

企業併購與智慧資產相關之重要議題

January 2013, Intellectual Property Newsletter - no.5

專論

- 對併購目標公司進行智慧財產權查核之重要性及程序
- 併購時智慧財產權盡職查核常見之議題
- 藥廠進行併購時相關許可證之變更及移轉
- 併購交易的稅務盡職調查
- 淺談跨國企業智慧財產權之稅務管理

專論

對併購目標公司進行智慧財產權查核之重要性及程序

作者：普華商務法律事務所 翁士傑 律師

自二十世紀以來，智慧財產權一詞逐漸被企業所重視，而逐漸知曉智慧財產權保護之重要性。無論是公司內部運作或是對外經營，都有可能會碰觸到智慧財產之領域。而公司應如何產出所需要的智慧財產，一般而言，或可透過自行研發、委託研發或是共同研發之方式取得，然而，公司有時會因為研發成本或其餘商業之考量而無法自行研發出所有需要之智慧財產，因此亦有可能透過授權、交叉授權、移轉、策略聯盟等其他方式為之。除這些方式外，公司亦可以透過併購的手段而直接或間接取得目標公司之智慧財產權。所謂直接是指因併購而獲得目標公司所有之智慧財產權之所有權；間接是指因併購而可以運用授權、交叉授權、移轉、策略聯盟之方式與第三人簽定契約，進而利用所需之智慧財產權標的。而有形的資產固然容易取得，無形之智慧財產權如專利、商標、商譽等，往往需倚靠公司特殊之人才或文化所形成，再加上智慧財產權往往具有獨占性，故於全球化競爭的環境中，既有智慧財產權之取得，併購即成為重要之方法之一。依一般認知，智慧財產權僅係指專利權、商標權、著作權及營業秘密等，惟容易忽略其實智慧財產權之內涵並不限於此，所有的無形資產皆可為本文所提智慧財產權種類之一，如目標公司之員工所擁有之專門技術（Know-how）、客戶名單、經銷通路亦是智慧財產權之一環。

併購之目的之一，在於取得所需要之資產，故在進行併購之前，併購公司須對目標公司之內部進行盡職查核（Due Diligence），而此盡職查核程序自然亦涵蓋智慧財產權之部分，以往併購公司對於智慧財產權之盡職查核事項，著重於標的公司擁有的智慧財產權之有效性與是否有侵害他人權利之虞。換言之，此部分在確認標的公司的無形資產與釐清標的公司是否有潛在的法律風險，此類盡職查核若未徹底，則會為併購公司帶來極大的未來風險。例如蘋果公司當初收購台灣唯冠之iPad商標權前，並未發現iPad於中國之商標權係屬於唯冠之子公司，而非唯冠台灣，而種下日後支付給唯冠大陸子公司高達6,000萬美元和解金之巨額支出。此案雖非企業併購，然亦可看出智慧財產權盡職查核之重要性。而由於不同種類、不同限制、不同利用或保護方式之智慧財產權，均有不同方式的併購策略，故盡職查核程序的內涵就對目標公司所擁有之智慧財產權有深入了解，而有必要就智慧財產權之部分獨立出來進行較為深入的盡職查核程序，稱之為智慧財產權之查核（Intellectual Property Audit, IP Audit）。

此種盡職查核程序較繁複且精細，首先，必須確認併購公司所需之智慧財產權，再確定目標公司是否擁有該智慧財產權，或是所有權人為何？若目標公司擁有該所有權，還需了解目標公司取得之方式？是單獨研發、委託研發或是共同研發而取得該智慧財產權？若公司是經授權而得以使用該智慧財產權，一旦併購之後，併購方後續應如何使用該智慧財產權？轉讓原有授權契約

或是重新簽定授權契約？若公司所需之智慧財產權係員工之專門技術（Know-how）、客戶名單等無法註冊登記之智慧財產，此種類型之智慧財產應如何保留將會是一大問題，是否透過競業禁止條款、保留經營團隊或員工之條款而維持該智慧財產。換言之，一旦確立併購公司所需之智慧財產權後，就必須了解目標公司所擁有之智慧財產種類，並且進行相關查核程序，進而思考出不同形式的併購策略。

進行智慧財產權之查核（Intellectual Property Audit, IP Audit）可避免併購公司無法獲得其真正想要之智慧財產權標的，假設併購公司之目的在於獲得目標公司之經銷通路，但其實目標公司與其經銷商之間的經銷契約中，已約定「若目標公司之經營權變更時，經銷契約即終止」之條款，即使併購公司已成功併購目標公司，但仍會因原本目標公司與經銷商的經銷契約條款之關係，而無法獲得所希望獲得的經銷通路。由此可知，智慧財產權之查核（Intellectual Property Audit, IP Audit）對公司併購的過程中，具有舉足輕重的地位。

目前，智慧財產權標的之盡職查核程序的實務操作上，分成三個階段：

第一階段：範圍界定與組織調查分析

此階段主要是在確認併購公司對目標公司智慧財產之查核的範圍，例如目標公司擁有哪些智慧財產權、是否正在進行向主管機關申請之程序，或是否正在進行評估之程序等，同時並確認查核的時程表、查核團隊的應盡的責任與義務。最後，併購公司與目標公再進行必要的溝通與聯繫。

第二階段：搜尋及蒐集更詳盡的資料

此階段主要是針對併購公司重視之智慧財產權標的，逐一審查目標公司相關之文件，並且與不同部門的主要人員進行有關於研究發展、營運、科技工程、行銷、稅務及財務等的訪談，藉此種訪談流程，併購公司可以蒐集目標公司更深入的資料。另外，須注意的是，除查核目標公司的智慧財產權登記文件外、智慧財產的申請、許可、核准文件、保密契約、授權文件、員工聘僱契約或受雇人於職務上發明的相關證明文件等等，均須依照不同智慧財產標的而分別審閱，以防蒐集有所缺漏。

