

高科技產業併購之法律實地審查

劉承愚律師

併購在近年來一直是全球產業界相當熱門的話題，隨著全球化的趨勢，併購(無論是主動收購或被收購)也成為許多在台灣的高科技企業必須面對的課題。僅以今年為例，即有數件大眾耳熟能詳的案例，如威盛併購美國國家半導體新瑞仕(Cyrix)處理器部門以進行產業的垂直整合、聯電集團因為經營策略的變更而由聯電公司主導與聯嘉、聯瑞、聯誠、及合泰半導體等五家公司的「五合一」合併案、台積電集團為快速擴充集團產能而投資力晶半導體案、以及日月光藉入主環隆達成擴張集團經營範圍的目的，至於其他的企業為了不同的經營目的而進行併購的案例更是不勝枚舉。惟僅從以上幾個著名案例中業者的併購目的已明白顯示，併購行為已經成為我國高科技產業經營上重要的手段及策略。

在處理高科技產業併購案時，與傳統產業併購案最大的不同，就是企業價值的認定。在高科技產業中，財務報告上顯示的資產總額及損益固然是重要的參考，但是資產負債表中所包含的、以及有時不在資產負債表中出現，但對企業的營運有重大影響的「無形資產」(即"intangible assets"，主要為智慧財產權)，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，在高科技產業的併購案中，如何透過法律實地審查(legal due diligence)的方式，協助當事人了解併購標的無形資產的品質，使當事人能夠更正確的估計併購標的的價值，以及就併購可能面臨的風險預先進行規劃，就成了相當重要的課題。本文以下先自說明實地審查作業在併購案件中的意義著手，而後針對高科技產業的特性，說明如何進行高科技產業併購的法律實地審查作業，以供實際從事此項工作者的參考。

壹、併購案之類型及其實地審查作業

1.1 併購類型簡述

併購行為可區分為公司合併、資產或營業取得及股權取得等三種類型。就公司合併而言，應踐行的法律程序較為繁瑣，但是法律原理較為單純，即將二個以上的公司依一定的換股比例交換股權後，成立一個新的公司(新設合併)，或是由參與合併的公司中只有一家存續，其餘消滅(吸收合併)，但是不論是新設合併或是吸收合併，所有原參與合併的公司全部的權利及義務，包括對內的員工或股東及對外部的債權人，均將由新公司或存續公司承受。資產或營業的取得則屬於財務業務方面的交易，只要已經過原公司股東會依法通過決議，則該筆交易與其股東並無關聯，又從法理上來看，購買資產營業者與原公司的員工間也沒有成立法律關係的義務，但是在通常的情況下，購買者會希望能有一定比例甚至全部的員工能夠留下來繼續協助經營，因此，購買者將會與留下來的員工建立新的法律關係。

依公司法規定的法律程序較為繁瑣，但是法律原理較為單純。至於資產取得，則又可分為一般資產(股權除外)的收購及股權收購兩種型態。在一般資產收購的行為中，被收購的資產必須是標的公司的主要資產或營業，才會被認為是一項併購行為，單純的資產買賣通常不會被認為是併購。又股權收購的行為中，必須收購股權者能直接或間接取得足額標的公司的股權(或委託書)後，經由股東會改選董事的方式入主董事會，取得目標公司的經營權，才會被認為是併購行為，小額股權的買賣除非有其他安排，否則不會被認為屬併購行為。

貳、不同併購型態的法律意涵

一、公司合併

併購行為人與目標公司依公司法相關規定進行公司合併的併購行為時，無論是併購後共同設立新公司的創設合併，或是留存其中一家公司法人人格的存續合併，均需經股東會為特別決議，且可能發生反對合併的股東行使收買股份請求權，要求公司買回其股份，以及公司債權人行使提前清償請求權等問題。

二、資產併購

以向目標公司購買資產的方式為併購行為時，被購買資產如果屬於目標公司的全部或主要部分營業或財產，則在行為之前，需要依公司法的規定取得股東會的特別決議，且可能發生股東收買股份請求權的問題。此外，目標公司的員工無論是否隨同被購買資產移轉，通常會涉及勞動契約中資遣或終止，及重新訂約時年資計算的問題。

三、股權併購

以股權收購、改選董事取得目標公司經營權的方式為併購行為時，目標公司僅有股權及經營權的變動，亦即權利義務的改變僅發生於股東之間，公司對內(公司對員工、公司對股東)及對外(公司對債權人及債務人)的權利義務並不因而發生改變。

股權併購案最大的風險在於原先的大股東在股權出售後已經獲利了結，而由於公司的營業行為有其一貫性，法人格有其同一性，接手經營權的股東必須對於先前掌握經營權的股東以公司名義所做的交易或承諾在接手前不容易進行查證，接手後又不能加以否認，而這些交易或承諾如果造成損害，將直接回歸給公司，亦即間接回到接手股東的身上。

