

亞洲大學研究成果專利申請及技術移轉管理要點

114.12.24 114學年度第3次行政會議通過訂定

115.01.15 亞洲秘字第115000742號函發布

115.01.28 114學年度第4次行政會議通過修正第1-9點條文

115.02.23 亞洲秘字第1150002400號函發布

- 一、 為落實亞洲大學暨附屬機構（以下簡稱本校）研究發展成果之專利申請、審議、維護、技術移轉（包括非專屬授權、專屬授權或讓與）及收益管理等作業，並確保智慧財產之合理管理與運用，依亞洲大學研究成果專利申請及技術移轉管理辦法及政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法訂定本要點。
- 二、
 - （一）亞洲大學智慧財產加值委員會（以下簡稱智財加值委員會）依亞洲大學智慧財產加值委員會組織章程辦理研究發展成果之專利申請、維護、技術移轉（包括非專屬授權、專屬授權或讓與）及其他重大事項之審議。
 - （二）智財加值委員會委員如涉及利害關係者，應依相關規定迴避。
- 三、
 - （一）發明人之研發成果擬申請專利者，應檢具下列資料向產學處提出申請：
 1. 專利提案申請表
 2. 專利提案內容說明書
 3. 專利發明人資料表
 4. 若為政府補助計畫產生之研發成果，請檢附補助單位計畫經費核定清單，若非政府補助計畫產生之研發成果，請檢附亞洲大學專利申請自行研發切結書。
 5. 若曾經（或預計）對外發表，請檢附亞洲大學研發成果公開聲明書及相關文件。
 - （二）產學處完成申請資料初審後，應提報智財加值委員會審議是否同意申請專利，並審議專利申請費用之負擔方式。
 - （三）經審議同意申請者，由產學處以本校名義辦理專利申請；經智財加值委員會審議未予通過，發明人仍可以本校為專利權人，向產學處通報後，自費申請專利。
 - （四）發明人同意全額負擔者，仍由本校名義申請專利，其專利權人為本校。若發明人無意願自行負擔者，該案不予申請。
 - （五）專利核准後，產學處應通知發明人並建檔列管。
- 四、
 - （一）專利申請及維護相關費用，包括申請費（含申復、補充、修正、答辯等）、證書費、第一期專利年費、事務所手續費及其他依法令應繳納之規費（下稱專利申請及維護費用）。
 - （二）專利申請及維護費用，依下列程序及原則辦理：
 1. 政府計畫研發成果：其專利申請及維護費用之支應，由本校依相關法令、計畫契約或資助機關規範綜合評估，提報智財加值委員會審議後決定是否由本校或發明人全部或部分支應費用；發明人如表示願意自行負擔全部或部分費用者，亦得提報智財加值委員會審議後辦理。
 2. 非政府計畫成果：其專利申請及維護費用，由智財加值委員會審議決定由本校或發明人全部或部分負擔。
 3. 自願負擔：發明人有意願全額自行負擔專利申請及維護費用者，應提出申請，經智財加值委員會審議通過後辦理。

4. 費用核定後之變更：費用負擔方式一經智財加值委員會核定，於專利申請及維護期間內，不得任意變更；確有必要者，應再提報智財加值委員會審議。
5. 實體審查階段費用：專利申請進入實體審查後，如經智慧財產局通知補正、答辯、申復或其他文件補充，其所需費用之負擔，依前開審議結果辦理。
6. 行政救濟相關費用：專利經智慧財產局作成不予專利審定時，如發明人擬自行提出再審查、申復或其他行政救濟程序，其相關規費及代理費用應由發明人自行負擔。經救濟獲准之專利，其後續管理、維護及收益分配，依本要點辦理。

