

跨領域研發成果產業化國際高階人才培訓計畫 97 年海外培訓成果發表會

新創事業技術來源與智慧財產規劃-- 以台美新創公司比較

指導教授：宿文堂（台灣積體電路製造公司先進技術事業法務處處長）

組 員：黃佩君（和永固事業有限公司專案管理工程師）

吳芳青（崇越節能系統股份有限公司工程師）

吳俊緯（中華映管股份有限公司工程師）

楊博安（財團法人國家實驗研究院助理研究員）

李建璋（義理法律事務所律師）

摘要

新創事業在整體的經濟環境扮演著不斷創新的角色，透過新技術的開發或是新服務型態的提供，為現行的環境注入活水，對保持經濟的成長以及就業機會的創造具有重大的意義。

新創事業屬於企業的草創(start-up)時期，除了面對各項經營挑戰之外，經常忽略技術來源規劃以及為保護公司研發成果所必須建構的智慧財產管理制度，而本論文研究目的在於提供新創事業在一份重要的參考資料，分別以專利及營業秘密兩大主軸進行探討，提供新創事業經營者在技術來源取得以及智財規劃一個完整的全貌，為避免流於學理(academic)探討，本論文訪問相關美國及台灣相關產業人士，將學理與實務進行結合，新創事業經營者可以參考本論文配合公司經營實際情況做適當調整，以提升新創事業成功率。

Abstract

Start-up business/Start-up companies play an innovative role in whole economic environment. Developing new techniques and providing new service models could activate current environment, so it's meaningful to keep economy-growing and create job opportunities.

Start-up business/Start-up companies, as in start-up stage, need to face all kinds of operational challenge, thus they might neglect to plan the resources of technique and to manage the intellectual property of their research. This paper is to study on intellectual property and business know-how, for start-up business to have a whole picture on accessing technique resources and planning intellectual property. In order to integrate academically and practically, this paper has some related interview with industrial persons, both in America and in Taiwan. The start-up business runners could take this paper as references to adjust their management, so as to achieve success easier.

關鍵字

新創事業、技術來源、技術移轉、智慧財產、營業秘密

目 錄

壹、	前 言.....	5
貳、	新創事業技術來源分析.....	6
一、	何謂新創事業.....	6
二、	新創事業技術來源.....	7
	(一) 自行研發.....	7
	(二) 共同研發.....	9
	(三) 技術移轉.....	11
	1. 技術性質：專利或非專利技術之移轉.....	12
	2. 移轉方式.....	13
	3. 取得效力.....	17
	4. 實施使用技術地域：全世界或部分區域或單一國家.....	18
參、	智慧財產規劃.....	20
第一節	專利.....	20
一、	專利申請策略.....	20
	(一) 連結產業與技術結構分析.....	21
	1. 產業結構.....	21
	2. 技術結構.....	22
	(二) 優質的專利組合與佈署.....	22
	(三) 尋找專業之委外智財服務代理.....	23
二、	專利取得方式.....	24
	(一)自行研發/共同研發.....	24
	(二) 購買專利.....	25
	1. 購買專利的目的.....	25
	2. 購買專利管道.....	26
	3.授權.....	26
三、	智慧財產管理.....	27
	(一) 擬定優質技術取得時之協議書.....	27
	(二) 如何預防patent trolls的干擾.....	27
	(三) 侵權者與競爭者監控.....	28
第二節	營業秘密.....	29
一、	營業秘密概論.....	29
	(一) 營業秘密之重要.....	29
	(二) 營業秘密之意義.....	30
	(三) 營業秘密之要件.....	31
	1. 外國立法例.....	32
	(1) TRIPS相關規定.....	32
	(2) 美國相關規定.....	33

2. 我國立法例.....	34
二、營業秘密之保護—以員工、客戶及供應商之合約簽訂為論	36
(一) 與員工相關之合約.....	36
1. 競業禁止約款.....	36
(1)我國法下之競業禁止	36
(2)美國法之競業禁止	39
2. 保密條款.....	39
3. 就職期間營業秘密歸屬條款.....	41
(二) 與供應商、客戶相關之合約.....	41
1. 保密契約.....	41
2. 禁止還原工程條款.....	42
3. 營業秘密喪失後停止付款條款.....	43
4. 營業秘密歸屬條款.....	44
5. 回饋授權條款.....	44
(三) 雇用他公司競業禁止員工之相關法律問題.....	44
肆、個案訪談-探討國內外新創事業(公司)於智慧財產管理之比較	46
一、 UW技轉中心訪談：技轉中心如何協助新創公司.....	46
1. 技術來源.....	46
2. 新創事業智財規劃.....	46
二、 新創公司訪談：如何確保公司智權及建立相關管理制度流程	47
1. Team.....	47
2. Smart money	47
3. Independent Board	48
4. Product	48
三、 國內廠商訪談.....	49
1. 決策層級.....	49
2. 市場/行銷/通路	50
3. 技術面.....	50
4. 在研發過程管理方面.....	51
伍、結論與建議.....	52
陸、參考文獻.....	55

壹、前言

依據經濟部中小企業處創新育成中心定義¹，所謂的新創事業係以設立 5 年內的企業均屬之，新創事業在整體的經濟環境扮演著不斷創新的角色，透過新技術的開發或是新服務型態的提供，為現行的環境注入活水，對保持經濟的成長以及就業機會的創造具有重大的意義。

新創事業屬於企業的草創(start-up)時期，也就是雖然事業已經開始營運，經營團隊也大致底定，由於許多管理制度尚未健全的情況下，經營管理上的問題不時浮現，這些問題必須進行即時處理以避免問題擴大導致無法收拾的結果。在人事方面，包括組織架構尚未健全，無法進行專業分工，同時因為新創事業欠缺知名度且經費有限，在人才的招募上具有相當難度；在財務部份，由於缺乏適當的擔保品以及保證人，以技術等無形資產作價進行融資取得資金的方式在台灣尚未普及，因此在新創事業草創時期，足夠資金的取得加上安全資金的調度成為新創事業的成敗的重要因素；此外，在業務通路以及市場行銷方面，新創事業成立的原因通常已經看到了某一項市場具有利基而投入，然而產業的狀況瞬息萬變，如何針對市場變化作出適當因應，也深深影響了公司的發展與命運。

除了上述的人事、財務以及市場行銷業務問題外，針對以研發技術為基礎的新創事業，要面對的就是新創事業的技術來源規劃以及為保護公司研發成果所必須建構的智慧財產管理制度，而本論文研究目的在於提供新創事業在草創時期一份重要的參考資料，讓新創事業經營者在技術來源取得以及智財規劃一個完整的全貌，經營者可以參考本論文配合公司經營實際情況做適當調整，以期降低草創時期投入本方面的時間以及人力成本。

過去的技術發展方式多為研究人員看上某項發展契機，投入研究後得到研究成果，尋求商品化的機會，除了這樣的模式之外，目前也有各項不同的技術來源模式出現，本論文將以新創事業的技術來源取得方式進行探討，研究不一樣的技術來源的不同特性以及重點比較；取得技術的同時，如何保護這些技術並用以創造經濟價值是另一個更重要的課題，針對技術的保護，本研究將以專利以及營業秘密兩大主軸進行探討，除了學理的研究與探討之外，為了解產業界實際運作情況，亦邀請國內外產業界人士及華盛頓大學技術移轉中心人員進行訪談，將訪談的內容亦融入於本論文，兩相

¹ 2005 全國中小企業發展會議，議題四子題三題綱三：如何導引中小企業開發公司、創投基金，育成新創及創新型企業 <http://www.smecs.org.tw/2005/report/meeting4/item3/PO3050427.doc>

結合之後提出結論與建議。

本論文架構分為五個章節，第一章說明研究背景與研究目的，第二章針對新創事業技術來源進行探討，以不同的技術來源及技術移轉模式進行探討，第三章探討智慧財產規劃，以專利與營業秘密保護兩大主軸進行探討，專利部分探討專利申請策略、專利取得方式以及專利管理制度；在營業秘密的部份則以法律的角度出發，討論與員工、供應商及客戶之間法律問題，第四章個案訪談分為華盛頓大學技轉中心、新創事業以及國內廠商訪談三部份，說明國外對新創事業的輔導以及國內營業秘密流失管道及應對機制，第五章提出結論與建議。

貳、 新創事業技術來源分析

一、 何謂新創事業

什麼是新創事業，有各式各樣的說法，也因研究的需要有所不同，例如中小企業處創新育成中心的定義是以設立 5 年內的企業為準，而微型企業創業貸款則限以所創或所營業的微型企業登記設立未超過 1 年者，國外對於新創事業的定義目前亦沒有標準，但基本上皆以設立後營運仍未穩定的企業為代表，因此其技術來源會和一般企業有些差異，例如策略聯盟或者購併擁有技術之公司的可能性就會比一般企業低。

而有一種風險性為最低的新創事業稱為內部創業，此類型和一般新創事業讓人感覺為高風險的印象不同，內部創業為在已成熟的企業內部進行創業，在本質上和風險上要優於一般的自行創業，因為企業環境是創業家所充分熟悉的，企業可以提供製造設備、供應商網路、技術資源、各類人才、營銷網路、甚至企業品牌，創業家不必費時向外界籌措創業資金，失敗後果的承擔責任較低，相對成功的機會也較大，因此內部創業在本質上具有先天優勢，問題的關鍵在於如何克服企業組織上對於創業行為存在的阻力，如創業成功後利益分配就是一個問題，以及讓創業團隊有何動機及利益去全心投入內部創業此艱辛的過程，因為創業是一種在現有企業組織內部所推動的非正常活動，需要公司高層的全力支持，鼓勵內部創業激發內部員工創新與創業的動機，在公司提供創業種子資金誘因下，鼓勵他們將一些與公司現有市場無關的創新技術，經由商品化開發程序推進到新市場，並進而衍生為新事業。

另一種也是風險較低的創業就是與他人合資創業，由合作伙伴共同承擔失敗的風險，合資(Join venture)創立新公司，在很多產業是很普遍的情況，可能是為了技術、

資金、市場等因素，而合資的定義就是共同冒險，在「狐與虎的智慧-周延鵬²」中指出，中國大陸的翻譯最貼切，就是共同出資，共同經營，共擔風險，共享利潤。合資的第一部就是要共同出資，各合資方出資金、出人力或廠房或機器設備、甚至出技術或智慧財產，由此知出資的概念非常多樣化，而合資後就會共同經營，在共同經營中會牽涉到各種不同資源安排，包括技術，生產製造，設備、資金、人力、市場、行政，重點主要就是對合資公司的經營與管控，這其中對於新創業者比較重要的是控制程度，資本、人事和技術方面，其中關鍵尤其是合資公司內的人事和股權，公司股權的比例和人事安排常常是創業者和合資伙伴間出現很大爭執的部份。

二、 新創事業技術來源

新創事業在決定技術取得策略之前³，必須先了解有那些技術來源，而公司相對的地位高低、公司本身研發技術能力、技術需求迫切性的高低、技術取得的承諾與投資的高低、技術所處的生命週期位置、以及技術的種類、技術是否牽涉國家競爭力以及國家法令限制等，都會影響新創事業技術取得之決定。傳統的觀念認為，研發活動攸關企業核心事業的競爭力，因此企業必須要發展自主的研發能力，不過如果研發產出無法為核心事業所使用，則對企業而言這項技術就不再具有價值。但目前技術研發的觀念以及對於新創公司而言，則強調要以最少的研發投入來獲得最多的創新成果，並且為研發投入創造最大的投資報酬。比較傳統的自主研發，目前多數新創公司採用的是開放的態度。也就是說，研發資源與創新構想不盡然需要來自於公司內部的自行研發，企業可以採取委外研究、共同研發、技術移轉等方式來取得所需要的各項知識與技術，同時企業的創新成果也不一定要由企業本身來使用，公司可以採取技術授權、技術轉讓、內部創業等方式，盡可能為公司創造最多的回收。

(一) 自行研發

技術來源一般大致區分為內部來源與外部來源。

內部來源，技術開發能力(即研發資源)愈強的企業，通常會採用自行研發，而過去的大型企業大都採取自主研發的策略，他們主張技術創新必須來自於企業內部的研發，創新成果也主要僅供企業自己使用，企業必須要牢牢的掌握這些技術專利，以維持領先創新的市場地位。同時企業還需要積極投入基礎研究，以探索未來技術發展趨勢，並累積未來產品所需要的核心技術能力。在這樣的觀念下，一些大企業每年投入

²周延鵬著，《虎與狐的智慧力》，台北：天下文化出版，2006 年。

³高科技產業技術取得策略之研究 May 2000, 中華管理評論 Vol.3, No.2, pp.1~15

大量的研發經費，雖然也因此奠定他們在相關產業的領導地位，但研發效率與實質投資報酬其實並不是很高。自行研發是一種高度專業的活動，攸關企業的核心能力與競爭優勢，但研發需要耗費很多資源，技術商品化時間長，失敗的風險也很高，通常研發的投資報酬很難衡量。這是一般人對於研發活動的基本看法。因此，許多企業將研發支出視為一種策略性的投資，認為研發需要經過大量 try and error，只要多方嘗試與積極投入，最後總有可能帶來重大創新的成果，或者至少也可以積累核心技術能力。在這樣的觀念下，許多企業未曾積極評估自行研發投資報酬是否合理，也未能研擬該如何有效提升研發產出效率的管理模式，這都是當公司採行自行研發時所會產生的問題和風險。

自行研發並非僅有以上問題與須承擔高風險，採行此技術取得的方式亦有其優點。自行研發的好處是量身訂作，而且本身能夠完全主導研發方向，有完全自由的決定權，如此可以針對自身需要的技術進行研發，最容易能夠得到為自己量身訂做的技術，而更重要的是技術產出之後，能夠完全享受其研發成果，不需要和人共享技術甚至共享市場，而且秘密保護性夠高，也能夠從研發當中累積自己的研發設計能力，而將使每次的學習曲線能夠藉由實力的增進而縮短，往後技術採行自行研發也將能夠技術自主不用受制於人，另外公司如果有自行研發的實力，也可以當成向外購買技術時的籌碼。另外列出自行研發與其他方式取得技術的決策因素比較表⁴。

技術取得方式	公司的相對地位	技術需求的迫切性	技術取得的承諾/投資	技術生命週期的位置	技術的種類
自行研發	最高	最低	最高	最早	獨特的或關鍵的
共同研發	高	低	高	早	獨特的或基本的
外部契約的研發	中	中	低	早	獨特的或基本的
技術授權	低	高	最低	較晚	獨特的或基本的

⁴蔡正揚「國際策略與技術移轉」，中國生產力中心之技術移轉實務性講座，1997 年

直接購買 技術	最低	最高	無	全時期	外部的
------------	----	----	---	-----	-----

最後是否應該選擇自行研發，提供幾個因素以供決定時之參考⁵

- 自行研發與技術移轉兩種方式，何者成本較低？
- 自行研發之能力與技術是否成熟？
- 自行研發與技術移轉兩種方式，何者較費時？
- 自行研發與技術移轉兩種方式，何者較易取得商機？
- 自行研發與技術移轉兩種方式，何者能為企業帶來較大之利潤？
- 自行研發與技術移轉兩種方式，何者較能提昇企業之國際競爭力？
- 自行研發與技術移轉兩種方式，何者較易建構策略聯盟？
- 自行研發與技術移轉兩種方式，何者之產品生命週期較長？
- 自行研發與技術移轉兩種方式，何者較符合國家利益？
- 是否有國家機密與產業存亡之考量？

(二) 共同研發

共同研發⁶乃是集結兩家以上的企業共同從事研究開發，或是政府所屬的研究機構或法人(如工業技術院)和民間企業共同從事研究開發。一般而言，都是先有了研究計畫的構想，再考慮組織研究團隊，尋找財源。財源不同也會影響共同研發的組織形式。研發合作對象方面，基本上有五種類型⁷：一、廠商互動與合作；二、廠商、研究機構與大學之間之共同研發；三、廠商與客戶之間的互動合作；四、廠商與供應商的創新連結；五、廠商與其他支援創新機構的連結，將廠商合作的對象，如客戶、材料供應商與協力廠商視為「技術優勢應用」策略；技術顧問公司、科研機構與大專院校視為「技術優勢擴張」策略。

