

智慧財產作價投資與新創事業

周 延 鵬*

摘 要

智慧財產的價值實現機制，主要是經由作價投資、標準聯盟、授權技轉、買賣讓與、侵權訴訟等方式，其中又以智慧財產作價投資於新創事業、合資事業及公司併購的收益最佳，而且風險也最高。然而，無論在學理上抑或實務上，也無論是企業、非營利組織（non-profit organization, NPO）抑或自然人，相當熟悉並能操作智慧財產作價投資者，似寥寥無幾矣。因此，本文嘗試探討與智慧財產作價投資有關的幾項重要議題，例如智慧財產作價投資的意義及環境、智慧財產作價投資與新事業的控制權、創業者對新創事業智慧財產的評估、銀行辦理智慧財產融資暨擔保的關鍵、新創事業以被併購作為投資退出機制、事業營運終止結束時智慧財產的處理、及智慧財產在國際投資的意義及其運用。這些項目的探討，或將有助於智慧財產作價投資機制有關的法律、財務、會計、租稅、評價、金融、投資等制度、機制及專業服務等配套得以相應正常發展，同時更有助於以智力為主的各類創新活動及創業精神獲取價值實現的媒介以及較佳的收益模式。

關鍵詞：智慧財產、作價投資、新創事業、合資事業、融資擔保、商業模式、創業者、創業者、評價、併購

* 政治大學科技政策與法律研究中心研究員暨商學院智慧財產研究所兼任副教授

CONTRIBUTION OF INTELLECTUAL PROPERTY AS EQUITY AND NEW VENTURE

Y.P. Jou

ABSTRACT

The mechanism to realize the value of intellectual property mainly vests in contribution of intellectual property as equity, standardization alliances, technology license and transfer, sales and assignment, and infringement lawsuits. Among all, contribution of intellectual property as equity in new venture, joint venture and merger & acquisition can give rise to the best performance, while at the same time, can be risky. Despite the significant consequence, few seem to be familiarized with and take good charge of contribution of intellectual property as equity; be it an enterprise, non-profitable organization or an individual, or be it in theory or practice. This article will depict on major objects related to contribution of intellectual property as equity; such as, the effects of and environment for contribution of intellectual property as equity, the control in contribution of intellectual property as equity and new venture, the key for banks in intellectual property collateral-based financing, the assessment by venture capitalist in new venture, the exit of a new venture through merger and acquisition, the disposal of intellectual property upon winding and liquidation, and the meaning and operation of intellectual property in international investment. It is hoped that the foregoing discussion will help lead to the corresponding development in system, mechanism and professional service to law, finance, accounting, taxation, valuation, banking and investment for contribution of intellectual property as equity, and help create the mechanism and better profitable models for intellectual innovation and entrepreneurship.

KEY WORDS: Intellectual Property, Contribution of Intellectual Property as Equity, Entrepreneur, New Venture, Joint Venture, Collateral-based Financing, Business Model, Venture Capital, Venture Capitalist, Valuation, Merger & Acquisition

壹、前言

智慧財產的價值實現機制，主要是經由作價投資、標準聯盟、授權技轉、買賣讓與、侵權訴訟等方式，其中又以智慧財產作價投資於新創事業、合資事業及公司併購的收益最佳，而且風險也最高¹。然而，無論在學理上抑或實務上，也無論是企業、非營利組織（non-profit organization, NPO）抑或自然人，相當熟悉並能操作智慧財產作價投資者，似寥寥無幾矣。因此，本文嘗試探討與智慧財產作價投資有關的幾項重要議題，例如智慧財產作價投資的意義及環境、智慧財產作價投資與新事業的控制權、創業者對新創事業智慧財產的評估、銀行辦理智慧財產融資暨擔保的關鍵、新創事業以被併購作為投資退出機制、事業營運終止結束時智慧財產的處理、及智慧財產在國際投資的意義及其運用。這些項目的探討，或將有助於智慧財產作價投資機制有關的法律、財務、會計、租稅、評價、金融、投資等制度、機制及專業服務等配套得以相應正常發展，同時更有助於以智力為主的各類創新活動及創業精神獲取價值實現的媒介以及較佳的收益模式。

貳、智慧財產作價投資的意義及環境

一、智慧財產作價投資的意義

智慧財產作價投資的意義，主要為激勵創新活動及其成果的事業化，並體現知識經濟的資本化結果。詳言之，就是將優秀的發明人、創作人、著作人的智力活動成果權利化後的智慧財產轉成許許多多新事業，並獲得相應的股權資本報酬，以落實智慧財產「促進科技和經濟發展」的角色。因為智慧財產沒有轉成事業及資本，若只是以授權、讓與或者是侵權訴訟商業模式經營，其促進科技和經濟發展的活絡度及影響力是較小的。再者，智慧財產作價投資活動發達的話，就更能體現智慧財產享有者與創業者間有力出力、有錢出錢，並體現了共同經營、共擔風險、共享利潤的合資涵義；同時也解決台灣科技事業投資實務上常用的技術股所衍生的權利義務及股權不清不楚和爭議不斷等問題。

二、智慧財產作價投資的環境

智慧財產作價投資的經濟要活絡發展，需要有基礎環境的配套，例如：(1)高級腦力的創新和創業精神；(2)研發成果轉化成優質智慧財產的機制及方法論；(3)獨特

¹ Robert C. Megantz (2002), *Technology Management: Developing and Implementing Effective Licensing Programs*, 1st/Ed., New York: John Wiley & Sons, pp. 1-3；拙著（2006），「虎與狐的智慧力：智慧資源規劃9把金鑰」（*Beyond IP: Intelligence Resources Planning*），第1版，台北：天下文化，頁170-180。

性商業模式的創新及其配套的策略、步驟和流程；(4)創業者的全球舞台格局及布局；(5)創投基金的新產業判斷力及冒險精神；(6)公司法靈活且具彈性的股份機制；(7)專業、創意及活力的投資銀行；(8)專業、創意及靈敏的商業律師；(9)專業、專注及嚴謹的專利律師和專利代理人；(10)企業不一定要自己永續經營，也可以隨機利用創意不足的大公司官僚體系及併購市場的發達，及早選擇退出（exit）而讓更具規模的公司完成永續經營的使命。這些基礎環境的建構，將是前述智慧財產作價投資的經濟效益能否落實的關鍵。

同時，智慧財產作價投資也需要具體環境條件的配套，例如：(1)符合智慧財產權性質的公司法²及對外投資法制³之作價投資規範；(2)作價入股的智慧財產形態、群集、組合、區域和家族，以及其間關係和有效性，應建立易於辨識、區別、評量和選擇機制；(3)智慧財產作價入股的各種附隨義務應有具體化和類型化機制；(4)智慧財產作價入股與現金出資入股間的資本比例，宜放任股東協議，不宜由法律強制規定不得超過公司實收資本一定比例；(5)作價投資的智慧財產之客體標的，其與競爭者之智慧財產及其商業化和產業化等因素，應執行差異化分析，具體找出入股的智慧財產之產業、技術和市場價值；(6)公司法宜放任股東協議，約定於一定期間或特定條件成就前，得限制智慧財產作價投資入股之股東不得處分該作價入股之股票的一部或全部；(7)智慧財產評價應建立新的評價規則及可信賴且有倫理的專業環境。

