

跨領域科技管理國際人才培訓計畫 99 年海外培訓成果發表會

以併購方法取得智慧財產權的 決策模式及執行

指導教授：宿文堂（政治大學智慧財產研究所副教授）
組長：許政傑（達方電子策略發展室）
組員：古璨瑤（億光電子事業規劃處）
張馨勻（惠瑞捷全球服務事業群）
黃蘭心（達興材料法務智權部）

論文撰寫分工說明

章節	作者
壹、緒論	許政傑
貳、台灣併購現況與做法	許政傑
參、美國併購現況與做法	古璨瑤、張馨勻
肆、智財導向併購的綜效探討與決策模式	古璨瑤、張馨勻
伍、智財導向併購的執行	黃蘭心
陸、結論與建議	許政傑

摘要

企業追求成長，可能透過內部有機成長(Organic Growth)，也可能透過外部的併購(Merger and Acquisition)。近來的產業發展有逐漸以強化智慧財產權為購併的趨勢，智慧財產權已成為公司策略規劃不可忽視的一環，好的智慧財產權可以創造出公司競爭優勢包括取得技術進入新領域、保障核心業務的營運自由、或是提高競爭門檻以享受較佳的利潤等。透過研究何種方式取得智慧財產權最為有利與符合趨勢，探討智財導向併購策略面、法律面與財務面的綜效，具體化併購程序與範圍從併購前評估標的、併購中實地查核與併購後整合等，希望可以提供國內廠商作為借鏡，透過智財導向併購創造國內廠商更高的成長力與競爭力。

關鍵字

併購、智慧財產、M&A、IP、Due Diligence

Abstract

Evergreen growth is the vision of enterprises which can be achieved through internal organic growth or external merge and acquisition. The trend to obtain technology or Intellectual Property from merge and acquisition is prevailing in the industries and serves an important element in company strategy planning. Quality intellectual protery enables a company to footprint into new business arena, secure freedom of operation in core business, or lift the entry barrier for competitions that yields better profit. This report will compare various means of acquiring intellectual properties and the drivers behind to go for an Intellectual Property Merge and Acquisition. Further the report will illustrate the strategic, legal and financial synergies created, due diligences, pre-M&A evaluation to post-M&A integration in aim to present a comprehensive view for Taiwan companies in future growth decision making.

Key Words

Merge and Acquistion, Intellectual Property, Due Diligence

目錄

壹、緒論.....	6
貳、台灣併購現況與作法.....	10
參、美國併購現況與作法.....	16
肆、智財導向併購的綜效探討與決策模式.....	25
伍、智財導向併購的執行.....	49
陸、結論與建議.....	60

壹、緒論

智慧財產權範圍包含專利、商標、著作權與營業秘密，對企業的重要性可說是愈來愈重要。表現在財務報表上，公司市值超過公司淨值的部份，其實就是投資大眾對其無形資產，尤其是智慧財產權的認可。

好的智慧財產權可以創造出公司策略面、法律面與財務面多方位的益處，所以如何強化公司內部的智慧財產權就顯得特別重要。內部的自我發展是一種方式，但是透過外部取得也可能是兼顧時間與成本的另一策略。外部取得的方式包括技轉、授權與併購等等，本報告將評估各種選項的優缺點，並探討出目前較為國外公司所逐漸採用的方式-併購，其決策及執行所面臨到的可能風險與解決方式。

他山之石，可以攻錯，透過國外的案例訪談與整理，本報告希望可以提供國內廠商重視智財導向併購創造的優勢成長力與競爭力，發展更高附加價值的產品，並認清及避免併購過程可能的陷阱與錯誤，少走冤枉路。

一、研究背景與動機

企業追求成長，可能透過內部有機成長(Organic Growth)，也可能透過外部的併購(Merger and Acquisition)。尤其是公司內部市場、技術所能達到的成長通常有其極限，併購就成為另一項最有效與最快速的選項。

網路設備大廠-思科，併購公司超過百家，從而建立起在網路設備領域中不可動搖的地位。1993年至今，思科公司已併購了超過140家公司，其中包括十幾個價值超過10億美元的併購案，最大的一次收購是2005年對有線電視、電信、寬頻設備製造商Scientific-Atlanta高達69億美元的收購。思科公司一半的規模是通過收購取得的，因此思科公司甚至被譽為“收購引擎”，正是成功的併購成就了思科公司作為面向未來的網絡產業領袖的地位¹。

鴻海傳奇，可能是當初靠著母親初永貞標會拿到的10萬元創業的郭台銘想也想不到的。如果只是靠著一個產品或自己公司的有限成長，以模具、零組件起家的鴻海絕對不會有今天的成績，今天這些非系統產品也只占了鴻海1.5兆元營收中的不到500億元，鴻海絕大多數營收還是靠著代工組裝所賺得的。現在鴻海的產品橫跨3C(電腦、通訊與消費性電子)，裡面絕大多數的產品又都是靠著併購所獲得²。藉由接連的併購案，營業額快速擴增到超過兆元台幣，由此可知併購的重要性。

¹ <http://www.chinareviewnews.com> (2010/07/03)

² 理財周刊 (2009/12/24)

另一方面，我們也注意到智慧財產權(IP：包括專利、商標、著作權與營業秘密)的崛起。蘋果與宏達電互告對方侵犯其手機專利，樂金LG與友達也針對面板專利提告...等等因為專利互告消息屢見不鮮。

台灣手機製造商宏達國際電子股份有限公司（HTC）早前被美國蘋果公司（Apple）控告其侵害 20項專利，HTC展開反擊行動，向美國國際貿易委員會（International Trade Commission; ITC）反控蘋果侵害五項專利權，請求 ITC停止蘋果在美銷售 iPhone、iPad及 iPod產品³。美國法院在4月30日裁定，友達沒有侵犯樂金顯示器（LGD）的四項專利，加上之前友達控訴LG侵犯其專利獲得勝訴，友達大獲全勝。法人預估，友達後續取得損害賠償與權利金收入將可上看10億美元（約新台幣310億元），今年獲利有機會翻一倍⁴。

智慧財產權已成為公司策略規劃不可忽視的一環，好的智慧財產權可以創造出公司策略面、法律面與財務面多方位的益處。傳統的內部自我發展強化智慧財產權是一種方式，但是我們似乎也看到一種國外逐漸形成的趨勢，透過併購方式來取得智慧財產權。

國內的併購多偏向產能的取得，追求的是規模經濟，而我們發現國外的併購實例愈來愈偏向智財導向的併購。當智慧財產權遇到併購，其複雜程度將遠遠超過以往所看到的有形資產併購，除了要有明確的策略對應與綜效分析，更重要的是如何做好實地查核(Due Diligence)，並透過合約的撰寫保護利益、降低風險。

國外併購發展緣起較早，智慧財產權的觀念與保護也較成熟，所以在智財導向的併購案例與經驗上也相對較多，究竟取得智財的決策模式與智財導向併購執行有何需要注意之處，國外經驗是否能夠帶給國內廠商啟發，引發本小組興趣，希望透過此次參訪與文獻搜集找出有用的相關洞見。

二、研究範圍、限制與方法

（一）研究範圍、限制

1. 本報告所指智慧財產權範圍包含專利、商標、著作權與營業秘密，其中又以專利為本文研究重點。
2. 本報告研究公司以美國與台灣為主，其中美國因為併購與智慧財產的相關研究較早，個案也較多；希望透過美國經驗提供台灣廠商借鏡。

³ 蘋果日報(2010.5.14)

⁴ 經濟日報 (2010.5.3)

其餘國家因為相關資料與個案皆不若美國豐富，且侷於時間空間限制，故日本與大陸不在本次研究範圍。

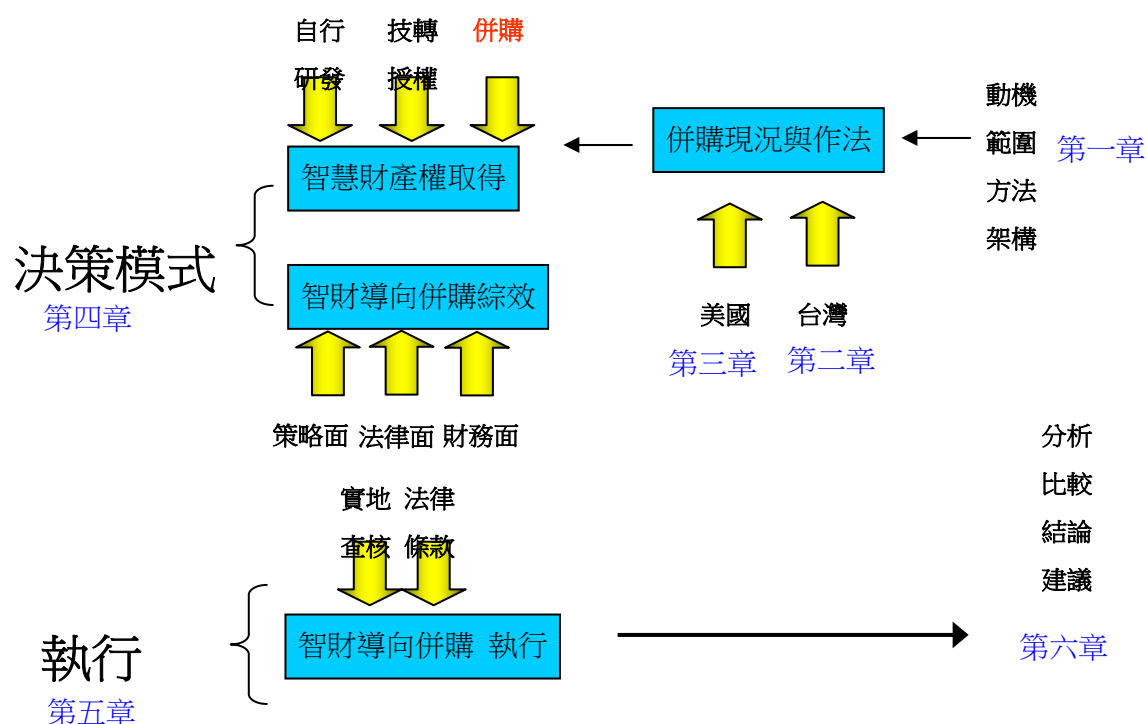
- 併購程序與範圍包括併購前評估標的、併購中實地查核與併購後整合。本論文將主要從策略面探討智財導向併購所帶來綜效，另外在實地查核與合約訂定方面將從法律面探討如何確認智慧財產的有效性與如何透過合約制定來降低風險，而併購後整合與財務鑑價皆非本論文探討範圍。

(二) 研究方法

研究方法可以分成定性與定量，定量研究通常會以較大量的樣本數字，透過一些數學迴歸運算得出相關係數，証明與驗證假設之相關性；而定量研究一般會以個案訪談法，透過不同公司訪談，找出可能的相同或相異部份，進而推導出可能結論，從而建立起理論架構。本研究將以個案訪談為主，配合相關文獻搜集，希望推導出可能結論，另外也將提供可能建議給予國內廠商。

三、 研究架構與章節安排

(一) 研究架構



(二) 章節安排

論文分為六章，各章主要探討主題與論述重點如下：

第一章 緒論

本章將談到研究動機、研究範圍、限制與方法，最後將談到研究架構與章節安排。

第二章 台灣併購現況與做法

本章將從台灣併購最近幾年發展狀況談起，另外也會探討台灣廠商併購實務作法與潛在動機，最後透過鴻海個案讓我們更深入了解廠商決策模式與執行。

第三章 美國併購現況與做法

本章將探討美國併購現況、歷史演變，並會介紹幾個相關的併購實例讓讀者更加了解其決策模式與執行。

第四章 智財導向併購的綜效探討與決策模式

本章將探討何種方式取得智慧財產權最為有利與符合趨勢，另外也將探討智財導向併購策略面、法律面與財務面的綜效。

第五章 智財導向併購的執行

本章將從法律面觀點探討智財導向併購的實質查核(Due Diligence)所要注意的事項，並進而以法律條款撰寫來降低可能的風險。

第六章 結論與建議

本章將總結前面章節所發現與歸納的論點，並試圖透過本研究報告提出對台灣廠商一些做法與建議。

貳、台灣併購現況與做法

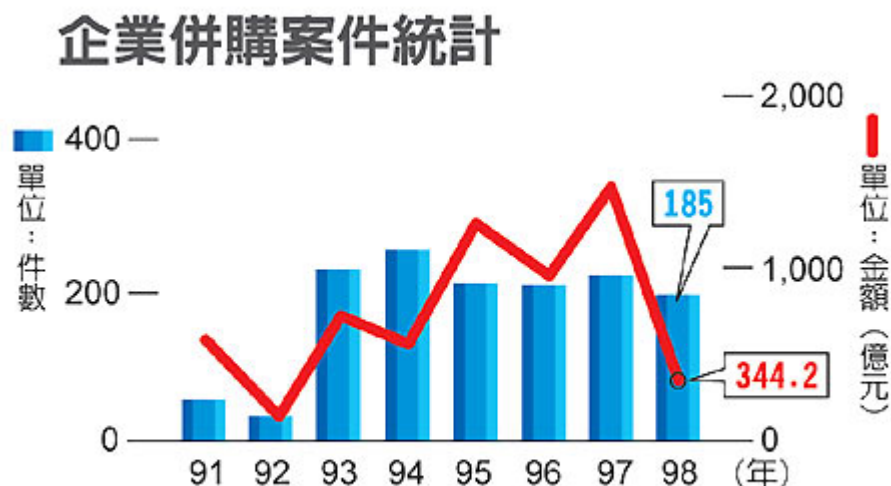
台灣的併購偏向產能的取得，追求的是規模經濟，不像國外有較多的例子是在取得智慧財產權為併購目的；若又以智慧財產權的取得方式而論，台灣的廠商也偏向以技轉授權方式獲取，較少以併購方式來取得。國內少數以併購方式取得智慧財產權的例子為明基併購西門子，比較可惜的是最後是以失敗收場，究其原因，除了文化融合與新產品開發速度慢有關之外，併購的執行與實地查核缺失可能也是造成失敗的原因。

本章節將先介紹台灣併購的一些統計數據；接著會談到台灣併購的動機與做法；最後會談到鴻海個案。鴻海可以說是台灣最擅長利用併購達成成長的個中好手，從當初30萬元起家，到2009年營業額將近台幣1.5兆元，鴻海如何靠併購成就今天的霸業與智慧財產權在併購中所扮演的角色將是觀察重點。

一、台灣併購現況

(一)台灣併購現況⁵

2009 年，企業併購案件 185 件，電子業佔 40 件，營建業 24 件，通訊業 16 件，比重分別是 21.6%，12.9%與 8.6%。自 2002 年 2 月 6 日施行企業併購法以來，總併購案件 1334 件，金額超過 6200 多億元。



資料來源：經濟部

另外分析 2009 與 2010 前十大併購案，電子業佔了最多名額，其次是金融業，除此之外台灣神隆屬於生技產業，永豐餘則為造紙業。預期未來幾年電子業

⁵ 1 經濟部商業司即時新聞 (2010.04.02)／經濟日報 (2010.04.06) 第 A14 版

與金融業所佔比重還是會很高，而 ECFA 簽訂後的新兩岸關係，將會造成更多兩岸之間的併購案。

2009、2010 台灣交易金額前 10 大併購案

單位：美金佰萬元

2010 年(1/1~6/11)台灣 10 大併購案				2009 年台灣 10 大併購案			
發佈日	標的公司	買方	交易金額	發佈日	標的公司	買方	交易金額
03/20	友尚	大聯大	700.41	11/14	奇美電子	群創光電	9,877.25
05/28	廣鎔	晶元光電	236.69	10/13	南山人壽	AIG	2,150.00
03/31	AFPD PTD	友達光電	225.82	09/16	東森媒體科技	台灣大哥大	1,683.23
03/24	精成科技	瀚宇博德	149.17	10/05	統寶光電	奇美電子	1,050.92
03/11	誠致科技	雷凌科技	126.89	12/14	台証證券	凱基證券	897.97
04/19	大都會人壽	國票金融控股	112.50	01/23	UCB SA	葛蘭素史克	665.33
03/30	永豐餘英屬蓋曼	日本造紙	100.00	11/17	南山人壽	中信金	660.01
01/29	台灣神隆	統一企業	97.08	11/17	中信金	中策集	647.80
06/04	Chipmore Holding	頤邦科技	85.00	10/27	慶豐銀分支機構	元大金控	594.38
02/26	南茂科技	矽品精密	50.84	10/27	慶豐銀分支機構	遠東商銀	589.14
交易金額合計			1,884.40	交易金額合計			18,816.03

資料來源：BLOOMBERG、大華證券 2010.6

(二) 台灣併購動機⁶

1. 規模經濟(共同採購、研發及行銷)、降低成本、提昇利潤
2. 垂直整合、彌補產品或服務之缺口、擴充產品線及市場
3. 取得企業生產設備、專業技術及人才，控制原料供給或行銷通路
4. 開拓新市場、交叉銷售、多角化經營以分散風險

⁶黃幼鈴（2010.6）併購市場趨勢暨專業機構扮演之角色與職能

類型	案例	效益
水平整合	■群創合併奇美電與統寶 ■欣興合併全懋 ■聯詠合併其樂達 ■凱基證券合併台証證券	■擴大市場佔有率 ■取得產能技術 ■整合不同領域之客戶 ■有效降低成本
垂直整合	■神基合併漢達 ■李長榮合併福聚	■取得關鍵技術 ■整合上下游資源
集團整合	■聯陽合併聯盛、繪展與晶瀚 ■大眾電腦合併眾電系統、岱昇與超網 ■神基合併漢達 ■光寶四合一：光寶、旭麗、源興、致福 ■聯電五合一：聯電、聯誠、聯瑞、聯嘉、合泰	■整合集團資源 ■降低管理成本

台灣的併購最大動機在於追求成本的降低，無論透過規模經濟或是範疇經濟，當然也有向前整合，取得客戶或通路；或是向後整合確保關鍵零組件或是取得關鍵技術。不過鮮少是以取得智慧財產權作為併購目的，這或許也跟台灣廠商習慣以低價替代國外產品，習慣當市場追隨者有關，卻也因此少了開創新藍海的可能性。

