

# 國立清華大學專利管理作業要點

101年1月13日科技權益委員會通過

101年12月3日科技權益委員會修正通過

104年3月23日科技權益委員會修正通過

104年6月25日科技權益委員會修正通過

104年12月17日科技權益委員會審議

105年10月3日科技權益委員會通過

107年01月31日校長核定

## 一、宗旨

本校為鼓勵全體教職員生研究發展、創新科學技術、提升技術水準，爰依「國立清華大學研發成果管理辦法」訂定本作業要點，以使其研究發展之成果（以下簡稱「研發成果」）專利化。

## 二、權益規定

- (一) 本作業要點所稱之發明人係指本校之教職員生，提案人係指專利申請時任職於本校之教職員。
- (二) 發明人於職務上所產生之研發成果，除本作業要點或契約另有規定外，其專利申請權、專利權及其他一切智慧財產權（以下簡稱「智財權」）為國立清華大學（以下簡稱「本校」）所有，並由本校依本作業要點為專利之申請、審查、維護、讓與及放棄。
- (三) 智財權歸屬於本校之研發成果，除依政府法令及本校研發成果管理辦法另有規定外，發明人不得以個人或第三人名義在任何國家或地區申請專利。

## 三、承辦單位

本校研發成果之專利申請、審查、維護及其他國家法令規定相關事宜，由產學合作營運總中心智財技轉組（以下簡稱「承辦單位」）統籌辦理。

## 四、提案進程序

(一) 提案人就其研發成果提請為本校之專利申請案件時，應先登入承辦單位研發案件管理系統，輸入提案人資訊與相關技術資料，輸入完成後 30 日內須上傳完整技術文件，始為正式提案，逾期未檢附完整文件者，視為撤回提案。如為政府計畫之研發成果，應檢附相關證明文件。

(二) 承辦單位收受前款提案後之評估程序如下：

1. 由承辦單位委任專業專利檢索機構與提案人進行訪談，承辦單位應要求專業專利檢索機構於訪談後提出該案之專利性與商業價值評估。
2. 專業專利檢索機構應於評估意見表中做成推薦申請、不推薦申請之結論，經由承辦單位確認後將評估意見通知提案人知悉。如專業專利檢索機構評估為不推薦申請，則該專利不申請，提案人應與校方平均分攤評估費用。
3. 提案人收受評估意見通知後，如有異議應於一星期內提出申復，逾期視同對評估意見無異議。
4. 承辦單位於提案人提出申復後得再次評估。

(三) 承辦單位應將評估完成之評估意見表，提報科技權益委員會(以下簡稱「科權會」)核備。

(四) 中華民國、美國與中國大陸以外國家之專利申請案，經專業專利檢索機構評估後，須有專利授權、技術移轉或產學合作之需求，並經科權會審議通過、產學合作營運總中心主任簽核，始可委任智財權專業機構進行官方申請程序。另經由世界智慧財產權組織(WIPO)、歐洲專利局(EPO)申請之專利案件，須依其官方專利申請程序，由科權會依次審議通過，產學合作營運總中心主任依次簽核，始可委任智財權專業機構進行各階段官方申請程序。

(五) 約定由校外機構與本校共同申請智慧財產權者，提案人提案後亦須

經評估程序，並檢附智財權共有合約。如該校外機構全額支付專利相關費用，可免除評估程序。

- (六) 承辦單位應要求受委任進行官方申請程序之智財權專業機構於接獲委任後 30 日內完成專利說明書之初稿。若有因提案人資訊提供不足致無法完成專利說明書撰寫之情事，承辦單位得依智財權專業機構之書面申請，延後專利說明書初稿完成時間。如提案人應補充之資料非短時間可完成者，承辦單位得暫緩該提案之進行。
- (七) 專利審查期間官方審查意見之回覆，由智財權專業機構提供回覆說明，並經由提案人或發明人及承辦單位同意後，智財權專業機構始能繼續進行後續程序。
- (八) 專利領證與維護費用繳納事宜，由承辦單位依政府法令及本作業要點第六點辦理。
- (九) 承辦本校專利案件之智財權專業機構，須與本校簽訂委任合約。

