

# 國立東華大學專利申請及智慧財產權移轉作業要點

107年4月11日 106學年度第2學期第2次行政會議通過  
107年11月7日 107學年度第1學期第3次行政會議修訂通過  
108年2月20日 107學年度第2學期第1次行政會議修訂通過  
110年4月21日 109學年度第2學期第3次行政會議修訂通過  
110年11月10日 110學年度第1學期第2次行政會議修訂通過  
111年9月21日 111學年度第1學期第1次行政會議修訂通過  
112年1月11日 111學年度第1學期第5次行政會議修訂通過  
112年12月6日 112學年度第1學期第3次行政會議修訂通過  
113年3月20日 112學年度第2學期第2次行政會議修訂通過

一、國立東華大學（以下簡稱本校）為維護研發成果之法定權益，並有效運用及管理本校智慧財產權，特依據「國立東華大學研發成果管理要點」制定本作業要點。

二、本要點所使用名詞定義如下：

- (一) 研發成果：係指本校教職員因職務上所產生之知識、技術、著作、產品、植物新品種、積體電路布局、電腦軟體、營業秘密、專業知識等，及因而取得之智慧財產權和所有衍生之權利。
- (二) 智慧財產權（以下簡稱智財權）：指國內外專利權、著作權、積體電路電路布局權、電腦軟體、商標權、營業秘密及專門技術等。
- (三) 專利及技術移轉權益委員會（以下簡稱專技委員會）：係指依據「國立東華大學研究發展成果管理要點」成立，審議專利管理、維護及利用之委員會。
- (四) 專利費用：係指專利之申請、申復、補充、修正、答辯、翻譯等所需之費用、證書費、專利每年維護費、事務所手續費，以及其他依法令應繳納之專利規費等。

三、專利申請類型

- (一) 專技委員會受理審議之專利申請補助案以「發明」專利為主，「新型」、「設計」等類型專利案。
- (二) 專利權申請以中華民國與美國兩國為優先考量，欲申請其他國別達五個國家者，得申請專利合作條約（PCT），惟國家科學及技術委員會（以下簡稱國科會）並不補助 PCT 申請費（僅補助 PCT 後各國的專利費用），申請費用分攤得依第五點辦理。

四、專利申請程序

- (一) 發明人代表提出專利申請時，應填具本校「研發成果專利申請表」、「研發成果揭露書」及「專利權貢獻度同意書」，向研究發展處（以下簡稱研發處）提出申請。依專利法第七條規定，發明人因職務或運用本校資源所產生之專利，除另訂有契約外，其申請權人或專利權人應為「國立東華大學」。倘因專利申請國別或地區規定，本校無法列為專利權人者，申請時須檢具詳細說明及相關文件。研發成果如屬非職務上或未運用本校資源產生者，應於完成發明時填具研發成果報告書與切結聲明書，向研發處提出申請審查。未依前述規定提出申請者，其智財權悉歸屬本校。
- (二) 前項申請案於受理申請後，由研發處提送專技委員會進行審查。

- (三) 專技委員會審議通過補助者，由專技委員會視該年度專利補助預算決議專利權之申請國別及費用分攤。
- (四) 專技委員會審議不予補助者，發明人仍應以本校名義為專利權申請人，自行辦理專利權申請，惟該專利亦須由研發處統籌列管。

## 五、專利費用之分攤

- (一) 經專技委員會審議通過補助者，依下列情形分攤申請期間及獲證後第一至五年專利費用：
  - 1. 研發成果衍生自國科會計畫：由本校協助申請國科會專利相關費用補助，扣除國科會補助款後，餘額分攤比例以本校 80%、發明人 20% 為原則。
  - 2. 研發成果非衍生自國科會計畫：可申請專利費用全額之分攤補助，分攤比例以本校 80%、發明人 20% 為原則。
  - 3. 若專利有獲其他資助單位研發獎勵金者，優先退還發明人負擔部分，其餘繳入本校校務基金。
- (二) 專利案經專技委員會審議通過補助者，因審查機關駁回，其申復、補充、修正、答辯等所需之費用以兩次為限。第三次須再提送專技委員會審議。
- (三) 專利案經專技委員會審議通過補助者，本校補助金額累計達新臺幣五十萬元(含)以上者，或增加、變更專利權申請國家，須再提專技委員會審議。
- (四) 專利費用全額預估超過新臺幣五十萬元(含)以上，須送外部專業機構評估，並經專技委員會審議同意補助，簽請校長同意後方得補助。
- (五) 倘未以本校為專利權人或專利權申請人，除另訂有契約外，本校立即取消其專利補助，發明人須繳回本校已支付之專利費用，並於六個月內將專利權或專利申請權轉讓回本校；轉讓衍生費用由發明人負擔。
- (六) 下列情況之專利費用由發明人自行負擔：
  - 1. 經專技委員會審議不予補助。
  - 2. 未經專技委員會審議逕以本校名義申請專利。
  - 3. 未以本校為專利權人或專利權申請人。若發明人再申請上述專利補助，且經專技委員會審議同意補助者，同意補助日期後產生之專利費用分攤依本要點辦理，同意補助前 3 個月內之專利費用予以追補，逾 3 個月之費用 **得** 不予追補。
- (七) 各項專利費用應於費用產生前先預估所需金額，依相關法規辦理採購，並於當年度完成核銷；逾期未提採購或核銷者，由發明人自行負擔其費用，本校概不予追補。