新創事業多數研發、製程、財務、行銷等資源都很有限，經由本身累積的科技能力由內部發展出所需的科技，如此採用自行研發所需承擔風險將很高，且新創事業技術創新速度很快，產品生命週期越來越短，即使投入鉅額研發經費，也很難在短時間內開發出所需的技術，因此尋求與外部單位進行共同研發會是風險較低的選擇，且

⁵技術移轉產業之永續經營模式- 以先進材料技術為例(培訓科技背景跨領域高級人才計畫九十三年海外培訓成果發表會)

⁶日本半導體共同研發制度之研究 <http://www.moea.gov.tw/~ecobook/books/BK007/index.htm>

⁷台商在中國的研發與合作 <http://twbusiness.nat.gov.tw/epaper/y06/12/66-241.htm>

對於新創事業，由外部取得而且又希望參與或掌握主導研發方向，尤其以新創公司資源不足以及考量技術風險性高，因此就可能採取共同研發(合作開發或與擁有技術之公司為策略聯盟)，由合作夥伴共同承擔失敗的風險。

過去兩年⁸，在景氣蕭條的衝擊下，一些科技大廠也開始檢討研發支出的合理性。當產品技術日趨複雜，幾乎沒有任何一家大型公司足以承擔所有技術的研發工作，因此企業也不得不轉向其他取得技術的來源，採取開放創新與有效運用外部研發資源的作法。例如，許多大型科技公司已經放棄在基礎研究方面的投入，因為不具有經濟規模，而且也不是企業的核心優勢，公司大都採取與大學、研究機構共同合作的方式，來取得基礎研究的知識成果。另外如半導體產業，其對於次世代技術的研發投入已經越來越高昂，就算連世界級的大企業台積電等，也已經無法獨立承擔其投入資金以及風險，因此也慢慢的朝向共同研發的方向，以共同出資，共同分擔風險，以及共同分享技術的產出，而傳統大公司從自行研發到採行共同研發，其內部研發活動的定位與功能，將會發生變化。這些公司知道技術的來源不應侷限於內部的自行研發，企業應學習充分運用外部資源以及共同合作來進行技術的開發。他們未來將更著重於技術資訊來源的發掘、委外研究管理、技術資源的整合與運用、產品系統整合能力的開發，專案管理，風險管理等。

一般相信採行共同研發其研發創新的投資報酬都能比自行研發較為提升。這些公司大都有效運用大學、政府研究機構、供應商、風險投資基金、客戶、競爭者、研究機構、新創科技公司等外部研發資源，並能充分運用各階段的研發產出，將整體研發成果的市場價值最大化。最後列下共同研發可以產生的主要四項效益：

1. 提高研發效益—共同研發具有規模效益，可以避免重複投資，使每一塊錢的 R&D 支出效率提高。
2. 外溢效果—共同研發不僅使成員廠商享受技術互補的利益，而且研發的效益嘉惠非成員廠商，尤其是上下游相關產業。
3. 刺激研發擴大—如上所述，政府委託的共同研發計畫刺激民間企業擴大研發支出並且提早其研發計畫的時程。
4. 加強產品市場的競爭—共同研發計畫促成技術的擴散，使產品市場的競爭程度加劇，有助於效率的提升。

⁸創新的新趨勢,精簡研發-劉常勇

(三) 技術移轉

技術移轉之方式很多，取得技術未必是經由特定的技術轉讓契約來達成。例如在購入製造生產設備的情形，使用此設備的技術就隨著引進了，如果出售方不願意輸出使用此設備之必需技術則也會影響到購買方的購買意願，因此技術移轉也可能伴隨購買設備以及其教育訓練等而來。在以技術為投資之股本的創業、與擁有技術之人聯合投資創立新事業、與擁有技術之公司為策略聯盟、甚至合併或收購擁有技術之公司，乃至挖角等途徑，也可達到取得技術之效果。以下為⁹蔡正揚整理出的一技術引進模式優缺點比較表

技術引進途徑	優點	缺點
整廠輸入	可快速進入市場	技術移轉程度最低，完全依賴供應商之協助與維修
設備購買	-迅速取得已被應用之設備 -風險低	-取得技術通常非最先進 -受制於賣方
授權	可迅速取得成熟之技術	-無技術所有權生產利潤被剝削 -技術取得受制於輸出者
策略聯盟/合資	-技術/市場聯盟可發展企業之綜效 -分攤風險	合夥人間可能有利益衝突
併購	可迅速取得技術或透過行銷管道進入市場	-適當公司購得不易 -須建立一套良好溝通系統，以留住人才
工業合作/互惠條件	-買方可回銷部分零組件，引進新技術 -賣方可分攤風險，降低成本	-外商承諾點數並無法律約束，非要其履行不可 -技術引進的層次，無法有效控制
外部研發合約	可使公司跨入完全不同之專業領域	後續技術，改良工作困難

⁹蔡正揚「國際策略與技術移轉」，中國生產力中心之技術移轉實務性講座，1997 年

股權參與	不僅可取得技術，更可因擁有相當之股權而能不斷的得到新技術	除非是參與規模極小之公司，否則對公司而言是項蠻重的財務負擔
購買技術	-可迅速取得已被應用之技術 -風險低	-取得之技術通常不是最先進 -受制於賣方

在技術移轉方面，當事人之身分或資格，往往是考慮要不要為技術移轉的因素之一。但其顧慮多在斟酌技術移轉是否可成功，或者是否適於為技術移轉。在某些技術之移轉，特別是高科技的移轉，基於政治上考量，有些國家的法令有限制其移轉對象或區域的規定，有些則因技術之開發受政府之資助，擁有技術之人在行使權利上受有限制，不能任意為授權或移轉。此類情形¹⁰，在進行技術移轉之初，擁有技術之人對於自己的權利在行使上有無法令上的限制，應該清楚，並應查核徵求技術之人是否符合相關法令所定的資格；徵求技術之人對於法令上有限制授權、移轉規定適用之技術，是否有符合相關法令規定而得取得技術之可能，也要自行評估，以免徒勞。縱然技術移轉可行，在此類技術授權應考慮是否能取得主管機關的許可，而為免有迂迴逃避法令限制的情形，往往在契約中對取得技術之人在利用技術上有所限制。

1. 技術性質：專利或非專利技術之移轉

技術移轉對象有兩種，一種為技術(Technology)，一種為專利權(Intellectual Property Right；IP)，兩種都極具價值。

技術授權是技術擁有者即授權者(licensor)提供技術know-how或專屬的權利給被授權者(licensee)使用，於約定的期限內，同意將全部或一部分的權利由技術接受者利用而被授權者支付一定金額報酬給授權者之行為。專利技術移轉是指移轉的技術是具有專利權的，非專利技術移轉是指移轉的技術是不具有專利權。此技術移轉¹¹一般透過技術授權(Technology Licensing)，因為智慧財產權是一種排除權(Exclusive Rights)，授權在本質上就是同意不行使排除權，至於接受授權的人是不是有積極的權利去利用授權是另外一個議題，而其中一個接受授權的主要原因是要避免法律訴訟。

¹⁰ 南科管理局-92 年度專業及技術人才培訓智慧財產權課程-專利授權

¹¹ 97 年跨領域科技管理研習班講義-技術授權合約及談判-宿文堂老師

技術授權是新創事業取得技術的一個重要管道，技術授權交易，如同其他商業交易，若雙方的需求密切契合，就容易產生互補相成的雙贏利基。所以，正確瞭解授權雙方的動機需求，是圓滿進行技術授權的首要課題。關於被授權人而言，它的動機需求一般比較單純。通常是為了製造或銷售新產品，或改良製造技術，或減少製造及原料成本，或進軍新的市場，而必須取得若干技術的授權。就授權人而言，它的動機有可能比較複雜，大多數授權人是因為自己無法兼顧所有市場，無法自行產銷所有產品，所以願意將技術授權給別人去產銷產品，開拓市場，授權人自己可透過技術授權權利金或其他報酬規定分享成果，例如產能、市場、客戶等，甚至是為了讓自己的技術成為標準的用意。另外於美國華盛頓大學以及國內學術機構和工業研究院等非私人機構等，其職員所產生之技術由技術移轉中心移轉出去給有興趣的企業或新創公司，比較偏向政府機構鼓勵新創公司的公益行為，並非完全商業及利益考量，主要目的是希望帶動其區域內的經濟及產業發展。

專利技術移轉，一般新創公司進行技術移轉時，當新創公司對於某技術有興趣時，轉出方將技術與其專利轉給新創公司，如當時其技術並沒有專利，轉出方就會申請專利，申請費由合約決定哪方負擔。依據專利法第五十六條、第一〇三條、第一一七條之規定，專利權的內容可分為「裝置」及「方法」，如果專利權是一種「裝置」（發明、新型或新式樣），則任何人未經專利權人同意，不可製造販賣、使用或為了製造、販賣或使用，而進口該物品。如果專利權是一種「方法」（發明專利），則任何人未經專利權人同意，不可使用該方法，或使用、販賣以該方法直接製成之物品，也不可為了使用或販賣該物品而進口該物品。因此，如果想要製造或利用已經受到專利法保護的裝置或方法，就必須先得到專利權人的同意，此類同意權的行使，即屬於專利技術授權範圍。

2. 移轉方式

技術移轉的方式包含授權實施與權利轉讓（權利使用），在國科會科技統計名詞定義手冊¹²中，將技術移轉定義為：技術由某個單位被另一單位所擁有的過程。劉常勇與段樵¹³（我國大陸地區科研成果轉移情形研究）也指出，所謂技術轉移是將無形的技術知識或有形的技術設備，在供需兩造間經由某種媒介方式加以傳送，以滿足供需雙方的要求與目標。

¹² 行政院國家科學委員會科技統計名詞定義手冊

¹³ 劉常勇與段樵，「我國大陸地區科研成果轉移情形研究」。

技術移轉分類方式很多，Brook, H¹⁴ (1966) 提出依技術的擴散方向，可分為水平技術移轉 (horizontal transfer) 和垂直技術移轉 (vertical transfer)，前者指技術由一個個體向另一個個體的移轉；後者則是技術從一個發展階段朝向下一個階段。Hayami & Ruttan¹⁵ (1971) 並針對水平技術移轉，區分為實體移轉、設計移轉和能力移轉三大類。

劉江彬、黃俊英¹⁶ (智慧財產管理總論，2004) 也提到技術移轉的形式很多，至少包括以下數種：1. 外人直接投資；2. 合資計畫；3. 授權協議；4. 專利實施權；5. 整廠輸出合約；6. 收購外國公司；7. 引進主要設備；8. 技術授權；9. 管理合約；10. 行銷合約；11. 技術服務合約；12. 交鑰系統 (turn-key system)；13. 國際轉包合約。

(1) 授權實施

授權¹⁷(License)是智慧財產權領域中常見的使用方式，與移轉(transfer或 assign)不同之處，在於移轉是授權人(智慧財產技術權利人)將其所擁有的權利讓與給被授權人(Licensee受讓人)，一旦移轉之後，權利人就不再對該智慧財產權擁有任何的權利，也就是俗稱的「賣斷」。相對的，授權則是權利人保留其智慧財產權利，利用約定實施、強制授權或特許實施等行為，被授權人支付一定的權利金(Royalty)後，得以在授權範圍之內合法的利用該智慧財產權。工研院¹⁸將技術授權定義為，技術權利人將其全部權利或部份權利授權他人實施，並收取一定數額之權利金作為報酬之行為，技術接受者所取得者係技術之使用權而非所有權。而在智慧財產實務上，技術授權在以專利權為授權標的時，可依其性質分為「專屬授權(Exclusive Licensing)」與「非專屬授權(Non-Exclusive Licensing)」兩種。專屬授權之授權人授與被授權人在授權範圍內單獨享有使用該技術之權利與地位，授權人不得再將此權利授與他人實施，而其授權之內容，以專利權為例，可能僅授與製造權，但亦有可能授與包括全部權利內容之完整權利，此時授權人僅剩有權利之外觀而已。「非專屬授權」則指授權人於授權後，仍保有將此權利再授與他人行使之權利，授權人於授權時，就相同之權利範圍仍保留在授權他人行使之權利，或在授權時，就相同之授權範圍已經有其他被授權人存在。

¹⁴ Brook, H., (1966), National science policy and technology transfer innovation. Washington D.C., NSF.

¹⁵ Hayami, Y., & Ruttan, V. W., (1971). "Agricultural productivity differences among countries", American Economic Review, 60(4), pp 895-911.

¹⁶ 劉江彬、黃俊英，智慧財產管理總論

¹⁷ <http://iipnccu.pixnet.net/blog/post/8153905>

¹⁸ 工業技術研究院國際合作知識網-技術移轉的定義

專利法第五十七條提到，發明專利權之效力不及於下列各款情事...六、專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。...第六款得為販賣之區域，由法院依事實認定之。換言之，對於同一產品，原則上只能授權一次，因此必須慎選授權對象。確定授權對象的考量因素應包含：對象的數目與支付能力、授權產品的單價、與授權人的其他商業關係等。

專利法第七十八條提到，為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權...特許實施權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。

技術移轉契約因為所涉及的技術層次、移轉範圍與類型等，而可能有不同的內容，所簽訂的相關契約條款亦有多寡，但是就國際間普遍採行的技術移轉契約（包括技術授權契約）的基本之架構而言，一般都有前言、主要條文與附屬條文等三大部分，重要的契約內容包含：

- a. 前言及名詞定義條款
- b. 技術移轉內容、移轉方式、與相關保證。
- c. 對價之計算及給付。
- d. 技術移轉之特約條款：包括有授權條款（Granting Clause）、第三人侵害條款、保密（Confidentiality）條款、及合作產品銷售之限制條款。
- e. 契約附屬必備條款：如準據法條款、契約可否轉讓條款、契約之有效期間、解除或終止契約原因之約定、解決爭議之仲裁條款（Arbitration Clause）、不可抗力之免責條款、契約使用之文字的約定等。
- f. 契約之其他一般條款：如整體性與修改權、通知方法、簽約的權限、專利標示

其中幾個較為重要的條款，如授權條款，為授權人對被授權人及其關係企業，就授權專利授與非專屬的權利（但不得讓與或再授權），被授權人可以在授權區域內，進行製造(Made)、使他人製造(Have Made)、使用、販賣、進口。回授權條款（Grant Back），在被授權人不需支付對價（支付給被授權人員工的對價不在此限）下，被授權人同意授與授權人對授權專利中所描述物品的改良，有非專屬、不得轉讓、且不需支付權利金的權利。專利法第八十條規定，...再發明專利權人未經原專利權人同意，

不得實施其發明。製造方法專利權人依其製造方法製成之物品為他人專利者，未經該他人同意，不得實施其發明。

準據法，技術移轉契約一旦發生爭訟，可根據仲裁條款的規定進行仲裁。一般國家都承認當事人有以約定方式決定其管轄權與管轄法院，因此在技術移轉或授權契約中已經廣泛採用此種規定。若未為此等規定，則一旦發生之爭議則會涉及管轄權與審判權的爭議，往往耗費時日，因此大部分的契約，都將準據法與管轄法院條款，當作契約的必備條款之一。仲裁條款（Arbitration Clause），在技術移轉與授權契約中，由於所涉及的技術問題，往往牽涉專業技術，一般司法機關並無專業技術，因此在技術移轉契約中，雙方當事人可能會約定以仲裁的方式解決所有因該技術移轉契約所生的爭議。其中由於仲裁地點、仲裁人之選任、以及仲裁所依據的規則與使用之語言等問題，影響重大，因此技術移轉契約當事人應該多加注意仲裁條款的實質規定內容

