



# 試看我國學術機構之專利授權實務

黃孝惇\*

## 摘要

在我國以往的產業發展歷程中，我國廠商多會向外國廠商尋求奧援，辦理專利授權工作，藉以引入外國先進技術；然現今我國大學研發資源豐富，亦逐漸受到產業界重視，而許多學術界的研究與專利，卻未顧及產業界的需要，更未能落實為產業所利用。我國產業的發展升級與科技指標的排名有相當落差；此項落差極需要大學作為橋樑，更需要大學與產業的密切接合作為填補，且政府正扮演了責無旁貸的重要推手與中介角色。

## 關鍵字

專利授權、產學合作、技術移轉

## 壹、專利授權之基本看法

如眾所知，就以往我國的產業發展歷程，我國廠商多會向外國廠商尋求奧援，辦理專利授權工作，藉以引入外國先進技術，故我國廠商對專利授權似非全然陌生。然現今我國大學研發資源豐富，亦逐漸受到產業界重視，故實務界提出「授權是一種增進效率的技術合作方式。授權的運用不僅在產業界盛行，在產業界與學界（大學或研究機構等）的合作中，也是經常利用的一種方式<sup>1</sup>。」的看法，此項產業界將大學亦視為夥伴關係的看法實值欣然；然我國大學是否有足夠研發能量可供支援產業？專利授權在我國大學與產業間之運作方式為何？且未來兩者間

---

\* 國立台灣科技大學技術移轉中心專利工程師，英國倫敦大學材料科學碩士

<sup>1</sup> <http://www.leeandli.com/html/writer/SWT/SWT911018.htm>



是否有進一步蓬勃發展的機會？事關產業的未來發展，殊值產業界關心；亦為智慧財產實務界可關心的主題之一。

「專利授權」原是西方所發展的商業模式，為智慧財產權的主要應用方式之一，近年西風東漸之故，我國產業界亦廣為採用。對於專利授權，基本上可以描述為：當專利權人授與他人物品專利權時，則他人為專利被授權人，且「專利被授權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口專利物品之權<sup>2</sup>」；另又專利權人授與他人方法專利權時，則「專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權<sup>3</sup>。」

惟我國產業界通常將「專利授權」又稱為技術<sup>4</sup>授權，實務上技術授權的標的並不一定是專利，或許可能以相關的專門知識<sup>5</sup>(know-how)作為技術授權標的。就本文所了解，又參照實務見解，業界對技術授權的普遍看法是：「專利授權乃技術移轉的方式之一，可作為廠商間分工的機制，更可利用為產業供應鏈的一環」。然本文仍以專利授權為主題，與本文無關的部分不予討論。此外，對擁有技術的「專利權人」言，雖享有一定之排他權利，但是專利權人不一定具有商業化製造或經營行銷能力。故若能透過授權行為予在製造或經營上具有優勢的其他廠商，除了可以幫助被授權的廠商減少研發的成本與避免經營風險外，並得以享有早日進入市場的利益；而對授權的廠商而言，藉由他人推廣其技術至

<sup>2</sup> 李素華，專利及專門技術授權與公平法規範--研析審理技術授權協議案件處理原則，智慧財產權月刊，民國九十年七月

<sup>3</sup> 李素華，專利及專門技術授權與公平法規範--研析審理技術授權協議案件處理原則，智慧財產權月刊，民國九十年七月

<sup>4</sup> 而依「國際工業產權組織」的認定：「技術是指製造一種產品或提供一項服務的系統化知識。」且一般技術的特徵有三個：「(1)具有無形性。技術是一種知識性的東西，一般多依理解以掌握；有些技術可用語言來表達；有些技術只存在於“能人”的經驗中。(2)具有系統性。零星的技術知識不能稱之為技術，只有關於產品的生產原理、設計，生產操作，設備安裝調試，管理、銷售等各個環節的知識、經驗和技藝的綜合，才得稱為技術。(3)具有商品屬性。

<sup>5</sup> 如其內容為方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之具有實際或潛在經濟價值資訊，其非一般涉及該類資訊之人所知



## 本月專題



商業市場上，更可以有權利金的收益<sup>6</sup>。」

### 貳、我國大學之專利授權

對於我國大學推動專利授權工作，茲討論分述如下：

#### 一、我國大學進行專利授權<sup>7</sup>目的

就專利發展的歷程而言，專利的運用多為商業經濟面考量。若以商業的角度來看，產業界與學術界應為不同的經營發展模式與思維。而我國大學近年來雖累積了相當的專利數量<sup>8</sup>，與一般公司的智財權運用仍有相當差距<sup>9</sup>；且就實務觀察，多數我國大學的專利運用策略似尚未成形，對於專利的看法未若業界彈性、活潑，同時亦僅停留在產生技術專利與進行申請專利程序上，尚待未來時日的發展以作長期的觀察。

就我國而言，本文不揣鄙陋，大膽以為我國大學進行專利授權的主要目的乃在於：「活絡國家經濟，同時為大學創造研發收益，回饋於大學，且將收益循環投入再研發，達到大學永續經營的目標。」在上述前提之下，我國大學更應加快腳步，將歷年的既有研發成果儘速釋放至業界，促進我國產業的升級與發展。

#### 二、專利授權的依據

我國大學的大規模「專利授權」施作始自民國九十年，由行政院國家科學委員會所主導推動，經過數年的實施，各主要受命參與的大學皆

<sup>6</sup> 工商時報，柯達被動 OLED 年內結束授權，民國 93 年 2 月 6 日，「美商柯達率先在 OLED 技術上有所突破，也取得相關專利，因此在現今全球 OLED 產業中，大半的廠商都是向柯達取得專利授權，才能量產，以避免被柯達控告侵權之事。」

