

## 臺灣律師學院課程計畫書

### 壹、課程基本資料

1.	課程名稱	英文智慧財產權授權策略及合約的審閱修改技巧
2.	教學型態	實體教學
3.	授課講座姓名及簡歷	<p>葉茂林博士（曾任美國天普大學法學院副教授） 學歷</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 德州大學奧斯汀分校 法學博士/碩士</li> <li>● 紐約大學 法學碩士</li> </ul> <p>葉茂林博士目前為博識本國法及外國法律師事務所之主持律師。在返台執業之前，葉博士曾在 美國天普大學（Temple University）法學院擔任副教授，教授國際智慧財產權授權（International IP Licensing）、國際商業交易（International Business Transactions）及網路法（Cyber Law）等課程。其後，他在芝加哥執業多年，並曾擔任美國伊利諾州律師公會智慧財產委員會委員。</p> <p>葉博士曾在台灣協助許多台灣及歐美上市櫃公司及科技、文創企業進行智慧財產權交易及談判併購業務。此外，他也出版過數本智慧財產權專書。葉博士目前經常受邀在台灣律師學院及其他企業講授英文合約寫作技巧。</p>
4.	學分數	12 學分
5.	預計總修課人數	最大容納：25 人
6.	專業領域分類	民事法、智慧財產權、財稅金融暨商事法規

### 貳、課程教學計畫

1.	教學目標	<p>您看得懂常見的是否對客戶提供的英文智慧財產權授權合約條款嗎內容一知半解？您知道如何善用智慧財產權的各種授權策略嗎？</p> <p>本課程秉持過去授課時講授的英文白話寫作原則（plain language writing），葉博士將以各種常見的英文智慧財產權合約授權、交易合約條款為例，指導學員如何看懂艱澀難懂、語意不清的條款內容，並設法改</p>
----	------	--

		<p>寫成簡單 (simple)、清楚 (clear) 且直接 (direct) 的規定合約條款。</p> <p>在本系列本課程中，葉博士將以實務上常見的保密協議合約 (NDA)、著作授權合約、商標授權合約、專利授權合約…等為例，分析解說常見的條款，並提供實務例題供學員練習。在上完本次課程之後，您將會：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 學到拆解及閱讀智慧財產權授權合約常見條款的技巧；</li> <li>2. 看出合約條款在撰寫上的常見錯誤；</li> <li>3. 善用智慧財產權的各種授權策略學會辨別模稜兩可、容易混淆的英文合約條款；</li> <li>4. 學會修改懂得利用合約的修改技巧，讓合約內容更清楚易懂；</li> <li>5. 善用網路資源，搜尋各大公司同類型合約</li> </ol>										
2.	適合修習對象	<p>有興趣學習審閱修改及翻譯英文智慧財產權授權合約技巧的律師。以曾修習「如何審閱修改及翻譯常見英文商業合約條款」課程之學員為優先報名對象。</p>										
3.	課程內容大綱	<p>(請填寫每週次的授課內容及授課方式)</p> <table border="1" data-bbox="363 913 1533 2016"> <thead> <tr> <th data-bbox="363 913 488 1014">授課單元</th> <th data-bbox="488 913 730 1014">授課時間 (2021年)</th> <th data-bbox="730 913 900 1014">當週主題</th> <th data-bbox="900 913 1337 1014">課程內容</th> <th data-bbox="1337 913 1533 1014">授課方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="363 1014 488 2016">一</td> <td data-bbox="488 1014 730 2016">6月9日 (週三) 18:30-21:30</td> <td data-bbox="730 1014 900 2016">英文智慧財產權授權策略及合約的審閱修改技巧 (一)</td> <td data-bbox="900 1014 1337 2016"> <p>※ 為何授權？授權策略與授權方式分析</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP 交易種類：買賣、授權、設質</li> <li>2. 授權的優缺點</li> <li>3. 授權就像剝洋蔥</li> <li>4. 授權策略及商業考量之處</li> <li>5. 專屬授權 v. 非專屬授權</li> <li>6. Sub-license (是否可再授權) ?</li> <li>7. IP Valuation (如何鑑價) ?</li> </ol> <p>※ 智慧財產權簡要比較</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保護主體</li> <li>2. 受保護要件</li> <li>3. 權利範圍</li> <li>4. 保護期間</li> <li>5. 如何判斷是否侵權</li> </ol> </td> <td data-bbox="1337 1014 1533 2016"> <p>■ 面授 ■ 實作</p> </td> </tr> </tbody> </table>	授課單元	授課時間 (2021年)	當週主題	課程內容	授課方式	一	6月9日 (週三) 18:30-21:30	英文智慧財產權授權策略及合約的審閱修改技巧 (一)	<p>※ 為何授權？授權策略與授權方式分析</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP 交易種類：買賣、授權、設質</li> <li>2. 授權的優缺點</li> <li>3. 授權就像剝洋蔥</li> <li>4. 授權策略及商業考量之處</li> <li>5. 專屬授權 v. 非專屬授權</li> <li>6. Sub-license (是否可再授權) ?</li> <li>7. IP Valuation (如何鑑價) ?</li> </ol> <p>※ 智慧財產權簡要比較</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保護主體</li> <li>2. 受保護要件</li> <li>3. 權利範圍</li> <li>4. 保護期間</li> <li>5. 如何判斷是否侵權</li> </ol>	<p>■ 面授 ■ 實作</p>
授課單元	授課時間 (2021年)	當週主題	課程內容	授課方式								
一	6月9日 (週三) 18:30-21:30	英文智慧財產權授權策略及合約的審閱修改技巧 (一)	<p>※ 為何授權？授權策略與授權方式分析</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IP 交易種類：買賣、授權、設質</li> <li>2. 授權的優缺點</li> <li>3. 授權就像剝洋蔥</li> <li>4. 授權策略及商業考量之處</li> <li>5. 專屬授權 v. 非專屬授權</li> <li>6. Sub-license (是否可再授權) ?</li> <li>7. IP Valuation (如何鑑價) ?</li> </ol> <p>※ 智慧財產權簡要比較</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保護主體</li> <li>2. 受保護要件</li> <li>3. 權利範圍</li> <li>4. 保護期間</li> <li>5. 如何判斷是否侵權</li> </ol>	<p>■ 面授 ■ 實作</p>								

