

以智財管理完善公司治理架構
-上市上櫃公司董事會之智財管理義務 宣導活動-

董事會之智財治理責任

陳春山 教授

台北科技大學智慧財產權研究所

公司治理協會常務理事

2020.01.16





陳教授簡介

• 學歷

- ✓ 加州柏克萊大學訪問學者
- ✓ 新加坡大學訪問學者
- ✓ 加拿大渥太華大學法學博士
- ✓ 美國華盛頓大學法學碩士
- ✓ 中興大學法學碩士

• 現任

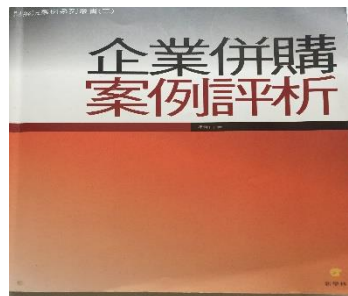
- ✓ 櫃買中心公益董事
- ✓ 花旗銀行獨立董事
- ✓ 全球品牌管理協會理事長
- ✓ 公司治理協會常務理事
- ✓ 台北科大智財所教授

• 經歷

- ✓ 公共電視及華視董事長
- ✓ 證券投資人保護中心董事
- ✓ 中華大學人社院院長講座教授
- ✓ 台北大學法學院教授
- ✓ 亞卓國際法律事務所主持律師

• 聯絡

louislaw@ms71.hinet.net





董事會運作目標

1. 達成績效目標
2. 管理企業戰略：願景、企業文化、策略
3. 員工滿意、成就感
4. 社會責任
5. 控制流程、風險及責任
--財報、風控、內控、法遵

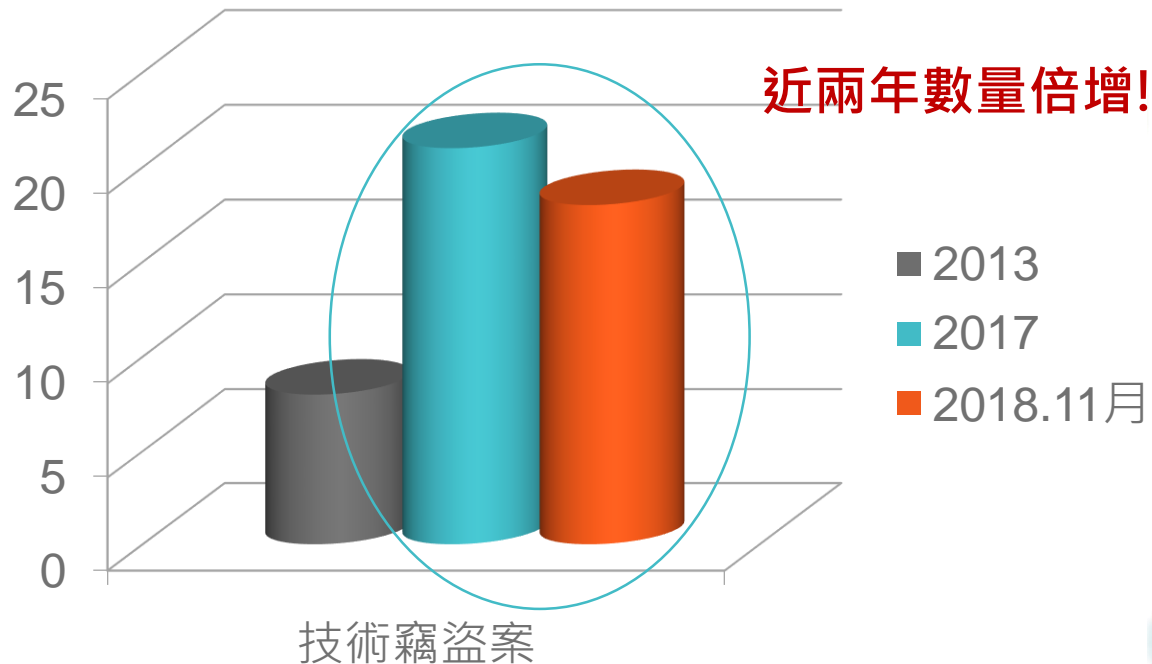


董事的兩大功能

- ◆ **監督公司的運作**：尤其是財報真實性、內控、風控、法規遵循
- ◆ **成長策略**：由董事根據自身專業，替公司提供建議及協助其商業判斷



我國技術竊盜案倍增



...在 2017 年之前，台灣半導體產業一年只有 1 件涉及營業秘密案件，但光是 2017 年，就激增為 6 件，增加 5 倍，而且多數與中國公司相關，根據台灣官方數據，技術竊盜案從 2013 年的 8 件，在 2017 年增加了 1 倍之多，達到 21 件；2018 累計至 11 月，達 18 件...

<http://cdn.technews.tw/2018/11/19/taiwans-technology-industry-china-pressure/>



保護機構可告董事

- 證券投資人及期貨交易人保護法於2009年5月20日修正時增訂第10條之1，明定保護機構於發現上市或上櫃公司之董事或監察人執行業務，有重大損害公司之行為或違反法令或章程之重大事項時，得依下列規定辦理：
- 請求公司之監察人為公司對董事提起訴訟，或請求公司之董事會為公司對監察人提起訴訟。監察人或董事會自保護機構請求之日起三十日內不提起訴訟時，保護機構得為公司提起訴訟，不受公司法第二百零四條及第二百零七條準用第二百零四條之限制。保護機構之請求，應以書面為之。



商業事件審理法

