

中央研究院專利申請及維護作業要點

中華民國 109 年 1 月 7 日智財字第 1080511765 號函訂定全文 15 點

一、中央研究院（以下簡稱本院）為落實科學技術研究發展成果（以下簡稱研發成果）之保護及管理，並完善專利申請及維護評估作業，以促使專利妥適運用，特訂定本要點。

二、本要點用詞定義如下：

- (一) 創作人：指發明人、新型創作人、設計人。
- (二) 創作人代表：指研發成果創作人中之一人，為本院人員，且經全體創作人同意，由其作為全體創作人與本院間關於專利申請、維護等相關事宜之聯繫窗口。但代表全體創作人向本院提出專利申請提案之創作人代表，必須具本院研究人員或研究技術人員身分。
- (三) 專利評估人員：公立或立案之私立獨立學院以上學校或符合教育部承認之國外獨立學院以上學校畢業，具相關系所博士以上學位或具有相關專業學歷及資歷，且經本院智財技轉處（以下簡稱智財處）推薦審查專利申請提案者。
- (四) 專利代理事務所：依各國專利法或相關法規規定，辦理專利業務之國內、外事務所及國外辦理專利業務之事務所、公司或機構。
- (五) 資助機關：以補助、委託或出資方式，與本院訂定合作、委託或採購研究計畫契約之政府機關（構）。
- (六) 書面：指文件、信函、其他紙本資料或電子郵件。
- (七) 學研機構：指國內外依法成立以非營利為目的之學校、研究機關（構）、團體。

三、兩人以上之創作人，應經全體創作人同意，選任其中具本院人員身分之一人為創作人代表。

創作人及創作人代表之義務如下：

- (一) 創作人於專利案之申請、審查、異議、訴願、訴訟等程序中，應配合相關程序之進行，並提供相關資料及一切必要之協助。
- (二) 創作人應配合智財處辦理研發成果之推廣及運用。
- (三) 創作人應確保研發成果之產出，無抄襲、仿冒、造假、竊取他人機密資訊或其他不法情事，並確認相關揭露資訊正確無誤。
- (四) 創作人應妥善保存研究發展過程中產生之手稿、實驗紀錄、數據及相關資料。
- (五) 創作人代表應負責聯繫全體創作人、確認創作人身分之正確性、協調全體創作人之權益收入分配比例，並以書面提交予本院。

四、創作人代表已非本院人員時，依下列程序辦理：

- (一) 依研發成果揭露表之創作人代表順位，並排除非本院人員者，依序排定為創作人代表。
- (二) 無法依前款決定創作人代表者，由原創作人代表隸屬之單位主管指定

本院人員擔任創作人代表。

五、 本院專利申請之程序如下：

- (一) 本院研發成果提出專利申請提案時，應由創作人代表所屬單位檢附研發成果揭露表 (Invention Disclosure Form) 以密件函送院本部。研發成果揭露表，由智財處另定之。
- (二) 智財處於收到前款提案後，由智財處承辦人 (以下簡稱承辦人) 編排覽號、將申請資料輸入智財資料庫，並檢查資料，資料不全者，承辦人應通知創作人代表補正之。
- (三) 申請專利，以先申請美國臨時專利案 (US Provisional Application for Patent，以下簡稱臨時案) 為原則。
- (四) 臨時案之申請，承辦人應先進行下列作業，經智財處處長核定後辦理後續程序：
 1. 專利檢索。
 2. 市場調查。
 3. 提出推薦或不推薦申請專利之建議並填寫裁示表。
- (五) 已申請臨時案且主張優先權提出申請我國或其他國家專利者，承辦人應先進行下列作業，經智財處處長核定後辦理後續程序：
 1. 委由專利評估人員就申請專利進行評估，評估程序應於臨時案申請日起算十一個月內完成。
 2. 提出推薦或不推薦申請專利之建議並填寫裁示表。
- (六) 非申請臨時案而直接申請我國或其他國家專利者，承辦人應先進行下列作業，經智財處處長核定後辦理後續程序：
 1. 專利檢索。
 2. 市場調查。
 3. 委由專利評估人員就申請專利進行評估。
 4. 提出推薦或不推薦申請專利之建議並填寫裁示表。

六、 經核定申請專利之研發成果，其專利申請、領證及維護等各項費用，除研發成果協議書 (以下簡稱協議書) 或契約另有約定外，由本院負擔。智財處應依本院科學技術研究發展採購作業要點及智財處辦理科學技術研究發展採購作業程序之規定，辦理專利代理事務所採購程序後，由專利代理事務所向各國專利專責機關提出申請。