最後，關於智慧財產評價的理論與實務，台灣各界大都援用諸多國外評價方法，例如成本法（cost approach）、收益法（income approach）、市場法（market approach）、工業標準法（industry standards）、等級/排序法（rating/ranking）、經驗法則（rules of thumb）、蒙地卡羅法（Monte Carlo）、拍賣法（auction）等⁴。惟，無論國內或國外就智慧財產評價之理論與實務的發展，似乎呈現諸多尚待克服的瓶頸，而這些瓶頸現象已嚴重影響每件智慧財產的價值、價格及定價，進而左右每件智慧財產的交易「真相」以及企業財務相關資訊的處理和揭露。這些瓶頸主要為智慧財產評價脫離

² 現行公司法第一百五十六條第五項規定：「股東之出資除現金外，得以對公司所有之貨幣債權，或公司所需之技術、商譽抵充之，惟抵充之數額需經董事會通過，不受第二百七十二條之限制。」，其所謂的「技術」入股之意義和範疇極為不明確，而且技術本身也非具有法律權利之財產，應予正名為「智慧財產」，始符現行各智慧財產權法制，以及與大多數國家法制軌，俾便利經營跨國智慧財產的投資業務。

³ 關於以智慧財產作為對外投資及授權的台灣法制現況及檢討，參閱拙著（2005），「台灣企業經營的全球化與台灣法制的牽絆或解放：建構自由開放的對外投資、授權及技術移轉新環境」，政大智慧財產評論第三卷第二期，十月，頁133-142。

⁴ 參閱Smith, Gordon V. and Russell L. Parr（2005），*Intellectual Property: Valuation, Exploitation and Infringement Damages*, Hoboken, NJ: Wiley & Sons；Razgaitis, Richard（2003），*Dealmaking: using real options and Monte Carlo analysis*, 1st/Ed., Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

了產業、商業、技術、市場等事實，而越來越在前面發展的理論和公式中繼續抽象堆疊所謂的準則或公式，其結果當然是更抽象了一切評價行為；次者，相應於評價客體所屬產業、商業、技術、市場等特性及其與他競爭者之差異化因子顯未充分考量；三者，相應於評價客體之整體智慧財產態樣、群集、組合和家族並未一併考慮；四者，對於專利權之內容、專利說明書之品質、以及其在所屬產業鏈上的位置與其競爭者專利權之差異性更未評量；五者，智慧財產評價上應有許多「減項」因素需要扣除也未一併計算；六者，智慧財產評價應有非公式、非數字可以評量的因子，尚未充分探討；七者，不同種類的智慧財產、不同種類的交易或活動型態之智慧財產評價具有差異性，不宜等同處理方法。茲舉例說明，某台灣研發機構擁有液晶顯示器廣視角技術的專利，計畫找台灣面板業者之一進行作價投資並轉為相當數量的股票及（或）現金，其專利權價值的評估，顯應考慮該專利權品質、組合、家族及其配套的專門技術，其與Hitachi、Fujitsu、Sharp、Samsung、LPL廣視角專利之差異性和法律風險性，以及TFT LCD產業、商業、市場許多因素，而不是前述的成本法、收益法、市場法、工業標準法、等級/排序法、經驗法則、蒙地卡羅法、拍賣法等公式可以處理的。

參、智慧財產作價投資與新事業的控制權

智慧財產作價投資轉換成股權，智慧財產創業者（含擁有者）於新創事業的所有權控制程度分為三種型態：第一種創業者有控制權；第二種是與他人合資；第三種則是少數股權，分述如下：

一、創業者有控制權

股權是公司控制權最主要表彰的形式，創業者有控制權的型態也有許多不同階段，如美國各州及開曼島公司法上的規定，創業者可先以很低的價格認購普通股（common stock）及以其智慧財產作價投資而獲取具有控制權數量的股權，之後縱有其他投資人，隨著公司技術或產品開發的不同階段，以較高價格認購優先股A（preferred A）、優先股B（preferred B）等等參與投資，則該現金投資人對於創業者的股權稀釋影響較小，而創業者仍可擁有公司的控制權。

除股權數量外，公司控制權亦表彰於「經營團隊」上，亦即經營團隊越強、越合作，對技術產品成功與否越具有決定性關鍵，此時即便創業者股權被稀釋，無法成為股權上的多數，也能擁有相當控制權，成為經營權上的多數（majority）；如此一來，現金出資的股東介入董事會的深度就會降低。因此，公司控制權除了取決於所擁有的股權，亦取決於經營團隊與其所擁有的技術、產品、智慧財產、特殊技能（talent）、技術上與市場上的人脈關係，以及將技術或智慧財產商品化的生產製造經

驗。這些均能使創業者於控制權上享有不同的地位，而非只有現金出資的大股東才能掌握控制權。

因此，創業者的控制權必須從團隊來觀察，同時再觀察團隊與技術、產品、智慧財產、未來可能的市場的結合度，也能發現創業者以少數股權取得相當程度的經營控制權。這種情況在越高科技、以及對技術與智慧財產依賴程度高的公司越普遍。尤其在公司上市櫃之後，股權非常分散，有相當機會可以讓擁有少數股權的創業者取得一定程度控制權。例如，台灣IC設計公司的創業者，通常只擁有百分之十幾的股權，就足以獲得公司主導權，其實質控制權也都蠻強的，甚至連創投股東也無法動搖其地位。

除了股權、經營團隊對公司控制權的影響，另外一個影響控制權的重要因素就是董事會。董事會的設計必須考慮董事會成員對公司所需的各種資源整合是否有幫助，如：對於商業經驗不足之處是否能夠補足？對於之後發展資金的欠缺，能否安排金主？對於商品化需要的各種資源是否能牽線找到合適的人和聯盟夥伴？若創業者慎選對公司有實質助益的董事會成員，也能使其對公司控制權發揮相當的作用。在國外很多經驗與人脈皆豐富的人願意接受創業者的邀請而擔任新創事業的董事，公司則授予這些董事股票選擇權，以較低的價格購買公司股票。亦即，董事的報酬是透過其股票選擇權的實現（亦稱為INED），並配合資訊透明化的機制防止弊端，以及貫徹董事會下的各種委員會的設立及運作，如薪酬委員會（compensation committee）與審計委員會（audit committee），由過半數的獨立董事所組成，形成公司整體的營運及監督機制。

二、創業者與人合資

合資企業在很多產業中是非常普遍的情況，它佔著全球直接投資中非常大的比例⁵。合資的定義就是共同冒險（joint venture）。中國大陸的翻譯最貼切，就是「共同投資、共同經營、共擔風險、共負盈虧」⁶，這十六個字道盡合資的特質。

（一）意義

合資的第一步就是要共同投資，共同是指著二個人以上，雖以法人合資居多，惟擁有智慧財產的自然人也常是主角。各合資方得以現金、土地或機器設備、甚至勞務或智慧財產出資；所以就共同出資而言，出資的種類就非常多樣化。

⁵ 參閱Dobkin, James A., Jeffrey, Mark J. Spooner and Kenneth J. Krupsky (1986), *International Joint Ventures*, 1st/Ed., Washington D.C.: Federal Publications; Bamford, James D., Benjamin Gomes-Casseres and Michael S. Robinson (2002), *Mastering Alliance Strategy: A comprehensive guide to design, management, and organization*, 1st/Ed., NY: John Wiley & Sons.