<sup>7</sup> 我國大學亦推動技術移轉，包括推廣未受專利或其他智財權保護的技術；但由於智慧財產權意識的抬頭，對廠商而言，在承接此類技術時必須同時承擔一定的風險。

<sup>8</sup> 行政院國家科學委員會學術研發成果資訊交流網站（<http://nscnt12.nsc.gov.tw/ai/>）

<sup>9</sup> 一般業界的主要專利佈局策略或以防禦性為主，或是構築攻擊性專利，更以市場考量進行專利佈局。通常產業界的專利亦可能分布在不同的公司，而公司自身所擁有的專利可利用作為商業談判武器、更可以進行互相交換授權。



都累積了相關的專利管理與授權經驗。

而對於我國大學所進行的專利授權，基本上應依照我國的相關法令規定辦理，特別是專利法與政府機關法令，試分述如下：

### （一）專利法的相關規定

我國專利法第七條規定「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，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。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，屬於發明人或創作人。但出資人得實施其發明、新型或新式樣。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，發明人或創作人享有姓名表示權。」可資參照，此項規定一方面定義了大學教授於職務上的研發成果產出歸屬於校方的基本依據，另一方面對大學的研究經費贊助人（Sponsor）提供了相當的彈性與便利，贊助人有可能在雙方均合意下，透過契約的訂立取得研發成果的專利權，不須再請求大學進行額外的專利授權。而此項規定亦具衡平思想，對出資人具有優先保護的作用，給予所贊助產出的研發成果有直接實施的權利。

又專利法第六十一條規定「發明專利權為共有時，除共有人自己實施外，非得共有人全體之同意，不得讓與或授權他人實施。但契約另有約定者，從其約定。」，同法第六十二條規定「發明專利權共有人未得共有人全體同意，不得以其應有部分讓與、信託他人或設定質權。」在大學專利授權實務上，由於過去大學曾與其他研究出資人共同擁有專利權，但卻忽略此項規定可能對大學所帶來的困擾。

倘今日一甲技術由大學與乙廠商共有，但大學欲將專利授權與丙廠商，但鑒於丙廠商與乙廠商是商場競爭者，此項提議遭乙廠商拒絕，使得授權之議作罷，減少了專利授權可能性。原本「共有」的原意應是共享利益，但卻反而因為商業競爭的因素，造成了所擁有的專利權無法再



## 本月專題



產生授權機會，更無法共同產生利益。

此外，我國專利法第五十九條規定「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。」本條規定提醒大學或國科會（授權人）與廠商（被授權人）應在完成授權後檢附相關文件向智慧財產局登錄，此舉亦可保障被授權人之權益。又參照專利法第七十四條規定「發明專利權之核准、變更、延長、延展、讓與、信託、授權實施、特許實施、撤銷、消滅、設定質權及其他應公告事項，專利專責機關應刊載專利公報。」與前述第五十九條相互呼應，規範了專利主管機關需負起相對登錄責任的條文。

特別值得注意的是，專利法第七十六條規定「為因應國家緊急情況或增進公益之非營利使用或申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權時，專利專責機關得依申請，特許該申請人實施專利權；其實施應以供應國內市場需要為主。但就半導體技術專利申請特許實施者，以增進公益之非營利使用為限。專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事，經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者，雖無前項之情形，專利專責機關亦得依申請，特許該申請人實施專利權。專利專責機關接到特許實施申請書後，應將申請書副本送達專利權人，限期三個月內答辯；屆期不答辯者，得逕行處理。特許實施權，不妨礙他人就同一發明專利權再取得實施權。特許實施權人應給與專利權人適當之補償金，有爭執時，由專利專責機關核定之。特許實施權，應與特許實施有關之營業一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權。特許實施之原因消滅時，專利專責機關得依申請廢止其特許實施。」在本條規定頒佈後，我國實務上似尚未有施行的經驗。倘一大學為一相關公益性質的專利權人，如治療禽流感或是 SARS 疾病的專利藥品，政府是否應強制令其授權實施專利以供公益使用？此在學理與實務上似有值得研究之處。

### （二）科技基本法其他政府相關法令

民國八十八年一月二十日總統公佈了「科學技術基本法」，如該法



第六條「政府補助、委辦或出資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與成果，得將全部或一部歸屬於研究機構或企業所有或授權使用，不受國有財產法之限制。前項智慧財產權與成果之歸屬與運用，依公平與效益原則，參酌資本與勞務之比例與貢獻，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，就其要件、期限、範圍、比例、登記、管理、收益分配及程序等事項，由行政院統籌規劃，並由各主管機關訂定相關法令施行之。」規定，目前為我國學術機構推動專利授權之基本法源依據，對原受國有財產法限制的大學研發成果予以鬆綁，並將運用研發成果之權利下授至各大學，由各大學自行考慮運用兼具彈性，靈活的方式自行管理運用研發成果。

此外，由前述的規定，參照九十二年三月十二日行政院院臺科字第九二四三號令所修正公布的「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」，其中第五條「資助機關、研究機構或企業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。研究機構自行進行科學技術研究發展計畫取得研發成果者，亦同。前項研發成果管理及運用之權限，包括申請及確保國內外權利、授權、讓與、收益、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。」條文存在，依據科學技術基本法規定，詳細規範了政府各機關得自行運用專利之權利。又如同法第七條規定「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、以我國研究機構或企業為對象。三、在我國管轄區域內製造或使用。前項規定，於資助機關、研究機構或企業自行實施研發成果者，準用之。」此項規定為行政院所屬各機關在進行專利授權時的重要考量依據。

