

國立陽明交通大學研發成果專利申請管理辦法

110年4月28日本校109學年度第4次行政會議通過同年8月1日實施

113年9月4日本校113學年度第1次行政會議修正通過

第一條 立法宗旨

本校為鼓勵本校所屬單位及人員進行研究、發展與創新科學技術，以提升技術水準，增益國家社會福祉，並有效管理及運用研究發展成果(下稱研發成果)，確保本校與創作人之權益，爰依政府法令及本校產學合作實施辦法**第十條**等相關規定訂定本辦法。

第二條 名詞定義

- 一、本辦法所稱「研發成果」，係指創作人研究發展所獲得之成果及該成果所生之智慧財產權，包括但不限於專利權、專利申請權、著作權、積體電路電路布局權、營業秘密、專門技術(know-how)、電腦硬體設計、電腦軟體及其手冊、說明、基因資料庫等及其他有形或無形之成果。
- 二、本辦法所稱「職務上完成之研發成果」，包含但不限於下列類型：
 - (一)以本校校務基金進行研究發展所獲得者；
 - (二)由政府機關補助、委託或出資予本校進行研究發展所獲得者；
 - (三)本校受政府機關以外單位委託進行研究發展所獲得且約定歸屬本校者；
 - (四)研發人利用本校資源、本校既有研發成果或於在職期間進行研究發展所獲得者。
- 三、本辦法所稱「技術移轉」，係指研發成果之授權或讓與。
- 四、本辦法所稱「專利費用」，係指申請專利及於申請程序中提出答辯等包含但不限於申請費、證書費、年費、專利事務所服務費及其他依法令應繳納之規費等。
- 五、本辦法所稱「有償」，係指以簽約金、授權金、衍生利益金、技術作價股份、交互授權、技術合作或其他業界通用方式，作為技術移轉之對價。
- 六、本辦法所稱「創作人」，係指實際參與研究的本校教師、職員、研究人員、計畫人員、約用人員及學生，依智慧財產權相關法律取得創作人格權之人。

第三條 權益規定

- 一、創作人於職務上所產生之研發成果，除本辦法或契約另有規定外，其專利申請權、專利權及其他一切智慧財產權為本校所有，並由本校依本辦法為專利之申請、審查及維護。
- 二、前款智慧財產權為專利以外之權利者，其權利之申請及維護，由創作人向本校提出申請，經同意後辦理之。

第四條 主管單位

- 一、本校研發成果之專利申請、審查、維護及其他相關事宜，由本校產學共創處(以下簡稱產創處)統籌辦理。
- 二、產創處執行前款職務時，應彙整相關申請、審查資料後，送請本校研發成果加

值管理委員會（以下簡稱「研管會」）審議。

第五條 專利申請及審查程序

- 一、創作人就其研發成果提出校內專利申請程序時，應先登入本校專利申請系統，填寫提案相關資訊，及上傳附件資料。
- 二、創作人應於前款程序完成後14日內檢附下列文件，送交產創處提出申請，逾期未檢附完整文件者，視為撤回提案。
 - (一)專利申請之構想揭露書及其電子檔案。
 - (二)專利檢索產生之相關論文、專利或文獻電子檔。
 - (三)如為國家科學及技術委員會(以下簡稱國科會)計畫產生之研發成果，應檢附「經費核定清單」影本；如為經濟部計畫產生之研發成果，應檢附計畫合約影本及依計畫書所載之計畫主持人清單影本。
 - (四)非政府機關單位補助產生之研發成果，應檢附「國立陽明交通大學專利申請暨研發成果聲明書」正本1份。
- 三、校內專利申請審查程序如下：
 - (一)產創處收到完整之提案文件後，應委託校外專家學者進行初步技術評估及審查（下稱初審），初審未獲通過者，創作人經產創處書面通知後，如有異議，可於接獲上述通知後14日內提供補充修正資料後內提出申覆，惟以一次為限。

如應補充之資料涉及實驗數據或有其他因素需延長申覆期限者，創作人應先行向產創處報備，未依規定報備或逾時未補件者，視為撤回提案。

初審通過者，應由研管會會議進行複審。
 - (二)初審通過之提案經研管會會議討論後，應為同意申請專利、不同意申請專利或為其他處理之決議。研管會決議同意申請專利時，應同時決議申請專利之國家。
 - (三)初審通過之提案經研管會決議不通過者，創作人得於收受決議結果通知後30日內向研管會提出申覆，如應補充之資料涉及實驗數據或有其他因素需延長申覆期限者，創作人應先行向產創處報備，未依規定報備或逾時未補件者，視為撤回提案。

