



陳達仁

國立臺灣大學機械工程學系與工業工程學研究所 特聘教授
智慧財產培訓學院(TIPA)共同主持人
國立臺灣大學計量理論與應用研究中心特約研究員

DD是為避免損失、降低風險、保障成果，所採行之必要的事前調查。

企業智權管理不可不知的「盡職調查」

大家對於「Due Diligence (DD)」一定不陌生。常譯為「盡職調查」的DD是為避免損失、降低風險、保障成果，所採行之必要的事前調查。例如對擬進用員工的背景查核、企業併購時對擬併購對象的資產的調查、人與人之間的利益迴避的確認等，也是DD。

隨著智慧財產成為產業競爭的利器，以智財為標的之各種商業行為也日趨熱絡。智權管理的DD則是企業在處理智財的授權、買賣時必要的先期作業。記得APPLE曾於2012年在中國進行了一場有關「iPad」商標的訴訟？簡單來說，APPLE和擁有多國「iPad」商標的唯冠電子股份有限公司簽署了全球「iPad」商標權的轉讓。但擁有「iPad」中國商標的深圳唯冠電子股份有限公司（台灣唯冠的關係企業）不認為台灣唯冠有權處分其所有的「iPad」中國商標權，而和APPLE發生了訴訟。根據報導，APPLE最後與深圳唯冠達成和解並支付了6000萬美元取得相關商標權。可以想見，APPLE在iPad上市前確有進行DD，也因此有與台灣唯冠的交易。但這個DD的操作可能是有瑕疵的，APPLE也因而付出了高額的代價。

幾個月前轟動一時的國立東華大學和師沛恩生技股份有限公司的專利爭議則涉及了專利的DD。師沛恩將涉及東華的研發成果以自己的名義單獨提出PCT專利的申請，然後再經由PCT的國家階段分別提出了多國的專利申請。從DD的角度來看，企業在投入專利申請經費前，應該從其發明人的僱傭關係、發明人先前

申請過的專利的內容，確認企業是否具有完整的專利申請權；而大學也許也可深入瞭解，與學校有產學合作關係的產業，是否有應授權而未授權的技術應用、是否有未透過學校而流失的專利申請、是否需要檢討在產學合作契約中有含糊不清的智財歸屬疑義。

類似的爭議可能就隱藏在你我身邊，只欠一個火苗將其點燃。例如，公司為免爭訟擬取得某些專利的授權，但公司在進行DD、確認授權有涵蓋到所有相關的各國專利（專利家族成員）嗎？是否有尚在申請中的專利申請案？

到底DD要做哪些事呢？以專利的轉讓為例，作為交易標的之專利權真正的歸屬為何？還在年費維護的有效期間內嗎？其申請過程有無瑕疵（例如申請前其實已經公開但審查時漏未發現相關事實）？過去與目前是否受有舉發與舉發結果為何？是否有設質、信託或授權等負擔？是否有分割、一案二請等衍生的專利？是否有其他國家的相關專利（專利家族成員）？

這些都是評估是否進行交易、確定交易標的、以及保障交易的安全進行的重要工作。而這些工作常涉及如何從各種資料源有效率的蒐集、以及正確的解讀相關的資訊，這些應是企業智財法務部門不可不知、更是必須相當嫻熟的技能。■

（本文共同執筆：管中徽，任職國立臺灣科技大學專利研究所助理教授）