第三階段：分析及報告

此階段在整合前面兩個階段所蒐集的資料、然後加以分析，並提供併購策略予併購公司，而使併購公司取得所需要的智慧財產權，而提出的內容，可著重於下列幾點：

- (1) 目標公司所擁有與可利用的智慧財產權清單及其範圍及限制，包括但不限於註冊情形、使用或註冊地域、質押或保全情形、授權或轉授權限制、申請之時期及是否仍在優先權效期內等情事。
- (2) 智慧財產權是否有保護不周的狀況，例如員工的專門技術（Know-how）是否已經由員工以書面方式記錄，若無法紀錄，是否可以經由教授其他員工的方式，使專門技術（Know-how）完整的留在公司。

- (3) 利用該智慧財產權時，是否有侵害他人權利之可能性或既有之智慧財產權相關爭訟。
- (4) 透過適當的管理，未來運用該智慧財產權而可能產生的收益。
- (5) 對智慧財產權之管理改進方向。

透過此種查核程序與最後提出之報告，併購公司可瞭解目標公司在智慧財產權之利用範圍及限制、管理程序之缺失，並確認其所需之智慧財產權範圍，與在交易完成之前後，有哪些程序需要進行。

近年來，產業競爭激烈且趨向國際化，由於智慧財產權具有獨占之特性，公司為提升自己的競爭力往往積極研發相關技術或對於品牌之維護花費大量成本，然而，若公司要親自發明所有的智慧財產技術或培育自己的品牌商標，對公司而言可能需要付出許多額外的成本與時間，因此，運用併購方式進而取得他公司所有的智慧財產，亦不失為一種好方式。然而，在併購進行中，必須要注意許多面向，透過盡職查核程序，併購交易才能順利進行，收購公司始能取得或利用其真正所需之智慧財產權。

併購時智慧財產權盡職查核常見之議題

作者：普華商務法律事務所 鄭淑芬副總經理 / 鍾欣航 經理 / 莊玉雯 經理

企業進行併購時，為了確認併購案的對價關係與法律風險會進行法律暨契約事項的盡職查核 (Due Diligence)，智慧財產權的盡職查核則為眾多查核事項中的其中之一。當一個併購案在簽署保密協定後，查核人員會以日為單位精確按照進度完成查核，而現行的智慧財產權查核主要為權利有效性的查核。通常被查核公司會提供一份該公司所有智慧財產權的清單予查核人員，此部份查核標的係以專利及商標為主，依被查核公司所提供之清單，抽樣查核相關證書及檔案資料。此外，查核人員會依據各國智慧財產權相關官方網站檢索查詢其智慧財產權狀態，以確認被查核公司有合法使用權利存在，此部分所作之確認包括權利歸屬確認、權利有效期限確認、合法授權確認等。最後，可再確認其智慧財產權是否有相關侵權爭議存在。

就一個以取得技術或智慧財產權為目的的企業併購案而言，專利及商標查核考量面向不能僅就其專利權及商標權有效性進行查核。其專利的強度、可實施性乃至於申請中的專利、以及其商標權範圍、實際使用的情形等亦應被審慎的納入查核以實際反應其專利技術、商標的價值與評估是否有潛在風險。綜此，本文即針對專利及商標查核考量面向進一步論述。

一、專利查核時應考量之面向

針對專利查核時應考量之事項，本文擬就現有專利、申請中的專利以及尚未申請之技術分別說明如下。

如何評估現有專利的強度

- (一) 該專利在相關領域中的重要性？

當一個公司擁有龐大數量的專利時，其專利所架構出的專利網絡可代表其所擁有專利組合的權利範圍，藉由專利地圖的製作可以明瞭被查核公司技術分布與發展趨勢。同時可根據發明人統計數據分析找出該公司關鍵研發人員，作為獲得重要員工的考量。

然而，並非所有公司擁有的專利都能以數量取勝，重質不重量的專利有時能產生極大的效益。例如，宏達電向 ADC 買下 LTE 技術的專利權即足以影響蘋果對宏達電所展開的專利訴訟。專利權主要是由「申請專利範圍 (claim)」所界定。一般而言，申請專利範圍中之構成元件或限制條件愈少，專利保護的範圍愈大。相反地，申請專利範圍中之構成元件或限制條件愈多，專利保護的範圍則愈小。

專利的重要性與價值可從其被引用的次數來檢視，引用次數越高表示該專利可能是重要關鍵或基礎技術。若為基礎專利，則該公司除具有較佳的競爭優勢外，未來也有潛在授權獲取利益的可能性。

(二) 是否有專利權無效的風險？

雖然專利權是透過審查制度所取得的一種法律保護的權利，但專利權亦可透過救濟制度進行撤銷的。因此，即便被查核公司擁有專利權，但越是重要的專利越應重視其是否具有專利權無效的風險，以確認其專利權的確定性與穩固性。此外，專利具屬地性，通常重要的技術會於不同國家申請專利，但是是否可於所有申請國家取得專利權則端視各國專利審查委員的審查結果。因此，可透過該專利權及相關專利家族的申請歷程資料與獲准狀況來查核是否有關鍵前案資料足以影響該專利的有效性。

(三) 專利權是否可排除他人而獨立實施？

擁有專利權並不表示能夠獨立使用，許多公司雖然擁有專利權，但由於屬於改良型專利，實際上產品卻落入產業基礎專利或關鍵專利的範圍中。若查核人員未考量提出此問題或被查核公司未主動告知，未來極有可能暴露於潛在訴訟或侵權的風險中。查核人員可藉由查詢產業公開資料、競爭對手的智慧財產權蒐集或針對產品進行專利檢索，都有機會及早發現此潛在風險的存在及評估產品迴避的可能性。

