各學研單位或機關簽訂兩岸合作交流之智慧財產權約款範例及應注意事項

壹、背景說明

有鑑於兩岸交流趨於頻繁，我國大專院校、研究機構等學研單位或行政機關(以下簡稱各學校機關)，與中國大陸學術單位、公司或行政機關(以下簡稱各單位)簽訂各類合作契約也日益增多，最常見的契約類型如下：

一、合作交流契約，包含科學研究合作類型，或是共同辦理展覽、論壇等文化交流類型

二、學生實習契約。

不論是何種類型之合作交流契約，於履約過程中有可能使用已存在之智慧財產權，履約所產出之成果如符合智慧財產權之要件，亦能取得智慧財產權之保障，為避免產生智慧財產權之爭議，爰研擬兩岸合作交流之智慧財產權約款範例及應注意事項。

貳、兩岸合作交流契約之智慧財產權約款應注意事項

我國各學校機關與中國大陸各單位進行合作交流時，常有使用智慧財產權之情形，如科學研究合作過程中使用受專利或營業秘密保護之技術，或是利用受著作權保護之報告、論文等；合作辦理展覽或論壇中使用商標。進行合作交流時，常見合作成果之產出，該成果如符合智慧財產權要件，則將受到各該智慧財產權法保障，因各種智慧財產權之取得及保護之標的性質並不相同，所以，訂定兩岸合作交流之智慧財產權約款時，應先釐清履約可能使用之智慧財產權類型及履約成果產出之智慧財產權類型為何，並依照不同智慧財產權之類型，明定智慧財產權之使用責任，同時針對履約所產出之智慧財產權之歸屬，及其衍生利益分配予明定，並約定保密義務，以及履約完畢、契約解除或終止後，相關智慧財產權及衍生產品之利用限制。

一、履約過程所使用智慧財產權之使用責任

有關履約過程智慧財產權之使用，可能為締約之一方獨自使用，或授權他方使用，為避免履約過程所使用之智慧財產權發生侵權責任

歸屬爭議，或使用他方授權之智慧財產權產生逾越授權範圍之紛爭，應就該智慧財產權使用合法性、使用之範圍、侵權損害賠償責任，以及契約解除、終止或履約完畢後之保密義務，及衍生性商品之販售範圍等事項，予以明定。

二、履約成果歸屬與利用

進行合作交流時，常見合作成果之產出，該成果可能為科技技術成果，而得申請專利或以營業秘密之方式保護，該成果亦可能以著作方式呈現，而受著作權之保障。

為使履約所產出之智慧財產權歸屬及利用能夠明確，可依履約成果係一方獨自完成或契約雙方合作完成，分別約定智慧財產權之歸屬及後續利用之方式以杜爭議。

另須特別注意的是，無論採取專利、營業秘密或是著作權保護履約產出之成果，實際創作或完成研究開發成果之人，若為我國各學校機關之團隊成員，在無契約約定下，將依法決定其權利歸屬，例如，依我國專利法第5條規定，除另有規定或契約另有約定外，專利申請權歸發明人、新型創作人、設計人或其授讓人或繼承人，因此如未約定，將視其是否為僱傭或出資聘人之關係，決定其歸屬，否則專利將歸屬實際創作或完成研究開發成果之團隊成員。

三、保密義務約定

為保護履約過程中所接觸之營業秘密資訊或技術，應事先約定保密義務，並明定損害賠償責任；且該項保密義務不因契約履約完畢或契約經解除、終止而消滅。

參、兩岸合作交流之智慧財產權參考條款

針對兩岸合作交流之智慧財產權條款，預設甲方為我國學校機關，乙方為中國大陸機關，提供下參考條款，我國學校機關可視實際合作情況參考使用。

(一) 智慧財產權使用責任

1. 甲、乙雙方就履約過程中使用之科技技術約定如下：

(1) 甲、乙雙方保證履約過程中獨自使用之科技技

術，為合法取得或經權利人授權使用，如有侵害他人專利權或營業秘密之情事，應自負損害賠償責任。

- (2) 甲、乙雙方保證履約過程中授權他方使用之科技技術，為合法取得或經權利人授權使用，如有侵害他人專利權或營業秘密之情事，由授權之一方負損害賠償責任。
- (3) 使用他方授權之技術，不得逾越契約約定範圍；未經他方書面同意，不得將該技術授權第三人使用；該技術屬營業秘密者，不得對外公開或向第三人洩漏；本契約履行完畢，或經解除、終止，即不得使用他方授權之技術，並對於他方營業秘密技術負有保密義務，如有違反，應對他方負損害賠償責任。

