

產學合作中的智財議題



萬國專利商標事務所

「萬國[®]」為中華民國註冊商標

from nothing to something

簡報綱要

- 產學合作可能涉及到的智財議題
- 技術授權前須注意的事項
- 技術授權後須注意的事項
- Q&A

產學合作可能涉及到的智財議題

- 研究內容的確定
 - 研究計畫負責人
 - 研究計畫具體內容、目標
 - 是否允諾研究計畫能產生一定的成果或權利的取得
 - 是否允諾研究成果不會侵權或受其他權利之限制

3



產學合作可能涉及到的智財議題

- 合作期間的確定
 - 始期、終期
 - 中止與再啟的事由
 - 終止與續約的事由

4



產學合作可能涉及到的智財議題

- 資金、資源的提供與分擔方式
 - 提供資金或資源的內容
 - 一次給付、分期給付、視研究階段或成果給付
 - 與研究相關的必要文件、資料的提供
 - 資金、資源不足時是否追加



產學合作可能涉及到的智財議題

- 執行過程的監督、管理、溝通、記錄
 - 聯繫代表與聯繫方式
 - 研發日誌
 - 資金與資源造冊管理
 - 研究進度的監督與確認方式
 - 溝通與協商的頻率與方式



產學合作可能涉及到的智財議題

- 所有權歸屬
 - 雙方所提供之財產所有權歸屬
 - 研發成果的歸屬



產學合作可能涉及到的智財議題

- 著作權歸屬
 - 研究或學術之著作權歸屬，是否限於與研究內容相關者
 - 未享有著作權的一方是否享有著作權之無償或有償使用權
 - 共同創作的著作權歸屬，共享、授權的條件與方式



產學合作可能涉及到的智財議題

- 專利權歸屬
 - 如何界定發明人
 - 誰享有專利申請權
 - 研究貢獻與專利權的比例
 - 如何認定專利權與研究成果的關聯性
 - 專利權的維護
 - 專利權的授權
 - 專利權獲利的分配
 - 延伸研究成果的專利申請權歸屬

9



產學合作可能涉及到的智財議題

- 資訊使用權
 - 研究所得資訊的報告、提供、揭露、出版條件與方式

10



產學合作可能涉及到的智財議題

- 保密及競業禁止
 - 如何界定機密等級與機密資訊的揭露方式
 - 如何保存機密資訊
 - 可知悉機密資訊的人的範圍與例外
 - 研究計畫終止後，持續保密的義務內容



產學合作可能涉及到的智財議題

- 責任擔保
 - 是否因合作契約的簽訂而成立任何合夥、合資、委任、承攬、經銷或僱傭等關係
 - 一方對於他方的何種階層與執行職務造成的損害負法律或賠償責任
 - 一方因研究而涉訟、提起仲裁、遭索賠時，他方的協助責任
 - 是否擔保研究成果能實施、銷售、產生或達成特定用途



產學合作可能涉及到的智財議題

- 違約責任
 - 構成違約的條件
 - 違約的賠償或懲罰的方式

13



產學合作可能涉及到的智財議題

- 爭端解決
 - 因契約所生爭議的準據法與管轄法院
 - 預定的爭端解決方式與執行的順序

14



產學合作可能涉及到的智財議題

- 其他
 - 契約的形式
 - 通知的方式
 - 修改的方式
 - 是否須公證

15



技術授權前須注意的事項

- 技術市場掌握
 - 應用的產品與服務是否明確
 - 產品與服務的市場發展與價值
 - 替代技術的市場發展與價值

16



技術授權前須注意的事項

- 技術內容的掌握
 - 技術的強度
 - 量產實施的可能性與成熟度
 - 替代技術的數量與取得之難易度
 - 如為專利權，則專利權的狀態、權利範圍、技術的成本、專利權涵蓋的國家
 - 如為know-how等僅能以營業秘密法保護的技術內容，技術擴散防堵的可能性

17



技術授權前須注意的事項

- 授權範圍
 - 技術應用的範圍：人、事、時、地、物（專屬或非專屬授權）
 - 限定因使用該技術所製造的產物販賣的範圍
 - 因授權之技術而涉訟，是否授予訴訟權

18



技術授權前須注意的事項

- 衍生智慧財產權歸屬
 - 因授權技術所衍生的智慧財產的歸屬
 - 未享有智財權之一方是否有（付費）使用之權利

19



技術授權前須注意的事項

- 授權金
 - 授權金的訂定的考量：
 - 市場發展可能性
 - 技術的應用廣度與深度
 - 技術佔商品的成本或貢獻度
 - 技術的獨特性
 - 技術擁有人的意願
 - 技術維護與管理的成本
 - 授權金的給付方式，一次、分期或依獲益比例等

20



技術授權前須注意的事項

- 其他注意事項
 - 可參考產學合作契約之內容予以調整
 - 授權技術的無償或有償教育支援
 - 注意授權契約不會違反法令規章，如公平交易法

21



技術授權後須注意的事項

- 授權契約的履行
 - 依據契約履行技術移轉
 - 授權技術教育的執行
 - 定期或不定期掌握被授權方執行的情況
 - 被授權方有無違反契約之情事
 - 授權金或其他應支付款項的確實收取

22



技術授權後須注意的事項

- 授權契約的管理
 - 授權契約時效的控管
 - 續約的通知
 - 專屬或非專屬契約轉換的可能性
 - 違約情況的處理

23



結語

- 瞭解自己技術
- 掌握市場資訊
- 確認合作雙方的需求
- 妥善擬定合作與授權契約
- 落實契約的履行及管理

24



感謝各位的聆聽！ 1！11！！
！

LOUIS

from nothing to something

PATENT · TRADEMARK

LICENSING · ENFORCEMENT

萬國專利商標事務所 LOUIS INTERNATIONAL PATENT OFFICE

台灣台北市博愛路35號9樓

9F., No. 35 Bo-Ai Road, Taipei 10044 Taiwan

Tel: 886-2-2381-7099 Fax: 886-2-2331-7068

Website: www.louisipo.com

