



# 本校研發成果運用暨 申請流程 (專利篇)

---

事業發展處 技術移轉中心

---

# 職務上發明

## 專利法第 7 條

- 受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。
- 前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。
- 一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。
- 依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。

## 智財法院 100 民專上 51 號 ( 職務上發明之判斷 )

- 專利法第 7 條第 2 項規定，職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，即依受雇人與雇用人間契約之約定，從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作，受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等，因而完成之發明、新型或新式樣專利，其與雇用人付出之薪資及其設施之利用，或團聚之協力，有對價之關係，故專利法規定，受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

# 技轉中心業務項目

- 本中心主責**保護校內教職員智慧財產權(著作權、專利、Know-how)之權利**，**加強專利品質、提升研發成果應用與產業接軌**，以專業角度及良好服務品質及加快行政效率為導向，從產業界、學校及老師等多方角度出發，並以積極的態度來經營業務範疇。
- 鼓勵教師與職員，運用學術研發成果，經**技術移轉**或技術作價入股成立**衍生新創**事業，拓展北醫事業版圖



# 研發成果保護方式-營業秘密?專利?



## ■ 營業秘密的定義：(例如：實驗室檢測方法、SOP; 可口可樂的配方)

是指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，依據雙方（或以上）的合約規定營業秘密的範圍與各自的權責歸屬。

## ■ 專利的定義：(需找專利師協助撰寫)

透過不斷的技术研發創新，可以使人類的生活更便利、更幸福，所以發明人、新型創作人或設計人提出專利申請後，當其創作經審查且在符合專利法的規定下，將其技術公開，並給予專利權，享有在一定期間內的權益保護。

	營業秘密	專利權
法定要件	秘密性、經濟性、保密措施	產業利用性、新穎性、進步性
登記與否	無須申請登記，符合法定要件即受保護	須申請登記，經專利專責機關審查核准後，享有專利權
公開	無須公開	須公開，刊登專利公報
保護期間	永久保護，無時間限制	發明：20年 新型：10年 設計：15年
權利本質	非專屬排他權	專屬排他權

(資料來源: 經濟部智慧財產局)

# 我國專利態樣

	發明	新型	設計
實體審查	✓		✓
保護年限	20年	10年	15年
裝置/結構	✓	✓	
化合物/配方/微生物/材料/材質	✓		
製造方法/用途	✓		
視覺外觀			✓

- **發明**：指利用**自然法則**之技術思想之創作。
- **新型**：指利用**自然法則**之技術思想，對**物品**之形狀、構造之創作。
- **設計**：指對**物品**之全部或部分之**形狀、花紋、色彩**或其結合，透過**視覺**訴求之創作。

# 發明專利種類

## ➤ 物的發明

物品：例如具有一定空間之機器、裝置或產品等。

物質：例如蛋白質或微生物基因等。

## ➤ 方法發明

產品的製造方法：例如酵素或生物晶片之製法。

無產品的技術方法：例如檢測生物晶片上螢光反應的方法

物質用途---已知物質新用途  
---新物質用途

# 專利標的範圍及積極要件



## 專利範圍 (新技術)

- 1.物
- 2.方法  
(用途)

### 可專利性

- 產業利用性
- 新穎性
- 進步性

### 商業價值

- 競爭力
- 技術門檻
- 技術成熟度
- 市場需求

# 申請專利必須認清基本事項

## 具有新穎性、進步性、產業利用性

- 發明所欲解決之問題
- 解決問題之技術手段 (Claim/申請專利範圍)
  - 新方法?新用途(例如:老藥新用)?
  - 新物 (組合物/系統/裝置)?
- 對照先前技術之功效 是否具新穎性及進步性?
  - a) 用技術關鍵字詞搜尋已經揭露資訊中，最接近上述手段的3件文獻 (包含專利資料庫、學術資料庫)
  - b) 與先前技術(可以組合)的差異(或進步性)在哪裡?

