

# 國立交通大學

## 科技法律研究所

### 碩士論文

高科技企業併購專利實地查核之法律分析與風險管理

-以美國專利法為中心



Legal Analysis and Risk Management of U.S. Patent Due Diligence  
in High-Tech M&A

研究生：周蓓雯

指導教授：劉尚志 教授

中華民國九十七年六月

高科技企業併購專利實地查核之法律分析與風險管理  
- 以美國專利法為中心

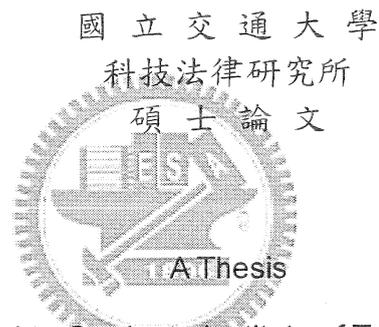
Legal Analysis and Risk Management of U.S. Patent  
Due Diligence in High-Tech M&A

研究生：周蓓雯

Student : Pei-Wen Chou

指導教授：劉尚志

Advisor : Dr. Shang-Jyh Liu



Submitted to Graduate Institute of Technology Law

College of Management

National Chiao Tung University

in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Law

in

Technology Law

June 2008

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

# 國立交通大學

## 博碩士論文全文電子檔著作權授權書

本授權書所授權之學位論文，為本人於國立交通大學 科技法律研究所，96 學年度第 2 學期取得碩士學位之論文。

論文題目：高科技企業併購專利實地查核之法律分析與風險管理-以美國專利法為中心

指導教授：劉尚志

### ■ 同意

本人茲將本著作，以非專屬、無償授權國立交通大學與台灣聯合大學系統圖書館：基於推動讀者間「資源共享、互惠合作」之理念，與回饋社會與學術研究之目的，國立交通大學及台灣聯合大學系統圖書館得不限地域、時間與次數，以紙本、光碟或數位化等各種方法收錄、重製與利用；於著作權法合理使用範圍內，讀者得進行線上檢索、閱覽、下載或列印。

論文全文上載網路公開之範圍及時間：

本校及台灣聯合大學系統區域 網路	■ 中華民國 98 年 7 月 21 日公開
校外網際網路	■ 中華民國 98 年 7 月 21 日公開

授權人：周蓓雯

親筆簽名：周蓓雯

中華民國 97 年 7 月 21 日

# 國立交通大學

## 博碩士紙本論文著作權授權書

(提供授權人裝訂於全文電子檔授權書之次頁用)

本授權書所授權之學位論文，為本人於國立交通大學 科技法律研究所，96 學年度第 2 學期取得碩士學位之論文。

論文題目：高科技企業併購專利實地查核之法律分析與風險管理-以美國專利法為中心

指導教授：劉尚志

### ■ 同意

本人茲將本著作，以非專屬、無償授權國立交通大學，基於推動讀者間「資源共享、互惠合作」之理念，與回饋社會與學術研究之目的，國立交通大學圖書館得以紙本收錄、重製與利用；於著作權法合理使用範圍內，讀者得進行閱覽或列印。

本論文為本人向經濟部智慧局申請專利(未申請者本條款請不予理會)的附件之一，申請文號為：\_\_\_\_\_，請將論文延至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日再公開。

授權人：周蓓雯

親筆簽名：



中華民國 97 年 7 月 21 日

# 國立交通大學

## 論文口試委員會審定書

本校 管理學院 科技法律研究所 碩士 周蓓雯 君

所提論文

(中) 高科技企業併購智慧財產實地查核之法律分析-以美國專利法為中心

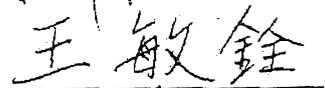
(英) Legal Analysis of U.S. Patent Due Diligence in High-Tech M&A

合於碩士資格水準、業經本委員會評審認可。

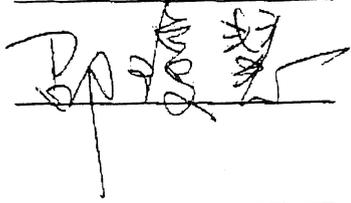
口試委員：劉尚志教授



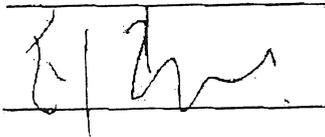
王敏銓助理教授



邵瓊慧助理教授



指導教授：劉尚志教授



研究所所長：王文杰 教授

中華民國 97 年 6 月 23 日

# 高科技企業併購專利實地查核之法律分析與風險管理

## -以美國專利法為中心

研究生：周蓓雯

指導教授：劉尚志

國立交通大學科技法律研究所



### 中文摘要

併購是企業追求外部成長的重要手段，高成長及高績效的高科技企業往往策略性地運用併購，成功地創造企業價值。高科技企業基於策略目的以併購取得專利或其他專有技術等智慧財產時，該等財產相較傳統實體財產而言，其權利是否存在或是權利保護範圍較不確定，是以買方投資人於併購程序中除須實施傳統的實地查核外，更須針對擬併購的智慧財產進行 IP 查核，以確認目標公司擁有的專利確實有效並可實施、其權利完整且可轉讓、並且買方於取得後可以自由實施該等專利而不致侵害他人的權利。惟高科技併購案講求快速結案，囿於時間、資源有限加上交易相對人往往基於商業考慮而未充分揭露相關專利資訊，這使得買方投資人擬透過專利查核發現可能存在的專利風險，並確認相關專利價值的目的是往往無法有效達成。本文除透過訪問產業界專家見解，提出專利查核不足的法律補救措施外，也建議買方投資人從風險管理及成本效益考量的角度，分析併購程序中各主要階段併購專利的相關風險因素及風險管理措施，透過規避、轉嫁及控管風險的準則及措施，有效分配資源，彌補 IP 查核之不足，使併購程序得以順利進行。

關鍵字：IP transactions、High-tech M&A、IP Due Diligence、Patent Audit、Risk Management Process

# **Legal Analysis and Risk Management of U.S. Patent Due Diligence in High-Tech M&A**

**Institute of Technology Law  
College of Management  
National Chiao Tung University**

Student : Pei-Wen Chou

Advisor : Dr. Shang-Jyh Liu

## **Abstract**

Corporate mergers and acquisitions (M&A) are crucial tactics in achieving corporate external growth. Strategically, a high-tech enterprise with high growth and efficiency more often than not creates corporate values by means of high-tech M&A, such M&A will also bring about valuable intellectual properties (IP) such as patents that can benefit its strategic purposes. Compared to tangible assets, patent and other IPs acquired through M&A are less protected in terms of IP ownership. To ensure buyer's IP rights such as validity of IP, transferability for IP transactions, and freedom to operate the acquired IPs, not only do buyers and investors ought to carry out IP Due Diligence procedures, but also conduct necessary audits on IPs that are intended to be procured. In general, issues of IP values and would-be IP risks derived from high-tech enterprise M&A may not be fully identified in the process of M&A because of restrictions of time, and resources. Therefore, this article on the one hand proposed probable legal remedial actions to resolve deficiencies in a patent audit through field interview with experts; on the other hand it recommended buyers and investors to analyze risk factors induced in the process of patent acquisition from the perspectives of risk management process and cost-effectiveness view point. With above approach provided, the prospect of this paper is meant to call attention to strengthen the inadequacies in patent audit, thus making a high-tech enterprise's patent-driven M&A a success.

## 誌 謝

感謝上帝的恩惠，使我得到職場上長官們的支持，得以在繁重的工作中帶職進入科技法律研究所碩士班科技組進修，擴張我的職能領域；感念交大科法所師長們辦學熱忱、務實、專業，我真的很享受每一位師長的授課，我以作為您們的學生為榮；感念工作上許多同仁的支持與體諒，使我奔波於工作及學業時，無後顧之憂；感謝台北靈糧堂教會眾弟兄姊妹，在基督的愛中，不斷地以代禱扶持我走過求學之路；感謝上帝在我準備畢業論文過程中差派許多天使幫助我，您們挑戰我的想法、擴張我的眼界、延伸我的思維、提供我研究的素材、協助我連絡合適的訪談對象、在我遇到瓶頸時傾聽我的需要又成為我諮詢的對象，在我有所突破時為我慶祝。我禱告上帝紀念您們每一位的愛及善行，因祝福人的必蒙祝福，凡有給予人的必有給予您們的。

感謝天父上帝賜給我寶貴的信心、盼望及愛，使我得以堅持到底並且腳步越來越寬廣，也感謝上帝賜給我智慧、聰明、謀略、知識及謙卑受教的心，使我在高處得以安穩；感謝我所有的家人，以無條件的愛及禱告鼓勵我、包容我、扶持我，加添我的信心，並與我同行。謹將此畢業論獻給我敬虔的慈母以及未及分享我畢業喜悅即安息主懷的父親，您們不止息的愛及信任是我最溫暖的力量。



2008年6月于台北

# 目 錄

中文摘要	i
Abstract	ii
誌 謝	iii
目 錄	iv
圖表目錄	vi
一. 緒論	1
二. 智慧財產權的特性-權利的存在與權利保護之範圍較不 確定	2
三. 高科技產業發展及取得專利的策略考量	4
3.1 高科技企業發展及取得專利的方式	4
3.2 妥善運用及管理專利有助創造企業價值	4
四. 高科技企業以併購取得專利或發展創新技術的趨勢	5
4.1 企業併購及程序之說明	5
4.1.1 併購的型態	5
4.1.2 企業併購的動機	6
4.1.3 企業的策略規劃	7
4.1.4 併購之程序	7
4.1.5 影響企業併購成敗的關鍵因素	10
4.2 高科技企業的併購的趨勢	11
4.2.1 高科技企業併購的黃金法則	12
4.2.2 發展明確的企業策略及市場定位	12
4.2.3 持續鎖定小而美的併購對象	13
4.2.4 快速流暢的決策	13
4.2.5 回歸基本面-併購後的整合	14
4.2.6 在變局中尋找投資機會	14
五. 高科技企業併購案專利實地查核之法律分析	14
5.1 查核目標公司之專利權是否有效的法律分析	15
5.2 目標公司是否擁有權利完整且可轉讓的專利權	18
5.2.1 專利權歸屬之分析	18
5.2.2 授權他人使用專利之分析	21
5.2.3 專利權是否可轉讓的分析	22
5.3 分析目標公司是否可以自由實施其發明或專利而不致侵犯他人之專利權	23
5.3.1 目標公司的發明、專利或專利組合是否須倚賴先前已存在的技術 或第三人之權利始得實施	24
5.3.2 目標公司的專利是否可能或已涉及專利侵權訴訟	25
5.4 專利權實地查核的限制	27

六.	克服實地查核不足的法律補救措施.....	28
6.1	設定完成併購交易的先決條件，否則退出交易.....	28
6.2	與賣方或目標公司協商陳述與保證(Representations and warranties)條款及契約補償.....	29
6.2.1	要求賣方保證其已提供之智慧財產相關資料的真實性，並且絕無違反其陳述與保證之例外情事存在.....	29
6.2.2	與買賣方協商較嚴格的保證及併購契約補償條款.....	30
6.2.3	與賣方就智慧財產及智權授權契約協商陳述與保證條款.....	30
6.3	運用寄存監管合約(Escrow agreement)有助於專利或 IP 移轉.....	31
6.4	完成併購交易後立即展開 IP 查核.....	31
6.5	與買方於併購契約中協商風險分擔條款.....	32
七.	高科技企業併購智慧財產風險管理之思維.....	32
八.	結語.....	37
	參考文獻.....	39



## 圖表目錄

圖表 1、研究架構圖.....	2
圖表 2、IP 產品與市場發展三階段圖示.....	13
圖表 3、風險管理與成本效益考量示意圖.....	33
圖表 4、風險管理程序示意圖.....	35
圖表 5、「併購程序各階段之風險與機會成本關係示意圖」.....	37



## 一. 緒論

知識經濟時代，高科技企業面對產業經營環境快速變化，若能策略性地發展及取得智慧財產，可為其取得合法的市場獨占地位，更可使用 IP 收取權利金、攔阻對手進入市場<sup>1</sup>、作為侵權訴訟的談判利器、並鼓勵員工創新。許多高成長及高績效的高科技企業，多採策略性併購取得智慧財產，並為公司創造企業價值，而併購成功的「黃金法則」首重於確認企業策略及市場定位，併購需能達成於企業策略目標，同時持續鎖定小而美的對象併購，並將累積的交易經驗及知識轉化為納入企業知識管理程序中並成為企業執行力的一部分。

擬定併購策略時，應從技術、商業、法律三個構面考量併購策略。從技術與商業的角度而言，企業應評估擬併購之核心技術的效益、技術發展所處階段、是否需周邊或相關技術、IP 是否已獲合理保護、技術若具有創新與進步性進而評估其功能、應用範圍、及成本效益；投資人亦關注該技術是否已商品化或量產、所需時間與投資為何、該技術產品目前所處的產品生命週期為何、技術領先的時間優勢如何、該技術若需與周邊或相關技術使用時，需確定智慧財產權範圍有助明確評估計入相關技術的授權成本。另外，從法律的角度而言，智慧財產權是以法律授權保護權利人之獨占權及排除他人非經權利人同意不得使用之排他權，他人固然負有不得侵害之義務，但法律也賦予他人侵權時之救濟管道（例如被控侵權之人提起專利無效、未侵權之反訴），這將 IP 權利的存在與否、內容及範圍的保護處於未確定狀態。

綜合 IP 併購涉及技術與商業上的複雜性及 IP 在法律上權利範圍及權利內容的不確定性，買方投資人除實施傳統實地查核外，特別須針對擬併購的智慧財產實施 IP 查核，本文從美國專利法角度分析買方投資人於併購程序中針對擬併購的智慧財產如何進行 IP 法律查核，作為管理 IP 併購風險的手段之一，期能透過查核幫助買方確認目標公司擁有的 IP 確實有效並可實施、其權利完整且可轉讓、並且買方於取得後可以自由實施該等 IP 而不致侵害他人的權利。

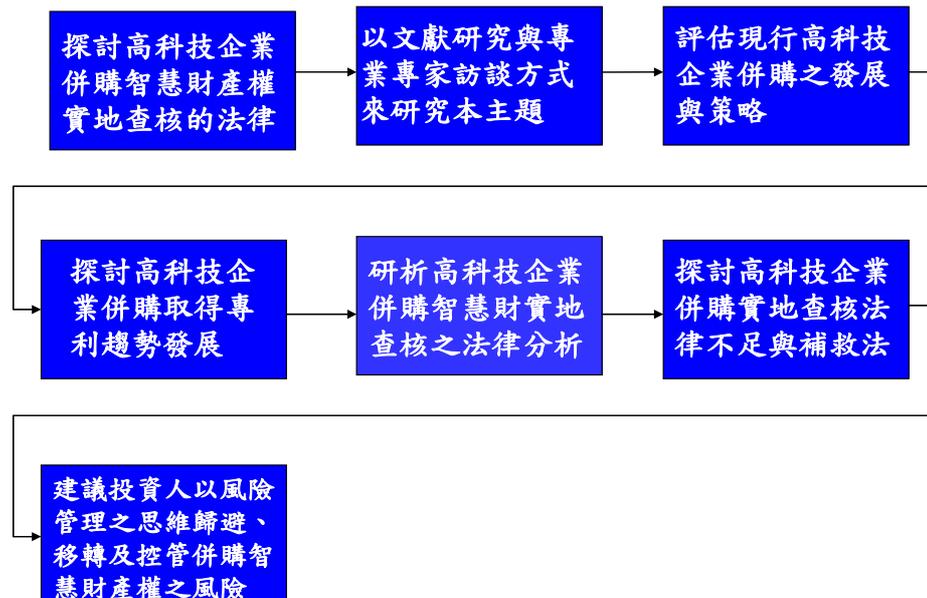
惟高科技併購案講求快速結案，囿於時間、資源有限加上交易相對人往往基於商業考慮而未充分揭露相關 IP 資訊，這使得買方投資人擬透過 IP 查核發現可能存在的 IP 風險，並確認相關 IP 價值的目的是往往無法有效達成，導致交易風險大增。本文透過訪問產業界專家見解，探討 IP 查核不足的法律補救措施外，也從