又「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」第八條規定「依第三條規定歸屬於研究機構或企業之研發成果，資助機關得逕行或依申請，要求研究機構或企業或研發成果受讓人將研發成果授權第三人實



## 本月專題



施，或於必要時將研發成果收歸國有。其行使之要件及程序，應於訂約時，於書面契約中約定之。依前項規定取得授權者，應支付合理對價予權利人。」在專利法第七條的規定下，即使專利權未屬於資助機關，但仍賦予資助機關積極的權利，得以主動推動專利授權。

除了上述「科學技術基本法」與「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」的規定之外，行政院所屬的國家科學委員會及經濟部亦針對其所經費補助的研發成果有其授權相關規定，因大學的主要研發補助經費來源多來自國科會（如專題研究計畫與產學合作計畫），或亦有來自經濟部者（如學界科專計畫）。如國科會於民國九十二年所核定通過的「行政院國家科學委員會研發成果權益處理要點」，及國科會於民國九十二年所修正通過的「行政院國家科學委員會補助學術研發成果管理與推廣作業要點」，而經濟部於民國九十二年所修正通過的「經濟部及所屬各機關科學技術委託或補助研究發展計畫研發成果歸屬及運用辦法」。是故政府相關部會皆已配合提出相關的規定，得以供大學利用，整合大學學術研究資源，有效管理及推廣學術研發成果，並擴展研發成果運用範圍。

### 三、專利授權的實際運作

我國大學至今未具有獨立的法人格，儘管得已申請專利且擁有專利權，但大部份的研發成果收益部份亦須上繳各計畫補助機關的實際運作觀察，大學在進行專利授權運用時，顯然具代管國家財產的意義較大。另近年來在相關主管機關的認定上，專利授權的績效直接挑戰了大學對專利權經營管理的聲譽與能力（如最直接明顯地是政府獎助金的撥給），故大學專利授權的推動工作亦受到政府政策的直接影響<sup>10</sup>。就目前大學的運作實務而言，可分為數點說明：

---

<sup>10</sup> 國科會研發成果資訊交流網(<http://nscnt12.nsc.gov.tw/ai/#>)



### (一) 授權辦理單位：

一般大學目前都設有辦理專利授權的專責單位，可能為各校的研發處（技術合作處），或是國科會經費補助的技術移轉中心，或經濟部經費補助的創新育成中心，甚或是教育部經費補助的區域產學合作中心等單位皆都可辦理專利授權業務。

### (二) 授權來源：

各大學所辦理專利授權的專利權來源相當多元化，而各專利來源可分為以下所述：

1. 大學本身所擁有的專利權：鑑於各大學過去接受國科會的經費補助，亦皆都委由國科會進行專利申請。然國科會自我國「科學技術基本法」通過後，依「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」與「行政院國家科學委員會研發成果權益處理要點」的規定，授權大學自行辦理專利的申請，使得大學自身可擁有專利權，且下放授權與各大學自行辦理專利授權事宜。
2. 委託大學辦理國科會專利授權：過去國科會已累積了相當數目的既有研發（幾乎皆為專利權）成果，在國科會下放授權後，此類專利亦委託原產生大學辦理專利授權，除了上繳國科會的百分之二十收益經費外<sup>11</sup>，餘皆回饋至大學與發明人。且在辦理推動專利授權工作的初期，國內各大學幾乎都以推動此項成果為主，而大學得有相當的專利授權收益，並將收益回饋學校的研究發展。

<sup>11</sup> 政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第九條「研究機構或企業因管理或運用研發成果所獲得之收入，應依下列方式為之。但經資助機關與研究機構或企業約定以其他比率或以免繳方式為之，更能符合本法之宗旨或目的者，不在此限：一、研究機構為第二條第三款第一目及第二目所稱公、私立學校或從事科學技術研究發展之政府機關（構）者，應將研發成果收入之百分之二十繳交資助機關。二、其他研究機構或企業，應將研發成果收入之百分之五十繳交資助機關。資助機關補助、委辦或出資金額占計畫總經費百分之五十以下者，前項應繳交資助機關之比率，得由資助機關與研究機構或企業以契約約定或免繳之。依前二項規定應繳交資助機關之收入，得以所獲得之授權金、權利金、價金、股權或其他權益為之。」





## 本月專題



3. 其他大學所委託之專利授權：由於並非所有大學皆有辦理專利授權的專責機構或是相關的專利授權經驗，故某些大學亦可能委託其他大學辦理專利授權事宜，使得大學的專利授權專責機構能夠發揮仲介平台的功能，如教育部以經費補助六所屬於技職體系的南、北大學校院成立教育部區域產學合作中心<sup>12</sup>，便是著眼於統合各區域內的產學資源，推動釋放大學研發成果至業界的工作。

### （三）授權對象：

在大學所進行的授權對象中，產業界中的民間廠商佔了相當多數的比例，而研發單位，如工研院亦可能有授權機會，故就現狀言，此亦符合政府推動專利授權政策的期待。此外，目前我國大學的專利授權型式，皆由大學授予廠商實施其專利，似尚未由廠商反授予大學專利權，且大學與廠商間亦似尚未有交互授權的情形產生。而對於國際產業界所流行的聯合授權<sup>13</sup>模式，至目前為止，除了我國廠商之外，我國大學似尚無聯合授權方面的經驗。