中原大學產學經營暨專利技轉中心針對專利授權合約內容，也提到需注意以下四項¹⁹，1.獨家或非獨家授權：涉及授權人是否可再授權他人行使的權利 2.限制授權期間：授權人可限制授權期間，也可以將授權期間約定至專利權期間屆滿為止。限制授權期間可以視被授權人於已授權期間內，對授權內容的實施狀況，決定是否再繼續授權下去。 3.限制授權區域：授權人可在授權契約中限制授權區域，如只能在台灣使用專利權內容，如此可使專利市場化的策略更能靈活運用 4.授權專利權中的部分內容：授權的內容可包含使用、製造、販賣、進口，專利權人可以將上述內容全部授權出去，也可以授權一部份。如授權某工廠製造，但不能販賣；授權某經銷商販賣，但不能製造。

(2) 權利使用或權利轉讓

專利權可經由授權來獲得使用權，依功能來說，專利授權大致可區分為以下六種類型（周永信²⁰1998 年）。

- a. 使用許可(use license)：單純提供被授權人在所協議的應用範圍之內使用其專利權，不包括複製、修正、販賣或利用其要項製造其他產品。
- b. 製造授權(manufacturing license)：製造專利係指專利權人授權被授權人利用其專利之要項生產產品，因被授權人生產過程中涉及專利權人之專利。

¹⁹中原大學產學經營暨專利技轉中心 <http://rd.cycu.edu.tw/PTLC/qa.htm>

²⁰周永信，專利授權與公法之關係，國防管理學院碩士論文，民國 87 年，p.22

- c. 修訂授權(modification license)或稱回饋授權(grant-back license)：當被授權人對於特殊之應用有更改、修正、增強或改進其授權技術時，授權人有權使用被授權人修正之技術。
- d. 銷售授權(distribution license)：被授權人有銷售其產品給在特定地理區域第三人之權利。
- e. 再授權或次授權(sublicense)：被授權人有權將其獲得授權之專利要項之全部或一部再授權於第三人。於銷售授權中，被授權人為利用第三人之行銷網路及服務體系常要求再授權之許可。
- f. 特別商業型態之授權(special commercial situation licenses)：特別商業型態之授權典型之例子為”OEM”(Original Equipment Manufacture)或”VAR”(Value Added Reseller)。前者例如接受授權人委託代工生產，後者為被授權人可以加上自己之加值再授權第三者或出售其產品。

授權與授權契約皆可透過書面方式轉讓，但發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但另有約定者，從其約定（專利法第六十一條）。

3. 取得效力

技術授權的型態上可分為專屬授權與非專屬授權兩種（陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇²¹，1998），其差異在於被授權人取得之地位之強弱，專屬授權之授權人僅授與被授權人在授權範圍內單獨享有使用該技術之權力與地位。授權人於成為專屬授權後，在被授權人所取得之權力範圍內，不得再授權或同意他人實施之，而其授權之內容，以專利權為例，可能僅授與製造權，但亦有可能授與包括全部權利內容之完整權利，此時授權人僅剩有權利之外觀而已。簡而言之專屬授權除了同意不排除被授權人外，也承諾自己不實施，並不再授權給別人，但仍然無法保證授權人之前並未授權給別人，如果有確認的必要，應該要求授權人出具之前沒有授權的聲明與保證。非專屬授權則是指授權人於授權時，就相同之權利範圍仍保留在授權他人行使之權利，或者於授權時，就相同之授權範圍已經有其他被授權人存在。綜上所述，技術移轉合約可分為專屬授權或非專屬授權，另依授權對象數量之不同，尚可分为獨家或非獨家，獨家技術移轉合約是指移轉人僅將該技術移轉給一個被移轉人，非獨家技術移轉則可以

²¹ 陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇(1998)，專利法解讀，元照出版社，頁 169-171。

移轉給很多人。結合與專利授權的關係，區分為：

	專屬專利授權	非專屬專利授權
獨家技術移轉	A	B
非獨家技術移轉	C	D

- A. 獨家技術移轉與專屬專利授權。
- B. 獨家技術移轉與非專屬專利授權。
- C. 非獨家技術移轉與專屬專利授權。
- D. 非獨家技術移轉與非專屬專利授權。

專屬授權的獨占性是被授權人投資於商品化的重要誘因，對商品化成本高的產業非常重要，其獨占性同時也會增加授權人的風險，必須在權利金或授權期限上作相當的調整。如盡力利用的承諾、合約終止條款、授權的變更、最低保證權利金的給付等等。

一般來說，目前在國際間通常採行的一般技術移轉方式，是以非專屬授權的方式進行，而非以讓與或是專屬授權的方式為之，非專屬的被授權人並沒有訴訟權，也沒有對授權範圍外的行為，做任何承諾。不過，對於此等非專屬權益，技術人往往仍會加以相當的限制，例如不得移轉（non-transferable, no assignment）。

4. 實施使用技術地域：全世界或部分區域或單一國家

專利權²²的制度係採屬地主義（地域性），除歐洲專利公約(EPC)、專利合作條約(PCT)（仍須逐一指定國家）外，專利僅在獲准的國家或地區之內有效，因此必須在各國分別申請，經核准後始取得各國專利權，在實務上、法制上皆無世界專利可言，而地域的保護範圍，是指各國對於某一發明創作是否應給予智慧財產權保護，其要件如何，所應取得之權利效力及範圍如何等，是依各國國內之法律所規定，並不受他國之約束，因此稱為屬地主義，為各國內法律效力所及範圍之問題，原則上並無域外效力。國際上對專利權之取得是採註冊主義，如外國專利未在國內註冊者，即使在內國受到侵害，也不會被認為構成專利侵害。另外其中所謂PCT即為專利合作條約（Patent Cooperation Treaty）之簡稱，為WIPO內的一個國際間的專利保護協定，此協定為美國在1966年提案建議，到目前為止，締約國已達123個，申請PCT之資格需為締約國之公民或居民，申請單位包括中國大陸、歐洲專利局、美國、日本、澳大利亞、奧地

²²經通國際專利事務所 <http://www.finetpat.com.tw/Chinese/Default.asp?ID=133#6>

利、俄羅斯、瑞典、西班牙與韓國等，而申請語言可為英文、中文、法文、德文、日文、俄羅斯文及西班牙語。另外至於如何決定需要在那些國家提出專利申請，可考慮以下因素衡酌之²³：

- (1) 業務上已經往來或本業中技術較為發達的國家，如美國、日本、歐洲（英國、德國、法國……）等國。
- (2) 競爭國家，如大陸、南韓、新加坡．．等，藉由專利權的牽制，間接影響競爭同業的發展。
- (3) 仿冒嚴重國家，如大陸。
- (4) 具產業界的重大突破發明，市場性預期樂觀者，專利佈署應較為廣泛。
- (5) 費用支出考量。
- (6) 專利審查時間。
- (7) 專利核准機率。

²³科技產業資訊室 <http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/analysis/pat005.htm>

參、 智慧財產規劃

第一節 專利

一、專利申請策略

全球化的競爭時代下，如何創造技術領先的優勢以及阻礙新加入的競爭者，藉由取得專利權的保護是一種重要的方式。專利申請的目的是為保護自身的智慧財產權利、自行實施此項受保護的技術，或預防他人侵權，期望藉由技術轉讓、授權以獲取利益。而從智慧財產權利的觀點，專利申請的目的除了可實施此項技術外，進而阻撓與降低競爭對手優勢、限制對手的發展，甚至干擾他人進入市場，使競爭者難以洞悉實際上真正的技術發展方向。一般新創事業對於專利佈署的概念，多為只要是一件件個別在不同國家申請佈署即可，幾乎很少會透過模擬上中下游產業結構，而有計畫的去進行專利佈署。且專利無論是自己寫或委外，也都是由一件件個案獨立形成，沒有完整的專利申請計畫。如此即易造成專利的保護會有缺失與漏洞。因此，在專利佈署與規劃上必須結合產業結構與技術結構分析，將所有該產業可能的產品或技術組合先行分析後，有規劃性的進行大規模的專利佈署。基於此，在專利申請上應非以零散技術作沒有組織的專利申請，而應有系統地匯集一些實用之專利，以漸進式形成重要相關技術之專利組合(patent portfolio)，亦即申請專利時要有“佈局”的思考，並非在各國申請且取得多項專利權就是良好的「專利佈局」。

在專利申請的策略，以企業或企業單位本身規模與專利申請目的不同，可分為三個層次：

- (1) 研究者與發明人的專利策略(patent strategy for researcher and inventor)：研究者與發明人常就特定研發成果思考專利申請，此層次的策略重點放在決定是否要申請專利、以及如何讓個別的專利獲准。
- (2) 中型規模公司的專利策略(patent strategy for small to medium business)：從企業角度專利申請開始有整體產品的思考，此層次的策略，目標重點放在一系列的專利案要如何申請、要合併或是分案申請、以及要如何與大公司競爭或合作。
- (3) 大公司的專利策略(patent strategy for large company)：大公司的專利策略則提升到智財競爭力的思考，此層次的策略，目標重點放在如何獨佔全球市場、

如何抑制競爭對手發展等。

專利申請的策略除了上述三個層次的區別外，又可依專利佈局考慮該項專利技術的發展所處「技術生命週期」的時間點為何？是處於「技術萌芽期」、「技術成長期」、或「技術成熟期」。若該項專利是一種新興技術，尚處於技術萌芽期，則專利應多申請，尤其在申請專利範圍(claim)方面應儘量放大，以便使專利能先卡位在最有利的位址。若是處於技術成長期，則應儘量尋求核心技術之改良（迴避設計）及調查清楚當前他人的專利技術發展情況，以避免重複研發或誤踩專利地雷。若是已經處於技術成熟期時，除尋求核心技術之改良及調查清楚當前他人的專利技術發展情況之外，應儘快尋求新的替代技術。

除了考慮前述技術發展所處的各時期階段應注意事項外，因可能申請國家眾多，且申請與維護成本更高，因此需要衡量在該國申請專利之必要性，考慮重點有三：

- (1) 該技術或產品是否已有行銷到該國或已在該國進行生產製造。
- (2) 該技術或產品在該國是否具有潛在的市場，且以後可能會在該國行銷或製造。
- (3) 該技術或產品的專利權是否可能在該國授權、賣斷或轉讓出去。

是故，無論在專利申請策略抑或在專利佈局上，需均連結產業與技術結構分析、進行優質的專利組合與佈署以及尋找專業之委外服務機構，都是刻不容緩的。茲就上述重要因素詳述如下：

（一）連結產業與技術結構分析²⁴

何謂產業結構與技術結構，茲說明如下：

1. 產業結構

可以看成是將一個產業的靜態、動態活動作出的重點縮影，其中包括產業鏈、價值鏈、與供應鏈的交叉關係(含現況與模擬)；產業鏈就是從將一個產業分為上游材料、零組件，一直到中游模組化，下游的系統製造和行銷通路等不同區塊，其中在不同段有哪些主要廠商，擁有哪些技術和產品，有了產業鏈的概念可以迅速瞭解一個產業，了解這個產業中的主要參與者和產品；有此資訊後，還必須進一步了解特定產業內廠商彼此的供應關係和價值大小，因此必須藉由添入其他要素進一步瞭解。例如應用供應鏈與價值鏈的觀念，主要在幫助了解、辨明公司的定位與價值會發

²⁴周延鵬著，《虎與狐的智慧力》，台北：天下文化出版，2006 年。

生在產業上中下游的哪一區段，而公司是不是處於最有利的位罝。同時如果能由產業的動態看該產業的供需關係、和價值鏈每段的價值為何，將會影響到技術與產品研發及其轉化智慧財產的申請、佈署和經營。換言之，只要釐清分析的目的為何，找出主軸，都可以另外拉出產業的上中下游，發掘其關係與發展歷史，以及全球的產值與其價值鏈。

2. 技術結構

行銷學上表達產品組合（product portfolio）的圖，是以產品線（product line）為縱軸，產品項目（product item）為橫軸，每一條產品線會有無數個產品項目。應用這種矩陣圖形的分析，可以從產品組合推回去觀察技術結構；從產品組合拆解技術結構，把技術內容拆解；亦即將具體化的模組、外觀設計 列在第一階（展開 BOM 表），分別從上位的模組、元件，到下位應用的結構／機構、製程／方法，按照邏輯關係向下細部展開成樹狀結構；而階層數越低越接近產業鏈的下游，高則越上游。

因此，若能透過產業結構分析並結合技術結構，不但可以知道要發展一個產業，該與誰來談授權與技術移轉，或者根本不需要；還可以利用動態資訊觀察靜態變化，藉由此可查掘出某一智慧財產組合的品質好壞。

（二）優質的專利組合與佈署

為了達到將研發成果轉化為優質的智慧財產，即須將整個智慧財產的產出過程加以重視，更要與產業產品技術結構相結合。以往的智財管理系統著重在管理的層面，管理專利的發明到申請核准，顯少能從產業的角度來協助學界的發明人把發明的概念轉化為更有用的發明，鼓勵具發明想法的人從事於更有創造價值的工作，從而創造利潤。故藉由上述產業結構概念，由於產業結構中有不同的上中下游，在每一區域有不同的重點及不同的產品。在每個區域中，便亦會有不同的價值鏈與供應鏈。因此，如果了解產業結構的上中下游，就可以選擇合適的智慧財產型態（專利、商標、著作權、專門技術、營業秘密等），而非一律專利化。

在大部分公司或研究機構要求所有發明創作在提案時填一份發明提單，也就是先預設立場要申請專利，而非視其產業結構特性、產品狀態等因素，來考量這份發明提案是否應該以其他的智財型態管理，才能產生最大效益。對於「技術」是否可產生「價值」或是有「市場」的存在幾乎沒有考量過。基於此，對於新創事業在研發成果的保護應該先思考「產業結構」來分析此研發成果的價值為何，接下來再思考需用何種智

慧財產（專利、商標或是著作權）來予以保護此研發成果。而在進行專利群集或組合的先決條件，就是要對產業結構、技術結構及產品結構相當了解，目的是要能快速檢視權項和權利範圍的組合為何，並且使用好的檢索工具，這樣的佈署才會有意義也才能提供決策判斷用。

關於新創事業在智慧財產權規劃，尤其是專利，是需要從研發、研發成果轉換、權利化到商品化的整個階段交叉連結，只要可以結合整個產業鏈，無論是在非常成熟的產業、或是正在快速發展的產業，甚至模擬出還沒開始產業其未來發展的產業鏈，是可以快速瞭解掌握其所需的種種資訊。

然優質的專利組合與佈署是要將技術結構轉成產品結構，再連接到專利佈署及營收結構。舉例說明，在觀察某家公司是否會賺錢，都必須要還原判斷他有無技術；某些台灣公司的專利為何無用？如做 TFT-LCD 的廠商，對於廣視角專利幾乎是靠進口的，台灣廠商根本無此技術之專利，但卻申請一大堆設備的改良，但又不賣設備，顯然沒必要申請。這也就是為何台灣的專利無法被利用與創造價值，就是因為多數廠商沒有抓對方向。因此，瞭解技術結構才能處理專利。

專利中的組合(portfolio)²⁵，其最主要目的要思考此專利組合是要涵蓋「產業結構」中的上游、中游、下游或是整個產業鏈。在進行專利組合時，要事先經過不斷的試驗，也就是說，必須進行所有的排列組合，目的就是要做到不讓其他參與廠商有機會進行設計迴避，再由專利「權利範圍」去模擬阻擋競爭者。而不是根據發明人所發明出來的東西，改寫成一篇的專利。如果沒有足夠的「產業結構」資訊，便無法設定專利在產業結構中的組合（獨立項、附屬項等），甚至不同專利之間的關係。對於專利組合時最重要的就是專利申請範圍，尤其是以獨立項為主的技術結構的組合，這部分若可以明確掌握住，在整體佈署上就不會有為專利而專利的過度化情形發生，或是空泛的佈署。因此，若有優質的專利組合與佈署觀念，則大部分的智慧財產都能發揮效用，尤其是專利，就不會像現在大部分的專利都是不良財產；也可藉此降低不良財產的專利比例，同時也可以解決各國專利局專利申請案量過多的負擔。此外，透過優質的專利組合所產出的專利，其品質也會較好。

（三）尋找專業之委外智財服務代理

²⁵ 組合(portfolio)指的是一個專利內容所有的所有權項的組合，包括「獨立項」與「附屬項」等；或是在同一技術或產品的專利權項之外，另外申請一個或一個以上不同的專利之集合。

