

第五章 結論與建議

高科技是人類的福音，把人們從笨重、單調的體力勞動中解脫出來。高科技無所不在，它正以一種幾乎無法感知的速度改變著我們的生活：CD、DVD 將最新的娛樂訊息大規模地傳遞給人群，滿足了人性感官的慾念；電腦動畫技術重現了鐵達尼號沈沒入海的悲慘一幕，解開了絲絲縷縷對於歷史的好奇；數位化技術將清晰的語音與影像瞬間傳遞至大海彼岸，取代了魚燕往返的等待。

高科技向我們走來，融入我們的生活，高科技正引領著人們走進一個前所未有的經濟形態－新經濟社會。高科技是新經濟的基礎，新技術革命直接催生了新經濟，使新經濟呈級數增長。在新經濟社會中，隨著高科技產業化速度的加快，它對新經濟的量增效應將由點到面、由面到體，呈放射網路狀之態勢全面展開。

高速度、快節奏是新經濟時代的特徵之一，速度很自然地成為商業競爭中的一個重要因素。有速度就能及時滿足客戶之需求，有速度就能走在時代的前頭，有速度就能創造出高效益。

速度與競爭密切相關，美國著名科技行銷策略理論大師 Regis McKenna 將此種關聯喻為「競爭壓力鍋」。其指出，能最快地把有生命力之產品推向市場的公司存活幾率最大。有一種管理模式認為，此種壓力鍋式的環境類似生態系統，競爭之壓力就如同達爾文主義的命令，迫使公司以更快的步伐進化¹。這對高科技公司而言，這不僅意味著要跟上變化，而且要能預見變化。

對高科技公司而言，企業內部創新或許仍是公司成長之根基，然而，技術快速變遷與全球競爭日益加劇的新經濟時代，迫使企業重新思考研發策略與經營策略。

¹ See Regis McKenna, *Real Time: Preparing for the Age of the Never Satisfied Customer*, Boston: Harvard Business School Press, 1997.

曾經背負規模經濟與市場佔有率迅速擴展之期待的「併購策略」，在金融遊戲一夕崩盤的原罪中，浮沈於景氣榮衰之循環裡。新經濟時代對於智慧財產之重視，與全球競爭之時間壓力下，「併購策略」重新成為高科技公司經營決策者透過取得智慧財產，為企業成長擘劃藍圖時的選項思考之一。

然而，併購活動之過程繁瑣，「買貴了、買錯了」都可能拖累公司成長步調，在物競天擇的超優勢競爭情境中，成為食物鏈中的最後一環。因此，併購過程中繁瑣又無趣的「查核評估」必要工作或可避免「買貴了、買錯了」的遺憾，但也成為參與併購團隊人員愛之恨之的矛盾掙扎。

高科技產業與併購之發展、併購模式與動機、智慧財產之管理策略與併購交易之法律規劃間，形成相互影響之網絡關係。高科技產業之發展，帶動了對於智慧財產強勢之需求，因為唯擁有在法律制度運作下取得保護之智慧財產，才能確保競爭優勢。藉由智慧財產制度之保護機制，高科技公司得以積極投入研發工作，或確認其得藉由併購取得法律保障之權利或利益，而得運用各項依循智慧財產而行之策略。

綜合以上之文獻整理分析之工作，歸納高科技公司在進行併購時應注意之相關智慧財產管理策略與法律議題，尤其是藉由專利查核工作，徹底瞭解目標公司之情況，確認目標公司藉由智慧財產組合所體現出之價值。本章則整理出專利查核評估檢查表 (checklist) 之形式為結論，並以第三章所提及個案公司之專利查核議題檢視本論文前述之論述，及提出建議。

第一節 專利查核評估核對表 (Patent Due Diligence Checklist)

專利查核評估核對表之目的是為了協助交易雙方確認必須查核之專利其查核評估之範圍，而因此修改下述個別查核評估核對表以適合特定之交易。

A. 一般事項	
a. 管理與員工事項	
<input type="checkbox"/>	01. 檢視目標公司之任何（包括離職與現職）員工（包括高階經理人）所簽署之僱傭（或類似）契約複本。
<input type="checkbox"/>	02. 檢視目標公司之制式員工保密契約與發明權益歸屬契約複本，與特殊或非制式員工保密契約與發明權益歸屬契約複本。
<input type="checkbox"/>	03. 檢視目標公司與任何個人或公司所簽署之諮詢顧問（或類似）契約複本。
<input type="checkbox"/>	04. 檢視目標公司員工及專家顧問與其前雇主間所簽署之保密或競業禁止契約複本。
<input type="checkbox"/>	05. 備妥參與專利查核程序人員（諸如得提供相關文件或資訊之經理人、研發人員或目標公司員工以外之第三人等）之名單，及相關人員之技術專長或經營專精領域、聯絡電話、傳真號碼及電子郵件信箱等資訊。
b. 其他事項	
<input type="checkbox"/>	01. 檢視與目標公司之技術及產品相關之研發、生產製造、測試或銷售契約或協議複本，諸如共同研發契約、合資契約、技術移轉或授權契約，及供應與銷售契約等。
<input type="checkbox"/>	02. 檢視目標公司在全球已擁有、利用、獲准或取得之專利之所有國家或地區清單，或計畫進行利用、獲准或取得之專利之國家或地區清單。
<input type="checkbox"/>	03. 檢視目標公司所有貸款或融資契約複本或清單，特別是以專利權為擔保之契約。
<input type="checkbox"/>	04. 探查在美國專利商標局或其他外國專利或公司事項主管機關之公司、財務及專利相關契約登記記錄，或其他與專利相關之文件。