### （四）授權內容：

一般我國大學所辦理的專利授權僅有專屬（Exclusive）授權與非專屬（Non-exclusive）授權兩種類型，且將授權收入分為權利金（Licensing fee）與衍生利益金（Royalty），而衍生利益金（Royalty）可分數年給付，每年繳納的比例訂為專利產品年收入的百分之五至百分之三間，收費的方式以現金為主，各大學似尚未曾以股票代替現金交易的模式出現；且專利授權時間多約以五年為度。實務上，授權金甚難估計，一般大學進

<sup>12</sup> <http://www.tve.edu.tw/data/產學中心.htm>

<sup>13</sup> 美國對企業間交互形成的專利交互授權(patent pool)則已明定非專屬且無差別授權、獨立的專利評估機制等合法要件，在被業界接受後將可進一步發展為標準化的基礎。聯合授權(Patent Pool):「A patent pool is an agreement between two or more patent owners to licence one or more of their patents to one another or third parties」的定義為：聯合授權為一種契約，存在於兩個或以上的專利所有者之間，他們會將一個或更多的專利授權給他方或第三人。聯合授權提供了專利授權的機會，通常在技術領先的國家較會產生，歷史上第一個進行聯合授權的國家是美國。



行專利鑑價 ( Patent Evaluation ) 的作法，多會延襲國科會以往的方式，成立作價委員會以決定專利授權價格，而該欲授權之專利權若屬國科會，亦可能邀請國科會代表參與作價委員會。此外，由授權內容觀察，大學泰半進行的是專利方法授權的辦理<sup>14</sup>，即授與實施專利方法的權利，似甚少進行專利物品授權。推測其原因，大部份大學所研發的乃產品的早期各式相關製造與運用技術，甚少開發出現成產品直接進入市場（這或許亦與大學實驗室的定位與研發能力相關）。

而大學在進行專利管理運用時，如何評估所應採取的政策，或是進行專利的買賣交易，亦或是進行專利授權？大學是否可對所擁有的專利權進行評估，對於未具商業價值的專利，甚至採取專利權利的放棄？

根據在民國九十二年年初所修正的「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」中第六條明文規定「歸屬於研究機構或企業之研發成果，經資助機關同意者，得讓與第三人。歸屬於資助機關之研發成果，得讓與第三人。」政府主管機關過去僅同意大學處理專利權限於授權行為，目前則進一步放寬，同意大學對於專利權的利用亦可進行讓與。然若是有償的讓與，則牽涉到了買賣行為，換句話說，大學如今可進行專利的買賣交易，此應是觀念上極大的突破，然至今為止，各大學似乎仍採取較保守的立場，實務上尚未傳出買賣專利權之相關案例。而我國「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」中第六條之一雖定有「歸屬於資助機關、研究機構或企業之研發成果，不具有運用價值，且無人受讓者，得終止繳納智慧財產權年費等相關維護費用。」之規定，准許大學進一步放棄不具有運用價值的專利權利，以節省每年的維護費支出，然由於商業需求難以判定，大學如何判斷其專利技術的商業運用價值？實務操作上相當困難。

而對於專利交易情形，實務界對其看法並非有利，我國業界亦尚未真正建立適當的智財權交易規定與運用模式。舉例而言：在現行商業模

<sup>14</sup> 國科會研發成果資訊交流網(<http://nscnt12.nsc.gov.tw/ai/#>)



## 本月專題



式中，質押借款應為公司發展而籌措營運資金的重要方式，然倘要以智財權向銀行進行融資，實大不易。就實務界提出的理由為「智財權抵押給銀行貸款，銀行擔負風險很高，因為需要智財的買家本來就少，拍賣不易，甚至有行無市，每個智財個案因為產業與技術的不同，銀行在鑑價與執行上很困難<sup>15</sup>。」，而又另建議理由為「交易方式不要太僵化，不一定要用錢去買，很多專利或技術的智財權，可以合資、股權機制來進行交易，或是授權、包底分紅、轉讓等方式都是可以進行智財轉換、交流與合作。<sup>16</sup>」故依其意見，倘此方面若非政府採取政策與相關法令的訂立修正，藉以產生對專利交易有利的整體環境，否則便需在現行制度下，以其他的商業模式進行智財權的交易。

### 參、專利授權之各面向探討

有學者指出「智財管理的困難度很高，過去企管與法律的經驗幫不上忙，它是一個新的挑戰。本質上，智財是附著於思惟上的財產權，它的產權不同於一般財產的觀念，形式差異很大<sup>17</sup>。」誠哉斯言，就我國大學而言，專利授權確在實務上產生極大的困難。本文在我國大學專利授權實務上，所產生的問題與挑戰，大致上涉及經濟市場面、法律面與學術面等三大方面，茲分述探討如下：

#### 一、就經濟市場面而言

##### （一）大學產業定位未定：

對於大學在產業所扮演的角色，並非明顯，特別是我國產業近年迅速蛻變，已逐漸由過去的以製造為主軸的產業形態，朝向設計與研發大

<sup>15</sup> 宿文堂，智財管理須跨領域專業整合，經濟日報 40 版副刊企管，民國九十二年十一月五日

<sup>16</sup> 宿文堂，智財管理須跨領域專業整合，經濟日報 40 版副刊企管，民國九十二年十一月五日

<sup>17</sup> 許牧彥，智財管理須跨領域專業整合，經濟日報 40 版副刊企管，民國九十二年十一月五日



幅提升的方向，且朝向全球化及前瞻創新發展的型態。惟儘管產業界與大學發展的型態不同，目標也不盡相同，倘能正確了解大學的研發價值，適中介入與滿足產業所擁有的核心資源與競爭優勢，並進一步將大學所創造及累積之無形資產納入，提供企業從事營運管理，且能受到社會大眾的監督，將成為我國整體推動產業發展的重要關鍵。

