

# 技術移轉與智慧財產權概說：觀念 解析與趣味案例

1

台北科技大學智財所助理教授

專利技轉中心組長

江雅綺@台灣大學計網中心 2014/8/8



# 智慧財產權的概說

2

## 智慧財產權的分類

- 專利法：發明、新型、設計專利
- 商標法：商標(文字、圖像、顏色、聲音...)及證明標章(如產地)
- 著作權法：創作完成即享有

# 生物技術研發成果之可專利性

- ，生物技術之研發成果須符合「發明」概念的三要件—即
- (1)係自然法則之運用：自然世界因果法則，具有「再現可能性」及「實施可能性」。
- (2)具技術之思想：解決問題之方案。
- (3)為高度之創作：非單純的discovery

# 案例：安潔莉娜的基因



## 植物品種及種苗法：

- [http://www.afa.gov.tw/laws\\_index.asp?CatID=53](http://www.afa.gov.tw/laws_index.asp?CatID=53)
- 第二十六條 品種權之效力，不及於下列各款行為：
  - 一、以個人非營利目的之行為。
  - 二、以實驗、研究目的之行為。
  - 三、以育成其他品種為目的之行為。但不包括育成前條第一項之從屬品種為目的之行為。
  - 四、農民對種植該具品種權之品種或前條第一項第一款、第二款從屬品種之種苗取得之收穫物，留種自用之行為。



# 技術授權

7

## 技術移轉

- 知識由一方移轉至另一方，此技術廣義而言包含顯性及隱性知識(tacit knowledge)。顯性知識如新專利設備的移轉，隱性知識如使用該機器的know how、專業圈等。
- 知識由一方移轉至另一方，廣義而言亦包含自然科學及人文社會科學的應用知識。



# 技術移轉之方式

方式	優點	缺點
轉鑰式整廠輸入		
機械及know-how 之購買		
授權		
策略聯盟/合資		
併購		
工業合作/ 互惠條件		

## 技術授權的困難

- (一)法令及契約的保護
- (二)技術鑑價。
- (三)技術範圍的確定。
- (四)技術的實施與「人」或「物」的因素相結合。



### 三、技術授權契約

11

# 技術的定義

- 廣義的「技術」在法律上可能有三種地位：
- 一、法律明訂的權利：這包括專利權、商標權、著作權、積體電路布局權…等；
- 二、其次是符合營業秘密法之要件的營業秘密，屬於該法所保障之利益；
- 三、不符合權利要件，也不符營業秘密要件的專業技術，是屬於一般民、刑法所保障之利益。

# 技術授權契約的特性

- 雙務性
- 長期性
- 類似物權性
- 屬人性
- 資訊不完全
- 競爭性

# 技術授權的形式

- 一、收取權利金
- 二、技術股
- 三、**OEM / ODM**
- 四、產品銷售需要

# 技術授權之種類

- 一、專屬
- 二、非專屬
- 三、獨家授權

# 技術授權契約範例與研討

- 參考技術授權契約的範例：





# 專利授權契約

17

# 專利由誰所有？

- 一、僱主？
- 二、共有？

## 專利法第7條 (專利權人)

- <http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007>
- 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。

## 專利法第12條

- 
- 專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請。
- 二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、
- 申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。
- 前二項應共同連署之情形，應指定其中一人為應受送達人。未指定應受送達人者，專利專責機關應以第一順序申請人為應受送達人，並應將送達事項通知其他人。

## 專利法第13條

- 專利申請權為共有時，非經共有人全體之同意，不得讓與或拋棄。
- 專利申請權共有人非經其他共有人之同意，不得以其應有部分讓與他人。
- 專利申請權共有人拋棄其應有部分時，該部分歸屬其他共有人。

# 專利的利用方式

- 一、專利權授權實施。
- 二、專利權讓與。
- 三、專利權繼承。
- 四、專利權信託。
- 五、專利權設定質權。

## 專利利用之登記

- 專利法 第 63 條
- 專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者，從其約定。
- 非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意，不得將其被授予之權利再授權第三人實施。
- 再授權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。

## 專利法與授權有關的條文

- 第62條：「發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權，非經向專利專責機關登記，不得對抗第三人。」



