

植物種苗電子報

發行人：郭華仁
執行編輯：盧友瑄
台灣大學農藝學系種子研究室

種苗法規

- [品種權授權契約之訂定 \(柯一嘉\)](#)
- [美國最高法院拒絕複審 Scroggses 種子案](#)

品種權授權契約之訂定 (柯一嘉)

引用：柯一嘉 2007 品種權授權契約之訂定。豐年，57(9)：36-41。

本檔案承柯一嘉律師提供轉載

前言

自從 UPOV 公約簽定後，越來越多國家依照其相關條款，訂明保護育種者對於植物新品種的專屬使用權，我國亦於民國 93 年間參酌該公約 (1991 年版) 修訂植物品種及種苗法的規定。近來行政院農業委員會公告適用該法而可申請品種權保護的植物種類已迅速增加，並且從新品種申請案件日漸趨多之情形看來，台灣農民及相關園藝種苗事業，已逐漸有了申請品種權保護的觀念。去年日本更公開正式受理台灣毛豆之植物品種權申請案，開啓國人在日本申請品種權新頁。雖然申請到品種權的保護，但品種權人若不知如何授權他人實施，或者被授權人不知如何取得完全且充分的授權，都將種苗銷售與利用的困難，因此如何制訂一個

品種權授權契約，以保障品種權或取得充分的授權，即十分重要。

壹·品種權授權契約之重要性：

育種者研發出一種優異性徵的植物新品種，並依照我國植物品種及種苗法的規定申請核准為新品種後，可以取得專有的生產或繁殖或銷售該品種權的種苗之品種權，但育種者如果未有充足的銷售經驗及管道，或是並無充足的時間與精力投入生產新品種的事業管理，其可以將品種權授權予他人實施、生產與銷售該新品種。尤有甚者，如果係在國外申請到品種權之育種者，常因地域性限制，須委託國外之事業進行產銷以節省相關成本時，育種者自然須要以授權的方式始能獲得收益，因此，育種者雖然知悉如何申請到外國的品種權，但對於如何授權實施品種權毫無頭緒的話，所擁有品種權之效益並不大。另一方面如果被授權者希望引進一個優良的植物品種進行生產或銷售時，如果不知道自己所繳的權利金能換得多少權限，將來可獲得的利潤可能不如預測中的豐厚。

一些外國大型的種苗公司，對於自己所擁有之品種權植物，皆有制式化的授權契約條款，其中不乏值得授權人（亦為育種者或品種權人）參考的地方，而國際園藝生產者協會(International Association of Horticultural Producers, AIPH)對於品種權的授權契約內容，亦提供一些應行注意事項（Checklist），希望在品種權人與被授權人間尋得一個公平的條款訂立。以下即先探討品種權授權契約之特性，再綜合整理一般性的品種權授權契約內容應留意的地方。

貳·品種權授權之特性：

在研擬授權條款之前，必須對於品種權授權的特性先有了解，始能將相關的權利義務內容規範清楚。參酌 UPOV 公約及我國植物品種及種苗法之規定，可整理出下列幾點的特性：

1.地域性：由於各國法律效力僅止於該國領域，再加上品種權在各國間的權利內容不一，而且得申請品種權之植物種類也不一定各國都相同，如我國僅限於經主管機關公告之植物種類，並未全部開放申請，因此品種權及其授權之效力，具有地域性上的限制。

2.授權行為多樣性：由於品種權之內涵包含眾多，參照 UPOV 公約與我國植物品種及種苗法上規定，即有：生產、繁殖、為繁殖目的而調製、為銷售而要約、銷售或其他方式行銷、輸出入、為前揭目的而持有等類型。因此當事人須依照對於新品種植物的實際使用須求而訂明授權範圍。

3.植物利用方式多樣性：由於新品種植物得供利用的部位與方式，有時不盡相同，可能有單純銷售植物整體而獲利，或藉由銷售植物所生產之收穫物獲利，例如：有些植物被使用來生產切花用，被授權者銷售的標的也僅限於花朵的部分，而不能販售整個植物體。因此授權契約除了因為前一特點，所須訂明之授權行為（如生產或銷售）外，尚須對於被授權人之利用方式加以具體明確化（如生產該品種植物以供銷售植物體的切花部位）。