要有優質的專利組合與品質，其中一個很重要的因素就是在於委外智財服務代理是否夠具專業知識，在美國與在日本，企業在進行智慧財產佈署時，他們都會尋找專業的智財服務機構來代理，因為在美國的專利律師，其在進行專利撰寫時，會以站在訴訟的觀點來進行專利權利項的組合，為潛在被告、被授權對象、競爭者量身訂做專利申請範圍(claims)，將他們大部分的產品都納入專利範圍考量，熟悉申請過程(prosecution)、用語(terminology)，並具備文句撰寫能力。反觀台灣的專利代理人就較缺乏這樣的能力。而在專利撰寫中應特別注意的是盡量避免有語文轉化的錯誤，譬方說；如果是台灣的公司要在本國與美國申請專利，目前委外服務機構大以台灣專利直接翻譯成英文後，就申請美國的專利，如此就易發生權利範圍的定義不明確，導致專利品質嚴重受損。例如許多藥廠的訴訟都是專利不能執行的興訟案，因為專利的翻譯錯誤導致專利被無效。因此，在專利的佈署中，應尋求屬智慧財產專業之委外服務機構代理，千萬不能因為節省成本隨便找一般傳統事務所進行申請，因為傳統法律與智慧財產是有區別的，其在知識與人員的訓練上也不相同，因此，有關智慧財產部分應透過專利的服務機構來代理是較為妥善的。

除了尋找專業的服務機構代理外，各公司在智權部或是法務部門，其應隨時與委託機構密切聯繫，對於委外代理機構所撰寫的專利內容，均須與研發人員進行反覆的檢視，目的是要清楚所撰寫的權利範圍是否正確，此步驟無論對於成熟的企業或是新創事業都是需要特別重視的。

二、專利取得方式

(一)自行研發/共同研發

對於新創事業其所欲獲得的技術或是專利除了可以自行研發外，一般也可以透過產業聯盟之共同研發方式，若是自行研發，其必須注意的是該技術發展出來後如何進行智慧財產佈署態樣，須事先評估是要進行專利申請或是營業秘密保護？並非所有的技術都要進行專利申請，一般軟體技術的開發都是以營業秘密和著作權來保護之。若是以共同研發的方式取得的專利，其必須注意權利是否為共有。在美國一般所稱的共同研發，大多是企業出錢委託給學校進行，關於其專利權利部份，若是企業也有派人員參與，其權利為共有，若是僅為學校的教授或學生參與，其權利規學校所有，但發明人是教授或學生。而自行研發較不會有此問題發生，一般都是公司為所有權人。

無論是在自行研發或共同研發方面，倘若在開發之前就能分析該產業之產業結

構，瞭解該產業主要的競爭，以及定位自己所在的產業位置，即可快速判斷對於新技術的來源，是以自行研發或共同研發好？甚至是考慮以技術移轉的方式來取得，以便快速進攻市場。

(二) 購買專利

傳統技術交易市場，通常係由買方自行尋求技術提供者，並請求授權，而技術研發單位則是透過市場公告或舉辦研討會、技術成果發表會等模式來尋求有意願合作的廠商。但技術交易涉及的活動日趨複雜，包括搜尋技術買賣雙方、專利技術組合授權、技術商品化及技術競爭力評估、確認智慧財產之法定權利、了解技術交易相關法規、技術授權條件的談判、技術鑑價、技術交易的稅務問題等等，特別是考量國際市場時，將面臨更多的不確定性因素，這些都將對買賣雙方造成很大的人力及時間成本，並可能帶來許多不必要的糾紛。

為了不讓這些問題造成買賣雙方變成保守或阻礙技術交易活動進展的主要因素，因此未來技術交易仲介業將因而興起，而這些提供技術交易仲介服務的業者，也將同時提供其它智慧財產權相關的服務，如商品化評估、專利商標申請、專利佈局分析、技術鑑價等技術交易的周邊服務。專業的技術仲介業者若對於技術規格訂定、協尋供需雙方、技術競爭力評估、國際交易法規等部分不熟悉，將無法有效進行配對及撮合，也會造成技術交易成案率不高的情形。技術交易未來勢必成為產業發展的重要一環，而技術交易仲介業及智慧財產技術服務業更將是買賣雙方在技術交易過程中的重要助手。因此，茲如下所列購買專利的目的以及管道，分述之：

1. 購買專利的目的

為何要購買專利?其可能之原因有：

- (1) 與競爭者的產品抗衡
- (2) 防禦競爭者
- (3) 進入新的市場
- (4) 要有市場上操作的自由
- (5) 作為實施權利主張用，產品授權實施或智財投資
- (6) 作為產品護欄

2. 購買專利管道

(1) 透過專利代理商(Patent Brokers)

由於專利一般會涵蓋許多先端技術，對大多數人來說較難以去瞭解。因此，需要一些人指出特殊的賣點並提供技術給有興趣的公司，解釋需求和市場的發展性。專利代理商的第一要務就是需要做案件分析，讓他人能習慣於瞭解內容和專利的價值所在。專利代理商亦必須發展出購買者和出售者能夠彼此信任的方式，因為專利常常是機密而且是司的重要資產，因此，他們不會打算與無法絕對信任的人交易。所以，必須建立一套系統讓專利代理商、專利擁有者、想要使用專利的公司、新創公司和其他人能彼此相互信任。

(2) 專利網路市場 (Patent Cybermarket)

使用電子網路、電腦網路或其他電腦化技術以創造出專利的電子化市場 (e-Market)，例如，目前有個專利網路交易市場yet2.com，其由全球許多公司或團體所共同建立，成員包括P&G, DuPont, Dow, Honeywall, NTT, TRW, Toyota, the Battle Memorialinstitute 和其他單位，此交易市場是第一個在網路上購買及銷售技術的全球化市場，雖然yet2.com 成立的時間不長，且依賴使用者的力量來產生需求，但其代表了一種可能有效的商業模式，可有效省下時間和費用。在知識分享過程中，經由網路來授權和取得先端技術只是個未來必經的一個步驟，以持續擴大智慧財產權的深度、廣度及價值。

3. 授權

對新創公司或小型公司而言，仍然可藉由向國際大廠取得專利的授權和保護，迅速進入此技術領域和市場，在此當中，亦需聘僱優秀人才，培養出屬於自己的研發菁英團隊，慢慢建立屬於自己公司的核心技術，並取得專利保護。透過此方式，不僅可減少自行研究發展的大量投資、避免錯誤或延誤商機，而且可符合技術需用者之需要、節省研發人力與時間，提高技術水準，以增加生產力與競爭力，此外，還可將有限資源更有效的利用，防止侵權訴訟的危險。

另一方面，對專利或技術提供者而言，則可擴大既有的市場或相關市場，並可從中獲取權利金以回收研發之投資。此外，藉由專利授權模式，尋求合作夥伴或切入難以打進的國外市場，或是從專利被授權者的使用情形修改自己的技術。如果與投資結合，還可增強競爭力並獲取更高的回收。

因此，不管公司是專利被授權者或是授權者，在進行專利授權時仍應審慎考慮以下因素：

- (1) 競爭性策略：在專利授權時應考慮對方是否有能力成功地將此專利技術商品化，使其具有競爭力。
- (2) 期限：此為授權時的必要討論主題，亦是技術商業化成功、潛力、市場接受度及被替代技術取代容易性的指標。
- (3) 專利保護：必須於適當的地方取得完整的專利保護，並隨時準備對付侵權仿冒者。
- (4) 排他權：只限於特定區域和做某種程度的限制。
- (5) 利用性和優勢：評估專利技術是否能領導市場而具競爭優勢。
- (6) 商業化的成功：保證專利技術具有市場吸引力以及可以顯著增加銷售量。
- (7) 授權承諾：授權者是否能承諾於授權期間提供支援或技術資訊，以及被授權者是否有定期依約支付權利金。

三、智慧財產管理

對於新創事業而言，其在技術的取得除了會自行研發外，有些企業也會透過技術移轉的方式來取得技術，如何選擇好的技術來方式進行交易是要非常謹慎的，例如在進行技術移轉時，對於雙方合約內容的擬定與協議是非常重要的。

(一) 擬定優質技術取得時之協議書

對於合約的擬定與協議，一定要將雙方可享有的權利義務明確定義，如上節技術來源所述內容，對於技術移轉的實施方式等就須明訂清楚，因此，對於對授權方一定要先行研究此欲授權的專利權利項是否為該公司所必須的，因一般在進行技轉時，授權方是不負任何未來若有侵權時的責任。這也就呼應了為何在進行專利取得前須連結產業結構與技術結構之分析，以及對欲授權的專利也應對其權利項範圍逐一檢視的重要性。

(二) 如何預防 patent trolls 的干擾

何謂 patent troll？坊間眾多說法都稱之為「專利蟑螂」或「專利地痞」，以此次 MMOT 在美國研究的 ebay 案說明如何在進行授權時判斷其是否為 patent troll。

案由說明：Merchexange 控告 ebay 侵權其三項專利，此案從地方法院一直進行到最高法院。茲說明各法院對此判決的見解為：

1. 地方法院：ebay 侵權確立，法院判 ebay 需負損害賠償責任，但不進行禁制令，對此判決 Merchexange 不服，其認為法院應再判禁制令，因此上訴到聯邦上訴巡迴法院。
2. 聯邦上訴巡迴法院：聯邦上訴巡迴法院認為地院的判決不合理，既然已認定 ebay 有侵權，除了判損害賠償外仍需判禁制令，ebay 不服上訴至最高法院。
3. 最高法院：雖然 ebay 有侵權，而 Merchexange 也確實是此專利的所有權人，但 Merchexange 它本身並不經營像 ebay 一樣之拍賣網站，因此，最高法院依據 4 要件的判斷原則：(1)對原告而言沒有造成永遠無法彌補的損失；(2)依據法律的損害賠償對原告也沒有不公平、(3) 須考量雙方利益的平衡、(4) 對市場機能不造成影響；認為 ebay 的侵權無上述 4 因素的嚴重性，因此撤回聯邦上訴法院的判決發回地院更審。

從最高法院的判決可以觀之，雖然最高法院無法定義 Merchexange 其實就是 patent troll，並從其不須判定禁制令的觀點可知，最高法院不判予禁制令就是要避免 Merchexange 對其權利的濫用，無上限的要求 ebay 付與巨額的權利金。

(三) 侵權者與競爭者監控

要做好智慧財產規劃，也必須建立一個資訊網絡的系統，此系統需有專人的維護與資料建檔，目的就是要隨時監控整個產業發展的動態資訊，包括訴訟、授權、合資、併購等；或是蒐集與檢視競爭者之產品，以及定期的追蹤競爭者技術發展與專利申請狀況，藉此資訊網路的功能得知是否有他人侵權。

1. 系統化、流程化的知識管理

目前大多數公司在智慧財產資訊的管理上，都是採用專利案件系統管理，頂多再搭配一個契約管理系統。然而，此案件管理系統為公司基本的管理系統，流程項目包括：提案人、申請日、發明人、案件名稱、案件處理狀態、代理人事務所等。倘若案件管理系統可以連結到該公司的產品或是技術之動態因素，例如所申請的專利是否可用以實施或是每年研發人員大量提案的專利其中有被商品化的產值有多少？也就是說透過無形資產可為公司帶來多少的利益，這些資訊若可利用系統化的方式建立起

來，不但可用以企業內部評估管理績效，亦可用以監控與產業參與者相關之資訊。

2. 定期的專利追蹤與侵權者監控

企業內部之智財權部門，應定期追蹤該公司專利申請狀態，對於審查委員駁回的意見更是要審慎的處理，因在許多訴訟案件中，專利被無效的很多資訊都會從審查委員駁回的紀錄中被發掘其申請時的漏洞。此外，也應定期追蹤是否有與該公司生產的相類似產品於市場上陳列，倘若一但發現有侵權者時，可先將其產品與該公司產品利用還原的比對逐一分解，先檢視其是產品侵權或是專利侵權的初步判斷。

3. 競爭者技術發展監控

除了須對侵權者做監控外，對於競爭者技術的發展動態也須時時注意，包括其是否在某一區域積極專利佈署、欲併購某廠商或是向他公司授權等等，透過這些資訊觀察其未來營運走向。此外，還可以透過人力資源網站，招募資金等觀察競爭者是否有對每一領域技術在召徵人才用以判斷其公司欲開發之新技術為何。

第二節 營業秘密

學者劉江彬博士認為，營業秘密有如下重要之課題：1.營業秘密之正確觀念；2.保密約定造成勞資緊張；3.禁止競爭之合理年限及範圍；4.合理努力維護秘密之定義。²⁶劉江彬博士更明確指出「營業秘密在開發中國家常造成企業界雇主與雇員間之緊張關係，主要原因即為營業秘密之權利觀念，不如專利、著作及商標之明確，而技術人員轉換工作或被其他公司挖角的情形非常普遍，研究人員自行創業之情況，亦比比皆是。人員之移動勢必帶動資訊之移轉，對於具有經濟價值的資料也有意無意的易手。」

以故，本節擬從營業秘密之介紹為出發，再談論如何保護營業秘密。

一、營業秘密概論

(一) 營業秘密之重要

相較於上節之專利權，營業秘密(trade secret)之保護亦屬於智慧財產保護之一環。許多知名企業至今仍靠良好的營業秘密保護，而獲取其獨特的商業優勢地位，例如眾所周知之可口可樂配方以及微軟WINDOWS的原始碼等，均屬適例。此外，因申請專

²⁶ 劉江彬、黃俊英著，智慧財產管理總論，93 年 2 月初版，頁 51。

利權獲准後，法律規定需將專利技術公開周知以獲取一定年限之專有權利，因此如一技術是他人難以發明，且性質上容易予以保密者，以營業秘密之方式為保護，則能獲得更久之市場獨佔^{27 28}。此外，縱使得以申請專利，有時亦非必然得放棄以營業秘密之方式為保護，例如：若某二種專利技術乃相輔相成，則權利人得以其中之一申請專利，另一則以營業秘密為保護，此於專利年限到期時，則可見其實益。諸此，均得以窺見營業秘密之重要

(二) 營業秘密之意義

在過往營業秘密於各國尚未立法保護前，各國對於營業秘密之定性、名稱及要件為何，均無一致之見解。就營業秘密之定性言之²⁹，英美法系國家早已認為營業秘密具有財產權性質，美國最高法院更在 1984 年 Ruckelshaus v. Monsanto Co. 一案中，正式承認營業秘密為法律保護之財產權³⁰。至於歐陸法系之德國判例與學說，則有主張營業秘密係屬「企業權」(Das Recht am Unternehmen) 之一，雖非絕對保護之法益，但原則上仍須予以保護³¹。

就營業秘密之名稱，過往國內學術與實務對於用語即有所差異，有稱「專門技術」，亦有稱「工商秘密」³²。至於公平使用於營業上之任何配方、模型、交易法中未採營業秘密之用語，僅於第 19 條第 5 款，以「產銷機密、交易相對人資料或其他有關技術秘密」等名稱。此外，國際間對於營業秘密用詞也不一致，除北美自由貿易區協定 (NAFTA) 稱為營業秘密外，有稱為 KNOW-HOW³³，亦有稱為 proprietary information, confidential information 等，至於 TRIPS 則稱為未經揭露之資訊 (undisclosed information)，不過美國實務界則均統稱為營業秘密 (trade secret)³⁴。

至於何為營業秘密？我國於營業秘密法立法前，行政院公平交易委員會就營業秘

²⁷ 例如可口可樂配方，即為最佳例子。

²⁸ 不過此均需靠權利人自行判斷，如以營業秘密為保護，其優點是無時限限制，而缺點則因營業秘密之特性為「一經失去即永久失去」，不像專利最少有一定年限之排他權利，故如一旦被他人以合法方式知悉，則即非屬營業秘密，詳見本文下述。

²⁹ 營業秘密之定性究為權利或僅屬利益，此於我國營業秘密法立法前之我國法制，實具有相當探討實益，蓋因我國侵權行為法有關權利與利益之保護要件即有所不同，不過此問題於我國營業秘密法立法後，則已無太大意義。

