



跨領域研發成果產業化國際高階人才培訓計畫 (後續擴充第1期)

98 年海外培訓成果發表會

專利收購之策略與執行

指導教授：宿文堂（政治大學智慧財產研究所副教授）
組長：林姿伶（工研院技轉中心智權推廣業務組律師）
副組長：林原毅（力旺電子智權法務部資深管理師）
組員：蔡宇泰（聯華電子專利程序部經理）
吳琇雲（國立清華大學創新育成中心育成管理師）
林文彬（技嘉科技法務智權處副理）

論文撰寫分工說明

章節	作者
壹、研究背景與目的	林原毅
貳、專利收購之目的分析	林姿伶
參、標的評估與取得之方法	蔡宇泰
參-五、收購價格之評估	林文彬
肆、專利收購之執行：審慎查核	林文彬
肆、專利收購之執行：專利收購契約之重要條款	林原毅
伍、個案研究：Ocean Tomo	吳琇雲
伍、個案研究：Intellectual Ventures	林姿伶
陸、結論與建議	林姿伶、林原毅

摘要

本文採取質化的深入訪談法，深入訪談三家國際性法律事務所、一家專利拍賣機構與一家專門收購專利之公司，期望藉由訪談中深入了解其實務上之運作，以獲取有關專利「收購」之策略與執行的第一手資料。

高科技公司在收購專利，應先了解、衡量本身公司收購專利權之目的，於此，本文提出詳細之兩大收購目的思考方向，及搭配針對專利策略有三大重要面向的考量。以期有助於業者，將來欲收購專利前，可作為公司自我檢測的方式。

在專利權的取得上，我們也嘗試歸納出六大收購專利權來源，藉此分析每一個專利權來源的特色與優勢；和七大收購管道，每一個專利權來源可能對應相關的收購管道，但文中也特別介紹其它特殊的購買平台，以作為收購者之參考。除了專利權收購來源及收購管道外，如何收購也是一門學問，本文提出四大收購模式，收購者可參考本文建議，選擇對自身有利的模式來進行收購。

在專利收購過程中，本文提出相當務實性的思考模式與步驟，特別是在專利狀態作審慎查核，除了基本的審核過程外，在美國應須特別注意的要件，並以某產業作假設，導出專利收購的價格計算方程式；還有在訂立一份清楚及完整收購契約，著重於聲明與保障的撰寫應涵蓋的主要層面。最後，透過本文的發現與建議，希冀對未來高科技公司進行專利「收購」之策略與執行能有所助益。

關鍵字 (約 3-7 個)

專利收購、審慎查核、Ocean Tomo、Intellectual Ventures、IP Bank

目錄

壹、	研究背景與目的	5
貳、	專利收購之目的分析	6
一、	依財務或策略目的而分	6
二、	依未來運用方式而分	7
參、	標的評估與取得之方法	8
一、	前言	8
二、	專利之來源	9
三、	專利讓售資訊之取得	11
四、	專利之評估	14
五、	收購價格之評估	15
六、	執行收購之方式	16
肆、	專利收購之執行	18
一、	前言	18
二、	審慎查核	18
三、	專利收購契約之重要條款	24
伍、	個案研究	30
一、	Ocean Tomo Transaction Groups	31
(一)	ICAP Ocean Tomo 簡介	32
(二)	智慧財產權現場拍賣會	33
(三)	2009 ICAP Ocean Tomo 首場拍賣案例	35
(四)	風險管理	36
(五)	小結	37
二、	Intellectual Ventures	38
(一)	公司介紹	38
(二)	商業模式	40
(三)	IV 公司之專利購買策略與執行	45
陸、	結論與建議	45
一、	結論	45
二、	建議	46
(一)	對於台灣產業的建議	46
(二)	對於 IP Bank 的建議	47
柒、	參考文獻	48

壹、研究背景與目的

在知識經濟的時代，經濟型態的轉變為交易的內容帶來了重大的轉變，企業的價值取決於智慧財產，其中以技術為基礎的專利更是高科技產業的競爭優勢，而專利與高科技產業之發展密不可分，專利更可謂兼具有策略性資產與競爭性武器之綜合體。因此如何訂定專利策略，以專利作為企業競爭的攻擊、防禦武器，成為高科技公司不可忽視的重要策略管理課題。面對產品生命週期短、產業環境變化快的經營特性，高科技公司必須取得專利權的保護，透過專利法所賦予之排他權來佔有市場一席之地，而與其他廠商協商談判、交互授權、從而解決企業之間的專利糾紛，方能持續創新和永續經營。

專利是一種排他權，只要取得這種專屬權利後，即能防止他人進入市場，進而享有合法的市場獨占利益，達到產業控制的目的。為使公司能藉由專利取得未來機會並長期獲得企業動態能力的來源，高科技公司的專利策略有三大重要面向：一、取得專利面向，以建立策略性獨占機制；二、創造價值面向，授權，出售、轉讓、融資，或利用專利作為各種交易的談判籌碼；三、攻擊防禦面向，主動或被動利用訴訟等手段，保護及實施公司專利，並嚇阻競爭對手進入市場。高科技公司如何提升專利布局強度、建構自身專利布局，是一項非常重要的課題。因此，專利之收購在高科技公司的經營活動中，也已成爲不可或缺的一環；高科技公司進行專利收購時，應重視相關策略與執行上之考量。

在此背景之下，收購專利之交易的型態與方式漸行複雜，對於企業的經營更是有著決定性的影響，加上智慧財產權，可說是法律所創設出來的權利，其異於傳統實體財產的特質，更難以令習慣傳統交易的我們加以掌握，因此有深入研究的必要，本文即基於此背景，開始關於收購專利之策略與執行展開研究。

在競爭激烈的高科技產業中，專利是企業維持競爭優勢不可或缺的一環。首先，高科技公司為策略性專利收購時，必須評估目標公司之專利的狀態，以確認目標公司是否擁有完整的專利權，和目標公司專利權是否受到適當的保護等重要項目，藉以避開取得目標公司專利權或專利授權契約後可能產生的法律問題，方能順利達成收購目

的。故除了進行一般正當調查之外，尚需就目標公司的專利組合進行另外的「專利審慎查核」，方能充分評估目標公司的特定專利組合是否真正值得收購，以及在其後發生商業上或法律上的潛在風險。在決定欲收購的專利之後，如何藉由「專利收購契約」將收購專利的風險降至最低，亦是本文所欲探討的。

因此，本文研究有以下的目的：

- 一、 從高科技產業獨特的環境去瞭解收購專利的動機。
- 二、 收購專利對於高科技企業經營策略之影響與作用。
- 三、 高科技企業在「專利審慎查核正當調查程序」時，應如何在有限的時間與資源下，爭取最佳利益。
- 四、 高科技企業收購策略中，關於簽訂收購契約可能引發的法律相關議題應如何面對。

最後，本文並採取質化的深入訪談法，深入訪談三家國際性法律事務所、一家專利拍賣機構與一家專門收購專利之公司，期望藉由訪談中深入了解其實務上之運作，以獲取有關專利「收購」之策略與執行第一手資料，期待能夠提供我國高科技產業未來制定專利「收購」策略之參考，而最後透過本文的發現與建議，希冀對未來高科技公司進行專利「收購」之策略與執行能有所助益。

貳、 專利收購之目的分析

一、 依財務或策略目的而分

公司購買專利的目的，可大別為二類：財務目的及策略目的。所謂的財務目的，是指公司購買專利的目的是為了用來賺錢，也就是為了增加現金收益，成為營業收入的一部份。而所謂的策略目的，是指公司購買專利的主要目的不是為了要增加現金收益、成為營業收入的一部份，而是為了某些公司整體策略上的目的，例如充實公司專利組合，提高專利競爭力；或是為了某些特定目的，例如為了防禦競爭對手的專利訴訟攻擊、維護市場佔有率等等。

二、依未來運用方式而分¹

前述財務或策略目的之分析，是從公司購買專利的「目的之性質」來分析。如從公司購買專利的「未來運用方式」來加以瞭解，亦即公司購買專利後所將進行的活動，可以發現，有如下的運用方式，以下一一詳述之：

(一) 購買專利用以對競爭對手或其他第三人提起專利侵害訴訟

知識經濟時代，企業經營的關鍵成功因素之一，包含著智慧財產策略的擬定，如果能善加利用專利權本身所具有的排他權能，藉由專利侵害訴訟的發動，主動攻擊市場上的競爭對手，或其他有可能影響公司市場地位之第三人，將其排除於市場上，對於自家公司產品銷售量的提升、市場佔有率的維護以及影響能力的保護上，將達到良好效果。

(二) 購買專利以加強公司現行之專利組合及專利能量

由於專利已成為現今市場上戰爭的重要武器之一，公司成長至一定規模後，一定會遭遇專利訴訟問題。如等到競爭對手提起專利侵害訴訟，而將公司驅逐於利基市場之外時，才想來購買專利作為對抗武器，為時已晚。因此，於平日之時，公司即應隨時留意符合公司需求的專利，評定其適當價格而加以購買，以充實公司現行之專利組合及專利能量，隨時做好備戰工作。

(三) 當遭遇競爭對手提起專利侵害訴訟時，購買專利用以作為防禦武器

當公司遭遇競爭對手提起專利侵害訴訟時，除了主張專利無效確認之訴，或是主張並未侵害競爭對手的專利權，或是主張競爭對手的專利不可實施外，還可以更積極的以競爭對手使用到的專利權對之提起反訴，主張其亦侵害公司專利權，而加以牽制，逼迫競爭對手早日和談，並撤回訴訟，使公司立即免於一場大規模的流血廝殺(訴

¹ 本章節之完成，需感謝美國法律事務所 Dickstein Shapiro LLP 所提供至為寶貴的實務資料。

訟費用)。

(四) 購買專利後轉售予第三人，為其所使用

專利權作為一種財產權，本身亦有其市場價值。如看準某件專利其未來被使用的機會，以及所能涵蓋的市場規模，早日買進倉庫，等到時機成熟、市場規模夠大時，便可藉機轉賣第三人，賺取其中之價差。

(五) 購買專利以確保重要專利不致落入競爭對手之手中

專利權是一種排他性權利，且一技術發明本身只會有一件專利權，因此，如果必要專利(essential patent)落入競爭對手的手中，其將以之來攻擊公司，排除公司使用該項技術發明之可能性，從而失去在相關產品市場的銷售、製造機會。因此，如能儘早購入必要專利或重要專利，避免其落入競爭對手手中，亦是有效確保公司市場地位及做好風險控管的方法。

參、 標的評估與取得之方法

一、 前言

購買專利前，要先考慮購買專利的目地，大致可以區分為：一、增進自己的專利保護強度，二、做為攻擊它人的訴訟武器，三、防止別人的侵權訴訟，四、取得進入新事業的技術保護。不同的目地，需要購入的專利會不同，公司在進行專利購買以前，最好能夠先認清購買專利的目地，才能相對擬定合適的購買策略。

接下來，要分析自身擁有的專利強度，看看哪些地方的專利保護強度較弱，需要購買專利來補強，或是，哪些技術專利，才是真正有用的專利。一般可以依照技術的特性，將專利分門歸類，而且依照專利的強度，給予不同的分數評等，這樣就可以看出哪些地方需要加強保護了。

二、 專利之來源

已經瞭解購買的目的地，也知道需要哪些類型的專利，就可以開始尋找專利的可能來源，有以下來源可以供做參考：

(一) 獨立發明人

有許多發明人也會申請不錯的專利，利用專利檢索工具，可以在相關領域中，找到這些讓公司有興趣的專利；不過，因為各國專利局通常不會公開發明人的連絡訊息，所以可能需要花費一些功夫，才能得知如何連絡上發明人。另外，如何從發明人身上成功購得所需要的專利，也會是一項艱巨的挑戰；通常獨立發明人對於專利的價值，並不會有很客觀的認知，當他知道有人對於他的專利有興趣時，很多發明人反而會過於膨脹自己專利的價值，在談論價錢時，專利發明人可能會猶豫不定，不斷的想要抬高價錢，深恐賣得太便宜了。