4.易受侵權性：由於植物本身可利用無性繁殖而無限繁衍出眾多相同特徵的植株，因此販售的客體若含有可再生之生長點或部位時，取得該植物體的人十分容易加以生產繁殖，造成侵害品種權人之權益。也因而須仔細考量可能的侵權態樣，訂定被授權人之相關權利與義務，例如：稍後會提及之標示義務與回報義務。

5.長期性：授權品種權亦與一般契約只要銀貨兩訖，即可完成及履行契

約內容大不相同。一個植物品種之授權契約，須要長期提供授權以利於被授權人的培養、利用或銷售該植物品種。

6.競爭可能性：由於品種植株的交付與種植方式的告知，已提供對方相當的資訊可與品種權人為競爭。因此，授權人亦須考量到競爭的可能性而明定對被授權人之產量限制、地域限制或客戶限制。

參· 授權契約條款之應注意事項：

授權契約條款因為前述授權行為的多樣性及植物利用方式的多樣性等，其應訂明的契約內容不一而足，須參考實際授權植物特性及所想要進行的事業活動態樣，訂立特別約定。但一般性的基本條款及其應注意事項，可分述如下：

一. 當事人(Parties)：須注意到的是，植物品種權授權人須是真正有權授權之人，有時可以是育種者(或品種權人)之代理人代為談判與簽約。所以被授權人應要求訂明：簽約者保證確係有權為授權及簽約之人，否則應負一定之民刑事責任。又，如果當事人不是自然人，宜查明是否在我國已有註冊登記而有充分的權利能力。對於當事人是否有資力履行相關契約義務，或不履行時能否負擔損害賠償責任之資訊，有時亦須加以留意。

二. 授權(Grant of License)：

(一)授權標的 (Object)：被授權者應明確化所欲授權的品種。如果是針對個別品種想取得授權時，應註明：品種權註冊號碼、品種名稱、相關特徵，如顏色或花形等。如果是要授權品種權人所擁有的所有或一系列植物品種時，亦須想辦法特定關於其種類與數量，以免事後發生爭議。

(二)授權範圍(Scope of License)：這也是授權契約最主要部分之一，被授

權人應注意其取得的授權內涵，與其將進行的事業活動是否相符合。例如：被授權人僅為一銷售商，只想藉由行銷該植物品種獲取利潤時，則不須要取得允許生產植物的授權，其所須支付的權利金自然較少；或是僅有生產販售切花的目的，可能就須要訂明被授權人僅可銷售收穫物，而不可利用其頂芽或生長點進行繁殖、生產，或出售整個植株；再者，受限於品種權的地域性，如果授權人擔心自己的品種權植物被銷售出國外繁殖利用，卻無法取得任何利潤時，可以訂明被授權者不得將授權植物輸出至國外銷售。

(三)授權期間(Term)：契約最好是明定授權期間，但最長不得超過品種權存續之期間，在我國規定木本或多年生藤本植物為 25 年；其他植物物種為 20 年。

(四)授權地域(Territory of License)：如果在水平授權的情形下，即事業領域相同或具替代性廠商間的授權，例如：授權者與被授權者皆是種苗銷售業者。有時為了避免被授權者行銷地區與授權者重疊，因而造成市場及利潤的競爭，可以要求明定授權使用植物種苗的地域在某一地區範圍內，例如：品種權人(即授權人)之公司及市場皆在台灣北部，但也希望授權他人為其拓展南部的市場，則可約定被授權人不得在北部地區進行銷售該品种植物，僅於南部地區始有合法銷售之權利。

(五)是否專屬授權(Exclusive License)：所謂「專屬授權」是約定在特定地區同一期間內，品種權人只能授予單獨一人實施品種權，而品種權人不得再於同一地區及該期間內再為授權其他人去實施。至於「非專屬授權」則為在同一時期內品種權人可以授權一人以上，使用該植物新品種。在非專屬授權的時候，可能會造成被授權者在同一地區會有其他競爭對手的出現，在簽訂時須十分注意，以免付出高額之權利金，卻無法回收預期的利潤。

三. 權利金(Payment)：首先須注意權利金計算方式是以銷售量按比例抽取利潤，或是每年授權費用皆是固定。如果是固定的授權費，若沒有限定授權期間或期間過長時，須注意到有關調漲授權金的問題，因為事後若遇到物價波動或產品價值漲跌，卻又受制於權利金已固定無法調整時，恐有損雙方的收益。再者，如果在長期授權且分期支付之情況下，須對於權利金支付方式與交付日期加以明訂。