如何評估申請中的專利

對於一個新創公司，申請中的專利可能為其未來的重要資產。因此查核重點必須著重於專利申請布局的區域、申請專利範圍的內容、是否能取得專利權、未來能否獨立實施等。申請中的專利若已收受官方的審查意見，可透過官方審查意見的內容評估前案與申請案的差異與獲准的可能性。針對被查核公司技術或申請中專利內容進行專利檢索，可初步檢視被查核公司有無潛在侵權的疑慮。

尚未申請專利之技術是否有良好的保護與規劃

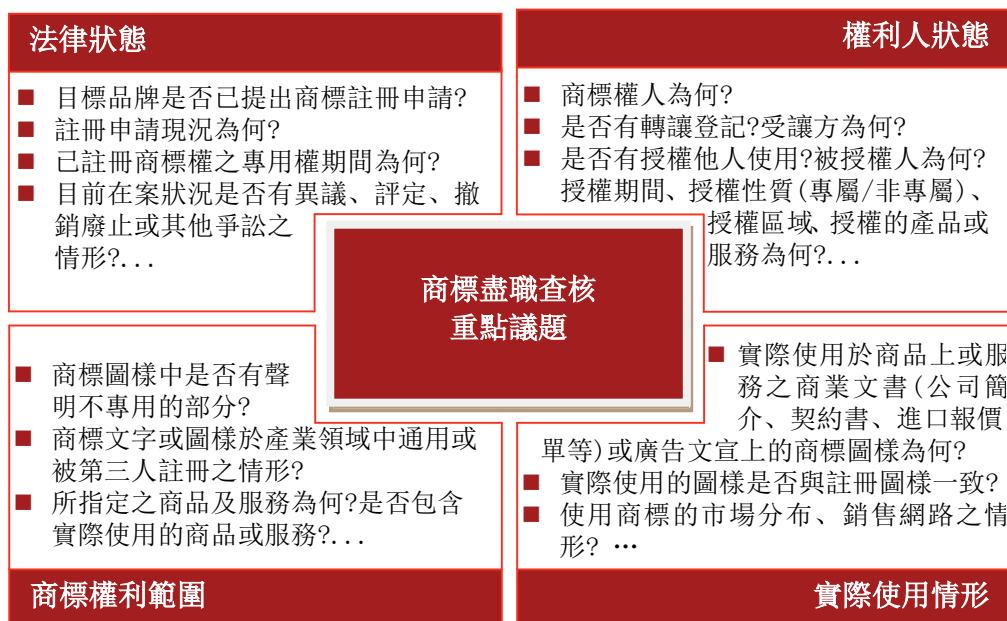
關於尚未申請專利之技術，應考量被查核公司是否已採取適當手段來對重要技術作良好的保護與規劃。智慧財產權不僅有專利權，尚包括著作權、商標權、積體電路電路布局 (IC)、植物種

苗、營業秘密等保護方式。不同保護態樣的智慧財產權亦可彼此配合變化出不同的保護方式。舉例而言，如被查核公司為電腦軟體公司，電腦軟體之演算法或程式碼本身即可分別以專利權以及著作權同時加以保護，故該技術除利用申請專利取得排他性權利之外，亦應注意其著作權是否有受到完善保護。此外，如該技術以專利及營業秘密保護，營業秘密的查核重點在於被查核公司對該營業秘密的保護是否已盡合理努力，如未滿足營業秘密構成要件者並無法以營業秘密保護。

二、目標品牌的商標權查核

而於品牌併購時，對於已給予消費者有關產品或服務價值期待與確信的品牌，倘若未經過各國智財局獲准註冊取得商標權則不受法律的保護；同樣地，即使已註冊申請為商標，倘若沒有穩健商標登記的品牌，亦難以維持其久遠。

因此，對於目標品牌應先確認是否已於經銷區域之當地智財局註冊申請為商標；再者，對目標品牌的商標進行查核時，除了權利歸屬確認、權利有效期限確認等基本查核重點外，尚應就影響商標權利範圍大小的註冊內容及影響權利穩定性之實際使用情形進行瞭解，以避免買到缺了角或難以主張權利的資產，大大降低了資產使用的效益，即使想退貨，恐已來不及。因此商標權查核重點應包括：



而上揭查核重點議題除了可透過被查核人提供的商標清單，建議也請被查核人提供商標實際使用的資料（如產品型錄、商業文書、廣告紀錄及結案報告、銷貨報告等），另查核人也可透過各國智財局公告的商標註冊申請內容、被查核人的公司網頁及年報、或搜尋網站上公開資訊等，進而瞭解目標品牌的商標權：(1)權利有效性、(2)經移轉後之商標權受讓人是否已依法辦理登記、(3)保護範圍的大小、(4)使用上是否有瑕疵、(5)是否為閒置商標（若閒置時間達 3 年以上則有被撤銷風險）等；除此之外，品牌併購應考量的品牌商業要素，於商標查核議題中，透過商標實際使用資料也可幫助買方看出相關端倪，甚或亦可看出該商標是否具備對外授權的能力等，

俾利買方能透過商標查核結果整合法律上權利的特性及商業上運用的特性鳥瞰與評估商標併購的需求或利用商標查核發現的瑕疵作為議價的籌碼。

三、結論：

企業併購時的法律盡職查核（Due Diligence）事項繁瑣，針對智慧財產權議題的盡職查核，受限於時間與成本的壓力下，往往僅能就權利的有效性進行查核。在越來越多以取得智慧財產權為策略併購下，必須正視智慧財產權盡職查核不應僅侷限於權利的有效性，應更深入評估分析其潛在風險與價值的判斷。然而，在簽署保密協定後的有限查核期間要做出深入完備智慧財產權相關法律盡職查核評估報告有其極大的難度，若能在實際併購交易進行前針對該公司已公開資訊進行智慧財產權盡職查核，以該公司現有專利的強度、是否能獨立實施其專利權與商標的保護效力為查核內容，有助於提前在企業併購交易前先了解智慧財產權的議題與風險控制。除此之外，著作權與營業秘密亦應考量列入智慧財產權盡職查核事項中。