³⁰ 許智誠，營業秘密之法律地位及保護研究，經建法制論叢，創刊號，頁 206。

³¹ 蔡明誠，公平交易法與營業秘密之保護，政大法學評論，第 44 期，頁 273。

³² 周延鵬，智財權與企業經營，工業財產權與標準月刊，頁 48 以下。

³³ Know-how 是否等同於營業秘密雖有爭議，但通說均認為 know-how 即為營業秘密，蓋無強為區分之必要，如對此爭議有興趣，可參閱張靜，我國營業秘密法學的建構與開展第一冊-營業秘密的基礎理論，新學林出版，96 年 4 月一版，頁 56 以下。

³⁴ 馮震宇，瞭解營業秘密法，永然出版，87 年 6 月再版，頁 98。

密之意義所採之行政解釋為：「營業秘密是廠商為在營業活動上取得競爭優勢，投下勞力與資本所發展出來的各種有形無形之成果，且營業秘密的所有人對此未經公開之特定知識或情報有保密的意思。³⁵」

學者有認³⁶，對於營業秘密定義最清楚者為美國法律學會（American Law institute ,ALI）在侵權行為整編中（restatement of Torts,1st,1939）第 757 條之註釋b³⁷所下之定義。根據該定義，所謂營業秘密係「可涵蓋裝置或資訊之編輯，可使擁有者於有對手競爭時，因對方不知或未使用此等資訊而獲得利益。它可以是一種化學混合物之配方、製造過程、原料處理或保存物料的方法，機械的模型或其他裝置，以及客戶名單。」³⁸，而「營業秘密與其他秘密不同之處，在於營業秘密不只在於處理業務上單一或短暫事件之訊息，例如為爭取契約所為之秘密投標金額或其他特別條款、某些特定員工之薪資、以從事或預期欲從事之證券投資、預定宣布某種新策略或推出新產品之日期等，而係在業務經營上繼續使用之程序或方法。通常其與商品之生產相關，例如生產某種產品之機械或配方，但亦可能涉及商品之銷售或其他商業上之經營，例如在價目表或目錄上決定折扣、折價或其他折讓之代碼，特殊客戶之名單、或是記帳及其他辦公室之管理方法³⁹。」本文亦認同之。

（三）營業秘密之要件

早期不論國內外，營業秘密並不被法律所正式承認，因此企業只能透過契約之方式，亦即以簽訂保密契約，如Secrecy Agreement, Non-disclosure Agreement(NDA)或競業禁止（non-competition agreement）或禁止誘引(non-solicitation)條款等方式，以保

³⁵ 行政院公平交易委員會編審小組，認識公平交易法，增訂 2 版，頁 88。

³⁶ 馮震宇，同註 34 書，頁 98。

³⁷ restatement of Torts,1st(1939),Sec. 757,comment b.

³⁸ 原文為「A trade secret may consist of any formula, pattern, device or compilation of information which is used in one's business, and which gives him an opportunity to obtain an advantage over competitors who do not know or use it. It may be a formula for a chemical compound, a process of manufacturing, treating or preserving materials, a pattern for a machine or other device, or a list of customers.」

³⁹ 原文為「It differs from other secret information in a business (see s759 of the Restatement of Torts which is not included in this Appendix) in that it is not simply information as to single or ephemeral events in the conduct of the business, as, for example, the amount or other terms of a secret bid for a contract or the salary of certain employees, or the security investments made or contemplated, or the date fixed for the announcement of a new policy or for bringing out a new model or the like. A trade secret is a process or device for continuous use in the operations of the business. Generally it relates to the production of goods, as, for example, a machine or formula for the production of an article. It may, however, relate to the sale of goods or to other operations in the business, such as a code for determining discounts, rebates or other concessions in a price list or catalogue, or a list of specialized customers, or a method of bookkeeping or other office management.,」

護其營業秘密⁴⁰。後因營業秘密保護課題漸受各國重視，因此不但世界貿易組織（WTO）在「與貿易有關的智慧財產權協定」（TRIPS）中，特別於第 39 條對未經揭露之資訊（undisclosed information）明文加以保護外，各國也紛紛以立法方式保護營業秘密。

至於企業所發展出來秘密或資訊，何者係屬營業秘密而享有獨特之法律上地位？則需從營業秘密之構成要件（或稱保護要件）以為斷，因法律具有強烈之屬地個性，故本文以下分成國外法例及我國法例介紹之：

1. 外國立法例⁴¹

(1) TRIPS 相關規定

根據 TRIPS 第 39 條第 2 項之規定⁴²，只要資訊符合下列三要件，則不論自然人或法人，均有防止他人未經許可，而以違背誠實商業行為(a manner contrary to honest commercial practices)之方法洩漏、取得、或使用合法處於其控制下資訊之可能⁴³：

- a. 在一定意義上其屬於秘密，也就是說，該資訊作為整體或作為其中內容的確切組合，並非通常從事有關該資訊工作領域之人所能普遍瞭解或容易獲得者。
- b. 因其秘密性而具有商業價值。
- c. 合法控制該資訊之人，為保護該秘密之故，已經根據相關情況採取了合理措施。

對於上開所謂「以違背誠實商業行為(a manner contrary to honest commercial practices)之方法」，TRIPS 特別以註腳指出⁴⁴，不但應包括諸如違約、洩密及誘使他人

⁴⁰馮震宇，從 cadence 案論美國對營業秘密的保護新趨勢，收錄於「智慧財產權發展趨勢與重要問題研究」，元照出版，93 年 8 月初版，頁 243。

⁴¹因美國為我國出口市場之大宗，且本文非為比較法之法律論文，故僅羅列 TRIPS 以及美國之立法例。

⁴²原文為 Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
(b) has commercial value because it is secret; and
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

⁴³本條文翻譯參考馮震宇，同註 34 書，頁 100。

⁴⁴原文為「For the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were

洩密之行為，還應包括透過第三人以獲得未經揭露之訊息，不論第三人是否已知，或因過失而不知該資訊之獲得將構成這種違背誠實商業行為，均應包括在內。

(2)美國相關規定

由於美國為聯邦國家，因此除美國國會（參議院及眾議院）所通過之聯邦法律規定外，各州立法機構（即州參議院及州眾議院）亦得於不違反美國憲法及聯邦法律之前提下制訂其州法⁴⁵。此外，由於美國承繼了英國之普通法（common law，又稱不成文法）之法律體制，所以於各州之州法院以判決方式形成之州普通法（state common law）亦具有其拘束力⁴⁶。以故，美國早期主要透過各州普通法或判例法為之保護。

至於關於營業秘密要件及定義之重要法律文件，通認有以下兩個：

- a. 1939 年美國法律學會（American Law institute ,ALI）在侵權行為整編第一版侵權行為法（restatement of Torts,1st,1939），其最重要者為第 757 條之註釋 b 所下之定義，前已述及，於茲不贅。
- b. 1979 年美國統一營業秘密法（Uniform Trade Secret Act, UTSA）：

由於美國為聯邦體制，由各州自行立法之結果下，加上各州產業並不相同，產生各州關於營業秘密法制體系互不相同，致生諸多混亂而引發產業界不滿，遂有統一各州州法之聲浪。故 1966 年美國律師協會(American Bar association, ABA)於討論後提出制訂統一營業秘密法之立法建議，並於 1968 年正式提交美國統一州法委員會（National Conference of Commissioners on Uniform State Law）討論並研擬草案，1979 年 8 月 9 號美國統一州法委員會正式批准該草案，並建議各州州議會採用。惟該法仍為模範法性質，而非正式法律。雖然如此，現今美國各州大多已普遍採用之⁴⁷。

根據統一營業秘密法第 1 條第 1 項第 4 款⁴⁸，營業秘密指資訊，包括配方、

grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition.」

⁴⁵ 惟州法之拘束力僅及於與該州相關之人與事。

⁴⁶ 葉茂林著，美國關於保護營業秘密之相關規定，收錄於營業秘密保護戰術—實務及契約範例應用，永然出版，84 年 5 月初版，頁 27。

⁴⁷ 現美國已有 45 州以及華盛頓哥倫比亞特區採用，至於紐約州、麻塞諸塞州以及紐澤西州則至今仍懸而未決。少數二州不採，即北卡羅來那州以及德州。

⁴⁸ 原文為「"Trade secret" means information, including a formula, pattern, compilation, program device, method, technique, or process, that: (i) derives independent economic value, actual or potential, from no being generally known to, and not being readily ascertainable by proper means by, other persons who can obtain economic value from its disclosure or use, and (ii) is the subject of efforts that are reasonable under the circumstances to maintain its secrecy.」

模型、編纂、程式、方法、技術或過程，且(i)其獨立之實際或潛在經濟價值係來自於非他人所共知，且他人無法以正當方法輕易確知，而其洩漏或使用可使他人獲得經濟上價值者(ii)已盡合理之努力維持其秘密性者。

至於美國國會 1996 年通過之經濟間諜法案 (The Economic Espionage Act of 1996,EEA)，則屬以聯邦法之方式保護營業秘密，並且其跳脫上開州法以民商法保護營業秘密之模式，改以刑事法為保護，並列編為美國聯邦法典第 18 編刑法第 90 章，章名為「營業秘密之保護」(protection of Trade secret)⁴⁹。根據該法第 1839 條第 3 款規定⁵⁰，所謂的營業秘密指「各種形式與類型之財務、商業、科學、技術、經濟或工程資訊，包括資料、計畫、工具、機制、組成、公式、設計、原形、製程、程序、程式、程式碼、或商業策略，不論其為有形或無形，亦不論其係以儲存、編輯、文字、或以物理性、電子、圖形或照相記憶，只要符合(A)該等資訊之所有人已針對情況採取合理措施以保護此等資訊之秘密性，(B)此等資訊由於未為一般大眾所知悉，或因公眾利用合法方式，無法即時確定、取得或發展出來，而具有現實或潛在之獨立經濟價值。」⁵¹

2. 我國立法例

我國關於營業秘密相關之規定，主要在於公平交易法第 19 條以及營業秘密法第 2 條，根據我國營業秘密法第 2 條之規定「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」可看出我國營業秘密法對於營業秘密要求須具有下列三要件，亦即：

(1)非周知性（新穎性）

要成為受營業秘密法保護的營業秘密，依上開條文規定必須是「非一般涉及該

⁴⁹ 該法於美國適用之第一個案例，即為 cadence 案，詳見註 40 文。此外，我國永豐餘紙業以及四維公司亦均為此法之受害者，後來雖風波平息，但已為我國廠商所震撼。

⁵⁰ 原文為「the term “trade secret” means all forms and types of financial, business, scientific, technical, economic, or engineering information, including patterns, plans, compilations, program devices, formulas, designs, prototypes, methods, techniques, processes, procedures, programs, or codes, whether tangible or intangible, and whether or how stored, compiled, or memorialized physically, electronically, graphically, photographically, or in writing if—
(A) the owner thereof has taken reasonable measures to keep such information secret; and
(B) the information derives independent economic value, actual or potential, from not being generally known to, and not being readily ascertainable through proper means by, the public;」

⁵¹ 此翻譯乃參照馮震宇，同註 34 書，頁 102。

類資訊之人所知」，如果資訊已經廣泛被一般人所知悉，則法律上也沒有加以保護的必要。

不過應注意者，營業秘密的新穎性與專利法所要求的新穎性並不相同。專利法所要求的是「絕對新穎性」，也就是指發明創作在申請專利前從未被公開，因而從未被公眾所知或使用過之情形。一旦在國內外刊物上公開、或是因公開使用，而使不特定多數人得知其使用之狀態，都將會使創作發明之新穎性喪失，從而無法獲准專利。但是營業秘密法所要求的新穎性則為「相對的新穎性」，只要具有最低程度的新穎性，也就是該資訊係「非一般涉及該類資訊之人所知者」，即符合新穎性之要求⁵²。

(2)經濟價值性

此以美國法律學會在侵權行為整編中第 757 條之註釋 b 所下之定義「可使擁有者於有對手競爭時，因對方不知或未使用此等資訊而獲得利益。」來說明，最為清楚。此外，美國統一營業秘密法上述定義認為不論「實際或潛在經濟價值」，皆包含之。我國法規定亦同。

(3)秘密性與適當保護措施

營業秘密需具備秘密性，乃其本質上之要求，蓋若失去其秘密性，又何以稱為營業「秘密」？而所謂秘密，即屬少數人知悉且未曾洩露，才得以稱之。一旦公開，即無秘密性可言。

職是，營業秘密之所有人應採取適當之方式保護其營業秘密，免於其喪失其秘密性。若未採取適當之方式保護，縱使他人以不當方式取得該營業秘密，亦不得主張行使權利。另應敘明者，此之適當方法並非需窮盡一切可能之保護方法方屬之，只要為合理之保護方法即可⁵³。

應注意者，根據公平交易委員會之見解，公平交易法第 19 條規定之營業秘密僅有兩要件，亦即 1.須具有秘密性;2.需該秘密具有經濟上之價值。惟因公平交易法之立法乃在於營業秘密法之前，且營業秘密法第 2 條又有具體之定義，故學者

⁵² 馮震宇，同註 34 書，頁 101-102。

⁵³ 此可舉美國杜邦公司案（E.I.Du Pont de Nemours & Co. v. Christopher,1971）為例，該案之被告為一攝影師，其租用飛機於上空拍攝杜邦公司正在興建之甲醇工廠照片，由於杜邦公司生產甲醇之營業秘密可從管線配置中所得知，而要求杜邦公司於廠房上空搭建屋頂以保持秘密，不但費用驚人且難以收效，故法院認為被告所為之行爲乃侵害杜邦公司之營業秘密。易言之，法院見解以為杜邦公司不需窮盡一切可能之保護方法，只需採取合理之保護措施即可符合法之要求。

認為公平交易委員會或法院往後處理上開公平交易法第 19 條有關營業秘密紛爭時，應援引營業秘密法第 2 條之規定，以之調和兩法。⁵⁴

由上述說明可看出我國法關於營業秘密之保護要件，與 TRIPS 以及美國統一營業秘密法可說並無太大區別。如此，本文於後即得以原用美國法相關案例以解釋或作為本國法之參考，並以之提醒國內廠商於美國法適用上應注意之事項。

二、營業秘密之保護—以員工、客戶及供應商之合約簽訂為論

由上可知，國內企業如欲以營業秘密為保護其智慧財產之方式，必須採取適當之方式以保護本身之營業秘密。亦即需在人事、資料及設備等方面採取各種必要之合理保護措施，以免營業秘密喪失。因上開命題過於龐大，故本文就此予以縮小題目，擬從員工、客戶及供應商等方面來探討廠商應如何以「簽訂合約」之方式作為保護之措施。

(一) 與員工⁵⁵相關之合約

營業秘密法立法後，員工與雇主間就營業秘密相關之議題有二，一為員工跳槽或創業，可能會將前雇主之營業秘密攜出於他公司使用。另一則為員工於任職中所為之發明（於此單指營業秘密部分），該營業秘密歸屬何人？公司？或是員工？

如欲明確擺脫上開爭議，最佳方式即為於員工就職之同時，與員工簽訂競業禁止約款（non-competition clause）、保密契約(non-disclosure agreement, NDA)以及就職期間營業秘密歸屬條款，以下分以我國法制及美國法制敘之：

1. 競業禁止約款

(1)我國法下之競業禁止

根據勞委會於 92 年 3 月所出版之「競業禁止參考手冊」內之定義，所謂競業禁止係指「事業單位為保護其商業機密、營業利益或維持其競爭的優勢，要求特定人與其約定在在職期間或離職後之一定期間、區域內，不得經營、受僱或經營

⁵⁴ 馮震宇，同註 34 書，頁 108-109。

⁵⁵ 應敘明者，此之員工包含經理人階級。本文於此用「員工」而不以「勞工」一詞，實因勞工一詞是否包含公司之經理人階級，於法院實務上尚有爭論，且亦為勞動法之重要爭點，而用員工一詞，則或可跳脫勞動基準法之定義，此其一。且本文明示此之員工包含經理人階級，此其二。如對此爭點相關之法院實務見解有興趣，得參考行政院勞工委員會編印，勞動基準法法院判決及行政解釋彙編，95 年 12 月，頁 54 至 86。