### （二）專利授權市場的不確定性與可能風險：

1. 大學專利技術是否符合市場需求：我國大學技術研發過去偏向學術導向，而非市場導向；通常若能轉成市場上直接可用的技術，仍需投入較長的研發改良時間。故兩者間研發時間落差有積極調整之必要，且有研究顯示「大學與產業界相較之下，獲得國家較多補助，若研究成果不能有效支援產業界，產業界在研究經費被大學磁吸的情況下，只能向國外尋求技術支援，結果必定會影響國家競爭力。」

此外，眾所週知，我國民情與外國不同，眾多的中小企業所需的專利技術也瞬息萬變，極具彈性，大學是否能迅速提供相關專利技術滿足其需求？或大學所提供的技術是否可行？倘在徵求技術被授權對象後，若數家廠商皆有承接意願，應如何決定廠商的專屬授權？亦或是非專屬授權？此外，尚應考量所發展之技術對是否對廠商所擁有的技術產生排擠作用？或是否需進一步考量廠商的承接能力？

承上，固然大學應配合業界的需要，發展相關的專利技術，倘能以政府力量整合國家整體資源，主導產業發展，訂立未來需求與目標，有效分配大學責任，採取相對的技術移轉獎勵措施，較能擴大增加專利授權的市場。

2. 授權監督機制的建立：我國大學對於被授權廠商的挑選，是否應有一定的標準？如廠商的財務規模與承接能力是否應列入授權時的考量？或是廠商的未來經營計畫是否應列入考量？若以外國實務上為例，美國的哈佛大學（Harvard University）便要求承



## 本月專題



接的廠商需有如下的條件：

需有哈佛認可之經營管理階層；

需有哈佛認可之技術團隊；及

需有美金三百萬之財務證明<sup>18</sup>。

我國大學是否需要採行如哈佛大學的高規格授權標準？尤其我國的廠商規模多屬於中、小型企業，大學是否應站在輔助立場，以社會公益考量作為扶持我國企業的依據，或是如美國大學般的純以商業考量為主？在大學與廠商的專利授權交易中，其中分寸的拿捏與考量，除了大學自身的監督外，是否需由相關主管機關介入與規範？

3. 市場仲介機制的缺乏：有學者指出「政策部分還應該配合產業政策，進行更符合實用性的、更廣泛有效的思考。智財交易機制很特別，無形資產跟實體資產的交易有很大的差別，智財的買賣雙方資訊不對稱性，兩方認知差距很大，需要第三者仲介機構扮演重要的角色，但是由誰擔任，才能確保其公正、公平性？政府如何設計一套交易模式，讓仲介買賣三方都可以滿意？智財服務業將是一種新興的事業，需要更多元化人才的投入參與<sup>19</sup>。」對目前大學而言，缺乏相關仲介經驗與良善授權環境乃發展專利授權的致命要害，倘未來若能備齊智慧財產授權服務業週邊的相關配套措施，進行整體大環境的營造，將有利專利交易的進行，而大學亦能善加利用此項市場機制。
4. 讓與意識大於授權意識：對於我國廠商而言，取得專利權（即讓與專利權）意願已大於接受專利授權意願。廠商已意識到倘能擁有專利權，並利用專利權進行攻擊防禦，已成為產業能否永續發

<sup>18</sup> 林千江，美國大學技轉模式 - 專利選擇權契約，91年7月26日

<sup>19</sup> 余日新，智財管理須跨領域專業整合，經濟日報 40 版副刊企管，民國九十二年十一月五日



展的重要關鍵，亦可厚植產業在全球化發展時的體質，進而加速產業技術研發能力之提昇。故在商業衡量下，擁有專利權儼然成為產業攻佔市場的競爭利器，此項讓與意識大於授權意識觀點亦值得大學於推動專利授權時列入考慮。

### 二、就學術面而言

#### (一) 權利意識高漲的大學教授：

大學與產業的合作究為義務或是權利關係？以我國大學法第一條「大學以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨。」規定而言，大學應負起服務社會的責任，實無旁貸。然大學教授為大學內進行研發的主體，大學方面卻無明文規定，得以約束研發人員配合進行產學合作下的授權行為（尤其在我國的公立大學內更為明顯）。實務上，儘管大學承辦單位雖有意願擔任「Dirty Hand」的角色，積極推動大學的專利技術向產業界授權，但因創作發明人缺乏意願配合（如基於學術良知，認為研發成果應屬社會公益，非由個人或特定團體獨占；或是廠商所提供的技術移轉金額過低，或是單方面評定廠商無技術承接能力），而功虧一簣。

#### (二) 大學教授缺乏與產業間的互動：

大學教授與產業間的互動影響了教授的研發方向，也是專利的授權關鍵機會，大學是否充分了解產業需求，發展產業所需的利基技術？過去我國大學在進行新聘教授時，似未充分考量教授之產業經驗，或多偏重學術潛力考量而聘任；此亦可能造成缺乏產業經驗的師資群，倘未來大學於招聘師資時，能妥慎考量學術與產業的衡平配合，實屬重要。