此外，面對知識經濟來臨與新興科技蓬勃發展，併購時的法律盡職查核運作，應當要針對企業所投入的市場與標的組成專業團隊，結合科技、法律及財務的等相關背景之專業人士，提供更多面向盡職查核評估報告，以確保相關併購交易中，避免衍生不必要之紛爭。

藥廠進行併購時相關許可證之變更及移轉

作者：普華商務法律事務所 楊敬先 律師 / 林大鈞 律師

一、日益漸興的產業整併風潮

當前全球生技產業面對未來全球日益嚴峻環境挑戰，已快速轉移到策略聯盟與併購階段，企業除以研發、設廠等內部自我成長方式外，生技業者也必須透過外在力量來協助公司發展，因而各種企業策略聯盟、業務合作行為相應而生，除此之外企業併購亦為諸多生技業者所常運用的方式，藉以應付激烈競爭，才可確保於未來生技市場永續經營。特別是藥品製造業技術門檻高，新藥開發投資金額龐大，因此製藥業者基於節省成本、快速開拓市場、提升品質等考量，近年來更是常以併購方式來達成其策略目的。

台灣藥品製造業目前正處於蓬勃發展階段，各藥廠間之整併風潮方興未艾，為了有效垂直整合產品研發、生產製造與行銷，未來台灣藥廠間必然積極採取併購手段以更有效運用其人力資源與營運資金。同時台灣製藥業者看好廣大的大陸市場，個個躍躍欲試準備逐鹿中原，企業除了靠自身力量採取設立新公司、建廠、從頭開拓市場方式外，投資或收購大陸既有之藥廠亦為企業採取的選項之一。

藥廠間之併購，標的公司之相關營業特許執照、藥物生產許可證及藥品許可證等許可證照往往是此類併購案的重要考慮因素，本文擬分就對於台灣及大陸製藥業者進行合併或資產收購時，關於標的藥廠相關許可證之變更或移轉規定扼要說明之。

二、對於台灣製藥業者進行併購

台灣關於藥品製造之管理法規，主要係依藥事法及藥事法施行細則規定，另外藥品查驗登記審查準則，則對於藥品之查驗登記與許可證之變更、移轉等訂有詳細規範。

依上開相關規定，從事經營藥品之製造、加工與其批發、輸出及自用原料之藥品製造業係屬藥事法所稱之藥商，須依法向地方衛生主管機關申請核准登記，於領得許可執照後，方准營業；若藥商分設營業處所或分廠，仍應各別辦理藥商登記。其登記事項如有變更，應辦理變更登記。

此外藥品製造業者應先申請中央衛生主管機關查驗登記，經核准發給藥品許可證後，始得製造。經核准製造之藥品許可證如有移轉時，則應由讓與人及受讓人共同向中央衛生主管機關申請辦理移轉登記。至若涉及管制藥品製造，則須另行取得管制藥品登記證，且該管制藥品登記證不得轉讓他人。

另為查核監督藥廠能持續落實優良製造規範（Good Manufacture Practice, GMP），以生產出符合上市許可之既定規格且品質一致之藥物，經參考國際作法，除針對產品核發「藥物上市許可」（即藥品許可證）外，另於 2012 年 6 月藥事法修法時導入對於藥物製造工廠之「藥物製造許可」制度，除要求藥物製造工廠應依藥物製造工廠設廠標準之規定設立，另規範藥物製造程序均需符合 GMP 規定，並經檢查合格取得藥物製造許可後，始得製造，以維藥物之品質。前開藥物製造許可登記事項如有變更，亦應向衛生主管機關申請核准變更。

基此，若藥廠間因合併、資產收購等併購行為而造成標的公司原有之相關許可證照權利人變更時，應依上開規定向相關衛生主管機關申請變更登記。惟應注意的是，藥廠因製造管制藥品而經向主管機關申請核發之管制藥品登記證，依法不得轉讓他人，因此合併後之存續公司或資產受讓公司應另行向主管機關申請取得管制藥品登記證方得從事管制藥品製造業務。

三、對於大陸藥品生產業者進行併購

大陸關於藥品製造之管理法規，主要為藥品管理法、藥品管理法實施條例、藥品生產監督管理辦法，此外藥品註冊管理辦法針對藥品生產、註冊檢驗等事項訂有細節性規範。

依上開規定，開辦藥品生產企業，須經企業所在地省、自治區、直轄市政府藥品監督管理部門批准並發給藥品生產許可證，該企業方得憑藥品生產許可證至工商行政管理部門辦理登記註冊；若藥品生產企業變更藥品生產許可證許可事項，應向原發證機關申請變更登記。

同時藥品生產業者須依照藥品生產質量管理規範（藥品 GMP）向藥品監督管理部門申請藥品生產質量管理規範認證，經審查通過後取得藥品 GMP 證書，方得製造藥品；若藥品 GMP 證書登記事項有變更時，須向發證機關申請變更。

此外關於藥品本身，藥品生產業者須向藥品監督管理部門申請註冊（新藥或仿製藥），由藥品監督管理部門對藥品的安全性、有效性等進行審查，並於核准後發給批准證書及藥品批准文號，藥品生產企業方可生產該藥品；如變更已獲批准之證明文件，須提出補充申請，於獲核准後換發或補發批准證明文件。