---

<sup>1</sup> 高科技公司就特定技術取得專利權，專利權一如其他智慧財產權，是國家以法律鼓勵創新而授與予發明人或專利權人的專屬權利，使其於一段時間內享有獨占的排他權，專利權人一方面得積極實施其發明，賺取經濟上的報酬，另一方面，對於未經其同意而實施其發明之人，專利權人得禁止其使用。若高科技公司就特定技術發展「封鎖專利」(Blocking patents)，競爭對手可能就無法於相同或類似的技術取得專利。

風險管理之思維,建議買方投資人分析併購程序中各主要階段併購 IP 的相關風險因素及風險管理措施,透過規避、轉嫁及控管風險的準則及措施,有效分配資源,彌補 IP 查核之不足,使併購程序得以順利進行。

圖表 1、研究架構圖



## 二. 智慧財產權的特性-權利的存在與權利保護之範圍較不確定

知識經濟時代,企業核心競爭力的來源已從傳統的天然資源與勞力密集、技術與資本密集,轉型為以資訊與知識密集,特別是以知識為基礎所發展的無形資產如專利權、專有技術、營業秘密、商標、著作權、品牌等智慧財產(intellectual property 以下簡稱 IP),透過法律保護的無形資產,不但使企業合法取得獨占市場的地位,亦可作為防衛侵權指控的利器,更可以透過授權安排,為企業直接賺取利潤,也是企業於策略上發展核心能力<sup>2</sup>及持續性競爭優勢的關鍵<sup>3</sup>。

<sup>2</sup> Mason, R.M, *Culture-free or Culture-bound? A Boundary Spanning Perspective on Learning in Knowledge Management Systems*, Journal of Global Information Management (April 2003)

<sup>3</sup> Fitzpatrick W. M., DiLullo S.A., *Strategic Alliances and the Management of Intellectual Properties: the Art of the Contract*, SAM Advanced Management Journal (Summer 2005)

IP 等無形資產與傳統實體財產的有不同之特性，傳統實體財產以實物存在，使人容易得知財產權範圍及作用，且該等財產多可以書證契據確定其財產權範圍；然而 IP 等無形資產不同於傳統實體財產權，常須與其他有體物(例如專利產品或服務)結合而使人感受其存在。從法律的角度而言，IP 如專利、著作權、商標、營業秘密等無形資產之權利是以法律授權保護權利人之獨占權及排除他人非經權利人同意不得使用之排他權，多須經由主管機關登記或審查始能取得，他人對於取得權利之人固然負有不得侵害之義務，但法律也賦予他人侵權時之救濟管道(例如被控侵權之人提起專利無效、未侵權之反訴)，而使權利人、IP 主管機關、利害關係人、及司法機關之間的互動將使 IP 權利的存在與否、內容及範圍的保護處於未確定狀態。以專利及商標為例，縱然主管機關已審查通過並獲核發專利或商標，然而法律規定之舉發撤銷制度<sup>4</sup>，增添該等權利是否有效的不確定性；若選擇以專利保護某項技術或發明，一旦申請並獲得專利，就申請專利之範圍也將因資料公開，而喪失營業秘密的保護；另，專利、商標、營業秘密等亦有可能因為申請與使用狀況而改變其受保護的範圍或樣態，以美國實務界為例，專利權人若對專利侵權人主張權利時，被控侵權之人往往會請求法院確認專利無效，此時 IP 就像長著利齒的怪獸，除非由法院作出確定判決(例如：專利無效故未侵權)，否則專利權人很難完全確定其是否擁有絕對的排他權<sup>5</sup>。

由於 IP 權利狀態不確定的特質，對於以 IP 等無形資產作為創造企業價值主要動因的高科技企業而言，應建立妥適的 IP 策略與制度，有效管理智權發展策略、智權佈局、智權發展取得使用之風險管理、智權侵害之處理、員工教育訓練、內控稽核、申請維護獎勵及運用等，以充分發揮 IP 的預期效果。

同樣地，當企業擬以併購或其他技術交易方式取得 IP 時，若未能事先偵測以致購入權利不完整、範圍及內容不確定或有瑕疵的 IP，或目標公司之專利產品已侵權或非常可能造成侵權時，買方投資人將因此購入巨額或有負債<sup>6</sup>(contingent liability)，使投資價值大打折扣甚至導致交易失敗。為管理併購案風險，投資投資人一方面仍應實施 IP 查核，憑查核結果與賣方再協商交易條件、調整成交價格，甚或至不惜退出交易；另一方面應與賣方協商擔保條款(representations and warranties clause)與補償條款(indemnities clause)管理併購交易完成後始發現之併購標的權利內容之瑕疵或糾紛，由賣方承擔補償責任。

<sup>4</sup> 中華民國專利法第 67 條、第 107 條及第 128 條規定，對於已取得專利權之發明、新型及新式樣專利，皆得於專利權期間內提起舉發。另美國專利法 35 U.S.C. §302「再審」(Re-examination)制度使專利權在專利期間內仍可能因任何人以 prior art 提出再審而使專利的可專利性受到挑戰甚至使專利權被撤銷。

<sup>5</sup> Hogg M. R., *IP Due Diligence in Mergers and Acquisitions*, Due Diligence Review: M&A Behind the Scenes, available at [http://www.kslaw.com/library/pdf/ma\\_bts.pdf](http://www.kslaw.com/library/pdf/ma_bts.pdf) (last visited on May 30, 2008)

<sup>6</sup> 或有負債(contingent liability)是指因過去的交易或事項形成的負債，其結果須由某些未來事項的發生或不發生才能決定的不確定負債。

### 三. 高科技產業發展及取得專利的策略考量

#### 3.1 高科技企業發展及取得專利的方式

由於科技企業為取得市場地位及持續成長的動能，往往須發展專利或專屬技術，連結或控制產業鏈的相關廠商，以較快的速度切入新市場或提供較佳的客戶關係管理機制來擴張市場版圖。基於不同的商業考量、資源安排及時效，企業通常以下列方式發展及取得研發及專利：

- (1) 研究開發：包括內部自行研發、委外研發、共同研發
- (2) 自外界取得：包括購買、債務承擔、以技術作價入股成立合資公司、或是併購。
- (3) 技術授權

不論以何種方式取得，須針對不同取得方式、IP 法律保護要件、及各種權利間的互動關係，事先規劃合法取得的方式及未來運用時可能產生的成本與費用，否則，不符合法律規範取得的發明，將無法產生合法的智慧財產權。

是以，取得智慧財產權後的權利歸屬與分配，關係到企業的經營策略與佈局，惟有智慧財產權的權利歸屬得以確定，才能進一步探討如何合理妥適地管理及運用智財權，獲取其創造的效益。

#### 3.2 妥善運用及管理專利有助創造企業價值

對高科技產業而言，產業經營環境向來講求創新與速度，加上產品生命週期較短，須持續且密集地投入資本從事研發與知識創新，始能創造成長的動能。在微利競爭之下，企業若能妥善管理並使用 IP，不但可使其價值得以實現<sup>7</sup>，進而創造企業價值<sup>8</sup>。

<sup>7</sup> 一般而言僅有像 IBM、GE 等大型科技公司及大學等研究機構，能充分掌握其於特定 IP 或 IP portfolio 創造的營收、利潤、及現金流量，而對絕大多數以專利作為攻防武器以捍衛市場地的公司而言，僅能粗略推測其 IP 的價值。

<sup>8</sup> SMITH, G. V., and PARR R. L., VALUATION OF INTELLECTUAL PROPERTY AND INTANGIBLE ASSETS (N.Y., NY, USA: John Wiley & Sons, Inc.) (3rd ed. 2000).

一項由 Cohen 等學者進行之研究<sup>9</sup>顯示：企業發展取得專利主要是防衛策略，防止他人抄襲、以封鎖專利遏止競爭及避免侵權訴訟。但值得注意的是，使用專利作為商戰談判武器、提高聲譽、賺取授權收入及作為績效評量指標者也是企業 IP 策略的重要目標。

表格 1: 美、日企業發展取得專利主要策略目的調查

以專利作為核心策略的理由	美國企業 占比(排名)	日本企業 占比(排名)
防止抄襲仿冒	98.9% (1)	95.5% (1)
以專利防堵競爭	80.3% (2)	92.6% (2)
避免侵權訴訟	72.3% (3)	90.0% (3)
作為談判籌碼	55.2% (4)	85.8% (4)
提升企業聲譽	38.8% (5)	57.9% (7)
作為營業資產賺取授權金	29.5% (6)	66.7% (5)
作為績效評核指標	7.8% (7)	60.1% (6)

資料來源:Cohen et al(2002)

另一項由 Sheehan 等學者進行之調查<sup>10</sup>則顯示，愈來愈多的企業，特別是亞太及北美，致力於對外(outbound)或對內(inbound)授權，以降低尋找技術夥伴的成本或商戰談判中爾虞我詐的耗損。當然企業運用 IP 的策略也影響企業的價值，如何從傳統的防衛策略轉化，善用智慧財產，與他人交換價值甚至創造更大的價值，價值導向的 IP 策略已成為企業發展 IP 策略的新思維。

## 四. 高科技企業以併購取得專利或發展創新技術的趨勢

### 4.1 企業併購及程序之說明

#### 4.1.1 併購的型態

企業併購(Mergers and Acquisition, M&A)，並非一法律專有名詞，在商業及管理實務上泛指不同企業間經由各種方式進行組織再造、股權移轉或資產移轉等改變企業之經營權或所有權；由於各種併購行為所產生之法律行為不同

<sup>9</sup> Cohen W. M., Goto A., Nagata A., Nelson R. R. and Walsh J. P., *R&D Spillovers, Patents and the Incentives to Innovate in Japan and the United States*, Research Policy, 31: 1349-1367 (2002).

<sup>10</sup> Sheehan, J., Martinez C. and Guellec D., *Understanding Business Patenting and Licensing: Results of a Survey*, in Patents, Innovation and Economic Performance-Proceedings of an OECD Conference, Vol.Chapter 4, Paris (2004).

其對商業、經濟上或法律上的效果亦不相同。

企業併購活動大體而言可概分為「收購」(acquisition)及「合併」(merger)。「收購」可分為資產收購及股權收購；資產收購屬於一般資產的買賣行為，實務上常見於針對全部或特定生產設備、營運、或技術進行資產收購，由於購買的是全部或部分資產，買方一般較不會有概括承受目標公司所有資產與負債可能帶來的潛在風險，不過當涉及高科技產業智慧財產權的交易時，價格較不易確定<sup>11</sup>；交易形式上多由雙方當事人間以契約約定收購標的、責任、出賣人之陳述與保證 (representations and warranties)、交付、危險負擔、履行條件等，買方亦多會要求目標公司於交易完成後於一定範圍內負擔損害賠償責任。

「股權收購」是指一家公司買受另一家公司全部或部分的股權，股權收購的目的是為取得目標公司的經營權或控制權，收購完成後，目標公司成為買方的投資公司或子公司，買方與目標公司仍分別具有獨立的法人人格。與「合併」相較，股權收購是利用購買股權之方式取得目標公司的經營權或控制權，故無任何公司因股權收購而消滅法人人格，且買方與目標公司的資產負債是分別獨立，此與合併消滅公司的資產負債均併入存續公司或新設公司，或消滅公司的權利義務由存續公司或新設公司概括承受有別。併購實務上，股權收購有時是合併的前奏，收購公司完成股權收購取得經營權或控制權後，往往為創造管理及營運上的綜效(synergy)，再以合併方式將目標公司併入買方公司

「合併」是指兩家或兩家以上的公司訂立合併契約，經各當事公司之股東會同意後，發生合併效力，而結合成一家公司，其因合併而消滅之公司的權利義務由合併後存續或成立的新公司概括承受，而無需再為個別資產或權利義務之移轉。不同企業間因合併的結果，將涉及一家或數家當事公司法人人的消滅，此與收購並未直接導致組織變動的效果不同。

#### 4.1.2 企業併購的動機

企業追求創新成長的方式可以選擇以內部資源為之或尋求外部資源，特別對高科技產業經營環境，當企業策略導向擬以外部資源達成創新與成長時，併購往往是最直接快速的手段之一。

<sup>11</sup> 詳參馮震宇，〈高科技產業進行併購應注意的法律問題〉，《經濟情勢評論季刊》，第四卷第二期，頁 60-102 (1998 年 8 月)。

綜合學者研究企業進行併購動機的研究<sup>12</sup>及高科技企業的特性的分析<sup>13</sup>，本文歸納：在強調技術研發、產業變動快且產品生命週期短、重視創新與速度、重視知識管理與人力資源、以及參進全球化市場競爭的高科技產業中，企業的併購的主要策略動機追求成長，這包括擴大企業規模、合併互補性資源達成產業整合、切入新技術、新產品、新品牌、或新市場、提升研發能力、創造更大的市場力以坐享獨占或寡占的超額利潤。

#### 4.1.3 企業的策略規劃

併購既是企業整體策略中，追求成長策略下選擇以外部成長的策略手段之一，在進行併購前，企業應有清晰的策略目標，併購策略必須能確保企業的策略目標得以實現。

當企業進行策略規劃時應根據企業目標、本身的優劣勢(strengths and weaknesses)、外在環境的機會與可能面臨之威脅(opportunities and threats)，發展設計可行的策略；一般而言，企業可採用穩定策略、成長策略、防衛策略、甚至減縮或退出策略。若經評估分析擬採成長策略達成企業目標時，又可選擇是以內部成長或外部成長或與他人合作的方式企業需視其可接受的風險與相對報酬的承受度，決定運用策略；併購則是最常見達成外部成長的策略手段，使企業可以較快的速度擴大經濟規模、取得新客戶及市占率、切入新市場、或取得新技術及產品<sup>14</sup>。

#### 4.1.4 併購之程序

企業併購之過程除需一般法令所規定的必要程序外，主要包括以下步驟<sup>15</sup>：

##### (1) 併購前的評估

01. 買方須建立清楚明確的併購準則，例如：堅持評價的法則，許多併購案皆因過度樂觀的市場假設而付出高價，若目標公司價格不合理性地飆漲，將可能造成買貴了的情形，造成日後併購失敗的潛在因素。

<sup>12</sup> 參見魏啓林，《掌握企業並購最適策略》，遠流出版社，台北(1993)；余尙武、江玉柏，〈影響併購成敗之因素與策略探討〉，《經濟情勢評論季刊》，第四卷第二期，頁 125-144 (1998 年 8 月)。

<sup>13</sup> 參見 鄧朝貴，《提升高科技公司生產力之研究》，國立交通大學管理科學研究所碩士論文，1993 年；范慧宜，《我國高科技產業國際競爭優勢之實證研究—以 LED 為例》，中國文化大學國際企業管理研究所碩士論文，2000 年。

<sup>14</sup> 參見司徒達賢，《策略管理新論-觀念架構與分析方法》，致勝文化事業有限公司，台北(2000)。

<sup>15</sup> MCKINSEY & COMOANY INC., VALULATION WORKBOOK: STEP-BY-STEP EXERCISES AND TESTS TO HELP YOU MASTER VALUATION , (New York John Wiley & Sons) (2000)

02. 確實評估本身的核心競爭力，優劣勢、競爭對手、產業鏈及供應商及客戶定位等分析。
03. 藉由併購取得關鍵技術提升企業價值的併購，需評估學習取縣及所付代價。

## (2) 篩選目標公司

買方篩選併購目標時應考慮以下因素：

01. 篩選規模適宜的目標公司，併購交易金額不宜太大
02. 徵詢投資銀行、併購顧問、會計師及律師的法律分析與稅務安排上的意見。
03. 評估目標公司於併購過程中違約及破產的可能性。
04. 評估目標公司重要股東對此併購案的反應及接受意願。

## (3) 評估可能併購對象之價值

若同時有數個可作為併購對象的目標公司，在資源有限的情形下，需進行有系統地篩選與排序，有助於高階人員的判斷與決策。

一般而言併購往往須付出高於目標公司市場價值的溢價作為代價<sup>16</sup>，但買方需瞭解其能力所能支付的最高價格為何並盡可能不超過該價格來成交，買方亦應評估日後如何回收可能付出的溢價(premium)。

01. 確定相關組織再造計畫的細節，買進目標公司後如何整合資產、設施、人員、產品線、客戶關係、品牌定位，及相關執行步驟及時程規劃。
02. 評估稅賦上的節稅效果、評估舉債能力的大小、會計上是以權益法或購買法認列，若採購買法時，商譽的攤提將可能造成盈餘稀釋，影響經理人員的績效。
03. 高科技公司涉及智慧財產權的併購時，應特別注意智慧財產與技術創新品牌等無形資產的估價<sup>17</sup>。

## (4) 談判併購價格與併購條件

雙方在展開併購談判之初，可將併購標的的、價金、交易架構等已初步達成共識的內容，先行簽署意向書(Letter of Intent)，雙方並應先行約定該意向書是否具有拘束力，以避免未來法律爭議。

<sup>16</sup> 參見 Eccles R. G., Lanes K. L., Wilson T. C., *Are You Paying Too Much for That Acquisition?*, Harvard Business Review (July-August 1999).