⁶ 參閱姚梅鎮 (1989), 「國際投資法」, 第2版, 北京: 武漢大學, 頁176-204。

接著是「共同經營」，在共同經營裡面會牽涉到各種不同資源的配置，包括研究開發、生產製造、機器設備、勞務、資金、人力、市場、行政庶務（general service）、甚至資訊科技網路等等的配置，反應在合約上，這部分就是對合資事業（JVC）的經營及管控。合資股東、或是多方合資股東之間要怎麼分配經營權、或是其他權限的分配，都須明確的約定。從共同出資到共同經營，不外乎就是要去控制合資事業的管理權和公司運作，但彼此間對合約裡面所謂控制及經營的認知往往有所分歧，最主要的爭執，通常是來自於共同經營的彼此間所發生的權利義務，這也是最困難的部分。若彼此均只為自己的利益，經營的目標一定不同，之後的共擔風險、共享利潤也很難達成。

再來是「共擔風險」，在全球關於合資的法制，無論是傳統的公司法制，或是單獨的合資法制，基本上都是指有限責任，亦即股東的責任限於其出資範圍內，這只是從形式上來觀察。但往往在很多合資的場合中，合資合約會約定當合資事業資金不足時，若無法向銀行借貸、亦無法找到新投資者、股票也無法上市時，股東就必須共同負擔公司短缺的資金，此時股東的有限責任在這部分會適度的擴張，就不完全是有限責任了。針對這種情形，合資股東在合約中會事先約定某程度的承諾（commitment），第一個選擇是繼續出資，否則會有一個轉換的機制，用很低的價格迫使不願出資的股東退出。所以就合資機制而言，所謂共擔風險反應到法律與合約上，就會有非常多不同形式的呈現，不能完全用法律上所謂有限責任的觀點去思考。

最後「共負盈虧」，就大部分合資事業來說，通常沒有賺錢，所以只有共擔風險，而不會共享利潤。因此，合資事業要能共享利潤，除非合資事業的股權分配能從封閉走向開放，才比較有可能共享利潤。

（二）程序

企業雙方進行合資，首先始於資訊交換（information exchange）的階段，在此階段會先簽一個揭露合約（disclosure agreement），同時需要有保密合約（non-disclosure agreement）配套。此階段之目的在導出雙方的專長及資源，從雙方揭露之資訊中找出交集，並在此過程中試著去了解雙方所存在文化上與制度上之差異。在實際上運作，因為或有私心，所以都不可能完全將自己公司之資訊公開給對方知道。由於交換資訊涉及雙方的道德與信用，可查詢對方過往的風評與交易紀錄。此外，還需仰賴產業分析師和財務顧問，取得相關資料的來源。

資訊交換完成後，意向書（Letter of Intent）或備忘錄（MOU）等文件之雛型其實已大致出現，內容係針對雙方出資的金額、經營的業務、董事會大概的成員與分配、業務機能、主要人員的派遣等，但最後通常會排除法律上的拘束力（non-binding）的條文。此階段之約定僅是基於誠信（good faith）之君子約定（gentleman's

agreement)，因為實際進行合資合約協商時還會再調整。在此階段的約定中，真正有效力的條文只有以下幾項：首先是保密協定，包括保密的範圍與保密的期間，保密的範圍主要是指雙方交換的機密資訊。另一個會有效力的部分是類似競業禁止的專屬約定（exclusive or non-soliciting），即在約定期間內，雙方當事人均不可再與第三人協商與本合約相同或類似之事項。這部分所涉及之項目必須很清楚，限制之時間也要很確定，限制的地域（territory）亦須明確約定，尤其幅員廣大的國家，合約效力所及之地域必須清楚明白。還有一個有效力的條款是約定當事人間紛爭解決之方式（仲裁或訴訟、準據法、管轄法院等）。這些條文具有拘束力，但違反時的效力如何，其實仍要看當事人間經濟力量的強弱，例如經濟強勢之一方可要求違約之另一方負擔其於此期間所花費之一切律師、會計師與財務顧問費用，不過要在合約中事先載明。

（三）合資的資本構面

在合資事業，通常以技術及智慧財產為主的創業者較少能包裝和整合創業團隊，做出有利的價值及價格換算基礎。過去的創業者與人合資就是拿出幾件專利、幾件商標、幾份工程圖說、及自己初步想法等比較簡單的形式，且在換算價格時，亦未以較好的方式來試算。創業者如何將創業團隊的智慧財產、創業團隊的勞務、創業團隊的社會關係等加總起來，與合資者談出一個較理想的合資新創事業，這是過去的創業者比較沒有觸及的地方。從商業層面來看，創業者應該先問公司未來幾年最大的資本為何、創業者本身可換多少的比例的股權，最後再配合人合的控制權。即使在金主享有較多股權控制權之情形，也不會輕易把創業者團隊的人替換掉或開除。因此，從資本構面來看，創業者一開始即要預估後面整個資本形成的情形，及在不同階段公司所需的資金情形。

現在逐漸有很多新的理論和實務經驗，讓創業者能將自己與創業團隊呈現出來。創業者就與人合資部分而言，最重要的是人才，人才是最值錢的，這些人的智慧財產或是這些人的專業技能、社會關係等，甚至將科技研發的結果做到商品化，這些適於呈現出來的部分，應在協商談判的過程中逐一的顯現，全部當作一個整體標的來與現金出資者談合資。

關於合資事業的資本，無論是兩方的合資還是三方的合資，會依營運計畫書（business plan）內所需求的資金而訂定。至於發起人的出資比例，是各方所談出來的，其與哪一方要控制這個合資事業有很大的關係，因為股權大小和控制能力有關。對出資者而言，考量的是出資比例，及往後三年到五年的資本形成試算，這樣才能比較清楚地去談一個合資新創事業。在台灣談合資的過程中，合資夥伴懂得去評量創業者智慧財產內容的人較少，通常僅看創業者提供的智財證書頁數或是申請專利

件數，但這些意義其實不大。很多創投業者在做謹慎查核時，對創業者的核心技術轉化成智慧財產的基本概念都沒有，此時創業者若能把自己的技術和智慧財產包裝得好，不僅是將智慧財產作價轉換成股權，相對的還能提高股權的比例。