相同的，若對於大陸藥廠因進行合併、資產收購等併購行為而造成標的公司原有之相關許可證

照權利人變更時，應依上開規定向相關主管機關申請變更登記。惟應注意的是，對於未取得新藥證書之品種，若擬申請轉讓藥品生產技術，除雙方均須為藥品生產企業外，尚須其中一方持有另一方百分之五十以上股權或股份，或者雙方均為同一藥品生產企業控股百分之五十以上子公司。

四、結語

誠然透過併購為企業成長的一大利器，但因為併購須投入龐大資金與資源，如在決策或執行過程有些許失誤，都將可能造成企業無法達到預期目的，甚而危及企業本身。因此在考量是否進行併購時，宜先評估及確認併購後之綜效以及標的公司之產品或技術是否禁止或限制外國投資人投資等前提要件；並於執行階段，透過法律盡職查核程序，進一步了解標的公司業務經營是否符合法令規範，特別是前述各項核准事項或證照，例如營業特許執照、藥物生產許可證及藥品許可證等取得與否及其效期，往往是此類併購案的重要考慮因素。

綜觀國際製藥大廠鼎立之現實，台灣的製藥業者若擬立足國際市場，勢必尋求透過技術創新、取得明星產品、擴大市場規模等以強化自身優勢，而併購模式適足以提供國內藥廠直接快速成長的機會，因此藥廠經營者若得事前就合作對象的選擇、交易架構的規劃、執行過程的進行以及併購後的整合有一完整規劃，應對於完成一符合預期目標之成功併購活動有相當助益。

併購交易的稅務盡職調查

作者：資誠聯合會計師事務所 吳德豐 會計師 / 謝淑美 會計師

今日企業面臨的經營環境中，稅務成本及風險早已是企業營運成本及公司治理重要的一環。同樣的，在進行併購交易時的稅務成本，或併購交易所衍生的稅務議題，也是進行併購所應關注的焦點。

為了避免所併購的標的公司存在重大的稅務風險，或併購交易過程發生鉅額稅務成本，甚至併購後整合或重組時產生鉅額租稅成本，進而重大影響併購公司股東權益或企業形象，企業在規劃併購交易時，便需要完善的整體考量稅務議題，進一步延伸出企業在進行併購交易時，是否須考量到進行稅務盡職調查（tax due diligence）。

稅務盡職調查 降低併購風險

稅務盡職調查為透過與標的公司的管理階層訪談，與檢視標的公司之相關財稅資料等（例如：稅務申報書或與稅局往來文件等），審慎調查其過往營運或投資理財活動的潛在稅務問題，與併購時或併購後可能面對的稅務風險。稅務盡職調查的主要目的，是藉由查核結果及早發現標的公司潛在的稅務問題或風險，作為併購交易條件及價金的協商或談判籌碼，或據以修正併購交易模式與策略。

在進行稅務盡職調查之前，首先需要瞭解及確認該標的公司的集團組織架構，例如：擬收購的標的公司/集團究竟有多少家企業個體，因為每個個體有可能就是一個報稅的主體，各自承擔不同的納稅義務或稅務風險。此一概念與財務盡職調查不同，財務盡職調查重視合併報表進行整

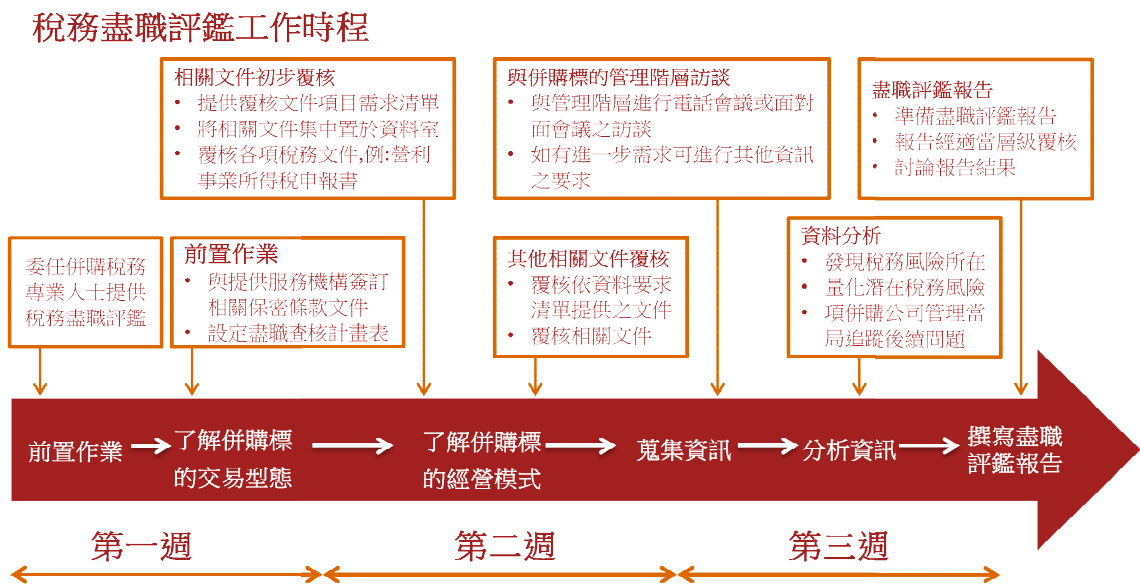
體查核與分析判斷，然而對稅務盡職調查而言，由於報稅主體為法人個體，因此每個報稅個體有其各自潛在的稅務風險，評估的對象是針對不同的法人個體，尤其是跨國企業，各國的租稅法令與稽徵實務迥異，更需要仰賴瞭解國際稅務的專家協助，針對標的集團各事業體的獨立稅務相關資料進行評估，而不能單純地以整體報表考量之。