四. 授權人義務(Duties of the Licensor)：

(一)品質擔保(Warranties)：被授權人得要求所供應之植物具有契約訂立時所要求應有之特徵，並須具有相當的穩定性。另外，應訂明須提供健康並且無病毒之植株，並要求提出檢疫證明(Health Certificate)，及其檢疫日期做為契約附件，若為長期性授權可以要求定期提供檢疫資料以茲證明

(二)充分揭露義務(Disclosure)：若是屬於較不易照顧之植物品種，或其習性較為特殊，可訂明授權者應充分揭露其生產或照顧之方式。有時甚至可訂明育種者或授權者須輔導被授權者，直到能成功生產並加以利用該植物品種為止。

(三)免責條款(Limitation of Liability)：通常授權者一方會希望訂明：不保證，亦不對被授權者因為使用授權之植物品種，所造成之損害或遭追償負責。

五. 被授權人義務(Duties of the Licensee)：

(一)保護義務(Protection)：授權者可要求被授權者去防免品種權遭到侵害。尤其是在僅授權以銷售植物的收穫物之目的而生產的情況下，例如切花的生產，如果該植物品種對於市場上仍屬於無法輕易利用收穫物加以繁殖者，對於要求被授權生產者須保護該等植物品種不被其他第三人取得，即十分重要。育種者或授權人應要求其須盡一切注意義務及防範

之能事，去防止該植物品種被競爭對手或其他人取得。並且宜訂明：被授權人之受僱人或相關工作人員，只要得接觸該植物任何部分者，若有任何疏忽或故意將該植物洩露予他人時，被授權人亦須負一切賠償之責。另外，有關生產及培育新品種植物的機密性方法，亦須要求被授權人或其員工加以保密。

(二)記錄與回報義務(Records and Reports)：有些種苗公司在授權契約中要求被授權之銷售商須對於買受者進行監督與回報的義務，例如：記錄並定期回報轉售的對象，包含買受者的名字、地址、買受日期、買受的品種及數量等等，以便日後監督及追蹤是否有侵權行為。

(三)標示要求(Labels)：有些種苗公司的契約更是明定：被授權者應負責在販售植物的標示上，註明該植物係有品種權，以告知消費者不得為任何生產、繁殖、銷售等侵權行為，並且要促使消費者遵守品種權之約定。尤其是在種子銷售的情形下，若為袋裝(Bag)時，常有要求須標明只要消費者一打開該包裝即表示同意遵守品種權之限制;若為大量批發

(Bulk)，則強制被授權者（銷售商）須要求消費者簽訂制式書面契約，保證不得侵害品種權，並將該契約一份寄回授權者公司。另外，此等標示的相關費用，由誰負擔或由誰負責提供標籤或契約，亦須加以訂明。

(四)接受監督義務(Inspection)：有時授權者會要求被授權者須無條件並在任何時候接受授權人的檢查與監督，以了解被授權人是否在契約授權的範圍內為使用植物品種，並且須配合提供採樣以供檢測，不得拒絕。

六. 發現新品種之權利歸屬(Mutations)：關於被授權人於生產的過程中發現新品種植物時，其品種權應屬於發現及培育者，若有爭議時，應委託公正第三機構進行鑑定其基因組合，以判定是否為實質衍生品種，或具有區別性的新品種。但授權人亦可訂明：該等來自授權植物的新品種植物，授權人可在支付一定之費用取得其之品種權及品種申請權;或是有

權使用該新品種植物;或是對於該等新品種植物所收取的利潤應有一部分須支付予原育種者(或授權人)。

七. 保密義務(Secrecy)：有時授權契約可能牽涉到授權者或被授權者的商業秘密或經營方式，因此會要求雙方不可將此約內容透露予任何第三人知悉。

八. 禁止轉讓(No Assignment)：通常契約當事人的身分與特質牽涉到是否能如實履約的考量，因此大多明定非經他方書面同意，否則不得任意將授權契約之權利義務轉讓予第三人。另外，亦須注意到授權人應要求被授權人，不得再為授權他人進行品種權之實施，以免產生競爭對手輾轉取得新品種植物之情形，或植物品種遭二人以上同時使用而僅支付一次權利金。