<sup>17</sup> 參見 Neil, D. J., *The Valuation of Intellectual Property Evaluation*, International Journal of Technology Management, Vol.3, os.1/2 pp.31-49 (1988).

## (5) 實地查核

企業併購的實地查核(Due Diligence)是買方投資人對賣方於併購交易中就該交易所為之擔保、及買方對交易條件相關之資訊與假設的認知是否正確的一種確認手段<sup>18</sup>。買方進行的實地查核大致分為商業查核、財務查核、及法律查核；併購案實地查核應涵蓋之範圍及重點包括：

01. 商業(含營運面)查核：了解目標公司的營運模式及產品項目、分析目標公司所處的市場環境、市場區隔、市場規模、市場地位、影響營運的威脅機會及優劣勢、評估目標公司未來營運趨勢及影響營運之主要因素
02. 會計及稅務實地查核：對目標公司重大資產價值、真實負債及盈餘品質的查核，以了解目標公司財務資訊之品質、目標公司治理情形與內部控制制度之落實情形、覆核目標公司外部會計師出具之內控意見、目標公司之稅務處理方式及遵循當地稅務法規、針對可能之併購交易架構，評估可能的租稅問題，安排妥適的稅務規劃及交易架構  
財務查核：分析目標公司財務報表、EBIT、EBITDA、營運資金流動性、償債能力、自由現金流量、資本支出
03. 併購交易架構分析：藉由財務實地查核之發現，決定交易股權或融資資金來源、並規劃最適的資本結構、調整初步查何時雙方所訂的併購價格區間、從查核發現的風險，決定併購方的保護及出場機制
04. 法律查核：傳統上，企業內部法律顧問或外部律師在進行查核評估時多注重契約、公司法、租稅法制、證券交易、競爭法、勞工權益等相關法律議題的查核與分析。
05. 智慧財產查核(IP due diligence)：特別在以取得智慧財產為目的之併購中，由於智慧財產須依法律保護，其權利範圍之確定較困難，易引起侵權或權利有效性之爭訟及與員工之爭端，因此可能引發的法律責任對企業併購後的獲利能力影響甚鉅，故須由智財法律及技術、市場業務與財務專家協助投資人進行 IP 查核與分析，以充分了解交易風險，作為投資與否及交易價值調整的依據。

通常併購契約條款的協商與決定往往取決於實地查核的調查結果，故在完成實地查核以前，雙方較不可能簽訂正式的併購契約，在高科技併購案講求決策時效與速度的壓力下，買方投資人實施實地查核需整體考量時效及查核的成本效益，若未及或無法進行完整的查核時，應有其他補救措施，以降低交易風險。

## (6) 正式談判併購草約與正式簽約

<sup>18</sup> Cooper J. L., *Due Diligence in Acquiring American Patent Portfolios*, available at [http://www.fbm.com/docs/lib/e25fd0a0-fef0-4d46-9ad8-550cc2579a39\\_document.pdf](http://www.fbm.com/docs/lib/e25fd0a0-fef0-4d46-9ad8-550cc2579a39_document.pdf) (last visited on May 20, 2008).

01. 一旦雙方簽署意願書後，應會進一步確定購併架構，並正式開始協商購併合約內容。對高科技併購案中智慧財產權移轉的考慮特別重要，因此購併合約內容或附件中應特別對智慧財產權清單、訴訟、潛在訴訟或其他爭議詳細說明。此外併購契約所揭露者往往是購併案能否履行並與能否完成併購有密切的關係，因此必須作充分的揭露，以滿足購併契約中的陳述與保證條款(Representations & Warranties)的要求。
02. 在高科技的購併案中，往往涉及企業取得核心競爭力的智慧財產權，必須簽訂相關契約以確保專利權或專屬技術等智慧財產能順利移轉，維持購併後的正常運作。例如與主要供應商之間或是主要客戶之間，可能需要簽訂必要的供銷合約，另外，為避免併購後目標公司主要經營團隊及核心技術人才流失，必須行協商明確的留才機制，或是與此等主要的人員訂定競業禁止(non-competition agreement)、或保密協定(non-disclosure agreement)，或是以簽訂顧問契約的方式維持雙方的繼續合作，以確保併購目標可以達成。
03. 於購併契約草簽後，可能尚須待取得主管機關的准許或同意、融資安排與資產移轉的文件等，始能完成正式簽約及後續履行，若購併契約之規定不夠周延以致發生像是交易價金的給付、陳述與保證及損害賠償等爭議，往往才是併購案完成以後長期訴訟的開始<sup>19</sup>。

#### (7) 併購後的整合管理

此階段需延續先前的併購計畫進行組織策略及架構、政策、管理資訊流程、工作流程、企業文化、及人力資源等進行整合與管理：

01. 確定併購期望的目的與目標，建立移轉機制及可行的時程規劃表。
02. 及時溝通整合計畫，有效控管整合時程
03. 儘早與目標公司員工溝通未來營運方向，穩定人心。設法留住目標公司優秀的管理與技術人才，確保併購的智慧財產及相關技術順利移轉。
04. 在整合的過程中可就預期的初步營運之綜效作檢測，及時發現是否有落差，檢視是否須調整組織架構。

#### 4.1.5 影響企業併購成敗的關鍵因素

多項有關企業併購的實證研究顯示超過半數以上的併購案無法創造原本預期的價值，並且併購後公司的績效往往不如併購前的績效<sup>20</sup>，彙整文獻研究<sup>21</sup>，

<sup>19</sup> 同前揭註 11。

<sup>20</sup> 同前揭註 16。

<sup>21</sup> 應國卿，《我國企業國際併購之失敗因素研究》，國立台灣工業技術學院工業管理研究所碩士論文，1992年；朱家昌，《台灣高科技產業併購決策與關鍵成功因素之研究》，國立交通大學管理學院碩士論文，2002年。

歸納高科技併購失敗的關鍵因素主要是：

- (1)併購後的整合不如預期，雙方的企業文化較難謀合，無法留住優秀的管理與技術人才、
- (2)買價太貴、
- (3)選錯對象、
- (4)缺乏完整的併購計畫與整合管理作業、
- (5)實地查核不完整，併購後才發現問題。

特別是高科技併購案，往往須於非常有限的時間內迅速決定是否完成交易，實務上常見雙方尚未進入併購條件協商，即已在實地查核上互相角力，買方往往希望看越多越資訊愈好，查核愈充足時間愈好，但賣方卻希望資訊揭露越少越好，囿於時間限制及成本效益的考量，雙方如何在緊湊的時間及有限的資源下，互相拉鋸中達成平衡，透過協商達成共識，是決定交易得否完成的關鍵。

此外，高科技並購案涉多涉及智慧財或技術的交易，基於 IP 權利狀態不確定的特質<sup>22</sup>，買方投資人於實施傳統的實地查核外，更特別須針對擬併購的智慧財產智實施 IP 實地查核，以免購入的 IP 權利不完整、範圍及內容不確定，或專利產品與服務以侵權或非常可能造成侵權時，導致購入巨額或有負債 (contingent liability)，使投資價值大打折扣甚至併購失敗。

## 4.2 高科技企業的併購的趨勢

惟涉及取得智慧財產或技術創新的併購案，常因產業別及買方投資人的觀點不同，具高度的個案特色。以生技製藥業為例，其須擁有一特定核心專利，否則就無法創造市場獨占利潤，買方投資人一般僅須確認核心專利及相關專利，評估價值。至於在技術育成或發展初期就參與投資的創投(venture capital)基金投資人，則傾向篩選具技術差異性的 IP 挹注資金；而對於私募基金(private equity fund)投資人而言，IP 不僅要能貢獻創造股東權益報酬，更被廣泛用於創造資金的槓桿效果及作為抵押借款的標的。

對高科技之電子資訊通訊科技產業而言，技術產品與服務涉及的周邊專利及相關專利甚多，像一般大型電子資訊科技公司如 IBM 等，一般多致力於企業內部發展或強化其 IP 組合，增進其專利的可實施性，以實現其智慧財產權的價值為目標，大型科技公司之間且多有不成文的默契，就是鮮少互相攻擊對手

---

<sup>22</sup> 同前揭註 5。

專利侵權<sup>23</sup>，而是轉向中小型科技公司訴求專利侵權，惟近年來，大型科技公司多改以於企業內成立類似創投基金的功能，以股權投資之方式以介入中小型對手公司<sup>24</sup>。

麥肯錫顧問公司於一項針對美國軟體服務、半導體、網路及資訊通信、電腦及週邊等高科技產業進行併購交易調查研究<sup>25</sup>中指出，因產品生命週期短而技術創新速度太快，高科技業具有贏者全拿(Winner takes all)的特色<sup>26</sup>，當自行研發技術跟不上市場變化時，企業須以併購方式取得新技術或切入新產品市場。雖然過去有許多實証研究顯示併購案會減損買方公司的市值，不過麥肯錫的研究顯示：高成長及高績效的高科技企業，策略性地運用併購，成功地創造企業價值<sup>27</sup>。

#### 4.2.1 高科技企業併購的黃金法則

麥肯錫的研究報告亦指出高科技公司併購成功的「黃金法則」通常有四項特色，就是發展明確的企業策略目標、併購策略須能達成企業策略目標、熟知如何迅速地完成併購交易、持續地尋找合適的併購標的，並將併購交易累積的經驗與知識融入成為企業的管理程序及執行力中。



#### 4.2.2 發展明確的企業策略及市場定位

高科技企業使用圖一市場發展三階段的「S Curve」檢視其所處的市場地位，在新興市場階段，企業進入市場的策略就是快速進入市場建立基本客戶(build a customer base)；進而隨著客戶規模成長，企業於快速成長的同時仍要維持高利潤，在擴大營運規模的同時更須發展客戶關係管理的策略(manage the customer relationship)，以其專屬技術作為平台，追求產品創新，管理其產業鏈的衛星企業，支持成長動能；而企業所處市場已進入成熟階

<sup>23</sup> *How to analyze and Leverage the Value of Tech IP*, Mergers & Acquisitions, v 42 no. 6, at page 44 (June 2007).

<sup>24</sup> 同前揭註 23。

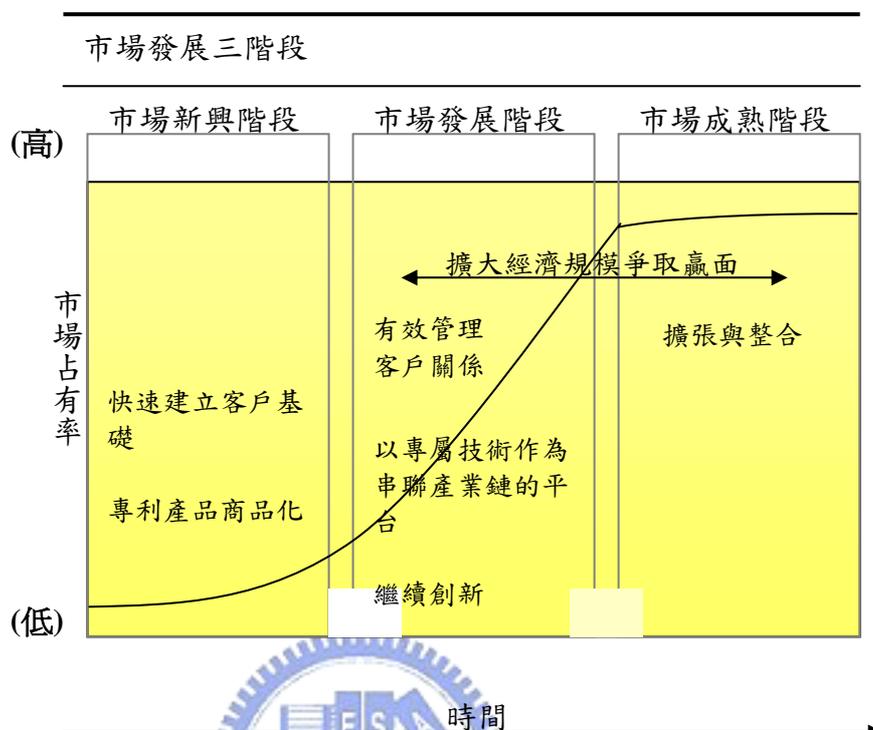
<sup>25</sup> Frick K. A., and, Torres A., *Learning from High-Tech Deals*, The McKinsey Quarterly (February 2002).

<sup>26</sup> 同前揭註 25。在受調查的企業中，被歸類為“Golden standard”的高績效高成長的軟體服務企業數約佔該產業企業總數 2%，惟其市值約佔軟體服務產業總市值的 63%；歸類為“Golden standard”的半導體公司約佔該產業企業數 9%，惟其市值佔該產業總市值的 65%；被歸類為“Golden standard”的網路及資訊通信企業約佔該產業企業數的 11%，惟其市值佔該產業總市值的 58%；被歸類為“Golden standard”的電腦與電腦周邊企業約佔該產業企業數 9%，惟其市值佔該產業總市值的 41%。

<sup>27</sup> 同前揭註 25。被歸類為“Golden standard”高績效高成長之高科技企業其進行併購的次數通常是競爭者的二倍，透過併購為其股東創造的股東報酬成長率高達 39%以上。

段時，亦即「S Curve」代表的市場占有率的成長轉趨平緩甚至停滯時，高科技企業應從過去追求市占率的成長轉變為追求規模經濟及銷售與通路的整合。

圖表 2、IP 產品與市場發展三階段圖示



資料來源：本研究整理

#### 4.2.3 持續鎖定小而美的併購對象

接著，須將企業市場發展策略落實於併購交易對象的篩選，鎖定的交易對象須能使企業的策略目標得以實現，而策略性併購交易的結果必須能達成買方投資人達成「S Curve」中的新市場定位。麥肯錫的研究指出，併購績效優異的高科技企業通常採取務實的做法，持續鎖定小而美的併購對象，此類併購交易的金額通常不超過買方投資人其公司市值的百分之一；相較於大規模的併購交易，較小規模的併購相對簡單且容易設計併購架構。

#### 4.2.4 快速流暢的決策

高科技的經營環境就是創新求變、講求速度，快速流暢的決策亦決定併購案是否成交。冗長的實地查核程序、拖泥帶水的合約談判均不利併購案的成

交。對於經常從事併購活動的高科技企業，多已將累積的交易經驗及知識納入企業的管理程序中成為執行力的一部分，加上併購案的高階決策團隊深度參與，是以前併購的決策程序甚為快速流暢，以爭取先機。

#### 4.2.5 回歸基本面-併購後的整合

研究中發現併購後整合主要有三方面挑戰：併購後若發生員工的離職潮是否能使公司維持營收的成長、併購後新產品未能如期發展或推出、以及企業文化與制度的整合。

#### 4.2.6 在變局中尋找投資機會

通常買賣雙方在市場巨幅波動時多對併購交易持觀望態度，高績效的科技企業多選擇在危機及變局中入市，尋找價值低估的標的公司進行併購。

### 五. 高科技企業併購案專利實地查核之法律分析

由於高科技併購案，往往須於非常有限的時間內迅速決定是否完成交易，實務上常見雙方尚未進入併購條件協商，即已在實地查核上互相角力，買方往往希望看越多越資訊愈好，查核愈充足時間愈好，但賣方卻希望資訊揭露越少越好，囿於時間限制及成本效益的考量，雙方如何在緊湊的時間及有限的資源下，互相拉鋸中達成平衡，透過協商達成共識，是決定交易得否完成的關鍵。