B. 專利查核事項	
<input type="checkbox"/>	01. 備妥目標公司所有獲准專利與專利申請案清單，包括暫時性申請、分割申請、延續與部分延續申請、重新領證申請等。其中須包含概念形成之日期、發明人姓名、首次使用、販售或於研發日誌公開揭露之日期、提出申請案或登記之日期，及其他與系爭專利或發明相關之文件。
<input type="checkbox"/>	02. 備妥目標公司所擁有、利用或計畫加以利用而可能申請專利或具財產保護價值之發現、發明、概念、構想及改良等描述與清單。其中須包含概念形成之日期、發明人姓名及首次使用、販售或於研發日誌公開揭露之日期，及其他與系爭專利或發明相關之文件。
<input type="checkbox"/>	03. 確認所有專利均已依規定繳納專利維護費或相關法定規費，並確認無專利過期或失效之情事。
<input type="checkbox"/>	04. 檢視所有目標公司於其受雇人或第三人所取得（讓與或授權）之發明揭露之清單，包括受雇人職務上之發明與第三人主動提供之發明揭露。
<input type="checkbox"/>	05. 確認目標公司受讓之所有專利均依據法定形式要件（例如書面約定及依法登記）取得。必要時，聘請外國顧問確認目標公司之外國專利所有權。
<input type="checkbox"/>	06. 確認目標公司是否讓與其所有之專利或專利申請案，或以其專利或專利申請案為第三人擔保。
<input type="checkbox"/>	07. 針對關鍵性專利，檢視所有先前技術之相關資料，以確認是否有任何專利效力之問題。必要時，亦應檢視專利審查歷程文件。
<input type="checkbox"/>	08. 取得目標公司控訴第三人專利侵權或要求授權其專利之談判資料。並藉由專利審查歷程文件判斷是否有任何影響進一步談判或訴訟之問題。
<input type="checkbox"/>	09. 確認目標公司是否有任何實際或可能之專利侵權訴訟威脅存在，例如要求停止專利侵權之警告信函。確認所有要求對目標公司進行授權談判，並評估其控訴目標公司侵權之主張。
<input type="checkbox"/>	10. 檢視所有目標公司之授權與被授權契約之內容。
<input type="checkbox"/>	11. 檢視已發生之所有目標公司與第三人之專利或發明，或與業務相關爭議之文件，包括爭議處理與解決結果。

第二節 問題檢討與建議

第一項 問題檢討

事實上，第三章所提及之 P 公司與目標公司洽談併購事宜時，目標公司所有者，僅係二件專利申請案，而非已獲准之專利。此二件關鍵技術之專利分別於一九九七年十一月及一九九八年五月提出專利申請案，時至一九九九年十月與二〇〇三年六月始獲准專利權之授與。拜早期公開制度之賜，P 公司在獲悉目標公司之專利申請技術後，即先行進行內部分析，分析結果認為該發明技術相當關鍵，且應無不予獲准專利之理由。該發明技術若配合商品化後，市場前景看好，因此 P 公司隨即組成併購談判小組與目標公司接觸並簽訂意向書後，即委託美國律師事務所配合進行查核評估工作。

併購小組仔細查核此二件專利申請案時發現，此二件發明技術中，有一件發明技術係由目標公司之受雇人與公司創始人所共同發明，然而，目標公司卻未與之簽訂任何發明權益歸屬契約。當時併購小組判斷該發明技術係屬職務上之發明後，即便美國實務上有所謂「事實上之默示讓與」而使 P 公司仍得於併購交易完成後，繼續利用該發明技術，惟為避免日後不必要之爭議，當時 P 公司遂決定以加發工作獎金為對價，與該受雇人簽訂專利權讓與契約，以解決日後專利權歸屬之問題。

此外，由於當時目標公司所擁有之資產並非獲准專利權，而僅係除確定申請日外，無任何法律上權利保護之專利申請案，因此，為確保 P 公司權益，併購小組遂決定要求目標公司於併購契約約款中增列「賣回選擇權」與「專門技術授權」²約款，以因應目標公司之專利申請案日後無法如願獲准專利時，P 公司有權選擇要求目標公司買回，並授權 P 公司使用該專門技術。