二、台灣併購個案說明⁷⁸

本小節將以鴻海的併購發展更進一步說明台灣廠商的併購動機與發展軌跡。

7本章節感謝周延鵬老師，世博集團首席律師、首席顧問接受本組訪談

8本章節感謝宿文堂老師，台灣積體電路製造股份有限公司先進技術事業法務處處長接受本組訪談

鴻海集團重要併購史			
時間	主體	併購對象	說明
2004年	鴻海	芬蘭藝模集團	鴻海首宗大型國際併購案，與手機龍頭諾基亞搭上線
2004年	鴻海	國碁電	國電為當時國內最大網通廠，鴻海藉此取得思科、阿爾卡特等重要客戶
2005年	鴻海	奇美通訊	奇美通訊為國內手機代工領導廠商
2006年	鴻海	普立爾	普立爾為全球最大數位相機代工廠
2009年10月	群創	統寶	統寶為仁寶集團旗下面板廠
2009年11月	群創	奇美電	奇美電為國內第二大面板廠，合併之後，將躍居成為國內面板一哥
資料來源：聯合知識庫			曾仁凱／製表

鴻海從一家資本額只有30萬元公司，透過不斷的併購成長到年營收超過1.5兆元，營收成長每年都超過30%，可以說是台灣最擅長利用併購成長的公司之一。接下來將針對鴻海進軍不同產業的併購策略作說明。⁹

（一） 鴻海進軍手機市場之併購策略

鴻海剛開始從事的是電視機連接器，接下來利用核心能力的延伸進軍電腦連接器，而後又因為客戶需求向前整合到電腦系統，這段時間的技術是以內部發展為主。之後鴻海發現到手機通訊的龐大需求，採取了併購的方式迅速取得客戶與設計的能力。包括併購芬蘭Eimo，藉此取得諾基亞芬蘭和匈牙利廠的手機機殼訂單，後來進一步獲得整機組裝代工的機會。此外選擇併購奇美通訊，取得手機研發設計的能力，可以提供客戶OEM到ODM的整機設計與組裝代工能力。

（二） 鴻海進軍消費性電子市場之併購策略

鴻海從電腦Computer延伸到手機Communication，接下來當然少不了要繼續延伸到消費性電子Consumer Electronics。而鴻海鎖定包括液晶電視、影音光碟機、數位相機、音樂播放器及電視遊樂器，最後兩項自行發展並透過Sony與

⁹林瑩甄探討台灣電子業併購策略之研究-以鴻海併購普立爾為例(96/6)

Apple 訂單累積經驗，而前三項則分別透過併購策略來進行。包括併購國基電子取得寬頻與無線網路技術，進軍家用消費市場；併購普立爾，取得光學與鏡頭技術，並帶來包括新力、富士等日本客戶。

（三） 鴻海進軍汽車電子市場之併購策略

除了3C產業之外，鴻海在汽車這個大平台也不願意缺席。不過汽車市場相對3C產業其實是一個相當封閉的市場，各家汽車廠有各自的汽車配合供應商，規格也不盡相同，若要打進車廠的汽車供應鏈，除了工廠端的認證之外，客戶的認證時間可能至少都需要三年以上，所以鴻海透過併購安泰電業，取得進軍汽車產業的門票，包括Nissan, Ford, Hyundai都是其客戶。

（四） 鴻海進軍面板產業之併購策略

鴻海先是延攬段行健創立群創，發展獨特的中小尺寸面板與系統組裝生意模式。不過在面對電視組裝，卻因為技術的限制，無法生產所需面板。剛好金融風暴發生，奇美面對較大的財務壓力，鴻海以較高的價格順利從友達手中搶親成功，併購了奇美，也取得大尺寸面板技術與產能；另外也從仁寶手中併購具備小尺寸高階面板技術-LTPS的統寶，一次完成所謂的新奇美電三合一合併案，如此一來將成為國內最大、全球第三大面板廠。

（五） 鴻海併購策略小結

透過以上分析得知，鴻海併購標的主要在於產能、客戶的取得與技術的互補。透過購買大客戶的工廠，取得客戶訂單門票；透過併購取得技術的同時，通常也伴隨該領域互補性客戶的取得與進入一個新的產業。技術的取得部份，也多是在市場技術相對成熟時，鴻海再挾帶原本生產管理與原物料垂直整合、大量採購的成本優勢，透過併購公司快速取得技術進軍該市場。這和我們所看到國外廠商，在一個新市場剛崛起時去併購一個擁有相對藍海技術與智慧財產權的公司作法與概念是不相同的。

（六） 其他台灣廠商取得智慧財產權與併購作法

相對於系統端的併購代表鴻海，另一種取得智慧財產權的方式-技轉授權的商業模式，則普遍運用在國內的半導體產業與面板產業，其中又以台積電為代表。台積電在張忠謀董事長提出創新晶圓代工定位後，技術的來源多仰賴技術移轉取得，包括飛利浦、富士通、意法半導體...等等，然後再透過內部吸收、消化、轉換，繼而也發展出屬於自己的技術，甚至最後有能力再技轉出去。台積電少數的併購案，包括德基與世界先進，也並非以智慧財產權取得為目的，反而是比較偏向產能的擴充與拉開競爭對手的差距。

國內有另一個跟智慧財產較為相關案例-明基併購西門子手機，希望透

過西門子的品牌(商標權)與專利權使用，成就明基品牌手機事業，也可帶動其他明基相關品牌產品，只可惜併購後整合的難度與龐大支出，終究讓此併購案以失敗收場。由此可知併購也並非都是一帆風順，智財導向併購更是要確保風險下，才去思考合併效益。

台灣公司的併購還是比較集中在營業額與規模的追求，對於技術的提升與事業未來性相對較為薄弱，而國外公司則會針對未來具有潛力的新興產業採取較為積極的併購策略，例如飛利浦以高價併購Color Kinetics；Cisco與E-Bay, Google在Internet上的併購等等。探究其原因，可能跟主事者觀念，併購的方法與能力，和包括財顧與律師事務所等等後端配套都有關。

智財導向的併購方向是正確的，但如何從觀念、方法與配套中，吸取國外的經驗，避免誤觸地雷，在接下來的幾個章節，我們將透過此次的國外廠商訪談與次及資料的搜集，希望提供國內廠商未來併購的參考依據，也希望國內廠商能夠從低附加價值的代工產業中逐漸轉型到高附加價值的藍海市場。

參、美國併購現況與作法

本章將先藉由現有統計數據之提出，以掌握目前美國併購交易概況，同時簡述美國併購歷史之演變與發展，使其趨勢變化得以更為清晰，後將提出數個知名併購案例，以統整出美國併購市場當前執行作法與併購策略。

第一節 美國併購的發展

一、美國併購現況

1982 年諾貝爾經濟學獎得主，美國芝加哥大學教授 George Stigler 在“Monopoly and Oligopoly by Merger”一文中曾經這樣分析：美國著名的大型企業皆是由企業併購之方式發展而成¹⁰。根據今年 7 月摩根大通（JPMorgan）所發布之報告，推估 2010 年全球併購金額將超過 2009 年，達到 2.5 兆美元，在連降兩年後重拾升勢，其中，美國企業作為收購一方的併購交易總額，截至目前（2010 年 7 月），已達 3,160 億美元，遠遠超越排名居次的中國企業（740 億美元）；不惟如此，美國企業作為被收購一方的併購交易總額，也高達 3,560 億美元，相較排名居世界次席的中國企業為 550 億美元，其併購交易之熱絡，由此數據可見¹¹。

此外彭博社（Bloomberg）的統計資料也顯示，今年以來（至 2010 年 10 月）美國科技和互聯網產業的併購交易總額已達 519 億美元，與 2009 年同期的 418 億美元相比增長了 24%，科技產業併購交易的主要推動力量，除了來自於眾多企業致力發展雲端計算技術，如惠普（HP）、甲骨文（Oracle）和 IBM 等手中握有大量現金的大型企業；另外，美國創紀錄的低借貸成本也導致收購交易更為頻繁，而由於甫經歷金融風暴，美國經濟目前仍僅是緩步復甦，投資者信心始終低落而易動搖，因此導致科技公司的股價與市值遠較金融危機前為低，這也為大型科技公司提供了收購良機¹²。

美國著名基金公司奧本海默基金（Oppenheimer Funds）首席投資策略師貝爾斯基（Brian Belski）也表示，過去幾個季度美國經濟逐步穩定，企業盈利開始復甦，為併購市場的回暖奠定了基礎。此外在金融危機中選擇謹慎支出的企業也開始做出一項新決定：「制定收購策略來彌補企業自然增長的疲軟」，貝爾斯基（Brian Belski）更在其研究報告中指出，目前最成熟的併購行業將是消費品、醫療保健、工業和資訊科技（Information Technology，IT）產業¹³。

¹⁰ George J. Stigler, *The Organization of Industry*, Chicago: University of Chicago Press, 1983.

¹¹ 中國新聞網（2010），摩根大通：中國併購交易額已居世界次席；新浪網財經頻道。

¹² 騰訊科技訊（2010），美科技業今年併購交易額達 519 億美元，增 24%；騰訊網。

¹³ 中國證券報（2010），全球併購市場春意漸濃；中國保險網。

如上所述，美國併購市場已走過金融海嘯風暴，交易正逐漸恢復熱絡，以下，則將藉由歷史之演變歸納出美國近期之併購趨勢與產業變化－

1. 美國併購的演變與產業變化¹⁴

(1) 十九世紀末，壟斷時期：小併小

首先，第一次的併購浪潮發生在 19 世紀末與 20 世紀初，此為資本主義由自由競爭階段步入壟斷階段之過渡期。光是在西元 1898 年—1902 年，就有 2653 家企業進行合併（其中僅 1899 年便有 1028 家），5 年內涉及的合併資產達 63 億美元，前 100 大企業規模足足擴大了 4 倍之多，並控制了全美 40% 的工業資本。而這次併購浪潮產生了一些後來對美國經濟結構影響深遠的壟斷組織，如：美國鋼鐵公司、美國石膏肥料公司、美國煙草公司、杜邦公司、國際收割機公司、美國橡膠公司等一批現代化公司。

此時期的併購特點為：

- a. 水平併購是這個階段的主要形式：
南北戰爭後的半個世紀裏，自由經濟思想的盛行，使自由競爭蔚然成風，尤其同業間的競爭更為激烈，因此，藉由合併減少競爭程度的水平併購便成為此階段的主要形式。
- b. 以追求壟斷地位和規模經濟為主要動機：
大量的水平併購擴大了某些企業的規模以及它們對產品與市場的有效控制，合併企業不僅取得了規模經濟效益，同時也獲得了巨額的壟斷利潤。
- c. 證券市場為此時期的併購創造了有利條件：
這個階段的併購主要是證券化合併，瘋狂的投機浪潮，成為 1896 年後企業合併的主要推手。
- d. 投資銀行在這次併購浪潮中扮演了主要的角色：
投資銀行不僅為併購提供了資金，同時也充當交易雙方的仲介機構和顧問，這期間美國大約 25% 的併購皆得到了銀行，特別是投資銀行的協助。

第一次併購浪潮所帶來的結果便是形成了一批巨型企業，它們取得了壟斷地位並實現了規模經濟，而在這次浪潮中誕生的大企業，後來支撐起了美國的工業結構，對美國的經濟發展有著舉足輕重的作用。

(2) 二十世紀初，寡頭壟斷時期：大吃大

其具體特點有一

¹⁴ 曾真真，企業合併的歷史演變及經驗；清雲科技大學財金系副教授曾真真教學網站之授課課程資料。

- a. 水平併購不再是主流，取而代之的是垂直合併：合併浪潮對競爭環境的影響已不如十九世紀末顯著，且此時出現的大量垂直併購修正了破壞性競爭的弊端，調整了生產與消費、供給與需求的關係。
- b. 併購形式更趨多樣化：
除了水平與垂直併購，亦出現產品擴展型併購、市場擴展型併購。如美國通用儀器公司將一批生產相關產品的企業聯合起來，成為美國第一家最大的儀器聯合企業，就是產品擴展型併購的一個例子。
- c. 工業資本與銀行資本開始相互合併、滲透：
如洛克菲勒公司控制了美國花旗銀行，摩根銀行則創辦了美國鋼鐵公司，產業資本與銀行資本的互相融會，使美國產生了一些金融寡頭，其金融資本實力相當雄厚，在以後美國經濟中扮演了重要角色。

第二次的併購浪潮加劇了市場競爭，也使併購的成功率大大提高，而此次合併浪潮也成為美國產業史上又一個里程碑。

(3) 1955 年—1969 年，企業聯合時期：大併大

第三次併購浪潮的後期，約略於西元 1967 年至 1969 年間，其併購案例所涉範圍之廣、規模之大達到空前，涉及金額 1,000 萬美元以上的併購活動僅占所有個案的 3.3%，但牽連其中的資產總值卻高達 42.6%。

其主要特點是—

- a. 被併購企業不僅限於小型企業：
在西元 1948—1968 年間，因合併而消失之企業，其中不乏資本額超過 1,000 萬美元以上之大型工業企業；另外，合併方亦以大企業為主，前 200 大的製造企業於此期間所收購的資產占其全部總資產的 66%。
- b. 水平併購持續減少，複合式併購成為主流：
主要目的是為謀求生產經營多樣化。西元 1926 年—1930 年間，水平併購占全部併購交易的 67.6%，複合式併購則僅占 27.6%；然而到了 60 年代，這個比例卻完全顛倒，西元 1966 年至 1968 年間，水平併購僅占了 7.7%，複合式併購反而高達 81.6%，同時還出現了不少大型企業間的併購。其背景主要為當時美國的反托拉斯法對水平併購之限制較為嚴苛，因而促使企業採行複合式併購。

第三次併購浪潮的結果是改變了美國企業的組織結構。企業經營管理人員透過併購活動，擴大企業產品種類，尋求企業集團長遠經營上的安全保障。

(4) 1975 年—1990 年，企業重組時期：小吃大

第四次的併購浪潮則發生在西元 1975 年至二十世紀九十年代初，特別是 80 年代開始邁入高潮，近 1985 年的合併中，就發生了 3,000 多起的併購事件。涉及 19 億美元以上的個案開始增多，1984 年就有 18 起，1985 年更是攀升至 37 起。

此次併購浪潮的特點為一

a. 合併規模遠超過第三次併購潮：

西元 1979 年以前市場尚很少見到 10 億美元以上的合併交易額，西元 1975 年的併購總數為 2,279 件，金額不到 120 億美元；可是到了西元 1984 年，併購數僅略微增加至 2,543 件，交易金額卻高達 1,220 億美元，由此可見西元 1975 年—1984 年的十年間，儘管併購數目增加不多，但平均每筆併購交易額開始明顯增加，即合併規模已漸擴大。

b. 相關產業的合併成為主要形式：

此次併購浪潮是以多樣化戰略為具體形式，但集中在與本行業相關的產業上，例如電子行業只併購與電子產品有關的企業，以便充分利用企業自身的技術和知識優勢。而此種多樣化的併購形式，也有利於從總體上調整資產存量，優化資源配置，促進生產力的發展。

c. “小魚吃大魚”：

通常併購中總是“大魚吃小魚”，即由較大企業合併較小企業；但此一常規在這次浪潮中被打破，如銷售額僅有 3 億美元的派利特雷·普蘭德公司在 1985 年透過舉債方式以 17.6 億美元吞併了銷售額為 24 億美元的雷夫隆公司。

(5) 二十世紀末九十年代，企業策略性合併

第五次合併浪潮則從二十世紀末九十年代開始，目前正處於這波浪潮之中。此時期的併購主要呈現如下特點一

a. 規模極大：

如迪士尼公司合併大都會／美國廣播公司的總金額為 190 億美元。

b. 併購的支付手段不僅是現金，反而以股票形式為主：

西元 1996 年將近 60% 的企業合併是藉由股票來收購其他企業的，股票收購對收購者而言不僅可以避稅，同時也減輕了大規模現金收購的壓力。

c. 增強企業整體盈利能力是進行併購的主要動機：

屆此併購活動已不僅僅是為了營收規模的擴大，而是將外部合併作為內部改組的契機和動力，從而促進企業結構的調整和變革，以提高其競爭能力。

d. 企業聯盟為此次併購的主要形式：

以往的併購總是以一方戰勝另一方為其表徵，但當前的趨勢則是企業間

開始採取策略聯盟，即雙方並非以誰吃掉誰為目的，而是謀求相互合作，共同發展。

e. 新興產業的併購活躍：

到了西元 1999 年上半年，美國在電訊、傳媒、通訊網路、醫療保健等產業的併購活動開展得如火如荼，創下了空前高潮。

美國的第五次併購浪潮，極大地促進了一批巨型、超巨型和跨國企業的產生和發展，這些巨型企業不僅完成了資產重組的最優化，推動了技術發展，同時實現了規模經濟效應。由此可知，美國併購發展至此，美國企業們已有更為策略性的思考，可望成為明日之星的新興產業成為企業們進行併購的主要焦點，而企業的盈利能力與持續競爭力則成為其主要動機，隨著企業們展開規模更大、併購策略更為複雜的跨國、跨領域或跨產業併購，未來美國企業們又將如何透過併購維持其領先地位，同時引領他國企業跟進？指標性企業似已有所表態，開始將併購的核心與知識經濟相互因應。

以惠普（HP）為例，2009 年 11 月，惠普（HP）發布新聞稿，宣布該公司將斥資 27 億美元或每股 7.9 美元的現金收購美國網路設備大廠 3Com Corp.，上述交易已獲雙方董事會通過，預計將在 2010 年上半年完成所有併購程序，HP 此舉無非是宣佈其加速搶攻每年至少 400 億美元網路設備戰局的最好證明。惠普表示，這項併購案將對網路設備產業造成重大轉變，並將強化惠普整合伺服器、儲存、網路、管理、設備與服務的次世代資料中心策略。

美國知名財經週報 Barron's 也在 2009 年 10 月的報導中指出，由於惠普（HP）、思科（Cisco）、IBM、甲骨文（Oracle）與戴爾（Dell）等科技巨擘均希望在資料中心（企業運算與通訊網路核心）的經濟與效率性方面成為主要供應商，因此帶動了科技產業的併購風潮；在 IBM、惠普（HP）陸續創立一次式整合服務 IT 商店後，戴爾（Dell）也在 9 月宣布收購 IT 服務商 Perot Systems Corp.，此外甲骨文（Oracle）目前也正等待歐盟反托拉斯機關批准其對昇陽（Sun Microsystems）的併購案¹⁵。

