

國立東華大學專利權召回與列管登記須知

107年6月27日106學年度第2學期第4次行政會議通過
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

一、依專利法第七條規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。」。本校專利之申請權人或專利權人應為「國立東華大學」，為維護本校權益，本校教職員生以發明人名義自行申請之專利，應限期於2018年12月31日之前，將專利權或專利申請權轉讓回本校所有，以俾本校列管登記。未依規定轉讓者，本校得依法求償。

二、已報備案件(專利權人或專利申請權人為發明人)

項次	發明人欲終止維護專利 (限 <u>國家科學及技術委員會</u> 及 本校成果)者	發明人欲繼續維護專利者/ 或其他不符合左欄規定者
(一)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 獲證五年以上專利，請發明人上簽呈敘明欲終止維護之意願與理由，應檢附專利狀態表(表一)，請求進行終止維護評估。 2. 獲本校同意終止維護專利後，專利權不需轉讓回本校，發明人得直接申請放棄維護流程。 3. 承諾依相關規定完成專利終止維護程序前，專利相關申請維護費用由發明人負擔。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專利權或專利申請權轉讓回本校之轉讓衍生費用由發明人負擔。 2. 辦理轉讓時，由本校提供個別委任狀給發明人。 3. 發明人應上簽呈敘明案件狀態(申請日號、承辦事務所、案件狀態)，檢附專利狀態表(表一)，簽准後始得辦理轉讓程序與個別委任狀用印。 4. 申請中或已獲准專利案件全部交由本校管理維護程序，後續申請與維護費用依本校規定辦理。 5. 大陸專利案得由發明人代表本校為申請人或專利權人，其專利技轉回饋仍須依本校規定辦理。 6. 轉讓回本校前產生之問題或糾紛由發明人自行處理，及負擔相關責任。

三、未報備案件

項次	專利申請人或 專利權人為【發明人】	專利申請人或專利權人為 【發明人與第三方共有/第三方】
(一)	受理補報備，專利申請權或專利權轉	受理補報備，專利申請權或專利權轉

	讓回本校之轉讓衍生費用由發明人負擔，後續專利維護費用依本校規定辦理。	讓回本校之轉讓衍生費用由發明人負擔，後續專利維護費用依本校規定辦理。
(二)	<p>發明人簽署專利轉讓承諾書，內容包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 無技轉、無共有專利之聲明。如已有技轉，則應提供技轉合約。 2. 中國大陸專利案得由發明人代表本校為申請人或專利權人，其專利技轉回饋仍須依本校規定辦理。 3. 承諾依本校相關規定完成專利讓與程序前，專利相關申請維護費用由發明人全額負擔。於讓與程序完成前，已依本校相關規定完成終止維護專利程序者亦同。 4. 轉讓回本校前產生之問題或糾紛由發明人自行處理，及負擔相關責任。 5. 同意後續若有技轉收益，不歸墊專利成本，發明人收益分配比例為扣除上繳金額後的 50%。 	<p>發明人與第三方廠商簽署專利轉讓承諾書，內容包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 發明人與第三方廠商切結同意將專利權或專利申請權轉讓回本校。 2. 若發明人出具本校與第三方共有專利權或專利申請權的證明(例如合約或協議書)，可轉讓為本校與第三方共有專利權或專利申請權；若發明人無法出具本校與第三方共有專利權或專利申請權之證明，必須轉讓為本校單獨擁有。 3. 轉讓為本校與第三方共有專利權或申請權者，第三方同意本校得與該第三方重新議定該共有協議。 4. 中國大陸專利案得由發明人代表本校與第三方同為申請人或專利權人，其專利技轉回饋仍須依本校規定辦理。 5. 承諾依本校相關規定完成專利讓與程序前，專利相關申請維護費用由發明人/第三方負擔。於讓與程序完成前，已依本校相關規定完成終止維護專利程序者亦同。 6. 轉讓回本校前產生之問題或糾紛由發明人自行處理，及負擔相關責任。 7. 同意後續若有技轉收益，不歸墊專利成本，發明人收益分配比例為扣除上繳金額後的 50%。
(三)	由發明人(申請人)檢附簽署之發明人專利轉讓承諾書(表二)及專利狀態表(表一)等資料，上簽申請專利轉讓書用校印，進行官方資料變更申	由發明人(申請人)檢附簽署之發明人專利轉讓承諾書(表二)與第三方廠商所簽屬第三方專利轉讓承諾書(表三)、專利狀態表(表一)，上簽申請專

	請，費用由發明人負擔。	利轉讓書用校印與個別委任狀，進行官方資料變更申請，費用由發明人負擔。
(四)	發明人應提供奉核公文影本、官方資料已變更證明以及年費繳納證明，送交本校研發處存查，完成列管登記程序。	發明人提供奉核公文影本、官方資料已變更證明以及年費繳納證明，送交本校研發處存查，完成列管登記程序。
(五)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專利已獲准案件於轉讓完成後，由本校控管維護程序，後續專利維護費用依本校規定辦理。 2. 申請中案件須全部轉讓回本校控管，後續相關費用依本校規定辦理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 專利已獲准案件於轉讓完成後，由本校控管維護程序，後續專利維護費用依本校規定辦理。 2. 申請中案件須全部轉讓回本校控管，後續相關費用依本校規定辦理。 3. 若依照合約或協議書由他人管理專利者，不需交回本校控管。

四、本須知經行政會議通過，陳請校長核定後實施。