稅務盡職調查結果 談判交易籌碼

企業的營運活動或投資理財活動是進行稅務盡職調查的重點，在進行調查時，應對企業的產業特性、交易模式、關係人交易訂價政策與利潤分配模式、金流、物流及文件流與稅務申報等進行稅務合規性審查，以判斷其可能發生的稅務風險與成本。對於潛在的稅務爭訴或行政救濟情形，亦應深入評估。

以工作時程來說（請參考圖一），稅務盡職調查從一開始的前置作業、相關文件覆核、標的公司管理階層訪談、資料分析，到提出調查報告，根據被查核標的的集團規模、產業特性及查核範圍約需二至四週之時間不等。

圖一：稅務盡職調查工作時程



收購方後續可運用此盡職調查的結果，作為與賣方談判交易條件的籌碼，或者是與賣方在訂定併購契約時，將此稅務風險納入賣方之聲明與保證，但若未能具體掌握稅務風險的型態與性質，是無法訂定有效的保障機制，以使併購方獲適當的保障，例如：若將來因標的公司稅務風險而產生之金錢損失達某一金額，將由賣方負責等。而在評估完成之後，也可思考這些過往風險的處理方式，以及未來的管理機制，收購後如何採取適當的機制控管稅務風險。

稅務盡職調查常見問題

基於以往企業在我國的併購案件實例與經驗，稅務盡職調查常見的稅務問題包括（但不限於以

下所列)：

(一) 所得稅相關部分

- 忽略所得稅扣繳義務。
- 部分中小企業或家族企業因制度不健全而未合規申報收入或所得。
- 關聯企業交易未符合常規交易且未遵循移轉訂價稅制規範。
- 外派員工在國外(如大陸)提供服務有被視為在當地有常設機構的風險。
- 適用租稅優惠之合規性。
- 投資抵減的適用性不合法令規範。
- 申報與企業營運無關的損費(例如申報股東個人的支出)。
- 無形資產的攤提：例如認列鉅額商譽攤銷，卻沒有鑑價報告支持商譽的金額。
- 帳務憑證不完備或成本會計處理不合規致可能被核定補稅。
- 交易或所得未依規定申報，被按實質課稅原則課稅之稅務風險。
- 牴觸有關國家反避稅法規而被調整補稅。
- 併購交易產生之應稅所得之認定。

(二) 營業稅相關部分

- 零稅率適用疑義。
- 短漏開統一發票。
- 未按時或未依法開立統一發票。
- 申報不得扣抵之進項稅額(例如取得不實之統一發票並以其扣抵銷項稅額)。
- 應取得未取得統一發票。
- 進項稅額之扣抵有適法性疑義

(三) 印花稅相關部分

- 未依規定貼花及繳納印花稅。

(四) 扣繳稅款之適法性

根據所得稅法第88條，凡是勞務所得、權利金、股利或是股息等金額匯至外國母公司或是其他外國法人，屬中華民國來源所得者皆須於給付時扣繳稅款。根據給付對象與所得性質不同，扣繳稅率一般為10%-20%不等，除須依法扣繳稅款外，還有依限開立及申報扣繳憑單的義務。

常見漏扣或未扣繳稅款的情形，在於徵納雙方對於中華民國來源所得認定的歧異，進而對付出之款項是否須扣繳產生爭議。例如：外國事業在境外提供勞務給台灣公司，此類勞務所得是否屬中華民國來源所得？台灣公司給付時究竟要不要辦理扣繳？台灣公司可能認為勞務提供地在境外而無扣繳義務，實務上，稅務機關會依個案實際交易情形判斷，即便該勞務皆係在我國境外提供，我國營利事業或因在境內協助完成該勞務的提供，或該外國事業被認定是在我國境內經營工商活動等理由，致給付人應就此筆所得辦理扣繳。如果公司被認定未辦理扣繳，除了要補繳稅款外，還會面臨到漏扣繳稅額一至三倍罰鍰的風險。

(五) 稅務申報之合規性

- 制度較不健全的中小企業、家族企業或是在中國大陸設廠的企業，可能會存在稅務申報不合規之情形。
- 常設機構未依規定申報。
- 進口商品或設備發生低報關稅或不合規情形。

不合規的帳務處理模式在進行併購時，容易衍生出複雜的財務、稅務及法律問題，通常私募基金或外國投資人在此情況下，會採用較為嚴格的方式來評估併購的價格。

(六) 租稅優惠之適用性

對於公司所申報的租稅優惠，也可透過稅務盡職調查，瞭解該標的公司過去幾年所申報的租稅優惠情況及稅捐機關的核定狀況，檢視是否有不合法令，因而造成投資抵減無法繼續使用或超額申報之情事。另外，實務上，對於是否符合抵減要件之認定上，也因公司與稅捐機關間見解有歧異而發生補稅情形。

(七) 常設機構 (Permanent Establishment, PE) 認定衍生之稅務風險

從事跨國交易或設置境外發貨倉庫者，由於各國對於常設機構標準認定寬嚴不一，最常發生未依規定就常設機構或固定營業場所辦理稅務申報情形，因此更需特別注意。常設機構的稅務風險，最常發生在跨境交易訂定的交貨條件、銷貨合約條款、營業活動地及經營決策中心等認定上，而且往往涉及鉅額的稅務風險。

(八) 關係人交易

關係人交易也是稅務盡職調查時主要評估的重點之一，如果關係人交易達到一定金額，依據台灣移轉訂價法令，納稅義務人必須揭露或準備移轉訂價報告，但有些納稅義務人實際上並沒有按照規定辦理。