² 專利申請案經公開後，能否符合構成專門技術所要求之秘密性，學理上容有爭議。

然而，併購小組發現，目標公司在智慧財產管理機制上實有所欠缺，令併購小組最為擔心者，乃係目標公司與其員工間竟無任何形式之「保密（non-disclosure）、競業禁止（non-competition）³與誘引禁止（non-solicitation）⁴」等規避競爭風險之約定（實務上簡稱為「限制契約（restrictive covenant）」）。

在勞動契約存續中，受雇人對雇用人負有忠誠義務（或稱忠實義務），其中包括保守秘密義務及不為競業義務。此義務乃勞動契約本質上既具有，本無待法律之明文或契約特別約定。惟上述不為競業義務於勞動契約終止後即告終了，受雇人不復再有此義務。因此，雇用人如欲再保護其營業上之利益或競爭上之優勢，往往須對其潛在競爭者－離職員工之就業自由予以相當之限制。

而此限制之方法大別之有三：保密契約、競業禁止契約及誘引禁止契約。無論何者，雇用人均需出以特別約定之方式，方能達到要求受雇人遵守之目的。對於雇用人應以保密契約、競業禁止契約及誘引禁止契約之形式而達其設定之目的，見仁見智。惟本於競業禁止契約比較容易被法院宣告為不合理而無效之顧慮，認為應儘可能簽訂保密契約，而僅於必要時才簽訂競業禁止契約或誘引禁止契約。

對於買方公司而言，目標公司之價值，除了日後可能獲准專利之專利申請案外，優秀之研發團隊更為 P 公司日後研發下一代技術之根基。尤其對以研發人才為核心資源之 IC 設計公司而言，獲取目標公司之研發人員亦為併購策略之一，甚或是首要目標。因此，對於防止研發人員於併購後離職，或防止辭意甚堅之研發人員與併購後公司競爭，乃為買方公司應注意之事項。因此，為防止此一漏洞，特別要求目標公司有義務與其研發人員補簽訂限制契約，並列明為併購交易完成前應查核之事項。

³ 除法律明文規定，高科技產業經常用以有效保護研發成果的方式，即係要求員工簽訂保密契約，甚至為防止保密契約隨僱傭關係之終止而失去實質拘束力，更與員工以契約約定於僱傭契約終止或解除後，一定期限內不得利用僱用人機密資訊為自己或他人從事或經營與雇用人直接或間接競爭之相關工作，一般將此等約款稱之為「競業禁止條款」。

⁴ 所謂誘引禁止約款，又稱挖角禁止，係指禁止離職員工為自己或第三人之利益，引誘其他員工離職。

第二項 建議提出－美國法下之競業禁止約款

由前述 P 公司之真實案例中不難發現，在智慧財產愈形重要之今日，在有以法律形式賦予保護之權利上，往往特別重視，然而關於競業議題之忽略，卻更為高科技公司心中的痛。尤其是專利之實施，往往需要更多以經驗累積之專門知識相輔，才能提高良率，減少成本。因此本論文最後以美國法上對於競業禁止約款之效力認定，以為高科技公司防微杜漸之建議。

美國為聯邦制國家，有關離職後競業禁止之事項屬州權統制範圍，並無統一之聯邦法令。而各州間規範之歧異，令人眼花撩亂。舉例而言，有以州法明文禁止簽訂離職後競業禁止契約者，例如加州。加州商業及職業法（California Business and Professions Code）即規定：「除本章另有規定外，任何限制契約相對人或第三人從事合法職業、交易、商業的契約概屬無效。」⁵條文中所稱之另有規定，僅指於讓售商號或公司股份時得附帶簽署禁止競業契約⁶。至於勞雇間任何形式之競業禁止約定則均為法律所禁止。

相對於上述加州之嚴格禁止立法，事實上大部分的州均以州法或法院判例有限度地承認離職後競業禁止約款之有效性。而檢視禁止競業約款是否有效，端視其是否具有「合理（reasonable）」之基礎，而是否「合理」？依據美國實務本於普通法概念而推演出下列三原則：

一、禁止競業之契約不得「獨立」存在，必須附屬於某一合法有效之契約，例如勞動契約之下。換言之，如不曾有過勞雇關係，事業主不能與一陌生之第三人無緣無故簽訂一競業禁止契約。除勞動契約為合法被允許之主契約外，其餘例如股份

⁵ See California Business and Professions Code (hereinafter CBPC) §16600: “Except as provided in this chapter, every contract by which anyone is restrained from engaging in a lawful profession, trade, or business of any kind is to that extent void.”

⁶ See CBPC §16601.

