**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次行政會議審議通過

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 (限科技部及本校成果)者 | 發明人欲繼續維護專利者/或其他不符合左欄規定者 |
| 一 | 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(附件一)**，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。
 | 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(附件一)**，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。 | 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。 |
| 二 | 發明人簽署**讓與契約書**，內容包含：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%。
 | 發明人與第三方廠商簽署**讓與契約書**，內容包含：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**專利申請人/權讓與契約書(附件二)**及**專利狀態表(附件一)**等資料，上簽申請專利轉讓書用校印，進行官方資料變更申請，費用由發明人負擔。 | 由發明人(申請人)與第三方檢附簽署之**專利申請人/權讓與契約書(附件二)**及**專利狀態表(附件一)**，上簽申請專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 | 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。
 | 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。

國立東華大學

附件一

專利狀態表

|  |  |
| --- | --- |
| **填表日期** |  年 月 日 |
| **專利名稱** | 中文： 英文：  |
| **發明人資料** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 發明人順序 | 姓名 | 服務單位 | 職稱/身分 |
| 發明人1 |  |  |  |
| 發明人2 |  |  |  |
| 發明人3 |  |  |  |
| 發明人4 |  |  |  |

 |
| **申請人** | □本校發明人姓名： □第三方廠商：  |
| **研究計畫合作機構** | □科技部 % □經濟部 % □農委會 % □其他(政府單位或廠商): %□利用本校資源(無經費資助) %若有兩個以上計畫合作機構，請註明各機構貢獻比例，合計應為100% |
| **研究計畫名稱****與研究成本估算** | 1.計畫名稱及編號：  計畫核定經費： 元2.本研究成果利用本校資源支出費用約 元 (此費用將供技轉作價審查之參考；請依實際經費支出項目，自行增減欄位) |
| **專利狀態** |

|  |  |
| --- | --- |
| 申請國別 | 專利狀態 |
| 中華民國 | 案件狀態：□申請中 □已獲核准專利申請日號： 申請號： 核准通過日期： 通過專利證號： 承辦事務所： 事務所連絡電話與人員：  |
| 美國 | 案件狀態：□申請中 □已獲核准專利申請日號： 申請號： 核准通過日期： 通過專利證號： 承辦事務所： 事務所連絡電話與人員：  |
| PCT  | 案件狀態：□申請中 □已獲核准專利申請日號： 申請號： 核准通過日期： 通過專利證號： 承辦事務所： 事務所連絡電話與人員：  |
| 其他國別  | 案件狀態：□申請中 □已獲核准專利申請日號： 申請號： 核准通過日期： 通過專利證號： 承辦事務所： 事務所連絡電話與人員：  |

其他國別請自行加列 |
| **檢附資料** | □專利申請書□說明書□專利證書 |
| **爭議事件** | □無□有，狀態或相關說明： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **聯絡人** | 姓名： 電話： E-mail：  |

發明人： （簽章） 年 月 日

第三方代表： （簽章） 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名稱 |  |
| 公司住址 |  |
| 公司負責人 |  |

專利申請人/權讓與契約書

附件二

立約人

|  |  |
| --- | --- |
| 讓與人： | ○○○，設址於○○○(以下簡稱甲方)； |
| 受讓人： | 國立東華大學，設址於974花蓮縣壽豐鄉大學路二段1號(以下簡稱乙方) |

鑑於：

1. 甲方為申請案號第○○○號「○○○」之專利案之專利申請權人。
2. 甲方同意將前開研發成果專利申請權讓與乙方；乙方亦同意受讓本專利申請權。

上述雙方約定如下：

第一條 甲方同意乙方請求簽署任何其他證明文件，以使乙方取得前開研發成果/專利申請權，及專利證書，在申請或取得專利權之各該國家成為該專利權人。

第二條 讓與登記及專利維護費用

一、本專利案之讓與登記手續由甲方負責辦理。甲方並同意負擔讓與手續所需之一切費用及衍生之各項稅捐。

二、乙方應自甲方辦理完成專利權讓與之日起負擔本專利之維護等相關費用；讓與完成之日前專利申請及維護費用由甲方負擔。本案後續相關費用依乙方「國立東華大學專利申請及智慧財產權移轉作業要點」辦理。

第三條 本契約生效後，本專利之任何舉發、被撤銷或其他糾紛(包括但不限於相關侵權責任)，甲方同意無條件配合乙方處理，不得拒絕。如因此致乙方或第三人發生損害時，甲方應負擔一切法律責任。

第四條 本契約經雙方依法簽章後生效。

第五條 甲方不履行本契約之約定或不按本契約約定履行時，乙方得以書面限期甲方於十日內改正或補正，逾期未改正或補正者，乙方得依法求償。

第六條 甲方若於本契約生效前，已與第三人就本專利之一部或全部簽訂任何授權契約，應由甲方自行處理並負擔一切法律責任，概與乙方無涉。

第七條 本契約之增刪或修改，非經雙方當事人以書面協議之方式為之，不生效力。

第八條 若因本契約而涉訟時，甲乙雙方同意以花蓮地方法院為第一審管轄法院。

第九條 本契約有關之通知或要求應以書面送達下列之處所及人員(以下簡稱「聯絡人」)，經送達該聯絡人者，即視為已送達該方當事人：

 甲方聯絡人 姓 名：

 聯絡電話：

 地 址：

 乙方聯絡人 姓 名：

 聯絡電話：

 地 址：花蓮縣壽豐鄉大學路二段1號

第十一條 本契約及其附件構成雙方對本案完整之合意。任何於本契約生效前經雙方協議而未記載於本契約之事項，對雙方均無拘束力。

第十二條 本契約正本壹式貳份，甲乙雙方各執一份為憑。

甲方(讓與人)： 簽章：

|  |
| --- |
|  |

乙方(受讓人)：國立東華大學 簽章：

代表人：趙涵㨗

|  |
| --- |
| 2018年 月 日 |