通常我們很難從檢索的結果得知，那些專利是屬於要出售的，或是已經授權給公司行號了；再加上直接接觸發明人，可能會引發發明人過度的期待，所以在接觸獨立發明人時，必須非常小心，避免引起太多聯想；因此，購買這類型的專利會花費比較長的時間接洽和談價。

(二) 大學院校

很多大學院校的實驗室或研究中心也會產出許多專利，尤其最近幾年，在政府單位和學校行政單位的鼓勵下，教授們已經比從前更懂得利用申請專利來保護研究的成果；而且現在國內很多大學院校都設有技術移轉中心，專責學校專利的商品化，所以很容易找到學校的聯絡窗口來進行買賣專利。但是學校產出的專利也有布局國家太少的缺點，一方面是因為沒有專人負責專利申請事宜，通常委由教授個人做專利的申請，而教授們大部份只要申請到專利就好了，很少有能力瞭解專利應該要如何做全球化的布局；另外一方面，學校受限於有限的經費，往往只會申請便宜的台灣專利，使

得市場保護的範圍不夠，讓專利的賣相減弱不少。另外很多國內院校的專利都是利用政府單位的經費產生的，政府通常擁有這些專利的權利（如國科會就擁有許多專利權），因此要購買這些學校的專利，最後都必須要獲得政府機構的同意，政府行政人員為了避免賤賣國產或是圖利他人的非議，大部份傾向交互授權，而非賣出整個專利權的方式，因此增加了許多向國內大學購買專利的困難度。

國外的大學通常擁有充裕的資金，專利的質量會比較好；但是某些大學會委託給律師事務所或顧問公司來做智慧財產的買賣，以買賣成交價的一定比例，做為事務所或顧問公司的佣金，這些事務所或顧問公司為了獲得最好的報酬，會儘量抬高價錢，甚至以興訟來達成訴求；遇到愛打官司的對手，告知他們對某些專利有興趣，無異引起他們有興趣來做侵權訴訟，所以必須很小心。

（三） 研究機構

國內外一些大型的研究機構，也會擁有許多質量不錯的專利，例如國內的工業技術研究院、國家衛生研究院、生物技術開發中心、金屬工業發展中心等等，或是國外的美國國家再生能源實驗室(National Renewable Energy Laboratory)、國家聖帝亞實驗室(National Sandia Laboratories)、噴射推進實驗室 (Jet Propulsion Laboratory)，和美國太空總署(NASA)等，而且這些研究機構研究的內容和方向，比較先進又貼近業界的需要。通常這些機構的目標，就是為了將技術商品化，所以都有專門人員負責專利的買賣，而且比較了解專利的價值，對於購買專利而言，相對比較容易找到負責人接洽和進行價錢討論。

（四） 廣泛研究的大型公司

有些大型公司擁有龐大的研究資源，研發的領域也相當多元廣泛，由於這些大型公司可以提供優厚的報酬和資源，相對而言，研發的成果也會非常豐富和深入，所以擁有許多有用的好專利。對於這些大型公司而言，並不是每一個研發項目，最後都成為公司願意跨足的市場，所以有些並非是它們核心的技術專利，有時候它們也會願意出售，特別是在經濟狀況不佳的時候，或是公司虧損的時候，這些公司會更願意將不

相關的專利釋放出來，以出賣專利來換取現金收入。因此，大型公司的非核心技術專利，也可以是考慮購買的對象。

當然，和這些大型公司打交道，也必須非常小心，因為這些大型公司都具有龐大的律師群，比較傾向於以專利授權的方式，賣出部份專利權，而非將整個專利賣斷，而且他們都有巨大的資本進行侵權訴訟。所以對於這種大型公司，必須很小心，避免讓他們有興起侵權訴訟以獲得更多利益的想法。

(五) 新創公司

新創公司通常投注資源在先進技術的開發上，一般會掌握到某些關鍵技術和專利；但是因為公司才剛開始發展，比較需要資金來擴充公司的規模和獲取市場佔有率，因此會願意以入股、併購等各種方式賣出它們的技術和專利權。尤其對於資金匱乏的新創公司，相對容易去購買到它們的技術和專利，但是對於資金還充裕的新創公司，也許可以考慮以共同開發和共同擁有的方式，來換取它們研發所取得的專利。

(六) 破產的公司

破產的公司，因為已經沒有資金繼續經營市場，等於被迫必須退出市場，所以也不需要繼續擁有專利，來鞏固市場地位了。對於投資人和破產管理單位而言，會比較有興趣賣出破產公司的專利，來換回先前付出的投資成本，所以要從破產公司買到專利，會比較容易，而且也可能會很便宜。譬如，最近破產的德國動態記憶體(DRAM)製造大廠—奇夢達，就擁有很多半導體製造和電路設計相關的專利，會是一個不錯的專利來源。

三、 專利讓售資訊之取得

知道了專利的可能來源以後，接著可以尋找購買專利的管道，以下一些購買管道，可以供公司做參考：

(一) 私人網絡

公司經理人和幕僚人員都會有各自的人際網絡，可以跟不同公司的人員連繫，在一些正式或非正式的社交機會中，就可能獲得一些專利買賣的潛在機會。或是公司派員參加技術協會、工商組織團體、學術協會等等，都可以建立起連繫的網絡，只要有心要買，適當的透露一些訊息，就可以挖掘專利買賣的機會來。

(二) 仲介顧問公司

許多顧問公司或是律師事務所也從事專利的仲介買賣，這些仲介商接受客戶的委託，幫忙尋找購買的機會，或是協助客戶賣掉手上不用的專利，藉以換成現金。從網路上搜尋，可以找到一大堆這樣的公司，譬如：IAG、ICAP、IP Investments、Marquera（前專利拍賣公司 Ocean Tomo 創立者所設立）、Thinkfire 等等。這些仲介商有些也有工程技術團隊可以協助評估專利的好壞和價值，或是進一步查看專利申請的答辯過程中，是否有限縮專利實際的有效範圍等等，這些基本的 DD 檢查，更甚者，某些仲介商會花功夫做一些產品的分析報告，提供該專利確實為業界採用的證據，當然，像這樣的專利價錢會比較高，仲介商也可以獲得較好的報酬。

通常仲介商是以專利買賣成交時的價錢，收取一定比例的佣金做為報酬，而且佣金通常是由賣家所支付，當然，也可能有些例外，就看當時買賣的約定而定，只是，一般情況是這樣子的。

有興趣購買專利的公司，只要跟這些仲介商保持適當的關係，表明有興趣的領域和對象，這些仲介公司就會提供一大堆專利清單，供做購買的評估對象，如果沒有太多人員能夠投入做技術價值的評估，也可以請仲介公司來做初步的專利篩選和分類整理等，好方便集中人力於有價值的專利評估工作上，這樣可以節省許多人力和時間，但是相對而言，仲介公司也會要收取一筆技術服務費。

(三) 拍賣服務公司

現在有許多公司專門從事專利拍賣的工作，這些公司也因此非常有名，所以從拍賣公司本身，也可以找到有用的專利。例如美國最有名的拍賣公司就屬 ICAP Ocean Tomo Auction, LLC.，這家拍賣公司是最有規模的專利拍賣公司，每年的拍賣會也都吸引許多買家的注意，本文後面會有專章來介紹這家公司的業務型態。其它各國也有專利拍賣公司，國內則屬工研院所舉辦的專利拍賣會最有規模，這是由經濟部工業局委辦，工業技術研究院規劃承辦的一個專利交易平台，目前日常運作都是由工研院技轉中心來負責，由於工研院本身擁有很強的研發能量，可以提出來拍賣的專利質與量也相對較優質，再加上其非營利的財團法人身份，比較容易取得買賣雙方的信賴，所以國內不少公司行號、發明團體或是學術機構也會將他們的專利提供在此拍賣，到這些拍賣會場，就會有挖到好專利的機會。

在專利拍賣會上實際成交的案件，相對拍賣的數量其實比例不高，因為除非是好而有用的專利，才會引起購買者的追價，對於普通的專利，大部份買家不會隨便出價，畢竟，只要專利沒有拍賣出去，還是可以自行私下找擁有者談談購買事宜，而且這時候更有理由再砍低價錢，所以購買者通常會有耐心的等一等；再說，真的很好的專利也很少有人拿出來公開拍賣，所以拍賣會成交的比例不高，也是很正常，不過，拍賣會對於專利出售者和購買者，確實是一個很好的接觸管道。

(四) 線上專利交易網站

很多線上網站也提供技術交易的資訊，專利買賣也是其中一項服務，像是美國的 yet2.com、Tynax.com 等等，只要在網站上作登錄，經過網站管理者的基本查核以後，就可以查詢網站裡有哪些專利正在待價而估，遇到有興趣的專利，可以透過網站，直接購買，這是一個很便利而且成本低廉的管道。

(五) 技術交易市集

為了方便技術的交易，很多國家都成立了技術交易的市集，方便技術的交易，譬如國內的台灣技術交易資訊網，中國大陸的上海聯合產權交易所、火星 863 技術交易網、北方技術交易市場、浙江網上技術市場等等，這些技術交易市集，也會提供專利

買賣的服務。

國內的台灣技術交易資訊網 (www.twtm.com.tw)，是由經濟部的「智慧財產流通計劃」所衍生出來的交易平台，目前由國內工研院技轉中心來負責其日常運作，很適合國內廠商互相流通買賣專利的訊息，和進行交易。

(六) 研究機構和學校的技術移轉中心

國內外各大學和研究機構都會設立技術移轉中心，負責協助將研究成果商品化，一方面讓研究人員與社會需求不會距離太遠，一方面也希望能夠透過交易拿回一些研究經費，好繼續其他方面更深入的研究。由於這些技轉中心都有專責人員在負責，可以提供很好的諮詢和交易服務，有些甚至可以提供融資的協助，所以也是一個購買專利的管道。再加上，這幾年，各大學也都紛紛設立育成中心，有些育成中心內的新創事業，也會透過學校的技轉中心來賣技術，當然，其中也包含專利的買賣。

四、 專利之評估

有了購買專利的管道之後，就可以確保得到買賣的機會，但是還不算是有能力能夠買到有用的專利，公司內要有有經驗的專家團隊來過濾各個買賣機會。技術專家當然是必須的，對於專利的好壞，必須有瞭解技術的專利工程師協助評估其專利範圍的大小、有無申請上的瑕疵、是否容易做迴避設計等等問題。另外，最好也有技術研發人員提供未來技術趨向的資訊，供做判斷是否是未來技術發展可能採用的專利，甚至研發人員也可以參與這個技術鑑價團隊。業務和行銷人員的意見也很重要，購買專利除了鞏固現有市場地位以外，也要著眼於未來的市場，或是未來可能的競爭對手和可能要跨足的生意，這些都有賴業務和行銷人員提供意見。市場的狀況是瞬息萬變的，所以要常常跟業務行銷人員協調彼此的方向，業務行銷人員會比較熟悉產業的生態，往往知道哪些公司或機構是技術領先者，所以可以提供判斷哪些業者可能擁有較佳的專利。另外，也要跟法務和財務人員合作，在購買的過程，協助分析各種買賣條件的優劣好壞，有些付款條件會牽涉到各國的租稅規定，或是有些契約條件攸關專利權的行使範圍，各種狀況，不一而足，絕非是單純技術考量一項，就可以決定購買是否能

完成，所以也需要法務和財務人員的加入，協助評估各個專利買賣機會，這樣各個相關領域人才的合作，才能實際完成一項交易。

五、 收購價格之評估

在取得專利前，我們必需對這個專利的價值做出評估，總的來說，我們必須要決定有多少競爭對手在這個產業裡。當我們確認了競爭對手後，我們需知悉有多少競爭對手已經取得了賣方的專利授權。當我們確認了在還沒取得賣方專利授權的競爭對手後，下一步就是調查這些未取得授權之競爭對手的可能侵權產品。