規範合資股東間相互的權利義務，對股權出脫來說，最難的就是合資雙方的賣出選擇權（put option）⁷及買入選擇權（call option）⁸，是一個較高難度的操作。實務上大部分的大型合資事業投資案，會充分利用賣出選擇權及買入選擇權機制，兩者機制會不一樣。在台灣的合資合約，往往不會利用賣權與買權，隨著合資事業進展程度，適度規範主導權以及很多其他事項，所以無法寫出較佳的合資合約及章程細則（by-laws）。此外，在合約條款或章程內可以進一步規範某些條件成就時就要強制行使，否則就「視為行使」，法律效果就因此顯現出來。因此在規劃投資比例時，其中一個核心面，就是賣出選擇權及買入選擇權，慎重操作可取得整個公司未來的主導權，是一個相當縝密的設計。尤其在兩方各佔百分之五十的合資事業，也就是兩方的表決控制權一樣時，相關的設計更為困難，必須要在公司設立前，規劃出有關雙方在經營、管理、以及法律上之股東會爭執事項之決議程序。

依照台灣的公司法，創業者在協商股權比例部分，有二個方式：一種是一開始先談一個比較多的股權，並約定後面的認股權，以一定方式來控制價格；實際上，新創事業在不同階段可以「創新事業項目的實現」來確保某種程度的股權比例。第二種方式創業者可以與合資夥伴，約定在某一段期間，在公司紅利（含現金、股票）部分，經營團隊可分到比較高的比例的紅利。但此部分的約定，必須反應在合資合約附件的股東協議中，因為這部分是股東間事務，不是公司可以決定的。因此，除合資合約書以外，很重要的是合資股東另訂一份股東協議書（shareholders' agreement）。合資合約是合資雙方共同成立一家公司，但關於各個股東的權限，涉及股東權益的事情不是合資合約單方面可以決定的。尤其是紅利的分派，是股東權益間的事項，要透過股東協議書作安排。股東協議書的目的，就是先將已決定之未來與股東間有關的事項，為了使一造對該部分事項的完成先投贊成票而簽訂的協議書，如此才能實現如上述創業者要讓經營團隊在某段時間拿到比較多的紅利的目的，股東協議書內的約定，是以技術及智慧財產為主的創業者在協商合資時很重要

⁷ 賣出選擇權（put option），賣權(1)係選擇權的一種，指選擇權的購買人（purchaser）得於某一期間內依照某一價格賣給選擇權的賣方約定數量證券的一種合約。通常投資人預期股票價格可能下跌時，會購買賣出選擇權減少損失。(2)賣權亦指債券持有人可以早贖回之權利。參見中華徵信所企業股份有限公司國際金融貿易大辭典，增修定2版，頁742。

⁸ 買入選擇權（call option），買權指雙方約定買方在支付權利金（premium）給賣方後，在將來的某一定期間內，依約定的執行價格，買方有權選擇是否要賣方執行合約，即買方有選擇買入或不買一定數量股票或一定單位外幣的權利。參見中華徵信所企業股份有限公司，國際金融貿易大辭典，增修定2版，頁122。

的一個工具。須注意的，創業者在資本構面上，股權在不同階段是會增加的，並非一成不變，有部分的股權，可能是原先技術及智慧財產作價轉換來的，有部分可能是後面的認股權，有部分又可能是員工紅利轉增資來的，這些都要在合資合約的附屬合約—即股東協議書內—做充分的約定。

(四)合資的人事構面

再來的關鍵的是合資事業內人員職位的安排。公司股權的比例與人事安排，在合資新創事業中，常常是創業者與合資夥伴間出現很大爭執的部分。由於合資事業本身對股東的約束力有限，在合資合約擬定的過程中，常見的疏忽就是合資雙方（或多方）簽署的合資合約雖可約束合約當事人（即參與合資的人），但無法約束成立後的合資事業部分。故合資事業成立且具有法人資格後，應該讓合資事業（以合資事業的名義）在合資合約（或希望能約束合資事業的任何文件）上用印簽署，才能真正達到約束合資事業的目的。

人事部分的任命，其實就是決定經理人（officers）的過程，所有經理人都是由董事會決定，但創業者往往因為股權不夠，而無法決定規劃中的研發副總、行銷副總、製造副總、技術長、財務長、會計長、法務長等人事。所以創業者與合資夥伴就重要人事的任命，例如，該等人員的資格、條件等限制，雙方要先建立一個遊戲規則。若事先沒有建立一個規則，則創業者及合資夥伴日後即會產生或陷入人事的紛爭，而無法選出派出優秀的人，如此將有礙於新創事業的營運。所以創業者在資本構面問題解決之後，要先考慮人事的問題。

處理人事任命的問題，同樣可以反應在合資合約內，一種方式是在合約內約定要求合資夥伴在某些人事任命上必須投贊成票，或是約定當某些條件成就時或不成就時，合資夥伴的股權即授權或委託授權給創業者來行使表決權。這部分合約內容的設計非常細緻，在觀察實務的爭執過程中常看到合約訂定不足的地方。目前在處理合資合約上的常見問題有二：一為合資合約及股東協議書尚無法規範至上述這麼詳細；二則為公司章程都習慣用會計師的標準版本，沒有約定未來有爭執時，可以透過合約及章程來主張或對抗，或把未來要行使的項目在合約裡先做詳盡的約束，因此無法達到當初創業者所欲達成的目的。

再來就人事部分而言，創業者常會疏忽的地方，就是合資夥伴將派來的人員調回去時，對這部分人員相關保密義務及競業禁止的問題，必須在合約中加以約束。合資夥伴的人回去原來的公司後，可能有特殊的技能能破解合資事業專利，或主張專利無效，來迴避智慧財產保護。因此，表面上合資夥伴早期好像出了很多錢，但其若自己做這部分的研發，可能花的錢更多。這是大部分與人合資的創業者最初沒有想到要去規劃或去避免在人事構面所產生的另一問題。

(五)合資的技術構面

就技術構面而言，出資者在技術研發設計初期，就會對創業者要求的很清楚，何時研發出技術和產品、何時可以測試、何時送交客戶、何時加以量產，都會作具體定義及績效目標，並約定在何種情況下未達成者不算是違約。很多創業者會被經驗老道的創業者設計，在某些技術方面的項目未完成時，創業者行為或不行為即視為構成重大違約事由，合資夥伴因而取得各種救濟權利，包括結束合資事業、使公司消滅、或取得可分配剩餘智慧財產的權利。因此，創業者在技術構面部分，除了自己要能掌控之外，還須瞭解合資夥伴關心的議題或可能的企圖，才有條件為自己設想，縱使無法達到某些技術的要求，也能讓它成為非可歸責於創業者的違約事由，這是創業者在技術上須特別注意的地方。

此外，很多創業者在技術上會有許多要求，每個月會有技術顧問來查核創業者技術開發的實現程度。但對合資夥伴，尤其是合資夥伴自己有同業務性質的公司或是發展類似事業的基礎時，創業者要有防人之心，更要有防人的方法和步驟，才能避免合資後期的爭議。很多時候對企業創投（corporate venture capital）而言，合資的目是要把合資事業消滅，這是商業社會的殘酷現實面。

