



兩岸合作交流智慧財產權約定 案例及建議注意事項

經濟部智慧財產局
109年9月23日



常見合作類型

- 科學研究合作
- 共同辦理展覽或論壇
- 學生實習契約

常見疑義

- 未就智慧財產事宜約定
- 約定條款不明確
- 約定明顯於法不符

可能產生問題

- 智慧財產權歸屬爭議
 - 機關(構)間爭議
 - 受僱人與雇用人爭議
- 智慧財產權侵權爭議
 - 機關(構)間侵權
 - 侵害第三人權益
- 機密資料外洩



常見疑義



案例1

- 雙方視業務需要組成研究團隊，共同爭取產學合作計畫，進行成果發表，其衍生之研發成果歸屬及收入由雙方協議以契約另訂之。

案例2

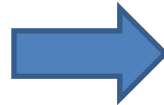
- 本計畫執行期間所產出研究成果之專利申請權及專利權、技術知識、著作權及其他衍生智慧財產權歸屬，依雙方協議而定。



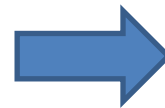
未明確約定
易生智慧財產權、
轉化收入歸屬、
利用範圍，以及
洩密等爭議

案例3

- 甲方許可乙方於“愛課程”網上使用線上開放課程的資訊網路傳播權，以及在網路環境下複製、發行、彙編、翻譯、廣播、播放線上課程，並供最終使用者通過各種電子設備終端（包括但不限於電腦、手機、平板電腦等）觀看和使用該等線上開放課程等權利。授權的地域範圍為世界範圍內。授權的方式為非獨占性。
- 如果乙方要將上述權利再許可給其他協力廠商行使，須另行取得甲方的書面授權。乙方許可協力廠商以本協定約定方式行使上述權利時，應按照第七條約定的方式分成。



授權期間
約定不明確



是否同意轉授權
轉授權範圍
約定不明確

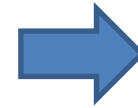
案例4

- 本研究過程中各自獨立研發所產生的科研成果及相應的知識產權歸獨立完成方所有，合作研發所產生的科研成果及相應的知識產權歸合作雙方所有。具體分配如下：
 - (1) 論文發表：甲、乙方無需徵得對方同意的情況下，可以單獨將本方完成部分的研究成果以論文形式單獨發表；聯合發表論文時，完成單位和論文作者排序按實際貢獻大小排序方式進行。
 - (2) 專利申請：甲、乙方無需徵得對方同意的情況下，可以單獨將本方完成部分的研究成果申請專利；聯合申請專利時，完成單位和發明人排序按實際貢獻大小排序方式進行。

專利申請部分，未明確約定應共同申請，並協助申請專利必要之文件提供

案例5

- 本協議服務項目涉及到的四方的技術秘密成果，未經過對方同意，均不得向第五方洩露（包括但不限於數據、產品的技術、用途以及圖片、視頻資料等），否則將承擔法律責任。不管本申請是否獲得資助，該條款長期有效。



保密期限
約定不明確

案例6

- 一、保密的義務：三方對專案研製生產過程中的有關資料和資訊均負有保密的義務。
- 二、保密的範圍：甲、乙、丙三方間互相提供的一切技術資料。
- 三、涉密人員範圍：限於參加本專案研究開發的人員。
- 四、保密期限：自本協定生效之日起至計畫結束後兩年為止。



未區分保密標的
營業秘密
保密義務
應為永久

案例7

• 本研究所產生的成果及產權歸主要完成方擁有，具體分配如下：

• (1) 論文發表：雙方需征得對方同意的情況下，可以單獨將某一方完成部分的研究成果以論文形式聯合發表；聯合發表論文時，需經雙方協商，論文作者排名將按照主要完成方為第一通訊單位，另一方為並列通訊單位的原則進行。

• (2) 專利申請：專利申請人為某一方，如獲得授權則某一方為專利權人，另外一方負責人以個人名義作為發明人之一。

何謂主要完成方
約定不明確

專利發明人係指
對發明具實質貢獻之人
不得合意約定



建議注意事項 及參考案例



履約過程使用之 智慧財產權

- 智慧財產權是否因合作產生移轉或授權？
- 誰可以使用智慧財產權及使用範圍大小？
- 智慧財產權為合法取得或授權，無侵害第三權利

合作成果 智慧財產權

- 合作成果以何種類型智慧財產權取得保護？
- 智慧財產權為單獨所有或共有？
- 誰可以利用智慧財產權及利用範圍大小？
- 成果轉化收益分配方式

保密條款

- 保密資訊為何？
- 應保密對象為何？
- 違反保密義務之責任
- 保密義務期限



履約過程使用之智慧財產權約定(1/3)