## 專利法與授權有關的條文

- 第64條：「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非經共有人全體之同意，不得讓與、信託、授權他人實施、設定質權或拋棄。」

# 專利鑑價與專利授權

- 專利技術鑑價的作用
  - 專利授權、讓與價格的參考
  - 技術作價入股的參考
  - 專利融資的參考
- 專利技術鑑價的因難

# 授權者限制專利使用範圍 違法

記者林燕翎／台北報導

鑑於專利授權爭議案件增加，行政院公平會昨(18)日通過「公平會審理技術授權協議案件處理原則」，未來授權協議當事人有聯合行爲、限制專利技術使用範圍或交易對象，將違反公平法，最重可處新台幣2,500萬元罰鍰，再犯並須負刑事責任。

這項處理原則實施後，將對產業間技術授權產生相當大的影響，特別是高科技產業，許多產品需要透過專利授權，因此，制訂技術授權原則，將有助於降低技術授權的紛爭。

劉宗榮指出，爲使公平法相關規範更具體、執法標準更明確，避免類似飛利浦公司技術授權協議爭議再度發生，公平會訂定此處理原則，將技術授權協議內容常見的行爲類型，分爲違反公平法及可能違反公平法，讓業者有依循準則。



# 學研機構與技術授權

28

# 科學技術基本法

- 第6條：「 I 政府補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展，應依評選或審查之方式決定對象，評選或審查應附理由。其所獲得之智慧財產權及成果，得將全部或一部歸屬於執行研究發展之單位所有或授權使用，不受國有財產法之限制。
- II 前項智慧財產權及成果，歸屬於公立學校、公立機關（構）或公營事業者，其保管、使用、收益及處分不受國有財產法第十一條、第十三條、第十四條、第二十條、第二十五條、第二十八條、第二十九條、第三十三條、第三十五條、第三十六條、第五十七條、第五十八條、第六十條及第六十四條規定之限制。

## 科學技術基本法

- Ⅲ前二項智慧財產權及成果之歸屬及運用，應依公平及效益原則，參酌資本與勞務之比例及貢獻，科學技術研究發展成果之性質、運用潛力、社會公益、國家安全及對市場之影響，就其目的、要件、期限、範圍、全部或一部之比例、登記、管理、收益分配、迴避及其相關資訊之揭露、資助機關介入授權第三人實施或收歸國有及相關程序等事項之辦法，由行政院統籌規劃訂定；各主管機關並得訂定相關法規命令施行之。

# 科學技術基本法

- IV 公立學校、公立研究機關（構）、法人或團體接受第一項政府補助、委託或公立研究機關（構）依法編列之科學技術研究發展預算辦理採購，除我國締結之條約或協定另有規定者外，**不適用政府採購法之規定。但應受補助、委託或主管機關之監督；其監督管理辦法，由中央科技主管機關定之。」**

# 政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

- 第3條：「 I 資助機關補助、委託、出資或公立研究機關（構）依法編列科學技術研究發展預算所進行之科學技術研究發展所獲得之研發成果，除經資助機關認定歸屬國家所有者外，歸屬執行研究發展之單位所有。其研發成果之收入，應依第十條至第十二條規定辦理。
- II 前項有關研發成果之歸屬、管理及運用，資助機關與執行研究發展之單位，應於訂約時，以書面為之。」



# 政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

- 第4條：「 I 資助機關就歸屬於執行研究發展之單位所有之研發成果，在中華民國境內及境外享有無償及非專屬之實施權利。但其補助、委託或出資金額占計畫總經費百分之五十以下者，由雙方約定之。
- II 前項權利，不得讓與第三人。」

## 政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

- 第5條：「 I 資助機關或執行研究發展之單位依第三條第一項規定取得研發成果者，應負管理及運用之責，並建置研發成果管理機制，管理運用歸屬其所有之研發成果。
- II 前項研發成果之管理及運用，包括申請及確保國內外權利、**授權、讓與、收益**、迴避及其相關資訊之揭露、委任、信託、訴訟或其他一切與管理或運用研發成果有關之行為。...」

## 政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

- 第6條：「 I 歸屬於執行研究發展之單位之研發成果，讓與第三人時，除法律另有規定或契約另有訂定外，應經資助機關同意。
- II 歸屬於資助機關之研發成果，得讓與第三人。」