對創業者本身或創業顧問而言，必須清楚知道自身的優勢，思考在資本構面、人事構面及技術構面的主軸上如何去規畫及佈局。畢竟在新創事業的初期，並無生產製造，也還沒有市場，所以新創合資事業的重點在前述的三大構面。之後的製造、行銷構面都將較易處理，這部分除非創業團隊自己有特殊的技能，能實現技術商品化，否則大部分是靠合資夥伴來做到量產商業化，並可推到市場銷售給顧客。

(六)合資的製造構面

從製造構面來看，創業者往往需藉助於合資夥伴，在台灣，單純創業者扮演的角色比較少，相對的企業創投則扮演比較多的角色。以聯電公司為例，她很多轉投資（spin-off）的IC設計公司，就是靠自己的晶圓專工的全力支持，因為生產線不是說要就有的，一定會需要合資夥伴的資源介入。因此能否得到合資夥伴在製造資源上相當程度的支持，是很重要的。若合資夥伴在智慧財產商品化過程中，扮演關鍵角色時，合資夥伴在製造資源方面的支持如何在股東協議書內處理，更是一個重要的議題。

相對而言，合資夥伴在股東協議書當中，也會用一分錢一分貨的方式來處理，比較精明的企業創投不會免費提供製造資源，而會要求這部分也要作價，反映在其所取得的股權價格上。或是於協議書中約定，當公司發展到某程度，合資事業已臻成功時，公司最後一輪的現金增資，創業者必須放棄認購權。因為最後一輪現金增

資，已經沒有什麼風險且離上市（initial public offering，IPO）時程亦很接近，所以合資夥伴會要求較多股份的認購。從製造資源的利用來講，創業者要利用合資夥伴的資源，但仍須注意不要讓股權過度被稀釋，這是在製造構面創業者談合資必須注意的地方。

（七）合資的市場行銷構面

創業者早期可以依賴合資夥伴的資源，但是到某一個程度後還是要物色自己的團隊，即創業者最終要有自己銷售行銷（sales & marketing）的團隊，否則公司之後會被合資夥伴所掌控。就銷售行銷部分而言，除非創業者有相關的實務經驗，否則這部分也是創業者最薄弱的地方。因此一開始可能要藉助合資夥伴的資源，但到某一個程度，創業者在銷售及行銷的人事要有掌控權，能讓合資夥伴就這部分人事的任命在董事會行使同意權，這是創業者在行銷構面必須考慮的。

創業者在協商談判合資時，有時會陷入一個迷思，由於創業者一開始並無商標、市場及社會關係，合資夥伴往往會同意創業者使用其商標或將商標授權，但仍建議創業者縱使用合資夥伴的商標，也要採取階段性的步驟；一開始先使用合資夥伴的商標，之後結合自己商標成為共同商標（co-trademarks），最後則略去合資夥伴的商標，完全使用合資新創事業的商標。

台灣很多技術的創業者，認為用合資夥伴的商標可以加速商品化的行銷，這要看公司產品、智慧財產未來商業化的產品市場定位為何，所以創業者其實不要輕易接受使用他人的商標。但新創事業要擁有自己的商標也有其困難，因為一開始不可能花很多錢去註冊商標，因為新創事業不見得一定會成功，不用一下子全世界都去註冊商標，而可以逐步按行銷階段去註冊。總之，新創事業在智慧財產尤其是商標的註冊及使用策略必須有步驟，這些都是創業者在行銷市場構面要注意的。

（八）合資的智慧財產構面

此外，有些新創事業需用到比較多的電腦資料庫，例如很多IC設計公司，會用到EDA的軟體或是矽智財（SiP）。當新創事業要用到合資夥伴過多屬於著作權領域的資料庫或系統時，也必須注意時間性，否則合資事業的整個神經脈絡會被合資夥伴所掌握。綜觀大部分新創事業都離不開資訊網絡的架構，越需要技術的公司，對技術資料庫的需求也越大，以製造TFT LCD的公司來說，當初所有的電腦製造整合資料庫（CIM）都靠日本的技術方來提供。這部分須特別審慎，因為創業者其他新的改良的技術產品資料，也會不知不覺流到合資夥伴手中。過去談合資時，對一個新創事業不同階段資料庫系統及平台的應用，不認為很重要，但現在來說這部分則十分關鍵。使用合資夥伴的智慧財產，必須謹慎小心並考慮合法性。否則若碰到居心

叵測的合資夥伴，設計創業者進入其營業秘密資料庫，之後以竊取機密為由，來扣押合資事業，或是養成利用資料庫的習慣後，在某個時間切斷使用權限，往往會造成合資事業無法營運的不利後果。

三、少數股權

所謂創業者少數股權的新創事業，乃是指創業者用原先自己所擁有的智慧財產單純作價投資，不介入經營，亦即只單純拿智慧財產作價轉換成新創事業一定比例的股權，而不用拿現金出資。創業者少數股權新創事業最困難的地方就是創業者所擁有智慧財產的價值評估，一直沒有很好的評價方式。對創業者而言，最大的禁忌是獅子大開口，除非創業者的智慧財產是尖端技術或是基礎技術的智慧財產而且具有產業鏈關鍵地位及價值，否則很多創業者拿自己的專利參與新創事業，大多無法成功。因為到後來會發現，要迴避創業者的專利或限縮專利的範圍，並不困難，尤其很多台灣的創業者在專利組合及跨國專利佈署的部分，智慧財產的品質極為不良。

少數股權創業者的盲點，往往在於太著重於專利及商標，但在營業秘密及Know-how部分卻不知如何去包裝作價轉換成股權。其實，營業秘密及Know-how這兩部分也是創業者的命脈，少數股權者應該將智慧財產分成不同態樣及類別，在不同階段作價投資給新創事業。因為太多例子顯示專利作價轉換變成新創事業後，過一陣子新創事業就不再需要所作價的專利，可能因為技術已經過時，也可能因為專利有很多瑕疵而被主張無效等等。所以創業者有些智慧財產勢必要以Know-how或營業秘密的方式來處理，以便在不同階段鞏固自己的權利。

因此，對創業者而言，專利還需同時搭配一些Know-how，且在談新創事業的合約時一定要註明，不因所提出之專利被主張無效而影響股份的認定，因為創業者還有Know-how的價值存在，而不會產生不當得利的問題。所以談新創事業時的技巧可以透過法律手段來彰顯，在少數股權智慧財產作價上，如何去確保股權的存在、如何避免被銷除股份，尤其在權利無效的情形，其實都可以用法律的手段事先做一個設計及安排。也因此，創業者盡可能不要簽訂保證權利有效的條款，因為這會涉及民法買賣編關於「權利瑕疵擔保」相關規定類推適用的問題。