# 發明人們注意



1. 專利申請與論文發表可以同時考慮
2. 發明人人數越單純越好 有爭議時個案認定
3. 發明摘要關鍵簡要即可
4. Pending patent (申請後18個月公開 A)
5. Issued patent (審查獲證 B/公告)
6. 屬地主義
7. 天然的原理/物質 皆非專利適格標的

# 智慧財產法院 102 年度民專上字第 23 號民事判決 (何謂共同發明人)



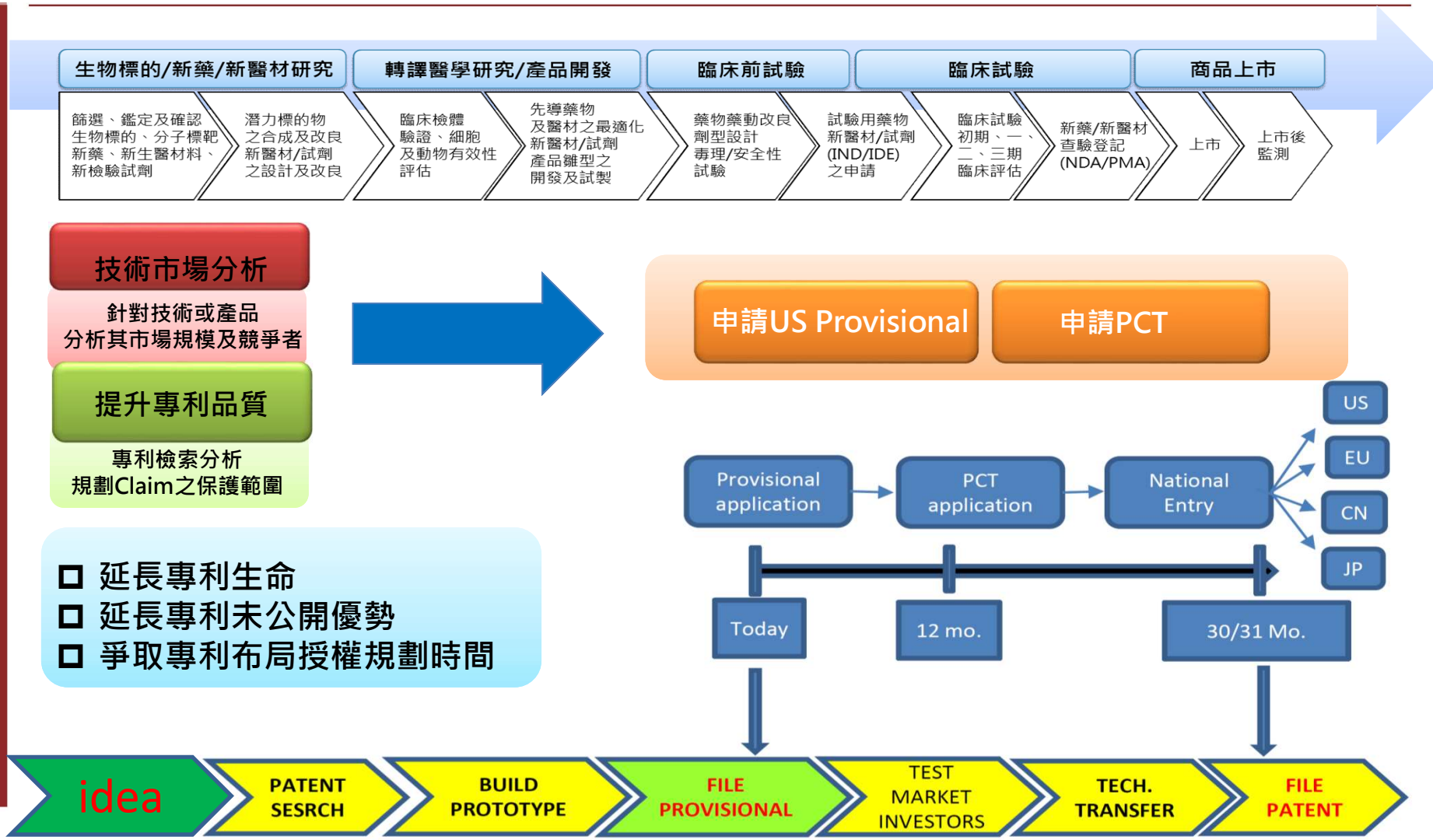
- 按發明人係指實際進行研究發明之人，發明人之姓名表示權係人格權之一種，故發明人必係自然人，而發明人須對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，當申請專利範圍記載數個請求項時，發明人並不以對各該請求項均有貢獻為必要，倘僅對一項或數項請求項有貢獻，即可表示為共同發明人。
- 所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明所欲解決之問題或達成之功效產生構想（conception），並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。