					<p><b>※IP 授權之前的準備工作：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Due Diligence</li> <li>2. Letter of Intent or MOU</li> <li>3. 簽署 NDA</li> </ol> <p><b>※IP 授權合約常見授權合約條款介紹：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Headings</li> <li>2. Recitals/Whereas Clauses</li> <li>3. Definitions</li> <li>4. Grant Clause</li> <li>5. Royalties Provision</li> <li>6. Most Favored Licensee</li> <li>7. Audit Provision</li> <li>8. Delivery of Licensed IP</li> <li>9. Improvements/Grant Back</li> <li>10. Duration and Termination</li> <li>11. No Rights in IP in Licensee</li> <li>12. Protection of IP (3<sup>rd</sup> Party Infringement; Standing to Sue; Litigation Control)</li> <li>13. Non-contestation of Rights</li> <li>14. No Reverse-engineering</li> <li>15. Non-competition</li> <li>16. No Solicitation of Employees and Customers</li> </ol> <p><b>※實作練習</b></p>	
	二	6 月 16 日 (週三) 18:30-21:30	英文智慧財產權授權策略及合約的審閱修改技巧	<p><b>※IP 授權合約常見授權合約條款介紹 (續)：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>17. Warranties</li> <li>18. Indemnity</li> <li>19. Injunctions</li> <li>20. Force Majeure</li> <li>21. Quality Control</li> </ol>	<p>■ 面授 ■ 實作</p>	

				(二)	(Trademark) 22. Use Requirement (Trademark) 23. Best Efforts by Licensee (特別在 Exclusive License) 24. Confidentiality 25. Compliance 26. Penalties (遲延給付或違約金) 27. Insurance 28. Non-Assignment 29. No Agency 30. Notice Clause 31. Severability Clause 32. Arbitration 33. Choice of Law 34. Choice of Forum 35. Entire Agreement/Merge Clause 36. Appendices/Exhibits/Attachments  ※跨國授權牽涉的合約與稅務問題  ※實作練習	
		三	6月23日 (週三) 18:30-21:30	英文智慧財產權授權策略及合約的審閱修改技巧 (三)	※著作權授權合約常見條款 1. Shrink-Wrap and Click-Wrap Licenses 2. Issues in Online Contracting and Licensing 3. Open Source Software Licensing (創用 CC) 4. Advance Payment (Against Royalties?) 5. Field of Use Limitations 6. Moral Rights Issues 7. Implied License Issues	■ 面授 ■ 實作

					<p>※討論專利授權及商標授權合約常見條款：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compensation for past infringement</li> <li>2. Compensation for Future License</li> <li>3. Royalty Report</li> <li>4. Indemnity/No warrantee as to Use</li> <li>5. No Challenge</li> <li>6. No Duty to Enforce against others</li> <li>7. Grant-back (專利)</li> <li>8. Marking</li> </ol> <p>※實作練習</p>		
		四	6月30日 (週三) 18:30-21:30	英文智慧財產權授權策略及合約的審閱修改技巧 (四)	<p>※商標授權特殊條款</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9. Minimum Sales/Minimum Use</li> <li>10. Quality Control</li> <li>11. Rights in Mark</li> <li>12. Right to Change Mark</li> </ol> <p>※利用網路系統及資源搜尋各大公司智慧財產權授權合約</p>	<p>■面授 ■實作</p>	
		<p>※預計開課日：110年6月9日(週三)晚上18:30-21:30，其後的三堂課亦於週三晚上同一時間授課。</p> <p>※※講座保有修改課程內容的權利。</p>					
4.	師生互動討論方式	<p>課前將提供學員合約進行預習。</p> <p>講師授課時會透過常見英文智慧財產權授權合約條款的解說跟分析，讓修課律師學習跟瞭解審閱及修改合約條款的技巧。每節並搭配合約的實作案例練習，輔以分組討論跟當場檢討，讓學員複習課堂所學技巧。</p>					