還有部分台灣企業透過境外公司（例如BVI）等接單，實際提供銷售的人員都在台灣，卻將收入或利潤留在境外公司，此種情形應視其申報情形，評估是否可能被稅務機關按移轉訂價規定調整補稅，或認定應依營業活動發生地辦理稅務申報及課稅，稅務風險及

負擔將有所不同。

（九）稅務爭訟的評估與調整

標的公司對於稅法的適用與解讀，以及稅務申報可能與稅務規定或稅務機關的見解不一致，這就可能引起稅務上的爭訟，而這非僅可能發生於所得稅項上，其他各稅，均有可能發生，故對於標的公司的稅務爭訟所可能引起的重大風險與成本，均有評估之必要。

調整交易方式 因應稅務風險

當稅務盡職調查完成並發現風險的所在，併購方應對有關稅務問題及風險之意涵與影響有所考量。首先，應評估風險性質並考慮從交易的價金或換股比例進行調整或調整價金的給付方式，或是透過適當的附條件協議安排，例如保管帳戶（escrow account），利用分期付款的方式作為保全機制，倘若標的公司在過去的稅務風險過於龐大，或許可以考慮變更或調整原先所考量的交易模式（例如：由股權交易改為資產交易），以避免承擔鉅額的風險負債。併購方有時亦會要求賣方提供適當補償的承諾，這時應當評估其可行性及對會計處理的影響。

收購公司亦可要求標的公司在併購合約中，載明與稅務有關的聲明與保證事項，一般包含但不限於：

- （一）所有應納稅款（包括直接稅與間接稅等）或相關罰鍰和利息（如果有）均已按時支付；
- （二）所有的稅務申報與相關必要的申請與請求事宜，均已依規定並及時完成；
- （三）除了已明白揭露的部分，並無其他與稅局未決的討論或爭議事項；
- （四）所有可能的應納稅負均已完整並適當估列入帳。

上述聲明或保證，並無法取代稅務盡職調查所能達到的功能及效果，併購方不應認為此種承諾就已足夠。當合約裡需要請對方做聲明保證時，一般公司經常僅交由律師來確認，卻忽略從稅務的角度來看聲明與保證的內容，是否皆已涵蓋盡職調查發現的稅務問題。因此除了請律師草擬或覆核合約條文外，建議仍須聘僱專業稅務人員，檢視併購交易相關的稅務議題是否完整涵蓋。

綜合以上常見的稅務問題，在在顯現出併購交易中稅務盡職調查的重要性。併購方可藉由完整的稅務盡職調查，及早發現或因應稅務風險的發生。從另一個角度來思考，併購方透過交易模式的調整或是控管機制的安排與改善，可以防止被併購公司過去曾產生的稅務問題在交易完成後持續發生。此外，不管交易是否成功，對被併購者來說，也可藉此視為自行檢視稅務體質是否健全的機會。

（本文摘錄自資誠教育基金會出版之《企業併購策略與最佳實務》乙書）

作者：資誠聯合會計師事務所 蘇宥人 副總經理 / 劉穎勳 副總經理

在毛利日薄，智慧財產權爭訟日益盛行的情況下，對擁有智慧財產權的跨國企業所面臨的經營環境可說愈來愈加嚴峻。如何在此競爭激烈的環境中營運，持續地為企業帶來競爭力，進行全球較低之有效稅率管理(總稅負成本的管理)，將成為跨國企業致勝的另一重要選項。換言之，運用完善之稅務管理來降低跨國企業整體之全球有效稅率，將是得以維持或提升其全球競爭力的渠道。而有效稅率受特定營運功能、風險和資產配置等的影響，而有不一樣的結果。因此進行全球有效稅率管理前，應先仔細思考各項影響因素，方能將風險降至最低，達到企業想要之結果，以下就降低企業有效稅率通常應考量之因素加以說明。

瞭解智慧財產權配置現況

所謂「知己知彼，百戰百勝」進行跨國智慧財產權稅務管理的第一步驟為瞭解智慧財產權的配置現況。由於各國的租稅法令變動快速，尤其在經濟持續不振或經濟落後的國家，往往為尋求經濟的發展或突破，最常使用的方式就是提供租稅優惠(而智慧財產權常被列為租稅優惠的獎勵對象)，以吸引投資、或是為維持國家之競爭力主動調降所得稅稅率、或是兩國之間簽訂新的租稅協定、或是跨國企業因業務的擴充、縮減或改變，致對智慧財產權的擁有造成改變等等。這些外在或內在環境因素的迅速改變，都可能導致原先之智慧財產權稅務架構不合時宜或與原先所預估的結果有所落差。因此，瞭解智慧財產權配置現況非常重要，透過對配置現況的瞭解，將使企業明瞭原先之架構是否合適或業已過時，以作為擬訂下一步驟之基礎。

智慧財產權稅務管理策略

瞭解智慧財產權配置現況後，對智慧財產權稅務管理策略應重新加以審視。包括對智慧財產權的持有架構及管理策略等，因智慧財產權的持有架構及管理策略不同，對公司的營運模式亦會有不同的設計。另外於考量各國之相關稅務法規之後，於必要時可能需進行組織架構的重組、智慧財產權資產的重新配置、或重新架構新的智慧財產權管理機制，並對全體智慧財產權之稅負進行整體之估算，以使智慧財產權的佈局能發揮整體綜效，並提升租稅效率。