買方投資人於實施傳統的實地查核外，更特別須針對擬併購的智慧財產智實施 IP 實地查核，以免購入的 IP 權利不完整、範圍及內容不確定，或專利產品與服務以侵權或非常可能造成侵權時，導致購入巨額或有負債，使投資價值大打折扣甚至併購失敗。

本節是以美國專利法為核心，以買方投資人的角度，從三方面歸納整理企業併購專利之「IP 實地查核」的法律分析：

- (1)分析擬併購的專利是否有效及是否可實施(Validity and enforceability)；
- (2)分析擬併購的專利權權利歸屬及是否可讓與 (Ownership and transferability)；

(3)分析買方投資人取得專利後，可否自由實施該智慧財產權不致侵害他人(Freedom to operate)

不過專利查核的範圍及內容往往因投資人的併購 IP 的目的不同，各具個案特色，茲舉例說明投資人併購目的與查核之關係如下：

(1)若投資人併購主要是為取得某項特定關鍵技術時，須優先查核該技術是否已有適當的保護措施，與該發展該技術有關之員工及顧問人員是否為工作上之發明，以及是否已將權利讓與目標公司，該技術是否有侵害他人專利或 IP 之虞，若是，可否取得授權或採迴避設計。

(2)若併購的主要目的是為購買一獲利的事業，應優先注意使該目標事業具獲利利基之專利產品或服務的專利權權利內容，有時企業使用特定專利來遏阻競爭，但須注意該等專利是否輕易就被競爭對手以迴避設計而突破；有時，目標公司若已將某一策略性專利授權第三人，亦可能使買方的併購目的無法達成。

(3)若併購的主要目的是為排除競爭而併購競爭對手時，買方應於接觸對方提出併購前，儘可能以訪查市場與客戶之方式蒐集及目標公司專利相關資訊，若是能在非敵意併購<sup>28</sup>的狀況下，目標公司亦同意進行併購案時，此時目標公司若願意揭露資訊，亦多會嚴格限制買方使用其所揭露之專利與競爭資訊，以備交易不能達成時，不利目標公司。此時專利查核的資訊揭露程度、範圍與雙方的保密協定與競業禁止條款的協商，與有密切關係。

從法律的角度而言，專利權是以法律授權保護權利人之獨占權及排除他人非經權利人同意不得使用之排他權，須經由主管機關審查始能取得，他人對於取得權利之人固然負有不得侵害之義務，但法律也賦予他人侵權時之救濟管道（例如被控侵權之人提起專利無效、未侵權之反訴），這將使權利人、專利主管機關、利害關係人、及司法機關之間的互動將使專利權利是否有效性、專利權是否存在、權利的內容及範圍的保護可能處於未確定狀態。

## 5.1 查核目標公司之專利權是否有效的法律分析

縱使經專利主管機關核發專利，專利權仍可能因故喪失效力或無法實施，

<sup>28</sup> 敵意併購(Hostile Takeover)係指欲取得經營權者（即收購者）未得到被併購者（即目標公司）董事會同意前所為之股權收購行為。就法律上而言，因其並無隱含惡意的意思，因此乃有論者認為以「非合意併購」稱之較為妥適。學理上支持敵意併購者認為，敵意併購可以發揮外部公司治理的壓力，激勵或取代目標公司經營者，促進公司價值的提高。

茲將可能導致專利權喪失效力或無發實施的因素彙整分析如後。

### 5.1.1 專利無效因為有先前技術(prior art)存在而不具創新及非顯而易知性

專利用於保護創新的發明，而先前技術是指所有已知方法、機器、製品、物之組合，可以用於指摘該專利不符合創新或無顯而易知性，惟先前技術須存在於發明人聲稱其發明專利之前或該專利申請日一年以前<sup>29</sup>。

依據 35 U.S.C. § 102(f) 欲取得專利者並非該項發明標的之發明人，不得獲得專利，惟依本條主張專利無效之人須有清楚且明確之證據(clear and convincing evidence)證明該發明的先前概念出於專利權人以外其他之人並將此一先前概念向專利權人做充分的溝通，溝通的充分資訊足以使習知該項技術之人得以完成該專利發明<sup>30</sup>。

此外，2004 年美國國會通過的合作研究與促進科技法案(Cooperative Research and Technology Enhancement Act 或簡稱 CREATE)修訂了美國專利法 35 U.S.C. § 103(c)<sup>31</sup>，為促進企業、大學、與政府機構間之合作研究，只要合作研究當事人簽訂合作研究協議，當事人在訂約之前已擁有之「先前技術」，不得以不具非顯而易知性排除其合作研究之發明申請專利之可專利性。

### 5.1.2 未適當地描述專利及最佳實施例，易受專利無效之指摘

專利說明書應明確且充分發明之文字及其製造、使用方法和程序之敘述，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，即可據以製造並使用其產品，且說明書應記載發明人實施其發明所可設想之最佳方式<sup>32</sup>。若未充分的揭露而使申請專利範圍限定條件未受到說明書支持，有可能因此導致專利權之權利範圍無法確認，造成該項申請專利範圍無效。

違反最佳實施例是指當發明人明知有較已揭露之實施例更佳的實施方式卻未予以揭露<sup>33</sup>。而最佳實施例的標準與可實施性(Enablement)不同，可實施性的條件是只要使該發明所屬技術領域中具有通常知識者看完發明號即可明白該發明<sup>34</sup>。

<sup>29</sup> PRETTY, LAWRENCE H., PATENT LITIGATION (Practising Law Institute) (2004).

<sup>30</sup> Eaton Corp. v. Rockwell International Corp., 323 F.3d 1332, 1344 (Fed.Cir.2003) “To prove derivation under § 102(f), the party asserting invalidity must prove both prior conception of the invention by another and communication of that conception of the invention by another and communication of the conception to the patentee by clear and convincing evidence. The communication must be sufficient to enable one of ordinary skill in the art to make the patented invention.”

<sup>31</sup> U.S.C. 103(c) was amended by the CREATE Act, available at <http://www.ipattorneyfirm.com/forms/PTOdayArticleNAPP.pdf>.

<sup>32</sup> 35 U.S.C §112.

<sup>33</sup> Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc., 381 F.3d 1371, 1378 (Fed. Cir. 2004) “A best mode violation requires that inventor knew of and conceal a better mode than was disclosed for making and using the claimed invention.”

<sup>34</sup> Koito Mfg. Co., Ltd. v. Turn Key Tech, LLC, 381 F.3d 1142, 1155 (Fed. Cir. 2004)

而以違反最佳實施例主張專利無效者，須證明請求之發明使該領域中具有通常知識者於實施該發明時的測試與發生之錯誤不合理的曠時費力或超過習知該領域技術之人的知識所明白<sup>35</sup>。

### 5.1.3 專利無效係因專利之發明在申請前一年已被公開使用或銷售

美國專利法採先發明主義，若在美國申請專利一年前，該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上公開發表，或在國內為公開使用或銷售者，專利可能無效<sup>36</sup>。在美國專利申請日之前一年以前，一發明在美國已為販賣者，美國聯邦最高法院(U. S. Supreme Court)在 Pfaff v. Wells 一案中，曾經宣示：「在發明人準備申請專利之後，即不應以競爭性之方式利用其發明，此乃該發明人可否獲准專利之一條件，該發明人必須在保密與法定獨占權之間擇一為之<sup>37</sup>。」

#### 專利無效可能係因專利權期間已屆滿

專利權期間自發證日開始，截止於該專利之說明書向美國政府提出申請之日起二十年<sup>38</sup>。專利權期間可因其他法令之規定予以延長，例如最具代表性的就是“藥價競爭暨專利期間回復法案”<sup>39</sup>，被編成成文法典 35 U. S. C. §155-156，允許專利藥廠得申請而回復因申請取得 FDA 核准而喪失的專利期間。

### 5.1.5 未支付專利維持費而喪失專利權

根據美國專利法<sup>40</sup>，各項規費應於到期日或到期日前繳納，未繳納者，得於到期日後六個月之緩衝期間內繳納，緩衝期屆滿後仍未繳納，專利權失效。

### 5.1.6 因再審(Re-examination)而導致專利權撤銷

<sup>35</sup> Koit Mfg. Co., Ltd. v. Turn Key Tech, LLC, 381 F.3d 1142, 1155 (Fed. Cir. 2004). “evidence that the trial and error required to practice the claimed invention would be unduly laborious or beyond the reach of one of the ordinary skill in the art.”

<sup>36</sup> 販賣阻卻(On-Sale Bar)，係指販賣行為可構成阻卻專利之事由。惟按 Allen Engineer Corp. v. Bartell Industries, Inc., 299 F.3d 1336, 1353 (Fed.Cir.2002)一案，若有合理證據顯示販售為實驗之目的時，則販賣阻卻不適用。

<sup>37</sup> Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55 (1998). “This rule exists to require an inventor to choose between secrecy and commercial exploitation – permitting both would allow an inventor to extend his monopoly beyond the statutory term.”

<sup>38</sup> 35 U.S.C. §154.

<sup>39</sup> 本法案另一方面在於簡化學名藥上市申請程序，學名藥廠商上市藥品，只需要向 FDA 提出「簡易新藥申請」(Abbreviated New Drug Application, ANDA) 並提出相關數據證明學名藥與原廠藥具生物相等性，即可取得 FDA 之上市許可。關於美國學名藥上市之簡易程序介紹，參見朱世寬，〈美國學名藥上市長路漫漫〉，《科技法律透析》，二〇〇三年三月，頁 20 以下。

<sup>40</sup> 35 U.S.C. §41(b)

美國專利法有在審制度<sup>41</sup>，在專利權期間，專利權仍將可能因任何人以 prior art 提出再審而使專利權的可專利性受到挑戰甚至被撤銷。

### 5.1.7 因不正當行為導致專利權無法實施

專利權人典型的不正當行為包括申請專利時違反揭露義務，以及專利濫用。美國要求專利權人向專利商標局申請專利時負善意且坦白的揭露義務<sup>42</sup>，專利權人若違反此項義務屬專利權人之不正當行為，即使專利權仍為有效<sup>43</sup>，法院仍得依衡平原則，命該有效之專利不得實施。

而因專利濫用可能導致專利無法實施<sup>44</sup>則是為了遏止專利權人不得使用其專利權擷取超過法律賦予其獲得的市場利益<sup>45</sup>，故法院評斷是否有專利濫用時，就是審查專利權人是否擅自擴張其專利權造成遏阻競爭的效果。專利濫用的例子還包括於專利權期間屆滿後仍繼續收取權利金，以及以將專利及無專利的產品搭售<sup>46</sup>。

專利有效性之推定是指專利權應被推定為有效<sup>47</sup>，在專利侵權訴訟中，被控侵權之一方常以主張專利權無效最為攻防，惟須舉反證推翻專利權之效力，此一證據門檻必須是明確具說服力(clear and convincing)的證據<sup>48</sup>。

## 5.2 目標公司是否擁有權利完整且可轉讓的專利權

### 5.2.1 專利權歸屬之分析

買方投資人須確認目標公司對併購專利是否擁有完整之權利，若權利不完整時，則須評估其他第三人對該等專利之權利將如何影響目標公司使用專利權所產生的價值。最常見的專利權利歸屬之查核在於分析擬併購專利之發明是否

<sup>41</sup> 35 U.S.C. §302、35 U.S.C. §303、35 U.S.C. §307(a)

<sup>42</sup> See 37 CFR 1.56 Duty to disclose information material to patentability of Patent; 最典型的專利權人不正當行之一為就是詐欺專利商標局(“fraud on patent office”), 積極證據顯示專利權人於申請專利時基於故意欺騙，對於申請專利的可專利性，提供錯誤不實的重大資訊為不正當行，以致法院判決專利不可實施，see Ulead Systems, Inc. v. Lex Computer & Management Corp., 351 F.3d 1139, 1144 (Fed. Cir. 2003)。

<sup>43</sup> Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2004), “Misleading statements by patent applicants, if intentionally made and material to patentability, can produce unenforceability, not invalidity.”

<sup>44</sup> C.R. Bard, Inc. v. M3 Systems, Inc., 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir. 1998), “holding of misuse renders the patent unenforceable until the misuse is purged; it does not, of itself, invalidate the patent.”

<sup>45</sup> Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 704, (Fed. Cir. 1992), “The policy of the patent misuse doctrine is to prevent patentee from using the patent to obtain market benefit beyond that which inheres in the statutory patent right.”

<sup>46</sup> See Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 491 (1942)

<sup>47</sup> 35 U.S.C. §282

<sup>48</sup> See Bausch & Lomb, Inc., v. Barnes-Hind/Hydrocurve, Inc., 796 F.2d 443, 446 (Fed. Cir. 1986)

為受雇員工之發明，以及該發明是否涉及使用第三人的貢獻。

#### (1) 專利發明為受雇員工於職務上之發明

員工於職務上之發明所有權的通則是除非雙方約定，否則雇用人不當取得員工於職務上發明與發現之所有權<sup>49</sup>，故買方公司於確認目標公司是否擁有員工於職務上之發明時，首重於分析該專利之發明是否已妥適讓與雇用人，一般而言，實務普遍做法是由雇用人與受雇人於雇用契約中將職務上之發明讓與雇用人<sup>50</sup>，並且通常此種讓與多為可行。

若受雇人並無明示表示將職務上發明讓與受雇人時，美國法實務上亦有所謂之「事實之默示讓與」(Implied-in-fact assignment)，亦即“只要當時情境足以顯示雙方已有將職務上發明讓與雇用人之合意”<sup>51</sup>，而檢驗「事實之默示讓與」之關鍵在於是否其受雇目的是為從事或接受指示而為特定之發明活動，在此種情境下，一般可視為受雇人已自其受雇所得中取得其從事發明工作之全部報酬<sup>52</sup>。

若受雇人於雇用期間，利用雇用人之資源(包括材料、機具、設施、資金、想法)或經驗完成之發明並且自己取得專利，若雙方未以契約約定將發明之權利讓與雇用人，亦不符事實默示讓與之情況下，雇用人仍得於支付合理報酬後，取得「雇用人實施權」(Shop right)，於該事業實施該專利，此一實施權為受雇人對雇用人得以實施其專利權的默示授權；通常「雇用人實施權」所涉及的發明多為受雇人非基於職務上之發明。

此一默示授權在性質上無法讓與他人，除非完全繼受被默示授權者所有營業及權利義務。故併購案之買方投資人須特別注意目標公司之此種授權是否可以於併購交易中順利移轉，據以安排合適的併購交易架構。

#### (2) 專利之發明人為多數人

若發明之專利於發明時涉及兩人或兩人以上共同為之，或是透過與第三人合資(joint venture)研發、或是合作發明等使用他人之貢獻，即使實際上並未同時一起工作、或每個人並未提供相同分量之貢獻<sup>53</sup>、或每個人並未對所

<sup>49</sup> Hapgood v. Hewitt, 19 U.S. 226 (1886)

<sup>50</sup> 雇用人依契約取得受雇人職務上發明係由美國各州州法管轄，某些州要求此等契約必須符合該州成文法規定，例如：Delaware Code, 19 Del.C. §805；Smith-Hurd Illinois Compiled Statutes, 765 ILCS 1060/2；Georgia, G.S. §66-57.1；Utah, U.C.A. 1953 §34-39-3；Washington, RCWA 49.44.140, 150。

<sup>51</sup> 參見 Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp., 83 F.3d 403, 38 USPQ2d 1695 (Fed. Cir. 1996), cert. denied, 117 S.Ct. 513, 136 L. Ed. 2d 402 (1996); United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1933)；Standard Parts Co., v. Peck, 264 U.S. 52 (1924).

<sup>52</sup> Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp., 83 F.3d 403, 38 USPQ2d 1695 (Fed. Cir. 1996), cert. denied, 117 S.Ct. 513, 136 L. Ed. 2d 402 (1996).