科技界的巨人們透過併購開始跨足不同領域，除了為補足及加強現有產品線外，自然是著眼於新市場新應用的龐大商機，但市場盛傳惠普（HP）併購名單中洋洋灑灑多家網路廠商，何以最後由 3Com Corp. 雀屏中選？成立於 1979 年，已創辦 30 週年 3Com（Computer Communication Compatibility，簡稱 3Com）一路走來，一直是乙太網路的先驅者。30 年來持續不斷創新，從 TCP/IP For Unix，到推出第一個乙太網路卡，至今擁有超過 1,000 個專利，3Com 在美國專利排行榜榮登前百大，留下許多精彩的足跡。2003 年 3Com 更與中國華為（Huawei）合資成立 H3C，重新進入大型骨幹網路市場，在中國市場取得相當的成功；而為能完全掌握 H3C 的資源及技術，3Com 更於 2006 年收購華為於 H3C 的所有股權，正式取得 100% 的掌控權。因此未來 HP

¹⁵ 精實新聞(2009)，惠普宣布併購網路設備大廠 3Com，直接挑戰思科；MoneyDJ 理財網財經知識庫。

合併 3Com 完成後，不僅可以用較低的價格提供更具競爭力的產品組合，透過旗下 3Com H3C 品牌，更可直接取得於中國市場的通路及 H3C 近 30% 的市佔率，藉此除可與龍頭企業 Cisco 正面對決，也可為惠普 (HP) 的網路事業帶來充足的 R&D 支援，充實其核心技術能力，加速未來產品線的創新¹⁶。

類似的情形於今年再度發生，惠普 (HP) 於 4 月 28 日美股收盤後正式宣布以 12 億美元現金收購智慧型手機大廠 Palm, Inc.，這項收購計畫預計在 2010 年 7 月 31 日完成。此樁併購案除印證了目前全球智慧型手機市場正處於大幅成長時期（全球智慧型手機 2010 年上看 1.8 億支，2012 年將有接近 2.4 億支的規模），此舉也相當程度的宣示了惠普 (HP) 對這塊市場的積極佈署與高度企圖。

而受到多家資訊大廠（宏達電、聯想等）青睞，市場盛傳有意併購的 Palm，不但早於 1996 年時即推出個人數位助理 (PDA) 產品，當時精簡且多工的功能獲得極大好評，甚至曾有超越蘋果 (Apple) 掌上型裝置 Newton 銷售的紀錄，更是第一家 PDA 業者推出多點觸控產品的廠商。

自行開發的作業系統、豐富的工程師資源、觸控技術、眾多專利可以說是 Palm 最大價值所在，也是惠普 (HP) 何以用 12 億美元的代價高價買下 Palm 的主因，因為 Palm 所擁有的這些優勢，不僅是目前智慧型手機作業系統入圍賽的門票，同時其眾多的專利及觸控技術，未來也可提供惠普 (HP) 在自家產品的使用，並擴大應用層面，並且減少部分專利授權費用的支出。市場研究機構 Gartner 就指出，2011 年在西歐及美洲市場行動裝置 (Mobile Devices) 上，將有 60% 的比例具有觸控功能，由此可見觸控已經成為行動裝置壓倒性的主流應用，而 Palm 的專利及觸控技術，正可為 HP 在智慧型手機市場殺出一條血路，以與微軟 (Microsoft)、谷歌 (Google)、諾基亞 (Nokia) 及高通 (Qualcomm) 等資訊大廠一較高下。

惠普 (HP) 的作法似乎昭示了，企業若想快速進入一長期趨勢向上，有龐大商機可圖之市場，並掌握其關鍵技術，成為市場領導者，其最好的做法便是透過併購以達成其策略性目的，而併購目標則鎖定於擁有豐富智慧財產權的企業。

第二節 美國併購的策略與執行

美國企業對智慧財產權的管理態度非僅是被動的遵守法律規範，而是積極的商業手段，深入策略面、財務面及法律面，有效的利用智財產以創造更高的企業價值及股東權益。企業應用智慧財產權而獲取高額報酬有四個重要的步驟¹⁷：

¹⁶ 網路資訊雜誌編輯部 (2009)，HP 併購 3Com，網通市場熱鬧可期；網路資訊雜誌趨勢策略專欄。

¹⁷ John R. Alison, Strategic IP Portfolio Management, presentation to Asia Pacific Legal Institute, Ronald A. Bleeker, Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, L.L.P. July 16, 2010.

(一)創造價值

檢視所擁有的智慧財產權的品質及數量，迴避可能侵權的領域或應用，專注於發展有強勢質優的智慧財產權保護的產品。這其中包括完整的專利地圖檢索，探索智財尚未成熟應用的新領域、或是必須經過他人的專利借道而行的產品、是否有扼住他人咽喉的殺人應用等等所有相關的可能性，然後與未來公司希望發展的市場結合，作為新產品開發的基石。

(二)將智慧財產權價值最大化

結合企業、事業單位、及技術研發等的目標，通常在公司三年計畫中將智慧財產權做完整的產品對應組合，規劃所有內部的配套營運流程，同時控制在智慧財產權維護上的投資，所有的智慧財產權併購案以提供更高價值為最高指導原則，並積極觀察國際間可能的侵權對象，同時協調內外部各單位以隨時因應必要的捍衛智財權手段。

(三)驗證智慧財產權的價值及風險

查核在併購過程中可能產生的智慧財產權成本或移轉狀況，同時必須監控有無侵權的風險已導致智慧財產權的價值降低的情形，包括是否有功能相近的迴避設計產品、是否已有交互授權的先前約定等。

(四)實現智慧財產權的價值

積極的經營智慧財產權就像經營其他實體業務一樣，智慧財產權的行銷¹⁸的內容包括第一、體現智慧財產權的實施與交換價值，例如授權、收購、融資、及協同開發等。第二、彰顯智慧財產權在有形財產的效用，實施專利以商品化或產業化，結合其他智財權如品牌等，創造獨特的商業模式。第三、形成規模化的智慧財產權交易市場，企業應積極利用智慧財產權的交易及應用，邁向國際舞台。第四、加諸壓力或成本於競爭對手，包括迴避設計的成本提高，提高進入市場的障礙等以確保智慧財產權所有人能享受智財商品的高利潤，遞延必須降價求生的激烈市場競爭發生時程。

第三節 美國併購成功或失敗原因

(一). 美國併購成功的原因

¹⁸ 周延鵬，智慧財產！全球行銷獲利聖經，天下雜誌，2010.

併購案的成功因素很多，但最主要的應屬企業對智慧財產權的正確認知、成熟的環境及制度。艾立誠律師提到早在三十年前他開始執業時，美國企業就瞭解到智慧財產權公司未來發展的重要性，領導階層對正確的目標選擇、專業律師團隊的協助及商業及司法制度的整體支援都有助於建立較透明的併購環境。有了對的併購策略才能確保選對的對象、取得目標的技術資產，以及決定相對合理的併購溢價。

企業在當時可能各自擁有許多智慧財產權，在各自的領域中或多或少都與同業有互相授權的情況，隨著科技的演變，許多的市場區隔開始重疊，交互應用的情況更為複雜，也因此智慧財產權更形重要，從而刺激交易或購併的需求更為明顯。

(二). 美國併購失敗的原因

1993 年跨領域科技管理國際人才培訓計畫研究報告『高科技產業如何透過購併協助公司成長—以微軟為例』¹⁹一文，研究了購併過程三階段包括併購規劃、併購執行、與併購後整合。微軟的併購出自於不同目的，但發展建置了標準化程序，很值得台灣企業於發展時的借鏡參考。然而回溯過往的併購案，75%的併購案並不成功，或者未達到預設的購併目的。其中 30%~50%歸因於企業文化的差異整合困難，難以發揮綜效。併購策略不夠完善、併購價格過高、選錯併購對象、對人才技術資產的忽略等等皆是造成併購失敗的致命傷。

KPMG 的另一份報告也指出，高達 83%的併購案並未達成當時預估的利益，最大的原因是併購當時的估算是以成本節省或市場整合為考量，忽略了『人』及文化價值等非實體因素。企業併購之前執行長很重要的一個工作，卻常常被忽略的是對員工及客戶溝通的策略。除了提到併購帶來的營運綜效或成本節省，應關注人力資源的配置及權利的分配等，以便因為不確定性或兩家公司的人員因為從屬關係不明而造成緊張或溝通失誤。

第四節 小結

對台灣廠商的建議

目前台灣公司多由業務單位主導公司的策略，對智慧財產權的管理相對薄弱，無法透過其價值的實現而保障最高的利潤。臺灣企業除了申請很多的專利保

¹⁹ 黃嘉斌、陳慕蘭、程宜中、陳靜之、蔡銘宏，高科技產業如何透過購併協助公司成長—以微軟為例，2004。

護外，更因思索著如何與公司未來的市場或產品結合，如何透過智慧財產權所賦予的合法排他權優勢，維持較高的利潤，避免落入削減利潤的流血殺價競爭。台灣還有一個財務操作優勢，企業的整體財務情況較少在 2009 的金融風暴中受創，應利用目前對台灣企業有利的經濟情況尋找體質良好但目前有短期困難的企業、或是有發展潛力的智慧財產，以併購的方式取得長期的發展優勢，提供台灣的企業在國際化過程中另一選項，了解不同的配套選項中的因果利弊，以達到智慧財產權最大的加值價值。

肆、智財導向併購的綜效探討與決策模式

本章將針對企業取得智慧財產權此一行為進行完整剖析，除將探討企業取得智慧財產權之驅動因素外，也將比較企業透過（1）授權／移轉方式以及（2）併購方式取得智慧財產權之優劣與差異，同時將總結出其中關鍵要素，並整合出一決策模式；之後亦將描述企業透過併購取得智慧財產權可享有之綜效。

第一節 智財導向併購的決策模式

一、企業取得智慧財產權的驅動因素

美國著名未來學家阿爾溫·托夫勒說：「知識資本最終將導致世界財富的大轉移，轉移到知識資源掌握者的手中。」微軟副總裁和智財授權部門法律顧問霍拉索·古第爾力說：「我們正走向智慧財產才是真正的策略資產的全球體系中。」他們的意見，說明了一個現實：當前，全球經濟對知識的興趣遠高過對工廠硬體設備的重視。三十年前，我們總是以企業所擁有的硬體資產，包括土地及設備的價值作為評估企業價值的基礎，但這種見解正因知識經濟的興起而快速瓦解中，有形資產不再是唯一或主要的價值衡量因素。相反的，企業所擁有的智慧財產權（Intellectual property rights）反而是企業現今最重要的資產 - 因為智慧財產權是企業未來生存的命脈及創造獲利與最大價值的來源²⁰。

而眾多大型企業及產業龍頭，在此一趨勢下，也紛紛採取新的策略思維及管理方式以面對知識經濟的衝擊與壓力，無論是市場開發、產品創新、通路建構、資金籌措、新創事業，或是對外進行投資與併購，智慧財產權皆成為其核心話題。公司們致力結合企業策略與智慧財產權，於市場上攻城掠地，無不希冀為企業帶來更佳的市場機會與持續性競爭力（Sustainable competitiveness）²¹。

一般說來，促成企業持續擴張成長的知識來源可概分為兩大類，一者來自內部自我發展，一者來自企業外部，但是，面對快速的技術變遷，企業很難單打獨鬥創造出足夠的智慧能量，所以，如何有效取得外部知識或技術，便成為競爭優勢的重要來源（Wilderman, 1998；Lambe & Spekman, 1997；Kotabe & Swan, 1995）。

在探討企業如何有效取得外部知識或技術前，我們將先從企業何以須由外取得智慧財產權，其種種驅動因素加以討論，以釐清其根本目的所在。而根據過往研究，企業取得智慧財產權的驅動因素，可依不同目的及面向加以區分如下²²：（本研究報告將

²⁰ 吳德豐（2008），智慧財產權的全方位價值管理策略；資誠會計師事務所《會計研究月刊》

²¹ 陳怡之（2001），知識產業發展－智慧財產權之策略思維；科技發展政策報導 SR9012。

²² 林姿伶、林原毅、蔡宇泰、吳琇雲、林文彬（2009）專利收購之策略與執行；跨領域研發成果產業化國際高階人才培訓計畫 98 年海外培訓成果發表會。

專注於討論智慧財產權中的專利部分)

(一) 由財務或策略目的而分

企業取得專利的目的，可大別為二類：財務目的及策略目的。所謂的財務目的，是指企業取得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分。而所謂的策略目的，是指企業取得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分，而是為了某些公司整體策略上的考量，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

前述財務或策略目的之分析，是從企業取得專利的『目的之性質』來分析。如從企業取得專利的『未來運用方式』來加以瞭解，亦即企業取得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：

1. 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。

2. 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。

3. 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（龐大金額的訴訟費用）。

4. 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。

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作好風險控管的方法。

綜前所述，企業由外取得智慧財產權，除了防禦性及攻擊性目的外，尚有因考量公司未來長遠發展，而必須取得智慧財產權的整體策略考量。

二、企業取得智慧財產權的方式

至於企業取得智慧財產權的方式，可約略區分為一（1）藉由授權／移轉方式取得，以及（2）透過併購方式，不僅取得目標公司之智慧財產權，亦取得該企業之控制權。以下除將簡述此兩種方式外，也將探討其各自的優劣。

（一）專利授權／移轉

專利授權，是指物品專利權人將其專有製造、販賣、使用或為上述目的進口其發明的權利或方法專利權人將其專有使用該方法或使用、販賣或為上述目的進口該方法製成物品之權利全部或一部授予被授權人實施之謂也²³。

在授權契約之情形，由於授權人並未將其權利地位全部移轉讓與他人，而只是將自己權利中之實施權交由他人行使，自己仍保有專利權人之地位，日後仍有回復成為完整權利人之可能性，如果嗣後被授權人取得授權之原因消滅（如授權期間屆滿），專利權人之專利權即自動回復完整之權利狀態，而毋待被授權人為一返還權利之行為，因此授權人所享有的，一般即稱為「母權」，而被授權人經由授權所取得之

²³ 專利法第五十六條第一項、第二項、第一〇三條、第一一七條。

使用權，一般即稱之為「子權」²⁴。

授權（License）可說是智慧財產權最普通，也最常見的一種利用方式；而由上解釋可知，授權與「移轉」（Transfer，由技術提供者或技術擁有者透過簽訂技術移轉合約或其他契約的方式，對技術需用者或技術接受者根據約定提供技術、機器設備、技術資料、製程資料或其他資訊與服務，使技術需用者或技術接受者能夠據以實施該等技術）最大不同之處，乃在於移轉是智慧財產權人（專利權人）將其所擁有的權利讓與給受讓人，也就是俗稱的「賣斷」，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²⁵。然而企業間不論是專利授權或技術移轉行為，此兩種方式皆著重於智慧財產權（專利、技術）本身，此外亦各有其優缺，但若能善加利用，對整體社會經濟活動的活絡應是有相當的助益，並且有助於科技進步與市場繁榮，在此先就專利授權部分分析如下²⁶：

1. 專利授權之優點

(1) 就被授權人立場

專利授權行為就被授權人之立場觀之，其優點如下：

- a. 被授權人可獲得其缺乏資金、時間或資源研發之技術，或避免因自行研發所產生成本浪費之風險。
- b. 將產品從轉售改成製造，提高自身產業利潤收入。
- c. 使無研發活動之現有技術增加競爭力。
- d. 透過取得授權的方式，解決有關專利或營業秘密訴訟之爭端。
- e. 提升自身產品形象與附加價值。眾所週知在微處理器領域中，英特爾 intel 乃為領導品牌，然微處理器本身僅是電腦系統的一個零件而已，但各品牌電腦無不標榜其使用的是英特爾的微處理器、獲得英特爾的授權等，「intel inside」一詞早已眾所週知，成為品牌電腦提升自身品牌形象與附加價值的方式。
- f. 在技術服務方面，可提高既有技術並有效利用被授權的技術。
- g. 可利用過時技術之殘餘價值，因在未開發或開發中國家所需要的技術通常是非常成熟且即將被淘汰的技術，利用過時技術之殘餘價值，對被授權人而言，可以較低的授權金獲得授權，降低其生產成本。

(2) 就授權人立場

專利授權行為就授權人之立場觀之，其優點如下：

- a. 增加營收：對授權人而言，獲得權利金是最顯著的優點。權利金支付的方式甚多，可能為一次支付或分期支付，或依被授權人出售之專利產品的

²⁴ 顏妃琇、廖家宏（2001），從專利授權的性質—論專利授權的相關問題（一）；法源法律網。

²⁵ 經濟部智慧財產局（2005），何謂授權；經濟部智慧財產局 IPO 專利商品化網站。

²⁶ 崔碩夫（2009）專利授權與限制行為之研究，世新大學法學院碩士論文

價金之百分比計算等。

- b. 擴大市場版圖：除了權利金的收取外，將專利授權予他人也同時具擴大市場版圖的功能。因為畢竟在全球市場的激烈競爭中，光是單靠專利技術所有權人個人力量是很難取得優勢地位，透過授權方式使授權人的市場能延伸到因欠缺經銷通路系統或基於政治等因素而無法到達的區域藉以擴大市場版圖。而且以風險控管的角度而言，授權也是規避產品集中單一市場之風險的企業經營策略。
- c. 降低生產成本：透過與低度開發國家的合作，可充份利用當地廉價的勞工及物質資源以降低生產成本，並在專利權保護下，同時也增強了自身企業競爭的能力。例如目前台灣各大企業前往中國大陸設廠，就是利用台灣既有之技術與中國大陸之資源的結合以取得競爭優勢。
- d. 獲取新技術：就技術發展的角度而言，若採取交互授權或回饋授權的方式，授權人更可因此獲取新技術而節省自己研發或改良技術的成本，並可加強自己在市場的地位。
- e. 擴展應用範圍：就技術應用的範圍上，授權給不同應用的廠商，更可應用該術於新的領域，從而加速了研發成本的回收。
- f. 打破貿易障礙：以國際貿易的角度來看，目前尚有多數未開發或開發中國家採取保護本土企業的貿易障礙存在，若要打破貿易障礙進入這些市場，進行專利授權是十分可行的方法。
- g. 解決反托拉斯的控訴：若企業的某項專利產品於市場上具極高度占有率而面臨反托拉斯的控訴時，將專利技術授權他人製造產品，是解決反托拉斯控訴的有效手段。