# 智慧財產法院 102 年度民專上字第 23 號民事判決 (何謂共同發明人)



惟因發明係保護他人為完成發明所進行之精神創作，若僅是依他人設計規劃之細節，單純從事於將構想付諸實施之工作，或從事熟練之技術事項而無創造行為於內之工作，抑或使用他人所構思之具體技術手段而進行實際驗證，此等付諸實施之行為縱然幫助發明之完成，仍難謂係共同發明人。例如單純接受計畫主持人之指示，且依計畫主持人所設計之實驗而完成實驗結果的助理，並不能稱為共同發明人；或公司品管部經理提出產品缺點，交由研發部門改進開發新產品，則品管部經理不能稱為共同發明人；或大學之實驗室分離出一純化合物，而交由大學之貴儀中心進行分析確認化合物之具體結構，該貴儀中心之分析人員不能稱為共同發明人；抑或公司專利部門之專利工程師協助發明人申請專利時撰寫發明專利說明書，該專利工程師仍不能稱為共同發明人。

# 生醫專利策略



# 專利申請(1/4)

## 一、校內發明人(必填)

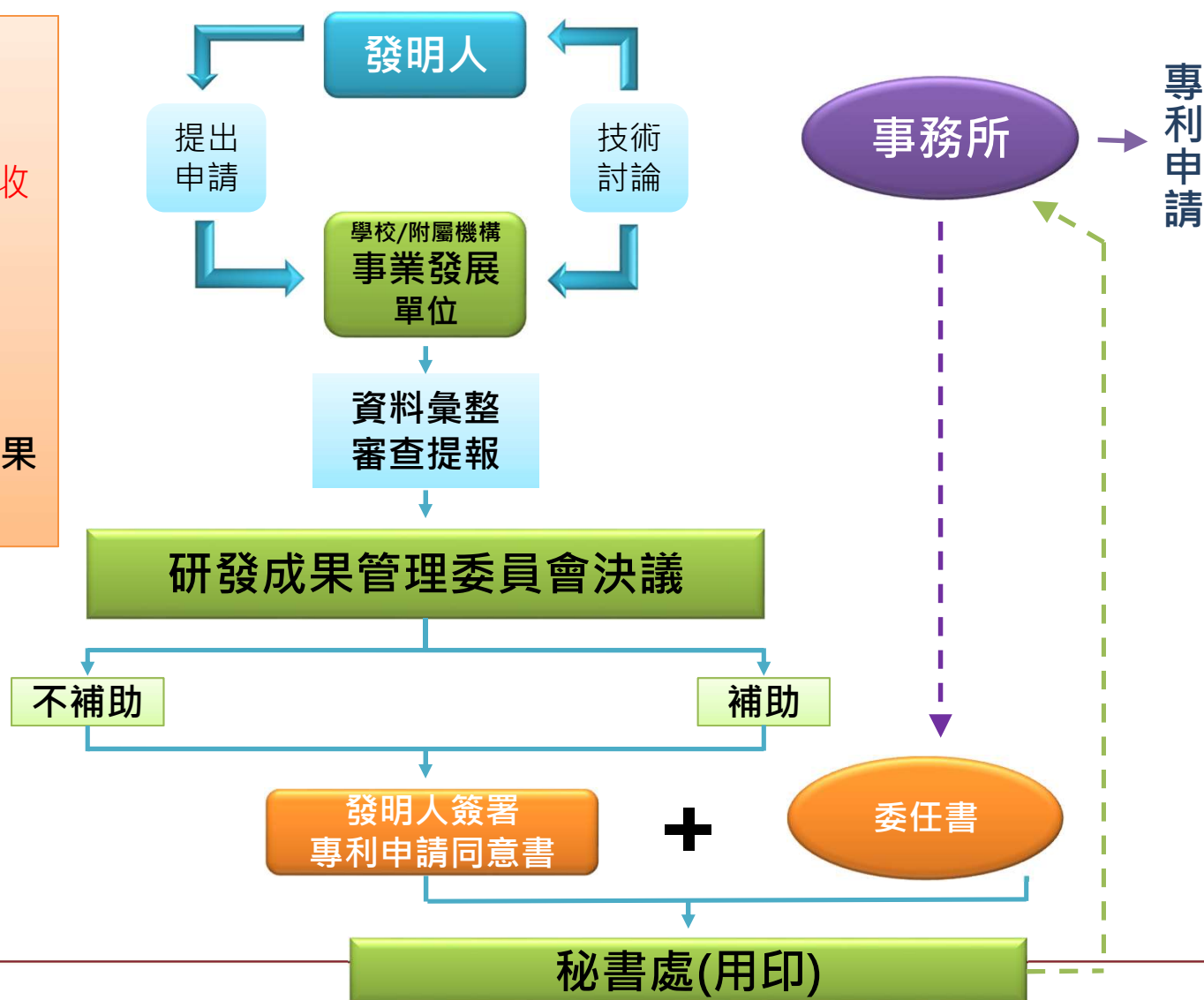
1. 專利技術簡報
2. 專利申請說明書
3. 研發成果費用分攤與收入分配協議書

