

StartUP@Taipei

王琍瑩律師獲台北市政府邀請於 StartUP @ Taipei 「創業大師專欄」發表專文：「精實創業要如何思考智慧財產權保護」

在製造業或電子業時代，人們重視產品的技術強度，因為一旦擁有別人難以複製的技術，其他業者便無法任意的進入市場競爭，而所謂難以複製的技術，往往必須經由相當程度時間與金錢的投入。這樣的觀念，在 Eric Ries 出版「The Lean Startup」暢銷大賣、精實創業的風潮興起之後，已經不再全然適用，因為精實創業質疑的重點就在於：你為什麼要花大筆時間金錢，去打造一個完美的產品，然後才發現根本沒有人喜歡呢？

但是，精實創業的問題就在於，一夕爆紅倒底是哪一夕，沒有人說得準，並且在爆紅之前，你根本無暇思考防守策略。正因為如此，有太多的歷史事件告訴我們，當你快狠準打造出爆紅的產品，別人也可以快狠準打造出一模一樣的產品。在建構自身的競爭優勢時，絕不能忽略「易守難攻」的防禦工事。拿近期的嘖嘖杯事件來觀察，已有許多專家說明了「專利有效性」其實是專利侵權訴訟的首要戰場，讀者有興趣的話，都可以自行參閱。在這裡，我們要提醒的是，在精實創業的情況下，新創團隊如何思考專利以及其他智慧財產權保護。

不論是產品製造或是服務設計、是委託開發或是共同開發，在合約談判的過程中，都必須思考以下智慧財產相關權利歸屬的問題：

1. 首先，你會想要對方提供的技術，都是沒有侵權疑慮的。困難在於，你的產品是否落入別人的專利請求項，不可能一望即知，而是需要詳細鑑定與比對的結果。既然如此，通常會採取的保護措施，就是在合約當中加入擔保條款，請提供技術的一方，擔保這些運用在產品上的技術沒有侵害其他人的專利權、著作權或任何專屬權利。更縝密的談判，會把萬一發生侵權疑慮的處理方式也一併預先約定，可能包括取得授權、變更設計、終止合約、退款及賠償等。此外，議約實力強的話（例如付的錢更多的話），還可以要求違反擔保條款（也就是不幸有其他人主張

侵權的時候) 的違約金，如此一來可能可以減輕出事的時候舉證計算損害賠償金額的負擔。

- 其次，你會想要對方為你開發的技術，都是你的。這個時候，同樣的，要看雙方議約的實力，最基本的理解就是「一分錢、一分貨」。雙方對於究竟是委託開發或是共同開發的認知差距，就在於花多少錢買到多少東西。這個時候，會希望在合約當中明確記載新創團隊擁有全部研發成果的智慧財產權利，當然也應該包括半成品 (work-in-progress) 的權利。更縝密者，會事前一併約定，如果法律上無法直接判斷認定權利歸屬的時候，研發人員應該配合簽署轉讓文件及一切行政程序。
- 另一個常見的情況，共同開發的一方或雙方將既有相關技術使用在產品當中，這個時候，擁有技術的一方肯定會在合約中註明既有技術仍歸自己所有，但配套的授權條款也必須明確記載，甚至加上禁止主張侵權 (non-assertion) 的約定，以免將來雙方發生爭執，權利人翻臉不認人，反而主張產品侵害其既有技術，如此一來將對於產品的上市會造成很大的風險。
- 當然在合作過程中，凡走過務必留下痕跡，除了約定好的遊戲規則之外，也要切記「舉證之所在、敗訴之所在」，到底什麼技術資料是你給的、什麼是他先發現的，都應該將內容、時間與相關討論透過書面留下紀錄。

創業，常常源自於一個富有創意的商業構想，體認到消費者的某個痛點，並且想到了解決痛點的好點子。於是你開始設計打樣，提出產品的原型 (prototype) 跟身邊的朋友分享，朋友們會幫你按讚、或給予中肯的負評，然後你耐心修正、疊代 (iterate)，同時你也開始尋找團隊和天使投資人，有了初始資金之後，你找到協力廠商跟你一起把產品的 MVP (Minimum viable product) 做出來。之後，執行力再加上好運氣，你的用戶數不斷成長。你一心想著產品和用戶，你沒有想到的是，當產品一夕爆紅，馬上會遭遇別人向你致敬，做出一模一樣的好東西。

看 NBA 的時候，防守的節奏和快攻一樣扣人心弦。下棋的時候，除了一路進擊，設法阻擋對手兵臨城下，往往也是致勝的關鍵。在新創的道路上，當然更不能忽略了設置路障的重要性。除了智慧財產權之外，委託開發、共同開發的議題不只如此，常見的問題還有變更設計、最低產量、取消訂單、成本估算、付款約定、轉包、open source、續約或終止，終止後的轉換措施、稽查、驗收等等，那就是另一篇文章了。