專利授權的優點甚多，不論是對授權人而言有最實際的權利金收入以及市場開拓等優點，或對被授權人而言有節省研發成本以及提升自身產品形象與附加價值等好處，皆有助於促進整體產業發展，市場繁榮。

2. 專利授權之缺點

然而對授權人而言，如果專利商品市場沒有因將專利授權他人製造而相對的擴增時，將專利授權出去恐會造成市場強烈競爭，因在既有市場規模已經無法擴展的情況之下，更多競爭者的加入，只會造成利潤空間的壓縮，對授權人自身企業經營而言，並非好事。

對被授權人而言，利用取得專利授權的方式為商品製造，雖可免去自行研發所需付出的成本，但從另一角度觀之，被授權人因缺乏意願自行研發將會導致無法使該類技術水準更往上升進，不利國家整體科技水準提升，被授權人也因而喪失自行研發，進而申請取得於該技術領域中更先進技術專利的機會。

就整體產業面向而言，將專利授權他人製造，授權人與被授權人間可能透過共同限制價格、數量或其他方式壟斷市場，形成其他業者進入此一市場的高度障礙，產生不公平競爭的情事。另外利用交互授權或回饋授權的方式，使授權契約雙方可擁有彼此的專利，造成專更的膨脹化並擴大專更權保護範圍，導致其他業者動輒因侵害專更而無法為同類產品的生產，不更於市場競爭，形成特定產品市場遭壟斷，商品價格高昂，不利於消費大眾。

至於技術移轉之優劣，因學者曾信超與王文賢，早先曾將工業技術研究院與民間業者進行技術移轉常用的模式歸納為以下十種模式²⁷：技術授權（Licensing）、先期開發聯盟（Early Joint Development）、合作承包（Subcontract）、客戶委託（Customer contract）、聯合制訂規格（Joint Specification）、合作開發（Joint Development）、先期授權（Early License）、原型授權（Prototype License）、產品聯盟（Product Consortium）、形成獨立公司（Spin-off）等，並將上述技術移轉模式予以分類為購買機械設備或整廠輸入（Turn-key）、購買技術訣竅、技術授權、衍生公司、合資（Joint venture）等²⁸；因移轉模式涵蓋廣泛，而在本研究報告論述中，為加以區分，因此僅將技術移轉視為民間俗稱的智慧財產權之「賣斷」，故本章節不再多加贅述技術移轉的優劣之處。

（二）企業併購

相較於藉由專利授權／移轉方式取得智慧財產權，併購（Merger & Acquisition，M & A）則不僅取得目標公司之智慧財產權，亦取得該企業之控制權。

併購（Merger & Acquisition，M & A）包括了合併（Merger）和收購（Acquisition）兩種法律上的特定行為。其意義可由以下幾方面來看²⁹：

1. 法律面：參照企業併購法

- （1）公司合併：公司合併係指兩個或兩個以上的公司，訂立合併契約，依相關法律上規定，免經清算程序，歸併或一個公司之行為，其原有之一以上公司從而消滅，而消滅公司之權利義務概括由合併後存續或另立之公司承受。
- （2）公司收購：公司因企業併購法、公司法、證券交易法、金融機構合併法...等，取得之公司之股份、現金或其他財產作為對價之行為。
- （3）公司分割：係指公司依本法或其他法律規定將其得獨立營運之一部或全部之

²⁷ 曾信超、王文賢（1993），研究機構技術移轉之探討—以工研院為例；促進產業升級學術研討會論文集，中山大學。

²⁸ 沈孟蓁、吳孟翰、張瑋欣、陳燕章（2008）不同技轉決策模式之探討；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。

²⁹ 楊道明、邢益慈、吳健銘、黃建華、張元泓（2008），Farecast 被 Microsoft 併購的研究；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。

營業讓與既存或新設之他公司，作為即從公司或新設公司發行新股與該公司或該公司股東之對價。

2. 經濟面：

併購係指企業經由合併、收購股權或資產等方式，以取得經營權或控制權之經濟行為（王泰允，1991）

3. 策略面：

併購的策略在提升企業的競爭力並增加股東的投資報酬。

4. 需求面：

企業併購並不是一個結果，而只是企業為了滿足需求，追求本身最大利益所選擇採取的一個動作（黃偉峰，2002）

至於併購之模式³⁰，則可歸納為以下數種，簡述如下：

1. 合併

(1) 吸收合併指兩家或兩家以上的公司結合為一之情形，除企業併購法第四條規定外，依我國公司法第315條及第387條（即公司之登記及認許辦法第5條）規定，因合併而存續之公司應申請變更登記者，消滅之公司應申請解散登記，此稱為吸收合併。

(2) 新設合併，若兩家或兩家以上的公司同時消滅而另外成立一家新的公司則稱為新設合併。

2. 收購

(1) 資產收購

併購公司可依其需求選擇性地購買標的公司之資產，而將不需要的資產予以排除在外，此稱為資產收購。透過資產收購，併購公司不需承擔標的公司之負債，彼此的權利義務清楚而簡單。不過，資產收購的程序相當的冗長、瑣碎，且可能會增加不必要的租稅負擔及其他交易成本。

(2) 股權收購

併購公司直接或間接收購標的公司之部分或全部股權，使其成為併購公司之轉投資事業，稱為股權收購。股權收購是執行併購最直接、最簡捷的方法，也是最常被使用的方式之一；但透過股權收購的方式，併購公司必須承受標的公司所有的負債，包括或有負債。相對而言其風險較高，不過，一般皆可透過併購契約的擬

³⁰ 陳朝鑫（2003），專題論述：企業成長再造之利器－併購（Merger & Acquisition）

訂來達到規避或分攤風險的目的。

3. 三角併購

併購公司可先行成立一子公司，再利用此一子公司對標的公司進行併購，此即為「三角併購」。利用此一方式，就併購公司而言，無需取得其股東會之同意。而且利用其子公司進行併購，併購公司可透過子公司股份有限責任的特性來減輕因承受標的公司負債所帶來的風險。

4. 先策略聯盟再併購

併購公司可先與標的公司進行策略聯盟，藉以了解標的公司的公司策略、營運狀況、財務結構及經營團隊，然後再與之進行併購。經由此種方式，併購公司擁有較長的時間來對標的公司進行評估，可避免倉促決議或是考慮不全之情形。

5. 先合資再併購

併購公司可先與標的公司進行合資經營，然後再透過合資的關係，深入了解標的公司的公司策略、營運狀況、財務結構及經營團隊等，再與之進行併購。藉此方式，併購公司可先行派員逐漸介入標的公司的營運以及財務運作並於取得相當程度的了解後，再進行併購。

在瞬息萬變的經營環境中，企業為求維持競爭優勢，使經營更具穩定性及獲利性，必然會不斷追求成長。當所處產業面臨成熟期或衰退期，為求分散風險，企業開始將觸角延伸至其他領域來分散產業風險；或是為求競爭力之提升而去研發特定技術，或經營、擴大特定通路；或者市場已接近飽和狀態，企業雖使盡各種策略，市場仍然擴增有限，此時企業似乎已無法靠緩不濟急的內部成長來面對外部日趨高漲的競爭與壓力，而採取外部成長則不失為快速又有效的方式，併購可說是企業追求外部成長的最佳方式之一。企業對外進行併購之動機³¹歸納如下：

- (1) 追求企業成長 (Corporate growth)
- (2) 國際化競爭策略 (Global competitive strategies)
- (3) 多角化經營 (Diversification)
- (4) 企業再造工程 (Corporate restructuring)

³¹ 陳朝鑫 (2003)，專題論述：企業成長再造之利器－併購 (Merger & Acquisition)

(5) 法規鬆綁 (Deregulation)

(6) 經營策略考量 (Strategies)

- a. 垂直整合 (Vertical integration)
- b. 水平整合 (Horizontal integration)
- c. 技術因素 (Technology)－智慧財產權 (Intellectual property rights)
- d. 通路因素 (Network)
- e. 經濟規模 (Scale of economy)
- f. 綜效因素 (Synergy)
- g. 產品或服務缺口 (Product or service gap)
- h. 交叉銷售 (Cross-selling)
- i. 財務因素 (Passive investment)
- j. 租稅規劃 (Tax planning)

上述動機促成了企業對外進行併購，而當併購完成，除表示企業已取得目標企業之控制權外，亦已買下、擁有該企業之智慧財產權，因此透過併購取得智慧財產權，其優點可說與專利授權／移轉方式大同小異，只是企業可同時享有其他策略考量下之利益；然而透過併購，所必須承擔的風險卻常超出當下預期，失敗或成效不彰之風險³²往往如影隨形，可將其約略分為以下數種：

(1) 法律風險

- a. 產品責任
- b. 環保責任
- c. 租稅責任
- d. 退休金責任
- e. 契約責任
- f. 訴訟責任
- g. 行政責任
- h. 保證責任
- i. 資產負債表外之責任

(2) 會計風險

- a. 會計方法選擇之多樣性、會計報表使用之有限性
- b. 虛增營收及虛減費用
- c. 虛增資產及虛減負債
- d. 不實揭露、假造帳目或美化帳面
- e. 利益輸送

(3) 信用風險

(4) 匯率風險

³² 陳朝鑫 (2003)，專題論述：企業成長再造之利器－併購 (Merger & Acquisition)

(5) 政治風險

此外美商惠悅企業顧問公司首席顧問 Timothy Galpin 也曾指出，依經驗，併購案最後評估時約有高達 75% 的情形是失敗未達成目的的，主要是因為併購雙方只看到眼前的巨型化，卻忽略了文化的不同以及人才的重要性，最終導致生產力下挫。London (1990) 也表示，企業合併失敗的個案中有 30~50% 是因為組織文化的衝突所造成。因此在合併過程中，對於人員遣散、留任、訓練以及企業文化之融合與重建等策略或措施，將是成為影響合併成敗的關鍵因素。併購策略不夠完善、併購價格過高、選錯併購的對象，以及對人才技術資產的忽略，往往會造成併購案的失敗，反而使得併購成為企業經營的致命傷，不但營運績效無法發揮，而且可能會因為力量的相互抵消而導致企業發生經營危機³³。

既然已有許多研究發現，至少一半的併購案對收購者而言，多以失敗收場；但為何併購案失敗率偏高，高科技產業的翹楚企業卻仍熱衷於併購交易？為了解釋這明顯的矛盾，McKinsy & Company 公司針對四八五家市值最高的高科技公司進行績效評估。其研究分析發現，雖然一般併購案對收購者而言，經常是不敷成本之交易，但若能以策略眼光進行交易之公司，往往能從中創造價值³⁴。明基併購德國西門子手機事業之後，因為企業文化融合問題，留下爛攤子，外界斷言明基買價不合理；宏基併購德州儀器筆記本型電腦，以求國際化，也被認為買貴了，不過，宏基創辦人施振榮卻認為，宏基終究獲得來自德儀的人才，對日後國際化有很大的貢獻。曾出版《企業併購交易指南》一書的安侯財務顧問公司董事長洪啟仁也表示，其實只要達成當初設定的併購目的，就沒有所謂買貴的問題；洪啟仁強調，成功的併購行為，一定要有重要的併購目的——為了取得原料，併購上游廠商；或為拓展通路，合併下游通路業者；或為提高營收，併購同業；甚或為取得關鍵技術，拉開與競爭者差距或跨入新市場。目的確定之後，就要有完整的併購策略，成立併購小組，規劃併購過程及預算，並確實執行。洪啟仁表示，併購過程十分複雜且漫長，因此，一定要有方法，同時要耐煩、堅持、訂定明確的預算，方能確保併購成功³⁵。

三、比較與分析

企業不論是透過專利授權／移轉方式取得標的公司之智慧財產權，或藉由併購方式，同時取得目標公司之控制權以及智慧財產權，簡而言之，兩種取得方式皆可協助企業迅速跨入新市場領域、提升企業綜效、獲取市場佔有率，亦可藉由技術權利的取得，拉開與競爭者間的差距，樹立其獨特競爭優勢；較為不同的是，企業透過併購取得智慧財產權，除了確保智慧財產權的取得與確保外，更多的是企業對未來外在環境

³³ 黃嘉斌、陳慕蘭、程宜中、陳靜芝、蔡銘宏、張文龍 (2004)，高科技產業如何透過購併協助公司成長——以微軟公司為例探討；培訓科技背景跨領域高級人才計畫 93 年海外培訓成果發表會。

³⁴ Kevin A. Frick & Alberto Torres, Learning from high-tech deals, The McKinsey Quarterly, 2002, No. 1.

³⁵ 黃玉珍 (2009)，完美併購 1+1>2；經濟日報

變化的預估，以及公司長遠發展之策略考量，此外企業透過併購取得目標公司之控制權和智慧財產權，所必須承擔的風險也遠比專利授權／移轉方式來的高出許多，影響該併購案成敗與否的因素自然也更為複雜。

既然兩種取得智慧財產權的方式皆有其利弊，企業何以捨透過專利授權／移轉方式取得智慧財產權，轉而藉由高風險的併購取得核心技術權利，提高其競爭優勢？以網路通訊龍頭企業 Cisco 為例——在 Cisco 之前，市場上諸如 IBM、蘋果電腦（Apple Computer）或 Intel 等新舊世代之高科技領導公司無不以內部創新能力而感到自豪，然而 Cisco 的「藉由併購達成創新（Innovation by Acquisition）」策略卻成功扭轉整個高科技產業之競爭策略。

2000 年 6 月，Cisco 公司總裁兼執行長 John T. Chambers 在台灣的一場以” The Network Effect: Productivity in the New Economy” 為題的專題演講中提到：「這不是技術導向的年代，而是應用導向的年代，是讓『應用』付費的年代」。因此，企業唯有善加應用技術，才有機會在超優勢競爭環境中勝出。引述 Chambers 的名言：「併購比自行研發還要快速」，其相信為了成為市場領導者所須具有之成長速度，絕不能再單靠企業內部研發，而必須透過對外併購手段達成。Cisco 有感於網路設備市場發展迅速，遠非任何規模與創新能力所能比擬，因此利用股份交換之股權收購模式，展開前所未有之收購活動，其目標公司多以小型新創公司居多，有些甚至只有研發團隊，但這些併購所得之新技術與人才，卻能使 Cisco 本身強大的配銷網路，產生數以倍計之槓桿作用。

比如 Cisco 為避免 Lucent 公司與由北方電信（Northern Telecommunications）改名之北電網絡公司（Nortel Networks Corporation）等兩大光纖網路市場先驅者伺機掠奪其辛苦維持之客戶，因此 Cisco 決定進入符合客戶需求之光纖網路市場。由於光纖網路技術發展速度驚人，甚至比 Moore's Law 所預測之速度更快，因此 Cisco 決定沿用其藉由併購達成創新之策略，分別在一九九八年、一九九九與二〇〇〇年分別收購 Pipelinks、Monterey、Cerent、Pirelli 與 Qeyton Systems 等公司，取得光纖網路發展之關鍵技術而完成其在光纖網路市場中完整之終端使用者接取（access）網路、短程區域傳輸網路、長程傳輸骨幹網路與零組件製造等上、下游價值鏈之整合，使得 Cisco 與 Lucent 及 Nortel Networks 在光纖網路市場之動態競爭中皆佔有一席之地。Cisco 透過併購取得領先市場之技術，以市場後進者之姿與先驅者競爭，成功利用併購達成公司成長之策略，而由智慧財產驅動之併購所取得之專利，也成為 Cisco 進入競爭激烈新市場之護身符³⁶。

智慧財產權成為企業併購與否的關鍵，企業併購風潮則正漸漸指向擁有智慧財產

³⁶ 企業併購之相關智慧財產管理策略與法律規畫研究——以併購美國高科技公司時之專利查核評估探微，第三章企業併購之智慧財產策略規劃

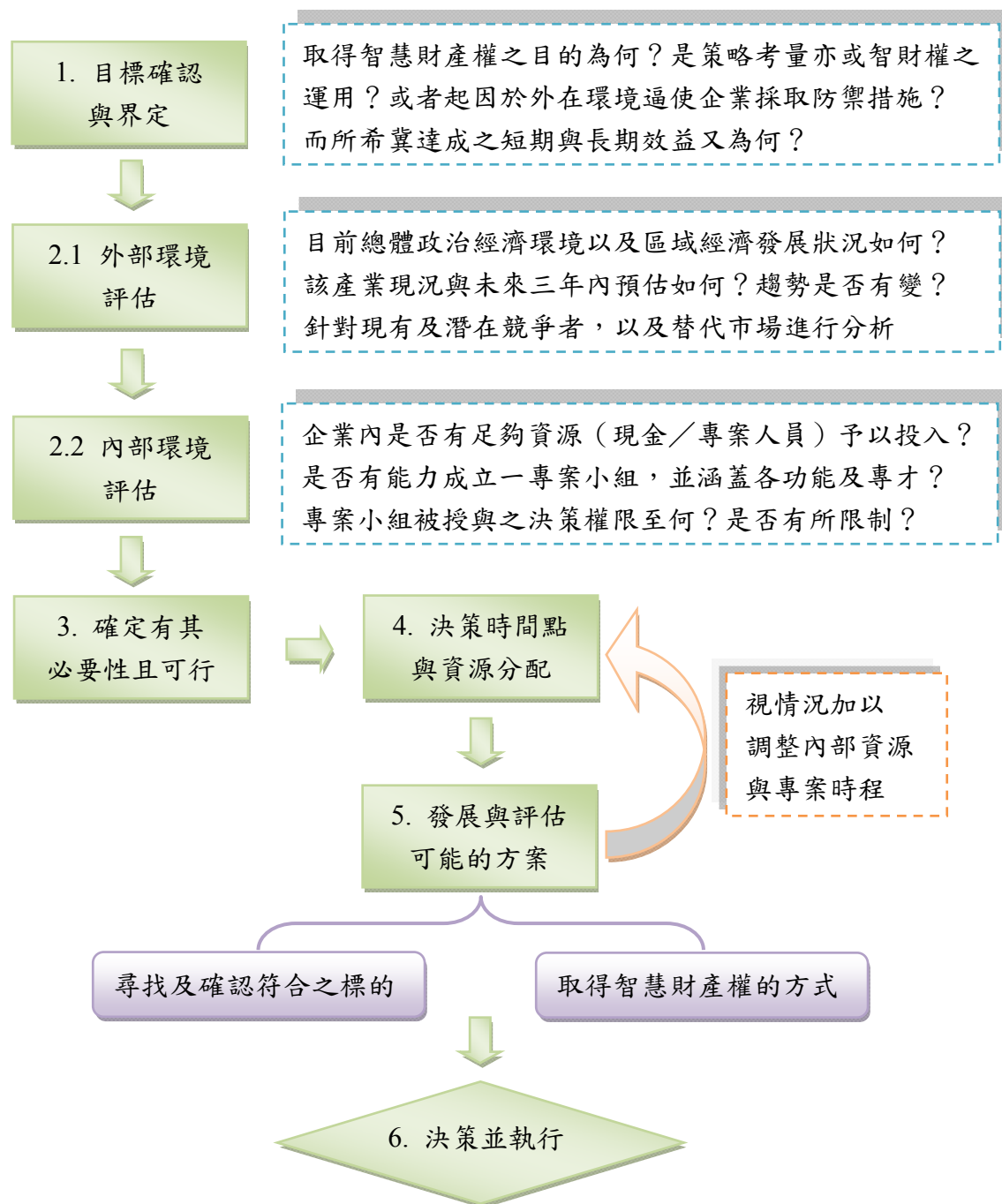
權優勢的企業，龍頭企業們大興土木以併購取得關鍵技術，難道只因智慧財產權在商業競爭中的重要性與日俱增？亦或專利授權／移轉方式對企業來說，並無法真正達成其目的，拉開與競爭對手拉鋸，形成長遠競爭優勢？