與其相同或類似之業務工作而言。」

查我國現行法除了對於經理人、代辦商及董事等有在職期間競業禁止規定外⁵⁶，其餘均無對員工競業禁止條款有明文之規定。另對於員工離職後競業禁止問題，於現行法亦尚無根據，通常係實務上由員工及雇主雙方自行約定。

應值注意者，最高法院 80 年度台上字第 440 號判決明白表示離職後競業禁止義務，必須雇主與受雇人間有明確的契約約定。若無，則勞工離職後進入競爭對手公司工作並非違法。此應為我國現今實務之通說。是故，企業若欲與其員工產生離職後競業禁止之效力，必須明確於契約中約定競業禁止條款。

惟有疑者，競業禁止條款乃侵犯員工憲法上之工作基本權（轉職自由）⁵⁷，是否具有合法性？就此問題，民國 25 年勞動契約法第 14 條規定：「（一）勞動契約，得約定勞動者於勞動關係終止後，不得與雇方競爭營業。但以勞動者因勞動關係得知雇方技術上秘密而對於雇方有損害時為限。（二）前項約定，應以書面為之，對於營業之種類地域及時期，應加以限制。」上開民國 25 年勞動契約法雖最後未公布施行，惟應可以法理視之，另勞委會 84 年擬定完成之勞動契約法草案第 74 條亦有類似規定，可資參照。

故本文見解以為，競業禁止約款之正當性，應植基於保護雇主營業秘密之上，係為免勞工於在職時獲悉雇主之營業秘密，而於離職後遭勞工揭露在外，恐有損雇主之財產權而設，本有其正當性存在。惟如勞工並無碰觸雇主營業秘密之可能，則競業禁止條款約定應視為無效，否則恐屬保護雇主財產權太過，而忽視勞工之工作權（轉職自由），以致失衡⁵⁸。以故，如欲保護營業秘密，而以員工競業禁止條款為約束，係屬合法之方式。

另關於競業禁止約款內容之效力，我國法院實務通說發展出所謂的五標準說，茲摘錄臺灣高等法院臺南分院 93 年上易字第 152 號判決內容如下：「在離職後競業禁止約定之效力問題，應就雇主與受雇人間之利益量加以判斷，其以定型化契約之方式訂定時，審酌該競業禁止之約款是否有顯失公平之情事，對於競業禁止

⁵⁶ 詳見民法第 562 條，公司法第 32 條、第 39 條、第 54 條及第 209 條等規定。

⁵⁷ 應敘明者，此即所謂基本權之第三人效力理論。按基本權本屬人民對國家主張之權利（即基本權針對國家性），惟私人間之得否主張基本權？我國實務見解及憲法學者通說均採所謂間接適用說，亦即認為基本權利為公權利，不得直接適用於民事法律關係，但得以透過民法概括條款（如民法第 72 條）將基本權之精神間接適用，以保障人民基本權。

⁵⁸ 我國實務上有許多公司均與員工訂有與營業秘密保護無關之競業禁止約定，此時競業禁止條款有效與否，則均屬有疑。

條款有效性判斷有所謂五個標準，亦即，其判斷標準均應以下列各項加以審酌：

(一) 企業或雇主需有依競業禁止特約保護之利益存在，亦即雇主的固有知識和營業秘密有保護之必要。(二) 為受僱人之離職勞工或員工在原雇主或公司之職務及地位，足可獲悉雇主之營業秘密。關於沒有特別技能、技術且職位較低，並非公司之主要營業幹部，處於弱勢之勞工，縱使離職後再至相同或類似業務之公司任職，亦無妨害原雇主營業之可能，此競業禁止約定應認拘束勞工轉業自由而無效。(三) 限制受僱人就業之對象、時間、區域、職業活動之範圍，應不逾合理範疇⁵⁹。不致對離職員工之生存造成困難。(四) 需有填補勞工即受僱人因競業禁止損害之代償或津貼措施。(五) 離職後員工之競業行為是否具有顯著背信性或顯著的違反誠信原則，亦即當離職之員工對原雇主之客戶、情報大量篡奪等情事或其競業之內容及態樣較具惡質性或競業行為出現有顯著之背信性或顯著的違反誠信原則時，此時該離職違反競業禁止之員工自屬不值保護。」⁶⁰另勞委會 89 年 8 月 21 日(89)勞資 2 字第 0036255 號函釋中的競業禁止五標準，亦採上開實務多數見解而作成，應值國內企業注意。

另一疑問則為，如雇主違法解僱員工時，得否再主張雙方契約內之競業禁止條款，而限制員工之轉職自由？根據民國 25 年未公佈施行之勞動契約法第 15 條規定：「僱方對勞動者如無正當理由而解約時⁶¹，其禁止競業之約定失其效力。」以觀，此時競業禁止條款似乎已成無效條款，學者亦有贊同之見解存在⁶²。惟查亦有反對見解，如勞委會 84 年擬定完成之勞動契約法草案並未接納此一條文，再者我國法院實務於發生此情形之訴訟案件，亦未採此一法理。本文以為，競業禁止條款與下述之保密約款不同，員工離職而轉進其他與前公司有競爭性之公司就業，並不與洩漏前公司營業秘密同時劃上等號，此其一。而員工之離職如因公司違法在先，此時若再以競業禁止為有效條款，則有違比例原則而屬侵害員工工作權太過，此其二。故本文贊同上開學者見解⁶³。

⁵⁹ 通常來說，如競業禁止之時間約定為兩到三年，則不太會因此被法院判定無效。至於區域問題，則需視情況，如為一般國內區域性小公司，限制員工至其他國家之相同屬性公司任職，則屬範圍過大，蓋此時員工所屬前後兩家公司恐無競爭性存在。如為國際性公司，則有合法之空間。

⁶⁰ 臺灣臺北地方法院 85 年勞訴字第 78 號民事判決，臺灣臺北地方法院 87 年勞訴字第 21 號民事判決，臺灣高等法院 87 年勞上字第 18 號民事判決均同此見解。

⁶¹ 學者黃程貫認為此即為違法解僱，見「勞動契約」，勞動基準法釋義-施行二十年之回顧與展望，新學林出版，94 年初版一刷，頁 228。

⁶² 黃程貫，同註 61 文，頁 228。

⁶³ 惟應注意者，我國法院於發生此情形之訴訟案件，並未採此一法理，見黃程貫，同註 61 文，頁 228 之註釋 316。

另一實值討論之問題是，如競業禁止條款中，有一部違法之情事（如競業禁止期間過長），應如何處理？是契約條款內容一部無效即全部無效？或者仍承認他部有效？就我國實務言，多數判決比較傾向保護員工的利益而採全部無效的看法。而值注意者，美國有些州的法院承認所謂藍鉛筆原則(the blue pencil rule)⁶⁴，而由法院修改不當之競業禁止條款限制範圍後，再重新賦予競業禁止約款效力⁶⁵，不得不察。

(2)美國法之競業禁止

因美國為聯邦國家，有關離職後競業禁止之事項屬州之統治範圍，並無統一之聯邦法令。如加州商業及職業法 (California Business and Professions Code) 第 16600 條規定：「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。」⁶⁶條文中所稱之另有規定則僅指同法第 16601 條所允許之於讓售商號或公司股份時得附帶簽署禁止競業契約。至於勞雇間任何形式之競業禁止約定則均為法律所禁止⁶⁷。而除加州法院以外，美國其他州大多有限度承認競業禁止條款之有效性。

2. 保密條款

對於營業秘密「秘密性」要件之維持，簽署保密契約即為實務上常見相當重要之法律手段。透過簽訂保密契約，將可使營業秘密得以在可受控制之範圍內，而不致喪失其秘密性，並且將來於訴訟時，亦得以之為舉證證明之用。

各國實務上，企業通常均於員工就職時與其簽訂（我國則通常於簽訂勞動契約時同時附加於上），企業於擬定此條款時，應注意何謂秘密及其範圍應「非常明確」的定義，另保密期間亦應合理等。應注意者，前開所謂秘密，實包括但不限於營業秘密，惟於保密期間之訂定，如屬公司極度重要之營業秘密（例如相當於可口可樂配方等），則約定義務人應保密終生，亦不失為合理之期間⁶⁸。

⁶⁴ 所謂藍鉛筆原則，所指乃限制員工之條款中（尤其是離職後競業禁止條款），如有一部合理一部不合理之情形，法院得選擇承認合理部分為有效，而不執行其不合理部分。亦即由法院重新劃定合理範圍而賦予效力，有如以一藍鉛筆劃分開合理及不合理部分，故名之。

⁶⁵ 尤其麻塞諸塞州之法院，更是以此採用原則聞名。另根據學者統計，現採此原則之州尚有北卡羅萊納州、康乃狄克州、羅得島、俄亥俄州等。

⁶⁶ 原文為 "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."

⁶⁷ 陳金泉，論離職後競業禁止契約，律師雜誌第 269 期，頁 98 至 108。

⁶⁸ 事實上如未約定保密期間，通常均可解釋為保密終生。但為求明確而免生爭議，本文建議於保密契約內應明確訂定保密期間。

應再敘明者，保密條款與競業禁止條款本為不相衝突之兩條款，本文建議企業應同時訂定，蓋員工離職進入其他與公司有競爭性之他公司，並不代表其必定洩密，故各國實務對於競業禁止之期限通常均不長，而如上所述，如秘密為攸關公司生存之重要命脈時，保密條款之期間甚至得以約定終生不得洩密，此即為兩者之異，故同時簽訂此二條款確有其實益，企業應注意之。

最後，企業應建立離職訪談制度，於員工離職前，使其確實歸還公司之秘密資料，並提醒離職員工應注意其與公司仍有競業禁止條款之約束以及保密之責任與義務，不得為自己或他人使用離職前所知悉之企業營業秘密。

另外，如知悉員工離職後任職的公司，則應發警告信函予該公司聲明該離職員工知悉公司之營業秘密，並負有保密義務。此舉不但可能避免營業秘密被侵害，更於將來兩方若發生訴訟紛爭時，有易於舉證之效。

應注意者，至於上開競業禁止約款以及保密約款，於美國法上均歸類為限制約款 (RESTRICTIVE CONVENANTS)，均需以下列要件檢視之⁶⁹：

- a. 須雇主有可受保護之合法商業利益存在 (necessary to protect a legitimate business interest)。
- b. 需具備約因 (supported by consideration)。
此乃因英美契約法上有所謂「約因」(consideration，亦有譯為「對價」)理論，英美法上之契約若欠缺約因，即歸於無效。應說明者，於此之約因乃指雇主是否因此給予特殊獎勵或訓練計劃，並同時在限制期間給予合理補償等。
- c. 限制期間及限制範圍⁷⁰須具備合理性(reasonably limited in time and scope)。
- d. 如不符上開合理性要求，需與公共政策相符。(otherwise consistent with public policy)。

上開美國法院認可之要件大多與我國法院實務看法相符，惟應值注意者，如果員工更換職務時（例如調派至其他部門或升職），雇主是否需與員工再重新簽訂一份新的限制契約？美國法院於此乃持肯定見解，蓋因員工更換職務時，則應再次考慮上開「約因」而予以新的補償措施等，如雙方未簽訂新的限制約款，則雇主於事後即不得

⁶⁹ 例如 Hecny v. Chu (N.D. Ill.) 一案中，判決即明確表示諸要件。

⁷⁰ 此之限制範圍，應包括所謂的地域以及營業事項及種類等等。

持舊的限制約款藉以主張限制員工⁷¹。易言之，舊的限制約款於員工更換新職務時，即同時歸於無效。此美國法院見解，實值於美國有分公司之本國企業注意之。

3. 就職期間營業秘密歸屬條款

依據我國營業秘密法第 3 條規定：「(一)受雇人於職務上研究或開發之營業秘密，歸雇用人所有。但契約另有約定者，從其約定。(二)受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密，歸受雇人所有。但其營業秘密係利用雇用人之資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業使用其營業秘密。」於此有疑者，則是雇用人如與受雇人約定「受雇人如於在職期間所研究或開發之營業秘密，均屬雇用人所有。」時，該條款是否有效？

本文以為，上開我國營業秘密法乃參照專利法所制定⁷²，惟與專利法不同之處在於營業秘密法並無等同於專利法第 9 條「前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者，無效。」之強行規定。以故，若雇用人如與受雇人約定「受雇人如於在職期間所研究或開發之營業秘密，均屬雇用人所有。」時，因營業秘密法並無強制規定，故於解釋上似屬合法⁷³。

(二) 與供應商、客戶相關之合約

由於供應商與客戶乃一體兩面，企業如為供應商時，其契約相對人即為客戶；反之，企業角色如為客戶時，其契約相對人自為供應商。職是之故，本文於此統整說明。

1. 保密契約⁷⁴

營業秘密之利用，除了為營業秘密所有人自己所用外，尚有讓與及授權他人使用等方式，實務上從單純的資料提供至技術輸出之提供等等，均屬營業秘密利用之方式。惟有時於讓與契約（或授權契約）簽約前，交易相對人通常會要求先檢視營業秘密是否具有相當之價值（亦即進行 Due diligence），此時基於營業秘密之特性，雙方即需簽訂保密契約，以保障營業秘密所有人之權益。

⁷¹ 同註 69 之判決“When employment changes materially, a new covenant is required, for new consideration”，以及 *Lycos v. Lincoln* (Mass Supp.) 判決中“original agreement voided by material change in employment.”，均持此等見解。

⁷² 參見專利法第 7 條及第 8 條之規定。

⁷³ 此見解乃站在企業角度，若站在受雇人之角度，此時營業秘密法之規定則恐有疏漏之處。

⁷⁴ 其實保密契約之簽訂，尚包括代理人、代表人、受託人等等會接觸到營業秘密之人，均需簽訂，方屬保護完善。

基本上，此保密契約應注意事項與上述員工保密契約幾近相同，唯一特殊地方，亦即營業秘密揭露對象之問題，有時如簽約一方為集團企業，是否全部子公司均揭露，或僅對其中一家公司揭露，應明確訂定，以免致生爭議。

2. 禁止還原工程條款

另一情況為，如營業秘密所有人以營業秘密製造其產品，而以賣出產品之方式實現其獲利，而買受人（即客戶）以之為還原工程⁷⁵，並進而還原出該營業秘密，營業秘密所有人有否方法去防免？

美國實務通說認為以還原工程為方式，並未侵害他人之營業秘密⁷⁶⁷⁷，蓋因產品公開上市，所有權人本有檢視其產品之權利，如因此進而得知該產品之製造秘密，則該營業秘密喪失秘密性。惟產品製造者如與買受者訂立禁止還原工程條款時，美國實務通說認為此為有效約款，蓋因契約自由原則之故，立約雙方就此如有經過實質磋商，法院即應尊重契約之約定。故企業得以此方式約束客戶禁止從事還原工程。

有疑問者，如產品製造者乃以一般性授權契約（或定型化授權契約）禁止買受人為還原工程，此時買受人「可能」並無與產品製造者實際磋商之機會，是否仍屬有效？試舉一實例，如於軟體產品外包裝上拆封貼紙上，明確印出禁止還原工程條款，消費者拆封後，該禁止還原工程條款效力為何？

過去美國法院實務均以拆封授權合約係屬定型化契約，而認為不應拘束相對人。例如美國第三巡迴上訴法院於 Step-Saver Sys., Inc. v. Wyse Technology 案⁷⁸中，即認為軟體拆封授權合約⁷⁹乃屬無效。其理由即為雙方未對該拆封授權合約為磋商，故一方當事人即不知該契約之限制內容，所以無效。

惟於 ProCD v. Zeidenberg 一案中，聯邦第七巡迴上訴法院卻表示，除非該拆封授權合約條款違反契約法一般原則（例如違法或被詐欺脅迫），否則該合約仍屬有效。本判決可說全面推翻了過往美國法院之見解。

⁷⁵ 所謂還原工程(Rreverse Engineering，亦有翻譯為「逆向工程」)乃指以一項已經完成之產品或實物作為對象，由後向前逆向，逐漸去還原出其產品之製造方法或技術。

⁷⁶ James H.A. Pooley, Trade secret- A Guide to Protecting Proprietary Business Information, AMACOM, 1995 at 171.