## 二、具校外發明人

智財共有協議書

## 三、國科會計畫產出成果

STRIKE系統登錄





# 專利申請(2/4)

附屬機構適用



# 專利申請(3/4)



學校/附屬機構通用

■ 登錄北醫專利申請系統，進行案件登錄:

[http://pattm.tmu.edu.tw/login\\_tmu.jsp](http://pattm.tmu.edu.tw/login_tmu.jsp)

a.進入後，點選專利申請管理。

b.點選建立新專利

c.先填入文件1資料

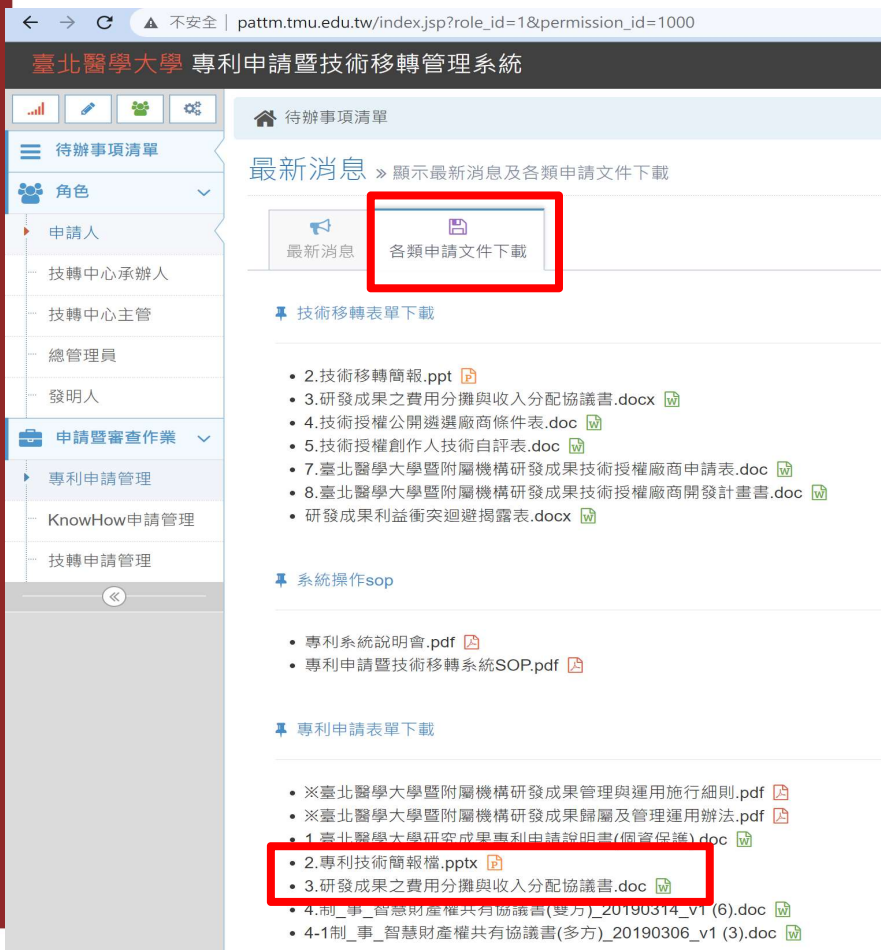
The screenshot shows the 'Patent Application Management' interface. The left sidebar has 'Patent Application Management' highlighted in red. The main content area has a '+ 建立新專利' button highlighted in red. Below it is a search form for patent applications with fields for 'Patent Name', 'Patent Number', 'Inventor', 'Status', and 'Patent Type'. There are 'Search' and 'Clear' buttons at the bottom of the form.