綜合當前併購趨勢以及知名併購個案，可歸納出－

- (1) 當外在環境變化快速，產業競爭激烈，競爭者眾多且利潤已趨微薄時，透過專利授權／移轉方式取得智慧財產權，對企業而言，
 - a. 僅能達成防禦性目的或短期利益，無法真正創造長期競爭優勢；
 - b. 利潤已趨微薄，因此希望能減少目標市場之參與競爭者；
 - c. 企業憂心若僅藉由專利授權／移轉方式取得關鍵技術，將影響未來對技術的掌控程度。
- (2) 企業因本身所設立之長期目標等策略考量，並非僅著眼於標的公司之智慧財產權，因此須以併購方式取得，以享有預期之綜效；
- (3) 對標的公司技術團隊能力深具信心，希望保留該研發團隊以作為後續產品及技術開發；或為跨入新市場，需其研發團隊支援；
- (4) 企業本身財務狀況佳，擁有多餘資金，且標的公司目前市價偏低，對企業而言併購不僅可達成其策略目的，亦可提升股東報酬率；
- (5) 所處產業之領導廠商或與該公司市占率相近之競爭廠商頻頻採用併購方式取得關鍵智慧財產權時，亦可能使企業加以仿效；

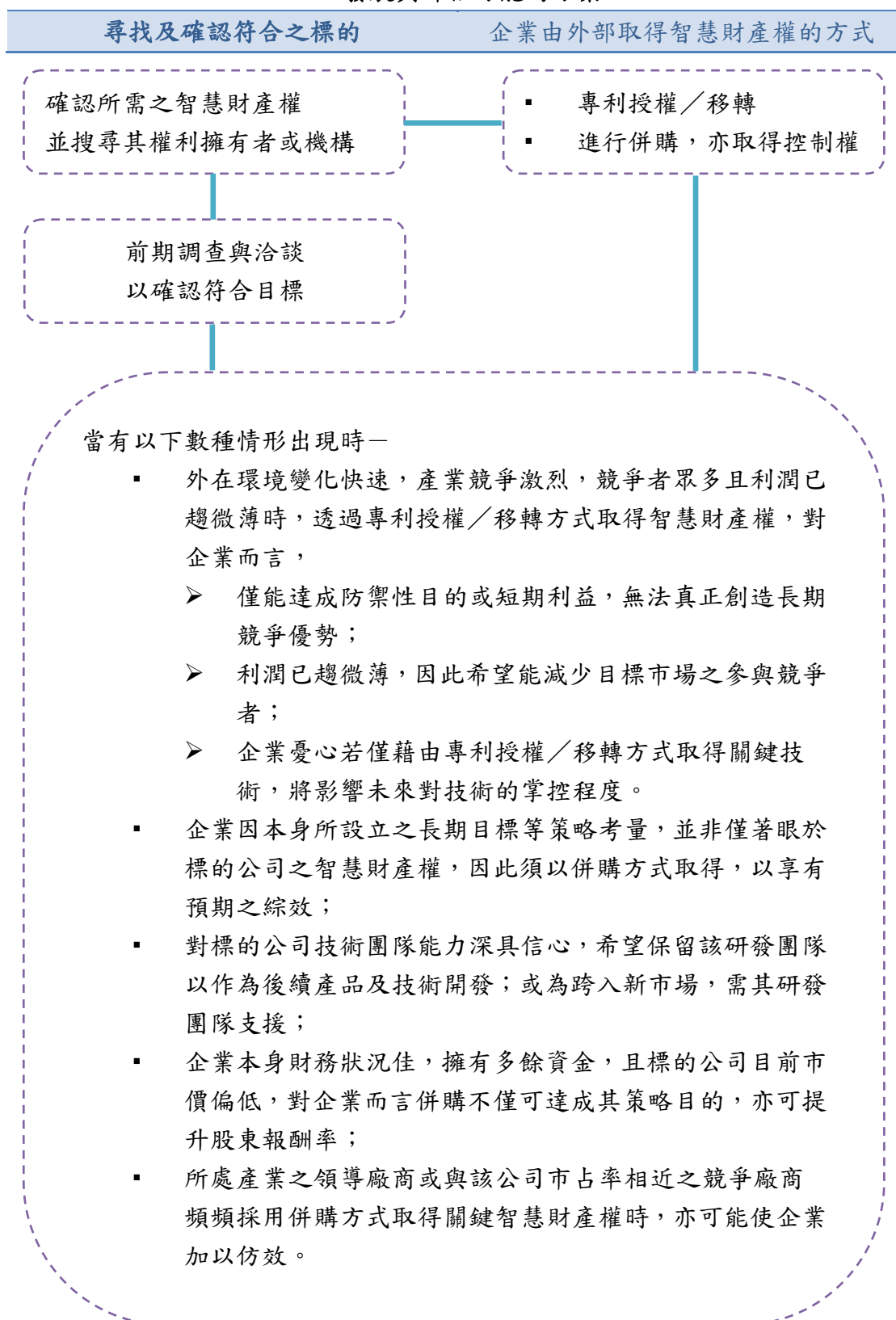
當有以上數種情形時，企業傾向透過併購取得智慧財產權。下面將整理出企業透過併購取得智慧財產權此一行為之決策模式與流程。

四、以併購方法取得智慧財產權的決策模式



其中，

5. 發展與評估可能的方案



第二節 智財導向併購的綜效

所有的企業目標追求的股東利益，企業的併購活動也不例外。對於併購活動而言，綜效追求的目標即為 $1+1>2$ ，企業結合後所產生的綜效比單獨企業所單獨產生的效益總和更大時，創造出來的新股東價值即為併購的效益。換言之，當預估之綜效效益(synergistic benefits)扣除併購過程中所需支付的費用後，仍足以支付對目標公司股權之溢價(premium)時，正向併購淨值(net acquisition value, NAV)的出現，即為綜效的結果³⁷。可以表達如下³⁸：

$$NAV = [V_{AB} - (V_A + V_B)] - (P + E)$$

V_{AB} = A、B 二公司併購活動結束後之合併價值

V_A = A 公司事件日前之市價

V_B = B 公司事件日前之市價

P = A 公司給付給 B 公司之溢價

E = 併購過程所需支出之費用

傳統的併購活動從經濟利益出發，效率理論所指的綜效，可以分為營運綜效(operational synergy)、財務綜效(financial synergy)、及市場綜效(market synergy)，主要希望可以達到以下的目的³⁹：

- 一、發揮規模經濟、降低營運成本
- 二、提高經營效率、降低經營成本
- 三、排除市場競爭、獲取超額利潤
- 四、擴大營運領域、開創業務新契機
- 五、提升商譽、增加市場知名度

但是併購的交易中，雙方都有期待實現的價值，到底多少的綜效才為合理？Alexandra Reed Lajoux 在 *The Art of M&A Integration* 書中提到，企業必須在併購活動開始後的十二個月內至少實現百分之四到百分之六的綜效效益，例如五億美元左右的併購案中，買方應於交易開始的十二個月內透過人力資源、設備取得或流程改善至少節省兩千萬美元的成本或增加獲利，才符合綜效效益⁴⁰。

³⁷ Gaughan, Supra Note 10, pp. 104-105

³⁸ 陳則銘，企業併購之相關智慧財產管理策略與法律規劃研究—以併購美國高科技公司時之專利查核評估探微，1994。

³⁹ 楊道明、形益慈、吳健銘、黃建華、張元泓，*Farecast 被 Microsoft 併購的研究*，經濟部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。

⁴⁰ Merrill Datasite, *The Seven Critical M&A Transaction Mistakes and How to Avoid Them*, www.merrillcorp.com/datasite

According to the popular book *The Art of M&A Integration* by Alexandra Reed Lajoux, businesses must realize approximately 4% to 6% in synergy savings within the first 12 months after the consummation of a merger or acquisition. For example, if the size of the transaction is \$500 million, then the buyer needs to

然而，隨著科技進步及全球化佈局的影響，以智慧財產為價值核心的購併案中，智慧財產權的取得與確保實為發揮綜效的成敗關鍵，因此除了傳統的財務考量效益外，起動綜效可謂已取得智慧財產為標的的併購案中最重要之績效評估。

起動綜效 (Starting Synergy) 強調『時效性』，未因應市場快速的變化，時間價值是新的考量決勝點，尤以高科技產業強調快速進入市場(Time to market)、快速量產(Time to volume)的時機策略(time-based strategy)⁴¹為最。透過併購活動，企業以大躍進的方式取的技術、降低自行研發的成本及風險，快速掌握市場趨勢，以攫取新一波消費潮流的商機。起動綜效由於牽涉時間及非具體財的智慧財產權，因此效益比較難以估計。假設市場具有強勢效率性，所有公開、非公開訊息及公司的真實價值，都會反映在股價上。Roll (p11) 認為經理人往往因為過於自信樂觀，高估標的公司的價值，付出較高的併購代價，甚至得標者因付出過高價格而承受慘痛損失。

整體的智慧財產併購市場趨於成熟，2006 年智慧財產相關的訴訟賠償及和解金額高達三千四百億美元，全球的權利金營收亦創九千億美元的新高⁴²。新的趨勢中，各家擁有智慧財產的市場競爭者競相將智慧財產轉化成流動資產以獲取超額的利潤。因此，本文討論的重點將從策略面、法律面及財務面探討以取得智慧財產權為標的的併購效益。

(一). 策略面的綜效

1.完整的智慧財產權與產品的對應組合

以智慧財產為目的的購併，不外為了加強企業本身的技術能力、因應外在環境的變化、整合優秀的人力資源、或是強化品牌價值及加深加廣客戶族群的經營。其中，取得技術以強化產品的對應組合，提升競爭優勢廣為高科技公司採用的策略。在半導體產業鏈分工中，因應系統單晶片(SoC)晶片的高度整合及技術愈趨複雜，加上近年來國際整合元件大廠(Integrated Device Manufacturer；IDM)大量委外代工，將加速矽智產 IP 產業的興起，由過去自行開發建立基礎的 IP 架構轉向直接採買 IP，以加速產品上市時程。由於矽智財在整體產業的發展中尚屬年輕，要走向穩定的市場發展，併購整合是必然的趨勢。2004 年開始由 ARM 收購 Artisan 開始，Artisan 是 SoC 系統單晶片積體電路設計和製造提供實體知識產權(IP)元件商，有助於 ARM 實現數

obtain approximately \$20 million in synergy savings within one year from sources such as personnel, facilities, or by making new process improvement.

⁴¹陳則銘，企業併購之相關智慧財產管理策略與法律規劃研究—以併購美國高科技公司時之專利查核評估探微，1994。

⁴² Raymond Millien and Ron Laurie, Meet the Middlemen, Intellectual Asset Management February/March 2008.

位全球架構的理想，因此 ARM 以 9.13 億美元的高價買下 Artisan，也一舉提升 ARM 為嵌入式處理器的龍頭地位。

矽智財商 Virage Logic 於 2009 年透過併購況擴充產品線，買下微處理器核心 IP 廠商 ARC，再買下恩智浦 NXP 的 CMOS 影像感測器的 IP 技術與開發團隊，將產品線從記憶體編譯器和邏輯元件庫，擴展到 I/O 介面和處理器核心，包括可組態 CPU/DSP 核心 IP、介面 IP、嵌入式 SRAM 和非揮發性記憶體，大大提升客戶及合作夥伴的信心，將策略具體實現成為營收貢獻。隨後，於 2010 年 Virage Logic 又被新思(Synopsys)併購，半導體分工中的矽智財產業已趨於成熟⁴³。

微軟的併購案主導權在於事業單位，他們必須評估未來的需求及目前擁有技術的競爭優勢及市場趨勢的相符相異性，從而決定所需加強的領域及可能的對象，以三年計畫為主，不斷的更新智慧財產權與產品的對應組合，是微軟保持領先地位的關鍵。微軟公司於 2007 年以 8 億美金收購語音服務提供商 TellMe，即看上 TellMe 所提供的企業用戶全國語音服務，及語音啟動的無線電子設備搜尋功能。一舉開啟微軟進入語音服務及語音功能網路搜尋新領域，並於隨後幾年微軟對抗 Google 及 Yahoo 的競爭中幫上忙。同年，微軟又以六十億美金的天價買下提供數位廣告服務的 aQuantive。在此之前，微軟來自於廣告的營收非常少，而 aQuantive 是數位廣告中的佼佼者，當然有意併購的追逐者不在少數，花落微軟，當然得付出可觀的價金⁴⁴。

2. 獲取進入新市場或新技術的捷徑

新市場的開發有賴許多相關關鍵因素串連支持才能成長茁壯，包括技術的開發趨於成熟，能進入商業化或產業化的階段。但往往這樣的技術及人才養成非一蹴可及，因此有些公司挾著雄厚的資金背景，對技術的發展持觀望態度，當新的技術已被證實跨過龍捲風暴中的技術鴻溝，準備進入可商業化或足以鋪陳進入一新領域的捷徑時，出手將有潛力及良好技術或專利權買下，一步跨入新領域，相對減少研發投資的不確定性並取得關鍵的時間優勢，開始佈局新的事業版圖。

新興的關鍵技術以完善的智慧財產規劃保護，將之部署於全球產業鏈上的技術及產品關鍵位置，將智慧財產所帶來的排他或獨占特權涵蓋較廣範疇的產業範圍及產銷活動，進而有效地獲取最大的經濟利益及占有產業地位，

⁴³ 鄭茜文，購併策略奏效 Virage Logic：不排除在與 IDM 廠合作(2010 May 14)，半導體整併風輪番上場 IP 業接棒演出(2010 July 27)，電子時報。

⁴⁴ Surf-Hint, Top Merge and Acquisition Deals of 2007 (2007 November 7)
<http://surfhint.blogspot.com/2007/11/top-merge-and-acquisition-deals-of-2007.html>

稱之為『產業訂位』⁴⁵。

晶圓代工龍頭台積電跨足薄膜太陽能領域，鎖定轉換效率發展潛力高的銅銦鎵硒(CIGS)，於 2010 年透過關係企業 VentureTech Alliance 公司投資美商 Stion 公司五千萬美元，取得該公司約 21%的股份，及其薄膜 CIGS 的產品專利授權及製程移轉，台積電投入生產後將提供一定數量的太陽能電池模組與 Stion 公司，雙方的合作視為雙贏的結果，不僅開了台積電前進太陽能領域的大門，也為 Stion 的技術找到有利的產業化平台⁴⁶。

3. 提高市場新進入者的進入障礙或延緩競爭

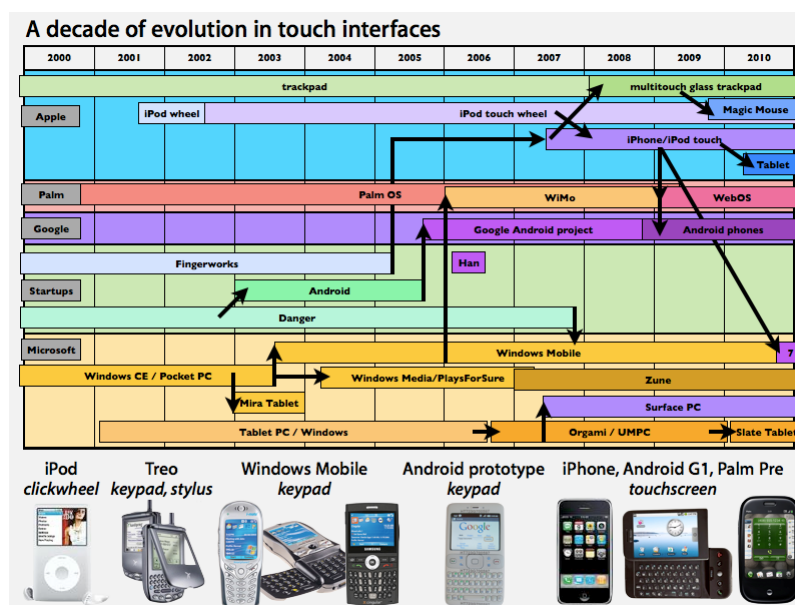
透過積極的行銷及行使權利(assertion)，亦即各地法律賦予的獨占性與排他權的保護，智慧財產權同樣可以發揮和實體財產權一樣的效用。以商標而言，透過整體品牌形象的塑造，包括商標圖形、標語、配樂、或幾項因素的組合而成的特定符號等，串連消費者的使用經驗或心理渴望，推出一系列的行銷活動以求達到吸引目標客群而達到銷售目的。以專利權而言，法律賦予專利權二十年的保障期間，所屬企業可以在產業鏈上排除其他競爭對手，或使競爭對手相對的迴避設計成本提高或研發時間拉長，甚至有嚇阻市場新進入者的作用。飛翰外國法事務所(Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP)是美國第七大律師事務所，艾立誠律師以多年的經驗指出，智慧財產權是很重要的市場策略，這種將競爭者拒於遊戲場外的實質效益很大，包括減少競爭、減少降價壓力、享有較高的市佔率等等，韓國三星(Samsung)、樂金(LG)、及日本東芝(Toshiba)等，都在歷經美國整合元件大廠(Integrated Design Manufacturers)的訴訟洗禮後，在公司最高層級成立專責的智慧財產部門，短短幾年內從原本的財團巨人轉化成智慧財產的大鱷，快速攻城掠地。