此份調查結果必須包含可能侵權的產品、銷售的國家、銷售的數量，以及相似產品在同樣產業所須支付的合理權利金。當我們有了這些資訊之後，就可以委託專利律師事務所或公司內部來做出侵權分析報告。此侵權分析報告包含了在商場上取得這些競爭對手之產品及之後的逆向工程所做出的結論。之後再評估競爭對手之產品是否有落入此專利的請求範圍來做出 claim chart。另外需要一提的是，當專利組合的範圍含蓋了許多國家時，侵權產品在某些國家有沒有銷售是不相干的。授權通常是全球性的。

一個虛擬的例子可用來說明以上論點。假設我們是一家處於電信業的 B 公司，正在評估是否要從 A 公司購買開價 2000 萬元美金的核心手機專利。我們第一要做的是在電信業裡面做競爭對手的市場調查，初步結論告訴我們 R、S、T、U、V 是電信業的五大龍頭。然而我們的手上資訊又表示 W 跟 X 雖是航空企業，但正在秘密策劃著進入電信市場。因此，我們可知這些專利組合可實施的對手有七家公司，而不是五家。

下一步是連繫 A 公司，確認這七家公司有無取得 A 的授權。A 公司在經過幾個星期後告知我們：A 授權給 S、T 及 V。在取得此項資訊後，我們知道了這個專利組合至少可對 R、U、W 及 X 實施。緊接著我們須調查 R 跟 U 在全球銷售的可能侵權產品。我們可從公開訊息中取得 R 跟 U 的全球銷售量。在取得他們最大的市場訊息之後，我們應指派一位同仁到那些國家去購買相關侵權產品，之後並做出侵權分析。

假設我們研究報告的結論是，這些產品非常有可能侵權，我們就可以開始估算可

從 R 跟 U 取得的權利金額。因為我們也是處於電信產業，我們可輕易得知合理的權利金大約是市場通路銷售價格的 2%。假設平均售價是 200 元美金一支手機，我們可預期所能取得的權利金大約是 4 元美金一隻手機。得知此項訊息後，下一步就是用 R 跟 U 全球的手機銷售數量，乘以 4 元美金。為了計算方便，我們假設 R 跟 U 每年在全球各賣了 400 萬隻手機，我們就可預估可收到權利金為 3,200 萬美金。

之前我們提到 A 的專利組合之開價為 2000 萬元美金。因此，我們必須要小心謹慎的評估，來推測我們在往後幾年是否可以輕易的取得 3,200 萬美金。在評估此決定之中，也不要忘了 W 跟 X 公司也是我們的目標。

另一個重要的要件是，當此項專利組合的核心專利被無效、證明不侵權、或無法實施之後，我們的 2000 萬元投資基本上是無法回收的。簡而言之，購買專利的價格會對自身及產業產生巨大的影響。因此，專利組合的價值評估及審慎查核是非常重要的。

六、 執行收購之方式

有了評估的團隊，也有了購買的標的物之後，最後，就是要考慮購買的方法。購買的方法有：

(一) 直接購買

公司對於有興趣的專利，直接以公司的名義透過上述購買管道去購買，這是最直接的方式。這種方式會有些風險，一方面其它專利擁有者可能會以為這是你專利防護上的弱點，反而引起他們來索取權利金，甚或以侵權訴訟來威脅；另外一方面，如果是為了發展新事業、或是推出新產品而購買專利，直接購買可能會曝露公司的意圖，讓競爭對手有所警覺，甚或引起別人競購專利，這是必須注意的風險。

(二) 成立公司購買

為了避免前述直接購買的風險，可以考慮成立一家專門負責購買專利的公司，以這家新公司的名義出面去購買專利，就可以避免曝露於上述風險了，然後，再從這家新公司手上，轉移專利權到母公司手上，或是在有需要的時候，才進行專利權的移轉。很顯然地，進行這種間接購買的方式，會需要較多的操作手續，以避免揭露兩家公司之間的關係，這是比較麻煩的地方。

(三) 合資購買

公司為了降低購買專利的費用，也可以考慮與其它公司一起合資購買專利，共同擁有專利權。通常可以合購專利的公司，必須不是市場上的競爭者，譬如上下游的關係，或是異業的結盟，這樣就不會有衝突了。

兩家以上的公司一起購買專利，除了分別節省各自專利購買的費用支出，同時，也可以在人力和專業知識上，互相支援，截長補短，不失為是一種節省成本的好方法。

(四) 併購購買

有些公司是因為擁有很好的專利，而在市場上佔有一席之地，如果想要單純的買下其擁有的專利，可能難以達成；或是該專利擁有的公司，無意賣出專利或是以授權的方式讓出部份權利，而這項專利權確實會阻礙公司的產品開發，這時候，可以考慮以併購該公司的方式，取得其擁有的專利。併購的方式，會需要更多的資金，同時取得的人員、廠房設備、和組織重組的問題，都需要額外心力來處理，會比較複雜。但是如果以併購方式，有助於取得關鍵專利，適合幫助取得市場上的獨佔地位，或是協助公司進入新的市場，或是有利於推出更新的技術產品等等目的，併購也就是值得採用的一種方式。

以上這些專利購買方法，可以因時因地輪流採用，沒有限定哪一種方法比較好，可以依照公司的資金、市場的地位、賣方的態度、專利的價值、經濟的狀況等等不同的情形，選擇最有利的方式來進行購買專利。

肆、專利收購之執行

一、前言

當我們為了策略性目的而尋找擁有標的專利之高科技公司時，其可能是一家擁有許多專利的高科技公司，也有可能僅係一家新創公司且專利尚處於申請階段。不論是哪一種規模的高科技公司，當我們進行專利之策略性取得時，都須要就其專利狀態加以評估分析，以合法有效的達成策略性取得之目的，這也就是專利之審慎查核程序的目的。換句話說，除了一般審慎查核程序之外，尚需就該公司的專利組合進行特殊的審慎查核程序，始能充分評估特定該公司的專利組合是否為我們所需要，以及取得過程中取得後可能發生的潛在風險。

再者，為了取得相關專利，必須藉由專利收購契約或是專利專屬授權契約來取得相關專利。而契約訂立之目的在於滿足契約雙方當事人之需求，倘能於契約訂立時將各個契約條款審慎擬定，應可避免日後可能發生之爭議與糾紛。

二、審慎查核²

專利買賣可以有非常多的理由。它可以對競爭對手作出攻擊，也可為自身提供防禦。購買專利組合之前，隱藏在專利買賣背後的商業目的(business goals)之重要性也不言可喻。因此，在每一次購買專利前所需自問的核心問題是：購買專利可以為你得到什麼？

整體來說，A公司在考慮購買B公司的專利時，不外乎以下幾種理由：1.把競爭對手逐出市場；2.成為一個市場領先者；3.進入新的領域；4.當競爭對手訴諸法律行動時，擁有更多談判籌碼；5.以上皆是。

² This part cannot be done without the help from attorneys at Dickstein Shapiro, Crowell & Moring, Finnegan and Howrey LLP. Their generous comments and insights are acknowledged and greatly appreciated.

另，在考慮購買專利時，必需想清楚目標為何：是購買擁有專利的公司呢，還是只取得專利池？不同的標的物會有不同的考量點。此篇文章的主旨所關切的是專利（組合）的購買。

通常人們在買賣專利時所犯的錯誤有許多，例如把專利價值高估，或是取得專利後不知如何運用等。因此，為了降低買到沒有價值之專利的風險，一個有系統的評估方式，例如審慎查核(Due Diligence)，顯得格外重要。審慎查核的實質意義可以用一句話來形容：指認(identify)、確認(verify)、評估(assess)、處理(manage)及分散(allocate)風險。當風險以及相關的費用確定之後，一個經驗豐富的專利律師，在案子敲定之前，應能提供並執行一個符合買方需求的解決方案。

一般來說，審慎查核必須經過以下四個步驟：1.所有權；2.有效性；3.侵權行為；及4.不可實施。以下會逐一討論這些步驟。

（一） 所有權

通常在考慮購買專利時，所有權的正確性是很容易被忽略的。各國的專利法規範通常都規定發明人在申請專利時，必須也同時是所有權人。然而，一般的商業環境下，不論是成文規範（勞動契約）或不成文的要求，均認定發明人必須把此發明之所有權無償轉讓給所歸屬的公司。又，因專利是一項資產，因此在申請期間也可自由被轉讓。

因為不是各個國家都規範所有權需在專利局註冊，因此，實務上常發生的狀況是，發明人有意或無意的省略了在專利局註明所有權的轉讓。所產生出的狀況是，專利局的所有權檢索並不一定能保證所紀錄的所有權人是正確的，這時可能會衍生出詐欺行為。

1. 發明人

當真實發明人沒有被紀錄時，不管是有意或無意，一個專利都可被無效。在某些國家，這個問題特別嚴重。譬如說，在台灣實務界的情形是，公司內部在申請專利時，

可能會把他們的上級主管列為發明人。此項不正確的記錄行為並不是因為主管是發明人，而是因為他們是發明人的主管。

為了解決這個問題，我們必須小心的去檢查專利申請時的所有相關文件記錄 (file wrapper history，簡稱 FWH)。發明人在申請專利時會從專利局得到許多回應，這個回應通常叫做 Office Action (“OA”)，OA 通常是專利局所發出的第一份回應。實務上第一份 OA 通常是一份核駁書，細載了為何此項發明不應取得專利的理由。

此時，收到核駁書的發明人，有三至六個月可回應。他的回應必需包含了可說服專利審查員的理由或是新的專利請求範圍。當專利審查委員收到了發明人的回應，委員可能會做出以下幾種決定：讓專利申請通過，或是發出另一份核駁書。這樣一來一往會讓專利局留下許多文件往來紀錄，包含了可能對專利權人不利的退讓或權利限縮。這些所有相關文件紀錄也可能記載了發明人的真實身份及轉讓紀錄。因此 此項檢查步驟不可輕易被忽略。

2. 所有權轉讓

發明人的轉讓過程也必須謹慎的確認，第一站通常是各個專利局的網站。通常這一步驟就已足夠顯示出目前的所有人。然而，不是每個國家的專利局都會擁有最新的所有權的紀錄，因此，下一步驟是查核 FWH 及勞動契約來確認所有權的正確性。

之後，我們可以檢查專利有無抵押、授權或無法實施。為確保專利所有權沒有被妥協，我們可以執行UCC1的檢索。UCC1的全名叫做Uniform Commercial Code 1。根據Answer.com³的定義。UCC1是一份可說明債權所有關係的財務報表，此文件的範圍只包含個人財產，並不包含不動產，也不是一份合約。簡單來說，UCC1是一份告知我擁有你個人財產的通知書，在美國，這份文件可以在各州的州立辦公室申請。另外一個可確認所有權的簡單步驟，就是檢查賣方的所有商業合約。⁴

3. 結論

³ <http://www.answers.com/>.

⁴ http://wiki.answers.com/Q/What_is_a_UCC-1_agreement.