#### (三) 大學發展之多元化考量：

大學對其自身發展有多元化審慎考量，非僅專利授權單項而已。倘廠商不願付費進行專利授權，更不願出資購買專利權，但又急需要此項熱門專利技術時，多會以變通的方法代替專利權的交易或授權；即當學



## 本月專題



生離開學校時，直接雇用學生到公司工作（此亦是人才的移轉），如此可以畢業生為廠商帶來新的專利技術，亦可降低公司經營的研發成本。大學對此情形並非一無所知，然大學需多方面審慎考量大學發展，雖非直接進行專利授權工作，且人才的移轉，包括畢業學生之未來出路亦為考量之一。

### 三、就法律面而言

#### （一）擺盪於公法與私法間之規範：

我國的公立大學（如國立大學）倘為公共機構，是否準用或是類推適用公法人<sup>20</sup>的相關規定？準此，就大學的專利授權契約，或是專利所有權屬於國科會，而委託大學辦理的專利授權契約等兩種契約而言，其所簽訂的專利授權契約究為公法上契約，或是私法上契約？

本文大膽以為，就契約標的之觀點，專利權之授予無疑乃私經濟事務範疇，非屬公法上法律關係<sup>21</sup>；而另就契約目的觀點，專利權利授予目的，乃實現私經濟事務，即私人公司、或私法人團體為求取個別利益所進行之授權行為，非關公益；倘公立大學仍視為公務機關，大學與民間廠商所簽訂之專利授權契約似尚未涉及公法上行政契約<sup>22</sup>的範圍，若立論為真，則可得而推知，倘有契約上任何權利義務糾紛，雙方當事人皆可依民事途徑尋求解決，非經由公法上程序。

故廠商與大學簽定授權契約後，倘發生任何權利上的侵害時，逕以民事方式處理契約責任與侵權責任是否該當？就民事法律的角度，在技術移轉授權契約中，倘專利的實質技術與其所約定的預定交付專利內容無法相符時，是否屬民法上給付不能的問題？亦或是否適用民法上的瑕疵擔保責任？當前述情形發生時，大學如何適切規範大學本身與創作發

<sup>20</sup> 法務部民國 90 年 6 月 21 日(90) 法律字第 018269 號行政函釋

<sup>21</sup> 行政程序法第一三五條「公法上法律關係得以契約設定、變更或消滅之。但依其性質或法規規定不得締約者，不在此限。」

<sup>22</sup> 法務部民國 90 年 03 月 12 日(90)法律字第 002106 號行政函釋



明人(多數為教授)的責任歸屬?其中屬大學監督與管制的範圍為何?又倘因授權契約對人民產生任何損害,對於國立大學而言,是否可能牽涉其他公務責任?更是否進一步連帶涉及國家責任?以此觀察,未來大學所面臨的法律問題更形嚴苛,涉及層面更廣,此發展恐非大學與政府推動機關所能預見與事先料及。

### (二) 專利權的逾越與濫用：

逾越專利權或是濫用專利權亦是目前產業界所面臨的問題之一,倘有廠商向大學(授權人)與其被授權廠商主張被授權產品為不公平競爭時<sup>23</sup>,大學是否有防範之道?諸如此類的爭議未來亦可能發生。然依我國專利法第六十條規定「發明專利權之讓與或授權,契約約定有下列情事之一致生不公平競爭者,其約定無效:一、禁止或限制受讓人使用某項物品或非出讓人、授權人所供給之方法者。二、要求受讓人向出讓人購取未受專利保障之出品或原料者。」,已明確訂立了權利濫用之禁止。除前述專利法規定外,又專利授權亦得爰依「行政院公平交易委員會審理技術授權協議案件處理原則」規定辦理授權事項;然專利權具獨占權、排他權行使與授權協議之限制約定,可能在市場上造成一定程度的市場壟斷,因而與公平法所欲達成之市場公平競爭結果相違背,更遑論權利濫用所產成的不公平競爭。因此,如何界定智財權行使正當行為、避免授權限制約款與公平法規範之相互扞格,在我國大學進行專利授權時宜列入考慮方向之一。

### (三) 彈性運用專利權授權模式：

實務上工研院曾於民國九十二年時,實施專利讓與廠商之交易<sup>24</sup>,

<sup>23</sup> 工商時報,專利官司愈演愈烈 國碩擬要求強制授權,民國九十二年十月二十九日,如近年來我國廠商如國碩、巨擘與荷商飛利浦爭議與專利官司愈演愈烈,國碩擬要求強制授權,「在我國廠商的力爭之下,美國國際貿易委員會(ITC)正式認定飛利浦濫用專利權,依其判決,則九十一年飛利浦在台收取的十五億至二十億元權利金將不存在正當性,這將對多家台灣光碟片廠與飛利浦正進行的訴訟產生重大扭轉。」

<sup>24</sup> [http://nscnt12.nsc.gov.tw/ai/head.asp?IDENTITY\\_FIELD=4&strFunID=&P\\_GROUP\\_CODE=&strSel=](http://nscnt12.nsc.gov.tw/ai/head.asp?IDENTITY_FIELD=4&strFunID=&P_GROUP_CODE=&strSel=)