提出申覆後經研管會決議不通過者，該提案即為確定，不得異議。專利申請權及專利權仍屬本校所有，創作人不得以自己名義申請。
- 四、研管會決議通過之提案，皆應由產創處委請經本校評選合格之專利事務所進行後續專利申請事宜。

若創作人擬另行委託其他專利事務所提出申請者，除應以本校名義提出申請外，相關專利費用需自行負擔。
- 五、由合作機構或創作人與本校約定共同申請專利且本校無須負擔專利費用者，創作人得不經上述校內專利申請程序，但需檢附「研發成果共有協議書」或合約等相關文件，並以書面向產創處報備後，再行辦理專利申請事宜。
- 六、創作人擬自行負擔專利費用者，得不經上述校內專利申請程序，但應以本校名義提出申請，並以書面向產創處報備案件進度。

- 七、創作人自行負擔專利費用者，若其經費來源為政府機關或產學合作計畫款，或其他需經本校會計程序核銷者，應依本校相關規定辦理。
- 八、前款所述自行負擔費用之情形，於執行計畫結束或經費用罄後，仍由創作人自行負擔後續專利費用。

第六條 創作人之義務

- 一、創作人有二人以上時，全體創作人應推舉一人為代表（下稱「創作人代表」），督促全體創作人遵守國家法令、及本校相關規定。若創作人與政府相關計畫主持人非同一人時，創作人(或代表)應事先知會該計畫主持人後，再行辦理後續專利申請相關事宜。
- 二、創作人應秉學術專業及誠信填寫專利申請之構想揭露書及各項提案文件，如有不實或因其不實、抄襲、仿冒、竊取他人營業秘密而侵害他人權益時，創作人應自負一切責任。
- 三、經研管會決議通過之提案為國科會補助、委託或出資予本校進行研究發展所獲得者，創作人代表應至國科會「科技研發成果資訊系統(STRIKE)」填報研發成果資料。本校應待創作人代表完成填報系統後，提出專利申請。
- 四、創作人之提案經研管會決議通過後，應配合專利事務所召開技術會議、提供相關資料及後續會稿事宜。如因申請專利而有訴願或行政訴訟之必要時，創作人亦應全力配合對其研發成果為主張或答辯。
- 五、創作人於專利獲證書前，應對其構想內容嚴守秘密，以免喪失新穎性。
- 六、創作人代表應使全體創作人明確知悉其研發成果之專利申請權、專利權及其他一切智慧財產權皆為本校所有。如有爭議，概由創作人代表負責協調解決；如其爭議而使本校受有損害時，創作人代表應賠償本校一切損失；專利事務所向官方提出正式專利申請案後，創作人如需變更相關申請文件或資訊，應以書面說明理由並簽請權責單位同意，其相關費用應由創作人自行負擔。
- 七、創作人應配合本校推廣及運用其研發成果及專利。
- 八、如有第三人對研發成果或已取得之專利主張無效、提出異議或撤銷程序時，創作人有義務且無償協助本校進行必要之答辯或防禦。如專利權遭他人侵害時，創作人亦有義務且無償協助本校進行侵害分析等相關事宜，協助說明並釐清技術內容。

第七條 專利費用之負擔

- 一、本校與非政府機關(構)之民間合作機構(以下簡稱民間合作機構)約定共同或依比例負擔專利費用，或約定專利共有者，專利費用仍由該民間合作機構支付，俟該專利獲有收益時，得扣除民間合作機構已支付之專利費用後，由本校與民間合作機構依約定之比例分配收益。前述民間合作機構係指政府機關(構)以外之合作機構，但公私立大學校院、學術研究機關(構)或公私立醫療機構(含醫療法人)不在此限。
- 二、專利費用之負擔事宜，除另有規定外，應經研管會決議通過後辦理。
- 三、經研管會決議通過申請中華民國及美國之專利者，其專利費用可由本校全額負