為了避免由錯誤的所有權人手中購買專利，買方必須要求賣方在合約上註明所有權正確的保護條款，讓買方可以在發現所有權的錯誤時取得退費，或者是其他在法律上所允許的救濟方式。

(二) 有效性

當所有權被確認之後，下一步買方必須檢查專利權的有效性。不論如何，一個無效的專利，就算所有權人沒有任何問題，也是一文不值的。假設買方沒有時間上的壓力，而且有足夠的資源（例如充分的資金及有經驗的專利律師等），買方可選擇檢查前案。前案可提供非常有用之訊息。譬如說，當專利律師在專利申請期間做出的退讓，會讓專利實際上的範圍比文字上的請求範圍還窄。這時，競爭對手的產品就可能落出專利範圍之外，讓此專利對買方沒有任何價值。另外，檢查申請的附件(amendment)也有可能顯示出某些請求範圍被放棄了。

在某些特定國家裡，例如美國，前案揭露 (information disclosure statement，簡稱“IDS”)是必須的申請程序。這會讓專利審查員有足夠的資訊來判斷此專利是否可被核准。因此，如果在申請這些國家的專利時，忽略了前案揭露，會導致此專利在事後被無效。

1. 專利維持

專利維持是需要付費的，通常是每年或是數年繳費一次。一個專利在沒有付費後以及過了付費緩衝期時，就會無效。因此，一個企業，必須了解自身擁有多少專利。當預算不足時，就必須評估放棄較不重要的專利。但有時候賣方也會忘了要付費來維持重要的專利。因此，在購買專利時，檢查標的物維持繳費與否是非常基本的一個原則。

2. 有效性檢索

當有相關前案時，專利的範圍可能被限縮或無效，而導致此競爭產品不落入此項專利之範圍時，此專利就沒有什麼價值。因此，有效性的檢索在專利買賣中是無可取代的。各國的專利法均假設一件有效的專利是通過所有的要件（新穎性、進步性，及產業利用性）。但許多時候，專利審查員並沒有發現有重大關聯的前案。這些專利，就在沒有發現有效前案的前提之下，被核准下來。所以，專利有效性的檢索就是要找出可把某項請求範圍或整件專利無效的步驟。

3. 小企業(Small Entity)

在美國符合某些特定條件的小企業申請人可享有各項申請費用上的優惠。但當專利權轉給一般企業時，如果此一般企業仍沿用小企業的費用優惠時，此專利權會被無效。

（三） 侵權行為

在買專利之前，一個適當的專利侵權分析可以估算所買的專利價值。假設 C 公司和 D 公司是直接競爭對手，及 C 的商業目標是取得 E 公司之專利來阻礙 D 公司的發展。如果 D 的產品並不會落入 C 所買的專利範圍內，那麼此項購買對 C 來說就沒有任何價值。

專利侵權分析報告通常是由專利律師或專利代理人所準備。除此之外，TAEUS 或 Chipworks 也有能力做出此類報告。但，不論此報告由誰準備，基本流程都是相同的：取得競爭對手的產品，分析其產品內部，及實施逆向工程 (reverse engineering)⁵。之後，再把此產品及權利請求範圍做比對。比對的結果所產出的報告被稱做 claim chart。一個更詳細的侵權分析包含了損害的程度。當報告準確時，它可略估可收入的權利金或授權費的範圍。總體來說，專利組合的價值可大略被專利侵權分析所預估，如果購買專利的目的是為了阻礙競爭對手，或是比他們早一步跨進新興市場，專利侵

⁵ Reverse engineering (RE) is the process of discovering the technological principles of a device, object or system through analysis of its structure, function and operation. It often involves taking something (e.g., a mechanical device, electronic component, or software program) apart and analyzing its workings in detail to be used in maintenance, or to try to make a new device or program that does the same thing without copying anything from the original. http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_engineering.

權分析報告的重要性是無可取代的。

(四) 不可實施

在某些狀況下，即使專利權人是正確的，專利有效，及競爭對手的產品也落入專利的範圍，還是有可能無法對競爭對手主張這件專利權。這就是所謂的不可實施(Unenforceability)。以下列舉一種實務上會發生的不可實施專利的可能性。

1.不道德行為(Unethical Conduct)

大致上來說，企業在申請專利時，均認定自身的發明有獨創性或和前案有所區隔。但是，因為申請專利的期間非常冗長，有時，企業會拋棄道德並盡一切可能來取得專利。

早期參與技術標準制定協會的企業，如果有企業內部高層枉顧大眾利益時，此參與即可能給予這些企業做出違反道德行為的機會。一個技術標準制定協會主要的活動包含發展、協調、設定、修正、解釋或是維持某些技術上的標準。⁶

RAMBUS這家公司在電腦界是聲名遠播的。此公司在90年代中期參與了一個技術標準制定協會—JEDEC。JEDEC的專利政策包括了兩個要件：早期揭露及書面保證。早期揭露的定義為：所有會員，包含了專利權人，有責任及義務來揭露所有已知專利及相關專利申請案的存在。各個會員並沒有責任來調查自己內部的專利組合。此揭露義務只應用在已知(actual knowledge)的專利及專利申請案。因此，揭露義務的前提是必須對自家公司的專利有認知(actual knowledge)。書面保證，簡單來說，就是對所有會員作出不濫收權利金的承諾。也就是說，會員保證權利金的基準是在公平公正的原則及符合市場商業環境下所訂定的。⁷

Rambus在參與JEDEC的同時，在JEDEC不知情的情況下，申請了許多件與DRAM有關的專利。不久之後(90年代末期)就向DRAM及半導體產業索取巨額的權利金。因為Rambus參與了DRAM的標準制定，因此，對電腦業而言，要跨越Rambus的專利佈局有一定的困難度。近年來，Rambus也在美國聯邦法院及國家貿易委員會對許多大公司提出訴訟。為了回應Rambus的指控，Rambus被許多被告公司反告它銷毀了所有關於參與JEDEC的文件。這些被告要求美國許多的聯邦地方法院及美國專利局，在參考JEDEC專利政策後，做出對Rambus專利無效的決定。他們的共同理由是，就算Rambus的專利有效，被告的產品也落入Rambus的專利範圍，因為

⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Standards_organization.

⁷ http://www.jedec.org/home/patent_related/NewsletterArticle.pdf.

Rambus 在 JEDEC 不知情的背景下申請了這一批專利(不道德行為), Rambus 的專利也是不可實施的。

三、專利收購契約之重要條款

(一) 專利收購契約

根據專利法第六條第一項之規定,「專利申請權及專利權均得讓與或繼承」。因此,專利申請權與專利權均為私權,具有財產價值,因此可做為讓與之標的。所謂「讓與」,是指權利主體之變更,其原因可能為買賣、贈與、互易等法律行為。所以當專利權經過買賣後,並經過專利專責機關的登記變更後⁸,權利主體的變更才生效。而取得專利權後當然享有禁止他人未經同意的使用、製造、販賣、進口等排他權。

因此高科技公司為了取得專利來進行其專利策略,在此高科技公司可以藉由簽訂「專利買賣契約」的方式來獲取專利。「專利買賣契約」是以專利權為買賣標的之契約。。

而在簽訂「專利買賣契約」之前,最好能先對「專利買賣契約」與一般商業資產收購契約,兩者在本質上之不同有一定的認知。一般商業收購契約的標的是實體資產或權利,而「專利買賣契約」之標的則是非實體權利的移轉。有鑑於此,在解讀「專利買賣契約」時,應考慮申請專利範圍所涵蓋之範疇,進而確認雙方所欲買賣之範圍。高科技公司應就構成「專利買賣契約」的契約條款,逐一檢視其內容中的具體規範,以明確在「專利買賣契約」下所賦予雙方當事人的權利義務。

(二) 當事人

任何契約基本上均須有當事人存在,有時一方當事人不會只有一個,有時會有多數當事人存在,所以必須明確雙方當事人,以利權利義務之歸屬。在「專利買賣契約」中更要注意當事人的確認,因為錯誤的當事人可能會使得買方付了錢卻無法使用專利

⁸專利法第 63 條:「發明專利權之讓與或信託,應由各當事人署名,附具證明文件,向專利專責機關申請換發證書。」

權，也有可能使賣方因當事人認知錯誤，將自己的專利轉讓予自己的競爭對手。

故首先買方需注意到，賣方是否為有權出賣專利之人，其對於特定發明是否取得專利，並擁有完整的權利且取得專利。原則上，一項發明及其專利的所有權推定屬於其發明人⁹，因此該專利的擁有者最初歸屬於發明人或共同發明人。專利係以發明人的名義核發，若該專利申請已經轉讓，則系爭專利在法律上的所有權將被認為屬於該專利申請之受讓人。如果發明人讓與該專利，發明人必須在專利申請時簽署宣示書¹⁰。因此，確定被收購方對特定發明之最初發明人地位，對於判斷被收購方是否擁有該發明之完整專利權，或者是否有其他第三人主張發明人地位而言是十分重要的。

再者，專利權如果是由多數人共有，必須注意的是賣方是否為全體共有人¹¹，抑或是該專利之全體共有人間之間有特殊約定，否則會造成專利權讓與上的困難。

另外，若當事人之一方透過代理人來簽訂合約，需查明該代理人是否為有權代理，如果一方當事人不在現場之情事，於該代理人提出委任書或授權書時更應仔細查驗、核對代理權之範圍及代理期限。若是「法人」或「行政機關」，應確定其代表人是何人；確認出面簽約之人是否有權代表議約、訂約，有無相關證明文件；機關或法人名稱應記載全銜，避免使用簡稱，避免爭議。

(三) 約因¹²和緣由條款¹³

英美契約法之成立生效，除有要約與承諾，另須有「約因」(consideration)始具契約效力，這與我國民法契約之成立生效完全不同。所謂的「約因」係指：「作為契約債務的對價所提供的作為、不作為、法律關係的設定、變更、消滅或約定」；美國紐約州最高法院一八九一年具代表性Hamer v. Sidway判例¹⁴，Parker 法官亦提出：「無

⁹ See Teets v. Chromally Gas Turbine Corp., 83F.3d 403, 38 USPq2d 1695(Fed.Cir. 1996), cert. denied, 117S. Ct.513, 136 L. Ed. 2d 402(1996); United States v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1993); Standard Parts Co.v. Peck, 264 U.S. 52 (1924).

¹⁰ See 37 C.F.R § 1.46.

¹¹專利法第 63 條：「發明專利權共有人未得共有人全體之同意，不得以其應有部分讓與他人或設定質權。」

¹² 劉承愚，「如何閱讀英文合約基礎篇」，第 38 頁，90 年 4 月。

¹³ 劉承愚，「如何閱讀英文合約基礎篇」，第 36 頁，90 年 4 月。

¹⁴ See Hamer v. Sidway, 124 N.Y. 538, 27 N.E. 256 (N.Y. 1891).

約因支持之契約即屬無效。」(the contract was without consideration to support it, and therefore invalid.)，由此可見，英美契約法以「約因」(consideration)為生效要件之理論，本於「由經濟觀點，契約乃價值交換，俾以提升增加公共福祉。」(from an economic point of view contracts involving an exchange of value tend to promote an increase in the public wealth.)即須具有利益交換(bargained for)，有約因(consideration)始具契約效力(the formation of a contract requires a bargain in which there is a consideration.)。

而我國民法並沒有規定契約一定有約因的規定，沒有約因契約還是會成立，只要符合我國民法第三百五十四條第二項：「當事人就標的物及其價金互相同意時，買賣契約即為成立。」即使未訂立書面契約，買賣契約仍會成立。

而緣由條款則是當事人對於與締約相關之事實（例如訂約的目的、背景來由等）的共同認識為基礎下訂立此契約。此外，緣由條款也有助於公司內部契約的管理，因為只要看到此條款即可瞭解該契約的主要內容與基本事實。

（四） 定義條款

「專利買賣契約」因涉及許多專門性或技術性用語，故需要定義條款來明確約定雙方當事人對於該專門性或技術性用語之認知具有共識。然而定義條款不但可以簡化主契約內容，以避免雙方當事人對於定義條款所表示的定義解讀錯誤或認知不同而引起糾紛。一方如果懂得善用定義條款，不但可隱藏契約條款中的不對等約定意涵，若他方未能仔細審閱定義條款，將可能被看不出差異性的契約主文內容所誤導，而簽下有損權益之契約，故雙方當事人於面對定義條款時不得不慎。

（五） 收購標的之範圍

在「專利買賣契約」中，買方應確認其欲收購的專利之專利號數是否無誤，並將之以附件的方式列出已明確買賣標的。再者，雙方當事人應明確約定為了使買方自賣方處順利取得買賣之專利，賣方其所應負擔的協力義務，例如為了協助買方取得買賣之專利，賣方所應準備或提出之文件等。