⁷⁷ 惟應注意者，雖可利用還原工程知悉產品秘密，但如果重製可能還是會侵害他人之專利權或著作權，不可不察。

⁷⁸ 939 F. 2d 91 (3rd Cir. 1991)

⁷⁹ 所謂軟體拆封合約 (shrink-wrap 或 box-top agreement)，乃軟體廠商單方面將該合約條款列印於軟體包裝上，並言明只要相對人拆封即視為接受其條款。例如微軟視窗作業系統光碟上即有。

值得說明者，於該案後，負責草擬統一商法（Uniform Commercial Code Article 2B）之「統一州法全國委員會會議」已決定在第二篇買賣後增加授權（Licenses）之專編（Article 2B），後於 2002 年更將該專編單獨立為統一電腦資訊交易法（UNIFORM COMPUTER INFORMATION TRANSACTIONS ACT），正式確定「拆封授權合約（shrink-wrap licenses）」及「點選授權合約（click-wrap licenses）」之授權條款得為有效條款。不過也因此招致諸多消費者抨擊，而紛紛呼籲各州不得接受該法⁸⁰，此法應值我國軟體廠商注意。

至於我國法對於還原工程之態度，則於營業秘密法第 10 條立法理由第 3 點中明確表示還原工程並非不公平競爭手段，故該條文中所謂「其他類似方法」，並不包括還原工程在內。亦即於我國，使用還原工程去探究他人營業秘密，亦屬法之所許。至於是否得以定型化契約為規範禁止還原工程，目前實務似乎尚未有案例發生，實值後續觀察。

3.營業秘密喪失後停止付款條款

另若營業秘密喪失後，先前簽訂之授權契約是否為之無效？被授權人得否以營業秘密已喪失而拒絕履行契約義務（即拒絕繼續支付授權金）？

就此，美國聯邦地方法院有一著名判決 Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc. (1959)，本案兩造為李斯德林（Listerine）漱口水配方發明人與被授權人，訴訟肇因於兩造間授權契約有效之時，該漱口水配方已因科學進步之故而被破解，並進而被發表於科學雜誌而造成公所周知。簡言之，該配方已不具秘密性而非為營業秘密。聯邦地方法院於此判決明確表示營業秘密不如專利權及著作權於法有明文賦予一定保護期限，故營業秘密有喪失其秘密性之可能。反之，如營業秘密保護得宜，則可能永遠受法律保護。

基於以上推論，聯邦地方法院認為被授權人於簽訂契約時，即應明瞭營業秘密有可能因為他人開發出相同技術而喪失其秘密性，故被授權人如欲於此種情況發生時停

⁸⁰ 筆者即於美國圖書館協會官方網站，發現下列不平文字” When a consumer buys a piece of software or other information product, he or she often buys the product without the capability to read the license. UCITA would reinforce the view that, for example, the act of opening the box or breaking the plastic wrapping constitutes consent to the terms of the license. **This is a fundamentally unfair position because the licensee has no idea ahead of time what the terms and conditions in the license are.** UCITA enables vendors great latitude in crafting “take-it-or-leave-it” licenses. The 2002 amendments to UCITA do not address this fundamental issue that affects both consumer and business users of software.”
<http://www.ala.org/ala/washoff/woissues/copyright/ucita/impact.cfm> 最後瀏覽，2008,08,16

止支付授權金，當初即應在契約中明定。

其實，本案中乃因契約條款訂定不良善而致（以被授權人角度視之，如以授權人角度，則必屬良善），蓋當初雙方契約乃訂定為「只要繼續以該配方製造漱口水，被授權人即應給付若干比例之權利金。」以故，縱使該配方已失去秘密性，被授權人仍是使用該配方製造漱口水，當然需負擔授權費用。

不過經由上開判決，我們可得出結論，亦即企業如為營業秘密授權方，則不需訂定特別條款，蓋美國實務已認定此時仍須繼續支付授權金。惟如企業為被授權方，則應訂立諸如「契約標的之營業秘密如不再是法律所保護之營業秘密後，本授權契約效力即同時視為終止。」或相當之條款。惟契約之訂定乃兩方角力談判之結果，如果授權方為強勢角色，最少被授權方亦應訂立於上開情形發生時，大幅減少授權金之條款，藉以保護己方之權益。

4.營業秘密歸屬條款

企業有時不可避免會與他企業共同研發，此時若於研發過程發展出營業秘密，究竟該營業秘密歸屬何人？

通常若其中一方企業夠強勢，此時亦應於契約中明定營業秘密之歸屬。惟如無法訂定，理論上應為共有，惟仍應視實際情況而定。

5.回饋授權條款⁸¹

有時將營業秘密授權他人使用時，若被授權人是一研發能力極強的企業（或個人），則可視情況訂立回饋授權條款（grant-back），要求被授權人如利用授權人之營業秘密而開發出新創作（如專利、營業秘密等智慧財產）時，授權人於支付合理權利金後，得利用該創作。不過此乃附帶一提，與保護營業秘密似乎無關。

（三）雇用他公司競業禁止員工之相關法律問題

應澄清的首要問題為，企業得否雇用一現仍對他企業負有競業禁止義務之員工？根據我國最高法院 81 年度台上字第 1453 號判例：「公司經理人違反公司法第 32 條競業禁止之規定者，其所為之競業行為並非無效，但公司得依民法第 563 條之規定請求經理人將因其競業行為所得之利益，作為損害賠償」。之見解，可看出答案是肯定的。

⁸¹ 此翻譯乃參照我國智慧財產局專利教室中之翻譯，國內亦有翻成「反授權」。

蓋基於契約之相對性，他企業無法亦不得要求企業不去雇用對他企業負有競業禁止義務之人，頂多僅能依據競業禁止約款對該負有義務之員工請求損害賠償。

接續問題則為，如企業雇用上開對他企業負有競業禁止義務之員工，如何避免侵害他企業之營業秘密？簡言之，如何避免他企業藉侵害營業秘密為由，提告請求賠償？

於此，本文建議企業於新進員工面試時，即應詢問清楚新進員工先前是否簽有競業禁止條款以及保密條款？如有，至今是否有效？並應將之做成記錄並請該新進員工簽名。此可證明企業並無以不正當方法取得營業秘密，且並無知悉或因重大過失而不知其為營業秘密而造成侵害事實⁸²⁸³。

其次，如員工與他公司簽有保密契約，並確實知悉他公司之營業秘密，則應將該員工安排至與該營業秘密不相關之部門工作。不過，此乃理論上當如此，實際上，企業如錄取該等員工，通常即想利用其於某方面之專才（例如 R.D 方面之專才），而通常前公司之營業秘密即與其專才有關。就此本文建議，如企業仍安排其與該員工前公司營業秘密有相關之部門時，應先明確告知該員工不得使用他企業之營業秘密，並簽訂合約以證之。之後應命該員工每日作工作日誌之記錄，以證明其每日工作成果非使用前公司之營業秘密，俾免日後訴訟發生時舉證不易。

文末，再以劉江彬博士於他文中所極力強調的一句名言--「營業秘密管理的關鍵在於保密機制的嚴格執行，司法上的救濟都只是亡羊補牢。」⁸⁴提醒我國企業應深加注意營業秘密之保護，以免失去時而懊悔莫及。

⁸² 我國營業秘密法第 10 條參照。此即非為「違背誠實商業行為(a manner contrary to honest commercial practices)之方法」，見 TRIPS 第 39 條第 2 項之規定，本文註 17。

⁸³ 若員工為不實之答覆，事後為企業發現時（如接獲前公司之警告函或律師函），企業得依勞基法第 12 條第 1 項第 1 款規定以員工「於訂立勞動契約時為虛偽意思表示，使雇主誤信而有受損害之虞者」於知悉其事由後 30 日內行使懲戒解雇權。

⁸⁴ 劉江彬、林姿伶，營業秘密之管理策略，全國律師月刊，2007 年 8 月，頁 51。

肆、個案訪談-探討國內外新創事業(公司)於智慧財產管理之比較

本論文訪問相關美國及台灣相關產業人士，將學理與實務進行結合，以下並說明訪談要點，以使新創事業經營者可以參考本論文配合公司經營實際情況做適當調整，以提升新創事業成功率。

一、 UW技轉中心訪談：技轉中心如何協助新創公司

西雅圖華盛頓大學簡稱 UW，於西元 1861 年創校，是一所全方位發展的大型研究學校，除醫學與護理排名第一外，其他專業領域亦都在各領域上佔有一席之地。UW 在當年以私人的名義被建立起來，到了 1889 年才收歸為華盛頓州所有。被收歸後的 UW，接受了來自州政府豐厚的財源資助，很快的拓展了學校內的設備與研究品質。

由於華盛頓州良好的生活環境與人力素質，吸引不少國際知名大廠前來投資與設置總部，例如微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)、波音(Boeing)等等，在華大技轉中心的訪談部份，我們著重在兩大部分，分別是技術來源以及新創事業智慧財產的規劃。

1. 技術來源

華大技轉中心主要的目標是將華大教授及研究人員產生的研究成果，透過一連串技術評估與商品化加值後，進行移轉或是提供華大人員新創事業的機會，因此在技術來源方面，多為華大人員自行研發，少數才是共同開發，在共同開發的部份，多為業界提供經費，由華大研究人員進行開發。目前華大擁有的技術與專利都會在網路上公告，也接受其他國家進行技術授權，過去台灣尚未有相關技轉實例，但是中國已技術授權 2~3 件，因此台灣相關產業如果有技術需求，特別是生技相關技術，華大擁有許多先進技術，可以在網站上取得 non-confidential 的資料，如需進一步的資訊，可與承辦人員聯絡，簽署保密協定(NDA)後，即可取得詳細技術資料，以進行相關評估作業。

2. 新創事業智財規劃

目前不是技轉中心主要工作內容，但是當新創事業面臨法律問題，需要諮詢服務時，還是可以向技轉中心提出需求，由技轉中心代為牽線，與華大法學院接觸尋求協助，目前華大法學院的作法是將有興趣的學生組成一個一個的團隊，團隊的組成包含高年級及低年級的學生，邀請在事務所工作的專業人士帶領團隊，針對新創事業的法律問題提供協助，其中學生負責資料的蒐集與初步分析，後續由事務所專業人士進行資料判讀並提出決策建議，這樣的運作模式雙方都能從中獲得好處，對新創事業而

言，有效運用學校與法律事務所提供的資源，將相關問題委外由專業人士處理，且不收取費用，有效降低營運初期成本，另一方面，對華大法學院的學生而言，更是一個難得的學習機會，這樣的模式或許可以建立於國內的私立大學，現今許多私立大學都設有技轉中心，這些技轉中心可與技術服務業或法律事務所合作，但是收費的部份，由於新創事業成立初期資金壓力較大，可以考慮以royalty方式收費，建立雙方長期的合作關係。

二、 新創公司訪談：如何確保公司智權及建立相關管理制度流程

透過華大技轉中心的協助與安排，與技轉中心數位投資(Digital Ventures)部門主管 Dr. Fred B. Holt⁸⁵進行訪談，Dr.Fred過去在波音公司資訊部門任職長達11年，在2002-2005看好市場發展，取得波音公司技術授權，配合Angel資金，成立一家新創公司 Panthesis，公司在營運四年後結束，Dr. Fred將成立新創公司的未能成功的過程進行檢討，歸納出以下四點：

1. Team

找到對的人才能做出對的事，這樣的話在國內有關課程中不斷被提起，雖是老生常談卻是經驗的累積，Dr. Fred 表示，在創業的初期，事情繁雜且急迫，加上共同創業的夥伴都是技術出身，對於財務方面沒有研究也沒有多花心思去了解，加上合夥人的太太是會計背景，因此就由她來處理公司財務相關工作。由於會計與財務實際上是兩項截然不同的專業，加上夫妻同在一家公司衍生出來人事上的問題，最後 Dr. Fred 選擇離開。

2. Smart money

Dr. Fred 認為，成立公司的資金應該為 Smart money，在創業資金來源方面，可以分為創投資金 (Venture Capital) 與 Angel money 兩大類，創投資金通常投注的金額較龐大，但是投入的階段是在公司已有的雛型品後，而 Angel money 投資的金額較小，通常是在產品的研發階段，尚未有雛型品產出的階段。所謂的 Smart money 指的就是創投資金，新創公司由於缺乏相關經驗，因此需要的不單是只有資金的挹注，更應該增加創投公司的人脈、專業的建議以及銷售通路的協助，許多新創公司開始的原因都是因為研究人員覺得某項技術具有市場發展潛力，為避免錯失市場時機，在未經完整的市場評估前就倉促投入，而創投資金在投入之前，必定經過完整的評估過程與

⁸⁵ Fred B. Holt, Interim Director, Digital Ventures Unit

實地訪查，因此能夠通過創投的審查取得資金，加上創投公司商業經驗上的資源協助，新創公司得以成功機會將大為增加。

3. Independent Board

Panthesis 成立的過程中，創投資金並沒有給予太多的建議，以至於在公司有錯誤的決策產生時，並沒有人可以提出其他建議，因此建議在引進創投資金的同時，創投公司也評估新創公司的狀況，安排公司缺乏的專業人士加入決策團隊，以 Panthesis 為例，當初若能引進資深商業及財務規劃相關人才，新創公司成功的機會將大為提升。

4. Product

Panthesis 成立時擁有的技術為 Dr. Fred 在波音公司任職時開發出來的技術並申請專利保護，技術相當前瞻，可以應用的層面相當廣泛，然而，Panthesis 一直無法聚焦在單一產品，因此銷售策略經常變動，造成資金不斷流失，在 Product 方面，Dr. Fred 認為，新創公司由於資金有限，因此產品一定要聚焦，在公司成立之前，必須要確定產品是什麼，銷售的對象是誰，在這些關鍵因素都確定之後才來實際運作公司，才能降低公司成立初期營運的風險。

在公司成立的時間點選擇上，Dr. Fred 亦提出相關的見解，包含市場以及產品兩大方向：

1. 市場時機

Dr. Fred 過去創業的方向屬於資訊產業，其應用多點對多點傳輸技術其中一個應用方向就是線上遊戲，然而在 2000 年網路泡沫化之後，市場趨向保守觀望，對於資訊及網路相關產品較為悲觀，在資金募集上相當困難，因此 Dr. Fred 建議，除了觀察產品的發展趨勢外，整個大環境的發展也是必須考量的重點。

2. 產品時機

一般而言從研究階段到產品上市大約需要 5-10 年的時間醞釀，該公司使用的技術大約在 1998 年取得專利，預計以五年的時間讓產品趨於成熟。

另以新創公司的角度來看技轉中心，Dr. Fred 在新創公司結束後，由於擁有相關經驗，因此被延攬到華大技轉中心服務，他認為對新創公司而言，技轉中心提供最重要的兩項服務重點的就是技術授權以及創業的環境，在技術授權方面，以 Panthesis

為例，當初從創投基金取得的資金大約是 25 萬美元、銀行融資取得資金 10 萬美元合計 35 萬美元作為公司成立時的資金，由於使用的技術必須向波音公司進行授權，為取得技術需進行六項專利授權，授權費用即高達 7 萬 5 千美元，龐大的技術授權費用也造成公司後續營運的困難，因此 Dr.Fred 建議，新創公司在智財策略上，不需要擁有太多的專利，重要且關鍵的專利擁有一個即可，而技轉中心的角色是將研究機構產生的技術進行技術移轉及授權，因此在授權經費上可以彈性的做法來進行，例如用每年支付多少授權金取代一次付清的龐大費用；在創業環境支援方面，先前提到，多數新創公司是由技術研究人員成立，因此缺乏商業管理、法律、行銷、業務等方面專業人才，而技轉中心另一個目的就是建立 launch pad，一個為創業者設立的平台，提供這些支援網絡，並塑造一個創業者互相經驗分享、交流學習的空間。