Apple 於 2005 年買下 Fingerworks 公司，取得了該公司申請的多項多重觸控技術，爾後取得了美國專利局核發的 7,479,949 號專利，用於『任何有運算能力的裝置：只要有一個觸控螢幕；採用單核或多重運算核心；內建記憶體；能夠執行一至多種程式軟體』。這涵蓋了多種將觸控輸入方式解讀成指令輸入的可能，包括了以手（指）勢滾動 / 翻動頁面、網頁頁面放大縮小及其他可能的指令。這項技術使得 Apple 的 iPhone 一推出即造成市場轟動，過去數十年依賴的鍵盤輸入及滑鼠指向受到挑戰，也令 Apple 得以將競爭對手遠遠拋在後頭。賈伯斯宣稱這是革命性的介面，將能使用人們與生俱來的最佳指向工具—我們的十根指頭。有了這項超級武器，雖然競爭對手積極追趕，例如微軟推出 Surface，利用相機及觸控原理發展出的多重觸控功能，但仍須

⁴⁵ 周延鵬，智慧財產！全球行銷獲利聖經，天下雜誌，2010。

⁴⁶ 鄭茜文，台積電投資 Stion，電子時報，July 30, 2010。

輔以觸控筆等工具，雖然宣稱未來有多工觸控的升級計畫等等，卻因技術問題一再延宕，落後 Apple 產品上市的時間約有四年之多。另一方面，Palm 也於三年後迎頭趕上，推出類似功能的觸控解決方案，但因市場先驅先機喪失，只能望其項背⁴⁷。



Prince McLean, AppleInsider_

4. 保障營運自由

智慧財產保衛戰中，一家企業擁有的智慧財產數量及質量可以決定它在產業價值鏈中的關鍵地位，除了將技術商品化或產業化後帶來的龐大商機外，另外不可忽視的隱形的力量即是保障企業自由營運的生存權和產品線的分配權。周延鵬先生對專利的品質下的定義為『歸納出所屬產業技術領域慣用文字、字句的精確定一、語法及其範疇大小、上下位關係、以及權利範圍主張之獨立項及附屬項之各項組合及其所涵蓋的技術或產品最大範疇與邏輯合理性，而使他人難以迴避繞道而行。』當企業有高品質的智慧財產權，特別是專利或專門技術(know-how)就可以積極的開發無形資產的授權以取得權利金，或是進行交互授權以減免權利金，或是消極的預防被告而有反擊的能力。

近來科技業注目的併購案中，惠普 HP 以 12 億美元的高價買下 Palm，目標即是取得 Palm 作業系統的核心技術，以奠定 HP 發展智慧型手機的基石。過去雖然 HP 曾推出 Jornada 系列的掌上型個人數位電子產品即是採用微

⁴⁷ Daniel Dran Dilger, Inside the multitouch FingerWorks tech in Apple's tablet. 2010 Jan.23. Roughly Drafted Magazine.
<http://www.roughlydrafted.com/2010/01/23/inside-the-multitouch-fingerworks-tech-in-apples-tablet/>

軟的 WinCE 平台。HP 放眼未來全球智慧型手機於 2012 年將接近 2.4 億支的規模，積極投資自有作業平台以掌握未來產品不致受制於他人，除了可以部署其智慧型手機的產品外，在 MID、小筆電、電子書及平板電腦等方面，都有機會可以採用這套作業系統，大幅拓展產品應用的層面。

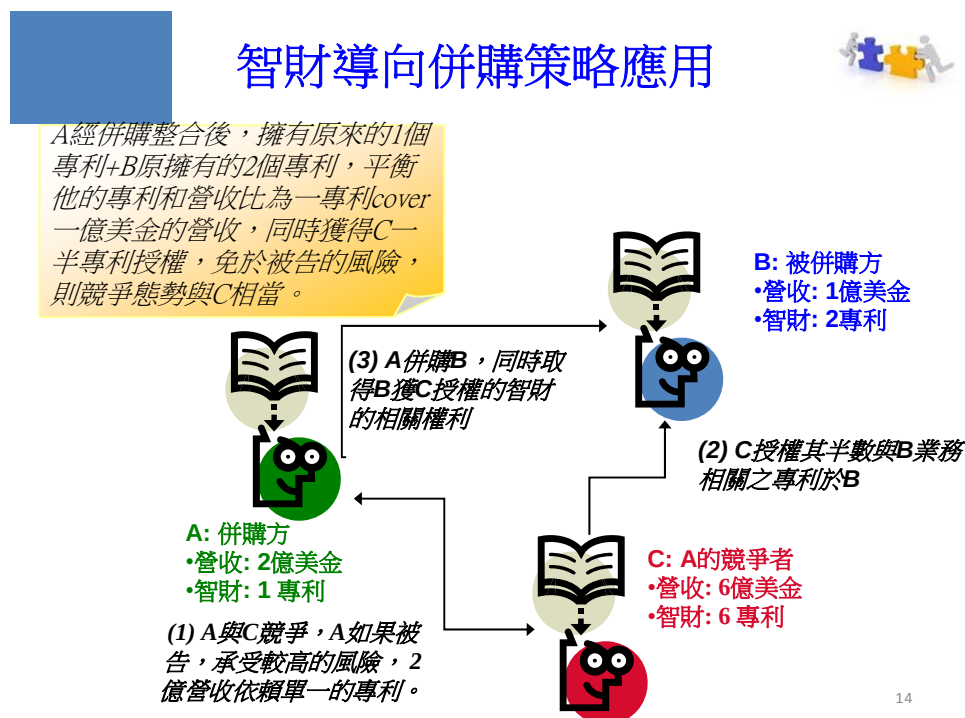
(二). 法律面的綜效

隨著國際化將世界各地的產業緊密結合，智慧財產的侵權訴訟具備以下的特性⁴⁸：

1. 計畫性：智財訴訟戰爭也由零星個案的訴訟行為，發展為有計畫的商業活動。將排他權的效益發揮或是借由訴訟擾亂對手的商業佈局，都是越來越常見的競爭手法。
2. 規模性：整體訴訟的規模由小戰役轉變成大戰爭，不僅牽涉的專利權數量多，對象由直接侵權者擴及產業下游客戶，更可能同時有不同國家的訴訟管轄地或訴訟主審機關，例如美國的法院與國際貿易委員會(ITC)並行的訴訟，目的在於使對手措手不及與疲於奔命。
3. 跨國性：智財權的應用涵蓋國際範疇，跨國訴訟是著眼於產業定位及主要市場所在，由價值鍊及供應鏈破除國境區域限制。
4. 組織性：訴訟非僅法務部門的獨立作戰，而是需要整個企業及外部律師整個作戰部隊的緊密聯繫及縝密籌劃。
5. 繼續性：除了訴訟的單獨事件外，智慧財產權的管理更被視為是公司營運績效管理的一環。強而有利的智財管理有助於正面的商業領導地位提升，同時嚇阻許多機會主義者打著專利侵權的名號來擾亂正常營運的麻煩。
6. 資源性：美國的智財訴訟戰至少花費三百萬美元以上，耗時數年，可謂勞民傷財，因此企業要在研發階段就審慎評估並做好智財保護，才能將資本做最有效的管理及發揮。

整體來說，智慧財產權是防備他人的武力部署手段，提供目前的訴訟解套方法或預防未來的侵權的強效子彈。如何透過購併取得有利的智財權，提昇自身於產業中的競爭力是企業智慧財產權爭霸戰中的關鍵決定。併購方可能原本在企業規模或專利數量上稍遜一籌，因此受到對手以智慧財產權控告時產生的賠償或停止營運相對的風險提高，如圖示的例子中，A 公司一旦受到威脅，兩億的營收都將受到影響。但是如果本身具有強勢專利權，並透過購併競爭對手授權的另一企業，獲得被併購方原本的智慧財產權加上以間接方式取得競爭對手授權的專利，可以免於被對手一半專利控告的威脅，則可以立於不敗之地，則將智慧財產權的數量及其對營收的影響平衡到與對手相當，可取得競爭中的力量平衡。

⁴⁸ 周延鵬，智慧財產！全球行銷獲利聖經，天下雜誌，2010。



本報告製圖

因此，透過購併取得資源及專利整合優勢來尋求制衡或加速和解也是高科技公司常見的策略之一。觸控晶片領導廠商義隆電子在 2006 年 3 月對同樣是電容式觸控面板控制 IC 的新思國際(Synaptics)提出多指觸控 (Multi-Finger)技術專利訴訟，隨後，新思國際在 2006 年 4 月提出對義隆電反訴訟。纏訟期間，義隆電子合併子公司義發科技，該合併案被視為除了強調整合研發資源外，還包括專利資源的合體應用，以援助義發科技與美商新思國際(Synaptics)訴訟案。雙方交戰兩年後於 2008 年 10 月和解並達成交互授權的協議⁴⁹。目前，義隆電效法同樣模式控告蘋果觸控及蘇州漢瑞微公司 (PixCir)專利侵權，將已經佈局好的專利網慢慢撐開，站穩市場的產業定位。

2006 年時記憶模組設計公司 NetList 曾經對 Google 提出商業合作案，以其新的記憶體模組產品替 Google 提升伺服器功能，但 Google 拒絕了此一合作案，並轉向另一記憶體模組供應商 MetaRam 合作。

2008 年 5 月，NetList 連續寄送關於其侵害'386 號專利的的信函給 Google。Google 隨即於 2008 年 8 月提對美國北加州地方法院提起確認專利權力判決(Declaratory Judgement)的申請，請求保護 Google 免受 Netlist 惡意侵權的指控。Netlist 於同年 11 月也對 Google 提起反訴，指控 Google 侵害 Netlist'386 號專利，此兩案後來合併。2009 年 3 月 17 日，Netlist 控告 MetaRam 侵害'386 號專利，一週後，MetaRam 對 Netlist 提出反訴，控告 NetList 侵害 MetaRam '220 號專利，此兩案後來也合併。2009 年 7 月 MetaRam 宣告破產，

⁴⁹ 許美玉，IC 設計股漲完沒？，先探投資週刊第 1512 期，April 15, 2009.

2009 年 9 月，Google 提出購併 MetaRam，對予陷於危機的 MetaRam 伸出援手，最後 Google 購買了 MetaRam 的 57 個專利。11 月 16 日，北加州地方法院對於 Google 及 Netlist 針對'386 號專利的侵權案下達專利申請範圍的解釋，並且命令 Google 交出一台伺服器以提供調查，在其中，發現疑似使用 Netlist 專利的 4-Rank FBDIMMs 記憶體模組 Mode C。11 月 18 日，美國專利局核發原本 MetaRam 申請的專利許可給 Google。11 月 24 日，MetaRam 停止業務營運並宣告其疑似侵權的產品線僅生產極少量的產品，並已全部銷毀。12 月 21 日，NetList 與 MetaRam 達成相互授權的和解，Netlist 授權'386 號專利給 MetaRam, MetaRam 授權'220 號專利給 Netlist. 2010 年 4 月，MetaRam 將'220 號專利轉讓給 Google.

Netlist 加強火力於 12 月 4 日對 Google 提起另一起'912 號專利的訴訟案，雖然 Netlist 及 Google 後來請求將'386 號及'912 號專利的訴訟案合併，遭到法院拒絕，並請雙方就'386 號侵權案進行和解。

此案例中，同時有三四件相關的訴訟案進行⁵⁰，彼此有微妙的互聯影響，牽一髮動全身，其中 MetaRam 與 Google 更是唇齒相依。Google 在 2007 年時疑似指示廠商 MetaRam 進行生產遭 Netlist 指控侵權的產品，因此當 MetaRam 破產，並陷於與 Netlist 纏訟中，Google 緊急提出對 MetaRam 的收購，冀望保全 MetaRam 手中仍握有反擊力量的專利，Google 同時也害怕 MetaRam 一旦敗訴，將影響後續 Google 對 Netlist 案中的判決結果。Google 在'386 號專利中原本處於不利的地位，所以先提出專利權力確認的方式希望透過'386 號專利後來被 JEDEC 認可作為記憶體標準，而且申請作為業界標準時並未同時揭露該技術申請專利的事實，以請求豁免或僅支付合理的權利金，希望能避免故意侵權的三倍懲罰性賠償。Google 透過買下 MetaRam 的專利，雖然當時 MetaRam 與 Netlist 的互訟案尚未有結果，但由於 MetaRam 手中的專利仍有價值，因此仍寄望能扳回一成，最終 MetaRam 與 Netlist 和解，希望透過'220 號專利與'386 號專利的相互授權以減輕 Google 在'386 號專利侵權的影響，或增加和解的可能性。雖然 Netlist 還有另一'912 號專利可追打 Google，Google 採取提出'912 號專利是根據'386 號專利衍生改進的專利，而且 Netlist 向 JEDEC 提出'386 號專利作為業界標準時並未揭露'912 號專利，希望能藉由'386 號專利的相互授權及強調兩專利之間的關係取得較佳的談判籌碼。

(三). 財務面的綜效

⁵⁰ Bill Slawski, Goodl to Upgrade its Memory? Assigned Startup MetaRAM's Memory Chip Patents. Nov.20, 2009. SEO by the Sea: Internet Marketing and Search engine Optmiation (SEO) Services, Consulting, and Research.

1. 產品組合引進的新營收來源

智慧財產權雖是無形，卻是可以發揮高度槓桿效益的強勢資產。2010 年 2 月 Microchip 以 2.73 億美元收購快閃記憶體廠商 SST。SST 的業務包括多種非揮發性記憶體產品的設計、製造與市場銷售，其產品廣泛應用在數位消費、無線網路通訊、網路電腦市場等。而 Microchip 為一微控制器(MCU)廠商，與許多微控制器供應商都採用 SST 的技術，因此 Microchip 買下 SST 之後，將可以強化旗下產品線的技術研發。Microchip 總裁 Steve Sanghi 指出，此購併案使 Microchip 順利取得 SST 的快閃記憶體技術以及專利，這些技術都是先進微控制器的基礎區塊(Building block)，有助於 Microchip 進一步拓展微控制器的技術層次。⁵¹ 值得一提的是，此購併案還為 Microchip 開闢新的營收財源。SST 有許多記憶體相關的專利授權，每年收取穩定可觀的權利金，併入 Microchip 後，Microchip 也可以繼續收取權利金。

2. 提前規劃未來的財務風險

艾立誠律師進一步指出，無形的智慧財產權的價值可以由四個方式具體轉化成財務的衡量指標，是相當強勢的有價資產。而瞭解這些智慧財產於商業及財務上的應用後，企業需在技術開發的階段就規劃這些相關財務支出的可能性，提前預防或考量對策，以規避未來的財務風險。

- (1).向對手興訟，求取損害賠償及後續的授權金。
- (2).授權取得權利金。
- (3).提高競爭對手的研發成本，如果他們不願意付授權金，將被迫放棄一部分的產品特性或自行研發迴避設計，這不僅將成本提高，而且影響產品上市時間，使權力人可以將競爭差距拉大或享受較長時間的超額利潤。
- (4).提高競爭對手的行銷成本，他們必須花更大的力氣及資源尋找新市場或是增加行銷成本來說服顧客為什麼要捨棄原先已經建立消費者經驗的品牌而選取新的品牌。

市場上 DVD 專利有兩大陣營，分別是 2009 年 2 月由 Sony、Panasonic、飛利浦(Philips)所合組新的獨立公司，以及 2010 年 3 月，東芝(Toshiba)、三菱電機(Mitsubishi Electric)、Thomson Licensing 與華納兄弟(Warner Bros)又共組「藍光專利授權聯盟」。以目前的權利金計算方式預估，每一台藍光 DVD 光碟機大約要繳交 14 美元的權利金。在產品剛推出市場的階段，售價較高，尚可負擔。但是由於 Sony、Panasonic、三星電子(Samsung Electronics)、樂金

⁵¹ 鄭茜文，Microchip 宣布以 2.73 億美元收購 SST。2010 Feb 8.
http://estock.marbo.com.tw/asp/board/v_subject.asp?last=1&ID=5663234

電子(LG Electronics)等韓日系大廠力推藍光光碟機，加上美國八大片商積極投入藍光內容的開發，藍光光碟機銷售價格快速下跌，由之前的數百美元間急速跌到約兩三百美元左右，使得權利金佔了成本的 17~18%，是對下游廠商相當大的負荷。有鑑於此，光寶科技於 2006 年 4 月以台幣 50 億買下了明基的光碟機部門，明基將可藉由此併購案獲得原來飛利浦與明基合資的 Philips Benq Digital Storage (PBDS)的研發技術及專利授權，減少未來的權利金支出，並與飛利浦共同經營車用光碟機事業。此舉光寶往世界第一的光碟機生產廠商寶座邁進一大步⁵²。

第三節 小結

科技的進步及產業鏈的分工，將企業與國際市場緊密結合，牽一髮而動全身，是故企業在研發新技術或進入新領域時，審慎的規劃目前及未來發展藍圖中的技術、品牌、專門技術等都極為重要。台灣的產業不僅在專利數量上名列前茅，在創新能力上也頗受肯定，但似乎有無法發揮的遺憾，以全球代工領軍的產業，經常淪為國際間專利訴訟刀俎下的魚肉。要改變現況、應積極管理智慧財產權，應由研發、生產、行銷及服務將智慧資源及商業法律資源結合，可以透過併購等方式積極利用台灣公司的財務優勢尋找適當的技術，創造利用智慧財產權的槓桿效益，改變競爭的定位確保營運自由。