## 六、專利權之維護、讓與、終止與消滅

- (一) 發明人或研發處遇有以下情況者，得提送專技委員會評估效益，審議專利權繼續維護之**必要性**：
  - 1. 發明人代表主動申請終止維護：發明人代表進行專利權維護評估，送研發處提送審議。
  - 2. 專利維護已滿五年者：由研發處通知發明人代表進行專利權維護評估，倘發明人代表未依規定完成評估，研發處得逕行提送審議。

3.發明人離職、退休或死亡：無法取得發明人之專利權維護評估者，研發處得逕行提送審議。

4.其他特殊情況。

(二) 經專技委員會決議繼續維護者，專利費用分攤如下：

1.維護年期為第一至五年，專利費用依第五點辦理。

2.第六年起之專利費用，由專技委員會視專利效益審議決定專利費用分擔比例。

3.發明人離職、退休或死亡者，專利費用由本校與發明人或發明人之繼承人另行協議辦理。

(三) 經專技委員會評估無授權使用或技術服務之效益者，研發處以公平、公開方式辦理公告讓與等後續作業：

1.如有其他單位或個人請求讓與時，研發處備函檢具相關文件向資助機關申請讓與。無資助機關或資助機關同意讓與者，依本要點第十點辦理衍生利益分配、管理事宜。

2.資助機關不同意讓與，或公告滿三個月仍無人請求讓與時，研發處依專技委員會決議辦理後續事宜。如資助機關不同意終止維護，本校繼續專利維護管理，維護費用依本點第二項辦理。

(四) 政府委辦計畫之專利權維護與放棄處理，依照其委辦單位之相關規定辦理。

(五) 本校與他人共有之專利權，其維護與放棄之處理，依照所訂定契約內容辦理。

(六) 列為本校財產之專利權，倘終止維護或消滅，研發處依相關規定辦理後續財產處理事宜。

#### 七、專利之保密與侵權處理

委任專業代理單位辦理專利案申請時，須要求對方簽定本校相關保密文件，以約束對方應盡保密義務，若違約應負賠償責任。本校專利權受侵害時，由本校法律顧問統一處理，本校各單位及發明人應全力協助之。

#### 八、專利檔案管理原則如下：

(一) 本校研發成果在專利申請期間、取得專利證書前，所有資料均應以機密方式管理。

(二) 研發處針對已獲得之專利應定期整理以便利用。

(三) 專利申請文件由研發處建檔保管，於專利有效期結束後以適當形式永久儲存。

#### 九、智財權授權程序

(一) 申請方式：

申請者填寫本校「研究成果技術授權公司意願表」向研發處提出申請，並由發明人代表填寫本校「專利發明人專利授權鑑價評估表」。

(二) 授權程序：

1.提交專技委員會評估審議。

2.簽訂技術移轉授權合約書。

3.繳交權利金取得技術等流程辦理。

#### 十、研發成果衍生利益及技轉獎勵之分配

(一) 凡歸屬於本校之研發成果，經技術移轉、讓與所取得之簽約金、權利金及其他衍

生利益，依規定於三個月內完成呈報、繳稅與回饋資助機關作業（如國科會補助，衍生利益須依相關規定回饋）。

(二) 前項衍生利益扣除本校支付之專利費用、稅金及回饋資助機關金額後，依下列比例分配：

1. 獲本校補助專利費用者：

(1) 發明人分攤專利費用部分，由發明人自付者：分配比例為發明人 70%、本校 25%、技轉獎勵 5%。

(2) 發明人分攤專利費用部分，以計畫經費、結餘款及其他專帳支付者：分配比例為發明人 60%、本校 35%、技轉獎勵 5%。

2. 未申請或未獲本校補助專利費用者：

(1) 發明人分攤專利費用部分，由發明人自付者：分配比例為發明人 80%、本校 15%、技轉獎勵 5%。

(2) 發明人分攤專利費用部分，以計畫經費、結餘款及其他專帳支付者：分配比例為發明人 70%、本校 25%、技轉獎勵 5%。

3. 發明人應以本校而未以本校名義申請之專利，後將專利權轉回本校者：

(1) 發明人分攤專利費用部分，由發明人自付者：分配比例為發明人 50%、本校 45%、技轉獎勵 5%。

(2) 發明人分攤專利費用部分，以計畫經費、結餘款及其他專帳支付者：分配比例為發明人 40%、本校 55%、技轉獎勵 5%。

(三) 前項分配予發明人之部分，通知發明人代表於 3 個月內以書面回覆分配比例，以利進行分配作業。

(四) 發明人因可歸責於己或第三人之事由，不繼續負擔專利費用，而由本校給予補助者，發明人不得向本校請求分配衍生利益。原應分配發明人之利益，應先扣除相關預支費用或欠款後，全數繳付本校。

(五) 本校技術移轉案件如獲獎勵金，除獎補助單位另有規定外，其餘分配比例為發明人 50%、本校 30%、技轉獎勵 20%。

(六) 技轉獎勵設立統籌專帳，由本校統籌分配給校內、外技轉有功人員，作為提昇技轉績效之獎勵。

前項獎勵酬勞支給標準及原則依本校「研發成果技轉獎勵作業要點」辦理。

(七) 發明人因其研發成果貢獻而分得持有新創公司創立時之股份，或已設立公司技術作價增資之股份，併計股票股利之持股，不得超過該公司股份總數 40%。

(八) 非專利型式研發成果之技術移轉收入與技轉獎勵，依本點規定之比例分配。

十一、其他發明類型智慧財產權之歸屬與授權准用本要點之相關規定辦理。

十二、本要點中如有未盡事宜，依相關法令規定辦理。

十三、本要點經行政會議通過，陳請校長核定後實施。