<sup>53</sup> 惟共同發明人之間某種程度的合作量仍是構成共同發明的要件，see Suarez v. Rooney, 53 Fed. Appx. 703 (4<sup>th</sup> Cir. 2003) (alleged joint inventors' contribution not sufficiently significant to entitle them to joint

申請專利之標的主題之每一請求項均付出部分貢獻，則此數發明人應共同申請專利<sup>54</sup>。

若併購之發明專利若有共同發明人申請取得專利權時，共同專利權人間除有其他相反之約定外，共同專利權人得不經其他共有人之同意，可逕行實施發明專利<sup>55</sup>，共同專利權人除可使用該發明專利、製造、銷售、進口該發明專利產品或服務之外，亦得將專利權以書面<sup>56</sup>授權他人使用<sup>57</sup>，並且不論發明時之貢獻程度高低<sup>58</sup>，一旦其為共同專利權人實施專利，都不構成對其他共同專利權人之侵權。

故買方投資人應審慎評估擬專利權若因有其他共同專利權人實施專利導致目標公司對該專利權的使用價值可能被嚴重稀釋的後果<sup>59</sup>，故於查核共同專利權之法律分析時，買方投資人宜查證參與共同發明之完整發明人名單，包括審閱相關文件如合作研發契約及有關研發成果分享之相關條款、是否有應將對有發明貢獻之人卻漏列為共同發明人之情事<sup>60</sup>而可能導致申請發明專利時不具可專利性<sup>61</sup>、或是否有將不具發明貢獻之人卻誤列為共同發明人之情事，而於專利核發後，而可能於專利訴訟中被判決專利無效<sup>62</sup>、以及是否可能因共同專利權人拒絕參加專利侵權訴訟導致訴訟不成立<sup>63</sup>。

---

inventorship status; PHG Technologies, LLC v. Timemed Labeling Systems, Inc., 2006 WL 2052701 (M.D. Tenn. 2006) (no collaboration by alleged joint inventors therefore no joint inventorship found).

<sup>54</sup> 共同發明人之規定請參 35 U.S.C. §116.

<sup>55</sup> See 35 U.S.C. § 262 (providing: “In the absence of any agreement to the contrary, each of the joint owners of a patent may make, use, offer to sell or sell the patented invention within the United States, or import the patented invention into the United States, without accounting to the other owners.”).

<sup>56</sup> 35 U.S.C. § 261(providing: “patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing.”)

<sup>57</sup> Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341, 344 (Fed. Cir. 1997); Talbot v. Quaker-State Oil Refining Co., 104 F.2d 967, 968 (3rd Cir. 1939).

<sup>58</sup> Rainbow Rubber Co v. Holtite mfg. Co., 20 F. Supp. 913, 35 U.S.P.Q. 237 (D.Md. 1937)

<sup>59</sup> 在有共同專利權人的情況下，專利權人極易受制於其他共同專利權人之擺佈，以 Ethicon Inc. v. U.S. Surgical Corp. 為例，Ethicon 自唯一已知名的發明人 Yoon 受讓取得專利權，Ethicon 向專利侵權人提出侵權訴訟時，被指侵權之被告因知悉該專利尚有未具名之共同發明人 Choi，被告遂向 Choi 取得專利授權並同意若該侵權訴訟被撤銷，將支付 Choi 若干金額，被告以已取得授權故未侵權為由，使得 Ethicon 對被告之侵權訴訟不成立而被撤回；另，由於共同專利權人 Choi 拒絕參加 Ethicon 對被告之侵權訴訟，Ethicon 對於被告於取得專利授權前之授權金亦無法求償，使得 Ethicon 因專利權受侵害之損失無法得償；see Ethicon Inc. v. U.S. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1468 (Fed. Cir. 1998).

<sup>60</sup> 35 U.S.C. §102(f), a company may not be issued a patent in the first instance – an applicant does not qualify if “he did not himself invent the subject matter sought to be patented. ” .

<sup>61</sup> 35 U.S.C. §116 (providing: “Whenever through error a person is named in an application for patent as the inventor, or through error an inventor is not named in an application, and such error arose without any deceptive intention on his part, the Commissioner may permit the application to be amended accordingly, under such terms as he prescribes.” )

<sup>62</sup> 被控侵權之一方常以主張專利權無效最為攻防，惟基於“專利推定有效”之原則下，其須舉反證推翻專利權之效力，此一證據門檻必須是明確具說服力(clear and convincing)的證據；see Lamb-Weston Inc. v. McCain Foods Inc., 818 F. Supp. 1376 (E.D. Washington, 1993 )

<sup>63</sup> Ethicon, Inc. v. Surgical Corp., 135 F.3d 1456, 1467 (Fed. Cir. 1998). The court relied on the Supreme Court’s decision in Waterman v. McKenzie, 138 U.S.252, 255 (1891)(the patentee may assign an undivided part or share of a patent and in that event the assignee has the right to sue infringers “jointly with assignor.”.)

## 5.2.2 授權他人使用專利之分析

授權係指專利權人給予被授權人有限制的製造、使用、和銷售權，亦可總稱為一種專利侵權的免責權(a right not to sue)。授權人與被授權人間合既作又競爭關係甚微妙，授權人一方面希望順利將技術移轉，藉以收取權利金報酬，然而另一方面又希望避免助長被授權人使其成為授權人之競爭對手，對於被授權人而言，一方面故然希望授權人將製程、技術傾囊相授，卻也擔心過度倚賴他人技術，長期受制於授權人。

買方投資人於檢視目標公司之對外授權契約時，應察明授權範圍是哪些特定國家或區域、授權使用的範圍與限制、是否為專屬授權<sup>64</sup>或非專屬授權。特別是在專屬授權之下，被授權人因專屬授權而取得獨占特權，此時其是否與專利權人一樣，有權以自己名義主張專利相關權(例如：直接向侵權人提起專利侵權訴訟)，一般法律解釋認為專利權人仍必須先正式的轉讓或售予相關專利給專屬被授權人，專屬被授權人始得伸張此專利權，實務界亦有即使授權契約中賦予以被授權人名義伸張專利權，該條款仍被視為無效之見解<sup>65</sup>。故若目標公司為授權人時，買方投資人應評估因被授權人引發之侵權訴訟及進行訴訟之成本並判斷目標公司或授權人是否應承擔進行訴訟之風險。

至於非專屬授權在本質上僅是被授權人取得相關被授權事項被指控專利侵害的免責權，除此之外，由於是非專屬授權，被授權人之競爭對手亦可取得授權，故非專屬被授權人之商業利益遠不如專屬被授權人，若被授權人被控侵權時，其更不得為該專利權之所有權而為主張，故目標公司或授權人可能仍將承擔被授權人引發之侵權訴訟之可能性及進行訴訟之成本。

併購案中，買方投資人應謹慎審閱目標公司之授權契約中既存之權利授予與限制條款，據以評估其專利權使用的範圍與限制。值得注意的是，國際間高科技產品或服務的交易與授權，多以英美契約法作為契約解釋的準據法，買方投資人應審核目標公司之專利或專利組合對外授權之重要契約之約款，以了解因對外授權對於其專屬權利內容造成何種之限制。

<sup>64</sup> 專屬授權是指授權人僅提供單一被授權人其專利使用權，由於其為專屬性質，授權權利金較非專屬授權為高，專屬授權對發明人或權利人而言，透過被授權人致力(best efforts clauses)開發新市場，竭盡所能地增進專利產品之銷售，故多以被授權人的企圖心及銷售實績計算權利金的多寡。一般而言，在高科技業界，專屬授權較為罕見。

<sup>65</sup> See *Agrashell Inc. v. Hammons Products Co.*, 352 F.2d 443 (8th Cir. 1965); see also *Cold Metal Process Co. v. Aluminum Company of America*, 200 F.Supp. 407 (E.D.Tenn. 1961).

### 5.2.3 專利權是否可轉讓的分析

專利權是否可轉讓的查核與法律分析- 查核目標公司的專利權是否為受讓取得專利或僅取得授權、調查專利權是否已讓與他人或是已授權他人實施、調查專利授權使否可順利轉讓

目標公司除可將其自己之發明申請專利原始取得專利權外，亦可以契約自其受雇人或其他第三人受讓取得或以繼承取得專利權。專利權的讓與一般是指發明人或專利權人將專利申請權或專利權之全部讓與他人，原權利人於移轉其全部權利後即喪失權利，由受讓人取得專利申請權人或專利權人的地位。

買方投資人在查核時須確認目標公司受讓取得專利權之讓與符合法律要式，依美國專利法<sup>66</sup>之規定，專利權具有動產之性質，專利申請權、專利權，或任何與其有關之權益之讓與，均須以書面方式為之，以口頭約定而為之讓與行為無效<sup>67</sup>。

此外，讓與、授與、移轉發明專利權須向美國專利商標局登記後始得對抗第三人<sup>68</sup>，故買方投資人於查核時須確認目標公司所有以受讓取得之專利權都以書面為之，並有妥適的讓與登記，否則，當善意第三人主張其有較目標公司自前手受讓該等權利之優先效力、或主張因其未獲通知、或目標公司受讓該專利權時未及時登記，以致目標公司自前手受讓專利權之行為無效時，將使目標公司無法對抗該善意第三人<sup>69</sup>。

目標公司或可自他人受讓全部專利權或由專利授權之方式來實施專利權，專利權「讓與」須以專利權的「全部權利」為之，當專利權人或其受讓人以書面移轉

- (1)該專利之全部專屬權利，包括製造、使用、販售，並於美國全境實施專利專屬權、或
- (2)該專屬權利不可分離之權利、或
- (3)該專利之全部專屬權利，包括於美國境內得以製造、使用或販售，但僅得

<sup>66</sup> 35 U.S.C. §261 (providing: “Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing.”).

<sup>67</sup> Enzo APA & Son, Inc. v. Geapag A.G., 134 F.3d 1090, 45 USPQ2d 1368 (Fed.Cir. 1998).

<sup>68</sup> 35 U.S.C. §261 (providing: “An assignment, grant or conveyance shall be void as against any subsequent purchaser or mortgagee for a valuable consideration, without notice, unless it is recorded in the Patent and Trademark Office within three months from its date or prior to the date of such subsequent purchase or mortgage.”).

<sup>69</sup> BROWNLEE L.M., INTELLECTUAL PROPERTY DUE DILIGENCE IN CORPORATE TRANSACTIONS at p. 5-64 (Egan West Group) (2007).

於美國境內部分特定區域內實施等三者任一種利益時，是為「讓與」<sup>70</sup>；若專利權讓與之內容欠缺前述三項利益之任一項時，則僅是「授權」<sup>71</sup>而非「讓與」，專利授權之被授權人並未獲得專利所有權，而僅是專利權人同意其於從事侵害專利權之特定行為時不予提起訴訟<sup>72</sup>。

總言之，買方投資人調查目標公司專利所有權或實施權時，應要求調查目標公司與雇用員工、相關合作機構、供應鏈廠商、金融機構簽訂之相關契約，確認專利申請權或專利權是否歸屬目標公司所有，並且至專利暨商標局調查擬併購專利的轉讓紀錄，以確定該項權利是否已移轉他人。此外，須查明目標公司是否有對內或對外之專利授權，以及授權契約是否可以順利移轉事關買方投資人未來可否實施相關專利。若目標公司取得之授權契約是非專屬授權，除非契約載明可以轉讓，否則一律不得轉讓<sup>73</sup>，而專屬授權契約則是不得轉讓，買方投資人應審慎查明。

### 5.3 分析目標公司是否可以自由實施其發明或專利而不致侵犯他人之專利權

分析目標公司是否可以自由實施其發明或專利，使規劃產品成功地於市場推出產品而不致侵犯他人之專利權，一般稱為” Freedom to operate”（簡稱FTO）。企業可委任專利律師協助進行FTO檢索，清查其專利產品是否侵犯已核發專利或申請中專利之請求範圍並出具法律意見，惟FTO法律意見仍無法保障絕無侵權<sup>74</sup>。此外，基於成本效益考量而無法查核全部產品時，買方投資人的查核範圍應專注於目標公司核心產品與服務、或是對銷售營收貢獻較大的產品與服務、或替代性的產品查核。主要法律分析說明如下：

併購案中進行FTO查核的查核重點在於：

(1) 目標公司的發明、專利或專利組合是否須倚賴先前已存在的技術或第三人

<sup>70</sup> 35 U.S.C. § 261. See also, *Waterman v. Mackenzie*, 138 U.S. 252, 255-56 (1891), (“[T]he patentee or his assigns may, by instrument in writing, assign, grant, and convey, either (1) the whole patent, comprising the exclusive right to make use and vend the invention throughout the United States; or (2) an undivided part or share of that exclusive right, or (3) the exclusive right under the patent within and throughout a specified part of the United States....”).

<sup>71</sup> 同前揭註 53；see also *Enzo APA & Son, Inc. v. Geapag A.G.*, 134 F.3d 1090, 45 USPQ2d 1368 (Fed. Cir. 1998) (“[t]he assignment of legal title in a patent can be conveyed in the form of the entire patent, an undivided part or share of the entire patent, an undivided part or share of the entire patent, or all rights under the patent in a specified geographical region of the United States (a so-called ‘grant’). ...Anything less than a complete transfer of these rights is merely a license”).

<sup>72</sup> See *Spindelfabrik Suessen-Schurr, Stahlecker & Grill GmbH v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft*, 829 F.2d 1075, 1081, 4 USPQ2d 1044, 1048 (Fed. Cir. 1987) (“[A] patent license agreement is in essence nothing more than a promise by the licensor not to sue the licensee.”), cert. denied, 484 U.S. 1063, later proceeding, 865 F.2d 268, 9 USPQ 2d 1743 (Fed. Cir. 1988).

<sup>73</sup> *Everex Sys., Inc. v. Cadtrak Corp.*, 89 F.3d 673 (9th Cir. 1996).

<sup>74</sup> 此係因在美國專利法制下，申請中的專利的相關資訊有 18 個月保密期之保護，使得並非所有先前技術皆可被清查，也使專利清查的效能大受限制，see 35 U.S.C. §122.

- 之權利使得實施、
- (1)目標公司的專利是否可能或已涉及專利侵權訴訟、
  - (2)FTO 其他議題

### 5.3.1 目標公司的發明、專利或專利組合是否須倚賴先前已存在的技術或第三人之權利始得實施

企業有時無法自行研發新技術時，多以技術交易的方式取得技術，技術授權是高科技企業常見的技術交易型態，對授權人而言，可以收取授權權利金實現 IP 價值，而對於被授權人而言，取得技術授權有助於其爭取先機切入先產品或新市場或是有助於以較先進的製程優化產品及成本。

併購案中進行 FTO 分析時，須查核目標公司的主要專利產品或技術是否須合併使用他人專屬之基礎技術或專利始得實施其現有專利內容或專利組合，創造其製程或產品之價值，若是如此，目標公司之專利有可能為該等他人既有專利之「從屬技術」，專利查核需分析目標公司對此等從屬技術是否擁有專利權或須向他人取得授權始得合法使用。最典型的「從屬技術」就是「改良專利」(improvement patent)，既有專利之改良(improvement)如符合專利法規定者，改良的部分可予以專利<sup>75</sup>，由於專利權是保護公開的技術排除他人不得實施否則有侵權之虞，故取得較大的自由度以實施改良專利內容觀之，改良專利之專利權人仍須取得該既有基礎專利權人之授權，以免侵權<sup>76</sup>。

Cohen 等學者對美、日企業以專利作為其產品與技術創新核心之策略目的調查顯示<sup>77</sup>，企業發展專利主要是防衛策略，其中之一就是以封鎖專利(blocking patent)遏止競爭，此一情形在高科技產業更甚。競爭者之間若各自擁封鎖對方的專利時，並且有需要使用到對方專利時，雙方會以交互授權作為商戰談判的武器，以避免侵權訴訟，故交互授權亦為專利查核的重點。特別是當前述從屬或改良專利的權利人與基礎專利權人互為競爭者之封鎖專利，二者的專利都推定為有效的專利，惟從屬專利之權利人若未取得基礎專利之授權逕自實施其改良專利，仍不免侵權。

有時，目標公司之專利或專利組合固然可以單獨使用，惟當藉使用他人既有之技術可以創造其產品或製程更高之價值時或可提升其競爭力時，基於成本效益之考量，仍宜取得授權，以增加實施專利之自由度。

<sup>75</sup> 35 U.S.C. §101.

<sup>76</sup> Temco Elec. Motor Co. v. Apco Mfg. Co., 275 U.S. 319 (1928); Neff Instrument Corp. v. Cohu Elec. Inc., 298 F.2d 82, 132 USPQ98 (9th Cir. 1961); Ackermans v. General Motors Corp., 202 F.2d 642, 96 USPQ 281(4th Cir.) cert. denied, 345 U.S. 996 (1953).