參考案例1

- 依託單位與合作單位在**申請本課題之前**各自所獲得的**知識產權**及相應權益**均歸各自所有**，不因共同申請本課題而改變。任一方亦**不因本協議書而當然授權或讓予**任何專利權、著作權、商標、營業秘密、技術秘竅（KNOW-HOW）或其他智慧財產權予其他三方。

參考案例2

- 甲方理解並同意，**乙方及乙方關聯公司**有權**為使用部分或者全部前述研究成果之目的**，而使用甲方之背景智慧財產權。



履約過程使用之智慧財產權約定(2/3)

參考案例3

- 一、使用甲方商標時，依「甲方商標識別使用指南」之規定使用，並完整呈現於本展覽裝潢輸出、品名卡、印刷品、網頁（含社群媒體）等媒體露出與廣告文宣，且個別之內容不得涉及政治敏感性，並經甲方事先同意後始得刊載發布。
- 二、商標使用方
 - (一)非經甲方同意，乙方不得使用甲方商標，包括形狀及色彩。乙方**不得變更甲方商標使用方法**，亦不得將甲方商標與其他任何信件、電子郵件、名稱、商標、符號或其他標記相結合。
 - (二)乙方使用甲方商標僅**限於本合約指定用途**，不得作為其他用途。
 - (三)當本**合約終止**時，乙方**應立即停止**使用甲方之名稱與商標。
 - (四)若甲方商標未完整出現於本展覽媒體露出與相關宣傳品，甲方有權終止本展覽，且乙方須將借展品於甲方指定時間內運送至甲方指定地點。
- 三、著作授權責任
 - (一)甲方提供製作之圖像、影片、多媒體等著作物，其著作權仍歸甲方所有。非經甲方同意，乙方**不得使用於本合作案以外之用途或提供第三人使用**。
 - (二)本合約效力期間，乙方不得未經甲方授權，以影印、隨意提供、轉載、交付、改作或其他利用方式，外流所知悉或持有之文字、圖檔、影音檔案等相關資料。



履約過程使用之智慧財產權約定(3/3)

參考案例4

- 甲方承諾，其在本合約項下提供的所有資料、資訊等均不侵犯第三方的知識產權或在先權益。若乙方因甲方違反本條款被第三方追索的，甲方應使乙方獲得有效的使用授權或向乙方另行提供同等的替代物，由此產生的費用和損失由甲方承擔。

參考案例5

- 雙方保證其所提供之檔案資訊絕無侵害任何第三人之智慧財產權，任何一方因使用前述之檔案資訊而導致被訴或被請求時，由可歸責之一方負責賠償(包括但不限於律師費、經判決確定之訴訟費與他方因此所受之損失)。



合作成果智慧財產權約定(1/7)

參考案例1

- 一、依本計畫之研究成果及執行計畫期間內，因執行本計畫所產生之智慧財產權，包括但不限於申請專利之權利、專利申請權、專利權、著作權、商業秘密，歸乙方所有，甲方及計畫主持人得將其在本研究中之研究成果公開發表相關之學術論文，乙方除有正當理由，不得拒絕。
- 二、如前所述，若甲方及計畫主持人就本研究中之研究成果公開發表相關之學術論文，應遵守本項各款約定：
 - (一) 甲方及計畫主持人向任何協力廠商披露文章之內容前，應事先獲得乙方之書面同意，為此，甲方及計畫主持人應將文章提供給乙方，乙方應自收到日起三十天內向甲方及計畫主持人回饋意見，意見包括但不限於：文章內容是否屬於保密資訊、是否屬於即將申請專利之技術方案、論文修改意見及是否同意發表。
 - (二) 如果有保密範圍之內容，甲方及計畫主持人應對相關內容作相應之處理，以免違反保密義務。如果發表之文章涉及本計畫研發成果之可專利技術，應在專利申請受理後再發表文章。
 - (三) 若乙方收到甲方及計畫主持人發送之論文四十五天后未向甲方及計畫主持人提供書面回復意見，視為同意，甲方及計畫主持人可發表論文。



申請專利
之權利與
專利申請
權屬同一
事項



合作成果智慧財產權約定(2/7)