2. 甲、乙雙方就履約過程中使用之商標約定如下：

- (1) 甲、乙雙方保證履約過程中獨自使用之商標，為合法取得或經商標權人授權使用，如有侵害他人商標權之情事，應自負損害賠償責任。
 - (2) 甲、乙雙方保證履約過程中授權他方使用之商標，為合法取得或經商標權人授權使用，如有侵害他人商標權之情事，由授權之一方負損害賠償責任。
 - (3) 使用他方授權之商標，不得逾越契約約定範圍；未經他方書面同意，不得授權第三人使用該商標；本契約履行完畢，或經解除、終止，即不得使用他方授權之商標，如有違反，應對他方負損害賠償責任。
- 如有一方在契約期間將他方授權使用之商標用於製造商品，則契約履行完畢，或契約經解除、終止前已製造之商品，於履行完畢，或契約經解除、終止後，是否仍得繼續販賣，應另行約定。

3. 甲、乙雙方就履約過程中使用之著作約定如下：
- (1) 甲、乙雙方保證履約過程中獨自利用之著作，為合法取得或經著作權人授權利用，如有侵害他人著作權之情事，應自負損害賠償責任。
 - (2) 甲、乙雙方保證履約過程中授權他方利用之著作，為合法取得或經著作權人授權利用，如有侵害他人著作權之情事，由授權之一方負損害賠償責任。
 - (3) 利用他方授權之著作，不得逾越契約約定範圍；未經他方書面同意，不得授權第三人利用該著作；本契約履行完畢，或經解除、終止，即不得使用他方授權利用之著作，如有違反，應對他方負損害賠償責任。
- 如有一方在契約期間將他方授權利用之著作用於製造商品，則契約履行完畢，或契約經解除、終止前已製造之商品，於履行完畢，或契約經解除、終止後，是否仍得繼續販賣，應另行約定。

(二) 履約成果及其衍生利益之歸屬與利用

1. 甲、乙雙方就履約所產出科技技術成果約定如下：
 - (1) 科技技術成果為契約之一方獨立完成者，該成果歸屬完成之一方所有，技術成果申請取得專利者，未經授權，他方不得實施該專利或授權第三人實施該專利。技術成果以營業秘密方式保護者，未經授權，他方不得將該營業秘密或機密資訊公開、洩漏與第三人，亦不得自行使用或授權第三人使用該營業秘密。
- 科技技術成果為契約之一方獨立完成者，我國各學校機關可考量選擇以下列方式之一，先與其團隊成員約定履約產出之成果歸屬，予以約定：

- 因履行合作契約所產出之成果，其專利申請權歸團隊成員，如以營業秘密保護，該營業秘密歸團隊成員所有。
 - 因履行合作契約所產出之成果，其專利申請權歸學校/機關，如以營業秘密保護，該營業秘密歸學校/機關所有。
 - 約定因履行合作契約所產出之成果，其專利申請權歸學校/機關與其團隊成員共有，如採營業秘密保護，該營業秘密歸學校/機關與其團隊成員共有。
- (2) 科技技術成果為甲、乙雙方共同完成者，該成果歸甲、乙雙方共有。(可進一步再約定其持有比率為：甲方占 %、乙方占 %。)
- (3) 共有科技技術成果經雙方書面同意後，任一方得將執行之研究成果申請專利，他方應提供一切必要之協助。有關申請、維護及其他因此產生之一切費用，由申請人一方負擔；如為共同申請，則前述費用由雙方另行約定依研究成果持有比率共同分擔之。
- (4) 共有科技技術成果經雙方書面同意後，得將研究成果授權第三人實施。雙方因本計畫之研究成果所獲利益之分配，包括授權金及其他衍生利益，由雙方另訂合約規定之。
- 科技技術成果甲、乙雙方共同完成者，我國各學校機關可考量選擇以下列方式之一，先與其團隊成員就履約產出之成果歸屬予以約定，以利與中國大陸各單位約定共有專利申請權、專利權或營業秘密：
 - 因履行合作契約所產出之成果，其專利申請權歸學校/機關，如採營業秘密保護，該營業秘密歸學校/機關所有。