在重新審視或架構有關智慧財產權之稅務管理策略時，所應把握的原則為回歸智慧財產權之目的。簡言之，若係供研發單位使用，則由研發單位所在地(例如：台灣)擁有，可能有機會享受研發投抵的優惠。若係供製造單位(假設在中國大陸)使用，應考量跨境租稅成本，以評估適當的配置地點(台灣、中國大陸或第三地)及相關交易模式(收取權利金或隱含於產品價格等)。若預計有可觀的境外權利金收入，可能可以考慮配置於租稅協定網路綿密的國家，因通常簽有租稅協定的國家，其適用之扣繳稅率較低，可有效降低整體租稅成本。然而，規劃與管理尚應考量成本效益，千萬不可忽略智慧財產權配置更動所衍生相關的登記及諸如發生訴訟的法務成本，及移轉智慧財產權潛在的租稅成本。在執行組織重組的過程中務必就經營策略、法務、稅務等各方面作通盤考量與評估，讓所有的稅務成本或風險降至最低。

另外亦應注意各國反避稅法規變動所帶來的影響，包括：移轉訂價(Transfer pricing)法令的訂

定或修正、受控外國公司(Controlled Foreign Corporation, CFC)規定、實質營運機構的認定、最終受益人等。其中尤應注意移轉訂價法規的變動，因最近幾年國際間對移轉訂價的查核趨勢已從有形資產的移轉，轉向對無形資產移轉的查核。而經濟合作發展組織(Organization For Economic Cooperation And Development, OECD)目前亦正對無形資產相關規範進行修訂，預期其最終之修訂結果，將對全球無形資產之稅務管理帶來重大意義與影響，值得加以關注，並為因應。

智慧財產權調整之後續稅務遵循

智慧財產權稅務架構調整後，須留意的是集團內智慧財產權使用者所在地的當地稅務遵循，包括：

- 權利金合約是否需經過當地主管機關事前審批？
- 給付權利金是否應辦理扣繳？扣繳稅率是多少？以及如何辦理相關申報流程？
- 是否適用租稅協定而享有較低之權利金扣繳稅率？適用租稅協定應符合哪些條件及備妥哪些文據？
- 國內法規是否提供租稅優惠減免權利金稅負(例如：台灣所得稅法第4條第21款提供的權利金免稅機制)？
- 移轉訂價報告文件之準備等。

只有做好後續稅務遵循管理作業，才可有效降低稅務風險的發生。

結論

面對日益競爭的國際市場，及日益健全的各國稅務法規(避稅及反避稅法規)，跨國企業所面對的不僅是競爭者的激烈挑戰，尚且須面對各國稅務機關不斷升級的稅務查核及法規修正的改變。對於競爭者的挑戰，跨國企業無法預期與掌控。然對於稅務治理與管理則可事先加以規劃與安排，透過對各國稅務法規的瞭解與藉著合宜及有效的智慧財產權稅務治理與管理，預計跨國企業將可達成以下之稅務效果：

- 降低由授權、交易或出售智慧財產權所產生之權利金或財產交易所相關的有效稅率。
- 使子公司或第三者支付權利金時之扣繳稅率能降到最低。
- 使權利金之支出可全數獲得抵減。
- 降低公司整體有效稅率等。

在面對日益競爭的國際市場及智慧財產權爭訟盛行的氛圍下，審慎健全的智慧財產權稅務管理策略方能持續地為跨國企業確保競爭力與獲利能力。



如您有國際租稅、法律及智財相關問題，歡迎聯絡：

姓 名	電話與分機	E-mail Address
國際稅務諮詢與規劃服務		
廖烈龍 會計師	886-2-2729-6217	Elliot.Liao@tw.pwc.com
邱文敏 會計師	886-2-2729-6019	Wendy.Chiu@tw.pwc.com
段士良 會計師	886-2-2729-5995	patrick.tuan@tw.pwc.com
蘇宥人 副總經理	886-2-2729-6666#23951	Peter.y.su@tw.pwc.com
國內稅務諮詢與規劃服務		
徐麗珍 會計師	886-2-2729-6207	Lily.Hsu@tw.pwc.com
法律及智財服務—合夥人		
蔡朝安 律師	886-2-2729-26687	Eric.Tsai@tw.pwc.com
楊敬先 律師	886-2-2729-26100	Ross.Yang @tw.pwc.com
智財權申請、管理制度建置及爭議處理服務		
鄭淑芬 副總經理/專利代理人	886-3-500-7077#35710	Candy.SF.Cheng@tw.pwc.com
蔡孟祥 協理	886-2-2729-6666#23889	Mayer.Tsai@tw.pwc.com
商務紛爭預防及解決服務		
鍾典晏 律師	886-2-2729-6666#23888	Kelvin.Chung@tw.pwc.com
林佩樺 律師	886-3-500-7077#35729	Perlen.Lin@tw.pwc.com
林倩夷 律師	886-6-234-3111#60502	Chiani.lin@tw.pwc.com

www.pwclegal.com.tw

PricewaterhouseCoopers Legal（普華商務法律事務所 暨 普華智財管理顧問股份有限公司）結合 PricewaterhouseCoopers, Taiwan（資誠聯合會計師事務所 暨 資誠稅務諮詢顧問股份有限公司），針對知識經濟時代之智慧財產管理操作及策略提供客戶稅務、法律、智財管理等全方位諮詢服務及整合性解決方案。服務範圍包括智慧財產相關之申請維護、行政救濟、爭議處理、管理策略及模式分析，智慧財產佈局，企業跨國智財交易（包括技術移轉、專利授權、技術投資、國際共同研發等）之風險與利潤配置評估，及跨國併購智慧財產之租稅管理。另對應企業全球化營運之需求，普華及資誠與全球聯盟所緊密結合，提供客戶最即時的智財權服務。

Disclaimer: 本刊內容僅提供參考使用，非屬本所對相關特定議題表的意見，閱讀者不得據以為任何決策之依據，亦不得援引作為任何權利或利益之主張。若有任何事實、法令或政策之變更，本所保留修正本刊內容之權利。

Copyright: 本刊內容未經本所同意不得任意轉載或作其他目的之使用。