(六) 技術資料之提供及支援條款

在「專利買賣契約」中，除買賣之專利本身所揭露之技術外，買方有時也需要賣方提供額外的技術情報、支援或指導等，此時一方當事人即應明訂他方應提供服務的範圍、額外資訊之內容、人員技術支援之方式、時間、費用分擔以及若針對買賣之專利本身有改良或再發明之情形，雙方當事人彼此間權利義務之約定。

(七) 專利無效之處置

在「專利買賣契約」中，買賣之專利在契約有效期間內，如經該國主管機關判定無效時，勢必會影響雙方於契約中之權利義務，故雙方當事人宜事前於契約中規範此方面之細節。例如，買方能否挑戰專利授權標的之效力？「專利買賣契約」是否因專利無效而發生給付不能或瑕疵擔保等問題？以前已給付之價金是否需退回？如被撤銷之專利僅為買賣標的其中之一時有無影響？是否雙方當事人要預留空間，日後再另行協議調整契約內容？

(八) 當第三人質疑專利存在的正當性或有侵權疑義時，何方負有答辯義務

之所以會有本約定之存在，是因為專利制度的特點，因某項先進技術或是發明經主管機關獲准專利權之後，依據專利法的規定，任何實質上不合乎專利要件之技術、抑或是發明專利權人為非發明專利申請權人、抑或是說明書或圖示不載明實施必要之事項、或是說明書之記載非發明之真實方法等法定事項者，主管機關經受理舉發後查證屬實，應依職權撤銷其發明專利權，由此可知，即使某項技術獲得主管機關頒發專利權，在其權利期間內，仍有隨時被撤銷之危險。

當第三人質疑專利存在的正當性或有侵權疑義時，專利權人當然負有答辯之義務。但買賣雙方簽訂「專利買賣契約」後，由於此時專利權已轉讓為購買專利的人，到底何方需要為標的專利擔負後續的責任，應於「專利買賣契約」中約定清楚。不過，站在專利的角度來看，當專利受到第三者的異議舉發時，多半是提出其專利要件的不

足，來向智慧財產局提出撤銷專利權，一般而言通常發明人會比較瞭解該專利，或許可以在「專利買賣契約」中加以規定，請求賣方或發明人提供答辯的協助，以保障買方的權利。

再者，如果買賣標的之專利遭第三人主張專利無效時，賣方所應承擔之協力義務，例如於審查專利是否無效時之協助說明義務與相關文件提供之義務等。

(九) 承諾與保證條款

本條款在「專利買賣契約」中扮演相當重要之角色，也影響當事人權益甚鉅，故於商議此條款時不得不謹慎為之。所謂「承諾與保證條款」(Representations and Warranties)，係指當事人一方或雙方針對過去曾經發生或現在存在、可能影響契約效力的一些事實，承諾或保證其為真實的條款。

此類「承諾與保證條款」範圍相當廣泛，例如保證公司成立的合法性、公司具備完整的權利能力(即法律上享受權利、履行義務的能力)、該簽訂契約之行為曾經過公司內部合法程序決議等等事項。一般而言「專利買賣契約」中之當事人通常會約定，「承諾與保證條款」所敘述過去或現在的事實如果有虛假情事，或者當事人違反自己在「承諾與保證條款」所為之承諾，違約方應賠償他方當事人因此所受之損失及相關費用。

在「專利買賣契約」中，最重要則是賣方依該「承諾與保證條款」，保證其所出售之專利於簽訂本「專利買賣契約」時，並未授權第三人，因為如果曾經有授權第三人之情事，買方就無法利用該專利進行排他權之主張，買方所收購之專利係有權利行使限制之專利權。雙方當事人依其商業上的談判地位高低不同，可能於「專利買賣契約」中承諾相關保證約款，當一方無法依約履行「承諾與保證條款」，則必須負擔損害賠償責任。在「專利買賣契約」中，買方常會要求賣方擔保買賣標的之專利的效力或範圍的保證，且賣方應承諾為該專利的合法所有人，並保證其未將該專利權授與他人，而導致「專利買賣契約」與賣方與第三人所訂專利授權契約產生衝突。

自賣方之角度而言，於「承諾與保證條款」中答應的越少，將來所負擔的責任也越少，通常賣方會於此「承諾與保證條款」中聲明：「賣方不擔保買賣之專利不侵害第三人之智慧財產權，亦不擔保買賣之專利之有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利及可達其他特定目的之可能性，且不擔保申請中專利之可獲證、可依原始申請範圍獲證等。買方或第三人如因本買賣之專利或申請中專利發生任何損害時，賣方不負擔任何責任，包括相關侵權與瑕疵擔保責任。」

(十) 免責義務條款

在「專利買賣契約」中，當買方使用購買之專利而可能遭第三人指控侵害其權利時，賣方是否應擔保被買方免於受此損害之義務？義務及賠償之範圍為何？如何界定第三人之指控與使用購買專利具有必要的關連性？賣方應在被指控侵權之何階段提供必要之協助？買方對應之協力義務為何？均應於「專利買賣契約」中訂明。

(十一) 補償條款

在「專利買賣契約」中，一般而言，賣方會希望限制其擔保責任，故因此一般會在補償條款上限制買方得請求補償的情況為何，並對補償的金額作上限約定，較常見的是一旦有補償情形發生，賣方最多把自買方收到的所有金額退回給買方。但實際上一旦發生爭議，買方所支出之成本與訴訟費用往往遠大於其所支付的金額，僅僅退還買方其所支付的金額並不足以補償買方的損失，但是要求賣方負擔全部風險，賣方極可能選擇不轉讓，故雙方須於商業談判中尋找一平衡點。

(十二) 終止條款

在「專利買賣契約」中，一般契約終止(中止)的條件可分為無原因以及有原因的，無原因的通常是雙方都具有的選擇權，可以在適當的通知期限之後，隨時終止契約，而有原因的終止契約通常是出現在某一方有重大的違約情事，經過另一方通知於期限內仍未補正，則可終止契約。

(十三) 一般條款

在此條款中，通常包含以下條款：

1. 通知條款：是約定契約進行期間，有關依何種方式進行通知始為有效的通知；
2. 不可抗力條款：契約中具體列出不可抗力的事由，發生該些狀況時不得視為違約或是債務不履行，對於他方當事人亦不負擔損害賠償之義務；
3. 放棄條款：為一方聲明權利的不行使不能夠視為對他方放棄該權利或其他權利；
4. 可分離性條款：惟若有某些條文約定違反法令規定、公共秩序或善良風俗而被視為無效時，並不會影響整體契約或其他條款的效力；
5. 轉讓條款：通常是被禁止的，雙方當事人是基於信賴關係締約，未得對方當事人事前書面同意前，不得任意轉讓契約的權利義務；
6. 準據法條款：與外國人或外國公司簽訂契約時，通常會約定當契約發生紛爭時，應依據何國之法律來解釋契約。
7. 紛爭解決條款：契約雖然是經過當事人協議而成，但是仍可能因為疏漏未約定而引發爭議，雙方就爭議無法善意協商討論出解決方式時，如果要訴諸司法途徑解決，就必須對適用的準據法以及管轄法院作約定，另由於司法訴訟往往曠日費時，契約當事人得約定採取仲裁的方式，如此應就仲裁地點、仲裁所依據之規則甚至是仲裁人的選任與使用語言等作約定，最後約定仲裁人所做出之仲裁判斷對雙方當事人有拘束力；
8. 完全合意條款：表示雙方以本契約為最終確認的合作內容，過往討論過的口頭或書面之意見或過程，沒有記載於契約之中的皆視為無效；
9. 修改條款：契約期間如果實際狀況變動需要更改契約約定的內容，必須經過雙方協商同意之後才可以變更，通常會約定需要雙方書面同意；
10. 語言條款：契約可能涉及不同的國家之當事人，加上仲裁、準據法或管轄法院的考量，往往會以英文簽訂，若僅有一種語文版本問題不大，但有時會見到同時以兩種語文版本簽訂，例如英文與中文同時，若發生兩種版本內對於某條文約定內容不同，此時要以哪一個版本為準就必須加以約定，否則將會產生爭議。

伍、個案研究

一、Ocean Tomo Transaction Groups

科技公司為了降低成本，將製造功能委外至中國大陸或其它東南亞人力成本低的地方，相對而言，科技公司以重視研發，為創造競爭優勢的主要利器。而研發需要耗費很多資源，技術商品化時間長，失敗風險也高，通常研發的投資報酬 ROI 也很難衡量，2000 年股市經濟崩盤，科技研發的泡沫化後果，尤其在通訊與網路產業所投入的技術創新，都未能為這些企業的財務報表增添光彩。所以，精簡研發(Lean R&D)逐漸在科技創新的企業中大行其道，力行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。

過去科技企業大都將研發支出視為一種投資，採取自主研發的策略，因研發需要經過大量的試誤，及多方嘗試與積極投入，才能帶來重大創新的成果，或累積核心技術的能力，同時，為了探索未來技術發展趨勢，企業還需積極投入基礎研究。簡言之，技術創新都必須來自於企業內部的研發，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，但研發效率與實質投資報酬其實並不是很高。

例如，Xerox 就是一家採取自主研發策略的公司，鼓勵內部創新想法，研發不同技術，雖然在北加州的 PARC (Palo Alto Research Center) 實驗室產生許多劃時代的創新成果，如發明圖形使用者介面(GUI)系統，但因公司管理階層精通影印機技術，未預見個人電腦市場的商機，使大部分研發技術都無法有效的應用和無申請專利保護，且知識型員工具有高度的流動性，一些知名的新創公司，如 3Com、Adobe 等，是 PARC 的員工離職自行創業成立，而他們的產品創新構想都是原來在 Xerox 公司內無法實現的。Xerox 封閉的自主研發，未察覺市場變化趨勢，結果為維持競爭優勢而投入大量的研發資源，反而加速 Xerox 公司的破產清算。

科技創新需要資金投入，這些投入要面對技術風險、經濟風險、市場風險等，而高風險相對為高報酬，所以風險資金成為支撐創新金融支柱，並成為科技創新活動中，不可或缺的因素。在美國資本主義的體制下，支持創新活動的風險資金規模持續擴大，再加上投資者，對於企業研發效率與研發投資報酬的要求更是不斷增高，使得

科技企業逐漸接受技術授權、技術轉讓、內部創業等方式，盡可能為企業創造最多的回收。

技術外求導因於精簡研發(Lean R&D)的觀念，比較傳統的自主研發，精簡研發採用的是開放創新(Open Innovation)的態度。研發資源與創新構想不需要全來自於企業內部，採取委外研究、合作研究、技術移轉或收購等方式，來取得所需要的各項知識與技術，一些跨國大型企業都已經採用精簡研發(Lean R&D)的觀念來改造研發創新活動，透過技術移轉與企業購併等手段，盡量向外部取得所需的各種可用技術，以減少自主研發投入的風險。並因此顯著提升研發創新的成果產出與投資報酬。

例如 1993 年葛斯納(Louis V. Gerstner Jr.)入主 IBM 之後，進行內部技術盤點，結果在 2001 年 IBM 光是在技術授權的收益，就高達 19 億美金；網路通訊設備廠商思科 (Cisco) 快速崛起的原因，就是運用購併的手段，大量快速向外部取得所需要的各種技術。因此 Cisco 本身並沒有投入很多的研發人力與資源設備，但在新技術開發與新產品上市的速度，卻遠遠領先主要競爭對手。

一直將技術專利盡量推向市場的結果，也形成技術交易市場活絡的風氣，技術已逐漸成為一種可取得的商品。並藉由申請專利及獲准，使得專利權成為新研發技術的流通貨幣，事業成長的新契機及對抗競爭者的利器，有助增加現金流動和利潤，或成為科技企業未來的策略優勢。