<sup>77</sup> 同前揭註 9。

### 5.3.2 目標公司的專利是否可能或已涉及專利侵權訴訟

#### (1) 目標公司是否於產品開發至銷售階段，持續進行專利檢索

併購案中，買方投資人應針特別對目標公司核心產品在主要銷售市場是否有具體的智權管理制度及措施，有效降低專利侵權風險，例如目標公司是否在開發出之技術申請專利時，已進行過較細膩的專利檢索，從而確定專利權的保護範圍，避免在技術複雜，交叉性強的領域出現日後的專利侵權糾紛；是否已通過專利檢索熟悉可能存在的專利競爭對手，預先研擬日後可能發生糾紛時的應付對策，減少侵權發生的機率；又，是否在專利產品上市後，仍定期檢索他人的專利文獻及產品主要銷售地區專利局公告，發現可能有侵犯他人之專利權時，就及時採取措施。

#### (2) 目標公司於產品開發階段是否曾進行專利迴避設計，專利制度的主要目的是鼓勵創新，在美國普通法下，專利迴避設計<sup>78</sup>被法院視為鼓勵創新誘因的合法競爭手段<sup>79</sup>，然而，專利迴避設計的結果無法保證絕無專利侵權，美國專利侵權訴訟實務中，法院對多藉由認定侵權人是否惡意侵權及其是否有相信其行為並無侵權的合理根據，判定不同的損害賠償標準。

若目標公司曾進行專利迴避設計，買方投資人應確認其於完成迴避設計時，是否曾委任專利律師，其意見對於專利迴避設計有策略上影響力<sup>80</sup>，經其評估迴避設計的方法應無侵犯專利範圍、以及技術與成本皆為可行時，由其出具「未侵權法律意見書」，若專利迴避設計被控侵權時，「未侵權法律意見書」可作為其作為相信其迴避設計行為並無侵害專利權故無惡意侵權的證明。

#### (3) 其他影響 FTO 法律議題

##### 01. 相關管轄權的分析

由於專利權保護有地域上限制，在一國申請而獲准的專利權僅在該國領域內享有專屬權，而無域外效力，併購案之專利查核，買方公司應分析目標公司已於或將於哪些市場或國家產銷其專利產品或服務，以及專利產品或技術的產業鏈與經濟規模狀況與重要性，進而比對其專利或專利組合於涵

<sup>78</sup> 所謂「專利迴避設計」是指發明人事先明知並詳細解讀專利權人之專利說明書，分析其專利申請範圍的必要技術特徵，並於辨識申請專利範圍的必要構成元素後，避開專利申請範圍，在不必然依照該專利之技術手段與方法下，甚至以不同於與該專利申請範圍必要構成元件之方式，產出相同功能及結果的發明。

<sup>79</sup> See *State Industries Inc. v. A.O. Smith Corp.*, 751 F.2d 1226, 1236 (Fed. Cir. 1985)、*Dolly Inc. v. Spaulding & Evenflo Cos.* 16 F.2d 394, 400 (Fed. Cir. 1994)、*Magnesiums Inc. v. Nikken Inc.* 34 U.S.P.Q.2d 1112, 1113 n.1 (C.D. Calif. 1994)。

<sup>80</sup> Kann, Robert L., *Critical Decisions on Receiving Accusations of Patent Infringement*, <http://www.bromsun.com/publications-news/rlk01.html> (last visited on May 18, 2008).

蓋的地域是否受到適當的保護，若其於產業價值鏈的相關國家或區域未得專利權保護時，將可能使專利或專利組合之價值大為降低。

此外，亦應評估目標公司是否可於該等國家或區域成功行銷專利產品而不致侵權，若目標公司自己雖未或不打算在特定地區商品化其專屬技術，卻對外授權他人實施該技術時，仍需進行FTO分析以確認授權是否有引誘他人侵權造成輔助侵害<sup>81</sup>的情形。

目標公司的發明已向美國專利商標局提出申請但只要尚未公開使用或揭露，並且在獲准專利公開前，仍可於任何時間提出外國專利申請案，在美國的「早期公開制度」<sup>82</sup>，若專利申請人在美國所提出之專利申請案尚未向他國提出申請，或雖提出申請但並未於該國公開該申請案之資訊，專利申請人得要求美國專利局在提出專利申請後十八個月內不得在美國公開該案之資訊。因此目標公司若已於實施早期公開制度的國家提出專利申請案，買方應確認目標公司必須於該採取早期公開制度之國家提出專利申請案的十八個月內，對於所有希望獲准外國專利的國家均提出專利申請案，以避免因該專利技術資訊已公開，而喪失可專利性(新穎性)。

## 02. 確認所有其他相關專利的必要性

確認與目標公司所屬專利相關之其他專利及該專利所有權人看似容易其實不然，透過FTO檢索有助於釐清相關專利之分割申請<sup>83</sup>、延續與部分延續申請<sup>84</sup>是否影響目標公司專利之FTO；這些相關專利是否可能由目標公司的競爭者所擁有，若其所有權已移轉他人之情形，進行FTO時將不易查核或辨識真正的所有權人。

## 03. 成本效益的考量下就最妥適的技術領域進行專利檢索

併購案往往須於有限且緊迫的時間內完成價格及合約談判，如何以最少的開支於最合適的技術領域內進行相關專利之檢索而不致因遺漏檢索導

<sup>81</sup> 輔助侵權(contributory infringement), see also 35 U.S.C. §271(c).

<sup>82</sup> 早期公開制度的目的在於將技術公開，使公眾可以基於他人研究的成果進一步研發，避免研究資源重複浪費，也減少投資人投入研發之不確定性。以歐日為例，專利早期公開制度是專利於提出申請後一定時間(一般是十八個月)，專利專責機關即公開專利說明書內容，並於接獲專利恩請人或第三人實質審查的請求後開始進行專利要件的實質審查，否則不主動審查，若專利申請人未於一定期間內提出實質審查，則視為放棄該案申請，審查或轉後由專利專責機關公告獲准專利內容。

<sup>83</sup> 係若同一個專利申請案中包括兩個或兩個以上獨立且不同之發明，依據一發明一申請之原則此一申請案應限制於其中一個發明，美國專利商標局將要求申請人保留其中一個專利申請範圍而另一個申請範圍需另行提出申請案，是謂分割申請(divisional application), see also 35 U.S.C. §121.

<sup>84</sup> 延續申請(continuation application)是指申請人就一般專利申請案中加以主張其權利的同一發明，於原申請案被放棄或核准前，再次提出申請；延續申請案中列名的申請人至少須包括一已於前一般申請案中列名之發明人，且該延續申請案中所揭露之資訊須與原申請案相同，不得增加任何不同之技術內容，see also MPEP §201.07。部分延續申請(continuation-in-part application)與延續申請類似，必須由同一發明人接漏與主張相同技術內容之發明在原申請案尚未決定前提出，為部分延續申請案可增加任何新事項或技術內容，see also MPEP §201.08。

致 FTO 分析不完整而未發現專利侵權的風險，實為一大挑戰。

#### 04. 目標公司之專利是否涉及爭議

專利權爭議多發生在專利權人與侵權人、授權人與被授權人、或是專利權人之間，就專利權是否有效、專利權的範圍、是否侵權、專利權權利的歸屬、以及是否可以排除他人使用等爭議。

最常見的專利權爭議就是專利侵權，不論是其他人主張目標公司侵權，或是目標公司主張他人侵害其專利權，專利侵權爭議都可能造成目標公司專利權或專利組合之價值甚至企業價值的重大減損。若目標公司被控專利侵權，侵權之專利價值非但可能毫無價值，甚至為公司帶來巨額損害賠償負債；而當目標公司因指控他人侵害其專利權時，往往需透過冗長且昂貴代價的進行訴訟，以證明其專利有效以及侵權人確實侵權，若被告侵權者勝訴，其專利權甚至可能被判決無效。

買方投資人於併購案時應特別查核目標公司之專利是否涉訟，要求目標公司揭露是否有正在進行中的訴訟，或是已寄出或收到專利侵權之存証信函 (cease-and-desist letters)，或是有任何其他對於擬併購專利或技術的相關法律主張或請求。

除專利侵權訴訟外，其他常見的專利爭議尚包括受雇員工職務上的發明或有其他共同發明人時，發明及專利權之權利歸屬之爭議，買方投資人應查明目標公司是否擁有完整且可轉讓的專利的專利權。

### 5.4 專利權實地查核的限制

併購乃一買賣雙方微妙互動之過程，一般併購案的實地查核程序冗長且耗費資源，常見雙方尚未進入併購條件協商，即已在實地查核上互相角力，買方往往希望看越多越資訊愈好，查核愈充足時間愈好，但賣方卻希望資訊揭露越少越好，雙方如何在緊湊的時間及有限的資源下，互相拉鋸中達成平衡，除有賴外部專業團隊之協助外，雙方主事者有智慧地與協調各自對該併購案的認知，透過協商達成共識，是決定交易得否完成的關鍵。

高科技併購案更是講求快速結案，買方投資人須於有限的時間及資源下仰賴目標公司提供大量的智慧財產權文件、訴訟資料、勞資關係文件、重大合約，往往囿於賣方或目標公司基於商業考慮而未充分揭露買方查核所需的資訊，買方投資人無法充分查核智慧財產時，將導致交易風險大增。

## 六. 克服實地查核不足的法律補救措施

為管理併購案風險，投資投資人一方面透過實施查核於確認交易前，憑查核結果與賣方再協商交易條件、調整成交價格，甚或至不惜退出交易；另一方面應與賣方協商陳述與保證條款(representations and warranties clause)與補償條款管理併購交易完成後始發現之併購標的權利內容之瑕疵或糾紛，由賣方承擔補償責任。

為克服併購案中專利實地查核的限制，經訪談實務界專家<sup>85</sup>，建議應於併購交易時與賣方協商賣方的陳述與保證責任以及併購之補償，茲整理於併購契約協商時的補救或替代措施如后。

### 6.1 設定完成併購交易的先決條件，否則退出交易

通常買方於智慧財產的法律實地查核中能偵查到的問題及風險，均會由買賣雙方先行協商在交易完成前將該特定問題處理完成或降低出賣價金等方式加以處理。由於這些急需於併購案成交前解決的智慧財產議題通常都對是對買方併購的策略或是對交易金額的決定有重大影響者，像是：

- (1) 擬透過併購取得的主要發明或專利權或是專利所有權的重大爭議得以解決
- (2) 目標公司須倚賴他人提供技術的重大授權已安排完成
- (3) 目標公司為原告對他人提起的侵權訴訟已終結
- (4) 某個重大客戶擬利用目標公司發明或專利權的決策已確定
- (5) 決定專利權是否有效的行政或司法程序已完成
- (6) 目標公司被控侵權的訴訟已終結
- (7) 在收購資產的併購中，研發團隊的核心幹部同意受雇於買方投資人；或是購買股權的併購交易中，研發團隊的核心幹部同意繼續留任於目標公司
- (8) 必須確認所有重大的智慧財產都可以順利地移轉給買方投資人

從實務觀點，協商時買方最好僅列入其堅持於併購完成前必須要解決的重大議題，否則買方將退出交易，以避免誤導目標公司或賣方哪些是買方堅持必須解決或是希望最好能解決。

<sup>85</sup> 以開放方式訪談之專家包括一家大型電腦週邊產業集團公司法務長、一家中型半導體製造業公司研發處長、一家中型光電產業法務長、一家中型資訊服務業公司總經理、一家中型生技產業公司董事長、一家中型創投公司總經理、大型會計師事務所一名合夥會計師。

## 6.2 與賣方或目標公司協商陳述與保證(Representations and warranties)條款及契約補償

併購合約中通常有所謂賣方保證條款以擔保賣方未有訴訟或其已真實揭露或聲明影響併購案評估之重大資訊等特定事項。通常買方若於智慧財產法律實地查核能偵查到的問題及風險，均會由買賣雙方先行協商在交易完成前將該特定問題處理完成或降低出賣價金等方式加以處理，是以該等問題或事宜會於併購合約擔保條款之除外事項，免除賣方對該等問題之責任。

對買方公司而言，無論併購交易的型態是股權轉讓或是資產收購，其均基於賣方所提供之資訊來進行實地查核及評估併購交易，是以買方應要求對方提出可讓其信賴之聲明與保證，擔保賣方對於其所提供之智慧財產有關的公司文件、會計、租稅、營業與資產狀況等資訊，已提供且資訊為真實，買方於併購契約上應載明「依契約約定之條件及賣方之陳述及保證下，而同意此交易」。

不過即使是再嚴謹徹底的查核都無法確認智慧財產權全部的瑕疵與風險，往往載明出賣人(被購併的公司)與買受人(從事購併的公司)之間，就若有權利瑕疵與物之瑕疵發生時，雙方所應負的義務與責任分配等問題，特別是涉及智慧財產權之併購交易，由於其往往會涉及潛在的法律風險，買方應與賣方協商保證責任及風險分攤，因此擔保責任的分配，此對於購併的價格與購併是否能夠順利執行，會有直接的影響。例如若所購併的公司之智慧財產權有權利瑕疵，若第三人於購併後對購併之公司主張權利，致影響產品之產銷者，是否可以要求被購併公司大股東或董監事負責，就是一個重要的問題。

買方若能與賣方協商陳述與保證，並且最好能要求其列出所有除外不保證的事項，將有助於分擔交易風險。然而，賣方或目標公司通常傾向主張當他開放 data room 使買方得以進行實地查核，本身就已達成資訊揭露的目的，故無須再向買方為陳述及保證，故併購合約中有關保證條款之協商相當具有挑戰性。

若買方無法在進行實地查核之前就與賣方協商陳述與保證條件，買方須假設並未取得賣方之保證，因而須執行較嚴謹的查核。若查核前知悉賣方願意提供較嚴格的擔保時，買方較可依賴賣方之資訊，選擇性地就重點查核即可。

### 6.2.1 要求賣方保證其已提供之智慧財產相關資料的真實性，並且絕無違反其陳述與保證之例外情事存在

併購交易中涉及之智慧財產、相關負債之清冊等資訊為真實，例如若目標公司有對內授權契約，應要求目標公司擔保除表列的授權契約外，並無其他目標公司須憑以支付權利金的其他授權契約存在。若賣方揭露的資訊有可能違反其擔保

時，賣方應分別列示，使買方得就賣方的陳述與擔保內容，進而決定進行查核的項目及查核範圍。

### 6.2.2 與買賣方協商較嚴格的保證及併購契約補償條款

任何效率市場的交易，交易資訊與風險應是對稱的，若賣方不願揭露足夠資訊供買方查核，或者買方經評估無須大張旗鼓進行專利實地查核也不堅持賣方應提供查核資訊時，買方除可要求大幅調整交易價格外，亦可要求賣方提供嚴格的保證範圍。若是併購交易結案後發現賣方或目標公司違反其陳述或擔保，就應依併購契約定，補償買方。

不過即使買方成功協商併購補償條款，美國若干州(例如紐約州)的法院有所謂的「反沙包法則」(anti-sandbagging rule)排除以合約保證條款保護併購案中應盡的商業查證(business diligence)之責，針對可能故意隱藏實力而未善盡其實地查核之責的買方，或明知賣方陳述的資料不實而以虛增的價格先完成併購交易，待事後依契約補償條款再向賣方拿回其溢付價金的買方，不能以賣方違反保證而要求合約補償；不過，法院採用此一法則時，尚須面對何謂買方「明知」以及如何舉證的議題<sup>86</sup>。



### 6.2.3 與賣方就智慧財產及智權授權契約協商陳述與保證條款

- (1)賣方或目標公司已提供所有買方預期使現有業務得以繼續之所需之智慧財產清冊
- (2)賣方或目標公司已提供買方預期使現有業務得以繼續而自他人取得的授權契約
- (3)賣方或目標公司已提供目標公司所有對第三人已存在或可能發生之對外授權契約
- (4)賣方或目標公司對上述的所有表列之資產及契約均有完整的權利，且有權將這些資產及契約讓與買方投資人
- (5)賣方或目標公司保證這些資產及契約的全部及一部均為有效，且可以實施
- (6)賣方或目標公司保證該等資產前並無轉讓、授予他人或設定負擔
- (7)賣方或目標公司保證無違反該等授權契約之情事
- (8)賣方或目標公司保證該等資產及授權契約並無侵犯他人權利之情事、亦無

<sup>86</sup> Lefkort, Maurice M., *Safeguarding the Deal: The Double Lie, Meaningless Liars, Anti-sandbagging Rules and Other Reasons Why Business Diligence is Not Protected in Most M&A Transactions*, *Mergers & Acquisitions* (February 2008), at page 60-61.