#### 五、 提案人及發明人之義務

- (一) 提案人應確認發明人及其相對應的研發成果之正確性與督促全體發明人遵守國家法令、本作業要點及本校其他相關規定。
- (二) 發明人應秉學術專業及誠實信用提供專利申請之完整技術內容(包括但不限於研發成果來源、與過去技術相較之優點及特色、應用範圍)及各項提案文件，並應擔保無抄襲、仿冒、侵害他人智慧財產或竊取他人營業秘密之情事，如有本款情形，發明人應自負其責並對本校負擔損害賠償責任。
- (三) 提案人之提案經准予申請後，應配合智財權專業機構進行會稿程序及各國專利申請與審查程序之進行，並提供相關資料。如因申請專利而有訴訟、訴願或行政訴訟之必要時，發明人及提案人應提供一切必要之協助。
- (四) 發明人及提案人於取得專利申請號前，應確認提案之技術內容是否

已公開或於近期內預計公開，並應對其技術內容嚴守保密，以免喪失新穎性。

- (五) 如有第三人對研發成果或已取得之專利主張無效或提出撤銷程序時，發明人及提案人有義務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，發明人及提案人亦有義務無償協助本校進行侵害分析，並說明技術內容。

## 六、 專利費用

- (一) 本作業要點所稱「專利費用」，係指專利申請程序與獲證後所需繳納之申請費、答辯費、證書費、維護費、年費、國內外專利事務所服務費及其他依法令應繳納之政府規費等。

- (二) 通過校內審查之專利申請案件，專利費用無政府或校外機構經費補助的部分依下列原則分配分擔比例，惟特殊情形得經科權會決議調整之：

1. 自專利申請後及獲證日起算五年以內：

- (1) 中華民國與美國專利申請案，由提案人分攤 20% 之專利費用。

- (2) 中華民國與美國以外國家之專利申請案，由提案人分攤 30% 之專利費用。

2. 自專利獲證日起算第六年起至第十年屆滿止：由提案人分攤 50% 之專利費用。

3. 自專利獲證日起算第十一年起：由提案人分攤 90% 之專利費用。

- (三) 提案人專利申請案因官方審查程序所發生之費用，同一申請國家本校以補助三次為限。

- (四) 提案人以校方名義自行或委任智財權專業機構向各國智權專責機關提出專利申請案，須於專利審查核准公告後六個月內，向承辦單

位申請將專利權轉回校方控管。經承辦單位報請科權會核備後，自科權會核備之日起，依本校研發成果管理辦法及本作業要點補助轉回後之相關專利費用。惟提案人若有特殊理由無法遵循本款規定者，須依專案專簽核准。

(五) 前款專利申請案於科權會核備前，若有專利授權、技術移轉或產學合作之需求，雖未為核准公告，提案人應無條件同意直接辦理轉回校方控管，並提報科權會核備。費用分擔依前款規定辦理。

(六) 本校所支付之專利費用應依據本校核定之「國立清華大學專利申請統一收費標準」辦理。

(七) 專利費用之申報，提案人應依本校主計室之規定辦理。

(八) 如有下述情況，提案人應全額支付所發生之專利費用：

1. 專利答辯、領證、年費等因提案人延遲回覆而造成延遲之相關費用。
2. 發明人名單因提案人要求而新增、刪減或更正所發生之費用。
3. 專利說明書已進行撰寫或已撰寫完畢尚未提出官方申請，提案人臨時撤案、要求暫緩該案進行或延遲校稿所發生之費用。如係因發現關聯前案而必須放棄申請者，可為除外事項。
4. 提案人以本校名義自行或委任智財權專業機構代為申請專利者。
5. 發明人以個人名義進行專利申請而發生之費用。
6. 發明人以個人名義申請之專利，辦理轉讓本校時發生之轉讓相關費用。
7. 同一申請國家第四次起之專利審查相關費用。