- 擔、本校與政府補助機關依計畫約定負擔或本校與合作機構共同負擔。
- 四、申請中華民國、美國以外國家或地區之專利者，其於專利獲准前所衍生之專利費用，應由創作人代表協調全體創作人自行負擔百分之三十。
- 五、經濟部所屬機關計畫申請中華民國、美國以外國家或地區專利之專利費用負擔方式：
- (一)經濟部所屬各機關依法規、計畫性質或依個案情況，約定研發成果歸屬本校管理，且於計畫中編列經費以支付專利費用者，於該計畫執行期間所生研發成果衍生之專利費用，應由其計畫編列之經費全額自行支出。
 - (二)計畫主持人於計畫執行期間屆滿時，應以書面通知產創處。
 - (三)計畫執行期間屆滿而專利未獲證前，應由創作人代表協調全體創作人自行負擔專利費用之百分之三十。
 - (四)專利獲證時，本校負擔領證及其後續之相關專利費用。但若該計畫有編列費用可以報支者，則仍由該計畫經費支應。
 - (五)其他無任何計畫款或經費得以支付專利費用者，計畫主持人協調全體創作人自行負擔專利費用之百分之三十，待專利獲證後，再由本校負擔後續之專利費用。
- 六、如創作人代表為本校技術移轉績效優異且實收權益金額達新台幣五百萬元以上者(不含先期技轉金)，申請中華民國、美國以外國家或地區之專利費用，得由研管會審議同意增加本校補助之比例。
- 七、專利申請中係可歸責於創作人之事由者而衍生之額外費用，概由創作人自行負擔。
- 八、專利申請之答辯費用，本校以負擔三次為限。但遇特殊情況或其他情事，研管會得以考量實際狀況，個案同意補助，不受前述三次之限制。
- 九、創作人因構想揭露書為不實陳述，包含但不限於計畫來源、新穎性等事項之陳述，或其他可歸責於創作人之個人因素，而無法獲得專利權時，或專利事務所向官方提出正式申請前，由創作人自行撤案，專利費用概由創作人自行負擔；本校已支付之專利費用，創作人亦應返還。

第八條 緊急申請

- 一、創作人因時效因素而需於研管會決議申請專利前提出專利申請之必要者，得簽署「專利先期申請切結書」，送請產創處委託專利事務所先行撰稿及申請。惟若申請中華民國以外國家，切結前應先經產創處簽准同意。
- 二、創作人應於簽署「專利先期申請切結書」後一個月內補齊提案相關文件，逾期未補期則視為撤回提案。
- 三、創作人之提案因前款規定而視為撤回，或未通過研管會審核者，專利費用應由創作人自行負擔；本校已支付之專利費用，創作人亦應返還。

第九條 專利維護

- 一、本校之專利經獲證公告後，維護期限以八年(美國專利七年半)為原則，若無專利技術移轉或新創事業之需求者，得由產創處視其情形提請研管會檢討有無繼續維護之必要。研管會決議無繼續維護之必要時，經公告3個月且無人請求受讓

- 時，經政府機關同意後，本校得放棄維護。
- 二、本校之專利逾當時政府機關規定應維護之年限，而未曾技術移轉或目前並無技術移轉者，得由產創處視其情形提請研管會決議，經公告3個月且無人請求受讓時，並經政府機關同意後放棄維護。
 - 三、除政府補助計畫另有規定外，若無專利技術移轉或新創事業之需求者，且該專利獲證已達八年(美國專利獲證已達七年半)以上，創作人代表亦未於上述期限屆滿前一年提出繼續維護之申請者，視同創作人全體同意放棄專利維護。惟若有專利授權或新創事業之需求，創作人代表應主動以書面通知產創處提請研管會評估是否繼續維護。

第十條 罰則

- 一、創作人違反本辦法規定之情事時，應依本校相關規定懲處。
- 二、創作人依本辦法之規定應繳納或補繳費用而不繳或不補繳者，於本校依相關程序限期催告後，創作人仍不繳納時，本校得依法實行抵銷或起訴追償。

第十一條 其他

- 一、本辦法實施前，創作人自行委託專利事務所以本校名義申請專利，而有專利費用之支出者，得提出構想揭露書及以本校名義申請專利之費用單據正本，經產創處提請研管會決議是否歸墊之，但創作人已支出之金額超過本校給付專利費用之標準部分，創作人應自行負擔。
- 二、本辦法有未盡事宜，應依政府相關法規命令、學校相關規定或由研管會依其職權決議補充之。

第十二條 生效與施行

本辦法經本校行政會議審議通過後實施，修正時亦同。