

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

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 個月之費用原則不予追補。
- (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，審議專利權之繼續維護：
- 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) 經專技委員會決議終止維護者，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，研發處備函檢具相關文件向資助機關申請終止維護。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備利用。

(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。