尚在進行的權利請求、判決或判斷、以及尚待和解的爭議  
(9)賣方或目標公司保證並無懸而未決的專利請求範圍、或專利侵權訴訟

若賣方或目標公司並無合理的歷史資訊可以擔保其於使用專利權的地區或使用領域並無侵權時，買方仍應要求賣方或目標公司保證其已請專利律師提供未侵權的法律意見，以確保其已取得合理的相信未侵害他人權利。

買方最好亦應請賣方或目標公司聲明哪些智慧財產的所有權可能不完整、或不能自由轉讓、哪些是可能全部或部分無效的專利，或不能實施的專利、哪些資產先前已轉讓、授予、或已設定負擔。通常目標公司必須先取得專利有效或未侵權的法律意見才願意對買方提供陳述與擔保。目標公司可能也會以其不能確知該等專利或 IP 在某些特定是否有效以及是否可以實施為由，與買方討價還價。

### 6.3 運用寄存監管合約(Escrow agreement)有助於專利或 IP 移轉

併購交易的高階決策者有時未注意到於併購後如何將目標公司的專利順利地移轉買方使用，然而這對實際使用專利的技術與營運人員甚為重要，實務上買方於專利實地查核時應要求與目標公司技術及智權人員訪談，甚至安排雙方技術及營運人員開會人了解移轉專利的相關議題，於技術人員時於協商併購契約時，買方可在併購案結案前與賣方或目標公司協商寄存監管，甚至是技術移轉協議。

特別是在資產收購的併購交易中，由於目標公司的專利未來新公司的營運中扮演重要角色，買方可使用信託監管及併購後的技術移轉安排，來要求目標公司擔保其會確實完整地移轉所有專利及專門技術供買方可以繼續使用。雙方選擇合適專業的寄存監管代理人，代理人除須有足夠的專業能力保存、確認、及釋出寄存的專利及相關重要文件，更須提供安全及完整的設施保護寄存標的不致被洩漏、遭竊或是受毀損。併購案雙方在協商如何篩選寄存監管代理人，特別是當雙方位於不同地區時，應先協商好寄存監管的地點、擬適用之準據法及管轄法院。

### 6.4 完成併購交易後立即展開 IP 查核

若買方公司在併購過程中囿於資訊不足，未能實施足夠的專利查核時，應於併購交易一完成得以接觸或取得足夠資訊時，立即展開查核；此外，應於併購後的整合工作中，加強落實智慧財產的管理。

## 6.5 與買方於併購契約中協商風險分擔條款

除前述協商契約補償機制約定賣方若違反陳述及保證條款應對買方負損害賠償之責外，還可以與賣方協商的風險分擔條款包括：

### (1) 遲延付款條款

為加強損害賠償或契約賠償之保障，買方可將一部份併購價款存放於寄存帳戶(Escrow account)，併購交易完成後，一旦買方遭遇可歸因於賣方所造成之損失，即將損失自寄存帳戶之價款扣除，而不支付予賣方。不過，此種爭往往需經訴訟或仲裁程序，確認賣方須為損失負責後，買方才能將價款自寄存帳戶取回。

### (2) 獲利能力價金 (Earn-Out) 條款

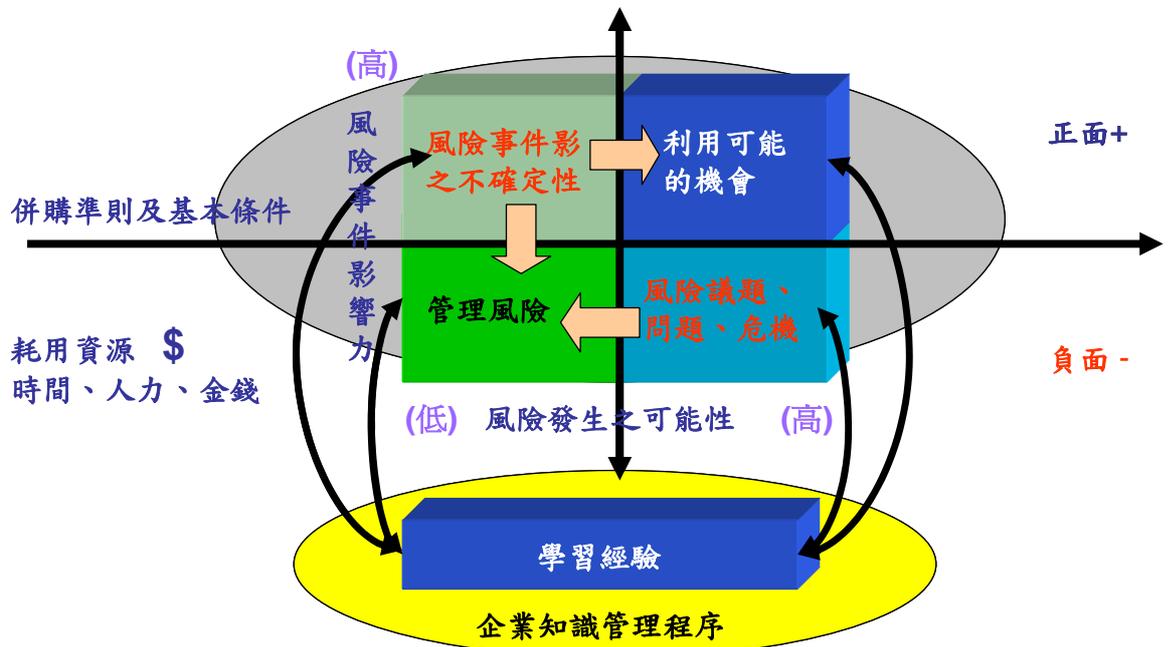
約定買方支付之併購金額，將視賣方在交易完成後特定年限內之獲利情況而定，以分期付款方式支付價金。在高科技併購中，若賣方之負責人或研發或技術核心團隊於併購後仍繼續留任之情況下，此條款有激勵賣方留任人員致力經營達成目標。當買賣雙方對價格之認定差異過大時，亦可藉由此條款降低買方於初期所支付之價金，而以併購後實際經營情形作為付款之依據，以保障買方權益。不過，此條款可能會牽涉及對未來經營方式之限制，運用時，應予以妥善衡量。



## 七. 高科技企業併購智慧財產風險管理之思維

綜合文獻研究有關決定併購成敗的關鍵因素、考量高科技企業的特色與併購之趨勢，及訪談業界專家的提醒，本文認為併購交易須在有限的時間及資源下完成，買方投資人可將風險管理的觀念(圖三)導入併購程序，就擬併購專利可能的發生的三大風險即目標公司是否擁有完整且可轉讓的專利權利、專利是否有效、以及專利的實施是否導致侵犯他人權利，分析如何「避免」風險、「移轉」風險及「控制」風險的措施，有效分配買方有限的時間與資源，使併購程序得以流暢有效地進行。

圖表 3、風險管理與成本效益考量示意圖



為加強專利併購的成功機率，茲運用風險管理的步驟分析併購程序中併購專利應考量的主要風險因素及風險管理措施如下：

(1) 在併購規劃階段

01. 確認主要風險：此一階段若買方無明確的專利併購準則及條件、選擇的併購對象不符企業策略、又未能從其熟悉的技術及專利領域中尋找對象是導致專利併購失敗的主要風險。
02. 評估風險：買方投資人可先從自己熟悉的技術及專利領域，透過其在業界的網絡、轉介或透過檢索機構蒐集目標公司專利相關資訊評估目標公司是否為合適的併購對象，這特別有助於了解目標公司的專利或專利產品目前是否有侵權糾紛或其所屬的產業供應鏈中其他廠商的專利或專利產品目前是否涉及侵權爭議有助於判斷目標公司未來涉訟可能性。
03. 管理風險的方法：建立明確的專利併購準則與理想的交易規模等條件、事先透過業界網絡自擬併購目標公司的客戶、供應商、競爭者打聽目標公司的專利及專利產品相關資訊，作事先查核(preliminary due diligence) 及了解，將企業持續併購的經驗轉化成知識管理作業程序，成為公司執行力的一部份。

## (2)在實地查核階段

01. 確認主要風險：因時間倉卒，買方公司往往無法取得目標公司足夠的資訊查核其是否擁有完整且可轉讓的專利權、其專利是否有效、以及專利的實施是否導致侵犯他人權利，或是查核成本太大，以致買方未能完整查核專利無法達成確認目標公司的專利風險，而使買方付出過高的併購代價。
02. 評估風險：買方首先應評估願意付出的最高併購代價或是因併購專利產生的財務效益為何，以財務敏感性分析模擬演算未能於專利查核時確認的風險與期待報酬的價值取捨區間為何，將未能藉由專利查核確認相關風險依重要性及對併購價值之影響加以排序。
03. 管理風險的方法：對於未能確認的風險尋求轉嫁與交易對象共同分擔交易風險，或是要求交易相對人降低併購價金。

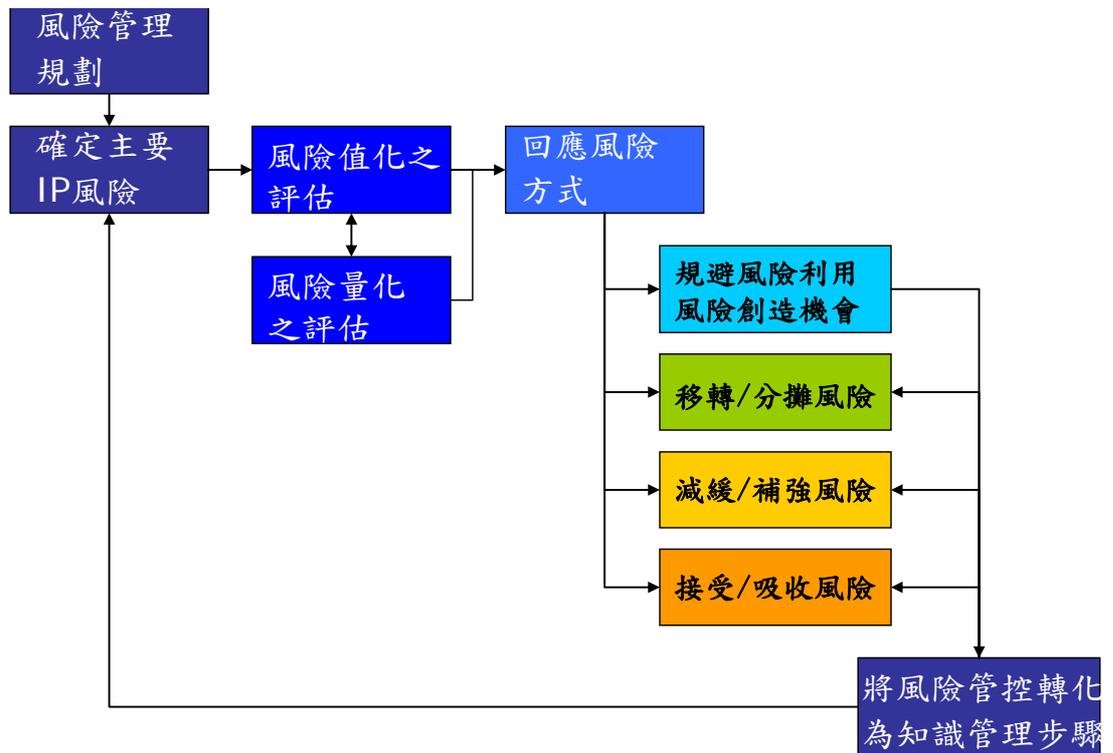
## (3)協商併購契約階段

01. 確認主要風險：買方與賣方或目標公司協商令買方滿意的賣方擔保條款，實為一大挑戰。特別是交易條件的協商因時間倉卒，買方公司往往無法取得目標公司足夠的資訊查核其是否擁有完整且可轉讓的專利權利、其專利是否有效、以及專利的實施是否導致侵犯他人權利，或是查核成本太大，以致買方未能完整查核，無法達成確認目標公司的專利風險，導致買方付出過高的併購代價。
02. 評估風險：買方首先應評估願意付出的最高併購代價或是因併購專利產生的財務效益為何，以財務敏感性分析模擬演算未能於專利查核時確認的風險與期待報酬的價值取捨區間為何，將未能藉由專利查核確認的相關風險依重要性及對併購價值之影響加以排序。
03. 管理風險的方法：協商風險分攤機制、與交易相對人協商在交易完成前必須將特定問題須處理完成或降低出賣價金等，否則將退出交易。

## (4)在併購交易完成後

01. 確認主要風險：核心管理人員或研發技術人才流失、買方無法順利移轉或實施自目標公司取得的技術或專利、併購後整合效果不彰
02. 評估風險：評估併購的專利或人才如何整合成為買方既有的智財所有權策略(ownership strategy)、智財保護的策略(protection strategy)、智財利用的策略(exploitation strategy)、智財實施的策略(enforcement strategy)。
03. 管理風險的方法：於併購後立即實施較徹底的查核、建立專利移轉的管理機制與流程、檢視整合過程中預期縱的達成與預期進度的落差、加強員工溝通、將併購程序中累積的經驗、知識轉化成知識管理流程。

圖表 4、風險管理程序示意圖



再者，根據訪談產業界專家的個別的併購經驗及作者見解，就三項專利查核主要風險中，認為買方投資人最在意的是擬併購的專利是否有侵權爭議，若買方於併購規劃階段就是先從其熟悉技術領域尋找及篩選併購對象，透過業界網脈查詢到可能的目標公司之專利及專利產品相關資訊，或是其產業鏈上下游廠商與技術來源，甚至對其專利是否已涉訟，或是否可能涉訟等資訊事先查核，盡量淘汰有專利權爭議的對象。若是如此，併購雙方若能順利簽署意向書，同意進行專利實地查核時，縱然時間及資訊有限，買方著力於FTO等議題再作深入查核的份量應可較輕。從規避併購有專利侵權爭議的角度觀之，併購前置階段詳細研究並篩選合適的併購對象，有助於規避併購失敗的風險。