The screenshot shows the 'File List' section of the patent application management interface. A table lists files with columns for 'Item No.', 'File Name', 'Status', and 'Function List'. The first row is highlighted in red.

項次	文件名稱	狀態	功能列
1	臺北醫學大學研究成果專利申請說明書(個資保護)	優先填寫	
2	專利技術簡報	必填	
3	臺北醫學大學研發成果之費用分攤與收入分配協議書	必填	
4	制_事_智慧財產權共有協議書(多方)_20190306_v1	選填	
5	申請人案件相關附件上傳	選填	

# 專利申請(4/4)

d.再點申請人一次



臺北醫學大學 專利申請暨技術移轉管理系統

待辦事項清單

最新消息 > 顯示最新消息及各類申請文件下載

最新消息 各類申請文件下載

技術移轉表單下載

- 2.技術移轉簡報.ppt
- 3.研發成果之費用分攤與收入分配協議書.docx
- 4.技術授權公開遴選廠商條件表.doc
- 5.技術授權創作人技術自評表.doc
- 7.臺北醫學大學暨附屬機構研發成果技術授權廠商申請表.doc
- 8.臺北醫學大學暨附屬機構研發成果技術授權廠商開發計畫書.doc
- 研發成果利益衝突迴避揭露表.docx

系統操作sop

- 專利系統說明會.pdf
- 專利申請暨技術移轉系統SOP.pdf

專利申請表單下載

- ※臺北醫學大學暨附屬機構研發成果管理與運用施行細則.pdf
- ※臺北醫學大學暨附屬機構研發成果歸屬及管理運用辦法.pdf
- 1.臺北醫學大學研發成果專利申請說明書(個資保護).doc
- 2.專利技術簡報權.pptx
- 3.研發成果之費用分攤與收入分配協議書.doc
- 4.制\_事\_智慧財產權共有協議書(雙方)\_20190314\_v1(6).doc
- 4-1制\_事\_智慧財產權共有協議書(多方)\_20190306\_v1(3).doc

e.於各類文件下載 下載專利技術簡報，依簡報範本填入資料。

**\*務必填寫:簡報中專利檢索資料**

f. 下載研發成果費用分攤協議書，北醫發明人依分攤比例填寫後，簽名。上傳pdf。

1.若為智財共有案，需與對方確認分配%，並填寫智財協議書(請來電說明)

2.技轉中心提報研究管理委員會，進行案件審查。(約每2個月)

(建議文件齊備後，來電技轉中心討論案件)

3.審查通過後，通知”專利同意申請單”簽名後回傳pdf。

4.與事務所接洽專利申請事宜。

5.若為國科會(科技部)計畫，請於STRIKE系統進行專利案件登錄。

<https://www.nstc.gov.tw/>

**登錄完成，技轉中心核銷專員方能協助核銷相關費用。**

(草案)

# 專利申請分析與建議(範例)

專利技術摘要	目前細胞療法常用的靜脈注射，幹細胞僅能在體內存活2-3周，且有可能自血管擴散並停留於其他器官內，無法讓幹細胞達到最大療效，反之，利用OOOO技術，可提升現有治療效果。		
可專利性	■ 產業利用性	■ 新穎性	■ 進步性
	說明：符合可專利要件		
市場性	市場分析	2022年市場規模27億美金，CAGR 30%	
	商品化規劃	預計於2025年1月推出XX產品組合於OO通路銷售	
	技術移轉規劃	無	
	衍生新創規劃	規劃成立衍生新創公司	
	其他	無	
發明人技轉實績	<input type="checkbox"/> 累計技轉金額 _____ 萬 <input checked="" type="checkbox"/> 成立衍生新創：OO科技		
審查建議	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 同意申請中華民國、美國專利</li> <li>2. 由學校補助並支付中華民國、美國專利費用90%</li> </ol>		

112/11/3 研發成果管理運用流程討論會議討論

由事業發展單位匯整專業審查意見等資訊製作產出



若有任何問題，歡迎與技轉中心聯繫

# Thank you

[tmutto@tmu.edu.tw](mailto:tmutto@tmu.edu.tw)

02-66202589

Ext.15413 黃主任、Ext.15412 賴經理

Ext.15415 蔡副理、Ext.15424 莊專員