⁵² Emsnow, Lite-On IT acquires optical disk drive operation of BenQ. 2006 April 12.
<http://www.emsnow.com/newsarchives/archivedetails.cfm?ID=12622>

伍、智財導向併購的執行⁵³

第一節 智財導向併購之智財實質審查(IP Due Diligence)

企業進行智財導向之併購時，如同一般之企業併購，會進行實質審查(Due Diligence)。實質審查是併購企業收集資訊及評估智慧財產權價值和風險的程序。然而不同於一般之企業併購，智財導向之企業併購所需進行的智財實質審查，對於併購的目標公司(target company)的智慧財產權部分的實質審查，無論是文件審核、權利狀態、權利形式或是實質內容之有效性、法律態樣及風險評估等，均有更完整及更進一步之要求。

一、陷阱及風險

智財實質審查對於欲採取併購之企業來說相當重要。在進行智財實質審查之前，所有對於目標公司的市場調查及價值評估，就像是透過櫥窗逛街一樣，衣服穿在櫥窗的人型模特兒身上，花色、設計及剪裁再怎麼好看，衣服的質料、厚薄和做工是否精細，還是要進到店裡親手觸摸、近距離觀看才能真正明白。智財實質審查使企業得以審閱關於目標公司的智財權利的機密資訊，並得以評估其權利狀態、權利內容及法律風險，這些重要資訊將影響智財導向之併購計畫之價格以及成敗。

相較於一般之併購，進行智財導向之併購時，智財權利的實質審查所特別要避免及注意之風險及陷阱如下：

- (一) 對於重要及關鍵技術之智財權，是否真正取得其所有權？該智財權之發明狀態及授權狀態為何？
- (二) 對於重要及關鍵技術之智財權，是否真正取得其專屬權利？是否有政府權利、學術單位權利涉及？是否是共同開發結果？是否有其他共有人？是否有設定任何權利質權？是否忽略確認併購交易將會導致重要及關鍵技術之智財權利狀態改變或是喪失，例如：重要及關鍵技術之智財權利條款是否限制該權利之移轉？或是該權利之授權對象有所限制，例如會限制授權予控制公司？
- (三) 是否確認併購交易將會強加諸一些不想要或是無預期的智財權相關義務於企業上，例如：揭露義務、保密義務、支付權利金義務、回饋授權義務(grant back)？
- (四) 是否買到了智財權訴訟？是否有任何現存的訴訟或是威脅？是否因為併購交易將會改變市場競爭分佈並導致新訴訟，或是原本尚未發生之訴訟，因為併購

⁵³本章節感謝宿文堂律師，台灣積體電路製造股份有限公司先進技術事業法務處處長，Mr. Aric Weiker, Director of Business Development of Microsoft in Bellevue, 以及 Mr. John R. Alison, Partner of Finnegan, DC office 接受本組訪談

而讓對手公司注意到併購結果造成一個「深口袋」公司因而興訟?是否併購會造成任何附帶條件契約或是賠償條款之條件成就?

二、執行步驟及資料審核

(1).如何組成智財實質審查小組?

當企業將進行智財導向之併購之實質審查時，實質審查小組通常是由企業內部對於該併購案有興趣或是有利害關係之部門代表，加上財務及法務人員所組成。微軟總部的事業發展部門艾略克·維克處長（Mr. Aric Weiker, Director of Business Development）建議智財實質審查小組的成員選任，可以參考是否符合 OARP 要求。所謂 OARP 就是 Owner 計畫擁有者，Approver 計畫核准者，Reviewers 計畫審核者，及 Participants 計畫參與者。通常 OARP 在企業中所代表之部門人員如下：

·O 計畫擁有者：通常為事業發展部門之經理；

·A 計畫核准者：通常是總經理或是副總層級的管理者

·R 計畫審核者：通常是下列功能部門之主管：事業發展部門、產品管理部門、測試支援部門、行銷部門、財務部門、程式開發部門（如果是軟體或是程式設計相關產業，或是有此類智慧財產權涉入時）；

·P 計畫參與者：採購部門、及其他對於該併購案有興趣之部門代表。

除了內部人員之外，智財實質審查小組應有外部專家參與，包括外部律師，尤其是熟悉併購法規及公平交易法之律師、熟悉專利實質審查流程及風險評估之專利律師，以及智財權鑑價專家或是該技術領域之技術專家協助評估智財權的價值。維克處長尤其強調外部專家的評估是必須的，而且非常重要，原因在於外部專家能以客觀專業角度提供併購公司建議，而較不會受到企業主觀上急欲達到之商業目標的影響。

(2).了解智財權利在併購中之角色及智財實質審查之目標

想要成功執行一個智財實質審查，首先智財實質審查小組應先瞭解該次智財實質審查之特性及範圍，並決定智財權利在該次交易中所扮演之角色及其重要性。實質審查執行的規模和交易整體相比，比例上應該要適當，投入實質審查之資源及執行的程度須考量整個交易的金額及價值、智財資產之重要性，以及買方的風險承受能力。

併購企業的實質審查小組及外部專家需要充分了解併購企業的目標，以及對該併購交易之期待，這將有助於實質審查小組可以專注於一些較關鍵的面向及問題，且可以採取和企業併購目標一致的解決方案。微軟的維克處長認為，了解智財權利在併購中之角色及智財實質審查之目標，可以幫助實質審查小組列出實質審查之調查及待處理問題之優先性，進而提高實質審查的效益。

當然，實務上操作實質審查時，時間和預算的掌控也需要考慮。這並非指實質審查應該侷限在併購企業所認為重要的那些智財權利資產，實質審查小組及外部專家仍應對該交易重要的智財權利及資產進行一個全面的實質審查，但特別注意對於該交易而言屬於關鍵的智財權利及相關議題。

例如在股權收購（stock purchase）的併購交易中，目標公司的法人人格並未消失但經營權改變，因此目標公司仍擁有原來的智財權利的所有人或是被授權人地位，此時，一般禁止轉讓的條款（anti-assignment clauses）並不適用在這種型態的併購中，因為一般的禁止轉讓的條款大多數是約定當公司主體發生變更時的適用。即便如此，併購企業的實質審查小組仍要留意合約中是否有經營權改變的相關約定。此外，在這種交易模式下，併購企業獲得智財權利的資產的同時，也一併獲得相關責任和義務。因此實質審查小組應確認、評估相關的責任義務，及所伴隨的可能風險。

在資產收購（asset purchase）的併購交易中，只有在併購合約中被列舉出來的資產和責任義務才會被移轉到併購企業，其餘仍屬於原來的目標公司所有。因此，實質審查小組應該特別列出這些交易中被包含的特定重要智財權利。在這種交易模式下，併購合約中會指定某部分特定的智財權利轉讓給併購企業，因此，實質審查小組需要審閱這些特定的智財權利的所有相關合約，確保併購企業會遵守原合約中的條款，或是找出方法處理原合約中禁止轉讓的約定。

需要注意的是，除非合約中明白表示允許或是同意，非專屬授權合約，或是一些專屬授權合約，未經授權人同意不可轉讓（not assignable or transferable）。因此，實質審查小組應該明列出這些授權情形，取得授權人（licensor）的同意好讓併購企業可以獲得轉讓。

至於合併（merger），當目標公司不是存續公司時，併購交易可以視為是一種依法令規定的轉讓，因此大多數禁止轉讓的條款亦適用在此種模式。實質審查小組要注意是否合約中存在關於經營權改變時，目標公司移轉智財權利因此受到限制的相關約定。此種交易模式中，存續公司不但要負擔自己的義務及賠償責任，還要承受目標公司的義務及賠償責任，包括在截止日(closing date)前對第三人的智財訴訟。

(3). 實質審查之執行步驟及相關之文件審查

一般來說，併購企業會廣泛要求目標公司提出所有相關文件和智財權利的資訊。但智財實質審查應該要針對每個交易的特性，考慮目標公司的產業別、產業成熟程度、產品特性、服務及核心技術，提出審查需求。即便如此，審查需求所包含之範圍仍應該盡可能擴大，並廣泛到足夠包含所有相關的訊息或是文件。

智財實質審查除了要審查智財權利的本身的性質和內容，避免買到有缺陷的智財權利，智財實質審查還包含就目標公司所提供之資料及文件做進一步的智財權分析評估，例如透過前案搜索進行專利無效可能性之風險評估。此外，智財實質審查還要進一步審查智財權利的外在環境及條件，例如是否有侵權訴訟的可能性，甚至是潛在三倍侵權賠償的可能性。

以下分別列出關於專利、著作權、商標和營業秘密，併購企業的專利實質審查小組應該要求目標公司提供的資訊⁵⁴：

1. 專利部份：

- (1). 一份全球性完整的專利及專利申請案清單，及其書面文件，應包含申請日及專利有效期限
- (2). 目標公司如何評估可專利性發明及設計的流程，及如何確保申請案可以及時提出申請
- (3). 關於專利及專利申請案，包括讓與、許可授權、不可提訴訟之約定、放棄或是讓與約定、權利擔保，相關的所有合約和文件
- (4). 目標公司和員工、顧問、或是獨立的契約工作者所簽訂的所有關於專利權約定的合約或是文件，是否有共有(Joint ownership)的情形或是合約中有其他約定？
- (5). 關於目標公司的專利有效性、異議 (opposition)、再審 (re-examination)、專利衝突 (interference) 或其他相似程序的所有文件和資料，以及是否存在懈怠(laches)或是其他可能影響專利執行(enforcement)之事由
- (6). 任何過去、現在、或將來可能發生，目標公司指控第三方侵害其相關智財權利，或是目標公司基於其擁有之專利對第三方提出授權建議，所有相關文件及其回應
- (7). 任何過去、現在、或將來可能發生，指控目標公司侵權的實際訴訟或是訴訟威脅的詳細說明，包括任何收到之警告函的情形
- (8). 目標公司所擁有之所有專利的估價文件
- (9). 一份目標公司將其擁有之專利產品化之詳細清單

⁵⁴ Ryan G. Miest and Brooke K. Zinter, Law360, July 29, 2010
6-52

2. 著作權部份：

- (1). 一份簡短但完整的敘述清單，上面應包含目標公司所有的具體著作權
- (2). 目標公司和員工、顧問、或是獨立的契約工作者所簽訂的所有關於著作權約定的合約或是文件
- (3). 目標公司如何確認及保護可以受著作權保護之作品或是文件的政策或是措施的詳細敘述
- (4). 目標公司所採取避免侵害他人著作權的政策和措施，以及為了對抗他人侵權主張，公司取得著作權授權的政策及措施
- (5). 目標公司所有主張他人侵犯其著作權，或是被主張侵犯他人著作權的完整說明和敘述
- (6). 所有關於著作權的文件和合約，包括轉讓(assignments)、授權許可(licenses)、和權利移轉(transfers)

3. 商標部份：

- (1). 所有產品的樣品，及行銷、促銷和包裝的材料，以幫助決定目標公司的商標使用情形
- (2). 一份清單，包含所有英美法所承認的商標，以及在世界各國已經註冊的商標
- (3). 關於目標公司指控第三方或是被第三方指控商標侵權、商標淡化(或稱商標減損 trademark dilution)、不公平競爭之詳細說明及敘述
- (4). 任何關於商標異議或是商標撤銷的程序的紀錄
- (5). 所有具體商標權更新的文件紀錄
- (6). 目標公司所擁有或是使用之所有網域名稱清單
- (7). 所有關於商標權的合約及文件，包括商標轉讓、授權、使用許可、以及禁止訴訟之約定
- (8). 目標公司監控被授權人使用商標的品管流程

4. 營業秘密部份：

- (1). 目標公司所欲保護的營業秘密，及一份包含所有具體營業秘密之清單
- (2). 所有保密和禁止競爭合約的影本，尤其是和重要員工簽署的文件，以及員工從競爭公司跳槽而來是否有簽署保證不洩漏競爭公司機密之文件
- (3). 目標公司的保密政策及措施，是否以及如何採取合理步驟保護其營業秘密文件或資訊，除了具體的文件安全管制和空間安全管制，並應包括電腦軟體和電磁紀錄安全性的管制政策和措施，以及實際執行情形

(4). 目標公司所有技術授權 (know-how licenses) 的詳細清單及書面文件

除了上述文件及提及之目的之外，飛翰法律事務所華盛頓特區分所合夥人，約翰·艾立誠律師 (John R. Alison) 建議所有智財權利相關文件或是合約，都要注意是否有任何單方或是多方保證條款，並且實質審查小組在審閱時，應明列出所有保證條款中之例外情形，以利實質審查後階段的分析參考。此外，目標公司對於智財權利風險之控管及處理方法也值得實質審查小組注意。如果目標公司內部有一套完整的智財權利風險控管政策和措施，且實際執行的情形和紀錄都符合其內部風險控管政策和措施的要求，則併購企業所要承擔的風險似乎也就相對降低。

對併購企業的實質審查小組而言，目標公司針對實質審查的回應及提供之文件只是實質審查中評估目標公司所擁有的智財資產的開始。實質審查小組仍應該同時收集其他資訊，利用任何可得之公開資訊或是聘請外部專家從事專業研究及調查，來確認並補充目標企業所提供之資訊。為了要達到智財實質審查最大的效益，審查小組除了應儘早開始進行實質審查，並且應該對於實質審查中所發現的任何問題、矛盾不一致之處、或是有疑慮的部分持續追蹤探討及調查。

除了文件審查、外部專家調查、以及公開資訊收集以外，併購交易中資訊獲得的方式還包括對目標公司人員的面談。除了目標公司的法務和專利人員，微軟總部的維克處長認為，目標公司中，應該被面談者還包括：企業內負責技術的最高負責人（如果是軟體公司應包含程式設計者）、產品管理部門的主管、事業發展部門主管、及 CEO。

一旦所有的實質審查過程中所要求的文件或是資訊都已經收集完全並且被審閱之後，實質審查小組接下來需要評估這些實質審查的結果。每一個專利實質審查的審閱，實質審查小組都應該分析以下資訊：

- (1) 目標公司對於其智財資產，其所有權或是使用權狀態
- (2) 這些智財資產其重要性及價值
- (3) 任何可能或是潛在的侵權責任

(1) 智財資產的所有權

在任何併購交易中，確認智財資產的所有權或是使用權狀態，是否有任何質權設定或是妨害權利行使的事由，是最基本而且重要的事。所謂智財資產的所有權，要求要有從發明人、或是作者開始，一直到前手，完整清楚而且連續的授權或是移轉資料 (clear chain of title)，包括所有書面的授權和移轉登記或紀錄。實質審查小組應該確認

目標企業和前員工及現任員工之間，有適當和完整的合約，以確保目標公司的員工已經完整且充分授權目標公司取得其發明或是其他智財權。同樣的，所有獨立受委託為目標公司從事研發的契約工作者或是顧問，他們和目標公司之間的合約也應該被審閱，並確認所有因此研發出來的智財權利都已經適當且完整地移轉給目標公司。實質審查小組並應該同時確認，目標公司和其他第三方之間是否存在任何合約，給予第三方關於智財權的使用或是所有權的優先權，或是第三方有任何權利可以主張任何妨害目標公司行使或是擁有其智財所有權。是否存在任何權利共有的情形也要特別小心，實質審查小組應確認目標公司是否不但有合法權利且是唯一的所有權人。若是有任何瑕疵，應要求目標公司立即補正。

智財資產的所有權的評估，還包括要確認智財權利維護的狀態。所謂智財權利被適當維護，包括權利仍然有效，可以被執行，以及必要時可以被有效主張。以專利來說，包括確認專利年費適當繳納，而且相關產品已經被適當標示。對商標而言，包括確認商標已經適當註冊或是更新，並且該商標在市場上持續並適當被標示使用。如果發現重要的智財權利出現所有權授權不連續的情形，或是權利有瑕疵，可能補救的話目標公司應立即採取相應的補救或是改正措施，以免併購交易因此延宕或是失敗。

(2) 智財資產的價值

智財資產的評估會反映出併購企業對於該智財權利的用途。一般而言，影響智財資產的經濟價值的因素，包括了目標公司使用該智財權利時間上的限制，是否是專屬權利，還有地域及應用產業領域的限制。另一個重要的考量還有該智財權利對於併購企業的策略價值。

智財實質審查小組應該幫助併購企業評估，是否目標公司的智財權利可以補強併購企業的智財佈局，促進併購企業營業目標的達成，並且目標公司的智財權利對於併購企業的市場競爭對象而言有執行力或是嚇阻作用。舉例來說，併購企業應該考量目標公司的專利請求項是否可以適當涵蓋已經商業化的產品，以及這些專利請求項是否容易被迴避設計。雖然一般而言，請求項範圍較大的專利可以阻止相似產品的競爭，但是仍然無法避免替代產品的競爭。所以即使某專利的請求項範圍很大，但是若相關之替代產品可以有效迴避該專利所欲保護的技術，並且不侵犯該專利，則該專利的價值仍然不高。實質審查小組尚應評估目標公司對於第三人（或是公司）智財權利的依賴性，以及關於目標公司的產品對於第三人智財權利之依賴性的文件或是保證函。

智財實質審查小組並且應該綜合目標公司所提供之專利權文件及營業秘密文件，進一步進行如果併購企業所欲取得之技術並未受到專利保護之風險評估。許多研發或是製程上的技術並非都具有可專利性，此時一般公司會考慮以營業秘密保護之。因此在此種情形下，目標公司所採取的營業秘密保密政策和措施就突顯出其重要性。

若是目標公司的保密政策制定完備，但是保密措施的執行並不確實，這時併購企業所要承擔的風險也就相對升高。

專利實質審查的目的並不是在降低該併購交易的金額。透過專利實質審查，併購企業可以發現目標公司並未察覺到的專利或是其他智財資產的價值，從而買到一些重要的智財資產而不需要支付額外的補償。實務上出現過受破產宣告的公司，其專利組合被債權人以極低價賣出求現，但事後卻發現，收購該專利組合的公司藉由積極授權及專利興訟，而在極短時間內得到倍數於購買金額的投資回收。

