

新創公司智財權運用及保護

生技醫療服務團隊

Contact us

+886 2 27296666

執業會計師：

生醫產業負責人

曾惠瑾 Audrey Tseng #25219

生技醫藥與醫療照護

林玉寬 Amenda Lin #35105

周筱姿 Zoe Chou #26683

馮敏娟 Jackie Feng #26609

鄧聖偉 David Teng #26123

游淑芬 Jasmine Yu #26138

林雅慧 Anny Lin #26816

併購與財務顧問

翁麗俐 Lily Wong #26703

稅務服務

黃文利 Jack Hwang #26061

蔡晏潭 Yen-Tan Tsai #26997

法律服務

楊敬先 Ross Yang #26100

中臺灣

王玉娟 Jane Wang #40168

徐建業 Jason Hsu #40158

南臺灣

劉子猛 James Z Liu #60101

林姿妤 Phoebe Lin #60701

田中玉 Chung-Yu Tien #60106

生技新創

廖阿甚 A-Shen Liao #25128

江采燕 Tsai-Yen Chiang #35381

顏裕芳 Yu-Fun Yen #25489

吳偉豪 Kenny Wu #34306

副總經理：

項益容 Jessica Hsiang #21990

獨特的核心技術或研發結果是新創公司最有價值的資產，如何保護新創公司研究發展之成果，以維護其獨有之市場價值，並保障公司未來之獲利基石，為新創公司應予重視之議題。

一、專利權

專利權為法律所賦予之智慧財產權利，專利權人得藉由法律保護其智慧財產，以避免並排除他人之侵害，從而在法律所給予的期限內，得享有專利權所帶來之經濟利益。

然而，在享有專利權所給予之保障前，公司需先承擔相當程度之風險。申請專利之風險在於需將研發成果的技術資料予以公開一定期間。在資料公開之期間，任何人均得於專利檢索之公開網站上取得相關資訊，有心人士即可複製或藉以開發。研發成果之秘密性因而喪失，為申請專利最大之風險。此外，申請專利所需之事先準備工作（包括確認無侵權疑慮、申請國家、準備專利申請文件等）、因應主管機關審查之多次函復修正等，除了所需投入之人力、費用外，冗長的申請程序亦可能使研發成果價值逐漸喪失。

面對專利申請所帶來之潛在風險及成本，新創公司於申請專利權保護以外，尚可思考以其他方式確保研發成果之秘密性及其經濟價值。

需符合營業秘密之法定要件，始受營業秘密法之保護。

二、營業秘密法

在未申請或未獲得專利權保護之情形下，隨著資訊科技之發展及人才之流動，如何保護研發成果成為現階段從事研發工作者重視之議題。為此，針對研發成果等較於一般商業資訊更重要之機密資訊，在符合法定營業秘密要件之前提下，可選擇以營業秘密法加以保護。

營業秘密法對於營業秘密的保護，分別表現在民事賠償責任之加重賠償條款、刑事責任加重、權利即時保護等方面，尤其是如果將營業秘密洩漏至境外使用，將導致損害範圍擴大，而有域外加重處罰條款，藉以遏止故意侵害營業秘密之行為。

然而，法律之保護為最後手段，僅在受到侵害時始得行使權利，縱使獲得賠償或處罰行為人，往往不足以彌補研發成果受到侵害所產生之實質影響。因此，應採行預先保護，得以降低研發成果受侵害所產生之影響及損失。

法律保護為最後手段，應藉由契約約定以預先保護研發成果。

三、研發成果之預先保護

研發成果之預先保護可藉由技術授權合約、保密協議、競業禁止等約定加以保護。新創公司研發成果之實施及應用，若係透過與他人合作來達成，於簽署技術授權合約時，作為技術授權人，除了應明確約定授權的技術範圍、期間、地區、使用目的及方式外，尚應留意再(轉)授權之約定、衍生技術智慧財產權之歸屬、保密義務、反向工程之禁止等事項，以確保技術授權予第三人時，研發成果不因此受到侵害。

最後，研發成果保護最基礎之防線，在於接觸之人員。除應設置適當之保密措施外，對於員工應設置讀取權限，非研發人員、無需知悉研發成果之員工，應限制閱讀、下載、列印技術資料，降低研發成果洩漏之機會。此外，可針對研發人員、有需要知悉機密資訊之員工，另行透過契約條款的約束，要求負擔保密義務，以及約定在職期間及離職後之競業禁止條款，限制員工在職期間及離職後一定期間，均不得直接或間接從事與公司業務相同或相似之事業，以避免競爭對手惡意挖角及跳槽後一併帶走公司機密的行為，造成公司承受莫大損失。

四、結語

核心技術的研發、應用、量產到藉以獲利，需投入大量時間、心力及費用成本，在開始獲利之前，智慧財產權之保護更形重要，透過不同的方式以確保智慧財產權於運用之過程不會因此受到侵害，是除了致力於研究開發、積極募資以外，新創公司更應重視之議題，以確保研究成果能一路隨著公司成長而廣泛運用。

作者介紹



楊敬先 律師
Ross Yang

| 現任 |

- 普華商務法律事務所合夥律師

☎ (02) 27296666 #26100

✉ ross.yang@pwc.com

| 經歷 |

- 資誠聯合會計師事務所法律顧問
- 擔任多家金控公司及金融機構設立及併購案之法律顧問
- 擔任多家上市櫃公司併購案、外資合資案及跨國投資案之法律顧問
- 擔任多家回台上市櫃公司之法律顧問