- 司法院於2018年7月11日成立商業事件審理法研究制定委員會，由呂秘書長太郎擔任召集人，**臺北科技大學陳教授春山**
- 商業法院的商業法庭處理；其中商業訴訟事件包括公司負責人因執行業務，與公司所生民事上權利義務的爭議；或是有價證券詐欺、財報不實、內線交易等，且訴訟標的金額逾1億元以上
- 司法院於民國2019年6月21日第178次院會決議通過「商業事件審理法」草案
- **逾億元重大商業民事案件速審法案 12/17/2019立院通過**「商業事件審理法草案」及「智慧財產及商業法院組織法草案」



司法院 商業事件審理法

- 設二級二審的商業法院
- 律師強制代理
- 限訴訟金額一億元以上案件



商業法院7類案件

1	公司負責人因執行業務，對公司應負的損害賠償金額達1億元以上。	5	資本額5億元以上的未上市櫃公司，其母公司有公開發行股票，董事會的決議爭議亦可交給商業法院。
2	因有價證券詐欺、財報或公開說明書不實、內線或短線交易等違法案件，所生損害訴訟金額逾億元的訴訟。	6	因公司法、證交法、期交法、銀行法、企業併購法、金融機構合併法、金融控股公司法、不動產證券化條例、金融資產證券化條例、證券投資信託及顧問法所生的訴訟標的逾億元，雙方合意由商業法院管轄。
3	公開發行股票公司的股東或股票期貨保護機構，對公司或負責人提出的經營權爭訟。	7	依法規定或司法院指定由商業法院管轄的事件。
4	公開發行股票公司的股東對董事會決議有爭議。		

製表：記者吳政峰 製圖：美編李耀宗



專利侵權之董事、受僱人責任

- 發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償
- 最高法院103年台上字第973號判決認為受僱人在與公司成立共同侵權行為的個案上，並非沒有探求餘地
- **A公司仿造B公司已出品之專利免刀塑膠帶，B公司以A公司之行為侵害其專利權，故向A公司之所有董事以違反公司法第23條之規定，而要求負擔損害賠償責任，該等董事應負賠償責任**



商標董事責任

- 商標權人對於因故意或過失侵害其商標權者，得請求損害賠償
- 未得商標權人或團體商標權人同意，為行銷目的而有下列情形之一，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣二十萬元以下罰金



著作權法董事責任

- 因故意或過失不法侵害他人之著作財產權或製版權者，負損害賠償責任
- 擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者，處三年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新臺幣七十五萬元以下罰金



