

## 專利話廊

### 簡介智慧財產權盡職查核-以專利權為例

林美宏 律師



#### 前言：

資產買賣、企業併購等商業行為皆可能涉及智慧財產權之交易（轉讓），但對企業的營運有重大影響的「無形資產」（如專利、商標、營業秘密、著作權、積體電路布局、植物新品種等智慧財產權），其「品質」究竟如何，將會對企業未來的營運造成重大的影響。因此，在進行前述商業行為之前，如何透過智慧財產權盡職查核（IP Due Diligence）的方式以協助當事人盡可能地瞭解所欲購買之標的無形資產的品質，使當事人能夠準確地估算交易標的的價值，以及就其交易行為可能面臨的風險預先進行評估及規劃，就成了相當重要的課題。

#### 智慧財產權盡職查核之目的與重點：

基於前言所述的大方向上，盡職調查之目的與重點在於確認交易標的智慧財產權之具體內涵，並進一步探究所具有之經濟與戰略價值。其具體內涵為何？可從以下問題切入來作為思考的起點：如智慧財產權是否有效存在？智慧財產權之性質、類型、範圍及內容為何？其所有權之歸屬（Ownership）？是否經授權或設定質權？其權利是否能有效地行使？行使之經過及結果如何（是否曾面臨他人之挑戰）？…。

當釐清交易標的智慧財產權之性質、類型、效期、受保護地域的範圍、是否受有其他權利行使之限制（合約或法律所附加之限制）等具體內涵，將有助於建構智慧財產權的經濟價值。而智慧財產權的戰略價值則往往取決於其取得及行使是否能切合買方所設定之業務目標及營運目的。

#### 專利權之查核事項：

目前一般實務操作上，智慧財產權標的之盡職查核程序分為以下三階段：(1) 確認交易標的智慧財產權之查核範圍；(2) 蒐集詳細資料並逐一審查相關文件；(3) 分析並提出意見。而以專利權為例，於第一階段就交易標的專利權之查核範圍加以確認後，隨即進一步蒐集並請賣方提出下述文件資料以供買方逐一檢視：

- (一) 現有專利之各國專利權證書及其相關申請歷程文件
- (二) 申請中專利之各國申請資料及其相關申請歷程文件
- (三) 所有與交易標的相關之合約文件，諸如轉讓契約、授權契約、保密契約、員工聘僱契約、製造／設計代工合約（OEM/ODM Agreement）、共同開發合約...等
- (四) 所有與交易標的相關之技術資料及研發、投資或合作計劃書  
此部分之審查重點在於釐清合作的主體、重要指導及參與成員、總投資金額、相關成本、研發成果（智慧財產權）的歸屬或授權、保密條款、是否涉及侵害他人權利之爭議、合作終止事由...等事項。
- (五) 爭訟之相關文件資料

由於交易標的之爭訟結果將可能影響所屬權利人之聲譽及標的資產價值，因此相關文件資料之審慎查核極其重要。此部分可區分為私人間之爭訟（包

括侵權或違約爭議)及與行政機關間之爭訟(包括核駁或舉發爭議)。其中,與行政機關間之爭訟攸關智慧財產權的存續期間及權利範圍,其審查內容包含上述之註冊/申請文件、申請歷程文件、與行政機關間之往來信函文件、第三人之舉發爭議文件、行政機關所為之處分/決定、行政法院判決…等。以上主要為現有之爭訟,惟須特別留意尚未形成但未來有可能發生之潛在爭訟;此類潛在爭訟於審查時不易察覺,建議由相關專業人員提出分析意見,並於未來即將簽訂之買賣/併購契約中載明相關擔保條款,以資因應。

此外,亦應格外關注交易標的中尚未提出專利申請之技術。於檢視相關技術文件時,其查核重點在於:賣方是否採取適當之保密措施以盡力確保該等技術享有法律之保障。如前言所述,智慧財產權不僅指專利權,尚包含商標權、營業秘密、著作權、積體電路布局權、植物品種權等。不同種類性質的智慧財產權需依法搭配不同的保密手段,智慧財產權人之權益始能獲得有效之保障。如該技術係以營業秘密保護,營業秘密的查核重點應在於賣方是否已依當地營業秘密法相關規定採取合理之保密措施,以符合營業秘密之構成要件,否則該技術將無法被視為營業秘密而依法受有保護。又如賣方為電腦軟體公司,電腦軟體之程式碼或演算法本身即得分別以著作權及專利權同時加以保護,該技術除透過專利申請取得專利此一排他性權利之保障外,亦應留意其是否符合當地著作權法規規定之要件而享有著作權之保護。

#### 結論:

智慧財產權之盡職查核程序所涉及之專業甚廣且深,必須結合法律、科技及財務等相關背景之專業團隊,始能取得完善之查核結果及分析意見,如此方有助於買方盡可能地瞭解所欲購買之標的專利(包含現有專利與申請中的專利)與技術之實質內涵與強度,及其所具有之經濟價值與戰略價值,深入評估是否符合其交易目的及預定之營業需求,以進入下一階段即買賣/併購條件之談判。而當查核過程中若發現交易標的有任何權利上之瑕疵,於談判時即可作為議價的籌碼。

#### 參考資料:

Demystifying IP Due Diligence (By Michele C. Bosch, Adriana L. Burgy)  
<https://www.finnegan.com/en/insights/demystifying-ip-due-diligence.html>  
(Finnegan 事務所網站)