#### 七、專利權之維護

本校專利經政府公告獲證後由承辦單位負責維護與管理。

#### 八、專利權之授權及讓與

- (一) 承辦單位應於專利權取得後即開始進行專利授權或讓與之規劃與推廣，並於一個月內於本校各相關網站公告周知。
- (二) 為推廣本校專利授權及讓與業務，承辦單位得與各學研機構、政府機關(構)、企業及智財權專業機構合作，並簽訂契約。
- (三) 本校專利權之讓與，經承辦單位召開研發成果讓與會議核准後，進行專利讓與招標公告及報請科權會核備讓與，決標後如有第三人得標或無人得標逕洽第三人買受，應簽定專利讓與合約。
- (四) 前款程序如政府法規及該專利之計畫補助機關就授權或讓與另有規定時，應依其規定辦理。
- (五) 本校獲證前專利讓與程序，比照本作業要點之規定辦理。

#### 九、 專利權之放棄

- (一) 本校專利權自公告獲證後未曾授權使用者，由承辦單位評估有無繼續維護之必要。經評估無繼續維護之必要者，承辦單位應先報請科權會同意公告讓與。
- (二) 專利權公告讓與三個月後仍無他人有意購買或授權使用者，承辦單位得放棄維護。
- (三) 專利為政府機關委託或補助計畫產出之研發成果時，應另依相關法規程序辦理專利權之放棄。

#### 十、 研發成果之授權或讓與會議

本校研發成果於授權或讓與第三方時，不論取得專利與否，均應依國立清華大學研發成果管理辦法及本作業要點，召開校內會議予以審查，會議組成原則如下：

- (一) 研發成果讓與會議：置主席一人，由產學合作營運總中心主任或執行長兼任，置委員三至六人。校外委員應不少於三分之一，並得包含產業界代表或學術機構代表。
- (二) 研發成果授權會議：置主席一人，由承辦單位組長或經理擔任，並

置三位以上之審查專家。審查專家應由法律顧問及該研發成果領域之校內外專家學者任之。

#### 十一、 罰則

- (一) 提案人及發明人違反本作業要點之規定時，應依本校相關辦法懲處並追究其法律責任。
- (二) 發明人違反本校研發成果管理辦法第九條第一款之規定，而以個人名義提出專利申請者，除應依本作業要點第六點第四款報請科權會核備並無條件轉讓校方外，轉回前之專利費用本校不予補助，轉回後之專利費用自獲證日起算十年，由發明人負擔 50%；該專利經轉回本校後，於本校統籌運用獲有收益時，依下列比例予以分配：發明人代表 20%、校方 56%、院 0.72%、系所或中心 4.08%、承辦單位 19.2%。
- (三) 發明人因違反本校研發成果管理辦法第九條第一款而取得之專利，於轉回本校前，如有與第三人完成簽訂授權或讓與契約之情形，應將所獲得之權益全部繳回本校，本校再依前款所訂之比例進行分配。若經承辦單位催告而未能繳回者，依本作業要點第十一點第四款及第五款辦理。
- (四) 提案人依本作業要點之規定應繳納或補繳提案人專利分擔費用而拒絕或延遲繳納者，於本校依相關程序限期催告後，提案人仍不繳納時，本校得暫停提案人新提案之申請，並可依法實行抵銷、起訴追償或以嗣後發生之提案人專利權利金分配部分進行抵扣。
- (五) 提案人依本作業要點之規定應繳納或補繳提案人專利分擔費用而拒絕或延遲繳納者，承辦單位應拒絕受理該提案人之新專利申請案，但因專利授權、技術移轉或產學合作所需者除外。

#### 十二、 專利權權益收入之分配

- (一) 本校專利權因授權或讓與等運用方式所取得之權益收入(包括但不

限於權利金、衍生利益金、股票等)，提案人與各單位分配比例應依「國立清華大學研發成果管理辦法」第十三條之規定辦理。

- (二)提案人若自行支付專利費用之全部，該件專利之權益收入，依下列比例予以分配：發明人代表 55%、校方 30%、院 0.45%、系所或中心 2.55%、承辦單位 12%。

### 十三、 其他

- (一)本作業要點有未盡事宜，應依政府相關法規命令、本校相關規定或由科權會依其職權決議補充之。
- (二)本作業要點所需之表格與文件，授權承辦單位擬定後報請產學合作營運總中心主任核定。

### 十四、 生效與施行

本作業要點經本校科權會議決議通過，校長核定後公布實施，修正時亦同。