也因此，在市場上產生了許多各種專利交易平台的公司，並且需要一套能估算專利的價值，當中最為知名的莫過於美國 Ocean Tomo 公司，其有五十家以上的合作夥伴，散佈在全世界各國的專利、法律事務所，並且基於專利交易市場的需求情況和專利地圖的分佈，建立了一整套專利評估體系，為投資者和企業提供專利的品質評價和分級，來協助媒合市場上各種技術交易的買賣需求。

(一) ICAP Ocean Tomo 簡介

創立於 2003 年的 Ocean Tomo 有限責任公司，總部設址於芝加哥，現有員工約

80 多人，是一家智慧資本商業銀行（Intellectual Capital Merchant Banc®）公司，以專家舉證、價格評估、投資、風險管理和企業金融為業務主體。於 2006 年，推出智慧財產權拍賣服務，先後於 San Francisco、New York、Chicago 和 London 等地舉行多場拍賣會，於 2006~2009 年，3 年間在歐美各地舉辦了多場智慧財產權現場拍賣會，其間曾拍賣美國航太總署(NASA)擁有之 25 項專利技術，及在 CAFC 上訴中之 Bilski 商業方法專利等，交易額累計達數百萬美元，並使該公司聲名鵲起。

Ocean Tomo 的交易部門為有多年豐富經驗的智慧財產權貨幣化專業人士，能夠對專利和其它智慧財產權資產的買賣雙方進行配對，其服務包含私人銷售交易(Private IP Brokerage)、智慧財產權現場拍賣會(Live Multi-Lot IP Auctions)、專利線上交易(Patent/Bid-Ask)及線上智財佈告欄(The Dean's list online IP exchange)。

受金融風暴的影響，Ocean Tomo 業績出現下滑，於 2009 年 6 月，賣出其交易部門，由全球知名的同業經紀公司 ICAP，以一千萬美元收購（五百萬元為現金，另五百萬價值的 ICAP 股權），並更名該部門為 ICAP Ocean Tomo Auctions, LLC。Ocean Tomo 交易部門的工作團隊允予保留，原 Ocean Tomo 副總裁 Dean Becker 兼任此部門最高主管位階，然而，大部份的資深主管均因收購案而離開 Ocean Tomo 交易部門，包含智慧財產權現場拍賣會開創者 Andrew T. Ramer。

ICAP 為全球最大的聲訊和電子錢經紀商，本身亦經營智財權交易事業，是倫敦證券交易所 100 強上市公司之一。集團通過語音和電子網路在批發市場上為買家和賣家匹配利率、信貸、商品、外匯、股票和股票衍生品等產品。日均交易量超過 2.3 兆美元，其中 40% 以上為電子經紀。

Ocean Tomo 創辦人馬拉克沃斯基 Malackowski 表述：「智財交易市場的改變相當迅速，為引爆趨勢，讓智財交易市場以倍速增加其規模，並確保 Ocean Tomo 身在其中，將需與握有眾多資源的大型公司組織合作，這點是很重要的。ICAP 是能每日處理幾兆美元的業務公司，相信將會對智財交易市場，帶來巨大的商機。」

（二） 智慧財產權現場拍賣會

1. 背景

2006年4月，Ocean Tomo 舉辦全球第一場智慧財產權現場拍賣會，當時共有 78 批專利物件，亦為市場上智財交易的公開及透明化，拉開了序幕。在過去智財市場交易中，大都透過智財事務所協助，彼此間私人網絡就是交易智財物件的來源，並以交易後的百分比做為仲介費，智財鑑價及審慎查核與契約簽定等，均非公開並且是買賣雙方私底下進行，在智慧財產權交易流動性上較顯封閉，且最後之成交價常流於雙方喊價來決定。

ICAP Ocean Tomo 之智慧財產權現場拍賣會，主要是藉由市場自由機制，讓智慧財產權資產轉化為貨幣，並確保為市場價格之交易結果。ICAP Ocean Tomo 針對大型跨國公司、中小型公司、獨立投資人和一般投資人徵求智財拍賣品物件，其有一套嚴格而全面的高標準智慧財產權提交流程。首先，透過其特有的評分系統 (Patent Ratings) 進行篩選，達到初步要求的專利再由交易專家團隊評審，這些團隊評審擁有技術和法律專業知識，能對索賠、品質、技術進行分析，在專利綜合分析下決定是否適合在該拍賣平台上拍賣。

2. 審慎查核

對於想要收購智財拍賣品的人或公司（以下稱：投標者）而言，確認智財拍賣品是否可購買，**審慎查核**是購買前不可或缺的舉動。所以，智慧財產權現場拍賣會也提供**審慎查核**的服務。通常，平台會提供拍賣物之目錄手冊，包含有專利商標碼、受託人、簡單智財拍賣品陳述、專利引用數等，如投標者仍覺得資訊不足或不明確，可要求得到進一步詳細的內容，這時 ICAP Ocean Tomo 會審核其資格，再授予密碼使其能進入 Online Secure Data Room，取得獨立第三方團體所提供之相關智財拍賣物品訊息及銷售的相關要求。

再來，投標者有兩次的機會，與賣方取得審查，一次是拍賣會前，為了保密性需透過 ICAP Ocean Tomo 代表來安排電話會議；一次是拍賣會中，直接與賣方代表面對面討論之前仍有疑慮、未完成的項目，最後需作出是否競標的決意。

在競標時，投標者是以投標號碼作為其投標身份，或者可以由 ICAP Ocean Tomo 代表，依投標者的指示來下標，目的就是為了保有投標者的隱密性，使想要收購智財拍賣品的人或公司不投標而曝光，顯露出其智財佈局策略。

3. 服務費

對於收購專利的企業（買方），需注意 ICAP Ocean Tomo 所收取的服務費。賣方的智財拍賣品物件，列在拍賣表單上，ICAP Ocean Tomo 每一件收取 3,000 元美金，交易後從得標者（買方）身上取得 10% 的仲介費用，及從賣方取得最後競標的成交價格的 15% 作為佣金。比方說，成交價 USD \$1M 的物件，ICAP Ocean Tomo 收取的服務費就會是 \$250K，隨著賣出物件價格越高，所收的服務費也就越高。

4. 拍賣會帶來的優點

- (1) 設立終止交易的時間表，創造競價的氛圍，以加速達成交易；
- (2) 賣方可以設定最低價格，保留其對智慧財產標的物件之擁有權；
- (3) 建立買方網絡，累積潛在客戶資料庫；
- (4) 投標者的身份可保持隱密性；
- (5) 所有投標者跟賣家均同意將不使用參加拍賣會，做為未來潛在的訴訟過程；
- (6) 生意交易和全額付清的專屬授權之架構流程，都有其一致性；及
- (7) 購買過程將以往為賣家的重心，藉由拍賣方式，移轉到買家主動去了解智財拍賣物件。

（三） 2009 ICAP Ocean Tomo 首場拍賣案例

由於遇上2008年底金融風暴，拍賣的成果也表現在今年七月芝加哥地區的拍賣績

效。交易總額達\$1.57 M (百萬美元)，29件案只拍賣出4件，分別是A1- Talkflow Sysm從底價10K價錢，經過3位買家21次喊標之後，以10倍多的價錢賣出(110K)；A4 -Paul Tuinenga從底價50K價錢，經過2位買家13次喊標之後，以4倍多的價錢賣出(210K)；A5- ProMOS Tech從底價500K價錢，經過2位買家7次喊標之後，以1.8倍的價錢賣出(900K)；A27- Eastern Investments的案件，僅1位買家，以底價賣出(350K)；有25件完全沒有任何人出標喊價，包含來自台灣品牌的BenQ拍賣其噴墨印表機的技術(inkjet printing technology)。

賣家	產業類別	底價	買家數	成交價	成交倍數
Talkflow Sysm	電信資訊處理	10K	3	110K	10+
Paul Tuinenga	試算表資料處理	50K	2	210K	4+
ProMOS Tech	半導體記憶晶片	500K	2	900K	1.8+
Eastern Investments	聲控系統介面	350K	1	350K	1

這場拍賣會上，當有人競標時，就可以很快地展現出「拍賣」的價值——快速成交，潛在得標者都各自作足了功課，來到會場上，以喊價來搶標，在自由市場上，一人以上的競標者，搶標時因需求性增加，價格一定會隨之上升，價格的拉距是隨著競標者需求而決定，越覺得此物件有價值投資時，越願意出相對高價來收購，並也讓有興趣購買者藉由競標的舉動，使物件具有公平市場導向價格的特色，物件身價可能立即爆漲10倍，或原地不動。

這次的拍賣似乎顯示出買家是很有選擇性的。從底價與成交倍數來看，在兩人以上競標時，底價低者，成交倍數越多，有比較多的空間可以讓競標者願意一層層往上加碼；底價高者，成交倍數略趨向不變，與底價差距不會相差太大，由於價格敏感性高，越不容易造成二倍以上的加碼，看得出智財權物件的特殊性，買家均先在拍賣會之前，作好**審慎查核**，確保專利收購的合法性，經過深思熟慮後，才出價購買。

(四) 風險管理

收購專利是高科技企業追求成長的手段之一，在收購程序中常利用**審慎查核**來檢查專利權利保護範圍及權利是否存在，以確認擁有的專利確實有效並可實施、其權利完整且可轉讓，且買方於取得後，可自由實施該等專利而不致侵害他人的權利。

然在實務上交易過程中，也有因商業考量，使得有些專利資訊並未充份揭露，在專利查核發現可能存在的專利風險，除了要有法律的補救措施外，Ocean Tomo也提供買方風險管理的服務，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**審慎查核**之不足。

(五) 小結

精簡研發(Lean R&D)風氣助長，使得企業內部降低封閉式的自主研發，採取委外研究、合作研究、技術移轉或收購等方式，來取得所需要的各項知識與技術，例如，網路通訊設備廠商思科(Cisco)快速崛起的原因，就是運用購併的手段，大量快速向外部取得所需要的各種技術。其本身並沒有投入很多的研發人力與資源設備，但在新技術開發與新產品上市的速度，卻遠遠領先主要競爭對手。技術已逐漸成為一種可取得的商品，使得專利權成為新研發技術的流通貨幣，事業成長的新契機及對抗競爭者的利器，有助增加現金流動和利潤，或成為科技企業未來的策略優勢。

在公司財報裡，專利智財資產通常是要等到交易後，產生了交易金額，才會實際被列為會計科目，被放進資產負債表中，這也是為何有越來越多的經理人是負責專利投資組合的管理，目的在將公司多餘的、非核心競爭力技術的專利賣出，希望能盡快將專利價值轉變成貨幣價格，來降低公司的營運成本，讓公司裡的無形資產創造最大的收益能力，就會需要如ICAP Ocean Tomo公司所扮演的買賣平台角色，讓具有財產權的專利，在公開場合，以公平競價的方式，在短時間內確實得到市場價格。

然而，由於ICAP Ocean Tomo對買方身份需保密，所以買家可能是：1.針對收購專利者而言，可能是策略性投資，買進具有防禦效果的專利，或是2.專門在收購專利者(Patent Trolls)，本身就具有大量的財力資金，購買專利以作為攻擊對手的目的，但這兩種類型的公司各佔有多少比例，就不得而知了。

拍賣會之所以拍賣智慧資產有價，其最主要的特性是讓原本流動性低的智財物件，藉由降低雙方交易的戒心與門檻，提供物件審查與D.D.加值服務等，讓其流動性變高。

不過，重點仍是智財物件的關鍵技術內涵的價值，提供價值高的智財物件，才能吸引較多買家的青睞。以今年，在芝加哥那場的交易來看，交易結果仍是賣方也就是供給智財物件的數量（29件），多於賣出智財物件數量（4件），只佔全部的14%交易物件，連30%都不到，原因之一也凸顯出內部人事的問題，由於Ocean Tomo交易部門賣出給ICAP公司，造成一批人原本服務於Ocean Tomo的主管及員工出走，影響物件是否適合在拍賣平台上的審核，價值不高的智財物件，就如同一個籃子裝了很多爛蘋果般，價值不高的智財物件會進而降低拍賣會的交易數量。