參考案例1

- 三、甲方應就研究成果之技術方案撰寫技術底稿並交付給乙方，乙方有權決定就技術方案在全球範圍內以乙方公司的名義，或乙方其它關聯公司的名義，提出專利申請，甲方應為前述專利申請過程中之如下事務提供必要協助，配合乙方就技術方案完成專利申請及專利授權工作。
 - (一)提供發明人聯繫方式
 - (二)簽署發明人聲明及發明人轉讓協定等相關法律文件。
 - (三)當本**合約終止**時，乙方**應立即停止**使用甲方之名稱與商標。
 - (四)因甲方未及時履行協助義務而產生的額外費用應由甲方承擔，乙方有權要求甲方另行支付或在本契約總金額未支付部分中扣除前述費用。
- 四、甲方保證：本契約下協定工作中產生的全部研究成果：
 - (一)不侵犯任何協力廠商智慧財產權，包括但不限於專利權、商標權、版權和商業秘密。
 - (二)不帶有會導致故障或缺陷的惡意程式碼，包括但不限於電腦病毒、特洛伊木馬、後門程式、自毀機制和防複製模式。
 - (三)不含任何開源代碼。



合作成果智慧財產權約定(3/7)

參考案例2

- 一、智慧財產權
 - (一) 甲方及計畫主持人與共同主持人因執行本研究所產出研發成果及內容（包括但不限於期中研究成果、期末總研究成果以及本研究產生或獲得之資料或數據等）或可能獲得之專利權、著作權、電路布局權及其他智慧財產權（以下簡稱「智慧財產權」）皆歸甲乙雙方共同擁有。
 - (二) 甲方及計畫主持人與共同主持人不得自行將上項智慧財產權向任何機關申請專利權、著作權或其他智慧財產權之註冊登記。惟取得乙方同意或乙方放棄申請註冊時，不在此限。
 - (三) 乙方得將第一項智慧財產權向任何有關機關申請專利或其他智慧財產權之註冊登記，惟申請或登記時甲乙雙方須同為申請權共有人，且以乙方為代表人，並由乙方負擔所有申請或登記或取得權利之相關費用，**甲方及計畫主持人與共同主持人則提供一切必要之協助。**
 - (四) 若乙方放棄將第一項智慧財產權向任何有關機關申請專利或其他智慧財產權之註冊登記，或乙方不負擔所有申請或登記或取得權利之相關費用者，甲方得自行為之及負擔所有費用，惟申請或登記時甲乙雙方仍須同為申請權共有人，但改以甲方為代表人，乙方應提供一切必要之協助，例如：提供共有人之證明文件。
 - (五) 乙雙方同意，得自行使用本計畫之研發成果及智慧財產權。乙方得於乙方相關之產品之開發、產製及銷售範圍內使用之，甲方得在甲方教學及研究範圍內使用之。
 - (六) 本計畫之研發成果及智慧財產權以授權、讓與或任何方式交由第三人使用者，應經雙方同意；惟任一當事人若無正當理由，不得拒絕。



合作成果智慧財產權約定(4/7)

參考案例2

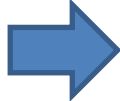
- (七) 甲乙雙方將智慧財產權申請專利權、著作權、電路布局權及其他智慧財產權時，於申請書中明列發明人或實際創作人為甲方參與本研究之人員。前述人員名單應於期末研究成果報告時提出予乙方。
- 二、侵權責任
 - (一) 乙方使用本研究所產出之專利權、著作權、電路布局權及其他智慧財產權之時，倘遇有任何智慧財產權侵權行為致遭受第三人請求、提起侵害著作權或其他權利控訴情事時，乙方應儘速通知甲方，雙方並全力進行必要防禦程序，以確保有關權益。若乙方因而涉訟時，甲方及計畫主持人與共同主持人應提供乙方其所有之相關資料文件及物品，以利乙方進行侵權訴訟或相關協商事宜。乙方因利用本研發成果所生之侵權情事，甲方基於共有人地位而負責之內容及範圍，以依本約第四條第一項甲方自乙方所受領本研究經費壹拾陸元整為上限。
 - (二) 因本研究所產出之專利權、著作權、電路佈局權及其他智慧財產權被侵害，乙方行使主張權利或提起訴訟請求時，應立即通知甲方，甲方及計畫主持人與共同主持人應協助乙方採取保全行動或法律程序之進行，以確保雙方共同之權益。
- 三、成果發表
 - (一) 甲方及計畫主持人與共同主持人得將其在本研究中之研究成果公開發表之，但不妨礙雙方取得智慧財產權以及乙方商業利益為前提，並應於事前得到乙方書面之同意。
 - (二) 乙方無正當理由時，不得拒絕給予前項同意。