因履行合作契約所產出之成果，其專利申請權歸學校/機關與其團隊成員共有，如採營業秘密保護，該營業秘密歸學校/機關與其團隊成員共有。

2. 甲、乙雙方就履約所產出報告、論文或其他著作成果約定如下：

(1) 履約過程產出之著作，由獨立完成之一方享有該著作之權利，未經同意，他方不得對外發表、利用或授權第三人利用該著作。

● 如適用本條款，我國各學校機關可考量是否要取得著作人地位，或取得著作財產權，而得選擇以下方式之一，先與其參與契約履行之團隊成員就履約產出之著作權歸屬約定：

以學校/機關為著作人，享有著作財產權。

以團隊成員為著作人，學校/機關取得著作財產權歸屬，團隊成員承諾對學校/機關及其再授權利用著作之人，不行使著作人格權。

以團隊成員為著作人，取得著作財產權。團隊成員同意授權學校/機關非專屬、不限地域、永久、無償利用該著作，學校/機關並得再轉授權第三人利用該著作。團隊成員並承諾對學校/機關及其再授權利用著作之人，不行使著作人格權。

(2) 履約過程中，雙方共同完成之著作，雙方為該著作之共同著作人，享有著作人格權及著作財產權。未經雙方書面同意，任何一方不得獨自發表、行使權利或授權第三人利用該著作。

● 如適用本條款，我國各學校機關應先與其參與契約履行之團隊成員就履約產出之著作權歸屬，約定以學校/機關為著作人，享有著作財產權。

(三) 保密義務約定

1. 甲、乙雙方及其參與履約之團隊成員，對於履約過程所接觸之他方營業秘密，負有保密義務，非經他方同意，不得對外公開或向第三人洩漏，如有違反，應對他方負損害賠償責任。
2. 契約履約完畢或契約經解除、終止時，甲、乙雙方及其參與履約之團隊成員，仍負有前述保密義務。

四、學生實習契約之智慧財產權約款應注意事項及參考條款

我國大專院校常與中國大陸公司企業簽訂學生實習契約，我國學生於實習過程中，亦可能產出相關智慧財產權之成果，為保障我國學生之權益，並避免智慧財產權歸屬爭議，亦應針對學生於實習過程中所產出之智慧財產權歸屬及後續利用等事項，予以明定，示範條款如下，可自行選擇使用：

(一) 學生於於實習期間完成之發明、新型或設計等創作之情形：

- 1. 公司與學生約定，學生於實習期間所完成之職務上發明、新型或設計等創作，其專利申請權及專利權歸屬於公司；公司應就學生所完成之創作，支付適當之報酬。
- 2. 公司與學生約定，學生於實習期間所完成之職務上發明、新型或設計等創作，其專利申請權及專利權歸屬於學生；學生同意於公司支付適當之報酬後，授權公司實施該專利。

(二) 學生於實習期間研究或開發營業秘密之情形：

- 1. 公司與學生約定，學生於實習期間職務上研究或開發之營業秘密，歸屬於公司所有。
- 2. 公司與學生約定，學生於實習期間職務上研究或開發之營業秘密，歸屬於學生所有。學生同意於公司支付合理報酬後，授權公司使用該營業秘密。

(三) 學生於實習期間完成著作之情形：

- 1. 公司與學生約定，學生於實習期間職務上完成之著作，

以公司為著作人，由公司享有著作人格權及著作財產權。

2. 公司與學生約定，學生於實習期間職務上完成之著作，以學生為著作人，由學生享有著作人格權及著作財產權。學生同意授權公司非專屬、不限地域、永久、無償利用該著作，公司並得再轉授權第三人利用該著作。學生並承諾對公司及其授權利用之人不行使著作人格權。