二、Intellectual Ventures

（一） 公司介紹¹⁵

Intellectual Ventures, LLC，簡稱IV公司，公司中文名稱為「高智發明」。IV公司成立於2000年1月，公司總部設於美國華盛頓州的貝悅郡(Bellevue, Washington, USA)。雖然IV公司早於2000年初即成立，但發明及投資的相關活動則是從2003年起開始活躍。

IV公司的主要創辦人有四位，分別是Nathan Myhrvold、Edward Jung、Greg Gorder，以及Peter Detkin。Nathan Myhrvold先生也是IV公司的現任執行長(CEO)，他是微軟公司的前任技術長(chief technology officer)，本身是理論及數學物理博士。Edward Jung先生是微軟公司的前任軟體架構長(chief software architect)。Greg Gorder先生則是Perkins Coie律師事務所的前任合夥人，本身是名律師。Peter Detkin先生是

¹⁵ 請參考IV公司網站介紹，網址：<http://www.intven.com/default.aspx>，線上瀏覽日期：2009年9月1日。

IV 公司現任副董事長(Vice Chairman of IV)，他是英特爾公司的前任副總兼副法務長 (assistant general counsel)。

IV公司全球擁有 550 位員工，亞洲地區員工大約 150 至 180 人左右¹⁶。員工背景領域有：電腦科學家、程式撰寫專家、技術人員、技術分析師、軟體工程師、生物技術專家、物理學家、數學家、專利律師、授權及業務開發經理人等，員工背景領域多元且充足、完備，可以支應IV公司廣泛的技術與專利評估的需求。IV公司的員工來自眾多知名企業，包括：微軟、英特爾、AT&T、奇異、思科、惠普、Onyx Software、Ocean Tomo、IP Value、Intertrust、Microvision、昇陽、麥肯錫、飛思卡爾半導體等，員工的先前工作背景亦加深IV公司與各產業內大公司的連結程度。

IV 公司目前股票尚未公開發行(privately-held company)，並非公開發行股票公司，相關財務資料及數據無法為一般大眾所取得。惟 IV 公司自己透露，其投資人包括 Fortune 500 大企業、個人，以及機構投資人等。

IV 公司自己公布其擁有超過 2 萬件的發明資產，每年申請上千件專利，並與全球數以百計的發明人共同合作。而本組藉由訪談機會，成功取得 IV 公司現擁有 2 萬 7 千件專利的寶貴資訊。

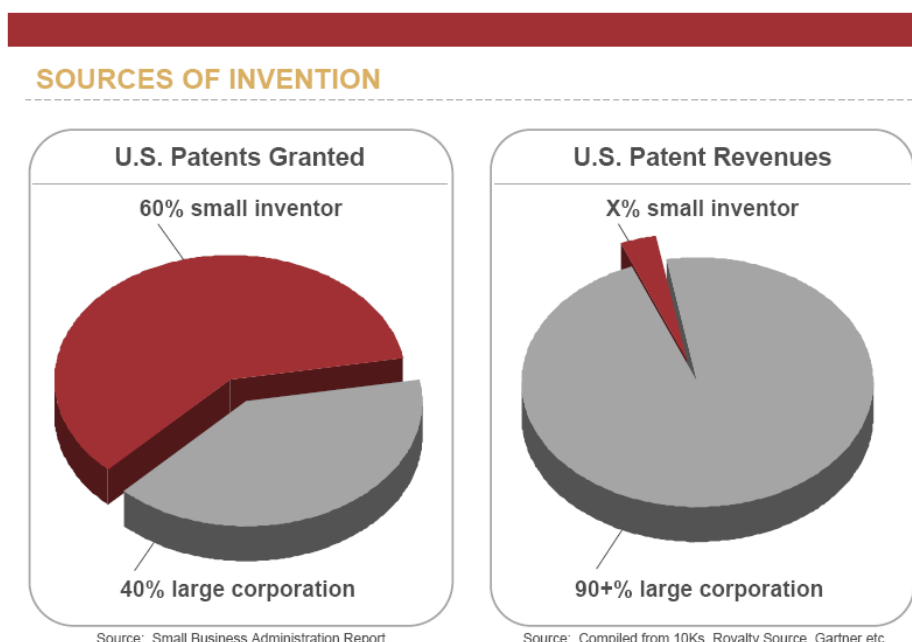
2008 年發生於 IV 公司的大事有二：一、設立新實驗室來測試並模製其自行研發之發明。二、在亞洲五個國家設立新辦公室，以延伸其全球觸角，包括：日本(東京)，公司名稱為「Intellectual Ventures Japan 合同会社」；新加坡，公司名稱為「Intellectual Ventures Asia」，新加坡亦是 IV 公司在亞洲的區域總部；印度(班加洛)，公司名稱為「Intellectual Ventures India」；中國(北京)，公司名稱為「Intellectual Ventures China」；南韓，公司名稱為「Intellectual Ventures Korea」。本組特地詢問 IV 公司的受訪者：台灣擁有一流工程師，在全球科技產業中佔有重要地位，且在美國專利申請數量的排名上是第四名，怎麼 IV 公司沒有考慮來台灣設立分公司？IV 公司受訪者的回答是：「尚未設立(Not yet!)」。因此，IV 公司仍有可能登陸台灣，對台灣的創新及發明加以投資。

¹⁶ 本組訪談所得，訪談時間：2009 年 8 月。

(二) 商業模式

1. 小發明人在專利取得與營收間的不平衡

根據 IV 公司的報告指出（見下圖），仔細觀察、研究發明的來源，可以發現：美國獲證專利中的百分之四十是由大型公司所取得，百分之六十則由小發明人所取得。然而，若從專利營收的分配來看，百分之九十以上的營收是為大公司所獲取，僅剩餘者才是為小發明人所獲取。針對小發明人來看，小發明人是美國專利百分之六十的取得者，然而其由專利所獲取之營收不到百分之十，其間之差距甚大。著眼於這樣的差距、不平衡，即是 IV 公司切入發明市場的立基點。



圖一：專利取得與專利獲利之比較

資料來源：Detkin 對美國 FTC 之簡報（取自 IV 網站）

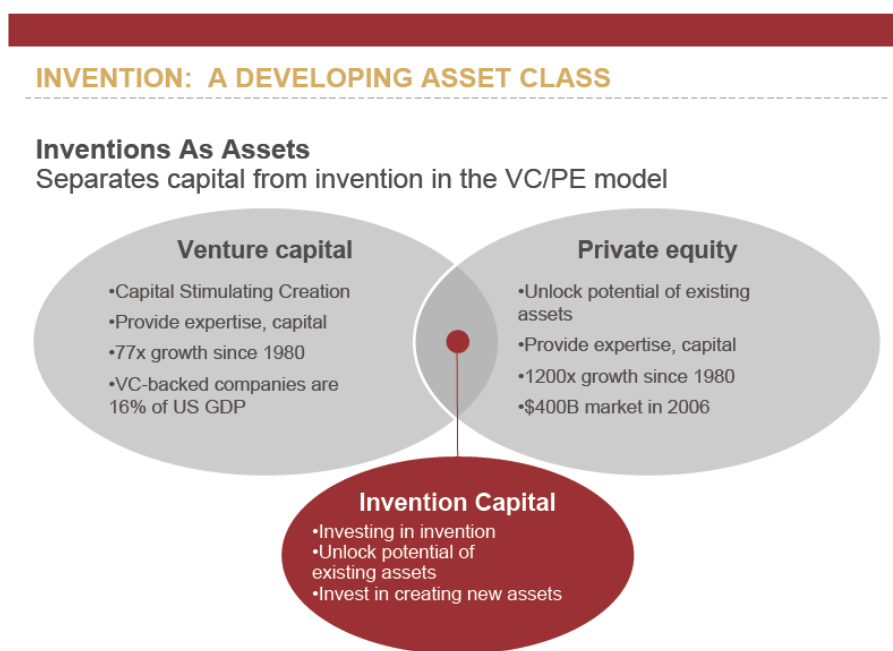
IV公司善加運用這項調查背後所隱含的商機，截至2008年8月，IV公司已付給小發明人3億美金購買其專利，光是華盛頓州就高達2,000萬美金。IV公司執行長Myhrvold說：「小發明人很難僅憑藉著自己去取得大型公司的注意。藉由與IV公司共同合作，小發明人得以善用IV公司的影響力而提升其專利價值。這並不是說每一位發明人都應該和IV公司合作，但與IV公司合作對於其中的某些發明人而言，是符合其利

益的」¹⁷。

2. 發明創投(Invention Capital)

典型的風險創投(Venture Capital)模式，是由資本去激發出創造，並提供專家、資金給創業者；自 1980 年代至今，已經有著 77 倍數的成長；而以風險創投為主要投資者的公司佔有美國 GDP 的 16%。典型的私募基金(Private Equity)模式，則可有效釋放既有資產的潛在價值，同樣也是提供專家和資金給創業者，輔助其經營；自 1980 年代至今，已經有著 2,000 倍數的成長，其 2006 年就有著 4,000 億美元的市場規模。

發明創投，將發明當作資產般加以投資。從現有的風險創投及私募基金模式中區劃出「發明創投」。其特色是專注投資於發明本身，同樣也是可有效釋放既有資產的潛在價值，並且是投資於創造新的資產上。



圖二：發明創投

資料來源：Detkin 對美國 FTC 之簡報（取自 IV 網站）

¹⁷ 請參考網路資料，網址：

<http://www.intven.com/docs/Washington%20CEO%20Profile%20on%20Nathan%20Myhrvold%20Dec%202008.pdf>，線上瀏覽日期：2009 年 9 月 1 日。

IV 公司對於「發明創投」概念的具體落實活動，即是針對全球的大學、研究機構、個人發明人等，除了資助其研究經費外，還資助其專利申請費、答辯費、及維護費，甚至還於申請專利過程中提供協助。IV 公司目前主要投資的領域包括通訊技術、生物醫療、材料科學等。

IV 公司創設了專注於發明開發的投資基金，透過該基金，IV 公司將與優秀的發明者合作，尋找並篩選出擁有市場前景的發明創造，幫助發明者將其發明創造開發成國際發明專利，繼而通過專利授權等方式實現市場化，並與發明者分享利潤。

這樣的基金能夠針對目前發明人普遍遭遇到的國際專利申請資金短缺、申請困難、專利成果轉化率低下等問題，提供一個專業化、國際化的技術商業化平台，使得發明單位可以擁有更多的國際專利，節省相關專利申請和轉移成本，並最終獲得經濟收益。同時，該平台還可通過正確引導發明者了解市場需要，不斷激發新的發明創造的誕生。

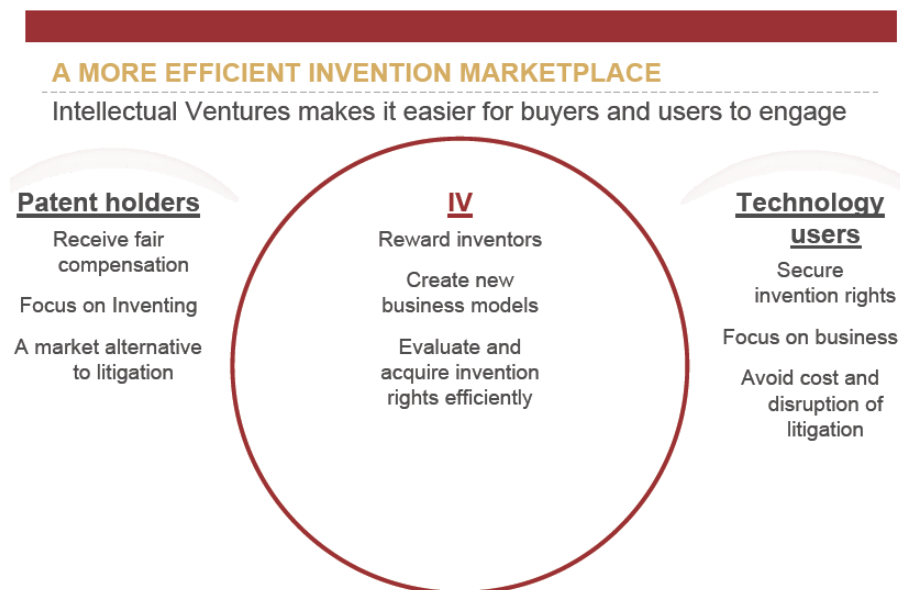
3. IV 公司：專利權人與技術使用者間的媒合者

在過去，發明家是一個正式的職業，貝爾和愛迪生這樣的人能夠靠專業從事發明而謀生。而現在，有能力和意願去從事發明的人卻往往被迫去從事純理論的研究或者短期的產品開發，或選擇了其他工作方式，如：撰寫研究方案書、自己創業辦公司、到大公司工作等等。現在，IV 公司透過資助發明來提供一種新的手段和機會，來培育出發明菁英。