## 本月專題



在此次交易時，僅對專利權利進行買賣與讓與，而非進行交付實體技術之專利授權；由此，得不失為專利授權其他交易模式，頗值大學參考。又另實務上曾有大學將物品專利權利與製造方法專利權利成功地分別授權不同技術廠商的案例；如廠商甲，僅被授予製造專利之權利，而不得被授予使用與販賣的權利，而廠商乙，僅被授予使用與販賣專利之權利，而不得被授予製造的權利。當然，應注意的是，對於各式專利授權權利，大學與被授權人應依民法第一百五十三條規定，在雙方合意下，依私法自治與契約自由原則進行。故以上的實務運作方式都可對大學的運用專利權授權模式。

### （四）專利之侵權處理：

在專利授權契約的授權與被授權雙方當事人中，究應由何方負責解決智慧財產權糾紛或支付權利金，時常生爭議。站在專利被授權人的立場，通常會要求授權人須負責解決其出售商品所引發的智慧財產權糾紛，且若有第三人主張該產品侵權，授權人亦須出面解決，並期待能補償（indemnify）被授權人所受損害及訴訟費用等。然在授權人立場，自然希望能避免前述擔保責任。故在國科會所擬定的技術移轉授權合約書制式規訂中，其中如第六條規範了智慧財產權之歸屬及侵權責任的規定，其中第四項「丙方利用本合約授權技術製造產品銷售之時，倘遇有任何專利侵權行為致遭受第三人請求或被訴時，丙方應儘速通知甲乙丁三方，並全力進行必要防禦程序，以確保有關權益。」與第五項規定「本合約倘有專利權被侵害應行主張權利或提起訴訟請求之情事時，丙方應立即通知丁方，並全力協助甲乙丁方採取保全行動或法律程序之進行，以確保四方共同之權益」皆是相關的契約協議內容。可知國科會已極力防止並避免捲入侵權糾紛，強勢主張自我的防護，並藉以維護大學授權人的權利。

然大學對於專利侵權人是否可以主動採取必要的法律行動？我國專利法第八十四條「發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之。專屬被授權人亦



得為前項請求。但契約另有約定者，從其約定。發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時，對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具，得請求銷燬或為其他必要之處置。發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。本條所定之請求權，自請求權人知有行為及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。」僅對專利權人得主張之權利有所規定，翻閱其他相關規定，並無類似對大學之規定，且實務上似尚未有相關案例，然對未來大學在進行授權運用時，不失為考量之處。

### （五）智財權相關從業人才的缺乏：

如眾所週知，在智慧財產權的經營管理、運用、保護與鑑價，都需要大量的優秀人才；然我國境內願意投入此類領域的人才原甚缺乏，甚至連我國主管智慧財產權的最高主管機關提到此類問題時，亦語重心長「從法學教育來看，智財權的人才培養非常重要，大學等方面的教育有必要調整，在國外，必須有要其它學科畢業的背景，或是有社會工作經驗才能唸法律，並且願意多發給律師執照，使得多元人才得以進入智財法律的領域。反觀我國，卻是大學讀完法律系，通過考試就能當律師、法官，以致律師、法官用一般財產權利的觀念審查智財權的案子，使得業者的智財權沒有保障<sup>25</sup>。」來看，就大學所能提供的待遇，更遑論願意進入大學內服務的人才，故大學方面亦為人才問題所苦。曾有學者以為「智慧財產是一高整合性的學問，至少牽涉科技、管理、法律三個重要領域，如果沒有管理好，可以影響公司聲譽，甚至需要付出實質賠償<sup>26</sup>。」故我國的智財權人才培育工作似仍有積極改善與加強的必要；少了優秀人才的投入，如何進行保護智慧財產權？又如何進行專利授權的推廣運用工作？實值得有關單位深思。

<sup>25</sup> 盧文祥，智財管理須跨領域專業整合，經濟日報 40 版副刊企管，民國九十二年十一月五日

<sup>26</sup> 劉江彬，智財管理須跨領域專業整合，經濟日報 40 版副刊企管，民國九十二年十一月五日



## 本月專題



### (六) 政府法令規範的影響：

1. 對大學的具體獎勵規定：行政院國科會的「行政院國家科學委員會補助學術研發成果管理與推廣作業要點」中，已訂有具體的獎勵規定（如第八條至第十六條的獎勵優惠）。而於教育部所修訂的「專科以上學校教師以技術報告送審教師資格作業要點」，已自九十三年一月十五日生效。據報載<sup>27</sup>，該要點中的「技術報告」指的是技術及實務研發成果，範圍涵蓋相當廣泛，包括了專利創作成果、專業技術或管理個案研究、產學合作實務改善專案具有特殊貢獻者。故由本要點可看出，教育部已開放大專教師申請升等用技術報告取代學術論文，期能扭轉過去大專教師申請升等時太重視學術論文的習慣，也能導正以往技職校院教師不願投入技術研發的現象。
2. 缺乏對廠商的獎勵規定：以往政府允許減免我國廠商引進外國技術時的資金成本，也鼓勵引進外國新技術，如由現行所得稅法第四條第一項第二十一款「左列各種所得，免納所得稅：營利事業因引進新生產技術或產品，或因改進產品品質，降低生產成本，而使用外國營利事業所有之專利權、商標權及各種特許權利，經政府主管機關專案核准者，其所給付外國事業之權利金；暨經政府主管機關核定之重要生產事業因建廠而支付外國事業之技術服務報酬。」規定；然相較之下，政府雖有意願推動大學的專利授權與技術移轉，卻未對產業從業廠商施以相當的獎勵措施以提振廠商的被授權意願，故政府於制訂法令時，似有相當改善空間。
3. 現行政府法令的束縛與政策不確定性：由於政府法令規範之故，公務機關（如國立大學的行政單位）尚難與民間進行商務活動，

