改良；或至少授予授權人全球適用且可以向其他獲授權人進行授權的永久使用權，而獲授權人既不收取使用費，亦不施加限制。

改良由獲授權人單獨全權擁有；在合適的情況下，獲授權人有權申請註冊保護。

如果改良的使用權需授予授權人，該使用權將是專屬的且不得再授權給其他獲授權人使用。

改動權

授權人可隨時對相關知識產權作出改動，而獲授權人必須採納。

獲授權人則須徵得授權人批准才可作出改動；批准與否全由授權人決定。

獲授權人有權決定是否採納授權人作出有關知識產權的改動；或至少容許獲授權人在一段合理的過渡期後，才實行有關改動。

授權人不應無理拒絕批准獲授權人所作的改動。

維權

獲授權人須通知授權人任何懷疑、預示或實際的侵權情況。

由授權人全權決定是否執行其權利。

獲授權人如屬專用授權者，則有權以本身的名義採取執行權利的行動，惟獲授權人須提供彌償擔保，以免授權人因任何對相關知識產權的有效性所提出的反申索或質疑而蒙受損失。

執行權利的費用由獲授權人承擔；而追討所得的費用及損害賠償則由雙方攤分。

如有關知識產權受到質疑或侵權情況損及獲授權人的業務，授權人須承諾會採取維權行動。

如果知識產權是在沒有進行實質審查的情況下取得註冊的，而法律要求在維權前進行實質審查，授權人應該承擔進行有關審查。

維權費用由授權人墊支，再從賠償所得的款項扣還授權人，扣還後餘額由雙方攤分；或可按雙方議定的百分率，分擔有關費用以及攤分追討所得款項。



授權人的
保證

只提供“現況”保證，獲授權人使用有關知識產權時須自行承擔風險。在法律允許的最大範圍內，只提供最少的保證，並豁免所有默示保證。加入最大限度的免責聲明，並限制須承擔的責任。

如授權下的知識產權失效或侵犯第三者的權利，授權人只在最終判決作出後才須負上責任。

授權人須就下列事項提供保證：批出授權的權利、所有權、有效性及非侵權；所擁有的知識產權(特別是與技術有關的知識產權)準確、完整、且足以作授權之用；授權下的技術或專利成效良好；授權程序、營運架構、運作方法或模式卓有成效。

不接受授權人因違反保證而須承擔的法律責任定出上限。

獲授權人的
保證及彌償

獲授權人除承擔所有產品責任外，亦須承擔在協議範圍外使用授權知識產權，以及在使用授權知識產權時，一併使用本身或第三者的知識產權所引致的法律責任。

獲授權人須嚴格或盡力遵守授權條款。

獲授權人如因違反授權條款而導致授權人蒙受損失及損害，須對授權人作出彌償。

獲授權人提供基本保證以商業合理努力，遵守授權協議的重要條款及所有適用法律(特別是有關產品適銷性及安全性的法律)。

獲授權人的
補救措施

獲授權人可獲的補救，只限於更換或替換獲授權使用的知識產權，或由授權人完善有關授權；或者退還已繳付的使用費(至於悉數退還或根據協議的公式計算，則視乎問題的嚴重程度，以及剩餘的授權期而定)，或按比例退還預付的使用費(如有)。

授權人須就所有權及非侵權作出絕對保證，而授權人須承擔的法律責任不應設定上限。

保險，不可抗力 及 保密

授權人的取向



獲授權人的取向

保險	購買產品責任及不侵權保險時，授權人須為指定的受保人。	只提供慣常的保險範圍及保費。
不可抗力	由授權人彈性決定什麼構成不可抗力及何時中止、終止或修改授權。	確切了解何時可以免除、暫停或終止獲授權人的合同義務，以及具體後果。
保密	無論是在授權期間還是授權終止後，獲授權人須對獲授權的知識產權及所有相關資料(無論資料是否已在公衆領域)作絕對保密。	無論任何時候(即使在授權終止後)，所有與獲授權人有關的資料(不限於獲授權人的業務項目和財務表現)，授權人均須保密。