- 五、
- (一) 於專利維護期間適當時點，並得於專利維護期滿六個月前，產學處應先調查發明人是否有意願自行負擔專利維護費用，並彙整相關資料，提送智財加值委員會審議該專利後續維護及讓與之可行性，並通知發明人決議結果。
 - (二) 本校經智財加值委員會審議不予維護者，發明人得申請自行負擔專利維護費用，經智財加值委員會審議同意者，得由發明人自費維護，惟專利權仍歸屬本校。
 - (三) 經智財加值委員會審議評估該專利無授權使用或技術服務效益，且發明人無意願自行維護者，產學處應基於公益目的、促進產業發展或提升研發成果運用效益之考量，公告該專利可供第三人申請讓與之資訊。公告期間為三個月，並於公告期間受理申請。
 - (四) 公告期間：
 1. 有第三人請求讓與：
 - (1) 屬政府計畫研發成果者，應依資助機關相關規定辦理，經智財加值委員會審議通過並報請資助機關核同意始得讓與；未獲同意者，本校應繼續維護該專利。
 - (2) 屬非政府補助案件者，得依本辦法及相關規定，經校長核准後辦理讓與。
 2. 公告期滿無人申請讓與：
 - (1) 屬政府計畫研發成果者，應依資助機關相關規定辦理。報請資助機關同意後，始得終止維護，若資助機關審查不同意，本校應繼續維護該專利。
 - (2) 屬非政府補助案件者，經校長核准後得終止維護。
 - (五) 共有專利之維護、讓與或終止維護，依契約規定辦理；無特別約定時，準用前項規定。
- 六、
- (一) 凡利用本校資源完成之研究發展成果，不論是否取得專利權、營業秘密權或其他智慧財產權，本校應依亞洲大學研究成果專利申請及技術移轉管理辦法及本要點規定，採取適當保護措施，並積極推動研發成果之技術移轉（包括非專屬授權、專屬授權或讓與），以促進成果之商品化與實際應用。
 - (二) 本校研發成果之技術移轉（包括非專屬授權、專屬授權或讓與），應符合公平、公開及有償原則，並以公立學校、公立研究機關（構）、公營事業及依法設立之法人或團體為成果運用之對象，以促進科學發展、人民福祉、國家利益及研發成果最大化運用效益為原則。

- (三) 前項所稱「法人或團體」，包含依中華民國法令設立之營利與非營利法人及其他合法組織；於成果運用對象之選擇上，應以國內具承接意願與能力者為優先。
 - (四) 研發成果之技術授權以非專屬授權為原則；惟有下列情形之一者，經智財加值委員會審議通過後，得採專屬授權：
 - 1. 避免業界不公平競爭致妨礙產業發展者。
 - 2. 研發成果之產品需經長期審查或取得法定許可始能上市者。
 - 3. 研發成果尚未達量產階段，須成立新創公司或投入鉅額資金開發者。
 - 4. 基於研發成果性質或產業特性，以非專屬授權無法達研發成果最大效益者。
 - 5. 其他符合公益目的、有利於整體產業發展或提升研發成果運用效益者。
 - (五) 本校辦理研發成果之技術移轉時，應依本校產學研發成果運用利益衝突迴避及資訊揭露管理要點，辦理利益揭露與迴避事宜。
 - (六) 研發成果之技術移轉之具體個案，應依本要點所定程序，提報智財加值委員會審議通過後，簽請校長核可辦理。
- 七、
- (一) 本校研發成果如擬採無償使用或授權國外對象，應依下列成果運用方式及其適用要件辦理，並應檢具必要資料向產學處提出申請：
 - 1. 無償使用：限於學術研究、教育或公益用途。
 - 2. 授權國外對象，應符合下列要件之一：
 - (1) 國內無具承接意願之對象。
 - (2) 國內無具承接能力之對象。
 - (3) 不影響國內廠商之競爭力及國內技術發展。
 - (4) 授權國外對象將更有利於國家整體發展。
 - (二) 前項申請案，經產學處進行初審後，提報智財加值委員會審議；經審議通過並依校內行政程序陳請校長核定後，始得辦理。
 - (三) 辦理無償使用或授權國外案件時，應同步依本校產學研發成果運用利益衝突迴避及資訊揭露管理要點，辦理利益揭露與利益衝突迴避之審查。
- 八、
- (一) 依技術移轉原則（包括授權或讓與），發明人或申請單位提出技術移轉或讓與申請時，應檢具下列申請文件及必要資料，向產學處提出申請：
 - 1. 亞洲大學研發成果公開遴選廠商技術授權發明人技術自評表。
 - 2. 亞洲大學研發成果技術授權公開遴選廠商資格條件表。
 - 3. 亞洲大學研發成果技術授權發明人資料表。
 - 4. 亞洲大學技術移轉利益迴避聲明書。
 - 5. 亞洲大學研發成果技術移轉授權廠商申請書。
 - 6. 亞洲大學技轉廠商技術開發計畫書。
 - 7. 被授權廠商尚須提供公司最近一期之營業人銷售額與稅額申報書及公司設立登記表。
 - (二) 涉及政府補助、委託或出資之研究發展成果者，其研發成果之技術移轉作業，如依資助機關規定須報請核准者，應依資助機關相關規定辦理，並於提報智財加值委員會審議通過後，依資助機關規定報請核准，始得辦理。