合作成果智慧財產權約定(5/7)

參考案例3

- 一、智慧財產權之歸屬
 - (一) 甲乙雙方於本研究執行前所擁有之智慧財產權，各歸屬該方所有。因執行「本研究」之所有相關研究過程及成果及可能獲得之智慧財產權包括但不限於技術資訊、know-how、專利權、著作權、模型(model)、設計圖、規格、原型(prototype)、發明等及其他相關之智慧財產權(以下統稱「研究成果」)，若為雙方各自獨立完成之工作，智慧財產權各歸屬該方所有。若需他方所配合完成之工作，智慧財產權為雙方共有，但主要擁有人為第一完成方。
 - (二) 依研究成果雙方之貢獻比例，智慧財產權歸屬以甲乙雙方之比例，待研究成果產出後，另簽署「專利研發成果共有合約書」協議之；智慧財產權之申請亦以雙方共同為申請權人，並以雙方為共有人之名義依上開比例申請登記為共有，於本合約書簽署前已提出申請者，亦同。
- 二、專利申請事宜、費用分攤及維護
 - (一) 甲方負責辦理研究成果之專利申請事宜，包括審核、委託代理人並與之聯繫並討論申請案等相關事宜，乙方協助配合辦理。
 - (二) 費用依智慧財產權歸屬比率，由甲乙雙方各別分攤。所稱費用為扣除雙方補助單位補助之費用，包括申請費、補正或申覆費、證書費、維護年費、事務所手續費及其他依法令應繳納之相關規費。



主要擁有人
第一完成方
貢獻比例
約定不明



合作成果智慧財產權約定(6/7)

參考案例3

- (三)研究成果如獲核發專利，於取得專利權每隔三年後，雙方檢討繼續維護之必要性，如屬必要者，其費用依智慧財產權歸屬比率由雙方分攤之；如任一方無意願進行專利維護者，他方得自費進行專利維護，並取得專利權之全部權利，此時，另一方仍得持續無償利用「研究成果」及專利權，但不得再以任何理由對抗、限制他方授權或轉讓專利權，亦不得再授權或轉讓專利權予任何第三人。
- 三、侵權處理
 - 智慧財產權發生侵害他人權利或受他人侵害之情事，甲乙雙方及發明人或創作人應全力配合法律顧問或律師統一處理，所發生之費用依智慧財產權歸屬比率由雙方分攤之。
- 四、技術移轉之主導權
 - 任一方在取得他方書面同意後，均得就「研究成果」或因此取得之相關專利權，對第三人進行技術移轉及相關推廣，但不得影響他方之權益。如任一方因他方對第三人之授權或技術轉移而受有損害者，該他方應就其可歸責之事由，負損害賠償責任。
- 五、研究成果推廣之收入
 - 「研究成果」授權第三人實施者，其授權或讓與所產生之權益收入（如簽約金、授權金、衍生利益金等）之分配比率，及如因實施本智慧財產權所衍生之相關產品銷售收入，待研究成果產出，雙方另訂合約分配之。



合作成果智慧財產權約定(7/7)

參考案例4

- 一、結案報告除內容之真實性外，甲乙方不擔保結案報告之合用性及商品化之可能性。
- 二、結案報告，僅供丙方參考之用，丙方除獲甲乙方之書面同意外不得以任何形式公開發表或作為商業用途(包括但不限於產品、商品或服務之公開行銷、推廣或廣告文宣等)，丙方不得引用甲方或乙方之名稱、校徽、商標或其他表徵；亦不得以其他任何方式表示甲乙方與丙方之產品或服務有任何關連。
- 三、因結案報告衍生之任何糾紛或民、刑事責任，丙方同意自行負責，概與甲乙方無涉，甲乙方亦無須返還或賠償任何款項。



保密約定

參考案例1

- 一、任一方因本意向書而知悉或持有他方交付之機密資料、檔案，接受之一方非經他方事前以書面同意，不得透露予任何協力廠商，但乙方披露予其關聯公司不受此限。
- 二、如違反前項約定洩漏予第三人，他方得隨時終止本意向書，並請求因此所受一切損害；如依前項約定揭露予第三人者，對第三人遵守本條保密義務之約定應負保證責任，如該第三人違反本項約定，他方得隨時終止本意向書，並請求因此所受一切損害。
- 三、前項保密義務之約定，不因本意向書之中止或失效而受影響。