買賣契約，甚至保密契約亦得為合法之主契約⁷。

二、雇用人必須有一合法應予保護之商業利益之存在。易言之，雇用人必須本於保護合法商業利益之必要，例如：受雇人曾接觸機密資訊或營業秘密、受雇人曾接觸客戶或客戶資料，及受雇人曾經雇用人特殊專門訓練或受雇人所提供之勞務為獨一無二者，始得簽訂競業禁止契約。

三、禁止競業之事項範圍、年限期間、區域等必須「合理」不可過苛。此項檢視標準則各州均有不同，有些個案認為限制之範圍如超過全州即屬無效，其理由為「無人須為獲致一份工作而被強迫遷離其原所居住之州」，但亦有些案例認為只要雇用人之利益確實為全球性者，則無區域之限制亦屬有效⁸。時間方面則有短至三個月長至五年者，然目前承認約定為有效之實務見解中未有期限長逾五年者，通常一至二年最容易為法院所接受。至於證明其合理性存否之舉證責任在雇用人。

又如競業禁止條款中有部分不合理，部分合理時，則應如何處理，美國各州法院發展出三種不同處理方式：

一、全有或全無原則 (all or nothing approach)。亦即，必須「全部」競業禁止約款均須被法院認為合理，始承認其「全部」有效。有任何一部分被判認為不合理者，則「全部」競業禁止契約一概歸於無效。採此原則者有威斯康辛州、南卡羅萊納州與阿肯色州等。

二、藍鉛筆原則 (blue pencil rule)。當合理與不合理之約款極為容易可由法院予以區隔時，部分州法院採此原則。亦即，僅承認合理部分之約款為有效，不合理部分之約款則當然無效。如同一份契約可用一支藍筆劃分為兩部分，而以此得名。其前提須競業禁止契約之條款間係可切割，若不可分割時，法院僅能判認全部無效。

⁷ See Melvin F. Jager, *Trade Secret Law*, p. 913-6, New York, N.Y.: Clark Boardman Company, 1987.

⁸ *Ibid*, p. 13-33.

採此原則者，有北卡羅萊納州、康乃狄克州、羅得島州與俄亥俄州等。

三、合理化原則 (rule of reasonableness)。當競業禁止契約被判認不合理時無論全部不合理或部分不合理皆同，法院有權僅於其認為「合理」之限度賦予其有效執行之效力，採此原則者有田納西州與德州。

此外，對於類似競業禁止契約諸如誘引約款、禁止生產約款、停發退休金約款，返還訓練費用約款與喪失佣金約款等，是否有效或無效，各州法院判決歧異甚大，亦未可一概而論⁹。

比較特殊者，由於英美契約法上有所謂「約因 (consideration)」理論，契約若欠缺約因即屬無效¹⁰，從而有少數州法院為保護勞工，乃援引約因理論，認為除非雇用人曾為受雇人支付訓練或廣告費用，否則競業禁止契約無效¹¹。

亦有法院認為在僱傭關係開始時所簽訂之勞動契約中列有競業禁止約款者，固不生約因之問題。然如於「其後」(通常是在勞工離職前)始突然要求受雇人簽訂競業禁止契約，卻未伴隨調薪或增加獎金紅利等「對價」時，其所單獨簽訂之競業禁止契約，則可能被判認為欠缺約因而無效。

從而前述個案中，P 公司將要求目標公司與其研發人員簽訂限制契約列入談判約定中，或有其自身考量，然考諸美國實務見解，則似應採取前述案例中所討論要求發明人讓與其發明專利權予目標公司，而以工作獎金為對價之方式進行，否則日後可能面臨不可測知訴訟風險。

⁹ *Ibid*, pp. 13-17-21.

¹⁰ 所謂約因，係指契約成立之誘因。亦即，致使締約當事人締結契約之原因、動機、代價或強迫性之影響力。此為有效契約並對當事人有法律拘束力之必要要素。詳參陳國慈，步步求勝－中外合資與技術移轉，頁 68，台北：英文漢聲，1986。

¹¹ *Supra* Note 12, p. 13-15.

第三節 未來研究建議

由於高科技公司類型多樣，各公司所需求之智慧財產不一，且各類型之智慧財產所涉及之法律問題亦有所差異。在時間與能力之限制下，本論文僅能侷限於查核評估程序中關於專利查核之問題，因此，建議後續研究可更深入延續專利查核部分或以其他類型之智慧財產為研究目標作分析探討，亦有助於業界日後於採取以併購方式取得智慧財產之策略時，得有所依循。

此外，由於查核評估除學理上之法律問題討論外，事實上又更多實務運作之經驗累積，始能在時間與成本之控制下，進行有效之運作。因此，建議未來研究可多加入個案公司之併購經驗與策略決策，及處理查核評估工作小組之實戰經驗，以為驗證，更能補充單純學理上之討論。