貳、高科技產業併購案之特性

參、實施法律實地審查的時機

肆、智慧財產權的特殊性

就公司併購的案例而言，被併購者的資產價值及市場地位，往往是促使買方決定是否進行併購的重要因素。近年來，由於規範智慧財產權的法令日趨完備，公司的資產價值，不再單純的決定於擁有多少廠房土地及機器設備，公司的市場地位，也不能僅由目前的市場占有率或過去輝煌的歷史來判斷。在許多高科技產業，智慧財產權已經成為企業資產的核心，而企業所擁有(或欠缺)智慧財產權的狀況，也成為進市場或擴大市場的關鍵。因此，智慧財產權的審查，自然也成為進行併購時著重的目標。然而，智慧財產權屬於無形資產，與有形資產相較，智慧財產權有下列的特殊性必須要注意：

(一)智慧財產權必須依賴法令的保護

智慧財產權和一般的有體物權不同，必須從法令的規定中，確定出該智慧財產權受保護的範圍，尤其在國際貿易中，這個問題更是大大影響到智慧財產權在併購時之考量。舉例來說，一輛汽車在美國、歐洲、日本、台灣，國家對汽車所有權人的保護原則上都是大同小異，但一項發明專利權，很可能在美國不符合專利要件不受保護，在日本或台灣則受專利保護，且即使皆受各國專利法保護，保護之年限及保全之手續也都不相同，因此，智慧財產權之審查必須特別著重法令面之研究。不但是國內法，產品銷售或可能銷售地區之法令亦必須考量在內。

(二)、智慧財產權沒有一定的判斷標準，鑑價困難

智慧財產權的市場機制並未成型，對一個智慧財產權的價值常常偏重主觀的判斷，雖然智慧財產權的鑑價往往從技術面著手，但是法律面也有部分問題需要注意，舉例來說，發明專利若為多數人所共有，則依專利法第六十一條之規定，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但另有約定者，從其約定。若在併購前之審查未注意到，以資產收購之方式併購後，很可能無法取得共有人之地位，亦無法加以使用，這時候無論該技術的經濟價值有多高都是徒然。

(三)、智慧財產權權利範圍確定較困難，容易產生訴訟風險

智慧財產權因為是無體財產的性質，因此，即使行政機關介入加以審查，亦可能發生權利內容相重疊之情形，更何況有些智慧財產權是屬於迴避專利設計的性質，在判斷上更加困難。從這一點而言，智慧財產權審查的範

圍較一般有體物權來得廣，潛在的訴訟資料必須提供的比一般有體物權來得多，且被併購者往往不願意完全擔保未來的訴訟責任，這些都是智慧財產權在併購時之潛在風險。

(四)、智慧財產權可能和員工或有體財產結合在一起

智慧財產權一直被強調是無體財產，事實上，除了單獨存在的形式外，智慧財產權亦可能是與員工本身的智識、經驗相結合或是與廠房規劃、機械設備、整體生產流程相關，因此，在併購時必須先審查智慧財產權是否可能因併購而隨同移轉。若是該智慧財產權與某員工或某一群員工(例如研發團隊)相結合，但併購者無法確定相關員工是否將隨併購的發生而為新僱主效力，就該智慧財產權而言，併購行為發生後，是否能夠發揮原有的效用，將會是併購者的大問題。

肆、智慧財產權實地審查之時機

伍、智慧財產權的共通審查事項

就智慧財產權的特性略加說明後，以下茲分別就所有智慧財產權共通的審查事項介紹如下：

(一)、權利證書、登記或申請資料

智慧財產權大致上可以區分為應申請或登記方能取得的智慧財產權與不須申請或登記即可取得的智慧財產權。前者如：發明專利權、新型專利權、新式樣、商標權、積體電路布局權等，後者如：著作權、營業秘密等。應申請或登記才能取得權利之智慧財產權，可以從權利證書或申請、登記時與行政機關往來之文件中，確定智慧財產權之內容、範圍、年限等，在審查智慧財產權時，具有相當大的重要性。

(二)、轉讓、授權文件

智慧財產權具有某些公共財的特性，在少數人的手中緊握不放並不能達成其最佳經濟效益，因此，智慧財產權的轉讓和授權成了散布智慧財產權最常見的方式，併購者在審查智慧財產權的範圍時，有關智慧財產權的轉讓及授權契約，相關執行文件，也將是審查的重點。尤其如果轉讓或授權契約權利義務關係約定不明確，或執行上發生問題，將會嚴重影響對該公司

所擁有或所使用的智慧財產權經濟效益的評估，因此，無論是(1)將自行研發的智慧財產權加以轉讓或授權他人使用的契約；或(2)受讓他人的智慧財產權或取得他人專屬或非專屬之智慧財產權授權的契約，都應該要加以詳細審查。