營業秘密董事責任

- 因故意或過失不法侵害他人之營業秘密者，負損害賠償責任
- 意圖為自己或第三人不法之利益，或損害營業秘密所有人之利益，處五年以下有期徒刑或拘役，得併科新臺幣一百萬元以上一千萬元以下罰金：
 - 一、以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密，或取得後進而使用、洩漏者。
 - 二、知悉或持有營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密者。
 - 三、持有營業秘密，經營業秘密所有人告知應刪除、銷毀後，不為刪除、銷毀或隱匿該營業秘密者。
 - 四、明知他人知悉或持有之營業秘密有前三款所定情形，而取得、使用或洩漏者



董事義務

- 公司負責人**應忠實執行業務並盡善良管理人之注意義務**，如有違反致公司受有損害者，負損害賠償責任
- 公司負責人對於公司業務之執行，如有違反法令致他人受有損害時，對他人應與公司負連帶賠償之責（公 23）
- 公司與董事間之關係，除本法另有規定外，依民法關於**委任**之規定。（公 192）



德拉瓦州最高法院 Stone v. Ritter 案

- ✓ 董事法遵責任的標準
 1. 董事完全沒有建置任何報告或資訊系統或控制制度；或
 2. 雖已建置該等系統或控制制度，卻有意識地怠於監督或控管其運作，以致董事無法了解到應該注意的風險或問題
- ✓ 缺乏誠信或未盡注意義務所作成之經營決定，將構成忠實義務之違反，包括未嘗試確保合理之資訊收集與報告系統
- ✓ 公開發行公司之董事必須採取行動進而確保其履行受託義務中的監督義務，亦即董事應專注於設置治理人員/CCO的職位，並要求其擬定、執行與該企業相關之法規遵循計畫