<sup>27</sup> 聯合報，大專教師升等 技術報告也行，民國九十三年一月二十七日



多由於現行法令的落後規定<sup>28</sup>，公務機關難以發動主動行政作為。又如政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法第七條規定「……二、以我國研究機構或企業為對象。三、在我國管轄區域內製造或使用。……」此項規定要求大學授權考慮應以我國廠商為優先被授權對象，且我國管轄地區為優先被授權地區，然倘國內廠家目前尚無實施專利技術能力，而大學有相當機會將專利授權於外國廠商，而有更大的收益時，是否屬於「更能符合本法之宗旨或目的者」的範圍？或授權於我國廠商，然於境外實施而有更大的收益時，是否屬於「更能符合本法之宗旨或目的者」的範圍？此外，經專利授權後，是否需考量可能對國內廠商所產生的威脅？上述這些問題實需列入授權的考慮。

而政府政策的不確定與不穩定性亦有顯著不利影響：如國科會曾在民國九十一年補助國內九家大學成立技術移轉專責單位，然在九十二年時僅對四所大學繼續進行補助（驟然減少了對五家大學的補助），又於九十三年改為獎助五所大學；除了其中相關規定不定期且連續修正外，在經費方面也由補助改成獎助，使得原先接受補助的大學難所適從，特別是對有公務預算限制的國立大學，難以為繼相關的工作，更連帶使得大學對政府施政缺乏信賴，更嚴重影響了授權工作的廣續進行。

### 肆、結論

多年前，當我國產業界遇到研發瓶頸時，多數的廠商會尋求國外廠商的支援，而採專利授權以導入所需的先進工業技術。現今我國大學研發資源豐富，逐漸受到廠商重視，並得以替代外國技術來源，成為產業

<sup>28</sup> 部份技術移轉單位利用政府專案計畫經費進行專利授權推廣工作，此項近似科技業務員的工作自然需要四處拜訪客戶，且並非每個商家都位於市區內，然其中產生的計程車費用卻不得以專案計畫經費報銷，只因「凡公民營汽車到達地區，除因急要公務者外，其搭乘計程車之費用，不得報支的規定」；故只得由人員自行吸收。與民間公司相較，試問下次還有何人願意自掏腰包為公家跑腿？（參見行政院國內出差旅費報支要點，中華民國九十年一月十五日臺（九十）忠授字第00五一六號函修正訂定）



## 本月專題



界可以尋求的技術來源之一。不僅是我國，此項發展亦為世界趨勢，歐洲聯盟執行委員會在二〇〇三年的文件「大學在歐洲知識的角色」(the role of the universities in the Europe of knowledge, Brussels)中指出：「大學是社會組織當中的教育暨訓練單位，以今天的便捷資訊與溝通技術，足以扮演知識秩序化與經濟有效化的角色」，且「大學有其獨特性，因而能夠據此參與知識經濟的研究發展、產業合作，以及區域發展...」，故國際社會對於大學已有一致期待，亦賦予了大學相當的社會責任；準此觀點，不妨說「大學技轉情況與專利數也是國家競爭力的重要指標」<sup>29</sup>。

然在我國大學推動專利授權時，政府扮演了不可或卻缺的重要角色；尤其政府所需的態度，應是懷抱永續經營的理念，持續、恆久與堅定地推動既定的政策，且要有非營利的大格局遠見，而非貪圖近利，或僅求取一時績效作為政績宣傳的短視態度。尤其我國的學術研發成果絕大多數集中於國立大學，這些過去以政府資源大量投入資金補助所產出的研發成果，實賴政府相關措施的周全與完善的執行，未來才能將成果進一步推向民間，滿足民間需求，活絡國家經濟，此更是大學推動政府政策的重要目標。就實務觀察，大學以教授與學生為主體，原非營利事業，倘單僅就個別大學所擁有的稀少資源與微薄力量推動專利授權工作，若非政府力量的強力支持與介入，恐很難順利推動執行。特別值得注意的是，政府推動產學合作，一路走來荊天棘地，雖不免發生瑕疵，然產學合作的概念已逐漸於我國大學萌芽，大學亦吸收到了相當的實務經驗，更有助於未來產學合作的進一步發展。

由世界經濟論壇(WEF)所發布的<sup>2003</sup>年全球競爭力報告中，我國在「成長競爭力」指標上，排名第五名<sup>30</sup>。然實際出口競爭力卻相當

<sup>29</sup> 聯合報，技轉 台大居首 專利 成大最多，民國九十二年十月二十六日

<sup>30</sup> 經濟日報，正確面對全球競爭力排名之道，2003年11月6日「於接受評比的102個經濟體中，較2002年的第六進步一名，僅次於芬蘭、美國、瑞典與丹麥；且在亞洲排名第一，雖然台灣競爭力評比名列前茅，但實際上近三年來，外人直接投資卻是急遽下降，去年及今年的外人直接投資金額，各較1999年的金額下降20%以上；而且出口競爭力，在亞洲四小龍中更是敬陪末座。」



薄弱，表面上看我國許多技術指標雖然領先（如我國的國際科學期刊論文篇數與專利數目，都能在全球名列前幾名）；然實際情況是許多學術界過去的研究與專利，卻未完全顧及也未符合產業界的需要，更未能真正落實為產業所利用。由此可知，我國產業的發展升級與科技指標的排名有相當落差；此項落差極需要大學作為橋樑，更需要大學與產業的密切接合作為填補，且政府正扮演了責無旁貸的重要推手與中介角色。