一般智慧財產權授權契約應審查之項目包括：契約當事人、契約標的、權利金條款、授權範圍、授權限制、授權期限、契約之終止事由、授權人之教學或協力義務、授權人或被授權人能否讓與原權利或使用權 等。由於授權契約的內容將實質決定權利所有人和權利使用人間的權利義務，因此，前述條件內容應與公司營運所需者相契合，方能確認公司所使用的智慧財產權已經得到適當的保障。

此外，某些智慧財產權的授權契約中會出現因使用者經營權移轉而使授權人有權提前終止契約的條款，此類條款係授權人為防止被授權人遭到其競爭者併購時授權技術遭到其競爭者使用，而由授權人在授權契約中特別設計的終止權。諸如此類的特殊條款，也屬於審查時應注意的重點。

(三)、相關之研發、投資或合作計劃書

公司無論是內部或與他公司合作的研發、投資或合作計劃書，均有可能影響公司未來智慧財產權的發展，因此，應就相關的文書加以審查。審查之項目包括合作的對象、重要參與人員、總投資金額、已耗費的成本、是否有具體成果、有無侵害他人的智慧財產權、研發成果的歸屬或授權、保密條款、契約的終止事由、當事人資格的限制 等。

(四)、爭訟及潛在爭訟之相關資料

爭訟可分為與行政機關間爭訟及私人間爭訟，前者僅發生在須申請或登記之智慧財產權上，後者則全部的智慧財產權均可能發生。與行政機關間之爭訟，攸關智慧財產權的存續及範圍，當然應該要加以審查，其審查範圍包括申請、登記的文件、行政機關相關的函覆、第三人的異議或舉發函件、行政機關所為處分或行政法院的判決 等。而私人間之爭訟，大都來自於智慧財產權的侵權或為或是轉讓、授權 等契約上的糾紛，其訴訟的結果將會影響公司的價值，因此，智慧財產權範圍在審查時，亦必須將爭訟資料完整搜集檢視。

此外，目前雖未浮上檯面，但是未來有可能發生爭訟的相關資料，比如說：目前公司產品所使用之技術，是採用迴避專利設計，但未另外申請專利，專利權人亦未向該公司主張侵權；或曾進用其他公司重要的研發、業務人員，其在公司是否可能有使用原服務公司的智慧財產而將導致公司遭到控

告，都應審慎加以評估。其他公司挖角一批人員從事相關的研發工作，雖經該人員保證係以自己之知識從事研發，未侵害他公司之營業秘密，但未向他公司求證等，因此，在審查時，應由相關人員提出報告，並應於併購協議內容加上擔保條款。

四、與技術人員法律關係的審查

(一)、重要人員之僱傭或約聘契約

智慧財產權除了已彰顯成為具體的專利權、商標權、著作權、積體電路布局等，還包括蘊藏在員工或經理人員裡的經驗、創意等，因此，重要人員是否願意為新僱主效力、原來的契約是否有保密約款、是否有離職時競業禁止之約款，對於併購是否成功有相當大的影響，因此在審查智慧財產權之範圍時，須一併審查。

(二)、員工與前僱主之競業禁止或保密約款之審查

高科技業的人員是公司無形資產的一部分，但是這個無形資產若是之前受僱於其他公司，尤其是相關行業的公司，很可能會使這項資產嚴重折扣，甚至可能造成公司侵害他人營業秘密的行為，因此，針對特殊人員（研發人員、管理階層人員），必須要審查其與前僱主間之競業禁止及保密約款之範圍，並確定該員工於目標公司所從事之業務，並未違反競業禁止之約款，該員工於目標公司所貢獻之智慧財產權，並未侵害前僱主之營業秘密，必要時，應取得前僱主之確認文件。

高科技業為了避免惡性挖角，往往針對重要之員工約定相當範圍、期間之競業禁止條款，員工違反該條款，除了違約金外，亦有可能被迫停止從事約定範圍內之業務，對於「人」這項無形資產而言，應將此項因素列入考慮。同時，對於前僱主之營業秘密，除了要求員工切結其並未侵害前僱主之營業秘密外，因為員工個人智識、能力與前僱主之營業秘密有時難以區別，因此，針對可疑之研發成果，必須向前僱主確認，以避免侵害智慧財產權之潛在危險。

(三)目標公司本身研發成果的保護措施

目標公司本身可能也已經投入大量的人力物力進行研發工作，對於過去的研發成果，目標公司是採取何種方式加以保護，也是相當值得重視的項

目。因此，目標公司之研發成果保護措施，也應是審查的一大重點，否則若先前看似前途光明的研製作業，在被併購之後研發人員或研發團隊紛紛離職另起爐灶，如果目標公司未就研發成果採取適當的保護措施，這些離職的員工可能將成為該公司在市場上的重要競爭者，不可不慎。

(四)營業併購時員工權利義務的確認

在營業購併時，出售營業公司的原服務員工可能有一部分會移轉至新公司服務，

結論

風險概念