Corporate Law Topics

Taiwan Speeches by
Justice Randy J. Holland



Randy J. Holland
在台公司法演講集

Prof. Louis Chen,
Copyrights Reserved



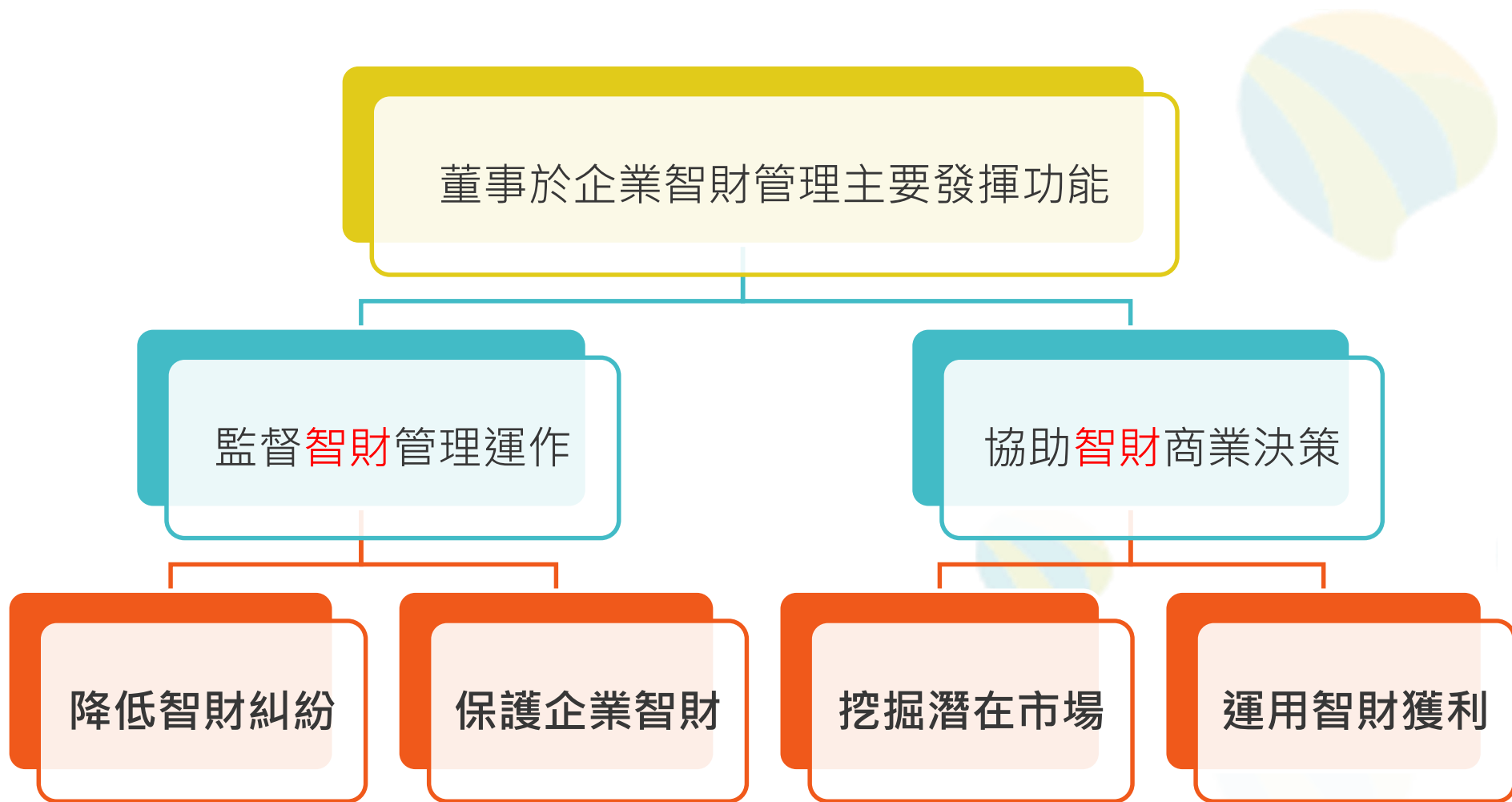


德拉瓦州法院採用Caremark原則

- ✓ 董事怠於監督之決定性證據,乃董事於執行職務時知悉其違反受託義務。如同德拉瓦州最高法院所述：
董事未履行應盡之義務，則董事即構成違反誠信之忠實義務
- ✓ 欲使董事免責，應藉由觀察是否出現警訊,而持續監督法規遵循計畫之執行,若有警訊則應採取適當措施確保公司能遵循法令



董事之智財治理責任





松騰靠智財保住美國市場

【2018-7-17/自由時報】

松騰強力反擊專利戰 成功保住美國市場

〔財經頻道 / 綜合報導〕

2017年4月18日，當**全球掃地機器人大廠iRobot控告松騰侵權**時，松騰董事長燕成祥第一時間的反應是：「為了松騰的名譽，不惜一戰！」

讓松騰決定強硬反擊，而非撤離美國市場的原因有兩個：第一，燕成祥深信松騰無侵權，絕對站得住腳；第二，**松騰自2003年進入掃地機器人市場時，早已針對iRobot所布局的諸多專利主動進行迴避。**

由於松騰在美國的市占率僅有4%，且與iRobot主攻的高價市場有所區隔，iRobot評估成本效益後，於2018年1月妥協撤告，**成功讓松騰保住美國市場。**

這一場訴訟雖然讓松騰燒掉300萬美金，卻獲益甚大。首先，在iRobot大舉控告競爭對手下，其他廠商無法進入美國市場，松騰在美市占率可望順勢成長到10%；其次，市場日益重視專利趨勢，**松騰經此成功一役，技術授權給其他廠商的比重也可望大幅成長**，對營收與毛利率均為雙重利多。