九. 終止契約(Termination)：只要任何一方當事人，對於契約所明定之義務有所違反，並且無法在契約所訂一定期間內，回復到未違約的狀態，另一方當事人可以無條件終止契約。在終止時，被授權人無再支付權利金的義務，而授權人得要求其返還植物品種及任何部分或收穫物。若終止契約的一方受有損害時，亦得向他方請求損害賠償。如果損害難以估計及證明，或是不願經過繁雜的估計過程與時間，則可以直接明定違約的一方在被發現有任何違約事實時，即須支付他方一定金額之懲罰性違約金，以免去複雜的舉證及計算。

十. 準據法(Governing Law)：因為依據契約自由原則，各國對於準據法上的約定多未有法令限制，而准許當事人間的特約。因此授權人須注意到如果有跨國授權契約存在的時候，對同一行為可能會有二個以上的法令可以適用，這時應該選擇有利於該植物之品種權保護的國家作為準據法的指示，或是授權人較為熟悉的國家法令作為準據法。

十一. 管轄法院(Venue)：當事人間可以約定，若有任何關於授權契約之

紛爭產生時，應由某國家及某地區之法院審判。這時就須考量哪一個地區較有利或方便於契約當事人。

肆·其他應注意事項：

除了上述的條款內容外，尚有一些有關於植物品種之利用上會涉及的問題須一併考慮進去。若有遇到下列情形，亦應在授權契約中或另外獨立契約訂明其法律關係：

1.有無植物專利(Plant patents)或其他保護機制之存在：在美國、匈牙利、義大利、日本及部分南美的國家，除了植物品種保護法外，尚有植物專利機制的保護，由於植物專利保護的範圍仍有相當的差異，若授權之植物品種尚有該等機制的保護時，自應針對該機制再訂明授權權限，以免雙方發生爭議。

2.商標之使用：商標是用來表彰產品來源的一種表徵，如果育種者或授權者自己亦生產種苗，僅授權他人進行銷售時，因為不同生產者的品質或者健康程度有所差異，自應要求標示來源，使消費者對品牌產生信任或了解。再者，是否須另外授權銷售商使用商標或是須另外支付使用商標的費用，始可在相關的產品上標示生產者的名稱或商標等等，亦應有一明確之訂定。又，使用育種者或授權者的商標或名稱去販售時，亦須考慮到該國的課稅規定，究竟是由誰負擔相關的稅捐。

3.授權實施是否須登記：在我國植物品種及種苗法第 27 條第 2 項規定：「品種權授權他人實施或設定質權，應向中央主管機關登記，非經登記，不得對抗善意第三人。」是以，若簽訂之授權契約所適用之該國準據法，有如此之明文規定，最好注意授權時應進行相關登記程序。

伍·結論

在育種者逐漸意識到尋求植物品種權之申請，以保障其辛苦培育之植物品種的同時，亦應了解到如何訂立一個有效且完整的授權契約。如此才能繼續安心於新品種的培育工作，或者使新品種植物之經濟效益有最大的發揮。本文僅約略提供一些可參考的訂定方向，期望未來能有更多關於授權契約的討論加以補充。

美國最高法院拒絕複審 **Scruggses** 種子案

Scruggses 公司遭孟山都公司控告留種自用一案，申請上訴遭到美國最高法院駁回。華盛頓聯邦上訴法庭在 2006 年八月宣判 **Mitchell Scruggs**、**Eddie Scruggs**、**Scruggs Farm Supply Inc.**、**Scruggs Farm** 合營事業、**HES Farms Inc.**、**MES Farms Inc.** 以及 **MHS Farms Inc.** 違反孟山都授權規範以及專利權，違法使用該公司的種子。孟山都表示私自留種，違反公司與農民簽訂的合約內容。過去數年來，儘管農民爭辯留種自用是長久以來農耕的習慣，孟山都仍對於國內私自留種的行為採取法律行動。

孟山都的基改大豆及棉花種子可抗 **Roundup** 除草劑，當施用除草劑時，雜草將會死亡而作物卻不受影響。該公司禁止農民留種或重複使用作物所產生的種子。農民則聲稱種子是自然界的產物，不應有專利限制。

孟山都在 2001 年控告 **Scruggses**，密西西比聯邦法院在 2004 年作出對 **Scruggses** 不利的判決，**Scruggses** 因而向位於華盛頓的美國最高上訴法院提起上訴，但上訴遭到拒絕。

資料來源：

<http://www.sunherald.com/306/story/32726.html>

電話：02- 3366 4770

傳真：02- 2365 2312

本版網址：<http://e-seed.agron.ntu.edu.tw/0053/30053.pdf>