保密約定

參考案例2

- 一、本條所稱之「機密資訊」係指：揭露資訊之一方(揭露方)明文標示或經口頭指定為機密，或於各種情況下應當認定為機密資訊之各類資訊、檔案或物品(包括但不限於基於本合作事宜由雙方所提供之軟體、雙方討論之合作內容、合作條件以及所取得或持有參與成員要求保密之所有資料與資訊。)
- 二、未經揭露方事先書面同意，接受資訊之一方(接受方)不得洩露前項之機密資訊於第三者，或私自複製及運作於其它作業，**該等保密義務於本意向書失效或終止後亦同。**
- 三、揭露方向接受方揭露之「機密資訊」，其所有權、專利權、著作權、營業秘密或技術秘竅(KNOW-HOW)係揭露方或其原授權人所有，接受方不得據為己有而申請專利權、著作權等其它智慧財產權，或使第三人申請前述權利。
- 四、接受方成員因可歸責於己之事由，違反本條款之規定致揭露方受有損害者，接受方應負賠償責任。
- 五、**本條義務於本合作意向書屆期或終止後仍然有效，且接受方應依揭露方之要求銷毀或返還機密檔案、物品、設備，不留存任何備份。**



保密約定

參考案例3

- 一、乙方對於甲方所交付的文件檔案，關鍵技術、訊息等，負有保密與保護責任；並保證非經甲方同意，不得揭露致第三人等知悉，亦不得為盈利目的自行複製、改編、出版，或以自己或他人名義進行非本合約範圍之使用或交付第三人使用（無論有償或無償）。乙方如違反本條規定，應賠償不高於合約年度管理費用之20%金額給予甲方，以補償其所受之所有損失及傷害。
- 二、甲方對於從乙方所得到之商業機密資料負有保密義務，不得以上述資料予以改作或直接轉作對其他第三人之營利或非營利用途或服務。甲方如違反本條規定，應賠償不高於合約年度管理費用之20%金額給予乙方，以補償其所受之所有損失及傷害。



保密約定

參考案例4

- 一、雙方保證對在協商、簽訂、執行本協議過程中所獲悉屬於對方的且無法自公開管道獲取的任何技術資料、技術資訊和操作檔案(包括但不限於商業秘密、專有技術、技術訣竅、技術流程、實驗數據、公司計畫、運營活動、財務資訊、技術資訊、經營資訊及其他商業秘密)予以保密。
- 二、未經該技術資料和檔案的原提供方同意，另一方不得向任何協力廠商洩漏上述該技術秘密和商業秘密等保密內容的全部或部分內容，亦不得未經對方同意，擅自超出本契約約定以外的其他使用目的。
- 三、雙方並應採取一切合理措施使上述技術資料和資訊免於被散布、傳播、披露、複製、濫用或被無關人員接觸。
- 四、如甲方或乙方及其雇員違反上述保密約定，違約方須承擔相應的法律責任。
- 五、無論合作契約是否被撤銷、變更、解除或終止，無論合同是否生效，合同之保密條款不受其限制而繼續有效。



結論：簽訂兩岸合作契約應注意事項

履約過程使用之智慧財產權

- 雙方應保證履約過程使用之智慧財產權為合法取得或經合法授權，並無侵害第三人智慧財產權。
- 除另有約定外，履約過程使用之智慧財產權，不因合作之履行產生權利轉讓或授權之效果。
- 如對履約過程使用之智慧財產權另行授權使用，應明確約定授權之對象及授權使用範圍。



結論：簽訂兩岸合作契約應注意事項

合作成果智慧財產權

- 事先約定研究成果以專利權、著作權、營業秘密保護
- 明確約定合作成果所生之智慧財產權為單獨所有或共有；如為共有，可考慮約定分配比例
- 明確約定合作成果所生之智慧財產權的轉讓或授權條件，如就該智慧財產權有衍生利益，得約定利益之分配比例。



結論：簽訂兩岸合作契約應注意事項

保密條款

- 明確約定合作過程中所提供、接觸之未公開技術、數據等資訊應全部予以保密，或是特定未公開之資訊需要保密之。
- 明確約定應保密之資訊不得公開或洩漏給任何第三人，或是基於履約需要，得將應保密之資訊提供給協力廠商或關聯單位。
- 明確約定針對應保密之資訊所需採取的保密措施。
- 明確約定保密期限，如為營業秘密，在未公開前或經資訊所有人同意公開者，應永久保密。



感謝，並請指教