七、 承辦人應確認研發成果為本院獨有或是與其他自然人、法人、團體、學研機構或政府機關(構) (以下通稱院外單位) 共有，以及是否曾受資助。本院與院外單位共有之研發成果，於取得共有書面文件後，始得申請美國臨時專利案。但院外單位為學研機構、政府機關 (構) 時，不在此限。本院與院外單位共有之研發成果，於簽署協議書後，始得申請我國或其他國家正式專利案。

八、 經核定不申請專利之研發成果，智財處應將結果通知創作人或創作人代表並敘明理由。
創作人或創作人代表收受前項通知後，創作人等得就研發成果自費申請專

利，並於取得專利權後以書面通知本院權利讓與相關事宜。

本院於接獲前項通知起六十個工作日內，承辦人及專利評估人員應提出評估報告，並做成推薦或不推薦受讓專利權之建議，經智財處處長核定後，提請本院研究發展成果管理委員會（以下簡稱研管會）審議是否受讓該專利權，並將審議結果以書面通知創作人或創作人代表。

本院決定受讓專利權者，其處理方式依本院科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法（以下簡稱本辦法）第六條第二項第二款第一目規定辦理。

本院決定受讓專利權時，創作人等應配合辦理相關程序。

研管會依本辦法第六條第二項第二款第二目決定不受讓專利權者，應同時議定由創作人無償或有償保留該專利權。

九、 本院及創作人等均不提出專利申請者，本院得同意第三人與創作人訂定契約並以書面通知本院後，由其自費以本院名義代為提出專利申請。代申請人於取得專利權登記後，得向本院申請費用補償、給予優先授權，或以無償或有償方式取得該權利。本院於接獲上述申請時，承辦人應提請研管會審議，提起審議前，承辦人得視必要情況提出評估報告。承辦人應將審議結果通知代申請人，代申請人應配合審議結果辦理相關程序。

十、 本院應依法或依契約、協議書繳納專利之年費或維持費。除契約或協議書另有約定外，專利繳費滿五年仍未實施移轉、授權，或授權期滿，或繳費未滿五年但有提前評估之需要者，應進行專利維護評估程序。

十一、 專利維護評估程序如下：

(一) 本院單獨為專利權人者，依初評、複評、繼續維護、公告讓與、提請研管會審議等程序依序辦理：

1. 初評：智財處先徵詢創作人或創作人代表及其所屬單位之意見，相關意見應於一個月內回覆。承辦人於收到意見回覆後七個工作日內完成初評。
2. 複評：初評完成後，智財處處長依初評意見於七個工作日內完成複評，承辦人應將評估結果通知創作人或創作人代表。
3. 繼續維護：複評後決定繼續維護者應繼續維護。
4. 公告讓與：複評後決定不繼續維護者，應於智財處網頁上公告讓與，公告期間為三個月。
5. 提請研管會審議：公告讓與期間屆滿後，提請研管會審議是否讓與或放棄維護。

(二) 本院單獨為專利權人但有院外單位分攤專利費用者，經初評、複評程序決定不繼續維護後，應於公告讓與前函知該單位。如該單位表示有承接意願，無須經公告讓與程序，逕提請研管會審議。

(三) 本院與院外單位共有專利權者，依下列順序辦理：

1. 依契約或協議書辦理。
 2. 未於契約或協議書約定時，應以書面徵詢院外單位維護意願。
 3. 於接獲院外單位回復意見後，智財處應進行第一款之初評及複評程
-

序，複評後決定繼續維護者應繼續維護，複評後決定不繼續維護者應逕提請研管會審議。

4. 如院外單位為學研機構、政府機關（構）時，智財處依程序進行至前目初評及複評程序後，決定不繼續維護者，得取得其書面同意後上網公告讓與，待公告讓與期間屆滿後，提請研管會審議後續處理方式。

（四）本院依規定進行公告讓與程序時，如有院外單位表示有意願承接授權，應依本院研發成果授權相關規定辦理後續程序。

十二、 智財處應將已完成前點維護評估程序並簽請核准放棄維護之專利通知總務處。智財處於接獲總務處有關審計部同意備查之通知時，不再繼續繳納年費或維持費。

十三、 受資助機關資助所衍生之研發成果，於專利申請及維護時，應依資助機關之規定辦理。
依資助機關規定，須於讓與前取得同意者，於辦理公告讓與程序前，函請該機關同意。

十四、 本院專利權有受侵害或侵害之虞時，應於知悉起立即進行事實調查及評估。事證明確者，本院應評估是否提起相關法律救濟，並得視情況提出專利侵害鑑定。
本院因專利侵權爭議案件所收取之賠償金、和解金或相關金錢給付及財產上利益，留存於本院科學研究基金，並依本院科學研究基金收支保管及運用辦法相關規定辦理。

十五、 本要點經研管會通過，院長核定後實施，修正時亦同。