(3) 對第三方的侵權責任

目標公司的專利若是涉及任何侵害第三人的專利訴訟，專利訴訟龐大的支出和賠償費用可能會嚴重影響併購企業併購的意願。因此實質審查小組應該調查目標公司在過去、現在、和將來可能涉及的任何侵害他人智財權利之訴訟，包括事實背景和法律分析，目標公司勝訴之可能性，訴訟進行時程及可能結束之時間，和解的可能性，以及評估敗訴可能承擔的風險和損失，包括是否構成三倍賠償之可能。當然，實質審查小組調查的標的也應該包括目標公司在過去、現在、和將來可能控訴他人侵犯專利權的所有訴訟。

除了訴訟之外，實質審查小組不可忽略的還包括是否有任何懸而未決，或是具有威脅性的爭議存在，未被揭露出來。這些爭議包括針對目標公司的智財權利，也可以是針對目標公司的生意，例如在美國專利局進行的爭議程序，收到專利侵權的警告函，或是要求授權的信件。

(4). 找出可行的方案

智財權利的實質審查最後一個步驟，就是如何藉由收集到的訊息，降低併購企業在交易所承受的風險，並且確認出一些重要的事項或是議題，使併購企業得以在併購交易的談判中藉以用來操作談判局勢或是影響併購條件。比如說，如果實質審查過程中發現一些重要的議題或是事項，像是潛在的訴訟威脅或是智財權利有瑕疵，則併購企業可以因此重新商議該筆交易的金額安排，並且要求一個較低較有利的價格調整。但並不是所有實質審查發現之資訊結果都能使併購價格減少，實務上常常會以保證條款以及違約時的違約金約定，來涵蓋已經揭露或是未被揭露的資訊可能帶來的風險。憑藉著在專利實質審查中發現的有利資訊，實質審查小組較能和目標公司談判並且要求應該在保證和違約金條款中，要特別加入什麼樣的約定，以減少或是限制併購企業可能要承擔之賠償責任。例如違約或是賠償條款中，可以約定延長目標公司在截止日後的保證及賠償義務的有效期限，或是增加目標公司賠償責任的金額上限，又或

者是簽定附條件契約，使併購金額會因為目標公司的賠償義務發生而減少。

第二節 智財導向併購重大法律條款

一、揭露內容

併購合約中目標公司應聲明與擔保其所揭露及提供之文件和其他資訊的完整性、真實及正確性。然而要注意的是，揭露的標準應該為何？是絕對標準，還是就其應知道、能知道的事實如實提供即可(absolute knowledge v. best of knowledge)？雖然對併購企業而言，絕對標準較為有利，但併購備忘錄或是併購合約中要目標公司接受絕對標準有時並不容易。因此，若是揭露的內容和項目能呈現在書面上，而且清楚明白列出所有細節和議題，並且在保證及賠償條款中有相對應之配套條款，例如約定延長目標公司在截止日後的保證及賠償義務的有效期限，則採取目標公司就其應知道、能知道的事實如實提供此一標準，從風險管理的角度來說並非不能接受。

當目標公司提供之資訊有所闕漏時，所採取的主觀歸責標準應為何？是故意闕漏才構成違約，還是只要過失即可？若是採取上述目標公司就其應知道、能知道的事實如實提供即可的標準，此時會建議主觀歸責標準應該可以提高，如此，對併購企業才有保障。也就是目標公司若只就其應知道、能知道的資訊負揭露義務，那麼只要是過失造成的揭露不完整，即應視為違約。

二、移轉內容

讓與或是移轉文件可以是併購合約的附件，也可以雙方另行簽定智財權利讓與或是移轉合約。內容包括：目標公司在併購交易中應該讓與或是移轉哪些智財權利、所有權、或是利益給併購企業，其內容及權利狀態、共有狀態為何，權利使用限制及專屬性，目標公司並應保證這些權利存在、完整以及無瑕疵。此外，移轉若有權利金產生，則權利金結構為何？是否存在未來智財權利的回饋授權條款？關於進行中及尚未解決的訴訟，是由併購企業一併承受，或是目標公司自行承擔？

移轉內容除了專利、商標和著作權外，一般較難明確界定的是營業秘密。當併購企業所欲取得之技術及技能知識(technology and knowhow)並未有相關專利時，如何讓與或是移轉該技術及技能知識，以及目標公司應揭露之程度，會是重要的議題。最好的做法是能明確界定該技術及技能知識內容及範圍，要求目標公司提供所有相關技術文件和紀錄，將該相關技術部門及員工一併買下，並要求關鍵技術主管及員工簽署合約保證繼續工作一段年限，或是目標公司應提供併購企業技術指導及訓練一段特定期限，如果可以，最好是能要求技術指導可以持續直到確保併購企業能獨立生產相關產品後之一段時間。讓與或是移轉合約應該說明何時目標公司應該交付，以及交付何種文件及證書。若要登記移轉才生權利移轉之效果，則應約定一定期限內要協同辦理。

若讓與或是移轉的權利有瑕疵且可以更正，則須約定目標公司應在一定期限內採取修補或是改正措施，否則會承擔賠償義務。在中國，職務發明創造的申請專利權利屬於單位，而單位應該對職務發明創造的發明人給予獎勵，且專利實施後，根據其推廣應用範圍和取得之經濟效益，對發明人給予合理報酬。因此，對於目標公司在中國的分公司之職員的職務發明創造，應該要在讓與或是移轉合約中約定目標公司保證這筆費用已經支付。

三、聲明與擔保(Representation and Warranties)條款

在併購合約中，一般常見之聲明與擔保條款包括：

- (一) 目標公司應該聲明與擔保其智財權利之有效性及可執行性
- (二) 其產品或是智財權利並未侵害他人權利
- (三) 其所揭露及提供之文件和其他資訊的完整、真實及正確性
- (四) 目標公司並未隱瞞或是未揭露任何關於智財資產授權及其上的權利設定及設定負擔之任何訊息
- (五) 以及目標公司有完整乾淨的權利可以進行這樣的讓與、授權，或是併購交易。

通常雙方還會簽定目標公司不能訴訟的約定，約定內容尚包括其限制期限、終止方式，以及是否不可撤回。

四、賠償條款

微軟總部的維克處長提到，在微軟併購的經驗中，併購後的主要糾紛有下列幾項：包括目標公司尚未解決的智財訴訟、從前員工或是其他公司所取得的智財權利無法隨併購移轉，或是只能獲得非專屬權利、以及計算方式所造成之付款爭議。其中計算方式所造成之付款爭議，可以由合約中謹慎約定清楚來避免，其餘兩種情形，併購企業可經由賠償條款約定來降低所承受之風險。此外，當目標公司的揭露並不完整或是正確，有闕漏、隱匿、誤導、虛偽、或是不真實時，或是目標公司的權利有瑕疵但事後才發現存在或是無法補正，或是目標公司違反其所擔保之事項時，併購企業補救及承擔較少損失的途徑主要也是依賴賠償條款約定。

常見的賠償條款約定包括，如果事後喪失了併購目標主要的智財資產時，價金可以調整；一旦日後發生訴訟或是爭議時，將會影響一定比例的併購金額。當然雙方可以依其需求自行約定其他附條件合約或是條款。實務上常見的做法是雙方約定一定期限，某些產業是兩年到三年的保證期限，併購金額的一定比例會由併購企業保留，作為目標公司之保證金，待期滿沒有賠償條款或是其他約定之情形發生，併購企業再行

支付。另一種方式則是約定智財資產的價金採分期清償，例如分三年或是五年支付，如此在未支付全部價金之前，等同併購企業手中持有保證金，可以降低風險。

除了賠償之外，雙方亦可以約定違約金。一旦約定事項發生，非違約方可以先取得一定數額之違約補償，且不妨礙其尋求損害賠償之權利。另外一種降低智財訴訟風險的方式，是併購企業可以約定目標公司要購入一定金額的保險，尤其當目標公司已經收到警告函時，或是經過實質審查後評估有侵權或是訴訟風險時。保險金額可達百萬甚至千萬美金，對於併購企業而言提供了一個較實際的保障，並使有訴訟風險存在的智財導向併購交易，得以進行下去。

第三節 小結

在一樁以智財為導向的併購交易中，如果智財權利相關問題可以愈早被確認出來並且提出適當的、相對應的解決方案，則併購企業的併購目標仍然可以被達成。藉著執行全面完整且即時的實質審查，以及了解智財資產在交易中的重要性，並提出相對應的可行方案，實質審查可以為智財資產導向的交易加添有形且可觀的價值。

實質審查小組在執行實質審查的過程中，應該不斷回頭審視執行是否符合智財實質審查之目標以及企業併購之目的。這樣一方面可以避免所投入的金錢、人力、及時間資源被無效的運用，另一方面實質審查小組在進行分析評估之後可以提供和企業併購目標一致的解決方案。所有的以智財為導向的企業併購都有其特殊性，可能是產業特殊性、技術特殊性、時間空間環境之特殊性、或是管理階層以及公司文化的特殊性，因此並沒有一份標準的核對清單(checklist)可以供智財實質審查小組使用。此時外部專家的參與及評估，對於智財實質審查過程的風險控管而言，就顯得重要。因為經由不只一位外部專家的參與和建議，可以幫助併購企業盡可能將各個面向的議題和利害關係列入考慮，從而降低智財實質審查過程的風險。此外有經驗的專家可以減少實質審查小組摸索的時間，並發揮帶領小組之目的，有效率地達成企業併購目標之評估。

另一種實務上併用降低併購風險的方式，則是透過聲明與擔保和賠償條款。除了約定懲罰性違約金，併購企業可以要求當約定事項發生時，要調整併購價金，或是約定併購金額的某部分比例會因為訴訟發生，而返還併購企業。較為實際的做法是併購金額並不一次給付全部，而是保留部分作為一定期限之擔保金，或是約定一定比例的金額是分期給付。由於智財權利的訴訟，尤其是專利侵權訴訟，往往牽涉到龐大違約金和訴訟費用，甚至可以高達數百萬甚至千萬美金，因此若是進行智財實質審查之後，認為有侵權疑慮或是不久的將來面臨訴訟的可能性，在無法退出併購交易，或是無法分割不購入該項有疑慮之技術或專利的情況下，要求目標公司購買保險是一種可行的解決方案。

陸、結論與建議

本章將總結前面章節所發現與歸納的論點，並試圖透過本研究報告提出對台灣廠商一些做法與建議。

(一) 國內廠商較少以併購方法取得智慧財產權

以鴻海為例，鴻海併購標的主要在於產能、客戶的取得與技術的互補。透過購買大客戶的工廠，取得客戶訂單門票；透過併購取得技術的同時，通常也伴隨該領域互補性客戶的取得與進入一個新的產業。技術的取得部份，也多是在市場技術相對成熟時，鴻海再夾帶原本生產管理與原物料垂直整合、大量採購的成本優勢，透過併購公司快速取得技術進軍該市場。這和我們所看到國外廠商，在一個新市場剛崛起時去併購一個擁有相對藍海技術與智慧財產權的公司作法與概念是不相同的。

相對於系統端的併購代表鴻海，另一種取得智慧財產權的方式-技轉授權的商業模式，則普遍運用在國內的半導體產業與面板產業，其中又以台積電為代表。台積電在張忠謀董事長提出創新晶圓代工定位後，技術的來源多仰賴技術移轉取得，包括飛利浦、富士通、意法半導體...等等，然後再透過內部吸收、消化、轉換，繼而也發展出屬於自己的技術，甚至最後有能力再技轉出去。台積電少數的併購案，包括德基與世界先進，也並非以智慧財產權取得為目的，反而是比較偏向產能的擴充與拉開競爭對手的差距。

(二) 國內廠商欠缺智財導向併購所需觀念、方法與配套

台灣公司的併購還是比較集中在營業額與規模的追求，對於技術的提升與事業未來性相對較為薄弱，而國外公司則會針對未來具有潛力的新興產業採取較為積極的併購策略，例如飛利浦以高價併購color kinetics；Cisco與E-Bay, Google在Internet上的併購等等。探究其原因，可能跟主事者觀念，併購的方法與能力，和包括財顧與律師事務所等等後端配套都有關。

(三) 國內廠商應提升智慧財產權管理層級，並善用國外廠商陷入金融風暴之際，以併購手段取得國外公司智慧財產權

目前台灣公司多由業務單位主導公司的策略，對智慧財產權的管理相對薄弱，無法透過其價值的實現而保障最高的利潤。臺灣企業除了申請很多的專利保護外，更因思索著如何與公司未來的市場或產品結合，如何透過智慧財產權所賦

予的合法排他權優勢，維持較高的利潤，避免落入削減利潤的流血殺價競爭。台灣還有一個財務操作優勢，企業的整體財務情況較少在 2009 的金融風暴中受創，應利用目前對台灣企業有利的經濟情況尋找體質良好但目前有短期困難的企業、或是有發展潛力的智慧財產，以併購的方式取得長期的發展優勢，提供台灣的企業在國際化過程中另一選項，了解不同的配套選項中的因果利弊，以達到智慧財產權最大的加值價值。

(四) 台灣廠商併購動機與目的可參考美國併購發展演進，逐漸走向智財導向併購

時期	19 世紀末	20 世紀初	1955~1969 年	1975~1990 年	1990~	
形式	水平合併	垂直合併	複合合併	相關產業	策略聯盟	新興產業
追求利益	壟斷地位 規模經濟	上游原料 下游通路	產品種類 企業風險	強化核心	謀求合作	IP 導向

美國併購史(本報告整理)

美國從 19 世紀末總共有五次大併購浪潮，各階段併購形式與追求利益也不盡相同。台灣企業雖然從事併購時間不長，但在國外外商銀行引進下也逐漸熟悉其重要性與玩法。現在併購多還是集中在水平、垂直與複合併購，透過本報告所提出觀點與方法，希望可以看到更多國內智財導向併購。

(五) 學習美國企業透過智慧財產價值創造程序實現其最大價值

美國企業應用智慧財產權而獲取高額報酬有四個重要的步驟：

1. 創造價值：檢視所擁有的智慧財產權的品質及數量，迴避可能侵權的領域或應用，專注於發展有強勢質優的智慧財產權保護的產品。
2. 將智慧財產權價值最大化：結合企業、事業單位、及技術研發等的目標，通常在公司三年計畫中將智慧財產權做完整的產品對應組合，規劃所有內部的配套營運流程，同時控制在智慧財產權維護上的投資。
3. 驗證智慧財產權的價值及風險：查核在併購過程中可能產生的智慧財產權成本或移轉狀況，同時必須監控有無侵權的風險已導致智慧財產權的價值降低的情形等。
4. 實現智慧財產權的價值：體現智慧財產權的實施與交換價值、彰顯智慧財產權在有形財產的效用、形成規模化的智慧財產權交易市場、加諸壓力或成本於競爭對手。

(六) 併購決策應全方位考量策略面、法律面與財務面的綜效

1. 完整的智慧財產權與產品的對應組合

2. 獲取進入新市場或新技術的捷徑
3. 提高市場新進入者的進入障礙或延緩競爭
4. 保障營運自由
5. 提供目前的訴訟解套方法或預防未來的侵權
6. 產品組合引進的新營收來源
7. 提前規劃未來的財務風險

(七) 建立企業化智財導向併購決策程序與模式

智財導向併購決策程序與模式與一般併購類似，包括目標設定，外在環境分析，內部資源探討，確認必要性與時間點，評估與選擇各種方案，最後加以執行。我們認為一套標準化的流程與設立相對應的組織有其必要性，除了可以消極避免失敗的可能性，更能積極透過標準化併購流程追求公司成長與獲利。

(八) 智財導向併購實質審查所需的 Know-how 與重要性較一般性併購更高

在一樁以智財為導向的併購交易中，如果智財權利相關問題可以愈早被確認出來並且提出適當的、相對應的解決方案，則併購企業的併購目標仍然可以被達成。藉著執行全面完整且即時的實質審查，以及了解智財資產在交易中的重要性，並提出相對應的可行方案，實質審查可以為智財資產導向的交易加添有形且可觀的價值。

實質審查小組在執行實質審查的過程中，應該不斷回頭審視執行是否符合智財實質審查之目標以及企業併購之目的。這樣一方面可以避免所投入的金錢、人力、及時間資源被無效的運用，另一方面實質審查小組在進行分析評估之後可以提供和企業併購目標一致的解決方案。所有的以智財為導向的企業併購都有其特殊性，可能是產業特殊性、技術特殊性、時間空間環境之特殊性、或是管理階層以及公司文化的特殊性，因此並沒有一份標準的核對清單(checklist)可以供智財實質審查小組使用。此時外部專家的參與及評估，對於智財實質審查過程的風險控管而言，就顯得重要。因為經由不只一位外部專家的參與和建議，可以幫助併購企業盡可能將各個面向的議題和利害關係列入考慮，從而降低智財實質審查過程的風險。此外有經驗的專家可以減少實質審查小組摸索的時間，並發揮帶領小組之目的，有效率地達成企業併購目標之評估。

(九) 透過聲明與擔保和賠償條款可降低智財導向併購所隱藏的風險

透過聲明與擔保和賠償條款。除了約定懲罰性違約金，併購企業可以要求當約定事項發生時，要調整併購價金，或是約定併購金額的某部分比例會因為訴訟發生，而返還併購企業。較為實際的做法是併購金額並不一次給付全部，而是保留部分作為一定期限之擔保金，或是約定一定比例的金額是分期給付。由於智財權利的訴訟，尤其是專利侵權訴訟，往往牽涉到龐大違約金和訴訟費用，甚至可以高達數百萬甚至千萬美金，因此若是進行智財實質審查之後，認為有侵權疑慮或是不久的將來面臨訴訟的可能性，在無法退出併購交易，或是無法分割不購入該項有疑慮之技術或專利的情況下，要求目標公司購買保險是一種可行的解決方案。

(一○) 智財導向併購將是未來趨勢，善用智財導向併購者將是未來世界贏家

智財導向的併購方向是正確的，但如何從觀念、方法與配套中，吸取國外的經驗，避免誤觸地雷，我們希望透過此次的國外廠商訪談與次及資料的搜集，提供國內廠商未來併購的參考依據，也希望國內廠商能夠從低附加價值的代工產業中逐漸轉型到高附加價值的藍海市場。

52. Ryan G. Miest and Brooke K. Zinter, Law360, July 29, 2010