三、 國內廠商訪談

這次訪談的重點在於了解國內產業對於專利以及營業秘密管理的實務狀況，訪談對象包括去年從美國應材擔任技術總監、現任中央大學電機系客座專家的利定東博士、曾擔任上櫃公司金利電子總經理、現任大葉大學副校長的吳清沂博士、以及目前在太陽能產業從事研發工作的資深工程師。

在公司營運方面，營業秘密管理是很重要的工作，在營業秘密管理方面，可以將營業秘密洩漏的管道分為三個層面來進行探討，包括決策層級、市場/通路/行銷以及技術面，以下將針對各個層面營業秘密洩漏的方式、目的以及建議管理方式分別進行探討。

1. 決策層級

決策層級包括董事會、公司的經營團隊及與公司高層有密切關係的政府相關單位承辦人員，一般而言公司的重大消息例如合併、併購僅有董事會以及經營團隊得以接觸，理論上這些資訊不應該被洩漏，以免擾亂市場秩序，但是在金融市場上還是會有一些訊息在散佈，這些資訊最主要的洩露管道通常是董事會以及經營團隊的親朋好友，公司的董事會成員及經營團隊在加入的同時，都必須簽署保密合約，同意負責保守公司相關秘密，然而，由於可能散播的點太廣，實際查核上有相當困難，僅能透過董事會及經營團隊成員自我約束來努力；在政府相關單位承辦人員部分，為維護投資大眾權益，相關單位會定期到上市上櫃公司進行訪談，承辦人員由於了解公司營運狀況，例如是否接到大訂單、或是財務週轉狀況，相關的題材都是影響股價的重要因素，

例如先前發生的禿鷹案件，即是因為承辦人員無法嚴守分際，與市場特定人員合作，洩露相關機密導致金融秩序混亂，在這方面的管理，建議以立法的方式，強制相關人員簽署文件進行約束；此外，有些公司董事會成員變動頻繁，公司派與市場派人士為爭奪經營權，公司派成員為鞏固自身經營權，可能透過情報交換的方式，與市場上特定人士進行合作，以達到自身目的。其他可能發生的情況還包括兩家公司進行合併作業時，雙方在合併之前，必須先向對方展現一些機密文件，在這樣的過程中，必須謹慎處理，一般目前的產業界的作法都會由律師在場，確保雙方營業秘密皆能妥善保護。

2. 市場/行銷/通路

業務是公司的命脈，主宰了公司前途發展，對台灣中小企業而言，大多數的訂單集中少數幾家客戶，因此在這方面的管理，必須要更為謹慎。以台灣目前新創事業或中小企業為例，這一方面通常是由公司的負責人自行處理，而以中大型企業而言，為避免公司客戶名單、行銷通路等營業秘密因為業務人員離職而造成公司損害，必須建立一套關鍵客戶管理系統(key custom management)，將公司關鍵客戶進行管理，這些關鍵客戶由於影響公司甚鉅，不會以一對一的方式進行作業，一般而言會建立起三層的關係，包括業務人員層級、經理層級及經營者層級，這些關鍵客戶名單必須每週進行更新，而這些名單是公司最重要資產，必須以適當的管理方式保護。實際運作上，由於業界業務人員流動性極高，而簽署的保密合約大多流於形式，因此，現行作法對於業務人員僅能給於高紅利做為誘因，以防止重要營業秘密流失。其他管控機制，包括公司內部限制使用隨身碟以及電子郵件管制，對有心人士而言，還是無法達到管控的目的僅能治標而無法治本。

3. 技術面

可以依兩個管道進行探討，第一個是供應商的管理，第二個是客戶端的管理。

(1) 供應商的管理

當公司要進行產品開發的同時，必須向供應商提出採購需求，部分不肖供應商會先取得圖面資料後做出樣品，之後將同樣的產品再供應給同樣產業的競爭者，對於公司權益造成損失，因此對於供應商的管理必須訂有供應商管理辦法，在公司內部管理方面，與供應商接觸的通常是公司採購人員，採購人員由於必須列出需求以辦理採購，這些需求文件包含了許多技術上的營業秘密，因此，採購人員可以說是一位重要

的守門員，負責把守公司技術營業秘密，而採購人員操守更是關係著營業秘密是否能有效管理的關鍵，所以目前部份產業界作法是採取輪流負責採購作業的方式，以減少弊端發生。

(2) 客戶管理

客戶要進行採購之前，會要求了解公司產品，一般而言會要求進入工廠進行實地訪查，了解公司生產作業情況，在工廠生產管理中，標準作業流程 (SOP) 與標準檢驗流程 (SIP) 均為重要的營業秘密，一般而言，標準作業流程關係到公司生產方式，自然會被妥善保護，但是標準檢驗流程部分卻容易被忽略，客戶會詢問要採購的產品有通過哪些檢驗或檢測程序，特定產品有時候需要特殊檢測程序，而這些特定的檢測程序就是重要的營業秘密，經常在與對方採購人員接觸過程中，將這些資訊在未經保護的情況下告知，由於標準作業流程與標準檢驗流程關係到生產效率以及生產良率，因此在管理上必須更加重視

4. 在研發過程管理方面

在研發過程管理方面，過去通常認為研發人員是較易洩露技術的人員，在業界實務經驗上，研發人員為確保自己的工作不輕易遭人取代，都會善盡保守技術機密的責任。但是在研發的過程中，研究紀錄是一個需要特別保護的重點，包括會議紀錄、簡報、技術討論、規格修改、會議紀錄附件，後續如果遇到專利訴訟，方可提出相關研發過程資料作為有效佐證文件。此外，一個專案在評估完成後開始執行，專案執行所產生相關資料都會妥善保護，但是其他評估過程產生的資料，亦是重要的秘密，例如評估的方法以及市場情報，這些衍生出來的資料，往往會因為未受到保護而流失，因此，在公司規劃文件管理系統的同時，也要將這些文件納入考量，遵循 ISO 相關規範，以達到有效管理文件的效果，

公司的營運牽涉了許多營業秘密的保護需要被妥善保護，從決策層面、市場/行銷/通路層面到技術層面，許多營業秘密的流失，其關鍵都是出在人的因素，因此擺脫人治的色彩，以制度化的運作來經營公司，以達到有效管理營業秘密的目標。國內半導體大廠如台積電、聯電，對於營業秘密的管理方式已有相當經驗，國內許多新創事業為有效管理，借重這些資深人員管理經驗，協助建立相關制度，

在專利申請方面，不管是國內或國外公司，都必須在有限資源進行有效率的投資，因此對於專利申請都有一套審查機制，其審查的方向可以歸納為以下幾項，(1)

創新性的比較，比較看看是不是有侵犯到別人的專利，(2)實用性，審查專利應用的產品應用在哪裡，跟同質性的技術比較起來，是否有優勢，(3)另外一個重要的考量因素，公司還需要投入多少時間、人力成本去開發，(4)申請國家的選擇，申請國家的選擇必需考量到產品實際要銷售的地區，與公司發展策略做緊密結合，不是盲目的申請美國、歐洲專利。從以上四個條件進行審查，才能決定公司要不要申請專利以及申請哪些國家的專利。

這次的美國參訪，在技術來源的部份給了我們許多不一樣的思考方向，特別是在台灣尚未成熟的生技產業發展上，除了可以在台灣自行研究開發相關技術，也可以思考直接到美國尋求技術的取得。

伍、 結論與建議

針對以技術為基礎的新創事業，要面對的就是新創事業的技術來源規劃以及為保護公司技術成果所必須建構的智慧財產管理制度，而本論文提供新創事業在草創時期一份重要的參考資料，讓新創事業經營者在技術來源取得以及智財規劃，一個完整的全貌。

對於沒有企業支持的新創事業，技術來源取得方式會與一般企業有所差異，因為其營運仍未穩定，屬於高風險且資源也並不充足，一般技術來源以外部為主，找尋外部已經成形的技術以期望能在五年內甚至三年內就能看到公司有所收益，是風險比較小的選擇，要取得外部來源的技術，經由技術移轉是最常見的方法，而其方式是非常多元化的，需要評估許多因素來決定技術移轉方式，如經由購買技術之後，還要確認授權問題以及合約，以避免之後使用技術時產生的法律訴訟。而之後新創公司繼續進行技術研究以及開發就更需要考量到智慧財產的規劃，本論文以專利及營業祕密為主進行討論，以專利而言，新創事業進行智慧財產之專利申請佈署時，必須確實做到如下所述事項：

- 1.需藉由產業結構分析，將專利與產品結構、技術結構、產品營收結合在一起，再者進一步領悟專利權製造、販賣、使用的權能，如此才能將專利佈署在對的位置以及有價值的地方。
2. 在進行優質的專利組合與佈署時，除須先瞭解整個產業之產業結構與技術結構外，尋找專業的委外智財服務機構更為重要，因為此會涉及到所撰寫出來的

專利品質好與壞，必須審慎選擇。

- 3.需要有一資訊網絡的平台來專門進行案件管理的定期追蹤，以及競爭者之資訊追蹤。

透過此次國外培訓課程，本組並特別與華大技轉中心數位投資(Digital Ventures)部門主管 Dr. Fred B. Holt 進行訪談，Dr. Fred 於 2002 年時自行出來創業，開創初期公司部份技術透過與波音授權取得，在親身經歷了創業的失敗後，Dr. Fred 提出許多過來人的建議，並將這親身經驗提供給台灣的新創公司(企業)做一借鏡。即從一開始公司要成立時，至公司正式營運後，需特別注意以下事項：

一、初始公司成立前：

1. 必須要有一個好的團隊：找到對的人才能做出對的事。
2. Smart money：藉由創投資金與 Angel money 增加創投公司的人脈、專業的建議以及銷售通路的協助。許多新創公司開始的原因都是因為研究人員覺得某項技術具有市場發展潛力，為避免錯失市場時機，在未經完整的市場評估前就倉促投入，而創投資金在投入之前，必定經過完整的評估過程與實地訪查，因此能夠通過創投的審查取得資金，加上創投公司商業經驗上的資源協助，新創公司得以成功機會將大為增加。
3. Independent Board：引進資深且具商業及財務規劃的專業團隊加入
4. 充分了解市場的需求：在產品方面，新創公司資金有限，因此產品一定要聚焦，在公司成立之前，須先定位產品與其銷售通路，這些關鍵因素都確定之後才來實際運作公司，才能降低公司成立初期營運的風險。

二、公司成立後：

1. 對於產品的生命週期要持續演進，並隨時注意市場上的需求，如此才能隨著因應市場需求的變化，對產品做進一步技術的改進。
2. 對於新創事業而言，在大多數新創公司都是由技術研究人員成立，因此缺乏商業管理、法律、行銷、智慧財產管理、業務等方面專業人才。為了可以隨時掌控競爭者之技術發展，在台灣可以透過專業的智財服務公司，或是透過類似華大技轉中心所建立的 launch pad，其是一個為創業者設立的平台，提供這些支援網絡，並塑造一個創業者互相經驗分享、交流學習的空間。

然，對於新創公司在技術來源暨其智慧財產規劃，在本論文中，所探討之議題包括有：

一、專利部份

1. 擬定優質技術取得時之協議書：此部分主要就是當若有一公司要進行技術移轉或授權時，在擬定契約時一定要特別的謹慎，甚至要設法問出授權方該專利之核心技術是為此篇，且該專利也無被做設計迴路，這些資訊一定要充分的掌握，以避免日後若有訴訟發生時，無法釐清權責。
2. 如何避免 patent trolls 之干擾：除了尋找專業的代理機構外，例如可透過學校技轉中心，並需進行產業結構分析。從 ebay 的案件中，可以觀之為了避免在進行授權時遇到 patent troll，因此，在進行技術或產品開發時，就必須確實做到產業結構分析，以及專利地圖的分析，如此就可以知道該產業哪些競爭者擁有哪些專利，也可藉以得知若要進行授權時可以向哪些公司來進行。
3. 競爭者與侵權者監控：為了可以確實掌握競爭者發展的技術以及商業活動，必須藉由一智財管理系統來進行一系列的文件管理，包括知識文件、研發提案..等，均須有系統化、流程化來進行管理。

綜言之，無論是已發展中的公司或是新創事業(公司)，其進行智慧財產規劃時，必定要連結產業結構/技術結構/產品結構，以及營收結構等其相互間的關係。同時，在此次國外培訓課程中，講師也特別提及，若你要進行技術移轉，首先也需透過產業分析先進行相關產業的搜尋，以及相關之專利檢索，分析該產業的相關資訊，如此才能有利於做正確的判斷。

二、營業秘密部份

對於新創事業(公司)，營業秘密保護是非常重要的，因初始其技術大多為有非常好的技術，才足以進行商品化之開發，因此對於研發人員不但要簽訂保密條款外，對其供應商或是客戶也要設計一符合營業秘密保護之方式，進而做到極機密的保護措施。

因此，在技術取得以及優質的專利佈署後，同時慎重保護公司所取得或後續開發的各方面技術和智慧財產管理是非常重要的，不可輕視之。本文並以劉江彬博士於他文中所極力強調的一句名言作結--「營業秘密管理的關鍵在於保密機制的嚴格執行，司法上的救濟都只是亡羊補牢。」提醒我國企業應深加注意智慧財產權之保護，以免失去時而懊悔莫及。

陸、 參考文獻

- 1.周延鵬著，《虎與狐的智慧力》，台北：天下文化出版，2006 年
- 2.高科技產業技術取得策略之研究，中華管理評論 Vol.3, No.2, pp.1～15，May 2000
- 3.蔡正揚，國際策略與技術移轉，中國生產力中心之技術移轉實務性講座，1997 年
- 4.技術移轉產業之永續經營模式- 以先進材料技術為例(培訓科技背景跨領域高級人才計畫九十三年海外培訓成果發表會)，民國九十三年
5. 劉常勇，創新的新趨勢
- 6.南科管理局，專業及技術人才培訓智慧財產權課程-專利授權，92 年度
7. 宿文堂，97 年跨領域科技管理研習班講義-技術授權合約及談判，民國九十七年
- 8.行政院國家科學委員會科技統計名詞定義手冊
- 9.劉常勇與段樵，我國大陸地區科研成果轉移情形研究
- 10.Brook, H., (1966), National science policy and technology transfer innovation. Washington D.C., NSF.
- 11.Hayami, Y., & Ruttan, V. W. , (1971). “Agricultural productivity differences among countries”, American Economic Review, 60(4), pp 895-911.
- 12.周永信，專利授權與公交法之關係，國防管理學院碩士論文，民國 87 年
- 13.陳哲宏、陳逸南、謝銘洋、徐宏昇，專利法解讀，元照出版社，1998
- 14.周延鵬著，《虎與狐的智慧力》，台北：天下文化出版，2006 年
- 15.劉江彬、黃俊英著，智慧財產管理總論，93 年 2 月初版
- 16.許智誠，營業秘密之法律地位及保護研究，經建法制論叢，創刊號
- 17.蔡明誠，公平交易法與營業秘密之保護，政大法學評論，第 44 期
- 18.周延鵬，智財權與企業經營，工業財產權與標準月刊
- 19.張靜，我國營業秘密法學的建構與開展第一冊-營業秘密的基礎理論，新學林出版，96 年 4 月一版

- 20.馮震宇，瞭解營業秘密法，永然出版，87 年 6 月再版
- 21.行政院公平交易委員會編審小組，認識公平交易法，增訂 2 版
- 22.馮震宇，智慧財產權發展趨勢與重要問題研究，元照出版，93 年 8 月初版
- 23.葉茂林，美國關於保護營業秘密之相關規定，永然出版，84 年 5 月初版
- 24.黃程貫，勞動基準法釋義-施行二十年之回顧與展望，新學林出版，94 年初版一刷
- 25.陳金泉，論離職後競業禁止契約，律師雜誌第 269 期
- 26.James H.A. Pooley, Trade secret- A Guide to Protecting Proprietary Business Information, AMACOM,1995 at 171.
- 27.劉江彬、林姿伶，營業秘密之管理策略，全國律師月刊，2007 年 8 月
28. H. Jackson Knight, Patent Strategy for Researchers and Research Managers, 2001