另外一個要控制的，就是創業者雖然未參與經營，仍要持續保有創新研發的機能，此時才能取得一個觀望的地位。當新創事業有機會時，可以陸續將後面創新研發的技術及智財拿出來作價，甚至可以少數股權在董事會佔有一席之地。但是很多創業者沒有這樣的態度與精神，將自己的智慧財產拿出來後，就下車了。對創業者來說，若能持續創新，雖然是少數股權，卻仍取得一個觀望的機會及後面持續轉換價值的機會。

對於多數股權者而言，多數股權會要求創業者保證所提出的權利之合法性及有效性，就權利合法性來看，若涉及專利無效時，會牽涉到原始合約的解除，以銷除創業者的股份。台灣公司法論述並沒有論述創業者以智慧財產作價轉換成股份，該智慧財產無效時，作價的股份如何銷除的問題，但這是必須處理的。

若站在多數股權這一方而言，尤其是智慧財產作價部分，訂定合約時要注意不要在定義上把自己綁死，要明訂創業者所拿出來的專利權，是包括該專利相關後續的改良、再發明等等。因為定義條款往往會影響後面的權利是否存在，這些權利若不存在，勢必要移轉出來。在談判時，原來專利繼續衍生的改良、再發明、分割案、接續案等，一併要做完整安排，這樣創業者就會被綁住。所以其實這部分本質上就是一種拉鋸戰，所以雙方要在相對應的時間，談到某一個相對應對價的問題。

再來創業者及多數股東還要達到一個共識：所有拿出來作價的智慧財產標的，尤其是專利與商標，應該包含同一標的在不同國家的所有權利，不能割裂。創業者拿割裂的標的智財出來是不道德的，對多數股東而言，這樣新創事業會無法進行，因為目前太多的技術及產品都是全球化，同一個技術標的，只拿台灣的專利出來合資，不拿美國的專利出來，會使新創事業無法繼續營運下去。故少數股東所拿出來作價的智慧財產，在專利與商標部分必須指整體專利家族的概念，商標部分如：聯合商標、防護商標等，以及在不同國家的權利家族都要包括進去。故擬定合約的人就很重要，並且要切實做查核的動作，所有拿出來的智慧財產，一定要做權利狀態（legal status）的查核。

最後，以智慧財產為基礎的創業過程，台灣創業者總是談不過美國的律師，主要是因為沒有這方面的經驗，也沒有跨國智慧財產的經驗，另外判斷能力也不足。因此，以智慧財產為主的新創事業時，一個是公司最好有對應技術專業的人做實質的查核；第二個是能找到這個領域專業的專利律師，因為其長期在這個領域，對專利的有效性與否有很高的敏感度。在美國，不管是專利律師或顧問公司（consulting firm）都有這樣的服務，費用也合理，站在多數股東的立場，須委任這方面的專業人士，來將少數股東所拿出來的智慧財產與競爭者的智慧財產做差異化分析、權利強度分析及該智慧財產相應的產業分析。

肆、創業者對新創事業智慧財產的評估

在台灣常看到許多創業者根據標的公司或創業者所提供的智慧財產資料，評量標的公司的專利權、商標權及著作權有多少數量及申請國家的分佈，以及因市場傳聞標的公司產品涉及侵害某美國公司美國專利時，又根據標的公司所提供的不侵權意見書（non-infringement opinion），判斷標的公司產品產銷之法律風險的大小。表

面上觀察，創業者對標的公司之智慧財產的查核評估似乎已足夠，並得進而與其他所查核的投資資訊綜合形成投資決策及據以執行投資。

但，從智慧財產的營運觀之，顯不盡然，因為標的公司所擁有的專利數量及申請國家佈局，不足以表示其技術及產品具有技術及產品優勢，更不足以說明其專利品質堅若磐石；標的公司所擁有的商標數量及註冊國家，不足以證明其商標已具有品牌價值，亦不足以充分反映標的公司之市場通路及佔有率；標的公司所提供的不侵權意見書，果真是由該產業的專業人士根據充分資料及專業倫理守則合邏輯的表示專業意見？抑或是幾張說不清講不明的祇有事務所銜稱的信紙呢；標的公司所擁有的著作權，除在少數行業外，大致上幾乎無關公司產銷營運的必要性；標的公司的營業秘密與其各種營運機能關係並未獲充分考量和評估。

因之，創業者評估新創事業的智慧財產所應具備的知識經驗以及有關投資的智慧財產評估程序及作業規範，主要包括：(1)標的公司的專利技術在所屬產業的技術結構位置如何，以及其專利技術與其他競爭者專利技術之差異性、優勢性、關鍵位置及品質如何；(2)標的公司的專利與其產品之關聯度如何，以及其對產品的產銷具有相當影響成分；(3)標的公司的專利與其發明人之關係及該等發明人之發明創新活動率及是否仍在公司服務；(4)標的公司的專利與其產品製造的關聯度及製造的相應配套關係，以及有否過度將製造秘密專利化；(5)標的公司的商標與商業模式及市場行銷、通路之關係，以及是否具備品牌之成分或潛力；(6)標的公司所涉及智財侵權訊息的資料完整性及其委任的專業人士的專業度及職業倫理信用之審慎查核，以及有關侵權訴訟處理對策的反覆論證；(7)標的公司營運有關的研發、製造及銷售之營業秘密管理機制及其落實程度；(8)標的公司所屬產業及其競爭者對於智慧財產的重視度，以及智財有關的申請、授權、交互授權及侵權訴訟等活動度；(9)標的公司管理自己及競爭者智慧財產的內外組織、人員及系統等配套機制、專業合格性、運行程序及執行效率；(10)標的公司智慧財產的人資、會計、財務及租稅作業程序、系統及實際作業情形；(11)標的公司智慧財產業務的跨國管理及營運能力。

伍、銀行辦理智慧財產融資暨擔保的關鍵

在有形財產世界裡，銀行按借款人的財產、營運及信用情況，評估其房屋、土地、機器設備或有價證券等各種擔保品的價值，再據以決定授信融資與授信條件，這是銀行、企業和個人非常熟悉的融資擔保形態。因為，所有信用的評估規則、價值估算、流程作業、資訊公示及擔保品次級交易市場（含拍賣），是歷史長期演進的制度，對於銀行和借人間，均是可以輕易辨識，可以具體評量，可以明確規範，並具有「流通市場」。但是，這些有形財產成熟機制並未在智慧財產世界當然獲得轉

換或借鏡，因而阻礙智慧財產在金融市場的機會與發展，並不當影響「智能勞動」企業融資工具的多樣化與營運擴張的機遇。

這些年來，企業持續呼籲銀行開辦智慧財產融資擔保項目，政府和非營利組織積極推廣智慧財產評價的講習及教育訓練，姑且不論智慧財產評價理論的妥適性及其與智慧財產融資擔保的關聯度，其實更應先探討銀行為何較不積極推動智慧財產融資擔保？除了態度需要調適外，主要應是來自對智慧財產融資擔保作業的無知所引起的恐懼，因而躊躇不前。因此，有必要先了解其間的幾個重要關鍵。

