

文件編號：PU-11100-B-1502-2019052201

管理單位：研究發展處 文件名稱：靜宜大學專利申請、維護及技術移轉處理要點

版次：01 20190522 增

靜宜大學專利申請、維護及技術移轉處理要點

民國 108 年 05 月 22 日行政會議通過

- 第一條 為辦理本校研發成果所衍生之國內外專利申請、維護及技術移轉，依據「靜宜大學研發成果運用利益衝突迴避及資訊揭露管理辦法」訂定本要點。
- 第二條 本要點所訂定執行之業務，由研究發展處統籌辦理。
- 第三條 依據「靜宜大學產學合作計畫處理要點」規定，專利申請、維護與技術移轉之審核，委由產學合作管理委員會協助審查。
- 第四條 本校人員因職務上產生或利用本校資源完成之研發成果，其智慧財產權歸屬本校所有，專利申請應以靜宜大學為專利權申請人。
- 第五條 專利審查標準
- 一、內容具新穎性、進步性、產業可利用性及潛在商業價值者。
 - 二、評估申請紀錄、過往技術移轉績效及與本校發展重點相符性。
- 第六條 專利申請程序
- 一、發明人填具研發成果專利申請表、研發成果專利申請說明書及研發成果專利申請費用暨權益收入分攤表向研究發展處提出申請。
 - 二、由研究發展處推薦專利事務所進行可專利分析報告，並針對專利提出建議推薦或不予推薦。
 - 三、依據可專利分析報告及相關申請文件，召開產學合作管理委員會進行專利申請送件審查，審查通過案件可向主管機關申請專利。
 - 四、未經審查通過之申請案，得由發明人填具「研發成果自行申請專利報備表」向研究發展處提出由發明人自行申請專利，並負擔一切相關費用。
- 第七條 專利費用分攤
- 一、本校每年編列固定金額作為專利申請之申請費、證書費、專利年費、事務所手續費及其他依法令應繳納之專利規費等(以下簡稱專利費用)之校內補助款，採先申請先分配原則。經產學合作管理委員會審查通過案件，得向研究發展處申請經費補助，每案最高補助兩萬五千元，預算用罄不再受理申請。
 - 二、專利費用依下列原則分攤：
 - (一)有政府資助機關且獲補助者(資助機關非全額補助)，專利費用扣除資助金額後，其餘費用負擔比例為學校補助百分之六十，發明人負擔百分之三十，發明人所屬系所或單位補助百分之十。
 - (二)研究經費由基金會或私人企業提供者，亦得由經費提供者自行向有關專利主管機關申請，本校不負擔相關費用，其智慧財產權之歸屬仍應依第四條規定辦理。

(三)院系及相關單位未負擔專利申請費用者，其負擔部分由學校負責，其相對授權金及衍生利益金歸屬學校。

(四)專利審查過程中如有經主管機關核駁之情況，由發明人再提出申復、補充、修正、答辯等情事者，須自行負擔必要之費用，最後獲准通過時，再依第一款比例分攤，核駁費用至多補助三次。

第八條 專利維護審查

超過三年以上專利之維護，以不補助為原則。如發明人有意願續行維護，請發明人於維護期屆滿六個月前提交產學合作管理委員會審查繼續維護之必要性，其審查結果、權利與費用分攤原則如下：

- 一、經產學合作管理委員會審查獲准繼續維護之專利，其費用分攤應依第七條規定辦理。
- 二、經產學合作管理委員會審查終止維護之專利，發明人有意願續行維護，亦得由發明人支付全部費用繼續維護，後續衍生利益依第十三條第三款規定。

第九條 專利侵權處理

本校專利權受侵害時，由本校法律顧問統一處理，發明人應全力協助之。

第十條 發明人義務

- 一、發明人於專利案之申請、審查、異議、訴願、行政訴訟及司法訴訟等法律程序中應對其創作內容負答辯之責任。
- 二、發明人應協助該智慧財產權之推廣應用。
- 三、發明人因抄襲等不法手段獲得專利，以致侵害他人權益時，發明人應負一切責任。

第十一條 研發成果技術移轉原則

凡利用本校資源完成之研發成果不論取得專利與否，均應採取保護措施，並適時尋求技術移轉商品化之機會，技術移轉依運用樣態不同，區分為授權、無償使用與讓與。技術移轉原則如下：

- 一、以有償授權為原則。
- 二、以國內廠商為優先，但有下列情況者，得專案授權國外廠商：
 - (一)國內廠商無實施意願。
 - (二)國內廠商實施能力不足。
- 三、以非專屬授權為原則，但有下列情事之一者，得專案申請專屬授權：
 - (一)為避免業界不公平競爭致妨礙產業發展者。
 - (二)研發成果之移轉為須經政府長期審核始能上市之產品。
 - (三)技轉之商品須以成立新創公司或投入鉅額資金繼續開發商品化技術者。

第十二條 技術轉移程序

- 一、由發明人提出申請時，應填寫研發成果技術授權公開遴選廠商資格條件表及研發成果公開遴選廠商技術授權發明人技術自評表向研究發展處提出申請；由廠商提出申請時，應填寫研發成果技術授權廠商申請表及研發成果技術授權廠商開發計畫書向研究發展處提出申請。
- 二、由本校、發明人與接受技術移轉者視實際情況訂定技術移轉合約書，合約

要點包含：

- (一)技術移轉標的名稱、內容範圍、地區與期限。
- (二)技術移轉授權金及衍生利益、支付條件與付款方式。
- (三)權利義務內容。
- (四)違約條款。
- (五)其它必要記載事項。

三、依據相關申請文件及技術移轉合約書，召開產學合作管理委員會進行技術移轉案件審查。審查通過後，發明人得簽請所屬單位主管，會辦研究發展處、會計室，陳核秘書室辦理相關申請文件及技術移轉合約書用印。

第十三條 研發成果技術移轉授權金及衍生利益之分配。

凡利用本校資源完成之研究發展成果經技術移轉所取得之授權金及衍生權益金，於扣除申請等相關費用及回饋資助機關的部分後，分配比例如下：

- 一、專利授權案件：學校百分之四十、發明人百分之五十，發明人所屬系所或單位百分之十。
- 二、非專利授權案件：學校百分之二十、發明人百分之七十五，發明人所屬系所或單位百分之五。

三、發明人支付全額專利費用之案件：同非專利授權案件。

發明人應結清所需負擔之專利費用後，方得進行收益分配。

第十四條 本要點如有未盡事宜，悉依相關規定辦理。

第十五條 本要點經行政會議通過，校長公告後實施，修正時亦同。