在美市占率可望順勢成長到10%



Nokia運用智財華麗轉型

不做手機仍世界第一！年收入為小米3倍！蘋果三星都對其無奈

2017年Nokia的收入高達8300億台幣，其中通訊業務營收占87.61%

如今**蘋果、三星、華為、索尼、LG**等全球約60家科技公司，都需向Nokia支付專利費！

Nokia手機受到智慧手機衝擊

停止手機研發製造，賣掉手機業務

分析既有專利，轉為進行手機程序與晶片研發

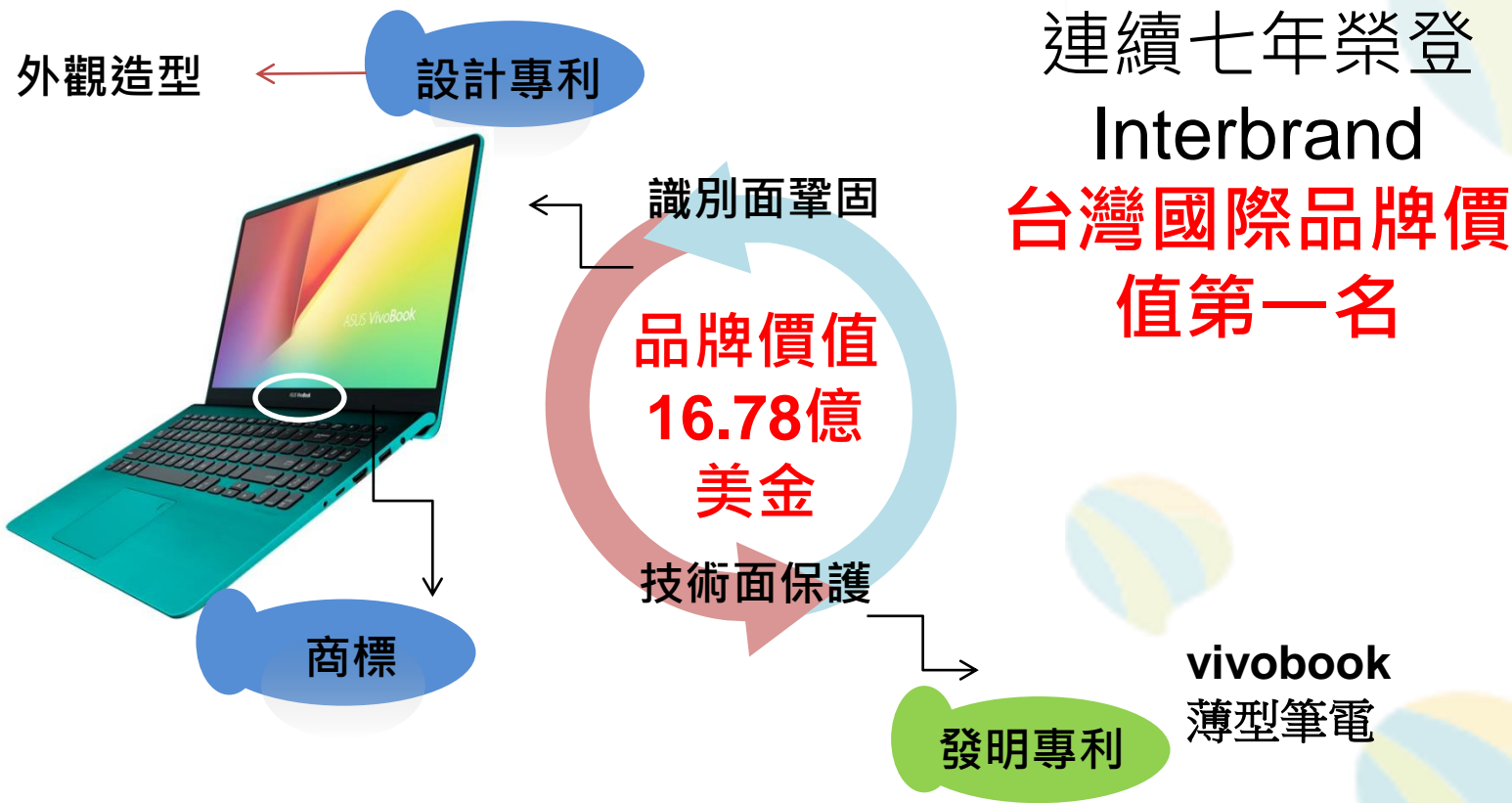
最大的一筆5G交易！