銀行辦理智慧財產融資擔保的關鍵，主要包括：(1)融資對象主要是企業法人而非自然人或非營利組織，而且企業法人的核心能力強項在於研發或行銷；(2)智慧財產權利確係存續有效，而且未有重大程序和管理瑕疵情形；(3)智慧財產的組合及家族須有相當完整的跨國佈署；(4)智慧財產權利涵蓋範圍及品質良窳情形；(5)智慧財產的商品化各階段的落實程度，以及其相應於具體產品的產銷範圍、區域及營收獲利情形；(6)競爭者在相同領域的智慧財產、產品及市場等情形，以及其與借客人間智慧財產、產品及市場的差異性和競爭力的分析；(7)智慧財產的發明人、創造人和著作人在借客人服務任職情形，以及他們對於智慧財產商品化各階段的參與貢獻程度；(8)借客人智慧財產的管理系統和流程的建置及執行情形；(9)借客人智慧財產委外處理的外部服務提供者及其專業品質情形；(10)智慧財產擔保品若需由銀行處分取償，其主要潛在買方市場何在，以及處分價格的設定；(11)智慧財產擔保的法定登記程序的遵行；(12)符合智慧財產融資擔保特性及作業細節的合約文件需要完整充分規範。這些關鍵項目的展開，縱使目前仍處智慧財產融資擔保的萌芽階段，但銀行業者應以發展金融新產品的企圖心，縝密佈局並廣泛行銷於市場，企業自然而然就會依循銀行業者智慧財產融資擔保作業規則及配套機制調整其智慧財產相關業務，而銀行也就順理成章地減低或免除既有的憂慮恐懼，進而有效控制智慧財產融資的不確定性風險。

陸、新創事業以被併購作為投資退出機制

擁有產業鏈關鍵地位的智慧財產及市場潛力的獨特商業模式之新創事業，遇到被併購時機來臨，其創業者和創投業股東通常也會選擇以被併購作為投資退出機制，以獲取不同型式的現金及股票等巨額報酬，而且也有機會繼續於併購後的公司服務。2005年網路電話業者的併購即是較佳實例⁹，當然，也要智慧財產作價投資的

⁹ 2005年9月12日，美國電子灣公司（eBay）宣佈併購創於2002年的網路電話（VoIP）業者Skype（Skype Technologies SA），併購金額為41億美元，其中13億美元為現金，13億美元用電子灣股票支付，還有爾後根據經營績效再支付餘款15億美元。本件併購除了使來自瑞典和丹麥兩位創業者（Founder）Niklas Zennstrom和Janus Friis獲取巨額創業報酬外，也使崔費朱（Draper

環境條件已相當成熟才有可能。

另，相對的，新創事業抑或大企業面臨產業結構變化¹⁰雖可選擇被併購或分割做為退出（exit），但是併購方也會嚴謹評估新創事業的智慧財產在市場及產業上的價值。詳言之，如併購目的在於「品牌」者，併購方除查核有關商標及其授權或轉讓的法律狀態及合法性外，更會謹慎評量成就該商標、共同商標或自有商標成為知名品牌的各種商業要素的繼續維持、全面整合及發展能力，例如通路、行銷廣告、經銷代理結構、市場競爭優勢、企業資源規劃（ERP）、物流金流訊流、競爭對手的趁虛而入的影響等等。再者，如併購目的在於「技術」者，併購方除查核有關許多國家專利權的法律狀態外，更重要的是會：(1)整合與受讓專利有關的研發人力資源、研發管理、專門技術、營業秘密、著作權、積體電路電路布局、數據庫及系統；(2)驗證併購所受讓專利在同產業領域技術和專利的競爭態勢，以及在特定產業的專利技術差異性及專利地位；(3)查核所受讓專利之組合、家族、區域及其品質、維護程度；(4)檢查所受讓專利之對外授權、交互授權和侵權訴訟關係及其合約轉讓、繼續維持或終止；(5)確認和控管被併購方處理專利等智慧財產的有關內外專業人員、專利或法律事務所及有關專業費用；(6)分析併購方既有專利與併購受讓專利之組合關係；(7)分析併購受讓專利之將來利用和實施之廣度和深度。這些併購方的評估方法及程序，新創事業若能熟悉及落實之，才有機會及條件選擇以被併購作為投資的退出機制。

Fisher Jurvetson)、指數創投（Index Ventures）、俾賽默創投合夥（Bessemer Venture Partners）和紅樹林資本合夥（Mangrove Capital Partners）等創投基金賺取超過100倍的投資報酬率。此外，在網路電話市場的併購案，還有於同年9月初微軟公司（Microsoft）收購Teleo公司，以及6月雅虎（Yahoo）買下Dialpad Communications公司，以在即時通訊（IM）服務中增加網路電話功能。這股網路電話業者的併購風潮，主要是網路業者為了掌握網路產業發展趨勢，以及提供更多服務內容，開發新客源，增加營收利潤，方得以競爭生存，遂紛紛以重金併購網路電話業者，以快速獲取新技術及新商業模式。同時，這些被併購的網路電話業者之所以被高價搶購，主要是他們掌握了下列幾個新科技及新市場定律：(1)摩爾定律（Moore's Law），晶片上的電晶體密度每十八個月到二十四個月就增加一倍；(2)梅特卡夫定律（Metcalfe's Law），網路的價值等於使用人數的平方；(3)吉爾德定律（Gilder's Law），通訊的頻寬每年擴大一倍；(4)儲存定律（the Law of Storage），成本低廉儲存無限量資訊；以及(5)軟體定律（the Law of Software），無法可循。再者，這些網路電話業者的發明和創意成果也轉化為具有網路產業關鍵地位的智慧財產及其群組，以及獨特性的商業模式（business model）及其策略和步驟。

¹⁰ 例如：2004年2月，先鋒（Pioneer）以400億日圓併購恩益喜（NEC）電漿顯示器事業（Plasma Display），強化電漿電視事業。2005年1月，新力併購奇美光電日本子公司IDT，以整合其與豐田合資的「ST-LCD」低溫多晶矽（LTPS）液晶面板事業強化。2005年2月，夏普（Sharp）併購富士通（Fujitsu）液晶顯示事業；日立製作所併購富士通電漿顯示器事業，並與松下電子合作發展電漿顯示器事業，以共同研發、共同採購、共同實施彼此相關智慧財產。

柒、事業營運終止結束時智慧財產的處理

2002年6月光寶集團宣布將旗下源興、光寶、致福與旭麗四家公司合併，將致福公司手機部門併入光寶科技營運。三年後，2005年6月15日光寶科技公司董事會決議「通訊事業群旗下手機組裝業務，自今年7月1日起無限期暫停營運，同時將其研發人員286人轉任公司內部其它部門」。2005年6月28日仁寶公司宣佈「分割行動通訊產品事業群（PMCC），併入集團手機公司華寶通訊，同時將其研發部門500人轉往華寶通訊任職」。惟，回顧1997年，王安電腦結束組織時，在全球拍賣200項專利，而由韓國三星電子和樂金電子購得；2000年4月葛登兄弟集團（Gordon Brothers Group）與綠屋（The Screen House）共同合資設立網站回收公司（Website Recycling Company），開始為結束營運的網路公司（.com）清算出售原始碼、專利及其他智慧財產，產生公司結束的剩餘價值。