# 政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

- 第8條：「 I 依第五條第一項規定負研發成果管理及運用之責者，於辦理研發成果讓與或授權時，應符合下列各款規定；**再為讓與或授權者，亦同。**但以其他方式為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：
  - 一、以公平、公開及有償方式為之。
  - 二、以公立學校、公立研究機關(構)、公營事業、法人或團體為對象。
  - 三、在我國管轄區域內製造或使用。」

## 政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法

- 第9條：「 I 研發成果歸屬於執行研究發展之單位所有，而有下列情形之一者，資助機關得要求執行研究發展之單位或研發成果受讓人將研發成果授權第三人實施，或於必要時將研發成果收歸國有：
  - 一、執行研究發展之單位、研發成果受讓人或專屬被授權人，於合理期間無正當理由未有效運用研發成果。
  - 二、執行研究發展之單位、研發成果受讓人或專屬被授權人，以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施研發成果。
  - 三、為增進國家重大利益。
- II 依前項規定取得授權之第三人，應支付合理對價予權利人。
- III 資助機關依本條介入授權第三人實施或收歸國有，其行使之要件及程序，應於訂約時，以書面為之。」

# 文化創意產業發展法

- 第21條：「 I 為促進文化創意產業之發展，政府得以出租、授權或其他方式，提供其管理之圖書、史料、典藏文物或影音資料等公有文化創意資產。但不得違反智慧財產權相關法令規定。
- II 依前項規定提供公有文化創意資產之管理機關，應將對外提供之公有文化創意資產造冊，並以適當之方式對外公開。

## 文化創意產業發展法

- III 管理機關依第一項規定取得之收益，得保留部分作為管理維護、技術研發與人才培育之費用，不受國有財產法第七條及地方政府公有財產管理法令規定之限制。
- IV 利用人係為非營利目的而使用公有文化創意資產時，管理機關得採優惠計價方式辦理。
- V 公有文化創意資產之出租、授權、收益保留及其他相關事項之辦法或自治法規，由中央目的事業主管機關、直轄市或縣（市）主管機關定之。」

# 行政院文化建設委員會公有文化創意資產利用辦法

- 第5條：「管理機關將文化創意資產對外提供利用，應遵守下列規定：
  - 一、提供利用之資產，以管理機關擁有合法權利者為限。
  - 二、無正當理由，不得拒絕提供利用。但屬國家珍貴文化創意資產，依法令規定限制其利用者，從其規定。
  - 三、視文化創意資產之性質，必要時得要求利用人保險。
  - 四、以授權方式提供利用者，應約定為非專屬授權。但專屬授權，更符合本法促進文化創意產業發展目的，並經本會同意者，不在此限。
  - 五、對於非營利使用，提供較優惠之費用。但所提供文化創意資產之品質，不得有所差別。」



## 開放典藏辦創作比賽 總獎金200萬元 故宮授權 邀你改造國寶

【潘俊琳】

故宮典藏向來是國內文創業者取材的對象，今年故宮首度開放清朝乾隆皇帝的典藏素材，以「時空之眼—Open乾隆皇帝的百寶箱」為主題，舉辦「第一屆新媒體創意競賽」，鼓勵社會人士及學生進行新媒體互動藝術、APP應用、動畫、微電影四類數位創作，總獎金及獎品高達新台幣200萬元。

行政院政務委員張善政表示，透過這次創意競賽，希望創作者運用數位科技，將典藏素材轉化為多元的新媒體創意作品，讓各界體驗藝術之美，同時建立Open Data在典藏產業化的應用示範，提升國家文創產業的發展。

「國立故宮博物院第一屆新媒體創意競賽」為國內首次將故宮典藏品，進行數位創作的公開競賽，故宮開放了乾隆皇帝100件相關典藏品為發想創作素材。

包括乾隆皇帝珍愛的晉王羲之《快雪時晴帖》，此帖被譽為「天下無雙，古今鮮對」、元趙孟頫的《鵲華秋色》、清乾隆的《雕紫檀多寶格方匣》、清《琺瑯彩粉黃地芝蘭壽石圖小碗》等國寶，參賽者可以將之應用在新媒體互動藝術、APP應用、動畫、微電影四類數位創作。