2018年7月Nokia與美國T-Mobile US達成了一筆價值35億美元的多年期合作協議，將為後者建設全美的5G網絡。





ASUS善用智財蟬聯我國品牌價值第一

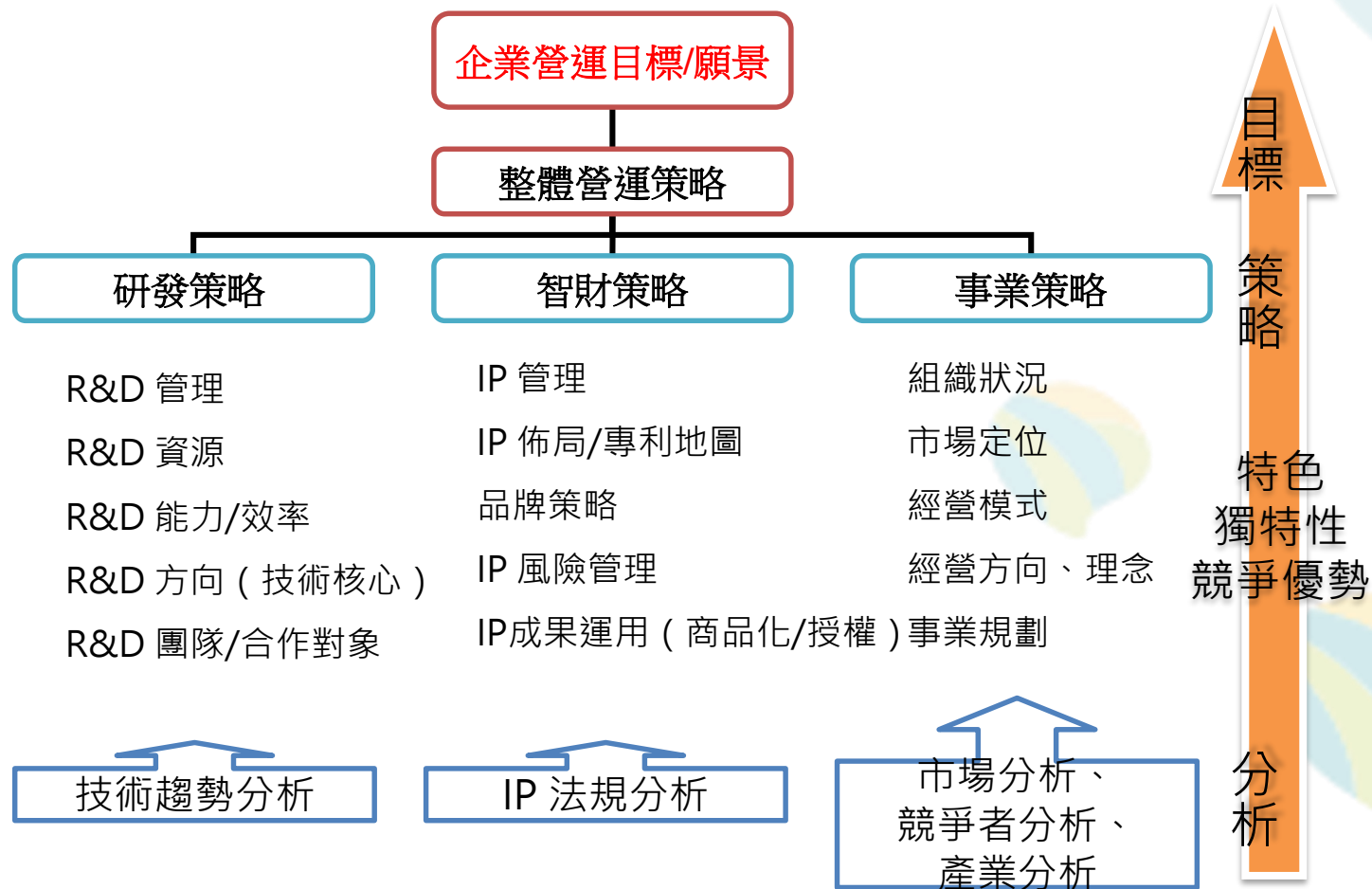


ASUS全球專利數：10980
ASUS全球商標數：1034



企業智財策略

智財策略的定位：確認自身競爭優勢與獨特性，產出企業之事業營運策略、研發策略與智財策略，以規劃未來發展方向與目標





智財資訊揭露之重點

風險



智財風險控制

業務



智財機會挖掘

智財權



智財能量展現



TIPS、守則與評鑑之關係





Thank you