產品開發的公司通常是技術使用者，往往專注於 2-3 年的產品設計和開發週期，或者忙於從產品原型到生產製造的轉移，沒有精力去真正思考下一代的重大發明創新。即便他們去思考發明，也往往侷限在相對狹窄的領域裡。

究竟 IV 公司在市場上扮演著何種角色呢？根據 IV 公司自己的描述指出，IV 公司創造了一個更有效率的發明市集(marketplace)，IV 公司讓專利所有方和專利使用方得以更容易去合作。在 IV 公司的居中媒合下，發明人獲得了應有的報酬，創造了新的

商業模式，並且更有效率地去評估和購買發明權利。對於專利權人而言，IV 的媒合角色，讓專利權人可以專注於發明活動上，並獲得公平的報酬，IV 公司創造了專利權人只能提起專利侵權訴訟以取得專利應有報酬的另一個管道。對於技術使用者而言，IV 公司可以確保發明的權利，讓技術使用者專注於公司業務經營上，並可有效免去專利侵權訴訟所帶給公司的鉅額成本及可能的公司失敗。



圖三：IV 公司作為專利權人與技術使用者間的媒合者

資料來源：Detkin 對美國 FTC 之簡報（取自 IV 網站）

4. IV 公司投資於發明之營運流程

發明代表了商業價值鏈中至關重要的一環，發明引領了產品設計，而後者又將引導產品開發、生產製造、銷售和服務。全球的任何公司都從商業價值鏈中選擇了自己所要專注的環節，絕少有公司能夠從事價值鏈的全部環節並取得成功。而 IV 公司的專注點恰恰落在發明這一環節。IV 公司相信，如果 IV 公司只專注於發明，那麼就發明這個環節，IV 公司就能比價值鏈中較為接近的產品設計或開發公司做得更好。

IV 公司是一家專門「投資於發明」(Investing in Invention)的公司，其營運流程可分為四階段，以下詳述之。

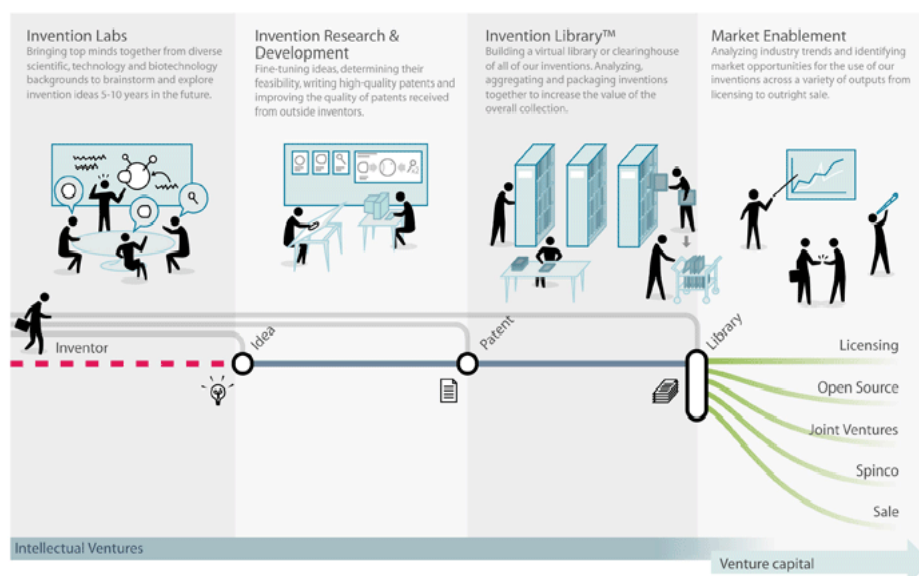
第一階段：發明實驗室(Invention Labs)階段。在此階段中，IV 公司將集結不同背景的高級腦力進行腦力激盪，以開發出未來 5-10 年的發明概念。

第二階段：發明的研究與開發(Invention Research & Development)階段。在此階段中，IV 公司會將前一階段腦力激盪所得到的發明構想進行微調，並決定發明構想之可行性。如確定可行，便著手進行高品質專利的撰寫，同時亦強化自外取得專利的品質。

第三階段：發明實驗室(Invention Library)階段。在此階段中，IV 公司將建構虛擬的發明圖書館或技術情報交換所，以分析、整合、組合發明，進而創造發明的整體價值。

第四階段：市場上實施(Market Enablement)階段。在此階段中，IV 公司將分析產業趨勢，辨別市場機會，充分運用發明，並將以授權、開放原始碼、合資、新創事業、讓售等模式積極運用其發明資產。

Intellectual Ventures — Investing in Invention



圖四：IV 公司投資於發明之營運流程

資料來源：IV 公司網站

(三) IV 公司之專利購買策略與執行

專利權作為一項資產，其本身是件高單價且高風險的權利。專利權的無效、撤銷或不可實施，永遠是專利權人的最大夢魘。一旦買錯專利，其所有投資將無回收之日。IV 公司對外宣稱其擁有 60 億美元的資金以購買專利，是真是假不得而知，然而從 IV 公司在市場上不斷收購專利的行為來看，其已累積相當龐大數量的專利則是可以確定的。

至於本論文的研究主題，專利購買的策略與執行，於進行 IV 公司訪談時，IV 公司對於相關具體、實質性的問題均避而不答，只是一再強調 IV 公司是一家「投資於發明」的公司，有別於傳統以專利侵權訴訟為權利主張手段的舊模式(Traditional Model)，其所採取的是新模式(New Model)。IV 公司所稱的「新模式」，是不以專利侵權訴訟為手段，而是著眼於長期關係的建立為立基。至於其具體的操作、運作內涵，還需後續的研究者進一步去挖掘、探究了。

雖然無法從訪談 IV 公司中獲得對於本論文的直接資料，但從 IV 公司的公開資料中，仍然可以勉強發現，IV 公司是運用空殼公司(shell companies)及保密契約來進行專利購買活動。而由於技術預測風險過大，IV 公司是透過多樣化專利組合方式，來分散投資風險。

綜上所述，IV 公司所擁有的最大技密(know-how)便是知道「如何買專利」。而本論文也只能從旁敲側擊及整理公開資料中來揭開這個秘密的神秘面紗。

陸、 結論與建議

一、 結論

公司購買專利的目的可以依照財務目的或策略目的而加以區分。如以未來運用方式而言，可觀察出有這些種類：1.購買專利用以對競爭對手或其他第三人提起專利侵

權訴訟；2.購買專利以加強公司現行之專利組合及專利能量；3.當遭遇競爭對手提起專利侵權訴訟時，購買專利用以作為防禦武器；4.購買專利後轉售予第三人，為其所使用；5.購買專利以確保重要專利不致落入競爭對手之手中。

專利的買賣與授權，通常會牽涉到商業評估、商業投資、生產製造、市場行銷及售後服務等垂直及水平的複雜商業活動。然而，在此一連串的複雜商業活動前，雙方當事人勢必會先訂立契約，約定雙方應遵守的事項，使雙方往後的權利義務關係有所依歸。故「專利買賣契約」之重要性，自不容輕忽。一份內容模糊且不完整的契約，不僅雙方當事人於執行契約內容過程中容易產生爭議，更可能為雙方將來對簿公堂埋下導火線，進而導致契約的執行效率不彰，影響雙方當事人的權利及利益。

若因契約涉訟，以目前國內高科技產業與國外企業的規模相比，鮮少有企業能有財力支撐龐大的訴訟成本。避免爭議的根本之道仍要回歸契約的約定，儘量就可能發生的狀況約定於契約之中，並清楚確定雙方所應負的責任。再者，當事人若熟捻談判技巧且清楚瞭解契約架構以及條文陷阱，則可適時提出有利於己的契約條件，在契約中取得有利之地位。

二、 建議

(一) 對於台灣產業的建議

專利取得方式大體上可分為三種，分別是內部自行研發、外部取得及取得授權。外部取得管道的途徑多經由買賣、轉讓及策略聯盟等方式取得。若高科技產業今面臨欲快速取得技術時，究竟應經由技術授權還是經由專利買賣取得該項技術，孰優孰劣，端視具體情況而定，不可一概而論之。不過不論採取何種模式，相關的稽核、營業秘密保護以及契約條款之設計的工作都應做好，方能控制法律風險。

臺灣的高科技公司，絕大部份還是屬於技術的後進和追隨者，除了以自身的研發能量來產出專利之外，應該更多元的思考利用外部的管道，才能更有效率、快速的建立本身的技術保護網。

倘若因契約條文不明確而涉訟，眼前立即所要面對的問題就是於法院有明確判決之前，可能無法繼續使用該專利所涉之技術而被排除於該技術市場之外，且訴訟期間還需要耗費人力與成本進行訴訟，並且對於企業市場佈局與形象會造成嚴重之影響，因此企業對於相關契約內容之擬定與契約條款之設計上不可不慎，須審慎以對。

(二) 對於 IP Bank 的建議

台灣政府規劃成立 IP Bank，可以參考 IV 公司的營運模式，提出適合台灣產業環境的 IP Bank 計畫。IP Bank 需能迅速損益兩平，否則 IP Bank 很快便會被龐大的成本拖垮。營運計畫要能有效降低風險，不要將所有的風險、成本置於 IP Bank 身上，要會善用周遭可得的資源，例如法律服務、技術服務、創投服務、大學資源等等。需懂得延攬富有經驗的專家，藉由專家經驗及諮詢，來減少 IP Bank 犯錯的機會。IP Bank 若要作為一家營利公司，當是要以賺錢為公司責任，因此要有用一分錢做五毛錢生意的能耐，才有永續經營的條件。

柒、參考文獻

1. IAG (Intellectual Asset Group, LLC) <http://www.iagroupus.com/>
2. Transpacific (Transpacific IP, Ltd) <http://www.tpacip.com/>
3. Steelhead advisors
4. TAEUS (TAEUS international corporation) on line patent exchange
<http://www.taeus.com>
5. Semiconductor Insights
6. IP Value
<http://www.freepatentsonline.com/help/item/Patent-Search-Types-and-Methodologies.html#validity>
7. <http://www.iam-magazine.com/>
8. <http://www.oceantomo.com>
9. Exchange Looks to Accurately Value Patents
<http://www.foxbusiness.com/search-results/m/26721952/exchange-looks-to-accurately-value-patents.htm#q=ocean+tomo>
10. http://wiki.answers.com/Q/What_is_a_UCC-1_agreement
11. http://en.wikipedia.org/wiki/Standards_organization.
12. http://www.jedec.org/home/patent_related/NewsletterArticle.pdf
13. 劉常勇，「創新的新趨勢—精簡研發」，中山大學企管系教授。
14. 凱文·瑞維特，「閣樓上的林布蘭」，經典傳訊，2000年6月1日出版。
15. 劉承愚，「如何閱讀英文合約基礎篇」，90年4月。