## 淺談無人車之技術與其專利發展

宋晏瑋

隨著 Google 在 2010 年宣布朝向無人車（或稱自動駕駛汽車、無人自駕車）進行開發後，許多科技廠商、汽車製造商如中國百度、Tesla、Volvo、Honda 等也紛紛加入無人自駕車的開發行列中，其中尤以 Tesla 的商業化較為公眾所知。

針對無人車而言，美國高速公路交通安全管理局 (NHTSA) 對其進行簡單分級如下：

Level 0：駕駛者可隨時完全掌控車輛；

Level 1：個別運作的特定行車安全控制系統，如自動煞車系統、車身動態穩定系統等；

Level 2：可結合至少二個行車自動控制功能，如主動車道維持功能、主動定速巡航功能；

Level 3：多數時間由車輛自動駕駛，若車輛根據感測到的資訊判斷須由駕駛者自主操作，仍可以從容的轉換為由駕駛者自主駕駛；

Level 4：車輛可完全自動駕駛，而不需要任何人工操作。

因此，根據上述幾個分級，無人車的技術發展方向可從能源、安全、車聯網等方面加以探討：

在能源方面，包括有以電力作為動力來源或者以汽油或柴油搭配電力的混和動力，然而燃燒汽油或柴油會造成環境汙染，加上蓄電池的快速發展，目前蓄電池的儲電容量及安全性已較過去提高，使得無人車正逐漸朝向以電力作為主要動力來源，如美國專利 US 9,688,252，主要提到提合快速更換電動自駕車的電池。

在安全方面，由於無人車朝向不需人力駕駛為最終目標，因此，如何判斷行駛狀況、車輛剛性強度、車輛碰撞成為無人車最大的發展重心。對於判斷行駛狀況包括有環境影像擷取、環境影像處理、周圍障礙物辨識、行車資訊分析等，因此，高精度感測器、影像辨識處理的演算法、辨識周圍障礙物的速度、位置及預測可能移動方向的演算法、資訊安全防護的演算法，以及整合前述各演算法所得到的資訊是目前無人車最需要克服的難處。在車輛剛性強度部分，Google 曾先後申請兩件專利，其中一件專利是美國專利 US 9,340,178，內容提到在碰撞行人時，可將行人黏著在車輛上以減少後續的撞擊；另一件專利是美國專利 US 9,275,060，內容提到於碰撞前判斷可能與其產生撞擊的物體，從而自動改變車輛的張力，使車輛的剛性強度隨碰撞物改變，此外，Google 在美國專利號 US 9,766,333 中提出透過雷達系統隨時偵測環境，判斷行駛狀況以讓車輛自動行駛，控制車輛根據偵測狀況隨時調整移動，由此可以看出 Google 在安全方面的專利上正極力佈局中。

在車聯網方面，主要是讓每一車輛所得到的行車資訊得以與周圍的其它車輛共享、提供駕駛者可以遠端控制車輛，以及讓車輛透過網路與其他可連網的電子裝置連線，如中國專利 CN106558210 提到傳輸車聯網信息的方案，又如中國專利 CN106458218 提到從不同車輛接收行駛狀況資訊，並將該行駛狀況資訊分享給其他車輛。

根據前述內容可知，無人車在發展上可分為硬體設備與軟體兩方面，硬體設備方面可包括車用處理晶片、雷達感測器、影像擷取鏡頭等硬體設備，而在軟體方面包括演算法、影像辨識處理、資訊安全防護及大數據處理等，都是無人車可發展及佈局專利的方向。其中，在無人車的專利佈局上，根據 2017 年 9 月 16

日中新社報導由清華大學創意創新創業教育平台主辦的"智造-未來汽車"論壇發佈的智能網聯汽車技術全球專利觀察記載，中國在智能網聯汽車領域的專利數量佔全球 3.2 萬件中的 37%，其次依序是日本 20%、美國 16%、韓國 12%與德國 7%，這五國合計超過 90%，是目前在無人車領域中申請最多專利的國家。

根據數據統計公司 Statista 提供的資料可知，前十大無人車專利數量的申請公司依序是德國博世 (Bosch) 958 件、德國奧迪 (Audi) 516 件、德國馬牌 (Continental) 439 件、美國福特 (Ford) 402 件、美國通用 (General Motors) 380 件、德國巴伐利亞 (BMW) 370 件、日本豐田 (Toyota) 362 件、德國福斯 (Volkswagen) 343 件、德國戴姆勒 (Daimler) 339 件以及美國谷歌 (Google) 338 件。由此可知，傳統汽車業為了因應無人車的快速發展，在專利上也積極佈局，以期在無人車領域佔有一席之地。

由於無人車尚屬正在發展的趨勢，台灣相關業者應該在各方面上積極研發相關技術，並且在產業鏈上進行垂直整合，以發揮台灣工業的優勢，並建議積極分析無人車的專利佈局狀況，以調整研發方向，避免研發重複的資源浪費，更可了解同業的研發方向，避免侵犯他人的專利，以朝向最有利的方向積極佈局專利，進而增加在無人車領域上的有利地位及提升競爭優勢。

#### 參考文獻

- 1、車輛中心科研技術發展與專利佈局。車輛中心智財推廣部。
- 2、翻閱自動駕駛：無人車所為何來？泛科技。2016/12/27。
- 3、智慧車領域新鮮事-現階段智慧車專利領域發展狀況。科技政策研究與資訊中心。
- 4、以專利數來看這家公司才是無人駕駛技術的先驅者。鉅亨網新聞中心。2017/09/03。
- 5、中國智能網聯汽車專利數量全球最多。中新社報導。2017/09/16。
- 6、自動駕駛汽車。維基百科。