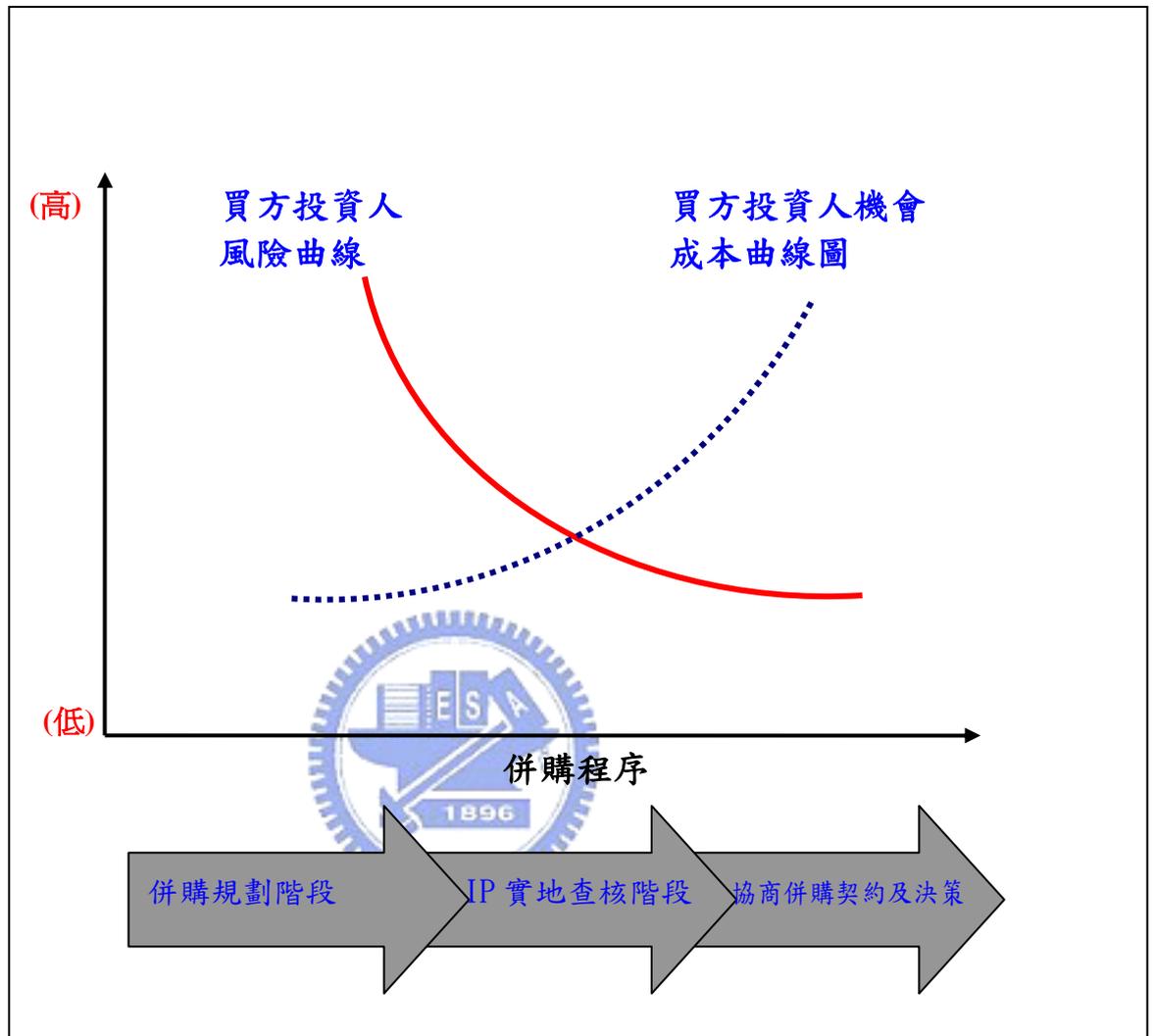
又，一般而言賣方在心態上傾向揭露資訊越少越好時，而買方囿於資訊及時間有限下較無法徹底查證擬併購專利的範圍與強度，此時，買方多傾向查核專利的權利歸屬議題特別是員工職務上的發明是否已移轉給公司、目標公司對內對外的授權契約、以及專利或技術是否可以順利移轉買方作為驗證併購專利價值的參考。從管理風險及機會成本的角度觀之，買方此時的查核重心須能確認擬併購專利是否有助達成併購與目的，迅速將查核事項依重要性排序並分派資源，以增加查核效能製作查核報告，買方需認清查核多半是在成本效益的考量下，就資源與風險妥協的結果，務實的買方勿虛耗資源及時間於不切實際的期待。當然，買方多能依其過去的併購交易經驗累積的知識、判斷與作業程序，迅速籌組、動員查

核資源並完成查核。當然此階段若未能確認風險將導致的買方的機會成本升高，故應繼續與交易相對人協商風險分擔或轉嫁的補救措施。

而併購交易中協商併購契約及決定是否完成併購是極致的商業藝術，在此階段乃是雙方談判實力的角力，雙贏的策略往往是彼此分擔風險與價值期待的落差並各自吸收部分交易風險(像是賣方保證條款的讓步、買方設定完成交易條件上的妥協、成交價金等)，始有成交的可能。若買方一開始就於較熟悉的領域篩選合適的併購對象，併購程序進行至此，買方應已較能掌握交易相對人的可能風險，惟買方進行至此除非交易標的真有重大瑕疵或風險，否則不繼續完成交易的機會成本相對大增。



圖表 5、「併購程序各階段之風險與機會成本關係示意圖」



## 八. 結語

專利權這等智慧財產是高科技企業維持競爭力及市場領先優勢的利器，面對經營環境的快速變化，併購是高科技公司追求外部成長的重要手段，成功的併購有助於高科技企業能快速擴大企業規模、合併互補性資源達成產業整合、切入新技術、新產品、新品牌、或新市場、提升研發能力、創造更大的市場力以坐享獨占或寡占的超額利潤。惟鑒於技術創新速度太快，以及專利權在法律上不確定性較高，若未能事先妥善規劃併購策略、篩選合適的併購對象、執行較完整的實地查核，以致併購有瑕疵或具侵權爭議的專利，往往導致公司購入巨額或有負債，使投資價值大打折扣，甚至併購失敗造成併購失敗，或預期併購目標無法達成。

併購過程買方往往囿於時間、資源有限加上交易相對人基於商業考慮未充分揭露相關資訊，這使得買方投資人擬透過專利查核發現可能存在的風險，並確認相關 IP 價值的目的是往往無法有效達成。為克服專利實地查核的限制，併購實務界之專家建議買方投資人應(1)堅守完成併購交易的先決條件及交易成交價格的底線，否則不惜退出交易、(2)與賣方協商陳述與保證條款與補償條款，管理併購交易完成後始發現之併購標的權利內容之瑕疵或糾紛、(3)運用寄存監管合約(escrow agreement)有助於專利等智慧財產之移轉、(4)與買方於並購契約中協商風險分擔條款、(5)完成併購交易後立即展開查核，並於併購後的整合工作中，加強落實智慧財產的管理。

此外，本文也建議買方投資人從風險管理及成本效益考量的角度，分析併購程序中各主要階段併購專利的相關風險因素及風險管理措施，透過規避、轉嫁及控管風險的準則及措施，有效分配資源，特別是當買方於並購規劃階段就能設定併購對象的篩選準則及條件，優先於其熟悉的領域篩選合適的併購對象，並利用業界網絡事先查核，淘汰具有專利爭議的對象，當併購進行至後續實地查核階段時，固然查核時間與資源有限，買方亦較能管理交易風險及機會成本。而併購交易過程中中協商併購契約及決定是否完成併購是極致的商業藝術，也彰顯雙方談判實力的角力，雙贏的策略往往是彼此分擔風險與價值期待的落差並各自吸收部分交易風險(像是賣方在保證條款的讓步、買方設定完成交易條件上的妥協、成交價金等)，始有成交的可能。



## 參考文獻

### 中文書籍

1. 魏啟林，《掌握企業併購最適策略》，遠流出版社，台北(1993)。
2. 司徒達賢，《策略管理新論-觀念架構與分析方法》，致勝文化事業有限公司，台北(2000)。
3. 大衛·傅利曼，《經濟學與法律的對話》中譯本，先覺出版社，台北(2002)。
4. SVEIBYK K. E.，《無形資產致勝策略》中譯本，圓智文化事業有限公司，台北(1999)。
5. 方嘉麟、樓永堅，《企業併購個案研究》，元照出版有限公司，台北(2007)。
6. 協和國際法律事務所，《A+企業超群法律》，書泉出版社，台北(2008)。

### 中文期刊

1. 馮震宇，〈高科技產業進行併購應注意的法律問題〉，《經濟情勢評論季刊》，第四卷第二期，頁 60-102 (1998 年 8 月)。
2. 余尚武、江玉柏，〈影響併購成敗之因素與策略探討〉，《經濟情勢評論季刊》，第四卷第二期，頁 125-144 (1998 年 8 月)。
3. 朱世寬，〈美國學名藥上市長路漫漫〉，《科技法律透析》，頁 20 以下(2003 年 3 月)。

### 其他中文參考文獻

1. 鄧朝貴，《提升高科技公司生產力之研究》，國立交通大學管理科學研究所碩士論文，1993 年。
2. 范慧宜，《我國高科技產業國際競爭優勢之實證研究—以 LED 為例》，中國文化大學國際企業管理研究所碩士論文，2000。
3. 應國卿，《我國企業國際併購之失敗因素研究》，國立台灣工業技術學院工業管理研究所碩士論文，1992 年。
4. 朱家昌，《台灣高科技產業併購決策與關鍵成功因素之研究》，國立交通大學管理學院碩士論文，2002 年。
5. 蕭秉國，《論美國高科技產業併購專利策略與其法律問題研究》，中原大學財經法律系碩士學位論文，中原大學財經法律系碩士論文，2004 年。

### 英文書籍

1. BROWNLEE L.M., INTELLECTUAL PROPERTY DUE DILIGENCE IN CORPORATE TRANSACTIONS (Egan West Group) (2007)
2. MCKINSEY & COMOANY INC., VALULATION WORKBOOK:

STEP-BY-STEP EXERCISES AND TESTS TO HELP YOU MASTER  
VALUATION (New York John Wiley & Sons) (2000)

3. PRETTY, LAWRENCE H., PATENT LITIGATION (Practising Law Institute) (2004)
4. SMITH, G. V., and PARR R. L., VALUATION OF INTELLECTUAL PROPERTY AND INTANGIBLE ASSETS (N.Y., NY, USA: John Wiley & Sons, Inc.) (3rd ed. 2000)

### 英文期刊

1. Cohen W. M., Goto A., Nagata A., Nelson R. R. and Walsh J. P., *R&D Spillovers, Patents and the Incentives to Innovate in Japan and the United States*, Research Policy, 31: 1349-1367 (2002).
2. Eccles R. G., Lanes K. L., Wilson T. C., *Are You Paying Too Much for That Acquisition?*, Harvard Business Review (July-August 1999)
3. Falis Neil D., Eaton David M., *Checking the Legal Health of Private Company Acquisitions*, Mergers & Acquisitions (November 2004)
4. Fitzpatrick W. M., DiLullo S.A., *Strategic Alliances and the Management of Intellectual Properties: the Art of the Contract*, SAM Advanced Management Journal (Summer 2005)
5. Frick K. A., and, Torres A., *Learning from High-Tech Deals*, The McKinsey Quarterly (February 2002)
6. King, Anne, *The Common Interest Doctrine and Disclosures During Negotiations for Substantial Transactions*, UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW (Fall 2007)
7. Lefkort, Maurice M., *Safeguarding the Deal: The Double Lie, Meaningless Liars, Anti-sandbagging Rules and Other Reasons Why Business Diligence is Not Protected in Most M&A Transactions*, Mergers & Acquisitions (February 2008)
8. Mason, R.M., *Culture-free or Culture-bound? A Boundary Spanning Perspective on Learning in Knowledge Management Systems*, Journal of Global Information Management (April 2003)
9. Neil, D. J., *The Valuation of Intellectual Property Evaluation*, International Journal of Technology Management, Vol.3, os.1/2 pp.31-49 (1988).
10. Sheehan, J., Martinez C. and Guellec D., *Understanding Business Patenting and Licensing: Results of a Survey*, in Patents, Innovation and Economic Performance-Proceedings of an OECD Conference, Vol.Chapter 4, Paris (2004)
11. *How to analyze and Leverage the Value of Tech IP*, Mergers & Acquisitions, (June 2007)

### 其他英文参考文献

1. Arora, Suneel, *Preparing or Evaluating Freedom to Operate, Non-infringement, and Invalidity Opinions For a Business Transaction*,

- <http://www.slwip.com/CM/SLWKPublications/SLWKPublications158.asp> (last visited on May 10, 2008).
2. Cooper J. L., *Due Diligence in Acquiring American Patent Portfolios*, available at [http://www.fbm.com/docs/lib/e25fd0a0-fe0-4d46-9ad8-550cc2579a39\\_document.t.pdf](http://www.fbm.com/docs/lib/e25fd0a0-fe0-4d46-9ad8-550cc2579a39_document.t.pdf) (last visited on May 20, 2008).
  3. Hogg M. R., *IP Due Diligence in Mergers and Acquisitions*, Due Diligence Review: M&A Behind the Scenes, available at [http://www.kslaw.com/library/pdf/ma\\_bts.pdf](http://www.kslaw.com/library/pdf/ma_bts.pdf) (last visited on May 30, 2008).
  4. Kann, Robert L., *Critical Decisions on Receiving Accusations of Patent Infringement*, <http://www.bromsun.com/publications-news/rlk01.html> (last visited on May 18, 2008)
  5. PwC Transaction Services Group, *Successful Deals are Made, Not Born*, <http://www.cfodirect.pwc.com/CFODirectWeb/Controller.jsp?jsessionid=H2BQwJPW1ThpFK5CWk54GppcDcsLnBT8Z6vrHJqN8Bwj2JwbXjnj1213599508?ContentCode=FSAE-7B5T7D&ContentType=Content> (last visited on April 15, 2008)
  6. Zimmerman E.M., Books G.E., Osvald-Mruz C., *The Trouble With Patent 'Shop Rights'*, <http://www.lowenstein.com/files/Publication/bde75c07-713c-43ac-90fa-804632f86df8/Presentation/PublicationAttachment/34850ba0-b6cc-464e-99f5-8899905591d1/NYLJ%204-23-01.pdf>

## 判決

1. *Ackermans v. General Motors Corp.*, 202 F.2d 642, 96 USPQ 281(4th Cir.) cert. denied, 345 U.S. 996 (1953)
2. *Agrashell Inc. v. Hammons Products Co.*, 352 F.2d 443 (8th Cir. 1965)
3. *Bausch & Lomb, Inc., v. Barnes-Hind/Hydrocurve, Inc.*, 796 F.2d 443, 446 (Fed. Cir. 1986)
4. *Cardiac Pacemakers, Inc. v. St. Jude Medical, Inc.*, 381 F.3d 1371, 1378 (Fed. Cir. 2004)
5. *Cold Metal Process Co. v. Aluminum Company of America*, 200 F.Supp. 407 (E.D.Tenn. 1961)
6. *C.R. Bard, Inc. v. M3 Systems, Inc.*, 157 F.3d 1340, 1372 (Fed. Cir.1998)
7. *Dolly Inc. v. Spaulding & Evenflo Cos.* 16 F.2d 394, 400 (Fed. Cir. 1994)
8. *Eaton Corp. v. Rockwell International Corp.*, 323 F.3d 1332, 1344 (Fed.Cir.2003)
9. *Enzo APA & Son, Inc. v. Geapag A.G.*, 134 F.3d 1090, 45 USPQ2d 1368 (Fed. Cir. 1998)

10. Everex Sys., Inc. v. Cadtrak Corp., 89 F.3d 673 (9th Cir. 1996)
11. Hapgood v. Hewitt, 19 U.S. 226 (1886)
12. Koit Mfg. Co., Ltd. v. Turn Key Tech, LLC, 381 F.3d 1142, 1155 (Fed. Cir. 2004)
13. Magnesystems Inc. v. Nikken Inc. 34 U.S.P.Q.2d 1112, 1113 n.1 (C.D. Calif. 1994)
14. Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc., 976 F.2d 700, 704, (Fed. Cir.1992)
15. Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314 U.S. 488, 491 (1942)
16. Neff Instrument Corp. v. Cohu Elec. Inc., 298 F.2d 82, 132 USPQ98 (9th Cir. 1961)
17. Neon Signal Devices, Inc. v. Alpha-Claude Neon Corp., 54 F.2d 1576 (Fed. Cir. 1993)
18. Norian Corp. v. Stryker Corp., 363 F.3d 1321, 1329 (Fed. Cir. 2004)
19. Pfaff v. Wells Electronics, Inc., 525 U.S. 55 (1998).
20. Rainbow Rubber Co. v. Holtite mfg. Co., 20 F. Supp. 913, 35 U.S.P.Q. 237 (D.Md. 1937)
21. State Industries Inc. v. A.O. Smith Corp, 751 F.2d 1226, 1236 (Fed. Cir. 1985)
22. Schering Corp. v. Roussel-UCLAF SA, 104 F.3d 341, 344 (Fed. Cir. 1997)
23. Spindelfabrik Suessen-Schurr, Stahlecker & Grill GmbH v. Schubert & Salzer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, 829 F.2d 1075, 1081, 4 USPQ2d 1044, 1048 (Fed. Cir. 1987) cert. denied, 484 U.S. 1063, later proceeding, 865 F.2d 268, 9 USPQ 2d 1743 (Fed. Cir. 1988)
24. Talbot v. Quaker-State Oil Refining Co., 104 F.2d 967, 968 (3rd Cir. 1939)
25. Teets v. Chromalloy Gas Turbine Corp., 83 F.3d 403, 38 USPQ2d 1695 (Fed. Cir. 1996), cert. denied, 117 S.Ct. 513, 136 L. Ed. 2d 402 (1996)
26. Temco Elec. Motor Co. v. Apco Mfg. Co., 275 U.S. 319 (1928)
27. United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1933) ; Standard Parts Co., v. Peck, 264 U.S. 52 (1924)
28. Waterman v. Mackenzie, 138 U.S. 252, 255-56 (1891)