終止，清貨，分判 及 轉讓

終止	遇有實際、預示或預期違約的情況，授權人均可酌情決定是否終止授權。	只有出現重大違約情況，而又無法補救或不能在協議的時間內補救，授權人才可終止授權。
清貨	獲授權人若在授權期沒有違約，並已付清使用費，授權期屆滿後，可在限期內出售剩餘產品進行清貨；限期完結後，餘下產品須予以銷毀或交給授權人，或由授權人酌情決定以成本價或協商價格購入。	只要產品質量達到標準，獲授權人應可自由處置剩餘產品。
再授權／分判	由授權人酌情決定批准與否。 獲授權人須向製造商或再授授權持有人施加所有適用(並已作出必要的變通)的授權條款和條件。 如再授授權持有人或分包商違約、違反或不遵守規定，獲授權人須強制執行權利。 再授權持有人或分包商的任何違約行為，均被視為獲授權人的違約行為。	獲授權人可全權委聘再授授權持有人或分包商；或授權人不應無理拒絕再授權／分判。 獲授權人應作出合理的商業努力，確保獲批的製造商或再授授權持有人遵守規定。

轉讓

除非徵得授權人批准，否則獲授權人不得轉讓授權權利。

可在所屬公司集團內或在合併後自由轉讓；或授權人不應無理拒絕批准轉讓。

管限法律 及解決爭議方式

授權人的取向



獲授權人的取向

管限法律

由授權人選擇。

由獲授權人選擇，或採用第三(中立)國家的法律。

解決爭議方式

由授權人選擇。

由申索人選擇。

上述表列的內容應屬清楚易明， 但以下事項須補充解釋：

授權前的 盡職審查

對獲授權人而言，關鍵是確保授權人可提供一切授權所需，並且有能力批出授權。如有關知識產權已經註冊，可從公共渠道查閱相關紀錄；如有關知識產權未經註冊，獲授權人便須下多些工夫，查明授權下的知識產權確實有效，並完全屬授權人所有。當知識產權正在申請中，根據有關權利的性質，可能還無法從公共渠道對其進行檢索。獲授權人可能需要更加依賴授權人(或其法律顧問)提供的陳述、保證和申請信息。在授權人方面，則可能需要查明獲授權人是否具有穩健的財力及能力履行責任。

專用程度

如批出專用授權，只有獲授權人才可使用有關知識產權，即使授權人亦無權使用。如屬唯一授權，除授權人及獲授權人可各自使用有關權利，不得再有其他人獲得授權。如屬非專用授權，授權人除可使用外，亦可授權其他人使用批出的知識產權。

批出的知識產權如為專用授權，很多時因為獲授權人未能達到特定的表現指標，授權人可選擇不為該授權續期、終止授權或將之轉換為非專用授權。雙方亦可商議先批出非專用授權，在獲授權人達到特定指標後，這項非專用授權可實際上成為專用授權。

使用費的數額、支付期和支付方式，純屬商業考慮。但授權人應留意以及作規定，獲授權人如在集團內部出售有關授權產品，必須按公平準則釐定價格及條款。授權人自然期望獲授權人爭取最高的銷量和收入(從而獲得更高的使用費)。雙方應商定在計算使用費時，可作出何種扣減。如根據銷售額計算，退貨及特惠 / 現金折扣通常可以扣減。如根據毛利計算，應扣減售出貨品的成本，因而雙方須議定售出貨品成本的細項，例如材料及直接勞工成本、付運及保險費用。如根據純利計算，這通常指稅前盈利，則應可扣減營業開支。另須特別留意壞帳撥備等開支，因為授權人不會接受過高的壞帳額。授權人有時亦會設定可扣減費用的百分比上限。