- (三) 產學處得視申請案性質，要求申請廠商繳納保證金或提供其他履約保證；保證金之範圍、金額、繳納方式及退還或抵扣程序，應依案件性質、技術成熟度、授權或讓與方式、預估交易規模及履約風險等因素，由產學處評估後，提報智財加值委員會審議決定。
 - (四) 前項保證金之處理，依下列原則辦理：
 - 1. 經智財加值委員會審議通過並完成技術移轉（包括授權或讓與）者，保證金得全額抵扣權利金或其他相關費用。
 - 2. 申請廠商於資格審查、資料調閱、洽談或審議過程中，主動終止申請或無正當理由不續行者，其保證金不予退還。
 - 3. 申請案件經智財加值委員會審議決議不予技術移轉或讓與者，其保證金應無息退還。
 - (五) 產學處確認申請資料後，於本處網站公告申請標的至少七日，並視案件需要辦理技術授權公開說明會，及技術授權廠商評選。
 - (六) 非屬政府機關補助、委託或出資案件者，申請案經產學處初審後，應提報智財加值委員會審議；經審議通過並依本校行政程序陳請校長核定後，由雙方簽訂契約或辦理讓與程序。
 - (七) 技術移轉（包括授權或讓與）契約，應載明權利範圍、對價或權利金計算方式、履約條件、禁止未經本校同意之轉授權或再讓與之規範、違約責任及其他必要條款，以維護本校權益。
 - (八) 申請文件、審查紀錄、公告資料與契約文件，應由產學處建檔列管並保存備查。
- 九、
- (一) 凡利用本校資源完成之研究發展成果，經技術移轉（包括授權或讓與）所取得之授權金、權利金、讓與價金、股權、股利或其他因成果衍生之利益（以下合稱收益），其收款、呈報及繳交作業，應由產學處辦理，並於收款後三個月內完成呈報及繳交程序。
 - (二) 涉及政府補助、委託或出資所產生之研究發展成果，其收益繳交方式及比率，應依資助機關與本校所訂補助或委託契約之約定辦理；若政府補助、委託或出資金額占計畫總經費 50%以下者，其收益繳交方式及比率，亦得依前述契約另行約定或免繳之。
 - (三) 收益之淨額，扣除應回饋政府機關、委託推廣費用、產學合作作業成本及專利費用後，依本要點之分配比例辦理分配。
- 十、
- (一) 收益進行分配前，應依序扣除下列項目，以計算淨收益：
 - 1. 回饋政府機關費用。
 - 2. 產學合作作業成本（含契約審查、法務及必要之行政支出）。
 - 3. 專利費用（含本校以專利權人身分辦理之申請、維護、行政救濟費用，以及發明人墊付部分）。
 - (二) 淨收益＝總收入－（上述三項）
- 十一、
- (一) 淨收益之 10%作為產學處相關推廣、獎勵及管理成本；於其中之 20%分配予推廣有功人員，其使用方式由產學處彙整後提報智財加值委員會審議通過後使用。
 - (二) 淨收益之 90%依下列原則分配予本校及發明人等權利人：
 - 1. 申請時由本校全額負擔申請費用者：本校 50%、發明人 50%。
 - 2. 申請時由發明人全額負擔申請費用者：本校 40%、發明人 60%。
 - 3. 非專利技術（如商標權、著作權、營業秘密等）之授權或讓與：本校 40%、發明人 60%。

- (三) 有多位發明人(或技術貢獻人員)者，其分配比例依專利申請文件或相關契約載明之貢獻比例辦理；未約定者，由智財加值委員會決議。
- 十二、(一) 發明人於專利申請、審查、補正、答辯、異議、撤銷、訴願、行政訴訟及司法訴訟等程序中，應配合本校辦理相關作業，並提供必要之說明及資料。
- (二) 發明人應配合產學處推廣該發明之應用與技術移轉，以提升專利運用效益，並遵守本校技術移轉相關規定。
- (三) 發明人應遵守保密義務，對於尚未公開之研究成果及涉及營業秘密或其他保護性資訊，不得擅自揭露或提供予第三人。
- (四) 發明人應遵守利益衝突迴避與資訊揭露相關規範，並依規定完成申報與審查程序。
- (五) 發明人應負擔其依法或依契約應由其自行負擔之專利申請、維護等費用。
- (六) 發明人如以抄襲、冒用、偽造或其他不法手段取得專利，致侵害他人權益者，應自行負擔一切法律責任，並負責賠償因此所生之損害。
- 十三、(一) 本校專利權遭受侵害時，由產學處統籌辦理相關侵權事宜；必要時，得委託專業律師處理。相關單位及發明人應配合提供必要之協助。
- (二) 涉及侵權處理所生之相關費用支出、損害賠償或回收所得之權利義務，依本要點有關費用負擔、收益處理及分配之規定辦理。
- 十四、(一) 本要點之行政執行單位為產學處。
- (二) 本校研發成果推廣之利益迴避、資訊揭露、發明人義務及其他權益保障等事項，依本要點及亞洲大學產學研發成果運用利益衝突迴避及資訊揭露管理要點之規定辦理。
- 十五、(一) 本要點未盡事宜，依相關法令及本校其他規定辦理。
- (二) 本要點須經行政會議通過，依本校行政程序陳請校長核定後實施之；修正時亦同。