這些事例，尤其在知識經濟時代，讓我們亟須深思，為何台灣企業組織或業務終止時幾無智慧財產可供清算出售到全球主要技術市場，進而減少公司股東投資損失或回收投資，甚至賺取高於原投資金額的報酬？為何台灣企業組織或業務終止時僅能低價賣出有形財產以及勉強安排各類人員「出路」，以致股東權益所剩無幾或投資血本無歸？以及員工被迫離開？難道沒有下台的美好身段嗎？

是故，企業組織或業務終止時若要有效處理智慧財產，則須有下列配套：(1)企業須處於產業價值鏈的上端或中端，而且所從事技術層次是較高的創新，而且也最好有品牌通路以及獨特的商業模式，才有產業和市場價值的專利權、商標權、著作權及專門技術等智慧財產之累積；(2)企業研發技術和產品開發設計，須有一套有體呈現的方法（physical evidence）將這些科研成果轉化為具有所屬產業技術市場影響力或關鍵地位之智慧財產，始能累積有產業市場相互關係的智慧財產，才有買家會有興趣；(3)企業的智慧財產後，須在會計科目予以「資產化」處理，而且在財產目錄上須有該等智慧財產的登錄，縱使遇到組織或業務終止時才知從哪裡找出智慧財產來清算出售；(4)企業智慧財產的品質須佳，而不是輕易可被質疑具有無效之原因，不是輕鬆地可被限縮權利範圍，更不易被迴避設計；(5)企業若有價值的智慧財產，更須掌握智慧財產市場何在、潛在客戶、定價、洽詢、談判、交易平台等機制及措施。因此，無論是大企業抑或新創事業，縱使面臨須終止結束事業時，是有機會及條件藉由智慧財產來回收較高的剩餘財產價值。

捌、智慧財產在國際投資的意義及其運用

1990年以來，台灣企業在國際直接投資業務上是非常蓬勃的，不僅投資金額持續成長，而且在海外投資事業所涉各類產業和業務，又廣又深甚至超越台灣母公司

規模好幾倍。惟，台灣企業在國際直接投資之出資種類仍侷限於現金及機器設備，幾乎沒有運用智慧財產做為國際投資之會計財務稅務工具，頗為可惜。

智慧財產在國際直接投資的運用，主要型態有：(1)智慧財產的授權；及(2)智慧財產的入股，兩者可分別或同時進行之，端視企業在不同階段的營運需求而定。須注意的，台灣法律就各法人在海外將智慧財產授權或入股之規定，卻仍停留在管制經濟法制，應非妥適，實宜儘速廢止，始符自由經濟和知識經濟潮流¹¹。

第一，在智慧財產的授權方面，是指台灣母公司授權其海外子公司或合資事業實施其智慧財產，並由子公司或合資事業按合約期限支付權利金。其實益為一則反應子公司或合資事業實施母公司智慧財產的對價，二則做為母子公司盈餘利潤及租稅的調節媒介。台灣企業運用智慧財產授權做為國際投資之財會稅務工具時，尚應注意下列事項：(1)被授權方所在國對於智慧財產授權之審核登記；(2)被授權方與授權方之智慧財產授權屬關係人交易，應維持常規交易（arms length transaction）¹²，並應避免被稅務機關認定為利潤不當或不法移轉；(3)若被授權方係屬合資事業者，則授權方應避免被合資方主張為不當利益輸送，侵害股東權益；(4)授權方與被授權方所屬國各自所得稅稅率及授權方含權利金總所得之租稅負擔之計算，以及總稅後利潤之計算；(5)租稅條約之利用規劃。

第二，在智慧財產的入股方面，是指台灣母公司以智慧財產做為其海外子公司或合資事業的出資標的，並由子公司或合資事業換算成一定數額的股份交付。其實益為一則減少現金出資而仍可佔有較多股份，二則若子公司或合資事業上市或以智慧財產入股之股份轉讓後，以智慧財產入股之股份即轉換成資本利得，增加母公司投資收益。台灣法人運用智慧財產入股做為國際投資之財務工具時，尚應注意下列事項：(1)作價入股之智慧財產權利有效性之驗證；(2)作價入股之智慧財產須經過中立專業第三方之評價，以及合資股東間之協議；(3)少數國家法律規定以智慧財產入股者，其轉換之股份不得超過總實收資本的一定成數；(4)少數國家法律規定以智慧財產入股者，限於公司設立地法律授予的智慧財產，不包括資本輸入國以外國家法律授予的智慧財產；(5)股東間得協議以智慧財產入股者之股份，得限制其處分之期間和比例，亦得因智慧財產無效或被撤銷而消除一部或全部之股份；(6)將智慧財產入股條件詳載於公司章程或細則（by-laws）。

¹¹ 同註3，頁118-148。

¹² 參閱Reilly, Robert F., & Robert P. Schweihs (Editors, 2004), *The Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis*, 1st/Ed., NY: McGraw-Hill, pp.535-610.

參考文獻

1. 中華徵信所企業股份有限公司，國際金融貿易大辭典，增修定2版，頁122, 742。
2. 周延鵬（2006），「虎與狐的智慧力：智慧資源規劃9把金鑰」（*Beyond IP: Intelligence Resources planning*），第1版，台北：天下文化，頁170-180。
3. 周延鵬（2005），「台灣企業經營的全球化與台灣法制的牽絆或解放：建構自由開放的對外投資、授權及技術移轉新環境」，政大智慧財產評論第三卷第二期，十月，頁118-148。
4. 姚梅鎮（1989），「國際投資法」，第2版，北京：武漢大學，頁176-204。
5. Bamford, James D., Benjamin Gomes-Casseres and Michael S. Robinson (2002), *Mastering Alliance Strategy: A comprehensive guide to design, management, and organization*, 1st/Ed., NY: John Wiley & Sons.
6. Dobkin, James A., Jeffrey, Mark J. Spooner and Kenneth J. Krupsky (1986), *International Joint Ventures*, 1st/Ed., Washington D.C.: Federal Publications;
7. Razgaitis, Richard (2003), *Dealmaking: using real options and Monte Carlo analysis*, 1st/Ed., Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
8. Reilly, Robert F., & Robert P. Schweihs (Editors, 2004), *The Handbook of Business Valuation and Intellectual Property Analysis*, 1st/Ed., NY: McGraw-Hill, pp.535-610.
9. Robert C. Megantz (2002), *Technology Management: Developing and Implementing Effective Licensing Programs*, 1st/Ed., New York: John Wiley & Sons, pp. 1-3.
10. Smith, Gordon V. and Russell L. Parr (2005), *Intellectual Property: Valuation, Exploitation and Infringement Damages*, Hoboken, NJ: Wiley & Sons.