使用費

此外，如獲授權人同時經營其他產品或業務，雙方須議定如何分攤有關的間接開支。如產品或業務涉及同一授權人所授予的不同知識產權權利，獲授權人在提供最低保證金時會希望採用交叉擔保方法，即以業績較佳的年度擔保業績欠佳的年度，或以一種產品擔保另一種產品。授權人當然未必會接受這種做法，反而要求獲授權人就每項獲授權使用的知識產權、每項產品 / 服務，以及每個分銷地區和渠道獨立支付最低保證金，以賺取最大的使用費收入。

若使用授權的收入涉及不同貨幣，而授權人只收取以其中一種貨幣為單位的使用費，鑑於貨幣市場有相當波動性，雙方需要議定兌換率是否以付款日當天的匯率，一段期間的平均匯率或某指定日期的匯率為準。應特別留意如有關地區實施國外匯款管制，應協商處理方法。

品質控制

授權人或會依賴獲授權人提出的保證，相信其產品會符合規格、品質和法定要求，因而不會太堅持施行嚴格的品質控制。授權人有時甚至不會提供任何品質或技術規格。上述的做法故然源於獲授權人的期望和要求，然而授權人必須審慎行事。即使獲授權人已作出保證和彌償，授權人依然可能因為適用於授權地區的法律規定，由於欠缺妥善監管而須負上法律責任。舉例來說，在某些國家，商標授權人須監管和確保獲授權商標產品的品質，否則可因缺乏品質控制而被視作放棄商標權利。

維權

無論由授權人或者獲授權人採取行動，最重要是雙方通力合作。至於須採取什麼行動、所涉及的費用及風險，雙方的看法未必一致。授權人往往享有優先權決定是否展開法律訴訟。如授權人不擬興訟，則按適用法律規定，獲授權人可以自身名義採取行動(在許多國家，作為專用授權的獲授權人可有此權利)；或以授權人的名義展開訴訟、或將授權人列為訴訟一方，展開訴訟。此等情況下，獲授權人往往須承擔全部訟費，但有權保留追討所得的款項(訟費及損害賠償)。如授權的知識產權有效性被質疑，或有人就此提出申索或反申索，授權人會要求獲授權人對其作出彌償。若授權的知識產權受到質疑，授權人一般會捍衛和維護其權利(獲授權人亦如此期望)。當知識產權在未經實質審查的情況下被授予註冊，根據法律規定，可能會要求維權之前對其進行實質審查並確認其有效性(例如，香港的短期專利)。自然而然，授權人有責任採取一切行動來確認知識產權的有效性，以便進行維權。

管限法律 及 解決爭議

若雙方所在或主要營運的地區有所不同，各方自然屬意採用自家法律。很多時候，由於授權人有較強的議價能力，一般會採用授權人所在地方的法律為管限法律，而司法管轄權亦歸當地法庭所有。但海外授權人需考慮清楚是否堅持採用其所在地方的法律，因為日後如須強制執行權利，有關行動將會在獲授權人所在地展開。此外，除非授權人及獲授權人所屬的管轄地區之間存有作出交互強制執行判決的安排，否則，鑑於世界各地廣泛採用《承認及執行外國仲裁裁決公約》—《紐約公約》，雙方應考慮是否以仲裁解決爭議更為恰當。在香港，無論該知識產權是否在香港或其他地區可以通過註冊保護或存在，授權人及獲授權人可以使用仲裁來解決關於授權或相關知識產權(有效性、所有權、範圍、授權期、侵權或其他方面)的爭議。需謹記，除非雙方另有約定，仲裁程序和仲裁結果是保密的；而且仲裁結果對不屬於仲裁雙方的第三方包括其他獲授權人，是沒約束力的。

免責聲明

本刊物僅供一般參考之用，不應解釋為可取代正式的法律意見。知識產權署、香港律師會及撰文者(1)均沒有就刊物內容及所載分析及 / 或建議的準確性或完整性，作出申述或保證；及(2)在任何情況下，均無須為當中的任何不準確之處、遺漏、錯誤或誤差負責或承擔法律責任。



www.ip.gov.hk