這項競賽將採故宮與參賽者共有智慧財產權，以啟動數位創作增值應用，提升文物全新價值。

結合科技與藝術資源的新媒體藝術展演，近年來在國際舞台上備受矚目，在比如上海世博「會動的清明上河圖」、Alive Gallery「蒙娜麗莎會說話」、歷年「奧地利電子藝術節」等，在各項大展的推波助瀾下，深受文化創意產業界所關注。



# 著作權與商標趣味案例分享

42

# 紅底高跟鞋



# 顏色商標在台灣：顏色組合

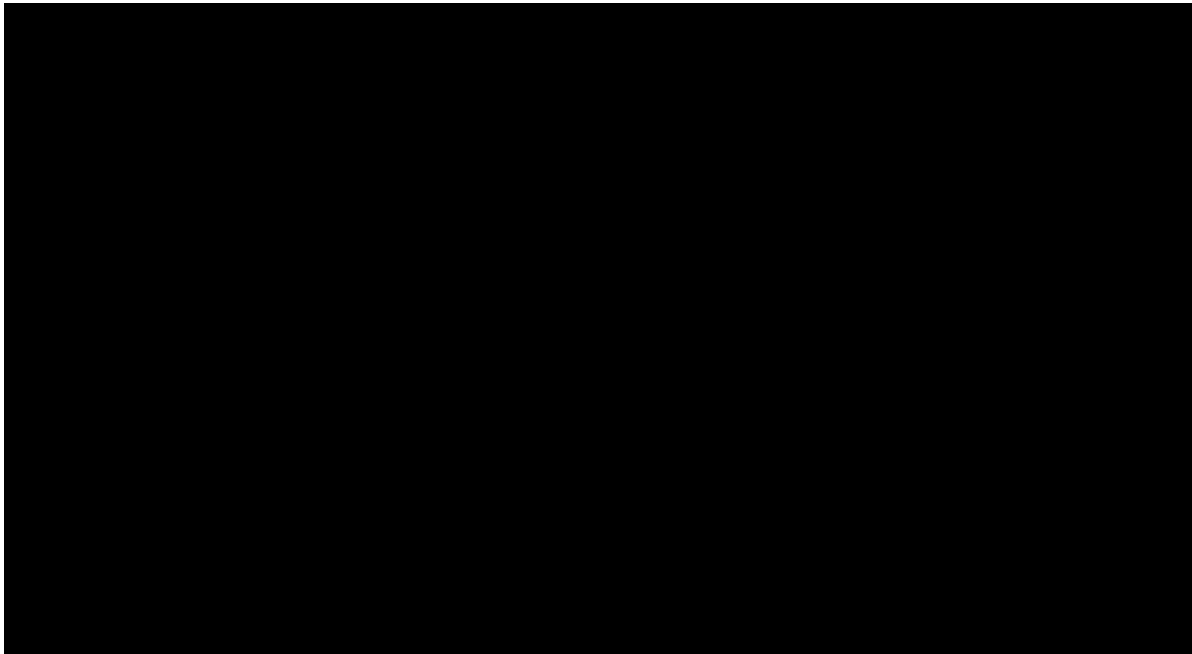


笨蛋星巴克!



# 太極：一個饅頭的血案(2006)

- <https://www.youtube.com/watch?v=xIU4udZRKE>  
Y





帝國毀滅：希特勒的XBOX360被鎖機(2004)

[HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=0RRBX8MZBAI&FEATURE=KP](https://www.youtube.com/watch?v=0RRBX8MZBAI&feature=KP)



## 戲謔仿作的定義

- 「戲謔仿作」指對於他人著作的主要部分，以戲謔諷刺或喜劇效果等具有「轉換價值」創意的改作，而與原著作有所不同。「戲謔仿作」構成合理使用，縱使基於營利目的利用未經授權之著作，亦不會侵害著作權。(章忠信，2004)
- 二次創作：戲謔仿作(parody)/諷作(satire)是反映網路上的「惡搞文化(kuso)」(林利芝，2011)





## 戲謔仿作與原著作權

- 依我國著作權法規定：
- 著作財產權：可能涉及著作權人的改作權、公開傳輸權等著作財產權
- 著作人格權：亦涉及同一性保持權之著作人格權。  
(王怡蘋，2013)





謝謝聆聽 歡迎交流

50